

継続審査請求後の優先審査の取り扱い

～ 米国特許法改正に基づく規則改定～

2011年12月21日

執筆者 弁理士 河野英仁

1. 概要

優先審査制度とは、所定の追加料金の支払いにより USPTO が優先して審査を行う制度をいう。

米国改正特許法(Leahy-Smith America Invents Act(以下 AIA))が施行される前に、既に USPTO は、審査に関し 3 種類のトラックを設け、出願人に 3 つの内のいずれかを選択させ、審査効率の向上化を図ろうとしていた。トラック 1 は、他の出願よりも優先的に審査する優先審査、トラック 2 は通常の審査、トラック 3 は逆に最大 30 ヶ月まで審査を繰り延べするものである。ところが、USPTO の予算の関係上、2011 年 5 月 4 日開始予定であった 3 トラックシステムは中断された。

しかしながら、審査請求制度を採用しない米国においては、全ての出願が出願順に審査されるため、市場において重要な発明については他の出願に先駆けて優先的に審査を行い、速やかに特許成立を図る必要があった。そこで、AIA ではトラック 1 による優先審査制度を採用し、サイン 10 日後の 2011 年 9 月 26 日から所定料金の支払いを条件に優先審査請求を認めることとしたものである。

2011 年 12 月 19 日 USPTO は継続審査請求 (RCE : Request for Continued Examination) が行われた特許出願に対する優先審査の取り扱いに関する規則 (1.102(e))を公表した。本稿では同規則の内容を説明する。

2. 適用要件

RCE とは同一出願内で審査の継続を求め、審査のやり直しを求めることをいう(規則 1.114)。実務上はアドバイザー通知を審査官から受けた際に RCE を申し立てることが多い。RCE を申し立てた特許出願に対し、優先審査を受けるためには、以下の条件を満たす必要がある。

(1)米国特許法第 111 条(a)(特許出願)または米国特許法第 371 条(国内段階)に基づく国内段階に移行している原特許出願において、RCE がなされていること。

(2)優先審査の申し立てが、電子出願システムにより行われていること。

(3)優先審査の申し立て時に、出願は、4以下の独立クレーム及び全30以下のクレームを含む、または、含むよう補正しなければならない。また、多項従属クレームは認められない。

優先審査が認められた出願において4を超える独立クレームまたは全30を超えるクレームとなる補正が提出された場合、または、多項従属クレームとなる補正が提出された場合、優先審査は終了する。

(4)優先審査と共に、所定の手数料を支払うこと¹。

(5)AIAは現在のところ、優先審査請求数を制限している。1会計年度あたり1万件しか認められない。この数には、元の審査についての優先審査とRCEを申し立てた後の優先審査との双方が含まれる。

3. 時期的要件

優先審査の申し立ては、RCEの申し立てと同時にまたはその後のいずれかでよい。なお、通常の出願に対する優先審査の申し立ては出願と同時に注意する²。

4. 施行時期

本規則は2011年12月19日から即日施行される。また本改正規則の変更は、2011年12月19日の前、同日及び、2011年12月19日以降にRCEが申し立てられた全ての出願に対して適用される。

規則詳細はUSPTOのHP

<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-12-19/pdf/2011-32434.pdf>

からダウンロードできる(PDFファイル)。

以上

¹ 通常の出願に対する優先審査費用が4,800ドルであることから(AIA セクション 11(h)(1)(A)(i))、RCE出願に対する費用も4,800ドルと思われる。

² Federal Register / Vol. 76, No. 185 at 59050