

## 係属中の未審査特許出願の割り込む機会は束の間

筆者：カーリン・バートン (Carlyn Burton、弊所パートナー)

限定されたクレームセットが係属期間及び審査品質に与える影響を判断するための取り組みとして、米国特許商標庁 (USPTO) は、2025年10月27日に、簡素化クレームセットパイロットプログラム「Streamlined Claim Set Pilot Program」の運用を開始しました。このパイロットプログラムにより、適用が受理された対象出願は、最初のオフィスアクションが発行されるまで通常の順番を飛ばして審査へ進みます。このプログラムの運用期間は、2026年10月27日まで、あるいは、各技術センターでの受理件数が約200件に達するまでと予定されています。

対象となる出願は、2025年10月27日以前に出願された（すなわち、このパイロットプログラムの運用開始前に出願された）最初の特許出願が含まれます。継続出願及び国内段階移行出願は対象外となります。既に出願された最初の特許出願のうち、対象となる出願は、独立請求項が1項以下、全請求項数が10項以下、かつ、多項従属請求項がないといった要件を満たさなければなりません。また、従属請求項は、プリアンブル（前提部）において先の請求項に従属し、従属先である請求項に記載されている全ての限定を記載し、かつ、先の請求項に記載される発明の主題の更なる限定を特定する必要があります。プリアンブルに先の請求項への従属を記載するという要件において、当該請求項は、独立請求項の発明と同じ法定カテゴリーに関するものでなければなりません。つまり、第1の独立請求項を組成物の請求項にすると同時に、追加の請求項を、請求項1に記載の組成物を表面に適用する方法の請求項にすることは、異なる法定カテゴリーに属することとなるから、できなくなります。また、第1の独立請求項を組成物の請求項にすると同時に、追加の請求項を、請求項1の組成物を含む製剤を

記載する請求項にすることも、請求項1に従属することがプレアンブルに記載されていないから、可能でなくなります。このパイロットプログラムの適用に興味はあるが自身の出願された請求項がこれらの要件を満たさないことを懸念する出願人は、自身の出願がパイロットプログラムに定められる適格要件に準拠するように自発補正によって自身の請求項を補正し得ます。

また、請求項の適格性要件に準拠することが唯一の考慮事項ではありません。申請がレビューされる時点で出願が既に審査官に割り当てられた場合、USPTOは通常、パイロットプログラムへの適用申請を却下します。申請が受理されない場合であっても申請手数料は返還されないため、出願人は、出願が既に審査官に割り当てられたかを確認するようにパテントセンターにて出願のステータスを確認すべきです。なお、万が一、申請が提出されてから申請に対する決定が下される間に申請が審査官に割り当てられる場合、申請はやはり受理されません。

このパイロットプログラムへの申請が受理されると、出願は、最初のオフィスアクションが発行されるまで審査官の特別事件一覧 (docket) に記録されることとなり、最初のオフィスアクションが発行されると、審査官の通常事件一覧に記録されます。したがって、このパイロットプログラムは、トラック1 (Track One) による優先審査を受ける出願と発明者の年齢や健康状態に基づく無料の優先審査制度 (Petition to Make Special) が審査の後続段階で対処される方式とは異なります。限定要求が送達される場合 (出願人が口頭による選択を行っていない場合)、このパイロットプログラムに基づき、それは、最初のオフィスアクションとして扱われます。

このプログラムに受理される出願の請求項の項数と種類に制限が設けられていますが、適用申請の手数料は、通常規模事業体向けの場合が150米ドルであり (小規模事業体及び極小規模事業体の場合はそれぞれ、60%及び80%の費用軽減が受けられる)、特に優先審査の手数料 (通常規模事業体向けの場合、44,

665米ドル) と比べて、極めて安く設定されています。このパイロットプログラムは、最初のオフィスアクションがより迅速に発行されることから、係属期間が短縮されるという結果をもたらすはずですが。また、追加の特許請求の範囲が望ましいのであれば、継続出願の形で求めることができます(2つの特許の維持を含む第2の出願に関連付けられる、より長期にわたるコストがかかってしまうことではあります)。しかしながら、多くの出願人にとって、特にスタートアップ事業にとって、より迅速な発行を得ることが、特に投資を誘致する又は市場独占期間を確保するために非常に有用です。