

この新しいハイブリッド試行プログラムは他の拒絶査定後の手段とどう違うのでしょうか

## はじめに

Post-Prosecution Pilot(P3)プログラムは新たに発表された米国特許商標庁(USPTO)が 2016 年 7 月 11 日より施行した試行プログラムで、最終拒絶後かつ審判請求をする前の期間の特許の質を高めるための、USPTO による継続した取り組みの一つとして展開されています。この新プログラムはいわば既存のファーストアクションインタビュー試行プログラム、AFCP プログラム、そして審判審査前プログラムの主な特徴を組み合わせたものと言えますが、どのような時に P3 プログラムを利用すべきか、また他のプログラムとどう違うのかについては混乱が残っているようです。

始めに特筆しておくべきは、この試行プログラムは、延長されない限りは上記の他のプログラムよりかなり短命となるという事でしょう。具体的には、P3 プログラムの実施予定期間は 6 ヶ月のみ、または 1600 件の申請が受理された時点までの、どちらか早い方となります。1600 件の上限は各技術グループに分割されており、技術グループごとの上限件数は 200 です。10 月 17 日時点での集計(表1参照)から分かるように、技術グループ 3700 の申請数はすでに上限に達しており、グループ 3600 もそう遠くはありません。

表 1: 技術グループ別集計結果(2016 年 10 月 17 日更新)

1600	70	1700	120	2100	107	2400	144
2600	120	2800	121	3600	179	3700	200

したがって、もしグループ 3700 で処理中の申請があっても、P3 申請はもはや受理されることはありません。このプログラムはすでにかかなりの需要があることが見て取れます。

## 詳細

P3 プログラムは仮出願でない国際特許で米特許法第 111(a)条または第 371 条に基づき出願された実用特許のうち、最終拒絶を受けたものが対象となります。再発行出願、デザイン特許出願、植物特許出願、及び再審査手続き中の特許は、P3 の対象とはなりません。

では、P3 プログラムとは何か、そしてどのような場合の出願人に使うのが最も有効なのでしょうか。P3 プログラムでは出願人が最終拒絶後の早期応答期限日までに補正書か意見書、またはその両方をもって拒絶査定後の応答をすることができます。このプログラムの対象となるには、この 2 ヶ月の早期応答期限日を厳守しなければなりません。つまり、同じく最終拒絶後に出願人が補正や意見、またはその両方を提出できるように導入された AFCP プログラムと違い、P3 プログラムでは 3 ヶ月またはそれ以上待つという選択肢は出願人に与えられないのです。

審判審査前協議と同じように、拒絶査定後の P3 申請に添付できる書類は5ページの意見書の他に表紙、クレームの補正書、そして末尾部分に限定されています。言い換えますと、出願人の主張は5ページに限られますが、全体的な提出書類はもっと長くなります。審判審査前申請と P3 申請との(出願人にとっての)歓迎すべき有益な違いは、P3 プログラムは無料で、補正書が提出できるという点です。

P3 申請が受理されると USPTO は出願人に連絡し、最初の連絡日から10日以内の日付で会議の設定をします。この会議で、出願人はプレゼンテーションを行い、出願内容の発明的要素や、引用発明との違いを説明します。プレゼンテーションは通常パワーポイント資料を用い、ビデオ会議を通して3人のパネル審査官に対して行われます。3人のパネル審査官とは、担当審査官、その上長審査官、そして第三の中立的な審査官です。この会議のパネル参加者は審判審査前協議のそれと似てはいますが、有益な違いは出願人または出願人の代理が出席できるという点、そしてパネル審査官に発明をよりよく理解してもらえよう資料を提示する機会があるという点です。

結果として、P3 プログラム利用が理想的となるケースというのは、審査官側で引用技術の内容に対する誤解がある、または出願された発明が技術的に高度な場合です。出願人が詳細に技術的な説明を出来ることで、審査官が出願された発明と引用技術との相違点を理解するのに役立つからです。この会議の議論内容は完全に非公開となる事も、出願人にとって様々な面で有益となるでしょう。

出願人は同じ最終拒絶に対して審判審査前または AFCP2.0 プログラム利用の正式な申請をしておくことは出来ず、また申請期限となる早期応答締切が2カ月であるため、P3 プログラム申請をすべきかの決定は、最終拒絶通知受け取り後速やかにしなければなりません。特許性についての議論が技術的相違よりも判例法に基づく場合、または発明が簡潔で理解しやすい場合は、P3 は適切な選択肢とはいえないでしょう。例えば、P3 プログラムはアリス事件後の米特許法第101条を適用した拒絶に回答した補正や意見に対しては有用ではないでしょう。

会議の直後にパネルにより下された決定は、出願者にも郵送されます。決定通知は簡潔で、審査再開、出願許可、拒絶の維持のいずれかの該当事項にチェックが入っているだけです。審判審査前協議後の1ページでの決定通知と同様に、P3 プログラムでは決定理由に関する詳細の説明はありません。

## 結論

P3 プログラムは他の拒絶査定後試行プログラムの長所を集めたパッチワークのように見えますが、本プログラムが最も有用となるケースは出願人がパネル審査官との会議に積極的に参加することを希望する場合、そして出願者が技術的に高度な発明を説明する為にプレゼンテーションが有益となる場合でしょう。