



米国のオフィスアクション時の対応に、理由補充前協議試行プログラムの利用があると聞いたのですが、どのようなプログラムなのでしょう。



(愛知県 N. K)



1. はじめに

理由補充前協議試行プログラム (pre-appeal brief conference pilot program) とは、米国において、出願に最終拒絶 (ファイナルオフィスアクション) が通知され、これに対して審判請求を行うとき、審判請求書の提出後、実体的な審理を開始する前に申請可能な制度です。

本プログラムを利用することにより、拒絶の法的根拠および事実上の根拠が存在していたか否かを、審判理由補充書 (Appeal Brief) の提出に先立って、審査官に再検討してもらうことができます。

審判請求後に提出する必要がある審判理由補充書は、詳細な記載を要しますので、その作成には時間も手間もかかります。

そこで、審判理由補充書の提出前に拒絶の法的な根拠および事実上の根拠を再検討するための試行プログラムとして、2005年7月12日から実施されています。

2. 手続き

理由補充前協議を利用する前提として審判請求を行う必要があります。そ

うえで、審判請求と同時に、理由補充前協議の請求書 (request) と5ページ以内の意見書 (arguments) を提出します。

このとき、クレームを補正することはできません。

特許庁に対する費用は不要ですが、代理人の手数料はかかります。

3. 協議

理由補充前協議の請求書が適法であれば、実際に審査を担当した審査官、および、その上司を含む審査官 (panel of examination) によって理由補充前協議が行われます。

請求書の提出日から45日以内に協議結果通知 (notice of panel decision) が出されます。

協議の結果、許可可能と判断された場合には許可通知となります。

一方、新たな拒絶理由が発見された場合には、審査が再開され審査官から拒絶が通知されます。その際、審査官が補正案を示すこともあります。

これに対し、審判を維持することが妥当であると判断された場合には、協議結果通知から1カ月または審判請求書の提出日から2カ月のいずれか遅い

日までに審判理由補充書を提出する必要があります。

なお、理由補充前協議の請求書が不適法な場合には、理由補充前協議の請求が却下され、請求書を提出しなかったものとして取り扱われます。この場合には、審判請求日から2カ月以内に審判理由補充書を提出する必要があります。

4. 活用にあたって

理由補充前協議の利点は、最終拒絶の法的な根拠や事実認定の根拠に欠陥があり、審判請求の維持が妥当ではないと判断された場合には、審判理由補充書を提出するための時間と費用を削減できることです。

例えば、審査官が、法律を誤って適用したり、クレーム発明や従来技術を誤解したりしているような場合には、メリットがあると考えられます。

なお、審判請求を維持することが妥当であると判断された場合において、審判手続きを続行せず、審査に戻したい場合には、継続審査請求 (Request for Continued Examination : RCE) を行う必要があります。