

<特許出願の早期審査>

執筆：篠田賛治

(1) 国内特許出願について実体審査を受けようとする場合、特許庁に対して審査請求の手続を行い、審査請求料を支払う必要があります。出願日から3年以内に審査請求しない場合、その特許出願は取り下げられたものと見なされます(特許法48条の3)。特許出願した発明について、既に発明品の販売準備が整っているような場合等、侵害品対策として出願人が早期権利化を希望する場合があります。技術分野にもよりますが、通常ですと審査請求してから1年～1年半程度経過しなければ第1回目の審査結果はでませんが、「早期審査」又は「スーパー早期審査」の制度を利用することにより、3ヶ月以内に審査が開始され(早期審査に関する2015年の特許庁実績)、早期に権利化を図ることが可能になります。今回は、早期審査について触れます。

(2) 早期審査の対象となるためには、次の条件を満たしている必要がありますが、殆どのケースでは②の要件のうち、ア)～ウ)に該当することが重要となります。

①出願審査請求がなされていること(早期審査請求と同時に出願審査請求してもOK)

②以下の何れかの要件を満たしていること

ア) 中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願

イ) 外国関連出願

ウ) 実施関連出願(発明を実施又は実施の予定がある場合)

エ) グリーン関連出願(省エネ、CO₂削減等の効果を有する発明)

オ) 震災復興支援関連出願(出願人が特定被災地域であって地震に起因した被害を受けている場合)

カ) アジア拠点化推進法関連出願(出願人がアジア拠点化推進法に基づき認定された研究開発事業計画に従って研究開発事業を行うために特定多国籍企業が設立した国内関係会社であって、当該研究開発事業の成果に係る発明に関する特許出願)

③特許法42条1項の規定により取り下げとならないこと(国内優先権主張の基礎とされた出願は、出願日から1年4月経過時に見なし取下げとなり、審査が無駄になる)

④審査着手前であること(既に審査結果が出ていれば請求自体が無意味)

特許出願が早期審査の対象となる場合には、「早期審査に関する事情説明書」を特許庁に提出することになりますが、提出すれば必ず早期審査されるとは限りません。審査長・室長が早期審査に付すべきか否かの選定を行い、「対象としない(早期審査しない)」と判断した場合には、理由を付して封書により出願人(代理人がいる場合には代理人)に連絡します。なお、対象となった場合には、連絡はありません。

ここで、中小企業とは、中小企業基本法に定める中小企業を意味し、具体的には、次の表1に示す従業員数あるいは表2に示す資本の額等の基準を満たす企業です。

表 1. 業種毎の従業員数の基準

a. 製造業、建設業、運輸業その他の業種（b～eを除く。）	300人以下
b. 小売業	50人以下
c. 卸売業又はサービス業（ソフトウェア業、情報処理サービス業及び旅館業を除く。）	100人以下
d. 旅館業	200人以下
e. ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。）	900人以下

表 2. 業種毎の資本の額（又は出資の総額）の基準

a. 製造業、建設業、運輸業その他の業種（b及びcを除く）	3億円以下
b. 小売業又はサービス業（ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。）	5千万円以下
c. 卸売業	1億円以下

(3) 「早期審査に関する事情説明書」

早期審査に関する事情説明書には、出願番号、提出者（代理人がいる場合には代理人）の住所・氏名といった書誌的事項の他、【早期審査に関する事情説明】と【先行技術の開示及び対比説明】を記載する必要があります。

【早期審査に関する事情説明】としては、

- ・ 出願人が中小企業、個人、大学又は公的研究機関等であること
- ・ 請求項に係る発明を実施していること（又は2年以内に実施する予定であること）
- ・ 外国出願していること（PCT出願であって、JP国内移行した出願であればPCT出願番号も記載する）

を記載します。提出者である出願人について、登記簿謄本等の証明書の提出は原則不要ですが、特許庁から提出を求められた場合には速やかに提出することが求められます（平成28年8月特許庁作成、特許出願の早期審査・早期審理ガイドライン）。

一方、提出者にとって最も問題（手間）となるのが【先行技術の開示及び対比説明】です。大企業であれば知財部があり、専任の知財部員が対応できますし、中小企業であっても取引のある外部の特許事務所に手続を依頼するでしょうからあまり問題とならないでしょう。しかし、出願人が個人、中小企業の中でも規模が特に小さい小規模事業者、大学等の場合には、先行技術の調査・開示と、出願に係る発明と先行技術との相違を説明することは負担といえるでしょう。また、特許事務所に手続を依頼する場合には、代理人費用がかかるので経済的な負担となります。そのため、上記ア) 中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願の場合には、出願人が知っている文献を記載し、その文献に記載されている発明と出願に係る発明とを対比説明すればよいことになっています。なお、大企業が出願人である場合には、先行技術調査が必須となりますが、中小企業と大企業との共願については、「中小企業のものづくり基板技術の高度化に関する法律」に基づく認定計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係る発明で、かつ、中小企業の権利の持分比率が50%以上の場合には、中小企業の単願と同様の扱いとなります。

PCT出願のJP国内移行出願であれば、日本特許庁のISO（国際調査見解書）又はIPER（国際予備審査報告書）を添付することにより、先行技術調査及び対比説明を省略することが可能です。同様に、同一発明について外国出願しており、外国特許庁の調査結果（特許性について肯定的な調査結果）が既に出ているものについては、当該調査結果を添付することにより、先行技術調査及び対比説明を省略することが可能です。

(4) 補正案の提示

ここで、ISO、IPER又は外国特許庁の審査結果が新規性又は進歩性を否定する内容であれば、(ISO等の判断に間違いがなければ)同じ先行技術に基づいて同じ審査結果(拒絶理由通知)が発せられることとなります。そのため、添付するISO等は特許性について肯定的なものであることが理想です。しかし、ISO等を受けて出願当初の特許請求の範囲を減縮する等の補正を行うことにより、補正後の請求項に係る発明の特許性を主張し得ると出願人が判断する場合があります。このような場合には、「先行技術の開示及び対比説明」において補正案を記載し、補正後の発明と先行技術との対比説明を記載することもできます。あるいは、審査請求時に特許請求の範囲を減縮等する自発補正を行い、補正後の請求項に係る発明と先行技術との対比説明を記載することもできます。とはいえ、請求項数によって審査請求の費用が変化しますので、自発補正を行い、自発補正後の請求項数で審査請求し、早期審査を請求して審査結果を早期に得ることが好ましいです。特に、一部請求項についてのみ特許性が否定されていたり、単一性違反以外の特許性が審査されていなかったりする場合には、特許性が認められた請求項のみを残す自発補正を行い、それら請求項について早期権利化を図ることが得策といえるでしょう。

ただし、ISO等が肯定的であっても、日本特許庁の審査によって出願に係る発明の特許性が否定されるケースはよくあるので、その点には十分ご注意くださいと思います。

(5) 早期審査の開始

早期審査の対象となった案件については、担当官は通常の案件に優先して速やかに審査を開始し、着手後の処理についても遅滞なく審査が終了するよう審査手続きを進めることになっています。拒絶理由に対して早期に応答書類を提出することにより拒絶理由が解消した場合、応答期間の終了を待たずに審査官は特許査定の手続きを取ります(審査官との電話で聞いたことがあります)。逆に選定の結果「対象としない」と判断された場合には、理由を付して封書にて出願人(又は代理人)に連絡が来る事になっています。

また、特許庁では、審査の早期処理のために出願人(又は代理人)に対して、以下の事項の協力を求めています。

- ① 応答期間の延長請求抑制
- ② 補正書、納付等のオンライン手続励行
- ③ 審査官から面接審査の要請があった場合における対応
- ④ 証明書類や入手困難な先行技術文献等(企業における自社カタログ、大学における発明者の大学内論文集等)の提出を求めた際の速やかな提出

(6) 早期審査請求のメリット

早期に権利化を図ることができることは、早期審査を請求するメリットです。しかし、それ以上にメリットとなるのは、審査結果が否定的であり、減縮補正しても特許性が認められそうもないと判断される場合に、出願を取り下げて発明を秘匿化し得ることではないでしょうか？

- ・明らかに特許性を否定し得る先行技術文献が審査で発見された；
- ・発明の開示が不十分・不明確であり、記載不備を指摘された；

ような場合、通常では出願公開後に審査結果が出るため、出願に係る発明を秘匿化したり、出願し直したり(記載を充実させて再出願)することは不可能です。しかし、早期審査を申請して対象出願となった場合、出願から早期に第1回目の審査結果(拒絶理由通知書又は特許査定)の送達)が出ますので、回避困難と判断される拒絶理由通知を受けた場合には、出願日から1年3ヶ月以内に出願取下書を提出すれば、出願公開されることなく発明を秘匿化することが可能となります。また、同じ発明について特許請求の範囲、明細書又は図面の記載を修正又は補充し、出願し直すことにより、再度権利化を図ることも可能となります。

なお、早期審査された出願について、拒絶理由通知に回答せずに拒絶査定が下された場

合や、拒絶理由通知に応答したが拒絶査定が下された場合、不服審判を請求しなければ拒絶査定が確定します。この場合、出願から1年3ヶ月以内に出願取下書を提出しなければ、出願から1年6ヶ月後に（拒絶査定が確定していても）出願公開されることには注意して下さい。発明を秘匿化するか、再出願を検討している場合には、出願公開を回避するために出願取下書の提出を忘れないように注意しなければなりません。