

OA発行回数が**低い**方が
特許査定率が**高い**傾向がある

すなわち...



特許査定率が**低い**方が
費用が多くかかる
傾向がある

意図する権利を、より早期に、 より少ない **Office Action** で獲得するために ～海外出願に対して「質の向上によるコストダウン」という考え方を～

講演＋パネルディスカッション（11月28日）

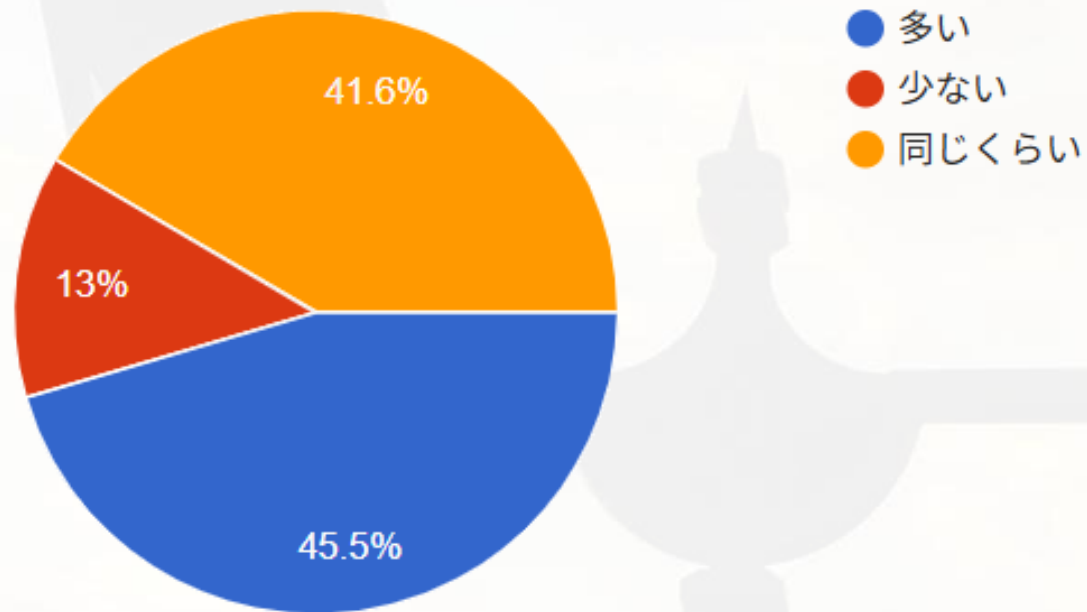
本企画で取り上げるテーマの一例

- ・ US出願における特許査定率やOffice Action (OA) 発行回数を把握し、課題を明確化する
- ・ 101, 103, 112条拒絶に注目し、実際の出願案件を例に用いて具体的な解決策を講ずる
- ・ 審査官とどのようにやり取りすれば、もっとも建設的な議論を成立させられるか
⇒JP審査官とUS・EP審査官は、メンタリティ・バックグラウンドが大きく異なる
- ・ Non-Final→Final→RCE→Non-Final… の負の連鎖は、意外と簡単に解決できる場合がある
⇒RCEは「最後の手段」と考えた方がよい。他にも出来ること／やるべきことは沢山あるはず
- ・ 現地代理人は、的確な指示を期待している
⇒現地代理人を傍観的キャッシュイン郵便局にしないために、積極的なコミュニケーションを
- ・ 出願文書や応答文書は詳細にチェックすべき：
⇒高品質の翻訳を実現するためのシステムティックなチェックの実例
- ・ 出願人と代理人との間に健全な関係が成立するためには、何が必要か
- ・ 「広い範囲」 vs 「曖昧な範囲」

JIPIIアンケート調査結果*（2025年8月初旬～9月初旬に取得した回答）

生データ。近い将来分析結果を周知する予定です。

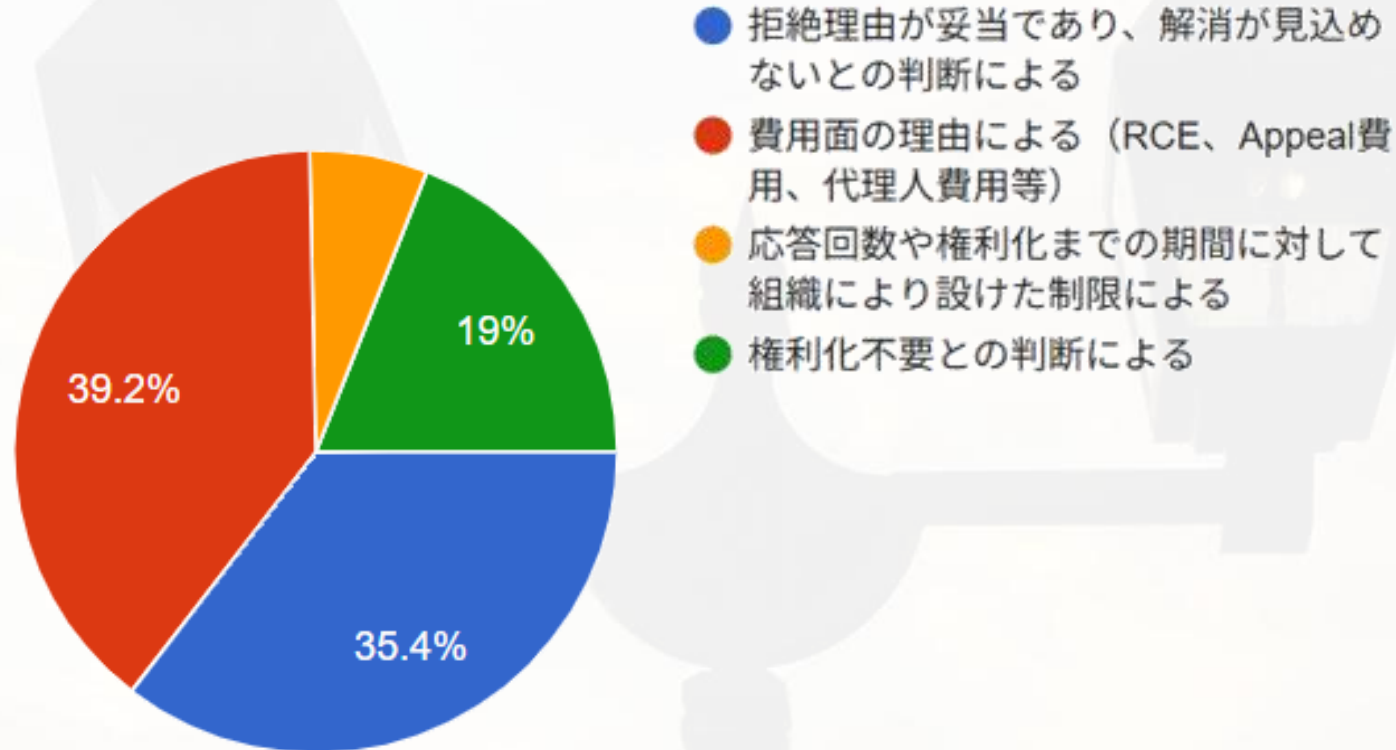
Q.権利化を断念するケース：JPと比べてUSの方が多いか



JIPIIアンケート調査結果*（2025年8月初旬～9月初旬に取得した回答）

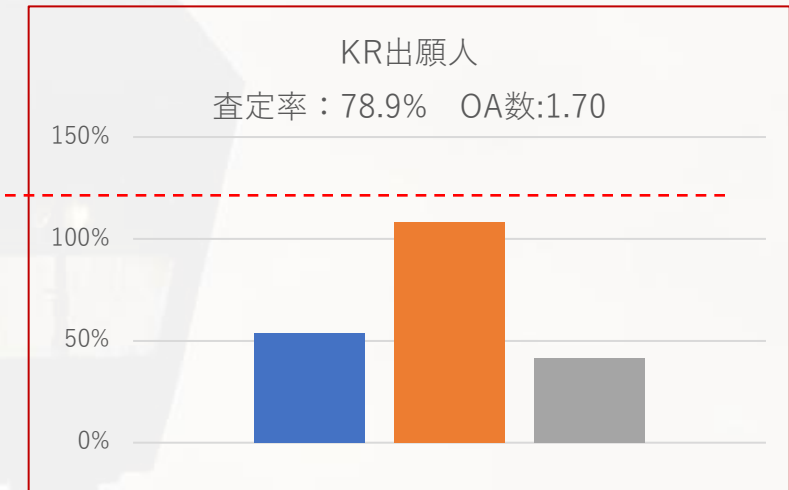
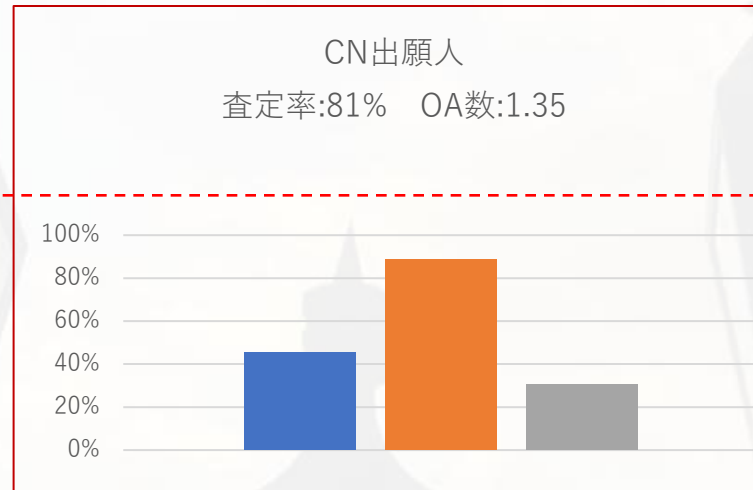
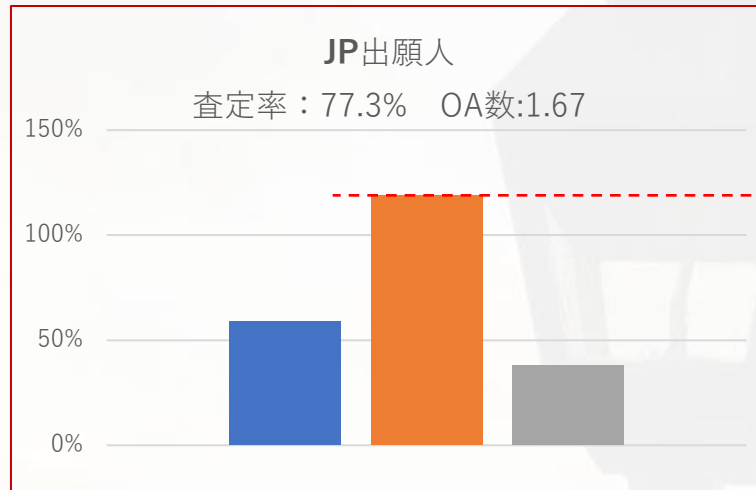
生データ。近い将来分析結果を周知する予定です。

Q.USで権利化を断念する理由



JP,CN,KRからのUS出願に対する拒絶理由の内訳（[Non-Final OA+Final OAの発行数／出願件数]の平均値）

青：102条 茶：103条 灰：112条(b)



分析対象：2023年におけるPCT出願件数ランキング1～60位の出願人による2000～2025年のUS出願
（出願ルートは問わない）

（Lexis Nexis Patent Advisorのデータに基づく）



山口洋一郎

始めに

- 日本出願明細書は、米国の記載要件をほぼ満たしていると考えられるので、日本の明細書・図面を英訳して米国出願をすればよい。
- 米国では、図面のサポートがあれば、そのサポートにより、クレームを作成することができるので、図面に発明の情報をできるだけ盛り込んでおくことが重要。
- しかし、米国の特許法及び運用実務を十分に知らないと、現地代理人に誤った指示をすることになり、うまくいかず費用が増大する。
- 現地代理人は、誤った指示を受けたとき、良い代理人は別として、概ねその指示の通りに手続きをするから、結局うまくいかない。
- 費用削減には、米国出願のルールをマスターするとともに、出願当初から米国出願の準備を行うこととする。そのために、次のような基本ストラテジーが勧められる。



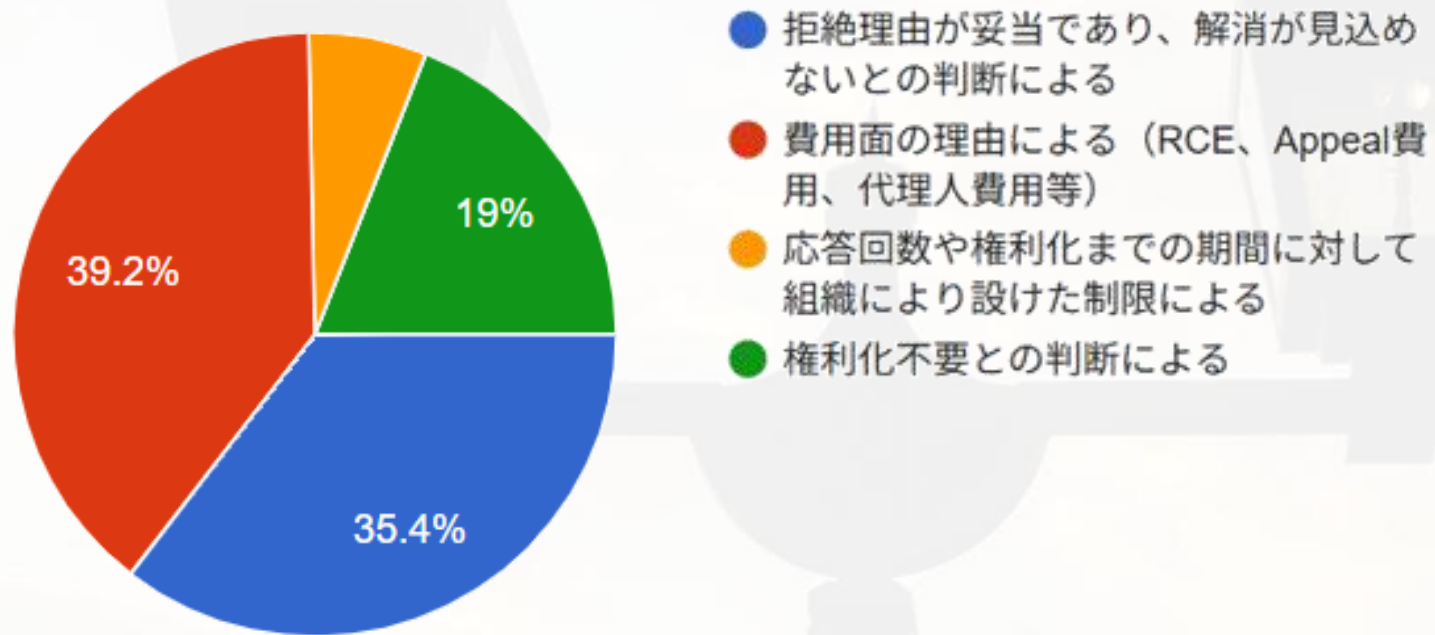
実例：医療機器を格納する容器(続き)

- 出願人の応答：
 - 出願人は、クレーム3の限定(the touchable surface [of the medical device], when [the medical device is] accommodated in the packaging container, faces the weak surface)をクレーム1に入れ、クレーム3を削除する補正をするとともに、クレーム1は引用例には開示がないと主張して応答。
 - クレーム2については、クレーム1に特許性があるから、クレーム2も特許性があると主張。クレーム2の開示は引用例にないにも関わらず、そのように反論せず。
- 審査官のFinal OA: 審査官は同じ引用例で最終拒絶。
 - 補正後のクレーム1については、引用例1、2のいずれもtouchable surfaceが弱粘着部分に対向していると主張。
 - クレーム2についても、引用例に開示があると主張して拒絶。
- 出願人はRCEを出した。審査官は、同じ引用例で再度拒絶。出願人は出願放棄。
- 日本では特許になった。

実例1：医療機器を格納する容器(続き)

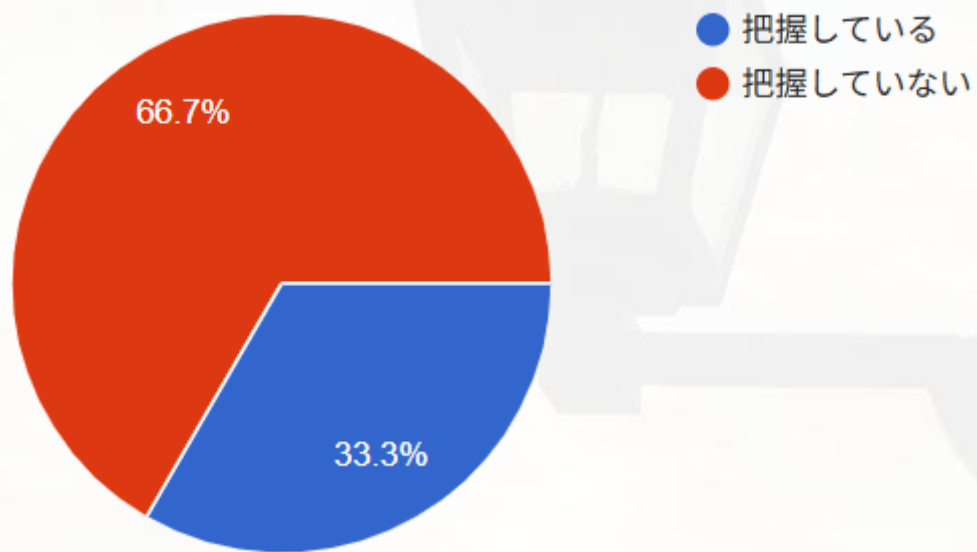
- 模範補正案クレーム2の解説：
- 審査官は、クレーム2の構成は引用例に開示されていると主張し、拒絶している。しかし実際には、クレーム2の構成は引用例に開示されていないから、引用例で拒絶できない。
- 米国実務では、拒絶理由の引用例が誤っているときは、新規の引用例で拒絶する必要があるから、クレームが補正されていなければ、次のアクションを最終とすることができない(MPEP706.07(a))。
- したがって、ここでは、クレーム2を補正してはならない。しかしもしここで補正したら、審査官は次のアクションは新規な引用例を示して最終拒絶とすることができる。そうすると出願人は補正ができなくなって追い込まれる。
- ここでは、クレーム2に原クレーム1を加えて、独立クレームに補正する。実質的にクレーム2に補正なし。このクレームを拒絶するには、新規引用例が必要である。
- このような米国でのルールを知っておく必要がある。本願では、そのような手当てが全くされていない。現地代理人は、このようなルールを知らないかもしれないので、要注意。

Q.USで権利化を断念する理由

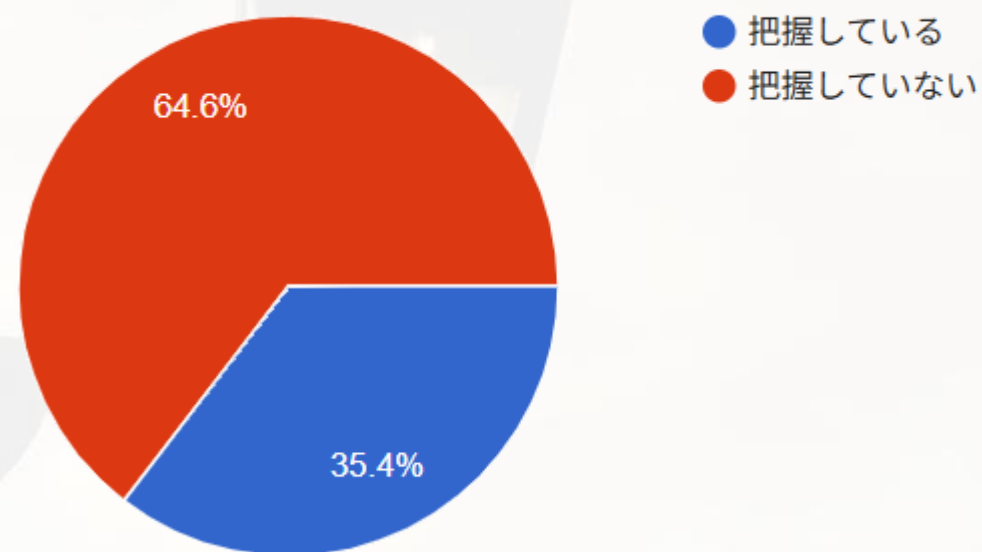


Q.自身の組織によるUS出願の平均OA発行回数を把握しているか

出願人回答

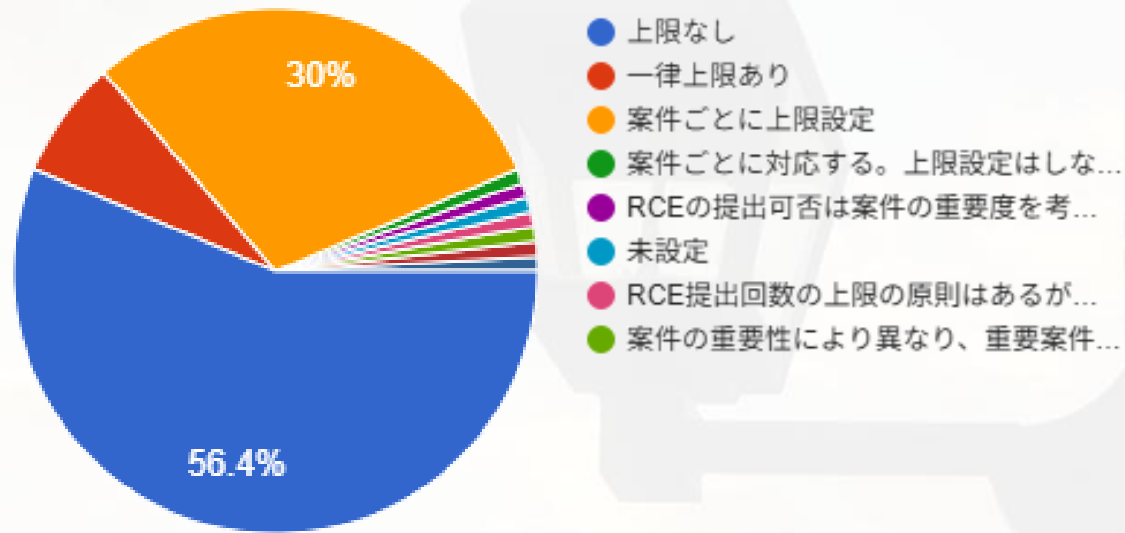


JP代理人回答

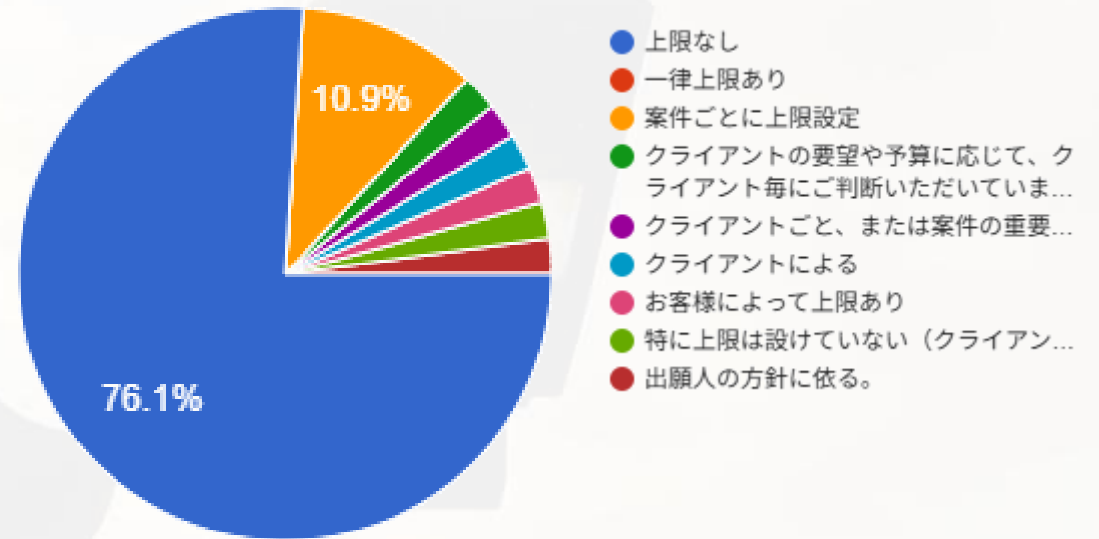


Q. OAの応答回数ないしRCEの提出回数に上限を設けているか

出願人回答



JP代理人回答





佐藤 哲
TDK株式会社
知的財産権センター
知財第1開発部長



廣居 伸正
株式会社Mujin Japan
最高法務責任者



小池 孝史
日本弁理士会
国際活動センター
副センター長

意図する権利を、より早期に、 より少ない **Office Action** で獲得するために ～海外出願に対して「質の向上によるコストダウン」という考え方を～

講演 + パネリスト



エリック・邦夫・モートン



河合 隆慶



キャシー・ラムズデン



スティーヴン・ターナー



山口 洋一郎

パネリスト

講演 + 司会



佐藤 哲



小池 孝史



廣居 伸正



家田 堯