

USPTO が早期審査の運用を改定
～12ヶ月の審査目標と請願に際し出願人への厳しい要件の付与～

2006年6月27日
JETRO NY 澤井、中山

USPTO は、6月26日付フェデラルレジスター(官報)により、米国特許出願の早期審査(accelerated examination)に関し、運用を改定すると公表した¹。同官報によれば、第一に、早期審査案件に対し、出願(早期審査の請願)から12ヶ月以内に審査を終了すべく所要の手続きを改定すること、第二に、日米合意の特許審査ハイウェイ(PPH)案件及び出願人の健康及び年齢を理由とする場合を除き、原則全特許出願を早期審査の請願(petition)の対象とし、請願に際し新たな要件を課すことを柱としている。なお、今般の改定は、8月25日以降の早期審査の請願(出願)に対し適用されることとなる²。

現行の早期審査制度は、特許規則 § 1.102 に基づき、①USPTO 長官又は他の政府機関の要請があった場合、②特定要件に基づく出願人からの請求に対して USPTO 長官が認める場合とされており、具体的な要件及び手続方法については、マニュアルである“Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)”の 708.02³に定められている。⁴

現行の特許規則及び MPEP を参酌するに、早期審査の対象案件は、申請料金が無料のものとして、出願人の健康への懸念や高齢者(65歳以上)による場合、環境やエネルギー関連発明、テロ対策関連発明、超伝導関連発明があり、有料のものとして、組換え DNA 関連発明、エイズ・癌関連発明、小規模団体によるバイオ関連発明、更には実施予定、侵害の存在、その他の事情等のある場合に特定されている。こうした中、今般の運用改定により、日米合意の特許審査ハイウェイ(PPH)に係るパイロットプロジェクト案件及び出願人の健康及び年齢を理由とする場合を除き、全ての非再発行特許(any non-reissue utility or design)を早期審査の対象とし、一元的に新たな要件を課すこととしている。

かかる要件(下記参照)として、出願時に早期審査の請願を求めつつ、出願人に先行技術調査を課し、早期審査の請求に際し、発明に関する全ての先行技術文献の提示や対比説明、発明の有用性等の説明を求めている。また、早期審査の対象となる出願の独立請求項数は3項以内、全請求項数は20項以内に制限され、複数従属請求項

¹本運用改定は、USPTO が事前にアナウンスしていたものであり、今般その内容が公表されたもの。

²施行日前の早期審査請求分については従来の運用が適用される。また、特許審査ハイウェイ(PPH)案件及び出願人の健康及び年齢を理由とする場合は、従前の例に従うものと解される。

³http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0700_708_02.htm#sect708.02

⁴米国早期審査制度の概要については、平成18年3月 AIPPI 発行の「各国の早期審査・優先審査に関する調査研究報告書」11 ページ以降を参照。

URL http://www.aippi.or.jp/Report/Report2005/Report1/Report05_04.PDF

(multiple dependent claim)は認められていない。また、拒絶理由に換えて面接や電話連絡を励行し、郵送による拒絶理由が発せられた場合には、応答期間を一月とし、その延長を認めず、これを徒過した場合には出願放棄とするなど、12ヶ月内の早期審査を実現すべく、出願人にとって厳しい内容となっている。さらに、電子出願を原則とする手続要件も付されている。

なお、再発行特許、植物特許、特許法 371 条に基づく PCT 出願の国内段階は、早期審査の請願の対象とはされていない。

(参考)

早期審査の要件概要(上記官報 Part I より)

- (1) 早期審査の請願と共になされた出願であること
- (2) 非再発行特許出願であること
- (3) 各種手続きは原則電子的に行われること
- (4) 出願としての形式的要件を満たすこと
- (5) 独立請求項数 3 項以内、全請求項数 20 項以内、複数従属請求項は不可
- (6) 発明の単一性を満たすこと
- (7) 面接審査をいとわないこと
- (8) 先行技術調査を行うこと
- (9) 情報開示申告書(IDS)、対比説明、有用性説明等が行われること

<6月26日付フェデラルレジスター該当部分>

<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/71fr36323.htm>

<USPTO プレスリリース>

<http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/06-37.htm>

(了)