



以前出願した特許について権利化を進めたいのですが、審査請求する際のアドバイスがあれば教えてください。

(大阪府 K. W)



1. 審査請求制度

わが国の特許法では審査請求制度が採用されており、特許出願の審査は審査請求(出願審査の請求)を待つて行くと規定されています(48条の2)。①何人も、②出願の日から3年以内に、審査請求することができます(48条の3)。

このように、出願の日から3年以内であれば「いつでも」請求することができますから、そのタイミングについては戦略的に検討する必要があります。

以下、審査請求するタイミングについて説明します。

2. 出願と同時期

特許出願した発明に係る製品の製造やサービスの提供(以下、発明の実施)を、出願の日からおよそ1年以内に開始する場合には、早期権利化のメリットがありますので出願と同時に審査請求することをご検討ください。

また、審査請求の対象となる特許出願を基礎とした優先権主張を伴う外国出願をするか否かの判断材料として基礎出願の審査結果を利用する場合には、優先権主張が可能な1年以内に審査結果が得られるように、出願と同時

に審査請求し、併せて早期審査の申請をすることもご検討ください(ただし、早期審査は一定の要件を満たす出願が対象です)。

3. 出願の日から3年経過した時期

特許出願後に市場の状況をじっくり見極めたくて権利化を進める場合には、出願の日から3年後に審査請求することをお勧めします。

また、出願の状態、つまり補正や分割出願などの措置を取り得る状態で他社を牽制する場合には、出願の日から3年間待ったうえで審査請求することをご検討ください。

さらに、権利化を急ぐ理由が特にない場合にも、出願の日から3年間放置しても問題ないかと思います。

4. 出願公開の時期に合わせる

特許出願は、出願の日から1年6カ月経過すると出願公開され(64条)、出願した内容が世に知られ得る状況となります。この出願公開の時期に合わせて特許権を取得(特許公報が発行されます)したい場合には、通常審査なら出願の日から6カ月程度、早期審査なら1年程度経過したところに審査請求

することをご検討ください。

これにより、出願の日から出願公開されるまでの間は出願内容が秘密の状態となるため、審査段階において他社からの情報提供など権利化阻止行為を防止することができます。

5. 発明の実施時期に合わせる

発明の実施により、世間や競合他社に発明内容を知られ得る状況となります。このような時期に合わせて特許権を取得することで、他社からの模倣や追従を牽制することができます。

発明の実施時期に合わせて権利化する場合には、通常審査なら実施開始時期の1年程度前、早期審査なら6カ月程度前に審査請求することをご検討ください。

6. まとめ

以上のように、審査請求するタイミングは、発明の実施や出願公開などの時期、市場の状況、外国出願の要否など、さまざまなファクターに基づいて検討することができます。

効果的な知財戦略を展開するためにも、多様な観点でご検討いただければと思います。