

第5節 外国での権利取得

[1] 特許・実用新案

特許権が保護されるのは、権利を取得した国に限られます。例えば、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す。

そのため、外国において、特許により発明の保護を求める場合には、各国それぞれにおいて権利を取得する必要があります。

特許権は、権利を取得した国の領域を超えて、外国まで及ぶものではないことに留意が必要です（「属地主義」）。（※）

（※）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」）。

もうひとつは、特許協力条約（PCT）に従い、1通の出願書類を自国の特許庁に提出することによって、PCT加盟国であるすべての国に同時に出願したと同じ効果を得る方法です（「PCT国際出願」）。

（※）実用新案権についても同様です。

（1）外国特許庁への直接出願

権利を取得したい国の特許庁に対して、特許出願を直接行うことによって特許権を取得することができます。

各国は、特許取得のための手続を独自に定めていますので、直接出願では、その国で定められた手続に基づき、その国の様式や言語により出願書類を作成し、提出する必要があります。さらに、現地の代理人を通じた手続を求められることも多いです。

◆外国出願に使える特有な制度：パリ条約に基づく優先権を主張する（※）

同じ発明について、複数の者から特許出願があった場合、特許権は、原則、先に特許庁に出願した者に権利が与えられます。そのため、権利を取得したい国に対しては、できるだけ早く出願することが重要です。

しかし、複数の国に直接出願を行う場合、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。また、出願が遅れた分、他の者に先を越され権利を取得できなくなるリスクが高まります。

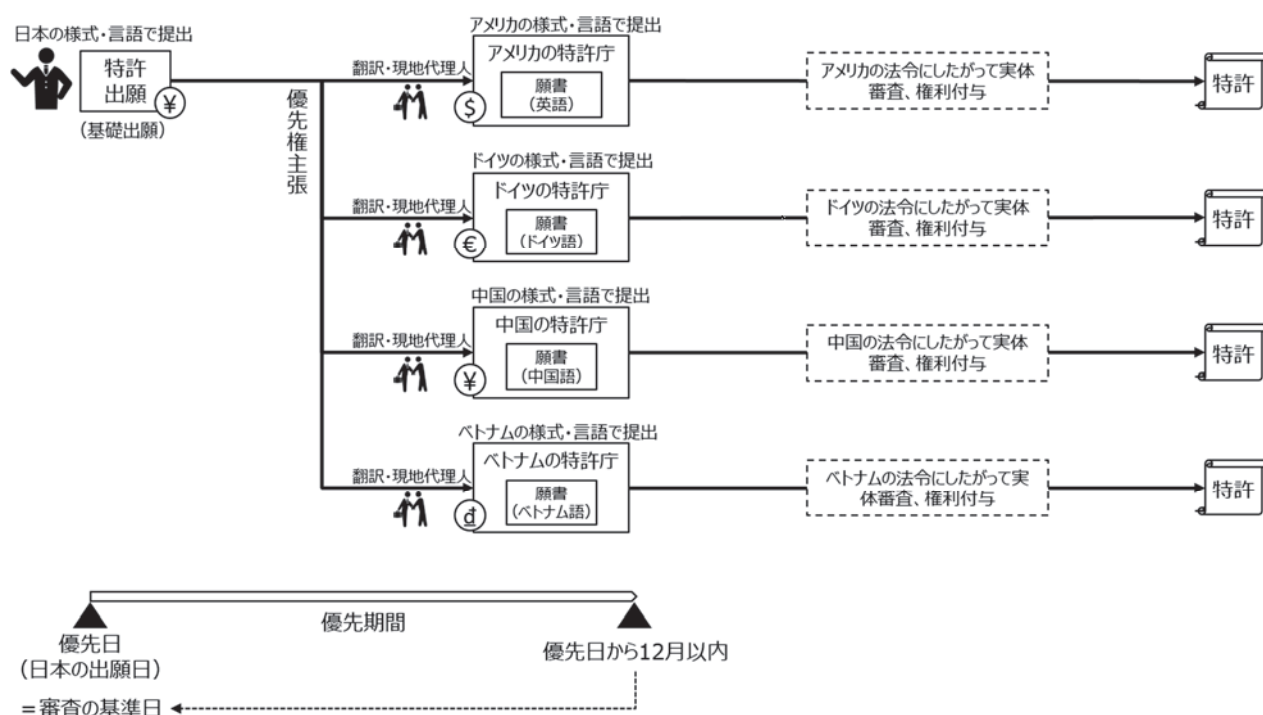
このような場合、パリ条約に基づく優先権制度を利用すると便利です。

これは、ある国で特許出願した日から12か月以内に、他の国でも特許出願を行う場合に、双方の国がパリ条約の同盟国等であれば、優先権を主張することにより、後に出された特許出願に関して優先的な取扱いを認める制度です。

例えば、2023年4月1日に日本に特許出願し、12か月後の2024年4月1日にベトナムに特許出願したとします。日本の特許出願に関する新規性や進歩性の判断の基準日等は「2023年4月1日」ですが、パリ条約に基づく優先権を主張することで、後のベトナムへの特許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も、日本への特許出願の日（「優先日」と言います）である2023年4月1日に出願されたものと同様の取扱いを受けることができます。

（※）パリ条約に基づく優先権主張は、後述のPCT国際出願でも利用できます。

直接出願（イメージ）



◆出願したい国が増えるほど、直接出願にはデメリットも

経済や技術のグローバル化を背景として、「多くの国で製品を販売する予定である」「模倣品から自社製品を保護したい」などの理由から、特許権を取得したい国の数は、昔に比べて増加する傾向にあります。

発明は、先願主義のもと、一日も早く出願することが重要ですが、特許権を取得したいすべての国に対して迅速に直接出願することは、国数が多くなればなるほど困難です。また、

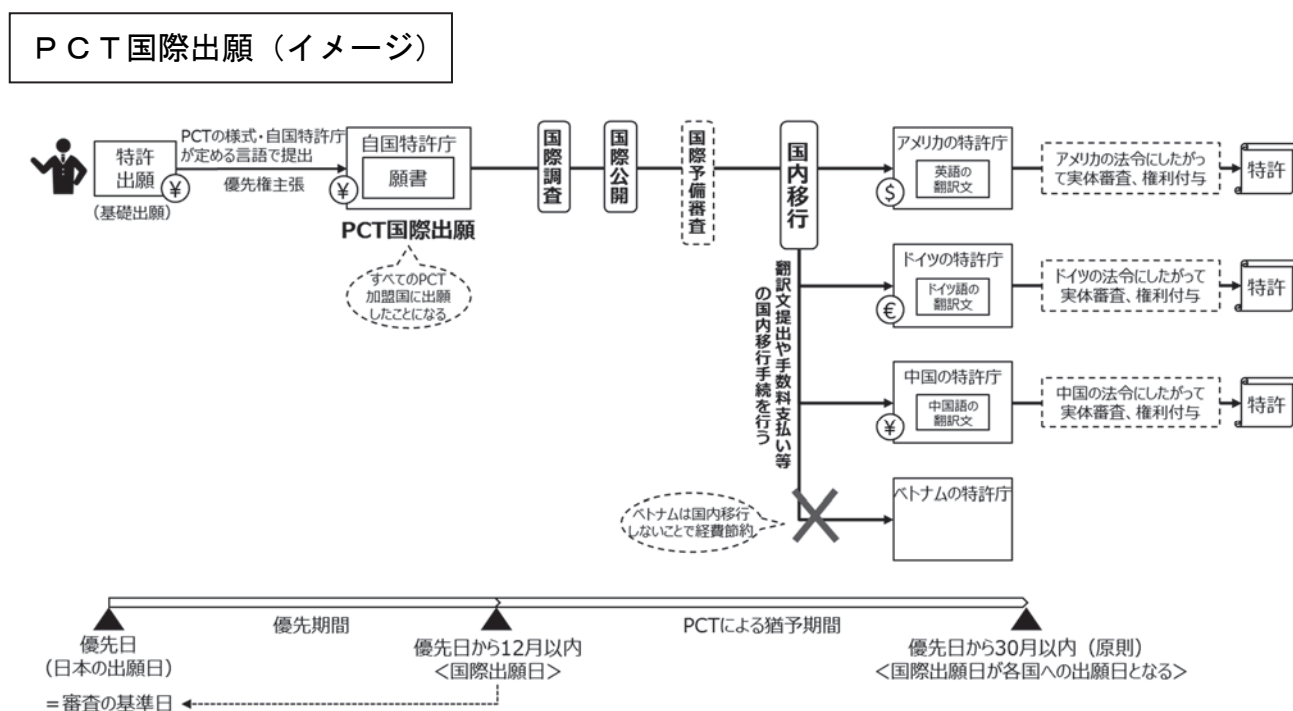
多くの国に同日に異なる様式や言語によりそれぞれ出願書類を提出することは、非常に煩雑かつ負担が大きくなります(パリ条約に基づく優先権主張を行い12か月の期間を得たとしても同様です)。

(2) 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、各国が求めるそれぞれ異なる様式や言語を用いて直接出願を行う煩雑さを避けたい場合には、特許協力条約(PCT)に従い国際出願を行う方法があります。

PCT国際出願は、国際的に統一された出願書類を、PCT加盟国である自国の特許庁に対して1通提出するだけで、その時点で有効なすべてのPCT加盟国に対して「国内出願」を出願したことと同じ扱いを受けることができます。

つまり、PCT国際出願に与えられた出願日(「国際出願日」)は、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。



◆ PCT国際出願の主な3つのメリット

(メリット1) 外国への特許出願手続が簡素、容易になります

PCT国際出願は、①一つの願書(国際的に統一された様式)を、②自国の特許庁が定める言語で作成し、③自国の特許庁に1通提出するだけで、④その日の時点で有効なすべてのPCT加盟国に対して、⑤PCT国際出願と同日に各々の国に国内特許出願をしたことと同

様の効果が得られます。

つまり、各国が求めるそれぞれ異なる様式や言語を用いて出願書類を準備し、提出するという負担から解放されます。

- ①：「国際出願願書（PCT／RO／101）」と呼ばれる書類で、条約が規定する国際的に統一された様式です。日本語様式もあり、日本国特許庁のウェブサイトからも入手できます。なお、日本国特許庁に対しては電子出願も可能です。
- ②：日本国特許庁が定める言語は、日本語と英語です。日本の出願人は、母国語である日本語で願書を作成し、提出することができます。
- ③：自国の特許庁とは、PCTに加盟する各国の特許庁のことで、PCT国際出願の受理という条約に則った機能を果たすことから、PCTでは「受理官庁」と呼ばれます。
- ④：PCT加盟国は、2023年4月1日時点で157か国です。
- ⑤：PCT国際出願を行った時点で有効なPCT加盟国は、そのPCT国際出願が権利取得のために今後国内移行をする可能性がある国として「指定をした国」として扱われ、指定された国々は「指定国」と呼ばれます。さらに、指定国の特許庁は、PCT国際出願が国内移行手続（後述）された後、条約に則ってその機能を果たすことから「指定官庁」と呼ばれます。

（メリット2）発明を評価するための調査結果が得られます

すべてのPCT国際出願は、その発明に関する先行技術があるか否かを国際調査機関（＝特許審査官）が調査する「国際調査」の対象となります。出願人は、国際調査の結果を「国際調査報告」として入手できます。また、国際調査報告と同時に、発明の特許性に関する特許審査官による見解を、「国際調査機関の見解書」として入手できます。

さらに、出願人の希望により、国際調査の結果を踏まえて補正し、改めて特許性に関する見解を入手したい場合などには、「国際予備審査」を受けることもできます。国際予備審査を請求した場合、出願人は、その結果である「特許性に関する国際予備報告（第Ⅱ章）（国際予備審査報告）」を入手できます。なお、国際予備審査機関は、国際調査機関と同一です。

このように、PCT国際出願では、自身の発明が特許になりそうか評価するための調査結果が得られます。提供された特許性判断のための材料をもとに、自信を持って手続を進めることもできますし、逆に調査結果が悪ければ、その後の手続を断念し、翻訳や国内移行手続（後述）に関する支出を抑えることもできます。また、早めの判断により、国際公開（※）の技術的準備の完了前にPCT国際出願を取り下げること、当該技術の公開を避けることも可能です。

（※）PCT国際出願の内容は、国際調査報告とともに、優先日から18か月を経過した後、国際的に公開（「国際公開」）されます。国際公開は、世界知的所有権機関（「WIPO」：知的財産権の保護促進を目的とする国際連合の専門機関）のウェブサイト上で行われます。

（メリット３）最終的に権利取得する国の決定や翻訳文の作成に原則３０か月の猶予期間が得られます

PCT国際出願は、指定国に国内移行手続（後述）を行うまでに、優先日から原則３０か月の猶予期間があります。

例えば、パリ条約に基づく優先期間（１２か月）よりも長い時間（原則３０か月）を有効に活用し、特許性の判断、市場動向の分析調査、規格標準化のためのマーケティング活動、ライセンス交渉、翻訳作業などに多くの時間をかけることが可能です。

つまり、最終的に特許権を取得する必要があるか、どの国で権利取得を進めるべきかなどを検討する時間的猶予を持つことが可能となります。

◆PCT国際出願の注意点（国内移行手続）

PCT国際出願を行うだけでは、特許を取得することはできません。実際に権利を取得したい国に対して、個別に手続を行う必要があります。PCT国際出願は、あくまで国際的な「出願手続」であるため、最終的に各国で権利を取得できるかは、各国特許庁の実体審査に委ねられます（前述のPCT国際出願に対する調査結果は、各国の実体審査を法的に拘束するものではなく、したがって、調査結果が良かったからといって各国で必ず特許が付与されるとは限りません）。

そこで、PCT国際出願を各国（指定国）の国内手続に係属させ、実際審査を経るための手続が必要です。これを「国内移行手続」と言い、優先日から原則３０か月までに行う必要があります。

国内移行手続には、指定国の官庁（指定官庁）に対し、出願の内容を各指定国が認める言語に翻訳した翻訳文の提出が必要です。さらに、指定国が求める場合には、手数料（国内手数料）の支払いが必要です。

このように、国内手続に係属されたPCT国際出願は、それぞれの国の国内法令に従って処理されます。

なお、日本語で提出したPCT国際出願を通じて、日本での権利化を希望する（日本へ国内移行する）場合、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）を提出する必要がありますが、翻訳文は不要です（英語で提出したPCT国際出願は、日本語の翻訳文と国内書面の提出が必要となります）。また、国内移行のための手数料を支払う必要があります。これらの手続を行うことで、通常の国内特許出願と同様に日本国内の特許出願として処理されるようになります。

さらに、日本へ国内移行手続が行われたPCT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必要があります。出願審査請求の期間内に請求がなかったときは、そのPCT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。

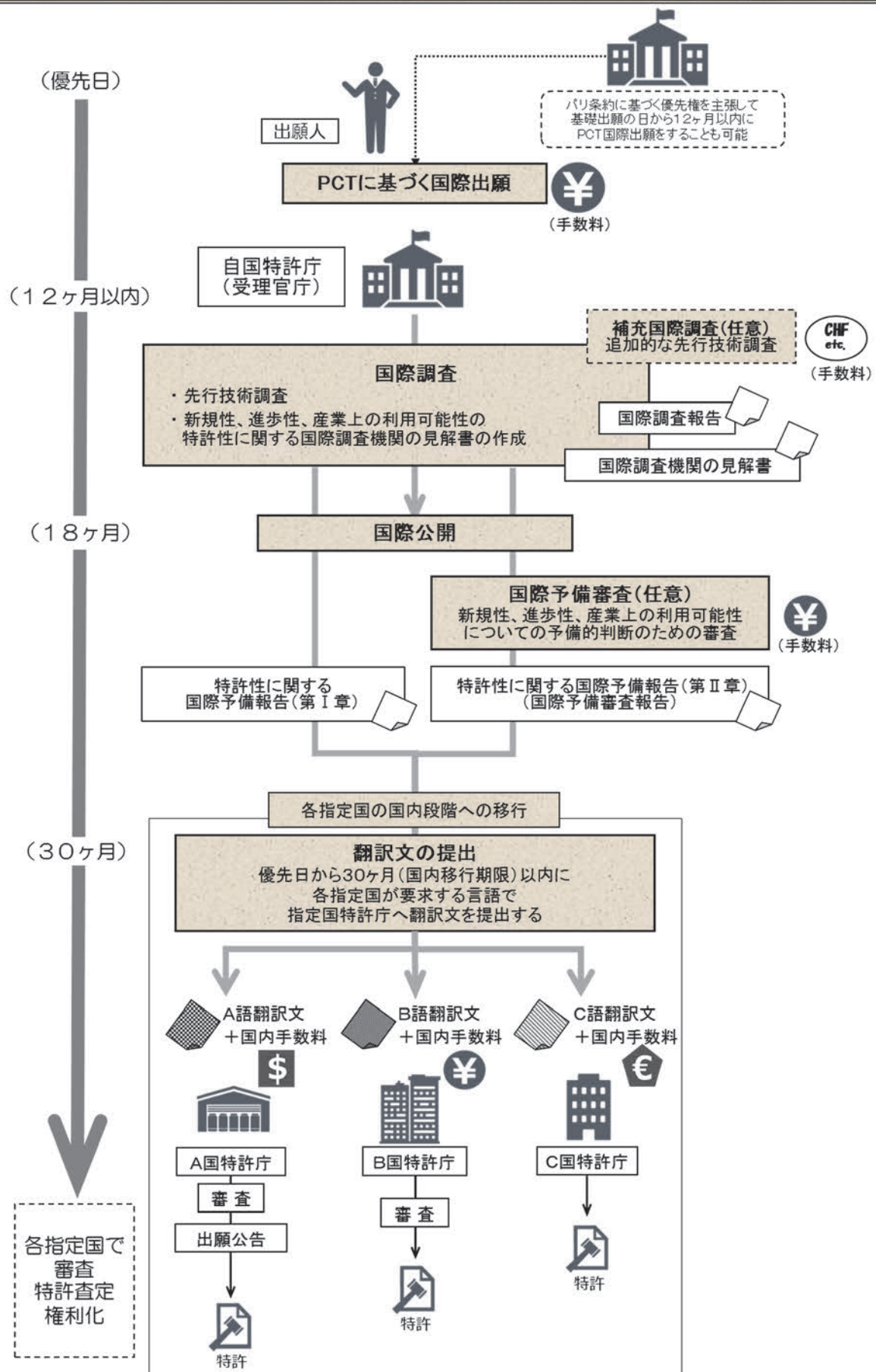
◆ P C T 国際出願制度を利用するか否かの判断

「直接出願」と「P C T 国際出願」の使い分けの判断基準として、例えば、次のような点を踏まえて検討すると良いと考えられます。

- ①特許権を取得したいと考える国はいくつあるか
- ②どれだけ早期に、あるいはゆっくり特許権を取得したいか
- ③特許出願の準備と予算にどの程度の余裕があるか
- ④発明にかかる技術の特性（地域性など）があるか

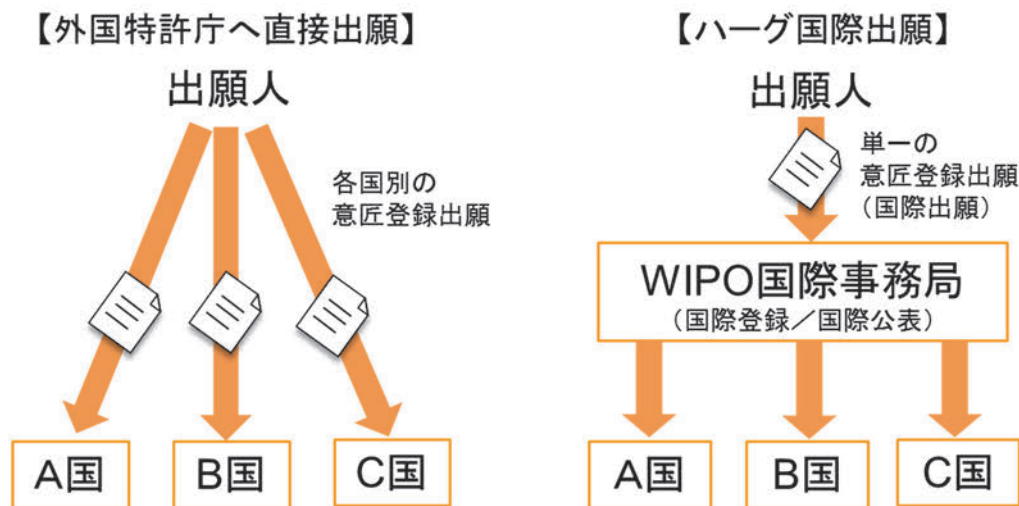
- ①：一般的に、3 か国以上で特許権を取得したい場合には、P C T 国際出願を利用するメリットがあると言われます。
- ②：早期の権利化を望む場合に、直接出願を行う利用者もいます（ただし、P C T 国際出願においても、優先日から30 か月が経つ前（国際公開前など）に、早期に国内移行手続きを行うことは可能です）。
- ③：P C T 国際出願は、優先日から原則30 か月の猶予期間を活用することで、国内移行にかかる費用を先送りする効果があります（その間に、パートナーやライセンス相手を見つけたり、資金調達をしたりすることも可能です）。
- ④：特許権の効力は属地主義ではあるものの、例えば、途上国などにおける特許審査においては、P C T 国際出願について行われた国際調査の結果が参照されていると言われます。

PCT国際出願における主要な手続(フロー)



[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、未だに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。

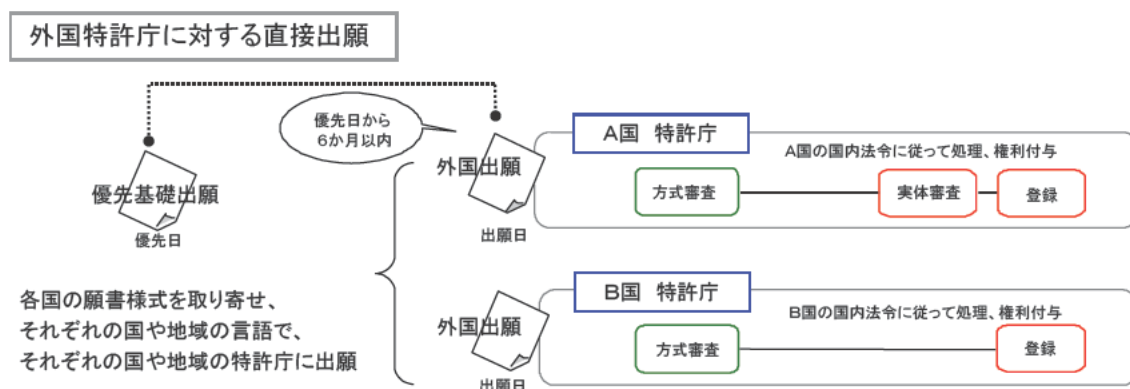
◆パリ条約に基づく優先権を主張して同じ意匠を他の国や地域へ出願する

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（令和5年4月1日現在、71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。

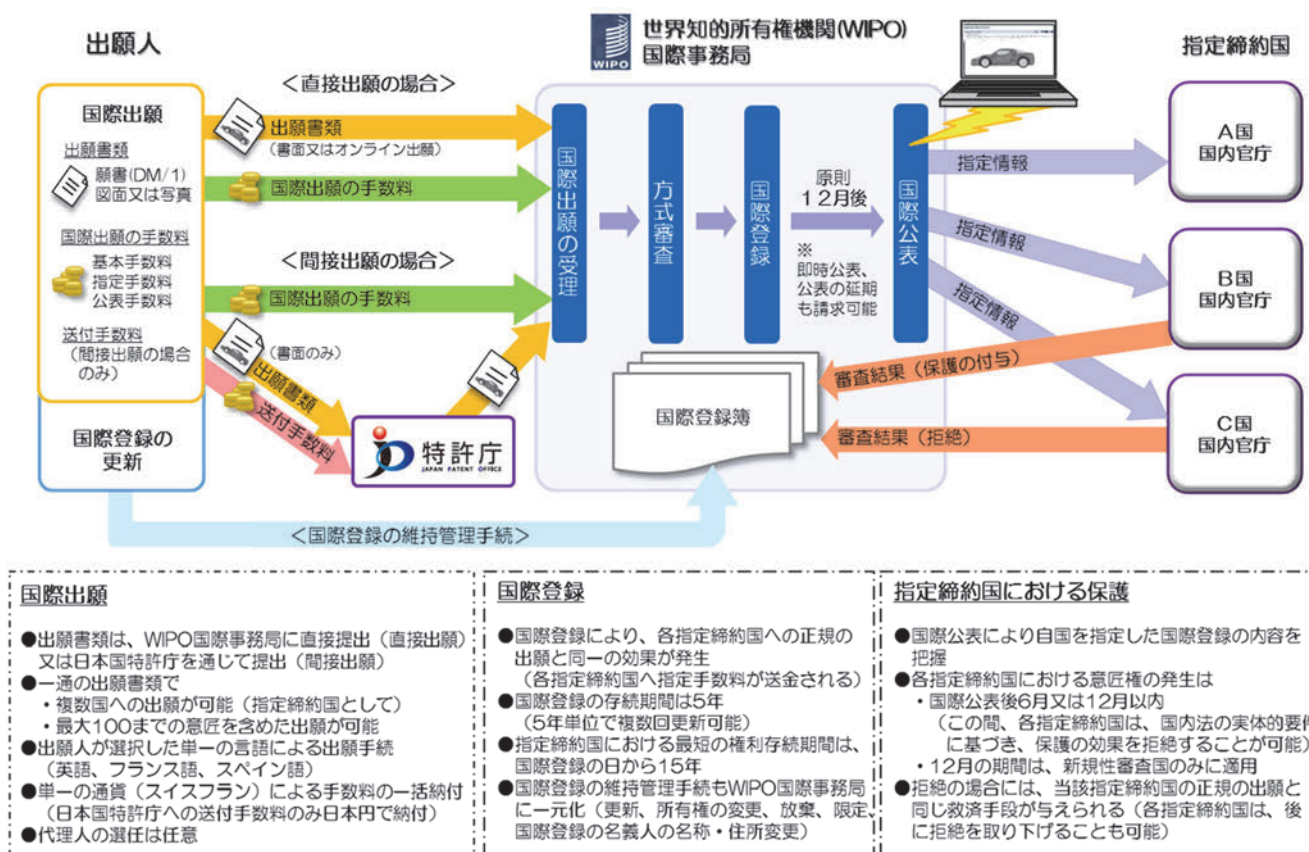
なお、上述のパリ条約に基づく優先権を利用し、ある国（例えば日本）の意匠登録出願を「優先基礎出願」としたハーグ国際出願（後の出願）を行うことも可能です。

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W I P O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W I P O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W I P O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W I P O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PCT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。出願時の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、手数料は、指定締約国における意匠権の登録料も含め、WIPO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WIPO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WIPO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、WIPO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、WIPO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WIPO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、WIPO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、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が、ハーグ国際出願の場合には、国際登録後所定期間（原則12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る点には留意が必要です。

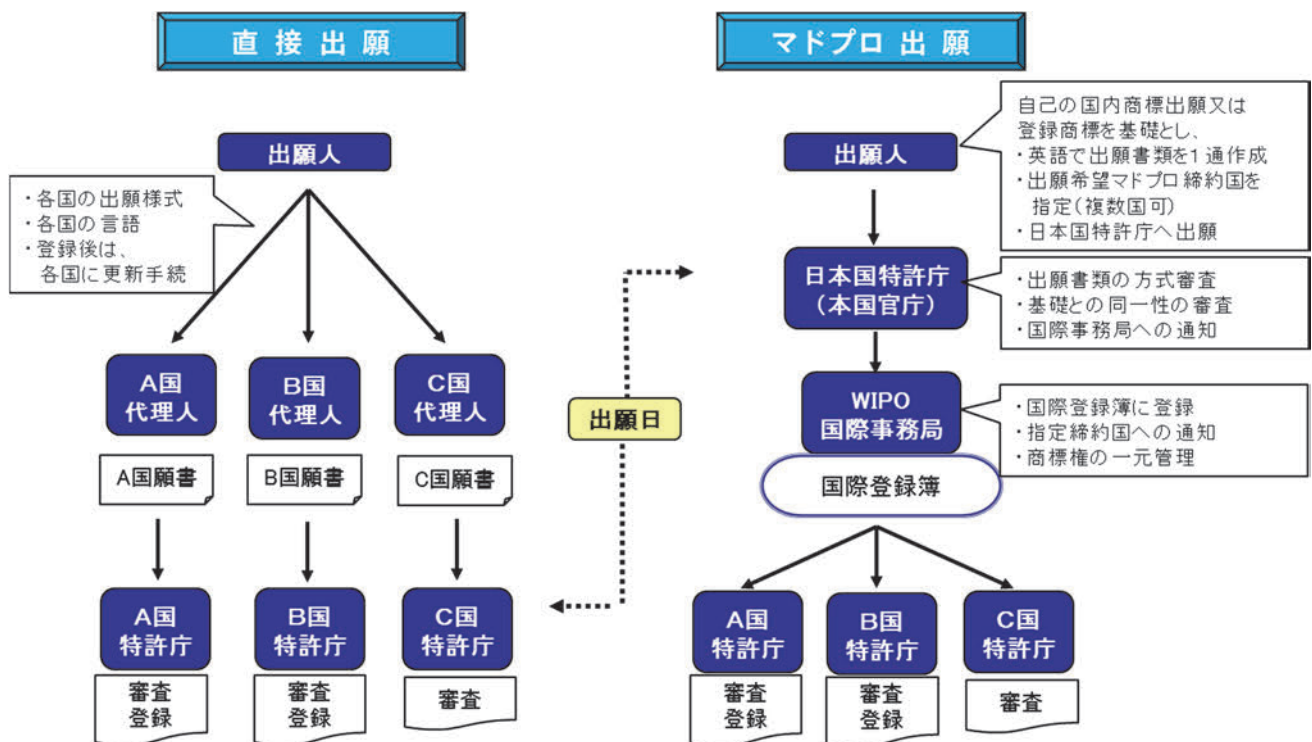
よって、どんな製品の意匠なのか、どの時期にどの国で販売する予定なのかなどを出願前に十分検討した上で、適切な出願方法を選択することが重要です。

〔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、これにより複数の国に同時に出願するのと同等の効果を得ることができます。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。

令和5年1月現在、マドプロの加盟国は113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/yoshiki/gansho.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。

また、令和４年６月より、WIPPOが提供する「Madrid e-Filing」というWebサービスを通じてオンライン出願することが可能となりました。

「Madrid e-Filing」に関する詳細は、以下のURLをご参照ください。

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/wipouser/wipo_madrid_efiling.html

(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（【商標の国際出願】マドリッド協定議定書による国際出願）をご覧ください。

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

(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)

