

外国特許トピックス

2022年8月
弁理士法人 志賀国際特許事務所
外国事務部 加藤基志

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
外国特許出願に関し、最近のトピックス等をお知らせいたします。

費用の比較

お客様より手続き費用の比較に関するお問い合わせをいただくことがあります。以前、外国特許トピックスにおいて欧州出願費用の比較を紹介しましたが、今回はこれ以外の費用比較を紹介します。

1. PCT ルートとパリルートで庁費用に差が出る国

PCT ルートとパリルートで各国出願における費用面の比較をすると、ほとんどの国で差は出ません。しかし、一部の国では国際段階の調査結果が国内段階で各国特許庁の調査や審査に利用されることによる庁費用の減額が行われます。

(1) 米国

米国特許庁が当該米国出願に関する調査結果を出願時に有する場合、出願手続き時に支払う庁費用のうち調査手数料が減額されます。パリルートで米国出願する場合、国際調査報告のようなものが作成されないため、米国特許庁に調査結果の提供がなく、調査手数料は通常の US\$700.00(約 95,000 円)になります(米国特許規則 § 1.492(b)(4))。これに対し、日本特許庁を受理官庁とする PCT 出願から米国に移行する場合、出願時に米国特許庁に国際調査報告が提供されるため、調査手数料は US\$540.00(約 73,000 円)になります(同規則 § 1.492(b)(3))。この結果、上記 PCT ルートの方がパリルートより約 12,000 円安くなります。

(2) 中国

PCT 出願の国際調査報告が欧州特許庁、日本特許庁、またはスウェーデン特許庁により作成される場合、中国特許庁に支払う審査請求手数料は、通常の 2,500 元(約 50,000 円)より 20%減額されます(審査請求書「⑥备注」にある「该申请为 PCT 国际申请, 已由欧洲专利局、日本专利局、瑞典专利局作出国际检索报告, 实质 审查费减免 20%」という記載にチェックが付きます)。日本特許庁が国際調査機関として国際調査報告を作成した PCT 出願から中国に移行する場合、審査請求手数料は 2,000 元(約 40,000 円)になり、パリルートで中国出願するより約 10,000 円安くなります。

(3) 番外編

シンガポール特許庁に支払う出願手数料は、PCT 出願からシンガポールに移行する場合は S\$210.00(約 21,000 円)に対して、パリルートなどを含む PCT ルート以外のシンガポール出願は S\$170.00(約 17,000 円)です。この金額設定について公式な理由は周知されておらず、国際段階の調査結果の利用などとも無関係のようですが、現地代理人の推測によりますと、シンガポールを第一国出願とすることを推奨するための金額設定ではないかとのことです。

2. 欧州出願の調査手数料(庁費用)の比較

受理官庁を日本特許庁とする PCT 出願において国際調査機関を欧州特許庁と選択すると(必然的に英語出願となります)、欧州特許庁は国際段階で調査報告を作成するため、欧州国内段階で調査報告を作成しません。これにより、出願時に調査手数料(€1,390/約 190,000 円)が発生しません。受理官庁を日本特許庁として英語出願を行う場合、国際調査機関を日本特許庁ではなく欧州特許庁と選択したほうが、PCT 出願費用と欧州国内移行時費用の合計において 100,000 円以上安くなる試算です(調査手数料以外の庁費用で差が出るものではありません)。

現時点で日本特許庁を受理官庁とした場合の国際段階および欧州国内段階の庁費用の調査手数料は以下のとおりです(参考情報としてパリルートも記載しました)。

| ルート | 国際調査機関 | | 発行される調査報告 | | 差が出る庁費用項目 | | 調査手数料 合計 |
|-----|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| | | | 国際段階 | 欧州国内段階 | 国際出願 調査手数料 | 欧州出願 調査手数料 | |
| PCT | 日本特許庁 | 日本語出願 | ・国際調査報告 | ・補充欧州調査報告 | 143,000 円 | €1,390 | 約 333,000 円 |
| | | 英語出願 | ・国際調査見解書 | ・調査見解書 | 169,000 円 | (約 190,000 円) | 約 359,000 円 |
| | 欧州特許庁 | 英語出願 | ・国際調査報告 ・国際調査見解書 | — | 245,500 円 | — | 245,500 円 |
| パリ | — | — | — | ・欧州調査報告 ・調査見解書 | — | €1,390 (約 190,000 円) | 約 190,000 円 |

※WIPO が提供する統計データによりますと、日本企業が行う国際出願において国際調査機関を欧州特許庁と選択するケースは減少傾向にあるようです。理由や背景は不明ですが、日本出願から 1 年以内に国際出願を英語で手続きすることの出願人における手間・負担、欧州特許庁の国際調査見解書が厳しい結果となった場合に各国移行後の審査にマイナス影響があるのではとの懸念、2013 年以降の減少傾向が目立つことから米国 AIA 導入による英語国際出願の需要低下など、要素は様々あるように思われます。

以上