

## REPORT

ソフトウェアとビジネスメソッド関連特許出願を  
対象とした USPTO による用語集試験的プログラム

2014年6月16日

米国特許商標庁(「USPTO」)は、オバマ政権の大統領令の一部として、特許の明確性を図るため、クレーム用語集の利用を奨励する用語集試験的プログラムを発表しました。2014年6月2日に開始となった用語集試験的プログラムは、現在ソフトウェアとビジネスメソッド関連技術分野のみに適用されています。本プログラムは、(i) 2014年12月31日まで、もしくは(ii) USPTO が本プログラムに基づき200件の登録申請書を受理するまでのいずれか早い方が発生するまで継続される予定です。USPTO には、追加で最高6ヶ月まで本プログラムを延長する権限が与えられています。

出願人は、用語集試験的プログラムに従い、明細書のクレーム用語集を提出する必要があります。本プログラムに参加する出願では、第一次オフィスアクションまでの審査が、追加手数料なしで迅速化されることとなります。審査官は、明細書のクレーム用語集の観点から特許クレームを解釈する必要があります。

#### I. 用語集試験的プログラムに参加する際の要件

用語集試験的プログラムは、USPTO 技術センター2100、2400、2600もしくは3600(ビジネスメソッド)におけるソフトウェアとビ

ジネスメソッド関連出願のみに適用されます。本プログラムに参加するには下記の要件を満たす必要があります:

##### (1) 出願は:

(a) 過去に提出された米国出願の利益を主張していない、非再発行出願または非仮出願ではなく、35 U.S.C. §111(a)に基づき提出された英語の原実用出願である必要がある(すなわち、継続出願、分割出願、国内移行出願、再発行出願、意匠出願、もしくは植物出願であってはならない); もしくは

(b) 本プログラムに従い用語集を含めるために提出した、35 U.S.C. §120 もしくは §365(c)に基づき過去の非仮実用出願もしくは国際出願の利益を主張する英語の一部継続出願である必要がある;

##### (2) 出願には:

(a) 全利益および優先権主張を含むアプリケーションデータシートと;

(b) 優先権が 35 U.S.C. §119(a)~(d)に基づき主張された外国出願のコピーと;

(c) (米国もしくは外国で)優先権が主張され、過去に提出された出願が、外国語である場合、(i) 過去に提出された出願の英訳と

2014年6月16日

(ii) 翻訳が正確であることの供述書とを添付する必要がある;

(3) 出願では次のことに注意する必要がある:

(a) 少なくとも1つのクレームが必要であるが、4つより多くの独立クレームを入れてはならない。合計で30までのクレームが認められるが、複合従属クレームを入れてはならない; および

(b) 英語で見出し付きの用語集のセクションを作成し、特許出願明細書中の発明の詳細な説明のセクションの冒頭に挿入すること。用語集のセクションには:

(i) 例、類義語、除外対象物を含めてよいが、これらだけに依存することなく、(例えば、「~等の」)制限のない形式を避け、マイナ斯的な記述のみにならない(すなわち、用語が~であってはならない)ように、その用語の定義のプラス的な記述を含めること。用語集のセクションに下記のようなクレーム用語を含めるべきである:

- (a) 特別な定義を有する用語のような重要なクレーム用語;
- (b) 発明の内容の範囲内の実質的な用語;
- (c) 省略;
- (d) 頭字語;
- (e) 変わりつつある技術専門用語;
- (f) 相関的な用語;
- (g) 程度を示す用語; および
- (h) (35 U.S.C. §112(f))に基づく機能的限定について対応構造の説明を含む機能的用語;

(ii) 完全さの観点から、他の文献、特許もしくは明細書の一部に依存しない;

(iii) 明細書と矛盾する定義を含めない; および

(iv) 誤記訂正を除き、後に削除もしくは補正することができない。

(4) 出願は特許審査ハイウェイ(PPH)プログラムに参加することはできないが、他の既存手続きに従い早期化が可能であるかもしれない(例えば、早期審査(Accelerated Examination)、優先審査(Prioritized Examination)、出願人の年齢を考慮して出願を特別なケースとして取り扱う等); および

(5) 出願と全関連書類を電子ファイリングする必要がある。

## II. 審査における影響

第一次オフィスアクション発行の前に、用語集試験的プログラムへの参加が認められた全出願は、審査官の優先案件一覧表に載せられ、迅速審査の対象となります。出願人が第一次オフィスアクションへの応答を行うと、別途の既存手続きに基づき出願が、特別ケースとしての取り扱いとならない限り、審査官の補正済み案件通常一覧表に載せられます。従って、用語集試験的プログラムに参加中の出願の審査は、第一次オフィスアクションの受理までに限り迅速化されます。

審査官は、審査中、用語集の定義に従いクレームを解釈する必要があります。従って、審査官は、審査中、クレーム用語に対してあまりにも広すぎる意味を適用すべきではありません。

出願が35 U.S.C. §119に基づき過去の出願の利益を主張している場合、優先権出願が35 U.S.C. §112(a)に基づき用語集中の定義を

2014年6月16日

裏付けていることを確実にするため、審査官は、用語集で定義されている用語を含むクレームをチェックします。優先権出願が特定のクレーム用語の定義を裏付けていない場合、その特定のクレーム用語を含むクレームは、優先権出願提出日の獲得対象とはなりません。出願人は、用語集の用語の意味を否定したり、優先権出願提出日の獲得のため、用語集を補正することはできません。

出願が上記セクション I に記載の要件に完全に従っていない場合、USPTO は通知を発行し、出願人には、訂正可能な場合、不備訂正のため 1 ヶ月以内もしくは 30 日以内のいずれか長い方の延長不可期間が与えられます。この期間中に不備訂正がなされなかった出願は、通常の審査手続きに従った審査を受けることとなります。しかし、出願中の用語集によりクレーム用語が解釈されることとなります。

### III. 分析と提案

出願作成の際、市場の他の製品もしくはプロセスを網羅するようなクレーム用語の所望範囲を予測することは不可能かもしれません。用語集では、クレーム用語が明確に定義される必要があり、クレームの範囲が意図としなかったにもかかわらず不利に減縮されることも考えられます。従って、用語集により特許所有者による権利行使が困難となるかもしれないというリスクがあります。

各クレーム用語の適切な範囲を有する用語集の準備には、かなりの時間と費用が必要となります。例えば、35 U.S.C. §112(a) に基づき、優先権出願が用語集の定義を裏付けていることを確実にするため、35 U.S.C. §119 に基づき優先権を主張する出願を注意深く検討する必要があります。上記のように、優先権

出願が用語集の定義を裏付けていないクレーム用語を含むクレームは、優先権出願提出日を獲得することができません。優先権出願提出日を獲得できない場合、クレームは更に多くの先行技術文献との比較検討対象となります。また、2014年3月16日より前に提出された優先権出願提出日を獲得できないクレームがある場合、出願全体が AIA 後の 35 U.S.C. §102 と §103 に基づく撤回不可能である審査対象となります。また、外国優先権出願の翻訳には、かなりの時間と費用がかかります。

たいていの場合、クレームの範囲の減縮という今後のリスクと共に、用語集の準備と外国優先権出願の翻訳とにかかる追加費用は、第一次オフィスアクションまでの迅速審査の利点を凌いでいるように思われます。迅速審査をご希望の場合、外国優先権出願の用語集と翻訳との準備の追加費用に類似しているような 4000 ドルの手数料(小事業体の場合、2000 ドルの手数料、非常に小さい事業体の場合、1000 ドルの手数料)を USPTO に納付することにより、用語集試験的プログラム関連のリスクなしに迅速審査が受けられる優先審査(Prioritized Examination)を利用することができます。

もちろん、クレーム理解のため、多数のクレーム用語を明細書で定義することが必要であるような発明の場合、第一次オフィスアクションまでの迅速審査を利用するため、明細書の他の部分の定義を含める代わりに、用語集を作成することが可能です。また、審査官には、関連のない先行技術を利用して、あまりにも幅広くクレームを解釈しないようにする可能性があるため、用語集は、クレームの査定許可を早めることになるかもしれません。

2014年6月16日

今後のリスクと利点の観点から、用語集試験的プログラムを利用すべきかどうかの判断は、迅速審査とクレームの範囲の減縮という今後のリスクとのバランスに特に重点を当て、1件ずつ慎重に行うべきです。

\* \* \* \* \*

*John Hocker* 弁護士が本スペシャルレポートを執筆しました。*Hocker*氏は、バージニア州アレキサンドリアオフィスのアソシエイト弁護士であり、コンピュータサイエンス業務グループに所属しています。

*Oloff PLC*は、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多数の幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、*Oloff PLC*の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、電話(703) 836-6400、ファックス(703) 836-2787、[email@oliff.com](mailto:email@oliff.com)、又は277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USA までお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイト [www.oliff.com](http://www.oliff.com) においてもご覧いただけます。

*For further information, please contact us by telephone at (703) 836-6400, facsimile at (703) 836-2787, email at [email@oliff.com](mailto:email@oliff.com) or mail at 277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314. Information about our firm can also be found on our web site, [www.oliff.com](http://www.oliff.com).*