

## 米国におけるプレアピール制度及び その活用について

国際第1委員会\*

**抄 録** 米国における「プレアピール制度」は、ユーザーフレンドリーの観点から出願人側のコストと時間を削減する目的で、2005年7月より試行されている制度であり、米国特許庁において審判への手続きに入る前に、審判請求とは別に審判部に審議される争点として妥当か否かの判断を出願人が予め審査部に依頼できる制度である。当ワーキンググループでは、同制度が、日本企業にどの程度浸透し、実務上の一選択肢として活用されているかを調査することを目的に、アンケート及び個別案件の調査を実施した。本稿では、この調査の結果を踏まえて、日本企業の当該制度に対する認識の現状について把握し、会員企業の本制度の理解を促し、同制度を米国実務上での選択肢の一つとして活用できる指針を提示できるよう検討を行った。

### 目 次

1. はじめに
2. プレアピール制度
3. アンケート内容と各社からの回答結果
  3. 1 アンケートの対象
  3. 2 アンケートの内容
  3. 3 アンケートの回答結果
  3. 4 アンケート結果の考察
  3. 5 プレアピールに対する意見
4. プレアピールを行った具体的事例
5. 考 察
6. ま と め

### 1. はじめに

従前より、米国特許実務として特許出願のクレームが2度以上拒絶され、或いは、最終拒絶された場合に、出願人は特許審判インターフェアレンス部（以下、審判部）に審判請求することが可能である。しかし、出願人から審判請求が提出されたケースのうち、実際に審判部への審議に移管されなかったケースが全体の約60%に達していた。つまり、出願人が審判請求理由

補充書（Appeal Brief）を提出したにもかかわらず、審判部へ移管されない場合、そのAppeal Briefを作成するコスト及び、時間が無駄となっていた。

そこで、上記コストと時間を削減する目的で、米国特許庁は出願人が審判への手続きに入る前に、審判部において審議される争点として妥当か否かの判断を予め審査部に依頼できる制度として、2005年7月よりプレアピールコンファレンスの試行プログラム（以下、プレアピール）を導入している。

しかしながら、プレアピールはその制度の開始以来、日本企業の間にもどの程度浸透し、活用されているか等、不透明な部分もある。従って、本稿ではプレアピールが、日本企業にどの程度浸透し、実務上の一選択肢として活用されているかを調査することを目的に、アンケートを実施した。加えてプレアピールが実際にどのような場面において有効であるか等について、個別

\* 2008年度 The First International Affaires Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

にプレアピールが実施された実案件を調査、検討した。アンケートの対象は、日本知的財産協会の会員企業を対象とした。なお、本稿において紹介するアンケート結果は、回答者の主観的な判断を含むものである点を最初に断っておく。

本稿は、2008年度国際第1委員会第2WGの濱崎豊弘（リーダー、日東電工）、池田順一（リコー）、伊藤田佳子（ヤマハ）、上田正之（ダイセル化学工業）、川島道紀（トヨタテクニカルディベロップメント）、平克（三菱電機）、中村元城（パナソニック）が作成した。

## 2. プレアピール制度<sup>1), 2)</sup>

プレアピールで審議される対象としては、拒絶理由に明らかな法律的な不備、又は、明らかな事実誤認が存在する場合に限られる。つまり、クレーム及び、先行技術文献の解釈等は、プレアピールの対象ではなく、通常の審判にて審議されるべき対象である。

プレアピールを行うかどうかについて、米国特許庁は、

- ① 審査官の拒絶理由に明確な誤りがあるか否か
- ② 一応の拒絶を構成するための必須要素が欠如していないか

を確認するよう例示している。

次に、プレアピールの手続きを図1を参照しつつ説明する。出願人はプレアピールを請求する際は、審判請求費用（540ドル）を納付するとともに、審判請求書（Notice of Appeal）及びPre-Appeal Brief Conference Request for Review（PABCRR）を同時に提出しなければならない。また提出はAppeal Briefの提出前で行わなければならない。PABCRRには、5ページ以内の書面に、簡潔に請求理由を示さなければならない。具体的には、拒絶理由に明らかな誤りや、一応の拒絶を構成するための必須要素が欠如している事実を、拒絶理由の具体的な記述

をもって提示することが推奨されている。

出願人からプレアピールが請求されると、米国特許庁では、審査官合議体が編成される。その合議体には、少なくともスーパーバイザー（監督審査官）と担当審査官が含まれる。審査官合議体は、出願人によって指摘された拒絶理由を再考し、審査経過を参酌して拒絶を支持する適切な証拠を再考する。

審査官合議体は、争点が審判の対象として妥当か判断し、その決定通知が、プレアピール請求の受領日から45日以内に出願人に発送される。

プレアピールの請求に対する審査官合議体の決定としては、以下の4つがある。

- (a) そのまま審判に係属する。（Proceed：審判に係属。審判で審議すべき争点が存在する為）
- (b) 審査が再開され、新たな拒絶理由が出されるか又は審査官合議体から許可しうる補正の提案がなされる。（Re-open：審査再開）
- (c) 許可通知が発行され、審理が終結する。（Allow：許可通知発行）
- (d) PABCRRが提出要求を満たしていない為、却下される。（Improper：申請却下）

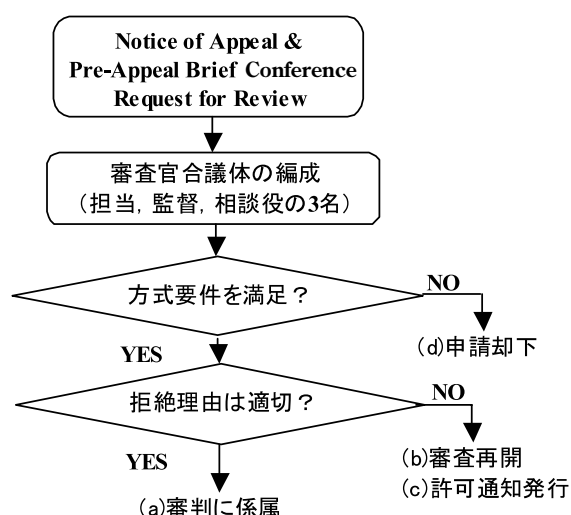


図1 プレアピールの流れ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

出願人は、(a)で審判に係属する旨の決定通知を受けた場合には、その通知から1ヶ月又は、審判請求書の提出日から2ヶ月以内の何れか遅い方までにAppeal Briefを提出する必要がある(但し、最大5ヶ月までの延長可)。

このような審査官合議体による決定が出される前に、例えば、出願人によってAppeal Brief, RCE, ファイナル後の補正書又は、出願放棄書が提出された場合には、審査官合議体による審議が終了し、決定通知が発行されることはない。

なお、出願人側は、審査官合議体の審議に参加することができず、審査官合議体による決定通知が発行される前に、インタビューを要求することもできない。

### 3. アンケート内容と各社からの回答結果

#### 3.1 アンケートの対象

アンケートの対象は、日本知的財産協会の国際第1, 第2, 第3委員会の各委員が属する会員企業とした。

#### 3.2 アンケートの内容

実施したアンケートの設問の具体的な内容は、下記に示す通りである。

問1 貴社の主だった技術分野について教えてください。(複数回答可)

1. 機械
2. 電気
3. 化学
4. 医薬
5. バイオ
6. コンピュータ
7. その他

問2 プレアピールについてご存知でしたか?

1. はい
2. いいえ(「いいえ」の方は問8へ)

問3 プレアピールをこれまでに利用したことがありますか?

1. はい(「はい」の方は問4へ)
2. いいえ(「いいえ」の方は問8へ)

問4 プレアピールを利用されたきっかけについて教えてください。

1. 代理人に勧められて(試行的に利用)
2. 制度内容を理解した上で貴社自身で利用することを決定(積極的に利用)
3. その他( )

問5 これまでの利用件数はどの程度ですか?

1. ~5件
2. ~10件
3. ~20件
4. 20件以上

問6 利用された結果、もっとも多かった結果は以下のうちどれでしょうか?もし可能であれば、各々の比率をお教えいただけませんか?

1. 申請却下 ( %)
2. Appealを申請 ( %)
3. 審査再開 ( %)
4. 登録 ( %)

問7 プレアピールを利用された場合に要した費用は、代理人費用も含めいくらでしたか?

1. ~\$1,000
2. ~\$2,000
3. ~\$3,000
4. ~\$5,000
5. \$5,000以上

問8 プレアピール制度を今後(引き続き)利用する予定ですか?よろしければ、各々の理由をお教えください。

1. はい(理由: )
2. いいえ(理由: )

問9 その他、プレアピール制度についてご意見があればお教えください(自由記述)。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

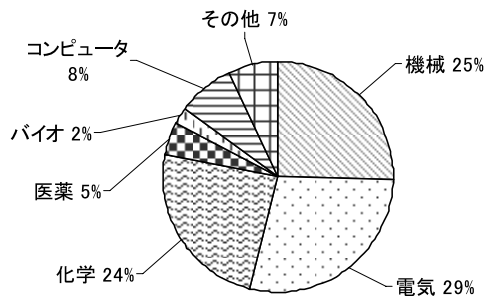


図2 回答企業の技術分野構成 (問1)

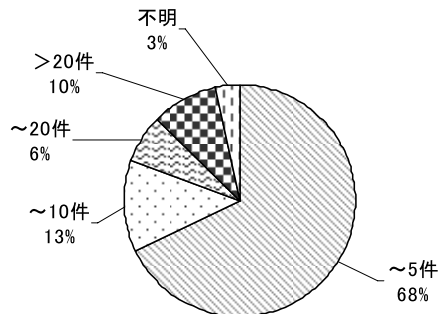


図6 プレアピールの利用件数 (問5)

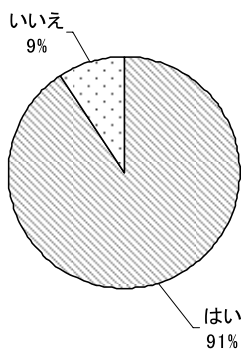


図3 プレアピールを知っていたか? (問2)

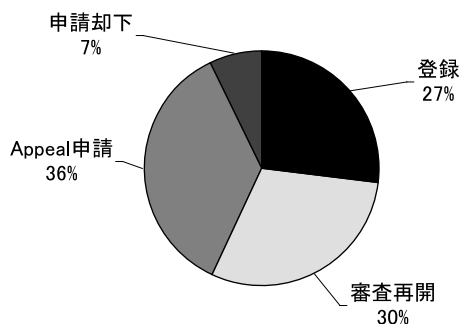


図7 プレアピールの利用結果 (問6 全分野)

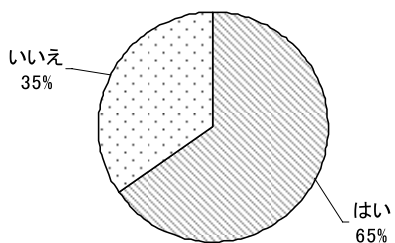


図4 プレアピールを活用したことがあるか? (問3)

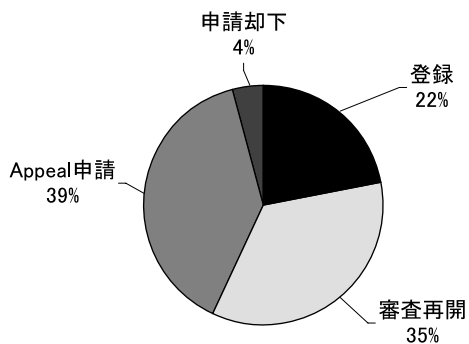


図8 プレアピールの利用結果 (問6 機械分野)

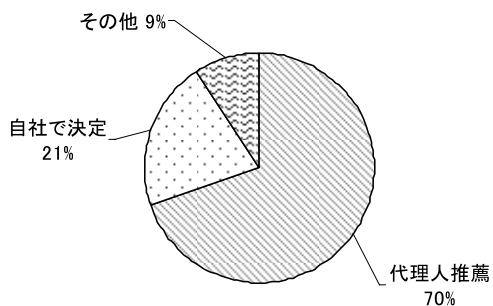


図5 プレアピールを利用したきっかけ (問4)

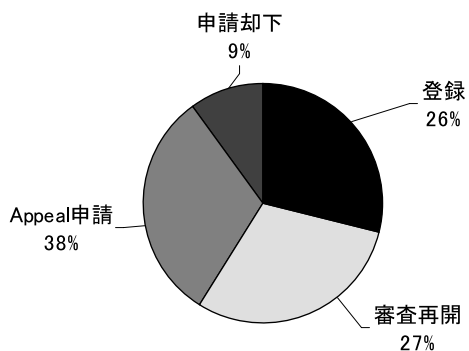


図9 プレアピールの利用結果 (問6 電気分野)

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

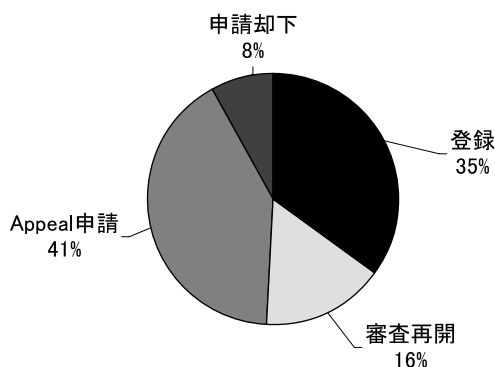


図10 プレアピールの利用結果  
(問6 化学・医療・バイオ分野)

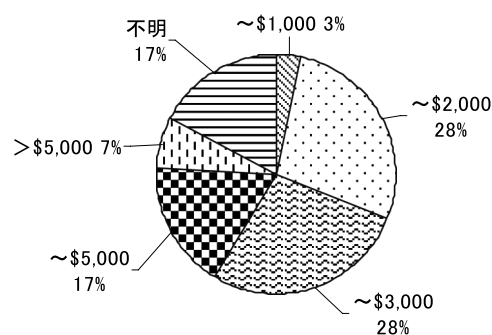


図12 プレアピールの費用 (問7)

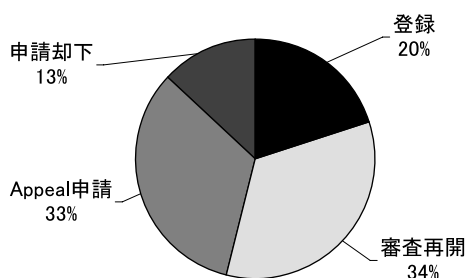


図11 プレアピールの利用結果  
(問6 コンピュータ分野)

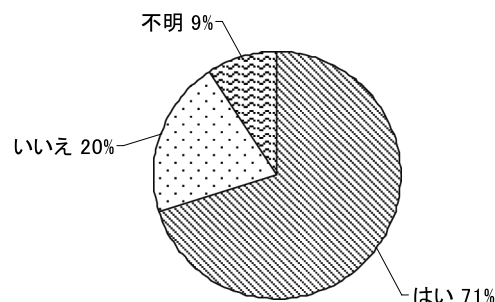


図13 プレアピールを今後使用するか (問8)

### 3.3 アンケートの回答結果

アンケートの結果は以下に示した通りである。なお、本アンケートでは、54社（回答率61%）の会員企業より回答を頂いた。

なお、問6の分野別のグラフにおける分野のカウンタについては、問1の回答として複数の回答があった場合は、回答のあった各分野においてカウンタを行った。また、利用件数のカウンタについては、問6の回答として具体的な数値での回答がなかった場合は、カウンタせず、回答が「1」の場合は3件、回答が「2」の場合は8件、回答が「3」の場合は15件、回答が「4」の場合は20件、と推定してカウンタを行った。但し、問5において、件数を明示されたものについては、明示の件数についてカウンタを行った。

### 3.4 アンケート結果の考察

以上の結果から次のようなことがいえる。

プレアピールの認知度を調べた結果である図3（問2）に示すように、回答頂いた企業の9割が、プレアピール制度について認知しており、比較的広く知られている制度であることがわかる。また、問3でプレアピールの使用実績を見てみると（図4）、プレアピールを実際に使ったことがある企業の割合は、知っていたと回答した企業（91%）のうち65%に該当し、回答頂いた54社のうち32社であった。逆に、知ってはいるが使用していない（問2の回答が1で問3の回答が2と回答した）企業は25%（12社）であった。

問4でプレアピールを利用したきっかけを見てみると（図5）、代理人に薦められたケースが最も多く、プレアピールを実際に使ったことがある企業の7割にのぼった。

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

プレアピールの利用件数を見てみると（図6）、利用件数が1～5件までが最も多く、プレアピールを実際に使ったことがある企業のおよそ7割程度であった。

プレアピールを利用した結果を見てみると（図7～11）、全分野において登録と審査再開を加えた値が全体の5割を超えている。当WGでは、この登録（認可通知受領）及び審査再開されることをもって、出願人にとってプレアピールを活用した場合におけるメリットの1つとして考えている。

また、分野別に見てみると、化学・医療・バイオ分野で3割を超える登録率を示したものの、登録と審査再開を足した数値で比較すると、どの分野においても5割は超えており、分野毎のバラツキは少なく全体としてほぼ同様の傾向を示している結果となった。

プレアピールの継続活用予定の有無を見てみると（図13）、当該制度の継続活用を予定していると回答した企業は全体のおよそ7割に該当し、継続活用の理由については、アンケートの継続活用予定の理由記述欄から当該制度に何らかのメリットを感じて、今後も継続活用すると回答した企業の割合が多い。なお、その理由の内訳をまとめると、

- ・結果が早い・費用が安い・効率的 12社
- ・公平な判断が期待できる 8社
- ・安い・早い・公平（上の2つすべて） 6社
- ・状況によりメリットがあれば使う 6社
- ・（漠然と）優位性、有効性 2社
- ・その他 4社

であり、費用が安いこと、結果の提示が早いこと、公平な判断がなされること、という理由が挙げられており、プレアピールのメリットと考えられる点を挙げた回答が目立った。

他方、当該制度の継続活用を予定していないと回答した企業の理由としては、

- ・RCEで対応するため 5社

- ・プレアピールのメリットが不明 3社
  - ・明確な誤りのときなど、活用できるケースが限られるから 2社
  - ・他社の様子を見ているから 1社
- と、本制度の特徴が不明であるという点から、積極的な活用を控えていると回答している企業が多数見受けられた。

また、アンケートの継続活用予定の理由記述欄が空欄とされたケースもあり、その理由としては、

- ・利用するかどうかをこれから検討するから 2社
  - ・技術分野により向き／不向きがあるらしいから 1社
  - ・利用したが結果が出ていないから 1社
- と、上述のように本制度の特徴が不明であるという点から、積極的な活用を躊躇していると考えられる企業が見受けられる結果であった。

### 3.5 プレアピールに対する意見

また、アンケートの自由記述欄ではプレアピール制度を知っていたと回答した幾つかの企業から貴重な回答があったので大意を紹介する。

#### (1) プレアピールに対して肯定的な意見

- ・自社として本制度の積極的な使用方針は未決であるが、本制度の有用性が明確になり、費用の面で効果があれば積極的採用も考える。
- ・結論の妥当性に欠けると思われる審査官が担当になったときに有用である。

#### (2) プレアピールの有用性が不明、あるいは有用性の判断に迷うとする意見

- ・審判に係属する旨の決定通知を受けた場合には、代理人がスケジュール的に対応可能か疑問がある。そのため、結論が出てからAppeal Briefの準備ができないようであれば、最初から審判を選択した方がよいのでは

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ないかと考える。

- ・些細な補正であればRCEでもよいと考える。プレアピールかRCEかは詳細分析して決めるべきであると考え。
- ・プレアピールに適した状況とそうでない状況を判断する基準が不明確である。
- ・審査で担当となった審査官がプレアピールの合議体に加わるだろうから、判断の公正さがどこまで担保されるかが不明である。

### (3) プレアピールに対して否定的な意見

- ・審査再開となっても依然として不当な拒絶が出される場合がある。
- ・結果だけが通知されるため、プレアピールの審理過程が不明である。
- ・出願人が面談などに参加できないというデメリットがある。

## 4. プレアピールを行った具体的事例

本項では、実際にプレアピールを行った個別の案件を検討し、具体的にプレアピールが有効に利用された事例及び上手くいかなかった事例について、以下、それぞれ紹介する。なお、各事例は、プレアピールが実施された案件を米国特許庁のHPに公開されている「Patent Application Information Retrieval (PAIR)<sup>3)</sup>」からランダムに抽出し、その内容を分析した。

### (1) プレアピールが有効に利用された事例

プレアピールを行うことにより最終的な決定が、認可もしくは審査再開になった案件は具体的に下記に示す通りである。

#### 1) 事実誤認による明らかに不適切な拒絶

- ・引例の技術的な認定に明確な誤りがあって拒絶となったケース：(2006年, 分野: 化学)
- ・技術分野の異なった引例の組み合わせにより拒絶となったケース：(2006年, 分野: 化学)
- ・本願発明が方法のクレームであるにもかかわらず、物の引例を挙げられて拒絶となったケース

ならず、物の引例を挙げられて拒絶となったケース

#### 2) 法律的な不備

- ・RCE時の補正を全く考慮せずに拒絶となったケース
- ・クレームの全要件を引例と1つずつ対比せずに拒絶となったケース
- ・103条自明である理由が十分に立証されないで拒絶となったケース

### (2) プレアピールが上手くいかなかった事例

プレアピールを行うことにより最終的な決定が審判に係属することとなった案件は具体的に下記に示す通りである。

- ・引例とクレームの対比において審査官側と出願人側とでクレームの「解釈」あるいは／および引例の技術内容の「解釈」に争いが存在して拒絶となったケース
- ・クレームの記載が引例から自明であるかどうか争点となり拒絶となったケース

## 5. 考 察

以上のことをまとめると、プレアピールを行った場合の結果としてはアンケート結果から5割以上が有効であるとの結果を示しているが、それらは次の観点から明らかである。

#### ・費用

本格的な審判の手続を行うと、Appeal Briefを作成する必要があるため、出願人の負担が大きくなる。一方、本制度では、5ページ以内の簡単なPABCRRを提出し、請求理由を提示すればよく、有効な結果が得られればAppeal Briefを作成する必要がなくなり、それに要する代理人費用を削減することができる。また、RCEの庁費用が810ドルであるのに対して、審判請求費用が540ドルであることも、出願人の費用負担を軽減できるメリットがある。

#### ・時間

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

審査官合議体の決定通知がプレアピール請求の受領日から45日以内に出されるため、早期の結論が得られることが出願人にとって大きな時間的メリットである。反面、決定通知を受領して審判に係属となった場合、Appeal Briefの作成に時間を要すると、延長の必要が出てくる。

### ・プレアピールを利用するのに適したケース

具体的にプレアピールを利用する典型的なケースとしては、上述したように、事実誤認による明らかに不適切な拒絶や法律的な不備など、審査官が誤っている場合で、これを指摘しても拒絶理由が解消せず、ファイナルOAまたはアドバイザリーアクションを受けた場合などであると考えられる。このような場合には、クレームを補正、あるいは、RCEを提出しても同じ審査官が同じ主張を繰り返し、審査が進展しない。しかし、プレアピールを行うことで、監督審査官等によるレビューを要求して明らかに不適切な拒絶を解消できる。

たとえば、審査官合議体により、拒絶理由に明らかな誤りがないと認定されたとしても、審判へ進むことができる。または、クレーム補正と共にRCEを提出できることから、まずは、本制度を利用した上で、審判に進めるか、RCEを提出するかという選択も可能である。

一方で、審査官に明確な誤りがないか、もしくは審査官に誤りがあったとして、そこに少しでも「解釈」が存在しているような場合には、

プレアピールを活用したとしても、審判にて議論すべきであるとの判断が下される可能性が高く、あまり有用な結論が得られるとは言えない傾向があるようである。よって、このような場合は、直接審判に進めるか、あるいは、RCEにより対応することが望ましいといえる。

## 6. まとめ

以上、アンケート結果の分析と実際にプレアピールを行った案件の考察を行い、日本企業のプレアピールに対する現状や、どのような場合にプレアピールが有効であるかの検討を行ってきた。本制度は、現在、米国特許庁において、出願人の利用頻度等について分析がなされており、本格導入されるか否か検討されている。

本稿が、会員企業のプレアピールの理解を促し米国実務での選択肢の1つとして、実務上の役立つ指針になれば幸いである。

なお、アンケートに回答いただいた会員企業の方には、この場を借りてお礼申し上げます。

### 注 記

- 1) New Pre-Appeal Brief Conference Pilot Program, 1296 Off. Gaz. Pat. Office 67 (July 12, 2005)
- 2) Joseph M. Butscher, Intellectual Property Today, July, 2007, pp.28-29
- 3) <http://portal.uspto.gov/external/portal/pair>

(原稿受領日 2009年3月4日)