

元主席特許審査官からみた最終拒絶後の戦略



デイビッド・J・マクロスキー (David J. McCrosky)

United IP Counselors, LLC

米国特許弁護士

はじめに

米国特許商標庁 (USPTO) における特許出願手続において、最終拒絶後の期間は複雑であるばかりでなく、しばしば誤解されることの多い段階です。実務者は手続上の制限に精通するだけでなく、審査官の裁量、審判前会議、戦略的考慮事項の微妙な違いが出願審査の結果に大きな影響を及ぼし得ることに配慮が必要です。本稿では、最終拒絶後の手続きの重要な側面を深掘りし、審査官面接の裁量的性質、審判前会議の構成と目的、および特許弁護士／弁理士や出願人にとっての実務上の注意点に光を当てます。

最終拒絶後の補正および面接

USPTOの審査官によって発せられる最終拒絶は、特許出願手続の重要な分岐点となります。最終拒絶を克服するためには、補正書を提出することがしばしば重要です。しかし、最終拒絶後に提出された補正内容は審査官により受け入れられるとは限りません。補正を認めるかどうかの最終的な判断の権限は審査官にあるのです。審査官はしばしば、新たな先行技術調査を実施する必要があるかどうかを、補正を認めるか否かの判断の基準にします。この手続き上の制約は、審査過程における戦略的な計画とタイミングが重要であることを意味します。

最終拒絶後に出願人から要求された面接を受け入れるか否かも審査官の裁量によります。審査官には、最終拒絶後にそのような面接を受け入れる義務はありません。最終拒絶後の面接を許可するか否かの判断基準は審査官によって大きく異なり得ますし、同じ審査官であっても判断基準がブレることもあり得ます。

特許審査基準 (MPEP) の第713.09節では、通常、最終拒絶後の面接は認められると説明されています。しかし、この節には、そのような面接審査は以前に提示された主張を再検討したり、新たな補正を導入したりするために使用すべきではないとも明記されています。実際のところ、面接の際の主題が新しい補正に関するものである場合、審査官は最終拒絶後の面接の申請を拒否する裁量権を持っています。したがって、MPEPには一度の面接が認められると記載されていますが、面接の主題は審査官がわずかな検討だけで済むものでなければなりません。そうでなければ