

外国特許の取得と、特許以外の産業財産権制度（その1） ～パリ条約・特許協力条約～

2012年11月8日

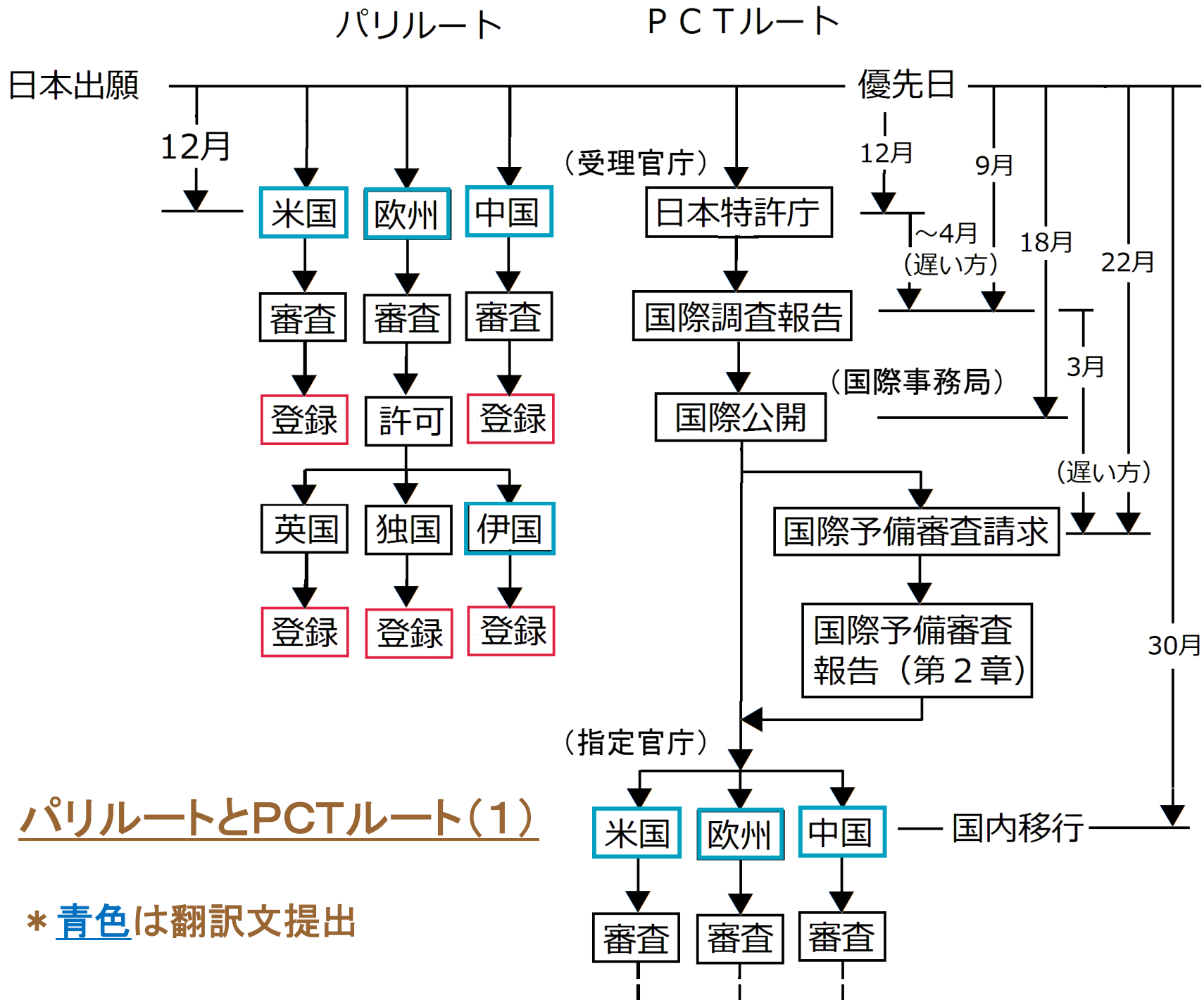
福本国際特許事務所

弁理士・工学博士 福本 将彦

<http://fintpat.com/>

<お話の内容>

- (1) パリルートとPCTルート
- (2) PCT出願の実務(出願段階)
- (3) PCT出願の実務(国際段階)
- (4) PCT出願の実務(国内移行)



パリルートとPCTルート(1)

* 青色は翻訳文提出

パリルートとPCTルート(2)

- ・優先権（パリ条約第4条に規定；「パリ優先権」と称される）
 - ・日本出願から12箇月以内に外国出願・PCT出願をするときに、日本出願について優先権を主張することができる。
 - ・優先権を主張すると、日本出願に最初に記載されている発明については、日本出願の日に出願したものと同等に扱われる。

パリルートとPCTルート(3)

・外国出願・PCT出願の期限

- ・日本出願から1年以内→優先権の利益を享受
- ・遅くとも、日本出願から1年6月以内(出願公開前)
→優先権の利益は無し
- ・米国のみは、日本出願が公開されて後1年以内も可
→改正法施行日(2013年3月16日)の前日までの出願は、
先発明主義により、事実上優先権ありと同等
 - ・但し、日本出願の公開・発明の刊行物掲載等から1年以内に
出願を要する

パリルートとPCTルート(4)

・パリルート

= 日本出願から1年以内に優先権を主張して、国毎に個別に出願する形態

- ・出願時に翻訳文を提出する必要→出願時に高額な費用
 - ・米国、欧州など一部の外国特許庁では、日本語出願OK
 - 但し、2箇月以内(欧州)、指定期間内(米国)に翻訳文の提出を要する
- ・日本出願から1年以内に、権利を取りたい国を選択する必要
 - 翻訳の時間、現地代理人の作業時間を考慮すると、~9ヶ月しかない。

パリルートとPCTルート(5)

・PCTルート

- ・国際出願すると、先ず、全締約国(146箇国)を指定して出願したものとみなされる。
- ・国内移行期間(優先日から30箇月)内に国内移行手続きをしなかった指定国については、出願は取り下げられたものとみなされる
- ・出願は日本特許庁に日本語で可能→出願時の費用を安くすることができる
 - ・庁費用=17万円くらい。多数の国の翻訳文作成費用より安い。

パリルートとPCTルート(6)

・PCTルート

- ・優先日(日本出願の日;優先権の主張がなければ国際出願日)から30箇月までの間、権利を取りたい国を検討することができる
 - その間に、ライセンス交渉などにより、
国毎の権利の要否を見定めると良い
 - ただし、翻訳の時間、現地代理人の作業時間を考慮して、遅くとも3ヶ月前には結論を
- ・国際調査報告、国際予備審査報告(指定国の審査への拘束力はない)
 - 権利化の可否の目安に
 - ・日本特許庁に日本語でPCT出願した場合
 - 日本特許庁が国際調査機関・国際予備審査機関となる

パリルートとPCTルート(7)

- ・PCT(特許協力条約)締約国

 - 146カ国(2012年9月7日現在)

- ・PCT締約国でなければPCTの適用無し

 - 締約国以外の国にPCT出願を国内移行させること不可

- ・特許主要国では、台湾が非締約国

 - PCT出願による権利化不可。パリルートのみ可。

- ・台湾はパリ条約の同盟国でもない。しかし、WTO加盟国。

 - パリ条約の主要な規定の遵守義務あり

 - パリ優先権はOK

パリルートとPCTルート(8)

- ・EPC(欧州特許条約)加盟国

- 一部の加盟国は、EP(欧州)経由でなければPCT出願を受け付けない

- ・フランス、イタリア、オランダ、ベルギー、ギリシャ、アイルランド、キプロス、ラトビア、モナコ、マルタ、スロベニア (11カ国)

- ・ユーラシア特許加盟国

- 全ての加盟国は、ユーラシア特許経由でなくとも、PCT出願を受け付ける

- ・アフリカのARIPO加盟国

- スワジランドのみは、ARIPO経由でなければPCT出願を受け付けない

- ・アフリカのOAPI加盟国

- 全ての加盟国(16カ国)は、OAPI経由でなければPCT出願を受け付けない

(上記は2011年5月現在)

PCT出願の実務(出願段階)(1)

- ・一般的注意事項

- ★PCT出願、その後の提出書類すべて

- 特許庁に現実に届いた日が提出日(国際事務局宛書類も同様)

- 余裕を持って手続きすること

- ・PCT出願はオンライン提出可。

- 紙ベースより、25,000円ほど安くなる

- ・しかし、その後の提出書類は全て紙ベース

- ・押印に代えて特許庁交付の「識別ラベル」の使用は不可

- ・PCT出願、その後の提出書類すべて

- 「あて名」は、郵便番号、国名から始まってフル記載。英文併記。

- 「名称(氏名)」も英文併記

PCT出願の実務（出願段階）（2）

・明細書等の作成

- ・明細書、請求の範囲、要約書、図面を、通常の国内出願と同様に準備する
 - ・書式は通常の国内出願とは僅かに異なる。
 - 添付資料(3)の末尾に「参考例」あり
 - ・図面データは、JPEGは非推奨（警告表示）。
 - 200dpi、300dpi、400dpiのBMP又はGIF（いずれもモノクロ）はOK
 - ・完成したらHTMLファイルに変換する（オンライン国内出願と同じ）

PCT出願の実務（出願段階）（3）

・明細書等の作成（つづき）

- ・いずれかの国で必要な事項はすべて盛り込む
 - ∴後日の追加補正が新規事項とならないように

例：・米国流の定型文

- ・米国流の「**incorporation by reference**（参照組込み）」の宣言
 - 優先権の基礎となる日本出願については書いておくと良い
 - （PCT規則：米国以外でも国によっては、日本出願に基づいて脱落・記載漏れについて補正可能（PCT規則4. 18, 20. 6, 20. 8）
 - ・但し、日本を含む約10カ国は、受理官庁としても、指定官庁としても留保
 - 国際事務局へのPCT出願では有効。願書に書くのが原則。
 - ・日本のインターネット出願ソフトでは願書への記載不可）

PCT出願の実務（出願段階）（4）

・明細書等の作成(つづき)

例：・請求の範囲→欧州を考慮して、日本出願と同様に、多数項従属形式で

- ・請求の範囲→米国で不利な扱いを受けまいよう、欧州流の二部形式ではなく、構成要件列挙型で
- ・図面→米国を考慮して、請求の範囲の要素が全て現れるように

PCT出願の実務（出願段階）（5）

・明細書等の作成（つづき）

例：・図1（a）、（b）の扱い

→米国では別図面扱い

・図中の（a）、（b）をFig. 1A、Fig. 1Bに変更

・全ての図中に、Fig. 2、Fig. 3・・・と記入

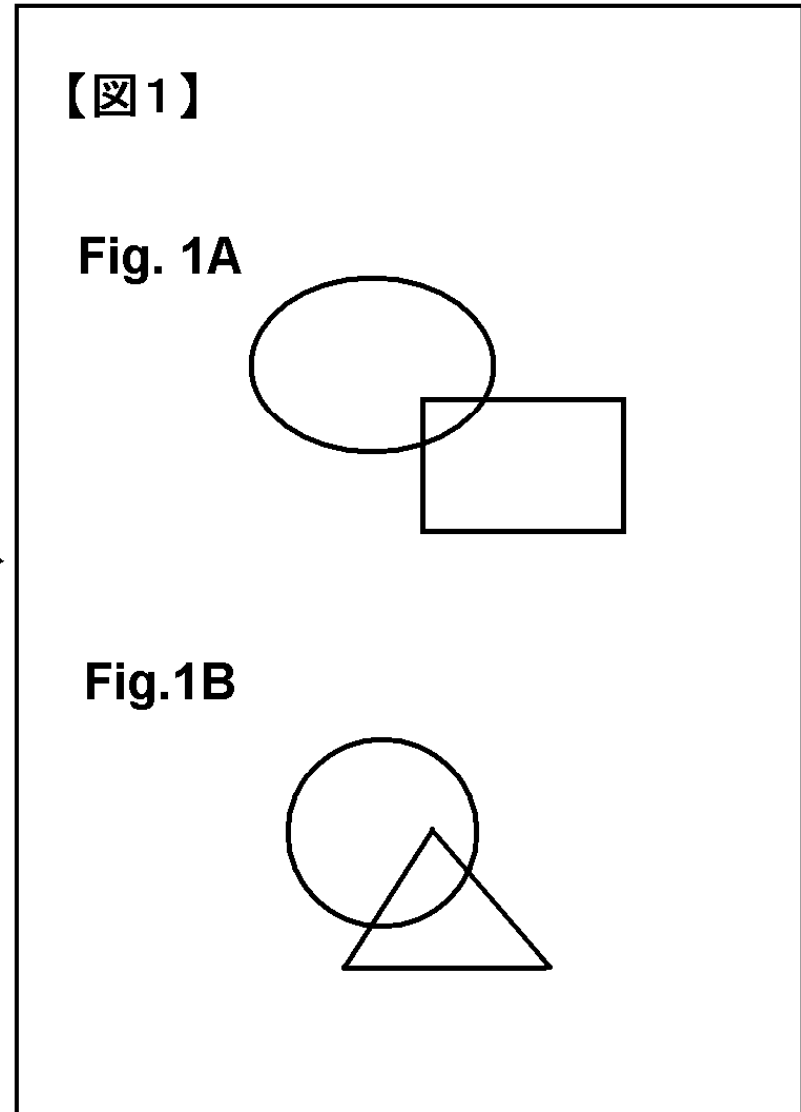
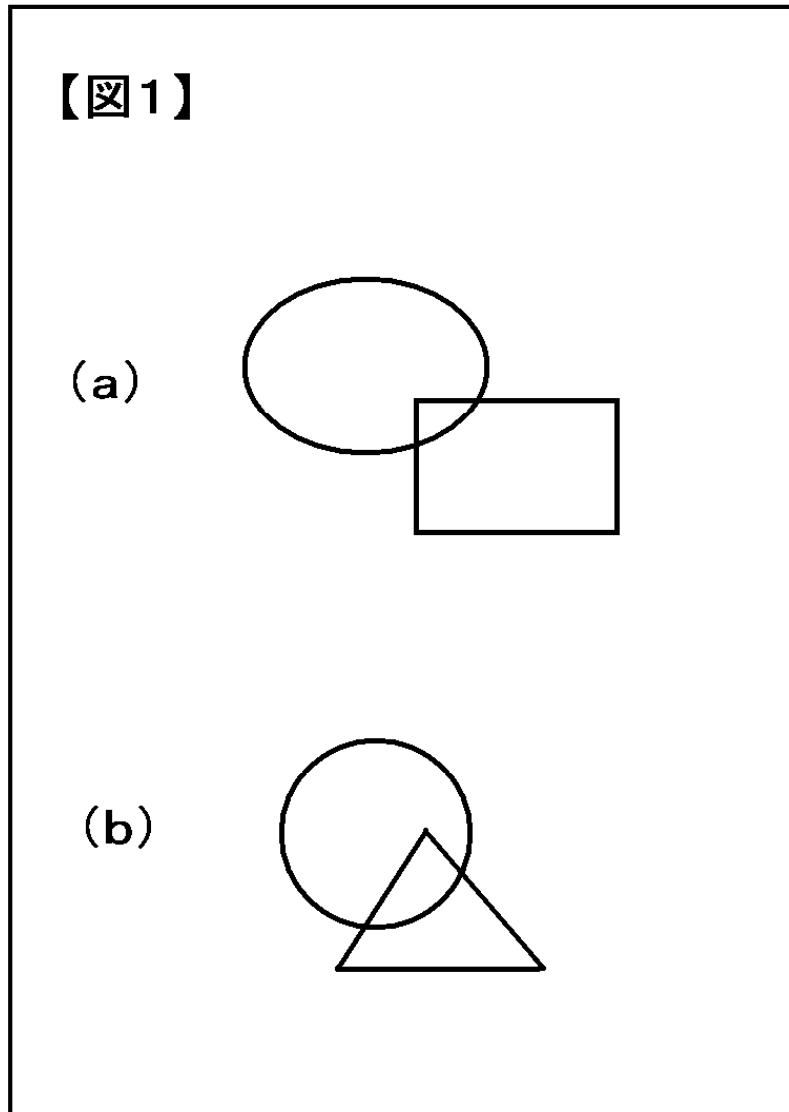
∵「Fig. ○」はどの国への国内移行においても翻訳の必要なし
（PCT規則49. 5(f)）

・図中に説明文があれば、英語表記の利益は薄い

→図1A、図1B、図2、図3もOK

・明細書では、図1（a）、図1（b）は、図1A、図1Bに変更

PCT出願の実務(出願段階)(6)



PCT出願の実務（出願段階）（7）

・願書の作成

→オンライン出願ソフト上で、必要事項を記入してゆく（添付資料（3）ご参照）

・「指定国」→日本出願について優先権主張をする場合に、日本への指定を
はじめから除外することができる

- ・優先権の基礎となる日本出願のみなし取り下げを回避できる
- ・PCT出願を日本へ国内移行させることはできなくなる
- ・日本では基礎出願で権利化を追求
- ・出願時に指定を除外すると、補正で元に戻せない（→慎重に）

PCT出願の実務(出願段階)(8)

・願書の作成(つづき)

・「氏名」→出願人および発明者を記入する

・発明者が会社(法人)の従業者で、会社が出願人となる場合:
(通常の例)

・会社→「出願人」、「法人」、「米国を除く全ての指定国についての出願人である」

・発明者→「出願人」、「自然人」、「当出願人は、発明者でもある」、「米国のみ出願人である」

∵米国では、発明者のみが出願人になることができる

・「登録番号」→日本特許庁が付与した「出願人識別番号」を入力

・Emailアドレスについて、「通知の写しを事前に送付するために利用することを承認する」を選択

→国際事務局からの通知が紙ベースより先にメールで届く₁₇

PCT出願の実務（出願段階）（9）

・願書の作成(つづき)

・「優先権」→優先権の基礎出願(通常は日本出願)の情報を入力

・基礎出願が日本出願である通常の場合:

(通常の例)

・「出願書類の認証謄本を作成し国際事務局へ送付することを、
受理官庁に対して請求する」という項目にチェックを入れる

→優先権証明書の提出を略することが可能となる

→出願後3日以内に(到達するように)「**手続補足書**」に「**優先権証明
願**」を添付して、郵便により日本特許庁に提出する

PCT出願の実務（出願段階）（10）

- ・願書の作成(つづき)

- ・「先の調査の利用請求」

- 基礎となる日本出願の審査が早期に行われるとき、国際調査手数料の一部(28,000円)の返還が可能に

- ・「優先権」の記載欄と同様に、「出願日」、「出願番号」を記載する

- ・国際調査報告とともに、「先の調査の結果の利用状況に関する通知書」が送付される

- 「先の調査等の結果の相当部分を利用することができる」と記載されておれば、「国際調査手数料の一部返還請求書」を提出できる

- ・出願時に「先の調査の利用請求」の記載がなく、出願後に補正で追加することはできない

PCT出願の実務（出願段階）（11）

- ・願書の作成(つづき)

- ・「支払い」→手数料の支払い方法を選択することができる

- ・「送付手数料」「調査手数料」→銀行預金口座振替を利用できる

- 事前に特許庁へ「特許料等手数料ダイレクト方式預金口座振替納付申出書(新規)」を(郵送により)提出して、「振替番号登録通知」の送付を受けておく(オンライン国内出願と同じ)

- 「振替番号登録通知」に記載の振替番号を入力する。

- ・国際出願手数料→出願手続完了後に、銀行振込により納付する

PCT出願の実務（出願段階）（12）

- ・願書の作成(つづき)

- ・「内訳」→願書に明細書等の書類を添付する

- ・「書類内訳の詳細」には、要約書で参照される図面の番号（日本出願に言う「選択図」の番号）を入力する

PCT出願の実務（出願段階）（13）

- ・出願に付随する手続（その1）－国際出願料の納付
 - ・WIPOの日本口座に、国際出願料を日本円で銀行振込（簡単！）
 - ・ATMの場合、「ご利用明細」を取得する
 - 振込額、振込先、依頼人が記録されるように
 - ・「国際出願手数料振込済提出書」を郵送にて特許庁（受理官庁）に提出
 - 「ご利用明細」等の振込を証明する書面を添付＋割り印を押印
- ・これらの手続は、出願から1ヶ月以内に

PCT出願の実務（出願段階）（14）

・出願に付随する手続（その2）

・優先権証明書¹の提出

・願書に、「出願書類の認証謄本を作成し国際事務局へ送付することを、受理官庁に対して請求する」という項目にチェックを入れていた場合

→国際出願の後3日以内に（到達するように）「手続補足書」に「優先権証明願」を添付して、郵便により日本特許庁に提出する

・「優先権証明願」には、特許印紙1,400円を貼付する

・基礎となる日本出願が複数件の場合

→手続補足書は1通で足りる

→優先権証明願は、日本出願1件ごとに作成

PCT出願の実務（国際段階）（1）

- ・出願後の国際段階では様々な書類が送られてきます

（通常の例）

1. 出願後約1月

- ・国際出願番号・国際出願日の通知書、及び調査用写し受理通知書
 - ・受理官庁としての日本特許庁が、国際出願番号及び国際出願日を通知
 - ・国際調査機関としての日本特許庁が、受理官庁（日本特許庁）より、国際出願書類を受領した旨とその日付を通知

2. 出願後約2月

- ・記録原本の受理通知
 - ・国際事務局が、受理官庁としての日本特許庁から送付された国際出願の一通（記録原本）を受理したことを通知
 - ・出願番号、出願人、国際出願日、優先日に関する記述に誤りがないか要チェック（特に、指摘国からの日本の除外如何が願書通りか）²⁴

PCT出願の実務（国際段階）（2）

3. 出願後約2月

（出願時に「出願書類の認証謄本を作成し国際事務局へ送付することを、
受理官庁に対して請求する」を選択した場合）

・優先権書類の受理通知

→受理官庁としての日本特許庁から送付された優先権書類を、国際事務局（スイス国ジュネーブ）が受理したことを通知するもの

PCT出願の実務（国際段階）（3）

4. 出願後約3月（実際にはこのくらい早く届く）

- ・国際調査報告、国際調査機関見解書、及び国際調査報告・国際調査機関見解書の送付通知
 - ・国際調査報告は、国際調査機関としての日本特許庁が、関連ある先行技術についての調査の結果を報告するもの
 - ・先行技術文献毎に、A, X, Y等の記号により、請求の範囲（クレーム）との関連性の評価が示される
 - ・国際調査機関見解書は、単なるA, X, Y等の記号よりも、もう少し踏み込んで、特許性に関する見解を述べたもの
 - ・いずれも、指定国への移行後の各指定国内での審査を拘束するものではない
 - ・国際調査報告・国際調査機関見解書の送付通知は、これらの書類が作成されたこと、及びこれらの書類を送付する旨を通知するもの

PCT出願の実務（国際段階）（4）

◆国際調査報告の送付前に、追加手数料の納付の命令が届く場合がある

・国際調査機関は、国際出願が発明の単一性を満たしていないと認めたときには、出願人に対し追加手数料の納付を命じる。

→命令の日（発送日）から1箇月以内に、「手数料追加納付書」により追加手数料を納付する。

・「手数料追加納付書」には、特許印紙を貼付する

・追加手数料は、1発明につき、**¥60,000円**（国際出願日が

2012.4.1以降の出願）

→納付がなければ、請求項番号の若い順に、既納の調査手数料の範囲で調査報告書が作成される

→命令への異議申立は可能。但し、異議申立をしつつも納付は必要。

・異議申立は3名の審査官の合議体により審理される

→異議申立が全部／一部認められると、「既納手数料返還請求書」を提出

PCT出願の実務(国際段階)(5)

◆国際調査報告が送付された後の対応

・「19条補正」(オプション)

・国際調査報告の送付日から2箇月、又は優先日から16箇月のいずれか遅く満了する期間内に、請求の範囲について、1回に限って行うことができる

・「19条補正」には「19条補正についての説明書」を付することができる
→英文字500字相当以内

・「19条補正」とともに、あるいは単独で、「国際調査見解書」に対する反論として「非公式コメント」を提出することもできる。

→優先日から28箇月までに

・これらの書類はすべて、国際事務局(ジュネーブ)に提出する

→英語による書簡(**letter**)を添付する

・書簡には、各請求項の補正の形態(**cancelled, new**など)を記載

・書簡には、補正の根拠も記載(2010年7月1日発効の改正規則による)²⁸

PCT出願の実務（国際段階）（6）

◆国際調査報告が送付された後の対応（つづき）

- ・「国際予備審査の請求」（オプション）
 - ・国際調査報告の送付日から3箇月、又は優先日から22箇月のいずれか遅く満了する期間（「予備審査請求期間」）内に請求可
 - ・国際予備審査機関（日本特許庁）に請求書を提出
 - ・答弁書及び明細書等の補正（「34条補正」）の提出が可能です。
 - ・「34条補正」→「請求の範囲」だけではない
 - 答弁書、34条補正書を提出して、再度見解を得ることができる
 - ・答弁書は、国際調査機関の見解書に対して、予備審査請求期間内に提出可
 - ・34条補正は、国際予備審査の請求をした時から国際予備審査報告が作成されるまでの間に、提出することができる
 - 国際予備審査請求期間内に提出するのが無難
 - ・34条補正を提出するときの書簡の「補正の内容」には、補正の根拠をも記載
- （2010年7月1日発効のPCT規則改正による）

PCT出願の実務(国際段階)(7)

- ・「国際予備審査の請求」(つづき)
 - ・国際予備審査機関は、国際予備審査報告を送付する前に、書面による見解を通知する場合がある
 - この場合、期間を指定して答弁書、補正書(34条補正)を提出する機会が与えられる
 - ・出願人の請求により、答弁書、補正書(34条補正)を提出する機会が与えられる場合もある
- ・料金
 - ・国際予備審査の請求には、予備審査手数料と取扱手数料と(合計4万円くらい)の納付必要
 - ・納付の仕方→添付資料(4)ご参照

PCT出願の実務（国際段階）（8）

- ・「国際予備審査の請求」（つづき）
 - ・国際予備審査報告
 - ・通常において、(1)優先日から28箇月、(2)国際予備審査の開始の時から6箇月、のうち遅く満了する期間内に作成される
 - ・指定国への移行後の各指定国内での審査を拘束するものではない
 - ・標題→「特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第2章）」

PCT出願の実務(国際段階)(9)

5. 優先日から19箇月後より前

- ・国際出願の(30箇月国内移行期間不適用国への)送達の第1回通知
(PCT/IB/308(First Notice); 以下、「20条送達第1回通知」と略称)

→国際事務局が以下の内容を通知:

1. 30箇月国内移行期間を適用する指定国については、次回の同様の通知(第2回通知)を参照すべきこと
2. 30箇月国内移行期間を適用する指定国のうち、国際事務局からの国際出願の送達(「20条の送達」)を要求した指定国(通常は無し)
3. 30箇月国内移行期間を適用しない指定国(ルクセンブルグ、タンザニア、ウガンダ)は、「20条の送達」を要求していないこと
4. 上記3カ国(ルクセンブルグ、タンザニア、ウガンダ)への国内移行期間についての注意

* 20条の送達を要求した指定国、しなかった指定国の何れについても、20条送達通知に記載された指定国については、出願人は、指定国に国内移行するときに国際出願の写しを提出する必要はない。本通知、さらには後日の第2回通知は、その証拠となる。

PCT出願の実務(国際段階)(10)

* 30箇月国内移行期間不適用国

- ・ルクセンブルク、ウガンダ、タンザニアの3カ国

→これらの国の何れかに、(EPO, ARIPO経由ではなく直接に)国内移行する場合には、優先日から19箇月後までに、国際予備審査の請求をしなければ、これらの国への国内移行期間は、優先日から20箇月(ルクセンブルグ)、又は21箇月(ウガンダ、タンザニア)となる

・EPO、ARIPOを経由する場合には、優先日から19箇月以内に国際予備審査請求をしなくても、EPO、ARIPOの国内移行期間(いずれも31箇月)が適用される

6. 優先日から約19箇月後(国際公開から約1箇月後)

・国際公開通知

- ・国際公開がなされたことを通知
- ・国際公開公報→WIPOのウェブサイトからダウンロード可

PCT出願の実務(国際段階)(11)

7. 優先日から19箇月後より前

・国際出願の(30箇月国内移行期間適用国への)送達の第2回及び補充的通知(以下、「20条送達第2回通知」と略称)

→国際事務局が以下の内容を知照:

1. 30箇月国内移行期間を適用しない指定国については、前回送付の同様の通知(第1回通知)を参照すべきこと
2. 30箇月国内移行期間を適用する指定国のうち、国際事務局からの国際出願の送達(「20条の送達」)を要求した指定国を列挙。国際事務局は既に20条の送達を行っている。
3. 30箇月国内移行期間を適用する指定国のうち、「20条の送達」を要求していない国について列挙。
4. 30箇月国内移行期間を適用する指定国のうち、30箇月よりも長い期間を許容する国があり、その最新の情報については、出願人の責任で把握するよう求めている。

PCT出願の実務(国際段階)(12)

8. 優先日から約31箇月後

- ・特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第一章)
 - ・出願人が国際予備審査を請求しない場合には、国際事務局は、国際調査機関が作成した「国際調査見解書」と同一内容に、英文の表紙を付し、「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第一章)」と題して、出願人に送付する

PCT出願の実務(国内移行)(1)

- ・ 国内移行手続

- ・ 国内移行期間(原則、優先日～30箇月)よりも早め(遅くとも3月前)に、翻訳文の作成着手、現地代理人への手続依頼を行うこと

- 翻訳文の作成も現地代理人へ依頼する方法もある(英語以外では多い)

- ・ 現地代理人の指示に従って、その指定国特有の書類(ex. 優先権証明書の翻訳文、譲渡証、IDS、..)を準備する

- ・ 共通に提出すべき書類:

- ・ 国際出願の翻訳文

- ・ 19条補正の翻訳文

- ・ 「19条補正についての説明書」の翻訳文

- ・ 非公式コメントの翻訳文

- ・ 「34条補正」の翻訳文

- ・ 19条補正、34条補正の書簡の「補正の内容」、「補正の根拠」の翻訳文

PCT出願の実務(国内移行)(2)

- ・ 特許主要国の国内移行期限(優先日から月数)

米国	30	
中国	30	(延長費用の納付により32箇月)
欧州(EPO)	31	
韓国	31	
インド	31	
日本	30	(但し、翻訳文は国内書面提出日から2箇月以内であれば、30箇月以降であっても提出可)