

早期審査制度改定の背景

2006年7月10日
JETRO NY 澤井

今般改定された USPTO 早期審査制度¹(6月26日公表²、8月25日施行予定)に関し、USPTOに改定の背景等を確認したので、以下概要を報告する。

1. 背景と目的

下記出願人、審査官の視点に立ちつつ、迅速かつ高質な特許保護の途(a path to achieve quick, quality patent)を出願人に提供し、併せて、所要の情報の提供を出願人に促すことにより、審査官のより迅速かつ正確な判断(more quickly make the correct decision)に資する制度構築を、その目的とする。

(1) 対出願人

- 現行早期審査制度における審査手続期間の不確実さに対する出願人の関心に応えるため。
- 真に迅速審査を求める出願を出願人に選定させるため。

(2) 対審査官

- 現行早期審査制度において、出願人より提出される各種資料が、審査の迅速化に寄与していないとする審査官の声に応えるため。

2. 改定のポイント

上記背景や目的に応えるべく、①出願12ヶ月以内に早期審査案件を終了すること、並びに、②審査官に迅速審査に寄与する情報を提供することの二本柱。

(1) 出願12ヶ月以内の早期審査案件の終了

早期審査案件に対する最終処分(特許、最終拒絶、放棄等)を、出願後12ヶ月以内とする政策目標(goal)の提示。

(2) 審査官に対し迅速審査に資する情報の提供

改定後の早期審査請願(petition)時の要件として、①請願とともになされた出願であること、②各種手続きが電子的に行われていること、③請求項数に一定の制

¹ 2006年6月27日付け知財ニュース「USPTOが早期審査の運用を改定」を参照。

² <http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/71fr36323.htm>

限を課すこと、④迅速審査に資する資料等の提出等が挙げられている(詳細は注釈1参照)。このうち、迅速審査に資するとされる資料は以下の通り。

- 情報開示申告書(IDS)により、各請求項の主題に即した文献の提示。
- 同文献との対比により、各請求項の特許性の説明。
- 各請求項に係る発明が明細書等によりサポートされていることの明示。等

(参考)早期審査の要件概要(6月26日付フェデラルレジスター³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

(了)

³ <http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/71fr36323.htm>