

REPORT

米国特許出願を対象にした新規優先審査制度(「トラックI」)

2011年4月6日

4月4日、USPTOは、特許出願を対象にした優先(「トラックI」)審査の申請を受理するように規則を改正しました。本申請では、特許出願の際、多額の手数料の納付が義務付けられています。USPTOがトラックIの優先審査を認めた場合、出願は優先審査待ちとなります。2011年5月4日以降に提出された出願が本審査の対象となります。¹

USPTOは、優先審査の期間を保証していません。しかし、トラックIに基づき特許出願を取り扱う上での目標は、優先審査が認められてから平均12ヶ月以内に最終処分を出すことにあります。最終処分とは: (1) 特許査定を送付、(2) 最終オフィスアクションの送付、(3) 審判通知書の提出、(4) 特許控訴インターフェアレンス審判部(「BPAI」)によるインターフェアレンスの言明、(5) 継続審査要求(RCE)の提出、もしくは(6) 出願放棄を意味します。トラックIの出願には、BPAIでの審判もしくはインターフェアレンスにおける特別審査の資格は与えられません。

¹ USPTOは、優先審査の申請を2011年度の残りの期間では(すなわち、2011年9月30日まで)最高10,000件の出願に限定している。USPTOは、適切な最高件数というものを設けるとしたならばどのくらいの程度がよいか評価するため、本年度末に年間上限件数について再検討する。

下記にトラックIの優先審査の適用を受けるための要件、審査中に義務付けられ勧められた手続き、および他の審査迅速化方法また当事務所からの提案等を詳細に説明します。

I. トラックIに基づく審査の適用を受けるための要件

優先審査手数料、取扱手数料、特許出願公開手数料の納付と同時に、完全な出願を添付の上、優先審査の申請を提出しなければなりません。

トラックIに基づく優先審査では: (1) 出願の際に完全な状態にある実用非仮出願もしくは植物非仮出願でなければならない; (2) 実用出願は、USPTOの電子ファイリングシステム(EFS-Web)を使用して提出しなければならない; (3) 出願人は、(4,000ドルの優先審査手数料、300ドルの特許出願公開手数料、130ドルの取扱手数料を含む)優先審査申請手数料を納付しなければならない; および (4) 出願では、独立請求項数が4以下であり、請求項総数が30以下であるか、もしくはそのような請求項数を含めるように補正しなければならず、複合従属項の使用は認められていません。下記にこれらの各々の要件について詳細に説明します。

2011年4月6日

A. 実用非仮出願もしくは植物非仮出願

出願は、2011年5月4日以降に、35 U.S.C. 111(a)に基づき提出された実用非仮特許出願もしくは植物非仮特許出願でなければなりません。優先審査は、国際出願、PCT国内段階移行特許出願、意匠特許出願、再発行出願、仮出願、もしくは再審査手続きには適用されません。出願人は、二番目の出願(例えば、継続出願、分割出願、もしくは一部継続出願等)の優先審査を申請することができます。しかし、親出願において提出された申請に基づき、二番目の出願に対して自動的に優先審査の資格が与えられるわけではありません。各々の二番目の出願は、優先審査の全要件を満たさなければなりません。

出願は、完全な状態になければなりません。従って、発明者の宣誓書もしくは宣言書、必要であれば翻訳、基本提出手数料、調査費、審査費、必要であれば請求項数超過料金、必要であればページ数超過料金を添えて、出願を提出しなければなりません。

B. 電子ファイリング

USPTOの電子ファイリングシステム(EFS-Web)を使用して優先審査対象の実用特許出願を提出しなければなりません。EFS-Webを使用する植物特許出願の提出は不可能であるため、USPTOでは、植物特許出願においては書面による優先審査の申請を認めます。

C. 手数料

優先審査対象の出願提出の際に納付しなければならない手数料は、(必要であれば請求項数超過料金、ページ数超過料金を含む)提出手数料、優先審査手数料、取扱手数料、特許出

願公開手数料です。従って、(請求項数超過料金、ページ数超過料金を除き)優先審査対象の実用出願の提出の際に納付しなければならない金額は、5,520ドル(小事業体の場合、4,892ドル)であり、その内訳は: (1) 330ドル(小事業体であり、EFS-Webを使用する場合、82ドル)の基本提出手数料、540ドル(小事業体の場合、270ドル)の調査費、および220ドル(小事業体の場合、110ドル)の審査費を含む提出手数料である1,090ドル; (2) 4,000ドルの優先審査手数料; (3) 130ドルの取扱手数料; および (4) 300ドルの特許出願公開手数料となります。²

² USPTOは、現行の制定法により与えられている権限に基づき、小事業体の出願人に課せられる優先審査手数料の減額を行うことはできない。しかし、小事業体の優先審査手数料を50パーセント減額し、優先審査手数料が優先審査プログラムの見積り額をカバーするように設定される法案が議決された場合、USPTOは、非小事業体に対しての優先審査料金を4,800ドルまで増額し、小事業体に対して2,400ドルを請求することになる。従って、小事業体の優先審査手数料を50パーセント減額するという法案が実際に議決され法律となった場合、(必要であれば請求項数超過料金、ページ数超過料金を除き)優先審査対象の実用出願を提出の際に納付しなければならない金額は、6,320ドル(小事業体の場合、3,292ドル)であり、その内訳は: (1) 330ドル(小事業体であり、EFS-Webを使用する場合、82ドル)の提出手数料、540ドル(小事業体の場合、270ドル)の調査費、および220ドル(小事業体の場合、110ドル)の審査費を含む1,090ドル(小事業体の場合、462ドル)の提出手数料; (2) 4,800ドル(小事業体の場合、2,400ドル)の優先審査手数料; (3) 130ドルの取扱手数料; および (4) 300ドルの特許出願公開手数料となる。

2011年4月6日

手数料の払い戻しはありません。従って、USPTOが12ヶ月以内に最終処分を出すという目標を果たさなかった場合、もしくは(例えば、出願人による期限延長申請の提出により)トラックIの審査が終了した場合、出願人には納付済み手数料の払い戻しはありません。

出願人が出願の早期公開もしくは非公開を申請したかどうかにかかわらず、優先審査申請の際、特許出願公開手数料を納付しなければなりません。公開より前に特許が発行となった場合、出願人は、特許出願公開手数料の払い戻しの請求をすることができます。

D. 請求項

出願では、独立請求項数が4以下であり、請求項総数が30以下であるか、もしくは出願提出の際にそのような請求項数を含めるように補正しなければなりません。出願では、複合従属項の使用は認められていません。独立請求項数が4以下であり、請求項総数が30以下であるように、請求項数を削減し、複合従属項を削除するため、出願提出の際、予備補正書の提出は可能ですが、USPTOでは、出願人に対して予備補正書なしで出願提出を行うことを強く勧めています。

請求項数の限定を違反する補正書を提出した場合、出願の優先審査の資格喪失となりますが、出願は未だ係属状態にあります。また、(優先審査終了となる)拒絶査定を送付の際、出願人は、従属項が査定可能であるとされた場合、(補正の結果として請求項数が4以上となるとしても)独立請求項の形式にするように請求項を補正することができ、もしくは、拒絶査定の対象である如何なる出願にも適用可能である要件を満たす限り、新規請求項を

付け加えることができます。同様に、特許査定通知書を送付の際、出願人は、査定された出願の補正に適用される如何なる要件も満たす限り、請求項を補正するため補正書を提出することができます。

II. 特許審査手続き

特許審査手続きは、現在のものと同じです。しかし、出願人もしくはUSPTOによる特定の行動が出願優先審査の資格喪失になり得ます。

A. 停止

USPTOは、たとえ出願が優先審査中であつたとしても、審査を停止することができます。例えば、別の米国出願が審査中の出願より前に提出されたが、未公開のため、先行技術として使用できなくとも、審査中の出願が別の条項に基づき査定可能である場合、USPTOは、出願審査を停止することができます。しかし、出願人による停止申請は、優先審査を終了させることとなります。

B. 期限延長

トラックIにおける出願のUSPTOのアクション(通知)により設定される期間は、通常の期間(例として、限定要件もしくは種概念の選択要件には1ヶ月、非最終拒絶もしくは最終拒絶には3ヶ月等)です。出願人が、応答提出の期限延長の申請をする場合、優先審査は終了となります。例えば、オフィスアクションに対する応答の制定法上の短縮期間が、オフィスアクションの送付日から3ヶ月の場合、出願人は、優先資格を維持するため、3ヶ月以内にオフィスアクションに対する応答を提出しなければなりません。期限延長が認められた場合、出

2011年4月6日

願は、係属状態にあります。優先資格の喪失となります。優先審査の申請は、出願提出の際にのみ可能であるため、同一出願で優先審査を再度得ることは不可能です。

C. 優先審査終了となる他の理由

継続審査要求(RCE)もしくは審判通知書が提出された場合、優先審査は終了となります。

III. 他の審査迅速化方法

トラックIの新規優先審査では、出願人には、米国特許出願において他の審査迅速化方法があります。このような方法には: (1) 特許審査ハイウェイ(「PPH」)プログラム;³ (2) 審査迅速化プログラム;⁴ (3) 出願人の健康もしくは年齢に基づく特別資格の申請; (4) グリーン・テクノロジーに関する試験的プログラム;⁵ および (5) 未処理特許出願件数削減促進プラン⁶があります。下記に、審査を迅速化させるための上記方法のそれぞれについて、またトラックIの優先審査との比較について要約します。

³ 2010年5月24日付けスペシャルレポート; 2010年2月2日付けスペシャルレポート; 2008年10月3日付けスペシャルレポート; 2007年9月12日付けスペシャルレポート; および2006年6月16日付けスペシャルレポートを参照のこと。

⁴ 2006年9月22日付けスペシャルレポートを参照のこと。

⁵ 2010年11月12日付けスペシャルレポート; 2010年5月24日付けスペシャルレポート; および2009年12月15日付けスペシャルレポートを参照のこと。

⁶ 2010年6月25日付けスペシャルレポート、2009年12月7日付けスペシャルレポートを参照のこと。

A. 特許審査ハイウェイ(PPH)

PPHは、審査官が調査結果および審査結果を再利用することができるため、PCT国際出願に対応する出願、もしくは参加国で提出された出願に対応する出願の審査のプロセスを早めることとなります。PPHプログラムに基づき、WIPOもしくは第一ファイリングオフィス(OFF)から、少なくとも1つの請求項が特許取得可能であるとする決定を受理する出願人は、USPTOが対応請求項の審査を早く行うように要求することができます。

トラックIのプログラムと異なり、PPHプログラムは無料です。しかし、出願人は、WIPOもしくはOFFからの最新のオフィスアクションを提出する必要があり、PCTもしくはOFF出願で査定可能であるとされた請求項と同一範囲の請求項に、もしくはPCTまたはOFF出願で査定可能であるとされたものより更に減縮された範囲の請求項に限定されています。その一方、PPH出願では査定が降りる割合は、非常に高いものとなっています。

B. 審査迅速化プログラム

審査を迅速化させるもう一つの方法では、審査迅速化プログラムに基づき特別資格の申請をすることができます。しかし、審査迅速化プログラムにおいて、出願人には、審査着手前の調査実施および審査迅速化援助書類の提出が義務付けられています。本プログラムには130ドルの手数料の納付が義務付けられています。

トラックIと同様に、審査迅速化プログラムに基づき、12ヶ月以内に最終権利化可否決定を出すというのがUSPTOの目標です。本プロ

2011年4月6日

グラムに基づき本目標に到達するため、審査迅速化プログラムに基づきオフィスアクションに応答するための制定法上の短縮期間は、30日間のみとなります。期限延長は、§1.136(a)に基づき認められていません。期限延長は、§1.136(b) (すなわち、十分な理由と理屈に適った期間)に基づきのみ認められ、応答期限日以前に申請しなければなりません。応答結果をタイムリーに提出しなかった場合、出願の放棄となります。

また、審査迅速化援助書類では様々な自認をしなければなりません。これらの自認から禁反言が起こる可能性があります。USPTOによると、2011年1月5日現在、61.5%のみの審査迅速化申請が認められています。従って、出願が本プログラムに基づき審査迅速化とならなくとも、様々な自認が記録に残る可能性があります。

トラックIの優先審査では、USPTOに対してかなり高額な手数料を納付しなければなりません。しかし、トラックIの手料は、審査着手前の調査実施と、上記のように、記録上の禁反言につながる自認となり得る審査迅速化援助書類の準備の費用とを上回るものではないように思われます。また、トラックIIに基づき、オフィスアクションに対する応答に当てられた期間は、期限延長なしで、現行認められているものと同じです。期限延長が必要な場合、出願は優先資格を喪失するだけです。しかし、審査迅速化プログラムに基づき、30日以内での応答のみが認められており、出願人が30日以内に応答できない場合、もしくは延長が認められるだけの十分な理由を示すことができない場合、出願放棄となります。

これらの理由のため、当事務所では、一般に、出願の審査を迅速化させるため、トラッ

クIIは審査迅速化プログラムよりすぐれた選択肢であると考えます。

C. 出願人の健康もしくは年齢に基づく特別資格の申請

少なくとも1名の発明者の健康状態が良好でないため、審査が通常の前定で進行するならば出願審査の援助が不可能となる可能性がある、もしくは少なくとも1名の発明者が少なくとも65歳であるという証明書を添付の上での申請の際、出願には特別資格が与えられることとなります。出願人の健康もしくは年齢に基づく特別資格の申請では、USPTOに納付する手数料は発生しません。

審査を迅速化させるためのこの選択肢は、資格のある出願人にとって最も好ましいものです。USPTOに納付する手数料が発生しない上、出願人の健康もしくは年齢に基づく特別資格の申請は、いつでも提出することができます。また、例えば、最終オフィスアクションが発行された場合、出願人が期限延長をした場合、もしくはRCEを提出した場合でも、一度発明者の健康もしくは年齢に基づき特別資格が与えられた出願は、特別資格を失うことはありません。

D. グリーン・テクノロジーに関する試験的プログラム

グリーン・テクノロジーに関する試験的プログラムでは、出願人は、環境の質、エネルギー保全、再生可能エネルギー資源の開発、温室効果気体削減に関連する技術のような幅広い「グリーン」技術に関する出願の審査迅速化の申請をすることができます。認可可能である最初の3,000件の申請が提出された時点で、本プログラムは終了します。USPTOによる

2011年4月6日

と、2011年3月7日現在、1,390件の申請が認可されており、274件の申請が決定待ちの状態にあります。従って、現在でもグリーン・テクノロジーに関する試験的プログラムに基づき申請を行うことは可能です。

グリーン・テクノロジーに関する試験的プログラムは無料であり、出願と共に申請をする必要がないため、審査迅速化対象の出願が、「グリーン・テクノロジー」に関する場合、審査迅速化のための本選択肢は、トラックIの優先申請より好ましいものであるかもしれません。また、グリーン・テクノロジーに関する試験的プログラムでは、出願放棄もしくは特別資格の喪失なしで、期限延長の申請およびRCEの提出が認められています。

E. 未処理特許出願件数削減促進プラン

USPTOの未処理特許出願件数削減促進プラン(「プラン」)では、出願人が払い戻しの請求をせず別の未審査の同時係属出願を明らかに放棄する場合、出願には審査特別資格が与えられることとなります。これは、一時的なプログラムであり、本プランに基づき10,000件の出願に対して特別資格が与えられるまで有効です。USPTOによると、2011年3月7日現在、149件の申請のみが本プランに基づき認められています。従って、現在でも本プランに基づき申請を行うことは可能です。

トラックIでは、かなりの金額の手数料の納付が義務付けられているものの、期限延長の申請をすることはできません。また、優先審査の資格は、RCEの提出の際もしくは最終オフィスアクションの発行の際に喪失となります。それに比較して、本プランでは、期限延長の申請が可能であり、RCEを提出し、最終オフィスアクションが発行されたとしても、特

別資格が喪失されることはありません。従って、本プランは、出願人が、通常の500ドル以上の払い戻しを受けず、別の未審査出願の放棄を希望する場合に好ましいものです。しかし、出願人に別の未審査出願の放棄の予定がない場合、トラックIは未処理特許出願件数削減促進プランより好ましいものであるかもしれません。

IV. 提案

USPTOは、米国特許出願の審査迅速化のため多数の異なる方法を提示しています。出願の審査迅速化を希望する場合、どの方法で迅速化を図るか判断する必要があります。手数料と要件について注意深く検討する必要があります。次に審査迅速化の様々な手段を講じる際の一般的な手引きを記載します。各々の出願と出願人の具体的な状況を検討すべきです。下記の手引きは、必ずしも全出願に対しての最善策とは言えません。

上記のように、発明者の健康状態が良好でない、もしくは少なくとも65歳である場合、無料であり、出願係属中であれば申請をいつでも提出することができ、期限延長およびRCEの申請が可能であり、また(例えば、請求項数の限定、審査援助書類等)追加要件がないため、出願人の健康もしくは年齢に基づく特別資格の申請は、最良の選択肢のように思われます。

審査迅速化対象の出願が、「グリーン・テクノロジー」に関する場合、無料であり、第一オフィスアクションの発行の1日前までに申請を提出することが可能であり、オフィスアクションに応答する期限延長が可能であり、また審査援助書類の提出が義務付けられていないた

2011年4月6日

め、グリーン・テクノロジーに関する試験的プログラムも良い選択肢となります。

多額の手数料の納付がありますが、出願において、健康状態が良好でない、もしくは少なくとも65歳である少なくとも1名の発明者が記載されておらず、「グリーン・テクノロジー」に関連していない場合、重要かつ時間的に敏感な出願の審査を迅速化させるため、トラックIの優先審査をお勧めします。多額の手数料が発生し、(例えば、特許査定通知書の送付まで、もしくは通常二番目のオフィスアクションである最終オフィスアクションの送付まで)優先資格期間が限定されるため、新規的な特徴が、それぞれ範囲の異なる複数の請求項で明確に指摘され、請求項が適切な米国形式にあることを確実にするため、提出前に明細書および請求項を徹底的に再検討すべきです。

請求項が適切な米国形式にない場合、もしくは請求された発明の範囲が初めから審査官にとって十分に明確でない場合、審査官は適切な調査を必ずしも行いません。また、審査官が、新規性についての全要点を完全に理解していない場合、請求項を拒絶する際に不適切な先行技術を適用するかもしれません。審査官が適切な追加調査を行うのは、請求項が明確になった後のことかもしれません。その後、審査官は、適切な場合、最終オフィスアクションで請求項を拒絶します。上記のように、最終オフィスアクションの発行により、出願は優先審査の対象外となります。従って、トラックIの優先審査から最大の有用性を得るには、出願提出時に、請求項が最良の形式にあるようにすることが非常に大切です。

当事務所では、トラックIの新規優先審査が存在するため、審査着手前の調査実施と審査迅速化援助書類の提出に関連した費用と今後

の禁反言のため、またオフィスアクションに対しての応答をオフィスアクションの発行から30日以内に提出しない場合の出願放棄の可能性のため、審査迅速化プログラムに基づき特別資格の申請を行うことはお勧めしていません。

当事務所では、出願人が払い戻しの請求をせず別の未審査同時係属中出願を明らかに放棄することを希望する場合にのみ、未処理特許出願件数削減促進プランをお勧めしています。

* * * * *

*Oloff & 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、*Oloff & 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。