



Patent

特許

弁理士法人 藤本パートナーズ 久米 裕二◇弁理士

新規出願を検討しており、日本だけでなく米国でも権利化を予定しています。発明者には米国支店勤務の者が含まれていますが、このような場合には、米国で外国出願許可を取得後に日本で出願をしなければならないと聞いたことがあります。具体的にどのような手続きが必要となるのでしょうか。

(大阪府 D. K)

A

1. 外国出願許可について

米国特許法（以下、35 USC）§184では、単数または複数の発明者が米国内で発明を完成した場合に、他国で出願する前に、発明を米国特許商標庁（以下、USPTO）に提出し、外国出願許可（以下、FFL）を取得しなければならないことが規定されています。これに違反すると、米国では特許を取得することができなくなります。

なお、米国へ第1国出願をし、その出願から6カ月経過後には、FFLを取得しなくとも他国で出願することができます。また、米国への出願から6カ月経過していなくても、請願書を提出することでFFLを取得可能です。

2. 第1国出願について

米国へ第1国出願をすべきか否かについては、発明者が発明を完成したのが米国内か米国外かで判断します。例えば、発明者が複数いて、第1の発明者が日本に居住し、第2の発明者が米国に居住する場合に、第2の発明者が最初に発明を完成させたときは、日本で出願する前に米国で第1国出願を行

う必要があります。その後、FFLを取得することで日本でも特許出願を行うことができます。一方、日本に居住する第1の発明者が最初に発明を完成させたときは、日本で最初に出願することが可能です。

しかしながら、米国に居住する発明者が含まれるような出願では、USPTOの審査において35 USC §184に違反していることを指摘されやすいため、リスクを避ける観点からも、可能であれば第1国出願を米国とするほうが安全です。

3. 仮出願の利用について

米国で第1国出願をする場合には、仮出願制度を利用することができます。仮出願とは、後に通常の出願をするを前提として仮に行う出願で、さまざまなメリットがあります。

仮出願は安価な費用で手続きをすることができ、提出書類には図面やクレームを含む必要がありません。また、日本語で作成した明細書の提出も認められます。そのため、簡易的な手続きで出願日を確保可能です。さらに仮出願は、米国での正規の国内出願とされているため〈パリ条約4条A(2)、

(3)〉、仮出願を基礎とした優先権出願を日本ですることもできます。

一方で、仮出願は審査の対象となっておらず、権利化のためには通常の出願に変更するか、仮出願に基づく優先権を主張して通常の出願をする手続きが必要となります。また、これらの手続きを怠ると、仮出願が放棄されたものとみなされます。

さらに、日本語で仮出願を行った場合には、通常の出願をするために、英訳された翻訳文等を仮出願の日から12カ月以内に提出しなければなりません。なお、仮出願の内容は仮出願が優先権の基礎となった場合を除き、公開されません。

仮出願を利用するうえではいくつかの注意点があるものの、第1国出願を米国で行う場合は十分に利用価値のある制度であるといえます。

4. 最後に

近年、企業のグローバル化に伴い、米国等の海外の発明者を含む出願が増加しており、本件のような事例も多く見受けられるように思います。

海外特許制度について不明な点があれば、弁理士に相談してください。