

特許法第38条の2

——米国の仮出願制度との比較——

鈴木 守*

抄 録 特許法第38条の2は、特許出願日の認定の要件を規定しています。この条文により、出願日を確保するために特許請求の範囲がなくてもよいことが明確となったので、同じくクレームがなくても出願日を確保できる米国の仮出願制度との対比により、日本版の仮出願であるという向きもあります。本稿では、米国の仮出願制度にも触れつつ、特許法第38条の2について解説します。

目次

1. はじめに
2. 条文の概要
 - 2.1 特許法第38条の2第1項の意味
 - 2.2 手続きについて
3. 米国の仮出願との違い
 - 3.1 日本版の仮出願という考え方
 - 3.2 米国の仮出願制度
 - 3.3 米国の仮出願制度との比較
4. 留意点
5. おわりに

1. はじめに

特許法第38条の2は、平成27年改正により導入された条文であり、特許出願日の認定について規定しています。従前は、適法な出願を行えば特許出願日が認定されることが暗黙のうちに了解されていましたが、特許法第38条の2は、特許出願日が認定されるための要件を明文化しました。なお、この条文により、出願日を確保するために特許請求の範囲がなくてもよいことが明確となったので、この条文を拠り所として日本版の仮出願が可能になったと考える向きもあります。

本稿では、特許法第38条の2について解説し

ます。

2. 条文の概要

2.1 特許法第38条の2第1項の意味

特許法第38条の2第1項は次のように規定しています。

第38条の2

特許庁長官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。

一 特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。

二 特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。

三 明細書（外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第36条の2第1項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面。以下この条において同じ。）が添付

* 弁理士 Mamoru SUZUKI

されていないとき（次条第1項に規定する方法により特許出願をするときを除く。）。

第1項柱書に「特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。」とありますので、特許法第38条の2は特許出願日の認定の要件を規定しています。第一号～第三号に該当しない限り、特許出願に係る願書を提出した日が特許出願日と認定されます。

特許法第38条の2の規定が導入される前は、特許出願の様式に不備がありそれが解消しない場合には、手続き却下の規定に基づき出願が却下されていました。逆に言えば、従前は、適法な出願を行えば特許出願日が認定されることが暗黙のうちに了解されていたと言えます。特許法第38条の2は、特許出願日が認定されるための要件を明文化したものです。特許法第38条の2の導入後は、手続き却下を規定した特許法第18条の2に「ただし、第38条の2第1項各号に該当する場合は、この限りでない。」という一文が加えられ、出願日の認定に関しては、手続き却下の規定は適用されないこととなっています。

なお、従前の運用でも特段の問題はなかったにもかかわらず特許法第38条の2が導入されたのは、国際的な制度調和を図りつつユーザの出願手続等にかかる負担を軽減すべく、日本が特許法条約（Patent Law Treaty：PLT）への加入を目指したことにあります。特許法第38条の2は、PLT第5条(1)の規定を実施すべく国内法を整備したものです。このような経緯ですので、特許法第38条の2により何かが大きく変わったというものではありません。

2. 2 手続きについて

特許出願にあたって提出すべき書類については、特許法第36条第1項及び第2項に次のよう

に規定されています。

第36条

特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 発明者の氏名及び住所又は居所

2 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。

特許法第38条の2は、これらの書類のうち、「願書」「特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所」「明細書」が適法であれば、特許出願日を認定すると規定しています。なお、第38条の2第1項第二号に「出願人の住所又は居所」という文言はありませんが、「その記載が特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。」とありますので、「住所又は居所」は必要であろうと思われま

す。特許法第38条の2に関係する手続きとしては、「願書」「特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所」「明細書」に不備があり、第38条の2第1項各号に該当する場合には、特許庁長官は、特許出願について補完をすることができる旨を通知し（第38条の2第2項）、出願人は、この通知に回答して明細書等補完書を提出することができます（同第3項）。通知に対する回答期間は、2か月です（特許法施行規則第27条の7）。

明細書等補完書により第38条の2第1項各号に該当しないものとなれば、明細書等補完書を提出した日が特許出願日として認定されます（第38条の2第6項）。なお、明細書等補完書は、出願人が自発的に提出することもできます（同第9項）。

要するに、特許法第38条の2第1項各号に該

表1 特許法第36条が求める書類等に不備がある場合の取り扱い

特許法第36条が求める書類等	不備がある場合の取り扱い
特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所	補完命令 出願日は明細書等補完書の提出日に繰り下がる
発明者の氏名及び住所又は居所	補正命令
明細書	補完命令 出願日は明細書等補完書の提出日に繰り下がる
特許請求の範囲, 必要な図面及び要約書	補正命令

当しないこととなったときに特許出願日が認定され、手続が補完されなければ特許出願が却下されます。

第38条の2第1項各号に規定していない出願の必要書類については、他の手続きと同様に方式審査が行われます。すなわち、「発明者の氏名及び住所又は居所」「特許請求の範囲, 必要な図面及び要約書」に不備がある場合には、「手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」(特許法第17条第3項第二号)に該当し、手続の補正をすべきことが命じられます。出願人が補正命令に応答することで不備を解消すれば、特許法第38条の2で認定された特許出願日が維持されます。不備が解消されなければ、特許法第18条により出願手続が却下されます。

出願書類に不備があった場合の取り扱いを表1に示します。

3. 米国の仮出願との違い

3.1 日本版の仮出願という考え方

上に説明したように特許法第38条の2が規定する特許出願日の認定要件には特許請求の範囲が入っていません。つまり、特許請求の範囲を提出しなくても、特許出願日を確保できます。特許請求の範囲を提出することなく特許出願を

行える制度として、米国の仮出願制度が知られています。以下では、米国特許法の条文と規則(CFR)の和文を、特許庁ホームページ「外国知的財産権情報」から抜粋します。

米国特許法111条

(b) 仮出願

(1) 委任

特許の仮出願は、本法に別段の定めがある場合を除き、発明者又は発明者の委任を受けた者が、長官に対し書面により行うものとする。当該出願は、次のものを含まなければならない。

(A) 第112条(a)によって規定される明細書、及び

(B) 第113条によって規定される図面

(2) クレーム

第112条(b)から(e)までによって要求されるクレームは、仮出願においては要求されない。

(3) 手数料

… (省略) …

(4) 出願日

仮出願の出願日は、明細書がクレームを含むか否かを問わず、USPTOにおいて受領された日とする。

上記(4)に規定するようにクレームを提出しなくても出願日が認定される点で、特許法第38

条の2と米国の仮出願制度は共通します。このことから、特許法第38条の2を日本版の仮出願制度として利用できるという考えがあります。

以下、特許法第38条の2と米国の仮出願制度とを比較します。

3. 2 米国の仮出願制度

米国の仮出願の性質は、次の条文によく表れています。

米国特許法111条

(b) 仮出願

… (省略) …

(5) 放棄

クレームの不存在に拘らず、適時の請求に基づき、かつ、長官が定めるところに従い、仮出願は、(a)に基づいて行われた出願としての取扱を受けることができる。当該請求がなされなかった場合は、第119条(e)(3)に従うことを条件として、その仮出願は、当該出願の出願日から12月が経過したときに放棄されたものとみなされ、かつ、当該12月の経過後は、回復することができない。

この条文に見られるように、米国仮出願は、出願日から12月以内に請求を行わなかった場合には仮出願の放棄とみなされます。つまり、米国の仮出願は、審査の対象ではなく、文字通りに、仮の出願とすることができます。

次に、米国の仮出願に求められる要件を見ていきます。

CFR1.53 出願番号、出願日及び出願の完成

(c) 出願要件－仮出願

(1) 仮出願は、§ 1.51(c)(1)によって要求される添状も含まなければならないが、添状は、出願データシート (§ 1.76) 又はその出願が仮出願であることを明示する添状とすることができ

る。そうでない場合は、その出願は、(b)に基づいてされた出願として取り扱われる。

(2) … (省略) …

(3) … (省略) … 仮出願の変更から生じた非仮出願は、非仮出願に関する出願手数料、調査手数料及び審査手数料、発明者の宣誓書又は宣言書並びに § 1.16(f) によって要求される割増手数料も含まなければならないが、割増手数料は、非仮出願に関する出願基本手数料又は発明者の宣誓書若しくは宣言書の何れかが変更の結果生じた非仮出願に付与される出願日 (すなわち、原仮出願の出願日) に提出されていなかった場合に限られる。

CFR1.53(1)に見られるように、仮出願の場合には、仮出願であることを明示することが必要です。

CFR1.53(3)は仮出願から非仮出願への変更について規定していますが、この変更に際し、非仮出願に関する出願手数料、調査手数料及び審査手数料、発明者の宣誓書又は宣言書、割増手数料を含まなければならない旨が記載されていることから、仮出願では、ここに記載している各種の手数料と発明者の宣誓書又は宣言書が不要であることが分かります。

米国特許法には審査請求制度がない関係で、出願時に、審査の手数料を含む多額の手数料を支払わなくてはなりません。多額の手数料を支払わないで出願日を確保できるのは米国の仮出願の大きなメリットです。毎年十数万件の仮出願がなされていることは、このメリットを考えれば頷けるところです。つまり、米国では、審査請求しない日本の出願と同じ感覚で、仮出願がなされているのではないかと思います。2020年度国際第1委員会がまとめた結果¹⁾によれば、無作為に抽出した50件のうち約3分の2の仮出願は、37CFR1.77(b)の規定に準拠して作成されていたが、あえて仮出願を選択したもの

表2 特許法第38条の2と米国の仮出願との比較

	特許法第38条の2	米国の仮出願
出願の種類	通常の出願 (それ自体が審査の対象)	仮出願 (審査の対象ではない)
出願日の認定	特許請求の範囲は不要	クレームは不要
必要書類	通常の出願と同じ	調査手数料及び審査手数料, 発明者の宣誓書又は宣言書, 割増手数料は不要

であり、緊急出願で準備が間に合わなかったからという理由ではありませんでした。

3.3 米国の仮出願制度との比較

表2に特許法第38条の2と米国の仮出願との比較を示します。

特許法第38条の2と米国の仮出願制度との共通点は、上述したとおり、特許出願日の認定において特許請求の範囲を要しないという点です。

両者の大きな相違は、「仮出願」という種類の出願の有無です。米国は仮出願という種類の出願があり、仮出願であることを明示して出願することにより、仮出願特有のルールが適用されます。日本には「仮出願」という種類の出願はなく、特許出願日の認定を規定しているにすぎません。言い換えれば、特許庁側が行うべき特許出願日の認定のルールを規定しているのであって、出願人ができることを規定しているではありません。

4. 留意点

特許法第38条の2は、特許出願日の認定要件を明確にしたという意義を有します。この規定がない時代は、出願書類に、例えば特許請求の範囲が含まれていない場合に、出願日が認定されないのか、あるいは出願日は認定されるが補正指令がかかるのかは必ずしも明確ではありませんでした。特許法第38条の2により、出願日

確保という観点では特許請求の範囲を省いても問題ないことが条文上明確となりました。例えば、緊急を要する出願の場合には有用な場面も考えられます。

ただし、上に説明したとおり、出願自体は通常の出願と全く同じであることに留意すべきです。したがって、特許法第36条や第17条の2等に規定する要件を満たす必要があります。明細書は実施可能要件を満たす必要がありますし、後に特許請求の範囲を作成する際には、新規事項を含むことは許されません。

したがって、特許法第38条の2に基づいて特許出願日が認定されることをあてにして緊急の出願を行う場合にも、できる限り、特許法第36条に規定する記載要件を満たす内容に近づけることが肝要です。

例えば、発明者の論文を明細書として用いる場合を想定してみます。実施可能要件については、論文は同じ技術分野の専門家が理解できるように書かれているはずなので問題は少ないと思います。ただし、審査官の専門分野でない場合には、論文の背景を十分に理解するとは限らないので、なじみのない用語や方法については参考文献を指摘しておくのがよいでしょう。

後に補充する特許請求の範囲のサポート要件については、論文のテーマに沿った具体的な実験方法、実験結果、考察等から、先行研究と比べて何を主張したいのかを理解することは当然可能ですが、具体的な実験方法を抽象化して発

明の概念を抽出することは新規事項になるおそれがあります。また、実験方法等の一部を同効材で置き換えることは確実に新規事項になると思われる。

特許請求の範囲を記載することが無理でも、後に特許請求の範囲を作成するのに役立つような記載を付け加えておくことはできます。明細書作成の際に発明者にヒアリングをしますが、ヒアリングのメモのようなイメージで、箇条書きでよいので要点を記載しておくことが考えられます。例えば、各構成の意味合いや効果を記載しておけば、意味合いや効果が同じ上位概念の発明を書ける可能性があります。また、各構成の代替手段を記載しておけば、一部の構成を代替した発明を書けるのはもちろん、代替手段に共通する事項を抽出して上位概念化できる可能性もあります。代替手段としては、先行研究で用いられている手段を記載してもよいでしょう。また、直接の応用例以外に考えられるユースケースも記載しておけば、何かの役に立つ可能性があります。

5. おわりに

特許請求の範囲を省略した出願した例があるかを見るため、特許法第38条の2第1項各号に該当するとして補完命令（第38条の2第3項）が出された出願があるか検索してみましたが、筆者が使用しているデータベースでは見つかりませんでした。特許請求の範囲を添付しないで出願した例は、ほぼ存在しないと思われました。

特許請求の範囲を実質的に記載しない出願例は多数見つかりました。具体的には、特許請求の範囲に「明細書に記載の発明」という文言を含む出願を検索しました。多少のノイズもあるかもしれませんが、平成27年改正法が施行された2016年4月1日～2023年3月31日の8年間で約5,000件、2016年4月1日より前の8年間で約2,000件ありました。平成27年改正法の施行後の8年間の方がそれ以前の8年間よりも件数が多いのは、特許法第38条の2が導入されたせいもあるかもしれません。そうだとすれば、特許法第38条の2は、明細書だけを用意しておき、特許請求の範囲を後から補充するという出願の仕方を後押ししたと言えます。

最後になりますが、特許請求の範囲は特許出願日の認定の要件には含まれていませんので省略することも可能ですが、そうすると特許法第17条第3項の補正命令を受けることとなります。緊急に出願を要する場合で特許請求の範囲を作成できない場合には、「【請求項1】 明細書に記載の発明。」等でよいので、特許請求の範囲の項目を設けておくのが賢明であると言えます。

注 記

- 1) 国際第1委員会, 知財管理, Vol.72, No.2, pp.207～213 (2022)

(原稿受領日 2023年4月6日)