

早期審査

課題:

出願人は選択により早期審査手続きを受けられるようにするべきである。早期審査手続きでの出願は、審査係属期間が12ヶ月以内になるようにする。

背景:

新たに提出される出願は、通常有効な米国出願日の順に審査される。しかし、特許庁長官は、特許法施行規則1.102条(c)又は(d)に基づく早期審査が認められれば審査の順番を繰り上げることを規定してもよい。

現在、出願人は実用特許出願で、MPEP 208.02サブセクションのガイドラインに基づく早期審査の請求ができる。現行の“早期審査請求”手続きで出願人に求められていることは(1)申請料130ドルの支払い、(2)全クレームが一発明に向けられていること、(3)審査前に先行技術調査を実施すること、(4)クレームの主題に最も近い文献のコピーを提出すること、及び(5)最も近い文献の詳細な解説(discussion)を提出することである。130ドルという料金で、“早期審査”が幅広く利用されるよう期待されているのかもしれない。しかし、このMPEP 208.02サブセクションに基づく早期審査の年間請求件数は今のところかなり少ないものである。1997年度の請求件数は359件、1998年度は490件、1999年度は549件、2000年は670件、2001年は373件であった。こうして請求件数が少ない理由は、与えられる早期審査が、もとの出願手続及び許可後の公開を早めるようにはならない、又は米国特許庁が“早期審査”に要する審査係属期間の短縮目標を具体的に明言していないからではないかと思われる。

この早期審査手続案により、審査係属期間が長すぎると不満に思っている出願人や、迅速な特許発行を望む出願人にとって格好の選択肢が与えられる。

検討されている選択肢:

出願人は、新しく正式出願(仮出願でない出願)を提出する場合、出願の際に必要な料

金と早期審査請求書を提出して早期審査を請求することができる。早期審査対象の出願では審査係属期間が12ヶ月以内とされる。新たに提出する正式出願で、この早期審査を受けるには、次の要件が満たされなければならない：

___ 完璧な出願を電子的に米国特許庁に提出しなければならない。特許出願/手続料金の支払いは全て、出願人の口座からの引き落としがクレジットカードのいずれかにより行わなければならない。

___ 出願人は、審査前調査を行わなければならない。その調査には、米国の特許と公開公報、外国の特許及び公開公報、非特許文献の調査を含まなければならない。出願人は、審査前調査を行った旨のステートメントを添付し、クラスとサブクラスによる調査分野、調査を行ったデータベース、そのデータベースでの調査でを使用したサーチクエリーをリストアップしなければならない。

___ 審査前調査に基づき、出願人はその出願の分類を仮に行わなければならない。

___ 出願人は米国特許法施行規則第1.98条の情報開示書(IDS)を提出しなければならない。出願人は、IDS中で、クレームの主題に最も近いと考えられる引用文献を示し、さらにその示された各文献について関連性の解説(discussion)を載せなければならない。出願人は、クレームされた主題に最も近いとされるIDS中の各引用例の写しも、電子画像形式で提出しなければならない。

___ 出願1件のクレーム数は、合計20項、且つ独立クレーム3項を超えないようにしなければならない。審査官は独立クレームのみ審査を行い、従属クレームについてはその独立クレームによって有効又は無効かが決められる。

___ 全てのクレームが一つの発明に向けられていなければならない。

出願prosecutionが行われている間、以下の早期手続が行われなければならない。

___ 審査官は、新しく正式出願(仮出願でない出願)が提出されれば、他の取り扱いの出願よりも先にその出願の審査を開始し、早急に第一回アクションを発令する。第一回アクションで拒絶がなされた場合は応答の2ヶ月の短縮応答期限が与えられる。補正書を補足すること、及び期限延長は認められない。

___ 始めに出願を提出してからは、米国特許庁への連絡は全て、オフィスアクションへの応

答も含め、2ヶ月期限以内にFAXかe-mailにて行わなければならない。

__ 審査官は、出願人から応答書を受領して2週間以内に、最終決定に向けた検討を開始する。この決定では、拒絶査定がなされて2ヶ月の短縮応答期限が与えられるか、特許許可通知が発令されるかのどちらかである。特許許可通知が郵送される時には、特許発行料の支払期限も通知されるが、その通知には、出願人は郵送日から1ヶ月以内に公開用に確定した出願内容を提出すること、同時に発行手数料も納付しなければならないことが示されている。期限延長は認められない。

__ 拒絶査定が郵送される場合は、2ヶ月の法廷短縮期限が与えられる。拒絶査定後に補正書を提出する場合、出願を許可される状態とするものでなければならない。それ以外の方法による拒絶査定に対する応答は、特許法施行規則1.191条に基づく審判請求（notice of appeal）か、特許法施行規則1.114条に基づく継続審査請求（RCE）の提出に限られる。審判請求又は継続審査請求を提出すると、早期審査手続ではなくなる。

__ 出願人は、拒絶査定に対する2ヶ月の応答期間中に審査官とのインタビューを申し込むとよい。これは、どのように補正を行えば出願が許可可能な状態となるのか考えを一致させるためである。出願人が許可可能な状態に納得できなければ、拒絶査定への応答方法は審判請求又は継続審査請求の提出に絞られる。

__ 補足のIDSは継続審査請求によって提出しなければならない。

特許許可がなされた後は、早期審査手続の対象である出願の印刷は最優先される。

米国特許庁の提案指針:

詳細：選択肢を採用して法改正がなされるよう努め、出願から特許発行までに要する審査係属期間を12ヶ月以内に保証する、費用ベースの早期審査手続が規定されるようにする。早期審査は、提案されている4つの審査手続のもと、補助的な手続の一部として実施する。