

---

---

# 外国出願・PCT制度活用セミナー ～海外の特許取得に目を向けよう～

2010年12月8日(水)

特許業務法人 原謙三国際特許事務所

HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

弁理士 今野 信二

## 〔カリキュラム〕

	科 目	内 容
1	外国出願の必要性	* 外国出願の必要性 * 特許の効力と属地主義
2	パリ条約と優先権制度	* パリ条約とは * 優先権制度の効果と留意事項
3	PCT出願	* PCT(特許協力条約)とは * 制度の概要 * PCT(特許協力条約)を利用する メリット * 出願手続
4	外国出願時の留意事項	* 中国出願時の留意事項 * 米国出願時の留意事項 * 欧州出願時の留意事項
5	まとめ	* まとめ * 質疑応答

---

---

# 1. 外国出願の必要性

---

---

## 外国出願の必要性 ～なぜ外国出願が必要なのか？～

### 外国における特許発明の保護を実現するため

#### 外国出願の重要性が高まる現状

- 経済のグローバル化による国際的な事業展開
- 知的財産権侵害品への対応



---

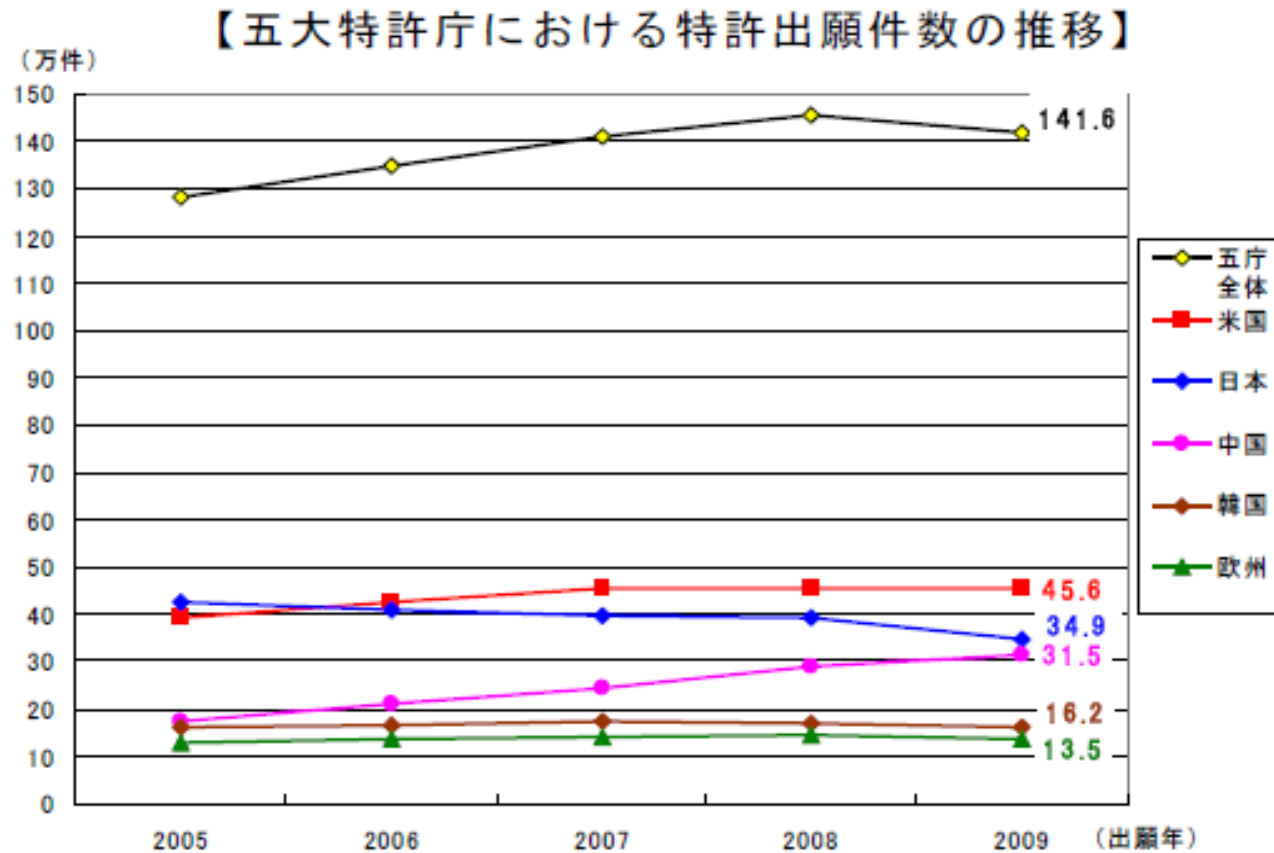
---

## 特許発明の保護＝特許権の行使

特許権を取得した国において、特許に係る技術を保護するために特許権を活用すること。

1. ライセンス収入 (ex 現地生産者へ特許ライセンス付与)
2. 権原無き特許発明の実施防止 (= 侵害品防止)

# 近年の外国出願の動向(1)



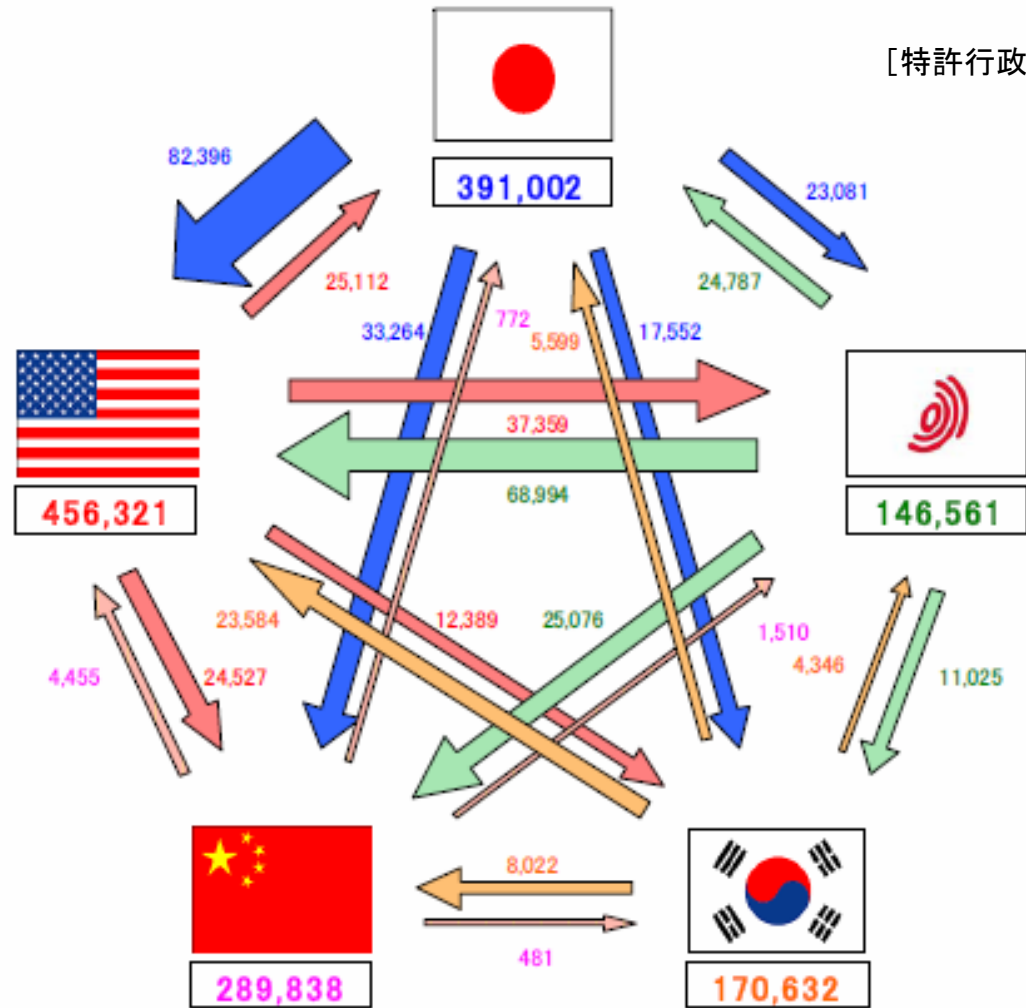
[特許行政年次報告書2010年版(特許庁編)より引用]

- 2009年の五大特許庁(日米欧中韓)→特許出願件数 合計141.6万件(前年比2.6%減)
- 中国→2009年 31.5万件(前年比8.5%増)

# 近年の外国出願の動向(2)

【五大特許庁間の特許出願状況(2008年)】

[特許行政年次報告書2010年版(特許庁編)より引用]



日本・欧州・中国・韓国→米国への出願が最も多い(2008年)

# 特許の効力と属地主義

国際的に完全統一された特許法は存在しない  
(特許法の内容は国毎に異なる)

## 特許の効力

→特許を取得した国内に制限

## 属地主義

→侵害成否は、その地を統治する国の法により判断されるべき。



たとえば...

## 日本における特許発明の実施行為

- 侵害成否 → **日本特許法**により判断
- 日本の特許権の効力
  - **日本国内**における特許発明の実施にのみ及ぶ

## ドイツにおける特許発明の実施行為

- 侵害成否 → **ドイツ特許法**により判断
- ドイツの特許権の効力
  - **ドイツ国内**における特許発明の実施にのみ及ぶ

## 判例紹介

### FM信号復調装置事件

(平成14年9月26日/最高裁判決)

日本での侵害について米国特許権に基づく差止  
請求 & 損害賠償請求を否定した事例

原告: 米国特許権者

被告: 米国特許権の侵害品を日本で製造し、米国  
に輸出

# 判例紹介:FM信号復調装置事件

## 裁判所の判断

### ➤ 差止請求・侵害品の廃棄請求

- 法例33条にいう「公ノ秩序」に反する
- 準拠法は、当該特許権が登録された国の法律である。

### ➤ 損害賠償請求

- 法例11条1項にいう「原因タル事実ノ発生シタル地」は米国。
- 米国特許権の侵害を積極的に誘導する行為を我が国で行ったことは、法例11条2項にいう「外国ニ於テ発生シタル事実カ日本の法律ニ依レハ不法ナラサルトキ」に当たる。

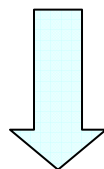
---

---

## 2. パリ条約と優先権制度

## パリ条約について

- 世界一市場化（国際交通の発達＋発明に国境なし）
- 各国の産業財産権に関する法制：著しい相違・抵触



パリ条約（正式名称：工業所有権の保護に関するパリ条約）重要事項について統一的保護取締り

# パリ条約について

---

---

## 特色＝国内法的規範を持つ点

(一般の条約は直接には国家を拘束するのみ、国内法的規範を形成しない)

### わが国の特許法第26条

「特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による」

→パリ条約の国内法的効力を明定

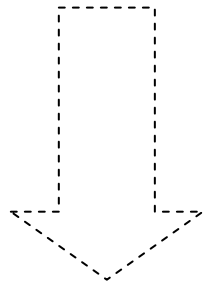
# パリ条約の歴史的沿革

---

---

## 1883年：11カ国が署名し、スタート

(ベルギー、ブラジル、スペイン、フランス、グアテマラ、イタリア、オランダ、ポルトガル、サルバドル、セルビア、スイス)



その後、9回の改正会議

## 現状：1967年 スtockホルム改正条約（日本も批准）

加盟国数 171か国（2008年10月現在）

## パリ条約の保護対象

特許、実用新案、意匠、商標、サービス・マーク、商号、  
原産地表示又は原産地名称及び不正競争の防止  
(条約1条(2))

### ※パリ条約における「商標」

- いわゆる商品商標のみ、役務商標(サービス・マーク)を含まず。  
(日本の商標法における定義と相違)
- サービス・マークの保護形態は各国の国内法令に委ねられる  
(条約6条の6)



# パリ条約の三大原則

## 1. 内国民待遇の原則

パリ条約の同盟国は、工業所有権の保護に関して自国民に現在与えている、又は将来与えることがある利益を他の同盟国民にも与えなければならない(条約2条(1))

## 2. 各国工業所有権独立の原則

特許権の発生や無効・消滅について各国が他の国に影響されない(条約4条の2)

## 3. 優先権制度

# パリ条約の三大原則の1つ～優先権制度～

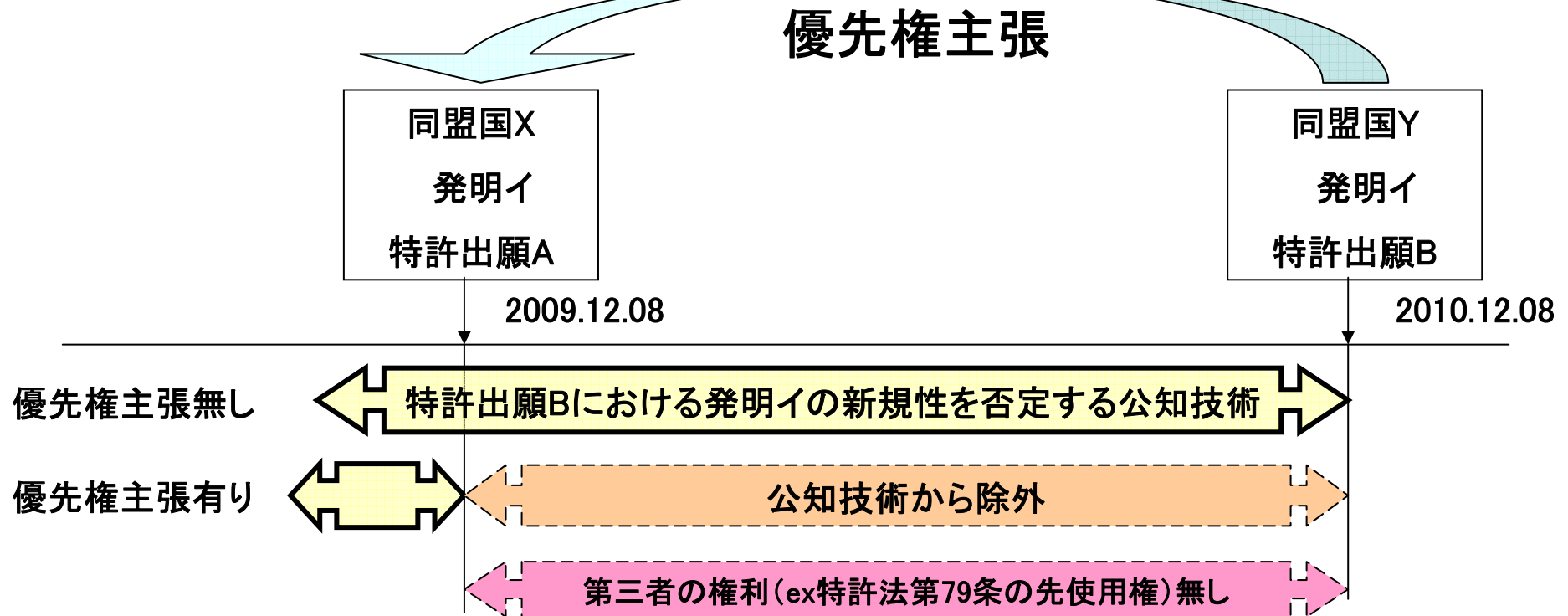
## 優先権制度：パリ条約の内容として最も利用

### 条約の規定

➤いずれかの同盟国において正規の特許、実用新案、意匠、商標の出願をした者は、特許及び実用新案については12箇月、意匠及び商標については6箇月の期間中、優先権を有する(パリ条約第4条A(1)、第4条C(1))

➤パリ条約の同盟国への最初の出願の日から、他の同盟国への優先権主張を伴う後の出願の日までの期間内に行われた他の出願、当該発明の公表又は実施、その他の行為によって、後の出願は不利な取扱いを受けることがない。また、これらの行為は、第三者のいかなる権利をも発生させるものではない(パリ条約第4条B)

# 優先権の利益



優先権主張の効果＝同盟国Yにおける発明Iに係る新規性、進歩性の判断等

× 現実の出願日である2010年12月08日

○ 第1国(同盟国X)出願日である2009年12月08日

## ～優先権の利益を享受するためには？～

第2国出願をすること(同盟国Yへの出願B)

第2国出願(出願B)について優先権を主張すること

優先権主張が認められるための要件

1. 同盟国民であること
2. 第2国出願をした者が、第1国出願をした者か、その者から優先権を承継した者
3. 第1国と第2国の出願の内容が同一(発明イ)であること
4. 優先期間内(特実:1年, 意商:6月)の出願であること
5. 出願の日付および同盟国の明示

# 優先権利用の注意点～発明の同一性～

## 条約の規定

➤「発明の構成部分」が第一国出願に係る出願書類の全体により明らかにされていなければならない(パリ条約第4条H)。

## 日本での取り扱い

➤日本出願の請求項に係る発明が、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内のものであるか否かの判断は、**新規事項の例**による(審査基準第IV部第1章 4.パリ条約による優先権の主張の効果についての判断)。



**第一国出願の出願書類に記載無き事項は、優先権の利益なし！**

# 発明の同一性～判例紹介～

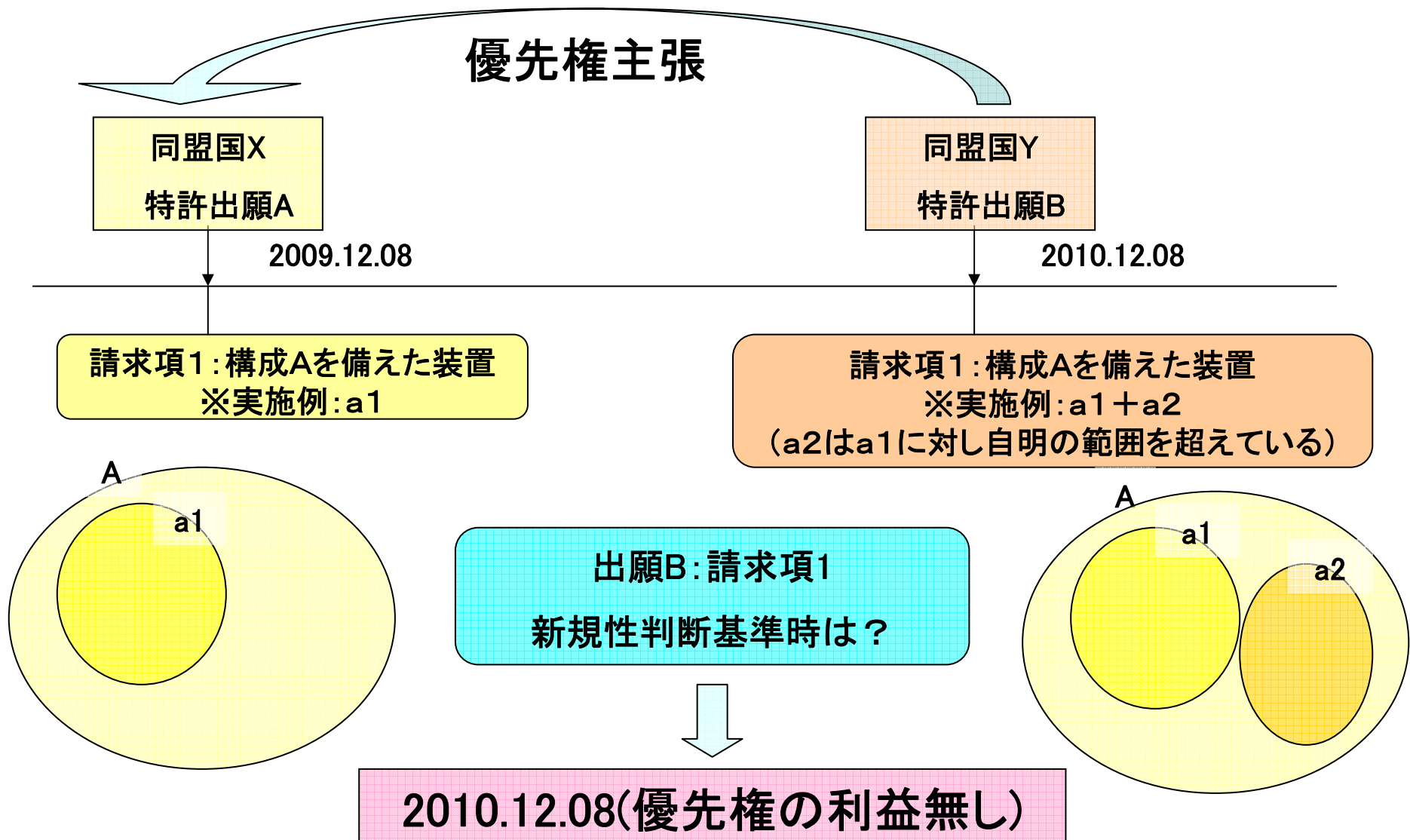
## 人工乳首事件

(東京高判平15.10.8、平成14年(行ケ)539号審決取消請求事件)

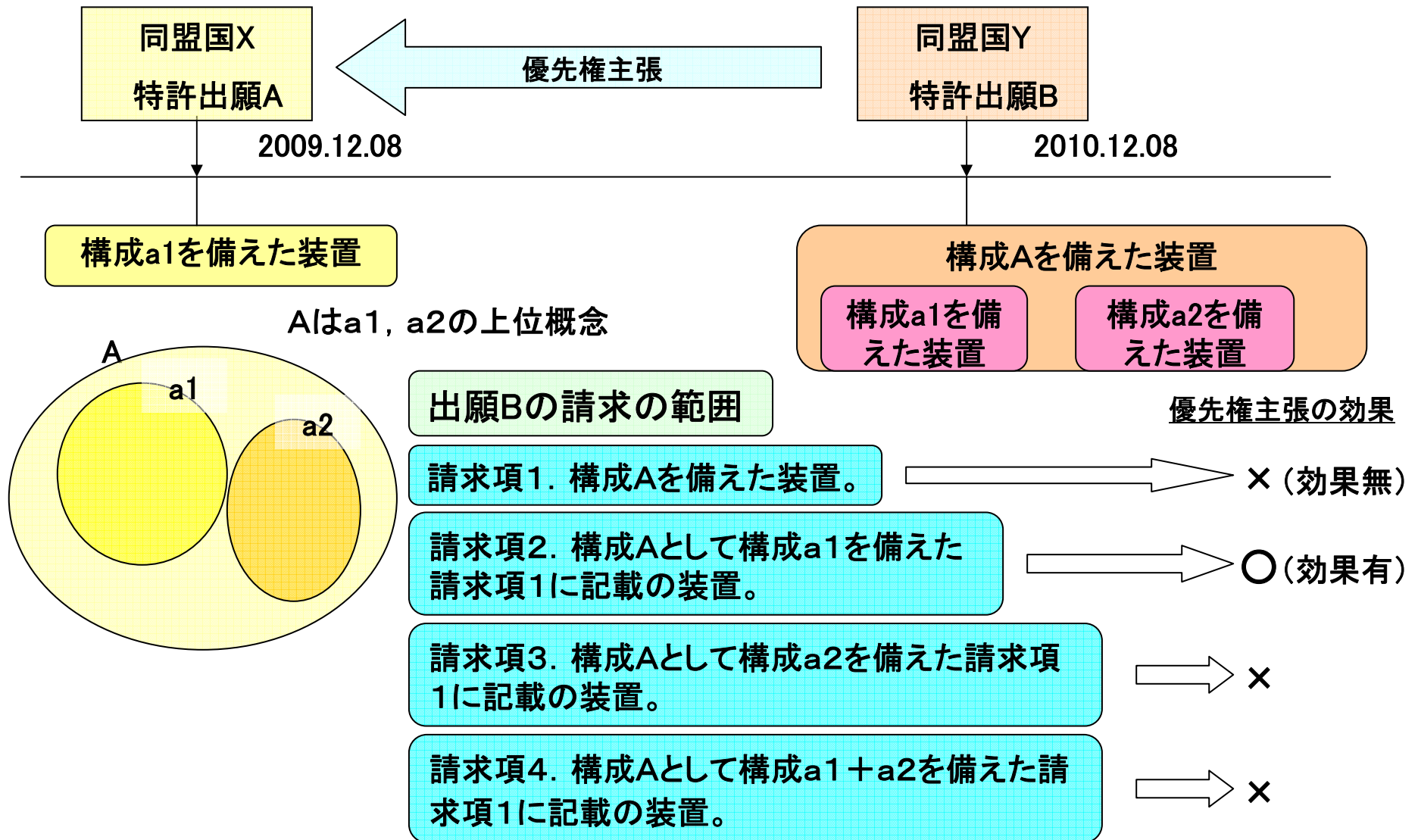
### 判事事項

第一国出願の出願書類の全体には記載されていなかった事項(新たな実施の形態等)を日本出願の出願書類の全体に記載したり、記載されていた事項を削除(発明特定事項の一部の削除等)する等の結果、日本出願の請求項に係る発明に、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲を超える部分が含まれることとなる場合は、その部分については、優先権の主張の効果は認められない

# 人工乳首事件～図解～



# 優先権～発明の同一性～その他のケース





---

---

## 3. PCT出願

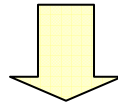
# PCT(特許協力条約)とは

一般的な外国出願      パリ条約に基づく外国出願

複数の国に出願するためには...

**負担大**

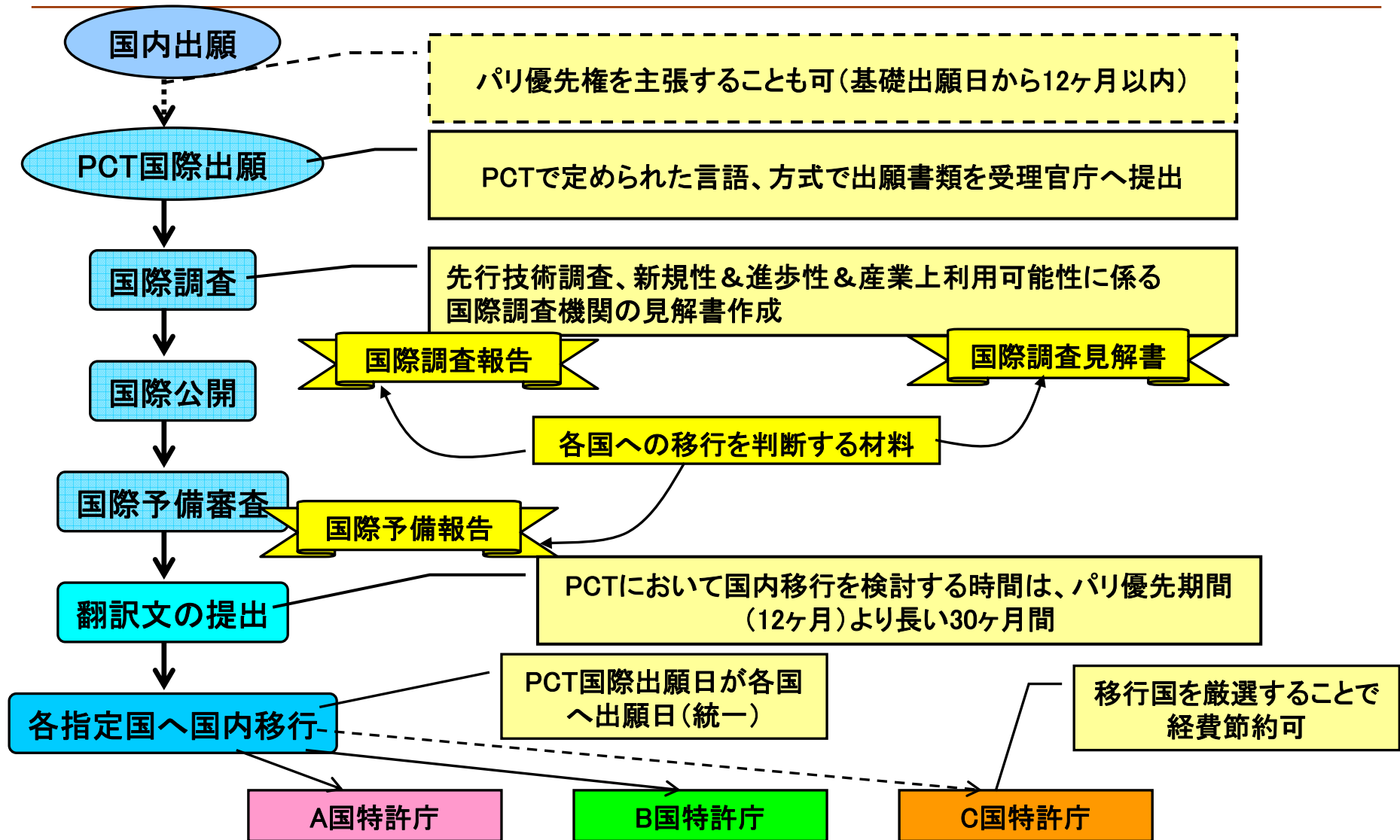
- 各国ごとに別途の出願書類作成(翻訳費用も発生)
- 現地代理人の費用も発生
- 特許されなかったらそれまでの費用がムダ



**1978年:PCT(Patent Cooperation Treaty)の発効**

ひとつの出願書類を条約に従って提出  
→PCT加盟国すべてに同時に申請したことと同じ効果

# PCT出願: 制度の概要

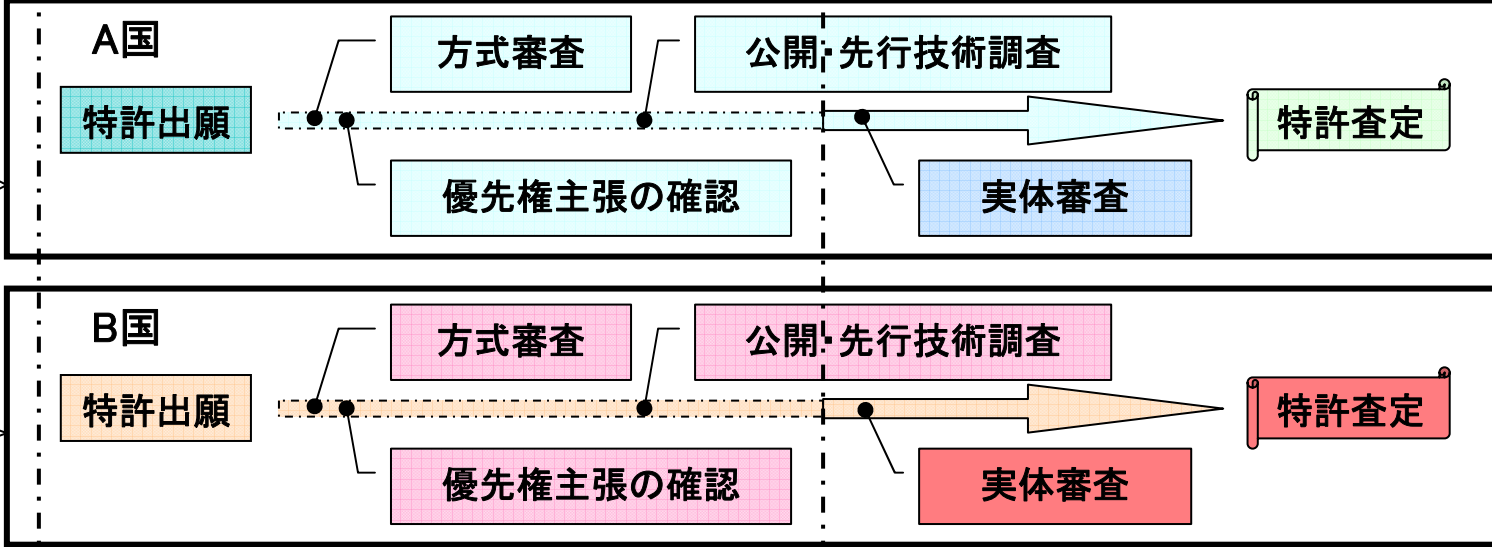


# 「直接出願ルート」と「PCTルート」との比較(1)

直接出願  
ルート



発明

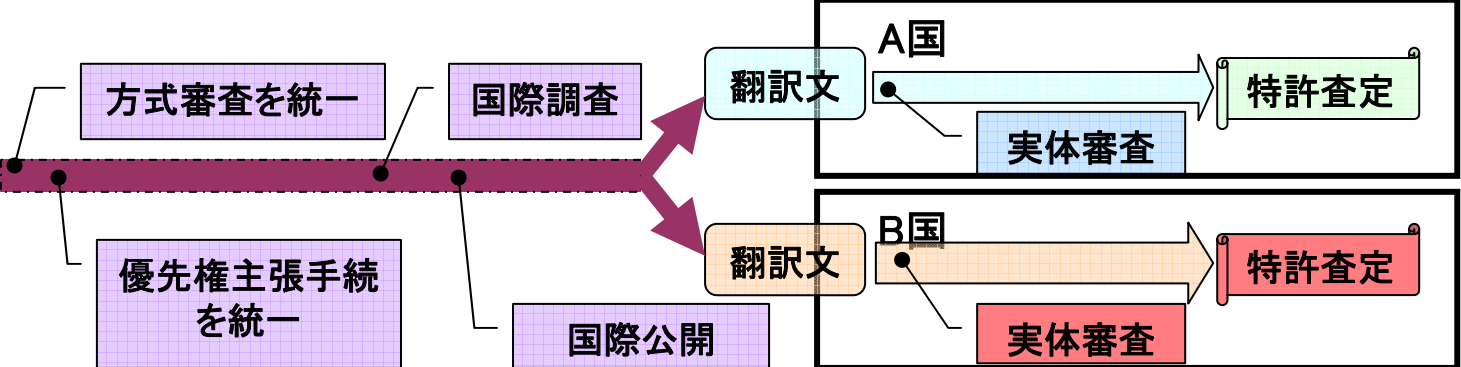


PCTルート

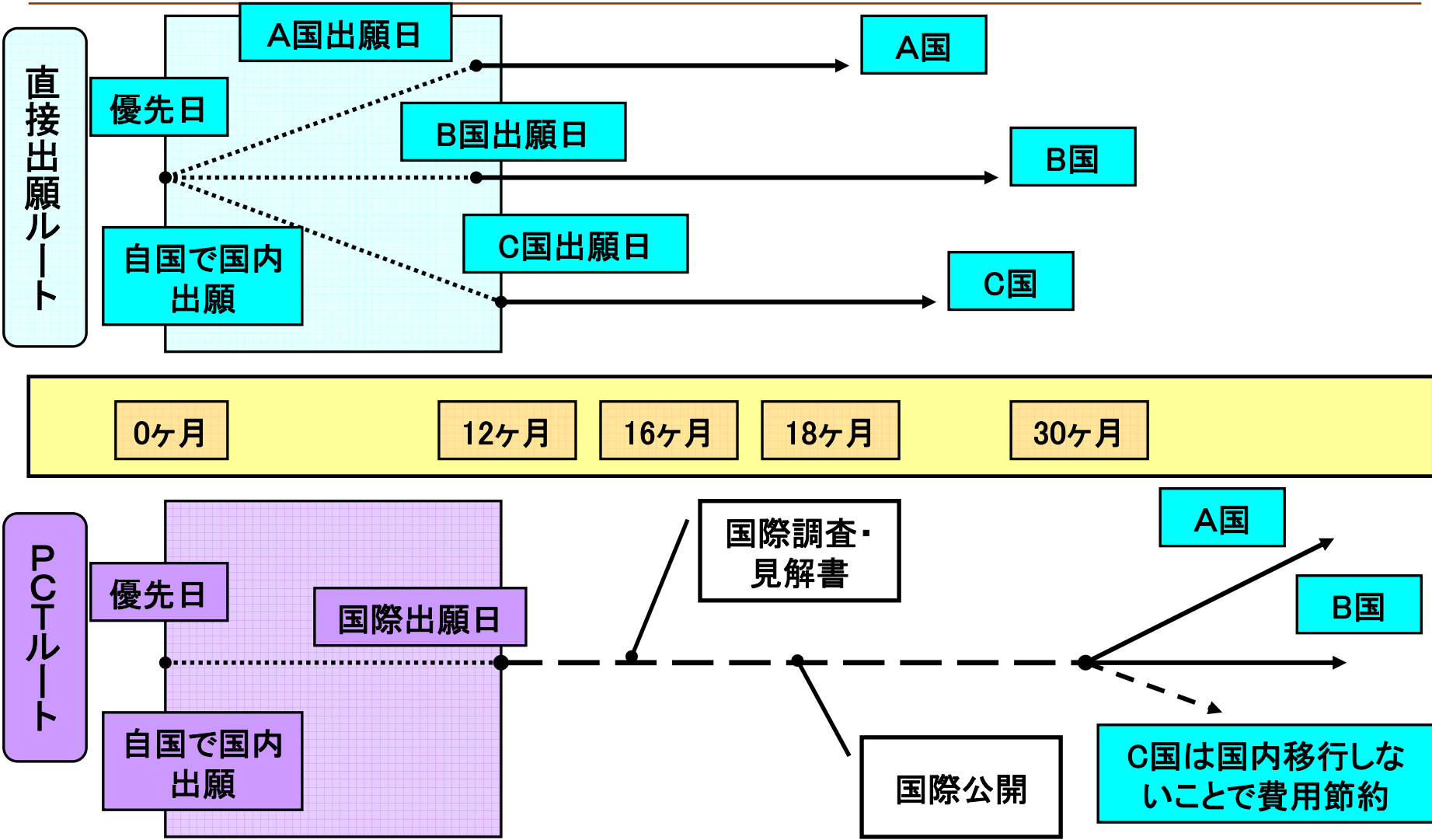


特許出願処理の部分(実体審査を除く)を1つに束ねる

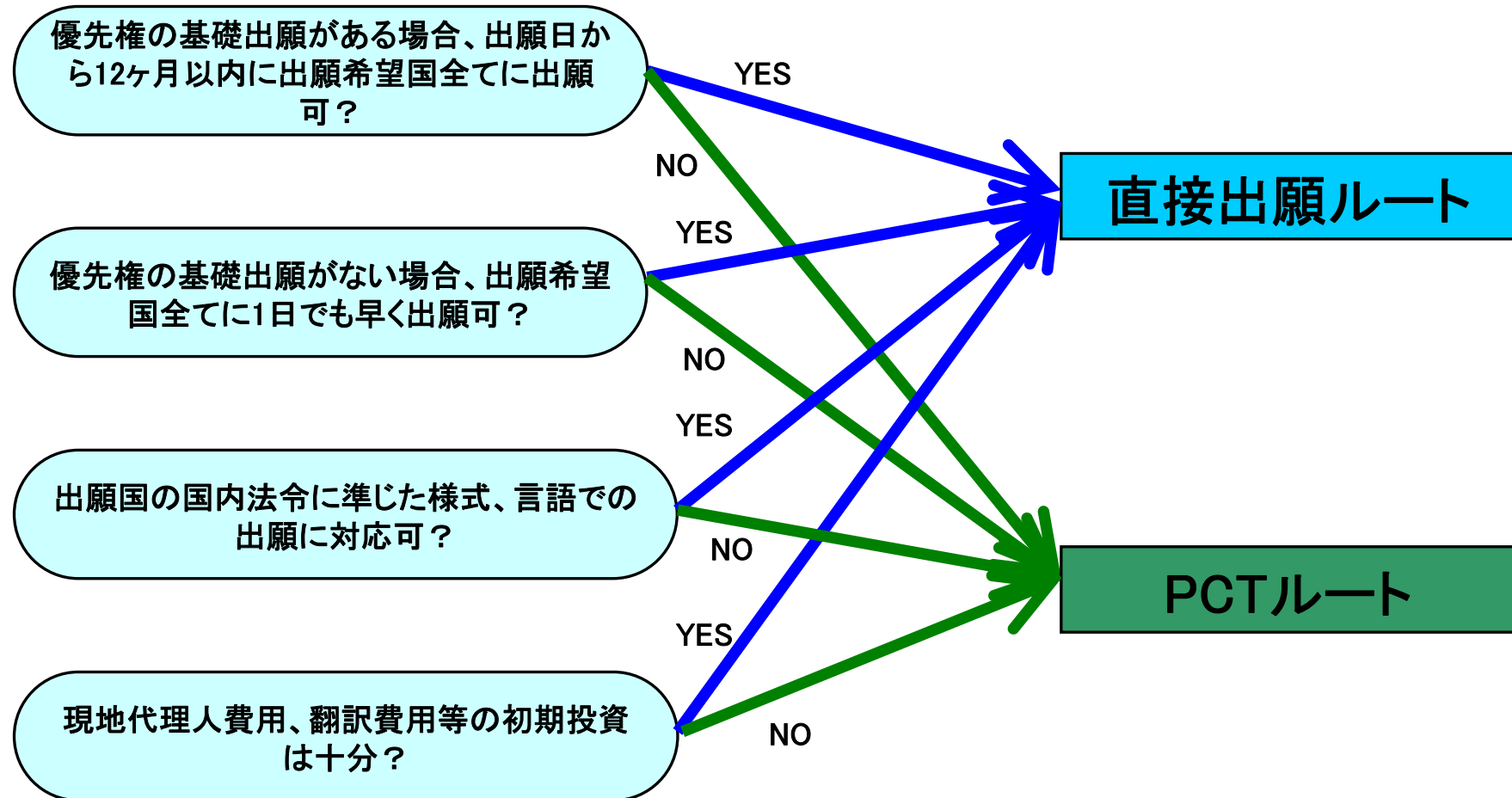
PCT出願



# 「直接出願ルート」と「PCTルート」との比較(2)



# 「PCTルート」か？「直接出願ルート」か？



# PCT出願を利用するメリット

## 1. 優先期間間際でも日本語で出願可。

- ➔ 優先期間が満了する12ヶ月ギリギリでも、日本出願を基礎とするパリ優先権の主張を伴うPCT出願を日本語で行えば、PCT加盟国すべてに国際出願日を確保。

## 2. 30ヶ月の移行期間を有効活用できる。

- ➔ 特許取得の可能性の精査。市場動向の分析、マーケティング。ライセンスパートナー獲得。移行国の厳選。

## 3. 特許性に関する判断材料を獲得。

- ➔ 国際調査見解書で新規性、進歩性、産業上の利用可能性を早期に獲得。PCT国際段階で補正すれば、より強い権利取得。各国に対する補正の個別手続は不要。

## 4. コスト面でのメリット。

- ➔ 各国の代理人費用、翻訳料、各国特許庁の手数料等、初期投資を先送り。均一化されたPCT出願手数料。権利取得困難な国へは国内移行を断念。

# PCT出願に必要なコスト

## 仮想ケース

- 国内出願を優先権主張の基礎。日本語でのオンラインPCT出願。
- 請求項数:10 出願書類(願書、請求の範囲、明細書、図面) 40枚
- 国際予備審査を請求。
- 日本へ国内移行。





## PCT出願に必要なコスト

時期	手続	内訳	金額
0ヶ月	日本特許庁に国内出願		-
12ヶ月以内	PCT国際出願		
13ヶ月以内	出願関連手数料の支払い	国際出願手数料	¥ 104,900
		30枚を超える用紙10枚分 (¥1,200/枚)	¥ 12,000
		調査手数料	¥ 97,000
		送付手数料	¥ 13,000
		オンライン出願減額	¥ -23,700
16ヶ月以内	優先権証明願	優先権証明願	¥ 1,400
22ヶ月以内	予備審査関連手数料の支払い	予備審査手数料	¥ 36,000
		取扱手数料	¥ 17,800
30ヶ月以内	国内移行手数料	国内移行手数料	¥ 15,000
国際出願日から3年	出願審査請求	審査請求料 ¥101,200 × (請求項数 × ¥2,400)	¥ 125,200
		合計	¥ 398,600

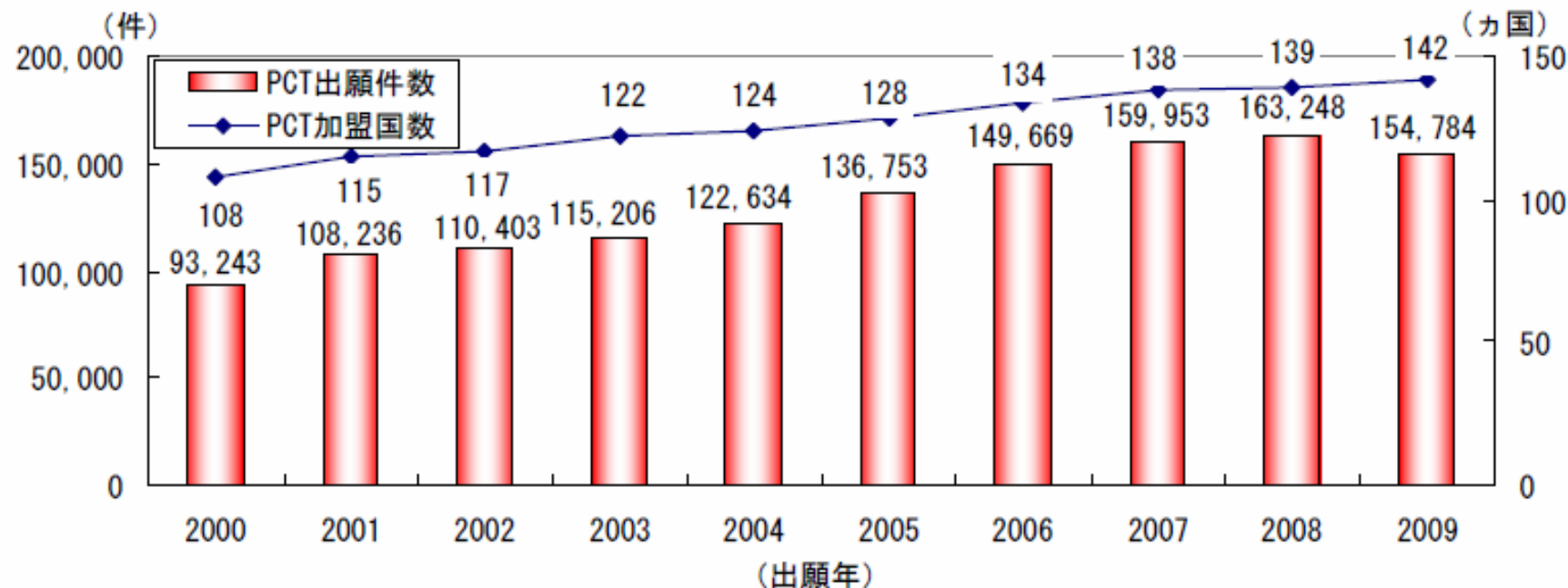
備考: 審査請求料はJPOが国際調査を行っているので減額(¥83,400)が発生

< 通常の審査請求なら¥208,600 (= ¥168,600 + ¥4,000 × 10 (請求項数)) >

# PCT出願に係る統計(1)

【PCT加盟国数及びPCT出願件数の推移】

[特許行政年次報告書2010年版(特許庁編)より引用]



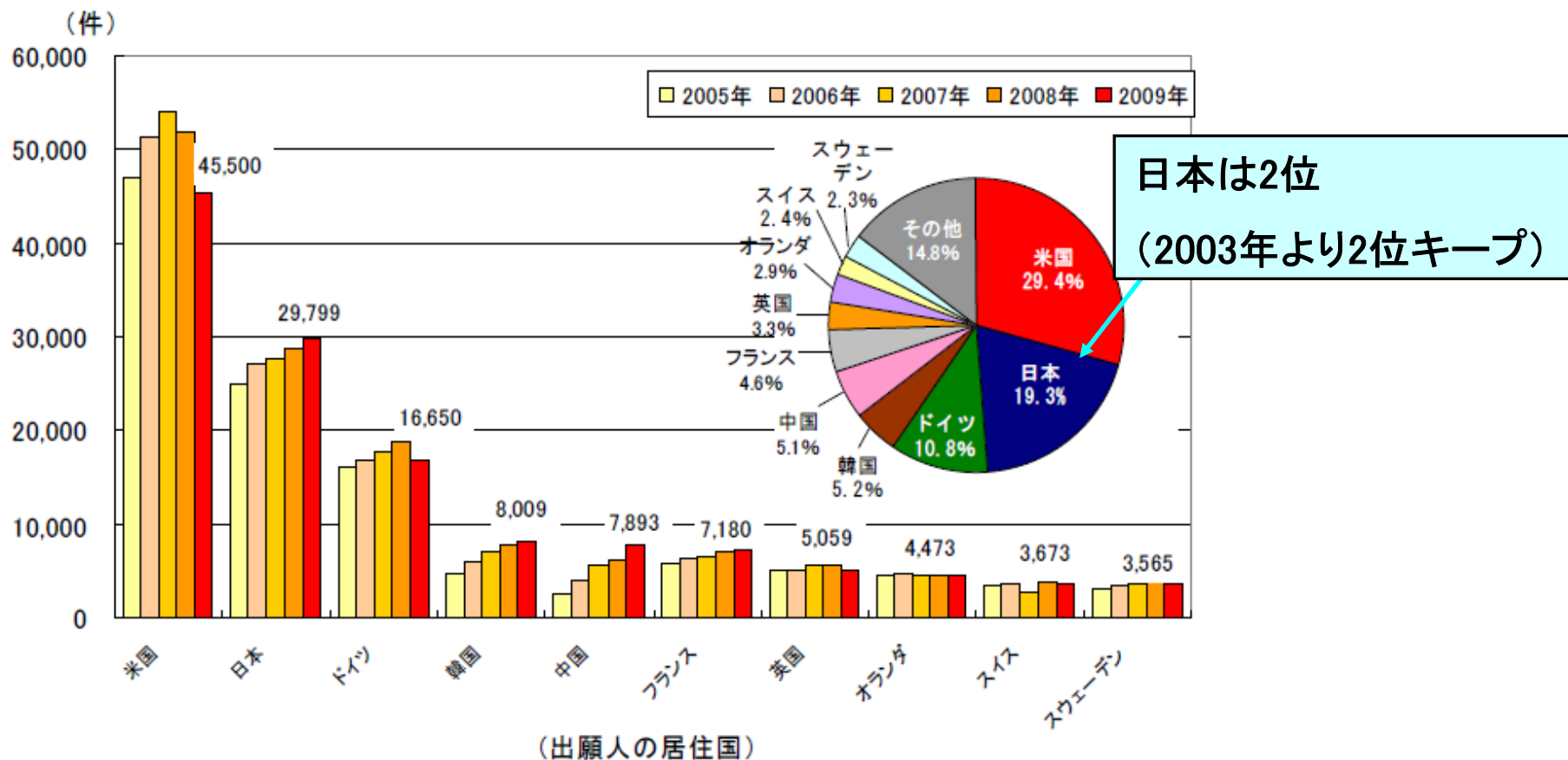
2009年のPCT出願件数：15.5万件

(1978年の制度発足以来、初めて前年よりダウン)

→世界的景気後退、米国からのPCT出願件数の減少が要因？

# PCT出願に係る統計(2)

【出願人の居住国別のPCT出願件数の推移とPCT出願件数の割合(2009年)】



[特許行政年次報告書2010年版(特許庁編)より引用]

# PCT出願に係る統計(3)

## PCT出願のトップ企業20(2009年)(PCT YEARLY Review 2009 (WIPO)より)

2009 Rank	Position Changed	PCT Applicant's Name	Country of Origin	Number of PCT applications published	Change Compared to 2008
1	1	PANASONIC CORPORATION	Japan	1,891	162
2	-1	HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.	China	1,847	110
3	2	ROBERT BOSCH GMBH	Germany	1,587	314
4	-1	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.	Netherlands	1,295	-256
5	6	QUALCOMM INCORPORATED	United States of America	1,280	373
6	3	TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)	Sweden	1,240	256
7	1	LG ELECTRONICS INC.	Republic of Korea	1,090	98
8	4	NEC CORPORATION	Japan	1,069	244
9	-5	TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA	Japan	1,068	-296
10	3	SHARP KABUSHIKI KAISHA	Japan	997	183
11	-5	SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT	Germany	932	-157
12	-3	FUJITSU LIMITED	Japan	817	-167
13	3	BASF SE	Germany	739	18
14	4	3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY	United States of America	688	25
15	-8	NOKIA CORPORATION	Finland	663	-342
16	-2	MICROSOFT CORPORATION	United States of America	644	-161
17	2	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	Republic of Korea	596	-43
18	10	NXP B.V.	Netherlands	593	186
19	2	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	Japan	569	66
20	3	HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.	United States of America	554	58

### 日本企業

---

---

## 4. 外国出願時の留意事項 (中国、米国、欧州)

# 中国特許制度について:歴史的沿革

1898年5月:特許制度の前身:「工業振興奨励規則」

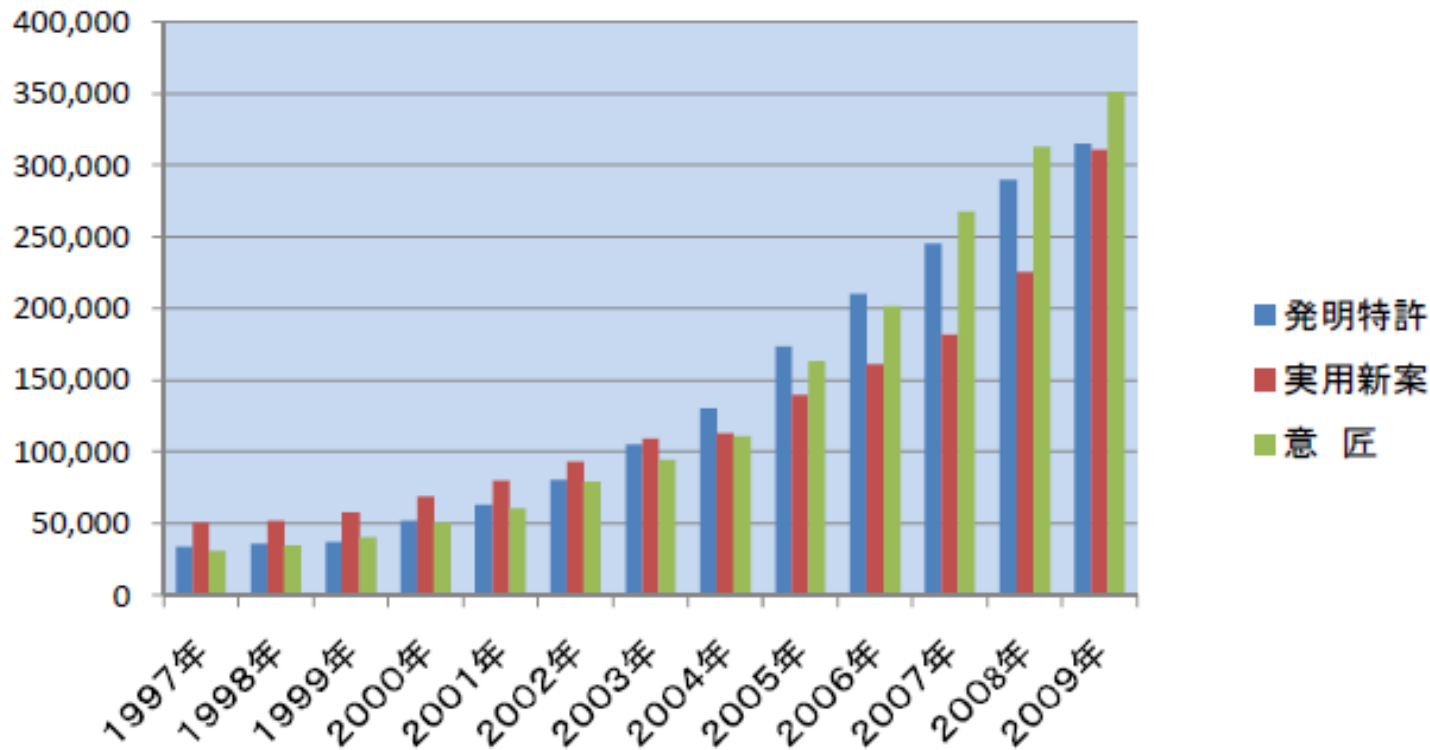
1985年4月1日:専利法

中国語の“専利”

→日本語の“特許”より上位概念。「発明」、「考案」、「意匠」を含む。

2009年10月1日:第3次改正法

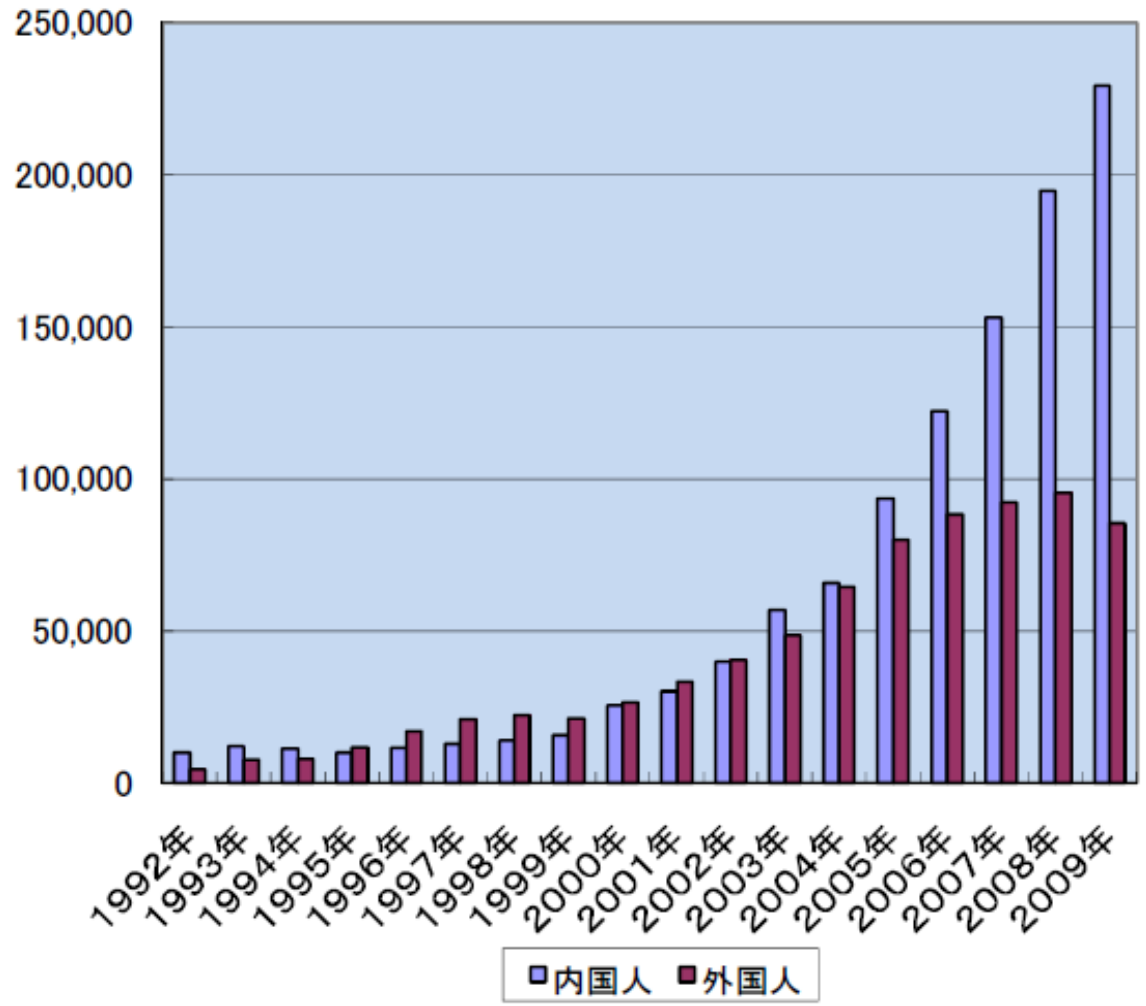
# 中国特許・実案・意匠の出願件数



[中国特許庁発表]

➤ 直近10年で飛躍的な出願件数の増加

# 中国発明特許の内外国人別出願統計



➤内国人の出願が外国人の出願より極めて多い

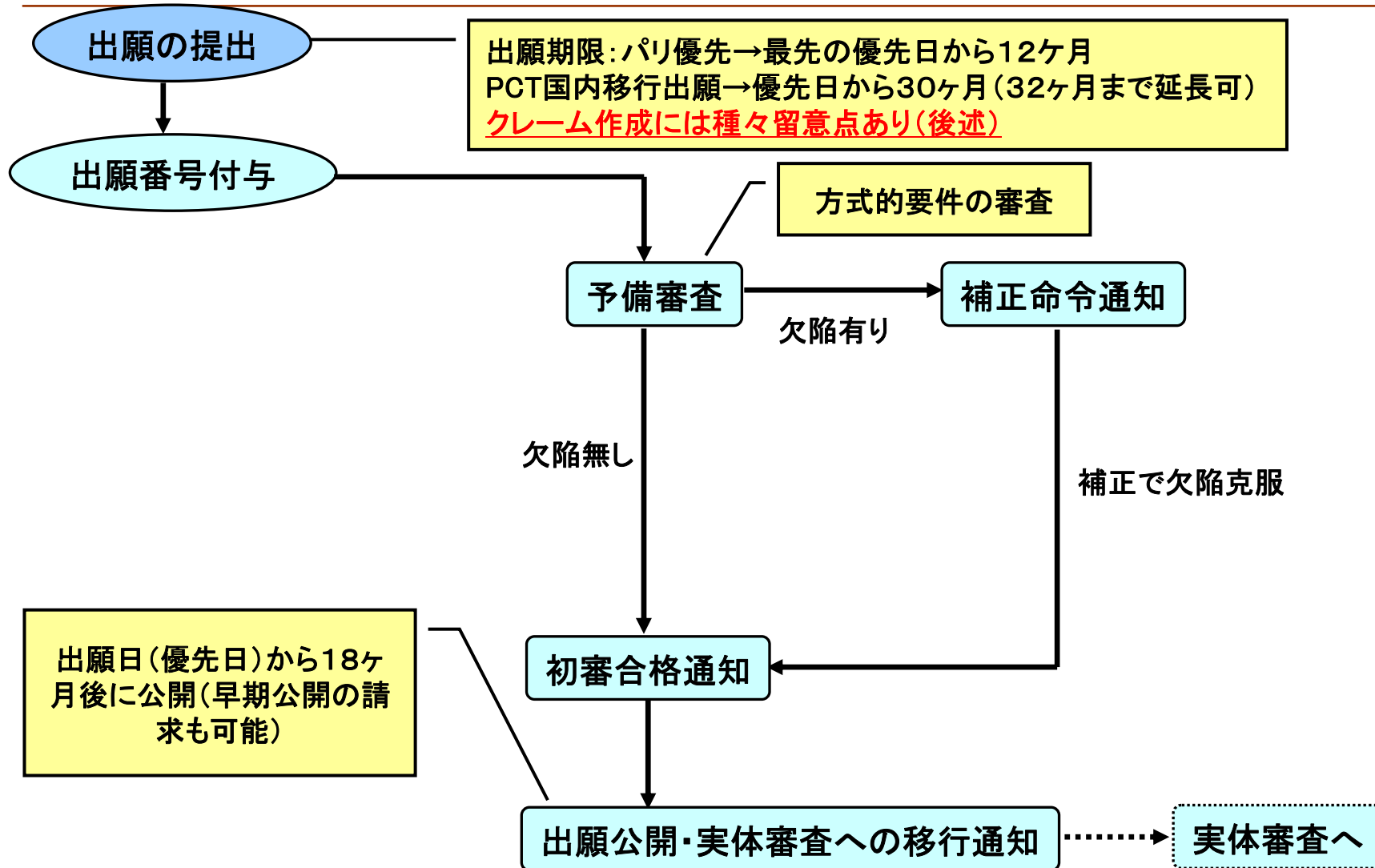
➤米国、日本、ドイツ、韓国からの出願が多い

➤出願数が多い日本企業  
ソニー、パナソニック、トヨタ、シャープ、キャノン

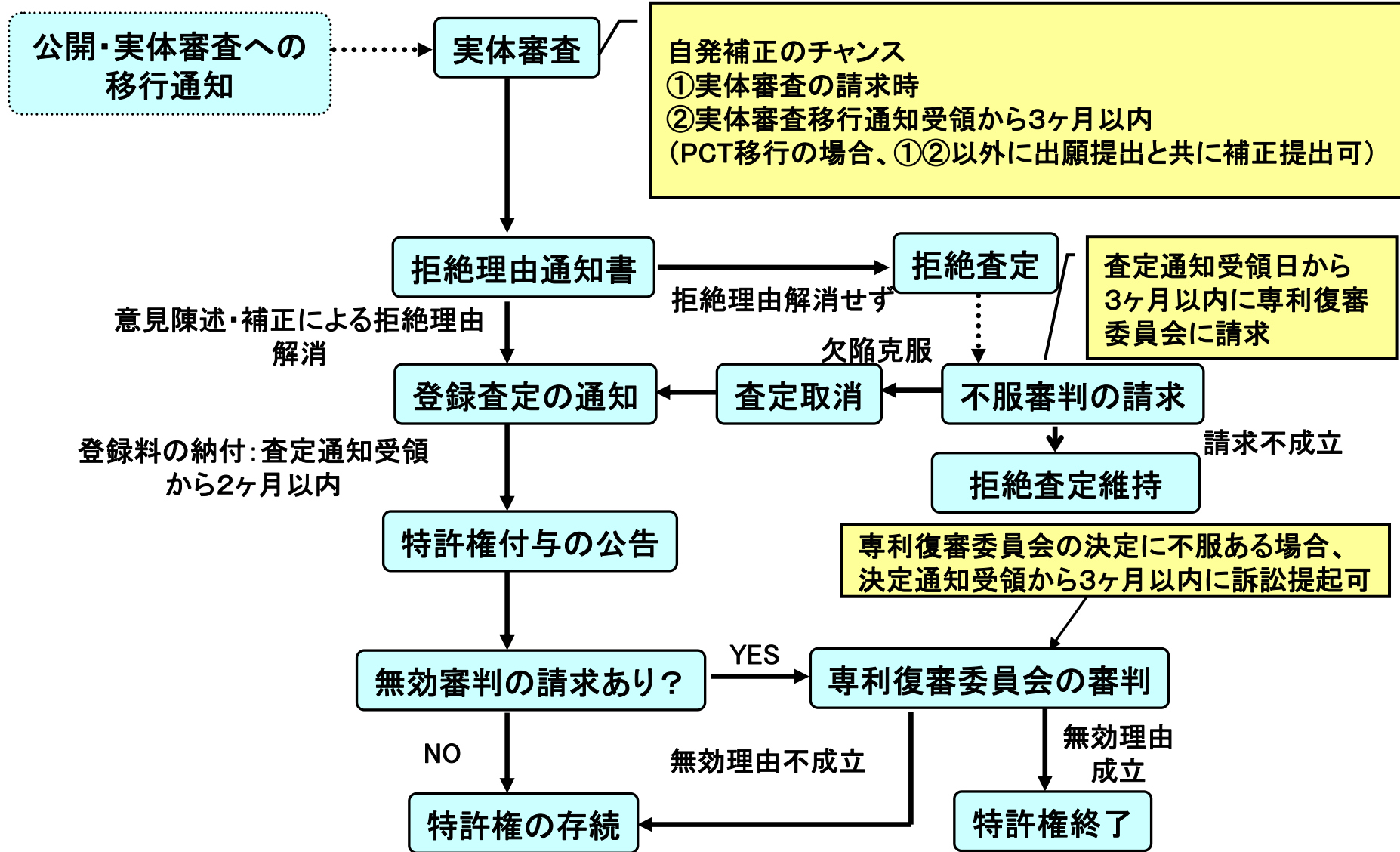
[中国特許庁発表]



# 中国における特許出願の流れ(1)



# 中国における特許出願の流れ(2)



# 中国特許制度～日本との相違点(1)～

## 特許法による保護の対象

日本

発明のみ(実用新案は『実用新案法』、意匠は『意匠法』により保護)

中国

発明のほか、実用新案や意匠も『専利法』によって保護。

## 在外者の特許管理人

日本

日本国内に住所または居所を持つ特許管理人

中国

国务院専利行政部門が指定した専利代理機構

国家知識産権局  
(SIPO)HPで検  
索可

# 專利代理機構の検索: SIPOホームページ

<http://www.sipo.gov.cn/sipo/zldl>

The screenshot shows the SIPO Patent Agency website interface. The main content area is titled '专利代理' (Patent Agency) and features a search section for '中国专利检索' (China Patent Search). Below this, there are several search filters and a list of agencies categorized by province. A red box highlights the '代理机构' (Patent Agency) section, which includes a table of agencies and a dropdown menu for selecting a province. The dropdown menu is currently open, showing a list of provinces and cities.

北京市	上海市	广东省	浙江省	天津市	重庆市
河北省	山西省	江苏省	辽宁省	吉林省	江西省
安徽省	福建省	河南省	山东省	四川省	贵州省
湖北省	湖南省	陕西省	河南省	贵州省	贵州省
河南省	甘肃省	宁夏	新疆	黑龙江省	内蒙古

Province dropdown menu options: 全部, 北京, 天津, 河北, 山西, 内蒙古, 辽宁, 吉林, 黑龙江, 上海, 江苏, 浙江, 安徽, 江西, 福建, 山东, 河南, 湖北, 湖南, 广东, 广西, 海南, 重庆, 四川, 贵州, 云南, 陕西, 甘肃, 青海, 宁夏, 新疆, 香港, 澳门, 台湾.

## 中国特許制度～日本との相違点(2)～

### 新規性喪失の例外

日本

試験、刊行物発表、インターネット上での発表等

中国

試験、刊行物発表、インターネット上での発表等は対象外  
(特定の展示会、技術会議等が対象)

## 中国特許制度～日本との相違点(3)～

---

---

### 保護対象(1)

日本

プログラムは物の発明として保護対象

中国

プログラムは保護対象ではない。

プログラムを記録した記録媒体も保護対象ではない。

# コンピュータプログラムに係わる專利審査指南

## 中国 專利審査指南 第二部 第九章

「ある請求項が、1種の計算方法或いは数学上の計算規則、若しくはコンピュータプログラム自体や媒体（例えば磁気テープ、ディスク、オプティカルディスク、光磁気ディスク、ROM、PROM、VCD、DVD或いはその他コンピュータ読み取り可能な媒体）だけに記憶されるコンピュータプログラム、又はゲームの規則や方法などだけに係わるものである場合には、当該請求項は知的活動の規則及び方法に該当するものであり、專利保護の客体には属さない。……例えば、記憶されたプログラムだけにより限定されるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体又は1種のコンピュータプログラム製品、或いは、ゲームの規則だけにより限定されており、如何なる物理的な実体も含まない特徴により限定されるコンピュータゲーム装置などといった、如何なる技術的特徴も含まないものは、実質として、知的活動の規則及び方法だけに係わっているため、專利保護の客体に該当しない。ただし、発明專利出願で保護を請求する媒体は、その物理特性の改良に係わっている場合、例えば、積層構造やトラックピッチ、材料などは、この類に該当しない。」

## 中国特許制度～日本との相違点(4)～

---

---

### 保護対象(2)

日本

動植物は保護対象

中国

動植物は保護対象ではない。



# 動植物に係わる発明について: 中国の規定

## 専利法第5条2項

「法律や行政法規に違反して遺伝資源を獲得又は利用し、かつ当該遺伝資源に依存して完成された発明創造に対しては、専利権を付与しない。」

## 専利法実施細則第26条第1項

「専利法に言う遺伝資源とは、人体、動物、植物若しくは微生物などから採集される遺伝機能を含むすべての物質で功能的、かつ実際的あるいは潜在的価値を持つ材料を言う。専利法でいう遺伝資源に依存して完成した発明創造とは、遺伝資源の遺伝機能を利用して完成した発明創造のことをいう。」

## 中国特許制度～日本との相違点(5)～

### 保護対象(3)

#### 日本

人間を手術、治療又は診断する方法は産業上利用できないとして保護対象外。

#### 中国

次の2つの条件を満たすと保護対象外(病気診断に該当)

- ヒト又は動物を対象とするもの
- 病気の診断結果を得ること又は健康状態を知ること  
直接の目的とするもの

※生体試料を用いて診断のためのデータを取得する方法でも、直接の目的が病気又は健康の診断である場合は保護対象外。

# 診断・治療方法に係る專利審査指南

## 中国 專利審査指南 第二部 第一章

「疾病の診断と治療方法とは生きている人体又は動物体を直接な実施対象とし、病因や病巣を識別、確定又は除去する過程を言う。人道主義への配慮及び社会倫理上の理由により、医師は診断と治療過程において、各種の方法と条件を自由に選択できなければならない。また、このような方法は直接に生きている人体や動物体を実施対象としており、産業上では利用できないものであり、専利法意義上の発明創造に該当しない。ゆえに、疾病の診断と治療方法は専利権が付与されてはならない。但し、疾病の診断と治療方法を実施するための機器や装置、及び疾病の診断と治療方法の中で使われる物質、材料は専利権が付与できる客体に該当するものである。」

## 中国特許制度～日本との相違点(6)～

### 出願言語

日本

日本語または英語(英語の場合、出願日(優先日)から1年2ヶ月以内に日本語翻訳文の提出が必要)

中国

中国語

パリ優先権を利用した直接出願ルートの場合、優先期間内に翻訳期間の確保が必要！！

# 中国特許制度～日本との相違点(7)～

## 審査請求

	手続の主体	手続の時期	優先権主張がある場合
日本	誰でもOK	出願の日から3年	出願日から3年 (×優先日)
中国	出願人のみ	出願の日から3年	優先日から3年 (※出願日)

優先日から3年以内に優先権主張が  
取り下げられた場合、出願日起算

## 中国特許制度～日本との相違点(8)～

### 職務発明

日本

特許を受ける権利は発明者に帰属。(使用者は契約により特許を受ける権利の承継が可能)

中国

特許を受ける権利は使用者に帰属。(但し、使用者－発明者間で権利帰属に関する契約が存在する場合、それに従う)

## 中国特許制度～日本との相違点(9)～

### 拒絶理由通知に対する応答期間

日本

2ヶ月(在外者:3ヶ月)

※在外者は+3ヶ月期間延長可。

※国内居住者は所定事情の場合延長可。

引用文献に記載された発明との対比実験を行うとの理由

中国

1回目の拒絶理由:4ヶ月

2回目以降の拒絶理由:2ヶ月

※1ヶ月ごとに2回まで延長可能

## 中国特許制度～日本との相違点(10)～

### 補正可能な時期(査定を受けるまで)

日本

審査係属中  
(ただし、拒絶理由受領後は審査官の指定期間内)

中国

- ①審査請求と同時
- ②実体審査開始通知から3ヶ月以内
- ③拒絶理由通知の指定期間内



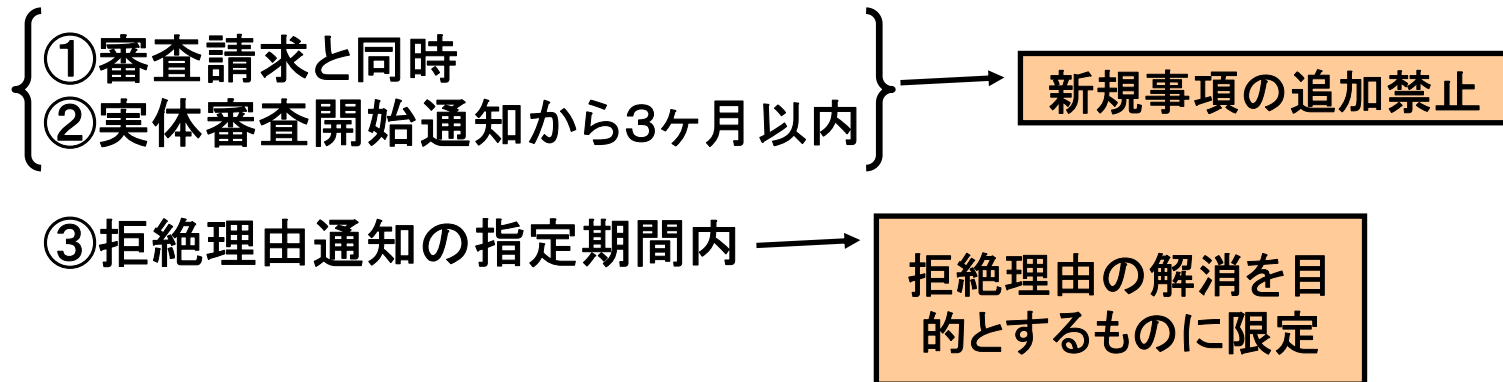
# 中国特許制度～日本との相違点(11)～

## 補正の目的

### 日本

- 新規事項の追加、いわゆるシフト補正の禁止。
- 最後の拒絶理由通知に対して、限定的減縮等の追加要件。

### 中国



# 拒絶理由の解消を目的とする補正

## 中国 実施細則 51条3項

「出願人は国務院特許行政部門が発行した審査意見通知書を受領した後、特許出願書類を補正する場合、通知書の要求に基づいて補正しなければならない



日本の補正要件よりも厳格な印象あり。

- ①クレーム範囲の拡大
- ②新たなクレームの追加

**要注意！**  
(日本の感覚で行うと足元すくわれる...)

# 中国特許制度～日本との相違点(12)～

## 自発分割出願の可能時期

日本

- ①明細書等の補正可能期間内。
- ②特許査定謄本の送達があつた日から30日以内。
- ③拒絶すべき旨の最初の査定謄本の送達があつた日から3月以内。

中国

特許付与の通知の受領日から2ヶ月(登録手続期間)以内。  
※子出願から分割出願(孫出願)をする場合、親出願が係属している必要。

日本より厳格！

ただし、子出願が単一性の要件を満たさないとき  
: 審査官の指示に応じて新たな分割出願(孫出願)が可能。

## 中国特許制度～日本との相違点(13)～

### 特許権の存続期間の延長

日本

5年を限度として、延長登録の出願により延長可能。  
(薬事法、農薬法の承認を得るために要した期間)

中国

延長制度は無い。

## 中国特許制度～日本との相違点(14)～

### 実用新案との関係

#### 日本

出願は、特・実のいずれか一方。  
※特→実は、審査中のみ変更可。  
※実→特は審査中、及び登録後の所定期間内(実用新案登録を出願した日から三年以内)に変更可(実案権の放棄が必要)。

#### 中国

先願の特許出願に基づいて、同じテーマの新たな実用新案出願が可能。  
先願の実用新案出願に基づいて、同じテーマの新たな特許出願が可能。

# 特許と実用新案のダブル出願について

特許: 権利取得には時間を要する一方、実体審査を経るので権利安定性が強い。権利存続期間は20年間(実用新案権の権利存続期間10年より長)

実用新案: 初步審査のみの無審査主義を採用。実用新案権の出願後設定登録の時期は、早ければ半年程度(早期の権利取得)

両権利の特長を利用するため、同一の発明を特許と実用新案のダブルで出願→早期の権利確保と長期の権利保有を実現

ダブルパテント禁止の原則: 特・実がともに登録要件を満たしていると判断された場合、審査官は出願人に、一方を選択し他方を放棄するよう求める。

制度上の有効性について不明確さが指摘されており、議論続く。

# 中国特許制度～日本との相違点(15)～

## 審判の種類

日本

拒絶査定不服審判、無効審判  
訂正審判、延長登録無効審判

中国

- 拒絶査定不服審判、無効審判有り
- 訂正審判、延長登録無効審判は無し。

中国では登録前後の如何によらず「補正」という（日本では登録前は「補正」、登録後は「訂正」

そもそも存続期間の延長制度なし

# 無効審判の際のクレーム補正

## クレームの保護範囲の拡大は不可

- 特許発明の主題を変更する場合
- 特許を付与したクレームより保護範囲を拡大する場合
- クレームに含まれていない技術的特徴を追加する場合

## 許容されるクレーム補正

① 請求項の削除

② 請求項の併合

③ 技術手段の削除

(例)

請求項1:A 請求項2:A+B+C

補正後 請求項1:A+B+C

※請求項2のBだけを請求項1に付加する  
A+Bという請求項を設けることはできない。

並列する2以上の技術手段から1以上の技術手段を削除できる。(マーカッシュの選択肢の一部を削除)



## 中国出願:クレーム作成上の留意点(1)

### 無効審判の請求に対応した従属クレームの活用

権利が付与された権利要求書(特許請求の範囲)に含まれていない技術的特徴を、クレームに加えることは認められない。

従来技術に対して有利な効果を主張できそうな構成は、漏れなく従属クレームに含める

## 中国出願：クレーム作成上の留意点(2)

- 『生産方法』のみならず、考え得る『物』に係るクレームをできるだけ多く含める。
- 間接生産物と解されるものであって重要なものは、直接生産物と解し得るクレームを作成する。

専利法11条:いかなる法人または個人も、特許権者の許諾を得なければ、生産、経営の目的で、方法により直接得られた製品を使用し、販売することはできない。

(例)染料の製造方法  
方法により直接得られた染料(直接生産物)のみを指すものと解される。  
一般にいう間接生産物(例えば、上記染料を使用して染めた織物)には、生産方法に係る特許権の効力は及ばないと言われている。

## 中国出願：クレーム作成上の留意点(3)

機能的表現や「手段」を用いたクレーム以外に、機能的表現や「手段」を用いないクレームを併設する。

「手段」は中国において極めて多義的に解釈される。

- ▶ 「装置」「部品」等の名称への変換を検討。
- ▶ 明細書中に可能な限り多くの具体例を記載。  
(機能的表現はクレームが不合理に広いと拒絶理由を受けやすい)

## 中国出願：クレーム作成上の留意点(4)

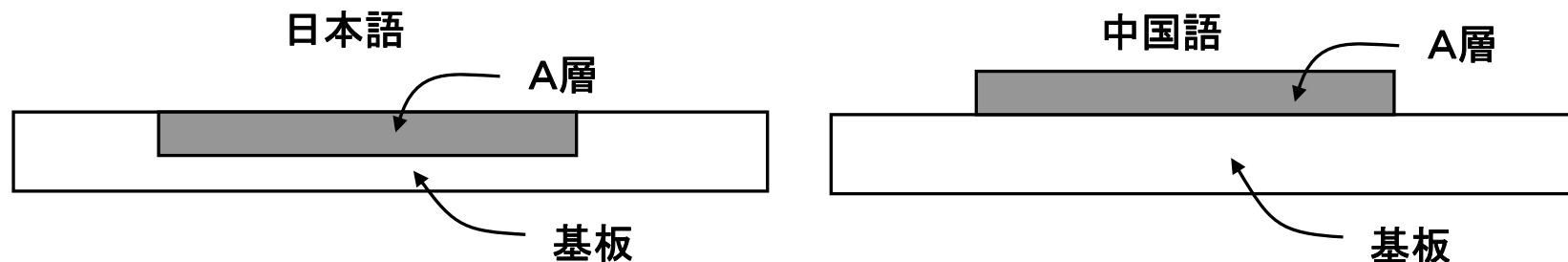
日本語→中国語に翻訳すると異なる意味になる文言に注意

例1:「〇〇以上」、「××以下」

日本語では、“〇〇”や“××”の数値が含まれる。  
中国語では含むか否か不明瞭(審査指南では、「含む」と明記)。

例2:「～上」:中国語は、日本語より物理的な「上」を意味すると解釈。

例:基板の上にA層を設ける



## 中国出願：クレーム作成上の留意点(5)

翻訳時の誤訳(最も多くの企業が直面)

日本語と中国語の細かなニュアンスの相違。  
→権利行使の妨げ(意図する権利内容になっていない可能性あり)

- 抜き取りチェック、クレーム部分に特化したチェック。
- 日本語への逆翻訳によるチェック。

# 米国特許制度について:歴史的沿革

1788年:米国憲法の発行

## 第1章第8条第8項

「議会は著作者及び発明者に対して一定期間、それぞれの著作及び発見に関して、排他的権利を保証することにより科学及び有用な芸術の進歩の促進を奨励する権限を有する。」

1790年:最初の特許法 14年の特許期間、内閣メンバーによる審査、物質特許制度

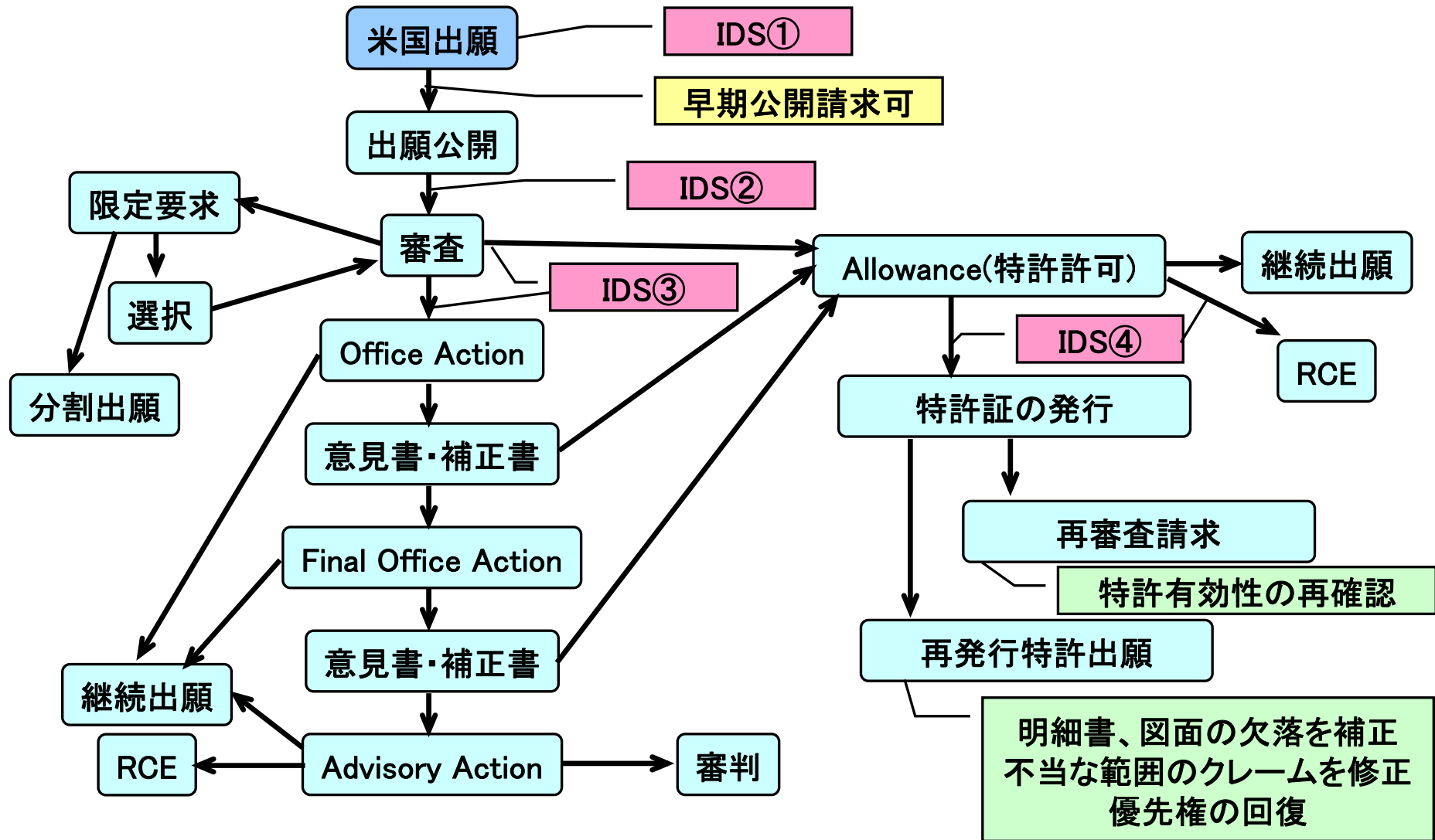
1802年:特許庁設立

1861年:17年の特許期間

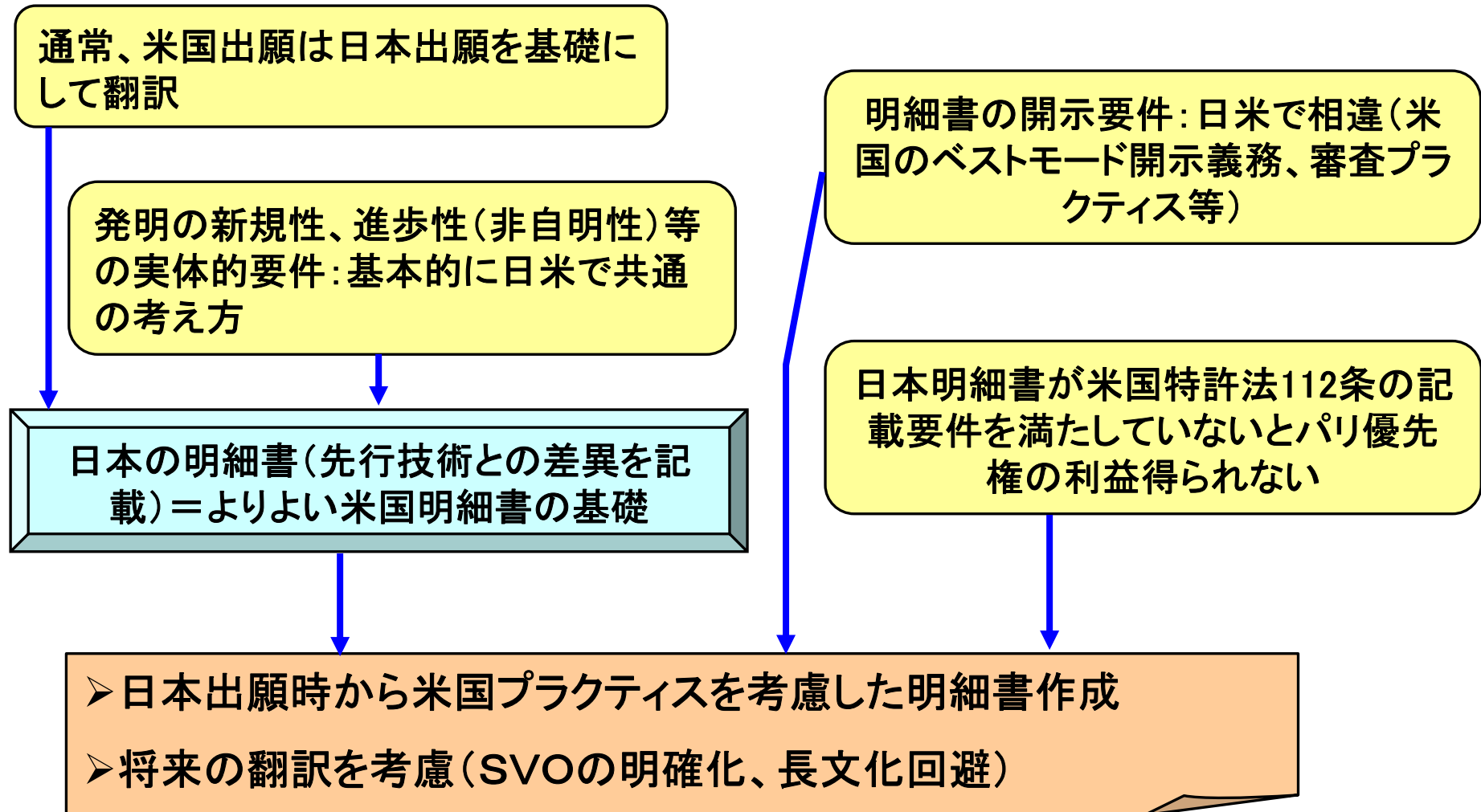
1936年:審査官による審査制度

1953年:現行特許法(35 United States Code)の施行

# 米国における特許出願の流れ



# 米国出願：基礎日本出願時の検討事項





## 出願書類の構成の日米対比

米国出願書類	日本出願書類
発明の名称: Title of the invention	発明の名称
関連出願の引用: Cross-reference to related applications	
発明の背景: Background of the invention	背景技術
発明の分野: Field of the invention	技術分野
関連技術の説明: Description of the related art	先行技術文献
発明の要旨: Summary of the invention	発明の概要
図面の簡単な説明: Brief description of the drawings	図面の簡単な説明
発明の詳細な説明: Detailed description of the invention	発明を実施するための形態
クレーム(claims)	特許請求の範囲
開示内容の要約: Abstract of the disclosure	要約書

## ～特許請求の範囲～日本出願時の検討事項

特許請求の範囲(クレーム)は最重要部分(日米問わず万国共通)

- ①保護範囲機能:権利範囲を確定する
- ②構成要件機能:特許を受けようとする発明を特定する。

日本出願で良い特許請求の範囲を作成  
→米国出願のよいクレーム作成につながる

米国プラクティスに応じたクレーム作成の留意点は後掲

## ～背景技術～日本出願時の検討事項

必要以上に従来技術を開示しない

不必要な従来技術を記載したまま米国出願すると...

米国：従来技術の自認となる。審査や訴訟で不利益。

自社未公開出願の取扱に注意

米国：自社未公開出願は102条(b)(1)の先行技術を構成しない

米国出願日前1年より前の公知技術

- 日本出願において自社未公開出願は記載しない。
- 米国出願時に自社未公開出願に係る記載を削除。

## ～発明の概要、実施形態～日本出願時の検討事項

### 日米の一致点

米国特許法112条(description requirement, enable requirement)  
⇨ 日本特許法36条の記載要件

### 日米の相違点

米国ではベストモード記載要件あり(日本はなし)。

発明者が最良と考える態様を開示する必要  
(好ましい態様を秘匿したまま出願することを防止)

日本出願明細書において満たされていない  
と優先権の利益得られない

日本出願時からベストモードを意識した明細書作成を！

# 米国出願時の検討事項～クレームの記載について～

## 保護対象に留意(米国特許法101条)

- ◇ プロセス(process)
- ◇ 機械(machine)
- ◇ 生産品(manufacture)
- ◇ 組成物(composition of matter)
- ◇ プロセス、機械、生産品又は組成物の新規且つ有用な改良(improvement)

## 歴史的変遷があった保護対象

- ① ビジネス方法発明
- ② バイオテクノロジー発明

# 歴史的変遷～ビジネス方法発明～

USPTO & 裁判所の立場: 「ビジネス方法は特許法の保護対象外」

1998年: ステート・ストリート事件のCAFC判決

CAFC:  
特許を専属管轄する連邦控訴裁判所

有用で、具体的で、かつ有形な結果を生むものであれば、保護対象

2008年: Bilski事件 CAFC大法廷判決

ステート・ストリートの判断基準は不十分  
保護対象の判断基準として machine or transformation test を用いるべき

特定の機械や装置に関連付けられているか？  
特定の物を変化させて異なる状態や物にするか？

”machine-or-transformation test” = 有用なツールだが、唯一のテストではない (2010年6月最高裁判決)

今後も動向を見守る必要性

# 歴史的変遷～バイオテクノロジー発明～

## 1980年：最高裁判決

人間が創り出した生きた微生物は101条で規定される保護対象であることが明確化。

101条で拒絶されることは殆ど無い

## 101条で保護対象に要求される「有用性」

### ➤1966年の最高裁判決

有用性とは「実用的な有用性」を意味し、有用性があることを示すためには有用性を実証しなければならない

➤有用性は人間で示す必要はなく動物実験による効果でも満たされる

### ➤有用性を満たす条件

「明細書中に用途が特定されていること(specific)」

「信頼できること(credible)」  
「実在すること(substantial)」

# 米国出願～クレーム作成時の留意事項～

## 一般的なクレームの構成

**A device comprising:**

**element A ;**

**element B ; and**

**element C.**

### 前提部分(preamble)

限定解釈の根拠となり得る  
→ 不要な限定を含めない

### 移行部分(transition)

Open phrase, closed  
phraseに注意

### 実体部分(body)

明確なクレーム表現を心がける



## 米国出願～クレーム「前提部分」の留意事項～

前提部分：限定解釈の根拠？公知技術の自認？

前提部分には不要な限定を含めない（限定解釈の根拠を回避）

### 限定解釈されるべきとする判決

➤ 前提部分が単なる発明の用途や目的を超えて、クレームにlife, meaning, およびvalidityを与える場合

(Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., 182 F.3d 1298, 1305, 51 USPQ2d 1161, 1165-66 (Fed. Cir. 1999))

### 自認の推定を覆しうるとする判決

➤ 前提部分は公知技術の自認の示唆を推定するが、権利者がそのような自認はないとの確かな理由を示すことで推定を覆しうる

(Reading & Bates Construction Co. v. Baker Energy Resources Corp., 748 F.2d 645 650, 223 USPQ 1168, 1172 (Fed. Cir. 1984))

## 米国出願～クレーム「移行部分」の留意事項～

Open phrase, closed phrase, middle phraseの使い分けに留意。

分類	クレーム解釈	用語
Open phrase	クレーム解釈に構成要件以外のものを含めることができる	comprising, including
Middle phrase	発明の基本及び新規性に影響を与えない部位においては限定されない	consisting essentially of
Closed phrase	クレーム記載の構成要件以外のものを含まないものとされる	consisting

# Open phrase, Closed phraseの比較

例：AとBとCとを備える装置。

Open phrase

Closed phrase

A device comprising:  
element A;  
element B; and  
element C.

A device consisting of:  
element A;  
element B;  
element C.

記載例

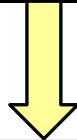
侵害成否 (被疑製品：A+B+C+D)	権利範囲に包含 される	権利範囲に包含 されない
新規性 (先行技術：A+B+C+D)	新規性無し	新規性有り
その他	一般的に使用	化学分野で先行技術との 差別化のために使用。

## 米国出願～クレーム「実体部分」の留意事項(1)～

### 明確なクレーム表現を心がける。

- 構成要件が列挙されており、構成要件相互の関係が明確であること。
- 初めての単語には「a」、2回目からは「the」「said」。
- 単数形と複数形は別の単語。

・「gears」から「the gear」とは言えない。



「one of said gears」や「each of said gears」と記載する必要あり。

# 米国出願～クレーム「実体部分」の留意事項(2)～

JepsonクレームよりもCombinationクレームが好ましい。

例：データを格納するXと、Xに接続されたYと、Yに接続されたZとを備える装置。

	Jepson claim (特徴を実体部分に記載)	Combination claim (部材間の相互関係を記載)
前提部分	In an apparatus having X storing data and Y connected to said X, the improvement	An apparatus
移行部分	comprising:	comprising:
実体部分	Z connected to said Y. 公知部分と解釈される可能性	X storing data; Y connected to said X; and Z connected to said Y.

## 米国出願～クレーム「実体部分」の留意事項(3)～

マーカッシュクレーム(markush claim)について

2種類以上の選択肢を並列的に列記したクレーム

選択群は閉じていなければならないことに留意。

例：…a, b, cからなるGroupから1種選択されるX…

“ , wherein X is a material selected from the group consisting of a, b, c and D ”

Closed phraseにより制限的に記載

## 米国出願～クレーム「実体部分」の留意事項(4)～

### ミーンズプラスファンクション(Means plus function)クレーム

Means for以下で説明する機能を有するものを包括的に表現するクレーム

### 明細書の開示内容及びその均等物に限定解釈される

例：a処理を実行するA手段と、b処理を実行するB手段と、を有する装置。

“ A device comprising :  
a means for conducting process A ; and  
b means for conduction process B”

“a手段”は、A処理を実行するものとして明細書に開示の実施例+均等物に限定

明細書の記載内容(構造、物質、行為等)に重要な変更を加えない非本質的な変更から得られる物

明細書になるべく多くの実施例開示を！

## 米国出願～クレームに係る費用～

---

---

独立クレーム数および総クレーム数に留意する。

独立クレーム数が3つを超える場合… 追加Fee \$220/1クレーム

総クレーム数が20を超える場合… 追加Fee \$52/1クレーム



## 米国出願～IDSに係る留意事項～

IDS (Information Disclosure Statement: 情報開示陳述書)

IDS義務違反と認定されれば権利行使できない！

義務の継続期間	出願時から特許発行まで
義務の対象者	出願及び手続に係る者 (発明者、知財部員、代理人等)
開示すべき情報	特許性について重要な全ての情報

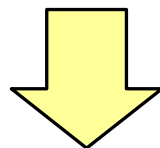
## 米国出願～IDS 開示すべき情報～

### 「特許性について重要な全ての情報」

①その情報自体、または他の情報との組合せで特許性(新規性、非自明性)を否定し得る情報

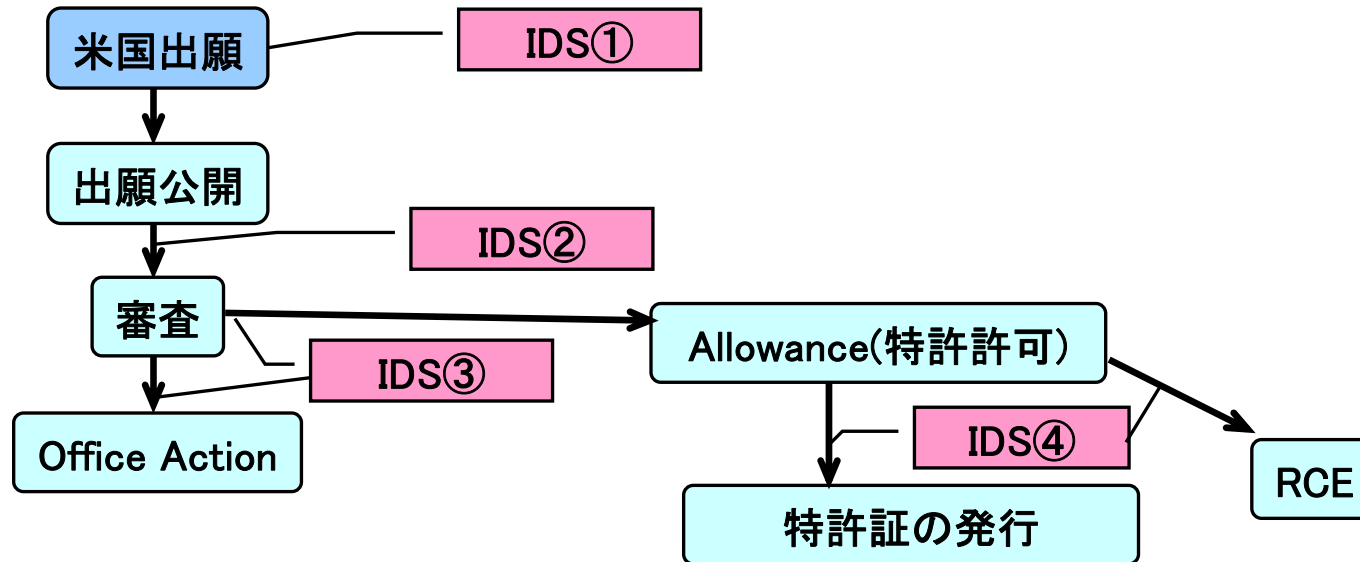
- 発明者の知る文献情報(特許公報、論文等)
- 対応外国特許出願の拒絶理由等における引用文献
- 関連US出願に係る情報

②USPTOによる特許性なしの見解に対して、出願人の主張に矛盾を生じる情報、発明の実施に関する情報や実験データ



重要でないと断言できなかつたら(迷ったら)提出する！

# 米国出願～IDS 提出時期～



## IDS提出第1段階(IDS①)

- 米国出願日から3ヶ月以内、または最初のOffice Actionの発送日のいずれか遅い日まで

## IDS提出第2段階(IDS②)

- 最後のOffice Actionの発送日、または特許許可通知の発送日のいずれか早い日まで

## IDS提出第3段階(IDS③)

- 第2段階の後、登録料の支払い前

## IDS提出第4段階(IDS④)

- 登録料支払い後、特許発行前

# 欧州特許制度について:歴史的沿革

1973年: 欧州特許条約の調印



1977年: EPC発効



1977年: EPO(欧州特許庁)創設、翌年より出願の受付開始



2000年: EPC2000年法施行



2009年1月: 締約国は35カ国



2010年4月1日: EPC規則の改正(後述)

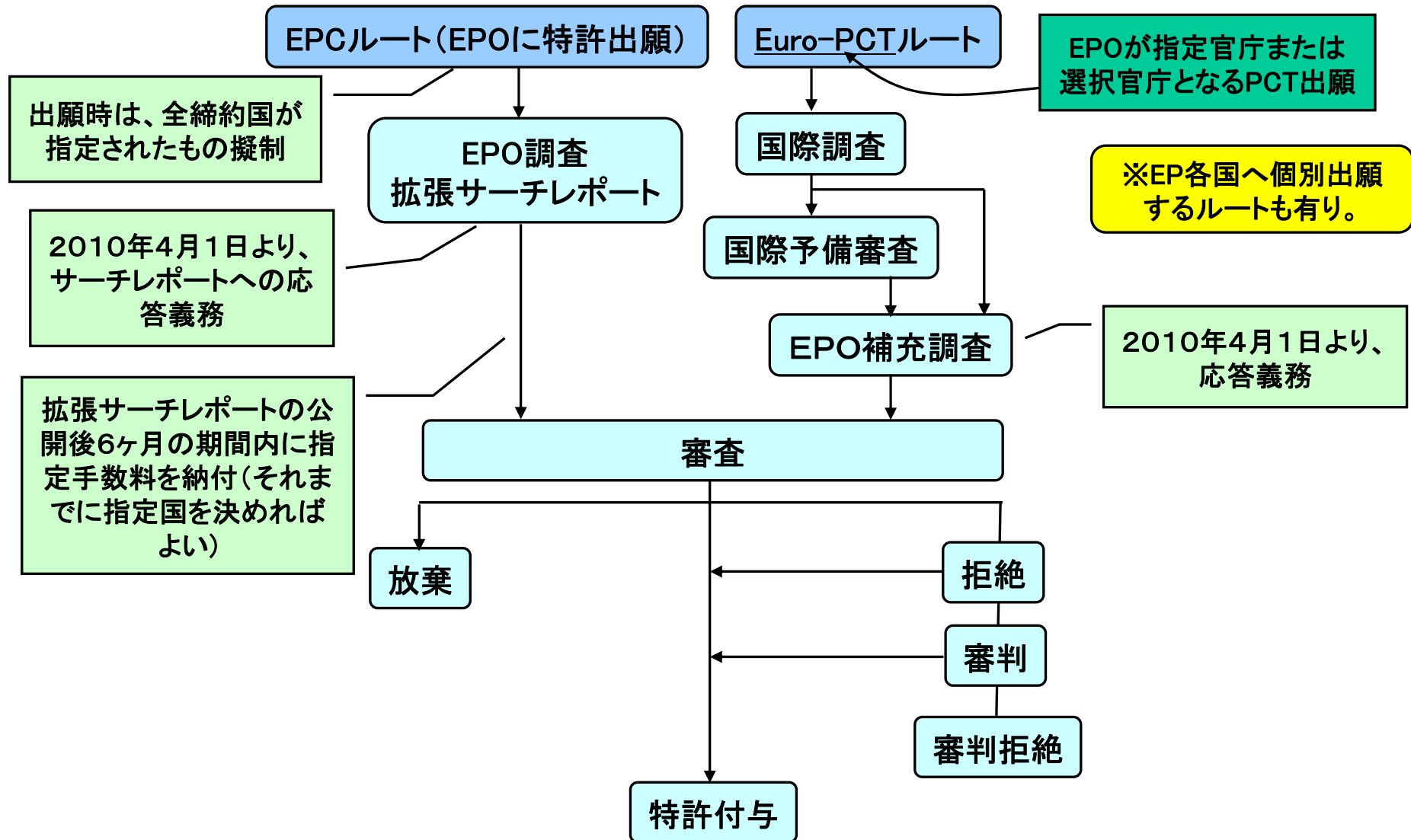
欧州特許条約(European Patent Convention)の趣旨

「発明の保護に関して欧州諸国間の協力を強化することを目的とし、特許付与の手続きを一本化し、それにより付与される特許を規制する標準的な規則を設ける」

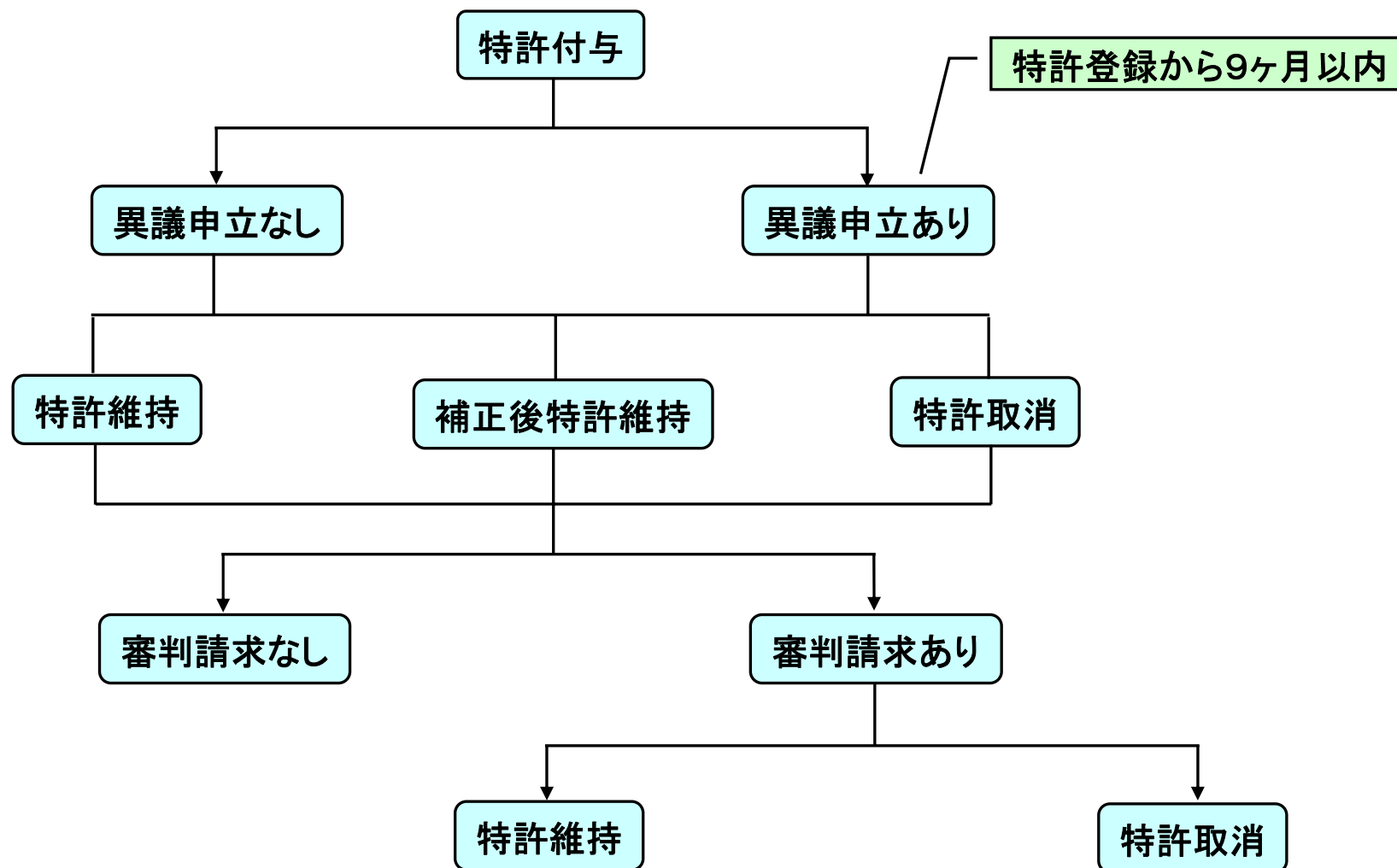
EPC2000

「Trips協定および特許法条約に調和させることを目的としており、178の条約本文、165の施行規則、5つの議定書から構成される」

# 欧州における特許出願の流れ(特許付与前)



# 欧州における特許出願の流れ(特許付与後)



## 欧州における特許出願の流れ(特許付与前)

拡張サーチレポートとは  
(**EESR: Extended European Search Report**)

- 2005年7月1日以降に出願された全ての欧州特許出願に対して送付される(規則62)
- 新規性・進歩性に関する審査官の見解や記載不備などの形式要件違反が記載される

# 特許出願のルート選択

欧州における出願ルートの選択は、権利取得したい国、時期・期間的な制約、費用的な制約、審査の難易度、手続きの煩雑さ・簡便さ等を考慮。

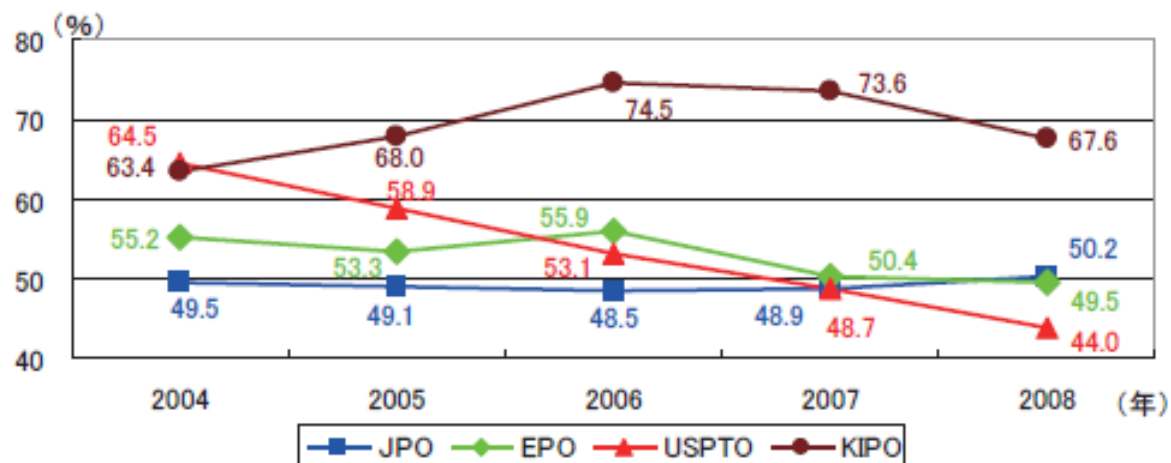
出願ルートの比較

	各国別ルート	EPCルート
出願手続き	各国の公用語	いかなる言語でも可(日本語も可)。ただし、2ヶ月以内にEPOの公用語(英、独、仏)による翻訳文が必要。
審査請求 ～特許付与期間	伊・蘭・仏: 1～2年 独: 3～5年 英: 2～3年	3～4年
審査請求期間	独: 出願日から7年 英: 公開日から6ヶ月	サーチレポート公開から6ヶ月
権利取得の難易度	《無審査国》 イタリア、ベルギー、ギリシャ等 仏・蘭は新規性のみ審査  《進歩性のレベルがEPOより低いとされる国》 ドイツ、スウェーデン以外の国	※別紙各国別の特許査定率を参照
代理人	出願国の特許弁理士	欧州特許弁理士



# 参考：主要国特許庁の特許査定率

【主要特許庁の特許査定率の推移】



(備考) 各庁の特許査定率の定義は以下のとおり (各年における処理件数が対象)。

JPO 特許査定件数 ÷ (特許査定件数 + 拒絶査定件数 + 審査着手後の取下げ・放棄件数)。

USPTO 特許許可件数 ÷ (特許許可件数 + 放棄件数)。

EPO 特許公告件数 ÷ (特許公告件数 + 拒絶査定件数 + 放棄件数)。

KIPO 2003年～2006年：特許査定件数 ÷ (特許査定件数 + 拒絶査定件数)。

2007年～：特許査定件数 ÷ (特許査定件数 + 拒絶査定件数 + 審査着手後の取下げ・放棄件数)。

(資料) JPO 第1部第1章1. (1) ㊦

USPTO 2004年～2006年: Trilateral Statistical Report

2007年～: Four Office Statistics Report

EPO 2004年～2006年: Trilateral Statistical Report

2007年～: Four Office Statistics Report

KIPO 2004年～2006年: KIPOホームページ

2007年～: Four Office Statistics Report

[特許庁HP発表]

# 各国別出願ルートの特長・デメリット

## メリット

- ・各国の審査の実情に合わせた手続きが可能
- ・無審査国での早期権利化、進歩性レベルの低い国で特許取得が容易
- ・権利取得を希望する国が少ないときに、出願費用を抑制できる

## デメリット

- ・各国ごとに手続き対応が必要であり、工数・費用が増える
- ・各国ごとに翻訳が必要であり、翻訳費用が高くなる
- ・無審査国などで権利取得しても、権利の安定性に欠ける

# EPCルートのメリット・デメリット

## メリット

- ・EPOに対する手続きに一本化でき、出願～審査段階の工数削減が可能
- ・代理人は、EPC締約国中の任意の一国の代理人を1人選出すればよい
- ・EPCの公用語の1つで手続きすればよく、実質的に英語のみでOK
- ・各国語の翻訳の作成時期を先送り可能

## デメリット

- ・出願・中間処理における単一のミスが、登録国各々の権利に波及
- ・審査において特許性が否定されれば、全指定国で権利化ができなくなる
- ・無審査の国などと比較して、権利化に時間を要する。

## 欧州出願時の検討事項～クレームの記載(1)～

### 保護対象に留意(規則43(2))

- ◇物(product)、方法、(process)、装置(apparatus)...諸外国と大差無し
- ◇用途(use)...EP特有の保護対象

### Use クレーム

- 「ある製品を特定用途に使用すること」が特許として認められる。

(例)「**Use of substance X as an insecticide**」  
(化合物Xの殺虫剤としての使用)」

- 特定用途に用いられる製品自体にも効力が及ぶ。化学分野で多用。

## 欧州出願時の検討事項～クレームの記載(2)～

➤ ジェプソンタイプクレーム (two-part form) が推奨 (規則43(1))。

➤ 原則、1独立項／カテゴリー

USではジェプソンタイプではなくコンビ  
ネーションタイプが推奨

➤ クレームの構成要件に参照番号を付すプラクティス

## 欧州特許出願～クレーム及び明細書に係る費用～

総クレーム数に留意する。

クレーム数が15を超える場合… 追加Fee EUR 210/1クレーム

クレーム数が50を超える場合… 追加Fee EUR 525/1クレーム

明細書の総頁数に留意する。

頁数が35を超える場合… 追加Fee EUR 12.6/頁

## 欧州特許出願～審査、審査請求～

	日本	欧州
<b>審査請求期間</b>	出願から3年	サーチレポート公開から6月 Euro-PCTでは国内移行時
<b>従来技術サーチ 拒絶理由</b>	拒絶理由通知がサーチ レポートを兼ねる	Search Divisionによるサーチ レポート発行(拒絶理由も付 記) Euro-PCTでは補充サーチレ ポート

## 欧州特許出願～新規性喪失の例外適用～

日本	欧州
<p>以下の行為は、公知になった日から6ヶ月以内の出願により新規性喪失の例外適用可。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ 刊行物等による発表</li><li>▶ 特許庁長官指定の学会発表</li><li>▶ 意に反する開示</li><li>▶ 特定博覧会での出品等</li></ul>	<p>新規性喪失の例外適用は以下の場合のみ。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ 意に反する開示</li><li>▶ 公認博覧会での開示</li></ul>



欧州で新規性喪失の例外適用を受けるケースは現実的でない。  
欧州での出願を意図するならば、発表前の出願日確保を！



# 欧州特許制度～優先権主張の手続～

## 優先権主張の手続

EPC2000の発効によって

- 最先の優先日から16ヶ月以内であれば主張可能（規則52(2)）
- 優先権証明書の翻訳文提出は原則として不要（規則53(3)）
- WTO加盟国の出願を基礎にした優先権主張が可能（87条(1)）  
（従来はパリ条約加盟国のみ）

# EPC規則の改正について

## 主な改正事項

- (1) 分割出願の時期的要件
- (2) 同じカテゴリーに属する複数の独立クレームの取り扱い
- (3) 不完全なサーチにおける対応
- (4) 拡張欧州サーチレポート(EESR)に対する応答義務
- (5) 自発補正の時期的要件

## EPC規則改正～分割出願の時期的要件～

### 改正前

出願がEPOに係属中であれば、いつでも分割出願が可能

### 改正後

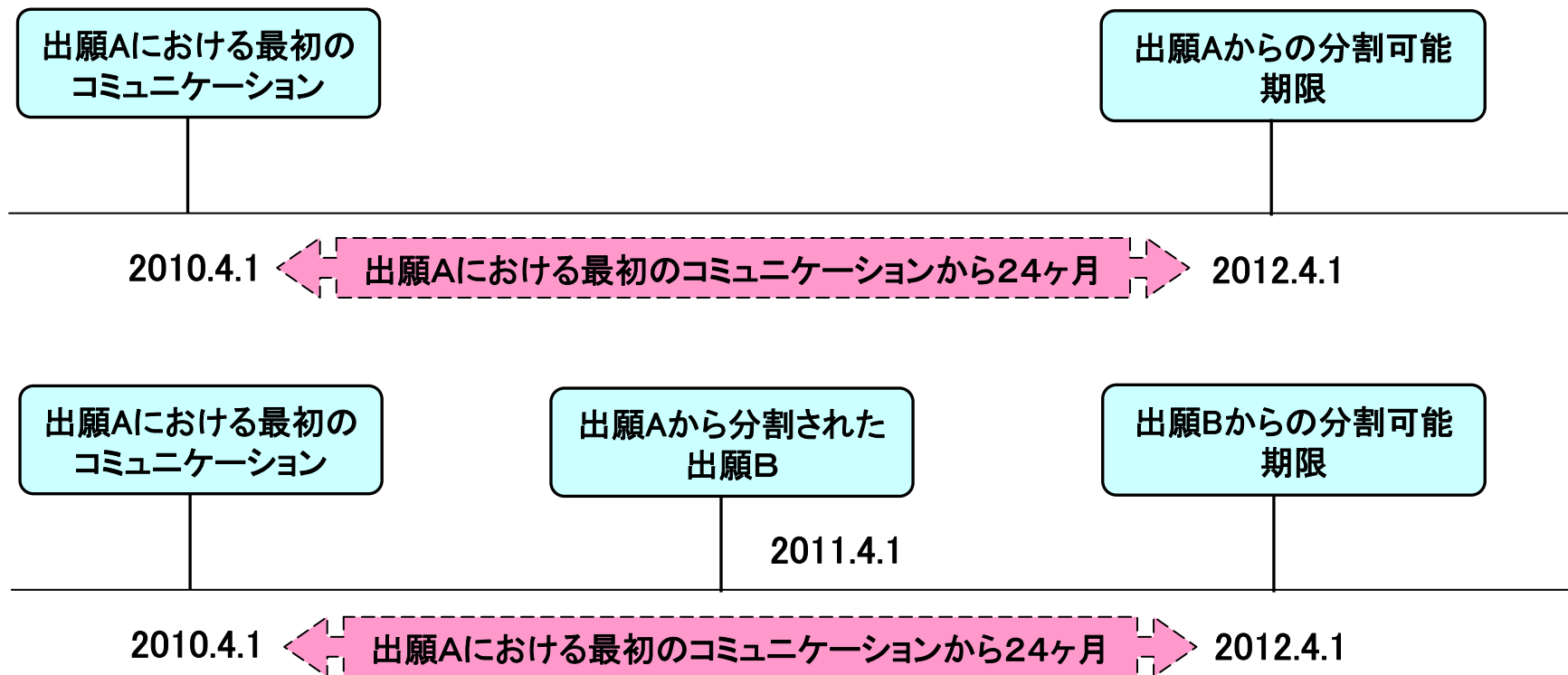
親出願がEPOに係属中であり、かつ、以下(a)または(b)の期間内に制限

(a) EPOからのコミュニケーションが発行された最先の出願(親出願)に関する最初のコミュニケーションから24ヶ月が満了する前

(b) 先の出願(親出願)を単一性違反で拒絶(EPC82条)した通知であって、その拒絶がその通知ではじめて提起された場合、その通知から24ヶ月の期限が満了する前

# 分割出願の時期的要件～図解(a)～

(a) コミュニケーションが発行された最先の出願(親出願)に関する最初のコミュニケーションから24ヶ月が満了する前

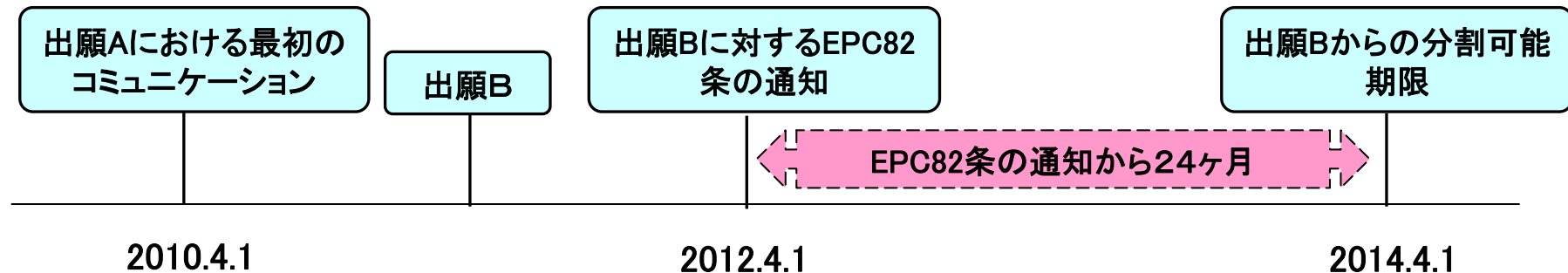


\* 出願Aは分割出願ではないものとする

\* コミュニケーションには、審査部のOfficial Communication、EESRは含まれない(EPC36(1))。

## 分割出願の時期的要件～図解(b)～

(b) 先の出願(親出願)を単一性違反で拒絶(EPC82条)した通知であって、その拒絶がその通知ではじめて提起された場合、その通知から24ヶ月の期限が満了する前



## EPC規則～1カテゴリーに複数独立クレーム～

### 1カテゴリーに複数の独立クレームを含む出願

#### 改正前

EPC規則43(2)により、一定の例外的場合にのみ、1つのカテゴリーに複数の独立クレームを容認。

#### 改正後

サーチ段階においてEPC規則43(2)違反を判断した場合、EPOは、どのクレームについてサーチすべきかを2ヶ月以内に指定するよう出願人に求める。

出願人が期間内に応答しなければ、それぞれのカテゴリーの最初のクレームについてサーチが行われる(EPC規則62a(1))。

サーチされないクレームは分割出願により別途権利化

# EPC規則改正～不完全サーチへの対応～

## 不完全なサーチにおける対応

### 改正前

すべての又は一部のクレームに基づいて有意義なサーチができないと判断された場合、EPOは、サーチが不能である旨を宣言、または、パーシャルサーチレポートを作成

### 改正後

すべての又は一部のクレームに基づいて有意義なサーチができないと判断された場合、EPOは、サーチすべき主題を示す意見を2ヶ月以内に提出するように出願人に求める（EPC規則63(1)）

出願人が期間内に意見しない場合、または、治癒しない場合、EPOは、サーチが不能である旨を宣言、または、パーシャルサーチレポートを作成（EPC規則63(2)）

# EPC規則改正～拡張サーチレポートへの対応～

## 拡張サーチレポート(EESR)に対する応答義務

### 改正前

EESRへの応答義務なし

### 改正後

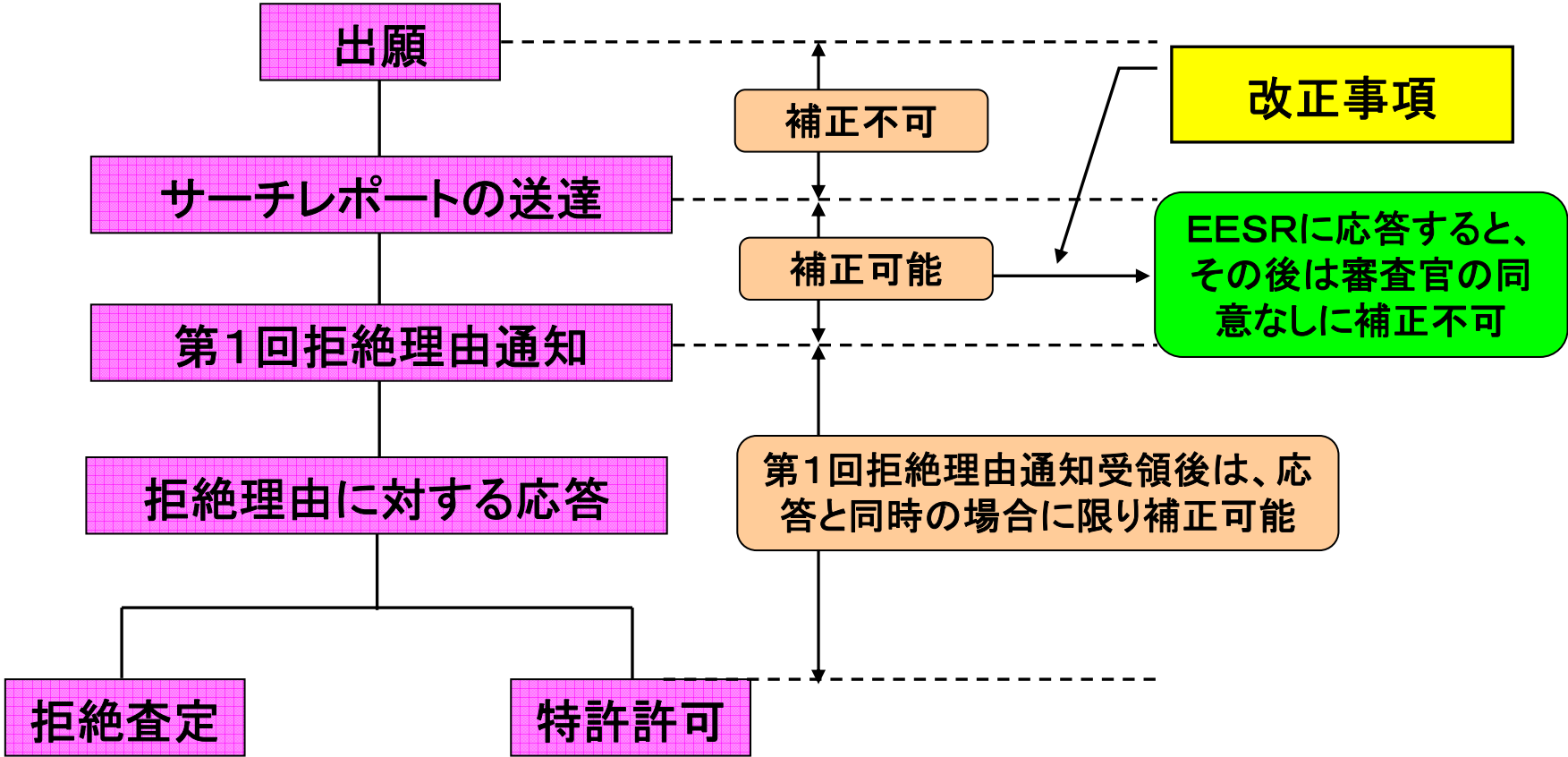
EESRへの応答(意見書・補正書の提出)が義務化。  
不応答は出願の取り下げ擬制(EPC規則70a(1))。



# EPC規則改正～自発補正の時期(1)～

## 自発補正の時期的要件(1)

Euro-PCTについては、EP移行後、所定期間以内に1回の補正が可能 → 改正(次頁で説明)



## EPC規則改正～自発補正の時期(2)～

### 自発補正の時期的要件(2)

#### Euro-PCT出願の補正

#### 改正前

EP移行後、1ヶ月以内に1回の補正が可能

#### 改正後

(a) EPOが国際調査機関であり、国際予備審査機関でもある場合、EPOは、出願人に対して通知を出し、通知から1ヶ月以内に補正の機会を出願人に与える(2011/5/1以降：6ヶ月以内(EPC161(1)))

(b) EPOが補助欧州サーチレポートを作成する場合(EPOが国際調査機関ではない場合)、EP移行後1ヶ月以内に1回の補正が可能(2011/5/1以降：6ヶ月以内(EPC161(2)))

# EPC規則の改正による影響

---

---

- 審査期間の短縮により、従来よりも権利化までの期間が短縮
- 分割時期について厳格な制限、必要な分割出願は早めに！
- 2010年4月1日より、すべてのFeeが5%増しに。  
⇒ 費用対効果について慎重な検討が必要。
- 今後も頻繁に規則改正が行われると予測、最新の規則を常にフォロー

---

---

## 5. まとめ

## ～外国出願の際に大事なこと～

### 費用対効果について慎重な検討

- ①出願国の特許庁費用、現地弁理士費用、(日本弁理士費用)、翻訳料…  
→知財の価値判断、初期投資回収の可否予測、現地での事業収入の見込み…
- ②行政による費用支援制度の活用

### 信頼できるパートナーの獲得

- ①出願国に特有のプラクティスで対応(餅は餅屋)
- ②現地弁理士も千差万別

# 地域中小企業知的財産戦略支援事業(特許庁実施)

特許庁は、経済のグローバル化による国際的な事業展開や知的財産権侵害品へ対応するためには、海外での特許取得が重要であることから、戦略的に外国出願を行おうとする中小企業を支援する都道府県等中小企業支援センターの活動に対し、補助金を交付。[2010.08.27特許庁HP]

(都道府県等中小企業支援センター)

岩手県(財)いわて産業振興センター

千葉県(財)千葉県産業振興センター

静岡市(財)静岡産業振興協会

愛知県(財)あいち産業振興機構

名古屋市(財)名古屋都市産業振興公社

三重県(財)三重県産業支援センター

富山県(財)富山県新世紀産業機構

福井県(財)ふくい産業支援センター

和歌山県(財)わかやま産業振興財団

鳥取県(財)鳥取県産業振興機構


→ 詳細は各支援センターのHPで

# (財)鳥取県産業振興機構配布のリーフレット

(財)鳥取県産業振興機構(知的所有権センター)

## 中小企業外国出願支援事業のご案内

～ 外国出願補助を希望する中小企業者に対し外国への出願に要した費用を補助します ～



**○補助金額**  
外国出願に関わる費用の1/2  
但し、1企業・グループ30万円までを限度とします。

鳥取県知的所有権センター  
申請 ↑ (A)の1/2補助  
↓ (限度30万円まで)  
中小企業者  
依頼・支払(A)  
弁理士等

**○対象企業要件(すべてに該当)**

- ①鳥取県内に本社・事務所・工場等を持つ中小企業者  
県内で事業をしていれば、個人事業主や組合でも対象
- ②外国を含め知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲があること
- ③補助を希望する出願に関し、外国で特許権が成立した場合等に、その権利を活用した事業展開を計画していること

**○対象出願要件(すべてに該当)**

- ①外国へ出願を予定している特許出願、または意匠出願、または商標出願
- ②申請書提出時点において日本国特許庁に既に出願していること
- ③年度内に外国特許庁への出願を行う予定があること
- ④国内の先行技術調査等からみて外国での特許権等の取得の可能性があること  
判断される出願

### ○補助対象となる費用(外国特許庁への出願時に要した費用)

- ①外国出願料
  - ②現地代理人費用
  - ③国内代理人費用
  - ④翻訳費用
  - ⑤その他外国特許庁への出願に関連する通信費・振込手数料・外国の先行技術調査費用・PCT出願における国際段階での補正手数料などのうち経済産業局長等が必要と認める費用
- ※出願と同時に審査請求料を支払う場合には審査請求料も対象  
※交付決定日に限らず、補助対象とする年度内に発生し支払った費用を対象

### ○補助対象とならない費用(日本国特許庁に支払う費用)

- ①国内出願費用
- ②PCT出願費用  
国際出願費用、国際調査手数料、送付手数料、優先権証明費用、予備審査手数料、日本国特許庁への日本国内移行手数料等
- ③国際商標登録出願の日本国特許庁への手数料
- ④国内出願・PCT出願の弁理士費用

### 📍 問合せ / 申請先

(財)鳥取県産業振興機構 知的所有権センター  
〒689-1112 鳥取市若葉台南7丁目5番1号  
TEL:0857-52-6722 FAX:0857-52-6674  
鳥取県知的財産ポータルサイト (申請用紙をダウンロードできます)  
<http://www.tottorichizai.com/>

---

---

# 本日はありがとうございました。

ご質問などございましたら、  
お気軽にご連絡ください。

特許業務法人原謙三国際特許事務所

〔大阪本部〕

〒530-0041

大阪市北区天神橋2丁目北2番6号大和南森町ビル

電話:06-6351-4384 FAX:06-6351-5664

E-mail : [iplaw-osk@harakenzo.com](mailto:iplaw-osk@harakenzo.com)

URL:<http://www.harakenzo.com>

〔東京本部〕

〒105-6112

東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル21階



---

---

**[参考書籍の一覧]**

- **パリ条約講話(後藤晴男著)**
- **外国特許制度概説(朝日奈 宗太著)**
- **PCT国際出願制度と手続の概要(特許庁 国際出願課)**
- **PCT国際出願の手続**
- **中国特許法ガイドー第3次法改正の解説ー(汪 惠民著)**
- **中国知財リスク対策マニュアル(JETRO)**
- **米国特許クイックリファレンス、米国特許をうまく取得する方法(日本知的財産協会)**
- **欧州特許を上手に取得する方法(日本知的財産協会)**