

## 仮出願を戦略的に利用する際に留意すべき落とし穴

2018年01月29日

特許業務法人

**HARAKENZO**  
WORLD PATENT & TRADEMARK

### 1. はじめに

米国仮出願において、クレーム（35 U.S.C. 111(b)(2)参照）、IDS、および宣誓書／宣言書の提出は必須の手続要件とされていません。仮出願から 12 ヶ月以内に通常の特許出願（Non-provisional Application）へ移行するか、通常の特許出願への変更要求をするか、あるいは、仮出願を優先権主張の基礎として PCT に基づいて国際出願をファイルする必要がある（37 CFR 1.53(c)(3)参照）。

仮出願をした後に通常の特許出願へ変更要求をした場合、特許権存続期間の起算点は、仮出願の出願日となります（37 CFR 1.53(c)(3)参照）。このことは、特許権存続期間の最終年度が最も有益な医薬品分野等において特に有利な点と言えます。加えて、仮出願の出願料（オフィシャルフィー）は、\$280（Large entity の場合）と比較的低く設定されています（37 CFR 1.16(d)）。

上記のように多くの利点を有する仮出願は、35 U.S.C.112 に規定の記載要件と実施可能要件とを充足する必要があります。このことを争点とする興味深い CAFC 判例がありますので、以下に説明します。

**【全 5 頁】**

本内容についてご不明点・ご質問等ございましたら、  
下記の担当者まで遠慮なくお問い合わせ下さい。

【連絡先】 特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

理 事 : 新井 孝政 (大阪本部在籍)  
外国専門部長 : 岡部 泰隆 (大阪本部在籍)  
TEL : 06 - 6351 - 4384 (代表)  
E-Mail : [iplaw-osk@harakenzo.com](mailto:iplaw-osk@harakenzo.com)

【免責事項】

当事務所は、本資料のコンテンツの正確性に努めておりますが、これを保証するものではありません。  
当事務所は、本資料のご利用により生じた損害・損失について、一切の法的責任を負いません。

【無断複製・転載禁止】

本資料は著作権法で保護されています。無断複製や転載は固くお断りいたします。  
特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK, All rights reserved.

【ウェブサイト・facebook】

当事務所のウェブサイト・facebook も、国内外の知的財産に係る有用な情報を随時発信しております。  
是非ご参照下さい。

<総合ウェブサイト>	: <a href="http://www.harakenzo.com">http://www.harakenzo.com</a>
<商標専門サイト>	: <a href="http://trademark.ip-kenzo.com">http://trademark.ip-kenzo.com</a>
<意匠専門サイト>	: <a href="http://design.ip-kenzo.com">http://design.ip-kenzo.com</a>
<法務部 facebook>	: <a href="https://www.facebook.com/HARAKENZO.LegalDepartment">https://www.facebook.com/HARAKENZO.LegalDepartment</a>
<広島事務所 facebook>	: <a href="https://www.facebook.com/HARAKENZO.Hiroshima">https://www.facebook.com/HARAKENZO.Hiroshima</a>

※facebook につきましては、ユーザ名「Harakenzo」で検索頂ければアクセス容易です。