

第4回

外国で特許をとるには

原嶋 成時郎*

原嶋特許事務所

〒111-0034 東京都台東区雷門 2-4-9
 明祐ビル 6 FA
 TEL(03)5806-4578
 FAX(03)5806-4588

最近では少なくなったが、日本で特許をとれば外国でも特許権が発生し、外国での侵害に対処できると考えている発明者などと出会うことがある。もちろんこれは間違いであり、外国で特許権による保護を受けるには、その国で特許を取得する必要がある、これを属地主義という。また、日本で特許を取得して何年も経過した後、売れ行きが好調などの理由から外国でも特許を取得したい、と相談を受けることがある。これもできない相談であり、所定の期間内に所定の手続きで特許出願をしなければ、外国で特許を受けることはできない。つまり、外国で特許をとっておけばよかった、と思っても後の祭りとなってしまふ。

一方、外国で特許をとるには、国内で特許をとるよりも費用や労力、時間がかかるため、気楽に外国出願できないのが実情である。しかし、経済のグローバル化がいつそう進む中、外国での特許取得は避けて通れないものであり、図1に示すように、日本の出願人の外国出願率は年々増加している。

* Jojiro Harashima

横浜国立大学工学部卒業後、通信機器メーカー、プレス・金型メーカー、米国の電力設備メーカーなどを経て、2003年弁理士として独立。現在、原嶋特許事務所代表。

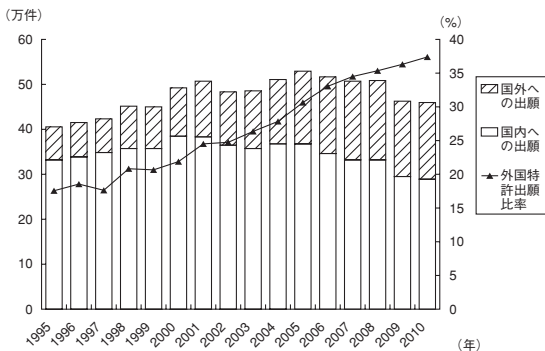


図1 日本人の特許出願構造の変化

(特許庁「特許行政年次報告書2012年版 2-1-2図」)

そこで今回は、外国で特許を取得するための手続きや、どの国に出願をしたらよいのか、などについて具体例を紹介しながら説明する。

外国出願の手続き

外国で特許を取得するには、その国の法律に従って出願しなければならないのが原則であるが、それでは、多大な時間や労力を要してしまう。このため、パリ条約による優先権や、PCT(特許協力条約)による国際出願を利用することが行われており、ここでは、最も一般的に行われている手順・手続きについて説明する。

一般的な手順

1. 国内出願
2. 国際出願
3. 国内移行手続き 等

当然のことながら、日本の出願人・企業であれば、日本での特許取得を第一に考えるため、まず、日本での特許出願を行う。ここで、日本での出願日が優先日となり、この日を基準にして各期限が規定される。

続いて、優先日から12カ月以内(優先期間内)に、パリ条約による優先権を伴ってPCTによる国際出願を行う(図2)。ここで、パリ条約による優先権とは、優先日から12カ月以内に出願すれば、優先日に出願したのと同様の効果が各国において得られる権利であ

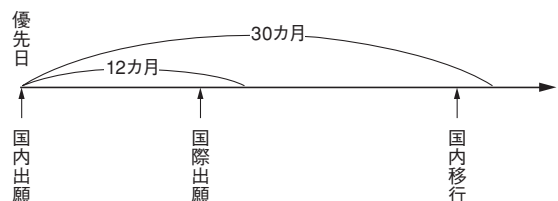


図2 外国出願の一般的な手順