



<米国>

アメリカにおける仮出願戦略

Maschoff Brennan
Attorney**R. Burns Israelsen**

2015年はアメリカで最初に仮出願制度が利用されてから20年になる年である。仮出願制度は、自由貿易協定であるGATTウルグアイ・ラウンドを履行した1995年の米国特許法改正によってできたものである。米国特許商標庁に出願される年間の仮出願数は、近年20万件以上にも上っている。特許出願人にとって仮出願はいくつかの点で使い勝手が良く、例えば1) 完全な通常の出願とそれに続く1年に及ぶ審査に伴う大きな費用を負担するかどうかの最終決定を遅らせることができる、2) 公開または販売に先立って米国特許商標庁に特許明細書をいち早く申請しておくことができる、3) 1年の間になお改良の余地のある、早期の段階の技術について出願日を取得しておくことができる、といったことが挙げられる。仮出願の特許明細書を申請するのにかかる費用は、通常の出願にかかる費用の3分の1以下で済むことも多いため、米国内外を問わず、ベンチャー企業にとって仮出願は特に有利である。アメリカの出願人は、米国特許法改正によってアメリカの先発明主義が廃止され、先願主義に近づく中で、仮出願制度をより重要視するようになってきている。

(邦訳：当研究所)

< the United States >

U.S. Provisional Patent Application Strategy

Maschoff Brennan
Attorney**R. Burns Israelsen**

The year 2015 marks the 20th anniversary of the filing of the first United States provisional patent applications, which were established by U.S. patent law changes in 1995, implementing the GATT Uruguay Round of free trade agreements. The number of U.S. provisional patent applications filed annually at the USPTO has increased in recent years to more than 200,000. Patent applicants find provisional applications to be useful for several reasons, including 1) deferring the final decision to incur the significant expense of a full non-provisional application and subsequent examination for up to one year; 2) quickly filing a patent specification at the USPTO in advance of a public disclosure or sale; 3) obtaining a filing date for an early version of technology that might undergo additional technical development during the course of the year. Start-up companies (including those located in the U.S. and abroad) often find that provisional applications are particularly useful because the cost of filing an adequate provisional application specification can often be less than 1/3 of the cost of filing a non-provisional application. U.S. applicants have given increased emphasis to provisional applications in view of the abandonment of first-to-invent system in the U.S. in favor of first-inventor-to-file system of the America Invents Act.