

外国出願における PCTの活用

第1回

2023年11月6日
明治大学客員教授・弁理士
浅見 節子

第1回(11月6日)

PCTの概要とメリット

第2回(11月13日)

国際出願と国際調査

第3回(11月20日)

PCTのその後の手続

第1回

PCTの概要とメリット

1. 知的財産に関する条約
2. PCTとは
3. PCTのメリット
4. PCTの現状

1. 知的財産に関する条約

知的財産(知財)とは

知的財産(Intellectual Property) (←知的所有権)

知的活動の成果物を総称したもの。

<主な知的財産>

●産業財産権(Industrial Property) (←工業所有権)

○特許(Patent)

○実用新案(Utility Model)

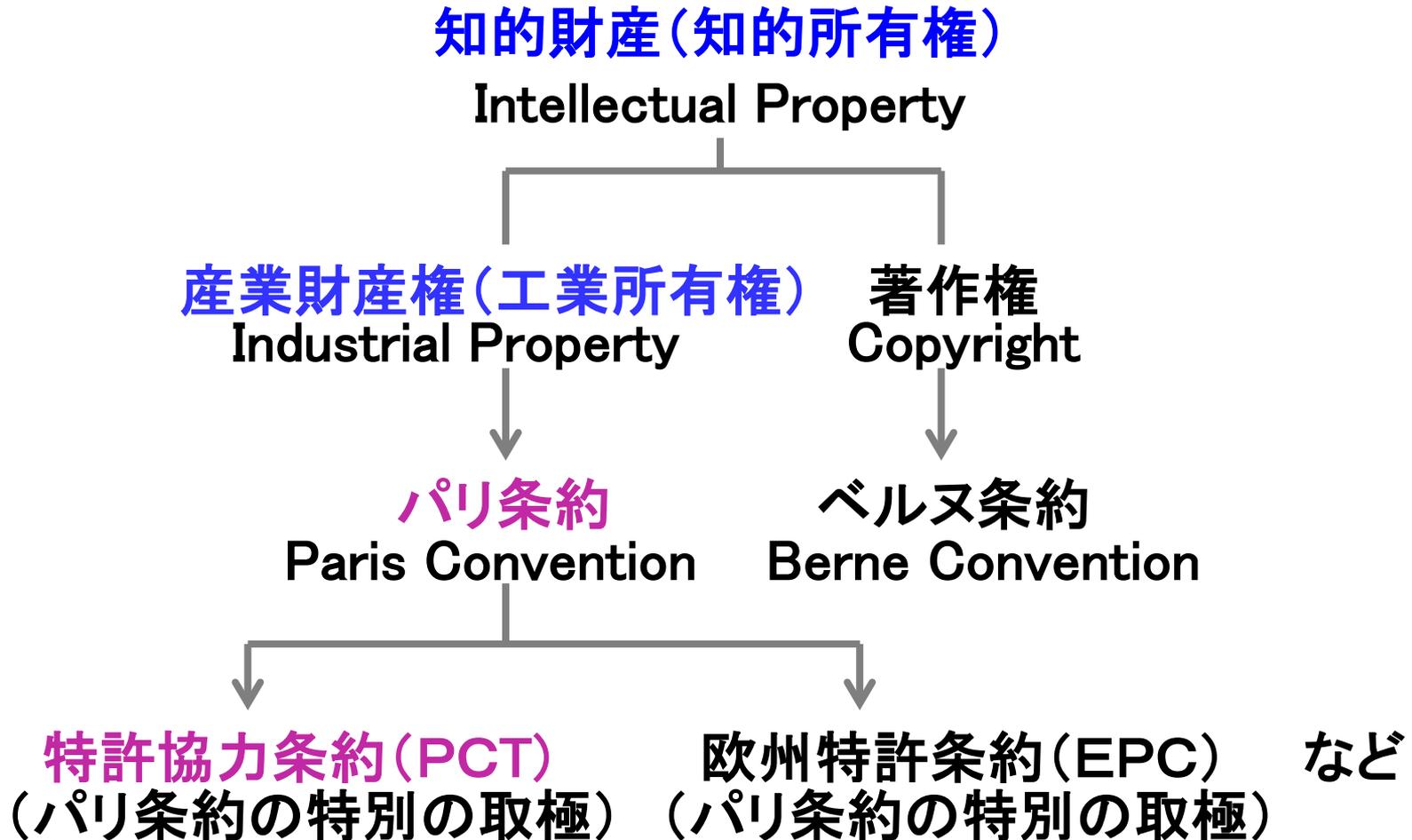
○意匠(Design)

○商標(Trademark)

●著作権(Copyright)

1. 知的財産に関する条約

知的財産に関する条約



1. 知的財産に関する条約

パリ条約とは

<パリ条約とは>

- 正式名称: **工業所有権の保護に関するパリ条約**
- 1883年発効
- 工業所有権 (Industrial Property) とは
特許・商標・意匠などを含む。産業財産権ともいう。
知的財産の主なものの1つ。
- 世界知的所有権機関 (WIPO) が管理
- 2023年10月1日時点の同盟国は179

<パリ条約の三大原則>

- ① 内国民待遇 (内外人平等) の原則
- ② 特許独立の原則
- ③ 優先権

1. 知的財産に関する条約

パリ条約の三大原則(1)

①内国民待遇(内外人平等)の原則(第2条)

パリ条約の同盟国の国民は、産業財産権(工業所有権)の保護に関し、内国民と同一の保護を受けることができる。

同盟に属しない国の国民であっても、同盟国の領域内に住所又は現実かつ真正な営業所を有するものは、同盟国の国民とみなされる(第3条)。

1. 知的財産に関する条約

パリ条約の三大原則(2)

②特許独立の原則(第4条の2)

ある国で出願した特許は、他の国で同一の発明について取得した特許から独立であるという規定。例えば、ある発明がA国で拒絶又は無効にされたとしても、B国における特許性の判断に影響を与えない。

<属地主義>

各国特許独立の原則の前提として、属地主義の原則がある。

属地主義とは、「特許権は、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力は当該国の領域内においてのみ認められ、他国には及ばない。」というもの。

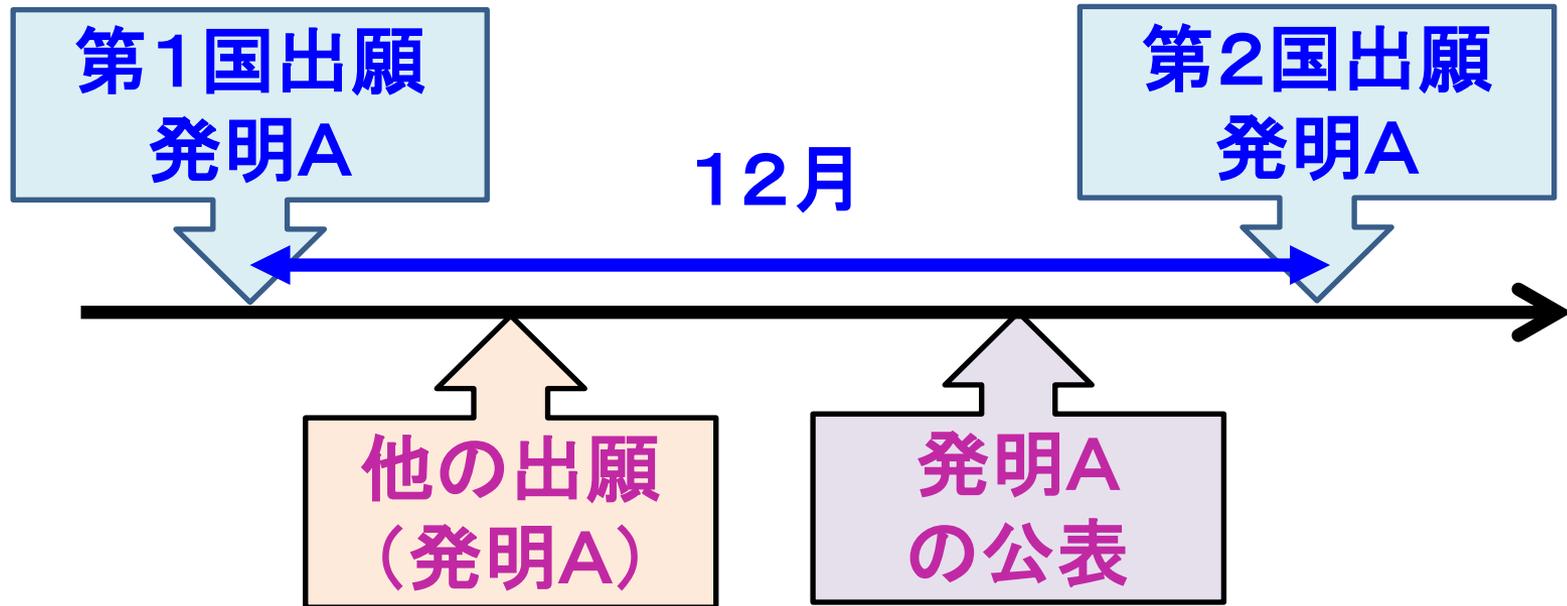
例えば、ある発明につきA国で特許を取得したとしても、B国で特許を取得しなければ、B国で権利行使をすることはできない。

そのため、同じ発明について多数の国で保護を得たければ、多数の国に特許出願をして権利を取得しなければならない。

1. 知的財産に関する条約

パリ条約の三大原則(3)

③優先権(第4条)



優先権の効果

第1国出願と第2国出願との間に行われた行為、例えば、**他の出願**、**当該発明の公表**又は実施、当該意匠に係る物品の販売、当該商標の使用等によって、第2国において**不利な取扱いを受けない**。

1. 知的財産に関する条約

パリ条約の特別の取極とPCT

＜パリ条約第19条＞

同盟国は、この条約の規定に抵触しない限り、別に相互間で工業所有権の保護に関する**特別の取極**を行う権利を留保する。

⇒PCTは**パリ条約の特別の取極**であり、したがって、パリ条約の枠内の条約である。

⇒PCTには**パリ条約の同盟国**でなければ加入できない。

* 台湾はパリ条約にもPCTにも加盟していないため、台湾に出席する場合には、PCTを利用できない。

2. PCTとは

PCTとは

PCT: Patent Cooperation Treaty (特許協力条約)

- 特許の出願手続の統一に関する条約
- 1978年発効
- 世界知的所有権機関(WIPO)が管理
- 2023年10月1日時点の締約国は157

2. PCTとは

PCTの意義

PCTによる国際出願制度の意義

- ある発明について外国で特許の保護を受けるためには、その国に出願をして特許を取得することが必要。
- PCTが発効する前は、複数の国で特許を取得したい場合、それぞれの国が求める言語で、それぞれの国に個別に出願をしなければならなかった。

⇒この負担を軽減するため、PCTによる国際出願制度が創設された。

* PCTによる出願を「国際出願」という。

2. PCTとは

PCTの特徴(1)

(1) 出願人が**1つの特許庁に、1つの言語**で作成した、**1つの国際出願**をすれば、国際出願が受理された日が国際出願日として認定され、**全てのPCT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。**

⇒ 出願人が複数の国において特許を取得したい場合に、**1つの国際出願をすればよい**ため、出願人の負担が大幅に軽減される。

* ただし、PCTは特許の出願を統一する制度であり、特許を付与する制度ではない。特許を付与するのは、各締約国の国内官庁である。

⇒ **「世界特許」や「国際特許」はない！**

2. PCTとは

PCTの特徴(2)

(2) 国際出願をすると、国際調査機関が先行技術を調査して、国際調査報告と国際調査機関の見解書を作成し、最初の出願から約16月で出願人に送付。

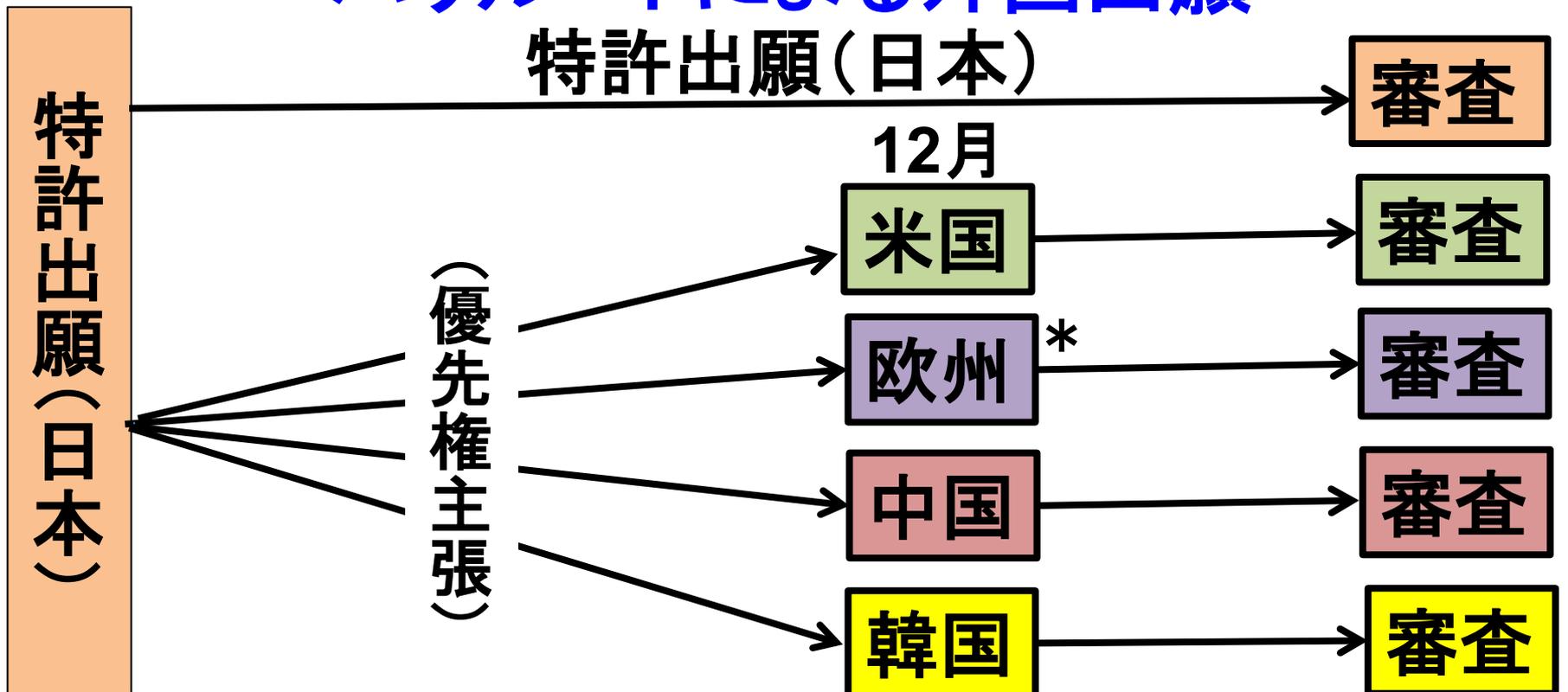
⇒出願人は、発明の新規性・進歩性・産業上の利用可能性について、早期に審査官の判断を知ることができる。

(3) 国内段階移行期間(どの国で特許を取得するかを決めるための期間)は最初の出願の出願日から30月。

⇒翻訳費用、代理人選任費用の支払に猶予あり。

3. PCTのメリット

パリルートによる外国出願



* 欧州には欧州39か国が加盟している欧州特許条約がある。

12月以内に優先権を主張して、**各国の国内法令**で定められた**言語・様式**で出願

各国の国内法令に従って審査

パリ条約の優先権を主張した外国出願を「パリルート」という。

3. PCTのメリット

パルルートのデメリット(1)

<出願人のデメリット>

- ① 国内出願日(優先日)から12月以内に、出願人が特許を取得したい国全てに対し、出願手続をしなければならない。

その場合、

- ・国ごとに異なる方式要件に基づき、
- ・国ごとに異なる言語で、出願書類を作成しなければならない。
- ・国ごとに代理人を選任しなければならない。

3. PCTのメリット

パリルートのデメリット(2)

<出願人のデメリット>

- ② その発明がその国において特許を取得できる可能性があるかどうかの判断材料が十分でない状態で、
- ・出願する国の言語に翻訳するために費用を支出し、
 - ・出願する国の代理人を選任して手数料を支払い、
 - ・出願する国の特許庁に対し出願手数料を支払わなければならない。
- ⇒新規性や進歩性を否定する先行技術が発見された場合には、無駄な出費となるリスクを伴う。

3. PCTのメリット

パルルートのデメリット(3)

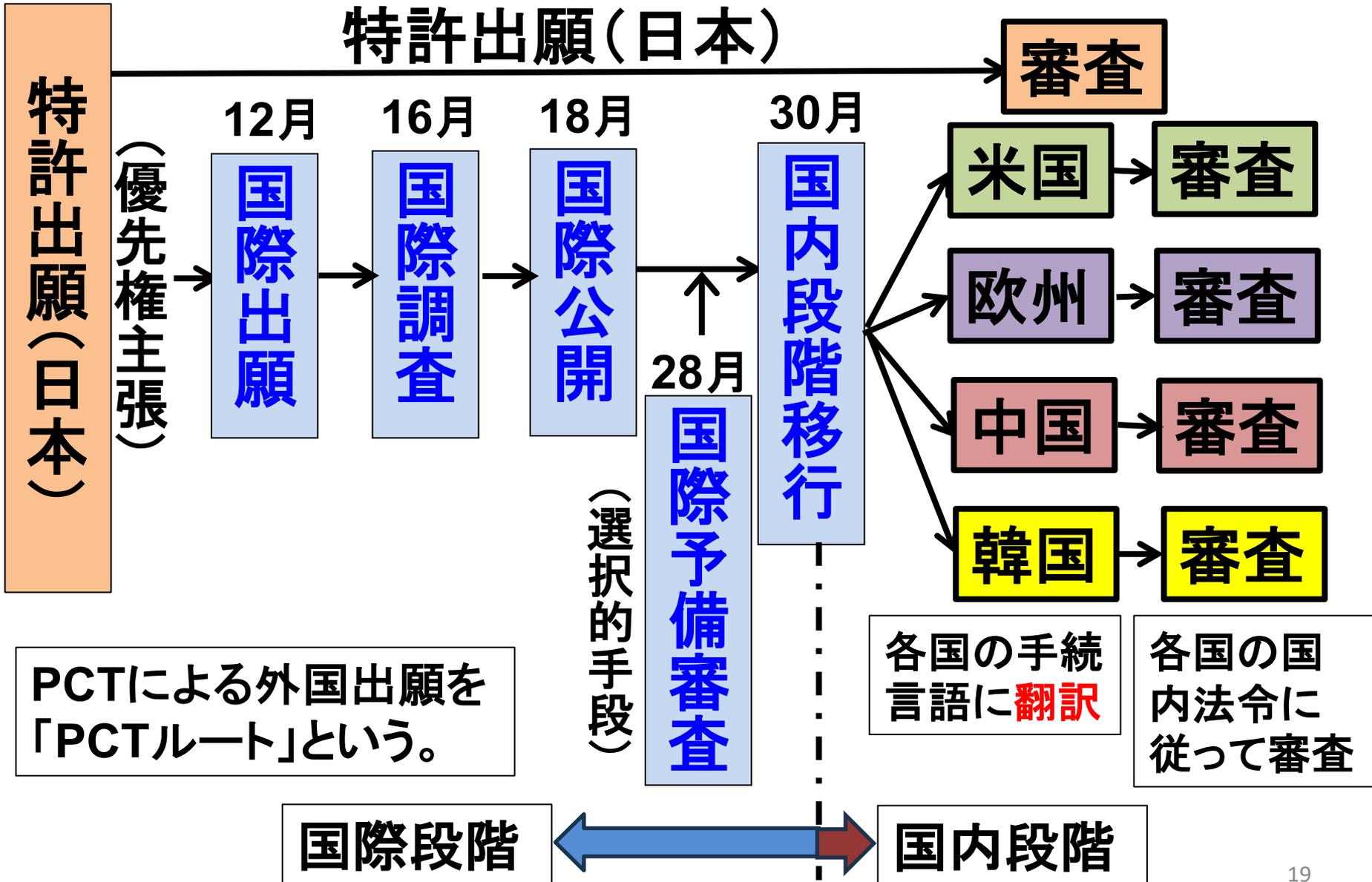
<特許庁のデメリット>

- 出願書類がその国の方式要件を満たしているかを審査(方式審査)し、
- 所定の期間経過後に出願を公開し、
- 出願に係る発明の先行技術を調査し、
- 先行技術調査の結果に基づき特許性の判断を行う(実体審査)。

⇒重複作業による各国特許庁の負担が大きい。

3. PCTのメリット **PCTによる外国出願**

特許出願(日本)



PCTによる外国出願を「PCTルート」という。

各国の手続言語に**翻訳**

各国の国内法令に従って審査

3. PCTのメリット

PCTルートでのメリット(1)

<出願人のメリット>

① PCTに規定された方式要件に従って、

- ・1つの受理官庁に、
- ・1つの言語で作成した、
- ・1つの国際出願をすれば

全てのPCT締約国において、国際出願日から正規の国内出願をしたものとみなされる。

⇒国際出願をする際には、出願書類を各国の手続言語に翻訳する必要もなく、外国の代理人を選任する必要もない。国際段階の手数料を支払えばよく、国ごとの手数料をこの段階で支払う必要はない。

3. PCTのメリット

PCTルートでのメリット(2)

<出願人のメリット>

② 国内段階に移行する際には、

- ・各国の手続言語に翻訳し、
- ・その国の代理人を選任して手数料を支払う等、多額の費用を要する。

これらの手続は優先日から30月以内に行えばよく、事業化を考慮した上で時間的な余裕をもって、どの国で特許を取得するかを判断できる。

3. PCTのメリット

PCTルートの特典(3)

<出願人の特典>

- ③ 国内段階移行の前に、国際調査機関が**国際調査報告と国際調査機関の見解書**を作成して、出願人に先行技術の調査結果及び特許性に関する見解を提供する。

⇒出願人は特許を取得できるかどうかの判断材料が得られるとともに、各国の特許庁で新たに先行技術が発見されて出願が拒絶されるリスクが小さくなる。

3. PCTのメリット

PCTルートでのメリット(4)

<出願人のメリット>

- ④ **国際予備審査**を請求すれば、**国際調査機関の見解書**の否定的見解に対して**答弁書**や**補正書**を提出することができ、それに基づき**国際予備審査報告**が作成される。

特許取得の可能性を判断する材料として信頼性の高い報告が得られるとともに、補正などの手続を経ることによって**肯定的な見解を得る可能性が高まる**。

3. PCTのメリット

PCTルートの特許のメリット(5)

<特許庁のメリット>

- ① 1つの国際出願に対して、
 - ・受理官庁が方式審査を行って国際出願日を認定し、
 - ・国際調査機関が先行技術調査を行い、
 - ・WIPOの国際事務局が国際公開を行う。
- ⇒各国の特許庁の重複作業が解消される。

3. PCTのメリット

PCTルートでのメリット(6)

<特許庁のメリット>

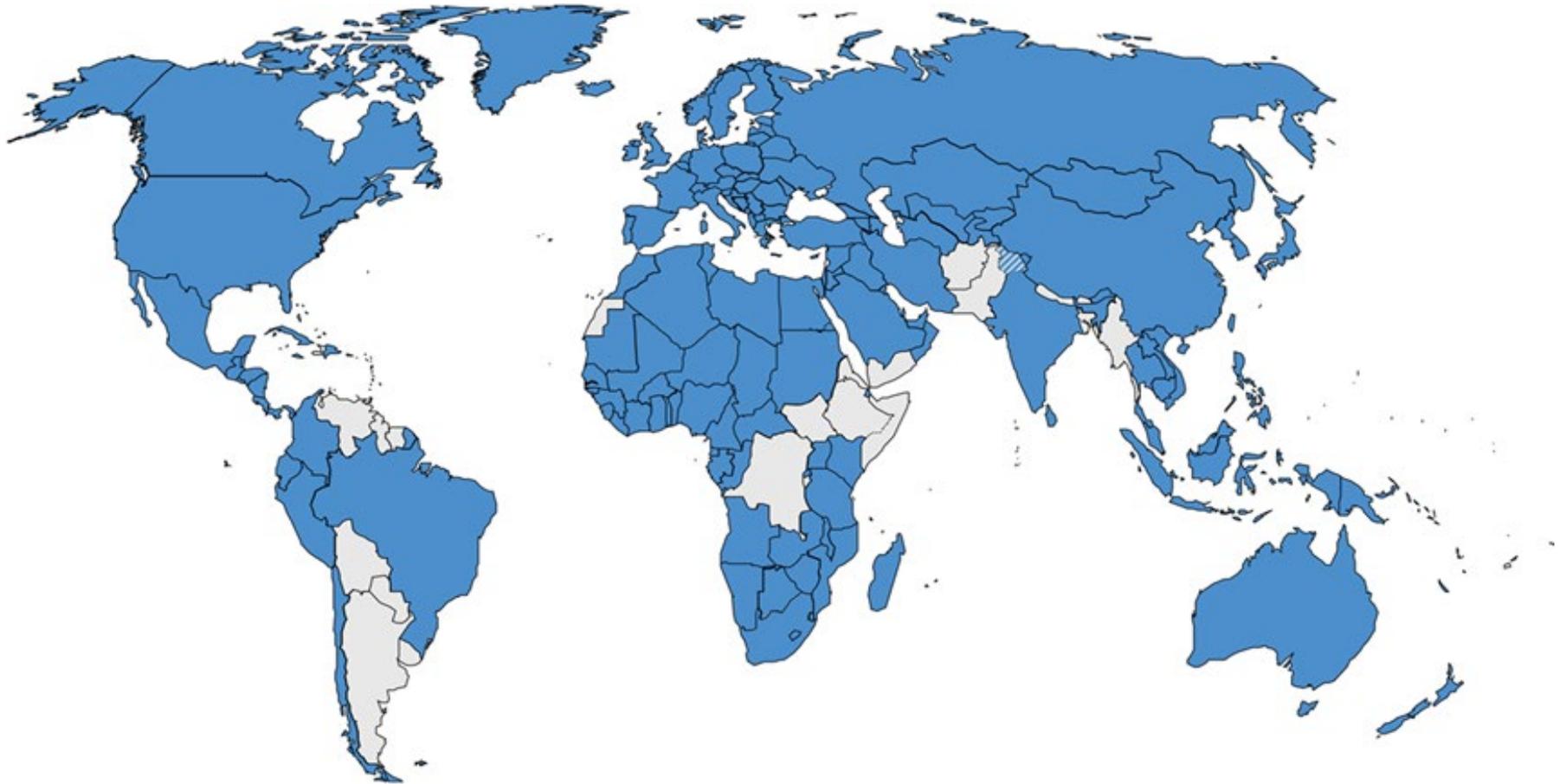
② 国際段階において

- ・国際調査機関により国際調査報告と国際調査機関の見解書が作成され、
- ・国際予備審査請求がされた国際出願は、国際予備審査機関により国際予備審査報告が作成される。

⇒国内段階において各国の特許庁は、これらの報告や見解書を参照して実体審査を行うことができ、各国の特許庁が先行技術調査を行うなどの重複作業の負担が軽減される。

4. PCTの現状

PCT締約国の分布 (2023年10月1日時点: 157か国)

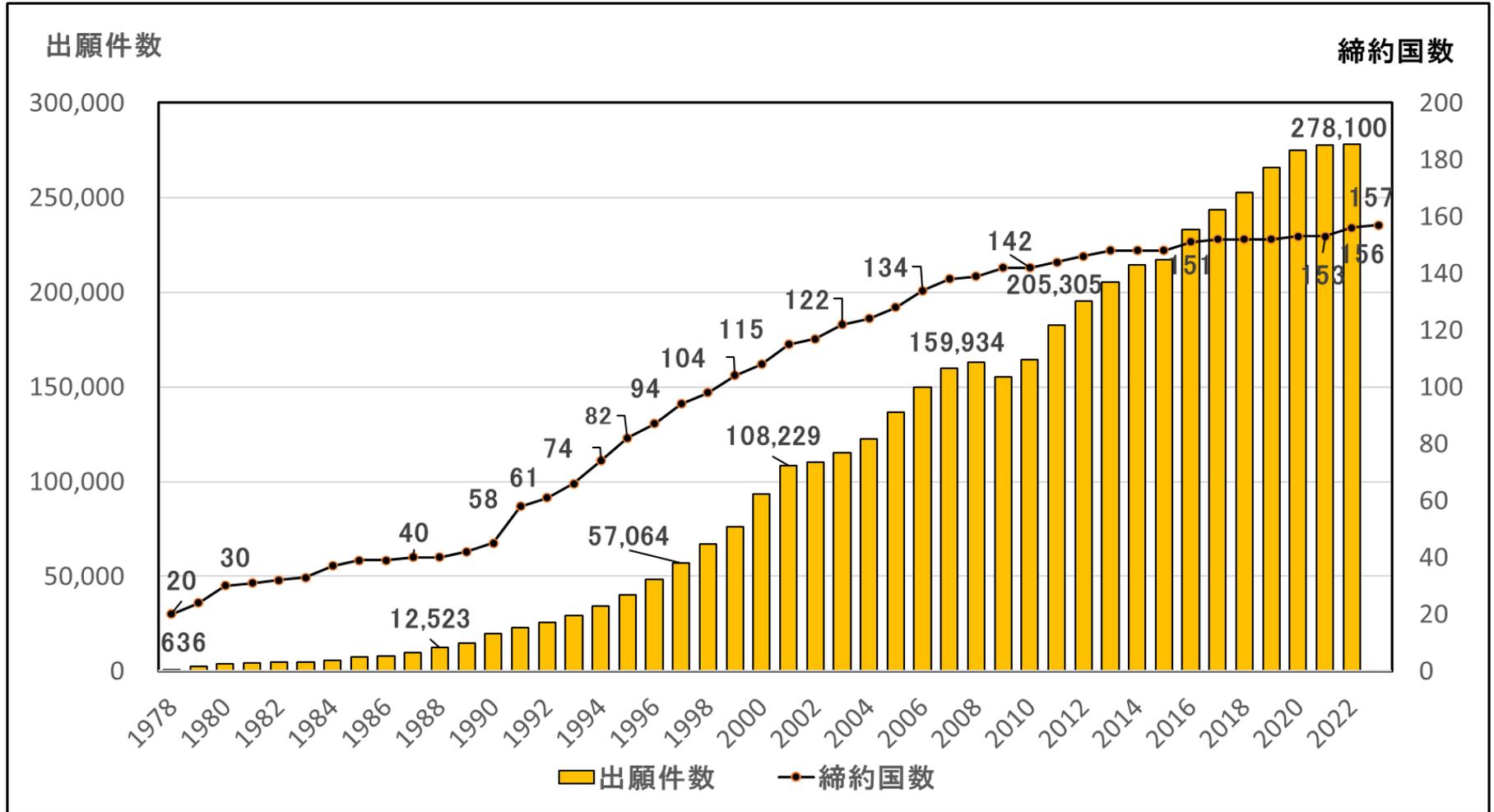


* 2022年にジャマイカ、イラク、カーボベルデが、
2023年にモーリシャスが加入発効

WIPOホームページより

4. PCTの現状

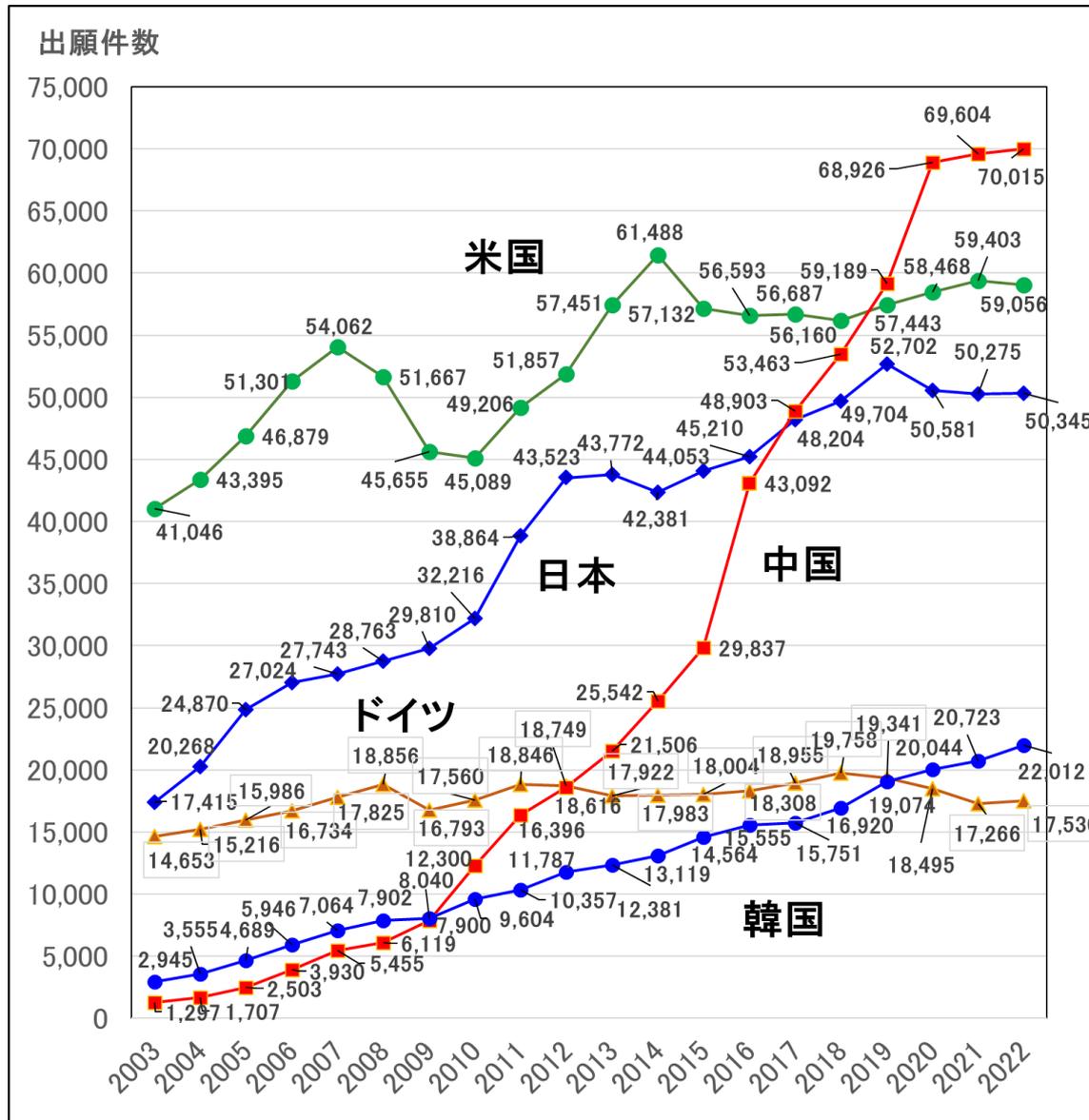
国際出願件数と締約国数の推移



WIPO統計による

4. PCTの現状

国際出願件数上位5か国の件数の推移



WIPO統計による

ご清聴ありがとうございました