

あなたの米国特許出願を 審査する審査官のタイプは?

～データで見る米国特許審査官タイプ別の審査傾向～

弁理士 黒木 義樹



1 はじめに

米国特許出願の経験がある方で、審査官による審査のバラツキを感じる方は多いのではと思います。それでは、どの程度のバラツキがあるのかというと、これまで定量的な考察はあまりなされてこなかったのではと思います。

本稿では、米国の知財情報サイトである“IP WATCHDOG”に掲載された記事「Green, Yellow, Or Red: What Color Is Your Patent Examiner and Why Should You Care?」¹に基づいて、審査のバラツキについて考察したいと思います。

なお、本稿は上記記事の執筆者であるMichael Sartori弁理士(Baker Botts事務所)の許可を得て起稿しています。

2 審査官タイプとその割合

米国特許商標庁(USPTO)の8つの技術センターに属する各審査官の2009年から2019年までの各年におけるデータに基づいて、審査官タイプは緑、黄、赤の3つに分類できます。ここで、データ分析はレクシスネクシス・パテントアドバイザー®の特許審査分析データベースを用いています。

審査官タイプを分類するための指標は、レクシスネクシス・パテントアドバイザー®が提供する、「ETA(Examiner Time Allocation: 審査官時間配分)」を用います。ETAは、単なる許可率という指標よりも審査官の特徴をより正確に表す指標であり、審査官の勤続年数も加味し、また審査済み出願だけでなく係属中の出願についても分析を加え、これら複数の要因に基づいた独自の計算で、0.1から始まる単位の無い無制限の正の数で表されます。

- ・緑審査官のETA: 0.1から2.5
通常、年間150件を超える米国特許を許可
審査待ち期間は短い
- ・黄審査官のETA: 2.6から5.9
通常、年間15件から150件の米国特許を許可
審査待ち期間は中程度
- ・赤審査官のETA: 6.0以上
通常、年間15件未満の米国特許を許可
審査待ち期間は長い

USPTOでのこれら3つの審査官タイプの割合は、図1に示すように、11年間のデータにおいて比較的一定です。黄審査官の割合が一番多く、緑審査官、赤審査官と続きます。全期間の平均で、黄審査官44%、緑審査官37%、赤審査官19%です。赤審査官の割合が一番低いとはいえ、約5人に1人の審査官が年間15件未満の特許しか認めないということであり、このような厳しい審査官に当たってしまう可能性は必ずしも低くないです。

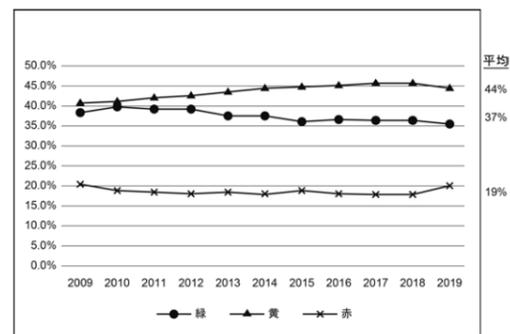


図1- 審査官タイプ別の審査官の割合

それでは、USPTOの技術センターレベルで見ると、この審査官の分布はどうなっているのでしょうか。図2は、各技術センターにおける審査官タイプの割合(緑●、黄▲、赤×)と、各技術センターにおける審査官の総数の割合(■)を示しています。

5つの技術センター(1600(Biotechnology and Organic Chemistry)、1700(Chemical and Materials Engineering)、2100(Computer Architecture and Software)、2400(Networking, Multiplexing, Cable, and Security)、3700(Mechanical Engineering, Manufacturing, Products))の審査官タイプは似たような分布を示し、黄審査官が約50%、緑審査官と赤審査官が約25%~25%、または30%~20%の割合で分布しています。このパターンとは異なり、技術センター2600(Communications)の割合は、緑と黄の審査官が45%、赤審査官が約10%です。技術センター2800(Semiconductors/Memory, Circuits/Measuring and Testing, Optics/Photocopying, Printing/Measuring and Testing)は、審査官の総数の割合はどの技術センターよりも高く17%であり、緑審査官の割合も最高の約70%、黄審査官の割合は最低の25%、赤審査官の割合も最低の5%です。最後に、技術センター3600(Transportation, Construction, Electronic Commerce, Agriculture, National Security and License & Review)は、緑、黄、赤の審査官の割合がほぼ同じで、赤審査官の割合が33%と最も高いです。注目すべき点として、技術センター3600は、ビジネス関連発明の審査も担当しています。

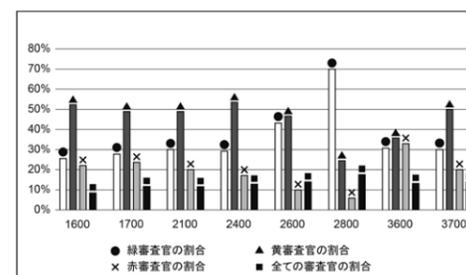


図2- 技術センター別の審査官の割合

3 審査官タイプ別の各種指標

図3は、審査官のタイプ別の米国特許の許可割合を示しています。

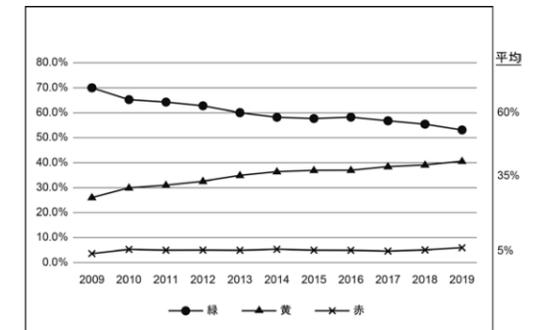


図3- 審査官タイプ別、許可した米国特許の割合

図3に示すように、全期間の平均値で、緑審査官は全体の約60%の特許を許可しています。黄審査官は約35%で、赤審査官は約5%です。これを図1と併せて見比べると、赤審査官の数は全体の約20%も占めるにも関わらず、許可する特許の割合は全体の約5%に過ぎず、赤審査官の審査が厳しいことが数字からも分かります。

それでは、審査官タイプ別の許可率はどのようになっているのでしょうか。図4に示すように、全期間の平均値で、赤審査官の許可率は約38%であり、緑審査官の約81%と比べて半分程度です。

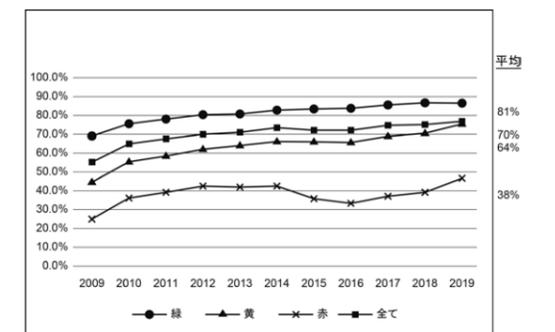


図4- 審査官タイプ別の許可率

また、最終処分までのオフィスアクションの数も、図5に示すように、全期間の平均値で、赤審査官は約2.9回であり、緑審査官の約1.5回と比べて2倍程度です。

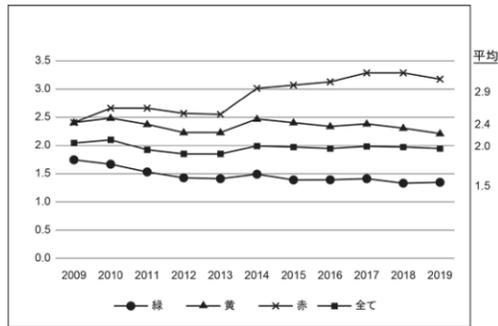


図5- 審査官のタイプ別、最終処分までのオフィスアクションの数

さらに、最終処分までの期間も、図6に示すように、全期間の平均値で、赤審査官は約4.2年であり、緑審査官は約2.7年となります。特に、2019年のデータでは、赤審査官は約4年であり、緑審査官の約2.1年と比べて約2倍です。

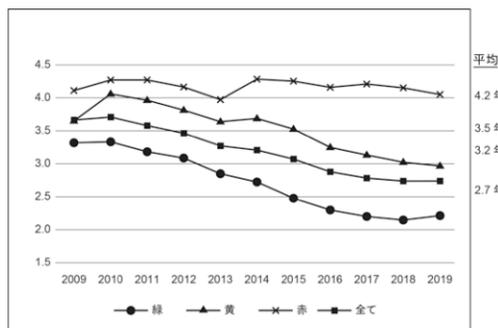


図6- 審査官のタイプ別、最終処分までの期間（年）

審査官のタイプの影響は、ファイナルオフィスアクション(FOA)後の実務にも表れます。例えば、FOA後も審査を継続するため継続審査要求(RCE)を行うことがあります。図7に示すように、RCEを少なくとも1回提出する出願の割合は、全期間の平均値で、緑審査官は約20%であるのに対し赤審査官は約45%であり、緑審査官よりも赤審査官の方が約2倍高くなります。

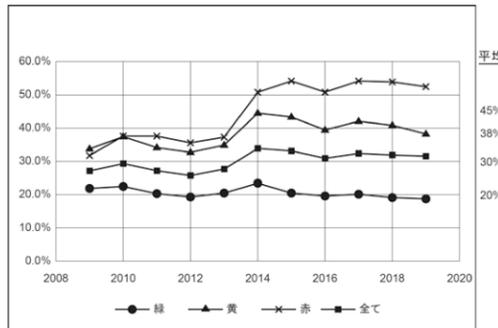


図7- 審査官のタイプ別、RCEを少なくとも1回提出した出願の割合

このように、緑審査官ではなく赤審査官に当たった場合は、2倍以上の労力が必要となることが予想されます。すなわち、2倍以上の追加の費用と時間が必要となることが予想されます。

これまで述べた指標以外にも、少なくとも1回のファイナルOAが出される割合、2回以上のファイナルOAが出される割合、限定要求が出される割合、少なくとも1回の面接が行われる割合、ファイナルOA後の補正後の許可率、AFCP2.0の利用の割合、2回以上のRCEを請求する割合、RCE直後の許可の割合、RCE後の次のOAまでの期間についても、分析されています。これまで述べた指標と併せて、下表にまとめます。

指標	緑審査官 対 赤審査官
許可率	緑審査官が2倍高い
最終処分までのOA数	赤審査官が2倍多い
最終処分までの期間	赤審査官が2倍長い
少なくとも1回のFinal OA	赤審査官が2倍多い
2回以上のFinal OA	赤審査官が4倍多い
限定要求	赤審査官が50%高い
少なくとも1回の面接	赤審査官が2倍多い
Final OA後の補正後の許可率	緑審査官が3倍高い
AFCP2.0の利用	赤審査官が3倍多い
少なくとも1回のRCE	赤審査官が2倍多い
2回以上のRCE	赤審査官が2倍多い
RCE直後の許可の割合	緑審査官が4倍高い
RCE後の次のOAまでの期間	赤審査官が50%長い

最後に、審判に与える審査官タイプの影響について見てみましょう。このまま審査官とのやり取りを続けても許可の見込みが低い場合は、特許審判部(PTAB)に審判を請求する選択肢も検討が必要です。図8は、審査官のタイプ別に、少なくとも1回の審判請求があった出願の割合を示しています。

これまで説明してきた統計からも予想されるように、緑審査官は黄や赤審査官よりも審判請求が少ないです。全期間中、緑、黄、赤審査官の平均は4%、9%、13%であり、全審査官の平均では7%です。このように、出願人は、緑審査官よりも赤審査官に対して、3倍の回数の審判請求をすることが予想できます。2019年にはその差が6倍にまで開いており、緑と赤審査官の差はさらに大きくなっています。

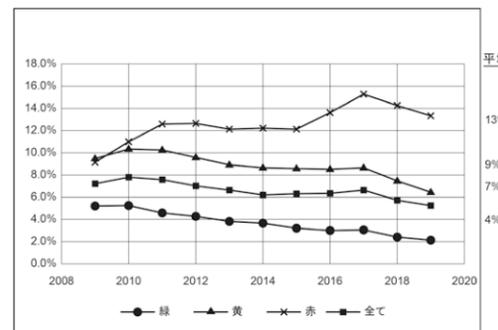


図8- 審査官のタイプ別、少なくとも1回の審判請求をした出願の割合

このように、緑審査官よりも赤審査官の方が審判請求を多くされていますが、PTABでの成功率は緑審査官の方が高くなっています。

図9は、審査官のタイプ別に、PTABにおける審判での勝率を示しています。審判での勝利とは、審判請求の提出後、PTABの決定までの任意の時点で、特許許可通知または新しいオフィスアクションのいずれかを受け取ることと定義します。

全期間中、緑、黄、赤審査官が審査した出願について、審判での平均勝率は68%、64%、59%であり、全ての審査官の平均は65%です。2019年において、緑審査官がした審査について審判請求する出願人は、赤審査官がした審査について審判請求する場合よりも15%ほど勝率が高いです。

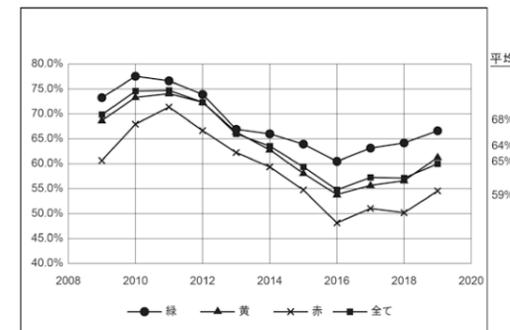


図9- 審査官のタイプ別、審判での勝率

日本人にとって、米国での審判は長期間にわたり、且つ費用も高額なイメージもあってか、日本人による審判請求は3%程度と言われており、全体の審判請求割合である約10%と比べてかなり低いです。

期間に関し、2015年頃は決定が出るまでに約30ヶ月かかっていたものの、2019年は約15ヶ月まで短縮されています。さらに、2020年7月2日から、査定系審判の審理を促進するためのパイロットプログラム(Fast-Track Appeals Pilot Program)²が1年の予定で開始されています。

申請許可件数は四半期ごとに125件(1年で500件)であり、申請料は420ドルで済みます。本プログラムでは申請が許可されて6ヶ月以内に決定を下すことを目標としており、早期に決定を得られることが期待されます。

本パイロットプログラムが開始してから7ヶ月が経過した2021年2月時点で、計122件の申請が許可されています。2021年1月1日から始まった第3四半期では、2021年2月25日時点で24件の申請がされ、そのうち23件の申請が許可されています。申請の可否を判断するのに必要な期間は、平均で僅か1.5日となっています。第3四半期では、2021年3月31日の終期まで102件の枠が残っており、上限の125件まではまだまだ余裕があります。

これまでのところ、審判に係属中であれば、その他の要件は特にないので、申請すればほぼ全件が早期審理の対象になっています。そして、審判の最終結論は平均1.9ヶ月で出ています。2021年4月1日から始まる第4四半期でも、枠には十分な余裕があることが推測され、また最終結論までの期間もかなり短いことが推測されます。

費用に関しては、審判請求するとアペールブリーフの作成提出にまつ費用が掛かるものの、アペールブリーフを見て審査官が許可したり、審査が再開されたりすることもあります。そうすれば、審判続行のための庁費用2,360ドルは節約できますし、口頭審理の費用なども節約できます。

赤審査官に当たってしまい、このまま審査で頑張っても許可に持って行くのが難しいような場合は、早めに審判請求(早期審理の請求も添えて)を選択肢として検討するのも有益かもしれません。

4 おわりに

限られた知財予算の中で、出願人はできるだけ効率的かつ費用対効果の高い方法で、質の高い特許ポートフォリオを取得する必要があります。これを実現するためには、審査官のタイプを知り、適切な戦略を立てて臨むことが重要と考えます。

【出典】※いずれもウェブサイトより入手可能
 1 IP WATCHDOG「Green, Yellow, Or Red: What Color Is Your Patent Examiner and Why Should You Care?」
 (https://www.ipwatchdog.com/2021/01/21/green-yellow-red-color-patent-examiners/id=129219/) (2021年1月21日)
 2 USPTO「Fast-track appeals pilot program」
 (https://www.uspto.gov/patents/ptab/fast-track-appeals-pilot-program)

○この記事に関するお問い合わせ先
 知財情報戦略室: ipstrategy@soei-patent.co.jp