

REPORT

調査および超過請求項に関する手数料払い戻し

2006年3月20日

当事務所による2004年12月8日付けスペシャルレポートに関して、米国特許商標庁(USPTO)は、適時に明示的に出願を放棄する出願人に対して、調査および超過請求項に関する手数料の払い戻しを行う最終規則を発行しました。下記に詳細に説明する規則改正は、2004年12月8日以降に提出された特許出願にのみ適用されます。但し、この利点を活用するためには、連邦施行規則第37章1条138項(d)段落に基づく、2006年3月10日以降の提出日を伴う、出願を明示的に放棄する要求書の提出が必要となります。

この規則改正では、新規段落(d)を含ませるように連邦施行規則第37章1条138項を補正しています。この新規段落では、調査および超過請求項の手数料払い戻しを希望する出願人は、出願審査の前に明示的放棄の宣言書および要求書を提出しなければならないとあります。

この新規手続きを使用して払い戻し可能である手数料は、かなりの金額です。例えば、大企業体調査手数料は、500ドルです。独立請求項数が3を超過する場合、各々の超過独立請求項に対する大企業体手数料は、200ドルです。請求項の総合数が20を超過する場合、各々の超過請求項に対する大企業体手数料は、50ドルです。¹

¹ 本来のUSPTO規則案には、超過請求項に対する手数料払い戻しは含まれていませんでした。また、調査手数料が全額払い戻しとなるかどうか定かではありませんでした。本来のUSPTO規則案に関して当事務所の見解に回答して、現在USPTOは、調査と超過請求項に対する手数料が全額払い戻し可能であるとしています。

I. 出願審査の前に

一旦、局指令(例えば、制限義務もしくは種概念選択義務、1条105項に基づく情報義務、本案についての第一次局指令、特許許可通知書もしくは特許査定通知書、もしくはクエールアクション)が特許出願検索および監視(PALM)システムに起算されたと示されると、連邦施行規則第37章1条138項(d)段落に基づき「出願の審査がなされた」こととなります。この情報は、信頼性に欠けるとはいえ、特許出願情報検索(PAIR)システムにも掲載されます。このPAIRシステムでは、公開出願は一般入手可能となり、未公開出願の記録は、代理人入手可能となります。

1条138項(d)段落では、「～前に(BEFORE)」という言葉は、ある時間より先に起こることを意味します。従って、1条138項(d)段落に基づく要求書の提出日と、局指令の起算日が同じ日付の場合、1条138項(d)段落に基づく要求書は、出願審査の「前」に提出されたとはみなされません。従って、払い戻し手数料を受け取るために、出願人は、局指令が出される少なくとも1日前に明示的放棄の宣言書および要求書を提出しなければなりません。

II. 適時に提出されない場合、放棄は認められない

連邦施行規則第37章1条138項(d)段落に基づく要求書は、「出願審査の」前に提出された場合のみ認められます。第一次局指令が出された後、払い戻しを受けるために、出願人が明示的放棄の宣言書および要求書を提出する場合、払い戻し請求は認められず、出願は放棄となりません。適時に提出された要求書のみが認め

2006年3月20日

られるため、要求書が拒絶された場合、出願人にとって出願プロセスの続行が可能となります。

III. 出願公開

また、調査および超過請求項に関する手数料払い戻しに加えて、(1条138項(c)段落に類似して)1条138項(d)段落に基づく要求書を提出することは、その要求書が適時に提出された場合、出願公開を妨げることになるかもしれません。しかし、1条138項(d)段落に基づく要求書が認められ、かつ出願公開の準備開始の前に(すなわち、予定公開日から遡り4ヶ月前ぐらい)放棄の手続きが処理された場合のみ、出願公開を停止するのに有効となります。

IV. 要求書提出無料

本来のUSPTO規則案では、1条138項(d)段落に基づき、要求書の提出に対して手数料の支払い義務があるかどうかは、明確ではありませんでした。当事務所からこの旨を明確にするように求めたところ、最終規則に関するUSPTOの注釈では、1条138項(d)段落に基づく要求書の提出もしくは他の手数料は無料であると明確にしています。

V. 提案

従来、出願審査を希望しない決定が下された際でも、通常、出願人は米国特許出願を明示的に放棄しませんでした。第一次局指令に回答しないことが、出願放棄となりました。このアプローチでは、ビジネス状況の変更に基づき、出願放棄の決定を変更するため、出願人には最大限の日数が与えられました。また、このアプローチでは、出願人は、取り消し不能放棄決定を行う際、第一次局指令の内容を検討することができました。²

この規則改正によると、第一次局指令の発行後まで待つ最終決定を下すのではなく、このような出願を積極的に放棄するように、USPTOは金銭的に奨励するようにしています。従って、今後の出願審査を希望しない決定が下された際、当事務所では、放棄手続きを早めるかどうかについての分析を行うことをお勧め

します。このような分析を行うことは、出願放棄の決定を変更するための日数を最大限に活用する利点と、調査および超過請求項の手数料払い戻しの利点とのバランスを取ることにあります。

出願審査が著しく遅延している場合、出願人が希望するならば、出願を放棄し、上記分析の対象とすべきかどうかを判断するために、再評価を行うことができます。現在のUSPTO出願未処理分遅延状況では、出願を提出してから審査に至るまで2年以上の年月を要します。従って、調査レポートを受領し、その調査レポート内の引用文献を評価した後に、非常に頻繁に、放棄に関する決定を下すことが可能です。このような遅延状態にある出願は、当方の定期的状況レポートですぐに目に止まるようになっています。

* * * * *

*Oloff & 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、*Oloff & 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。

² 意図的に放棄された出願は、再帰要求書提出の対象になりません。