

## 米国審判請求のススメ

——実態調査に基づく有効活用法——

国際第1委員会\*

**抄 録** 米国の特許実務におけるファイナル・オフィスアクション後の対応として、審判請求は審決が出るまでに相当の費用がかかるとのイメージからRCEに比して敬遠されがちである。しかし、審判の本審理に突入するまでに拒絶を解消できれば、費用の高額化を避け、効率的に権利化できるのではないかという観点から、過去の審判請求事例の実態調査を実施した。その結果、ファイナル・オフィスアクションで受けた拒絶理由の内容と審判手続内における拒絶解消のタイミングとの間には、一定の相関関係があることがわかった。本稿は、拒絶理由の内容によって審判での拒絶解消タイミングを見極め、審判請求の有効活用法を提案するものである。

### 目 次

1. はじめに
2. 審判手続概要
3. 実態調査
  3. 1 Phase I 及びPhase II における拒絶が解消されるタイミングに関する調査
  3. 2 各Phaseで拒絶解消となる拒絶理由の内容に関する調査
  3. 3 アピールブリーフの主張内容に関する調査
4. 審判請求を有効に利用するには
  4. 1 拒絶理由の瑕疵の程度「大」の場合
  4. 2 拒絶理由の瑕疵の程度「中」の場合
  4. 3 拒絶理由の瑕疵の程度「小」の場合
5. おわりに

### 1. はじめに

米国の特許実務におけるファイナル・オフィスアクション後に、出願人が権利化を進める手続には、RCE (Request for Continued Examination) と審判請求 (Appeal) がある。しかし、審判請求は、審決が出るまでに相当の時間と費用がかかるとのイメージから、RCEに比して敬遠されがちである。

以下の表1に示す本ワーキンググループの事前調査では、ファイナル・オフィスアクション後に審判請求を選択する割合は、米国の出願人の場合ファイナル・オフィスアクション全数に対して9.0%、日本の出願人の場合3.2%であった。

この結果から、本ワーキンググループは、「日本の出願人は、審判請求を有効に活用できていないのでは」、「審判請求も、使い方によっては権利化費用を抑えることができるのでは」と考え、審判請求の有効な活用方法の検討を行った。

なお、本稿は、2016年度国際第1委員会第2ワーキンググループの沖川寛 (リーダー, 日立金属), 大脇知徳 (富士フイルム), 隈原英子 (富士ゼロックス), 堀江暁 (ブリヂストン), 吉田晴信 (ソシオネクスト), 菱川輝信 (キヤノン), 中川菜子 (アークレイ), 南靖彦 (ヤマハ), 和泉恭子 (富士通テクノロジーリサーチ), 桑野陽一郎 (テルモ), 岩田正洋 (副委員長, アステラス製薬) が執筆した。

\* 2016年度 The First International Affairs Committee

表1 ファイナル・オフィスアクション後の日米出願人による応答比較 (2017/01/30現在) [特許情報提供サービスSharesearchを用いて出願日が2014年10月以降であり、かつ2015年にファイナル・オフィスアクションが発行されたものを抽出し分析]

	米国の出願人		日本の出願人	
	件数	割合	件数	割合
ファイナル・オフィスアクション	5,005	100%	1,249	100%
応答	4,462	89%	1,126	90%
RCE	2,613	52%	752	60%
審判請求	452	9%	40	3.2%
プレアピール	158 (35%)		18 (45%)	

## 2. 審判手続概要

図1に審判請求から審決が出るまでの一般的な手続フローを示す。審判過程では、理由補充前協議 (pre-appeal brief conference, 以下「プレアピール」という。), 審判協議 (appeal conference), そして本審理の3つの審理がある。本稿では、この3つの審理に対応させて、審判過程をPhase I からPhase IIIの3つの段階に分割した。Phase Iは審判請求からアピールブリーフ (Appeal Brief) を提出する前まで、Phase IIはアピールブリーフを提出した後審査官答弁書 (Examiner's Answer) が提出される前まで、Phase IIIは審査官答弁書が提出された後審決が出るまでを表し、Phase I 及びPhase IIは審判の本審理突入前の段階、Phase IIIは審判の本審理突入後の段階を表す。

### ■Phase I

審判請求人は審判請求書 (notice of appeal) を提出し、審判請求料 (800ドル<sup>1)</sup>) を納付する (37 CFR 41.31(a)(1), MPEP § 1204)。また、2005年以降、pre-appeal brief conference pilot programの導入により、審判請求人は、上記審判請求書の提出と同時に、プレアピールの請求書 (Pre-Appeal Brief Request for Review) と

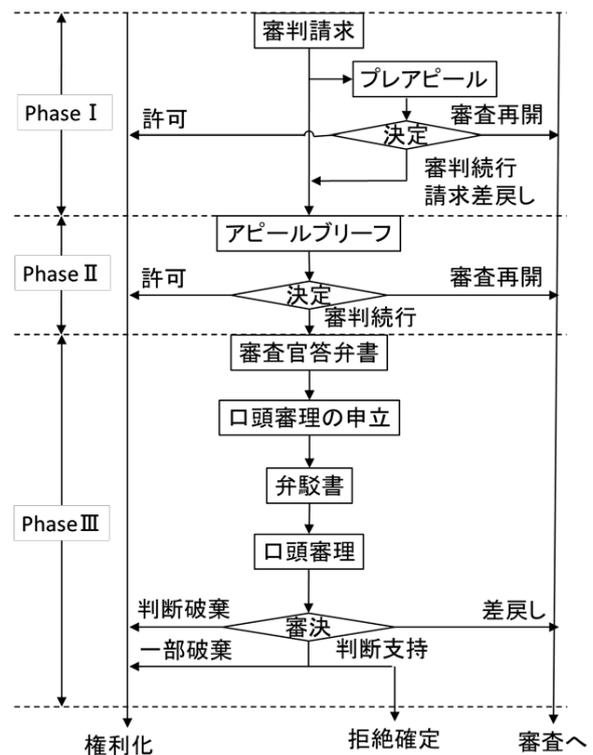


図1 審判請求から審決が出るまでの手続フロー

5頁以内の意見書 (arguments) を提出することで、3名の審査官からなるパネルによる審理を受けることができる (MPEP § 1204.02)。このプレアピールの請求をした場合、プレアピールが開かれ、審判請求書の提出から45日以内に、審査再開、特許許可、審判続行、請求差戻しのいずれかの結論が出される。

### ■Phase II

審判請求人は、審判請求から2ヶ月以内 (プレアピールの請求をした場合は、プレアピールの結論が通知された日から1ヶ月経過日もしくは審判請求から2ヶ月経過日のどちらか遅い方まで) にアピールブリーフを提出しなければならない (37 CFR 41.37(a), MPEP § 1205)。審査官がアピールブリーフを検討した後、審査再開、特許許可、審判続行のいずれかの結論が出される。審判続行の場合には、審判協議 (appeal conference) が開かれる。なお、2013年3月19日の規則改正により、アピールブリーフ提出時

に必要であった提出料はこの段階では不要となり、審理移行時まで先延ばしされたため（37 CFR 41.37(a)）、審判請求人にとってアピールブリーフを提出するハードルは下がったと言える。

### ■Phase III

審判協議（appeal conference）の結果、拒絶を維持すべきとの結果に達した場合には、担当審査官は、審査官答弁書を提出する。これに対し、審判請求人には、審査官答弁書の提出から2ヶ月以内に弁駁書（Reply Brief）等の提出の機会が与えられる（37 CFR 41.41 MPEP § 1208）とともに、審理移行費（2,000ドル<sup>1)</sup>）を納付する（37 CFR 41.45(a) MPEP § 1208.01）。その後、審判官合議体による審理手続（本審理）が開始される。ここで、審判請求人は、審査官の答弁書提出から2ヶ月以内に口頭審理を要求することができる。期間内に口頭審理が要求されなかった場合には、口頭審理を経ることなく手続が進められる（37 CFR 41.47, MPEP § 1209）。審理の結果、審判官合議体は、審査官の判断支持（affirm）、破棄（reverse）、差戻し（Remand）のいずれかの審決を行う（37 CFR 41.50）。

## 3. 実態調査

第2章で述べた通り、Phase IIの段階では、発生する庁費用は審判請求料（800ドル<sup>1)</sup>）のみである。そのためPhase IIまでに権利化できれば、RCEを繰り返すことにより発生するRCE庁費用（1回目1,200ドル、2回目以降1,700ドル<sup>1)</sup>）と比較して低額であり、代理人費用の如何によってはRCEを繰り返す場合よりも低額で拒絶を解消できる可能性がある。

一方、Phase IIIでは、上記庁費用に加えて審理移行費（2,000ドル<sup>1)</sup>）が発生し、さらに口頭審理を行う場合には、口頭審理準備のための高額な代理人費用も発生する。そのため、Phase

IIまでに権利化できた場合と比較して権利化費用が高額となる。

また、2010年（FY）のデータ<sup>2)</sup>には、プレアピールの決定の段階で審査再開又は特許許可となる割合はプレアピールが請求された案件のうちの43%、アピールブリーフ提出後の決定の段階で審査再開又は特許許可となる割合はアピールブリーフが提出された案件のうちの40%であることが報告されており、審判請求された案件は、Phase I及びPhase IIにおいて、比較的高い割合で拒絶が解消されている。

以上のことから、本ワーキンググループでは、Phase IIまでに拒絶を解消することができる場合には、権利化費用の高額化を避け効率的に権利化できるのではないかと考え、Phase IIまでに拒絶を解消させる方法を探るため、以下の実態調査を実施した。

### 3. 1 Phase I 及びPhase II における拒絶が解消されるタイミングに関する調査

Shareresearchを用い、2005年1月1日から2005年1月31日に米国出願され、かつプレアピールされた全案件524件を抽出し、524件を対象に、審判手続内における各種手続の通過件数を抽出した。

図2に本調査結果を反映した審判手続フロー及び審判手続内の各種手続の通過件数を示す。図2中、算用数字は通過件数を表す。図2のフロー中、拒絶が解消するタイミングは夫々カッコ書きの番号を付し表現する（例えば、アピールブリーフ提出後の決定において特許許可の判断が下されたケースは拒絶解消タイミング(5)と表現する。)

図2中に記載の審判手続内における各種手続の抽出結果について説明する。

Phase Iでは、まず審判請求の後直ちに特許許可された案件（拒絶解消タイミング（1））12件、RCE 1件、放棄1件、オフィスアクション



図2 本調査結果を反映した審判手続フロー及び審判手続内の各種手続の通過件数

ン4件、プレアピールの決定がなされた案件506件が抽出された。506件の内訳は、特許許可（拒絶解消タイミング（2））28件、審理再開（拒絶解消タイミング（3））174件、審判続行298件、書類不備6件であった。

審判続行の後、特許許可された案件（拒絶解消タイミング（4））が11件、RCE61件、放棄40件、オフィスアクション2件が抽出された。

Phase IIでは、アペールブリーフが提出された案件184件、RCE2件、放棄1件、オフィスアクション1件、決定が下された案件180件が抽出された。180件の内訳は、特許許可（拒絶解消タイミング（5））17件、審査再開（拒絶解消タイミング（6））21件、審査官答弁書142件であった。

この結果から、本審理に突入することなく拒絶が解消されるルートとして、Phase Iには、拒絶解消タイミング（1）、拒絶解消タイミング（2）、拒絶解消タイミング（3）及び拒絶解消タイミング（4）、Phase IIには、拒絶解消タイミング（5）、拒絶解消タイミング（6）の複数のルートがあることが理解できる。

以上の調査を通じて、Phase III（本審理）に突入する案件が存在する一方、上述の各ルートに従ってPhase I及びPhase IIで拒絶が解消されるケースが多数存在することを確認できた。

### 3. 2 各Phaseで拒絶解消となる拒絶理由の内容に関する調査

#### (1) 事例分析

Phase IIまでに拒絶を解消させる方法を探る前段階として、Phase I及びPhase IIで拒絶が解消されるケースとPhase IIIに突入するケースの間の相違点を探るために、前節の調査において抽出した案件の一部について、拒絶理由の内容に着目して審査・審判経過のレビューを行った。

Phase Iについては、拒絶解消タイミング（2）の案件を中心に、無作為に選択した一部の案件をレビューした（39件）。Phase IIについては、拒絶解消タイミング（5）及び（6）の全件をレビューした（38件）。Phase IIIについては、権利化された案件の中から無作為に選択した一部の案件をレビューした（6件）。

レビューの結果、手続き上の不備や技術的な誤り等の拒絶理由の内容における審査官のミス、即ち、拒絶理由の瑕疵に関して、案件毎に差異が見られた。そこで、レビューを行った案件の中から、Phase毎に代表的な事例について、概要を紹介するとともに、拒絶理由の瑕疵を分析した結果を述べる。

#### 1) Phase Iで拒絶解消となった事例

Phase Iで拒絶が解消された事例としては、

クレームに引例との対比がなされていない構成要件が存在した事例（事例1）、引例の認定に明らかな誤りがあった事例（事例2）、引例の組み合わせが明らかに不適切であった事例（事例3）等があった。

■事例1：クレームに引例との対比がなされていない構成要件が存在した事例

[出願番号] 11/578,957

[特許番号] US7,892,065

[拒絶解消タイミング] (2)

[概要] 本発明は、磁石により着脱可能な複数のモジュールからなる組立て構造体に関し、細長い第1フレーム部材が第3フレーム部材の細長いスルーホールを通して完全にスライド移動可能な構造を特徴とするものであった。

審査官は、引例にこの特徴点の教示があるとして拒絶した(103条)。

これに対し、引例のマグネット(第1フレーム部材に対応)はプラグによって封止されたものであり、バー(第3フレーム部材に対応)に設けられた穴(スルーホールに対応)に対して「完全にスライド移動可能」な状態とはなり得ず、上述の特徴点は引例からは明らかに得られないものであるとの反論がなされ、プレアピールの決定において特許許可となった。

本事例では、クレームに引例との対比がなされていない構成要件が存在する点で、拒絶理由に明らかな瑕疵があった。

■事例2：引例の認定に明らかな誤りがあった事例

[出願番号] 10/586,789

[特許番号] US8,555,744

[拒絶解消タイミング] (2)

[概要] 本発明は、ギア機構に関し、互いに噛み合う2つのギアと、一方のギアの支持部材と、支持部材の周辺部に接触して支持部材を他方のギアに対する所定位置にセットする接点部材を有することを特徴とするものであった。

審査官は、明細書の従来技術(Applicant's Admitted Prior Art)には上記接点部材の開示はないが、引例にはその開示があるとして拒絶した(103条)。

これに対し、審査官が引例において支持部材と指摘した構造物はギアそのもので支持部材ではなく、接点部材と指摘した構造物は支持部材の周辺部には接触せず、接点部材とは機能が異なるものであるとの反論がなされ、プレアピールの決定において特許許可となった。

本事例では、審査官は、引例の開示内容について明らかに誤った認定をしている。

■事例3：引例の組み合わせが明らかに不適切であった事例

[出願番号] 11/042,196

[特許番号] US7,379,897

[拒絶解消タイミング] (2)

[概要] 本発明は、RFIDタグを有する車両を自動で検出する方法に関し、静止車両タイマー(stationary vehicle timer)により所定時間の経過を確認した後で車両の存在が検出された場合、その車両は静止していると決定することを特徴とするものであった。

審査官は、RFIDによる通行料金の自動徴収システムを開示する主引例には、静止車両の存在の検出についての開示はないが、副引例から明らかなように、静止車両の存在をタイマーやセンサーにより決定する概念は古くから周知であるとして、拒絶した(103条)。

これに対し、副引例はソナーを用いた静止車両の検出を開示するのみであり、「静止車両タイマー」を用いた静止車両の検出に対する教示はないとの反論がなされ、プレアピールの決定において特許許可となった。

本事例では、審査官は、異なる機能を開示する、明らかに不適切な引例を組み合わせている。

以上のように、Phase Iで拒絶が解消された事例には、拒絶理由の説明義務が果たされてい

ない等、審査官の瑕疵が明らかなものと、拒絶理由の説明義務は一応果たされているが、審査官の主張に技術的に明らかな誤りや不適切さがあるものが多かった。

## 2) Phase IIで拒絶解消となった事例

Phase IIで拒絶が解消された事例としては、引例の認定に明らかな誤りがあった事例(事例4)、引例の組み合わせが明らかに不適切であった事例(事例5)、引例の開示内容からの自明の範囲が争点となった事例(事例6)、引例同士の組み合わせに対する阻害要因や動機付けの有無が争点となった事例(事例7)等があった。

### ■事例4：引例の認定に明らかな誤りがあった事例

[出願番号] 11/042,007

[公開番号] US2005/0121706 (未登録)

[拒絶解消タイミング] (6)

[概要] 本発明は、半導体ナノロッドデバイスのゲート絶縁膜がソースとドレインの間に延在するナノロッド構造(チャネル領域)の一部に形成されることを特徴とするものであった。

審査官は、引例のデバイス構造において、ソースやドレインのゲート近傍領域であるLDD(Lightly Doped Drain)領域がオプションであるとの記載に基づいて、そのLDD領域を除いた場合の構造が上述の構造に対応するとして拒絶した(102条(b))。

これに対し、引例に開示された製造プロセスを考慮すると、実際にはLDD構造を採用しなかったとしても、引例のゲート絶縁膜はナノロッド構造(チャネル領域)の全体に形成されるのみであるとの反論がなされ、アピールブリーフ後の決定において審査再開となった。

本事例では、審査官は、引例の開示内容について明らかに誤った認定をしている。

### ■事例5：引例の組み合わせが明らかに不適切であった事例

[出願番号] 11/044,260

[特許番号] US8,250,309

[拒絶解消タイミング] (6)

[概要] 本発明は、プロセッサのキャッシュ機構に関し、2つのキャッシュ制御ビットの値の組合せに基づいてアクセス対象キャッシュデータの探索を行うか否かを制御することを特徴とするものであった。

審査官は、主引例は1つのキャッシュ制御ビット値に基づく制御を開示するのみだが、副引例により2番目のキャッシュ制御ビット値を使用することは自明であるとして拒絶した(103条)。

これに対し、副引例に開示されたビット値はキャッシュデータの修正の有無を示すものであり、キャッシュデータの探索の制御に使用されるものではないとの反論がなされ、アピールブリーフ後の決定において審査再開となった。

本事例では、審査官は、異なる機能を開示する、明らかに不適切な引例を組み合わせている。

### ■事例6：引例の開示内容からの自明の範囲が争点となった事例

[出願番号] 11/034,515

[特許番号] US7,571,698

[拒絶解消タイミング] (5)

[概要] 本発明は、高密度プラズマCVD(Chemical Vapor Deposition)装置に関し、基板に電氣的バイアスを発生させるRF(Radio Frequency)発生器の周波数をある範囲内でスイープさせて処理チャンバから反射する電力を最小化するRF周波数を決定することを特徴とするものであった。

審査官は、引例にこの特徴点の教示があるとして拒絶した(103条)。即ち、審査官は、引例は高密度プラズマを発生させるためのRF発生器における周波数スイープを開示するのみであるが、基板バイアス発生のためのRF発生器での周波数スイープはその類似技術にすぎないと

して拒絶した。

これに対し、上述の特徴点は引例の自明の範囲にはないとの反論がなされ、アピールブリーフの決定において特許許可となった。

本事例では、クレームの特徴点が引例の自明の範囲にあるか否かが争点となっており、審査官の自明性判断にも一定の合理性が見られた。

■事例7：引例同士の組み合わせに対する阻害要因や動機付けの有無が争点となった事例

[出願番号] 11/032,841

[特許番号] US7,347,432

[拒絶解消タイミング] (6)

[概要] 本発明は、子供の歩行器に関し、車輪付き下側フレームに取り付けられた上側フレームが、子供を支えるシートの有り・無しとの2つの歩行器モードに対応可能なU字形状を有することを特徴とするものであった。

審査官は、主引例の円形状の上側フレームを、副引例のU字形状の上側フレームに変更することは、「歩行器のシートへの乗降りを簡単にする」という動機から容易であるとして拒絶した(103条)。

これに対し、主引例の上側フレームをU字形状に変更することが、主引例の円形状フレームの機能や使用目的(シートからの子供の脱落防止)を否定することに加えて、上述の動機自体が主引例の教示(機能、使用目的)に反するものであるとの反論がなされ、アピールブリーフ後の決定において審査再開となった。

本事例では、引例を組み合わせる際の阻害要因や動機付けの有無が争点となっており、審査官の自明性判断にも一定の合理性が見られた。

以上のように、Phase IIで拒絶が解消された事例には、拒絶理由の説明義務は一応果たされているが、審査官の主張に技術的に明らかな誤りや不適切さがあるものに加えて、説明義務が適切に果たされており、審査官の拒絶理由に一定の合理性があるものも見られた。

### 3) Phase IIIに突入する事例

拒絶がPhase IIまで維持され、Phase III以降に許可された事例としては、クレームの不明確性が争点になったもの(事例8)、クレームの非自明性拒絶において、クレームの構成要件の引例での開示の有無や、主引例に記載された要件の置換容易性が争点になったもの等があった。

クレームの構成要件の引例での開示の有無が争点になった事例には、対象となるクレームの構成要件が、数式で定義されているもの(事例9)や、引例に内在(inherence)するものが挙げられる。これらの事例は、出願発明の技術を十分に理解しないと、それが文献に開示されているか否かを審査官が正確に判断できないと思われるものであった。

主引例に記載された要件の置換容易性が争点になった事例としては、事例10が挙げられる。この事例についても、出願発明の技術と従来技術の範囲との差異を十分に理解しないと、置換容易性を判断しにくいと思われるものであった。

■事例8：明確性が争点になった事例

[出願番号] 11/037,473

[特許番号] US7,694,892

[審判番号] Appeal2009-004138

[概要] 本件出願は、香水などのための液滴プラグおよびスプレーシステムの発明である。審判協議は、クレームの規定“…wherein said reservoir and said valve are arranged in a first, disposable part, and…”のうち、“first, disposable part”の文言が不明確であるとして拒絶を維持した。即ち、“first, disposable part”が、“reservoir”と“valve”とを含むものとしての広い解釈と、“reservoir”と“valve”と(のみ)を含むエレメントとする狭い解釈の2つの解釈が出来るため、不明確であるとした。

審決では、“in”という用語は、通常「含む」という十分に広い意味で使われ、この通常の用法で合理的に解釈した場合、“first, disposable

part”は、“reservoir”と“valve”以外の構成を含んでも含まなくてもよく、これは明細書の記載とも符合すると述べ、クレームは不明確ではないとして審査官の判断を破棄した。

■事例9：クレームの構成要件の引例での開示の有無が争点になった事例

[出願番号] 10/585,759

[特許番号] US8,683,887

[審判番号] Appeal2011-0080039

[概要] 本件出願は、車両用の操舵装置に用いられているラックピニオン式操舵装置の発明である。クレームに規定されたトロコイド干渉クリアランス (trochoid interference clearance) が正であることが、副引例に開示があるかどうか争点になった。トロコイド干渉クリアランスは、本件明細書中において、数式で定義されていた。一方で、図面によってトロコイド干渉クリアランスが正となる状態が示されていた。審判協議では、副引例に記載されているラック歯とピニオン歯との幾何学的な位置関係が本件明細書の図面に示されている状態に近いことのみに基づいて、トロコイド干渉クリアランスが正となるラック歯とピニオン歯が副引例に記載されていると認定し、主引例との組み合わせにより非自明性を否定した。

審決では、副引例にトロコイド干渉クリアランスが正であることの記載又は示唆があるとの証拠の優越 (preponderance of evidence) を見つけることができないとして審査官の判断を破棄した。

■事例10：主引例に記載された要件の置換容易性が争点になった事例

[出願番号] 11/037,096

[特許番号] US8,512,779

[審判番号] Appeal2011-004300

[概要] 本件出願は、フライドポテトなどのサクサク感、硬度、外観を改良するための食品コーティング方法の発明である。40%未満のア

ミロース含有量を有し、架橋され、かつ加水分解などの処理をしていないマメ科植物澱粉から成る水性コーティング組成物で、料理される前に、製品を被覆することを特徴とする。主引例に記載のコーティング方法に対して、副引例に記載の加水分解処理されていないマメ科植物澱粉を置換できるかが争点となった。主引例には、架橋され、かつ加水分解処理した澱粉が新しいものとして記載され、架橋されているが、加水分解処理しない澱粉は従来技術であって、コーティングには好ましくない旨の記載があった。一方で、副引例には、架橋された澱粉の記載はなく、加水分解処理されていないマメ科植物澱粉を用いたフレンチフライが記載されていた。

審判協議では、架橋した澱粉は一般的な原料であり、主引例に記載のコーティング組成物に、副引例の澱粉を変更して用いることは容易であるとして、非自明性を否定した。

出願人は、主引例に記載の、架橋され、かつ加水分解処理した澱粉を、加水分解処理していない澱粉に置き換えることはしない旨を反論したが、審決では、審査官の判断を支持した。そもそも、主引例には加水分解処理した澱粉と加水分解処理していない澱粉の両方が含まれるコーティング組成物が記載されており、審査官の拒絶は、主引例に記載の架橋されているが加水分解していない澱粉を、副引例のマメ澱粉に置換することを意図していたとした。一方で、マメ科植物澱粉のみを用いたものや、特定のマメの澱粉を用いたコーティング方法のクレームについては、審査官の判断の一部を破棄して許可とした。

以上のように、PhaseⅢに突入する事例には、審査官の拒絶理由に一定の合理性があるものに加えて、出願発明が技術的に複雑で十分な理解が難しいものが見られた。

(2) 審判の各Phaseでの拒絶解消と審査官の拒絶理由の瑕疵との関係

前述の事例分析の結果から、各Phaseで拒絶が解消されるケースが、どのような拒絶理由によるものであるかを把握するために、各案件を、審査官の拒絶理由の瑕疵の程度で分類した。

Phase I (A) …拒絶解消タイミング(1) : プleaピルをしたが、Pleaピルの決定前に拒絶が解消するケース

Phase I (B) …拒絶解消タイミング(2)(3) : Pleaピルの決定で拒絶が解消するケース

…拒絶解消タイミング(4) : 審判続行後に審査官補正により拒絶が解消するケース

Phase II …拒絶解消タイミング(5)(6) : アピールブリーフを提出した後の決定で拒絶が解消するケース

Phase III : 審査官答弁書が提出されたケース

表2に、審査官の拒絶理由の瑕疵の程度と、Phase I (A), I (B), II, IIIにおける抽出案件との関係を示す。表中の算用数字は、拒絶理由の瑕疵の各分類に該当する案件数と、瑕疵の程度毎の割合である。

拒絶理由の瑕疵の程度は、以下のような基準に基づいて分類した。

●瑕疵の程度「大」(明らかな拒絶理由の瑕疵) 『手続上の拒絶理由の瑕疵』

例：引例との対比以前の瑕疵がある。

『審査官の説明義務違反』(事例1)

例：クレームの各構成要件が拒絶理由で指摘する引例中の該当箇所に開示されていない。

：引例の組み合わせができることの合理的根拠が示されていない。

：クレームに、引例との対比がなされていない構成要件がある。

●瑕疵の程度「中」(審査官の主張に合理性が無いケース)

表2 各Phaseと拒絶理由の瑕疵の程度の関係

拒絶理由の瑕疵の程度		Phase			
		I (A)	I (B)	II	III
程度「大」	手続上の拒絶理由の瑕疵	1			
	審査官の説明義務違反	2	8		
程度「中」	引例・本願の認定の明らかな誤り	6	16	22	
	引例の組み合わせの明らかな誤り	1	4	4	
	引例にない機能・結果の予測性		1		
程度「小」	クレームの不明確性				1
	引例・本願の認定の内在・自明範囲			8	4
	引例の組み合わせの阻害要因			3	1
	引例の条文文言該当性			1	
瑕疵の程度「大」の割合(%)		30	27	0	0
瑕疵の程度「中」の割合(%)		70	73	68	0
瑕疵の程度「小」の割合(%)		0	0	32	100

『引例・本願の認定の明らかな誤り』(事例2, 事例4)

例：引例の認定に、技術的に明らかな誤りがある。

：クレームの各構成要件について合理的範囲を越え不合理に広く解釈されている。

『引例の組み合わせの明らかな誤り』(事例3, 事例5)

例：技術分野が明らかに異なる等の理由により引例の組み合わせが明らかに不適切である。

『引例にない機能・結果の予測性』

例：クレームされた組み合わせの結果が予期されない。

●瑕疵の程度「小」(審査官の主張に一定の合理性があるケース)

『クレームの不明確性』(事例8)

例：文言を複数に解釈できる等の理由によりクレームの不明確性が争点となっている。

『引例・本願の認定の内在や自明の範囲等による誤り』(事例6, 事例9, 事例10)

- 例：引例に内在するかが争点となっている。
- ：引例の開示内容からの自明の範囲が争点となっている。

『引例の組み合わせの阻害要因等による誤り』(事例7)

- 例：引例の組み合わせを否定する記載がある等引例の組み合わせに対する阻害要因が争点となっている。
- ：引例の組み合わせに対する動機付けの有無が争点となっている。
- ：組み合わせられた要素が、各要素が個別に奏する機能を単に奏しているだけではない。

『引例の条文文言該当性』

- 例：引例がPre-AIA102(b)の「public use」又は「on sale」に該当するか否かが争点となっている。

分類の結果、表2に示すように、Phase Iで拒絶が解消する場合は、瑕疵の程度「大」及び「中」のケースであった(瑕疵の程度「大」28%、瑕疵の程度「中」72%)。また、Phase IIで拒絶が解消する場合は、瑕疵の程度「中」及び「小」のケースであり(瑕疵の程度「中」68%、瑕疵の程度「小」32%)、Phase IIIで拒絶が解消する場合は、瑕疵の程度「小」のケースであった(瑕疵の程度「小」100%)。このように、各Phaseで拒絶理由の瑕疵の程度に差があり、審判の拒絶が解消するPhaseと、審査官の拒絶理由の瑕疵の程度との間に一定の相関が見られた。

### (3) まとめ

上記の分析から得られた結論について説明する。

まずは、各Phaseで拒絶が解消するケースがどのようなケースであるかをまとめる。

Phase Iまでに拒絶が解消するケースは、拒絶理由の瑕疵の程度「大」及び「中」のケースであった。Phase IIで拒絶が解消するケースは、拒絶理由の瑕疵の程度「中」及び「小」であった。Phase IIIまで進むケースは、拒絶理由の瑕疵の程度「小」のケースであった。

このように、拒絶理由の瑕疵の程度が大きいほど早い段階で拒絶が解消する傾向にあることがわかる。特に、拒絶理由の瑕疵の程度「大」及び「中」のケースの全てはPhase IIまでに拒絶が解消している。

従って、拒絶理由の瑕疵の程度「大」及び「中」のケースであれば、積極的に審判請求を行うべきと考える。

## 3. 3 アピールブリーフの主張内容に関する調査

### (1) アピールブリーフの主張内容に関する検証

出願人の立場として、Phase IIまでにどのような対応を取れば良いかを探るため、拒絶解消タイミング(5)(6)における抽出案件38件を対象に、プレアピールでの出願人の主張内容と、アピールブリーフでの出願人の主張内容に相違があるのかについて検証を行った。

その結果、38件のうちの13件については、プレアピールでの主張内容とアピールブリーフでの主張内容とが、主たる主張点において明らかに相違するものであった。

一方、38件のうちの25件については、プレアピールでの主張内容とアピールブリーフでの主張内容とが、主たる主張点において実質的に相違しないものであった。25件中の多くの事例は、アピールブリーフにおいてプレアピールでの主張内容をより丁寧な論理構成を用いて再度主張するものであった。

## (2) アピールブリーフの主張内容に関する事例紹介

以下、アピールブリーフの提出時に、プレアピールにおける主たる主張点を変更するケース、プレアピールにおける主張をアピールブリーフでより丁寧に展開したりするケースで、Phase II で拒絶が解消した事例を紹介する。

■事例11：アピールブリーフにおいてプレアピール時の主張内容から主たる主張点を変更した事例

[出願番号] 11/036,667

[特許番号] US7,429,032

[拒絶解消タイミング] (5)

[概要] 本発明は、回転式ゲートの加重がアンバランスとなることを防ぐためにゲート支柱内にベアリングボールを設けたことを特徴とするものである。これに対し、回転式キッチンキャビネットを開示する引例が適用され拒絶された。

プレアピールでは、キッチンキャビネットとゲートという技術分野の相違を主張の冒頭に置き、引例のキッチンキャビネットが本願の構成の特徴によって回転するものではない点については、後段で簡易に言及するのみであり、この主張が認められず、アピールブリーフを提出したものである。

アピールブリーフでは、プレアピール時の主張内容から主たる主張点を変更し、技術分野の相違に関する主張は従たる主張点とするとともに、審査官の認定をまず冒頭で確認し、かかる認定が何故誤っているかについて、引例の記載に基づき説明する主張を主たる主張点に変更したところ、審査官の理解が得られ、審査官からのクレーム補正の打診を受けて本審理突入前に特許許可されたものである。

■事例12：プレアピール時の主張をアピールブリーフでより丁寧に説明した事例

[出願番号] 11/029,944

[特許番号] US7,917,037

[拒絶解消タイミング] (5)

[概要] 本発明は、EMIフィールドを減衰させるためのシートが内部に設けられたオプティカルトランシーバモジュールに関する発明である。これに対し、熱を消散させるためのサーマルシートが内部に配置されているオプティカルモジュールの引例等を組み合わせることにより拒絶された。

プレアピールでは、たとえ引例のサーマルシートをEMIフィールド減衰のためのシートに置き換えたとしても、引例に開示されるシートの配置では十分なEMIフィールドの減衰が得られないことを簡潔に説明したが、この主張は認められず、アピールブリーフを提出したものである。

アピールブリーフでは、プレアピールでの主張内容と実質的に相違はないものの、審査官の認定に誤りがあることをより丁寧に主張した結果、その主張が認められ本審理突入前に特許許可されたものである。

## (3) まとめ

以上より、Phase II までに拒絶が解消した案件では、プレアピールでの主張内容とアピールブリーフでの主張内容とが主たる主張点において明らかな相違がある事例が存在する一方で、主たる主張点に実質的に相違がなかったとしても、拒絶が解消される事例が相当数存在することが確認された。

特に、第3.3節で紹介した事例からは、アピールブリーフの提出は、出願人にとって、プレアピールの結果を受けてより拒絶解消の確度の高い反論内容に変更することにより権利化を実現できる機会であるとともに、プレアピールでの出願人の主張内容をより丁寧な論理構成を用いて再度主張することにより拒絶を解消できる機会でもあるということが窺える。

#### 4. 審判請求を有効に利用するには

第3.2節で紹介した事例を表3にまとめた。以下、事例を振り返りつつ、審判の有効活用の方法について検討する。

表3 事例1-10の瑕疵の程度と拒絶解消のPhase・拒絶解消タイミング

事例 No.	瑕疵の程度	拒絶解消のPhase	拒絶解消タイミング
1	大	I	(2)
2	中(認定誤り)	I	(2)
3	中(引例組合わせ)	I	(2)
4	中(認定誤り)	II	(6)
5	中(引例組合わせ)	II	(6)
6	小(内在・自明)	II	(5)
7	小(阻害要因)	II	(6)
8	小(不明確)	III	本審理
9	小(内在・自明)	III	本審理
10	小(内在・自明)	III	本審理

これまでの検証結果より、審判請求された事例がファイナル・オフィスアクションで受けた拒絶理由の瑕疵の程度と、その事例がPhase I からPhase IIIのどの段階で拒絶が解消したかという事実には、明らかに一定の相関関係があることがわかった。

##### 4.1 拒絶理由の瑕疵の程度「大」の場合

まず、拒絶理由の瑕疵の程度「大」の場合は早い段階で拒絶が解消する可能性が高く、審判請求のメリットが大きい。特に、クレームの各構成要件と引例の開示との対比説明がない、又は引例の組み合わせの合理的根拠が示されていないといった、拒絶理由の瑕疵の程度「大」のファイナル・オフィスアクションを受けた場合は、Phase I (拒絶解消タイミング(1)(2)(3)(4))で拒絶が解消する可能性が高く、クレームを補正してRCEするよりも審判請求した方

が、低コストかつより広いクレームで権利化できる可能性がある。従って、かかる場合には出願人は積極的に審判請求の利用を検討すべきである。

##### 4.2 拒絶理由の瑕疵の程度「中」の場合

一方、拒絶理由の瑕疵の程度「中」の場合は、Phase I までに拒絶が解消する場合と、Phase II まで突入する場合とが混在した。Phase II までに拒絶が解消するのであれば、Phase IIIに突入する場合と比べて費用を低く抑えることができることは第3章で述べた通りであるが、審判にかかる費用は審判のPhaseが進むにつれ高額化する傾向にあり、特に、Phase II 突入時にはアピールブリーフ作成の費用も考慮すべきであることから、Phase IIに進むことをためらう出願人も多いと思われる。従って、そのような出願人にとっては、対費用効果のバランスから、拒絶理由の瑕疵の程度「中」のファイナル・オフィスアクションを受けた際に補正してRCEとすべきか、補正せずに審判請求とすべきか、その見極めに苦慮する事例も多いのではなかろうか。

第3章の事例研究によると、拒絶理由の瑕疵の程度「中」の場合において、審査官の拒絶に対する出願人側の論理構成が、プレアピールの制限枚数内(5枚)で簡潔に表現できている場合、具体的には事例2や3のように、客観的な証拠により審査官の誤りを簡潔に示している場合(拒絶解消タイミング(2))は、アピールブリーフ作成を要することなく拒絶が解消する事例が見受けられた。一方、出願人が論理展開するために詳細な議論を必要とする場合、例えば上記事例4や5のような場合、Phase Iでは拒絶が解消しない事例が多く見受けられた。

ただし、アピールブリーフの提出には、プレアピール時と異なり枚数制限がない、プレアピール時よりもより説得力のある論理構成に変更できる、といったメリットがある。例えば事例

12では、反論方針の大枠はプレアピール時と変わらないが、アピールブリーフでより丁寧に論理を展開することにより、本審理へ突入することなくPhase IIで拒絶が解消した。また事例11のように、アピールブリーフではより説得力のある反論内容に変更することにより、やはり本審理突入前に拒絶が解消する場合もあった。

これらの事例より、審査官の拒絶理由の瑕疵の程度「中」の場合は、拒絶を覆すために出願人側の論理構成がどの程度必要かにより、拒絶解消が見込まれるPhaseをある程度予想できると考えられる。従って、前述のような出願人であれば、まず、審査官の拒絶に対する反論の論理構成を、プレアピールの制限枚数内（5枚）に簡潔に表現できるかどうかを検討すべきと思われる。これができる場合にはPhase Iでの拒絶解消が見込まれるので、積極的に審判請求を行うことを提案する。

また、例えPhase Iで拒絶が解消しなくとも、アピールブリーフの提出時に、より拒絶解消の確度の高い反論内容に変更したり、より丁寧に反論内容を主張したりすることで、本審理に突入することなくPhase IIで拒絶を解消できると考えられる。従って、このようなアピールブリーフの提出によるメリットが見込まれるケースであれば、アピールブリーフの提出を躊躇することなく、審判請求を行う価値は十分にあるのではないかとと思われる。

なお、上記の検証は日本の実務に倣い、プレアピールを行うことを前提として議論したが、審判請求時において、プレアピールの有無は庁費用には影響しないが、プレアピールをする場合に現地代理人に書面作成および手続きを依頼すると、その分の費用は余分にかかることになる。審査官の拒絶に対する反論の論理構成を、プレアピールの制限枚数内（5枚）に簡潔に表現できない場合には、プレアピールせず、アピールブリーフの提出だけで済ませることも、さ

らなるコスト削減の手段となりえると考ええる。第1章の表1に示したように、日本の出願人は、米国の出願人と比べて、プレアピールをする割合が高くなっている。全ての審判請求でプレアピールをするというのではなく、拒絶理由の内容を考慮して、プレアピールの要否を判断してもよいのではないかとと思われる。

#### 4. 3 拒絶理由の瑕疵の程度「小」の場合

一方、上記事例8, 9, 10のように、審査官の拒絶理由の瑕疵の程度「小」であり、判断に当業者の技術常識が絡むような微妙なケースであれば、Phase IIIに突入する可能性が高く、相対的に費用も高額化する可能性があることを覚悟する必要があると思われる。Phase IIIに突入する事例には、特に、審査官が十分な技術理解に至らなかったものが多かった。出願人としては、Phase IIIへの突入を避けるため、インタビュー等を活用するなどして、早い段階で審査官に技術理解をしてもらえようようにすることが重要である。

また、Phase IIIに突入する場合に備えて、それまでに従属クレームの中に許可クレームを作っておくことは好ましい。上記事例では紹介しなかったが、我々の検討した案件の中にも、許可クレームを作っておいた上で審判請求して、審判段階で請求範囲のより広いクレームでの権利化にチャレンジした案件が見られた。また、プレアピール時に従属クレームに特化した反論を行って従属クレームを許可状態にしておき、アピールブリーフの提出時は、さらに請求範囲の広いクレームでの権利化にチャレンジした案件が見られた。このようにすることで、合議体による審理によって権利化困難となってしまったとしても、許可クレームに補正することで本審理への突入までは回避することが可能となり、より低コストで効率のよいプロセキューションを行うことが可能になると考えられる。

## 5. おわりに

本ワーキンググループでは、ファイナル・オフィスアクション後に出願人が取り得る手続として審判請求に焦点を絞って、審判請求の有効な活用方法の調査を行った。

その結果、審判請求された事例がファイナル・オフィスアクションで受けた拒絶理由の瑕疵の程度と、その事例がPhase I からPhase III のどの段階で拒絶が解消したかという事実には、明らかに一定の相関関係があることがわかった。

このことにより、本ワーキンググループは、拒絶理由の瑕疵の程度を考慮することで、審判の本審理に突入することなく拒絶を解消できるかどうかを見極めることができるとの考えに至った。

審判段階を細分化して、拒絶理由の瑕疵の程度を見極め、Phase I, Phase II, Phase III のいずれの段階で権利化を狙えるのかを事前予測の上、審判請求をするという使い方をすることで、権利化費用を低く抑えて効率的・効果的な権利化を図ることができると考えられる。

本稿が、ファイナル・オフィスアクション後の権利化戦略を構築する一助となれば幸甚である。

### 注 記

- 1) USPTO Fee Schedule  
<https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule#PTAB Fees> (参照日：2017. 1. 6)
- 2) Federal Register / Vol. 75, No. 219 / Monday, November 15, 2010 / Proposed Rules

(原稿受領日 2017年4月7日)

