

米国: 審判請求に関する規則改正について

米国特許法において、審判請求に関する改正規則が2004年9月13日に施行されました。

改正点は、以下の通りです。

(1) 審査官による新たな拒絶の根拠の提示

改正前は、審査官は、審査官の答弁(Examiner's answer)の中で新たな拒絶理由に言及することはできないこととされていましたが、改正により、審査官は、審判請求人の新たな主張に対して、新たな拒絶の根拠を示すことができることになりました(CFR 41.39(a))。これに対し、審判請求人は、審査官の答弁の日付から2ヶ月以内に、(a)審査手続(prosecution)を再開するか、(b)弁駁書(reply brief)を提出し、新たな拒絶の根拠に対して主張を述べなければなりません(CFR 41.39(b))。なお、補正を行うか、新たな証拠を追加するためには、審査手続を再開しなければなりません。また、審査官は、更なる審査官の答弁を提出することができ、審判請求人は、それに対して更なる弁駁書を提出することができます(CFR 41.43)。

(2) 審判請求理由書(Appeal Brief)の記載事項の変更

審判請求理由書(Appeal Brief)の記載事項が以下のように変更されました(37 CFR 41.37 (c)(1))。

- (i) Real party in interest
- (ii) Related appeals and interferences
- (iii) Status of claims
- (iv) Status of amendments
- (v) Summary of claimed subject matter
- (vi) Grounds of rejection to be reviewed on appeal
- (vii) Argument
- (viii) Claims appendix
- (ix) Evidence appendix
- (x) Related proceedings appendix

なお、USPTO は、上記記載事項について、以下のように指導しています。

(a)記載すべき情報がない場合には、“None”と記載するように。

(b)記載事項ごとにページを分けるように。

(3) 審判請求理由書(appeal Brief)の必要部数の変更

改正前は、審判請求理由書(Appeal Brief)は3通提出することとされていましたが、改正により1通のみ提出すればよいことになりました(CFR 41.37 (a))。

以上の改正点の詳細につきましては“Federal Register 12 August 2004” (<http://www.uspto.gov/web/menu/current.html>)をご参照下さい。

以上