

第5節 外国での権利取得

[1] 特許・実用新案

特許権の効力は、特許権を取得した国の領域内に限られ、その領域を超えて外国まで及ぶものではありません（「属地主義」といいます）。

すなわち、日本の特許法に基づいて取得した特許権は、日本国内のみで有効であり、外国においても特許権を取得したいのであれば、権利を取得したい国の特許庁に出願しなければなりません。

※実用新案、意匠及び商標に関しても同様です。

外国で特許権を取得するための出願手続には、主に2つの方法があります。ひとつは、権利を取得したい国の特許庁に対して、出願を直接行う方法です（直接出願と呼ばれます）。もうひとつは、特許協力条約（PCT）に基づき国際的に統一された出願手続を経由して権利を取得したい国の出願手続につなげる方法です（PCT国際出願と呼ばれます）。

（1）外国特許庁への直接出願

外国で特許権を取得したい場合、その国の特許庁に対して、特許出願を直接行うことができます。出願はすべてその国で定められた手続に基づき、決められた様式及び言語により出願書類を作成する必要があります。また、多くの国では、出願人が外国（例えば日本）から出願手続を直接行う場合、現地の代理人を通じて行う必要があります。

特許権による保護は、未だ公然知られていない新規の発明について与えられること、そして、同様の発明について複数の特許出願があった場合には先に出願した出願人に特許権が与えられることが原則であるため、特許権を取得したい国に対しては、1日も早く出願をすることが重要です。

◆パリ条約に基づく優先権を主張して同じ出願を他の国へ出願する

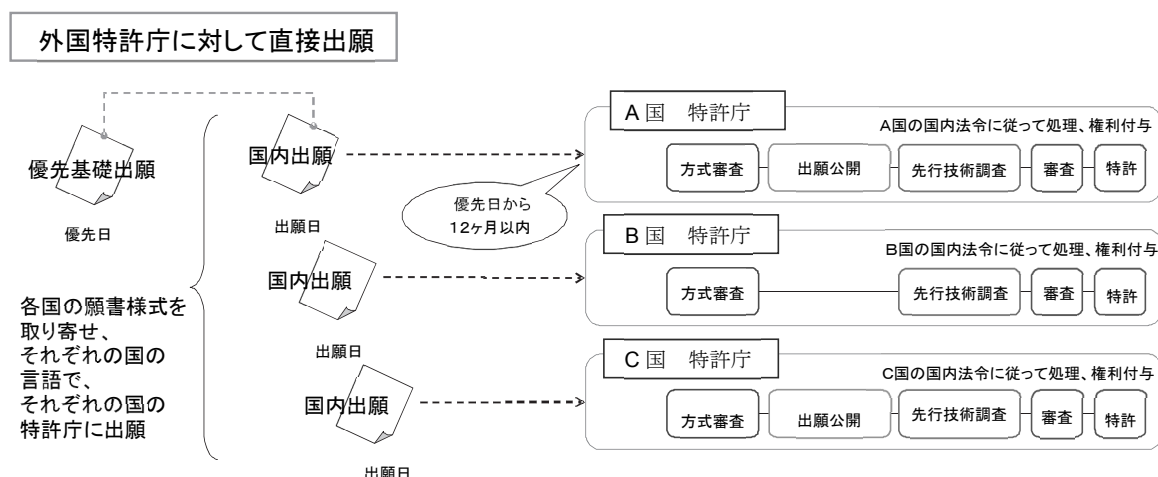
複数の国に直接出願する場合、それぞれ出願方法や手続の言語が異なるため、同時に出願日を確保したい出願人にとっては負担が大きいものです。このような場合、パリ条約に基づく優先権制度を利用すると便利です。

パリ条約が規定する優先権の主張は、ある国（例えば日本）で特許出願した者が、その特許出願の出願書類に記載された発明について、一定の期間内に他の国（例えば韓国）でも特許出願する場合、双方の国がパリ条約の同盟国であることを条件に、後に出された韓国への特許出願（後の出願）に関して優先的な取扱いを認める制度です。

すなわち、優先権を主張する「後の出願」に関する新規性や進歩性の判断の基準日等につ

いて、先の日本への特許出願（優先基礎出願）の日に提出された出願と同様の取扱いを受けることができます。

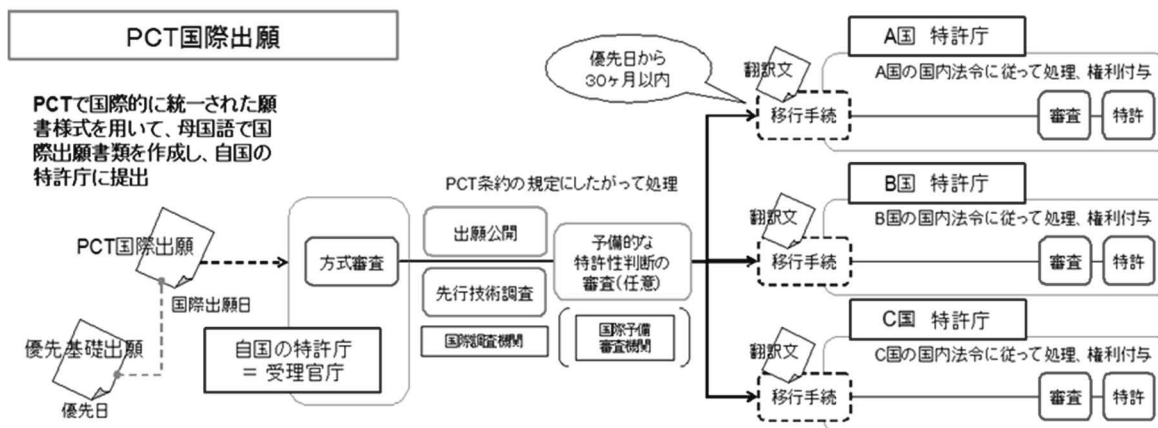
優先権を主張する「後の出願」は、「優先基礎出願」の出願日（この日を「優先日」といいます。）から12か月以内に出願しなければなりません。この12か月の猶予期間（優先期間）は、後の出願先となる国を精査したり、優先基礎出願の翻訳等、「後の出願」を行うための準備期間を確保するためにも有効に使うことができます。



（２）特許協力条約（PCT）に基づく出願（PCT国際出願）

多くの国で特許権を取得したい場合、あるいは複数の特許庁にそれぞれの様式・手続で直接出願する煩雑さを避けたい場合には、PCTに基づいて国際出願をする方法があります。PCT国際出願制度を利用すれば、PCT加盟国（2019年4月現在、加盟国は152カ国）の特許庁に対して、自国の特許庁を経由して簡便な手続で特許出願を行うことができます。

なお、上述のパリ条約に基づく優先権を利用し、ある国（例えば日本）の特許出願を「優先基礎出願」としたPCT国際出願を行うことも可能です。



PCT国際出願制度には、次のような特徴があります。

特徴1) PCT国際出願制度では、ひとつの出願書類を条約に従って日本国特許庁に提出することによって、すべてのPCT加盟国に同時に出了願したことと同じ効果を得ることができる：

PCT国際出願制度では、国際的に統一された出願書類を自国特許庁（日本国特許庁）に対して一通だけ提出すれば、すべてのPCT加盟国に対して「国内出願」を行ったことと同じ効果を得ることができます。国際出願が受理された日は国際出願日と呼ばれ、すべてのPCT加盟国における「国内出願」の出願日となります。さらに、PCT国際出願は、自国特許庁が認める言語で出願することができるため、日本国特許庁に対しては日本語（又は英語）で出願書類を提出することができます。

注意：日本国内の出願について優先権を主張するPCT国際出願は、日本国内においても国内出願を行ったことと同じ効果を発生させるため、そこでなされた優先権の主張は「国内優先権の主張」として扱われます。その結果、優先基礎出願とされた先の国内出願はみなし取り下げとなります。日本での権利化をPCT国際出願ではなく、先の国内出願で行おうと考える場合、PCT国際出願の際に特許権を取得したい国から日本を除外するなどの対応が必要となります。

特徴2) PCT国際出願を行った発明について特許権を取得するためには、権利を取得したい国々に対して個別に国内段階へ係属させるための手続（国内移行）を行う：

PCT国際出願は、各国特許庁に対する多くの手続や出願書類の様式を統一した手続制度です。したがって、PCT国際出願をすれば、そのまま自動的に国際的な特許権が付与されたり（国際特許や世界特許という権利は存在しません）、各国の実体的な特許審査が行われたりするわけではありません。

各国がどのような発明に対して特許を付与するかは、各国がそれぞれ実体的な審査等を行って決定しますので、最終的にはPCT国際出願を各国の国内手続に係属させる必要があります。この手続を「国内移行」といいます。

国内移行を行うためには、特許権を取得したい国が定める言語にPCT国際出願を翻訳し、その翻訳文をその国の特許庁に提出しなければなりません。さらに、指定国が要求する場合には、国内移行のための手数料を支払います。

国内移行を行わなければならない期限は、優先日（優先権を主張していないPCT国際出願の場合は国際出願日）から原則30か月と定められています（国内移行のための期限が20か月や31か月という国もありますのでご注意ください）。なお、期間内に国内移行のための手続を行わなかった場合、手続を行わなかった国においては、その国際出願は取り下げられたものとみなされます。

参考までに、日本の出願人がPCT国際出願を日本国特許庁に対して日本語で出願し、日

本での権利化を希望する場合には、翻訳文はもちろん不要です。日本への国内移行の意思表示として、国内移行期限までに国内書面（国内願書のような書面）を提出します（PCT国際出願を英語で出願した場合は、日本語の翻訳文と国内書面の提出が必要となります）。さらに、国内移行のための手数料を支払うことで、通常の国内出願と同様に日本国内の特許出願としての手続に係属され、取り扱われます。また、国内移行手続がなされた国際出願について、日本で実体審査を受けるためには、国際出願日から3年以内に出願審査請求を行い、出願審査請求料を納めることが必要です。出願審査請求の期間内に請求がなかったときは、その国際出願は、日本国において取り下げたものとみなされます。

特徴3）PCT国際出願には、出願後に発明の価値をじっくり評価するためのゆとりと情報提供がある：

PCT国際出願では、指定国に国内移行するまでに、優先日から原則30か月の猶予がありますので、その期間を活用して、発明を評価、検討し、あるいはその技術に関する市場性を検討した結果、特許取得の可能性とメリットを判断しつつ、特定の指定国にのみ国内移行するという選択も可能です。最終的に国内移行する国を厳選することにより、無駄な手続費用を節約することができます。

すべてのPCT国際出願には、参考に供するため、国際調査機関と呼ばれる機関から、類似先行技術に関する国際調査報告や特許性に関する審査官の見解が提供されます。日本の出願人がPCT国際出願を日本国特許庁に対して日本語で出願する場合には、日本国特許庁が国際調査機関となります。

さらに、国際調査機関からの結果を受けて、特許を請求する範囲を補正したり、別途手数料を納付して国際予備審査を請求することにより、改めて発明の特許性を審査官に判断してもらうこともできます。

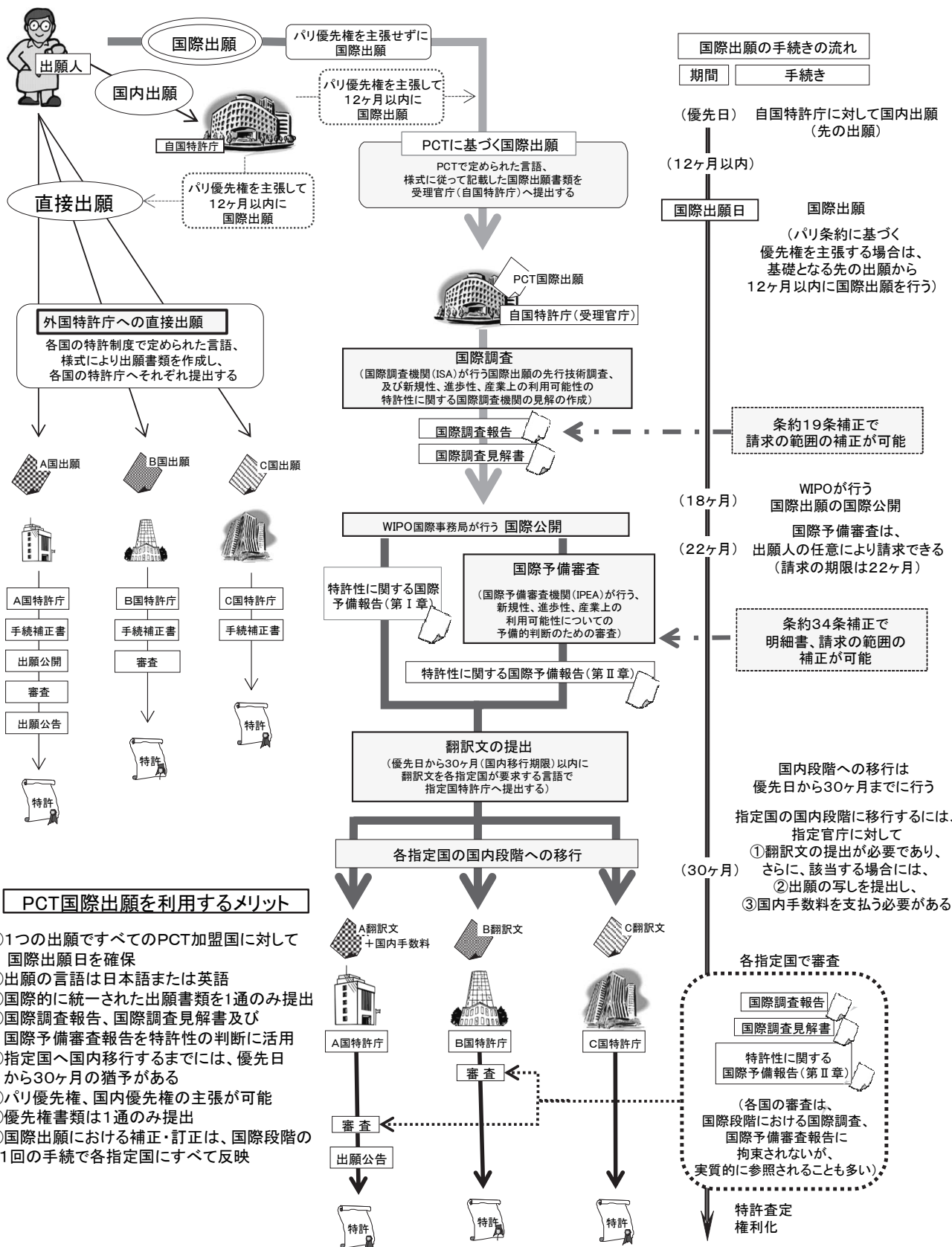
このように、国内移行までの猶予期間（優先日から原則30か月）は、PCT国際出願やその翻訳を質の高いものとするためにも利用されています。

直接出願とPCT国際出願の手続には、それぞれの長所、短所があります。

PCT国際出願は、国際的な統一により簡素化された出願手続ではありますが、権利化したい国の数が少ない場合、国際調査などで追加的な情報を得る分、費用が直接出願よりも高くなることもあります。

また、発明の権利化を早めたい場合、直接出願とPCT国際出願のタイミングの計り方にも工夫が必要です。特許権を取得したい国の数、権利化のタイミング、先行技術調査及び特許性判断を自前でできるか否か等々の条件を十分に検討しながら、適切な出願方法を選択する必要があります。

特許協力条約（PCT）に基づく 国際出願と各国特許庁への直接出願

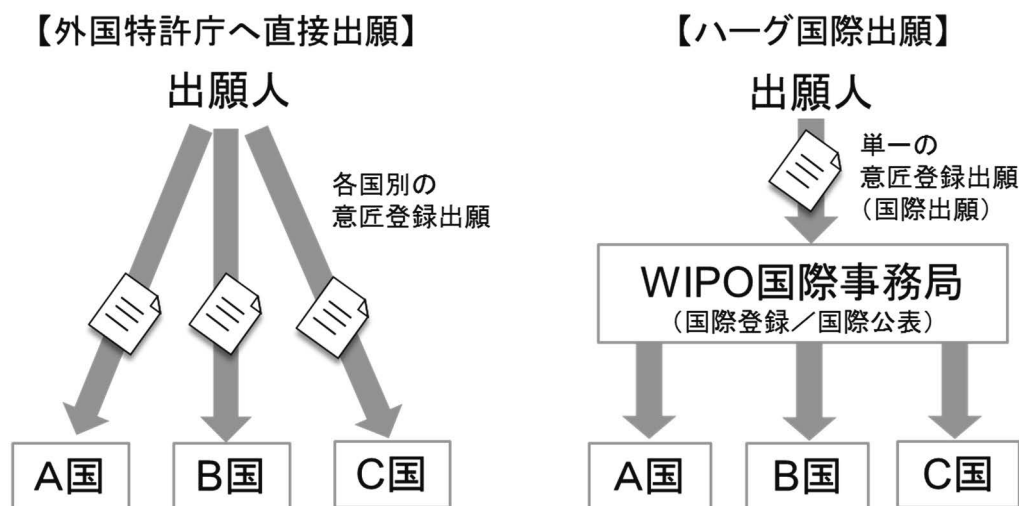


（３）実用新案

実用新案権の効力は、実用新案権を取得した国の領域内に限られ、その領域を超えて外国まで及ぶものではありません。また、外国で実用新案権を取得するための出願手続には、特許と同様、主に２つの方法があります。ひとつは、権利を取得したい国の特許庁に対して、出願を直接行う方法です（直接出願と呼ばれます）。もうひとつは、特許協力条約（PCT）に基づき国際的に統一された出願手続を経由して権利を取得したい国の出願手続につなげる方法です（PCT国際出願と呼ばれます）。詳細については、（１）（２）を参照してください。

[2] 意匠

外国で意匠権を取得するための出願手続には2つの方法があります。ひとつは、権利を取得したい国や地域の特許庁に対して直接出願をする方法。もうひとつは、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づき、WIPO国際事務局に対して国際出願をする方法です。



(1) 外国特許庁への直接出願

外国で意匠権を取得したい場合、その国や地域の特許庁に対して、意匠登録出願を直接行うことができます。出願はすべてその国や地域で定められた手続に基づいて行う必要がありますので、決められた様式、言語により出願書類を作成します。また、多くの国や地域では、出願人が外国（例えば日本）から直接出願手続を行う場合、現地の代理人を通じて行う必要があります。

意匠権による保護は、未だ公然知られていない新規な意匠について与えられること、そして、同様の意匠について複数の意匠登録出願があった場合には先に出願した出願人に意匠権が与えられること、が原則であるため、意匠権を取得したい国や地域に対しては、1日も早く出願をすることが重要です。

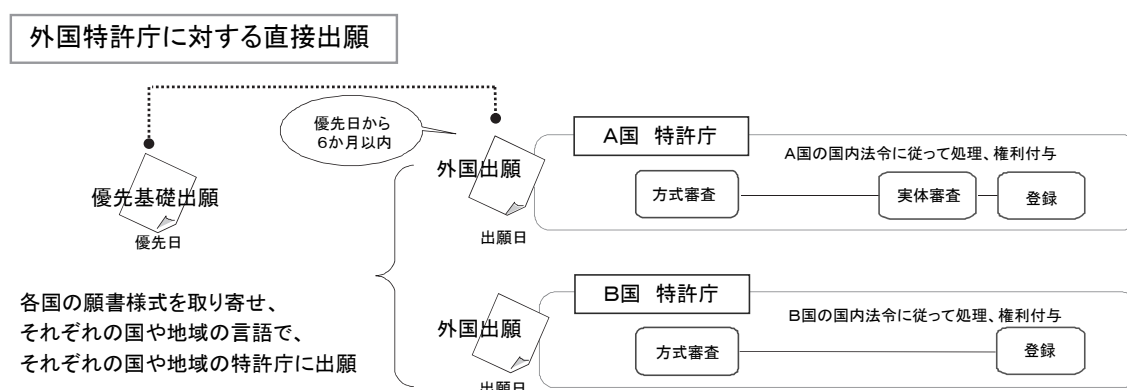
◆パリ条約に基づく優先権を主張して同じ意匠を他の国や地域へ出願する

複数国に直接出願する場合、それぞれ出願方法や手続の言語が異なるため、同時に出願日を確保したい出願人にとっては負担が大きいものです。このような場合、パリ条約に基づく優先権制度を利用すると便利です。

パリ条約が規定する優先権の主張は、双方の国がパリ条約の同盟国であることを条件に、ある国（例えば日本）で意匠登録出願した者が、その意匠登録出願の出願書類に記載された意匠について、一定の期間内に他の国（例えば韓国）でも意匠登録出願する場合、後に出さ

れた国への意匠登録出願(後の出願)に関して優先的な取扱いを認める制度です。すなわち、優先権を主張する「後の出願」に関する新規性や創作非容易性、先後願等の判断の基準日などについて、先の日本への意匠登録出願(優先基礎出願)の日に提出された出願と同様の取扱いを受けることができます。

優先権を主張する「後の出願」は、意匠の場合、「優先基礎出願」の出願の日(この日を「優先日」といいます。)から6か月以内に出願しなければなりません。この6か月の猶予期間(優先期間)は、後の出願先となる国の精査や翻訳等、「後の出願」を行うための準備期間を確保するためにも有効に使うことができます。



(2) ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願(ハーグ国際出願)

国ごとに異なる出願手続の煩雑さを避けて意匠権を取得したい場合には、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づいて国際出願をする方法があります。この方法を利用すれば、1つの出願手続で簡便に協定締約国(平成31年3月現在、60の国・政府間機関等)における意匠権取得が可能になります。

なお、上述のパリ条約に基づく優先権を利用し、ある国(例えば日本)の意匠登録出願を「優先基礎出願」としたハーグ国際出願(「後の出願」)を行うことも可能です。

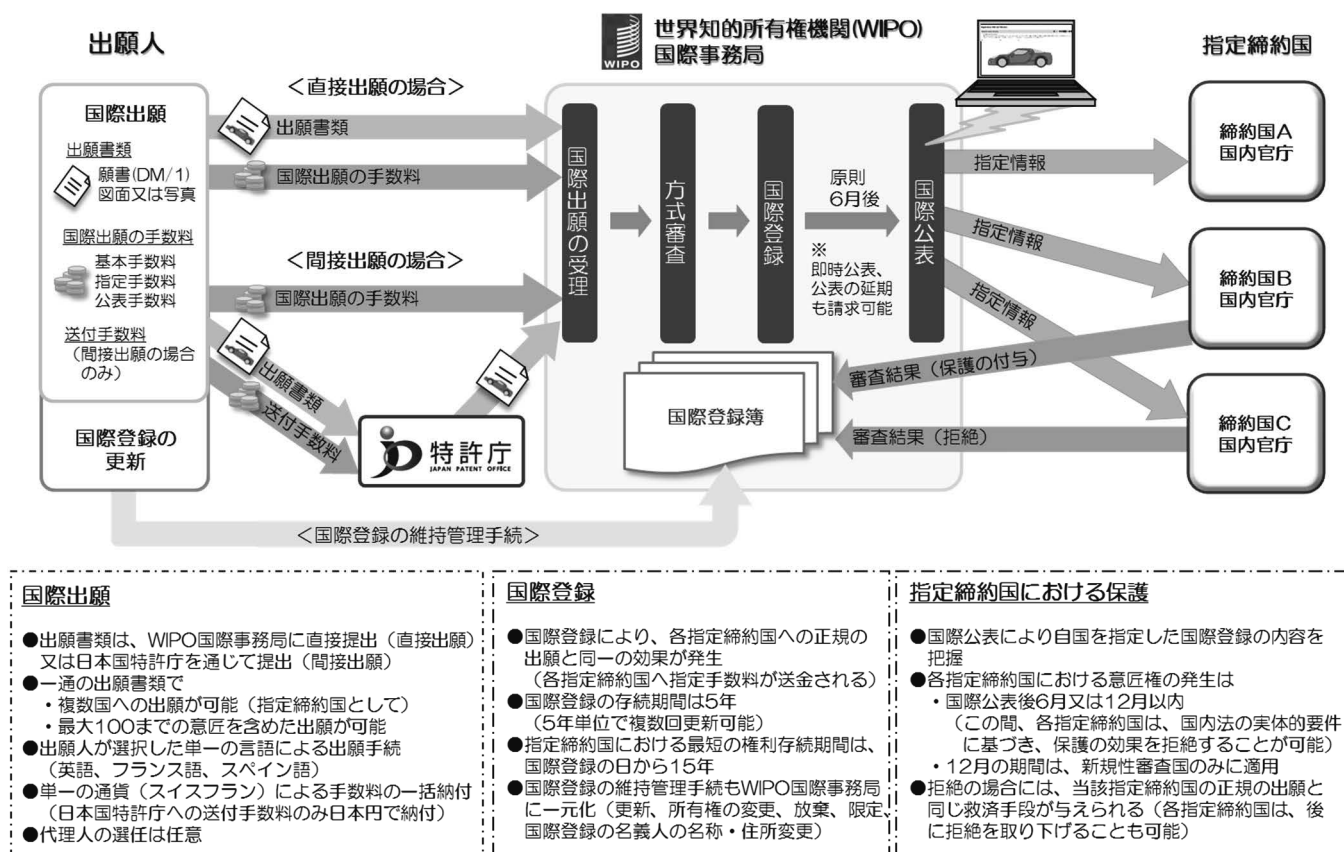
① ハーグ国際出願の流れ

ハーグ国際出願は、1つの出願書類をWIPO国際事務局又は日本国特許庁のいずれかに対して提出するとともに、手数料をWIPO国際事務局に対して直接納付することにより行います。

出願書類と手数料を受領したWIPO国際事務局は、方式審査を行い、手続に不備がないと判断すると、国際登録簿に出願の内容を登録します(国際登録)。国際登録されると、出願時に選択した意匠権を取得したい国(指定締約国)に対して正規に出願した場合と同一の効果を得ることができます(国際登録により、指定締約国で自動的に意匠権が発生するわけではありません)。

その後、国際登録の内容がWIPOウェブサイトで公表(国際公表)されると、指定締約国では、自国を指定した国際登録の内容を確認し、そこに含まれる意匠について意匠権によ

る保護を与えるか否か、自国の法令に基づく実体面の審査をします。その後、各指定締約国がW I P O国際事務局へ審査結果を通知することにより、その国では保護の効果を認める（保護の付与）又は認めない（拒絶）ということが国際登録簿に記録され、保護の付与を通知した国では意匠権による保護の効果が発生します。また、所定の期間内に審査結果を通知しなかった指定締約国では、その期間経過後に自動的に意匠権が発生します。



なお、ハーグ国際出願においては、指定締約国の選択は国際出願時にしか行うことができません。特許のP C T国際出願（前述）のように、国際出願の手続後に意匠権を取得する国を選ぶことはできません（国内移行の手続がありません）。また、商標のマドプロ出願（後述）のように、国際出願時に選択しなかった国を後から追加することもできません（事後指定の手続が認められていません）。

② ハーグ国際出願のメリット

1) 一度の出願手続で複数国・複数意匠の権利取得が可能

ハーグ国際出願を利用すると、どの締約国を指定する場合であっても、1つの出願様式により、英語・フランス語・スペイン語から選択した1つの言語を使用して、出願手続を行うことができます。代理人の選任は任意です。1つの国際出願には複数の指定締約国と最大100までの意匠を含めることが可能であり、手数料も、指定締約国における意匠権の登録料も含め、W I P O国際事務局に対してまとめてスイスフランで支払います。つまり、複数国・

複数意匠について、単一書類・単一言語・単一通貨での一括出願手続が可能となり、複数国において意匠権を取得するために必要な手続負担の軽減とコストの削減を図ることができます。

2) 複数国・複数意匠についての意匠権の管理が容易

ハーグ国際出願を利用すると、その後の各国意匠権の維持管理（権利期間の更新、権利者の氏名・住所の変更、権利の移転等）はW I P O国際事務局に対する1つの手続で可能となり、各国に対して個別に手続を行う必要がなくなるため、複数国・複数意匠についての意匠権の管理が容易になります。

③ハーグ国際出願の手数料と支払時期

ハーグ国際出願の手数料は、国際事務局が受け取る手数料と各指定締約国が受け取る手数料の両方を合わせたもので、スイスフランにより、まとめてW I P O国際事務局に支払う必要があります。手数料の額は、国際出願に含める意匠の数や指定締約国の数、出願書類の提出方法等の違いによって変わります。

国際出願の手数料の支払は、国際出願と同時に行います。主な支払方法は、W I P O国際事務局の口座への外国送金やクレジットカード（インターネット経由で出願した場合のみ）となります。

なお、W I P O国際事務局に対してではなく、日本国特許庁に対して出願書類を提出する場合には、国際出願の手数料とは別に、その出願書類を日本国特許庁がW I P O国際事務局に送付するための送付手数料を日本国特許庁に対して納付する必要があります。送付手数料は、特許印紙等により納付します。

（3）外国で意匠権を取得するための2つの出願方法の選択的な利用

外国特許庁への直接出願とハーグ国際出願の手続には、それぞれ長所、短所があります。

ハーグ国際出願では、簡易かつ一括で行う手続を元に複数国で意匠権を取得することが可能ですが、各指定締約国分の手数料に加え、W I P O国際事務局に対して支払う基本の手数料が必要になる分、権利を取得したい国や意匠の数が少ない場合には、各国に直接出願する場合と比べて費用が割安とならないこともあります。

また、出願した意匠の内容が、指定締約国における意匠権の発生よりも前に公表される点にも留意する必要があります。日本国内の意匠登録出願の場合、意匠権による保護が与えられ、意匠公報が発行されるまでは、出願内容が公表されることはありません。しかし、ハーグ国際出願の場合には、国際登録後所定期間（原則6か月）が経過すると国際公表が行われ、各指定締約国で意匠権による保護が与えられるよりも前に、出願した意匠の内容が公開されます。

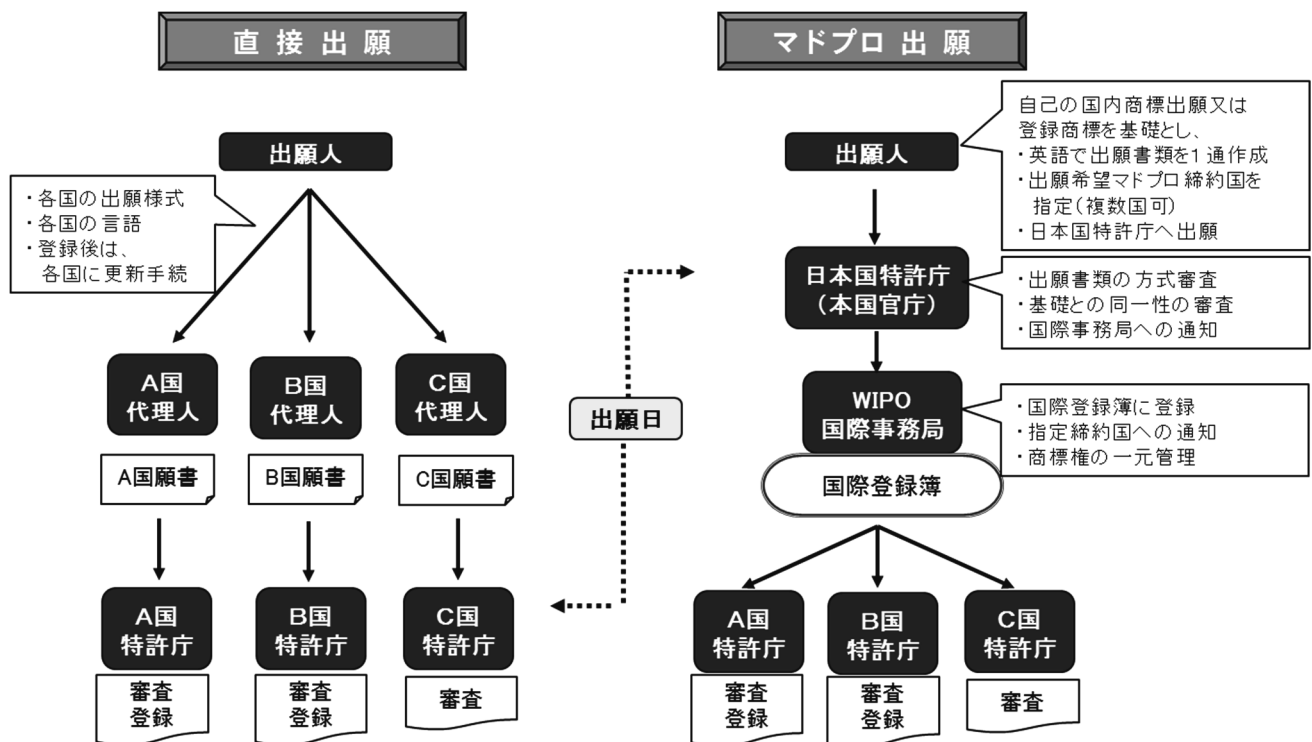
よって、どんな製品の意匠なのか、どの時期にどの国で販売する予定なのかなどを出願前に十分検討した上で、適切な出願方法を選択することが重要です。

[3] 商標

(1) 商標の国際登録制度の概要

海外において商標権を取得するには、主に以下の2つの方法があります。

- ① 権利を取得したい国の特許庁（海外の特許庁）へ、各国ごとに直接出願する方法
- ② マドリッド協定議定書（以下「マドプロ」といいます。）に基づき、日本国特許庁（本国官庁）を経由して、「国際登録出願」（以下「マドプロ出願」といいます。）をする方法



マドプロ制度を利用すると、我が国の出願人は自己の国内商標出願又は国内商標登録を基礎として、権利取得を希望するマドプロ締約国を指定し、日本国特許庁（本国官庁）を通じてWIPO国際事務局（以下「国際事務局」といいます。）にマドプロ出願をすることができます。マドプロ出願は国際事務局の国際登録簿に登録され、その後、国際事務局から各指定締約国に対し領域指定の通知が行われ、各指定締約国による実体審査等を経て商標の保護が確保されることになります。

平成31年4月現在、マドプロの加盟国は103か国・政府間機関で、主な加盟国・政府間機関はアジアでは中国、韓国、欧米では米国、欧州連合等があります。

（２）マドプロ出願のメリットと権利期間

マドプロ出願では、単一の言語（日本国は英語を選択）による一つの出願手続で、複数国での商標権の取得が可能となり、書類の作成や手続が簡素化されることや、拒絶理由がない場合、各指定締約国で代理人の選任は原則として不要となること等から、コストの低廉化を図ることができます。

原則として、本国官庁が願書を受理した日が国際登録日とみなされ、その国際登録日に各指定締約国に直接出願したことと同じ効果が与えられます。各指定締約国での審査に関しては、拒絶理由を通知する期限が国際事務局からの指定通報の通知日から１年（国により１８月）に定められていることから、審査は迅速に行われます。また、出願時に指定しなかった国を後から追加すること（事後指定）も可能です。

国際登録の存続期間は、国際登録日から１０年間です。その後、１０年ごとの更新となりますが、指定締約国ごとに更新手続を行うのではなく、国際事務局への一つの更新申請により、複数国の国際登録を一括して更新することができることから、国際登録簿によって複数の国での商標権を一元的に管理することが可能となり、各国での権利管理負担が軽減できます。

（３）マドプロ出願の条件（日本国特許庁を本国官庁とする場合）

マドプロ出願をするためには、日本国特許庁（本国官庁）に基礎となる商標出願又は商標登録（以下「基礎出願・基礎登録」といいます。）が必要であり、マドプロ出願する商標は、基礎出願・基礎登録の商標と同一でなければなりません。また、指定する商品・役務に関しても基礎出願・基礎登録において指定されている商品・役務と同一又はその範囲の中に含まれていることが必要です。

なお、出願人は日本国籍を有する者か、日本に住所又は居所（法人にあっては営業所）を有する者であり、基礎出願の出願人又は基礎登録の名義人と同一（共同名義人の場合を含め）でなければなりません。

マドプロ出願の願書等各種様式は、次のURLから入手可能です。

<https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/madopro0218.html>

願書等は必要項目を記載（手書き不可）の上、書面（紙媒体）にて特許庁の窓口又は郵送により提出してください。

（４）マドプロ出願の手数料と支払時期

マドプロ出願の手数料は、国際事務局へ支払うものと日本国特許庁（本国官庁）へ支払うものの２種類があり、支払方法は国際事務局へはスイスフランによる銀行振込等、日本国特許庁へは特許印紙で直接納付するという違いがあります。

なお、国際事務局へ支払うものは、国際事務局の経費と各指定締約国官庁の経費をまかな

うものであり、指定する商品・役務の区分数及び指定国の数により変動します。

国際事務局への手数料は、日本国特許庁へマドプロ出願手続をする前に支払うことになります。

マドプロ出願手続等に関する詳細は、以下特許庁ホームページ（国際出願：【商標の国際出願】マドリッド協定議定書による国際出願に関して）をご覧ください。

(<https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/index.html>)

【商標の国際出願】マドリッド協定議定書による国際出願に関して

- [新着情報](#)
- [締約国一覧](#)
- [制度概要](#)
- [手続](#)
- [願書等様式](#)
- [手数料](#)
- [締約国の情報](#)
- [WIPOが提供するオンラインツール](#)
- [WIPOからのお知らせ](#)
- [マドリッド協定議定書及び関連規則](#)
- [基準・便覧・分類](#)
- [よくある質問](#)

（５）国際登録の従属性

国際登録日から５年間は、国際登録の保護は本国官庁における基礎出願・基礎登録に従属します。具体的には、国際登録日から５年以内に、基礎出願が拒絶、取下げ、若しくは放棄となった場合又は基礎登録が期間満了、無効若しくは取消しとなった場合には、その取消し等の範囲内で国際登録の全部又は一部が取り消されます。

基礎出願の指定商品・指定役務を補正により減縮して登録になった場合でも、その減縮された範囲で、国際登録簿に記録された商品・役務が取消しとなります。

なお、この取消しの救済措置として、国際登録の名義人であった者は、所定の条件に従うことにより、取り消された国際登録について、各指定締約国における国内出願へ変更することができます。

マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録出願(マドプロ出願)

