

**Patent
Prosecution
After Final
Rejection: Best
Practices**

最後の拒絶理由
通知後の
権利形成：
ベストプラクティス

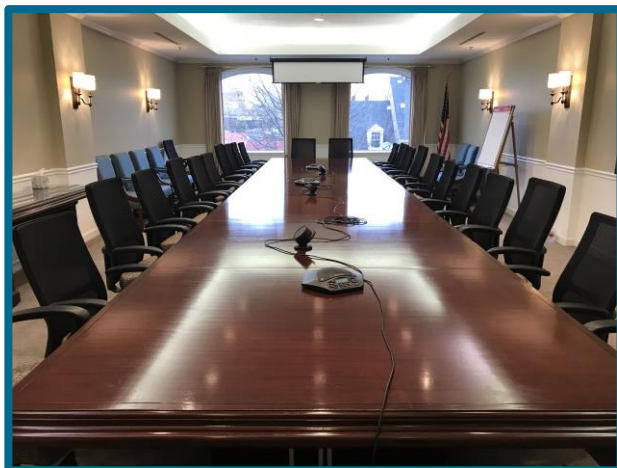
Timothy J. Maier
Managing Partner
December 2020

Maier & Maier PLLC マイヤーアンドマイヤー法律事務所

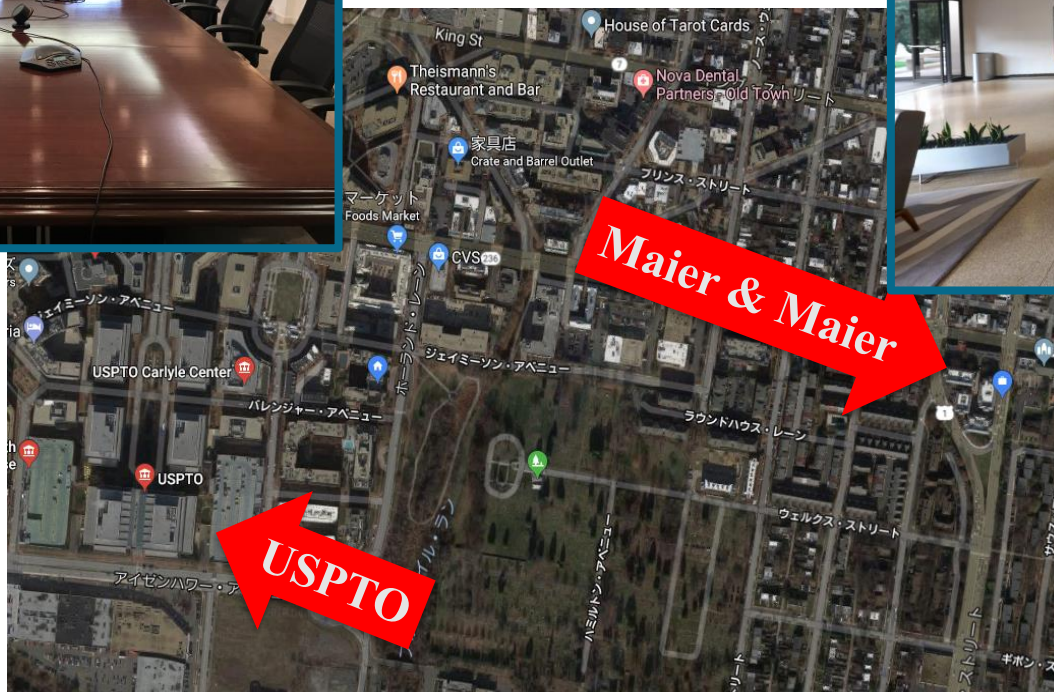
- Our Firm
 - Founded in 2006 Timothy and Christopher Maier
 - Emphasis and value placed on:
 - Providing high quality and efficient service
 - Direct client communication
 - Serving each client's unique business needs.
 - Leveraging fast growing technologies to reduce costs
 - Firm has steadily grown over the past 15 years with uncompromising commitment to quality.
 - Over 2000 U.S. issued patents
 - Thousands of applications filed
- 法律事務所
 - ティモシー・マイヤーとクリストファー・マイヤーによって2006年に設立
 - 重要視しているポイント
 - 高品質で効率的なサービスの提供
 - クライアントと直接のコミュニケーション
 - 各クライアント固有のビジネスニーズに対応
 - 最新の技術を活用してコスト削減
 - 過去15年間着実に成長し、妥協のない品質への取り組みを続けてきました
 - 2000件以上の米国特許登録
 - 何千件もの新規出願

Locations: Offices In Virginia next to USPTO HQ & In the Heart of Texas
ロケーション: USPTOの隣のオフィス & テキサスの中心部のオフィス

Expanded Virginia Office (Nov. 2017)
バージニアオフィス拡張(2017年11月)



New Houston Office (Mar. 2019)
新ヒューストンオフィス(2019年3月)



Our Services

我々の提供するサービス

- IP Services:
 - Patent Preparation & Prosecution
 - Patent Trial and Appeal Board (PTAB) Proceedings
 - Federal District Court Litigation
 - ITC Litigation
 - Clearance/Freedom to Operate (FTO), IP Monetization, Licensing, & Business Intelligence and Strategic Counsel
 - Antitrust, trade secrets, and trademark
- International Lecture Visits & Virtual Webinars For Clients on prosecution & litigation strategy and case law updates
- Trainee Program
 - We welcome your inhouse patent attorneys to spend up to several months with us to receive training on active U.S. patent applications and patent proceedings
- IPサービス:
 - 特許出願と権利形成
 - 審判部(PTAB)の手続
 - 連邦地方裁判所の訴訟
 - ITC訴訟
 - クリアランス/設計変更のための調査、IP収益化、ライセンス、およびビジネスインテリジェンスと戦略的カウンセル
 - 独占禁止法、トレードシークレット、および商標
- 権利形成、訴訟戦略および判例法の最新情報に関するクライアント向けのレクチャー訪問、オンラインレクチャー
- 研修プログラム
 - 我々の事務所での米国での特許出願や手続に関する研修を歓迎します

Maier & Maier PLLC Patent Attorneys and Agents

マイヤーアンドマイヤーの特許弁護士 & 弁理士

- Former Deputy Commissioner for Patent Examination Policy at the United States Patent and Trademark Office and multiple former examiners
- Formal education in electrical and mechanical engineering, computer science, physics, chemistry, and other technical fields
- Over 50 Years of industry experience in manufacturing, software, consumer electronics, and automotive technologies
- Decades of strategic corporate counselling
- 米国特許商標庁の特許審査政策副長官および複数の元審査官がいます
- 電気および機械、コンピュータサイエンス、物理学、化学、およびその他の技術分野での正式な教育を受けています
- 製造業、ソフトウェア、家庭用電化製品、自動車技術における50年以上の業界経験があります
- 何十年にもわたる戦略的な企業へのコンサルティングを行ってきました

Patent Prosecution After Final Rejection: Summary

最終拒絶通知後の権利形成: サマリー

1. Preventative Steps
 2. Final Rejections
 3. Inside the USPTO-
Examiner Evaluation
 4. Examiner Strategies
and Filings
 5. PTAB Appeals
 6. Strategic Alternatives
 7. Business
Considerations
 8. Practice Tips
1. 予防措置
 2. 最終拒絶
 3. USPTOの内部-審査官
の評価
 4. 審査官の戦略とファイリ
ング
 5. 審判
 6. 戦略的な代替案
 7. ビジネス上の考慮事項
 8. 実務的なヒント

Preventive Action to Reduce Probability of Final Rejections 最終拒絶の可能性を減らす予防措置

- Prepare robust patent application covering multiple related inventions and embodiments
 - May result in restriction and election of species requirement
 - But avoids obviousness type double patenting when filing divisional applications
 - Avoids patent owner estoppel in divisional application if parent patent is subject to an IPR
- Include a range of claims
 - Broadest entitled to based on description and enablement
 - Narrowest willing to accept
- 複数の関連発明および実施例をカバーするロバストな特許出願を準備する
 - 限定要求や選択要求につながる可能性があります
 - 分割出願をファイルする際に自明型の二重特許を避ける
 - 親特許がIPRの対象となる場合、分割出願での特許権者の禁反言を避ける
- さまざまなクレームを含める
 - 記載と実施可能要件に基づいて最も広いクレームを取得する権利がある
 - 受け入れ可能な狭いクレーム

Preventive Action 予防措置

- Range of claims increases chances that in first action on merits patent examiner may find some claims allowable or objected to if in dependent, but otherwise allowable
- Submit IDS within 3 months of filing patent application
- Request pre-first action interview to help examiner
- クレームの幅広さは、最初の拒絶で、審査官がいくつかのクレームを許可、または、従属ならばオブジェクション、そうでなければ許可、と判断する可能性を高めます
- 特許出願の3か月以内にIDSを提出する
- 審査官を支援するための最初の拒絶前のインタビューをリクエスト

Reply to First Action on Merits (FAOM)

最初の拒絶への応答

- Present new and amended claims in 37 CFR 1.111(b) reply as well as any traverse of examiner's rejection
- Submit affidavit or declaration evidence prior to final rejection
- Request an interview with the examiner after FAOM
 - USPTO statistics indicate that holding an interview doubles chances of success in obtaining allowed claims
 - Negotiate an allowance at an early stage where examiner can get the most production credit
 - Request SPE participation if necessary when examiner went budge on his/her position
- 最初の拒絶への応答にて、審査官の拒絶の反論だけでなく、新規の補正されたクレームを提示する
- 最終拒絶の前に宣誓供述書または宣言書の証拠を提出する
- 最初の拒絶後に審査官とのインタビューをリクエストする
 - 特許庁の統計によると、インタビューを行うと、許可されたクレームを取得できる可能性が2倍になる
 - 審査官が最大限のクレジットを取得できる早期段階での許可を交渉する
 - 審査官がポジションを変えない場合、必要に応じてSPE(審査長)の参加を要求する

Final Rejection (FR) Practice ファイナルリジェクションのプラクティス

- Normally patent examiner makes second office action on merits a final rejection
- Criteria for proper FR are:
 - No claim amendments and traverse is unpersuasive
 - New grounds of rejection necessitated by claim amendments
 - New grounds of rejection based on reference in IDS filed after first action
- 通常、審査官は、2回目のオフィスアクションを最終拒絶とする
- 適切な最終拒絶の基準:
 - クレームの補正がなく反論の説得力がない
 - クレーム補正により必要とされる新たな拒絶理由である
 - 最初の拒絶後に提出されたIDSの文献に基づく新たな拒絶理由である

First Action FR

ファーストアクションファイナル

- Application is continuation or RCE
- All claims drawn to same invention as previously examined in parent application
- All claims would have been properly finally rejected in next office action if had been entered in parent application
- 出願が継続出願または継続審査請求中
- 全てのクレームが親出願で以前に審査されたものと同じ発明に関する
- 全てのクレームが、親出願でファイルされていた場合、次の拒絶で適切に最終拒絶される

Understanding Patent Examiner Time & Production System

審査官の時間と成果システムを理解する

- Patent Examination Activities
 - Analyze new application
 - Consider IDS (Information Disclosure Statement)
 - Perform initial prior art search
 - Prepare initial first action
 - Prepare subsequent Office Action (OA)
 - Perform subsequent prior art searches
 - Prepare AFR (After Final Rejection) response
 - Communications to PTAB
- 特許審査活動
 - 新しい出願を分析する
 - IDSを検討する
 - 最初の先行技術調査を実行する
 - 最初の拒絶理由通知を準備する
 - 続く拒絶理由通知を準備する
 - 続く先行技術調査を実行する
 - 最終拒絶後の応答を準備する
 - PTAB(審判部)とのコミュニケーション

USPTO Patent Examiner PAP-Performance Appraisal Plan 審査官のパフォーマンス評価プラン

- 35% productivity
- 35% quality (PEF-Patent Examiner functions, Action Taking, Patentability Determination)
- 20% docket management (workflow)
- 10% stakeholder interaction (customer service)
- 35% 生産性
- 35% 品質(特許審査職務、アクションの実行、特許性の決定)
- 20% ドケット管理(ワークフロー)
- 10% 利害関係者との対話(顧客サービス)

USPTO Examiner Counts

Stage	0 RCE	1 RCE	2 RCE
Non-Final OA	1.25	1.00	0.75
Final OA	0.25	0.25	0.25
RCE (disposal)	0.50	0.50	0.50
Examiner's Answer	0.50	0.50	0.50
Abandonment (disposal)	0.50	0.50	0.50
Allowance (disposal)	0.50	0.50	0.50

Stage	0 RCE	1 RCE	2 RCE
<i>最初の拒絶</i>	1.25	1.00	0.75
<i>最後の拒絶</i>	0.25	0.25	0.25
<i>継続審査請求</i>	0.50	0.50	0.50
<i>審査官の回答</i>	0.50	0.50	0.50
<i>放棄</i>	0.50	0.50	0.50
<i>許可</i>	0.50	0.50	0.50

USPTO Patent Examiner Production Goal Expectancy 審査官の生産目標の期待値

- $(\# \text{ examining hours}) \times (\text{position factor}) / (\text{complexity factor}) = \text{Pus}$
 - 1 PU = 2 counts
 - $1.25 \text{ (FAOM)} + .25 \text{ (FR)} + .50 \text{ (disposal = allowance, exam. answer or abn)} = 2 \text{ counts}$
 - Examining hours excludes other time for non-examining activities such as for leave and holiday or when examiners are given time for interviews, QPIDS, AFCP, etc.
- $(\# \text{ 審査時間}) \times (\text{ポジション係数}) / (\text{複雑度係数}) = \text{Pus}$
 - 1 PU = 2カウント
 - $1.25 \text{ (最初の拒絶)} + .25 \text{ (最後の拒絶)} + .50 \text{ (処分=許可、審査、回答または放棄)} = 2 \text{ カウント}$
 - 審査時間には、休暇や休日などの審査外活動や、インタビュー、QPIDS、AFCPなどの時間は含まれません。

Request for Continued Examination (RCE) Counts

RCEのカウント

- 1st RCE
 - 1.0 (non-final OA)
 - .25 FR
 - .5 (disposal = EA, Abn or Allowance)
 - 2nd RCE
 - .75 (non-final OA)
 - .25 FR
 - .5 (disposal = EA, Abn or Allowance)
- *1st RCE*
 - *1.0 (non-final OA)*
 - *.25 FR*
 - *.5 (disposal = EA, Abn or Allowance)*
 - *2nd RCE*
 - *.75 (non-final OA)*
 - *.25 FR*
 - *.5 (disposal = EA, Abn or Allowance)*

Counts & Time Allocations カウントと時間の割り当て

- No counts
 - 2nd and subsequent non-final OA
 - Advisory action
- Other time
 - Restriction requirement (1 hour)
 - AFCP (3 hours)
 - Appeal Conference (1 hour)
 - Interview (1 hour)
- カウントなし
 - 2回目以降の非最終拒絶
 - アドバイザリーアクション
- 他の時間
 - 限定要求(1時間)
 - *After Final Consideration Pilot* (3時間)
 - 審判会議(1時間)
 - インタビュー(1時間)

Examiner Office Action Following 1.111 Reply 最初の拒絶応答後の審査官のアクション

- Allow application or some claims
- Repeat rejections of remaining claims and make next action FR
- Make next action FR based on applications actions that necessitated FR
- Make next OA non-final
- 出願または一部のクレームを許可する
- 残りのクレームの拒絶を繰り返す、次の拒絶を最終とする
- 最終拒絶が必要な出願のアクションに基づいて次の拒絶をファイナルにする
- 次の拒絶をノンファイナルにする

AFR Options

最終拒絶後のオプション

- File 37 CFR 1.116 Reply
- Use After Final Consideration Pilot (AFCP) Program
- File RCE (1.114)
- Request Pre-Appeal Brief Conference
- Appeal
- File Continuing Applications
- Abandonment
- 最終拒絶への応答をファイル
- アフターファイナルコンテスト打レーションパイロットプログラムを利用
- 継続審査請求をファイ
- プレアピールブリーフコンガレンスのリクエスト
- 審判
- 継続出願をファイル
- 放棄

When to File AFR Reply

最終拒絶後の応答をいつ提出するか

- Within 3m Shortened Statutory Period (SSP) unless extensions of time or notice of appeal is filed
- SSP expires on mailing of advisory action if the response was filed within 2m of FR and if the advisory action was not mailed within 3m SSP.
- To stop 6m statutory period from running must file:
 - Notice of Appeal
 - RCE
- 延長または審判請求が提出されない限り、3カ月のSSP(短縮法定応答期限)内に応答をファイルする
- 最終拒絶から2カ月以内にレスポンスが提出された場合、また最終拒絶から3か月以内にアドバイザリーアクションが郵送されなかった場合、アドバイザリーアクションの郵送日にSSPは終了する。
- 6カ月の法定応答期限を停止するには、次のファイルを提出する必要がある:
 - 審判請求書
 - 継続審査請求

Reply Under 37 CFR 1.116 最終拒絶への応答

- Traverse of rejections
- Amendment that puts application claims in condition for allowance or appeal
- Cancellation of claims
- 拒絶への反論
- クレームを許可や審判によい状態にするための補正
- クレームのキャンセル

Examiner Actions Subsequent to AFR Reply 最終拒絶の応答に続く審査官のアクション

- May enter the amendment for purposes of appeal or allow application
- May deny amendment entry in advisory action
- May refuse to enter affidavits or declarations first submitted after FR
- Advisory action indicates reasons why amendments are not entered such as they require further consideration or search or add new claims without cancelling a corresponding number of existing claims
- 審判や許可のための補正は認めるだろう
- アドバイザリーアクションで補正を認めない場合がある
- 最終拒絶後に最初に提出された宣誓供述書または宣言書は認めない場合がある
- アドバイザリーアクションは、さらなる検討、サーチが必要な場合、既存の対応するクレームをキャンセルせずに新たなクレームを追加するなど、補正が認められない理由を示します

Request for Continued Examination (RCE)

継続審査請求

- Prosecution on merits is closed
- Application claims are not ripe for appeal
- Want to broaden claim scope
- Pay required fee with 37 CFR 1.114 submission
 - IDS
 - Amendments to specification, claims, drawings, new arguments, new affidavit or declaration evidence under 37 CFR 1.130 or 1.132
- Submission entered as a matter of right prior OA finality withdrawn & prosecution reopened
- 1st RCE fee (\$ 1360/680/340)
- 2nd or subsequent RCE fee (\$ 2000/1000/500)
- 審査が終了
- クレームが審判用に適切ではない
- クレームの範囲を広げたい
- 必要な料金の支払と共に37 CFR 1.114の提出
 - IDS
 - 明細書、クレーム、図面の補正
 新しい議論、37 CFR 1.130または1.132に基づく新たな宣誓供述書または宣言書
- 先の拒絶のファイナリティを取り消し、審査を再開する
- 最初のRCE料金 (\$ 1360/680/340)
- 2回目以降のRCE料金 (2000/1000/500ドル)

RCE 継続審査請求

- Notice of Appeal required to stop 6m statutory period unless 1.114 submission is filed
- Not available for design patents or patent reexamination
- Need request to withdraw application from issue if filed after issue fee is paid
- Can be used to reopen prosecution during appeal or after PTAB decision
- Should file amendment after FR that is denied entry in advisory action to avoid FR on initial action after RCE is filed
- RCEがファイルされない限り、6カ月の法定期間を停止するためには審判請求が必要
- デザイン特許または特許再審査には利用できません
- 発行手数料が支払われた後は、発行状態を解除する必要がある
- 審判中またはPTAB(審判部)の決定後の審査再開に使用できる
- RCEがファイルされた後のファーストアクションファイナルを避けるために、アドバイザーリーアクションでエントリーを拒否された最終拒絶後の補正をファイルすべき

Pre-Appeal Brief Conference Pilot

プレアピールブリーフコンファレンスパイロットプログラム

- Can be file when claims are twice rejected or after FR with notice of appeal
- Requires
 - Notice of Appeal
 - Request to participate
 - Summary of arguments (5 pages) with notice of appeal filing
 - Notice of Appeal fee (\$ 840/420/210)
- クレームが2回拒絶された場合、または最終拒絶後に審判請求書と共に提出できる
- 必要なもの
 - 審判請求書
 - リクエスト
 - 審判請求書提出と共に議論の要約(5ページ)
 - 審判請求費用 (\$ 840/420/210)

Pre-Appeal Brief Conference プレアピールブリーフコンファレンス

- Panel of examiner, SPE and PE conferee reviews summary and either reopens prosecution, allows application or maintains position for appeal (45 days)
- Appellant cannot participate
- Summary provides identification of examiner's clear errors or omission of required elements to support prima facie case of unpatentability
- Should be focused on technical errors made by examiner (legal issues should be reserved for formal appeal brief)
 - Examiner misunderstanding of claimed invention or applied references
 - Gets access to SPE and PE review
- No supplemental requests or interviews are permitted
- 審査官、SPE(審査長)およびPE(主任審査官)のパネルがサマリーをレビューし、審査を再開するか、出願を許可するか、審判を維持するかレビューする(45日間)
- 控訴人は参加できません
- サマリーは、審査官の明確な誤りの特定、または特許性がないことの一応の立証をサポートするため必要な要素の見落としを提供する
- 審査官による技術的エラーにフォーカスする必要があります(法的問題は、正式なアピールブリーフのために取っておく)
 - クレーム発明または適用された文献に対する審査官の誤解
 - SPE(審査長)およびPE(主任審査官)によるレビューへのアクセスを取得できる
- 追加のリクエストやインタビューは許可されていません

Appeal to Patent Trial and Appeal Board (PTAB) 審判

- Claims twice rejected or under FR
- Notice of Appeal within 6m SP
- Requires
 - Notice of Appeal (NOA)
 - Appeal Brief within 2m of NOA or with up to 7m extension of time
 - Examiner's Answer (EA)
 - Appellant may file Reply Brief (RB) w/n 2m of EA
 - Pay fee for forwarding appeal to PTAB (\$ 2240/1120/560)
 - Request for Oral Hearing w/n 2m of EA or RB
- クレームが2回拒絶された、または最終拒絶の状態
- 6カ月の法定期間以内の審判請求
- 以下が必要
 - 審判請求書 (NOA)
 - 審判請求から二カ月以内の審判理由補充書提出、最大7カ月の延長
 - 審査官の答弁 (EA)
 - 審査官の答弁から二カ月以内に控訴人は、弁駁書 (RB) を提出できません
 - 審理移行費を支払 (\$ 2240/1120/560)
 - EAまたはRBから二カ月以内に口頭審理のリクエスト可能

PTAB Appeals
審判

- Try to avoid PTAB appeals
 - Examiner affirmance rate is over 60%
 - Expensive and time consuming
 - Should be used when examination is predicated on legal issues or patent examination policies that examiners are required to follow
- Should be used when client believes that examiner is being unreasonable in rejecting claims and needs broader claim coverage than the examiner will permit
- 審判を避けるようにする
 - 審査官の支持が60%以上です
 - 高価で時間がかかる
 - 審査が法的問題または審査官が従う必要のある特許審査ポリシーに基づいているときに、使用する必要がある
- 審査官がクレームを却下するのは不合理であり、審査官が許可するよりも広いクレーム範囲を必要としているとクライアントが考える場合に使用する

Appeal to PTAB
審判

- Amendment admitted to: 補正は以下が認められる:
 - Cancel claims
 - Comply with requirement
 - Present claims in better condition for appeal
 - Showing of good and sufficient-enough reason why amendment is necessary and why not previously presented
 - Entered at examiner's discretion
- クレームをキャンセル
- 要件に準拠
- 審判へより良い条件のクレームを示す
- 補正が必要な理由と以前に提示されなかった理由を十分に示す
- 審査官の裁量で認められる

PTAB Decision
審決

- May remand to examiner to treat IDS or other matters
- May request briefing or information from parties
- May reverse or affirm examiner in whole in part
- May add new grounds of rejection
- IDSまたは他の問題を扱うために審査官に差し戻す
- 関係者に説明や情報を要求する場合があります
- 審査官の判断を全体または一部、支持または破棄する
- 新しい拒絶理由を追加する可能性がある

PTAB Appeal
審判からの上告

- Appellant may request rehearing w/n 2m of decision to present new arguments based on new grounds of rejection of recent PTAB or Federal Circuit/Supreme Court decisions
- Appeal to Federal Circuit
- Civil Action for de novo review in federal district court under 35 U.S.C. 145.
- File RCE
- 出願人は、最近の PTAB(審判部)の新たな拒絶理由または連邦巡回控訴裁判所・最高裁の決定に基づいて、新たな議論を提示するため、審決から二カ月以内に再審理を要求することができる
- 連邦巡回控訴裁判所への上告
- 145条に基づく連邦地方裁判所での新たなレビューのための訴訟提起
- 継続審査請求も可能

File Divisional, Continuation or CIP Applications

分割、継続、一部継続出願

- File divisional applications to claim non-elected invention in parent application
- File continuation applications to submit claims of different scope than those prosecuted in parent application, especially when claims in parent application were narrow in scope and allowed on first action
- File Continuations-in-part (CIPs) to add new matter that can broaden claims when new Markush members are added (C.f., In re Ruschetta)
- Must satisfy requirements of 35 U.S.C. 120.
- 親出願で選択されていないクレームを分割出願する
- 特に親出願のクレームが狭く、最初のアクションで許可された場合、親出願で審査されたクレームとは異なる範囲のクレームを継続出願する
- 新たなMarkush構造が追加されたときクレームを広げることができる新規事項を追加して一部継続出願をファイルできる
- 120条の要件を満たさなければならない(時期的要件)

Abandonment of Application
出願の放棄

- No allowable subject matter
- Pursue claims of different scope in continuing application
- 許可された主題がない
- 継続出願で異なる範囲のクレームを追求する

Business Considerations for AFR Options Choice

最終拒絶後のオプション選択に関するビジネス上の考慮事項

- Value of patent to client (Core technology or Defensive portfolio patent)
- Costs (client budget)
- Speed (how important to get quick patent protection: consider prioritized examination request)
- Need to balance factors in light of client needs
- 特許の価値 (コアテクノロジーなのか？ 防御的ポートフォリオの特許なのか？)
- 費用 (予算)
- スピード (迅速な特許保護を得るための重要性: 優先審査請求の検討)
- ニーズを考慮して、バランスを取る必要がある

Key Considerations

重要な考慮事項

- Collaborate with examiners to obtain early claim allowance
- Weigh options for timing and content of claim amendments (plan early)
- Speed considerations (fastest to slowest)
 - Examiner's amendment
 - Replies after FR
 - AFCP
 - RCE
 - Appeal
- 審査官と協力して、早期のクレーム許可を得る
- クレーム補正のタイミングと内容のオプションを検討する(早期に計画)
- スピードに関する考慮(早いものから順に)
 - 審査官補正
 - 最終拒絶後の応答
 - アフターファイナルコンシダレーションパイロットプログラム
 - 継続審査請求
 - 審判

Consider Cost
コストの考慮

- Cost (Lowest to highest) • コスト(最も安いものから)
 - Examiner’s amendment after 1.111(b) reply
 - 1.116 Reply
 - AFCP
 - RCE
 - Appeal
 - 審査官補正
 - 最終拒絶に対する応答
 - アフターファイナルコンシダレーションパイロットプログラム
 - 継続審査請求
 - 審判

Thank You for Your Kind Attention
ご静聴ありがとうございました

- If you have questions or comments you can reach me at:
 - tjm@maierandmaier.com
 - 703-740-8322
- 質問、コメントは以下までお願いします
tjm@maierandmaier.com
 - 703-740-8322