

## <AIPPI セミナー開催報告>

### A I P P I ・ J A P A N 米 国 特 許 セ ミ ナ ー 特許権利化の速度を調整する戦略

- 1) 開催日時：2019年11月19日（火）13：30～17：00
- 2) 会 場：金沢工業大学大学院 虎の門キャンパス 13階 1301 講義室
- 3) 講 演 者：FITCH EVEN TABIN & FLANNERY, LLP  
Stephen Favakeh 氏（米国特許弁護士）  
Joseph Herron 氏（米国特許弁護士）
- 4) 内容：

#### （1）審査を迅速化・遅延化するための実質的な方策（講演者：Stephen Favakeh 氏）

##### <主なトピックス>

##### ①迅速化

- ・ 審査を迅速化する理由  
権利行使、費用支払時期の調整、投資、短期製品サイクルへの対応。
- ・ 戦略的なクレーム作成  
明確で焦点のあったクレームを作成することにより、非実質的な問題を回避し、審査を簡素化できる。
- ・ 審査官と効果的なやり取りを行う  
初回拒絶通知後早めに何度も面接を行う。
- ・ 継続出願&ポートフォリオ段階における戦略  
クレーム補正により早期に許可を得た後に、継続出願により代案の権利化を検討する。
- ・ その他の方策  
できる限り早く応答書を提出する。



##### ②遅延化

- ・ 審査を先延ばしにする理由  
費用支払時期の先送り、製品開発のための保留状態を維持するため、不確定要素を残すなど。
- ・ 戦略的なクレーム作成  
広範なクレームを作成する。
- ・ 限定要求  
限定要求を受けるために、異なった種類、かつ、特徴を有する独立クレームを含める。・その他の方策など  
電話ではなく、書面による通知で対応する。



##### ③Q&A

## (2) 審査を迅速化または遅延化するための USPTO の制度／ツール (講演者：Joseph Herron 氏)

<主なトピックス>

### ①迅速化のための制度／ツール

#### ・ Track One

迅速な審査を提供、12 か月以内の最終決定。

#### ・ 特許審査ハイウェイ (PPH)

対応外国出願を有する出願は、審査プロセスを加速化できる。

#### ・ 早期審査申請 (Petition to Make Special)

審査の順番を繰り上げる。

#### ・ 加速審査 (Accelerated Examination)

審査の 12 か月以内の最終決定。

#### ・ 初回 OA 前面接制度試行プログラム

(First Action Interview Pilot Program)

出願人が初回 OA 前に、実体的事項に関する面接を行う。

#### ・ 審判前レビュー請求

(Pre-Appeal Request for Review)

審判理由補充書を提出する前に 3 人制の合議体がレビューを実施。合議体は、拒絶の維持、審査の再開、または許可することができる。

#### ・ 最終 OA 後再考制度施行プログラム 2.0

(AFCP 2.0)

最終拒絶通知後、調査の実施や回答考慮のための追加時間が審査官に認められる。

#### ・ クイックパス情報開示陳述書 (QPIDS)

発行料の納付後、RCE による審査再開をせずに審査官が IDS を検討できる。

### ②遅延化のための制度／ツール

#### ・ 応答期間延長制度

拒絶通知に対する応答期間 (法令 6 か月) を有効に活用する。

#### ・ 処分の停止制度

審査官による OA 発行を停止する。

#### ・ 審査猶予制度

猶予期間中は、出願に OA は発行されない。

#### ・ 審判制度

審判請求書の提出後に RCE し、審査を再開する。  
応答期限の延長制度を活用する。

#### ・ その他のツールなど

### ③Q&A

本セミナーは、企業知財部や特許事務所にご勤務の方で米国特許実務に携わっておられる方々にとって、非常に有意義な内容となった。

以上

