

<米国>



ファースト・アクション・ファイナル・リジェクション (FAFR) を避けるには — 特許審査手続便覧 (MPEP) 706.07(b) の改定について —

HAUPTMAN HAM, LLP,
Patent Attorney

Tamotsu Okato

1. 初めに

2020年6月、特許審査手続便覧 (MPEP, MANUAL OF PATENT EXAMINING PROCEDURE) の改定が行われました。その中で、ファースト・アクション・ファイナル・リジェクション (FAFR) に適用されるルールが改定されました。その改定内容についてご紹介し、今後の対策についてご説明します。

2. 背景

米国特許庁での審査において、最初の OA の通知後、出願人が応答書 (意見書・補正書) を提出します。担当審査官はその応答書に従い、所定の条件下で、最後の OA を通知します。このプロセスは、通常の RCE / 継続出願 / 分割出願 (以下、RCE 等) での審査に適用されます。

ところが、RCE 等の提出後、所定の条件を満足する場合には、最初の OA (ファースト・アクション) が、最後の OA (ファイナル・リジェクション) として通知されることがあります。これがファースト・アクション・ファイナル・リジェクション (FAFR) です。2020年6月の MPEP 改定で、FAFR の適用ルール 706.07(b) が改定されました。

3. MPEP 706.07(b) の改定内容

MPEP 706.07(b) の改定内容の一部を以下に示します。

MPEP 706.07(b) 最終拒絶、最初の OA で通知することが適切な場合 [R-10.2019]

次の場合には、新たな出願のクレームを、最初の OA (ファースト・アクション) で、最終拒絶 (ファイナル・リジェクション) とすることができる。

- (A) 新たな出願が先の出願に係る継続出願又は代替出願であること、かつ、
(B) 新たな出願のすべてのクレームが、
(1) 先の出願においてクレームされているものと同一の発明を対象としており、
先の出願のクレームと同一または特許的に区別できない (indistinct) (換言
すると、その新クレームまたは補正クレームを、先の出願で提出した場合、
限定命令 (Restriction) を出すことが適当でないと考えられる) 場合であり、
かつ、
(2) 先の出願でそのクレームを提出したとしても先行文献により最終拒絶と
なったと考えられる場合。

上記の取消線の部分は改定前の内容です。下線部分は改定後の内容です。なお、
先の出願とは、RCE 等の提出前出願です。

4. MPEP 706.07(b) 改定後の問題点

改定前は、審査官が「FAFR」を発行するには、RCE 等の提出後のクレームは、
先の出願のクレームとほぼ同一である必要がありました。改定後は、審査官は、
RCE 等の提出前後のクレームが「特許的に区別できない」場合も、「FAFR」を
発行することが許可されています。これは、USPTO の限定要求 (Restriction) の
実務で使用されているものと同様のルールです。

従って、RCE 等の提出後に、審査官が「FAFR」を発行する条件が緩和され、
「FAFR」を発行する可能性が増えました。これにより、改定前は「FAFR」が発
行されない場合であっても、改定後は、「FAFR」が発行される可能性があると思
えられます。

5. 今後の対応案

ファースト・アクション・ファイナル・リジェクション (FAFR) の可能性を低
減しつつ、かつ、特許査定を得るには、以下の対策が考えられます。

(1) 補正なしで意見書のみで対応する場合

補正なしの場合には、審査官とのインタビューをお勧めします。インタビュー
を通じて、審査官に特許性を説明し特許査定となる可能もあります。インタビュー
の結果によって、マイナーな補正で RCE を請求するよりは、より広い権利範囲
が認められる可能性のある審判、または審判前会議 (Pre-Appeal Brief
Conference) を視野に入れることもできます。OA を 2 回以上受けていれば、審判、

または審判前会議の請求が可能です。

(2) マイナーな補正の場合

独立請求項にマイナーな補正を追加する場合には、AFCP2.0を利用し、特許庁へ応答書を提出することをお勧めします。AFCP2.0によって特許査定になる可能性があります。また、審査官との意見交換も可能です。さらに、審査官が、当該補正によって、3時間以上の調査が必要である場合には、RCEを提出することを通知してきます。その場合には、RCEを提出しても、審査官は「FAFR」を発行することはできません。

(3) 大幅な補正の場合

大幅な補正が、新たな争点 (new issue) を含んでいる場合には、RCEを提出しても、審査官は、「FAFR」を発行すべきではありません。(MPEP 706.07(b)、中段、上記では不記載)

しかし、大幅な補正が、新たな争点 (new issue) を含んでいるか、あるいは、特許的に区別できるのかを、出願人が判断することは、難しい場合があります。その場合には、RCE等を提出する前に、最後のOAに対する応答として、その補正書と意見書を特許庁へ提出することをお勧めします。そして、審査官がアドバイサリーアクションを通知し、その中でRCEを提出することを提案してきた場合にはRCEを提出します。その場合には審査官は「FAFR」を発行することはできません。

(4) インタビューの活用、

上記、(1)でも述べていますが、(2)および(3)についても、特許庁へ応答書を提出する前に、インタビューを行うことをお勧めします。インタビューのなかで、審査官が、RCE、あるいはAFCP2.0のどちらが適切かを示唆してくれる場合もあります。さらに、審査官と特許査定可能な補正について、意見交換することが可能な場合もあります。

< the United States >

To Avoid First Action Final Rejection – The Changes to MPEP Section 706.07(b)

HAUPTMAN HAM, LLP, Patent Attorney

Tamotsu Okato

1. Introduction

The USPTO revised the Manual of Patent Examination Procedure (MPEP) in June 2020. The amendments included a revision of First Action Final Rejection (FAFR). In this article, I explain the latest changes to FAFR and ways to navigate them.

2. Background

In the examination of the USPTO, when the Office Action after the first examination is adverse, the applicant replies with remarks and/or amendment. In response to the reply, the examiner notifies the final Office Action under the prescribed conditions. This process is applied to Requests for Continued Examination, Continuation-In-Part Application, and Divisional Application (hereinafter, called 'RCE etc.').

However, if prescribed conditions are met, the first OA (First Action) after filing the RCE etc. may be notified as to the final OA (Final Rejection). This is called the First Action Final Rejection (FAFR). In the June 2020 publication of the MPEP revision, the USPTO changed the FAFR applicable rule 706.07(b).

3. Changes for MPEP 706.07(b)

The following is a part of changes of MPEP 706.07(b).

The claims of a new application may be finally rejected in the first Office action in those situations where

(A) the new application is a continuing application of, or a substitute for, an earlier application, and

(B) all claims of the new application :

(1) are drawn to the same invention claimed are either identical to or patentably indistinct from the claims in the earlier application (in other words, restriction under 37 CFR 1.145 would not have been proper if the new or amended claims had been entered in the earlier application), and

(2) would have been properly finally rejected on the grounds and art of record in the next Office action if they had been entered in the earlier application.

The part of the strikethrough line is the content before the revision, and the underlined part is the revised content. Note that “the earlier application” means the application being examined before filing RCE etc.

4. Problem of the revised MPEP 706.07(b)

Previously, the examiner issues FAFR in case that claims after filing the RCE etc. are nearly identical to claim in the earlier application. After the revision, the examiner can issue FAFR if the claims are “patentably indistinct.” This is similar to the rule implemented in Restriction Requirement of USPTO.

The ability of examiners to issue FAFR expanded, it likely makes FAFR easier. Even in cases where FAFR was not issued before the amendment, it may be issued in the future.

5. Future Measures

The following measures can be taken to avoid FAFR and obtain a patent.

(1) Remarks only

In the case of no amendment, you should have an interview with an examiner. The interview will allow you to explain patentability to the examiner and may lead to an allowance of an application. Depending on the result of the interview, you may also be considered for an Appeal or a Pre-Appeal Brief Conference that a broader range of patent rights may be allowed. If you have been notified of OA more than once, you can request the Appeal or the Pre-Appeal Brief Conference.

(2) Minor amendment

If you add a minor amendment to your independent claim, you can reply to the USPTO using AFCP2.0. Patents may be granted under the examination for AFCP2.0 in some cases. A discussion with the examiner is also available. When the examiner requires more than three hours of investigation to examine the amendment, he will notify the filing of the RCE. In

this case, the examiner cannot issue FAFR on your RCE.

(3) Major amendment

If the major amendment includes new issues, it would not be proper to issue FAFR (MPEP 706.07(b), middle part).

However, it is difficult for the applicant to determine whether a major amendment raises a new issue or is patentably distinct. You should then, before filing the RCE etc., submit the amendment and remarks to the USPTO as a reply to the last OA. When the examiner proposes an RCE in the advisory action, you would file it. For an RCE in this case, the examiner cannot issue FAFR.

(4) Using interviews

In all the above cases, it is beneficial to interview before submitting a reply to the USPTO. Examiners will sometimes suggest in interviews whether an RCE or AFCEP2.0 is more appropriate. Besides, it is possible to discuss with the examiner about patentable amendments in some cases.

(Translated by TIIP)