


シリーズ

あなたは知ってる!?

## 特許豆知識!

[第13回]

### Final OAをもらわないための チョットしたテクニック



弁理士 熊谷 祥平

米国赴任中に現地で得た情報についてお話するコーナーです。

Final Office Action (Final OA)・・・できればもらいたくないですね。ある現地代理人から、Final OAを極力もらわないようにするためのチョットしたテクニックがあるというのを小耳にはさんだので、参考までにご紹介したいと思います。

#### Final OAとなるのはどんなとき？

まず基本的に、2回目以降のOAはFinal OAとなります。ただし、2回目以降のOAであっても、

- (1) 審査官が拒絶の新しい根拠 (New ground of rejection) を提示し、
- (2) 当該根拠が、出願人が行った補正により発生したものでなく、
- (3) 当該根拠が、手数料と共に提出したIDSに基づくものでもない、

ときには、Finalityの状態とはならず、Final OAとはなりません。

逆にいうと、(1)～(3)のうちのどれか一つでも満たしていないと、Finalityの状態となり、Final OAとなってしまいます。

例えば、

Claim 1 : aとbとを含む組成物。

Claim 2 : cを更に含むClaim 1に記載の組成物。

Claim 3 : dを更に含むClaim 1に記載の組成物。

というクレームで、次の経緯を考えてみます。

#### 例1

最初の拒絶 (First OA) に対し、Claim 1のaをa'に限定する補正をして応答したところ、新たな引例を使った次のOAをもらいました。このOAは新たな引例を使っているので、First OAが適切なのは？

→この場合、少なくとも上記(2)を満たしていませんので、Final OAで正しいということになります。

#### 例2

では例1で、補正せずに反論のみを行った場合はどうでしょうか？

→この場合は、First OAとなる可能性があります。ただし、この場合も審査官が上記(1)を満たしていない、つまり「New ground of rejectionではないから」と

いう理屈をつけてFinal OAを出す場合もあります。

・・・結局Final OAとするかどうかは、審査官の主観で決まるところが大きいようですね。

#### Final OAを極力もらわないようにするには？

それでも、上記2例を踏まえて、Final OAをもらう可能性を少しでも減らす応答テクニックがないわけではないようです。

例えば米国の審査では、独立項に対する拒絶は妥当であるが、下位の従属項に対する拒絶は不当と考えられるということはよくあるようです。上記クレームでいうと、Claim 1と2についての拒絶は適切だが、Claim 3についての拒絶は不適切という場合です。

この場合、例1のようにClaim 1のaをa'に限定する補正をすると、次のOAがFinal OAとなってしまいますし、例2のように反論のみで応答することはできません。

そこで、Claim 1のaをa'に限定する補正をするともに、Claim 3を独立形式に書き換えて応答してみるとよいようです。つまり、

Claim 1 : a'とbとを含む組成物。

Claim 2 : cを更に含むClaim 1に記載の組成物。

Claim 3 : aとbとdとを含む組成物。

というクレーム構成として応答します。

これは、本来であれば「全ての」クレームがFinalityの状態にならないとFinalとはできない、ということに由来するようです。

補正後のClaim 1と2に拒絶理由があった場合、その拒絶はFinalに相当しますが、独立形式に書き換えた(実質的な補正をしていない) Claim 3に拒絶理由があった場合、その拒絶はFirstに相当します。すなわち、クレーム全体としてみると、FinalとFirstが混在することとなり、結果として次のOAがFirst OAとなる可能性が高まるかもしれないということです。

Final OAとなるか否かは、結局は審査官の主観によるところが大きいのですが、拒絶が不適切なクレームがあると考えられるときは、当該クレームについては実質的な補正をせずに応答してみるのもよいかもしれません。

以上