

# 審査官データベースを活用した 米国ファイナルオフィスアクションへの対応

国際第1委員会\*

**抄 録** 米国の特許権利化実務においては、ファイナルオフィスアクションに対し権利化を望む出願人の主な手続として、審判請求（Appeal）と継続審査請求（RCE）がある。当委員会では2017年に、拒絶理由の瑕疵の程度を判断することでAppealを有効活用する手法を提案した。しかし、瑕疵の程度の判断に迷う場合に、何れの手続を選択すべきか判断に迷うことがある。本稿では、このような場合に、審査官の「審査の特徴」を示す情報を活用することで、従来よりも高い精度で有効な手続を選択できるのではないかと考え調査研究を行った。本調査研究結果より、ファイナルオフィスアクションに対し、審査官データベースを利用した「有効な手続選択フロー」を提案する。

## 目 次

1. はじめに
2. 審査官DB及び審査官情報
3. Final OAに対する有効な手続選択のための審査官情報活用方法の検証
  3. 1 有効な手続選択のための指標の特定
  3. 2 指標に基づく有効な手続の検証
  3. 3 審査官情報に基づく有効な手続の考察
4. 審査官情報を活用したFinal OAに対する有効な手続選択フロー
5. おわりに

## 1. はじめに

米国の特許権利化実務では、ファイナルオフィスアクション（Final OA）に対して権利化を望む出願人の主な手続として、審判請求（Appeal）と継続審査請求（RCE）がある。当委員会では2017年に、Final OAにおける拒絶理由の内容とAppeal手続内での拒絶解消のタイミングとの間に一定の相関関係があることから、拒絶理由の内容によってAppealでの拒絶解消のタイミングを見極め、Appealを有効活用する手法について提案した<sup>1)</sup>。具体的には、

客観的な分類（審査官の説明義務違反、引例・本願発明の認定の誤り、クレームの不明確性等）を使って拒絶理由の瑕疵の程度を判断することで、Appealを有効に活用し、効率的・効果的な権利化を図るというものである。しかし、何れの客観的な分類に該当するか迷う場合がある。例えば、前回のオフィスアクションと同じ拒絶理由をFinal OAにて指摘された場合である。この場合、出願人が「審査官の判断に誤りがある」と迷わず判断できれば、該当する客観的な分類を判断できるため、瑕疵の程度を判断することができる。一方、出願人が「審査官の判断に誤りがある」と判断することに迷う（審査官、出願人のどちらの判断が正しいか判断に迷う）場合には、何れの客観的な分類とすべきか判断に迷うため、適当な瑕疵の程度を判断できない可能性がある。そこで、当ワーキンググループは、このように何れの客観的な分類に該当するか迷うことにより適当な瑕疵の程度を判断できない可能性があることを考慮して、客観

\* 2017年度 The First International Affairs Committee

的な分類以外の判断材料があれば、更に有効な手続選択が行えるのではないかと考えた。

手続を選択する際に、判断材料として審査官データベース（以下、審査官DB）の活用を紹介する記事<sup>2)</sup>がある。審査官DBでは、審査官毎に「許可率」や「Appeal又はRCEが請求された案件における許可率」等、審査官の「審査の特徴」を示す情報（以下、審査官情報）を得ることができる。当該記事では、審査官が所属するArt Unit（米国特許商標庁（USPTO）の審査部門は、複数のTechnology Centerに分かれており、各Technology Centerの下に複数のArt Unitが置かれている）の平均許可率と比較し当該審査官の許可率が著しく低い場合、「Appealを検討すべき」と導けるのではないかという活用方法の一例が紹介されていた。当ワーキンググループは、上記活用例で活用している審査官情報以外にも、「RCEが請求された案件における許可率」等の審査官情報が、Final OAに対する手続を選択する際に活用できる可能性があることに想到した。そこで本稿では、数ある審査官情報の中で、Final OAに対する手続を選択する際に「参考にすべき審査官情報（以下、指標）」が何であるかを明らかにした。そして、明らかにした指標を基に、Final OAに対する手続を選択するための指標の活用方法及び指標の閾値を提案する。

これらの点を明らかにすることで、従来よりも高い精度でFinal OAに対して有効な手続を選択できるようになるのではないかと考え調査研究を行った。調査研究結果より、何れの客観的な分類に該当するか迷うことにより瑕疵の程度を判断できない場合について、「有効な手続選択フロー」を利用した有効な手続選択手法を、JIPA会員企業へ提案する。

なお、本稿は、2017年度国際第1委員会第2ワーキンググループの南靖彦（リーダー、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）、加藤義裕（大日本住友製薬）、大須賀皓也（日東電工）、金杉勇一（TANAKAホールディングス）、上原悠子（富士ゼロックス）、山田敬祐（豊田自動織機）、内田秀春（持田製薬）、白水豪（副委員長、ギガフォトン）が執筆した。

## 2. 審査官DB及び審査官情報

審査官DBとして、例えば無料で利用できる「Examiner Ninja<sup>3)</sup>」, 「Unified Patents<sup>4)</sup>」等がある。審査官DBでは、審査官名で検索することにより、審査官情報を確認できる（図1）。



Appeal無の場合の許可率 Appeal有の場合の許可率

図1 審査官情報の一例

具体的には、審査官毎に、以下の（a）から（g）に示す審査官情報が提供される。提供される審査官情報の一部は審査官DB毎に異なるが、（a）から（g）に示した項目は、上記何れの審査官DBでも入手可能である。

### （a）審査件数（通算）

審査官の通算の審査案件の数を示す。なお本件数には、USPTOに係属中の案件（以下、査定が確定していない案件）も含む。

### （b）全案件の許可率

審査官の審査案件から査定が確定していない案件を除いた案件（以下、査定が確定した案件）のうち、許可通知が発行された案件の割合を示す。

### （c）所属Art Unitの平均許可率

審査官が所属するArt Unitの査定が確定した案件のうち、許可通知が発行された案件の割合を示す。

(d) Final OAが通知されていない案件における許可率（以下、Final OA前の許可率）

査定が確定した案件且つ、Final OAが一度も通知されていない案件のうち、許可通知が発行された案件の割合を示す。

(e) Final OAが通知された案件における許可率（以下、Final OA後の許可率）

査定が確定した案件且つ、Final OAが一度以上通知された案件のうち、許可通知が発行された案件の割合を示す。

(f1) Appealが請求された案件における許可率（以下、Appeal有の場合の許可率）

査定が確定した案件且つ、Appealが一度以上請求された案件のうち、許可通知が発行された案件の割合を示す。

なおこの値は、審査の何れかの段階で、一度でもAppealが請求された案件における許可率である。そのため、必ずしもAppealがFinal OAの解消に貢献したことを示す値ではない。例えば、Appealを請求した後（以下、Appeal後）、再開された審査で許可通知が発行された案件についても、Appeal有の場合に許可通知が発行された案件としてカウントされる。また、複数回のAppealを経て許可通知が発行された場合もカウントされる。例えば、一度目のAppealが請求された後、審査に戻り、その後請求された二度目のAppealを経て許可通知が発行された場合も、Appeal有の場合に許可通知が発行された案件としてカウントされる。

(f2) RCEが請求された案件における許可率（以下、RCE有の場合の許可率）

査定が確定した案件且つ、RCEが一度以上請求された案件のうち、許可通知が発行された案件の割合を示す。

なおこの値も、「(f1) Appeal有の場合の許可率」と同様、審査の何れかの段階で、一度でもRCEが請求された案件における許可率である。そのため、必ずしもFinal OAの解消に貢献し

たことを示す値ではない。例えば、RCEを請求した後（以下、RCE後）に再度Final OAが通知されたのを受けて、その後Appealを請求し、その結果許可通知が発行された場合や、二度目のRCEを請求する等、複数回のRCEを経て許可通知が発行された場合も、RCE有の場合に許可通知が発行された案件としてカウントされる。

(g1) Appealが請求されていない案件における許可率（以下、Appeal無の場合の許可率）

査定が確定した案件且つ、審査の段階で一度もAppealが請求されていない案件のうち、許可通知が発行された案件の割合を示す。

(g2) RCEが請求されていない案件における許可率（以下、RCE無の場合の許可率）

査定が確定した案件且つ、審査の段階で一度もRCEが請求されていない案件のうち、許可通知が発行された案件の割合を示す。

なお、「手続Aが請求されていない案件」には、手続Aを請求せずに、手続Bを請求した後に許可通知が発行された案件も含む。例えば、Appealは請求されず、RCEが請求された後に許可通知が発行された案件もAppeal無の場合の許可率に含まれている。

### 3. Final OAに対する有効な手続選択のための審査官情報活用方法の検証

本章では、まず、数ある審査官情報の中で「どの審査官情報がFinal OAに対する手続を選択するための指標となるか」について検証した結果を述べる。

続いて、「指標となる審査官情報をどのように活用することで有効な手続を選択できるか」について検証した結果を述べる。

#### 3. 1 有効な手続選択のための指標の特定

##### (1) 検証の目的

2章に示した審査官情報（a）から（g）のうち、どの情報がFinal OAに対する手続選択



のための指標となるかを検証する。この指標は、審査官の「審査の特徴」を反映する情報であって、特にFinal OAを解消する上で、Appeal又はRCEの何れの手続が有効であるかを特定できることが求められる。このことから、許可通知の得られやすさに関係すると考えられる許可率に関する審査官情報や、各手続を実行したことに関係する審査官情報が指標となる可能性があると考えた。上記の観点から、(b) 全案件の許可率、(e) Final OA後の許可率及び(f2) RCE有の場合の許可率の3つを指標の候補として選定した。そして、各指標の候補について、Final OAに対して有効な手続を選択する上で、指標として活用できるか検証した。なお、Appealにおける判断の主体は審判官であるため、「(f1) Appeal有の場合の許可率」は審査官の「審査の特徴」を示す情報ではないと判断した。

なお、本章では、審査官DBのうち、「Examiner Ninja」を用いて検証を行った。

## (2) 検証方法

### (i) 概要

検証は、指標の候補として選定した各審査官情報と、各手続が審査官の実際の審査経過においてFinal OAの解消に貢献した割合を示す「有効率」(後述する式(ア)により計算)との相関性を確認することで行った。上記「有効率」と相関がある審査官情報であれば、当該情報からFinal OAを解消する上でのAppeal及びRCEの有効性を類推できる。つまり、当該情報から、Final OAに対しどちらの手続が有効であるかを類推できると考えた。従って、本検証では、上記「有効率」と相関がある指標候補を、Final OAに対する有効な手続の選択における指標と見做した。

### (ii) 詳細

以下に詳細な検証方法について説明する。

### 《検証の対象(審査官)》

検証の対象として計28名の審査官を選定した。審査官の選定条件は、以下の①から③の通りである。なお、選定理由を括弧書きで併記した。

- ① 機械、電気、化学、医薬の各分野に属する審査官を選定した(様々な技術分野の審査官を選定するため。なお、Art Unitを基に前述の各技術分野を平均的に抽出したものであるため、何れの技術分野に対しても基準として用いることができると考える)。
- ② ①で選定した審査官のうち、(a) 審査件数(通算)が300件以上である審査官を無作為に抽出した((a) 審査件数(通算)には、査定が確定していない案件も含む。本稿では、検証精度を高めるため、2013年の審査官一人当たりの年間審査件数82件<sup>5)</sup>であることを基に、審査経験が3年以上である目安として300件以上の審査官を対象として抽出した)。
- ③ ②で選定した各分野の審査官について審査官情報を参照し、各手続(Appeal又はRCE)の効果が大きい審査官、効果が小さい審査官及び効果が平均的な審査官をそれぞれ選定した。効果の大小は、Appealに関しては、審査官情報の「(f1) Appeal有の場合の許可率 - (g1) Appeal無の場合の許可率」の値、RCEに関しては、「(f2) RCE有の場合の許可率 - (g2) RCE無の場合の許可率」の値に基づき評価した。Appealについては、上記の値が10%以上の場合「効果が大きい審査官」、-10%以上且つ10%未満の場合は「効果が平均的な審査官」、-10%未満の場合は「効果が小さい審査官」とした。RCEについては、多くの場合に上記の値が正の値となっているため、20%以上の場合「効果が大きい審査官」、10%以上且つ20%未満の場合は「効果が平均的な審査官」、10%未

満の場合は「効果が小さい審査官」とした（審査における手続の効果を審査の特徴と捉え、各技術分野の中で特徴が異なる審査官を網羅するため）。

上記の選定条件に基づき選定した28名の審査官の技術分野は、機械6名、電気8名、化学6名、医薬8名である。また、Appealの効果については、効果が大きい審査官11名、平均的な審査官7名、小さい審査官10名、RCEの効果については、効果が大きい審査官11名、平均的な審査官10名、小さい審査官7名である。

#### 《検証方法》

選定した28名の審査官それぞれについて、(A) 指標の候補となる審査官情報、及び(B) 検証用データを以下の通り取得した。

(A) 指標の候補となる審査官情報として、審査官DBから(b) 全案件の許可率、(e) Final OA後の許可率、及び(f2) RCE有の場合の許可率を取得した。

(B) 検証用データとして、Public Pairを参照し、28名の審査官の実際の審査経過（以下、Public Pair抽出データ）を以下の手順で用意した。まず、28名の審査官それぞれについて、100件の審査案件を選定し、各案件の審査経過をPublic Pairから抽出した（審査官28名、計2,800件）。この100件は、直近且つ査定が確定していることを想定し、出願日が2012年末の案件から遡り100件とした。なお、Public Pairは、公開後の米国特許出願の包袋を閲覧できる、USPTOが提供するサービスである。

次に、選定した審査官毎100件の審査案件の審査経過を確認し、Final OAに対し請求されたAppealの数（199件）及び請求されたRCEの数（861件）と、各案件においてFinal OAの解消に貢献した手続を特定した（抽出した2,800件のうち、本条件にて特定した審査案件数は832件）。なお、Final OAに対し請求された各手続の数は、1件の審査案件に対し複数の手続

が請求されている場合、それぞれ1件としてカウントしている（抽出した2,800件のうち、該当する審査件数は195件）。例えば、1件の審査案件に対しAppeal及びRCEがそれぞれ一度ずつ請求されている場合、請求されたAppealの数及び請求されたRCEの数はそれぞれ1件としてカウントしている。また、1件の審査案件に対しRCEが二度請求されている場合は、請求されたRCEの数は2件としてカウントしている。

そして、Appeal又はRCEについて、実際の審査経過における有効率を、審査官毎に式（ア）に基づき算出した。

$$\text{有効率} = (X / Y) \times 100 (\%) \cdots \text{式 (ア)}$$

X : Final OAの解消に貢献した各手続の数

Y : Final OAに対し請求された各手続の数

なお、本稿ではPublic Pair抽出データから対象となる手続を抽出するために、Final OAの解消に貢献した各手続を、Final OAを受けて該当の手続を請求した後、他の手続や、同じ手続の繰り返しを経ず、且つ再度Final OAを受けることなく許可通知が得られた手続とした。実際には、各手続を請求した後、再度Final OA受けたとしても、その後応答書や補正書を提出することで許可通知が得られた場合は、各手続が許可通知を得るために有効に働いたと言える。そのため、実際に各手続が有効に働いたと考えられる確率は、式（ア）で計算によって得られた有効率よりも高くなるという点には注意が必要である。

続いて、28名の審査官を、指標の候補の各項目の高低に応じて分類し、各分類に属する審査官の各手続の有効率から、分類毎に有効率の平均値（以下、有効率（平均値））を算出した。検証に用いたデータの凡例を表1に示す。

表1 相関性検証用のデータ凡例

指標の候補 (b), (e), (f2)	各手続の 有効率(平均値)(%)
分類A(高)	有効率(平均値)A
分類B(中)	有効率(平均値)B
分類C(低)	有効率(平均値)C

表1の例では、指標の候補である(b)全案件の許可率、(e)Final OA後の許可率、及び(f2)RCE有の場合の許可率について、許可率の値が高い順に、分類A、分類B、分類Cの3段階に分類した。このとき、所定の手続に関する分類毎の「有効率(平均値)」が、同じく分類A、分類B、分類Cの順で高い場合に、該当の手続について、指標の候補と、検証用データとの間に相関があるとした。

審査官DBから取得した審査官情報について、実際の審査経過から得られたPublic Pair抽出データとの間に相関がある場合、当該情報から、審査官の審査経過において、Appeal及びRCEのどちらがより有効かを類推できる。以下の検証では、上記表1を用いて説明した関係を満たす審査官情報を、Final OAに対する「有効な手続」の選択における指標と見做した。

### (3) 検証結果

本節(2)に基づき、(b)全案件の許可率、(e)Final OA後の許可率、及び(f2)RCE有の場合の許可率について、各手続における審査官DB抽出データとPublic Pair抽出データとの相関性についての検証結果を以下に示す。

(i) (b)全案件の許可率、(e)Final OA後の許可率

図2に、審査官DB抽出データの「(b)全案件の許可率」と、Public Pair抽出データの「各手続の有効率(平均値)」との関係を示す。また、図3に、「(e)Final OA後の許可率」と、「各手続の有効率(平均値)」との関係を示す。なお、

図中の[ ]内の数字は、各区分において各手続が請求された数を示す。

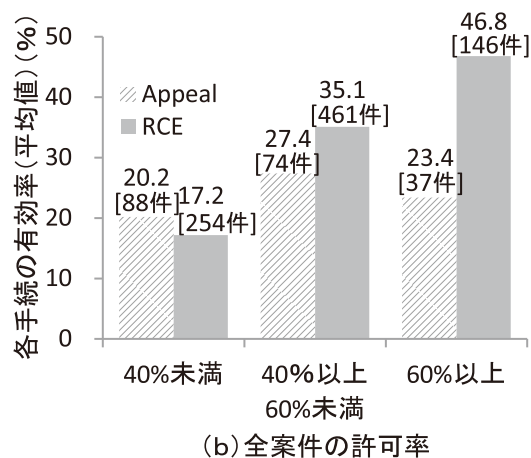


図2 「(b)全案件の許可率」と「各手続の有効率(平均値)」との関係

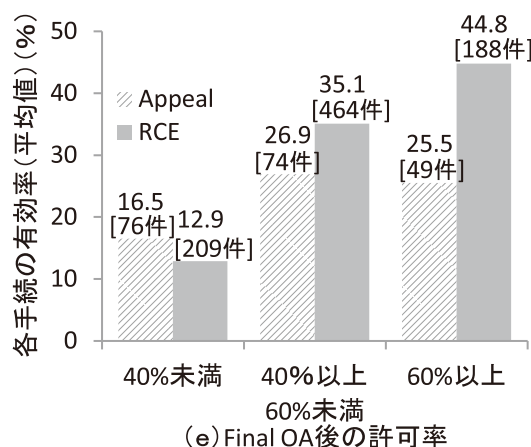


図3 「(e)Final OA後の許可率」と「各手続の有効率(平均値)」との関係

本節(2)で述べたように、審査官DB抽出データの28名の審査官を、「(b)全案件の許可率」及び「(e)Final OA後の許可率」の高低で分類して検証を行った。検証は、複数の基準(例えば、許可率を2段階、3段階、4段階等に分類)で行ったが、各基準において同様の傾向が得られたため、ここでは、以下の3段階での分類を代表として記載した。

- 60%以上：許可率が高い審査官
- 40%以上60%未満：許可率が中程度の審査官
- 40%未満：許可率が低い審査官

図2及び図3の結果より、RCEについては、「(b) 全案件の許可率」及び「(e) Final OA後の許可率」が高くなるにつれ、「有効率(平均値)」が高くなっている。例えば、RCEでは、「(b) 全案件の許可率」が高くなるにつれ、「有効率(平均値)」は17.2%から35.1%、46.8%と高くなっており、表1で説明した関係を満たしている。従って、RCEについては、審査官DB抽出データの「(b) 全案件の許可率」及び「(e) Final OA後の許可率」と、Public Pair抽出データの「有効率(平均値)」との間に、相関があった。一方、Appealについては、Public Pair抽出データの「有効率(平均値)」は、「許可率」が中程度の審査官(40%以上60%未満)の値が最も高くなっており、相関がなかった(表1で説明した関係を満たさなかった)。

(ii) (f2) RCE有の場合の許可率

図4に、審査官DB抽出データの「(f2) RCE有の場合の許可率」と、Public Pair抽出データの「RCEの有効率(平均値)」との関係を示す。なお、図中の[ ]内の数字は、各区分において各手続が請求された数を示す。

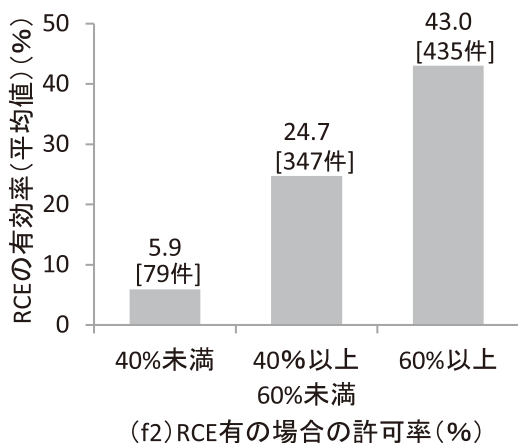


図4 「(f2) RCE有の場合の許可率」と「RCEの有効率(平均値)」との関係

図2及び図3と同様に、検証は複数の基準で行っており、各基準で同様の傾向が得られたため、「許可率が高い審査官(60%以上)」、「中程

度の審査官(40%以上60%未満)」、「低い審査官(40%未満)」の3段階での分類を代表として記載した。

図4の結果より、「(f2) RCE有の場合の許可率」が高くなるにつれ、「RCEの有効率(平均値)」が高くなっていることが分かった。例えば、「(f2) RCE有の場合の許可率」が高くなるにつれ、「RCEの有効率(平均値)」は5.9%から24.7%、43.0%と高くなっており、表1で説明した関係を満たしている。

従って、審査官DB抽出データの「(f2) RCE有の場合の許可率」と、各手続のPublic Pair抽出データの「有効率(平均値)」との間に、相関があった。

なお、図4の結果では、「(f2) RCE有の場合の許可率」と比べ、「RCEの有効率(平均値)」が小さい値となっている。例えば、「(f2) RCE有の場合の許可率」が60%以上の場合の「RCEの有効率(平均値)」は、43.0%である。これは2章でも述べたが、「(f2) RCE有の場合の許可率」には、RCE請求後に再度Final OAが通知されたのを受けて、その後Appealを請求し、その結果許可通知が発行された案件等を含んでおり、一方、有効率では当該手続を請求した後、他の手続や、同じ手続の繰り返しを経ず、且つ再度Final OAを受けることなく許可通知が得られた手続を有効な手続として算出しているためである。そのため、「RCEの有効率(平均値)」は「(f2) RCE有の場合の許可率」より小さな値となる。

(4) 結論

図2から図4の結果より、審査官情報のうち「(b) 全案件の許可率」、「(e) Final OA後の許可率」、及び「(f2) RCE有の場合の許可率」はFinal OAに対する手続選択の指標と見做せる。



### 3. 2 指標に基づく有効な手続の検証

#### 1) Final OA後の許可率による検証

##### (1) 目的

前節にて、「(b) 全案件の許可率」及び「(e) Final OA後の許可率」が、Final OAに対する有効な手続を選択する際の指標と見做せることが分かった。そこで、指標と見做したこれらの審査官情報が、Final OAに対する有効な手続選択にどのように活用できるかについて更に検証を行う。なお、「(b) 全案件の許可率」及び「(e) Final OA後の許可率」それぞれについて検証を行ったが、同等の結果が得られたため、本稿では「(e) Final OA後の許可率」について記載する。

##### (2) 検証方法

「(e) Final OA後の許可率」と「各手続の有効率(平均値)」との関係を示した図3に基づき検証を行った。「(e) Final OA後の許可率」による3段階の分類の「各手続の有効率(平均値)」をそれぞれ比較することで、Final OA後の許可率毎にどの手続が有効であると判断できるか検証した。

##### (3) 検証結果

図3より、Appealについては前節で述べた通り、「(e) Final OA後の許可率」と「Appealの有効率(平均値)」との間に相関がなかった。一方、RCEについては、「(e) Final OA後の許可率」と「RCEの有効率(平均値)」との間に相関があった。そのため、「(e) Final OA後の許可率」に基づきFinal OAに対してRCEが有効な手続であるかを判断できる。

#### 2) RCE有の場合の許可率に基づく各手続の有効性の検証

##### (1) 目的

前節にて、「(f2) RCE有の場合の許可率」がFinal OAに対する手続選択の指標と見做せることが分かった。そして、本節1)の結果から、「(e) Final OA後の許可率」を基にRCEが有効な手続であるか判断できることが分かった。そこで、「(f2) RCE有の場合の許可率」に基づくRCEの有効性について更に検証することで、Final OAに対する手続選択への活用方法を探ることとした。

##### (2) 検証方法

RCEの有効性について、図3において「(e) Final OA後の許可率」に基づいて3段階に分類した審査官について、それぞれRCE有の場合の許可率が高い集団と低い集団に分け、「RCEの有効率(平均値)」を検証した。RCE有の場合の許可率が高い集団と低い集団に分ける基準は、3段階に分類した審査官毎の「(f2) RCE有の場合の許可率」の平均値を算出し、その値を基にした。具体的には、「(e) Final OA後の許可率」が40%未満の審査官では、「(f2) RCE有の場合の許可率」の平均値は39.0%となったため、RCE有の場合の許可率が高い集団(40%以上)と低い集団(40%未満)に分けた。同様に、「(e) Final OA後の許可率」が40%以上60%未満の審査官では上記基準を60%、「(e) Final OA後の許可率」が60%以上の審査官では上記基準を80%とした。

##### (3) 検証結果

結果は図5の通りである。なお、図中の[ ]内の数字は、各区分においてRCEが請求された数を示す。「(e) Final OA後の許可率」が40%未満の審査官のうち、RCE有の場合の許可率が低い集団の「RCEの有効率(平均値)」は5.9%、



RCE有の場合の許可率が高い集団の「RCEの有効率（平均値）」は、19.8%となった。同様に、「(e) Final OA後の許可率」が40%以上60%未満の審査官では、RCE有の場合の許可率が低い集団の「RCEの有効率（平均値）」は27.6%、高い集団の「RCEの有効率（平均値）」は40.4%となった。また、「(e) Final OA後の許可率」が60%以上の審査官では、RCE有の場合の許可率が低い集団の「RCEの有効率（平均値）」は41.5%、高い集団の「RCEの有効率（平均値）」は52.4%となった。

以上のように、「(e) Final OA後の許可率」で分類し、各分類を更に「(f2) RCE有の場合の許可率」の高低で分けた各分類と「RCEの有効率（平均値）」の間に相関性があることが分かった。このことから、「(e) Final OA後の許可率」に加え、「(f2) RCE有の場合の許可率」を用いることで、より高い精度でFinal OAに対してRCEが有効な手続であるかを判断できる。

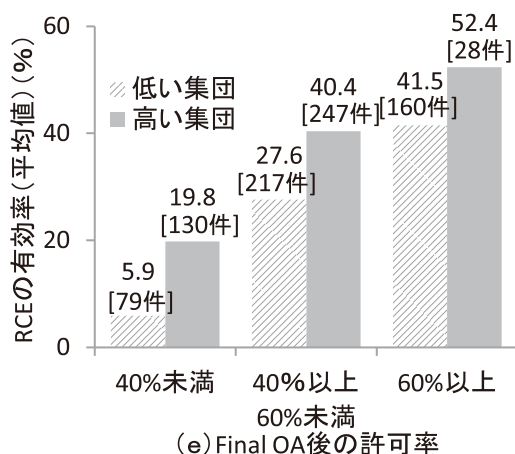


図5 「RCE有の場合の許可率の高低」と「RCEの有効率（平均値）」との関係

### 3. 3 審査官情報に基づく有効な手続の考察

前節までの結果を踏まえ、Final OAに対する有効な手続について考察する。

まず、本稿の検証対象である全28名の審査官

について、式（ア）で求めたRCEの有効率を平均すると、33.8%であった。そこで本稿では、この33.8%を有効な手続の判断基準とし、「RCEの有効率（平均値）」が33.8%以上であれば、RCEにより許可通知が得られる可能性が高いため、RCEが有効とする。一方、「RCEの有効率（平均値）」が33.8%未満であれば、RCEにより許可通知が得られる可能性が低いため、Appealが有効であるとする。

前節2)の結果から、「(e) Final OA後の許可率」が60%以上の審査官については、RCE有の場合の許可率が高い集団の「RCEの有効率（平均値）」は52.4%、RCE有の場合の許可率が低い集団の「RCEの有効率（平均値）」は41.5%であり、何れも33.8%より高いため、RCEが有効である。

「(e) Final OA後の許可率」が40%以上60%未満の審査官については、RCE有の許可率が高い集団の「RCEの有効率（平均値）」が40.4%であり、33.8%より高いため、RCEが有効である。一方、RCE有の許可率が低い集団の「RCEの有効率（平均値）」は27.6%であり、33.8%より低いため、Appealが有効である。

「(e) Final OA後の許可率」が40%未満の審査官については、RCE有の場合の許可率が高い集団の「RCEの有効率（平均値）」は19.8%、RCE有の場合の許可率が低い集団の「RCEの有効率（平均値）」は5.9%であり、何れも33.8%より低いため、Appealが有効である。

上記の考察結果を表2にまとめる。

表2 審査官情報を基にした有効な手続

	Final OA後の許可率	RCE有の場合の許可率	有効な手続
A	60%以上		RCE
B	40%以上	60%以上	RCE
C	~60%未満	60%未満	Appeal
D	40%未満		Appeal

#### 4. 審査官情報を活用したFinal OAに対する有効な手続選択フロー

前章までの検証を通して、出願人がFinal OAに対する有効な手続を選択する際に、審査官DBの審査官情報のうち「(e) Final OA後の許可率」と「(f2) RCE有の場合の許可率」が活用できることが判明した。理由は、3. 1節の記述の通り、「(e) Final OA後の許可率」と「(f2) RCE有の場合の許可率」を高い順に分類した分類A, B, Cに対し、各手続の有効率（平均値）がA, B, Cの順で高く、相関があったためである。また、3. 2節で「(e) Final OA後の許可率」で分類した後に、更に「(f2) RCE有の場合の許可率」で分類することで、より高い精度で有効な手続が選択できることが判明したため、有効な手続を選択する際に、まずは「(e) Final OA後の許可率」を用いて判断することとした。

次に、これら相関が判明した指標を、Final OAの有効な手続選択に活用できるようにするため、各々の指標の閾値を設定した。3. 3節の結論を勧案し、「(e) Final OA後の許可率」を「高い(60%以上)」、「中程度(40%以上60%未満)」、「低い(40%未満)」とした。また、「(f2) RCE有の場合の許可率」は、「60%」を基準に「高い(60%以上)」、「低い(60%未満)」とした。これは図5の結果より、「(e) Final OA後の許可率」が40%以上60%未満の審査官において、「(f2) RCE有の場合の許可率」が60%以上の時に、RCEが有効であると判明したことによるものである。

上記検証及びAppealに関する当委員会の論説<sup>1)</sup>を踏まえ、審査官情報を活用したFinal OAに対する「有効な手続選択フロー」(図6)を提案する。

出願人は、以下の(i)～(v)に従い、Final OAに対する有効な手続を選択する。

- (i) Final OAの内容を検討する。
- (ii) 客観的な分類を使って瑕疵の程度を判断できるか否かを判定する。
  - ① 客観的な分類を使って瑕疵の程度を判断できる場合は、(iii)へ進む。
  - ④ 何れの客観的な分類に該当するか迷うことにより瑕疵の程度を判断できない場合、審査官DBの利用を検討し、(iv)へ進む。
- (iii) 拒絶理由の瑕疵の程度を判断する<sup>1)</sup>。
  - ② 拒絶理由の瑕疵の程度が「大」又は「中」の場合、理由補充前協議(Pre-Appeal Brief Conference)若しくはAppealを選択することを推奨する。
  - ③ 拒絶理由の瑕疵の程度が「小」の場合、Appealを選択すると、本審理(審査官答弁書(Examiner's Answer)の発行以降の手続)に突入する可能性が高いことを考慮し手続を選択する。
  - (iv) 審査官DBで審査官名を検索する。
  - (v) 「(e) Final OA後の許可率」を確認する(3. 2節で述べた通り、「(b) 全案件の許可率」でも同様の結果が得られたため、「(b) 全案件の許可率」を用いてもよい)。
    - ⑤ 「(e) Final OA後の許可率」が高い(60%以上)場合、RCEを推奨する。
    - ⑥ 「(e) Final OA後の許可率」が低い(40%未満)場合、RCEを選択しても許可通知が得られる見込みが低いいため、Appealを推奨する。
    - ⑦ 「(e) Final OA後の許可率」が中程度(40%以上60%未満)の場合、
- (vi) 「(f2) RCE有の場合の許可率」を確認する。
  - ⑧ 「(f2) RCE有の場合の許可率」が高い(60%以上)場合、RCEを推奨する。
  - ⑨ 「(f2) RCE有の場合の許可率」が低い(60%未満)場合、RCEを選択しても許可通知が得られる見込みが低いいため、Appeal

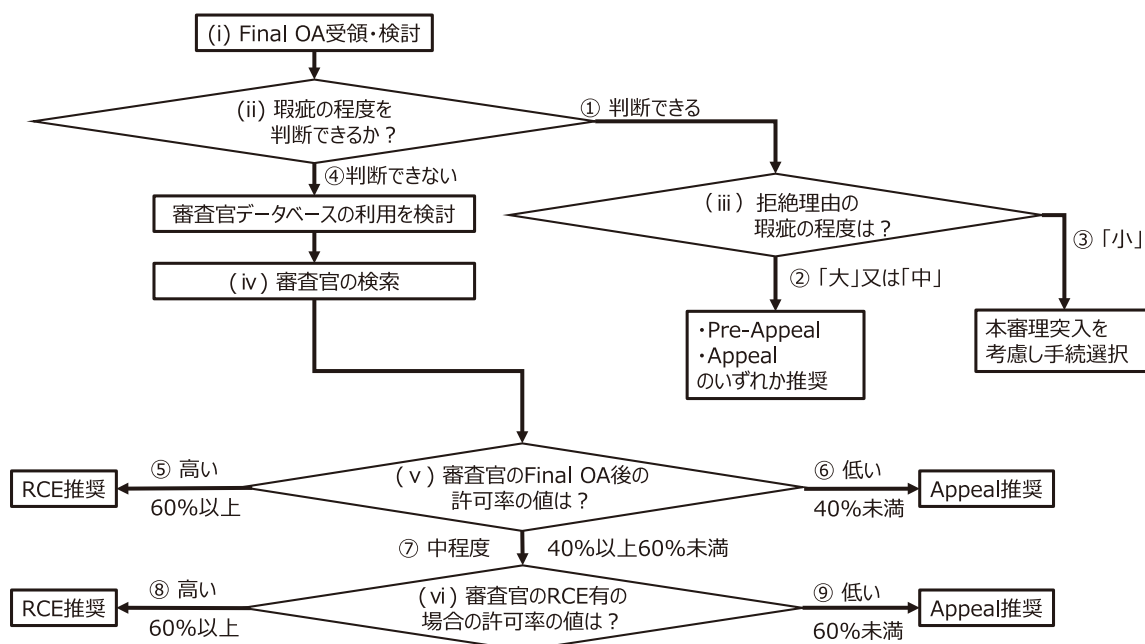


図6 有効な手続選択フロー

を推奨する。

以上の通り、図6のフローに従い、Final OA後の手段を選択することで、何れの客観的な分類に該当するか迷うことにより瑕疵の程度を判断できない場合について、審査官DBを活用し有効な手続を選択できる。

なお、本フローにより手続を選択した後、再度Final OAを受ける可能性がある。再度Final OAを受けた場合について、本稿の検証に用いたPublic Pair抽出データを基に検証を行った。図6で「⑤RCEを推奨する」に該当する審査官において、一度目のFinal OAでRCEを請求した案件のうち、その後Appealや二度目のRCEを経ず、且つ再度Final OAを受けることなく許可通知が得られた案件の割合は47.7%である。一方、二度目のFinal OAでRCEを請求した案件のうち、その後Appealや三度目のRCEを経ず、且つ再度Final OAを受けることなく許可通知が得られた案件の割合は29.5%であった。また同様に、「⑧RCEを推奨する」に該当する審査官においては、一度目のFinal OAでは42.8%であるのに対し、二度目のFinal OAで

は32.4%であった。何れの場合においても、一度目と比較し、二度目のFinal OAでRCEを請求した場合の方が許可通知を得られ難くなっている。また、3.3節で述べた有効な手続の判断基準としたRCEの有効率（平均値）33.8%より低い値となった。これらのことから、⑤及び⑧に該当する審査官であっても二度目のFinal OAを受けた場合は、RCEにより許可通知が得られる可能性が低くなることを考慮し、Appealの選択を検討すべきである。

## 5. おわりに

本稿では、Final OAに対する有効な手続（Appeal又はRCE）を選択するため、審査官の「審査の特徴」を示す審査官情報の活用方法を検討した。その結果、審査官情報のうちFinal OA後の許可率やRCEが請求された案件における許可率を用いることで、Final OAに対し有効な手続を選択できるという結果が得られた。そして、本結果に基づき、審査官情報を用いたFinal OAに対する有効な手続選択フローを提案した。本稿が、効率的な権利取得の一助とな

れば幸いである。

#### 注 記

- 1) 国際第1委員会, 知財管理, Vol.67, No.8, pp.1153～1166 (2017)
- 2) 内藤泰史, ソウエイヴォイス, DECEMBER 2016, p.13  
<http://www.soei.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/12/78%E8%B1%86%E7%9F%A5%E8%AD%98.pdf>  
(参照日: 2018年2月22日)
- 3) Examiner Ninja  
<https://examiner.ninja/>

(参照日: 2017年12月21日)

- 4) Unified Patents Inc.  
<https://portal.unifiedpatents.com/patents/examiner>

(参照日: 2017年12月21日)

3) 及び4)の審査官DBはUSPTOが提供するデータを基に作成されているが, 情報の正確性やデータベースへの接続性を保証するものではないので, その点は注意されたい。

- 5) [http://www.meti.go.jp/committee/summary/0001420/pdf/025\\_s01\\_00.pdf](http://www.meti.go.jp/committee/summary/0001420/pdf/025_s01_00.pdf)

(参照日: 2018年4月5日)

(原稿受領日 2018年8月8日)

