

仮出願と継続出願とを組み合わせる戦略的に有効活用することのすすめ

2016年02月22日

特許業務法人

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

1. はじめに

米国の特許プラクティスによれば、仮の米国特許出願（仮出願）をファイルすることができます（37 CFR 1.53(c)、MPEP 201.04(b)参照）。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ります（37 CFR 1.53(c)(3)参照）。

仮出願の出願料（オフィシャルフィー）は、\$260（Large entityの場合）と比較的低く設定されています（37 CFR 1.16(d)）。但し、仮出願としての権利を享受するためには、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。また、仮出願後に通常の特許出願をした場合の特許権存続期間の起算点は、当該通常の特許出願の出願日となる（35 U.S.C. 154(a)(2)参照）のに対し、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の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。

一方、米国の特許プラクティスによれば、Final Office Actionに対して講じ得る措置として、継続出願（"Continuation Application"）をファイルし（MPEP 201.07）、先の出願の明細書等に記載の範囲内で"new issue"を提起する補正をクレームに対して行い、先の出願日の利益を享受すると共に、審査官による再度の審査を受けることが可能です。

たとえば、Final Office Actionにおいて許可可能な状態にあるクレームが存在する場合、そのクレームだけを先の出願のクレームとして特許発行させる一方、継続出願をファイルしてその他のクレームに対して適切な補正をすることも実務上よく行われています。継続出願は、その明細書の記載内容が先の出願と同じでなければならず、先の出願がペンディング状態にある限りファイルすることが可能です（先の出願が、特許される前、放棄される前、あるいは、手続が完了する前であれば、いつでも継続出願をファイルすることが可能）。

プロセキューションにおいて継続出願と仮出願とは、別々の出願であり、互いに無関係なよう

に見えますが、活用しだいで両出願の関係が一本の線で繋がり、非常に有効な特許戦略を巡らすことが可能となります。以下に、両出願手続の詳細と、両出願を組み合わせることで有効活用することが特許戦略上どのようなメリットを出願人にもたらすかについて説明します。

【全 8 頁】

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 : 岡部 泰隆 (大阪本部在籍)

外国専門部長補佐 : 新井 孝政 (大阪本部在籍)

TEL : 06 - 6351 - 4384 (代表)

E-Mail : 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】

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.