ワシントン発 スマート米国特許戦略

第３回　戦略的審査官インタビュー（後編）

前回に引き続き、特許の質においてもコストにおいても非常に大きなメリットを得ることができる審査官インタビューの戦略的な活用方法について紹介する。第３回では、より具体的に、インタビューの事前準備、現地代理人へのインストラクションの書き方、インタビューの流れ、インタビュー後の対応などについて説明する。

横山 昌史

Oblon, McClelland, Maier & Neustadt, L.L.P.
ワシントンD.C.弁護士、弁理士（特定侵害訴訟代理）

１．はじめに

筆者は審査官と日常的に審査官インタビューを行うなかで、審査官インタビューとは「人と人の交渉なのだ」と強く感じる。「審査」であるため、当然ながら公平性と客観性が求められるのだが、現実的には審査官という一人の人間が介在する以上、そこには交渉的な側面が強く出てくる。

一般的に、こちらの主張を100％押し付けようとすれば、交渉はうまくいかないことが多く、拒絶理由通知を繰り返し受けてしまうことになりがちである。ベテランの弁護士のやり方を見ると、この点をよく理解しており、審査官の心理をうまく読んで、上手に交渉を成立させる（例えば、少ない補正や実質的な害にならない限定を適度に行って登録査定に持ち込む）。

もちろん、白を黒という審査官に対してはきちんと反論していくのは言うまでもない。しかし、103条の自明性の判断や、近年増えている101条の特許適格性の判断など、多くの場合に争点となるのは白とも黒ともつかないグレーな部分である。このような場合に審査官とうまく交渉して妥協点を見つけ出すことがカギとなる。

実際に、米国特許商標庁（USPTO）は、審査官に対して、インタビューを通じて特許可能な主題を特定するためのサポートを行い、出願人との間で合意に至ることができるエリアを探すことを推奨しており、出願人側が主張を100％押し付けず、きちんと交渉する姿勢を示せば、審査官も協力的に特許できる範囲を特定してくれるものである。

このような審査官インタビューの性質を理解したうえで、インタビューに向けた事前準備や実施方法を紹介する。

２．審査官インタビューの事前準備

一般的には審査官インタビューは現地代理人と審査官の間で行われることになるが、当然ながら代理人は出願人の指示の範囲を超えたことは行えない。よって、インタビューをより実りのあるものとし成功に導くためには、事前準備を十分に行い、現地代理人へ質の高い指示（インストラクション）を与えることが重要となる。言い換えれば、現地代理人をうまくコントロールすることがインタビュー成功のカギとなる。

逆に、現地代理人へのインストラクションの質が低いと、代理人は審査官との間でうまく交渉できないことも多い。そのため、最終的に何も合意が得られず、せっかくの審査官インタビューの機会にもかかわらず、代理人費用を無駄にしてしまうという結果になりかねない。

以下、より具体的に、現地代理人に質の高いインストラクションを行い、一度の審査官インタビューの機会を最大限に活用し、インタビューにかかる現地代理人費用に対するリターンを最大化させるコツを紹介する。

（１）拒絶理由通知の検討－101条／112条の拒絶

一般的には101条（特許適格性違反）や112条（記載要件違反）の拒絶の場合は、現地代理人に一任して、彼らにある程度の自由度を持たせて応答させることでうまくいくことが

多い。これらのエリアは日本と米国の法制度の違いが色濃く出やすい部分であり、現地代理人の経験が生きやすい。また、審査官との話し合いを通じて、どのような補正をすれば拒絶を解消できるかが明らかになることも多い。

逆に、これらの拒絶理由について、対応方針を固め過ぎてしまうと、審査官との交渉の自由度が下がり、詳細な指示がかえって足を引っ張ることにもなりかねない。

（2）拒絶理由通知の検討－102条／103条の拒絶

102条（新規性違反）、103条（非自明性違反）の拒絶は、出願人からの質の高いインストラクションが最も求められる部分である。当然ながら、その発明の技術を最もよく理解しているのは発明者であり、その特許で何をターゲットにしたいかという知財戦略を一番理解しているのは知財部員である。

ここで、出願人からの情報で求められるのは、本願発明と引例の「相違」である。この相違を箇条書きのような形で簡潔に伝えることが望ましい。当然ながら、ここでいう相違は「クレーム文言上」に表れているものでなければ意味がない。

また、連載第１回で紹介したBRI（Broadest Reasonable Interpretation：合理的な最も広い解釈）という審査官によるクレーム解釈基準などに起因し、出願人は相違があると思っていても、実はBRI基準だと、クレームが引例を読み込んでしまっているということはよくあるのである。

そこで、この「相違」がクレーム文言上に表れているか否かを確認したうえで、必要に応じて「相違」がクレーム文言上明確になるような補正をするように現地代理人へ指示することが重要である。

また一般論としては、米国でのクレームドラフティングは現地代理人の専門性と経験が生きるエリアであるため、補正のドラフトを出願人側で行って、補正の方向性を限定してしまうよりも（これにより現地代理人にバイアスをかけてしまう）、技術上の相違点を伝えたうえで、この相違点をクレーム上で明確になるような補正をドラフトしてもらうように現地代理人に一任するやり方が望ましい。

よくある悪い指示の例を紹介する。本願の説明と、引例の説明が詳細に行われているものの、“相違”が何か判然としなかったり、また本願の説明も“クレーム文言上”に表れていないことがある。このような指示では現地代理人としても適切な対応ができなかったり、確認のための不要なやり取りの往復が増えてしまうことになり、時間もコストもかかってしまう。以上のように、出願人としては、“クレーム文言上”に表れた本願発明と引例の“相違”にフォーカスして指示を書くように意識することがカギとなる。

また、技術分野にもより一概にいえない部分もあるが、一般的に、本願発明の“効果”の主張は米国では役に立たないことが多く、ここにフォーカスして多くの議論を尽くしても徒労に終わる場合が多い。よって、まずは“構成上の相違”を明確にしたうえで、反論していくことをお勧めする。

（3）バックアッププランを準備し交渉権限を与える

上述のとおり、審査官インタビューにおいては審査官とうまく交渉しながら妥協点（特許できる範囲）を特定することがカギとなる。交渉にあたっては、こちらの言い分を100％押し付けるのではなく、ときには審査官の言い分を聞き入れながら妥協していくことも必要となる。

そこで、現地代理人への指示においては、出願人が思うベストなシナリオに基づく議論だけではなく、うまくいかなかった場合に備えて、出願人が妥協できる予備の案（バックアッププラン）を伝え、その範囲であれば自由に審査官と交渉できるよう、現地代理人に交渉権限を与えることが重要となる。以下、バックアッププランの例を示す。

例１：従属項３の限定までなら認める（従属項４以降の限定を入れると特許を取得しても意味がないのでNG）。

例２：図面１の実施例をカバーする範囲であれば自由に限定を入れてもいい。

例３：まずは補正なしでチャレンジ。それがうまくいかなければ補正案１で交渉。補正案１もうまくいかなければ補正案２とする。

現地代理人にこのような指示をすることで、審査官インタビューにおける交渉の自由度は飛躍的に上がり、インタビューを通じて審査官と合意点（拒絶を解消するための補正案）を探すことが可能となる。

３．審査官インタビューのアレンジ

（１）議題の送付

審査官インタビューに先立ち、議題（Agenda）の送付を要求する審査官は多い。ここで、議題には具体的な内容についてはあまり書かないことも可能である。しかし、ある程度補正の方向性が固まっている場合は、補正案を記載することにより、インタビュー前に審査官が準備をしてきて、インタビューの機会を有効に活用できるというメリットもある（例えば、その補正の方向性で拒絶を解消できるという合意に至る可能性が高まる）。

一方で、議題は審査記録として残り得るため、できるだけ簡潔に書き、記録として残したくない議論は記載しないことが肝要である。当然ながら、上述のバックアッププランなどは議題に入れてはならない。

（２）出席者の選定

審査官補（Junior Examiner）は特許可能な主体を特定する権限を持っておらず、せっかく審査官インタビューをしても、提示した補正案で拒絶を解消可能との合意が得られず、インタビューのメリットを享受できないことがある。そこで、交渉権限を持っている主任審査官（Primary Examiner）や審査長（Supervisory Patent Examiner）のインタビューへの同席を求めることが重要である。

また、一般的には、インタビューは現地代理人と審査官の間で行われることになるが、非常に重要な案件については、発明者や知財部員がインタビューに同席することも一案である。これにより審査官に案件の重要性をきちんと理解してもらい、また、より説得力のある議論が可能となる。

近年はビデオ会議システムを使った審査官インタビューも可能である。時差の問題はあるものの、米国への出張が難しい場合にはビデオ会議システムを利用して日本から参加するのも一考に値するであろう。

（３）対面インタビューの活用

審査官インタビューには、審査官と直接会って話す「対面インタビュー」と、電話または上述のビデオ会議システムを利用したインタビューがある。それぞれにメリット・デメリットがあるが、結論としては、重要な案件でインタビューの成功率を高めたいのであれば対面インタビューをお勧めする。筆者が籍を置く法律事務所は、USPTOの隣にあるため、筆者自身、対面インタビューを行う機会は多く、その有用性は実体験として強く感じている。

電話インタビューのメリットとしては、アワリーチャージ制の法律事務所やUSPTO近隣にオフィスをもっていない法律事務所の場合、対面インタビューと比べて代理人費用を抑えられる点が挙げられる。

一方、対面インタビューのメリットとしては、言葉だけでは示すのが難しい技術的な事柄も、図面などを用いて分かりやすく説明できることが挙げられる。また、審査官の表情や反応を見られるため、今説明している議論にどれだけ審査官が納得しているかを探ることができる。

さらに、対面インタビューの場合、面談を通じて審査官と信頼関係を築けることが非常に大事な点として挙げられる。筆者の印象ではあるが、一度顔を見て話し合った代理人に対しては審査官としてもむげな扱いができないようだ。その場合、たとえ一度の対面インタビューで登録査定にならなかったとしても、後日、電話で補正の示唆や新たな引例の説明をしてくれたり、登録査定に向けて協力的に動いてくれる審査官は多い。

また、一般的に、出願人は同じ技術分野に多くの出願をすることになるので、複数の案件が同じ審査官に審査されることはよくある。筆者自身、同じ審査官と何度も対面インタビューするような機会は多く、そのような審査官とはリラックスした雰囲気でまずは世間話から入り、お互いの信頼関係のもと、インタビューも成功に終わることが多い印象がある。

また、筆者が籍を置く法律事務所のクライアント企業については、対面インタビューのほうが電話インタビューよりも成功率（次のオフィスアクションで登録査定が出る確率）が高いという統計データも出ている。

なお、ビデオ会議システムを利用したインタビューについては、対面インタビューと電話インタビューの双方のメリット・デメリットの中間的な位置づけにあると考えられる。

４．審査官インタビューの流れ

（１）一般的なインタビューの流れ（102条／103条違反の場合）

審査官インタビューは、世間話などをしてリラックスした雰囲気のなかで開始する。そして、一般的にはまず現地代理人から、本願発明の内容について図面などを用いながら示し、次に引例の内容を確認し、最後に両者の相違がクレーム文言上どのように表れているかを説明することとなる。

それから、審査官の見解を聞くことになるのだが、ここからが審査官との交渉の始まりで、現地代理人の腕が問われてくる。上述のように、USPTOは、審査官に対して、インタビューを通じて特許可能な主題を特定するためのサポートを行い、出願人との間で合意に至ることができるエリアを探すことを推奨している。一方で、出願人側が妥協する姿勢を一切示さずに、主張を全く曲げなければ、審査官も拒絶を取り下げないことが多い。審査官としても自身で拒絶理由を書いた以上、出願人の意見を100％受け入れることは難しく、何らかの勝利が欲しいということだろう。

そこで、出願人から事前に承認を得ているバックアッププランの範囲内で、審査官の心証を探りながら、審査官の合意が得られる最良な補正案を探りだし、Win-Winの形でインタビューを終わらせるのが理想的である。

もちろん、明らかに間違っているのに意見を曲げず、全く妥協点を探してくれない審査官もいる。そのような場合は徹底的に戦い、審査長や、審判（Appeal）を通じた第三者の目を入れて判断を見直してもらうことも重要である。

図１　審査官インタビューの悪い例

（２）審査官インタビューの悪い例

図１に審査官インタビューの悪い例を示す。悪い例では、出願人は引例と本願に明らかな相違があると信じ、現地代理人は出願人から補正なしで反論することを指示され、バックアッププランは与えられていない。

しかし、出願人の主張する相違は、クレーム文言上に表れておらず、BRI基準でクレームを広く解釈すると引例を読み込んでしまうとの見解が審査官より示され、最終的に合意点を見つけることなくインタビューは終了となる。

審査官インタビューの事前準備が不十分で、現地代理人も臨機応変に応答できなかったため、インタビュー費用を無駄にしてしまう例である。

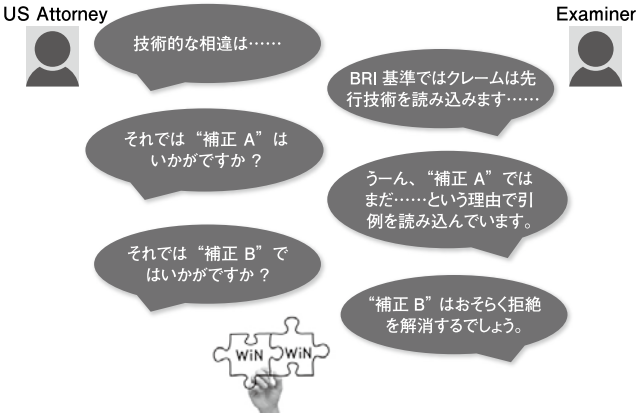
（３）審査官インタビューの良い例

図２に審査官インタビューの良い例を示す。悪い例と同様に、良い例でも、まずは補正なしの状態での相違を主張することになるが、審査官のBRIでのクレーム解釈を聞いた時点で、あらかじめ出願人から承認されていた補正Ａを審査官に提示する。

この補正Ａをもってしても、引例を読み込むであろうという審査官の心証を確認した現地代理人は、次に、あらかじめ出願人から承認されていた補正Ｂを審査官に提示し、拒絶は解消するであろうとの合意に至る。あくまでこれは単純化した例であり、実際には、審査官との会話を通じて、臨機応変に補正Ａを修正した補正Ａ′を提示することもよくある。

また、審査官インタビューが終わり、応答をファイルした

図２　審査官インタビューの良い例



後に、新たな引例に基づき再度拒絶される可能性をできるだけ下げるために、審査官インタビュー中に合意に至った補正Bにつき、さらに新たな引例が挙げられる可能性があるかどうかを審査官に問い合わせることも有効である。その技術分野での審査経験の長い主任審査官や審査長であれば、他の引例の有無につき、経験に基づいたフィードバックを得られる場合も多い。そして、新たな引例の存在が示唆された場合には、さらなる限定を加えることで、新たな拒絶理由通知を未然に防ぐことも可能となる。

このように審査官インタビューの事前準備を十分に行い、バックアッププランを準備し、うまく審査官と交渉して妥協点を探ることで、書面の応答のみでは複数回かかったであろう応答を、１度のインタビューで登録査定に持ち込むことができる。出願人としては余計な審査履歴のない、質の高い特許を、低コストで取得できてハッピーという例である。

（4）インタビューの要旨（Interview Summary）

審査官インタビューの最後に、審査官との間でインタビューの要旨を確認することになる。ここでは、出願人にとって不利な事項が要旨に入っていないことを確認すると同時に、有利な合意事項はきちんと書き残してもらうことが重要である。

5．審査官インタビュー後の対応

（1）早期に応答書面をファイル

審査官インタビュー後、一般的には現地代理人から出願人へ結果のレポートが送られる。

出願人としては、速やかにインタビュー結果を確認し、できるだけ早く拒絶理由通知に対する応答書面を提出できるように現地代理人へ指示することが重要である。審査官は日々多くの案件を審査しているため、インタビューから数カ月も経って応答がファイルされると、記憶も薄れていて、合意事項を反故（ほご）にされてしまうこともあり得る。

（2）審査官インタビューの内容（Substance of Interview）

審査官インタビューの大きなメリットの一つは、応答書面のみでのやり取りと比較して、書面に無駄な議論を残す必要がないことが挙げられる。

審査履歴中の議論は禁反言（エストッペル）により将来的に権利行使の段階で特許権者の足を引っ張る可能性があるが、審査官インタビューを活用することでそのような議論を書面に残すことなく登録査定に持ち込むことが可能となる。

一方で、拒絶理由通知に対する応答書面には、審査記録をきちんと残すために、原則的には審査官インタビューの内容（Substance of Interview）を記載することが要件となる（MPEE 713.04）。よって、例えば「クレーム１の補正案につき議論され、……のように補正することで引例Aを回避することに審査官は合意した」「本願発明と引例の相違につき議論されたが合意には至らなかった」などのインタビューの要旨については、応答書面中に簡潔に記載することとなる。

6．まとめ

前回から２回にわたり、審査官インタビューの戦略的な活用方法を紹介した。今回はより具体的に、審査官インタビューの事前準備の仕方、現地代理人へのインストラクションの書き方、審査官インタビューの流れ、その後の対応について解説した。

米国での審査官インタビューとなると、現地代理人任せという日本の実務者も多いと思われるが、インタビュー成功のカギは、質の高い事前準備と、現地代理人をうまくコントロールして的確な指示を与えることにある。

本連載を参考に、審査官インタビューを戦略的に活用していただければ幸いである。

本稿は筆者個人の資格で執筆したものであり、筆者の所属組織を代表する意見等を述べたものではない。

よこやま　まさひと

ワシントンD.C.弁護士、弁理士。東京大学工学部、同工学系研究科、中央大学法学部、ペンシルベニア大学ロースクール卒業。株式会社日立製作所知的財産権本部およびソニー株式会社知的財産センターにおいて約10年にわたり、世界各国での特許ポートフォリオマネージメント、ライセンス交渉、数多くの米国特許訴訟を経験。現在、Oblon, McClelland, Maier & Neustadt, L.L.P.勤務。特許に関する幅広いカウンセリング、出願、権利化、ポートフォリオマネージメント、鑑定、特許評価、FTO調査、IPR・訴訟サポートなどを担当。