

Pre-Appeal Brief Conference Program の留意事項

2013年10月28日

特許業務法人

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

(旧称：特許業務法人原謙三国際特許事務所)

1. はじめに

特許出願の審査段階において、Final Office Action が発行されると、出願人は、少なくとも次のいずれかの措置を講ずることができます。すなわち、(i) 更なる応答書をファイルして Advisory Action が発行されるのを待つ、(ii) RCE 又は CA をファイルする、(iii) 審判請求をファイルする、あるいは (iv) Pre-Appeal Brief Conference を請求することが可能です。

上記の Pre-Appeal Brief Conference Program は、2005 年 7 月 12 日から施行されている有用な対応手段です。審判部に請求された審判請求件に対し、Pre-Appeal Brief Conference program^{*1} は、a panel of Examiners (担当審査官、その上司、および経験豊富な第三の審査官) によって行われ、Decision が出願人へ送付されます。^{*2}

【全 11 頁】

^{*1} Pre-Appeal Brief Conference を請求するためには、“a Request for Pre-Appeal Brief Conference” を審判請求と同時にファイルする必要があります (別途、ファイリング費用の支払いは不要であり、Appeal Brief 作成に要する費用よりも遥かに低額。)

“a Request for Pre-Appeal Brief Conference” においては、簡明で、簡潔で、論点の絞られた再検討の請求理由 (特に、拒絶理由や prima facie rejection の確立に必要な必須要素の欠落等における審査官の明白な過失を特定すること。) を 5 頁以内で開陳することが求められています。ただし、上記請求理由は、“a Request for Pre-Appeal Brief Conference” の一部であり、同時にファイルする必要があります。

^{*2} Pre-Appeal Brief Conference program が実施されると、本件出願のステータスに関する決定について USPTO から郵送による通知を受領します。具体的には、次の (1) ~ (4) のいずれかが通知されます。

- (1) 審判手続をする少なくとも一つの実効的な争点が存在するので、本審判手続を続行する。
- (2) 本件のプロセキューションを再開する (追って、Official Communication が送達される。場合によっては、補正案が添付され、これに出願人が同意すれば、Notice of Allowance が送達される。)
- (3) 出願が許可可能状態にあるので、プロセキューションを終了する。
- (4) 要件を満足していないので、本審判請求を却下する。

本件記事に関し、後続するさらなる詳細情報の知得をご希望されるお客様は、
下記の担当者までご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。
ご不明点・ご質問等がございましたら、遠慮なくお問い合わせ下さい。

【 連絡先 】 特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

外国専門部長 : 新井 孝政 (大阪本部在籍)
外国専門部長代理 : 岡部 泰隆 (大阪本部在籍)
TEL : 06 - 6351 - 4384 (代表)
E-Mail : iplaw-osk@harakenzo.com

【無断複製・転載禁止】

当サイトの掲載物は著作権法で保護されています。無断複製や転載は固くお断りいたします。
特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK, All rights reserved.