わが国の“知”を結集して
日本発の「創知産業」を
実現します

The IPSN Quarterly

東京都千代田区丸の内1-7-12ｻﾋﾟｱﾀﾜｰ8階
Tel:03-5288-5401

知的財産戦略ネットワーク株式会社　ニューズレター　　2025年夏(第62号)
Intellectual Property Strategy Network, Inc. (IPSN)

# 「AI時代の知的財産･イノベーション」出版記念セミナー

知的財産戦略ネットワーク㈱　秋元　浩

2025年3月4日、早稲田大学の主催、日本貿易振興機構（JETRO）の後援、泰和泰特許事務所および日本国際学術・医療科学交流機構の協賛で、早稲田大学森康晃教授編集の「AI時代の知的財産･イノベーション」出版記念セミナー（日科技連出版社）が、早稲田大学西早稲田キャンパス54号館203教室で成功裏に開催され、日本の企業界、法律界、学術界からオンラインとオフラインを合わせて延べ200名以上が参加した。

森康晃教授が「新型不正競争案件の審理および『反不正当競争法』改正案の解説」をテーマに基調講演を行った後、同書の共同執筆者であるＩＰＳＮの秋元浩が「モダリティの急激な変化と知財戦略のパラダイムシフト～バイオ分野を中心として～」をテーマに講演・議論を展開し、バイオテクノロジーとAIの融合がイノベーションの加速を促している一方で、特許保護のあり方にも新たな課題が生じていることを指摘した。次いで、JETRO、日本弁理士会、デロイトトーマツ、川崎重工、早稲田大学など多くの専門家や学者が一堂に会して、AI技術が知的財産保護とイノベーション・エコシステムに与える深遠な影響について発表・深く議論して、グローバル化の背景における対応策を共に探った。

## ■CONTENTS■■■


| | |
|---|---|
| 「AI時代の知的財産･イノベーション」出版記念セミナー | 1 |
| 【ご寄稿】特許出願の確実権利化のコツ（日、米、中の審査官との面接について）　【謝　卓峰】 | 2 |
| INFORMATION | 6 |

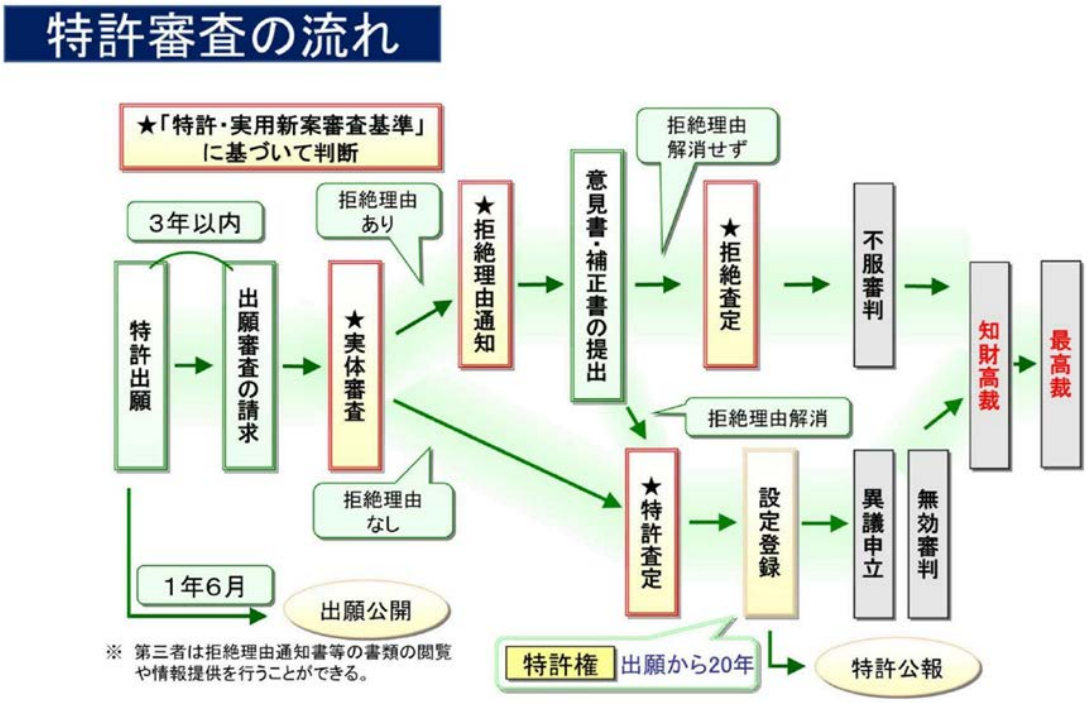
寄稿

# 特許出願の確実権利化のコツ
## （日、米、中の審査官との面接について）

弁理士法人 謝国際特許商標事務所　代表 弁理士 薬学博士
謝 卓峰

本稿では、日本特許庁における特許審査の流れを紹介したうえ、権利化の有効な方法としては、日米中の審査官との面接のポイントをまとめ、特許出願の確実な権利化に役に立てば幸いである。

特許出願の審査の流れは、次のフローチャートに示す手順で行われる。




特許出願は、出願審査請求が為されたものについてだけ、審査官による審査がされる。

審査により、拒絶理由がないと判断された場合は、特許査定の謄本が出願人に送達される。

審査官が審査した結果、拒絶理由があると判断された場合は、拒絶理由通知が出願人に発送される。

拒絶理由通知を受け取った出願人は意見書や、補正書を提出して、特許請求の範囲等を出願当初の範囲で補正して反論することができる。手続補正書や意見書等を提出することによって審査官が指摘した拒絶理由が解消された場合は、特許査定の謄本が出願人に送達される。手続補正書や意見書等を提出しても審査官が指摘した拒絶理由が解消されない場合は、拒絶査定の謄本が出願人に送達される。

上記のように拒絶理由通知を受けた後、書面のみではなく、審査官との面接を通じて、早期に特許査定に導くことは、重要である。

## １．日本特許庁の審査官との面接

審査官との面接は、特許出願の内容について、代理人等とのコミュニケーションや相互理解を深め、納得感の高い結論を得ることを目的としており、代理人等からの依頼があれば、原則、一回は面接を受諾するが、面接の依頼を一回受諾したならば、その後の面接依頼を受諾しないということではない。ただし、面接の依頼に対し、審査官が審査室の長（審査長・技術担当室長）と協議した結果、面接の趣旨を逸脱するおそれがあるなど面接を受諾することが適当でないと判断した場合には受諾しないことがある。

日本特許庁の審査官との面接は、特許出願について審査請求をした後から可能であるが、実際に審査に入る前や拒絶理由通知を受け取った後に申込むのが一般的である。審査に入る時期は、特許庁への審査進行状況伺い等によって知ることができる。

面接とは、審査官と代理人等とが特許出願の審査に関わる意思疎通を図るための面談を意味する。また、特許出願の審査に関わる意思疎通を図るための「電話・電子メール等　（以下、「電話等」という）による連絡」は、上記「面接」に準ずる手続として取り扱う。

### ① 出張面接

出張面接は、全国各地に審査官が出張して面接を行うものである。出張面接を行う会場は、原則として、特許庁が用意する出願人の所在地付近の会場や、ＩＮＰＩＴ近畿統括本部の会議室等である。なお、出願人が希望する場合においては、出願人が使用する建物内等での出張面接を実施することも可能である。

### ② オンライン面接

オンライン面接は、インターネット回線を利用して行う面接である。参加する場所に制限はなく、出願人や代理人等が自身のＰＣ等から面接に参加して、審査官と意思疎通を図ることができる。なお、代理人等が、複数の異なる場所からオンライン面接に参加することは可能であり、また、出張面接にオンラインで参加することが可能な場合もある。

### ③電話等面接

電話やメールによる面接は、特に拒絶理由通知書を受領した後、クレーム補正案を審査官に提示し、拒絶理由が解消されるかの審査官の心証を確認するための方法として、実務的によく利用される。

面接のタイミングは、審査の段階や拒絶理由の内容によって異なる。例えば、審査の初期段階での面接は、出願人の立場を明確にし、よりスムーズかつ早期な権利化を図ることができる。拒絶理由通知書後の面接は、審査官が示した拒絶理由のより具体的な内容を議論する場となり、最後拒絶理由通知や拒絶査定を回避するための打開策を提示し、審査官の心証を得る機会を提供する。

## ２．米国特許商標局の審査官との面接

特許出願の審査を進めるためには、出願人と審査官との協議が不可欠となる場合が多い。一般的に、出願における具体的な問題点についての相互理解を深めるための面談は促進されるべきである。適切に実施されれば、面談は出願における実質的な争点に関して、審査官と出願人との間の溝を埋めることができる。面談は、審査の進展や特許取得可能な主題の特定に役立つ場合が多い。出願人と審査官は、特定の特許出願の審査を進めるために面談を実施することの利点を検討すべきである。面談中に提示される立場は、礼儀正しく丁寧に進めるべきである。面談は、案件の性質上、出願における未解決の問題点を掘り下げたり明確にしたりするのに役立つ場合に認められるべきである。出願人と審査官は、面談時間が両者にとって限られていることを理解し、面談時間を効率的に活用すべきである。両当事者は、面談が合理的な時間を超えないようにし、面談中の中断を最小限に抑えるべきである。出願人と審査官は、効果的な場合には、面談のグループ化を促進するべきである。出願人／実務担当者と審査官との間で係属中の出願の

メリットに関するすべての話し合いは面接とみなされ、記録に残される。これには、面接に関連してあらゆる通信手段を通じて受け取ったすべての記録または通信が含まれる。詳細は「面接のベストプラクティス」文書に詳しく記載されており、www.uspto.gov/InterviewPractice で参照されたい。

３．中国知識財産局の審査官との面接

実体審査において、審査官は審査プロセスを迅速化するために出願人に面談を要請することがある。出願人も面談を要請することができる。この場合、面談が有益な目的を達成し、争点の明確化、意見の相違の解消、理解の促進に役立つ限り、審査官は出願人の面談要請を承認すべきである。ただし、書面または電話による協議を通じて双方の意見が十分に表明され、関連事実が明確に確定した場合など、審査官は面談要請を拒否する場合がある（専利審査指南第II部第8章第4.12条を参照されたい）。

４．日、米、中の審査官との面接の相違点

以上述べたように日、米、中の審査官との面接の主旨はほぼ同じあるが、運用面において、以下の相違がある。

面接のタイミング
日本と米国では、出願人は審査請求後であれば、面接を要請することができるのに対し、中国では面接は最初の拒絶理由通知後に可能になる点において、日本と米国は、中国と異なる。

面接の可否
日本と米国では、出願人の要請があれば、一出願は、一回の面接の機会が担保されるが、中国の審査基準によると、出願人から面接の要請がある場合、面接を認めるか否かは審査官の判断に委ねる。

面接の回数制限
日本では、出願人に対する公平な観点から、一出願に関し原則的に1回の面接が認められるが、米国と中国は、面接の回数に関する明確な制限が設けられていない。米国と中国の審査官によって、一出願に関し複数回の面接が認められる場合はある。

面接の出席者
日本と米国では、面接の出席者の資格や人数が特に制限されていないが、中国の審査基準によると、出願人が弁理士事務所に委任した場合、面接には弁理士が出席しなければならない。また、面接に出席する出願人または代理人の人数は、一般的に２名以下にしなければならない。

以上、日本、米国と中国における審査官との面接について簡単に紹介した。

面接は、審査官に本願発明と引用発明を正確に理解してもらうのみならず、出願人が、望んでいる形で、権利化も図ることができる効果的な方法であるが、面接の前に事前準備を十分に行い、どういう順序で何を話すべきか、整理しておくべきである。また、代理人と出願人の間、前もって打合せをして意思疎通を図っておく必要が重要である。なお、面接記録、審査官に事前に送付した補正案の内容なども閲覧の対象となるために、権利化後の権利行使において、禁反言とならないような配慮を配る必要がある。
以上、私の経験を踏まえて面接審査について述べた次第であるが、皆様の日米中における特許出願の確実な権利化に少し参考になれば幸いである。

著者略歴 ： 謝 卓峰

九州大学で薬学博士を取得
Scripps Research Institute（米国）研究員
武田薬品の研究所研究員と知的財産部課長、主席部員
武田薬品欧州知財センター（英国） ディレクター
某製薬会社知的財産部長
弁理士法人謝国際特許商標事務所 代表弁理士

# INFORMATION

第32回IPSN講演会もWebinarでの開催準備を進めております。皆様のWebinarへのご参加を心よりお待ちしております。

## ●IPSN Webinar開催予告

開催時期 ： 2025年10月下旬
配信方法 ： Web配信
詳細は弊社ホームページに掲載、メーリングリストにてお知らせいたします。

✤ 問い合わせ
総務（横山） Tel: 03-5288-5401 Email: info@ipsn.co.jp

## ■寄稿のお願い

IPSNでは、皆様から産官学連携推進、先端技術分野の知財を巡る問題や課題について幅広いご意見、論文をお寄せ頂き、かかる問題を考える場として本ニュースの紙面を活用しています。ご意見、論文がございましたら弊社までお寄せください。

## 編集後記

歴の上では立秋を過ぎましたが、猛暑の日々が続いております。皆様如何お過ごしでしょうか。今年は梅雨の時期に雨が殆ど降らずに、6月下旬頃からの暑さで早くから稲穂も色づいておりました。近年のコメ不足の影響もあり、お米の出来はどうなるのかとハラハラしておりましたが、早くも店頭に新米が並び始めほっとしております。天気予報によると10月頃まで暑さが続くようですので、新米や他の秋の味覚を楽しみながらお元気にお過ごし下さい。（横山雅与）

知的財産戦略ネットワーク株式会社
本書の内容を無断で複写・転載することを禁じます。
2025年8月発行 The IPSN Quarterly （第62号・夏）
〒100-0005 千代田区丸の内1-7-12サピアタワー8階
電話：03-5288-5401 ファクシミリ：03-3215-1103
URL: http://www.ipsn.co.jp/
Email: info@ipsn.co.jp