

あなたの知的財産、大丈夫ですか？

知的財産を守る

■ 回答者、**鮫島正洋**
 弁護士・弁理士
 ■ 相談者、**Aさん**
 会社を経営する社長

海外での特許出願、どうすれば？

「前回のあらすじ」自身の発明した歩数計に誤差表示機能を装着するアイデアを提案し、特許を出願したA氏。海外展開に興味をもっているようです。

先日の歩数計を売り出したら、台湾や韓国からのお問い合わせが殺到してうれしい悲鳴です！

海外でも特許を出願しますか？

特許出願!? 残念ながらすでに日本で販売しているから公知。海外であっても特許は取れないのでは……。

学んでますね。でもそうだとしたら、すべての国に特許を出してからしか製品の販売ができません。不便ですよ。

実は、条約上、日本の出願日から1年以内に外国特許を出願すれば、その出願日を日本の出願日に繰り上げて扱うという便利な優先権という制度があるのです。先般の日本の特許出願に基づいてこの優先権を主張して、PCT上の国際出願(Patent Cooperation Treaty: 特許協力条約)をすれば、世界各国に特許を出願したものとみなされるのです。

台湾・韓国のみならず、アメリカ、ヨーロッパ、中国でもということですか？

そのとおり。ただ、台湾はPCT加盟国ではないので別の手続き(パリ条約ルート)となります。Aさんの場合、日本の出願は今年(2017年)の4月1日に行いますから、来年(2018年)の4月1日までに優先権を主張してPCT上の国際出願をすると、その国際出願は2017年4月1日になされたように扱われます。

なるほど。そういうわけで、日本出願後に販売してしまっても外国で特許がとれるんですね。その後はどうなるのですか？

日本出願から30カ月後(国によっては31カ月後)までに①代理人を選任し、②出願書類を翻訳して、③各国の特許庁に手続きをします。1カ国ずつお金がかかってしまうのですが、PCTの場合、特許性あり/なしという報告(国際調査報告書)を受け取ることができます。それを判断材料として特許に対するコストを決めることができますのです。

なるほど。ところで、当社では歩数計の改良を継続していて、いくつかの成果も出ているのですが、それも国際出願に含

められるとうれしいのですが。

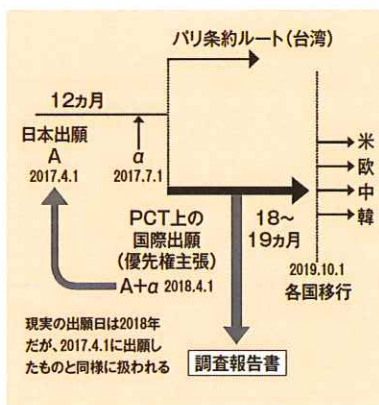
図示したように、最初の発明が「A」、2017年7月1日に改良「a」が発明された場合、国際出願で「A+a」を出願することができるのです。

「A」だけではなく、その後に発明した「a」も2017年4月1日づけで出願された扱われるのはいいですね！

「A」についてはそのとおりなのですが、「a」についてはさすがにそうはならなくて、国際出願日である2018年4月1日づけで扱われます。

ビジネスにうまい話なし、ですか……。

次回に続く



さめじま・まさひろ
 弁護士・弁理士。エンジニアなどを経て、2004年内田・鮫島法律事務所を設立、現在に至る。12年知財功労賞受賞。著書多数。小説『下町口ケツ』の神谷弁護士のモデルとしても有名。