

知的財産権概論 第9回

外国で特許を取得するには？

たくみ特許事務所
弁理士 佐伯 裕子

外国で特許を取得するには？

1. 工業所有権の保護に関する条約
(パリ条約)
2. 優先権制度(パリ優先権)、国内優先権制度
3. 特許協力条約(PCT)に基づく国際出願
4. 特許審査ハイウェイ(PPH)
5. ブダペスト条約(微生物の国際寄託)
6. 各国の特許制度比較

特許権の属地主義

1. 特許は国毎に取得しなければならない＝**1国1権主義**
 - ・国ごとに特許出願し権利化しないと、その効力が発生しない。

2. 法律は国毎に異なる(原則)

- ・日本の特許法が適用される領域は日本国内のみ
- ・技術は国を越えても、法律は国を越えない。

技術 → その国の特許法 → 特許権＝その国の特許法に基づく権利

3. 例外：複数の国が条約等により設立した、特許権の設定までの手続
を一元的に行う機関

- ・EPO(欧州特許庁)ドイツ、英国、フランスなどEPC条約加盟国(34国)
- ・OAPI(アフリカ知的所有機関)カメルーンなど主にフランス語圏
- ・ARIPO(アフリカ広域知的財産機関)ガーナ、スーダンなど、主に英語圏

知的財産権に関する条約：パリ条約

パリ条約：(正式名称)1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1898年3月20日のパリ条約

・加盟国：当初11カ国～2014年12月2日現在176カ国

日本は1899年(明治32年)加盟

・保護対象：工業所有権の語を最も広義に解釈

特許、実用新案、意匠、商標、商号、不正競争防止など

各同盟国は国内法に基づき、保護対象を自由に定義可能

・パリ条約三大原則

① **内国民待遇**の原則

② **各国工業所有権独立**の原則

③ **優先権制度**

パリ条約 ①「内国民待遇の原則」と ②「各国工業所有権独立の原則」

① **内国民待遇**(内外人平等)の原則

パリ条約の同盟国は、工業所有権の保護に関して自国民に現在与えている、又は将来与えることがある利益を他の同盟国民にも与えなければならない(パリ条約 § 2-1)。

- ・ただし、自国民より有利な待遇を与えるのは自由
(かつて韓国が米国国民に「物質特許」を認めた。)
- ・例外: 司法上、行政上の手続、裁判管轄権、住所の選定、
代理人の選任(パリ条約 § 2-3)

② **各国工業所有権独立**の原則

特許権の発生や無効・消滅は各国ごと(パリ条約 § 4の2)
他の国の処分に影響されない

パリ条約 ③「優先権(Priority)制度」

1. 優先権の期間: 特許、実用新案 **最先の出願から12か月。**
意匠、商標 **最先の出願から6か月。**
2. 優先権主張の要件: (1)出願の正規性 (2)出願の最先性
(3)出願人の同一性 (4)出願内容の同一性
(5)優先期間内に出願 (6)優先権主張の申立
3. 優先権の効果: **優先期間内に行われた行為によって不利な取扱いを受けない(第4条B) ≠ 出願日の遡及**
新規性、進歩性、先後願などの判断に、第1国出願日の利益が享受できる(新規性・進歩性の判断基準日)
4. 優先権の種類: 部分優先と複合優先

優先権制度とは

第1国出願

第2(3...)国出願

他人出願

論文

a, a'

a', a'

1年

優先権主張

A(a)

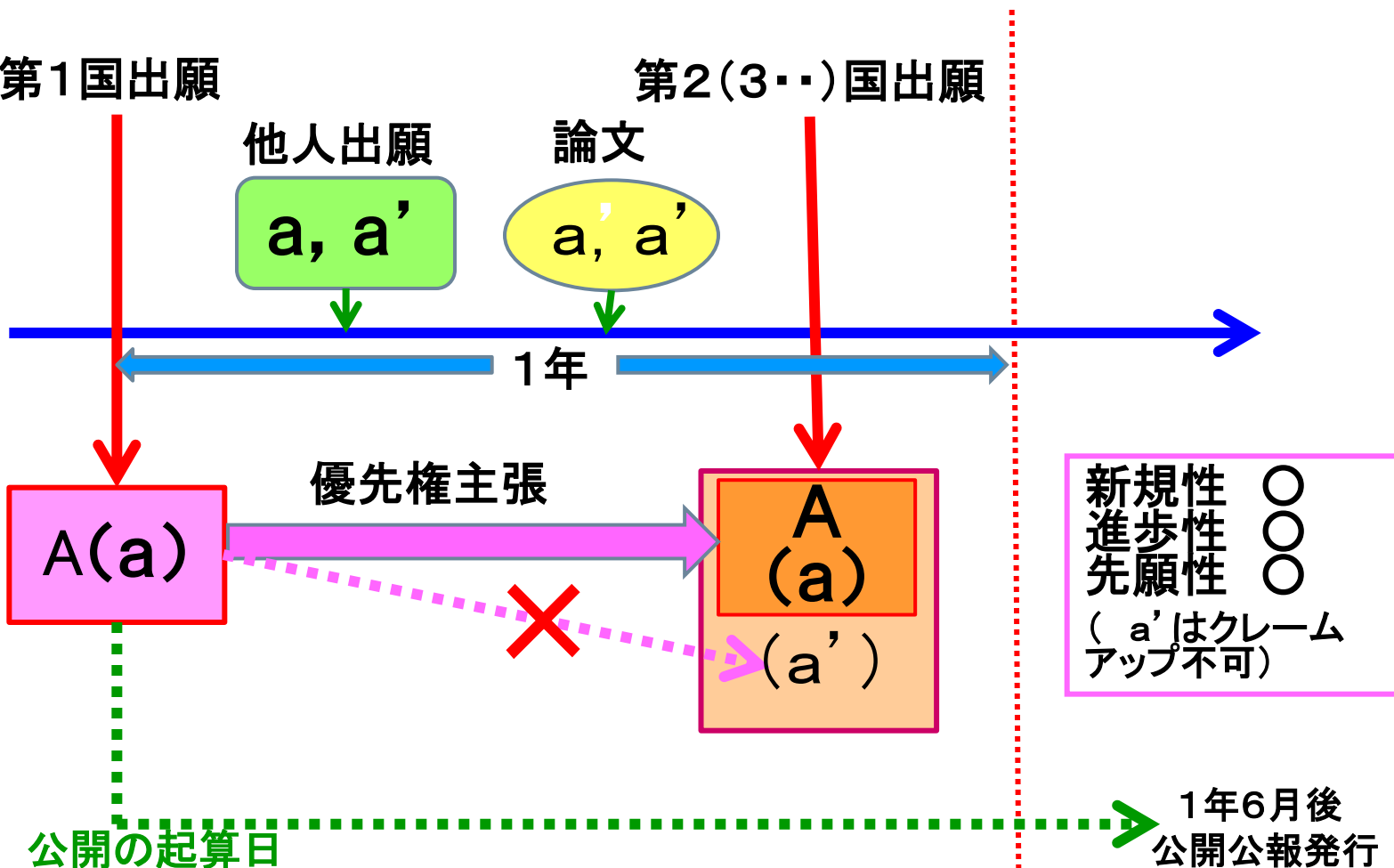
A
(a)

(a')

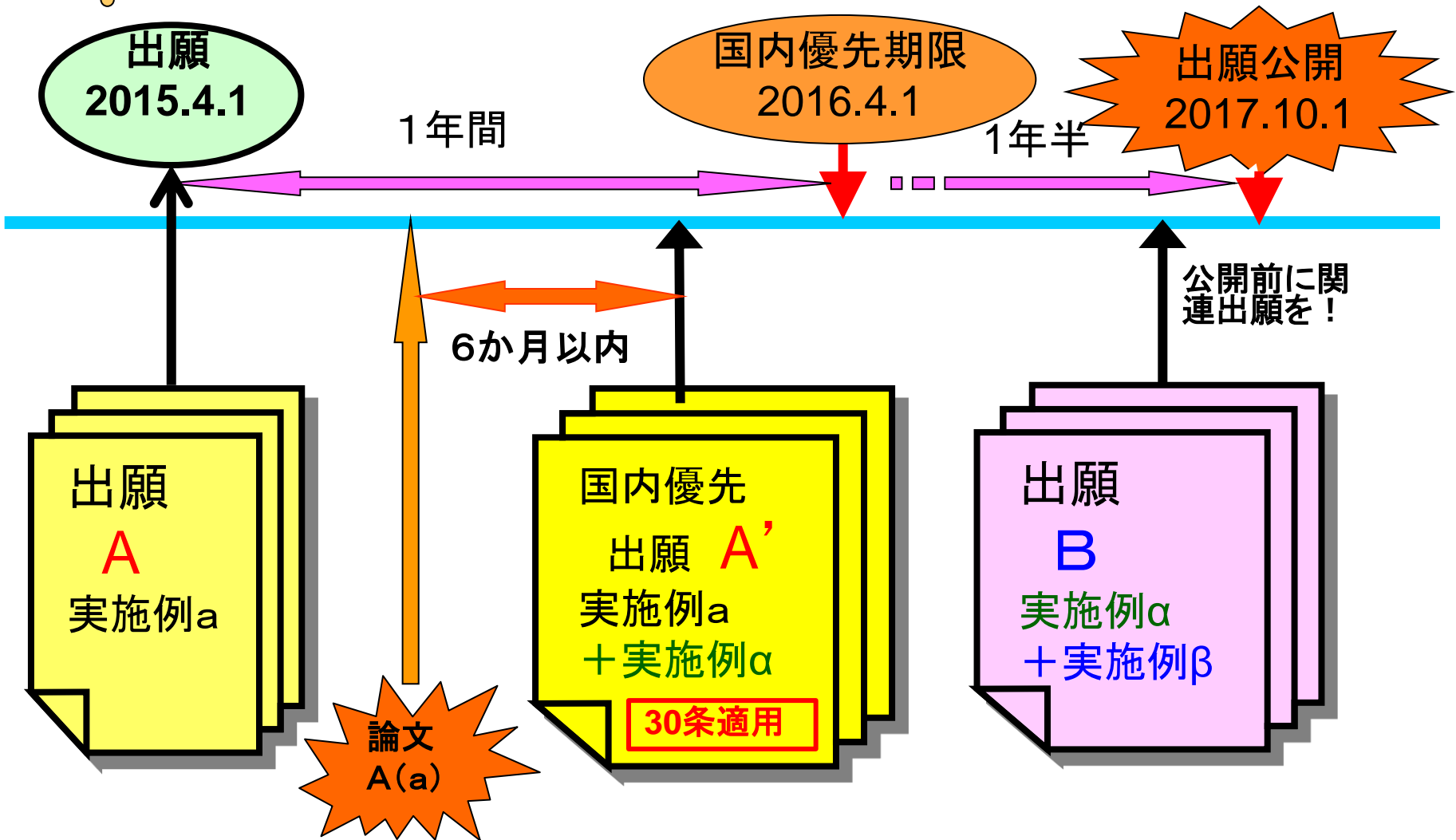
新規性 ○
進歩性 ○○
先願性 ○
(a' はクレーム
アップ不可)

公開の起算日

1年6月後
公開公報発行



国内優先権制度

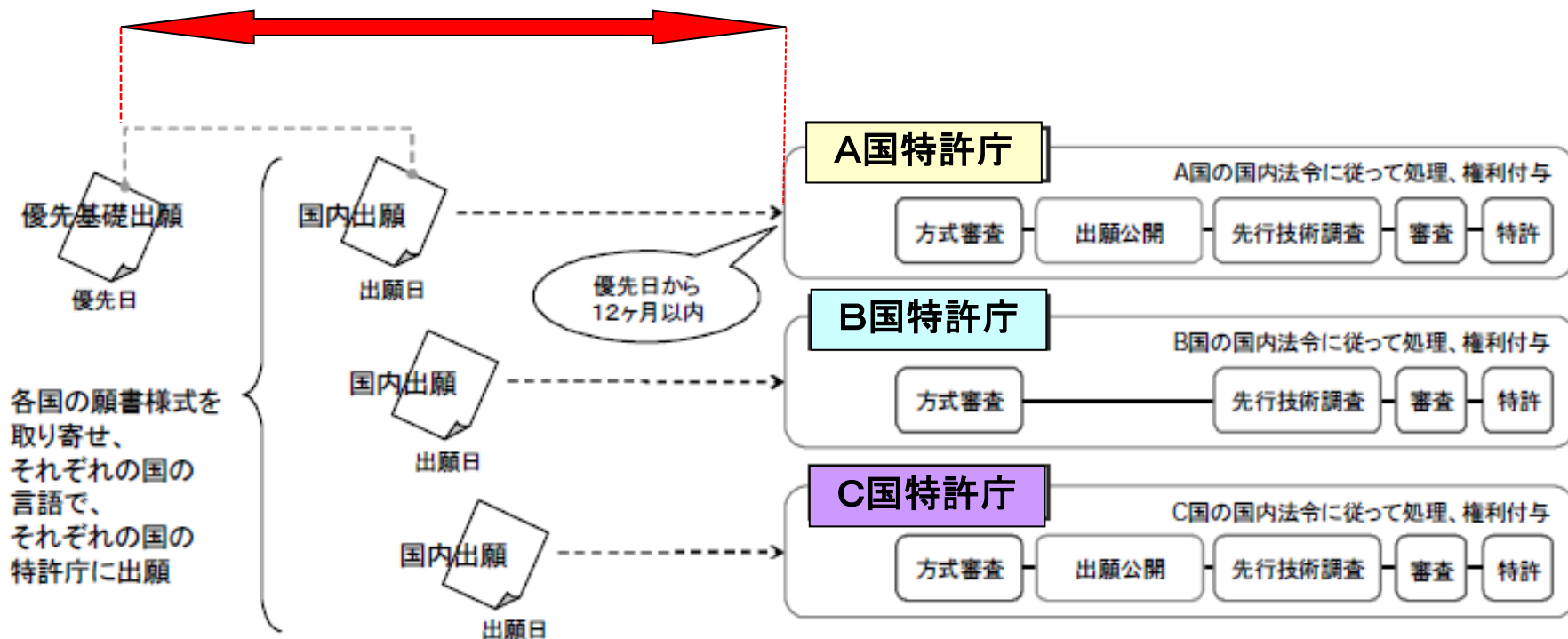


途中でのA(a)の論文、学会発表は国内優先時に30条適用申請必要
→国内優先期間内でも30条適用可能な期間内に出願

外国特許庁への出願

パリ条約上の優先権主張、
国内優先権主張可能

12か月



PCT(特許協力条約)

PCT(Patent Cooperation Treaty)**国際出願**制度(1978～)

1つの出願願書を条約に従い提出することで、全てのPCT加盟国に同時に
出願したと同じ効果を与える出願制度
=PCT加盟国全てに通用する「**国際出願日**」を1出願で確保

- ・「出願」の手続が国際的、特許の審査、特許権取得は各国ごと
≠世界特許
- ・特許権を希望する国(指定国)への国内移行手続が必要。
- ・国際調査報告と国際予備審査

PCT(特許協力条約)出願手続

1. 国際段階

(a) 受理官庁(日本特許庁)・・・PCT出願

PCT様式による出願書類提出(日本語、英語)

指定国(自国も指定可能)

(b) 国際調査機関(日本、EP)・・・国際調査報告書, 見解書

出願前の文献(特許文献、非特許文献)の調査

(c) 国際予備審査機関(日本、EP)・・・国際予備審査報告書

予備審査の請求 → 国際調査報告書に基づく特許性の判断

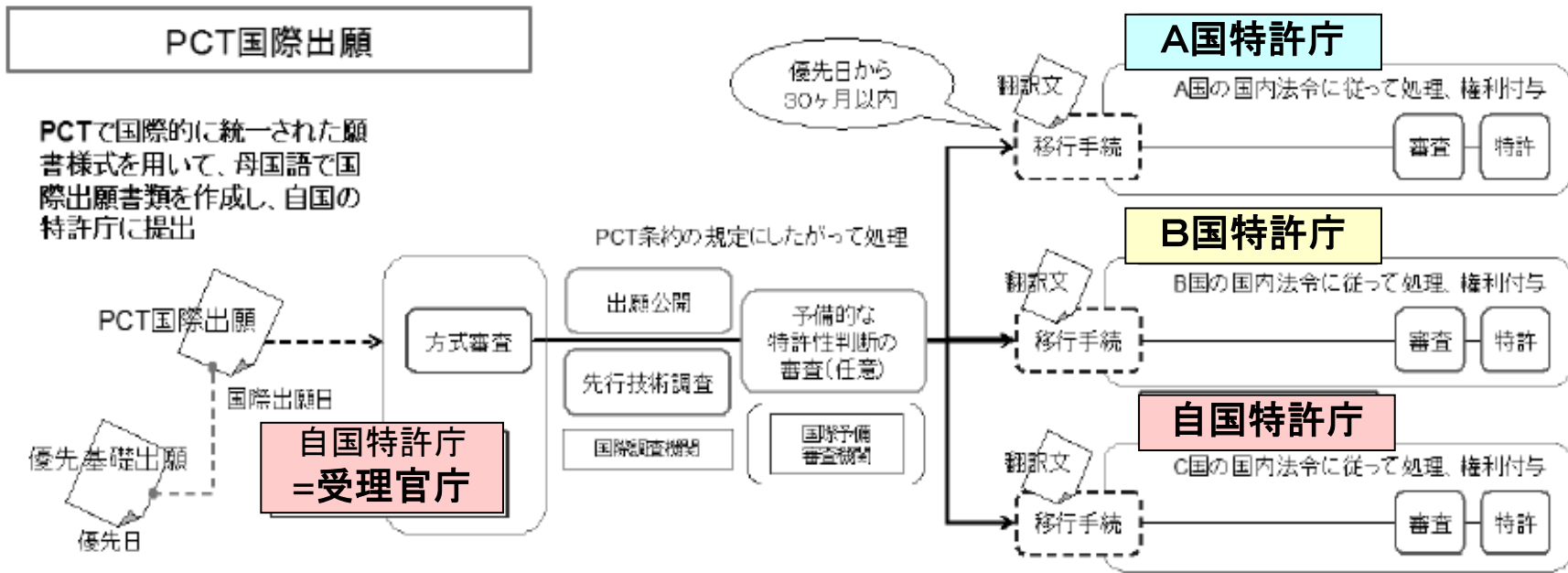
2. 国内段階

(a) 翻訳文の提出: 優先日から30か月以内。

(b) 各国の特許法の規定による審査、特許権の設定。

3. 国際事務局 **WIPO**(World Intellectual Property Organization)

PCT国際出願



PCT(特許協力条約)のメリット

1. 1つの出願書類で複数国に対し「**国際出願日**」を確保
2. 出願言語が**日本語**又は英語
3. 願書は国際出願用式のみ、優先権書類も1通
4. **国際調査報告、見解書**又は**国際予備審査報告**を
特許性の判断に活用 → 公開前に取下可能
5. 指定国への国際移行が優先日から**30月**の猶予期間
→ 指定国の検討、翻訳時間の確保
6. **パリ優先権、国内優先権**の主張可能
7. 国際出願での補正、訂正は、各指定国に全て反映

優先日

優先権主張

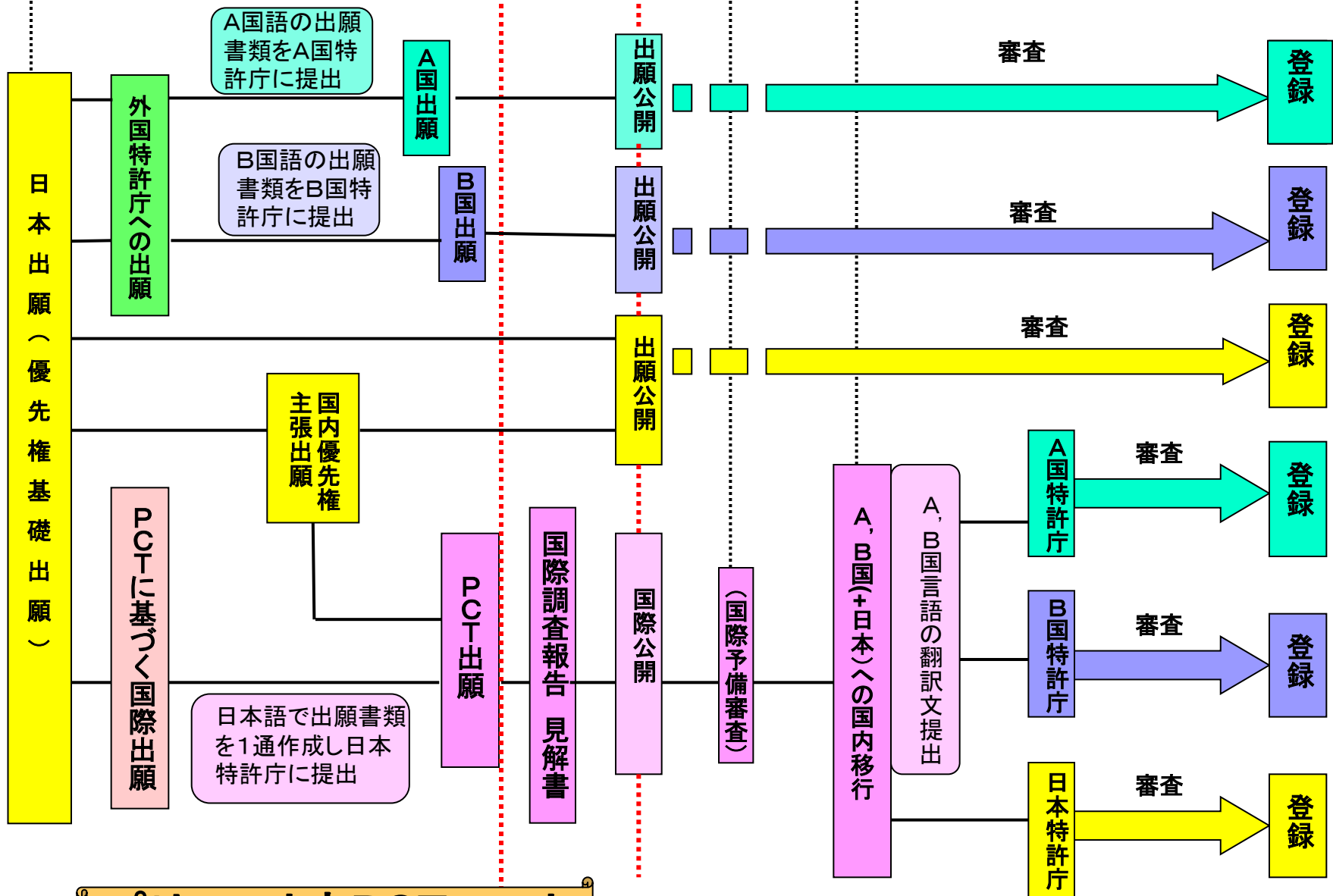
12月

公開

18月

原則22月以内

原則30月以内



パリルートとPCTルート

各国への特許出願の手順

(1)出願国の選定

技術、製品の輸出が予想される国、
現地生産が予想される国、競争会社がある国など

(2)ルートを選択

a) **パリルート**・・・各国ごとにパリ条約に基づく優先権を主張して出願

b) **PCTルート**・・・特許協力条約に基づく外国出願(日本も指定可能)

(メリット) 優先権の期限が迫っているとき、多数国への出願。
国際調査報告をみて出願取下、放棄により未公開。

(デメリット) 権利化したい国が少ない場合に費用が高い。

c) その他のルート 条約に基づかない外国出願(条約未加入国)
二国間協定等に基づく外国出願

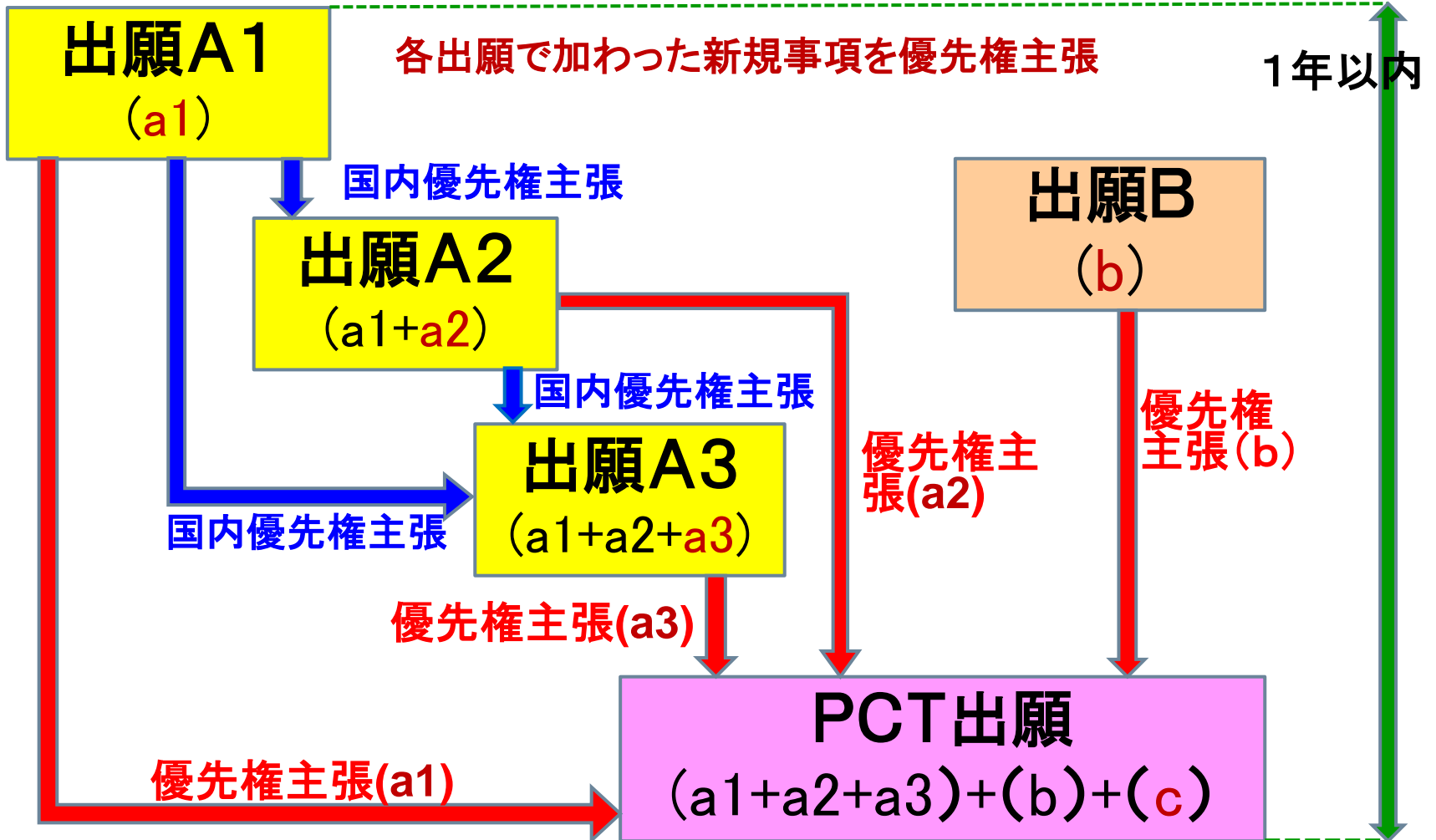
(3)現地の特許管理人(特許事務所)の選定

(4)書類の調製

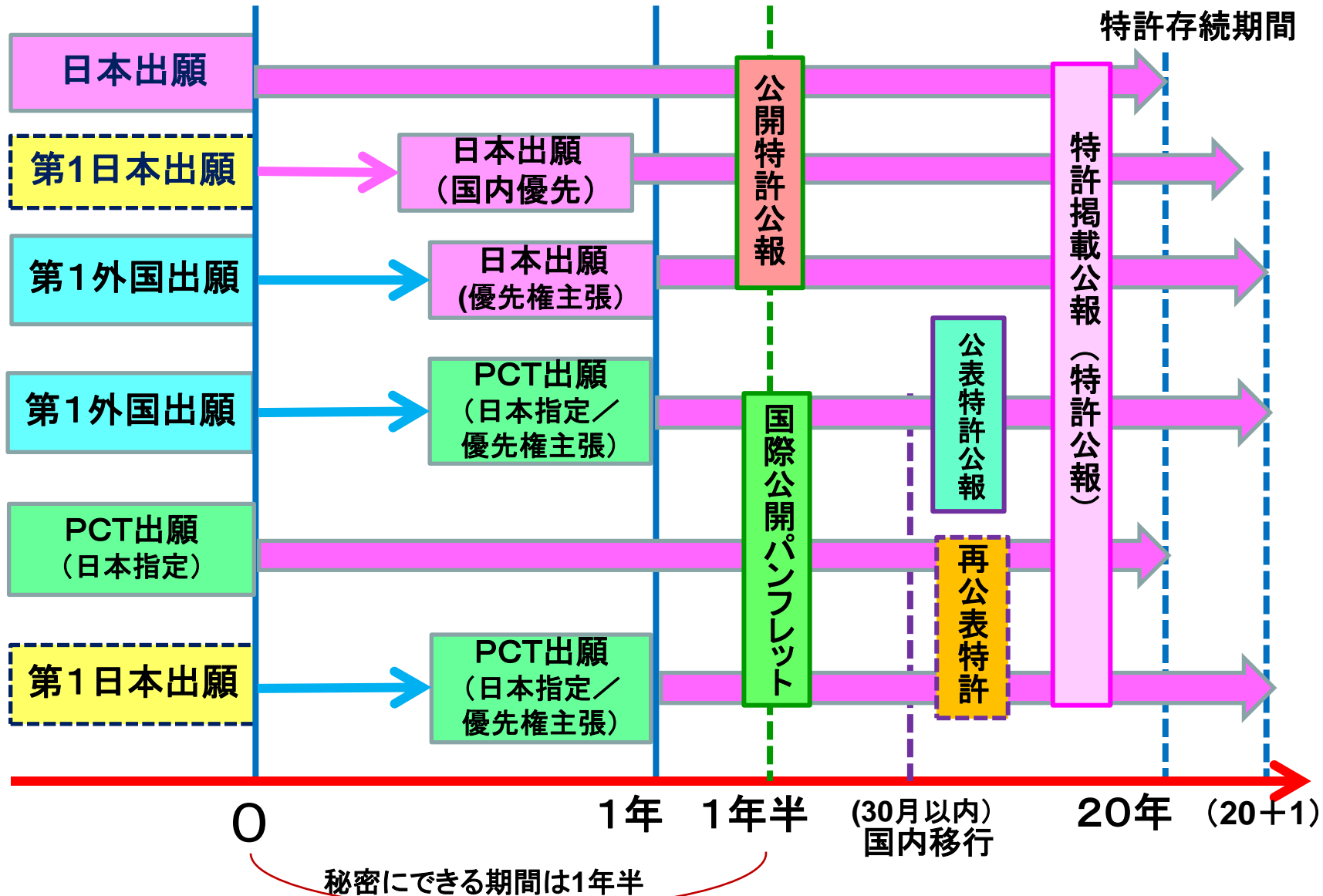
特許明細書の翻訳文の作成・・・・・・現地の言語に翻訳

優先権証明書の手配・・・・・・日本国特許庁に発行を依頼

国内優先出願を基礎とする優先権主張



我国への出願の種類



早期審査と早期審理

早期審査、早期審理の申請・・・待ち時間を短縮

早期審査:申請から約1.9月で審査(2012年)、

早期審理:審理可能時から約3.3月で審決(2012年)

<対象>

1. 実施関連出願
2. **外国関連出願**(外国出願、PCT出願)
3. 中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願
4. グリーン関連出願(省エネ、CO₂削減)
5. 震災復興支援関連出願
6. アジア拠点化推進法関連出願

スーパー早期出願

「スーパー早期出願」

早期審査対象出願よりもさらに早い審査開始を希望する場合
(国内出願の場合、申請から1ヶ月以内)

＜対象＞

出願審査請求後、審査着手前の出願であり、かつ

(1)～(3)の要件を満たす出願

(1)実施関連出願

(2)外国関連出願

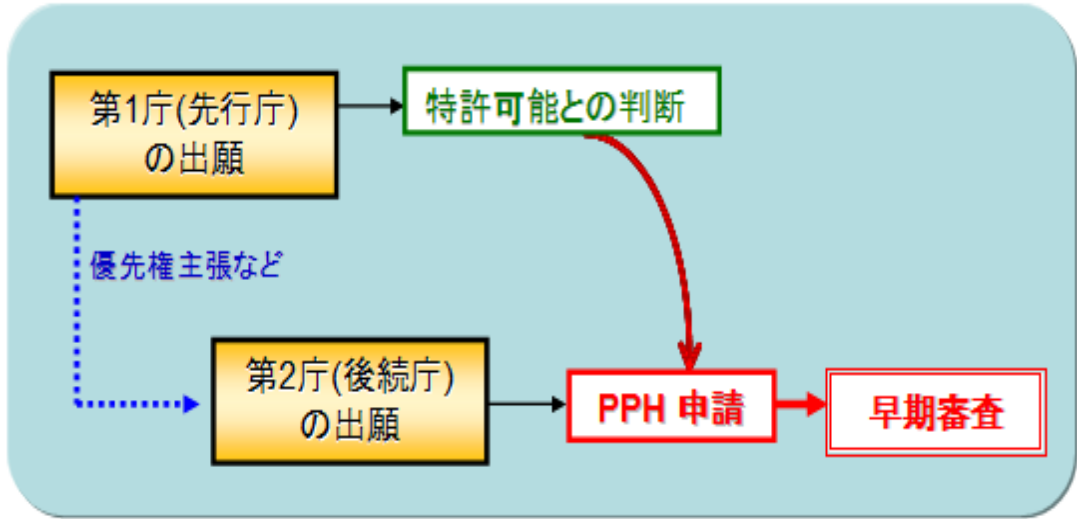
(3)オンライン手続出願

第2国での手続の簡素化と 早期審査に関する各国協力

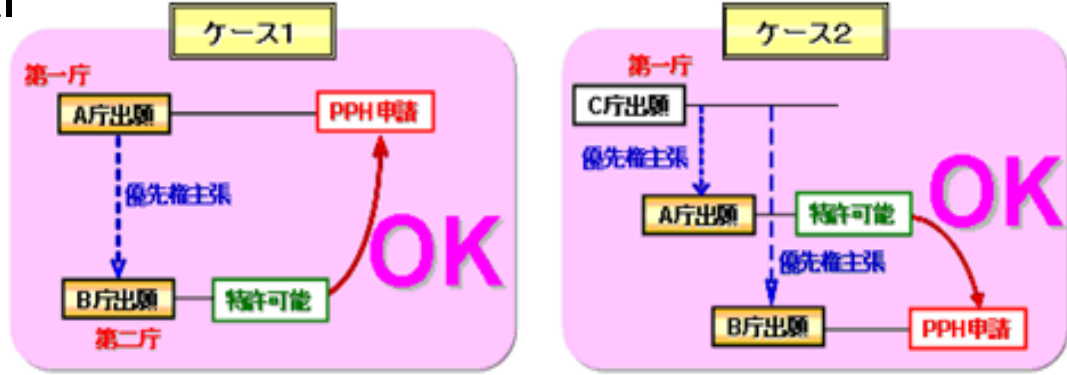
1. **特許審査ハイウェイ**(PPH: Patent Prosecution Highway)
最初の特許出願国(第1庁)で特許可能と判断された発明を有する出願について、第2国(第2庁)で簡易な手続により「早期審査」が受けられる枠組み
2. 「**PPH MOTTAINAI**」(試行 2011. 7. 15～)
日本国特許庁とPPH MOTTAINAIを試行している庁との間では、どの庁に先に特許出願をしたかにかかわらず、参加庁による特許可能との審査結果があれば、PPHが利用可能

特許審査ハイウェイ

特許審査ハイウェイ (PPH)



PPH MOTTAINAI (試行)



PPH MOTTAINAIで新たにPPH申請が可能となるケース

<特許庁HPより>

ブダペスト条約

(特許出願微生物寄託の国際条約)

ブダペスト条約:ブダペストで1977年に調印、1978に発効
微生物発明は出願前に出願国ごとの「微生物の寄託」が必要
➡「国際寄託当局」への寄託により、条約加盟国
全てにその効力が及ぶ (国際寄託)

国際寄託当局: ブダペスト条約上の国際寄託機関

日本では(独)製品評価技術基盤機構(NITE)のみ

・特許微生物寄託センター(NPMD):

細菌、酵母、糸状菌、プラスミド、動物細胞、受精卵等

・特許生物寄託センター(NITE-IPOD):

植物細胞、藻類、原生動物、種子

国際寄託と国内寄託

国際寄託の国内寄託との相違点

- ・寄託微生物の保管期間:

30年間 ⇔ 1年ごとの更新

- ・寄託手数料:

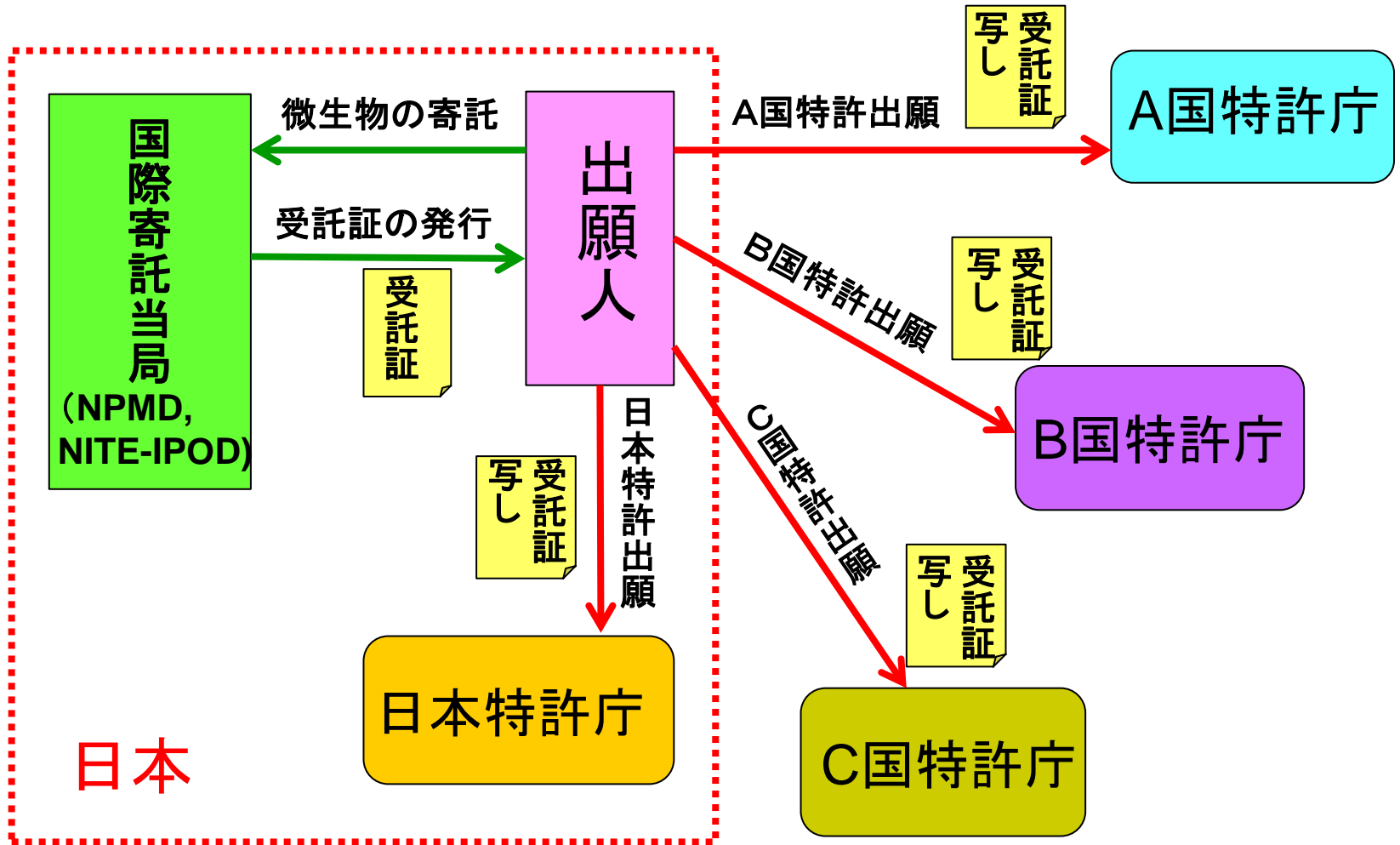
30年分一括払い ⇔ 1年単位

- ・寄託取下げ:

30年間は不可 ⇔ 随時可能

国内寄託から国際寄託への変更可、反対は不可

ブダペスト条約による国際寄託制度



諸外国の特許制度の比較(1)

新規性喪失の例外規定の比較

| | 新規性喪失 例外規定 | 対象 | 期間 | 証明書 提出 |
|----|---------------|---------------------------------|----------------------|--------------|
| 日本 | ○ | 制限なし 意に反する公知 | 出願日前 6ヶ月 | 出願日か ら30日 |
| 米国 | ○ | 制限なし 本人による開示、本人 開示後の他人の開示 | 出願日 (優先日) 前1年 | 不要 |
| 欧州 | △ | 特定の国際博覧会 | 出願日前 6ヶ月 | 出願日か ら4ヶ月 |
| 中国 | △ | 特定の博覧会、 特定学会、 意に反する公知 | 出願日 (優先日) 前6ヶ月 | 出願日か ら2ヶ月 |

諸外国の特許制度の比較(2)

先後願の考え方の相違

| | 先後願関連 規定条文 | 特徴 |
|----|-------------------|--|
| 日本 | 29条の2 | 出願人同一、発明者同一に適用されない (ダブルパテントは拒絶: § 39) |
| 米国 | 102条(b) (2)(C) | 出願人同一に適用されない (ダブルパテントは拒絶) |
| 欧州 | 54条(3) | 絶対新規性 自己の出願によっても拒絶 |
| 中国 | 22条 | 絶対新規性 自己の出願によっても拒絶 |

諸外国の特許制度： 米国

1. **先願主義**(2013年3月16日改正) ← **先発明主義**
先発表主義(グレースピリオド)
2. 審査請求制度 無
3. 限定要求、選択要求の制度
4. 継続出願制度(補正は制限)
5. ・特許付与後レビュー(異議申立):
特許発行後9ヶ月以内
・当事者系レビュー(無効審判):
特許発行後9ヶ月以降
・特許の有効性(無効)を裁判所で争うことが可能

諸外国の特許制度 欧州特許庁(EPO)

1. 審査に先立ってサーチレポート発行
(サーチレポート後6ヶ月審査請求期間)
 2. EPO公用語(ドイツ語、フランス語、英語)
他の国の言語での出願可能、2ヶ月以内に翻訳文
 3. 特許異議制度(特許付与の告示から9ヶ月以内)有
 4. 特許侵害事件、特許の有効性(無効審判制度)
は各国法に基づき各国裁判所で争う。
- ← EPOは**特許付与**までの機関
特許権の行使は各国で

今日のポイント

1. パリ条約三大原則

①内国民待遇の原則

②各国工業所有権独立の原則

③優先権制度

2. 国内優先権制度

3. パリルートとPCTルート

4. ブダペスト条約上の国際寄託と国内寄託

5. 諸外国の特許制度の大きな相違点

①新規性例外規定の有無

②先願明細書中の記載が新規性違反となるか