

緊急出願時の選択肢とそれぞれのメリット／デメリット

竹 下 賢*

抄 録 出願担当者は、諸事情により緊急出願せざるを得なくなった場合に、いくつかの選択肢を検討する必要があります。万能な選択肢は存在せず、公開される発明の内容や公開時期によって適切な選択肢は異なります。本稿は、出願担当者が緊急出願時に考えるべき選択肢（新規性喪失の例外規定・様式を整えた通常出願・米国仮出願・第38条の2に基づく出願）とそれぞれのメリット／デメリットについて説明します。

目 次

1. はじめに
2. 緊急出願が起り得る状況
3. 緊急出願時の選択肢
 3. 1 新規性喪失の例外規定
 3. 2 様式を整えた通常出願
 3. 3 米国仮出願
 3. 4 第38条の2に基づく出願
4. 各選択肢のメリット／デメリット
 4. 1 新規性喪失の例外規定
 4. 2 様式を整えた通常出願
 4. 3 米国仮出願
 4. 4 第38条の2に基づく出願
5. おわりに

1. はじめに

諸事情により、緊急で特許出願せざるを得ない状況が増えています。本稿は、何らかの事情により通常の特許出願が間に合わない場合に、出願担当者が取り得る緊急出願の選択肢を、それぞれのメリット／デメリットとともに説明します。

2. 緊急出願が起り得る状況

(1) インターネットによる公知

インターネットの普及により簡単に情報を公

開できるようになったため、出願担当者が気付いた時には、発明が公開間近であったり、既に公開済みであったりすることが増えています。例えば、スマートフォンアプリのアップデートはインターネットを利用して迅速に行われるため、出願書類を準備する時間を十分に確保できないまま、発明に係る機能がリリースされることがあります。

(2) 学会発表／論文公表による公知

発明者が学会発表や論文公表等の準備に追われてしまい、出願担当者への連絡が遅れることがあります。学会の申し込みや論文の投稿も手軽に行えるようになりましたので、学会発表等による緊急出願をすることが増えています。学会発表等による緊急出願は今後も増えると思われる。

(3) 急な顧客への技術説明

顧客から急な技術説明を求められることがあります。守秘義務を負っていない顧客に出願前の発明を説明する必要があるれば、緊急出願をしなければならないことがあります。

* 特許業務法人はるか国際特許事務所 弁理士
Satoshi TAKESHITA

(4) その他の事例

緊急出願が起り得る状況は、他にも種々の状況があります。少し面白い話では、出願担当者が提案した出願を上司が許可せず、出願をしなかったことがあるようです。その後、発明に係るサービスの売れ行きが好調だったようですが、グレースピリオドが切れる間際に、出願していない事実が社長が気付いて激怒し、慌てて緊急出願したという話も聞いたことがあります。

このように、出願担当者の予期せぬ所で緊急出願が発生することがあります。その時に慌てないように、出願担当者はいくつかの選択肢を知る必要があります。

3. 緊急出願時の選択肢

3.1 新規性喪失の例外規定

日本の特許法第30条は、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公開された発明は、最先の公開日から1年以内であれば、所定の手続きをすることによって、公開されなかったものとみなす旨を規定しています。いわゆる発明の新規性喪失の例外規定です¹⁾。

この規定の適用を受けるには、出願時にその旨を記載した書面を提出し、出願から30日以内に所定の証明書を提出する必要があります。その旨を記載した書面は、願書に特記事項を記載することで省略できますので、実務上は省略することが多いです。

証明書は、決まったフォーマットはありませんが、一定の証明力があると認められる必要があるため、特許庁発行の手引きの記載例に沿って作成すると良いでしょう²⁾。

証明書は、オンラインで提出できず、紙に印刷して提出する必要があります。証明書の記名は必要ですが、令和2年12月28日の特許法施行規則の改正により、証明書の押印及び署名は廃止されました³⁾。本稿の作成時点では、新型コ

ロナウイルス感染症の影響で証明書を準備できない場合の救済も行われています⁴⁾。

新規性を喪失した事由によっては、手引きの事例に当てはまらないことがあります。提出済みの証明書に不備があっても補正できないため、迷ったときは事前に特許庁に相談することをお勧めします。

諸外国にも似た規定が存在しますが、各国間で規定が異なります。例えば、米国、韓国、及び台湾等の規定は比較的融通が利くものですが、中国や欧州等の規定は非常に厳格です。PCT出願をする場合には、PCT規則4.17に基づいて新規性喪失に関する申立てをすることもできますが、各国の移行時には、その国で定められた手続きをする必要があります。

3.2 様式を整えた通常出願

ある程度発明の内容が詳細に記載された論文等の発表を予定している場合、発明の公開前に何らかの出願をすることができる可能性があります。例えば、発明者が用意した論文を出願書類の様式に整えて、最低限の内容で出願することも選択肢として考えられます。特許請求の範囲は、論文等の内容をもとに仮の請求項を何らかに記載しておいて、後で自発補正することもできます。

上位概念化した内容や他の実施例等を書き足す必要があれば、国内優先権を主張した出願をすることも考えられます。この場合、当然ですが、上位概念化した内容や他の実施例等は、優先権の効果を得られないため注意が必要です。

また、設計書等の社内文書をもとに最低限の内容で出願する場合、開示したくないノウハウ等が含まれていることがあるので、第三者に公開することを前提とした論文とは異なり、開示箇所の取捨選択等が発生する可能性があります。

なお、公開日までの日数や発明の内容等によっては、様式を整えただけの通常出願ではな

く、十分な内容を盛り込んだ出願書類を準備できることもあります。出願担当者が懇意にしている代理人がいれば、緊急出願はある意味代理人の腕の見せ所ですので、十分な内容を盛り込んだ出願書類の準備が可能か否かをひとまず相談するのも良いと思います。

3. 3 米国仮出願

米国特許法111条 (b) 項に基づく仮出願は、後に通常の出願をすることを前提とした仮の特許出願です。仮出願は、クレームを含む必要はなく、明細書等を提出すれば出願日を確保できます。仮出願は、英語以外の言語による出願が可能であり、もちろん日本語の出願も可能です。仮出願の段階では、英語の翻訳文は要求されませんが、その後に通常の出願をした際には、仮出願の翻訳文が必要になります。

仮出願は優先権主張の基礎とすることもできますので、仮出願を基礎とした優先権を主張して日本に出願することもできます。仮出願を基礎として優先権を主張したPCT出願も可能であり、将来出願を継続するか否か明確でない場合にも仮出願を利用することができます⁵⁾。

米国で完成した発明は、原則として最初に米国で特許出願する必要がありますので、米国仮出願を検討するのが良いでしょう。Foreign filing licenseを取得すれば米国以外の国への出願が可能になりますが、一定の時間を要しますので、公開日間際なのであれば米国仮出願の方が好ましいことも考えられます。

3. 4 第38条の2に基づく出願

特許法第38条の2は、平成27年の特許法改正により、特許法条約の実施のために整備された規定です。この規定により、米国における仮出願と同様の出願を日本で行うことができますようになりました。

特許法第38条の2の規定は、特許法条約第5

条(1)を受けたものであり、下記の一、二、三に該当する場合を除き、願書を提出した日を出願日として認定するとされています。

一 特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき

二 特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき

三 明細書が添付されていないとき

なお、特許請求の範囲を添付する必要はありません。願書は日本語で作成する必要がありますが、特許法条約第5条(2)(b)の規定を受けて特許法施行規則第25条の4が改正され、英語以外の外国語による外国語書面出願が可能になりましたので、外国語の論文だったとしても明細書として願書に添付すれば出願日が認定されます。この場合は、オンラインではなく紙書類で手続きする必要がありますので、電子化手数料が発生します。

出願時に特許請求の範囲を添付しない場合、出願後に提出する必要があります。論文等を明細書として提出する場合には、方式を整える補正も必要になります。外国語の論文等を提出した場合には、出願日から1年4月以内に翻訳文を提出する必要があります。

4. 各選択肢のメリット／デメリット

4. 1 新規性喪失の例外規定

まず、新規性喪失の例外規定のメリットについて説明します。発明が公知になったとしても、一定期間であれば救済されますので、明細書等の出願書類を準備する期間は、通常出願と同程度に確保できます。

外国の権利化に関し、米国等のように柔軟な国であれば、本規定を適用した出願を基礎とした優先権を主張することで権利化が可能です。ただし、優先権の効果は、あくまで優先日より

も後の出来事が対象になり、優先日より前の公開行為（論文発表等の行為）は対象になりません。国によって規定は異なりますが、優先権主張が可能な期間ではなく、発明の公開日を基準にして出願を検討する国は注意が必要です。

例えば、図1のように、発明の公開日から1年以内に本規定を利用して日本で出願し、パリ条約に基づく優先権を主張して米国と韓国に出願するとします。米国の本規定は、優先日が基準になるので、優先権主張が可能な期間内に米国に出願すれば問題ありません。一方、韓国の本規定は、優先日ではなく韓国の出願日が基準になるので、発明の公開日から1年以内に韓国に出願する必要があります。発明の公開日から1年を経過すると、優先権主張できたとしても、本規定の適用を受けられません。韓国以外にも同様の規定の国は注意が必要です。

なお、先述したPCT規則4.17に基づく申立てによるPCT出願をして国際出願日を確保し、日本に移行手続きをすることも可能ですが、この場合には、証明書の提出等を絶対に忘れないで下さい。申立てによって省略できるのは、先述した「その旨の書面」であり、証明書ではありません。申立てをせずにPCT出願をした後に、日本に移行することも可能ですが、「その旨の書面」や証明書等の提出を忘れないで下さい。

次に、新規性喪失の例外規定のデメリットについて説明します。本規定は、あくまで自分達による公開行為が新規性に影響しないだけなの

で、公開された発明を知った第三者が改良発明を先に出願した場合には、その後に出願しても権利化できない可能性があります。このため、最先の公開日から1年間の猶予があるとしても、なるべく早く出願する必要があります。

また、証明書は提出期限後の追完等ができないため、ある1つの行為の証明書が漏れると、自分達の公開行為によって自分達の発明の新規性が失われます。証明書が漏れてしまった論文等を引例とした拒絶理由が通知されると、反論の余地もなく権利化を断念する可能性が極めて高くなります。実務上、出願担当者が社内の全ての公開行為を完全に把握することは困難であり、更に最先の公開日から出願までに時間を要すると、公開行為の数も増えますので、証明書の提出漏れが発生しやすくなります。

なお、適切な証明書を提出したにもかかわらず、証明書に記載した論文等を引例とした拒絶理由が通知されることもあります。適切な手続きをしている旨を意見書で説明すれば拒絶理由は解消しますが、無用な応答費用が発生しますので、この点はデメリットの1つです。更に、外国における権利化を希望する場合、新規性を喪失すると、出願できる国が限られることもデメリットとして挙げられます。

なお、デメリットとまでは言えないかもしれませんが、本規定を適用した出願を基礎として国内優先権を主張する場合には、その出願も本規定の手続きを適切に行う必要があります。本

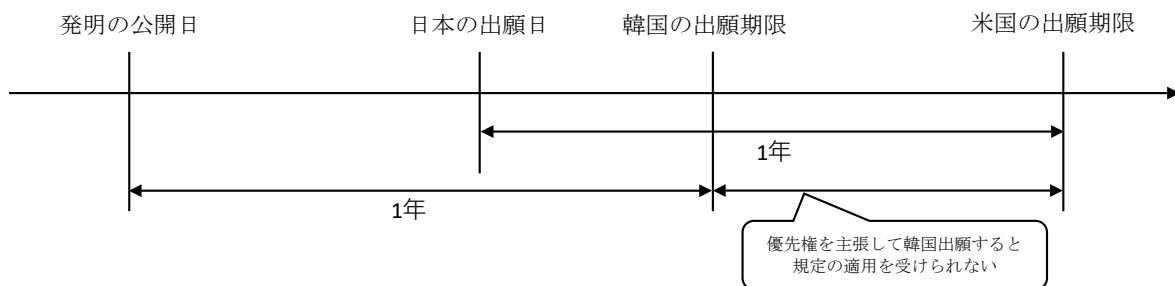


図1 日本出願を基礎として優先権を主張する場合の一例

規定を適用した出願を基礎としてPCT出願を行い、日本に移行する場合も同様です。

4. 2 様式を整えた通常出願

まず、様式を整えた通常出願のメリットについて説明します。発明の内容がある程度詳細に記載された文書があれば、様式を整えるだけで済みますので、出願自体は、迅速かつ安価に行うことができます。上位概念化した内容等については、優先権を主張した出願の方に記載すれば良いため、その内容の検討に、一定の時間を確保できます。

論文等に記載された内容が発明の全てであり、上位概念化をする必要がなければ、優先権を主張した出願をせずに、自発補正によって請求項を整えれば済みますし、費用面で安くなると思われれます。論文等の範囲内においては、特許法第29条の2の規定に基づく後願排除効を早期に発生させることもメリットです。

次に、様式を整えた通常出願のデメリットについて説明します。実務上、論文発表等を予定した発明を出願する場合、ほぼ全てのケースで、発明の上位概念化が必要になり、実施例を追加することもあります。優先権を主張した出願をした場合、論文等に記載された範囲の優先権は確保できますが、実際に権利化したい請求項は

優先権の効果を得ることができないため、現実の出願日に基づいて審査が進む可能性が高いと思います。優先権の効果を得られなければ、優先日の後に行った自分達の公開行為も先行技術に該当しますので、新規性喪失の例外規定の適用も検討する必要があります。

また、論文等の発表以外の公開を予定していた場合は発明の内容が記載された文章が存在しないため、出願を間に合わせる事が難しくなります。論文等の発表を予定していたとしても、出願時に様式を整える手間は発生することもデメリットの1つといえます。

4. 3 米国仮出願

まず、米国仮出願のメリットについて説明します。米国仮出願は、出願時にクレームを添付する必要がなく、言語の制約もありませんので、発明内容がある程度記載された文書が存在すれば、迅速に出願日を確保することができます。

米国仮出願は、優先権の基礎にすることもできますので、米国の通常の出願への展開や他国への展開も可能になります。

論文等の範囲内においては、早期に後願排除効を発生させることもメリットです。2016年から2020年までの統計によると年間約17万件の米国仮出願が存在しますので、十分に実績があり

表1 各選択肢のメリット／デメリット

選択肢	メリット	デメリット
新規性喪失の例外規定	<ul style="list-style-type: none"> ・ 出願までに時間的な余裕がある ・ 国内優先権を主張した出願をせずに済む ・ 安価に済むことが多い 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 証明書の準備に手間がかかる ・ 証明書の提出漏れによる拒絶の可能性はある ・ 多くの国で権利化が困難になる
様式を整えた通常出願	<ul style="list-style-type: none"> ・ 論文等の範囲内で早期に出願日を確保できる ・ 外国代理人費用が発生しない ・ 早期に後願排除効が発生する 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 実質的に優先権の効果を得られない可能性がある ・ 論文等がなければ間に合わない可能性がある ・ 出願時に様式を整える手間が発生する
米国仮出願	<ul style="list-style-type: none"> ・ 論文等の範囲内で早期に出願日を確保できる ・ 早期に後願排除効が発生する ・ 豊富な実績がある 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 実質的に優先権の効果を得られない可能性がある ・ 論文等がなければ間に合わない可能性がある ・ 外国代理人費用が発生して庁費用も日本より高い
第38条の2に基づく出願	<ul style="list-style-type: none"> ・ 論文等の範囲内で早期に出願日を確保できる ・ 外国代理人費用が発生しない ・ 早期に後願排除効が発生する ・ 出願時の手間はあまりかからない 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電子化手数料や出願後の補正の手間が発生する ・ 実質的に優先権の効果を得られない可能性がある ・ 論文等がなければ間に合わない可能性がある ・ 米国仮出願に比べて実績が少ない

信頼できる制度であることもメリットといえます⁶⁾。

次に、米国仮出願のデメリットについて説明します。外国代理人とのやりとりが発生し、庁費用も日本より高いため、特許法第38条の2に基づく出願に比べると、費用的に高くなりがちです。

また、米国仮出願を基礎として優先権を主張した場合、他の選択肢のデメリットと同様に、実質的に優先権の効果を得られなかったり、論文等の発表以外の公開を予定していた場合は書類の作成が間に合わなかったりする可能性があることはデメリットといえます。外国代理人の費用が発生し、庁費用も日本より高いこともデメリットの1つです。

4. 4 第38条の2に基づく出願

まず、第38条の2に基づく出願のメリットについて説明します。他の選択肢と同様、発明がある程度詳細に記載された文書が存在すれば、迅速に出願日を確保できます。米国仮出願に比べると、外国代理人とのやりとりが発生せずに庁費用も安いと、より迅速かつ安価な出願が可能です。論文等の範囲内における後願排除効についても他の選択肢と同様のメリットとして挙げられます。出願時に様式を整える手間が発生しないこともメリットです。

次に、第38条の2に基づく出願のデメリットについて説明します。紙提出の場合には電子化手数料が発生し、明細書としての様式を整える補正等の出願後の手間が発生します。米国仮出願よりも実績が少ないので、実務上どの程度の補正まで許されるか不明な部分もあります。また、出願後に特許請求の範囲を提出する必要もあります。優先権を主張した場合、他の選択肢のデメリットと同様に、実質的に優先権の効果を得られなかったり、論文等の発表以外の公開を予定していた場合は書類の作成が間に合わ

なかったりする可能性が高いことが挙げられます。

5. おわりに

本稿で説明した選択肢は、あくまで緊急時に採用する手段にすぎず、通常通りの出願をするに越したことはありません。各選択肢は、一見すると便利なように思えますが、実務上問題になることが多々あります。発明者等とコミュニケーションを取って公開行為を事前に察知し、それでも緊急出願が発生してしまった場合には、デメリットも理解したうえで、どの選択肢を取るべきかをご検討頂きましたら幸いです。

注 記

- 1) 発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/hatumei_reigai.html
- 2) 平成30年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/hatumei_reigai/h30_tebiki.pdf
- 3) 平成30年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定についてのQ & A集
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/hatumei_reigai/h30_qanda.pdf
- 4) 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続の取り扱いについて
https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/covid19_tetsuzuki_eikyo.html
- 5) 山下弘綱, 米国特許実務－米国実務家による解説－, pp.15-16, 一般財団法人経済産業調査会
- 6) 米国特許商標庁, PERFORMANCE AND ACCOUNTABILITY REPORT
<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY20PAR.pdf>

(URL参照日は全て2021年1月17日)

(原稿受領日 2020年12月15日)