

## REPORT

## グリーン・テクノロジー関連出願の審査迅速化についての米国特許庁による試験的プログラム

2009年12月15日

最近、米国特許商標庁(USPTO)は、グリーン・テクノロジーに関する試験プログラム(「プログラム」と略称)についての発表を行いました。本プログラムでは、最初の3,000人の出願人のみが、申請提出可能です。また、本プログラムの目的は、グリーン・テクノロジーに関する一部の出願審査を迅速化することです。グリーン・テクノロジーには、燃料電池、太陽エネルギー、風力エネルギー、電灯、電気もしくはハイブリッド自動車、エネルギー保存(例えば、電池等)、冷却技術、再生利用技術、他の技術が含まれます。下記に詳細に説明するように、本プログラムでは、出願人が特定要件を満たす場合、出願に対して審査特別資格が与えられません。

最近、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。本プログラムでは、グリーン・テクノロジーに関する出願を有する出願人は、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。本プログラム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. 期間

本プログラムは、2009年12月8日から2010年12月8日まで有効です。また、USPTOは、先に提出された新規出願において特別資格を得るため、最初の

3,000人の出願人のみからの申請を受理します。USPTOは、本プログラムを2010年12月8日以降延長するかもしれませんが、本プログラムでは期間と申請受理件数において制限があるため、本プログラムに参加希望の出願人は、できるだけ早く行動を起こすように勧められています。

## II. プログラム参加要件

本プログラムに基づく特許出願審査迅速化のため、出願人は、下記の要件を満たし、特別資格獲得申請を提出しなければなりません:

(1) 出願は、非再発行、非仮実用出願もしくは米国国内段階にある国際出願でなければならない。出願は、2009年12月8日より前に提出されていなければならない。

(2) 出願は、審査時に、本スペシャルレポートに添付の付録(Appendix)に記載された米国分類の1つでなければならない。

(3) 出願には、3以下の独立請求項および合計数20以下の請求項を含んでいなければならない。出願には、複合従属形式の請求項をいれてはならない。特別資格獲得申請を提出すると同時に、超過請求項および/もしくは複合従属形式の請求項を削除するため、予備補正書を提出することができる。

(4) 出願の請求項は、(a) 環境の質を向上させる、もしくは (b) (1) 再生可能なエネルギー源の発

2009年12月15日

見もしくは実施: (2) エネルギー源の更なる効率的な利用と保存; もしくは (3) 温室効果ガス放出削減に貢献する単一発明に関するものでなければならない。

(5) 特別資格獲得申請において、USPTOが請求項は複数の発明に関するかと判断した場合、出願人は、電話面接中に議論なしで選択することに同意し、申請および分類要件を満たす発明を選択することに同意すると供述しなければならない。審査官が理屈にかなった努力をした後でも出願人と連絡がとれなかった場合、もしくは出願人が選択することを拒否した場合、審査官は、要件を満たす最初に請求された発明を審査用に選択されたものとして取り扱う。

(6) USPTOの電子ファイリングシステムを使用し、2010年12月8日より前に特別資格獲得申請を提出しなければならない。本申請に対しての手数料は不要である。しかし、申請時に払い戻し不能である公開手数料を納付しなければならない。

(7) (限定要件であるかもしれない)第一次オフィスアクションが、特許出願情報検索(PAIR)システムに掲載される日付より少なくとも1日前(前日)に、特別資格獲得申請を提出しなければならない。

(8) 300ドルの公開手数料を添えて、特別資格獲得申請を提出しなければならない。出願が未公開である場合、早期公開申請を添えて提出しなければならない。

(9) 特別資格を求める出願が、環境の質(上記の4(a))に関する場合、発明が、基本的な人命持続自然要素の回復もしくは維持に貢献することにより、環境の質を向上させるため、特別資格を求め旨を特別資格獲得申請に供述しなければならない。出願において上記の効果を明確に開示していない場合、特別資格獲得申請に、その出願が「向上する」標準をどのように満たすかについて説明する供述を添付しなければならない。

(10) 特別資格を求める出願が、再生可能なエネルギー源もしくはエネルギー保存の開発、もしくは温室効果ガス放出削減に貢献する(上記 4(b)(1)-(3))場合、特別資格を求める根拠を特別資格獲得申請に供述しなければならない。出願において上記の旨を明確に開示していない場合、特別資格獲得申請に、その出願が「貢献する」標準をどのように満たすかについて説明する供述を添付しなければならない。

### III. 本プログラムに基づく特別資格獲得申請に関する判断

USPTOは、出願が審査されてもよい状態になると(例えば、全提出要件を満たすと)、本プログラムに基づき特別資格獲得申請を許可するかどうかを決めます。USPTOが申請は上記要件に遵守していないとすると、出願人には不備を訂正する機会が一度だけ与えられます。本プログラムにおいて不備を訂正する期間は、1ヶ月もしくは30日間のどちらか長い期間であり、延長不可能です。

### IV. 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し、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ログラム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。審査官の現在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で出願審査開始となります。しかし、本プログラムにおいて、一部の審査官の特別一覧表中の件数を著しく増加させる可能性があります。

本プログラムに基づき、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

2009年12月15日

特許発行手続き中に、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、本プログラムの意図は、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、

## V. 提案

現在、USPTOでの未処理特許出願件数が多いため、第一次オフィスアクションの発行にかなりの遅延がみられます。グリーン・テクノロジーに関する出願を有し、更に早く特許保護を得ることを希望する場合、本プログラムは、有益であるかもしれません。最初の3,000人の出願人のみが申請を提出することができるため、本プログラムを利用するために、早期に行動を起こすことをお勧めします。本プログラム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) グリーン・テクノロジーに関する出願の特許ポートフォリオを再検討する;
- (b) 出願審査迅速化の欠点を検討する;
- (c) USPTOが行動を起こすと思われる日付を判断する;
- (d) 審査用の請求項数を限定することの利点と欠点を検討する;
- (e) 議論なしで限定および選択要件に応答することの利点と欠点を検討する;
- (f) 早期公開のための要件と手数料についての利点と欠点を検討する; および

(g) 本プログラムは、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ことを考慮する。

グリーン・テクノロジーに関する試験的プログラム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、是非お知らせください。

\* \* \* \* \*

*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](mailto:email@oliff.com)、または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。

## Appendix

## Eligible Classifications

The following is a list of the eligible classifications:

**A. Alternative Energy Production**

1. Agricultural waste (USPC 44/589).
2. Biofuel (USPC 44/605; 44/589).
3. Chemical waste (USPC 110/235–259, 346).
4. For domestic hot water systems (USPC 126/634–680).
5. For passive space heating (USPC 52/173.3).
6. For swimming pools (USPC 126/561–568).
7. Fuel cell (USPC 429/12–46).
8. Fuel from animal waste and crop residues (USPC 44/605).
9. Gasification (USPC 48/197R, 197A).
10. Genetically engineered organism (USPC 435/252.3–252.35, 254.11–254.9, 257.2, 325–408, 410–431).
11. Geothermal (USPC 60/641.2–641.5; 436/25–33).
12. Harnessing energy from man-made waste (USPC 75/958; 431/5).
13. Hospital waste (USPC 110/235–259, 346).
14. Hydroelectric (USPC 405/76–78; 60/495–507; 415/25).
15. Industrial waste (USPC 110/235–259, 346).
16. Industrial waste anaerobic digestion (USPC 210/605).
17. Industrial wood waste (USPC 44/589; 44/606).
18. Inertial (*e.g.*, turbine) (USPC 290/51, 54; 60/495–507).
19. Landfill gas (USPC 431/5).
20. Municipal waste (USPC 44/552).
21. Nuclear power—induced nuclear reactions: processes, systems, and elements (USPC 376/all).
22. Nuclear power—reaction motor with electric, nuclear, or radiated energy fluid heating means (USPC 60/203.1).
23. Nuclear power—heating motive fluid by nuclear energy (USPC 60/644.1) Photovoltaic (USPC 136/243–265).
24. Refuse-derived fuel (USPC 44/552).
25. Solar cells (USPC 438/57, 82, 84, 85, 86, 90, 93, 94, 96, 97).
26. Solar energy (USPC 126/561–714; 320/101).
27. Solar thermal energy (USPC 126/561–713; 60/641.8–641.15).
28. Water level (*e.g.*, wave or tide) (USPC 405/76–78; 60/495–507).
29. Wind (USPC 290/44, 55; 307/64–66, 82–87; 415/2.1).

**B. Energy Conservation**

1. Alternative-power vehicle (*e.g.*, hydrogen) (USPC 180/2.1–2.2, 54.1).
2. Cathode ray tube circuits (USPC 315/150, 151, 199).
3. Commuting, *e.g.*, HOV, teleworking (USPC 705/13).
4. Drag reduction (USPC 105/1.1–1.3; 296/180.1–180.5; 296/181.5).
5. Electric lamp and discharge devices (USPC 313/498–512, 567–643).
6. Electric vehicle (USPC 180/65.1; 180/65.21; 320/109; 701/22; 310/1–310).
7. Emission trading, *e.g.*, pollution credits (USPC 705/35–45).
8. Energy storage or distribution (USPC 307/38–41; 700/295–298; 713/300–340).
9. Fuel cell-powered vehicles (USPC 180/65.21; 180/65.31).
10. Human-powered vehicle (USPC 180/205; 280/200–304.5).
11. Hybrid-powered vehicle (USPC 180/65.21–65.29; 73/35.01–35.13, 112–115, 116–119A, 121–132).
12. Incoherent light emitter structure (USPC 257/79, 82, 88–90, 93, 99–103).
13. Land vehicle (USPC 105/49–61 (electric trains); 180/65.1–65.8 (electric cars)).
14. Optical systems and elements (USPC 359/591–598).
15. Roadway, *e.g.*, recycled surface, all-weather bikeways (USPC 404/32–46).
16. Static structures (USPC 52/309.1–309.17, 404.1–404.5, 424–442, 783.1–795.1).
17. Thermal (USPC 702/130–136).
18. Transportation (USPC 361/19, 20, 141, 152, 218).
19. Watercraft drive (electric powered) (USPC 440/6–7).
20. Watercraft drive (human powered) (USPC 440/21–32).
21. Wave-powered boat motors (USPC 440/9).
22. Wind-powered boat motors (USPC 440/8).
23. Wind-powered ships (USPC 114/102.1–115).

**C. Environmentally Friendly Farming**

1. Alternative irrigation technique (USPC 405/36–51).
2. Animal waste disposal or recycling (USPC 210/610–611; 71/11–30).
3. Fertilizer alternative, *e.g.*, composting (USPC 71/8–30).
4. Pollution abatement, soil conservation (USPC 405/15).
5. Water conservation (USPC 137/78.2–78.3; 137/115.01–115.28).
6. Yield enhancement (USPC 504).

**D. Environmental Purification, Protection, or Remediation**

1. Biodegradable (USPC 383/1; 523/124–128; 525/938; 526/914).
2. Bio-hazard, Disease (permanent containment of malicious virus, bacteria, prion) (USPC 588/249–249.5).
3. Bio-hazard, Disease (destruction of malicious virus, bacteria, prion) (USPC 588/299).
4. Carbon capture or sequestration (USPC 95/139–140; 405/129.1–129.95; 423/220–234).
5. Disaster (*e.g.*, spill, explosion, containment, or cleanup) (USPC 405/129.1–129.95).
6. Environmentally friendly coolants, refrigerants, etc. (USPC 252/71–79).
7. Genetic contamination (USPC 422/1–43).
8. Hazardous or Toxic waste destruction or containment (USPC 588/1–261).
9. In atmosphere (USPC 95/57–81, 149–240).
10. In water (USPC 210/600–808; 405/60).
11. Landfill (USPC 405/129.95).
12. Nuclear waste containment or disposal (USPC 588/1–20, 400).
13. Plants and plant breeding (USPC 800/260–323.3).
14. Post-consumer material (USPC 264/36.1–36.22, 911–921; 521/40–49.8).
15. Recovery of excess process materials or regeneration from waste stream (USPC 162/29, 189–191; 164/5; 521/40–49.8; 562/513).
16. Recycling (USPC 29/403.1–403.4; 75/401–403; 156/94; 264/37.1–37.33).
17. Smokestack (USPC 110/345; 422/900).
18. Soil (USPC 405/128.1–128.9, 129.1–129.95).
19. Toxic material cleanup (USPC 435/626–282).
20. Toxic material permanent containment or destruction (USPC 588/all).
21. Using microbes or enzymes (USPC 435/262.5).