

ワシントン発 スマート米国特許戦略

第7回 迅速審査 - 米国で早期に特許を権利化するためのコツ

出願人の事情によっては、通常よりも早期の特許権利化が望まれる場合がある。米国にはさまざまな迅速審査の制度が設けられているが、それぞれのメリット、デメリットをよく理解したうえで最適な方法を選択することが重要である。また、審査官インタビュー等により審査官とうまくコミュニケーションを取ることで、審査の迅速化を促していくことが実務的には非常に重要になってくる。今回は米国で早期に特許を権利化するためのコツを紹介する。

横山 昌史

Oblon, McClelland, Maier & Neustadt, L.L.P.
ワシントンD.C. 弁護士、弁理士(特定侵害訴訟代理)



1. はじめに

ここ数年、米国特許商標庁（USPTO）は審査の滞貨を減らすためにさまざまな施策を実施している。その一つは本連載第2、3回で紹介した審査官インタビューの促進である。

そのような努力により、状況は改善されてきているものの、本稿執筆時点でのUSPTOの統計データによれば、出願から最初のオフィスアクションまで平均16カ月、出願から最終処分（登録査定もしくは放棄）まで平均24カ月となっており（2017年7月時点^{*1}）、早期権利化を望む出願人からすると依然として長い審査期間を強いられていることになる。特にトレンドとなっている技術分野はこれらの平均よりもさらに審査に時間がかかると思われる。

一方で、出願人の事情によっては通常よりも早期の特許権利化が望まれることがある。例えば、米国に進出するにあたり、第一号の製品を市場に出す前に、自社製品を保護し、かつ、

他社の特許ポートフォリオに対抗するため、早期の米国特許取得が望まれる場合。また、米国市場は大きく、損害賠償額も一般的に他国と比べて高くなる傾向があるため、他社への訴訟やライセンス交渉を開始するタイミングに合わせて早期の米国特許の取得が望まれる場合などもある。

一般的に、米国での迅速審査の制度としては、① Patent Prosecution Highway（特許審査ハイウェイ；PPH）、② Prioritized Examination（優先審査；通称「Track One」）、③ Accelerated Examination（早期審査）、④ Petitions to Make Special（その他の出願人の年齢や健康状態等に基づく早期審査）が挙げられる。これらの制度を、それぞれのメリット、デメリットに応じて選択していくことが重要である（表1参照）。

また、前記制度の利用と併せて、審査官インタビュー等を活用し、上手に審査官とコミュニケーションを取ることで、

表1 迅速審査制度の比較

	メリット	デメリット
PPH	・ 通常より高い登録査定率 ・ 特許庁費用：なし ・ クレーム数の制限：なし	・ 他国特許庁で特許可能とされているクレーム範囲と実質的に同じ範囲に限定 ・ Track OneやAccelerated Examinationと比べると審査は遅い
Prioritized Examination (Track One)	・ 最も速い迅速審査	・ 特許庁費用：4000米ドル（小規模団体等ではない場合） ・ クレーム数の制限：独立項4項、全30項 ・ OAへの応答期間を延長すると優先審査から外れる
Accelerated Examination	・ Track Oneに次いで速い迅速審査 ・ 特許庁費用：140米ドル（小規模団体等ではない場合）	・ Examination Support Document (ESD) 提出による追加のコストおよびエストップ・不正行為のリスク ・ クレーム数の制限：独立項3項、全20項 ・ OA（最後のOAを除く）への応答期間は2カ月と短い、延長すると早期審査から外れる

審査官による審査の迅速化を促すとともに、審査官の期待に応える無駄のない拒絶理由通知への応答が実務的には非常に重要となってくる。

以下、迅速審査の各制度に関するメリット、デメリットを説明し、実務的に有効な他の手段についても紹介する。なお、前述④は37 CFR 1.102に規定されており、出願人の年齢や健康状態等に基づき早期審査が認められるものである。この規定が適用される状況は実務において非常に限定的なため、本稿では省略する。

2. Patent Prosecution Highway (PPH—特許審査ハイウェイ)

日本特許庁などの特許審査ハイウェイ（以下、PPH）参加国特許庁や、PCT出願のサーチレポート等において、少なくとも一部のクレームが特許可能とされている場合には、当該特許可能なクレームと実質的に対応するクレームについてUSPTOで迅速審査を受けることができる。審査開始前にその旨を請求する必要がある。

本制度の大きなメリットとしては、他国特許庁の特許可能という判断を基にしているため、登録査定率が約81%と通常の約69%より高く、最初のオフィスアクションで登録査定になる割合も約22%と通常の約13%の倍近い点が挙げられる（2016年7～12月時点^{*2}）。また、特許庁費用がなく、クレーム数の制限もない。

一方で、デメリットとしては、他国の特許庁でまだ特許許可されていないときや、特許許可されたクレーム範囲が出願人の望む範囲でない場合、本制度は選択肢から外れてしまう点が挙げられる。また、PPHの請求から最初のオフィスアクションまでに平均7.3カ月、PPHの請求から最終処分までに平均19カ月と（2016年7～12月時点^{*3}）、通常の審査に比べれば迅速に審査される一方、後述の優先審査（以下、Track One）や早期審査と比べると遅い。

よって、出願人の望むクレーム範囲で、他国の特許庁において既に特許可能とされたクレームがあり、早期権利化の緊急度がそこまで高くない場合は、PPHは良い選択肢となるだろう。

3. Prioritized Examination（通称Track One—優先審査）

4000米ドル（小規模団体等ではない場合）の特許庁費用を払うことで、他の制度に求められるような追加の要件なしに、迅速審査を受けることができる。出願時、またはRCE（Request for Continued Examination：継続審査請求）をした場合はRCE後の最初の拒絶理由通知受領前に請求する必要がある。

本制度の大きなメリットとしては、請求が認められてから最初のオフィスアクションまで平均2.0カ月、請求が認められてから最終処分まで平均6.5カ月と、他の制度と比べて審査が速い点が挙げられる（なお出願から請求が認められるまでに平均1.4カ月かかる）（2017年7月時点^{*4}）。また、PPHで求められる他国での特許可能との通知や、Accelerated Examination（早期審査）で求められるExamination Support Document（ESD）の提出といった大きな要件がない点もメリットである。さらに、一般的にTrack Oneでは経験豊富な審査官がアサインされるとされており、比較的質の高い審査が期待されるというメリットもある。

一方で、デメリットとしては、4000米ドルに上る比較的高額な特許庁費用が挙げられる。また、クレーム数は独立項4項、全30項以下に制限される。なお、拒絶理由通知への応答期間を延長すると優先審査から外れる点に注意されたい。

よって、早期権利化の緊急度が高く（例えば半年程度で権利化に持ち込みたい場合）、4000米ドルの特許庁費用が許容できる場合は、本制度が良い選択肢となるだろう。

4. Accelerated Examination（早期審査）

出願人がExamination Support Document（ESD）と呼ばれる自身で先行技術調査した結果を出願時に提出することで迅速審査を受けることができる。ESDは各クレームに最も近い先行技術文献を構成要件ごとに対応づけて記載し、併せて、本願クレームに特許性がある理由の説明や、構成要件ごとの明細書中のサポート箇所などを記載する必要がある。さらに、審査中の補正により新たなクレーム範囲が追加された場合は、新たなESDを提出しなければならない。

メリットとしては、請求が認められてから最初のオフィスアクションまで平均2.4カ月、請求が認められてから最終処分まで平均9.3カ月（2015年時点^{*5}）と迅速審査が実現できる点が挙げられる（PPHよりは速く、Track Oneよりは遅い）。なお、特許庁費用は140米ドル（小規模団体等ではない場合）である。一方で以下のとおり多くのデメリットを有するため、一般的にはあまりお勧めできない制度である。

本制度の非常に大きなデメリットは、ESDの提出が義務付けられるため、先行技術調査や書類作成のコストがかかるとともに、ESD中でクレームの構成要件ごとに先行技術文献と対比して記載する必要があるため、出願人自身のクレーム解釈としてエストップ（禁反言）を形成し、権利化後に裁判所等において出願人に不利に働くおそれがあることである。また、近い先行技術文献を提出し損なった場合は、不正行為（inequitable conduct）があったとして権利行使不能とされるおそれもある。

なお、クレーム数は独立項3項、全20項以下という制限がある。また、オフィスアクション（最後のオフィスアクションを除く）への応答期間は2カ月と短く、延長すると早期審査から外れる点に注意されたい。

よって、本制度の利用は一般的にはお勧めできず、Track Oneに必要な4000米ドルの特許庁費用を捻出できるのであれば、Track Oneの利用をお勧めする。

5. 審査官とのインタビュー等を活用した迅速審査

米国で早期に特許を権利化するには、原則的に前記の制度を利用していくことになるが、これらと併せて審査官インタビュー等を活用し、上手に審査官とコミュニケーションを取り、審査の迅速化をさらに促すことがカギとなる。

米国の審査官は原則として出願された順に審査するが、審査効率向上に寄与すると判断した場合は、自己の裁量で審査の順序を変えることができる。審査官にはこのような審査に取り掛かる順番を調整する裁量がある点をよく理解し、審査官インタビュー等を活用して、対象案件を他の案件に優先して早期に審査するインセンティブを審査官に上手に与えることが重要である。

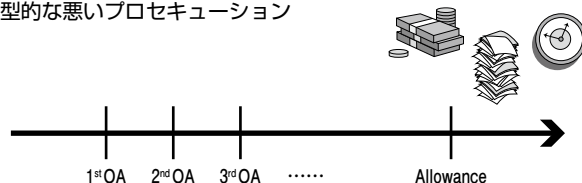
（1）審査官インタビューを活用したコンパクトプロセキューション

たとえ審査官による審査が迅速化されたとしても、拒絶理由通知への応答が適切でなく（例えば、審査官の期待から外れた応答）、拒絶理由通知を受け続けてしまえば早期権利化を実現することはできない（図1上図参照）。

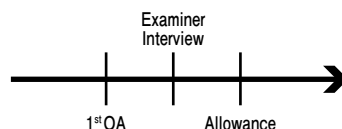
よって、本連載第1～3回でも紹介したとおり、少ない回数の拒絶理由通知で登録査定を得るコンパクトプロセキューションを実現することがポイントになる。そのためには、審査官インタビューをうまく活用し、審査官と交渉してどのような補正をすれば拒絶理由を解消できるのかという合意点をプロセキューションの早い段階（望ましくは最初のオフィスアクションの時点）で探しだし、出願人と審査官がお互いwin-winの関係を構築することが重要である（図1下図参照）。審査官は、USPTOから審査官インタビューを通じてコンパクトプロセキューションを実現するように指導されているため、とても協力的に対応してくれる。

また、インタビューの結果について現地代理人から報告を受けた出願人は、素早くレポート内容を確認し、審査官インタビュー後できるだけ早くオフィスアクションに対する応答書面をファイルできるよう、現地代理人に指示することが重要である。「鉄は熱いうちに打て」というように、審査官インタビューを通じて審査官の本発明に関する記憶がフレッシュなうちに応答することで、早期に本件の審査に着手する審査官のインセンティブを高めることができる。

図1 審査官インタビューを活用したコンパクトプロセキューション
・典型的な悪いプロセキューション



・審査官インタビューを活用したコンパクトプロセキューション



応答書面をファイルした後に、さらに審査官に電話して、インタビューで合意に至った補正内容で応答したので、早期に審査に着手してほしい旨を伝えることも有効である。実際には手続きをしてから審査官の手元に書面が届くまでは数日程度かかるが、このようにリマインドしておくことで、審査官に確実に本件の進捗をフォローしてもらうことができる。

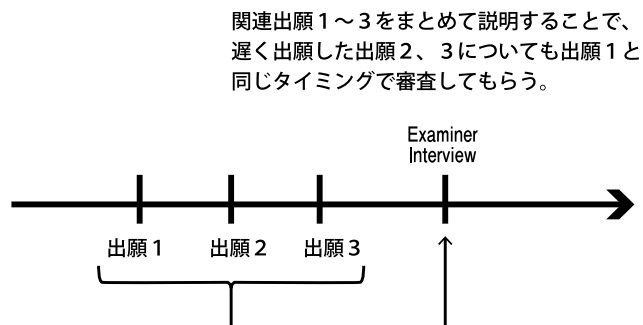
以上のことから、本号で紹介してきた迅速審査制度と併せて、審査官インタビューを活用することが、最終的な米国特許の早期権利化には必須といえる。

(2) ファーストアクションインタビュープログラム (First Action Interview Program)

本プログラムを利用することで、最初の拒絶理由通知前に審査官とインタビューをして、発明内容について説明する機会を持つことができる。審査官の心証が固まる前に出願人側から発明内容を説明できるため、審査官による間違った発明の理解を妨げ、結果的に早期権利化に結びつきやすい。

具体的には、本プログラムを最初の拒絶理由通知を受領する前に請求すると、審査官が最初のサーチを行い、PCTのサーチレポートに近い内容のPIC (Pre-Interview Communication: インタビュー前通知) が出され、その後PICを基に審査官インタビューが行われる。USPTOの統計データによれば、本プログラムの利用により最初のオフィスアクションが許可通知となる割合が通常の16.4%から29.4%まで向上する (2017年6月時点^{*6})。

図2 関連出願のまとめ審査の例



日本出願をそのまま直訳した米国出願のクレームは、日米のプラクティスの違いなどに起因して、しばしば米国審査官からすると分かりにくい表現となる。そして、それに伴い審査官の発明の理解が不十分な状態で拒絶理由通知を受け続けることが多い。本プログラムを利用したうえで、適宜米国スタイルのクレームに書き換えることでそのような弊害を取り除くことができる。

(3) 関連出願のまとめ審査 (Group Prosecution)

前述のとおり、米国の審査官は原則として出願された順に審査するが、審査効率向上に寄与すると判断した場合は、自己の裁量で審査の順序を変えられる。

例えば、関連する発明については出願の順序を飛び越えてまとめて審査することができる。よって、審査官インタビューを活用し、審査官に自社の関連する複数の出願についてまとめて説明する機会を設ける方法もある。そうすることで、関連する案件のうち遅く出願されたものについても、審査の列を飛び越して先に出願された案件とまとめて審査してもらうことができ、結果として迅速審査を実現することが可能となる (図2 参照)。

また、関連する発明を1人の審査官に審査してもらうことで、案件ごとの審査のばらつきが減り、うまくいけば関連する複数の出願についてまとめて登録査定に持ち込むこともできる。出願人側としても、関連する複数の出願について、ばらばらのタイミングで個別に対応する必要がなくなるので業務の効率も上がる。

(4) 継続出願／分割出願時の審査官インタビュー

継続出願または分割出願時の審査官が、親出願の審査官と同じ場合は、これらの出願の審査開始前に審査官インタビューを行うことで迅速審査を実現することができる。

審査官インタビューを受け付けるか否かは審査官の裁量によるが、例えば、親出願で既に審査官とインタビューをしており、審査官と信頼関係を構築できていれば、受け付けてもらえることが多い印象がある。本インタビューでは、既に登録査定をもらった親出願との違いを主に説明し、その違い

があっても、親出願と同様に特許されるべきであるという心証を審査官に持ってもらうことが重要である。そうすることで、継続出願／分割出願の迅速審査を実現するとともに、親出願と同様に登録査定をもらう確率を上げることができる(図3参照)。

(5) 審査を長引かせる悪い権利化の例

せっかく、前記の制度を活用し審査が迅速化されたとしても、出願人の拒絶理由通知への応答が適正でないと権利化までには最終的に時間がかかってしまう。例えば、審査官インタビューを活用せずに書面のみの応答に終始し、審査官と平行線の議論を続けるようなやり方は典型的な悪い例である。併せて、特許でカバーしたいターゲット(例えば自社の技術や競合他社の製品)との兼ね合いで限定しても問題ないクレーム中の構成要件については、審査官と不必要に争い続けるのではなく、ある程度妥協して審査官の考えを受け入れるというマインドセットも必要である。

また、審判(Appeal)は一般的に審理に長い時間を要するため^{*7}、早期権利化を望む場合は慎重になる必要がある。例えば、Supervisorなどの上席の審査官も参加したうえで、審査官インタビューを通じて必要な議論はやり尽くし、さらなる補正の余地は一切ないというような場合に限って行うべきであろう。

なお、RCEについても一般的に審査に長い時間を要するため^{*8}、こちらも早期権利化が必要な場合は慎重になるべきであろう。例えば、事前に審査官インタビューをして補正

クレームについて拒絶理由が解消される旨の合意にこぎつけたうえでRCEをファイルし、審査官にはあらかじめRCEのファイル後すぐに審査してほしい旨のリクエストをしておくことが重要である。

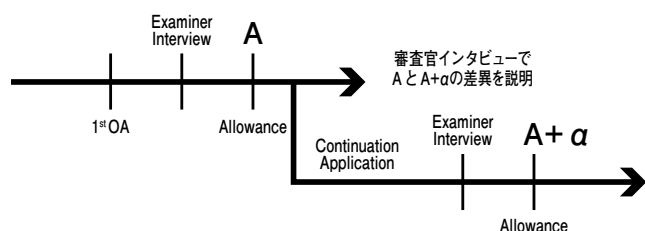
6. まとめ

以上、米国で早期に特許を権利化するためのコツをご紹介した。押さえておきたいポイントは、迅速審査の各制度のメリットとデメリットを理解し適切に選択したうえで、併せて審査官インタビュー等を通じてコミュニケーションを取り、審査官との間に信頼関係を構築し、早期の登録査定に向けて働きかけていくことである。

特許はクレーム自体の内容に加え、必要な時期に権利化されていることも重要である。本稿を参考に、タイムマネジメントを意識した権利化業務を行っていただければ幸いである。

- ※1 : <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/statistics>
- ※2 : <https://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm>
- ※3 : 同※2
- ※4 : 同※1
- ※5 : <https://www.uspto.gov/patent/initiatives/accelerated-examination>
- ※6 : 同※1
- ※7 : USPTOの統計によれば、審判がされた案件については出願から審判部での決定までに平均77カ月かかっている(2017年7月時点)。
- ※8 : USPTOの統計によれば、少なくとも1回のRCEがされた案件については出願から最終処分までに平均53カ月かかっている(2017年7月時点)。

図3 継続出願・分割出願時の審査官インタビューの例



本稿は筆者個人の資格で執筆したものであり、筆者の所属組織を代表する意見等を述べたものではない。

よこやま まさひと

ワシントンD.C.弁護士、弁理士。東京大学工学部、同工学系研究科、中央大学法学部、ペンシルベニア大学ロースクール卒業。株式会社日立製作所知財の財産権本部およびソニー株式会社知財の財産センターにおいて約10年にわたり、世界各国での特許ポートフォリオマネジメント、ライセンス交渉、数多くの米国特許訴訟を経験。現在、Oblon, McClelland, Maier & Neustadt, LLP勤務。特許に関する幅広いコンサルティング、出願、権利化、ポートフォリオマネジメント、鑑定、特許評価、FTO調査、IPR・訴訟サポートなどを担当。