

USPTO による P3 プログラムの開始 Final 拒絶後の対応策

2016 年 8 月 2 日
河野特許事務所
所長弁理士 河野英仁

1. 概要

USPTO は 2016 年 7 月 11 日、Post-Prosecution Pilot (P3) プログラムを試験的に開始する旨発表した。P3 プログラムは、審判件数、継続審査請求 (RCE) 数を減少させるために、Final 拒絶後に、審査官及び監督特許審査官(SPE)を含むパネルに拒絶の是非を再考させるプログラムである。

既に運用されている AFCP2.0 (After Final Consideration Pilot) プログラム及びプレアピールに続く Final 拒絶後の一つの選択肢として積極的に活用すべきである。以下に P3 プログラムの申請要件について説明する。

2. パイロット期間と受理件数の制限

P3 プログラムは、2016 年 7 月 11 日から開始され、6 か月が経過、または、トータルで 1600 件のリクエストが受理されるかのいずれか早い方まで行われる。P3 プログラムが好評であれば AFCP2.0 と同じく継続されるであろう。

各技術センターは、200 件を超えない範囲で、不服リクエストを受け付ける。つまり、P3 は、他の技術センターで 200 件の不服リクエストをまだ受け付けていない場合であっても、200 件の不服リクエストを受け付けた技術センターから順次終了する。

3. P3 プログラムの対象

P3 プログラムは、米国特許法第 111 条(a)または 371 条に基づき出願された非仮特許出願、または、国際特許出願であって、Final 拒絶を受けた出願が対象となる。

再発行特許出願、デザイン特許出願、植物出願、再審査手続きは、P3 プログラムの対象とならない。

4. P3 プログラムの時期的要件および提出書類

P3 プログラムをリクエストするには以下の要件が課せられる。

P3 リクエストフォーム・Final 拒絶の郵送日から 2 か月以内かつアピール前に EFS-Web で提出すること。

審査官委員会(panel)との P3 会議において参加可能であることを示す陳述書(Statement)

補正書を除いて Final 拒絶に対する 5 ページを超えない意見書オプションであるが、範囲を拡大しないクレームを含む補正書

P3 プログラムのリクエストにあたっては、庁費用は発生しない。

このように P3 プログラムのリクエストに際しては、AFCP2.0 と異なり、補正は必ずしも必要ない。また補正クレームを提出することができるが、争点にフォーカスした一つの独立クレームに係る補正だけを行う方が登録査定を得やすいと、Federal Register¹ に記載されている。

逆に、Extensive な補正、つまり内容的、数量的に広範囲にわたる補正は、さらなる広い範囲での再考が必要となるため、登録査定を得るにはふさわしくない。広範囲な補正は P3 プログラムにおいて審査官に割り当てられている時間内に限り考慮される旨 Federal Register に記載されている。

なお、P3 リクエストがいったん受理された場合、規則 1.116 (Final 拒絶後の補正) に基づく追加の反論は、審査官に要求されない限り行うことはできない。

5. P3 プログラムと AFCP2.0 及びプレアピールとの関係

出願人は、同一の未解決の Final 拒絶において、P3 プログラムリクエスト前に、プレアピールまたは AFCP2.0 のリクエストを提出することはできない。

P3 リクエストが受理された場合、同一の未解決の Final 拒絶に対する反論において、プレアピールのリクエスト、または、AFCP2.0 リクエストは許可されない。

また P3 プログラムのリクエスト後、再度審査が開始され、再び新たな Final 拒絶がなされた場合、P3 プログラムを再度請求することができる。なお、同一の未解決の Final 拒絶内で 2 度にわたる P3 プログラムのリクエストは不可能である。

6. P3 の受理

時期的要件違反、件数要件違反 (リミットに達した場合) である場合、P3 リクエストに対して、却下理由が通知され、P3 リクエストがないものとして意見書及び補正書に対する審査官の判断が行われる。

¹ <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-07-11/pdf/2016-16423.pdf>

要件を満たす場合、USPTO は本出願をパイロットプロセスへ移行させる。

7. パイロットプロセス

USPTO は P3 会議のスケジュール調整のため出願人に連絡をとる。連絡後 10 日以内に P3 会議が設定される。この期間に出願人が調整できない場合、P3 リクエストは却下される。

会議は電話会議、または WebEx 等によるビデオ会議により行われる。パネルは、監督特許審査官 (SPE)、審査を行った審査官、および上級審査官 (Primary Examiner) により構成される。

出願人は口頭によるプレゼンテーションをパネル審査官に対して行うことができる。制限時間は 20 分である。PPT 資料を事前に提出することができる。これは 5 ページ制限に含まれない。

出願人は書面にてパネルの決定を受理する。

P3 プロセスは、P3 リクエスト請求後パネルの決定通知前に、出願人が以下のいずれかの書面を提出した時点で終了する。

審判請求

再審査請求 (RCE)

規則 1.138 (Express abandonment) に基づく放棄

Derivation (先発明者決定) プロセスを要求する Petition

8. 決定通知

パネルは、出願人に書面で決定通知を行う。具体的には、PTO-2324 と称する「Notice of Decision from Post-Prosecution Pilot Program (P3) Conference」が通知される。

以下のいずれかの結論となる。

(1) Final 拒絶の維持

拒絶が維持され、出願が放棄されることを回避するために、出願人は、審判請求書、または、継続審査請求 (RCE) を Final 拒絶に対する反論の法定期間内に提出しなければならない。期間の延長は規則 1.136(a) (Extensions of time) に基づき認められるが、反論期限は反論の法定期間の 6 か月を超えて延長されない。

なお、P3 リクエストに提案された補正が含まれている場合、そのような補正のステ

ータスが伝えられる。

当該決定に対して再考を求める Petition を USPTO に提出することはできない。

(2)出願の許可

「Allowable Application」とする通知が許可通知(Notice of Allowance)とともに送付される。

(3)審査の再開

「Reopen Prosecution」とする決定通知がなされる。これには、拒絶は取り下げられ、新たなオフィスアクションが通知される旨記載される。記載不備が生じた、または新たな先行技術が存在する場合等に審査が再開されるものと思われる。

9. コメント

Final 拒絶後の 2 か月以内に新たな選択肢として P3 のリクエストを行うことができるようになった。AFCP2.0 または P3 のいずれを選択するかが問題となるが、補正を行わない場合、または、審査官との議論が平行線であり監督特許審査官等別の担当者による判断を仰ぎたい場合等は、P3 を選択すればよいであろう。

P3 は無料であり、補正の有無にかかわらず、パネルによる判断が行われ、また会議を通じて争点が出願人および USPTO 側双方で明確となるため積極的に活用していくべきと考える。

ただし、電話・ビデオ会議による 20 分のプレゼン資料をしっかりと準備する必要があり、また当該資料作成のために代理人費用が追加で発生する点注意すべきである。

P3 はすでに運用が開始されており、各技術センターでの 2016 年 7 月 28 日現在の受理状況は以下のとおりである。

1600____1	1700____6	2100____14	2400____4
2600____5	2800____6	3600____10	3700____13

1600 - Biotechnology and Organic Chemistry

1700 - Chemical and Materials Engineering

2100 - Computer Architecture, Software, and Information Security

2400 - Computer Networks, Multiplex communication, Video Distribution, and

Security

2600 - Communications

2800 - Semiconductors, Electrical and Optical Systems and Components

3600 - Transportation, Construction, Electronic Commerce, Agriculture, National Security and License & Review

3700 - Mechanical Engineering, Manufacturing, Products

コンピュータ、ソフトウェア、セキュリティ、および機械分野の請求が多いようである。

以上