

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