

## REPORT

特許審査迅速化プログラムの拡大と  
無効となる特許審査迅速化プログラム

2011年12月21日

米国特許商標庁(USPTO)は、特許出願において継続審査要求(RCE)の提出の際にもしくは提出の後に優先審査要求ができるように、トラック1優先審査プログラムの拡大と明確化を行いました。プログラムには米国国内段階PCT出願が含まれています。また、USPTOは、今後他の2つの試験的審査迅速化プログラムを無効とすると発表しました。

### I. トラック1優先審査

トラック1優先審査では、「迅速審査」の重荷となる要件を満たす必要がなく、料金納付により特許出願が更に早く審査されるようになります。<sup>\*</sup>

2011年12月19日現在、USPTOは、優先審査要求をRCEと同時に提出できるように、もしくはRCEの提出後、第一次オフィスアクションの送付の前に優先審査要求を提出できるように、規則を改正しました。従って、改正規則では、出願人は出願提出時におよび/もしくは1件のRCEにおいて第一次オフィスアクションの前であればいつでも優先審査を要

求することができます。出願においてRCEの提出後に単一優先審査要求のみが認められません。従って、出願では、2回(すなわち、出願提出の際、および1件のRCEとともにもしくは1件のRCEの後に)目までに限りトラック1優先審査が認められます。出願人には、優先審査が、出願において過去のRCEに関連して既に一度認められた後にその出願において優先審査は認められません。

また、RCEの提出の際、もしくはRCEの提出後、優先審査が要求された場合、改正では、米国国内段階に入った国際出願に対してトラック1に基づく優先審査が新たに認められるようになっていきます。現在でも、RCEが提出されなかったPCT米国国内段階出願は、トラック1優先審査の対象とはなりません。しかし、優先審査希望の場合、米国国内段階に入る代わりに、米国バイパス継続出願を提出し、トラック1優先審査を要求することができます。

トラック1優先審査に基づき出願を取り扱うUSPTOの目標は、優先資格が認められてから平均で12ヶ月以内に最終決定を出すことです。この12ヶ月の目標を達成するには、「最終決定」は、次のいずれかとなり得ます:

<sup>\*</sup> トラック1優先審査プログラムに関する追加情報について、スペシャルレポート「米国発明法(AIA)の最新分析」のセクションI.E.、および2011年4月6日付けスペシャルレポート「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」)」を参照のこと。

2011年12月21日

- 特許査定通知書の発送;
- 最終オフィスアクションの発送;
- 審判控訴通知書(Notice of Appeal)の提出;
- 37 CFR 41.102に定義づけられたように審査を終了させること;
- 2回目のRCEの提出; もしくは
- 出願の放棄。

優先審査に基づく出願は、米国特許控訴インターフェアレンス審判部(BPAI)における審判控訴もしくはインターフェアレンスでは、もしくは2回目のRCEの提出後に特別資格を継続維持することはできません。

トラック1審査が認められるには、次の要件を満たさなければなりません:

- 次の条件を満たし、優先審査の要求を提出しなければならない:
  - i. 35 U.S.C. § 111(a)に基づき提出された完全である(すなわち、宣言書、提出手数料、調査費、審査費、請求項数が超過した場合それに伴う費用、および出願枚数が超過した場合それに伴う費用を含む)実用もしくは植物非仮出願である出願と同時に; もしくは
  - ii. 実用もしくは植物非仮出願、もしくは35 U.S.C. 371に基づき国内段階に入った出願のRCEと同時に、もしくはRCEの後の第一次オフィスアクションの前に;
- 優先審査要求を提出の際、4800ドル(小事業体の場合は2400ドル)の優先審査費、取扱手数料(130ドル)、公開手

数料(300ドル)を納付しなければならない;

- 書面要求の提出が義務付けられている植物出願を除き、優先審査要求を電子的に提出しなければならない;
- 優先審査要求を実用出願と共に提出の場合、実用出願を電子的に提出しなければならない;
- 出願では、請求項数が4および請求項総数が30を超えてはならない、また複合従属項が存在してはならない(もしくは出願にこのようなものがないように優先審査要求の提出の際に補正しなければならない); および
- (1) 出願人が期間延長を行った場合;
- (2) RCEもしくは審判控訴通知書(Notice of Appeal)が提出された場合;
- もしくは (3) 出願が(i) 請求項数が4もしくは請求項総数が30を超えるように、もしくは(ii) 複合従属項を含むように補正される場合、出願は優先資格を失う。優先審査が終了となってしまっても、優先審査費の払い戻しの対象とはならない。

優先審査が終了となった際には、出願は、審査官の特別処理予定表から取り除かれます。USPTOは、その後出願は「審査段階に基づいて」審査官の「通常ケースの」処理予定表に載せられると規則作成で明確にしています。従って、例えば、RCEがその出願において提出されたため、優先資格を失った場合、出願は、分割出願、継続出願、RCEが提出された他の出願と共に審査官の「新規かつ特別ケースの」処理予定表に順に載せられます。第一次オフィスアクション後に、例えば、請

2011年12月21日

求項数が4を超えるように出願が補正されたため、優先資格を失った場合、もしくは、例えば、期間延長が義務付けられた場合、その出願は、(平均で)2~4ヶ月以内で今後のアクションのため、第一次オフィスアクションに対しての応答が提出された他の出願と共に審査官の「補正提出済みの通常ケースの」処理予定表に順に載せられます。従って、出願が審査中に優先資格を失ったとしても、出願人には、審査前の未処理遅延(頻繁に数年となる)を避けることができるという利点があります。

特許庁が受理可能であるトラック1優先審査要求件数は、会計年度につき最高1万件です。この数字には、初期審査用と、RCEと共にもしくはRCE提出後との両方の優先審査要求が含まれています。USPTOの会計年度の始めである2011年10月1日から2011年12月15日まで、わずか331件の優先審査要求が認められており、残り462件の要求は決定待ちとなっています。

## II. 他の特許審査迅速化プログラムの無効

当初2011年12月31日が期限であったグリーン・テクノロジーに関する試験的プログラムに基づく申請の提出期限は、2012年3月30日まで、もしくは3,500件の出願に対して本プログラムに基づき特別資格が与えられるまで延長されています。2011年12月5日現在、2,913件の出願に対して、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特別資格が与えられました。また、残りの373件は決定待ちとなっています。従って、グリーン・テクノロジーに関する試験的プログラムは、2012年3月30日の前に期限切れとなる可能性があります。

また、出願人は、特定の他の出願を放棄する代わりに、特定の出願について迅速審査の獲得ができた未処理特許出願件数削減促進プラン(「交換プロジェクト」)は、2011年12月31日に期限切れとなります。

米国特許出願の審査迅速化のための種々の方法が比較されている2011年4月6日付けスペシャルレポートのセクションIIIをご覧ください。また、米国特許出願の審査迅速化の方法について追加情報等をご希望の場合、ご遠慮なくお問い合わせください。

\* \* \* \* \*

*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)、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。