

REPORT

小事業体出願の審査迅速化に関する米国特許庁による新規手続き

2009年12月7日

最近、米国特許商標庁(USPTO)は、未処理特許出願件数削減促進プラン(「プラン」)についての発表を行いました。現段階で、小事業体出願の審査迅速化を目的とする本プランは、2010年2月28日まで有効です。下記に詳細に説明するように、小事業体出願人が明確に他の同時係属出願を放棄する場合、本プランでは、出願に対して審査特別資格が与えられます。

本プランは、2件以上の係属出願を有する小事業体出願人に対して有益かもしれません。現在、一部の技術ユニットによっては、第一次オフィスアクション発行まで、3年以上かかることがあります。本プランでは、小事業体出願人は、このような遅延を著しく短縮することが可能であるかもしれません。本プランで特別資格を獲得すると、第一次オフィスアクションを更に早く受理することが可能となり、特許控訴インターフェアレンス審判部(BPAI)に対する控訴と特許発行手続きとにおいて特別資格を獲得することになります。

I. 締切日

本プランは、試験的なプログラムであり、2009年11月27日から2010年2月28日まで有効です。USPTOは、本プランを2010年2月28日以降延長するかもしれませんが、延長しないこともあり得るため、本プログラムに参加希望の出願人は、2010年2月28日より前に行動を起こすように勧められています。

II. プラン参加要件

本プランに基づく出願審査迅速化のため、小事業体出願人は、下記の要件を満たさなければなりません：

(1) 出願人は、特別資格を求めており、2009年10月1日より前の実際の提出日を有する係属非仮出願を有していなければなりません。更に、出願人は、少なくとも本プランでの特別資格を要求する時までは、非仮出願において小事業体の資格を獲得していなければなりません。

(2) 出願人は、2009年10月1日より前の実際の提出日を有し、完全である(すなわち、出願には署名済み宣誓書もしくは宣言書が添付されており、全出願手数料が納付済みである)他の同時係属非仮出願を有していなければなりません。

(3) 特別資格を求める出願と他の同時係属出願の双方は、(a) 2009年10月1日現在、同一当事者により所有されていなければならない、もしくは (b) 少なくとも一名の同一発明者を記載していなければなりません。

(4) 出願人は、同時係属出願の審査開始の前に、同時係属出願について、放棄する旨を明確に示したレターを提出しなければなりません。USPTOは、当事務所に対して、「同時係属出願の審査開始の前に」ということは、(電話限定要件を含む)限定要件もしくは案件の第一次オフィスアクションが、同時係属出願において発行される前にということの意味とするしました。また、放棄する旨を明確に示すレター中もしくはそのようなレターを添付した別途の供述中で、出願人は、明確に放棄した出願の利益を主張する米国出願を提出しなかった、また今後提出しないとする供述をしなければなりません。また、出願人は、明確に放棄した出願で過去に納付した料金の払い戻しを要求しないことに同意しなければなりません。

2009年12月7日

(5) 出願人は、特別資格を求める出願において申請を提出しなければなりません。申請には、特別資格を受理する権利があるその根拠(すなわち、他の同時係属出願の明確な放棄)を記さなければなりません。また、上記に記載した明確に放棄した出願からの放棄する旨を明確に示すレターのコピーを添付しなければなりません。本申請について、USPTOに対しての手数料はかかりません。

(6) 1件の同時係属出願の明確な放棄は、別のもう1件の出願の審査迅速化のための申請の根拠を単に形成する可能性があります。

III. 特別資格が与えられた際の利点

出願に特別資格が与えられると、その出願は、審査官の特別一覧表に載せられます。少なくとも4週間毎に、審査官は、最も古い有効提出日を有する特別一覧表に載せられた出願に対して行動を起こさなければなりません。従って、いかに審査官が本プランに基づき出願審査の迅速化を図るかは、(1) いつ出願が提出されたか、また (2) 審査官の特別一覧表上の出願件数に依存します。審査官の特別一覧表上の平均出願件数は、様々ですが、通常は少ないものです。通常USPTOの方針では、出願に対して特別資格が与えられると、米国特許審査手続き手引き(MPEP) §708.02(a)IIIに基づき、特別資格獲得から数週間で出願審査開始となります。

本プランに基づき、出願は、第一次オフィスアクションの前に、BPAIに対する控訴中および特許公開手続き中に、審査官の特別一覧表上に載せられるだけです。第一次オフィスアクション後、その出願は、審査官の特別一覧表ではなく、審査官の補正済み出願一覧表に載せられます。主として、本プランの意図は、第一次オフィスアクションの発行を迅速化することです。出願人が応答を提出すると、次のオフィスアクションは、応答を提出してから2~4ヶ月以内に発行されるはずですが。

USPTOが、放棄する旨を明確に示すレターを受理した後、明確に放棄された出願を復帰させることはありません。従って、出願人は、本プランに参加する判断をする際、このような結果を慎重に検討すべきです。

IV. 提案

現在、USPTOでの未処理特許出願件数が多いため、第一次オフィスアクションの発行にかなりの遅延がみられます。小事業体出願に対して更に早く特許保護を得ることを希望し、他の同時係属出願を明確に放棄することに同意する場合、本プランの手続きは、有益であるかもしれません。本プランを利用するため、本プランは2010年2月末以降継続とならない可能性があるため、この日付以前に行動を起こすことをお勧めします。本プランに参加するかどうかを検討する際、下記のステップについてご検討ください:

(a) 放棄可能である不必要な出願があるかどうかの特許ポートフォリオを再検討する;

(b) 本プラン上で放棄可能である出願について今後のビジネスバリューがどのくらいあるか検討する;

(c) 審査開始の前に出願が明確に放棄された際、調査手数料および超過請求項手数料の払い戻しを受けることが通常可能である。しかし、本プランに従い、他の出願の審査迅速化を求める際、そのような払い戻しが不可能となる。この点を考慮し、費用/利点を比較・検討する;

(d) 出願審査迅速化の利点と欠点を検討する;

(e) USPTOでは、放棄する旨を明確に示すレターを受理した後、出願を復帰させることはないことを検討する; また

(f) 本プランは、審査迅速化された出願が許可されることを保証するものではない。

未処理特許出願件数削減促進プランに基づく手続きについて追加情報をご希望の場合、また審査迅速化についてご質問等ございましたら、是非お知らせください。

* * * * *

2009年12月7日

*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、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においてもご覧いただけます。