

REPORT

米国特許庁による、
特別扱いの申請および特許審査迅速化申請に関して更に厳しくなった要件

2006年9月22日

I. 序文

米国特許商標庁(USPTO)の通常の手続きによると、新規特許出願は、米国特許出願提出日の順に審査されます。但し、「特別扱いの申請」により例外はあります。この申請が認められた場合、他の多くの係属中の出願よりも先に、その出願が審査されます。当事務所による2006年6月16日付発行のスペシャルレポートで説明しましたように、最近、USPTOは、特許審査ハイウェイ(PPH)パイロットプログラムを実施することにより、出願を特別扱いとする選択肢を広げました。しかし、残念ながら、現在USPTOは、迅速化審査を得るための他の方法を著しく限定しています。

2006年8月24日以前では、出願は、下記の理由のため特別化されることが可能でした: 1) 製造の見込みがあるもの; 2) 実際の侵害; 3) 出願人の健康状態が不良である; 4) 出願人の年齢(65歳以上); 5) 発明が、環境品質を向上させる; 6) 発明が、エネルギー源の開発もしくは保存に貢献する; 7) 発明が、組替えDNAの分野の研究の安全に関する; 8) 出願人が、迅速化審査を要求し、最も近い先行技術に対しての調査、認識、および区別を含む手続き要件に遵守する; 9) 発明が、超伝導性材料に関連する; 10) 発明が、HIV/AIDSもしくはガンに関連する; 11) 発明が、テロ対策に貢献する; 12) 出願人が小事業体であり、発明がバイオテクノロジーに関連する; もしくは13) 出願が、USPTOおよび日本特許庁(JPO)PPHパイロットプログラム中にある。

出願審査未処理分の増加および審査係属の増加のため、USPTOでは、出願を特別扱いとする申請の件数の増加が見られました。外見上、この増加に伴い、USPTOでは、特別扱いの申請に対してのアクセスを厳しくし、特別扱いの申請をすることにより、著しく不利となるようなプログラムを現在実施しています。具体的に、USPTOは、多くの特別扱いの申請に対しての要件を修正しました。この修正要件には、審査迅速化申請も含まれます(上記理由の(8)を参照のこと)。

出願人の健康状態が不良である、出願人が65歳以上である、もしくは出願が、USPTO-JPO PPHパイロットプログラム中にある場合(上記理由の(3)、(4)、(13)をそれぞれ参照)の出願に対して、以前の特別扱いの申請は、現在も適用されます。

2007年8月25日現在、上記理由の(1)、(2)、(5)~(12)に基づき特別扱いの申請をすることは可能ですが、下記に掲げる厳しい要件を満たさなければなりません。「迅速化審査の申請」と一般に呼ばれるこのような申請は、申請と共に同時に提出され、35 U.S.C. §111(a)に基づき提出された米国非再発行実用および意匠出願のみ可能です。

このような申請を行うことは、(迅速化審査の申請が先に出願に対して認められていない限り)係属中の実用および意匠特許、植物特許、35 U.S.C. §371に基づく米国国内段階に入る国際出願と、継続審査要求(RCE)を既に提出した出願とに対しては、認められていません。再発行出願や再審査手続きは、「特別扱いの状態」にあると既にみなされています。

2006年9月22日

迅速化審査を希望する意匠特許の出願人は、この新規プログラム下で迅速化審査の要請を提出することが可能です。もしくは、既に存在する意匠出願迅速化審査プログラム下で、出願人にとってさらに提出しやすい要求を行うことが可能です(MPEP §1504.30)。

特別扱いの業務を行う従来の申請過程では、審査は、申請が許可されてから12ヶ月以内で完了しました。USPTOの新規プログラムの目標は、特別扱いの状態にある出願の米国提出日、すなわち、申請の提出日から12ヶ月以内で審査を完了することです。12ヶ月の期間は、最終処分決定日、すなわち、特許査定発送日、「最終」オフィスアクション発送日、RCE提出日、破棄日に完了します。しかし、出願の最終処分決定は、下記に示すように、所定の状況では12ヶ月間の期間より遅れる可能性があります。USPTOがこの12ヶ月間の目標を達成するという保証はありませんが、たとえ達成しない場合でも、出願人は申請もしくは控訴の提出を行うことはできません。

II. 要件

A. 審査以前の調査

申請(および関連のある出願)を提出する以前に、審査前の包括的な調査を行わなければなりません。

調査は、米国特許と特許出願公報、外国特許書類と非特許文献とを網羅していなければなりません。しかし、例外はあります。出願人が、調査済みでない上記文献が調査により確認されたものより関連性がないように思われることを確実に示すことができる場合です。このように示すことは、下記に説明する、審査以前の調査供述書に含まれていなければなりません。

調査は、発明の請求項に対して行わなければなりません。また、道理にあって、請求項が最も幅広く解釈されることを考慮して、全ての請求された特徴を個々に、かつ組み合わせで網羅していなければなりません。また、調査は、請求項の中間解釈に加えて、請求項の狭い解釈も含んでいなければなりません。

また、調査は、請求項に含まれる可能性がある開示される特徴も含んでいなければなりません。

外国特許庁による調査は、その調査がこの審査以前の調査要件に遵守している場合にのみ、審査以前の調査要件を満たします。

B. 電子ファイリング

特別扱いを希望する出願は、全ての義務付けられた書類を添付し、電子的に提出されなければなりません。

提出時に、USPTOの電子ファイリングシステム(EFS)が、システム用通常業務時間内であったにも関わらず一般利用が不可能であった場合、出願人は、EFSが通常業務時間に利用不可能であった旨の供述書を添付の上、出願、他の書類、費用を郵送で提出することができます。しかし、出願の最終処分決定は、出願提出日から12ヶ月以降に起こる可能性があります。時間があれば、1日以上の上乗延は稀なため、EFSが利用可能となるまで、そのような出願の提出を見合わせることをお勧めします。

C. 申請および費用

提出する資料には、37 C.F.R. §1.17(h)に記載された申請費(現行130ドル)を添えた申請を含めなければなりません。請求項に記載された発明が、環境品質を向上させ、エネルギー源の発展もしくは保存に貢献し、もしくはテロ対策に貢献するという供述書が添付されている場合(上記理由の(5)、(6)、および(11)をそれぞれ参照のこと)、申請費は免除となります。

D. 申請中の供述

申請において、審査官が請求項は複数の発明を網羅すると判断した場合、出願人は、電話面接中に議論を申し立てることなく選択をすることに同意しなければなりません。限定命令が不適切なものであるとしても、議論を申し立てることなく、選択を行わなければなりません。

2006年9月22日

出願人は、申請において、審査官により要求された際(第一オフィスアクション以前の時点でも可能)、面接を行うと同意しなければなりません。この面接の目的は、その時点で、特許性に対して全ての問題点を明確にし、できるならば問題を解決をすることを意図として、先行技術や考えられる拒絶、もしくは異議について話し合うことです。

出願人は、申請において、控訴中に従属項の特許性について別途に論議しないと同意しなければなりません。換言すれば、出願人は、控訴書類中に、従属項が従属する独立項と一緒にまとめて、また従属項が従属する独立項とは別途に議論しないことに同意しなければなりません。しかし、従属項は、拒絶の限定を確認するため、出願過程中で審査官に対して別途に議論されてもよく、また別途に議論されるべきです。

誠実であるという信条に基づき、出願人は、審査以前の調査が上記要件に遵守して行われたことを供述しなければなりません。

E. 迅速化審査を支持する書類

申請には、下記の情報を含み、迅速化審査を支持する書類(「支持書類」)を添付しなければなりません:

1. 米国分類/副分類による調査分野、調査日、また、データベース調査の場合、サーチロジック、クエリーとして使用された化学構造もしくは配列決定、調査したファイル名、調査を行うのに使用したデータベースサービスの名称、データベース調査の日付を確認する供述書;
2. 各々の請求項の内容に最も関連していると思われる全参考文献を記載する情報開示供述書(IDS);
3. 各々の引用文献で開示される全ての請求項限定の確認、また、各々の参考文献で各々のそのような請求項限定が開示される個所の確認;
4. どのように各々の請求項が各々の参考文献に対して特許性があるかについての詳細な説明;

5. 出願が意匠出願でない限り、発明の実用性の簡潔な供述書;

6. 35 U.S.C. §112、第一段落(書面記載)に基づき、各々の請求項限定が明細書のどこで(および適切であれば、親出願明細書のどこで)支持されているかの説明。また、35 U.S.C. §112、第6段落に基づき解釈することを必要とするミーンズプラスファンクションの限定もしくはステッププラスファンクションの限定がある場合、上記説明が、ミーンズプラスファンクションの限定やステッププラスファンクションの限定に対応する明細書中の構造、材料、もしくは作用を含む必要がある;および

7. 共同開発合意書に関連する35 U.S.C. §103(c)に基づき先行技術として資格を失う可能性がある引用文献の列挙。

F. 完備した出願

申請を提出する出願は、提出時点で審査ができる状態にあるように、完備した出願でなければなりません。従って、下記の事項中で適応するものを含んでいなければなりません:

1. 全提出費用(基本提出手数料、調査費、審査費、および出願サイズ手数料);
2. 署名済み宣誓書もしくは宣言書;
3. 明細書および請求項;
4. 発明の名称および要約;
5. 37 C.F.R. §1.84に遵守した図面;
6. 関連ファイルの一部としてASCIIテキストでUSPTO電子ファイリングシステムを経て提出される、37 C.F.R. §1.821(c)もしくは(e)に従ったDNA等の配列決定リスト、大きなサイズの表、もしくは37 C.F.R. §1.96に従ったコンピューターリストの電子提出;

2006年9月22日

7. 署名済みの宣誓書もしくは宣言書、もしくは出願データシートに記載される35 U.S.C. §§119(a)~(d)に基づく外国優先主張;

8. 明細書の第一行目もしくは出願データシートで優先権出願を指摘する参照を具体的に記載し、37 C.F.R. §1.78に遵守し、35 U.S.C. §119(e)、120、121もしくは365(c)に基づく国内優先権主張;英語でない仮出願に対する優先権主張に関しては、(1)英訳と(2)翻訳が正確であることの供述書とが仮出願で提出されたことの供述書;および

9. 英語でない明細書に関しては、37 C.F.R. §1.52(d)に基づく英訳、翻訳が正確であることの供述書、37 C.F.R. §1.17(i)に基づく処理費(現行130ドル)。

予備補正書および発明者の署名がない出願の受理に関して、37 C.F.R. §1.47に基づく申請は、許可されていません。

また、意匠出願は、37 C.F.R. §§1.151~1.154で記載の意匠出願要件に従わなければなりません。

G. 請求項

20以下の請求項のみが許可されています。そのうち、3以下の請求項が独立項であることが許可されています。この要件は、出願が審査中である限り適応されます。

請求項は、単一の発明に対してのものでなければなりません。審査官が複数の発明が存在すると判断した場合、上記記載の通り、出願人は、議論を申し立てることなく、電話で選択をしなければなりません。

複合従属請求項は、許可されていません。

H. 分類案

新規要件では、出願人は、カバーレター、申請、もしくは出願データシートで、出願に対して米国分類/

副分類により分類案を提供すべきであるとしています。

III. 手続き

A. 申請に関する決定

USPTOは、出願提出日から3ヶ月以内に迅速化審査の申請に関する決定を下すべきです。申請が許可された場合、出願は、例えば申請決定から2週間以内に、即時に審査されるべきです。

申請、調査供述書、および/もしくは支持書類が、特別扱いの許可を得るのに要件を満たしていない場合(例えば、調査が充分でないように思われる等)、出願人は、その不備について通知を受け、通常の順番での審査待ちの新規出願の状態のままとなります。

申請、調査供述書、および/もしくは支持書類が上記要件中で1つ以上の不備がある場合、出願人には、不備通知発送日から延長不可の1ヶ月以内(もしくは30日以内、どちらか遅い方)に不備を訂正する機会が一度与えられる可能性があります。

不備が期限に間に合うように充分正しく訂正された場合、申請は認められますが、出願の最終処分決定は、出願提出日から12ヶ月以降に起こるかもしれません。

不備を訂正する機会には、提出の際に審査を受ける状態にない出願には与えられません。従って、出願が要件項目(上記項目1~9)を含んでいない場合、もしくは出願が、USPTO内の初期特許審査部に、例えば不備出願通知書、欠落部分の提出要求の通知書、出願訂正書類提出通知書、省略項目通知、非遵守通知書、非正式出願通知書等の形式検討中に通知を発送させるようにする書類を含んでいる場合、申請は取り消しとなります。このような不備を訂正する機会には与えられません。

B. 第一次オフィスアクション

2006年9月22日

審査官が、請求項が複数の発明を網羅すると判断した場合、出願人の代理人に電話で選択命令を出します。出願人の代理人が、議論を申し立てることなく、選択することを拒否した場合、もしくは審査官が、ある程度の努力をしても、出願人の代理人と連絡が取れない場合、審査官は、最初に請求された発明を、すなわち、請求項1の発明を、議論を申し立てることなく審査用に選択されたものとみなします。

請求項拒絶を含む第一オフィスアクションを発送する以前に、審査官が面接を通して拒絶を克服するのは困難であると判断しない限り、電話面接が行われます。審査官から要求があった面接は、審査官が面接の要求をしてから2週間以内に行われるべきです。出願人がこの2週間以内に面接に臨むことが不可能な場合、出願は特別扱いの状態である資格を失うかもしれません。

また、USPTOの内部会議は、拒絶の適切性を確実にするため、第一オフィスアクションの発送以前に行われるべきです。また、最終オフィスアクションの発送以前に、USPTOの内部会議が行われます。

C. 出願人の対応

出願人は、最終オフィスアクションもしくは特許査定通知書を除き、オフィスアクションに対しての応答は1ヶ月以内(もしくは30日以内、どちらか遅い方)に行うように義務付けられます。§1.136(a)に基づく期間延長は認められていません。期限までに応答しない場合、出願は**放棄**となります。最終オフィスアクションへの対応期限は、現行期限と同じです(3ヶ月間、但し6ヶ月まで延長可能)。

最終オフィスアクションでないオフィスアクションに対する応答は、電子的に提出しなければなりません(但し、上記のII.B.を参照のこと)。このような応答は、完備され、十分に対応していなければなりません。また、オフィスアクション中の拒絶、異議申し立て、要件に対応することに限定されなければなりません。

応答には、先に提出された支持書類が網羅していない補正済み請求項もしくは新規請求項に対する最新の支持書類を添付しなければなりません。このことが原因で、出願人が更に調査を行う必要がでてくるかもしれません。

3/20(上記のように、20の請求項中、独立請求項は3つまで許可される)請求項限定を超える補正を含み、選択されなかった発明に対する請求項を加え、もしくは審査前の調査により網羅されていない、最新の支持書類が添付されていない請求項を加える応答は、非応答的なものとみなされます。

最終オフィスアクションでないオフィスアクションに対する応答は、非応答的なものであるとみなされますが、審査官にとって審査を進めようとする誠実な試みと思われる場合、審査官は、十分に返答している応答を提出するように、出願人に対して、1ヶ月間もしくは30日間のいずれか遅い方の延長不可期限を与えることができます。その期限内に十分に返答している応答を提出しない場合、出願の**放棄**となります。

応答が、審査官にとって審査を進めようとしている誠実な試みと思われない場合、もしくは応答が最終オフィスアクションに対するものである場合、期限延長は与えられません。先のオフィスアクションでの期間は、継続していることとなります。従って、1ヶ月間もしくは30日間の期限が過ぎた場合、出願は**放棄**となります。そうでない場合、出願人は、残りの期限内で十分に返答している応答を提出することができます。

応答を電子的に提出しなかった場合、もしくは応答が非応答的であるとみなされる場合、出願の最終処分決定は、出願提出日から12ヶ月以降に起こるかもしれません。

D. 特許査定後

特許査定通知書に対応して、出願人は、他の出願と同様に、出願の放棄を避けるため、特許査定通知書の発送日から3ヶ月以内に登録費を納付しなければなりません。また、他の出願と同様に、特許発行を迅速化

2006年9月22日

するため、出願人は、特許査定通知書の発送日から1ヶ月以内に、登録費また他の未払い料金を納付しなければなりません。また、USPTOが義務付けていない特許査定後の書類を提出してはなりません。

E. 控訴

請求項拒絶に関して特許控訴インターフェアレンス部に控訴する場合、出願人は、控訴通知書、控訴書類、控訴費を「即時」提出しなければなりません。また、控訴書類提出事前会議を要求してはなりません (USPTOは、最終オフィスアクションの発送以前に、内部会議を既に終了していることになっています)。

控訴中、出願は、通常の控訴手続きに従い取り扱われます。特許控訴インターフェアレンス部の決定の後、USPTOは、迅速化審査プログラム下で出願を特別扱いとして審査するようにします。

F. 継続審査要求

出願人が、「特別扱い」の出願において継続審査要求(RCE)をRCE提出のカバーレターおよび費用を添えて提出する場合、提出資料は、上記応答要件を満たさなければなりません。RCEの提出は、12ヶ月の目標の目的のための最終処理決定ですが、RCE提出日から12ヶ月以内に最終処分決定が出されるという目標に基づき、出願は、特別扱いの状態を保持し、迅速化審査プログラムにあるとみなされます。

G. 通常審査過程外の手続き

出願が通常審査過程外の手続き(例えば、機密命令、国家安全検討、インターフェアレンス、もしくは37 C.F.R. §§1.181~1.183に基づく申請等)に関与している場合、USPTOは、そのような手続きの前後で迅速化審査プログラム下で出願を特別扱いとします。しかし、このような手続き中、審査は迅速化されません。従って、最終処分決定は、出願提出日から12ヶ月以降に起こるかもしれません。

H. 迅速化審査の取り下げ

出願人が、迅速化審査プログラムから出願を取り下げることについての規約はありません。しかし、出願人は、規則53(b)継続出願を支持して、特別扱いを許可された出願を破棄することができます。継続出願を、その申請および義務付けられた書類を添付して提出しない限り、継続出願は、迅速化審査プログラム下での特別扱いとはなりません。従って、RCEと継続出願は、迅速化審査プログラム下でそれぞれ別途に取り扱われます。

IV. 提案

特定の技術では審査に著しい遅延がみられますが、非常に特異な状況でない限り、迅速化審査のための申請を提出することはお勧めしません。迅速化審査を希望し、出願人の健康状態、年齢、もしくはPPHパイロットプログラムもしくは意匠迅速化プログラムの資格に基づき、従来の特別扱いの申請を提出することが可能であれば、その旨をお勧めします。

下記の理由のため、多くの案件に対して審査迅速化申請の提出を勧めていません: (1) 審査前調査供述での種々の自認を含み、審査および支持書類でなされなければならない種々の自認、およびそのような自認から起こることになる禁反言; また(2) 迅速化審査プログラム中で「特別扱い」の下で出願の提出以前、または出願の審査中に関与する面倒な要件。

例えば、出願人には、どのような請求項の限定が申請に添付した各々の文献に開示されているかについて、記録で自認するように義務付けられています。また、拒絶がなされる前に、各々の文献について特許性の議論を記録に残すように義務付けられます。提出前に、出願人は、最初に請求され、かつ、提出後、例えば補正書中で、今後請求される可能性がある内容の面倒な審査前調査を行わなければなりません。上記の通り、この調査では、特許や出願公開に限られず、特許以外の文献も含まれます。審査中、出願人は、審査前調査をできるだけ最新のものとし、最新引用文献の内容に関する更なる自認をすることも含め、オフィスアクションに対する完全な応答を提出する延長不可能1ヶ月間、苦勞することになります。

2006年9月22日

更に、その自認の全てを含む、申請および添付書類提出後、申請は拒否されるかもしれません。申請が拒否された場合、出願は、通常の順番で審査されますが、侵害もしくは有効性に関する訴訟中、出願人が幅広く、もしくは異なる解釈をすることを妨げるのに使用される可能性がある請求項および先行技術の出願人の解釈を含む出願記録が存在することになります。申請が認められたとしても、出願は、特許として発行されないかもしれません。もしくは、出願提出日から12ヶ月以降に特許として発行されるかもしれません。更に、出願記録は、同一自認と禁反言をそのまま含むこととなります。

USPTOの迅速化審査についての手続きに関する情報が更に必要な場合、ご連絡ください。

* * * * *

*Oliff & Berridge, PLC*は、米国バージニア州アレキサンダ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。