

# 発明の国際的保護



会員 浅井 敏雄

## 要 約

現在の世界では経済のグローバル化の進展に伴い、企業による商品およびサービスの国際的展開が益々拡大している。このような中で、発明を国際的に保護するニーズも益々増大している。このような状況のもと、弁理士には、国内の特許制度の理解だけでなく世界の特許制度に関する知識が必要となる。これに関連し個々の国の特許制度、いわば各論の解説書は少なからずあるが、その前の発明の国際的保護の入門編としての、いわば総論的解説は少ないように思われる。そのような入門的な解説は、これから外国出願業務を始めようとする弁理士にとり有益であり、弁理士がクライアントから求められることもある。そこで、本稿では、そのような入門的・総論的知識を確認することを目的として、我が国の企業がその製品等を国際展開することを念頭に、それに関係する範囲で世界の特許制度や出願方法を概観することとする。

## 目次

- I. はじめに
- II. 特許に関する条約
- III. 世界の特許制度の概要
  - 1. 特許制度の目的
  - 2. 保護される発明
  - 3. 特許の実質的要件
  - 4. 特許権の存続期間
  - 5. 特許権の行使
  - 6. 従業者発明
- IV. 外国特許出願のルート
  - 1. パリ条約ルート
  - 2. 欧州特許出願
  - 3. PCT に基づく国際特許出願
- V. PCT に基づく国際出願
  - 1. メリット
  - 2. デメリット
  - 3. 国際出願の主な流れ
- VI. アジア諸国の特許制度

## I. はじめに

現在の世界では経済のグローバル化の進展に伴い、企業による商品およびサービスの国際的展開が益々拡大している。このような中で、発明を国際的に保護するニーズも益々増大している。このような状況のもと、弁理士には、国内の特許制度の理解だけでなく世界の特許制度に関する知識が必要となる。これに関連し個々の国の特許制度、いわば各論の解説書は少な

らずあるが、その前の発明の国際的保護の入門編としての、いわば総論的解説は少ないように思われる。そのような入門的な解説は、これから外国出願業務を始めようとする弁理士にとり有益であり、弁理士がクライアントから求められることもある。そこで、本稿では、そのような入門的・総論的知識を確認することを目的として、我が国の企業がその製品等を国際展開することを念頭に、それに関係する範囲で世界の特許制度や出願方法を概観することとする。

## II. 特許に関する条約

発明の世界的保護を考える場合、まず、特許に関しどのような条約があるかを知る必要がある。そこで、以下に、我が国の企業がその製品を国際的に展開することに関係する主要な条約とその内容を列記する。

### (1) 工業所有権の保護に関するパリ条約<sup>(1)</sup>

この条約（以下「パリ条約」）は優先権制度を定める（4条）。優先権制度とは、ある同盟国（A国）で特許出願をした者は、その出願日から1年以内に他の同盟国（B国）に同一の発明を特許出願することによりB国でもA国での出願日（以下「優先日」）に出願したと同様の優先的地位（先願の地位など）を与えられる制度である。パリ条約加盟国は、国連加盟国約190カ国中約170カ国である。我が国、欧米諸国は勿論殆ど

の国が加盟している。

我が国で出願してから外国出願する場合には、通常この優先権を主張して出願することになる。

#### (2) 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定<sup>(2)</sup>

この協定（以下「TRIPS 協定」）は、実質の特許要件、特許の対象、特許の効力、特許の存続期間などについて定める。それらの内容については後述する。TRIPS 協定の加盟国数は約 160 である。我が国、欧米諸国は勿論殆どの国が加盟している。

#### (3) 特許協力条約<sup>(3)</sup>

パリ条約および TRIPS 協定は特許の実体面に関する条約であるが、この条約（以下「PCT」）は発明の出願という手続に関する条約である。例えば、我が国国民が我が国で出願した後同一の発明について外国で特許を取得するには、原則として、各国毎の手続によりそれぞれの言語に特許明細書等を翻訳して出願する必要がある。PCT は、この手続的負担を軽減するため、PCT の締約国国民が、その国内官庁を経由し世界知的所有権機関（WIPO）の国際事務局に対し複数の国を指定して一つの言語（我が国国民の場合は日本語または英語）で一つの手続（国際出願）をすることにより各指定国で出願したと同様の保護を受けることを可能とする（PCT11 条）。加盟国数は約 150 である。我が国、欧米諸国は勿論、中国、韓国などアジア各国も加盟している。但し、台湾等は加盟していない。

我が国出願人が外国出願しようとする場合、対象国が PCT の締約国である限り、当該国に直接出願する方法に代えて、国際出願を選択する方法がある。

#### (4) 欧州特許条約<sup>(4)</sup>

この条約（以下「EPC」）は、欧州特許庁に対する 1 つの出願手続により、European Patent Office（EPO、欧州特許庁）による単一の審査で複数の指定国における特許を取得することを可能とする（EPC94 条(1)、同 97 条(1)）。ただし、成立した特許（以下「欧州特許」）の効力は各締約国の国内法令で定められ（EPC2 条(2)）、また、その有効性については各国毎に争われる（EPC64 条(3)）。このため、欧州特許は、国内特許の束（bundle of national patents）と言われる<sup>(5)</sup>。4、5 カ国以上を指定する場合は、各国に直接出願するよりも費用が安くなると言われている。従って、我が国

企業が多数の欧州諸国に出願しようとする場合には通常欧州特許の制度を利用すると思われる。PCT に基づく国際出願を行う場合には、欧州特許の取得を求めすることもできる（PCT45 条、EPC150 条）。

### Ⅲ. 世界の特許制度の概要

以下に、我が国の企業が同一の発明を国際的に保護することを念頭に、それに関係する範囲内で日米欧を中心に世界の特許制度を概観する。

#### 1. 特許制度の目的<sup>(6)</sup>

我が国特許法は、特許法の目的規定を置き、「この法律は、発明の保護および利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」と規定する（1 条）。すなわち、特許法は、発明者にその発明を一定期間独占的に実施する権利を与えて発明を保護するが、その代わりに、発明者に発明を公開させ、公衆に発明利用の機会を提供して発明の利用を図り、終局的には産業の発達に寄与することを目的としている。

しかし、特許法の目的規定を設けない国も多く、それらの国においては、以下の 3 つの説を一体として把握する説が有力とされている。

- 1). 発明者に独占権を与えないとすれば発明者は他人による模倣をおそれてその発明を秘密にしようとする。しかし、それでは、技術の進歩に障害を与えるので、発明公開の代償として独占権を付与する特許制度が必要である（秘密公開説・代償説）。
- 2). 発明者に独占権を与えないとすれば発明者の発明意欲、ひいては、発明の実施化に携わる企業家の投資意欲を損なう。そこで、発明の創作および企業化を奨励するため、国の政策として特許制度を採用する（発明奨励説）。
- 3). 発明者に独占権を与えないとすれば他人による発明の模倣が横行し不公正な競争を引き起こす可能性が大きい。そこで、発明者に独占権を与えて公正な競争秩序を与えるために特許制度が必要である（競争秩序説）。

#### 2. 保護される発明

- (1) 診断方法・治療方法・外科的方法、動植物・動植物の生産方法

TRIPS では、新規性等の要件を備えていれば、原則

として全ての発明に対して特許を付与すべきことを加盟国に義務付けている。しかし、その例外として、加盟国が、公序良俗に関する除外と次の二つの除外を定めることを許容する。

#### ① 診断方法，治療方法，外科的方法

加盟国は，人または動物の治療のための診断方法，治療方法および外科的方法を特許の対象から除外することができる（27条3項(a)）。

#### ② 動植物，動植物の生産方法

加盟国は，動植物（但し微生物を除く）および動物生産のための本質的に生物学的な方法（但し微生物学的方法を除く）を特許の対象から除外することができる（27条3項(b)）。

#### ① 我が国

##### 1) 診断方法，治療方法，外科的方法

我が国では以下のように解されている<sup>(7)</sup>。まず，動物については，その診断・治療・外科的方法は，人間が対象に含まれないことが明らかでない場合を除き，特許の対象となり得る。人については，人の診断・治療・手術方法自体は特許の対象から除外されると解されている。その実質的な理由は，医療現場での医師の救命行為などが特許権によって妨げられることがあってはならないという人道上の理由である。特許法上の根拠については，そのような方法は産業上利用することができないから特許を受けることができない（29条1項）とする説が有力である。

しかし，人の治療のための診断方法，治療方法および外科的方法に関するものであっても，これらの方法に用いられる医薬や医療機器の発明やそれらの製造方法の発明は特許の対象となる。

##### 2) 動植物，動植物の生産方法

我が国では，動植物の生産方法については一般の発明と特に異なるところがないとして，特許の対象となると解されている。これに対し，動植物そのもの，即ち新品種自体の発明については，我が国は，過去においては特許性を否定してきた。その理由に関する一つの支配的な説は，新品種は自然の創造物で人間の創造物である発明ではなく発見に過ぎないとするものであった。しかし，この説は，新化合物の発明の特許性

も否定することになり合理的でない。現在では，動植物いずれの新品種の発明も，新規性，進歩性，産業上の利用可能性があり，第三者が容易に実施できるように開示されている限り，特許法による保護が可能であると解されている<sup>(8)</sup>。

#### ② 米 国

##### 1) 診断方法，治療方法，外科的方法

米国では，これらの方法が特許の対象となるか，長きにわたり争われてきたが，今日，いずれも特許の対象となると解されている<sup>(9)</sup>。

##### 2) 動植物，動植物の生産方法

米国では，バイオテクノロジーの発展に伴い，バイオテクノロジーにより生産された物が特許の対象となるか否かが問題となったが，動植物も特許の対象となるとされ<sup>(10)</sup>，動植物の生産方法も特許の対象となる。

#### ③ EPC（欧州特許）

##### 1) 診断方法，治療方法，外科的方法

EPCによれば，欧州特許は，人または動物の診断・治療・手術方法には付与されない（53条(c)）。但し，これらの方法で使用される物には欧州特許が付与される。

##### 2) 動植物，動植物の生産方法

EPCによれば，欧州特許は，動植物品種または動植物の本質的に生物学的な生産方法には付与されない旨を定める（53条(b)）。但し，微生物学的方法およびそれにより得られる生産物には欧州特許が付与される。

#### (2) ソフトウェア関連発明

##### ① 我が国

我が国特許法は，発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作」と定義しており，特許庁の審査基準では，ソフトウェアによる情報処理が物理的装置であるコンピュータのハードウェアを用いて具体的に実現されている場合，特許の保護を受け得るとしている<sup>(11)</sup>。

##### ② 米 国

米国特許法には発明の定義はなく，1998年のStateStreet事件で，有用性（useful），具体性（concrete），有形性・明確性（tangible）を満たせば特許適格性があるとの判断が下されている<sup>(12)</sup>。

③ 欧州

EPCには、発明の定義はなく、欧州特許庁は、コンピュータ関連発明は、技術的課題を新規で進歩的な方法で解決する場合、特許されうとする<sup>(13)</sup>。

3. 特許の実質的要件

TRIPSは、特許は、一定の例外を除き、新規性、進歩性および産業上の利用可能性のあるすべての技術分野の発明について与えられる(27条1項)と規定して、新規性、進歩性および産業上の利用可能性を特許の実質的要件としている。なお、米国特許法の用語との整合性を保つため、加盟国は、「進歩性」および「産業上の利用可能性」の用語を、それぞれ「自明のものではないこと」および「有用性」と同一の意義を有するとみなすことができる。

なお、この他、重要な要件として、該当の発明が先願であることまたは先発明であることが挙げられる。すなわち、異なる者がそれぞれ独立して同じ発明をし同一発明について出願が競合するということが起こり得るが、同じ発明について複数の者に特許を与えるのは、独占権たる特許権の性質に反するし、第三者からすれば特許の存続期間の延長と同じことになる。従って、一人の出願人にだけ特許を与えるための制度が必要となる。最先の出願人に特許を与える制度が先願主義(first-to-file system)であり、最先の発明者に特許を与える制度が先発明主義(first-to-invent system)である。従来、米国のみが先発明主義を採っていたが、米国も2013年3月16日から先願主義に移行した。先発明主義に基づいて付与された米国特許もしくはは存続するので本稿では従来の制度も説明する。

(1) 我が国

① 新規性

特許出願時<sup>(14)</sup>を基準として、出願前に以下に該当した発明は新規性を欠くものとして特許を受けることができない(特許法29条1項)。

- (i) 日本国内または外国において公然知られた発明(公知)
- (ii) 日本国内または外国において公然実施をされた発明(公用)
- (iii) 日本国内または外国において、頒布された刊行物に記載された発明または電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

② 進歩性

新規性を有する発明であっても、特許出願時を基準として、出願前にいわゆる当業者(その技術分野における専門家)が前記の新規性を欠く発明に基いて容易に発明をすることができた場合、その発明について特許を受けることはできない(特許法29条2項)。

③ 先願

我が国は先願主義を採り、同一の発明について異なった日<sup>(15)</sup>に複数の特許出願があったときは、最先の特許出願人のみとその発明について特許を受けることができる(本来の先願。特許法39条)。

上記は、特許請求の範囲(クレーム)に記載された発明同士が同一の場合であるが、先願の明細書または図面にのみ記載された発明と同一の後願発明も特許を受けることができない<sup>(16)</sup>(拡大した先願。特許法29条の2)。

(2) 米国

(A) 旧法

① 新規性

発明時を基準として、その前に以下に該当していた場合は新規性を欠くものとして特許を受けることができない(旧102条)<sup>(17)</sup>。

- (i) 米国で他人に知られてもしくは使用されていた場合(公知・公用)
- (ii) 米国もしくは外国で特許されもしくは刊行物に記載されていた場合

なお、我が国特許法では刊行物記載のみならず公知公用についても国内外を問わない世界主義を採っているが、米国の旧特許法では前記の通り米国での公知公用のみを問題としていた。

② 進歩性(非自明性)

従来、米国においては、出願発明と旧102条に定める先行技術が同一でなくても、発明時点を基準として、その差異が当業者にとり自明(obvious)な場合は、特許を受けることができなかった(旧103条)。

③ 先発明

従来、米国においては、同一の発明について複数の特許出願人がいた場合、発明時点が最先の者が特許を受けることができた(旧102条(g))。

(B) 現行制度<sup>(18)</sup> (2013年3月16日から改正施行)

#### ① 新規性

新規性の判断は、改正前の発明時点基準から改正後は有効出願日基準となった。有効出願日とは、実際の米国出願日または優先権主張出願等ではその基礎となった出願日等をいう。また、公知公用も世界主義となった。即ち、出願発明が、有効出願日前に、米国または外国で、(1). 公然使用、販売、その他公衆に利用可能であった場合、または、(2). 刊行物に記載されていたかまたは特許されていた場合は、特許を受けることができない(102条(a)(1))<sup>(19)</sup>。

#### ② 進歩性 (非自明性)

非自明性の判断も、新制度では有効出願日基準となった。即ち、出願発明と102条に定める先行技術の差異が、有効出願日を基準として、当業者にとり自明な場合も、特許を受けることができない(103条)。

#### ④ 先願

出願発明が、有効出願日前になされ後に公開された出願<sup>(20)</sup>等(先願)に記載されていた場合は特許を受けることができない(102条(a)(2))。先願は、米国出願であるか否かを問わず、また、先願の出願日は優先権主張出願等では最先出願日である(102条(d))。これらの規定は、全体として、我が国特許法の拡大した先願(29条の2)に類似する。

但し、出願発明の発明者等が、有効出願日の前に出願発明を公表した場合、その公表後に、同じ発明をした他人が出願しても、出願発明が優先する(102条(b)(2)(B))<sup>(21)</sup>。

従って、新制度下の米国の先願主義は、我が国のような純粋な(あるいは単純な)先願主義ではなく、先願優先および先公表優先主義ともいえるべきであろう。

#### (3) EPC (欧州特許)

EPCでは、先願主義が採られており、新規性、進歩性、先願主義、いずれも実質的にはほぼ我が国と同一と考えてよい(54条~56条)。

#### 4. 特許権の存続期間

TRIPSによれば、特許の存続期間は、出願日から20年以上でなければならない(33条)。我が国では、

特許権は設定登録により発生し(66条)、その存続期間の満了日は原則として出願日から20年である(67条)。米国(154条(a)(2))、欧州特許権(63条)も同様である。

#### 5. 特許権の行使

TRIPSによれば、加盟国は、特許を含む知的所有権の行使に関し、民事上の司法手続を権利者に提供する(42条)。司法当局は、侵害の差止(44条)、損害賠償(45条)を命ずる権限を有する。また、加盟国は、特許権の侵害に対する刑事上の手続および刑罰を定めることができる(61条)。

#### 6. 従業者発明

##### (1) 我が国

我が国では、企業の従業者がしたいわゆる職務発明に係る特許を受ける権利は、原始的にはその従業者に帰属する(29条1項)。しかし、企業は、相当の対価を支払うことを条件として、従業者からその特許を受ける権利を譲りうけることができる。また、予めその旨を定めた勤務規則、契約等も有効である(35条)。

##### (2) 米国

米国でも、従業者がした発明について特許を取得する権利は当該従業者に帰属する(101条)。

しかし、i). 使用者と従業者が発明に関する帰属について明示的な契約をしている場合、または、ii). そのような契約がなくても従業者が発明をするために雇用されている場合(“employed to invent”)には、使用者が従業者のした発明に関する権利を取得することができる<sup>(22)</sup>。i). の契約に関し、従業者発明に関する権利を予め譲渡しておく契約は有効とされている。ii). に関しては、発明をするための雇用かそれ以外の雇用かの判断は必ずしも容易ではないから、通常、使用者と従業者の間で発明に関する権利の帰属に関する契約が締結されていることが多い。

もっとも、従来は、米国では、特許出願は発明者である従業者の名義で行わなければならないから、通常企業は出願と同時に従業者からの特許を取得する権利の譲渡証を提出していた。但し、改正特許法により2012年9月16日からは、企業は予め従業者から特許を取得する権利を譲受け直接企業自体の名義で出願できるようになった(118条)。

米国では、我が国と異なり、従業者が発明に関する権利を使用者に譲渡した場合に当然対価を受けることができるという法律はなく、従業者がそのような対価を請求できるか否かは、雇用契約または個別の譲渡契約に定めるところにより、そこに定められていない場合対価の支払いは予定されていない<sup>(23)</sup>。もっとも、従業者の発明インセンティブを高めるために特別な補償金を支払うことを雇用規則で定めている企業も少なくない。

### (3) 欧州各国

#### ① 英国

英国では、我が国の職務発明と同様の発明は、原始的に使用者に帰属する（英国特許法<sup>(24)</sup>39条1項）。

この使用者に原始的に帰属した発明については、従業者による請求に基づき、裁判所または特許庁長官は、当該発明が企業に著しい利益をもたらした等の条件を満たす場合、補償金の支払いを裁定することができる（40条）。但し、労使協約で従業者の発明について補償金の支払を定めている場合には、前述の裁定ではなく、その労使協定の定めによる。

#### ② ドイツ

ドイツにおいては、我が国の職務発明と同様の発明に関する権利は原始的には従業者に帰属する（ドイツ特許法<sup>(25)</sup>6条）。しかし、使用者は、発明の報告があった時から4カ月以内に、職務発明に関する全財産権を承継することを請求できる。この場合、従業者は、使用者に対して相応な補償を請求する権利がある（従業者発明法<sup>(26)</sup>）。

#### ③ フランス

フランスにおいては、我が国の職務発明と同様の発明に関する権利は、原始的に使用者に帰属し、従業者が追加の報酬を受ける条件は、団体協約、就業規則および雇用契約により定められる（フランス知的財産法<sup>(27)</sup>第L611条7(1)）。

## IV. 外国特許出願のルート

次に、我が国の企業が、先ず我が国で特許出願し、その後それと同一発明を外国に出願するルートを考察する。

### 1. パリ条約ルート

特許取得を希望する国に、パリ条約に基づく優先権を主張して直接出願するルートである。EPCに基づく欧州特許出願やPCTに基づく国際出願などを利用できない国（例えば台湾）についてはこのルートしかない。

### 2. 欧州特許出願

欧州特許庁に、パリ条約に基づく優先権を主張した出願をして、EPC加盟国をカバーする特許を取得するルートである。

### 3. PCTに基づく国際特許出願

我が国特許庁に、パリ条約に基づく優先権を主張した手続をすることにより複数国に対し同時に特許出願するルートである。前述の通り、PCTに基づく国際出願を行う場合には、欧州特許の取得を求めることもできる。

## V. PCTに基づく国際出願

### 1. メリット

PCTに加盟していない国または地域（例えば、台湾、パキスタン、イラク、アルゼンチンなど）については、当該国への直接出願によらざるを得ないが、多数のPCT加盟国に同一発明を出願する場合には国際出願を利用するメリットが大きい。具体的には、次のメリットを挙げることができる。

#### (1) 単一の手続で出願できる。

各国毎の出願であれば、各国で定める言語・様式で作成した願書を作成し、各国の代理人に依頼して各国官庁に出願を行うことになる。しかし、国際出願では、我が国国民は、日本語または英語で単一の様式で作成した願書を我が国特許庁に提出することにより全てのPCT締約国で<sup>(28)</sup>国際出願日に国内出願したものとみなされる（PCT11条、特許協力条約に基づく規則（以下「PCT規則」）4.9(a)）。

#### (2) 翻訳の負担が軽減できる。

パリ条約ルートの出願であれば、優先権主張の基礎となる我が国出願から1年以内に各国毎の言語に特許明細書等を翻訳して出願しなければならない。しかし、その言語の数が多い場合や翻訳文作成の時間が十分でない場合は負担が大きい。

これに対し、国際出願であれば、日本語でも出願できるので（特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律（以下「国際出願法」）3条1項）、各国への国内移行手続を開始するまで（優先日から原則30カ月以内。PCT22条。以下「国内移行期間」）に十分時間をかけて質の高い翻訳文を作成することができる。

### （3） 誤訳訂正が柔軟にできる。

前述の通り、パリ条約ルートの出願であれば我が国出願から1年以内に特許明細書等を翻訳して外国出願しなければならない。しかし、その外国出願に日本語明細書からの誤訳があっても日本語明細書の記載を根拠に補正することはできない。

これに対し、国際出願であれば、日本語でも出願でき、各国の国内移行手続時に提出する明細書等は日本語の国際出願の翻訳文という位置づけのため、国際出願の日本語明細書の記載を根拠に誤訳を補正することができる（PCT22条、28条）。

### （4） 日本語で明細書の修正・補強ができる。

優先権主張の基礎とする我が国出願は、通常、出願日を早期に確保するために急いで作成するため、必ずしも質の高い明細書を作成できない場合がある。

国際出願であれば、日本語で出願できるので、日本語で明細書を再検討<sup>(29)</sup>して、修正・補強の上質の高い明細書を提出することもできる。

### （5） 特許取得をする国の絞り込みに十分時間がかけられる。

パリ条約ルートの出願であれば、優先権主張の基礎となる我が国出願から1年以内に外国出願をする国を決めて出願しなければならない。しかし、商品化するかどうかの判断、世界の市場動向や事業展開する国の検討、世界の技術動向、会社の方針の変化などに合わせて出願しようとする時間が十分でない場合がある。

これに対し、国際出願であれば、出願時に全ての加盟国を自動的に指定したことになり（PCT規則4.9(a））、国内移行期間内に国内移行手続をする国を決めればよい。

### （6） 国際調査、国際予備審査の制度が利用できる。

国際調査とは、全ての国際出願について、国際調査機関が請求の範囲（我が国の「特許請求の範囲」）に相

当）に記載された発明について、国際出願日を基準として関連のある先行技術を調査し、該当の文献のリスト等を記載した「国際調査報告」、および、優先日等の所定の基準日を基準とする、当該発明の特許性に関し「国際調査機関の見解書」を作成する制度である（PCT15条、PCT規則33.1(a)、同43.5、同43の2.1、同64.1(b)）。出願人は国際調査報告受領後請求の範囲について1回補正ができる（PCT19条）。

国際予備審査も、優先日等の所定の基準日を基準として国際予備審査機関が特許性についての見解を示す制度である（PCT33条、PCT規則64.1(b)）が、PCT19条補正後の特許性の判断を求めたい場合や国際予備審査報告が作成される前までに許される請求の範囲、明細書または図面の補正（PCT34条）をしたい場合に、出願人が任意に請求できる審査である。

国際調査および国際予備審査によりある程度の特許性の判断が可能となる。従って、出願人としては、これらの結果から特許性がないと判断した場合には各国への国内移行手続を中止し（この中止により出願が取下げ擬制される）、翻訳費用を含め無駄な費用の発生を回避できる。

## 2. デメリット

### （1） 出願費用が高くなる場合がある。

通常、出願国の数が3カ国以下の場合には、国際出願の場合の方が、パリ条約ルートに基づく直接出願の場合よりも費用が高くなる。

従って、出願国の数が少ない場合は、パリ条約ルートに基づく直接出願という選択肢もあるであろう。

### （2） 特許取得までに時間がかかる場合がある。

多くの場合、国内移行期間を利用して国内移行手続をする国を決めるので、特許取得まで時間がかかる場合がある。但し、出願人は、国際調査または国際予備審査の結果が出次第国内移行手続をして指定官庁または選択官庁に審査を開始するよう請求することもできる（PCT23条(2)、同40条(2)）。

## 3. 国際出願の主な流れ

### （1） 願書等の提出およびオンライン出願の可否

我が国で国際出願をする者は、所定の書式を用いて日本語または英語で作成した願書、明細書、請求の範囲、必要な図面および要約書を我が国特許庁に提出し

なければならない（国際出願法3条，同施行規則（以下「国際出願法施行規則」）12条）。インターネット出願も可能である。

### ① 願書の記載

願書には，発明の名称，出願人，国の指定，パリ条約に基づく優先権主張の旨，選択した国際調査機関等を記載しなければならない（国際出願法施行規則様式7）。

出願人については，指定国毎に異なる出願人を記載できる（PCT規則4.5(d)）。従来米国においては，発明者のみが出願することができたから，指定国としての米国については，発明者を出願人として記載しなければならなかった。しかし，米国特許法改正により企業等も予め従業員等から特許を受ける権利を譲り受けて出願人となることができるようになった（改正米国特許法118条，施行日は2012年9月16日）。

国の指定については，原則として，自動的に全てのPCT締約国が指定されたこととなる（PCT規則4.9）。EPCの広域特許を求める旨も表示したとみなされる。

優先権主張については，その基礎となる出願（例えば我が国国内出願）の出願日，出願番号等を記載する。なお，優先権を主張する場合は原則として優先権書類（基礎出願の謄本）の提出が必要であるが，基礎出願が我が国国内出願の場合は我が国特許庁に対し優先権書類を作成し国際事務局に送付するよう請求することもできる（PCT規則17.1(b)）。

国際調査機関については，日本語で出願した場合は我が国特許庁を，英語で出願した場合は，欧州特許庁または我が国特許庁を国際調査機関として選択することとなる。

### ② 「明細書」の記載

明細書には，その発明の属する技術の分野における専門家がその実施をすることができる程度に，明確かつ十分にその発明の説明を記載しなければならない（国際出願法施行規則17条）。

後述の「請求の範囲」には，出願人が特許の保護を求める範囲を記載し，これが審査対象および権利範囲解釈の基準となるが，「請求の範囲」には通常，発明の必要最小限の構成等のみが記載されるので，それだけでは保護が求められている発明を十分に理解できないことが多い。

そこで，保護を求める発明を第三者に具体的に開示するため，明細書には，発明の関連する技術分野，従来技術，その発明が解決しようとする技術的課題およびその解決方法，従来技術より有利な効果，出願人が最良と考える発明の実施形態等を記載する（国際出願法施行規則様式8）。

なお，従来，米国においては，出願人が最良と考える発明の実施形態（「ベストモード」）を記載しなかった場合，特許権の行使ができなかった（米国旧特許法282条）。しかし，現在ではこの規定は廃止されている（施行日は2011年9月11日）。

なお，我が国国内出願の明細書の様式も，PCTによる国際出願の様式を基に改訂されたため両者の明細書の様式は殆ど同じものとなった。

### ③ 「請求の範囲」の記載

請求の範囲（クレーム）には，保護が求められている事項を発明の技術的特徴により明確かつ簡潔に記載しなければならない。この場合において，請求の範囲は，明細書により十分に裏付けされていなければならない（国際出願法施行規則18条）。

(2) 受理官庁としての我が国特許庁における手続  
受理官庁としての我が国特許庁は，国際出願を受理すると一定の方式要件が受理の日を満たされていたか否かを審査し，要件を満たされていれば受理の日を国際出願日として認める（PCT11条）。国際出願日が認められた国際出願は指定国に国際出願日に提出された正規の国内出願と認められ，先願の地位等の効果を与えられる。

その後，受理官庁は，国際出願の1通を自ら保持し，1通を国際事務局に送付し，1通（調査用写し）を管轄国際調査機関に送付する（PCT12条）。

### (3) 国際調査

全ての国際出願は，国際調査の対象とされる（PCT15条）。

日本語による国際出願については我が国特許庁が，英語による国際出願については出願人の選択により欧州特許庁または我が国特許庁が国際調査機関となる。

国際調査機関は，国際調査機関が，国際出願の請求の範囲に記載された発明に関連があると認めた先行技術（国際出願日を基準とした新規性，進歩性を決定す



るに当たり役立ち得る世界の先行技術文献), または関連技術が記載された文献のリスト, その文献の新規性, 進歩性との関連性などを記載した国際調査報告を作成する (PCT15条, PCT規則33)。

また, 国際調査機関は, 請求の範囲に記載された発明が, 優先日等の基準日 (PCT規則43の2.1(b), 同64条(b)) を基準として, 特許性 (新規性, 進歩性, 産業上の利用可能性) を有するかどうかについての審査官の見解を示した「国際調査見解書」を作成する (PCT規則43の2)。

国際調査報告および国際調査見解書の作成期間は, 国際調査機関が国際出願の調査用写しを受領した後3カ月または優先日から9ヶ月間のいずれか遅く満了する期間である (PCT規則42, 同43の2.1(a))。

出願人は, 前記の国際調査 (例えば日本語の国際出願について我が国特許庁がする国際調査。主調査) に加え, 優先日から19カ月以内に, 別の国際調査機関 (欧州特許庁) に, 国際出願の英語の翻訳文を添付して, 補充の国際調査を請求することができる (PCT規則45の2)。補充国際調査は, 出願人が, 複数の国際調査機関に調査を依頼することにより国際段階で先行技術を可能な限りの確に把握できるようにするための制度である。

出願人は, 国際調査報告を受領した後, 請求の範囲に限り, 出願時の国際出願の内容の範囲内で (新規事項追加不可), 1回だけ補正をすることができる (PCT19条)。この補正の目的は, 国際調査で指摘された事項 (否定的な見解など) を出願に反映させることや, 出願時から変化した市場動向を出願に反映させることなどである。この19条補正書は国際公開に含まれ (PCT規則48.2), また, 指定官庁に送達される (PCT20条(2))。

#### (4) 国際公開

国際出願は, 国際調査報告 (国際調査見解書は非公開) などとともに, 優先日から18カ月経過後 (但し, 出願人がより早期の公開を請求することも可能) 速やかに国際事務局により国際公開され, 世界に公表される (PCT21条)。我が国出願人がした国際出願はその出願の言語 (日本語または英語) で公開される。但し, 発明の名称, 要約書, 国際調査報告については国際出願が日本語でされた場合も英訳が添付され公開される (PCT規則48)。

国際公開は, 各指定国においては, 原則として, 審査を経ていない国内出願の強制的な国内公開について当該指定国の国内法令が定める効果と同一の効果を生じさせる (PCT29条)。例えば, 我が国では国際公開後 (英語出願の場合は日本語による国内公表後) に国際出願に係る発明を実施している第三者に警告をすることを条件として, 特許設定登録後に補償金請求権が発生する (特許法184条の10)。

#### (5) 国際予備審査

国際予備審査も, 国際調査と同様, 国際予備審査機関が, 請求の範囲に記載された発明が, 優先日等の基準日を基準として, 特許性 (新規性, 進歩性, 産業上の利用可能性) を有するかどうかについての予備的かつ拘束力のない見解を示すことを目的とする (PCT33条, PCT規則64)。

我が国特許庁にした国際出願については, 国際予備審査機関は国際調査機関 (我が国特許庁または欧州特許庁) と同じである。

出願人は, 国際予備審査において少なくとも1回書面による見解を示され書面による答弁の機会を与えられる。また, 出願人は, 最終的に国際予備審査報告が作成される前に, 請求の範囲, 明細書および図面について, 出願時の国際出願の内容の範囲内で (新規事項追加不可), 補正をすることができる (PCT34条)。

出願人は, PCT19条補正を考慮した特許性の見解を取得したい場合や, より有利な内容の見解を取得するために追加の補正や答弁をしたい場合などに予備審査を利用することができる。

予備審査は, 国際調査報告および国際調査見解書が出願人に送付された日から3カ月または優先日から22カ月いずれか遅く満了する日までに請求できる (PCT31条, PCT規則54の2)<sup>(30)</sup>。

#### (6) 国内移行手続

国際出願が, 指定国において実体審査を受けるためには, 国内移行期間 (優先日から30カ月以上) 内には, 国際出願の翻訳文の提出などをして国内段階へ手続を件属させる手続 (「国内移行手続」) をしなければならない (PCT22条, 同39条)。出願人が所定期間内に国内移行手続を行わなかった場合, 手続を行わなかった指定国については, 国際出願としての効果を失い, 国内出願を取下げたのと同様の結果となる (PCT24

条)。

出願人は、国際調査や国際予備審査の結果に基づく特許取得の可能性やその時点での市場戦略などを踏まえて国内移行手続をするか否かおよびどの国に国内移行手続をするかを決定する。

出願人は、国内移行後も、所定の期間内に、出願時の国際出願の内容の範囲内で(新規事項追加不可)、請求の範囲、明細書および図面について補正をする機会を与えられる(PCT28条)。出願人が、国際段階での補正とは別に、各指定国または選択国に対応した補正をしたい場合や後から補正すべき個所があることに気付いた場合などにこの補正の機会を利用できる。

PCTは、指定官庁または選択官庁が国内移行期間の満了前に国際出願の審査または処理をしないことを出願人に保証している。しかし、出願人は、その期間満了を待たず、国際調査報告や国際予備審査報告などを提出して、指定官庁または選択官庁が審査等を開始することを請求することもできる(PCT23条(2)、同40条(2))。

## VI. アジア諸国の特許制度

最後に、欧米以外で、我が国企業にとり特に関心が高いと思われるアジア諸国の特許制度の特徴を別表に記載した<sup>(31)</sup>。

### 注

(1)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日にリスボンでおよび1967年7月14日にストックホルムで改正され、並びに1979年9月28日に修正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約

(2)1994年に作成された「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」(WTO設立協定)の一部(附属書1c)を成す「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)。

(3)1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(Patent Cooperation Treaty)

(4)欧州特許の付与に関する条約(Convention on the Grant of European Patents)

その原文は以下のURLで閲覧できる。

<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/e/index.html>

その和訳は以下のURLで閲覧できる。

<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/epo/mokujiji.pdf>

(5)これに関し、2014年以降イタリアおよびスペインを除く25カ国による欧州統一特許制度および統一特許裁判所制度がスタートする見込みである。これらの制度のもとでは、EPOによる欧州特許の認可後、出願人の選択により、従来通り各国特許庁に明細書の翻訳等を提出して個別特許を取得するか、または前記25カ国における不可分の統一特許の取得のいずれかを選択できる。確定した統一特許裁判所の特許無効の判決の効力は統一特許裁判所条約国全域に及ぶ。詳細は以下のURL参照。

<http://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent.html>

<http://www.epo.org/law-practice/unitary/patent-court.html>

(6)「特許法概説〔第13版〕」吉藤幸朔著、熊谷健一補訂 有斐閣 1998年(以下「吉藤・熊谷」)8~11頁

(7)「吉藤・熊谷」69~72頁、特許庁「特許・実用新案審査基準」第Ⅱ部第1章産業上利用することができる発明(URLは[http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/kijun/kijun2/pdf/tjkijun\\_ii-1.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_ii-1.pdf))

(8)「吉藤・熊谷」143~147頁

(9)「アメリカ特許法 実務ハンドブック〔第4版〕」高岡亮一著 中央経済社 2013年(以下「高岡」)101頁

(10)「高岡」101, 102頁

(11)特許庁「特許・実用新案審査基準」〔第Ⅶ部 特定技術分野の審査基準〕「第1章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明」6頁

[http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/kijun/kijun2/pdf/tjkijun\\_vii-1.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_vii-1.pdf)

(12)「日米欧におけるソフトウェア関連発明の特許取得について(1)」(平成20年度ソフトウェア委員会第2部会)パテント2010 Vol. 63No. 10 51頁

(13)European Patent Office ホームページ「Patents for Software? European law and practice」

<http://www.epo.org/news-issues/issues/software.html>

(14)この場合の特許出願日は、パリ条約同盟国(例えば米国)にした出願日に基づき同条約に定める優先権を主張して我が国に出願した場合は最初の出願日(米国出願日)であり、その他国内出願を基礎とした国内優先権主張出願等でも先の出願日等である。

(15)この場合の特許出願日は、上記注14と同じである。

(16)但し、先願が出願公開等されたことを条件とする。

(17)この他、旧102条では、以下の発明も特許を受けられない旨規定していた。

① 102条(e)：出願発明と同一発明が、(1) 出願人による発明の前に米国で他人により出願されていてその後出願公開された出願に記載されている場合、または、(2) 出願人による発明の前に米国で他人により出願されていてその後付与された特許に記載されている場合も、特許を受けることができない(先行出願を米国出願に限定するいわゆるヒルマードクトリン)。

② 102条(b)：出願発明が、米国での出願前1年より前に、

(1). 米国で公然実施されもしくは販売されていた場合、または、(2). 米国もしくは外国で刊行物に記載されもしくは特許を受けていた場合も、特許を受けることができない。

(18) 現行法の原文は以下の URL から閲覧できる。

[http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated\\_laws.pdf](http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf)

(19) この新規性の例外として次の二つがある。

① 新規性喪失の例外1 (102条(b)(1)(A)) : 有効出願日前1年以内に発明者等がした開示 (disclosure) は、新規性を喪失させない。

② 新規性喪失の例外2 (102条(b)(1)(B)) : 有効出願日前1年以内に発明者等以外の者がした開示は、その前に発明者等による公表がされていた場合、新規性を喪失させない。但し、前述の新規性喪失の例外1との関係で、実際には有効出願日前1年以内の公表が問題となる。

(20) 米国出願に限らない (ヒルマードクトリンの廃止)。

(21) 但し、前記注19の新規性の例外①との関係で、実際には有効出願日前1年以内の公表が問題となる。

(22) 「高岡」32~34頁

(23) 「高岡」36頁、特許庁「諸外国の従業者発明制度」(以下 URL より閲覧可) 1, 2頁

[https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tokkyo\\_014/paper04\\_1.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tokkyo_014/paper04_1.pdf)

(24) その原文は以下の URL から閲覧できる。

<http://www.ipo.gov.uk/patentsact1977.pdf>

その和訳は以下の URL から閲覧できる。

[http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/england/tokkyo.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/england/tokkyo.pdf)

(25) その和訳は以下の URL から閲覧できる。

[http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/germany/tokkyo.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/germany/tokkyo.pdf)

[tokkyo.pdf](#)

(26) 前記特許庁「諸外国の従業者発明制度」19頁

(27) その和訳は以下の URL から閲覧できる。

[http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/france/chiteki\\_zaisan.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/france/chiteki_zaisan.pdf)

(28) みなし全指定。

(29) 再検討すべき項目としては、発明内容がストレートに請求の範囲に記載されているか、解決課題と請求の範囲の記載の整合性、不足している実施例、全体的に矛盾した記載がないか、翻訳が確実にできるような文章構造になっているかなどがある。

(30) 以前は国際予備審査の結果を利用する国を選択国として予備審査請求書に記載していたが、現在はPCT第二章(国際予備審査)の規定に拘束される国は全て選択したものとみなされる(PCT規則53.7)。但し、現在は第2章の規定を留保している締約国はないので全締約国を選択したことになる。

(31) この表の記述は以下を参考にした。

「ASEAN 諸国及びロシア、インドの特許制度とその実務基礎資料」黒瀬雅志 2013年

「各国・地域の産業財産権庁または機関に関する情報並びに産業財産権に関する制度の概要について」特許庁ホームページ  
[http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/kokusai/kokusai2/sangyouzaisanken\\_gaiyou.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/kokusai/kokusai2/sangyouzaisanken_gaiyou.htm)

「外国特許制度【アジア編】」斎藤達也編 発明協会 2009年  
「外国特許制度〔第一三版〕～アメリカを除く諸外国篇～」朝比奈宗太著 東洋法規出版 2010年

「我が国、諸外国における職務発明に関する調査研究報告書」2013年

[http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/syokumu\\_hatsumei/syokumu\\_hatsumei.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/syokumu_hatsumei/syokumu_hatsumei.pdf)

(原稿受領 2013. 9. 17)

アジア諸国の特許制度

| 国名     | パリ条約加盟 | (WTRIPS)加盟 | PCT加盟 | 職務発明の帰属 | 出願言語         | 新規性(世界) | 先願主義・先 | 実体審査の有無 | 国内出願公開時期(ヶ月後) | 存続期間満了 |       | 備考  |
|--------|--------|------------|-------|---------|--------------|---------|--------|---------|---------------|--------|-------|---|
|        |        |            |       |         |              |         |        |         |               | 起算日    | (期間)年 |   |
| 中国     | ○      | ○          | ○     | 使用者*1   | 中国語          | ○       | 先願     | ○       | 18            | 出願日    | 20    | *1 補償金請求権あり。行政機関も侵害認定、侵害行為即時停止命令を行う権限あり。  |
| インドネシア | ○      | ○          | ○     | 使用者*1   | インドネシア語*2    | ○       | 先願     | ○*3     | 18            | 出願日    | 20    | *1 補償金請求権あり。*2 英語での明細書を含む場合30日以内にインドネシア語への翻訳提出要。*3 対応外国出願に関する情報要求可能。  |
| インド    | ○      | ○          | ○     | 従業者*1   | ヒンディー語又は英語   | ○       | 先願     | ○*2     | 18            | 出願日    | 20    | *1 帰属も対価も契約による。*2 対応外国出願に関する情報要求。   |
| 韓国     | ○      | ○          | ○     | 従業者*1   | 韓国語          | ○       | 先願     | ○       | 18            | 出願日    | 20    | *1 使用者に譲渡する場合補償金請求権あり。  |
| マレーシア  | ○      | ○          | ○     | 使用者*1   | マレーシア語又は英語   | ○       | 先願     | ○*2     | 18            | 出願日    | 20    | *1 合理的予測を超える経済価値をもたらされた場合補償金請求権あり。*2 米国等で対応出願が特許されている場合、その審査結果に基づく審査を要求可能。  |
| フィリピン  | ○      | ○          | ○     | 使用者     | 英語又はフィリピン語*1 | ○       | 先願     | ○*2     | 18            | 出願日    | 20    | *1 英語に翻訳要。*2 対応外国出願に関する情報要求。  |
| シンガポール | ○      | ○          | ○     | 使用者     | 英語           | ○       | 先願     | *1      | 18            | 出願日    | 20    | *1 オーストリア特許庁等に実体審査委託。米国等で対応出願が特許されている場合、そのまま権利化を要求可   |
| タイ     | ○      | ○          | ○     | 使用者*1   | タイ語*2        | *3      | 先願     | ○*4     | *5            | 出願日    | 20    | *1 補償金請求権あり。*2 但し外国出願に基づく優先権主張の場合、外国語(日本語を含む)の明細書を提出でき90日以内にタイ語の翻訳提出要。*3 国内公知、内外国刊行物、*4 対応外国出願に関する情報要求、*5 方式審査後公開される。 |
| 台湾     | ×      | ○          | ×     | 使用者*1   | 中国語*2        | ○       | 先願     | ○       | 18            | 出願日    | 20    | *1 補償金請求権あり。*2 但し、明細書と図面は外国語で提出でき所定期間内に翻訳提出要。   |
| ベトナム   | ○      | ○          | ○     | 使用者     | ベトナム語        | ○       | 先願     | ○       | 19            | 出願日    | 20    |   |

