



皆さま、こんにちは！継続できるか不安だったことからひっそりと始めたニュースレターですが、無事に創刊から3回目のニュースレターを発行することができました。雨で出かけることが少なくなる時期に入りますが、知財関連業務に従事される皆様にとって6月は夏休みの計画を立案される良い機会となりそうですね。さて今回のニュースレターでは、国内の知財情報については「図面からサイズを認識できるか」、海外の知財情報は「米国特許のFOA後の対応」に関する記事を掲載いたします。

DOMESTIC INFORMATION

図面からサイズを認識できるか

拒絶理由通知での引用発明について

特許出願において、例えばある部材の長さ(D1)と他の部材の長さ(D2)との関係（例えば $D1/D2 < 3$ ）等のような、長さ関係を発明特定事項とした発明について、そのような関係が明細書中に明示されていない先行文献の「図面」に基づいて新規性欠如を指摘された経験はないでしょうか？

今回の記事では、長さ等のサイズが具体的に現れていない先行文献の「図面」に、サイズ関係の開示があると認定することができるか否かについての検討結果を報告します。



開示がないと認定された例

平成21年(行ケ)第10002号では、本発明の請求項1は「外形寸法（図面）が1.40mm以上1.72mm以下である灌流」であり、審決では先行文献の図面に基づいて開示があると判断されたところ、判決では、「しかし、特許出願に際して願書に添付された図面は設計図ではなく、特許を受けようとする発明の内容を明らかにするための説明図にとどまり、同図上に、当業者に理解され得る程度に技術内容が明示されていれば足り、これによって当該部分の寸法や角度等が特定されるものではない。」とし、「本件では、…ステントの内径寸法は、通常、スリーブの末端部分の内径寸法より小さい1.397mmとなるべきところ、引用例の図3では、ステントの内径がスリーブの末端部分の内径よりも大きく図示されている。以上を前提とすると、引用例上の図面が、部材の大小関係を正確に踏まえて作成されたか否かは不明といわざるを得ず、このような図面のみに基づいて、引用例における部材の大小関係を認定することは適切ではない。」と認定されました。

開示があると認定された例

他方、平成22年(行ケ)第10381号では、本発明の請求項における「該コーティングは、該綱溝の底部において該綱溝を走行するロープの太さの半分より実質的に小さい厚さを有するトラクションシーブにおいて」との特定があり、先行文献の明細書にはその技術的事項の開示はないものの、「そして、特許出願に係る図面は、設計図面のよう具体的な寸法などが正確に描かれるものではないので、審決が、引用例（甲1）の第2図、第4図の記載のみから、引用発明におけるコーティングが「吊ロープ3の太さの半分より実質的に小さい厚さを有する」といった具体的な定量的事項を認定したことは妥当でない。」としながらも、「もっとも、上記のような特許出願に係る図面も、技術文献の図面である以上、概略的かつ定性的な事項については大きな誤りはなく記載されているというべきであって、単なる大小関係等については十分に読み取ることができる」ところ、引用例（甲1）の第2図、第4図からすれば、「高摩擦弾性体」が十分に薄いことが読み取れる。また、引用例（甲1）の「高摩擦弾性体6」は巻上シーブ5の溝にコーティングされるものであって…、表面を処理するという「コーティング」の性質上、「吊ロープ3の太さの半分」との大小関係はともかく、十分に薄いものというべきである。」と認定されました。

まとめ

これらの判決に基づけば、先行文献の図面において長さ関係に齟齬がある場合は図面の正確さを否定することができ、またそうでない場合であっても、図面上の寸法や角度については特定されてないと反論することができる余地が充分にあると考えられます。一方で、位置関係、相対的なサイズ関係など、図面から当然に認識することができる事項については先行文献の開示を否定することは難しそうであると考えられます。

米国特許のFOA後の選択肢

日本の特許審査では、最後の拒絶理由通知に対する対応は意見書・補正書を提出することになりますが、米国の特許審査では、FOAの後に選択する対応方法が以下のように複数あります（別の出願で権利化を図る手段を除きます）。

- ①意見書・補正書を提出
- ②意見書・補正書を提出してRCEを申請
- ③pre-Appeal
- ④Appeal

では、どのような基準で①～④を選択すればよいのでしょうか？その目安について説明いたします。



①意見書・補正書を提出

日本では最後の拒絶理由通知に対する補正の要件が限定されていますが（特許法17条の2）、米国のFOAに対する補正の要件は日本よりもさらに厳格となっており、例えば新規争点（new issue）を提起する補正は認められません（37 CFR 1.116(b)(3)）。日本において限定的減縮に該当する補正であっても、そのほとんどが“new issue”となる補正であり、例えばサブクレームをメインクレームに加入する程度の補正しか認められません。new issueとなる補正を行うと、新たな審査が必要となるという理由で、日本で言う拒絶査定に相当するアドバイザリアクション（AA）が通知されます。“new issue”となるような補正を行う場合は、AAが来ることが想定されるため無駄な手続きが増え、また代理人費用も嵩みます。また、“new issue”とならない場合でも拒絶理由が解消しない場合はAAが通知されます。そのため、“new issue”とならない補正を行い、且つ許可される見込みがある場合は①の対応を行うことが良いでしょう。

②意見書・補正書を提出してRCEを申請

日本では拒絶査定を受けた際の対応としては拒絶査定不服審判請求しかありません（分割出願等の他の出願での権利化手段は除きます）。しかし、米国では継続審査要求（Request for Continued Examination: RCE）という制度があります（35 U.S.C. 132(b), 37 CFR 1.114）。RCEを行うと、“new issue”となる補正を行った場合でも最初のオフィスアクション（OA）前に戻って再度審査を受けることができます。AA受領後やpre-Appeal段階でもRCEを申請することができますが、“new issue”であり補正が受理されない可能性が高い場合は、AA対応等の費用を省略するためにFOA対応時にRCEを行うと良いでしょう。

RCEは複数回行うことが可能です。ただし、RCEの庁費用が高く、1回目は\$1500、2回目は\$2860となっており、年々値上げ傾向にあります。そのため、なるべくRCEを行うことなく許可を得ることが重要となります。

③プレアピール

プレアピールは、審査官の明らかな誤認がある場合に申請することをお勧めします。案件が元の審査官から離れ、ベテラン審査官のパネルで審査されます。早期決着が見込めるというメリットがあります。

④アピール

“解釈”について議論する場合は、プレアピールではなくアピールを申請します。元の審査官と二人の審査官とで検討する第一段階と、特許審判部（PTAB）により審理される第二段階とで構成されます。



まとめ

FOAの対応について、①～④のうちいずれを選択するかの基準について説明しました。実際のところ、①後に受理したAAに対してRCEを行うか、②でRCEを行うことが多いようです。日本の出願人にとってはpre-AppealやAppealは敷居が高く、また費用が嵩むためと考えられます。また、十分に狭いクレームとした後でないとAppealの成立が困難であることもあり、FOAまでに十分に狭い範囲までクレームを補正することが少ないことも考えられます。何事も経験ですので、ここぞという時にはpre-AppealやAppealを申請することも良いと思われます。より詳細な情報が必要でしたら、G-chemical (info@gchemical-ip.com)まで遠慮なくご連絡ください。