

インタビューの効果、技術分野の影響

—米国代理人への意識調査報告より—

米国特許実務研究会

吉田 哲¹、阿部 晋也²、上羽 嘉樹³、渡辺 裕一⁴

【はじめに（研究の目的）】

早期権利化の手段としてインタビューは有効ではないのか？ 2013年にこの意識調査を米国代理人の間で行なった。その研究報告は既に本誌で行なっている（2013年6月, Nov. 11, No. 129, pages 1-12）。そこでは、拒絶理由別の効果とインタビューを実施するタイミングについての検討を行なった。

同質問票では、回答者の技術分野についても質問している。では、技術分野によって、インタビューの有効性について相違はあるのであろうか。今回は、前回報告した意識調査の結果を元にして、技術分野別の影響について報告を行なう。

【目次】

1. 調査内容
 2. 意識調査結果
 - Q 1. 妥当な費用範囲
 - Q 2. 拒絶理由別
 - Q 3. タイミング
 - Q 4. 日米企業の活用頻度の差
 3. まとめ
- 終わりに

【総括】

米国代理人への意識調査から、インタビューの効果について技術分野の影響は次の通りである。

- (1) 費用
化学バイオは電気機械より高い

-
- 1 奈良先端科学技術大学院大学、産官学連携推進本部、弁理士
 - 2 凸版印刷株式会社、法務本部、弁理士
 - 3 株式会社日立製作所、知的財産権本部、弁理士
 - 4 Osha Liang LLP、米国特許弁護士

(2) 拒絶理由別の効果について

§ 102（新規性）では電気機械の方が有効、§ 112（記載不備）では化学バイオの方が有効

(3) タイミングについて

化学バイオの方が早期実施が望まれている

(4) 日米企業の活用頻度

日米企業の間で活用頻度に差がないとした回答は、化学バイオのほうが電気機械よりも多い

1. 調査内容

今回の調査結果は、前回報告した調査結果を利用しており、新しく意見調査は行なっていない。以下、調査の概要を説明する。

(1) 対象者

意識調査の対象は、1名を除き少なくとも2年の実務経験がある特許実務者（弁護士を含む）71名である。所在地では、バージニア州（VA）及びワシントンDCエリアが46名、カリフォルニア州（CA）が14名、テキサス州（TX）が11名である。

(2) 質問の項目

本稿で紹介する質問項目は次の4つである。なお、前回の報告では、下記Q2とQ3についての分析を紹介した。

【表1：質問票】

Q 1. 妥当な費用範囲	1回のインタビューを行う場合、代理人が妥当と考える費用範囲はどの程度であろうか。Q1では、妥当と考える費用について質問した。詳細には、Q1.1 電話によるインタビューと、Q1.2 USPTOを実際に訪問して審査官と向き合っていく面談インタビューの2種類のそれぞれについて質問した。
Q 2. 拒絶理由別の有効性	すべての拒絶には根拠条文がある。例えば、新規性違反であれば102条、非自明性違反であれば103条である。では、拒絶理由の根拠条文によってインタビューの有効性に違いがあるのだろうか。Q2では、根拠条文別に5つの拒絶理由を想定し、有効と考える順に、順位付けをしてもらった。
Q 3. インタビューのタイミング	インタビューを行う場合、どのタイミングで行うのが最も有効なのだろうか。Q3では、インタビューが最も効果的と考えるタイミングについて質問した。
Q 4. 日米企業の差	米国企業は日本企業よりインタビューを積極的に使っているのだろうか。Q4では、米国企業はインタビューを日本企業より積極的に使っていると思うか否かについて質問した。

(3) 技術分野

上記質問の前提として、回答者には自分の技術分野にも答えてもらった。そのカテゴリー（選択肢）は次の6つである。複数の選択を可能とした。一人の持ち点を1点として、複数選択された場合は、均等割りとした。一つしか回答しなかった選択肢は1点であるが、二つ選択した場合は0.5点ずつ、三つ選択した場合は0.33点ずつの配分とした。

【表2：技術分野の質問】

	技術分野	点数 (%)
A)	Mech：機械系	17.2 (24)
B)	Comp, IT：コンピュータ及びIT系	27.9 (39)
C)	ソフトウェア系	15.4 (22)
D)	Chem：化学系	5.7 (8)
E)	Drug/Bio：医薬及びバイオ系	4.0 (6)
F)	その他	0.5 (1)

(4) 技術グループ分け

本稿では技術分野別の違いを課題とした。表2に示すカテゴリーでは回答者数に対して細かすぎると考え、二つの大きなグループに区分けした。一つはA～Cまでの電気機械系であり、もう一つはDとEの化学バイオ系である。更に、化学バイオを扱う回答者が少数であることを考慮し、複数のカテゴリーを選択した回答者の中で、D及びEの得点が0.5点の回答者は化学系のグループとした。

なお、表2に示すように、本調査の回答者の主な技術分野はA機械～Cソフトウェアといえる。これは、特許出願の仕事量がこの区分に大きいことに比例していると考え、この調査対象者が特別にA～Cの区分の対象者に偏っているわけでないと考え。以下、グループ分けと、該当者数を示す。

【表3：技術グループ】

技術グループ名	技術分野	人数
電気機械	A) 機械系	58名
	B) コンピュータ、IT系	
	C) ソフトウェア系	
化学バイオ	D) 化学系	13名
	E) 医薬／バイオ系	
合計		71名

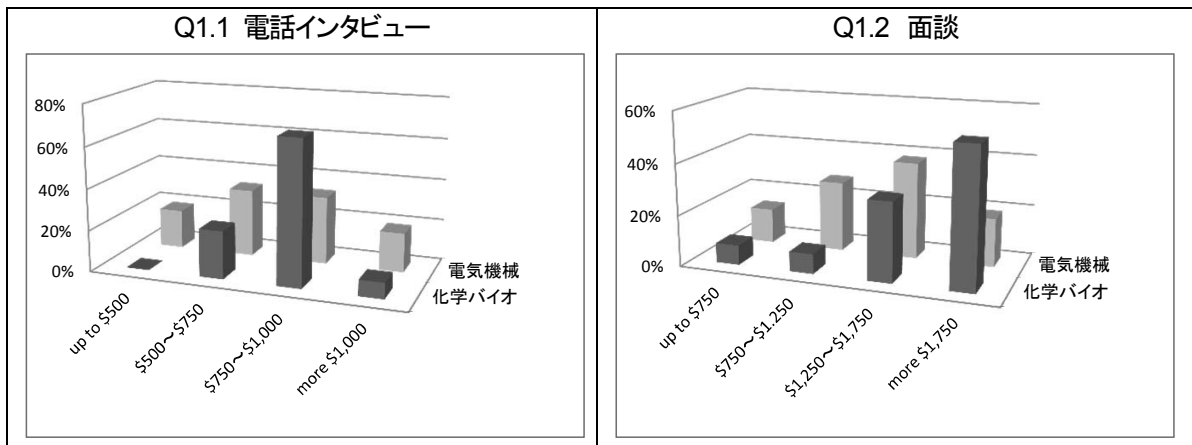
2. 意識調査結果

71名の回答者を電気機械系と化学バイオ系の二つに分け、インタビューに関する回答の集計を行なった。以下、説明する。なお、上記のように2つのグループでは回答者数に違いがある。そこで、以下の結果は一人当たりの平均で比較している。

Q1 妥当な費用範囲

インタビューを行なう費用について、技術分野の違いはあるのだろうか。以下、電話インタビューと面談との結果を紹介する。

【図1：費用範囲】



(1) 電話インタビュー

電話インタビューでは、電気機械は\$500まで～\$1000以上の区分でなだらかな山型の分布となっているのに対して、化学バイオでは\$750～\$1000の範囲に大きな集中が見られた。お互いのピークを比較すると化学バイオの方が高額域に偏っているといえる。

(2) 面談

面談でも、上記電話インタビューと同様に、電気機械のほう分布がなだらかな傾向が見られる。化学バイオの傾向に注目すると\$1,750以上とした一番の高額域が最多回答となり、そのピークとなる費用範囲は分からなかった。少なくとも、電気機械との比較では、化学バイオの面談はそのピークとなる費用範囲は高額といえる。

(3) 検討

妥当な費用範囲については、電話インタビュー、面談のいずれも化学バイオの方が電気機械よりも高額になる印象である。特に面談においては化学バイオでの費用は\$1,750以上が半数となっている点は実務者として理解すべきポイントであろう。

① 高額となる理由(1)

化学バイオは、発明の特徴を一目で分かるような図面が無いことが多いため、別途インタビュー用に説明資料を作成したりすることがあるという。一方、電気機械の案件では基本的に出願資料の中の図面を使って発明を説明することが多いという。化学バイオでは審査官へ発明を説明するための準備に時間がかかる点が費用高額化の理由の一つと考える。

② 高額となる理由(2)

一般的に、電気機械の分野は特許出願数が多く、低コストで多くの案件を処理することが出願人から求められる。一方、化学バイオの分野は特許出願数が少なく、低コストにこだわるよりも、しっかりとした堅実な対応が代理人に求められることが多いといわれる。上記結果は、この点を反映しているものと考ええる。特に、大量の電気機械の出願を取扱う特許事務所には、一回あたりのインタビューに固定費が設定される場合があるという（例えば、電話インタビュー\$300や面談\$600である）。このような固定費が設定されている場合が反映されて電気機械は低額となる傾向があるのではないであろうか。

なお、日本においても、出願等の費用は電気機械よりも化学バイオのほうが高いという調査結果がある⁵ことからすれば、インタビューに必要とされる代理人費用が電気機械よりも化学バイオで高くなったことは、日本と同様の傾向がインタビューの費用にも反映されている一例といえ

るであろう。

③ 担当者／案件によるバラツキ

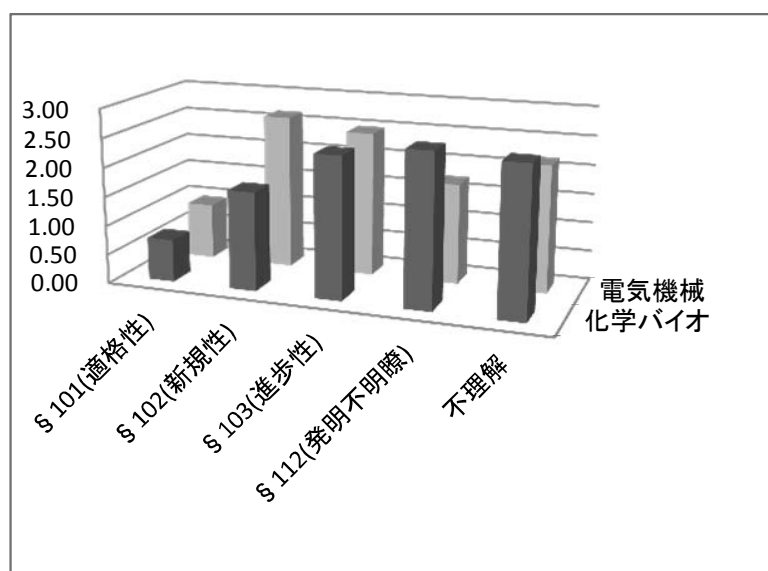
さらに、化学バイオでは、顕著なピークが示されており、これは、担当者によって妥当となる費用範囲に大きな違いがないといえる。一方、電機機械では、費用範囲がなだらかに分布しており、その費用が大きくばらついているといえる。このことは、担当者によってどの程度の時間を準備とインタビューに費やすのか、そのバラツキが大きいことを示すと考える。つまり、低額でインタビューを行なう代理人と高額で行なう代理人がいるということである。

低額でインタビューを行なったとしても拒絶理由が解消できなければ意味がないものの、不要な代理人費用は削除する必要があるであろう。電気機械の分野では、どの程度の予算をインタビューに費やすのか、また、どの程度が妥当なのか、この点は依頼者側の検討課題といえるであろう。

Q 2. 拒絶理由別

インタビューが効果的と思われる拒絶理由についての回答結果を以下に示す。

【図2：拒絶理由別】



横軸は拒絶理由であり、101条から不理解までの5つの回答を配置した。縦軸は、一人平均の点数である。最も有効と考える拒絶理由から順に4～0の範囲で点数を配分し、すべての拒絶理由の点数を足すと10となるようにした。

(1) 電気機械

電気機械では比較的に§ 102（新規性）及び§ 103（進歩性）でインタビューが有効と考える代理人が若干多いが、§ 101を除く他の理由との差については優位差があるか否か不明である。印象として同じ程度といえるのではないであろうか。電気機械では相対的に§ 102（新規性）及び§ 103（進歩性）が多くなっているのは、電気機械では、先行文献の記載内容（§ 102）や組み合

5 弁理士会による特許事務所への報酬に関するアンケート結果

<http://www.jpaa.or.jp/consultation/commission/charge-sub.html>

わせの適否（§103）について議論する回数が多いために適切と認識されているのかもしれない。

(2) 化学バイオ

化学バイオでは、§112（クレーム不明瞭）が最も高得点となり、電気機械との対比では§102（新規性）が低い結果となった。考えられる理由としては、電気機械の分野では用語や構成の定義が解釈によって異なってくる可能性があることから議論の余地があるのに対して、化学バイオの分野では使用される化学構造式や化学物質名は一義的であることが多く、議論の余地がない点が挙げられる。また、化学バイオで§112（クレーム不明瞭）が高得点となっている理由としては、図面を用いて明確に発明を説明できる割合が電気機械よりも少なく§112（クレーム不明瞭）の拒絶理由を受ける可能性が高いからではないかと考えられる。この場合に、口頭や補足的な図面等によって発明の説明を行うことが有意義だと考えているのではないだろうか。

(3) 共通の傾向

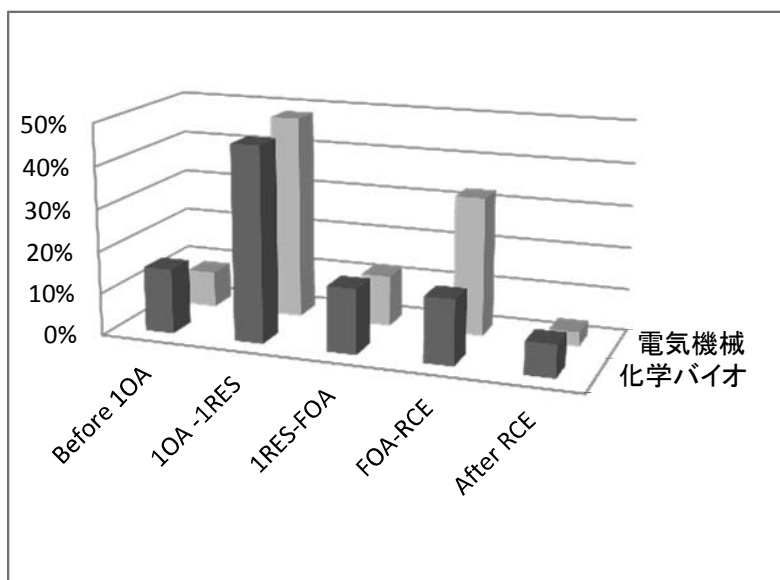
全体の傾向として、§101（適格性）が最も不人気であり、§102（新規性）では電気機械が有効、§112（記載不備）では化学バイオが有効との傾向が見られた。

質問票では、どの拒絶理由がもっとも効果的かを質問したものの、回答者は最も議論の回数が多い拒絶理由を効果的な拒絶理由として回答しているのかもしれない。本調査は、拒絶理由の頻度まで考慮したものではない。技術分野別の影響を調べるのであれば、拒絶理由の頻度を踏まえて分析する必要があるであろう。

Q3. タイミング

インタビューを実施するタイミングについて、効果的と思われるタイミングに技術分野の違いはあるのであろうか。インタビューが効果的と考えるタイミングについての回答結果を以下に示す。

【図3：タイミング】



横軸には、Before 10A（最初の拒絶理由通知が来るまでの期間）、10A-1RES（最初の拒絶理由通知が来てから応答するまでの期間）、FOA-RCE（最終拒絶が送られてからRCEするまでの

期間)、After RCE (RCEした後の期間) の順に配置した。縦軸は各選択肢を選んだ代理人の割合である(2つの選択肢を選択した場合は、それぞれの選択肢について0.5人分として算出した)。

(1) 電気機械

電気機械で代理人がインタビューが有効と考えるタイミングは1OA-1RES (最初の拒絶理由通知が来てから応答するまでの期間) とFOA-RCE (最終拒絶が送られてからRCEするまでの期間) の2つの期間に分かれている。

1OA-1RESを選択する理由として、審査官にできるだけ早く理解してもらうことで誤解に基づく拒絶理由を回避できる、といった意見が多かった。一方、FOA-RCEを選択する理由としては、2回目 (Final OA) のオフィスアクションで審査官がより発明に近い先行文献を挙げてくる可能性があることが指摘されている。折角、1OA後にインタビューを行なって拒絶理由を解消したとしても、新しい拒絶理由が通知されては、最初のインタビューは無駄になってしまう点が問題として挙げられている。

(対策)

このような無駄を回避する対策として、出願人は、できる限り、出願時に特許性のある従属クレームを設けることを検討すべきである。従属クレームに記載されている構成については、審査官は先行文献を調査する義務があり、関連する先行文献は1OA時に引用されると期待できるからである。また、その特徴についてはインタビューで議論することも可能だからである。

様々な特徴を記載した従属クレームを準備することは望ましいものの、クレーム数が21個を超える場合は別途庁費用が生じることに注意が必要である (\$80/項⁶)。また、実施例中の全ての構成とその組合せをクレームすることも現実的ではない。明細書作成時には、独立クレームの権利範囲だけを注意するのではなく、特許性ある従属クレームを準備することはインタビューを効果的に活用する視点からも重要である。

(2) 化学バイオ

化学バイオでは多くの代理人が1OA-1RES (最初の拒絶理由通知が来てから応答するまでの期間) を選択している。ROA-RCEについては、あまり人気は集まらなかった。

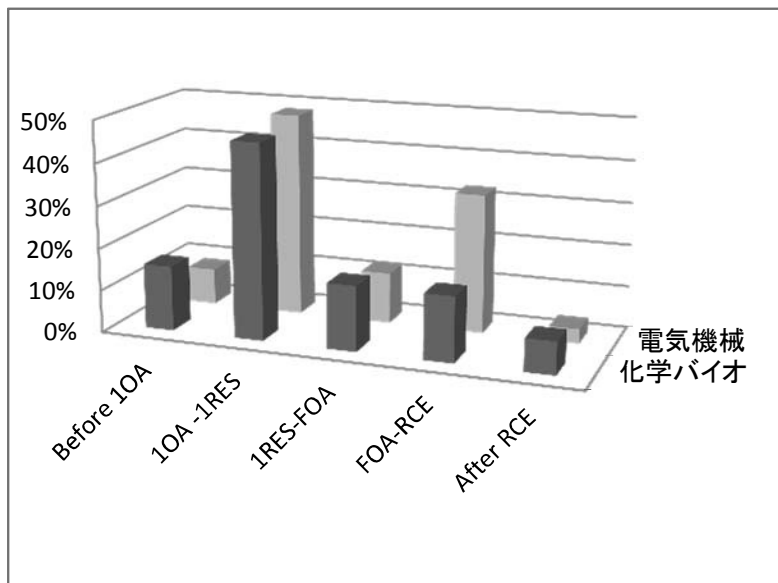
化学バイオでは、インタビューは早期の実施が適切と考えられている印象である。その理由として、電気機械では補正によって、発明の内容が大きく変わり、最終拒絶の段階で新たな先行文献が挙げられる可能性が高いのに対して、化学バイオでは化学構造式や物質によって先行文献を調査する範囲が決まり、補正によって調査をゼロからやり直すが比較的小さいためではないだろうか。

Q 4. 日米企業の活用頻度の差

日本と米国企業の中間処理において、インタビューを実施する頻度に差はあるのであろうか。米国企業が積極的に活用しているか否かについての回答結果を以下に示す。

6 37 CFR 1.16 (i)

【図4：日米企業の相違】



横軸には、More（米国企業の方が積極的である）、No Difference（差はない）、Less（消極的、日本企業の方が積極的）、N/A（無回答）の順に配置した。縦軸は各選択肢を選んだ代理人の割合である。

(1) More（米国企業が積極的）

いずれの技術分野でも、日本企業の方が積極的に活用しているとの回答（Less）は、米国企業の方が積極的に活用しているとの回答（More）よりも少数であった。この調査とは別に行なったヒアリングでは、「米国企業では拒絶理由があれば原則として電話インタビューを行なうことが決まっている」といった意見を伺ったことがあった。日本企業も最近はインタビューを積極的に活用しているものの、依然として米国企業のほうが積極的であるという印象の代理人が多くいることが確認された。

(2) No Difference

日米企業間に差異がないとする回答（No Difference）について、化学バイオではNo DifferenceがMoreの2倍以上の点数を得ている。一方、電気機械系ではその二つに大きな違いは見られなかった。

化学バイオで日米企業の活用には差がない理由は本調査からは特定できないものの、そもそも化学バイオでは、電気機械と比べてインタビューの活用頻度が少ないために、日米の違いについての印象が残らないのかもしれない。少なくとも、Q1.2の面談の費用については、化学バイオ系のほうが高額になることが示されており、この高額の費用が化学バイオでのインタビューを少なくなる理由と考えることができる。その逆に、化学バイオではほとんどの案件が重要なので、ほぼすべてでインタビューが実施されており、そのために、差が認めれないのではないか、という意見もあった。

3. まとめ

本稿では、電気機械と化学バイオの二つの技術グループを作り、その比較からインタビューの効果についての技術分野別の影響を調べた。

顕著な相違は確認できなかったものの、化学バイオのほうが妥当な費用範囲が高額と考えられている点、また早期のインタビューが望ましいと考えている点などは、本調査の結果として報告できると考える。

終わりに

全回答者数71名の中で化学バイオ系の回答者13名であり、傾向を定めるにはデータ数が少ない点は否めない。妥当と考えるインタビュー費用や望ましいインタビューのタイミングについて、化学バイオ系と電気機械系との基本的な違いを紹介できたのではないだろうか。

早期審査を促進する術としてインタビューは今後も重要な役割を担っていくであろう。本稿が日本企業の知財戦略に少しでも有用な情報を提供できたとすれば幸いである。

以 上