

USPTO JPO との協働調査試行プログラムについて公表

2015年7月28日
JETRONY 知財部
今村、丸岡

USPTO は日本国特許庁との協働調査試行プログラムについて官報にて公表した。同プログラムは、日米両国に特許出願した発明について、日米の特許審査官がそれぞれ先行技術等の調査を実施し、その調査結果及び特許性等について見解を共有した後、同時期に最初の審査結果をそれぞれ送付するというもの。これにより、日米両国に特許出願した発明について、より強く安定した権利を早期に得ることが可能となる。

米国においては、同プログラムへの参加により、ファーストアクション・インタビュー(FAI: First Action Interview)プログラムと同様に取り扱われることとなる。

同プログラムは8月1日から受け付けが開始され、2年間試行される。また、各々の庁での申請受付件数は、年間200件となっている。

USPTO 官報 URL: <http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/csp-jpo.pdf>

JPO プレスリリース: <http://www.meti.go.jp/press/2015/05/20150521001/20150521001.html>

<以下官報仮訳>

米国特許商標庁(USPTO)及び日本国特許庁(JPO)の協働調査試行プログラム

概要: 米国特許商標庁(USPTO)は、日本国特許庁(JPO)との共同ワークシェアリング試行プログラムを開始しており、対応する他方の出願の調査結果を庁間で交換することにより、特許の質を高め、両庁における特許出願の審査を促進できるか否かを検討する。試行プログラムでは、各庁がその対応する他方の出願の先行技術調査を行い、各庁が出願人に対し、特許性に関する通知を発行する前に、他庁と調査結果を交換することとなる。この調査結果交換の結果として、両庁の審査官は、最初の特許性の判断を行うに際し、両庁に対しより包括的なセットの参考文献を有することが可能となる。各庁は、最初のアクションまでに対応する出願に特別の状態を与えることとなる。ファーストアクション・インタビュー(FAI: First Action Interview)試行プログラム手続は、米国出願の審査過程で適用され、インタビュー前通知の形式で記録の調査結果を作成する。

発効日:2015年8月1日

有効期間:日米協働試行(US-JP CSP)プログラムの下では、米国特許商標庁(USPTO)と日本国特許庁(JPO)は、その発効日から2年間、参加申請を受理する。各年では、試行プログラムは400件の許可申請に限定され、そのうち許可された200件は米国特許商標庁が第1の調査を行い、日本国特許庁が第2の調査を行い、残りの許可された200件は日本国特許庁が第1の調査を行い、米国本特許商標庁が第2の調査を行う。両庁は必要に応じて、期間を超過して(修正の有無にかかわらず)試行プログラムを延長することができる。両庁はいつでも試行プログラムを終了させる権利を留保する。

詳細情報に関する問い合わせ先:この試行に参加している特定の出願処理に関する問い合わせ:Office of International Patent Cooperation, International Work Sharing, Planning and Implementations(国際特許協力部門、国際ワークシェア企画・実行担当)、ディレクター、Daniel Hunter(ダニエル・ハンター)、電話番号 571-272-8050。この通知に関する問い合わせ:Office of Patent Legal Administration, Senior Legal Advisor(特許法務事務、上席法律顧問)、Joseph Weiss(ジョセフ・ワイス)、電話番号 571-272-7759。この試行プログラムに関するEメールでの問い合わせ先:csp@uspto.gov。

追加情報

I. 背景

米国特許商標庁は、発行される特許の質を向上させ、世界各国の他の知的所有権(IP)庁とのワークシェアリングを促進させる方法を継続して模索している。米国特許商標庁(USPTO)は近年、(多くの特許審査ハイウェイ試行プログラムなど)複数のワークシェアリングを開始した。庁間のワークシェアリングを増進させるために、一つの庁が調査を行う前に、他庁の調査結果を活用する形で米国特許商標庁と日本国特許庁は調査結果を交換することにより、IP庁間のワークシェアリングが、特許審査の効率性と質を向上させるか否かを判断する目的で、米国特許商標庁と日本国特許庁は協力して検討することとなる。この調査結果の交換は、特許性に関する判断を行う前に生じる。ワークシェアリングにより、簡潔な審査を促進し、係属案件を減少させ、対応する他方の出願を審査する際に、(国内特許法の相違に基づくものではない)知的所有権庁間の特許性判断の不一致の可能性を減少させることにより、特許の質の向上を推進するなど、出願人に利益を与えられる。

現在、外国の優先権主張を伴う米国特許商標庁でなされた出願には、米国出願の係属中に出願人に提供された優先権主張出願の調査結果、及び外国特許庁が引用した技

術が備わっている場合がある。当該調査結果及び引用された技術を検討した後、出願人は米国特許商標庁に情報を提供するために、米国出願の情報開示陳述書(IDS)を提出することができる。この提出は、米国出願の実体審査が既に開始した後になされることが多い。調査報告及び引用技術の評価により、米国審査官は、外国特許庁が引用した技術は特許性に関連し、特許性に関する最終判断を行う前に、更なる審査に値すると判断することができる。

更なる審査による生じる遅延により、米国審査官が出願の審査開始前に外国特許庁の調査結果を保有していれば回避できたであろう追加費用が、出願人と米国特許商標庁に生じることとなる。更に現在実施されている様々な審査促進プログラムを考慮すると、出願人が外国特許庁の調査結果を受領する前に、アメリカ出願が最終処分へ達し得る可能性が出てくる。調査結果の交換という形での知的所有権(IP)庁間のワークシェアリングにより、審査開始時の両庁の調査結果を審査官に提供することにより、効率性を増進させ、特許審査の質を向上させることができる。庁間の調査結果の交換の利益を検討するために、米国特許商標庁の現在の審査実務は、オフィスアクションを発行することなく、調査を行い、調査結果を発行する方法に変更が必要となる。米国出願は、対応する他方の出願と同時に調査できるように、米国特許商標庁の処理に沿って「早期審査」される必要もある。

米国特許商標庁は、この調査結果ワークシェアリング試行プログラムにおいて、ファーストアクション・インタビュー(FAI)試行プログラムを利用している。なぜならこの手続により、先行技術調査の判断と評価が拒絶の通知から分離されるからである。1367 米国特許商標庁官報 42(2011年6月7日)「全ファーストアクション・インタビュー (FAI) 試行プログラム」を参照のこと。FAI 試行プログラムの下では、参加者は、審査官が行う先行技術調査の結果を提供するインタビュー前通知を受領する。参加者にはそこで、3つの選択肢が与えられる:(1)ファーストアクション・インタビューを行わないように請求すること;(2)インタビュー前通知を検討した後、37CFR 1.111 による応答を提出すること;(3)審査官とのインタビューを行うこと。FAI 試行プログラム参加者は、以下を含む多くの利益を経験する:(1)出願の審査を促進させる能力;(2)出願人及び審査官の相互関係を向上させること;(3)審査過程の開始時に、審査官とマンツーマンで特許性の争点を解決する機会;(4)可能な限り早期の特許査定を促進する機会。日米協働調査試行(US-JP CSP)プログラムは、参加出願の早期審査を請求し、本通知に記載されたように、審査の様々な段階で日本国特許庁と情報の交換を提供する FAI 試行プログラム手続とは異なる。

米国特許商標庁はまた、韓国知的所有権庁との共同ワークシェアリング試行プログラム(KIPO)を開始しようとしている。日本国特許庁(JPO)と韓国特許庁(KIPO)試行プログラ

ムは、これらの庁が行う手法とは異なっている。よって双方の試行プログラムを受けられる出願があり得る一方で、かかる出願はこれら 2 つの異なるプログラムのワークシェアリング処理の相違により、両試行プログラムに参加することは許可されないであろう。US-KIPO CSP プログラムに関する詳細な情報は、米国特許商標庁のインターネットウェブサイト (<http://www.uspto.gov/patents-getting-started/international-protection/collaborative-search-pilot-program-csp>.)を参照されたい。

II. 試行プログラム構造の概要

この試行プログラムへの参加を認められるには、出願が本通知の第 III 節に記載された全要件を充たす必要がある。出願人は、公開された米国出願のフォーム PTO/SB/437JP を使用して早期審査の請求を EFS-Web を介して提出する必要がある。当該フォームの使用により、出願人が試行プログラムの要件を充たすことが容易になる。フォーム PTO/SB/437JP は、<http://www.uspto.gov/patents-getting-started/international-protection/collaborative-search-pilot-program-csp> で入手できる。このフォームを使用することにより、米国特許商標庁は参加出願人を迅速に特定し、本通知によりタイムリーに処理を促進し、出願人のために申請書の作成と提出を簡素化できる。この試行プログラムに伴う情報集は OMB (アメリカ合衆国行政管理予算局) に提出された。情報集は OMB の情報集閲覧ウェブサイトで見ることが可能である (www.reginfo.gov/public/do/PRAMain)。

フォーム PTO/SB/437JP を使用すると、申請書の提出にはいかなる費用も不要である。(37CFR1.102(c)に列挙された事項以外の) 37 CFR 1.102 による申請書の費用 (現在 140.00 ドル) は、本通知で指定された手続に基づく早期審査の申請につき、自発的に放棄される。

両庁は試行プログラムに参加する対応する他方の出願を順次調査する。第 1 調査の庁は、参加する他方の出願、つまり日本国特許庁又は米国特許商標庁に対する出願がより最先の出願日を有することを根拠として設定される。対応する (複数の) 出願が同日にされた場合は、第 1 調査の庁は、両庁の合意に基づいて決定される。各庁はいつでも試行プログラムを管理するのに必要な作業量とリソースを再評価することができる。米国特許商標庁は、(プログラムの早期終了を含め) プログラムのいかなる実質的な変更も、変更実施の少なくとも 30 日前にその通知を行う。

新規特許出願は通常、米国出願日の順に審査が開始される。この試行プログラムへの参加を許可された出願は、特別の地位を与えられ、インタビュー前通知発行又はファース

トアクションとしての許可可能通知の発行までは、順番から外されて早期処理を受けることとなるが、その後特別の地位を保持するものではなくなる。日本国特許庁と米国特許商標庁は調査結果を共有する一方で、米国特許商標庁による記録から成る引用文献のリストに対して、対応する日本国特許庁の出願の記録から成る引用文献のリストでは違いが生じる可能性がある。US-JP CSP プログラム参加者は、各庁の通知で引用された引用文献を検討する必要がある。出願人に対するいずれかの日本国特許庁の通知が、米国特許商標庁の出願の記録には未だ含まれていない引用文献を引用しており、出願人が審査官に引用文献を検討することを望む場合、出願人は 37CFR 1.98 及び MPEP 609.04(a)-(b)による新たに引用された文献の写しに沿って、日本国特許庁の通知の写しを含む情報開示陳述書(IDS)を迅速に提出する必要がある。MPEP609 条及び 2001.06 (a)も参照のこと。

III. US-JP CSP プログラムに対する参加の要件

US-JP CSP プログラムによる申請を許可されるためには、以下の要件を充たす必要がある。

(1) 出願は、35USC 111 条 (a) によりされた公開された非再発行、非仮出願の実用出願、2013 年 3 月 16 日より遅い有効出願日を有する 35 USC 371 条(c) に適合して国内段階に入った国際出願であることが必要である。米国出願と、これに対応する日本国特許庁に対する出願は、2013 年 3 月 16 日より遅い共通の最先の優先日を有する必要がある。

(2) フォーム PTO/SB/437JP による完備した申請書は、米国出願が公開された後 EFS-Web を介して出願に含めて提出する必要がある。フォーム PTO/SB/437JP は <http://www.uspto.gov/patents-getting-started/international-protection/collaborative-search-pilot-program-csp> にて入手可能である。出願人は申請の提出を促進するために 37 CFR 1.219 により早期公開を請求することができる。

(3) 申請書の提出には、米国特許商標庁が、US-JP CSP プログラムに参加する米国出願の審査過程において、日本国特許庁から出された先行技術文献と見解を受理することに対する、35USC 122 条(c) に基づく書面の明示的同意を含める必要がある。フォーム PTO/SB/437JP には、この試行プログラムの同意の要件に準拠した文言が含まれる。

(4) 申請書は、出願の実体審査によるファースト・オフィスアクションが、特許出願情報検索 (PAIR) システムに現れる少なくとも 1 日前(すなわち、実体審査によるファースト・オ

フィスアクション、許可可能通知又は許可通知、Ex Parte Quayle Action によるアクション、1935 Dec. Comm'r Pat. 11(1935) が PAIR システムに現れる日の少なくとも 1 日前)に提出する必要がある。出願人は、この要件が確実に満たされるように、申請書を提出する前に PAIR システムを使用して出願の状態をチェックする必要がある。

(5) US-JPO CSP プログラムへの対応する日本国特許庁に対する出願で提出された参加申請書は、日本国特許庁が許可する、または日本国特許庁に許可されている必要がある。米国特許商標庁と日本国特許庁への申請書は、互いの庁への提出から 15 日以内に作成される必要がある。米国特許商標庁と日本国特許庁双方への申請書は、US-JPO CSP プログラムによりいずれか一方の出願が処理される前に、許可される必要がある。各庁の試行プログラムの要件は異なる場合があるので、出願人は参加を検討する際に、対応する各出願が各庁の要件を確実に満たすように、双方の試行プログラムの要件を検討する必要がある。

(6) 申請書には、係属中の米国及び日本国特許庁に対する出願間のいずれの独立クレームが、互いに実質的に対応する範囲を有するかを記したクレーム対応表を含む必要がある。クレームは、クレームフォーマット要件による相違を考慮した後、対応する他方の出願の対応する独立クレームの範囲が、米国法に従って記載された対象を新規性なきものとしたり、自明なものとする場合、「実質的に対応する範囲」を有するものとされる。また対応する日本国特許庁出願で提示されたクレーム以外のクレームの新規／種々のカテゴリーを取り込む対応する米国対応出願のクレームは、実質的に対応するものとはみなされない。例えば対応する日本国特許庁に対する対応する出願が、製品の製造方法に関するクレームのみを含んでいる場合、対応する米国出願のいずれの製品クレームも、製品クレームが製造方法クレームに従属しており、これが対応する各出願のクレームに実質的に対応していても、実質的に対応するとはみなされない。出願人は、この要件を満たすために、米国出願がプログラムを受けられるようにする際に、37 CFR 1.121 により予備的補正を提出し、対応する米国出願のクレームを補正することができる。

(7) 出願に含まれるクレーム数は、独立クレームは3以下、総クレーム数は 20 以下である必要がある。出願はいずれの多数従属クレームも含んではならない。3 以上の独立クレーム及び総数 20 以上のクレーム、あるいは多数従属クレームを含む出願については、出願がプログラムの適用を受けられるように超過のクレーム及び／又は多数従属クレームを取り消すために、出願人は 37 CFR 1.121 により予備的補正を提出する必要がある。

(8) クレームは単一の発明を対象とする必要がある。クレームが複数の発明を対象とすると庁が判断する場合(例えば、限定要求において)、出願人は本通知の第 V 節に概要を示した手続により、反論なしに電話による選択を行う必要がある。出願人は、US-JP CSP プログラムにおいて同時処理のために、米国及び日本国特許庁の対応する出願双方において、同一の発明を確実に選択する責任がある。

(9) US-JP CSP プログラムの審査手続過程で処理されている間は、参加出願に関するすべての提出物は、EFS-Web を介して提出する必要がある。

(10) 申請書には、インタビュー前通知の郵送日又は通知日以降に、出願に支払われた調査費用及びいかなる超過クレーム費用の返還請求もしないことに出願人が同意する旨の陳述が含まれる必要がある。フォーム PTO/SB/413C を参照のこと。インタビュー前通知の郵送日又は通知日以降に提出された調査費用及び超過クレーム費用の返還を得るための 37CFR 1.138(d)による明示的放棄に関するいかなる申請も、認められない。

IV. US-JP 協働調査試行プログラムによる早期審査の申請 (フォーム PTO/SB/437/JP) に関する決定:出願人は、出願が公開された後、フォーム PTO/SB/437/JP を使用して、US-JP CSP プログラムに参加する資格のある米国出願の早期審査を申請する必要がある。出願人は、申請書の提出を迅速にするために、37CFR 1.219 により早期公開を請求することができる。出願人はまた、US-JP CSP プログラムに参加する対応する日本国特許庁に対する対応出願において、適切な申請書の書類を作成する必要がある。双方の申請書が認められると、対応する米国出願は、本通知の第 V-IX 節により、審査官による審査の特別案件一覧表に列挙されることにより、優先処理を受けられる。

A. 申請の決定:出願人は、他方の庁への提出から 15 日以内に、米国特許商標庁及び日本国特許庁に対する対応する出願の適切な申請書類を作成する必要がある。申請書が互いの庁への提出から 15 日以内に作成されない場合は、出願人は試行プログラムに入る前に、係属中の出願の一つに対して審査官が決定を下すリスクを冒すこととなり、これにより双方の出願が試行プログラムに入ることを否認される結果となる。両庁は、出願が試行プログラムに参加するために、各申請を許可する必要がある。申請を認める決定が発行されると、出願人はクレームを補正する予備的補正を提出する権利を失う。申請の許可後であって、クレームを補正するインタビュー前通知の発行前に提出されたいずれの予備的補正も、審査官が承認しない限りは記録されない。申請を認める決定の許可後であって、インタビュー前通知の発行前であれば、出願人はまた、クレームに影響を与え

ない明細書の予備的補正を提出することができる。一方の庁が申請が否認されるべきと判断した場合は、他庁は否認の決定を通知され、両庁は申請を否認する決定を発行する。

B. 申請書の却下:

出願人が完備されていないフォーム PTO/SB/437JP を提出した場合、あるいはフォーム PTO/SB/437JP に伴う出願が、本通知に記載された要件を充たしていない場合は、米国特許商標庁は、却下の決定を発行することにより、出願人に不備を通知し、出願人は不備を訂正する機会を一回、与えられる。出願人が US-JP CSP プログラムに参加することを依然として希望している場合は、出願人は却下の決定の郵送日から 1 ヶ月又は 30 日以内のいずれか遅い時まで、適切な訂正を行う必要がある。応答期間は、37CFR 1.136(a)により延長できない。出願人が却下の決定に対する応答を適切な時期に提出せず、あるいは適切な時期であっても、通知された不備のすべてを訂正しないという応答を、提出した場合は、申請書は否認される。双方の場合は、米国特許商標庁は、日本国特許庁に否認を通知し、両庁は各出願の否認の決定を発行し、これによりいずれの出願も試行プログラム参加できない結果となる。他の確立された手続(例えば、優先審査、出願人の年齢による特別審査)により特に指定されない限り、米国出願は、標準的な審査手続により審査される。却下の決定に対し、出願人がすべての指摘された不備を是正する応答を適切な時期に提出し、新たな不備を持ちこまない場合は、米国特許商標庁は、申請を許可する決定を発行する。

C. 申請の取下: 出願は、申請を許可する決定の発行前に、試行プログラムに参加するための申請の取下を提出することによってのみ、試行プログラムから離脱することができる。(PAIR に現れる一日前に) 試行プログラム参加の申請が認められると、試行プログラムからの離脱は認められない。米国特許商標庁は、申請の郵送又は通知が許可された後に提出された、試行プログラムからの離脱のいずれの請求も、インタビューを行わないという請求として処理し、インタビュー前通知の郵送に続き、米国特許商標庁は、ファーストアクション・インタビュー・オフィスアクションを適切な時期に発行する(本通知の第 VIII.B.1 節参照)。

V. 限定要求: 提出されたクレームのすべてが、単一の発明を対象としている訳ではない、と審査官が判断した場合は、MPEP 812.01 に規定された電話による限定手続きに従うこととなる。出願人は本通知の V.A. 又は V.B. 節に概要を記載した手続により、電話によるインタビューの過程で反論なしで選択を行う必要がある。電話による選択がされた場合、審査官は電話によるインタビューに関する全記録を提供し、これにはインタビュー前通知の添付書類として、限定又は単一性の要件欠如、又は出願人の選択が含まれている。出

願人は、当該試行に提出される(複数の)出願が単一であり、独立しており、他と異なる発明を特許請求するように記載することが強く推奨される。出願人は、US-JP CSP プログラムで同時処理のために、米国及び日本国特許庁に対する対応する出願双方の中で同一発明が選択されるようにする義務を負う。

A. 第 1 調査の庁としての米国特許商標庁: 米国特許商標庁が限定が必要と判断した場合は、出願人は、限定又は単一性の要件欠如に対する応答において、電話によるインタビューの過程で反論なしで選択を行う必要がある。出願人が反論なしで選択を行うことを拒否した場合、あるいは審査官が合理的な努力をした(つまり 3 営業日)後でも出願人に連絡できない場合は、審査官は、第 1 の特許請求された発明(クレーム 1 のグループ)を、審査のために反論なしで擬制的に選択されたものとして処理する。審査官は、庁からの次回の通知(インタビュー前通知又は特許許可の通知)において、擬制的選択の状況を記録する。限定要求のクレームグループが種々の対応する日本国特許庁に対する対応出願に実質的に対応する範囲を有している場合、反論なしで一つのグループを選択すると、出願人は分割米国出願をすることができ、分割米国出願を試行プログラムに参加させるための申請を別個に提出できる。出願人は、対応する米国分割出願について決定を迅速化するように、米国親出願と、分割出願の対応する日本国特許庁に対する出願の双方から、申請を許可する決定を含める必要がある。

B. 第 2 調査の庁としての米国特許商標庁: 米国特許商標庁が第 2 調査の庁である場合、審査官による限定又は単一性要件の欠如の判断は、限定クレームグループのうち唯一のものが実質的に、既に調査された日本国特許庁に対する対応する出願に実質的に対応する範囲を有するか否かを最初に考慮する。もし有するのであれば、米国特許商標庁は、本通知に従う処理に関して、反論なしに当該グループを選択されたものとして指定する。限定された 2 以上のクレームグループが日本国特許庁に対する対応する出願において調査された場合は、審査官は、反論なしでクレームグループを選択する機会を与えるために、電話によるインタビューのために出願人に連絡することを試みる。出願人が反論なしで選択することを拒絶した場合、あるいは審査官が合理的な努力をした(つまり 3 営業日)後でも出願人に連絡できない場合は、審査官は、日本国特許庁に対する対応する出願において調査された米国出願の最初に特許請求された発明を、反論なしで擬制的に選択されたものとして処理する。他の限定要求のグループが実質的に、他の種々の日本国特許庁に対する対応する出願に実質的に対応する範囲を有する場合は、出願人は対応する米国分割出願を行い、分割米国出願を試行プログラムに参加させるための申請を別個に提出できる。出願人は、対応する米国分割出願について決定を迅速化するように、親出願と、

米国分割出願の対応する日本国特許庁に対する出願があれば、これらの出願から申請を許可する決定を含める必要がある。

VI. 調査:両庁は、試行プログラムに参加する対応する出願を順次、調査する。第 1 調査の庁は、参加する対応する出願(日本国特許庁又は米国特許商標庁)のいずれの出願がより早い出願日を有するかに基づき、設定される。双方の対応する出願が同日にされた場合は、第 1 調査の庁は、両庁が合意する通りに決定される。

A. 第 1 調査の庁としての米国特許商標庁:米国特許商標庁が第 1 調査の庁である場合は、日本国特許庁は、米国特許商標庁の最初の調査結果を待つために、日本国特許庁に対する対応する出願を保留にする。対応する米国出願は、このプログラムの米国特許商標庁の手続に従い、米国特許商標庁の審査官の案件一覧表に記載される。米国特許商標庁の審査官は出願を検討し、先行技術調査を行い、日本国特許庁に最初の調査結果を通知する。米国特許商標庁の最初の調査結果の受領により、日本国特許庁は案件の保留を止め、日本国特許庁審査官は日本国特許庁に対する対応する出願の先行技術調査を行う。日本国特許庁は調査結果を米国特許商標庁に送付する。米国特許商標庁は、本通知の第 VII 節により通知を発行する。

B. 第 1 調査の庁としての日本国特許庁:日本国特許庁が第 1 調査の庁である場合は、米国特許商標庁は、日本国特許庁の最初の調査結果を待つために、対応する米国出願を保留にする。日本国特許庁に対する対応する出願は、この試行プログラムの日本国特許庁の処理に従い、日本国特許庁の審査官の案件一覧表に記載される。日本国特許庁の審査官は、出願を検討し、評価と先行技術調査を行い、米国特許商標庁に最初の調査結果を通知する。日本国特許庁の最初の調査結果の受領により、米国特許商標庁は案件の保留を止め、米国特許商標庁は米国対応出願の先行技術調査を行う。米国特許商標庁は調査結果を日本国特許庁に送付し、本通知の第 VII 節により出願人に通知を発行する。

C. 最長調査結果交換保留期間を超過:調査結果がプログラムの参加を許可する決定の郵送日から 90 日以内に交換されなかった場合は、各庁は他庁からの調査結果なしに、調査結果を単独で出願人に発行する。米国特許商標庁は、日本国特許庁調査結果が含まれてないことを指摘して、本通知の第 VII 節で規定された通りに、特許査定通知又はインタビュー前通知の中で調査結果を発行する。許可可能通知又はインタビュー前通知は更に、評価目的でのみ対応する出願が試行プログラムから削除されており、対応する米

国出願が、必要に応じて FAI 試行プログラム手続に従って処理を続行されることを指摘する。

VII. 調査後の交換通知：審査官によりすべての調査結果が受領され、検討されると、許可可能通知又はインタビュー前通知のいずれかを発行することができる。

A. 許可可能通知：調査結果の双方のセットを検討した後に、審査官が出願が特許査定される状態にある場合、あるいは出願が軽微な訂正又は可能な補正又は提出により特許査定される状態とすることができる場合、審査官は出願を許可することができる。審査官は許可可能通知を発行ことができ、あるいは出願人に連絡して MPEP 713 条によりインタビューを行って、出願を特許査定される状態とすることができるように、あらゆる可能な補正や提出の可能性を検討することができる。米国特許商標庁は日本国特許庁に対し、審査官による許可の決定を通知し、すべての認定及び明らかになった引用文献を許可の決定に含める。審査官は、許可可能通知が出願人に発行される際、引用文献の通知フォーム PTO-892 において、日本国特許庁の調査結果の引用文献を通知する。完備した引用文献の通知フォーム PTO-892 を添付した特許可能通知は、担当の日本国特許庁審査官による対応する日本出願の更なる検討のため、日本国特許庁に送付される。

B. インタビュー前通知：両セットの調査結果を検討した後、審査官は出願が特許査定される状態にないと判断した場合は、先行技術文献を引用し、あらゆる拒絶又は異議を特定し、許可可能な対象を特定し、インタビュー前通知 (PTOL-413FP) 及び引用文献の通知 (PTO-892) を作成し、かつ発行する。審査官は、インタビュー前通知が出願人に発行される際、引用文献の通知フォーム PTO-892 において、日本国特許庁の調査結果の引用文献を通知する。完備した引用文献の通知フォーム PTO-892 を添付したインタビュー前通知も、担当の日本国特許庁審査官による対応する日本出願の更なる検討のため、日本国特許庁に送付される。

出願人に発行されたインタビュー前通知は、出願人がインタビューを要求するか、これを拒絶できるように、1ヶ月又は30日以内の期間のいずれか遅い時を記載する。出願人は、本通知の第VIII節に記載されたファーストアクション・インタビュー・プログラム手続により、インタビュー前通知に対する応答の義務を有する。米国特許商標庁は、本通知の第VIII節、B項(インタビュー前通知に対する出願人のオプションと応答)及びC項(インタビュー前通知に対する不応答)に記載されたファーストアクション・インタビュー・プログラムにより、追加の1ヶ月間、37CFR 1.136(a)による応答期間を延長することを出願人に許可

する。インタビューのスケジュールリングを審査官が利用できることを示すために、審査官の典型的な業務予定もインタビュー前通知と共に提供される。

VIII. インタビュー前通知後

A. インタビュー前通知後に提出された補正：インタビュー前通知が出願に記録されると、出願人はファーストアクションインタビューが実行され、ファーストアクション・インタビュー・オフィスアクションが送付されるまでは、出願人は出願のいかなる部分の補正も行う権利を失う。よってインタビュー前通知後であるが、インタビュー及びファーストアクション・インタビュー・オフィスアクション(PTOL-413FA)の郵送又は通知日前に提出されたいずれの補正も、審査官が承認しない限り、そして本通知の第 VIII 節、B(2)項、又は第 IX 節、B(3)項に記載された全ファーストアクション・インタビュー試行プログラムの手続に従わない限り記録されない。なぜなら審査官は、インタビュー前通知の作成に多大な時間を既に費やしているからである。37 CFR 1.115(b) 及び MPEP 714.01(e) を参照のこと。米国特許商標庁は、補正が明白に以下に限定されている場合は、補正を記録することができる：クレームの取消；審査官による提案の採択；出願が特許査定される状態に置かれること；及び／又は方式の訂正（最終アクション後の補正の処理に類似）。補正は審査官の裁量によってのみ記録される。

B. インタビュー前通知に対する出願人のオプションと応答：インタビュー前通知を受領した場合は、出願人は 3 つのオプションを有する：

- (1) 「ファーストアクション・インタビューを行わない旨の請求」を提出すること；
- (2) 「ファーストアクション・インタビュー及びファーストアクション・インタビュー・オフィスアクションを放棄する 37 CFR 1.111 による応答の提出—出願人は、インタビュー前通知が実体審査のファースト・オフィスアクションであることを承諾している；
- (3) ファーストアクション・インタビューをスケジュールリングする—出願人主導のインタビュー・リクエストフォーム (PTOL-413A) を EFS-Web を介して電子的に提出する必要があり、これには提案された補正又は意見書を添付し、出願人主導のインタビューリクエストの提出から 2 ヶ月又は 60 日以内のいずれか遅い期間までに行われるインタビュー（面接）をスケジュールリングする必要がある。

1. ファーストアクション・インタビューを行わない旨のリクエスト：出願人がファーストアクション・インタビューを行わないことを希望する場合は、出願人はインタビュー前通知に記載された期間内に、ファーストアクション・インタビューを行わないことを請求する文書を電子的に提出する必要がある。この状況では、ファーストアクション・インタビューは行われ

ず、審査官は、特許請求された発明に関連する要求、異議、拒絶を記載したファーストアクション・インタビュー・オフィスアクションを与える。しかしかかる要求は、審査官が出願人に連絡し、出願を特許査定される状態とするために、あらゆる争点又は補正の可能性を話し合うために、MPEP 713 により正規のインタビューを行うことを排除しない。請求(リクエスト)がタイムリーに処理され、認められるように、出願人は EFS-Web 画面上で「ファーストアクション・インタビューを行わない旨の請求」という文書記述を選択し、EFS-Web を介して電子的にリクエストを提出する必要がある。

試行プログラムへの参加申請が認められると(PAIR に現れる 1 日前)、プログラムからの脱退は禁止される。よって米国特許商標庁は、出願人による試行プログラム参加申請を認める郵送又は通知後に提出された試行プログラムからの脱退請求をインタビューを行わない旨のリクエストとして処理し、インタビュー前通知を発行し、その後引き続きファーストアクション・インタビュー・オフィスアクションを適切な時期に記録する。

2. ファーストアクション・インタビュー及びファーストアクション・インタビュー・オフィスアクションを放棄する 37 CFR 1.111 による応答の提出: 出願人らは、好ましくは、インタビューを行わない旨のリクエストと共に、インタビュー前通知に記載されたすべての拒絶、異議、要求に対処するために、37CFR 1.111(b)~(c)に適合する応答を提出することができ、これによりファーストアクション・インタビュー及びファーストアクション・インタビュー・オフィスアクションを放棄する。37 CFR 1.111 による応答は、インタビュー前通知に記載された応答期間内に提出する必要がある。リクエストがタイムリーに処理され、認められるように、出願人は EFS-Web 画面上で「インタビュー前通知に対する 1.111 による応答」という文書記述を選択し、EFS-Web を介して電子的にリクエストを提出する必要がある。

この状況下では、ファーストアクション・インタビューは行われず、ファーストアクション・インタビュー・オフィスアクションは出願人には交付されない。インタビュー前通知は、実体審査のファースト・オフィスアクションとみなされる。審査官は、37 CFR 1.111 による応答を検討し、適切な時期に応答に対するオフィスアクションを交付する。オフィスアクションは、実体審査上の第 2 のオフィスアクションとなるため、これは最終オフィスアクション、許可可能通知、他の妥当なアクションとなり得る。

3. ファーストアクション・インタビューをスケジューリング: 出願人が審査官とのファーストアクション・インタビューを希望する場合は、出願人は、出願人主導のインタビュー・リクエストフォーム (PTOL-413A) を EFS-Web を使用して電子的にタイムリーに提出する必要がある。これには提案された補正及び/又は意見書を(請求(リクエスト)の添付書類とし

て)添付する必要がある。請求(リクエスト)がタイムリーに処理され、認められるように、出願人は「ファーストアクション・インタビューーインタビューリクエストをスケジュールリング」という文書記述を選択する必要がある。

出願人は、ファーストアクション・インタビューのスケジュールリングを迅速化するために、インタビューを行う日程を提案する必要がある。インタビューを行うために出願人が提案した日程は、出願人主導のインタビュー・リクエストフォーム提出から2ヶ月又は60日以内のいずれか遅い時までであることが必要である。出願人はインタビュー前通知に与えられた審査官の業務予定を参照し、インタビューを行う最良の日を審査官と話し合う必要がある。

出願人主導のインタビュー・リクエストフォーム提出後、出願人は審査官に連絡して、インタビューの日程を確認する必要がある。出願人が出願人主導のインタビュー・リクエストフォーム提出から2ヶ月又は60日以内のいずれか遅い時までにはインタビューを行わない場合は、インタビュー前通知に応答しないものとして処理される。本通知の第VIII節、C項(インタビュー前通知に対する不応答)を参照のこと。インタビュー(面接)は、本人が直接受けるか、電話又はテレビ会議で受けても良い。出願人は審査官とのインターネット電子メールによる通信を行うための書面による承認を与える必要がある。詳細はMPEP 502.03を参照のこと。

提案された補正又は意見書は、各頁のヘッダー又はフッターに「PROPOSED」(提案)と明確に表示し、出願人主導のインタビュー・リクエストフォームの添付書類として、EFS-Webを介して電子的に提出する必要がある。提案された補正又は意見書は、権利の問題として記録されるのではない。実体審査上の審査過程を進めるのに十分であると認定された場合は、審査官は、インタビュー中の話し合い、フィードバック、出願人との合意に基づき、自身の裁量で補正を記録することができる。MPEP 713.01 III 及び 713.04を参照のこと; MPEP 714 及び 1302.04も参照のこと。審査官が提案された補正の記録を否定しても、提案された補正は出願人の出願ファイルに入れられることとなる。

インタビューの準備;出願人は、インタビュー中の特許性に関するあらゆる争点を明確化し、解決するという意図をもって、記録にある先行技術、
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/fai_talking_points.pdf に掲載されたインタビューの論点からあらゆる関連するインタビューの論点、あらゆる拒絶又は異議を十分に話し合う準備をする必要がある。出願人は更に、事前に提出された提案されたあらゆる補正又は意見書を検討し、生じ得るあらゆる関連する争点を話し合い、

解決する準備をする必要がある。

http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/fai_talking_points.pdf に掲載されたインタビューの論点は、ファーストアクション・インタビューで話し合う可能性ある論点を完全に網羅しているとは限らない。包括的かつ効率的なファーストアクション・インタビューに有用であり、これを促進するために、論点は公衆及び特許審査部にも閲覧可能である。

複数の提案された補正又は複数セットの意見書は、認められない。

インタビュー参加: 現在なされている拒絶及び／又は異議の解決に有用な場合もあるため、インタビュー過程への発明者の参加が奨励される。

C. インタビュー前通知に対する不応答

出願人が以下を行わない場合は、庁はファーストアクション・インタビュー・オフィスアクションを記録する:(1)応答期間内にインタビュー前通知に応答すること; 又は(2) 出願人主導のインタビュー・リクエストフォームの提出から2ヶ月又は60日以内のいずれか遅い期間までに、インタビューを行うこと。よって、インタビュー前通知に対する不応答の結果、インタビューが行われないファーストアクション・インタビュー・オフィスアクションが発行される。

IX. ファーストアクション・インタビュー及びファーストアクション・インタビュー・オフィスアクション

A. ファーストアクション・インタビュー: インタビューは、本通知に他のことが規定されている場合を除き、MPEP713に規定された手続により行われる。インタビューは、以下の点に焦点を当てて、これらを包括する:

1. 審査官が発明をより深く理解するのに有用な話し合い;
2. 特許請求された発明の有効出願日時点での技術水準を確定するための話し合い (出願人と審査官双方が引用した先行技術文献を含む(リーヒ・スミス米国発明法(AIA)の先願主義の規定の適用を受ける出願のみ、この試行プログラムの適用を受けられる);
3. 発明を特許可能なものとする特許請求された主題の特徴の話し合い(クレームのあらゆる提案された補正を含む)。

B. ファーストアクション・インタビューで生じ得る3つの結果

1. 合意に達し、全クレームは特許査定される状態にある。出願人及び審査官が、出願が特許査定される状態にあるという合意に達したときは、審査官はインタビュー・サマリー (PTOL-413) を完成させ、必要なあらゆる補正又は意見書 (例えば、提案された補正及び／又は審査官による補正) を記録し、かつ添付し、許可可能通知 (PTOL-37) を作成し、完備した出願人主導のインタビュー・リクエストフォーム写しを添付する。審査官が提案された補正を記録することに合意した場合は、審査官は提案された補正の第 1 頁に注記を付ける (例えば「OK to enter」(包含承認)) 必要がある。直接本人とのインタビューでは、インタビューの最後に完備したフォームの写しが出願人に交付される。そして完備したフォームは、許可可能通知及び許可通知及び費用支払期日 (PTOL 85) と共に迅速に正式に記録される。許可可能通知及び許可通知、インタビュー・サマリー、すべての補正 (新たに引用されたあらゆる引用文献を列記した、完備した引用文献通知であるフォーム PTO-892 と共に正式に記録される) も、日本国特許庁に対する対応出願に関する記録を日本国特許庁審査官が検討するために、日本国特許庁に送付される。

2. 許可可能性 (特許査定可能性) に関する合意に達しない: 出願人及び審査官がインタビュー中で合意に達しない場合は、審査官は未解決であり、主張された、あるいは新たな要求、異議、拒絶をファーストアクション・インタビュー・オフィスアクションに記載する。審査官は更に、インタビュー中に生じたあらゆる争点の解決、並びに未解決であり、主張された、あるいは新たな要求、異議、拒絶の根拠を強調し、完備した出願人主導のインタビュー・リクエストフォームの写し及び提案されたあらゆる補正又は意見書を添付する。直接本人とのインタビューでは、インタビューの最後に完備したフォームの写しが出願人に付与される場合もある。完備したフォームは、迅速に正式に記録される。

この状況については、ファーストアクション・インタビュー・オフィスアクションは、実体審査上のファースト・オフィスアクションとみなされる。要求、異議、拒絶理由はインタビュー前通知及びファーストアクション・インタビュー・オフィスアクションに与えられているため、出願人は要求、異議、拒絶理由について十分な通知を受けている。出願の放棄を回避するために、出願人は、ファーストアクション・インタビュー・オフィスアクションの郵送又は通知日から 2 ヶ月又は 60 日以内のいずれか遅い期間までに、37 CFR 1.111(b)~(c) に適合する応答を提出する必要がある。この応答期間は、更に 2 ヶ月間に限り、37 CFR 1.136(a) により延長可能である。ファーストアクション・インタビュー・オフィスアクション、インタビュー・サマリー、新たに引用されたあらゆる引用文献を列記した、完備した引用文献通知であるフォーム PTO-892 も、日本国特許庁に対する対応出願に関する記録を日本国特許庁審査官が検討するために、日本国特許庁に送付される。

3. 許可可能性に関する合意には達せず、出願人は事前に提出された提案された補正を、37 CFR 1.111(b) による応答に変更し、ファーストアクション・インタビュー・オフィスアクションの受理を放棄することを希望している。提案された補正及び／又は意見書が 37 CFR 1.121 及び 37 CFR 1.111(b)～(c)の要求に適合している場合、出願人は、事前に提出された提案された補正及び／又は意見書を 37 CFR 1.111 による応答として記録することを米国特許商標庁に請求することで、インタビュー前通知に記載されたすべての拒絶、異議、要求に対処し、ファーストアクション・インタビュー・オフィスアクションを放棄することができる。審査官がインタビュー前通知に対する 37 CFR 1.111 による応答として、提案された補正を記録することに合意した場合は、審査官は提案された補正の第 1 頁に注記を付け(例えば「OK to enter」(包含承認))、インタビュー・サマリーに記載する(例えば、「出願人は、インタビュー前通知に対する 37 CFR 1.111 による応答として、提案された補正を記録し、ファーストアクション・インタビュー・オフィスアクションを放棄することを希望」)。出願人は、次のオフィスアクションの郵送又は通知まで、いかなる追加の補正及び／又は意見も提出することができない。

この状況では、ファーストアクション・インタビュー・オフィスアクションは出願人に交付されない。インタビュー前通知及びインタビューは、実体審査上のファースト・オフィスアクションとみなされる。審査官は、提案された補正／意見書を記録し、これを 37 CFR 1.111 による応答と見なし、応答に対するオフィスアクションを交付する。オフィスアクションは、実体審査上の第 2 のオフィスアクションとなるため、これは最終オフィスアクション、許可可能通知、他の妥当なアクションとなり得る。

C. インタビューの実体は、正式に記録される必要がある: 出願の実体審査に関するインタビューの実体に関する完備した書面による陳述は、インタビューで審査官と合意に達するか否かに関わらず、出願に関する正式な記録とされる必要がある。インタビューの実体を記録するのは出願人の責任であり、かかる記録が作成されることを確認し、特許性の問題に直接影響する不明確さを含む不明確さを是正するのは、審査官の責任である。MPEP 713.04 を参照のこと。

日付: 2015 年 7 月 2 日

Michelle K. Lee

商務省副長官知的財産担当兼特許商標庁長官

以上