

## 米国特許出願における After Final Consideration Pilot Program終了の是非



サミュエル・バークホルダー (Samuel Burkholder)

United IP Counselors, LLC

米国特許弁護士

米国において、特許出願が審査官から最終拒絶 (Final Rejection) を受け、それに対して応答する際に特許クレームを補正するには、その補正が特許請求の範囲を拡大しないことが前提になります。この非拡大のクレーム補正を伴う応答をする場合、弁理士は何年もの間、AFCP2.0 (After Final Consideration Pilot Program 2.0) への参加を申請できました。この申請により、審査官には再調査の時間と応答内容を検討するための時間が追加で与えられることになります。そして最も重要なことは、特許出願人 (あるいは代理人) への面接の機会が与えられます。USPTO (米国特許商標庁) はこのAFCP2.0プログラムを、2024年12月14日を申請の最終日として終了させることを決定しました。

AFCP2.0プログラムは出願人にとって、継続審査請求書 (RCE) を提出する前に、審査官に補正されたクレームを追加で検討してもらう、うまくいけば許可してもらうために無料で申請できる費用対効果の高いウまい方策でした。これは、いわば相撲の徳俵 (とくだわら) であり、審査官による一挙の押し出しに耐えるため通常の土俵よりも少し外にある「おまけ」みたいなものだったのです。このAFCP 2.0プログラムは特許出願人側には非常に好評で、年間6万件以上のAFCP 2.0プログラムの申請がなされてきました。

AFCP 2.0プログラムにおけるUSPTOの目的は、RCEの申請件数を減らすことにより、審査係属中の出願件数を減らすことでした。AFCP 2.0プログラムは、出願人と審査官との間の協力関係を強化し、出願の審査を「最終的な」結果である許可または放棄へとスムーズに導くことが目的でした。

このプログラムは、出願人にとっては出願コストを抑えることのできる便利なオプションだったと言えるかもしれません。しかし、USPTOにとっては、無料のこのサービスの遂行は審査官の時間の莫大な消費をもたらしてしまう結果となりました。実際、USPTOから見たこの経済的非効率性がプログラム中止の主な理由であるとUSPTOはしています。USPTOは、「AFCP 2.0プログラムの高い利用率の大部分は、参加者がサービスの費用を直接支払うことなくプログラムの恩恵を受けるという経済的非効率 (USPTOから見て) によるものである」と指摘しました。USPTOは、AFCP 2.0プログラムの対象となる年間6万件の審査に、審査官の時間だけで1,500万

ドル、1件あたり250ドルのコストがかかると見積もりました。

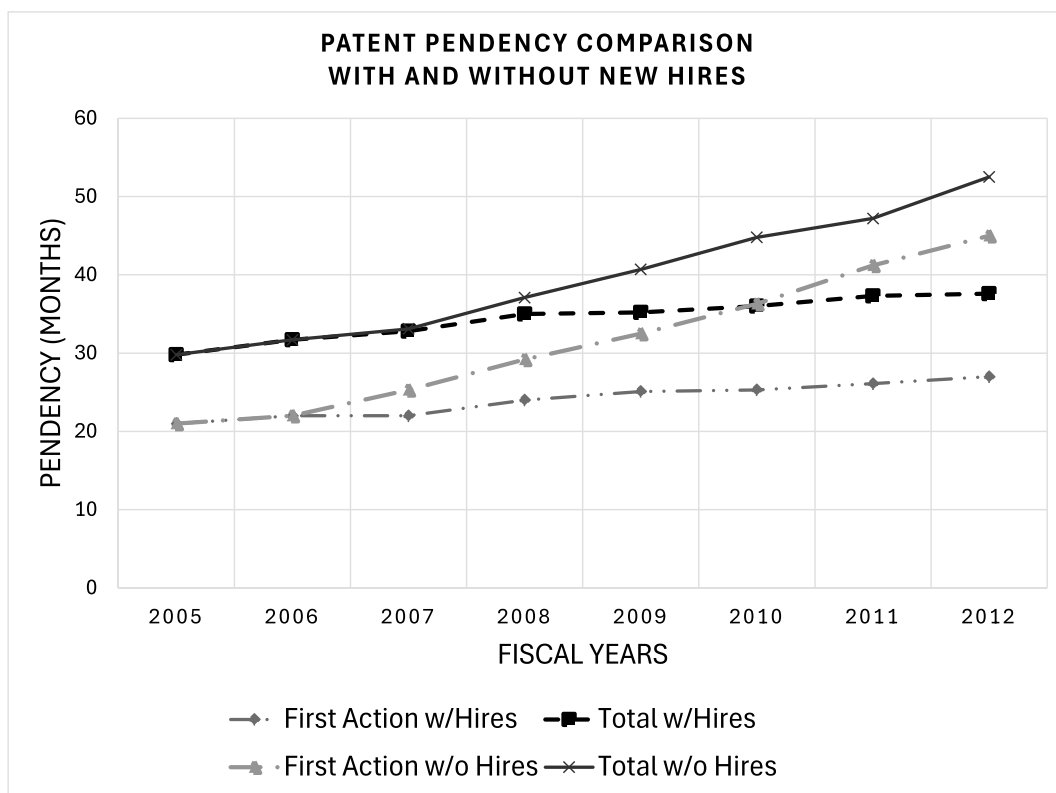
そこで、USPTOは2024年初頭、AFCP2.0プログラムの申請に手数料を課すことを提案しました。この手数料案は、USPTO内の管理コストをカバーするものであり、大企業には500ドル、小企業には200ドル、零細企業（個人）には100ドルと提案されました。しかし、出願人からのフィードバックは否定的なものでした。それを受けて、USPTOはこのプログラムを停止することを決定してしまったのです。

提案した手数料体系を実施するのではなく、AFCP 2.0プログラム自体を終了するという決定は、出願人側がこのプログラムへの参加に対価を支払うことを受け入れなかったことを示唆していると言えるでしょう。ただし、USPTOが提案していた手数料徴収案が、追加の調査、検討、面接を審査官に対して義務付けていたか否かは明らかではありません。無料のAFCP2.0プログラムには、AFCP2.0プログラムによる特別待遇を出願人に認めるかどうか審査官の裁量に委ねられているという明確な欠陥（出願人側から見ても）がありましたが、有料になればその点がどうなるのかは不明でした。

いずれにせよ、このプログラムの終了という結果は、「提案した手数料体系に出願人側からの十分な支持があれば、USPTOはパイロットプログラムを継続する。一方、プログラムの費用を出願人から徴収できないなら、USPTOはプログラムの終了を検討する」とした、先の手数料徴収案の通知の際のUSPTOの説明と軌を一にするものとなっています。USPTOは、手数料徴収案に対する利用者側の反応を「AFCP 2.0プログラムに参加するために手数料を支払うことを広く受け入れるものではない」と見て、このプログラムの終了を決定してしまいました。

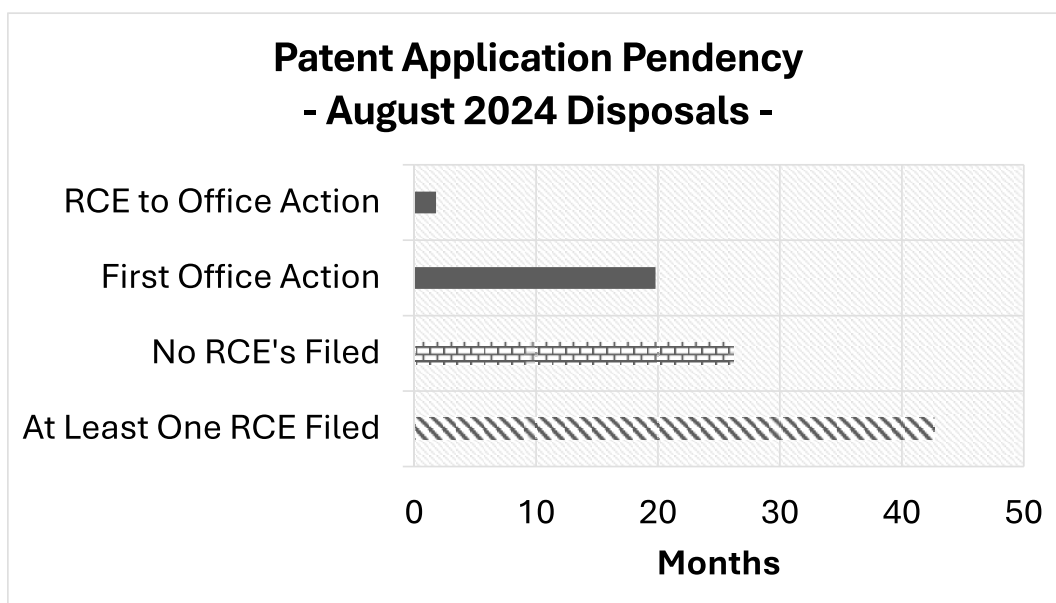
AFCPプログラムの最初のバージョンは、USPTOにおける特許出願の「係属期間」を短縮する努力の一環として、2013年にUSPTOによって導入されました。なお「係属期間」は、特許出願の日から特許付与または出願放棄として「最終処分」されるまでの時間と定義されています。USPTOはこの係属期間が長すぎる事を懸念し、目標を「出願から最終処分まで30ヶ月」と設定しました。

特許出願の係属期間の改善はUSPTOの長年の目標であり、最近ではUSPTOの2022-2026年戦略計画でも目標として掲げられています。USPTOは、より多くの特許審査官の雇用と訓練を通じてこの問題に対処しようとしてきました。



上のグラフが示すように、新規採用によって特許出願係属期間の増加率が鈍化することが期待されました。しかしUSPTOには常に、高度な審査技能と高い生産性を有する経験豊富な審査官の定着に問題があります。また、USPTOへの新規特許出願は増え続けました。このため、係属期間を30 ヶ月以内にするという目標は達成され得ませんでした。

そこで、AFCPプログラムを導入し、それによって審査官と出願人が協力することで出願係属期間の長期化問題を解消したいとUSPTOは考えたのです。



USPTOがなぜRCE出願を減らしたいと考えているのかは、RCEの出願係属期間への劇的な影響から明白です。USPTOの最近の係属期間のデータを上に示します。RCEを提出しなかった場合（レンガ模様）と、少なくとも1回のRCEの提出があった場合（斜線模様）の係属期間の違いは顕著です。前者が26.2ヶ月であるのに対し、後者は42.7ヶ月に増加しています。

以上のことを踏まえ、RCEを減らして出願係属期間を短縮することを期待して導入されたAFCPプログラムでした。しかし残念ながら、AFCPプログラムの遂行が審査官の時間の莫大な消費をもたらしてしまいました。

AFCP 2.0プログラムの終了により、AFCP 2.0プログラムの恩恵を前提とした従来の実務を変更する必要があります。

私たち代理人は出願人に対して常に、最終拒絶を回避する（またはその可能性をできるだけ小さくする）ことがベストプラクティスであるとアドバイスします。この実践は、特許出願の準備段階において、明瞭にドラフトされ可能な限り最良の状態にあるクレームを含めることから始まり、最初の拒絶理由通知に応答する際に意味のあるクレーム補正を提示することによって続きます。

最終拒絶理由通知が発行された場合には、その「最終」性がほんとうに適切であるかどうかを直ちに確認する必要があります。最終拒絶理由の「最終」性が適切でない場合、つまり、先の補正によって必要とされなかった新たな拒絶理由があるなどの場合には、審査官に直ちに連絡し、不適切な最終拒絶理由ではない新たな拒絶理由通知を発行するよう求めるべきです。そして、この求めは出願を最初の審査官が審査している間に提起されるべきです。

以下は、AFCP2.0プログラム終了後の環境において、出願人が検討するいくつかのアプローチです。

- 最終拒絶理由通知の発行から2ヶ月以内に、クレーム補正の有無に関わらず、応答書を提出する。その結果、通常3ヶ月の期限までにアドバイザー・アクションまたは特許許可通知が発行される。
- 最終拒絶理由通知受領後、できるだけ速やかに審査官との面接を要請する。その後、2ヶ月の期限までに適切な応答書を提出する。
- 補正書と継続審査請求書（RCE）を作成し、3ヶ月の期限までに提出する。ただし、RCE後の最初の拒絶理由通知が最終拒絶理由通知とされてしまう可能性を避けるため、補正書にはこれまで考慮されていなかった実体的なクレームの補正を含める必要がある。

また、拒絶理由通知受領後の当初の2ヶ月において、最終拒絶理由に対応するクレーム補正を適切に行うために、代理人と出願人とが緊密に、かつ時間的余裕を持った状態で作業することをお勧めします。日本語から英語への翻訳や、発明者及び／又は日本の弁理士や企業内担当者との往復コミュニケーションに十分な時間を確保するため、対応ワークフローに余裕を持たせる必要があります。

残念ながら、この稿が出版される2024年12月にAFCP 2.0プログラムは終了します。このAFCP2.0プログラムをUSPTOが中止したことが正しい決定だったのか否か？これからの時間経過とともに答えは明らかになってくるでしょう。その結果、出願人にとって便利だったAFCP2.0プログラムが再開されることになっていくことを望みます。その実施が、手数料無料となるにせよならないにせよ。

#### 著者紹介

サミュエル・バークホルダー（Samuel Burkholder）

米国特許弁護士 United IP Counselors, LLC

\*\*\*

United IP Counselors, LLCで顧問を務める米国特許弁護士です。特許の準備、実務、鑑定、顧客相談、訴訟など、特許実務の数多くの面で幅広い経験を持っています。これまでに携わってきた技術分野は、ナノテクノロジー、ナノサイズ材料の調製、自動車排ガス制御システム、触媒、ポリマー、推進剤、コーティングなど多岐にわたります。ワシントンD.C.およびペンシルベニア州で弁護士資格を有し、米国特許商標庁にて弁理士登録もされています。

【参考】 [www.unitediplaw.com](http://www.unitediplaw.com)



#### 翻訳者

宮川良夫（みやがわよしお）

United GIPs代表

日本弁理士、米国パテントエイジェント

【参考】 [www.unitedgips.com](http://www.unitedgips.com)

