YAMAUCHIパテントNEWS

YAMAUCHI Patent Attorney

VOL.56

（おわび）

本年夏号は多忙で発行できませんでしたので、秋号とまとめて VOL.56 をお送りします。

秋号の話題は１．アメリカのファイナルＯＡ後にとれる手立てです。夏号に準備中であった２．イギリスのＥＵ離脱の影響、３．職務発明制度の新しい運用は、やや話題性が劣りますが、一緒にお送りします。

ニュースの目次

１．アメリカのファイナルＯＡ後にとれる手立て
２．イギリスの EU 離脱の影響
３．職務発明制度の新しい運用

１．アメリカのファイナルＯＡ後にとれる手立て

（山内 康伸）

アメリカ特許出願においてファイナルオフィスアクションがくれば、６カ月の期間内に、特許許可通知が来ない限り、継続審査請求（RCE）をするか審判請求をしなければ出願が放棄されます。

しかし、最近、AFCP2.0（After Final Consideration Pilot 2.0）とP3（Post-Prosecution Pilot Program）という二つの再考を願う運用が始まっており、これらは、実務上非常に有益な制度のように思います。

先週、アメリカ特許弁護士Dr. Jay氏からレクチャーを受けたばかりのホットな話題ですが、イメージとしては、AFCP2.0は、もう少しのクレーム限定で、特許されそうなとき審査官を合意に導くために使え、P3は、新しい有力な証拠を入手できたとき合議体を説得するために使えるというものです。

両方とも実務で活用しがいがあると思っています。ただ、P3は応答書と新証拠（宣誓供述書など）を含め全５ページという制約があるので、ここがつらいところですが、前に出した意見書を流用する等の工夫をしてでも利用価値は、あるかと思います。

以下は、両運用の対比表です。

	AFCP 2.0 After Final Consideration Pilot Program 2.0	P3 Post-Prosecution Pilot Program
概要 Summary	審査の限定的な再開 additional consideration	合議体に対する口頭プレゼン oral presentation to 3 member panel
期間	FOA から 2 カ月以内が好ましい within 2 months of the date of the final Office Action	FOA から 2 カ月以内かつ審判請求前 within 2 months of mailing date of final rejection, and prior to filing Notice of Appeal
条件 Requirement	① 補正（拡張しない） 独立項の補正が必要 non-broadening amendment to independent claim ② 申請書（無料） Request Form（no fee） ③ 面談への同意 Agree to an interview	① 補正（拡張しない） 全てのクレームが補正可 Can submit non-broadening amendment to any claim ② 申請書（無料） Request Form（no fee） ③ 合議に参加する同意 Agree to participate to P3 conference ④ 応答書を提出 Submit Response 証拠も提出できる Can submit evidence
手続 possible procedure	<u>Examiner</u> 考慮（補正書と意見書） 先行技術調査 ・considering amendment and remarks ・ conduct a supplemental rearch <u>applicant</u> 面談（審査官の要請） interview it (Exa. request)	<u>Panel & Applicant</u> ・口頭プレゼン oral presentation ・審査可能な事項 Presentation relates to appealable ・証拠（宣誓供述書など）の提出 Can submit evidence (affidavits e.t.c.)

		Panel の構成 Examiner being in charge Supervising Primary Exa. Primary Exa. from another art unit
処分	受理は審査官の裁量 Considering is an Examiner's descretion. 不受理のとき →RCE／審判請求 →filing an RCE or Notice of Appeal	Panel's decision ① 最後の拒絶を維持 Final rejection upheld →RCE／審判／期間延長がとれる ② 特許査定 Application allowed ③ 審査の再開 Prosecution reopened →新たな拒絶理由が発行される A new office action will follow
メリット	合意形成 reaching agreement	新証拠の提出可 New evidence is acceptable

>>>

EU離脱の決定は、ヨーロッパ特許権者に何ら影響を及ぼすことなく、イギリス弁理士がヨーロッパ特許業務を遂行する能力を何ら制約しません。つまり、何も変りません。

ヨーロッパ特許条約（EPC）とヨーロッパ特許庁（EPO）はEUの制度ではないからです。

検討中の欧州単一特許（UP）と欧州統一特許裁判所（UPC）について

The Unitary Patent and Unified Patent Court (UPC)

The Unified Patent Court Agreement has not yet been ratified by sufficient countries for the system to come into effect. In particular, Germany and the UK need to ratify.

European patent applicants will not lose any rights and patents already obtained via the European Patent Office will remain unaffected.

欧州特許裁判所条約は、この制度を実施するために必要な十分な国の批准がなされていません。とくに、ドイツとイギリスの批准が必要です。

（山内コメント）

ヨーロッパ特許出願人はいかなる権利も失わず、ヨーロッパ特許庁で付与された特許は何らの影響なく存続します。

（注１）英国の批准が必要とされている状況下では、欧州単一特許（UP）と欧州統一特許裁判所（UPC）の開始は遅れるか、また英国はそもそも加入しないことも考えられます。

（注２）欧州単一特許（UP）はほぼ全てのEU加盟国をカバーする単一の特許を提供しようとするものです。欧州統一特許裁判所（UPC）は、欧州単一特許（UP）または欧州特許（EP）に基づき、欧州各国で効力をもつ一つの判決を提供するものです。

欧州連合商標（European Union Trade Mark; EUTM）

Trade marks and designs

The decision to leave the EU will not affect holders of UK trade marks or design rights.

CIPA and the Institute of Trade Mark Attorneys (ITMA) are working together to ensure that holders of EU trade marks and design rights will not lose protection in the UK on Brexit.

EU離脱の決定は、イギリスの商標権者または意匠権者に何ら影響を及ぼしません。

イギリス公認特許代理人協会（CIPA）と公認商標代理人協会は協力して、EU商標・意匠権の権利者がイギリスで保護を失わないように努力します。

（山内コメント）

離脱交渉のなかで何らかの経過措置が講じられるものと思います。

>>>