

米国特許取得ストラテジーマニュアル

米国で特許取得に成功するには、米国特許出願に関わ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

米国特許出願の審査手続きは、どのようになっていますか。最速で特許取得をするために、各手続きの段階に、どのようなストラテジーで臨めばよいか、簡単に解説してください。

回答

米国スタイルの出願明細書・クレームを用意する出願段階を経て、審査が始まると、限定命令と応答段階、最初の拒絶理由通知と応答段階、最終拒絶理由通知と応答段階、アドバイザリー・アクションと審判請求の段階、審判開始後の段階となります。それぞれの段階のルールと審査官のノルマのルールを知悉して、対応ストラテジーを策定します。

1. はじめに

図1は出願からNotice of Appeal提出までの手続きの流れを、図2はNotice of Appeal提出後審判手続きが開始されるまでの審査部での手続きの流れを、図3は審判部での手続きの流れをそれぞれ示しています。

以下、ストラテジーを立てるうえで考慮すべき米国特許審査官の人事制度（カウント制度）の概要を紹介し、それを踏まえて具体的なストラテジーを説明します。

2. 審査官のノルマとカウント制度

審査官は担当分野の困難性や経験年数等に応じて、1件の特許出願にかけられる基準時間が決められており、1年間の審査時間をその基準時間で割った件数が、年間達成目標処理件数となります。また、1出願当たり最大2カウント〈非最終拒絶を出すと1.25カウント、最終拒絶には0.25カウント、特許査定、出願放棄（RCEを含む）または審査官の答弁書を提出すると0.5カウントなので最大で2カウントとなる〉が付与されます。そして、1年間の合計カウント数を2で割った値が、年間目標達成件数よりも低いと降格、減給、解雇があり得るというのが、カウント制度です。

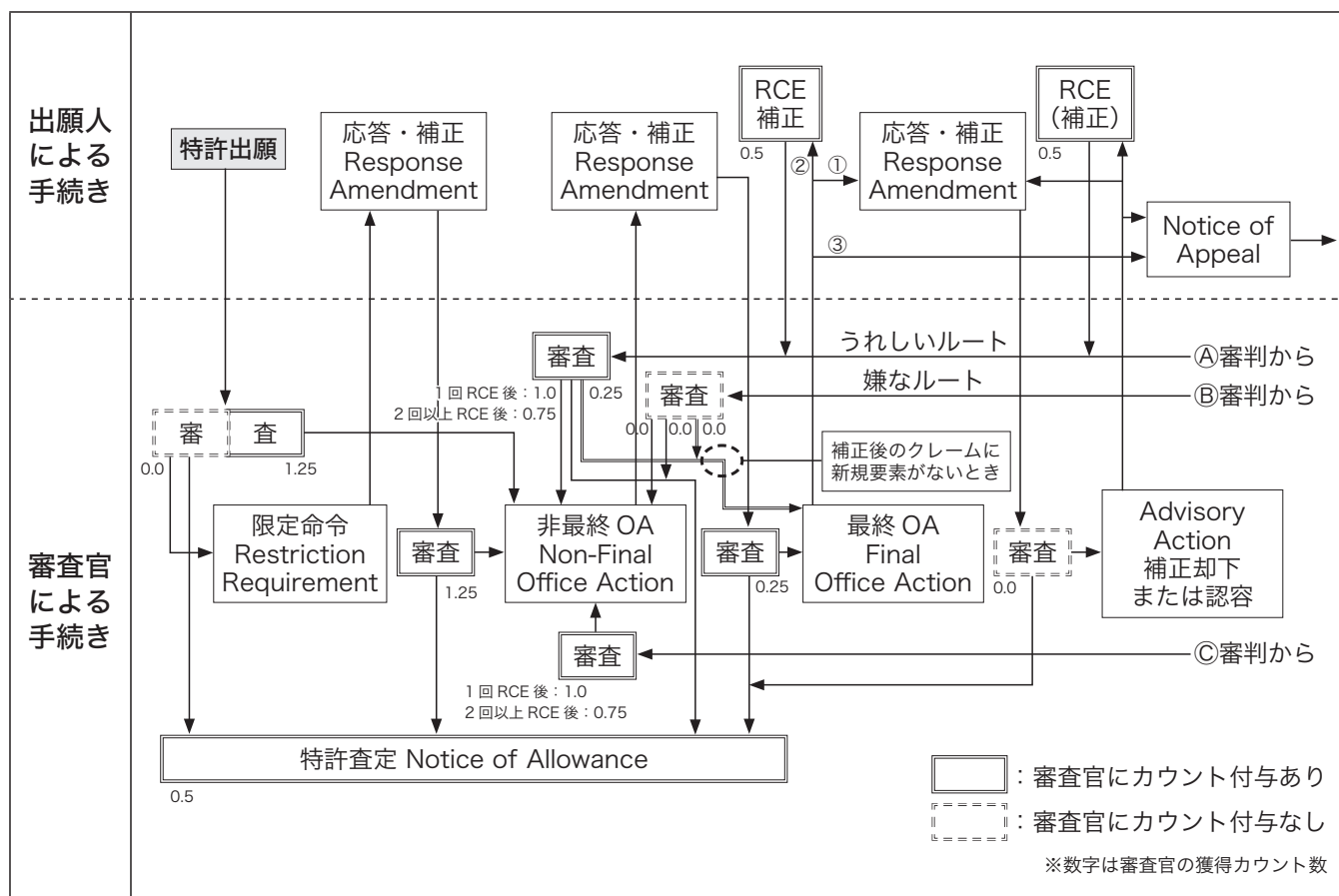
したがって、審査官はカウントを稼ぐために、さまざまなテクニックを使います。出願人としては、逆にこのカウント制度を利用して審査官にプレッシャーをかけることにより、出願手続きを成功させられるのです。

以下、出願の各段階において採用し得るストラテジーを紹介します。

3. 特許出願のストラテジー

特許性を高め、かつ、手続きを簡便にして費用を節減するため、米国スタイルの明細書、クレームを作成します。米国スタイルでないと、後で補正を強いられ、最終拒絶後に補正ができなくなって継続審査請求（RCE: Request for Continued Examination）を提出せざるを得なくなり、時間と費用がか

図1 特許出願から Notice of Appeal 提出（審判請求）までの手続きフロー



かるだけでなく、審査官のノルマ達成に貢献してしまいます（ノルマを達成されてしまうと、カウント制度を利用してプレッシャーをかけることができなくなってしまいます）。

4. 限定命令段階のストラテジー (図1)

限定命令に対してカウントは付与されませんが、審査官としては本願の内容と同じ分割出願は審査・調査の時間短縮が可能です。よって、分割出願に導けば効率的なカウント獲得が期待できますので、限定命令を出します。

例えば物クレームの発明が方法クレーム以外の方法で作れたり、物クレーム同士が別々の実施例に基づくものである場合に、限定命令が出され、複数発明のうち一つを選択するように命じられます。この場合、非選択クレームは選択クレームを含むように補正しないと、非選択クレームについて分割出願せざるを得なくなります。PCT出願の米国国内段階移

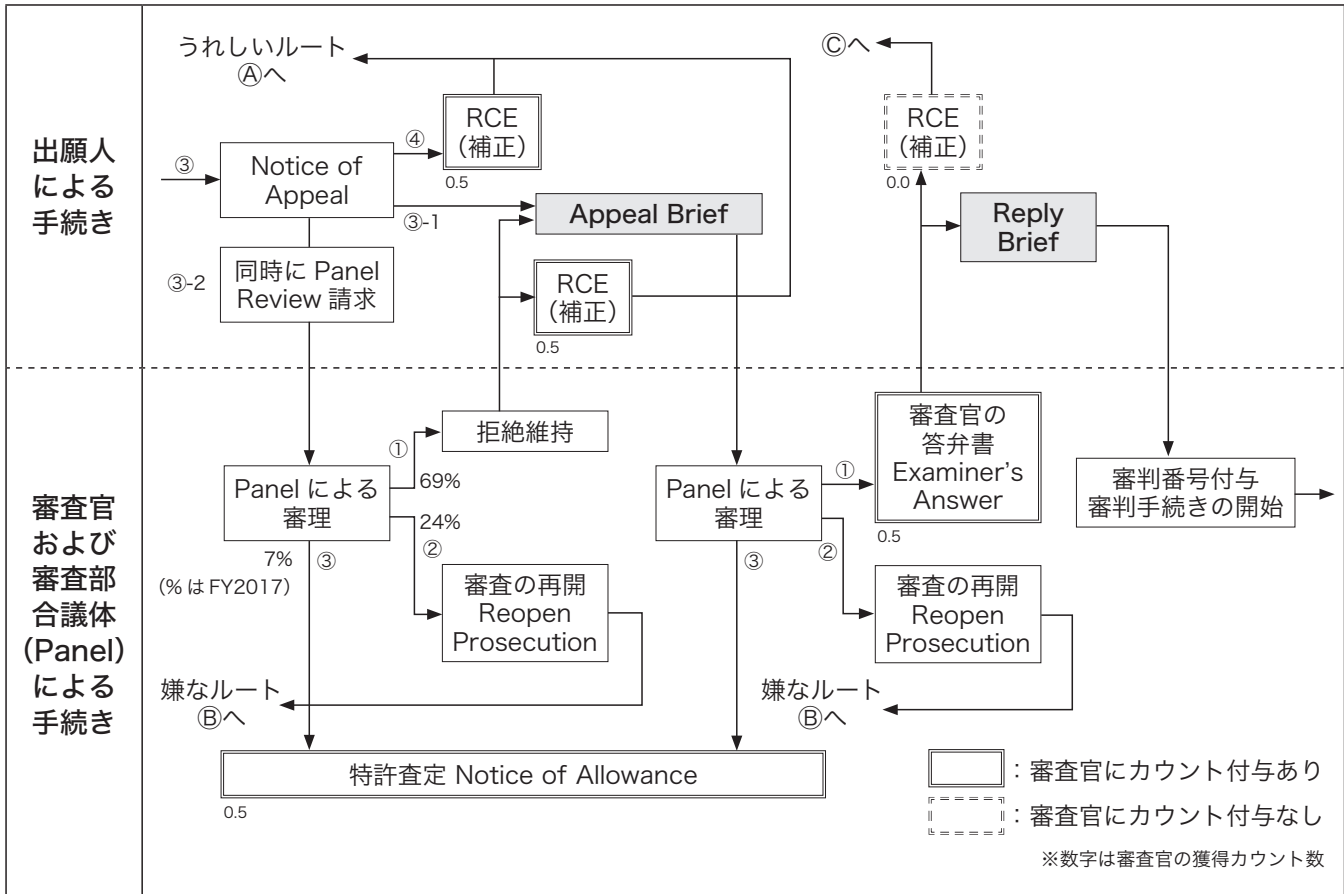
行出願においては、例えば物クレームと方法クレームの共通項が公知であると主張して、それぞれが別発明であると認定することが審査官の常套手段です。

限定命令段階では、出願人は自由に補正できますので、米国スタイルのクレームに補正するほか、できるだけ狭い従属クレームを追加し、別発明と認定されたクレームを選択クレームの従属クレームとすれば、その後の手続きの成功に結び付きます。

5. 非最終拒絶(Non-Final Office Action)段階の ストラテジー (図1)

非最終拒絶理由通知を受けたとき、出願人は自由に補正できますので、まだ行っていなければ米国スタイルのクレームに補正するほか、できるだけ狭い従属クレームを追加することがその後の手続きの成功につながります。審査官が非最終拒絶理由通知を出すと、そこで1.25カウントが付与されます。

図2 Notice of Appeal提出（審判請求）後審判手続き開始までの審査手続きフロー



6. 最終拒絶 (Final Office Action) 段階の ストラテジー (図1)

最終拒絶理由通知（0.25カウントが付与されます）を受けると、補正は原則として拒絶されたクレームの削除しかできません。特許性が認められているクレームがなければ、クレームを狭く補正せざるを得ませんが、審査官は通常、アドバイザリー・アクション（Advisory Action）によりその補正を却下します。これに対しては、RCEまたはNotice of Appealを提出することになります。最終拒絶後に提出した補正書がAdvisory Actionによって却下されていれば、RCE提出後の最初のアクションは非最終です。

出願人がRCEを提出すると、その出願は放棄されたものとみなされ、審査官は0.5カウントを獲得するうえ、次の非最終拒絶理由通知を出すことにより1.0カウント、合計1.5カウントを労せずに獲得するうれしいルートに入るとともに出願人はRCEの負の連鎖に陥ることになります。

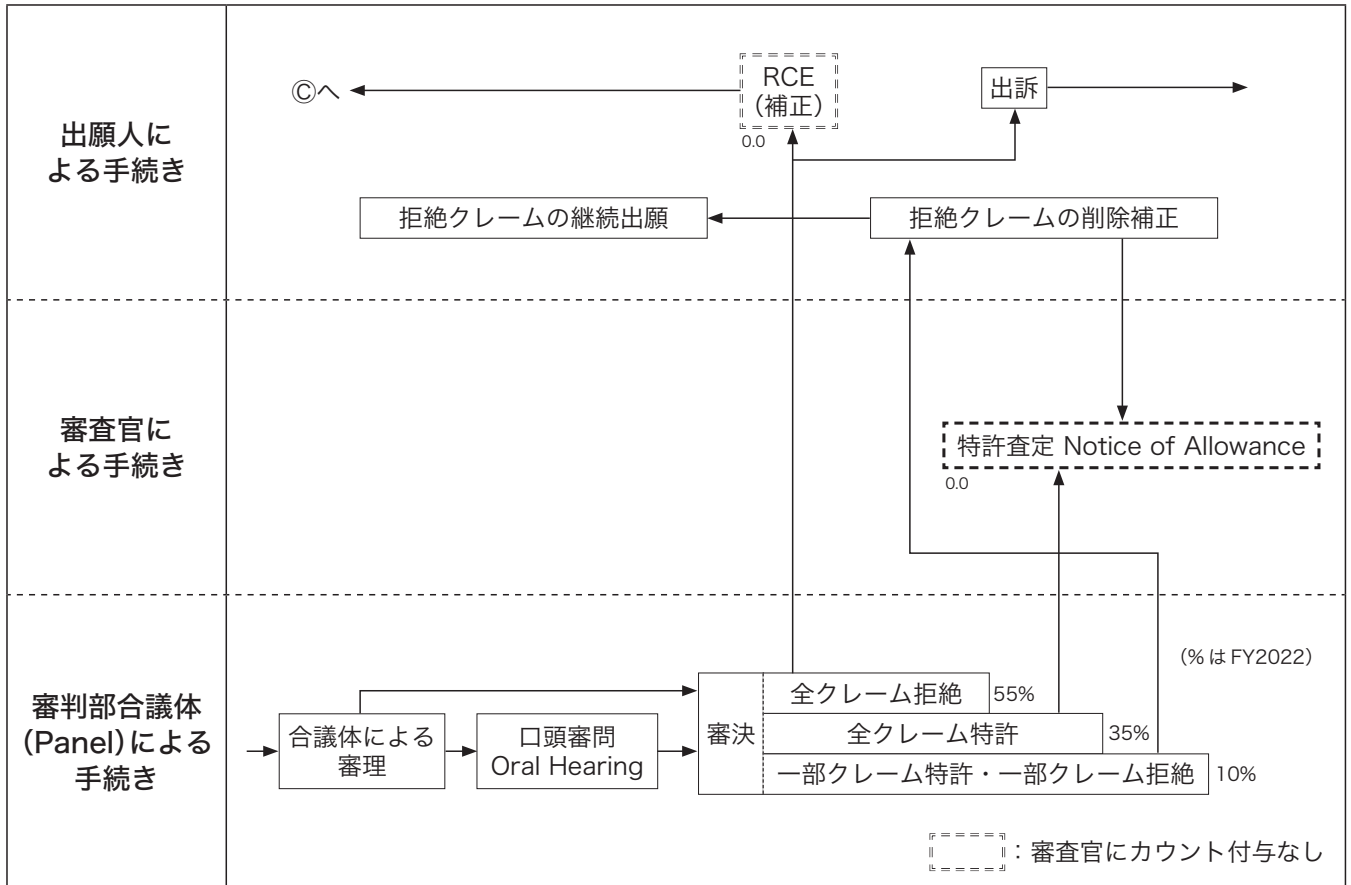
7. 審査の再開を実現するストラテジー (図2)

カウント制度を利用して審査官にプレッシャーをかけるために、Notice of Appealと同時にパネル審理の請求をするか、あるいはNotice of Appeal提出後2カ月（延長可）以内にAppeal Briefを提出します。

そうすると、審査官および上級審査官2人のパネル（合議体）により審査官の拒絶の正当性が議論され、①審判妥当（またはExaminer's Answer）、②審査再開、③特許査定——のいずれかの決定がなされます。

審査が再開されると、最終拒絶後に提出した補正が受理されて補正後のクレームについて審査が行われます。しかも審査官には、何のカウントも付与されず、ノルマ達成の足かせとなります。したがって、審査官には拒絶を維持するよりは、特許査定をして0.5カウントを取得し、面倒な出願を片付けてしまいたいというインセンティブが働きます。

図3 審判手続き開始から審決までの手続きフロー



いったん所定の料金と共にNotice of Appealを提出すると、2回目以降のNotice of Appealは無料で提出可能ですので、RCE後拒絶を繰り返す審査官には、審査再開に向けてAppeal手続きを何度でも続行することができます。このように審査官にとって「うれしいルート」よりも「嫌なルート」をたどる戦略（図1）がお勧めです。そのためには、非最終拒絶後のクレーム中に、審判で特許性を争えるクレームが存在することが手続きの全体をコントロールするうえで重要です。

8. Reply Briefの提出と戦略（図3）

審査官がExaminer's Answerを出したら、審判手続きを進めるためにReply Briefを提出するとともに所定の料金を支払うことになり、1年程度で審決が出されます。その後の手続きは、図3のとおりです。

9. おわりに

米国の出願手続きは、このように複雑ですが、米国スタイルの明細書・クレームにより出願し、カウント制度、審判請求制度を駆使すれば、審査官にイニシアチブを取らせず、出願人が審査官をコントロールする出願手続きを実現することができます。

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。