

早期権利化以外を目的とした早期審査制度の利用方法

早期審査制度は、一定の要件の下、出願人からの申請を受けて審査を通常に比べて早く行う制度であり、通常の審査に比べて審査結果を早く得ることができるというメリットがあります。このため、早期審査制度は、一般的には早期権利化を目的に利用されています¹⁾。

一方、特許出願を行う場合の出願人の手続き面でのニーズは多種多様であり、早期権利化以外にも、たとえば、下記(1)～(4)に列挙されるようなニーズも挙げられます。

(1) 「確実な権利化」

重要な発明なので出願するからには必ず権利化したい。

(2) 「権利化できなかった発明のノウハウ秘匿化」

審査の結果、権利化できないことが判明した発明を社内ノウハウとして秘匿したい。

(3) 「引例把握」

権利化の可能性を高めるべく、審査で挙げられそうな先行技術文献(有力な引例候補)を漏れ・抜けなく確実に把握したい。

(4) 「情報提供回避」

競合からの特許付与前の情報提供を回避したい。

しかしながら、早期審査制度を利用すれば、上記(1)～(4)に列挙されるニーズにも対応することができます²⁾。

(1) 「確実な権利化」を目的とした早期審査制度の活用

早期権利化の必要性が無ければ殆どの場合、通常は審査請求期限ぎりぎりになってから審査請求を行うこととなります(以下、このような審査の進め方を「通常の審査」と称す)。そして、通常の審査では、OA通知(拒絶理由通知書あるいは拒絶査定)で指摘された拒絶理由が、反論や補正で覆せなくなった場合には権利化を断念する必要があります。なんとしても権利化したいという場合には、拒絶査定不服審判を請求したり、分割出願を行うことにより、粘り強く拒絶応答を繰り返すことも可能ですが、いずれにせよ、拒絶理由に対して補正で対応する場合は、当初明細書等の範囲内でしか補正できません。また、権利化断念の原因となった拒絶理由を克服する対策を盛り込んで新たな特許出願を行なおうとしても、権利化を断念した自己の特許出願(先願)が既に出願公開されているため、通常、当該先願が新たな特許出願に係る発明の新規性・進歩性を否定する先行技術となると考えられます。

一方、早期審査制度を利用した審査では、優先権主張期限(出願日から1年)までに少なくとも2回は拒絶応答の機会があります³⁾。よって、優先権主張期限内であれば、OA通知で指摘された拒絶理由が、反論や補正では覆せないと判断される場合でも、何某かの新規事項を追加すれば覆せると判断できるときは、拒絶応答を断念した上で、優

先権主張期限内に先の出願に対して当該新規事項を追記する優先権主張出願を行い、再度審査をやり直すことができます。そして、やり直し出願となる優先権主張出願では、先の出願の審査で知り得た審査官の手札（拒絶理由、引例）を検討し、その対策を当初明細書等に盛り込んだ上で、再度の審査に臨むことができます。

したがって、通常の審査を利用した場合と比べて、早期審査を利用した場合では審査で指摘された拒絶理由に対して優先権主張を利用して新規事項を追加することにより対応することもできるため、結果的に権利化の可能性をより高めることができます。

なお、より応用的な早期審査制度の活用法としては、内容的に不十分・不完全な可能性のある明細書等（たとえば開示されている実験データが不足気味の明細書等）に基づいて出願日の確保のために早急に出願する必要がある一方で、確実に権利化も図りたいケースが挙げられます。このケースでは、1回目のOA通知を受領した時点で、明細書等の開示内容が不十分・不完全であるのか否か（サポート要件違反や実施可能要件違反等が存在するのか否か）が判明しますので、明細書等の開示内容が不十分・不完全（サポート要件違反や実施可能要件違反等が存在する）と審査官に判断された場合に、反論や補正で対応できなければ、新規事項を追加する優先権主張出願により対応することもできます。

（２）「権利化できなかった発明のノウハウ秘匿化」を目的とした早期審査制度の活用

通常の審査では、出願公開後にOA通知に対する拒絶応答を繰り返すこととなります。したがって、OA通知で指摘された拒絶理由に対して、反論や補正で覆せなくなり権利化断念に至った場合には、特許出願に係る発明をノウハウとして秘匿化することはできません。

一方、早期審査制度を利用した審査では、出願公開の準備が完了する時期（出願日から約1年4カ月ぐらい）までに少なくとも3回は拒絶応答の機会があります²⁾。よって、これらの機会においてOA通知で指摘された拒絶理由が、反論や補正で確実に覆せると判断される場合は、そのまま審査を継続して権利化を目指します。一方、1～3回目のいずれかのOA通知で指摘された拒絶理由が、反論や補正では覆せずに権利化断念の判断に至った場合は、出願公開の準備が完了する時期（出願日から約1年4カ月ぐらい）までに出願取下書を提出して出願を取り下げることにより、出願公開を阻止します。これにより、権利化を断念した発明についてノウハウとして秘匿化することができます。

（３）「引例把握」を目的とした早期審査制度の活用

（１）「確実な権利化」を目的として特許出願しようとする場合などにおいて、審査で挙げられそうな引例を出願前に正確に把握すべく、出願人はコストをかけてでも網羅的かつ風潰しに先行技術調査を行いたいと考えることがしばしばあります。しかしながら、このようなニーズを満たす先行技術調査は、たとえば、特許調査会社を使った場合では、通常、最低でも20～30万円前後の調査費用が発生します。また、特許庁における先行技術調査の結果と、出願人による先行技術調査の結果とは、必ずしも一致するとは限りません。さらに、技術分野や発明の内容によっては、的確な先行技術調査が難しい場合もあります。たとえば、多数の先行技術が存在する成熟した技術分野において、進歩性の低い発明を特許出願しようとする場合、進歩性を否定し得る可能性のある多数

の先行技術文献が容易に見つかるため、審査において実際に挙げられる引例を出願前の先行技術調査で正確に把握するのは難しくなります。一方、審査請求費用は、請求項数などにもよりますが、約18万円前後です⁴⁾。

これらの点を踏まえるならば、出願前の網羅的な先行技術調査（高コストな調査）に要する費用を審査請求費用に充当して、OA通知を受け取ることで“答え”（審査官が実際に審査で挙げてくる引例）をカンニングしてしまった方が確実かつ費用対効果にも優れると考えられます。

「引例把握」を目的とするケースで早期審査制度を利用する場合の具体的な手続きとしては、まず、出願前に新規性をずばり否定する先行技術文献が存在しているのか否かのみを確認する極めて簡単な先行技術調査（コストミニマムな簡易調査）を行った上で明細書等を準備し早期審査制度を利用して特許出願を行います。そして、OA通知を受領して権利化できそうであればそのまま拒絶応答して権利化を目指し、そうでなければ、「引例把握」を目的に1-2回拒絶応答した後に、把握した引例に対する対策を盛り込んだ優先権主張出願あるいは出願取下げと再度の特許出願との組み合わせ、を利用して審査をやり直します。

なお、「引例把握」という目的であれば、早期審査制度を利用して特許出願を行う代わりにダイレクトPCT出願を行い、国際調査報告や見解書（これら書類は、ダイレクトPCT出願では、通常、国際出願日から約3カ月程で出願人に送付されてくる）に挙げられた引例を参照するという方法も考えられます。但し、庁費用の点では、早期審査制度を利用した特許出願（国内移行出願を除く）よりもダイレクトPCT出願の方が高額になる上に⁵⁾、国際調査報告や見解書で挙げられた引例や見解と、日本へ移行した後の審査で挙げられた引例や審査判断結果とがしばしば一致しないこともあります⁶⁾。したがって、費用・労力対効果の点では、ダイレクトPCT出願よりも早期審査制度を利用した特許出願（国内移行出願を除く）の方が、「引例把握」という目的達成の点ではより有利だと考えられます。また、国際調査報告や見解書では、記載不備の有無については判断されませんが、早期審査制度を利用した特許出願の審査であれば、記載不備についての審査官の判断結果を得ることができるため、「引例把握」以外に「記載不備の有無・内容の把握」も可能になるというメリットがあります。

（４）「情報提供回避」を目的とした早期審査制度の活用

情報提供は、特許付与前および特許付与後のいずれにおいても行うことができます。しかしながら、特許付与後に情報提供がなされても審理されるわけでもないため、情報提供の対象となる特許の権利範囲には実質的に何ら影響しません⁷⁾。したがって、自己のビジネスにとって障害となる特許を意図的に排除または無害化するためには、特許付与前に情報提供を行う必要があります。このため、情報提供は、主に特許付与前の段階で活用されるのが一般的です。特許付与前の情報提供により、障害となる特許出願の権利化を阻止したり、権利化が阻止できなくても補正に追い込むことで無害化できる場合もあるためです。そして、特許付与前の情報提供は、情報提供の対象となる特許出願の出願番号が第三者にも把握できるようになった段階、すなわち、出願公開後から行うことができます。

したがって、特許付与前における自己の特許出願に対する情報提供を回避して、競合

により権利化を阻止されたり、あるいは、競合に対する牽制力を削がれて無害化されるのを防止することを目的として、早期審査制度を活用することもできます。この場合、出願公開前に特許査定を得ることが容易となり、結果的に特許付与前の（匿名を装った競合による）情報提供を阻止できるためです。

なお、情報提供回避を目的とした早期審査制度の活用ニーズの有無・程度については、出願人の個々の事情によるところが大きいと考えられるため、筆者も実際問題として早期審査制度の活用にどの程度の価値があるのかは何とも言えませんが、たとえば、以下のケースでは程度の大小はあってもニーズが存在するのではないかと推測します。

< a > 同業者間での特許出願の潰し合い（特許付与前の情報提供）が常態化している技術分野・業界において、競合からの執拗な情報提供を防ぐことで、特許査定率の向上⁸⁾ やより広い権利範囲での権利取得を容易としたい場合⁹⁾。

< b > 競合から情報提供が行われることが予想される特許出願（たとえば、競合に対する嫌がらせを主目的に出願される特許出願であって、潜在的な取消・無効理由を抱えた状態での登録でもよいので、競合に対する牽制効果を大きくすべく出来るだけ広い権利範囲の特許を取得したい場合など）。

注記

1) 早期審査制度は、国内特許出願の早期権利化以外にも、当該国内特許出願に対応する対応外国出願の早期権利化を目的として利用することもできます。

対応外国出願について出願先の国の早期審査制度（P P H（特許審査ハイウェイ）や、当該国独自の早期審査制度）を利用する場合、< i > P P Hでは国内特許出願の審査結果（国内特許の登録クレームや、これに合致させたクレーム補正案、日本の審査で挙げられたO A通知や引例等）を当該国の特許庁に提出して手続きすることが一般的であり、< i i > また、出願先の国の独自の早期審査制度においても国内特許出願の審査結果を提出して審査を進められることが多いため、日本で早期に権利化できれば、諸外国でもその分だけ権利化時期を前倒しにすることが容易となるためです。

また、国内特許出願の審査結果を利用して諸外国でも出願権利化を図る場合、早期審査制度を利用すれば国内特許出願の審査結果を参考に、諸外国での権利化の可能性についても早期に把握することができます。このため、国内特許出願の審査結果が極めてネガティブなものであれば、対応外国出願の出願を見送るなどにより、出願コストの削減を図ることも容易になります。

2) 弊所では（1）「確実な権利化」、（2）「権利化できなかった場合のノウハウ秘匿化」および（3）「引例把握」のいずれか2つ以上のニーズを重疊的に満たすことを目的として、早期審査制度を利用した特許出願を何度か行ったことがあります。

また、早期権利化を本来の目的として早期審査制度を活用した場合であっても、結果的・事後的に発生した上記（1）～（3）に列挙したニーズを満たすこととなる場合があります。たとえば、念入りに先行技術調査を行った上で早期審査制度を利用して特許出願したにもかかわらず、審査で想定外かつ致命的な引例が挙げられて権利化断念に追い込まれた際に、先の出願に対して当該引例を克服する新規事項を追加する優先権主張出願を行い、審査を実質的にやり直すケースなどが挙げられます。

3) 早期審査制度を利用した場合のタイムスケジュールは通常の早期審査であれば、以下のとおりとなります。

まず、特許出願に係る発明に何某か拒絶理由があると仮定すると、通常の早期審査では特許庁の運用上、特許出願（優先権主張を伴わない特許出願。ダイレクトPCT出願の場合は、PCT出願後直ぐに日本へ移行した国内移行出願）から約2月前後で最初の庁通知（拒絶理由通知書）が出願人に通知され、出願人が意見書等の拒絶応答書類を提出してから2回目以降の庁通知（拒絶理由通知書または拒絶査定）が通知されるまでの期間も概ね約2月前後となります。したがって、出願人が、拒絶理由通知書に対する応答期限（発送日から60日）または拒絶査定に対する応答期限（送達日から3月）の直前に拒絶応答書類を提出すると仮定した場合、1回目の拒絶応答は出願日から約4カ月後、2回目の拒絶応答は出願日から約8カ月または約9カ月後となります。

また、拒絶理由通知書が2回通知された後に拒絶査定が通知されたと仮定した場合、1回目の拒絶応答は出願日から約4カ月後、2回目の拒絶応答は出願日から約8カ月後、3回目の拒絶応答は出願日から約13カ月後となります。

したがって、上記のタイムスケジュールでは優先権主張期限内（出願日から1年以内）に少なくとも2回の拒絶応答の機会が確保でき、出願公開の準備が完了する時期（特許庁の運用上、出願日から約1年4カ月ぐらい）までに少なくとも3回の拒絶応答の機会が確保できます。

なお、上記のタイムスケジュールにおいて、通常の早期審査ではなくスーパー早期審査を利用したり、拒絶応答書類の提出を応答期限の直前では無くより前倒しして行えば、優先権主張期限内あるいは出願公開日の準備が完了する時期までに可能な拒絶応答の回数をより増やすことも可能です。

4) 請求項10個、通常出願の場合の審査請求費用は約18万円です（2023年8月時点、特許庁の手続料金計算システムに基づく計算結果）。

5) 早期審査制度を利用した特許出願（国内移行出願を除く）の庁費用は、請求項10個、通常出願の場合の審査請求費用および出願料の合計で約20万円です（2023年8月時点、特許庁の手続料金計算システムに基づく計算結果）。

これに対して、ダイレクトPCT出願の庁費用は、約33万円です（国際出願日が2023年9月1日以降の日本語PCT出願、用紙枚数30枚以内、オンライン出願、国際調査期間を日本国特許庁とした場合の庁費用）。

6) 統計的なデータを取って分析したわけでは無いため正確さには欠けますが、国際調査報告や見解書で挙げられた引例や判断結果と、日本へ移行した後の審査で挙げられた引例や審査判断結果とが一致しないケースは筆者の個人的感覚では10件に1、2件前後の割合です。また、筆者が経験した判断結果不一致のケースの中には、国際調査報告や見解書において全請求項について新規性・進歩性有りの見解が示されたにも関わらず、日本へ移行した後の審査では、見解書で挙げられたものと同じの引例に基づき進歩性違反が指摘された場合などのように、判断結果の乖離度合いがかなり大きな場合もあります。

7) 但し、情報提供後に無効審判の請求があった場合、提出された情報が職権審理の対象になる可能性はあります（審判便覧 10-04）。

8) 特許査定率については、情報提供が行われなかった出願を基準にすると、情報提供

が行われた出願では5～10%程度低下させることができることが報告されています（特許第1委員会 第3小委員会、「情報提供からみた特許審査の質の向上に関する調査・研究」、知財管理、V o l . 7 3、N o . 3、p p 3 1 2－3 2 7（2 0 2 3））。
9) 早期審査制度を利用して出願公開前に権利化された特許を直接的に潰す手段としては、情報提供は利用できないものの、特許異議申立や特許無効審判を利用することは可能です。

しかし、同一事実・同一証拠に基づいて、攻撃対象となる特許出願あるいは特許に対して攻撃を加える場合、特許成立後に特許異議申立てや特許無効審判により攻撃を加えるよりも、情報提供により攻撃を加える方が有利だと推測されます。特許の有効性判断については特許異議申立ての方が特許権者側に有利な傾向にあることや、特許異議申立時と同一事実・同一証拠に基づく特許無効審判を請求した場合、異議の決定に重大な瑕疵が無ければ、異議の決定の判断が踏襲される可能性が高いためです（平成29年度特許委員会第1部会第2グループ、「日本の異議申立制度の検討」、パテント、V o l . 7 2、N o . 2、p p 9 9～1 0 8（2 0 1 9）、松縄正登、「他社特許対応における特許制度の比較」、知財管理 V o l . 7 0、N o . 7、p p 1 0 2 8～1 0 3 3（2 0 2 0））。この点を踏まえると、競合からの特許付与前の情報提供による攻撃を遮断すべく早期審査制度を積極的に活用して権利化を図った方が、潰されにくい権利の取得という観点では有利なのかもしれません。