

米国特許出願の中間処理におけるポイント

荒木哲朗（京都工芸繊維大学 先端科学技術課程）

1. はじめに

私は2006年より、弁理士として、大阪府内の特許事務所において外国出願（主に米国、欧州）等を担当している。本発表では、日本とは異なる米国における中間処理（出願から特許許可通知までの間における特許庁とのやりとり）の応答のポイントについて、経験に基づいて（技術分野：主に機械、靴）いくつか紹介する。

2. 各手続における留意点

(1) 限定要求（単一性違反）

審査官が2つ以上独立して区別される発明のクレームがあると判断した場合に出される要求を言う。PCT段階で単一性が認められていても米国移行後に同要求がなされることがある。選択したクレームが審査で拒絶された場合、非選択のクレームに切り替えることはできない。非選択のクレームについて権利化を図りたい場合、別途分割出願をしなければならない。

Restriction is required under 35 U.S.C. 121 and 372.
This application contains the following inventions or groups of inventions which are not so linked as to form a single general inventive concept under PCT Rule 13.1.
In accordance with 37 CFR 1.499, applicant is required, in reply to this action, to elect a single invention to which the claims must be restricted.
Group 1, claim(s) 1, drawn to a disposable worn article.

Application/Control Number: [redacted] Page 4
Art Unit: 2791
Group 1, claim(s) 2 - 8, drawn to a method for manufacturing a worn article.
The groups of inventions listed above do not relate to a single general inventive

（限定要求の例）

(2) 1st OA（Office Action：拒絶理由通知）通知後の対応

1st OA通知時のクレームについての補正の検討や特許性についての反論だけではなく、新しいクレームの追加の要否を検討すべきである。

1st OAに対する応答で同OAを解消できない場合、基本的にファイナルOA（日本の最終拒絶理由に該当）が通知される。このファイナルOAに対する応答においてはクレームの補正に厳しい制限が課されており、ファイナルOA通知後に新たにクレームを追加することは認められない。したがって、1st OA応答時に新たなクレームの追加を検討し、有用と思われるクレームを追加しておくことで、ファイナルOAにおいて当該新クレームの特許性についての審査官の評価を得ることができる。

新クレームの記載について、そのまま引用できる明細書の文言がない場合であっても、構造が図面に明示されていれば、当該構造を文章化した新クレームの追加は可能と言える（経験上、認められなかったことはない）。このことから、米国に出願する案件については図面を充実させておくことが肝要と考える。

(3) ファイナルOAの通知後の対応

従前は、「クレーム補正が認められない可能性はあるものの、補正が認められて、かつ、拒絶理由をクリアできるかもしれない」との期待感から、ファイナルOAに対しクレーム補正を提出して対応していた。しかし、補正の内容の程度にかかわらず、殆どのケースにおいて、審査官は補正を認めないため、補正を認めさせるためにRCE（Request for Continued Examination：審査の再開を請求する制度）を提出し、同時にクレームを補正していた。すなわち、従来の対応は、「ファイナルOA通知→現地代理人へ対応指示（クレーム補正含）→補正却下（このままでは拒絶確定）→RCE提出+前記クレーム補正」となっていた。

一方、最近では、ファイナルOA通知後にクレームを補正する場合、同ファイナルOAに直接応答してクレームを補正するのではなく、いきなりRCEを提出してクレームを補正することを勧めている。すなわち、最近の応答は、「ファイナルOA通知→RCE提出+クレーム補正」となり、上記従来の対応の流れのうちの青字箇所の現地代理人費用を節約できる。

(4) IDS（Information Disclosure Statement：情報開示陳述書）

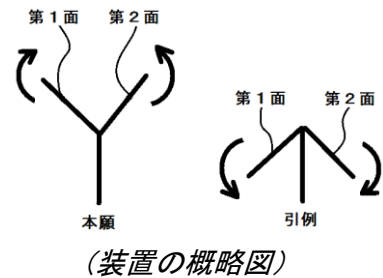
日本にはない制度である。出願から特許証発行までの間、同出願の特許性に関し知り得た情報を米国特許庁に提出する義務があり、提出しなかった場合、権利行使が制限される可能性がある。どの程度の範囲まで提出すればよいのか明確な基準はないが、少なくとも、対応外国出願のOAで引用された文献は提出すべきであると考えられる。

(5) 和文英訳について

翻訳者に丸投げしては、より質の高い英文明細書に仕上げることは難しいと思われる。

翻訳者は英語のプロであるが、技術的知識に乏しい場合があり、翻訳文において技術内容が正確に翻訳されているか否か、また、正しい専門用語が使用されているか否かを依頼者側で確認すべきである。

たとえば、右図のようなオムツの折り畳み装置について、元の和文クレームの「第1面と第2面とが対面するように」との記載について、「...opposed to...」と訳していたところ、OAにて右図の引例を挙げられた。引例は第1面と第2面とが対面していないので、この点について審査官に確認したところ、「opposed to」の意味は広く、対面することなく互いに別々の方向を向いている場合も含まれるとの見解を得た。この結果、「opposed」を「faced」に補正して対応し、拒絶を解消した。



3. OA 応答に関するアドバイス

(1) OAが通知された場合、「米国の出願だから現地代理人に任せよう」と考える方も多いのではないかと思います。しかし、**現地代理人は日本側の事情を把握していないため、現地代理人に対応を検討させても良い案を出してくる可能性は低い。**

引例を回避するためだけに不要な限定を加えた案を提案してくることもあり、検討させる分だけ現地の費用が余分にかかる。

したがって、**出願人が主体となって対応案を作成すべき**である。

(2) 日本同様、インタビューは米国でも認められる（2回目以降は審査官の裁量）。最近の傾向として、審査官はインタビューに好意的・協力的である。なお、**対面インタビューは現地代理人の費用が高つくため、TELインタビュー等を行うのが良い**と思われる。

インタビューの準備として、**出願人がA4用紙1枚程度のインタビューサマリを作成**する。右の例のように、本願と引例との構造の違いについて**図を用いて示し、文章はシンプル**にする。インタビューサマリとクレーム補正案を現地代理人に送ってインタビューを実行させる。

Interview summary draft (3/7)

4. Ultrasonic attachment step of the present invention

As shown in the following ref. Fig. 1, a vibration energy is applied on an overlap portion in which the intermediate portion P1 of the elastic sheet piece P1 and the continuous web W overlap with each other, thereby the intermediate portion P1 being welded by ultrasonic on the continuous web W at the attachment position M. In the present invention, the intermediate portion P1 of the elastic sheet piece P1 and the continuous web W are welded together.

2. Yasushi (JP6-8812) discloses an ultrasonic attachment step (summary to the Examiner) as follows: Yasushi discloses "(and) generally, the stretched third elastic member 13 is attached to the absorbent body 2 and the padpart layer sheet 3 by known art such as ultrasonic, heat seal, or adhesive." (see page 4, lines 1 to 4 at the left lower column)

Yasushi, however, does not disclose or suggest the following:

- At least a part of the separate and portion P2 is bonded on the continuous web W by adhesive without bonding the intermediate portion P1 on the web W.
- Only the overlap portion in which the intermediate portion P1 and the continuous web W overlap with each other is welded by ultrasonic.
- When the web W is severed, the ultrasonically welded intermediate portion P1 of the elastic sheet piece P1 is also severed.

2. Ultrasonic attachment step of Masaki (JP2006-21200)

The following ref. Fig. 2 (Fig. 12) of Masaki (summarized) Fig. of the seal 16a and the horn 16b showing welded positions by ultrasonic.

Masaki discloses "The elastic member F passes through a follow 6f between the sheet M and sheet M2. The elastic member F is not attached to the sheet M and M2." (see paragraph 013, lines 2 to 5). That is, in the ultrasonic attachment step of Masaki, the elastic member and the sheet M are not welded together.

Ref. Fig. 1 (present invention) Ref. Fig. 2 (Masaki, Fig. 12(2))

4. Combination of Yasushi and Masaki

As shown in Fig. 3 of Yasushi, the stretched elastic tape 40 having the elastic member 13 is provided on the absorbent layer sheet 42. The elastic member 13 forms a gather in hip portion. (see page 4, lines 13 to 14 at the left lower column)

In Masaki, a gather is formed by loosening the stretched elastic tape 40 attached on the sheet 42.

In Masaki, as mentioned above, the sheet M and M2 are ultrasonically attached with each other without attaching the elastic member F to the sheet M or M2.

Therefore, if the ultrasonic attachment shown in Masaki is employed in Yasushi, a gather that Yasushi intends to form will not be formed because the stretched elastic member and elastic are not welded with each other.

2. Securing a web at ultrasonically welded area

As shown in the following ref. Fig. 3 (Fig. 13 of Masaki), if an ultrasonically welded area M is not along the cut line L, only the elastic member F abrades (the web M does not abrade) because the elastic member F is not welded on the web W. Therefore, a gather will not be formed.

Ref. Fig. 3 (Masaki, Fig. 13)

インタビューサマリの例) (インタビューサマリとクレーム補正案を現地代理人に送ってインタビューを実行させる。

(3) 意見書について

日本の出願において意見書を作成する場合は、構造の違いを記載するだけでは足りず、顕著な効果を主張することが多い。

一方、米国では、多くの場合、上述のインタビューサマリの内容と同様、構造の違いを簡潔に記載し、顕著な効果等について長々と反論を記載することは殆どない。

機械の分野における物の発明について言えば、何らかの構造的な違いがあれば特許される可能性が高いという点で米国の方が特許を取得しやすいと思われる。

(4) 審査官データ

公的なサイトではないが審査官の審査データが入手できるサイトがある。

(<http://www.examinerwatchdog.com/examiners>)

担当審査官の査定率が他の審査官と比べて低い場合、発明をなかなか理解しない審査官、または、自分の考えを曲げない頑固な審査官である可能性があるため、**インタビュー時に審査官の上司を必ず同席させることが有効**と思われる。また、1st OA 応答の段階である程度クレームを限定することを検討するのも一案であろう。

Examiner Search											
Please enter an examiner's name. The search is by:											
Results	Last	First	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DEFINITIONS	BARA	CL	3002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFINITIONS	KARLINA	MARLA	CL	2144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFINITIONS	LINDA	BARBARA	CL	1616	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFINITIONS	MARCO	MATTHEW	CL	3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFINITIONS	MARCO	MICHAEL	CL	2708	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
DEFINITIONS	PARTHASARATHY	PRANAL	CL	2409	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76
DEFINITIONS	RODRIGUEZ	TRINIDAD	CL	2300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFINITIONS	ROSSI	VINCENT	ITALIAN	CL	2008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFINITIONS	SHIM	MELAP	CL	2717	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFINITIONS	WILLIAMS	JANALD	CL	2722	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04

(同サイトの検索結果例)

4. 終わりに

以上、米国特許出願の中間処理に関するいくつかのポイントについて、経験を踏まえて紹介した。高い費用をかけて米国に出願するからには、より良い質の英文明細書で、効果的な対応を心がけて、有用な特許を取得すべきである。上記の留意点およびアドバイスが、今後、皆様の役に立つことがあれば誠に幸いである。