

米国優先審査 (Prioritized Examination) に関する暫定的ルール改正

2014年03月31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

USPTO は、優先審査の請求件に対して 12 ヶ月以内 “final disposition”の状態にすることを目標とし、2011 年 9 月 26 日以降に出願された特許出願を対象として実施してきました。その後、優先審査の適用対象が RCE にも拡大されました (37 CFR 1.102(e))。

優先審査を受けるためには、請求人は次のような要件(a)~(g)を充足する必要があります。

- (a) 優先審査を受ける出願が utility or plant nonprovisional application (継続出願および分割出願を含む。)であり且つ電子出願であること。ただし、国際出願 (国内段階移行出願を含む。)、意匠出願、再発行出願、仮出願、及び再審査出願は適用対象範囲外です。なお、優先審査を受ける特許出願に対しては、12 ヶ月以内に最終的な処*1分が行われます。
- (b) 全クレーム数は **30 個以内**であると共に、独立クレーム数は **4 個以内**であること。ただし、多項従属クレームは認められない。
- (c) Oath or Declaration に署名しない発明者が存在しないこと (37 CFR 1.47)。
- (d) the filing, search, examination, processing, and publication fees 等以外に、\$4,000 (Official Fee) の手続費用を支払うこと。なお、マイクロエンティティの適用はない。
- (e) 優先審査を請求する米国特許出願は電子出願されていること。
- (f) 2011 年 12 月 19 日以降にファイルされた当該 RCE (under 35 U.S.C. 132(b) and 37 CFR 1.114) が通常の米国特許出願 (under 35U.S.C. 111(a)) および PCT 出願の米国国内段階移行出願から派生したものであること (バイパス継続性出願)。但し、一つの出願で 2 つ以上の RCE がファイルされていた場合には、本優先審査の対象とはされません。
- (g) 優先審査は、RCE のファイルと同時または RCE のファイルに請求すること (通常の米国特許出願に対して優先審査を請求する場合には、出願と同時に、優先審査を請求することが必要。ただし、出願日に自発補正をファイルすることはできない。)

しかしながら、実際には、上記要件のうち、(b)(c)(d)充足しない請求件が少なくない状況にあります。そこで、これらの要件を緩和するように暫定的なルール改正を行いました*2。これにより、優先審査の対象から外れていた請求件数を減少させて優先審査処理を迅速に実施すると共に、優先審査を利用しやすいようにすることが期待されています。

【全 2 頁】

*1 許可通知、最終拒絶、審判請求書のファイル、USPTO の BPAI によるインターフェアランス宣言、RCE のファイル、又は出願の放棄を含む。

*2 LINK: <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-03-05/pdf/2014-04806.pdf>

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.