

●国際活動センターからのお知らせ
【米 国 情 報】

2015/1/29

担当:外国情報部 富樫 義孝

「米国特許商標庁による試行プログラムの試行期限延長のお知らせ」

“After Final Consideration Pilot 2.0 (AFCP 2.0)”

“Quick Path Information Disclosure Statement (QPIDS)”

1. トピックス

米国特許商標庁は、現在実施している2つの試行プログラム(AFCP 2.0, QPIDS)の試行期限をいずれも2015年9月30日まで延長することを決定しました。

2. After Final Consideration Pilot 2.0 (AFCP 2.0) の延長について

(1) 試行期限

2015年9月30日まで延長されました。

(2) 今回の変更点

2014年9月30日までの運用に対して、以下の変更点があります。

出願人がAFCP 2.0を申請した場合、米国特許商標庁から、「申請状況を伝える専用のAFCP 2.0 応答フォーム(PTO-2323)」を受領できる予定です(2014年11月以降)。必要に応じて、このフォームには出願人との面接の概要も添付されます。

このフォームはAFCP 2.0の申請が審査官によりどのように取り扱われたのか、より明確に示す予定です。現地代理人によれば、今回の変更によって、AFCP 2.0プログラムの効果の向上が期待されます。

(3) AFCP 2.0 とは

(a) 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一定時間内に考慮できると判断すれば、補正等を認める制度です。

このパイロットプログラムは、最初はAfter Final Consideration Pilot (AFCP)として、2012年3月25日から開始されました。その後、2013年5月19日から、After Final Consideration Pilot 2.0 (AFCP 2.0)に変更された上で、現在に至っています。

(b) 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)を促進することを目的としています。審査遅延(バックログ; backlog)を減少させるための施策の1つです。

(c) プログラムの内容

I. 申請方法: このパイロットプログラムの適用を受けるためには、申請手続きが必要です。

PTO/SB/434 (AFCP 2.0 向けのフォーム)

- II. さらに、ファイナルオフィスアクション後の応答において、少なくとも1つの独立クレームに対してクレームの範囲を拡大しない補正がされていることが必要です。
- III. このパイロットプログラムの適用を受けた場合、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、次のような補正等が認められます。

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. 完成される(perfected) 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)(すなわち、以前のデklarレーションで認められた形式的な欠陥を是正する補足的なデklarレーション)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

なお、新たな 1.131 デklarレーション又は 1.132 デklarレーションの提出は、AFCP 2.0 の適切な申請とは認められません。

- IV. クレームすべてが特許されないと審査官が判断した場合は、審査官は応答を議論するため出願人との面接を要求します。

(d) AFCP 2.0 についてより詳しくは

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

3. Quick Path Information Disclosure Statement (QPIDS) の延長について

(1) 試行期限

2015 年 9 月 30 日まで延長されました。

(2) 今回の変更点

試行期限延長前からの変更点はありません。

(3) QPIDS とは

(a) 概要

特許登録料を納付した後(特許が発行される前)の情報開示陳述書(IDS)に特許性に影響を与える情報が含

まれていないと判断された場合、継続審査請求(RCE)による審査を再開することなく改めて特許査定を与える制度です。2012年5月16日から開始され、現在に至っています。

(b) 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ことを目的としています。

(c) 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か月以内」
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。

(d) 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 (\$140) ※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(\$1,200)

→ 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

(e) 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

(f) QPIDS についてより詳しくは

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

以上