

## 自明型ダブルパテントへの有効な対応の調査・研究

国際第1委員会\*

**抄 録** 自明型のダブルパテントを解消すべくターミナルディスクレームを提出した特許は、権利期間の短縮や権利活用において制約を受けることから、必ずしもターミナルディスクレームを提出することだけが最善とは限らない。そこで当ワーキンググループは、ここ数年における日米の出願人による応答事例を参考にして、自明型のダブルパテントの拒絶を受けた際に望ましい応答を検討し、JIPA会員企業の実務の一助として提言する。

### 目 次

1. はじめに
2. 自明型のダブルパテントとターミナルディスクレームの制度概要
  2. 1 自明型のダブルパテント (ODP) とは
  2. 2 ターミナルディスクレーム (TD) とは
  2. 3 TD提出のデメリット
  2. 4 TD提出のデメリットがおよぶ範囲
  2. 5 TDの取り下げ
  2. 6 TD不提出により権利化された際のODP違反の無効理由について
3. ODP案件の実態調査
4. ODPによる拒絶に対応するためのフローチャート
  4. 1 フローチャートの概要
  4. 2 ODP引例と本願で出願人、所有者、発明者のいずれも共通していないか
  4. 3 ODP引例と本願が限定要求に基づく分割親子関係か
  4. 4 Provisional ODPか
  4. 5 他の拒絶があるか
  4. 6 まとめ
5. おわりに

### 1. はじめに

米国特許の審査段階において、自明型のダブルパテント (Obviousness-type Double Patenting, 以下、ODPと記載) によって拒絶を受

けた場合、出願人はターミナルディスクレーム (Terminal Disclaimer, 以下、TDと記載) を提出して (以下、TD提出と記載)、これを解消する応答を行うことが一般的である。

このようにTDを提出した場合、出願から20年の権利期間が得られない、又は、Patent Term Adjustment (以下、PTAと記載) によって延長されるはずだった特許期間が得られない。更に、権利移転に制約が生じる等のデメリットがある。またTDを提出すると特許発行後はこれを取り下げることができない。

しかしながら、TDを提出した特許が、TD提出当時は重要ではないと評価されていても、後に重要と評価される可能性がある。また、事業再編などでTDを提出した特許とTDの対象となった特許を分離移転することが必要になる可能性もある。

従って、審査段階におけるODPによる拒絶への対応として、必ずしもTDを提出することが最善とは限らず、TD提出の前に、別のODP解消方法を試す価値がある。

そこで、当ワーキンググループでは、包袋を調査し、ODPによる拒絶を受けた際に、出願人

\* 2017年度 The First International Affairs Committee

が検討すべき項目、望ましい応答方法、及び、効率的に検討するための手順について検討した。

なお本項は、2017年度国際第1委員会第4ワーキンググループの菱川輝信（リーダー、キヤノン）、旭伸隆（SUBARU）、今村隆寛（古河電気工業）、宇都宮依子（東芝）、越後友希（第一三共）、辻内幹夫（ルネサス エレクトロニクス）、野村亮介（日本ゼオン）、横山大輔（日立製作所）、清水一茂（副委員長、アズビル）が執筆した。

## 2. 自明型のダブルパテントとターミナルディスクレームの制度概要

### 2.1 自明型のダブルパテント(ODP)とは

複数の特許や特許出願の間で、出願人、所有者又は発明者が共通、且つ、これらの複数の特許や特許出願の間で、特許的に区別できないクレームが含まれる場合には、ODPにより拒絶される。ここで、出願人、所有者、又は発明者が共通とは、一部の出願人、一部の所有者、又は一部の発明者が少なくとも共通しているという意味であり、例えば共同出願人の一部が共通している場合などを含む。このODPは、同一発明型のダブルパテントとは異なり、拒絶の根拠が法律上にはなく、特許期間の実質的な延長と、侵害者が複数の権利者から権利行使されるのを防ぐため、判例<sup>1)</sup>を根拠として拒絶される。ここで「自明」の判断は、原則として103条（非自明性）の判断と同じである<sup>2)</sup>。引例が本願の先願または同日出願である場合は、本願クレームの引例クレームに対する自明性を判断するone-way testが適用されるが、引例が本願の後願であり、USPTOだけの責による遅延によって後願が先に特許発行された場合は、双方向の自明性を判断するtwo-way testが適用される。なお、クレームの確定していない出願がODPの引例となることがあり、この場合は、Provi-

sional ODPが通知される<sup>3)</sup>。但し、ODPの引例が本願の後願であり、本願の拒絶理由がProvisional ODPのみの場合は、Provisional ODPは取り下げられ、本願は特許される<sup>4)</sup>。また、Provisional ODPにおいて、ODPの引例が登録されてクレームが確定すると、引例が本願の先願か後願かによらず、正式なODPの拒絶となる。

ODPの拒絶を受ける典型例としては、出願人が関連する発明を別々に出願した場合や、自発的に継続出願した場合があり、一方の出願が他方の出願を引例としてODPによる拒絶を受ける。

ODPによる拒絶への主な対応としては、本願クレームが引例クレームと特許的に区別されることを主張して反論することや、TDを提出することが挙げられる。

### 2.2 ターミナルディスクレーム(TD)とは

ODPによる拒絶を受けた場合に、TDを提出することでこの拒絶を解消できる<sup>5)</sup>。TDは、所有者が特許期間の一部を放棄する手続であり、特許期間の実質的な延長を回避するものである<sup>6)</sup>。また、TDは、本願と引用文献の所有者が完全同一でなければ提出できない<sup>7)</sup>。このような例としては同一発明者を含む特許の譲渡や、発明者の転職などが考えられる。例えば、ある発明者が企業Aで出願1を出願した後、転職して企業Bで出願2を出願した場合、これら2つの出願は、発明者の少なくとも一部が共通のため、互いにODPの引例となり得るが、所有者が異なるためTDを提出できない<sup>8)</sup>。なお、TDの提出には、ODPによる拒絶の引例（以下、ODP引例と記載）に対する自明性を出願人が自認したという推定や禁反言は働かない<sup>9)</sup>。

### 2.3 TD提出のデメリット

#### (1) 権利期間の短縮

TDを提出することのデメリットの一つは、

権利期間の短縮や獲得できた可能性のあるPTAが得られないことである。即ち、TDが提出されている場合、TDに係る特許権は、放棄されている期間を超えて存続できない<sup>10)</sup>。

このような権利期間の短縮は、一製品一特許となるなど、当該特許権の権利期間が事業に与える影響の大きい分野（例えば医薬品など）で顕著な問題となり得る。

## (2) 分割譲渡の制約

TDを提出すると、これらの特許／出願は分離して移転できない<sup>11)</sup>。この制約は、例えば両特許のクレーム・カテゴリが異なる等の理由により、事業分けで特定の事業部を子会社化し特許権の一部を当該子会社の帰属としたい場合や、それぞれの特許権を異なる企業に譲渡したい場合に、問題となる。

また、書誌上は同一出願人でも、各特許権を社内の異なる事業部が管理することは往々にしてあるため、TDを提出しなかった出願（ODPの引例）の特許権を管理する事業部が、分割譲渡の制約があることに気付かず、各々の特許を別の企業に譲渡しようとする場合にも問題となる。

## 2. 4 TD提出のデメリットがおよぶ範囲

ODPによる拒絶は、クレーム単位で通知されるにも関わらず、TDはクレーム単位で提出することはできず、出願単位でしか提出できない<sup>12)</sup>。そのため、1つの出願の中の一部のクレームのみに通知されたODPを解消するために、残りのクレームを残したままTDを提出した場合、残りのクレームは、本来は必要無いにも関わらず、上述のデメリットを受けてしまう。

## 2. 5 TDの取り下げ

先に述べたTD提出のデメリットは、特許発行後に問題となる可能性がある。これに対して、特許発行前であれば、嘆願書によりTDを取り

下げることができるが、特許発行後はTDを取り下げることができない。また、TD取り下げの受理の前に特許が発行された場合、再発行特許出願であらためてTDを取り下げることができない<sup>13)</sup>。

## 2. 6 TD不提出により権利化された際のODP違反の無効理由について

一方で、ODPによる拒絶を受けた後に反論等を行うことによってTDを提出することなく権利化できたとしても、その権利を行使する際にODPを無効理由として主張される可能性は残る。

しかし、この点については、両特許を同一特許権者が保有しており、いずれかが失効していない限り、TDを提出することで、遡及的にODPによる無効理由を解消できる。TDの提出は、訴訟の提起前、提起後のいずれにおいても可能である<sup>14)</sup>。具体的には再審査や補充審査においてTDを提出する。

このように、「同一特許権者が保有」の要件を満たしている限りは、事後的にTDを提出する措置が取れるが、分割譲渡等により当該要件を満たさなくなった場合には、TD提出が不可能となる点に留意すべきである。

## 3. ODP案件の実態調査

先に述べたように、特許発行後はTDの取り下げを行うことができないので、ODPによる拒絶を受けた際に必ずしもTDを提出することが最善とは限らない。つまり、上述したTD提出のデメリットを不必要に受けってしまうことが無いよう、ODPによる拒絶に対して適切な対応をとるべきである。

そこで、当ワーキンググループでは、ODPによる拒絶を受けた際の適切な対応方法を明らかにするため、出願人が権利化段階においてODPの拒絶に対してどのように応答しているか実態調査を行った。

本実態調査では、分野による偏りを防ぐために2014年1月1日以降に出願され、既に発行されている特許から、WIPOのIPC AND TECHNOLOGY CONCORDANCE TABLEに基づいて設定したElectrical engineering, Instruments, Chemistry, Mechanical engineering (以降、電気工学、機器、化学(医薬系含む)、機械工学)の4分野のそれぞれにおいて、日本出願人の特許300件と、米国出願人の特許300件を無作為に抽出した(合計2,400件)。抽出した2,400件の全調査対象特許のうち、審査過程でODPによる拒絶を受けた特許の審査経過を調査することにより、ODPによる拒絶に対する応答方法についての実態調査を行った。

表1は、調査特許のうちODPによる拒絶を受けた件数の割合(以下、ODP率と記載)を示したものである。ODP率は21%であり、ODP件数の総計(以下、全ODP件数と記載)は510件である。ODP率は分野間では化学が高く、機械工学が低く、日本出願人よりも米国出願人の方が、やや高かった。

ODPの解消方法を調査した結果、図1(a)に示すように、全ODP件数の内、「TD提出」によりODPを解消した件数の割合は74%、「請求項の補正」によりODPを解消した件数の割合は23%、「請求項の補正無し」でODPを解消した件数の割合は3%であり、多くの出願人が最終的に「TD提出」により、ODPを解消していることが判った。

さらに、図1(b)に示すように、最初のODP拒絶への応答方法を調査した結果、全ODP件数の内、「TD提出」を行った件数の割合は56%、保留や反論などの「TD提出以外の応答」を行った件数の割合は44%だった。また、最初のODP拒絶への応答時に「TD提出以外の応答」を行った件の最終的なODPの解消方法を調査した結果、図1(c)に示すように、「TD提出」によりODPを解消した件数の割合は41%、「TD提出無し」でODPを解消した件数の割合は、59%であった。

このように、全体として見ると、最初のODP拒絶への応答時に、半数弱がTD提出以外の応答を試みた結果、その内の半数以上がTDを提出することなく権利を取得できているという実態が明らかになった。

また、図2は、出願人国籍別のODP対応への対応を示したものであり、(a)はODPの解消方法、(b)は最初のODP拒絶への応答方法、(c)は最初のODP拒絶への応答時に「TD提出以外の応答」を行った件の最終的なODPの解消方法である。

図2(b)によれば、全ODP件数のうち最初のODP拒絶への応答時に「TD提出」を行った割合は、日本出願人の方が高かった。また、「TD提出以外の応答」として、「特許的に区別されるという反論」と「保留」があるが、全ODP件数のうち、最初のODP拒絶に対して「保留」を行った割合を調べると、日本出願人が9%、米国出願人が25%であり、日本出願人の方が低かった。このため、米国出願人の方が意図的にTD提出のタイミングを遅らせている割合が高いと言える。

更に、図2(c)によれば、日本出願人の方が、

表1 拒絶理由のODP率

	日本出願人	米国出願人	日米出願人合計
電気工学	22% (66)	25% (75)	24% (141)
機器	15% (44)	22% (66)	18% (110)
化学	25% (76)	37% (111)	31% (187)
機械工学	10% (31)	14% (41)	12% (72)
4分野合計	18% (217)	24% (293)	21% (510)

(括弧内は件数を示す)



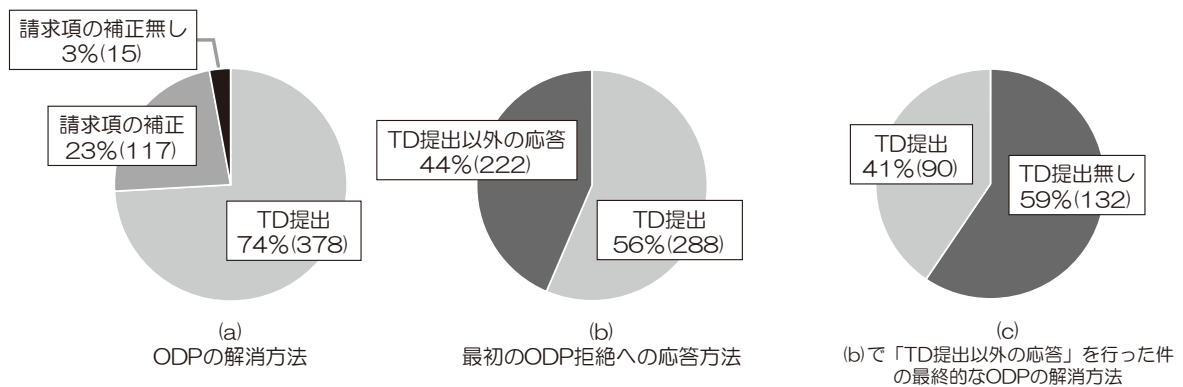


図1 ODPへの対応 (全体)

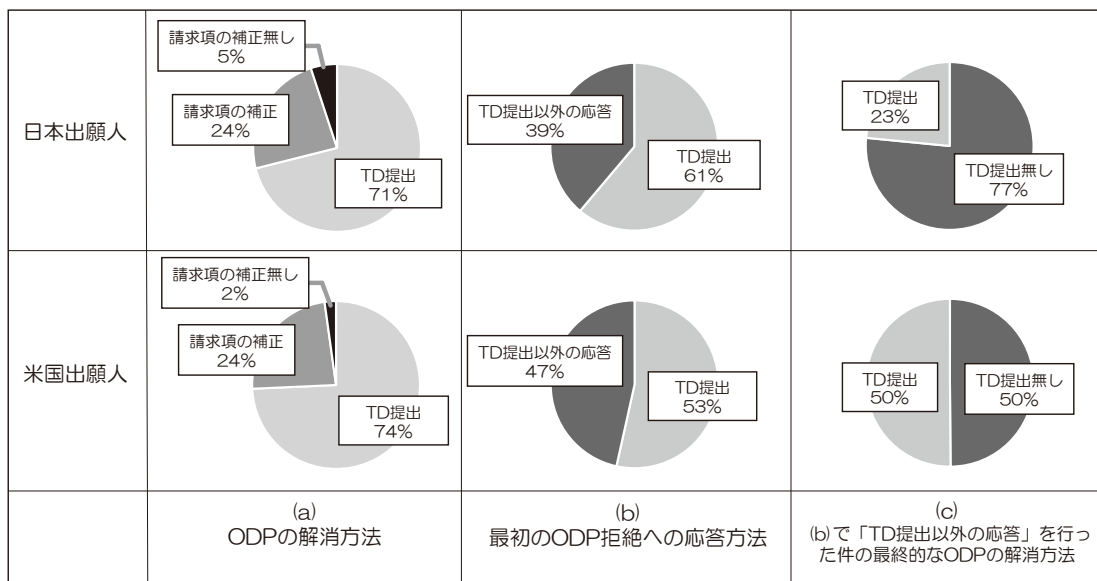


図2 ODPへの対応 (出願人国籍別)

最初のODP拒絶への応答時に「TD提出以外の応答」を行った場合に「TD提出無し」でODPを解消した件数の割合が高い。このため、日本出願人の方が、最初のODP拒絶を受けた際に、「TD提出無し」でODP拒絶の解消の見込みが高い場合に反論し、それ以外の場合は、最初からTD提出を行う傾向があると推測される。

このように、TD提出のタイミングについて日米出願人で異なる傾向が見られた。

以上を踏まえて、今回の調査結果から、なるべくTDを提出せずにODPを解消する応答方法、及び適切なタイミングでTDを提出する方法の提案を行うべく、最初のODP拒絶への応

答時にTD提出以外の応答方法をとったケースに着目して分析を行ったところ、応答方法に一定の傾向を見出すことができた。具体的には、「①ODP引例と本願で出願人、所有者、発明者のいずれも共通していない」ケース、「②ODP引例と本願が限定要求 (restriction requirement) に基づく分割親子関係」のケース、「③Provisional ODP」のケース、さらに、①～③に当てはまらないものの、ODPによる拒絶以外に拒絶理由が存在する「④ODP以外の他の拒絶がある」ケースでその応答方法に傾向を見出すことができた。

## 4. ODPによる拒絶に対応するためのフローチャート

### 4.1 フローチャートの概要

上述した実態調査の結果をふまえ、当ワーキンググループでは、ODPによる拒絶を受けた際に適切な対応をとるために、検討すべき項目、望ましい応答方法、及び、効率的に検討するための手順を検討、整理し、ODPへの対応を効率的に行うための方法をフローチャートにまとめた。

図3にフローチャートを示す。本フローチャートは、ODPによる拒絶を受けるたびに実行する。次節以降は、本フローチャートの各ステップ（分岐）ごとに、ODPへの対応として検討すべき項目、望ましい応答方法、及び、効率的に検討するための手順について説明する。

### 4.2 ODP引例と本願で出願人、所有者、発明者のいずれも共通していないか

フローチャートのステップ①では、ODPの引例と本願で出願人、所有者、発明者のいずれも共通していないかを確認する。

これは、OA発行時のODPの引例と本願との間で出願人、所有者、発明者のいずれも共通していない場合、そのような引例はODPによる拒絶の引例としての適格性を有していないからである。

今回の実態調査においても、OA発行時に、ODP引例と本願で出願人、所有者、及び発明者のいずれも異なっていた案件が全ODP件数の内約1%の割合で見つかった。このことから、ステップ①が検討に値する項目であることがわかる。

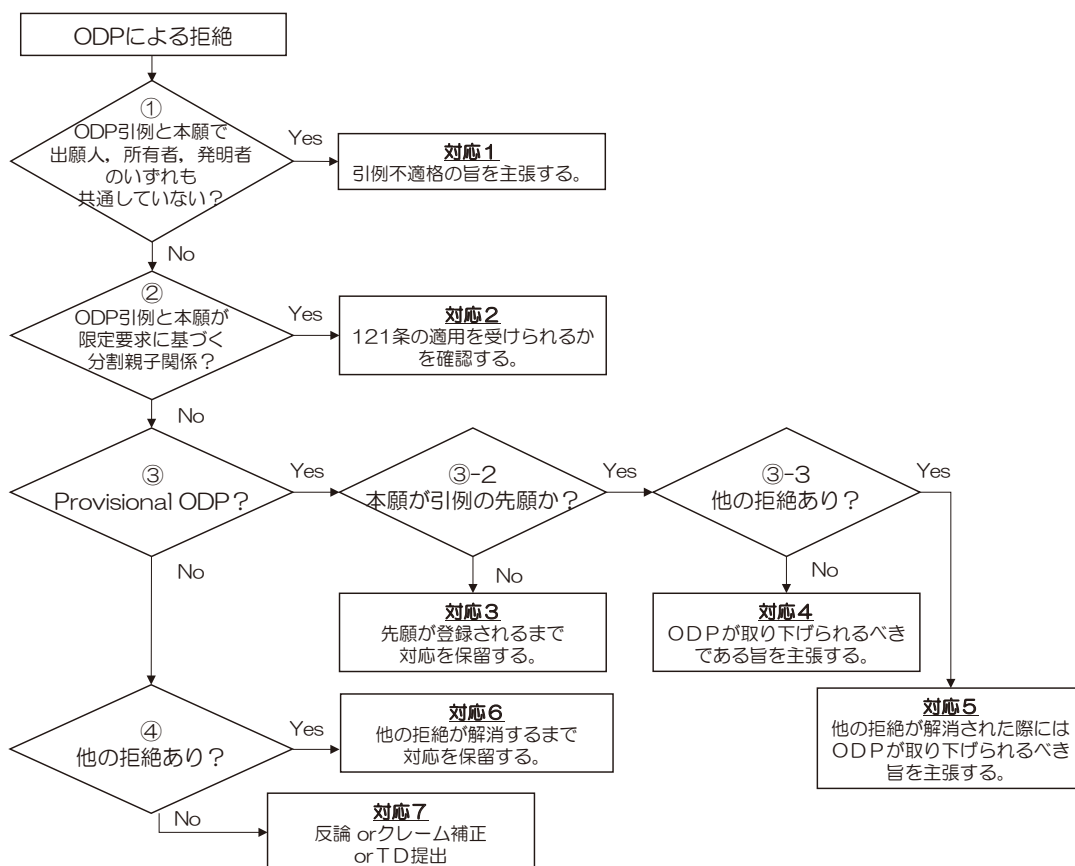


図3 ODP対応のためのフローチャート

フローチャートの「①ODPの引例と本願で出願人、所有者、発明者のいずれも共通していない？」においてYesとなった場合、引例はODPによる拒絶の引例としての適格性を有していない旨をremarksにて述べればよい（フローチャートの「対応1」）。

ステップ①は書誌事項のみの確認で済み、応答も簡単であるため、ODPによる拒絶を受けた場合に最初に検討すべきである。

#### 4. 3 ODP引例と本願が限定要求に基づく分割親子関係か

フローチャートのステップ②では、ODP引例と本願が限定要求に基づく分割親子関係かを確認する。

これは、121条において、限定要求に基づく分割親子関係になっている2つの出願に関して、その一方の出願をODP引例として他方の出願を拒絶することが禁止されているため、121条の適用を受けることが出来れば、ODPによる拒絶を解消できるからである。

今回の実態調査においても、審査官が限定要求に基づく分割出願であることに気づかずにODPによる拒絶を行った案件（出願番号14/157,888）が見つかった。そのため、出願人自ら121条の適用の可能性について確認すべきである。

フローチャートの「②ODP引例と本願が限定要求に基づく分割親子関係？」においてYesとなった場合、121条の適用を受けられるかどうかを確認する（フローチャートの「対応2」）。

具体的には、121条の適用を受けるために、以下の3要件をすべて満たすかどうかを確認する。

##### 1) 分割出願であること

本願とODP引例の一方が他方の分割出願でなければならない。継続出願（以下、CAと記載）や一部継続出願（以下、CIPと記載）は適用対象外である点に留意する。新規事項の追加等を

しておらず、実質的には分割出願と変わらない内容であっても、形式的にCA<sup>15)</sup>やCIP<sup>16)</sup>であれば121条は適用されない。また、一度特許登録された後に再発行特許出願<sup>17)</sup>や再審査請求<sup>18)</sup>で形式的に分割出願に変更することもできない。

なお、特許登録される前であれば、CAやCIPとして出願した場合であっても、分割出願への変更が可能である<sup>19)</sup>。

##### 2) 限定要求がなされていること

1) で確認した分割出願が限定要求に応じて行われたものでなければならない。例えば、本願が出願人の自発的な分割出願であった場合<sup>20)</sup>や、限定要求が後に取り下げられた場合には適用対象外である点に留意する。また、限定要求において上位概念クレームの特許性が認められず、選択要求（election of species）がなされた場合には、種クレームも121条の適用対象となりうる<sup>21)</sup>ので確認する。

##### 3) 本願及びODP引例のクレームが限定要求時のクレームと一致していること

本願及びODP引例のクレームは限定要求がなされたクレームと一致していなければならない<sup>22)</sup>。即ち審査官が限定要求で認定したグループを分割出願のクレームでも維持していなければならない。クレームの重要な点において変更があった場合には適用対象外となる点に留意する。特に、ODP以外の他の拒絶に対応するためにクレームを補正する場合は注意が必要である。

今回の実態調査においても、121条の適用を主張してODPを解消した案件が見つかった。しかし、本願及びODP引例のクレームが限定要求時のクレームと完全に一致しているものしか見つからず、どの程度クレームが一致していれば121条が適用されるかの境界を見出すことはできなかった。

上記3要件を満たす場合、「121条の適用により、拒絶は取り下げられるべきである。」という内容の応答を行うことで、ODP拒絶は解消

される。

ステップ②は、121条の適用要件を満たせば確実にODPによる拒絶を解消可能であるものの、121条の適用要件を満たすか否かを判断するために、形式面だけでなく、本願とODP引例のクレームの対比などの内容面での確認も必要となるため、ステップ①の次に検討すべきである。

#### 4. 4 Provisional ODPか

##### (1) Provisional ODPとは

フローチャートのステップ③では、ODP拒絶がProvisional ODPであるか否かを確認する。

先にも述べたようにODPの引例のクレームが確定していない状態である場合は、仮のODPとしてProvisional ODPが通知される。

Provisional ODPであるか否かは、引例の番号が出願番号か特許番号かを確認することで判別でき、出願番号であればProvisional ODPである。また、OAのODPのパートに、例えば「This is a provisional nonstatutory double patenting rejection because the patentably indistinct claims have not been patented.」のように記載されているか否かでも判別できる。

Provisional ODPは正式なODPによる拒絶を受けた場合とは異なる対応をとるべきであるため、確認が必要であり、フローチャートのステップ③でYesとなった場合、ステップ③-2、ステップ③-3を確認する。

なお、今回の実態調査によれば、全ODP件数のうちのProvisional ODPの件数の割合は、約35%と比較的大きな割合を占めていた。

ステップ③でYesとなった場合、まずステップ③-2で、本願が引例の先願かを確認する。これは、本願が引例の先願かどうかで応答すべき内容が変わってくるからである。

##### (2) 本願が引例の先願でない場合

本願が引例の先願でない、即ち本願が引例の

後願又は同日出願である（ステップ③-2がNo）場合、ODP引例が登録されてクレームが確定するまでは、Provisional ODPであり、ODP引例が登録された後に正式なODPとなる。このため、Provisional ODPの期間中に、TDの提出や、Provisional ODPを解消することを目的とするクレーム補正を行うことは得策でない。何故ならば、Provisional ODPの期間中に、ODP引例のクレームが補正された場合、又は本願においてODP以外の他の拒絶に対応する目的でクレームを補正した場合、結果的に本願のクレームとODP引例のクレームとが特許的に区別可能となり、Provisional ODPによる拒絶が解消する可能性があるからである。

従って、Provisional ODPの期間中の応答は基本的に「保留」である。

具体的には、「ODPについては対応を保留し、先願の登録を待つ」と応答する（フローチャートの「対応3」）。実態調査によれば、remarksにおける具体的な文言としては「request that Examiner hold the rejection in abeyance until ~」（拒絶を一時未決とするよう依頼する）という表現がよく使われていた。

また、出願人は全ての拒絶理由に応答することが求められている<sup>23)</sup>ので、ODPによる拒絶に対しては、何も記載しないよりも、上記のように保留する旨をremarksに記載すべきである。

なお、ODP以外の他の拒絶に対応する目的でクレームを補正し、その補正により結果的にProvisional ODPが解消される見込みがある場合、remarksにおいて、本願のクレームとODP引例のクレームとが特許的に区別可能である旨を説明することも可能ではある。

しかし、OAへの応答後にODP引例のクレームが補正されると意味が無いこと、及び、訴訟時等にremarksの記載に基づいて、限定されたクレーム解釈や禁反言の抗弁をされるリスクがあることから、remarksではODPに関する対応



を保留する旨を述べれば十分である。

今回の実態調査では、クレームを補正しつつ、remarksにおいてODPについては特許的に区別可能な旨を述べず、単に対応を保留する旨を述べただけの案件のうち、後にODPによる拒絶が取り下げられた案件はいくつか見つかった。しかし、remarksの記載を理由にODPによる拒絶が維持されたと推定される案件は見つからなかった。

### (3) Request of suspensionの提出

また、他の拒絶がなくODP引例である先願の登録を待つのみという場合には、先願の登録までの時間を稼ぐために、OAの応答時にRequest of suspensionを提出するという考えられる。Request of suspensionにより、受けている拒絶がNon-Final OAの場合には、\$200の費用で最大6ヶ月間審査を中断させることができる。Final OAの場合には、RCE（RCEの費用\$1,300は別途必要）とともに提出することで\$140の費用で最大3ヶ月間審査を中断させることができる。このため、先願の登録までに時間がかかることが見込まれる場合には、費用を考慮してNon-Final OAの応答時にRequest of suspensionの提出を検討することを推奨する。

ただし、Request of suspensionには、suspension期間（審査中断の請求日～審査延期解除日）がPTAの減算要因になるというデメリットがある点に留意すべきである。

また、Request of suspensionの提出には、good and sufficient reasonが必要である<sup>24)</sup>が、ODP引例のクレームが補正されて拒絶が解消する可能性を考慮して先願の登録を待つことは、good and sufficient reasonにあたるかと考えられるとの米国代理人の見解を得ることができた。また米国代理人から、理由を「先願の補正を準備するため」としたRequest of suspensionが実際に受け入れられた、という過去実績の紹

介があった。この理由にすると、補正によって先願の権利範囲が変わり、ODPが解消される可能性があることを示唆でき、good and sufficient reasonであることへの疑義を審査官に与えずにすむと考えられる。そのため、先願を補正する予定があるときにRequest of suspensionを提出する場合には、上記理由を記載することを推奨する。

また、Request of suspensionは、OAに対する応答と同時に提出される必要がある<sup>25)</sup>ため、上記のように「対応を保留する」旨の応答と同時に提出する。

### (4) 本願が引例の先願の場合

本願が引例の先願（ステップ③-2がYes）の場合、先にも述べたとおりProvisional ODP以外の拒絶がなくなった場合には本願は許可されるので、その旨を主張すべきである。ただし、他の拒絶通知の有無で主張する内容が若干変わる。このため、次にステップ③-3で、他の拒絶があるかを確認する。

他の拒絶理由が無い（ステップ③-3がNo）場合、「本願はODP引例より先願であるので、MPEP804 I.B.1に基づき拒絶は取り下げられるべきである」という内容で応答を行う（フローチャートの「対応4」）。これによりODP拒絶は解消される。

他の拒絶理由が有る場合（ステップ③-3がYes）の場合、他の拒絶理由に応答しつつ、ODPに対しては「他の拒絶は今回の応答により解消され、かつ本願はODP引例より先願であるので、MPEP804 I.B.1に基づき拒絶は取り下げられるべきである」という内容で応答を行う（フローチャートの「対応5」）。

この項目は、拒絶理由通知の特定箇所と引例との出願日の関係を確認するだけで判断ができ、本件が後願もしくは同日出願であれば「保留」、本願が先願であれば「定型文での応答」

で応答可能なことから検討及び対応にかける時間が少なく済むため、「②ODP引例と本願が限定要求に基づく分割親子関係か」の次に検討すべきである。

なお、今回の実態調査において、Provisional ODPの拒絶を受けた案件の40%が保留や反論等を行わずに即座にTDを提出しており、これらの中には、本項目を検討することで、不必要なTDの提出を回避できた案件がある可能性がある。

#### 4.5 他の拒絶があるか

フローチャートのステップ④では、OAにODP以外の拒絶理由が通知されているかを確認する。この確認を行う目的は、ODP以外の他の拒絶への対応のためのクレーム補正により、結果的にODPが解消する可能性があるので、TD提出やODPに対応する目的での補正を適切な時期に検討するためである。

ODP以外に拒絶理由が通知されている場合（ステップ④がYes）、ODPに対する応答は、他の拒絶理由が解消される、又は解消される見込みが高くなるまで保留すべきである（フローチャートの「対応6」）。そして、他の拒絶理由が無くなった時点でODPによる拒絶がある場合に、初めてTD提出やODPに対応する目的での補正を検討すべきである。何故なら、現時点で、ODPによる拒絶が解消できていないとしても、今回のOAへの応答もしくはその後のOAへの応答の際にODP以外の他の拒絶理由に対応する目的でクレーム補正を行い、結果的にODPの引例に対して特許的に区別可能となる可能性があるからである。

もちろん、先に述べたように、一度TDを提出したとしても、特許成立まではTDを取下げることが可能である。しかし、取下げ忘れを防ぐために、必要になった時に初めてTDを提出すべきである。

具体的な保留方法としては、他の拒絶には応

答しつつ、「ODPについては対応を保留する」と応答する。実態調査した事例によれば、フローチャートの「対応3」の応答と同様に、「request that Examiner hold the rejection in abeyance until ~」（拒絶を一時未決とするよう依頼する）という表現がよく使われていた。その際、他の拒絶理由が解消されたらTDを提出する準備があることを合わせて主張してもよい。

また、フローチャートの「対応3」に関して述べたのと同様の理由で、この時点では、remarksではODPに関する対応を保留する旨を述べれば十分である。

今回の実態調査では、クレームを補正しつつ、remarksにおいてODPについては特許的に区別可能の旨を述べず、単に対応を保留する旨を述べただけの案件のうち、後にODPによる拒絶が取り下げられた案件はいくつか見つかった。しかし、remarksの記載を理由にODPによる拒絶が維持されたと推定される案件は見つからなかった。

一方、ODP以外に拒絶理由が通知されていない場合（ステップ④がNoの場合）、ODPによる拒絶を解消する目的でクレーム補正無しで反論、クレームを補正、又はTDの提出を検討することになる（フローチャートの「対応7」）。

反論としては、本願のクレームとODP引例とが特許的に区別可能であることを主張することが一般的である。

実態調査によれば、反論の方法の一例として次のような事例が見つかった。この事例（出願番号14/148,334）では、ODPの引例がカテゴリの異なることを理由とした限定要求を受けていたため、本願（引例の継続出願）がODPの引例（親出願）でwithdrawnしたクレームと同じカテゴリのクレームであるのでODPは不相当であると主張して、ODPによる拒絶を解消した。なお、この事例では、審査官がODPを取り下げた理由は明らかではないが、本願が継続出願であり、本願のクレームはODPの引例で

withdrawnしたクレームとカテゴリは同じだが、構成は異なるものであるため、少なくとも先に述べたような121条が適用されていない。

このように、ODP引例の限定要求を受けた理由を活用しての反論が有効である可能性がある。

さらに、クレームを補正する場合は、本願のクレームとODPの引例のクレームとが特許的に区別可能となるよう、ODPの引例のクレームに無い構成を追加するような補正を検討することが考えられる。

また、TDを提出することで、ODPを解消する場合は次のことに留意すべきである。即ち、先に述べたように、TDはクレームごとには提出出来ず、出願単位で提出することになる。このため、例えば、ODPによる拒絶を受けているクレームとODPによる拒絶を受けていないクレームのうち的一方を本願から削除しつつ、他方を継続出願することで、ODPによる拒絶を受けているクレームがある出願についてのみTDを提出することも選択肢として考えるべきである。

#### 4. 6 ま と め

上述したように、本章では、図3に示すフローチャートを提案した。そして、ODPによる拒絶を受けた場合に、このフローチャートに基づいて検討を行うことで、ODPによる拒絶に対して、効率的に検討すべき項目を検討でき、望ましい応答を行うことができる。その結果、不必要にTDを提出することや不必要なクレームの補正によってODPによる拒絶に対応してしまうことを避ける、また、TDを提出する場合にも、適切なタイミングでTDを提出することができる。

#### 5. おわりに

当ワーキンググループでは、出願人が権利化段階においてODPによる拒絶に対してどのように応答しているか実態調査を行った。そして、この調査結果をふまえて、ODPによる拒絶を

受けた際に、出願人が検討すべき項目、望ましい応答方法、及び、効率的に検討するための手順について検討し、ODPによる拒絶に対応するためのフローチャートを作成した。このフローチャートに基づいて対応することで、ODPによる拒絶に対して望ましい応答を行って適切に発明を保護する特許ポートフォリオを構築する一助となれば幸いである。

#### 注 記

- 1) In re Van Ornum, 686 F.2d 937, 214 USPQ 761 (CCPA 1982) 等
- 2) MPEP § 804 II.B.2
- 3) MPEP § 804 I.B
- 4) MPEP § 804 I.B.1
- 5) MPEP § 804.02 II.
- 6) MPEP § 1490
- 7) MPEP § 1490
- 8) In re Hubbell, 709 F.3d 1140 (Fed. Cir. 2013)
- 9) MPEP § 804.02 II.
- 10) 37 CFR 1.321(c), MPEP § 1490
- 11) MPEP § 804.02, § 1490 VI.
- 12) 37 CFR 1.321(c), MPEP § 804.02
- 13) In re Yamazaki, 702 F.3d 1327 (Fed. Cir. 2012)
- 14) Boehringer Ingelheim Int'l GmbH v. Barr Labs., Inc., 592 F.3d 1340 (Fed. Cir. 2010)
- 15) Amgen Inc. v. F. Hoffman-La Roche Ltd., 580 F.3d 1340 (Fed. Cir. 2009)
- 16) Pfizer v. Teva Pharmaceuticals, Inc., 518 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2008)
- 17) G.D. Searle LLC v. Lupin Pharm., Inc., 790 F.3d 1349 (Fed. Cir. 2015)
- 18) In re: Janssen Biotech, Inc., No. 17-1257 (Fed. Cir. 2018)
- 19) 37 CFR 1.78(d) (2), MPEP § 211.03
- 20) MPEP § 804.01 (A)
- 21) St. Jude Medical, Inc. v. Access Closure, Inc., 729 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2013)
- 22) MPEP § 804.01 (B)
- 23) MPEP § 714.02 (b)
- 24) MPEP § 709, 37 CFR 1.103(a)
- 25) MPEP § 709

(原稿受領日 2018年4月6日)