

2024年8月2日

審査着手の猶予

[三好内外国特許事務所](#)
[弁理士 高橋俊一](#)



原出願が審判係属中の分割出願について、出願人の申請に基づき当該原出願の前置審査又は審判の結果が判明するまで審査を中止する運用が2023年4月から開始されている。厳密に調べたわけではないが大まかに調査したところでは、毎月、数十件程度の申請が認められる。ただ、この運用については、産構審等で審議された形跡はなく、このタイミングでの導入経緯は不明である。

審査の中止は、審査着手を猶予する手段の一つであり、類似するものとしては審査請求制度がある。審査着手を猶予する手段については、2009年に特許庁長官の私的研究会として設置された「特許制度研究会」において、イノベーションの創出の拡大を踏まえて、それまでの知的財産制度について新たな課題の分析を行い改善するための論点の一つとして、「審査着手時期の多段階化」というテーマで検討がなされた。具体的には、国際標準化に関連する分野や製品化・事業化に時間が掛かる分野からのタイムリーな権利化を求める声を受け、平成23年(2011年)の特許法改正に向けて、審査請求制度の見直しあるいは審査着手時期を選択することができる新たな制度を設ける必要性について検討された。この検討では、2001年の審査請求期間3年への短縮から10年も経過していなかったこともあり、賛否両論があり、平成24年度に引き続き検討すべきという結論となった。以後、検討された形跡は認められない。

外国に目を向けると、類似する制度として、米国には審査猶予制度があり、中国では2019年に発明と意匠について審査遅延請求制度が導入され、昨年2023年8月には審査遅延請求制度のメリットを再確認するために「特許出願の遅延審査に関するガイドライン」が発表されるに至っている。また、韓国には「審査猶予申請制度」がある。しかるに、これらの各国の制度については、その利用率が必ずしも高くはないようである。一方、欧州には、類似する制度はない。

小生の特許相談の経験では、とにかく早く特許権を取得したいと言ってくる相談者が少なからずいるのであるが、何故早く取得したいのか、特許権を使う予定があるのかを尋ねると、明確な回答が返ってくるのが少なく、結果的に「何となく」という回答

が多かったように感じる。そのような場合、早く特許権が取得できるということは、そこで特許権の内容が固まり、その後に修正することが出来なくなった状態で公開されてしまい、競合他社に特許権回避の機会を徒に与えてしまう可能性がある、ということを屢々回答した記憶がある。もし、今般の分割出願に対する審査中止の運用が存在していたとすれば、当該運用を予定した特許戦略を踏まえて、まずは特許出願を行い、先願権を確保することを勧めたことであろう。

昨今は、特許権をベースとするエコシステムにより協力者を巻き込んだ事業展開やその事業展開を見据えた融資獲得のため、特許権の数より質が問われる時代である。その意味では、早期の特許化が必要なことは言うまでもないが、市場動向等を見据えた適切な内容で適切なタイミングでの特許化も必要となる場合が増えていくのではないかと思料する。つまり、今後の有効な特許戦略上、今般の分割出願に対する審査中止の活用が今後増加して行くことが予想される。してみると、早期の特許化のための早期審査制度の対極的なものとして、今般の分割出願に対する審査中止に類似する審査着手を猶予する手段が増加しても良いのかもしれない。

以上