

# REPORT

## 最終通知後の手続きにおける費用削減対策

2009年6月19日

### I. 序文

時間延長は、特許出願の審査費用を著しく引き上げることになりかねません。頻繁に、出願人は、応答の提出日から審査官の勧告指令(アドバイザリーアクション)の発行日までの間に発生する遅延のため、拒絶査定に対する応答の提出と、審判通知の提出もしくは継続審査要求(RCE)の提出もしくは継続出願の提出との間に延長料金の支払いを行います。応答を3ヶ月応答の提出日もしくはその間際に提出した場合、審査官がアドバイザリーアクションを郵送するべきかどうかを判断している間、延長料金が増額することになります。また、アドバイザリーアクションが、次の月の延長提出期限の間際に郵送された場合、追加延長料金を避けようとしても、出願人には、そのアドバイザリーアクションに対しての応答を検討する時間があまりありません。

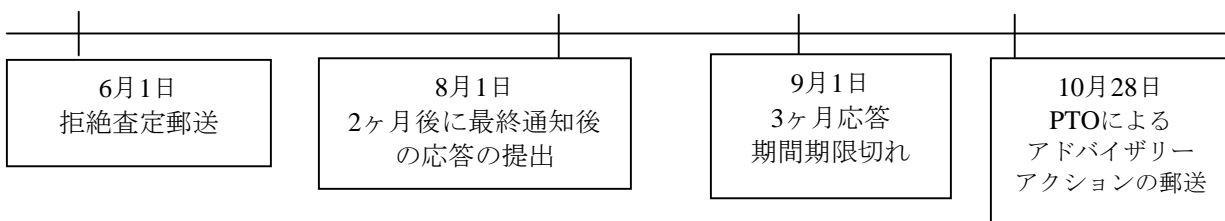
延長料金を避け、出願人の検討時間を増加させるため、拒絶査定後の補正書もしくは拒絶査定後の再検討要求(総称「最終通知後の応答」)は、拒絶査定郵送日から2ヶ月以内に提出すべきです。最終通知後の応答をこの期間内に提出し、PTOが、3ヶ月の応答期間が過ぎてから、アドバイザリーアクションを発行した場合、時間延長と延長料金は、通常3ヶ月の応答期間の期限切れの日ではなく、アドバイザリーアクションが郵送された日から計算されます。従って、出願人は、1ヶ月延長料金(130ドル)のみに対しての対象となり、アドバイザリーアクションに対しての応答を検討する1ヶ月の期間が与えられます。PTOが、3ヶ月の応答期間の期限切れの前にアドバイザリーアクションを発行した場合、出願人は、限られた検討時間ではありますが、延長料金を支払うことなく、アドバイザリーアクションに対して応答することができます。

2009年6月19日

## II. 例示

次の図では、2ヶ月の日付以前に最終通知後の応答を提出するメリットを示す例を挙げています。例1では、最終通知後の応答を、拒絶査定郵送日から2ヶ月以内に提出します。

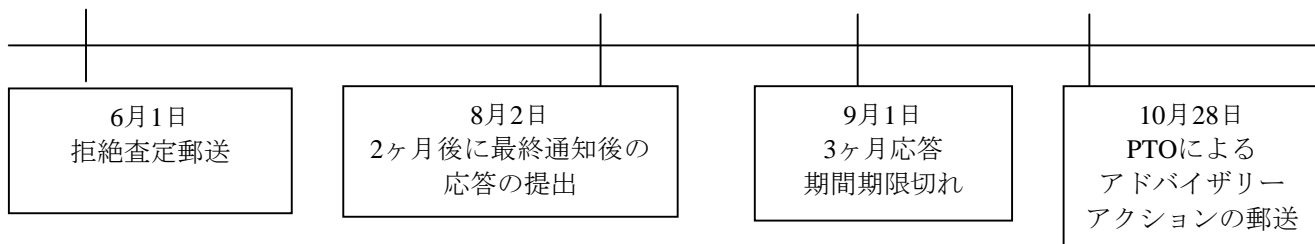
### 例1



例1では、アドバイザリーアクションに回答して提出される審判通知、RCE、もしくは継続出願は、10月28日から11月28日までの間に提出された場合、1ヶ月延長の要求と130ドルを義務付けるのみとなります。また、11月29日から12月1日までの間に提出された場合、2ヶ月延長の要求と490ドルを義務付けるのみとなります(拒絶査定郵送日から6ヶ月を過ぎた延長は、許可されません)。

比較例2では、最終通知後の応答は、例1と比較して1日経って提出されます。しかし、拒絶査定郵送日から2ヶ月経ってから提出されます。

### 比較例2



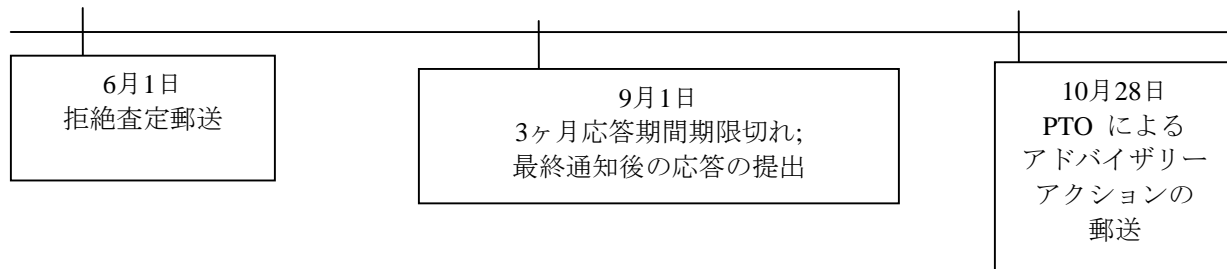
比較例2では、アドバイザリーアクションに回答して提出される審判通知、RCEもしくは継続出願は、10月28日から11月1日までの間に提出された場合、2ヶ月の時間延長の要求と490ドルを義務付けることとなります。また、11月2日から12月1日までの間に提出された場合、3ヶ月の時間延長の要求と1110ドルを義務付けることとなります。従って、この2つの例では最終通知後の応答を提出するにおいて1日の日付の違いは、料金が数百ドルかかることとなり、アドバイザリ

2009年6月19日

一アクションに対してどのように応答するかについて検討する時間を1ヶ月から数日に短縮することになります。

比較例3では、最終通知後の応答は、3ヶ月の提出期限日に提出されます。

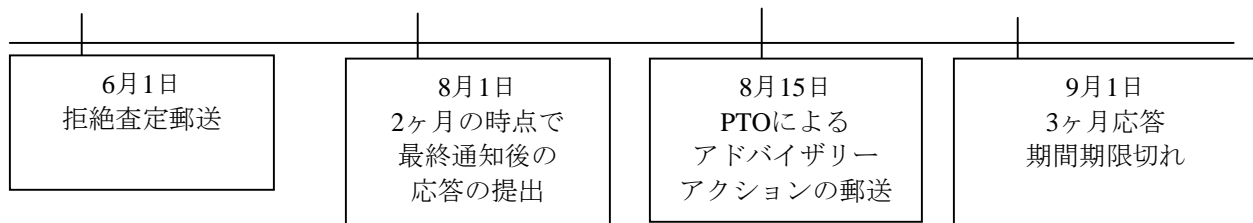
比較例3



比較例2と同様に、比較例3では、アドバイザリーアクションに回答して提出される審判通知、RCEもしくは継続出願は、10月28日から11月1日までの間に提出された場合、2ヶ月の時間延長の要求と490ドルを義務付けることとなります。また、11月2日から12月1日までの間に提出された場合、3ヶ月の時間延長の要求と1110ドルを義務付けることとなります。ここでも同様に、最終通知後の応答の提出日の違いは、延長料金の増額となり、アドバイザリーアクションに対してどのように応答するかについて検討する時間を短縮することとなります。

例4では、最終通知後の応答は、拒絶査定郵送日から2ヶ月以内に提出されます。審査官は、2週間以内にアドバイザリーアクションを発行します。

例4



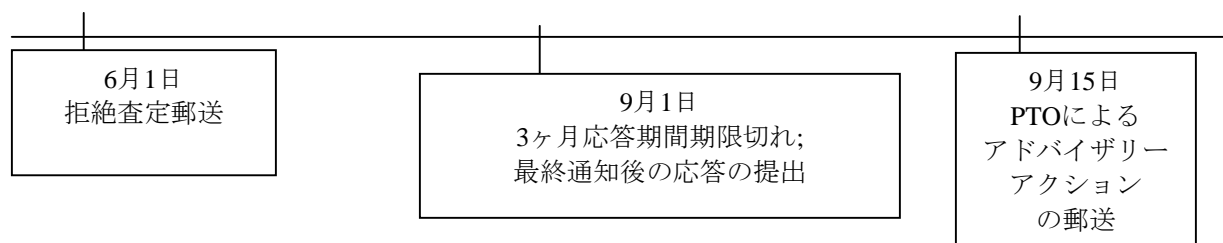
例4では、アドバイザリーアクションに回答して提出される審判通知、RCEもしくは継続出願は、8月15日から9月1日までの間に提出された場合、延長料金を支払う必要はありません。9月2日から10月1日までの間に提出された場合、1ヶ月の時間延長の要求と130ドルを義務付けるのみとなります。10月2日から11月1日までの間に提出された場合、2ヶ月の時間延長の要求と490ドルを義務付けるのみとなります。11月2日から12月1日までの間に提出された場合、3ヶ月の時間延

## 2009年6月19日

長の要求と1110ドルを義務付けるのみとなります。従って、出願人には、アドバイザーアクションに対してどのように応答するかを検討するための2週間の料金無料期間が与えられるか、130ドルの延長料金を支払うことにより6週間の検討時間が与えられます。

例5では、拒絶査定後の補正は、3ヶ月の提出期限日に提出されます。審査官は、2週間以内にアドバイザーアクションを発行します。

## 比較例 5



例5では、アドバイザーアクションに回答して提出される審判通知、RCEもしくは継続出願は、9月15日から10月1日までの間に提出された場合、1ヶ月の時間延長の要求と130ドルを義務付けることとなります。10月2日から11月1日までの間に提出された場合、2ヶ月の時間延長の要求と490ドルを義務付けることとなります。11月2日から12月1日までの間に提出された場合、3ヶ月の時間延長の要求と1110ドルを義務付けることとなります。最終通知後の回答を1ヶ月後に提出することにより(例4と比較して)、出願人は、アドバイザーアクションに対する回答を提出する際に、130ドルの延長料金の支払いを避けることはできません。また、追加延長料金が発生する前に、アドバイザーアクションに対してどのように応答したらよいか2週間で検討しなければなりません。

## III. 提案

上記の手続きを利用するため、当事務所では、拒絶査定が発行からの2ヶ月の日付を注意深くモニタリングします。当方に対して2ヶ月の期間以内での最終通知後の回答の提出の指示が出された場合、提出希望日について言及されなくても、2ヶ月の期間以内に最終通知後の回答を提出するように全力を尽くします。いずれの場合でも、当方では審査官に最終通知後の回答に対してタイムリーな行動をとるように働きかけます。

拒絶通知の発行後、できるだけ早く当方に指示を送付されることをお勧めします。望ましくは、拒絶査定郵送日から2ヶ月以内に最終通知後の回答を提出できるようにすべきです。上記の例示のように、拒絶査定郵送日から2ヶ月以内に最終通知後の回答を提出する際に、出願人は

2009年6月19日

料金を削減することができ、またアドバイザリーアクションに対してどのように応答すべきか検討する時間を増やすことができます。

\* \* \* \* \*

*Oliff & Berridge, PLC*は、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャル・レポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、*Oliff & Berridge, PLC*の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャル・レポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、[email@oliff.com](mailto:email@oliff.com)、又は277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USAまでお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイト[www.oliff.com](http://www.oliff.com)においてもご覧いただけます。