

米国特許取得ストラテジーマニュアル

非最終OAと応答のストラテジー(前)

米国で特許取得に成功するには、米国特許出願に関する制度を理解したうえで、これを使いこなせるようになることが必須です。このシリーズでは、特許出願の手続き全般について解説するとともに、最速で特許を取得するために、出願手続きの各段階におけるストラテジーについて紹介していきます。

ニューヨーク州・コロンビア特別地区弁護士
弁理士 山口 洋一郎



質問

米国出願に対する非最終OAを受けましたが、記載要件に関する拒絶理由と新規性欠如の拒絶理由に対する応答のストラテジーを教えてください。

回答

非最終OAを受けたときは、クレームが補正できる最後のチャンスなので、必要な補正を全て行います。記載要件の拒絶理由は、特に112条(f)の適用を受けないような補正をします。新規性欠如の拒絶理由は、クレームの前文の用途が限定にならないこと、機能限定や用途限定が限定とならないことに注意して、その機能や用途を実現する構造の限定を独立クレームに含めるか、従属クレームを追加しましょう。

1. はじめに

米国出願後または限定命令に対する応答後、審査官は審査により拒絶理由を見いだしたとき、非最終拒絶理由通知(Non-Final Office Action。以下、非最終OA)を出します。そこでクレームを補正して応答すると、次のアクションはFinal Office Action(以下、最終OA)です。最終OAに対しては、拒絶されたクレームの削除以外は原則としてできないので、特許されたクレームがないと継続審査請求(RCE: Request for Continued Examination)を提出せざるを得なく

なり、RCEの負の連鎖に陥ってしまいます。負の連鎖を避けるためには、米国のOAのルールおよび記載要件・新規性・進歩性のルールを熟知し、ストラテジーを構築する必要があります。

2. 拒絶理由通知(OA: Office Action)のルール

(1) 非最終OAのルール

審査が開始され、最初に発出されるOAは非最終です。応答期限はOA発送日から3カ月ですが、月ごとに料金を支払えば、3カ月まで延長できます。非最終OAに対しては、明細書・クレームは新規事項(New Matter)を含まない限り自由に補正可能ですので、①クレームが米国スタイルでないときは直し、②これが拒絶されたら出願放棄するクレーム(SNC: Super Novelty Claim)を加えます。また、先に限定命令を受けているときは、全ての実施例をカバーするジェネリック・クレームがあり、非選択実施例をカバーするクレームがその従属クレームになっていることを確認します。そのようになっていないときは補正します(本誌2025年6・8月号参照)。

(2) 最終OAのルール

2回目のOAは、原則として最終OAです。最終OAは、①非最終OAが維持できる(非最終OAの拒絶理由が解消されていない)、②非最終OAに対する応答(クレーム補正)により新規の拒絶理由が生じた〈MPEP706.07(a)〉、③非最終OAの通知後に提出されたIDSにより新規の拒絶理由が生じたときに発行されます〈MPEP706.07(a)〉。補正後のクレームに

新たな引用例による拒絶理由が生じても、最終OAが出されます。

最終OAの応答期限はOA発送日から3ヶ月です。月ごとに料金を支払えば3ヶ月まで延長可能ですが、非最終OAとは異なり、応答しても特許査定（NOA：Notice of Allowance）が出されるまで応答期限の時計は止まりません。カウントダウンを止めるには、①審判請求か②継続審査請求（RCE）のいずれかが必要です。

最終OAに対する応答として認められるのは原則として①拒絶されたクレームの削除、②審判請求に適するようにする形式的な補正のみです。しかし、最終OAの日から6ヶ月以内ならば、応答書面を何度も提出できます。

（3）非最終OAが誤っているときのルール

非最終OAが誤っているときは、拒絶されたクレームが補正されていなければ、次のアクションを最終OAとすることができません（MPEP706.07(a)）。非最終OAが2回以上続く場合、審査官の1回目の拒絶理由が誤っていたことになります。これはUSPTOの評価システムに記録され、審査官の上司による評価が下がり、昇給・昇格に影響します。そこで審査官には、1回目のOAが誤っていても2回目のOAを最終にするインセンティブが働きますが、そうするとこれは審査官の2回目の誤りとなるため、出願人に有利となります。

最終OA後にNotice of Appealと共にRequest for Panel Reviewを提出し、審査官の判断の問題点を示すと、パネルによりその指摘が認められ、審査が再開される確率が上がります。この手続きでは、誤って出された最終OAを非最終OAと捉え、自由に補正して構いません。補正がAdvisory Actionにより却下されても、審判請求後に審査が再開されれば、その時点で補正是受理されます。審査官はその後の手続きにおいて原則特許査定以外には何のカウントももらえないことになります、プレッシャーをかけられます。

審査官は、このような手続きを行う出願人を手強いと感じます。逆に非最終OAが誤っていても、出願人がクレームを補正して次に最終OAを発出できる場合、たやすい相手であると判断するでしょう。その後の補正を却下すれば、RCEを出してくるため、カウントを稼ぐことができるからです。

3. 記載要件（112条）に関する拒絶理由

（1）記載要件のルール

米国の記載要件（特許法112条）には、enablement、support、clarity requirements等がありますが、それぞれ日本の明細書の記載要件とほぼ同じです。

means plus functionすなわち物品性（用途）のない用語、例えばmeansに機能を組み合わせたクレームは、その機能を奏する明細書記載の構造およびその均等の範囲に広げて解釈されます（112条(f)、MPEP2181）。「means」以外の物品性のない用語には、mechanism、module、device、unit、component、element、member、apparatus、machine、system等があり、いずれも112条(f)の「means」と解されます（*Williamson et al. v. Citrix Online LLC et al.*, 115 USPQ2d 1105 (Fed. Cir. 2015)、MPEP2181.I.A.）。これらの物品性のない用語と機能を組み合わせてクレームに用いると112条(f)が適用され、その用語の解釈のため、明細書記載の構造が参照されます。その結果、明細書に構造の記載が十分ないと、112条(b)の記載不備を理由に拒絶されることがあります。

（2）記載要件違反の拒絶への対応

112条の拒絶理由（enablement、clarity、support）には、拒絶理由解消のための補正や必要な証拠（例えば宣言書）を提出します。112条(f) × (b)の拒絶については、means、mechanism、module、device、unit、component、element、member、apparatus、machine、system等の物品性のない用語を削除し、物品性のある用語や「～er」「～or」等の用語に改めます（例：heating means → heater、control unit → controller、comparing device → comparator、determining mechanism → determiner等）。判例によれば、「circuit」には112条(f)の適用がないので（MPEP2181.I.A.）、明細書にサポートがあるならば（「circuit」は使っていなくても、例えば「IC」や「LSI」の記載があるなど）、circuitに補正してサポートがある旨コメントします。

112条(f)の審査官のコメント（112条(b)の拒絶なし）には、上記の補正をしたうえで、112(f)の適用はされない旨反論します。

4. 新規性欠如（102条）の拒絶理由

（1）新規性のルール

引用例は、クレームの全ての要素を明示的または默示的に開示していかなければなりません（*In re Schreiber*, 128 F.3d 1473 (Fed. Cir. 1997)）。引用例にクレーム中の機能・特性（function or property）の開示がなくとも、当該引用例に開示されている構造が当該機能・特性を有する（默示的に開示している）とみなされます（同）。クレームの前文（用途）は無視され、全ての分野のものが引用されます（特許権は全ての分野の同一構造に行使可能です。*Catalina Marketing v. Coolsavings.com*, 289 F.3d 801 (Fed. Cir. 2002)）。

（2）クレーム解釈のルール

クレーム用語の解釈は、妥当で最も広い解釈（BRI: Broadest Reasonable Interpretation）を行います（*Phillips v. AWH Corporation*, 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005)）。したがって、原則として構造的限定のみが限定要素として考慮されるため、審査官は構造限定を重視しがちです。他方、機能限定は広すぎるとして、無視されることがあります。具体的には、引用例の構造がクレームに記載された機能を有すると判断することがあります。その場合、出願人は引用例のものは当該機能を全く有しないとの立証責任を負います。立証できるときは証拠と共に、その主張に誤りがあったときは偽証罪に服する旨の陳述を含むDeclarationを提出します。

目的・用途・効果の記載（限定とはならない）や方法的表現（構造を定義する場合を除く）は無視されるので、削除しましょう。

（3）新規性欠如の拒絶理由の応答演習

【事例1】米国出願のクレームは次のとおり。

1. 2つの板状部材と、該2つの板状部材間に設けられた弾性体とからなる間隔調整装置。

明細書には、次のように記載されていました。

「本発明によれば、温度変化により弾性体が伸び縮みするため、温度変化に応じて2つの板状部材の間隔を調整することができる」

審査官は、「2つの板状部材の間にゴム材が設けられた衝撃吸収装置」が開示された引用例を示して、新規性欠如を理由にクレーム1を拒絶しました。

米国代理人は、クライアントから次のように議論するように指示を受けました。

「引用例のものは衝撃吸収装置であるが、本願クレーム1は間隔調整装

置に係るものであり、技術分野が異なる。審査官が指摘する2つの板状部材の間に位置するゴム材は、衝撃吸収のためのものである。一方、本発明のクレーム1の弾性体は、衝撃吸収のためのものではなく、温度変化に対応して伸び縮みするため、2つの板状部材の間隔を適宜調節することができるものである。補正はしない」

この指示は不適切ですが、その理由は何でしょうか。

【回答】

新規性に関するクレーム解釈のルールでは、クレームの前文は限定とはなりません。本件クレームの「間隔調整装置」は限定とならず、技術分野の異なる「衝撃吸収装置」も適法な引用例となります。

新規性に関するクレーム解釈のルールでは、クレーム中の機能的記載は原則として限定とはなりません。出願人は、引用例のものは審査官が主張する機能を一切有しないとの立証責任を負います。本件引用例の「ゴム材」も温度変化により伸び縮みするので、本願クレームの機能を有します。さらに引用例のものが、当該機能を有しないとの立証は不可能です。

本件の拒絶理由は正しいので、出願人は引用例に開示のない当該機能を実現するための構造、例えば弾性体の材質、板状部材間の距離を測る計測器、弾性体の加熱冷却器、板状部材の温度を測る温度センサー等（112条(f)の適用を避けるため「手段・装置（means、unit）等」は使わない）の間隔制御構造を追加すべきです。ただ、次のOAは最終ですので、審査官が新規な引用例を示してクレームを拒絶した場合には補正をしても却下され、RCEの提出を余儀なくされてしまいます。そうならないように、出願当初からクレームに当該構造を含めておくことが重要です。

【事例2】米国出願のクレームは次のとおり。

1. An electric cleaner comprising:

a guide plate that comprises a first area and a second area, the first area guides an exhaust upwardly and the second area guides the exhaust downwardly.

本願発明は図1の電気掃除機に関するものです。このクレームの審査の結果、審査官は図2のエアコンに係る引用例を示し、引用例の風向き案内板も排気を上方に排気する第一の部分と、下方に排気する第二の部分を有すると主張し、本願のクレーム1は新規性がないと主張しました。この審査官の主張は正しいと考えられますか、その理由は何でしょうか。また、引用例による新規性欠如の拒絶を回避するようにクレームを補正するとしたら、どのように補正しますか。

【回答】

本願クレームの前文である「electric cleaner」は限定とは

ならないので、引用例のエアコンは、適法な引用例です。したがって、「引用例の技術分野が異なる」という反論をしても、全く意味がありません。また、クレーム中の機能的限定は極めて広く解釈され、あるいは無

視されます。「排気を上方あるいは下方にガイドする」は機能的限定であり、限定になりません。そのため「引用例のものは排気を上方にガイドしておらず、下方にもガイドしていない」という反論は、全く意味がありません。その反論をするためには、出願人は引用例のものが絶対に排気ガスを上方・下方にガイドしていないことを立証しなければなりませんが、引用例のものの排気にはゆらぎがあるので、立証は不可能です。そこで、クレームの機能を実現する構造に補正します。

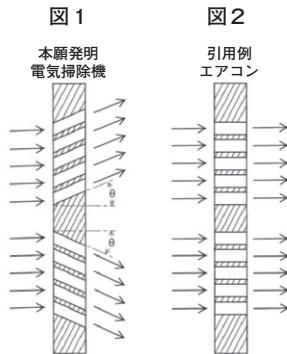
[補正案]

1. (Amended) An electric cleaner comprising:
a guide plate that comprises
a first area and a second area, the first area guides an exhaust upwardly and the second area guides the exhaust downwardly
the first area comprises a first duct surface;
the second area comprises a second duct surface;
the first duct surface slants at a degree of more than zero from a thickness direction of the guide plate; and
the second duct surface slants at a degree of less than zero from the thickness direction.

なお、サブコンビネーション（交換部品）をクレームするため、クレーム1は、「A guide plate comprising:」に補正し、従属クレームとしてコンビネーション「An electric cleaner comprising the guide plate according to claim 1.」を加えましょう。

5. まとめと新規性欠如の拒絶対策チェックリスト

米国の新規性のルールは、日本のものと大きく相違しますので、早期の権利取得を目指すならば、米国のルールに基づきクレームを提出します。



新規性欠如・進歩性欠如の拒絶理由を受けたとき、次の点をチェックしましょう。

- ◎引用例の公知日は適法か
- ◎審査官が主張するクレーム解釈は妥当か……審査官がクレームを過度に広く解釈している可能性があります。解釈が不明なときは、審査官が発明を理解していないと断じる前に、審査官へ問い合わせましょう。
- ◎拒絶理由は妥当か……妥当でない場合は、クレームは補正せずに応答します。従属クレームの拒絶理由が妥当でない場合は、独立クレームに補正して応答します。
- ◎クレームは米国スタイルか（本誌2025年4月号参照）……審査官は機能限定を嫌い、米国スタイルの構造限定クレームを好むので、米国スタイルでない場合は、構造限定主体の米国スタイルの新しいクレームセットを提示するのが望ましいです。
- ◎機能限定を構造限定に補正する、または構造限定の従属クレームを付加するにあたり、明細書にそのサポートはあるか
- ◎コンビネーションをサブコンビネーションに補正すべきか。他人に部品単体が売られて困らないか……方法クレームのサブコンビネーション（中間体の製法、中間体から最終生成物の製法等）も検討しましょう。
- ◎限定命令の応答時に、Rejoinderに向けての補正がしてあるか（本誌2025年6・8月号参照）
- ◎SNC、つまりこのクレームが拒絶されたら出願を放棄するクレームはあるか……SNCは必ずしも欲しいクレームとは限りません。最終OA後、審判請求の際に助かる可能性が期待できます。

次回は、非最終OAにおける進歩性欠如の拒絶理由に対応するためのストラテジーを紹介します。

やまぐち よういちろう

米国知的財産コンサルタント、深見特許事務所非常勤顧問。早稲田大学法学部卒、ジョージワシントン大学ロースクールLLM卒。特許庁電気系審査官、審判官、制度改正審議室長補佐、国際課長補佐等歴任。退官後ジョージワシントン大学ロースクール非常勤講師（5年間）、東京大学先端科学技術研究センター特任教授（2年間）等歴任。米国知的財産制度に関する論文・著作、講演多数。