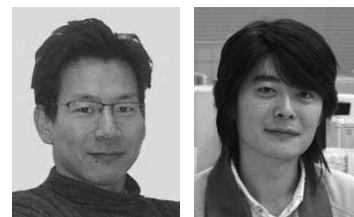


米国知財実務マネジメント、 従属クレームによる審査促進術



米国知財実務研究会⁽¹⁾

吉田 哲⁽²⁾， 齊藤 将康⁽³⁾

【はじめに】

特許出願には、権利範囲を明確にする特許請求の範囲が含まれる。そこでは独立クレームのほか、権利範囲を更に限定した従属クレームが記載される。独立クレームは最も広い技術範囲を定めるものであり、その役割は明らかといえる。では、それより狭い技術範囲を定める従属クレームの役割はなんだろうか。

筆者等は従属クレームを活用することで特許査定までの中間処理を短期化できるのではないかと考えた。本稿では、米国企業の特許出願における登録までの拒絶回数の統計から、審査を短期化する従属クレームの役割について分析を行う。

【結論】

- ・統計として、一部の従属クレームであっても、その特許性が認められれば、その後の審査は短期化する（拒絶理由の回数は減少する）。

- ・審査が短期化する理由としては、特許性の目安（ボトムライン）の明瞭化、出願人の妥協、審査官の心象形成などが考えられる。

【目次】

1. 従属クレームの役割について	20
1.1. 下位概念の開示	20
1.2. Claim Differentiation	20
1.3. より無効にされにくい発明の記載	21
2. 米国企業の統計	21
2.1. 庁通知（Office Action, OA）の内訳	21
2.2. 調査項目	21
2.3. 調査対象企業	22
3. 調査報告（IBM）	22
3.1. 統計結果	22
3.2. 解説	22
4. 調査報告（3M）	23
4.1. 統計結果	23
4.2. 解説	23
5. 分析	23

5.1. 平均拒絶回数	23
5.2. RCE・APPEALの回数	25
6. RCE・APPEAL ゼロのルール	26
7. IBMと3Mとの比較	26
8. 一部クレーム許可を得る事による影響、その理由のまとめ	27
おわりに	27

1. 従属クレームの役割について

従属クレームについては、どのような役割があるといわれているのであろうか。諸説を紹介する。

1.1. 下位概念の開示

特許業界に入り、特許請求の範囲について勉強すると次のように説明されることがあるであろう。それは「独立クレームには上位概念の発明を記載し、従属クレームには下位概念の発明を段階的に記載する」というものである。

技術説明として、発明を段階的に（上位概念から下位概念に）記載することは重要であろうが、それをなぜ特許請求の範囲に記載する必要があるのであろうか。必要であれば、詳細な説明に記載すればよいといえるのではないのであろうか。特に、特許請求の範囲は補正が可能であることから、上記説では、特許請求の範囲に段階的に発明を記載する必要性を十分に説明しているとはいえないと考える。

1.2. Claim Differentiation

従属クレームの役割としてはClaim Differentiationが挙げられる。Claim Differentiationとは、クレーム解釈において上位クレームは必ず下位クレームよりも広義な意味を有することを前提としたクレーム解釈の理論である。

例えばクレーム1に“Primary color（原色）”とあり、クレーム1に従属するクレーム2に“the primary color is blue（青）”との記載があれば、クレーム1の原色には、青だけでなく赤や黄色が含まれる、という解釈である⁽⁴⁾。

このようなクレーム解釈の理論は、特許訴訟の中から発達した理論であり、権利解釈時に極めて重要な役割を果たすであろう。しかし、クレーム1の原色がどのような具体的色彩を含むのかについては、明細書内で詳細に記載すればよいことであり、そのような記載をすることなく敢えてClaim Differentiationといった解釈に委ねる実務が望ましいとは思えない。また、判決でもClaim Differentiationの解釈は、クレームや明細書の明瞭な解釈から逸脱するものではない、と指摘されている⁽⁵⁾。よって、Claim Differentiationが従属クレームの重要な役割とは考えられない。

1.3. より無効にされにくい発明の記載

従属クレームの役割として、無効にされにくい発明を記載しておくことで、特許侵害の交渉において侵害者側に権利無効の反論の意欲を損なわせるとの意見がある。例として、独立クレームは権利範囲が広いものの、先行技術との差異が少なく、また、先行技術調査の結果によっては、有力な無効理由が見つかるかもしれない、といった内容の場合、特許ライセンスを申し込まれた側とすれば積極的に特許の有効性を争うことを選択するかもしれない。しかし、そのような場合であっても、権利範囲は狭くとも被告製品をカバーしており、更に、かつ、無効にすることは極めて難しいと思わせる従属クレームが存在する場合、侵害者側は特許の無効を争うよりも、和解を選択してくれる、というものである。

このような役割は特許戦略上極めて有効であろう。実際に、特許侵害交渉を行う企業の知財部員からは、そのような有力な従属クレームにより、和解交渉を優位に進めることができた、といったコメントを伺ったことがある。

無効にされにくい発明を従属クレームに記載しておくことは、重要であると理解できるもののその機能が発揮するのは特許後である。特許前である審査段階において従属クレームに重要な役割はないのであろうか。

2. 米国企業の統計

審査過程における従属クレームの役割を調べるために、米国企業が行った特許出願における中間処理の統計を行った。調査内容は、庁通知の内訳、拒絶回数などである。以下、調査内容を紹介する。

2.1. 庁通知 (Office Action, OA) の内訳

庁通知 (Office Action : OA) の内訳としては、次の3種類の区分を定めた。

- 1) 全クレーム拒絶：全クレーム拒絶とは、すべてのクレームの特許性が否定されたもの。
- 2) 一部クレーム許可：一部クレーム許可とは、独立クレームを含む上位クレームの特許性は認められないものの、従属クレームには特許性が認められたもの。具体例としては、「請求項1～3は進歩性なし、ただし、請求項4～6については特許性あり」といった内容のものである。この一部クレーム許可には、特許性が認められる補正の示唆（補正すれば特許性ありとの指摘）が庁通知に含まれているものも含まれる。
- 3) 全クレーム許可：全クレーム許可とは、すべてのクレームに特許性が認められたもの。通常はこれで審査が終了する。

2.2. 調査項目

調査の項目として統計をとったものは次の値である。

(1) 拒絶回数、平均拒絶回数

調査項目の一つ目は、拒絶理由が通知された回数（拒絶回数）とその平均（平均拒絶回数）である。出願後の庁通知の内容を調べ、上述の区分により特許になるまでの拒絶回数に違いがあるのかを調査した。具体的に、拒絶理由としてカウントしたのは、上記区分のうち1) 全クレーム拒絶と2) 一部クレーム許可の二区分である。

なお、Quayle Action, Advisory Action, 分割・選択要求などの庁通知は、拒絶理由としてカウントしていない。

(2) RCE・APPEAL回数（率）

調査項目の二つ目は、継続審査請求（RCE）及びAPPEAL（日本の拒絶査定不服審判に該当）の回数（率）である。中間処理が長期化する典型例としては、最終庁通知（Final OA）後にRCEやAPPEALを行うことであろう。不合理な審査官に審査されてしまった場合など、やむを得ないRCEやAPPEALのケースがあるであろうが、その比率は少ないといえるのではないであろうか。むしろ、適切な時期に、適切な補正を行わなかったためにFinal OAとなり、その後の補正を行うためのRCEや、審査官に発明についての十分な説明が行われなかったために拒絶理由を解消することができず、発明の本質についての議論を改めて行

うための APPEAL が相当数あるものと推測する。

そこで、本調査では、中間処理の長期化を示す指標として、拒絶回数ほかに、どの程度審査の後半に RCE や APPEAL を行ったのかについても調べた。

2.3. 調査対象企業

今回の調査対象企業として、IBM 社（以下、IBM）、3M 社（以下、3M）を選択した。IBM は連続して特許件数全米 1 位を維持しており、効率的な特許取得に優れた企業と考えた。3M は技術開発優位な企業といわれており、その知財戦略は極めて積極的といわれている。そこで、今回はこの 2 社の特許出願における庁通知の内訳、その対応のあり方に注目した。

調査範囲は 2008 年 10 月 14 日に発行された特許を最新の特許とし、それ以前に発行された特許を番号順に 50 件抽出した。なお、継続出願、CIP など調査対象の出願に親出願がある場合は調査対象から外した。但し、PCT バイパス出願については継続出願であったとしても通常の出願として扱った。以下、IBM と 3M の米国特許出願における庁通知の内訳を紹介する。

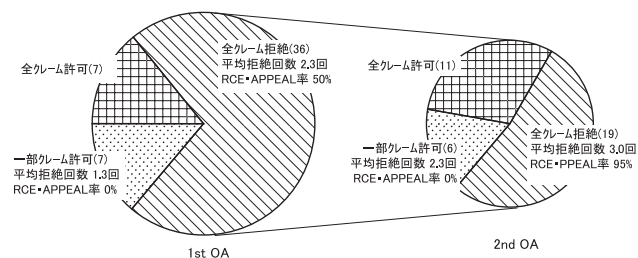
3. 調査報告 (IBM)

まず、IBM の調査報告を以下行う。

3.1. 統計結果

統計結果の円チャート、庁通知の内訳、庁通知の区分、平均拒絶回数、RCE・APPEAL 数を以下図と表に示す。

図 1 IBM の統計結果



左の円は、最初の庁通知（1st OA）における内訳である。右の円は、1st OA において、全クレーム拒絶された案件（36 件）のその次の庁通知（2nd OA）の内訳である。

表 1-1 庁通知の区分

	1st OA (N=50)	2nd OA (N=36)
全クレーム拒絶	36件 (72%)	19件 (53%)
一部クレーム許可	7件 (14%)	6件 (17%)
全クレーム許可	7件 (14%)	11件 (30%)

表 1-2 平均拒絶回数

	1st OA	2nd OA
全クレーム拒絶	2.3 回	3.0 回
一部クレーム許可	1.3 回	2.3 回
差	1.0 回	0.7 回

表 1-3 RCE・APPEAL 数 (率※)

	1st OA	2nd OA
全クレーム拒絶	18件/36件(50%)	18件/19件(95%)
一部クレーム許可	0件/7件(0%)	0件/6件(0%)

※RCE・APPEAL 率は、RCE と APPEAL の数を庁通知の数で割って求めた。例として、36 件の全クレーム拒絶に対して、18 件が RCE もしくは APPEAL に進んだ場合は、18/36 で 50% となる。

3.2. 解説

(1) 平均拒絶回数

表 1-2 に示す 1st OA 時の統計に注目すると、全クレーム拒絶の場合は特許査定までに平均 2.3 回の拒絶通知がなされている（つまり、1st OA 後の拒絶回数は 1.3 回）。一方、一部クレーム許可の場合、その後の拒絶回数は平均 1.3 回である（1st OA 後の拒絶通知は 0.3 回）。特許になるまでに、一部クレーム許可の場合は平均して拒絶回数が 1.0 回少ないことが分かる。なお、全クレーム許可の場合、通常、その後に特許性を争うことはないため、その後の拒絶回数は調査対象外とした。

2nd OA 時の集計に注目すると、全クレーム拒絶の場合は特許査定までに平均 3.0 回の拒絶通知があるのに対して、一部クレーム許可の場合は拒絶通知が平均 2.3 回となり、全クレーム拒絶の場合と比較して 0.7 回少ない拒絶回数となった。1st OA 時のみならず、2nd OA 時においても一部許可を得る事でその後の拒絶回数が少なくなる結果となった。

(2) RCE・APPEAL 数 (率)

出願の中で RCE を行った案件、もしくは、審査官との議論では収集がつかず APPEAL に持ち込まれた RCE・APPEAL 数 (率) は表 1-3 に示されている。1st OA で全クレーム拒絶された場合 RCE・APPEAL 数は 18 件となり、全クレーム拒絶された案件 36 件からすると半数の案件で RCE・APPEAL に繋がっていることが分かる。2nd OA で全クレーム拒絶されると、その割合はさらに高まり 19 件中 18 件で RCE・APPEAL が請求されていることが分かった。その一方、1st OA で一部クレーム許可された案件について、

その後の審査で RCE・APPEAL を行ったものはゼロであった。同様に、2nd OA で一部クレーム許可されたものの RCE・APPEAL を行ったものはゼロであった。この結果から、IBM では、一部クレーム許可を得た案件については、RCE・APPEAL を原則的に行わないルールが確立しているものと考えられる。

4. 調査報告 (3M)

次に、3M の調査報告を以下行う。

4.1. 統計結果

統計結果の円チャート、庁通知の内訳、庁通知の区分、平均拒絶回数、RCE・APPEAL 数を以下、図と表に示す。

図2 3Mの結果

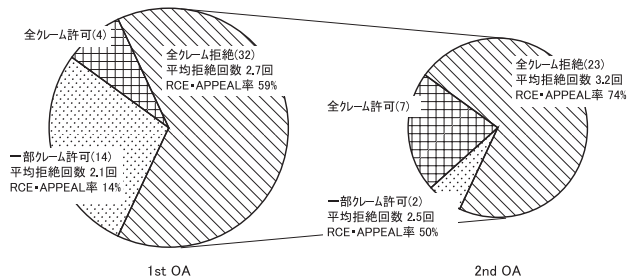


図2は、3Mの結果である。図1と同様に左円が1st OAの内訳を、右円が1st OAで全クレーム拒絶された案件の2nd OAの内訳を示す。

表2-1 庁通知の区分け

	1st OA (N=50)	2nd OA (N=32)
全クレーム拒絶	32件 (64%)	23件
一部クレーム許可	14件 (28%)	2件
全クレーム許可	4件 (8%)	7件

表2-2 平均拒絶回数

	1st OA	2nd OA
全クレーム拒絶	2.7回	3.2回
一部クレーム許可	2.1回	2.5回
差	0.6回	0.7回

表2-3 RCE・APPEAL 数 (率)

	1st OA	2nd OA
全クレーム拒絶	19件/32件(59%)	17件/23件(74%)
一部クレーム許可	2件/14件(14%)	1件/2件(50%)

4.2. 解説

(1) 平均拒絶回数

1st OA で全クレーム拒絶された場合、許可通知までの拒絶回数は平均 2.7 回であった。その一方、1st

OA で一部クレーム許可を得た場合、拒絶回数は平均 2.1 回であった。一部クレーム許可を得ることにより、拒絶回数が 0.6 回少なくなる結果となった。

2nd OA で全クレーム拒絶された場合、拒絶回数は平均 3.2 回であった。2nd OA 時に一部クレーム許可を得た案件では、拒絶回数は平均 2.5 回となり、2nd OA においても、一部クレーム許可を得ることでの後の拒絶回数が少なくなる傾向が確認できた。

(2) RCE・APPEAL 数 (率)

1st OA で全クレーム拒絶されたものの RCE・APPEAL 数 (率) は 19 件 (59%) であるのに対して、一部クレーム許可されたものの RCE・APPEAL 率は 14% と、明確に減少する傾向が見て取れる。また、2nd OA で全クレーム拒絶されたものの RCE・APPEAL 率は 74% であるのに対して一部クレーム許可されたものの RCE・APPEAL 率は 50% であった (但し、N = 2 と母数が少ない)。

5. 分析

以上の統計から、一部クレーム許可を得た従属クレームの役割として以下の点が挙げられる。

5.1. 平均拒絶回数

平均拒絶回数に注目すると、1st OA、2nd OA ともに、一部クレーム許可を得ることで特許査定までの平均拒絶回数は少なくなっている。この点は IBM、3M ともに見られる傾向である。

(疑問)

特許審査においては、すべてのクレームに特許性が認められるまで特許査定はなされない。したがって、特許査定を得るためには、一番広い技術範囲をカバーする独立クレームの拒絶理由を回避しなくてはならない。たとえ一部の従属クレームに特許性が認められたとしても、独立クレームの技術範囲が認められるまで審査は継続されるのである。つまり、早期に特許査定になるか否かは独立クレームの特許性次第であり、従属クレームに特許性が認められたからといっても拒絶回数が減少する理由にはならないはずである。

しかし、上記の通り一部クレーム許可を得ることで特許査定までの平均拒絶回数が減少する傾向が明らかとなった。この傾向はどうしてであろうか。

本稿では、平均拒絶回数が減少する理由を次のよう

に分析する。

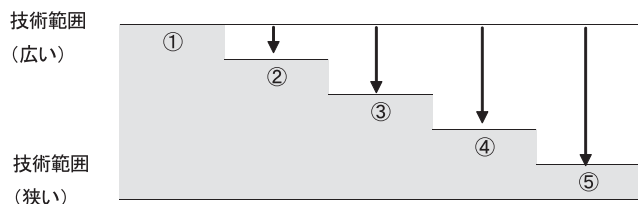
(1) ボトムラインの明確化

平均拒絶回数が減少する一つ目の理由としては、特許性の目安についてボトムラインが明確になる点が挙げられるであろう。

審査官が一部クレーム許可をする場合は、「先行技術の調査結果から、ここまで技術範囲を限定すれば、特許にしてもよい(拒絶理由は見当たらない)」ことを審査官が認めた事となる。つまり、特許が認められるボトムラインが示されることとなる。一方、全クレーム拒絶の場合には、その独立クレームをどれだけ限定すれば特許性が認められるのかまったく不明である。出願人がここまで限定すれば大丈夫と思っても、審査官は不十分と考えるかもしれないからである。実務で頻発するケースとしては、先行技術に開示されていない構成を補正で加え、明らかに OA で提示された先行技術は回避しているものの、審査官が新しい先行技術を見つけ、それを根拠に新しい拒絶理由が通知されてしまう場合であろう。

全クレーム拒絶の場合、どこまで限定すれば審査官の理解に基づき特許性が認められるのか全く分からない。これとは反対に、独立クレームが拒絶されたとしても、いずれかの従属クレームで特許性が認められているならば、少なくとも、そこまで限定すれば特許性が認められることが明確となるため、新しい先行技術に基づく庁通知の可能性も極めて小さくなるといえる。

図3 段階的クレーム限定のイメージ図



上図は、独立クレームの技術範囲を段階的に限定するイメージ図である。縦軸は技術範囲の広さ(特許性のレベル)を示し、①～⑤と下がるに従い、その技術範囲は狭く(特許性は高く)なっている。①が独立クレームで、②～⑤は順に従属する請求項とする。

一例として、①～③だけのクレーム構成で出願し、そのすべてに拒絶理由が通知されたとする。そして、その拒絶理由が合理的である場合、出願人は、拒絶理由を解消するために④まで限定すべきか、⑤まで限定

すべきか判断に迷うことになる。⑤までの限定が必要な場合に④までしか限定しないとすれば新しい拒絶理由が通知されるのである。

しかし、①～⑤までのクレーム構成で出願し、①～④までが拒絶されたとしても、⑤のクレームに特許性が認められるとすれば、それ以下の限定は必要ない事が明確となる。⑤の特許性が認められた場合、⑤の特許性を確保した上で、これをボトムラインとして、④と⑤の中間程度の技術範囲や、また、③や④の技術範囲の特許性について議論を進めることができるのである。

このように一部クレーム許可を得ることは、審査官が特許性を認めるボトムラインを明確とすることが可能となり、その後の審査では、そのボトムラインを前提に特許性について議論を進める事が可能となる。従属クレームのこの役割が、拒絶回数を減少させる一つの理由と考える。

(2) 出願人の妥協

二つ目の理由としては、出願人の妥協があると考えられる。審査においてすべてのクレームが拒絶された場合、出願人は迷うことなく何とか特許を得るために特許性を争う必要がある。費用の掛かる特許出願(特に海外出願)を行った以上、権利内容はともかく特許取得は必須と考えるからである。そのため、全クレーム拒絶後の手続としては、通常、独立クレームを限定し、更に、拒絶理由に反論することとなる。

一方、独立クレームが拒絶されたとしてもいずれかの従属クレームに特許性が認められたとなれば、少なくとも及第点は確保といえるのではないであろうか。そのような場合、たとえ独立クレームの拒絶理由に納得していない場合であっても、許可された従属クレームを独立クレームと結合することで審査を終了させることは可能である。この場合、次の庁通知では、通常、特許査定が出されるため、拒絶回数は1回となる。実務上、納得できない拒絶理由であったとしても、最低限、自分達の製品形態をカバーする従属クレームについて特許を確保できればデットコピーは排除できる。商品開発側としてはそれ以上争わなくても OK となる場合があるであろう。

広い特許取得はビジネス上重要であろうが、その権利取得のための予算も無尽蔵ではない。概ね一回の拒絶理由通知に対応するとすれば、日米の代理人費用を含めて \$ 3,000 ~ \$ 5,000 程度の費用が発生していると

いえるであろう。また、特許取得も3ヶ月以上遅延するであろう。予算管理と早期権利化の観点から、一部クレーム許可を得たケースについては、敢えて、拒絶理由通知に反論せず、特許性が認められたクレームだけの権利化で審査を早期に終了させる場合があるものとする。

(3) 審査官の心象形成

その他の理由として、審査官に特許にしてもよいとの心象形成がなされる点が挙げられる。全クレーム拒絶の場合、審査官と出願人との議論は「特許にするか否か」が争点になる。一方、一部クレーム許可の場合は、審査官もその出願に特許性があると認めていることとなる。議論の争点は「どこまで権利範囲を認めるか否か」である。つまり、審査官は発明の価値を完全に否定するのではなく、ある程度は認めた上で拒絶理由を通知していることとなる。

もちろん、最終的に特許査定となるには、独立クレームの権利範囲が先行技術を回避する必要があるため、上述のような審査官の心象がどの程度独立クレームの判断に影響するかは未明である。しかし、「審査官は発明を理解していない・・・」といった姿勢で議論を進めるよりも、「理解してくれてサンキュー、でも、審査官の発明の解釈は少し限定すぎるのではないのか・・・」といった姿勢で話を進められるほうが審査官からの譲歩を引き出しやすい、といった点はあるものと察する。

(補足) ピクチャー・クレームの役割

ピクチャー・クレームとは、実施例の構成をそのままクレームに記載したようなクレームをいい、その権利範囲は実施例だけをカバーする程度に限定的なものである。権利範囲は極めて狭いという欠点はあるものの、特許の安定性が高い利点が挙げられる。

米国実務においては、ピクチャー・クレームを少なくとも一つは設けることが望ましいとの意見がある⁽⁶⁾。その趣旨としては、審査官との争点を「特許にするのか否か」ではなく「(特許は認めるけれども)、どの範囲まで認めるのか」に移行させるためと紹介されている。一部クレーム許可後の平均拒絶回数が減少している結果は、ピクチャー・クレーム同様に、審査官に特許を認める心象形成がなされたことの影響が作用しているため、といえるかもしれない。

5.2. RCE・APPEALの回数

RCE・APPEALの回数についても一部クレーム許可を得た案件では、その回数が減少する傾向が見られた。その理由として、RCE及びAPPEALのコストを考慮した上での出願人のビジネス的判断が考えられる。

上述のとおり、いったん出願した以上特許取得は必須課題である。よって、Final OAにおいて全クレーム拒絶され、その後の補正が大幅に制限されてしまった状態では、拒絶理由を回避するための再度の補正のためにはRCEを行う必要があるであろう。また、あまりに不合理な審査官に担当されてしまった場合のほか、発明の理解が不十分な審査官に対して、合議体のもと発明についての理解を促す機会を設けることは合理的といえる。

これに対し、少なくとも一部クレーム許可を得ている案件であれば、独立クレームの拒絶に納得していない場合であっても、今後の審査時間及びその費用と取得できる可能性のある権利範囲との比較から、許可されたクレームだけで妥協する判断がそれなりに行われていると思われる。特に、海外出願では、一回の拒絶通知で国内外の代理人費用が発生する。また、APPEALの費用も高額である(参照 表4)。更に、APPEALを行っても、必ずしも審査官の判断が覆るとはいえない。APPEALを行ったにもかかわらず、拒絶査定が維持されてしまうようでは、知財部員にとって最悪のシナリオといえるであろう。

このような費用と可能性ある権利範囲の比較から、一部クレーム許可の案件では、どのような拒絶理由であったとしても、拒絶理由に反論することなく審査を終了させる選択がなされており、その結果としてRCE・APPEAL件数が低減していると考えられる。

このような妥協は、決して否定的に考える必要はないであろう。もし、一部クレーム許可がなければ、RCEやAPPEALをするよりほかに選択肢はなかったからである。発明の重要度を考慮して許可されたクレームだけで特許取得することは、ビジネス的に優れた判断と考える。

表4 (参考) RCE・APPEALのコスト

	特許庁費	代理人費用の範囲
RCE	\$ 810	その後の拒絶理由対応費用 ^{※1} \$1,500 to \$4,000
APPEAL	1) Notice of appeal \$540 2) Filing a brief in support of an appeal \$540 3) Request for oral hearing \$1,080	1) Appeal to Board without oral argument \$2,500 to \$7,000 ^{※2} 2) Appeal to Board with oral argument, \$4,500 to \$10,000

※1 拒絶理由対応費用は、同書の Relatively Complex Mechanical Case からの抜粋 (Page I-80)

※2 代理人費用の範囲については、AIPLA, Report of the Economic Survey 2007 からの抜粋 (Page I-81)。

(補足) 交渉学の視点

交渉学の視点で考えるならば、従属クレームは独立クレームの譲歩案と捉えることができるのではないであろうか。佐久間是对立関係を解決するには、一方が他方の主張を受け入れて譲歩する必要があると指摘する⁽⁷⁾。

特許審査で考えてみるならば、独立クレームだけを提示して「特許を認めるか、認めないか」、といった交渉では、常に満足できる結果を導くことはできないであろう。一定の割合で審査官を納得させ、広い権利範囲を得る事ができる場合もあるであろうが、その反対に審査官との交渉が決裂してしまう事態も避けられないからである。一旦、交渉が決裂し Final OA が通知されてしまえば残りの対策は、RCE・APPEAL、もしくは出願放棄のいずれかを選択しなければならないのである。

一方、審査官との交渉時に、独立クレームだけでなく、段階的な従属クレームを提示しておけば、審査官もどこまでなら歩み寄れるのか (どこまで譲歩すれば特許を認めてもよいのか) を示してくれることがあるであろう。このような、譲歩案を有した柔軟な姿勢は、中間処理を円滑化する上で重要と考える。

6. RCE・APPEAL ゼロのルール

今回の調査結果で、際立った特徴が示されたのは IBM における一部クレーム許可の案件における RCE・APPEAL 数ゼロの結果である。上記の通り、IBM では、一部クレーム許可を得た案件については RCE・APPEAL を原則的に行わないルールが確立しているものと考えられる。もし、このルールを日本企業が

実施するのであれば次の2点に注意が必要であろう。

(1) 特許性を高めること

まず、原則として、従属クレームを作成する際には、少なくとも一つは特許性を高めた従属クレームを準備する点である。つまり、どれだけ従属クレームを記載したとしても、極めて当たり前の構成に過ぎないようであれば、それら従属クレームは、独立クレームに付随してすべて拒絶されてしまうからである。例えば、「前記シリンダーの断面は円形である」、「前記基盤は Si を主成分とする」といったように普遍的構成を記載したに過ぎない内容である。様々な思惑があってそのような従属クレームを記載していると考えるが、特許性に貢献しない従属クレームであれば、どれだけ記載しても一部クレーム許可を得ることはできない。審査短縮化を目的とするのであれば、従属クレームの内容は、特許性に貢献する内容とすべきである。

(2) 妥協できる権利範囲にすること

次に、従属クレームの内容としては、その内容で権利が取得できたとするならば、妥協できる内容にすべきであろう。つまり、折角、一部クレーム許可を得たにも関わらず、その内容が極めて限定的であるがために「そのような特許であれば不要」といった判断がなされるようでは、敢えて出願時にそのような従属クレームを記載しておく必要性が乏しいと考えられるからである。

もちろん、出願時に、将来において妥協できる権利範囲を記載しておくことは容易ではないであろう。しかし、企業知財部員、明細書作成者については、将来の最低ラインとなる権利範囲を検討して、その内容を従属クレームに記載しようと試みることは決してムダではないであろう。少なくとも、米国における中間処理において、そのような範囲のクレーム作成を米国代理人に頼むような事態は回避できるのである。

7. IBM と 3M との比較

IBM と 3M との調査結果の比較から次の傾向が明らかとなった。表 1-1 に示すように、IBM では、1st OA で一部クレーム許可を得たのは 7 件である。1st OA で全クレーム拒絶となった案件 36 件のうち、6 件 (17%) だけが 2nd OA で一部クレーム許可を得ている。一方、表 2-1 に示すように、3M では、1st OA で一部クレーム許可を得たのは 14 件。1st OA で全クレーム拒絶となった案件 32 件のうち、2 件 (6%)

だけが 2nd OA で一部クレーム許可を得ている。以上の結果を表 5 に示す。

表 5 IBM と 3M の比較 (件数及び率)

	IBM	3M
1st OA の一部クレーム許可	7 件 / 50 件 (14%)	14 件 / 50 件 (28%)
2nd OA の一部クレーム許可	6 件 / 36 件 (17%)	2 件 / 32 件 (6%)

この双方の結果から、IBM では、1st OA において一部クレーム許可の割合は 3M ほど高くないものの 2nd OA では、3M よりも高い割合で一部クレーム許可を得ている。2nd OA では、一部クレーム許可を必要に応じて狙っている印象がある。その一方、3M では、1st OA 時に一部クレーム許可を IBM よりも多く得ているにも係わらず、2nd OA では、一部クレーム許可の割合は IBM よりも少なくなっている。2nd OA では、あまり積極的に一部クレーム許可を狙ってはいない印象である。

以上の違いは、IBM が主として電気系産業に属し、3M が化学系産業に属しているように、技術分野の差に由来するのかもしれない。今回の調査結果から明らかではないものの、一部クレーム許可をどの段階で狙うのが望ましいのか。この点は、技術の性格、ビジネス状況などから多様な選択があるであろう。今後の更なる調査・研究が望まれる。

8. 一部クレーム許可を得る事による影響、その理由のまとめ

以下、一部クレーム許可を得ることによる影響、その理由のまとめを紹介する。

・IBM, 3M の審査の統計から、一部の従属クレームに対して特許性が認められれば、特許査定までの平均拒絶回数は減少する。つまり、審査は短期化するといえる。この傾向は、1st OA 時だけでなく、2nd OA 時でも確認された。

・審査短期化の理由としては、ボトムラインの明確化、出願人の妥協、審査官の心象形成などが挙げられる

・一部クレーム許可を得ることは、RCE・APPEAL 件数を減少することにもつながる。その理由としては、特許取得という目的を達成していることから、RCE・APPEAL のコストとの比較の結果、早期の特

許取得を選択したことによるものと考ええる。

・IBM では、一部クレーム許可された案件については、その後 RCE・APPEAL に進むことはない。これは戦略的に定められたルールといえるであろう。そのためには、従属クレームについては、最低限妥協できるだけの技術範囲が記載されていることが重要と考える。

おわりに

本稿では、IBM 社と 3M 社の特許の審査状況を調べ、一部クレームの許可を得る事によるその後の拒絶通知への影響について調べた。従属クレームの活用方針について、本稿が何らかの示唆を提供できたとすれば幸いである。

以上

注

- (1) 米国知財実務研究会：ワシントン DC に勤務する（または勤務経験のある）弁理士、弁護士、企業研修生で構成される米国知財実務の研究会。判例研究といった学術的課題よりも、知財業務の効率化、米国代理人費用の削減などの実務的課題を研究する。
- (2) 吉田哲 Profile：奈良先端科学技術大学院大学、知的財産本部、客員准教授、弁理士。2007 年から Posz Law Group に所属し、米国特許権利化業務を行う。本稿では、主としてデータの分析を担当。
- (3) 齊藤将康 Profile：日立化成工業株式会社、知的財産室所属。2008 年 -2009 年までワシントン DC 近郊の特許事務所での米国研修を経験する。企業知財部員として、主に、米国特許庁への中間処理実務を担当した。本稿では、主としてデータの集計を担当。
- (4) Janice M. Mueller “An Introduction to Patent Law” Aspen Publishers (2003), pages 235-236
- (5) O.I. CORPORATION, v. TEKMAR COMPANY INCORPORATED, CAFC 96-1427 (May 22, 1997)
- (6) J. G. Sheldon, How to Write a Patent Application, Practising Law Institute, section 6-78
- (7) 佐久間 賢『交渉戦略の実際』日経文庫(1996), pages 64-67

(原稿受領 2009. 7. 20)