

審査前インタビュープログラムの拡張

米国特許庁（写真）が実行してきた Pre-Examination Interview Program（審査前インタビュープログラム）が、5月16日からあらゆる技術分野に及ぶことになりました。今までは、ある限られた狭い分野だけで行われてきたのですが、その良好な結果に鑑みて、米国特許庁長官であるデビット・カッポス氏（写真）は、技術分野を限定せず総てに適用するように改めてプログラムを導入することにしました。今回のこのプログラムは2012年5月16日まで続く予定です。

このプログラムの目的は、審査官と出願人とのコミュニケーションを促進し、審査を加速させることです。前回のプログラム（2009 - 2011）が適用された特許出願をみると、その34%に関して最初のオフィス・アクションで特許許可が出たようです。普通に審査された出願では、それが11%であったことと比較するとそこには有意義な差異が認めら



れました。そのため、カッポス氏はプログラムを全技術分野に拡張して再び実行することを決めたようです。

審査前インタビュープログラムでは、最初のオフィス・アクションが発行される前に出願人が審査前インタビューを申し込むと、必ず審査官との審査前インタビューの機会が与えられます。旧来の審査プロセスでは、最初のオフィス・アクション前のインタビューの是非は審査官次第ですが、このプログラムによれば、インタビューを求められた審査官は断ることができません。

無論、審査前インタビュープログラムはどのような出願にでも適用されるということではなく、ある基準を満たさなくてはなりません。その基準については紙面の関係上ここでは省略します。必要なら、次のウェブサイトをご参照ください。http://www.uspto.gov/patents/init_events/faipp_full_preog.pdf

プログラムに参加したい場合には、まずリクエスト（写真）を電子的に提出します。リクエストを受けた審査官は、本格的な審査活動に入る前に、従来技術の引用と拒絶・許可の理由を含む「pre-interview communication」（インタビュー前通知）を出願人に送

Doc Code: FAIREG Document Description: Request First Action Interview		
<small>Approved for use through 8/31/12. See 37 CFR 1.101. U.S. Patent and Trademark Office, U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE</small>		
REQUEST FOR FIRST ACTION INTERVIEW (FULL PILOT PROGRAM)		
Attorney/Doctel Number	Application Number (if known)	Filing date
First Named Inventor	Title	
<p>APPLICANT HEREBY REQUESTS A FIRST ACTION INTERVIEW IN THE ABOVE-IDENTIFIED APPLICATION. See Instruction Sheet on page 2.</p> <p>1. The application must contain three (3) or fewer independent claims and twenty (20) or fewer total claims.</p> <p>2. The application must not contain any multiple dependent claims.</p> <p>3. By filing this request: Applicant is agreeing to make an election without traverse if the Office determines that the claims are not obviously directed to a single invention; and Applicant is agreeing not to request for a refund of the search fee and any excess claims fee paid in the application after the mailing or notification of the pre-interview communication prepared by the examiner.</p> <p>4. Other attachments: _____</p>		
Signature		Date
Name (Print Name)	Registration Number	
<p>Note: Signatures of all the inventors or assignees of record of the entire interest or their representatives(s) are required in accordance with 37 CFR 1.33 and 11.15. Please see 37 CFR 1.418 for the form of the signature. If necessary, submit multiple forms for more than one signature, see below.</p> <p><input type="checkbox"/> Total of _____ forms are submitted.</p>		
<p>This information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to be used by the USPTO (process) or applicant. Confidentiality is governed by 39 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to take 12 hours to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. This will vary depending on the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form or other suggestions for reducing the burden should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND MONEY OR CHECKS TO THIS ADDRESS. 6540706. Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.</p> <p>If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-999 and select option 2.</p>		

ります。それを受けた出願人側は、インタビューの希望日程と補正案・議論を審査官に送ります。インタビューでは、審査官と出願人(の代理人)とが従来技術の解釈、請求項の範囲、補正案について議論します。

アメリカの代理人から見ると、審査前インタビューが役に立つかどうか不明なところが多分にあります。通常の審査官インタビューと同様に、審査官によって有効性にばらつきがあるからです。極端に言えば、審査官の個性の数だけの違いが存在するという事なのです。

たとえばA審査官はインタビューの前にあまり準備しません。インタビューでは、A審査官はあやふやとした答えしかしない結果になりがちで、結局インタビューをしなかったのと変わらないことになってしまいます。

次に、「拒絶したら叱られないが、許可したら責められる」という雰囲気(少し前までの米国特許庁内の一般的雰囲気)の中で審査経験を積んできたB審査官は、総ての出願人がいわゆる敵だと考えています。B審査官を相手にインタビューをした出願人は、審査官との間でまともにコミュニケーションができたと思えないかもしれません。

理想的には、C審査官を相手にしたインタビューです。C審査官は、審査前インタビューに備えて十分に準備をし、好意的に審査前インタビューを実行してくれます。C審査官にインタビューをすれば、プログラム本来の目的である審査加速と効率向上を実現できるでしょう。

このプログラムが必ずしも好ましい結果を生まない理由は、A審査官やB審査官のような人々の存在だけではありません。このプログラムは、面接審査の回数を増やすことで、以前より審査官の仕事を増やすと考えることもできるのです。特に上記A審査官のタイプはそのように考える傾向があるようです。1つの特許出願を最初から最後まで終わらせる



ために審査官に与えられる時間は限られています。長年の経験のある審査官ほど審査前インタビューの無い状態で審査を進めることに慣れているので、この新しいインタビュープログラムには反感を持つかもしれません。

審査前インタビュープログラムは、統計的にはすでに好ましい結果を残していますし、相手にする審査官のタイプを上手に見極めれば、拡大された全ての技術分野においても今までと同様に好ましい成果が生まれるものと期待されます。また、このプログラムが浸透していけば、A審査官やB審査官もC審査官の方に近づいていくのではないのでしょうか。米国特許庁ではこれから、C審査官タイプの審査官でいっぱいになるように祈りましょう。

筆者紹介

ネルソン・グラム

U.S. Attorney (Virginia Bar), Global IP Counselors, LLP 所属。

1981年米国バージニア州生まれ。ジョージ・ワシントン大学(DC)で国際関係論を学びながら、ウルグアイ大使館でインターン。卒業後、2003年渡日、香川県三野町(現在三豊市)の国際交流協会で一年勤務。うどんが大好物となる。帰国後、ジョージ・メソン大学ロースクール卒。2008年8月からGlobal IP Counselors, LLPに弁護士として勤務。趣味は読書、運動。好きな言葉は「鳴かぬ鶯が身を焦がす」。