

米国特許出願審査における ファイナル・オフィス・アクション後の対応

木 梨 貞 男*

抄 録 米国の最終拒絶後の実務は、日本の実務と大きく異なり、分かり難いところがあります。ここでは、最終拒絶に対する応答の仕方、RCE（審査継続請求）と審判請求との使い分けと、審査官とのインタビュー、さらに、AFCP2.0や、審判理由書前見直し請求、つい最近追加されたP3プログラムについても、説明します。

目 次

1. はじめに
2. 最終拒絶後の手続
 2. 1 最終拒絶
 2. 2 最終拒絶後の補正
3. 最終拒絶後の選択肢
 3. 1 AFCP2.0 (After Final Consideration Pilot 2.0)
 3. 2 RCE
 3. 3 P3プログラム (Post-Prosecution Pilot (P3) Program)
 3. 4 審判手続
 3. 5 審判理由書前見直し手続 (Pre-Appeal-Brief Review)
4. 審査官とのインタビュー（面接）
5. おわりに

1. はじめに

米国の最終拒絶後の実務は、分かり難く、選択肢もいろいろあります。最終拒絶後に補正を提出して許可されないとき、最も一般的なものは継続審査の請求 (Request for Continued Prosecution, 以下RCE) で、最終拒絶の効果をなくし、審査を続行するものです。これらと関連して審査官とのインタビューをすることも考えられます。審査官の拒絶が不当である場合

は、審判請求することが考えられます。それ以外にAFCP2.0や、審判理由書前見直し請求という制度も追加されています。今年7月11日からP3プログラムという新しい手続も試行されています。ここでは、これらの選択肢の概要を説明し、どのように使い分ければ良いかについて考えてみます。

2. 最終拒絶後の手続

2. 1 最終拒絶

(1) 最終拒絶とは¹⁾

日本の審査において、最初の拒絶理由通知と最後の拒絶理由通知があるように、米国の審査において非最終拒絶 (Non-Final) と最終拒絶 (Final) の区別があります。その趣旨は、補正される度に、審査のやり直しになることを防ぐためのものです。

最終拒絶されるのは、(a) 以前の拒絶が解消されていないとき、(b) 出願人の行為 (補正等) によって、新たな拒絶が必要となったときです。第2のオフィス・アクションで、新たな根拠で

* Westerman, Hattori, Daniels & Adrian, LLP
米国特許弁護士 Sadao KINASHI

拒絶をされていても、その拒絶が先の拒絶に対する出願人の応答により必要となった場合であれば、最終拒絶とされるのが普通です。

日本と異なり、拒絶理由通知と拒絶査定との区別はなく、二度目以降の拒絶であれば、いつでも審判請求できます。

(2) 最終拒絶に対する応答²⁾

最終拒絶に対する応答は、応答期限（指定期間3ヵ月で、最大限延長して最終拒絶の発送日から6ヵ月）以内に、(a) 補正書の提出により、許可通知が出されるか、(b) 審判請求または(c) 審査継続手続（RCE）を提出するの必要があります。

ここで注意すべきことは、最終拒絶に対して応答書を提出しても、許可通知が発送されない限り、最終拒絶後の放棄期限の時計は止まらないことです。ですから、最終期限ぎりぎりに、必要な延長料と共に応答書を提出しても、翌日には出願は放棄になってしまいます。

最終拒絶に対する応答書を提出して、許可になるかならないか分からないまま最終拒絶の発送日から6ヵ月の最終期限が切れそうなときは、審判請求を提出するか、RCEを提出して、放棄期限の時計を止める必要があります。

(3) アドバイザリ・アクション³⁾

最終拒絶後に、出願人が応答書を提出し、それでも許可できない場合、審査官はアドバイザリ・アクションにより出願人に通知します。この場合、最終拒絶の発送日から6ヵ月の最終期限までに、出願人は、審判請求するか審査継続手続をしなければなりません。アドバイザリ・アクションは単なる通知であり、最終拒絶後の応答期限には影響しません。

2. 2 最終拒絶後の補正

(1) 最終拒絶後の補正の取扱い⁴⁾

最終拒絶後、補正の採用は審査官の裁量となります。ただし、出願人が権利として補正できるものとして、(a) 形式的不備に関するオフィス・アクションの指示に従った補正、(b) クレームの削除、(c) その他形式的不備を正す補正があります。採用されなかった補正は、審判手続においても、審理されません。

最終拒絶後の補正の採用を拒否する際に、多くの場合、審査官は「新たな争点（New Issue）を提起するものである」というコメントを付けます。

(2) New IssueとNew Matter

最終拒絶後補正の採用を拒否する際の「New Issue（新たな争点）」と、「New Matter（新規事項）」とは混同しないようにしなければなりません。New Matterは、出願当初の開示になかった事項をいいますが、New Issueとは、当初開示の範囲内の補正であって、最終拒絶の時点で審査の対象となっていなかった争点加わることにより、審査のやりなおしが必要となることを意味します。クレームの実質的な補正は通常New Issueとされますし、補正なしで、実験データを示したデklarレーションを提出した場合も、New Issueとされます。

RCEが提出され、New Issueがあるとされた補正を採用して審査が行われるとき、審査官は最初のオフィス・アクションで最終拒絶とすることはできません。

(3) クレームを追加する補正

最終拒絶後にクレームを追加する補正は、New Issueを提起するものとして採用されません。したがって、クレームを追加するときはアドバイザリ・アクションを待つことなく、補正

と同時にRCEすることが推奨されます。

また、アドバイザー・アクションを待たずにRCEにする場合、いきなり最終拒絶（First Final）を防ぐ目的で、新たなクレームを追加することもあります。

3. 最終拒絶後の選択肢

3. 1 AFCP2.0 (After Final Consideration Pilot 2.0)

(1) AFCP2.0とは

AFCPプログラムは、最終拒絶後の審査の効率を高めるための試験的なプログラムということで、2012年3月25日から2013年5月18日までの期限付きで開始されました。試行を延長するに当たり一部修正されてAFCP 2.0となり、今日に至るまで何回か延長されてきております。現時点の期限は2017年9月30日となっております。延長の通知がいつも期限間際で、今度こそ終わってしまうのかと思わされたこともありました。4年以上も続いているのですが、正式な制度として採用されるには至ってません。

前述のように、最終拒絶後は、軽微な修正などを除き、補正が制限され、デklarेशनその他の証拠物件の提出も認められません。中にはあと一步で許可というところまで来ている出願もあるでしょう。しかし、審査官の勤務評価において、最終拒絶後の仕事は、原則として評価されないため、補正が採用されることは殆どありませんでした。

そこで、AFCP2.0により、最終拒絶後の審査を評価することにより、RCEせずに許可される案件を増やそうということです。

AFCP2.0の請求には、所定の請求用紙と、少なくとも1つの独立項を補正する補正書を提出するだけで、特にUSPTO料金は必要ありません。

AFCP2.0の請求は、1回の最終拒絶に対して、1回しか請求できません。RCE等により審査

を再開された後、再度最終拒絶された時には、またAFCP2.0を請求することはできます。

最近では、AFCP2.0を請求すると、出願の取扱いについて説明した審査官からの通知（PTO-2323）が送られるようになりました。インタビューが行われた場合には、インタビュアー・サマリもこの通知に含められます。

(2) AFCP2.0の使い方

プログラムが発足した当時は、許可されることもよくありましたが、AFCP2.0は、料金がからないので、とりあえずAFCP2.0を請求する出願人も多いこともあり、最近では、アドバイザー・アクションを受けることが多いように思われます。

AFCP2.0は、本来、審査官が本願発明の意義を認めており、あと一步の補正で許可になるような場合を想定したもので、そのようなときこそ有効な手段ということが出来ます。

審査官が本願発明を好意的に評価していない場合は、クレームを狭くしたからといって、許可を期待することはできず、AFCP2.0を請求してもあまり、成果は望めません。

3. 2 R C E

(1) RCE

RCE（継続審査請求）⁵⁾は、最終拒絶の効果をなくし、審査続行を請求するものです。

RCEでは、限定要求のクレーム選択を引継ぎますので、RCE提出時に審査対象を非選択クレームに変更することはできません。したがって、非選択クレームを審査してもらうためには、RCEではなく、分割出願にする必要があります。

(2) RCEの手続

RCEの手続は、RCEの請求用紙とSubmission（提出物）を提出するだけです。以前に提出した最終拒絶後補正が採用されなかった場合は、そ

れをSubmissionとすることができます。それ以外の場合は、補正や実験データのデklarেশヨンなどを提出する必要があります。Submissionがないと出願は放棄になってしまいます。

RCEは、審判請求後も提出することができます。その場合は、審判請求を取下げ、審査官による審査の再開を請求するものとみなされます。さらに審判で拒絶維持の審決が出た後の出訴期間中に提出して、審査を再開してもらうこともできます。この場合は、審決が確定しますので、その再開された審査において、審決内容に反する主張はできません。

RCEに際して、以前の審査で拒絶された後に実質的な補正がされておらず、拒絶が以前の審査と同じときは、審査官が、最初のオフィス・アクションでも最終拒絶とすることがありますので注意が必要です。

(3) RCEの使い方

審査官の拒絶が必ずしも不当とは言えず、審判で争っても拒絶が覆される可能性が低い場合や、審判で争うまでもない場合は、RCEにするのが適当です。権利化を急ぐ必要がなく、少しずつ補正していく余裕がある場合にも活用できます。

RCEをした後は、これまでの審査の延長上で同様の手続を進めることができます。クレームをさらに補正したり、発明の効果を示すデklarেশヨンを提出したりして、権利化を目指します。

審査官の拒絶が必ずしも不当ではない場合は、RCEは標準的な進め方と言えます。許可までにRCEを1, 2回することは普通であり、RCEを1度もせず許可された場合は幸運と言えます。

なお、審査官の拒絶が明らかに不当な場合にも審判請求をためらう出願人もおられますが、後で説明する審判理由書前見直し手続もありますので、いたずらにRCEをし続けることなく、臨機応変な対応が求められます。

3. 3 P3プログラム (Post-Prosecution Pilot (P3) Program)⁶⁾

(1) P3プログラム

P3プログラムは、AFCP2.0と審判理由書前見直し手続に加えて、2016年7月11日から試験的に開始されたものです。6ヶ月の期限付きで、しかも1,600件限りです。

P3プログラムの請求は、最終拒絶の発送日から2ヶ月以内に、審判請求せずに、電子ファイリングで提出する必要があります。請求は無料で、添付書類は請求と最終拒絶への意見書(5頁以内)と、補正は誤記の訂正等に厳格に制限されます。

P3請求が要件を満たす場合、USPTOは担当審査官と審査長を含む3人の審査官からなる合議体を構成し、出願人が合議体に口頭で説明するP3会議の日程を調整します。連絡後10日以内に会議が設定されます。会議は面談やビデオ会議により行われます。出願人は20分以内でパワーポイント等を使って説明する機会が与えられます。

P3会議の後、合議体の決定が書面で通知されます。決定は、(a) 最終拒絶維持、(b) 許可通知、(c) 審査再開のいずれかです。

(2) P3プログラムの使い方

P3プログラムは始まったばかりで評価が難しいですが、有効な手段になり得るものの、最終拒絶発送後2ヶ月以内に請求する必要があるため、審判理由書前見直し手続よりさらに迅速な対応が必要になります。

担当審査官だけでなく、3人の合議体により判断が行われますので、担当審査官の判断に問題がありそうな場合は、審判請求せずに拒絶が撤回される可能性もあります。その成否は、P3会議の20分の説明にかかっていますので、分かりやすい資料を作成する必要があります。

P3プログラム自体は無料ですが、P3会議と決定まである程度の日数がかかりますので、拒絶維持になった場合は、2, 3ヵ月の期間延長料は避けることは難しいでしょう。

3. 4 審判手続⁷⁾

審判が審査の上級審で、審決が審査官を拘束する点は、日本の審判と同じです。しかし、日本との著しい違いは、米国では、審判において審査官の拒絶が誤りであると判断しても、審判で許可通知を出さないことです。そのような場合、審判部の拒絶取消の決定とともに、出願は審査官に差戻され、審査官が許可するかどうかを検討します。

審判の手続は、つぎのようになっています。

(1) 審判請求

審判請求 (Notice of Appeal) は、オフィス・アクションの応答期間 (延長期間も含む) 中に提出できます。審判請求は簡単な定型の審判請求書を料金と共に提出するだけで、クレームの特定も理由の記載も必要ありません。

(2) 審判請求理由書

審判請求書が米国特許庁に提出されてから2ヵ月以内に、審判請求理由書 (Appeal Brief) を提出しなければなりません。ただし、この期限は延長料を払うことで、最大5ヵ月間延長できます。したがって、オフィス・アクションの応答と異なり、審判請求書の提出から合計して7ヵ月後まで審判請求理由書の提出が可能です。

(3) 審査官の回答書 (Examiner's Answer) と審判請求人の答弁書 (Reply Brief)

審判請求理由書が提出されると、審査官は回答書を提出します。(審査官が回答書を提出せずに拒絶を撤回し、審決を待たずに審査が再開、または許可通知が発送されることもありま

す。)

審判請求人は、審査官の回答書の送付から2ヵ月以内に、審判請求人の答弁書を提出することができます。

(4) ヒアリング (Hearing)⁸⁾

審判請求人は、審査官の答弁書の送付から2ヵ月以内 (審判請求人の答弁書を提出期限と同じ) に、ヒアリングを請求することができます。ヒアリングの請求は任意であり有料です。

特許庁ではヒアリングをしてもしなくても同様に審理されるとしています。但し、技術や争点に分かりにくい場合は、ヒアリングを請求することは有益でしょう。

(5) 審判部の決定 (Decision by Board)

審判部の決定は、審査官を拘束します。審判部の決定に不服な場合、審判請求人は裁判所に訴えることができます。

また、審判で拒絶が維持されても、クレーム補正などと共にRCEを提出することにより、審査を再開してもらうこともできます。

3. 5 審判理由書前見直し手続 (Pre-Appeal-Brief Review)

この制度は2005年7月12日付公報通知により試験的プログラムとして開始された制度ですが、AFCP2.0と異なり、2006年2月7日付公報通知により、「追って通知があるまで」無期限で延長されており、MPEP (Manual of Patent Examining Procedure: 特許審査手続マニュアル) にも説明があります⁹⁾。

この制度は、審査官の拒絶の法的根拠や事実認定の根拠に明らかな誤りがある場合に、審判理由書を提出する前に複数の審査官による見直しを求めるための手続ということができます。

この見直しを請求するときは、審判請求と同時に、見直し請求書を提出する必要があります。

したがって、実体的内容の説明が一切必要のない通常の審判請求と比べると、見直し請求書の作成が必要になる分、期限間際ですと忙しくなります。

この見直しの良いところは、決定が早いことです。もし、主張が認められると、拒絶が撤回され、審査が再開されるか、許可通知が発行され、審判理由書を提出する必要がなくなります。

一方、主張が認められないときの決定は、審判手続が続行される旨の項目にチェックしただけで、実質的な説明のない通知しか送られて来ません。

審判理由書前の見直し手続の主張が認められなかった場合、審判理由書を提出期限は、見直し決定の発送日から1ヵ月または審判請求提出から2ヵ月のいずれか遅い日となります。この期限は審判理由書を提出期限と同じく5ヵ月まで延長可能です。

実際の結果を見ると見直しの決定において、審判続行が60%程度、審査が再開されたのが30%強で、許可されたのは、6%程度にすぎません¹⁰⁾。審判請求人が、審査官の拒絶の根拠に「明らかな誤り」があると考えて見直し請求をしているとしたら、成功率は低すぎるように思われます。すなわち、この見直し手続における「明らかな誤り」は、その誤りが容易に理解できるものに限定されるものと思われます。

したがって、クレーム解釈が必要になってくるようなものは、この見直し手続には向かないのではないかと思います。

4. 審査官とのインタビュー（面接）

電話によるインタビューは適宜行われ、面談も比較的簡単に許されます。最初のオフィス・アクション前に行くことは殆どありません。最初のオフィス・アクション後は、通常許されます。最終拒絶後は、審査官の裁量により、簡単に会

ってくれる審査官と、RCEなどの審査継続の手続をすることを条件に、インタビューを許可する審査官もいます。

インタビューの有効な場合としては、(1) 審査官が本願発明や引用例の内容を誤解していると思われる場合や、(2) 審査官が補正を促しているがその補正の指示が不明瞭である場合などがあります。このような場合に面接した後に許可される割合は非常に高いので活用すべきでしょう。ただし、審査官が本願発明と有力な先行技術を正確に理解している場合に、先行技術から容易かどうかの見解の差をインタビューで埋めることは、一般には困難です。

5. おわりに

冒頭に述べたように、米国の最終拒絶後の実務の選択肢の意義や概要と、その使い方を簡単に説明しました。少しでも読者のお役に立ちましたら幸いです。

注 記

- 1) 37 CFR § 1.113, MPEP706.07
- 2) 37 CFR § 1.116, MPEP714.13
- 3) MPEP706.07 (f)
- 4) 37 CFR § 1.116, MPEP714.13
- 5) 132条, 37 CFR § 1.114, MPEP706.07 (h)
- 6) Federal Register /Vol. 81, No. 132 /Monday, July 11, 2016 /Notices
- 7) 134条, 37 CFR § 1.191-1.198, MPEP1200
- 8) 37 CFR § 1.194, MPEP1209
- 9) MPEP 1204.02
- 10) Karl Fazio et al., "10 Years Later - A Look at the Efficacy of the Pre-Appeal Brief Conference Program", IPWatchdog (July 21, 2015). (参照日 2016.8.15)
<http://www.ipwatchdog.com/2015/07/21/efficacy-pre-appeal-brief-conference-program/id=59937/>

(原稿受領日 2016年9月28日)