

アメリカの審査官インタビュー実務



会員・米国弁理士・弁護士（日本，ワシントン DC，ニューヨーク州） **山田 有美**

要 約

以前、「海外で活躍する日本弁理士」という特集で、「アメリカでのユニークな挑戦」という記事を書かせていただいたが、その中で取り上げた「個性豊かなアメリカの審査官」という部分に関し、かなりご反響をいただいたので、米国で弁理士登録をしてから 10 年を機に個人的な経験に基づいて、アメリカの審査官インタビューを中心にその対策や個人的な意見をご紹介します。なお、「アメリカでのユニークな挑戦」を投稿させていただいた時とは違い、現在はアメリカの総合法律事務所に所属している。移籍したのは、米国事務所経営に関して労務税務管理等を自ら行うなかで、米国子会社での R&D センターに関連する知財以外の法律問題にも日本語での、あるいは、ワンストップでの対応や、知財を核にしたスタートアップの法的問題のご相談のご要望にもお応えしたいと思うようになり、そのタイミングで今の事務所から誘われたことがきっかけである。本稿の内容は、個人的な意見に基づいており、所属する事務所の意見を反映するものでないことをあらかじめご承知おき願いたい。

目次

1. アメリカの審査官
2. 審査官の仕事のサイクル
3. 審査官が補正を提案してくる場合に注意すべきこと
4. スーパーバイザー審査官
5. 審査官は弁護士のことを覚えている
6. インタビューの長さ
7. 新人審査官が若い審査官とは限らない
8. リモートワークが可能
9. 審査官と話しをする際に心がけていること

1. アメリカの審査官

アメリカの審査官を一言で言うと、「一言ではとても表せない程、個性が豊か」ということだ。審査官インタビューをしてみると、拒絶通知ではくみ取れないような個性が見え、拒絶する理由が分かってくることもある。細かく検討して第三者でも納得できる理由で拒絶している審査官や、誠意をもって対応する審査官がいるかと思えば、技術分野に自信過剰で自分の経験から技術を決めつける審査官、いい加減に先行技術を適用しているだけの審査官、人から反論されるのを非常に嫌う審査官、強引な審査官等様々である。そのような個性を感じ取れるという意味で、審査官とインタ

ビューをすることは、とても有益だと思う。現在は、特許庁での対面のインタビューが少なくなり、ほとんどが電話インタビューになったとはいえ、実際に電話で話してみると審査官の感じが分かってくる。

ただ、実際にインタビューをした代理人弁護士が、レターで簡単にインタビューの内容を報告する場合は、なかなかそのニュアンスは出願人までは伝わらないかもしれない。そこで、アメリカで研修をなさる方は、なるべく多くの審査官インタビューに参加されることをお勧めする。個人的な経験からすると、審査官インタビューをすればするほど、審査官の生態が分かってきて、審査官が何故このような行動をとるのか、主張をするのか、が分かり、特許出願が分かってくるようになると思う。私の場合、研修生の方とともに審査官インタビューをする場合は、必ず審査官に、対面のインタビューを検討してもらえないか依頼している。やはり、審査官と対面のインタビューをすると、インタビューの雰囲気も分かるし、研修生の方も審査官と直接話しをしやすいといった利点がある。家からリモートで働いている審査官も、1、2か月に1度くらいは特許庁に来ることがあり、その時に合わせてインタビューをしてもらうことも可能である。応答期限のかなり前にインタビューを依頼すれ

ば、そのような調整も可能となる。

英語がネイティブでない審査官がかなりいるというのも、アメリカの審査官の特徴である。日本では、日本語がネイティブでなく、外国語訛りの日本語を話す審査官なんてほとんど考えられないだろう。私の体験から思うに、英語がネイティブでない審査官の割合は、技術分野によって違う気がする。例えば、医薬品に関する分野は、英語がネイティブの割合が比較的高いが、半導体やその関連分野になると、英語がネイティブでない審査官の割合がかなり高くなるように思える。たまに、日本人のようなラストネームの審査官がいるが、日系というだけで、英語は完全にネイティブで日本語は話せないという審査官にしか遭遇したことがない。中国系の名前の審査官は、いまだに中国語が話せるということも多く、「私は中国語を勉強しています」と中国語で言ってみたら、親近感を持たれたようだ。ちなみに私の話せる中国語は、このフレーズと「私はビールが好きです」だけなのだが。英語の発音がひどすぎて何を言っているか分からない審査官に遭遇することもある。英語ネイティブのアメリカ人弁護士ですら、理解ができないようなひどい発音の審査官もいるのである。なかには留守番電話に残されたメッセージを聞いても出願番号が何番だか確信が持てない程、発音のひどい審査官もいる。

2. 審査官の仕事のサイクル

審査官の時期的な仕事のサイクルを知っておくと、対処方法も分かってくることがある。例えば、審査官は、長い期間としては四半期ごとに、一定の仕事量(ポイント)をこなす必要がある。基本的には、3月末、6月末、9月末、12月末である。9月末が審査官にとっては年度末であり、9月末までにどの程度仕事をこなしたかが、審査官の評価やボーナスにも大きく影響してくる。審査官の行動は、この期末にかなり影響されていることが分かる。例えば、9月になると、多くの審査官が電話をかけてきて、「〇〇と補正すれば、許可しようと思えますが、検討してもらえないですか」と提案してくる。9月頭に電話をかけてくる審査官に、出願人に確認が必要なので、1週間は待ってほしいというと、問題なく1週間待ってくれる。しかし、9月の後半に電話をかけてきて同じようなことを言う審査官は、1週間は待てないと言うことが多い。また、普段からコツコツと仕事をしている審査官と、

ぎりぎりになって焦っている審査官の違いも見えてくる。ぎりぎりになって焦っている審査官は、すぐに返事を欲しいというだけでなく、先行技術の調査が終わりきっていないうちに連絡してくる場合もあるので要注意だ。つまり、先行技術調査が終わらないうちに、従属項のこれとこれを独立項に足す補正をすれば、先行技術がないのではないかと適当に予測して、電話をしてくる審査官がいる。調査が終わってから電話をすると、回答をもらうまでに待つ時間がないと思って、そのようなことをするのである。

四半期の期末が近づくと、インタビューをしてなくなる審査官もいる。例えば、期末の期限が迫っている時は、仕事として片付くこと(つまり、ポイント稼ぎになるようなこと)を優先したいようで、準備を要するのに期末までに処理が終わらないかもしれないインタビューはやりたがらないのである。例えば、2019年9月27日が応答期限の案件のインタビューを9月20日過ぎにやってほしいと頼んでも、予定が合わないと言って、10月過ぎてからの日程を言ってくる審査官もいる。このような時期に応答期限がある拒絶についてインタビューを希望する場合には、9月の最初にインタビューを依頼するのが賢明である。9月27日が期限だから、まだ時間があると思って、弁護士にインタビューの指示をするのを先延ばしにすると、延長しない限りインタビューができないというにもなりかねない。

このように、期末が審査官に与える影響は非常に大きいということを念頭にいれなければならない。

このような期末にかかわる情報は、元審査官だった弁護士から仕入れたり、審査官とのインタビューで雑談をする過程で仕入れたりする。例えば、9月半ば頃に補正を提案してきた審査官に対して、代わりの補正案をこちらから提案したりしているうちに、9月も終わりに近づき、「年度末が近いから、あと一週間待っていただくのは難しいですかね。」とカジュアルに話したら、審査官から「他のケースで今年度末までのポイントは足りたから、これに関しては焦らなくて大丈夫ですよ。」という答えが返ってきたりと、何気なく話しをすると、雑談の一環で期末について話してくれる審査官もいるのだ。話しをしていると口を滑らして本音を言ってしまう審査官もいて面白い。

3. 審査官が補正を提案してくる場合に注意すべきこと

審査官にとって、許可通知を出すことは、案件を終わらせることになって審査官のポイントになる。そこで、期末が近づいてくると、補正をしてくれれば許可すると言って、弁護士のところへ電話をかけてくる審査官が増えるのである。

現在のクレームでも許可できるかどうかを綿密に確かめることなく、これくらい補正すれば先行技術は見つからないだろうという程度の予測から補正を求めてくる審査官もいる。綿密にクレームと先行技術を検討している審査官もいて、そのような審査官が補正を求めてきた場合には、それに応じた場合に応答書を1回省いて許可をもらえることになり、出願人にとっても費用削減となる。しかし、いい加減な審査官の「これくらい補正すれば大丈夫かなあ」程度の補正案に応じるわけにはいかない。そこで、「今現在のクレームを拒絶する根拠となる先行技術の公報の番号を教えてくださいませんか。それが分かった方が、出願人を説得しやすいのですけどねえ」と聞くようにしている。できれば早く許可になった方がよいので、審査官の補正案に従いたいけれども、出願人を説得するためには必要なのですと、審査官側寄りのふりをして聞くことにしている。このような質問をすると、準備不足の審査官か、綿密に調べている審査官かが分かる。綿密に調査している審査官の中には、こちらから聞かなくても、現時点で審査官が引用しようと思っている先行技術を言ってくる人も多い。準備不足の審査官に「前回の応答で独立項を補正しているのですが、その補正では、十分でないですか。何か先行技術は見つかりましたか。出願人の説得のために教えていただけると助かるのですが」と質問したところ、「いや、まだ3時間くらいしかサーチしてなくて、まだ見つかってはいないのですが、きっと見つかると思います」という答えが返ってきたこともある。

次に注意しているのは、いつまでに回答できるかという部分である。アメリカ在住16年の身からすると、日本の休日祝日は多くて羨ましい。アメリカでは、連邦政府の休日であっても民間企業は休みとしないということも多く、有給休暇を取らない限り、会社自体や事務所自体が休みになる日は、ごくわずかである。それと比較し、日本はというと、ゴールデンウィークやお盆休みなど、1週間くらい全く連絡が取れないこと

も多い。特に、働き方改革によって、休み中にメールを見ることができるのは管理職のみとなっている企業も増えてきた。そこで、個人的には、日本のカレンダーを毎年複数購入し、さらにクライアント様からはその企業の休みが記載されたカレンダーをいただいて、目の前に置いている。審査官から〇〇日までに回答が欲しいと言われた時に、「日本は、〇日と〇日が休日で、出願人に連絡が取れないので、もう少し待ってください」とお願いするときに威力を発揮する。また、一日程度で返事がほしいという審査官もいるが、その時は丁寧に、「時差があるから、日本に連絡がつくのは明日になるし、担当者が補正案に同意していても、上司の承認を得なければならないので、一日や二日で返事をするのは通常は難しいです。5日くらい待っていただけませんか」と努力をして引き延ばすようにしている。ただ、あまり先まで引き延ばそうとすると、「だったら拒絶通知を出す」と言われてしまい、出願人から機会を奪ってしまうことになるので、頃合いが難しい。大抵の場合、「検討する時間がないから拒絶通知を出してほしいと言われたいためにも、もう少しだけ伸ばせませんか」というと、通常は、審査官が最初に言ってきた期限から3、4日程度伸ばすことが可能である。

出願を依頼しているアメリカ人の弁護士に日本の決済システムを分かってほしいというのは難しいかもしれないが、少なくとも、会社の休日が記載されたカレンダーを渡して、審査官から連絡がきた時のために、事前に知らせておくことは有益であろう。

4. スーパーバイザー審査官

スーパーバイザー審査官と担当審査官の関係はいつも微妙である。インタビューには絶対スーパーバイザーに入ってもらった方が良いという人もいるが、スーパーバイザーが参加するインタビューには良い面と悪い面がある。確かに、スーパーバイザーなしにインタビューすることを認められていない審査官もいるので、その場合は、スーパーバイザーに入ってもらわざるを得ないが、比較的ジュニアの審査官であってもスーパーバイザーなしにインタビューすることを認められている審査官もいて、そのような場合に、本人が大丈夫と言っているのに、無理にスーパーバイザーに参加してもらうのが最善なのかは微妙な場合もある。

スーパーバイザーが入ってうまくいかない事例をい

くつか挙げてみよう。

例えば、クレームの補正なしにインタビューをして、審査官の先行技術適用の間違いを指摘しようとする場合、いわば上司の前で、自分が間違っていると指摘されるわけなので、拒絶通知を起案した審査官は自分が行った拒絶の正当性を必死になってスーパーバイザーに説明することが多い。一般的にアメリカでは「私が間違いました。申し訳ありません」と言われることはあまりない。つまり、審査官のインタビューでも、自分の起案した拒絶通知は間違っていなかったと、正当性を力説されてしまうことが多い。スーパーバイザーは、他にもいくつも案件を抱えていて、インタビュー案件の内容についてあまり精査していないことも多い。そうすると、自分は間違っていないと強く主張する審査官の意見が正しいのかどうか即座に判断できないスーパーバイザーもいる。すると、起案をした審査官の説明と一緒に正当性を繰り返して補強し、二人して強固に拒絶が正しかったと主張してくることもある。

次に補正案を提出した場合の例であるが、スーパーバイザーのほうが起案した審査官よりも出願人に厳しいこともある。補正案で現在の拒絶を回避できるかについて、拒絶を起案した審査官は、回避できていると思っていても、スーパーバイザーが、まだお前は甘いあと言わんばかりに、「こんな補正じゃダメだ」と、新人審査官に教育するかのよう指導する場合がある。スーパーバイザーが正しい場合もあるが、スーパーバイザーが案件の内容を事前に読まないまま、中身がよくわかっていないにも関わらずこのような態度をとる場合には最悪である。

ただ、スーパーバイザーによって、救われることもある。拒絶を起案した審査官が本当に間違っていて、スーパーバイザーに良識があるだけでなく、ざっと見ただけで内容を理解できることが前提である。補正をしないままのインタビューであったが、スーパーバイザーに分かりやすく説明をして、解釈の間違いを指摘したところ、スーパーバイザーが「ちょっと、その指摘の個所を読んでもみます」としばらく沈黙して読んだ後に、「確かにそうだと思います」と、反論を続けるジュニアの審査官を遮り、こちらの説明に納得し、そのまま許可となったこともある。

スーパーバイザーが最初に関与していなかったためにうまくいった例もある。審査官が、このように補正

したら許可できると思うと電話をかけてきて、審査官の案が妥当であったため、出願人とも相談して、審査官の補正案に同意することとした。審査官にその旨を伝えた翌日に、審査官から電話がかかってきて、スーパーバイザーがこの補正案でも許可できないと言っているのに許可するのは難しいと言うので、詳しく話を聞いた後に、「それは、あなたの方が絶対に正しいと思います。スーパーバイザーが間違っていると思いますよ。もう一度、スーパーバイザーと話をして説得したらどうでしょう」と言ってみたら、審査官は「私もそう思うのですよ。スーパーバイザーともう一度話してみます」と言って電話を切った。結局、スーパーバイザーの説得に成功したようで、その出願は、許可となった。まさか、スーパーバイザーの目の前で、「スーパーバイザーは間違っていて、あなたの方が正しいですよ。説得したらどうですか」とは言えないので、スーパーバイザーが目の前にいなかったからこそ良い結果になった例と言えよう。

このように、スーパーバイザーがインタビューに同席すれば一概にうまくいくというのではなく、スーパーバイザーが同席して良かったものと悪かったものがあることを忘れてはならない。ただ、スーパーバイザーが同席しなかった場合に、後から説明を受けたスーパーバイザーが内容をひっくり返すという危険は常にある。スーパーバイザーに同席を求めるかは、案件に応じて柔軟に考えなければならないと思う。

スーパーバイザーに同席してもらった際の思いもかけないハプニングを一つご紹介しよう。電話でのインタビューであったが、スーパーバイザーも別の電話で参加するということであった。インタビューの時間になって、審査官に電話をすると、保留にして、スーパーバイザーに電話をかけて、三者をつなぐとのことであった。しかし、その審査官が電話機の使い方をよくわかっていなかったようで、「繋がりました？あ、繋がっていない」と10分過ぎてもうまく三者をつなぐことができなかった。そこで、スーパーバイザーの電話番号を教えてもらい、私の電話を通じて三者をつないだ。インタビューが始まった時には、既に15分経過しており、肝心なところを説明しようとしたら、スーパーバイザーが、「このインタビューには、30分しか時間をとっていませんでした」と電話を切ってしまった。残された審査官は、「自分一人ではインタビューはできないのです」と言って、それ以上

の説明を聞いてくれなかった。もっと早くに、「私の電話から繋がります」というべきであった。

5. 審査官は弁護士のことを覚えている

弁護士が「この審査官は変な審査官でどうしようもないから」等と言うことはある。しかし、相手方を覚えているのは、弁護士だけではない。審査官側も弁護士のことを覚えているのである。先日、許可通知に添付されている Interview Summary に、インタビューの出席者として私の名前の代わりに先行技術の名前が記載されていた。審査官に電話をして、名前が間違っている話をしたところ、「君の名前は Yamada だよ。ちゃんと覚えているよ。なんで書き間違っただろう。あー、修正したものをささなければならぬ」と呟いていた。また、補正案の提案をしてきた審査官から「前にもあなたと一緒に仕事したことがあるけれども」といわれることもしばしばある。言われてみると聞き覚えのある声ということもよくある。「My old friend」と言って私に電話をかけてきた審査官までいる。

このように審査官は弁護士のことを覚えているのである。審査官が「この弁護士はいつも協力してくれないから補正案を提案してみるのはやめよう」と思わないようにと、誠意をもって接するように気を使っている。ただ、協力的な態度をとるというだけであって、いい加減な審査官にも甘いというわけではない。審査官が根拠もなく補正を提案してきた時は、補正しなかった場合にどのような先行技術で拒絶を考えているのか確認すべきである。

6. インタビューの長さ

インタビューの長さは、非常に短いものから非常に長いものまで様々である。

短いものは、たぶん5分もかからない。インタビューの時間になって、審査官に電話をかけ、最初にちょっと導入の雑談をして、時間をとってもらったことの感謝の言葉を述べ、送った補正案が届いているかを確認したら、「この補正案で、現在の拒絶を克服できると思うので、インタビューサマリーにもそう書きます。ただ、さらなる先行技術調査は必要になります。何か、他に付け加えることは？」と言われて、特にないので、インタビューが終わってしまうということもある。逆に、今までの最長記録では1時間40分の電話インタビューをしたことがある。インタビュー

を予定していた日の前の週に補正案を審査官に送ったのであるが、審査官が補正案に全く目を通していなかった。それどころか、インタビューの約束をしたことをすっかり忘れていたようであった。出願人の意向でクレームをほぼ書き直したような補正案であったが、審査官は、長い三つの独立項の一つ一つの用語について説明してほしいと、言ってきた。自分で明細書と照らし合わせて検討するのは面倒だと思ったようだ。結局すべての独立項を詳細に説明する羽目になり、その結果が1時間40分のインタビューである。途中1時間15分くらい経過したところで、「あともう少し。もうかなり許可に近いと思う」と審査官から励まされ(？)、結局3つすべての長い独立項について説明を終了させられてしまった。その後、審査官はすぐに許可してくれたので、1時間40分の長時間インタビューも報われたが、また拒絶されたら、たまったものではない。

7. 新人審査官が若い審査官とは限らない

長い間エンジニアをしていて、その後審査官になったという人も結構いるので、新人審査官が必ずしも若いというわけではない。1970年代後半から1990年くらいまで日本で半導体のエンジニアをしていて、「半導体」という日本語も含め日本語を少し覚えているという審査官とインタビューしたこともある。最近も、若いころはエンジニアをしていてアジアの国に何度も出張に行ったというインド系の審査官とインタビューした。いつの頃か聞いてみると1980年代前半とのこと。かなり昔である。その後、日本に関しての雑談が止まらなくなり、最終的には、言葉が切れたタイミングを見図り、「ありがとうございます。現時点で特にほかの問題はないですよ」と電話を切ってしまった。そのインド系の審査官は、日本で在来線に乗ろうと思ったら、下校の時間だったみたいで、生徒が同じ色のユニフォームを着て、電車のフォームが一色になっていた話を話していた。審査官は、さらに私を質問攻めにして、日本は良いところなのに、なぜアメリカで仕事をしていて、日本で仕事をしないのか等、色々聞いてきた。

また、審査している分野のエンジニアとして20年、30年働いたという審査官とインタビューをしたことも何度もある。つまり、審査官になったのは、40歳を過ぎてからということなのだろう。新人審査官が若

いと限らないのである。

8. リモートワークが可能

最近、家からリモートで働いている審査官が非常に増えている。新人は、一定期間特許庁で働かなければならないが、一定条件を満たした後は、定期的に特許庁に行くことはあっても、基本的には、家で働くことができる。審査官に電話すると、バックにテレビのニュースが流れているとか、子供が泣いている声が聞こえるとか、犬が吠えている声が聞こえるということは頻繁にある。審査官がアメリカのどこで働いているのか、電話ではわからないので、電話インタビューで時間を決める時には、どの地域の時間か確認する必要がある。

昔は、インタビュー案件を何件も抱えて、まとめてインタビューしようと地方から来ている弁護士に特許庁で遭遇することもあった。しかし、最近では、審査官自身が特許庁にいないことが多いのであるから、必然的に電話インタビューがほとんどとなる。研修生の方のために対面インタビューを依頼する時以外は、私自身もすべて電話でのインタビューである。アメリカの特許弁護士になりたい方は、英語が電話で十分に聞きとれるリスニング能力、目の前で図を描いて示さなくても、英語で十分に内容を説明できるスピーキング能力は必須である。

9. 審査官と話しをする際に心がけていること

裁判の場合は、通常、相手方が間違っていると言って、第三者である裁判官等に判断を求めることになる。また、上訴する場合も、下級審が間違っていると主張することになる。つまり、判断する人に対して、あなたの以前の判断は誤っていると主張するわけでは

ないということだ。これと比較すると特許出願の場合は、審査官に対して、以前に審査官が行った判断が間違っている、つまり判断する人に面と向かって「あなたが間違っている」と主張することになる。審査官の判断に対して主張反論しなければならないのは当然であるが、礼をもって審査官に接し、論理的にしっかりと説明をするとしても、必要以上に審査官を刺激することがないように気を付けなければならない。また、解釈を誤った審査官を隅に追い詰めて、間違っただろうとやるのではなく、逃げ道や言い訳の道を用意してあげるとい手法をとることもある。例えば、さりげなく「この図面が誤解を生みやすいかもしれないですね」などと言うこともある。

例えば、インタビューの最初で、一回目の拒絶の後にインタビューをしてもらって、二回目の拒絶の後もインタビューのスケジュールを入れてもらって、非常に感謝していると言ったら、審査官は好意的に話しをしてくれる。ただ、だからと言って必ずしも、こちら側の言い分を全面的に認めてくれるとは限らないが、雰囲気良く終わったインタビューの後に、審査官がさらなる先行技術を見つけた時は、親切に電話をかけてきてくれて、教えてくれることもある。

日本で弁護士をしていた時に、得意としていたものの一つに和解交渉がある。和解交渉は化かし合いのような側面もあり、審査官インタビューとは異なるが、やはり生身の人間を相手にするという点で、共通点はあるような気がする。

以上、審査官インタビューに関する個人的な経験に基づくとりとめのない意見の列挙であるが、何か皆様のご参考になれば幸いである。

(原稿受領 2020.2.5)