

特集《コロナ影響下における知財業務》

新型コロナウイルス影響下における米国特許ポートフォリオ管理

米国特許弁護士 Brian Epstein^{*}, 会員 山内 伸



要 約

新型コロナウイルスによる事業の停滞により、経済的なダメージを被っている企業は多く、米国特許にかかるコストを抑えることが求められている。米国特許ポートフォリオ管理を見直せば、継続的な出願は維持しつつも、米国特許の費用対効果を最大化でき、また、米国特許にかかる費用の支出時期を、新型コロナウイルスによる経済的な影響から回復するまで遅らせることができる。

出願時には、仮出願、PCT出願を検討するとよい。また、審査手続きを効率的に進めるため、ファーストアクションインタビュー・パイロットプログラムなど、米国特許商標庁が提供する様々なプログラムの活用を検討するとよい。面接や代理人レターを通して、審査官や米国代理人とのコミュニケーションを密にとれば、審査手続きの長期化に伴うコストの増加を回避できる。さらには、審判の活用についても再考の余地がある。

目次

1. はじめに
2. 出願時の見直しポイント
3. 審査手続きの見直しポイント
4. 審判の見直しポイント
5. 年金管理の見直しポイント
6. まとめ

- ①米国特許の費用対効果を最大化でき、また、
- ②米国特許にかかる費用の支出時期を、新型コロナウイルスによる経済的な影響から回復するまで遅らせることができる。

以下では、①、②を実現するための米国特許ポートフォリオ管理の見直しポイントを、出願、審査、審判、年金のフェーズごとに整理する。

1. はじめに

新型コロナウイルスによる事業の停滞により、経済的なダメージを被っている企業は多い。このような企業の中には、知的財産にかかるコストの削減を検討している企業も多いであろう。そこで、本稿では、米国特許に焦点をあて、経済的な米国特許ポートフォリオ管理を提案する。

経済的負担が最も軽くなる方法は、出願しないことである。しかし、一時的にでも出願自体を取りやめると、特許権により支えられている企業の競争力は、新型コロナウイルスの影響が去った後でも長期間に渡り低下する。したがって、出願自体は継続すべきである。

継続的な出願は維持しつつも、新型コロナウイルスによる経済的な影響が大きい現時点では、米国特許にかかるコストを抑えることが求められる。米国特許ポートフォリオ管理を見直せば、

2. 出願時の見直しポイント

(1) 仮出願

通常、日本企業は、日本で特許出願をした後に、優先権を主張して米国に特許出願をする。このようなルートを変えて、つまり最初の日本出願に代えて、最初に米国で仮出願 (Provisional Application) をするという方法がある。仮出願は、英語の翻訳文を後で提出する必要はあるが、日本語で出願できる。そのため、仮出願の際に英語の翻訳文を用意する必要はなく、翻訳にかかる費用は発生しない。また、仮出願にかかる米国特許商標庁の手数料は、非仮出願 (Nonprovisional Application) の手数料と比べて安価に設定されている。

仮出願の後、仮出願の優先権を主張して非仮出願をしなければ審査がなされないが、非仮出願をするまで

^{*} Modal PLLC

比較的長い猶予期間（12ヶ月）を享受できる。したがって、非仮出願にかかる費用の支出を最長12ヶ月遅らせることができる。

なお、最終的に非仮出願をしなければ、仮出願の内容は秘密状態が維持される。

（2） PCT 出願

米国特許商標庁の手数料に関してではあるが、PCT出願の米国移行は、パリルート出願よりも安価である。典型的なパリルート出願の場合、米国特許商標庁の基本料金（Basic Filing Fee）、サーチ料金（Utility Search Fee）および審査料金（Utility Examination Fee）は、合計で\$1,820である⁽¹⁾。これに対し、典型的なPCT出願米国移行の場合、国内手数料（Basic National Stage Fee）、サーチ料金（National Stage Search Fee）および審査料金（National Stage Examination Fee）は、合計で\$1,660である⁽²⁾。

また、パリルート出願は、優先日から12ヶ月以内に米国で出願しなければならない。これに対し、PCT出願の米国移行は優先日から30ヶ月以内にすればよい。つまり、PCT出願であれば、米国における費用の支出時期を遅らせることができる。

（3） 審査延期

米国特許商標庁は審査手続きの進み具合を調整する様々なオプションを提供している。その一つが審査延期（Deferral of Examination）である⁽³⁾。審査延期請求をすれば、優先日から最長3年間審査を延期できる。審査延期請求にかかる米国特許商標庁の手数料は、わずか\$140である。また、パリルート出願、PCT出願米国移行のいずれでも利用できる。

パリルート出願の場合、審査延期により、審査が少なくとも2年間延期される。一方、PCT出願は優先日から30ヶ月後に米国移行できる。この場合、審査延期は米国移行から6ヶ月間審査を延期するだけである。このようにPCT出願米国移行に審査延期のメリットは少ない。しかし、6ヶ月でも支出の時期を遅らせたい企業にとっては、有用な選択肢となる。

（4） ファーストアクションインタビュー・パイロットプログラム

実体審査のファーストオフィスアクションの前に審査官との面接ができるファーストアクションインタ

ビュー・パイロットプログラム（First Action Interview Pilot Program）がある。統計⁽⁴⁾をみると、このプログラムに参加した出願は、ファーストアクションで許可通知が得られる可能性が高く、また、オフィスアクションの数が少ないという傾向がある。したがって、オフィスアクションの対応にかかる費用を削減できる。

このプログラムの利点は、ノンファイナルオフィスアクションに回答する前に、面接の可能性が2回あることである。審査官は先行技術調査後に面接前通知（Pre-Interview Communication）を行なう。面接前通知に基づいて面接を行なうことができる。この面接では、面接前通知の引用発明を回避するために、クレームの補正について議論できる。面接の結果、審査官との間で許可の合意に至らなかった場合、審査官はファーストアクションインタビュー・オフィスアクション（First Action Interview Office Action）を通知する。これに対して、さらなるクレーム補正に基づいた面接を再度申し込むことができる。ただし、ファーストアクションインタビュー・オフィスアクションの応答期間は短い（1ヶ月）ことに注意が必要である。

（5） PPH

特許審査ハイウェイ（PPH: Patent Prosecution Highway）プログラムは、審査の迅速化を目的としたオプションであり、日本の出願人に人気がある。しかし、新型コロナウイルス影響下では、PPHへの参加は避けたほうがよい。

先行庁出願である日本出願の多くは、米国特許実務に沿ったクレームになっていない。そのため、日本出願のクレームを英訳したクレームで米国出願をすると、米国独自のクレーム解釈が原因となって、ほとんどの出願でPPHのメリットを享受できない。

米国出願のクレームは「最も広範な合理的解釈」（BRI: Broadest Reasonable Interpretation）基準で解釈される⁽⁵⁾。一般的には、BRI基準によるクレーム解釈は日本のクレーム解釈よりも広い。本願発明と関係するとは思えない文献が米国の審査で引用され、日本の出願人が困惑するのは、このクレーム解釈の違いによるところが大きい。

ところが、PPHに参加するには、先行庁出願（日本出願）で許可可能と判断されたクレームと十分に対

応するクレームで後続庁（米国特許商標庁）に出願することが求められる。つまり、日本で許可可能と判断されたクレームをそのまま英訳したクレームで米国出願することとなる。米国出願時にクレームを米国特許実務に沿った形式に直すことは困難である。

そこで、例えば、最初のオフィスアクションの応答時に、クレーム解釈に起因する拒絶を回避するための特徴を従属項に追加し、その後のオフィスアクションの応答時に、従属項の特徴を独立項に組み込むことが行なわれる。米国特許制度の下では、多くの場合、オフィスアクション2回ごとに継続審査請求（RCE: Request for Continued Examination）が必要になる。したがって、PPHは、ほぼ2倍の費用と、ほぼ2倍の時間がかかる可能性があるうえ、2020年に値上げされたRCEの手数料も必要となる。このように、PPHは、出願人の期待とは逆に、費用が高くなる可能性がある。

3. 審査手続きの見直しポイント

（1）背景—カウントシステム

審査段階におけるポートフォリオ管理の見直しポイントを検討する前に、米国特許制度に特有な事情を説明する。そのひとつがカウントシステムである。

米国特許商標庁は、審査官の生産性を測定するために、審査官が処理を行なうごとに「カウント」を付与する。このカウントシステムは継続審査請求を提出した後にクレームを許可するよう審査官にインセンティブを与えている。

継続審査請求はファイナルオフィスアクションの後など、審査が終了したときのみ提出できる⁽⁶⁾。また、審査官は、ノンファイナルオフィスアクションの後にクレームが補正されたときに、ファイナルオフィスアクションを通知できる。単なる方式拒絶（Objection）や不明確性（Indefiniteness）の拒絶に対応することを目的としたクレームの補正であっても、ファイナルオフィスアクションを通知できる。しかも、ファーストオフィスアクションのカウントを増やせるため、審査官は方式拒絶や不明確性拒絶の検討に時間をかける傾向がある。したがって、多くの日本の出願人が、最初のオフィスアクションで方式拒絶や不明確性拒絶を受けることは驚くべきことではない。

このようなオフィスアクションが通知されると、方式拒絶や不明確性拒絶に対応するためだけにクレーム

を補正することになる。クレームが先行技術との関係でどのように解釈されているのか審査官の見解を知ることができないから、クレームを実質的に補正することができない。そのため、最初のオフィスアクションに対しては、クレームと先行技術との相違を明確にするような応答ができないことがある。

（2）背景—効果の主張

日本の出願人は、非自明性（Non-obviousness）の拒絶に対して、発明の効果を主張したがる傾向がある。確かに、そのような主張は日本の特許実務では有用である⁽⁷⁾。しかし、米国特許実務では効果の主張に説得力があるとは考えられていない⁽⁸⁾。

ノンファイナルオフィスアクションで通知された非自明性の拒絶に対する主張が発明の効果のみであると、大抵はファイナルオフィスアクションが通知されるだけである。

ファイナルオフィスアクション後の補正として、従属項の特徴を独立項に組み込む補正が考えられる。いくつかの理由からこのような補正が検討されるであろう。第一に、補正前の独立項に基づく効果の主張では審査官を説得できなかったため、効果がより明確であるか、またはより良い効果を奏する従属項に限定する。第二に、継続審査請求後のファーストアクションでいきなりファイナルリジェクションが通知されることの回避策として、アドバイザリアクションを求める⁽⁹⁾。第三に、従属項の特徴を独立項に組み込む補正は、ファイナルオフィスアクション後であっても検討される可能性が高い⁽¹⁰⁾。

第三の利点は得られないかもしれない。ほとんどの場合、審査官は、従属項の特徴に関する前回の拒絶を再掲するアドバイザリアクションを通知する。

理想的な場合には、従属項の特徴に関する前回の拒絶について、その背景にあるクレーム解釈の説明がアドバイザリアクションにおいてなされる。この場合には、審査官のクレーム解釈に対応するための補正をして、継続審査請求ができる。

最悪の場合には、ファイナルオフィスアクション後の補正が考慮されない。補正により今まで検討されていない新たな構成の組み合わせが特定されることになるとというのがその理由である。例えば、クレーム2とクレーム3がそれぞれクレーム1に従属しているとす。審査官は、クレーム1と2の組み合わせ、クレー

ム1と3の組み合わせについては既に審査している。ファイナルオフィスアクション後の補正で、クレーム1にクレーム2の特徴を組み込む補正をしたとする。新たなクレーム1に従属するクレーム3は、元のクレーム1, 2, 3の組み合わせを特定することになる。クレーム1, 2, 3の組み合わせは、今まで検討されていない新たな組み合わせであるから、このような補正が考慮されないということが起こりうる。

いずれの場合でも、審査を継続するには、さらなるクレーム補正などとともに継続審査請求をする必要がある。継続審査請求の後、審査官が許可可能であると判断しなければ、再びノンファイナルオフィスアクションが通知されることになる。

最初のノンファイナルオフィスアクションに対して発明の効果を主張しており、その後のファイナルオフィスアクションに対して効果をより明確にするためにクレームを補正している。このような対応が功を奏することなく、再びノンファイナルオフィスアクションが通知されるのであるから、出願人としては、フラストレーションを感じざるを得ない。

また、発明の効果を主張するためのクレームの補正は不必要に権利範囲を狭くする可能性がある。非自明性の拒絶は、米国のクレーム解釈（BRI基準）が原因となっていることが少なくない。発明の効果を主張するのではなく、米国のクレーム解釈に則って発明本来の主題が明確になるようにクレームを補正すれば、不必要な補正をすることなく、非自明性の拒絶を解消できる可能性がある。

このように、発明の効果の主張は、非効率な審査手続きによる費用の増加のほか、得られる特許の質という面でも問題がある。

（3） 審査官面接

前述のごとく、米国出願のクレームはBRI基準で解釈される。しかし、通常、審査官は、自身のクレーム解釈についてオフィスアクションなどの書面に明記することはない。したがって、審査官のクレーム解釈を推測して、オフィスアクションに対応しなければならない。

英語を母国語とする米国代理人でさえ、審査官のクレーム解釈を理解するのに苦戦することがある。では、日本の出願人はどのようにすれば、審査官のクレーム解釈を理解できるだろうか。

その最も効果的な方法は、面接で審査官に直接聞くことである。直接形式の面接（Personal Interview）が最も効果的であるが、近年では直接形式の面接を行なうことは難しくなっている。しかも、新型コロナウイルスの影響により、直接形式の面接は一時的に実施できなくなっている。近年では、電話面接やテレビ会議による面接が増えてきている。

面接の方法に関わらず、面接にかかる米国特許商標庁の手数料は無料である。面接にかかる米国代理人の手数料は通常\$1,000以下である。

面接は、正式に応答書類を提出する前に、補正案を試すのに最適である。面接を行なうことで、オフィスアクションの回数を減らし、それにかかる費用を削減できる。

（4） 代理人コメント

多くの審査官は、ファイナルオフィスアクション後の面接を拒否する。このように、面接を受けることができない場合に、米国代理人のオフィスアクションに対するコメントは有益である。コメントにかかる米国代理人の手数料は通常\$200から\$800である。

コメントレターは、全てのクレームの状況を正確に報告することから始めるべきであろう。また、クレームの主要な用語について審査官の解釈をまとめることが必要である。先行技術の教示の重要な部分を要約してもよい。多くの場合、審査官はクレームの用語を広く解釈し、その広い解釈に含まれる特徴を教示する先行技術を挙げる。この思考過程の説明が有用である。また、コメントレターでは、具体的な反論を提案してもよい。例えば、具体的な補正案である。後述するAFCPなどの有用なプログラムや、適切な場合には請願書（Petition）を提出するなど、関連する手続きについての提案も含めるべきである。

面接のほか、代理人コメントを活用することで、2回目（あるいはそれ以降）の継続審査請求と、それに伴うクレーム補正を防止できる。2回目の継続審査請求にかかる米国特許商標庁の手数料は\$2,000と高額である。

前述のごとく、カウントシステムは、継続審査請求を提出した後にクレームを許可するよう審査官にインセンティブを与えている。そのため、1回目の継続審査請求で許可可能な状態にし、2回目の継続審査請求を回避するよう努力することが好ましい。

審査官や米国代理人とのコミュニケーションを密にとることにより、この目標を達成できる。例えば、オフィスアクションの応答書類ではなく、面接の場面で発明の効果を主張できる。この反論が失敗したとしても、審査官の助けを借りながら、クレーム補正を検討できる。多くの場合、このような補正は、米国のクレーム解釈（BRI 基準）の下では明らかとなっていない発明の主題を明確するだけである。これにより、権利範囲を過度に狭くすることなく、審査手続きを前進させることができる。

(5) AFCP

原則として、ファイナルオフィスアクション後の補正は厳しく制限されている。そのため、ファイナルオフィスアクションの後には、実質的なクレーム補正に基づいて再度審査官の判断を仰ぐことは困難である。実質的なクレーム補正に基づいて審査手続きを進めるには、継続審査請求をする必要がある。この際、審査官が審査を再開する前に、補充的補正（Supplemental Amendment）を提出することを見越して、審査官に面接を申し込むこともある。

しかし、近年では、AFCP（After Final Consideration Pilot）2.0 プログラムにより、ファイナルオフィスアクションの後でも、継続審査請求をすることなく（すなわち、継続審査請求の手数料を支払うことなく）、実質的なクレーム補正に基づいて審査官の判断を仰ぐことができるようになってきている。

AFCP プログラムの下では、審査官は補正されたクレームの特徴を調査し、検討しなければならない。また、審査官が許可できないと判断した場合には、面接が求められる。

この面接では、審査官から補正されたクレームが許可できない理由が説明される。また、審査官のクレーム解釈について質問することもできる。そのため、継続審査請求をする前に、クレームをさらに限定する必要があるか、どのような限定をすべきかについて検討できる。

この面接の後には、おそらくは継続審査請求をすることになる。しかし、面接を経た検討により、さらなるオフィスアクション、2 回目の継続審査請求を回避でき、これらにかかる費用を削減できる。

(6) IDS

最初のオフィスアクションの後には IDS（Information Disclosure Statement）を提出するのに米国特許商標庁の手数料が発生する場合がある。しかし、だからといって IDS の提出を諦めてはならない。この手数料を支払い、審査官に文献を検討してもらうべきである。

IDS の状況は、後の権利行使において、被疑侵害者から頻繁に攻撃される。このような攻撃に対して検討するために費やされる米国代理人のコストは、少額の IDS 手数料 \$260 をはるかに上回る。つまり、IDS の手数料を支払うことで、特許権の価値を高めることができる。

必要な手数料は支払うことを前提として、IDS の提出時期、すなわち手数料の支払時期を遅らせることはできる。IDS の提出を遅らせれば、例えば出願を放棄した場合に、IDS にかかる手数料を削減できる可能性もある。

例えば、IDS を提出するタイミングをオフィスアクションに対する応答と同時にすればよい。ファミリーを構成する数カ国の出願がある場合、通常は、各国でオフィスアクションが通知されるたびに、IDS を提出する。これでは、IDS の提出回数が多くなり、米国代理人の手数料が高むことがある。また、外国のオフィスアクションで引用された文献を IDS すべきなのか（例えば、既に IDS した文献ではないか）、検討が煩雑になる。IDS を提出するタイミングをオフィスアクションに対する応答と同時にすれば、IDS の提出回数が少なくなり、その分費用を抑えられる可能性がある。また、IDS の提出をオフィスアクションに対する応答の際のルーチンワークにすることにより、検討の手間を省くことができる。

しかしながら、この実務にはいくつかの欠点がある。例えば、必要な文献を IDS で提出しないまま許可通知が得られた場合、IDS を提出するために継続審査請求をしなければならず、その手数料の支払いが必要となる可能性がある。場合によっては、そのような手続きは特許期間の調整（Patent Term Adjustment）に悪影響を及ぼす。

IDS の提出物を見直してもよい。米国特許商標庁は、英語以外の文献に関して、関連性の簡単な説明（Concise Explanation of Relevance）を要求している⁽¹¹⁾。一部の出願人は、権利行使時の「汚れた手」（Unclean Hands）を回避するために、英語以外のオ

フィスアクションと引用文献の翻訳に費用をかけている。必要な場合を除き、オフィスアクションや引用文献を翻訳せず、翻訳にかかる費用を削減してもよい。

(7) 処分の停止

処分の停止 (Suspension of Action) を請求すれば、継続審査請求後の審査を遅らせることができる⁽¹²⁾。処分の停止により最長3ヶ月間審査を停止できる。処分の停止にかかる米国特許商標庁の手数料は\$140と少額である。

ただし、2017年の統計では、継続審査請求から次のオフィスアクションまでの平均期間は約2.8ヶ月である⁽¹³⁾。したがって、処分の停止は\$140で約1週間の遅延が得られるということになる。したがって、処分の停止の費用対効果はそれほど高くない。

4. 審判の見直しポイント

米国では継続審査請求により審査を継続できるため、日本の出願人はあまり審判をしない。しかし、審査を遅延させることを目的として、より積極的に審判を活用してもよいであろう。

審判請求書 (Notice of Appeal) を提出してから審判請求趣意書 (Appeal Brief) を提出するまでに、2ヶ月間の猶予がある。審判請求書の提出にかかる米国特許商標庁の手数料は\$840である。

審判請求趣意書の提出期限は5回延長できる。1ヶ月目の延長は\$220、2ヶ月目の延長は追加で\$420、それ以降の延長は追加で\$840である。

審判請求趣意書の提出には、代理人手数料はかかるが、米国特許商標庁の手数料はかからない。審判請求趣意書を提出すれば、審査長 (SPE: Supervisory Patent Examiner) と経験豊富な別の審査官を含む審判会議 (Appeal Conference) が開催される⁽¹⁴⁾。通常、主任審査官 (Primary Examiner) は審査長によるレビューを受けない。そのため、審判会議は審査長によるオフィスアクションのレビューを求めることができる貴重な機会である。

審査官は、審判請求趣意書に対して審査官回答 (Examiner's Answer) で応答する代わりに、審査手続きを再開することがある。この審査手続きの再開は、審査官が独立項の拒絶を維持しつつも、従属項の拒絶を再考した場合にも起こり得る。

審査手続きの再開により得られる効果は、継続審査

請求により得られる効果と同じである。審査官が別の拒絶を通知することで審判請求趣意書に応答したとしても、通常、出願人はクレームを補正できる。

したがって、出願人が自分の主張が正しいと強く信じている場合には、審判は、継続審査請求とともに補正をするよりも強力な代替手段となる。審判請求書の提出にかかる米国特許商標庁の手数料 (\$840) は、最初の継続審査請求にかかる手数料 (\$1,360) よりも約40%安い。しかも、審判請求は、継続審査請求の数にカウントされない。したがって、審判請求は、2回目 (およびそれ以降) の継続審査請求にかかる費用の発生を遅らせることができる。また、審判請求から審判請求趣意書を提出するまでの期限は2ヶ月であり、審査官が3週間以内に審判請求趣意書に対して回答する可能性は低い。前述のごとく、継続審査請求から次のオフィスアクションまでの平均期間は約2.8ヶ月であるから、審判請求は継続審査請求よりも大幅に審査を遅らせることができる。

多くの場合、審査官は審判請求趣意書に対して審査官回答で応答する。審査官は審判請求趣意書を受領してから2ヶ月以内に審査官回答を通知しなければならない⁽¹⁵⁾。審査官回答を受領した後は、再答弁趣意書 (Reply Brief) を提出して審判を進めるか、継続審査請求をして審判を取り下げるかを検討する必要がある。

審判移行 (Forwarding Appeal) するための米国特許商標庁の手数料は\$2,360と高額である。審判の管轄は特許審理審判部 (Patent Trial and Appeal Board) に移る⁽¹⁶⁾。審査官は再答弁趣意書を確認する必要さえない⁽¹⁷⁾。

審判を取り下げるには、継続審査請求をしなければならない。継続審査請求をしたとしても、審判を経ることで、効率的な審査遅延ができる可能性がある。

オフィスアクションへの応答期限は3ヶ月である。この期限は\$1,480で3ヶ月延長できる。3ヶ月延長の後、継続審査請求をしたとする。この場合、審査遅延1ヶ月あたりの費用は約\$493である。

これに対して、オフィスアクションから3ヶ月後に審判請求したとする。その後、審判請求趣意書を提出するために2ヶ月の期間が与えられる。審査官回答は審判請求趣意書の提出から2ヶ月後に通知される。その後、継続審査請求をして審判を取り下げるまでに2ヶ月の猶予がある。したがって、審判請求趣意書にかかる代理人費用は別として、\$840で6ヶ月間審査

を遅延できる。したがって、審査遅延1ヶ月あたりの費用は約\$140である。応答期限延長後に継続審査請求するのに比べて、審査遅延1ヶ月あたりの費用を約70%低減できる。

このように、新型コロナウイルスの影響から回復するまで、低コストで審査を遅延させる方法として、審判請求は有用である。

5. 年金管理の見直しポイント

11.5年次の特許維持年金は\$7,700と高額である。維持年金は、遅延料金\$500を支払えば、納付を最大6ヶ月遅らせることができる。この遅延料金は新型コロナウイルスの影響の進展をみながら、時間を稼ぐのに有効である。

また、特許権の維持を諦め、11.5年次の特許維持年金を支払わないという選択も考えられる。本稿執筆時点(2020年6月)において、この維持年金は2008年後半に発行された特許に対して支払いが求められている。特許権者は、技術開発の追跡、侵害の監視、ライセンス取引などについて、既に約12年間を費やしている。そのため、特許権者は、特許権の事業上の価値について、特許が発行されたときよりも多くの情報を得ている。特許権の事業上の価値がそれほど高くないのであれば、維持年金を支払わないという選択は妥当である。

6. まとめ

以上のように、米国特許ポートフォリオ管理を見直すことで、費用対効果を最大化し、また、支出時期を遅らせることができる。これにより、新型コロナウイルスによる経済的なダメージに対処できる。

新規の出願は継続しつつ、仮出願、PCT出願を検討してもよいであろう。また、審査手続きを効率的に進めるため、ファーストアクションインタビュー・パイロットプログラムなど、米国特許商標庁が提供する様々なプログラムの活用を検討すべきである。また、面接や代理人レターを通して、審査官や米国代理人とのコミュニケーションを密にとれば、審査手続きの長期化に伴うコストの増加を回避できる。さらには、審判の活用についても再考の余地がある。

以上

(注)

- (1) <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule>
- (2) 同上
- (3) MPEP 709 C
- (4) <https://www.ipwatchdog.com/2016/03/30/first-action-interview-program/id=67575/>
- (5) MPEP 2111
- (6) MPEP 706.7 (a)
- (7) 特許・実用新案審査基準 第三部第2章第2節 3.2.1
- (8) MPEP 2145 II, VI
- (9) MPEP 706.07 (b)
- (10) MPEP 714.13
- (11) MPEP 609.04 (a) III
- (12) MPEP 709 B
- (13) <http://www.patenttrademarkblog.com/how-long-us-utility-patent-application-process/>
- (14) MPEP 1207.01
- (15) MPEP 1207.02
- (16) MPEP 1208 II
- (17) 同上

(原稿受領 2020.6.16)