

第2章 外国出願に関する留意事項



特許出願非公開制度で
特に注意してほしいのが
外国出願よ

外国出願を考えている人は
技術分野に関わらず
必ず読んでね



特に重要な箇所だから特にしっかり理解して！



重要な箇所だからしっかり理解して

※令和6年9月時点での情報です。

最新情報は、内閣府、特許庁の各HPをご確認ください。

内閣府ホームページ

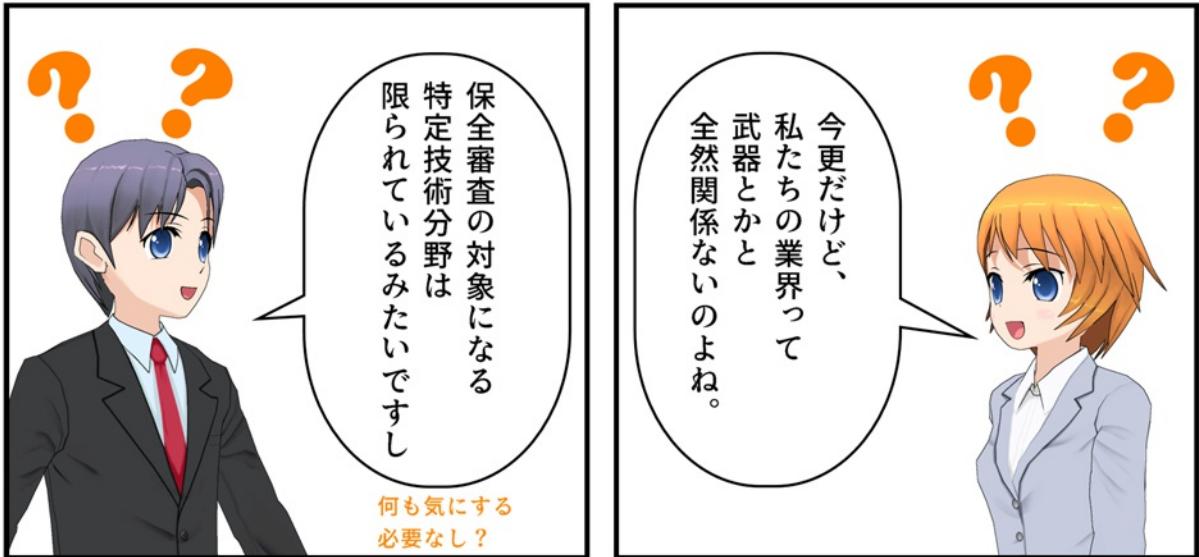
https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/patent/patent.html



特許庁ホームページ

<https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/hikokai/index.html>





ポイント 外国出願禁止（第一国出願義務）に気を付けよう

違反すると
刑事罰が
課される可能性あり



日本で保全指定をして発明を非公開としても、
外国にも特許出願されていてそれが公開されてしまうと、
情報の保全ができなくなるわ。

そこで、日本に特許出願すると、
**保全審査の対象となるような発明は、
外国出願が禁止される場合があるから**
注意が必要だわ

外国出願には
PCT出願も含まれる

特定技術分野の中には、
付加要件の対象分野など、民生分野でも利用され得る技術分野が含まれている
⇒ 武器等以外の技術分野でも、外国出願禁止に違反しないよう、気を付けよう

ポイント 優先権証明書（アクセスコード）の発行留保に気を付けよう

日本に特許出願した後、外国にも特許出願して、
日本の出願に優先権を主張する場合、
優先権証明書（日本の特許出願のコピーが含まれる）を
外国に提出する必要がある。

日本の特許庁では、
保全対象となる発明が優先権証明書に
そのまま記載されないように
第一次審査・保全審査の結果を待ってから
優先権証明書を発行するよ



※第一次審査は技術分野に関わらず行われる

⇒その期間（最大3ヶ月以内）中は、あらゆる分野の発明が、影響を受ける



外国出願が禁止される発明



日本国内で完成した
公になっていない発明か？

出願人・発明者の
国籍や居住地ではなく、
発明の完成地が日本国内か否かを
判断しよう

NO

YES

特定技術分野に属する発明か？
※付加要件の対象分野の場合、
付加要件も満たす？

NO

YES

※ここで「YES」になる発明は
「保全審査に付する必要がないこと」が明白でも、
外国出願禁止の対象

外国出願禁止の対象外

外国出願禁止

(参考) 特定技術分野・付加要件

【我が国の安全保障の在り方に多大な影響を与える先端技術が含まれ得る分野※】

- (1) 航空機等の偽装・隠ぺい技術
- (2) 武器等に関する無人航空機・自律制御等の技術
- (3) 誘導武器等に関する技術
- (4) 発射体・飛翔体の弾道に関する技術
- (5) 電磁気式ランチャを用いた武器に関する技術
- (6) 例えばレーザ兵器、電磁パルス(EMP)弾のような
新たな攻撃又は防御技術
- (7) 航空機・誘導ミサイルに対する防御技術
- (8) 潜水船に配置される攻撃・防護装置に関する技術
- (9) 音波を用いた位置測定等の技術であって武器に関するもの

- (10) スクラムジェットエンジン等に関する技術
 - (11) 固体燃料ロケットエンジンに関する技術
 - (12) 潜水船に関する技術
 - (13) 無人水中航走体等に関する技術
 - (14) 音波を用いた位置測定等の技術であって潜水船等に関するもの
 - (15) 宇宙航行体の熱保護、再突入、結合・分離、隕石検知に
関する技術
 - (16) 宇宙航行体の観測・追跡技術
 - (17) 量子ドット・超格子構造を有する半導体受光装置等に
関する技術
 - (18) 耐タンパク性ハウジングにより計算機の部品等を保護する技術
 - (19) 通信妨害等に関する技術
- (10)～(19): 保全指定をした場合に産業の発達に及ぼす影響が大きいと
認められる技術分野 → **付加要件**を適用

【我が国の国民生活や経済活動に甚大な被害を生じさせる手段となり得る技術が含まれ得る分野※】

- (20) ウラン・プルトニウムの同位体分離技術
- (21) 使用済み核燃料の分解・再処理等に関する技術
- (22) 重水に関する技術
- (23) 核爆発装置に関する技術

- (24) ガス弾用組成物に関する技術
- (25) ガス、粉末等を散布する弾薬等に関する技術

※ 上記(1)～(19)、(20)～(25)について、主にどちらの考え方によるかを記載。

※令和6年5月時点のものです (最新情報は内閣府HPをご確認ください)



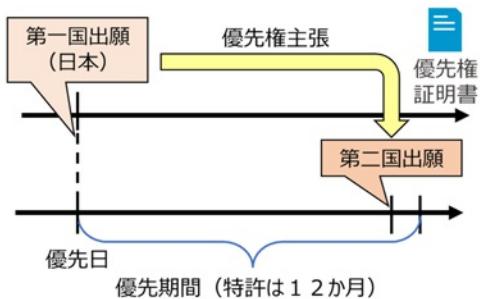
特定技術分野はそれほど広くないから、
多くの発明は、外国出願禁止の対象とならず、
日本へ特許出願しなくても自由に外国出願できるわ。

とはいって誤って外国出願禁止に違反しないよう
外国出願をする際は、注意する必要があるわ。



ポイント 外国出願の強い味方、「優先権」

パリ条約による優先権制度



日本（第一国）へ出願した発明を、
12月以内に外国へ特許出願し、
日本の特許出願へ「優先権主張」すれば、
日本の出願日（優先日）を基準に、
新規性・進歩性等を判断してもらえる

特許出願は、国ごとに言語や様式などが異なり、
各国ごとに準備に時間がかかるため、
優先権はとても重要

ポイント 特許協力条約（PCT）に基づく国際出願（PCT出願）

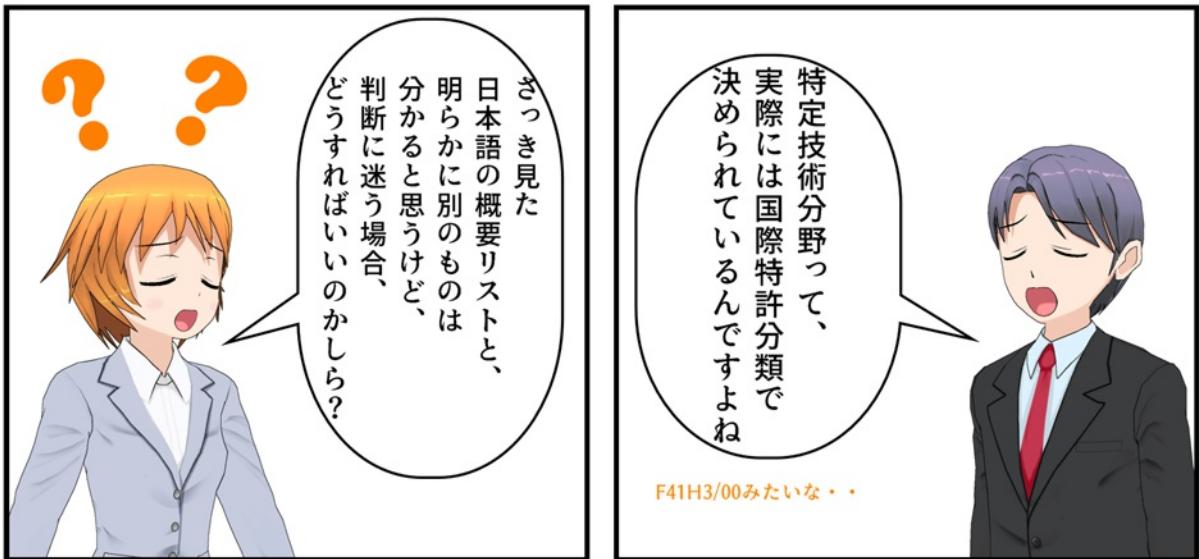
Patent
Cooperation
Treaty



パリ条約の優先権制度は確かに便利だけど、
特許出願したい国の数が増えてくると、
12月よりももっと準備時間がほしいくなる。
そこで、パリ条約の特別ルールとして、
特許協力条約（PCT）が作られた。
PCT出願を使うと、30月以内に
特許を取りたい国に「国内移行」をすればよくなる

PCTは世界で150か国以上が加盟する巨大な条約で、
PCT出願をすれば、PCT加盟国へ一括で出願日が確保できるよ
しかも、翻訳などのコストのかかる「国内移行」に先立って、
新規性・進歩性等を評価するサーチレポートを作ってもらえるから、
サーチレポートを見て特許取得が難しそうなら、国内移行コストをかけずに済むよ

30月たった時点で権利化が不要な国には、
何もしない（国内移行しない）でOK



ポイント

外国出願禁止の対象か公的に判断してもらう方法①



シンプルな方法は、
まず、**日本に特許出願すること**よ
そうすれば、特許庁が判断してくれるわ
また、さっきも言ったけど、仮に外国出願禁止の対象でも、
日本に特許出願した結果**保全指定されなかった発明**は、
外国出願禁止が解除されて、**外国出願できるようになるわ**

令和6年9月現在、
特許出願の手数料は14000円

(参考) 日本に特許出願した後の判断の流れ

ここで「YES」になる場合は
外国出願禁止の対象となる発明が
含まれていたということ

特定技術分野に属する発明か？
※付加要件の対象分野の場合、
付加要件も満たす？

↓ YES

保全審査に付する必要がない
ことが明白？

NO

内閣府へ送付

(保全審査の結果待ち)

ここで「YES」になる場合、
以下の①又は②を満たした時点で
外国出願が可能となる
①特許出願の日から3月以内に
送付通知が発せられない
②不送付通知の申出をしていて
不送付通知を受ける

YES

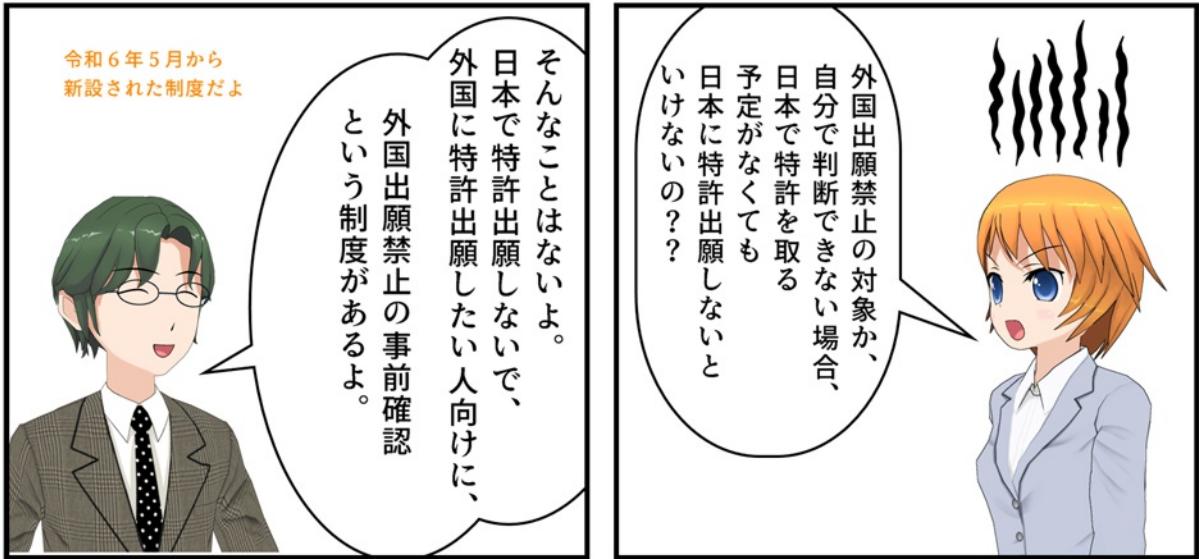
NO

ここで「NO」になる場合は
最初から外国出願禁止の対象外
⇒いきなり外国出願していても
問題なかったことになるが、
日本の第一次審査の結果を見て
安心して外国出願できる
というメリットがある

内閣府へ不送付

(この時点で外国出願して大丈夫)

保全指定を受けずに特許出願の日から10月経過した場合、
又は、保全指定不要通知を受け取った場合、**外国出願が可能となる**
(保全指定を受けた発明は、保全指定中、引き続き外国出願禁止)



ポイント

外国出願禁止の対象か公的に判断してもらう方法②



令和6年9月現在、
料金は25000円、
オンライン手続には未対応



外国出願の禁止の事前確認は、
日本へ特許出願せずに外国出願しようとする発明が、
外国出願禁止の対象であるか、外国出願に先立って
特許庁長官に確認を求める制度よ

- ①外国出願事前確認の申出書（日本語のみ）と、
②発明の内容を記載した書面（明細書のようなもの。英語可）を
特許庁に提出してね
- 発明の内容を記載した書面に
特許請求の範囲（クレーム）は不要
(書いててもよい)

（参考）外国出願禁止の事前確認の判断の流れ

特定技術分野に属する発明か？

※付加要件の対象分野の場合、
付加要件も満たす？

ここで「YES」になる場合、
特許庁から内閣府へ書類を送付し、
内閣府にて↓の事項を判断

↓ YES

公にすることにより
外部から行われる行為によって
国家及び国民の安全に
影響を及ぼすものでないことが
明らかな発明か？

NO ↓

外国出願は禁止される旨の回答

外国出願が禁止される旨の回答を受け取った場合、
それでも、外国出願をしたければ、
日本へ特許出願しなおすしかない

NO

ここで「NO」になる場合、
原則として、
特許庁の申出書受付日から
10開庁日程度で
外国出願は禁止されない旨の
回答を送付
※書類が長大である場合
等を除く

↓ YES

外国出願は禁止されない旨の回答

本制度の利用は任意であり、
明らかに外国出願禁止の対象外と
自己判断できる発明は、
本制度を利用せず外国出願可能

ポイント

発明が外国出願の禁止の対象であるか否かの考え方のまとめ ★

最初から外国出願禁止の対象外である発明

日本の特許出願や、外国出願禁止の事前確認などをせず、
いきなり外国に特許出願してよい ※大多数の発明はここに該当

日本国内で完成した公になっていない発明であって、
特定技術分野に属する発明

※付加要件の対象分野の場合、付加要件も満たす発明

のうち

公にすることにより外部から行われる行為によって
国家及び国民の安全に影響を及ぼすものでないことが
「明らか」な発明

原則、外国出願禁止 (①、②のいずれかの条件を満たせば外国出願可能)

- ①外国出願禁止の事前確認をし、外国出願が禁止されない旨の回答を得る
- ②日本へ特許出願して、保全指定の対象外であることを確認する

上記の点が「明らか」
ではない発明

日本に特許出願し、
保全指定の対象外であることを確認後、
外国出願禁止が解除され、外国出願可能となる

※外国出願禁止の事前確認では、
外国出願が「禁止される」旨の回答となり
外国出願可能とならない

保全指定の対象発明

※保全指定中は外国出願禁止



外国出願禁止の事前確認は、
通常、10開庁日程度で回答が得られるけど、
外国出願禁止の対象であるかを確認するための制度で、
保全指定が必要かどうかまでは判断しないわ。

一方、特許出願では、
特許出願の日から最大10か月かけて
保全指定が必要か否か判断して、
保全指定されなかった発明は、
全部、外国出願できることになるから、
外国出願可能になる発明の範囲が
事前確認よりも広いのよ

外国出願禁止の事前確認は、
特許出願ではないため、
優先日を確保できない点にも気を付けよう

外国出願禁止に該当する可能性が低くないときは、
最初から特許出願がお勧め

(発展編) 外国出願禁止に関する実務的な補足

特許実務家向けの説明なので、難しければ読み飛ばしてね



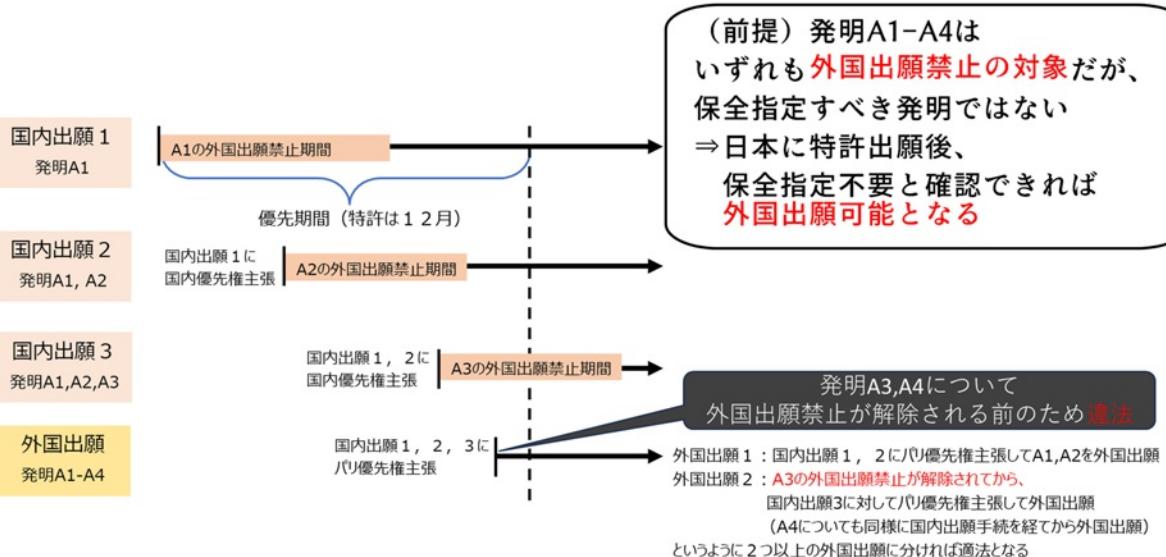
コアとなる発明を日本で出願して優先日を確保した後
改良発明も追加した外国出願をするような**部分優先**、
複数の日本出願を1つの外国出願にまとめる**複合優先**、
などの実務的なテクニックを利用する場合に
外国出願禁止の考え方方がどうなるかよく質問されるので
考え方を説明するね

部分優先：第一国出願に含まれていなかった構成部分（下図A4）を含めつつ、

第一国出願に含まれている構成部分（下図A1-A3）について優先権を主張すること

複合優先：複数の第一国出願（下図国内出願1-3）をそれぞれ基礎として優先権を主張すること

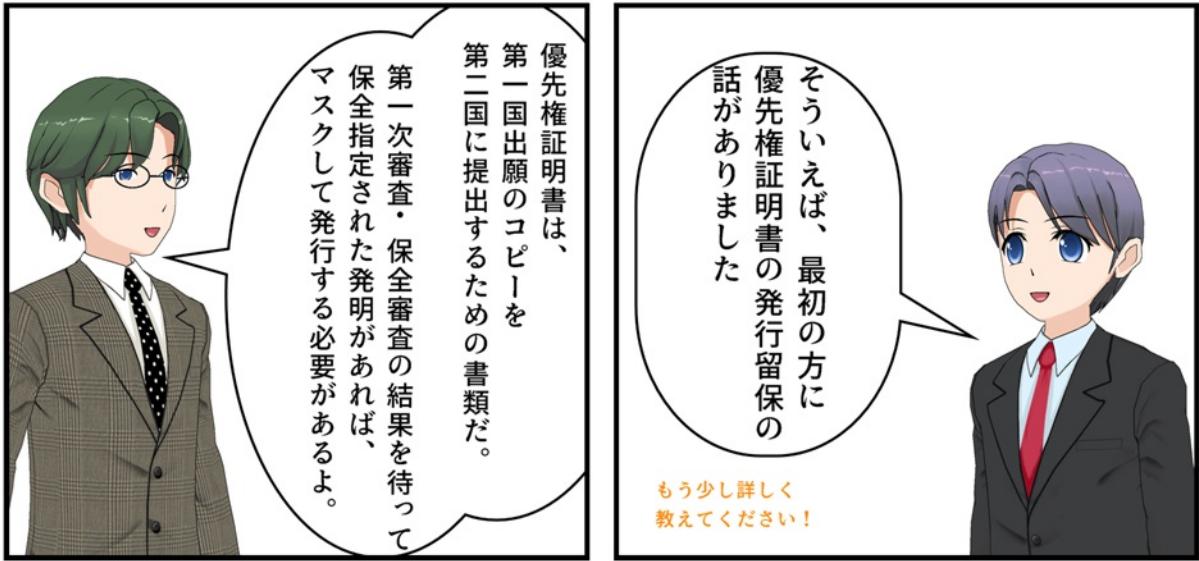
これらの根拠はいずれもパリ条約第4条（F）



ポイントは**発明単位で考えること**よ。
外国出願をした時点で、発明A1,A2は
外国出願禁止が解除されているから外国出願は問題なし。

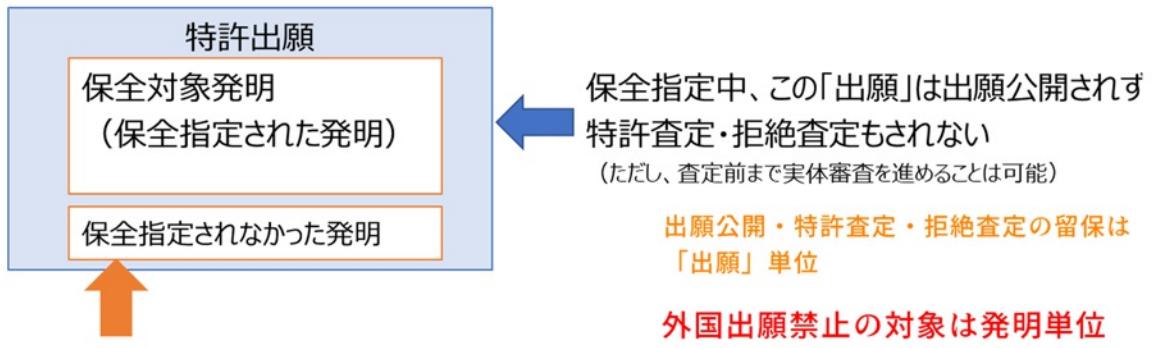
一方、**発明A3,A4は、外国出願をした時点で、
外国出願禁止が解除されていないから、
発明A3,A4を外国出願に含めれば違法だわ。**

上の例は、あくまでも、発明A1-A4が外国出願禁止の対象の場合の説明で、
仮に、**発明A1-A4が外国出願禁止の対象外である場合を考えると、**
当然ながら、それらをどのタイミングで外国出願しても適法よ



ポイント 「発明」単位 vs 「出願」単位

保全指定されるのは「発明」単位（出願単位ではない）



外国出願禁止の対象は発明単位

保全指定されなかった発明を外国出願したり、
分割出願して権利化を目指したりすることは可能

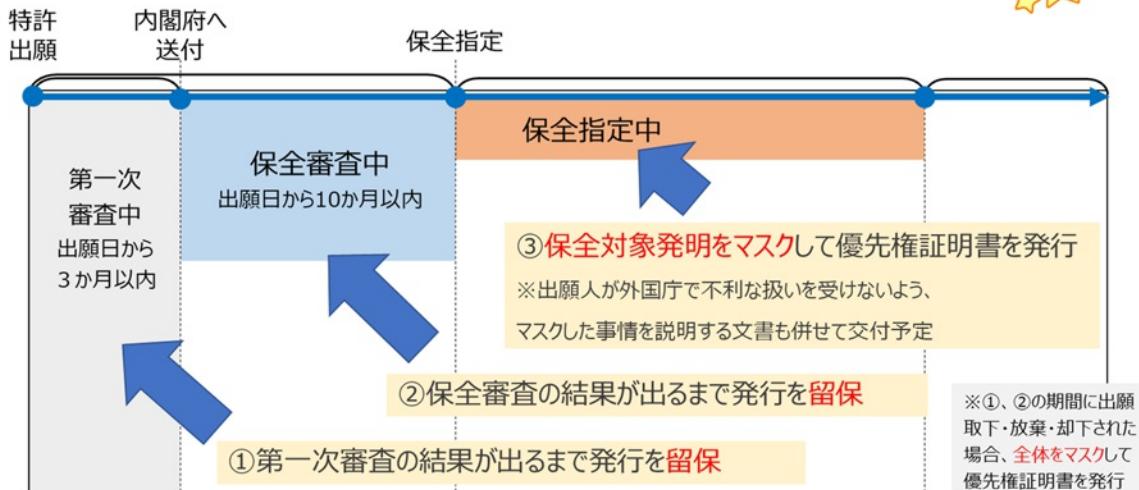


特許出願には、通常、複数の発明が含まれるよ
保全指定された特許出願でも、
**保全指定されなかった発明は、
外国出願できるんだ**

優先権証明書は「出願」単位で発行されるから
保全対象となった発明が、優先権証明書を通じて外国に漏洩しないよう
そのような発明をマスク（見えないように墨塗）して優先権証明書を発行

※出願人が外国の特許庁で不利な扱いを受けないよう、
特許庁長官名で、事情を説明したレターも発行します
優先権証明書とともに外国特許庁にご提出ください

優先権証明書の発行留保のまとめ



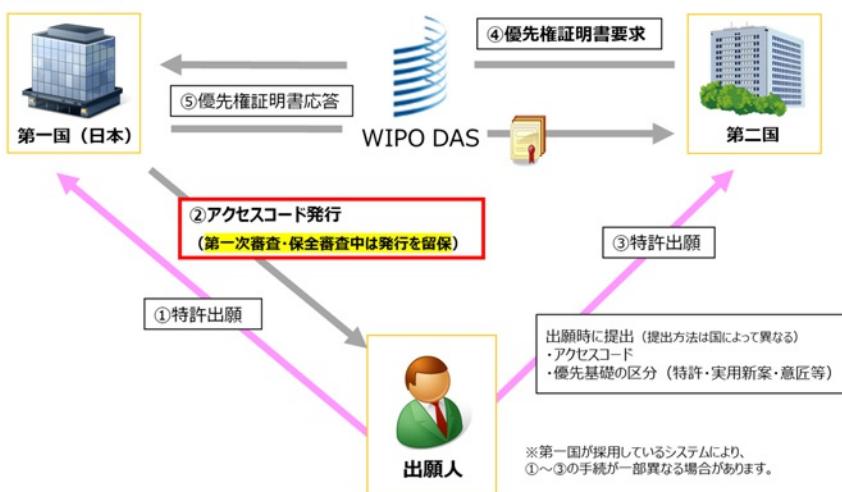
外国出願禁止の対象外の発明は、
優先権証明書の発行留保中でも、外国出願が可能です
(優先権証明書の発行後、提出期間内に外国特許庁に事後提出してください)
※提出期間内は優先日から16月以内の庁が多いですが、必ずご確認ください



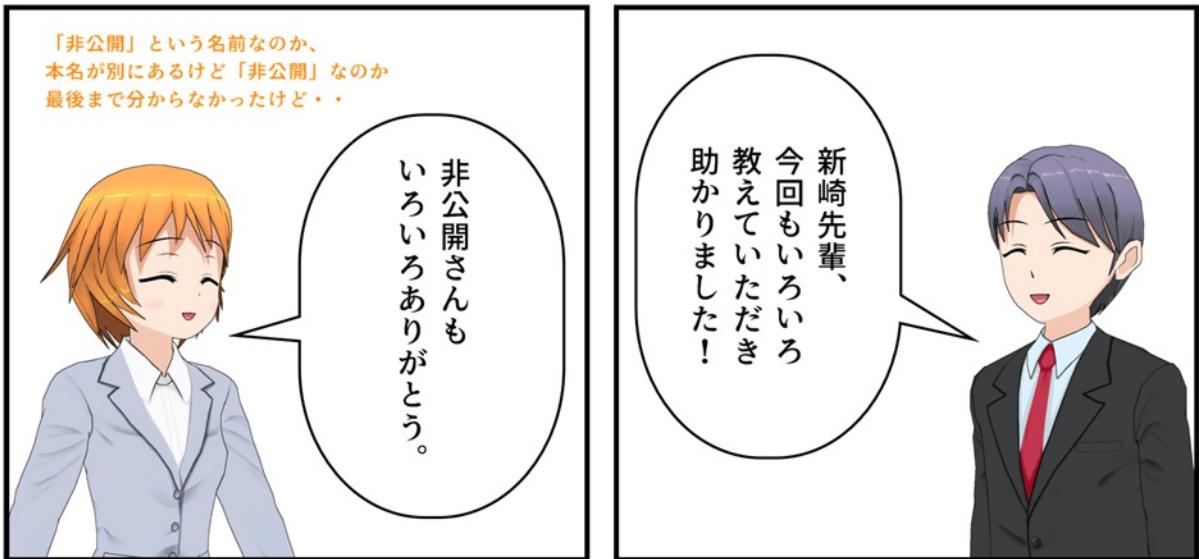
第一次審査は、
どんな技術分野であっても行われるから、
日本に特許出願してから
3月程度は、優先権証明書の発行をお待ちいただくことになるわ

ポイント

アクセスコードの発行留保



現在、優先権証明書は、
紙ではなく電子的に交換されることが多い
⇒そのため必要な「アクセスコード」も同様に発行留保



○○の刃の霞○に似ているって言われたけど、キャラ作った当時知りませんでした
「霞」が関だけに・・



特定技術分野など、改正される可能性があるから、外国出願の前には必ず最新情報を確認してね

内閣府ホームページ

https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/patent/patent.html

特定技術分野・付加要件の最新情報

特許出願非公開制度のQ&A（損失補償も含む）

保全指定を受けた時の適正管理措置のガイドラインなどがあるわ



特許庁のホームページにも、第一次審査や外国出願禁止の事前確認など、いろいろ情報があるから見に来てね

特許庁ホームページ



<https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/hikokai/index.html>



最後までご覧いただきありがとうございました