

REPORT

USPTO による新規「拒絶査定後」の試験的プログラム

2013年5月17日

米国特許商標庁(「USPTO」)は、出願人に継続審査要求(「RCE」)を義務付けることなく、審査官が今まで以上に拒絶査定後(「after-final-rejection」)の補正を検討しやすくなるようなプログラムを正式に承認しました。このプログラムは、「拒絶査定後の補正検討用の試験的プログラム 2.0(After Final Consideration Pilot Program 2.0)」もしくは「AFCP 2.0」と呼ばれています。出願人は、この AFCP 2.0 を 2013 年 5 月 19 日から少なくとも同年 9 月 30 日まで利用することができます。

現在、ほとんどの USPTO の審査官は、独立クレームの範囲を減縮させ、追加調査もしくは検討を必要とする拒絶査定後の補正を実質的に検討する前に、出願人に RCE を提出するように義務付けています。これは主に、拒絶査定後の活動で費やした審査官の時間が認められていないためです。USPTO は、この段階で費やした審査官の時間を認めることにより、審査官が今まで以上に拒絶査定後の補正を検討しやすいような様々なプログラムを試験的に行っています。

この AFCP 2.0 では、拒絶査定後の応答の検討および調査の更新に費やした審査官の追加時間が認められることとなります。審査官が適切な AFCP 2.0 の要求と対応を検討する

ことにより、係属中の全クレームが査定状態にあるとみなされた場合、審査官は特許査定通知を発行します。そうでない場合、審査官は、出願人による RCE の提出の回避を試みるように、出願人との面接を要求します。

I. AFCP 2.0 への参加要件

AFCP 2.0 への参加には、出願は: 1) 拒絶査定の対象でなければならない; および 2) 実用非仮出願、植物非仮出願もしくは意匠非仮出願である必要があります。二番目の出願(例えば、継続出願、分割出願、一部継続(CIP)出願)も参加対象となります。再発行出願と再審査手続きは、この参加対象とはなりません。

出願人は、AFCP 2.0 への参加要求を提出する必要があります。この要求には: 1) AFCP 2.0 に基づく検討を要求するカバーシート; 2) どのような観点から見ても独立クレームの範囲を拡大させることがない少なくとも 1 つの独立クレームの補正を含む、37 CFR §1.116 に基づく応答; 3) 出願人は、応答に関して審査官から面接要求があった場合それに応じるという供述; および 4) 必要な場合、延長料金、超過クレーム料金、もしくは他の手数料を添付する必要があります。AFCP 2.0 への参加に対して追加料金を納付する必要はありません。

2013年5月17日

拒絶査定があった場合、出願人は、AFCP 2.0への参加要求を一度だけ提出することができます。同一の拒絶査定に応答するそれ以降の参加要求は、現行どおりに検討されます。

II. 審査における影響

出願人が、AFCP 2.0に基づく提出に義務付けられた全項目を添付した場合、審査官は、補正により先行技術と区別することになるかどうかを決定するため、追加調査および/もしくは検討が必要であるかどうか、およびそのような調査および/もしくは検討がAFCP 2.0プログラム内で割り当てられた追加時間内で完了するかどうかを決定します。必要な追加調査および/もしくは検討が、割り当てられた追加時間内に完了不可能な場合、審査官は、出願人の応答を記録に載せないとする意見通知(アドバイザリーアクション)を郵送します。この場合、出願人は、応答を記録に載せてもらうためRCEを提出することができます。

審査官が、補正検討の結果、追加調査および/もしくは検討が必要でないとした場合、もしくは審査官が、追加調査および/もしくは検討がAFCP 2.0プログラム内で割り当てられた時間内で完了可能である場合、(必要な場合、追加調査および/もしくは検討の完了後)出願人の補正により出願が査定状態になるかどうかを検討します。審査官が、補正により出願が査定状態にあるとした場合、補正を記録に載せ、特許査定通知を発行します。審査官が、補正により出願が査定状態にないとした場合、補正についての話し合いのため、面接の日程設定のため出願人と連絡をとりま

面接後、審査官は、現行どおりに(例えば、クレームの査定、補正を記録に載せるが、拒絶を維持するアドバイザリーアクションの発行、もしくは新しい問題点に基づき補正を記録に載せることを拒絶するアドバイザリーアクションの発行等の)業務を行います。出願人が面接を拒否した場合、もしくは審査官が最初に出願人と連絡をとってから10日以内に出願人が面接に臨むことができなかった場合、審査官は、現行どおりに、拒絶査定後の提出に対して適切な応答をすることができます。

III. 提案

少なくとも1つの独立クレームをクレームの範囲を拡大させることなく補正する場合、拒絶査定が出された出願においてAFCP 2.0要求の提出を検討することをお勧めします。RCEでは、費用がかかり、記録に載せてもらい検討してもらう際に遅延も起こり得ますが、AFCP 2.0プログラムでは、多数の拒絶査定後の補正が記録に載せられ検討されるようになると思われます。

また、通常、AFCP 2.0要求と補正提出の前の面接の実施もお勧めしています。この面接では、AFCP 2.0要求の提出前に、審査官に補正案を提出することができます。また、審査官が懸念点を有している場合、話し合うことができます。審査官の懸念点に基づき補正を調整することにより、査定となる確率が最大限となり、もしくは査定とならなくても、RCEなしで補正が記録に載せられる確率が最大限となります。また、AFCP 2.0プログラムと共にこのような面接を実施することにより、AFCP 2.0に基づく審査官の追加労働時間が認められることを審査官に強調することができます。補正により審査官の全ての懸念点

2013年5月17日

が解消されない場合、フォローアップの面接の機会が与えられます。

また、AFCP 2.0 への参加要求の提出後に審査官から面接実施の要求があった場合、そのような面接に臨むことをお勧めします。このように審査官から面接実施の要求があった場合、特に、前回の面接を通して審査官とのコミュニケーションが既に存在している場合、面接は比較的短いものとなるように思われます。また、クレームが追加補正なしで査定状態にあることを審査官に納得させることができるかもしれません。もしくは、出願を査定状態にする追加補正を提示することができるかもしれません。

審査官からそのような面接実施の要求があった場合、クレームの査定前に、審査官が追加主張もしくは補正を義務付けるかもしれないことを示しています。従って、そのような面接における提示用に、追加補正もしくは主張のためのバックアップ用の戦略の準備をお勧めします。

出願人が、独立クレームの範囲をある程度拡大させるため、拒絶査定後の独立クレームの補正を検討している場合、独立クレームの範囲を他の観点から減縮させるように補正するとしても、AFCP 2.0 プログラムを利用することはできません。このような場合、RCEなしでそのような補正を記録に載せることを審査官に納得させるようにするため、応答提出前の面接実施をさらに強くお勧めします。

* * * * *

Oliff & Berridge, PLC は、米国バージニア州アレキサンダリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、*Oliff & Berridge, PLC* の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、email@oliff.com、又は277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USA までお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイト www.oliff.com においてもご覧いただけます。