

REPORT

特許出願の審査迅速化に関するプログラムの拡大

2010年6月25日

2010年6月24日、米国特許商標庁(USPTO)は、未処理特許出願件数削減促進プラン(「プラン」)を拡大しました。¹ 下記に詳細に説明するように、出願人が、料金の払い戻しの請求をせず、未審査である他の同時係属出願を明確に放棄し、他の要件を満たす場合、本プランに基づき、出願人が提出した一部の出願について審査特別資格が与えられます。

現在、一部の技術ユニットによっては、第一次オフィスアクション発行まで、3年以上かかることがあります。本プランでは、出願人は、特定の出願に関してこのような遅延を著しく短縮することが可能であるかもしれません。本プランで特別資格を獲得すると、第一次オフィスアクションを更に早く受理することが可能となり、特許控訴インターフェアレンス審判部(BPAI)に対する控訴と特許発行手続きとにおいて特別資格を獲得することになります。

I. 締切日

本プランは、一時的なプログラムであり、2010年6月24日現在有効であり、2010年12月31日、もしくは最初の10,000件の出願が本プランに基づき特別資格を獲得するまでのいずれか早いほうで打ち切りとなります。本プランは、2010年12月31日まで出願所有者一人あたり最高15件までの迅速化出願に限定されています。USPTOは、本プランを2010年12月31日以降延長するかもしれません。

¹小事業体出願における未処理特許出願件数削減促進プランに関して、2009年12月7日付けスペシャルレポートを参照のこと。

II. プラン参加要件

本プランに基づく出願審査迅速化のため、出願人は、下記の要件を満たさなければなりません:

(1) 出願人は、特別資格を求めており、2009年10月1日より前の実際の提出日を有する係属非仮出願を有していなければなりません。PCT国内移行出願は、本プランに基づき審査迅速化の対象となる非仮出願に含まれます。

(2) 出願人は、2009年10月1日より前の実際の提出日を有し、完全である(すなわち、出願には署名済み宣誓書もしくは宣言書が添付されており、全出願手数料が納付済みである)他の同時係属非仮出願を有していなければなりません。本プランに基づき別の出願の審査迅速化のため、過去に納付した料金の払い戻しの対象とならないPCT国内移行出願を放棄することができます。

(3) 特別資格を求める出願と他の同時係属出願の双方は、(a) 2009年10月1日現在、同一当事者により所有されていなければならない、もしくは(b) 少なくとも一名の同一発明者を記載していなければなりません。

(4) 出願人は、同時係属出願の審査開始の前に、同時係属出願について、放棄する旨を明確に示したレターを提出しなければなりません。USPTOは、当事務所に対して、「同時係属出願の審査開始の前に」ということは、(電話による限定要件を含む)限定要件もしくは案件の第一次オフィスアクションが、同時係属出願において発行される前

2010月6月25日

にということの意味するとししました。また、放棄する旨を明確に示すレター中もしくはそのようなレターに添付した別途の供述書中で、出願人は、(a) 明確に放棄した出願の利益を主張する新規米国出願、もしくは明確に放棄した出願と同一発明を請求する新規米国出願を提出しなかった、また今後提出しないこと;² また (b) 出願人は、明確に放棄した出願で過去に納付した料金の払い戻しを要求しないという供述を含めなければなりません。

(5) 出願人は、特別資格を求める出願において申請を提出しなければなりません。申請において、(a) 特別資格を受理する権利があるその根拠(すなわち、他の同時係属出願の明確な放棄)を記さなければならず、(b) 上記に記載した明確に放棄した出願からの、放棄する旨を明確に示すレターのコピーを添付しなければならない; (c) 出願が特別資格を受理すべき根拠となる、両出願(審査迅速化されるべき出願と放棄された出願)間の関係を具体的に指摘しなければならない(例えば、共通発明者、譲受人、もしくは所有者の氏名/名称を指摘する); (d) 明確に放棄された出願を(可能であれば出願番号により)指摘しなければならない; (e) 本プランに基づき特別資格を要求する他の14件以上の出願において、出願人が申請を提出していないことを証明する供述書を提供しなければならない;³ また (f) USPTOが、特別資格取得の対象の出願中の請求項は、独立しており独特である2つ以上の発明に関するものであると判断した場合、出願人は、電話面接中に、1つの発明を選択して、このUSPTOによる判断を今後議論しないことに同意する供述書を提出しなければなりません。本申請については手数料が課せられません。

² 本目的において「同一発明を請求する」とは、放棄された出願中の請求項と同一の請求の範囲を有することを意味する。

³ 本目的において申請数は、所有権に基づくものである。すなわち、同一事業体に譲渡される、同一事業体に譲渡する義務の対象である、もしくは他の形式で同一事業体が所有する出願において本プランに基づき提出された申請は、出願人が提出した申請とみなされる。

(6) 1件の同時係属出願の明確な放棄は、別のもの1件の出願のみに対して審査迅速化のための申請の根拠を形成する可能性があります。

III. 特別資格が与えられた際の利点

出願に特別資格が与えられると、その出願は、審査官の特別一覧表に載せられます。少なくとも4週間毎に、審査官は、最も古い有効提出日を有する特別一覧表に載せられた出願に対して行動を起こさなければなりません。従って、いかに審査官が本プランに基づき出願審査の迅速化を図るかは、(1) いつ出願が提出されたか、また (2) 審査官の特別一覧表上の出願件数に依存します。審査官の特別一覧表上の平均出願件数は、様々ですが、通常は少ないものです。通常USPTOの方針では、出願に対して特別資格が与えられると、米国特許審査手続き手引き(MPEP) §708.02(a)IIIに基づき、特別資格獲得から数週間以内に審査開始となります。しかし、この一般的な方針は、実際には、本プランに基づき必ずしもUSPTOが思っているほど出願審査迅速化につながらない可能性があります。本プログラムと若干類似した別のプログラムでは、USPTOは、特別資格獲得により審査遅延を約1年間短縮することができると見積りました。

本プランに基づき、出願は、第一次オフィスアクションの前に、BPAIに対する控訴中および特許公開手続き中に、審査官の特別一覧表上に載せられるだけです。第一次オフィスアクション後、その出願は、審査官の特別一覧表ではなく、審査官の補正済み出願一覧表に載せられます。主として、本プランの意図は、第一次オフィスアクションの発行を迅速化することです。出願人が応答を提出すると、次のオフィスアクションは、応答を提出してから2~4ヶ月以内に発行されるはずですが。

本プランに基づき、USPTOが、特別資格取得の対象の出願中の請求項は、独立しており独特である2つ以上の発明に関するものであると判断した場合、出願人は、電話による限定要件/種概念選択要

2010月6月25日

件を今後議論しないことに同意しなければなりません。さらに、審査官が出願人と連絡が取れない場合、もしくは出願人が電話面接中に選択することを拒否した場合、審査官は、最初に請求された発明を出願人に代わり選択して、その発明を審査することになります。また、この選択では今後の議論が不可能となります。今後議論しないことに同意した結果、出願人は、迅速化出願において審査官がなした電話による限定要件もしくは種概念選択要件が不適切であると主張することはできません。これは、そのような要件が実際に適切であるかどうかに関係ありません。

USPTOが、放棄する旨を明確に示すレターを受理した後、明確に放棄された出願を復帰させることはありません。従って、出願人は、本プランに参加する判断をする際、このような結果を慎重に検討すべきです。

IV. 提案

本プランを利用するため、特別資格を獲得する上で期間と出願件数に限りがあるため、できるだけ早く行動を起こすことをお勧めします。本プランに参加するかどうかを検討する際、下記のステップについてご検討ください:

(a) 放棄可能である不必要な出願があるかどうか特許ポートフォリオを再検討する、もしくは未審査特許出願の放棄を決定した際に本プランを検討する;

(b) 審査開始の前に非PCT国内移行出願が明確に放棄された際、調査手数料および超過請求項手数料の払い戻しを受けることと比較し、出願審査迅速化を図ることの費用/利点を検討する;

(c) PCT国内移行出願を放棄した際、過去に納付した料金の払い戻しが不可能であることを考慮し、PCT国内移行出願の放棄により、出願審査迅速化の利点を検討する;

(d) 審査迅速化された出願において特許庁が主張した電話による限定要件もしくは種概念選択要件を

今後議論する権利を失うという観点から、出願審査迅速化の利点および欠点を検討する;

(e) 出願審査延期と比較し、出願審査迅速化の利点と欠点を検討する;

(f) USPTOでは、放棄する旨を明確に示すレターを受理した後、出願を復帰させることはないことを検討する; また

(g) 本プランは、審査迅速化された出願が許可されることを保証するものではない。

未処理特許出願件数削減促進プランに基づく手続きについて追加情報をご希望の場合、また審査迅速化のための他の方法についてご質問等ございましたら、是非ご連絡ください。

* * * * *

*Oliff & Berridge, 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、多く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、*Oliff & Berridge, 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、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、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においてもご覧いただけます。