

# ワシントン発 スマート米国特許戦略

## 第11回 103条（非自明性）拒絶への応答戦略—“交渉”の重要性

日本の多くの実務家が103条拒絶への応答には頭を悩ませているものと思われる。最も目にする拒絶理由の一つであるが、「日本の進歩性違反への応答のようにはうまくいかない」「審査官が何を考えているのか分からない」「補正のたびに新たな引例が積み重なっていく」といった声をよく筆者は耳にする。今回は、103条拒絶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

Xsensus, LLP  
ワシントンD.C.弁護士、弁理士(特定侵害訴訟代理)



### 1. 103条の基本的な考え方

最初に、103条の自明性判断の考え方をUSPTOの審査基準に基づき紹介する。この審査基準は主に、Graham判決〈Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966)〉とKSR判決〈KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007)〉が基礎になっている。

特許法103条は「クレームと先行技術の差異が有効出願日(AIA改正前は“発明時点”)において当業者にとって全体として自明であった場合、そのクレームは102条の新規性を有していても特許を受けることができない」旨規定する。

自明性の判断にあたっては、審査官による事実調査(factual inquiries)をまず行う(いわゆるGrahamテスト)：

- (A) 先行技術の範囲を決定
- (B) クレームと先行技術の差異を特定
- (C) その技術分野の当業者のレベルを特定

この際に、二次的考慮事項(secondary considerations)(例：商業的成功、長期間未解決であったニーズ、他者の失敗、予期せぬ結果)も客観的証拠として考慮される。

Grahamテストが終わったら、審査官はクレーム発明が当業者にとって自明かどうかを判断する。自明性の判断は、明確な根拠に基づくものでなくてはならない。審査基準はKSR判決に基づき、自明性の根拠を例示する：

- (A) 予測可能な結果を得ることができる公知の方法による従来技術の組み合わせ
- (B) 予測可能な結果を得ることができる公知の要素の置換

(C) 公知技術を用いて同種の装置(または方法、製造物)を同じ方法で改良

(D) 予測可能な結果を得ることができる改良の準備ができていた公知の製品(または方法、製造物)への公知技術の適用

(E) 合理的な成功の期待の下、有限数の認識された予測可能な解決策から選択(いわゆる“obvious to try”)

(F) 当業者にとって予測可能な、設計インセンティブや市場圧力に基づいて当該分野または他分野の変形を促進するある分野の公知の成果

(G) 当業者がクレーム発明に想到するために従来技術を修正または組み合わせるように導いたであろう従来技術中の教示、示唆または動機付け(いわゆるTSMテスト)

KSR判決は、上記(G)のTSMテストのみを厳格に適用するのは誤りであり、前記(A)～(G)を一例とする、よりフレキシブルな方法で自明性を判断すべきであるとした。

以上のGrahamテストと自明性の判断基準に基づいて審査官が一応の自明性(prima facie obviousness)を示したら、立証責任は出願人に移り、出願人はUSPTOの審査の誤りを指摘するか、クレーム発明が非自明であることを示す証拠を提出することにより反論していくことになる。

例えば、「技術的な困難性により、当業者は公知の方法により従来技術を組み合わせることができない」「各構成要件の組み合わせは、各構成要件の個別の機能とは異なる機能を

有する」「クレーム発明は予測不可能な効果を奏する」などの議論を（場合によっては証拠の提出とともに）していくことになる。

## 2. 103条拒絶への応答を難しくしている要因

以上のように103条拒絶に対しては、前記自明性に関する判断基準（A）～（G）を参考に反論することが基本になるものの、実務的にはなかなか簡単にいかない場合が多い。103条拒絶への反論が功を奏さず、審査官との議論が平行線をたどってしまったり、新たな限定を加える補正をするたびに新たな引例が挙げられ（そして補正のたびに引例数がどんどん増える）拒絶の連鎖を受け続けたりした経験がある方は多いのではないだろうか。このように103条拒絶への応答を難しくしている要因はいくつかある。

### （1）103条とは“主観的”なものである

102条の新規性の判断が白黒のはっきりした“客観的”なものであるのに対して、103条の自明性の判断はその境界がグレーの“主観的”なものである。つまり、100人の審査官がいれば100通りの異なる判断（心証メーターのレベル）が生じ得るのが103条なのである（図1参照）。よって、出願人側がどんなに議論を尽くして非自明と主張しても、審査官の心に響かなければ拒絶を受け続けてしまうことになる。

また、審査官による審査の質のばらつきは日本と比べて米

国のほうが大きいと筆者は考えている。不運にも審査の質の低い審査官にあたった場合はその上司を巻き込んだり（例えば審査官インタビューに参加してもらう）、審判請求したりするなどして、第三者の目を新たに入れることを検討すべきであろう。

### （2）日本出願を基礎とした明細書に特有の問題

特許実務の違い、言語体系の違い、翻訳の難しさ、誤訳などさまざまな理由に起因して、一般的に、日本出願を基礎としたクレーム・明細書は米国の審査官にとって理解しづらいものとなっていることが多い。筆者自身、翻訳された英語のクレームの理解に苦しみ、対応日本出願のクレームを読むことによって初めて意図を把握できたという経験がある。日本語クレームを直訳するだけでは本来の意図やニュアンスがうまく伝わらないことはよくある。

出願人は得てして自分が理解しているように審査官も発明を理解していると思ってしまうがちだが、このような審査官の発明に対する理解不足に起因して、議論が平行線をたどってしまうことは多い。

### （3）審査実務の実態

米国の審査官が1件の審査（審査開始から登録査定または拒絶査定最終査定まで）にかけることのできる時間はあらかじめ決められている。審査官はどんなに長い明細書であっても、どんなに難解な技術であっても、その決められた時間以上に審査に時間を費やす必要はない。必要以上のことは一切やらないという割り切りは、日本人にはなかなか理解しづらい部分である。

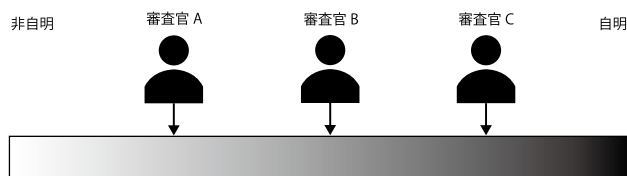
ここで一般的に、米国の審査官は最初の拒絶理由通知に決められた時間枠のうちの大部分を費やすといわれている。よって、審査官は最後の拒絶理由通知にはわずかな時間しか割くことができないのである。最初の拒絶理由通知に対してせっかく力作の意見書で応答したのに、最初の拒絶理由通知をコピーアンドペーストしたような文面の最後の拒絶理由通知を受けてしまった経験がある方も多だろう。これは、そのような審査官の内部事情に起因するのである。

図1 102条と103条の境界の違い

102条（新規性）の境界（客観的）



103条（非自明性）の境界（主観的）—審査官によって異なるボーダーライン



#### (4) 特有のクレーム解釈基準

また本連載でも何度か紹介しているように米国の審査官は、日本の実務者にはあまりなじみのない、BRI (Broadest Reasonable Interpretation: 合理的で最も広い解釈) という基準で、明細書の記載に照らして合理的な範囲で最大限広くクレームを解釈したうえで審査している。よく日本の実務者から「米国の審査官は的外れな引例を示してくる」という声を聞くが、このBRIに起因していることが多い。

よって、このような限定的な時間のなかで、日本出願を基礎とした自身には分かりにくい明細書に基づき、クレームを最大限広く解釈したうえで審査しているのが米国の審査官なのである。出願人との書面によるやり取りだけでは、議論がかみ合わなくなってしまうのもやむを得ないということが理解していただけるだろう。このような米国特有の事情を理解していない間違った応答方法の例を図2に示す。

### 3. 審査官インタビューの活用

米国のトランプ大統領はかつて『The Art of Deal』という本を書いたが、103条もまさに審査官との「交渉」がものをいうと筆者は考える。自明性の判断はグレー色の「主観的」なものであり、まさに人と人の交渉を通じて、どこまで引き下がれば(どこまで補正すれば)グレーを白とってくれるかを探るゲームなのである。いかに自分にとって望ましい形で交渉をまとめるかは出願人や代理人の腕が問われるところである。この交渉は上述の理由に起因して、書面だけのやり

取りではなかなかうまくいかないことが多く、審査官インタビューの活用が非常に有効となる(図3参照)。

審査官インタビューでは、前述の理由に起因して発明をきちんと理解できていない(可能性の高い)審査官に代わり、まず発明内容を分かりやすく説明してあげることが重要である。審査官に明細書を読んでもらうことを期待するのではなく、時間のない審査官に対して出願人が発明内容を説明するのである。

このフェーズで多くの場合、審査官が発明を「出願人が考えるようには解釈していなかった」ことが発覚する。また、現在のクレーム文言では、出願人が意図するようなクレーム解釈はできないことや、BRIのクレーム解釈の下では依然として引例を読み込んでおりさらなる文言の限定が必要になることなどが判明する場合も多く、審査官と協力して出願人の意図する発明をカバーするための「正しいクレーム文言」をインタビューの場で探ることができる。

また、審査官の引例の組み合わせが妥当でない場合(例: 2つの引例を組み合わせると本願発明の機能を奏しない等の阻害要因が存在、引例が本願発明のやり方を批判—いわゆる“teach away”)、その理由を説明した後、「それでもあなたはまだ本当にこれらの引例の組み合わせで本願を拒絶できると思っているのですか?」と問うと、あっさりと拒絶を取り下げてくれる審査官は多い。書面のみのやり取りだと、出願人の顔が見えないこともあり、本当はポジションが弱いと感じていても、(紙面上では)強気に拒絶を打ち続ける審査官は

図2 間違った応答の例

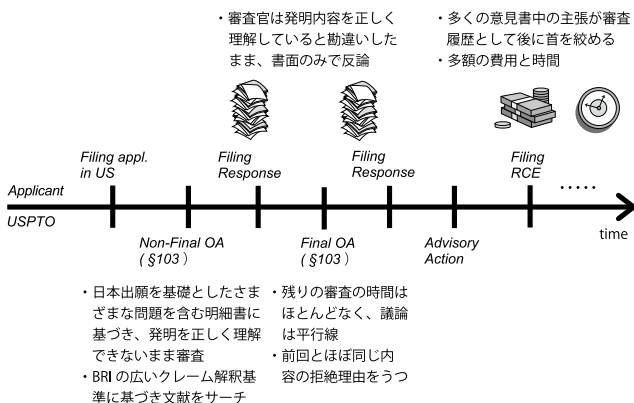
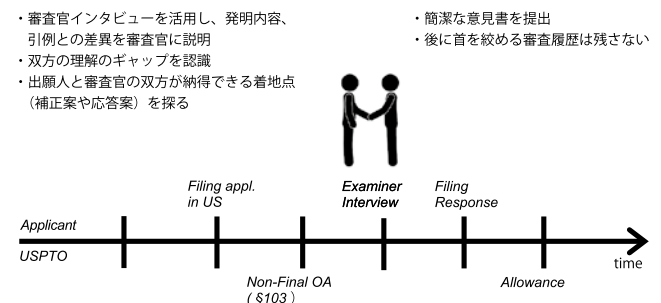


図3 審査官インタビューを有効活用した例



多い。しかし実際に話してみると、審査官も一人の人間であり、多くの場合に不当な組み合わせによる拒絶はきちんと取り下げてくれる。審査官としても、そうした不当な拒絶を続けることはばつが悪いのである。そのような意味においては、電話による審査官インタビューよりも対面式のインタビューのほうが高い確率で成功すると筆者は感じている。電話だとはやはり顔が見えていない分、書面のみやり取り同様に、本当はポジションが弱いと感じている審査官でも「No」と言い続けることがあるが、実際に目と目を合わせて話す人間心理としてはなかなかうそがつけられないものである。

インタビューを通じて議論を尽くしてもまだお互いの見解に隔たりがある場合は、「あなたの見解は分かりました。私の見解もご理解いただけたいと思います。議論はあと少しのところまでできましたが、どのようにすればいいですか?」と問いかけると、審査官は何らかのヒント（補正の方向性の示唆であったり、どのような追加の議論や、証拠の提出がいいかといった審査官なりの見解など）をくれることが多い。

ここで重要なのは、審査官の言い分に100パーセントの納得はできなくても、妥協できる部分については歩み寄って、審査官のメンツをある程度保ってあげることである。“負けて勝つ”の考えであり、まさに103条が人と人の交渉といえる部分である。例えば、ターゲット製品をカバーするにあたって差し支えないのであれば、限定を入れても問題ないだろう。一方で、どうしても譲ることができない部分については徹底的に争えばいいのである。

このように、103条拒絶への応答には審査官インタビューが非常に有効である。特に、引例の組み合わせ中にクレーム構成要件が記載されていないことによる反論ではなく、組み合わせの困難性や、予測できない効果のみに基づき反論する場合、書面での反論だけでは審査官は簡単に拒絶を維持する傾向が高い。このようなときはインタビューがほぼ必須といっても過言ではないだろう。筆者の実感としてはたくさんの議論や判例を並べた<sup>ごんしん</sup>渾身の意見書よりも、1回のインタビューのほうがはるかに有効である。もちろんインタビューにあたっては入念に準備し、想定される審査官のリアクションに応じたあらゆる交渉のカードを事前に準備すべきことは

いうまでもない。

また、意見書に不要な議論を書く必要がなく、審査履歴が減らせる点においてもインタビューは有効である。意見書中の予期せぬ効果の主張や、本願特有の課題の主張などは、後の権利行使時のクレーム解釈において特許権者の首を絞めることがよくあるが、インタビューを活用することで不要な議論を包袋に残すことなく権利化することができる。

#### 4. 説得力のある反論とない反論

次に103条拒絶への応答において一般的に、説得力のある反論と説得力のない反論を紹介する。

##### (1) 説得力のある反論

- A. 引例の組み合わせには少なくとも一つのクレーム構成要件が記載されていない
- B. 引例を組み合わせると本願発明の機能を奏しない／複雑な構成になってしまう／効果が少ない／弊害が生じる
- C. 引例は本願発明のやり方を批判—いわゆる“teach away”
- D. 本願発明は予期せぬ効果がある
- E. 本願の課題は知られておらず、引例には組み合わせの動機の記載もない
- F. 引例の組み合わせは後知恵に基づく—いわゆる“hindsight”

ここで最も有効な反論は上記A. であることはいうまでもない。筆者の実感では、8～9割程度の案件はこの反論をしている。まずは引例を精査したうえで相違点を見つけ出し、A. の反論ができないか検討することが最優先となる。この反論にあたっては何らかの補正（文言を明確にする補正や、構成要件を追加する補正）をすることも多い。ここでも審査官インタビューは非常に有効であり、インタビューを通じてどのような補正をすれば拒絶が解消するか特定できることが多い。

前述のとおり、英文クレームは出願人が本来意図した範囲をカバーするクレームとはなっていないこともあり、文言を

明確にする補正や、BRIにより想定以上に広い解釈がされてしまっている表現を修正する補正だけで拒絶が解消することも多い。構成要件を追加する補正は、まずこれら明確化の補正の可能性を十分検討した後にすべきであろう。簡単に構成要件を追加する補正に飛びついてしまうと、容易に新たな引例を挙げられ、補正のたびに延々と新たな引例が示されるといった拒絶のループにはまってしまうがちである。

また、構成要件を新たに追加する場合は、審査官が次の拒絶を容易に打てないように補正することも一つの手である。例えば、構成要件1と2に対して、引例aとbがそれぞれ引かれた場合、構成要件1と2を「組み合わせたときに必要となる特有の」構成要件3がもしあれば、そのような構成要件を追加する補正により、容易に新たな引例cを挙げられることを防止できる（構成要件1と2が両方記載された文献はないため）。

前記B.～F.の反論は、あくまでA.の反論の補強として、あるいはどうしてもA.の反論ができない場合に使うべきであろう。また、どうしてもB.～F.の反論のみに依拠する必要がある場合は、審査官インタビューをすべきであろう。筆者の印象としては、B.とC.は比較的強い説得力を持つことが多い。他方、D.～F.については特にKSR判決以降、必ずしも有効とならないことも多いと感じている（D.は化学や材料などの分野では有効な場合も多いだろう）。なお、筆者の所属する法律事務所の弁護士5人（皆、20年以上の実務経験者）の意見も聞いたが、各反論A.～F.の有効性や使用頻度について皆同じような印象を持っていたので、ある程度正しい実務家によるイメージといえるだろう。

## (2) 説得力のない反論

- a. 引例は異なる技術分野
- b. 引例は古過ぎる
- c. 引例の数が多い
- d. 二次的考慮事項
- e. クレームされていない構成要件に基づく反論
- f. 個々の引例に対してのみ反論しており、組み合わせに対する自明性について反論していない

a. については、KSR事件において裁判官が説いたように、発明者は目の前の課題を解決するために図書館にあるあらゆる文献資料を参照できる立場にあって、たとえ異なる技術分野の文献の組み合わせであっても、このような反論は一般的に説得力がない。また、d.の二次的考慮事項については実務的にはほとんど使われることはなく、むしろこのような議論をすると他の議論によほど自信がないとの印象を与えかねないと筆者は感じている。e.については、たまに発明者による応答指示書面にこのような反論が書かれていることがあるが、得てして発明者の考えている発明内容よりも実際のクレーム文言は広いことが多く、クレーム文言を当初考えていた発明内容に近づけるような補正によって拒絶を解消できることは多い。f.は、「引例1には構成要件Aしか記載されておらず、引例2には構成要件Bしか記載されておらず、いずれの文献にも構成要件A+Bの組み合わせは記載されていない」といった反論であり、これでは審査官との議論がかみ合っていないことになる。

## 5. まとめ

以上、103条拒絶への応答戦略について、米国で日々、拒絶理由通知と格闘している実務家の視点から紹介した。理詰めの議論を意見書に展開することで審査官を説き伏せるのではなく、一人の人間である審査官との「交渉」を通じてお互いがwin-winとなる着地点を探すというマインドセットを持つことが非常に重要である。この交渉にあたっては審査官インタビューがカギになる。本稿を、米国特許の効率的な取得に役立て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。日立製作所およびソニーの知的財産部門にて、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担当。ワシントンD.C.エリアの法律事務所にて、パートナー弁護士として多くのグローバル企業の米国特許ポートフォリオの構築、その他知財活動をサポート。2018年4月にXsensus, LLPを設立。特許に関するコンサルティング、出願、権利化、ポートフォリオマネジメント、鑑定、特許評価、FTO、IPR・訴訟サポートの他、多くのセミナー・執筆活動を行う。