ワシントン発 スマート米国特許戦略

第１回　新規性・非自明性違反への応答－BRIとは何か？

筆者は日本企業の知的財産部門に10年在籍した後、米国の法律事務所に加わった。本連載では、筆者の日本および米国での知財実務経験に基づき、単なる法律や判例の紹介にとどまらず、実務的な側面から役に立つ情報を提供していきたい。特に、質の高い特許を低コストで取得し、活用していくという普遍的な課題に対して、何らかの提案ができればと考えている。

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

企業知財部や特許事務所で米国の特許権利化に関わっている実務者から「米国の審査官は技術をあまり理解していない」「米国ではしばしば的外れな引例が挙げられる」といった声を聞くことが非常に多い。おそらく日本の審査との比較でこのような発言をされているものと思われる。

筆者自身、米国の法律事務所で働き始める前は、企業知財部で10年近く知財実務に関わってきたが、当時は同じような印象を漠然と抱いていた。これは日本の知財実務者が抱いている米国特許権利化実務のイメージの一つといえるかもしれない。

本連載第１回は、日本の実務者にこのような印象を与える大きな原因の一つ“Broadest Reasonable Interpretation”（「合理的な最も広い解釈」。以下、BRI）を取り上げる。審査官が審査時に採用するクレーム解釈基準であるBRIについて、判例や仮想事例を挙げて説明し、それに対して実務者がどのように対応すべきかを解説する。

BRIの考え方を知ることにより、なぜ米国の審査官は一見的外れな引例に基づいて新規性・非自明性違反の拒絶理由通知を発行するのか、そしてどのような応答をすれば拒絶理由の解消が可能となるのかを理解できるものと考える。

また、出願時および審査時から、BRIによるクレーム解釈を正しく意識することで、特許権利化後の将来、IPR（inter parte review：当事者系レビュー）等によるチャレンジを受けても潰れにくい強い特許を取得できる。

２．Broadest Reasonable Interpretation

米国のMPEP（Manual of Patent Examining Procedure：特許審査基準）は、「審査においては、クレームは明細書の記載と一致した合理的な最も広い解釈を与えられなければならない」と定めている（MPEP § 2111 - During patent examination, the pending claims must be “given their broadest reasonable interpretation consistent with the specification.”）。この規定を根拠として米国の審査官はBRIのクレーム解釈基準に基づき審査することになる。このように、審査時に合理的な限りにおいて最大限にクレームを広く解釈することにより、無効理由を包含した特許の登録を防止できる。

また、登録査定後に特許権者がクレームを正当化できる以上に広く解釈して、他社に権利行使することも防ぐことができる。なお、その一方で「明細書の記載と一致した（consistent with the specification）」および「合理的な（reasonable）」という条件を課すことで、むやみやたらとクレームが広く解釈されてしまうことに対してブレーキをかけている。

またBRIは、審査時にのみ用いられる基準ではなく、近年、トロール訴訟への対抗手段などに頻繁に活用されているIPRの審理においても、PTAB（U.S. Patent Trial and Appeal Board：審判部）が採用するクレーム解釈基準であり、Cuozzo事件（Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, Supreme Court, June 20, 2016）は、この点が確認された注目判例の一つである。

ここで、「明細書の記載と一致した」「合理的な」「最も広い」という要件に該当するか否かは、最終的には審査官個人の判断によるところであり、時として、この「明細書の記載と一致した」および「合理的な」の部分が軽視されたり、「最も広い」の部分に重きが置かれることで、前述のような出願人からすれば「的外れな引例」が示されることがある。出願人が捉えているクレーム範囲とBRIに基づいて審査官が考えるクレーム範囲にギャップがあるため、出願人からすると「的外れな引例」と感じるのである（図１参照）。

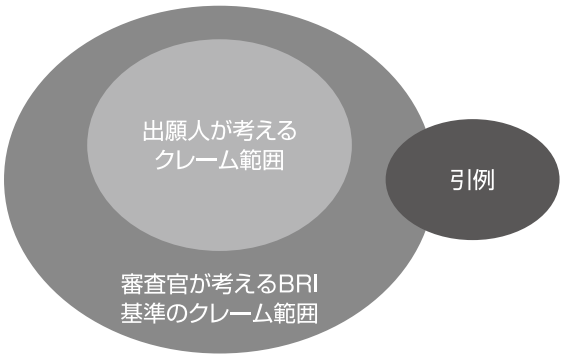
審査官が行き過ぎた形でBRIを適用した例ともいえるImes事件を以下に紹介する。本事件はBRIの考え方を理解するのにちょうどいい事件の一つだろう。

３．Imes事件（IN RE KEVIN R. IMES, Federal Circuit, January 29, 2015）

（１）事件の概要

本事件では、米国特許出願番号09/874,423（クレーム１にはデジタルカメラ等で取得した画像データを無線で転送する旨が記載）の審査において、審査官が新規性欠如および自明であるとして全てのクレームを拒絶し、これに対して出願人はPTABへ審判請求（appeal）した。そして、PTABが審査官による拒絶を支持したため、出願人はCAFC（Court of Appeals for the Federal Circuit：米国巡回区控訴裁判所）に控訴した。CAFCでは審査官およびPTABによる“wireless”というクレーム文言の解釈は明細書の記載に鑑みれば誤りであると判断された。

図１　審査官のBRIによって「的外れな引例」と感じる例



（２）審査官によるクレーム解釈

審査過程において、審査官は“wireless”というクレーム文言を「ワイヤなし」（without wires）と、文字どおりに広く解釈し、コンピュータとメモリーカードの金属端子間のデータ通信を記載した引例に基づき（注：金属端子間のデータのやり取りはワイヤを使っていない）、クレームを拒絶した。

（３）CAFCの判断

このような審査官のクレーム解釈に対して、CAFCは、当該明細書には「ワイヤレスとは、ワイヤ上ではなく、電磁波または音波により空間を介して信号を伝達する通信、監視、または制御システムである」と明示されており、審査官およびPTABのクレーム解釈は誤りであるとした。

（４）Imes事件の教訓

本事件の審査官によるクレーム解釈は、BRIが若干行き過ぎた例といえるかもしれない。しかし、出願人においては、米国の審査官はBRIの下にこのような広いクレーム解釈をし得るということを心得ておくべきであろう。米国の弁護士がよくジョークで「審査官は“Broadest Reasonable Interpretation”ではなく、“Broadest Possible Interpretation”（可能な限り最も広い解釈）や“Broadest Unreasonable Interpretation”（不合理な最も広い解釈）をしている」と言うことがあるが、これは米国の審査官の一つの傾向をよく表している。

審査官が行き過ぎた広いクレーム解釈を適用した場合、出願人はその点をきちんと指摘する必要があるだろう。つまり、そのようなクレーム解釈は妥当でない旨を反論することが重要である（図２参照）。

例えば、本事件のように、審査官のクレーム解釈が明細書の記載と矛盾している点を反論したり（MPEP § 2111 の“consistent with the specification”に当たらない）、審査官のクレーム解釈が合理的でない点を反論することになる（MPEP § 2111 の“reasonable”に当たらない）。

また、本事件では、CAFCは最終的に明細書記載の“wireless”の定義に基づき、審査官のクレーム解釈は誤り

としたが、もしこのような定義の記載がなければ、CAFCも審査官のクレーム解釈を支持していた可能性もゼロではない（もちろん、その場合でも、当業者の合理的な解釈などを根拠としてさらに争う余地はあるであろうが）。

よって、出願人においては、クレーム中のキーとなる文言については、前述の“wireless”のような当たり前の用語であったとしても、きちんと明細書中に定義を記載しておくことが重要となる。頻繁に使用する用語については、明細書の作成を依頼する特許事務所に定型の雛形を用意しておいてもらうのも一案かもしれない。もちろん、この定義の記載により、逆にクレームが狭く解釈されてしまい、将来、特許を活用する際に足元をすくわれないよう、ある程度広く、豊富なバリエーションで記載することも重要である。

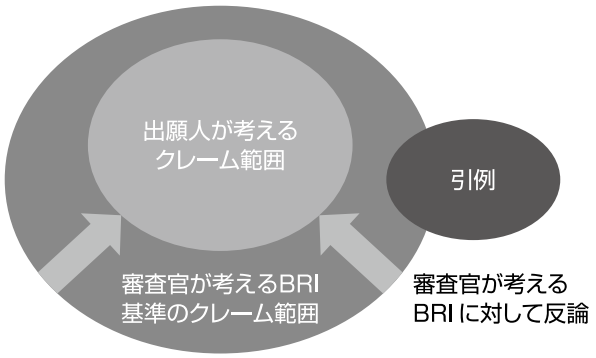
４．審査官によるBRI適用の例（仮想事例）

Imes事件は、審査官が明細書中の記載を鑑みずに、誤ってBRIを適用した例ともいえる。このような場合は、前述のとおり審査官に対して適切に反論することが重要である。

一方で、出願人によるクレームの記載が不明確（曖昧）であるために、審査官が正しくBRIを適用した結果、想定以上に広くクレームが解釈され、出願人からすると一見的外れな引例が挙げられることもある（図１参照）。

例えば、出願時にあらゆる実施形態をカバーしようと、実施例の記載を超えて広くクレームを記載した結果、BRIにより一見的外れな引例によって拒絶されてしまうケースは非常に多い。次に仮想事例を一つ紹介する。

図２　審査官の誤ったBRI適用に対して反論した例



（１）仮想事例

〈実施例〉

PCに携帯端末（ポータブルミュージックプレーヤー）が接続されたことを検知すると、PCから携帯端末へのデータの転送を開始する。

〈クレーム〉

装置Ｂの装置Ａへの接続状態に基づき、装置Ｂへのデータの転送を制御する装置Ａ。

〈引例〉

接続された２つの装置間でデータのやり取りをする実施例が記載。

〈拒絶理由〉

引例には、接続された状態でデータのやり取りを行う２つの装置が記載（なお、引例には、接続されたことを検知してデータの転送を開始することまでは記載されていない）。また、引例では、接続されない状態では２つの装置間でデータのやり取りは行われない。よって、引例は、接続された状態と、接続されない状態で（つまり「接続状態に基づき」）、データの転送を制御する装置が記載されており、新規性なし（または自明）。

〈拒絶理由を解消する補正の一例〉

例１：装置Ｂの装置Ａへの接続状態を検知し、前記接続状態に応じて装置Ｂへのデータの転送を制御する装置Ａ。

例２：装置Ｂが装置Ａへ接続されたことを検知し、装置Ｂが装置Ａに接続されたと検知された場合に装置Ａから装置Ｂへのデータの転送を開始する装置Ａ。

（注：引例は、上記の「検知」は行っておらず、このような補正で少なくとも引例に対する新規性違反は取り下げられるものと考えられる。）

（２）出願人の取るべき対応

仮想事例はあくまで単純化されたものであるが、この例のように、クレームを不必要に広く書き過ぎてしまった結果、一見全く関係のない引例が挙げられるケースは、日本出願を優先権の基礎として米国に出願された日本オリジンの案件にとても多く見受けられる。

また、本仮想事例の「基づき」(based on) のような表現は、クレームで頻繁に使われるものの一つであるが、BRIの下、非常に広く解釈されやすい。

この結果、出願人は、決して安くない拒絶理由応答費用を無駄に払う必要が生じてしまう。引例が無事に取り下げられたとしても、新たな引例が発見されれば、次の拒絶理由通知は、補正の範囲が限定されるFinal Office Actionになってしまい、最終的に費用の高いRCE（Request for Continued Examination：継続審査要求）の手続きを取らざるを得ないようなケースも多い。

一方で、出願人においては、出願時から引例のような先行技術は把握できていたはずである。また、出願時のクレームをBRIの下に広く解釈すれば、引例を読み込み得る（少なくとも、審査官は拒絶理由として挙げてくる）ことも想像できるはずである。

よって、出願人においてはクレームを不必要に広く書き過ぎないよう留意することが重要となる。特に、米国の審査においては、日本の審査と比べて、BRIの下、広くクレーム解釈される傾向が強い。したがって、日本出願時のクレームを一歩引いた目で見直して、想定以上に広く解釈されてしまう余地がないかを検討し、必要であれば、米国出願時にクレームを修正することが重要となる。

（3）その他の留意事項

言語の構造的な違いなどに起因して、日本出願を優先権の基礎として米国に出願された日本オリジンの明細書は、比較的、不明瞭（曖昧）なクレーム表現を含むことがある（例えば、主語や修飾関係が不明確など）。そのため、審査官のBRIにより、出願人からすると一見的外れな引例が挙げられてしまうようなケースも多い。このような問題の対策としても、米国出願の前にクレームを一歩引いた目で見直して、必要に応じて修正することが考えられる。

また、前述のとおり、BRIは、IPRにおいても適用されるクレーム解釈基準である。近年、IPRでは非常に高い確率でクレームが無効とされており、訴訟やライセンス交渉等で活用するような重要な特許は、将来、高い確率でIPRのチャレンジを受けると想定すべきである。よって、権利化の段階から、BRI基準で広くクレーム解釈されても有効性が保たれるよう留意すべきである。

5．BRIの予測困難性とその対策

（1）BRIの予測困難性

前記仮想事例は、審査官がどのようにクレームを広く解釈したか分かりやすい事例であり、これについては出願人が出願前にクレームを修正しておくべきだったといえる。

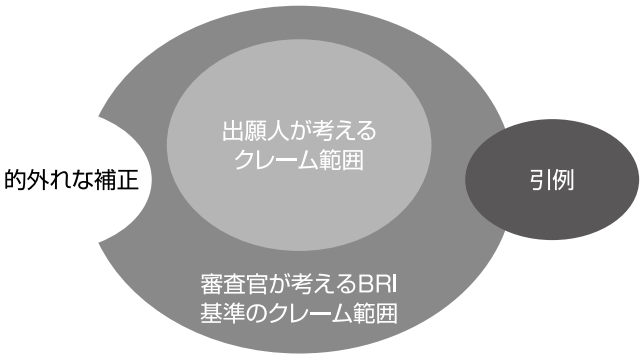
一方で、拒絶理由を受けても、その引例が示された理由を正しく理解できないケースも非常に多い。このような場合は、出願人は的外れな反論や補正を繰り返してしまい、余計なコストが発生するとともに、本来必要のない限定事項をクレームに入れてしまうことになる（図３参照）。実際、審査官のBRIに基づくクレーム解釈が拒絶理由通知中に明示されないことは多く、なぜその引例が示されたのか頭を悩ませるケースも多い。

（2）審査官インタビューの活用

そのような場合にとても有効なのが、審査官インタビュー（面談）である。インタビューを通じて、審査官のBRIに基づくクレーム解釈を探り出し、なぜその引例を示したかという審査官の意図を把握することが可能となる。

実際、筆者は比較的頻繁に審査官インタビューを行っている。これにより、初めて審査官の意図やこだわっていたポイントが分かり、適切に応答できたケースは非常に多い。

図３　BRIを理解せず的外れな補正をした例



例えば、インタビューでは、まずは出願人側から補正案や反論を提示することが多い。それに対して審査官が「このクレームは『かくかく云々』のように広く解釈できてしまう表現なので、そのような応答ではまだ引例を読み込んでしまい、拒絶理由は解消できない」といった回答をする。そこで、こちらは初めて審査官のクレーム解釈とその引例が挙げられた真の意図を知ることになる。

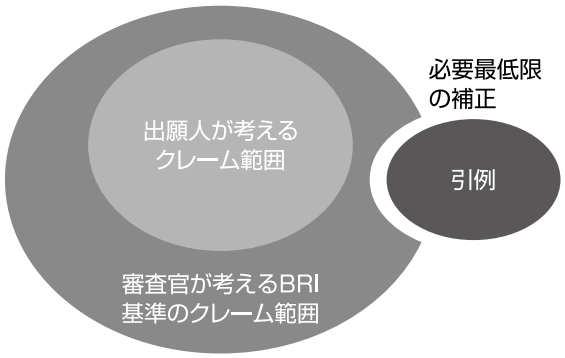
このように審査官との対話を通じて、クレームをBRIの基準で合理的に最も広く解釈すれば、確かに引例を読み込んでしまう余地があるということに気づくのは、決して珍しい話ではない。

審査官の意図が分かれば、そうした広いクレーム解釈ができないようなクレーム文言を審査官に提案し、議論を通して出願人および審査官の双方が納得する補正内容を検討していくことになる。これにより、無駄のない、引例を回避するのに必要最低限の範囲での補正が可能となる（図４参照）。または、審査官のクレーム解釈が、不合理であったり、明細書の記載に鑑みていないことが判明した場合には、反論していくことなる。

このように、審査官インタビューを活用することで、審査官の意図を的確に把握することがポイントである。これにより、必要最低限のクレーム補正で引例との差異を明確化し、拒絶理由を解消することが可能となる。

この問題は、BRIに端を発しており、それ故に、米国では特に審査官インタビューを戦略的に活用することが有効になってくる。

図４　BRIを理解し必要最低限の補正をした例



６．まとめ

本連載の第１回は、米国特有のBRIという審査官によるクレーム解釈基準とそれに伴う諸問題および対策について説明した。

以下、特に日本の出願人が留意すべきポイントをまとめて紹介する。

（１）日本出願時のクレームを一歩引いた目で見直し、BRIの下、想定以上に広く解釈されてしまう余地がないかを検討して、必要であれば、米国出願時にクレームを修正する。

（２）拒絶理由通知で示された審査官のBRIに基づくクレーム解釈が、明細書の記載と矛盾している場合や合理的でない場合は、その旨反論する。

（３）審査官のクレーム解釈や引例の意図が判然としない場合は、審査官インタビューを活用し、審査官のBRIに基づくクレーム解釈を探る。そして、引例を読み込むようなクレーム解釈ができないように、必要最低限の補正をする。

BRIは、日本の審査実務になじみのある知財担当者が、米国の審査に違和感を感じる大きな要因の一つといえる。そのような違和感を抱いたまま、日本の審査実務と同じように新規性･非自明性違反へ応答すると、的外れな反論や補正になってしまう。

BRIの考えを正しく理解することで、審査官による拒絶理由の意図をより正確に把握し、的確で無駄のない応答が可能になるものと考える。

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・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。2003～2006年株式会社日立製作所知的財産権本部、2007～2013年ソニー株式会社知的財産センター勤務。世界各国での特許ポートフォリオマネジメント、ライセンス交渉、数多くの米国特許訴訟を経験。2013年５月より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ジメント、鑑定、特許評価、訴訟サポートなどを担当。