



<米国>

仮出願から PCT へ： より強力な特許保護を得るために

Maschoff Brennan
Patent Attorney
Trevor Clark

国際的に特許保護を求める出願人は、特許協力条約（「PCT」）に基づく出願によりそれが実現する。PCT 特許出願手続を最大限に活用するためには、米国で PCT を利用する出願人は、米国特許出願に基づく優先権を主張するための手続き上の要件を理解しなくてはならない。

出願人には、PCT 出願を行うまでに、最先の出願日から 1 年の猶予がある。米国が先発明者先願主義国であるため、米国仮特許出願を提出することにより優先日を確保することも珍しいことではない。これらの出願は、出願手数料が減額され出願要件が緩和されているため、優先日を確保するために特に有用で安価な方法である。例えば、米国の仮特許出願には審査がなく、正式な特許クレームを必要としない。ただし、PCT 出願には、米国の仮出願とは異なる、より厳格な要件がある。例えば、PCT 出願は優先権を主張するために使用される文書中に妥当な開示を要求する。したがって、出願人の米国仮特許出願がクレームされた発明を十分に詳細に記載していないか、または他の PCT 出願要件を満たさない場合、出願人は **deficiency** の救済を得るために、追加の仮特許出願または実用新案出願を提出しなければならず、あるいは、PCT 出願が受理されるときに追加の説明を提出しなければならない。さらに、この追加的出願は、有効な優先権主張を保持するためには、前述の 1 年目よりも前に PCT 出願の要件を満たさなければならない。

出願人は、優先日を確保するために、PCT 出願の要件を満たす完璧な仮特許出願の第一国出願をする必要がある。出願人にとって初期費用がかさむ可能性があるが、1 年の期間中はいつでも PCT 出願が可能であり、PCT 出願が適切に受理されれば、出願人は優先権主張を維持できる。

ただし、完璧な仮特許出願のための資金が準備できない場合や発明が未だ開発

中である場合には、出願人が優先権を主張し得る 1 年の出願期限の少なくとも前日までに、PCT 要件に準拠する追加の仮特許出願または実用新案出願を行うことを検討すべきだ。

(邦訳：当研究所)

< the United States >

From Provisional to PCT : Obtaining More Robust Patent Protection

Maschoff Brennan

Patent Attorney

Trevor Clark

Applicants who are seeking patent protection internationally can benefit from filing under the Patent Cooperation Treaty (“PCT”). To take full advantage of the PCT patent application process, applicants filing a PCT application in the United States should understand the procedural requirements for claiming priority to a United States patent application.

Applicants have one year from their earliest priority filing date to file a PCT application. Since the United States is a “first-inventor-to-file” country, applicants often elect to establish the earliest possible priority date by filing a United States provisional patent application. These applications are a particularly useful and inexpensive way to establish a priority date because of their reduced filing fee and relaxed filing requirements. For example, United States provisional patent applications are not examined and do not require a formal patent claim. But, it is important to note that PCT applications have different, more stringent requirements than United States provisional applications. For example, PCT applications require adequate disclosure in the documents used to claim priority. Thus, if an applicant’s United States provisional patent application does not describe the claimed invention in sufficient detail or does not meet the other PCT application requirements, the applicant must file an additional provisional patent application or utility patent application to remedy any deficiencies, or should add the additional description to the PCT application when it is filed. And this additional application must meet the PCT application requirements before the one year mark to maintain a valid priority claim.

Applicants should consider initially filing a robust provisional patent application that is compliant with PCT requirements to establish a priority filing date. Although this will likely increase the applicant’s front-end costs, it provides applicants the flexibility to file a PCT application at any time during the one-year period and, if properly filed, maintains the applicant’s priority claim.

However, when the funds are not available for a robust provisional patent application

or the invention is still being developed, applicants should consider filing an additional provisional patent application or utility patent application that is compliant with PCT requirements at least one day before the one year filing deadline to which the applicant can claim priority.