

特許法の新論点Q&A（第4回）



弁護士・弁理士 藤田 典彦
(大阪弁護士会 知的財産委員会 委員)

Q 国内優先権制度、出願分割等の出願
A社は平成27年10月1日に発明 a について構成要件(A+B+C)とする特許出願 a をしました。この出願について、会社の上司から以下①～③の指示があった場合、どのように対応すればよいでしょうか。

- ① 平成28年4月1日、競合関係にあるB社が実施していることが判明したため、早期の権利取得を上司から指示された場合
- ② 平成28年4月1日、A社は発明 a の実施品の販売を開始した。この実施品は出願内容の構成要件Cに新たに溝を付けた状態であった。この溝を付けたCの実施態様(C')について、特許出願 a に加えるように上司から指示された場合
- ③ 平成29年2月に発明 a について出願公開がなされた。その後、平成33年8月1日、特許出願 a について拒絶理由の通知がなされた。上司はこの拒絶理由通知の内容について争う意思がある。一方、上司は、構成要件(A+B+C)について権利化をするだけでなく、出願 a の明細書に記載していた構成Dとこれと一部構成が異なる構成D'を加えた内容について、新たに権利化したい意向を持っていた。この両者の権利化をするよう上司から指示された場合

A 1. はじめに
特許制度は、特許請求の範囲や明細書等を願書に添付して出願し、当該出願が審査を経て登録となった場合に独占排他権を有する特許権が付与されます。しかし、通常の出願、審査ルートと異なり、早期の権利取得が望まれる場合や、出願形態・態様を出願当時のものと異なる内容とすることが望まれる場合があります。

本件では、例題①～③を踏まえて、このような場合について解説致します。

2. 例題①について

(1) 審査期間

特許出願は、審査請求がなされたものから審査に付されます。以前は審査に約10年近い年月を要する時代もあったようですが、2013年度では特許庁が第1次審査（審査官からの拒絶理由通知等）までの期間が平均11ヶ月以内となり、2023年末までに平均10ヶ月とすることを目標としています¹。

1 特許庁2014年版特許行政年次報告書