

## 特許出願の取り下げと出願公開

田 辺 政 一\*

**抄 録** 何らかの理由で、公開前に出願を取り下げたいという事態が生じることが、あるかもしれません。それでは、出願取り下げのための手続はいつまでに行えば、出願公開を避けることができるのでしょうか。

本稿では、特許出願の取り下げと出願公開について、主要国（日本、米国、欧州、PCT）の法制及び実情を解説するとともに、公開前取り下げの積極的（戦略的）な活用法について紹介します。

### 目 次

1. はじめに
2. 主要国の法制と実情
  - 2.1 日 本
  - 2.2 米 国
  - 2.3 欧州（EPC）
  - 2.4 PCT
3. 公開前取り下げの積極的活用法
4. おわりに

### 1. はじめに

特許出願の取り下げは、我が国の特許法には直接的な規定はありませんが<sup>1)</sup>、出願が特許庁に係属している間はいつでも可能であるものとされています<sup>2)</sup>。出願取り下げを行う理由は様々考えられますが、出願後公開前に取り下げの必要性が生じ、その後の出願公開を望まない、という場合もあり得るでしょう。

それでは、出願取り下げのための手続（出願取下書の提出等）はいつまでに行えば、公開を避けることができるのでしょうか。

本稿では、特許出願の取り下げと出願公開について、主要国（日本、米国、欧州、PCT<sup>3)</sup>）の法制及び実情を解説するとともに、公開前取り下げの積極的（戦略的）な活用法について紹

介します。

### 2. 主要国の法制と実情

#### 2.1 日 本

我が国の特許法64条1項には、出願日（優先権の主張を伴う場合は最先の優先日）<sup>4)</sup>から1年6月を経過したときに出願公開が行われる旨、規定されています。但し、我が国の法令には、公開前の特許出願が取り下げられた場合に、出願公開が行われるか否かについては、何ら規定がありません。

この点、工業所有権法（産業財産権法）逐条解説<sup>5)</sup>における同条に関する記載には、「出願公開前に特許出願が取り下げ、放棄あるいは却下され…ているときは、すでに特許庁に係属していないのであるから出願公開は行われぬ。」とあります。

この逐条解説の記載は、出願取下書<sup>6)</sup>を特許庁に提出した日が、公開公報発行予定日<sup>7)</sup>の前日であっても、出願公開は行われぬように文言上読めますが、これは現実的であるとは考えられません。

\* 弁理士 Masakazu TANABE

実際のところ、特許庁方式審査便覧54.51には、「出願公開…前に出願が取下げ、放棄あるいは却下され…ている場合には、原則、その公報は発行しないものとする。ただし、公報の発行準備中であって、公報の発行を中止することができない場合…はこの限りでない。」と記載されています<sup>8)</sup>。

すなわち、出願公開前に出願が取り下げられた場合であっても、出願公開の技術的準備が完了して、公報の発行を中止することができないときには、出願が公開されてしまうこととなります。

これに関し、我が国の法令や特許庁ホームページ（審査基準や便覧を含む）内には、後述の米国、欧州、PCT、のような、公開を回避するための出願取り下げの期限や、公開の技術的準備の完了時を明示する記載は、見あたりません<sup>9)</sup>。

よって、出願取下書の特許庁への提出日を、出願公開が想定される日よりも充分前（後述の各国の例を参考にすれば、例えば1月半以上前）にすることができない（あるいはできなかった）場合は、安全のため、特許庁に直接問い合わせをすることをおすすめします<sup>9)</sup>。

## 2.2 米 国

米国特許法122条によれば、我が国の出願人が米国出願した場合、通常は<sup>10)</sup>、我が国と同様に、優先日から18月が経過した後、速やかに出願が公開されます。しかしながら、同条には、出願がUSPTO<sup>11)</sup>に係属していない場合は出願が公開されないと規定されています<sup>12)</sup>。

これに関連して、米国特許規則1.138(c)には、公開を回避するために出願を放棄しようとする出願人は、出願を放棄した旨明示した宣言書を申請書とともに提出しなければならず、これらが公開予定日の4週間前よりも早く適切な職員に受理されなければ、申請が認められず公開が

通常通り行われるものと「予期すべき」である旨規定されています。

よって、出願放棄宣言書及び申請書を所定の期限（公開予定日の4週間前）よりも早く提出できる場合は、公開を回避することができる一方、これらの提出が所定の期限よりも少し遅れるような場合は、所定の「適切な職員」と直接コンタクトを取ることで、公開を回避することができる可能性があります。

## 2.3 欧州 (EPC)

EPC<sup>13)</sup> 規則67(2)には、出願公開の技術的な準備が完了する前に出願が取り下げられた場合には、出願は公開されない旨規定されています。

これに関連する審査ガイドライン<sup>14)</sup>には、公開日（出願日あるいは優先日から18月経過した日）の5週間前の日が終わった時に技術的準備が完了したものとみなされる旨、及び技術的準備の完了後に取下げられても公開が避けられる保証はないが公開手続の進行状況に応じてケースバイケースで公開が阻止されることがあり得る（合理的に容易な状況であれば未公開とするように努力する）旨、規定されています。

よって、米国の場合と同様に、上記の所定の期限よりも早く出願取り下げ手続を行うことができる場合は、公開を回避することができる一方、手続が所定の期限よりも少し遅れるような場合は、EPO<sup>15)</sup>と直接コンタクトを取る必要がありそうです。

## 2.4 PCT

PCT21条(5)には、国際公開の技術的な準備が完了する前に、PCT国際出願（以下、単に「国際出願」とする。）が取り下げられ又は取り下げられたものとみなされる場合には、国際公開は行われぬ旨規定されています。これに関

連して、PCT規則48.6(c)には、国際公開の技術的準備が完了した後に国際出願の取り下げが行われた場合には、その取り下げの通告が公報に掲載される旨規定されています。

すなわち、PCT21条(5)及び規則48.6(c)によれば、国際公開の技術的準備が完了した後に国際出願の取り下げが行われた場合は、国際公開を回避することができず<sup>16), 17)</sup>、さらには取り下げの事実までも公開されてしまうことになってしまいます。

この「技術的準備」がいつ完了するかについては、WIPO<sup>18)</sup> 発行の「PCTニュースレター」<sup>19)</sup>によれば、通常は国際公開日の15日前であり、閉局日の関係でこれより早く完了することもあるようです。当該国際出願の正確な国際公開日は、WIPO担当官<sup>20)</sup>と直接コンタクトを取ることによって知ることが可能です。

但し、国際出願の取り下げ手続を、受理官庁としての各国特許庁（多くの場合は日本国特許庁）に対して行うと、受理官庁でのデータエントリー等の手続スケジュールや、受理官庁からWIPO国際事務局への通知のタイミング等の関係で、WIPO国際事務局が国際出願の取り下げの事実を把握するまでにかなりのタイムラグが発生するようです。このため、国際公開日の充分前（例えば1月半以上前）に取り下げ手続をすることができない場合には、WIPO担当官と具体的な手続について相談することをおすすめします。

### 3. 公開前取り下げの積極的活用

第三者による実施行為の発見が容易ではないものが対象となる発明（生産技術や製造方法等）の場合、出願すると出願公開によって競合他社に知られることで簡単に模倣されてしまうというリスクが発生する一方、出願せずにノウハウとして保護しようとする競合他社による後からの出願及び権利化があった場合に係争リスク

が発生します。

前者のリスクについては、競合他社による実施行為の発見が容易ではなくても、権利化に成功すれば、ある程度の抑止効果が期待できる一方、出願に係る発明が進歩性欠如あるいは公知技術から自明であると認定されたために権利化できなかった場合には、単なる「教え損」となってしまいます。

他方、後者のリスクについては、事業の継続や拡大が困難になるという点で、よりいっそう重大な問題となります。

そこで、この種の発明については、一旦出願した上で、出願内容が公開される前に、発明の特許性の有無について信頼性の高い判断を得て、この判断に基づいて、当該出願についてのその後の処置を講ずる（具体的には、特許性がある場合はそのまま出願を維持する一方、特許性がない場合は、公開前に出願を取り下げた公開を阻止する）ことができれば、非常に有効な知財戦略であると考えられます。

この特許性判断については、自社で行ったり、あるいは特許事務所や特許調査会社に依頼したりすることも可能ですが、特許庁や国際機関の審査結果を活用することが最もリーズナブルであると考えられます<sup>21)</sup>。

国際出願をした場合は、国際調査報告書及び国際調査見解書を利用することが可能です。但し、優先日（第一国出願としての国内出願の日）と国際出願日との間にかなりのタイムラグがある場合は、国際調査報告書・国際調査見解書を受領した日から国際公開（予定）日まで間がないという事態が生じ得ますので、可能であれば直接国際出願（優先権主張を伴わずに行う国際出願）をした方がよいでしょう。

権利化を希望する国や予算等の関係で、国際出願を利用することができない場合は、国内出願において、出願後できるだけ早く早期審査の申請をして審査官の判断を得る<sup>22)</sup>ことが肝要で

す（但し早期審査の条件<sup>23)</sup>を満たす必要があります）。

#### 4. おわりに

出願取り下げの手続を行う際には、取下書の他に、委任状その他の様々な書類を用意しなければならないことがあり、かなり手間取ることが想定されます（特に外国出願や国際出願の場合）。このため、公開前に出願を取り下げられるかもしれないということになった場合は、必要書類作成の準備（代理人とのコンタクト）や、特許庁・国際機関とのコンタクト（必要書類の確認や公開日の把握）を、できるだけ早めに行う必要があると考えられます。

但し、上述の通り、出願取り下げ手続が遅くなりそうであっても、担当官とのコンタクトによって、場合によっては間に合うこともあり得る点、留意しておく必要があります。

本稿が、貴社・貴事務所における、出願戦略あるいはコンサルティングの一助となれば幸いです。

#### 注 記

- 1) 特許法9条, 14条, 39条5項等に間接的に規定されているにすぎません。なお, 平成20年改正により新設された38条の2（特許出願の放棄又は取下げ）はいわゆる仮実施権の設定がある場合の取り下げの制限を規定するもので, 施行規則28条の3（特許出願の取下げ）は, 取り下げの様式を規定するものです。
- 2) 吉藤幸朔・熊谷健一, 特許法概説（第12版）, p.359（1997）有斐閣
- 3) 特許協力条約（PCT：Patent Cooperation Treaty）
- 4) 特許法17条の3括弧書き参照。弁理士試験では定番の条文操作です。
- 5) 特許庁編, 工業所有権法（産業財産権法）逐条解説（第18版）, p.203（2010）発明協会
- 6) 様式第40
- 7) 特許庁ホームページの「公報発行関連」における「公報発行案内」のp.23によれば, 公開公報

発行日は, 出願日又は優先日から1年6月経過した日+1~2週間程度であり, 同p.4には, 公開公報発行日は原則週1回（木）である旨記載されています。よって, 実際の公開公報発行（予定）日は, 出願日又は最先の優先日から1年6月経過した日の翌週又は翌々週の木曜日ということになります。

- 8) 同便覧54.51の説明欄には, 「出願公開…前に出願が取下げ, 放棄あるいは却下され…ている場合には…出願人にとってもその公報が発行されることは不利益となることが予想されるので, その公報を発行することは極力避けなければならない。しかしながら, 当該出願が既に公報の発行準備中の場合は, 一律に公報発行を中止することは…定期的な公報発行に非常に大きな影響を与えることになる。そこで, 当該公報の発行が中止可能か否か等を総合的に判断し, 公報の発行を中止することができない場合には, そのまま作業を進めることとする。」と記載されています。
- 9) 前掲注7)の「公報発行案内」p.23によれば, 特許査定・登録後に発行される特許公報（特許掲載公報）は設定登録から10~11週程度で発行され, 登録実用新案・意匠・商標公報は設定登録から3~4週あるいは4~5週, 公開商標公報は出願から3~4週程度で発行されるようです。さらに, 産業構造審議会 知的財産制作部会 第20回特許制度小委員会（平成17年11月28日）の配付資料1「特許制度の在り方について」p.12には, 「特許出願は優先日から1年6か月経過後に出願公開される…が, 現状では, 分類付与や公報発行準備といった出願公開前に必要な作業に4か月程度を要している」と記載されています。これらを参考にすれば, 公報発行のための技術的準備期間は, 概ね1.5~数ヶ月程度であると想定されます。
- 10) 米国のみ直接出願した場合を除く：米国特許法122条(b)(2)(B)(i)参照。
- 11) 米国特許商標庁（USPTO：United States Patent and Trademark Office）
- 12) 米国特許法122条(b)(1)(A)及び(2)(A)(i)参照。
- 13) 欧州特許条約（EPC：European Patent Convention）
- 14) Part A, Chapter VI, 1.2

- 15) 欧州特許庁 (EPO : European Patent Office)
- 16) 橋本良郎, 特許協力条約逐条解説 (改訂 6 版), p.129 (1995) 発明協会  
「ここでいう技術的準備が終わってから取下げの届出がなされ、国際公開が行われてしまった場合の手続 (その旨の公示がされる) については、規則48.6(a) および (c) を参照のこと。」
- 17) 規則48.6(a) には、14条所定の国際出願の欠陥に対する補充がされなかったことで、国際出願が「みなし取り下げ」となった場合に、受理官庁からの、みなし取り下げ宣言の通知が、当該国際出願の国際公開を取りやめることができる時よりも遅い時に、WIPO国際事務局に到達した場合には、WIPO国際事務局は、速やかにその通知の要旨を公報に掲載する旨規定されています。但し、ここにいう、「国際公開を取りやめることができる」時と「国際公開の技術的準備が完了した」時との異同については、明らかではありません。
- 18) 世界知的所有権機関 (WIPO : World Intellectual Property Organization)
- 19) WIPOホームページの「PCT Resources」内の「PCT Newsletter」にて閲覧可能です。右上の「日本語」をクリックすると日本語版も閲覧可能です。
- 20) WIPOホームページで「Patents」→「PCT Resources」→「About the PCT」の下の「Information Service」へと進み、表示された「PCT Information Service」内の、「contact the “authorized officer” directly」をクリックした後に出現した、「Search for Contact Details of the Team in Charge of your PCT Application」画面に表示されたボックスに、出願番号を入力して「GO」をクリックすると、担当官の氏名、電話番号、FAX番号、及びメールアドレスが表示されます。(日本語ページは、「PCT Resources」の画面の右上の「日本語」をクリックすると出現し、「PCTについて」内の「お問合せ先」→「担当官 (Authorized Officer) に直接お問合せ」と進みます。)
- 21) 特許審査ハイウェイ (PPH) の活用による各国における早期権利化も可能となります。但し、国際出願を利用しない場合であって、我が国特許庁に早期審査の申請をする際、出願人に大企業が含まれていると、原則として、先行技術調査が必要となります。もっとも、特許庁「早期審査・早期審理ガイドライン」p.14によれば、先行技術調査はIPDLレベルで良いようです。よって、大企業で通常行われる、提案書の出願要否判断の際の出願前調査によって得られた先行技術を用いれば、早期審査の申請のための特段の追加調査は不要であるものと考えられます。
- 22) 特許庁ホームページにおける「特許行政サービス一覧」内の「早期審査制度」の記載によれば、早期審査の申請から審査着手まで平均 2 ヶ月 (2008年) とのことです。よって、例えば、国内出願とほぼ同日に、早期審査対象とするために米国仮出願を行い、仮出願番号の付与を受けてから直ちに、早期審査申請を行ったとした場合、出願から概ね 3 ヶ月程度で、特許庁審査官の判断を得ることができると期待できます。
- 23) 以下の (1)~(3) の要件を満たすこと：(1) 出願審査請求がなされていること (早期審査の申請と同時でも可)、(2) 以下の①~④のいずれかの条件を満たすこと：①出願人が中小企業、個人、大学、公的研究機関等、②外国関連出願、③実施関連出願、④グリーン関連出願、(3) 特許法42条1項の規定による「みなし取下げ」の対象とならないこと。

(原稿受領日 2010年 7月 9日)