

元主席特許審査官からみた最終拒絶後の戦略



デイビッド・J・マクロスキー (David J. McCrosky)

United IP Counselors, LLC

米国特許弁護士

はじめに

米国特許商標庁 (USPTO) における特許出願手続において、最終拒絶後の期間は複雑であるばかりでなく、しばしば誤解されることの多い段階です。実務者は手続上の制限に精通するだけでなく、審査官の裁量、審判前会議、戦略的考慮事項の微妙な違いが出願審査の結果に大きな影響を及ぼし得ることに配慮が必要です。本稿では、最終拒絶後の手続きの重要な側面を深掘りし、審査官面接の裁量的性質、審判前会議の構成と目的、および特許弁護士／弁理士や出願人にとっての実務上の注意点に光を当てます。

最終拒絶後の補正および面接

USPTOの審査官によって発せられる最終拒絶は、特許出願手続の重要な分岐点となります。最終拒絶を克服するためには、補正書を提出することがしばしば重要です。しかし、最終拒絶後に提出された補正内容は審査官により受け入れられるとは限りません。補正を認めるかどうかの最終的な判断の権限は審査官にあるのです。審査官はしばしば、新たな先行技術調査を実施する必要があるかどうかを、補正を認めるか否かの判断の基準にします。この手続き上の制約は、審査過程における戦略的な計画とタイミングが重要であることを意味します。

最終拒絶後に出願人から要求された面接を受け入れるか否かも審査官の裁量によります。審査官には、最終拒絶後にそのような面接を受け入れる義務はありません。最終拒絶後の面接を許可するか否かの判断基準は審査官によって大きく異なり得ますし、同じ審査官であっても判断基準がブレることもあり得ます。

特許審査基準 (MPEP) の第713.09節では、通常、最終拒絶後の面接は認められると説明されています。しかし、この節には、そのような面接審査は以前に提示された主張を再検討したり、新たな補正を導入したりするために使用すべきではないとも明記されています。実際のところ、面接の際の主題が新しい補正に関するものである場合、審査官は最終拒絶後の面接の申請を拒否する裁量権を持っています。したがって、MPEPには一度の面接が認められると記載されていますが、面接の主題は審査官がわずかな検討だけで済むものでなければなりません。そうでなければ

ば、審査官は最終後の面接の申請を拒否し得ます。

時には、審査官が審査促進のためにMPEPの関連セクションを見過ごすことがあります。これは出願人に利益をもたらすことがありますが、一方で不確実性と一貫性の欠如をもたらします。

審判前会議の目的と手続き

特許審査が膠着状態に陥り、審査官の拒絶理由が法的または事実に誤っているように出願人からは見える場合、最終拒絶後に利用可能な最も価値のある手段の一つが審判前会議の請求です。この仕組みにより、出願人は正式な拒絶査定不服審判の審判手続きに進む前に、審査官の決定に異議を申し立てることができます。

戦略的な観点から、審判前会議にはいくつかの利点があります。まず、請求事項は5ページ以内に制限されているので、簡潔かつ焦点を絞った議論を促します。この簡潔さは審査プロセスを効率化するだけでなく、審査官側および出願人側の双方の負担を軽減します。審判前会議請求書の作成に費やした労力は、審判前会議が望ましい結果とならなかった場合でも、その後の審判手続きに活用されて無駄にならないこともよくあります。請求事項は通常、主要な法律のおよび事実上の問題を網羅するため、実質的に審判請求書の草案の一部を構成し得ます。審判前会議請求書の作成費用は拒絶査定不服審判全体の費用に充てることができ、出願人側にとって資源の効率的な活用が可能になるのです。この費用分散のアプローチにより、審判前会議は、すぐに全面的な審判手続きに進むことなく拒絶査定に異議を申し立てたい出願人にとって魅力的な選択肢となり得ます。

審判前会議請求書が提出されると、審査官は2人のスーパーバイザーに連絡して会議を取りまとめる必要があります。審判前会議の請求内容は、通常、審査官と2人のスーパーバイザーによって構成されるパネルによって審査されます。このうちの一人がUSPTOの品質保証部門に所属していることもあります。

審判前会議は、拒絶理由が法的および事実に妥当であるかどうかを評価することを目的としています。審査官は、拒絶理由の根拠を説明して、自らがおこなった最終拒絶査定を擁護しなければなりません。会議前にスーパーバイザーは独立したレビューを行い、議論の準備をします。

会議はUSPTO内の事務スタッフによって調整され、共有カレンダーを通じてスケジュールが立てられます。これは、USPTOにおけるテレワークや地理的に分散した労働力の増加を反映しています。パネルのメンバーが地理的に遠く離れている場合に各当事者間の協力を円滑にするため、会議はビデオ会議プラットフォームを通じて行われます。これにより、審査官は画面を共有し、図面、請求項、または文章を参照しながら、検討することができます。

審査官が意見をスーパーバイザーに提示した後、拒絶査定の取り下げか、出願人に審判請求書の提出を求めるかの決定が行われます。拒絶査定が取り下げられた場合、審査官は許可通知を発行するか、別の新たな拒絶理由をあげるかを選択します。

法のおよび手続き上の制限

拒絶査定不服審判における審判前会議の請求の範囲は、事実問題に限定することができます。すなわち、クレーム（特許請求の範囲）の構成要素が先行技術に開示されているか否かという議論は、審判前会議の対象として適切です。この場合、出願人側は先行技術とクレームとの間の事実上の相違点を強調し、特許性の主張を行うべく慎重に議論を組み立てる必要があります。

自明性の示唆があるかどうかなどの法的な問題は、おそらく特許審判部（PTAB）の審判官による検討を求めるのが最善です。しかし、特許審査は人間の審査官がおこないますし、画一的に決まりきったものではありません。実務家は自分の知識と経験を用いて、PTABで検討すべき課題を判断すべきです。

審判前会議の請求は有用な手段ですが、出願人側の主張がそこで認められる保証はもちろんありません。パネルが審査官のおこなった拒絶を支持した場合は、出願人は本格的な拒絶査定不服審判の手続きを進めるかどうかを決定しなければなりません。それにもかかわらず、審判前会議の手続きは早期解決の機会を出願人に提供し、出願人側の主張が認められれば手続きの複雑化を防ぐことができるため、出願人とUSPTOの両方の時間と資源を節約可能な好ましい選択肢となります。

もちろん、継続審査請求（RCE）の提出は依然として一般的な選択肢ですが、追加料金がかかり、審査期間が延びる可能性があります。

なお、USPTOは2024年12月に、拒絶査定後の手続き中に実務者が利用できるツールであった査定後考慮プログラム（AFCP）を終了しました。USPTOの審査官による利用が少なかったためです。

AFCPでは、最終拒絶された請求項に対する補正を添えて出願人が再度審査を請求することができました。結果、審査官の裁量で、新しい補正を考慮するためにAFCPによる審査が許可されることがありました。USPTOは、審査官にAFCPを活用してもらうためのインセンティブとして、AFCPの活用に対してクレジットを審査官に与えました。

USPTO内で行う各作業に対して、審査官は一定のクレジットを受け取ります。審査官には年間の特定の時期までに達成しなければならないクレジット総数のノルマが与えられています。審査官は毎週、隔週、毎四半期、毎年といった単位の期間において一定量のクレジットを蓄積しなければならないのです。もしこれらの目標やノルマが達成されなければ、審査官は職を失う可能性があります。

USPTO内でこのような立場にある審査官は、他に利用可能な選択肢であるRCEの提出を要求することの方がAFCPよりも多くのクレジットをもらえるため、出願人のAFCPの要求をほとんど承認しない結果を生んでしまいました。それにより、出願人側はAFCPの請求に消極的となり、結果としてAFCPの選択肢はあまり活用されなくなり、廃止に至りました。

まとめ

政策の観点から、米国政府の一機関である米国特許商標庁（USPTO）は効率性と公平性のバランスを維持するための継続的な努力を行っています。USPTOは、バックログ（審査遅延量）の削減を図りつつ、出願人が審査官による拒絶に対して有効に対応するリーズナブルな機会を確保することを目指しています。

米国の特許審査における最終拒絶後の対応は微妙で戦略的に重要な段階であり、審査官による面接に関する裁量的な性質、審判前会議の構造と目的、そして補正の制限を理解することは、効果的な出願審査プロセスに不可欠です。実務家は最終拒絶後の選択肢に関連する費用、利益、成功の可能性を慎重に評価しなければなりません。実際には、面接、再審査請求（RCE）、審判前会議、審判の本手続きの間で生じる選択肢は多くの場合、出願人の予算、議論の強さ、発明の商業的重要性等に依存します。これらの検討ポイントを踏まえて、代理人は依頼人に対して最も効果的な進め方をより良く助言することが求められます。

USPTOがリモートワークやデジタルコラボレーションに対応して進化を続けている点にも注意が必要です。これに伴って、明確なコミュニケーション、簡潔な論点提示、および戦略的計画の重要性は、最終拒絶後の手続きにおいてますます高まっています。出願人および代理人は、この重要な審査段階を成功裏に乗り切るために、常に情報を収集し柔軟に対応することが求められます。

著者紹介

デイビッド・J・マクロスキー（David J. McCrosky）

United IP Counselors, LLC

米国特許弁護士

米国特許商標庁（USPTO）および特許法律事務所において20年以上の経験を有する特許弁護士。USPTOでは主任特許審査官として、複雑な医療機器やコンピュータ支援医療診断に関する発明を担当。インディアナ大学ロースクール（インディアナポリス校）で法学博士号（J.D.）、パデュー大学で機械工学の学士号を取得。コロラド州弁護士資格および米国特許商標庁の出願代理人登録を保持する。法的専門性と特許審査の実務理解を兼ね備え、人工知能、医療機器、電気機械技術、機械工学などの分野で、先端技術企業や発明者のイノベーション保護を支援している。

【参考】 www.unitedgips.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

