

～世界から期待され、世界をリードする JIPA ～



一般社団法人日本知的財産協会



# 米国審判請求のススメ ～実態調査に基づく有効活用法～

2017/6/20(関東) 吉田 晴信

2017/6/23(関西) 南 靖彦

国際第1委員会 WG2



## メンバー紹介

### ◆ 2016年度国際第1委員会WG2メンバー

- － 沖川寛 (WG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)
- － 桑野陽一郎 (テルモ)
- － 岩田正洋 (副委員長、アステラス製薬)





# 目次

- ◆ はじめに
- ◆ 審判手続概要
- ◆ 実態調査
  - 拒絶理由解消タイミング
  - Phaseと拒絶理由の内容
  - 拒絶解消と拒絶理由の瑕疵
  - アピールブリーフ主張内容
- ◆ 審判の有効活用
- ◆ まとめ





# 目次

- ◆はじめに
- ◆審判手続概要
- ◆実態調査
  - －拒絶理由解消タイミング
  - －Phaseと拒絶理由の内容
  - －拒絶解消と拒絶理由の瑕疵
  - －アピールブリーフ主張内容
- ◆審判の有効活用
- ◆まとめ





## はじめに

- ◆ 審判請求は時間や費用の面から敬遠されがち
- ◆ 事前調査としてFinal OA後の日米出願人による応答を比較

	米国の出願人	日本の出願人
Final OA数	5005(100%)	1249(100%)
応答件数	4462(89%)	1126(90%)
RCE数	2613(52%)	752(60%)
審判請求数	452(9.0%)	40(3.2%)
プレアピール数	158(*35%)	18(*45%)

- 2014年10月以降の出願で2015年にFinal OAが発行されたものを抽出
- カッコ内の数字は抽出した日米それぞれのFinal OA数に対する割合  
但し、プレアピール数のカッコ内の数字(\*)は審判請求数に対する割合





## はじめに

### ◆ Final OA後に審判請求する割合

- 日本の出願人: **3.2%**
- 米国の出願人: **9.0%**



### ◆ 日本の出願人は審判を有効に使えていないのでは？

### ◆ 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？



## 審判請求の有効活用法を検討





# 目次

- ◆はじめに
- ◆**審判手続概要**
- ◆**実態調査**
  - 拒絶理由解消タイミング
  - Phaseと拒絶理由の内容
  - 拒絶解消と拒絶理由の瑕疵
  - アピールブリーフ主張内容
- ◆**審判の有効活用**
- ◆**まとめ**

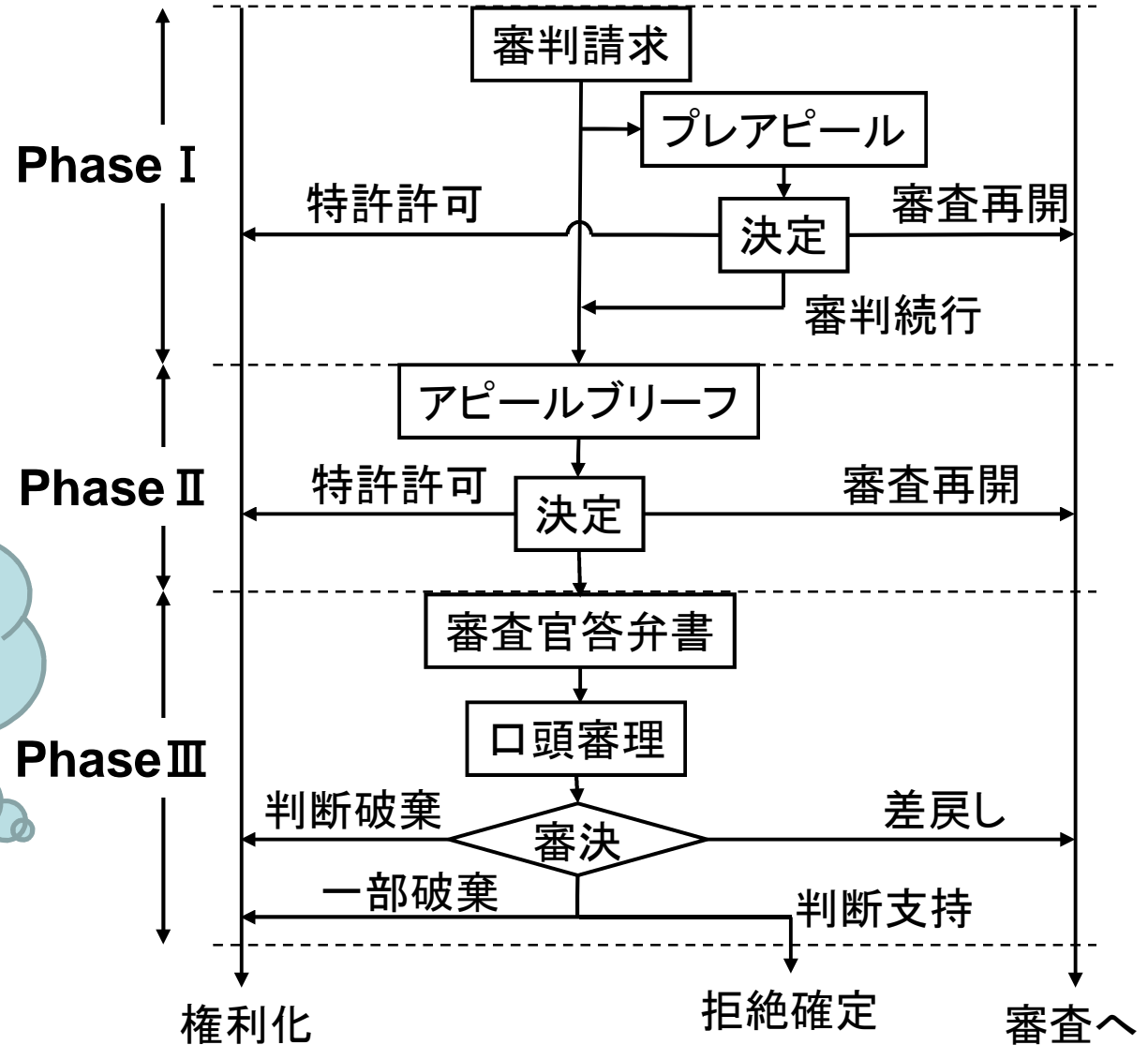




# 審判手続概要

3つのPhaseに  
分割

Phaseが進むほど  
費用高額化







# 審判手続概要

**庁費用\$800**

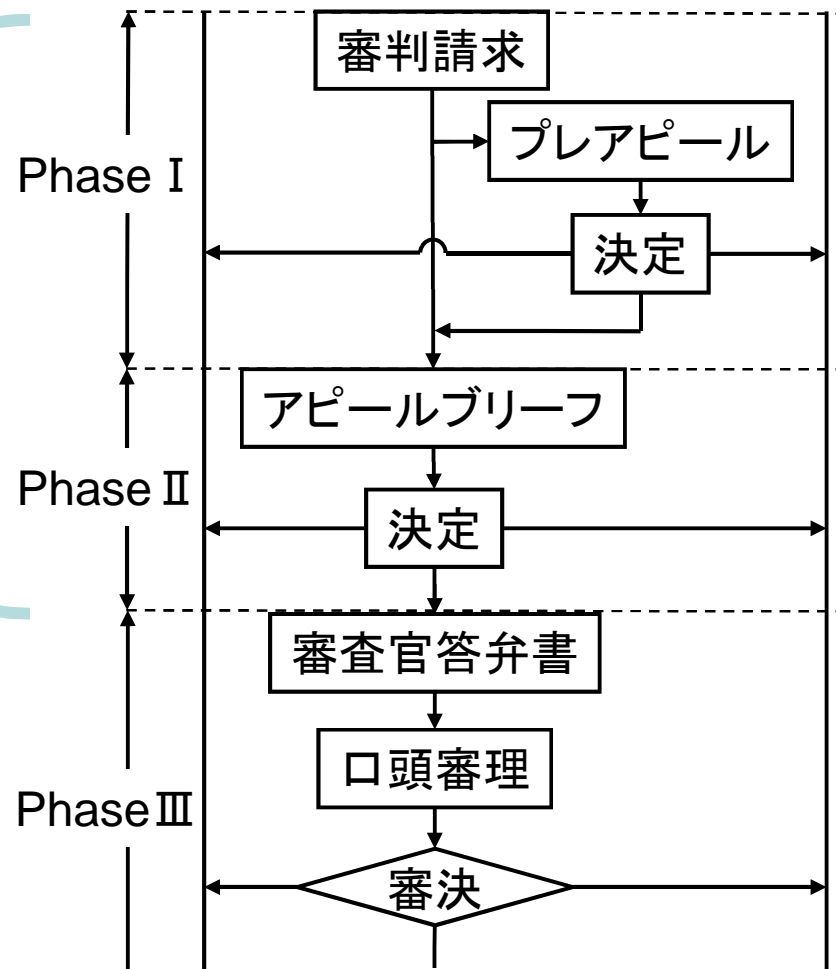
代理人費用次第で、RCE繰り返しより低額ですむ可能性

Pre Appeal請求件数の**43%**  
Appeal Brief提出件数の**40%**  
が審査再開または特許許可

Federal Register / Vol. 75, No. 219  
/ Proposed Rulesより

**審理移行費\$2,000**

**+ 高額な代理人費用**



**Phase II までに拒絶解消→効率的に権利化**

**→Phase II までに拒絶を解消させる方法を探るため調査検討**





# 目次

- ◆ はじめに
- ◆ 審判手続概要
- ◆ 実態調査
  - 拒絶理由解消タイミング
  - Phaseと拒絶理由の内容
  - 拒絶解消と拒絶理由の瑕疵
  - アピールブリーフ主張内容
- ◆ 審判の有効活用
- ◆ まとめ



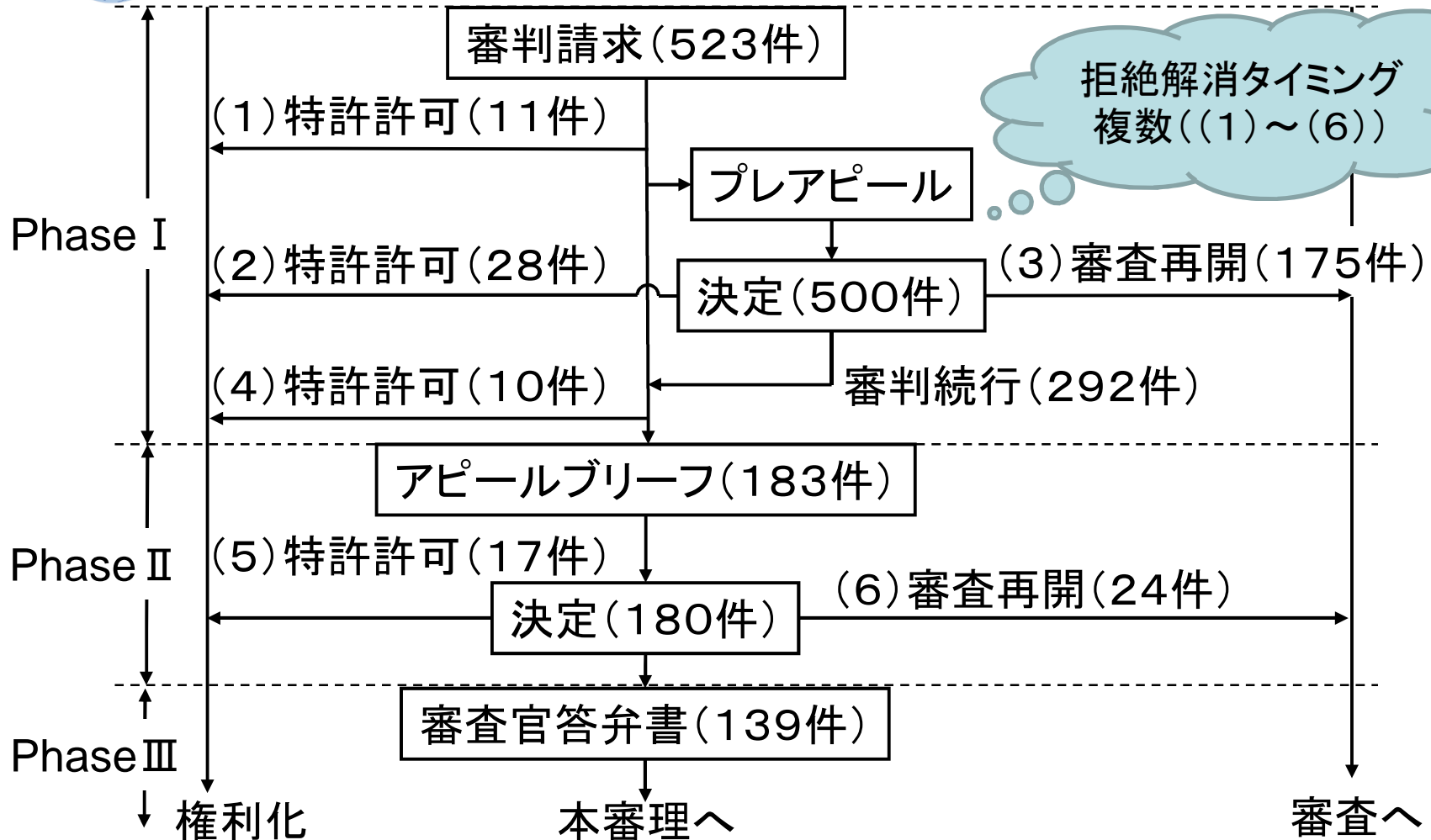


## 実態調査－拒絶理由解消タイミング

- ◆ Phase II までの拒絶解消方法を探るため  
「Phase II までの拒絶解消タイミング」を調査
  - － 2005/1/1-2005/1/31に米国出願されかつ、  
プレアピールされた全案件抽出(523件)
  - － 審判手続内における各種手続きの通過件数抽出



# 実態調査－拒絶理由解消タイミング



Phase I、II で拒絶が解消されるケース多数あり  
 → **Phase**と拒絶理由の内容の関係性に着目し、検討





## 実態調査－Phaseと拒絶理由の内容

- ◆ Phase I、Phase II で拒絶解消となるケースと、Phase III に突入するケースの間の相違点を探るため、拒絶理由の内容に着目して、各Phaseの事例の審査・審判経過をレビューした
  - － Phase I : 拒絶解消タイミング(2)を中心に無作為選択(39件)
  - － Phase II : 拒絶解消タイミング(5)及び(6)の全件(38件)
  - － Phase III : 権利化された案件から無作為選択(6件)



- ◆ 事例分析の結果、**拒絶理由の瑕疵**(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**)に関して、案件毎に**差異**が見られた



## 実態調査－Phaseと拒絶理由の内容

### ◆ Phase I で拒絶解消となった事例

- － 引例との対比がなされていない構成要件が存在する
- － 引例の認定に明らかな誤りがあった
- － 引例の組合せが明らかに不適切であった

事例分析



### ◆ 拒絶理由の瑕疵に、以下のような傾向が見られた

- － 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**である
- － 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



# 実態調査－Phaseと拒絶理由の内容

## ◆ 事例A(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] (2)(プレアピール決定で許可)

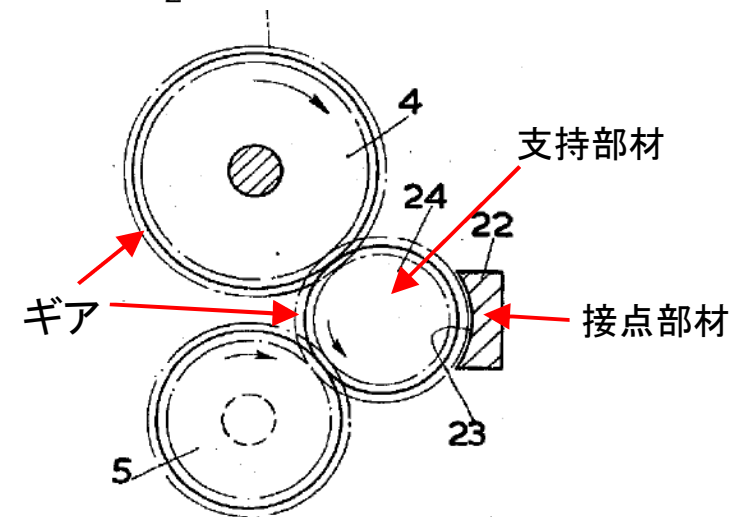
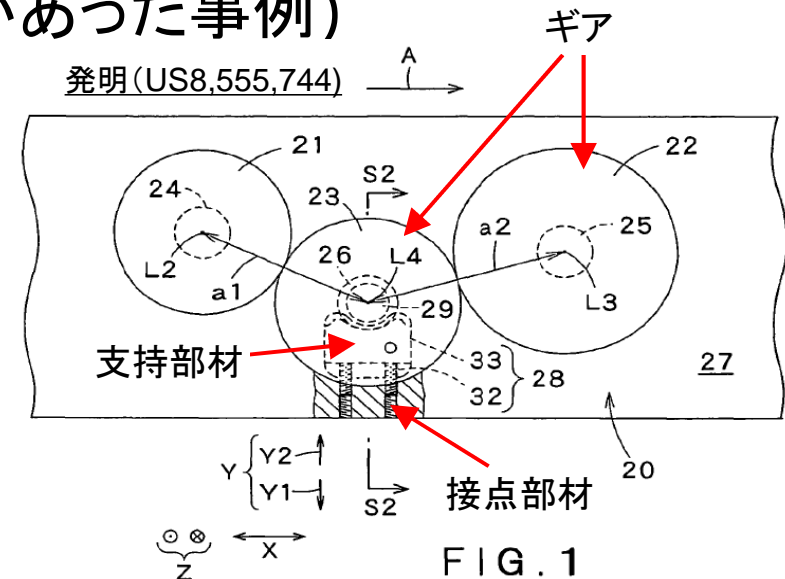
[発明概要]

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所定位置にセットする接点部材を有するギア機構

[拒絶概要]

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して、許可された

⇒引例の開示内容についての明らかに誤った認定







## 実態調査－Phaseと拒絶理由の内容

### ◆ Phase II で拒絶解消となった事例

- － 引例の認定に明らかな誤りがあった
- － 引例の組合せが明らかに不適切であった
- － 引例の開示内容からの自明の範囲が争点
- － 引例同士の組合せに対する阻害要因や動機付けの有無が争点

事例分析



### ◆ 拒絶理由の瑕疵に、以下のような傾向が見られた

- － 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
- － 拒絶理由の説明義務が適切に果たされており、**審査官の拒絶理由にも一定の合理性**がある







# 実態調査－Phaseと拒絶理由の内容

## ◆ 事例B(引例の組合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

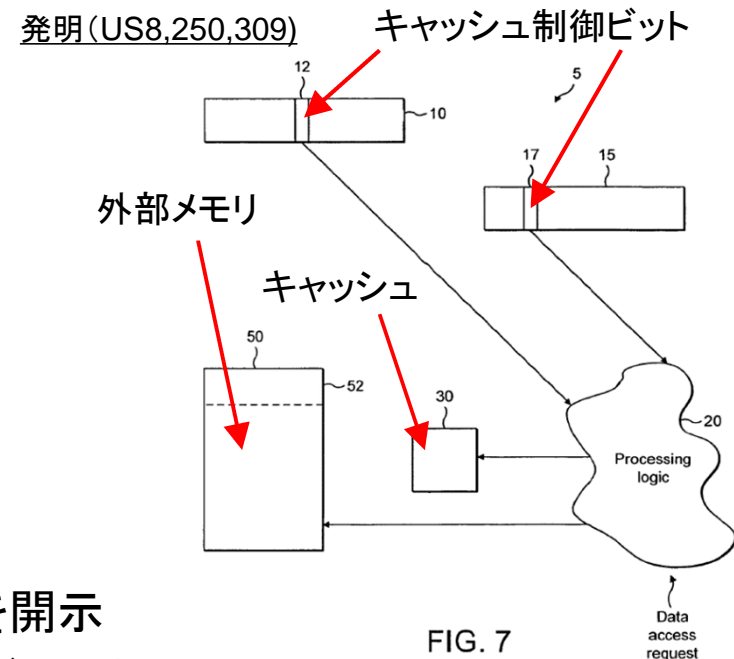
[拒絶解消] (6)(アピールブリーフで審査再開)

[発明概要]

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  
制御するプロセッサのキャッシュ機構

[拒絶概要]

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する審査官の拒絶に対し、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して、許可された  
⇒ 異なる機能を開示する、明らかに不適切な引例の組合せ





# 実態調査－Phaseと拒絶理由の内容

## ◆ 事例C(引例の組合せの阻害要因や動機付けの有無が争点)

[出願番号] 11/032,841

[特許番号] US7,347,432

[拒絶解消] (6)(アピールブリーフで審査再開)

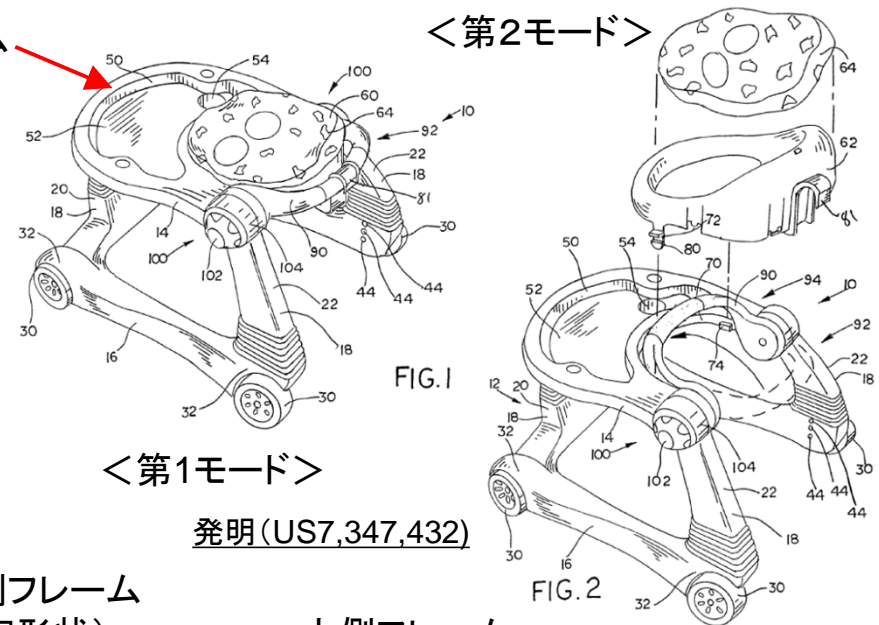
[発明概要]

上側フレームが子供を支えるシートの有り・無し  
の2つのモードに対応可能なU字形状を備えた  
子供向け歩行器

[拒絶概要]

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、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)に反するとして、許可された  
⇒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

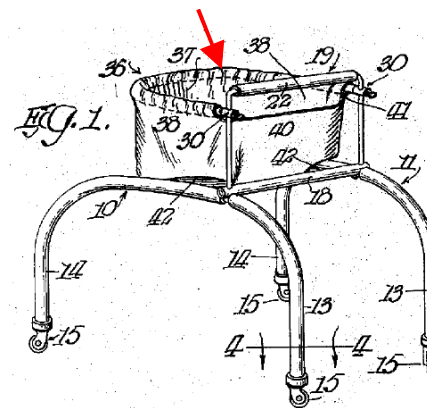
上側フレーム  
(U字形状)



<第1モード>

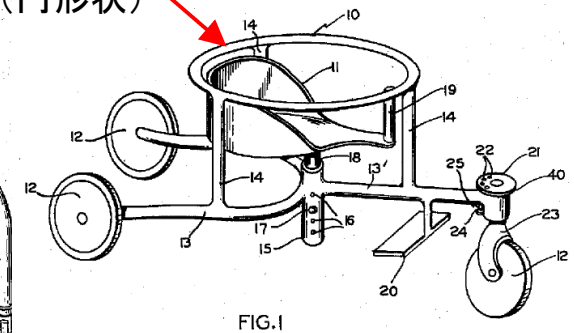
発明(US7,347,432)

上側フレーム  
(U字形状)



副引例(US2,907,372)

上側フレーム  
(円形状)



主引例(US2,609,030)





## 実態調査－Phaseと拒絶理由の内容

### ◆ PhaseⅢで拒絶解消となった事例

- － クレームの不明確性が争点
- － 非自明性拒絶において、構成要件の引例における開示の有無が争点(数式での定義や、内在(inherence)の有無、等)
- － 主引例に記載された要件の置換容易性が争点

事例分析



### ◆ 拒絶理由の瑕疵に、以下のような傾向が見られた

- － 拒絶理由の説明義務が適切に果たされており、**審査官の拒絶理由にも一定の合理性**がある
- － 出願発明が**技術的に複雑で十分な理解が困難**(出願発明を十分に理解しないと、拒絶理由に関する正確な判断が困難)





## 実態調査－拒絶解消と拒絶理由の瑕疵

- ◆ 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かを把握するため、**拒絶理由の瑕疵の程度(大・中・小)**で、各事例を分類した

拒絶理由の瑕疵の程度	拒絶理由の瑕疵の内容
<p>程度「大」</p> <p>・明らかな拒絶理由の瑕疵</p>	<p>手続上の拒絶理由の瑕疵</p> <p>審査官の説明義務違反</p>
<p>程度「中」</p> <p>・審査官の主張に合理性が無いケース</p>	<p>引例・本願の認定の明らかな誤り</p> <p>引例の組合せの明らかな誤り</p> <p>引例にない機能・結果の予測性</p>
<p>程度「小」</p> <p>・審査官の主張に一定の合理性があるケース</p>	<p>クレームの不明確性</p> <p>引例・本願の認定の内在・自明範囲等の誤り</p> <p>引例の組合せの阻害要因等による誤り</p> <p>引例の条文文言該当性</p>



## 実態調査－拒絶解消と拒絶理由の瑕疵

### ◆ 程度「大」(明らかな拒絶理由の瑕疵)の拒絶理由の瑕疵とは？

拒絶理由の瑕疵の程度	拒絶理由の瑕疵の内容	拒絶理由の瑕疵の例
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	引例との対比以前の瑕疵がある
	審査官の説明義務違反	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を開示されていない
		引例の組合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





## 実態調査－拒絶解消と拒絶理由の瑕疵

### ◆ 程度「中」(審査官の主張に合理性が無いケース)の拒絶理由の瑕疵とは？

拒絶理由の瑕疵の程度	拒絶理由の瑕疵の内容	拒絶理由の瑕疵の例
程度「中」 ・審査官の主張に合理性が無いケース	引例・本願の認定の明らかな誤り	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
	引例の組合せの明らかな誤り	技術分野が明らかに異なる等の理由により引例の組合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	クレームされた組合せの結果が予測されない



# 実態調査－拒絶解消と拒絶理由の瑕疵

## ◆ 程度「小」(審査官の主張に一定の合理性があるケース)の拒絶理由の瑕疵とは？

拒絶理由の瑕疵の程度	拒絶理由の瑕疵の内容	拒絶理由の瑕疵の例
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	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・自明範囲等による誤り	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
	引例の組合せの阻害要因等による誤り	引例の組合せを否定する記載がある等、組合せに対する阻害要因が争点となっている 引例の組合せに対する動機付けの有無が争点となっている
	引例の条文文言該当性	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





# 実態調査－拒絶解消と拒絶理由の瑕疵

◆ 拒絶理由の瑕疵の程度と、Phase I、II、IIIでレビューした事例の対応関係は、以下のとおり

拒絶理由の瑕疵の程度		拒絶解消Phase		
		I (39件)	II (38件)	III (6件)
<b>程度「大」</b> ・明らかな拒絶理由の瑕疵	手続上の拒絶理由の瑕疵	1		
	審査官の説明義務違反	10		
<b>程度「中」</b> ・審査官の主張に合理性が無いケース	引例・本願の認定の明らかな誤り	22	22	
	引例の組合せの明らかな誤り	5	4	
	引例にない機能・結果の予測性	1		
<b>程度「小」</b> ・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			1
	引例・本願の認定の内在・自明範囲等による誤り		8	4
	引例の組合せの阻害要因等による誤り		3	1
	引例の条文文言該当性		1	







## 実態調査－拒絶解消と拒絶理由の瑕疵

### ◆ 各拒絶解消Phaseにおける瑕疵の程度の比率

	Phase I	Phase II	Phase III
瑕疵の程度「大」	28%(11件)	0	0
瑕疵の程度「中」	72%(28件)	71%(29件)	0
瑕疵の程度「小」	0	29%(12件)	100%(6件)

- ◆ 拒絶解消Phaseと瑕疵の程度に一定の相関性
- ◆ 瑕疵の程度が大きいほど早期解消傾向
- ◆ 「大」および「中」はPhase II までにすべて解消



**「大」「中」の場合は積極的に審判請求すべき**





## 実態調査－アピールブリーフ主張内容

- ◆ Phase II までにどのような対応を取るべきか探るため、プレアピールとアピールブリーフでの出願人の主張内容の相違を検証
- ◆ 拒絶解消タイミング(5)及び(6)の全件(38件)の
  - － プレアピールでの主張内容
  - － アピールブリーフでの主張内容を比較



## 実態調査－アピールブリーフ主張内容

- ◆ 主たる主張点が明らかに相違
  - － 13件/38件
- ◆ 主張点に実質的な相違なし
  - － 25件/38件  
(多くはより丁寧な論理構成で再度主張)



アピールブリーフ時に

- － 拒絶理由解消の**確度の高い反論内容**に変更
- － より**丁寧な論理構成**を用いて**再度主張**

することで、拒絶を解消できる





# 目次

- ◆ はじめに
- ◆ 審判手続概要
- ◆ 実態調査
  - 拒絶理由解消タイミング
  - Phaseと拒絶理由の内容
  - 拒絶解消と拒絶理由の瑕疵
  - アピールブリーフ主張内容
- ◆ 審判の有効活用
- ◆ まとめ





## 審判の有効活用ー瑕疵「大」の場合

- ◆ Phase I で拒絶が解消する可能性が高い  
→ RCEより、低コストかつ広いクレームで権利化できる可能性あり



**積極的に審判請求の利用を検討**



## 審判の有効活用ー瑕疵「中」の場合

- ◆ 拒絶解消タイミングは、Phase I と II が混在
  - Phase II (アピールブリーフ)突入の可能性あり
  - 費用対効果から、審判請求 or RCE で悩む
- ◆ プレアピール制限枚数内(5枚)で**簡潔に主張を表現できる**
  - Phase I で拒絶解消する傾向
- ◆ プレアピール制限枚数を越えた、**詳細な議論を要する**
  - Phase I で拒絶解消しない傾向



## 審判の有効活用－瑕疵「中」の場合

- ◆ プレアピール制限枚数内で簡潔に主張を表現できる場合、Phase I での拒絶解消が見込まれる

➡ 積極的に審判請求の利用を検討

- ◆ Phase I で解消しない(制限枚数を超えた詳細な議論を要する)場合でも、より**確度の高い反論内容**への変更／より**丁寧な反論内容**での再主張により、Phase II (アピールブリーフ)で拒絶を解消できる

➡ 審判請求を行う価値十分あり

- ◆ 制限枚数内に簡潔に主張を表現できない場合  
－プレアピールせずアピールブリーフ提出

➡ コスト削減メリットあり



## 審判の有効活用－瑕疵「小」の場合

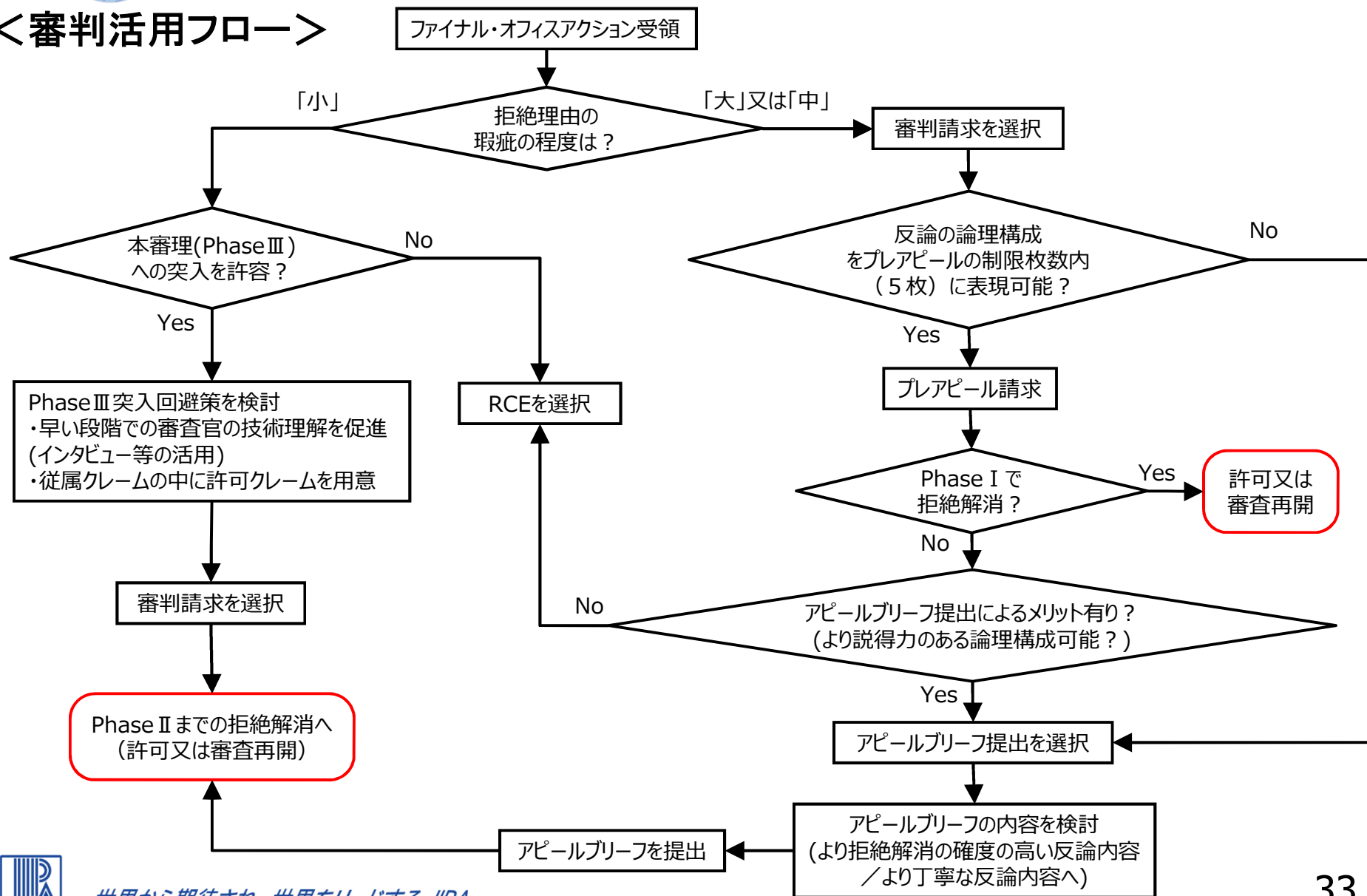
- ◆ PhaseⅢ(本審理)突入の可能性が高い
  - － 費用高額化覚悟
- ◆ PhaseⅢ突入を避ける対策
  - － インタビュー等活用、早い段階で技術理解を得る
  - － PhaseⅢまでに従属クレームに許可クレームを用意する
    - Phase I、Ⅱで認められなくとも許可クレームに補正し本審理突入を回避できる可能性





# 審判の有効活用－審判活用フロー

## <審判活用フロー>





# 目次

- ◆ はじめに
- ◆ 審判手続概要
- ◆ 実態調査
  - 拒絶理由解消タイミング
  - Phaseと拒絶理由の内容
  - 拒絶解消と拒絶理由の瑕疵
  - アピールブリーフ主張内容
- ◆ 審判の有効活用
- ◆ まとめ





## まとめ

- ◆ Final OA時の拒絶理由の瑕疵の程度と、拒絶が解消される審判手続のPhaseに、一定の相関性あり
- ◆ 瑕疵「大」の場合：Phase I で拒絶解消の可能性が高い  
→ 審判請求の利用を検討
- ◆ 瑕疵「中」の場合：
  - プレアピール制限枚数内での主張が可能なケースは、Phase I で拒絶解消の可能性が高い  
→ 審判請求の利用を検討
  - Phase I で解消しない(詳細な議論を要する)場合でも、アピールブリーフでの反論内容の工夫により、Phase II で拒絶解消可能  
→ 審判請求を行う価値十分あり



拒絶理由の瑕疵の程度に応じて、権利化が狙えるPhaseを見極めて審判請求することで、費用を抑えた効率的な権利化が可能



# ご清聴有難うございました

～世界から期待され、世界をリードする JIPA ～



一般社団法人日本知的財産協会

