

海外で外国企業による模倣被害にあった企業様、将来的な海外進出の予定がある企業様へ

## 「初手」PCT 出願の検討を。

### —小規模企業の方は特にメリット有り！ご検討を—

平成31年3月 伴昌樹特許事務所

#### 1. 「初手」PCT 出願とは？

海外での特許取得には、PCT 出願とパリ条約に基づく出願（パリルート出願とも呼ばれます）があります。

PCT 出願とは、日本語で日本の特許庁に出願することで、日本を含む PCT 加盟国全て（＝ほぼ全世界）に特許出願したのと同じの効果が得られる特許出願のことです。

パリルート出願は、まず日本で通常の国内出願（「基礎出願」ともよばれます）をしており、1年以内に特許を取得する国を決めてその国の代理人に出願を依頼します。つまり、特許を取得する国を決めるまでの猶予期間が国内出願から1年となっています。

これまで多くの日本の出願人が採用しているのは、まず日本で通常の国内出願をしており、1年以内にパリルート出願をするか、または PCT 出願をする方式（「旧」PCT 方式）でした。

本提案は、パリルート出願や「旧」PCT 方式において採用される「まず日本で通常の国内出願をする」というプロセスを省き、最初から PCT 出願をするというものです。これを弊所では「初手」PCT 出願と呼んでおります。

#### 2. 「初手」PCT 出願のメリットは？

**メリット 1**：日本を含む全世界で特許を取得する権利（特許権ではない）を確保しつつ、特許を取得する国を決めるまでの猶予期間を出願から2年6月まで引き延ばすことができる（取得国を厳選できる）。

**メリット 2**：「旧」PCT 出願において採用される「まず日本で通常の国内出願をする」プロセスを省いているため、その分、費用や手間がかからない。

**メリット 3**：パリルート出願のように外国出願に伴う大きな費用負担が出願から1年後に強制的に発生することがない。1年経過後もキャッシュに余裕ができた頃合いを見て、特許を取得する国を決められる。

**メリット 4**：特許を取得する各国での審査請求料が若干割安になる。

「向こう2～3年以内に東南アジアに製造拠点を作る or 販売開始を検討しているけど、どの国かはまだ検討中。」

「国内での販売開始時期は決まっているけど、海外の販売時期、販売国は未定。」

「製造拠点は基本的に国内だが、自社製品の国内販売開始から1年経過した後、

類似品が他国で出回り、既に特許を取る時期を逸していた。」  
 といったケースでは、「初手」PCT出願が有効と考えられます。

### 3. 「初手」PCT出願のデメリットは？

「初手」PCT出願のデメリットは、出願時に、審査に関する費用を一部前払いする必要があること、全世界で特許を取得する権利を予め長期間確保すること、等により初期費用が割高になることです。標準的な出願（請求項数7、ページ数10、特許取得国：日本、インドネシア、タイ、中国）で、費用試算した結果が以下の通りです。（単位：円）

	出願時費用	1年後	日本での審査費用*4	2年6月以内	合計（概算）
「初手」PCT出願	$234,000+\beta^{*3}$	0	113,800	$\alpha^{*2}$	$347,800+\alpha+\beta$ (¥1,597,800)
「初手」PCT出願 (個人や中小企業)	$117,000+\beta^{*3}$	0	<b>63,900</b>	$\alpha^{*2}$	$180,900+\alpha+\beta$ (¥1,430,900)
「旧」PCT出願	$14,000+\beta^{*3}$	234,000	113,800	$\alpha^{*2}$	$361,800+\alpha+\beta$ (¥1,618,000)
パリルート出願	$14,000+\beta^{*3}$	$\alpha^{*2}$ (強制的に発生)	166,000	—	$180,000+\alpha+\beta$ (¥1,430,000)

\*PCT出願費用は、為替レート変動により数か月ごとに改定されます。

\*<sup>2</sup> $\alpha$ は、各国特許庁費用+各国代理人費用+各国言語への翻訳費用（目安は、3カ国で4 $\beta$ 程度。USが入れば6 $\beta$ 程度になることもあります）。

\*<sup>3</sup> $\beta$ は、弊所出願諸費用（約¥250,000）。\*<sup>4</sup>日本への移行費用も含まれます。

上記対比から明らかなように、旧PCT出願との間には総額費用上のデメリットはありませんが、パリルート出願と比べた場合、日本での審査に関する費用を含めた総額費用が **167,800円**（注：個人事業主や中小企業では83,900円増。2019年4月現在）増加します。

### 4. 弊所のご提案

上記外国出願に要する費用の増加の半額分（¥56,000）だけ、弊所代理人費用を減額します（助成対象となる個人や中小企業様については、¥28,000減額）。

———「初手」PCT出願のご利用を是非ご検討下さい！！———