

権利化を有利に進めるテクニック

1. はじめに

審査請求期限が出願日から7年となっていた頃は、審査請求をできるだけ遅らせる実務が行われていました。これは、権利の帰趨が未確定な状態を長期に渡って維持することにより他社の研究開発を牽制することを主な目的としていました。しかし、それによって様々な弊害が指摘されるようになり、平成13年10月から、審査請求期限が出願日から3年に短縮されました。

ところが、審査請求期間の短縮により、旧法に基づいて審査請求した案件と、新法に基づいて審査請求した案件とが混在するようになりました。その結果、審査請求待ちの案件の滞貨が増大し、審査待ち期間が大幅に長期化しました。その対策として、任期付審査官が採用されたり、先行技術調査の外部機関が活用されたりしていましたが、国際的な出願件数の増大もあって、いまだに、抜本的な改善には至っていません。

そのような状況の中、研究開発成果の早期活用、グローバルな経済活動等、出願人の知的財産戦略に対する支援を目的として、平成20年10月から、スーパー早期審査の運用が始まりました。さらに、国際的な審査待ち期間の増大に伴い、平成22年1月から、特許審査ハイウェイの運用も始まりました。

このように、現在では、早期権利化の戦略をより積極的に採ることが可能となっており、早期権利化が一種のブームになりつつあります。しかし、漫然と早期権利化を行うと不利益を被る虞があります。

例えば、出願公開前に早期審査を申請し特許を取得すると、出願日から1年6ヶ月を経過する前に特許公報が発行される場合があります。その場合、特許公報の発行後に、改良発明を出願したときには、自己の特許の存在によって、改良発明の進歩性が否定される場合があります。従って、今後の改良発明の有無や、商品の販売時期、商品のライフサイクルなどを考慮することが必要です。

また、権利化を急ぐあまり、権利範囲の狭い特許を取得してしまったり、その逆に、権利化の難しいものにまで多大なコストと労力をかけてしまったりする可能性があります。しかし、この問題については、各種制度をうまく活用することにより、防ぐことが可能です。後に詳しく説明しますが、自社にとって重要な案件については、出願公開前の短い期間の間に、各種制度をフル活用して、広くて強い権利の取得に努めていただき、その過程で、権利化の難しいものを発見した場合には、早期に手当てをして権利化の可能性を残したり、潔く権利化をあきらめて無駄な労力や情報公開を避けたりするなど、柔軟に対応していただければと思います。

2. 各種制度のまとめ

早期権利化の際に活用する各種制度をまとめました。

2. 1 特許出願（特許法第36条第1項）

審査を経て登録される制度です（特許法第47条、第66条第2項）。

所定の期間が経過するまでの間は、出願内容が非公開です（特許法第64条第1項）。

2. 2 出願審査の請求（特許法第48条の3第1項、第2項）

出願審査の請求を行うことにより、出願の審査が行われます。

出願審査の請求は、権利化を希望するときは、必ず行うことが必要です。

2. 3 早期審査の申請

昭和62年2月から運用が開始された制度です。

<http://www.jpo.go.jp/sesaku/sinsa00.htm>

早期審査に関する事情説明書による申請をすることにより、他の出願より早期に審査が行われます。

この制度は、特許出願（出願審査請求済）をされた方で、以下の1～4のいずれかの条件を満たす方が利用できる制度です。

早期審査の申請の日から2，3カ月程度で審査結果が得られます。

対象となる特許出願

(1) 中小企業・個人、大学等の出願

その発明の出願人の全部又は一部が、中小企業又は個人、大学・短期大学、公的研究機関、又は承認もしくは認定を受けた技術移転機関（承認TLO又は認定TLO）であるもの

(2) 外国関連出願

出願人がその発明について日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している特許出願（国際出願も含む）であるもの

(3) 実施関連出願

出願人自身又は出願人からその出願に係る発明について実施許諾を受けた者が、その発明を実施している（早期審査の申請から2年以内に実施予定の場合を含む）特許出願であるもの

(4) グリーン関連出願

グリーン発明（省エネ、CO₂削減等の効果を有する発明）について特許を受けようとする特許出願であるもの

2. 4 早期審理の申請

昭和62年2月から運用が開始された制度です。

<http://www.jpo.go.jp/sesaku/sinsa00.htm>

早期審理に関する事情説明書による申請をすることにより、他の出願より早期に審理が行われます。

この制度は、特許出願（審判請求済）をされた方で、以下の1～5のいずれかの条件を満たす方が利用できる制度です。

対象となる特許出願

(1) 中小企業・個人、大学等の出願

(2) 外国関連出願

(3) 実施関連出願

(4) グリーン関連出願

(5) 第三者実施出願

審判請求人でない者（第三者）が、その審判事件の特許出願の出願公開後審決前に業として実施している発明についての特許出願であるもの

2. 5 スーパー早期審査の申請

平成20年10月から運用が開始された制度です。

<http://www.jpo.go.jp/sesaku/sinsa00.htm>

スーパー早期審査の申請をすることにより、通常の早期審査よりも、さらに早期に審査が行われます。

スーパー早期審査の申請の日から1カ月以内に審査結果が得られます。

ただし、国内移行した国際出願に関しては、スーパー早期審査の申請の日から2カ月以内に審査結果が得られます。
この制度は、特許出願（出願審査請求済）をされた方で、以下の条件を満たす方が利用できる制度です。

対象となる特許出願

外国関連出願かつ実施関連出願

2. 6 面接審査の申請

出願人側からの申請により、審査官と直接面談して審査を受けることができます。迅速かつ的確な審査を受けることが可能です。

<http://www.jpo.go.jp/sesaku/sinsa00.htm>

2. 7 実用新案登録出願

無審査で登録される制度です。

実用新案技術評価書を請求し、この評価書を提示することにより権利行使が可能になります。

2. 8 PCT国際出願（特許協力条約第3条（1）、国際出願法第1条）

ひとつの出願願書の特許協力条約(PCT: Patent Cooperation Treaty)に従って提出することによって、PCT加盟国である全ての国に同時に国際出願したことと同じ効果を与える出願制度です。

PCT国際出願をすると、国際調査が行われ、国際調査報告と見解書が作成されます。

（特許協力条約第15条（1）～（3）第18条（1）（2）、規則33.1、42.1）
見解書には、出願に係る発明が進歩性、新規性など特許取得に必要な要件を備えているか否かについて審査官の見解が記載されています。

国際調査報告と見解書は、PCT出願後、2～3カ月で得られます。

2. 9 分割出願（特許法第44条第1項、実用新案法第11条第1項）

出願の単一性違反（特許法第37条）の解消や、補正制限（特許法第17条の2第4項第5項）の解除、特許査定後（特許法第44条第1項第1号）のクレーム再構築などに利用します。

2. 10 優先権の主張

（特許法第41条第1項、実用新案法第8条第1項、特許協力条約第8条（1））

先の出願の出願日を確保したまま、新規事項を追加できます。

先の出願の出願日から1年以内に利用できます。

2. 11 実用新案技術評価の請求（実用新案法第12条第1項）

実用新案技術評価の請求により、審査官が、出願された考案の先行技術文献に基づいた新規性、進歩性などに関する評価を行い、権利の有効性を判断する材料として請求した者に通知します。

2. 12 出願の取下げ（施規28条の3）

所定の手続きにより、特許出願の特許庁への係属を解くことができます。

出願公開前に手続きすることにより、出願公開を防ぐことが可能です。

3. 権利化を有利に進めるための対処法

次に、上記で列挙した各種制度を活用した、早期の権利化を有利に進める方策を解説します。以下に、事例を7つ用意しました。

事例1～6は、過去に弊社で取り扱った事例を含んでいます。

事例7は、まだ取り扱ったことがありませんが、中小企業または個人で、時間や予算の都合で出願前に先行技術調査が十分にできない人向けのものです。

以下では、各事例において「なぜその手続きをするのか」をあえて説明していません。「なぜその手続きをするのか」を考えながら読み進めていただければと思います。

3.1 事例1, 2

事例1, 2では、国内特許出願を起点として、出願日から1年以内に、早期に取得した審査結果を利用して国内優先権の主張や単独の出願を行うことができるようにしています。

自身で先行技術調査をただけの状態、国内優先権の主張や、内容追加の単独出願を行ったとしても、先行技術との関係で広く強い権利の取得につながるか不透明です。しかし、事例1, 2のように、審査結果を見た上で対応策を練り、記載内容を充実させて戦略的に第2の出願を行うようにしたり、補正や分割を行うようにした場合には、先行技術との関係で確実に広く強い権利の取得につながります。

(事例1) 審査結果を利用して国内優先権の主張や単独の出願を行う例

ステップ1：まず、日本国に特許出願を行います。

ステップ2：次に、できるだけ早い時期に（可能であれば、出願と同時に）、審査請求および早期審査申請を行い、必要に応じて面接審査を行います。

ステップ3：特許査定通知が来たとき

- ・年金を納めて特許権を取得し、必要に応じて分割出願を行います。
(分割出願に際しては、上申書提出、出願審査請求、早期審査申請を併せて行います。以下同様)

拒絶理由通知が来たとき

- ・国内優先権主張出願もしくは単独の特許出願を行います。
- ・上記の出願に際して、出願審査請求、早期審査申請を併せて行います。
- ・権利化をあきらめる場合は、出願を放置または取り下げします。

ステップ4：2番目の出願に対して特許査定通知が来たとき

- ・年金を納めて特許権を取得します。
- ・2番目の出願が単独の特許出願のときは、分割出願も可能です。

2番目の出願に対して拒絶理由通知が来たとき

- ・手続補正書・意見書を提出します。
- ・2番目の出願が単独の特許出願のときは、分割出願も可能です。
- ・権利化をあきらめる場合は、出願を放置または取り下げします。

ステップ5：手続補正書・意見書の提出に対して、拒絶査定通知が来たとき

- ・拒絶査定不服審判を請求し、必要に応じて手続補正書、早期審理申請を行います。

ステップ6：審理の結果、特許審決通知が来たとき

- ・年金を納めて特許権を取得します。

審理の結果、拒絶審決通知が来たとき

- ・審決取消訴訟を提起します。
- ・権利化をあきらめる場合は、出願を放置または取り下げします。

(事例2) 審査結果を利用して手続補正書、意見書を提出したり分割出願をする例

ステップ1：まず、日本国に特許出願を行います。

ステップ2：次に、できるだけ早い時期に（可能であれば、出願と同時に）、審査請求および早期審査申請を行い、必要に応じて面接審査を行います。

ステップ3：特許査定通知が来たとき

- ・年金を納めて特許権を取得し、必要に応じて分割出願を行います。

拒絶理由通知が来たとき

- ・手続補正書、意見書を提出し、必要に応じて分割出願をします。
- ・権利化をあきらめる場合は、出願を放置または取り下げます。

ステップ4：手続補正書・意見書の提出に対して特許査定通知が来たとき

- ・年金を納めて特許権を取得し、必要に応じて分割出願を行います。

手続補正書・意見書の提出に対して拒絶査定通知が来たとき

- ・拒絶査定不服審判を請求し、必要に応じて手続補正書、早期審理申請を行います。
- ・拒絶査定不服審判の請求とともに、または拒絶査定不服審判を請求せずに、分割出願を行います。

ステップ5：審理の結果、特許審決通知が来たとき

- ・年金を納めて特許権を取得します。

審理の結果、拒絶審決通知が来たとき

- ・審決取消訴訟を提起します。
- ・権利化をあきらめる場合は、出願を放置または取り下げます。

3. 2 事例3, 4

事例3, 4は、実用新案登録出願を起点として、出願後直ちに技術評価を請求し、評価結果を利用して国内優先権の主張や単独の出願を行うことができるようにしています。

実用新案は使いづらい、という声をよく聞きます。しかし、本事例3, 4のように技術評価を積極的に活用して、記載内容を充実させて戦略的に国内優先権の主張や単独の出願を行うようにしたり、補正を行うようにした場合には、評価「6」の実用新案権の確実な取得につながり、特許権と遜色の無い強力な権利を得ることができます。

(事例3) 評価結果を利用して国内優先権の主張や単独の出願を行う例

ステップ1：まず、日本国に実用新案登録出願を行います。

ステップ2：次に、できるだけ早い時期に（可能であれば、出願番号を取得しだい）、技術評価の請求を行います。

ステップ3：評価が1～5のとき

- ・国内優先権主張出願または単独出願を行い、その後、先の出願を取り下げます。
- ・2番目の出願が実用新案登録出願である場合は、出願後、できるだけ早い時期に、技術評価の請求を行います。
- ・2番目の出願が特許出願である場合は、出願と同時に、出願審査請求、早期審査申請を行います。
- ・権利化をあきらめる場合は、出願を放置または取り下げます。

評価が6のとき

- ・登録査定通知が来たら、年金を納めて実用新案権を取得します。

(事例4) 評価結果を利用して手続補正書を提出する例

ステップ1：まず、日本国に実用新案登録出願を行います。

ステップ2：次に、できるだけ早い時期に（可能であれば、出願番号を取得しだい）、技術評価の請求を行います。

ステップ3：評価が1～5のとき

- ・ 手続補正書を提出し、技術評価の請求を再度、行います。
- ・ 権利化をあきらめる場合は、出願を放置または取り下げします。

評価が6のとき

- ・ 登録査定通知が来たら、年金を納めて実用新案権を取得します。

3. 3 事例5, 6

事例5, 6は、PCT国際出願を起点として、出願日から1年以内に、早期に取得した国際調査報告および見解書を利用して、国内優先権の主張を伴うPCT国際出願や、国内優先権の主張を伴わない単独のPCT国際出願を行うことができるようにしています。

自身で先行技術調査をただけの状態、国内優先権の主張を伴うPCT国際出願や、内容を追加した単独のPCT国際出願を行ったとしても、先行技術との関係で広く強い権利の取得につながるか不透明です。しかし、事例5, 6のように、国際調査報告および見解書を見た上で対応策を練り、記載内容を充実させて戦略的に第2の出願を行うようにしたり、補正や分割を行うようにした場合には、先行技術との関係で確実に広く強い権利の取得につながります。

(事例5) 国際調査報告および見解書を利用して国内優先権の主張や単独の出願を行う例

ステップ1：まず、日本国にPCT国際出願を行います。

ステップ2：国際調査報告書および見解書が届いたら、その内容を考慮して、国内優先権の主張を伴うPCT国際出願、または、内容を追加した単独のPCT国際出願を行います。

ステップ3：再び、国際調査報告書および見解書が届いたら、各国に移行し、届いた国際調査報告書および見解書の内容を考慮して、補正書を提出し、さらに審査請求および早期審査申請を行い、必要に応じて面接審査を行います。

ステップ4：この後は、国内優先権の主張を伴うPCT国際出願においては、上記の事例1上段と同じ手続きになり、単独のPCT国際出願においては、上記の事例1の下段と同じ手続きになります。

(事例6) 国際調査報告および見解書を利用して手続補正書、意見書を提出したり分割出願をする例

ステップ1：まず、日本国にPCT国際出願を行います。

ステップ2：国際調査報告書および見解書が届いたら、その内容を考慮して、補正書を提出し、さらに審査請求および早期審査申請を行い、必要に応じて面接審査を行います。

ステップ3：この後は、上記の事例2と同じ手続きになります。

3. 4 事例7

事例7は、中小企業または個人で、時間や予算の都合で先行技術調査のできない人向けの事例です。

事例7は、国内特許出願を起点として、出願直後に無料の先行技術調査を申し込み、取得した調査結果を利用して、国内優先権の主張や単独の出願を行ったり、補正や分割を行ったりできるようにしています。

弁理士などの知財専門家に依頼して、先行技術調査の結果から進歩性等の特許性の判定をしてもらい、その判定結果を見た上で対応策を練り、記載内容を充実させて戦略的に国内優先権の主張や単独の出願を行うようにしたり、補正や分割を行うようにした場合には、先行技術との関係で確実に広く強い権利の取得につながります。

ステップ1：まず、日本国に特許出願を行います。

ステップ2：次に、できるだけ早い時期に、無料の先行技術調査を申請します。

ステップ3：先行技術調査結果が届いたら、弁理士などの知財専門家に、その内容に

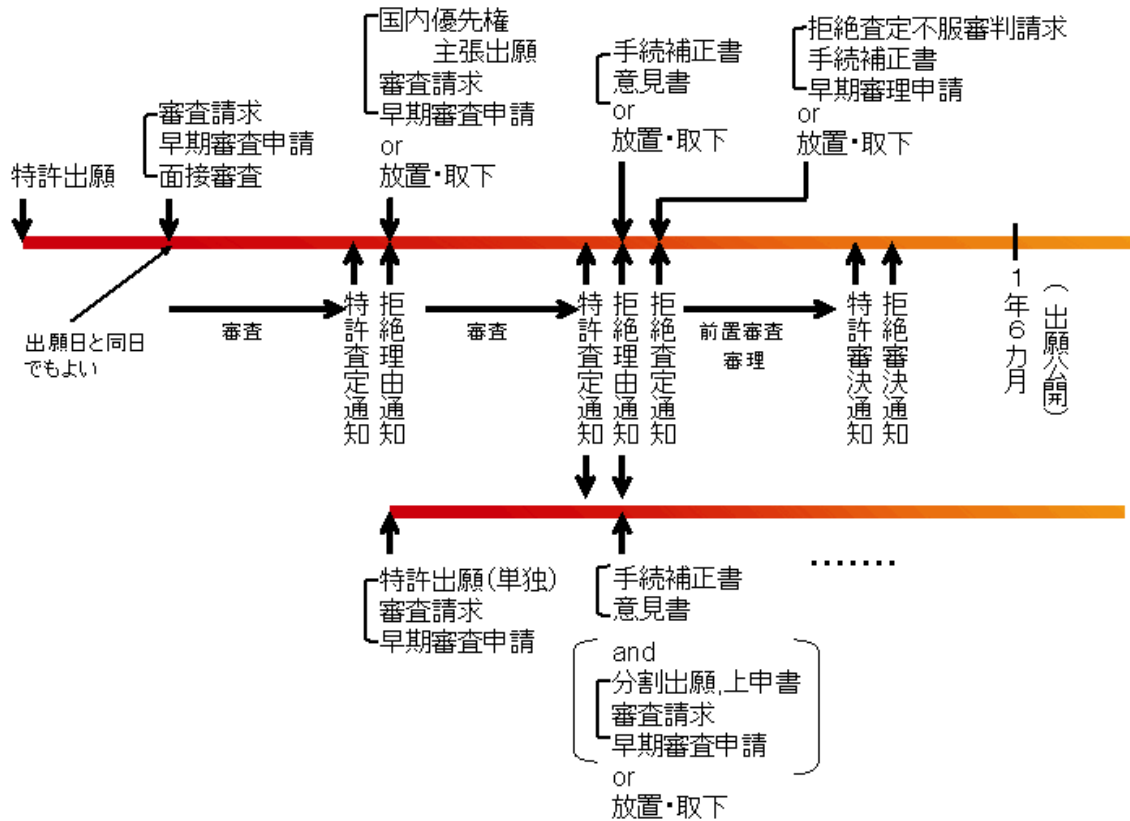
基づいて進歩性等の特許性の判定をしてもらい、さらに、今後の権利化に必要な対応策をアドバイスしてもらいます。

ステップ4：もらったアドバイスを参考にして、国内優先権の主張や単独の出願を行ったり、補正や分割を行います。

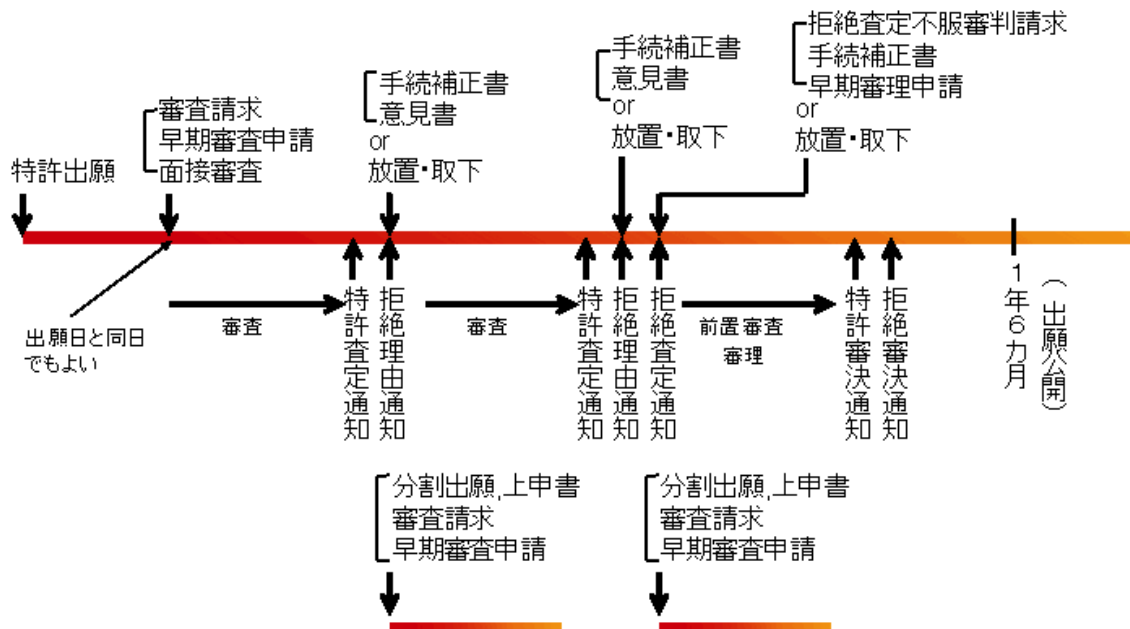
今後の手続きは、事例1または事例2において最初の拒絶理由通知を受けた後の手続きと同様です。

4. 事例の図

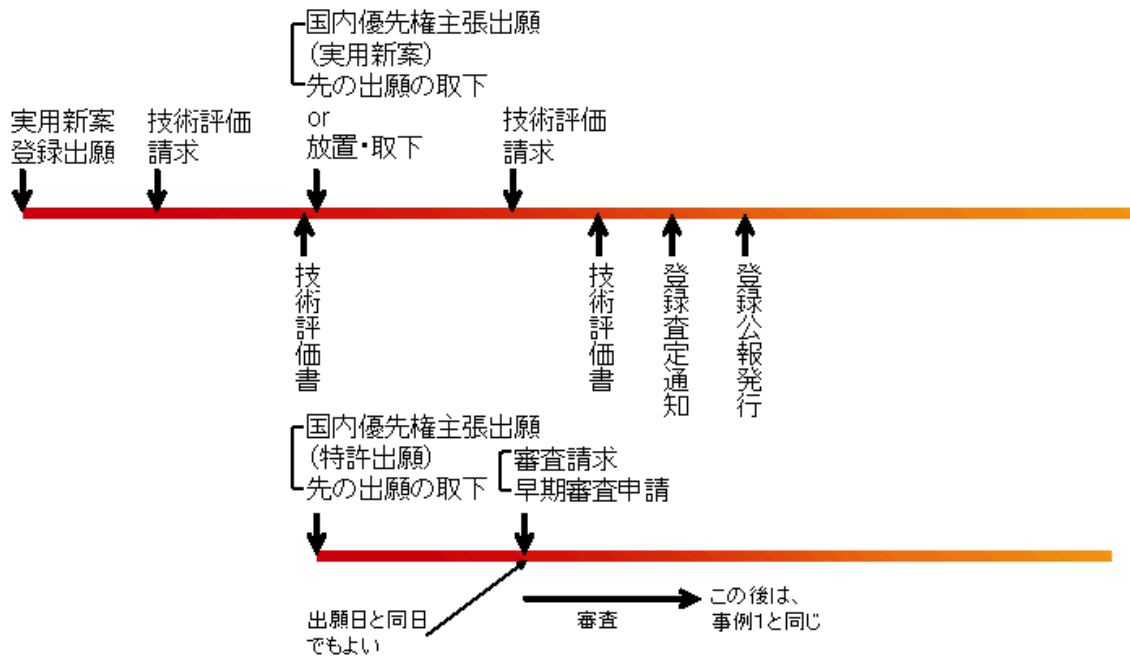
(事例1)



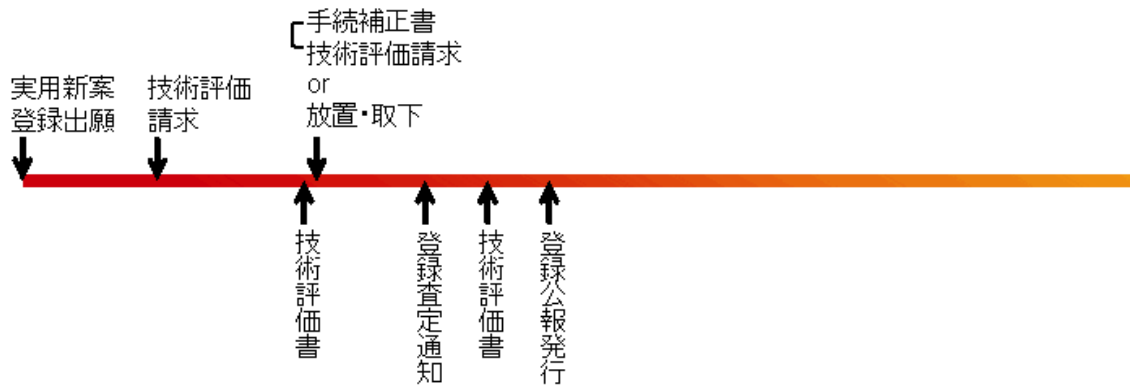
(事例2)



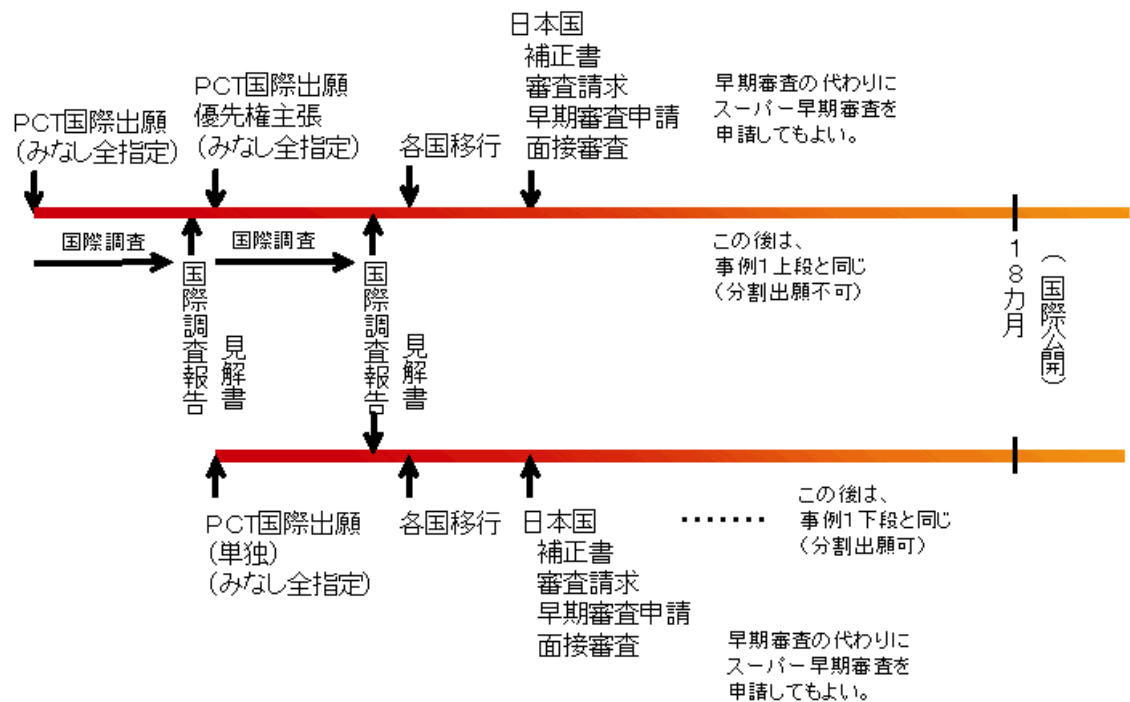
(事例3)



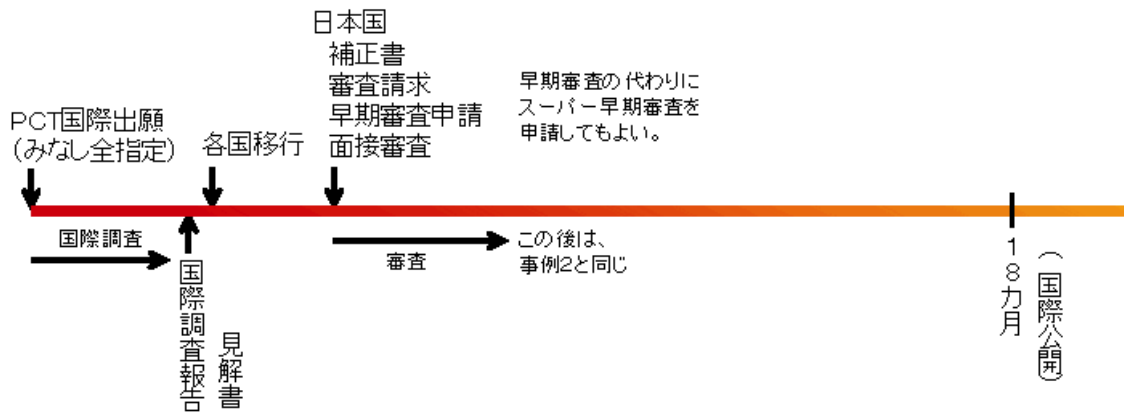
(事例4)



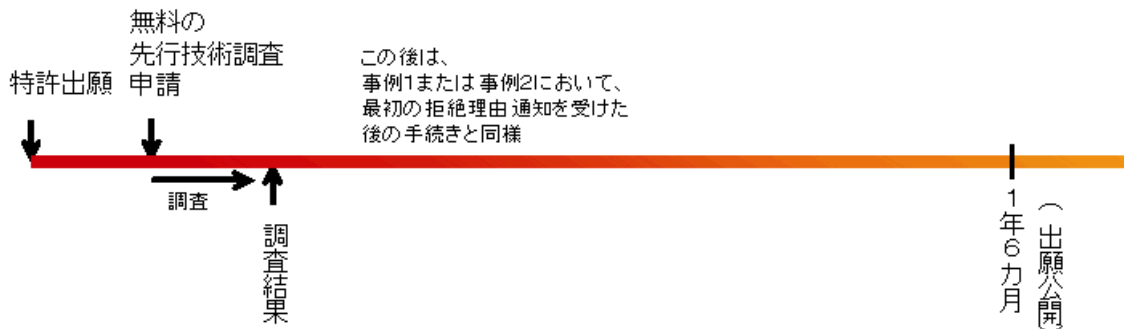
(事例5)



(事例6)



(事例7)



5. おわりに

上述した各種手続きは、いずれも、既に皆様をご存知のものばかりです。つまり、早期権利化に際して、広く強い権利の取得には、特別なスキルなどは必要なく、上述した各種手続きをうまく組み合わせていだけでよいことがおわかりいただけたと思います。

いままで、上述した事例のいずれも実施したことのない方は、今後、重要案件に出会ったときには、是非、上述の事例をあてはめてみてください。

最後まで、お読みいただき、誠にありがとうございました。

皆様の益々の成功をお祈りいたします。

6. 著作権、免責事項

著作権について

特許業務法人つばさ国際特許事務所がウェブサイト上で提供している本小冊子に関して、その一部または全てを著作権者の許可なく、私的目的以外での使用を禁止いたします。

本小冊子の著作権は、特許業務法人つばさ国際特許事務所が所有しており、著作権者の許諾を得ないで、私的目的以外の複製や、引用の範囲を超えた複製、転載、改変、頒布を行うことは著作権法違反に該当します。

免責事項について

特許業務法人つばさ国際特許事務所は、本小冊子の利用によって発生した、いかなる損害に対しても賠償責任を負いません。

特許業務法人つばさ国際特許事務所
神戸オフィス
弁理士 長谷部政男
2011/06/21