



## 平成27年改正特許法の 38条の2について

～日本版「仮出願制度」としての活用～



[知財情報戦略室]  
弁理士 山口和弘

### 1 はじめに

2016年4月1日に平成27年改正特許法<sup>(1)</sup>が施行されましたが、今回の改正は次の3点を概要とするものでした。

- 職務発明制度の見直し
- 特許料等の改定
- 特許法条約の実施のための規定の整備

この中で、改正の検討段階から最も注目を集めていたのは「職務発明制度の見直し」でした。しかし、他の2点も特許実務にもたらした影響は小さくなく、「特許法条約の実施のための規定の整備」については、下記のように従前の実務を大幅に変更する事項も施行されました<sup>(2)</sup>。

- ① 出願日認定要件の明確化及び手続の補完
- ② 先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願
- ③ 明細書又は図面の記載の一部欠落の補完
- ④ 指定期間の救済  
※「拒絶理由通知の応答期間経過後に行う期間延長請求」を含む<sup>(3)</sup>
- ⑤ 外国語書面出願の翻訳文の提出期間経過後の通知
- ⑥ 優先権証明書提出期間経過後の通知
- ⑦ 国際特許出願の特許管理人選任の届出期間経過後の通知
- ⑧ 在外者による直接手続
- ⑨ 特許権等の移転登録等の一方当事者による単独申請等

これらのうち、新設された特許法38条の2に規定される①については、発明の新規性喪失の例外規定(特許法30条)との使い分けだけでなく、米国特許法の仮出願制度<sup>(4)</sup>と同様の活用も想定できる制度となっています。そこで、本稿では、特許庁の公表資料、審査基準等を参照しつつ、特許法38条の2の活用にあたっての留意点を検討します。

### 2 特許法38条の2とは？

特許法条約(Patent Law Treaty; PLT)5条<sup>(1)</sup>では、所定の3つの要素を官庁が受理した日を出願日とすることを規定しています<sup>(5)</sup>。これを受けて、特許法38条の2では、次の(一)～(三)のいずれかに該当する場合を除いて、特許出願の願書を提出した日を特許出願の日として認定することを規定しています。

- (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

また、PLT5条(2)(b)の規定に基づき、外国語書面出願(特許法36条の2第1項)の場合に明細書等の言語を問われないこととなったため(特許法施行規則25条の4)<sup>(6)</sup>、日本語による願書を用意すれば、同様に上記(一)～(三)のいずれかに該当する場合を除いて、特許出願の願書を提出した日が特許出願の日として認定されます。

さらに、特許庁は、出願日認定に関するFAQにおいて次のように説明しています<sup>(2)</sup>。

#### 《出願日認定に関するFAQ》

##### 【Q2】

特許出願の出願日が以前よりも簡単に認定されるそうですが、明細書の代わりに、大学の研究論文でも問題ありませんか。

##### 【A2】

願書に研究論文を添付して出願した場合、出願日の認定の際は、その研究論文は、明細書として扱われますので、願書に必要事項が記載されていれば出願日は認定されます。

※下線は筆者が付加

つまり、特許法38条の2の規定を活用して、願書に研究論文を添付して出願すれば、その研究論文の言語に関係なく、出願日の認定を受けることができます。見方を変えると、従前より行われていた米国特許法111条(b)項に基づく仮出願(Provisional Application)と同様の出願を米国特許商標庁ではなく、日本特許庁に対して行うことができると言えます。

ただし、米国仮出願の内容が米国特許法112条(a)項の記述要件(written description requirement)を満たす必要があることと同様<sup>(7)</sup>に、特許法38条の2の規定を活用する際の留意点として、前出の《出願日認定に関するFAQ》には、続けて下記の説明があります。

#### 【A2】(つづき)

しかしながら、その後、方式を整えるための補正が必要となるほか、漏れのない強い権利を獲得するための補正を行う必要が生じる場合があります。そのとき、当該研究論文に記載した内容が不十分であればあるほど、補正される内容が当初明細書としての研究論文に記載された事項から自明と言えず、新規事項の追加(特許法第17条の2第3項)と判断されるおそれが大きくなります。

そこで、このようなおそれがある場合には、なるべく早い段階で、当該研究論文によるその出願(以下「先の出願」)を基礎とする国内優先権の主張(特許法第41条第1項)を伴った、十分な出願をすることで対応することが考えられます。国内優先権制度を利用すれば、先の出願に記載されている内容は先の出願の出願日(=優先日)、後の出願のみに記載されている内容は後の出願日が特許要件(新規性・進歩性等)の判断基準日となります。

※下線は筆者が付加

したがって、研究発表が差し迫っている等の理由で、十分に充実した内容の明細書を作成するための時間を確保できない場合であっても、特許法38条の2の規定を安易に頼って出願を急ぐことは得策ではない状況も考えられます。

### 3 「新規事項の追加」と「国内優先権の主張」

では、ここで、出願日認定に関するFAQへの回答でキーワードになっている「新規事項の追加」と「国内優先権の主張」について、特許・実用新案審査基準<sup>(8)</sup>

(以下、単に「審査基準」といいます。)に示されている基本的な考え方を確認します。

まず、「新規事項の追加」についてです。

#### 審査基準 第IV部第2章

##### 2. 新規事項の判断に係る基本的な考え方

審査官は、補正が「当初明細書等に記載した事項」との関係において、新たな技術的事項を導入するものであるか否かにより、その補正が新規事項を追加する補正であるか否かを判断する。「当初明細書等に記載した事項」とは、当業者によって、当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項である。

補正が「当初明細書等に記載した事項」との関係において、新たな技術的事項を導入しないものである場合は、その補正は、新規事項を追加する補正でない。他方、補正が新たな技術的事項を導入するものである場合は、その補正は、新規事項を追加する補正である。

さらに、この説明に続く「3. 新規事項の具体的な判断」では、下記の補正の種類ごとの判断手法に基づいて判断するとあります。

- 当初明細書等に明示的に記載された事項にする補正
- 当初明細書等の記載から自明な事項にする補正
- 各種の補正

各類型での説明によれば、単に、研究論文の書式から明細書の書式に変更するための補正であれば、新規事項に該当する可能性は低いと言えます。

その一方で、下記のような補正は、一般に「新たな技術的事項」の導入に該当するとされています。

- 発明の効果を追加する補正
- 具体例を追加する補正
- 無関係又は矛盾する事項を追加する補正
- 請求項(クレーム)の発明特定事項を上位概念化、削除又は変更する補正が、新たな技術的事項を導入するものである場合

そのため、研究論文に記載された内容のままであっても、特に、特許法36条に規定される明細書の実施可能要件、クレームのサポート要件等を満たすことができるか否かについては、研究発表の公表時期等の事情が許す範囲で、個別の案件に応じて十分な検討を出

願前に行う必要があります。

次に、「国内優先権の主張」について確認します。最初に前提として留意しておきたいのが、国内優先権の主張の効果全般に関する次の点です。

**審査基準 第V部第2章**

**3. 国内優先権の主張の効果についての判断**

**3.1.1 国内優先権の主張の効果についての判断が必要な場合**

審査官は、国内優先権の主張の基礎となる先の出願の出願日と後の出願の出願日との間に拒絶理由の根拠となり得る先行技術等を発見した場合のみ、優先権の主張の効果が認められるか否かについて判断すれば足りる。

※下線は筆者が付加

これに対応するのが、先に引用した《出願日認定に関するFAQ》の回答にある下記の説明です。

「国内優先権制度を利用すれば、先の出願に記載されている内容は先の出願の出願日(=優先日)、後の出願のみに記載されている内容は後の出願日が特許要件(新規性・進歩性等)の判断基準日となります。」

したがって、研究論文等を用いて出願日の認定を受けたとしても、先に述べた明細書の実施可能要件、クレームのサポート要件等を満たすために「新たな技術的事項」の導入が避けられないような場合、優先権の主張の効果が認められないことに起因して、特許要件(特に、新規性・進歩性)の面でリスクが生じることになります。また、先の出願の出願日と後の出願の出願

日との間に、その研究論文等を自ら公表した場合には、後の出願において発明の新規性喪失の例外規定の適用を受ける必要も生じ得ます。

そこで、国内優先権の主張の効果についての判断手法も確認します。

**審査基準 第V部第2章**

**3. 国内優先権の主張の効果についての判断**

**3.1.3 先の出願の当初明細書等に記載した事項との対比及び判断**

**(1) 基本的な考え方**

後の出願の明細書、特許請求の範囲及び図面が先の出願について補正されたものであると仮定した場合において、その補正がされたことにより、後の出願の請求項に係る発明が、「先の出願の当初明細書等」との関係において、新規事項の追加されたものとなる場合には、国内優先権の主張の効果が認められない。すなわち、当該補正が、請求項に係る発明に、「先の出願の当初明細書等に記載した事項」との関係において、新たな技術的事項を導入するものであった場合には、優先権の主張の効果が認められない。

※下線は筆者が付加

このように、「新規事項の追加」の判断に用いられる「新たな技術的事項」をキーワードとする判断が、同様な形で用いられていることが分かります。

なお、「新規事項の追加」及び「国内優先権の主張」についてより深く理解するには、審査基準における他の関連説明だけでなく、特許・実用新案審査ハンドブック<sup>(8)</sup>の附属書A「事例集」及び附属書D「審判決例集」での関連箇所を参考にすることも大切です。

《表1：日本特許法における「38条の2」と米国特許法における「仮出願」の比較》

	日本 38条の2	米国 仮出願(111条(b)項)
出願時にクレームは必要?	不要(出願後に提出)	不要
言語	制限無し(=外国語書面出願も可)	制限無し
(翻訳文提出期限)	特許出願の日から1年4か月	本出願で通知後の所定期間
優先権主張の基礎	可	可
特許の存続期間	出願日から20年 ※国内優先権制度を利用した場合は、 後の出願日から20年	仮出願の日から20年 ※本出願が仮出願を基礎とする優先権主張を 伴うものである場合は、本出願の日から20年
庁費用	¥14,000(外国語書面出願は¥22,000)	\$260

《表2：主要国における「発明の新規性喪失の例外規定」の概要（2016年6月現在）》

国	起算日	猶予期間	特許を受ける権利を有する者の行為				意に反する公知	特許法等での主な根拠規定
			公知	公用	刊行物公知	博覧会、学会等での発表		
日本	現地出願日	6か月	○	○	○	○	○	30条
米国 ※AIA; 2011年改正法	有効出願日 (優先日又は現地出願日)	12か月	○	○	○	○	○	102条 (b)項
欧州 (EPC)	現地出願日	6か月	×	×	×	国際博覧会での展示	明らかな濫用	55条
中国	優先日	6か月	×	×	×	政府主催の展覧会等	○	24条
韓国	現地出願日	12か月	○	○	○	○	○	30条

#### 4 日本版「仮出願」としての活用と「発明の新規性喪失の例外規定」等との関係

ここまで、特許法38条の2の規定を活用するにあたっての留意点を検討してきましたが、表1に示すように、特許法38条の2及び国内優先権制度を利用する場合と、米国特許法における仮出願（Provisional Application）及び本出願（Non-Provisional Application）を利用する場合とを比べると、制度面では概ね同等と言えます。

しかしながら、特許法38条の2の規定及び米国仮出願のいずれについても、他の考慮すべき点として、表2に示す発明の新規性喪失の例外規定に関する各国間の相違があります。欧州や中国のように、当該例外規定の活用が実質的に不可能な国・地域への出願を予定している場合、研究論文等に記載されている発明を最低限のラインとして、まず優先権主張の基礎を確保するために特許法38条の2の規定を活用することを検討すべき場面が考えられます。

また、特許法38条の2の規定を活用することで、研究論文等に記載されている発明の範囲で、いわゆる拡大先願の地位（後願排除効）を確保できる点はメリットとして考慮されるべきです。その一方で、手続面では、研究論文等を明細書とする場合には、書面（紙）での出願とせざるを得ない場合もあると考えられるため、手続上の負荷や電子化手数料への配慮が必要となります。

これらの点を総合的に勘案しつつ、特許法38条の2の規定と発明の新規性喪失の例外規定のいずれか又は両方の組み合わせを検討する必要があります。

#### 5 おわりに

特許法38条の2の規定は、特に緊急の特許出願が必要となった場合の対応手段として、一考の価値があるものとなっています。したがって、個別具体的な案件の事情にあわせて、メリット・デメリットを比較考量しつつ活用することが肝要と考えられます。

- 【出典／参考文献】 ※すべてウェブサイトより入手可能、  
「特許庁」は明示がない限り日本特許庁
- 特許庁「特許法等の一部を改正する法律（平成27年7月10日法律第55号）」（2015年7月）
  - 特許庁「特許法条約(PLT)への加入に伴い導入された手続の概要について」（2016年4月）
  - 特許庁「特許出願及び商標登録出願における拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運用の変更について」（2016年4月）
  - 特許庁委託事業・外国産業財産権侵害対策等支援事業「外国制度相談事例Q A：制Q17 米国の仮出願の制度について教えてほしい。」
  - 特許庁「特許法条約(PLT)の概要」（2016年2月）
  - 特許庁「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令（平成28年3月25日経済産業省令第36号）」（2016年3月）
  - 米国特許商標庁「Provisional Application for Patent」（2015年1月最終更新）
  - 特許庁「特許・実用新案審査基準」、「特許・実用新案審査ハンドブック」（2016年3月）

※この記事に関するお問い合わせ先：

知財情報戦略室：ipstrategy@soei-patent.co.jp