

特集《審査官面接》

米国特許実務研究 審査官とのインタビューは有効か？ 特許実務者への意識調査報告



米国特許実務研究会

渡辺 裕一^{*}、吉田 哲^{**}、阿部 晋也^{***}、上羽 嘉樹^{****}

要 約

特許審査では審査官に発明を理解してもらうことは重要である。そして、そのための方策としてインタビューを実施することは、日本だけでなく米国でも行われている。インタビューは審査官にとって有効であるとしても、その実施には代理人費用を伴う。その費用に見合うだけの効果はあるのであろうか？ある米国特許事務所のWEB⁽¹⁾では、「インタビューは審査を促進し、コストを低減する」と紹介されているものの、この意見は、多くの代理人にも支持されているのであろうか？

本稿では、米国実務者への意識調査を行い、インタビューを行うことの費用面への影響や、インタビューが効果的なタイミングなど、実務者の意見を収集した。インタビューが最も効果的となる指針を定めるまでには至らないものの、これらの情報は出願人がインタビューをより効果的に活用するためのガイドライン作りの参考になるものと期待する。

目次

- 1. 調査概要
 - 1. 1 調査方法
 - 1. 2 回答者について
- 2. 質問内容
- 3. アンケート結果
 - Q 1 妥当な費用範囲
 - Q 2 対コストの効果
 - Q 3 拒絶理由別の適否
 - Q 4. 技術分野の影響
 - Q 5. タイミング
 - Q 6 日米企業の相違
- 4. 今後の研究の課題
- 5. まとめ
- おわりに

1. 調査概要

本調査の概要をまず紹介する。

1. 1 調査方法

本調査では、米国実務経験者 71 名に無記名でアンケートに回答してもらった。アンケートの方法は、2 通りであり、直接面談を行う、もしくは、所定の用紙を Email を利用して配布、記入後に返送してもらって回収した。回答者の所在地は、バージニア州 (VA) 及びワシントン DC エリアが 46 名、カリフォルニア州 (CA) が 14 名、テキサス州 (TX) が 11 名である。以下、アンケートの質問概要と回答結果を紹介する。

* Osha Liang LLP, 米国特許弁護士
 ** Muncy, Geissler, Olds & Lowe, PLLC, パテント・エージェント, 会員
 *** 凸版印刷株式会社, 法務本部, 会員
 **** 株式会社日立製作所, 知的財産権本部, 会員

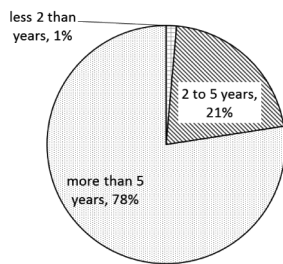
1. 2 回答者について

アンケートの最初に、回答者の経験年数と技術分野について質問した。これらは回答者の全体像を理解してもらうために有用と考えた。以下、経験年数及び技術分野を紹介する。

Q0.1 は、中間処理実務の経験年数についての回答結果である。選択肢は次の3つである。各自の持ち点を1点として、集計した。

| | 経験年数 | 点数(%) |
|----|--------|--------|
| A) | 2年以内 | 1(1) |
| B) | 2年から5年 | 15(21) |
| C) | 5年より長い | 55(78) |

Q0.1 実務経験 (N=71)



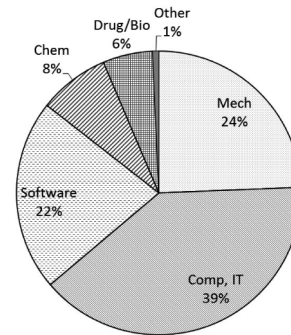
A)2年以内は1%、B)2年から5年は21%であり、それ以外はC)5年より長い経験を有していると回答した。

日本企業からの出願を取り扱っているか否かは質問していないものの、本調査を依頼した米国実務者はいずれも日本企業の出願業務を長年取り扱っている特許事務所に所属するスタッフであるため、日本企業からの依頼についても経験を有しているものと考えた。

Q0.2 は、回答者の主な技術分野についての回答結果である。こちらで準備した技術分野の区分けは次の6つである。各自の持ち点は1点とし、複数の分野が選択された場合は均等に配分した。

| | 技術分野 | 点数(%) |
|----|----------------------|----------|
| A) | Mech：機械系 | 17.2(24) |
| B) | Comp, IT：コンピュータ及びIT系 | 27.9(39) |
| C) | ソフトウェア系 | 15.4(22) |
| D) | Chem：化学系 | 5.7(8) |
| E) | Drug/Bio：医薬及びバイオ系 | 4.0(6) |
| F) | その他 | 0.5(1) |

Q0.2 技術分野 (N=71)



回答者の割合で最大のグループはB)コンピュータ、IT系であり、その次はA)機械系、C)ソフトウェア系であった。D)化学系、E)医薬/バイオ系は合計で14%であり、少数派となった。なお、これらの技術分野の回答は、回答者の主観に基づく判断で行っている。

2. 質問内容

インタビューに関する質問内容は、次の5点である。

| | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q1 妥当な費用範囲 | 1回のインタビューを行う場合、代理人が妥当と考える費用範囲はどの程度であろうか。Q1では、妥当と考える費用について質問した。詳細には、Q1.1 電話によるインタビューと、Q1.2 USPTOを実際に訪問して審査官と向き合っていく面談インタビューの2種類のそれぞれについて質問した。 |
| Q2 の対効コスト | インタビューには費用が発生するが、そのコストを負担したとしても特許取得までの総費用の点でインタビューはコスト削減に効果があるのだろうか。Q2では、コスト削減の効果の有無について代理人に質問した。 |
| Q3 適拒否理由別の | すべての拒絶には根拠条文がある。例えば、新規性違反であれば102条、非自明性違反であれば103条である。では、拒絶理由の根拠条文によってインタビューの有効性に違いがあるのだろうか。Q3では、根拠条文別に5つの拒絶理由を想定し、有効と考える順に、順位付けをしてもらった。 |
| Q4 響野技の術影分 | 技術分野によって、インタビューの効果に違いはあるのだろうか？Q4では、技術分野によってインタビューの効果に違いがあるのか否かを問うた。 |
| Q5 ンタゲイミ | インタビューを行う場合、どのタイミングで行うのが最も有効なのだろうか。Q5では、インタビューが最も効果的と考えるタイミングについて質問した。 |
| Q6 違業日の米相企 | 米国企業は日本企業よりインタビューを積極的に使っているのだろうか。Q5では、米国企業はインタビューを日本企業より積極的に使っていると思うか否かについて質問した。 |

上記質問の Q3 と Q5 については、雑誌「知財ぶりずむ」にて既に分析を公表している⁽²⁾。そこで、本稿では、それら質問についてはアンケート結果と概要の紹介にとどめる。

3. アンケート結果

以下、アンケート結果を紹介する。

Q 1 妥当な費用範囲

インタビューを実施した際の妥当な費用範囲はどの程度であろうか。以下、電話インタビューと面談インタビューの妥当な費用範囲を紹介する。回答としては次の4つの費用区分を用意し、最も妥当と考える区分を一つ選択してもらった。一人1点として集計したが、二つの区分が選ばれた場合には、双方の区分に0.5点ずつ配分した。

| | Q1.1 電話インタビュー | Q1.2 面談インタビュー |
|----|--------------------|----------------------|
| A) | A) \$500 以内 11 | \$750 以内 9.0 |
| B) | B) \$500～\$750 21 | \$750～\$1,250 16.5 |
| C) | \$750～\$1,000 27.5 | \$1,250～\$1,750 25.5 |
| D) | \$1,000 より上 11.5 | \$1,750 より上 18.0 |

(補足説明) インタビューの費用の考え方

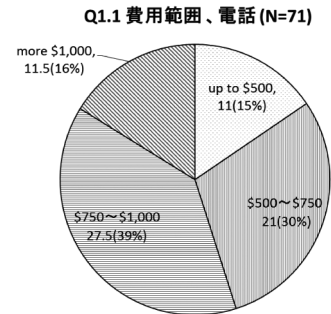
インタビューを行う場合、インタビューを行った時間だけでなく、その準備、インタビュー後の報告書の作成などの時間が代理人には必要となる。一方、インタビューの準備を通じて代理人自身も発明を理解するために、インタビュー後であれば、代理人の応答案を作成する作業はより短縮化されることが期待できる。そこで、本質問における「インタビューに必要な費用」は、(インタビューとその後の拒絶理由対応(OA 対応)を行った総費用)と(もしインタビューを行わずに OA 対応だけを行った場合の費用)とを想定し、その差額と定義した。

$$\boxed{\text{(インタビューの費用)}} = \boxed{\text{(インタビューとOA対応を行った総費用)}} - \boxed{\text{(インタビューを行わなかったと仮定した場合のOA対応の費用)}}$$

Q 1. 1 電話インタビュー

電話インタビューの回答者は71名である。電話インタビューで最も得点が集まったのは C) \$750～\$1,000 の範囲であったものの(39%)、その次は

B) \$500～\$750 であり(30%)、この二つの区分で約7割の回答となった。この費用範囲が標準的な費用範囲を考える目安となると考える。

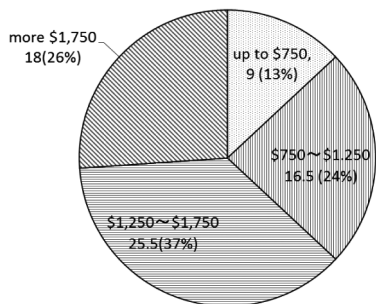


興味ある点は \$500 以下が妥当と答えた代理人が11名(15%)存在することである。詳細は分からないものの、電話インタビューを効率的に行える実務があるのかもしれない。一方、電話インタビューであっても \$1,000 以上が妥当とした代理人も11.5名(16%)である。1回のインタビューの費用が2倍以上違うという点では、どのような理由があるのであろうか。電話インタビューは通常15分～30分程度と考えられ、審査官との応答時間だけでは2倍の費用の差が生じるとは考えにくい。時給の違い、技術の複雑性や、また、インタビューの準備段階でその作業の進め方に違いがあると思われる。なお、高額なインタビューであっても、その後に特許査定となれば費用対効果も高いといえる。回答者の一人は「低額では非効率なインタビューになる」とコメントしている。米国実務者がタイムチャージであることを考えれば、インタビューの準備に時間を掛けた方が良いと言う意味であろう。それらの作業内容及びその後の結果については更なる調査が望まれる。

Q 1. 2 面談インタビュー (Personal)

面談インタビューは、無回答の二人を除き、回答者数は69名である。最も点数を集めたのは C) \$1,250～\$1,750 の25.5人(37%)であるものの、B) \$750～\$1,250 は16.5人(24%)、D) \$1,750 より上は18人(26%)と決して少なくない。相場として C) \$1,250～\$1,750 の区分が中心となると考えることはできるものの、実際に必要となる費用については担当する代理人によって大きく変動するというところである。

Q1.2 費用範囲、面談 (N=69)



なお、この面談インタビューの費用については、USPTO が存在するバージニア州の代理人からは低めの回答が多く、遠方のテキサス州の代理人からは高めの回答が多い印象があった。テキサス州の代理人からは「移動する時間は請求していないが・・・」といったコメントがあったものの、少なくとも一日の出張となることを考慮してそれなりに準備に念を入れているのかもしれない。USPTO 傍の特許事務所であれば、徒歩圏内で面談が可能な環境にあり、移動時間が短いことのほか、面談を行う頻度も多いことが予想され、効率的なインタビュー実務が行われているかもしれない。これらの点は、日本の特許庁が存在する虎ノ門付近の特許事務所が有する利点と同様と考える。なお、本調査では面談であっても、インタビューだけに要する費用は \$750 以下が妥当とする意見が 9 名 (13%) 存在した。日本実務者が考える標準的料金よりも低額ではないだろうか。少なくとも、この 9 名の代理人にとっては、そのような費用範囲で可能な実務があるということなのであろう。

近年、USPTO は審査官の在宅勤務を奨励しており、面談を申し込んでも電話インタビューをせざるを得ない場合が増えており、この点で USPTO から遠方の代理人にとって、遠方であることの欠点は、今後小さくなっていくといえる。電話インタビューの効率的な利用方法の確立のほか、TV 会議のように電話インタビューの欠点を補う仕組みも既に導入されているため、遠方の欠点は更に小さくなると期待できる。

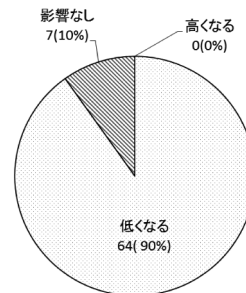
Q2 対コストの効果

上記費用範囲を前提として、米国代理人はインタビューを行うことで特許取得までの総費用が低下すると考えているのであろうか。回答として、A) 総費用は高くなる、B) 低くなる、C) 影響なし、の 3 つの区分から回答してもらった。

結果として、64 名 (90%) が B) (総費用は) 低くなると回答しており、インタビューを行うことは、その費用を使ったとしても結果として特許取得までの総費用を削減しているとの認識が圧倒的多数であることが分かった。コメントとの多くは「審査官の誤解を解消することができ、将来の OA (拒絶理由) や、RCE を回避することで、インタビューのコストは正当化できる」というものが中心であった。

ただし、インタビューの効果は審査官次第であり、「審査官が合理的 (Reasonable) である場合に限り」といったコメントや、「はずれの審査官ではインタビューの効果は少ない」といったコメントがある点には注意が必要であろう。その他、「インタビューによって、こちらのやる気を伝えることで、審査官もまじめに対応してくれる」との意見もあった。

Q2. 総費用への影響 (N=71)



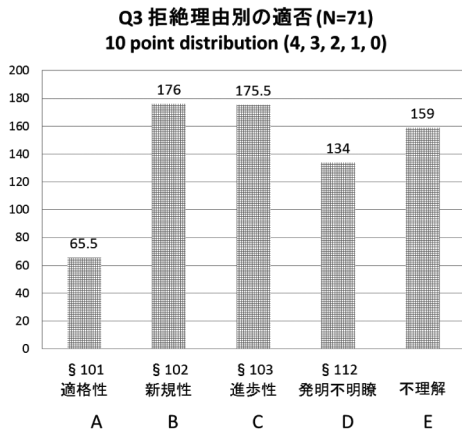
なお、この結果は代理人の意見であり、実際の統計として特許取得の総費用が低下しているか否かは不明である。回答者の中には、心から費用低下の効果があると信じている人もいるであろうが、代理人の立場として、自分たちのサービスが費用的に見合わないと思えることができずに「効果がある」と回答した人もいよう。調査結果を読み間違えないためには、これらの視点を踏まえておくことが必要であろう。

Q3 拒絶理由別の適否

インタビューが効果的な拒絶理由はあるのであろうか。Q3 では、拒絶理由別にインタビューが望ましいと考える順番をつけてもらった。一人 10 点を持ち点として、1 位の拒絶理由には 4 点、2 位の拒絶理由は 3 点、以下、順位に応じて 2 点、1 点、0 点として配分した。今回準備した拒絶理由の根拠条文は次の通りである。点数を併せて紹介する。

| | 拒絶理由 | 点数 |
|----------------|--------------------------------|-------|
| A)101 条 | 特許適格性 | 65.5 |
| B)102 条 | 新規性 | 176.0 |
| C)103 条 | 非自明性 | 176.5 |
| D)112 条 | 発明不明瞭/記載不備/実施可能要件 | 134.0 |
| E)Out Of Point | 拒絶条文に関わらず、審査官の拒絶理由がまとはずれ (不理解) | 159.0 |

結果として、A) 適格性を理由とする拒絶理由の点数が最も低く、多くの代理人にとってインタビューは不適もしくは不要と考えられているといえる。一方、他の4つの拒絶理由は、それなりの点数を集めた。このような結果となった理由としては、上記B)~E)の拒絶理由には、それぞれインタビューが効果的なシナリオがあるからと考える。それらの詳細は、上述の通り「知財ふりずむ」で紹介していることから、ここではその概要だけを紹介する。



A) 適格性の拒絶

A) 適格性の拒絶理由ではインタビューが効果的でない理由としては、拒絶理由の解消が容易な場合が多いからと考える。実務上、101条の拒絶理由の対応は、プレアンプルの表現を審査官の指摘した内容に補正する、といった程度のものが多い。典型的一例は「・・・するコンピュータプログラム」の記載を、「・・・するコンピュータプログラムを記録する記録媒体」に変更することである。

B) 新規性

B) 新規性の拒絶理由の場合、審査官が発明や先行文献を読み間違っており、補正することなく拒絶理由を

解消できる場合にインタビューが効果的と考える。

C) 非自明性

C) 非自明性の拒絶理由の場合は、補正が不要な場合と必要の場合の二つのシナリオがあると考えられる。一つ目のシナリオは、新規性の拒絶理由と同様に、審査官が発明や先行文献を読み間違っていたり、先行技術に対する認識が異なる場合である。この場合、補正は不要である。二つ目のシナリオは、特許査定目前であって、独立クレームの技術範囲について最後の調整（減縮補正）を行う場合である。この場合、補正は必要となる。

D) 発明不明瞭/記載不備/実施可能要件

米国特許法第112条の拒絶理由の場合、審査官の真意が不明瞭なときに、インタビューを効果的に利用できるかと考える。発明不明瞭と審査官が指摘した場合であっても、現行の表現で十分と考えている出願人には、審査官の真意が不明な場合がある。このような場合、インタビューを通じて、審査官の疑問点を明確にして、口頭で段階的に発明を説明していくことが望ましいと考える。この場合、審査官が納得できる程度の補正は必要と考える。

E) 不理解

E) 不理解の拒絶理由の場合は、B) 新規性の場合と同様に、審査官に正しく発明と先行技術との差異を理解してもらうことで拒絶理由を解消できると考える。このような場合にインタビューを効果的に利用できるかと考える。この場合、補正は不要と考える。

インタビューの是非の見分け方

以上、拒絶理由別にインタビューが効果的な状況について拒絶理由のタイプと補正の有無について、次の考え方を紹介する。ただし、C) 進歩性については補正の有無、いずれの場合も有効な場合がある点に注意が必要である。

| | インタビューが有効な場合 | 目的 |
|-----------------|--------------|-------------|
| B)新規性, E)不理解の場合 | 補正なし | 審査官の誤理解消 |
| C)進歩性の場合 | 補正なし | 審査官の誤理解消 |
| | 補正あり | 特許査定への最後の調整 |
| D)発明不明瞭の場合 | 補正あり | 審査官への段階的説明 |

Q4. 技術分野の影響

技術分野によって、インタビューの効果に違いはあるのであろうか。各自の持ち点を1点として集計した。質問とその結果は右表の通りである。

| 回答(N=69) | 点数(%) |
|--------------|--------|
| 違いある(Yes) | 22(32) |
| 違いはない(No) | 29(42) |
| わからない(Maybe) | 18(26) |

「違いはない」とした回答が「違いがある」とした回答よりを上回ったものの、過半数には達していない。少なくとも回答者の間でも意見が分かれる問題といえるであろう。回答者のコメントには、「技術分野ではなく、発明の理解が難しい発明でインタビューが効果的」という意見が複数観られた。同様の視点として、「構造物は理解しやすい。でも、コンピュータ&プログラムは理解が難しい。だから、その分野でインタビューは効果的」というコメントもあった。その他、「審査官の影響のほうが大きい」との意見もあった。技術分野によって、インタビューの効果に違いがあるのか否かは分からないものの、発明の理解が難しいといえる発明については、インタビューが効果的といえる可能性があると考えられる。

なお、質問票 Q4 では、追加質問として「違いがあるならば、どの技術分野か」を質問している。しかし、その結果は、各技術分野に分散し、その分散の傾向は Q0.2 に示す回答者の専門分野と重複する傾向が見られた。もし回答者は自分の専門分野で効果があると回答したとすると、多くの回答者が専門とする技術分野でインタビューが効果的、といった結論になってしまう。そこで、本調査報告からその結果は削除している。技術分野による効果の違いについては、少なくとも複数の技術分野での実務経験を有する回答者を選択すること、及び、その比較の仕方についてもう少

し特定した質問内容が必要と考える。

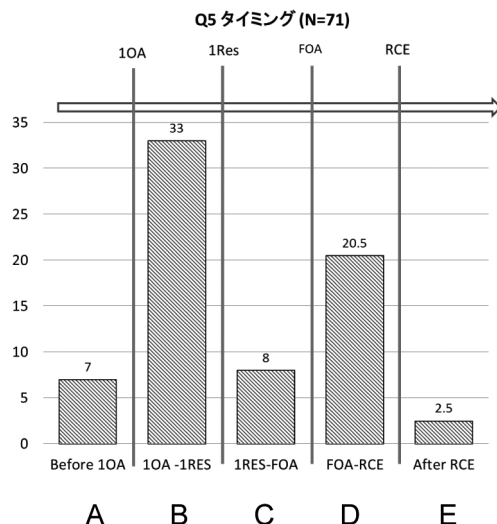
Q5. タイミング

インタビューは、中間処理の中で、どのタイミングで行うのが効果的といえるのであろうか⁽³⁾。Q5では、中間処理の中で、インタビューが効果的と思われるタイミングについて質問した。以下の区分の中から、最も効果的と思われる区分を一つ選んでもらった。各自の持ち点は1点であり、複数選択された場合には均等に分配した。結果を次に示す。それらの詳細は、上述の通り「知財ふりずむ」で紹介していることから、ここではその概要だけを紹介する。

| | タイミング | 点数 |
|----|-------------------------------|------|
| A) | 最初の拒絶理由前 (Before IOA) | 7.0 |
| B) | 最初の拒絶理由から最初の応答までの間 (IOA-1RES) | 33.0 |
| C) | 最初の応答から最終拒絶理由まで (IRES-FOA) | 8.0 |
| D) | 最終拒絶理由から継続審査請求まで (FOA-RCE) | 20.5 |
| E) | 継続審査請求後 (After RCE) | 2.5 |

インタビューを行うタイミングとしては、二つ目の区分である B) IOA-1RES が最も人気となった。その次は、四つ目の区分である D) FOA-RCE であった。最も人気のなかったのは E) After RCE のインタビューであった。

この結果で重要なポイントの一つは、インタビューはできるだけ早期の実施が望ましいという点である。代理人の意見を集約すると、「一定の割合で審査官は発明を理解しておらず、的外れな拒絶理由が通知されている。このような場合は、まずインタビューを行なって正しく理解してもらうことが必要」というものであった。



二つ目のポイントは、RCE 後のインタビューでは、タイミングが遅すぎると多くの代理人が考えていることである。もちろん、経費削減の観点でできるだけインタビューを後回しにすることは理由があるものの、RCE が必要となってしまうと経費削減の効果は少ない。USPTO は 2013 年 3 月 19 日から USPTO 庁費用の値上げを行っている⁽⁴⁾。特に、継続審査請求費用は一回目は \$1,200、二回目以降の RCE は \$1,700 と通常の出願費用 (\$1,600⁽⁵⁾) より高額な料金形態となっている。今後の知財戦略としては、なんととしても 2 回目の RCE は避ける必要があるであろう⁽⁶⁾。代理人の意見としては、必要があればインタビューを早期に実施する。その代わりに RCE を回避する、という考えといえる。

A) の区分は 7 点と 7 人だけが支持する結果となった。しかし、他の区分を選択した回答者のコメントでも「可能であれば A 区分が望ましいが、実務上審査官はインタビューを受け入れてくれないので・・・(B や D)」といった意見が存在し、代理人の姿勢として A 区分を望む割合はこの結果以上に存在する印象であった。

タイミングと利点/欠点

各タイミングの利点と欠点をまとめる。

| タイミング | 利点 | 欠点 |
|-------|----------------------------------|---------------------------------------|
| A | 審査官との相互理解を早期に確立し、妥当な IOA が期待できる。 | 新たな拒絶理由が通知される可能性がある。 |
| B | 発明の理解を高め、拒絶理由を解消する確率を高めることができる。 | 新たな拒絶理由の可能性と、全件で実施した場合にインタビュー費用が増加する。 |
| D | 審査段階が成熟しており、特許査定までの最後の詰めが容易となる。 | 補正受け入れのために、RCE が要求される。 |

Q6 日米企業の相違

日米企業の間で、インタビュー活用の頻度に差はあるのであろうか？ Q6 では、米国企業のほうが日本企業よりもより頻繁にインタビューを活用しているのかを質問した。各回答者の持ち点を 1 点として集計し

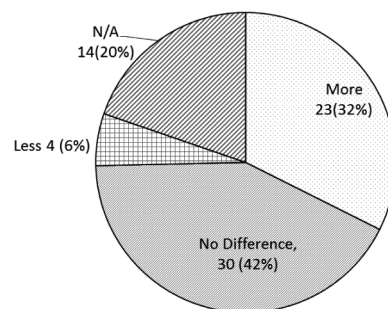
た。

| | 回答 | 点数(%) |
|---|-------------------------|--------|
| A | 米国企業の方が頻繁に活用している (More) | 23(32) |
| B | 違いはない (No Difference) | 30(42) |
| C | 日本企業の方が頻繁に活用している (Less) | 4(6) |
| | 無回答 (N/A) | 14(20) |

32%が米国企業の方が高頻度で活用しているとし、違いはないが 42%であった。逆に、日本企業の方が高頻度に活用しているのは 6%と少数であった。主観的な印象に過ぎないものの、この結果から理解できる点としては、日米企業間で圧倒的な違いはないものの、活用頻度に差があるとすれば、米国企業の方が高いという印象というのである。

回答者のコメントとして、米国企業のほうがインタビューを提案したときに OK をもらう割合が高い、というものがあつた。インタビューのコストは米国企業も気にしているものの、米国企業の知財部には代理人が所属していることが多く、代理人同士であることから意思疎通が容易であることがその理由の一つと紹介された。

Q6. 米国企業はより頻繁に活用しているのか? (N=71)



なお、頻度とは関係ないものの、インタビューの費用に関して、日本企業のほうが苦情が多いという意見もあつた。まったく無条件にチャージを許すことはいたずらに代理人費用の高騰を招くこととなる。その一方、行き過ぎた苦情は業務の妨げになる⁽⁷⁾。インタビューを今後有効に活用していくには、その費用管理を含めた対策が必要になる。その際、米国企業の取り組みは参考になるであろう。

4. 今後の研究の課題

今回は、米国代理人による意識調査を行った。しかし、インタビューが本当に経費削減の効果を有するの否かを判断するには、意識調査といった主観的判断ではなく、実際の審査履歴といった客観的な分析が必要であろう。例えば、実際にインタビューを行った案件のOA回数とインタビューを行っていない案件のOA回数の比較である。ただし、技術分野の違いやクレーム記載の程度、またインタビューに要した代理人の時間/費用などOA回数に影響する要因は様々存在する。審査履歴に基づくデータ処理を行うのであれば、これらをいかに排除してインタビューの影響だけをどのようにして数値に反映させるのか、その工夫が必要であろう。

5. まとめ

- ① 妥当な費用範囲として、電話インタビューであれば \$500～\$1,000、面談インタビューであれば \$1,250～\$1,750 の範囲を中心とした前後を含む範囲といえる。そして、少なくとも代理人の意識として、インタビューは中間処理の総費用を低減させる効果があると考えられている。
- ② インタビューが効果的な拒絶理由としては、一つを選ぶことはできなかった。その理由として、新規性(102条)、非自明性(103条)、発明不明瞭(112条)は、それぞれ異なる理由により、インタビューが効果的に実施されているからと考えた。
- ③ インタビューが実施されるタイミングについては、最初の拒絶理由後であってその対応前(10A-IRES)が最も高い評価であった。一方、継続審査請求(RCE)後は最も低い評価となった。タイミングも拒絶理由と同様に一概には決められないものの、代理人の意見として、できるだけ早くの実施することが審査官の誤解を早期に解消できる点で望ましいと考えられている印象である。

おわりに

特許費用の管理において、代理人費用の削減は出願人にとって永続的な課題といえる。これまで、日本企業の多くは一補正当たりの代理人費用の削減を行ってきたと考える。しかし、特許取得の総費用を考えたとき、今後、考慮すべきは一補正の費用だけでなく、OA回数の削減といえるであろう。そして、OA回数削減

を図る点で、インタビューの活用は、大きな可能性を有していると考えている。また、高額なRCE庁費用を考えると、今後の知財戦略としては、なんとしても2回目のRCEは避ける必要があるであろう。そのためにもインタビューを効果的に活用した対策が期待される。本稿が、米国知財業務改善の何かのきっかけとなれば幸いである。

本稿での発表は筆者個人としての発表であり、所属組織の意見ではないことをご理解いただきたい。

以上

注

- (1) Nutter McClennen & Fish LLP, "Best Practices For Conducting Examiner Interviews"
<http://www.nutter.com/Best-Practices-for-Conducting-Examiner-Interviews-11-15-2012/>
インタビューを実施する前、中、後における留意点を紹介する。
- (2) 拙稿「米国特許実務研究 インタビューの効果的活用の判断基準の提案－米国代理人への意識調査報告より－」知財ぶりずむ、経済産業調査会(2013.06) pages 1-12
- (3) Stephen A. Becker, "Patent Application Handbook" Clark Boardman Callaghan, (May 2012), pages 358-366, Beckerはインタビューを実施するタイミングについて、理想のタイミングはケースごとに異なっており、すべての案件に理想のタイミングはないと説明している。
- (4) USPTO FEE SCHEDULE (Effective March 19, 2013)
<http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee031913.htm>
- (5) 出願費用の内訳は、Filing Fee (\$280), Search Fee (\$600), Examination Fee (\$720) である。
- (6) 吉田哲、樋口謙太郎「米国特許法改正、先願主義への移行間近、ルール改正及び新料金表の概要、対策、及び留意点など」日経知財 Awareness (2013.02),
http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/etc/20130206_02_yoshida.html 新旧の料金形態の概要を比較紹介するほか、留意点を紹介する。
- (7) 吉田哲 日経知財 Awareness 「保守的な米国代理人の存在理由と米国代理人への指示形態の改善点、第3回 保守的対応に対する日本側の留意事項」(2009.10),
http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/etc/20091009_yoshida3_1.html, 吉田は、米国実務の問題点として保守的対応とタイムチャージの関係を挙げ、米国側には日本側が期待する品質とそのため費用の目安が伝わっていないために、保守的対応にならざるを得ない現状を紹介する。インタビューを依頼する際にもどの程度の費用でどんな品質を期待しているのかを伝えることは、米国代理人を効果的に使うために留意すべきポイントの一つと考える。

(原稿受領 2013. 6. 2)