

October 12, 2009 (2009年10月12日)

USPTO RESCINDS 2007 CONTINUATION AND CLAIM RULE PACKAGE AND PROPOSES NEW EXAMINER COUNT SYSTEM

2007年に公表されていた継続出願およびクレーム数に関する新規則案をPTO が撤回、および審査官評定体系の改正案を提示

The new Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director of the U.S. Patent and Trademark Office (USPTO), David Kappos, has rescinded highly controversial patent rules which were published in August 2007. Two of the most significant rule changes were (1) a limit of two continuation (or continuation-in-part) applications and one request for continued examination (RCE) per application family, and (2) required submission of an examination support document (ESD) for applications containing more than 5 independent claims or 25 total claims. These rule changes never came into effect due to an injunction in the *Tafas v. Dudas* lawsuit (now known as *Tafas v. Kappos*). This case is currently being reviewed by the Court of Appeals for the Federal Circuit *en banc*. The USPTO also announced that it will file a motion to dismiss and vacate the federal district court decision in the *Tafas v. Kappos* lawsuit. GlaxoSmithKline, one of two plaintiffs in the lawsuit, will join the USPTO's motion for dismissal and vacatur.

米国特許商標庁(US PTO)長官に新しく就任した David Kappos 氏は、2007年8月に公表されて以来、論争を巻き起こしていた特許出願に関する新規則案の撤回を発表した。新規則案の中でもっとも注目を浴びていた条項は、(1)各出願ファミリーにつき、(一部継続出願を含めて)継続出願が無条件に認められるのは二回まで、継続審査請求(RCE)が無条件に認められるのは一回まで、という限定、そして(2)独立請求項の数が5を超える(つまり6以上の場合または請求項の総数が25を超える(26以上の場合)には審査補助書類(ESD)なるものの提出義務の発生、というものであった。この新規則案はその後 *Tafas* 対 *Dudas* の訴訟で差止命令を受けたため、結局施行には至らなかった。(Tafas 対 *Dudas* の訴訟は新長官就任後 *Tafas* 対 *Kappos* に名称を変更。)Tafas 対 *Kappos* の訴訟では CAFC (米国の知財高裁にあたる)の大法廷による再審理を待っていたところだが、PTO は

この訴訟の下級審で出された判決の破棄を求めて申し立てを行うことも発表した。この申し立てには、原告側の二者のうちグラクソ・スミスクラインも加わることを表明した。

USPTO Director David Kappos also announced proposed changes to the patent examiner count system, which is used to assess patent examiner performance. The proposed changes are to provide examiners with (a) more time for reviewing each patent application, (b) more time for preparing a first office action on the merits, and (c) time for examiner-initiated interviews. The changes also diminish credit for requests for continued examination (RCEs). The count system has not been significantly changed in more than 30 years, and has been criticized by many patent practitioners for decreasing examiner morale and increasing the number of RCEs filed.

また Kappos 新長官は、PTO が特許審査官の勤務評定に用いるポイント制度の改正案を発表した。この改正案の下では、各審査官によるそれぞれの特許出願の検討、特に最初の実体審査にもっと時間が割り当てられ、さらに審査官の方からの提案による面談・面接の時間枠も別に設けられる。また、出願人が継続審査請求(RCE)を提出するごとに審査官に与えられるポイントも減らされる。現行のポイント制度は30年以上に渡って大幅に変更されることもなく続いてきたのだが、審査官のやる気を減退させ RCE の数をやたらと増やすものとして、特許業界から批判を受けていた。

Translation by Japanese Practice Group / 翻訳: 日本業務部

本ニュースレターは当所HPIにても閲覧可能です。

<http://www.darbylaw.com/ja/news/xprNewsResults.aspx?xpST=NewsResults>

コメント、ご質問等お気軽にご連絡ください。

Contact:

- ガーナー・メルヴィン (Melvin C. Garner, Esq., Senior Principal)
E-mail: mgarner@darbylaw.com
電話番号: 事務所 1-(212)527-7717: 携帯 1-(914)450- 3079
- ダービー&ダービー パテント・サービス (Darby & Darby Patent Service)
E-mail: patent@darbylaw.com
Fax: 1-(212) 527-7701
- 日本業務部
E-mail: japanese-practice@darbylaw.com