



諸外国における第一国出願義務

第一国出願義務のチェック

- 発明された国はどこか
- 外国居住の発明者はいるか
- 外国籍の発明者はいるか

外国で発明、外国居住者・外国籍者あり

➡ あてはまるものがある



該当国について

- ・ **第一国出願義務の有無**
- ・ **制限の内容と対処法**

を確認

WIPO 「国際出願と国の安全に関する考慮事項」

https://www.wipo.int/pct/ja/texts/nat_sec.html

米国、中国、韓国、インド、ドイツ、スペイン、フランス、イギリス、マレーシアベトナム等の第一国出願義務がある国の一覧と、制限の対象を確認できる。

うっかり日本で先に出願してしまったら・・・

例えば・・・

米国で行われた発明について、第一国出願義務を何ら手当てせずに、
うっかり先に日本で特許出願してしまった



その特許発明について、**米国で特許権を取得できない！**（無効のリスク）



1万ドル以下の罰金、2年以下の禁固、又はそれらの併科が課される

第一国出願義務違反で無効になった中国実用新案

中国特許第55586号（審決日：2022年4月22日）

秘密審査義務違反（第一国出願義務を無視していたこと）を理由として、
実用新案権が無効になった

中国知的財産局が、**初めて**秘密審査義務違反を理由に**無効審決**を下した

- ・ 中国実用新案よりも先に
出願された**米国仮特許出願US62/436730**と
発明の内容が同一であった。
- ・ 中国の秘密審査義務は、
審査段階では拒絶理由として通知されず、
要件の適否は**専ら無効審判**で争われる

主要外国の第一国出願義務

地域	国	制限内容
欧米	米国	米国内で行われた発明
	ドイツ	国家機密を含む出願
	フランス	フランスに居所若しくは業務拠点を有する自然人又は法人による出願
	スペイン	スペイン国内で行われた発明、居住者による出願
	イギリス	居住者による出願
	イタリア	居住者による出願
アジア AP インド	中国	中国国内で行われた発明
	韓国	居住者による出願
	インド	居住者による出願
	マレーシア	居住者による出願
	シンガポール	居住者による出願

WIPO「国際出願と国の安全に関する考慮事項」より、2023年7月10日現在 **TAKAOKA IP**

諸外国の制度（米国）

米国内で行われた発明は、米国出願から6カ月経過後でなければ、外国出願できない。

35 U.S.C. 184 Filing of application in foreign country

※特許庁長官の許可（**License**）を得た場合を除く



< 対策 1 >

USPTOに最先の特許出願をする。

受理官庁をUSPTOとした**PCT国際出願**でもよい。

< 対策 2 >

Foreign Filing LicenseのPetition（請願書）を提出する（有料）

※急いでいるときは、FAXで許可をお願いしたい旨付記する（約3日でFAXで許可通知が送付される）

諸外国の制度（中国）



- ・発明者の国籍等は問わない
- ・外国企業の中国子会社も含まれる

いかなる単位又は個人が国内で完成した発明又は実用新案について、外国で専利を出願する場合、まず国務院専利行政部門に**秘密保持審査**を受けなければならない。

中国専利法第19条（第4次改正、2020年）



対策1：中国特許庁を受理官庁としてPCT出願 ※出願人が日本企業の場合不可

※出願と同時に秘密保持審査請求書を提出したとみなされる。

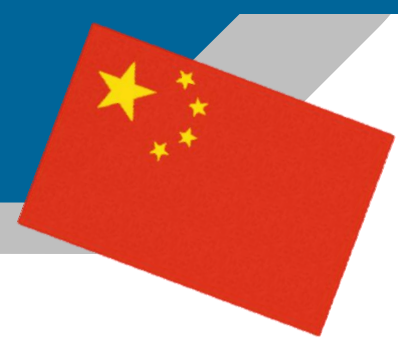
対策2：中国出願する → 「秘密保持審査請求書」を提出 → 中国以外に出願

※先の出願番号を明記した書類だけでOK

対策3：中国出願しない → 「秘密保持審査請求書」提出 → 中国以外に出願

※発明の説明文書を提出しなければならない！

諸外国の制度（中国）



対策1：中国特許庁を受理官庁としてPCT出願 ※出願人が日本企業の場合不可

※出願と同時に秘密保持審査請求書を提出したとみなされる。

※PCT出願時は**英文明細書**の提出が**可能**

対策2：中国出願する → 「秘密保持審査請求書」を提出 → 外国出願

※先の出願番号を明記した書類だけでOK

※原則として中国語のみ、英文明細書の提出**不可**

対策3：中国出願しない → 「秘密保持審査請求書」を提出 → 外国出願

※説明文書（中国語）と外国出願の内容一致が**必要** → ※発明の説明文書を提出する

諸外国の制度（インド）

※1人以上のインド居住者がいれば適用 →インド国内外者による**共同発明**にも適用される

※国籍や市民権は無関係

※自然人及び法人が含まれる →インドに居所を有する企業にも適用される

インドに居住する何人も、所定の方法により申請し長官により又は長官の代理として交付された許可書での権限による以外は、発明につき**インド国外で特許付与の出願**をし又はさせてはならない。

インド特許法第39条

<例外> ・ 同一発明について外国出願する6週間以上前に**インド出願**し、**秘密保持命令が発せられていない**

※英文明細書がある → 早期に優先日を確保

・ **外国出願許可**を特許庁長官から得た

※発明の簡単な説明書を添付、手数料納付

※通常は請求日から21日以内に発行される



出典

WIPO 「国際出願と国の安全に関する考慮事項」

https://www.wipo.int/pct/ja/texts/nat_sec.html

新興国等知財情報データベース

「中国で完成した発明に関する秘密保持審査制度」 2013年4月16日

<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/2641/>

新興国等知財情報データベース

「インド国内で生まれた発明の取扱いーインド国外への特許出願に対する制限」
2019年9月26日

<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/10548/>

USPTO

「35 U.S.C. 184 Filing of application in foreign country.」

<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s140.html>