

REPORT

USPTO による審査後の試行プログラム(P3)

2016年7月14日

2016年7月11日、米国特許商標庁(USPTO)は、「審査後の試行プログラム(P3)」と呼ばれる拒絶査定後の試行プログラムを開始しました。P3の目的は、拒絶査定に応答して出願人が提出する審判件数および継続審査要求(RCE)件数を減少させることにあります。

P3に基づき、審査官からなる合議体(パネル)は、最終オフィスアクションに対する出願人の応答を検討するため、出願人との協議を行います。このP3に参加するには、出願人は、(i) 拒絶査定への応答、および(ii) 出願人が協議に参加する意志があり、時間を取ることができるという供述と共に、拒絶査定の送付日から2ヶ月以内に(かつ審判請求(notice of appeal)の提出前に)P3に基づく検討要求(request for consideration)を提出する必要があります。USPTOは、P3への参加を無料としています。

USPTOでは、(i) 2017年1月12日、もしくは(ii) 1600件の応答要求を受理した日付のいずれか早い方まで、P3への参加を受け付けています。また、各USPTO技術センターでは、応答要求は200件のみまで受け付けているため、全プログラム終了前に、各USPTO技術センターにおいて、P3が締め切りとなる可能性があります。もちろん、従来の試行プログラムと同様、USPTOは、成功

率により、P3の終了日を延長とする(もしくは今後P3を恒久化する)可能性もあります。

I. 背景

7月13日、弊所は、USPTOの本部にての会議に参加しました。この会議では、技術センター3700の管理者が、P3について紹介し、会議参加者には、この拒絶査定後の新試行プログラムに関する追加情報を取得するための機会が与えられました。USPTOでは、P3の成功を大変期待しており、審査官の審査状況について以前よりも効果的かつ徹底的なチェックをすることができるようになると思われる。そのため、拒絶査定後の現行試行プログラムより、審判件数/RCE件数を減少させ、出願査定の迅速化を図るのにより効果的となると考えられます。

現在、USPTOでは、拒絶査定への応答として2種類のプログラムを出願人に提供しています: 審判概要書面提出前の協議試行プログラム(Pre-Appeal program)および拒絶査定後の補正検討用の試行プログラム2.0(AFCP 2.0)があります。¹ これらのプログラムの目的は、(i) 明らかに審判不要である案件における審判に関する時間と費用を避けることと、

¹ AFCP 2.0は、2013年5月17日付けスペシャルレポートにおいて説明されている(弊所ウェブサイト www.oliff.com 中の「リソース」セクションを参照のこと)。

2016年7月14日

(ii) RCEの件数を減少させ、審査進行をより効果的なものとするため、出願人と審査官間の協力を促すことにより、出願係属時間を減少させることとにあります。

USPTOによると、P3は、Pre-Appeal program と AFCP 2.0 プログラムの効果的な特徴を P3 の新しい特徴と組み合わせるように構成されています。特に、P3 により、(i) 拒絶査定後の応答が(Pre-Appeal program のように)審査官からなるパネルにより検討されること、(ii) 拒絶査定後の応答に(AFCP 2.0 のように)オプションで補正案を含めること、(iii) 出願人が審査官からなるパネルの前で口頭プレゼンテーションを行うことができる機会(新規)が提供されています。

P3 プログラムが実施となりましたが、Pre-Appeal program もしくは AFCP 2.0 は終了とはなりません。

II. P3 要件と手続き

P3 は、原出願、二番目の出願(継続出願および分割出願)、PCT 出願の国内段階移行を含む非仮実用特許出願に適用されます。再発行出願、意匠出願、植物出願(および再審査手続き)は、P3 の対象とはなりません。7月13日の会議において明確にされたように、出願人が、係属中の最終オフィスアクションに応答して、Pre-Appeal program もしくは AFCP 2.0 のいずれかを既に利用している場合、P3 プログラムを利用することはできません。しかし、新しい最終オフィスアクションが、(例えば、RCE 提出後等の)審査後半にて発行された場合、P3 プログラムを利用することができます。

A. P3 に基づく要求

P3 プログラムに参加するには、要求には、(i) P3 カバーレター、(ii) (結論、定義、クレ

ームチャート、図面、証拠を含む)5 ページ以内の主張を含む拒絶査定後の応答、および (iii) 出願人が審査官からなるパネルとの協議に参加する意志があり、時間を取ることができるという供述を含める必要があります。スペースを減らすため、拒絶査定後の応答の主張をシングルスペースで提出することができます。また、応答では、同一主張を繰り返すのではなく、既に記録となっている主張に言及することができます。カバーレターと署名のみのページは、この5 ページ以内の枚数制限に含まれていません。

オプションで、P3 に基づく要求には、(主張の5 ページ以内の枚数制限に含まれていない)クレーム補正案を含めることができます。P3 に基づく補正案では、クレームの範囲を拡大することはできません。P3 の発表がなされた USPTO の通知では、「...補正案を記録に載せることは、37 CFR 1.116 に基づき決定される」とあります。しかし、7月13日の会議での USPTO のコメントによると、補正案は、AFCP 2.0 に基づく補正と同様に取り扱われるように思われます。すなわち、USPTO は、従属クレームを単に取り入れる以上の減縮補正を検討します。いずれにしても、補正案は検討されますが、P3 に基づき審査官に割り当てられた時間内で可能な程度までに限られます。従って、広範囲に亘る補正は、成功率が低いように思われます。USPTO によると、問題点に焦点を当てた単一独立クレームの補正案は、「出願を査定状態にするように導くには、最高の機会となります」。

拒絶査定を送付日から 2ヶ月以内に、かつ審判請求(notice of appeal)提出前に、P3 に基づく要求を提出する必要があります。全書類を USPTO の EFS-WEB 電子ファイリングシステムを利用して提出する必要があります。

2016年7月14日

上記のように、P3に基づく検討要求は無料となっています。最終オフィスアクションへの応答として、1件のP3の要求のみが認められています。出願放棄を避けるため、出願人が、出願が特許査定となった、もしくは審査が再開されたという書面による通知を受領しない限り、(審判請求もしくはRCEの提出等の)追加の提出が、6ヶ月以内に必要となります。

B. P3に基づく協議

関連技術センターは、上記記載のように、期限内に提出されたか、また規則を遵守しているかの観点から、P3の要求を検討します。P3の要求が、これらの条件を満たしていると考えられた後、審査官からなるパネルとの協議開催の日程設定のため、出願人に連絡が入ります。出願人は、連絡があつてから、10営業日以内に協議開催の日時に合意する必要があります。10営業日以内に協議開催の日時に合意がみられない場合、もしくは出願人が協議への参加を辞退した場合、要求は不適切であるとみなされ、応答は、拒絶査定後の通常業務に基づき取り扱われます。

出願人自身が実際に協議に参加しても構いません。また、電話もしくはWebEx®テレビ会議により協議に参加することも可能です。P3に基づく協議では、特許審判部(PTAB)での査定系審判(*ex parte appeal*)における口頭主張と同様な方法で、出願人は、審査官からなるパネルに対して主張を提示することができます。管理特許審査官(SPE)は、応答検討のため、関連技術分野において経験を積んだ審査官からなるパネルを構成・調整します。パネルの審査官は、どの審査官であるか、もしくは何名の審査官が参加するか、特定されていませんが、USPTOは、パネルには、記録上の審査官、記録上の審査官のSPE、もう1

名の上級(senior)もしくは管理審査官が含まれていてもよいとしています。記録上の審査官が下級(junior)審査官である場合、3番目のパネルのメンバーは、おそらくその下級審査官の主任審査官であると思われます。記録上の審査官が、主任審査官である場合、3番目のパネルのメンバーは、おそらく関連技術分野におけるもう1名の管理レベルの審査官であると思われます。

協議は、出願人による20分の時間制限付きのプレゼンテーションにより開催となります。プレゼンテーションが終了しますと、出願人は協議から立ち去ることになります。プレゼンテーション中に出願人が使用した(例えば、PowerPoint®プレゼンテーションもしくは証拠物件等の)全書類が、その出願における記録に載せられることとなります(但し、主張における5ページ以内の枚数制限の対象とはなりません)。7月13日の会議では、USPTOは、審査官からなるパネルは、出願人のプレゼンテーションの直後に話し合いおよび決定を行い、書面にて出願人に速やかに決定について通知すべきであるとしています。

C. P3に基づく決定

決定通知(notice of decision)の送付により、出願人には、書面にてパネルの決定が通知されます。決定通知には、下記のいずれか1つが示されています: (i) 拒絶査定が依然として支持されている、(ii) 出願は、特許査定の状態にある、もしくは (iii) 審査が再開となった。適切な場合、USPTOからの補正案には決定通知が添付されることもあります。出願人がその補正案を受け入れる場合、その補正案とは、特許査定となり得る変更が提案されているものです。出願人のプレゼンテーションの直後に決定が出されるため、P3の協議と決

2016年7月14日

定通知の発行の間に著しい遅延はないはずで
す。

拒絶査定が依然として支持された場合、決定通知には、追加の拒絶理由もしくは過去の拒絶のリステイトメントは含まれていません。この場合、決定通知には、次の事項が含まれています: (i) 係属クレーム(許可クレーム、異議が唱えられたクレーム、拒絶クレーム、もしくは検討から取り下げられたクレーム)の状況の概要および拒絶維持の理由; (ii) 協議の結果として取り下げられた拒絶の表示; および(iii) 審判用の補正案の状況(すなわち、記録に載せられたか/記録に載せられなかったか)、かつ記録に載せられた場合、どの拒絶理由が補正クレームを拒絶するのに使用されることになるかに関する表示。

拒絶査定が依然として支持された場合、拒絶査定に応答しての今後の対応の延長可能期限日は、決定通知の送付日もしくは拒絶査定に記載の応答の制定法短縮期限日(3ヶ月)のいずれか遅い方となります。従って、拒絶査定が依然として支持された場合、決定通知の1ヶ月以内に提出される応答は、たとえ延長期間が必要となったとしても、最高でも1ヶ月の延長となるはずで、もちろん、引き続き拒絶となっている拒絶査定後の応答は、拒絶査定に応答するため、必ず6ヶ月の期限内に提出する必要があります。

出願が査定状態にあると思われる場合、決定通知は、特許査定通知と同時に送付されま
す。

審査再開となった場合、決定通知には、拒絶が取り下げられ、新しいオフィスアクションが送付されたことが記載されます。また、決定通知には、新しいオフィスアクションの送付後まで、出願人側では何もする必要がないことが記載されています。

III. 提案

P3は、Pre-Appeal program と AFCP 2.0 の両方に比べて優れているように思われます。審判もしくは RCE を避けるため、P3は、審査官からなるパネルに対して、現行の書面および口頭主張の両方を包含した統合方法を提供し、出願人が希望の場合、クレーム範囲を拡大していない補正を提出する機会となるからです。また、7月13日の会議では、USPTO は、拒絶が単に「明らかな間違い」に基づくかどうかではなく、Pre-Appeal program での検討と異なり、係属中の拒絶の本質的な内容が検討されるとしました。

このような問題を解決しようとする USPTO の他の新規プログラムと同様、P3の目的が達成されるかどうか様子を見ることとなります。また、現行の状態でも本プログラムの実施にあたり、著しい制限もあります。例えば、審査官からなるパネルが、通常拒絶を支持する傾向にある審査官から構成されるため、Pre-Appeal program では、様々な結果が出ています。同じように、P3のパネルの構成でも、同様の傾向がみられる可能性があります。しかし、P3プログラムにおけるプレゼンテーションでは、このような傾向が見られる場合には、直接 USPTO と連絡を取り、反論できる新たな機会を提供しています。

拒絶査定(すなわち、最終オフィスアクション)の送付日から2ヶ月以内にP3の要求を提出する必要があります。P3を利用して要求を提出すべきかどうかという判断をするにあたり、2ヶ月という期間は充分なように思われますが、特に、書面主張を要求に添付する必要があるため、実際のところ、一部のクライアントの方にとっては時間的に無理があるかもしれません。期限の観点から、P3へ

2016年7月14日

の参加では、拒絶査定タイムリーな評価と、クライアントと出願担当弁護士間の密接な連絡が必要となります。

時期的に可能であれば、Pre-Appeal program と AFCP 2.0 に比べて、P3の方が好ましいように思われます。上記説明のように、P3は、拒絶査定後の両方の試行プログラムの特徴を含む利点があり、USPTOは無料としているからです。USPTOの管理者側では、本プログラムの利用の奨励と監視に積極的に努めているため、審査官は、少なくとも短期間に亘り、拒絶査定後の他の試行プログラムに比べて、P3に基づき注意深く出願を検討するように思われます。

Pre-Appeal program と AFCP 2.0 を利用しての弊所の経験によると、審判/RCEを避けて、特許査定とされるには、下記の場合にP3が最も役に立つように思われます：

- 審査官が幅広いクレームの解釈を主張した場合、若干の減縮補正により、その解釈を考慮して、拒絶を明らかに克服することができる場合；
- 例えば、先行技術にクレームに記載の構成要素がないため、拒絶が表面上不適切な場合；
- 審査官が、特に、§101に基づく特許取得性に関する問題点のような最近の先例もしくはあまり確立されていない先例に関して、関連法もしくはUSPTOの方針を誤って適用している場合；
- 出願人の特許性に関する見解をサポートするため、(例えば、§1.132に基づく宣言書等の)新しい証拠を利用できる場合(新しい証拠は、主張における5ページ以内の枚数制限の対象となる)；および

- 出願において、審査官が非効率的に案件を取り扱ったため、審査が非常に長引いてしまった場合(例えば、審査官が、以前到達していた合意を取り下げることにより、および/もしくは新しい拒絶を伴うオフィスアクションを数回発行することにより、特許査定を発行を避けるように、見解を常に変更している等)、SPEの参加が、明らかに審査終了に必要な場合。

また、上記説明のような状況と異なりはつきりしていませんが、7月13日の会議でのUSPTOのコメントによると、審判/RCEをさけるため、次の場合にP3への参加を検討すべきです：

- クレームの全構成要素を開示する先行技術文献の組み合わせに対して、組み合わせることができないと主張する場合；
- 予想外の結果もしくは重要な結果等の二次的考慮事項(secondary considerations)に基づく非自明性を主張する場合；および
- 微妙な法的主張に基づき、先行技術と区別をつける場合。

最後に、多数の場合において、特にPre-Appeal program と AFCP 2.0 に代わるものとして、審査官の拒絶査定に初めて異議を申し立てるオプションとして、P3を注意深く検討すべきです。しかし、2ヶ月以内の応答期限という観点から、出願人は、速やかに、拒絶査定の評価に努め、指示送付を行うべきです。効果的なプレゼンテーションの準備および実施には、弁護士の時間が追加で必要となりますが、Pre-Appeal program と AFCP 2.0 と比べ、著しい追加時間は発生しないように思

2016年7月14日

われます。また、P3では、審判請求手数料は不要となっています。

* * * * *

Matthew Barthalow 弁護士が、本スペシャルレポートを執筆しました。同弁護士は、弊所のバージニア州アレキサンドリア市オフィスのパートナーです。

Oloff PLC は、米国バージニア州アレキサンド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、多数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、Oloff 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、電話(703) 836-6400、ファックス(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。