

# PCT国際出願における自己指定と 出願人の対応（その1）

——国際出願における自己指定とは——

下 道 晶 久\*

**抄 録** X国の国内出願に基づきパリ条約による優先権を主張してPCTによる国際出願をし、指定国にX国が含まれている場合、X国について自己指定であるといいます。その場合、X国における優先権主張の条件及び効果についてはX国の国内法令が適用されます。日本が自己指定となった場合、所定の条件を満たせば国内優先権の主張となり、優先権主張の基礎とされた国内出願は出願日から15カ月経過後に取り下げられたものとみなされます。

## 目 次

1. はじめに
2. パリ条約の優先権主張と国内優先権主張
  2. 1 パリ条約による優先権主張
  2. 2 国内優先権主張
3. 国際出願と優先権主張
  3. 1 国際出願における優先権主張
  3. 2 自己指定と優先権主張の条件及び効果
4. おわりに

## 1. はじめに

PCTに基づく国際出願において出願人はパリ条約による優先権を主張することができます。

一方、国際出願すると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ます。そのため、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、指定国である日本については自己指定となります。

日本が自己指定となった場合、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の規定の適用を受けることになり、所定の条件を満

たせば国内優先権の主張となります。一方、自己指定された日本以外の指定国における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ります。そのため、出願人は国際出願においてパリ条約による優先権を主張すると同時に日本については国内優先権を主張することができます。

しかし、日本が自己指定となり、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、当該出願の日から15カ月経過後に取り下げたものとみなされます。一方、国際出願において日本の指定を除外し又は取り下げれば、先の日本の国内出願は取り下げられません。しかし、国際出願によって日本で権利を取得することはできなくなります。

本稿ではPCT8条、PCT規則4.9、パリ条約4条、日本特許法41条、42条が関連します。

---

\* 青和特許法律事務所 弁理士  
Teruhisa SHIMOMICHI

## 2. パリ条約の優先権主張と国内優先権主張

PCTにおける優先権主張の活用について紹介する前に、パリ条約による優先権主張と日本特許法による国内優先権主張との相違点を明確にするため両者の基本的事項について説明します。

### 2.1 パリ条約による優先権主張 (第1国出願⇨第2国出願)

パリ条約の同盟国である国(第1国)において特許出願をした者が、その特許出願の出願書類に記載された発明について、他のパリ条約の同盟国(第2国)に12月以内に優先権を主張して特許出願した場合、新規性、進歩性等の判断

に関し、当該第2国への出願が第1国出願時にされたものとして扱われます。

#### (1) 優先権を主張した場合の手続きの流れ

図1に示したものは、発明Aについて日本(第1国)に日本語で特許出願し、同じく発明Aについて12月以内に優先権を主張して米国(第2国)に英語で特許出願したものです。

#### (2) 部分優先の場合の手続きの流れ

パリ条約は、優先権を主張した第2国特許出願に、優先権主張の基礎となる第1国特許出願に含まれていない構成部分を含めることを認めています。この場合、第1国特許出願に記載されている発明についてのみ優先権を主張することができます(部分優先)。

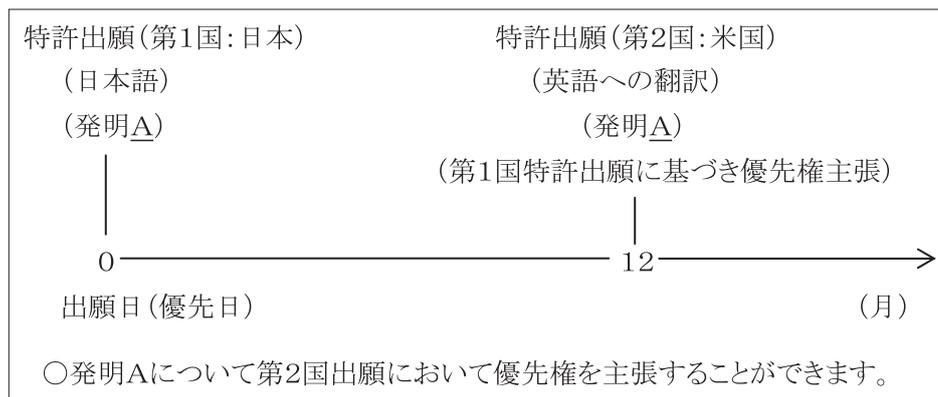


図1 パリ条約による優先権主張(パリ条約の規定による)

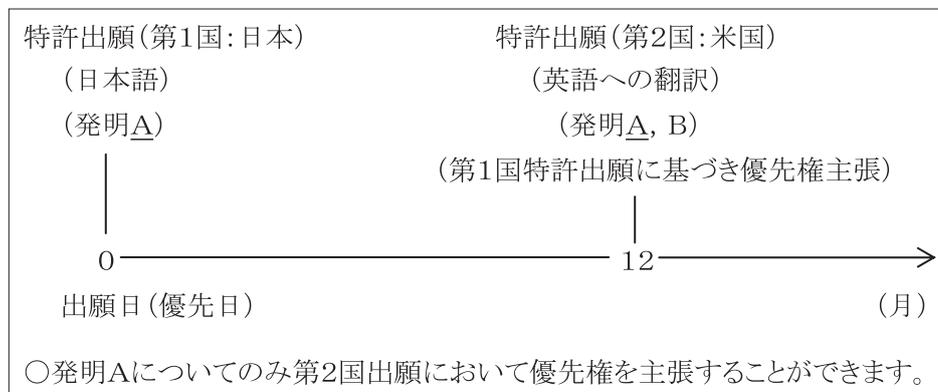


図2 パリ条約による優先権主張(部分優先)(パリ条約の規定による)

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

図2に示したものは、発明Aについて日本(第1国)に日本語で特許出願し、発明Aにその後発明された関連発明Bを加えて12月以内に優先権を主張して米国(第2国)に英語で特許出願したものです。

### (3) パリ条約による優先権主張の条件と効果

特許出願において優先権を主張できるのは、優先権主張の基礎とする先の出願の日から12月以内であり、当該先の出願はパリ条約の同盟国において正規に出願されたものであり、当該国に出願をした日付を確定するために十分な出願であれば結果のいかんは問いません。

従って、特許出願後に取り下げられ、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ます。

そして、優先権の主張を伴う第2国への特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた第1国への出願の出願書類の全体(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は、新規性、進歩性、先後願等の判断は、当該特許出願が第一国出願の時にされたものとして扱われます。

## 2. 2 国内優先権主張 (日本の特許出願⇒日本の特許出願)

国内優先権は日本の特許法に規定された制度であり、先の日本の特許出願を基礎として後の日本の特許出願において優先権を主張できるようにしたものです。

なお、国内優先権を主張した場合、優先権主張の基礎となった先の特許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点でパリ条約による優先権の主張と異なります。

また、国内優先権主張の場合、パリ条約による優先権主張と異なり、出願する国は同じ日本ですので、先の特許出願と同じ発明について後の特許出願をする必要は通常の場合ありません。従って、後の特許出願において新たな発明を追加する(部分優先)か、先の複数の特許出願を基礎として優先権を主張して後の特許出願(複合優先)をする形態の優先権主張となります。

### (1) 国内優先権を主張した場合の手続の流れ

図3は、発明Aがされた時点で特許出願(1)をし、関連発明Bがされた時点で発明Aに発明Bを加えて特許出願(2)をし、特許出願(1)

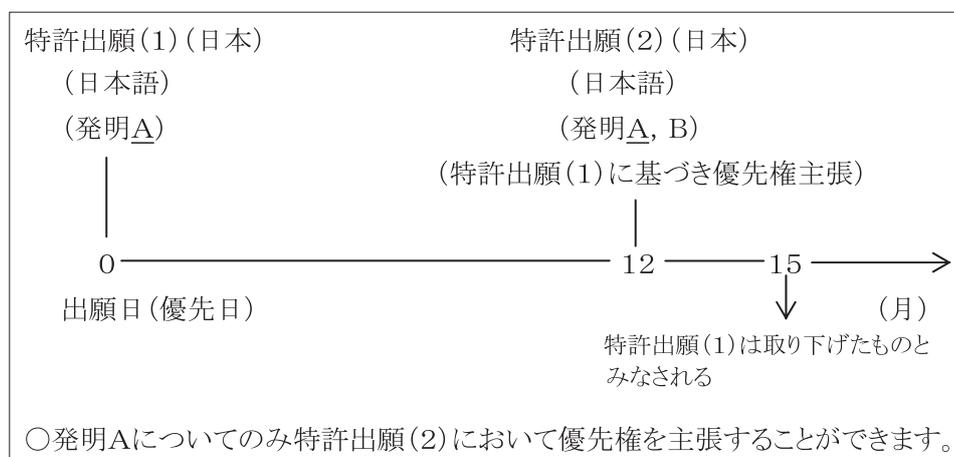


図3 国内優先権主張(部分優先)(日本特許法の規定による)

を基礎として国内優先権を主張した場合の手続の流れを示したものです。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たものとみなされます。

## （2）国内優先権主張の条件及び効果

国内優先権主張の条件及び効果は、その基本的部分においてパリ条約による優先権主張とほぼ同じですが、パリ条約による優先権主張より厳しい面を有しております。

### 1）国内優先権主張の条件

国内優先権を主張できるのは優先権主張の基礎とする先の出願の日から12月以内であり、先の出願の出願人と後に出願の出願人が後に出願の時点で同一でなければなりません。また、複数の出願人がある場合には、先の出願の出願人と後に出願の出願人とが完全に一致していなければなりません。

また、国内優先権主張の基礎とすることができるのは先の特許出願及び実用新案登録出願ですが、次の①～④に該当する場合は国内優先権主張の基礎とすることはできません。

- ① 先の出願が分割出願又は変更出願である。
- ② 先の出願がその特許出願の際に、放棄され、取り下げられ又は却下されている場合。
- ③ 先の出願がその特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合。
- ④ 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案権の設定の登録がされている場合。

### 2）国内優先権主張の効果

パリ条約による優先権主張との大きな相違点は、国内優先権を主張した場合、優先権主張の基礎とされた先の出願は、査定が確定している等の場合を除いて、その出願の日から15月を経過した時に取り下げたものとみなされることです。

国内優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、優先権主張の基礎とされた先の出願の

出願当初の明細書、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、先後順等の判断は、当該特許出願が先の出願の時にされたものとみなされます。この点はパリ条約による優先権主張と同じです。

## 3. 国際出願と優先権主張

### 3. 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）

#### （1）国際出願における優先権主張とは

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ます。通常のパリ条約による優先権の主張は、パリ条約の同盟国である国（第1国）において特許出願をした者が、他のパリ条約の同盟国（第2国）に特許出願する際に優先権を主張します。

それに対して、国際出願における優先権主張は、第2国出願として特定の国に対して特許出願する代わりに国際出願をする点で異なります。そして、国際出願の場合、特定の国ではなく全てのPCT締約国に特許出願したと同じ効果を有します。

そして、国際出願に記載された発明のうち第1国の特許出願の出願書類に記載された発明については、新規性、進歩性等の判断に関し、当該国際出願が第1国特許出願の時にされたものとして扱われます。

#### （2）国際出願における優先権主張の態様

国際出願において優先権を主張した場合の手続の流れを示します。

##### 1）国際出願の発明が第1国と同じ場合

図4に示したものは、発明Aについて第1国である日本に日本語で特許出願し、同じく発明Aについて第1国特許出願の出願日（優先日）から12月以内に優先権を主張して日本語又は英語で国際出願したものです。

2) 国際出願の発明が第1国の発明に新たな発明を加えた場合

図5に示したものは、発明Aについて第1国である日本に日本語で特許出願し、発明Aにその後された関連発明Bを加え、第1国特許出願の出願日（優先日）から12月以内に優先権を主張して日本語又は英語で国際出願したものです。

この場合、発明Aについては優先権を主張で

きますが、発明Bについては優先権を主張することはできません。

### 3. 2 自己指定と優先権主張の条件及び効果

#### (1) 自己指定とは

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、X国について自己指定であるといいます。また、X国のみを指定国として含む国際出願に

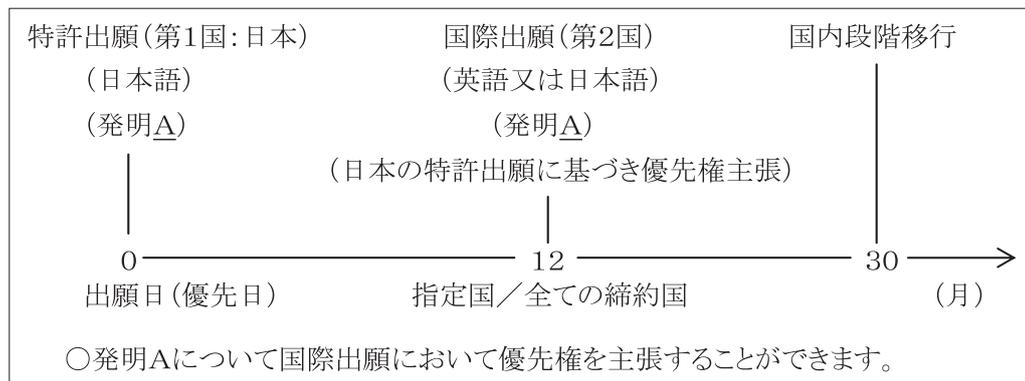


図4 国際出願における優先権主張（特許協力条約（PCT）の規定による）

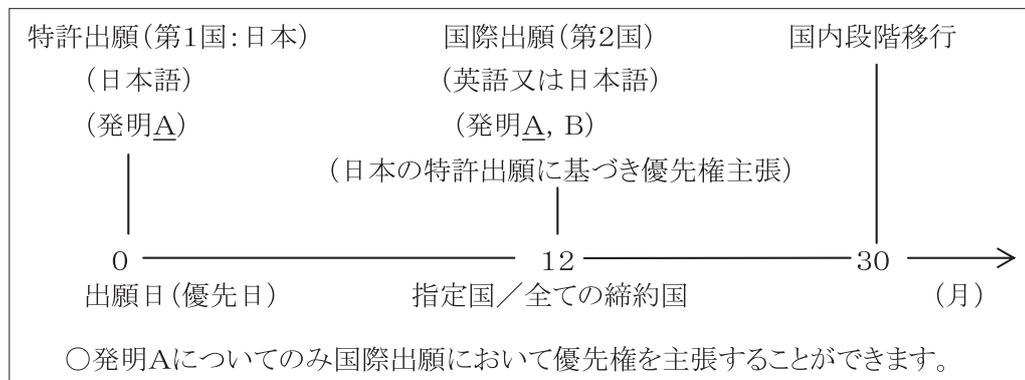


図5 国際出願における優先権主張（部分優先）（特許協力条約（PCT）の規定による）

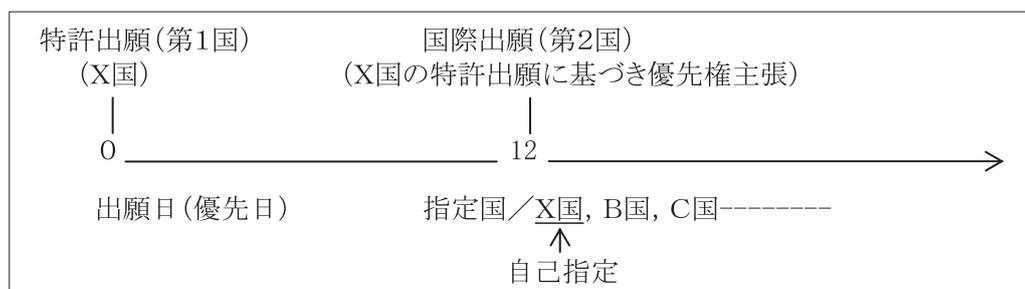


図6 国際出願において自己指定とされる場合（特許協力条約（PCT）の規定による）

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もX国について自己指定であるといいます。

自己指定を図式化すると図6のようになります。

## (2) 自己指定された国における優先権主張の条件及び効果

PCTは、X国について自己指定の場合、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ます。

国際出願において日本が自己指定となった場合には日本の特許法が適用され、所定の条件を満たせば国内優先権の主張となります。その結果、優先権の基礎となった先の日本の特許出願は、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ます。

## 4. おわりに

国際出願すると、国際出願日時点の締約国すべてが自動的に指定されたものとみなされるため、優先権を主張して国際出願すると、優先権主張の基礎となる特許出願がされたPCT締約国は自己指定となり、優先権主張の条件及び効果については当該自己指定となった締約国の国内法令が適用されます。日本のように優先権主張の基礎となった先の特許出願が取り下げたものとみなされる場合、出願人の意図に反して先の

特許出願が取り下げられてしまいます。

日本の他にもドイツ及び韓国は、これらの国が自己指定となり国内法令が適用された場合、先の特許出願が取り下げたものとみなされる規定を有しています。

これを避けるためには、国際出願時に自己指定となる国の指定を願書において除外し又は取り下げれば自己指定とならず、先の国内出願は取り下げとはなりません。しかし、その場合、国際出願によって当該国で権利を取得することはできません。

従って、ある発明について優先権を主張して国際出願によって権利を取得する際に、日本、韓国及びドイツが自己指定となる場合には、当該発明について国際出願によって権利を取得するか又は優先権主張の基礎とした先の特許出願によって権利を取得するか、国際出願時に方針を決めておく必要があります。

なお、ロシアは国内法を改正し、2009年6月5日以降は先の出願が取り下げたものとみなされなくなりました。

今回は、「(その2) 日本が自己指定となった場合の対応」について掲載いたします。

## 参考文献

特許庁編：特許・実用審査 審査基準（優先権）

（原稿受領日 2012年2月7日）