



特許制度活用便利帳

第4回

「審査請求時の検討事項①」

弁理士 石田 悟

<Q> 特許出願について、審査請求をして権利化作業を開始したいのですが。

<A> この機会に出願の内容について見直し、また、効率良く権利化を進めるべく適切な手続きについて検討しましょう。

特 許出願の審査は、審査請求があって初めて開始されます。したがって、出願人にとっては、出願をどのような形で行うかは勿論ですが、出願後においては、審査請求をいつ、どのような形で行い、権利化作業をどう進めるかということが重要な検討事項の1つとなります。

ま ず、出願人が検討すべきことは、そもそも審査請求が必要かどうかです。例えば防衛出願など出願の位置付けによっては、出願や出願公開がされていれば審査請求の必要がない場合があります。また、出願後に権利化の必要性が無くなった場合には、審査請求を行わないことで余計な手間や費用を省略できます。

また、審査請求の時期についても検討が必要です。特に権利化を急ぎたいのであれば、出願と同時に審査請求することになります。また、出願後1年以内に発明の具体化が見込まれるような場合には、国内優先権主張出願の可能性も考慮しつつ、審査請求の時期を待つのが良いと考えられます。また、審査請求の可否に

ついて期間をぎりぎりまで使って検討するような場合もあります。

また、審査請求の要否、及びその時期に加えて、審査請求時に検討すべき事項として、出願内容の見直しがあります。特に、権利化の対象となる特許請求の範囲の内容が適正かどうかについて、審査請求の機会に十分に見直すことが重要です。

この際の具体的な検討事項としては、純粹に特許的な観点で言えば、特許請求の範囲に規定された技術範囲は狭すぎないか、従来技術文献からみた進歩性はどうか、減縮先となる従属請求項は適切に作成されているか、などがあります。また、戦略的な観点から言えば、出願後の自社製品の開発状況、設計変更の有無、発明の重要度の変化、あるいは競合他社の動向などについて検討する必要があります。

それらについて検討した上で、必要に応じ審査請求時に補正を行います。あるいは、分割出願を行って複数の発明について権利化を目指す場合もあり得ます。ただし、これらの見直し作業では、それに要する手間や費用をも考慮する必要があります。

ま た、審査請求後の権利化作業を効率的に進める上で、出願人・代理人と、特許庁との連携も今まで以上に重要になってきています。

例えば、昨年特許庁から公表された「特許戦略計画」では、合理的・効率的な審査の実現に関して、「出願人の要請や審査着手の効率性の観点から必要性の高い場合に公平性に

配慮しつつ合理的な範囲で着手順序の入れ替えを行うことも必要」と述べられています。また、これに関連して公表された平成15年度の「審査の取組み」では、限られた審査着手能力を出願人等のニーズに応じて配分するという観点に立った「多様なニーズに応える審査」が掲げられています。

この多様なニーズに応える審査の実現は、審査を行う側である特許庁のみの課題ではなく、審査請求をする側である出願人にとっても方策を検討すべき課題であると言えます。すなわち、特許庁において、出願人のニーズに応じて審査が行われるためには、出願人側としても、その審査についての要望や、必要な情報を提供するなど、特許庁との間で十分な意思疎通を図ることが欠かせないものとなると考えられます。

出願人が特許庁と意思疎通を図る手段としては、最も身近なものでは審査官との面接があります。また、その他にも、審査の進め方や着手順序等に関して、いくつかの施策が講じられています。例えば、早期審査/優先審査制度、関連出願連携審査制度、巡回審査などです。次回以降、これらの制度についても簡単に紹介していきましょう。

以上