

PCT 国際出願制度と手続の概要

特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の仕組みと
PCT 国際出願制度の最近の動き



平成20年度
特許庁
国際出願課

■ このテキストについて

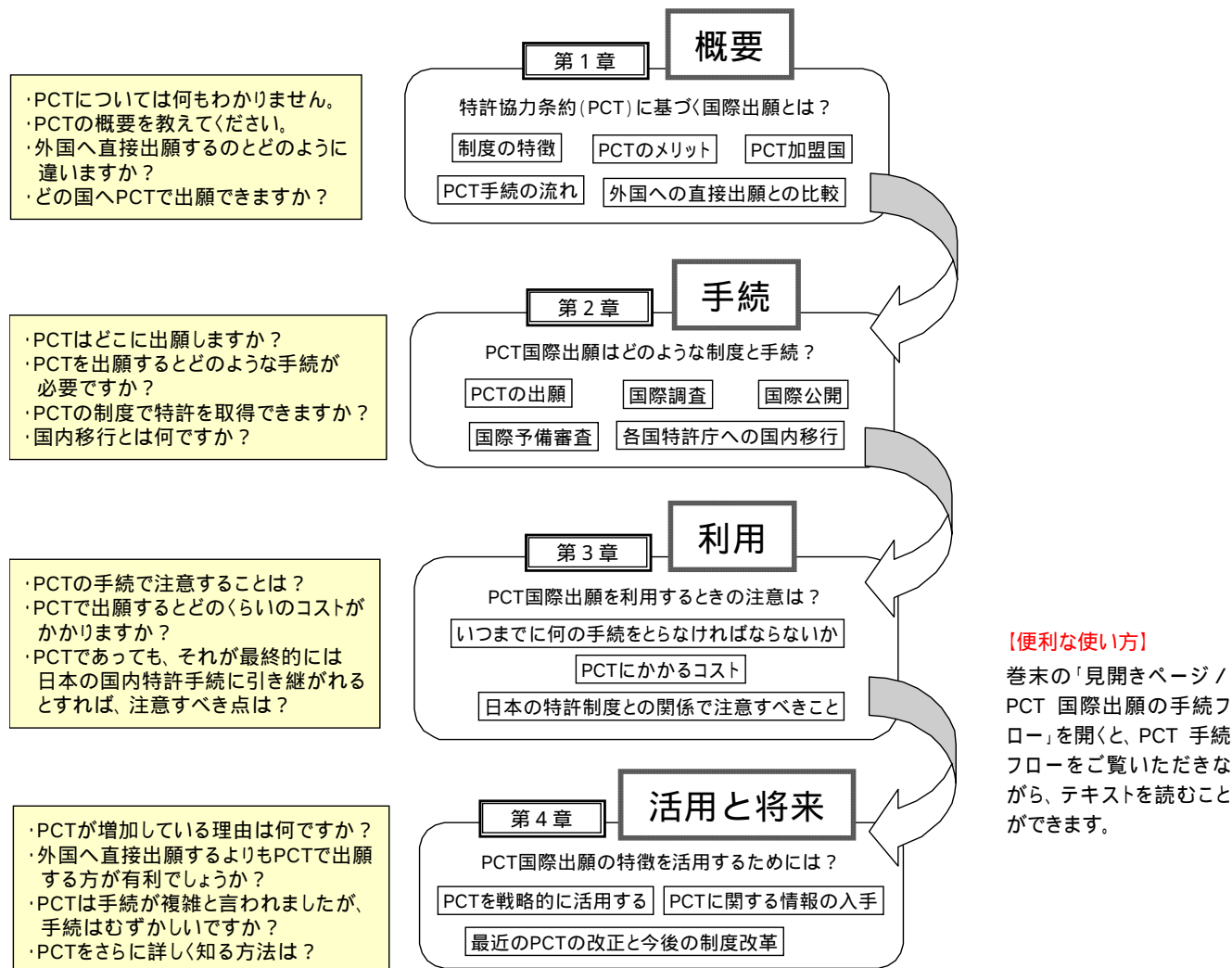
このテキストは、以下を希望する方々のために作成されたものです。

1. 特許協力条約（PCT）に基づく国際出願の制度と手続の基礎を理解したい
2. 外国での特許取得のため、PCT 国際出願制度の利用を検討したい
3. 最近の PCT 国際出願制度の動向と議論の概要を知りたい

PCT 国際出願を出願したい、PCT の現在の手続を知りたい、という要望に応えるため、テキストでは、手続を『今後、出願する国際出願』を念頭に置いた構成としています。したがって、2004年1月1日以降に発効した多くの規則改正に関しても、改正発効後の手続を中心に解説しました。複雑な経過措置等の説明は、できるだけ簡潔にし、現在の PCT 国際出願制度の基本を理解いただくことを優先しました。

このテキストで PCT 国際出願制度の概要と特徴を理解いただき、さらに具体的な出願手続、または出願書類の作成方法について知りたい方は『国際出願の手続』をご参照ください。『国際出願の手続』は、特許庁ホームページにおいて参照、入手することが可能です。（特許庁ホームページ：http://www.jpo.go.jp/index/kokusai_shutugan.html）

テキストは、以下のように構成されています。各章の冒頭に「ひと目で見える第○章」ページを設け、各章で触れる内容をイメージ図にしました。それぞれの関心によって、各章、各節をご参照ください。





第1章 …… PCT 国際出願制度の概要

PCT国際出願とは、

PCT国際出願とは(第1節) / PCTルートと直接出願ルート(第2節)

- 国際的に統一された願書を自国特許庁に提出することで、すべてのPCT加盟国に対して国内出願を提出したと同じ効果を与える出願手続のこと

それによって、

- 各国それぞれへ、国内出願を提出する出願人の煩雑さが解消され
- 各国それぞれが行っていた出願受理の手続が、条約によって一本化された

ただし、特許権の付与に関しては、各国の特許法に従い、PCT国際出願の手続には含まれない

PCTの特徴は、

PCTの特徴(第3節)

- ひとつの国際出願は「国内出願の束」
- PCT願書は日本語で作成できる
- ひとつの出願を約140ヶ国への出願とみなす
- 各国特許庁が願書をチェックする必要なし
- PCT特有の特許性判断が下される
- 各国に対する出願(翻訳文)の提出までには十分な時間的なゆとりが与えられる
- 戦略的なPCT制度の活用も可能

PCT利用のメリット

PCT利用のメリット(第4節)

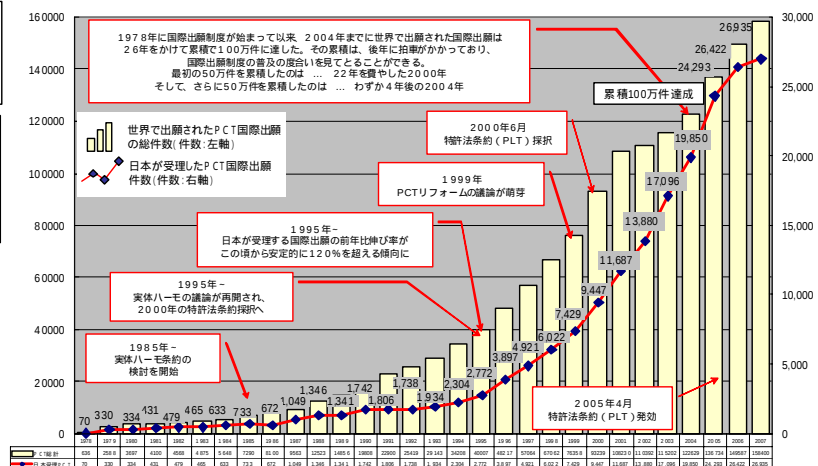
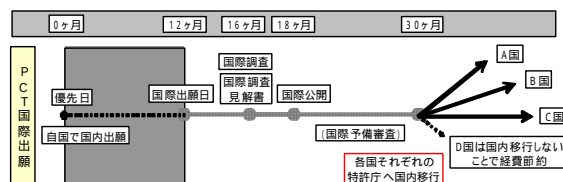
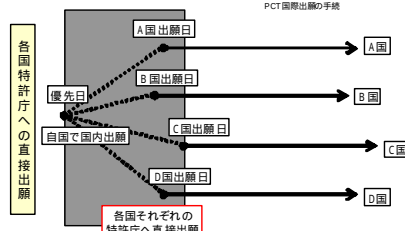
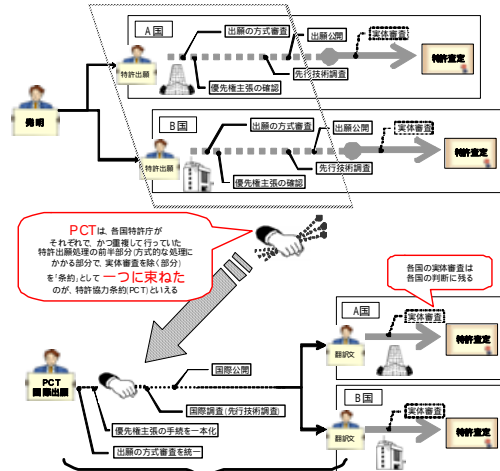
PCTは、成長し続ける国際的な出願制度

PCT加盟国と国際出願の伸び(第5節)

- PCT加盟国は、139ヶ国(今後もさらに増加)
- 国際出願の総数は、いよいよ累積で140万件を突破
- 日本が受理する国際出願は対前年比2%の成長

- アジア、途上国の国々からの国際出願が近年、急増している

- 国際出願の増加の背景には、世界、貿易、技術のボーダレス化がある





ひと目で見える 第2章 …… PCT 国際出願の手続

【国際出願】 PCT国際出願の出願手続

PCT国際出願の出願(第1節)

- 国際出願は、日本特許庁、またはWIPO国際事務局へ出願する
- 国際出願は、出願人のうち少なくとも一人が日本国の国民又は居住者であれば日本特許庁に出願が可能
- 国際出願の願書は、国際的に統一された様式に記入
- 日本特許庁への国際出願は、日本語または英語で作成する(出願時には各国言語への翻訳が不要)

- PCT規則に合致した国際出願には、国際出願日が与えられる(=各国での出願日)
- 国際出願日が与えられた国際出願は、すべてのPCT加盟国に対して国内出願をしたものと同じ効果が与えられる

【国際調査】 先行技術の調査

国際調査(第2節)

- 各国それぞれが行う先行技術調査に代えて、PCT制度が国際的な統一基準に従い国際調査を行う
- 国際調査は、特許性に関する審査官の見解を国際調査見解書として示す
- 国際調査報告(+国際調査見解書)が作成される

【国際公開】 国際出願の公開

国際公開(第3節)

- 公開により、仮保護の権利が各国で与えられる

【国際予備審査】 国際出願の予備的な審査

国際予備審査(第4節)

- 国際予備審査は出願人の任意の手続
- 国際予備審査は、特許性に関する審査官の予備的、拘束力のない見解を示す
- 特許性に関する国際予備報告(第 章)が作成される

【補正】 国際出願に対する補正の機会

補正の機会(第5節)

- 国際調査報告の受領のち、請求の範囲に限り1回だけ補正が可能(19条補正)
- 特許性に関する国際予備報告(第 章)の作成までに明細書、請求の範囲、図面の補正が可能(34条補正)
- 国内移行後に各国法令に基づき補正が可能

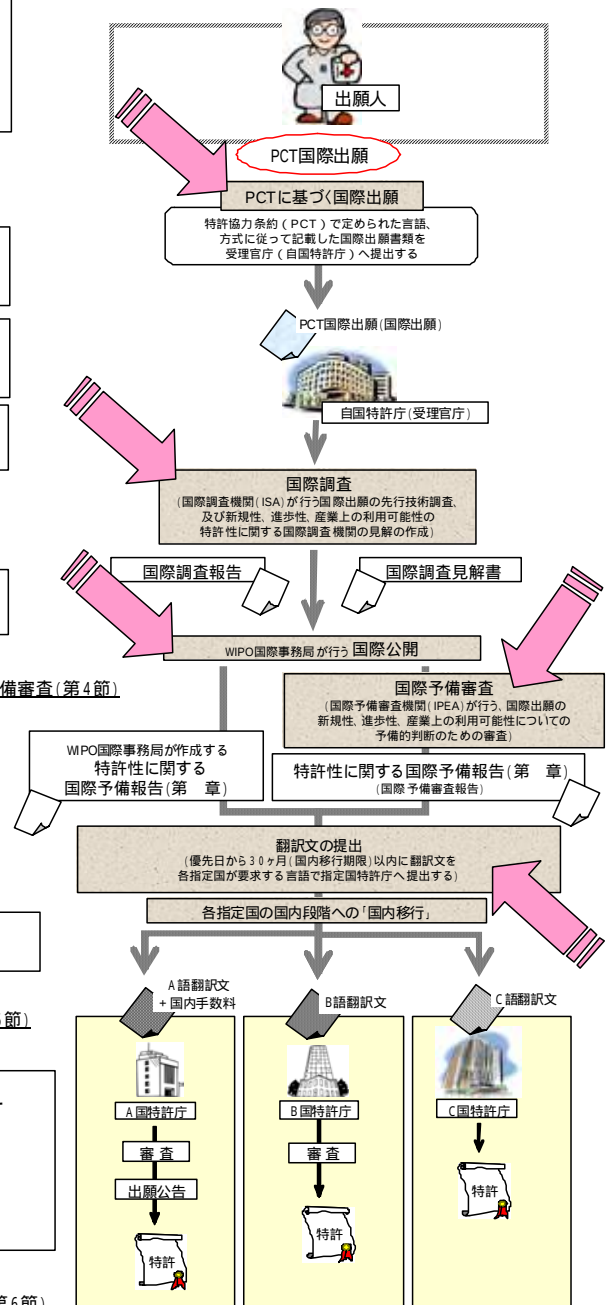
【国内移行】 各国への国内移行

国内移行手続(第6節)

- 権利を取得したい国に対しては、優先日から30ヶ月までにその国へ翻訳文を提出し、国内段階へ移行する

【国内移行】 日本への国内移行

日本への国内移行手続(第7節)

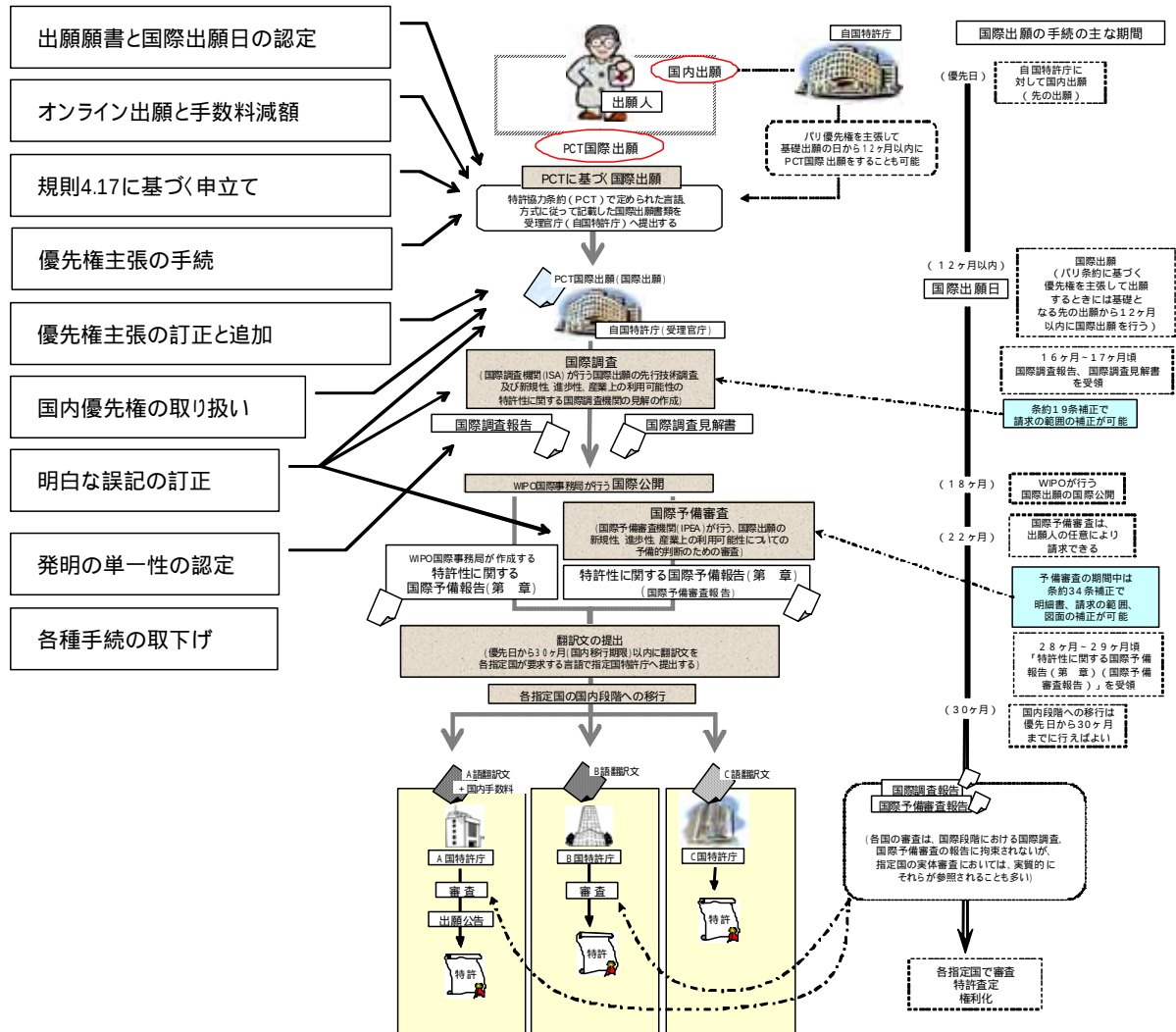




ひと目で見える 第3章 … PCT 国際出願を利用するにあたって

PCT 国際出願に固有の手続を知る

PCT 国際出願に固有の手続 (第1節)



PCT 手続は、いつまで何の手続を行うか

PCT 国際出願における期間管理 (第2節)

- PCTには厳格な期間管理が必要となる
 - 優先権を主張するときのPCT国際出願の出願
 - 出願に際しての各種手数料の支払い
 - 優先権書類の提出
 - 優先権主張の訂正、追加
 - 明白な誤記の訂正
 - 国際調査報告と国際調査見解書の受領
 - WIPOによる国際公開
 - 国際予備審査の請求
 - 特許性に関する国際予備報告 (第 2 章) / (第 3 章) の受領
 - 国際予備審査機関に対する答弁書の提出、補正書の提出
 - 各国国内段階への国内移行
 - 各種手続の取下げ (指定の取下げ、優先権主張の取下げ、国際出願の取下げ)

PCT 国際出願のコスト・メリットについて考える

PCT 国際出願に必要なコスト (第3節)

- PCT 国際出願を利用するに際しては、手数料の額に加えて、各種の減額措置を精査する必要がある



ひと目で見ると 第4章 …… PCT 国際出願の活用と今後の制度改革

PCT国際出願の活用と今後の制度改革

PCTを戦略的に使う

PCT国際出願の特徴を活かした戦略的な活用方法(第1節)

- PCTに組み込まれた制度的なメリット以上に、「戦略的に」PCTを活用する
- PCT国際出願の出願件数が多い会社ほど、PCTを戦略的に活用している

PCTを戦略的に使うとは、

- 国際段階の30ヶ月間を有効に、戦略的に利用する = 30ヶ月で何をするか
- 国際調査、国際予備審査、特許性判断を有効に活用する = 発明の精査、補正
- 基礎出願と国際出願との処理(審査)タイミングをコントロールする

ほか

国際段階の30ヶ月の猶予を活用して

1. 国内移行までの30ヶ月の猶予を発明の市場性の調査のみならず、国際標準づくり、デファクト基準となるように積極的に企業戦略を展開する
2. 国内移行までの30ヶ月を国際的なライセンス交渉に充てる
3. 発明のライセンス・パートナーを国際的に探すための期間に充てる
4. 発明、技術の市場性を見つ、特定の国に対しては防衛的な目的から国内移行を検討する

国際調査、国際予備審査を活用して

1. 国際調査報告、特許性に関する国際予備報告(第2章)を受けて、またそのときの市場性、規格標準の動向などを判断した上で、請求の範囲の補正を行う
2. 国際予備審査は、その審査官との面談、意見交換を活用して、より強い特許となるように補正を行う
3. 特許性に関する国際予備報告(第2章)は、条約上は各国特許庁の実体審査を拘束しないものの、途上国では実質的に実体審査で参照されることも多い点を活用する
4. 優先期間の早期にPCT国際出願をし、国際調査報告を入手した後一定期間内に出願を取り下げれば国際公開もされず、先行技術調査の結果だけを入手できる
5. 特許を取得したい国を念頭に、可能であれば、その国に近い国にある国際調査機関で国際調査を行う

PCTのその他の制度を活用して

1. 特許出願にかかる費用の支出をできるだけ先送りする(高額な費用を要する翻訳、代理人にかかる費用は、特許の可能性が見えるまで先送りする)
2. 国際公開を企業のグローバルな広告活動として活用する
3. PCTにおいて国際的に統一された発明の単一性の基準を活用する

PCTは、常に出願人フレンドリーな手続へと改善されている

PCT国際出願における最近の手続改正(第2節)

- 最近の規則改正: PCT制度は、出願人フレンドリーと特許法条約(PLT)との親和性の確保の方向へ

PCT制度改革(PCTリフォーム)

PCT国際出願の制度改革(第3節)

- 現在、議論が進められているPCT規則改正
- 今後のPCTリフォーム
- PCTリフォームの次にあるもの

PCTについてもっと知るための情報源

PCT国際出願に関する情報の入手(第4節)



【こう、まとまりましたPCTリフォーム 】

2000年から2007年まで、約7年にわたるPCTの大規模な制度改革についてトピックとして整理しました。条約関係の細かい部分についての言及も多少ありますが、ご興味によりご参照ください。

P.25、P.26、P.30、P.32、P.40、P.46、P.63、P.83



【コラム： PCT知ったかぶり 】

激動のPCTに関して、これを知っていると、少し自慢ができそうなPCTリフォームに関する舞台裏についてご紹介します。知る人ぞ知るPCTのマニアックな部分もお時間が許せば、ご参照ください。

P.29、P.33、P.34、P.39、P.62、P.88

目 次

第1章	PCT 国際出願制度の概要.....	3
第1節	特許協力条約（PCT）に基づく国際出願とは.....	3
第2節	PCT 国際出願の流れ（PCT ルートと直接出願ルートの比較）.....	7
第3節	PCT 国際出願制度の特徴.....	10
第4節	PCT 国際出願を利用するメリット.....	13
第5節	PCT 加盟国と国際出願の伸び（2008年7月3日現在：139ヶ国）.....	16
第2章	PCT 国際出願の手続.....	25
第1節	PCT 国際出願の出願.....	25
第2節	先行技術の調査（国際調査）.....	30
第3節	PCT 国際出願の国際公開.....	34
第4節	PCT 国際出願の予備審査（国際予備審査）.....	36
第5節	PCT 国際出願に対する補正の機会.....	41
第6節	PCT 国際出願の国内移行手続.....	43
第7節	日本への国内移行手続.....	47
第3章	PCT 国際出願を利用するにあたって.....	55
第1節	PCT 国際出願に固有の手続.....	55
第2節	PCT 国際出願における期間管理.....	62
第3節	PCT 国際出願に必要なコスト.....	62
第4章	PCT 国際出願の活用と今後の制度改革.....	62
第1節	PCT 国際出願の特徴を活かした戦略的な活用方法.....	62
第2節	PCT 国際出願における最近の手続改正.....	62
第3節	PCT 国際出願の制度改革（PCT リフォーム）.....	62
第4節	PCT 国際出願に関する情報の入手.....	62
見開き	: PCT 国際出願の手続フロー.....	62

用語解説

～ 注意 ～

本テキストで記載した年号の表記は、西暦を用いて統一してあります。これは、PCT 国際出願制度という条約手続の性格によるものです。つまり、PCT 条約の成立と経緯、改正、WIPO の記録、さらに規則改正にかかる国際会議資料等との整合性を容易に確保する意味からも、それら資料における表記と平そくを合わせてあります。

また、本テキストは、制度の初心者の方々が容易に読めることを目的に記載しましたので、料金等の表示についても、最新の額を表示し、新旧料金の適用にかかる解説は必要最小限に留めてあります。ご了承ください。



ひと目で見る第1章 …… PCT 国際出願制度の概要

PCT国際出願とは、

PCT国際出願とは(第1節) / PCTルートと直接出願ルート(第2節)

- 国際的に統一された願書を自国特許庁に提出することで、すべてのPCT加盟国に対して国内出願を提出したと同じ効果を与える出願手続のこと

それによって、

- 各国それぞれへ、国内出願を提出する出願人の煩雑さが解消され
- 各国それぞれが行っていた出願受理の手続が、条約によって一本化された

ただし、特許権の付与に関しては、各国の特許法に従い、PCT国際出願の手続には含まれない

PCTの特徴は、

PCTの特徴(第3節)

- ひとつの国際出願は「国内出願の束」

- PCT願書は日本語で作成できる
- ひとつの出願を約140ヶ国への出願とみなす
- 各国特許庁が願書をチェックする必要なし
- PCT特有の特許性判断が下される

- 各国に対する出願(翻訳文)の提出までには十分な時間的なゆとりが与えられる

- 戦略的なPCT制度の活用も可能

PCT利用のメリット

PCT利用のメリット(第4節)

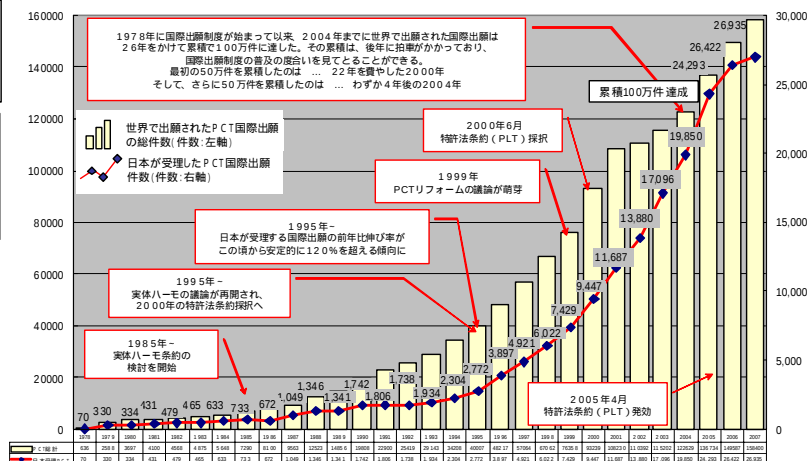
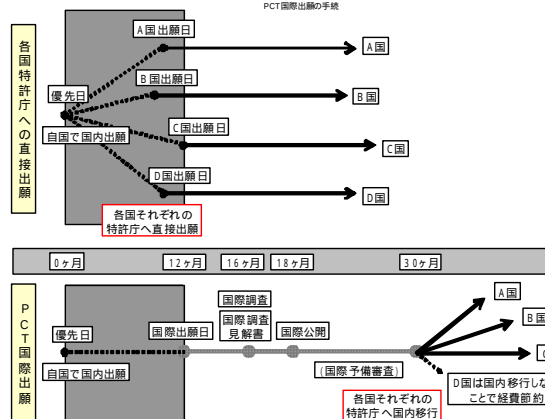
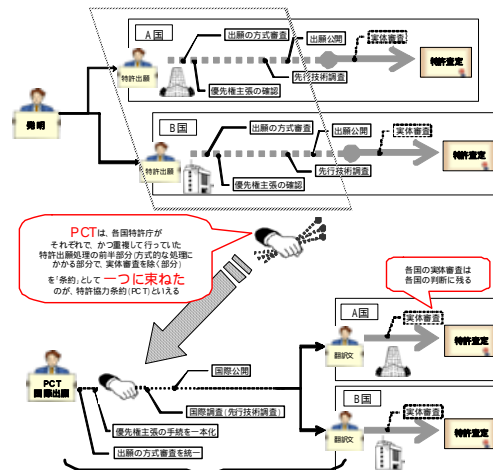
PCTは、成長し続ける国際的な出願制度

PCT加盟国と国際出願の伸び(第5節)

- PCT加盟国は、139ヶ国(今後もさらに増加)
- 国際出願の総数は、いよいよ累積で140万件を突破
- 日本が受理する国際出願は対前年比2%の成長

- アジア、途上国の国々からの国際出願が近年、急増している

- 国際出願の増加の背景には、世界、貿易、技術のボーダレス化がある



第1章 PCT国際出願制度の概要

第1節 特許協力条約(PCT)に基づく国際出願とは

特許協力条約(PCT)¹に基づく国際出願とは、ひとつの出願願書を条約に従って提出することによって、PCT加盟国であるすべての国に同時に提出したと同じ効果を与える出願制度です。

PCTに基づく国際出願²は、「PCT国際出願」、「PCT出願」、「PCTルート出願」、あるいは単に「PCT」または「国際出願」とも呼ばれます。

多くの国に対してそれぞれ出願することは、非常に煩雑となる

ある発明に対して特許権を付与するか否かの判断は、各国がそれぞれの特許法に基づいて行います。したがって、特定の国で特許を取得するためには、その国に対して直接、特許出願を行うことが原則です。

しかし、近年は、経済と技術のボーダレス化を背景として、以前にも増して、多くの国で製品を販売したい、模倣品から自社製品を保護したい、などの理由から特許を取りたい国の数が増加する傾向にあります。同時に、特許を取りたいすべての国に対して個々に特許出願を行うことはとても煩雑になってきました。また、先願主義のもと、発明は、一日も早く出願することが重要です。しかし、出願日を早く確保しようとしても、すべての国に対して同日に、それぞれ異なった言語を用いて異なった出願願書を提出することは、ほぼ不可能といえます。

PCT国際出願日は、各国の出願日となる

PCT国際出願は、このような煩雑さ、非効率さを改善するために設けられた国際的な特許出願制度です。PCT国際出願では、国際的に統一された出願願書をPCT加盟国である自国の特許庁に対して1通だけ提出すれば、その国際出願はすべてのPCT加盟国に対して「国内出願」を出願したと同じ扱い^{*}を得ることができます。つまり、その国際出願に与えられた出願日(国際出願日)は、すべてのPCT加盟国における「国内出願」の出願日となります。

^{*} 条約第11条(4)

PCTでは、国際調査、国際予備審査を利用することができる

また、PCTは、出願の手続を簡素化するだけでなく、PCT国際出願に独自の制度も用意されています。

たとえば、PCT国際出願をすると、出願した発明に類似する発明が過去に出願された(あるいは、公知となった)ことがあるかの調査(国際調査^{*})が、すべてのPCT国際出願に対して行われます。その際には、その発明が進歩性、新規性など特許取得に必要な要件を備えているか否かについて審査官の見解も示されます。

もちろん、それらの結果は、出願人に提供されますので、出願人は、自分の発明の評価をするための有効な材料として利用することができます。さらに、出願人が希望すれば、特許取得のための要件について予備的な審査(国際予備審査^{**})を受けることもできます(各国が行う特許付与のための審査ではありません)。

^{*} 条約第15条

^{**} 条約第33条

これらの制度を利用することで、特許取得の可能性を精査し、厳選した国にお

いてのみ手続を継続させ、コストの効率化、適正化が可能となります。

特許を付与するか否かの判断は各国の実体審査となる

* 条約第22条
* 条約第39条

ここで注意すべき重要な点をあげておきます。PCT国際出願は、あくまで国際的な「出願」手続であるため、国際出願の発明が、特許を取得したい国のそれぞれで特許として認められるかどうかは、最終的には各国特許庁の実体的な特許審査(実体審査)に委ねられています。

そこで、PCT国際出願の最後の手続は、国際出願を各国の国内手続に継続させるための手続*となります。PCT国際出願が国内手続に継続された後は、PCT国際出願もそれぞれの国の国内法令に従って処理されます。この「各国の国内手続に継続させる」手続をPCTでは、「国内移行手続」と呼びます。

以上が、もっとも簡潔に整理したPCT国際出願制度の概要です。

さらに詳しく:
直接出願が持つ非効率さを埋めるPCT国際出願

さて、PCTという条約の設立が議論され始めたのは1966年です。当時、PCT議論の先鞭をつけた米国は、増加し続ける特許出願を背景として、出願人は出願手続を重複して各国に対して行うことの負担、そして各国特許庁側は、その業務負担から処理滞りが生じ始めていることを問題視しています。今日、注目をあびているPCTは、そのような時代背景から生み出された国際的な出願制度です。

PCT国際出願を理解するためには、その制度が生まれたときの発想と、各国へ直接出願する従来の方法との比較を考えることが、その手助けとなります。

右図は、外国で特許を取得したい場合に、各国の特許庁に対して直接、特許出願を行う方法を示したものです。このような外国特許庁に対する直接的な出願は、「直接出願ルート」と呼ばれ、「PCTルート」と区別されます。また、その場合、外国から出願をする外国人を、出願を受ける国の内国人と平等に扱うことが原則(内国民待遇)となるため、それを規定したパリ条約に由来して、「パリ・ルート出願」とも呼称されます。さらに、直接出願の場合、すでに自国で提出された出願を基礎出願として、パリ条約に規定する優先権を主張して外国に出願することが多いことも「パリ・ルート出願」と言われる理由のひとつです。

直接出願は、出願する国の数が、たとえば2ヶ国～3ヶ国の場合には、それに伴う手続の煩雑さも限られた程度かもしれませんが、しかし、経済と技術に国境がなくなりつつある昨今では、ひとつの発明を80ヶ国、90ヶ国で出願し、広く権利を取得したいという傾向も多く見られます(とくに、バイオ、医薬品関連発明)。

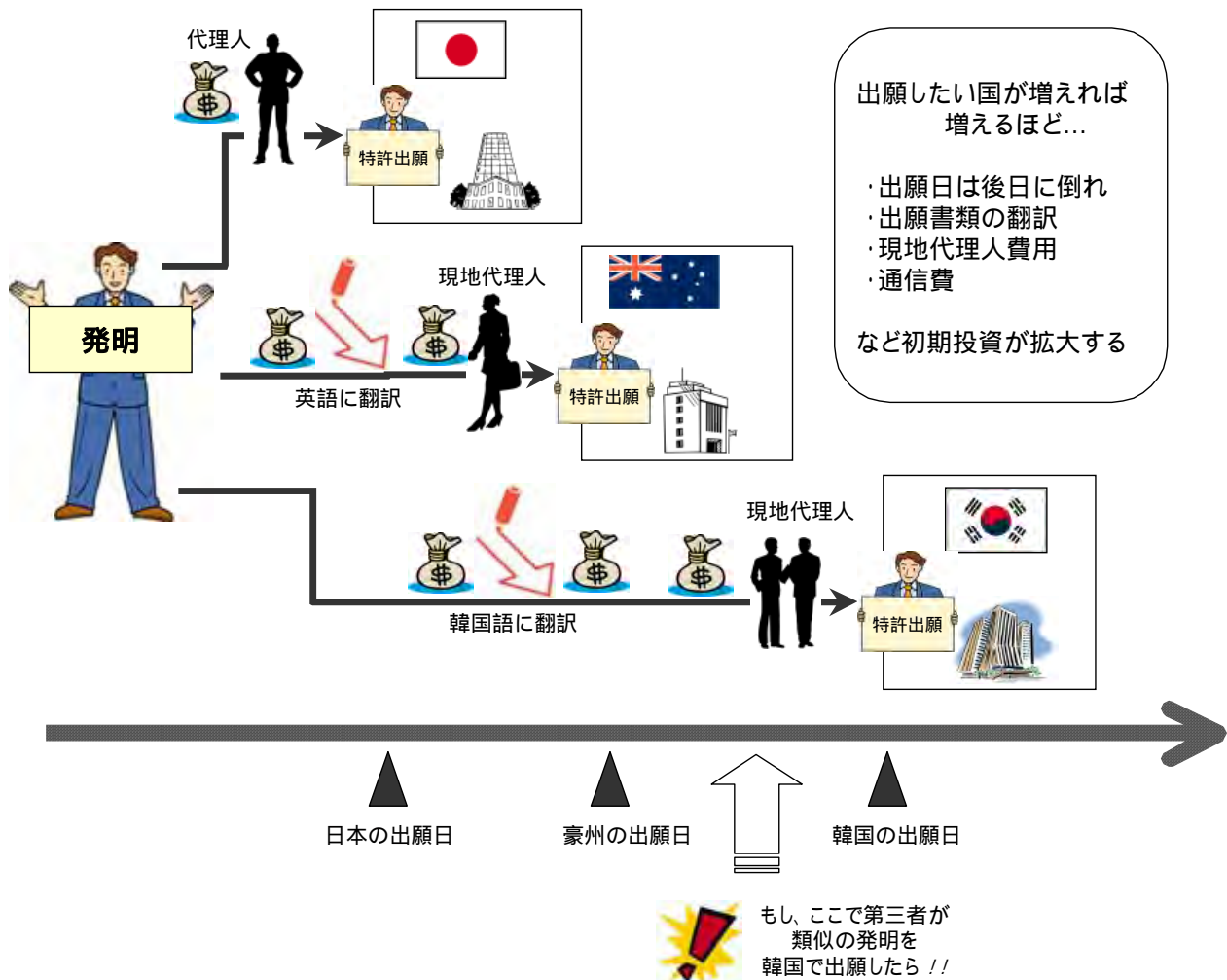
直接出願では、出願したい国が増えれば増えるほど、同日の出願日の確保は困難に、かつ手続も煩雑となる

直接出願の場合、権利を取得したい国々にそれぞれ出願しなければなりません。しかも、各国の出願様式、出願方法に従って出願する必要があるため、貴重な発明であっても、権利を取得したい国のすべてで同日の出願日を確保することは、ほぼ不可能です。また、出願後も各国法令に従い、それぞれの国の特許庁が定める異なる手続期間を遵守することは、手続負担を伴います。

各国への出願費用に関しても、各々の国で現地代理人を経由して出願するこ

とが要求されるかもしれませんが、各国での特許取得の可能性の高低にかかわらず、まずは翻訳をし、出願をするための費用支出が必須となります。

各国特許庁に対して行う「直接出願ルート」とそれぞれの国での出願日



直接出願では、出願後の手続を各国特許庁が個別にそれぞれで行うという重複がある

他方、直接出願は、特許手続の国際的な調和という側面から考えても、同じ発明にかかる特許出願に対して、ほぼ同じ手続処理(書類が適式に作成されているかを確認する「方式審査」、先行技術の調査、出願の公開、実体審査など)をそれぞれの特許庁が重複して行っている状況にあります。

PCTは、出願人と特許庁にとっての経済性と効率性を目的とした制度

これらのような直接出願が持っている、出願人にとって手続の煩雑さと増大する出願コストの問題、そして特許庁が同じ発明について類似の業務を重複して行うことの非効率さ、に関して、改善を試みたのが特許協力条約(PCT)です。したがって、PCT国際出願制度は、出願人と特許庁の両方にとっての経済性と効率性を目的に設けられた制度と考えることができます。

では、上図のような直接出願ルートのどのような部分に対して、PCT国際出願制度が改善を試みたのかを具体的にご紹介しましょう。この「改善」の視点をご理解いただくことで、出願人の方々が、自己の発明をPCT国際出願として出願す

ることにメリットが大きいのか、あるいは手続の煩雑さを伴うとしても、各国に直接出願する方がよいのかを容易にご判断いただけるものと考えます。

外国特許庁に対する直接出願では、次の点で改善が期待されていました。

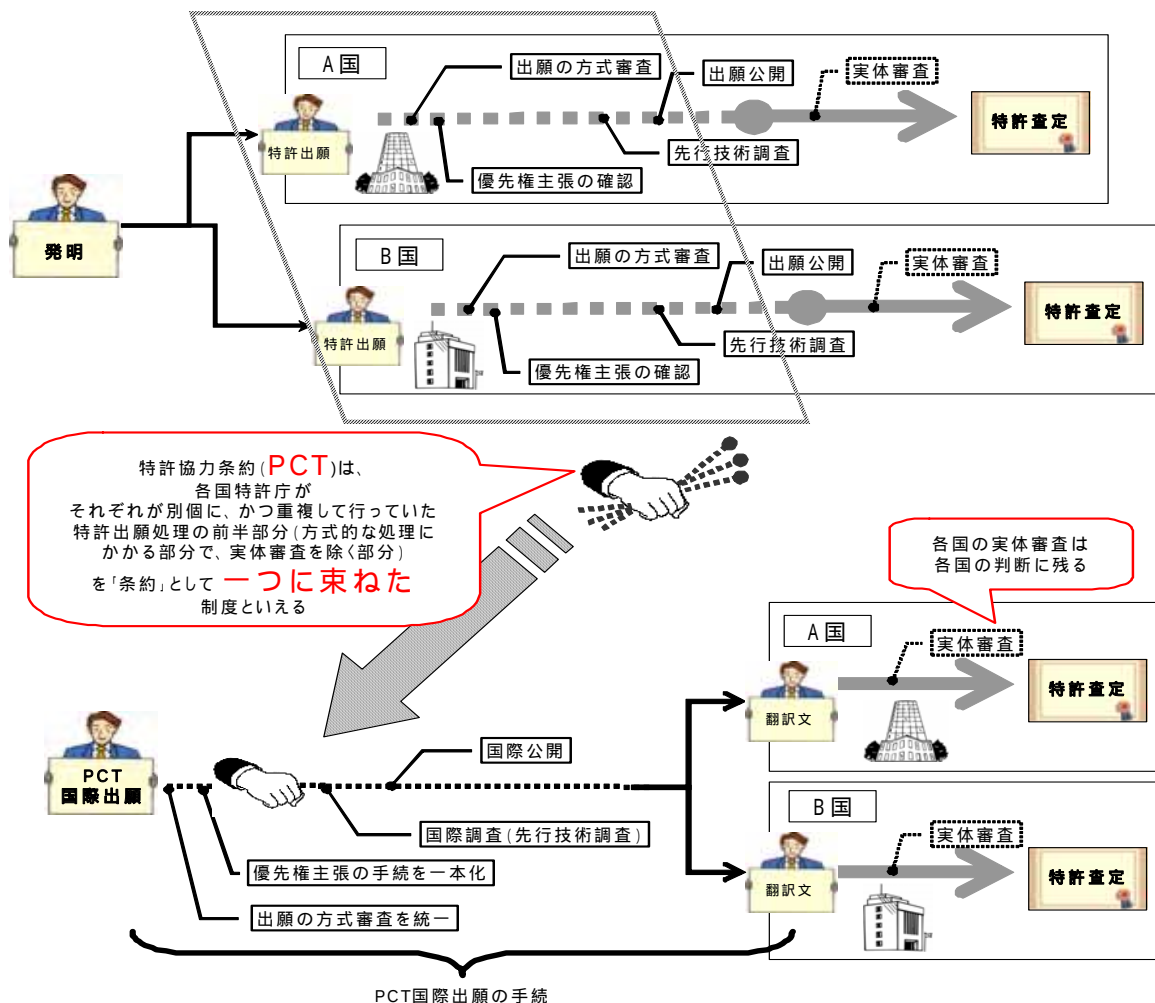
- ・ 直接出願する国において、出願日を効果的に早期に確保したい！
- ・ 特許の実体的な部分以外は、統一的な様式、手続にしてほしい！
- ・ 多くの国に直接出願すると費用がかさみすぎる！

これらに対処すべく、PCTは、それぞれの国の特許庁が行っていた、同じような願書を個別に記載させ、各国で記載要件チェック(出願書類の形式(方式)審査))をし、さらに先行技術に関する調査など、実体審査に至る前の諸手続を、条約の拘束力で1本に「束ねた」特別な手続段階を造り上げました。

PCTは、国内出願の束

この特設された手続段階によって、各国が別々に行っていた手続を国際的な統一基準で処理する「PCT国際出願制度」の背骨が形づくられます。「束ねた」手続の先には、それぞれ枝分かれした国内出願が存在するという発想から、PCT国際出願は、「国内出願の束」と表現されることがあります。

「PCT国際出願」は、どのような発想で従来の「直接出願ルート」を改善したか？



第2節

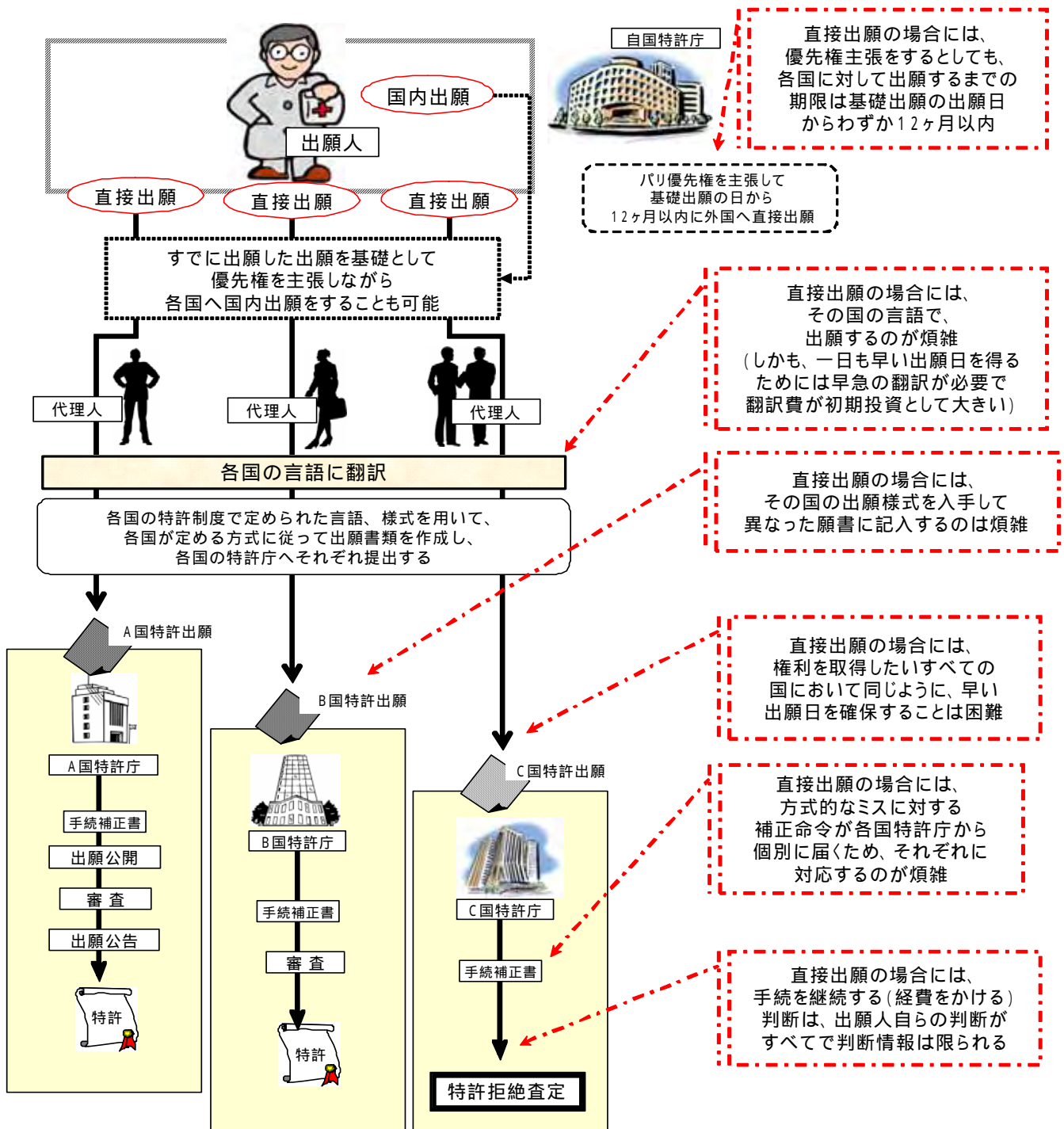
PCT国際出願の流れ(PCTルートと直接出願ルートの比較)

PCT ルートと直接出願
ルートとの違いが、
すなわち PCT ルート
利用のメリットとなる

第1節では、各国特許庁に対して直接特許出願する「直接出願ルート」をどのように改良して、条約に基づく独自の出願方法、つまり PCT 国際出願、「PCT ルート」が確立したかをまとめました。本節では、それぞれのルートをさらに図式化し、比較してみたいと思います。

まず、「直接出願ルート」で出願する際の重要な視点をご覧ください。

外国特許庁に対して直接特許出願する「直接出願ルート」



直接出願ルートによって特許出願をする場合、前ページに掲げた図において示した重要な視点は、少なくとも「問題なし」として整理されている必要があります。その段階で何らかの疑問、あるいは直接出願ルートを利用することに障害が認められるときには、PCT ルートを用いた国際出願を検討するに値するものと考えられます。

直接出願ルートの利用にあたっては、少なくとも次のようなチェックリストを検討することをお薦めいたします。

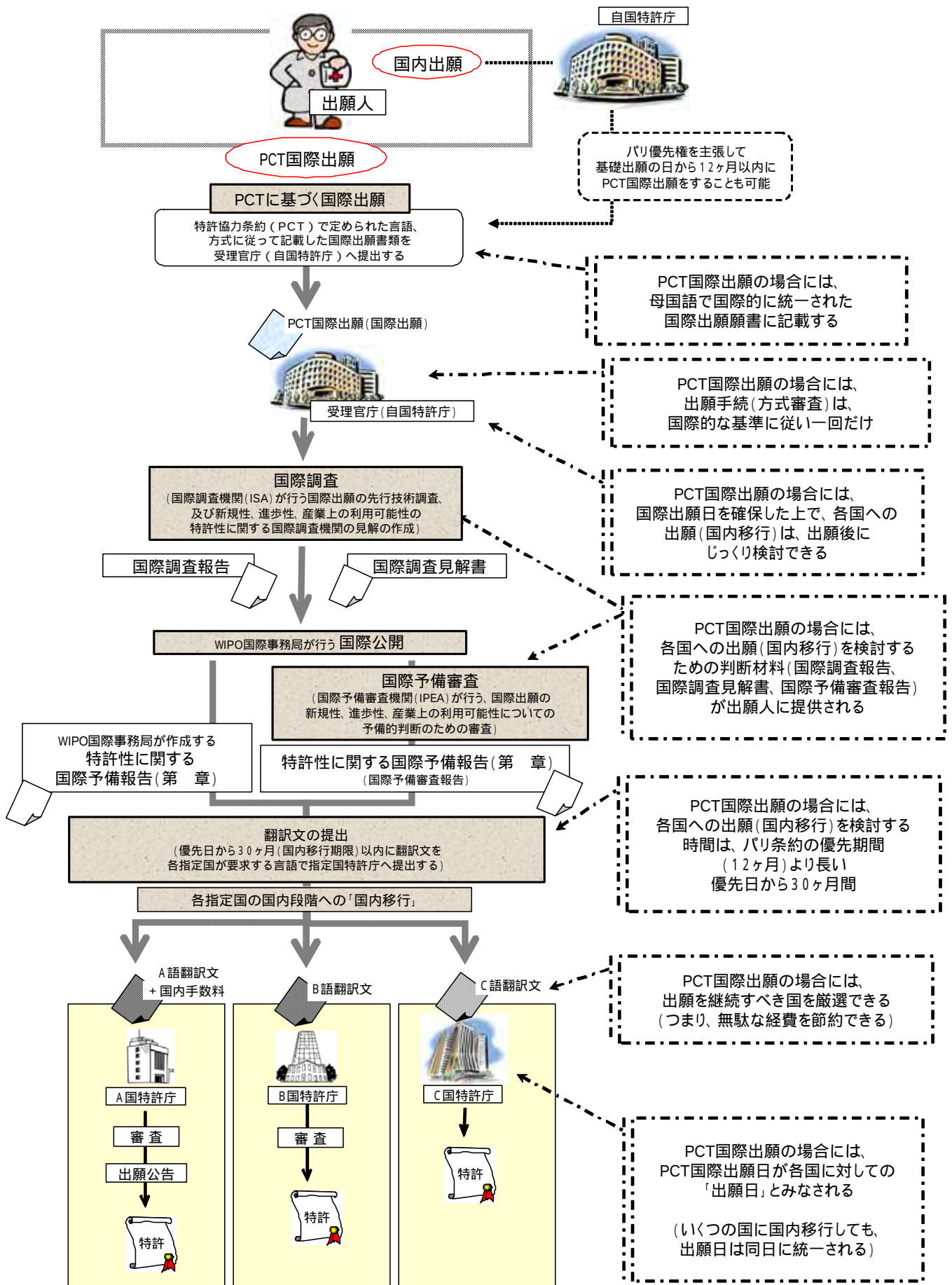
✓	優先権の基礎出願がある場合には、その出願日から12ヶ月以内を厳守して、出願を希望するすべての国の特許庁に出願できますか？
✓	優先権の基礎出願がない場合には、出願する国のそれぞれに対して一日も早く出願し、出願日を確保できますか？
✓	出願を希望する国の特許庁から出願様式を取り寄せ、各々の国の言語と、国内法令に従って、手続を遂行できますか？
✓	各国特許庁から別々に発せられる通知、指令に対して、すべて応答期間を遵守して手続を遂行できますか？
✓	最終的にどの国において、出願を継続、遂行するかについて、出願人が自ら判断することができますか？
✓	出願を断念する可能性のある国に対しても、現地代理人費用、翻訳費用などを初期投資として出費する準備はありますか？

これらのチェックリストをいかにクリアできるかは、多くの場合、出願を希望する国は何ヶ国か、そして外国制度、手続に適切に対応する体制が出願人に備わっているか、出願のために確保されている予算がどの程度か、などの要素に依存します。(さらに詳細に説明すれば、以上の要素に加えて、出願を希望する国の国内法令の特殊性なども考慮のポイントとなります。たとえば、米国への出願は、他国への出願と異なる特異な要件(発明者要件、後願排除効果の発生など)が課されることがあります。)

したがって、直接出願ルートと PCT ルートは、直接出願ルートが旧制度の出願手続で、PCT が新制度、というような単純な区別ではありません。それぞれのルートが併存する中で、発明の種類、出願をめぐる環境によって、いずれのルートを利用することが「有利か」、または「効率的か」を判断する必要があります。

次に、PCT 国際出願(「PCT ルート」)の手続の流れを図式化し、直接出願ルートとの比較において、どの部分が改善されているかを図説いたします。2つのルートの違いをご確認ください。これらの違いの多くが、すなわち PCT 国際出願のメリットに関係しています。さらに詳しい PCT 利用の特徴とメリットについては、次節で整理します。

特許協力条約に基づくPCT国際出願(「PCTルート」)



第3節

PCT 国際出願制度の特徴

PCT 国際出願制度の特徴は、次のように整理することができます。

PCTは外国への特許出願を簡素化する

1. PCT 国際出願は、ひとつの願書を、母国語で作成し、自国の特許庁に提出することによって、その日の時点で有効なすべてのPCT加盟国に対して、PCT 国際出願と同日に各々の国に国内特許出願を提出したことと同様の効果が得られる。

という願書は、「国際出願願書(RO/101)」と呼ばれる書類で、条約が規定する国際的に統一されたひとつの様式です。日本特許庁のホームページからも入手することができます。

という特許庁とは、PCTに加盟する各国の特許庁ですが、PCT 国際出願願書の受理という条約に則った機能を果たすことからPCTでは「受理官庁³」と呼ばれます。

また、で整理したように、国際出願は、PCT加盟国すべてに出願したものとみなされます。国際出願の時点で有効なPCT加盟国は、すなわち、その国際出願が権利取得のために今後手続を継続する可能性がある国として「指定をした国」と考えます。また、それら指定された国々は「指定国⁴」と呼ばれています。さらに、指定国の特許庁は、PCT 国際出願が国内手続に継続されたのち、条約に則ってその機能を果たすことから「指定官庁」と称されます。

PCT 願書の方式審査は、国際的な統一基準で1回行われるのみ。各国で重複して行われることがない

2. PCT 国際出願願書の方式審査(願書の書式、様式が条約の規定に合致しているかなど、書類の形式的事項の審査)は、PCT 国際出願を受理した受理官庁が国際的に統一された基準で行う。

いったん国際出願日が認定されたPCT 国際出願は、その国際出願がのちに各指定国の国内官庁(指定官庁)に継続されたのちであっても、その方式的な事項に関して各国の審査を再度受けることはありません。書類上の適式性の審査は、PCTが条約基準で行う一回限りです。

すべてのPCTは、先行技術調査が国際的な統一基準で実施される

3. すべてのPCT 国際出願は、その発明に関する先行技術があるかを調査(その発明に類似した発明が、国際出願日以前に公知になっているか否かの調査)する「国際調査⁵」の対象となる。国際調査の結果は、「国際調査報告⁶」として出願人に提供される。

また、国際調査報告と同時に、その発明が特許として認められるか(特許性があるか)否かについての特許審査官の見解である、「国際調査見解書⁷」が示される。

先行技術調査は、特許出願をする上でとても重要な調査です。類似の発明が過去に公知となっていたときには、多くの場合、その後に出願された発明は新規性がないものと判断されます。

また、国際出願日が2004年1月1日以降の国際出願に対しては、国際調査見解書が添付されることとなりました。2003年以前の国際出願であれば、手数料を支払って国際予備審査を請求し、国際予備審査報告として入手していた「特許性に関する審査官の見解」が、現在では、国際調査見解書として国際調査の段階ですべての国際出願に添付されることになりました。

従来からの国際調査の機能が拡張された結果生まれた、出願人にとって有益な情報です。

PCTは、出願人の希望により予備的な審査を国際的な統一基準で実施することもできる

4. PCT 国際出願は、出願人の希望により、発明が特許性を判断する際の国際的な一定基準を満たしているか否かの予備的な審査「国際予備審査⁸」を受けることができる。その結果は、「特許性に関する国際予備報告(第章)⁹(国際予備審査報告)」として出願人に提供される。

国際調査報告、国際調査見解書、特許性に関する国際予備報告(第 4 章)(国際予備審査報告)は、出願人が後に権利を取得したい指定国に手続を継続させる(国内移行)際の重要な判断材料となります。それらの結果を踏まえ、特許取得の可能性がないと判断した場合、特定の国への国内移行を中止し、その後に発生したであろう経費を節約することができます。また、国際調査報告を受けたのちには条約第19条の補正¹⁰を、国際予備審査が行われているときには条約第34条の補正¹¹を用いて、PCT国際出願が特許になる可能性を高めるための補正することもできます。

PCT は、優先日から30ヶ月の期間内で出願を最終的に国内へ継続させるか否かをじっくり検討できる

5. PCT国際出願が指定国に手続を継続させる(国内移行)場合、その期限は、優先日¹²から30ヶ月までの猶予が認められる。その間、国際調査が行われ、国際調査報告は、PCT国際出願(明細書、請求の範囲、図面)とともに国際的に公開(「国際公開¹³」)される。国際公開は、優先日から18ヶ月を経過したのちすみやかに行われ、発明が公表される。

国際出願日から国内移行までの期間は「国際段階¹⁴」といわれ、手続は条約の拘束を受けます。他方、国内移行した後は、「国内段階」といわれ、各国国内法令が手続を規定します。PCT国際出願では、国際段階をいかに有効に、戦略的に活用するかが制度の利便性を最大限に活用する鍵となります。もちろん、国際段階を早めに終え、特定の指定国に早期に国内移行することもPCT国際出願制度は認めています。

PCT では、書類の送付などもWIPO国際事務局が一括して行い、出願人の手間がない

6. PCT国際出願制度においては、出願人は、願書、明細書、請求の範囲等、優先権証明書などを一通だけ受理官庁に提出すればよい。その後、指定官庁が実体審査のために関係書類が必要となる場合であっても、出願人に代わってWIPO国際事務局¹⁵が必要なコピーを作成し、関係する指定国からの要請に応じて送付する。さらに、願書に記載した事項を変更するための手続もWIPO国際事務局が一括でまとめて行う。

この一元化された手続は、各国にそれぞれ関係書類を提出しなければならない直接出願に比べ、出願人の負担を大いに軽減している。

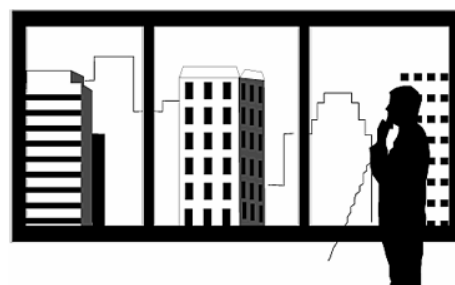
したがって、PCT国際出願においては、直接出願のように出願する国の数だけ書類を複製して提出する必要がありません。出願人は、原則的には、受理官庁に対して一通の書類を提出することで十分です。なおかつ、その受理官庁は自国の特許庁ですから、言語の問題、通信費の問題を考えても効率的です。他方、WIPO国際事務局は、出願人に代わり、必要な書類を指定国の数に応じてコピーを作成し、関係する指定国のすべてに送付します。

PCT の国内移行には、出願の翻訳文を提出し、国内手数料を指定官庁に支払う

7. PCT国際出願を各指定国の実体審査への手続に継続させる(国内移行)ためには、優先日から30ヶ月の期限が満了する前までに、国際出願を指定国が認める言語に翻訳した翻訳文¹⁶を指定官庁に提出する。さらに、指定国が求める場合には国内移行にかかる手数料を支払う。

PCT国際出願が各国の実体審査を受けるためには、所定の期限までに各国手続に継続させる「国内移行」の手続が必要となります。国内移行以前の国際段階では1つの手続の流れですが、国内移行後は、それが枝分かれし、それぞれの指定官庁における国内出願として処理されていくことになります。

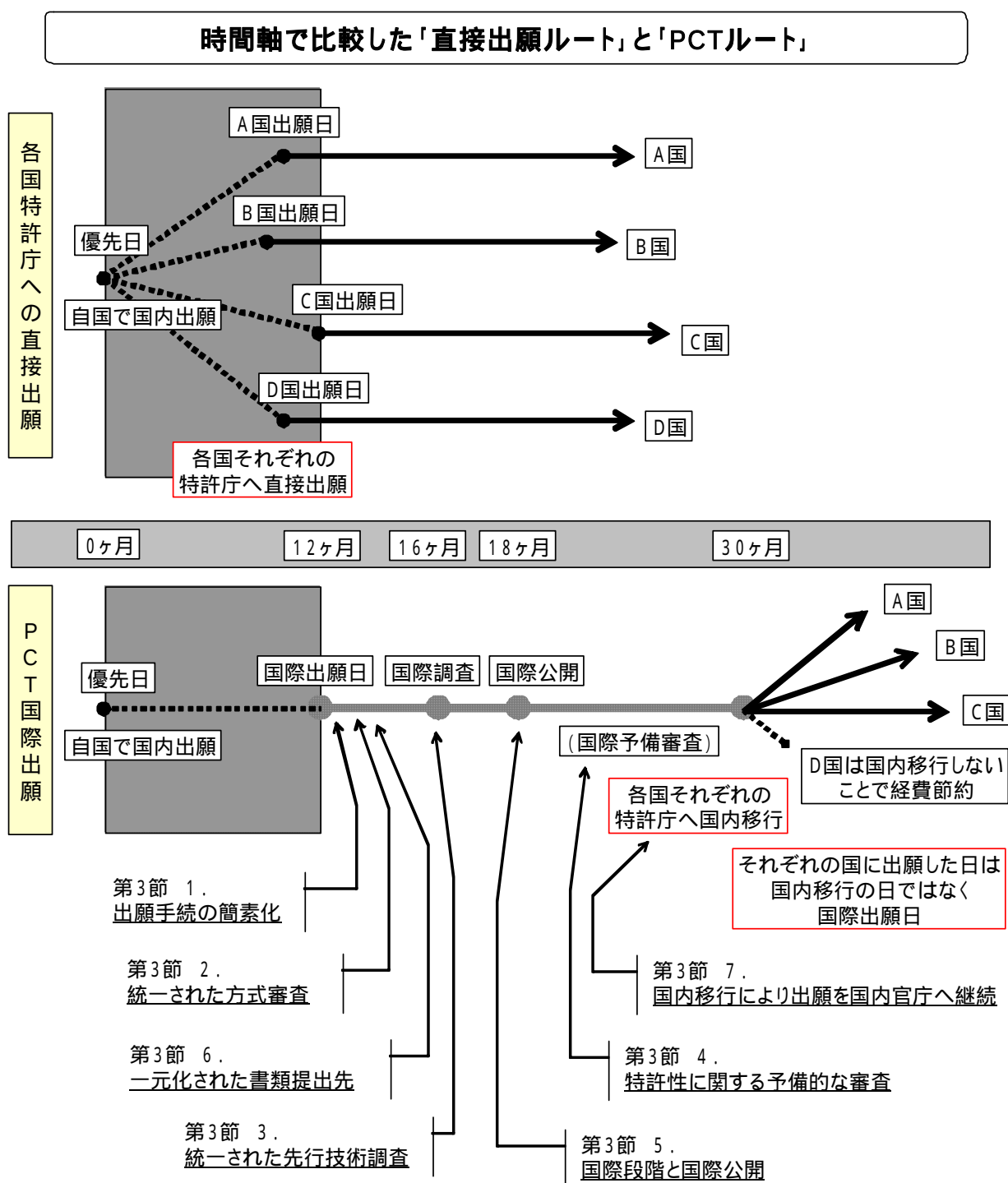
この点もPCT国際出願が「国内出願の束」であることを裏付けています。



外国の特許庁へ出願する「直接出願ルート」と、特許協力条約に基づく「PCT ルート」を、下図は、時間軸を中心に単純化し、比較しています。

とくに2つのルートのそれぞれで出願日がどのように付与されるか、国際段階と国内段階がどのように継続されるか、権利化までの時間に関してはどの程度長短の違いがあるか、などに着目しながら、現在併存する2つの外国への出願ルートをご理解ください。

第4節では、PCT 国際出願制度をより詳細に解説し、PCT が出願人に提供するメリットを2つの側面から分析します。



第4節

PCT 国際出願を利用するメリット

PCT を利用するか否かの判断は、PCT のメリットを十分に踏まえて

『外国へ特許出願をしたいが、PCT 国際出願を利用すべきか?』という課題を検討する際には、たとえば、次のような点を明確にしたうえで、PCT 国際出願制度の利用を検討する必要があります。

- ✓ 特許を取得したいと考える国はいくつか
- ✓ どれだけ早期に、あるいはゆっくり特許を取得したいか
- ✓ 特許出願の準備と予算にどの程度の余裕があるか
- ✓ 発明にかかる技術の特性(地域性、技術革新のスピード等)があるか

これら特許取得に関する状況が、PCT が提供する仕組みと折り合うか否かが、PCT と外国特許庁へ直接出願との使い分けの判断基準です。

PCT のメリットは、制度的なメリットと戦略的なメリットの両方を検討する

PCT 国際出願のメリットは、大別して2種類に分類されます。2種類のメリットは、それぞれ明確に色分けされるものではありませんが、PCT 国際出願に制度として組み込まれた「制度的なメリット」、及び、PCT の仕組みを活用した「戦略的なメリット」として、整理することができます。

以下のような事例においては、PCT 国際出願の「制度的なメリット」を活かす観点から、PCT 制度の利用を検討するに値する事例と言えます。

(「戦略的なメリット」については、第4章第1節を参照)



すでに出願した国内出願を基礎として優先権を主張しながら、8つの国で特許を取得したい。しかし、優先期間の12ヶ月が終わろうとしているが、英語、仏語、韓国語、ロシア語への翻訳と出願書類の作成が間に合いそうにない。8ヶ国での現地代理人の手配もすべて完了したわけではないし。。。

メリット :
優先期間ぎりぎりでもラストミニッツ出願が可能

- PCT 国際出願は、パリ条約の優先期間12ヶ月ぎりぎりのタイミングであっても、出願を母国語で提出できます(このような出願を「ラストミニッツ出願」と呼ぶこともあります)。まず、母国語で作成した願書を自国特許庁へ提出することで、出願したい8ヶ国をも当然含む、PCT 加盟国すべてに有効な国際出願日を確保することができます。



現在、7つの特許出願を7ヶ国に直接出願している。しかし、現地代理人を通じての通信や、それぞれの特許庁から要求される書類、証拠の類に個別に対応しなければならないので、手続が煩雑になっている。また、手続指令に対する応答期間もまちまちで期間管理が面倒だ。さらに5つの特許出願をしたいが、このような煩雑さを何とか解消できないものか。。。

メリット :
手続は、ほとんど自国の特許庁が相手で、ホームコントロールが可能

- PCT 国際出願は、国際段階の手続のほとんどを自国特許庁である、受理官庁に対して行うことができます。いくつかの手続は、WIPO 国際事務局、あるいは国際予備審査機関に直接手続を取りますが、多くは自国内での手続が可能です(このような便利さを「ホームコントロールが可能」と呼ぶこともあります)。この点は、手続遂行の容易さ、効率性から、PCT 国際出願の重要なメリットのひとつです。



バイオの特許出願を多く出願しているが、この種類の出願は、のちの臨床試験に長い時間を要することが頻繁にある。したがって、権利化のための手続は、比較的ゆっくりと進めたい。パリ条約の優先権を使って、優先期間の12ヶ月だけでは、到底準備期間として足りないのだが。。。

メリット：
優先日から30ヶ月の
長い猶予期間がある

- PCT 国際出願は、各国特許庁への手続継続(国内移行)が、優先日から30ヶ月の猶予があります。このパリ条約の優先期間(12ヶ月)よりも長い時間を有効に活用し、特許性の判断、市場動向の分析に費やしたり、規格標準化のためのマーケティングも可能です。もちろん、30ヶ月の満了前であっても、早期に手続を進めることも認められます。



特許出願に際しては、出願コストを無駄にしないためにも、先行技術調査にかなりの労力と費用を費やしている。とくに、自前で調査資源が乏しい場合、調査を外部委託したりすることもあり、費用対効果に常に敏感になっている。外国に直接出願するときには、まず出願し、出願日を確保することが大切なので、調査もそこそこに出願することも多いが、何かよい方法はないものか。。。

メリット：
特許性判断のための
材料が提供される

- PCT 国際出願は、出願人が、出願手続を継続するか否かを判断、または特許取得の可能性を検討することを目的に、国際調査報告、国際調査見解書、(任意で特許性に関する国際予備報告)が提供されます。これらの情報は、国際的な統一基準で作成されますので、信頼性の高い特許性(新規性、進歩性、産業上の利用可能性)判断を得ることができます。



ハイテク関連技術に関する特許出願を多くしているが、この分野の技術は、他社の動向にとくに注意しなければならないし、また技術が陳腐化するサイクルも早いのが通常である。そのような場合、特許出願にかかる初期投資は最小限に留めておきたい。特許取得の可能性が見えてきたところで、必要な経費をかけて権利化を検討していきたいと考えるが。。。

メリット：
出願にかかる初期投資
を少なく、コストの先送り
が可能

- PCT 国際出願は、各国特許庁への手続継続(国内移行)が、優先日から30ヶ月の猶予があります。このパリ条約の優先期間(12ヶ月)よりも長い時間を有効に活用し、特許性の判断、市場動向の分析に費やしたり、各国の代理人費用、各特許庁が要求する各種手数料の支払いを先送りしたりすることが可能です。



医薬品の特許をできるだけ多くの国に出願し、特許を取得したい。無駄なコストを避けながら、もっとも効率的に多くの国、たとえば20ヶ国に特許出願する方法はないものか。特許出願は、事務的な作業の繁雑さも多いうえ、出願毎に手数料が累積されるので、海外への出願は抑制しがちであるが。。。

メリット：
国際出願のための料金は、
均一化された国際出願手数料

- PCT 国際出願は、出願することでPCT加盟国のすべての国に国内出願したことと同様の効果があります。さらに、PCT 国際出願の出願に要する手数料は、のちに権利を取得したい国が何ヶ国であっても均一化されています。





特許出願しても、出願後の調査、市場動向によっては、最終的には、手続の継続を断念することもあり。そのような場合、直接出願ならば、その出願に要したコストは無駄になるのが通常である。PCT 国際出願では、その点の改善はされているのか。。。

メリット：
国内移行しないことで、
コスト節約が可能

- PCT 国際出願では、国際段階の時間を費やして、発明の特許取得の可能性を検討しますが、その結果、ある特定の国での特許取得の可能性が低いと判断されることもあります。そのような場合、その国への国内移行手続を遂行しない、つまりその国には手続を何もしないことで、その国(指定国)に限っては、国際出願が取り下げられたものとみなされます。その国で費やすはずであったコストを、ここで節約ができます。

また、PCT 国際出願そのものを「取り下げる」ことも可能です。とくに、国際出願が国際公開される以前に取り下げられると、当然、その発明の内容は公表されないの、公知になる心配もありません。

この手法を利用すれば、先行技術調査(国際調査)と特許性判断(国際調査見解書)を入手したのちであっても、その発明が公知とならず秘密に維持することさえも可能です。

■ その他の PCT の制度的メリット



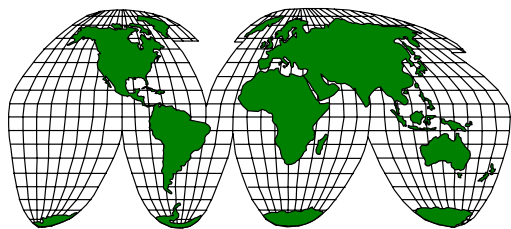
- PCT 国際出願に対して補正をする場合には、国際段階でひとつの補正書を提出すれば十分です。それによって、その後に国内移行する、すべての指定国手続に補正の効果が及びます。各国に対して補正の手続を個別に行う必要がありません。
- 各指定国において実体審査に供される国際出願の翻訳は、30ヶ月猶予がある国際段階で翻訳に時間をかけながら作成することができます。翻訳に十分な時間がとれることで、質の高い翻訳をより安く作成できます。
- 出願に費やすことができる予算の変動があった場合(つまり、出願後に予算がカットされたような場合であっても)、予算に応じて国内移行する指定国の数をコントロールすることができます。
- PCT 国際出願が国内移行したとき、いくつかの指定国では、国内手数料が減額の対象となることがあります。日本が国際調査した国際出願が日本に国内移行した場合、審査請求料が減額されます。
- 特定の指定国では、PCT 国際出願に対しては、国内の審査を簡素化することを決めている事例もあります。
- 日本語で提出された PCT 国際出願は、日本語で国際公開がされるため、その時点から、日本において補償金請求権が発生します。また、他国の例では、国際公開によって、仮保護の権利が認められる国もあります。

第5節

PCT加盟国と国際出願の伸び(2008年7月3日現在:139ヶ国)

PCT 加盟国の増加は、
特許と技術の国際化の
現れ

1978年に発効した PCT は、その後、着実な加盟国の増加により、外国に対する出願制度としての利用価値が年々高まっています。とくに1990年を境として、PCT への加盟が盛んになりました。これは、この頃を機に技術ボーダレス化が本格化し、それによって外国での特許取得の必要性が拡大したことの証とされています。同じ頃から、PCT 国際出願の件数も急増しています。



世界全体で出願された PCT 国際出願は、累積で2004年に100万件に達しました。その半分50万件に達するためには、条約の発効から22年を要しました。しかし、残りの50万件は、その後、わずか4年で達成し、累積が100万件に及んでいます。この統計を見るだけでも、近年の PCT 国際出願の利用拡大がよくわかります。最近では、アジア諸国の PCT への加盟と、それらの国からの出願が増加傾向にあります。

アメリカ地域

22ヶ国

バルバドス ブラジル カナダ キューバ セント・ルシア メキシコ
トリニダード・トバゴ アメリカ合衆国 ドミニカ コスタリカ グレナダ
アンティグア・バーブーダ ベリーズ コロンビア エクアドル
セント・ヴィンセント及びグレナディーン諸島 ニカラグア
セントクリストファー・ネーヴィス(セントキッツ・ネーヴィス) ホンジュラス
エルサルバドル グアテマラ ドミニカ共和国

ヨーロッパ地域

40ヶ国

アルバニア オーストリア ボスニア・ヘルツェゴビナ ベルギー ブルガリア
チェコ共和国 デンマーク エストニア フィンランド フランス ドイツ
ギリシャ ハンガリー アイスランド アイルランド イタリア ラトビア
リヒテンシュタイン リトアニア ルクセンブルグ モナコ オランダ
ノルウェー ポーランド ポルトガル モルドバ ルーマニア ロシア連邦
スロバキア スロベニア スペイン スウェーデン スイス
マケドニア旧ユーゴスラヴィア共和国 イギリス セルビア クロアチア
サンマリノ モンテネグロ マルタ

アジア・太平洋地域

30ヶ国

アルメニア オーストラリア アゼルバイジャン 中国 イスラエル
北朝鮮(日本は北朝鮮を国として認めていません) グルジア 日本
カザフスタン キルギスタン モンゴル ニュージーランド 韓国
シンガポール スリランカ タジキスタン トルクメニスタン ウズベキスタン
ベトナム インドネシア インド トルコ キプロス ウクライナ
ベラルーシ フィリピン パプア・ニューギニア シリア・アラブ ラオス
マレーシア

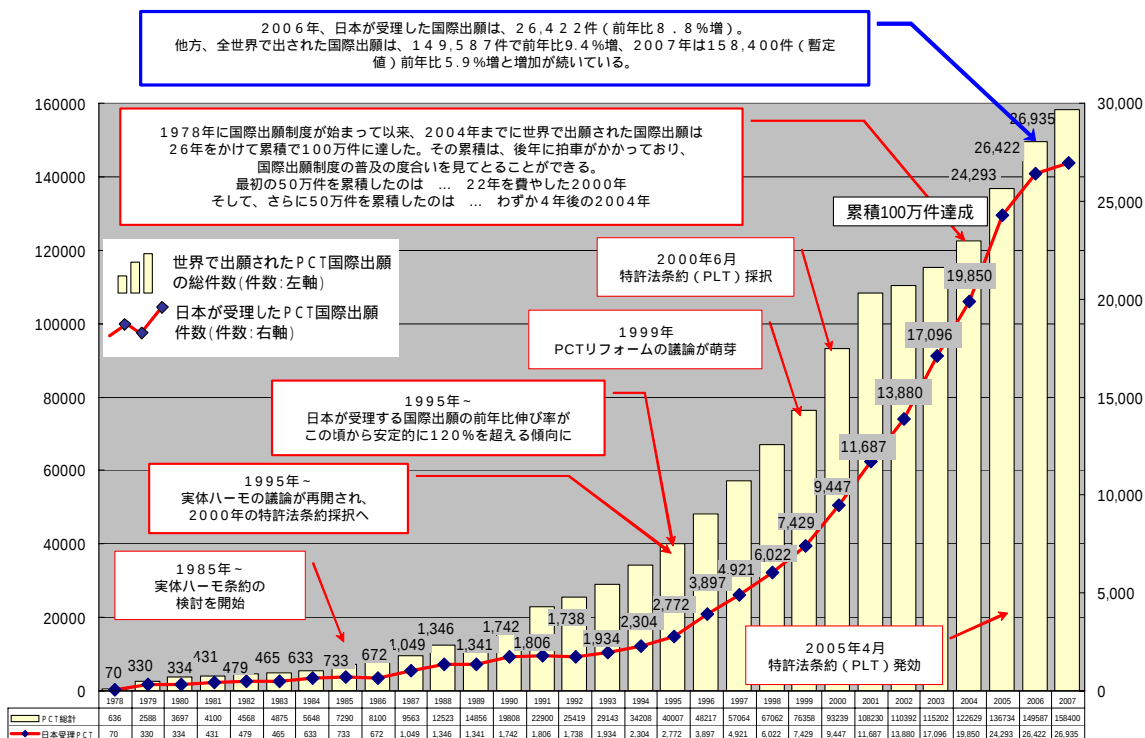
アフリカ・中東地域

47ヶ国

ベナン ブルキナ・ファソ カメルーン 中央アフリカ チャド コンゴ
コート・ジボアール ガボン ガーナ ギニア ケニア レソト リベリア
マダガスカル マラウイ マリ モーリタニア ニジェール セネガル
スーダン スワジランド トーゴ ウガンダ ジンバブエ シエラレオネ
ガンビア ギニアビサウ オマーン アラブ首長国連邦 南アフリカ
タンザニア モロッコ アルジェリア モザンビーク 赤道ギニア
ザンビア チュニジア セイシェル エジプト ボツワナ ナミビア
コモロ ナイジェリア リビア バーレーン サントメ・プリンシペ アンゴラ

近年の PCT 国際出願の急激な伸びをグラフで以下に示します。国際的には(棒グラフ)、1990年頃から PCT 国際出願件数が上昇傾向を示していますし、日本では(折れ線グラフ)、1995年頃から出願の伸びが急勾配を示しています。経済、技術のボーダレス化の進展と PCT の成長を重ね合わせると、興味深い相関関係になっていることがわかります。

特許協力条約 (PCT) 発効以来の国際出願の伸びと日本が受理した PCT 国際出願の伸び



世界全体で出願された PCT 国際出願は、過去の急激な伸びはないが、依然として安定的な増加が続いている

昨年(2007年暦年)、PCT 加盟国全体で受理された PCT 国際出願は、158,400 件に達しました。2001年に初めて PCT 国際出願が10 万件を超えて以来、7年間連続で10 万件を超えています。しかし、対前年比で見ると、まさに10 万件を超えた2001年を最後に、世界で受理された PCT 国際出願の伸び率は一桁台に留まっています。とくに、米国で出願された PCT 国際出願は4 万件を超えた頃から対前年比の伸びが鈍化しています。1992年から2001年までの10 年間の対前年比平均が17%増であったのに対し、その後の4 年間の平均伸び率は6%増で安定しています。

しかし、これが、すなわち PCT の伸びが頭打ちではない、というのが大方の見方です。米国をはじめする先進国では、出願件数が抑制気味なことからの国際出願の件数は落ち着いてきている一方、途上国、特に東アジアからの件数は依然として高い伸び(対前年比25.4%)を維持しています。



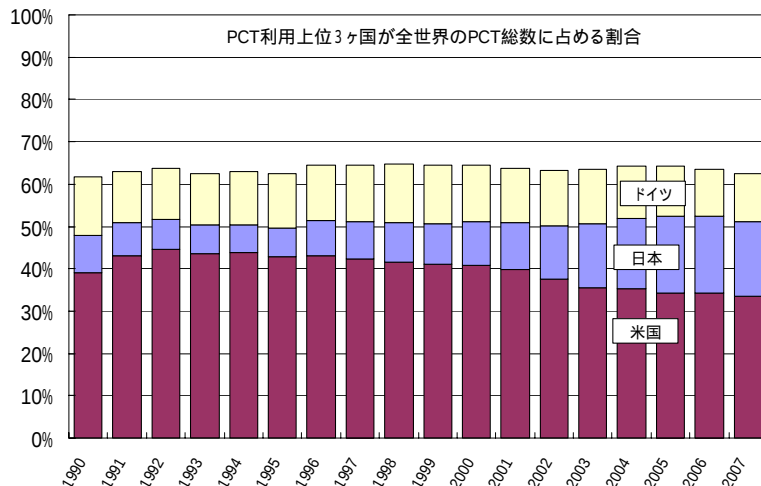
PCTの出願件数では、日本は、米国に次いで、世界第2位を維持

PCT 国際出願を最も利用している PCT 加盟国は米国であり (WIPO 統計ベース = 筆頭出願人の国籍 (国民か同国国籍法人))、全世界の PCT の 34% (53,147 件) が米国から出願されています。米国に次いで、これまで第2位の地位を占めていたのがドイツでした。しかし、2003年には毎年堅調な伸びを示してきた日本が、いよいよ世界2位となりました。

日本は、2004年に初めて2万件を超える国際出願が出願され (WIPO 統計ベース = 筆頭出願人が日本人か日本国籍法人)、2007年には全世界の PCT の 18% (27,732 件) を占めています。

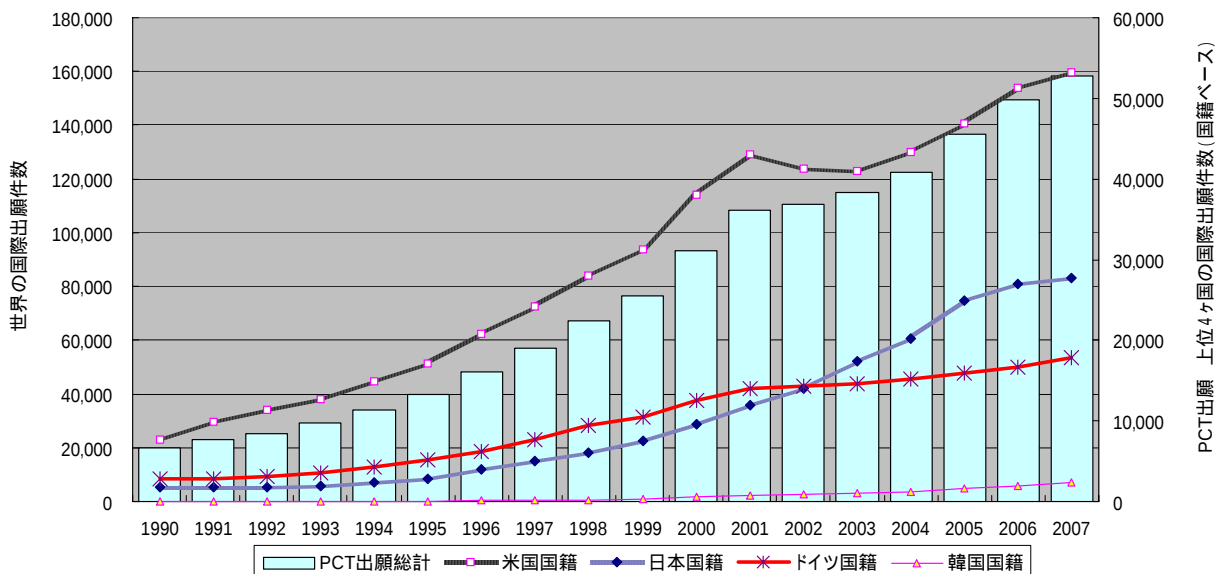
第3位はドイツで、約1万8000件を受領し (全世界の PCT の 11%)、第4位に韓国、第5位フランスと続きます。韓国の出願件数は年々伸びており、2007年にはフランスを抜いて世界第4位となりました。

下図に示す PCT 国際出願の総数と上位4ヶ国から出願された国際出願件数の推移をご参照ください。



また、世界全体で出願された国際出願の約63%が、米国 (第1位)、日本 (第2位)、ドイツ (第3位) から出願された国際出願であることがわかります (左図)。

地域的な広がりを考えれば、PCT 国際出願は、さらに件数の増加が期待されます。

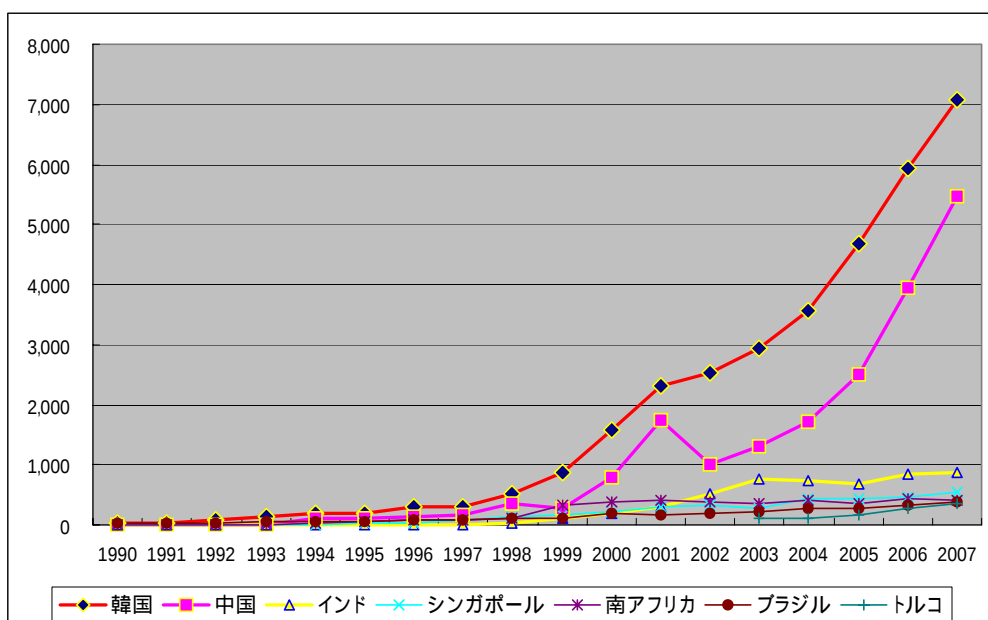


また、近年の PCT の成長を支えているひとつの要因に、加盟国の約半数を占める途上国からの出願の伸びが顕著であることが挙げられます。

2007年に途上国から出願された PCT 国際出願は、世界全体の約 10.9%を占めています。2006年との対前年比では、18.9%の増加で、とくに北東アジア地域の伸びが著しく、韓国^(注)は対前年比18.9%増の 7,066 件、中国は38.5%増の 5,470 件と顕著に伸びています。途上国から出願された国際出願を筆頭出願人の国籍ごとに順位をつけると、第1位は韓国、続いて第2位は、中国 以降インド 880 件、シンガポール 533 件、南アフリカ 405 件、ブラジル 394 件、トルコ 356 件となっています(いずれも WIPO 統計、暫定値)。

(注) 経済協力開発機構(OECD)の定義では、韓国は「途上国」ではありません。しかし、WIPOにおける PCT 統計上は、韓国も確認のうえで、韓国を途上国としての統計分類に加えています。

韓国や中国の急速な伸びの背景には、同国で急成長を示している IT 関連技術を国際展開するためのツールとして PCT 国際出願が利用され始めていることのあらわれと見るができます。また、韓国は、PCT 国際出願の電子的な手続の推進にも力を入れており、今後の PCT 国際出願制度においても重要な役割を果たす国のひとつとなりそうです。



日本の PCT ユーザーにとっては、長く加盟が待たれていたマレーシアが PCT 加盟国となり、国内法制整備に時間を要しているタイの加盟が真に待たれるところです。同国の PCT 加盟が実現すれば、アジアにおける権利獲得のツールとして PCT 国際出願制度をより積極的に利用することが可能となるものと考えます。

PCT 加盟国の増加と
1990年代は PCT に
とっての成長の時代

PCT 国際出願の件数の伸びを、PCT 加盟国との比較から図示します。下図をご覧くださいと、PCT は1990年に入った頃から、毎年加盟する国の数の増加傾向にも変化が見られることがわかります。

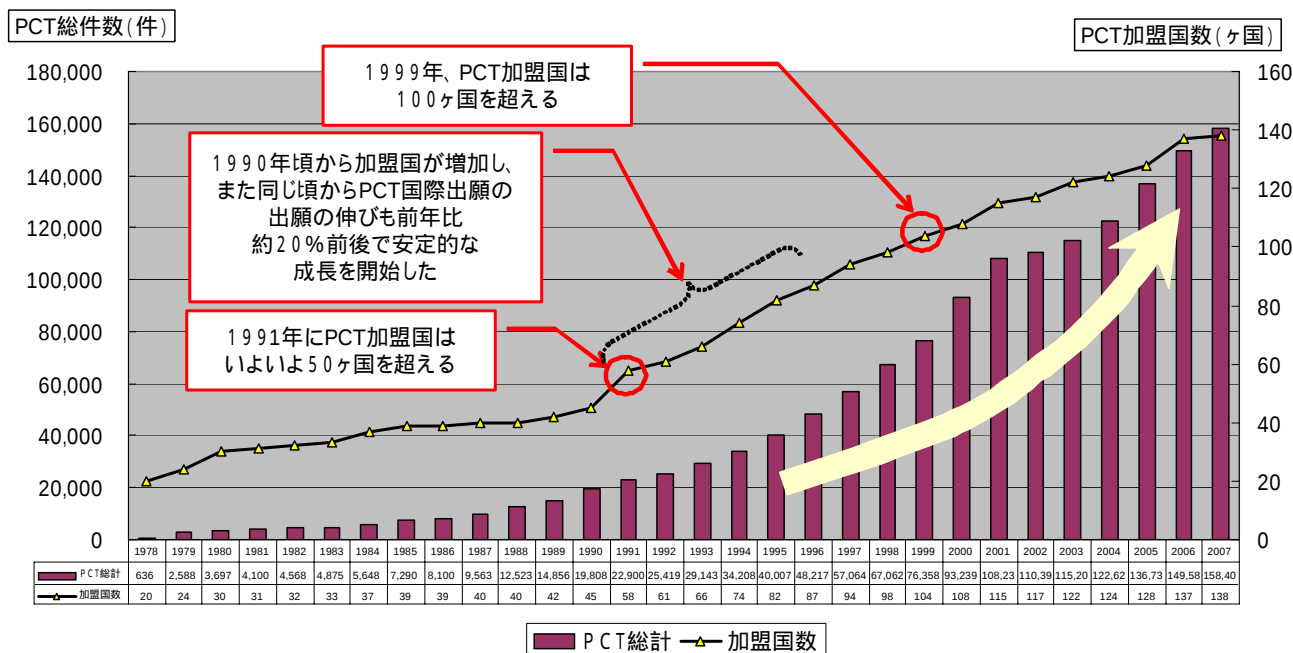
PCT 制度が発効して約10年を経て、「1990年」は、PCT が成長期に入った年でもあります。先述のように、世界で出願される PCT 国際出願の件数は、1990年頃から急速に増加していますし、PCT へ加盟する国も1990年を境に急激に増えています。さらに、1991年は、PCT 加盟国が50ヶ国を超えた年でもあります。

米国の技術が世界に
展開されるときツール
が PCT 国際出願だった

この成長の背景には、米国における国際出願の利用増加があります。これは、1980年代に米国が経験した国際競争力の低下、双子の赤字を土台として、米国が推進してきたプロパテント政策(特許重視政策)が結実し始めたことを示していると言われています。米国の国際競争力の回復の兆しが見えたのも「1990年代」で、この頃から米国は、時代の追い風を受けて、基本特許を世界に展開し、またボーダレスな IT 技術を世界市場に展開しました。この世界展開で使用されたツールこそが、PCT 国際出願でありました。

PCT 国際出願の件数の
増加と PCT 加盟国の
増加は相乗効果

他方、PCT 加盟国の増加は、1995年に発効した TRIPS 協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)もひとつのきっかけとなっていることも推測されます。TRIPS 協定の義務履行によって、多くの途上国が PCT に加盟できる土台ができた、または積極的に加盟する機運が高まったとも言えそうです。さらに、下図に示すように、PCT 加盟国の増加の勾配と PCT 国際出願の出願件数の勾配が同調していることから、PCT 国際出願制度が、加盟国が増加すればするほど有利な制度であることがわかります。「あの国が加盟したから、そこでの権利は PCT 経由で取得しよう」という、出願人の行動が、PCT の利用に一層の拍車をかけることになります。



PCT 加盟国(139ヶ国)と、それぞれの国、地域で取得することができる国内保護(国内特許)と広域保護(広域特許)は、以下のとおりです。

PCT 加盟国 139ヶ国	広域特許と国内特許の取得が可能な国	広域保護(広域特許)及び国内保護(国内特許)の取得が可能な国 (ただし、▲がつく国は、国内保護を求めることができず、広域保護のみ認められる)			
		AP ARIPO Patent <u>ARIPO特許</u> BW Botswana GH Ghana GM Gambia KE Kenya LS Lesotho MW Malawi MZ Mozambique NA Namibia SD Sudan SL Sierra Leone ▲ SZ Swaziland TZ United Republic of Tanzania UG Uganda ZM Zambia ZW Zimbabwe	EA Eurasian Patent <u>ユーラシア特許</u> AM Armenia AZ Azerbaijan BY Belarus KG Kyrgyzstan KZ Kazakhstan MD Moldova RU Russian Federation TJ Tajikistan TM Turkmenistan	EP European Patent <u>ヨーロッパ特許</u> AT Austria BG Bulgaria ▲ BE Belgium CH Switzerland ▲ CY Cyprus CZ Czech Republic DE Germany DK Denmark EE Estonia ES Spain FI Finland ▲ FR France GB United Kingdom HR Croatia ▲ GR Greece HU Hungary ▲ IE Ireland IS Iceland ▲ IT Italy LI Liechtenstein LT Lithuania LU Luxembourg NO Norway ▲ LV Latvia ▲ MC Monaco ▲ MT Malta ▲ NL Netherlands PL Poland PT Portugal RO Romania SE Sweden ▲ SI Slovenia SK Slovakia TR Turkey	OA OAPI Patent <u>OAIP特許</u> ▲ BF Burkina Faso ▲ BJ Benin ▲ CF Central African Republic ▲ CG Congo ▲ CI Cote d'Ivoire ▲ CM Cameroon ▲ GA Gabon ▲ GN Guinea ▲ GQ Equatorial Guinea ▲ GW Guinea-Bissau ▲ ML Mali ▲ MR Mauritania ▲ NE Niger ▲ SN Senegal ▲ TD Chad ▲ TG Togo
	国内特許の取得が可能な国	国内保護(国内特許)のみ取得が可能な国 (ただし、▲がつく国は、欧州広域特許の効果を拡張することが可能)			
		▲が付された国、たとえばフランス(FR)において保護を取得したい場合、欧州特許庁(EPO)へ域内移行することで認められる広域保護(広域特許)のみが認められます。フランス特許庁に直接国内移行し、フランスでの国内保護を求めることはできません。このような国は、「PCT経由の国内ルートを開じた国」と言われます。			
		AE United Arab Emirates AG Antigua and Barbuda AL Albania AO Angola AU Australia BA Bosnia and Herzegovina BB Barbados BH Bahrain BR Brazil BZ Belize CA Canada CN China CO Colombia CR Costa Rica CU Cuba DM Dominica DO Dominican Republic DZ Algeria EC Ecuador EG Egypt GD Grenada GE Georgia GT Guatemala	HN Honduras ID Indonesia IL Israel IN India JP Japan KM Comoros KN Saint Kitts and Nevis (KP Democratic People's Republic of Korea) KR Republic of Korea LA Lao People's Democratic Republic LC Saint Lucia LK Sri Lanka LR Liberia LY Libyan Arab Jamahiriya MA Morocco ME Montenegro MG Madagascar MK The former Yugoslav Republic of Macedonia MN Mongolia MX Mexico	MY Malaysia NG Nigeria NI Nicaragua NZ New Zealand OM Oman PG Papua New Guinea PH Philippines RS Serbia SC Seychelles SG Singapore SM San Marino ST Sao Tome and Principe SV El Salvador SY Syrian Arab Republic TN Tunisia TT Trinidad and Tobago UA Ukraine US United States of America UZ Uzbekistan VC Saint Vincent and the Grenadines VN Viet Nam ZA South Africa	

● PCT への加盟を検討中の国(2008年7月現在) :

アルゼンチン、バングラデシュ、ボリビア、ブルネイ、チリ、コンゴ民主共和国、イラン
ジャマイカ、ヨルダン、モーリシャス、パキスタン、パナマ、タイ、ウルグアイ、ベネズエラ



ひと目で見える 第2章 …… PCT国際出願の手続

【国際出願】 PCT国際出願の出願手続

PCT国際出願の出願(第1節)

- 国際出願は、日本特許庁、またはWIPO国際事務局へ出願する
- 国際出願は、出願人のうち少なくとも一人が日本国の国民又は居住者であれば日本特許庁に出願が可能
- 国際出願の願書は、国際的に統一された様式に記入
- 日本特許庁への国際出願は、日本語または英語で作成する(出願時には各国言語への翻訳が不要)

- PCT規則に合致した国際出願には、国際出願日が与えられる(=各国での出願日)
- 国際出願日が与えられた国際出願は、すべてのPCT加盟国に対して国内出願をしたものと同じ効果が与えられる

【国際調査】 先行技術の調査

国際調査(第2節)

- 各国それぞれが行う先行技術調査に代えて、PCT制度が国際的な統一基準に従い国際調査を行う
- 国際調査は、特許性に関する審査官の見解を国際調査見解書として示す
- 国際調査報告(+国際調査見解書)が作成される

【国際公開】 国際出願の公開

国際公開(第3節)

- 公開により、仮保護の権利が各国で与えられる

【国際予備審査】 国際出願の予備的な審査

国際予備審査(第4節)

- 国際予備審査は出願人の任意の手続
- 国際予備審査は、特許性に関する審査官の予備的、拘束力のない見解を示す
- 特許性に関する国際予備報告(第 章)が作成される

【補正】 国際出願に対する補正の機会

補正の機会(第5節)

- 国際調査報告の受領のち、請求の範囲に限り1回だけ補正が可能(19条補正)
- 特許性に関する国際予備報告(第 章)の作成までに明細書、請求の範囲、図面の補正が可能(34条補正)
- 国内移行後に各国法令に基づき補正が可能

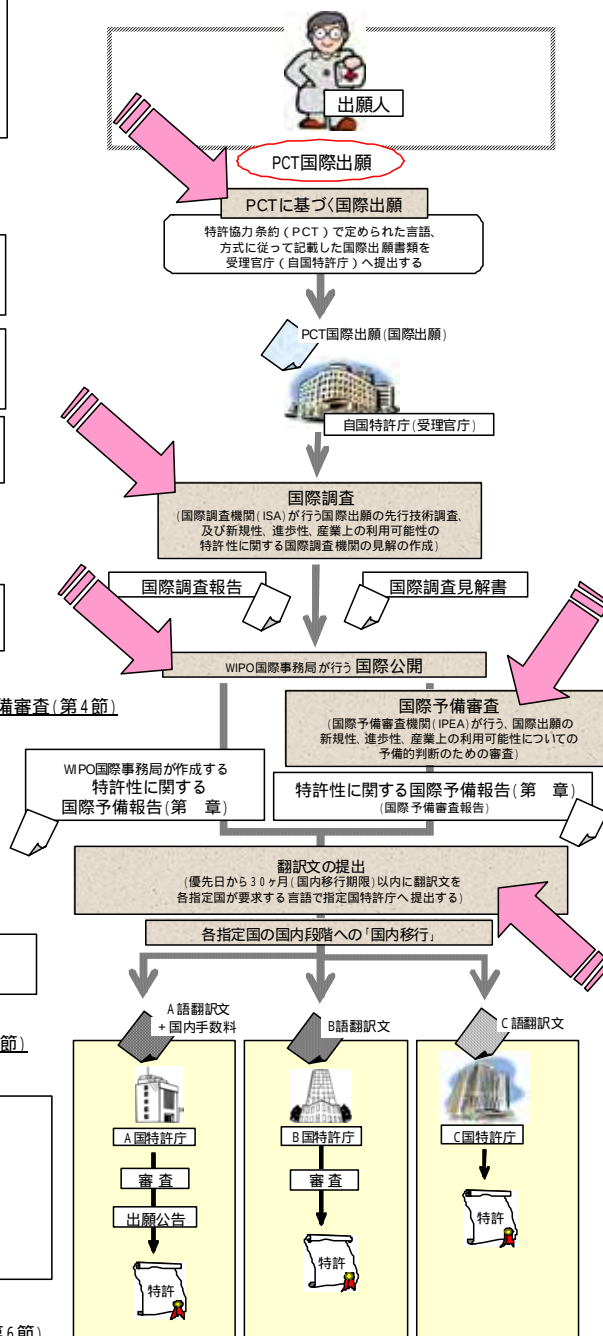
【国内移行】 各国への国内移行

国内移行手続(第6節)

- 権利を取得したい国に対しては、優先日から30ヶ月までにその国へ翻訳文を提出し、国内段階へ移行する

【国内移行】 日本への国内移行

日本への国内移行手続(第7節)



第2章 PCT国際出願の手続

第1節 PCT国際出願の出願

第2章では、国際出願を具体的に出願することを想定して、その手続の概略を説明します。まず、第1節は、国際出願を作成し、出願するまでの手続の流れです。

国際出願の提出先

* 条約第9条、
条約第10条、
規則19.1

国際出願の出願人のうち少なくとも1人が日本国民または居住者であれば、その出願は日本特許庁(受理官庁:国際出願課)*に出願することができます。また、WIPO国際事務局は、すべてのPCT加盟国の国民または居住者からの国際出願を受理官庁として受け付けています。

国際出願の願書

国際出願をする際にはPCT専用の願書(PCT/RO/101)が必要です。日本特許庁ホームページから日本語版の、そしてWIPOのホームページから英語版の願書の入手が可能です。

国際出願日の認定

* 規則4.9(a)(i)

** 規則4.9(a)(ii)

*** 条約第11条(3)

受理官庁は、国際出願がPCT条約、規則に従って作成されている場合、国際出願日を認定します。

国際出願日が認定された国際出願は、その出願日の時点で有効なPCT加盟国のすべてを「指定した」とみなされます(みなし全指定)*。国を「指定する」とは、国際出願の手続をその後に国内官庁の手続まで継続(国内移行)させたい、つまり権利を取得したい国を特定することです。指定された国を「指定国」、その国の特許庁を「指定官庁」と呼びます。

また、国際出願は、指定国が認める保護の種類(例えば、日本であれば、「特許」または「実用新案」)を国際出願時に特定する必要があります。国際出願願書は、指定国が認めるあらゆる種類の保護を求める願書としての役割を持ちます**。最終的に、どの保護の種類を求めて実体審査を受けたいかは、国内官庁手続に継続するとき(国内移行時)に、各国内官庁に対して保護の種類を明示することが必要です。

国際出願日が付与された国際出願は、指定国における「正規の国内出願」とみなされ、国際出願日は、各指定国における「出願日」とみなされます***。



こう、まとめました
PCTリフォーム

「国際出願は、すべてのPCT加盟国を指定したものとみなす」という「みなし全指定」手続は、PCTリフォームで改正され、2004年1月1日に発効しました。

「みなし全指定」手続が導入される以前は、国際出願願書において「権利を取得したいPCT加盟国」を指定するチェックをしていました。しかし、現在は、指定のためのチェックが不要となり、よって出願人が誤ってチェックする、またはチェックし忘れるミスが手続的に排除されています。第3章第1節「PCT国際出願に固有の手続」もあわせて参照ください。

PCTの言語

日本の受理官庁(日本特許庁)が受理する国際出願の言語は、日本語または英語です。また、出願以降に出願人から受理官庁に提出する書簡(手続)の言語は、当該国際出願と同じ言語を使用します。

PCT国際出願の構成

* 条約第3条

** 条約第11条

国際出願は、願書、明細書、1以上の請求項を記載した請求の範囲、必要によっては図面及び要約によって構成されます*。また、願書には、出願人に関する所定の情報を含まなければなりません。国際出願日の認定に必要な要件**がひとつでも欠落している場合には、国際出願日が認定されません。国際出願日は、それらの不備が後に、すべて解消されたときに与えられます(手続の補完¹⁷)。

PCT出願人の氏名、表示

国際出願の出願人は、願書においてその氏名(または名称)、あて名(郵便物が配送される宛先)、国籍及び住所(出願人が居所を有する国名)を記載しなければなりません。出願人が複数いる場合には、すべての出願人が氏名、表示(あて名、国籍、住所)を行わなければなりません。



こう、まとまりました
PCTリフォーム

国際出願の出願人の表示(あて名、国籍、住所)と署名から構成される「所定の情報」は、すべての出願人について記載することが原則です。しかし、「みなし全指定」の導入(2004年1月)に伴い、この記載要件の一部に欠落があったとしても補正命令の対象としないこととなりました。

つまり、出願人が複数いる場合、すべての出願人の「氏名」は記載しなければなりません。しかし、「表示(あて名、国籍、住所)」に関しては、少なくとも日本国の国民又は居住者である出願人1名のものがあれば、手続(方式)的には十分とされ、その記載のままその後の手続が遂行されることが規定されています*。

* 規則26.2の2(b)

願書への署名(押印)

* 規則4.15

** 規則26.2の2(a)

国際出願の願書は、原則としてすべての出願人(法人、自然人、出願人のみ、発明者でもある出願人のいずれであっても)が署名(押印)しなければなりません*。ただし、出願人のうち少なくとも1名の出願人が署名(押印)をしていれば、その他の出願人の署名が記載されていない願書であっても、それは手続上の不備とはなりません**。また、出願人が代理人又は代表者を選任した場合には、その代理人又は代表者が署名(押印)をします。

みなし全指定における「指定の除外」

国際出願の願書「第 欄」は、国の指定にかかる欄です。しかし、上述のとおり、「みなし全指定」によって、権利を取得したい国をこの第 欄でチェックをする手続は簡素化され、現在、願書には、4つの国名とそれぞれの国のためのチェックボックスが設けられているだけです。

この4つの国に関しては、29ページのコラムと第3章第1節で詳しく解説されていますが「指定をしない」ためのチェックボックスです。つまり、チェックボックスにチェックがされた国は、みなし全指定のもとであっても、当該国の指定を「除外する」手続をとることができます。願書第 欄のチェックボックスで、たとえば日本にチェックをつければ、その国際出願は

最初から「日本を指定していない」国際出願として取り扱われます。

国際出願の願書は、主に以下の3種類のいずれかの方法を用いて作成することができます(第3章第1節で詳細に説明しています)。

WIPO国際事務局が定めた書面による願書(PCT/RO/101)(書面の願書を他の出願書類とともに受理官庁に提出します)

PCT-SAFEに付属されている願書作成ソフト(PCT-EASY モード)で生成する願書(書面に打ち出し、願書部分の電子データと他の出願書類とともに受理官庁に提出します)

WIPO国際事務局が開発した電子出願ソフト(PCT-SAFE)を使用しインターネット回線を利用した電子出願又は日本特許庁の供給するソフトウェアを使用しISDN回線を利用する電子出願(願書は、他の書類とともに、そのままオンラインで送信することができます)

いずれの方法で作成された願書も次の項目で構成されています。

第 欄	発明の名称
第 欄	出願人
第 欄	その他の出願人又は発明者
第 欄	代理人又は共通の代表者、通知のあて名
第 欄	国の指定
第 欄	優先権主張
第 欄	国際調査機関
第 欄	申立て
第 欄	照合欄; 出願の言語
第 欄	出願人、代理人又は共通の代表者の記名押印

手数料計算用紙 (願書には含まれない)

国際調査機関の決定

願書の第 欄は、その国際出願がどの国際調査機関で国際調査を受けたいかを選択し、記載します。

国際出願がどの国際調査機関で国際調査されるかは、国際出願を受理した受理官庁がどこであるか、さらに国際出願の言語によって決められます。たとえば、日本が受理した国際出願が日本語で作成されている場合、国際調査機関たる日本特許庁が国際調査を行います。

他方、日本が受理した国際出願が英語で作成されている場合は、出願人が、日本特許庁、または欧州特許庁(EPO)のいずれかを国際調査機関として選択することができます。

PCT出願後の国際出
願書類の流れ

国際出願日が認定された国際出願は、優先日から13ヶ月以内にWIPO国際事務局へ送付されます。また、出願人が調査手数料を支払っている場合には、国際出願の出願書類の写しが国際調査機関¹⁸(ISA)に送付され、国際調査が開始されます。

PCT手数料の支払い

国際出願の出願人は、決められた期間内に国際出願手数料(国際事務局が出願書類を処理するための手数料)、送付手数料(出願書類を受理官庁が処理し、必要書類をWIPO国際事務局、国際調査機関へ送付するための手数料)、調査手数料(国際調査のための手数料)を受理官庁に対して支払わなければなりません。

優先権証明書の送付

国際出願において優先権を主張する場合には、出願人は、優先権証明書(優先権書類)を優先日から16ヶ月以内にWIPO国際事務局、または受理官庁に対して提出しなければなりません。

しかし、優先権主張の基礎となる出願が日本の国内出願である場合(日本特許庁が優先権証明書を発行する立場にある場合)には、出願人にとって、より簡便な「送付請求¹⁹」と呼ばれる手続が可能です。つまり、出願人が、優先権書類の提出に代えて、国際出願を受理する日本特許庁に対し、優先権証明書の作成及びWIPO国際事務局へのその送付を請求する手続です。

優先権主張に際して、多くの出願人が「送付請求」の手続を利用しています。各国特許庁に対する直接出願の場合に、直接出願した各国の特許庁それぞれに対して、別々に作成した優先権証明書を送付しなければならない煩雑な手続に比較すると、PCTでは極めて効率的に優先権を主張することが可能となります。



■ コラム 『「みなし全指定」と経過措置を適用する4ヶ国』



コラム：
PCT知ったかぶり

国際出願に「みなし全指定」を導入する最初のきっかけとなったのは、米国が示した「指定概念の見直し」提案です。そして、その提案を強力に後押ししたのが、「オーストラリアとオーストリアの指定チェックミスが多い」という主張です。オーストラリアがくり返し指摘したこの主張は、つまり、「AU」と「AT」のチェックをし間違える出願人が非常に多いというものです。ATを意図して、AUにチェックした出願人は、そのミスに気づき所定の期間内に修正をしない限り、ATに対しては出願していないことになってしまいます。当の出願人にとっては、深刻な問題であったはずです。

議論の末、出願人のミスを誘引しない手続として、「願書を提出したことが、すべての指定国を指定したものとみなす」、いわゆる「みなし全指定」手続が導入される運びとなりました。

さらに、「みなし全指定」手続が、既存の国内法令と適合しない場合、当該指定国は経過措置の適用を受けることができます。ここでいう「既存の国内法令と適合しない」とは、主に自国で国内優先権制度を有し、その効果として先の出願（基礎出願）のみなし取下げが規定されている国を念頭として経過措置が設けられています。言い換えれば、「みなし全指定」の元で出願される国際出願が、出願人が意識しないうちに優先権基礎出願の取下げの結果を自動的にもたらす事態を避けようとする試みです。

この経過措置の適用を受けると、その国のチェックボックスが願書（第 欄）に設けられ、そこにチェックをすると、当該国は「みなし全指定」手続の対象とならない、つまり、その国の指定を「除外する」できるというわけです。

2008年7月1日現在、経過措置の適用を受けているPCT加盟国は、日本、ドイツ、韓国、ロシアの4ヶ国です。

ただし、願書第 欄のチェックボックスを用いて当該国の指定を除外するためには、そもそも経過措置を認める前提からおわかりいただけるように、PCT国際出願が、当該指定国で出願された国内出願を基礎として優先権を主張していることが条件となります。優先権の主張なしに、チェックボックスを使って指定国を除外することは認められていません。

第2節 先行技術の調査(国際調査)

国際調査の実施

* 条約第15条(2)、
第33規則

** 第34規則

国際調査は、国際調査機関(ISA)が行い、国際出願の請求の範囲に記載された発明に「関連のある先行技術」を発見します*。

「先行技術」とは、口頭ではなく紙に書かれたものによって世界のどこかで公知となった技術のことです。「関連のある」とは、発明の新規性、進歩性の有無を判断する材料となるような技術で、国際出願日前に公知となっているものを「関連のある」先行技術といいます。

国際調査で使用される基礎文献は、「PCT 最小限資料**」と称される資料です。国際調査機関として指定されている13の国内官庁又は政府間機関が、共通した基礎資料を参照しながら、国際統一された品質の国際調査を行っています。

発明の単一性

* 第40規則

** 規則40.2

国際出願は、ひとつの発明、または単一の発明概念を形成する一群の発明でなければなりません。そこで、国際調査は、その出願が発明(出願)の単一性の要件*を満たしているかについても判断します。国際調査機関は、発明の単一性の原則に違反した国際出願を発見した場合、その違反した追加的な発明に対して国際調査を実施するための手数料(追加調査手数料**)の支払いを出願人に求めます。

国際調査機関による 特許性に対する見解 (国際調査見解書)

* 第43規則の2

さらに、国際調査機関は、国際出願の請求の範囲に記載された発明が特許性(新規性、進歩性、産業上の利用可能性)を有するものと認められるかどうか(それぞれの要件の特許性判断は、優先日が基準日)の審査官の見解*を示します。この国際調査機関の見解は、国際調査見解書と呼ばれ、国際調査報告と同時に作成され、出願人に送付されます。

国際調査見解書は、特許性に対しての肯定、否定のいずれの見解であっても作成されます。他方、第4節で解説する「国際予備審査の見解書」は、発明の特許性に否定的な見解があったときに限って示されます。



こう、まとめました
PCTリフォーム

国際調査見解書は、2004年1月1日に新たに導入された手続です。それ以前は、国際出願した発明に対して特許性があるか否かを判断するためには、国際予備審査を請求し、所定の手数料を支払って、国際予備審査の審査官の特許性にかかる見解を示してもらうことが必要でした。

しかし、現在は、PCTリフォームの結果導入された国際調査見解書によって、すべての国際出願は、先行技術を発見する国際調査において、発明が特許になりそうか否かの判断をしてもらうことができます。

もちろん、特許付与のための最終的な特許性判断は、各指定官庁に委ねられています。しかし、出願人にとっては、その後の手続継続、とくに国内移行をするか否かの判断に重要な情報が、国際予備審査を請求し、そのための手数料を支払うことなしに、かつ国際段階の早期の段階で出願人に提供されることとなりました。

この手続の導入により、国際予備審査の請求が急激に減少しました。

国際調査報告、国際調査見解書の作成

* 条約第18条

** 規則42.1

国際調査機関は、国際調査の結果を国際調査報告としてまとめると同時に、国際調査見解書を作成し、出願人に送付します*。国際調査報告及び国際調査見解書は、国際調査機関が国際調査のために国際出願の写しを受領してから3ヶ月後か、または優先日から9ヶ月の期間のうちいずれか遅く満了する期間内に作成されます**。

国際調査報告には、関連があると認められた先行技術、または関連技術が記載された文献のリスト、発明の分類（国際特許分類）、調査を行った技術分野、発明の単一性の欠如に関する情報などが記載されます。引用された文献には、それらの文献がどの程度国際出願の発明に近い内容が記載されているか（「関連するか」）に関する国際調査機関の判断が、カテゴリー（A、E、L、O、P、T、X、Y、&という独自の記号）を用いて表示されます。

国際調査報告、国際調査見解書に対する出願人の対応

国際調査報告と国際調査見解書を受領した出願人は、とくに国際調査見解書が否定的な見解であったときには、次のような対処をとることができます。

国際出願の請求の範囲を補正（19条補正）する

国際調査報告で引用された関連する先行技術にかかる部分、あるいは見解書の否定的側面を補正することが可能です。詳細は、第2章第5節「PCT 国際出願に対する補正の機会」を参照ください。

なお、19条補正をしても（提出先は、国際調査機関ではなく、WIPO 国際事務局となります）、再度調査報告書が作成されるわけではありません。したがって、国際調査機関の否定的な見解が解消されたのか確認することはできません。

国際出願を取り下げる

国際公開（第3節を参照）前に国際出願を取り下げると、国際出願された発明の内容を秘密に保つこともできます。

国際予備審査の請求をする

国際予備審査機関²⁰でさらに審査をしてもらう、また否定的な国際調査見解書に対して応答、反駁する（答弁書の提出）、さらに、国際予備審査の段階において、明細書、請求の範囲を補正（34条補正）することができます。

なお、応答、反駁または34条補正をした結果、否定的な見解が解消されたか否かは、国際予備審査機関が作成する「特許性に関する国際予備報告（第 章）」で確認することができます。





こう、まとめました
PCTリフォーム

PCTリフォームの議論の結果、規則43の2.1(c)が新たに規定されました。同規則では、国際調査見解書は国際予備審査機関の見解とみなされるため、それに対して答弁書、34条補正を提出する場合には、国際予備審査の請求ができる期間までに提出するよう出願人に求める表示を記載する、と規定されています。つまり、国際調査見解書に対する答弁、補正は、国際調査報告の送付から3ヶ月か、優先日から22ヶ月のうち、どちらか遅く満了する日までに国際予備審査機関に提出するという規定です。

この規定が、規則66.4の2の規定（特許性に関する国際予備報告（第章）の作成に着手したのちに提出された答弁書と34条補正は、考慮に入れることを必要としない）との整合性に疑いが生じる結果を招きました。この規定表現振りの曖昧さは、解消されていませんが、現在では、『国際調査見解書に対する答弁書（または34条補正）が提出できる期限はいつまでか？』の問題は、明確に整理されています。

すなわち、出願人は、国際調査見解書に対する答弁書、または、それを踏まえた34条補正は、規則66.4の2の規定に従い、特許性に関する国際予備報告の作成に着手されるまでの間、提出することができると確認されています。ただし、注意すべき点が2点ありますので、ご注意ください。

まず、出願人にとっては、国際予備審査機関が、特許性に関する国際予備報告の作成にいつ着手するかは、まったく知り得ることができない状態にあることです。ゆえに、答弁書、34条補正を提出できる期限は、出願人にとって、「〇〇まで」と明確に見える形になっていません。

さらに、国際調査見解書が、国際予備審査機関が作成する見解（発明に否定的な見解を発見したときのみ作成）とみなされることにも要注意です。つまり、ほとんどの場合、改めて見解書を作成することがないため、国際予備審査機関としては、特許性に関する国際予備報告の作成に「直ちに」着手することができる状況にあります。

これら、答弁書、34条補正の提出期限が、出願人にとって曖昧な状況で規定されていることは好ましい状態ではありません。しかし、当面の間、もっとも安全な方法として、国際調査見解書に対して答弁書を提出する、あるいはそれを踏まえて34条補正を提出する場合には、できるだけ国際予備審査の請求と同時のタイミングで提出することをお勧めします。

国際調査見解書に
対するコメントの提出

国際調査見解書を受けた出願人が、国際予備審査を請求しない場合（つまり、正式に答弁書を提出できない）でも、出願人が、否定的な国際調査見解書に対して何らかの応答、反駁したいということもあります。

そのような場合には、「国際調査見解書に対するコメント」を WIPO 国際事務局に対して提出し、各国特許庁が行う特許付与の実体審査のために、そのコメント（応答、反駁）を提出しておくことも可能です。



こう、まとめました
PCTリフォーム

「国際調査見解書に対するコメント」は、PCT 上の明文の規定がありませんので、条約上は「非公式な」コメントとなります。しかし、非公式コメントとはいえ、出願人が各国特許庁に各々直接提出するのでは、国際出願制度の趣旨に反しますので、WIPO 国際事務局がコメントをいったん受領したのち、各指定官庁に送付します。コメントは、それが「国際調査見解書に対するコメント」である趣意が英語で明示されていれば、WIPO 国際事務局に対し、日本語でコメントを作成することもできます。

請求の範囲の補正
(19条補正)

国際出願の内容(明細書、請求の範囲)を補正したい場合、PCT 国際段階では2つの機会を設けています。

最初の補正の機会は、国際調査報告を受け取った後に認められる条約第19条に規定する「請求の範囲に対する補正」です。この補正は、「19条補正」と呼ばれます。出願人は、国際調査報告の結果を踏まえて、国際出願がより特許を取得しやすくするために、請求の範囲を1度だけ補正することができます。

「19条補正」と、もうひとつの補正の機会である「34条補正」については、第5節で詳説します。

特許性に関する国際
予備報告の作成

* 第44規則の2

出願人が国際予備審査を請求しない場合、その後、国際調査見解書は、WIPO 国際事務局によって新たな報告として加工され、英訳が付されます。この国際出願制度において新たに導入された報告書は、「特許性に関する国際予備報告(第 章)(IPRP(I): International Preliminary Report on Patentability (I))」と呼ばれます。

「特許性に関する国際予備報告(第 章)」の内容は、まったく国際調査見解書と同一の内容*となります。「特許性に関する国際予備報告(第 章)」は、それが作成された後すみやかに出願人に送付され、さらに優先日から30ヶ月を経過した後には指定官庁にも送付されます。

また、出願人が国際調査見解書に対してコメント(非公式なコメント)を WIPO 国際事務局に提出している場合、そのコメントは、「特許性に関する国際予備報告(第 章)」とともに指定官庁に送付されます。

なお、「特許性に関する国際予備報告」に「(第 章)」と付記されているのは、国際予備審査を請求しない手続、つまり PCT 条約の第 章に規定された手続(「第 章手続」)の中で生成された報告書だからです。(第4節も併せ参照ください。条約の第 章に規定されている国際予備審査において生成された報告書について解説しています。)

■ コラム 『PCT国際出願制度は、「特許性」の判断を下せるか?』



コラム： PCT知ったかぶり

「特許性に関する国際予備報告(第 章)」も、PCTリフォームで議論された規則改正によって導入された新しい報告書です。この報告書をめぐっては、PCTが「特許性」を判断する権限を有しているかの問題について活発な国際議論が行われました。PCT第35条(2)は、国際予備審査は「いずれかの国内法令により特許を受けることができる(patentable)発明であるかどうか(中略)のいかなる陳述をも記載してはならない」としています。

議論の結論は、PCTが判断する特許性は、「いずれかの国内法令により」下した特許性を判断するものではない、という条約上の整理をしています。

第3節

PCT国際出願の国際公開

PCTの国際公開

* 条約第21条

国際出願は、優先日から18ヶ月を経過した後、すみやかに（出願人が早期公開を希望することも可能）WIPO 国際事務局によって国際公開*されます。この国際公開は、国際事務局が、国際出願等の内容を世界に公表する意味で行われ、第三者に対して技術情報を提供する役割を果たしています。

国際公開の内容

国際公開は、電子的にWIPOホームページ上で行われる

国際公開は、WIPO ホームページ上の「PATENTSCOPE®検索サービス」において電子的に行われます。国際公開の内容*は、書誌ページ（国際出願日、国際出願番号、出願人、指定国、要約等が記載された「フロントページ」）と明細書、請求の範囲、及び図面の全文に加えて、国際調査報告（ただし、国際調査見解書は公開されません）や、条約第19条補正があった場合には補正後の請求の範囲等も合わせて掲載されます。

* 規則48.2

■ コラム 『PCTの電子化の波は、実務処理から、いよいよPCT規則に！』



コラム：
PCT知ったかぶり

PCT国際出願においても、今、電子化が活発に進められています。文書処理に関する技術革新が進められたことに加えて、電子的手続によって効率的な処理をしない限り増大するPCT国際出願を所定の期限内に処理できなくなっている現実もあります。日本同様、PCT国際出願を電子的に受け付ける国も増えています。また、WIPO国際事務局は、その内部での処理を最大限に電子的に行うべく、PCTにかかる書類を受け付けた時点ですべてスキャンニングすることを2006年から開始しました。それ以前のように、紙の文書を国際出願ごとに紙フォルダー（包袋）で管理し、記録された文書の紙のコピーを各国官庁に対して必要により郵送する業務が徐々になくなりつつあります。

2005年9月に開催されたPCT同盟総会は、規則48.1の改正を採択し、「国際出願は、パンフレットの形式で国際公開を行う」という文言を削除しました。これにより国際公開は、PCT実施細則が規定する形式、手段、すなわち電子的に公開することで条約上の法的な義務を果たすこととなります（2006年4月1日発効）。「パンフレット」という表現が、そもそも紙を想起させ、国際公開が紙の形式で行われるとの誤解を避けるため、PCT実務者にとってはなじみ深い「国際公開パンフレット」という表現をなくすることが改正の趣旨です。

この規則改正は、「これはPCT規則にとっては小さな改正だが、PCTの電子化にとっては偉大な改正である」と軽口をたたきたくもなりますが、今後に待ち受ける「大きな改正」を予期させます。約30年前に書かれたPCT条約、規則が、その基本的発想を「紙」に置いていることに対して、時代は、そろそろ見直しの必要性を訴えています。とくに、日本のように電子手続が進んだ国が国際議論の先駆となって、PCTがより電子処理を可能となるよう、法的、実務的の両方で伝統的な発想の転換を促していく必要があります。

国際公開の言語

* 規則48.3

国際公開は、「公開言語(日本語、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、スペイン語)*」で出願された国際出願については、その言語で公開されます。それ以外の言語で出願された国際出願は、出願人が翻訳した公開言語のひとつの言語で行われます。ただし、発明の名称、要約書、国際調査報告については、国際出願が英語以外の言語であっても、常に英語の翻訳が添付され、国際公開の第三者に対する情報価値がより高められています。なお、2009年1月1日以降、韓国語及びポルトガル語が、国際公開言語に加わります。

国際公開の効果

* 条約第29条

国際公開は、すでに出願されている発明を国際的に公表する効果のほか、各指定国においては、その国が国内で未審査の出願を国内公開したときと同等の法的効果*が発生します。

たとえば、国内出願の公開によって「仮保護」(補償金請求権など)を認める指定国の国内法の下では、国際公開された国際出願に対しても同じ保護が認められます。日本語国際出願が国際公開された場合には、日本国内では特許法第184条の10(国際公開及び国内公表の効果等)が適用されます。

PCTガゼット

国際公開のフロントページに掲載された書誌情報は、『PCT ガゼット(PCT 公報)』として電子的に発行されます。この『PCT ガゼット』の発行も、WIPO ホームページ(PATENTSCOPE®検索サービス)で無料閲覧することが可能です。

なお、一週間分の書誌情報が『PCT ガゼット』として PDF 形式にまとめられて WIPO ホームページ上で提供されてきましたが、2006 年 7 月からは上記のとおり「PATENTSCOPE®検索サービス」にその提供機能が統合されています。一方、個別の国際出願情報を提供する「PATENTSCOPE®検索サービス」に馴染まない PCT 加盟国の一般情報などは、引き続き Official Notices として WIPO ホームページ上に掲載されています。

IPDLでの公報閲覧

国際公開された国際出願は、また同時に WIPO の「知的財産権電子図書館(Intellectual Property Digital Library : IPDL)」に蓄積されます。IPDL は、WIPO のホームページからアクセスすることが可能で、国際公開された国際出願の書誌情報、代表図面、要約書、明細書をインターネット上で無料で閲覧することができます。



第4節

PCT国際出願の予備審査(国際予備審査)

国際予備審査は任意

国際予備審査は、国際出願された発明の特許性に関する判断(見解)を国際調査見解書に加えて入手したいとき、あるいは国際出願の内容を補正したい場合に、出願人が任意で請求する手続です。

発明の特許性に関しては、国際調査機関がその見解書をすでに作成しています(第2章第2節)。したがって、多くの場合、特許性判断の材料としては、国際調査見解書で十分のはずです。実際、「20ヶ月の国内移行期限の撤廃(2002年4月)」に加えて、この「国際調査見解書(2004年1月)」の導入によって、国際予備審査の請求は急激に減少しています。2000年には、国際出願の約80%が国際予備審査を請求していましたが、現在は、請求率が20%を下回るに至っています。

一方、依然として、国際予備審査に付加的な価値を認め、国際予備審査を請求する出願人、あるいは個別の国際出願も多く存在します。つまり、国際予備審査において、明細書、請求の範囲を補正したい、あるいは補正後の国際出願で改めて特許性を判断してほしい、さらに国際予備審査機関の審査官と対話を試み、その対話を通じて国際出願をより精練させたい……などの「戦略的な」PCT の活用を考える出願人がいることを裏付けています(第4章第1節を参照)。

国際予備審査の請求

* 条約第31条

国際予備審査を請求する場合、出願人は、国際予備審査の請求書(Demand)を国際予備審査機関に直接提出し、国際予備審査を請求します*。国際予備審査機関は、国際調査機関と同じ13の国内官庁及び政府間機関が行います。

国際予備審査の目的

* 条約第33条

国際予備審査の目的は、国際出願にかかる発明が、新規性、進歩性、産業上の利用可能性に関する「特許性」を有するかについて、審査官の予備的な見解を示すことです*。

ここで判断される「特許性」は、ある特定の国の国内法令に基づいて判断されるものではなく、あくまで国際予備審査機関が国際的に統一された判断基準に基づいて見解を示すものです。したがって、国際予備審査の結果が、のちに国際出願が国内移行する選択国^{(注)21}の実体審査にかかる判断を拘束することはありません。

あくまで各国特許庁が行う実体審査の参考資料としての位置づけにすぎません。この点が、国際予備審査の「予備的で非拘束的な」性格を表しています。



(注) 国際出願が、出願時に「今後手続を継続する可能性のある国」を「指定」し、指定された国は「指定国」と呼ばれます(第1章第3節)。その国際出願が国際予備審査を請求するとき、請求時に、国際出願の「指定国」の中から国際予備審査の結果を参照することを希望する国を「選択」します。そのように選択された国を「選択国」と呼びます。ただし、2004年1月1日からは、手続の簡素化が図られ、国際出願は、すべての PCT 加盟国を指定したものとみなされ、また国際予備審査の請求は、当該国際出願が指定したすべての指定国が選択されたものとみなされます(みなし全選択)。

国際予備審査を請求できる期限

* 規則54の2.1(a)

** 条約第22条(1)の改正に経過措置を適用した結果、条約第39条の適用

国際予備審査の請求は、国際調査報告と国際調査見解書が出願人に送付された日から3ヶ月か、または優先日から22ヶ月のうち、どちらか遅く満了する日までに請求しなければなりません*。

ただし、ルクセンブルグ、ウガンダ、タンザニア(2008年7月1日現在)に対して国内移行する場合、国際予備審査を優先日から19ヶ月以内に請求しない限り**、それらの国々に対する国内移行期限(第2章第6節)は、通常の優先日から30ヶ月ではなく、優先日から20ヶ月となります。

国際予備審査の内容

* 条約第33条

** 規則66.1

国際予備審査では、国際出願時の請求の範囲が、新規性、進歩性および産業上の利用可能性という特許性を有しているかについて、国際調査報告で引用された文献を踏まえつつ、国際予備審査機関の審査官の見解が示されます*。また、国際出願が、条約第19条、第34条に基づき補正されたときは、補正後の請求の範囲を基に、特許性の判断が下されます**。

さらに、補正が、当初の開示の範囲を超えている、開示が不十分である、発明の単一性が欠如している、等の他の欠陥を指摘します。

国際予備審査における見解書とその答弁

* 規則66.2

** 規則66.1の2(a)

国際予備審査では、国際出願が特許性を有しているかについて判断を行い、その結果が否定的な要素を含むような場合には、最終的な報告を作成する前に予め、出願人に対して見解書²²を提示し、出願人に抗弁の機会を与えます*。

その際、まずは、国際調査機関が作成した国際調査見解書を国際予備審査機関が示した見解としてみなします**。この擬制(みなし手続)は、同じ国際調査と国際予備審査を同じ機関が行うのであれば、同じ国際出願の特許性に対して、同じような見解を改めて作成する重複を省いて、国際予備審査を迅速に処理することを意図しています。

逆に、稀な事例ではありますが、国際予備審査が、国際調査を行った同一の機関によって行われない場合、この擬制(みなし手続)を適用しない国際予備審査機関もありえます。

しかし、現制度では、ほとんどの国際出願が同一の機関によって国際調査と国際予備審査が実施されており、国際予備審査機関が改めて特許性に関する否定的な見解を示すことはほとんどありません。

国際予備審査機関が改めて、国際予備審査機関としての(否定的な)見解を作成するのは、出願人が、国際調査見解書に対して答弁書を提出している、あるいは国際出願に補正が行われた場合であって、なおかつ国際予備審査機関が新たな見解をさらに示すことが必要だと認め、さらにその時間的な猶予がある場合に限定されています。

日本特許庁が行う国際予備審査は、日本で国際調査がされた国際出願のみ

なお、日本特許庁が国際予備審査機関として国際予備審査を行うのは、同じく日本特許庁が国際調査を行った国際出願のみです。つまり、日本特許庁が国際予備審査を実施する国際出願は、日本語でなされた国際出願か、あるいは英語による国際出願であっても日本特許庁が国際調査を行った国際出願と限定されています。

このように、国際調査を行った同一の機関が、国際予備審査を実施しようとする傾向(意向)は昨今強まっており、調査と予備審査の品質を維持し、よりよい報告書のために好ましいと考えられています。

国際予備審査における補正と審査官との対話

審査官の見解(国際調査機関、国際予備審査機関の見解書)に応じて、出願人は、条約第34条に基づく補正書、または答弁書²³を提出することができます*。

* 規則43の2.1(c)、
規則66.1(b)
規則66.3

しかし、先述のような「国際調査見解書を国際予備審査の見解とみなす」手続によって国際予備審査の結果は、比較的早いタイミングで作成されます。したがって、出願人が国際出願を補正、または抗弁をし、それを国際予備審査に反映させたい場合には、補正、答弁書を国際予備審査の早い段階、できれば国際予備審査の請求と同時に提出することをお薦めします(第2章第2節を参照)。

また、国際予備審査の際には、必要により国際予備審査を担当する審査官と面談や対話を行うことができます**。とくに欧米のPCT出願人は、この審査官との面談や対話を通じて、国際出願制度を戦略的に活用しようとする傾向にあります(第4章第1節を参照)。

** 規則66.6

国際予備審査報告

国際予備審査の結果は、報告書にまとめられ、出願人に送付されます。報告書は、「特許性に関する国際予備報告(第 章)(IPRP()): International Preliminary Report on Patentability ())」と呼ばれます*。また、これまで使われていた「国際予備審査報告書(IPER: International Preliminary Examination Report)」という名称もあわせて使われています。

* 第70規則

** 規則69.2

報告の作成の期限は、優先日から28ヶ月、または国際予備審査の着手から6ヶ月のうち、いずれか遅くに満了する期間までに作成されま
す**。実際、「特許性に関する国際予備報告(第 章)」は、その作成期
限よりも早いタイミングで出願人に送付されます。出願人は、この報告
を参考にして、国際出願をどの選択国に国内移行すべきか、国内移行
後に補正をすべきかなどの判断に十分な時間を確保できます。

■ コラム 『国際調査、国際予備審査は、どのように「拡張」されたか?』



コラム：
PCT知ったかぶり

「国際調査見解書」の導入は、「拡張国際調査・予備審査の模索」として、PCTリフォームの議論でも中心的に議論された成果のひとつです。とくに、条約そのものを改正せず、規則改正だけで構築できる新たな手続という点でも制約の多い中での国際議論でした。しかし、国際調査見解書は、小さな変更が大きなインパクトに拡大される手続の仕組みを再認識させる手続となりました。

● 出願人にとっては：

- ・ 発明の特許性に関する審査官の肯定、否定の見解を、そのための手数料なしに入手できる(それ以前は国際予備審査の請求と手数料が必須)
- ・ 特許性に関する見解が、国際段階の早期のタイミングで入手可能
- ・ 国内移行に10ヶ月の猶予期間を獲得するために国際予備審査を請求する必然性はもはやない(2002年4月以降は、一律優先日から30ヶ月)

● 国際調査機関、国際予備審査機関にとっては：

- ・ 国際調査報告を作成できる時点に至れば、特別に多大な審査負担を追加しなくとも国際調査見解書は作成することができる(国際調査であっても、国際予備審査と同等に国際出願を読み込むため、現状に大差はない)
- ・ 国際調査と国際予備審査の処理が時間的にも内容的にも接近するため、明細書の読み返し(二度読み)も最小限となり審査効率が向上する
- ・ 国際調査見解書が国際予備審査の見解とみなされるため、国際予備審査の見解を作成する負担が減少する
- ・ 国内移行期限が一律30ヶ月になったことで、移行期限に10ヶ月の猶予を得るために国際予備審査を請求する(「時間を買う」)出願人が減少した

国際調査見解書の導入は、国際調査と国際予備審査がより連携を深め、その利益が機関と出願人にも及ぶ結果となりました。その意味で、本来の調査、予備審査の機能と役割は、これまで以上に「拡張」されています。

そもそも、この「拡張」という表現は、PCTリフォーム当初(2001年頃まで)には、expanded international search report (EISR) のように、主に量的な拡張、拡大を意味する expand が使用されていました。しかし、2002年頃から enhanced という単語が使用されるようになり、価値、質的に高める意図がより明確に表現されています。現在は、「拡張」という表現は、英語、日本語ともに使われなくなりましたが、その enhance の精神は堅持されています。

国際予備審査報告が
持つ実質的な効果

「特許性に関する国際予備報告(第 章)」は、最終的には選択国に送付されますが、当該選択国に対しては、「予備的かつ拘束力のない発明の特許性についての見解」を示すことが目的です。

しかし、途上国に多くみられる、審査資源(審査官、審査資料など)に限りがある国内官庁(選択官庁)にとっては、国際予備審査の内容、結果は、世界の主要特許庁が行った調査、審査の結果そのものです。そこで、そのような途上国の特許庁では、国際予備審査の結果は、「予備的かつ拘束力のない見解」ながらも、実際は大いに参考にし、また実質的に利用しながら、自国の実体審査を行っている状況にあります。



こう、まとまりました
PCTリフォーム

PCTリフォームによって、新たな報告書が作成されることとなりました。「特許性に関する国際予備報告(第 章)」です。その中身は、国際出願の発明にかかる特許性を判断した国際調査見解書そのものです。

国際調査見解書をあえて名前を変えて「特許性に関する国際予備報告(第 章)」としたのは、「特許性に関する国際予備報告(第 章)」との均衡を確保することが意図されています。

つまり、「PCTに基づく国際出願であれば、すべて特許性に関する審査官の見解が報告書(「特許性に関する国際予備報告」)として添付されてくる」というつくりにするためです。

これまで、特許性の見解は、国際予備審査を請求した国際出願にのみ添付されていました。その状態に対して、PCTリフォームと称して「優先日から20ヶ月の国内移行期限の撤廃」および「国際調査見解書の作成」などが導入され、制度の方向が、国際予備審査の回避の方向に動いてきました。途上国は、この動きに懸念を示し、いかに途上国が、国際予備審査によって生成される報告書(特許性判断の見解書)に依存せざるを得ない現状にあるかを主張しました。途上国における審査資源(審査資料のみならず、審査に要する人材、最新技術に敏感に呼応する審査技術、さらにそのためのトレーニングなど)の不足は、やはり深刻な問題として途上国がとらえるところでありました。

途上国の懸念を払拭し、またPCTに今後加盟してくる国に対しても、PCT国際出願に必ず添付される「特許性に関する国際予備報告」は、世界の主要特許庁(13ヶ国の国際調査機関、国際予備審査機関)が下した特許性の判断として、大いにアピールできる制度と言えます。

また、さらに言えば、上述のようなPCT国際出願制度が作成した特許性判断に依存する途上国の現状を、逆に利用してPCTを戦略的に活用しようとする出願人も存在します。すなわち、途上国での権利取得を検討する場合、PCT国際出願制度を利用し、報告書(特許性判断の見解書)をできるだけ「特許性あり」の好意的な判断で記載してもらう活用方法です。それに成功すれば、ある途上国においても、ほぼ同等の評価によって特許の取得が可能となる現実を活用する方法です。

PCTリフォームの初期の議論と制度改正については、第4章第3節に掲げる図を参照ください。

第5節

PCT国際出願に対する補正の機会

PCTを利用するメリットのひとつは、出願日を確保したのちに内容を補正できること

外国の特許庁に直接的に特許出願する場合と異なり、国際出願は、出願日を確保した上で、発明の内容をのちにじっくり改善できることも重要なメリットのひとつです。もちろん、内容の改善に際しては、出願時の開示の範囲を超えることはできませんが、たとえば特許を取りやすい内容に補正する、あるいはより強い特許へと補正することも可能となります。

PCTで補正の機会を十分に活用することがPCTを戦略的に活用することになる

このメリットがあるがゆえに国際出願を利用する、とも言うユーザーさえもいます。詳細は、第4章第1節「PCT国際出願の特徴を活かした戦略的な活用方法」を参照ください。

国際出願を補正する際に考慮するポイントとしては、たとえば、出願時から変化した市場動向を出願に反映させる、国際調査、国際予備審査で指摘された事項(否定的な見解など)を出願に反映させる、国際標準の動向を出願に反映させる、などが考えられます。

この節では、PCTが条約上で認める補正の機会について整理します。国際出願では、国際段階において条約第19条に基づく補正、及び条約第34条に基づく補正の2種類の補正が認められています。

【PCT 第19条に基づく補正(対象は請求の範囲のみ / 1回に限り補正できる)】

19条補正は、国際調査報告の結果を受けて請求の範囲を1回だけ補正することが可能

出願人は、国際調査報告を受領した後、条約第19条に基づき、請求の範囲を1回に限り補正することができます(通常、「19条補正」といいます)。また、出願人は、必要により補正の内容を説明した簡単な説明書を提出することができます。

条約第19条に基づく補正の特徴と留意点は、以下のとおりです。

* 条約第19条(2)

19条補正は、出願時における国際出願の開示の範囲を超えることはできない*

** 規則46.1

19条補正は、通常の場合、国際調査報告の送付の日から2ヶ月以内に提出しなければならない**

*** 規則46.2

(条約上の規定では、国際調査報告の送付の日から2ヶ月の期間、または優先日から16ヶ月の期間のうち、どちらか遅く満了する期間内に補正が提出できる、と規定されています。)

19条補正は、WIPO国際事務局に対して提出する***

19条補正によって補正された請求の範囲は、出願時の請求の範囲とともに国際公開される

19条補正は、国際出願の一部として各指定官庁に送達される

【PCT 第34条に基づく補正(対象は明細書、請求の範囲、図面 / 補正の回数に制限なし)】

34条補正は、国際予備審査の段階で国際出願の明細書、請求の範囲、図面を補正することができる補正

国際予備審査を請求した出願人は、書面による見解又は国際予備審査報告の作成の開始前(つまり、「特許性に関する国際予備報告(第 章)」の起案が開始される前まで)であれば、条約第34条に基づき何回でも国際出願を補正することができます(通常、「34条補正」といいます)。条約第34条の補正の効果は、すべての指定国ではなく、出願人が国際予備審査の結果を考慮して欲しい指定国として「選択した国(選択国)」に対してのみ効果が発生します。ただし、現在は「みなし全選択」として、国際予備審査は、当該国際出願が指定するすべての指定国が選択されたものとみなされます。

条約第34条に基づく補正の特徴と留意点は、以下のとおりです。

34条補正は、明細書、請求の範囲、図面が対象となる

34条補正は、できる限り、国際予備審査の請求時、遅くとも国際予備審査が開始される前までに提出する

* 規則66.3

(34条補正は、規定上は「特許性に関する国際予備報告(第 章)」の作成が開始される前まで提出が可能です。しかし、第2章第2節、第2章第4節で説明のとおり、国際調査見解書が国際予備審査の見解とみなされることで、「特許性に関する国際予備報告(第 章)」の作成が予想外に早まることも考えられます。確実に34条補正を踏まえた国際予備審査を実施してもらうためには、国際予備審査の請求時に補正を提出することをお勧めします。)

34条補正は、国際予備審査機関に対して、直接提出する*

34条補正は、国際予備審査報告の附属書類として、WIPO国際事務局を経由して各選択国に送達される

【各指定国段階へ移行した後に認められる補正(対象:明細書、請求の範囲、図面)】

PCT は国際出願が国内段階に移行したのちにも補正の機会が認められる

上記の2つの補正(19条補正、34条補正)に加えて、条約第28条(及び41条)は、国内移行(詳細は、次節を参照)の後にも、各指定官庁において補正の機会を設けることを規定しています。この補正も、もちろん国際出願時の開示の範囲を超えることは原則認められませんが、最終的には各指定国の国内法令に従って、補正の手続が行われます。

* 規則52.1(b)

また、この補正のできる期間についても、各国の国内法令が国内出願に対して認めるのと同じだけの補正の期間が適用されます*。日本の場合は、特許法第17条の補正がこれに該当しますので、国際出願が特許庁に係属している限り、補正を行うことができる原則となっています。



第6節

PCT 国際出願の国内移行手続

PCT が実体審査を受けるためには、指定国への国内移行が必要

国際出願は、第1章第3節でその特徴を整理したように、特許出願の「出願にかかる手続を国際的に統一した出願制度」です。したがって、国際出願を提出しただけでは、その出願が各国の実体審査に付されることもなければ、まして特許が与えられることもありません。

そこで、出願人は、国際段階における情報（国際調査報告、国際調査見解書、（特許性に関する国際予備報告（第 4 章））と、国際出願にかかる発明の技術、市場動向を判断し、さらにその技術のライセンスの契約の可能性などを総合的に判断して、どの指定国^(注)に対して国際出願の手続をさらに継続させるかを検討します。国際出願にかかる発明が、ある指定国において特許取得の可能性がある、また費用対効果がそれに見合うと考えるときには、指定官庁で実体審査を受けるための国内手続に継続させます。

(注) 「指定国」として記載したものは、つまり「選択国」の意味をも、該当する場合には含みます。つまり、国際出願が、国際予備審査を受け、その結果を国内審査に反映してもらいたいとして国際予備審査請求時に選択する国が選択国です。しかし、2004年1月からは「みなし全指定」と「みなし全選択」が導入されているところ、本テキストにおいて「指定国」として記載した部分は、特別な事例を除いて同時に「選択国」の意味を含みます。ただし、指定国の後の選択国の併記は便宜上から省略させていただきます。

国際出願が、ある指定国において実体審査を受けるためには、条約が規定する国際段階を経て、それらの国々の国内段階へ手続を継続させる手続*（「国内移行手続」と呼ばれます）を行わなければなりません。さらに、権利を取得したい国への国内移行は、条約で決められた期間内²⁴（通常は優先日から30ヶ月以内）に行われなければならないため、とくに注意が必要です。

* 条約第22条(1)、
条約第39条(1)(a)

国内移行には、翻訳文の提出、国内手数料の支払い、国際出願の写しの提出が必要

国際出願を国内段階に移行させる手続は、以下のような手続を指定官庁に対して行います*。ただし、^(注)については、日本も含め、実際に要求する国は少なくなっています。

* 条約第22条(1)

国際出願が作成された言語が、国内移行したい指定国が認める言語でない場合、国際出願を認められた言語へ翻訳した「翻訳文の提出」

指定国の国内法令が定める場合、「国内手数料の支払い」

指定国が、国際出願の写しを WIPO 国際事務局からすでに入手していない場合には、「国際出願の写しの提出」

また、国内移行の手続を取らなければならない期限が、指定国によって多少のばらつきがある点にも注意が必要です。いずれの国も条約が規定する優先日から30ヶ月という最低限の期間は確保しつつも、出願人の利便性を踏まえて、より遅い国内移行の期限(たとえば、31ヶ月、32ヶ月)を設定している国もあります**。

** 条約第22条(3)



2008年7月1日時点で、3ヶ国の指定国(ルクセンブルグ、ウガンダ、タンザニア)は、条約第22条(1)の改正前の国内移行期限である「優先日から20ヶ月までの国内移行期限」を維持しています。

これらの指定国に対しては、優先日から19ヶ月以内に国際予備審査を請求していない限り、国内移行のための期限は優先日から20ヶ月となります。これらの国々への国内移行を考える場合には、とくにご注意ください。

出願人が、所定の期間内に国内移行手続を行わない場合、国際出願は、国内移行がなかった指定国に関しては、国際出願としての効果を失い、その国の「国内出願」を取り下げたのと同様の結果(多くの場合、その国際出願は取り下げられたものとみなされる)となります***。

*** 条約第24条

日本への国内移行には、翻訳文の提出に特別な猶予期間がある

日本に対する国内移行の期限は、原則、優先日から30ヶ月です。しかし、外国語でされた国際出願を日本語へ翻訳するために要する時間を考慮し、一定の条件のもと、最長で32ヶ月まで翻訳文提出に猶予が与えられる制度を日本は独自に採用しています。この出願人にとってより使いやすい期間の設定の詳細は、次の第7節をご参照ください。

欧州への域内移行と国内移行には注意が必要

欧州にある PCT 加盟国に対する国内(域内)移行は、他の指定国に対する一般的な国内移行と異なるので注意が必要です。

出願人が、欧州特許条約(EPC)に基づく欧州広域特許を取得したいときには、広域官庁(指定官庁)たる欧州特許庁(EPO)に対して国内移行手続をとる必要があります。そして、EPO で権利が認められれば、その効果は、EPC に加盟する国、及びその効果の拡張を認める EPC 加盟国の国における国内特許の「束」として考えられます。ただし、この「欧州広域特許」の効果を広域内の国において有効とするためには、当該国に対し、その国が認める言語で作成された国際出願の翻訳文の提出が義務づけられています(欧州特許条約第65条)。

また、欧州広域特許とある欧州の国の国内特許の両方を取得したい場合(事例としては希少)、欧州特許庁への広域移行と指定官庁たる各国特許庁に対して国内移行の手続が、それぞれ別個に必要です。

なお、国によっては、PCT 国際出願制度を経由した国内特許の取得を認めない(つまり、当該国の指定ができない)国があります。このような、いわゆる「国内ルートを閉じている国」については、第1章第5節の PCT 加盟国と広域特許の一覧を参照ください。

国内移行後は、PCT も国内出願として各国の国内法令に従って取り扱われる

国際出願が国内移行した後は、当該指定国の「国内出願」と同等の取り扱いとなります。したがって、その後の手続はそれらの国が定める国内法令に従って手続を行います。なかでも、代理人の選任については、ほとんどの指定官庁が、在外者が特許庁に対して直接手続することを制限しているため、国内の代理人を立てた上で国内手続を遂行することを国内法令で求めています。

* 特許法第8条(1)

** 特許法第184条
の5(1)

国内移行期限を遵守できないときにも、事情が認められれば救済措置の適用がありうる

日本に国内移行した場合には、特許管理人(在外者のための、特許に関する代理人であって、日本に住所または居所を有する者)の選任義務*、国内書面²⁵の提出**、審査請求書の提出、国内法令に基づく補正の提出などが国内移行後の日本の国内法令に基づく手続となります。

国内移行期限内に所定の国内移行手続を行わなかった国際出願は、当該国に関しては、国際出願が取り下げられたものとみなされます。この規定は、ときにやむを得ない事情によって、国内移行手続を果たせなかった出願人にとっては、極めて酷な処分となります。

そこで、「やむを得ない事情」によって、国内移行期限を遵守できなかった国際出願に対して、その事情によっては、指定官庁が国際出願の権利を回復しなければならない規定*があります。



* 規則49.6

「やむを得ない事情」がどのような事情であるかは、制度としては2つの基準を設けています。その2つの基準とは、国内移行期限を遵守できなかったことが出願人の故意でないとき(出願人の「故意でないとき」基準)、または出願人が必要な相当の注意を払っていたにもかかわらず国内移行期限を遵守できなかったとき(出願人の「相当な注意を払ったにもかかわらず」基準)です。指定官庁は、そのいずれか、あるいは両方を適用して、失われた国際出願の権利を回復しなければなりません(国内移行期限の徒過救済)。具体的にどのような事例が、どちらの基準に適合するか否かは、今後の指定官庁に提出された徒過の事由、救済事例の蓄積によって判断されることになります。

この国内移行期限の徒過救済は、日本に対する国内移行には適用されません(次頁の詳細説明を参照)。しかし、外国への国内移行に際して期限を遵守できなかったときに活用できる制度です。



2008年7月1日時点で、自国の国内法令が「国内移行期限の徒過の救済規定」に未適合であることを理由に、日本を含む12ヶ国の特許庁が、「国内移行期限の徒過の救済」を自国の手続として認めていません。その12の特許庁は、日本、カナダ、ドイツ、ニュージーランド、フィリピン、韓国、ラトビア、メキシコ、インド、ポーランド、中国、イギリスです。これらの指定国以外の指定国に関しては、それらの国への国内移行手続がやむを得ない事情によって遂行できなかった場合、指定官庁に対して事情を説明し、権利回復を求めることが可能です。



こう、まとまりました
PCTリフォーム

「国内移行期限の徒過救済」は、PCTリフォームの議論を受けて合意、採択され、2003年1月1日に改正規則として発効しました。そもそもこの手続は、PCTリフォームのひとつの目的であった「PCT国際出願制度と特許法条約(PLT)との親和性の確保」を実現したものです。PLTについては、本テキスト巻末の用語解説27をご参照ください。

救済に用いられた2つの基準(「故意でないとき」基準と「相当な注意を払ったにもかかわらず」基準)は、国際会議においても議論が紛糾した部分ではあります。つまり、それぞれの基準の具体的な指針がないと、国際出願のように複数の官庁が関係する手続では統一性が確保されない、各国国内法令がそのような基準を概念として持たない、などが各国の視点でした。しかし、最終的には、出願人のメリット、という観点から導入されました。今後、実施面でのむずかしさは、制度として経験を蓄積するところから克服されるものと考えられています。

【もう少し詳しく：国内移行手続に関する特記事項】

国際出願をどの指定国に国内移行させるかは、国際調査報告、国際調査見解書、国際予備審査報告、発明に関するその時点の市場性などを踏まえて慎重に検討されます。しかし、国内移行を検討する際に、次のような点を知っておくと、国際出願制度をより一層有効に活用することができます。

PCT で国内移行した場合、その国の審査請求料が減額される等のメリットもある

いくつかの指定官庁は、国際出願の場合、通常の国内出願よりも審査請求料を減額する国があります。これは、国際出願の国際段階で行われた国際調査(国際予備審査)がその国の実体審査の負担を実質的に軽減しているとの考え方に基づいています。

規則4.17に規定される申立て(Declaration under PCT Rule 4.17)を国際段階において提出していれば、その申立てに関する証拠、証明書等をいずれの指定国からも要求されることが、原則ありません。(詳細は、次章を参照)

優先権証明書は、国際段階で提出しておく各指定国に提出する必要なし

国際段階で優先権証明書(優先権書類)を提出していれば、あるいは「送付請求」を受理官庁に対して行っていれば、優先権証明書は、WIPO 国際事務局から指定官庁に対して送付されます。したがって、出願人が国内移行時にそれを提出する義務はありません。しかし、官庁によっては、優先権証明書の翻訳文が求められる場合が稀にあります。

前記 と同様の減額措置が、国内移行に際しての国内(広域)出願料に適用される国もあります。

グレースピリオド(発明の新規性喪失の例外：発明の公表から特許出願するまでに認められる猶予期間)については、各国国内基準が適用されます。なお、米国におけるグレースピリオドには、米国が採っている「先発明主義」との関係からとくに注意が必要です。

第7節 日本への国内移行手続

前節「PCT国際出願の国内移行手続」を踏まえ、第7節では、国際出願を日本の国内段階へ移行させるための手続について、その要点を整理します。



国内移行はいつまで？

日本を指定国を含む国際出願の出願人が、国際出願を日本の国内手続に継続させることを希望する場合、優先日から30ヶ月以内に国内移行の手続をとることが必要です。国際出願が優先権主張を伴わない場合には、国際出願日から30ヶ月が国内移行のための期限となります。

日本に対する国内移行手続には何が必要？

日本に国内移行するためには、以下の書類を「特許庁長官」に対して提出し、また国内手数料を支払わなければなりません。

国際出願の翻訳文(国際出願が外国語でなされた場合のみ)

『国内書面』(特許法第184条の5第1項に規定する書面)

国内手数料(15,000円:国内出願の特許出願料と同じ額)

* 条約第27条、
第51規則の2

日本は、条約第22条(1)の国内移行手続として、上記 の翻訳文のみを条約上の義務として規定し、その他の の書類、 の手数料は、条約上で認められる「国内的要件」*として位置づけています。つまり、国内書面と国内手数料に関しては、それらが国内移行期限までに提出がない場合でも、それによって国際出願がみなし取下げとならず、特許法による補正指令の対象となります。もちろん、国際出願が日本語で作成されている場合には、翻訳文の提出の必要がありません。国内移行期限内(国内書面提出期間)に国内書面を提出し、国内手数料を支払うことで、国内移行手続は完了します。

なお、日本は、国内移行ができる期間(優先日から30ヶ月)を特許法で「国内書面提出期間」と規定し、その「国内書面提出期間」が満了する時(あるいは、審査請求が提出された時)を「国内処理基準時」として規定しています。それ以降は、国内処理が開始され、通常の国内出願と同様に、特許法(国内移行に際しての手続に関しては、とくに特許法第九章)が国際出願に対して適用されます。

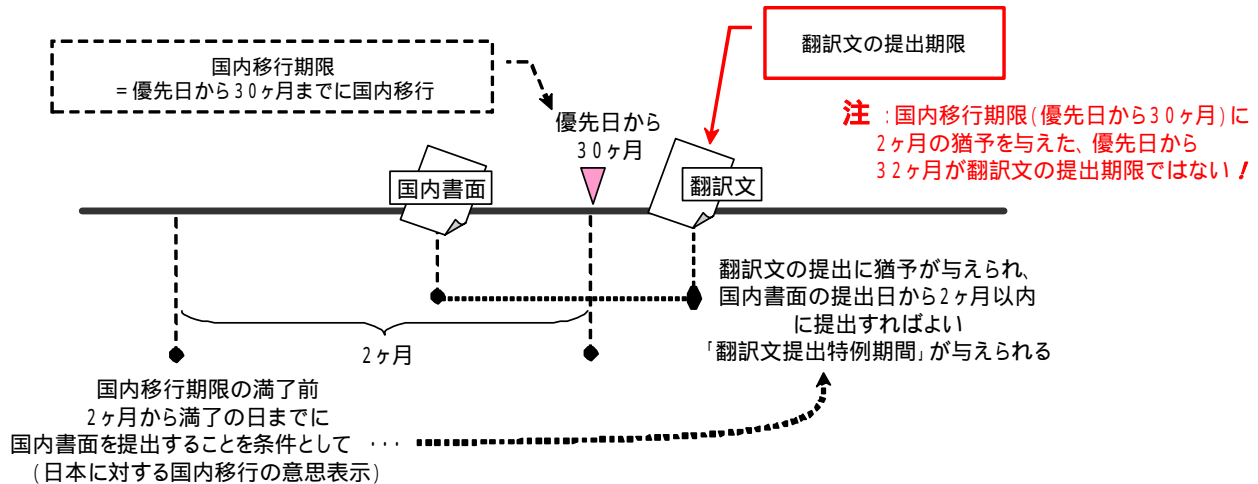
翻訳文の提出期限に対して、日本は独自の猶予を設けている

PCTでは、優先日から30ヶ月の期限内に翻訳文が提出されない場合、その国際出願は取り下げられたものとみなされます。しかし、日本は、翻訳文提出の期限である30ヶ月に対して、一定の条件のもと、「翻訳文提出特例期間」という独自の猶予期間を設け、出願人の利便性を向上させています。

翻訳文提出特例期間の適用を受けるには、30ヶ月前までに国内書面を提出する

* 特許法第184条の4

「翻訳文提出特例期間」の適用を受けるには、出願人は日本に対する国内移行の意思表示として、上記 国内書面を優先日から30ヶ月(国内書面提出期間)が満了する2ヶ月前から満了する日までの間に提出する必要があります。それによって、翻訳文を提出する期限は、その国内書面の提出日から2ヶ月間の猶予、すなわち「翻訳文提出特例期間」が与えられます*。つまり、優先日から28ヶ月の翌日～30ヶ月の間に国内書面を提出した場合、翻訳文を提出する期限は、その国内書面の提出日から2ヶ月間となります。最長で優先日から32ヶ月まで繰り延べされます。



日本で実体審査を受けるためには、審査請求が必要

審査請求できる期間は国際出願日から3年

日本に国内移行した国際出願が、日本特許庁で国内出願(特許法においては、このような出願を「国際特許出願」といいます)として実体審査を受けるには、審査請求を行うことが必要です。

審査請求ができる期間は、国際出願日から3年以内です(特許法第48条の3第1項)。ただし、国際出願日が2001年9月30日以前の国際特許出願についての審査請求期間は、国際出願日から7年です。

なお、国際出願に対する審査請求のための手数料(審査請求料)は、通常の国内特許出願のそれと比較して、次のとおり減額されます。

国際調査報告が日本特許庁によって作成されている国際出願の場合には、通常の審査請求料の基本料金168,600円が、約40%減額されて101,200円となります。また、日本特許庁以外の特許庁(国際調査機関)が国際調査報告を作成した場合は、通常の審査請求料の基本料金168,600円を約10%減額し、151,700円となります。

(審査請求料は、それぞれの基本料金に加えて、請求項の数に乘じた手数料が加算されます。国内出願に対しては、請求項の数×4,000円、日本特許庁が国際調査をした国際出願は、請求項の数×2,400円、日本特許庁以外が国際調査をした国際出願は、請求項の数×3,600円となります。)



【まとめ2】 国際出願の手續にかかる期間の一覧表

第2章では、PCT 国際出願制度の流れを概観しました。それぞれの手續には、出願人が遵守しなければならない多くの期間(期限)があり、しばし複雑すぎるとの評判もあります。事実、手續期間は多岐にわたりますが、PCT が提供するさまざまなサービスを一定の期間内(国際段階)に効率よく配置する目的から、ある程度は避けられない制度の仕組みです。

その手續期間のうち、主要なものを以下にまとめました。PCT における期間計算の基本的な考え方とともに、ご活用ください。また、本テキスト本文において、その詳細が記載されている手續もありますので、必要によりご参照ください。

なお、WIPO ホームページでは、期間をより容易に管理するため、優先日を起算日とする主要な期間をインターネット上で自動計算する機能を「PCT 期間計算システム (PCT Time Limit Calculator)」<http://www.wipo.int/pct/en/calculator/pct-calculator.html> として用意しています。

1. PCT 手續における期間計算の基本

- 事象が生じた日(例えば、応答の期限が定められている通知の発送の日)の翌日(起算日)から起算し(初日不算入)、その期間の最後の月(年)における当該事象が生じた日に相当する日に満了する。(第80規則)
- 期間は、「優先日から○ヶ月」と規定する場合が多い。PCT 手續において「優先日」とは、優先権主張の基礎となる出願(国内出願・PCT 国際出願)の最先の出願日であり、優先権主張を伴わない場合は国際出願日を優先日とする。
- 期間の末日が官庁の就業日でない(または通常の郵便物が配達されない日の)場合、その期間は後続の最初の就業日に満了する。(規則80.5)

2. 主要なPCT 手續の期間

注: 典型的な期間を簡潔にまとめたもので、手續の全ての場合の期間を網羅したものではありません。

手續の種類		期限【適用条文】	備考	時系列イメージ
国際出願の出願	優先権主張を伴う 国際出願の提出(出願)	優先日から12ヶ月 【条約 8(2)(a)、規則 2.4、4.10】	優先権の回復手續 は2007年4月1日発効 (日本は経過措置を適用) (第4章第2節参照)	優先日 = 0ヶ月 12ヶ月 国際出願日 1ヶ月 16ヶ月
	国際出願手数料、 送付手数料、 調査手数料の支払い	国際出願の受理の日から1ヶ月 【規則 14.1(c)、15.4、16.1(f)】		
	手續補正命令への応答	補正命令の発送日から2ヶ月 【規則 26.2】		
	優先権証明書の提出	優先日から16ヶ月 【規則 17.1(a)】		

	優先権主張の補充 又は追加	優先日から16ヶ月又は国際 出願日から4ヶ月のいずれか 遅い方 【規則 26 の 2】	優先日が訂正され、 変更になる場合の 期間計算は要注意 (第3章第1節参照)	注: 優先日を起算日とする 期間計算の場合に関しては 「◀ 28ヶ月」として記載した
	国内優先権主張の基礎とされた先の出願のみなし取下げを回避するための日本国指定の取下げ	先の出願日から15ヶ月 【特許法 42 条、実用新案法 9 条】		
申立て	PCT 規則 4.17 に 基づく申立ての提出 (任意の手続)	・出願の時(受理官庁に提出) ・優先日から16ヶ月(国際事務局に提出) 【規則 4.17、26 の 3】		
国際調査	国際調査機関による 国際調査報告及び 国際調査見解書の作成	国際調査機関における調査用 写しの受領から3ヶ月又は優先日 から9ヶ月のいずれか遅い方 【規則 42.1、43 の 2.1】	調査用写しは、 通常、優先日から 13ヶ月までに調査 機関に送付される	
	国際調査報告受領後の 請求の範囲の補正 (19条補正) (任意の手続)	国際調査報告の送付日から 2ヶ月又は優先日から16ヶ月の うちいずれか遅い方 【条約 19(1)、規則 46.1】	補正は国際事務局 に直接提出する	
国際予備審査 / 任意の手続	国際予備審査の請求 (任意の手続)	国際調査報告等の送付日から 3ヶ月又は優先日から22ヶ月の うちいずれか遅い方 【規則 54 の 2.1】	20ヶ月の国内移行 期限を依然有する国 に関しては、要注意 (第2章第4節参照)	
	国際予備審査手数料、 取扱手数料の支払い	国際予備審査請求書の提出日 から1ヶ月又は優先日から 22ヶ月のうちいずれか遅い方 【規則 57.3(a)、58.1(b)】		
	国際予備審査手続に おける明細書、請求の 範囲、図面の補正 (34条補正)	特許性に関する国際予備報告 (第 章)の作成が開始されるま での間 【規則 66.1(b)】	国際予備審査の 進ちょくが早いことを 踏まえると、国際 予備審査の請求と 同時に行うことが 望ましい (第2章第4節参照)	
	国際予備審査機関に よる 特許性に関する国際 予備報告(第 章) の作成	優先日から28ヶ月、国際予備 審査の開始(規 69.1)から 6ヶ月、国際予備審査のための 翻訳文(規 55.2)の受領日から 6ヶ月のうち最も遅い日 【規則 69.2】		

国内移行	指定国(選択国)への国内移行	優先日から30ヶ月 (経過措置を適用し、優先日から20ヶ月を国内期限とする国については、国際予備審査請求をしない限り優先日から20ヶ月) 【条約 22(1)】	移行期限徒過の回復による救済の可能性あり (日本は未対応) (第4章第2節参照) (指定国は裁量により30ヶ月よりも長い期間を定めることができる)	
その他	過誤納による手数料の返還 (特許庁に支払う手数料)	過誤納の手数料を納付した日から12ヶ月 【国際出願法 18 条 4 項、特許法 195 条 12 項】	国際事務局に支払う手数料については、書簡を送付し、特に期限の定めはない	

● WIPO ホームページが提供する『PCT 期間計算システム (PCT Time Limit Calculator) 』

Home > IP Services > PATENTSCOPE® > PCT Resources > PCT Calculator

PCT Time Limit Calculator

The PCT Time Limit Calculator assists applicants in the computing of essential PCT Time Limits.

Main Time Limits
Correct / Add Priority
Amended Claims
Demand
Withdrawal
Record Changes
Other

To calculate the time limits for submission of priority document, international publication and entry into the national/regional phase, please enter the earliest priority date.

Earliest Priority Date

DD MM YYYY

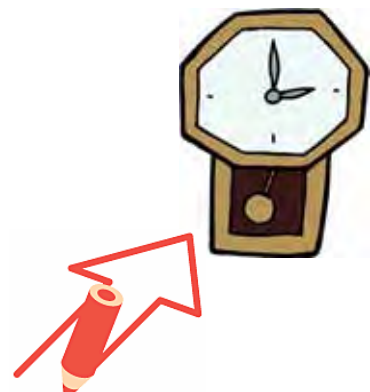
Calculate Reset

[Summary](#)

[Disclaimer](#) [PCT Timelines \[PDF\]](#)

[Time Limits for Entering National/Regional Phase \[PDF\]](#) [PCT Reservations and Incompatibilities \[PDF\]](#)

[Office Closing Dates](#)

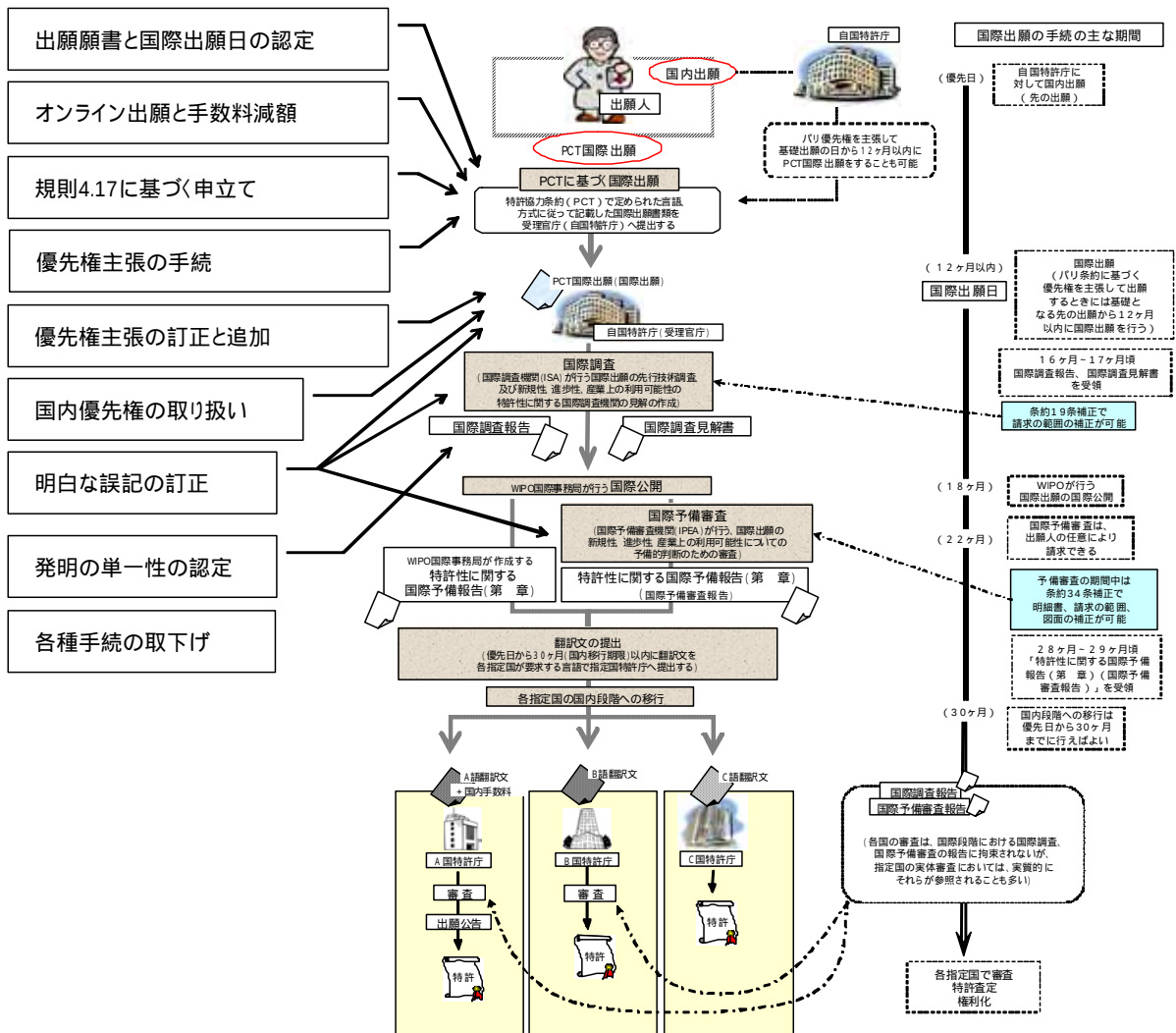




ひと目で見ると 第3章 … PCT国際出願を利用するにあたって

PCT国際出願に固有の手続を知る

PCT国際出願に固有の手続(第1節)



PCT手続は、いつまで何の手続を行うか

PCT国際出願における期間管理(第2節)

- PCTには厳格な期間管理が必要となる
 - 優先権を主張するときのPCT国際出願の出願
 - 出願に際しての各種手数料の支払い
 - 優先権書類の提出
 - 優先権主張の訂正、追加
 - 明白な誤記の訂正
 - 国際調査報告と国際調査見解書の受領
 - WIPOによる国際公開
 - 国際予備審査の請求
 - 特許性に関する国際予備報告(第1章) / (第2章)の受領
 - 国際予備審査機関に対する答弁書の提出、補正書の提出
 - 各国国内段階への国内移行
 - 各種手続の取下げ(指定の取下げ、優先権主張の取下げ、国際出願の取下げ)

PCT国際出願のコスト・メリットについて考える

PCT国際出願に必要なコスト(第3節)

- PCT国際出願を利用するに際しては、手数料の額に加えて、各種の減額措置を精査する必要がある

第3章 PCT国際出願を利用するにあたって

第1節 PCT国際出願に固有の手続

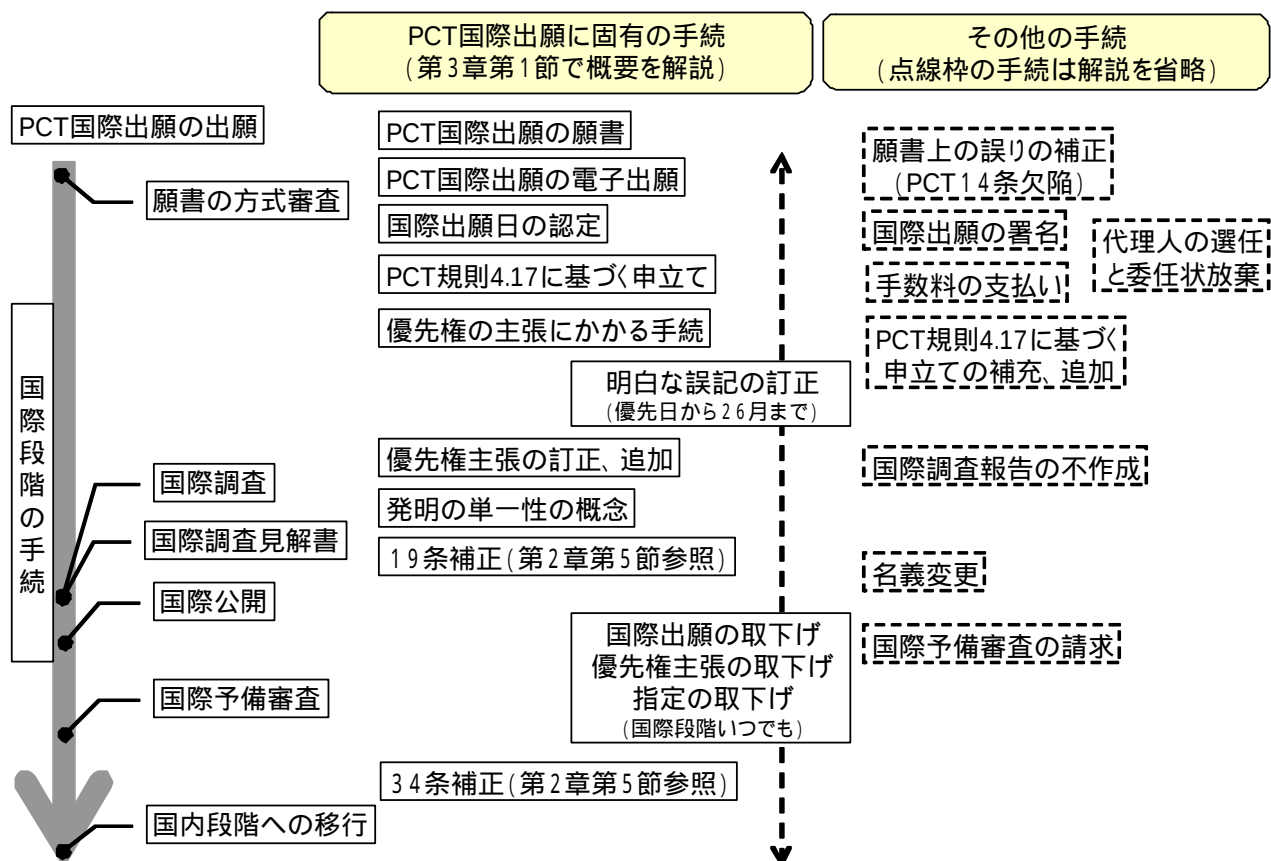
第3章では、第1章、第2章で概説した国際出願の概要と手続をより詳細に解説することとします。第3章では、とくに国際出願の手続について個別に取り扱い、また期間管理、費用面からも国際出願を整理していきます。これらを総合的に判断することで、最終的に、PCT国際出願制度の利用が最適な方法か否かを出願人の方々が判断できる材料を提供します。

第1節は、国際出願のメリットをより深く理解するために、一般的な国内特許出願には存在しない国際出願に独自、固有な手続を解説します。

PCTに固有の手続を十分に理解し、PCTの制度的なメリットを最大限に享受する

以下の図は、国際出願が制度として持つ仕組み(国際調査、国際調査見解書、国際公開、国際予備審査など)とは別に、PCTが持つ国内特許手続と違う独特な手続を中心に簡単に整理したものです。

これらのPCT固有の手続は、出願人が制度を利用するときの使いやすさ(出願人フレンドリー)、手続上の軽微なミスを救済することを目的に設けられた手続です。その意味で、国内特許出願の手続には存在しないPCT固有の手続を理解いただくことは、PCTの利用を検討する際にとても有益です。



前ページの図で示した「PCT国際出願に固有の手続」のそれぞれの項目について、日本の出願人が日本特許庁に国際出願を出願し、その後の必要な手続を遂行することを想定しつつ、簡単に解説します。

PCT 出願に際して注意すべきこと

* 条約第9条(1)、
規則18.3

● 出願に際しての要件(国際出願日の認定に必須ないくつかの事項)

【日本への国際出願】 日本の受理官庁に国際出願するためには、少なくとも出願人のうち1人が日本国民、または日本国内に住所若しくは居所(法人の場合は営業所)を有する外国人であること*。また、「みなし全指定」により、発明者は、同時に出願人でなければならない。

すべての国際出願は「みなし全指定」により米国を指定しています。ゆえに米国国内法令に従い、米国に対しては、発明者が出願人となり出願しなければなりません。ただし、国際出願が米国に国内移行する意図がないことが国際出願時に明らかな場合、発明者を出願人と記載しなくても(米国に対しては、出願人が存在しないことになってしまいますが)、国際出願の形式的な審査(方式審査)上は補正命令の対象とはなりません。

【出願の言語】 国際出願の明細書及び請求の範囲は、日本語、または英語で作成すること。

【願書において必要な表示】 願書には、出願人の氏名、または名称、そのあて名、国籍、住所を表示し、署名すること。ただし、出願人の表示(あて名、国籍、住所)と署名に関しては、すべての出願人の記載がなくても、形式的な審査(方式審査)上は補正命令の対象とはならない。

【必要な書類】 国際出願日を取得するためには、国際出願願書に加えて、明細書と請求の範囲が含まれていること。

優先権証明書の送付請求

● 優先権証明書(優先権書類)の提出に関する簡素化された手続

外国の特許庁に直接出願をした特許出願が優先権を主張する場合、出願人は、出願をしたそれぞれの国に優先権証明書を提出しなければならず、その手続は非常に煩雑であった。

一方、国際出願において優先権を主張する場合*、出願人は、優先権証明書を受理官庁に一通だけ提出**すれば、その優先権証明書はWIPO国際事務局によって必要な数の複写が作成され、各指定官庁に送付されるという簡素化された手続が採用されている。

さらに、優先権基礎出願を日本特許庁が有する場合、出願人は、優先権証明書を受理官庁に対して提出する代わりに、日本特許庁が優先権証明書を作成し、国際事務局へ送付するよう、出願人が願書において受理官庁に請求(送付請求)することができ

* 条約第8条、
規則4.10

** 規則17.1

る。

規則 4.17 に基づく申立て

● 規則4.17に基づく申立て

かつて、出願人は、国際出願を国内段階に移行した後、それぞれ別々の指定官庁から同様の証拠の提出をその国の国内的要件*として要求されることが多かった。規則4.17に基づく申立て**は、そのように共通して頻繁に要求される代表的な証拠事例に関して、出願人がその事実関係を国際段階で申立て(宣言)すれば、いずれの指定官庁からもそれに関する証拠を要求されないとする手続。

ただし、申立てができる手続は、以下の5つの事項に限定され、それぞれの事例の内容も一般的、典型的な事例に限られている。これらの事例以外の独特な事象については、申立てを提出することができない。なお、申立てが提出された事項であっても、指定官庁が合理的な疑義を発見した場合には証拠を要求されることもある。

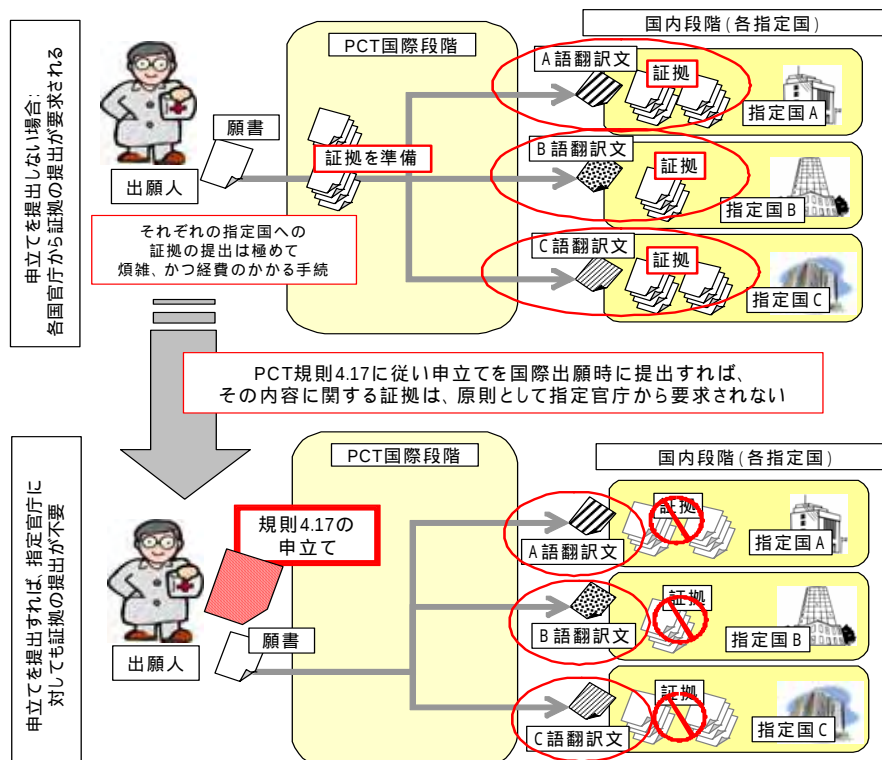
(i) 発明者の特定に関する申立て

(ii) 国際出願日における出願人の資格に関する申立て

(iii) 先の出願に基づく優先権を主張する出願人の資格に関する申立て

(iv) 発明者である旨の申立て(米国に国内移行するときに提出する)

(v) 不利にならない開示または新規性喪失の例外に関する申立て



＊ ＊

それぞれの申立ては、典型的な事例に限って使用することが認められている。そのため、「標準文言」と呼ばれる定型文への穴埋め形式になっている。

優先権主張の訂正、追加

* 第26規則の2

この手続は、規則原文の規定振りが曖昧で、広い解釈を招いたが、現在では右手続で統一見解とされている

● 優先権主張の訂正(補充)、追加

国際出願の手続においては、国際出願時に誤って主張した、あるいは主張し損ねた優先権主張を訂正、追加することができる*。

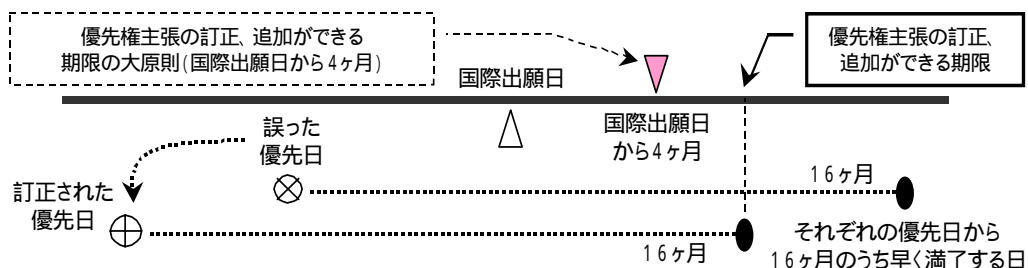
優先権主張の訂正、追加は、原則として国際出願日から4ヶ月以内に行う。しかし、事例によっては、4ヶ月を超えて優先権主張の訂正、追加が認められることもあるので注意が必要である。

< 国際出願日から4ヶ月を超えても優先権主張の訂正、追加ができる場合 >

優先権主張の訂正、追加は、国際出願日から4ヶ月までに行うことが原則(原則の期限)である。しかし、以下の(a)または(b)のどちらか早く満了する日が、この原則の期限(国際出願日から4ヶ月)よりも遅い場合には、期限が延長され、より遅い日((a)または(b)のどちらか早く満了する日)まで訂正、追加が認められる。

(a) 願書に主張された優先日から16ヶ月

(b) 優先権主張の訂正、追加により変更される、新しい優先日から16ヶ月



明白な誤記の訂正

* 第91規則

● 明白な誤記の訂正

出願人は、国際出願、またはその他の書類に明白な誤記があり、当該出願人が請求する場合は、規則に従って、その誤記の訂正をすることができる*。訂正請求の提出先は、該当する書類によって異なるので注意が必要。

国際出願の願書の明白な誤記

訂正請求の提出先は受理官庁

国際調査段階における国際出願の願書以外の部分

または国際調査機関に提出したその他の書類における誤記

訂正請求の提出先は、当該国際調査機関

国際予備審査段階での国際出願の願書以外の部分

または国際予備審査機関に提出したその他の書類における誤記

訂正請求の提出先は、当該国際予備審査機関

上記のいずれにも該当しない誤記

訂正の請求を受けた官庁、機関、事務局

訂正できない書類(場合)

1) 誤記が国際出願の要素または用紙の欠落の場合

2) 誤記が要約にある場合

3) 誤記が19条補正書にある場合(国際予備審査機関の訂正権限がある場合を除く)

4) 優先権主張の補充または追加をする書面で、訂正内容が優先日に影響する場合

訂正できる期間及び訂正方法

優先日から26ヶ月以内に、訂正される誤記の特定及び訂正案を提示し、訂正案は差替用紙を提出する。

訂正の効果

出願時の国際出願の誤記は国際出願日から、それ以外の書類の誤記はその書類の提出日から訂正の効果が発生する。

発明の単一性

* 第13規則

● 発明の単一性

国際調査機関は、その国際出願が発明の単一性の要件*を満たしていない(ひとつの国際出願に技術的な関連性の薄い複数の発明概念が存在する)と認める場合、出願人に対して追加の調査手数料の支払いを求める。

また、国際調査機関で認められた、つまり国際出願として認められた発明の単一性の概念は、すべての指定国で許容される。



とくに米国特許商標庁(USPTO)が国内で採用する発明の単一性の概念は、PCTのそれに比べ制限的ですが、国際出願でいったん認められた発明の単一性は、米国国内段階に入っても米国の基準が適用されることはありません。

このように、発明の単一性については、国際的な調和が進められているものの、各国間でその概念の相違が、依然として見られます。日本特許庁では、国際出願の利用が年々高まる中、国内出願における発明の単一性の要件をさらに国際的に調和するものとなるよう特許法の改正をしました。2004年1月1日に施行した特許法37条の改正は、発明の単一性の要件をPCTにおける発明の単一性の判断基準に合わせ、「出願が単一の一般的発明概念で貫かれているか否か」を判断することとなります。

国際出願の取下げ

* 規則90の2.1

** 条約第24条(1)(i)

● 国際出願の取下げ

優先日から30ヶ月が満了するまでの間、国際出願を取り下げることができる*。国際出願を取り下げた場合、指定国における国内出願の取下げと同じ効果をもって国際出願の効果が消滅する**。

国際出願の取下げは、国際出願制度のメリットを有効に活用すれば、国際調査の結果を得ながらも、その発明の内容を国際公開させないことも可能である。ただし、国際公開を避けるためには、

優先日から17ヶ月(日本特許庁が受理する場合には、WIPO国際事務局への転送のための期間をさらに含めて16ヶ月程度)以内に国際出願を取り下げなければならない。(取下げ通知が、国際公開の発行準備前にWIPO事務局に到達しなければならない。)

優先権主張の取下げ

* 規則90の2.3

● 優先権主張の取下げ

出願人は、優先日から30ヶ月が満了するまでの間、優先権の主張を取り下げることができる*。

優先権の主張の取下げによって優先日に変更が生じる場合、その時点で満了していない変更前の優先日から起算した期間に限っては、改めて期間計算が行われ、変更後の新たな優先日から起算される。



指定の取下げ

* 規則90の2.2

** 条約第24条(1)(i)

● 指定国の指定の取下げ

優先日から30ヶ月が満了するまでの間、指定国の指定を取り下げることができる*。指定を取り下げた場合、指定国における国内出願の取下げと同じ効果をもって国際出願の効果が消滅する**。

自動的にすべての国が指定されてしまう「みなし全指定」のもとでは、ある特定の指定国を「指定しない」状態にするには、あえて指定を取り下げるか、一定の条件に従い指定を「除外する」必要がある。

指定の取下げは、その国を「指定した」ことが、すなわち何らかの法的な影響を生む場合、とくに指定したことが意図しない国内優先権の適用(そして先の出願がみなし取下げとなる)となる場合に、とくに重要な手続となる。(指定されていても、それ自体に何も影響がない場合には、国内移行しないことが、指定しないことと同様の法的効果を条約上は生むこととなるので決定的な不利益を招かない。)

● 【要注意】「みなし全指定」と日本の国内優先権

自動的な国内優先権の適用と、先の出願のみなし取下げの回避

* 特許法第41条第1項

「みなし全指定」のもと(日本が自動的に指定された)国際出願が、すでに出願された日本の国内出願を基礎出願(先の出願)として優先権を主張する場合、その優先権主張は、日本に関しては特許法第41条に規定する「国内優先権主張」が適用される*。その結果、国内優先権の基礎となる先の出願は、その出

** 特許法第42条第1項

願日から15ヶ月を経過したときに取り下げられたものとみなされる**。

優先権基礎出願(先の出願)がみなし取下げとなる事態を避けるためには、次の3通りの方法がある。

✓ 日本の指定「除外」

【いつ?】 出願時に、国際出願願書(第 欄)に設けられた日本のチェックボックスにチェックをつけて日本の指定を除外する

【効果は?】 国際出願は、当初から日本を指定しない出願となる

✓ 日本の指定「取下げ」

【いつまで?】 先の出願がみなし取下げとなる、先の出願の出願日から15ヶ月よりも前に日本の指定の取下げを有効にする

【効果は?】 国際出願は、指定国日本に対して国内移行できない

【手続様式】 「指定国の指定取下書」を受理官庁に提出

✓ 「国内優先権の主張の取下げ」

【いつまで?】 先の出願がみなし取下げとなる、先の出願の出願日から15ヶ月よりも前に国内優先権の取下げを有効にする

【効果は?】 国内優先権の基礎となる先の国内出願と、国内移行した国際出願の両方が、優先権に関係なく、ともに日本の国内手続に係属することになる

【手続様式】 「上申書」を受理官庁に提出

■ コラム 『日本の2年にわたる交渉が「みなし全指定」による手続負担を軽減！！』



コラム：
PCT知ったかぶり

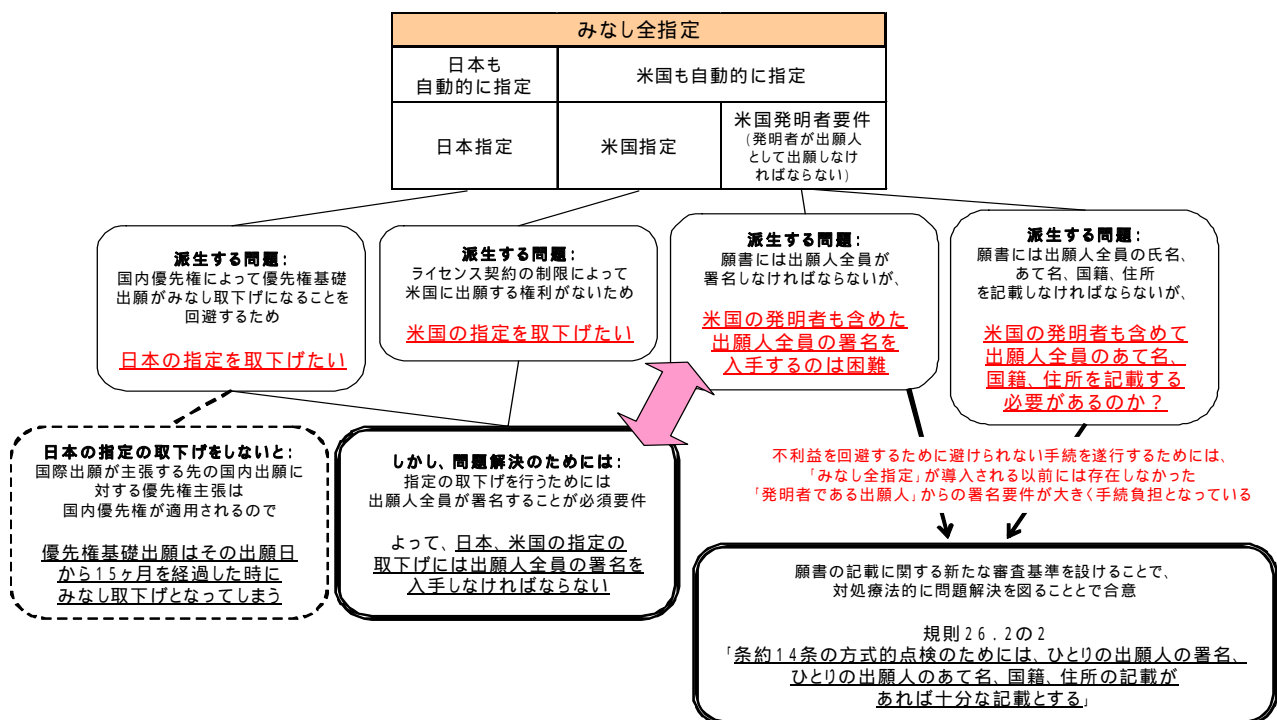
「みなし全指定」は、「願書における指定のチェックの誤りを排除したい」という非常に単純明快な課題から端を発しました。そして、その課題の解は比較的容易に見つけることができました。「チェックしなくても、全ての国を指定したものとみなせばよい」という解決です。しかし、「みなし全指定」は、その表面的な問題解決の背後には、極めて複雑で多層的な問題が潜んでいました。

とくに、日本の出願人にとっては、「みなし全指定」がゆえに国内優先権の適用を受け、国際出願の基礎出願がその後にみなし取下げとなる、という重大な問題と、その回避のための手続負担を抱えることになりました。

WIPO国際事務局は、「みなし全指定」の背後にある問題をひとつひとつ見つけては解決し、また新たに見つけては対処する、というように対処療法的に、漸次発見される問題を解決してきました。一方で、いったん合意した「みなし全指定」の基本的な発想を、改めて国際議論にかけることは極力避けるべきだ、との姿勢を貫いてきました。

特許庁は、「みなし全指定」導入に伴う各種の問題を深刻にとらえ、WIPO国際事務局と改善のための議論と交渉を行ってきました。「みなし全指定」合意を尊重しつつも、条約上の八方ふさがりの状態(つまり、国内優先権の適用を避ける目的で日本指定を取り下げる出願人は、米国のための発明者(米国もみなし指定されているため、日本にとっても出願人)からも署名が必要となる煩雑さ(下図  部分))を解消すべしとして交渉してきました。

そして、2年を超える交渉の末、日本のPCT出願人が抱えていた手続の煩雑さが、ようやく規則改正として是正されました。次ページを参照ください。





こう、まとまりました
PCTリフォーム

「みなし全指定」の導入(2004年1月発効)をめぐる議論では、願書上の手続をできるだけ簡素化することを目的に、PCT加盟国は、「例外なく」指定されたものとみなすことが大原則であると考えられていました。ただし、加盟国の国内法令(すなわち、国内優先権制度を有する法制で、かつその国内優先権の効果として優先権基礎出願のみなし取下げを規定しているような法制)が、「みなし全指定」に当面適合しない場合に限定して、それに対処するために規則4.9(b)において「経過措置」が設けられました。

2004年当時の「経過措置(規則4.9(b))」は、決して「みなし全指定」に例外・除外を設けるわけではなく、「当該国内法令が上記規定(国内優先権制度とその効果としての優先権基礎出願のみなし取下げ)を有する間」に限って、「みなし全指定」手続を当該国には適用させない、という考え方です。この経過措置の適用を受けた国は、日本を含まない、ドイツ、韓国、ロシアの3ヶ国のみでした。これら3ヶ国に関しては、未だ「みなし全指定」手続が適用されていないが、それぞれの国の国内法制が整い次第、「みなし全指定」手続がそのまま適用される、という条約のつくりでした。

日本は、2004年当時の規則4.9(b)が、「当該国内法令が上記規定を有する間」という条件のもと経過措置を許容しているつくりである点に注目し、当時の経過措置の適用を受けることを選択しませんでした。なぜなら、日本が経過措置の適用を「当該国内法令が上記規定を有する間」受けるとは、日本が国内優先権制度の改正を予断する可能性があるかと判断したからです。

日本は、経過措置の適用によってではなく、正攻法によって「みなし全指定」手続が内包する問題、とくに日本の出願人が手続負担を被る問題を何とかして解決すべきだと主張し、WIPOと2年強にわたって交渉を続けてきました。その結果、「みなし全指定」をめぐる問題は、以下の理由を踏まえつつ、再度、規則4.9(b)を改正することで解決しようとする「打開策」にたどり着くことになります。そして、2006年4月1日、規則4.9(b)の規則改正がようやく発効しました。

<改正理由1> 2004年当初の規則4.9(b)は、規定表現上の欠陥があり、本来、規則が意図した以上の手続を許容しているため改正した。

2004年当初の規則4.9(b)は、本来の意図として、国際出願が、経過措置の適用を受けた当該国内の国内出願を基礎出願として優先権を主張している場合に経過措置を利用できることを当然の「前提」としているはずでした。しかし、実際には、例えばドイツの国内出願を基礎出願とする優先権主張を伴わない国際出願であっても、単純に「ドイツ」を指定しないことを目的に利用された現状がありました。この是正が、改正理由の一番に掲げられました。

<改正理由2> 条約上の経過措置の有効性(加盟国が宣言した経過措置が、どのような状態で有効か)は、当該国の国内法令の状態に直接的に依存するものではなく、当該国が適用の宣言を取り下げない間は有効であるべきと考えられるため改正する。

この考え方によって、「当該国内法令が上記規定を有する間」という表現を削除し(日本の交渉の結果!)、経過措置を受けている当該国が行った宣言が有効である限り、経過措置は有効であることを明確にしました。この削除によって、日本が経過措置の適用を妨げる理由がなくなりました。

以上の2つの表面的な理由を掲げることで、「みなし全指定」の合意を堅持するという国際合意を尊重しつつも、日本のPCTユーザーが強いられた手続負担をいっきに解消する現行規則4.9(b)の誕生となりました。2年を超すWIPOとの地道な交渉が結実した瞬間でした。

● PCT国際出願の願書の作成と出願

国際出願は、主に次の3通りの方法により国際出願願書を作成し、また出願することができる。

願書の作成形態	書面 (紙出願)	PCT-SAFE (EASYモード) (紙 + 電子データ出願)	電子出願 (XML形式による電子出願)		
出願ソフト等の名称	なし	PCT-SAFE Clientに付属された PCT-EASY機能	PCT-SAFE Client、 PCT-RO・XMLコンバータ、 電子証明書	特許庁 パソコン出願ソフト3	PCT-SAFE Client、 PCT-SAFE Editor、 電子証明書
出願ソフト等の入手	願書様式(RO101)は、特許庁ホームページ (日本語様式)、WIPOホームページ(英語様式) より入手可	WIPOホームページ	WIPOホームページ、 特許庁ホームページ	特許庁 ホームページ	WIPOホームページ
出願言語	日本語、英語	日本語、英語	日本語、英語	日本語	英語
提出方法	窓口、郵送、(ファクシミリ)	窓口、郵送、(ファクシミリ)	インターネット	ISDN	インターネット
受理官庁	日本特許庁	WIPO国際事務局	日本特許庁	WIPO国際事務局	日本特許庁
減額の適用 (2009.07.01以降)	なし	10,000円減額	100スイスフラン減額	30,100円減額	30,100円減額

出願に関する注意点

- ・ 出願後の手続は、国際出願をした受理官庁に対して行う必要がある。例えば、WIPO国際事務局に出願をした場合には、中間書類を提出する際もWIPOに提出することになる。
- ・ 出願時の言語で、受理官庁との通信言語が決定される。例えば、日本特許庁に英語出願を行った場合、受理官庁としての日本特許庁からの通知書類はすべて英語で送付され、出願人からの応答書類も英語で作成することになる。

その他、留意事項等については、冊子「平成20年度 PCT国際出願の手続」及び特許庁ホームページで周知するお知らせをご参照下さい。

書面での出願(紙出願)

国際出願の出願
紙による願書作成と
出願

特許庁ホームページ(日本語版)、またはWIPOホームページ(英語版)から国際出願願書をダウンロード保存したのち、画面上で必要事項を記入し、そのままプリントアウトすることで書面による願書を作成する。(いずれの願書様式も、様式そのものの保存(PDF形式)と画面上で編集は可能であるが、PDFソフトの制約から記載された事項の保存はできない。)

書面で作成された国際出願願書は、国際出願課窓口へ提出、郵送、国際出願課へのファクシミリ送信で出願が可能である。

国際出願の出願
願書作成ソフトで
作成された紙による
願書とその電子
データを出願

PCT-SAFE / EASYモードでの出願(紙 + 電子データ出願)

「PCT-SAFE」の願書作成ソフト(「PCT-SAFE / EASYモード」)を利用して願書を作成し、その電子データとともに、願書を含むすべての出願書類を紙に印刷して国際出願課窓口へ提出、郵送、国際出願課へのファクシミリ送信を行うことで出願が可能である。「PCT-SAFE」は、WIPOホームページから無償でダウンロードすることができる。

「PCT-SAFE」の願書作成ソフトを利用するメリットは:

- (ア) 必要な記載事項がすべて記入されたかが自動的にチェックされるため、記載漏れが回避できる。
- (イ) PCT-SAFE (EASYモード) で作成した願書の電子データを格納したフレキシブル・ディスク (FD) を出願と共に提出することにより、国際出願手数料から100スイスフラン (10,000円 / 2008年7月1日以降の適用額) が減額される。

オンラインによる電子出願

国際出願の出願
インターネット出願

インターネット出願

日本特許庁を受理官庁とするインターネット出願は、XML形式で作成した願書、明細書等の出願書類の電子データを、インターネット回線を利用して提出する出願方法である。ISDN出願では対応していない英語出願も可能。

国際出願の出願
ISDN出願



パソコン出願ソフトは
特許庁から無償配布

ISDN出願

日本の国内出願でも用いられているパソコン出願ソフト3とISDN回線を使用した出願方法である。日本特許庁を受理官庁とし、XML形式で願書、明細書等を提出する。現在日本語出願のみに対応している。

● 電子出願による国際出願手続

日本特許庁では、2004年4月28日からISDN回線を使用した電子出願を、そして、2007年1月4からはインターネットを利用した電子出願を受け付けている。

なお、受理官庁としても機能を果たしている WIPO 国際事務局は、2004年2月12日からPCT-SAFEを用いた国際出願の電子出願 (インターネット経由) の受付を開始し、日本からの電子出願も可能である。ただし、日本語による国際出願には対応していない。

国際出願の電子出願を利用するメリットは:

国際出願を電子出願を用いて提出すれば、大幅に手数料を減額

- (i) 国際出願を電子的な形式で出願することにより、国際出願手数料から300スイスフラン (30,100円 / 2008年7月1日以降の適用額) が減額される。
- (ii) 日本の場合、送付手数料と調査手数料の支払いが、予納口座を用いて可能となる (書面による国際出願でも予納口座が利用可能となった)。
- (iii) 日本では、24時間ISDN回線及びインターネットによるオンラ

イン国際出願の受付を行っている(なお、ファクシミリを利用した国際出願の受付についても同様の受付時間となり、24時間受付が可能)。

【お知らせ】 インターネット出願への一本化について(2010年4月より)

近年、ADSL、光ファイバー、CATV等、インターネット常時接続を前提とした大容量・高速通信が可能なブロードバンドを実現している回線が一般的となってきたことにかんがみ、特許庁では、インターネット回線を今後の電子出願のスタンダードと位置づけ、新機能の開発、及び利便性の向上に努めているところです。

そこで、PCT国際出願における電子出願手続につきましても、2010年3月末にISDN出願を廃止し、同年4月よりインターネット出願へ一本化を予定しております。現在ISDN出願をご利用の方々におかれましては、2010年3月末までにインターネット出願への環境整備にご協力をお願いいたします。なお、PCT国際出願をインターネットで行う際には、必要となる電子証明書が、国内インターネット出願で使用可能なものと相違する等注意点があります。詳細につきましては、特許庁ホームページでご確認ください。

(特許庁ホームページ:

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/internet_syutugan_ipponnka.htm)

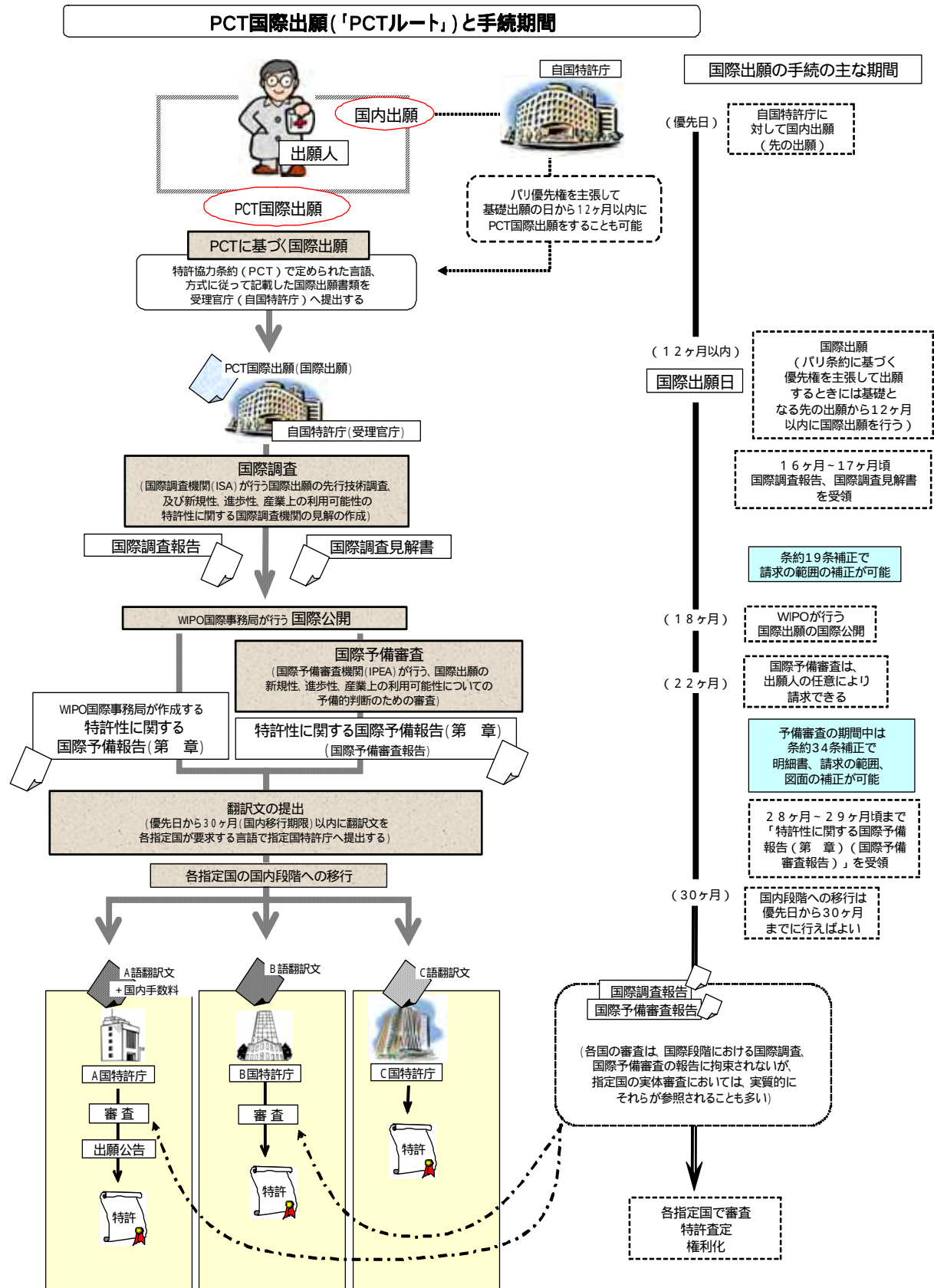
第2節 PCT 国際出願における期間管理

国際出願は、出願後、約18ヶ月の国際段階でさまざまなサービスと利便性を出願人に提供する制度です。その結果、各種手続にかかる期間(期限)は、かなり多岐、綿密に規定されているため、PCT 国際出願制度に不慣れな初心者の方々からは、PCT は期間管理が負担であるとの声も聞かれます。そこで、本節は、主に出願人が手続をとる観点から、PCT 国際出願のどのような手続が、どの順序でいつ行われるかのイメージを時系列に沿って整理しました。

併せて、第2章の「【まとめ2】 国際出願の手続にかかる期間の一覧表」もご参照ください。

0ヶ月(優先日)	基礎出願(国際出願が主張する優先権の基礎となる国内(国際)出願)
0ヶ月～12ヶ月(厳守)	国際出願の提出
国際出願～1ヶ月	各種手数料の支払い(国際出願手数料、調査手数料、送付手数料) 受理官庁から国際出願日および国際出願番号の通知(PCT/RO/105)を受領
14ヶ月頃	(オンライン出願の場合、国際出願番号は、出願送信完了後に返信されます) 記録原本の受理通知(PCT/IB/301)をWIPO国際事務局から受領
16ヶ月まで(厳守)	優先権証明書(優先権書類)を提出(提出先:受理官庁、またはWIPO国際事務局)
およそ16ヶ月頃	WIPO国際事務局から優先権証明書の受理通知(PCT/IB/304)を受領 規則4.17に基づく申立ての訂正(補充)・追加の提出期限(提出先は、WIPO国際事務局)
16ヶ月以内	優先権主張の訂正、追加(国際出願日から4ヶ月以内が、訂正、追加の期限。ただし、その期限よりも遅い期限が与えられる場合もあります。(第3章第1節を参照)(提出先:受理官庁、またはWIPO国際事務局)
遅くとも16ヶ月まで	国際調査機関から国際調査報告(PCT/ISA/210)及び国際調査見解書(PCT/ISA/237)を受領
	国際出願の国際公開を回避したい場合、国際出願の取下げ期限 (国際出願の取下げは、30ヶ月が期限ですが、国際公開を回避するためには、WIPO国際事務局が、国際公開の準備をする前までに取下げを行う必要があります(18ヶ月の国際公開に期限が迫っている場合、国際出願の取下げは、直接WIPO国際事務局へ提出する方が効率的です))
16ヶ月～18ヶ月	国際調査報告を評価し、国際出願の取下げ、条約第19条補正により請求の範囲の補正、または国際予備審査の請求書の提出を行う
18ヶ月以降	国際出願の国際公開

22ヶ月まで(厳守)	出願人の任意により、国際予備審査の請求書を国際予備審査機関に提出
22ヶ月以降	国際予備審査を請求しない場合、WIPO国際事務局が作成した「特許性に関する国際予備報告(第 章)(PCT/IB/373)」を受領
22ヶ月頃が望ましい	(発明に否定的な側面がある場合)国際予備審査機関から見解書を受領
23ヶ月～29ヶ月頃	見解書に抗弁する場合、答弁書(必要により、条約第34条の補正書)を提出 国際予備審査機関から「特許性に関する国際予備報告(第 章)(国際予備審査報告(PCT/IPEA/409))」を受領
26ヶ月まで	明白な誤記の訂正の提出期限 (提出先は、誤記を含む書類によって異なるので注意が必要です)
30ヶ月まで(厳守)	国内移行するか否かの最終決定、及び国内移行のための準備を行う 指定国(選択国)の国内移行手続(翻訳文の提出、国内手数料の支払い)



第3節 PCT国際出願に必要なコスト

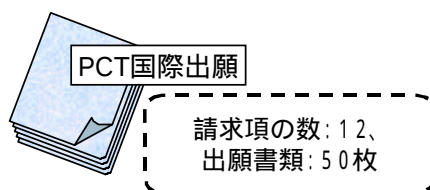
かつて国際出願は、外国特許庁へ直接出願するよりも相当にコスト高で、容易に利用できないとの評価もありました。実際、国際出願は、これまでの直接出願に付加的な価値を上乗せする手続であるため、直接出願と比較すれば、コストが追加的にかかる側面は否定できません。このコスト高がPCTのデメリットだとする意見も、見方としては正しい部分もあります。

しかし、近年は、支払うべき手数料の額が全体的に低減される傾向にあるのに加えて、電子的な手続に対する手数料減額の制度も充実しつつあります。さらに、国内段階に移行後に国際出願に対して適用される国内手数料(審査請求料等)の減額などを総合すれば、国際出願にかかる相対的なコストはかなり低くなってきました。少なくとも、外国への直接出願とのコスト比較も現実的な費用対効果を検討できるレベルにまでようやく達したと言えるでしょう。

この節では、国際出願のコストの概算を、たとえば(ア)国内出願を基礎として優先権を主張(国内優先権制度が適用される自己指定となります)、(イ)国際出願をオンライン出願により提出(第3章第1節を参照)、(ウ)国際予備審査を請求、(エ)日本へ国内移行したのち出願審査請求をした場合を想定し、それに必要なコストの目安を一例として示します。

0ヶ月 日本特許庁に国内出願(国際出願の基礎となる先の出願)

12ヶ月以内 PCT国際出願



13ヶ月以内 各種手数料の支払い(出願から1ヶ月以内)

- 国際出願手数料...WIPO口座への銀行振込
- 送付手数料 + 調査手数料...特許印紙(予納口座)で支払い
- オンラインで提出した場合の国際出願手数料が減額
- 予備審査手数料...特許印紙で支払い
- 取扱手数料...WIPO口座への銀行振込

● 国際出願手数料	
最初の30枚	133,400円
30枚を超える20枚分 (1枚につき1,500円)	30,000円
● 送付手数料	13,000円
● 調査手数料	97,000円
○ オンライン出願減額	-30,100円
● 予備審査手数料	36,000円
● 取扱手数料	20,100円

16ヶ月以内 優先権証明願

優先権証明願	1,400円
--------	--------

30ヶ月以内 国内移行のための
国内手数料

国内移行手数料	15,000円
---------	---------

出願日から

3年以内

出願審査請求

特許出願審査請求料 168,600円 + (請求項の数 × 4,000円)	216,600円
○ 日本特許庁が国際調査を 行った場合は約40%減額 101,200円 + (請求項の数 × 2,400円)	130,000円 (86,600円減)
(日本特許庁以外が国際調査を 行った場合は約10%減額) 151,700円 + (請求項の数 × 3,600円)	194,900円 (21,700円減)

【試算合計】 日本の国内出願を優先権の基礎として国際出願をオンラインで出願し、日本特許庁が国際調査 + 国際予備審査したのち、指定国たる日本へ国内移行、審査請求するまでに要するコスト

445,800円

【その他必要なコスト】 国内移行する国が要求する言語へ国際出願を翻訳する費用
現地代理人費用
指定国が要求する場合の国内移行手数料
指定国によっては出願審査請求料金 ほか

- 国際出願が英語で作成され、出願人が、国際調査、国際予備審査機関として、日本特許庁ではなく欧州特許庁(EPO)を選択した場合には、いくつかの手数料が、上記の手数料とは異なるので注意が必要です。

*** PCT 国際出願時

国際調査手数料(EPO) 268,800円

(2008年4月1日以降)

*** 国際予備審査請求時(参考までに、1EURは2008年7月1日現在、約167円)

国際予備審査請求料(EPO) 1,675EUR

取扱手数料(EPO) 121EUR

*** 日本へ国内移行後の出願審査請求料

(請求項の数12の場合) 194,900円

(欧州特許庁(EPO)で国際調査が行われた場合、日本の審査請求料の約10%が減額されます。計算式: 151,700円 + (請求項の数 × 3,600円))

- 日本特許庁、または欧州特許庁(EPO)が作成した国際調査報告を伴って、欧州特許条約(EPC)に基づく広域特許を取得するため欧州へ域内移行する場合、または米国(中国、韓国)で権利を取得するためそれぞれの国内段階へ国内移行する場合には、以下のような域内、国内手数料の減額を受けることができます。

- 国際出願(+日本特許庁作成の国際調査報告) 欧州域内移行

*** 日本特許庁が作成した国際調査報告の場合、欧州サーチ料(1,050EUR)から190EURを減額

- 国際出願(+EPO作成の国際調査報告) 欧州域内移行

*** EPOが作成した国際調査報告の場合、欧州サーチ料は無料(100%減額)
また、EPOが国際予備審査を行った国際出願は、欧州審査料(1,565EUR)を50%減額

- 国際出願(+日本特許庁/EPO作成の国際調査報告) 米国国内移行

*** 日本特許庁、EPOが作成した国際調査報告が、手数料の支払いまでに米国特許庁に提出された場合、米国サーチ料(510ドル)を410ドルに減額

- 国際出願(+日本特許庁/EPO作成の国際調査報告) 中国国内移行

*** 日本特許庁、EPOが作成した国際調査報告の場合、中国国内手続での審査料(2,500元)を20%減額

- 国際出願(+EPO作成の国際調査報告) 韓国国内移行

*** EPOが作成した国際調査報告の場合、韓国国内手続での審査料(109,000ウォン+2項目以降の各請求項につき×32,000ウォン)を10%減額





ひと目で見ると第4章 …… PCT 国際出願の活用と今後の制度改革

PCT国際出願の活用と今後の制度改革

PCTを戦略的に使う

PCT国際出願の特徴を活かした戦略的な活用方法(第1節)

- PCTに組み込まれた制度的なメリット以上に、「戦略的に」PCTを活用する
- PCT国際出願の出願件数が多い会社ほど、PCTを戦略的に活用している

PCTを戦略的に使うとは、

- 国際段階の30ヶ月間を有効に、戦略的に利用する = 30ヶ月で何をするか
- 国際調査、国際予備審査、特許性判断を有効に活用する = 発明の精査、補正
- 基礎出願と国際出願との処理(審査)タイミングをコントロールする

ほか

国際段階の30ヶ月の猶予を活用して

1. 国内移行までの30ヶ月の猶予を発明の市場性の調査のみならず、国際標準づくり、デファクト基準となるように積極的に企業戦略を展開する
2. 国内移行までの30ヶ月を国際的なライセンス交渉に充てる
3. 発明のライセンス・パートナーを国際的に探すための期間に充てる
4. 発明、技術の市場性を見つ、特定の国に対しては防衛的な目的から国内移行を検討する

国際調査、国際予備審査を活用して

1. 国際調査報告、特許性に関する国際予備報告(第4章)を受けて、またそのときの市場性、規格標準の動向などを判断した上で、請求の範囲の補正を行う
2. 国際予備審査は、その審査官との面談、意見交換を活用して、より強い特許となるように補正を行う
3. 特許性に関する国際予備報告(第4章)は、条約上は各国特許庁の実体審査を拘束しないものの、途上国では実質的に実体審査で参照されることも多い点を活用する
4. 優先期間の早期にPCT国際出願をし、国際調査報告を入手した後一定期間内に出願を取り下げれば国際公開もされず、先行技術調査の結果だけを入手できる
5. 特許を取得したい国を念頭に、可能であれば、その国に近い国にある国際調査機関で国際調査を行う

PCTのその他の制度を活用して

1. 特許出願にかかる費用の支出をできるだけ先送りする(高額な費用を要する翻訳、代理人にかかる費用は、特許の可能性が見えるまで先送りする)
2. 国際公開を企業のグローバルな広告活動として活用する
3. PCTにおいて国際的に統一された発明の単一性の基準を活用する

PCTは、常に出願人フレンドリーな手続へと改善されている

PCT国際出願における最近の手続改正(第2節)

- 最近の規則改正: PCT制度は、出願人フレンドリーと特許法条約(PLT)との親和性の確保の方向へ

PCT制度改革(PCTリフォーム)

PCT国際出願の制度改革(第3節)

- 現在、議論が進められているPCT規則改正
- 今後のPCTリフォーム
- PCTリフォームの次にあるもの

PCTについてもっと知るための情報源

PCT国際出願に関する情報の入手(第4節)

第4章 PCT国際出願の活用と今後の制度改革

第1節 PCT国際出願の特徴を活かした戦略的な活用方法

PCTビッグユーザーは、PCTの戦略的な活用の方法に注目している

PCTの戦略的な活用は欧米から始めて、いよいよ日本へ

近年、PCT国際出願の出願件数が大幅に伸びているひとつの要因として、新規ユーザーの参入以上に、国際出願制度をすでに多く利用している出願人がより一層、その出願件数を伸ばしていることが挙げられます。

それら膨大なPCT国際出願を出願しているPCT出願人(「PCTビッグユーザー」と呼ばれます)は、国際出願制度の制度的なメリット(第1章第4節)のみならず、それ以上にPCTの特徴を上手に、そして「戦略的に」活用していると言われています。このような戦略的なPCT国際出願の活用は、かつて欧米のPCTビッグユーザーが主に実施していましたが、最近では日本においても企業を中心として、このPCTの戦略性に着目しつつ、PCT国際出願を一層利用しようとする傾向も見られます。

PCT国際出願の戦略的な活用とは、主に 国際段階の30ヶ月を有効に活用し、その間に市場確保、規格標準化、ライセンスパートナー探し、特許取得の可能性を精査することであり、また 国際調査、国際予備審査を有効に活用し、より強い特許を取得できるように出願を補正することと言えます。

ここでは、PCTビッグユーザーのPCT活用例を踏まえて、国際出願がどのように「戦略的に」活用できるのかを整理します。いずれの活用方法も、国際出願の制度的な特性を十二分に活かしていることがわかります。

国際段階の30ヶ月の猶予を活用して

1. 国内移行までの30ヶ月の猶予を発明の市場性の調査のみならず、国際標準づくり、デファクト基準となるように積極的に企業戦略を展開する
2. 国内移行までの30ヶ月を国際的なライセンス交渉に充てる
3. 発明のライセンス・パートナーを国際的に探すための期間に充てる
4. 発明、技術の市場性を見つ、特定の国に対しては防衛的な目的から国内移行を検討する

国際調査、国際予備審査を活用して

1. 国際調査報告、特許性に関する国際予備報告(第 章)を受けて、またそのときの市場性、規格標準の動向などを判断した上で、請求の範囲の補正を行う
2. 国際予備審査は、その審査官との面談、意見交換を活用して、より強い特許となるように補正を行う
3. 特許性に関する国際予備報告(第 章)は、条約上は各国特許庁の実体審査を拘束しないものの、途上国では実質的に実体審査で参照されることも多い点を活用する
4. 優先期間の早期にPCT国際出願をし、国際調査報告を入手した後一定期間内に国際出願を取り下げれば国際公開もされず、先行技術調査の結果だけを手に入れる
5. 特許を取得したい国を念頭に、可能であれば、その国に近い国にある国際調査機関で国際調査を行う

PCTのその他の制度を活用して

1. 特許出願にかかる費用の支出をできるだけ先送りする(高額な費用を要する翻訳、代理人にかかる費用は、特許の可能性が見えるまで先送りする)
2. 国際公開を企業のグローバルな広告活動として活用する
3. PCTにおいて国際的に統一された発明の単一性の基準を活用する



第2節 PCT国際出願における最近の手續改正

国際出願制度は、「出願人にやさしい手續」をめざして、これまで度重なる規則改正を行ってきました。出願に必要な手数料も、さまざまな値下げが繰り返されています。ここでは、最近実施された規則改正と日本の PCT に関する取り組みのいくつかをまとめます。

■ 2001年4月2日 ～日本特許庁が、PCT 国際調査報告の英語による作成を開始～

英語によるPCTであっても、日本特許庁において国際調査を行うことも可

日本特許庁を受理官庁とする国際出願が、英語で作成されている場合、2001年3月以前は、欧州特許庁(EPO)が国際調査を実施していました。しかし、日本特許庁は、日本の出願人のニーズを踏まえて、英語国際出願であっても、出願人が希望すれば日本特許庁が国際調査を行うこととしました。つまり、英語による国際出願の出願人は、国際調査機関として日本特許庁かEPOのどちらかを選択できるようにしました。

日本特許庁が国際調査を行った国際出願は、出願人が国際予備審査の請求をすれば、同じく日本特許庁が国際予備審査を実施します。

■ 2002年1月1日 ～指定手数料の最上限額を5ヶ国相当分に値下げ～

指定手数料の最上限額が5ヶ国相当分に値下げ

「みなし全指定」が導入される以前は、国際出願願書において「国内移行を意図するPCT加盟国」を指定し、指定国の数に応じて「指定手数料」を支払う制度でした。その際、指定手数料には、上限額が設けられており、一定数の指定国を超えて指定したとしても、上限額以上は手数料を課されませんでした。2001年までの指定手数料の最上限額は、6ヶ国分でした。そして、2002年1月からは、その最上限額がさらに5ヶ国分に改正されました。

このように、国際出願は、「みなし全指定」が導入される以前は、指定手数料の最上限額を引き下げること、着実な国際出願の低コスト化を図っていました。「みなし全指定」の導入の副次的効果としては、この指定手数料の撤廃という観点からも検討が促進された経緯があります。

■ 2002年4月1日 ～PCT条約第22条改正～20ヶ月の国内移行期限の撤廃～

PCTの国内移行期限が優先日から一律30ヶ月となり、一部の国を除き、20ヶ月の国内移行期限を撤廃

2002年4月1日に発効したPCT第22条(1)の改正により、国際出願の国内移行期限は、優先日から20ヶ月の期限が撤廃され、優先日から一律30ヶ月となりました。

この改正以前は、条約が定める国内移行期限は、優先日から20ヶ月でした。さらに、国際予備審査を一定の条件のもと請求した場合は、さらに10ヶ月の猶予が与えられて優先日から30ヶ月が国内移行期限でした。しかし、PCTリフォームの議論を契機に、出願人の利便性を改めて重視し、国内移行期限を国際予備審査請求の有無にかかわらず、すべてに30ヶ月としました。なお、日本への国内移行に関しては、同年9月1日以降の適用としました。

この改正に関して、次の点にご注意ください。

条約第22条(1)の改正
経過規定により、依然、
20ヶ月の国内移行期限
を有する国があるので
要注意

- ✓ PCT第22条(1)の改正は、特定の指定国によっては、国内法令が本改正に適合しない間、当該指定国には改正を適用しない経過規定が設けられています。

そのような経過措置の適用によって「20ヶ月の国内移行期限を撤廃していない指定国」が、2008年7月1日現在、3ヶ国あります(第2章第6節を参照)。それらの国々に対する国内移行期限を30ヶ月まで繰り延べしたいときには、従前の手続に従い国際予備審査請求を優先日から19ヶ月以内に行う必要があります。

PCTの取下げ、指定の
取下げ、優先権主張の
取下げは、いずれも優先
日から30ヶ月まで可能

他方、国際出願の取下げ、指定の取下げ、優先権主張の取下げは、いずれの国際出願であっても、本改正にならば一律優先日から30ヶ月となります。この取下げの期間については、上記のような経過的な措置は認められていません。

日本は、さらに翻訳文の
提出に猶予を与える独自
の期間を特許法で新設

- ✓ 日本への国内移行については、PCT第22条(1)の改正に機を合わせて、より日本の出願人が使いやすい「翻訳文提出特例期間」を国内手続として、特許法で新設しました。

この特例期間の詳細は、すでに第2章第7節で説明したとおりですが、この特例期間を活用すれば、翻訳文の提出期限は、優先日から最大で32ヶ月となり、PCTが規定する以上の期間猶予が認められます。

とくに、外国に居住する出願人に代わって国内移行の手続をとる日本の代理人にとっては有益な手続となります。つまり、国内移行の翻訳文を作成することを、30ヶ月の国内移行期限ぎりぎりになって国外の出願人から依頼された場合であっても、代理人は国内書面だけを期限内に特許庁に提出しておけば、移行のための条約第22条(1)の要件は満たしたものとみなされます。時間を要する翻訳文の作成は、その後、国内書面の提出日から2ヶ月を費やして作成すればよい、という出願人にやさしい(出願人フレンドリー)手続です。



■ 2003年1月1日 ～国内移行期限の徒過に対する救済措置の導入～

国内移行期限を遵守できなかったときの権利回復措置の導入

* 規則49.6

** 規則49.6(i)

PCTリフォームの議論を受け、2003年1月1日には、新たに導入された規則49.6「条約第22条に規定する行為を行わなかった場合の権利の回復」が発効しました*。これは、やむを得ない事情によって国内移行期限を遵守できずに喪失した国際出願の権利を指定官庁の判断により回復するものです(第2章第6節を参照)。

この改正は、特許法条約(PLT)²⁶に規定される救済規定に準えてPCTにも導入された出願人フレンドリー規定のひとつです。また、この改正は、指定官庁が適用する指定国の国内法令の改正を伴うため、その国内法令の改正が終わるまでの間、改正に経過措置の適用を受けることができます**。2008年7月1日現在、日本を含む12ヶ国^(注)はこの救済措置の適用がされていません。これらの国々に対しては、いかなる事情があったとしても、所定の国内移行期限を厳に遵守する必要があります。

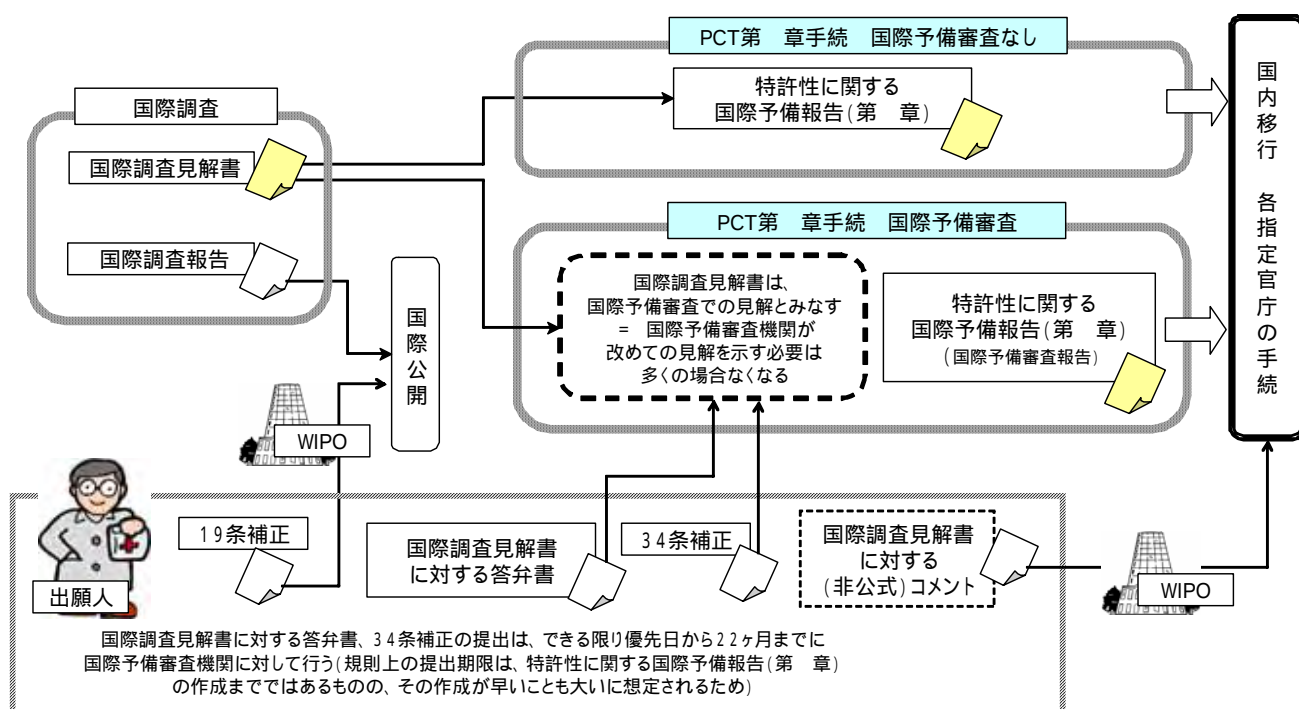
(注) 日本、カナダ、ドイツ、ニュージーランド、フィリピン、韓国、ラトビア、メキシコ、インド、ポーランド、中国、イギリス

■ 2004年1月1日 ～国際調査見解書の導入～

国際出願は、国際予備審査を請求しなくとも特許性に関する判断(見解)を審査官が示す

国際調査見解書の導入は、もともとPCTの国際調査、国際予備審査の基本的な機能を見直し、それぞれの機能をより拡張した効率性の高い制度を採求する議論が結実した結果です。

国際調査見解書の詳細は、第2章第4節で説明のとおりです。「特許性に関する国際予備報告」と、国際調査見解書に対する答弁(反駁)、補正を整理すると、下図のようになります。



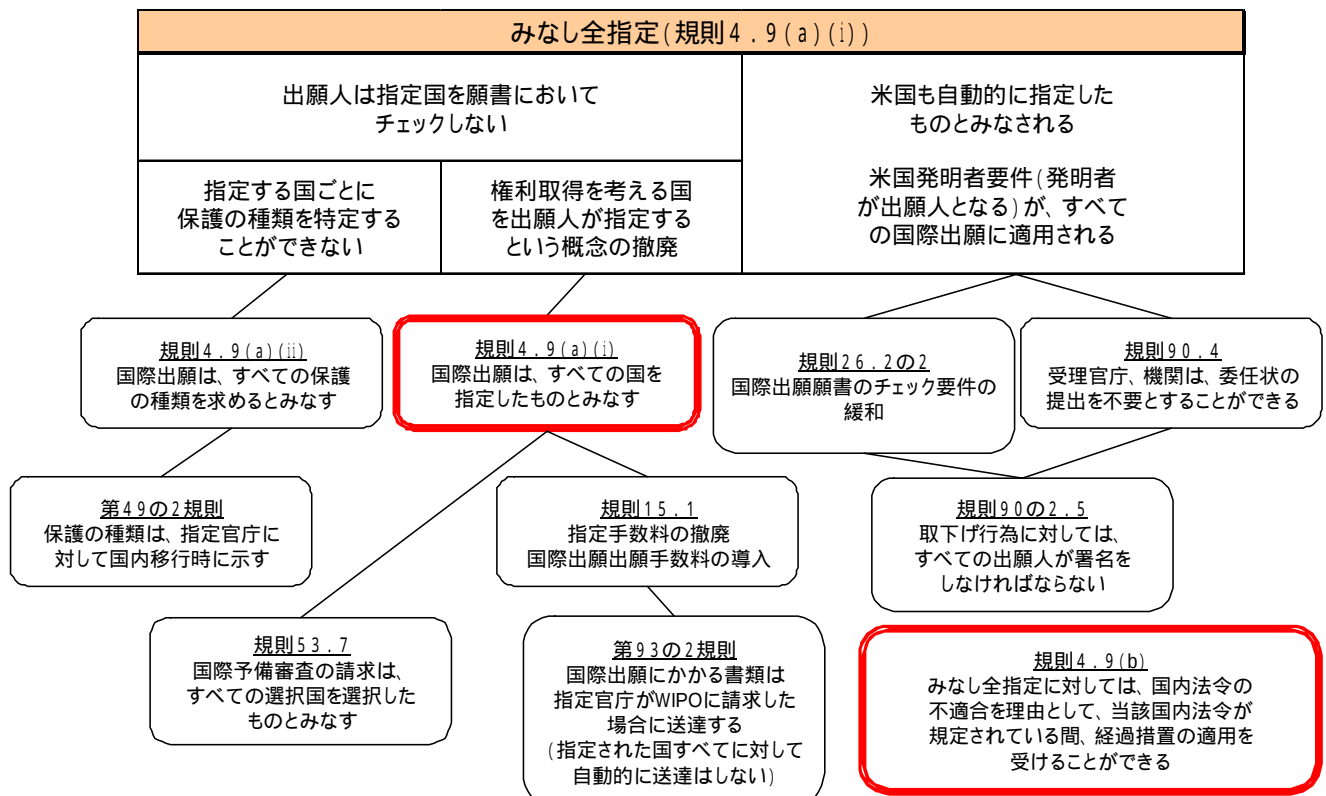
■ 2004年1月1日 ~「みなし全指定」手続の導入~

国際出願は、国際出願日の時点の加盟国のすべてを指定したものとみなす

すでに詳説のとおり、PCTリフォームの議論の結果、2004年1月1日には「みなし全指定」手続が導入されました。「みなし全指定」手続の導入により、出願人は、国際出願願書において指定する国をチェックする必要がなく、それによって不必要なミスを排除することができます。

「みなし全指定」の導入は、規則4.9(a)(i)を改正することで実現されています。さらに、それに伴い、以下のような規則にまで波及的に改正が行われました。「みなし全指定」の発想から広がった、改正規則の関係図を下図において確認ください。また、第3章第1節も参照ください。

- ✓ 規則4.9(a)(ii) 国際出願は、すべての保護の種類を求めるとみなす
- ✓ 規則15.1 指定手数料の撤廃と国際出願手数料の導入
- ✓ 規則26.2の2 条約第14条(1)に規定するチェック要件の緩和
(願書における出願人の記載は、ひとりの出願人のあて名、国籍、住所が表示されていれば方式的チェックとしては必要十分とする。ただし、出願人の氏名は全員の記載が必要。)
- ✓ 規則90.4 代理人選任にかかる委任状の提出を省略できる
- ✓ 第49規則の2 保護の種類は指定官庁に対し国内移行時に表示
- ✓ 規則53.7 国際予備審査の請求は、みなし全選択
- ✓ 規則90の2.5 取下げに関しては、出願人全員の署名が必要
- ✓ 第93規則の2 WIPO国際事務局から指定官庁への国際出願関係書類の送達は指定官庁からの請求による
(WIPO国際事務局から指定された国への自動的な書類送付を廃止。)



■ 2005年4月1日 ～ 配列リストの提出が遅延した場合の遅延提出手数料の導入～

遅れて提出された配列リストに対して、「遅延提出手数料」が徴収される規定が導入

* 規則13の3.1(a)
規則13の3.1(b)

国際出願が、ヌクレオチドまたはアミノ酸の配列の開示を含む場合であっても、国際調査が開始される段階になっても配列リストが提出されない案件が増加してきています。EPOの統計によれば、EPOが国際調査を開始する時点で、配列リストおよび(/ または) 電子形式による配列リストの提出がない国際出願は約50%に及び現状にあります。

そこで、EPOが提案し、採択された規則改正*は、2005年4月1日に発効し、国際調査機関が出願人にそれらの提出を求め、同機関が要求すれば「遅延提出手数料」を支払うことが必要と改正されました。

ただし、国際調査機関としての日本特許庁は、遅延提出手数料を出願人に要求しません。したがって、本改正は、英語で作成された国際出願が配列リストの開示を含み、EPOで国際調査を行う場合に、とくに注意が必要な改正となります。

さらに、国際調査機関の求めにもかかわらず、配列リストおよび(/ または) 電子形式による配列リストが、出願人から提出されない場合、国際調査は配列リストなしで有意義な調査を行うことができる限度に限って、国際調査を行うことが認められる**こととなりました。

** 規則13の3.1(d)

■ 2005年4月1日 ～ 発明の単一性欠如にかかる異議申立手続の簡素化～

発明の単一性要件を満たしていないとの決定に対する異議申立手続が簡素化

* 第40規則、第68規則

国際調査機関、または国際予備審査機関は、国際出願が発明の単一性(第2章第2節)を満たしていないと認める場合、出願人に対してその旨を通知し、国際調査、国際予備審査のための追加手数料(不足する発明の数に応じた額が追加手数料として請求されます)を求めます。

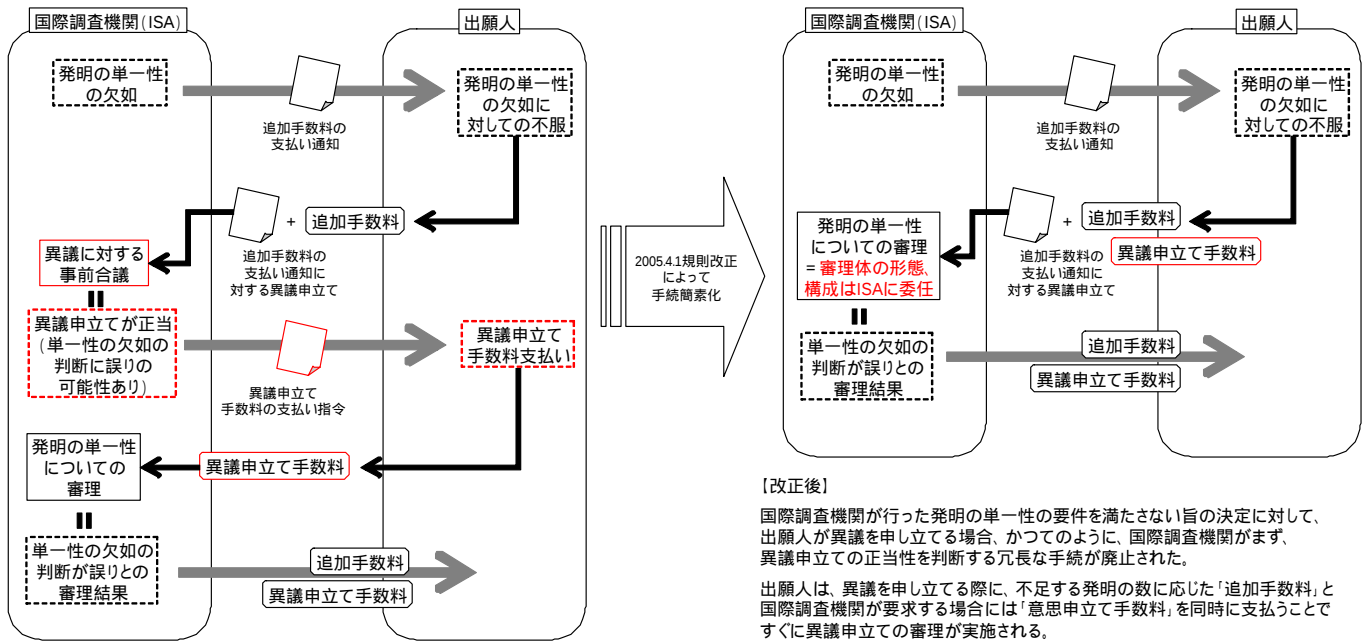
しかし、出願人が、国際調査機関(国際予備審査機関)が下した発明の単一性判断に異議がある場合、それを申し立てることができます。

2005年4月1日発効した規則改正*以前の手続では、発明の単一性欠如の異議を申し立てる際には、異議申立手数料を異議と同時に支払わずに、国際調査機関が行う事前合議を経て、そこで異議申立が正当と認められたことを受けて異議申立手数料を支払う、という冗長な手続がとられていました。その煩雑な手続を簡素化し、異議を申し立てるときに異議申立手数料を追加手数料と同時に支払うことになりました。

ただし、国際調査機関(国際予備審査機関)としての日本特許庁においては、そもそも異議申立手数料を出願人に要求していません。したがって、本改正は、両機関で国際調査(国際予備審査)を行う出願人にとっては、純粹に発明の単一性欠如にかかる異議申立手続が簡素化されたものとして整理することができます。

次ページには、改正の発効前後の手続を図示しました。

■ 発明の単一性欠如の決定に対する異議申立手続の簡素化 (改正前後の比較)



■ 2005年4月1日 ~ 国際予備審査の開始を延期する旨の請求を明文化 ~

19条補正が提出されるまで、予備審査の開始を延期するよう出願人は希望できる

現行規則*では、国際調査機関と国際予備審査機関が同一の特許庁である場合、その国際予備審査機関たる特許庁が希望すれば、国際予備審査を国際調査と同時に進行することが認められています。

一方で、出願人にとって国際調査は、その後に伴う19条補正の機会を意味するものであり、19条補正を待たずして国際予備審査が開始されてしまうことが出願人の不利益となることがあります。そもそも19条補正は、規則**にあるように、所定の期間内であれば当然に提出することができるものではありませんが、国際調査と国際予備審査が同時に行われた場合には、その旨が明確に規定されていませんでした。

2005年4月1日に発効した規則改正では、その曖昧さを明確にし、出願人が19条補正を提出する意図を国際予備審査請求書の中で表示できる***ことを再確認しました。併せて、国際予備審査請求書(第 欄項目3)とその注意書きを修正し、「国際予備審査機関が規則69.1(b)に従って国際調査と同時に国際予備審査を開始しようとする場合、出願人は規則69.1(d)に基づき適用される期間の満了まで****国際予備審査の開始を延期することを国際予備審査機関に希望する。」とチェック欄に記載されることになりました。出願人がこのチェック欄をチェックすれば、国際予備審査機関は、国際予備審査を19条補正の有無を確認したのちか、19条補正の提出期間を経過したのちに開始することとなります。



* 規則69.1(b)

** 規則46.1

*** 規則53.9

**** 規則69.1(d)(iii)

■ 2006年4月1日 ~「みなし全指定」における経過措置の見直し~

日本の指定は、みなし全指定手続であっても「指定を除外する」ことを認めることで合意

第3章第1節で詳細に説明したとおり、「みなし全指定」における経過措置の規定*が改めて改正され、発効しました。この改正によって、経過措置の適用を受けた国(2008年7月1日現在、日本、ドイツ、韓国、ロシア)は、「みなし全指定」のもとであっても実質的に、指定を「除外する」ことが可能となりました。

* 規則4.9(b)

経過措置のチェックボックスを利用して、経過措置を適用する国にチェックを入れると、国際出願は、当該指定国を最初から指定していないものとして取り扱われます。したがって、当該指定国が独自に国内優先権制度を有する場合であっても、国際出願が当該指定国の指定を除外することによって国内優先権制度の適用を回避することが可能となります(つまり、国内優先権制度にしばし効果として規定されている、優先権基礎出願のみなし取下げを回避することができます)。

■ 2006年4月1日 ~ 国際公開言語にアラビア語を追加 ~

国際公開言語は、アラビア語を加えていわゆる「公開8ヶ国言語」となる

国際公開の言語にアラビア語が追加*され、国際出願は、公開のための8カ国語(日本語、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、スペイン語)のいずれかの言語で公開されることになりました。

* 規則48.3

アラビア語の追加は、エジプトからの要請であり、昨今のアラビア語で出願される国際出願が増加していること、また アラビア語が国連公用語のひとつであることも踏まえて、検討が進められた結果です。

■ 2006年4月1日 ~ 国際公開、PCTガゼットの電子的な発行 ~

今後、国際公開は、電子的に発行される
よって、パンフレット
という用語は廃止

国際出願の世界的な増加、及び主要特許庁の電子出願の進展と電子的な出願処理を背景として、国際公開*とPCTガゼット**の発行は電子的に行われることとなりました。

* 規則48.1

電子的な国際公開の発行に関しては、2005年4月1日に発効したPCT実施細則が、まず電子的な国際公開の可能性を技術的に担保しました。それを受けた一連の規則改正は、電子的な国際公開を国際公開の「原則」と据え、条約が定める効果は電子的な国際公開によって正規に生じるものと規定されました。また、国際公開に関して、WIPOが果たすべき条約上の義務は電子的な公開をもって満たされることが明確化されました。2006年4月1日に改正規則が発効して以後、最初の国際公開、PCTガゼットから電子的な発行となりました。

** 規則86.2

電子的な国際公開は、単に公開の媒体が紙から電子に代替されたのみならず、国際公開を中心としてPCTが提供する特許情報の拡充という意味でも将来につながる大きな役割を果たすこととなります。国際公開は、出願人のみならず、第三者にとっても極めて有効な情報となります。

■ 2007年4月1日 ~ 優先権の回復(特許法条約(PLT)との親和性確保のための改正) ~

優先権主張は、12ヶ月後に国際出願が出願されても、優先日は維持される

* 規則26の2.2

優先権の回復に関しては、2つの側面から規則改正が行われました。最初の側面は、パリ条約が規定する優先期間12ヶ月を超えて国際出願がなされた場合であっても、優先期間徒過ののち2ヶ月以内であれば、優先権の主張は、国際段階の間、「自動的に維持(automatic retention)」されるという概念*の導入です。

この優先権主張の「自動的に維持」は、優先日と国際出願日との隔たりが12ヶ月を超えていたとしても、それが14ヶ月以内であれば、その優先権主張と優先日(優先権基礎出願の最先の出願日)は無条件にそのまま維持されるという考え方です。

この優先権主張の「自動的に維持」の概念を導入することにより、そのような優先権主張であっても、国際段階の手續(国際調査、国際予備審査)には考慮されることになります。さらに、手續上の面からは、国際段階における期間(国内移行のための期間も含み)計算の起算日として、優先日を確定することが可能となります。



こう、まとまりました
PCTリフォーム

優先権主張が「自動的に維持される」というときに、「自動的に」と形容する理由は、優先権主張の維持に関しては、出願人からの手續を何も必要としないからです。また、たとえ当該優先権に対する回復が後の段階で認められないとしても、優先権「主張」はそのまま取り扱われるという意味が込められています。優先日と国際出願日とが、12ヶ月～14ヶ月の隔たりがある場合、誰が何を判断するまでもなく、その優先日は国際段階においての正規の優先日の扱いとなり、また期間計算の起算日となります。

この優先権主張の自動的に維持は、PCTをめぐる国際議論が考え出した「発明」です。この概念の導入によって、過去4年にわたり議論された『優先権の回復』のひとつの論点にオチがついたことになります。優先権の回復にかかる改正規則の発効前では、国際出願が主張する優先権が12ヶ月を超える優先日を主張している場合、出願人に応答の機会を与えつつ、当該優先権主張はなかったものとみなされます。そのような手續を前提にして考えると、優先権の回復は、まさに魑魅魍魎(ちみもうりょう)とした手續に他なりません。それを裏付けるように、本件の議論は極めて遅々としたものでした。とくに本件をめぐる議論は、パリ条約が規定する優先期間=12ヶ月に違背しているのではないかと、優先権を回復するのか優先権主張を回復するのか、回復による優先日の揺れは国際段階の手續に悪影響を与える、などが主な焦点となりました。国際会議は、そのそれぞれの論点に一応の決着をつけながら、PCT出願人の利便性と制度の安定性の両方の実現をめざしました。

ちなみに、上記論点は、単純化すれば次のように整理されました。

パリ条約の優先権期間12ヶ月は遵守しつつ方式的な問題として主張の期限に幅(プラス2ヶ月)を持たせるのである(かつ、パリ条約の12ヶ月は最低限の要件を示したに過ぎない)。優先「権」を回復する。「主張」はあくまで方式的な問題とし、そこは「自動的に維持」が手続的な側面から問題を解決するのである。「自動的に維持」の導入によって、優先日は国際段階では不動で維持されるので問題はない。

優先期間を徒過して
優先権が主張されても
事情により優先権を
回復するよう出願人は
申請できる

** 49の3規則

優先権の回復にかかるもうひとつの側面は、優先期間を徒過した場合であっても、それが「やむを得ない事情」により遵守できなかった場合、出願人は優先権の回復を申請できるという仕組みの導入**です。

ただし、優先権の回復に関しても、後の出願である国際出願の提出は、優先期間である12ヶ月を徒過したのち2ヶ月以内になされていることが条件となります。つまり、優先権の回復は、上記、優先権主張の「自動的な維持」と相まって手続が行われることとなります。

ここでいう「やむを得ない事情」に関しても、2003年1月に導入された『国内移行期限の徒過に対する救済措置の導入(第2章第6節を参照)』と同様に、2つの基準が設けられています。つまり、国内移行期限を遵守できなかったことが出願人の故意でないとき(出願人の「故意でないとき」基準)、または出願人が必要な相当の注意を払っていたにもかかわらず国内移行期限を遵守できなかったとき(出願人の「相当な注意を払ったにもかかわらず」基準)です。この基準のいずれかに照らして、優先期間の非遵守がやむを得ないものと認められれば、12ヶ月を超えて主張された優先権は回復されることになります。

優先権の回復を判断するのは、受理官庁、または指定官庁です。優先権の回復を希望する出願人は、回復申請を受理官庁に対して申請(優先日から14ヶ月以内に申請)するか、国内移行の段階になって各指定官庁に申請(当該指定官庁に対する国内移行期限の満了後1ヶ月以内に申請)します。

優先権の回復は、いずれの官庁が回復の適否を判断する場合であっても、上記2つの基準のうち的一方、あるいはその両方(事例により基準を使い分ける)に則って、優先権の回復を判断します。

出願人が、受理官庁に優先権の回復を申請し、それが認められた場合、そこで認められた優先権の回復の効果がどの指定官庁に対して及ぶかに関しては、注意が必要です。つまり、受理官庁が、優先権を「相当な注意を払ったにもかかわらず」基準(より厳しい基準)を用いて回復した場合、その回復の効果は、指定官庁が優先権の回復に関してどちらの基準を採用しているかにかかわらず、すべての指定官庁に及びます。

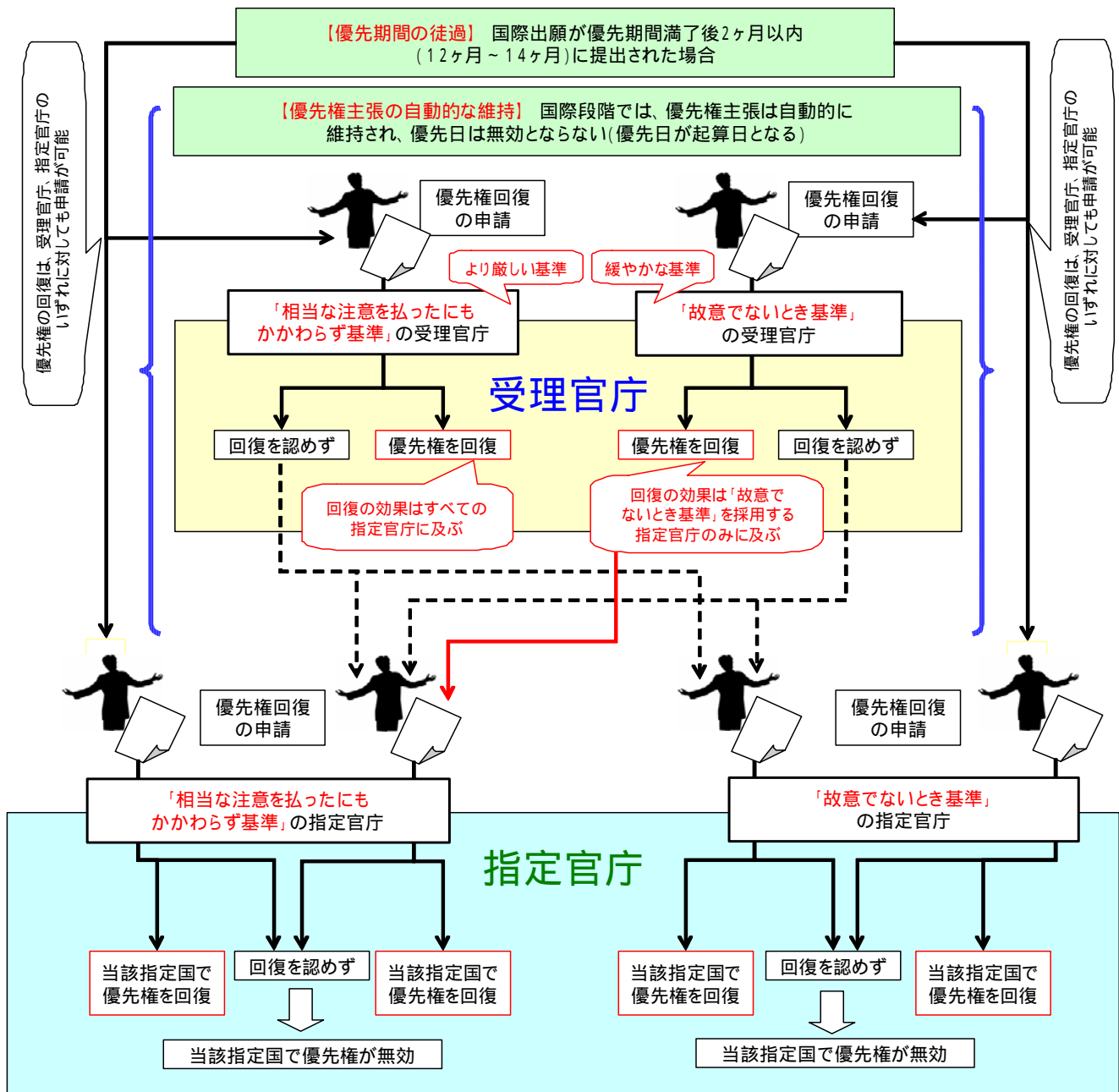
他方、受理官庁が、緩やかな「故意でないとき」基準によって優先権を回復した場合、回復の効果は、優先権の回復に関して「故意でないとき」基準を同様に採用している指定官庁に対してのみ有効となります。

もちろん、出願人は、まず受理官庁に対して優先権の回復の申請しそれが認められなかった場合であっても、あるいは受理官庁が「故意でないとき」基準で回復を認めた場合に、厳しい回復の基準を採用する指定官庁に対して重ねて優先権の回復を申請することもできます。

優先権の回復は、規則発効時であっても、多くの国が経過措置を適用している

優先権の回復にかかる規則改正は、2007年4月1日に発効しています。しかしながら、2008年7月1日現在では、19の特許庁が受理官庁として、及び21の特許庁が指定官庁として、それらの国の国内法令が優先権の回復にかかる規定と不適合であることを理由に経過措置の適用を受けています。

日本、韓国、中国、米国も、規則49の3.1(g)及び規則49の3.2(h)に従って、指定官庁として経過措置の適用を受けています。日本を含むこれらの国、地域の特許庁に関しては、国内移行時に優先権の回復を申請することはできませんので、ご注意ください。なお、日本は、受理官庁としても経過措置を適用しています。経過措置を適用する国の最新版は、WIPOホームページにてご参照ください。



■ 2007年4月1日 ～ 欠落補充(特許法条約(PLT)との親和性確保のための改正)～

本改正以前は、国際出願に一部、欠落があったとしても、その欠落部分を出願後に提出することは認められませんでした。ただし、その例外として、国際出願に言及があるにもかかわらず図面が実際に含まれていないときに限り、当該図面を出願後に補充することができ*、その場合、国際出願日は、図面が補充された日が新たな国際出願日となりました。

* 条約第14条(2)

国際出願の欠落に関する上記のような厳格な規定を改め、特許法条約(PLT)の思想を踏襲する形でPCTにも「欠落補充」手続が導入されました。欠落補充は、出願人が容易に陥りやすいミス(例:明細書をコピーするに際して1ページが脱落したまま国際出願として提出してしまった/明細書を作成するときに行った文書のカット&ペースト等の際に、明細書の一部が脱落したまま国際出願として提出してしまった)を救済することを目的として、2つの新たな手続が規定されました。

国際出願に欠落があった場合には、国際出願日が付与されたのちであっても、後日に提出することができる

「欠落」とは、明細書、請求の範囲のそれぞれの「要素」の全部を欠く場合と、明細書、請求の範囲、図面のある「部分」を欠いている状態のいずれの場合にも該当します。その欠落要素、欠落部分については、国際出願日の付与後であっても遅れて提出し国際出願に含めることができます*。

ただし、国際出願日は、欠落要素(部分)が提出された日(国際出願日より後の日付)に改められます。(併せて、この手続の例外が、下記 に示すとおり新たに規定されます。)

国際出願日が付与された後に欠落要素(部分)が提出された場合であっても、一定の条件に適合すれば**、すでに付与された国際出願日を維持したまま、欠落要素(部分)を補充できる

いったん付与された国際出願日を変動させることなく欠落要素(部分)を後に補充するためには、「引用による要素(部分)の取り込み(incorporation by reference)」の手続が必要となります。

欠落補充を行うためには、国際出願が優先権を主張している場合であって、国際出願願書で出願人が「引用による要素(部分)の取り込み」の可能性を宣言している***ことが前提となります。そのような前提のもと、国際出願の要素(明細書、請求の範囲)、または部分(明細書、請求の範囲、図面)に欠落があった場合には、当該欠落要素(部分)を国際出願日が付与された後であっても提出することができます。

国際出願で明細書、請求の範囲、図面が欠落している場合、後日の補充が可能

* 規則20.3、
規則20.5

**規則20.6

*** 規則4.18

そして、その欠落要素(部分)の提出が一定の条件に適合していることを受理官庁が認めれば、国際出願日が後ろ倒しになることなく、国際出願を完全なものとするができます。

つまり、これによって欠落要素(部分)が、引用によって国際出願に取り込まれた、という新たな手続が成立します。

さて、欠落要素(部分)を引用によって国際出願に取り込むためには、次のような条件のもと、欠落要素(部分)が、国際出願が主張する優先権基礎出願に完全に含まれていることを受理官庁が認める必要があります。

* 規則20.6

引用による取り込みを「確認*(confirmation)」する手続を定められた期間内に受理官庁に対して行う

欠落要素(部分)をすべて含む国際出願の写しを提出する(すでに提出の場合を除き)優先権書類を提出する

優先権基礎出願と国際出願の言語が異なるときには、優先権基礎出願の翻訳文を提出する

欠落部分の補充に関しては、その欠落がどこに含まれるかを示す表示を提出する

一方、欠落要素(部分)を提出することによって、国際出願日が後ろ倒しとなることが決定され、かつ出願人がそれを不利であると判断をした場合、出願人は、補充された欠落要素(部分)を改めて無視するよう受理官庁、または指定官庁に請求することも認められています。

また、欠落補充にかかる「引用による取り込み」手続に関しても、優先権の回復と同様に多くの国(機関)が、国内法令との不適合を理由に経過措置の適用を受けています。

改正規則が発効して1年以上が経過した2008年7月1日現在であっても、12の国(機関)は、受理官庁として、欠落要素(部分)を引用によって取り込む手続を行わない旨の経過措置の適用を受けています。また、13の国(機関)は、指定官庁として、他の受理官庁が認めた引用によって欠落要素(部分)が取り込まれた国際出願が国内移行する際に、その取り込みの効果を認めないとの経過措置の適用を受けています。日本も、国内法令が適合するまでの間、受理官庁、指定官庁のいずれの立場から、「引用による取り込み」手続に経過措置を適用しています。

- 受理官庁として経過措置を適用(規則20.8(a))
日本、キューバ、インドネシア、ドイツ、ハンガリー、チェコ、ベルギー、フィリピン、イタリア、韓国、メキシコ、スペイン
- 指定官庁として経過措置を適用(規則20.8(b))
日本、キューバ、インドネシア、ドイツ、ハンガリー、チェコ、フィリピン、韓国、リトアニア、メキシコ、スペイン、中国、トルコ

■ 2007年4月1日 ~ 明白な誤記の訂正 ~

明白な誤りの訂正を
用語的にも、概念的
にも整理し、曖昧さを
排除

* 第91規則

PCT第91規則に規定する「明白な誤り」は、規定が曖昧であったことから、誤りの訂正請求の手続が複雑であり、また「明白さ」についても明確に定義されていませんでした。それらの点を改善すると同時に、特許法条約(PLT)が定める誤記の訂正に関する規定との整合性を確保するための規則改正が行われました*。

改正前のPCT第91規則は「書類中の明白な誤り(error)」という表現が使われていました。今般、改正された第91規則では、「error」を「mistake」と改め、その他の関連規定においても用語の統一が図られました。「error」が、「正しくない」という意味で「誤り」を意味する単語である一方、「mistake」は、「正しくない」という視点よりも、「本来意図していない」間違いである、というニュアンスを持ちます。第91規則が意図する「明白さ」は、error を mistake に修正したことで、同手続が考える本来の意図がより明確になりました。

■ コラム 『PCTで、明白な誤記は、なぜ「訂正(rectification)」されるのか?!』



コラム:
PCT知ったかぶり

PCT第91規則は、2007年4月1日の改正規則が発効する以前でも「明白な誤りの「訂正」として、rectification という単語が使われています。この単語は「間違えているものを正しくする、満足のいく程度に変える」という意味です。では、明白な誤記は、なぜ rectification であって、correction でもなければ、amendment でもないのでしょうか？

PCT国際出願制度においては、明文で規定しているわけではありませんが、correction は、PCT第14条に代表されるような「方式的な欠陥を訂正(補充)」することを意味するとされています。また、amendment は、第19条、第34条に規定されるように「明細書、請求の範囲、図面などを補正」する意味で使い分けがされています。

したがって、国際出願願書における方式的な誤記を正す場合と、明細書、請求の範囲、図面における誤記を正す場合の両方を含む「明白な誤り(誤記)の訂正」手続に関しては、correction と amendment の両方の性質を包含する意味合いで rectification という単語が用いられています。

ちなみに、特許の実体的な制度調和をめざす実体特許法条約(SPLT)の条文案では、明細書、請求の範囲を訂正する場合であっても、rectification としてまとめず、「amendment or correction」というように2単語を並列して使用しています(SPLT第7条ほか)。しかし、それらの2つの単語は、上記で説明したように、実体的な補正と、方式的な訂正という使い分けがされています。

明白な誤記の訂正は
それを許可する権限を
有する機関に対して
申請する

* 規則91.1(b)

誤りが、PCT第91規則に規定する「明白な誤記」であることを認め、その訂正に対して明示的に許可する権限は、より整理、明確化され、以下の当局が有することになります*。つまり、明白な誤記の請求は、それぞれの訂正に権限を持つ当局に対して行う必要があります。

国際出願の願書に誤記があった場合

受理官庁

明細書、請求の範囲、図面に誤記があった場合

(ただし、下記 の場合を除く)

国際調査機関

明細書、請求の範囲、図面、補正(19条、34条)に誤記があり、かつ国際予備審査が請求され、その手続きがすでに開始されている場合

国際予備審査機関

上記以外の書類(要約書、19条補正を除く)に誤記があった場合

当該書類を提出した受理官庁、機関、国際事務局

明白な誤記の訂正に
おける「明白さ」は
それ以外に意図する
ものがないこと

** 規則91.1(c)

また、「明白さ」の定義がより明確に改正されました**。改正以前の規則の「訂正として提出されるもの以外のいかなることをも意図したものではないことをいかなる者も直ちに認識することができる意味において明白」という表現振りが改善されます。改正規則における「明白さ」は、権限を持つ当局が、誤記の訂正を判断するときに、次の2点を判断します。

(ア) 誤記とされる記載が、「何か他のことを意図している」ことが明らかであるか？

(イ) 誤記を訂正しようとする内容が、「それ以外には意図されるものがないであろう」ことが明らかであるか？



さらに、権限を有する当局の中でどのような者が「明白さ」を判断するかについては規定されていない点も改正規則の特徴と言えます。つまり、改正以前の規則に見られるように、「いかなる者(anyone)」も「直ちに(immediately)」認識できるという必要性は、「明白さ」に求められていません。単に「当局(competent authority)」が、それを認めればよいという、いわゆる「当業者基準」が採用されることとなりました。

*** 規則91.1(g)

以上のような概念を整理、導入することにより、優先権の主張に関する誤記、要約書に記載された事項に関する誤記は、PCT第91規則の「明白な誤記」による訂正の対象外であることが明文化されました***。

■ 2008年7月1日 ~ 先の調査結果の利用対象の拡大 ~

国際調査の実施にあたり、自庁だけでなく、他庁による先の調査結果も考慮の対象とするよう出願人は請求できる

本件改正の以前は、国際出願に関して、関連する先の出願の調査結果が存在する場合であっても、その先の調査を行った官庁・機関を国際調査機関として選択している場合にのみ、出願人は、国際調査にあたり先の調査結果を考慮に入れるよう請求することができました。

しかし、先の出願に対する調査を行った官庁・機関と国際出願に対して国際調査を行う官庁・機関が必ずしも同一ではない場面が増えつつある状況から、出願人が国際調査機関に対して考慮を求めることができる先の調査結果の対象範囲を拡大すべく、本件改正が行われました。

国際調査の対象となった国際出願約127,000件の内4割近くに該当する50,000件以上が、実際に国際調査を実施する国際調査機関とは異なる官庁・機関に対する出願を基礎として優先権を主張しています(2005年実績値)。そして、多くの場合、基礎出願に対する調査結果を、国際出願の時点で既に出願人が入手しています。

他の官庁・機関による調査結果も考慮の対象に含まれることに伴い、国際調査機関が先の調査結果を保持していない状況が新たに発生することから、出願人が、先の調査結果の写しを提出する仕組みが導入されました*。ただし、一定の条件を満たす場合には、出願人はその旨を願書上でチェックボックスにチェックすることで、先の調査結果の写しの提出をする必要がなくなります(先の調査を国際調査機関自らが実施している場合も同様です)**。

* 規則12の2.1(a)

** 規則12の2.1(c)~(i)

国際調査機関は、自らが実施した先の調査結果の場合、常に考慮に入れて国際調査を行うことが義務付けられています。しかし、他の官庁・機関が実施した先の調査結果の場合には、考慮をするか否かの判断は、国際調査機関の裁量に任されています***。どちらの場合も、先の調査結果が考慮された場合には、調査手数料が返還(ただし、条件や金額は別途規定)されます****。

*** 規則41.1

**** 規則16.3

国際調査機関としての日本特許庁及び欧州特許庁は、他の官庁・機関が実施した先の調査結果を考慮することが請求されたとしても、国際調査手数料の払戻しは行いません(2008年7月現在)。したがって、受理官庁としての日本特許庁に出願する場合、いずれの国際調査機関を選択して、他の官庁・機関が実施した先の調査結果の考慮を請求したとしても、調査手数料は返還されない点に注意が必要です。

■ 2009年1月1日 ~ 国際公開言語に韓国語及びポルトガル語を追加 ~

国際公開言語は、韓国語及びポルトガル語を加えていわゆる「公開10ヶ国言語」となる

国際公開の言語に韓国語及びポルトガル語が追加*され、国際出願は、公開のための10カ国語(日本語、韓国語、ポルトガル語、アラビア語、

中国語、英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、スペイン語)のいずれかの言語で公開されることになりました。

* 規則48.3

韓国語の追加は、韓国からの要請であり、韓国の出願人によるPCT出願の件数が急増していること、及び韓国特許庁が既に国際調査機関として活動していることを踏まえて検討が進められた結果です。また、ポルトガル語の追加は、ブラジルからの要請であり、ブラジル特許庁が国際調査機関として活動を開始することが決定されたことを踏まえて、検討が進められた結果です。

■ 2009年1月1日 ~ 補充サーチ ~

既存の国際調査に加えて、追加的に補充サーチを出願人は請求できる

本改正により、出願時に選択する国際調査機関による国際調査(主サーチ)に加えて、別の国際調査機関による調査(補充サーチ)を、出願人は請求できることになります。

* 規則45の2.1

補充サーチの請求は、優先日から19ヶ月までの間に、国際事務局に対して行います*。その際に、出願時に支払う(主サーチの)調査手数料とは別に、補充サーチの調査手数料及び取扱手数料の支払いも、併せて国際事務局に対して必要となります**。

** 規則45の2.2
規則45の2.3

補充サーチを行う国際調査機関は、原則として補充サーチの請求書や調査用写しを国際事務局から受領した後速やかに補充サーチを開始します。しかし、主サーチの報告書及び見解書を参照するために、それらの受領時又は優先日から22ヶ月経過時のどちらか早いタイミングまで補充サーチの開始を待つこともあります。いずれにしても、優先日から28ヶ月までの間に補充サーチ報告書は作成されます***。

*** 規則45の2.5(a)
規則45の2.7

補充サーチは、出願時の国際出願を基礎として行われます****。したがって、出願人が、主サーチの報告書受領後に19条補正又は非公式コメントを提出していたとしても、補充サーチの際にその内容は考慮されません。

**** 規則45の2.5(b)

なお、補充サーチ機関として、既に同じ国際出願に対して主サーチを行った国際調査機関、又は補充サーチを行わない旨表明している国際調査機関を選択した場合、補充サーチの請求はされなかったものとみなされます。また、補充サーチを行う旨表明している国際調査機関であっても、サーチ対象の分野の特定、又は一定期間内における補充サーチ件数の限定をしている場合にも、同様に補充サーチの請求がされなかったとみなされる可能性があります*****。

***** 規則45の2.1(e)(ii)
規則45の2.9

2008年7月時点では、どの国際調査機関もまだ補充サーチを行う旨を正式に表明していません。今後、国際事務局と結ぶ取り決めの修

***** 規則45の2.9(a) 正*****という形で、補充サーチを行う国際調査機関が明らかになる予定です。

2008年4月に開催されたPCT国際調査機関／国際予備審査機関会議において、オーストリア特許庁、ロシア特許庁及び北欧特許機構が2009年1月からの補充サーチ開始を、また欧州特許庁が2010年1月からの補充サーチ開始を、それぞれ意図している旨の発言がありました。ただし、ロシアは件数及び分野を、EPOは件数を、各々制限する意向も同時に示しています。

第3節

PCT国際出願の制度改革（PCTリフォーム）

PCTの利用が拡大するにつれ、出願人の利便性を向上させつつも、PCTをより効率的に運用することが必須の状況にPCTリフォームへ

PCTの制度改革（リフォーム）は、1999年頃に議論が緒に就き、翌年の2000年にはPCT同盟総会で正式にPCTリフォームの開始が決定されました。その後、2001年から本格的な議論が開始され、2002年4月には「20ヶ月国内移行期限の撤廃」が発効しています。さらに、2003年1月には「国内移行期限の徒過に対する救済」、そして2004年1月には、「みなし全指定」「国際調査見解書」の導入が発効しました。

このような急激な制度改革には、以下のような背景があります。国際出願制度を引き続き機能的に運営するためにも、また国際出願制度をより出願人が使いやすいものとするためにも、制度改革の推進力をこれからも維持していく必要があります。

- （国際出願の急増を契機として）現在の国際出願制度の仕組みでは、急増する国際出願を適切に処理することが困難になってきている。とくに、過重な業務負担は、国際調査、国際予備審査にかかる負担が大きく、何らかの対処が必要となっている。
- （特許法条約の成立を契機として）2000年に採択された特許法条約（PLT）とPCTとの親和性を確保するための改正が求められている。もともとPLTは、PCTを土台として構築されたものであるが、PLTで規定される手続を逆にPCTに導入することで、国際出願と国内出願との互換性が向上する。
- （制度の利便性、効率性向上の必要性を契機として）国際出願のユーザーが増加し、新たにPCTを使い始めたユーザーも多くなってきている。また、国際出願制度は、過去の25年の改正を経て、複雑になってきている部分もある。それらを整理し、国際出願をより出願人フレンドリーな制度とすることが必要となっている。

2002年、2003年の急激なPCTリフォームを受け、2004年はPCTリフォームは小休止

2005年、過去の懸案を小グループで問題整理し、多くの合意事項に至る結果に

その後、2004年のPCTリフォーム議論は、急激な制度改革に対する多少の反省と、次に来る改正項目が持つ本来的な複雑さから、いったん小休止の状態を迎えます。実際、前節（第4章第2節）の説明からもご理解いただけるように、2004年PCT同盟総会で規則改正が採択され、翌2005年の発効に至った規則改正はごく限られています。2005年に入ると、WIPO国際事務局と主要国は、70～80の加盟国とユーザー団体が集まった大国際会議において行うPCT規則改正の詳細な議論の現実性に疑問を抱き始めます。とくに過去数年にわたり議論が収束しない議題（優先権の回復、国際出願の欠落要素など）は少数精鋭の議論が必要と考えるようになります。その結果、国際調査機関、国際予備審査機関となっている15機関（第2章第2節）が集まるPCT国際調査機関／国際予備審査機関会議（通称、MIA（ミア））の場において、PCTリフォームの重要課題が、「準備的に」議論されることとなります。

上記MIA会議の場を利用した根本的な問題整理を受け、2005年5月に開催されたPCTリフォーム作業部会は、過去の懸案議題を一掃し、多くの合意に至りました。そこでの合意は、そのまま2005年PCT同盟総会で採択され、前節のとおり2006年4月、2007年4月の改正発効日となっています。

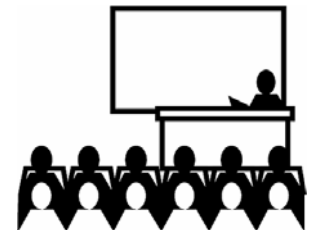
PCT条約改正は行わず
PCTリフォームでの議論
をいったん収束

一方、これまでのPCTリフォームにかかる規則改正の議論で、じわりと浮上しているのが、『改正規則とPCT条約の整合性』にかかる問題です。

PCTリフォームの成果として規則改正が進展すればするほど、『条約との整合性』に根本的な疑問を抱く国（ドイツ、中国等）が、強く条約改正の必要性を主張する場面も国際会議では多く見られました。この議論の先にあるのは、PCTリフォームが最終的に、PCTの条約そのものの改正を行うか否かの決断です。もともとPCTリフォームは、条約の改正までも予見した計画でありました。しかし、PCTリフォームが実際に進ちょくするにつれ、「PCTリフォームは、規則改正の範囲内だけの改革で十分ではないか？」という現実的な雰囲気生まれつつあったのも事実です。そのような「条約との整合性よりも現実的な規則改正で事を進めよう」という雰囲気に、ドイツ、中国が水を差す一幕もありました。

しかしながら、現実問題に目を向ければ、PCT条約の改正は、そう簡単ではありません。なぜなら、PCTは、条約でありながら、非常に詳細な手続を規定し、その条約が規定する国際出願制度は現に稼働しているシステムであるからです。さらに、改正された条約がどのような拘束力を持つのか、現行条約の加盟国のうち、改正条約に加盟しない国の取り扱いはどうなるか、現在係属する国際出願は条約改正によってどのような法的影響を受けるか、などなど検討すべき課題は山積されています。

加えて、遺伝子資源、伝統的知識をめぐって先進国と途上国との国際議論が硬直しがちな今日の環境に照らせば、PCT条約改正が持つ現実性の度合いが低くなるとも言えましょう。



このような環境のために2007年5月に開催されたPCTリフォーム作業部会において、PCTリフォームは、その看板をいったん下ろし議論を収束させることとなりました。2008年7月1日現在においてPCT条約の改正を行うという動きはありません。

PCTが抱える次の作業
とは、リフォーム後の
手続の精査と、一層の
電子手続の推進

では、「現在の改革作業」が終了した今後の「次の段階の作業」とは何が想定されているでしょうか。まず、これまでPCTリフォームによって荒削りに造り上げた制度の実務的な手続、運用を検討する作業等が挙げられます。

たとえば、優先権の回復、欠落補充の手続に関しても、その詳細な手続は、今後、少人数で議論が取り急ぎ進められることになっています。とくに、それらの制度は、発効後直ちに多くの事例が発生する種類の制度でないために、どうしても「歩きながら考える」的な姿勢がとられがちです。それら手続の詳細を検討する議論は、必須な作業と言えます。

さらに、IT技術の進歩を活用した電子的手続をいかにPCT制度において実現するかといった課題への取り組みも必要です。加えて、これまで改正を重ねてきて規則や実施細則が相互に入り組んだつくりとなった結果、本来想定されていない状況が発生することも増えており、PCT制度自体のメンテナンス作業も継続的に行う必要性が認識されています。

2007年に開催されたPCT同盟総会では、今後、同盟総会に諮る議題に関しては、必要に応じて事前に作業部会を開催して検討を行うことが決定されています。この決定を受けて、まず第1回のPCT作業部会が2008年5月に開催されました。このPCT作業部会では、上記の作業や取り組みを初めとして様々な議題に関する議論が行われた結果、(1)欠落補充と他規則の整合性を担保する規則改正をPCT同盟総会に勧告する、(2)既存ネットワークを活用してPCT関連書類の送達業務改善を図る施策を国際事務局が推進する、等々の決定がなされています。

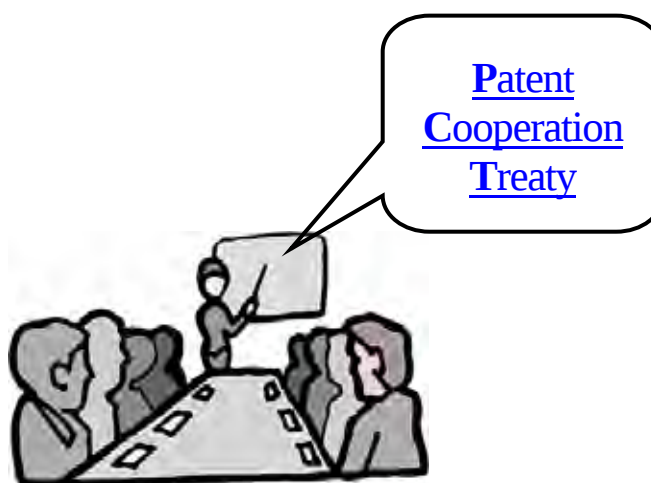
特に、PCTリフォームの「次の段階の作業」として、PCT国際出願の電子的手続の推進は、以前にも増してその重要性が高まっています。本テキストでも説明するように、PCT-SAFEに代表されるPCT国際出願の電子出願に関しては、WIPOと、電子化を推進する加盟国の努力もあって、電子手続の成果が見え始めています。しかし、電子出願で提出された国際出願を、その後の国際段階でどのように「電子的に」処理するか、あるいは出願人が、国際出願後の手続(中間手続)にかかる書類をいかに電子的に提出することを可能とするかについての課題は、依然として残っています。

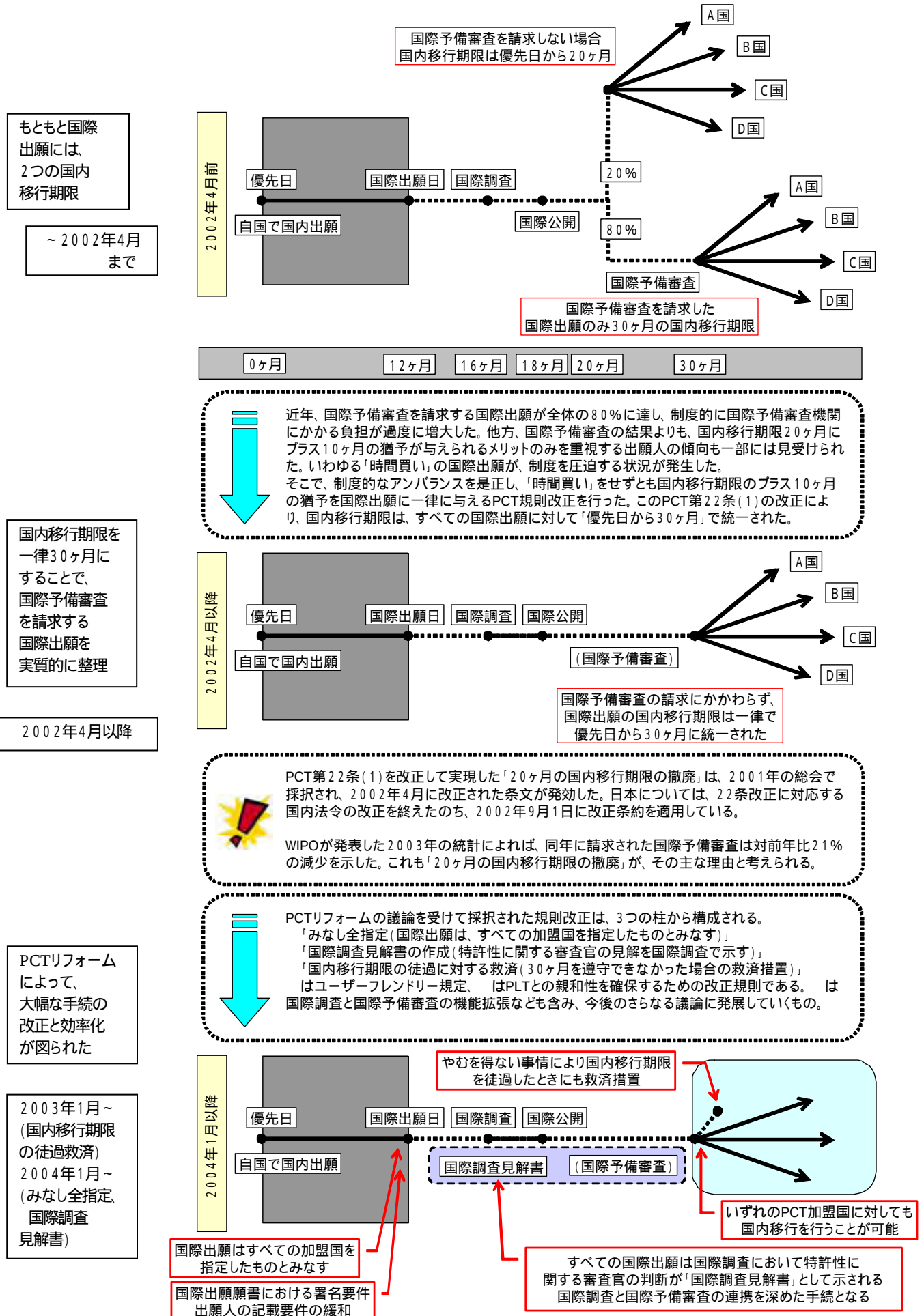
これらPCTの総合的な電子的手続を推進するに際しては、技術的な問題解決もさることながら、書面(紙)手続を想定したPCT条約、規則の根本的なつくりをいかに、電子手続をも念頭に置いた制度に塗り替えていくかの議論が重要となります。現在の手続においては、国際出願を電子的にオンラインで出願しても、その後に提出する補正、訂正は、書面で提出しなければなりません。このような出願人の不便さをどのように解消していくかの議論を、日本は、WIPO及び関係国と実務的に進め、電子的な手続のための法制造りとシステム造りを推進していきたいと考えています。

これらの見地からは、国際公開の「パンフレット」という用語を「紙を想起する表現」を理由にPCT規則から削除した規則改正(第2章第3節及びコラム『PCTの電子化の波は、実務処理から、いよいよPCT規則に!』(34ページ)を参照)は、今後のPCTの電子的処理の土壌づくりに先鞭をつけたものと言えますし、PCTの電子化を後押しする規則改正となりました。

2000年から始まって、7年を経たPCTリフォームが、ひとつの段階から次の段階へ移行していく様相を示しています。国際会議での大規模な制度改革議論という大きな看板が下ろされた後も、PCT作業部会を初めとする別の

切り口から見た「新しいPCT」の議論が地道に、緻密に継続されて行くこととなります。





第4節

PCT 国際出願に関する情報の入手

PCTに関する情報は、WIPO、特許庁それぞれのホームページ、及び特許庁発行のテキストを参照

本テキストでは、制度改革が進展する国際出願制度に関して、その制度的な成り立ちの発想と制度の概要をご説明しました。しかし、PCT リフォームにかかる規則改正の頻度と内容だけを見ても、PCT に関して常に新しい情報を獲得するには多少の労力が必要となります。

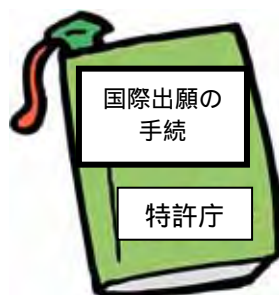
特許庁国際出願課では、今後とも、さまざま媒体を活用しながら、国際出願制度を利用する方々に対して最新情報をわかりやすく提供することを心がけています。特許庁ホームページ、各種資料を適宜にご参照ください。また、WIPO も日本の国際出願件数の急激な伸びと日本の出願人が持っている潜在的な PCT 利用の可能性に着目しています。WIPO ホームページでは、国際出願制度について日本語で情報提供することに努めており、2007年1月号の「PCT ニュースレター日本語抄録」から内容を一層充実させる、2008年7月から日本語による国際出願の検索を実現するなど、相当量の PCT 情報を日本語で得ることが可能となりました。本テキストでは、随所に基本的な PCT 条約、規則を引用していますが、それらの条約本文も WIPO ホームページにおいて日本語で見ることができます。

今後とも、ユーザー側の視点を常に中心に置いた国際出願にご注目いただき、機会があれば、積極的なご活用をお願いいたします。

なお、本テキストにおける記載は、冒頭に示したとおり、PCT 国際出願制度の基礎を理解し、PCT の利用を検討することを目的としたものです。したがって、解説もわかりやすさに最も重きを置いて構成されています。ある特定の国際出願の案件については、それぞれの事情とそのときの処理タイミング(各種報告書、通知の発送時期など)がありますので、是非、事件を特定したうえで、特許庁、WIPO の各担当にご照会することを強くお勧めいたします。



PCT 国際出願に関する情報は、特許庁ホームページ(日本語)及び WIPO ホームページ(英語、日本語)でご覧いただけます。



PCT 国際出願の具体的な手続については、「国際出願の手続」をご参照ください。

最新版は、毎年秋に開催される特許庁主催の「制度説明会」において配布されます。説明会の開催後であれば、特許庁ホームページからダウンロードも可能となります。是非、ご参照ください。

PCT 国際出願制度に関する各種問い合わせ、照会先

【日本特許庁への問い合わせ】

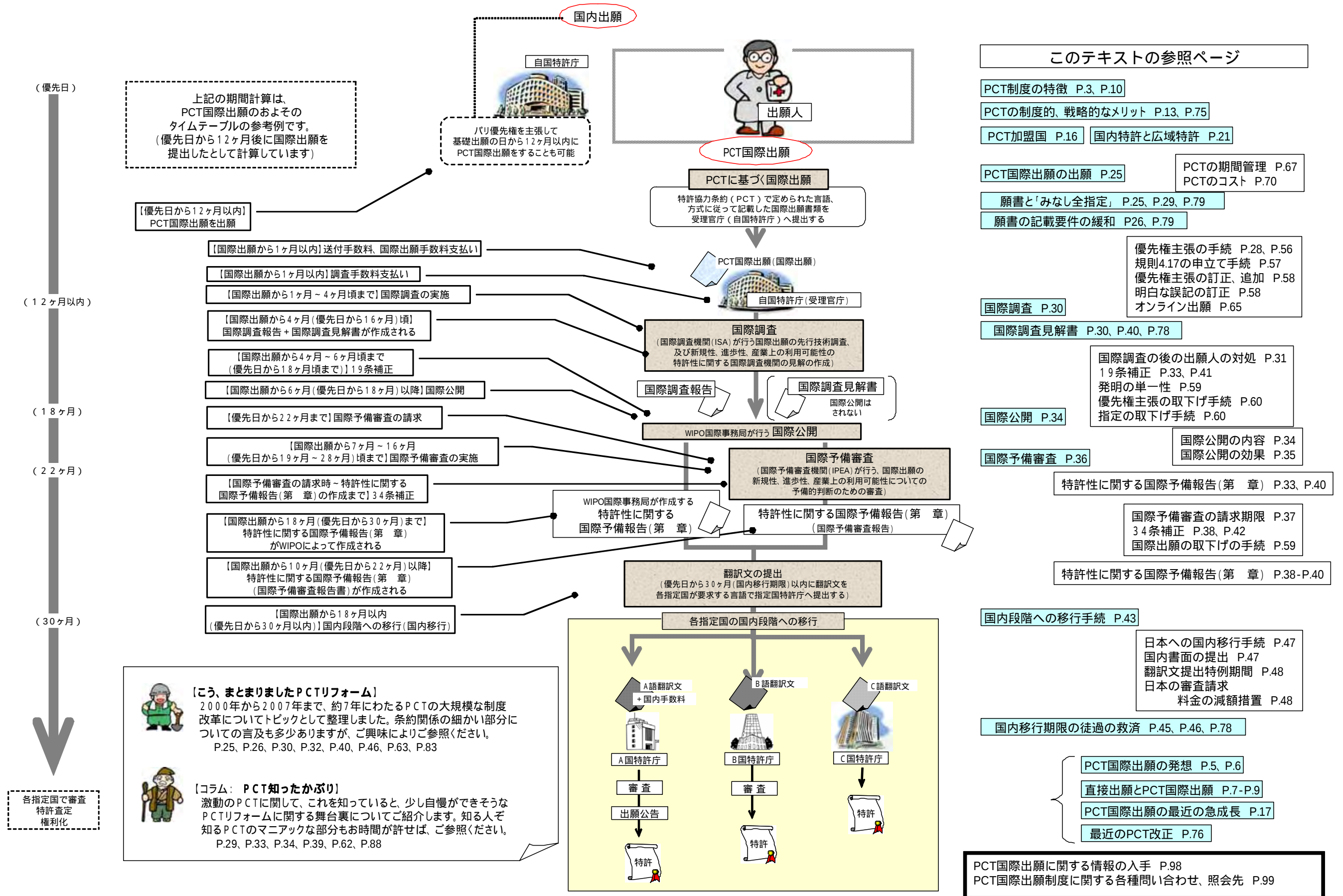
- 特許庁 審査業務部 国際出願課 (International Application Division)
 - ・ 国際出願の出願手続に関して : 「 受理官庁 」 Tel : 0 3 - 3 5 9 2 - 1 3 0 8
 - ・ 日本への国内移行手続に関して : 「 指定官庁 」 Tel : 0 3 - 3 5 0 2 - 8 9 1 7
 - ・ 国際出願の制度全般に関して : 国際出願企画室 Tel : 0 3 - 6 8 1 0 - 7 4 5 5
 - ・ 国際出願課 FAX : 0 3 - 3 5 0 1 - 0 6 5 9
- 特許庁ホームページアドレス : <http://www.jpo.go.jp/indexj.htm>
 国際出願課から提供する PCT 関係の情報は次のアドレスに集約されています。
http://www.jpo.go.jp/index/kokusai_shutugan.html

【WIPO への問い合わせ】

- WIPO / PCT一般相談 (情報サービス) (インフォライン PCT Infoline) (原則英語のみ)
 E-mail : pct.infoline@wipo.int
 (お問い合わせに際し、国際出願番号を電子メールのタイトル (主題) に記載してください。
 また、メール本文と主題は英語 (半角英数字) となりますが、照会内容は、日本語で記載し
 添付ファイルで送信することが可能です。)
 Tel : (4 1 - 2 2) 3 3 8 — 8 3 3 8
 (日本語サポート) Tel : (4 1 - 2 2) 3 3 8 — 9 9 1 6
 Fax : (4 1 - 2 2) 3 3 8 — 7 1 5 0 または 8 3 3 9
- PCTの個別出願 (国際出願番号が特定されている案件) に関する質問
 国際出願番号の末尾が 0 0 ~ 4 9 の PCT 国際出願に関して
 Fax : (4 1 - 2 2) 3 3 8 — 9 0 9 0 (日本語可)
 国際出願番号の末尾が 5 0 ~ 9 9 の PCT 国際出願に関して
 Fax : (4 1 - 2 2) 3 3 8 — 7 0 1 0 (日本語可)
- 受理官庁としての WIPO 国際事務局 (RO/IB) (英語のみ)
 E-mail : ro.ib@wipo.int
 Tel : (4 1 - 2 2) 3 3 8 — 9 2 2 2
 Fax : (4 1 - 2 2) 9 1 0 — 0 6 1 0
- PCT-SAFE ヘルプデスク (E-mail : PCTSafe.help@wipo.int) (原則英語のみ)
 Tel : (4 1 - 2 2) 3 3 8 — 9 5 2 3
 (日本語サポート) Tel : (4 1 - 2 2) 3 3 8 — 8 1 6 4
 Fax : (4 1 - 2 2) 3 3 8 — 8 1 0 0 または 8 0 4 0
- WIPOホームページアドレス : <http://www.wipo.int/pct/en>
<http://www.wipo.int/pct/ja> (日本語ページ)



【見開き参考図】「PCT国際出願制度と手続の概要」テキストの全体構成



1 特許協力条約 (Patent Cooperation Treaty : PCT)

特許にかかる発明を多くの国々に出願する際の出願人の労力、費用的な負担を軽減し、かつ各国特許庁が行う手続負担と重複業務の軽減を目的として、1970年6月にワシントンで採択された条約です。1978年に条約が発効し、日本はPCT発効当初からの加盟国です。

PCTは、「発明の保護のための出願並びにその出願にかかる(先行技術)調査及び(予備的な)審査における協力」等を目的としており(PCT第1条)、国際出願をした発明が各国において特許を受けられるかどうかについては、各国の実体審査に委ねられています。

2 PCT国際出願 (PCT International Application)

条約及び規則に従い、願書、明細書、請求の範囲、図面(必要な場合)、要約を含み、所定の言語、様式で作成され、管轄の受理官庁になされる出願です。(PCT第3条)

3 受理官庁 (receiving Office : RO)

PCT国際出願の出願を受け付ける官庁であり、通常は出願人がその居住者、または国民である締約国の国内官庁(特許庁)が受理官庁となります。受理官庁は、国際出願を点検し、条約に従って処理をします。(PCT第10条)

4 指定国 (designated State)／指定官庁 (designated Office : DO)

PCT国際出願の願書において、出願人が発明の保護を求めるために指定した加盟国です。また、その加盟国の官庁は、指定官庁と呼ばれます。(PCT第4条)

5 国際調査 (International Search)

PCT国際出願の請求の範囲について関連のある先行技術を発見することを目的として、国際調査機関(International Searching Authority: ISA)が行います。(PCT第15条)

また、国際調査機関とは、国際調査を行う機関であり、人員及び資料に関する最小限の要件を備えた国内官庁の中からPCT同盟総会の承認を得て、当該国内官庁等と国際事務局との取決めによって選定されます。(PCT第16条)

6 国際調査報告 (International Search Report : ISR)

国際調査機関による調査用写しの受領から3ヶ月、または優先日から9ヶ月のうち遅く満了する期間までに作成されます。国際調査を行った分類、関連する技術に関する文献、発明の単一性に関する注釈等が記載されます。(PCT第18条)

7 国際調査機関による見解書(国際調査見解書) (Written Opinion by ISA , WOSA)

国際調査機関は、国際調査報告を作成すると同時に国際調査見解書を作成します。国際調査見解書には、出願された発明が特許性(新規性、進歩性、産業上の利用可能性)を満たしているか、条約に定める要件を満たしているか等、条約第34条(2)に掲げる要件に対しての肯定、否定の見解が記載されます。国際調査見解書に対し、出願人は、国際予備審査を請求することで、反論、抗弁の機会が与えられます。(PCT 規則43の2. 1)

8 **国際予備審査 (International Preliminary Examination)**

PCT国際出願は、出願人の請求により国際予備審査の対象となります。国際予備審査は、請求の範囲に記載されている発明が、新規性、進歩性、産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかについて、予備的な、かつ拘束力のない見解を示すことを目的として国際予備審査機関(International Preliminary Examining Authority: IPEA)が行います。(PCT第31条、PCT第33条)

9 **特許性に関する国際予備報告 (International Preliminary Report on Patentability (PCT Chapter II) : IPRP(II)) (=国際予備審査報告)**

国際予備審査機関によって作成される発明の特許性に関する報告書です(これまで「国際予備審査報告」との名称で呼ばれていました)。特許性に関する見解とは、PCT国際出願の請求の範囲が、新規性、進歩性、産業上の利用可能性の基準に適合しているかどうかに関して、各請求の範囲毎に「有」「無」を表記するものです。さらに、結論を裏付ける文献を列記し、場合により必要な説明や他の意見を付します。(PCT第35条)

国際予備審査を希望する場合には、国際調査報告及び国際調査見解書が出願人に送付された日から3ヶ月か、優先日から22ヶ月の期限のうち、どちらか遅く満了する日までに請求書を国際予備審査機関に直接提出しなければいけません。(PCT規則54の2. 1)

10 **PCT第19条に基づく補正 (Amendments under Article 19)**

国際調査報告の送付の日から2ヶ月、または優先日から16ヶ月のうちいずれか遅く満了する期間までに、出願人が1回に限り行える請求の範囲に対する補正です。(PCT第19条) 補正は、国際出願時における開示の範囲を越えることはできません。

11 **PCT第34条に基づく補正 (Amendments under Article 34)**

国際予備審査の請求をした出願人が、請求の日から国際予備審査報告の作成までの期間内に行うことができる明細書、請求の範囲及び図面に対する補正です。(PCT第34条) 補正は、国際出願時における開示の範囲を越えることはできません。

12 **優先日 (Priority Date)**

PCT国際出願に関する多くの期間を計算する起算日となる優先日は、①PCT国際出願が優先権の主張を伴う場合、その優先権の主張の基礎となる出願の日をいい、②基礎となる出願が2件以上ある場合には、そのうちの最先の出願の出願日となります。また、優先権の主張を伴わないPCT国際出願の優先日は、③国際出願の国際出願日です。(PCT第2条)

13 **国際公開 (International Publication)**

国際公開は、PCT国際出願の明細書、請求の範囲、図面(該当する場合)、要約、国際調査報告、19条補正等を掲載した国際的な出願公開です。国際出願の優先日から18ヶ月を経過した後、速やかに行われます。(PCT第21条)

国際公開の効果は、審査を経ていない国内出願の強制的な国内公開について、当該指定国の国内法令が定める効果と同一とされています。(PCT第29条)

14 **国際段階 (International Phase)**

PCT 国際出願が出願され、国際出願日が付与されてから、その国際出願が指定国の国内段階に移行するまでの期間をいいます。

国際段階は、PCT が条約、規則において手続が規定されており、国内移行後に各国の国内法令の規定に従う「国内段階 (National Phase)」とその性格を異にしています。

15 **WIPO国際事務局 (International Bureau of WIPO : IB)**

WIPO国際事務局は、知的所有権の保護の促進、諸同盟国の管理に関する協力の確保を目的とする国連の専門機関の一つである「世界知的所有権機関 (World Intellectual Property Organization : WIPO)」に設置されたPCT国際出願制度を統括する事務局で、スイス(ジュネーブ)に置かれています。国際事務局は、PCT同盟の管理業務、同盟の諸機関の事務局としての職務、公報その他の刊行物の発行を行います。(PCT第55条)

16 **翻訳文 (Translation of International Application)**

出願人は、PCT国際出願の明細書、請求の範囲、図面の文言、要約を、指定官庁が定める所定の言語に翻訳した翻訳文を提出します。(PCT第22条、PCT第39条)

また、PCT第19条補正、第34条補正が国際段階で行われた場合には、それらの翻訳文も国内移行期限内に提出しなければなりません。その提出がない場合、19条、34条補正は国際段階で行われなかったものとみなされます。

17 **手続の補完**

国際出願に重大な欠陥(たとえば、出願人が国際出願をする資格を欠いている、所定の言語で作成されていない、明細書、請求の範囲が含まれていない等)が発見された場合には、受理官庁は、手続の補完を命じます。その場合には、国際出願として願書が提出されていますが、その受理の日は国際出願日とならず、手続が補完された日が国際出願日です。

出願人が期間内に手続の補完をしたときは、補完書が受理官庁に到達した日が国際出願日として認定されます。期間内に適正な補完がなされなかったときは、その出願は国際出願として取り扱われず、出願が取り下げられたものとみなされます。(PCT第11条)

18 **国際調査機関 (International Searching Authority : ISA)**

国際調査を行う機関であり、人員及び資料に関する最小限の要件を備えた国内官庁及び政府間機関の中から、PCT同盟総会の承認を得て、当該国内官庁又は政府間機関等と国際事務局との取決めの締結を条件として選定されます。

2004年1月に発効した規則改正により、国際調査機関が特許性に関する見解を示すことになったのに伴い、国際予備審査機関としての権限を有することが国際調査機関として選定される際の条件となりました。2008年7月1日現在、13の国際調査機関(日本、オーストリア、オーストラリア、カナダ、中国、欧州(EPO)、フィンランド、韓国、北欧(NPI)、ロシア、スペイン、スウェーデン、英国)があります。(PCT第16条)

19 **優先権証明書の「送付請求」**

PCT国際出願が優先権の主張を伴う場合、出願人は、先の出願の優先権証明書（優先権書類）を提出しなければなりません。ただし、優先権証明書が国際出願を受理する受理官庁より発行される場合、出願人は受理官庁に対して「送付請求」を行い、その受理官庁が優先権証明書を作成し、出願人に代わってWIPO国際事務局に送付するよう請求ができます。（国際出願法施行規則第21条③）

いずれの手続によっても、その国際出願にかかる優先権証明書が提出されなかった場合、指定国によっては、優先権の主張が無視されることもあります。（PCT規則17. 1(c)）

20 **国際予備審査機関（International Preliminary Examining Authority：IPEA）**

国際予備審査を行う国内官庁であり、国際調査機関の要件（PCT第16条）を準用し、国際予備審査機関と国際事務局との取決めに従って管轄すべき国際予備審査機関が特定されています。2008年7月1日現在、国際調査機関としての権限を有する13の国内官庁及び政府間機関が国際予備審査機関として選定されています。（PCT第32条）

21 **選択国／選択官庁（elected State / elected Office）**

国際予備審査の結果を国内段階での実体審査に考慮してほしい場合、国際予備審査請求書において、そのような国を国際出願時に指定をした「指定官庁」の中から「選択」します。そのように選択された国を「選択国」といいます。したがって、条約上の正確な用語を用いれば、国際予備審査を請求した国際出願が国内移行する国は、指定国ではなく「選択国」という呼称となります。また、2004年1月1日以降は、出願人があえて選択をしなくとも、すべての指定国を選択したものとみなされています。

なお、混乱を避けるため、このテキストでは敢えて多用を控えていますが、「指定国」と記載された場合であっても、国際出願が国際予備審査を請求しているのであれば、正しくは「選択国」を意味します。（PCT第31条）。

22 **国際予備審査機関による見解書（Written Opinion of the IPEA）**

国際予備審査報告が作成される前に、国際予備審査機関の審査官から示される書面による見解です。ただし、多くの場合、国際予備審査機関と同一の機関が、国際調査見解書をすでに作成していますので、国際予備審査機関の見解書が改めて作成されない場合がほとんどです。その場合には、その国際調査見解が国際予備審査機関の見解とみなされます。

国際予備審査機関の見解は、国際調査見解書と異なり、否定的な側面を発見した国際出願に対してのみ作成されます。（PCT第34条、規則66. 2(a)）

23 **答弁書／抗弁（Response / Argument）**

国際予備審査機関の見解に出願人が同意できないときに、出願人が直接国際予備審査機関に対して行う抗弁の書面です。答弁書を提出できるのは、見解書の発送日から、通常は2ヶ月以内です。（PCT規則66. 2(d)）

24 国内移行のため期限 (Time limit for entering the national phase)

国内移行期限とは、国際出願を、国内で実体審査を受けるための国内手続に継続させる手続(国内移行手続)を行わなければならない期限です。通常、優先日から30ヶ月ですが、各国によっては31ヶ月、32ヶ月と、若干の猶予を与えて国内移行期限としている指定国(選択国)もあります。

かつて、国際出願は、優先日から20ヶ月と30ヶ月の2つの国内移行期限を持っていました。国際予備審査請求を所定の期間内に請求した国際出願に対してのみ、通常の20ヶ月の国内移行期限に10ヶ月の猶予が与えられ30ヶ月が国内移行期限となっていました。しかし、2000年4月1日に発効した条約第22条(1)の改正を受けて一律30ヶ月となっています。

他方、第2章第6節で解説したように、いくつかの加盟国は、条約第22条の改正に対する国内法令の改正が間に合わず、経過措置を適用している国があります。そのような国に優先日から30ヶ月の国内移行期限で移行したい場合、優先日から19ヶ月以内に国際予備審査を請求しなければなりません。

25 国内書面

PCT国際出願を日本へ国内移行する場合、国際出願にかかる書誌的事項を記載した国内書面を提出する必要があります。国内書面は、特許法の規定に基づく国内的要件ですが、かつて(書面手続の時代)の意味合いは、それにPCT国際出願の翻訳文を添付し、さらに国内移行手数料を貼付して提出するという位置づけの書類でした。

また、日本への国内移行には、国内書面の提出を含め、電子的な提出(オンライン出願)が可能です。(特許法第184条の5)(工業所有権に関する手続の特例に関する法律施行規則第10条)

26 特許法条約 (Patent Law Treaty : PLT)

特許法条約(PLT)は、各国の特許制度で異なっている国内特許出願の手続的(方式的)な事項を国際的に統一し、簡素化させることにより、出願人の負担を軽減することを目的として、2000年6月に採択された条約です。PLTは、2005年4月28日に発効し、2008年7月1日現在、18ヶ国(バーレーン、クロアチア、デンマーク、エストニア、フィンランド、ハンガリー、キルギスタン、モルドバ、ナイジェリア、オマーン、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スウェーデン、スイス、ウクライナ、英国、ウズベキスタン)が加盟しています。

PLTは、出願人フレンドリーの精神を基本としつつ、その中心となる規定は、①出願日の認定要件の緩和、②出願手続の簡素化、③手続期間に間に合わなかった場合の救済、④代理を立てることが義務づけられる事項の制限、⑤紙出願の許容と電子出願の推進、⑥権利移転等の登録に関する簡素化、⑦PCT国際出願で認められた形式的な要件は許容しなければならない、などです。

また、PLTは、上記⑦にあるように、PCTとの緊密な関係(連動)が確保されている点でも特筆されます。PLTは、PLT加盟国の国内出願を構成する内容を、PCT国際出願で認められた要件(国際出願時の要件+PCT国内移行後に指定国が課す国内的要件)とすることを加盟国に課しています。さらに、PLT加盟国の国内特許出願の願書の項目に関しても、

PCT 願書に一致した事項、及び PCT 国際出願が国内移行後に要求される記載項目に限定しています。言い換えれば、国際的な手続の調和であった PCT の要件が、PLT を橋渡しとなって PLT 加盟国の国内特許出願の要件として導入されることとなります。

PLT の構成と現行の特許出願手続との相違(イメージ)を以下に図式化します。詳細な PLT 条文(規則)とその概要は、特許庁ホームページをご覧ください。

