

審判請求時における従属クレームに対する議論
～形式的な議論では独立クレームと生死を共にする～
米国特許判例紹介(95)

2011年9月9日
執筆者 弁理士 河野 英仁

In re Lovin, et al.,

1. 概要

クレームには独立クレームと従属クレームとがあり、大多数の特許出願は数多くの従属クレームを含んでいる。新規性欠如(米国特許法第 102 条¹⁾)または自明(米国特許法第 103 条²⁾)であることを理由に拒絶理由を受けた場合、意見書にて先行技術との相違点を明確化すべく反論を行う。

ここで反論を行う対象となるクレームは独立クレームであり、一般的には従属クレームについては議論を行わないことが多い。不用意に反論すれば禁反言の法理により、権利範囲が限定解釈されるおそれがあるからである³⁾。

本事件において出願人は審判請求の際、従属クレームに対しては形式的な議論しか行わなかったため、審判部は従属クレームに対する議論は放棄されたものとみなし、独立クレームと同様の理由により審理することなく従属クレームを拒絶した。出願人は従属クレームについて十分に議論しなかった審判部の判断を不服としてCAFCへ控訴した。CAFCは審判部の判断を維持する判決をなした。

¹ 第 102 条 特許要件；新規性及び特許を受ける権利の喪失

次の各項の 1 に該当するときを除き、人は特許を受ける権利を有するものとする。

(a) その発明が、当該特許出願人による発明の前に、合衆国において他人に知られ若しくは使用されたか、又は合衆国若しくは外国において特許を受けたか若しくは刊行物に記載された場合、又は

(b) その発明が、合衆国における特許出願日前 1 年より前に、合衆国若しくは外国において特許を受けた若しくは刊行物に記載されたか、又は合衆国において公然実施若しくは販売された場合、・・・(以下、省略)

² 第 103 条 特許要件；自明でない主題

(a) 発明が、同一のものとしては第 102 条に規定した開示又は記載がされていない場合であっても、特許を受けようとするその主題と先行技術との間の差異が、発明が行われた時点でその主題が全体として、当該主題が属する技術の分野において通常の知識を有する者にとって自明であるような差異であるときは、特許を受けることができない。

³ *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co*, 535 U.S. 722 (2002)

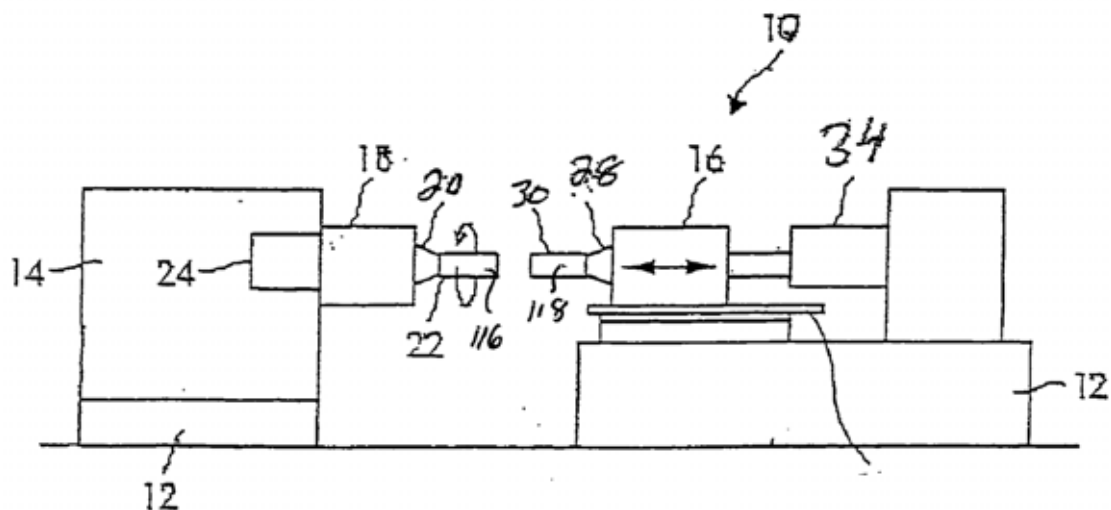
2. 背景

(1)特許の内容

Lovin(出願人)は2004年8月24日、USPTOに対し、10/924,633号特許出願(以下、633出願という)を行った。633出願の発明の名称は「摩擦溶接の方法及びシステム」である。

参考図1は摩擦溶接システムの要部を示す側面図である。摩擦溶接を行う際、第1部分22を高速回転させ、第2部分30に接触させる。第1部分22と第2部分30との間に発生する熱により、第1部分22と第2部分30とが融合する。

このような溶接方法をアップセット溶接という。アップセット溶接は、溶接面の接触抵抗等のジュール熱を利用し、接合面の温度上昇により溶接を行うものである。633出願に係る発明は、繰り返し使用される溶接機械に関し、アップセット溶接における部品間のばらつき(偏差)を低減するよう設計されている。具体的には、回転する第1部分に適用されるトルクを調節する。



参考図1 摩擦溶接システムの要部を示す側面図

633出願は合計34のクレームを有し、クレーム1, 8, 17, 23, 30, 34は独立クレームであり、残りは従属クレームである。633出願に係る発明の方法は2つのステップを有する。第1ステップは、2つのサンプル部品を溶接している間にデータを取得し、さらに、取得したデータからプロファイルを計算する。これには、異なる速度でのサンプル部品の「アップセット構成」を決定することを含む。

第 2 ステップは、2 つの製品部品の摩擦溶接、及び、計算したプロファイルに従って、製品部品の「アップセット構成」が決定済みのサンプル部品の「アップセット構成」をコピーするよう、第 1 製品部品に適用される「トルクを継続的に調節する」ものである。

(2) 審査及び審判請求

審査官はクレーム 1-24,30-34 を、3 つの先行技術に基づき自明であるとして拒絶した。先行技術は以下のとおりである。

先行技術 1: U.S. Patent No. 3,712,528 (“Takagi”)

先行技術 2: U.S. Patent No. 4,757,932 (“Benn”)

先行技術 3: U.S. Patent No. 6,362,456 (“Ludewig”)

審査官の拒絶理由に対し、出願人は独立クレームに関する議論を行ったが、従属クレームに対する別々の議論を行わなかった。審査官は拒絶査定をなしたため、出願人はこれを不服として 2008 年 8 月 4 日、審判部に審判請求書を提出した。

出願人は、別々の小見出しの下に、各クレームをリストアップし、独立クレーム及び従属クレームそれぞれの特許性について言及した。審判請求書においては、独立クレームについては、比較的良く議論されていたが、従属クレームについては形式的な議論でしかなかった。

従属クレームの追加の構成要件に関して出願人は、単に、当該構成要件は先行技術に開示されていないと述べるに留まり、また先行技術の組み合わせに対し非自明であると主張しただけであった。

クレーム 11 は独立クレーム 1 の従属クレームであり、「・・・のサンプル部分を破壊するステップ」が追加の構成要件として独立クレーム 1 に付加されているものである。

出願人の反論内容は以下のとおり。

クレーム 11 には、3 つの先行技術中に対応するステップが開示も示唆もなされていない追加の破壊ステップを有している。しかし拒絶理由通知書においては、従属クレーム 11 における当該ステップの開示または示唆に関し、審査官は何ら言及していない。

少なくとも当該理由及びクレーム 1 に関する上述した理由に基づき、3 つの先行技術の組み合わせによっては、クレームされた法定主題を想到することができず、クレームされた法定主題は自明でない。

審判部は、3つの先行技術により自明と判断した審査官の独立クレームの拒絶を支持すると共に、従属クレームについても拒絶と判断した審査官の判断を支持した。

審判部は、出願人は単に、従属クレームに記載されていることを指摘しただけであり、適用される引用文献中に、対応するステップの組み合わせが存在しないと主張しただけであると述べた。

そして、審判部は、単に従属クレームがカバーしていることを指摘するだけでは、クレームの別々の特許性に関する実質的な議論とはいえないと述べた。そして、従属クレームに対する実質的な議論がないことを理由に、従属クレームは独立クレーム1と生死を共にし、拒絶されると結論づけた⁴。出願人はこれを不服としてCAFCへ控訴した。

3 . CAFC での争点

従属クレームに対する実質的な議論とは何か？

一般に先行技術に対する反論を行う場合、独立クレームについて十分な反論を行い、従属クレームについては簡易な反論で済ませることが多い。この場合、実質的な議論がないとして、従属クレームに対する特許性が十分に審理されないおそれがある。どの程度記載すれば審判部による審理が行われるのかが問題となった。

4 . CAFC の判断

規則 41.37(c)(1)(vii)に規定する形式的議論では議論を放棄したものと見なされる

CAFC は、審判請求書において従属クレームに対する十分な議論がなされていないとして、審判部の判断を維持する判決をなした。

本事件の最大の争点は、審判請求書において出願人が、独立クレーム及び従属クレームの別々の特許性のために、規則 41.37(c)(1)(vii)に則って適切に議論を行ったか否かにある。

規則 41.37(c)(1)(vii)は審判部に対する審判請求書内の議論に関する記載要件を規定している。なお、本規則は 2004 年に改正されている。

規則 41.37(c)(1)(vii)⁵

⁴ *Ex parte Lovin*, No. 2009-007018, slip op. at 4–5 (B.P.A.I. May 19, 2010)

⁵ 規則 41.37(c)(1)(vii)(下線は筆者において付した)

議論. . . 2以上のクレームに対する拒絶の各理由に対し、これらクレームは分けて、または、グループとして、議論することができる。

同一の拒絶理由を受けた複数のクレームが、グループとして審判請求人により議論される場合、審判部は、まとめて議論されるクレームのグループの中から一つのクレームを選択することができ、選択したクレームのみに基づく拒絶理由に関して、クレームのグループに対し審決を下すことができる。

このパラグラフの他の規定にかかわらず、審判請求人がまとめてグループ化したクレームを分けて個別に議論しなければ、審判部がグループ化されたクレームについて別々に特許性を考慮しなければならないと主張することはできない。

別々に議論されるクレームは、数字によりクレームを特定する小見出しの下におかれねばならない。

グループとして議論されるクレームは、数字によりクレームを特定する小見出しの下におかれねばならない。クレームに記載されていることを単に指摘するだけでは、クレームの別々の特許性に関する議論とは見なされない。

過去の関連する事件として、出願人はBeaver事件⁶を引用した。Beaver事件において出願人は、従属クレームに関し以下の議論を行ったが、審判部により拒絶された。

Beaver 事件における議論：

「クレーム 21 はクレーム 20 の従属クレームである。そしてクレーム 21 はフィルムバ

Argument. . . For each ground of rejection applying to two or more claims, the claims may be argued separately or as a group. When multiple claims subject to the same ground of rejection are argued as a group by appellant, the Board may select a single claim from the group of claims that are argued together to decide the appeal with respect to the group of claims as to the ground of rejection on the basis of the selected claim alone.

Notwithstanding any other provision of this paragraph, the failure of appellant to separately argue claims which appellant has grouped together shall constitute a waiver of any argument that the Board must consider the patentability of any grouped claim separately. Any claim argued separately should be placed under a subheading identifying the claim by number. Claims argued as a group should be placed under a subheading identifying the claims by number. A statement which merely points out what a claim recites will not be considered an argument for separate patentability of the claim.

⁶ *In re Beaver*, 893 F.2d 329, 330 (Fed. Cir. 1989)

ックアッププレートの位置がカートリッジ前壁に対して調整可能であるということを要求している。

これは、フィルムがバックアッププレートに対向する際に、レンズ台とフィルムとの間の固定された関係を達成するためである。

先行技術は明らかに調整可能なバックアッププレートを開示していない。」

審判部は、規則 41.37(c)(1)(vii)の改正前規則 1.192 に基づき従属クレームに対する議論がなされていないとして拒絶を維持した。CAFC は十分な議論が従属クレームに対して行われているとして、審判部の判断を取り消す判決をなした。

CAFC は Beaver 事件においては従属クレームについて議論が合理的に議論されている上、改正前の規則であるため、本事件に対し Beaver 事件は拘束力を有するものではないと、出願人の主張を退けた。

従属クレームに対する別々の議論に関する規則は3度の改正を経ている。現行の規則 41.37(c)(1)(vii)はBeaver事件時における改正前の規則 1.192 とは大きく異なっている。最初の規則は 1988 年に公布された。これはBeaver事件時におけるものである。

1989 年第 1 回改正規則 1.192(c)(5)⁷の規定は以下のとおり。

各拒絶理由に関し、拒絶クレームは、拒絶クレームと一緒に主張しなければ共に拒絶されることにはならないとする陳述を含んでおり、かつ、なぜ審判請求人が、拒絶クレームがそれぞれ特許性を有すると判断するかに関する理由を提出しない限り、一緒に主張しなければ共に拒絶されると推測される。

本規則は 1998 年にさらに改正された。

1998 年第 2 回改正規則 1.192(c)(7)⁸は以下のとおり。

⁷ 37 C.F.R. § 1.192(c)(5) (1989) :

For each ground of rejection . . . , it will be presumed that the rejected claims stand or fall to-gether unless a statement is included that the rejected claims do not stand or fall together, and . . . the appellant presents reasons as to why appellant considers the rejected claims to be separately patentable.

⁸ 37 C.F.R. § 1.192(c)(7) (1998) :

For each ground of rejection which appellant con-tests and which applies to a group of two or more claims, the Board shall select a single claim from the group and shall

審判請求人が争い、かつ、2以上のクレームに係るグループを適用する各拒絶理由に関し、グループに係るクレームと一緒に主張しなければ共に拒絶されることにはならないという陳述を含んでおり、かつ、本規則の Paragraph (c)(8)における議論において、審判請求人がなぜグループに係るクレームがそれぞれ特許性を有すると信じるのかを説明しない限り、審判部は、グループから一のクレームを選択し、かつ、その選択されたクレームだけに基づき拒絶理由に関する審決を下すものとする。単にクレームがカバーすることだけの相違の指摘は、なぜクレームがそれぞれ特許性を有するかに関する議論とはいえない。

第3回にあたる現行規則は、2004年に公布され、1998年第2回規則で追加された「単なる指摘“merely pointing out”」の文言が維持されている。Beaver 事件では、第1回目の規則、すなわち「単なる指摘」が要件として課されていなかったため、Beaver 事件は本事件に対する拘束力を有さないものである。

出願人は規則 41.37(c)(1)(vii)で要求されているとおり、審判請求書において各クレームに小見出しを付し、各クレームについて議論を行っていた。しかしながら、当該議論は、クレームが言及していることを単に指摘しているだけであり、また引用文献に対応するステップの組み合わせが存在しないということを主張しているだけである。

以上のことから CAFC は実質的な議論がないとして、出願人が従属クレームの特許性に関する議論を放棄したと結論づけた。

5 . 結論

CAFC は、規則 41.37(c)(1)(vii)に基づき、出願人が従属クレームに対する議論を放棄したと判断した審判部の判断を維持する判決をなした。

decide the appeal as to the ground of rejection on the basis of that claim alone unless a statement is included that the claims of the group do not stand or fall together and, in the argument under paragraph (c)(8) of this section, appellant explains why the claims of the group are believed to be separately patentable. Merely pointing out differences in what the claims cover is not an argument as to why the claims are separately patentable.

6. コメント

規則 41.37(c)(1)(vii)及び本判決によれば、審判請求書における従属クレームの議論に関し、単に従属クレームの構成要件を記載するだけ、或いは、当該構成要件が先行技術に開示されていないと主張するだけでは、議論を放棄したものと見なされ、審判部で十分な審理が行われないこととなる。

近年では審判請求人によるこのような形式的な議論が散見されており、審判部から以下の通知⁹がなされている。

審判請求人は時々、従属クレームに関する別々の小見出しを含める。しかし、単に、「先行技術は従属クレームに記載された構成要件 x を開示していないので、拒絶理由は撤回されるべきである」

との議論だけでは、審判部は従属クレームに対する議論として取り扱わない。

実質的な議論とするためには、

なぜ、先行技術が構成要件xを開示していないか、

なぜ当該先行技術が構成要件xを開示しているとの審査官の認定が誤りであるか、

を議論する必要がある。

従属クレームに対する議論を行った場合、禁反言の法理により、技術的範囲が限定解釈される可能性が高くなるため、不用意な議論は禁物であるが、落としどころとなる従属クレームについては審判請求書において十分な議論が必要となる。技術分野によっては従属クレームについても積極的に議論を行う傾向がある¹⁰。

なお、規則 41.37(c)(1)(vii)により、一の小見出し内に複数のクレームをまとめて議論した場合(例えばクレーム 1-3)、審判官が選択したクレーム(クレーム 1)以外のクレーム(クレーム 2-3)についての議論が放棄されてしまう点にも注意すべきである。

判決 2011年7月22日

以上

【関連事項】

判決の全文は連邦巡回控訴裁判所のホームページから閲覧することができます[PDFファイル]。

⁹ Fleming, Michael et al., Effective Appellate Advocacy in Ex Parte Appeals Before the Board of Patent Appeals and Interferences 4-5 (Apr. 2010)

¹⁰ この点、吉田哲「米国知財実務マネージメント、従属クレーム活用に関する日本企業の意識調査結果、及び、対策」 知財ぷりずむ (2009.12) Vol.8 No. 87 pages 13-25 に詳しくレポートされている。

www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/10-1499.pdf