

# 座談会 米国特許出願手続について

会員 西島孝喜, 寺本恵子, 相川俊彦  
正林真之, 保立浩一, 伊藤孝美

## 目 次

- 1 米国出願用の明細書の作成について
  - 2 特殊な制度
  - 3 IDS(情報開示義務)
  - 4 中間処理について
  - 5 パテントアトーニーとパテントエージェント
- .....

正林 本日はお忙しい中、お集まり頂きまして本当にありがとうございます。今回はアメリカ特許法に関する質問、座談会ということで企画しました。今回お越し頂いた方は全員、米国のパテントエージェントの資格もお持ちですので、現地での実情など、我々が知り得ないところもいろいろ教えていただければと思います。

また、皆さん、現地でパテントエージェントを取る際に、現地の事務所に入ってトレーニーとして業務を遂行したという経歴をお持ちですので、そういったことも色々とお話し願いたいと思います。

## 1 米国出願用の明細書の作成について

### <クレーム>

伊藤 まず、アメリカ出願のための明細書を作成するにあたって、特に気をつけなければならない事項には、どのようなものがあるのでしょうか。日本と同じように考えて作成してよろしいのでしょうか。

寺本 実務的に言うと、アメリカ出願する場合は基礎となる日本出願がある場合がほとんどなので、基本的には日本出願の明細書に基づくことになります。でも、日本出願のときにアメリカ出願を念頭において書いていらっしゃる方が少ないので、日本出願の明細書をそのまま使うことはあまりできないですね。国内出願しかやらないという人が書いた明細書に基づいて外国出願をするというときには、かなり書きかえているというのが現状です。クレームも、サマリーも、実施例も変えます。

正林 もうちょっと具体的にお願いします。

寺本 まずクレームの形式について、アメリカではマルチデペンデントクレームから、さらにマルチの形式で従属することは認められていないので、従属関係をチェックして書き直します。マルチデペンデントクレームそれ自体は禁止されているわけではないですが、マルチデペンデントのクレームを含んだ状態で出願するだけで、270ドル余分にかかるので、なるべく単独で従属する形に書き直します。あと、独立クレーム3つを含むトータル20クレームまで一律料金なので、新しくクレームアップする場合も多いです。上位、中位、下位の概念で発明をカバーするとか。

内容面では、日本ではよく、独立クレームを「何々において」という、やたら長いプリアンブルを書いたあとに特徴をちょっと書いたり、物をクレームしているのか、方法をクレームしているのかわからない書き方をする人が多いみたいですが、アメリカに出願するときは、プリアンブルは自ら先行技術と認めているようなものだから、そこは極力省いて、物は物らしく、方法は方法らしく、きちんと構成要素で特定していくように書き直します。方法はちゃんと、2つ以上のステップがわかるように書きます。あと、物のときに、クレームの構成要素の表現について、日本では何でもかんでも「手段」と書いて、適当に機能的な表現をしているクレームをよくみるのですが、それは極力避けるようにして、物はやはり有機的な配置関係とか接続関係を明確にしたうえで、必要な場合だけ作用的な記載を追加する。ソフトウエアが絡んでくるときなど、どうしても機能的にしか表現できない場合も当然あるので、そういう場合は機能的に書くのですけれども、企業によっては、ミーンズ・プラス・ファンクションは極力避けてくれというところも多いのではないかでしょうか。今言ったことは、なにもアメリカ出願だけに限られなくて、私自身は国内出願でも、アメリカ式

のクレームの書き方でやっています。

正林 今のは、物の発明についての方法的記載の話と、ミーンズ・プラス・ファンクション形式のクレームの話だと思うのですけれども、それぞれ、それをしたときに必ず不利益があると思うのです。どういった不利益があるからそれを避けなければいけないのでしょうか。

寺本 大昔は、ミーンズ・プラス・ファンクションだとその機能を果たす手段すべて含むように広目に解釈してもらえるというのがありました。ヨーロッパは現在でもそれに近い感じではあると思います。でも、米国での現行の解釈では、



てらもと けいこ

ミーンズ・プラス・ファンクションで記載されている手段の権利範囲は、明細書に記載された具体的手段とその均等物に限られるとされていて、均等はまず認められない方向に向っているので、実際にはクレームの文言よりも狭く解釈される結果になります。逆に言えば、ミーンズ・プラス・ファンクションで記載されたクレームの侵害が成立するためには、侵害製品の対応する要素が、実施例に開示された構成とまさに同一である場合に限られることになります。

正林 とにかく避けなければいけないということですね。

寺本 避けなければいけないというよりも、クライアント側の要請もありますね。多分、企業の方たちは色々と判例を見てきて、これをやると自分たちが権利行使をするときに逆に狭く不利益に解釈されるというのが多分前提にあるんじゃないかと思います。

正林 たしか、ミーンズ・プラス・ファンクションの取り扱いに関しては法律で決まっていますよね。

寺本 米国特許法の第112条の第6パラグラフですね。112条第6パラグラフは、ミーンズ・プラス・ファンクションを禁じているわけではないです。機能的な表現でしかできない場合が当然あり得るので、その場合にはそういう表現をしてもいいですよと、逆に記載を柔軟に認めているパラグラフなので、禁止しているわけではないんです。ただ、機能的表現を用いたら、その権利範囲は明細書中の具体的な構成に限定される

ということです。

正林 あと、方法的記載についてですが、よく話題にのぼるのがプロダクト・バイ・プロセスのケースだと思うのですが、そのあたりはいかがでしょうか。

相川 プロダクト・バイ・プロセスというのは認められていますけれども、日本の場合は、構成要件と方法的記載がごちゃまぜになっていてもまかり通っているようなところが結構あると思います。英語は構造言語なので、いいかげんには書きづらいところがありまして、それをそのまま訳すと変な英語になるんです。

日本から来た出願で、ステップがない方法のクレームがあったことに驚きました。どうやって英語に訳そうかと考えたんですが、訳せないんですね。それで、パートナー弁護士に、ステップがない方法のクレームというのを聞いたことがあるかと尋ねたら、「ない」と言わされました。

寺本 日本語がひどいと、特に翻訳を外に出している事務所とかでは、ひどい今まで翻訳が上がってくるのではないかという問題もありますよね。

相川 一方、日本のクレームでステップがないというのは、例えば、「アイスティーをつくる方法」というのがあるとすると、アイスティーをつくる方法において、「レモンの果汁を用いることを特徴とするアイスティーを作る方法」という書き方が、日本だと通りますが、それはアメリカでは通らないのです。各工程が挙げられて、そのどこかの工程にレモン果汁を用いるという特徴を入れることになるのです。それで初めて方法のクレームとして成り立つんです。

日本の場合は、おそらく、アイスティーをつくる方法というのはこういう方法だというのが、もう頭にあるんですよ。だから、その中に特徴を入れると、その方法の中にそれが入ってきて、すっとできてしまうから、それででき上がるんですけども、アメリカの場合には、その決まりきった方法というのが存在しないのだと思います。

寺本 日本の弁理士試験の受験のときに、吉藤先生とかの本で、「経時的要素」とちゃんと書いてある。その割には、クレーム中に全然、経時的要素がない方法とかがありますよね。

正林 そうですね。ところで、これに関連して、用途発明といったものはアメリカではどういうふうに取り扱われるのですか。

西島 物が知られていてその用途を取りたいというときには方法でしか取れない、という理解です。先程明細書の話がでしたが、アメリカの明細書という特別のスタイルは特にならないと思います。私の事務所では年間千件単位でアメリカ製の明細書が入ってきていますが、それを見ますと、一口にアメリカの明細書といつても実に様々で、決まった書き方というのではないと思います。

ただ、日本製の明細書とアメリカ製の明細書の一般的な見方をすると、アメリカ製の明細書は一般的には非常に具体的ですね。日本の方は、伝統的なのかもしれないのですが、かなり抽象的な表現で、あまり細部にわたって書き込んでいない。アメリカの標準的な明細書程具体的なレベルにまで書いていないものが多いように思います。

ですから、アメリカ出願を念頭に置くならば、より具体的に開示をすることが必要だと思います。若手の弁理士はかなりアメリカについて勉強しているようで、昔に比べたら非常に具体的な明細書を書く人が多くなってきていると思います。

以前、抽象的で細部への言及がされない明細書が多かったのは、昭和62年に改正されるまでは日本の特許法が基本的に単項制を採用していたことによるのだと思います。この点、それ以前から多項制を採用しているアメリカの特許法の下での明細書とは事情が異なるのだと思います。言い換えれば、中心限定主義の流れをくむ日本の実務と周辺限定主義の流れをくむアメリカの実務との差によるものだと思います。

昭和62年改正の改善多項制の採用以降は、制度的には日本もアメリカと同じになりましたから、日本の実務者も多項制の下での明細書の書き方に徐々に慣れてきて、より具体的なレベルの明細書が書けるようになってきていると思います。

正林 アメリカと日本とでは、記載要件の差、保護対象の差とか、色々ありますよね。それに関して一言お願いします。

<図面、要約書>

相川 まず、記載要件で、日本と違って一番大きいのは図面の重要性です。構成要素が図に現れていないとその要素をクレームできない。

正林 要約書関係はいかがですか。

相川 要約書 アブストラクトについては特に規定はないのですけれども、いろんなことが言われていて、一つには、普通は要約書はきちんと書くけれども、なるべくいいかげんに書いた方がいいというのが最近の風潮のようです。

何でそうなのかというと、裁判所が要約書に書いてある内容を使ってクレームの内容を把握、解釈することなんですよ。そういう判例がアメリカであったのです。MPEPによると、要約書の内容はクレームの範囲を限定するものではないと書いてあるんですけども、裁判所はそういうふうには見なかつたようです。

寺本 最近の判例ですよね。でも、それは、アブストラクトを単独で解釈に使ったというよりも、むしろ、そのような解釈をするのはアブストラクトの記載からみても合っているし、アブストラクトの内容も内在的証拠として使えますよという判例だったので、単独でアブストラクトをクレーム解釈の基礎にしたというわけではないんですね。PCTで、要約書は保護範囲の解釈に用いないというのがあるじゃないですか。あれを決めたときにアメリカだけは反対したという経緯もあるようで、アメリカにはもともと、アブストラクトも出願書類の一部として、技術情報以外の目的でも使うかも、という方針があるんです。だから判例も、アブストラクトからも裏づけ的にそう解釈されるでしょうとなっているわけです。先ほど相川さんがおっしゃられたように、アブストラクトをあまりに詳しく、正確に書き過ぎると、権利範囲の解釈に影響がある。でも、アブストラクトというのは、そもそも発明の概要を端的に表わすものだから、あまりにあいまいにするのも困るというので、大体、メインクレーム程度でいいのではないかという感じではあります。

正林 日本とは違うのですね。日本は70条2項で完全に排除されていますけれども。

何かこれに関してありますでしょうか。

西島 あまりアブストラクトに神経を使ったことがないのですけれども、今、お聞きしたら、アブストラクトもあまりよく書かない方がいいのかな。



あいかわ としひこ

相川 アブストラクトをいいかげんに書いたところで、ペナルティーがないようです。いいかげんに書かれて困るのは審査官なんです。先ほど言いましたように、審査をするときに引用できないということで、審査官が困るんですけれども。

<明細書（従来技術、ベストモード）>

正林 従来技術あたりに関してはいかがでしょうか。

相川 従来技術は、皆さんご存じのように、明細書の中に、これは従来技術であるとして書くと、それが本当に従来技術であるかどうかに関わらず、従来技術とされてしまいます。この従来技術に基づいて自明だとかいうことを言ってくるのですよ。引用文献1個と、自分の明細書に書いてある内容の事項を取り上げて、2つ組み合わせて容易であるということを平気で言ってきますから、極端なことを言うと、アメリカに書く明細書には従来技術は書かない方がいい。

正林 あと、いつも問題になりますけれども、ベストモードについて何か注意しなければいけないことがありますでしょうか。

西島 日本から優先権を主張してアメリカへ出す場合、1年優先期間があるので、その間にベストモードが出てきたらどうするか。それはやはり書くべきという気がするわけです。その場合、日本では、国内優先という形で手当てすればいいと思います。

寺本 第一国出願から第二国出願までの間にわかったベストモードを記載しなければならないかどうかという問題について、それは、“must”ではないというか、MPEPにはしなくてもよいという判例があるという記載があるのでけれども、書かなかったら、当然それについて権利は要求できない。新しく見つかったベストモードを含めようと思ったら、それをかなり具体的に記載要件を満たすように書いて、そしたらその部分について優先権が発生するわけですね。クライアント的には、ベストモードが後からわかったら、普通は付け加えてそこでも権利を取りたいんですね。だから、アメリカ出願前に打ち合わせをもう一回やって、明細書に新たに加えて書き直すということもやります。



しょうばやし まさゆき

そういうときは、国内優先も大体一緒に行います。

権利化を望まないときは、第一国と第二国との間にわかったベストモードを書かなくても、第一国出願時にわかっていたベストモードを十分に書いてあれば、一応、ベストモード要件は満たされたということになつて、後の方の書かなかつた部分については、当然、権利も何も求めていないので、特に問題にはならないかもしれません。

正林 ベストモードについては、日米で随分と差があるのでないか。日本ではベストモードは記載する必要がないので、まず、どういったことに注意しなければいけないのか。あと、ベストモードについて、これはベストモード要件を満たしていないよと、私はアメリカの代理人から注意を受けたことはないのですが、そういう注意をしてくれたり、また気をかけて直してくれたりする代理人はいるのでしょうか。この2点についてお伺いします。

相川 ベストモード違反で拒絶理由通知をもらうことはないと思います。ベストモードの趣旨は、隠すなということです。ということは、1から10までの範囲があって、5から6が一番良いということを知らないで、そのまま1から10と出願して、その中に何も書かなかつた場合にはOKですけれども、5から6が一番良いことを知っていて、わざと実施例には3から4の間だけを載せて出すと、卑怯に思えるようですね。ですから、そういう場合は問題があるのです。

ただ、それがベストモード違反として問題になってくるのはどこでかというと、審査官は明細書しか知らないわけですから、それがベストモードかどうか、審査官にはわからない。ですから、それは裁判所で決まるわけです。ベストモードは、条文上に要求されていて、当然のごとく、それは無効になる要因ですから。

西島 それと、審査官は、明細書に書いてあるのがベストモードではなくて、それ以外にベストモードがあるんじゃないのか、というような情報は持っていないと思うんです。

相川 ベストモードというとき、ベストモードは書かなければいけないんですが、これがベストモードですということを言う必要はない。

<発明の効果と進歩性>

正林 明細書に関して他に質問はありませんか。

保立 日本の明細書とアメリカの明細書で大きく違うのは、発明の効果に関する記載かなと、常々思ふんです。アメリカの明細書では、ほとんど効果らしい記載はないのが多くて、アメリカから来る外内をやっている弁理士は、効果を書かなければいけないということで苦労されているようです。また、逆に、全く日本だけを意識した明細書をアメリカに出願して翻訳をするとき、効果の部分をばっさり切ってしまっていいのかどうか、それをアメリカの明細書に組み込むにはどうすればいいかということで悩むことが多いんですが、その辺でアドバイスがあれば……。

寺本 あまりに効果を強調して書いてあると、クレームの権利範囲を、その効果をもとにして限定解釈される可能性があります。日本の場合は、作用効果をたくさん書きますね。発明の効果の欄だけでなく、解決手段にもたくさん書いてありますね。それを全部ばっさり切るのではなくて、メインのクレームに対応する、一番重要な効果ぐらいを残して実務的には出願しています。あと、実施例中にさりげなくばらして書くとか。あまりに詳しく、あれもこれもというのは、アメリカ出願をするときにはちょっと削除させてもらっています。

西島 日本でも効果を書かなければいけないということは、法律上直接的には、言われなくなったと思いますが、効果が書いてあって、アメリカ出願用に明細書を作成するときにどうするか。その場合には、目的のところに効果をアレンジして書く。それでいいのかどうかは、わからないですが……。

寺本 多分、それは正しいやり方というか、目的の裏返しが効果だから、目的に対応する効果ということで、いいと思います。ただ、アメリカの出願のときに、目的をあれもこれも書くと、またそれがクレームの解釈に影響する。「こういう目的のための権利範囲でしょ?」というふうに、そこに限定解釈されるおそれがあるので、目的もメインのクレームに対応するような広い目的を残しておいて、効果もそれに対応するような大きい効果だけを残す。私自身は、日本の明細書でも、「課題」や「発明の効果」の欄は、その程度の記載にしています。実施例中には、各実施例ごとに効果を一応書くんですけどね。

保立 ということは、サマリーのところに書くということですか、エンボディメントは……。

寺本 サマリーにはなるべく、目的、効果は書かないようにしています。かわりに、対応するエンボディメントの中に小出しにばらまいています。

保立 西島さんが、目的のところで書くとおっしゃったのは?

西島 サマリーのところです。

正林 あと、進歩性の判断の差で何か注意して書いた方が良い 例えば、日本では進歩性はないけれども、アメリカではあるとか、また逆の場合があるので、こういうのをフレームアップしたり、また、それについて進歩性を出すために付加的なものを書くといいとか、そういうことはありますでしょうか。

西島 進歩性については、アメリカでは「進歩性」という言葉を使わないので、「オブビアウスネス (obviousness)」という言葉を使うんです。この「オブビアウスネス」という言葉と、日本で「進歩性」という「インベンティブス



にじま たかき

テップ (inventive step)」という意味が同じなのかどうか、よくわからないのですが、感覚的には、「オブビアウスネス」の閾値しきいの方が、日本の「インベンティブステップ」よりは低いんじゃないかなという気がしています。それで、従来技術と何か違うところがあれば、結局、権利が取れてしまう。つまり、インベンティブステップというところの判断をアメリカではそれほど強く出していないんじゃないかなという気がしています。

重複審査による審査負担を軽減するために、今、三極（日本、米国、EPO）で審査協力をしようという動きがありますが、日本、EPO の「進歩性」とアメリカの「オブビアウスネス」との整合をとるのは結構難しいと思います。

相川 今の進歩性の件ですが、おっしゃられるように、日本とヨーロッパはよく似ていて、テクニカルアспектとか、そういう技術的な要素を非常に重要視しますね。これは効果と表裏一体をなして、インベンティブステップがあるから効果があるというニュアンスがありますが、アメリカの場合は、効果の有無はあまり重要ではなくて、思いつかない、とてもそれは

明らかでないという形になればOKという気がします。

## 2 特殊な制度

正林 日本には、継続出願制度と再審査請求制度、仮出願制度ですね。その概要をお話し下さい。

### <仮出願制度>

西島 アメリカが仮出願制度を導入したのは割合最近で、WTOに加入したときです。特許の保護期間が出願から少なくとも20年というのが、WTOの合意ですが、出願から20年だと、アメリカの場合、それ以前の登録から17年という保護期間に比べて、出願の審査が3年以上かかる場合には、保護期間が短くなってしまう。その期間を保障するという意味で、出願の時点を起算点にしない仮出願制度を導入したわけです。つまり、仮出願をやると、実質的に出願から21年を確保できる。しかも、仮出願した時点で後願排除効、優先権などの一定の権利が発生するという利点もあります。

正林 仮出願に必要な書類は、どういうものですか。

西島 クレームは要件とされておらず、112条を充足する開示があればよい。料金が安い。それから、ディクラレーションも要らない。この制度を利用すれば簡便に出願ができる意味で使いやすい制度だと思います。

正林 これについて相川さん、コメントはありますか。

相川 すごく簡便に使っていますね。あるところで、あるマニュアルをつくったんだけれども、よく考えてみればこれには特許性があるんじゃないかという話になって、急遽、出願することになり、マニュアルをそのまま仮出願の書類に入れて出したとか、そういうことができるそうです。形式はあまり問わない。

寺本 仮出願だというカバーシートをとりあえず付けて出せば、クレームも要らない。開示するような内容さえきちんと記載されていればそれでいいし、優先権の基礎にもできるので、便利と言えば便利かもしれない。日本の国内優先をさらに簡易にしたみたいな形ですね。

西島 アメリカが仮出願制度を導入した背景には、日本やドイツの国内優先制度のような存続期間の起算点としないで出願人に一定の利益を保証する制度への意識があったと思いますね。

伊藤 仮出願制度をどのような場合に行うのかにつ

いて、他にも具体例が挙げられれば教えて下さい。

西島 仮出願には、「60/」と表示される。これによって仮出願ベースの優先権かどうかという見分けがつくんですが、かなりの割合で仮出願をベースにした優先権の主張がされているという印象です。

そのような仮出願の明細書を見ると、クレームもあり、明細書も通常出願と変わらない感じがします。その意味では、仮出願制度を緊急避難的に使っているのではなく、戦略として使っているのだと思います。

寺本 法律上はクレームは要らないとなっていますよね。これは導入されたころに聞いたかなり古い話なので、今はどうかわからないですけれど、「クレームは要らないとはいえ、やはりつけた方がいい」というアメリカのアトーニーもいました。今はどうなっているか、よくわかりませんが、国内優先みたいに使うことが大きいのかもしれません。

正林 私は、大学の先生が公開する論文を、そのままアメリカにFAXして、前の日の出願日で仮出願をし、出願日を獲得して新規性を獲得してから、我が国で優先権を主張してやったというケースがありますね。

相川 それはいい方法ですね。日本ではそれを認めてくれないから、逆にアメリカでやるというのはいい考えだと思います。

私自身はやっていませんが、周りにいる人は、やはり論文をそのまま使うとか、あるいは発明者が書いてきたざつとしたものをそのまま使うというふうに、アトーニーが準備する期間がないときに使っていましたね。

アメリカは先発明の国なのに何でそういうことが必要かという話ですが、他国に出願することを考える場合とバーデートだと思います。バーデートは新規喪失の例外の締切日みたいなもので、例えば最初に使ってから1年以内に出願しなければいけないとか、発表してから1年以内に出願しなければいけないとかです。

伊藤 仮出願との関係で優先権を主張する場合、どのような点に気をつければよいでしょうか。

正林 確かヨーロッパで、優先権主張の基礎とはならないという判例が一回、出ましたね。もともと、この仮出願というのは優先権主張を伴いませんよね。その点についてもお願いします。

寺本 アメリカ特許法の111条には、仮出願は先の出願に基づく優先日の利益を主張できないと書いて

あって、119条には、仮出願を優先権の基礎とすることができると書いてあります。アメリカの法律なので、アメリカにする出願の優先権の基礎にできるということであって、アメリカの仮出願に基づいて、他の同盟国でパリ優先の基礎として認められるかどうかは、第2国が決めることがあります。

パリ優先のときは、最後の日が日曜、祭日だと次の就業日でOKだけど、仮出願を基にした場合には、きつかり12ヶ月で仮出願の期間が終わってしまうんでしたっけ？

西島 それは、改正されたと思います。

寺本 あ、119条に次の就業日まで延長されると書いてある。さっきの場合、本出願への切り替え期間も次の就業日でも大丈夫なんですか。

西島 ええ。その期間についても、休みのときには次の日までという形になりました。

寺本 それから、出願変更みたいなものを認めましたよね。

西島 そうです。

寺本 仮出願から本出願もありだし、本出願からなぜか仮出願というのも導入されたんです。

ノンプロジェクトからプロジェクトへの変更というのは、一体どういう場面でやるのか、ちょっとわからないんですけども、多分、優先権の基礎にしたい場合とか。一応、それも今はできるようになったんですね。それをできる期間が、次の就業日まで延びるということでしょうか。

正林 そうすると、プロジェクトアプリケーション、仮出願は、優先権主張は伴わないけれども、優先権主張の基礎にできることについては全然問題ないということですね。

相川 ヨーロッパでそれがだめになったというのは、どうしてなんですか。

西島 多分、クレームを必要条件としていなかったので、それを出願としてみなさないという意見があつたんだと思います。日本でも、それを保留していたんですよ。ヨーロッパが認めたので追認した形になつたけれども、優先権の基礎とできるということを日本が積極的に認めたのは、かなりたってからですね。

相川 日付さえ確定できればいいという、パリ条約の精神に反するんじゃないですか（笑）

#### ＜出願日＞

正林 また幾つか関連することですけれども、日本から発明者が直接アメリカに出願できますから、アメリカの特許庁に対して形式さえ整えれば、発明者が、仮出願を日本語で行って、それに基づいて日本にパリ優先を主張できるのかということです。これは有効な処置かどうか、ちょっと单刀直入にお伺いします。

相川 日本から郵送で出した場合に、日本の発信主義はまず有効にならないと思います。アメリカで郵送で出した場合に発信主義が取られるのは、エクスプレスメールで出したときのみで、例えば書留郵便とかは認められない。届いたときが出願日になります。あとは、フェデラルエクスプレスがいいんじゃないかな、あした着くとか、早いじゃないかと思われるかもしれません、これもだめです。

寺本 フェデラルエクスプレスは、アメリカ法で言っているエクスプレスメールとは違いますよね。ですから、フェデラルエクスプレスで日本から出すと、図面なり、その論文なりがあれば、一応、特許庁に着いた日の日付だけは確保されるという感じですね。

相川 そうです。届いた日に日付は確保されます。発信主義は適用されない。

保立 FAXの場合はどうですか。

寺本 直接、米国特許庁にFAXしていいのは限られていて、CPAや中間処理とかで、出願 プロジェクトはどうでしたっけ？

相川 プロジェクトは、入ってなかつたような気がします。

保立 そのエクスプレスメールに相当するものを日本から出すことはできないですか。

相川 できないですね。USポスタルサービスでやらなければいけないのです。

西島 特別のものなんですよ。アメリカの特別の所定の郵便です。

伊藤 そうすると、日本から直接出願したときには、発信主義は採用されないですね、絶対に。

相川 採用されないです。それは日本も一緒ですね。アメリカからメールを出して、日本の特許庁が発信主義を採用するかというと、しないですよね。そんなのは絶対、嫌と言いますよね。

<継続性のある出願>

伊藤 アメリカでは、日本とは違う特別なタイプの出願が他にも幾つかあります。それぞれについて簡単にご説明願います。

正林 まず、継続出願一般についてお願ひします。

西島 CPA というのは RCE に取って代わったわけで 2000 年 5 月 28 日以降の出願についてはないんです。

そして、コンティニュイングアプリケーション (Continuing Application), いわゆる継続性のある出願というもののなかには、コンティニュエーションアプリケーション (Continuation Application) と、CIP と、それから、RCE も包括的には入ってくると思いますので、大きく分けてその 3 種類があるわけです。それで、CA には分割出願なども含むわけですね。CFR だと、1.53 で全て取り扱われている。

寺本 要件的に同じカテゴリーに入っていますね。

西島 「コンティニュエーション」ではなく、コンティニュイングアプリケーションの一つの態様として同じところで扱っています。だから、手続的には非常に似ているということですね。

相川 もうほとんど一緒です。

西島 ただ、理念が違うのです。継続するのと枝分かれするのとは、法律上の条文が違うのです。

伊藤 具体的にどう違うかの説明をお願いします。

西島 分割出願と RCE とを比べると、以前の CPA、今の RCE というのは、もともと手続きが続いているわけです。つまり、包袋のヒストリーを引きずっているわけです。分割出願というのは、親の歴史は引き継がないで、枝分かれしたところからスタートするわけです。分割出願時点から歴史が始まるんです。

もう一つ別の面から言うと、手続きができる時期が異なります。分割出願は、特許が実際に発行するまでできるんです。RCE は、お金を払うと原則的にはできません。登録料を払うと、手続は一応終結したという考え方です。例外は、ルール 1.313 に従って、IDS を提出する場合です。許可を撤回してもう一回審査してもらうという手続をする以外には、一応、登録料を払つたらできない。



いとう たかみ

正林 だから、CA とか CIP というのは、国内優先の 1 年の期限がないようなものですね。

西島 CIP は、まさに国内優先の期限なしですね。この CIP と分割出願を非常に巧妙に使ったのがレメルソンですよね。彼の特許を追いかけていくと、何が何だかわからなくなる。非常に巧妙に使っている。

相川 巧妙といいますと、どういう使われ方をされるんですか。

西島 つまり、分割出願を特許証が発行される直前でやる。昔は、そういうサブマリン特許がいっぱいあったわけです。問題が解決したかなと思っていると、親の特許が発行する直前の分割が後でサブマリン特許として浮かび上がってくる、というように特許マップが非常に複雑になる。しかし、WTO 加入後の出願では今のようなことはできません。

正林 ただ、先ほどのヒストリーを受け継ぐか否かでは、RCE はずっとヒストリーを受け継ぐということでいいんですね。

西島 RCE は引き継ぐ。CA は新しく番号がつく。

正林 だから、RCE の場合は番号がつかなくて、新しい番号でデクラレーションを出す必要もないし、前に出したものはそのまま援用される。CA の場合には、もう一回、新しく番号がついて、新しいスタートになるから、もう一回、デクラレーションから出す必要があるということですね。

相川 デクラレーションはコピーが使えます。前に出したデクラレーションのコピーをそのまま使えます。

正林 でも、それは出す必要があるわけでしょ？

相川 コピーを使って出せばいいんですね。

正林 分割出願は、全部、もう一回、出すのですか。

相川 ディビジョンナルもコピーで出していると思います。別の袋に入るわけです。だから、その中に要るらしいんですよ。

正林 では、引き継がないでもう一回出す必要があるということですね。

相川 ええ。別の袋に……。RCE は同じ袋の中にずっと置いておいて……。

寺本 ディビジョンナルのときは、特に発明者の問題で、どのクレームに対する発明者が誰というのが変わる可能性等があるので、発明者変更の手続きが必要です。CA の場合、発明者が増えるとか減ることはあります？

西島 違ったクレームを立てるとかクレームを削る場合は、それもあり得る。

伊藤 他に、RCEの特徴は？

寺本 料金はCPAと一緒になんです。だから、新しい出願をするのと同じ料金を払って継続的に審査してもらおうんですね。RCEを行うメリットは何かというのは、CPAとRCEが併存していたときに盛んに論じられていましたけど、今はもうRCEしかできなくなるので、CPAに比べたメリットというのはもう……。

伊藤 特にほかの制度と比較したメリットはないのでしょうか。

寺本 アピールするよりはいいというメリットはあるかもしれない……。

相川 このコンティニュエーション関係の出願が生まれた背景に多分、これは私の推定ですけれども、審査官に対する評価が入っているんですよね。審査官はある決められた時間内にこの一件の処理をしなければいけない。そのためにはやはり発明の内容をある程度絞り込まなければいけないんですね。だから、リストリクションリクワイアメントを出して、この内容にして下さいと。出願を変更することに対して拒絶するわけです。変更させない。動かせない。で、そのまま動かせないで行って、出願人が、A、B、Cという発明があって、そのうち「Aしかだめだよ。これでやれ。ほかは違う発明だからだめだ」と言って、Aに注目しますよね。

で、やっていったんだけれども、結局、その拒絶理由はどうしようもないなというふうに出願人が思ったとしますね。じゃあ、Bにしたいと思った。でも、それはもう動かせないんですよ。それを動かされると審査官は困りますよね。今までやってきた努力が無くなって、決められた時間内にこの処理をしなければいけないというのに、それができなくなるからです。

その代わりに出願人にどう言うかというと「お金を払ってください」と言いますね。審査官が審査できるような時間を与えるのにお金を下さいということになりますから、Bを出願するためにはディビジナルにするか、コンティニュエーションにするか、何かそういう形にして、新たにお金を払うことによって審査官の時間を買うわけです。それで、ああ、よかったと。

すると、それと同じことがRCEに来るわけですよ。RCEの決められた時間内に何かやらなければいけないから、それをやったんだけれども、もうちょっとやってもらいたい、もうちょっと審査を続けてもらいたい、と。その審査官の時間を買うためにお金を払うと。もちろんそれは内容を変えられないので、A、B、Cとあつたら、Aの中で特定のところでやらなければいけないけれども、もうちょっと時間を下さいというときに使える手続です。

いから、それをやったんだけれども、もうちょっとやってもらいたい、もうちょっと審査を続けてもらいたい、と。その審査官の時間を買うためにお金を払うと。もちろんそれは内容を変えられないので、A、B、Cとあつたら、Aの中で特定のところでやらなければいけないけれども、もうちょっと時間を下さいというときに使える手続です。

### 3 IDS(情報開示義務)

伊藤 ありがとうございます。次に、IDSについてお伺いしたいと思います。まずIDSとしてどのようなものをどのタイミングで提出することができるかについて、手続的な面で教えて下さい。

寺本 三段階くらいあるのですよ。規則の1.97に、「最初のオフィスアクションが出るまで、または出願から3ヶ月以内はIDSは無料で提出。その次がファイナルまたはアローワンスまで、さらにその後がイッシューフィー支払い前まで、これらは有料かつステートメントが必要。そもそも何をIDSにするかですが、特許性に関連するすべてのもの」でしたっけ。

西島 マテリアルという言葉を使っていますね。

寺本 あまりに関係ないものは出さないでくれというのがMPEPにありますけれども、どこからが関係なくて、どこから関係あるとか、判断が難しいし、それだったらとりあえずすべて出してしまえというのが一般的なやりかたというか、ここは関係あるだろう、ここは関係ないだろうということをいちいち考えるのが厄介なので、とりあえずこれと思ったものは出してしまいます。情報開示する義務は、私たち代理人とか現地のアトーニーにもありますし、出願人にも当然あります。その発明や出願に実質的にかかわった人たちもあります。その人たちが一応、これ、関連あるかもねと思ったのはとりあえず全部出してしまいます。

その出す時期について、例えばアメリカにもヨーロッパにも出していく、後になって対応ヨーロッパで引例があがってくることがありますよね。そういうときは、アメリカでは審査がすでに進んでいて、必ずしも出願時に全部出せるわけではない。だから時期を区切って、ここまでだったら何が要る、あれが要るというふうに決まっているのです。

西島 基本的には出願時にわかっている先行技術については出願のときに開示します。その後、どういう

情報を知り得るかというと、一番典型的なのはヨーロッパのサーチレポート等の対応外国出願の調査、審査関連情報が考えられます。そういう情報は知ってから3ヵ月以内に米国特許庁に提出するというのが原則です。拒絶理由通知、許可通知、登録料納付、及びその後の段階という3つぐらいの段階があるけれども、審査が終結に近づくに従って要件が加重されます。

1回目の拒絶理由通知があるまでは情報を知ってから3ヵ月以内に出せば、つまりヨーロッパでサーチレポートが出たとするとその日から3ヵ月以内に米国特許庁に提出すれば、IDSの義務を果たすことができます。その後は、審査が進むにしたがって、ペティション及び説明書等が必要になる。

西島 難しいのは、登録料を納付後にEPOでサーチレポートが出る場合です。ここでさっさと申しましたRCEという手続で、規則1.313によって許可通知を撤回してもらうペティションとともにIDSを提出する。そうするとIDSに基づく審査が行われ、特許性が影響を受けなければ再度許可通知が出る。この手続によってIDSの義務も履行できかつ健全な特許が得られる。

前の許可通知にしたがって納付した登録料はどうなるかというと、払い戻しをしてもらうことはできないけれども、その出願に対して最終的に許可通知があった場合には、もう一度登録料を納付する必要はない。

伊藤 こういうときにもRCEを使えるのですね。

寺本 IDSの義務を知らないとき、不知のときというはどうなるのでしょうか。

西島 知らないでは済まされないですよね（笑）。

寺本 結構重いですよね、IDSの開示義務というの

西島 日本人の発明がIDS違反ということで権利行使不能になった判例があります。それ以来、一層、神経質になっているという感じがします。

伊藤 実務上「サーチレポートが出たら、それをアメリカの代理人に送ればいい」というところもあると聞きます。

寺本 自動的に事務レベルでそうなっているところもあります。

伊藤 それ以外に、自分でこういった関連技術があるということをサーチする努力をしなければいけないものなのでしょうか。

西島 それはないと思います。

相川 サーチの義務はないんですよ。しかし、「僕がこれを発明したけれども、サーチはしていない」「全く過去、参考にした文献もない。だからIDSで提出するものはない」と言うと、きっと不利益をこうむると思います。権利行使をしようとしたときに何か言われる、何もないところからいきなり発明が生まれるわけがないから。

だから、あえてサーチして提出する方がベターだということはあります。

伊藤 はい。わかりました。

保立 IDSのことについて迷うのは、日本の公報の翻訳、まあ英文抄録をつけるんですけど、本来的には全文の翻訳をした方がいいのでしょうか、そこまでするとお金がかかるので、どこか関連する部分とということで、自分で判断して、一番関連している部分だけ訳すのですが、それでいいのか。それともやはり重要な公報であれば全文を訳して、翻訳者のサイン付きで出すべきなのか。その辺は皆さん、どうしていらっしゃいますか。



ほたて こういち

西島 全文翻訳は必要ないと思います。規則には「レディリーアベイラブル（readily available）」容易に入手できる、と書いてあります。要するに入手容易な場合には、翻訳文を提出する。そうでない場合はその文献の簡単な説明を英語で作成する。

保立 それは向こうの代理人はつくってくれないですよね。

西島 こちらで説明を作って、それを代理人に送るということになると思います。

寺本 心配なのは判例ですか。

保立 そうですね。

寺本 一応抄録は出してあったけれども、そこに関連する重要な部分が入っていなかつたので……。フロードがあったという……。

保立 前は英文抄録だけ付けておけばいいやということであまり気にしていなかったんですけども、何かそういう判例もあるので、ではこの部分ということで箇所を指定して翻訳ぐらいはこちらでしないといけないのかなという……。

西島 あの判例の中では部分翻訳以外の場所に関連性のある部分が存在したという認定が下されたのです。だから部分翻訳を作成するというのは非常に危険だと思います。

保立 しない方がいいということですね。

西島 そうです。

保立 それだったら、全体の説明ということで、何か……。

西島 はい。

相川 結局、裁判所でフロードではないということが言えればいいんですよ。

保立 隠す意図はなかったと？

相川 「隠していませんでした」と言える状況をつくっておけば、何も心配することはないんです。関係ない文献を全文翻訳する必要はないです。自分が明らかに関係ないと思っていた場合は、実際に中身が違う場合もいいんですけれども。で、きわどいものについては全文翻訳するしかないでしょうね。自分がそう思うのだったら。

保立 訳すのだったらもう全文ということですね。

相川 ええ まあ。裁判の中で、向こうも商売ですから、部分翻訳してしまったら、していないところに目をつけて「隠したではないか」と言いたくなりますよね。

保立 はい。わかりました。

寺本 日本の拒絶理由で引かれた引例は、拒絶理由通知だけを翻訳して、日本の公報はそのままの状態で送った方がいい。

相川 自分で訳すと恣意が入るので、なるべく特許庁が出している文を入れて、アブストラクトを出す。そうすると、自分の恣意が入らないですから。

保立 関連性というのは拒絶理由通知の備考欄に書いてあるから……。

相川 その内容、英文アブストラクトをつけないと向こうに見てもらえないで、つけるけれども、そこに自分の翻訳を入れると恣意が入る。そうすると、裁判のときに何か言われるかもしれないから、誰かがつくったものをそのまま使うというふうにしておけば、少なくとも裁判所で言いわけができます。

保立 なるほど。わかりました。

相川 このIDSは、特許になるかならないかというところで問題になるのではなくて、権利行使をすると

きの問題ですから、裁判所でどうするかということを考えいただければいいと思いますね。

#### 4 中間処理について

伊藤 中間処理について簡単にお話しできればと思います。まず、拒絶理由にはどのようなものがありますか。

##### <リジェクションとオブジェクション>

寺本 リジェクションとオブジェクションというのがありまして、オブジェクションは主に形式面、リジェクションは特許性に関連する実体的なものです。新規性の102条と自明性の103条、記載要件で112条、あと、101条の保護対象が、リジェクションの根拠条文となります。これに対して、規則に基づいて図面に対するオブジェクションというのが出ます。

伊藤 オブジェクションとリジェクションの違いは、形式的な拒絶であるか実体的な拒絶であるかというところにあると考えてよいでしょうか。

西島 112条の拒絶などは、オブジェクションで来る場合もあればリジェクションで来る場合もあります。

相川 本来はあれもリジェクトだと思うのですが、例えば書き方が変だとか、様式に合っていないといつても形式的なものだと思うのですけれども。

西島 私は112条の拒絶は101条、102条及び103条等とはちょっと異なる 同じ拒絶ですが と考えています。112条の拒絶は、表現の不備に関するもので、表現を変えれば回避できると思っています。

これに対して、101条、102条及び103条等の拒絶の場合は実体的なもので、先行技術を回避するとか、101条の場合には、保護対象になるのかならないのかといった特許性の本質的な問題で表現を変えるというだけでは解消しないと思っています。

そして、オブジェクションあるいはリジェクションを問わず、総ての拒絶理由が第1回目の拒絶理由通知に書いてある。つまり、米国の審査官には、第1回目の拒絶理由通知は完全なものでなければならないという要請がされている。拒絶理由の小出しは米国の審査官には許されていないわけです。

相川 オブジェクションの例として今、思い出したんですが、図面関係が多いですね。図面がフォーマルドローイングでないとオブジェクションが来ます。あ

れはリジェクションではないんです。それからあとは従来技術しかない図面を出した場合は「それにはプライアートと書きなさい」とか、そういうようなことがあります。

<ニューマターとニューアイシュー>

伊藤 補正で特に気をつけなければいけないこと、内容的な制限にはニューマターの他に何かありますか。

西島 「ニューマター」のほかに「ニューアイシュー」というのがある。この場合もRCEを利用するが多くなると思いますが、最終拒絶が出た後に大幅にクレームを変更すると、審査官は嫌になってしまう。「今まで議論していない事項を今さら持ち出すな」と言いたいわけです。この場合には「それはニューアイシューだ」として、審査官は最終拒絶をする。審査官は審査を終わりにしたいわけです。審査官がそのような大幅な補正を審査するとなると、新たなサーチが必要になり、大きなエネルギーと時間を必要とします。このような場合には、審査官は別の出願としてならばそのような補正を審査してもいいですよ、というわけです。この場合には、RCEをして実質的に新たな出願費用を払うことになります。一方、審査官は別の出願を審査したのと同じポイントが稼げる、というわけです。

寺本 日本でも最後の拒絶理由のときに制限がある。それと同じでアメリカもファイナル後の補正という制限が1つあって、あと、アローワンス後の補正という制限もまたあって、ファイナル後の補正というのはけっこう厳しい。

相川 ファイナル後の補正は、審査官の言うとおりにするしかないですよね。

寺本 そう。よりよい形でアピールできる形にするか、ほとんどアローアンスできる形にするか。

相川 あとはもう闘うしかない。

保立 ニューマターは何か日本の方が厳しそうな気がしますけれども……。

西島 そうですね。

寺本 それは審査官が決めるんですよ(笑)。

西島 日本はニューマターについて非常に厳しいところからスタートしました。それに比べるとアメリカのニューマターに対する実務は比較的緩く、少なくとも日本のように表現自体の同一性を求めるというようなことはないと思いますね。クレームの場合、表現に

対しては柔軟だと思います。

保立 あと、ニューイッシュというのはどうなのですか。日本の最後の拒絶理由通知を受けたときの補正の制限、限定的減縮とか請求項の削除とか、あの辺と同じと考えていいんですか。

寺本 まるきり同じではないような気もするんですけど、どうでしょう。

西島 発想は同じだと思います。

寺本 趣旨は同じなんですけれども。

西島 そこで切りたいんですね(笑)。

相川 今まで議論していた延長上でしか物は見ないということになります。

保立 ですから、同じ議論なのだけども、限定的ではなくて何か新しい事項、マターを追加して、もう1度議論し直すというような、言葉としては前のクレームにはないけれども、ある言葉を追加してというのはどうなのでしょう。

相川 それを追加することによって範囲が変わると困るわけです。例えば「器」という話をしていたとしますね。で、「器」では広過ぎるから、絞って、「コーヒーカップ」まで来たと。「コーヒーカップ」でこういうところが特徴だよとやっていたけれども、ある日突然、最後の方になって、どうもこれは「コーヒーカップ」では前例があってダメだから「ティーカップ」に変えますと言って「ティーカップ」の何とかと言い始めると、審査官がこれはダメだと言う。それがニューアイシューです。「コーヒーカップ」だったら「コーヒーカップ」でやりなさいということです。

保立 ふーむ。まあ、大体一緒ですね。

<限定要求>

伊藤 ところで、エレクション、リストリクションというのは、オフィシャルアクションとは常に別に出されるものなのでですか。

寺本 まだ審査していない段階、審査にそもそも入る前にどこを審査するかという段階なので、エレクション要求とかリストリクション要求は実質的なアクションとは少し違うような気もするのですが。一応施行規則には「審査官はオフィスアクションの中では選択指令を出さなくてはならない」という書き方をしていますけど。

相川 このアクションという言い方がどういう意味

なのか、ちょっと私もよくは知らないのですけれども、リストリクションについては電話で言ってくる場合と書面になってくる場合と2通りあるんです。電話で来た場合はまさしくファーストアクションなしでリストリクションだけ言ってくれて、それに対して自主的に答えればオフィスアクションがまた返ってきますし、電話が来たけれどもそのまま放っておいた場合、あるいは電話がつながらなかった場合は、書面でリストリクションリクワイアメントについて送られてきます。それをファーストアクションと呼ぶかどうかについてはちょっと私は定かではないんですけども、リジェクションでもなければオブジェクションでもないのかなあというように思うんです。

伊藤 リストリクションが出されて、それに対応しなかった場合にはどのように扱われるのでしょうか。

西島 対応しないといけない。

寺本 そう。限定したくなくとも、とりあえず選ばなければならぬんです。放っておくわけにはいかない。

相川 放っておいたら、そのまま何もしないで放っておかかる。それ以外に審査も何もしないで、棚ざらしですっと放っておかかる。それで困るのは出願人です。

保立 向こうで一方的に……ということはしないのですか。では、例えばクレーム1を選んだとみなして、クレーム1だけやりますということはしない？

相川 それはそういうことを宣言してこないとできない。勝手に選べないですから。

西島 そういうプラクティスはないと思います。

正林 では、PCTのサーチレポート作成時の取扱とも違うし、日本の单一性違反の取扱とも違うということですね。

相川 と思います。

西島 更に付け加えておくと、PCTの单一性という概念とアメリカの国内出願でのリストリクションリクワイアメントで考える单一性は基準が違います。PCTの方が広いんですよ。

正林 PCTでは主発明については少なくともやってもらえて、足りない部分は全然審査しないという話で、一応選んではもらえるじゃないですか。アメリカはもう全然選ばないということですね。

西島 そうです。そして、リストリクション指令は、

大体1ヵ月くらいで来ます。

寺本 1ヵ月の期限で来て、延長5ヵ月まで可能。

相川 アバンダンということになると思います。

寺本 6ヵ月何もしないとアバンダンされてしまう。

相川 だから答えるのが普通ですね。最初が電話で来た場合、そういう締め切りはないんですけども、次に電話でも何もしなかったとき、あるいは電話が通じないときは書面で来ます。まあ、アバンダンをしたって驚くことはないですよ。ペティションを入れたらまたリバイブできるからです。

保立 1つ質問です。日本の場合、单一性がすごく広いですよね。それで僕のケースではやはり請求項をいっぱいにして、色々な方法とか装置を書いてアメリカにそのまま出すと、必ずリストリクションが来ますけど、まず、そういうふうに来るのがわかっていたら、最初から別々の出願にすればいいという考え方もありますよね。でも、だれかに聞いたのですけど、一応そのリストリクションをもらって、どれかを選んで残ったのは分割した方が、何かのときにいいというのです。理由は忘れてしまったんですけどね。それで一応、そのまま余り出願をばらさずにやっていますけど、一般論としてはどうでしょう。

西島 分割出願をすればメリットがあるというのは正しいと思います。後で自分の出願同士で干渉はしないということ。別発明だと認定しているわけですから後になって、同一発明だとされることはない。

保立 では、もし別々に出した場合には最初からコリジョンする可能性も一応あるということですか。

西島 あるのではないでしょうか。

相川 それは、本人の判断であって、審査官の判断ではないですから。判断に食い違いがあるのは世の常ですね。

保立 ええ。

伊藤 今、改良発明があって、少し危ないかなと思ったときは、1つの出願でしておいた方が得策なのですね。

相川 あとはクロスレファレンスで同時に出願してやるという手です。102eの対象にもなります。明細書の中のクレームしていない部分に書いてあるものが出でくる場合がありますね。

伊藤 はい。

相川 それと、それがぶつかることがあるのですよ。

で、102eの中にバイアナザーというのがあるのですが、発明者が同一でない場合にアサイニーと同じであっても引っかけられるという話があって、それを気にする人がいますね。まとめられるものはまとめておいた方が良いと思います。

西島 リストリクションについてはこれぐらいにしてエレクションのほうにも言及しようと思いますが、エレクションについては、日本で複数の出願をコンパインして複合優先をして、アメリカ出願する際に大きいクレームを記載すると、概して、エレクションがかかるという気がします。

エレクションは審査の効率化を図るために、ジェネリッククレームを審査するのにスピーシーズを選択して、それで全体を審査する。

寺本 リストリクションの方はわかりやすいですよ。例えばカテゴリーの異なる独立クレームがぽんぽんとあって、審査官が別発明だと思ったら、そこで分けてどっちか選びなさいというふうに来ます。エレクションのほうは、ジェネリックなクレームが1つあって、一応そのクレームで発明全体をひろくカバーしているように見えるけれども、図面などを見ていると、実は異なるスピーシーズを含んでいると審査官が思ったときに出されます。エレクションのときは、どの図面にどのクレームが対応してとかいう対応表をつくって、審査してもらうクレームを特定するので、結構気を遣うかもしれない。

相川 リストリクションというのはどういうことかというと、例えば物と方法、特に物、化学物質などが多いけれども、化学物質とそれを製造する方法というのは別の範囲に入るので、リストリクションで分けると言われます。で、それに応じて分けることになるのです。

リストリクションについて、今度は機械、物の話で説明をしますと、例えばリストリクションに応じて分けたと。物になったと。例えば家庭にある家電製品という形で出たとすると、審査官がサーチできないんですね。家庭にある家電製品でアプライアンスで出して出せるかというと、出てこない。それで、しょうがないからといって、例として冷蔵庫だとか洗濯機だとか、そんなのが入っている、その中のどれかを選んでくださいと言うのですよ。

で、冷蔵庫を選びましたと言って選ぶでしょう。そ

うすると、冷蔵庫からサーチが始まるんです。それで「冷蔵庫で前例はありませんでしたね」となると、この、今やったアプライアンス全体は生きているんですよ。リストリクションの場合で選ぶと、残りは死ぬのです。残りはその審査の対象から外れるので、もう考慮してはくれないんですけれども、そのジェネリックの項は生きていて、スピーシーズで調査して、上へ上がるんです。で、「次はどれですか」、「次は洗濯機ですね」と。洗濯機を調べて「あ、これは大丈夫でした」、「次は何ですか」と。次がディッシュウォッシャーだったとしますね。それを調べて全部OKだと、「では、全体でOKですね」と言って、それでOKになる。そういうシステムになっているので、審査官のサーチをするための便宜を図るということです。

ですから、エレクションで先ほど言われた気を遣うというのは、最初に「だめ」となると審査官の時間を使って審査が全然進まないとか、あるいは場合によってはどこかでとまったときに、そこまではサーチしてOKが出ることが分っているけれども、残りのがちょっとわからないとか、戦略上、色々と考えなければいけない。そういう意味になりますね。

寺本 リストリクションは必ずしもカテゴリーが違うからというだけで簡単に切るわけでもない。別発明かどうかなんです。

相川 彼らはある分野をまず切っているんです。つまり、彼らの範疇で切っている。特許庁の調査データベースがあるのかどうか知らないんですけど、その範疇で切る。だから、我々の常識とは違うんです。

保立 何か、よくわからないんですよね。来たり来なかつたりしますよね。

西島 かなり調査官の裁量があるという気がします。

相川 一応 文句を言いたいときは、リストリクションに対して文句を言えるんですよ。それも、選んだ上で。

寺本 with traverse というふうにして。

相川 ええ。ちゃんと言えばやれるのですけども、大体拒絶されますので、余り賢くない。

寺本 リストリクションして分割すると、審査官のポイントがどんどん 処理した件数が増える。

相川 そうそう(笑)。審査官にとってはリストリクションで分けて、チャレンジしてもらうと、知っている明細書で審査できますから効率がいいんです。で

ですから、リストリクションをいっぱいかけて、ばらばらにしてもらって、それでさらに幾つかの出願に分けて出してもらうと、審査官にとっては都合がいいわけです。

相川 審査官の審査って、サーチもみんな入れて、時間が指定されていますよね。あなたは何時間以内にサーチして、ファイナルのアローワンスまで行くか、あるいはファイナルリジェクションまでやりなさいという時間が決められているんです。その時間に合うようにしてやるという形になっています。ただ、それのファーストアクション、セカンドアクションに対してそこまで何時間と決められているのかもしれませんですねけれども……。

正林 ポイントの枠でずっと続けて行くのではなくて、時間……。

相川 時間が与えられていると僕は聞きました。

寺本 聞いたことがあります。ポイント加算時というのはあったような気がします。

伊藤 もう少し、そのあたりを聞いてみたい気もするのですけれども、中間処理の関連ではこのあたりで一応終わりにしたいと思います。

## 5 パテントアトーニーとパテントエージェント

伊藤 最後にアメリカのパテントアトーニーとパテントエージェントのことに少し触れたいと思います。アトーニーとエージェントはそもそもどのように区別されているのでしょうか。

寺本 パテントアトーニーは、バーを通った弁護士であって、なおかつパテントエージェント試験に受かった人を言うのです。パテントエージェントはアトーニーでなくともなれます。エージェント試験さえ受かって、米国でレジスターされる資格があれば、なれます。

アトーニーというのは、基本的にシビルローとかリミナルローとか、民法、刑法、訴訟法など全部やった上で、連邦の試験と選択した州の法律の試験を受けてなるんです。文系理系に関係なく、文系の人が多分多いでしょうけど、普通にロースクールを卒業する人は受かればなる。パテントアトーニーというのは、そのアトーニー資格にプラスして、別途パテントエージェント試験に受かる必要がある。

西島 パテントエージェントは技術系のバックグラ

ウンドが必要です。だから、日本の法学部を出てもパテントエージェントの試験は受けられない。だから、パテントアトーニーという場合は技術系の弁護士なんです。

寺本 そうですね。エージェント試験が、そもそも理系単位が一定以上ないと受けられない。理系のアトーニーのことです。エージェントはプロセキューションの代理人にはなれます、法廷へは立てない。けれども、文系だけだったらエージェントにはなれない。だから、別もの。

西島 パテントエージェントは訴訟の代理人にはなれないんです。特許庁の手続の専門的な職業です。

正林 あと、パテントエージェントは一応、特許と意匠を取り扱えるのであって、商標はだめなんですね。

西島 その通り。特許と意匠だけです。

寺本 パテントアトーニーでない普通のアトーニーはやっていますよね、トレードマークもそうですが、コピーライトとかトレードシークレットとかも。

正林 ところで、パテントアトーニーの中でも、プロセキューションとリティゲーションを専門としている方がいる。要するに出願関係、訴訟関係で、俺はこっちのプロだという人がいるそうですが、本当ですか。また、日本向けのパテントアトーニーというのは日本ばかりに傾倒しているので、あまり質が良くなく、実はちゃんと頼むんだったらアメリカ人を相手にしているアトーニーに頼んだ方がいいという話も聞きます。そこら辺について、ざっくばらんにお話して戴けないでしょうか。下手すれば 我々は向こうのパテントアトーニーの中でも悪いところに集中的に頼んでいる可能性だってあるわけで(笑)、まあ、そうそう笑わないで、そこら辺をちょっと单刀直入にお聞きしたいんです。

それから、我々が払っているチャージは平均は300ドルぐらいがよくて、それより高くて低くてもあまりよくないと私は聞いたんですけど、そういうことは本当なのですか。

寺本 ふいふいふ。わからない 日本と同じですね、これは。長年弁理士をやっているからといつてい明細書を書くとは限らないし、人によりけりです。でも、高い方じゃないですか、1時間300ドルというは。

正林 普通は今、平均で幾らぐらいですか。

寺本 向こうもやっぱり新人弁護士から順にレートが上がっていくんですけども、請求書を見ると200ドルというのもあります。誰が扱っているかによるんですけれども……。

パートナークラスになつたら300ドル以上、完全にいっていますけれど、普通、新人さんはそんなに高くないですよ。でも、高い人だからいい処理を必ずやってくれるかというと、それはちょっと、よくわからない。

正林 出願向けとか訴訟向けというふうに自負している人とか、そういった分類は、ないようであるのでしょうか？

寺本 分類というか、自負ですよね。実際に何をやっているか。

正林 客観的に見てもこれはそうだなという人はいるわけでしょ？

寺本 いますよね。

正林 正直に言って、日本が多く頼んでいる向こうの法律事務所というのはどうなのですか。

西島 一般的にはワシントンDCにある特許事務所は特許出願手続きで主たる利益を出していると思う。特許庁が近いから。で、日本のクライアントもいっぱい持っているわけです。そういう意味では、一般的にはDCあたりの特許事務所は特許出願手続きに比重があって、それ以外のところはもっと訴訟の方に比重があるのではないかという気もしています。でも、西海岸でも出願を主にやっているところがありますので、一概には言えませんね。

正林 あとは下世話な話ですけど、彼らはやっぱりパテントアトーニー 普通のアソシエートとパートナーがいますけれども、どれくらい働いていて、どれくらい稼いでいるものなんですか。

寺本 私は自分のいたところしか知らないのですけれども、よく働きます。朝7時にはもう働いています。夜はそんなに遅くまではいないんですけど、朝早く来て、ずっと働いています。お昼もサンドイッチを食べながら働いているとか……。

正林 休暇とかはどうなんですか。何か、一般には、アメリカ人というと1ヶ月ぐらい平気でとるようなイメージがあるかもしれないけれども……。

寺本 仕事の関係で、とりたてもなかなかそれは難しいというか、ものすごく無理をして、夏になんと

か2週間休んでいるという人はいましたけど……。

正林 アメリカの映画なんかだと、必ず家族を大事にして、気軽に休暇をとっているというイメージがあるみたいですよね。私がちょっとアメリカに研修を行つた時の感じでは、そうではなくて、むしろ自分の休日をもつぶしてホームパーティーを開いたりして、本当に働いている。日本人より働くのではないかという感じがするんです。

寺本 うーん。私もそう思う。

西島 アメリカ人はよく働きますよ。

相川 「アメリカ人」とひとからげにすると結構難しいところがあって、結局は、よく働く人もいればそうでない人もいるということだと思いますね。私たちがつき合っているパテントアトーニーと言われる人で比較的優秀な人は大変よく働いています。

私が昔いた事務所は、一応オフィシャルでは土日が休みなんです。あと、祝日がどれだけ休みになるかですが、年間5日ぐらいしかなかったのではないか。インディペンデンスデーと、それから サンクスギビングは木曜日でしょう？ 木曜日で、普通、サンクスギビングの次の金曜日はオープンする。それからあとは、クリスマスデーの24日はやっていて、25日だけ休みとかね。で、12月26日～1月1日は休みで、2日から始めるとかね。日本より圧倒的に休みが少ない。

寺本 日本は休みが多いですよね。

相川 どこでもそうですよ。ロイヤーは皆すごく、優秀な人は特に、働いています。レジュメをつくりとか、コート関係をやるところは、24時間、必ず稼働させていますから、行けばオフィスで何か仕事ができるようになっています。

正林 本当に朝早くから夜中まで働いていて、休日返上でも働いているという話を聞いたことがあります。で、初任給が1,300万円ぐらいと聞きましたが……。

相川 私が知っている限りでという話ですが、10万ドルぐらいから始まっていますね、優秀なところは。

10万ドルが、いいところのロースクールを出たばかりの人です。私が見たフルトンディリーニューズというアトランタの新聞によると、それはデータとして5年ぐらい前ですけれども、最低は2万3,000ドル、一番高いのは7万ドルでしたね、その当時で。それからぼんぼんぼんと上がったので、今は10万ドルぐらいになっていると思いますが、ピンからキリまであるん

です。

寺本 多分、売り上げやノルマとかは日本以上にうるさいと思います。

正林 最後に、これからエージェントを目指そうという若い人に対してどういう勉強をしたらいいか、簡単にお話ししていただきましょう。。

寺本 過去問とMPEPでしょう。

正林 いや、何か、アメリカにトレーニーとして行ったことから考えて、例えば日本でどんなことをやればいいかについて…。

寺本 そもそも試験はアメリカへ行かなければ受けられない。受けられるようなビザを取っていかないと受けられない。ただ行くだけでは受けられない。

現地で勉強したいのならば、エージェント試験とは関係なしに、普通にローファームにおいてもらえば、それでいいのではないかと思います。

相川 一番大事なのは、やはり何をしたいのかだと思うんですね。試験を受けるのは目的ではないんです。手段にしかすぎないので、その目的に対して必要のな

いものだったら受ける必要はないわけです。別にそんな通ること自体に意義のある試験でもないし、そんなに気にしないで、何をやりたいかをまず決められた方が良い。それへのプロセスの中の1つとして試験があるのかもしれないなとは思いますけれども……。

西島 アメリカはやはり色々な意味で勉強する価値があると思います。判例法の国ですから、先が読めないところはありますが、いろいろな議論をしていて非常に実務的に役に立つ。それで、大体アメリカで議論したもののが日本に輸入されて、少し時間を置いて、まず間違いなく日本で議論されるようになる。この傾向が今まであったし、これからもあると思います。

正林 情報収集抜きにはプラクティスは考えられないということですね。要するに、これからもどんどん勉強を続けていかなければいけないということだと思います。

では、そういうわけで、本当に忙しいところをどうもありがとうございました。

伊藤 ありがとうございました。

(2002.1.24 於 弁理士会館8階会議室)

## 消費税課税のお知らせ

当会におきましては、平成13年度より消費税の課税事業者となりました。これにより平成13年6月1日から、お支払いを受ける際に別途消費税額5%を外税として申し受けることとなりましたので、お知らせします。なお、会費、登録料については、これまで通り非課税となります。