

## <米国>



### 米国審査官の“動機付け” を知り有効に活用する策

HAUPTMAN HAM, LLP, Partners

**Joshua Pritchett &  
Benjamin Hauptman**

ご承知のように米国は極めて特有の特許制度を敷いています。日本やその他の国とは異なり、中間処理時に発明の作用効果や目的に基づく強い反論をしても多くの場合審査官を納得させることができません。米国特許商標庁（USPTO）を相手に効果的な審査手続きを進めるためには、米国審査官の動機付けを理解することが重要となってきます。本記事では、USPTO内における審査官評価制度を簡単にまとめ、この評価制度を知ることが、出願人が中間処理をどう効果的に進める一助となるかについて、説明します。

USPTOの評価制度によって各審査官は仕上げた仕事量等に基づいて採点され成績が付けられます。審査官に期待される仕事量の判定材料は、実働時間数、年功（seniority）および審査出願の技術分野です。これら判定材料が各審査官に対して期待される仕事量のカウント数を決定付けます。カウントとは基本的には審査官が成した成果物の種類に関連するポイント数です。満足いく評価を受けるため、審査官にはこの期待されたカウント数に達することが課せられます。この期待カウント値に達しない場合、審査官は成績不良と評価されてしまいます。ここで、一旦審査官がある特定種類の成果物についてのカウントを得ると、各成果物の種類のポイント値の詳細如何に関係なく、その審査官は同じ成果物について再びカウントを得ることができません。例えば、同じ出願についてももし審査官が非最終拒絶通知書を、前の非最終拒絶通知書に続けて発行しても、その審査官は2つ目の非最終拒絶通知書についてカウントを受けることができないのです。

このように同じ種類の成果物に対して複数回“カウント”が得られないため、必要な仕事量に影響する“カウント”を得るべく審査官には2回目の拒絶通知書を“最終(Final)”とする強い動機付けが働いています。一方で、もし審査官が2回目の拒絶通知書を最終(Final)とする理由を見出せなければ、その出願を認

可する動機付けが強く働くことになります。その理由は、カウントされない2回目の非最終拒絶通知書を発行するより、カウントされる認可通知書を発行する方が審査官にとってメリットがあるからです。このような動機付けの結果は、審査官補正 (Examiner's Amendment)、あるいは出願人にとってより好意的なクレーム解釈や引例解釈という形として現われます。しかし、もし審査官が最終拒絶通知書 (Final Office Action) を発行する理由を見出し新たなカウントを得ることができれば、本願を認可する動機付けが半減してしまいます。

最終拒絶通知書の発行の可能性を低減させるためには、第2回目の拒絶通知書が最終とされ得る必要条件が何かを理解しなければなりません。USPTO 特有の審査手続きの1つは、第2回目の拒絶通知書を必ずしも“最終 (Final)”としなくとも良いことです。米国特許審査基準 (MPEP: Manual of Patent Examining Procedure) の 706.07(a) には、審査官が2回目の拒絶通知書を最終として良い限定的条件を記しています。そこには3つの基本的条件があります。第1の条件は、出願人が1回目の拒絶理由に対し反論したがその反論に説得力がなかった場合です。第2の条件は、出願人が IDS Fee を伴って IDS を提出し審査官がその IDS で挙げられた新たな文献に依拠することで前回の拒絶の理由を変更した場合です。この第2の場合は、IDS が最終拒絶通知書の後に提出されたか、あるいはその IDS 提出に伴い出願人が3ヶ月ステートメントを提出できないときに起きます。3ヶ月ステートメントとは、IDS 提出前3ヶ月以内に知った文献であることの陳述です (この陳述により IDS Fee の支払いが免除されます)。最後の条件は、1回目の拒絶理由通知書の応答としてクレームが補正され、その補正が (前回の) 拒絶の理由を変更する必要性を生じさせた場合です。つまり、クレームが補正されたことが、新たな拒絶理由の要因となった場合です。

以下に最も頻繁に起きている最後の条件に焦点を当て、(出願人による) 補正が (審査官による) 拒絶理由を変更する必要性を生じさせ、それが理由で2回目の拒絶通知書が最終となる可能性を低減させる戦略について述べてみます。第1の戦略は極めて自明の理ですが、不必要な補正をしない、ということです。クレームが補正されていないにもかかわらず拒絶の理由が変更された場合、審査官は2回目の拒絶通知書を“非最終 (Non-Final)”としなければなりません。補正がやむを得ないかどうかを判断する際、審査官が引用文献をどう解釈したか、その妥当性を慎重に検討する必要があります。引用文献が特許法が規定した先行技術 (Prior Art) として不適格 (効果日、発明者、出願人同一等の事由で) であるかどうかを検討することも、補正をせずに応答する別な手法となります。ここで補正する必

要性を低減させるとも重要な手法として、USPTOの実務と形式に精通した者が審査開始前にクレームを検討する機会を設けることをお勧めします。この種の審査前検討を行い必要に応じてクレームを予備的に補正しておくことで、出願人の意図に沿って審査官がクレームを解釈することをより確実にします。このように事前に審査官による解釈を出願人の期待に合わせておくことが、クレームの意味を明確にするためだけの補正を防ぐことにつながります。記載明瞭化だけが目的の補正であっても、審査官が次回(2回目)の拒絶通知書を最終とする口実となってしまうからです。

別な有益な戦略のもう1つは、2つ以上の独立クレームで審査に臨むことです。USPTOの出願基本料には、3つの独立クレームおよび合計20までのクレームを審査する分が含まれます。換言すると、庁費用を増やすことなく2つ以上の独立クレームを提出することが可能です。各独立クレームで異なる範囲の権利保護を図ることで、少なくとも1つの独立クレームが、補正を伴うことなく反論のみで拒絶を回避する可能性が高くなります。例えば、1つの独立クレームの拒絶理由が妥当であり他方の独立クレームの拒絶理由が不当である場合、妥当な拒絶理由を回避するべくその1つの独立クレームを補正することが、必ずしも2回目の拒絶理由が最終とされる条件とはなりません。もし不当な拒絶理由に対する反論が功を奏し、補正をしなかった他の独立クレームについて2回目の拒絶通知書において新たな拒絶の理由が述べられた(拒絶の理由が変更された)場合、審査官はその2回目の拒絶通知書を非最終(Non-Final)としなければなりません。一部最終拒絶通知書というようなものは存在しないからです。正当な最終拒絶通知書を発行するためには、すべてのクレームが、上記した3つの条件のうちの少なくとも1つを満たさなければなりません。複数のうち1つの独立クレームでも補正されていない状態で拒絶の理由が変更された場合、他の独立クレームが補正されたかどうかにかかわらず、2回目の拒絶通知書全体が非最終とされなければなりません。

最後の戦略は、従属クレームを独立クレームに組み込む、または従属クレームを独立形式化する検討をしてみることです。もしある従属クレームに対する拒絶の理由が不当である場合、それを独立クレームに組み込むことは、同じ特徴(構成要件)の組み合わせを審査官に対し提供することになります。そして、従属クレームを拒絶する際に用いられた理由を変更することが、この補正により必要性が生じたとすることができません。審査官が審査した構成要件の組み合わせ自体が変わっていないからです。その結果、審査官はこの場合2回目の拒絶通知書を

最終（Final）とすることができません。この戦略を最も効果的とするために、出願時あるいは予備補正書において、20個を限度にクレームをなるべく多く追加しておき、その結果、独立従属にかかわらず少なくとも1つのクレームが補正せずに引例からの特許性を主張する可能性を高めておくことを勧めます。この戦略を実行するためには、独立クレームだけではなくすべての従属クレームに対する拒絶の理由を吟味する必要があります。そのために、従属クレームの特徴に対する審査官の先行技術の解釈の妥当性もを十分考慮することが、最終拒絶通知書を受け取るリスクを低減させるために重要となります。

上記各戦略はどれも審査官が2回目の拒絶通知書を最終とする権限を低減するために効果的です。最終拒絶通知書の可能性を低減させることにより、審査官がその出願を認可しカウントを増やすことで庁内での自分の評価を下げない道を模索する動機付けが増すこととなるでしょう。USPTOでは審査官と協働していくことが重要ですが、審査官の動機付けについて理解を深めそれをどう出願人・顧客に有利に活用するかが、USPTOでより効果的に審査手続きを進めていくカギとなるのです。

（邦訳：Hauptman Ham, LLP 東京オフィス 大庭健二）

< the United States >

## **Knowing a US Examiner's Motivation and Taking Advantage**

HAUPTMAN HAM, LLP, Partners,

**Joshua Pritchett & Benjamin Hauptman**

The United States is a very unique patent jurisdiction. Arguments, such as advantages and objects of the invention, are often not persuasive despite the strength of these arguments in other countries like Japan. To effectively prosecute a patent application before the United States Patent and Trademark Office (USPTO), an understanding of the motivation of the USPTO examiners is essential. In this article we will briefly summarize the internal examiner rating system at the USPTO and explain how this internal rating system can help applicants with prosecuting a patent application at the USPTO.

The USPTO internal rating system scores an examiner, in part, based on the amount of work completed by the examiner. Factors determining how much work the examiner is expected to produce include the number of hours worked by the examiner, the seniority of the examiner and the technology that the examiner is examining. These factors determine how many "counts" the examiner is expected to produce. A "count" is basically a point value associated with each type of work product completed by the examiner. To receive a satisfactory rating, the examiner is required to meet the expected number of "counts." If the examiner fails to generate the expected number of "counts," the examiner is likely to receive an unsatisfactory rating. Without going into detail about the point value for each type of work product, once an examiner has received a "count" for a specific type of work product, the examiner cannot receive another "count" for the same work product again. This means that if the examiner issues a non-Final Office Action immediately following another non-Final Office Action, the examiner does not receive any "count" for the second non-Final Office Action.

Due to the inability to receive multiple "counts" for the same type of work product, the examiner has a strong motivation to make any second Office Action a Final Office Action in order to receive a "count" for the work. If the examiner is unable to make a second Office Action a Final Office Action, the examiner is more motivated to allow the application because the exam-

iner will receive a “count” for allowing the application, but no “count” for issuing a second consecutive non-Final Office Action. This motivation may result in a request for an Examiner’s Amendment or a more favorable interpretation of the claims or prior art references than would otherwise occur. However, the motivation to allow an application is reduced if the examiner is able to get a “count” for issuing a Final Office Action.

Reducing the ability of the examiner to issue a Final Office Action requires understanding the circumstances necessary for the examiner to issue a Final Office Action in a second Office Action. One of the unique aspects of prosecuting a patent application before the USPTO is that a second Office Action does not have to be a Final Office Action. There are a limited number of situations where a USPTO examiner can make a second Office Action a Final Office Action, as described in the Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 706.07(a). There are three basic situations in which an examiner is permitted to issue a Final Office Action in the second Office Action. The first situation occurs when the applicant argues against the rejection and the arguments are unpersuasive. The second situation occurs when the applicant files an Information Disclosure Statement (IDS) in which the fee is paid, and the examiner changes the rejection to rely on one of the references listed in the IDS. Essentially, this means that the IDS is filed after a Final Office Action or that the IDS is filed after a non-Final Office Action and the applicant cannot make the 3-month statement. The 3-month statement is where the applicant certifies that the reference was first cited in a non-US Office Action less than three months ago or that the applicant has known of the reference for less than three months. The final situation where the second Office Action is able to be made a Final Office Action is where the claims are amended, and this amendment necessitates a change in the rejection by the examiner. The key term here is “necessitates.” This means that the reason that the rejection changed is because of the amendment to the claims.

The following discussion focuses on the final situation, which is most common, and some strategies for reducing the odds that the examiner can rely on an amendment to change a rejection and still make the Office Action a Final Office Action. The first strategy to consider is quite obvious. Do not amend the claims unless necessary. If there is no amendment to the claims and there is a change in the rejection, the examiner must make the second Office Action non-Final. When determining whether an amendment is required, careful review of the reasonableness of the examiner’s interpretation of the prior art reference is necessary. Considering whether a reference is able to be disqualified as prior art is another way to avoid amendments. A very important way to reduce the risk of needing to amend the claim is to have the claims reviewed by a person knowledgeable about USPTO practice and style prior to examination. This type of review helps to ensure that the interpretation used by the examiner is consistent with the interpre-

tation intended by the applicant. Having the examiner's interpretation match the expectation of the applicant helps to avoid amendments used merely to clarify the intended meaning of the claims, which may permit the examiner to make a second Office Action a Final Office Action.

Another useful strategy is to have more than one independent claim in the application. The official fees for filing a patent application at the USPTO covers three independent and twenty total claims, so more than one independent claim can be filed without an increase in fees. Each independent claim should have a different scope of protection in order to increase the odds that at least one of the independent claims does not need to be amended in order to overcome a rejection. For example, if one of the independent claims is properly rejected but another independent claim has an incorrect rejection, an amendment to the properly rejected independent claim does not necessarily mean that the examiner can make a second Office Action a Final Office Action. If the independent claim that was improperly rejected is successfully argued, then the second Office Action must be non-Final. There is no such thing as a partial Final Office Action. In order to be a proper Final Office Action, every claim must be able to satisfy at least one of the conditions listed above. In a situation where one of the independent claims is not amended and the rejection of that independent claim is changed, the entire Office Action must be made non-Final regardless of whether any other claims were amended.

A final strategy to consider is incorporating a dependent claim into an independent claim or rewriting a dependent claim into independent form. If a rejection of a dependent claim is improper, then incorporating that claim into the independent claim presents the same combination of features to the examiner. Any change in the ground of rejection from the that used against the dependent claim cannot be considered necessitated by the amendment because the combination of features examined by the examiner remains the unchanged. As a result, the second Office Action cannot be made Final. In order to most effectively use this strategy, filing an application (or filing a Preliminary Amendment) having twenty total claims increases the odds of at least one of the claims, either independent or dependent, distinguishing over the prior art. This strategy requires a thorough review of the dependent claims in order to determine whether the rejection of all of these claims is proper. As with the first recommended strategy, fully considering the reasonableness of the interpretation of the prior art is essential to reducing a risk of receiving a Final Office Action.

The above strategies are effective in reducing the ability of the examiner to issue a Final Office Action in the second Office Action. By reducing the likelihood of a Final Office Action, the examiner has an increased motivation to find a way to allow the application in order to earn a "count," which is important for the internal rating of the examiner. Working together with examiners at the USPTO is important but understanding the motivations of the examiner and

how to use those motivations to the advantage of the company or client is essential to efficient and effective patent prosecution before the USPTO.