

## 特許法 38 条の 2 に関する検討

～「日本版仮出願」として活用する前に知っておきたいこと～

創英国際特許法律事務所 弁理士

山口 和弘



### 1. はじめに

本稿は、2017 年 9 月 8 日～9 日開催の UNITT アニュアル・カンファレンス 2017 において発表した「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～」の内容を再構成しつつ執筆したものである。なお、当日のスライドに一部加筆した資料はウェブ上で公開している<sup>(1)</sup>。本稿とあわせて適宜参照されたい。

### 2. 特許法 38 条の 2 とは？

特許法 38 条の 2 は、2016（平成 28）年 4 月 1 日施行の平成 27 年改正特許法により、特許法条約（Patent Law Treaty; PLT）の実施のために整備された規定の 1 つである<sup>(2)</sup>。この特許法 38 条の 2 では、PLT 5 条(1)を受けて、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が規定されている。

- （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、特許法 38 条の 2 の整備とあわせて、PLT 5 条(2) (b)の規定を受けて特許法施行規則 25 条の 4 が改正されたことで<sup>(3)</sup>、外国語書面出願（特許法 36 条の 2 第 1 項）における明細書等の言語に英語以外の外国語も認められるようになった。

これにより、日本語で必要事項が記載されている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、また特許請求の範囲（クレーム）を提出せずとも、出願日の認定を受けることが

可能となった。すなわち、現行の日本特許法の下では、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可能となっている。

そこで、本稿では、日本特許庁及び米国特許商標庁の公表資料等を参照しつつ、特許法 38 条の 2 の活用について検討する。

### 3. 特許法 38 条の 2 に基づく出願の用途

表 1 に示すように、日本特許法における 38 条の 2 に基づく出願と米国特許法における仮出願は、手続要件及び効果の面で実務的には同等で、庁費用については日本の方が低い。また、米国では 2013～2017 年度における特許の出願件数が年間 60～65 万件（utility patent のみ）に対して、仮出願の件数は年間 17 万件前後となっている<sup>(4)</sup>。

このような事実を踏まえると、日本においても、特許法 38 条の 2 に基づく出願を積極的に活用できる場面が多く存在するようにも思われる。しかしながら、実務上、特許法 38 条の 2 に基づく出願の主な用途は、当該出願に係る発明と同一の発明が記載されている研究論文等の公表が近日中に予定されている場面における「緊急出願時の選択肢（オプション）」の 1 つと考えるべきである。

その最大の理由は、特許法 38 条の 2 が特許出願の日の認定に関する要件を従前より緩和した規定ではあっても、特許法 36 条のサポート要件や実施可能要件には何らの変更もない点にある。これは米国においても同様で、仮出願の内容が米国特許法 112 条 (a) 項の記述要件（written description requirement）を満たすか否かは重要な考慮要素であり<sup>(5)</sup>、実際、日本では、特許法 38 条の 2 が整備される前の 2010（平成 22）年における検討において、この点が仮出願の導入に対して慎重な意見の背景の 1 つとなっている<sup>(6)</sup>。

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(12か月以内に行う本出願には必要)
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(2018年3月現在)	¥14,000(外国語書面出願は¥22,000)	\$280(基本料金)

では、なぜ米国では仮出願が広く活用されているのだろうか。この背景については様々な見解<sup>(7)</sup>があるが、なかでも、審査請求制度の代用、相対的に高額な本出願(non-provisional application)の出願時庁費用(審査請求制度がないことも一因となり、基本料金は1,720米ドル)のほか、「低額でも5,000米ドル～」と言われる代理人費用<sup>(8)</sup>が影響して、初期費用の低減や審査開始時期の調整を目的として仮出願が活用されるケースが少なくないと考えられる。

なお、従前は日本の出願人が米国仮出願を活用するメリットの1つとして「ヒルマー・ドクトリン」の回避<sup>(6)</sup>があった。しかしながら、2011年の米国特許法改正(America Invents Act; AIA)により2013年3月16日に施行された先願主義への移行に伴う一連の改正によって、現在、AIAが適用される出願については仮出願のメリットとはならない。

#### 4. 緊急出願時における各選択肢の留意点

前述のとおり、特許法38条の2に基づく出願の主な用途は「緊急出願時の選択肢」の1つと考えるべきであるが、このような選択肢としては、米国仮出願も含めて下記の(1)～(4)を挙げることができる。

- (1) 特許法38条の2に基づく出願
- (2) 米国仮出願
- (3) 新規性喪失の例外規定の適用
- (4) 「最低限の様式」を整えた通常出願

以下、各選択肢の留意点について説明するが、必

要に応じて後日に国内優先権主張出願(特許法41条1項)を行うことを前提としても通常出願の可否を最優先に検討すべきであり、準備期間、費用等の条件を比較衡量した結果、通常出願を選択できないような場合に「緊急出願時の選択肢」を検討すべきであることはあらかじめ強調しておきたい。

##### (1) 特許法38条の2に基づく出願

通常の詳細書の代わりに発明者による研究論文を用いて特許法38条の2に基づく出願を行う場合、出願後に方式を整えるための補正が必須となるほか、所望の権利範囲とするための補正も必要となる場合がある。そのような場合には、当該研究論文等に記載した内容が不十分であると下記のような対応が不可避になることが想定される。

- ・ 発明の効果を追加するための補正
- ・ 具体例を追加するための補正
- ・ 請求項(クレーム)の発明特定事項を上位概念化するための補正

しかしながら、このような補正は、当業者によって当初明細書等(この場合は当該研究論文)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との関係において、新たな技術的事項を導入するものになりやすく、新規事項の追加(特許法17条の2第3項)と判断されて認められないことが多い<sup>(9)</sup>。

したがって、当該研究論文に記載された内容のままであっても、特許法36条に規定される明細書の実施可能要件、請求項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、公表時期までの猶予等の事情が許す範囲で適切な検討を出願前に行うことが望ましい。

そして、必要な場合には、当該研究論文を用いた特許法 38 条の 2 に基づく「先の出願」を基礎として、国内優先権の主張を伴う「後の出願」において発明の効果や具体例の追加等を行うことになる。これにより、特許要件（新規性、進歩性等）の判断基準日を、当該研究論文等に記載されている内容については「先の出願」の出願日（優先日）とし、「後の出願」のみに記載されている内容については後の出願日とすることができる。

なお、国内優先権主張出願を行う場合、「先の出願」と「後の出願」の間に公知になった先行技術によって特許取得が困難になるリスクをできる限り低減するためには、「後の出願」はできる限り早期に行うことが望まれる点は通常の出願と同様である。また、「先の出願」の前、または「先の出願」と「後の出願」との間に当該研究論文が公知になった場合には、新規性喪失の例外規定の適用もあわせて検討する必要がある。この点についての詳細は、関連する拙稿<sup>(10)</sup>を参照されたい。

さらに、特許法 38 条の 2 に基づく出願では、当該研究論文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ある。

## （２）米国仮出願

米国特許商標庁への手続きが必要であるという点を除いて、留意点は特許法 38 条の 2 に基づく出願とおおむね同様である。しかし、当然ながら、米国仮出願は米国特許商標庁への手続きが必要であり、日本のみで特許権を取得する場合には、本選択肢を積極的に採用する理由はない。

また、米国のみで特許権を取得する場合にも、日本での出願を基礎として優先権主張をすることは可能であるため、米国仮出願を選択することは必須ではない。

なお、米国で発明が完成した場合において、最初に米国で特許出願するために仮出願を選択する状況もあり得るが、米国外での出願前に外国出願許可（Foreign Filing License）<sup>(11)</sup>を取得する方が一般的には容易であろう。

## （３）新規性喪失の例外規定の適用

発明者による研究論文等が公知になった後に出願せざるを得ない場合における対応としては、新規性喪失の例外規定（特許法 30 条；グレースピリオド）の適用を受けて出願を行うことが従前からの選択肢となっている。

しかしながら、表 2 に示すとおり、発明の新規性喪失の例外規定には各国間で相違がある。そのため、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、

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（2018年9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	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「不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年5月30日法律第33号)」により、新規性喪失の例外期間(グレース・ピリオド)が6か月から12か月(1年)に延長された。

詳細は、弊所ウェブサイトの記事(<https://www.soeci.com/?p=14223>)を参照されたい。

当該研究論文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 に基づく出願または後述する「最低限の様式」を整えた通常出願の活用を検討すべき場面がある。この点についての詳細も、関連する拙稿<sup>(10)</sup>を参照されたい。

#### (4) 「最低限の様式」を整えた通常出願

緊急出願時であっても、日本においては、特許法 38 条の 2 に基づく出願とすることなく、「最低限の様式」を整えた明細書等による通常出願<sup>(6)</sup>にて出願日を確保し、必要に応じて後日に国内優先権主張出願を行うことも可能である。

また、2018 年 3 月末時点で特許庁ウェブサイトにおいて直接的な説明は見受けられないが、特許法 38 条の 2 に基づく出願を書面（紙）で提出した場合には電子化手数料<sup>(12)</sup>の納付が必要になると考えられることから、費用面では「最低限の様式」を整えた通常出願の方が有利になり得る。そのため、特に、研究論文のテキスト、図面及び表等のデータを編集可能な電子フォーマットで入手できる場合には、「最低限の様式」を整えた明細書等を準備することは比較的容易であるため、特許法 38 条の 2 に基づく出願よりも好ましい選択肢となる。

## 5. おわりに

特許法 38 条の 2 に基づく出願は、緊急の特許出願が必要となった場合の選択肢としては一考の価値がある。しかしながら、他の選択肢、特に「最低限の様式」を整えた通常出願と比べて普遍的に有利な制度ではない。また、特許法 38 条の 2 に基づく出願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ことが必要となる場合もあることに留意すべきである。

したがって、個別具体的な案件の状況を総合的に検討して、各選択肢のメリット・デメリットを比較衡量することが肝要である。本稿がそのための一助となれば幸いである。

【出典】※URL の参照日はいずれも 2018 年 3 月末

- (1) 山口和弘, 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～(UNITT アニュアル・カンファレンス 2017 発表資料) (2017 年)

- <<http://www.soeci.com/?p=12000>>
- (2) 日本特許庁, 平成 27 年度特許法等改正説明会テキスト (2015 年)  
<[https://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h27\\_houkaisei.htm](https://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h27_houkaisei.htm)>
- (3) 日本特許庁, 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)  
<[https://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohou\\_280325.htm](https://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohou_280325.htm)>
- (4) 米国特許商標庁, FY 2017 Performance and Accountability Report (2017 年)  
<<https://www.uspto.gov/about-us/performance-and-planning/uspto-annual-reports>>
- (5) 米国特許商標庁, Provisional Application for Patent (2015 年)  
<<https://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-basics/types-patent-applications/provisional-application-patent>>
- (6) 日本特許庁, 産業構造審議会 知的財産政策部会 第 30 回特許制度小委員会 資料 2 : 大学・研究者等にも容易な出願手続の在り方について (2010 年)  
<[https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/tokkyo\\_shiryou030.htm](https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/tokkyo_shiryou030.htm)>
- (7) 例えば, ダニエル・クリステンベリー他, 仮出願を活用した特許・ポートフォリオの構築, パテント Vol. 66 No. 10, pp. 62~69 (2013 年)  
<[https://system.jpaa.or.jp/patents\\_files\\_old/201308/jpaapatent201308\\_062-069.pdf](https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201308/jpaapatent201308_062-069.pdf)>
- (8) Gene Quinn, IPWatchdog 「The Cost of Obtaining a Patent in the US」 (2015 年)  
<<http://www.ipwatchdog.com/2015/04/04/the-cost-of-obtaining-a-patent-in-the-us/>>
- (9) 日本特許庁, 特許・実用新案審査基準 第 IV 部第 2 章 2. (2018 年)  
<[http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu\\_kijun.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm)>
- (10) 山口和弘, 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, pp. 1223~1235 (2016 年)  
<<http://www.soeci.com/?p=11199>>
- (11) Sean M. McGinn 他, 米国における職務発明 発明者の特定, 外国出願許可, 及び発明者の報酬について, パテント Vol. 69 No. 6, pp. 77~85 (2016 年)  
<[https://system.jpaa.or.jp/patents\\_files\\_old/201604/jpaapatent201604\\_077-085.pdf](https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/201604/jpaapatent201604_077-085.pdf)>
- (12) 日本特許庁, 書面で手続する場合の電子化手数料について (2016 年)  
<<https://www.jpo.go.jp/uketuke/denshika.htm>>