



当社では、これから米国で特許出願することを考えています。その米国出願について早期の権利化を望んでいますが、早期権利化制度としてはどのようなものがありますか？ また、早期権利化制度が複数ある場合には、各制度のメリットおよびデメリットを教えてください。

(東京都 T. Y)



1. はじめに

米国における早期権利化制度としては、以下の3つがあります。

- (i) Patent Prosecution Highway (PPH)
- (ii) Prioritized Examination (Track One)
- (iii) Accelerated Examination (AE)

上記3つの制度の概要とメリットおよびデメリットを説明します。

2. PPH

(i) 概要

PPH参加特許庁等において、少なくとも一部のクレームが特許可能とされている場合に、当該特許可能なクレームと実質的に対応するクレームについて迅速審査を受けられる制度です。この制度を利用するには、審査開始前にその旨の請求が必要です。

(ii) メリットおよびデメリット

本制度のメリットとして、①審査で他国特許庁等での特許可能との判断を参照する可能性があり、特許査定を得やすくなること、②庁費用を要しないこと、③Track OneやAEのように審査クレームの制限がないこと等が挙げられます。

一方、デメリットとして、①他国特許庁等で特許可能との判断がされていないときなどでは、出願人の選択肢か

ら外れること、②Track OneやAEに比べて、最終処分までの期間が長いこと(平均20カ月程度)等が挙げられます。

3. Track One

(i) 概要

4800ドル(小規模団体は2400ドル)の庁費用を払うことで、迅速審査を受けられる制度で、優先審査制度とも呼ばれます。この制度を利用するには、出願時にその旨の請求が必要です。また、継続審査請求(RCE)の場合には、RCE後の最初の拒絶理由通知受領前に請求する必要があります。

(ii) メリットおよびデメリット

本制度のメリットとして、①最終処分までの期間が短いこと(平均7カ月程度)、②経験豊富な審査官による質の高い審査を受けられること等が挙げられます。

一方、デメリットとして、①庁費用が極めて高額であること、②クレーム数に制限があること(独立項4項以下、総クレーム数30項以下)等が挙げられます。

4. AE

(i) 概要

出願人が、先行技術文献を調査したうえで、特許性を明らかにした文書

〈Examination Support Document (ESD)〉を、出願時に庁に提出することにより、迅速審査を受けられる制度で、早期審査制度とも呼ばれます。ESDは、各クレームに最も近い先行技術文献を構成要件ごとに対応付けて記載する必要があります。また、補正によりクレームが追加された場合には、新たなESDの提出が必要です。

(ii) メリットおよびデメリット

本制度のメリットとして、①最終処分までの期間が比較的短いこと(平均9カ月程度)、②庁費用が140ドル(小規模団体は70ドル)と比較的低額であること等が挙げられます。

一方、デメリットとして、①先行技術文献調査やESDの作成コストを要すること、②ESDの記載内容が禁反言を形成し、裁判において不利な判断をされるおそれがあること、③クレーム数に制限があること(独立項3項以下、総クレーム数20項以下)等が挙げられます。

5. おわりに

上記のように、3つの制度にはそれぞれメリットおよびデメリットがあります。これらを十分に比較衡量され、貴社にとって適切な制度を利用してください。