

～世界から期待され、世界をリードするJIPA～



一般社団法人日本知的財産協会



## 欧州出願における審査段階の口頭審理に関する調査研究

-召喚後の権利化を上手に進めるために-



# サマリ

**欧州出願における審査段階の口頭審理について調査研究を行った。**

## ■ 調査研究1:口頭審理開催を回避する手続に関する調査研究(A61K, H04)

- (1)口頭審理開催を回避するA61K特有の手続きは見いだせなかった
- (2)A61K, H04全体では電話相談は口頭審理開催を回避し、許可に貢献の可能性有

## ■ 調査研究2:欧州代理人との関わり方に関する調査研究

- (1)裁量：欧州出願人と日本出願人とで大きな違いは無い
- (2)ワークシェア：欧州出願人ケースでは補正案の起点は欧州出願人
- (3) 電話相談はクレームの微調整に有効

## ■ 提言

- (1) あくまで補正書で拒絶理由を解消することを前提に、補助として電話相談を活用
- (2) 現地代理人起案の予備的請求を提出することも選択肢





# 調査研究1

過去の調査研究結果<sup>1)</sup>

審査段階での口頭審理の召喚⇒実質的な拒絶査定の予告

口頭審理が開催されない方が登録査定となる割合が高い

図1 口頭審理“召喚”率

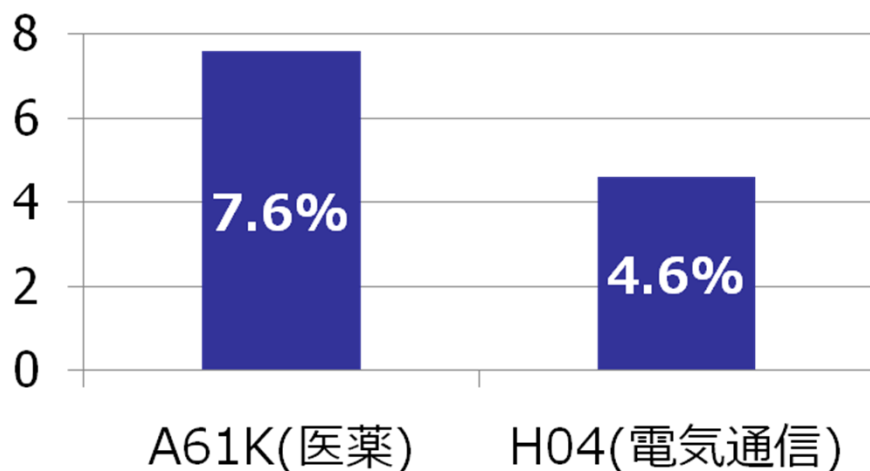
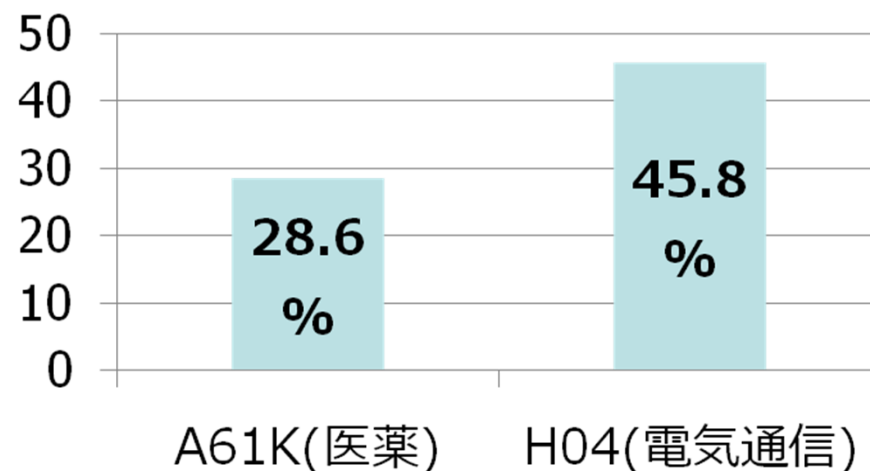


図2 口頭審理“開催”率



口頭審理“開催”になるとA61Kの方が少ない。

**調査研究1: 口頭審理“開催”を回避する手続きはあるか？**

**A61K, H04の手続きの違いから検討**

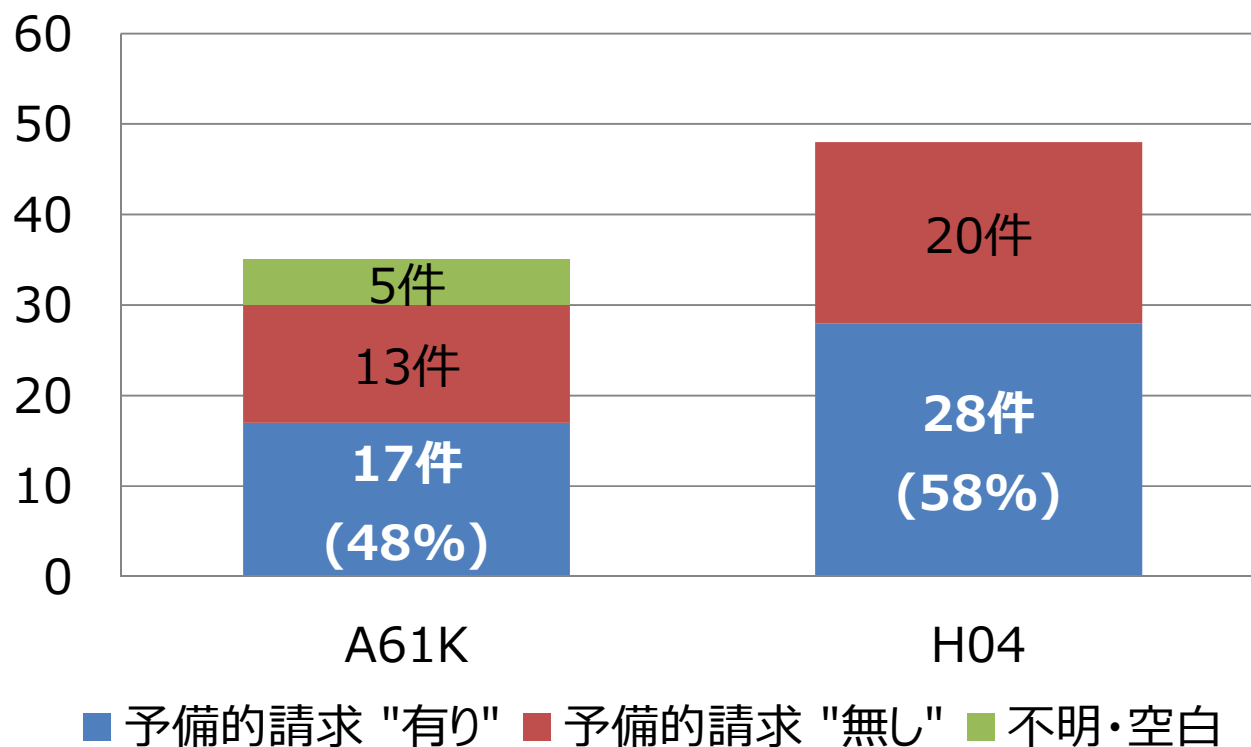


1) 国際第2委員会第2小委員会, 知財管理, Vol.65, No2, pp.204~215(2015)



# 調査研究1

図3 予備的請求提出状況



**予備的請求はH04の方が出している**



# 調査研究1

図4 予備的請求と口頭審理との関係(H04)

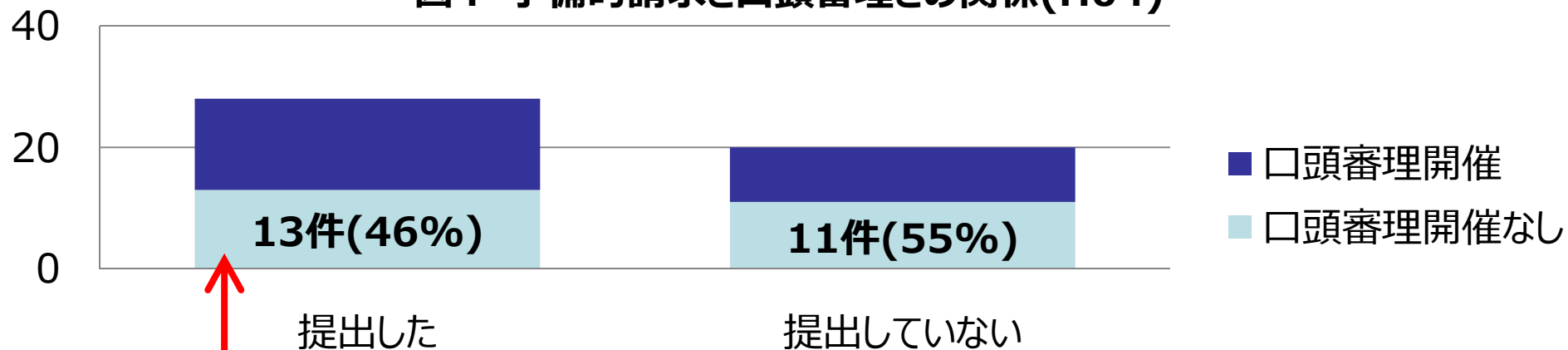
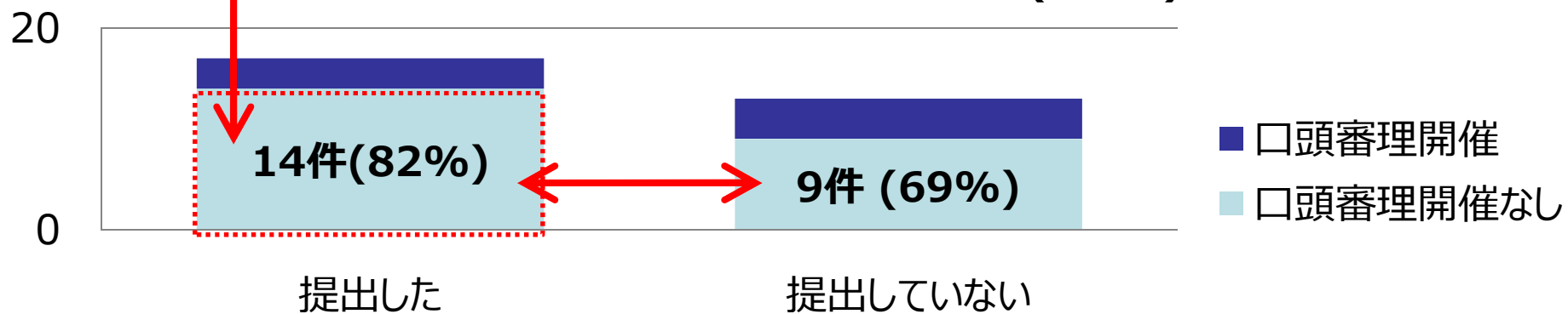


図5 予備的請求と口頭審理との関係(A61K)

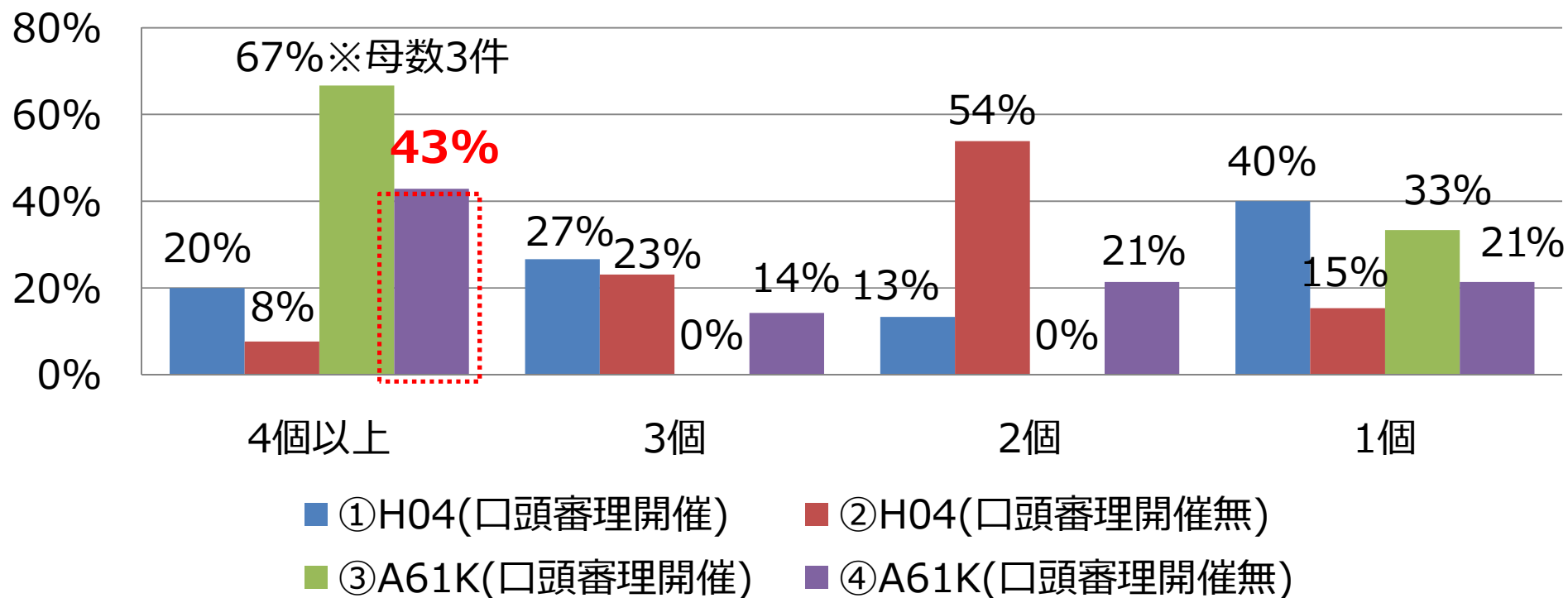


**A61Kで予備的請求を出した出願の82%は開催を回避できている**



# 調査研究1

### 図6 予備的請求の数と口頭審理



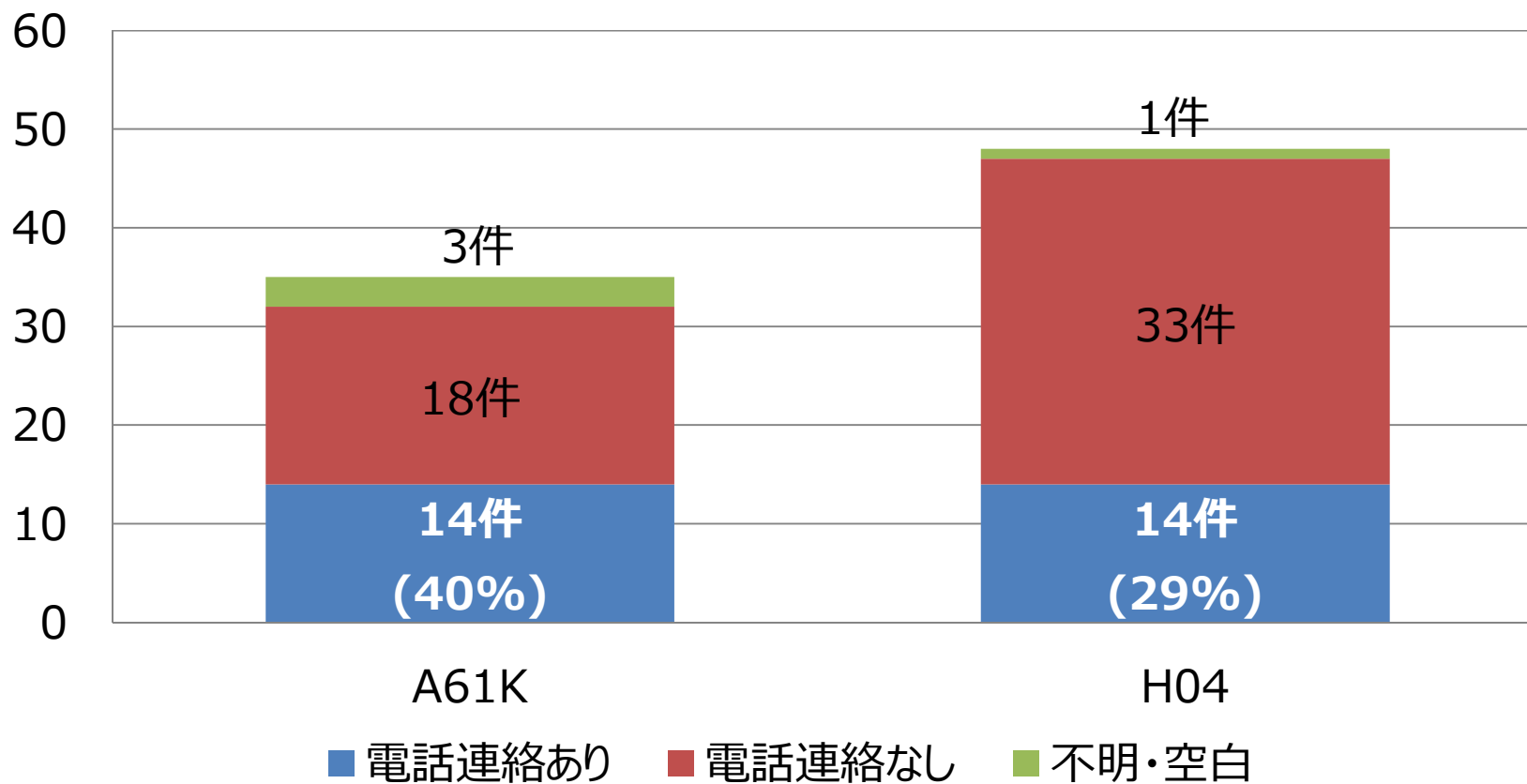
予備的請求の数が効いているのかもしれない・・・





# 調査研究1

図7 召喚後電話相談状況



**A61Kの方が電話相談を行っている**



# 調査研究1

図8 電話連絡と口頭審理との関係(H04)

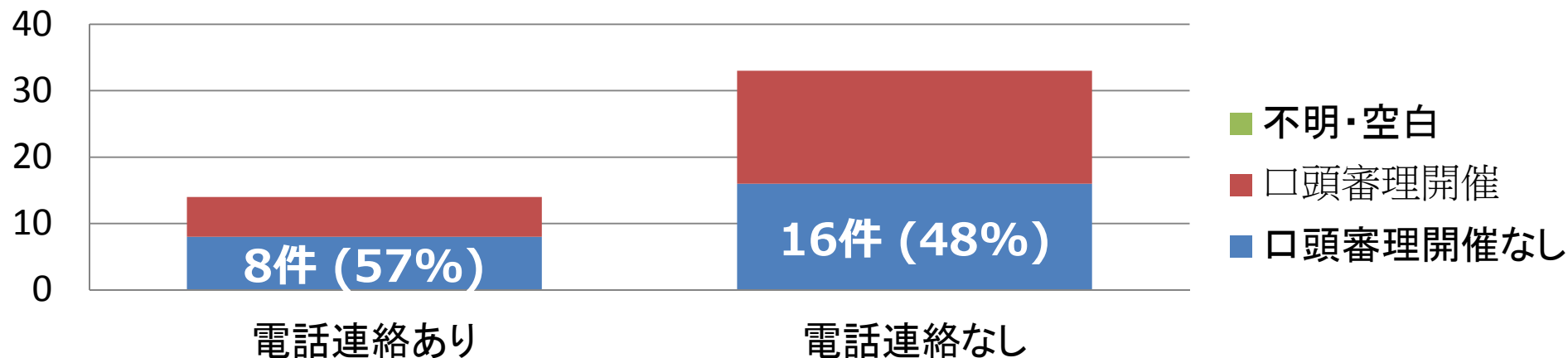
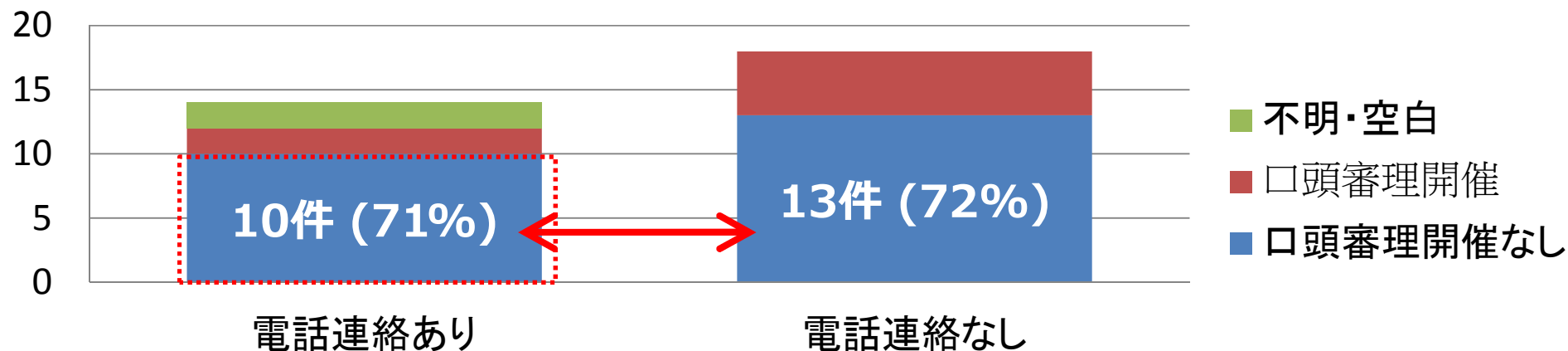


図9 電話連絡と口頭審理との関係(A61K)



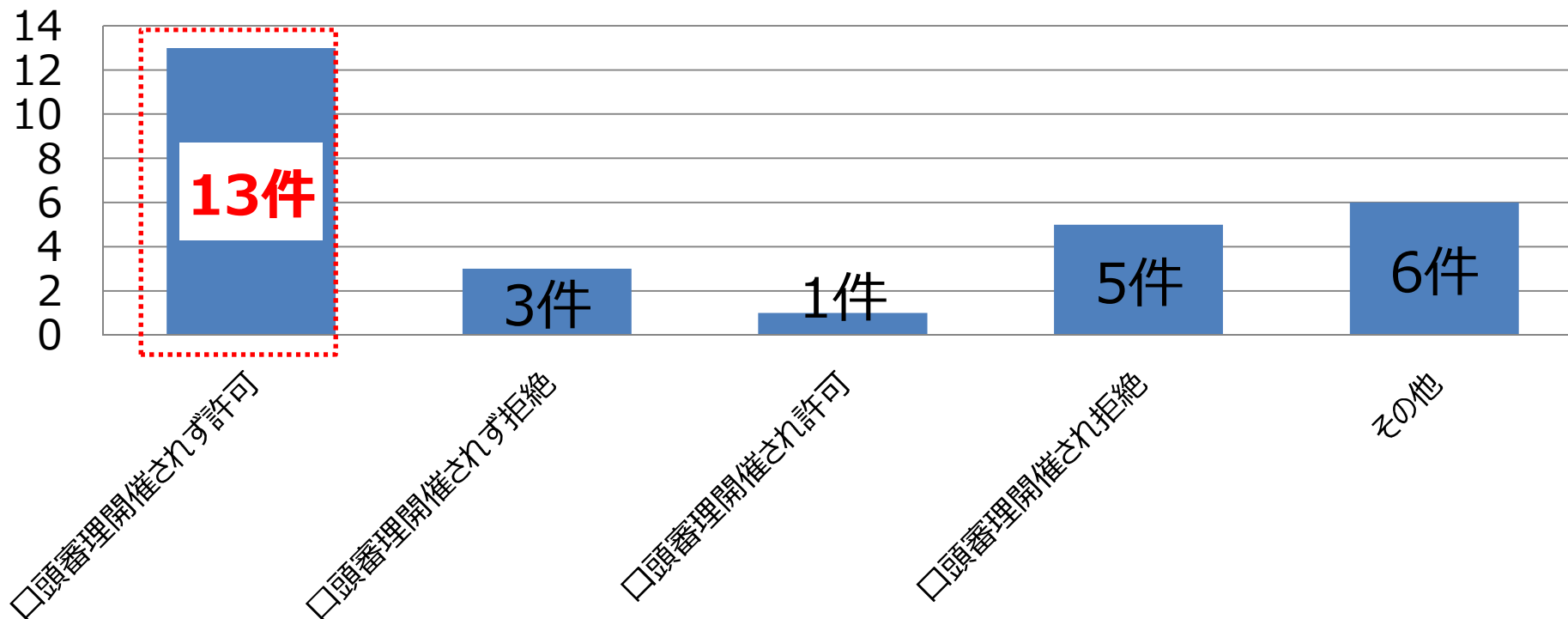
予備的請求のような傾向は得られず





# 調査研究1

図10 電話相談状況(A61K, H04合計)



**電話相談は口頭審理開催を回避し、特許査定に貢献の可能性有**



## 調査研究1：まとめ

### ■ 予備的請求…

A61Kでは4個以上の提出が開催回避に関係ありそうだが、断言できない

### ■ 召喚後電話相談…

A61Kでは特有の傾向は得られず

### ■ 現状の結論

(1)口頭審理開催を回避するA61K特有の手続きは見いだせなかった。

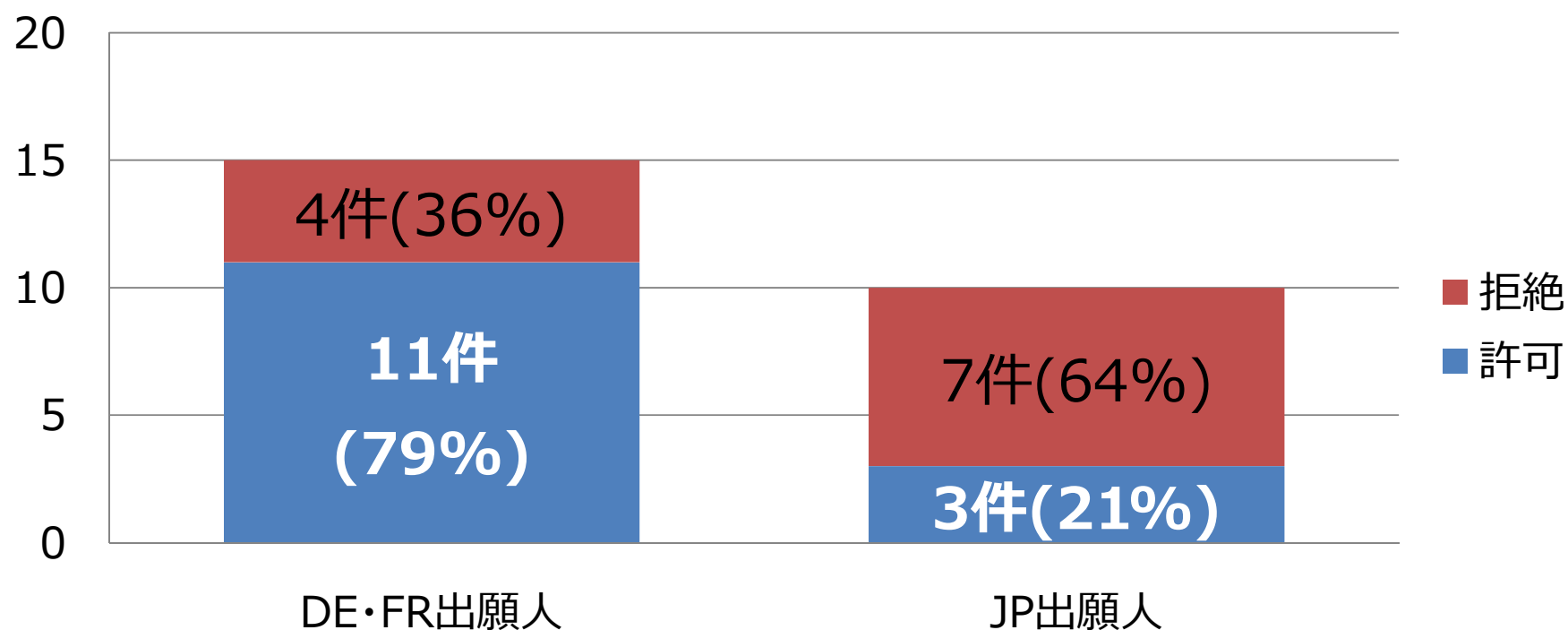
(2)但し、A61K, H04全体でみると…

電話相談は口頭審理開催を回避し、特許査定に貢献の可能性有



## 調査研究2

図11 口頭審理召喚後の国籍別許可率



DE, FR出願人の方がJP出願人より許可率が高い

**調査研究2：欧州代理人との関わり方を調査**

**会員企業・欧州代理人へアンケート実施**



## 調査研究2

Q:口頭審理の最中に、出願人から指示されていない補正案を提出できますか？

図12 現地代理人回答（日本出願人ケース）

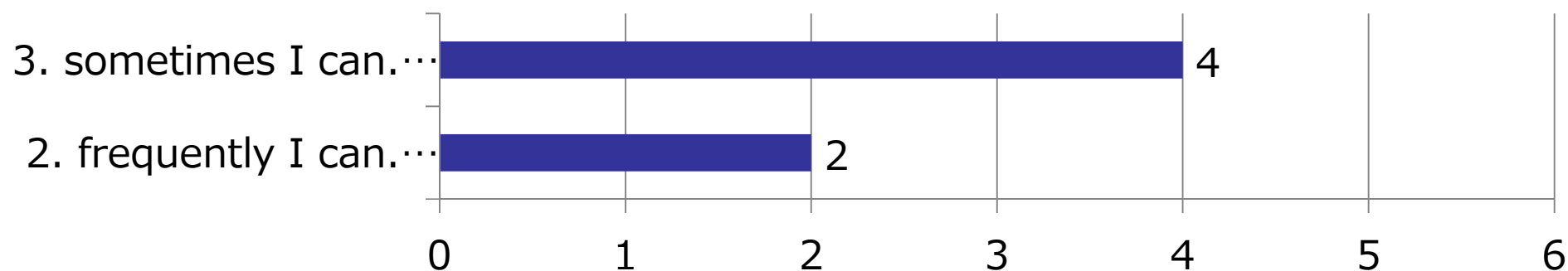
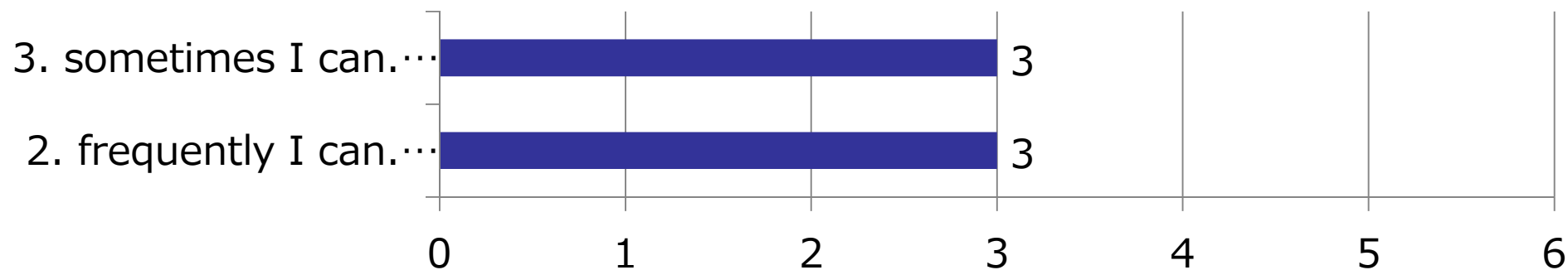


図13 現地代理人回答(欧州出願人ケース)



裁量に大きな違いは無い



## 調査研究2

Q:補正案を最初に検討するのは誰ですか？

図14 現地代理人回答(日本出願人ケース)

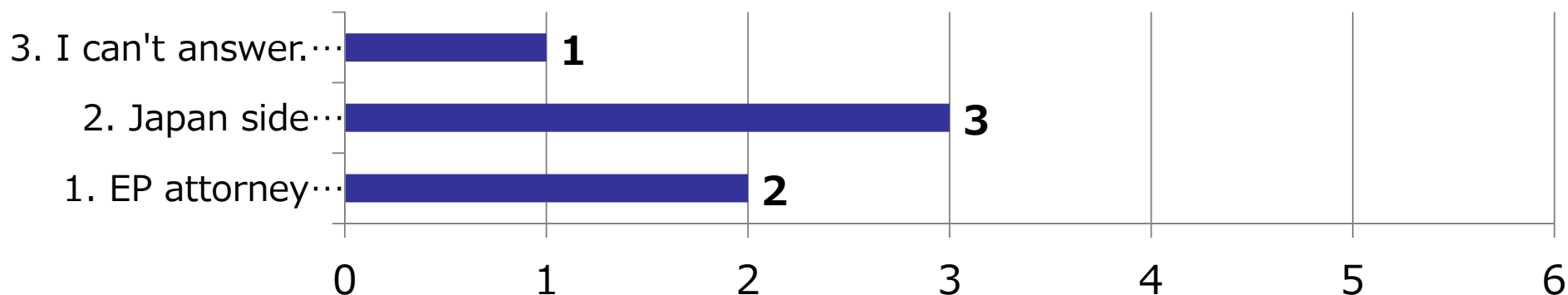
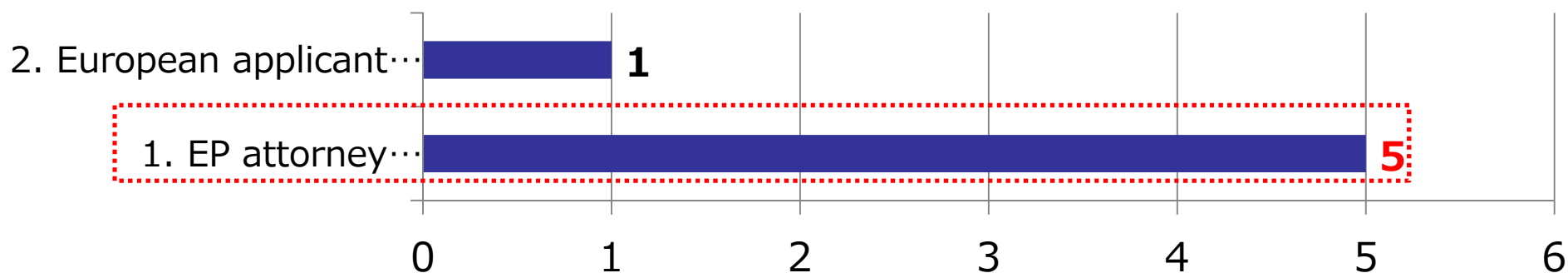


図15 現地代理人回答(欧州出願人ケース)



欧州出願人ケースでは補正案の起点は欧州代理人



## 調査研究2:まとめ

- 裁量…欧州出願人と日本出願人とで大きな違い無し
- ワークシェア…欧州出願人ケースでは欧州代理人が補正案の起点
- その他得られた知見

“ 電話相談は一般的には書面を正式に提出した後のみ効果的であり、審査官が進歩性に関する反論を認めたが、更なるクレーム文言の修正が必要である場合にとっても便利である “



## まとめ・提言

**欧州出願における審査段階の口頭審理について調査研究を行った。**

### ■ 調査研究1:口頭審理開催を回避する手続に関する調査研究

- (1)口頭審理開催を回避するA61K特有の手続きは見いだせなかった
- (2)A61K, H04全体では電話相談は口頭審理開催を回避し、許可に貢献の可能性有

### ■ 調査研究2:欧州代理人との関わり方に関する調査研究

- (1)裁量：欧州出願人と日本出願人とで大きな違いは無い
- (2)ワークシェア：欧州出願人ケースでは補正案の起点は欧州出願人
- (3) 電話相談はクレームの微調整に有効

### ■ 提言

- (1) あくまで補正書で拒絶理由を解消することを前提に、補助として電話相談を活用
- (2) 現地代理人起案の予備的請求を提出することも選択肢



ご清聴有難うございました

～世界から期待され、世界をリードするJIPA～



一般社団法人日本知的財産協会

