

<米国>



USPTO での迅速な審判請求

Posz Law Group, PLC

Partner

Jacob L. Mangan

USPTO は、特許出願に関する特許審判部 (PTAB) の審決を迅速に得るための新しいプログラムを発表しました。新しいプログラムは、早期審理パイロットプログラム (Fast-Track Appeals Pilot Program) と呼ばれます。

迅速な審理を受けるために、申請者は USPTO に申請書を提出する必要があります。申請が許可された場合には、PTAB がプログラムを適用されてから 6 か月以内に審決を下すよう期限目標が設定されます。従来、米国では審決までに約 25 か月かかっていた。USPTO は未処理案件を削減するために努力しており、現在の平均処理期間は約 14 か月であると報告されています。

早期審理プログラムの申請料は \$ 400 です。スモールエンティティまたはマイクロエンティティの割引料金はありません。また、申請料は払い戻されません。

早期審理パイロットプログラムは、四半期ごとに 125 件の申請を受理し、年間最大 500 件の申請を受理します。利用可能な申請数が四半期の終わりに残っていても、残りの件数は次の四半期の 125 件の申請上限数には追加されません。

上述のように、申請料は払い戻されませんので、提出前に現に受理されている申請数を確認することが必要です。利用可能な申請数を決定する 3 か月の四半期は、プログラムの発効日 (2020 年 7 月 2 日) からカウントされます。2020 年 8 月 3 日現在の申請数は 32 件であり、残りの 93 件の申請がこの四半期に利用可能です (Q1 = 7 月 2 日 ~ 9 月 30 日)。2 件の申請が却下されました。最新のデータは、www.uspto.gov/PTABFastTrack で入手できます。

申請書を提出するタイミングについては、申請書を提出する前に PTAB に審判が係属している必要があります。具体的には、申請者は、(1) 審判請求書を提出し、(2) PTAB 審判番号通知を受領している必要があります。実質的に言えば、これは申請者が申請書を提出する前に、審判理由補充書を提出している必要があ

ることを意味します。申請は、審判理由補充書と同時に提出することはできません。

プログラムの発効日の前または後に審判請求された実用新案、デザインまたは植物特許出願についての係属中の審判については、早期審理を申請することができます。したがって、2020年7月2日より前に審判請求された事件も、申請対象となります。

早期審理パイロットプログラムには、追加的な制約があります。口頭審理は許可されますが、口頭審理の日程を変更することはできません。ビデオとテレビ会議は利用可能です。さらに、申請は1件の審理を促進するだけです。申請者は、新たな審判の手続中に別の申請を提出することができます。プログラムから離脱するためには、申請者は継続審査請求（RCE）を提出する必要があります。これにより、申請が取り下げられ、審理が再開されます。

早期審理パイロットプログラムは、従来のUSPTOの取り組みよりもはるかに迅速に審決を得ることができる費用対効果の高い方法であり、重要な米国特許出願に対し戦略的に活用できます。

(邦訳:当研究所)

< the United States >

Expedited Appeals at the USPTO

Posz Law Group, PLC

Partner

Jacob L. Mangan

The USPTO has announced a new program that will expedite the time to receive a decision on an appeal to the Patent Trial and Appeals Board (PTAB) for patent applications. The new program is entitled the Fast-Track Appeals Pilot program.

In order to receive fast-track review, the applicant must file a petition with the USPTO. Once granted, the petition will set a target for the PTAB to issue a decision within 6 months of entry into the program. Historically, appeals in the US have lasted about 25 months before a decision. The USPTO has been making efforts to reduce this backlog, and now reports that the current average pendency is about 14 months.

The petition fee for the Fast-Track Appeals Program is \$400. There are no discounted fees available for small or micro entities, and the petition fee is not refundable.

The Fast-Track Appeals Pilot Program will accept 125 petitions per quarter for a maximum of 500 total petitions per year. If any number of available petitions remain at the end of a quarter, the remaining number will not be added to the 125 petition limit for the next quarter.

As noted above, the petition fee is nonrefundable so it is important to check the number of currently accepted petitions before filing. The three-month quarters that defined the number of available petitions are measured from the effective date of the program (July 2, 2020). The current number of petitions as of August 3, 2020 is 32 petitions with 93 remaining petitions available this quarter (Q1 = July 2 to Sept. 30). Two petitions have been denied. The most up-to-date data is available at www.uspto.gov/PTABFastTrack.

Regarding the timing of filing the petition, an appeal must be pending at the PTAB before the petition can be filed. Specifically the applicant must have (1) filed a notice of appeal and (2) received a PTAB docketing notice. Practically speaking, this means that the applicant must have already filed an appeal brief before the petition can be filed. The petition cannot be filed concurrently with an appeal brief.

The petition for fast-track review may be filed for any pending appeal of a utility,

design, or plant patent application for which an appeal was filed before, or after, the effective date of the program. Therefore, previously filed appeals are eligible even if the appeal was filed before July 2, 2020.

There are additional limitations and restrictions under the Fast-Track Appeals Pilot Program. Oral hearings are permitted. However, oral hearings cannot be rescheduled. Video and teleconference are still available. In addition, the petition will only expedite one appeal. The applicant may file another petition during a subsequent appeal. In order to be removed from the program, the applicant must file a Request for Continued Examination (RCE), which will withdraw the appeal and reopen prosecution.

The Fast-Track Appeals Pilot Program is a cost effective way to provide applicants the ability to reach a decision much more quickly than was historically possible at the USPTO, and can be used strategically for important US patent applications.