

### 3 PCT国際出願制度における手続の課題に関する調査研究報告書<sup>(\*)</sup>

経済活動のグローバル化に伴い、国際的に特許権を取得する手段として、特許協力条約に基づく国際出願（PCT国際出願）の有用性が高まるとともに、日本特許庁が受理官庁として受理するPCT国際出願件数も増加を続けている。しかし、我が国ユーザーからのPCT国際出願利用に対する高いニーズがある一方、手続面に関して様々な課題についての指摘も受けている。

本調査研究は、PCT国際出願の利用実態等を調査、整理、分析し、PCT国際出願が引き続き機能的に運営され、ユーザーがより戦略的にPCT国際出願を活用できるようにするための規則改正や運用改善を検討し、あわせて諸外国官庁やWIPO等の機関にも改善を働きかけることを検討していくための基礎資料の作成を目的として行った。具体的には、国内企業・特許事務所等に対するアンケート調査及びヒアリング調査、海外知的財産庁と海外企業に対するヒアリング調査を実施し、これらの調査結果を基に調査研究委員会で検討を行った。

## I. 序

### 1. 検討の背景

経済活動のグローバル化に伴い、国際的に権利を取得する手段として、特許協力条約（PCT）に基づく国際出願（以下、「PCT国際出願」という。）の有用性が高まるとともに、日本が受理官庁として受理するPCT国際出願件数は増加を続けている。

しかし、我が国ユーザーのPCT国際出願利用に高いニーズがあるが、ユーザー等からは、手数料納付手続の煩雑さ、オンライン出願ソフト利用にあたっての不便さ、頻繁な手数料改定への対応の煩雑さ、国内移行情報取得の難しさ、手続実務に関する情報の不足等について指摘を受けている。

さらに、昨今、日本政府が策定した国際知財戦略及び知的財産推進計画において、PCT国際出願の利便性向上のため、管轄国際調査機関拡大の提案がなされているとおり、我が国ユーザーの国際的な知財保護活動を支援するためにもPCT国際出願の機能向上の推進力を維持していく必要がある。PCT国際出願件数が世界第2位でありかつ増加を続けている我が国ユーザーの声を集約し、世界知的所有権機関（WIPO）国際事務局を始めとする諸外国官庁・機関に対して利便性向上を働きかける意義は大きい。

また、PCT国際出願における受理官庁、指定/選択官庁、国際調査機関及び国際予備審査機関として、各国知的財産庁との業務比較を通じ、日本国特許庁の業務に関する課題を把握した上で、ユーザーフレンドリーなサービスを提供する観点から運用改善を進めていく必要がある。

そのような背景から、PCT国際出願の利用実態等を調査、整理及び分析し、ユーザーがより戦略的にPCT国際出願を活用できるようにするための規則改正、及び諸外国官庁・機関

がPCT国際出願を引き続き機能的に運営するための運用改善を検討するための基礎資料並びに、WIPO等諸外国官庁・機関に働きかける内容の検討の基礎資料を作成することを目的として、本調査研究を行った。

### 2. 本調査研究の実施方法

#### (1) 委員会による検討

本調査研究に関して専門的な視点から検討、分析、助言を得て、PCT国際出願制度における手続の課題に関して検討すべく、下道品久弁護士を委員長とし、産業界有識者、及び実務従事者で構成される総勢5名の調査研究委員会を設置し、3回に亘って議論を行った。

#### (2) 国内外文献調査

書籍、論文、判例、調査研究報告書、審議会報告書、データベース情報及びインターネット情報等を利用して、本調査研究を実施する上で有益な文献を調査、整理及び分析した。

#### (3) 国内アンケート調査

我が国においてPCT国際出願を一定程度利用している企業等1033者及び特許事務所等104者、合計1,137者に対して、本調査研究に関するアンケート調査を実施し（6月29日発送、最終データ受付8月1日）、574者（回収率50.5%）から回答を得た。

#### (4) 国内ヒアリング調査

国内アンケート調査結果を参考に、企業13者及び特許事務所7者に対して、本調査研究に関する要望や改善点などについてヒアリング調査を実施した。（10月～11月）

#### (5) 海外ヒアリング調査

米国特許商標庁（USPTO）、欧州特許庁（EPO）、韓国知的財産庁（KIPO）、中国特許庁（SIPO）を対象に、各国での

<sup>(\*)</sup> これは平成24年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書の要約である。

業務状況・考え方についてヒアリング調査等を実施した(SIPOは書面回答)。また、参考情報として、ロシア特許庁(Rospatent)、インド特許庁(CGPDITM)へ質問票調査も実施した。更に、米国2者、欧州2者、韓国2者の各国企業の計6者に対して、国内ヒアリング調査におおよそ準じたヒアリング調査を実施した。なお、USPTOについては、非公表が条件であるので、本報告書への掲載を差し控えた。

## II. PCT国際出願制度の利用状況

### 1. PCT国際出願の利用実態

今回のアンケート結果で、PCTルートの出願数を移行国ベースに換算すると、パリルートの出願件数よりもPCTルートの方が多くなる。国内企業ヒアリング調査においては総論的にPCTルートを利用する判断基準が近年変わったか否かを各社に聞いたところ、PCTルートを利用する判断基準に大きな変化はなく、企業方針として進められている積極的な海外展開に伴う出願増加であることが窺えた。

### 2. 出願ルート選択の基準

出願ルートの選択基準として、出願予定国数、出願予定国(PCT加盟国か否か)、時間的猶予を挙げる者が多数であった。出願国数が多い場合や、実験・試験結果がでるまで時間が必要な場合、権利化要否や移行国の決定のための時間が必要な場合にPCTルートを選択している。この他にも、事業展開でよりグローバル化が進み、海外への出願を増やす傾向にあるとの回答やPCT国際出願を積極的に実施しているとの回答が多くあった。

### 3. PCTのメリット

PCTルートの選択基準がほぼPCTのメリットであると考えられるが、アンケート調査においては、8割の回答者が権利化要否や国内移行が必要な国を判断するまでの時間的猶予が得られることをメリットとして挙げている。日本語出願が可能であることも4割近くの回答者がメリットとして挙げており、ヒアリング調査でも同様であった。

### 4. PCTのデメリット

パリルートを選択する場合の基準がそのままPCTのデメリットであると考えられ、移行国数が少ない場合は費用が割高になる、権利化を早期に実施したい場合はPCTルートでは手間が掛かるということがあげられる。

## III. PCT国際出願手続の実施状況

実施したアンケート調査の結果では、手続実務の全てを特許事務所に依存している利用者が多く、84%に上った。理由として、半数以上が実務負担の大きいことを理由としており、次いで「専門家に任せる安心感」や「出願手続等が煩雑であること」があげられ、ユーザーへの負担のない制度や運用を検討する必要性が窺える。一方、出願者自身で手続を行う理由としては費用削減が8割以上と圧倒的に多く、手続実務の把握を理由とする者も25%程度あった。国内企業へのヒアリングでは、自社で出願手続している場合でも特許事務所への依頼と併用しており、案件の性格により使い分けをする傾向が窺えた。

## IV. 日本国特許庁への手続的側面に関する課題とニーズ

### 1. オンライン手続

現状、PCT出願の9割以上がインターネット出願であり、インターネット出願における課題の解決は最も重要な手続的側面に関するニーズと言える。特許庁へのインターネット出願ソフトとして、国内のインターネット出願ソフトとPCT-SAFEが利用可能であるが、双方について、最新手数料の自動反映、ソフトウェアのバージョンアップの自動更新への要望が非常に高く、ともに要望事項の上位を占めている。また、国内インターネット出願ソフトに対する要望としては英語出願への対応を求める声が多く、これはPCT-SAFEの利用理由の6割が英語出願のためと回答していることから把握できる。このPCT-SAFEを利用した英語出願においては特殊文字等の変換に関して使用できる文字種に制限があることについての不満が極めて強い。

一方、中間書類のオンライン提出を可能とすることは、日本国特許庁においてはある程度のシステム対応が必要となると想定されるが、PCT国際出願の手続的利便性の向上の観点からも重要な課題である。国内ヒアリング調査では、国内出願手続と同様なオンライン手続が可能となることを希望するとのコメントがあった。ユーザーからの要望の高い手続書類から優先的にオンライン化手続を可能とすることが望まれる。

### 2. 手数料納付

アンケート調査結果においては、手数料の納付先や納付方法が異なり煩雑であるとの回答やその他の選択肢の記載欄においてそれに類似した回答を含めると、80%以上の回答者が手数料納付に関して改善を要望している。国内ヒアリン

グ調査においても、多くが改善を希望している。改善要望としては、手数料の納付先の一本化やPCT国際出願に関する全ての手数料について予納制度の活用、手数料納付時の添付書類等手続の簡素化を要請している。一つの納付方法でいずれも納付できるように検討することが望まれる。

### 3. 優先権書類の提出方法

アンケート結果では、優先権書類のWIPO国際事務局への提出方法として、7割以上の者が優先権書類を送付することを受理官庁に対して請求している。DASを利用した優先権書類の提出はわずか9%にとどまっており、国内ヒアリング結果からも、DASの使用経験のない者が多いことが窺えた。DASに関する不満な点や利用しない理由として、環境整備や利用開始までの煩雑さや時間の浪費等の導入段階で利用を敬遠している回答が多く得られた。今後もより簡便で簡素な手続となること、さらに一層の利用方法の周知が期待される。

### 4. PCT規則の経過措置適用事項

優先権主張を伴う国際出願に欠落部分や要素があった場合でも先の出願から当該欠落部分や要素を引用して補充することで国際出願日を維持することができる制度の導入については、33%の者が利用する場合は想定される旨回答している。出願人等の救済手続の選択肢を増やすという意味では当該制度の導入は有意義であると考えられる。

優先権の回復を認める基準として「相当な注意を払ったもの」と「故意でないもの」の2種類が考えられるが、より緩やかな基準である後者を希望する回答を含めると、約60%の回答者が優先権回復の制度を利用する場合は想定している。合理的な基準については検討を要するが、救済措置の一環として当該制度の導入は有意義であると考えられる。

### 5. 英語によるPCT国際出願の場合における国際調査機関の選択基準

受理官庁である日本国特許庁へ英語出願した経験のある回答者が挙げる英語出願を行う理由としては、最初から英語で明細書を準備している場合と、欧州特許庁(EPO)に国際調査を依頼することが目的である場合に分けられる。受理官庁としての日本国特許庁へ英語でPCT国際出願を行う場合に、EPOを国際調査機関として指定する理由としては、EPO管轄内への移行を行う予定があることや、英語文献サーチの信頼性が高いことを挙げる回答者の割合が高い。出願人の国際的な権利取得の動きの加速から、汎用性の高い英語出願の増加も想定されるとともに、国際調査機関として英語文献調査の必要性だけでなく、英語での国際調査報告作成といった国際的な権利取得を支える取り組みが重視される方

向にあると考えられる。

### 6. 国際調査機関としての日本国特許庁の管轄の拡大について

アジア各国を始めとした外国受理官庁におけるPCT国際出願の出願人の国際調査機関の選択基準は、国際調査の質や迅速性、言語などが考えられるが、国際調査手数料の額も大きな割合を占めるものと考えられる。国内アンケート調査においては、アジア各国の受理官庁で受理された国際出願について、日本国特許庁が管轄国際調査機関になることへの要望が多い。また、米国における海外官庁や海外企業ヒアリング調査においては、日本国特許庁が国際調査を作成することに対するメリットについても言及されたこともあり、日本国特許庁の国際社会への貢献として、今後はアジアに限らず広くこのような要請に応えていくことも有益であると考えられる。

## V. PCT国際出願手続制度上の課題及びニーズ

### 1. 国際段階での成果物及び補正の機会の活用について

国際調査報告を各指定国での権利化要否の判断材料に使用すると回答は61%に上り、加えてPCT国際出願の評価として参考程度に利用している割合が25%程度であることからすると、PCT国際出願を利用する者は、国際調査報告を活用していることがわかる。

一方、19条補正については、60%を超える者が基本的に19条補正は行わないと回答している。国際調査報告を各指定国での権利化要否の判断材料とすると回答した者の内19条補正は行わないとした者も55%存在する。国内ヒアリング調査の結果も合わせると、19条補正では請求項のみしか補正することができず、最終的には各国の判断に委ねられるので、国際段階では補正しない傾向が強いと考えられる。

アンケート調査の結果、制度を知らないと回答した13%の回答者も含めて約70%の者が非公式コメントを利用していないと回答しており、国内ヒアリング調査でも同様であった。非公式コメントを利用している理由としては、何らかの意見を付しておきたいといったものであったが、メリットをほとんど感じられないとの意見が多かった。海外企業ヒアリングにおいても同様の意見が得られた。非公式コメントを有効な制度とするためには、利用促進のための枠組みが必要であると思われる。

現行制度においては、日本国特許庁が受理する国際出願件数は約38,000件であるのに対して、国際予備審査の請求は約2,200件程度と多くなく、基本的に国際予備審査請求

は行わない旨の回答が58%に上った。国際予備審査請求をする場合は、34条補正が必要な時に行う旨の回答が31%と多い。大学による国際予備審査における請求の割合は企業・法人より高くなっており、これはJSTの海外特許出願支援制度を利用するために、少なくとも主要な請求項に特許性が認められる必要があることによるものであるとの意見があった。

以上の観点から、出願人は、国際調査報告や見解書の有用性は認識しているものの、権利取得を目指す指定国毎に国内段階での判断が異なることを前提として、総じて国際段階での一律の補正は行っていない。ただし、指定国によっては国内段階で国際段階での成果物、特に国際調査報告が考慮される可能性が高い国もあり、そのような面からの国際段階での補正等は意味があり、国際調査報告及び見解書等の国際段階での成果物の果たす役割は小さくない場合もある。

## 2. 補充国際調査・協働国際調査について

国内アンケート結果より、補充国際調査については利用したいとは思わない旨の回答が75%を占めており、利用したいと思う回答者は10%以下にとどまった。国内ヒアリング結果においては、利用可能な補充調査機関が少ない、追加調査の必要性が少ないという意見もあり、国際段階における国際調査のセカンドオピニオンとなる補充国際調査についてはそれほどニーズはなく、今後、補充国際調査の制度自体の改善が望まれるところである。

一方、協働国際調査については、約8割が利用したいと回答しているが、料金や翻訳文不要とするなどの条件付きでの肯定回答が目立つ。実際に導入するには言語や費用的負担の問題が重要であると思われる。国内ヒアリング結果においては、言語や料金の問題はあるものの、数ヶ国の官庁が一度に調査することで質が向上し、それらの国への国内移行後にある程度影響を与えるのであれば関心がある旨の回答者が多かった。このことから、まずはPCT国際出願制度における国際段階の最初の成果物である国際調査報告について、国内移行後の審査に一定程度尊重されていることが期待されるとともに、国際段階の早い段階で協働国際調査を利用した質の高い国際調査報告が得られることが期待されている。

## 3. カラー図面の導入のニーズ

現在PCT国際出願における図面の提出は白黒が原則とされており、日本国特許庁では、オンラインによるカラー図面の提出は認めていないが、アンケートによると約半数がカラー図面の導入を希望している。ただし、PCT国際出願制度においてカラー図面を全面的に受容することは、WIPO国際事

務局は勿論のこと、少なくとも全ての受理官庁、国際調査機関及び国際予備審査機関が受入可能とならない限り、カラー図面が受入可能な国の出願人と受入不可能な国の出願人との間で不公平感が生じる可能性もある。従って、PCT国際出願制度への導入については、PCT加盟国や国際機関の状況を精査した上で、ある程度の時間的余裕をみてタイミングを図る必要があるものと考えられる。

## 4. 第三者情報提供制度の活用予定

第三者情報提供制度は、国内アンケート調査によれば、約50%の者が利用したいと考えており、日本国特許庁においても制度利用手続の周知を図る等の対策を講じ、今後当該制度が活性化されていくことが期待される。提供された情報の審査における取り扱いの調和を図り、また、WIPO国際事務局において各国での活用方法を情報収集した上で周知することも有用ではないかと思われる。

## VI. 情報提供・入手に関する課題及びニーズ

### 1. PCT国際出願制度に関する情報収集方法について

手続実務等に関する情報については、日本国特許庁とWIPOを合わせたウェブサイトからの入手が全体で8割を超えているが、セミナーや講習会から情報を得る場合も2番目に多く、情報周知にあたっては、ウェブサイトへの掲載とともに、セミナーや講習会を適時のタイミングで開催することも重要であると窺える。国内ヒアリング調査では、日本国特許庁が提供するウェブサイトについては、目的の情報にたどり着くまでが困難であったり、更新情報においてどこが更新されたのかわかりづらいとの指摘があった。WIPOが提供するウェブサイトも多くの者が参照しており、特に出願人の手引きを活用している例もあったことから、他国制度の確認や調査のために当該手引きの充実が期待される。

### 2. 国内移行情報について

PCT国際出願制度においてみなし全指定制度が導入された後、各国際出願の国内移行先の確認・調査は以前より困難となったが、この点について他者の国内移行情報を入手していないと回答したのは、大学、法人、特許事務所では6割に上る一方、企業では25%程度であった。企業における国内移行情報の入手方法としては、WIPOのペタレントスコープを挙げる例が多く、海外企業ヒアリングでも同様の回答があったところ、WIPOによる各指定官庁からの情報収集の充実が期待される。我が国への国内移行情報については迅速にWIPOへ提供されているものの、国内で同様な情報が得られるものとして公表・再公表の精度がある。このうち再公表に

ついて、その意義についてアンケート調査を行ったところ、他の公報と同様に再公表は公報形式で必要である旨の回答が60%に上り、9割近くが再公表特許の情報が必要であるとの回答があった。この理由としては、ヒアリング調査によれば、公報形式の情報を各種データベースの情報源として取り込んでおり、その中の検索システムに再公表も組み入れられているとの現状があり、公報形式で情報提供されない場合、当該検索から情報が落ちてしまうことを懸念する声も多かった。

## Ⅶ. 更なる活用の為のPCT国際出願制度に対するニーズ

WIPOのPCT作業部会などで新たに提案されている制度や運用に対する調査も実施した。これらの項目については、未だ各加盟国からの提案の段階にとどまるものであり、具体性に乏しいものや実現性の高くないものも含まれるが、今後導入に向けた議論が行われる可能性もあるため、制度利用者の目線でこれらの項目に対する考え方を把握することは今後の議論に有意義であると考えられる。

以下の7項目についてアンケート調査を実施した。

- ・サーチ履歴の公開
  - ・特許審査ハイウェイのPCTへの公式統合
  - ・国際調査機関の見解書の国際公開時の公開
  - ・国際公開後の国際調査報告及び見解書作成
  - ・国際予備審査における追加サーチ
  - ・追加料金により国際段階における手続を加速可能なオプション(早期審査)
  - ・国際調査報告における文献カテゴリーの変更
- これらの中で、「サーチ履歴の公開」、「特許審査ハイウェイのPCTへの公式統合」については半数以上が希望する・望ましいを選択しており、要望が高い項目であった。他方、「国際調査機関の見解書の国際公開時の公開」を望ましい・検討に値するを選択した者が8割を超えていることに加えて、「国際公開後の国際調査報告及び見解書作成」を望ましい・検討に値するを選択した者も8割を超えており、ユーザーニーズを一義的に捉えることは難しいことが示されている項目もあった。

## Ⅷ. まとめ

本調査研究では、我が国のPCT国際出願の手続制度の利用状況の確認や手続面を中心としたPCT国際出願制度の課題を中心に検討を行った。

本調査研究を実施期間中においても、第5回PCT作業部会等でPCTの改善が国際的に議論され、WIPO国際事務局

においてはウェブ上で各種手続や案件管理が可能となるePCTといった新しいオンラインシステムが提供され、利用が開始されるなど、手続的側面においては、手続者と各国特許庁やWIPO国際事務局との間だけでなく、各国特許庁間の連絡やデータ通信においても新たなツールの急速な発展やシステムの大きな変化も予想される。ePCTについては、他国官庁においてもWIPOへの協力を検討しているところ、日本国特許庁においても環境の変化に柔軟に対応すべく検討の必要性が高まっている。

また、我が国に視点を移してみても、本調査研究の実施と並行してPCT国際出願制度における手続の利便性向上に向けた取り組みは進められており、例えば、2012年10月からは優先権主張伴う国際出願に欠落部分や要素があった場合でも先の出願から当該欠落部分や要素を引用して補充することで国際出願日を維持できる制度が導入され、PCT規則における経措置規定適用の撤回が行われた。さらに、現在開かれている産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会においては、優先権の回復制度の導入が議論されるだけでなく、国際出願手数料など今まで特許印紙等で支払うことができなかった手数料についても特許印紙や予納制度を利用可能とすべきとする議題も上げられており、日本国特許庁におけるPCT国際出願手続の飛躍的な利便性向上が期待される。

本調査研究の結果、我が国ユーザーの多くがPCT国際出願の際の固有の手続的課題として、簡便な手数料納付手続や、利用し易いオンライン出願ソフトを強く望んでいることが確認された。また、PCT制度全体における課題としては、国内移行情報の拡充を始め、各指定国における実務に関する更なる情報提供の仕組み作り等の要望が寄せられた。今後も、本調査研究で示されたPCT国際出願の手続的課題や問題点について改善策が検討されるとともに、国際的にさらなる議論や調整が必要な事項について、WIPOを中心とする国際的なフォーラムの中で、制度利用者の手続的利便性の向上に向けた議論が一層進展していくことを期待する。

(担当:主任研究員 田村修一)