

USPTO、特許権の頑強性・信頼性を高めるための運用に関する意見を公募

2022年11月10日
JETRO NY 知的財産部
石原、福岡

USPTOは、特許権の頑強性および信頼性を高めるための運用に対する意見を募集している。意見募集は10月4日付の官報¹で発表され、当初、意見の提出期限は2023年1月3日とされていたが、全ての関係者に十分な機会を提供するという理由から2023年2月3日に延長された。

今回の意見募集は、2022年7月6日にUSPTOのVidal長官から米国食品医薬品局（FDA）へ送付された医薬品市場の競争力強化に関する書簡²に記載されていた強固で信頼性の高い特許を発行するための提案に関する内容を主に扱っている。また、2022年6月8日にPatrick Leahy上院議員（バーモント州選出、民主党）などからVidal長官に送付された、単一の製品をカバーする大量の特許、いわゆる特許の藪（patent thickets）を懸念する書簡³に記載されていたUSPTOへの質問を引用して意見を求めている。

今回意見を求めている主な内容は以下のとおり⁴。

① 先行技術調査について

先行技術調査において審査官が最も関連性の高い情報にアクセスできるようにするため、審査官が検索すべきと思われる具体的な情報源について意見を求めている。特に非特許文献を確実に調査するための情報源の提供を求めている。また、審査官が審査対象の出願に関連する公知技術や企業の販売活動を確実に認識できるようにするためのベストプラクティスについても情報提供を求めている。

② クレームのサポート要件について

全てのクレームが明細書によって適切にサポートされていることを保証するための運用について意見を求めている。具体的には一部継続出願（Continuation-in-part Application）⁵など新たなクレームを提示する出願をする際や、審査中に新たなクレームを提示する際に、出願人にクレームのサポート関係の説明や特定を要求することの是非などについて意見を求めている。

¹ <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-10-04/pdf/2022-21481.pdf>

² <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/PTO-FDA-nextsteps-7-6-2022.pdf>

³ Leahy議員らからVidal長官への書簡（2022年6月8日）

⁴ 11ある質問の詳細については官報の60133頁「IV. Questions for Public Comment」を参照。なお、質問6から11までがLeahy議員などからの書簡に記載されていた質問の引用。

⁵ もとの特許出願を基礎として、もとの特許出願日を確保しながら、もとの出願に開示されていなかった事項を加えて新たにする出願。

③ 継続審査請求の運用について

最後のオフィスアクションが発出された後に、新たな出願をすることなく、審査の継続を請求できる継続審査請求（RCE：Request for Continued Examination）の運用に変更が必要かどうか意見を求めている。たとえば、1つの出願に対する RCE の件数が一定数に達した場合に出願を別の審査官に移行することや請求に対する審査の精度を強化することについて意見を募集している。

④ 限定要求の運用などについて

1つの特許出願に2つ以上の独立した異なる発明がクレームされている場合に、出願を1つの発明に限定するよう審査官から出願人に要求する運用である、いわゆる限定要求（Restriction Requirement）について改善すべき点などの意見を求めている。特許の藪の原因の1つとして指摘されている継続出願（Continuation Application）⁶の件数が大幅に増加している理由が限定要求に関連しているとの認識から、運用の改善を検討するとしている。具体的には2つ以上の異なる発明でも同じ出願のなかで審査できるようにする方策や限定要求の運用に代えて単一性（Unity of Invention）の要件を導入することについて意見を求めている。限定要求が確定した後の分割出願（Divisional Application）の提出に期限を設定することなどについても意見を募集している。

また、複数の特許出願において特許的に区別できないクレームが含まれているケース、いわゆる非法定型二重特許（Non-Statutory Double Patenting）に対する運用に関して何らかの改善を加える必要があるかどうか意見を求めている。

（以上）

⁶ もとの特許出願を基礎として、もとの特許出願日を確保しながら、新規事項を追加せずに行う特許出願。