

米国における早期審査制度について

～優先審査制度の注意点、加速審査制度の利用方法～

Muncy, Geissler, Olds & Lowe, PLLC

弁理士 吉田 哲

日立化成株式会社

下見 明嗣

【はじめに】

米国での特許を有効に活用する日本企業にとって、早期権利化が重要であることは言うまでもない。この早期権利化のために利用価値が高いと考えられる制度として、優先審査制度と加速審査制度がある。これら制度の内容については、すでに制度の概略及び留意事項が紹介されている^{1、2、3、4}。

現時点（2013年7月）では優先審査は加速審査より利用されているといえる。しかし、筆者らは、優先審査では特に注意すべき点が存在すると考える。一方、加速審査ではいくつかの欠点が挙げられるが、これらの欠点への対策を講じることによって、加速審査を利用したほうが有益な場合があると考えられる。

これまで筆者らは本誌において、優先審査については2012年8月号に、加速審査については2012年9月号で、制度説明及び利用状況などを個別に説明した⁵。本稿では、両制度の比較を行い、その利点と欠点を明確にした上で、両制度を利用するための対策の提案を行なう。

- 1 日本知的財産協会、国際第1委員会 「米国特許を上手く取得する方法（第4版）」(2009.08), pages 54-57, 加速審査制度の制度内容のほか、留意事項を紹介する。
- 2 高岡亮一『アメリカ特許法 実務ハンドブック（第4版）』中央経済社（2013.01）、pages 232-235、高岡は米国特許制度における早期審査として、加速審査、優先審査、特許審査ハイウェイの概要を説明している。
- 3 米国特許庁／（訳）日本弁理士会 「米国特許法改正の概要とQ&A」パテント、Vol. 65, No. 2, pages 5-18, 13-17, Q&A形式でAIA改正に関する様々な規定を紹介する。そのなかに、優先審査（Track I）についてはPE1～PE21として解説を行っている。
- 4 McDonnell Boehnen Hulbert & Berghoff LLP, “Accelerated Examination v. Prioritized Examination,” (2012.03.16), <http://www.jdsupra.com/post/documentViewer.aspx?fid=1e2ef844-2c5c-4021-b863-ff04f0458512> 二つの制度の最大の相違点は、加速審査では補充資料らが要求されることであり、それらの書類はファイル・エストッペルを構成する根拠となりうる点を指摘している。
- 5 拙稿1 「米国における優先審査制度の内容及び利用時の留意事項とその対策」知財ぶりずむ、Vol.10 No.119 (2012.08)；拙稿2 「米国における加速審査制度の概要・留意事項及び審査状況」知財ぶりずむ、Vol.10 No.120 (2012.09)

【目次】

1. 制度概要及び比較
 - 1.1 制度概要
 - 1.2 特徴比較
 2. 利用状況
 - 2.1 申請及び受理状況
 - 2.2 優先審査の庁費用の考え方
 - 2.3 優先審査と加速審査の比較
 3. 各早期審査制度の注意点とその対策
 - 3.1 優先審査
 - (1) 注意点
 - (2) 対策
 - 3.2 加速審査
 - (1) 注意点
 - (2) 対策
 4. 今後の留意事項
 5. まとめ
- おわりに
-

1. 制度概要及び比較

はじめに優先審査制度と加速審査制度の概要とその比較、利用状況の説明などを行う。

1.1 制度概要

優先審査制度 (Prioritized Examination) は、2011年法改正にて、早期審査を目的として導入された。優先審査制度は、2011年2月にUSPTOが発表した3つの審査促進プログラム (Three Track Program) のTrack Iを施行したものであり、2011年9月26日から実施されている⁶。なお、2011年12月19日から継続審査請求 (Request for Continued Examination : RCE) がなされた出願にも優先審査を申請することが可能となった⁷。詳細は、USPTOが公表するガイドラインが参考になる。加速審査制度 (Accelerated Examination) は、2006年から導入されている。加速審査制度の基本ルールはMPEP708.02(a)に記載されており、更に、補充的に新しいガイドラインが公表されている⁸。

6 USPTO WEB (2011.09): “USPTO Updates Effective Date of “Track One” Fast-Track Patent Processing” <http://www.uspto.gov/news/pr/2011/11-51.jsp>

7 Federal Register Vol. 76, No. 243 (2011.12):
<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-12-19/html/2011-32434.htm>

8 USPTO, “Guidelines for Applications under the New Accelerated Examination Procedure”
http://www.uspto.gov/patents/process/file/accelerated/ae_guidelines_011111.pdf

1.2 特徴比較

早期審査を実現する点で優先審査制度と加速審査制度は共通するものの、両審査にはそれぞれ特徴がある。以下、特徴点を比較する。

【表1：特徴比較】

	優先審査	加速審査(MPEP 708.02(a))
対象	<ul style="list-style-type: none"> ・Utility 特許と植物特許が対象 ・意匠と Reissue は対象外 	<ul style="list-style-type: none"> ・Utility 特許と意匠が対象 ・植物と Reissue は対象外
調査報告書&補助書面の提出	<ul style="list-style-type: none"> ・不要 	<ul style="list-style-type: none"> ・必要
申請費用	<ul style="list-style-type: none"> ・\$4,000 CFR 1.17(c)⁹ ・\$140 CFR 1.17(i)(1) 	<ul style="list-style-type: none"> ・\$140 CFR 1.17(h)
クレーム数	<ul style="list-style-type: none"> ・独立4個、トータル30個まで ・複数(multiple)従属項は認められない 	<ul style="list-style-type: none"> ・独立3個、トータル20個まで
発明の単一性	<ul style="list-style-type: none"> ・通常審査で運用 ・選択命令に対して反論可能 	<ul style="list-style-type: none"> ・選択命令に対して反論不可
中間処理	<ul style="list-style-type: none"> ・OA 応答期間は3ヶ月(延長可)。 ・3ヶ月を過ぎて応答すると、普通の審査にまわされる。 	<ul style="list-style-type: none"> ・インタビューが原則的に予定されており、その日程は審査官の通知から2週間以内 ・OA 応答期間は1ヶ月。応答期間を過ぎると、出願の放棄とみなされる ・OA 対応期間に関して通常の期間延長(1.136(a))はなし、ただし、不測事態による延長(1.136(b))は認められる ・大幅なクレーム補正により、補助書面の再提出が要求される
申請時期	<ul style="list-style-type: none"> ・出願と同時 ・RCE 後でも申請可能 	<ul style="list-style-type: none"> ・出願と同時
RCE 後の取扱い	<ul style="list-style-type: none"> ・早期審査は終了 	<ul style="list-style-type: none"> ・早期審査は継続

※調査報告書は MPEP 708.02(a) Accelerated Examination (H) (2012.08)参照

補助書面は MPEP 708.02(a) Accelerated Examination (I) (2012.08)参照

2. 利用状況

では、上記特徴のある二つの制度であるが、米国において実際にどの程度利用されているのだろうか。以下、双方の制度の利用状況として、申請件数、受理件数などを紹介する。

2.1 申請及び受理状況

以下に各審査の利用件数を示す。表2-1は、優先審査の申請及び受理状況、表2-2は加速審査の申請及び受理状況である。

9 Federal Resister Vol.76, No. 24 (Feb. 4, 2011), page 6376、優先審査申請費用が\$4,000となる旨が発表されている。(それまでは\$4,800であった)

【表 2 - 1 : 優先審査申請及び受理状況¹⁰⁾】

	申請	受理	却下	保留中
2011 年 (約 3 ヶ月間)	855 件	827 件 (96.8%)	25 件 (2.9%)	3 件 (0.4%)
2012 年 (12 ヶ月間)	5,024 件	4,666 件 (92.8%)	357 件 (7.1%)	1 件 (0.0%)
2013 年 (約 6 ヶ月)	5,112 件	4,109 件 (80.3%)	258 件 (5.0%)	745 件 (14.6%)

※2011 年分は 9 月 26 日から 12 月 31 日までの約 3 ヶ月間のデータであり、2012 年分は 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 12 ヶ月間のデータであり、2013 年分は 1 月 1 日から 7 月 8 日時点の約 6 ヶ月間のデータである。

【表 2 - 2 : 加速審査申請及び受理状況】

申請	受理	拒否	却下(未対応)	保留中	放棄
5185	3175 (61.2%)	1281 (24.7%)	343 (6.6%)	328 (6.3%)	58 (1.1%)

※制度開始の 2006 年から 2012 年 4 月 9 日までの 7 年分のデータである。

優先審査は2012年に約5,000件の申請があった。一方、加速審査の2012年の申請数は明らかにされておらず、両制度を単純に比較することはできない。しかし、過去7年間の加速審査の利用件数が約5,000件（年間平均800件以下）である点を考えると、2012年の時点において早期審査を願う出願人の多くは加速審査よりも優先審査を選択していると考えられる。インターネット上でも、優先審査が制度開始直後から人気がある点が指摘されている¹¹⁾。

2.2 優先審査の庁費用の考え方

優先審査の庁費用は約 \$ 4,000 と高額である。この庁費用は妥当といえるのであろうか。

申請の受理率に注目すると、優先審査の2011年は96.8%、2012年は92.8%と9割以上受理されているのに対して加速審査の申請は61.2%と約6割程度の受理率であり、この受理率の違いは加速審査における出願人の負担を示しているものと考えられる。加速審査が受理されない主な理由を調査報告書と補助書面の不備と考え、その作成にはそれなりの知識と時間を要すると思われる。そのような作業を自ら行うとすれば、少なくとも専門的な知識・経験を有するスタッフが1～2日程度の作業時間を要するといえるのではないだろうか。そうであるならば、その作業負担をUSPTOに代行してもらう費用として約 \$ 4,000 の庁費用を負担することは、早期審査を実現する術として合理的と考えることができると考える。

上記表 2 - 1 では、2 年目となった2012年に優先審査の申請数が初年度（285件/月）と比べて約419件/月、そして、2013年では852件/月と大幅に増加していることがわかる。この利用件数の増加は少なくとも約 \$ 4,000 の庁費用は早期権利化に見合うと判断する出願人が相当数存在することを示していると考えられる。

10 USPTO” USPTO’s Prioritized Patent Examination Program”

http://www.uspto.gov/patents/init_events/Track_One.jsp

11 Patently-O, “Accelerated Examination and Prioritized Examination,” (2011.10.02) <http://www.patentlyo.com/patent/2011/10/guest-post-accelerated-examination-and-prioritized-examination.html>

2.3 優先審査と加速審査の比較

先述の通り、優先審査の庁費用は、約 \$4,000 と高額であるが、利用件数の増加から人気がある事がうかがえる。これに対し、加速審査では、Office Action (OA) 対応期間が優先審査と比較して短い、補助書面の提出が必要（審査履歴が残るため、優先審査を推奨する意見が述べられている¹²⁾）、また、出願前調査及び補助書面の作成のための大きな負担などが、不人気の理由として挙げられるであろう。

3. 各早期審査制度の注意点とその対策

以下、各審査制度の注意点と、その対策を紹介する。

3.1 優先審査

(1) 注意点

優先審査については、高額な申請費用がその問題点と指摘されることが多い。筆者らは、それ以外に、RCEを申請すると早期審査 (Track I) は終了する点が大きな注意点であると考えられる。RCEにより早期審査が終了した場合、その後は当然通常審査に回されることとなり、次のOAは一年以上後になる可能性が高い。もし、RCE後も早期審査を継続したいのであれば、もう一度庁費用を支払う必要がある。優先審査の場合、ただでさえ高額な申請費用がかかっており、その後、早期審査継続のための費用を重複して支払うことは、多くの企業の負担になるであろう。

RCEはFinal OAが通知された後、さらなる補正を行うために必要な手続きである。このFinal OAは、2回目のOAから発行される可能性がある。よって、優先審査を利用して早期に特許取得を狙うのであれば、2回のOAで特許査定となるような計画が必要になるといえる。\$4,000もの費用を支払ってUSPTOが約束しているのは、少なくとも2回のOAの発行に過ぎないのである。

もちろん、2回のOAで特許査定を得られれば、この規定は大きな問題にならないであろう。しかし、筆者を含め、日本企業の多くは3回以上のOAが発行されることが多く、RCEが一部慣習化している場合があるのではないであろうか。もし、そのような出願人であるならば、優先審査の利用は慎重にならざるを得ないであろう。

なお、RCEを申請することで、早期審査が終わったとしても、審査官は自主的に早期対応を行ってくれるのではないかと、といった期待があるようであるが、累積するRCEの数は早期審査と妨げとして問題視されており¹³⁾、審査官の自主的な早期の対応を毎回期待することは、現実的とはいえないであろう。

(2) 対策

少ないOA回数で特許査定とするための対策としては、米国代理人が作成したクレームを含む予備補正を行なうことが有用と考える。

日本からの出願について、筆者が、米国代理人からよく伺う意見は、「クレームの狙いが広す

12 前掲4) page 4 “Accelerated Examination Support Document” のセクション参照

13 Patently-O, “USPTO Takes Action to Reduce RCE Backlog” (March 28, 2013)

RCEの申請が増加しており、2013年3月には10万件を超えるRCEの在庫があると紹介する。RCEの在庫とは、RCEが申請された後10OAが発行されていない状態のRCEの状態である。

ざる」というものである。そして、「そのような広すぎるクレームの記載では最初のOAを無駄にしている」という。その理由として、First Office Action (1OA) の拒絶理由を補正で解消したとしても、審査官は別の先行文献に基づいて補正後の請求項を拒絶できるからである。例えば、1OAで新規性違反(102条)が通知され、これを補正で解消したとしても、次は別の先行文献で進歩性違反(103条)が通知される、といった状況である。このように、新しい証拠に基づく拒絶理由が通知されてしまうと、その前の補正の意味がなく、一回のOA対応が無駄になってしまうのである。

この様な無駄なOAを回避するためには、1OAが通知される時点で、米国の審査官に発明の本質を記載した請求項を審査してもらう必要がある。日本側でそのようなクレームを準備することも可能とあるであろうが、米国対応のクレームの記載は、米国代理人によるスキルを活用することが効率的といえるのではないであろうか。もちろん、予備補正を準備するためには\$1,000を超える費用が必要になると考えるものの、予備補正のおかげで発明の本質に沿った特許性の判断が最初のOAから期待できるのである。\$4,000を支払った早期審査を無駄にしないために、米国代理人による予備補正の手続きは合理性があるものと考えられる。

3.2 加速審査

(1) 注意点

加速審査の注意点としては、次の3点が挙げられる。

(a) OA対応期間

加速審査のOA対応期限は1ヶ月であり、基本的に延長もできない。しかも、応答期間を守れなかった場合、その出願は取り下げとなる¹⁴。この早期のOA対応期限は、加速審査の利用の大きな妨げになっていると考える。

(b) 審査履歴

加速審査では、補助書面の提出が求められる。ここで提出される補助書面では各クレームの特許性について説明する必要があり、審査履歴として記録され、将来の特許訴訟において、権利範囲の限定解釈に利用されかねない¹⁵。

(c) 出願前調査及び補充書面の作成負担

加速審査では、出願人に一定の調査負担が課せられている。具体的には、出願前調査を行い、その結果を報告、特許性の説明が必要とされている。

(2) 対策

上記欠点を有する加速審査はどのように利用できるのでしょうか。以下、その対策を紹介する。

(a) OA対応期間への対策

(i) 対策1 (伝達経路の潤滑化)

加速審査を利用する場合、OAが発行された後の伝達経路を短縮化しておく必要があるであろ

14 前掲2) 高岡は、加速審査と優先審査の違いとして、オフィスアクションへの対応期日の違いを指摘し、更に、対応期日を経過した際に、加速審査では出願が取り下げになるのに対して、優先審査は早期審査から外れるだけであるとして、その取扱いの違いを説明する。

15 前掲5) 拙稿1、page 11、加速審査申請を行なったことがある米国代理人へのインタビューの中で、補助書面は将来審査履歴として特許訴訟の被告に利用されるおそれがある点から、この代理人は加速審査の利用に慎重であることを自らの顧客に説明してきたと述べている。

う。具体的には、OAが米国事務所に通知されたら、即日日本出願人に直接連絡する経路が必要と考える。その際には表紙などは必要なく、単なる転送でよいと取り決めておけば米国事務所の負担も小さく、現実的であると考え。USPTOからのOAはインターネットを介してPDFファイルで届くのが普通である。そのPDFを電子メールに添付して送付してもらうのがよいであろう。OA送付日の翌日に日本に届くとなれば、OA対応期日まで29日が確保できることとなる。

(ii) 対策2（従属クレームの活用）

29日の期限があったとしても、新たな補正案を考えることは実務上難しい可能性がある。発明者にとっても負担になるであろう。負担なく、早期対応を実現するためには、従属クレームを利用できるものと考え。独立クレームが拒絶されたとしても、いずれかの従属クレームに特許性が認められていれば、その従属クレームと独立クレームの結合といった程度の補正で拒絶理由を解消することができるため、OA通知から1ヶ月の対応も十分に可能と考えられる。よって、特許性が高く認められる（妥協可能な範囲での）従属クレームを準備しておくことが非常に有効であると考え。

ただし、従属クレームを増やすほど審査前調査の対象は広がり、また、補助書面の記載も比例して増加する。このため、どのような従属クレームを準備するのかは、早期OA対応の視点と調査負担の双方の観点からバランスを取って定める必要があり、この点は実務上の大きな課題といえる。

(b) 審査履歴への対策

審査履歴のリスクは、補充書面の記載を適切な範囲に限縮することで軽減することができるであろう。詳細には、特許性の主張において発明の課題と効果の記載に注意することである。これらの記載は、特許訴訟で被告側がクレームの限定解釈に頻繁に利用する箇所だからである。例として、明細書に「本発明は、はんだ用の温度調節を課題とし、はんだ付けに適切な温度環境に保つこと」が唯一の効果と開示されているとする。そうならば、被告側は、発明実施の温度設定ははんだが溶融する温度範囲（例えば、220℃から260℃程度）に限られるといった主張を行なうことが予想され、裁判所もその主張を認めて本発明の温度範囲を狭く解釈する可能性が高くなる。

このようなリスクを回避する術として、発明の課題や効果については、唯一の課題や効果として記載するのではなく、他の課題や効果もあるとの前提で記載していく姿勢が望ましいであろう。抽象的記載になってしまうものの、課題・効果に多様性が認められるのであれば、「本発明の課題の一つは・・・」、「効果の一つは・・・」といった記載にとどめておくことが安全といえるであろう。そして、そのような記載を補充資料でも用いることが良いのではないだろうか。もしくは、明細書の記載を極力利用して、補充書類を説明するといった視点も有用であろう。発明の効果の記載など、明細書と同じ記載をしているのであれば、どれだけ記載しても補充資料の記載が問題になることは極めて少ないと考える。

筆者の意見となるものの、不用意な記載を避けることで、補充審査が限定解釈の根拠として利用されるおそれを極めて小さくできると考える。上記視点は、補充書面作成時だけでなく明細書作成時にも有用である。前提として、日本出願の明細書作成時から徹底していくことが望ましい。

(c) 出願前調査及び補充書面の作成負担への対策

(i) 対策1（調査代行）

加速審査に要求される調査負担については、外部の調査会社を利用することで代替させることが可能といえる。筆者の調査では、USPTO近郊に位置する特許調査会社は出願人に代わり審査前調査及び補助書面作成を行うという。その代理費用は、技術分野や技術の難易度によって異な

るものの概ね次の範囲という。

技術分野	費用範囲
Mechanical	\$1,600 to \$2,200
Electrical/computer	\$2,100 to \$2,700
Software/business method	\$2,250 to \$3,000
Chemical/biotechnology	\$2,350 to \$3,000

優先審査と加速審査の庁費用の差額は \$ 4,000 である。一方、上記調査会社の代理費用はいずれの技術分野においても上記差額よりも安い費用範囲である。加速審査では、インタビューの実施、早期のOA対応が要求されるなど優先審査よりも出願人の負担が大きい問題はあるものの、少なくとも2つの提出書面（調査報告書及び補助書面）を作成する負担については、外部調査会社を利用することで解消することができるといえる。

将来的には自ら加速審査の申請を準備できるようになるとしても、いきなり自分達で調査を行い、書面作成を行うのはその負担が大きいかもしれない。そのような場合には、まず、調査会社を利用することで多くのことを学べると期待する。継続的に早期権利化を図る企業であれば、ノウハウを蓄積するために最初は調査会社を利用してみるのもよい試みと考える。

今回ヒアリングを行った調査会社は、加速審査申請の提出書面作成について、USPTOからレクチャーを受けており、提出書面作成に経験豊富とのコメントであった。これら調査会社を利用することは加速審査制度の円滑な利用の助けになると考える。なお、調査会社に提出書面の作成を依頼する時には、調査対象となる発明を特定する必要がある。その必要書類としては、英文の出願明細書でよく、少なくとも英文クレームがあれば、調査は可能とのことであった。

なお、この調査代行は、米国調査会社に依頼する必要は必ずしもなく、日本の特許事務所、調査会社であっても代行は可能であろう。新しいサービスとして検討する価値はあると考える。

(ii) 対策2（発明のシリーズ化）

調査負担を軽減させる対策としては、発明をシリーズ化することで加速審査を利用することが考えられる。出願戦略として、基本発明の特許を取得した後で、その基本特許から派生した関連特許の出願が連続する場合があるであろう。このような関連出願については、基本的に先行文献は同じであることから、加速審査の利用において新たな調査が不要な場合があるであろう。たとえば、調査が必要であったとしても基本発明の調査結果の大部分を再利用できるものとする。

また、関連出願について一回でも調査報告書と補充書面が作成されているのであれば、その後の関連出願では、その書面の修正を行なう程度で完成させることができるであろう。シリーズ化した発明において、調査結果を再利用することで、出願人の負担は大きく軽減できると考える。その効果は、関連出願が多くなれば多くなるほど大きくなる。10本、20本と関連出願すべてを加速審査でまかなえたとすれば、一件 \$ 140 の庁費用で全件の早期審査が実現するのである。

4. 今後の留意事項

優先審査制度は早期審査に大きく貢献していることは分かるものの、優先審査により多くの人材を費すしわ寄せは通常の審査に及んでいるのではないであろうか。つまり、大量の優先審査が申請されると、それらの申請を優先するために通常の審査がこれまで以上に遅れてしまうという事態である。このような事態を考慮して、優先審査制度ではその利用件数は年間1万件¹⁶と定められているものの、本当に1万件の申請を処理できるのかは不明である。優先審査の利用増加に

よる通常審査の遅延といった問題はまだ報告されていないものの、今後のUSPTOの動向が注目される。

5. まとめ

- 優先審査の庁費用は\$4,140と高額であり、RCEを申請すればその早期審査の状況は終了する。利用者はこの点を考慮して、少ないOA回数で特許査定をえる点を考慮すべきであろう。OA回数削減の対策として予備補正を活用できると考える。
- 加速審査には、出願前調査を実施し、補充書面を提出する作業負担があること、早期のOA対応が求められることに注意が必要である。その対策として調査会社の活用、補正案の事前準備などが考えられる。

おわりに

早期審査に貢献する2つの制度を紹介した。それぞれに欠点がある。利用時には今回紹介した対策を施すことで、円滑な利用が進むことが望まれる。

【謝辞】

本稿の執筆にあたり、早期審査制度に関する資料の読み込み、確認作業及び文章構成について、弁理士 嶋岡 幹氏((株)村田製作所)に多大な協力をいただきました。お礼申し上げます。

以 上

16 前掲7) page 78567において、年間1万件までの利用に限る旨と、その1万件には出願時の優先審査申請のほか、RCE時の優先審査申請が含まれる旨が示される。