

## PCT国際出願における自己指定と 出願人の対応（その2）(完)

——日本が自己指定となった場合の出願人の対応——

下 道 晶 久\*

**抄 録** 発明Aに係る国際出願において日本が自己指定となった場合、国際出願によって日本で国内優先権を主張して権利を取得することができます。一方、国際出願において日本の指定を除外し又は取下げれば、当該国際出願において優先権主張の基礎とされた日本の特許出願によって権利を取得することができます。この稿では、日本が自己指定となった場合、出願人はどのように対応したらよいか選択肢を紹介します。

### 目 次

1. はじめに
2. 先の日本の特許出願の発明と国際出願の発明  
が同じ場合（ケース1）
  2. 1 優先権主張の効果
  2. 2 自己指定された日本についての選択肢
3. 国際出願において発明Bを追加した場合  
（ケース2：部分優先）
  3. 1 優先権主張の効果
  3. 2 自己指定された日本についての選択肢
4. おわりに

### 1. はじめに

先の日本の特許出願に基づきパリ条約による優先権を主張して国際出願した場合、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るため、日本について自己指定となります。その場合、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、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。

これを避けるためには、国際出願時に日本の指定を願書において除外し又は出願後に取り下げれば自己指定とならず、先の日本の特許出願は取り下げとはなりません。しかし、その場合、国際出願によって日本で権利を取得することはできません。

このような場合、出願人は、先の日本の特許出願によって権利を取得するか、又は国際出願によって権利を取得するか出願時に方針を決めておく必要があります。

そこで、日本が自己指定となった場合、出願人はどのように対応したらよいか、「ケース1」と「ケース2」に分けて選択肢を紹介し、各選択肢を執るために必要な手続及び各選択肢のメリットについて説明します。

<日本の指定の除外>

国際出願において日本の指定を除外するには、出願時に願書の「第V欄 国の指定」の

JP 日本については指定をしない

に「レ」印を記入すれば、日本の指定を除外す

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

ることができます。

ことはできません。

## 2. 先の日本の特許出願の発明と国際出願の発明が同じ場合（ケース1）

図1は「ケース1」の場合の手続きの流れを示したものです。

発明Aについて日本に特許出願し、この出願を基礎に優先権を主張して優先期間（12カ月）内に同じ発明Aについて受理官庁としての日本特許庁又はWIPO国際事務局に日本語又は英語で国際出願します。

### 2.1 優先権主張の効果（ケース1の場合）

#### (1) 自己指定となった日本における優先権主張の効果

所定の条件を満たしていれば、自己指定となった日本において、国際出願は国内優先権の主張となります(条約第8(2)(b), 特許法第41条)。

その場合、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(特許法第42条(1))。

一方、日本の指定を除外し又は取り下げれば自己指定とはならず、先の特許出願は取下げとはなりません、日本の指定は含まれていないので、国際出願によって日本で権利を取得する

#### (2) 日本以外の指定国における優先権主張の効果

国際出願すると出願時におけるすべてのPCT締約国に出願したものとみなされ、自己指定された日本以外の指定国（B国、C国等）において、国際出願はパリ条約による優先権の主張となります(条約第8条(2)(a))。

従って、日本以外の指定国（B国、C国等）については、優先日から30カ月以内（指定国はこれより長い期間とすることもできます）に翻訳文等を提出して国内段階に移行する手続きを執れば、発明Aについて特許を取得することができます。

### 2.2 自己指定された日本についての選択肢（ケース1の場合）

#### (1) 選択肢1

##### 日本の特許出願によって発明Aについて権利を取得する

選択肢1を採用するときに執るべき手続き及びそのメリットを以下に記します。

1) 選択肢1を採用するときに執るべき手続  
国際出願の願書において日本の指定を除外し

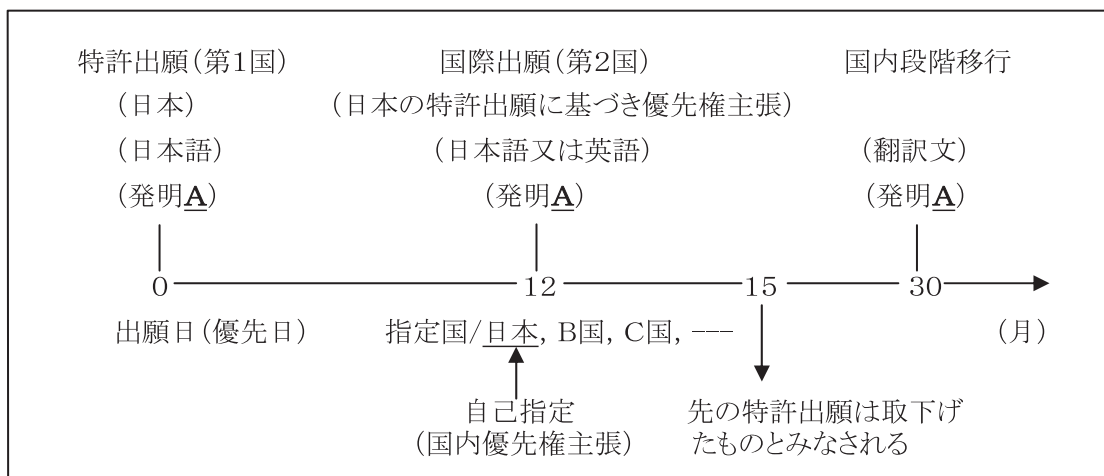


図1 先の日本の特許出願の発明と国際出願の発明が同一の場合（ケース1）

ます（願書第V欄 国の指定）。または国際出願後、日本の指定を取り下げます。ただし、先の日本の特許出願の日から15カ月以内に取り下げなければなりません。

国際出願において日本の指定を除外し、又は取下げれば、日本は自己指定とならず、先の日本の特許出願は取下げとはなりませんので、当該出願によって発明Aについて日本で権利を取得することができます。しかし、日本の指定は含まれていないため、発明Aについて国際出願によって日本で権利を取得することはできません。

## 2) 選択肢1のメリット

国際調査機関として日本特許庁を選択した場合、国際出願に先だって早期に先の日本の特許出願について審査請求を行えば、日本特許庁は特許出願の審査結果を国際出願の国際調査報告の作成に利用することができます。

そして、国際調査報告の作成に際し、先の特許出願の審査結果の相当部分が利用できる場合には、調査手数料（70,000円）のうち一部（28,000円）が出願人の請求により返還されます<sup>1)</sup>。

## (2) 選択肢2

### 国際出願によって発明Aについて権利を取得する

選択肢2を採用するときに執るべき手続き及びそのメリットを以下に記します。

#### 1) 選択肢2を採用するときに執るべき手続

国際出願において日本の指定を除外も取下げもせず、国際出願を優先日から30カ月以内に日本の国内段階に移行する手続きを執ります。

国際出願は日本について自己指定となっているので日本の特許法が適用され、所定の条件を満たしていれば国内優先権の主張となります。一方、先の日本の特許出願は出願日から15カ月経過後に取下げとみなされます。

#### 2) 選択肢2のメリット

- ・ 国際出願が日本の国内段階に移行後、審査請求をすれば（国際出願日から3年以内）、発明Aについて実体審査が行われます。その際、当該国際出願の国際調査報告が日本特許庁で作成されていれば、審査請求料は40%減額されます。
- ・ 国際出願によって発明Aについて権利を取得した場合、発明Aの出願日は先の日本の特許出願の出願日ではなく、国際出願日となるため、20年の特許権存続期間は先の日本の特許出願によって権利を取得した場合より遅く満了します。

## (3) 選択肢3

### 日本の特許出願及び国際出願の両者を併存させる

選択肢3を採用するときに執るべき手続き及びそのメリットを以下に記します。

#### 1) 選択肢3を採用するときに執るべき手続

先の日本の特許出願の出願日から15カ月以内に、日本特許庁に対して国際出願について国内優先権主張取下げの上申書を提出します。

国際出願について国内優先権の主張を取下げるので、優先権主張の基礎となった先の日本の特許出願は取下げとはなりません。

一方、国際出願は優先日から30カ月以内に日本の国内段階に移行すれば、国際出願によって日本で権利を取得することができます。ただし、国内優先権の主張はできないので、先の日本の特許出願の後願となります。

#### 2) 選択肢3のメリット

日本の特許出願と国際出願による日本への移行出願が併存するので、出願が発明の単一性の要件を満たしていないとき、これを解決するために利用することができます。例えば、特許請求の範囲が次のようであったとします。

- （請求項1）化学物質Xを製造する方法
- （請求項2）化学物質X

(請求項3) 殺虫剤として化学物質Xの使用  
まず、日本の特許出願について早期に審査請求します。審査の結果、上記請求項において化学物質Xが公知であれば、請求項1～3の間には共通する「特別な技術的特徴」がなくなり、発明の単一性がないと認定されます。

請求項2の発明は公知ですから特許性はありません。一方、化学物質Xを製造する方法に新規性、進歩性等があれば、請求項1は特許性があります。また、殺虫剤として化学物質Xの使用に新規性、進歩性等があれば、請求項3は特許性があります。しかし、請求項1と3の間には共通する「特別な技術的特徴」がないため単一性を満たしておらず、単一の出願に両者を含めることはできません。

このような場合、日本の特許出願から請求項2及び3を削除して請求項1を残し、削除された請求項3に係る発明は国際出願に記載されているので、国際出願による日本への移行出願の請求項とすれば、分割出願をせずに請求項1と3に係る発明の権利を取得することができます。

ただし、国際出願の日本への移行出願は国内優先権を主張していないため、国際出願日より前に請求項3の発明が公知になった場合には、

権利を取得できなくなります。

### 3. 国際出願において発明Bを追加した場合 (ケース2：部分優先)

図2は「ケース2」の場合の手続きの流れを示したものです。

発明Aについて日本に特許出願し、発明Aにその後された関連発明Bを加え、先の特許出願を基礎として優先権を主張して優先期間内(12カ月)に受理官庁としての日本特許庁又はWIPO国際事務局に日本語又は英語で国際出願します。

#### 3.1 優先権主張の効果 (ケース2：部分優先の場合)

##### (1) 自己指定となった日本における優先権主張の効果

自己指定となった日本において、所定の条件を満たしていれば、国際出願の発明A、Bのうち発明Aについては国内優先権の主張となります(部分優先)。

その場合、発明Aについてされた先の特許出願は、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ます(特許法第42条(1))。

一方、日本の指定を除外し又は取下げれば自

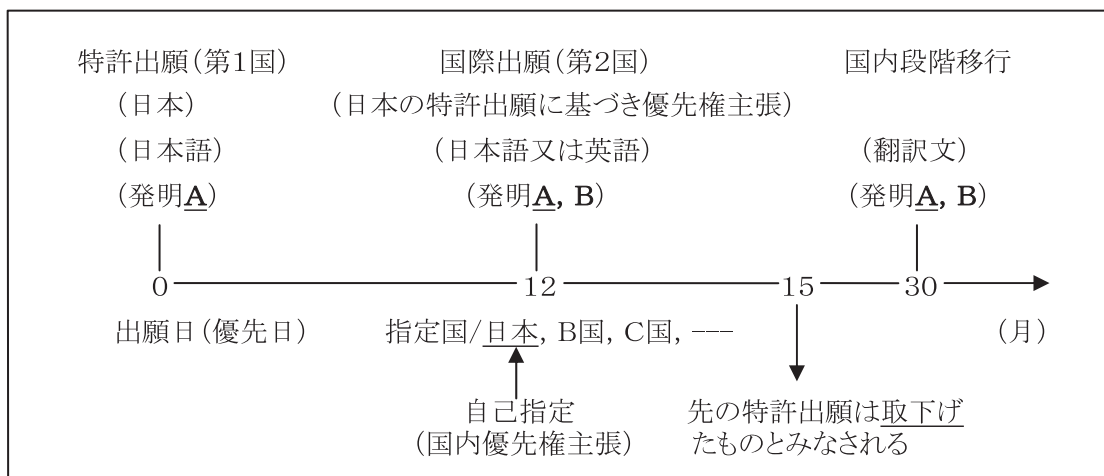


図2 国際出願において発明Bを追加した場合 (ケース2：部分優先)

己指定とはならず、発明Aについての先の特許出願は取下げとはなりません。しかし、日本の指定は含まれていないので国際出願によって日本で権利を取得することはできません。

## (2) 日本以外の指定国における優先権主張の効果

自己指定された日本以外の指定国（B国、C国等）において、国際出願の発明A、Bのうち、発明Aについてパリ条約による優先権を主張し、発明A、Bについて国際出願によって権利を取得することができます（部分優先）（条約第8条(2)(a)）。

## 3. 2 自己指定された日本についての選択肢（ケース2：部分優先の場合）

### (1) 選択肢1

#### 日本の特許出願によって発明Aについて権利を取得する

選択肢1を採用するときに執るべき手続き及びそのメリットを以下に記します。

#### 1) 選択肢1を採用するときに執るべき手続

国際出願の願書において日本の指定を除外します（願書第V欄 国の指定）。または国際出願後、日本の指定を取り下げます。ただし、先の日本の特許出願の日から15カ月以内に取り下げなければなりません。

国際出願において日本の指定を除外し又は取下げれば、日本は自己指定とならず先の日本の特許出願は取下げとはなりません。そのため、先の日本の特許出願によって発明Aについて日本で権利を取得することができます。

#### 2) 選択肢1のメリット・デメリット

・メリットはケース1の場合と同じです。ただし、国際出願に新たに加えられた関連発明Bについては先の日本の特許出願の調査結果を利用できないため、調査手数料が一部返還されるかどうかは利用結果次第となります。

・デメリットは、先の日本の特許出願で権利を取得した場合には、発明Aについてしか権利を取得できないことです。

### (2) 選択肢2

#### 国際出願によって発明A、Bについて権利を取得する

選択肢2を採用するときに執るべき手続き及びそのメリットを以下に記します。

#### 1) 選択肢2を採用するときに執るべき手続

国際出願において日本の指定を除外も取下げもせず、発明A、Bについて国際出願によって権利を取得すべく国際出願を優先日から30カ月以内に日本の国内段階に移行する手続きを行います。

国際出願において日本は自己指定となっているので、所定の条件を満たしていれば日本において発明Aについて国内優先権の主張となります。一方、先の日本の特許出願は出願日から15カ月経過後に取下げとみなされます。

#### 2) 選択肢2のメリット

・国際出願の日本への国内段階移行後、審査請求を行えば（国際出願日から3年以内）、発明A、Bについて実体審査が行われます。その際、当該国際出願の国際調査報告が日本特許庁で作成されていれば、審査請求料は40%減額されます。

・国際出願によって発明Aについて権利を取得した場合、発明Aの出願日は国際出願日となるため、20年の特許権存続期間は先の日本の特許出願によって権利を取得した場合より遅く満了します。

### (3) 選択肢3

#### 日本の特許出願及び国際出願の両者を併存させる

選択肢3を採用するときに執るべき手続き及びそのメリットは、ケース1の場合(2.2(3))

と同じです。

なお、発明A、Bについてされた国際出願は、優先日から30カ月以内に日本の国内段階に移行すれば、国際出願によって日本で権利を取得することができますが、国内優先権の主張はできないので、発明Aについては日本の特許出願の後願となります。

#### 4. おわりに

日本の他にも、ドイツ及び韓国は、国際出願においてこれらの国が自己指定となった場合、優先権主張の基礎とされた先の出願が取下げとみなされる国内法令を有しています。

国際出願においてドイツが自己指定となった場合、所定の条件を満たせば当該国際出願はドイツにおいて国内優先権の主張とみなされ、優先権主張の基礎とされた先のドイツの国内出願がドイツ特許商標庁に係属していれば、ドイツ語翻訳文の提出等、当該国際出願がドイツの国内段階に移行する要件を満たした時に取下げられたものとみなされます（ドイツ特許法第40条）。

また、国際出願において韓国が自己指定となった場合、所定の条件を満たせば当該国際出願は日本と同様、韓国において国内優先権の主張とみなされ、優先権主張の基礎とされた先の韓国の国内出願はその出願日から15カ月経過後に取下げられたものとみなされます（韓国特許法

第55条、56条）。

日本の出願人の場合、先のドイツ又は韓国の国内出願を基礎に優先権を主張して国際出願するケースはあまりないと思われませんが、これらの国が国際出願において自己指定となった場合には、日本が自己指定となったときと同様、国際出願又は国内出願のどちらによってこれらの国で権利を取得するか出願時に方針を決めておく必要があります。

そして、国内出願でこれらの国で権利を取得する方針を採ったときには、出願時に願書の「第V欄 国の指定」の、

DE ドイツについては指定をしない

又は、

KR 韓国については指定をしない

に「レ」印を記入すれば、これらの国の指定が除外され自己指定とならないため、これらの国の先の国内出願は取下げとはなりません。

なお、除外したドイツ又は韓国の指定を復活することはできません。

#### 注 記

- 1) 2012年4月1日より、調査手数料が97,000円から70,000円に減額され、それに伴い、返還金額が41,000円から28,000円に変更されました。

#### 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3月15日）