

米国バイパス出願

奥野彰彦*
伊藤寛之**

抄録 米国の制度で、PCT出願の継続出願（一部継続出願、分割出願の場合もあり）という形をとる、バイパス出願があります。バイパス出願とは、どのような制度なのか、メリット・デメリットを明らかにし、利用する・利用しないを判断するための基準を示します。なお、米国特許法改正により、旧米国特許法102条（e）の後願排除効を考慮する必要がなくなりましたが、それでも現時点でバイパス出願を行うメリットがあるのか、という点についても説明します。

目次

1. はじめに
2. 米国バイパス出願とは
 - 2.1 通常ルート手続き
 - 2.2 バイパス出願
3. ヒルマードクトリンの廃止
4. メリット・デメリットの比較
 - 4.1 通常ルートのメリット・デメリット
 - 4.2 バイパス出願のメリット・デメリット
5. おわりに

1. はじめに

かつては日系の企業などでは、米国に特許出願をする場合には、PCT出願からバイパス出願をするのがセオリーだったという話を上司や先輩から聞かされたりすることがあるかと思います。

本稿では、米国バイパス出願について解説を試みたいと思います。あわせて、どうして、最近では、米国バイパス出願はあまり使われなくなったのか？そして、今でも果たして米国バイパス出願を活用すると有利な場面ってあるのか？というあたりを考究してみます。

2. 米国バイパス出願とは

例えば、読者諸氏が、はじめてのPCTの国内移行手続きを担当することになった知財担当だとします。まずは、優先日から30月の国内移行期限を確認して、それからどの国に移行すべきかを確認するでしょう。そうすると、やはり、世界最大のマーケットである米国が移行国に含まれているケースが多いと思います。

このとき、少しでも注意してもらいたいのは、PCT出願を米国特許商標庁（USPTO）の国内段階に移行するためのルートは、実は、通常手続きのルートだけではないということです。

それが、本稿のテーマでもある米国バイパス出願のルートということになります。米国特許法の制度をうまく利用した特許出願方法で、図1のように、PCT出願を基礎とした継続出願、一部継続出願、分割出願をバイパス出願と言います。いずれの場合にも、PCT出願を親出願として、バイパス出願は子出願という位置づけとなります。

* SK特許業務法人 弁理士 Akihiko OKUNO

** SK特許業務法人 弁理士 Hiroyuki ITO

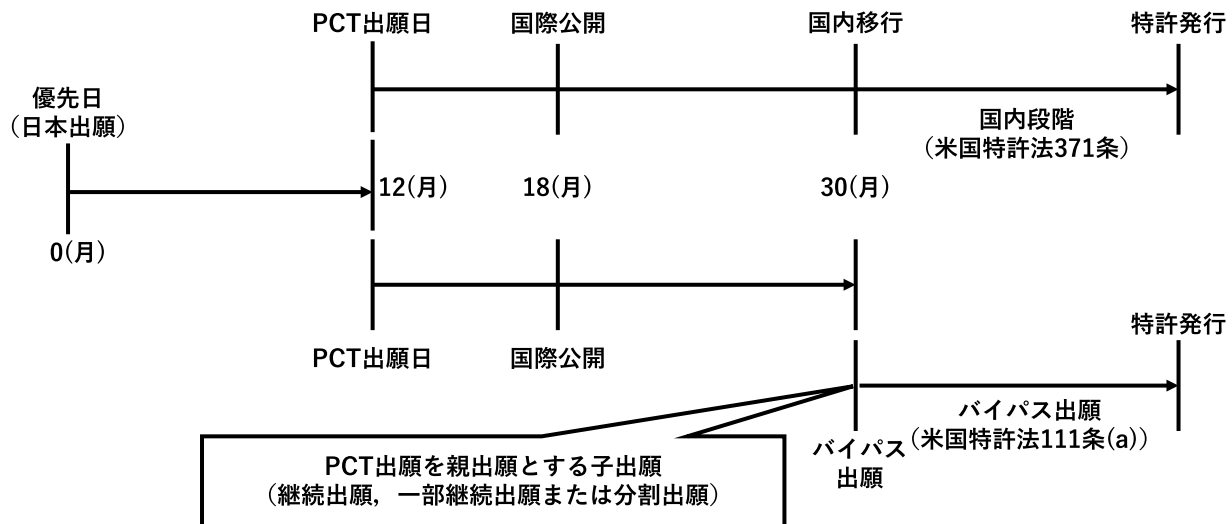


図1 国内移行とバイパス出願の分岐

なお、バイパス出願の仕組みについて、詳しくは後述します。

2.1 通常ルート手続き

通常のPCT出願からUSPTOへの国内移行の手続きは、米国特許法371条 (35 U.S.C. 371) に規定をされています。

なお、この通常ルートでは、特に優先権主張をしなくても、PCT出願が主張している優先権の利益を引き継ぐことができます (米国特許法119条 (35 U.S.C. 119) および米国特許法施行規則1.55条 (37 CFR § 1.55))。もっとも、PCT出願で優先権証明書 (またはDASコード) を提出し忘れていた場合には、通常ルートの際にあらためて優先権証明書 (またはDASコード) を提出することができます (米国特許法施行規則1.55条 (f) (37 CFR § 1.55 (f)))。

また、日本出願から12月を経過後にPCT出願をしていても、日本出願から12月+2月=14月以内にPCT出願をしている場合には、PCT段階で優先権の回復手続きをできますが、その優先権の回復の効果は、通常ルートの場合にはそのまま引き継がれます。あるいは、米国への国内移行の際に優先権の回復手続きをすることができます (米国特許法施行規則1.55条 (c) (37

CFR § 1.55 (c))。

そして、この国内移行の際には、

- ・ ADS (Application Data Sheet) の提出
- ・ 印紙代の支払い
- ・ 発明者のサインした宣誓書/宣言書 (Oath/Declaration)
- ・ 国際公開がまだされていない場合には、PCT出願書類のコピーの提出
- ・ PCT出願の明細書と図面の英文翻訳の提出
- ・ 出願人が国際段階の補正の反映を希望する場合には、国際段階の補正の英文翻訳の提出などが必要になります。

これらの手続きは、30月の国内移行期限までに行わなければならない、下記の回復手続きによる救済を除くと延長手続きなどはありませんので、徒過しないように気をつけてください。

もっとも、万が一期限を徒過しても故意ではない (Unintentionalと認められる) 場合には、特に期限の定めなく (ただし、Unintentionalの追加証拠無しで済むのは期限徒過から2年以内) いつでも高額な印紙代 (大企業の場合には2,100ドル) と追加の代理人費用を支払えば回復手続きは可能です (米国特許法施行規則1.137条 (37 CFR § 1.137))。

2. 2 バイパス出願

一方、継続出願(Continuation Application)、一部継続出願(Continuation-in-Part Application)、分割出願(Divisional Application)を利用したバイパス出願の手続きは、いずれも米国特許法111条(a)(35 U.S.C. 111(a))に規定されています。

この継続出願等を利用したバイパス出願でも、通常ルートの場合と同様に、親出願であるPCT出願の国際出願日および優先日の利益を引き継ぐことができます(米国特許法120条および米国特許法365条(35 U.S.C. 120 and 35 U.S.C. 365))。そのため、通常ルートと、バイパス出願とで、法的には、それほど大きな有利不利はありません。

一部継続出願を利用したバイパス出願は、基本的には、継続出願と同じですが、PCT出願には含まれていない内容を追加することができるという点が異なります。

ただし、一部継続出願の場合には、追加した内容にのみサポートされたクレームは、日本出願の優先権主張の利益を得ることができませんので、あくまでも、独立クレームは、優先日時点での日本出願の内容に十分にサポートされているという前提で、明細書の内容をさらに充実させるために、PCT出願にはない内容を追加した一部継続出願をするものと考えてください。

また、分割出願を利用したバイパス出願も、基本的には、上記の継続出願と同じであり、実質的には同じ手続きといってもよいと思います。しかし、実務的には、バイパス出願では、なぜか継続出願の方がよく使われています。

3. ヒルマードクトリンの廃止

日本出願の優先権を主張したPCT出願からUSPTOへ通常ルートで国内移行をした場合に、その出願の後願排除効(拡大先願の地位)はど

うなるのでしょうか? 通常は、日本企業のPCT出願は英語ではなく日本語で行われるので、それでも優先日を基準として拡大先願の地位が認められるのか気になるところです。

この点は、米国特許法大改正(America Invents Act (AIA))の施行後は、いわゆるヒルマードクトリン¹⁾(旧米国特許法102条(e)(Pre-AIA 35 U.S.C. 102(e)))は廃止されており、日本出願の優先権を主張したPCT出願からUSPTOへ通常ルートで国内移行をした場合に、その出願の後願排除効(拡大先願の地位)は問題なく認められます。

実は、日系の企業などでは、米国特許法大改正(America Invents Act (AIA))の施行前は、ヒルマードクトリンの存在により、国際出願日を基準とする拡大先願の地位を確保するために、あえてバイパス出願をするという実務がよく行われていました。これは、知財戦略上、国際出願日の時点で拡大先願の地位を確保しておくことが、他社による改良発明の特許取得を防ぐために極めて重要だったためです。

しかし、上述のとおり、すでにこのヒルマードクトリンは廃止されていますので、このような理由であえてバイパス出願をするメリットは今ではなくなってしまったとお考えください。

4. メリット・デメリットの比較

企業の知財部の担当者としては、そもそも、ヒルマードクトリンの廃止後の現在の運用において、通常ルートとバイパス出願とのどちらで米国に国内移行すればよいのか?という実務上の問題点の方が気になる場所だと思います。その点、それぞれの実務上のメリット・デメリットを比較しながら、以下のとおり解説をしたいと思います。

4. 1 通常ルートのメリット・デメリット

通常ルートの最大のメリットは、なんと言っ

でも国内移行手続きがきわめて簡単なことにあります。つまり、国際事務局がPCT出願の書類、優先権主張の書類、国際段階での各種手続きの書類などをUSPTOに送付してくれるために、出願人がそれらの手続きをせずに済むので、手続きが非常に楽になります。

同様に、通常ルートでは、特に優先権主張をしなくても、PCT出願が主張している優先権の利益を引き継ぐことができます（米国特許法119条（35 U.S.C. 119）および米国特許法施行規則1.55条（37 CFR § 1.55））。

また、通常ルートでは、PCT出願で優先権証明書（またはDASコード）を提出していた場合には、国際事務局がUSPTOに優先権証明書（またはDASコード）を送ってくれます。そのため、出願人は、あらためて優先権証明書（またはDASコード）をUSPTOに提出し直さなくて済むのでかなり楽になります。

また、通常ルートでは、日本出願から12月を経過後にPCT出願をしても、日本出願から12月+2月=14月以内にPCT出願をしている場合には、PCT段階で優先権の回復手続きができますので、その優先権の回復の効果は、通常ルートの場合にはそのまま引き継がれるというメリットもあります。

通常ルートのもう一つのメリットは、発明の単一性の判断基準が緩くなることです。つまり、PCT出願からUSPTOに国内移行を行った場合には、米国の限定要求よりも緩やかなPCT上の発明の単一性（unity of invention）の基準が適用されることになっています（MPEP § 1893.03 (d)）。

そのため、通常ルートで国内移行をすると、例えば、

- 物のクレーム
 - その物の製造方法のクレーム
 - その物の使用方法のクレーム
- などについて、限定要求を回避することができ

て、分割出願をしなくて済むケースが多いというメリットがあります。もっとも、審査官によっては、必ずしもこの運用に従わずに、米国の基準で限定要求をしてくるケースもある点には注意が必要です。

また、通常ルートでは、所定の条件を満たせばPCT-PPHを利用して、早期審査を受けることが可能になり、一般的には特許査定率も向上することもメリットだと思われます。

なお、通常ルートでも、当然のことながら、国内移行と同時または国内移行後にクレームや明細書の自発補正は可能になります。この自発補正は、国際段階で行った補正を国内移行に反映させる代わりに行うこともあります。いずれにしても、その際には、いわゆる新規事項にならない範囲で補正（または誤訳訂正）が可能になります（米国特許法施行規則1.121条（37 CFR § 1.121））。国内移行時の翻訳文の正確性に少し自信がない場合には、これは、大きなメリットになると思います。

もっとも、逆の視点から見れば、通常ルートの場合には、PCT出願の翻訳をする際に、新規事項の追加となることを避けるために、いわゆる逐字訳（直訳）をする必要があります。そのために、翻訳文が堅苦しくなって読みにくくなるという点は、デメリットだと思います。

そのため、通常ルートの場合には、もしもPCT出願書類の全体にわたって大量の補正が必要な場合には、一旦、もともとのPCT出願の翻訳文を提出した上で、あらためて大量の補正を行わなければいけないのでかなり大きな労力がかかるというデメリットがあります。

また、USPTOに支払う印紙代については、通常ルートの場合には、国内移行の際に印紙代をきちんと支払う必要があるというのもささやかなデメリットかもしれません。

最後に、USPTOに支払う印紙代については、大企業（Large Entity）の場合には、一般的には、

通常ルートの方が安くなるケースが多いです。逆に、中小企業(Small EntityまたはMicro Entity)の場合には、バイパス出願の方が安くなる場合もあります。

もっとも、USPTOでは、出願時の明細書及び図面の総ページ数が100ページを超えると、50ページごとに追加の印紙代が必要になる点に注意が必要です。そして、この追加の印紙代は、明細書全体を予備補正した場合の差替明細書のページ数に対してもかかります。

そのため、通常ルートで国内移行をする際に、例えば、医薬分野などによくあるいわゆるメガ特許出願の長大な明細書を補正する必要がある場合には、この追加の印紙代が高額になるというデメリットが発生する場合があります。このような場合には、大企業であったとしても、明細書全体を書き直してバイパス出願をしてしまったほうが安くなるケースもあります。

4. 2 バイパス出願のメリット・デメリット

継続出願を利用したバイパス出願の際には、

- ・ ADS (Application Data Sheet) の提出
- ・ 印紙代の支払い
- ・ 発明者のサインした宣誓書／宣言書 (Oath / Declaration)
- ・ PCT出願の内容を盛り込んだクレーム+明細書+図面の提出

などが必要になります。

この際に気をつけたいのは、明細書の冒頭に日本の基礎出願の情報+その日本の基礎出願の優先権を主張したPCT出願の情報+そのPCT出願の継続出願であるという情報などを盛り込んだリファレンス情報を盛り込んでおく必要があるということになります。これは、若干面倒な手続きなので、現地代理人にお願いをして盛り込んでもらうことが多いですが、現地代理人費用がその分だけ高つくことが多いので、ちょっとしたデメリットだと思います。

継続出願を利用したバイパス出願では、PCT出願の翻訳をする際に逐字訳(直訳)をする必要がなく、ある程度は意識をしてもかまわないというメリットがあります。これは、複雑な技術であったり、最先端の理解が難しい技術であったりする場合には、大きなメリットになると思います。

そのため、継続出願を利用したバイパス出願では、もしもPCT出願書類の全体にわたって大量の補正が必要な場合であっても、出願時点でそれらの補正を反映した出願をしてしまえばよいので、かなり手続きが簡素化されて楽になるというメリットがあります。

もっとも、当然のことながら、バイパス出願でも、PCT出願の内容に対して新規事項の追加となるような内容を盛り込むことはできませんので、いくら意識をしてもかまわないからと言って、新規事項の追加をしてしまわないように注意をしてください。

また、USPTOに支払う印紙代については、継続出願を利用したバイパス出願では、出願時点で必ずしも支払う必要はありません。印紙代を支払わないでいると、USPTOから印紙代の支払い命令が来ますので、それから印紙代を支払っても大丈夫です。このように、印紙代の支払いタイミングを遅らせることができるというメリットがあります。

もっとも、この継続出願を利用したバイパス出願にはメリットばかりあるわけではありません。下記のようなデメリットがあることについても注意が必要です。

例えば、継続出願を利用したバイパス出願では、通常ルートのようにPCT出願が主張している優先権の利益を自動的に引き継ぐことができず、日本出願をきちんと優先権の基礎として主張しておく必要があるというデメリットがあります(米国特許法120条および米国特許365条(c) (35 U.S.C. 120 and 35 U.S.C. 365(c)))。つつ

い、バイパス出願でも、通常ルートのようにPCT出願が主張している優先権の利益を自動的に引き継がれるものと思い込んで、優先権の主張をし忘れることがありますので注意してください。

また、継続出願を利用したバイパス出願では、通常ルートのようにPCT出願が主張している優先権の利益を自動的に引き継ぐことができないので、出願人は、あらためて優先権証明書（またはDASコード）をUSPTOに提出し直す必要があります（米国特許法119条（35 U.S.C. 119）および米国特許法施行規則1.55条（37 CFR § 1.55））。この、優先権証明書（またはDASコード）をあらためて提出し直す作業は、ついつい忘れてしまいがちなので、かなりのデメリットだと思います。

また、継続出願を利用したバイパス出願では、PCT段階での優先権の回復手続きの効果は、通常ルートのようにそのまま引き継がれるわけではありません。あらためて、PCT段階で優先権の回復手続きを行ったことを証明する書類およびその翻訳文をUSPTOに提出し直す必要があります。このあらためて回復手続きを行ったことを証明する手続も、ついつい忘れてしまいがちなので、かなりのデメリットだと思います。

もっとも、通常ルートでも、この継続出願を利用したバイパス出願でも、国際段階で優先権の回復の手続きを忘れてたり、あるいは失敗したりした場合には、米国への国内移行の際に優先権の回復手続きをすることができるのは同じですが、大きな費用と労力がかかるので回復手続きに頼りたくはないですね（米国特許法施行規則1.55条(c)（37 CFR § 1.55(c)））。

5. おわりに

果たして、ヒルマードクトリン廃止後の現在においても、日本出願を優先権の基礎とするPCT出願からUSPTOへのバイパス出願にはメリットがあるのか？という点については、なかなか結論を出すのが難しいところです。

もっとも、あえて、結論を出すとするれば、もはやバイパス出願をするメリットは基本的には複雑な技術や最先端の理解が難しい技術以外では無いという理解でよいと思います。もちろん、細かなところを見れば、いくつかのメリットはあるのですが、デメリットの方が上回っているというのが正直なところかと思います。

とはいえ、このような手続きがあることを知っておくことは、実務上はある程度の価値があると思いますので、是非、本稿をきっかけに、貴社の知財部でも、PCT出願からUSPTOへのバイパス出願を活用するメリットがあるかどうか、一度、真剣に検討をしていただければ嬉しく思います。

注 記

- 1) ヒルマードクトリンとは、米国特許法大改正（America Invents Act（AIA））の施行前まで行われていた判例にもとづいた特殊な運用の通称である（旧米国特許法102条(e)（Pre-AIA 35 U.S.C. 102(e)））。この制度のもとでは、米国以外の国にした特許出願を基礎にして優先権を主張し、米国へ出願した際に、後日同様の発明に関して米国に出願した他人に対し特許を与えないとする後願排除効は、米国への出願日から発生し、優先日まで遡らないとされていた。

（原稿受領日 2020年12月31日）