

UNITTアニュアル・カンファレンス2017  
セッションC3 知財支出と収入のマネジメント  
『日本版仮出願制度』の活用方策を含めて

# 新たな出願オプション「特許法38条の2」 ～既存の「緊急出願時のオプション」との比較検討～

創英国際特許法律事務所

弁理士 山口 和弘

2017年9月9日(2017年10月17日、2018年10月1日追記)

# 特許法38条の2とは？

- 2016年4月1日施行の平成27年改正特許法によって「特許法条約(PLT)」の実施のために整備された規定

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

- (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

同日施行の施行規則改正(特施規25条の4)により、外国語書面出願(特許法36条の2第1項)において明細書等の言語が問われないことに

⇒ 明細書の代わりに、大学の研究論文等(言語不問)を用いても、出願日を認定(≡日本版仮出願制度)

# 特許法38条の2に基づく出願の用途は？

- 基本的には、何らかの事情(例:近日中の論文公表)により通常出願が間に合わない場合の「緊急出願時のオプション」

なぜならば・・・

「・・・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。」

【出典】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)(※現在は削除)

⇒ 所望の権利範囲、研究論文等の内容の充実度、拡大先願の地位(後願排除効)などを考慮しつつ、個別具体的な事案に応じて、他のオプションと比べた場合のメリット・デメリットの検討が必要

# 緊急出願オプション: 米国仮出願

## ➤ 日本特許法「38条の2」と米国特許法「仮出願」との比較

	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
<u>優先権主張の基礎</u>	可	可
特許の存続期間	出願日から20年 ※優先権制度を利用した場合、 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、 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 ※本出願(Large Entity)は\$1,600

【出典】「グレースピリオドの適用が想定される特許出願における最適な権利取得とは?」  
(知財管理 Vol. 66 No. 10 2016)

⇒ 効果の面で「38条の2」は現行法下の「仮出願」と同等  
研究論文等が記載要件(実施可能要件、サポート要件)を満たし  
ていないと、優先権の効果なし(この点も仮出願と同様)

# 緊急出願オプション：新規性喪失の例外

## ➤ IP5における「発明の新規性喪失の例外規定」の概要

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	<del>6か月</del> 12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

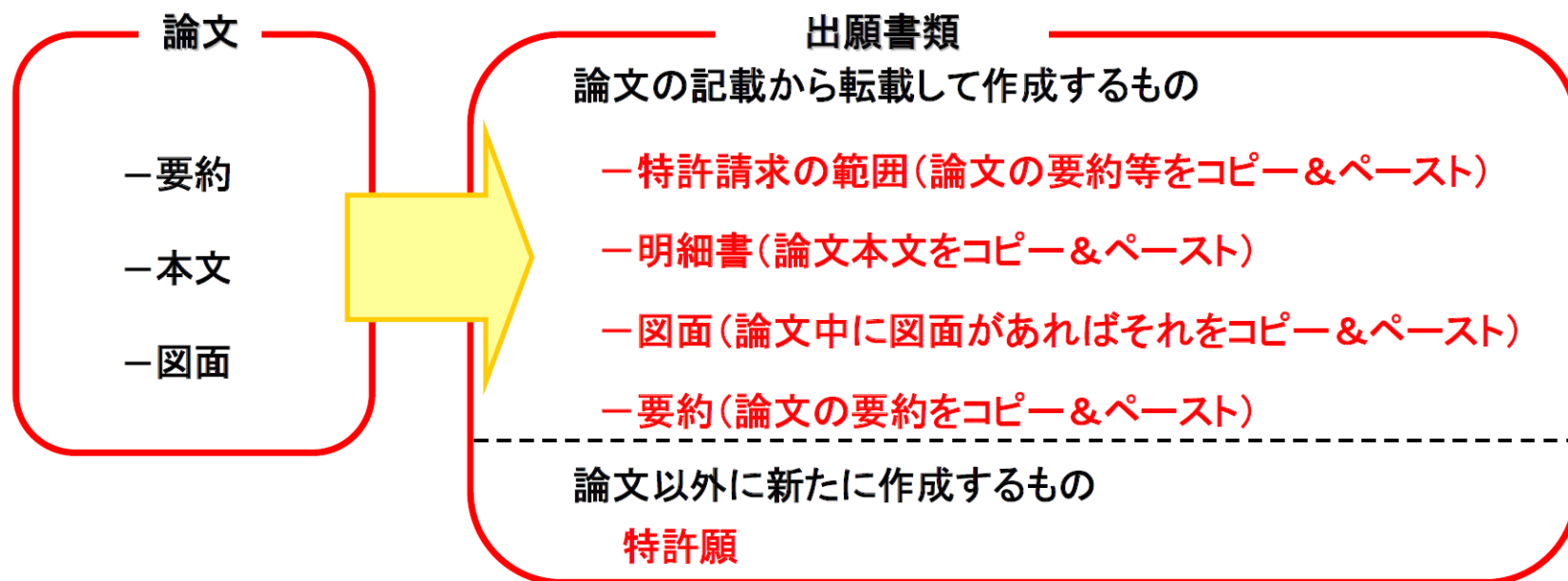
※日本では、2018年6月9日施行の法改正により、猶予期間が6か月から12か月に延長された。

【参考】「[特許法38条の2に関する検討](#)」(UNITTj 13号 2018年6月1日発行)

- ⇒ 欧州・中国で権利取得を考える場合、通常選択できない
- ⇒ 「複数回の公知」、「公開者」によっては適用が複雑に
- ⇒ 第三者が独自に同一発明を先に公表又は出願すると、特許を受けることはできない(例外: 米国102条(b)項(1)(B), (2)(B))

# 緊急出願オプション: 従前からの手段

## ➤ 特許法38条の2が導入される前の「出願日確保手段」



【出典】特許庁「大学・研究者等にも容易な出願手続について」(2011年)(※現在は削除)

- ⇒ 38条の2との相違は、コピー&ペーストを適宜行いつつ、特許願及び明細書以外の出願書類を用意する点
- ⇒ 国内優先権主張出願を後日に行うことができる点は同様
- ⇒ 「紙出願」の38条の2より低コスト?(∵電子化手数料)

# 仮想事例(条件)

- ✓ 学会開催まで、あと3日
- ✓ セッションではスライド及び口頭で発表、質疑応答あり
- ✓ 展示ブースでは実施品のデモンストレーションあり
- ✓ 手元にある原稿データは、予稿集に掲載される要旨のみ
- ✓ 現時点で特許出願の準備なし、出願国も未定

異なる条件設定の仮想事例は、  
前出の論説「[グレースピリオドの適用が想定される特許出願における最適な権利取得とは？](#)」  
に掲載

# 仮想事例(確認及び検討すべき事項)

- ✓ 学会開催まで、あと3日
    - 通常出願は間に合う? (※適宜、後日の国内優先権主張出願を前提)
  - ✓ セッションではスライド及び口頭で発表、質疑応答あり
    - 発表・質疑応答で誰がどこまで公知(又は非公表)にする?
  - ✓ 展示ブースでは実施品のデモンストレーションあり
    - 実施品でどこまで公用になる? (例えば、単なるモックのみ?)
  - ✓ 手元にある原稿データは、予稿集に掲載される要旨のみ
    - 他に手に入る原稿(論文原稿)、図面、データはある?
  - ✓ 現時点で特許出願の準備なし、出願国も未定
    - 新規性喪失の例外の適用なしのリスクは大?
- ⇒ 状況に応じて、「38条の2」、「新規性喪失の例外の適用」及び「国内優先権主張出願」を組み合わせることも必要  
(組み合わせを想定した<対応例>を前出の論説に掲載)



# まとめ

- 知財支出と収入のマネジメントで考慮する要素に関して、通常出願が間に合わない場合の相対的な評価イメージは・・・

緊急出願時のオプション	支出の最小化 (≒出願・代理人費用)	費用対効果 (≒支出・収入の効率化)	収入機会の最大化 (≒複数国での権利化)
日本「38条の2」	○又は△? ∴補正及び／又は国内優先権出願必要	○又は△ ∴早期に出願日を確保する価値次第	○又は△又は▲ ∴論文を利用する場合はその充実度次第
米国「仮出願」	△又は▲ ∴米国特許商標庁への手続きが必要	▲ ∴日本で権利化不要の場合は○又は△?	○又は△又は▲ ∴論文を利用する場合はその充実度次第
IP5「新規性喪失の例外」	○又は△ ∴日本以外でも適用の場合は▲?	○又は× ∴公表～出願の間に先行技術無しならば○	○又は× ∴特に欧州及び中国で権利化不可の恐れあり
日本「従前からの手段」	○又は△ ∴38条の2と同等だが、電子出願には好適	○又は△ ∴早期に出願日を確保する価値次第	○又は△又は▲ ∴論文を利用する場合はその充実度次第

⇒ 普遍的・定型的な評価(○ > △ > ▲ > ×)は困難  
重視すべき要素も事案によって変わり得るため、  
個別具体的な検討は必須

# ご清聴ありがとうございました。

- この資料は、一般的な情報の提供を目的とするものであり、個別の事案に対する具体的な法的アドバイス等を提供するものではありません。
- このセミナーの内容は、2017年8月現在(別途明示がある場合を除く)の情報に基づくものであり、今後の法改正等により、内容の変更が生じる可能性がある点を予めご承知おきください。

創英国際特許法律事務所

電話： 03-6738-8001(代)

FAX： 03-6738-8004

URL： <http://www.soei.com/>

# <参考>

# 最近のネット記事より

- ✓ 論文の80%は特許につながっていた。  
科学的な研究はビジネスを躍進させるアイデアの泉  
([GIZMODO : 2017年9月3日](#))

「ビジネスを躍進させる発明の多くは科学的な研究から着想を得ていたことを、ノースウェスタン大学のビジネススクール、J. L. Kellogg School of Managementのベンジャミン・ジョーンズ (Benjamin F. Jones) 教授と、博士研究員のモハマッド・アフマドプール (Mohammad Ahmadpoor) さんが明らかにしました。」

「Science誌に発表されたふたりの研究によると、アメリカで過去40年間に発表された科学に関する学術論文3200万件のうち、80%は特許権をもつ発明につながり、逆に特許の61%は最低でも1件の論文を参考にしていたということです。」

【記事中にリンクのある“The Conversation”の報告】

[Tracing the links between basic research and real-world applications](#) [August 11, 2017]

- ⇒ 日本においても、学術論文の特許権に繋げる取り組みをより積極的に行う余地があるのでは？  
特徴を理解して、緊急出願時のオプションも活用

# 米国仮出願の利点とは？

## ✓ 利点

- 出願日を確保するための「初期費用は安い」  
仮出願＝\$260、その他、IDS提出等の手続きを先送りにできる
- 出願日を確保するための方式的要件のハードルが「当初は低い」  
「論文でも出願日の確保OK」⇨緊急対応時の利点（日本の38条の2と同じ）

## ✓ 考慮すべき点 （特に、日本の38条の2に基づく出願と比較する場合）

- 後の本出願に必要な庁費用\$1,600～（Large entityの場合）は変わらない  
日本の場合：出願＝¥14,000、審査請求（減免なし）＝¥122,000～  
→ 米国には審査請求制度が無い等の点で、日本より出願時コストは高くなりやすい
- 本出願でのハードル（特に、実施可能要件、サポート要件）は変わらない  
本出願用の図面準備や明細書の手直しが必要になればコスト高も

【参考記事】※いずれも今年春以降の公表

The Provisional Patent Application Trap (Michael Ross) [July 28, 2017]

<https://www.linkedin.com/pulse/provisional-patent-application-trap-michael-ross/>

The Benefits of a Provisional Patent Application (Gene Quinn) [May 13, 2017]

<http://www.ipwatchdog.com/2017/05/13/benefits-provisional-patent-application/>

# 論文で出願日を確保する場合の留意点

- ✓ **日本でも米国でも、特許の観点から「論文」を検討すべき**
  - ・ 「漏れのない強い権利」を獲得するための記載は十分か？
    - サポート要件 (請求項に係る発明が明細書に記載した範囲か?):  
豊富な実施形態・実施例、的確かつ十分な実験データ
    - 実施可能要件 (当業者が実施できる程度に明確かつ十分な記載か?):  
「物の発明」ならば、物を作れる・物を使用できる  
発明によっては、実験データが鍵を握る
  - ・ 新規事項の追加と判断されるような補正は必要か?  
一般に、具体例や実験データの追加は「新規事項の追加」  
(国内優先権主張出願を利用しても、出願日確保のメリットを失うリスクが生じる)
  
- ✓ **最近の知財高裁判決** 平成28年(行ケ)第10147号 (2017年6月8日)  
「トマト含有飲料及びその製造方法、並びに、トマト含有飲料の酸味抑制方法」  
「糖度」、「糖酸比」及び「グルタミン酸とアスパラギン酸の合計含有量」  
の3つの変数について数値限定をしたパラメータ特許がサポート要件を  
満たしていないと判断された
  - 食品の特殊性を考慮しても、データ準備の重要性を示す事例  
論文で出願日を確保する場合のリスクと類似性あり

# 確実な費用低減策は？取りうる措置は？

## ✓ 減免制度の活用

(日本) 大学等の研究者及び大学等を対象とした軽減措置

審査請求料及び第1年分から第10年分の特許料が1/2軽減

(米国) スモールエンティティ (MPEP 509.02 Small Entity Status – Definitions)

出願料、設定登録料(発行時)、特許料(権利維持)等が50%軽減

※ただし、企業との共同出願、ライセンスや譲渡の合意等がある場合は適否に注意

## ✓ 早期審査の活用

日本では、大学、公的研究機関、TLO等による出願は早期審査対象

大学等の単独出願であれば、先行技術調査を改めて行うことなく、

(例えば、論文に記載済みの)「知っている文献」との対比説明で申請可 (リンク先のQ25)

→ 査定前であれば、審査結果を踏まえた国内優先権主張出願も可

出願公開前に拒絶査定が確定すると、原則、公報発行なし(=再出願に有利)

## ✓ 網羅的な先行技術調査と出願済案件からのフィードバック

- ・「急がば回れ」の長期的な視点でトータルコストを低減
- ・拒絶理由通知(記載不備等)から得た教訓を次の出願に活かす
- ・無料ツール(例:WIPO「PATENTSCOPE」を利用した簡易特許分析)、  
無料コンテンツ(例:特許庁提供の各種資料・報告書)の活用