

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*

抄 録 米国では、毎年16万件以上の仮出願が行われており、一年間で、仮出願に基づく通常の出願を百件以上行っている出願人もいる。しかし、多数の仮出願を行っている出願人がどのような明細書で仮出願を利用しているのかについては、仮出願の利用が少ない出願人にはあまり知られていない。仮出願を多く利用している出願人の仮出願の明細書を分析したところ、仮出願の明細書に記載されているクレーム数より、本出願の明細書に記載されているクレーム数が少ない事例が多数確認された。本稿では、仮出願を多く利用している出願人による仮出願の明細書の分析結果に基づいて、出願人にとって有利となる仮出願の出願方法として、仮出願の明細書に多数のクレームを記載することで将来権利取得の可能性のあるクレームの出願日を確保しつつ、本出願時にはクレーム数を削減する方法を提言する。

目 次

1. はじめに
2. 仮出願制度の概要と利用目的の類型
 2. 1 仮出願制度の概要
 2. 2 仮出願制度の利用目的の類型
3. 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
 3. 1 仮出願明細書の記載形式
 3. 2 クレーム数の増減
 3. 3 クレーム削減による費用削減効果の分析
4. 分析結果の考察と提言
 4. 1 考 察
 4. 2 提 言
5. おわりに

1. 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制度である。図1は、米国特許商標庁の2020年度の年次報告書にて公開されている仮出願件数に基づいて作成したグラフである¹⁾。近年の米国では、図1に示

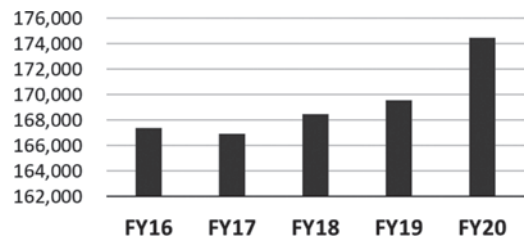


図1 仮出願件数の推移 (FY16-FY20)

すとおり、年間16万件以上の仮出願が行われている。一方、近年の特許出願数は65万件程度で推移している。特許出願数には継続的出願等も含まれているため、出願数の単純比較は難しいが、仮出願が年間16万件で、これは、通常出願の約1/4である。また、仮出願を利用する出願人の中には、一年間で、仮出願に基づく通常出願を百件以上行っている出願人もいる。その背景には、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が推察される。

本稿では、仮出願制度を多く利用している出

* 2020年度 The First International Affairs Committee

願人の仮出願明細書の分析により仮出願制度のメリットを探り、有効な利用方法を提言する。

本稿は、2020年度国際第1委員会第1ワーキンググループ吉川尚志（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）が執筆した。

2. 仮出願制度の概要と利用目的の類型

2.1 仮出願制度の概要

米国仮出願は、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であり、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として知られている。仮出願は審査の対象とならないため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（35 U.S.C.119 (e)）を行うか、仮出願から通常出願への変更申請を行う必要がある（35 U.S.C. 111 (b) (5), 37 CFR 1.53 (c)）。以下の説明において、仮出願を優先権主張の基礎とする通常出願、及び、仮出願から変更された通常出願を、本出願と称す。仮出願の特徴を以下にまとめる。

- ・通常出願よりも簡易な形式で出願が可能である。仮出願では、明細書にクレームの記載が不要であり、宣言書の提出も不要である（35 U.S.C. 111 (b) (2)）。また、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である（37 CFR 1.52 (d) (2)）。また、本出願まではIDSの提出も不要である。
- ・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であり、通常の出願と比べて出願日確保のために

必要な庁費用を削減できる（37 CFR 1.16 (d)）。

- ・仮出願から12ヶ月以内であれば、仮出願を優先権主張の基礎として本出願を行うこと、または、仮出願から本出願へ変更することができる。仮出願を優先権主張の基礎として本出願を行う場合、複数優先や部分優先の効果をすることができる。
- ・仮出願は公開されない（35 U.S.C. 122 (b) (2) (iii)）。このため、仮出願を行っても、本出願を行わなければ発明の秘匿状態を維持することができる。
- ・仮出願を優先権主張の基礎として本出願を行う場合、権利の存続期間は本出願の出願日から起算されるため、最長12ヶ月まで権利満了日を実質的に延長させることができる（35 U.S.C. 154 (a) (3)）。一方、仮出願から本出願へ変更した場合は、権利の存続期間は仮出願の出願日から起算されるため、権利満了日を延長させることはできない。
- ・仮出願を優先権主張の基礎として本出願を行う場合、仮出願の明細書に記載していなかった新規事項を含む明細書で本出願を行うことができる。このため、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である。一方、仮出願から本出願へ変更する場合は、新規事項の追加を行うことはできない。このため、本出願時に発明の実施例の追加や発明の特徴を補充することはできない。
- ・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（MPEP 706.02, MPEP 1896）。
- ・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。
また、仮出願制度の注意点として、以下の点が挙げられる。

- ・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は、仮出願は放棄されたものとみなされる(35 U.S.C. 111 (b) (5))。したがって、権利を取得するためには仮出願の日から12ヶ月以内に本出願を行う必要がある。
- ・出願時にかかる費用は安価であるが、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。権利を取得するためには、後の本出願が必須であり、本出願には、通常出願と同様の費用が必要となるためである。
- ・明細書としての記載方式を整える必要はないが、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(35 U.S.C. 111 (b) (1) (A), 37 CFR 1.53 (c))。仮出願時に記載が不十分な明細書で出願し記述要件及び実施可能要件を満たさない状態で出願してしまうと、仮出願からの変更により本出願を行う場合は、記述要件違反、または、実施可能要件違反により本出願は拒絶されることになる。一方、仮出願を優先権主張の基礎として本出願を行う方法であれば、記述要件及び実施可能要件を満たさない明細書で仮出願を行っても、本出願時に明細書の記載を充実させて記述要件及び実施可能要件を満たす明細書で本出願を行うことが可能である。しかしながら、本出願のクレーム発明をサポートする記載が仮出願の明細書に記載されておらず記述要件及び実施可能要件を満たさない場合は、優先権は認められない。したがって、本出願のクレーム発明についての十分なサポート記載が仮出願の明細書にない場合、新規性や非自明性の判断の基準日が本出願の出願日となることに留意すべきである。また、本出願のクレーム発明をサポートする記載が仮出願の明細書にない場合は、拡大された先願の地位による後願排除効も得られない。

- ・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。

2. 2 仮出願制度の利用目的の類型

一般的に知られている仮出願の利用目的として、以下の4つの目的がある。

- 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

①の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は、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。仮出願の明細書にはクレームの記載が不要であるために、出願時にどのような範囲で権利が必要であるかを検討する工程を省略することができる。また、仮出願を優先権主張の基礎として本出願を行う方法をとれば、新規事項追加についての制限を受けることなく明細書の記載を充実させることができる。よって、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の充実や発明の特徴の追加を行うことができる。よって、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。これにより、出願時の明細書作成の工程を省略しつつ、転用した資料に開示された発明についての出願日をいち早く確保することができる。ただし、上述したように、仮出願の明細書に本出願の発明をサポートする記載がない場合は、優先

権が認められない。したがって、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。

②の権利化要否の判断を先延ばしする目的の利用は、仮出願の方が通常出願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。上述したとおり、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ため、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。また、仮出願は本出願されない限り公開されないため、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。尚、通常出願を行った後に権利化不要と判断し通常出願を放棄する場合は、37 CFR 1.138 (d) に基づき明示の放棄に関する宣言書と共に返還請求することで、出願に関して納付された調査手数料及びクレーム数の超過費用の払い戻しを受けることができる。一方、仮出願を行った後に権利化不要と判断し、本出願を行わなかった場合は、何ら返還請求することなく、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。

③の権利期間を実質的に延長する目的での利用は、仮出願を優先権主張の基礎として本出願を行った場合、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。

④の包括的な権利取得を図る目的での利用は、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。

尚、米国で仮出願を行う代わりに、日本出願を行い、この日本出願を優先権主張の基礎として米国へ出願することでも、上述の①～④と同等の目的を達成することができる²⁾、³⁾。しかし、米国で生まれた発明を米国で権利化するためには、第1国出願を米国で行う必要がある。この場合、上述の①～④の目的のために仮出願の利用を検討する価値がある。

3. 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

当ワーキンググループでは、仮出願の明細書の分析から、仮出願を多く利用している出願人がどのような目的で仮出願を利用しているかを分析した。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。尚、以下の説明において、仮出願時に提出された明細書を「仮出願明細書」と称し、本出願時に提出された明細書を「本出願明細書」と称す。

3. 1 仮出願明細書の記載形式

50件の仮出願明細書が、37 CFR 1.77 (b) の規定に準拠した形式で記載されているか否かを分析した。37 CFR 1.77 (b) には、本出願の明細書に求められる記載項目とその順序が規定されている。仮出願明細書に「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」の項目が記載されており、これらの項目が、37

CFR 1.77 (b) に規定された順序で記載されている場合は、37 CFR 1.77 (b) に準拠するものとして分類し、それ以外のものは、37 CFR 1.77 (b) に準拠しないものとして分類した。この集計結果を図2の円グラフに示す。尚、37 CFR 1.77 (b) に準拠しないものとして分類した仮出願明細書には、プレゼンテーション用のスライド資料や製品仕様書等の資料を転用したと思われるものが多く含まれていた。

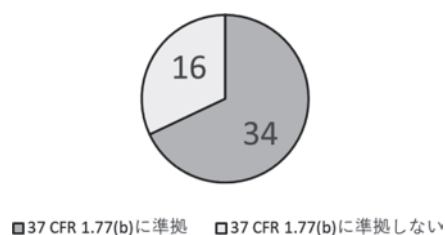


図2 仮出願明細書の形式

図2に示すとおり、50件中16件の仮出願明細書は、37 CFR 1.77 (b) の規定に準拠した形式で記載されていなかった。一方、この16件の本出願明細書は、いずれも37 CFR 1.77 (b) の規定に準拠した形式に書き直して出願されていた。したがって、この16件は、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(上記①)のために仮出願が行われたものと推察される。一方、50件中34件は、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ことがわかる。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。しかしながら、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。この34件が、どのような目的

で出願されているのかを探るためにさらに分析を進めた。

3. 2 クレーム数の増減

37 CFR 1.77 (b) の規定に準拠した形式で記載された34件の仮出願が、どのような目的で行われたのかを探るために、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。すると、図3に示すとおり半数以上の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。さらに、本出願時にクレーム数を削減している19件について詳細分析したところ、仮出願を多く利用している出願人は、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ことがわかった。次節で本出願時にクレーム数を削減している19件についての詳細な分析結果について示す。

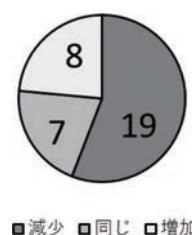


図3 仮出願時から本出願時のクレーム数の増減

3. 3 クレーム削減による費用削減効果の分析

図4は、本出願時にクレーム数を削減している19件について、仮出願明細書の独立クレーム数と本出願明細書の独立クレーム数の比較を示す棒グラフである。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。仮出願明細書の総クレーム数が3個を超過している14件の中には、

独立クレーム数が7～9個のものや、独立クレーム数が10個以上のものなど、3個を大きく超過するものが含まれている。また、本出願明細書の独立クレーム数が3個を超過する5件はいずれも独立クレーム数が4～6個の間に収まっており、独立クレーム数が3個を超過したとしてもその超過の程度は小さく抑えられていることがわかる。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。一方、本出願明細書において独立クレーム数が3個以内の件数が多い理由は、本出願時には、クレーム数の超過費用の支払いが必要であるからであると推察できる。

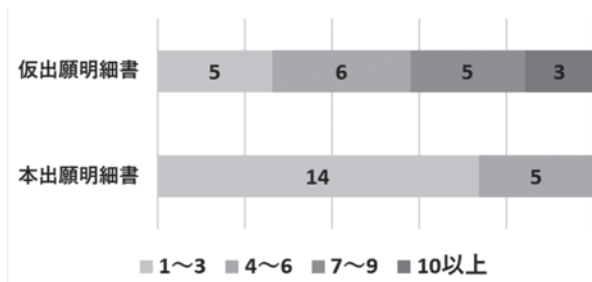


図4 仮出願明細書の独立クレーム数と本出願明細書の独立クレーム数

図5は、本出願時にクレーム数を削減している19件について、仮出願明細書の総クレーム数と本出願明細書の総クレーム数を示す棒グラフである。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。仮出願明細書の19件の中には、総クレーム数が41個以上のものが7件含まれている。これに対し、本出願明細書においては、総クレーム数が20個を超過する件数は全体の約5割の9件に減っている。また、本出願明細書の総クレーム数が20個を超過する9件の

中には、総クレーム数が41個以上のものは含まれておらず、総クレーム数が20個を大きく超過するものは含まれていない。このことから、総クレーム数についても、独立クレーム数と同様に、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。また、仮出願時の総クレーム数を削減して本出願が行われた結果、総クレーム数が20個以下となり、超過費用の支払い額が減少した案件が多いこともわかる。

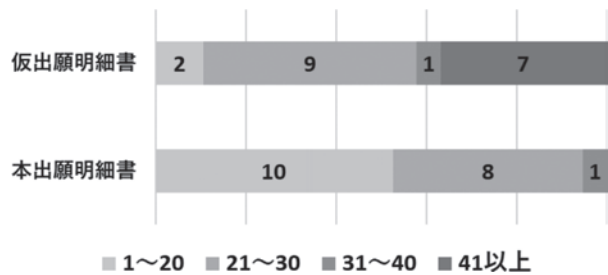


図5 仮出願明細書の総クレーム数と本出願明細書の総クレーム数

4. 分析結果の考察と提言

4.1 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。仮出願料は\$300であり、独立クレームの超過費用が一個あたり

\$480であるため、独立クレームが超過する場合は一個削減するだけでも、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。また、総クレーム数の超過費用は一個あたり\$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個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。尚、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\$7,380削減していた。

さらに、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。本出願時に新たに権利化したいクレームを記載するのではなく、仮出願時に作成しておいたクレームの中から権利化したいクレームを取捨選択するだけであれば、後の審査及び権利行使の際に記述要件違反であるという疑念をもたれないようにすることができる。また、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。仮出願時に記載されているクレームであれば、サポート無し、と判断されるリスクを回避する

ことができる。

4. 2 提 言

米国出願を第1国出願とする案件がある場合は、仮出願制度の活用を検討してもよい。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。そして、仮出願から本出願へと移行することが必要となった場合には、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。

5. おわりに

将来JIPA会員企業が仮出願の明細書作成を行う場合に、本稿の検討結果がその一助になれば幸いである。

注 記

- 1) 米国特許商標庁, USPTO annual reports
<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY20PAR.pdf>
(参照日: 2021.8.31)
- 2) 日本出願においても平成28年4月1日施行の平成27年改正特許法により規定された特許法38条の2により、出願時にクレーム提出は不要になった。
- 3) 日本出願は出願時に審査請求料を支払う必要がないため安価に出願日を確保できる。また、日本出願から12ヶ月以内であれば、日本出願を優先権の基礎とする米国出願を行うことができる。このため、日本出願を利用することで安価に出願日を確保しつつ、最長12ヶ月の間に米国での権利化の必要性を検討することができる。

(原稿受領日 2021年9月14日)