

米国特許出願の審査

会員 柳田 征史



要約

出願時に気をつけなければならないことに、出願人は常に発明者でなければならないこと、発明者の宣誓書が必要なこと、情報開示義務、ベストモード開示義務などがある。また、他の国では新規性の喪失のため特許されない状態のもので、米国では先発明主義の名残で特許される場合があり、また逆に、他の国では特許性があると判断される、出願前に未公開の他人の先願発明と同一でない発明でも、その先願に基づいて容易に発明できたとみなされる場合には特許が取得できないとすることがある。

また、審査にかかる前に発明の単一性違反の場合や、主たるクレームに特許性がないときに、どのクレームを審査して欲しいか選択しないと、それだけで拒絶になる制限要求や、二重特許でも権利の存続期間を一部放棄すれば特許されるというターミナルディスクレームがある。また、クレームがなくても、また宣誓書がなくても後願排除の基準日となる出願日を確保できる仮出願という制度があり、さらに優先日が先であっても後願を排除できないヒルマードクトリンという扱いがある。さらに、特許が取れても特許表示を怠ると損害賠償の請求ができない特許マーキングのルールがあり、クレームを書くときには書き方で料金が大きく異なる出願費用の計算がある。さらには外国で公知のものを出願しても特許が取れるという時代遅れの法律も生きている。

最近の審査の動向としては、KSR 判決の後、従来技術の組合せであるとか、技術常識あるいは常套手段の適用という理由での拒絶がしやすくなったため、拒絶率が増えて、審査が厳しくなったという傾向がある。

まえがき

弁理士試験に合格すると登録前研修を受けてプロの弁理士として開業することができます。あるいは特許事務所や企業に勤務して弁理士として仕事をすることができます。弁理士である以上は、弁理士法に規定する業務が一人前にできると期待されるわけですが、現実には実務経験を積まないと満足な仕事はできないのです。特に、外国出願は弁理士試験の範囲ではありませんから、改正された弁理士法第4条第3項にはそれが弁理士の業務として扱えると規定されているにもかかわらず、経験がないと現実には無知同然で、なまじ日本の法律を知っているために、却って誤解をして、クライアントに迷惑をかけることとなります。今年度から設けられた登録前研修では、外国特許や商標について少しは講義を受けることになりましたが、その講義内容は、浅く広く一般的なものに限られていますから、実務を任されるには不十分な状況です。

したがって、最も扱うことの多い米国特許出願については、日本の特許制度と異なるところが多いだけに、最低限必要な知識だけでも身につける必要があります。

本稿では、ごく基本的な、特に日本の制度と異なる米国特許の審査手続その他について説明します。

末尾に、最近の米国特許の審査の動向について触れます。

1. 出願手続き

出願人は常に発明者でなければならない

日本その他の国では、出願人は発明者から権利譲渡を受けた企業や他人であることが多いが、米国では、出願当初の出願人は、必ず発明者自身でなければならない。そして自身が真の発明者であることを宣誓する宣誓書(Declaration)を提出する必要がある。米国では、第三者あるいは役所が証明する証拠よりも、自身

が宣誓して自らが証明する宣誓書が有効に使われることが多い。

発明者でない者が出願した場合には、特許は無効になり、さらにその出願人は刑罰に処せられる。

なお、発明者の行方が不明の場合や署名を拒否して宣誓書が提出できないときには、利害関係人がその旨を宣誓して出願することができる。

情報開示義務 (Duty of Disclosure)

発明者である出願人、出願後に発明者から譲渡を受けた譲受人である出願人、代理人（日本の弁理士を含む）など、出願に関与する全ての者は、自身の知っている特許性に影響する先行技術に関する情報を特許商標局 (USPTO) に提出する義務 (情報開示義務) がある。これに違反すると、特許が取れてもその権利の行使をすることができない。自身に不利な情報を隠して特許を取ろうとするのはアンフェアであるというフェアネスの精神に基づいた規定である。米国の法制度には、自由の国であるからこそフェアでなければならないという、この精神を反映したものが多い。

先行技術は、IDS (Information Disclosure Statement) (情報開示書) の形式で提出する。これは、出願後3月以内、PCT国内段階移行後3月以内に提出しなければならない。また他国での対応出願において引用された先行技術を提出する場合には、それが引用された日から3月以内に提出しなければならない。それに遅れると料金を払わなくてはならなくなる。したがって米国特許出願においては、米国以外の国における対応特許出願での新規性調査や審査の状況を常に監視し、そこで引用された先行技術に関する情報を速やかにIDSとして提出するよう気をつけなければならない。

新規性

米国は先発明主義を採っているため、日本のように出願前に公知にしてしまったために出願できなくなることはなく、発明者本人が開示した場合には開示後1年以内であれば有効な出願が可能である。したがって、例えば基礎となる日本の特許出願が公開された後でも、それ以前に発明を開示していなければ、それから1年の間、有効な特許出願をすることが可能である。

また、同一発明について出願が競合した場合、出願日は遅くても発明日が早ければ優先的に特許を付与することになっているので、その発明日の認定を争うた

めの特別な抵触審査 (インターフェアレンス) という手続きがある。発明は日本における発明でもよいが、発明の内容を記載した記録を残し、署名などを貰っておくことが必要である。

しかし、後述するように後願を排除する先願となるためには、米国での出願日が基準となるので、出願は早いほど望ましい。

明細書における先行技術の記載

明細書において先行技術の欄に記載した背景技術は自認先行技術 (Admitted Prior Art) とみなされ、審査において、審査官は、クレームされた発明がそれに基づいて容易に発明できたものであるとの拒絶理由を通知することができる。したがって、これを避けるためには、Prior Art (先行技術) でなく Related Art (関連技術) という表現を用いるようにしなければならない。

ベストモード記載

明細書には、発明者が知る最良の実施例を記載しなければならない。これに違反すると特許無効とされる。すなわち、発明者がベストな実施形態を知りながら、それを隠して米国出願に記載しないのはアンフェアであるから、罰として特許を無効にするということである。

ミーンズプラスファンクションクレーム

means for ~ing, すなわち~するための手段という機能のみで表現した手段を要件とするクレーム (means plus function) は、明細書に開示された実施例およびそれに近い均等物にのみ権利が及び、クレームの文言通りの広い意味には解釈されない。ここで言う「均等物」は特許権侵害の際のクレーム解釈に登場する「均等論」における均等物よりは狭いものとなっている。そのため、米国出願に際しては、機能でなく構成を規定したクレームを追加したり、手段の内容が狭く解釈されないように「~手段」の意味を広く定義するなどの手当てをする必要がある。そうしないと、米国特許は他の国で取得する特許より権利範囲の狭いものになってしまう。

複数従属クレーム

複数クレームに従属するクレームが1つでもあると

特別料金（\$360）がかかるので、ヨーロッパや日本のクレームと同じクレーム構成にすると余計なコストがかかる。また、このような複数従属クレームに他の複数従属クレームを従属させることは禁じられているので、日本のクレームを見直して、必要な書き直しをしなければならない。これによりクレームの数が増えても、独立クレーム数3、クレーム総数20までは、料金は変わらない。なお、クレーム数の数え方は、複数従属クレームは従属している親クレームの数だけ、クレーム数として数えられるので、複数従属クレームとしてもクレーム数を減らすことにはならない。

要約書（アブストラクト）

要約書は、どこの国の特許出願でも PCT でも、発明の概要を記載するもので、その内容は権利範囲の解釈に使われないというのが常識であるが、米国では、ある判例を反映し、「アブストラクトは発明の範囲の解釈には利用されない。」という文章が、施行規則（37CFR1. 72 (b)）から削除された経緯がある。したがってアブストラクトの記載が原因で権利範囲が狭く解釈されたり、広く解釈されたりすることがあり得るので、Abstract の翻訳時には、日本の要約書をそのまま翻訳せず、なるべく広い記載をするよう留意することが必要である。

仮出願（Provisional Application）

通常の出願より前に、簡単な形式で仮に出願をして、その後1年以内に通常の出願をすることにより出願日を早目に確保する出願を仮出願という。これは、宣誓書がなくても出願でき、明細書の形式も、クレームが不要で日本語でもよく、料金も安い。

仮出願に基づいて通常の出願をした後は、仮出願の出願日が後願に対し米国特許法 102 条 (e) および (g) における米国出願日とみなされ、その日をもって後願を排除することができる。

仮出願をしても、20年の存続期間は通常の出願の出願日を起算日として計算されるから、仮出願をすれば実質的に存続期間を1年延長できることになる。

2. 審査手続き

早期審査（Accelerated Examination）

米国特許出願は、審査請求制度がないので、全ての出願が順番に審査されるが、審査を早める方法が3つ

ある。

i) その一つは古くからある特別扱い（make special）で、(1) 実施が近い、(2) 権利侵害がある、(3) 発明者に健康上の問題がある、(4) 発明者が65歳以上、(5) 発明が環境問題に関するもの、(6) 発明がエネルギー問題に関するもの、(7) 発明が組換え遺伝子に関するもの、のうち一つでも該当すれば、料金を払って審査を優先的に受けることができる。

ii) 二つ目は、日本の早期審査に相当するもので、単一の発明に係るクレームを提示して、予備的調査（外国特許庁による審査結果または国際調査機関の調査報告でもよい）をし、クレームされた発明に最も近い発明を開示した文献のコピーを提出するとともに、その発明とクレームされた発明との相違を説明した説明書を提出し、料金を払うことによって受けることができる。

iii) 新しい審査促進制度として、2国間で審査協力する PPH（Patent Prosecution Highway）がある。これは、日本で既に特許された出願に対応する米国出願の場合、クレームが実質的に同じであれば、日本の審査経過書類のコピーを提出するだけで審査を優先的にするというものである。出願に係る発明と引用例との比較説明などを提出する必要はない。2008年のデータでは、通常の審査では46%程度の特許率であるところ、この PPH では96%の出願が特許されたという実績がある。

特許庁指令（Office Action）

審査の結果、審査官は拒絶の理由を Office Action として通知する。Office Action には記載不備（112条）、新規性欠如（102条）、先行技術から自明（103条）の拒絶理由のほか、発明の単一性違反の限定要求（Restriction Requirement）や選択要求（Election Requirement）がある。

Office Action は殆どの出願に対して通知されるが、これに対して期限内に適切な応答をすることにより、特許を取得することができる。期限は Office Action の発送日から3月で、さらに3月まで期間の延長が可能であるが、それには期間に応じて次第に高くなる延長料金を支払わなければならない。

先行技術には先願も含まれ、先願から自明の場合にも103条に基づいて拒絶される点が日本と異なる。

Office Action に対しては、補正書（Amendment）

によって対処することになるが、補正書中の意見を述べる部分 (Remarks) で述べたことは、補正をした内容とともに、後日、権利範囲を制限的に解釈される根拠とされるので十分に注意しなければならない (包装禁反言)。また、補正をすると、その部分については均等論が適用されなくなるという厳しい判例 (Festo) もあるので、補正には特に注意を要する。

特許法第 103 条の自明性の拒絶理由に対する反論としては、例えば次のようなものがある。

- 1) 複数の引例を組み合わせた変更したりすることについて引例に記載がない。
- 2) 複数の引例を単純に組み合わせても発明にならない。組み合わせると、それぞれの機能が失われる。
- 3) 技術分野が異なるので組み合わせることには困難がある。
- 4) 引例に発明の課題についての記載がない。
- 5) 引例には、発明と反対の方向に導く記載がある。
- 6) 発明には引例にない効果や、予期せぬ効果がある。
- 7) Secondary consideration (副次的考慮) を主張する。
 - a) 商業的成功 (commercial success)
 - b) 要望がありながら永年に亘り解決されていない (long felt but unsolved needs)
 - c) 他人による失敗 (failure of others)
 - d) 代替品の存在 (replacement of prior art devices)
 - e) 他人による模倣 (prompt copying by competitors)
 - f) 特許の実施許諾事実 (licensing of the patent)
 - g) 当業者による発明と反対方向への教示 (teaching away by those skilled in the art)

なお、特に注意すべきこととして、Global Uniformity, すなわち、世界各国で主張することには一貫性がなければならないということがある。これは審査官が指摘することではなく、特許後、侵害訴訟などにおいて、米国の特許出願において主張したことが他国で主張したと矛盾するときは、相手側の反論に利用され、相手側に有利に働くことになるということである。したがって、日本を始め米国以外にも出願をしているときは、それらの出願における主張と矛盾する主張をしないように気をつけなければならない。

選択要求 (Election Requirement)

選択要求は、上位概念の (Generic) クレームの下に、多数の下位概念の (Species) クレームがあり、上位概念のクレームが広すぎて特許性がないと認められた

場合に、発明の異なる複数の下位概念クレームのうち審査を受けたいものを選択せよと要求する指令で、審査の負担軽減と迅速性を考慮して発せられるものである。したがって、これに対しては、必ず複数の下位概念のクレームのいずれかを選択しなければならない。上位概念クレームに特許性があるから選択要求は不当であるとの反論は、選択とともにならすことができるが、選択をしないで反論だけすることは許されない。

選択しなかったクレームについても審査を受けたいときは、そのようなクレームについて分割出願をするか、選択したクレームが最終的に特許されなかったときに選択しなかった発明をクレームとする継続出願 (RCE) をすればよい。

限定要求 (Restriction Requirement)

限定要求は、互いに異なる別の発明が一つの出願に含まれているときに、審査を受けたいものに限定せよと要求する、発明の単一性 (unity of invention) に関する指令で、これも審査の負担軽減と迅速性のために発せられるものである。したがって、これに対しても必ずいずれかのクレームに限定しなければならない。この指令に対する反論も、限定と併せてなら、することができるが、限定をしないで反論だけすることは許されない。

また選択要求と同様に、限定したため審査から外されたクレームについて審査を受けたいときは分割出願や継続出願を利用することができる。

発明の単一性の取扱いは、PCT ルートとパリルートで異なり、PCT ルートの出願は 37CFR1.475 に、パリルートの出願は 37CFR1.141, 1.142 に規定されており、前者の方が単一性に対する要求が緩い。したがって、PCT ルートの出願において 37CFR1.141, 1.142 が適用されて限定要求がされたら、反駁可能である。ただし、この場合も、限定はしなければならない。

補正 (Amendment)

Office Action に対しては、応答として補正書を提出する。補正書には、クレームその他を訂正する部分 (Amendment) と意見の部分 (Remarks) とがあり、クレームした発明が引用例に対して明確に異なるものとなるように補正し、クレームした発明が引用例開示の発明と異なるとともにそれから容易に発明できたものではないことを主張する。Office Action に対する補

正や意見は、包袋禁反言の根拠になり特許の権利解釈に大きな影響を与えるので、必要以上の意見を述べたり補正をしたりすべきではない。例えば引用例の発明より優れた作用効果を述べると、その作用効果のないものは権利範囲に含まれないと解釈される可能性が高くなり、また補正により限定されたクレーム部分には均等論が適用されないなど、権利範囲が狭く解釈されることになるので、補正、意見には十分な注意が必要である。

審査手続の経過において、クレームの縮小補正をしなくて済むようにするため、段階的に広さの異なる複数のクレームを作成しておき、広いクレームを狭くする補正をせず単に削除するのがよい。また特許要件に関係のない補正はなるべく避けて、補正するときは、その目的が、誤記の訂正、不明瞭な記載の明確化など、特許要件の満足のためではないことを明記すべきである。

なお、禁反言による制限を受けない補正として、予備補正 (preliminary amendment) がある。予備補正は Office Action を受ける前に自発的に補正するもので、Office Action に応答するものではないから、禁反言の適用を受けにくく、均等論の適用を受けるのに有効である。

継続出願 (RCE : Request for Continued Examination)

最終拒絶 (final rejection) または特許査定 (notice of allowance) の後に、さらに出願の審査を継続したいときは、継続審査の請求 (RCE) をすることにより審査を続行してもらうことができる。最終拒絶を受けた後は補正が制限されるので、さらに自由な補正をしたい場合には RCE を請求すればよい。RCE は何回でも繰り返すことができる。

一部継続出願 (Continuation-In-Part Application)

出願後、新規事項 (new matter) を追加したい場合には、日本の国内優先のように出願日とその新規事項についてだけ繰り下がる一部継続出願 (CIP) を提出することができる。しかし CIP は新たな別個の出願であって原出願は継続するので、それを取り下げてもよいし維持してもよい。維持すれば、実質的に新規事項を加えた分割出願をしたことになる。

CIP は、審査または審判に継続中であれば、いつでもできる。これは新たな出願と同じなので、明細書、

図面、宣誓書 (Declaration) 等を改めて提出しなければならない。CIP を提出するときは、クレームする発明が、その出願日より 1 年以上前に公知になっていないか確かめる必要がある。公知になっていたら有効な出願はできないからである。

CIP は、新たな構成要件を加えることにより引用例との間に相違を持たせて特許性を主張する場合に有効であるが、それとは別に、特許されるクレームよりさらに広いクレームについて審査を受けたい場合、特許料納付前であれば、CIP によってより広いクレームの出願をすることができる。このとき、元の出願は特許しても放棄してもよい。

Divisional Application (分割出願)

特許出願が審査または審判に継続中は、いつでも、分割出願を提出することができる。分割出願には宣誓書を出す必要はない。

分割出願は、発明の単一性違反の指令 (限定要求) を受けてした場合は、親出願と同一であるから二重特許となるとの拒絶は発せられない。

ターミナルディスクレーマー (Terminal Disclaimer)

二重特許の防止のため、同じ出願人の出願日が異なる 2 つの出願の発明が同一あるいは後願の発明が先願の発明から自明 (obvious) である場合には、自明性 (103 条) に基づく拒絶理由を受けることになるが、そのようなとき、後願の特許の存続期間を先願と同じにする宣言、すなわち存続期間の一部を放棄する宣言であるターミナルディスクレーマー (terminal disclaimer) をすることにより、拒絶理由を解消することができる。

面接 (Interview)

Office Action を受けたとき、面接により発明の内容をよりよく審査官に理解してもらうため面接をするのは有効である。面接は、細かい議論が記録に残らないため、将来に禁反言の種を残さないためにも望ましい。

面接の記録は、Interview Summary という書面として残され、面接者、面接日、電話か面談か、実施品提示の有無、合意の有無、議論されたクレーム番号、議論された内容、改めて書面による応答をすることの必要性の有無などが記録される。

3. 特許後

特許権の存続期間 (Term of Patent)

特許権の存続期間は出願日から 20 年である。ターミナルディスクレマーを行った特許権は、親特許の存続期間と同じになる。

また、USPTO 側の原因により特許が遅れた場合には、その遅れの原因となった日数だけ存続期間が延長され、延長された日数が特許証に記載される。

再発行特許 (Reissue Patent)

特許後、クレームの訂正を再発行特許の出願として求めることができる。これは出願手続において錯誤により明細書または図面中に瑕疵があるか、クレームが不当に広いか狭いために、特許が有効に機能しないと認められるときに可能である。

また、特許後 2 年以内ならクレームの範囲を広げる訂正も可能である。

したがって、再発行特許は権利行使に備えたものと考えられるので、他人の再発行特許は要注意である。

ただし、クレームが拡張されたために侵害するようになったものを再発行特許の出願日前から生産、使用、販売等していたケースには中用権が認められる。

特許表示 (Patent Marking)

特許製品には特許表示 (marking) をすることが義務づけられており、この表示がないと侵害品に対して損害賠償を請求することができない。

特許権侵害 (Infringement)

故意に特許権を侵害した者には、損害賠償額を 3 倍とするという 3 倍則 (treble damage) がある。これを回避するためには、侵害しないという米国特許弁護士による鑑定を取っておくのが有効であるが、単に形式的に鑑定があればよいというものではなく、信頼性の高い鑑定書である必要がある。

侵害の有無の判断のためのクレーム解釈上重要なルールは、オールエレメントルール、均等論、禁反言の 3 つである。これらは基本的に日本と大差はない。ただ、均等論は適用が難しくなっている。

オールエレメントルールとは、クレームの構成要素の全てが侵害対象に含まれる場合にのみ侵害が成立するという原則である。構成要件の解釈にあたっては、明細書の記載、審査経過、実験結果の宣誓供述書など

の内的証拠 (intrinsic evidence) と、辞書や鑑定人の証言などの外的証拠 (extrinsic evidence) が用いられるが、内的証拠がより重要であり、それのみでは不足のときに外的証拠が有用となる。

均等論とは、クレームの構成要素と侵害対象の構成要素とが実質的に同じ方法 (way) により、同じ機能 (function) を果たし、同じ結果 (result) を生ずる場合には、その構成要素を均等物と称して、権利範囲を文言の意味より拡大して解釈する論理である。これにより文言上は権利範囲に含まれていなくても、均等論により含まれることになるということが起こる。すなわち、均等論とは、オールエレメントルールの解釈より権利範囲を広くするものである。

禁反言とは、出願中の手続きの過程においてなした主張と矛盾する主張を禁ずる原則である。すなわち、出願手続きにおいて権利を取得せんがため、発明を先行技術と区別するために狭く解釈して主張し、特許後になって対象物を含むべく広く解釈して主張することは許さないとの趣旨である。

したがって、クレームの範囲の解釈に当たっては、出願の経過書類 (包装: file wrapper) を参照して、均等論と禁反言の論理の適用を吟味しなければならない。特に米国特許出願では、クレームの補正時にクレームに合わせて明細書の本文の記載を訂正するというのをしないので、明細書だけを読んで権利解釈するのは危険である。

4. 最近の審査の動向

KSR 判決の影響

2007 年 4 月 30 日に米連邦最高裁が下した KSR 事件の判決は、審査の動向に大きな影響をもたらした。(KSR International Co. v. Teleflex Inc.)

この判決は、従来自明性の判断基準として使われていた TSM テスト (teaching, suggestion, motivation) すなわちクレームされた発明が先行技術の組み合わせに基づいて自明であるとするためには、クレームされた発明のように先行技術を組み合わせることが、引用例に教示、示唆もしくは動機付けされていなければならないとする基準を緩め、それに加えて、先行技術をクレームされているように組み合わせることは、当業者に知られた技術常識に照らして容易であるとか、そのように組み合わせることを試みること自体が当業者にとって容易であればよいという判断基準を許したも

のである。

したがって、この判決以来、審査官は当業者にとって容易であるという判断をしやすくなり、米国特許出願の特許率が明確に減少している。

この判決では、そのような拒絶をする場合には、何故そう言えるのかその理由を明確にしなければならぬと謳っているにもかかわらず、現実には審査官によってまちまちで、全体的には明確な理由なしに拒絶されるケースが多くなってきており、結果として出願人に厳しい状況になってきている。

Bilski 判決の影響

2008年10月30日に米国連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)が下した Bilski 事件の判決も、審査の動向に大きな影響をもたらした。(In re Bilski) これは、

コンピュータを使用しない方法クレームによるビジネス方法やソフトウェアは、最高裁判例を引用して“machine-or-transformation test”(機械または変換のテスト：その方法が装置に関連しているか、または物の状態を変化させるものか)というテストを満足しなければ、特許法第101条に照らし、特許の対象となる発明たり得ないというものである。

この判例以後、ビジネス方法やソフトウェアが特許法第101条違反で拒絶されることが多くなり、規定振りからみれば日本のソフトウェア特許の基準より厳しくないにも拘らず、現実には日本から出願されたこの種の特許出願が拒絶されるケースが多くなってきており、結果として出願人に厳しい状況になってきている。

(原稿受領 2009.3.10)

急募！パテント誌原稿募集

パテント編集委員長 須藤 浩

記

- 応募資格 知的財産の実務、研究に携わっている方（日本弁理士会会員に限りません）
 ※論文は未発表のものに限ります。
- 掲載号 2009年9月号以降順次
- テーマ 知的財産に関するもの
- 字数 5,000字以上厳守～20,000字以内（引用部分、図表を含む）パソコン入力のこと
- 応募予告 メールまたはFAXにて応募予告をして下さい。
 ①論文の題名（仮題で可）
 ②発表者の住所・氏名・所属・資格・連絡先（TEL・FAX・E-mail）を明記のこと
- 論文締切 2009年7月15日（水）（9月号分）掲載予定原稿を考慮し原則先着順
- 論文送付先 日本弁理士会 広報・支援・評価室「パテント」担当
 TEL:03-3519-2361 FAX:03-3519-2706
 E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp
 〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関3-4-2
- 選考方法 当委員会の委員で構成される選考委員会にて審査します。
 審査の結果、不掲載とさせていただくこともありますので、予めご承知ください。