

ワシントン発 スマート米国特許戦略

第2回 戦略的審査官インタビュー（前編）

米国の審査官インタビューについて、漠然と有効そうであるという印象を抱いている実務者は多いと思われる。実際に、審査官インタビューをうまく活用できれば、特許の質やコストにおいて非常に大きなメリットを得ることができる。連載第2回および第3回の2回にわたり、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。

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

筆者が籍を置く法律事務所は、米国特許商標庁（以下、USPTO）の隣にあり、筆者自身、対面式や電話での審査官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ところである。

日本の特許権利化実務においても、審査官との面談を活用し、書面のみでは伝わりにくい本願発明と引用例の差異を口頭で説明することは、広く一般的に行われているものと思われる。しかし、米国では、後述するさまざまな理由により、審査官インタビューの活用がより一層有用となってくる。例えば、本連載第1回で紹介した、審査官による“Broadest Reasonable Interpretation”（「合理的な最も広い解釈」。以下、BRI）というクレーム解釈基準も、米国において審査官インタビューを有用たらしめている一つの要因といえる。

米国の権利化実務においては、審査官インタビューをいかに戦略的に活用していくかが、質の高い特許を低いコストで取得するためのカギといっても過言ではないであろう。

2. 審査官インタビューの現状

（1）USPTO は審査官インタビューの活用を推進

近年、USPTOは係属する特許出願の審査滞り（バックログ）を減らすことを一つの目的として、“Compact Prosecution”という考えを推進している。その一環として、USPTO全体として審査官インタビューの活用を推進し、審査の質を向上させ、何度も繰り返し拒絶理由通知を発するような案件を減

らすなど、効率的な審査を目指している。

USPTOは審査官に対しても、トレーニング用のマニュアルなどを通じて、審査官インタビューを出願人のために協力的に活用していくことを推奨している^{*1}。例えば、審査官は、インタビューを通じて、プロセキューションを促進するという出願人との共通の目的に向かって、特許可能な主題を特定するためのサポートをし、出願人との間で合意に至ることができる範囲を探すことが推奨されている。

このような背景が後押しして、実際に審査官はインタビューに対して協力的なことが多く、インタビューを通じて出願人にとって好ましい結果が得られることは非常に多い。

（2）統計から見る審査官インタビューの有用性

より具体的に、統計データから審査官インタビューの有用性を見ていきたい。

例えば、前USPTO長官のDavid Kappos氏は、2013年1月15日付けのUSPTOのブログにて、「統計によれば、審査官インタビューを活用することで、不適切な許可および不適切な拒絶を約40%減らすことができる」「40%もの改善は投資する価値がある」と述べており、審査官インタビューの有用性を示しながら、積極的活用をプロモーションしている^{*2}。

また、USPTOが2014年に行った、出願人および審査官を対象とした、審査官インタビューに関する調査によれば、「審査官インタビュー中に、争点が明確になった、または理解が深まった頻度は？」という質問に対して、出願人の平均

は97.6%、審査官では95.0%となっている^{*3}。同調査によれば、「審査官インタビュー中に、両者が合意に至った、または審査の促進につながった頻度は？」という質問に対しても、出願人は81.1%、審査官は92.6%となっており、いずれも非常に高い数値といえるだろう。

3. 審査官インタビューに適した案件とは

出願人にとってメリットの多い審査官インタビューではあるが、実施にあたっては、当然ながら、現地代理人の費用やインタビューの準備に向けた工数が余分にかかる。よって、どのような案件において審査官インタビューを行うかは、出願人にとって非常に重要な判断事項である。

以下に、審査官インタビューに適した案件の典型例をいくつか紹介する。

(1) 審査官が発明／先行技術を理解していない案件

後述するように、審査官が発明内容を理解していないケースは日本オリジンの米国出願に非常に多く見受けられる。このような案件では、審査官インタビューを通じて、発明／先行技術の正しい内容を伝え、審査官の誤解を解消できる。特に、書面でのやり取りのみでは誤解を解消することが難しいと想定される案件においては、繰り返しの平行線の議論を防ぐことができ有効といえる。

また、本連載第1回でも紹介したとおり、米国では、審査官がBRIに基づき合理的な範囲で最も広くクレーム解釈をした結果、出願人が想定する以上に広くクレーム範囲が及び、出願人からすると、一見無関係な引例が挙げられることも多い（出願人からすると審査官が発明／先行技術を理解していないように映る）。このような場合も、審査官インタビューを通じて、審査官がどこまで広くクレームを解釈しているかを把握し、引例を回避するのに必要最低限の補正を探ることが可能となる。

(2) 非常に近い引例が挙げられている案件

このような案件では、書面のみの応答では審査官との間の溝が埋まらず、無駄な応答を重ねることになりかねない。そ

こで、審査官インタビューを通じて、わずかな技術的差異に基づく特許性を審査官に理解してもらうことが有用となる。

(3) なるべく補正したくない案件

上記(2)と同様に、審査官インタビューを通じて、わずかな技術的差異に基づく特許性を審査官に理解してもらうことができれば、少ないクレーム補正で登録査定に持ち込むことができる。

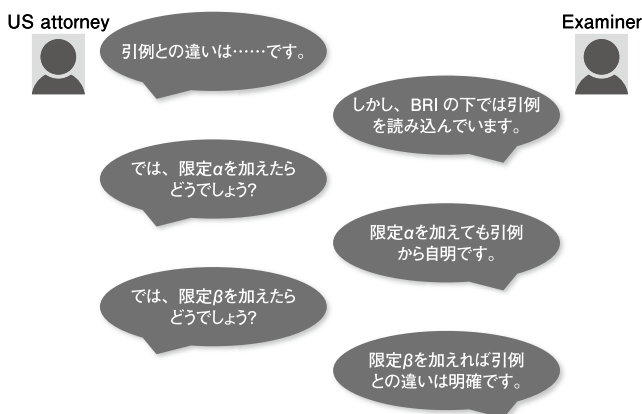
また、審査官インタビューでは、審査官に補正案を提示し、どのような補正をすれば引例を回避できるか審査官の心証を確認することが可能である。書面でのやり取りでは、1回の応答につき1回の補正しかできないのに対して、インタビューでは補正案を小出しにして、第一の案がダメであれば第二の案、それがダメであれば第三の案、といったふうに、審査官の心証を探りながら必要最低限の補正の着地点を見つけることができる（図1参照）。よって、最終的にプロセキューション全体を通して見たときに、特許性に寄与しない無駄な補正を防ぎ、必要最低限の補正で登録査定に持ち込むことができる。

(4) Alice 判決型の 101 条の特許適格性違反を受けた案件

2014年6月の最高裁判所によるAlice判決（Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l）以降、ソフトウェア分野などにおいて101条の特許適格性違反を受けるケースが増えている。

詳細は割愛するが、その判断基準は複雑であり、筆者は正しく基準を適用して拒絶理由通知を出している審査官はほと

図1 審査官との補正案の交渉



んどいないという印象を持っている。また、担当審査官によって判断基準のばらつきが大きく、統一された基準で審査が行われているとはいえないのが現状である（それ故、USPTOでは数度にわたり審査官向けの審査ガイドラインを公表している）。そこで、審査官インタビューを通じて、審査官がどこにこだわって拒絶しているかを把握し、どのように補正すれば101条を解消できるか、審査官の心証を探るといい。また、場合によっては審査官インタビューを通じて、審査官の判断基準の誤りを正すことも有用である。

（5）審査官インタビューに適さない案件

上述のとおり、多くの案件において審査官インタビューは有用といえるが、例えば、形式違反（objection）や112条の記載要件違反など、比較的単純な拒絶理由だけの場合は、書面のやり取りのみで解消できることが多い。したがって、こういった場合は審査官インタビューによる代理人費用を無駄に費やす必要はないであろう。

4. 日本オリジンの米国出願および米国審査特有の問題

審査官インタビューをすべき案件の見極めは非常に重要であるが、下記の諸事情から、日本企業による米国出願は一般的に審査官インタビューが有効となることが多い。

（1）日本オリジンの明細書の諸問題

日本企業が米国に特許出願する際には、まずは日本語で明細書を作成し、日本特許庁に出願し、日本語明細書を英訳したうえで、パリルートまたはPCTルートで米国に出願するケースがほとんどであろう。

しかし、日米の特許実務の違い（例：ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームなどの機能表現を用いたクレームの扱いやクレームの前提部“preamble”の扱い）、日本語と英語の言語の性質の違い（例：日本語は主語の省略や比較的曖昧な表現が許容される傾向がある）、翻訳過程における誤訳や当初の出願人の意図の欠落（例：省略された主語を誤った理解で補充）などに起因して、日本オリジンの明細書のク

レームは米国の審査官にとって理解しづらいものとなることが多い。実際に、筆者は英語で書かれたクレームを読んでいて理解しづらいと感じ、対応する日本語明細書のクレームを読んでみて、初めてクレーム作成者の意図を理解し、言葉を補ってクレームの表現を書き換えることがよくある。

以上のように、日本オリジンの米国出願は、審査官にとって発明内容を理解しづらいことが多く、インタビューを活用して審査官の発明内容の理解を助けてあげることが有効となることが多い。

（2）米国審査の諸問題

審査官は所定のノルマ（案件数）をこなす必要があるため、1件の審査にかけられる時間は限られている。よって、実施例はほとんど読まずに、クレームしか読んでいないという審査官も多いと聞く。実際、筆者はインタビューにおいて、審査官から、「実施例は読んでいないが、クレームから解釈すると、この発明は……のように捉えることができる」との説明を受けることも多い。このような状況で、上述のように審査官にとって理解しづらい日本オリジンのクレームのみから発明内容を的確に把握するのは、困難であることは想像に難くない。

また、本連載第1回で詳述したとおり、米国にはBRIという特有のクレーム解釈基準があり、BRIにより審査官がどこまでクレームを広く解釈したかは、拒絶理由通知のみからでは把握することが難しい。そこで、インタビューを通じて、審査官に発明内容を正しく理解してもらう一方で、出願人側は審査官によるBRIに基づくクレーム解釈を把握し、クレームに必要な修正をすることで双方の間の溝を埋めていく作業が非常に重要となってくる。

5. 審査官インタビューのタイミング

審査官インタビューを行うべきか否かの判断に加えて、それをプロセキューションのどのフェーズで行うかも、出願人にとって非常に重要な判断事項である。

以下に、審査官インタビューをすべきタイミングについて考察する。

(1) 最初の拒絶理由通知受領時

上述のとおり、インタビューを通じて審査官に発明内容を正しく理解してもらうことを考えると、プロセキューションのできるだけ早いタイミング、理想的には最初の拒絶理由通知受領時もしくはその前にインタビューすべきである。

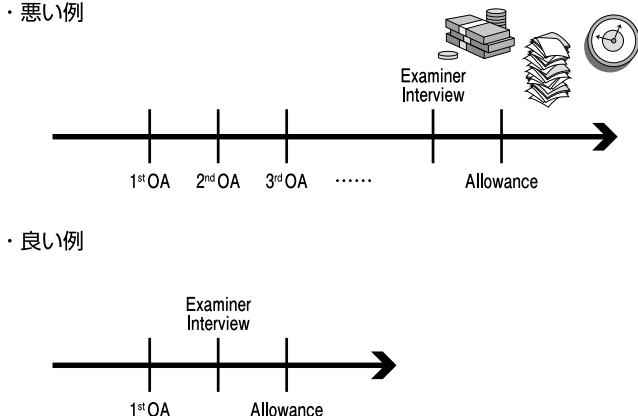
図2に、典型的な悪いプロセキューションと良いプロセキューションの例を紹介する。

よくある悪い例では、何度も拒絶理由通知を受けてから「この審査官はどうもちが明かない」と、ようやく審査官インタビューを行う。これでは詰れて登録査定に至ったとしても、既に多くのお金と時間が費やされてしまっている。また、得られた特許を他社に活用しようと思っても、不必要な主張や補正を含む書面による審査履歴が積み重なり、禁反言(エストッペル)により足元をすくわれる可能性が高くなる。

一方、良い例では、最初の拒絶理由通知受領時に、この案件は書面のみの応答では審査が長引くことを見極め、審査官インタビューを行い、早期に登録査定に持ち込む。たとえこの審査官インタビューの次に登録査定が出なかったとしても、インタビューを通じてプロセキューションの早期の段階で、審査官に発明内容を理解してもらうことで、その後、少ない応答回数で登録に持ち込むことができるケースは多い。

また、審査官のカウントシステム(業績評価システム)は、最初の拒絶理由通知時の審査により多くのカウントを与えるものとなっており、審査官としては最初の拒絶理由通知への応答で許可できれば効率的にカウントを稼ぐことができる。よって、一般的に、審査官はこのタイミングでの審査官イン

図2 審査官インタビューのタイミング：悪い例と良い例



タビューには協力的であり、インタビューでのやり取りを通じて特許可能な範囲を特定できることも多い。

(2) 最初の拒絶理由通知を受領する前

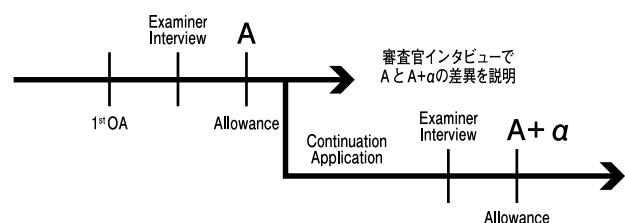
最初の拒絶理由通知も無駄にしないという意味では、出願時点から重要性が見込める案件や、早期に権利化に持ち込みたい案件などについては、First Action Interview Pilot Program制度^{*4}を活用し、最初の拒絶理由通知を受領する前に審査官インタビューをするのも一つの手である。

また、親の出願が登録査定になった後、継続出願・分割出願をした後の最初の拒絶理由通知を受領する前に審査官インタビューを行い、親特許との違いおよび共通点を説明することによって子出願を少ない拒絶の回数で、早期に登録査定に持ち込むことも可能である。重要な案件ほど継続出願・分割出願の回数は増えていくので、このようなインタビュー戦略を活用し、ポートフォリオを築いていくことが有効となってくる(図3参照)。

(3) 審査官インタビューに適さないタイミング

審査官インタビューは拒絶理由通知に対する応答後や、最後の拒絶理由通知受領後にも可能である。しかし、そのようなタイミングでのインタビューは、可能な補正の範囲も限定的になってくるため、審査官からすると出願人は譲歩する気がないように映り、インタビューをしてもうまくいかないことも多い。また、そもそもインタビューを受け付けてもらえないこともある。

図3 継続出願・分割出願時の審査官インタビューの例



よって、補正の融通が利きやすい、拒絶理由通知への応答前、および最後の拒絶理由通知受領前にできるだけインタビューすることを心がけ、出願人と審査官との間で妥協点を探り、インタビュー中に合意に至ることが重要である。

6. プロセキューションにおけるマインドセット

各社の特許戦略、技術分野、予算状況などにより一概にはいえない部分も多いが、筆者の推奨するプロセキューションにおけるマインドセットを紹介する。

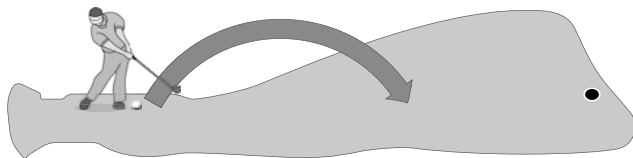
一般的に、1度のプロセキューションで理想とするクレーム（例えば、自社および他社の技術または将来技術をカバーするクレーム）を登録査定に持ち込むことは非常に難しい。現実的には、何らかの不要な限定や、曖昧な表現がクレームに含まれてしまうことは多いものである。

最初から完璧な特許を目指し過ぎるあまり（ゴルフで最初からホールインワンを目指すようなイメージ）、自らの主張を譲らず、審査官の主張を全く受け入れずにいると、結果的に数多くの拒絶理由を受けることとなり、最終的に多くのお金と時間を費やし、取れた特許の内容もいまひとつということになりかねない。また、特許でカバーしたいターゲット製品も時間とともに移り変わり、長い戦いの末に得られた特許は、ふたを開けてみれば何の役にも立たなかったということはあることである。

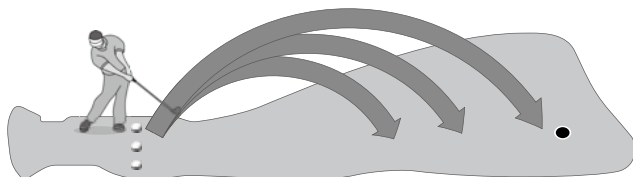
そこで筆者が推奨するマインドセットは、1回の出願でホールインワンを目指すのではなく、1回ごとの出願はコンパクトにしつつ（審査官インタビューを活用しながら審査官

図4 筆者が推奨するプロセキューションのマインドセット

・悪い例：1回の特許出願で完璧な特許を目指す



・良い例：インタビューと複数回の継続出願を活用し、徐々に理想のクレームに近づける



との適度な妥協点を探り、少ない拒絶理由通知で登録査定に持ち込む）、複数回の継続出願を活用することで、徐々に理想とするクレームに近づけていくというものである。こうすることで、最新のターゲット製品の情報をもとにクレームを修正していくことも可能となり、1回の出願でホールインワンを目指すのに比べて、最終的に特許の質およびコストの双方において多くのメリットを得られるものとする（図4参照）。

7. まとめ

以上のとおり、米国において質の高い特許を取得するためには、戦略的な審査官インタビューの活用が必須といっても過言ではない。このことは、紹介した統計データも示すところである。また、日本オリジンの明細書特有の諸問題にも起因して、日本企業の米国出願においては、審査官インタビューはますます有用となる。さらに、審査官インタビューを活用すべき案件を、プロセキューションの早期の段階で見極め、適切なタイミングで活用することにより、結果的にプロセキューションのトータルコストを下げることも可能となる。

今回は、より具体的に、審査官インタビューの事前準備の方法やインタビューの実際の流れなどについて解説する。

- ※ 1 : https://www.uspto.gov/sites/default/files/patents/law/exam/interview_practice_training_summary.pdf
- ※ 2 : http://www.uspto.gov/blog/director/entry/interviews_and_patent_quality
- ※ 3 : http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/20150820_PPAC_WebEx_Interview.pdf
- ※ 4 : <http://www.uspto.gov/patent/initiatives/first-action-interview/full-first-action-interview-pilot-program>

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コンサルティング、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。