USPTO 特許品質に関するシンポジウムを開催

2016 年 5 月 2 日
JETRONY 知財部
今 村 、 丸 岡

USPTO は「Enhanced Patent Quality Initiative」の開始から約 1 年が経過した 4 月 27 日、特許品質に関するシンポジウムを開催した。同シンポジウムには、USPTO 本庁舎およびサテライトオフィスで 400 名を超える参加者が、また、オンラインでは 1,800 名を超える参加者があり、関心の高さが伺える。また、本庁舎と 4 つのサテライトオフィスが同時に参加して行われるイベントとしては、今回が初めてであった。

会合の中で、Michelle Lee 長官は「急速に進展する米国イノベーションに対応するために特許品質および特許制度の改善に今後も努める」と述べ、Drew Hirshfeld 特許局長は「時代の変化に対応するために改善を重ねることは重要である」と述べた。

シンポジウムでは、「Enhanced Patent Quality Initiative」として、これまでに実施した品質向上のための取組（①記録の明確化に関する試行プログラム、②新たな品質評価指標（Master Review Form：MRF）、③付与後手続の結果の活用、および、④特許取得のコンパクト化（compact prosecution）に向けた先行技術サーチの改善）に関する報告と品質向上のための新たな取組について紹介がなされた。特に、品質向上のための新たな取り組みとして、品質管理者が、審査官のオフィスアクションの品質をレビューするために新たに設けられたマスターレビューシート[1]が紹介され、そのレビュー項目について、ユーザーの目を通じて確認するため、シンポジウムの参加者全員が、数名ずつのグループに分かれてワークショップ形式でブレインストーミングが行われた。

シンポジウムの最後には、実務者、ユーザーを交えたパネルディスカッションが行われ、USPTO の品質について議論が交わされた。

○シンポジウムのアジェンダとその概要

（1）Search & Training Enhancements

記録（OA 等）の明確化のための取組やそれに対する研修、他庁との協力による品質向上施策（グローバルドシエや協働調査等）が紹介された。

審査前に機械的なサーチにより先行技術調査をした結果（automated pre-examination search results）を審査官に提供する試行プログラムが年内に開始される予定であると報告された。また、「Scientific and Technical Information Center（STIC）」の運営、非特許文献のクラウドソーシング、「Patent Examiner Technical Training Program（PETTP）」の実施、イノベーターやエンジニアと一緒に働く機会となるプログラム（SEE）を実施することが報告され、これらを通して特許以外の技術情報源に対する審査官の意識向上に努めていることが報告された。

[1] 審査官の手続に対し、その手続が法律や審査便覧（MPEP）に則して、問題ないかどうかを評価するための共通評価票のこと。

7 月には、法律事務所弁護士および企業内弁護士を対象に「Stakeholder Training on Examination Practice and Procedure（STEPP）[2]」を実施し、特許審査官の立場から見た特許出願に関する教育活動を行う予定である。

（2）Prosecution Enhancements

AFCP2.0、Pre-Appeal Conference Re-evaluation, Ombudsman, Web-ex を利用したビデオ面接（審査官は出願人からの要請に2営業日以内に回答しなければならない）等の取組について説明。これまで以上に特許した理由を明確に残すようにする。

（3）Post-examination Enhancements

新しい取組として、Post Grant Outcome Program を開始した。これは、PTAB に付与後の審判請求が上がっているものについて、その案件に関連する出願（分割出願など）の審査を担当する審査官が、付与後の審判請求時に提出された証拠にアクセスすることができる。これにより、同じような証拠で余分な紛争を生じさせることなく、より品質の高い審査を提供することができる。

（4）Improving Evaluation of Examination

USPTO におけるデータの活用、ビッグデータの活用について紹介があった。一般的なデータについては、USPTO から API をオープンにしており誰でも入手が可能としている。一方最近では、審査官の様々なデータを収集し、分析して施策に利用するビックデータの活用が進んできている。

（5）Quality Metrics

外部への品質調査（External Quality Survey）を実施。2006 年から半年に 1 回実施している。対象は出願数の多い出願人 3000 者を対象としている。

（6）Master Review Form (MRF) Hands-On Workshop

新たに作成した品質チェックを行うための Master Review Form (MRF)について、その利用法などについて解説され、その後、このシートの記載についてプラクティショナーや審査官から直接意見を聴取すべく、7-8 名ずつに分かれて少人数のワークショップが開催された。

（7）Panel Discussion－How Applicants Can File and Prosecute a Quality Application－

モデレーター:

Russell Slifer 副長官

パネリスト:

Rick Nydegger 弁護士　Workman Nydegger 法律事務所

Bill Bunker 弁護士　Knobbe Martens Olson & Bear 法律事務所

Laura Sheridan 上級特許弁護士　Google

---

[2] STEPP : http://www.uspto.gov/patent/initiatives/stakeholder-training-examination-practice-and-procedure-stepp

Russell Slifer 副長官は、「USPTO は『Enhanced Quality Patent Initiative』を通して特許品質の向上に努めているが、弊庁による有効かつ権利行使可能な特許の発行を確実にするために出願人や出願代理人の協力が必要である」と述べた。これに対し、パネル討論に参加した弁護士らは、「高品質特許の発行に向けて出願人が果たすべき役割が見過ごされている」と指摘した。

Workman Nydegger 社の Rick Nydegger 弁護士は、「特許出願人は発明の内容を明確かつ理解し易いように記載して審査官の時間浪費を防ぐべきである」と述べた。

Bill Bunker 弁護士は、「USPTO は特許品質を高めるために審査官インタビューなど複数の手段を提供している。特許品質はこうしたプロセスを経て向上する」としながらも、「弁護士が最高品質の特許出願の作成を目指してもクライアント予算の関係で実現は難しい」と述べた。

Laura Sheridan 上級特許弁護士は、「権利範囲の最大化に向けて曖昧かつ広いクレームを作成するのは出願人の常であるため、明確なクレームの作成を出願人に強く求めることを USPTO は検討すべきである」と述べた。

シンポジウム用サイト:
http://www.uspto.gov/patent/patent-quality-community-symposium

以上