

# 審査請求要否の考え方について

国立大学法人 新潟大学

# 1. はじめに

- 特許登録するためには、特許出願後、3年以内に特許庁に対して、審査の請求をする必要がある。審査の請求にはアカデミックディスカウント(半額軽減)の適用対象(産業技術力強化法第17条)とはなるものの手数料(特許法第195条2項\*)が発生することになる。
- 審査の請求に際し、平成26年度までは、JSTによる審査請求前先行技術調査サービスを活用し、新規性および進歩性を有すると評価されたものについて審査の請求をおこなってきた。
- しかしながら、平成27年度以降、JSTによる同サービスは、停止されることとなり、同サービスによる新規性および進歩性の評価を審査請求要否の判断に利用できなくなる見込みである。
- そこで、今般、審査請求要否の判断基準について見直しを図っておくこととしたい。

\*: 審査請求手数料 = 168,600円に1請求項につき4,000円を加えた額(アカデミックディスカウント適用で左記の半額)

## 2. 審査要否判断の傾向と考察

- ① 審査請求要否を検討するときに再度、先行技術調査することは一般的ではない(出願時に実施しているため)。
- ② 技術移転の有無、共同研究における特許化の必要性の有無、起業の有無、外部資金獲得実績を判断根拠としていることが多い。
- ③ 特許性、市場性を判断根拠としている場合もあるが、客観的評価が困難であるとも考えられる。
- ④ 特許維持要否の判断基準と概ね同等であるが、特許維持要否判断が発明創出時から相当の期間が経っている(出願から約7年以上)のに対し、審査請求要否判断は、発明創出時から比較的早期(出願から約2年半程度)であることは考慮してもよいと思われる。

### 3. 審査請求要否の判断基準

次のいずれかが肯定的な回答である場合には、審査請求をすることができる。

- ① 外国特許出願の有無
- ② 技術移転契約の有無
- ③ 競争的資金(科研費、A-STEP等)の助成期間内(採択内定含む)
- ④ 実施中または実施予定の共同研究における特許化の必要性の有無(共同研究相手による特許化の要望があり、特許権を本学で保有することが適当であること)
- ⑤ 起業の有無
- ⑥ 上記②、④または⑤が2年以内(審査請求後、特許登録されるまでの期間を考慮)に「有」となる見込み有無(具体的計画又は交渉を開始している等)
- ⑦ 共願特許で共願相手が審査請求費用を全額負担する場合は、上記のいずれにも該当しなくとも共願者が審査請求すると判断した場合(審査不要)
- ⑧ その他特段の事情により大学において権利化が必要であると認めた場合

外国特許については、当該国において審査請求制度を有し、かつ上記いずれかが肯定的な回答である場合には、国内特許と同様に扱う。