

4つの特許審査手続方法

課題:

米国特許庁は、作業の重複を無くし、出願人と一般市民の参加が増えるよう促し、特許の質を向上させ、そして手続に要する時間を減らすため、4つの審査手続方式を導入する改革を行うべきである。

背景:

知的財産権法を執行する米国特許庁の任務には、建国以来引き継がれている伝統があるが、この10年間で、特許庁が任務を背負う背景の経済環境には変化が見られた。技術革新や、新商品やサービスのマーケティングによって、次第に米国の経済成長が促進された。このため米国特許庁の主製品とでも言うべき特許と商標登録への需要が、長期的に急成長することとなった。

これに対処するために、現在米国特許庁では大きな企画に取り組んでいる。ところが、米国特許庁は特許審査の質を高めることに力を注いでしまい、出願に決定が発令されるまでの時間はまあまあ程度にとどめられている。現在の手続はよく役立ってはいるものの、多くの欠点もあり、もし変更を加えなければ、ビジネスチャンスの拡大や研究開発の刺激、米国ビジネスのグローバルな展開に必要とされる質のよい特許を、適時に供給することができなくなるという問題を抱えている。

まず第1に、現在では全ての出願が同一の手続基準下であり、全ての出願審査は同一の方法で行われて（図1参照）、我々特許庁審査官は各出願中の全部のクレームを同一の方法で審査している。いくらかの作業は制限規則（*Restriction practice*）により減らすことができるが²、圧倒的な作業が、審査官が全クレームの調査と審査を行うことを必要としている。複雑な分野での特許出願が増加しており、特に、通信、コンピューターハードウェア及びソフトウェア、バイオテクノロジーといったハイテク分野に仕事の増加が集中している。

情報開示書が提出されることもあるが、出願人は単に特許法施行規則 1 . 5 6 条に基づく開示義務を満たすためだけに行っているにすぎない。プライマリ審査官は、一旦プライマリという地位を得てしまうと、最初に徹底的な研修を受ける以外は、継続的に法律関連の研修を十分にうけることがない。

さらに、現在米国特許庁で行われている特許後再審理も非効率であり、年間の査定系再審査請求は 4 0 0 件、当事者系再審査請求の提出件数は今のところわずか 3 件しか提出されていない³。また 1 9 7 4 年より特許品質検査室 (O P Q R) で結果チェック (end-checking process) が行われるようになっており、これによって誤審率が 3 ~ 7 % の変動下で平均 5 % に保たれている。より重要なことは、特許品質検査室の設立以降、際だった質の改善は見られていないということである。

他国の特許庁では、調査と審査の料金を別々に設定し、自動的に途中放棄がなされるようにしているが、米国では出願人が出願料を一旦納付すれば審査まで行われるため、そのような途中放棄がない⁴。我が国には審査係属期間 (p e n d e n c y) を保証する早期審査もない。現行の早期審査請求制度 (p e t i t i o n t o m a k e s p e c i a l) を利用する人の割合は低く、これは審査係属期間の短縮や、第一回目のアクションが発令される時期に対する保証が与えられないからである。

さらに、ある国の知的財産局が作成した調査報告書は審査官により活用されている一方、他のある国の知的財産局が行った調査には十分な信用と信頼 (f u l l f a i t h a n d c r e d i t) が与えられていない。

次に概説する 4 つの審査手続は、現在の制度にあるいくつかの欠点を解決し、全ての関係者にとって効果的かつ効率的な特許制度への転換を図るものである。

検討されている方法:

将来の 4 つの審査手続

この取り組みは、現在単一である審査手続方式を、出願人の関与度や外国特許庁の成果に基づいた4つの審査手続方法の中から出願人が1つを選択する方式に置き換えるものである。これら4種類の各審査方法では、出願に対する審査は自動的には行われず、審査を受けるためには出願人が審査請求書を提出し且つ審査料金を支払うことが求められる。最初に挙げる3つの手続方法では、出願人或いは国際調査機関が提供する先行技術調査や、外国特許庁による審査結果のいずれかを最初の審査で利用して、米国特許庁で役立てるといものである。また米国特許庁は、認証調査機関から米国特許庁の調査システムにアクセスできるようにも計画を進めている。4つ目の手続方法は、マイクロエンティティとしての資格を有する出願人は米国特許庁に先行技術調査を要求できるようにするものである。この全ての4つの手続方法で、クレーム数が多い出願には段階的な超過料金を課し、審査を求められるクレーム数が効果的に制限されるようにする。この新たな4つの審査手続方式は、質向上案と組み合わせることにより、質及び審査係属期間に対する改善をみることが出来る。

4つの手続方式案のメリットは以下の通りである。

__ 質：同時に一連の質向上案も実施となる。質向上案の詳細は、他の発行誌 (I s s u e P a p e r) (P - 0 7、P - 1 7、P - 1 9、P - 2 0、P - 2 1及びP - 2 3) に述べられている。

__ 審査係属期間：審査官にかかる調査負担を軽減することにより、審査官が調査作業に必要な時間を短くできる。概算では、審査官の生産性が5%～20%アップすることになり、そのため審査係属期間が短縮化される。確実に正確な調査結果が出るように、質保証 (q u a l i t y a s s u r a n c e) 及び認証 (c e r t i f i c a t i o n) 措置が取られる。

__ 費用効果：出願人によって最初の調査が行われること、及び調査と審査を行うクレームの数⁵が減ることにより、調査に投入してきた時間と労力が大幅に減り、また今日行われて

いる膨大な調査をさばくための大規模な調査システム設備も不要となる⁶。3つ目の審査手続を選択する出願人については、他国の知的財産局でその調査システムを使用する。このため、米国特許庁は、審査官が自動調査システムにアクセスする出費を減らすことができる。

米国特許庁は、認証調査機関や外国特許庁により提供される先行技術調査（及び審査結果）の信頼性を確保するために、質保証システムの開発が必要である。

A. 手続方法 1 - 出願人が認証調査報告書を提出する方法

出願人が手続方法 1（基本的な審査手続）を選択した場合、特許庁は国際的調査報告書（ISSR）に基づいて出願審査を行う。出願人は自己の責任において認証調査機関と契約し、非特許文献調査用の米国特許庁ガイドラインで補強した PCT ガイドラインを使用して調査を行い、国際的調査報告書（ISSR）を提出しなければならない。認証機関は、要件に従う十分な品質の調査が必ず行われるよう米国特許庁に統括される。国際調査報告書には、最も関連する X 文献及び Y 文献をクレームごとに明記し、文献の関連部分を説明しなければならない。審査はまず第一に出願人が提出した技術に基づいて行われる。出願人が提出した最初の調査と他の技術に基づいて行った審査により、審査官が許可可能な主題があるとの結論に至った場合、審査官は適宜補足調査を行い、第一調査の適正チェックの監督者による承認を受ける。もちろん、さらに最新情報に関する調査が行われる。

本手続における最重要点は次の通りである。

__出願人は審査請求を行うに先立ち、認証調査機関による調査を行うことが要求される。認証機関からの調査報告書には国際的調査報告書（ISSR）の情報が記載されるとともに、実際に調査した背景、範囲、結果の説明も加えられる。出願人には、調査報告書への所見（observation）を提出する権利が与えられており、また、特許法施行規則 1.105 条に基づき、特定のクレームに対する調査報告書で引用された先行技術との

関連性について追加情報を提出するよう審査官が求めることもある。

__出願人は、認証調査機関の結果に加えて自身の所見 (o b s e r v a t i o n) も提出することができる。この所見の提出には、ある特定の形式を設けるとよいと考えられる(コメントではそれが関係するクレームを特に明示するなど)。ある特定のクレームに対する引用文献の関連性の説明などの、特許法施行規則 1 . 1 0 5 条に基づく追加情報を米国特許庁審査官が要求するのは、審査官が調査書を見てからにするのが適当であろうが、必要に応じて臨機応変に行うべきと思われる。審査官はほとんどの状況で、引用文献が米国特許法 1 0 2 条又は 1 0 3 条の条件を満たしているか判断するための追加情報を必要としない。出願人は、認証調査機関に対する所見のまとめを提出するよりも、特許庁の結論に対して詳細に応答を行う方がより満足できるであろう。

__出願人が国際的調査報告書 (I S S R) を提出する。これにより、P C T 調査ガイドライン及び非特許文献 (N P L) 調査ガイドラインを使用しての先行技術調査が行われる。

__ 出願人は、調査報告書に所見のみ添付して提出する際には、欺く意図⁷が明らかに見られない限り、特許法施行規則 1 . 5 6 条に基づき誠実に行われたものとみなされる。

__ 審査は国際的調査報告書 (I S S R) のリストに書かれた先行技術に基づいて行われ、許可可能な主題が発見された場合、適宜補足される。

__ 超過クレームに段階的な追加料金を課し、審査を行うクレーム数を制限する。

__ Limited to single 発明 per application subject to rejoinder at allowance.

B. 手続方法 2 - 国際調査機関 (I S A) が調査を行う方法

P C T に基づき、米国特許庁が国際調査機関となるよう求めることができる全ての出願人(つまり、出願人のうち少なくとも一人が米国の国民であるか、米国特許庁が他の P C T 加盟国の出願人のために国際調査機関 (I S A) となることに同意した場合は、手続方法 1 に代えて国際出願を提出することができる。米国特許庁は P C T に基づき国際段階中で出願人が調査することを要求しない場合がある。このため、米国特許庁が国際調査機関なる場合は、調査は米国特許庁により行われる(注意: 米国特許庁は P C T 第一章を外部に委託する計画である。)

国際調査報告書がある場合は、手続方法 1 のもとで国内段階出願での最初の審査用として特許庁に提供される。国際調査報告書には十分な信用と信頼(full faith and credit)が与えられ、許可可能な主題な主題が見つければ適切な範囲で補足が行われる。この業務を行うには米国特許庁に高額なコストがかかり、かつ出願人が特許庁にクレームを提出する前に国際調査報告書を検討しない場合が考えられることから、適度の料金が課される(国内段階の時)。

手続方法 2 の最重要点は次の通りである。

__国際段階中における、契約の調査とその reviewのための原価回収をカバーするための審査料金を課す、そして国内段階において安い審査料金を課す。

__出願人又は国際事務局はPCT調査結果を提出する

__国内段階の審査は、まず最初に、国際調査機関となった米国特許庁が引用した先行技術に基づいて行われる(手続方法 1 に基づく)

__規定量を超えるクレームに段階的追加料金を課して、国内段階出願の審査に提出されるクレーム数を制限する。

__PCTの時間経過に基づき、国際段階及び国内段階の審査順序を優先する。

C. 手続方法 3 – 外国特許庁がPositiveな審査結果を提供する方法

第 3 の審査手続は、米国が外国特許庁との間にしかるべき両国間合意がある場合で、この方法を出願人が選択すると、米国特許庁は当該外国特許庁(日本、ヨーロッパ、ドイツ、イギリス、カナダ、オーストラリア等)により許可されたクレームに基づいて、出願審査を行う。出願人は、外国特許庁に早期審査を行うよう請求しなければならず、また米国特許庁には審査を遅くする旨の請求ができるようになっており、米国特許庁が審査に入る前に当該外国特許庁の調査と審査が完了しているようにする。

米国特許庁は、国内出願のクレームの特許性を判断するのに、対応外国出願での許可クレームを基準にした審査を行う。出願人が米国に提出できるのは、最初の出願国において許可されたクレームだけであるが、それでも米国では特許法が実質的に相違するので独自

に特許性評価を行う必要がある。当該外国特許庁の調査や出願人が提出した他の先行技術に基づく審査によって、審査官が許可可能な主題があるとの結論に至った場合は、審査官は適宜補足調査を行い、監督官の承認を受ける。

審査方法 3 の最重要点は次の通りである。

__出願人は、米国での特許性判断の資料に供するため、外国特許庁の審査で認められた許可クレームと先行技術を提出するよう求められる。

__米国特許庁の審査において、外国特許庁の審査には十分な信用と信頼 (near full faith and credit) を与え、許可可能な主題が発見された場合は適宜補足調査により補足され、監督官の承認を受ける。

__審査は、まず最初に外国特許庁で引用された先行技術に基づいて行われる。

__米国出願のクレームが外国特許庁で許可されたクレームと全く同じである場合、米国と外国の法律の違いを理由に異なる特許性の結果を生じるかどうかの程度で審査が行われる。

__規定を超えるクレーム数に超過料金を課して、審査するクレーム数を制限する。

__Limited to a single 発明 subject to rejoinder at allowance

__範囲を狭める補正書のみ認める。

__対応外国出願での先行技術及び許可クレームを英語で提出しなければならない。

D. 手続方法 4 – 米国特許庁が調査を行う方法

出願人が第 4 の審査手続きを選択した場合は、米国特許庁が同庁で行う調査のみに基づいて審査を行う（注意：特許庁はこの調査業務を外部に委託する計画であり、その外部からの調査書や出願人が提出した他の技術に基づいて行われた審査により、審査官が許可可能な主題が見られるとの結論に至った場合は、その審査官は適宜補足調査を行い、監督官の承認を受ける）。

第 4 の審査方法の最重要点は次の通りである。

__マイクロエンティティに限る。

__規定を超える数のクレームに追加料金を課すことにより、審査するクレーム数を制限する。

__Limited to a single 発明 subject to rejoinder at allowance

4つの審査手続の詳細

現在1つしかない審査方法は、4つの審査方法の中から出願人が1つを選択できるという方式に換えられる。この複数の審査方式では、出願人は審査手続を支援する国際調査報告書やその分析について提出するかどうか決定することができ、また各手続で行われる支援の度合いによって出願料金 / 審査料金が決定する。

各審査方法で、出願人が一定数以上のクレーム数を提出する場合、段階的に高くなる追加料金を支払うことが求められる。必要以上に大きな出願に追加料金を課すことで、出願の大きさが調整される。この変更を行うことにより、出願人が権利を得ることができると信じる最も広い範囲をふまえて特許庁の審査を一つの発明に絞るのに役立つ。

・第1の出願手続の詳細な説明 - 出願人が行う調査について

1. 出願人が認証調査報告書を提出する。

この提案は、特許協力条約が規定する国際的なガイドライン及び非特許文献（NPL）調査用の国内のガイドラインに従って出願人が調査を行い、その結果を国際調査報告書（ISSR）の形で特許庁に提出するものである。この調査結果は、特許性を判断する最初の拠り所とされる。この変更と平行して行われるものに、無効の米国特許の取り消しを行う新しい特許後再審査手続もある。この手続は、特許公告後一定期間内であれば第三者が米国特許庁に特許後再審査手続を開始できるというものである。米国特許庁は現在特許後再審査の詳細を（再審査の合理化とともに）Office of General Counsel に打診中である。

出願人は認証調査機関で先行技術調査を行う。その調査結果は国際調査報告書（ISSR）の形で提出される。国際調査報告書（ISSR）のリストに引用される“ A ”文献の数は⁸、認証調査機関向けに作成された管理ガイドラインで絞られ、国際調査報告書（ISSR）

S R)にはそれぞれの引用文献の関連性について説明を記載する。先行技術調査を行う過程は次のことを含む(1) 開示された発明をカバーする調査分野を明示すること、(2) 調査を行うのに適したツールを選択すること、(3) 選択した各ツールに適した調査戦略を決定すること。米国特許庁としては、出願人(又は代理人)が、米国特許庁と相互契約を結ぶ外国特許庁か、先行技術調査及び国際的調査報告書を作成することを米国特許庁により規制された民間企業等の認証調査機関と契約を結ぶことを望む。

出願人はインターネットや商業データベースから入手できる特許文献及び非特許文献の両方の調査を行うことが求められる。出願人は調査した用語と調査した場所、および結果そのものを提出する必要がある、それによって必要に応じて審査官が調査の質を評価できるようにする。出願人は、調査の際には特許法施行規則1.56条の誠実義務(Candor and good faith)要件を満たさなければならないが、特許庁は、調査は本質的に不明確な過程であり、正確さが計れるものではないと認識しているため、見たところ合理的な一連の調査基準及び合理的な技術的調査範囲が盛り込まれている調査は、誠実に行われたものとみなす。The courtsはさらに、以下の*Burlington Industries Inc. v. Dayco Corp.*, 849 F.2d 1418, 7 USPQ2d 1158 (Fed Cir 1988)の意見で、出願人は不合理に誠実義務(burden of candor and good faith)を課されることはないことを保証している。その意見は、“欺く意図なくして一度特許が認められたならば、それに対し本法廷は強制不能を有効としない、しかしながら、出願人がその重要性を知っていたはずの事実の不開示は、それが妥当な場合には、欺く意図があったとの推測を支持することになる場合もある”及び“明確で説得力のある証拠が示された場合にのみ不正なふるまいがあったとするものとする”というものである。欺く意図(国際的調査報告書(ISSR)の調査で発見された書類を出願人が偽造したり削除したりするなど)が明らかでない限り、出願人が提出した調査書は誠実に遂行されたものとみなされる。行使不能の危険性を減らすため、法律の改定も必要であるかもしれない。

施行規則を変更して認証調査機関から得られるメリットは、特許庁にかかっていた増加

一方の調査の負担が軽減されるという点で、計り知れないほど大きい。多くの場合、出願人は発明に最も関連のある先行技術特許や公報を知り、識別する専門的知識を持ち合わせている。出願人が国際的調査報告書（ISSR）をチェックすれば、新規性及び自明性にかかわる重大な特許性の問題を、審査官の審査よりも前に認識することとなり、これにより審査官は優良な特許のためには欠かすことのできない特許性分析に、よりうまく時間が費せるようになる。このことは、米国特許庁の質に関する他の案と一体となり、4つの審査方式のもとで更に優れた審査を生み出す結果となる。尚、米国特許庁の質に関する他の案は、発行誌（Issue Paper）P - 07、P - 17、P - 19、P - 20、P - 21及びP - 23に述べられている。

特許後再審理手続各件は、現行の審査手続きに比べると費用も時間もかかるようになるが、特許発行後この再審理手続が取られることになる件数は少ないと予測される。ヨーロッパ特許庁における特許後再審理が行われる割合は、公告された全特許のうち約6.5%である⁹。この数値を米国特許庁で年間発行される特許約160,000件に当てはめると、年間10,400件の特許後再審理手続が行われることになる。しかし、この件数は以下の点から現実的でないと考えられる。

ヨーロッパ特許庁の各加盟国の特許制度は、特許後再審理手続に関して長い歴史がある。このため、ヨーロッパ特許庁に手続する関係者は、自国で行うのと同じように、特許後再審理請求を行うcomfort levelを確立してきた。そういったcomfort levelは米国ではみられない。米国にとっては特許後の再審理の請求というものは完全に“他国の”ものである。したがって米国特許後再審理が国内特許法制度により制度化された部分でないここ米国では、特許後の再審理手続の請求はより低い割合になると見られている。このため、年間行われる特許後の再審理の請求の数は、もっと少なめに見積るべきである。

米国で請求される査定系再審査の数は年間ほぼ400件である。特許後再審理手続では、あらゆる特許性の争点から申立ができて第三者の参加も認められるため、件数は再審査請求よりも多くなると見込まれる。このことから、最初の数年間では、年間の特許後再審理

請求件数の増加は約200件から300件が見込まれ、3年目から4年目にかけては約400件にのぼるとも見られている。しかし、5年目までに特許後再審理出願数が1000件を超えることはないだろうとされている。発行誌 (I s s u e P a p e r) P - 0 7、P - 1 7、P - 1 9、P - 2 0、P - 2 1 及び P - 2 3 に述べられた質に関する案を実施する中で質向上措置がとられるのに伴い、特許後再審理請求はゆるやかになると見込まれている。

以上より、施行規則の変更は、単に最初の調査でかかる膨大な負担を軽減することにより特許業務を合理化して conserving already challenged patent resources だけでなく、知識豊富な出願人の基盤をもつくりだす。将来の特許出願人は、特許の出願や手続の前に、検討すべき情報をもっと多くつかむことになるため、重要な先行技術の情報をもとに重大なビジネス上の決定を下すことが可能になる。出願人と特許庁とが協力的に努力することによって、特許庁と出願人に仕事上のパートナーシップが築かれるのみならず、費用的、時間的に、特許出願の準備、審査及び手続を効率化し、実質的に集中させる。これは、質に関する案の実施と共に、特許の質を強力にし、そして特許権者にさらに実質的で価値がある最終産物を提供することになる。to take to the bank to offset additional costs eventually diminish the demand for 特許後の再審理手続.

2．手続方法1の詳細な説明- 出願人が可能な選択について

A．認証調査機関が調査を行う

出願人が手続に負担できるよう、出願人は先行技術調査を委託するだけでなく、その調査結果を特許庁に提出する責任も有することとなり、それにより特許庁が容易に効果的な出願審査を行えるようにする。調査結果は国際的調査報告書 (I S S R) の形で提出される。

認証調査機関は、国際的調査報告書 (I S S R) に関連して調査報告書を作成する。認証調査機関は、(認定要件に基づき) 関連性が認められた先行技術の簡単な評価を示し (例

えば文献を X / Y / Z で指定するなど)、且つ各引用例が関連していると考えられるクレームも特定するよう求められる。さらに、調査した用語、調査に使用した情報源、及び“入手したそのままの”結果を提出しなければならず、これは、審査官が必要に応じて調査の質を調べられるようするためである。その後出願人は、審査請求の際に、調査報告書に対する所見 (o b s e r v a t i o n) か、クレームの補正かどちらかを選択して提出することができる。所見 (o b s e r v a t i o n) やクレームの補正は、特許性に関する実質的な見解を米国特許庁が出す前に検討が行われる。例えば、出願人が 認証調査機関による技術 / 指定 (designation) に重大な誤りがあると考えている場合、その出願人は米国特許庁には一切ステートメントを発したいと思わないであろう、なぜなら審査官も同じ結論に達するであろうからである。出願人は may also wish to have the 審査官 express an opinion on the relevance of a 先行技術 before having to express any views on the reference.

Giving 出願人 the option will produce more useful input.

国際調査報告書のリストに 一以上のクレームが特許不可能とされない “ A ” 指定の引用文献は、認証調査機関用に発行された管理ガイドラインを通じて数が限定され、各引用例の関連性の説明をつける。先行技術調査を行うプロセスには次のことを含む (1) 開示された発明をカバーしうる調査分野の特定、(2) 調査を行うのに適当なツールの選定、(3) 選定した各調査ツールに適した調査戦略の決定。調査プロセスと国際的調査報告書 (I S S R) の作成は、出願人と認証調査機関の間の作業である。まず、認証調査機関が最初に “ 技術調査抄録 ” 案を作成する。次に、出願人が、その抄録のチェックと手直しを行い、調査分野と調査論法及び用語 (非特許文献であれば調査場所など) を含む調査戦略に同意した後、認証調査機関へそれを返送する。そしてそれによって更に手続が進められる。このプロセスは、出願人が行うのが仮出願かそうでないかによってわずかに違うものになる (図 3 参照)。

認証調査機関は、この抄録と出願人との協議録 (d i s c u s s i o n) を活用しながら、PCTガイドラインと米国の非特許文献調査ガイドラインを用いた調査を行って国際

的調査報告書（ISSR）のような報告書を作成する。出願人は審査請求の際に特許庁にその情報を提出する。出願人がその情報を提出して必要な審査料を支払う日まで、審査は開始されない。

その後、審査官は調査報告書と引用された先行技術の検討を開始する。その調査が不十分である場合、審査官は出願人に連絡して不備であることを説明し（特許法施行規則 1.105 条の行使）、出願人に情報を補足するよう求める。最初になされた調査と出願人が提出した技術をもとに行った審査によって、審査官が許可可能な主題があるとの結論に至った場合は、審査官は適宜補足調査を行い、最初の調査の適切さを確認するための監督官の承認を受ける。

i . 認証調査機関の認証

全ての認証調査機関は、米国特許庁から、ISO 9000 認証技術に似たプロセスを用いられての認証を受けることが必要である。評価基準は、PCTのもとで国際調査機関（ISA）が指定を受けるのと類似した基準で、例えば技術者の人数と種類、行われている研修、クレームの解釈や、報告が適時にでき且つ量をこなす能力があるかどうか等となっており、もちろんその他にも考えられうる基準が取り入れられ、それらは管理職や経営職の人の経験、優良な調査を行う能力、技術的知識、データベースやサーチエンジン等の当局内のインフラ設備などがある。

認証を得た後も、係属して品質基準が達しているかどうかのチェックのために、定期的に検定を受けるよう求められる。

ii . 質の保証

中間チェックの中身の一つは、各認証調査機関の調査結果の品質を評価することである。統計的に有効な実例について、その調査がクレームされた内容や当然クレームされていると考えられる内容に基づいて行われているかどうか、またある特定の実質的不備の発見をもとにその結果が審査官に受け入れられるかといった評価基準でチェックする。

B．資格を有する外国特許庁による国際調査報告書又は第一回オフィスアクションを使う

この選択肢は、米国が外国特許庁と相互契約を結ぶことにより、調査及びクレーム毎の分析に対する基準を設けて、最初の出願国で行った審査が次の国の出願審査で最もうまく利用されるようにするものである。この選択では、最初の出願国で質の高い調査を行って報告書を作成し、それを次の出願国の特許庁で使用する。米国が次の出願国となる場合は、審査料金が割引される。

質の保証：相互契約の内容の一つには、最初の出願国の特許庁が作成した調査結果の質を、次の出願国が評価する中間チェックを行うことがある。統計的に有効な実例を、調査がクレームされた内容や当然クレームされていると考えられる内容に基づいて行われているかどうかといった評価基準でチェックする。優良な結果が出せていないときは、場合によっては資格喪失などの制裁が課される。

C．外国の特許庁が認証調査機関となる

外国特許庁は、民間部門と同じ基準のもとで認証調査機関の資格を得ることができる。資格取得後は、当該知的財産局の国際的調査報告書（ISSR）及びそのサービスを利用する出願人は、上記と同じ扱いを受ける。

D．米国特許庁との相互契約のない外国特許庁により作成された他国からのPCT出願の国際調査機関・国際予備審査機関の結果について

別の方法として、出願人は上記Bで述べた資格を持たない国際調査機関（ISA）が作成する国際調査報告書を手してもよい。審査料金は、その国際調査報告書に対して十分な信用と信頼（full faith and credit）が与えられない理由から、高めとなる。

E．資格を有する外国特許庁から、特許性に不利な決定がなされている場合

資格を有する外国特許庁で特許性に不利な決定を受けている場合、出願人は当該国の審査でのオフィスアクション、クレーム及び先行技術を英語で提出することが可能である。この場合、審査の料金は割引される。

F．米国のPCT出願における国際調査報告書（第2の審査方法における国内段階）

出願人は、PCT出願を行って国際調査機関に米国がなっている場合、そこで国際調査報告書を手入してもよい。第1の審査方法でこの選択を行った場合、審査料金は割引される。

補正の扱い、それ以降の手續、及び米国特許法第102条（e）の先行技術について

国際的調査報告書（ISSR）は、クレームしていると見られる全ての主題に関連する先行技術を明らかにしうる、十分に広い範囲にわたる調査を含むものでなければならない。このため特許庁は、国際的調査報告書（ISSR）の日付より後に発行された特許や公開された国際出願には、初めて出願を審査する時やクレーム補正が提出された時点で先行技術調査を行う必要がある。異なるクレームが提出された時は、審査官は独自の裁量により適宜補足調査を行うことができ、その後監督官の承認を受けるか或いは特許法施行規則1.105条に基づく出願人による最新の調査を求めることができる。同様に、一部継続出願が提出された場合は、直ちにあらためて調査を行うべきである。クレーム範囲を狭める補正や、クレーム範囲を狭める継続出願の提出が行われる場合には、あらためて調査が要求されることはめったにない。

．手續方法2の詳細 – 国際調査機関が調査を行う方法

審査はまず第一に、PCTのもとで米国が国際調査機関となつて行った調査に基づいて行われ（国内段階の出願のみ）、その調査と出願人が提出した他の技術に基づいて行われた審査で審査官が許可可能な主題があるとの結論に至った場合は、適宜補足され、国際調

査機関の調査が十分であるかどうか監督官の承認を受ける。。国際出願への国際調査報告書（ISR/US）を受領した場合は、出願人はこの調査報告書に基づく米国での審査手続きを請求することができる。出願審査は、第1の審査方法で述べられた条件のもと、調査報告書にリストアップされた項目と出願人により提出された開示（国際調査報告書と関連性の解説（relevancy discussions））に限定して行われる。もとの国際調査報告書で対象とされていない補正クレームを提出する場合は、出願人は、第1の審査方法で述べられた条件のもとで国際調査報告書と関連性の解説を提出する。

米国に提出した正式出願（仮出願でない出願）の優先権を主張したPCT出願の場合であって、第1の審査方法を取って出願人がその出願に対する調査報告書を提出している場合は、そのPCT出願に対する国際調査報告書及び国際予備審査報告書は、最初の米国正式出願（仮出願でない出願）で出願人が提出した調査報告書に基づいて作成される。他のPCT出願での国際調査料金は高額となる。それは米国特許庁が調査を行うか、調査依頼をする必要が生じるからである。

・第3の審査手続きの詳細-他国の知的財産局が審査結果を提供する

米国特許庁に提出される正式出願（仮出願でない出願）のうち45%が先に外国で出願されたものである。第3の審査方法を利用するには、その前提に国特許庁と外国特許庁との間に両国間契約がなされていなければならない。これに当てはまる場合、つまり米国特許庁が2カ国目の出願国となる場合、米国特許庁審査官が米国審査に入る時点で、もとの対応外国出願が最初の国で調査及び審査が既に行われていれば、出願人はこの手続方法を選択することができる。米国審査官は、対応外国出願で許可されたクレームを、米国クレームの審査の参考に使用する。この審査方法では2つの選択肢がある。

米国出願のクレームは、第一カ国目で許可されたクレームと一致するものでなければならない。米国の審査は、外国特許庁の審査記録に十分な信用と信頼（full faith and credit）を与えて行われ、許可可能な主題が発見された場合は適宜補

足を行って、外国特許庁による調査の適切性の確認に監督官の承認を受ける。出願の審査は、第1の審査手続で述べられた条件のもと、先に作成された記録及び出願人により提出された開示に基づいて行われる。出願人は、補正したクレームを提出するためには（外国特許庁が特許性があるとみなしたクレームに関して）範囲を狭めるクレームしか提出することができない。審査料金は割引される。

・第4の審査方法 – 米国特許庁が調査を行う

財政的に厳しい個人が特許システムに参加するのを促すため、この審査方法では低額の審査料金を審査請求を行うことができる。この手続による審査を請求できるのは、独立した発明者で、且つ収入が規則で定められたマイクロエンティティの定義に当てはまる者のみである。この第4の審査方法のもとで行われる出願は、特許庁が調査を行うので、環境的に現在と似た過程で審査が行われる。

以上の全ての審査方法において、特許付与後、第三者に特許後の再審理を請求する権利が与えられる。先に述べたとおり、特許庁では、付与された特許に対して請求が行われる件数は比較的少ないだろうとみている。

1 - 4の審査方法に向けた法改正案:

A．第2条をを改正し、米国特許庁が認証調査機関を認証するよう規定する。

B．第22条を改正し、米国特許庁の電子出願要件を満たしていない出願や他の書類には追加料金を課す権限を規定する。

C．第41条を改正し、基本料金と審査料金を分割し、その審査料金は上記審査方法1、3～4¹⁰におけるの審査費用の差に基づいて割引を行い、更に次の追加料金を課す権限について規定する。

___ [2] 以上の独立クレーム及び合計 [10] 以上の超過クレーム。

___ 特許性が区別できないクレームを含む複数の出願。

___ 継続出願。

D．第123条を新たに追加し、特許権の行使不能の危険性を小さくする。

E．第131条を改正し、手続方法4以外の出願では、出願人が審査請求書（及び審査料）を提出しない限り審査が行われないこと、そして特定期間内に出願人が審査請求書（及び審査料）を提出しなければその出願は放棄されることを規定する。さらに第131条を改正することにより、出願人（マイクロエンティティ以外）は調査を行い、審査請求時に調査報告書を提出しなければならないことも規定する。第3の審査方法を選択する場合にさらに行われる審査料金の割引についても第131条を改正して規定する。

F．特許後の再審査：このトピックに関する別紙を参照すること。

米国特許庁 米国特許庁の提案指針：

スケジュール – これらの4手続を描かれているとおりに実施するには、特許後の再審査及び料金体系を含む多くの部分で法規定が必要である。

¹ 注釈者によって述べられているように、現行の特許審査システムはこの160年間で大きな変更がなく、1836年に、43年間の望ましいとはいえない登録システムの後に制定されたものである。N. Linck, *A New Patent Examination System for the New Millennium*, 35 *Houston Law Review* 305, 306（1998）参照。

² つまり、制限規則（restriction practice）は、製品クレームと、製造方法及や使用方法のクレームがあった場合、米国特許庁は製品クレームのみを審査し、その製品クレームが許可可能である場合、当局はその後再び許可された製品クレームの全ての限定を含む全ての製造方法又は使用方法クレームを復帰するように規定するよう規則（rule）や運用規則（practice）によって変更し得るものである。この規則により、米国特許庁は、製品を製造する方法又は製品を利用する方法に関する分割出願を出願人が提出する（米国特許庁は審査する）必要を避ける一方で、審査を製品クレームのみに制限することができるようになる。

³ 現行の再審査システムの制限は、パテント社会ではよく知られている。N. Linck, *A New Patent examination System for the New Millennium*, 35 *Houston Law Review* at 314-15, 318-20, and 325を参照すること。

⁴ パテント社会は、ここ数十年の間、出願人が実体審査のペースをコントロールするための、出願料金と審査料金の分割の必要性を認識していた。N. Linck, *A New Patent examination System for the New Millennium*, 35 *Houston Law Review* at 323-25.Issue を参照すること。

⁵ 数の多いクレームに課せられる料金が十分に高ければ、出願人は過多のクレーム数を提出しないようになるだろう。

⁶ 審査方法2又は3における審査官は、通常先行技術の更新又は補足の調査のみを行う。

⁷ 米国特許庁は出願人（又は代理人）が調査サービスを使って先行技術調査を行い、国際的な調査報告書を用意するよう望んでいる。明らかに米国特許庁を欺く行為（つまり、出願人が国際調査報告書の調査において示された書面を偽造し

たり省くようなことをすること)が無かった場合のみ、米国特許庁は出願人側に不正行為はなく、国際調査報告書が誠実に提出されたものと推測する。

8 PCTの引用文献指定方法、X、Y、Z、Aを使用する。

9 情報元：www.european-patent-office.org (1999年度は、2303件の請求がなされ、35358の特許が発行されている。)

10 手続方法2の調査料金と審査料金については、現在第376条で規定されている機関により、国際段階で請求される。