

# 仮出願を活用したパテント・ポートフォリオの構築



米国弁護士

ダニエル・クリステンベリー\*

米国弁護士

ヘンリー・幸田\*

米国弁護士

リサ・リント\*



## 要 約

技術力によって経済が大きく左右される今日、優れた発明が多大な利益をもたらすと言っても過言ではない。従ってエレクトロニクスから医薬品まで扱うような最先端の企業の間では、次の大ヒット商品をより早く開発し、特許権を取得するために凄まじい競争が繰り広げられている。

この企業間の戦いの中にあつて、近年米国先端企業が確実に活用の度合いを強めているのは、仮出願の制度である。米国企業による仮出願の全特許出願に占める割合は徐々に拡大し、現在では約 18%に達している。これに対し、日本企業の活用比率は、何と 0.3%に留まる。

本稿は、日本企業が仮出願の制度を効果的に活用するための戦略と実務のポイントを解説することを目的とする。

## 目次

- 1 仮出願の意義
- 2 仮出願の実務
- 3 仮出願を活用するための戦略的考察
- 4 まとめ

### 1 仮出願の意義

一般の企業では平均総収益の約 3.5%を研究開発に充当しているが、最近では総収益の 40%近くを研究開発費に費やしている先端技術企業もあると言われている。しかし、高額な研究開発費の先行投資には、採算のとれる商品が見つかる前に多くのプロジェクトが無駄に終わってしまうというリスクを伴う。また、たとえ市場価値のある新製品が開発されても競合者が商品をコピーして市場シェアを盗んでしまうというリスクも増大している。

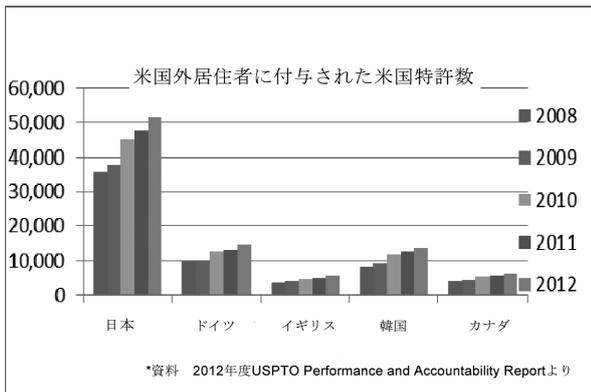
従ってこれらの部門の最先端企業は、最新技術の開発と同時に自分達の発明を保護する戦略を開発および実施しなければならない。多くの場合、新製品は特許化等、企業の幅広い知的財産によって具体化される。技術開発者は、新製品を特許保護することで自分達の

技術開発投資による利益を最大限にすることができる。

事実、確実なパテント・ポートフォリオこそが競合者を寄せ付けない唯一の効果的な方法と言える。しかし、パテント・ポートフォリオを戦略的に作成して用いている企業は多くの重要な選択に直面している。例えば特許出願人はどこの国で特許保護を求めべきか、いつ出願するのが最適なのか、どのような形式で出願をするべきなのかを決めなければならない。

適切な選択は出願企業それぞれの必要性によって異なるが、一般的に米国は市場価値が高く、知財保護においては間違いなく世界最強の場所であると言える。当然多くの国際企業はこの事実を無視することができず、事実 2012 年だけで日本を本拠地とする出願人からは、8 万件以上の特許出願が米国で行われている。また日本の件数とは大きな相違があるが、ドイツや韓国もそれぞれ 3 万件程度の米国特許出願をしている。殺到する出願数に関連し、多くの国際企業は、米国での特許保護が特許戦略にとって必須であるかどうかを考える必要がある。

\* DLA Piper 法律事務所



しかし、特に2011年の米国発明法の改正と2013年3月からの新発明法の完全実施によって米国での特許保護取得は極めて複雑になった。つまり、米国発明法はこれまでの「先発明主義」から他の多くの国で既に採用されている「先願主義」に移行し、発明の優先性は発明日ではなく最も早く出願された日で決定されるようになった。従って、特許出願の最適時期は、同一もしくは類似した発明を競合者が先に出願してしまう危険性を最小限にするために、発明者が発明の詳細について十分な説明を提供できる時点ということになる。その結果、特許出願人は新規の特許出願について、最もコスト効率がよい手段を見つけなければならなくなった。

一つの解決方法として、早期出願を確保するコスト効率のよい手段である米国「仮特許出願」がある。仮特許出願は、合衆国法典第35巻第111条(b)項に基づき米国特許商標局 (USPTO) に出願できる米国仮特許出願制度である。簡単に言えば仮特許出願は、第35巻112条に基づいて必要とされる記載要件と実施可能要件に応じた発明主題の詳細な内容について有効な出願日を確保できるので、一時的な出願権保持の役割を果たすことができる。しかし、あくまで「仮」の出願なので、仮出願は正式な審査の対象とはならず、開示された発明に対して直ちに法的効力を出願人に与えるものではない。また仮出願は、12ヶ月経過すると自動的に放棄となり復活することができない。

## 2 仮出願の実務

この地位を利用するためには、特許出願人は仮出願の出願日から1年以内に次のいずれかの出願をしなければならない。(1) 米国で本出願をする、(2) 特許協力条約 (PCT) に基づいて国際出願をする、(3) 仮特許出願を本出願に変更する申請書を提出する。後続の本出願あるいは国際出願は第35巻119条(e)項に基づ

いて仮出願に優先権を主張しなければならない。

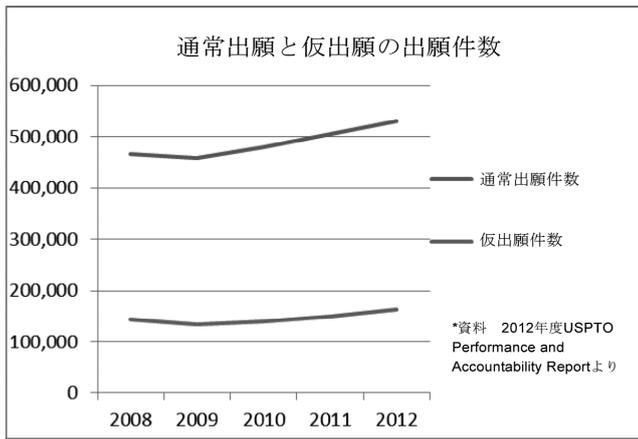
本出願の審査は追って開始されるが、米国では特許出願人は仮出願に十分に記載された全ての主題に関して最先の出願日という利点を享受することができる。本出願の審査では、審査官は一般的には、仮出願前の基準日前の先行技術のみを適用する。しかし後に説明するように、仮出願は発明についての適切な開示を含まなければならない。この要件を満たさない場合は、最先の出願日をクレームする利点は意味のないものになってしまう。

一般的な米国本出願に加えて、米国仮特許出願を行う機会は1995年に初めてGATTウルグアイ・ラウンド実施の一部として与えられた。それ以来USPTOに出願される仮特許出願の件数は、毎年着実に増加している。優先権を主張する全ての米国出願の3年超の調査によると、その約18パーセントに米国仮特許出願の優先権が主張されていることが判明した。現在までに米国で170万件以上の仮特許出願がされている。

幅広い技術を扱う企業名は、何千にも及ぶ仮特許出願に表示されている。例えば、エレクトロニクス関連の企業は、200件以上の仮特許出願を行なう少数のイノベティブな企業と共に頻繁に仮特許出願を行なっている。特にQualcomm, Inc.社は並外れており、頻繁に仮特許出願の利点を生かして、1年で800件以上の仮特許出願を行いました。Medtronic, Inc.社やTyco Healthcare社のようなバイオテクノロジーやヘルスケア関連の企業もまた相当数の仮特許出願を行い、今後もその傾向が続くであろう。

このように米国では仮特許出願は人気があるが、一般的に外国ではあまり用いられていない。事実、英国、オーストラリア、フランスにおいて仮特許出願は3パーセント以下、さらに韓国、台湾、ドイツにおいては1パーセント以下である。日本は、約0.3パーセントと極端に低い。

国によって仮特許出願数に大幅な格差があるのは様々な理由があるが、米国において比較的多数の仮特許出願がされるのは、米国仮特許出願メカニズムの利点が戦略的に用いられている証拠である。



事実、2012年度に16万件以上の米国仮特許出願が行なわれており、米国で特許出願人にとって米国仮特許出願は間違いなく将来的な経済的利益につながる有益な手段であると言える。しかし、仮特許出願を利用できるのは米国企業に限られない。これまでに仮特許出願を利用していない外国企業も、この潜在的な利益を認識し取得するために、自らのパテント・ポートフォリオを構築する手段として用いるべきである。

	米国仮特許	米国本特許
費用	\$250	~\$1260
出願日の確保	通常特許出願を12ヶ月以内にする場合は確保	確保
PCTの優先権となるか?	Yes	Yes
出願のための必要事項	明細書、図面、出願データシート、出願料	明細書、図面、出願データシート、特許請求の範囲、出願料、情報開示陳述書、宣誓書または宣言書(あるいは宣誓書または宣言書提出遅滞の課徴金)
特許の交付	通常特許出願をした場合のみ	一般的に出願から18ヶ月以内
実質的な内容以外の書式の必要性?	なし	書式および欄に記入、正式図面が必要

仮特許出願の利点の一つにその柔軟性を挙げることができる。一年または数ヶ月のうちに進化するような技術を開発する上で、この柔軟性は非常に重要である。出願人が直接通常特許出願を行なう場合、当初開示されていない新規の実施例や説明を導入しようとす

ると、「新規事項」として拒絶される。しかし仮出願後12ヶ月の間であれば、本出願を行なうことが可能で、出願人は仮出願の当初に開示していなかった新規の実施例や発明の特徴を追記することが認められている。このためUSPTOは、本来認められない「新規事項」を仮出願が行なわれた場合にのみ許可するわけである。また新規事項の優先日が後日の出願日となり、仮出願の出願日まで遡らないので技術開発の変更に対応できることは非常に有利である。

例えば、企業は発明者が発明を実施するために十分な説明が提供できる時点で、最初の仮特許出願を提出することができる。次の1年の間に発明者は、その発明の開発を続け、新規の実施例や追加的な添付資料や実験的証拠を付け足すことができる。出願人は、発明が商品化される可能性の高い特徴を示す実施例、一連の実験検証の完成のような画期的な出来事の内容を新規特性、新規実施例として二回目の仮特許出願で提出することができる。

また、USPTOは優先権の根拠となる仮特許出願の数を制限していないので、出願人は、必要に応じた数だけ新規仮特許出願を提出することができる。実際に、米国本特許出願において5ないし6件の異なる仮出願で優先権を主張している例もある。

仮特許出願において最低一人の共通の発明者がいれば、出願人は最初の仮特許出願の出願日から1年以内に1件の通常特許出願を行ってそれぞれの仮特許出願についての優先権を主張することができる。1件の本特許出願で1年を通した全ての開発事項をまとめることができるわけである。この場合、複数の特許出願や手続きをしたり、それぞれの新規実施例について一部継続出願をするよりも、出願人はただ1件の特許出願で複数の実施例について将来的な特許保護を可能にすることができる。このため、複数の特許出願のための重複した手続き及びそれに関わる膨大なコストを削減することができる。

一連の仮特許出願は、政府への出願料金が比較的安価なため、決して莫大な費用のかかるものではない。2013年度の仮特許出願料金は、大企業の場合250ドル、「小企業」と認められた場合は、125ドルである。一方、米国通常特許の出願料金は大企業の場合390ドルであるが、そのほかに調査料620ドルと審査料250ドルが必要である。またUSPTOは多項従属クレーム1つにつき450ドル、3項を超える独立クレームがあ

る場合、1項につき250ドル、全クレーム数が20項を超える場合、1項につき62ドルである。これらを合計すると、最初の拒絶通知を受け取る前の本出願だけで軽く1000ドルを超えてしまう。本出願の基本出願料金は約1260ドルで、仮出願は250ドルである。

これらの費用は避けることができないが、仮特許出願は比較的安価で、出費を最高1年遅らすことのできる仕組みになっている。そしてその1年間で特許出願人は資金調達をしたり、また発明に対するさらなる投資が本当に価値のあるものか市場調査することができる。資金調達をして特許取得する場合と特許保護なしで市場に参入する場合は、後に明確な違いを示すことになる。

### 3 仮出願を活用するための戦略的考察

米国仮特許出願は、USPTOによって正式に審査されないので出費や審査手続きを遅らせるためにも利用される。通常特許出願の場合、出願後一年か二年目以内に拒絶通知を受け取る可能性があるが、最初に仮出願を行うと最初の出願日から最初の拒絶通知の間に1年間の時間を稼ぐことができる。複雑な特許審査の場合は多額の出費を一年遅らすことができるばかりか、審査包袋の作成を遅らすことができる。

米国において審査包袋の作成を遅らせることは重要である。というのは、先行例の引用による拒絶、出願人による反論や補正など、特許出願に関する書面のやりとりは、公開されるからである。従って競合者は審査中の出願を監視し、侵害の可能性や回避方法を評価する上で有効な情報を入手することができる。

また出願が集中するような分野では、審査を遅らせることによって競合者が将来的に特許性ある主題の範囲に関するUSPTOの意見をすぐに閲覧することができず、審査中にクレームの訂正が必要かどうかを推測しなければならないので、出願人にとって有利である。

その他にも仮特許出願は、最高1年間発明を秘密として保持しておきながら、出願日を確保できるという利点がある。国家安全問題に関与した非常に稀な例外を除き、USPTOは、通常特許出願の場合、出願後約18ヶ月で正式に出願を公開する。特許出願の公開は、競合者に対して発明をどのように生産し使用するか教えることになるので、商業的には好ましくない。従ってもし発行された特許で最終的にクレームされていない実施例や発明を出願人が開示している場合、競合者

はクレームされていない主題を容易に模倣し、自分達の製品に取り込むことができる。

しかし、仮特許出願については異なった形式で公開される。USPTOは、もし仮特許出願が後続の本特許出願の優先権主張文書としてクレームされた場合に、仮特許出願を公開する。しかし、もし後続の本特許出願が1年間のうち行われずに、仮特許出願の期間が失効した場合、仮特許出願はUSPTOによって公開されることはない。従って出願人は、仮特許出願によって1年間のうちに発明を公知とするかどうかを決定するチャンスが与えられていることになる。この期間中に、出願人は特許性についての研究を続け、発明に対する保護範囲が適切なものであるかを評価することができる。

もし出願人が発明を秘密として保持した方がよいと決定した場合は、競合者が出願の事実を知らないうちに仮出願を失効させることができる。

多くの特許出願人は、戦略的に米国での特許期間の効率的利用法として米国仮特許出願を用いている。特許の存続期間は20年間と決められており（期間放棄や特許期間の調整で若干の変更あり）米国特許法では米国特許は出願日から起算されるも、仮出願の出願日は明確に除外されている。

従って最初に米国仮出願をして、後に適切な優先権を主張した本出願を行うと、仮出願の出願日から21年の期間ということになる。直接本出願を行った場合と比較すると、米国仮出願を行うことで20年の最後の1年を延長できることになる。最後にもう1年延長できることは、特許期間の最終年度が最も有益な医薬品分野で特に有利である。

さらに本出願と比較して、米国仮特許出願のその他の利点はUSPTOから必要とされる正式出願要件が最小限であるということである。全ての要件をすぐに入手できるようにしておくこと、将来的な特許権所有者は必要に応じて直ちに情報を整理して特許出願を行うことができる。

例えば、仮特許出願ではUSPTOに発明の明細書、図面、「出願データ・シート」と呼ばれる書類を提出するだけで、出願日を確保することができる。この出願データ・シートはUSPTOから発行されており、発明の名称、発明者の氏名および住所、その他の連絡先などの出願と発明者の基本的な情報および米国政府関連の発明であるかを記載する。仮特許出願の場合、発明者の署名をした宣言書あるいは宣誓書は必要ない。

本出願や特許協力条約（PCT）による国際出願とは異なり米国仮特許出願は外国語での出願も可能で出願要件が最小限であることは、外国出願人にとって好都合であると言える。従って出願書類を英語あるいはPCTが認める外国語に翻訳する時間やコストを本出願を行うまで延期させることができる。

さらに、仮出願の実質的内容には発明に関する十分な説明が必要とされるが、米国仮特許出願には厳しい書式の要件はない。例えば、論文審査のある専門誌に掲載される科学論文の下書き、手書きの実験ノートのコピーであっても仮特許出願として提出することができる。

しかし、発明については適切な説明をして出願日を獲得することが必要なので、このようなアプローチはお勧めできない。また必要とされる手続きが最小限なので、突然の会議、発明の開示が予定される発刊間近の専門誌の出版日が決定された場合など、米国仮特許出願は緊急な場合の特許権確保にも重要な意味を持つ。

また稀な場合であるが、仮特許出願は特許出願に多額の費用がかかる弁護士料の支払いを延期するという費用効果のある手段と言える。例えば、ある発明が限定された商業的重要性を持ち、出願人が開示の締め切りに直面している。もし出願人が特許保護に関わる経済的な責務を負うことを確約できないが可能性を全く捨てきれない場合、出願人は、何千ドルにもなる弁護士費用を負担することなく発明の詳細を仮出願として提出することができるのである。

この方法は、仮出願によって適切に開示される発明主題の出願日を確保しながら、かつ出願人が将来的な費用に関わるリスクを考慮することができるので、仮特許出願が戦略的に用いられていると言える。

しかし、将来的な特許出願は、仮出願が適切に準備された場合にのみその利点が十分に生かされる。例えば、前述のように仮特許出願は、合衆国法典第35巻112条に基づいて必要とされる明細書と実施可能要件に応じた発明主題の詳細な内容についてのみ有効な出願日を確保することができる。

つまり、USPTOによる仮特許出願は比較的容易な形式で出願できるが、出願人は仮特許出願の本質を無視することはできない。にわか作りの仮出願が後続の本出願で主張される優先権の基盤としての役割を果たすことができない例は珍しくなく、多数の仮出願が本来の目的を果たせずに後日放棄されている。

従って、パテント・ポートフォリオでの仮出願を効果的に使用するためには、先進的な計画とポートフォリオの潜在的価値を熟考して構築する必要がある。この点を考慮して、DLA Piper USA LLPはメキキクリエイツ株式会社の協力で、“Genius Note”と呼ばれるウェブ上のプラットフォームを立ち上げようとしている。Genius Noteは、出願人の手助けとして仮特許出願に必要な情報を収集し体系化するツールで、さらにこの情報を元に出願人の代理として仮特許出願を行う米国で登録された特許専門家と連絡を取ることができる。

Genius Noteは、特許部門を持った大企業から特許部門や専門家を持たない小企業までの特許出願人、特に外国出願人に対し仮出願についての必要な機能を提供しする。例えば経験を積んだ弁理士や特許専門家を有する外国の先端企業は、すでに準備された開示書類を出願するために米国で登録された特許専門家と接続する窓口としてGenius Noteを用いることができる。反対に、熟練した弁理士や特許専門家のいない企業では、Genius Noteに準備されたテンプレートを用いて発明者が不慣れな特許のプロセスを学ぶことができる。Genius Noteはさらに新任の弁理士のトレーニング用にも活用できる。

これらのテンプレートは米国での特許保護を対象とした発明技術の種類やユーザーの特許出願に対する精通度に応じて分かれている。「生物、化学、医薬品関連」「ソフトウェアおよびビジネス手法」「機械系」「電気系」のそれぞれの分野においてさらにビギナー向けと上級者向けに分類されている。「上級者」向けのテンプレートは米国特許の一般的な出願情報をユーザーに示し、ビギナー向けは、情報開示の種類ごとに詳細で有益な情報や、米国特許専門家によって作成された発行済みの特許例を示している。

例えば、Genius Noteは、仮特許出願での開示のファースト・ステップとしてユーザにクレームの下書きについて示している。USPTOは仮特許出願ではクレームを要求していませんが、出願の下書きを始める前に発明に対する感覚を高め、発明における新規特徴事項を最適に表現する言葉を見つけ出すためにクレーム・セットを準備されることを強く勧める。さらに、事前にクレーム・セットを準備することで、前述のように特許保護を求める発明の主題に必要な開示の範囲決定が容易になるので重要である。

特許出願やその準備に不慣れな場合、Genius Note

のクレーム下書きの解説をご利用下さい。この解説ページには、クレームの準備に用いられる一般的なフォーマットや米国特許専門家が通常用いる言葉が説明されている。Genius Note のベータ・テストで用いられた解説ページの抜粋を例示する。

#### クレームの下書きの解説

- ・各クレームは連番を付けて、単一文で書かなければならない。
- ・クレームには一般的に「独立クレーム」と「従属クレーム」がある。従属クレームは、他のクレームの主題を引用し具現化したものである。独立クレームの範囲は、先行技術と区別した上で発明についてできるだけ広範囲で不可欠な特徴全てを網羅する。従属クレームは、重要性の低い発明の特徴あるいは特性についてより詳細な記載をしながら範囲を徐々に狭くする。
- ・クレームの構造は一般的に「導入部 (preamble)」から始まり、ここではクレームする発明の分類を広義に特定、例えば ... の装置 (“A device...”) あるいは ... の方法 (“A method...”) または ... から成る (“comprising”) が続く一般的な説明をする。そしてクレームの本体部 (“body”) が続き、ここでは発明の特別な特性について説明する。この一般的な構造は、少なくとも特性が本体部に記載されていると解釈されるが、特定されていない追加を記載することもできる。
- ・一般的なクレームの構成は次のように記載される。例えば、クレーム 1 が独立クレームでクレーム 2, 3 がクレーム 1 の従属クレームである場合、
  1. ステップ A, ステップ B, ステップ C から成る手法
  2. クレーム 1 の手法で、さらに X, Y, Z から成るグループの最低一つを有する。
  3. 部品 A, 部品 B, ステップ C から成るクレーム 1 の手法を実行するシステム
- ・不明確性を回避するために同じ特性を引用するときも同じ用語を使用する。例えば、クレーム 1 の「a handle」付きの装置を引用する場合、後続の引用には「the」を用いて「the handle」と記載する。
- ・クレームに使用されるそれぞれの用語の意味は明確でなければならず、また別のクレーム要素と比較して使用する以外には相対的な意味 (例, 小さい, 近く) での使用は避けるべきである。その代わりに、必要であれば実際の数値 (例, 5mm 以下) を、記載する。もし「約」あるいは「相当」という言葉を用いる場合は、これらの言葉の詳しい定義を記載する (例, 約とはこの測定法における標準誤差を示す)。

- ・可能な限りクレーム用語は、器具や装置の単なる機能や発明目的を意図にした特性ではなく構造特性を言及する。できれば、それぞれの構成要件は「wherein」あるいは「whereby」を用いて構成要素の機能的関係を記載する。
- ・クレーム用語は、明細書に定義がない限りその技術で知られている通常の意味で解釈される。従って発明の目的通りに表現する言葉を注意深く選択することが重要である。
- ・ビジネス手法を対象としたクレームは、機械 (コンピュータ等) や独立クレームの手法に関連する記事の物理的転移についても言及されることを勧める。
- ・次に付与された特許のクレームを用いて技術的クレームのドラフトの仕方を説明する。

クレームの下書きに加え、Genius Note は「発明の詳細な説明」に必要な情報について詳しく説明している。クレームの下書きと同様、Genius Note のベータ・テストで用いられた解説ページの抜粋を例示する。

#### 発明の詳細な説明の解説

- ・発明の詳細な説明を記載し、物理的特質、機能、協働関係についても記載して下さい。説明は発明を広義に説明し、同時に発明をどのように生産し使用するのかについて明確な説明を加えて下さい。この部分は重要で、当該技術分野における通常の技術を有する者がこの文書および当該技術分野分野における通常の知識を用いて、日常の実験以上の過重な準備をすることなく発明が実施できる技術情報を開示しなければならない。
- ・発明の詳細な説明には、発明の特徴あるいは局面について本質的要素と任意的要素を記述する。可能な限り広義な用語を用いて、同時に特定の特徴や代替手段については明確に記載する。もし特定の特徴が商品化される場合は、期待される商業的特徴について特に詳細な記述を準備して下さい。
- ・必要とされる特質と必要ではない特質についての区別を明確にすることは重要である。発明が正しく機能するための特徴が必要でない限り、それらの特徴についてはオプションあるいは「可能性のある」ものであると明示されることを勧める。また、クレームする発明の主題について「発明」 (“the invention”) と呼ぶことを避け、代わりに「例」 (“example”) 等の言葉を使用されることを勧める。これは、潜在的にクレームの範囲を不必要に制限することを避けるためである。

- ・ドラフト作成のために、まず発明の概略と一般的な説明、およびその発明がもたらす効果について記載して下さい。さらに詳しく説明するために、Fig. 1 から始まる図面を直接引用することができる。図面に示されたそれぞれの特徴の構造について記述する。どの図面の説明なのかを忘れずに記載する。明確にするために図面のそれぞれの特徴に番号を付け、どの図面においても同じ名前と番号で引用する。もし図面に示されていない別のデザインや構造がある場合、それらについては特に詳しく説明する。それぞれの特徴について寸法、面積、材質、物性、その他の特性を詳しく記載して下さい。全ての構造的特徴が説明できたら、次に個々の特徴が互いにどのように作用し協働するか、機能関係、そしてそれをどのように使用するかについて説明する。この発明の詳細な説明の部分にそれぞれのクレームの主題が説明されているかを確認する。
- ・量、時間、温度等を明記する場合、最も望ましい値と適切な値の範囲を記載する。広範囲な値のうち適切な中間点についての説明も有益である。例えば、仮定的な過程で最も望ましい温度が100℃であっても、75℃から125℃の範囲であれば作動可能であれば、次のように記載する。：
 

「このプロセスは75℃から125℃の温度範囲で実施可能である。場合によっては最も望ましい温度は100℃であるが、その他の温度でも可能である。例えば、85℃から115℃の範囲、95℃から105℃、あるいはそれらの間のどの温度でも可能である。」
- ・曖昧な意味をもつ法律用語の使用は避ける。関連分野において通常どのような用語も使われていない場合は、用語の定義を加えて下さい。別の「用語の定義」でどのように使用されるのかを定義することができる。しかし用語を定義する場合、記載された定義はクレームの範囲を解釈したり制限するのに用いられる可能性があることを念頭に入れる。特別な定義を加えない場合は、用語は先行例で知られている通常の意味で解釈される。従って発明を目的通りに表現できる用語を注意深く選択することが重要である。例えば、もし発明が物体の動作を抑制するが、停止させるものではない場合、絶対的な阻む(“prevent”)という言葉よりも「制限する」(“restrict”)のような言葉を用いる。
- ・発明を実行するために分析したり、実験的な例がある場合は、別の「実施例」の部分にデータを記載して下さい。この部分には、発明のための実験の手順や結果を、当該分野の論評の対象となる文献に開示される程度に詳しく記載する。もし可能であれば、新規の特徴に起因する改良点を強調する比較例を加えるが、タイトルは「比較例」としてク

レームした主題の実施例ではないことを明確にする。

この解説ページを参考にして、特許出願人は最も広い意味での発明を熟考し、より広い範囲で特許保護を確保できる発明の説明を記述することができる。前述のように仮特許出願は、適切に開示された発明主題の出願日のみを確保するので、出願人はできるだけだけの情報を提出することが重要である。

例えば、もし出願人が望ましい時間や温度状況を記述する場合、望ましい値と同様に上限と下限を示す適切な範囲を記述することを勧めする。また、広範囲な値のうち適切な中間点についての説明も有益である。例えば、仮定的な過程で最も望ましい温度が100℃であっても、75℃から125℃の範囲であれば作動可能であれば、次のように記載する。

「このプロセスは75℃から125℃の温度範囲で実施可能である。場合によっては最も望ましい温度は100℃であるが、その他の温度でも可能である。例えば、85℃から115℃の範囲、95℃から105℃、あるいはそれらの間のどの温度でも可能である。」

Genius Note プラットフォームは、要約、発明の背景、図面など米国特許出願に必要なその他の部分についても詳しく説明している。そしてGenius Note を最大限に利用した出願人は、最終的に彼らの代理として米国仮特許出願を行なう米国特許専門家に必要な情報を提供することができるのである。

こうしてGenius Note プラットフォームを用いることで、仮特許出願の準備、出願プロセスを合理的に行なうことができ、出願人は最先の出願日を確保することができる。

Genius Note は非常に効率的なツールであり、しかも特許出願人は米国仮特許出願を準備し提出する米国特許弁護士や専門家を確保できるという利点を用いることもできる。しかし、特許出願人がどちらの方法が最も自分達の必要性に応じているかを判断しても、仮特許出願を利用は必ず考慮すべきである。

#### 4 まとめ

上記のごとく、適切に準備された仮特許出願は米国

での最先の出願日を確保する費用効率のよい方法であり、多くの実用上の利点を生かすツールである。日本企業が今後、米国・中国・韓国等がひしめく国際市場において競業を有利に展開するためには、効果的な特許・ポートフォリオの構築が鍵になる。そのため

の長期的戦略ツールとして、仮出願制度は、積極的に活用すべきであろう。

完

(原稿受領 2013. 5. 29)

**日本弁理士会の『特許等出願援助制度』をご活用ください**

～優れた発明・考案・意匠の創作を応援します～

**特許出願等援助制度とは？**

有用な発明や考案、意匠の創作が、経済的な事情によって世の中に活用されることなく埋もれてしまうことがないように、日本弁理士会が必要とされる費用の全部又は一部を負担する制度です。

**援助対象者は？**

発明者や教育機関、中小企業等が対象です。

**援助の費用は？**

必要となる、弁理士の報酬、費用及び特許庁の手数料の合計を超えない範囲で負担します。

**援助の条件は？**

日本弁理士会が審査を行い援助の可否を決定します。(※詳細は右の「利用の流れ」)

**JPAA Information**

**利用の流れ**

```

graph TD
    A[申請] --> B[審査]
    B --> C[審査結果の通知]
    C --> D[援助が決定したら  
弁理士の設定]
    D --> E[契約]
    E --> F[援助の開始]
            
```

特許出願等援助制度の詳細、申請書様式のダウンロードは日本弁理士会のホームページで