

米国特許商標庁の改革に伴う審査環境の変化とそれに対応した実務

国際第1委員会*

抄 録 2009年8月のKappos長官の就任以来、米国特許商標庁（USPTO：The United States Patent and Trademark Office）において、「2010-2015 Strategic Plan」に代表されるように、様々な改革が行われている。この改革に伴って、審査環境も大きく変化している。本稿では、米国特許の権利化に役立てることを目的とし、実務を行う者に対して、近時のUSPTO内部での改革の内容、特に審査官周辺の環境変化を解説する。また、改革前後における統計分析等を通して、この環境変化に対応した実務のあり方についても検討する。

目 次

1. はじめに
2. 審査官を取り巻く環境およびその変化
 2. 1 新長官の就任
 2. 2 審査官の評価方法
 2. 3 審査の質（Quality）について
 2. 4 目標達成度（Production）について
 2. 5 ワークフロー管理について
 2. 6 カスタマーサービスについて
3. 予測される審査傾向の変化
 3. 1 許可率の向上
 3. 2 審査期間の短縮化
 3. 3 RCEについて
 3. 4 面接数の増加
 3. 5 審査官の柔軟な対応の増加
4. 統計による検証
 4. 1 USPTOの公式資料による検証
 4. 2 PAIRによる検証
5. 出願人に対する提言
 5. 1 全般的な傾向
 5. 2 RCEについて
 5. 3 面接について
 5. 4 審査官の柔軟な対応について
 5. 5 その他
6. おわりに

1. はじめに

米国における許可率は、1999年をピークとして、急激に低下してきた。この一因として、許可率を低下させることが特許の質の向上につながる、というUSPTOの考え方があったと思われる。例えば、2004年に商務省が発行したUSPTOに関する調査資料¹⁾では、許可率が減少していることを根拠に、特許の質が向上していると考察している。

ところが、近年、このUSPTOの考え方が大きく変化してきている。そして、これに伴って、審査環境も大きく変化してきている。

本稿では、米国特許の権利化に役立てることを目的とし、実務を行う者に対して、近時のUSPTOにおける改革の内容、特に審査官周辺の環境変化の内容を解説するとともに、改革前後における統計分析等を通して、この環境変化に対応した実務のあり方について検討する。

なお、本稿は、2010年度国際第1委員会第1 WGメンバーである、大橋孝司（リーダー、パ

* 2010年度 The First International Affairs Committee

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ナソニック), 阿部高士 (東芝), 及川実 (日立電線), 嘉部正之 (シャープ), 小磯奈祐 (元凸版印刷), 藤本雅則 (カネカ), 三浦和恵 (トヨタテクニカルディベロップメント), 井上雄 (委員長代理, 日立製作所) が担当した。

2. 審査官を取り巻く環境およびその変化

2.1 新長官の就任

2009年8月13日, 民間企業の知財部門出身のDavid J. Kappos氏²⁾がUSPTO長官に就任した。新長官は就任直後から, 特許の質の向上とタイムリーな権利取得を最大の目標として掲げ, 様々な施策を提案, 実行してきた。その内容は, 「2010-2015 Strategic Plan」³⁾におけるStrategic Goalとしても宣言されている。この中で, 新長官は, 審査官に対して, 特許すべき主題を早期に見出して「コンパクトな審査」を行うように奨励している。

新長官は, 特許の質の向上とタイムリーな権利取得の実現のために, 審査官の目標達成度の指標であるカウントシステムの見直しを行った。

すなわち, 特許の質の向上には, 審査にかかる時間を確保することや出願内容の理解が重要であるとして, 出願人との面接を重視し, その時間を確保できるようにカウントシステムを見直している。

また, タイムリーな権利取得を実現するためには, 滞貨 (Backlog) の削減と係属期間 (Pendency) の短縮が重要となる。その方策の一つとして, 必要性が低いと思われるRCE (Request for Continued Examination) が削減されることを期待し, カウントシステムにおいてRCEに関連して与えられるポイントを小さくした。さらに, 審査において管理されるDocket (出願群) に関して, RCEを審査着手

の優先順位が低いものに変更した^{4), 5)}。

新長官は, 情報発信にも積極的で, 自らブログ⁶⁾を開設し, USPTO内外にメッセージを発信している。また, 滞貨や係属期間などのデータの「見える化」を推進するため, 2010年9月7日よりUSPTOのWebサイト上に, Data Visualization Center⁷⁾を開設した。ダッシュボードと呼ばれる表示方法を用いてデータを表示し, 月次で更新されるため, 推移が一見してわかるようになっている。

さらに, USPTOのWebサイト上にFeedback Channel⁸⁾を設けて, USPTOが推進している施策に対する意見を求めている。ここでは, 前述した審査官カウントシステムの変更やData Visualization Centerもテーマとして取り上げられている。

2.2 審査官の評価方法

審査官周辺の環境変化についての理解を深めるために, ここでは, 審査官がUSPTO内部でどのように評価されているかについて, 簡単に説明する。

審査官は, 審査の質 (Quality), 目標達成度 (Production), ワークフロー管理 (Workflow), カスタマーサービス (Customer Service) の, 4つのカテゴリーに分けて評価されている^{1), 9)}。

まず, 審査の質については, オフィスアクションにおける, 102条 (新規性), 103条 (非自明性), 112条 (記載不備) 等の拒絶理由が妥当であるか否かが評価される。指標としては, 主として, 後述するUSPTO内部のOffice of Patent Quality Assurance (OPQA)¹⁰⁾によって算出されるエラー率 (error rate) を用いて評価される。エラー率は, 年間に発行したオフィスアクションのうち, その内容が不十分と判断された審査内容を含むオフィスアクションの割合であり, 審査官毎に算出されるものである。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

次に、目標達成度については、所定の期間内にどれだけの数の出願を審査したかが評価される。審査官は、後述するカウントシステムによって付与されるポイントを用いて客観的に評価される。

次に、ワークフロー管理については、期限通りに審査を進めているかどうかワークフローポイントと呼ばれる指標を用いて評価される。出願人が応答書面を提出してから、審査官が次のアクションを行うまでの期限が手続毎に設定されており、審査官は、この期限以内にアクションを行えない場合には、ワークフローポイントを失う。

さらに、カスタマーサービスについては、出願人や代理人に対して、適切な対応を行っているか否かが評価される。例えば、審査官は、代理人からの電話連絡に対して、所定の期間内に応答する必要がある。

審査官は、上述した4つのカテゴリーにおいて算出された指標に基づいて総合的に評価される。具体的には、カテゴリー毎に、算出された指標によって5段階の評価がなされ、カテゴリー別に重み付けされた後に、最終的な評価が決定される。

重み付けは、審査の質が40%、目標達成度が40%、ワークフロー管理が10%、カスタマーサービスが10%とされている。

以下、それぞれのカテゴリーに対応付けて、USPTO内部における審査官周辺の改革内容について説明する。

2.3 審査の質 (Quality) について

従来、審査部における審査の質の管理は、Art Unit内で審査長が行うものと、OPQA¹⁰⁾が横断的に行うものの二つに分けて行われていた。

審査長は、例えば、3回目の拒絶理由や5年以上係属している案件のチェックを行うというような品質管理 (MPEP707.02) を行っていた。

一方、OPQAは、審査のレビューの他、各々のTC (Technology Center) の特性に応じた研修プログラムを担当する。

審査レビューの一つである“Second Pair of Eyes Review”は、特定の技術分野におけるすべての特許査定案件について、審査の妥当性をチェックするものであり、例えばビジネス方法の分野において2001年より実施されている¹¹⁾。

今般、USPTOは、より包括的な新しい特許審査品質の評価手法^{12)、13)}を採用し、従来使用していた3つの評価指標を修正した上で、新たに4つの評価指標を追加している。以下、各指標について説明する。

(1) 最終処分コンプライアンス率

(Final Disposition Compliance Rate)

従来の指標を修正したものであり、コンプライアンス率は、最終処分された案件から無作為にサンプリングし、最終処分を覆すような瑕疵の無い案件の割合を示したものである。また、瑕疵があった場合には、出願を審査官及び審査長に差し戻すこととなっている。従来では、許可される案件のみ確認していたが (MPEP 1308.03)、新たに最終拒絶される案件も確認対象となった。

(2) 審査段階でのコンプライアンス率

(In-Process Compliance Rate)

従来の指標を修正したものであり、審査段階でのコンプライアンス率は、最初もしくはそれに続く最終処分以外の処理についても、処分(拒絶もしくは許可の示唆)に影響を及ぼすような瑕疵の無い案件の割合を示したものである。

(3) ファーストアクションサーチレビュー

(First Action on the Merits (FAOM) Search Review)

新たに追加され、最初の実体審査 (FAOM)

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

時のサーチにおいて、ベストプラクティスに基づくサーチを実施しているかを判断する指標である。

(4) ファーストアクションに対する完全レビュー (Complete First Action on the Merits (FAOM) Review)

新たに追加され、最初の実体審査 (FAOM) に対し、ベストプラクティスに沿っているか詳細に評価する指標である。係属中の案件からランダムに抽出された案件について、クレーム毎に、(2) の、審査段階でのコンプライアンス率算定よりも詳細に分析を行う。

(5) 品質指標レポート (Quality Index Report (QIR))

新たに追加され、全ての出願の審査状況を、品質という観点から公開する指標であり、PALM (Patent Application Location and Monitoring : USPTOにおける各出願の管理システム) からのデータに基づいて算出されている。この指標はある種の事例、例えば、最終処分までに要したアクション数 (Actions per Disposal)、最終処分におけるRCEの割合 (RCEs of Total Disposal)、最終拒絶後に審査が再開された件数 (Reopenings After Final) といった指標を含んでいる。

(6) 外部品質アンケート調査 (External Quality Survey)

半期に一度、出願人、代理人に対しアンケート調査を実施し、品質の観点で評価する指標であり、2007年度より実施されている。質問としては、例えば、過去3ヶ月間での許可の決定に関する質や、拒絶に関する質等が挙げられ、実務者の業務経験年数と、それぞれのカテゴリーの質問について評点を回答することが要求されている。

(7) 内部品質アンケート調査 (Internal Quality Survey)

新たに追加された指標であり、USPTO審査官に対してアンケート調査を実施するものである。質問としては、例えば、面接に関する教育の効果、出願人の提出するIDSの質が挙げられている。

以上の新たな評価指標は、2011年度から直ちに適用され、定期的にUSPTOのWebサイト上に公開される予定である。

2. 4 目標達成度 (Production) について

前述したように、USPTOでは審査官の目標達成度の指標として、カウントシステムが採用されている。このシステムでは、審査官のレベルや担当技術分野によって、1件の出願審査処理の基準時間が決められている。例えば、審査官のレベルが上がるほど基準時間は少なくなり、また審査に時間のかかる分野ではそうでない分野に比べて、基準時間が長く設定されている。

ここで、1件の出願審査処理 (1回目の出願審査処理) とは、最初の実体審査 (FAOM) から処理 (Disposal) までのことを指す。そして、以降、RCEを行う毎に2回目、3回目の出願審査処理として扱われ、それぞれの段階で定められたポイントが付与される。2週間毎 (Bi-week) の審査時間 (Examining hour) を基準時間で除算した値が、目標処理件数となり、1件あたりを2ポイントとして換算したものが、審査官の基準ポイントとなる。

1976年から30年以上続いた従来のカウントシステムは、USPTOと審査官の組合 (Patent Office Professional Association (POPA)) との協働により、2009年9月30日から新たなカウントシステムに変更された¹⁴⁾。

新カウントシステムでは、主に審査の各段階

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

で付与されるポイント、審査時間から控除される時間（other time）が変更となった。

以下に、従来のカウントシステム及び変更後のカウントシステムについて説明する。

(1) 従来のカウントシステム

表1に、従来のカウントシステムについて示す。

表1 従来のカウントシステム

1回目			2回目			3回目以降		
FAOM	Final	Disposal	FAOM	Final	Disposal	FAOM	Final	Disposal
1.00		1.00						
1.00		1.00	1.00		1.00			
1.00		1.00	1.00		1.00	1.00		1.00

従来は、1件の出願審査処理毎に最初の実体審査（FAOM）で1ポイント、処理（Disposal）で1ポイントの合計2ポイントが付与されていた（表1，1行目参照）。実体的な審査のみが審査時間としてのポイント対象となり、最終拒絶（Final Office Action（Final OA））、審査官の意見通知（Advisory Action）、限定・選択要求、面接の実施では、ポイントは加算されない。

なお、FAOMには、出願の最初のアクションまたはRCE後の最初のアクションが含まれる。また、Disposalには、許可（Allowance）、放棄（Abandonment）、RCE、Appeal Briefに対するExaminer's Answerが含まれる。

また、審査時間から控除されるother timeには限定・選択要求、トレーニング等が含まれる。

従来のシステムでは、例えば、Advisory Actionを発行し、その応答として出願人がRCEを行う（Disposal）ことで、1回目の出願審査処理完了とみなされ、審査官はこの時点で、FAOM時のポイントを含めて合計2ポイント獲得することができた（2行目参照）。さらに、審査官はRCEに対する2回目の出願審査処理として、最初のアクションで1ポイント、さらに許可、もしくはさらなるRCEにより1ポイ

ントを獲得することができた（2行目参照）¹⁾。3回目以降も、FAOMおよびDisposalが行われる毎に、2ポイントを獲得することができた（3行目参照）。

(2) 変更後のカウントシステム

表2に、変更後のカウントシステムについて示す。

表2 変更後のカウントシステム

1回目			2回目			3回目以降		
FAOM	Final	Disposal	FAOM	Final	Disposal	FAOM	Final	Disposal
1.25	0.25	0.50						
1.25	0.25	0.50	1.00	0.25	0.50			
1.25	0.25	0.50	1.00	0.25	0.50	0.75	0.25	0.50

変更後は、1回目の出願審査処理完了に対して合計2ポイント付与される点では、従来と同じである（表2，1行目参照）が、2回目の出願審査処理完了では合計1.75ポイント付与（2行目参照）、3回目以降は合計1.5ポイント付与（3行目参照）といったように、2回目以降に付与されるポイントが削減された。

また、1件の審査処理に付与されるポイントの内訳も変更となり、新たにFinal OAに対してもポイントが付与されることになった。

内訳としては、1回目の処理では、FAOMで1.25ポイント、Final OAで0.25ポイント、処理（Disposal）で0.5ポイント、の合計2ポイントが付与される（1行目参照）。そして、RCE後のFAOMでは1.0ポイント（2行目参照）、3回目以降のRCE後のFAOMでは0.75ポイントが付与される（3行目参照）。

カウントシステムでは、1ポイント当たりの基準時間が決められていることから、1回目のアクションに対するポイントを増やすことで、1回目のアクションにより多くの審査時間を割り当て、十分なサーチを行い、その後の審査をコンパクトにすることを狙っている。

さらに、これまで審査時間に考慮されなかつ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

た面接についても、other timeが与えられ、所定の時間が審査時間から控除されるようになった。このように、面接に対するインセンティブを与えることで、審査官に対して面接を奨励している¹⁵⁾。

2. 5 ワークフロー管理について

審査官が審査に着手しなくてはならない出願群はDocketとして管理されている。Docketは、審査官が審査に着手する優先順位に応じていくつかの種類に分けられるが、従来Regular Amended docketとして管理されていたRCEが、2009年11月15日以降の出願から、Regular Amended docketより着手の優先順位の低いSpecial New docketに変更されることになった^{4), 5)}。

RCEがRegular Amended docketとして管理されていた時は、前述のワークフロー管理におけるワークフローポイントを失わないようにするためには、審査官は2ヶ月以内に審査に着手しなくてはならなかった。しかし、RCEがSpecial New docketとして管理されることになったため、継続出願や分割出願と同じく、出願日の古いものから審査着手できるようになった。

2. 6 カスタマーサービスについて

従来から、審査官は、出願人や代理人からの電話やEメール等による連絡に対して、所定の期間内に対応する等のプロフェッショナルな対応を要求されてきた。

USPTOは、出願人に対するサービスとして、2010年4月6日から、特許オンブズマンについてのパイロットプログラムを開始した^{16), 17)}。

オンブズマンとは、TC (Technology Center) 毎に配置される、経験豊富な審査官出身者であり、審査がスムーズに進むようサポートする。

通常のルートでは審査における問題が解決しないような場合（例えば、審査官とコンタクトが取れないような場合）、出願人や代理人は、USPTOのWebサイトを通じて、オンブズマンの介入を請求できる。2010年8月18日現在、187件の利用があったとの報告がある¹⁸⁾。

3. 予測される審査傾向の変化

上述したように、審査官周辺において様々な改革が行われている。これらの改革に伴い、審査官の審査における考え方も変化し、今後、審査傾向も変化するものと考えられる。以下、我々が予測する審査傾向の変化について、説明する。

3. 1 許可率の向上

従来、審査の質を評価する指標は、許可案件からランダムに抽出したサンプルに対して行われるレビューの結果に基づき、審査官毎に算出されるものであった。一方、最終的に許可されなかった案件については、その品質が評価されてこなかった。つまり、最終的に許可されなかった出願については、審査の質は問われてこなかった、ともいえる。

また、出願が係属している限りは、何度RCEを繰り返したとしても、FAOMに対しては、審査官に、常に同じポイントが付与されてきた。

このような状況においては、審査官が、簡単にポイントを獲得できると考えて、特許性の判断が難しい出願をなかなか許可しないことが十分にあり得たと思われる。これが、許可率が低下してきた一因であるとも考えられる。

しかしながら、今後は、許可案件に限定されず、より広い観点から審査の質の評価がなされることとなる。また、特許すべき案件は迅速に特許すべきである、との新長官の方針や、RCE後のFAOMに対して審査官に付与されるポイントが減少していることから、審査官は、許可可能な案件については、迅速に許可するよう

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

になると考えられる。これにより、今後、許可率がある程度向上することが予測される。

3. 2 審査期間の短縮化

新長官は、審査の質とともに、その期間についても最適化すること（Timeliness）を今回の改革の目的としている。

また、カウントシステムの変更においては、FAOMに加えて、Final OAに対しても新たにポイントが与えられている。また、エラー率以外にも、サーチも含む審査の各段階において、審査の質が評価されることとなった。

よって、今後は、審査の各段階において、より質の高い審査が行われることが期待される。

また、案件の理解のために、審査官に対して、出願人や代理人とのコミュニケーションを重視するように、という方針も打ち出されている。

これらの方針により、今後は出願人や代理人と審査官との協力により、審査期間の短縮化が進むものと期待される。

3. 3 RCEについて

新長官は、その必要性が低いにもかかわらず無駄に行われているRCEを少なくして迅速な審査を行うことを方針としている。

そのために、今般のカウントシステムの変更により、RCE後の審査について審査官に付与されるポイントが削減された。また、RCEのDocket変更により、RCEされた出願は、審査官が出願日順に着手できることとなった。

これら改革により、長期的には、RCEの数が減少するものと予測される。また、RCE後、次のアクションまでの期間が長くなることが予測される。

3. 4 面接数の増加

新長官は、出願人や代理人とのコミュニケーションを重視する姿勢を明確にしている。

また、これまで、審査官は、出願人と面接を行う際に、与えられた審査時間から、面接の準備時間や実施時間を捻出しなければならなかった。

しかしながら、変更後のカウントシステムにおいては、面接の実施時間として、1時間を控除することが認められている。

また、オンブズマン制度の導入によって、審査官は、より出願人や代理人とのコミュニケーションを重視せざるを得ないものと考えられる。

これらの改革により、今後は、審査官との面接数が増加することが予測される。

3. 5 審査官の柔軟な対応の増加

今回の改革においては、審査の迅速化が大きな方針となっているため、審査官が、出願人に対して、より柔軟な対応をする可能性がある。

例えば、これまで、Final OA後に補正が行われた場合、たとえその補正が軽微なものであっても、審査官がそれをNew Issueであるとして受け入れない旨のAdvisory Actionを発行し、出願人は補正を受け入れてもらうためにはRCEするしか方法がない、という場面が実務上多くあったと思われる。

しかしながら、カウントシステムの変更や、新長官の方針により、審査官は、このような場面において、特許可能な案件については、迅速に許可することを優先させる可能性があると思われる。

具体的には、今後、Final OA後の補正を審査官が認め、特許する出願数が増えるのではないかと予測される。また、Final OA後において審査官補正（Examiner's Amendment）の数が増えるのではないかと予測される。

4. 統計による検証

上述したような予測について、USPTOの

ダッシュボード等の公式資料、およびPAIR (Patent Application Information Retrieval)¹⁹⁾ から独自に抽出したデータを用いて、統計による検証を行った。

4. 1 USPTOの公式資料による検証

(1) 許可率

図1に許可率を示す。許可率の分母は、許可、放棄、RCE、及びアピールした件数であり、分子は許可件数である。

新長官が就任した2009年10月以降、許可率が就任前よりも約4ポイント上昇している。

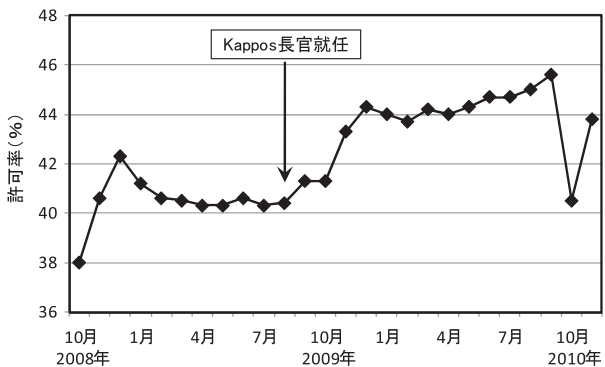


図1 許可率の推移

(2) 特許の発行件数

表3に各年度の実用特許 (Utility Patent) の発行件数を示す²⁰⁾。2010年度の実用特許の発行件数は、2009年度と比較して42,000件増加している。

表3 実用特許の発行件数

年度 (FY)	実用特許
2004	169,295
2005	151,077
2006	162,509
2007	160,306
2008	154,699
2009	165,213
2010	207,915

※2010年度の発行件数は暫定値

(3) RCE数とRCEの割合

図2にRCE数とRCEの割合の推移を示す。RCEの割合の分母は、実用特許の出願件数であり、RCE、分割出願、継続出願を含む。

RCE数とRCEの割合の両方とも、カウントシステムの変更前後で有意な差は見られない。また、RCEのDocket変更直後には、一時的な落ち込みが見られたが、再び上昇に転じている。

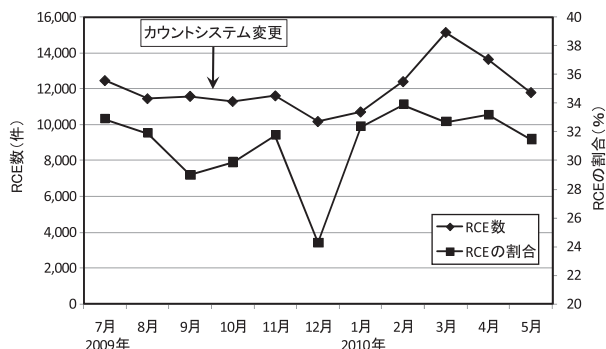


図2 RCE数とRCEの割合の推移

(4) Backlog数

図3に2008年10月～2010年9月までのBacklog数の推移を示す。Backlog数は、審査官による審査待ちとなっている新規の実用特許、植物特許および再発行出願の総数を意味する。2010年9月のBacklog数は、2009年9月のBacklog数よりも約1万件減少している。2010年度 (2009年10月～2010年9月) の出願件数は、509,367件であり、2009年度の486,499件よりも約2万

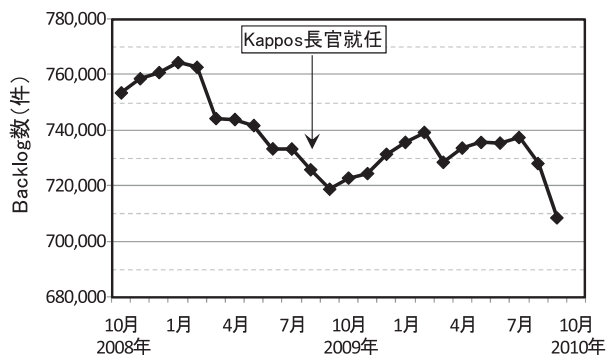


図3 Backlog数の推移

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

件増加していることを考慮すると、2010年度は2009年度よりも実質3万件多く処理したこととなる。なお、2010年度の実用特許の出願件数は478,649件であり、2008年度の466,258件を抜き過去最高である²⁰⁾。

(5) 審査終了までの平均アクション数

図4に審査終了までの平均アクション数を示す。ここで審査終了とは、許可、放棄、及びアペールを意味する。RCEは放棄に含まれる。例えば、First OA, Final OA, 許可通知を順に受けた出願のアクション数は3である。

平均アクション数は、2008年度の2.91をピークに大幅に減少している。

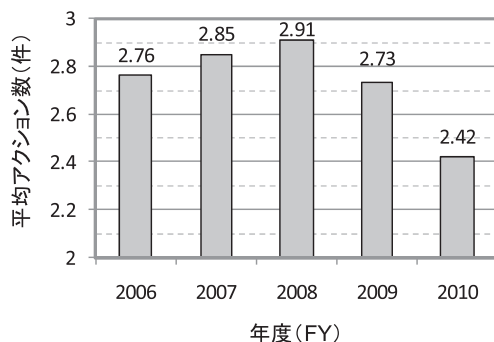


図4 審査終了までの平均アクション数の推移

(6) 面接時間

図5に、1年間に審査官が行った総面接時間を示す。面接時間は増加傾向にあり、2010年度

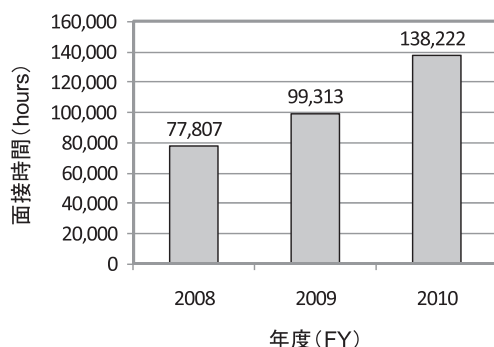


図5 面接時間

は、2009年度より40%増加している²¹⁾。

4. 2 PAIRによる検証

USPTOのPAIRのデータを抽出し、新長官就任前後の変化について検証を行った。検証用のサンプルは、許可された案件の中から特許番号を500番おきに抽出した。抽出した対象は、新長官就任前後の2009年4月～2010年6月に許可通知がなされた案件である。約450件のサンプルを抽出し、PAIRにより各サンプルの経過履歴を調査した。

(1) 面接数

図6に面接数の比較を示す。2009年4月～8月の5ヶ月間に許可通知がなされた案件数と、2010年1月～5月の5ヶ月間に許可通知がなされた案件数をそれぞれ分母とし、その中で許可直前に面接が行われた案件数を分子として面接数の割合を算出し比較したところ、2009年は18%であったのに対し、2010年には23%に増加していた。

さらに、季節変動要因を排除するために、同時期である2009年4月～6月と2010年4月～6月とを比較したところ、2009年には11%であったのに対し、2010年には25%に倍増していた。

これらのことから、確かに新長官就任前後において面接数が増加していることが確かめられた。

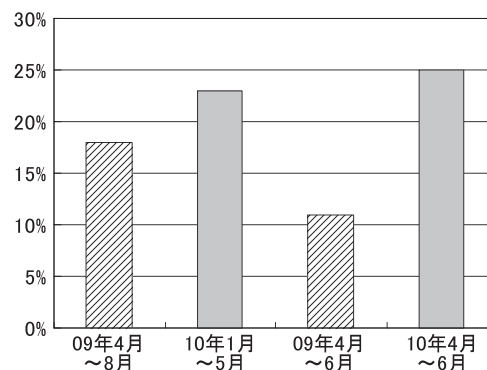


図6 面接数の比較

(2) 審査官補正の数

図7に審査官補正の数の比較を示す。2009年4月～8月の5ヶ月間に許可通知がなされた案件数と、2010年1月～5月の5ヶ月間に許可通知がなされた案件数をそれぞれ分母とし、その中で許可直前に、審査官補正が行われた案件数を分子として審査官補正の数の割合を算出し比較したところ、2009年には39%であったのに対し、2010年でも39%であり全くの同割合であった。

さらに、季節変動要因を排除するために、同時期である2009年4月～6月と2010年4月～6月とを比較したところ、2009年は34%であったのに対し、2010年では39%であり、季節変動要因を排除した場合には、若干増加していることが分かった。

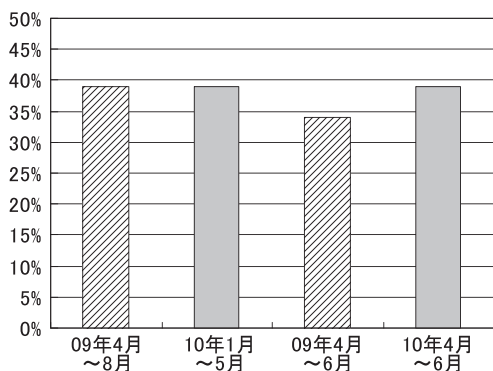


図7 審査官補正の数の比較

なお、サンプル数は少ないながら、図8に示す日本からの出願のみに限定して調査したところ、2009年4月～8月の5ヶ月間と2010年1月～5月の5ヶ月間とを比較した結果、日本からの出願全件に対する審査官補正がなされた出願数の割合は、2009年が24%であったのに対し、2010年では44%とほぼ倍増していた。

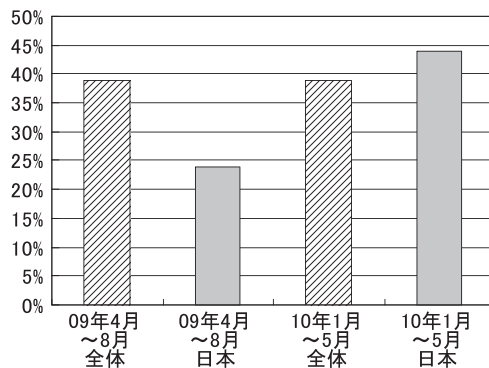


図8 審査官補正の数の比較 (日本)

(3) RCE後の次のアクションまでの時間

2009年4月～8月の5ヶ月間に、RCEを行った後に許可通知がなされた案件と、2010年1月～5月の5ヶ月間に、RCEを行った後に許可通知がなされた案件について、RCE後の次のアクションまでの平均期間を比較したところ、特に有意差は存在せず、ともに平均で2ヶ月以内にアクションが行われていた。

なお、検証用のサンプル以外であるが、RCEのDocket変更後にRCEされた現在係属中の出願を調べたところ、長期間応答がない案件が散見された。中には、1年以上も放置されたままの案件も見つかった。

(4) 審査官の柔軟な対応

今回のPAIRによる検証において、特異な傾向が見られた。2009年6月以降の案件から、Advisory Action (AA) 後に再度出願人が補正書を提出した結果、RCEを行わずに許可となる案件が複数案件存在した。

今回抽出した全サンプルの中から、2009年1月～8月と2009年9月～2010年5月にAAが発行された全案件数をそれぞれ分母とし、AA後に出願人がRCEを行わずに許可となった案件数を分子として、それぞれの期間で割合を算出したところ、新長官就任前は13%存在したのに対し、新長官就任後は26%に倍増していた。また、新長官就任前の13%の案件についても、実

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

際に許可された日付は全て新長官就任後であった。

これらの案件がRCEを行わずに許可されたパターンとしては、AA後に再度出願人が補正書を提出した結果、許可となったケースの他に、AA後に面接を行った結果、補正書の提出無しに許可になったケースや、AA後に審査官補正により許可となっていたケースなどがあり、これらの審査官による柔軟な対応は、今回抽出した範囲内では、2009年7月以前にはほとんど見られなかったケースである。

5. 出願人に対する提言

5. 1 全般的な傾向

まず、今回の統計により、近年の許可率の低迷に歯止めがかかりそうであることが分かった。また、審査終了までの平均アクション数が減少していることから、審査期間について、これまでよりも短縮化されることが期待される。

改革は、後述のRCEを除いて、概ね新長官が期待する方向に進んでいるものと考えられる。

5. 2 RCEについて

今回の統計では、RCE数が減少していることは確認できなかった。また、RCE後、次のアクションまでの期間が遅延していることも確認できなかった。新長官の目指すRCEの削減効果が確認されるには、今しばらく時間を要するものと考えられる。

しかしながら、統計外のデータにおいては、RCEを行ってから約1年間放置されている案件の存在が確認されている。

早期権利化を希望する出願人においては、RCE後、次のOAが発行されるまでに、これまでよりも時間がかかる可能性があることを認識すべきであろう。また、当該案件が許可できる状態にあるなど、RCEの審査を迅速に進めた

い場合には、面接を行って審査官に説明を行う方が良いだろう。

5. 3 面接について

今回の統計によって、審査官が、これまでよりも、面接に対して積極的になっていることが確認できた。

出願人においては、権利化を促進したい案件については、より積極的に、面接を行うよう審査官に働きかけることが有用だと考えられる。新長官は、2010年1月26日付のブログにおいて、審査官に対して、必要ならば、審査のどの段階でも面接を行うよう呼びかけている。

なお、審査官は、近年、いわゆる在宅勤務を行うことが奨励されている²²⁾。現在、6,000名を超える審査官のうち、1,650名が、フルタイムで在宅における審査業務を行っており、1,500名が、パートタイムで在宅勤務を行っている。

また、審査官が、面接の要請を受け入れやすい時期とそうでない時期があることにも留意すべきである。例えば、審査官のポイントの集計が締め切られる9月は、審査官が忙しいために面接を受け入れてくれないケースが多い、という現地代理人の意見もある。

出願人においては、これらの点にも鑑みて、ある程度事前に面接の予約を行うことが必要だと考えられる。

5. 4 審査官の柔軟な対応について

今回、審査官の柔軟な対応の一例として、統計からも、審査官がFinal OA後の補正を受け入れて、許可可能な案件については、迅速に許可する割合が高くなったことが確認できた。

出願人は、Final OA後に補正を行いたい場合、その補正がNew Issueとならない可能性がある場合には、すぐにRCEをせずに、審査官の次のアクションを待つことも有益になったのではないかと考えられる。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

また、統計によれば、許可となった案件のうち、審査官補正の行われた割合は、約4割と予想していたよりも多かった。

また、日本からの出願においても、審査官補正の割合が倍増していた。この理由は必ずしも明らかではないが、今後も、日本からの出願に対して比較的高率で審査官からの補正の提案がなされる可能性がある。

よって、出願人は、審査官からの補正の提案に対して迅速に回答を行うための準備を整えておく必要がある。具体的には、日頃の現地代理人との意志の疎通（どの程度裁量を与えるか等を事前に決定しておく）や、迅速な連絡体制の確立が必要であると考えられる。

5.5 その他

審査官が、面接の要求を断ったり、うまくコミュニケーションが取れなかったりする場合には、オンブズマン制度を利用できることにも留意すべきである。オンブズマン制度を利用することにより、審査官の対応が格段に良くなったとの現地代理人の意見もある。

また、「2010-2015 Strategic Plan」では、PCTとの整合性を向上させる等の国際調和も提唱されている。具体的には、ISR(International Search Report)の積極的利用等が示されている。

国際調和の観点からは、今後、出願人は、国際調和に関する制度、例えばPPH(Patent Prosecution Highway)等の、より積極的な利用も念頭に置くべきではないかと考えられる。日本から米国へのPPH案件は、PPHを申請しない、通常の案件と比較して、審査待ち期間(FA期間)が2~3ヶ月(PPHなし案件:25ヶ月)と大幅に短縮され、許可率が95%(USPTOにおける全出願:44%)と大幅に高く、早期権利化が可能となっている²³⁾。

6. おわりに

本稿では、近年USPTOから発信されている様々な改革のうち、審査に影響すると思われる部分について解説し、その影響について、統計によって分析、提言を行った。

上述したように、USPTOから発信されている改革の内容は、出願人に対して、よりフレンドリーなものである。

今後、さらに審査官の増員等の様々な施策が実施されるものと思われる。改革の内容については、ほとんどの情報がUSPTOのWebサイト等で公開されており、正確な情報を迅速に入手することができる。

米国特許の権利化を行う者は、USPTOの改革の動向について、今後も継続的に留意し、それに対応した実務を行っていく必要があると思われる。

最後に、本稿が、読者の米国特許の権利化業務の一助となれば幸甚である。

注 記

- 1) 「USPTO should Reassess How Examiner Goals, Performance Appraisal Plans, and The Award System Stimulate and Reward Examiner Production」は、以下のURLから入手可能である。
<http://www.oig.doc.gov/oig/reports/2004/USPTO-IPE-15722-09-04.pdf>
- 2) <http://www.uspto.gov/about/bios/kapposbio.jsp>
- 3) 「2010-2015 Strategic Plan」は、以下のURLから入手可能である。
<http://www.uspto.gov/about/stratplan/index.jsp>
- 4) http://www.uspto.gov/patents/rce_handling_in_new_count_system.doc
- 5) http://www.uspto.gov/patents/law/notices/rce_docket.pdf
- 6) <http://www.uspto.gov/blog/director/>
- 7) <http://www.uspto.gov/dashboards/patents/>

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- main.dashxml
- 8) <http://www.uspto.gov/blog/feedback/>
 - 9) マックロスキー, 友寄, 知財ぷりずむ, Vol.5, No.52, pp.29~55 (2007)
 - 10) <http://www.uspto.gov/about/offices/patents/pep/index.jsp#heading-5>
 - 11) <http://www.uspto.gov/web/offices/com/strat21/action/q3p17a.htm>
 - 12) http://www.uspto.gov/news/pr/2010/10_48.jsp
 - 13) http://www.uspto.gov/patents/init_events/qual_comp_metric.pdf
 - 14) http://www.uspto.gov/patents/init_events/CountSystem.jsp
 - 15) http://www.uspto.gov/patents/init_events/Count_System_changes-Overview_3-8-2010.ppt
 - 16) http://www.uspto.gov/news/pr/2010/10_11.jsp
 - 17) <http://www.uspto.gov/patents/ombudsman.jsp>
 - 18) http://www.uspto.gov/patents/ombudsman_pil
- ot_prgm_teleconf.doc
- 19) 「PAIR」は、以下のURLから利用可能である。
<http://portal.uspto.gov/external/portal/pair>
 - 20) 「2010 Performance and Accountability Report (Annual Report)」は、以下のURLから入手可能である。
<http://www.uspto.gov/about/stratplan/ar/index.jsp>
 - 21) http://www.uspto.gov/about/advisory/ppac/ppac_meetings.jsp
 - 22) 「2009 TELEWORK ANNUAL REPORT」は、以下のURLから入手可能である。
http://www.uspto.gov/about/offices/cao/TeleworkAnnual09FINAL_Section_508.pdf
 - 23) http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm
なお、上記URLは、全て2011年2月18日に参照したものである。

(原稿受領日 2011年3月22日)

