



既に日本に特許出願している発明について、日本だけでなく外国でも権利化を目指そうと考え、この特許出願を基礎としてPCT出願を行うことにしましたが、指定国に日本を含めたほうがよいかどうかの判断が付きません。指定国に日本を含めることのメリットとデメリットを教えてください。

(大阪府 T. K)



1. PCT出願の自己指定

PCT出願は、特定の指定国を明示的に除外して出願しない限り、全ての締約国を指定したものとみなす(PCT規則4.9(a)(i))。そのため、日本の国内出願を基礎としてPCT出願を行う場合において、指定国から日本を除外せずに手続きをすると、その出願は、基礎出願の出願国である日本を指定(自己指定)したものとして扱われます。

自己指定をしてPCT出願を行った場合、日本においては、国内優先権に基づく出願(特許法41条1項)をしたものとみなされるため、PCT出願の基礎となった国内出願は、その国内出願の出願日から1年4カ月後に取り下げたものとみなされます(42条2項、同施行規則28条の4)。

一方で、PCT出願時に指定国から日本を除外して自己指定を行わずに出願すれば、基礎となった国内出願は取り下げられることなく、そのまま特許庁に係属します。

このような取り扱いの違いが生じるため、PCT出願の際に自己指定を行うかどうかについて、出願時に検討しておく必要があります。

2. 自己指定による有益な効果

前述したように、自己指定を伴うPCT出願は、日本国内においては国内優先権出願と同様に取り扱われまます。言い換えれば、PCT出願の際に自己指定をすることにより、外国出願と国内優先権出願をまとめて行えるメリットがあるともいえます。

そのため、通常国内優先権出願と同様に、基礎出願に対して改良発明や実施例等を追加して、より充実した内容の明細書でPCT出願を行えば、自己指定によってその内容を日本国内にも反映させることができます。

また、基礎出願の優先日を有したうえで、実際の出願日はPCT出願の日となるため、審査請求期限や、権利化後に特許権を最大限存続させた場合の存続期間を、最大で1年延ばすことができる効果もあります。そのため、PCT出願時に明細書の内容の追加を行わない場合であっても、これらのメリットを享受することができます。

3. 手続きおよび費用について

一方で自己指定の場合には、基礎出願の日から2年6カ月以内に、PCT出願の国内移行手続きを行う必要があり

ます(特許法184条の5第1項)。そのため、この国内移行手続きに関する費用負担および手続き負担が生じる点ですが、自己指定を行う場合のデメリットとなり得ます。もっとも、必要な庁費用は1万4000円のみ、手続き自体もおおむね1ページの簡単な書面を提出するだけであり、大きな負担ではありません。

さらに、日本の特許庁が国際調査報告を作成したPCT出願については、通常の日本出願に比べて審査請求料が約4割、金額にして5万5000円+(請求項の数×1600円)安くなります。

そのため、日本において審査請求まで行う方針が既に決まっているのであれば、国内移行手続きに必要な代理人手数料などを考慮したとしても、総合的な費用面のデメリットはほとんど考えなくてよいと思われます。

4. まとめ

今回の質問のように、日本での権利化の意向が既に決まっているのであれば、自己指定を伴うPCT出願を行い、期限内に国内移行手続きと審査請求をすれば、自己指定によるデメリットはほとんどないといえます。