# ワシントン発 スマート米国特許戦略

# 第10回 最後の拒絶理由通知への応答戦略

米国における最後の拒絶理由通知への応答実務には日本と異なる点が多くある。この相違 を正しく理解しないまま、無謀なAppealをファイルしたり、決して安くないRCEを何度 も繰り返したりといった非効率な応答をしている日本企業をよく見かける。今回は、無駄 なコストを削減し、質の高い特許を取得するために、最後の拒絶理由通知に対してどのよ うに応答すればいいか実務的な側面から紹介する。

# 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. 最後の拒絶理由通知を受ける前に

最後の拒絶理由通知への応答戦略でキーとなるのは、権利 化フロー全体における最後の拒絶理由通知の位置付けをよく 理解し、そこに至る前にしかるべき種をまいておくことであ る。それにはまず審査官のカウントシステム(業績評価シス テム) を理解する必要がある。

#### (1) カウントシステム

USPTOの審査官はカウントシステムにのっとって加点さ れ、このカウントを積み重ねることにより自身の業務成績が 評価される。よって、審査官の行動原理はカウントシステム と密接に関わっており、出願人はその仕組みをよく理解した うえで権利化の戦略を立てる必要がある。

カウントシステムで押さえておきたいのは、"最初の拒絶 理由通知時の審査に多くの比重が置かれている"点である。

具体的には、審査官は1回の処分〈登録査定、放棄、RCE (Request for Continued Examination:継続審査請求) のファ イルなど〉に至るまでに計2.0カウント獲得でき、その内訳 は最初の拒絶理由通知に1.25カウント、最後の拒絶理由通知 に0.25カウント、最終処分(登録査定、放棄、RCEのファ イルなど)に残りのカウントとなっている。そして一度 RCEをファイルすると、以降の各処分に至るまでに獲得で きるカウントが計1.75カウントまで減り、カウント獲得の効 率が下がってしまう。

例として最初の拒絶理由通知と最後の拒絶理由通知を受

けた後に登録査定になった場合(ケース1)を考える。この 場合、最初の拒絶理由通知で1.25カウント、最後の拒絶理由 通知で0.25カウント、登録査定では0.5カウントとなり、審 査官は計2.0カウントを稼ぐことになる。

次に、最初の拒絶理由通知への出願人の応答で登録査定に なった場合(ケース2)を考える。この場合、審査官は最初 の拒絶理由通知で1.25カウント、次に登録査定により残りの 0.75カウント(1.25+0.75で合計2.0カウント)を稼ぐこと ができる。

つまり、ケース2の場合、審査官はケース1のように0.25 カウントしかもらえない最後の拒絶理由通知を発行しなくて も、効率的にカウントを稼ぐことができる。

#### (2) 最初の拒絶理由通知への応答時の審査官インタビュー

上記のようなカウントシステムの設計から、一般的に審査 官は最初の拒絶理由通知時の審査官インタビューには協力的 であり、インタビューでのやりとりを通じて特許可能な範囲 を特定できることが多い。これに加えて、後述のように最後 の拒絶理由通知は最初の拒絶理由通知と比べて補正の制限も ある。

よって最後の拒絶理由通知を受けてから本腰を入れると いうマインドセットではなく、出願人にとって戦いを有利に 進めやすい最初の拒絶理由通知を受けた時点で審査官インタ ビューなどを通じて発明のポイントをよく理解してもらい、 できる限りの手を尽くしておくというマインドセットが望ま

しい。こうすることで、もし最後の拒絶理由通知を受けてし まっても登録査定まであと一歩というところまで戦いの駒を 進めることができる。

#### (3) 最初の拒絶理由通知を受ける前の明細書等の修正

一般的に、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 味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になることが多 い。そのようなクレームは、審査官の発明への理解不足を招 き、的外れな最初の拒絶理由通知を受けることが多く、前述 のように大事な最初の拒絶理由通知を無駄に費やしてしまう ことになりがちである。

最初の出願人の応答により審査官が発明内容をようやく 理解したころには、出願人にとって不利な戦いとなりやすい 最後の拒絶理由通知を受けてしまう。よって、最初の拒絶理 由通知を受ける前に米国の審査官が理解しやすい米国スタイ ルの明細書・クレームに修正することは一考に値する。

### (4) 最初の拒絶理由通知応答時の従属クレームの追加

後述のとおり、最後の拒絶理由通知応答時には補正の制限 が課されるが、従属クレームを独立クレームに追加する補正 は認められる。よって、最初の拒絶理由通知への応答時から、 インタビュー中の審査官の反応などを加味したうえで、バッ クアップの従属クレームを仕込んでおくべきである。最初の 応答時から独立クレームを狭くし過ぎたくない場合にも有効 である。

#### 2. 最後の拒絶理由通知とは

次に最後の拒絶理由通知の適用条件と特有のルールを紹 介する。

#### (1) 最後の拒絶理由通知が適用される条件

最初の拒絶理由通知に対する出願人の補正により必要と なった拒絶もしくは、最初の拒絶理由通知以降にされたIDS (Information Disclosure Statement:情報開示陳述書) に基 づく新たな拒絶は、"最後の"拒絶理由通知となる〈MPEP §706.07(a)〉。よって、最初の拒絶理由通知で指摘すべき であった拒絶を含む場合は、"最後の"である点に対して反論 すべきである。その際は、電話などで行うのが最も簡便であ る(書面でも可能であるが、応答期限のタイマーは止まらな いため電話によって審査官と交渉するのがベターであろう)。

#### (2) 補正の制限

最後の拒絶理由通知への応答時の補正では、新規事項(new matter) の追加が認められないのに加え、新規争点 (new issue)を含む補正も認められないなど補正は非常に限定的 である(拒絶されたクレームを削除する補正や、審判のため により良い形式にする補正などは認められる)〈37 CFR 1.116(b)〉。よって、新規争点を追加するような補正をした い場合はRCEをファイルする必要がある。

#### (3) 応答期限

応答期限には2種類あり、最後の拒絶理由通知から3カ月 の"Shortened Statutory Period" (SSP) と、6カ月の "Statutory Period" (SP) がある。SSPの3カ月を超過す ると延長料金が発生するが、応答を最後の拒絶理由通知から 2カ月以内にファイルし、かつ、Advisory Action (意見通 知-最後の拒絶理由通知への応答が拒絶理由を解消しない場 合や、補正が受け入れられない場合に通知される)が3カ月 以内に郵送されない場合はAdvisory Actionの郵送時から延 長料金を計算する。よって、審査官の審査の遅延に伴う延長 料金の増加を防ぐために、最後の拒絶理由通知への応答は2 カ月以内にファイルすることが望ましい。

特許が許可される前に6カ月のSPを超過してしまうと、 出願は放棄されたものとみなされる。ここで日本の特許実務 との大きな違いは、最後の拒絶理由通知への応答をファイル しても当該6カ月のタイマーは止まらない点である。よって、

6カ月の法定期限 (SP) が近づいても審査官からの応答が ない場合は、ある程度の時間的余裕をもって審査官に電話等 でリマインドし、どうしても6カ月を過ぎてしまいそうなと きはNotice of AppealまたはRCEをファイルし放棄を未然に 防ぐというタイムマネジメントが必要である。

## 3. 最後の拒絶理由通知への応答

最後の拒絶理由通知への応答には複数のオプションがあ る。審査官インタビューは既にされているか(審査官との議 論は尽くされているか)、補正の余地はあるか、権利化にど こまでコストをかけることができるか (本願の重要性)、い つまでに権利化したいか等の要素を考慮したうえで適切な手 段を選択することが重要である。

以下、具体的に各オプションを紹介する。適宜、図1およ び図2を参照いただきたい。

## (1) 審査官インタビュー

米国の権利化業務において審査官インタビューは非常に 強力なツールである。よって、審査官インタビューをまだ行っ ていない段階ではインタビューを第一に検討すべきである。



図1 最後の拒絶理由通知への応答フロー

特に前述の理由から日本オリジンの米国出願は審査官が発明 や引例を単に理解していない可能性も高い。このような審査 官の理解不足や勘違いに基づく拒絶の場合は、インタビュー を通じて審査官の理解を促すメリットが非常に大きい。この インタビューの結果を踏まえたうえで、どのオプションをと るべきなのか検討するのが望ましい。

もう補正の余地はなくAppeal(審判請求)せざるを得な いと考えていた出願人であっても、インタビュー中の審査官 の指摘によりクレームの不備に気付き、許容可能な範囲の補 正で登録査定に持ち込めることはよくある。また、インタ ビュー中に審査官と補正の方向性について話し合った場合、 当該補正はRCEが必要な補正か否かの心証をうかがうこと ができるので、無駄なAdvisory Actionとそれに伴う権利化 の遅れや延長料金を未然に防ぐことも可能である。

ここで、最初の拒絶理由通知応答時の審査官インタビュー は出願人の権利として必ず認められるのに対して、最後の拒 絶理由通知応答時の審査官インタビューは権利化を促進する と審査官が認めた場合に限られる (MPEP § 713.09)。実際 に、最後の拒絶理由通知応答時にインタビューをリクエスト すると、インタビューが必要な理由を審査官から聞かれるこ とが多く、新たな争点を提起する目的や、最初の拒絶理由通 知応答時の議論を単に繰り返すような目的の場合はインタ ビューは認められにくい。一方で近年、USPTOが審査滞貨 を減らすためのコンパクトプロセキューションの一環として 審査官インタビューを推奨しており、筆者自身の感覚として は、審査官と前向きに交渉して権利化を促進するという目的 を伝えればインタビューは認められることが多い。

#### (2) 新規争点や拡張を含む実体的な補正 - RCE

最後の拒絶理由通知で新たな争点が提起された場合など、 まだAppealするには機が熟しておらず、新規争点や拡張を 含む実体的な補正が必要な場合はRCEを検討すべきである。 前述の審査官のカウントシステムにより、RCEで許可に持 ち込めた場合、審査官は効率的にカウントを稼ぐことができ る。よって、審査官インタビュー等を通じて補正の方向性に ついて審査官の合意が得られているようなときは、RCEを

ファイルすることで早期に登録に持ち込める可能性が高い。 一方、まだ審査官との合意が得られていない場合は、RCE をファイルすることで審査官の処理予定表の最後尾に審査の 順が繰り下がってしまうので審査の遅延を招きかねない。し たがって、重要案件で早期権利化が望まれるような場合は Track One (優先審査) などとともに継続出願をファイルし、 別途権利化を目指すなどの策が必要であろう。

また、後述の37 C.F.R. § 1.116の補正が審査官に認めら れず、Advisory Actionを受けた場合に、RCEをファイルす ることで当該補正を受け入れてもらうことができる。

RCEは\$1300(2回目以降は\$1900)と高額であるため、 上述のように最初の拒絶理由通知への応答時点で審査官イン タビュー等を活用し事前に争点を絞り込み、最後の拒絶理由 通知を受けてもRCEをファイルする必要がないような戦い 方をすることが望ましい。

# (3) 新規争点や拡張を含まない軽微な補正-37 C.F.R. § 1.116の補正/AFCP2.0

新規争点や拡張を含まない軽微な補正で拒絶理由が解消 される見込みがある場合は、37 C.F.R. § 1.116の補正 (Amendment After Final) をすべきである。例えば、審査 官の示唆に従うだけの軽微な補正、許可されたクレームに限 定する補正、インタビューを通じて既に審査官の合意が得ら れている補正をする場合などである。

また、AFCP 2.0 (After Final Consideration Pilot 2.0) はコンパクトプロセキューションを目的として2013年5月 から開始されたパイロットプログラムであり(2018年現在 も継続中)、審査官に新たなサーチと出願人とのインタビュー のための追加の3時間が与えられる。少なくとも1つの独立 項において"いかなる"拡張もしない補正をすることが要件と なり、提出フォームにもその旨の宣誓が記載される。よって、 独立項中の構成要件を削除する場合はもちろん、表現を変え るような場合も本制度の利用には慎重になるべきであろう。 同制度は特許庁費用が要らないため、このようないかなる拡 張もしない補正ができ、審査官とのインタビューを利用した い場合は使い勝手のいい制度といえる。

# (4) 補正ができない場合 - Appeal / Pre-Appeal Brief Conference / Request for Reconsideration

インタビューなどを通じて審査官との議論は既に十分尽 くされており、さらにもうこれ以上補正の余地がないという 場合はAppealおよびPre-Appeal Brief Conference (審判理 由補充前協議)を検討すべきである。しかし、Appealには 高額な費用と長い時間がかかるため、本当に審査官との議論 は尽くされたのか、補正の余地はないのかをまずは十分に吟 味したほうがいい。Appealは最後の砦と考えるべきであろ う。また、当然ながら時間と費用をかけてAppealをしても 必ずしもいい結果が待っているとは限らない。USPTOの審

図2	各オフ	ンヨン	の制度比較
ᆈᅩ	ロッノ	/ = /	V/門及北報

応答手段	補正	決定者	6カ月のタイマーは 止まる?	審査期間	特許庁費用
Request for Reconsideration	なし	審査官	止まらない	提出から30日以内	なし
Pre-Appeal Brief Conference	なし	3人の審査官の 合議体	止まる (審査の再開あり)	不備のない提出から 45日以内	Notice of Appeal fee \$800 (Pre- Appeal Brief Conference自体は無料)
Appeal	なし	PTAB (特許審判部)	止まる	PTABが受理してから 審決まで約17カ月 (※2017年統計)	Notice of Appeal fee \$800+Appeal forwarding fee \$2240 (口頭審理を請求する場合は\$1300の追加)
Amendment after Final under 1.116	あり (新規争点は不可)	審査官	止まらない	提出から30日以内	なし
AFCP 2.0	あり (拡張は不可)	審査官	止まらない	不備のない提出から 45日以内	なし
RCE	あり (新規争点や拡張 も可)	審査官	止まる	RCEの提出から次のOffice Actionまで約2.8カ月 (※2018年3月時点)	\$1300または\$1900(2回目以降)

判結果に関する2017年10月~2018年1月の統計データによ れば、拒絶支持が59%、一部支持が11%、拒絶破棄が28% となっている\*。

Appealのメリットは、PTAB (特許審判部) の経験豊富 な審判官による、より妥当な審査が期待される点である。審 **査官のなかにはいくら議論を重ねても嚙み合わないような意** 固地な人もおり(米国には各審査官の査定率などをまとめた ウェブサイトもあるので、そういったものを参考にしてもい いかもしれない)、不運にもこのような審査官に当たってし まったときにもAppealは有効である。また、例えばAlice判 決以降の特許適格性に関する101条拒絶を受けた場合に、今 後のより出願人に有利な判例の登場を期待して時間稼ぎのた めにAppealを利用することも一案である。

また、Pre-Appeal Brief Conferenceは、Appeal Brief (審 判理由補充書) 作成の手間を省いたより簡略化された審判制 度を目的に2005年に開始されたパイロットプログラムであ る(2018年現在も継続中)。5ページ以内の簡潔な意見書を、 経験豊富な3人の審査官の合議体が審査し、45日以内に協 議結果が通知される。よって、他の審査官の目を入れること により解決に向かう期待が持てるような簡潔な議論の場合は 本制度を利用すべきである。

また、明らかな拒絶の不備があるような場合は、Request for Reconsideration (再考要求) で反論することもオプショ ンになり得る。一方で、Appealとは異なり同一審査官が審 査することになるので、既に行った議論を繰り返すだけの場 合は拒絶を覆すのは難しいだろう。

なお、2016年7月に開始され2017年1月に終了したPost-Prosecution Pilot (P3) Programは、Pre-Appeal Brief Conferenceの利便性をより高め、審査官の合議体への直接 のプレゼンテーションや、減縮補正の機会も認められた出願 人にとってメリットの多い制度であった。現在、ユーザーか らのパブリックコメントをもとにUSPTO内で本制度をレ ビュー中なので、改良された本制度の復活に期待したい。

#### (5)継続・分割出願または放棄

6カ月の応答期限が過ぎると出願は放棄されたとみなさ

れる。また、本願の権利化を諦め、明細書中の別の実施例な どで新たな権利化を目指す場合は、継続出願や分割出願(限 定要求を受けている場合)をファイルすることになる。ここ で注意されたいのは、継続出願のクレームが既に最終拒絶さ れた親のクレームと同一の場合は、1回目の拒絶から"最後 の"拒絶理由通知となってしまう点である〈MPEP § 706.07 (b)〉。よって、拒絶された親と同一クレームで継続出願を ファイルしてまずは出願の係属を確保し、追って自発補正を するような場合は極力早く必要な手続きを行うべきである。 たちの悪い審査官だと(もちろん審査の順は審査官の裁量な のだが)、継続出願のファイルから1週間もせずに審査に着 手し最後の拒絶理由通知を送ってくることもある。

## 4、まとめ

最後の拒絶理由通知への応答について、出願人の立場から 押さえておきたいポイントを紹介した。まずは、最後の拒絶 理由通知ではなく最初の拒絶理由通知への応答があくまで主 戦場である点をよく理解し、最後の拒絶理由通知がきてから 本腰を入れるような戦い方はしないことが重要である。そし て最後の拒絶理由通知をもらってしまった場合は、その時点 でどこまで審査官と議論されているか、補正の余地、本願の 重要度、かけられるコスト、いつまでに権利化したいかなど を考慮し、本稿を参考のうえ適切なオプションを選択してい ただければ幸いである。

\* : https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ appeal\_and\_interferences\_statistics\_jan\_2018.pdf

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

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、 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 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 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 ジメント、ライセンス交渉、数多くの米国特許訴訟を経験。 Oblon, McClelland, Maier & Neustadt, L.L.P.勤務。特許に る幅広いカウンセリング、出願、権利化、ポートフォリ メント、鑑定、特許評価、FTO調査、IPR・訴訟サポー