審査官の思考を矯正する一手法

血まみれの手袋とかで?!

ケネス・M・フェイギン（Kenneth M. Fagin）
United IP Counselors, LLC
米国特許弁護士

優秀な特許弁護士になるには何が必要かと聞かれたら、私はこう答えるでしょう…特許弁護士の中には、「ついで」のような形で技術的なバックグラウンドを持つ弁護士がいます。これは特許訴訟弁護士に多いパターンです。一般的な特許弁護士は、「ついで」のような形で法律の学位を持っている技術者（つまり、技術オタク！）です。私は、優れた特許実務家になるためには、それら両方の在り方を１つに融合させる必要があると考えています。言い換えれば、技術的な主題を理解し、それに取り組むことを楽しむだけでなく、それを効果的に代弁する者でなければならないということです。さらに、特許実務家は、文書を通じて大半の業務をおこなうため、効果的なライターである必要もあります。

文章作成の際には、特許実務家の多くは、詳細でち密な技術的議論にのみ焦点を当てがちです。彼らは必要以上に、先行技術拒絶や自明性拒絶の基本ルールが何であるかを審査官に説く議論に焦点を当て過ぎてしまうのです。このアプローチはうまくいく場合もありますが、けっこう多くの場合、審査官は拒絶についてすでに決心しており、こちらの議論が技術的または法的にどれほど正しいとしても、容易には説得に応じてくれないことがあります。

このような状況においては、審査官が予想だにしないような方法で対処することが効果的な場合があります。今回はこれについて説明します。

＊＊＊＊＊

話は、1994年６月、著名なアメリカンフットボール選手OJシンプソンの元妻ニコール・シンプソンとその友人ロン・ゴールドマンが、悲惨な殺人現場で死亡しているのが発見されたところに移動します。

この事件では、シンプソン氏が殺人を犯したことを示す膨大な証拠がありました。それにもかかわらず、翌1995年の10月に彼は無罪となったのです。この無罪判決には、シンプソン氏はアフリカ系アメリカ人だったことをベースに、多くの社会的／人種的要因が影響したと考えられています。そんな中でも、弁護側の最終弁論でなされた一つの主張に強烈な説得力があり、それが無罪判決に重要な役割を果たしたと考えられています。

裁判において、検事はシンプソン氏に、殺人現場で見つかった血のついた革手袋を嵌めるるよ

う求めました。検察側は、その手袋がシンプソン氏の手袋であったことをそれによって証明できると考えたのです。

しかしその時、シンプソン氏は汚染を避けるために手術用手袋を着用した状態で、血で縮んで硬く乾いた手袋を掴み、嵌めようとしたのですが、まともに嵌めることができませんでした。結果として、彼は陪審員の前で、手袋を嵌めることができないことを証明してみせたのです。

つまり、シンプソン氏は、血まみれの手袋のサイズが合わなかったため、自分のものではなかったと陪審員に信じさせることとなったのです。この実証は、検察側の大きな失策であると広く考えられています[1]。

裁判の最終弁論では、双方（刑事裁判では検察側／弁護側、民事裁判では原告側／被告側）が提出された多数の証拠を要約し、自らが正しいことを主張し合います。しかし、特に長い裁判・重要性の高い裁判では、多くの証拠が持ち込まれ、裁判の最終段階においては、陪審員の頭脳は情報で「飽和状態」または「過負荷状態」になってしまっている可能性が大いにあります。

このため最終弁論では、双方とも、自分たちの主張の要点を「際立たせる」ために、情報を包括的なアイデアに「凝縮」または「抽出」する方法を見つける必要があります。言い換えれば、弁護士は陪審員が事件についてどう考え・結論付けるかを「形作る」ようなテーマを見つける必要があります。

OJシンプソン事件では、弁護士のジョニー・コクランがこれを見事に実現しました。まず、コクラン氏は事件に関する情報を要約し、検察側の主張には筋が通っていないと繰り返し主張しました。コクラン氏によれば、手袋がシンプソン氏の手に合わなかったのと同じように、さまざまな要素が「合わなかった」と説明したのです。言い換えれば、コクラン氏は検察側の失敗した立証を事件全体の比喩として使いました。そして、韻を踏んでいるだけでなく簡潔で力強いフレーズ「合わないなら無罪にしなければならない！（If it doesn't fit, you must acquit!）」というフレーズを何度も繰り返して印象付けたのです。ちなみに、このフレーズはアメリカ文化に深く根付き、当時、当該裁判を見るのに十分な年齢だった人なら誰でも30年後の今でも覚えていると言って過言ではありません[2]。

99%、ほぼ間違いなく殺人を犯したシンプソン氏ですが、それでも裁判で無罪になる可能性は残っているのです。

＊＊＊＊＊

比喩や類推に頼った議論は、裁判では一般的です。一方、特許審査官は通常そのような主張を受けることがほとんどありません。このため、そのような主張が特に効果的となる場合があります。

比喩や類推を使用して「全体的な状況」を審査官（審判官も）に示すと、すでに固定化している本発明に対する審査官の考えから焦点が外れ、審査官にとって「新しい」ものに焦点が移ります。そのとらえ方は、審査官にとってはまったく新しい視点であるため、審査官の心理はまだそこには「投資」されていません。したがって、審査官は、争点に関する新たな考え方に対してよりオープンな心を持つようになり得るのです。

もちろん、使用される比喩や類推はわかりやすく、審査官が容易に理解したり関連付けたりできるものでなければなりません。このような主張が効果を発揮した瞬間、つまり審査官の心が開

1　たとえば、https://www.youtube.com/watch?v=Xjm67zZvjQ4をご覧ください。
2　たとえば、https://youtu.be/NH-VuP_5cA4?si=wn6TrGubvzJuX5lV をご覧ください。

かれ、出願人側が本件の状況をどのように見ているかを審査官がよりよく理解できた瞬間に、審査官がとっている一見融通の利かない立場を変えるよう審査官を説得できるのです。

以下に、私がとったアプローチの例をいくつか示します。

＊＊＊＊＊

＜例１＞

数年前に私が担当した特許出願で、審査官は、独立請求項に記載されている構成要素のうち２つを先行技術文献Ａが開示していると主張しました。構成要素の１つは文献Ａの図１に開示されており、もう１つの構成要素は文献Ａの図２に開示されているとしたのです。さらに、文献Ａには、装置全体の定期的なアップグレード中に、図１に示すコンポーネントを図２に示すコンポーネントに簡単に置き換えることができるとの記載がありました。

審査官への応答で私は、文献Ａの図１は先行技術を示しており、図２は本発明を示していると説明しました。文献Ａは、図１に示すコンポーネントの使用に伴う欠点について説明し、図１に示すコンポーネントの代わりに図２に示すコンポーネントを使用するとしていました。これは言い換えれば、文献Ａは、図１に示されているコンポーネント（本発明の構成要素の一つ）を使用しないように教示していることになります。

これに対し審査官は、メンテナンス中にコンポーネントを交換するという文献Ａでの言及を利用して、装置を「段階的に」アップグレードすることは自明であったと主張しました。審査官によると、当業者は当初、図１のコンポーネントを保持し（文献Ａではそれを避けるように教示していたにもかかわらず)、図２のコンポーネントを追加するだけで、請求項に記載されている両要素を提供できた、としました。

さらに、審査官は自身の立場を裏付けるために、段階的にデバイスをアップグレードすることを一般的に言及した別の先行技術文献（文献Ｂ）を引用しました。私が「Teaching Away（教唆の方向が違う)」と主張するたびに、審査官は「でも文献Ｂには段階的にやれると書いてある」と反論しました。

私と審査官との間の議論は「堂々巡り」のようになり、審査官の立場に根拠がないことを審査官に示す飛躍した方法が必要と感じられました。そこで私は、技術的ではない日常的な状況を用いて、それを次のように説明しました。

> *よく知られたシナリオが審査官の立場の不合理さを説明しています。感染症に罹ったある患者が病院に行ったとします。医師は感染症と診断し、「治療にはペニシリンを処方します」と言います。患者は「でも先生、私はペニシリンにアレルギーがあるんです」と答えます。この時点で、医師は患者に「ペニシリンにアレルギーがあるかどうかは気にしません。医学文献によると、このタイプの感染症にはペニシリンが効くので、とにかく処方します」とは言いません。そうではなく、その患者特有の禁忌情報（ペニシリンにアレルギーがある）に留意し、代わりに別の薬を処方するでしょう。これとは対照的に、審査官の推論によれば、医師は患者の特有の情報を無視して、とにかくペニシリンを処方することになってしまいます。なぜなら、その患者に特有の禁忌情報とは関係の無い他の一般的な情報が、ペニシリンを処方することを示唆しているからです。*
>
> *明らかに、医師が患者固有の情報を無視して一般的な情報を優先することはあり得ませんし、同じく、当業者が文献Ａの特有の教示を無視し、それとは無関係な文献Ｂにある一般的な教示を優先することもあり得ません。したがって、本発明は、文献Ｂを組み合わせたとしても、文献Ａから自明ではなかったはずであり、拒絶は覆されるべきです。*

この特許出願では、特許に基づく技術的な議論から離れ、わかりやすいシナリオで出願人の立場を説明することで、審査官の立場に論理的欠陥があることを審査官に対してシンプルに示すことができました。本件はそれからすぐに許可されました。

＜例２＞

最近の別の例では、私は一般的な表現を使用し、審査官が拒否理由を別の視点から捉えて、拒絶理由を取り下げるのを手助けしました。

本出願はゲーム機を対象としており、請求項はゲームプレイの進め方に関するものでした。本発明にかかるゲーム機では、X、Y、Zのゲーム手順を実行するようにプログラムされたコンピューターで構成され、当該手順に必要な特定の情報はメモリ内の参照テーブルに保存されています。本出願は、不適格な抽象的な主題に向けられているとして、米国特許法第101条に基づいて拒絶されました。

具体的には、518単語で構成されている独立請求項のうち、447単語だけを抽象的なアイデアの構成のために割り当てたのにもかかわらず、審査官は本発明全体を「たんなる人間の活動」または「たんなる経済原則または慣行」と決めつけてきました。しかし私には、この判断は審査官の間違いであり、特許法第101条に基づく拒絶の判断が「暴走」しているとしか思えませんでした。そこで私は、どうすれば審査官に私と同じ見方をさせることができるかと考え、19世紀～20世紀にかけて活躍した精神分析学の創始者ジークムント・フロイトに頼ることにしました。

> *ジークムント・フロイトの言葉としてよく知られていますが、葉巻は時にはただの葉巻に過ぎないのです。すなわち、時には物事を額面通りに受け止めるべきなのです。この原則はこの審査において（そして第101条に関わる他の多くの審査においても）適用されるべきです。言い換えれば、本発明にかかるゲームシステムは、単なるゲームシステムととらえればよいということです*[3]*。*
>
> *上述のように、審査官は、本発明にかかるゲームシステムが、個人の行動や人間関係、または人と人とのやり取りを管理するなどの人間の活動を組織する方法、または基本的な経済原理または慣行に「類似している」と、説明なしに主張しておられます。これに対して出願人は、本発明が、必要以上に本来の価値をはるかに超えるレベルにまで高められて解釈され、請求された発明と現実的な類似性がまったくない概念のクラスにまで高められて解釈されてしまっていると思料いたします。本発明にかかるゲームシステムは、単なるゲームシステムとして解釈されるべきです。*

大変満足なことに、この主張の結果、特許査定を得ることができました。

＜例３＞

最後の例を紹介する前に、米国特許庁が最近発表した、自明性を判断するためのガイドラインの改訂版に言及いたします。

米国特許庁によると、「この更新されたガイドラインは、（連邦最高裁判所の）KSR判決および連邦巡回控訴裁の判例に基づき要求される自明性に対する柔軟なアプローチを、特許庁審査官に

3　ジークムント・フロイトは、赤ちゃんや幼いころの経験が大人になってからの私たちに悪影響を及ぼす可能性があるという興味深い考えを持っていました。「葉巻はただの葉巻」という表現は、葉巻の形が示唆的であると必要以上にみなす一部の人に対して、物事に隠された意味（隠喩）をわざわざ見つけようとするのをやめるようにと言っているのです。

思い返させるもの」です。残念なことに、多くの審査官はこのガイダンスを、思いつく限りの文献の組み合わせはほとんど無条件に可能であり、それに基づくどんなに突飛な拒絶理由であっても許されるという意味に受け取ってしまっているように見受けられます。したがって、これに対抗するには、審査官の立場がいかに根拠のないものであるかを示す類例を用いるのが有効となるでしょう[4]。

例えば、私が現在取り組んでいる３次元画像の生成に関する出願では、審査官は、３次元画像を生成する３つの根本的に異なる方法に関する文献を組み合わせて、本発明は自明であったと主張してきました。審査官は、一次文献に開示された装置に二次文献に示された特徴を「含める」ことは自明であったと主張しましたが、その特徴が一次文献にどのように含まれ得たかを説明しようとしたことはありません。実際のところ、二次文献の機能が一次文献に示された装置で技術的に機能することはあり得ないのです。審査官は、請求項で使用されている用語と同じ用語を使用している文献を見つけ、請求項の文言を買い物リストのように使用し、主張されている組み合わせが意味を持つかどうかを気にすることなく文献を組み合わせていることが明らかなのでした。

審査官の立場に反論するために私は、ガソリンエンジンに関連する文献のスパークプラグを別の文献のディーゼルエンジンに使用しようとする、という比喩を使ってみました。普通、当業者はこのようなことをすることはありません。

> *オフィスアクションにある「主引用文献と副引用文献の両方が仮想画像を教示しているので、画像生成要素は組み合わせ可能である」とする、自明性判断に対する審査官のアプローチは根本的に誤りです。２つの異なる装置が全体として同じことを行うならば、２つの異なる装置が実際にどのように機能するかにかかわらず、一方の装置の特徴を他方の装置でも使用できる、ということには必ずしもなりません。*
>
> *審査官の論理でいけば、ディーゼルエンジンもガソリンエンジンも内燃機関であり、大雑把に言えば同じことをするのだから、ガソリンエンジンに関する文献に記載されているスパークプラグを別の文献に開示されているディーゼルエンジンに組み込むことは自明であったと主張することもできることになります。しかし、自動車に少し詳しい人なら誰でも知っているように、ディーゼルエンジンはスパークプラグを使いません。空気を圧縮し、その圧縮された空気に燃料を噴射し、圧縮の熱で燃料に点火するのであって、スパークプラグからの火花によってではありません。したがって、ディーゼルエンジンにスパークプラグを組み込むことは自明であったとする主張は、ディーゼルエンジンの基本的な動作原理に対する理解の欠如を反映したものに過ぎず、当業者であれば自明であると考えたり、実現可能であると考えたりするものではありません。*
>
> *今回の拒絶は、これとまったく同じ欠陥のある論理に基づいており、依拠した文献の基本的に異なる運用原理を理解した結果ではありません。*

残念ながら、例３のケースでは審査官は上の主張を無視して拒絶査定を維持し、結果、不服審判に進んでいます。審判の審理において、上の類推（アナロジー）が審査官のやっていることを分かりやすく審判官にイメージさせることになることを期待します。このイメージは、OJシンプソンが血まみれの手袋を嵌めるのに“悪戦苦闘”している姿が陪審員の脳裏に確実に残ったように、審判官の脳裏に残るはずです。審査官の立場は「フィットしない」（筋が通らない）ので

4　https://www.federalregister.gov/documents/2024/02/27/2024-03967/updated-guidance-for-making-a-proper-determination-of-obviousnessを参照。

審査官の立場を覆す、という審決がでることを期待しつつ、この稿を閉じたいと思います。

著者紹介
ケネス・M・フェイギン（Kenneth M. Fagin）
United IP Counselors, LLC
米国特許弁護士
＊＊＊
30年以上の経験を持つ米国特許弁護士です。マサチューセッツ工科大学卒（専攻は航空宇宙工学）。弁護士資格を取得後は、世界中のクライアントのために多彩な技術の特許を取得しています。また、米国裁判所における訴訟案件のほか、当事者系レビューや査定系再審査など米国特許商標庁における特許有効性審査にも携わっています。ワシントンD.C.、ヴァージニア州、米国最高裁判所、連邦巡回区控訴裁判所、米国特許商標庁にて弁護士登録。
【参考】http://www.unitediplaw.com

翻訳者
宮川良夫（みやがわよしお）
United GIPs代表
日本弁理士、米国パテントエイジェント
【参考】www.unitedgips.com