

USPTO、審査着手時期の三段トラック構想を提案(パブコメ募集)

—出願人の申請により「早期」「通常」「遅延」の各トラックを選択可能に—

2010年6月4日

JETRO NY 中楨、横田

米国特許商標庁(USPTO)は、本日付フェデラル・レジスター(官報)において¹、特許審査の着手時期(タイミング)に関し、出願人が選択可能な三つのトラックを設ける提案を発表し、本案に関するパブリックコメントの募集を開始した²。

今般の提案は、米国を第一国出願とする特許出願に関し、通常審査(トラックⅡ)に加え、①手数料を支払うことを条件にした優先的(早期)審査(トラックⅠ)、及び②最大30ヶ月の間、審査開始を繰延可能な遅延審査(トラックⅢ)を創設し、出願人に審査着手時期についての選択肢を与えるもの。

また、米国を第二国出願とする外国出願に関しては、第一国の官庁によるサーチレポート(該当する場合)、最初の通知(First Office Action:FA)及びそれに対する出願人の応答の写しを受領するまでUSPTOでは審査を開始しないという提案も含まれている他、他庁による補充サーチ制度の導入についても提案されている等、包括的かつ野心的な内容となっている(提案の概要は後述)。

同官報によれば、本提案の目的は、審査着手時期に関して出願人に選択肢を提供するとともに、①手数料収入増によりトラックⅠの運営に必要なリソースを増加させ(審査官増員等)、結果的に審査処理件数の増加を図り、②他庁のFA結果を利用することにより審査効率を向上させ、③トラックⅢを選択した出願が最終的に審査を請求しないケースが増加することにより、全体として審査待ち期間(pendency)を短縮することであるとしている。

今般の提案に際し、USPTOは同官報において、33項目もの質問を挙げてコメントを募集している。書面によるコメントの提出期限は8月20日であり、本件に関する公聴会(パブリックミーティング)が7月20日に開催される予定である。

【提案の概要】(大きく三つの観点から構成される)

<1>米国を第一国出願とする特許出願の審査着手時期に、以下の三つのトラックを設ける。

¹ 官報: <http://edocket.access.gpo.gov/2010/pdf/2010-13244.pdf>

² USPTO プレスリリース: http://www.uspto.gov/news/pr/2010/10_24.jsp

トラック I : 優先的(早期)審査(prioritized examination)

- 出願人の請求及び手数料(cost recovery fee)の支払いにより³優先的に審査を行う。
- 請求はいつでも可能。
- 手数料の設定額は、通常審査に遅れが出ないように業務量増加に必要なリソース(新規審査官雇用や研修費用)を確保し、その他の追加コストを賄える水準とする。
- 議会によりUSPTOに料金設定権限が付与された場合には、小規模事業者(small entity)、極小規模事業者(micro entity)に対して優先的審査に係る手数料の減額を行う。
- 対象出願にクレーム数の制限を設けることを検討中(独立請求項が4つまで、全体でも30までとする)。
- 早期公開の義務化を検討中(優先的審査の請求が認められた後速やかに、又は最先の出願日より18月経過後のどちらか早い時期に公開)。
- 優先的審査、及び既存の審査促進プログラムにより早期審査の資格を得たものは全て一つの優先的審査の列に置かれる⁴。
- 優先的審査の資格を得てからFAを4ヶ月、最終処分を12ヶ月以内とすることが目標。

トラック II : 通常審査

- 出願人が特にトラック I や III の請求をしない場合には現行と同じ通常の審査待ちの列に置かれる。

トラック III : 最大30ヶ月の遅延審査(applicant-controlled delay for up to 30 months)

- 出願人は最大30ヶ月の間、出願が審査待ちの列に入るのを遅らせる請求ができる。
- 18ヶ月公開はなされる。
- 請求が認められた後、出願公開が可能な状態かがチェックされ、要件を満たしていれば審査請求及び審査手数料の納付(遅れて納付する場合には追加手数料(surcharge)が必要)を待つ列に置かれる。出願公開要件を満たさないものは、それが満たされた後に列に置かれる。
- 30ヶ月以内に審査請求がない場合、出願は放棄したものと扱われる。
- 出願を一定期間だけ審査遅延状態とする請求を添えて審査請求及び審査手数料納付を早い時期(例えば出願時)に行うことも可能。その場合、指定した期間経過後に通常の審査待ちの列に出願が移される。

³ 官報には明示されていないが、ここでの優先的審査の請求には通常の早期審査請求に必要な審査支援資料(ESD)の提出要件はないものと思われる。

⁴ PPHを含む従来の早期審査に係る各種プログラムの統合も検討しており、当該イニシアチブを進めるべきか、どのような修正を考慮すべきかに係る公聴会の開催とパブリックコメントの募集を開始する予定としている。

- 30ヶ月の間、いつでも審査請求可能。審査請求があった場合、請求日を基準に審査待ちの列に置かれる(審査請求日が出願日のような役目を果たして列に並べられる)。
- 審査請求後は優先的審査(トラック I)の請求も可能。
- 特許調整期間(PTA)に関し、出願人が平均FA期間を超える期間後まで審査遅延を請求した場合、PTAはその期間分を相殺する規則を検討中。

＜2＞米国を第二国とする外国出願については、第一国出願がなされた官庁によるFAを待って審査を開始する。

- 米国を第二国出願とする外国出願は、出願人から第一国出願がなされた官庁によるサーチレポート(該当する場合)、最初の通知(First Office Action: FA)及びそれに対する出願人の応答の写しを受領するまでUSPTOでは審査を開始しない(第一国出願のFA結果を待つ)⁵。
- 出願人が上記写し等をUSPTOに提供することにより通常審査に移行する。さらに優先的審査(トラック I)の請求も可能。
- 他庁において拒絶理由が通知されている場合、補正書を提出することも可能。その場合には、特許性に関する意見書(argument)も提出する必要がある。
- PTAに関し、USPTOが平均FA期間を超える期間後に上記写しを受領した場合、PTAはその期間分を相殺する規則を検討中。
- 第一国における実体審査前に第一国出願が放棄された場合には、出願人はUSPTOへ通知し、審査待ちの列へ置くことを請求する必要がある。
- 第一国出願が放棄されてからUSPTOへの通知が3ヶ月を過ぎた場合には、その期間分PTAを相殺する。

＜3＞補充サーチ(supplemental search)制度の導入

- 米国出願人がUSPTOに対し、他の知的財産登録官庁(IPGOs⁶)による補充サーチレポートを請求可能な制度を検討中。
- 補充サーチレポートはFAの準備段階で考慮され、USPTO審査官は追加サーチを行う。
- 補充サーチは、IPGOとの適切な合意を条件とする。

⁵ USPTOのワークシェアリング構想(例えば、SHARE(各国特許庁は第一庁出願を優先的に処理し、第二庁は第一庁のサーチ・審査結果が利用可能になるまで待つという相互利用の枠組み)など)に沿った形。なお、同官報では、本提案は第一庁とUSPTOの審査の重複を避ける(減らす)ことにより審査の効率性を上げるものであり、米国出願の約半分が他国を第一庁としているため、かなりの効果が期待できるとしている。それに対し、現行の特許審査ハイウェイ(PPH)は、ボランティア・ベースであることやUSPTOの審査開始前のみ利用可能であるため、その拡大は限定的であるとも言及している。

⁶ Intellectual Property Granting Offices

- 出願人がFA前に送付された補充サーチレポートを精査し、出願に対し必要な補正書や意見書を作成するための期間を与えるようにすることも検討中。

(了)