



米国の審査において最終拒絶通知が届いたため、クレームを補正するとともに継続審査請求 (RCE) を行いました。その後、審査官から再び拒絶通知が届いたのですが、それがいきなり「最終」拒絶通知となっていました。これまで、RCEを行った後の最初の拒絶通知が「最終」となることはなかったもので、少し当惑しています。何か情報があれば教えてください。

(千葉県 F. W)



1. 最終拒絶とは

日本の審査と同様に、出願人の補正によって生じた拒絶理由に係る拒絶通知は、米国でも最終 (Final) となります。最終拒絶通知に対する応答において、新規争点 (new issue) を提起するような補正をすると審査してもらえず、継続審査請求 (RCE) を行ってその補正クレームを審査してもらう必要があります。

日本では最後の拒絶理由通知に対して、発明特定事項をさらに限定するような補正 (いわゆる、限定的減縮) を行うことも可能ですが、米国ではそのような実質的な補正をすると新規争点であると判断され、審査官に審査してもらえない場合が多いかと思えます。

2. RCEにおける審査

そのため、最終拒絶通知を受領した出願人がクレームを実質的に補正したい場合には、庁費用 (1回目1360ドル、2回目以降1回当たり2000ドル) を支払ってRCEを行う必要があります。RCEが行われると、審査官はその補正クレームについて再度、審査を行います。

RCEにおける審査の従来の運用では、その補正クレームが補正前のクレームと「同じ」である場合には、最初の拒絶通知が「最終」となりました。言い換えると、出願人がクレームを補正していれば、補正前のクレームと「同じ」になることはないため、最初の拒絶通知が「最終」となることはありませんでした。

しかし、2020年6月に審査基準 (MPEP 706.07 (b)) が改定され、クレームが「同じ」である場合だけでなく、「特許的に区別がつかない」場合にも最初の拒絶通知が「最終」とされることになりました。

したがって、出願人がクレームを補正してRCEを行った場合であっても、審査官に「特許的に区別がつかない」と判断されてしまうと、RCE後の最初の拒絶通知が「最終」となってしまいます。

「最終」の拒絶通知が出されると、上述したように、出願人はその対応の際に実質的な補正をして審査官に審査してもらうことが難しくなるため、再びRCEが必要となります。補正のたびにRCEを行うとなると、時間と費用を浪費するばかりです。

3. 対応策について

RCE後の最初の拒絶通知が「最終」とならないようにするには、「特許的に区別が“つく”」ような補正をすればよいのですが、その判断は審査官の裁量となりますので、出願人が実質的な内容を追加したと考えていても、審査官に「特許的に区別がつかない」と判断されてしまうことがあり得ます。

一つの対策として、補正が「特許的に区別がつかない」ものかどうかをRCEの前に確認することが考えられます。つまり、最終拒絶通知に対していきなりRCEを行うのではなく、まず補正クレームを提出し、審査官に判断させるのです。審査官が新規争点を含むと判断した場合には意見通知 (Advisory Action) を発行しますので、その後RCEを行うことによって、審査官に補正前と「特許的に区別がつかない」と判断されることを回避できます。

また、クレームの補正を小出しにせず、できるだけ早い段階で多くの従属クレームを提出すること、あるいは審査官とのインタビューを活用することが、RCE対策のみならず拒絶通知の回数自体を減らす有効な対策になるでしょう。