



VUCA 時代の特許出願戦略

東和国際特許事務所
所長代理弁理士
津野 洋明

昨今の Covid-19 によるパンデミック、ロシアのウクライナ侵攻、米国の度重なる利上げなどにより、企業を取り巻く 2020 年代の経営環境は、2010 年代の経営環境よりも一層予測不能となっています。このような状況下では、企業の知財活動も先行きを見通しにくくなっているものと思われます。

しかしながら、少なくとも日本国特許庁への特許出願については、「(スーパー)早期審査制度」を活用することで、権利取得の先行きをある程度見通すことが可能になるでしょう。

「早期審査制度」とは、審査請求を行った出願について、所定の申請要件を満たしていれば、通常審査結果を入手するまで 1 年程度かかるところ、3 ヶ月程度で審査結果を入手できる制度です。なお、「スーパー早期審査制度」を活用すれば、1 ヶ月程度で審査結果を入手することができます。ただし、スーパー早期審査制度は、早期審査制度よりも申請要件が厳しいことに加え、通常の早期審査よりも迅速な OA 対応が求められるため、スーパー早期審査制度の利用については冷静に検討する必要があります。

この早期審査制度を出願から半年以内に申請することで、出願から 9 ヶ月以内に審査結果を入手することができます。この時期に審査結果を入手することで、審査結果に応じて、そのまま権利化を図ったり、実用新案登録に変更出願をしたり、優先権制度を活用して改良出願を行ったり、権利網を構築するための新出願の検討を行ったり、と様々なアクションが可能になります。

このように早期審査制度を活用することで、権利取得の先行きをある程度見通すことが可能となり、第二弾、第三弾の出願の検討が速やかに進み、VUCA 時代に対応する権利網を構築することができるものと考えます。

Patent Application Strategies in the VUCA Era

Towa International Patent Firm
Director, Patent Attorney

Hiroaki Tsuno

The recent COVID-19 pandemic, the Russian invasion of Ukraine and repeated interest rate hikes in the US have made the business environment in the 2020s even more unpredictable than in the 2010s. Under these circumstances, the outlook for corporate IP activities also seems to be uncertain.

However, at least for patent applications to the Japan Patent Office, the ‘(Super-) Accelerated Examination System’ can give you some outlook on acquiring rights. The ‘Accelerated Examination System’ allows applications under examination that satisfy the prescribed requirement to receive a(n) Office Action / Notice of allowance earlier than usual. Normally, it takes about one year to receive a(n) Office Action / Notice of allowance, but using this system makes it about three months. As for the ‘Super-Accelerated Examination System’, it takes only one month. However, the Super-Accelerated Examination System has stricter requirements for using this system and requires faster OA response than the regular Accelerated Examination System. Therefore, you should be consider carefully about the use of the Super-Accelerated Examination System.

If you apply for the Accelerated Examination System within six months of filing your application, you will receive a(n) Office Action / Notice of allowance within nine months from the date of filing. Earlier receipt of an Office Action enables applicants to take a wider range of actions in response to it. For example, it may be possible to respond to the Office Action, to convert the patent application to a utility model registration (application), or to file a new patent application of the improved technology using a priority right or other applications to build up IP portfolio.

The Accelerated Examination System clears the outlook for acquiring rights and also promotes the consideration of second and third applications. In this way, you will be able to build IP portfolio that is ready for the VUCA era.