



# 仮出願を多く利用している出願人による米国仮出願の利用方法に関する研究

国際第1委員会

東本 健一

(アステラス製薬株式会社)



# 目次

- ◆ はじめに
- ◆ 仮出願制度の説明
  - － 仮出願制度の概要
  - － 仮出願制度の利用目的の類型
- ◆ 研究内容
  - － 仮出願を多く利用している出願人の仮出願明細書の分析
  - － 仮出願明細書の記載形式
  - － クレーム数の増減
  - － 考察
  - － 提言



# 2020年度 国際第1委員会 WG1

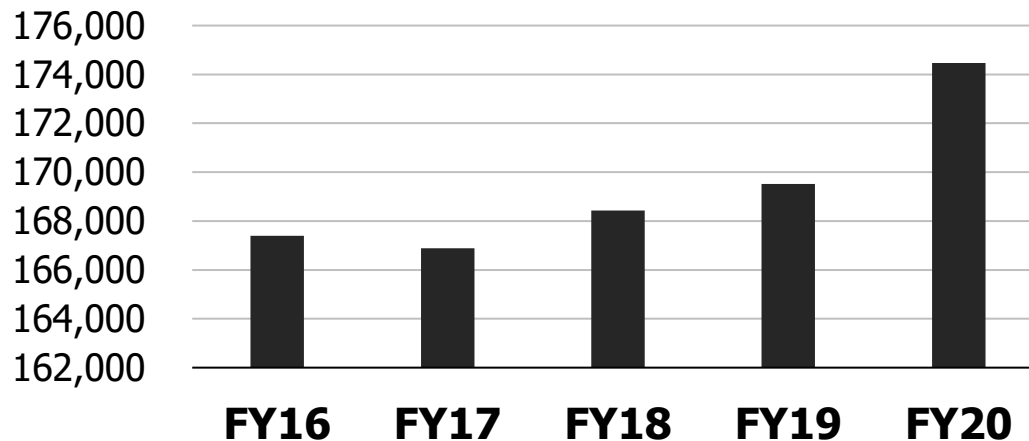
吉川尚志 (リーダー)	ブラザー工業
高畑匡宏	本田技研工業
山田賢治	ジェイテクト
成田涼一	カネカ
東本健一	アステラス製薬
藤野知典	凸版印刷
三宅望	三菱電機
宮津純	日本電信電話
六笠美生	シャープ
田中成治 (副委員長)	日本電気



# はじめに

- ◆ 米国の仮出願制度は1995年法改正により国内優先権制度として導入された。
- ◆ 近年の米国では、年間16万件以上の仮出願が行われている。

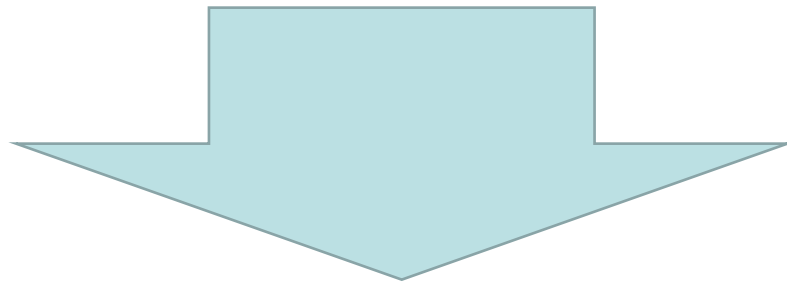
仮出願件数の推移





## はじめに

- ◆ 近年の特許出願数は65万件程度（継続的出願等も含む）  
→ 仮出願は通常出願の約1/4
- ◆ 一年間で、仮出願に基づく通常出願を数百件以上行っている出願人の存在



- ◆ 仮出願を利用することで享受することができるメリットの存在



# 仮出願制度の概要

## ◆ 米国仮出願:

- 35 U.S.C.111(b)に基づいて米国特許商標庁に提出された米国出願
- 通常出願を行う前に、早期に出願日を確保するための簡易な手段

## ◆ 仮出願は審査の対象とならない。

- 権利を取得するためには、仮出願を優先権主張の基礎として通常出願を行う。
- または、仮出願から通常出願への変更申請を行う。



## 仮出願制度の概要

- ◆ 通常出願よりも簡易な形式で出願が可能。
- ◆ 明細書にクレームの記載が不要。
- ◆ 宣言書の提出も不要。
- ◆ 仮出願の明細書は英語以外の言語での提出が可能であり、英語翻訳の提出は本出願まで不要。
- ◆ IDSの提出も不要。
- ◆ 出願時に、調査手数料、審査手数料、及び、クレーム数の超過費用の支払いが不要。



# 仮出願制度の概要

- ◆ 仮出願から12ヶ月以内
  - 仮出願を優先権主張の基礎とした本出願
  - 仮出願から本出願への変更
- ◆ 仮出願は公開されることがない(本出願しない場合)。
- ◆ 仮出願を優先権主張の基礎として本出願を行う場合→最長12ヶ月まで権利満了日を実質的に延長(権利の存続期間は本出願の出願日から起算されるため)





## 仮出願制度の概要

- ◆ 仮出願を優先権主張の基礎として本出願を行う場合  
→ 本出願時に発明の実施例を追加したり発明の特徴を補充したりすることが可能。
- ◆ 仮出願から本出願へ変更する場合  
→ 本出願時に発明の実施例を追加や発明の特徴を補充することはできない。



## 仮出願制度の概要

- ◆ 仮出願を行った後に本出願を行うことで、拡大された先願の地位による後願排除効が得られる。
- ◆ 仮出願はパリ条約上の正規の国内出願に該当するため、仮出願を基礎とする他国への優先権主張出願が可能である。



## 仮出願制度の概要

- ◆ 仮出願の日から12ヶ月以内に本出願への変更申請が行われない場合  
→ 仮出願は放棄されたものとみなされる。
- ◆ 仮出願の出願時にかかる費用は安価である。



権利を取得するための総費用は通常出願のみを行う場合と比較して仮出願の分だけ高くなる。



## 仮出願制度の概要

- ◆ 明細書としての記載方式を整える必要はない。



U.S.C. 112(a)に規定される記述要件及び実施可能要件を満たすことが求められる。

- ◆ 仮出願に記載する発明者と本出願に記載する発明者は、少なくとも一人が共通していなければならない。



## 仮出願制度の利用目的の類型

- ① 明細書作成工程を省略していち早く出願日を確保する目的
- ② 権利化要否の判断を先延ばしする目的
- ③ 権利期間を実質的に延長する目的
- ④ 包括的な権利取得を図る目的



# 仮出願制度の利用目的の類型

- ① 明細書作成工程を省略していち早く出願日を確保する目的での利用
  - ◆ 仮出願の明細書にクレームの記載が不要であるという特徴、及び、仮出願を優先権主張の基礎として本出願を行えるという特徴を活かした利用である。
  - ◆ 発明の基本部分について説明する資料が整った段階で仮出願を行うことで、発明の基本部分について、いち早く出願日を確保しつつ、後の本出願で発明の実施例を充実や発明の特徴の追加を行うことができる。



## 仮出願制度の利用目的の類型

- ◆ 仮出願を優先権の基礎として本出願を行うのであれば、技術論文や研究報告書等、出願以外の目的で作成された資料を、仮出願の明細書として転用することもできる。
- ◆ 仮出願時に権利化を必要とする発明が決まっている場合は、明細書として転用する資料に発明をサポートする十分な記載があるか否かについて仮出願時に検討しておくといよい。



## 仮出願制度の利用目的の類型

### ②権利化要否の判断を先延ばしする目的での利用

- ◆ 仮出願時の費用が通常出願時と比べて出願時にかかる庁費用を削減できるという特徴、及び、仮出願から12ヶ月以内であれば本出願を行えるという特徴を活かした利用である。
- ◆ 仮出願を行うだけであれば、調査手数料、審査手数料、及び、クレーム数の超過費用の支払いが不要である。





## 仮出願制度の利用目的の類型

- ◆ 将来権利化するか否かが未確定の発明について安価に出願日を確保した状態を維持しつつ、最長12ヶ月の間に権利化の必要性を検討することができる。
- ◆ 仮出願は本出願されない限り公開されないもので、本出願までの間に、発明秘匿の要否を検討することも可能である。
- ◆ 本出願を行わなかった場合は、本出願以降に掛かる費用の消費を防止することができる。



## 仮出願制度の利用目的の類型

- ③ 権利期間を実質的に延長する目的での利用
- ◆ 仮出願を優先権主張の基礎として仮出願を行った場合、権利の存続期間が本出願の出願日から起算されるという特徴を活かした利用形態である。
  - ◆ 仮出願に基づく本出願は、仮出願の出願日から12ヶ月以内であれば可能であるため最長12ヶ月実質的な権利期間の延長を行うことができる。



## 仮出願制度の利用目的の類型

- ④ 包括的な権利取得を図る目的での利用
  - ◆ 複数優先や部分優先の効果が得られるという特徴を活かした利用形態である。
  - ◆ 複数の仮出願の優先権を主張して本出願したり、本出願の際に改良発明や新規の実施例など明細書の内容を補充して優先権主張出願をしたりすることで、包括的な権利取得が期待できる。



# 仮出願を多く利用している出願人の仮出願明細書の分析

- ◆ サンプルとして2018年1月1日から2018年12月31日までの1年間における仮出願に基づく本出願の出願件数ランキング上位5社から、それぞれ10件ずつ仮出願を無作為に抽出し、合計50件の仮出願明細書の記載内容を分析した。

ランキング	社名
1位	A社
2位	B社
3位	C社
4位	D社
5位	E社
...	...



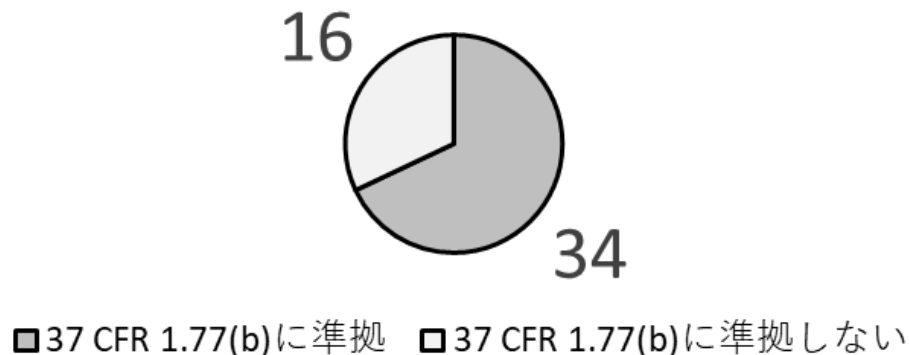
各10件抽出→合計50件



# 仮出願明細書の記載形式

- ◆ 50件中16件  
→37 CFR 1.77(b)の規定(「発明の名称」、「発明の背景」、「発明の概要」、「図面の簡単な説明」、「発明の詳細な説明」、及び、「クレーム」の項目が既定の順序で記載)に準拠した形式で記載されていなかった。
- ◆ 本出願時に新規事項を追加することを想定しつつ、明細書作成の工程を省略していち早く出願日を確保する目的のために仮出願が行われたものと推察される。

仮出願明細書の形式





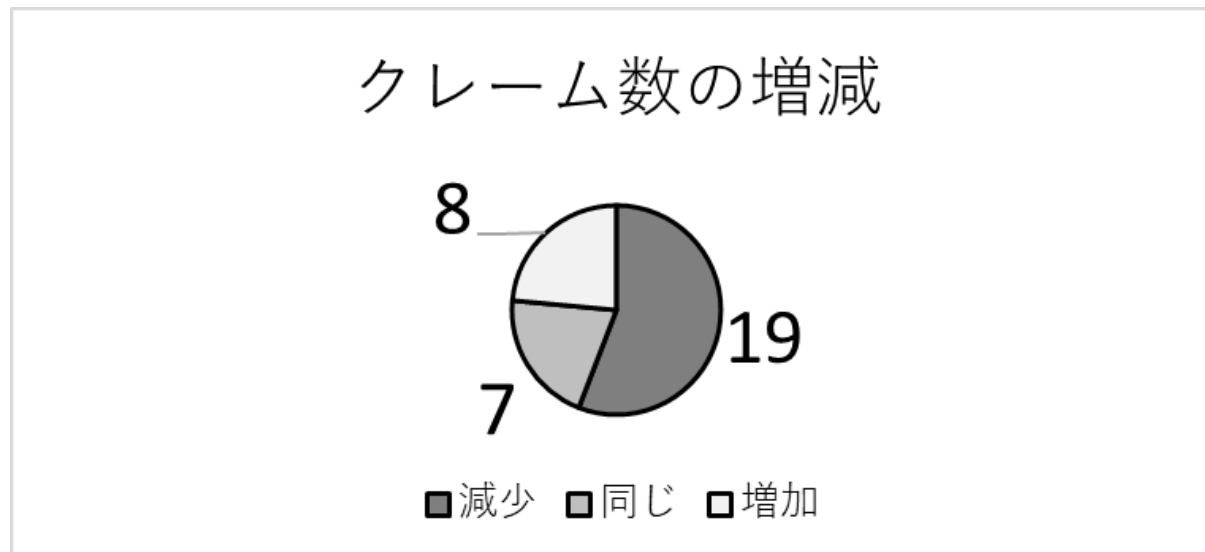
## 仮出願明細書の記載形式

- ◆ 50件中34件  
→37 CFR 1.77(b)の規定に準拠した形式で記載した明細書が完成していたにもかかわらず、あえて仮出願を選択している。
- ◆ クレームを予め作成し、37 CFR 1.77(b)の規定に準拠した形式で記載した明細書で仮出願を行う場合、明細書作成のために時間がかかり、早期の出願日の確保という観点からは不利である。
- ◆ 出願時に時間をかけて明細書を作成することで、将来的に本出願時のクレームのサポートが仮出願にないとされるリスクを低減することができる。



## クレーム数の増減

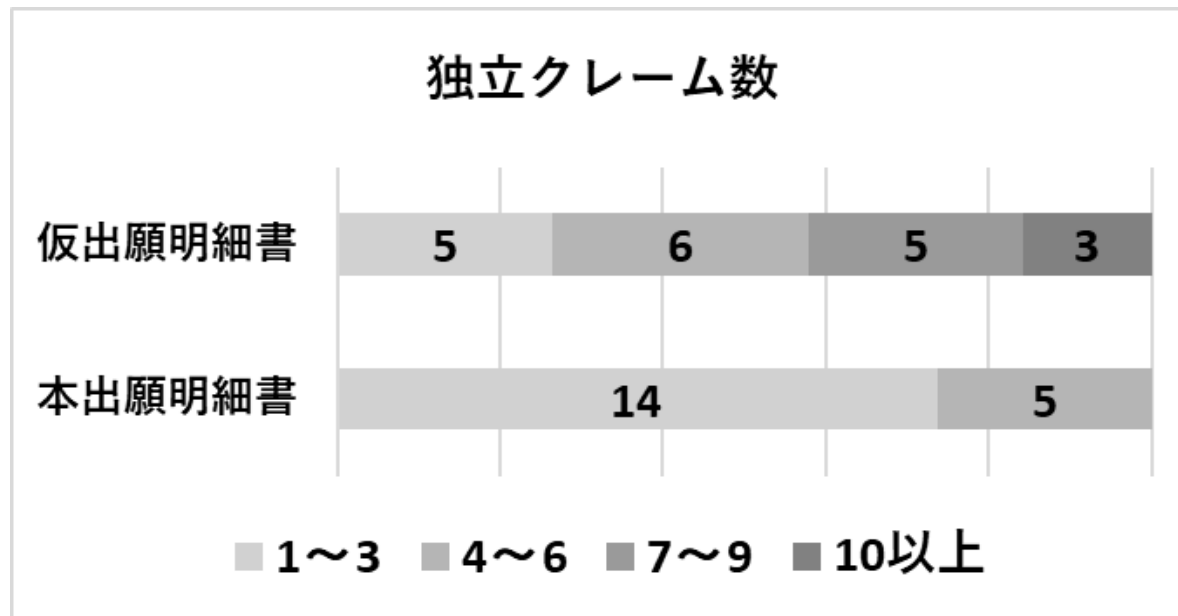
- ◆ 仮出願明細書と本出願明細書のクレーム数の比較を行った。
- ◆ 半数以上の19件が本出願時にクレーム数を削減していることがわかった。
- ◆ 仮出願の明細書に多数のクレームを記載しておきながら、本出願時にはクレーム数を削減してクレーム数の超過費用を削減している。





# クレーム数の増減

- ◆ 独立クレーム数が3個以下(4個目から超過費用が必要)の件数についてみると、仮出願明細書では全体の約3割の5件だけであったものが本出願明細書では全体の約7割の14件に増えている。
- ◆ 仮出願明細書において独立クレーム数が3個を超過する件数が多い理由は、仮出願時にはクレーム数の超過費用が不要であるからであると推察できる。

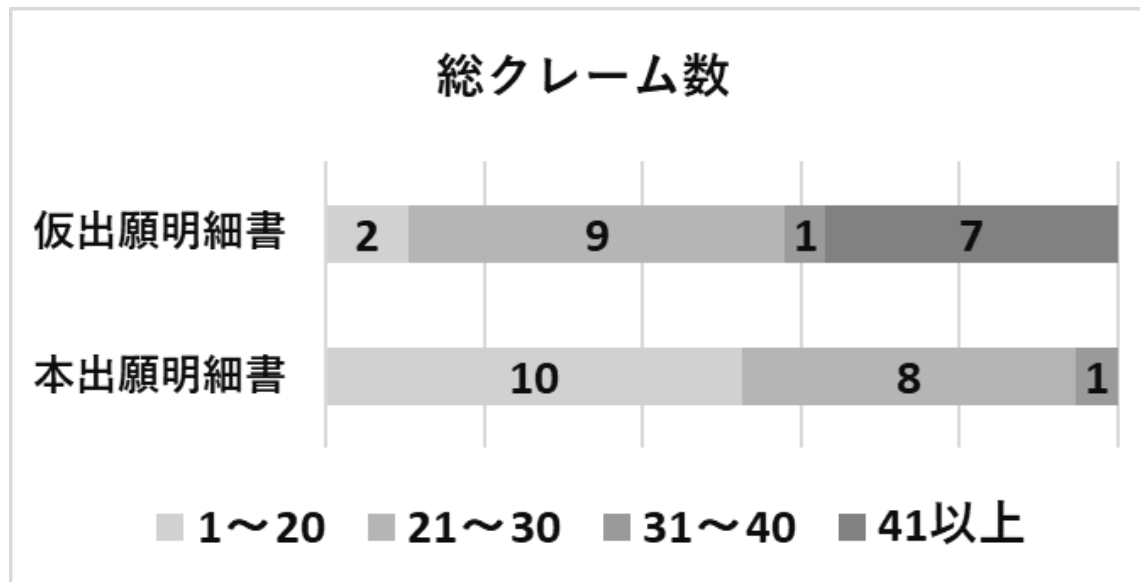






# クレーム数の増減

- ◆ 総クレーム数が20個以下(21個目から超過費用が必要)となる件数についてみると、仮出願明細書では全体の約1割の2件だけであったものが、本出願明細書では全体の約5割の10件に増えている。
- ◆ 仮出願時にはクレーム数に制限を受けることなく多数のクレームを作成して出願されたものが多くなっていることがわかる。





## 考察

- ◆ 仮出願に基づく本出願の件数の多い上位5社を分析した結果、37 CFR 1.77(b)の規定に準拠した形式で記載した明細書を準備せずに仮出願制度を利用している割合は3割程であり、残りの7割の出願は明細書を37 CFR 1.77(b)の規定に準拠した形式で準備し、仮出願制度を利用していることを確認した。
- ◆ また、37 CFR 1.77(b)の規定に準拠した形式の明細書で出願された仮出願のおよそ半数は、本出願時にクレーム数を削減することで、本出願時にかかるクレーム数の超過費用の削減を行っていることがわかった。



## 考察

- ◆ 仮出願料は \$300 であり、独立クレームの超過費用が一つあたり \$480 であるため、独立クレームが超過する場合は一つ削減するだけでも、仮出願と本出願にかかる総費用を通常出願のみを行う場合の費用より削減できる。
- ◆ 総クレーム数の超過費用は一つあたり \$100 のため、総クレーム数が超過する場合は、従属クレームを4つ削除することができれば、仮出願と本出願にかかる総費用を通常出願のみを行う場合の費用より削減することができる。
- ◆ 調査した案件のうち費用の削減効果が最大のものは、独立クレーム数を14個から3個へ削減し、総クレーム数を41個から19個へ削減しており、クレームに係る超過費用を7380ドル削減していた。



## 考察

- ◆ 仮出願時に将来権利化する可能性のある発明が多数ある場合、クレーム数の上限を気にすることなくできるだけ多くのクレームを作成しておくことで、将来権利化を目指す発明についてのサポート記載が仮出願の明細書に記載されていない、と判断されるリスクを低減することができる。
- ◆ 仮出願時に多数のクレームを検討することが、明細書に記載が足りない実施例や発明の特徴に気づくきっかけにもなり、サポート記載が不十分なままの明細書で出願してしまうリスクを低減することにもなる。
- ◆ 将来サポート無し、と判断されるリスクを回避するために、仮出願時に将来権利化したいクレームを多数作成しておくことが重要である。



## 提言

- ◆ 仮出願を行う場合は、明細書は完全な形式で、クレームを多数作成するべきである。
- ◆ その理由として、後の審査及び権利行使の際にサポート要件違反であるという疑念をもたれないようにする効果が期待される。
- ◆ 仮出願から本出願へと移行することが必要性となった場合には、本出願のクレーム数を調整することで、クレーム数の超過費用の発生を抑えることが可能となる。

**ご清聴有難うございました**

*~Creating IP Vision for the World~*



一般社団法人日本知的財産協会

