

Ver. 2

30条規定を使わないで
新規性を喪失せず特許を得る方法
USのProvisional出願の手引き

電気通信大学で使える裏技



電気通信大学 知的財産本部
〒182-8585 東京都調布市調布ヶ丘1-5-1共同研究センター内
電話 0424-43-5840 Fax 0424-43-5839
<http://www.ip.uec.ac.jp>
e-mail info@ip.uec.ac.jp

取り扱い注意

1) 電気通信大学の

論文発表と特許出願の手引き

以下の手法を組み合わせて出願すること

A) 通常の出願

・このルートで特許出願ことが大原則。

B) 30条規定の適用出願

注) 規定を適用してもUS、カナダ以外の国では特許を取れなくなるので注意。

C) USの仮出願利用の出願

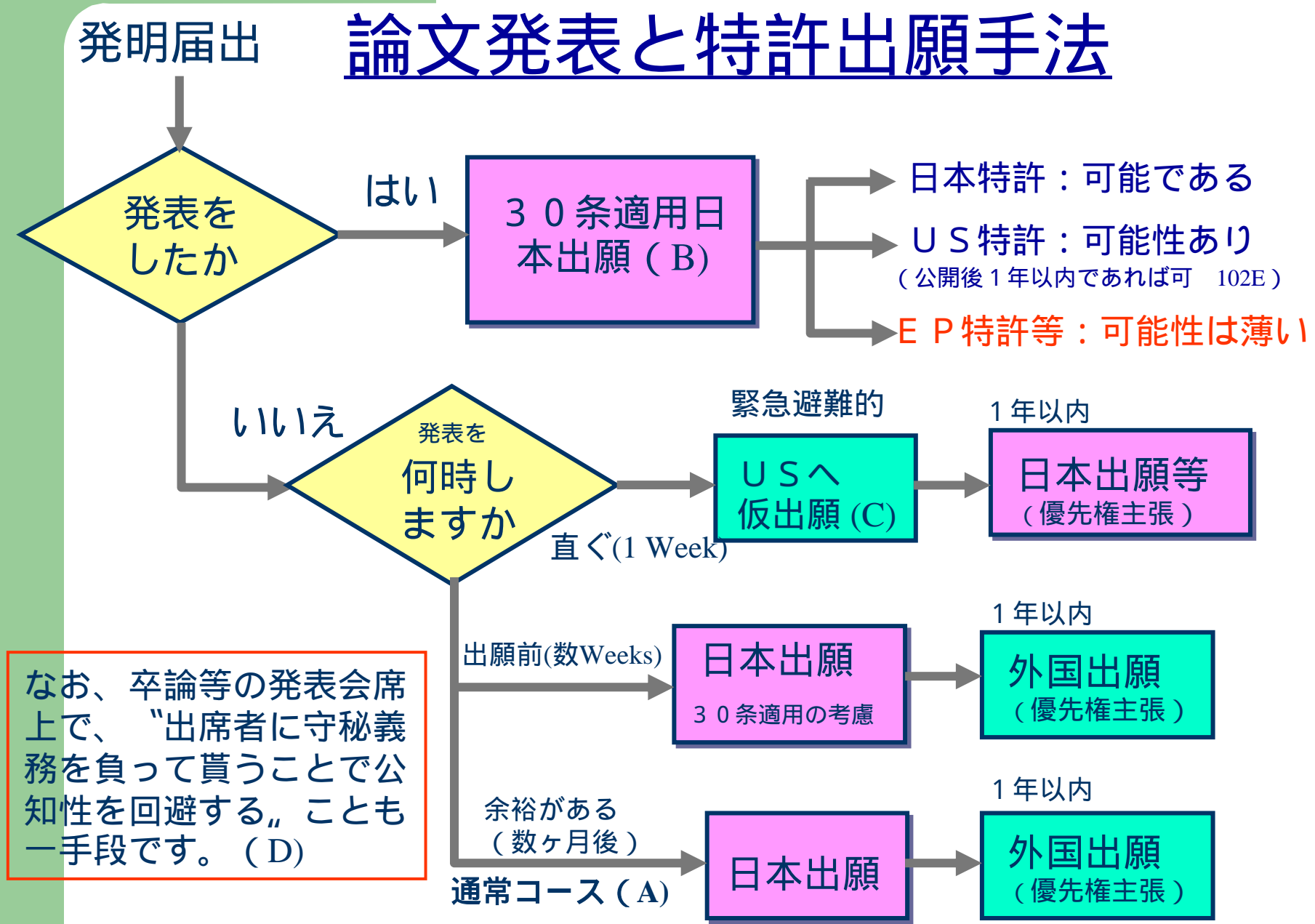
・日本、アメリカ、カナダや、それ以外の国にも特許出願する可能性が高いときの利用。

D) 発表会で守秘義務を得る

大原則は発表前に
特許出願すること

2) 電気通信大学の

論文発表と特許出願手法



なお、卒論等の発表会席上で、“出席者に守秘義務を負って貰うことで公知性を回避する”ことも一手段です。(D)

(Provisional Application)

3) アメリカの仮出願の利用

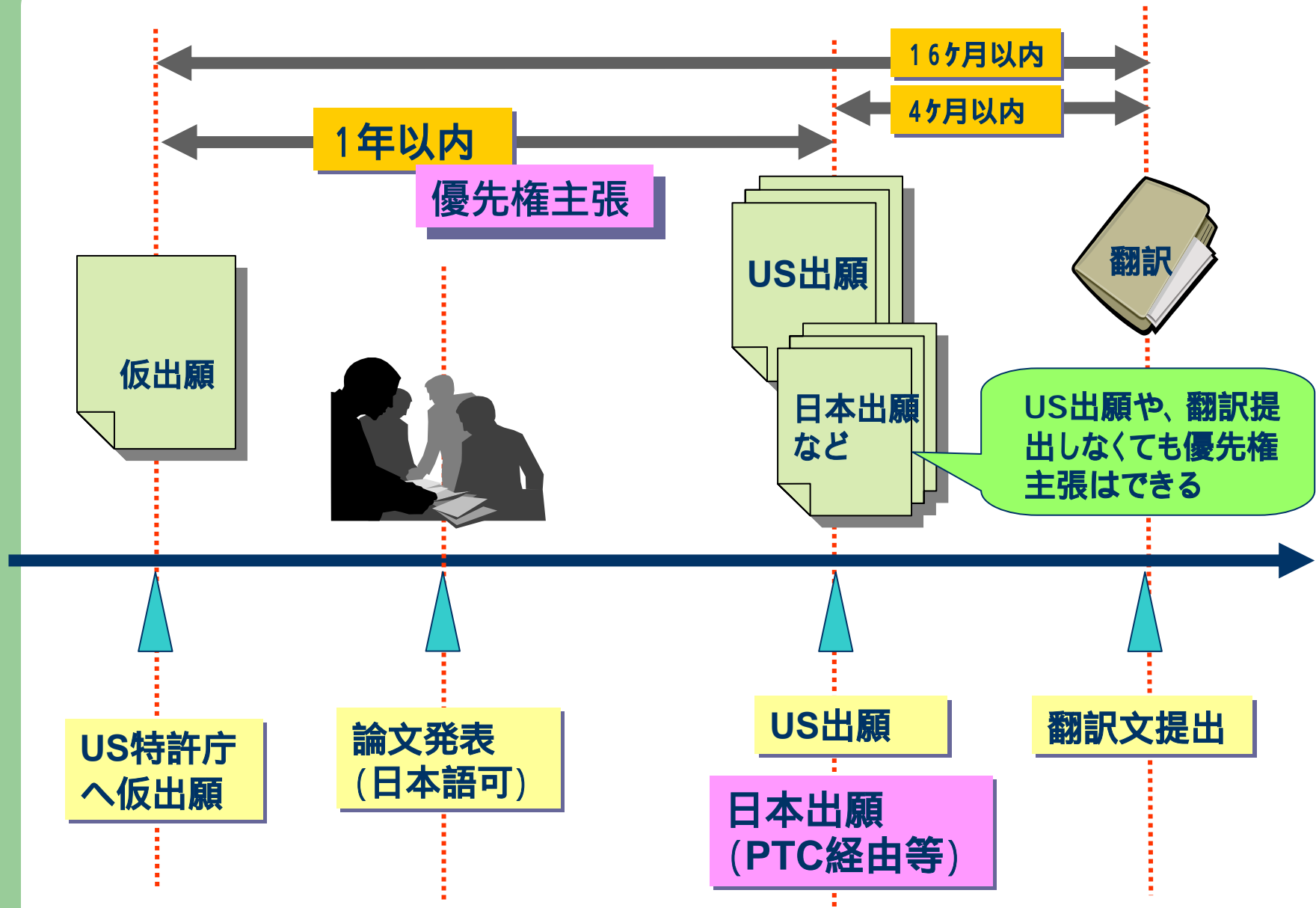
教員の論文発表日が迫っているも特許出願の準備をする時間がとれなく、将来的に日本、アメリカ、カナダ以外の国にも特許出願する可能性があるときの対応。

安易に論文発表を行い、単に30条規定に頼ってもヨーロッパ諸国、アジア諸国などの国では特許取得は出来ません。こんなときに電通大の手法として、この仮出願を緊急避難的に使うこと。

1年後に(日本の)明細書を書き直す可能性が大きく、また米国での権利化が大切な発明は、まず米国で仮出願を行うことをお勧めします。仮出願により「米国出願」の日が確保されるからです。

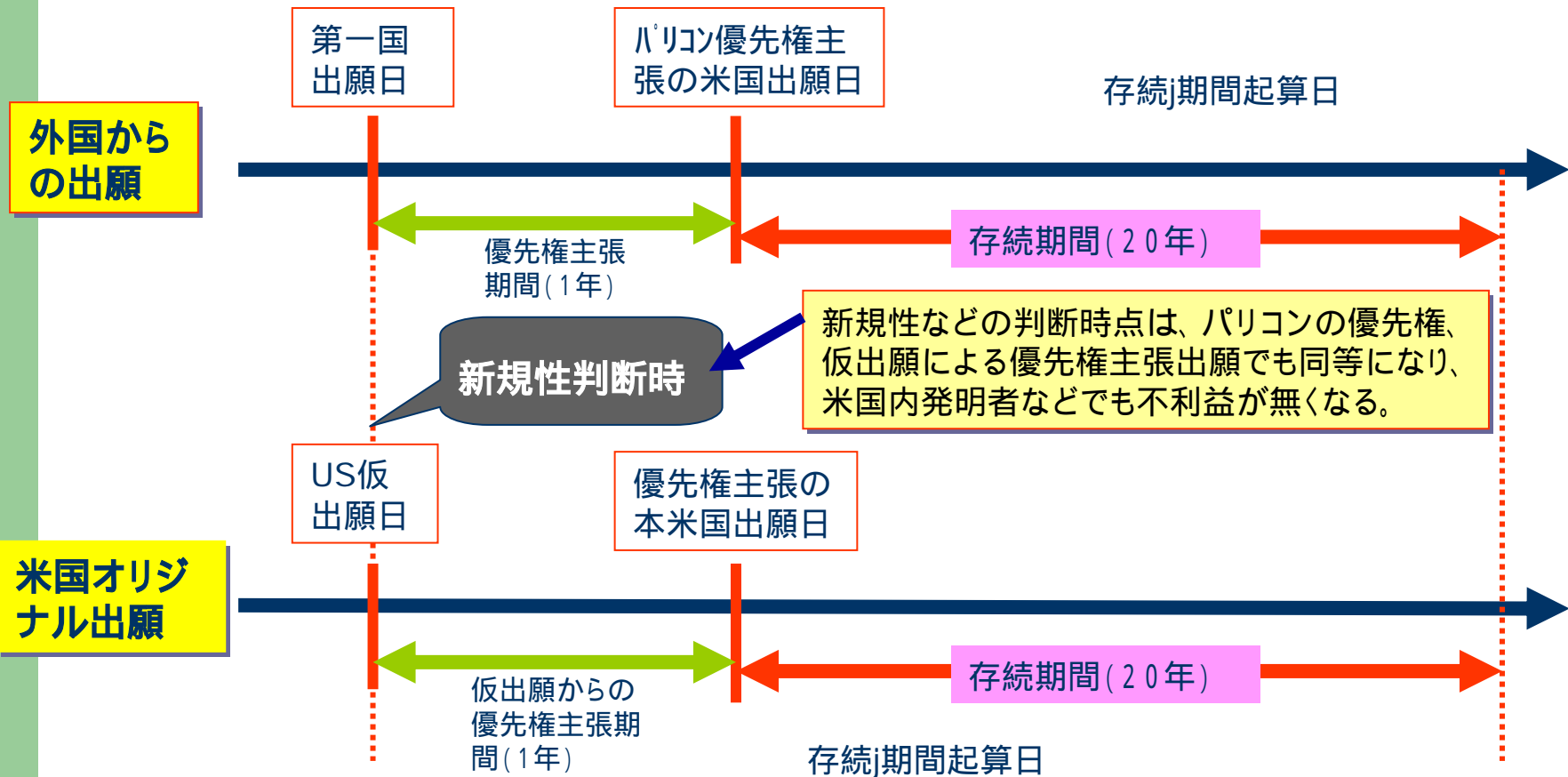
但し最終的にUSで特許権を得るためには、仮出願後には必ず本出願を行う必要があるので、1年後までに必ずしも明細書を書き直さない場合には最初から通常の米国出願をすべきです。

4) 仮出願のスキーム



5) 制度の目的と趣旨

趣旨: 1995年に仮出願制度が創設された。アメリカの特許権は、出願から20年で満了する。即ち、パリ条約の優先権を主張して出願する外国人は、第一国出願日の利益を受けながらアメリカ出願日から20年間の権利期間を享受できる。これでは、第一国を米国とした出願は不利益であるので、優先権を伴った出願と同等の利益を受けられる仮出願制度ができた。



6) 仮出願の特徴

- (1) 正式なクレーム、宣言書、およびIDSの提出は不要である。
- (2) 仮出願の出願日から12ヶ月間、係属期間が適用される。この期間は延長されない。
- (3) 仮出願は、パリ条約に基づく外国出願による優先権の基礎とすることができる。
- (4) 一定の時期的要件のもとに正規出願を仮出願に変更することも可能である。
- (5) 仮出願は出願公開の対象とはならない。
- (6) 複数の仮出願を一つの正規出願にまとめることができる。

英語以外の言語で仮出願を行った場合

この場合、仮出願の出願後、その仮出願の英語による翻訳文と、その訳文が正確であることを宣誓する陳述書とを提出することが必要であるが、その提出期限は、仮出願に後続する正規出願の実際の出願日から4ヶ月経過した日と、仮出願の出願日から16ヶ月経過した日のうちいずれか遅いほうである。

7) 仮出願の効果

(1) 独立した正規出願

仮出願の出願日から12ヶ月以内に、対応する正規出願を新たに行い、かつ、その正規出願において仮出願による優先的利益を主張する。

この場合、正規出願について特許が付与されれば、その特許期間は、その正規出願の出願日から起算される。そのため、実質的に特許期間が最長12ヶ月も延びることになる。

即ち、米国特許の権利期間は本出願の20年後に満了するので、本出願を遅らせることにより権利の終了が最大1年遅くなる。但し、権利の取得も遅れことになる。

(2) 正規出願への変更

仮出願の出願日から12ヶ月以内に、その仮出願を正規出願に変更する。

この場合、正規出願について特許が付与されれば、その特許期間は、その正規出願の出願日からではなく、仮出願の出願日から起算される。

8) 留意点

(8 - 1) 仮出願の自動的放棄

仮出願は、その出願日から12ヶ月経過すると、自動的に放棄される。したがって、仮出願のみでは特許は得られない。

(8 - 2) 本出願と仮出願との関連

正規出願には、仮出願との関連を記載することが要求されるが、その記載は、12ヶ月の係属期間中に行うか、正規出願の出願日から4ヶ月経過した日と仮出願の出願日から16ヶ月経過した日のうち遅い方までに行わなければならない。

(8 - 3) その他の留意点

仮出願について実体審査は行われず。

12ヶ月の係属期間が満了した後は、仮出願による利益は得られない。

仮出願は、国外であるか国内であるかを問わず、先行する出願による優先権を主張することができない。

仮出願における発明の開示はできる限り完全であることが望ましい。すなわち、実施可能要件、ベストモード要件および記載要件を満たすことが必要なのである。

仮出願の出願日の利益を得るためには、仮出願の記載が、後に行われる正規出願におけるクレーム発明をサポートするものでなければならない。

仮出願による利益を得るためには、正規出願に表示された発明者の少なくとも一人が、仮出願に表示された発明者と共通しなければならない。

仮出願については、それを適法化するための補正を除き、補正は認められない。

9) 仮出願に関する関連条文

仮出願について

日本語で仮出願(非英語仮出願)した場合、仮出願時には日本語の仮出願明細書等の英語訳は不要である(参考:特許規則 1.52(d))。しかし、仮出願の優先権を主張する非仮出願の出願時には仮出願の英語訳を、翻訳が正確である旨の書面(a statement that the translation is **accurate**)とともに提出する必要があり、この仮出願の英語訳は直訳("literal translation")でなければならないとされている(参考:審査基準608.01)。上述のパリルート出願と比較すると、パリルート出願において原出願明細書の英語訳が正確(accurate)であることが要求されているのに対して、仮出願の優先権を主張する非仮出願の明細書の日本文原案の英語訳は、さらに、直訳("literal translation")であることが要求されるという差があることになる。

これらの"**accurate**"な翻訳と"**literal translation**"について使い分ける必要があるかどうかは専門の弁理士、現地代理人に確認をとった方がよさそうである。

日本語出願について

日本語(非英語)非仮出願の英語訳についても、先の日本語仮出願と同様、英語訳は直訳("literal translation")でなければならないとされている。ただ、この日本語出願は危険であるとされている(参考:審査基準608.01)。

10) 仮出願に関するQ/A

質問： 仮出願は、米国特許法102条(e)における先願の地位、すなわち後願排除効果を有するとのことであるが、しかもそれは日本語で仮出願し、それから1年以内に正式出願をすればよいとのことであるが、仮出願の翻訳を出さなくても、後願排除の効果が本当にあるのか？PCTのように、日本語でされた場合は後願排除効果はないのではないか？

回答： ある。仮出願が日本語でなされた場合でも、正式出願が1年以内になされれば、その正式出願の有効出願日は仮出願の日になり、それに基づいて102(e)による後願排除効が生まれる。正式出願まで翻訳は不要。(仮出願の翻訳を提出することは可能ですが。)正式出願も日本語で出願された場合は、US特許庁からの指令後2ヶ月以内に翻訳を提出しなければならない。これは、PCTのRule371(c)の適用を受けるPCT出願とは異なり、米国の制度下での仮出願の効果です。詳細は、MPEPの201.11の(F)。

1 1) 仮出願から日本出願への費用

1) オフィシャルフィー(USPTO費用)が安い:

ex. クレーム25個、独立クレーム3個、1\$ = 100円の場合

通常の出願: 約10万円(審査料金を含むので高い)

仮出願: 約2万円

但し、日本から特許事務所経由で仮出願を行い、この仮出願を基に優先権主張をして日本に出願するには、その手続きに10万円程度の費用がかかることも考慮する必要があります。

12) 参考

参照条文: 35 USC 119 (e) (2)

1. 1999年11月29日前

「A provisional application filed under section 111(b) of this title may not be relied upon in any proceeding in the Patent and Trademark Office

unless the fee set forth in subparagraph (A) or (C) of section 41(a)(1) of this title has been paid and the provisional application was pending on the filing date of the application for patent under section 111(a) or section 363 of this title.」

「本法第41(a)(1)項(A)または(C)段において定められた料金が納付され、かつ、本法第111条(a)項または第363条の下での特許出願が、仮出願の継続中に為されない限り、本法第111条(b)項による仮出願は、特許商標庁におけるいかなる手続においても、その根拠とすることが許されない。」

2. 1999年11月29日以降

「A provisional application filed under section 111(b) of this title may not be relied upon in any proceeding in the Patent and Trademark Office unless the fee set forth in subparagraph (A) or (C) of section 41(a)(1) of this title has been paid. [and the provisional application was pending on the filing date of the application for patent under section 111(a) or section 363 of this title.]」

「本法第41(a)(1)項(A)または(C)段において定められた料金が納付され、かつ、本法第111条(a)項または第363条の下での特許出願が、仮出願の継続中に為されない限り、本法第111条(b)項による仮出願は、特許商標庁におけるいかなる手続においても、その根拠とすることが許されない。」

(赤文字 は削除された部分)

3. これよりして、1999年11月29日前は、規定の料金が適正に納付され、かつ、12ヶ月以内に通常出願がなされないと、仮出願は、その後の出願についての優先権主張の基礎とすることができなかつたが、1999年11月29日以降は、規定の料金が適正に納付された仮出願は、12ヶ月以内になされるべき通常出願のときまで係属することが要件とされることなく、その後の出願についての優先権主張の基礎とすることができる。即ち、最終的に通常の米国出願がされなくても、他の国の出願のための優先出願の基礎とすることができる。

35 U.S.C. 111 Application.

(b) PROVISIONAL APPLICATION.

(1) AUTHORIZATION. A provisional application for patent shall be made or authorized to be made by the inventor, except as otherwise provided in this title, in writing to the Director. Such application shall include (A) a specification as prescribed by the first paragraph of section 112 of this title; and (B) a drawing as prescribed by section 113 of this title.

(2) CLAIM.-A claim, as required by the second through fifth paragraphs of section 112, shall not be required in a provisional application.

(3) FEE.- (A) The application must be accompanied by the fee required by law. (B) The fee may be submitted after the specification and any required drawing are submitted, within such period and under such conditions, including the payment of a surcharge, as may be prescribed by the Director. (C) Upon failure to submit the fee within such prescribed period, the application shall be regarded as abandoned, unless it is shown to the satisfaction of the Director that the delay in submitting the fee was unavoidable or unintentional.

(4) FILING DATE.-The filing date of a provisional application shall be the date on which the specification and any required drawing are received in the Patent and Trademark Office.

(5) ABANDONMENT.-Notwithstanding the absence of a claim, upon timely request and as prescribed by the Director, a provisional application may be treated as an application filed under subsection (a). Subject to section 119(e)(3) of this title, if no such request is made, the provisional application shall be regarded as abandoned 12 months after the filing date of such application and shall not be subject to revival after such 12-month period.

(6) OTHER BASIS FOR PROVISIONAL APPLICATION.-Subject to all the conditions in this subsection and section 119(e) of this title, and as prescribed by the Director, an application for patent filed under subsection (a) may be treated as a provisional application for patent.

(7) NO RIGHT OF PRIORITY OR BENEFIT OF EARLIEST FILING DATE.-A provisional application shall not be entitled to the right of priority of any other application under section 119 or 365(a) of this title or to the benefit of an earlier filing date in the United States under section 120, 121, or 365(c) of this title.

(8) APPLICABLE PROVISIONS.-The provisions of this title relating to applications for patent shall apply to provisional applications for patent, except as otherwise provided, and except that provisional applications for patent shall not be subject to sections 115, 131, 135, and 157 of this title.(Amended Aug. 27, 1982, Public Law 97-247, sec. 5, 96 Stat. 319; Dec. 8, 1994, Public Law 103-465, sec. 532(b)(3), 108 Stat. 4986; Nov. 29, 1999, Public Law 106-113, sec. 1000(a)(9), 113 Stat. 1501A-582, 588 (S. 1948 secs 4732(a)(10)(A), 4801(a)).)

改正された米国特許法102(e):

注意:法改正は1999年11月29日に行われたが、実質この改訂部分が実務に適用されるのは米国出願が公開される(即ち2000年11月29日以降の米国出願から)ときに有効である。

35USC102(e):

the invention was described in
an application for patent, published under section 122(b), by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent, except that an international application filed under the treaty defined in section 351(a) shall have the effect under this subsection of a national application published under section 122(b) only if the international application **designating the United States** was published under Article 21(2)(a) 4 of such treaty in the **English language**; or
a patent granted on an....

1: 「米国特許法102(e)の基に後願排除可能となる先願の地位を得る日時」

2: 米国を指定国とし、英語で公開されたPCT出願

3: MPEP(審査便覧)2000年2月改訂版 **MPEP1896 “Effective Data as a Reference”**

PROVISIONAL APPLICATION FOR PATENT COVER SHEET

<http://www.uspto.gov/web/forms/sb0016.pdf>

PTO/SB/16 (09-04)

Approved for use through 07/31/2006. OMB 0651-0032

U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

PROVISIONAL APPLICATION FOR PATENT COVER SHEET

This is a request for filing a PROVISIONAL APPLICATION FOR PATENT under 37 CFR 1.53(c).

Express Mail Label No.

INVENTOR(S)		
Given Name (first and middle [if any])	Family Name or Surname	Residence (City and either State or Foreign Country)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>Additional inventors are being named on the _____ separately numbered sheets attached hereto</i>		
TITLE OF THE INVENTION (500 characters max):		
<input type="text"/>		
<i>Direct all correspondence to:</i> CORRESPONDENCE ADDRESS		
<input type="checkbox"/> The address corresponding to Customer Number:	<input type="text"/>	
OR		
<input type="checkbox"/> Firm or Individual Name	<input type="text"/>	
Address		
<input type="text"/>		
City	State	Zip
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Country	Telephone	Fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ENCLOSED APPLICATION PARTS (check all that apply)		
<input type="checkbox"/> Specification Number of Pages _____	<input type="checkbox"/> CD(s), Number of CDs _____	
<input type="checkbox"/> Drawing(s) Number of Sheets _____	<input type="checkbox"/> Other (specify) _____	
<input type="checkbox"/> Application Data Sheet. See 37 CFR 1.76	_____	

PROVISIONAL APPLICATION COVER SHEET
Additional Page

PTO/SB16 (09-04)
Approved for use through 07/31/2006. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

First Named Inventor		Docket Number
INVENTOR(S)/APPLICANT(S)		
Given Name (first and middle [if any])	Family or Surname	Residence (City and either State or Foreign Country)

Number _____ of _____

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

METHOD OF PAYMENT OF FILING FEES FOR THIS PROVISIONAL APPLICATION FOR PATENT

- Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27.
- A check or money order is enclosed to cover the filing fees.
- Payment by credit card. Form PTO-2038 is attached.
- The Director is hereby authorized to charge filing fees or credit any overpayment to Deposit Account Number: _____
A duplicative copy of this form is enclosed for fee processing.

FILING FEE
Amount (\$)

invention was made by an agency of the United States Government or under a contract with an agency of the United States Government.
No.

Yes, the name of the U.S. Government agency and the Government contract number are: _____

SIGNATURE _____

Date _____

TYPED or PRINTED NAME _____

REGISTRATION NO. _____

(if appropriate)

TELEPHONE _____

Docket Number: _____

USE ONLY FOR FILING A PROVISIONAL APPLICATION FOR PATENT

This collection of information is required by 37 CFR 1.51. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to take 8 hours to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2.

1.3) USの大学の利用度

コスト面から見たTLOの知財マネジメントの現状

Present state of intellectual property management by technology licensing organization from the cost perspective

先発明主義
First-to-invent

米国・カナダの大学のProvisional Application (仮出願)実態			
大学名	application	Provisional	claim
New York Univ.	35	85%	○
UT Southwestern	68	44%	○
Maryland Baltimore	25	90%	○
Ohio State	30-50	30%	時間があれば
Univ. of Alberta	43	95%	x
UCSF	62	18%	
McGill Univ.	60	100%	

先願主義
First-to-file

出願・弁理士費用等総経費が40万円の場合
出願費用 × 案件数 = コスト

権利譲渡による税金の対象

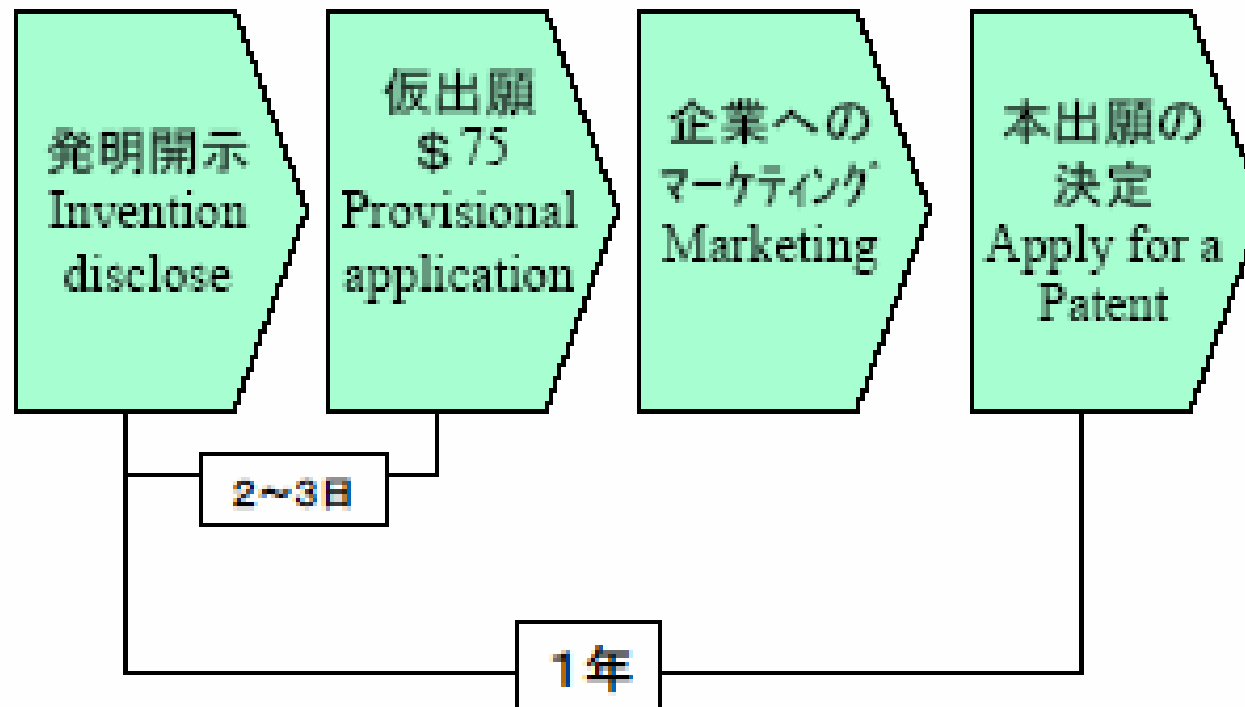
出願費用	40万円
— 減価償却 1/8	5万円
	= 35万円

 約半分として17万円は課税対象

CASTI資料より

米国のシステム(US)

先発明主義 First-to-invent



CASTI資料より