

事業戦略対応まとめ審査ガイドライン

令和4年7月
調整課
意匠課
商標課

I. はじめに	2
II. まとめ審査の対象となる出願群	4
III. まとめ審査の申請	5
1. 申請ができる者と申請方法	5
2. 申請に関する留意事項	7
IV. まとめ審査の進め方	8
1. スケジュールの調整	8
2. 事業説明	8
3. 面接（必要に応じて実施）	9
4. 協議	10
5. 審査着手	10
V. その他の留意事項	11
1. 情報管理	11

本施策に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

特許庁 審査第一部 調整課 企画調査班

電話：03-3581-1101（内線 3107）

メール：PA2160@jpo.go.jp

I. はじめに

近年、企業のグローバル化や事業形態の多様化にともない、企業では事業戦略上、知的財産を群として取得し活用することが重要になってきています。このような状況において、各企業の事業戦略を支援していくためには、

- ①事業に関連した広範な出願群を対象とした審査、
- ②事業展開に合わせたタイミングでの出願群の権利化を支援する審査、
- ③事業の背景や技術間の繋がりを理解した上で、事業に即した権利の質を担保する審査、

といったサービスの提供が必要となっています。

そこで、ユーザーが望む特許網を形成するために必要な出願を、ユーザーが望むタイミングで権利化可能とすべく、各分野の審査官が連携しながら審査を行う事業戦略対応まとめ審査（以下、「まとめ審査」）を平成25年4月より開始しました。

また、事業戦略対応まとめ審査は、出願時期や担当技術分野を超えて、役に立つ権利をばらつきなく適時に付与することにより、企業の新規事業や国際展開を支援することが可能です。本施策を実施する過程で、企業より更なる改善要請があったことも踏まえ、企業のグローバルな事業展開をより一層支援するため、事業戦略対応まとめ審査の見直しを行いました。

なお、本施策は、利用状況を見極めつつ、必要に応じて要件等の見直しを行います。

<まとめ審査のコンセプト>

- 新規な事業や、国際展開を見据えた事業に係る新製品や新たなサービスなどを構成する技術に関する出願群を対象とします。^(※1)
- 出願時期や審査請求時期、担当審査部・審査室が異なっても、出願人が希望するタイミング^(※2)での権利化を支援します。
- 出願人が審査官に、事業説明を行うことで、審査官は、事業の概要、事業における発明等の位置づけを正確に把握した上で、審査を行います。

(※1) 従来製品を改良した製品や、大学等における研究の成果物についても本施策の対象とします。出願人が当該製品、サービスに関連する経済活動を既に行っているか否かで判断するものではありません。

(※2) 希望できるタイミングには制約があります(詳細についてはIV. 1. (1) 参照)。

まとめ審査の概略フローは以下のとおりです。

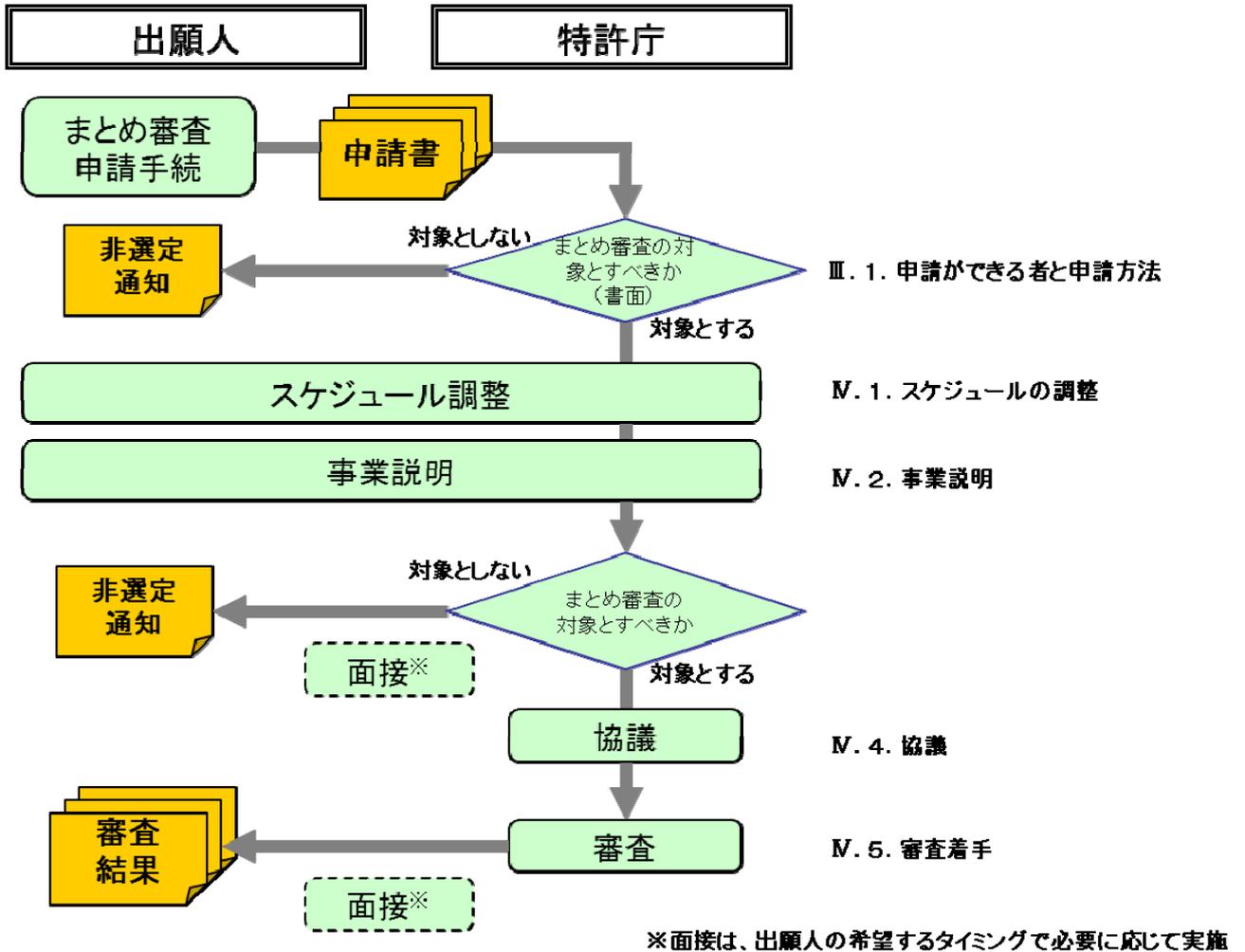


図1 まとめ審査の概略フロー

Ⅱ. まとめ審査の対象となる出願群

新規な事業や、国際展開を見据えた事業に関連する製品やサービス等を構成するための複数の出願からなる出願群¹であって、以下の要件を全て備えたものを対象とします。

出願群には意匠登録出願、商標登録出願を含めることができますが、少なくとも1件の特許出願を含む必要があります。また、出願群にPCT国際出願（国際段階）を含めることはできません。

（1）出願群に含まれる特許出願のうち、少なくとも1つは「外国関連出願」「実施関連出願」いずれかの要件を満たしていること

「外国関連出願」「実施関連出願」の要件は、以下のとおりです。

<外国関連出願>

出願人がその発明について、日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している特許出願（国際出願を含む）。

<実施関連出願>

出願人自身又は出願人からその出願に係る発明について実施許諾を受けた者が、その発明を実施している（申請書の提出日から2年以内に実施予定の場合を含む。）特許出願。

（2）新規な事業や、国際展開を見据えた事業の中に位置づけられる特許等からなる出願群であること

（注）特許出願及び意匠登録出願については、早期審査の申請（早期審査に関する事情説明書の提出）は不要です。一方で、商標登録出願については、出願人の希望する審査着手時期に応じて早期審査の申請を要請する場合がありますので予めご了承ください（Ⅳ. 1（4）参照）。その場合、各出願は早期審査の要件を満たしている必要があります。

¹ 出願群には審査着手前の案件だけでなく、着手済みの案件も含めることができます。

Ⅲ. まとめ審査の申請

1. 申請ができる者と申請方法

まとめ審査の申請をできる者は、出願群に含まれる出願を行っている出願人とします²。出願人が複数いる場合には、一の出願人を選定し、選定された出願人が申請を行います。

まとめ審査の申請に際しては、特許庁への手続に係る手数料は不要です。

申請手続の流れは以下のとおりです。

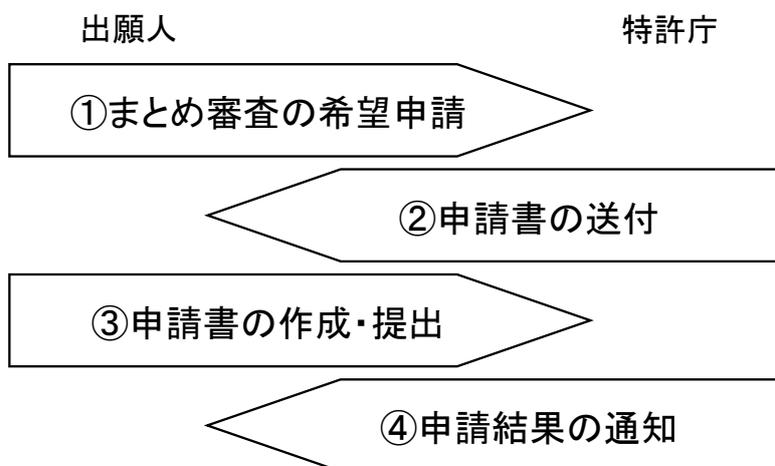


図2 申請手続の概略フロー

① まとめ審査の希望申請

まとめ審査の希望申請は随時受け付けます。下記問い合わせ先まで、まとめ審査を希望する旨と、申請書の送付に必要な出願人側担当者の連絡先（メールアドレス及び電話番号）をお知らせください。

問い合わせ先

特許庁 審査第一部 調整課 企画調査班

電話：03-3581-1101（内線 3107）

メール：PA2160@jpo. go. jp

② 申請書の送付

特許庁から出願人側担当者の連絡先に、申請書（Microsoft® Excel 形式）を送付すると共に、申請書用のパスワードを通知します。

² 代理人も申請が可能ですが、出願群に含まれる出願全件に対して代理権を有する必要があります。また、弁理士法人が代理人として選任されている場合は、当該弁理士法人に所属する弁理士は申請可能です。

③ 申請書の作成・提出

申請書の作成要領に従って、まとめ審査の申請に必要な情報を申請書に記載したうえで、メールに添付して下記まで提出してください。

提出先

特許庁 審査第一部 調整課 企画調査班

メール：PA2160@jpo.go.jp

申請書には、まとめ審査を申請する出願人（Ⅲ．１．参照）を申請者として記載します。出願群に、申請者が出願人となっていない出願が含まれる場合には、当該出願の出願人³も申請書に記載します（図3参照）。

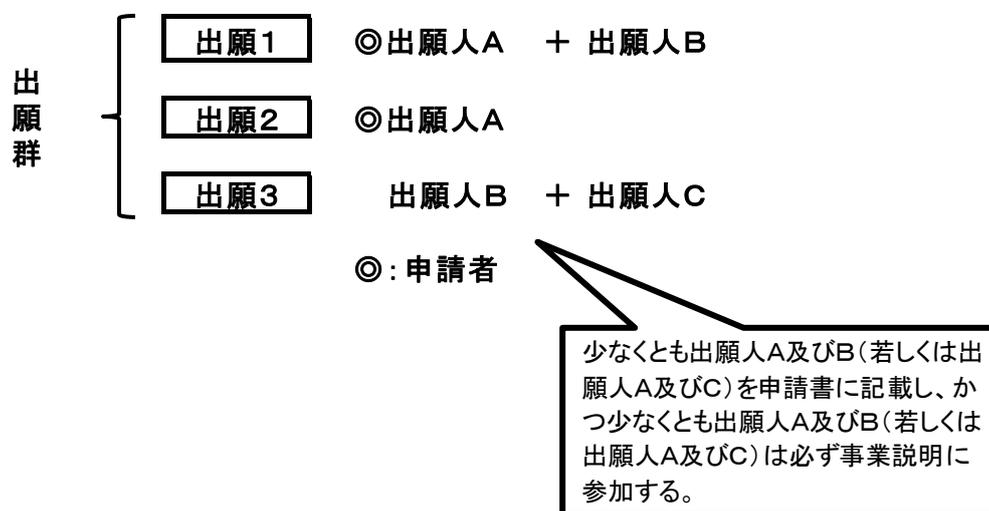


図3 出願群に、申請者が出願人となっていない出願が含まれる場合

④ 申請結果の通知

申請書の記載事項について不備等を確認したうえで、まとめ審査の対象とする場合には、出願人側担当者（出願人が複数いる場合は、申請者として選定された出願人側の担当者。以下同じ）に特許庁側の取りまとめ担当者を通知します。

なお、申請書の記載事項を検討した結果、事業説明を要請することなく、まとめ審査の対象としない場合は、出願人側担当者にまとめ審査の対象としない旨を通知します。例えば、以下に示すような場合にはまとめ審査の対象となりませんので参考にしてください。

³ 「申請者が出願人となっていない出願」に複数の出願人がある場合、少なくとも一の出願人を記載してください。

<まとめ審査の対象としない事例>

- ・申請書において、事業について何ら説明されていない場合。
- ・申請書において、出願群と事業との関連性が何ら説明されていない場合。
- ・申請日から着手希望時期／権利化希望時期までの期間が短い場合。
- ・申請された出願群とは無関係な第三者の出願が含まれる場合。
- ・申請された出願群に特許出願が1件も含まれていない場合。

まとめ審査の対象としない旨を通知された後、さらに申請を希望する場合には、再度、まとめ審査の対象としなかった理由を解消した申請書を提出してください。

2. 申請に関する留意事項

その他、申請に際しては以下の点に留意してください。

- ・出願群として申請する出願件数には上限を設けませんが、まとめ審査を効率良く実施するという観点から、1回の申請あたり20件程度を上限の目安と考えます。
- ・スケジュール（(IV. 1. 参照)）の調整が終了するまでは、出願群から出願を除外することや、出願の追加、出願の差し替えをすることが可能です。
- ・多くの出願人に本施策に参加していただくという観点から、同一の出願人からまとめ審査の申請回数が多い場合には、申請を制限する可能性がありますのでご了承ください。

IV. まとめ審査の進め方

1. スケジュールの調整

特許庁側の取りまとめ担当者との間で、事業説明、面接、審査着手のスケジュールについて調整を行いながらまとめ審査の手続を進めてください。

審査着手のスケジュールについては、申請された着手希望時期、権利化希望時期に可能な限り応えるように調整しますが、申請された時期での審査着手及び権利化を保証するものではありませんので、予めご了承ください。

(1) 事業説明及び審査着手時期の目安

事業説明は面接、協議、審査着手よりも前に、申請書の提出から3月以内を目安に実施するものとします。面接は、出願人の希望するタイミングで、必要に応じて実施するものとしますが、事業説明と同日に行っても構いません。

また、事業説明後6月以内を目安に審査に着手します。

(2) 出願件数の調整

調整の過程で、出願人の希望するタイミングでの審査着手、権利化を優先するために、出願人の合意を得た上で、まとめ審査の対象とする出願の選択を要請する場合がありますので予めご了承ください。

(3) 審査請求

まとめ審査の申請段階において出願群に含まれる特許出願が審査未請求の場合は、事業説明の実施までに、審査請求の手続を行ってください。

(4) 早期審査の申請

特許出願及び意匠登録出願については、早期審査の申請は不要です。一方で、商標登録出願については、出願人の希望する審査着手時期に応じて、早期審査の申請を要請する場合がありますので予めご了承ください。⁴

2. 事業説明

事業説明では、まとめ審査を担当する審査官に対し、事業の概要（新製品や新たなサービスの概要）、事業戦略（実施予定、国際展開予定）、事業における出願の位置づけについて説明を行ってください。

例：新製品Aを日本国内及び米国で○年○月に販売予定である。新製品A

⁴ 詳しくは以下の各ガイドラインをご覧ください。

【商標】 商標早期審査・早期審理ガイドライン

<https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/soki/document/index/tt1208-023guide.pdf>

は、ユーザーの・・・というニーズに対応すべく、B装置に新規なC材料を採用し、性能Dを大幅に改善した。これにより、他社製品との差別化を図り、今後の拡大が予想される新たな市場の確保を目指す。申請した出願群のうち、1～10件は、新規なC材料に関する特許出願であり、11～15件は、B装置に適用するに際して適切なC材料の数値範囲に関する特許出願である。

必要に応じて、背景技術の説明を受けることも可能としますが、個別案件の技術説明は面接（IV. 3. 参照）となりますので留意してください。

（１）事業説明を行う場所

事業説明を行う場所については、制限を設けません。例えば、出願人の事業所等で実際の新製品を用いた説明を受けることも可能です。また、Microsoft Teams 等を用いたオンラインでの説明も可能です。

（２）事業説明の記録

事業説明には、事業の概要や事業戦略など、出願人の事業に関連する情報が含まれるため、事業説明の記録は作成せず、その内容について閲覧に供することはありません。

（３）事業説明の資料の取扱い

事業説明で提供された資料については、庁内で適切に管理すると共に、事業説明で審査官が知り得た事項については、担当案件の審査のみに活用するものとし（V. 1. 参照）。

（４）事業説明の参加者

申請書に記載された出願人（Ⅲ. 1. ③参照）は必ず事業説明に参加してください（図3参照）。

また、事業説明への代理人の参加は必須ではありません。代理人が事業説明に参加するか否かについては、出願人が判断してください。

なお、代理人が事業説明に参加しない場合、事業説明後の手続を円滑に進めるため、まとめ審査に係る事業説明を行う旨を代理人に連絡してください。

（５）事業説明後の対応

事業説明が事業の概要、事業戦略、事業における出願の位置づけ等の把握に資するものでなかった場合、申請された出願群をまとめ審査の対象としない旨を出願人側担当者に通知します。

3. 面接（必要に応じて実施）

出願群に含まれる出願の面接（個別案件の技術説明、先行技術との対比説明、補正案の検討等）は、出願人が希望するタイミングに従って、必要に応じて実

施するものとします。

出願群に含まれる案件数が多い場合は、担当代理人や、技術分野の単位で分割して実施しても構いません。

面接は面接ガイドライン⁵に従って実施し、出願毎に面接記録が作成されます。

なお、意匠登録出願⁶又は商標登録出願⁷についての面接は要領が異なりますので、必要に応じて、意匠又は商標の取りまとめ担当者にご相談ください。

(1) 代理人の参加

面接の実施について、代理人が選任されている場合は、代理人と面接を行うのが原則ですが、担当代理人ごとに出願群を分割できない場合等は、「やむを得ない事情」（面接ガイドラインの脚注8参照）の「複数の関連する案件について面接を合理的に進める」場合であるとして、出願人側の責任ある対応をなし得る知財部員等と審査官との間で面接を行うこととします。

なお、代理人が面接に参加しない場合は、面接後の手続を円滑に進めるため、まとめ審査にかかる面接を行う旨を代理人に連絡してください。

(2) 面接手段

面接ガイドラインに従って、特許庁舎内や出願人の所在地近傍での対面面接、又は、オンライン面接とします。

4. 協議

まとめ審査の実体審査に際しては、出願群に含まれる個々の案件で判断に相違のない審査を実現するために、各案件を担当する審査官の間で協議を実施します。

5. 審査着手

事業説明、面接（審査着手前に実施した場合）、協議をふまえた上で、調整したスケジュールに従って、各審査官は担当案件の審査を行います。

⁵ 面接ガイドライン【特許審査編】

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/mensetu_guide_index/tokkyo.pdf

⁶ 面接ガイドライン【意匠審査編】

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/document/mensetu_guide_isyoku/isyou.pdf

⁷ 面接ガイドライン【商標審査編】

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/document/mensetu_guide_syohyo/syohyo.pdf

V. その他の留意事項

1. 情報管理

まとめ審査では、出願人の事業戦略に関連する情報を取り扱うことから、申請から審査完了に至るまで、申請情報・審査資料等の管理に最大限の注意を払う必要があります。

例えば、特許庁側の取りまとめ担当者との間でメールにて申請情報等（例：案件リスト）の送受信を行う際は、申請情報の暗号化（パスワード設定）を行うなど、情報の保護に留意してください。