

C H E M I S T R Y

化学

APRIL
2020
Vol.75

4

インタビュー・Interview

新・化学を 創ってゆく人びと

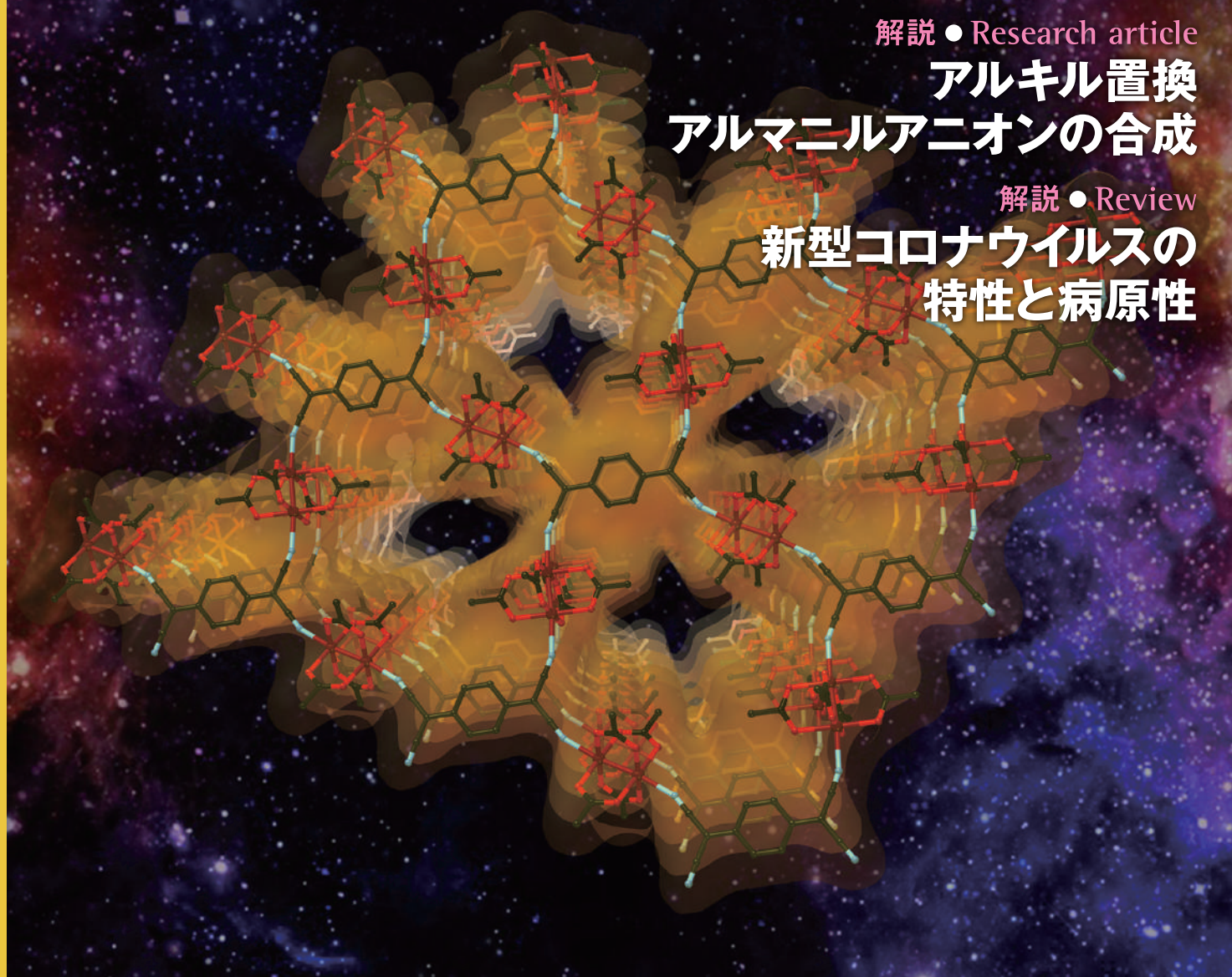
宮坂 等 教授に聞く

解説・Research article

アルキル置換
アルマニルアニオンの合成

解説・Review

新型コロナウイルスの
特性と病原性





化学の
特許はおまかせ!

中務先生のやさしい カガク特許講座

第15回

外国への特許出願について (前編)

中務茂樹

特許業務法人せとうち国際特許事務所

「ものづくり」をその基本精神に置く化学系の研究を行っている、開発した新しい技術を世の中に広めていくうえで論文公開のほかに「特許の出願」を行う機会もあるのでは？ 知ってて損はさせない特許についてのアレコレを、生涯一ケミストを自認する中務先生がイチからやさしく教えていきます！

前回(2020年3月号)は特許出願の審査について解説しましたが、日本の特許庁で特許査定されて発生するのは日本の

今月のジョーヤク

“パリ条約 (Paris Convention)”

第4条 (優先権)

- A (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願 (中略) をした者又はその承継人は、他の同盟国において出願することに関し、以下に定める期間中優先権を有する。
- (2) (前略) 正規の国内出願とされるすべての出願は、優先権を生じさせるものと認められる。
- B すなわち、A (1) に規定する期間の満了前に他の同盟国においてされた後の出願は、そ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 (中略) 等によって不利な取扱いを受けない (後略)。
- C (1) A (1) に規定する優先期間は、特許 (中略) については12箇月 (中略) とする。

第4条の2 (特許の独立)

- (1) 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国 (中略) において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。

特許権です。最近ではビジネス環境のグローバル化に伴い、海外でビジネスを行う場合も多くなりましたが、外国で特許権を取得するにはどうしたらよいのでしょうか。今回は、外国特許出願の意義とその手続について解説します。



パリ条約と特許独立の原則

知的財産権を国際的に保護するために1884年に発効した条約が「工業所有権の保護に関するパリ条約」です。日本がこの条約に加入したのはその15年後の1899 (明治32) 年のことで、歴史的には日清戦争開戦 [1894 (明治27) 年] の5年後にあたります。今日でこそほとんどの国が加盟しているパリ条約ですが、特許や商標などの知的財産権を国際的に保護するための条約に、日本は120年以上前から加入していたのです。

パリ条約第4条の2には、「各加盟国で得られた特許はそれぞれ独立したものである」と規定されており、これを「特許独立の原則」といいます。したがって、各国ごとに特許出願をし、各国ごとに特許権が設定されるのが原則です。時どき広告などで見かけることのある「世界特許」なるものは、存在しないのです。



日本特許の守備範囲

まずは日本国の特許権の守備範囲を確認しましょう。次に

“特許協力条約 (Patent Cooperation Treaty)”

第4条 (国際出願)

- (1) 締約国における発明の保護のための出願は、この条約による国際出願としてすることができる。

第11条 (国際出願日及び国際出願の効果)

- (3) (前略) 国際出願は、国際出願日から各指定国における正規の国内出願の効果を生ずるものとし、国際出願日は、各指定国における実際の出願日とみなす。

第15条 (国際調査)

- (1) 各国際出願は、国際調査の対象とする。

第21条 (国際公開)

- (1) 国際事務局は、国際出願の国際公開を行う。

第22条 (指定官庁に対する手続)

- (1) 出願人は、優先日から三十箇月を経過する時までに各指定官庁に対し、(中略) 所定の翻訳文を提出し並びに、該当する場合には、国内手数料を支払う。

示す①～④のビジネス状況を考えてみます。

- ① 日本国内製造 → 日本国内販売
- ② 日本国内製造 → 輸出 → 海外販売
- ③ 海外製造 → 輸入 → 日本国内販売
- ④ 海外製造 → 海外販売

日本特許は、日本国内での実施行為に対して有効ですから、赤字で示される行為を許可なく行っている第三者に対して権利行使することができます。したがって、日本特許で保護されるのは①～③のケースであり、黒字のみで示される行為、つまり外国で製造して外国で販売する場合(④)以外は日本特許でカバーされます。このように、国際ビジネスをしているからといって必ずしも外国特許が必要なわけではありませんが、海外で生産する場合や、海外で大量に販売する場合に、その国の特許権を取得したほうがよいでしょう。

💡 どの国に出願すべきか

図1に示す統計データを見ると、2017年に日本人が外国に特許出願した件数は約20万件です。同じ年に日本人が日本出願した件数が約26万件ですから、一つの発明が複数の国に出願されることを考慮しても、かなりの割合で外国出願されているといえます。

出願先はなんといっても米国が多く、次いで中国、欧州、韓国…と続きます。この上位4か国のみで全体の80%を超えます。外国への特許出願には費用がかかりますから、それに見合った経済的価値のある国にだけ特許出願されるということです。なお、図1は特許庁作成のグラフですが、そのデー

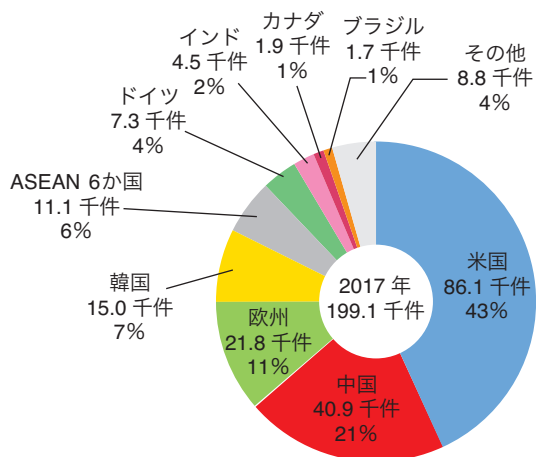


図1 日本から外国への特許出願件数
特許庁行政年次報告書 2019年版 12頁より抜粋。

タ元はWIPO (World Intellectual Property Organization: 世界知的所有権機関) です。そのためか、WIPOに加盟していない台湾のデータが抜けています。しかし、2018年には日本から台湾に約14,000件の出願がなされており、韓国と遜色のない件数です。図1のグラフだけを眺めて判断すると、台湾を忘れてしまいますのでご注意ください。またグラフ中には欧州とドイツの両方があり、おかしいと思われる方がいるかもしれませんが、欧州特許のしくみについては次回説明します。

また、商品の性質も考慮する必要があります。たとえば自動車部品であれば、同じ設計の部品を組み込んだ自動車が世界中に流通しますから、主要国に特許があればよく、それ以外の国だけでのビジネスに意味はほとんどありません。一方、医薬品のように、国ごとに許可を得て販売する製品の場合には、需要の見込める多数の国に出願する必要があるでしょう。

💡 優先権とは

さて、話をパリ条約にもどします。パリ条約第4条は「優先権」について規定しています。それによると、同盟国の1国に特許出願した者は他国に特許出願する際に優先権の利益を得ることができます(4条A)。この優先権の利益によって、第1国の出願後、第2国出願までのあいだに公表された事実などによって新規性や進歩性を否定されることはありません(4条B)。優先権を主張できる期間は12か月です(4条C)。

特許出願した発明が新しいかどうかは出願日を基準にして判断されます。ですから、できるだけ早く出願したいところですが、外国出願するとなると、現地の弁理士に依頼する必要がありますし、明細書もその国の言語に翻訳しなければいけません。それではたいへんなので、第1国での出願日を他国の審査でも認めることにした、というのが優先権です。すなわち、日本出願をしてから1年以内に、優先権を主張して外国出願をすればいいのです。

💡 優先権主張の考え方

図2を用いて、優先権主張の考え方を説明します。ポリプロピレン(A)に特殊抗菌剤(B)を混ぜ込んだ抗菌樹脂組成物について、日本で特許出願しました。その後、1年以内に外国出願する際に、元の日本出願の優先権を主張します。この外国出願では、前述の抗菌樹脂組成物(A+B)に対して、抗菌剤の分散性を改善するための界面活性剤(C)を追加配合した樹脂組成物についての改良発明を追加記載しました。この場合、外国出願の審査では、組成物(A+B)については

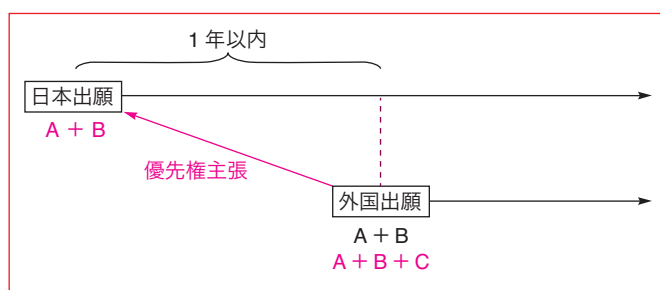


図2 優先権主張の考え方

日本出願の日に、組成物(A + B + C)については外国出願の日にそれぞれ出願したものとして、新規性や進歩性の判断がなされます。これにより、外国出願の準備期間も確保でき、改良発明を組み込むことも可能になります。このように、パリ条約の優先権を主張して外国特許庁に手続をするやり方を「『パリルート』で出願する」といいます。

💡 PCT 出願について

パリ条約の特別な取極めとして、特許協力条約(PCT；

Patent Cooperation Treaty) というものがあり、台湾を除き主要国はほとんど加盟しています。これに基づいて出願するのが国際出願(PCT 出願)です(4条)。11条に示されるように、PCT 出願を一つ出願するだけで、加盟国のすべてに出願したのと同じ効果があります。日本の会社であれば、日本特許庁に日本語で出願することができるので簡単です。PCT 出願された発明は国際調査されるので、その特許性についての見解を得ることができます(15条)。その後、優先日(基礎出願の日)から18月経過後に国際公開され(21条)、優先日から原則30月後に、権利化したい各国で手続を進めてその国の審査を受けます(22条)。PCT 出願において、審査して特許権を発生させるのは各国ですから、この方法は「出願の束」だということができます。このようなやり方を「『PCT ルート』で出願する」といいます。

💡 出願ルートの選択

実際に外国に特許出願する際には、前述の「パリルート」と「PCT ルート」のいずれかを選択します。PCT ルートを採

コラム

✎ 外国出願の代理人

私は日本の弁理士なので、日本国特許庁への出願手続を代理する資格をもっています。したがって、国内や海外の顧客からの求めに応じて日本国特許庁へ出願手続を行います。一方、外国の特許庁に手続をするには、その国の弁理士に手続を依頼する必要があります。その国の法律に従ってその国の言語で作成した書面を提出するので、現地代理人の力量の影響は大きく、その選定は非常に重要です。

代理人が信頼できるかどうかは頼んでみなければわかりませんので、顧客の大事な出願を使って新しい代理人を開拓するのは、ちょっと躊躇します。結局、以前依頼してよかった事務所に頼むことが多くなります。一方で、代理人を指定する顧客もありますから、そういうときに新しい代理人へ依頼することになり、よい代理人だったらその後はほかの案件を依頼するようになります。

よい代理人を知らないマイナーな国への手続を依頼された場合には、ほかの特許事務所や顧客に尋ねて、紹介してもらうこともよくあります。インターネットで外国の事務所の情報を入手することも可能な時代ですが、私はやはりアナログな人づての情報に頼ってしまいます。

代理人とのやり取りにもお国柄がでます。中国、韓国、台湾の代理人の多くは日本語が達者ですが、通信文は日英チャンポンになることがあります。こちらから日本語でレターを送ると、英語

で返事がきて、それに日本語で返事をして、という具合ですが、お互いに読むのは案でも書くのは手間なので、このやり方は案外合理的です。そのほかの国とは英語で通信しますが、いずれにしても英語圏の国以外の現地語を私は読めませんので、現地代理人を信じるしかありません。

地球の裏側の国の場合、夕方にこちらから連絡すると、向こうは夜のうちに作業してくれ、翌日の朝からこちらで作業してさらに夕方連絡すると、また夜のうちに作業してくれる…という流れで進行するので、期限に追われるときには2倍速で作業することもできます。

外国の特許事務所に対して事務的なミス指摘しても、黙って直すだけで謝らないこともあり、少しモヤモヤすることも多々あります。また、ブラジルやメキシコなどでは事務的なミスが目立ちますが、どこの事務所に頼んでも似たり寄ったりなので、そういう意味ではそれがラテンの標準だと思って(失礼)、かえって腹が立ちません。ちょうど原稿を書いている今ごろ(2020年2月)はカーニバルの時期なので、リオデジャネイロの事務所の仕事の精度が心配になりますが、それもまた季節感です。とはいえ、致命的なミスをほとんどしないのは各国共通であり、それがわれわれ代理人の国際水準だといえます。

会ったこともない代理人と仕事をすることが多いのですが、連係プレーでいい仕事ができるときには、連帯感を感じて少しうれしい気持ちになれるものです。

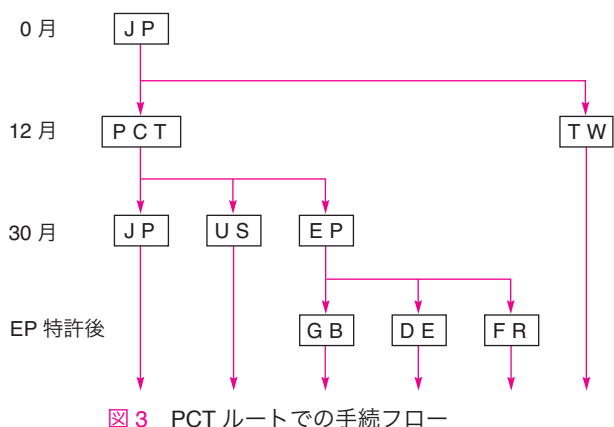


図3 PCTルートでの手続フロー

用した場合の手続フローを図3に示します。まず日本出願を行い、この時を0月として以下の作業の起算時とします。それから12月後までに優先権を主張してPCT出願をします。台湾出願をしたい場合もこのときに手続きします。30月後までに、権利化作業を進めたい国に対して手続きをします。このようにして各国で審査手続が進められ、各国で特許権が発生します。なお、ヨーロッパでは欧州特許庁でまとめて審査され、特許査定になってから各国ごとに特許権を発生させます。また、特許の世界では国をアルファベット2文字で表すのが習わしですが、イギリス(GB; Great Britain)など、わかりにくい国があります。

パリルートを選択する場合には、12月後にPCT出願する代わりに各国へ直接手続きをします。各国での手続きはど

ちらのルートでもほとんど同じなので、PCTルートのほうがPCT出願分だけ費用がかさみます。権利化したい国が決まってい、調査報告に影響されないと思うのであればパリルートのほうがお得ではありますが、発明の重要性を判断するのに時間がかかる場合も多いので、PCTルートのほうが無難なことが多いでしょう。



以上、外国出願手続について基本的なシステムと流れを説明しました。とにかく読者のみなさんに覚えておいてほしいのは、優先権を有効にするためには、日本出願をしてから「1年以内」に外国出願する必要があるということです。1年を過ぎても外国出願できる場合もありますが、優先権を主張できないぶん不利になります。具体的な出願方法については、弁理士などの専門家にご相談ください。

次回 NEXT

外国への特許出願について（後編）

国が変われば特許制度も変わります。日本とは異なる各国の特許制度について説明します。

なかつかさ・しげき ● 特許業務法人せとうち国際特許事務所代表社員弁理士。岡山大学非常勤講師。1961年岡山県生まれ。1987年京都大学大学院工学研究科修士課程修了。(株)クラレ、特許事務所を経て、2008年せとうち国際特許事務所を設立。＜趣味＞家庭菜園、犬の相手。