

●国際活動センターからのお知らせ
【米 国 情 報】

担当:外国情報部 山口 和弘

「米国特許商標庁による試行プログラムの紹介」
“After Final Consideration Pilot (AFCP)”
“Quick Path Information Disclosure Statement (QPIDS)”

1. After Final Consideration Pilot (AFCP)

a) 目的としている効果

ファイナルオフィスアクション後の出願人による応答に対して審査官が考慮する範囲を拡大させることで、コンパクトな審査手続き(prosecution)を促進する。

→ 審査遅延(バックログ; backlog)を減少させるための施策の1つ

b) 試行期間

2012年3月25日～9月30日 ※試行期間の終期は、当初の6月16日から延長

c) ファイナルオフィスアクション後に認められうる補正 = 37 CFR 1.116(b)

従前から審査官の裁量による部分があるが、一般的には下記の(1)～(3)のような補正に限られている。

(1) クレームの削除 又は

以前のオフィスアクションにおける形式的な要求に適合させる補正

(2) 拒絶されているクレームを審判段階での考慮に適した形にするための補正

(3) その必要性と以前に提示しなかったことについて良好で十分な理由を示した上での補正

d) AFCPの概要

ファイナルオフィスアクション後の応答により出願を許可できるか否かについて、審査官が追加の調査等を含めて3時間(意匠は1時間)以内に考慮できると判断すれば、次のような補正等を認める。

1. クレームのキャンセルまたは方式的要件を満たすような補正
2. 軽微な拒絶理由のあるクレーム(objected-to claims)を独立形式に書き換える補正
3. 軽微な拒絶理由のあるクレーム(objected-to claims)の限定を独立クレームに組み込むための補正であって、限定的な更なる審査または調査でその新たなクレームが許可され得るもの
4. 最終的に拒絶(rejection)されたクレームを削除せずに新たなクレームを追加する補正であって、その補正によって、限定的な更なる審査または調査で出願が許可され得ると判断できるもの
5. 限定的な更なる審査または調査を要する新たな限定を付す補正であって、その補正により出願が許可され得るもの
6. 1.131 デklarレーション(引例よりも発明が先に完成していたことの宣誓)又は 1.132 デklarレーション(実験成績証明書など反論の補強)の提出であって、その応答により限定的な更なる審査または調査で出願が許可され得るもの

※ 1. ～2. は、現在の 37 CFR 1.116(b)で認められている補正に準拠している。

※ 3. ～6. は、更なる審査または調査を要する“New Issue”と判断されて補正が却下されることが多かった。

e) コメント

このパイロットプログラムの適用を受けるために特別な申請は不要とされているが、現地代理人の中には、意見書での具体的な言及や、審査官へ電話でリマインドすることによって積極的に適用を受けようとしている場合もある模様。

なお、延長後の試行終了予定である2012年9月30日から再延長されるのか、それとも本格運用が開始されるのかは現時点では不明だが、すでに当初の試行期間が延長されていることから考えると、USPTOもこのAFCPには一定の効果を認めていると思われる。そのため、少なくとも試行終了予定までは、ファイナルオフィスアクションへの応答時に“New Issue”と判断されうるクレーム補正等を行った場合であっても、継続審査請求(RCE)をすることなく許可されるケースが増えることが期待される。

f) AFCPについてより詳しくは

After Final Consideration Pilot (AFCP)

http://www.uspto.gov/patents/init_events/afcp.jsp

2. Quick Path Information Disclosure Statement (QPIDS)

a) 目的としている効果

特許発行料納付後にIDS(情報開示書)の提出が必要となった場合において、特許発行の取下げ及びRCE(継続審査請求)等の手続きをすることによって係属期間が長期化し、出願人の費用負担が増大するという事態を減少させる。

b) 試行期間

2012年5月16日～9月30日

c) IDSとは？

1. 義務を負う者 = 37 CFR 1.56(c)

例:

- ・出願の準備や手続に実質的に関与する者
- ・発明者(出願人)、代理人(米国、日本)、譲受人、企業の知財部員

2. 開示すべき情報 = 37 CFR 1.56

出願の審査において重要(material)な情報

→ 自身で調査等して知っている文献、対応外国出願で引用された文献など

3. 義務違反

特許後に権利行使不能となる

4. 近年の重要判決

Therasense CAFC大合議判決(2011年)

権利行使不能の判断基準が厳格に

= 重要性が高ければ、意図は低くても良いという変動基準(sliding scale)を排除

→ 「『明確かつ確信に足る証拠』によって、出願人が未開示の情報及びその重要性を知っていた上で開示しなかった」

「その情報を審査官が知っていたら、特許を付与していなかったであろう」

という点の立証が重要に

[参考]特許庁:平成23年度知的財産権制度説明会(実務者向け)テキスト「産業財産権をめぐる国際情勢について」

d) IDS提出時期と必要書類・庁費用 = 37 CFR 1.97(a)-(d)

- ①: 出願～「最初の拒絶理由通知の発行前」または「出願日・国内移行から3カ月以内」のいずれか遅い方
→ 無料で提出可能
- ②: ①以降～「最後の拒絶理由通知の発行前」または「許可通知」のいずれか早い方
→ 所定の陳述書(CFR 1.97(e))又は手数料(CFR 1.17(p); \$180)を添えて提出
- ③: ②以降～特許発行料支払いまで
のいずれか遅い方
→ 所定の陳述書(CFR 1.97(e))及び手数料(CFR 1.17(p); \$180)を添えて提出
- ④: ③以降～特許発行まで
→ 特許発行の取下げ及び継続審査請求(RCE)
= 37 CFR 1.97 では規定なし → 今回の QPIDS の対象
QPIDS では、所定の申請要件を満たしつつIDS提出の手続きをすれば、
最終的にはRCEに進むことなく登録になるケースが出てくる。

e) QPIDSの申請要件

申請には、下記の提出及び支払いが必要。

- I. PTO/SB/09 (QPIDS 向けのフォーム) ※費用支払いのための予納口座も必要
- II. 所定の陳述書(CFR 1.97(e))及び手数料(CFR 1.17(p); \$180)を添えたIDS
- III. 特許発行取下げの申請及び手数料(\$130) ※ウェブベースでの電子申請が必要
- IV. 継続審査請求(RCE)及びRCEに係る庁費用(\$930)

→ 現在規定されている庁費用以外には QPIDS を利用するための特別な手数料なし

f) QPIDS申請後の取扱い

- ・特許発行取下げの申請は即時に許可され、審査官の「早期取扱い(“expedited” docket)」へ
- ・IDSの内容が審査再開を要するものかどうかを判断するまで、RCE は「条件付き」の扱い
- ・審査官が審査再開の必要性を認めた場合:
IDSに係る手数料(II.の手数料)は返還されて、RCE として処理
- ・審査官が審査再開の必要性を認めなかった場合:
RCEに係る手数料(IV.の手数料)は返還されて、
IDSの考慮を示した訂正許可性通知書(corrected notice of allowability)が発行される
- ・特許発行取下げの手数料(上記 III.の手数料)はいずれの場合も返還されない

g) コメント

所定の陳述書(CFR 1.97(e))を提出できない場合、QPIDSは利用できない点には注意が必要である。例えば、「3ヶ月よりも前に対応する外国特許出願で引用された文献」をIDSとして提出していなかった場合に、当該文献をUSPTO に考慮してもらう手段としてQPIDSを利用することはできない。

また、QPIDSの要件を満たさない申請はRCEを伴う特許発行取下げとして取り扱われる点にも注意が必要である。

h) QPIDSについてより詳しくは

Press Release, 12-32

USPTO to Test New Option for Information Disclosure Statements (IDS)

<http://www.uspto.gov/news/pr/2012/12-32.jsp>

参考: 37 CFR 1.97(e)における「所定の陳述書」～日本特許庁:外国産業財産権制度情報・参照用仮訳より引用～

- (1) 情報開示陳述書に含まれている情報の各項目が,
情報開示陳述書の提出前 3 月以内に,
対応する外国特許出願に関する外国特許庁からの通信において初めて引用されたこと, 又は
- (2) 情報開示陳述書に含まれている情報の如何なる項目も,
情報開示陳述書の提出前 3 月より前には,
対応する外国特許出願に関する外国特許庁からの通信において引用されなかったこと,
及び

合理的な調査をした後で証明書に署名した者が知る限りにおいて, 情報開示陳述書に含まれている情報の如何なる項目も規則 1.56(c)において指定される個人には知られていなかったこと

以上