

過去 8 年間の米国特許における優先権主張の割合の推移

2014年02月17日

特許業務法人

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

(旧称：特許業務法人原謙三国際特許事務所)

1. はじめに

過去 10 年以上の間で、米国において、PCT 出願の増加、及び、仮出願の利用の増加が、統計上目立った変化と言えます。今日では、米国特許出願の 75%以上が優先権主張出願です。この割合は、米国が先願主義へ移行したことにより更に増加すると考えられ、特に、仮出願をファイルし、1 年以内に仮出願の優先権を主張して通常出願をファイルするケースが増加しています。

米国においては、特許制度を最も戦略的に利用する者が、仮出願を多く利用しており、そのような戦略的利用者には、Qualcomm、LG、Broadcom、Marvell、Google、Apple、Samsung、University of California、及び Texas Instruments 等の大企業が含まれています。

仮出願を利用する理由として、米国における仮出願は、通常の出願よりも手続面、コスト面（出願費用およびプロセキューションに要する諸費用の支払を先送りすることが可能）、及び、実体的な面（出願時にクレームが不要である。）等で有利であることを挙げることができます。

また、① 早期の出願日を確立する、② 発明の完成または発明の改良のための時間を確保する、③ 発明の製品やプロセスの市場の有無を決定する、及び／又は、④ 出願時点で将来権利化をすることが未定であるが、1 年以内に最終的に権利化の要否を決定することを念頭において、優先日を確保しておく場合等において、仮出願が利用されています。なお、仮出願をファイルすることによって、出願人は、製品に「特許出願中」と表示することができます。

なお、仮出願を利用する場合、以下の事項について留意する必要があります。*1

【仮出願について留意すべき事項】

- 発明を実施するのに十分な詳細が明らかになった段階で仮出願をファイルすることが望ましい。
- 仮出願は、後の通常出願に記載されるクレーム発明をサポートするのに十分な記載を含むべきである。プロセキューションにおいて、クレームをサポートする記載が不十分である旨の認定が行われなかった場合であって、権利化後に係争事件に発展した場合、裁判所は当該特許の優先権主張を認めない可能性があることに留意すべきである。
- 仮出願後できるだけ早期に、完全な通常出願をファイルすることが望ましい（AIAによる先願主義への移行に伴う、“public disclosure”から発明を保護することができる。）。

【全 3 頁】

*1 詳しくは、¥¥192.168.0.24¥LegacyServer¥公開専用¥外国関係¥条文・法改正¥米国仮出願について.doc を参照ください。

本件記事に関し、後続するさらなる詳細情報の知得をご希望されるお客様は、
下記の担当者までご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。
ご不明点・ご質問等がございましたら、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

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

【無断複製・転載禁止】

当サイトの掲載物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.