

＜特許出願のスーパー早期審査＞

執筆：篠田賛治

(4) 今回はスーパー早期審査について説明します。基本的には、早期審査と同様なのですが、1回目の審査結果が出るまでの期間が平均25日（平成22年末における実績）と極めて短期間であるという利点がある反面、

- ・「実施関連出願」かつ「外国関連出願」であること
- ・スーパー早期審査の申請前4週間以降のすべての手続をオンライン手続とする出願であること

という2条件が付加される点で早期審査よりも対象となる出願が制限されています。

書誌的事項、【早期審査に関する事情説明】及び【先行技術の開示及び対比説明】を記載する必要があることは、早期審査と同じですが、【早期審査に関する事情説明】の最初の「1. 事情」として「スーパー早期審査を希望する。」という一文を必ず記載しなければなりません。この一文がない場合や、他の表現で記載されている場合には、スーパー早期審査の申請とは取り扱われないことがあると特許庁は説明しています。ただ、早期審査の条件を満たしていれば、早期審査の対象となり得ます。

「実施関連出願」と「外国関連出願」については、早期審査の場合と同じ説明を【早期審査に関する事情説明】に記載します。

スーパー早期審査の申請前4週間以降のすべての手続をオンライン手続としなければなりませんので、「早期審査に関する事情説明書」は、必ずオンライン手続によって特許庁に提出しなければなりません。書面を特許庁へ持参したり、郵送等で提出したりした場合には、スーパー早期審査の対象外となりますので注意が必要です。先行技術文献を添付する場合には、必ずイメージデータとして組み込み、オンライン手続によって特許庁に提出しなければなりません。特許庁が公表している「スーパー早期審査の手続について」（平成21年11月1日改訂）によりますと、手続上の留意点としてA～Dの4項目が示されています。

- A. スーパー早期審査の申請前4週間以降にオンライン手続以外の手続が発生した場合（オンラインでの受領を行わず、書面での発送になった場合も含む。）**
- B. スーパー早期審査の申請以降に出願人の特許庁に対する手続に方式不備等があり、審査に遅延が生じた場合**
- C. 拒絶理由通知書の発送の日から30日以内（在外者の場合は2か月以内）に応答がなされなかった場合**
- D. 分割出願について、上申書または早期審査の事情説明書により、分割の実体的要件を満たすこと等の説明等がなされていない場合**

(5) 申請時における実務上の注意点

(1) 包括委任状、審査請求料の減免申請書等、書面での提出が必要な手続は、スーパー早期審査の申請の4週間より前に行っておく必要があります。申請後に書面を提出することになればスーパー早期審査の対象でなくなります。特に、減免申請書は出願毎に提出しなければならず、出願と同時に書面を提出したとしても、提出後4週間を経過しないとスーパー早期審査を申請できないので、タイムラグが生じる点には注意が必要です（スーパー早期審査を申請するメリットが小さいといえます）。

(2) 事情説明書に不備があり、審査に遅延を生じればスーパー早期審査の対象ではありません。

(3) PCT出願のJP国内移行出願である場合、可能な限り国内出願番号で手続を行い、PCT19条補正書又は34条補正書の写しは提出せず、同様の補正を特許請求の範囲（PCT34条補正で明細書又は図面の補正が行われている場合には、明細書又は図面も含む）を全文

補正する手続補正書をオンラインで提出することが求められています。ただし、写しを提出したらスーパー早期審査の対象から外れるのではなく、「期限内に一次審査が行えない場合があります」とのことです。

(4) 分割出願についてスーパー早期審査を請求する場合には、分割の実体的要件を満たすこと等の説明を「早期審査に関する事情説明書」に記載する必要があります（ただし、上申書に記載して別途提出することも可能です）。

(6) 拒絶理由通知に対する応答時における実務上の注意点

(1) 拒絶理由通知書が特許庁からオンライン発送された場合には、オンラインで受領しなければなりません。

(2) 意見書、手続補正書等の応答書類をオンラインで提出しなければなりません。

(3) 応答書類を拒絶理由通知書の発送日から30日（在外者は2ヶ月）以内に提出する必要があります。応答に時間を要し、30日を超えて応答書類を提出する場合にはスーパー早期審査の対象外となり、通常の早期審査としてその後の手続が進みます。応答期間の期間延長申請を行うと、当然に30日を超えて応答することになりますのでスーパー早期審査の対象でなくなります。なお、早期審査の対象出願について期間延長申請すればどうなるのかは、「特許出願の早期審査・早期審理ガイドライン」（平成28年8月特許庁公表）には記載されていません（早期審査の対象でなくなるとは記載されていません）。

(4) 審査官に面接審査を要請することができますが、応答期間が30日以内であることを考慮し、速やかに審査官に連絡する必要があります（オンラインによる応答書類の提出が発送日から30日を超えてしまえば、スーパー早期審査の対象ではなくなります）。

なお、スーパー早期審査の対象でなくなった場合には、理由を付した封書により出願人（又は代理人）に通知されます。この場合、再度スーパー早期審査を希望する旨記載した「早期審査に関する事情説明書」を提出しても、スーパー早期審査の対象にはなりません。

(7) 出願公開前の審査における留意点

「特許出願の早期審査・早期審理ガイドライン」には記載されていませんが、「スーパー早期審査の手続について」には「出願公開前の審査における留意点」として以下のような事項が記載されています。

① 審査の一次留保

審査官が先行技術調査を行った結果、(a)～(b)に該当する出願を発見した場合は、出願人に審査を一次留保している旨の通知書がオンラインで出願人（又は代理人）に発送されます。

(a) 後に出願公開されると特許法第29条の2の先願となる出願；

(b) 後に翻訳文が提出されると特許法第29条の2の先願となる外国語でなされた国際出願（特許法第184条の4第1項に規定する明細書の翻訳文、同項若しくは同条第2項に規定する請求の範囲の翻訳文が提出されると第29条の2の先願となる外国語でなされた国際特許出願、又は、実用新案法第48条の4第1項に規定する明細書の翻訳文、同項若しくは同条第2項に規定する請求の範囲の翻訳文が提出されると特許法第29条の2の先願となる外国語でなされた国際実用新案登録出願）

すわなち、出願公開又は翻訳文が提出されれば拡大先願となる先願が発見された場合には、審査が保留されることとなります。出願公開準備前に出願が取り下げられたり、国際出願について特許庁に翻訳文を提出せずに見なし取り下げされたりすれば、先願は拡大先願の地位を有しないことになるので、出願公開又は翻訳文提出まで審査一時保留する趣旨です。出願公開等されれば、拒絶理由通知書が発送され、引き続きスーパー早期審査案件として審査が進められます。

通知書に対して出願人は応答する必要はありませんが、(b)の場合には国際公開番号が通知書に記載されますので、出願人は国際公開公報の内容を確認し、例えば減縮補正を検討しておくことができます。その場合、審査結果が出る前ですから、自発補正として減縮補

正後の特許請求の範囲を手続補正書に記載して提出することも考えられます。自発補正によって国際公開公報に開示されている発明と請求項に係る発明が同一でなくなれば、特許法29条の2の規定は適用されなくなるので、その他の拒絶理由がないか審査官に早期に審査を求めることが適当と考えられます。私自身、このようなケースをまだ経験したことはありませんが、(b)のケースで通知書を受ければ、国際公開公報の内容を確認し、出願人と自発補正について打ち合わせしてから審査官に電話をかけ、「自発補正によって国際公開公報に開示された発明と、請求項に係る発明が同一でなくなるようにします。補正後の発明が国際公開公報に開示されている発明と同一でないことは上申書で説明します。」と事前連絡し、自発補正後の特許請求の範囲についてスーパー早期審査を行うように求めます。他人の先願が取り下げ等されることは希ですから、一時保留されている審査が再開されても、特許法29条の2の規定により拒絶されるべきとする拒絶理由通知が発せられることはほぼ確実といえます。そうであれば、自発補正によって、審査の保留を解消する事が得策と考えます。

ただし、(a)の場合には、出願公開までは他人の先願の内容を確認する術がないので、拒絶理由通知を待つしかありません。そして、拒絶理由通知が発せられれば、出願公開公報の内容を確認し、出願人と手続補正案等を早急に検討するしかありません。

(8) 早期審査又はスーパー早期審査を請求することのデメリット

早期審査又はスーパー早期審査の対象となれば、短期間に特許を取得したり、審査結果受領後に出願に係る発明の秘匿化を図ったり、再出願を試みたりすることが可能になるという大きなメリットがあります。それでは逆に、早期審査又はスーパー早期審査を請求することについて、代理人に依頼する場合に費用がかかる以外、何かデメリットはあり得るでしょうか？出願した発明について研究開発を継続し、改良発明についても特許出願するようなケースでは、デメリットが顕在化し得ます。例えば、最初の発明について特許出願し、早期審査を請求したところいきなり特許査定が下されたとします。この場合、出願から2~3ヶ月程度で特許料を納付しなければならず、早ければ出願から4~5ヶ月程度で特許公報が発行されることとなります。最初の出願後に改良発明が完成し、2回目の特許出願を準備したとしても、4~5ヶ月程度で発明が公知になった後で出願すれば、改良発明の新規性又は進歩性が最初の特許出願の特許公報によって否定されてしまう可能性が出てきます。

国内優先権出願をする場合には、最初の出願から1年以内に後の出願をすればよいのですが、上記ケースでは最初の出願から4~5ヶ月程度（スーパー早期審査でいきなり特許査定されれば、早ければ2~3ヶ月程度）で特許公報が発行されますので、改良発明について権利取得したい場合は、2回目の出願までの時間的制約が非常に厳しくなります。最初の出願が公開されても改良発明に関する後の出願の新規性及び進歩性に影響されないのであればよいですが、ほんの少し改良した結果、よりよい効果が発揮されることが確認されたような場合、先の出願の公開によって改良発明について権利取得できなくなることは、企業の知財戦略上大失敗といえます。

改良発明の研究開発を継続しているような場合には、自分の最初の出願の公開によって、改良発明に関する2回目の出願の特許性が否定されてしまうリスクがあることを踏まえ、特許出願の可否及び出願時期等の知財戦略を検討する必要があるといえるでしょう。