

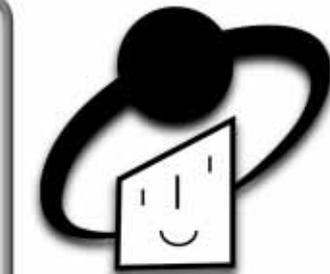
連

載

電子技術者のための特許マニュアル

最終回
第19回

国際特許出願 (PCT出願) を理解しよう!



ビギナース

大嶋洋一

海外に特許出願する場合、「直接出願」、「パリ条約による優先権主張を伴った出願」、「PCT出願(国際特許出願)」の三つの方法がある。ここでは、それぞれの出願方法のメリットやデメリットを紹介する。特に、複数の国に出願するときに便利なPCT出願に重点を置き、出願の流れや料金体系を解説する。

(編集部)

最近、「本製品に関する基本技術は、『国際特許出願中』です」といった話や、「この製品は『国際特許』を取得した××××です」という宣伝文句をよく聞きます。また、「『世界特許』を作ろう」という話も耳にします。このように、「国際」、「世界」、「特許」が組み合わさって、いろいろな類似語が存在しています。読者のみなさんも少し混乱されているかもしれません。

そこで本稿では、まず正しい情報と誤った情報の整理を行い、その後、外国における特許取得の方法について、さまざまなルートを紹介します。

1 「国際特許出願」だけが本物

まず、似て非なる情報について整理しておきます。

「国際特許」というと、一見、世界中で通用しそうな特許制度に関する名称だと思われるかもしれませんが、しかし、今のところ世の中にはこうした特許制度は存在しません。したがって、「国際特許」は誤った呼びかたです。

次に、「世界特許」です。これは、現在、「世界中で通用する統一した特許制度を構築したらどうか」と議論されている特許制度です。コンセプトとしては、上記の国際特許と同じですが、こちらは関係者の間で真剣な議論が行われているという点で国際特許とは一線を画します。

ちなみに、世界で統一した特許を作ったらどうかという議論は、技術者の「技術に国境はない」という意見、特許を管理する側の「各国別に管理する負担を軽減したい」という意見、また特許を審査する側の「重複した審査の負担を軽減したい」という賛成派の意見に基づいて行われています(例えば、米国IBM社は、多国間の特許を維持するために年間1億ドル程度の負担が生じていると発表している)。

その一方で、先進国に圧倒的に有利な特許制度になってしまうという発展途上国の意見や、特許制度は各国の産業力や経済力に応じて独自に定める産業政策であるといった、特許に対する独立の原則を主張する意見が強力な反対派勢力であり、現在のところ議論が行き詰まっている状況にあります。

さて、残るは「国際特許出願」ですが、これは世の中に正規に存在する国際的な特許制度に関する事項です。以下、「国際特許出願」について説明していきましょう。

2 外国特許取得には三つのルートがある

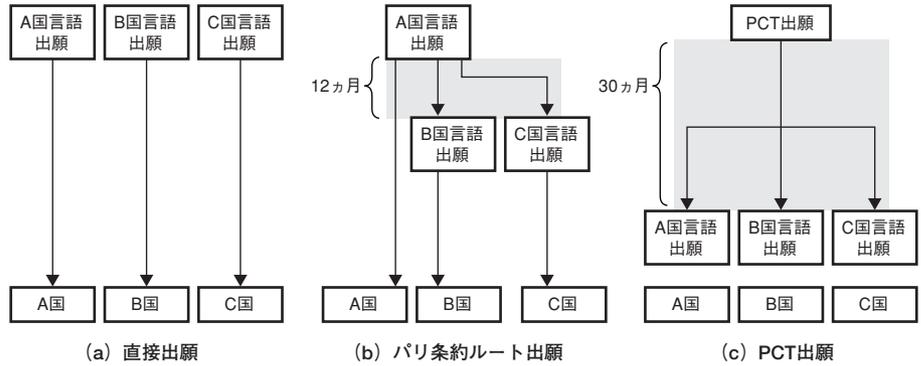
「国際特許出願」を理解するにあたって、エンジニアのみなさんが外国で特許を取得しようとする場合、どのようなルートがあるのかということから考えてみましょう。

●特許取得する国を限定したときは「直接出願」

まず、特許を取得したい国に直接出願するルートが考えられます(図1(a))。例えば、日本人が米国で特許を取得しようと考えた場合、いちばんシンプルな方法は直接米国に出願することです。これを「直接出願」と言います。この方法は、特許を取得する地域が少ない場合に、直接的かつ迅速な方法だといえます。

〔図1〕
外国へ出願する三つの方法

外国で特許を取るには、(a)特許を取得したい国へ直接出願するルート、(b)第1国に出願した後、パリ条約による優先権を主張して外国へ12ヵ月以内に出願するルート、(c)PCT出願を行って、特許を取得したい国(指定国)に30ヵ月以内に各国の国内出願に移行するルート、の三つがある。



ただし、この方法の問題点は、かりに2ヵ国で特許取得しようという場合、その2ヵ国で言語が異なれば、特許出願の段階から翻訳文を作成しなければならないことです。たった2ヵ国とはいえ、事務手続き上の作業負担がかなり大きくなります。

したがって、特定の国で、かつ、特許を早急に取得したいといった明確な目的がある場合に限って有効な方法と言えます。特許戦略として、多数の国で特許を取得したいという要望に適したルートではありません。

●出願後12ヵ月間はパリ条約によって優先権を主張可能

次に、パリ条約による優先権主張を伴った出願を行うルートがあります(図1(b))。ここでパリ条約とは、1883年に締結され、その後数回にわたって改正された、特許権を中心とした知的財産権(ただし著作権を除く)に関する条約です。この条約の中で外国出願についての重要な規定は、優先権に関する規定です。優先権とは、「第1国に出願した後、12ヵ月以内に第2国に出願すれば、第2国の出願は第1国に出願した場合と比較して不利益を受けない」というルールです。

例えば、2003年7月7日に日本で最初の出願を行い、この日本での出願を基礎として、2004年7月7日までに米国へ優先権主張を伴う出願を行うとします。その後、かりに2003年12月25日に、同一の発明が世界で公知になったとしたらどうなるでしょうか。この場合、優先権を主張すれば、たとえ米国での実際の出願が2004年7月7日であっても、新規性や進歩性の判断基準となる基準日は第1国に出願した2003年7月7日となり、2003年12月25日の公知技術によってこの国際特許出願が拒絶されることはありません。

パリ条約による優先権を主張して複数の国に対して出願

することが可能ですが、この場合、申請は国ごとに行う必要があります。外国に出願する際は、出願先国の指定言語に翻訳しなければなりません。パリ条約による優先権主張を行えば、直接出願と比べて12ヵ月の時間的余裕を確保できるというメリットがあります。

●PCT出願は「出願しただけ」では先に進まない

三つ目のルートとしては、特許協力条約(PCT: Patent Cooperation Treaty)に基づく「国際特許出願(以下、PCT出願と呼ぶ)」によるものがあります(図1(c))。PCT出願は、特許の出願フローを統一した国際的な特許制度です。先述したように、特許制度全体を統一しようという構想をすべて実現するのは事実上困難です。そのため、まずは実現性の高い出願フローから統一を始めるという目的で、各国がこの条約を結びました。

PCT出願でもっとも重要なポイントは、締結国内で通用する国際出願日を一つの出願で確保できるという点です。ここで国際出願日というのは、「当該発明について、審査基準となる日」を意味します。つまり、PCT出願すれば、どの指定国(条約締結国の中で出願人が指定したPCT出願について保護を求める国)においても、国際出願日に出願されたものと比較して不利に取り扱われることがなくなります。

逆に、PCT出願では特許の審査過程には立ち入っていません。また、出願から審査への移行は出願人の積極的なアクションに委ねられており、自動的に審査に入ることはありません。PCT出願が指定国の審査過程に移行するためには、その国の審査過程(「国内出願段階」と言う)に入る旨の意思表示を出願人みずからが示さなければなりません。したがって、PCT出願を行っただけでは、どの国の特許も取得することができないのです。