

米国特許出願の 困難な権利化手続に対するユニークなアプローチ

ジョセフ キーティング*
喜 多 修 市**

抄 録 米国特許出願の権利化手続は必ずしも容易ではない。United States Patent and Trademark Office (USPTO：米国特許商標庁)における審査は、統一的な基準に基づいているのではなく、むしろ、個々の審査官がそれぞれに異なる基準を採用しているように感じられることがある。また、審査官が不合理な拒絶をした場合に、出願人が取り得る選択肢は限られている。本稿では、あまりよく知られていない、非常に効果的でユニークなアプローチを紹介する。

目 次

1. はじめに
2. 米国特許出願の権利化手続上の問題
3. 米国特許出願の権利化手続上の問題に対する可能な解決策
 3. 1 PABRRとAPPEAL BRIEF
 3. 2 APPEAL BRIEFの提出による最近の驚くべき成功
 3. 3 TQASまたはMQASの助け
4. 『2件の出願の物語』MQASの活躍
 4. 1 拒絶理由の要旨
 4. 2 審査官を納得させる試み
 4. 3 過去の審決に基づく主張
 4. 4 SPEおよびオンブズマン
 4. 5 MQASの活躍
5. おわりに

1. はじめに

米国特許審査官は、USPTOの規則に従って、かつUSPTOの目標である「compact prosecution (コンパクトな権利化プロセス)」に則って、真剣に業務に当たっており、将来において無効化されてしまうような米国特許を最小限にすべく、出願が特許許可されるまで、完全でプロフ

ェッショナルな審査を行うように最善の努力を払っている。

しかしながら、実際には、米国における特許出願の権利化手続は必ずしも容易ではなく、日本と同じ様には進まないことも珍しくない。USPTOにおける審査実務が、統一的な基準に基づいているわけではなく、むしろ各Art Unit¹⁾や各審査官がそれぞれに異なる基準を採用しているように感じられることがある。さらに、審査官が不合理な拒絶をした場合に、出願人がその再考と撤回を求めるために取り得る選択肢は限られており、費用も時間もかかる。だが実は、あまりよく知られていない、別のもっと効果的な選択肢がある。米国におけるこのユニークなアプローチを本稿にて実例を挙げて紹介する。

2. 米国特許出願の権利化手続上の問題

USPTOの審査官の数が1990年代における

* KEATING & BENNETT LLP 代表米国弁護士
Joseph R KEATING

** 奥田国際特許事務所 副所長 弁理士
Shuichi KITA

2,000人から、現在の8,000人以上に増えた²⁾一方で、多くの審査官に対するトレーニングおよび審査の質の担保が問題となっている。これに加え、近年では先行技術文献の量および入手可能性が急激に増大しており、ノルマ（例えば各審査官が1年間に審査を完了しなければならない特許出願の数）の達成が難しくなっている。このため、多くの審査官が近道をしようとし、米国特許出願の適正な審査を十分に行わない傾向にある。

この結果、多くの出願人が、審査の質のばらつきを経験している。

例えば、

- ・審査官が、明細書を読んでおらず、審査の開始時において十分な先行技術調査を行っていないために、First Office Action（最初の拒絶理由通知）で、最も近い先行技術が引例として挙げられていない。
- ・審査官が、技術、発明、先行技術、およびクレームを理解していない。
- ・審査官が、審査における適切な手続きと法的基準を適切に適用していない。
- ・審査官が後のOAにおいても依然として弱いかあるいは不適切な拒絶を維持し続けたため、出願人がRequest for Continued Examination（RCE：継続審査請求）を何度か行うことを余儀なくされた。

などの問題である。

さらに、クレームを広く解釈しすぎ、本発明が先行技術に対し自明であるとの主張を、概論的かつ根拠無く行う審査官が多い。

すなわち、

- ・クレームをBroadest Reasonable Interpretation（BRI：もっとも広い合理的解釈）基準で適切に解釈しない。
- ・先行技術文献が、具体的にどの箇所でのどのように各クレームの構成要素・特徴を教示しているかを説明しない。

・発明が新規性を有しないかあるいは自明であることの技術的理由を十分に説明しない。
というような審査官もいる。

Manual of Patent Examination Procedure（MPEP：審査基準）§ 2111には、以下のような明確な規定がある。

「最も広く合理的な解釈とは、可能な限り広い解釈という意味ではない。むしろ、クレーム中の用語に与えられる意味は、当該用語の通常のかつ慣用的な意味と整合しなくてはならず（当該用語について明細書中に特定の定義がある場合を除く）、明細書及び図面における当該用語の使い方と整合しなくてはならない。さらに、クレームの最も広く合理的な解釈は当業者が到達するであろう解釈と整合しなくてはならない。」

このような明確な規定があるにもかかわらず、多くの審査官が、明細書の記載や当業者による理解を無視し、クレームを広く解釈し、安易に、新規性または非自明性を欠くという拒絶理由を提起する。

また出願人がしばしば悩まされるのは、審査官がOAに対する応答を検討した後の追加的な先行技術調査で見つかった、新たな先行技術文献に基づいて複数のOAを出す一方で、特許許可可能なクレームや主題を示すこともしないようなケースである。

3. 米国特許出願の権利化手続上の問題に対する可能な解決策

出願人が、不合理と思われる拒絶を受けた場合に、何が出来るのであろうか。

もちろん、審査官とのインタビューで、友好的かつプロフェッショナルな態度で協力し、特許可能なクレームへの合意に達することに努めることは、推奨される非常に有効な選択肢である。ただし、インタビューは、特許性その他の審査の局面について、出願人と審査官とが「見解の

相違を有するという結論 (agree to disagree) に至ってしまうことがある。

出願人が審査官に対して行き詰まってしまった場合には、審査官を監督する役割を担う Supervisory Primary Examiner (SPE) に相談することにより、SPEの介入を得て、出願人が正しくて審査官が誤っていることを審査官に納得してもらうことを検討してもよい。しかし、多くのSPEは、出願人がPre-Appeal Brief Request for Review (PABRR) やAppeal Brief (審判理由補充書) などの正式な手続きを開始しない限り、介入はしない。そしてこれらの正式な手続きはどちらも、SPEおよび1人の追加的な Primary Examiner (主任審査官) とのコンファレンス(「PABRR Conference」または「Appeal Conference」: 以下に詳細に説明) が開かれることを要する。

さらに、SPEはしばしば、SPE自身の審査の経験が少ないかまたは経験を有しない技術について審査官を監督することを担当させられてしまう。したがって、ある特定のArt Unitにおいては、そのArt Unitが審査する技術的テーマについては、SPE自身よりも審査官の方がずっと多くの経験を有していることがある。このような場合には、PABRRまたはAppeal Briefが提出され、PABRR Conference又はAppeal Conferenceが開かれる前または最中に、SPEが審査官による決定に介入を行ったり覆したりすることに積極的でないことは、容易に理解できる。

PABRR Conference又はAppeal Conferenceが開かれる前または最中に、審査官の拒絶に対しSPEが同意し、かつ出願人が審査官およびSPEに不同意し続ける場合には、出願人は、「オンブズマン」に連絡を取ることができる。「オンブズマン」とは、適切なUSPTOにおける審査手続において広範な経験を有する審査官であり、「審査官によって邪魔 (stone-walled) されている (USPTO内で使われる表現である)

と感じている」出願人を助けることを含め、特許審査における様々な問題について出願人を助ける。しかし、オンブズマンは、審査手続上の問題 (例えばOAが不適切に、あるいは尚早すぎる時期にFinal (最終拒絶) にされてしまったかどうかなど) についてのみ出願人を助けることができるのであり、オンブズマンは、例えば審査官による自明性または特許性の決定を覆すことはできない。オンブズマンプログラムは、特許出願の審査における手続上の問題に関して非常に有効に出願人を助けることができる一方、ある特許出願のクレームの特許性と言う究極の問題について審査官と同意しない出願人に対しては、効果的な助けとはならない。

3. 1 PABRRとAPPEAL BRIEF

PABRRおよびAppeal Briefは、審査官による特許性の否定が誤っていると考える出願人のために与えられた選択肢である。ただし、PABRRは、多くの場合様々な理由によって効果的でないことが判明しており、また、Notice of Appeal料金 (large entityである出願人については\$800³⁾) を支払わなければならないこと、出願人による主張が最大5ページまでに制限されることなどの、欠点を有している。

PABRRからallowance (特許許可) へと至るのは非常に少ないパーセンテージの件についてのみである。例えば、PABRRが導入されてから最初の5年間 (2005~2010年) において、全PABRRのうち4%がallowanceに至ったのみであり、また、全PABRRのうち38%において、新たな先行技術文献による拒絶をもって審査官による審査が再開されている⁴⁾。56%においては、審査官の拒絶が追認され、出願人は、Appeal Briefを提出してPatent Trial Appeal Board (PTAB: 審判部) によって審決をしてもらうか、あるいは補正とともにRCEを提出するかの、いずれかの選択を余儀なくされている。また、

5年後の2015年では、直接allowanceへと至ったPABRRの合計パーセンテージは、4%から6%へとわずかに増加し、全PABRRのうち33%が審査の再開となり、全PABRRのうち61%において審査官の拒絶が追認されている⁵⁾。また、最も新しい2017年1月のデータでは、全PABRRのうち14%だけがallowanceに至ったと示されているが、但しこの14%は、直接PABRRに対してのallowanceと、PABRRによって審査が再開された後に発行されたOAに対して提出された補正に対してのallowanceとの両方を含んでいる⁶⁾。

このような貧弱な結果に至る理由の多くは、審査官の拒絶は、Pre-Appeal Conferenceの構成員3人、すなわち出願を担当する審査官（「担当審査官」）、担当審査官のSPE、そしてもう1人のPrimary Examiner（通常は担当審査官と同じArt Unitに属する）による2対1の票によって、追認されてしまうためである。さらに、上述のように担当審査官のSPEは、担当審査官の決定を覆すことに積極的ではない（特に担当審査官がPrimary Examinerであるか、担当審査官のSPEが審査下の発明における技術に経験が無い場合）。

PABRRに比して、Appeal手続は、審決を受けるためには、多大な追加的な費用と時間（PTABの審決を待っている大量のex parte appeal（査定系審判）の存在に起因する）を要することがよく知られている。PTABは最近、ex parte appealをより迅速に処理することで、審決待ちのex parte appealの数をここ数年で10,000件減らすことに成功した。しかしそれでもなお、約12,000件のex parte appealがPTABの審決を待っている状態であり、PTABによるex parte appealの審決までの平均時間は、約15.2ヶ月である⁷⁾。また、Appeal Briefに対するExaminer's Answer（拒絶の正当性を主張する審査官の答弁）を受けた後、Reply Brief（弁駁書）を提出

し、PTABでOral Hearing（口頭審理）を行うための費用は、\$10,000（\$2,000のappeal forwarding feeを含む。）以上となり得る。

3. 2 APPEAL BRIEFの提出による最近の驚くべき成功

最近では、Appeal Briefは、PTABによる審決を待つことなく、Appeal Briefを提出後ただちにNotice of Allowance（NOA、特許許可通知）を得る手段として、よりいっそう効果的になってきている。いくつかの出願やArt Unitにおいては、最近の2年間でAppeal Briefから即時のNOAが得られた成功率は、87.5%にもなっている⁸⁾。その他の件においても、Appeal Briefの提出により、Examiner's Amendment（審査官による職権補正）を伴うNOAが得られるか、審査を再開することにより、新しく発見された先行技術文献に基づくより明確で強い拒絶理由を含むnon-final OAが出されるに至っている。新たなnon-final OAが出された場合であっても、大抵の場合、応答によってNOAが得られるに至る。

このAppeal Briefの提出による驚くべき成功の理由は、Appeal Conferenceには、PABRR Conferenceの構成審査官ではない第3のメンバーがしばしば参加しており、この第3のメンバーが近年の素晴らしい成功の鍵となっているようである。このAppeal Conferenceの第3のメンバーは、通常はTraining Quality Assurance Specialist（TQAS）であり、担当審査官と同じArt Unitに属する別のPrimary Examinerや、同じ審査グループ（Technology Center）内の別のArt Unitに属するSPEまたはPrimary Examinerではない。

TQASは非常に経験豊かな審査官であって、米国特許法および審査手続要件の適切な解釈と適用に基づいて、審査官による特許性の決定が統一的事であることを確実にし、全ての許可され

た特許の質を担保するために、USPTOの統括中枢によって任命された者である。PABRR Conferenceにおける場合とは異なり、TQASは、Appeal Brief Conferenceに参加する他の2人の審査官（担当審査官および担当審査官のSPEを含む）の決定を覆すことができる。TQASはまた、質の低い、あるいは不適切な拒絶がPTABに送られることを防ぐためのPTABの門番と考えることができ、これによりPTABにおいて処理を待つex parte appealを減少させている。

Appeal Brief Conferenceの前または最中の出願の再検討において、通常TQASは、BRIの適切な解釈基準を厳格に適用することで、クレームを審査官よりも狭く解釈する。さらにTQASは、USPTOがMPEPやPTABにおいて規定する特許性の基準、また米国法廷における特許性の基準、特に自明性の問題と、KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc.事件における2007年の画期的な米国最高裁判決およびその後の関連する米国法廷判決の適用とに関し、これらを如何に正しく適用するかについてのより優れた理解を有している。このように、TQASは、審査官の誤った広すぎるかつ不合理なクレーム解釈と、先行技術文献ならびに特許性決定基準および手続の誤った適用とを正すことができる、審査プロセスにおけるキーパーソンなのである。

もしTQASが審査官に同意し、アペールされている拒絶を支持するならば、審査官は、Appeal Briefに対してExaminer's Answerを発行する。このように、もし審査官がAppeal Briefに対してExaminer's Answerを出し、そのExaminer's AnswerがTQASおよびSPEの両方によって署名されている場合には、PTABもまた拒絶を支持する可能性が高いことがわかる。したがって、Reply Briefを提出しappeal forwarding feeを支払ってPTABの審決を仰ぐことよりも、RCEを行い、補正を提出してallowanceの促進を試みる方がより良い選択で

あろう。

3. 3 TQASまたはMQASの助け

あまりよく知られてはいないが、別のユニークなアプローチが開拓され、最近、前述の問題の解決においてかなりの成功を収めることがあった。もしも出願人が、上述のように担当審査官およびSPEに対して行き詰まった場合、出願人は、Appeal Briefを提出する前または後に、TQASまたはManagement Quality Assurance Specialist (MQAS) に連絡を取って、当該出願を議論することができる。MQASは、TQASの監督官かつ教官であり、審査および許可される特許の均質さを確実にする役割を果たす、USPTOにおける最も上級な、統括官の1つとすることになる。このように、MQASは、審査官およびSPEによってなされた決定に対し、介入し覆すための多大な権限を有しており、PTABの審決を仰ぐ（これには上述のように費用と時間がかかる）よりも先に取り得る、最後のベストな選択肢であり得る。

4. 『2件の出願の物語』MQASの活躍

以下に説明する最近の経験が、USPTOのTQASやMQASに連絡を取ることの効果を示している。

ある同一の出願人による、類似はしているが関連はしていない発明についての2つの特許出願（「第1の出願」および「第2の出願」と呼ぶ）において、同一の審査担当Art Unitに属する2人の異なる審査官から、米国特許法第112条第1パラグラフ（現在のAIA下における米国特許法第112条(a)）に基づく、同様な拒絶を受けた。クレームは「written description（記載）」要件および「enablement（実施可能）」要件のそれぞれを満たしていないとされた。

第1の出願における審査官は、Primary Examinerであり、物理学の学士号、電気工学の

修士号、物理学の修士号、電子およびコンピュータ工学の博士号、そして法学士と言う、優秀かつ広範な学歴を有する人物であった。第1の出願の審査官はPrimary Examinerとなる以前に、electrical engineerとして、また特許弁護士として勤務経験を有し、さらに米国の大学においてelectrical engineeringコースを教える経験も有していた。第1の出願における審査官は、第2の出願における審査官をトレーニングおよび監督する立場にあった。そしてこのことが、第2の出願においても第1の出願と同様に、米国特許法第112条第1パラグラフに基づく同様の拒絶が示された理由のように思われた。

4. 1 拒絶理由の要旨

具体的には、第1の出願のFirst OAにおいて、全てのクレームが、以下の理由で、「enablement」要件を満たしていないとされた。

「明細書および図面に開示されたアンテナの各部の、具体的形状、寸法関係、および配置関係は、critical（不可欠）であり、全てのクレームに含まれなければならない（In re Mayhew, 527 F.2d 1229, 188 USPQ 356 (CCPA 1976) およびMPEP § 2164.08(c)を参照）。

当業者には周知であるように、アンテナの電磁的特性は、アンテナ構造の各部（特に導電性であってアンテナに給電する部材）の具体的形状、ならびにそれら形状の寸法関係および配置関係に起因する。したがって、開示された構造の各部の具体的形状、ならびにそれら形状の寸法関係および配置関係は、発明が意図通りに機能するために、そして発明の実施のためにcriticalである。アンテナ構造のいかなる部分も、アンテナの動作に影響を与えることなく除去したり変更したりすることはできない。」

また、第1の出願のFirst OAにおいて、全てのクレームが、以下の理由で、「written description」要件を満たしていないとされた。

「MPEP § 2163(I)(B)は、criticalな特徴がクレームには記載されていなければならないと明確に規定している。MPEP § 2163(I)(B)には、「クレームは、出願当初に開示された発明において出願人がessential（必須）またはcriticalな特徴であると記載した構成要素を欠く場合、written description要件を満たさない」との記載がある。MPEP § 2163(II)(A)(2)は、さらに、「ある構成要素は、出願人が発明を所有（possession of the invention）していたかを当業者が判断するためにそれを必要とするならば、criticalであり得る」としている。

上記のように、アンテナ技術の当業者は、本発明がなされた時点において、出願人の開示する構造の各部の具体的形状、ならびにそれら形状の寸法関係および配置関係を、出願人のアンテナの適切な動作にとってcriticalであると見出したはずである。したがって、当業者は、出願人がアンテナの発明を所有していたか否かを判断するためには、出願人の開示する構造の各部の具体的形状、ならびにそれら形状の寸法関係および配置関係の開示を必要としたはずである。このように、出願人の開示する構造の各部の具体的形状、ならびにそれら形状の寸法関係および配置関係は、出願人の開示する発明にとりcriticalなのであり、クレームがwritten description要件を満たすためには、クレームにその記載がなければならない。また、当業者は、出願人が本発明を所有していたか否かを判断するためには、異なるアンテナが共振する相対周波数を知る必要がある。なぜなら、それを知っていることが、発明の適切な動作にcriticalであると認識されたであろうからである。したがって、enablement要件についてcriticalであると上述した特徴の各々は、written description要件を満たすためにもまたcriticalである。」

第2の出願における、Final Office Action（Final OA：最後の拒絶通知）もまた、米国特

許法第112条第1パラグラフに基づく同様な拒絶を含んでいた。

4. 2 審査官を納得させる試み

出願人は、米国特許法第112条第1パラグラフに基づく拒絶を慎重に考慮した結果、第1および第2の出願の各々において、米国特許法第112条第1パラグラフのenablementおよびwritten description要件の誤った理解と適用に基づくものであり、不当な拒絶であると判断した。具体的には、本発明の特定の特徴が「critical」であり、したがって全てのクレームに記載されなければならないことを明細書が示しているものと審査官らが不適切に主張していると、出願人は考えた。さらに出願人は、クレームには含まれているが特許出願において具体的には記載されていなかったような可能な実施形態を、少なくとも1つ審査官らが思い付くか作成することができれば、米国特許法第112条第1パラグラフのenablementおよびwritten description要件は満たされないのだと審査官らは主張していると、結論付けた。

出願人とその弁護士は、もし審査官らが正しいとして、米国特許法第112条第1パラグラフに基づく拒絶が追認されてしまったならば、出願人は、多くの具体的な構造的特徴を追加するようにクレームを補正することで、クレームの範囲を大きく限定することを要求されるだろうと考えた。また、第1および第2の出願の各々における出願当初の明細書および図面が、そのようなクレームの減縮補正に対するサポートを有さず、次のOAにおいて「new matter (新規事項)」拒絶となる可能性があり、これは出願を放棄するか、Continuation-in-Part Applicationを提出することを必要とし得る可能性があった。また、もし審査官らが正しければ、これは、およそ米国特許のクレームは、特許明細書および図面に具体的に記述・記載されなかった実施

形態または構造を決して包含することがないことを意味してしまう。出願人は、審査官らが米国特許法第112条第1パラグラフを正しく適用していないと結論付けた。

出願人は各担当審査官とインタビューを行うことにより、この米国特許法第112条第1パラグラフに基づくクレームの拒絶が不適切なものであり、撤回されるべきであることを、審査官に説得しようと試みた。

第1の出願についてPrimary Examinerとのみ電話インタビューを行った。出願人は、第1の出願を担当するPrimary Examinerに、米国特許法第112条第1パラグラフに基づく拒絶が適切でなく、事実上も法律的にも誤ったものであると考える理由をすべて説明した。これに対してPrimary Examinerは、米国特許法第112条第1パラグラフの要件についての自身の解釈のさらなる説明をもって答え、またなぜ依然として拒絶が有効でありかつ正しいと考えるかを説明した。出願人は、「見解の相違を有する (agree to disagree)」行き詰まり状態に到達したとしてインタビューを締めくくった。そして出願人は、PABRRを提出し、PABRR Conferenceにおける担当審査官のSPEおよび第3の審査官が、米国特許法第112条第1パラグラフに基づく拒絶が不適切であり、明確な誤りに基づくものであることに同意してもらえるものと期待した。しかし残念ながら、PABRRでも拒絶は撤回されるに至らなかった。おそらく、担当審査官が有していた多大な経験や学歴、および、担当審査官がPrimary Examinerであるためであろうと推測された。そこで、出願人は、第1の出願についてAppeal Briefを提出すると共に、第2の出願については、パーソナルインタビューの準備をした。

第2の出願における担当審査官は、パーソナルインタビューに、担当審査官 (Primary Examinerではない) と担当審査官のSPEのみ

が参加すると出願人に伝えていた。しかし、第2の出願のパーソナルインタビューを行った際、驚いたことに、第1の出願を担当するPrimary Examinerおよび第2の出願の担当審査官に加えて、審査担当のArt Unitの2人のSPEと、さらに同じArt Unitから第5の審査官(Primary Examiner)も出席した。このパーソナルインタビューは、出席した審査官の数の多さだけではなく、インタビューの長さ(ほとんど90分間)、そして議論の性質——米国特許法第112条第1パラグラフの要件の適切な解釈および適用ならびに、MPEPおよび判例における関連する要件に関する法律論および事実関係論——においても、非常に稀なものであった。

この特殊なパーソナルインタビューの結果は残念なことに、出願人は「見解の相違を有する」ため、2つの出願の各々においてPTABの審決を待つことにする、と言うものであった。

したがって、出願人は第2の出願について、第1の出願でのAppeal Briefにおいて述べたと同様な主張を含むAppeal Briefを提出した。以下にその内容を抜粋して示す。

ENABLEMENT :

「出願人は審査官の主張に不同意であり、この拒絶が事実上も法律的にも誤っており、enablementの欠如に関するprima facie caseを適切に述べられていないとして、明示的に反論する。審査官殿もご存じのように、MPEP § 2164.01は、「ある特定のクレームが出願の開示によってサポートされているか否かについて分析するためには、その開示が、出願時において、クレームの主題に関して「当該技術における当業者」が本発明を為して利用するために十分な情報を含んでいたか否かを決定することを要する」(強調は追加)と規定している。すなわち、審査官は、当業者にとって「発明を実施するために必要な実験が過度または不合理である」か

を問わなければならない(Id.参照)。具体的には、MPEP § 2164.01(a)は、実験が過度であるか否かの適切な分析は、Wandsファクタの全ての分析を必要とするのであり、上記ファクタのうち1つだけの分析に基づく一方で他の1つ以上を無視しながら、開示がenablingではないと結論することは不適切である、と要求している。enablementの欠如と過度な実験を主張する審査官によって各々分析および説明されなければならないWandsファクタは厳格であり、以下を含むがこれらに限定されない：

- (A) クレームの広さ
 - (B) 発明の性質
 - (C) 先行技術の水準
 - (D) 当業者の水準
 - (E) 先行技術における予見性の水準
 - (F) 発明者によって提供される指示の量
 - (G) 実施例の存在、および
 - (H) 開示内容に基づいて発明を為し利用するために必要な実験の量
- (MPEP § 2164.01 (a) を参照)

出願人は、これらのファクタが記録として審査官によって考慮されたことも述べられたことさえも無く、これが審査官の言うenablementの欠如と言う主張は、余りにも不備なものであることを特記したい。

さらに、出願人のクレームに対するenablementの欠如に基づく拒絶の根拠として審査官が引用するMPEP § 2164.08(c)は、「明細書においてcriticalであると説明され、かつクレームには記載されていない特徴があるならば、米国特許法第112条のenablementの規定セクションに基づいて、そのようなクレームは拒絶されるべきである。In re Mayhew, 527 F.2d 1229, 1233, 188 USPQ 356, 358 (CCPA 1976) を参照のこと。あるクレームされた特徴がcriticalか否かを決定するにあたり、全開示を考慮しなければならない。単に好ましいとされる特徴はcriticalである

と考えられるべきではない。In re Goffe, 542 F.2d 564, 567, 191 USPQ 429, 431 (CCPA 1976)」と述べている。

審査官の主張に反して、出願人の出願当初の明細書は、審査官によって挙げられた上記特徴のうちいずれも発明の実施にとってessentialまたはcriticalであるとは開示していない。また出願人の出願当初の明細書は当然、審査官によって挙げられた特徴の全部が、審査官の言うように発明の実施にとってessentialまたはcriticalであるなどとは、開示せず、示唆もせず、むしろ触れさえもしていない。電話インタビュー中にこの点について問い合わせた際も、審査官は、何らの証拠や出願人の出願当初の明細書のサポート箇所を引用することはできず、ただ単に、全開示が考慮されなければならないという要件が何とはなしに、「出願人の出願当初の明細書が出願人の発明の様々な特徴が発明の実施にとってessentialまたはcriticalであることを何となく示している」という、審査官による事実上も法律的にも誤った結論に対する証拠や根拠となるのだ、と主張するのみであった。審査官の依拠する、全開示が考慮されなければならないという要件は決して、「出願人の出願当初の明細書がenablement要件を満たしていない」という、審査官による事実上も法律的にも誤った結論の証拠とも根拠ともなるものではない。

要するに審査官は、何の証拠も根拠もなく、出願人の出願当初の明細書に開示されたアンテナの実質的にすべての特徴が発明の実施にとってessentialかつcriticalであって、出願人の出願当初の明細書がenablingであるためには、これらの特徴の各々がクレームに記載されていなければならないと主張しているのである。この主張は不合理で、まったく不適切で、米国特許実務に反している。

審査官の事実上も法律的にも誤った結論ありきの主張下では、あらゆる米国特許のクレーム

や明細書は、装置の全ての構成要素の具体的な形状、寸法および配置関係を具体的に記載することが必要なことになってしまう。いかなる判例、MPEP、あるいはUSPTOにおける審査手続要件およびガイドラインにも、全くそのような要件に対する根拠は存在しない。要するに、審査官の致命的に欠陥的な結論は、特許を製造仕様書および説明書に変えてしまうようなものであり、そのような主張は明らかに事実上も法律的にも誤りである。

当該技術における当業者は、出願人の出願当初の出願書類を読めば、クレームされているアンテナの様々な構成要素を出願人が明確に記載し図示している以上、如何にすれば出願人のクレーム発明を為し利用し得るかを、明確に理解するであろう。」

WRITTEN DESCRIPTION :

「MPEP § 2163(II) (A)は、本発明の十分なwritten descriptionが出願当初の明細書には含まれているという強い推定が存在すると述べている。すなわち、出願当初のdescriptionは、審査官によってそれに反する十分な証拠あるいは理由付けが示されこの推定が反駁されない限り、あるいは反駁されるまでは、十分であると推定される (MPEP § 2163(III) (A)を参照)。したがって、審査官は、written descriptionの欠如の根拠となる明示的な発見事実を提示しなければならない。これらの事実認定は、

(A) 問題となっているクレームの限定事項を特定し、かつ、

(B) 出願当時の当業者がなぜ、出願当初の出願書類の開示から鑑みて、発明者がクレームされた通りの発明を所有していたとは認識しなかったであろうかについての理由を提示しつつ、prima facie caseを確立しなければならない。「当該技術における予見不可能性 (unpredictability in the art)」を一般的に主張するだけで

は、十分なwritten descriptionの欠如に基づく拒絶の根拠として十分な理由とはなり得ない。

本OAにおいて、審査官は、「出願人の開示する構造の各部」の「具体的形状」、「寸法関係」、および「配置関係」が十分に明細書に記載されておらず、かつこれらの特徴の各々が「出願人のアンテナの適切な動作にとってcriticalである」という、広範な根拠のない主張をするのみである。審査官は、十分なwritten descriptionが提供されているという推定を反駁するための証拠あるいは理由付けを提示し得ていない。この証拠あるいは理由付けの欠如は、明らかに、審査官がprima facie case (= 出願当時の当業者がなぜ、また如何にして、出願当初の明細書および図面の開示から、発明者がクレームされた通りの発明を所有していたとは認識しなかったであろうかについての理由を説明することを必要とする) を確立し得ていないことを証明している。したがって、審査官が証拠を提供していない以上、出願人は、written description要件を満たさないことを旨とする米国特許法第112条第1パラグラフに基づく拒絶は、明確にかつ完全に不適切であると思慮する。

開示が、発明者が本発明を所有していたと当業者が合理的に結論できるようにクレーム発明を記載しているとき、written description要件は満たされる (MPEP § 2163)。この発明を所有していることとは、様々な方法で示すことができるのであり、in haec verba (これらの言葉で) 要件などは無く、出願人は、クレームに記載の個々の特徴を具体的に記述する必要は無い (MPEP § 2163)。むしろ、written description要件を満たすために必要なことは「妥当な明確性」だけである (MPEP § 2163.02)。また、十分なdescriptionは、出願中において、明示的、黙示的、あるいはinherentな開示であっても、文章、構造、図面図示、および/または数式を含む任意の方法で為し得る (MPEP § 2163 (I),

2163.02)。最後に、当該分野における技術および知識水準と、written description要件を満たすために必要な開示の具体性との間には、概して負の相関が存在することに留意すべきである (MPEP § 2163 (II) (A) (2))。「予見可能」または「成熟した」分野における発明は、より「予見不可能」である分野における発明よりも、発明を所有していることの証拠は少なくても済む。

出願人は、出願人の開示は出願当時の本発明を十分に記載していると当業者は合理的に結論するものと思慮する。その理由は少なくとも以下である。すなわち、

(1) 「出願人の開示する構造の各部」の「具体的形状」、「寸法関係」、および「配置関係」という特徴が、明示的ではなくとも少なくとも黙示的に、出願当初の出願書類において教示されており、かつ

(2) 本発明が属する分野は成熟しており、この分野の予見可能的性質からして、発明を所有していることの証拠は概して少なくてもよい。」

4. 3 過去の審決に基づく主張

上記主張とともに、出願人は、過去の10年間における米国特許法第112条第1パラグラフに基づく拒絶に対するAppeal Boardによる審決を全て検討した結果、以下の主張を加える。

「更に、出願人は、先例たるものではないがUSPTOのAppeal Board (PTAB及びBoard of Patent Appeals and Interferences (BPAI)) によってなされた判決として、同様な審査官による米国特許法第112条第1パラグラフに基づく拒絶 (審査官がessentialまたはcriticalと主張する特定の特徴または構成要素が、クレームに記載されていなかったという主張に基づくenablementおよびwritten descriptionの欠如) が撤回された下記の例を引用する。

Ex parte Tsukidate, Appeal 2014-001908

Ex parte Schwarz, Appeal 2014-001580

Ex parte Wan, Appeal 2014-002206
Ex parte Miller, Appeal 2013-001416
Ex parte Meckler, Appeal 2013-005359
Ex parte Morton-Finger, Appeal 2012-009049
Ex parte Wong, Appeal 2012-012140
Ex parte Noreen, Appeal 2011-008081
Ex parte Nguyen, Appeal 2009-007365
Ex parte Donoho, Appeal 2009-011013
Ex parte Sun, Appeal 2008-004171
Ex parte Haney, Appeal 2009-007759
Ex parte Pagan, Appeal 2008-3865
Ex parte Maino, Appeal 2007-4487

また、MPEPおよび上記Boardによる審決から、以下が明らかである：

(1) enablementの欠如を主張するいかなる拒絶も、Wandsファクタを分析し、説明しなければならない。

(2) 開示され、essentialであるとされる主題がクレームされていないからクレームはenableでないという命題に関して、In re Mayhewは依拠され得ない。

(3) In re Mayhewに依拠するためには、出願の明細書において、クレームに記載されていなければならないと審査官が認定する特徴または構成要素が、実際にessentialまたはcriticalであると言う、明示的な記述が必要である。

(4) MPEP § 2172.01によると、クレームから欠けているessentialと認定されている主題が、クレームに記載されていなければならないという主張の根拠としては、欠けているとされる主題が、明細書に「essential」または「critical」であると記載されていなければならない。

(5) 明細書に単に好ましいと記載されている、あるいは明細書において「essential」または「critical」と具体的に記載されていない特徴は、「essential」または「critical」ではなく、またそうみなされ得ない (In re Goffe, F.2d 564, 567 (CCPA) を引用。)

4. 4 SPEおよびオンブズマン

上述の主張を含むAppeal Briefの提出に加え、出願人はさらに、オンブズマンに連絡を取って、審査官との行き詰まりに対する援助を求めた。しかしオンブズマンは、米国特許法第112条第1パラグラフに基づく拒絶に関する実質的な事項に関しては介入できないと伝えてきた。

出願人は次に、第1の出願における担当審査官のSPEに何度も連絡を取り、SPEによる援助を要請した。なぜなら、第1の出願におけるAppeal Briefへの担当審査官の応答が、USPTO内部の処理タイムライン規定に沿って適時になされていなかったからである。しかし、Appeal Briefにおける出願人の主張が正しく、米国特許法第112条第1パラグラフに基づく拒絶が撤回されるべきであると担当審査官を論じたり、あるいは担当審査官によるAppeal Briefへの応答を促したりすることについて、SPEは出願人を援助することはできなかった。

この時点において、USPTOでの手続面に関しても、両出願の拒絶の下に横たわる実質的な法律問題に関しても、第1および第2の出願は行き詰まりに達していた。このような状況下では、大部分の出願人は、何か月または何年も待ってUSPTOが出願を最終的にPTABに進めて、アピールに対する最終的な審決を下してもらうことを期待するしかないと考えてしまう。

4. 5 MQASの活躍

しかし、第1および第2の出願の出願人は、そのような「座して待つ」という選択肢を受け入れないことを選択した。出願人は第1および第2の出願についてMQASに相談し、手続上かつ法的な行き詰まりを説明し、米国特許法第112条第1パラグラフの要件、そしてMPEPおよび判例における関連する要件が第1および第2の出願に正しく適用されているのかを、

MQASに再検討してもらったのである。出願人はMQASに、同様な米国特許法第112条第1パラグラフに基づく拒絶にまつわる10年間以上にわたってのAppeal Board審決を検討した結果、第1および第2の出願におけるような、米国特許法第112条第1パラグラフに基づく拒絶をPTABが支持したケースは見当たらなかったことを伝えた。出願人はMQASに、第1および第2の出願において提出されたAppeal Briefで述べた主張を再考してもらい、MQASがこれらの拒絶に同意するかどうかを出願人に教えてもらうように依頼した。

MQASは、第1および第2の出願の審査履歴を広範に再検討した結果、第1および第2の出願における米国特許法第112条第1パラグラフに基づく拒絶は不適切であり、担当審査官はこの拒絶をするべきではなかったと結論付けた。MQASは、担当審査官ら、担当審査官らのSPE、および担当Art Unit全体の全てのSPEと全ての担当審査官とを統括するGroup Directorに連絡を取った。MQASは、第1および第2の出願の各々担当審査官らがこれら出願を審決のためにPTABに送ることを許さない、そして、担当審査官らは審査を再開する必要がある、次のOAにおいては米国特許法第112条第1パラグラフに基づく拒絶を撤回しなければならない、と命じた。そしてMQASは、同様な不適切な拒絶が将来においてなされることを防止するために、この特定のArt Unitの全ての審査官に、米国特許法第112条第1パラグラフの要件の適切な解釈および適用に関して再教育することを、Art UnitのSPEに要請した。さらにMQASは、もしそのような不適切な拒絶が将来のOAにおいてなされることがあったら、担当審査官らのSPEまたはMQASが即時の修正アクションを起こせるように、出願人はすぐに担当審査官らのSPEまたはMQASに連絡を取るようすることを求めた。

MQASによる上記のアクションにより、第1の出願において、以前の米国特許法第112条第1パラグラフに基づく拒絶を撤回する新しいnon-final OAが出され、初めて、先行技術文献による拒絶がなされた。明確性のためのマイナーなクレーム補正をいくつか行った後、第1の出願はallowされ、速やかに米国特許として発行された。

MQASによるアクションはまた、第2の出願がそれ以上新しいOAを受けることなく即時にallowされることにつながった。ただし、第2の出願のNOAにおいて、審査官は以下の様に記述していた。

「Final OAで行った米国特許法第112条(a)またはAIA以前の米国特許法第112条第1パラグラフによる拒絶は、USPTO (Technology Center 2800内の統括を含む) が、この拒絶およびこれらをサポートしない同様な拒絶を行わないことを推奨したため、撤回する。また、出願人は、これらの拒絶に関する議論を、Training Quality Assurance Specialist (TQAS) およびSPEと相談し、そのような拒絶は推奨/支持されないとの確認を受けている。さらに、審査官は、出願人による追加的な法的・技術的分析なしには、Boardによる10以上の審決を調査するためのリソースを庁として与えられていない。さらに、USPTOは、クレームは開示通りの図面および明細書のみを包含するという立場をとっている。よって、もしクレームが、Briefに付記された図面群に示されるアンテナ構成を含むように補正された場合は、発明の当初の開示によってサポートされないため、拒絶する。クレームはこれらの構成を記載しないため、この議論は無効である。」

出願人は、NOAにおける審査官による上記の記述を、特に「クレームは開示通りの図面および明細書のみをカバーする」や「もしクレームが、Briefに付記された図面群に示されるア

ンテナ構成を含むように補正された場合は、発明の当初の開示によってサポートされないため拒絶する」と言う記載に鑑みて不適切であると考へた。出願人は、そのような法的にも事実上も誤った審査官の記述は、第2の出願において得られる特許のクレームの範囲を制限してしまうと懸念した。

そこで、出願人は再びMQASおよび担当審査官のSPEに連絡を取り、第2の出願でのNOAにおけるこの誤った記述を正すよう、援助を求めた。MQASおよび担当審査官のSPEは、第2の出願において発行されたNOAをImage File Wrapperから消去し、不適切な記述を永久的に記録から抹消し、かつ審査官に上記のような不適切な記述を含まない新しいNOAを発行するように要請することに同意してくれ、出願人は非常に満足した。担当審査官は、第2の出願において速やかに、全ての不適切で問題となるような記述が排除された新しいNOAを発行し、USPTOはまた、以前に発行されたNOAは抹消されており、無効にされている旨のNoticeをも発行した。

5. おわりに

出願人が担当審査官に対して行き詰まりに達した場合、Appeal Briefによりしばしば即時の、あるいは早期のallowanceが得られる。もしこれが可能でない場合には、TQASまたはMQASが援助して、担当審査官のSPEおよびGroup Directorと密接に関与することにより、非常に困難な審査上の行き詰まりに対して、素早く効果的な解決を与えられる場合がある。また、上述の2つの出願の場合におけるように、この同じArt Unit内のどの審査官もこの種の不適切な拒絶が将来出ないように防止し得る。TQASまたはMQASを巻き込むことは、全ての出願で可

能とは限らないが、出願人の弁護士らが上述のような難しい出願において、いかにしてUSPTOのTQASおよびMQASメンバーらが、出願人を助け得るかについての理解および経験を有している場合には、特に検討されるべき、USPTOにおける困難な審査上の問題に対するユニークな解決法となる。

注 記

- 1) 大まかな技術分野によって分けられた9つのTechnology Center(TC)はそれぞれ、最も小さい技術単位として複数のArt Unitを有する。各Art Unitは通常1名のSupervisory Primary Examiner(SPE)によって監督される。技術分野の近い複数のArt UnitはGroupを形成し、Group Directorが管理する。
<https://www.uspto.gov/patent/contact-patents/patent-technology-centers-management> (参照日:2019.4.9)
- 2) <https://www.USPTO.gov/sites/default/files/documents/fy19pbr.pdf>
- 3) <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule>
- 4) <https://patentlyo.com/patent/2010/11/how-effective-are-pre-appeal-brief-conferences.html>
- 5) <http://www.ipwatchdog.com/2015/07/21/efficacy-pre-appeal-brief-conference-program/id=59937/>
- 6) <http://www.ipwatchdog.com/2017/01/12/pre-appeal-brief-conference-winning-strategy/id=76897/>
- 7) https://www.USPTO.gov/sites/default/files/documents/appeal_and_interference_statistics_february__2018.pdf
- 8) Internal client statistics of the law firm of Keating & Bennett, LLP

(URL参照日は1)を除き全て2019年1月16日)

(原稿受領日 2019年1月16日)