

特集 《国際出願》

出願人のための特許協力条約 (PCT)

— 国際出願と優先権主張 —



弁理士 下道 晶久

はじめに

日本の出願人は、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願をするとき、多くの場合、先の日本の国内出願に基づきパリ条約による優先権を主張して国際出願する。

2004年1月1日以降の新しい指定制度の下では、国際出願すると出願日時点における日本を含むすべてのPCT締約国を指定したものとみなされる。そのため、先の日本の国内出願に基づきパリ条約による優先権を主張して国際出願した場合、指定国日本については自己指定となり、日本における優先権主張の条件及び効果は日本の特許法^(注)の規定の適用を受け、所定の条件を満たせば日本においては国内優先権の主張となる。その場合、優先権主張の基礎となった先の日本の国内出願は、その出願日から15カ月経過後に取り下げたものとみなされる。一方、日本以外の指定国についてはパリ条約による優先権の主張となる。(PCT第8条(2)(b)、特許法第184条の15、第41条、第42条)

上記のように、先の日本の国内出願に基づきパリ条約による優先権を主張して国際出願した場合、日本については国内優先権の主張となり、その他の国についてはパリ条約による優先権の主張となる。このように1つの国際出願をすることによって、日本では国内優先権の主張を、その他の国ではパリ条約による優先権の主張をすることができる。他方、国内優先権の主張となった場合、先の日本の国内出願は、出願日から15カ月経過後に自動的に取り下げたものとみなされる。

そこで、優先権主張と国際出願の関係、及び先の日本の国内出願に基づきパリ条約による優先権を主張して国際出願した場合、出願人としてどのように対処したらよいかについて、選択肢を含めて以下に述べる。

(注)ここでは第1国出願、第2国出願が共に特許出願であり、また、国際出願によって特許を取得する場合を例に説明する。

なお、第1国の実用新案登録出願を基礎として第2国に特許出願をする場合、及び第1国の特許出願を基礎として第2国に実用新案登録出願をする場合にも、パリ条約による優先権を主

張することができる。

また、国際出願によって日本で実用新案登録を取得する場合には実用新案法が適用される。

1. パリ条約による優先権主張と国内優先権主張との相違点

優先権主張と国際出願の関係について述べる前に、パリ条約による優先権主張と国内優先権主張との相違点について以下に記す。

(1) パリ条約による優先権主張 (第1国出願⇨第2国出願)

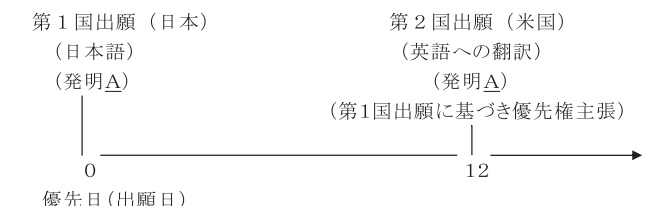
(a) パリ条約による優先権の趣旨

同一の発明について複数の国に特許出願等を行う場合、翻訳等を作成し国毎に異なる手続をしなければならないため、これらの手続を複数の国に同時に行うことは出願人にとって大きな負担となる。このような出願人の負担を軽減するために、パリ条約では優先権の規定を設けている。

(b) パリ条約による優先権主張の特徴

パリ条約による優先権は、パリ条約の同盟国にした最初の出願(第1国出願)を基礎として、当該基礎出願の明細書、特許請求の範囲及び図面に記載されている発明について優先期間(特許の場合12カ月)内に他の同盟国に出願(第2国出願)した場合に主張することができる。

図1は、パリ条約による優先権を主張したときの手続きの流れを示したものである。



○発明Aについて、第2国出願において優先権を主張することができる。

図1 パリ条約による優先権主張

図1は、第1国出願として日本に出願し、この出

願を基礎として優先権を主張し、第2国出願として米国に出願した場合を示したものである。

第1国出願は日本語で日本特許庁に出願されており、明細書等には発明Aが記載されている。第2国出願は、第1国出願を基礎として優先権を主張し、優先期間内に発明Aについて英語で米国特許商標庁に出願されている。

(c) パリ条約による優先権主張の条件

パリ条約による優先権を主張することができる者は、パリ条約の同盟国の国民であって、パリ条約の同盟国に正規に特許出願をした者又はその承継人である。

また、優先権主張の基礎とすることができるのは、いずれかの同盟国で正規にされた出願であればよい。正規にされた出願とは、同盟国の国内法令による出願又は同盟国間で締結された二国間又は多数国間の条約により正規の国内出願とされた出願であって、出願をした日付を確定するために十分な出願であり、結果のいかんは問わない。

従って、第1国出願が、第2国出願時に取り下げられ、放棄され又は拒絶の査定を受けた出願であっても、優先権主張の基礎とすることができる。

(d) パリ条約による優先権主張の効果

図1の場合、米国の出願において、発明Aの新規性、進歩性、先後願等の判断は第1国出願の日本の出願日を基準に行われる。

(2) 国内優先権主張 (日本の特許出願⇒日本の特許出願)

(a) 国内優先権の趣旨

国内優先権制度とは、すでに出願した自己の特許出願又は実用新案登録出願 (先の出願) の発明を含めて包括的な発明として優先権を主張して特許出願 (後の出願) をする場合、その包括的な特許出願に係る発明のうち、先の出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明について、新規性、進歩性等の判断に関し、後の出願は先の出願の時にされたものとみなすものである。

国内優先権制度が設けられたことにより、基本的な発明の後に、当該発明と後の改良発明とを包括的な発明としてまとめて特許出願をすることができるようになった。

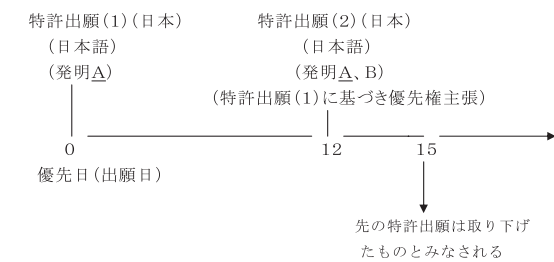
(注) 実用新案法においても国内優先権制度について規定しているが、ここでは特許法に基づき説明する。

(b) 国内優先権主張の特徴

国内優先権は日本の特許法に基づく規定であり、日本に特許出願 (1) をした後、特許出願 (1) を基礎として、当該基礎出願の明細書、特許請求の範囲及び図面に記載されている発明に加え、その後なされた発明を含めて優先期間 (特許出願 (1) から12カ月) 内に特許出願 (2) を日本にした場合に、特許出願 (1) に記載されている発明について優先権を主張できるようにしたものである。

図2は、日本の特許法に基づく国内優先権を主張したときの手続きの流れを示したものである。

なお、国内優先権は先の実用新案登録出願を基礎に主張することができるが、ここでは特許出願を基礎にして主張する場合を例に説明する。



○発明Aについて、特許出願(2)において優先権を主張することができる。

図2 国内優先権主張

図2は、研究開発の過程において、ある時点で基本的な発明Aがされ、次の時点で関連発明Bがされた場合、発明Aがされた時点で特許出願(1)を行い、発明Bがされた時点で特許出願(1)を基礎として国内優先権を主張して発明A及びBについて特許出願(2)を行った場合を示している。

(c) 国内優先権主張の条件

国内優先権を主張することができるのは、先の特許出願(1)の出願日から12カ月以内であり、先の特許出願(1)の出願人と後の特許出願(2)の出願人が、後の特許出願(2)の出願の時点で同一でなければならない。また、複数の出願人がある場合には、先の特許出願(1)の出願人と後の特許出願(2)の出願人とが完全に一致していなければならない。

国内優先権主張の基礎とすることができるのは、特許出願及び実用新案登録出願であるが、次の①～④に該当する場合には国内優先権主張の基礎とすることはできない。

- ①先の特許出願(1)が分割出願又は変更出願である。
- ②先の特許出願(1)が後の特許出願(2)の際に、

放棄され、取り下げられ又は却下されている場合。

③先の特許出願 (1) が、後の特許出願 (2) の際に、査定又は審決が確定している。

④先の出願 (1) が実用新案登録出願の場合、後の特許出願 (2) の際に、実用新案権の設定の登録がされている。

(注) パリ条約による優先権主張の場合、第1国出願が、第2国出願時に取り下げられ、放棄され又は拒絶の査定を受けた出願であっても、優先権主張の基礎とすることができる。

(d) 国内優先権主張の効果

上記の場合、特許出願 (1) に基づき国内優先権が主張されているので、発明 A については新規性、進歩性等の判断は特許出願 (1) の出願日を基準に行われ、発明 B については特許出願 (2) の出願日を基準に行われる。

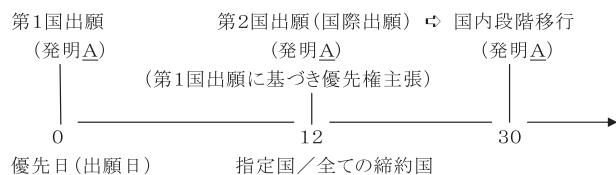
国内優先権の主張がパリ条約による優先権の主張と異なるのは、先の特許出願 (1) はその出願日から15カ月経過後に取り下げられたものとみなされることである。

2. 国際出願と優先権主張

(1) 国際出願における優先権主張 (第1国出願⇨第2国出願：国際出願)

国際出願においてパリ条約による優先権を主張することができるが、この場合、第2国出願として特定の国に出願するのではなく、国際出願とするところが通常のパリ条約による優先権の主張と異なる。

図3は、パリ条約による優先権を主張したときの手続きの流れを示したものである。



○発明 A について、国際出願において優先権を主張することができる。

図3 国際出願と優先権主張

図3は、第1国出願として発明 A について出願し、この出願に基づき優先権を主張して第2国出願として発明 A について国際出願した場合を示したものである。この場合、国際出願によって発明 A について権利を取得するためには、優先日から30カ月以内に権利を取得したい国に対して国内段階に移行しなければ

ならない。

<国際出願の効果>

第2国出願として国際出願すると、パリ条約による優先権主張の効果に加え、出願時のPCT締約国すべての特許取得のために指定したものとみなされ、指定されたすべての締約国において国際出願日に正規の国内出願をしたものとみなされる。

(2) 自己指定と自己指定された国における優先権主張の条件及び効果

第1国出願としてX国における国内出願に基づき優先権を主張して国際出願し、指定国にX国が含まれている場合を自己指定という。

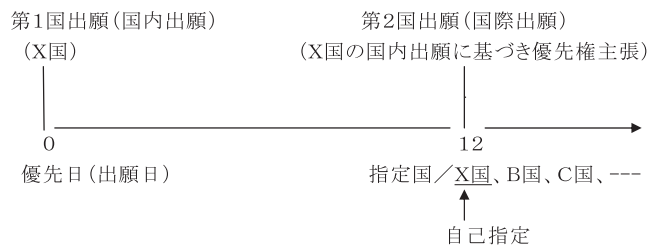


図4 自己指定となる場合

(a) PCTは、自己指定の場合、X国における優先権主張の条件及び効果はX国の国内法令の定めるところによると規定している(条約第8条(2)(b))。

一方、X国以外のB国、C国等については、優先権主張の条件及び効果はパリ条約の定めるところによる。

(b) 日本について自己指定となった場合、優先権主張の条件及び効果は日本の特許法の定めるところとなり、国際出願が所定の条件を満たせば国内優先権の主張となる(特許法は第41条、42条で規定)。

(3) 国際出願において自己指定とされるケース

国際出願において自己指定とされるのは、以下のような場合である。

(a) X国にされた先の国内出願に基づき優先権を主張した国際出願の指定国に、X国及びB国、C国等が含まれている場合(図4の場合)、

— X国については自己指定となる

— B国、C国についてはパリ条約による優先権主張となる

(b) X国のみを指定した先の国際出願に基づき優先権を主張した国際出願の指定国に、X国及びB

- 国, C 国等が含まれている場合,
- X 国については自己指定となる
- B 国, C 国等についてはパリ条約による優先権主張となる

なお, 国際出願すると全締約国を指定したものとみなされる。従って, X 国のみを指定した国際出願とするためには, X 国以外の指定を取り下げなければならない。

- (c) X 国及び B 国, C 国を指定した先の国際出願に基づき優先権を主張した国際出願の指定国に, X 国と Z 国が含まれている場合,
 - Z 国についてはパリ条約による優先権主張となる
 - X 国についてもパリ条約による優先権主張とし, 自己指定とはしない (優先権主張の基礎となった先の国際出願は, X 国だけでなく B 国, C 国を指定しており, B 国, C 国から見ると X 国はパリ条約による優先権主張となる)

3. 日本の国内出願に基づいて優先権を主張して国際出願した場合

日本の国内出願に基づき優先権を主張して国際出願した場合, みなし全指定国制度により日本を含む全締約国が指定されるため, 日本については自己指定となる。日本が自己指定となった場合, 所定の条件を満たしていればこの国際出願は日本については国内優先権の主張となり, 先の日本の国内出願はその出願日から 15 カ月経過後に取り下げたものとみなされる。

そこで, このような場合に出願人としてどのように対処したらよいか, 選択肢を示して説明する。

(1) 国内出願の発明と国際出願の発明が同一の場合 (ケース 1)

図 5 に, 日本の国内出願の発明と国際出願の発明が同じ発明 (A) である場合を示す (ケース 1)。

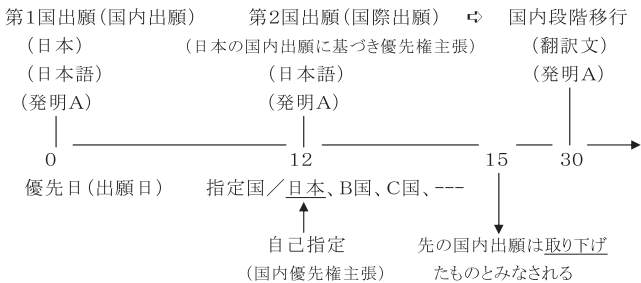


図 5 日本の国内出願に基づいて優先権を主張した場合 (ケース 1)

図 5 は, 第 1 国出願として発明 A について日本に出願し, この出願に基づき優先権を主張して第 2 国出願として発明 A について国際出願した場合を示したものである。この場合, 国際出願は日本について自己指定となる。

- (a) 自己指定となった日本において, 所定の条件を満たせば国際出願は発明 A について国内優先権の主張となる。そして, 優先権主張の基礎となった先の国内出願は, その出願日から 15 カ月経過後に取り下げられたものとみなされる。従って, 発明 A について日本で権利を取得するには, 国際出願について優先日から 30 カ月以内に日本に対して国内段階に移行しなければならない。
- (b) 自己指定された日本以外の指定国(B国, C国等)において, 国際出願は発明 A についてパリ条約による優先権の主張となる (条約第 8 条 (2) (a))。

[A] 日本について自己指定となった場合のリスクとその対応

(a) 日本について自己指定となった場合のリスク

ケース 1 (図 5) の場合, 出願人が「発明 A」について国内出願によって日本で権利を取得するつもりで日本に対して国際出願を国内段階に移行しなかった場合, 発明 A について日本で権利を取得できなくなる。

なぜなら, 国際出願が日本について国内優先権の主張となった場合, 優先権主張の基礎となった先の日本の国内出願は, その出願日から 15 カ月経過後に取り下げられたものとみなされるからである。

(b) リスクを回避するために出願時に対応すべき事項

上記リスクを回避するためには, 国際出願時に, 発明 A について国際出願によって日本で権利を取得するか, 国内出願によって日本で権利を取得するか決めておく。

- ① 国際出願によって日本で権利を取得するためには, 国際出願を優先日から 30 カ月以内に日本に対して国内移行する。この場合, 日本において国内優先権の主張となる。
- ② 国内出願によって日本で権利を取得するためには, 国際出願における日本の指定を除外し又は取り下げる。このようにすることによって, 日本は自己指定とならず, 従って, 国内優先権の主張とはならないため先の国内出願は取り下げとはなら

ない。

ただし、日本の指定を取り下げているので、国際出願によって日本で権利を取得することはできない。

〔日本の指定の除外及び取り下げ〕

○日本の指定の除外

国際出願において日本の指定を除外するためには、国際出願時に願書の「第V欄 国の指定」の「 JP 日本については指定をしない」にレ印を記入する（**図6**参照）。

○日本の指定の取り下げ

国際出願において日本の指定を取り下げるためには、国際出願後又は同時に WIPO 国際事務局又は受理官庁としての日本特許庁にその旨を通告する。

ただし、取り下げの通告は優先日から 15 カ月経過前に到達しなければならない。なぜなら、優先日から 15 カ月経過後であると、先の国内出願は取り下げとみなされてしまうからである。（PCT 規則 90 の 2.2）

この願書を用いてされた国際出願は、規則 4.9 (a) に基づき、国際出願日に拘束される全ての PCT 締約国を指定し、取得しうるあらゆる種類の保護を求め、及び該当する場合には広域と国内特許の両方を求める国際出願となる。

しかしながら、以下の国については指定をしない。

- DE ドイツについては指定をしない
- JP 日本については指定をしない
- KR 韓国については指定をしない
- RU ロシアについては指定をしない

（上記のチェック欄は、それらの国々の国内法令に基づき、国際出願が主張する優先権主張の基礎となる先の国内出願の効果が消滅することを避けることを目的に、当該国の指定を除外するときを使用することができる。しかし、いったん除外した指定は、それを変更することはできない。これらの国及びそのような制度を有する国が持つ国内法令手続の結果に関しては、第V欄の備考を参照。）

図6 願書の第V欄 国の指定（2006年4月1日以降）

○「 JP 日本については指定をしない」にレ印を記入するときの留意点

(a) 先の日本の国内出願を基礎として優先権を主張する場合にのみ、願書において日本の指定を除外することができる。

従って、優先権の主張を伴わない場合、又は優先権主張の基礎が外国の出願である場合には、願書において日本の指定を除外することはできない。

(b) 日本の指定を除外することができるのは願書提出時のみであり、除いた日本の指定を復活することはできない。

〔B〕ケース1の場合の出願人の選択肢

国内出願の発明と国際出願の発明が同じ発明（A）である場合（ケース1）、国内出願又は国際出願のいずれで権利を取得してもよい。その場合の出願人の選択肢について以下に述べる。

〔選択肢1〕発明Aについて「国内出願」によって日本で権利を取得する

(a) 国際出願において日本の指定を除外し又は取り下げる

国際出願の願書の第V欄（国の指定）「 JP 日本については指定をしない」に「レ」を付す。または国際出願後に日本の指定を取り下げる。

国際出願において日本の指定が除外され又は取り下げられれば自己指定とはならず、先の国内出願は取り下げられたものとはみなされない。

一方、日本は指定されていないので、国際出願によって日本で権利を取得することはできない。

(b) 調査手数料の一部返還制度を利用する

国際出願の国際調査報告を作成する時に、優先権主張の基礎となる日本の国内出願の審査結果の相当部分が利用できる場合には、納付された調査手数料（97,000円）のうち一部（41,000円）が出願人の請求により返還される。そのためには、以下の手続きを行う。

- ① 国際出願に先立って早期に国内出願の審査請求を行う。
- ② 願書第VII欄の「先の調査結果の利用請求」の欄に国内出願の番号等を記入。
- ③ 国際出願における日本の指定を除外し又は取り下げる。
- ④ 国際調査手数料の一部返還請求を提出する。

〔選択肢 2〕 発明 A について「国際出願」によって日本で権利を取得する

(a) 国際出願において日本の指定を除外せず取り下げもしない

日本の指定を除外せず取り下げもしない場合には先の国内出願は出願日から 15 カ月経過後に取り下げとみなされる。

(b) 国際出願について日本に対し国内段階に移行する手続きをとる

優先日から 30 カ月以内に日本に対して国内段階に移行する手続きをとる。この国際出願は所定の条件を満たしていれば日本において国内優先権を主張できる。

なお、国際調査報告が日本特許庁により作成されている場合、審査請求料は 40% 減額され、ヨーロッパ特許庁 (EPO) により作成されている場合、審査請求料は 10% 減額される。

〔選択肢 3〕 発明 A について「国内出願」及び「国際出願」によって日本で権利を取得する

(a) 日本の国内優先権の主張を取り下げる

先の国内出願の出願日から 15 カ月以内に、日本特許庁に対して国内優先権主張取り下げの上申書を提出する。国際出願において国内優先権の主張を取り下げれば先の国内出願は取り下げとはならない。

一方、国際出願は日本において優先権の主張はできない。なお、日本以外の指定国においてはパリ条約による優先権を主張することができる。

(b) 国際出願について日本に対し国内段階に移行する手続きをとる

○国内出願：早期に審査請求を行い、審査を進めてもらう。

○国際出願：国内出願の審査状況を見ながら優先日から 30 カ月以内に日本に対して国内段階に移行する手続きをとるかどうか判断する（優先権の主張はできない）。

例えば、国内出願が発明の単一性を満たしていないと認定されたときには、国際出願の特許請求の範囲を補正し、単一性を満たしていないとして国内出願から削除された発明を請求項に記載する。

請求項の補正は審査請求時（出願日から 3 年以内）に行えばよく、国際調査報告が日本特許庁により作成されている場合、審査請求料は 40% 減額され、ヨーロッパ特許庁 (EPO) により作成されている場合、審

査請求料は 10% 減額される。

なお、国際出願において日本の指定は維持されているので、調査手数料の一部返還制度を利用することはできない。

(2) 国際出願において発明を追加した場合 (ケース 2)

図 7 に、国際出願の際に日本の国内出願の発明 (A) に発明 (B) を加えた場合を示す (ケース 2)。

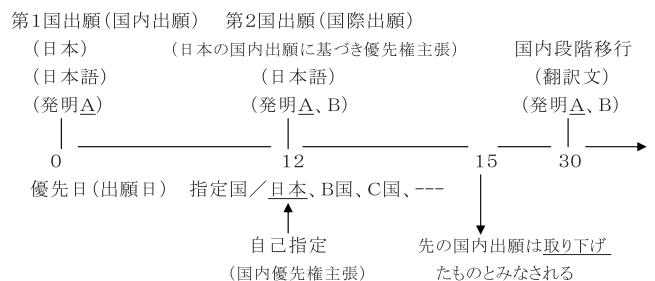


図 7 国際出願において発明を追加した場合 (ケース 2)

図 7 は、第 1 国出願として発明 A について日本に出願し、その後発明 B がされた時点で第 1 国出願に基づき優先権を主張して第 2 国出願として発明 A に発明 B を加え国際出願した場合を示したものである。この場合、国際出願は日本について自己指定となる。

(a) 自己指定となった日本において、所定の条件を満たせば国際出願の発明 A, B のうち、発明 A について国内優先権の主張となる。

(b) 自己指定された日本以外の指定国 (B 国, C 国等) において、国際出願の発明 A, B のうち、発明 A についてはパリ条約による優先権の主張となる (条約第 8 条 (2) (a))。

上記のようにケース 2 の場合、発明 A, B について日本及び外国で権利を取得するためには、国内出願でなく国際出願によって権利を取得する必要がある。従って、国際出願において日本の指定を除外し又は取り下げる選択肢はない。

〔C〕 ケース 2 の場合の出願人の選択肢

〔選択肢 1〕 発明 A, B について「国際出願」によって日本で権利を取得する

(a) 国際出願において日本の指定を除外せず取り下げもしない

日本の指定を除外せず取り下げもしない場合には先の国内出願は出願日から 15 カ月経過後に取り下げたものとみなされる。

(b) 国際出願について日本に対し国内段階に移行する手続きをとる

優先日から 30 カ月以内に日本に対して国内段階に移行する手続きをとる。この国際出願は所定の条件を満たしていれば、発明 A について日本において国内優先権を主張することができる。

なお、国際調査報告が日本特許庁により作成されている場合、審査請求料は 40% 減額され、ヨーロッパ特許庁 (EPO) により作成されている場合、審査請求料は 10% 減額される。

[選択肢 2] 発明 A について「国内出願」及び「国際出願」によって日本で権利を取得する

(a) 日本の国内優先権の主張を取り下げる

先の国内出願の出願日から 15 カ月以内に、日本特許庁に対して国内優先権主張取り下げの上申書を提出する。

国際出願において国内優先権の主張は取り下げられているので、先の国内出願は取り下げとはならない。

一方、国際出願は日本において国内優先権の主張はできない。なお、日本以外の指定国においては、発明

A についてパリ条約による優先権を主張することができる。

(b) 国際出願について日本に対し国内段階に移行する手続きをとる

○国内出願：早期に審査請求を行い、発明 A について審査を進めてもらう。

○国際出願：国内段階に移行する手続きをとり、発明 A, B について権利を取得すべく手続きを進める。

国内出願の審査状況を見て請求項の補正を行う。請求項の補正は審査請求時（出願日から 3 年以内）に行えばよく、国際調査報告が日本特許庁により作成されている場合、審査請求料は 40% 減額され、ヨーロッパ特許庁 (EPO) により作成されている場合、審査請求料は 10% 減額される。

なお、国際出願において日本の指定は維持されているので、調査手数料の一部返還制度を利用することはできない。

(原稿受領 2008. 11. 23)

パテント誌原稿募集のお知らせ

日本弁理士会
パテント編集委員会

従来からパテント誌は、編集委員が知っている範囲で著者を募集するという形をとってまいりましたが、特に広範な意見の徴集が必要と考えられる特集については、より有益な意見を広く募集するために、別途に公募をすることとなりました。今回の公募の対象として決定したテーマは下記のようなものです。

これらのテーマについてしっかりと語る弁理士は、実は極めて少ないのではないかと思います。従って、これらに関する意見は非常に貴重なものでありますので、是非ともそれをまとめてひとつの本として広く役立てるとともに、貴重な財産として後世に残すようにしたいと思います。

下記のテーマに実際に従事されておられる方はもちろんですが、そうでない方の「こうあるべきである」や「こうありたい」も、同時に公募いたします。未体験の方のご意見も、体験に基づく見解と同様に価値あるものだからです。いずれにしても、我が国のこれからのために、現在ないしは後世に役立つ情報の集積と保存をすべく、どうかご協力をいただければと思います。

論文を募集しているテーマ

- ・ 地方公共団体等による知財活動や、
地方の発明支援制度について
- ・ 先端技術について
- ・ 環境技術について
- ・ 弁理士の新事業について
- ・ 侵害訴訟について

※いただいた原稿はパテント編集委員会にて検討の結果、不掲載となる場合もありますので予め御了承下さい。



投稿原稿はこちら
patent-bosyuu@jpaa.or.jp

—お問合せ—
日本弁理士会 広報・支援・評価室
TEL03-3519-2361 FAX03-3519-2706