



特許庁特許審査第四部情報処理 審査長
赤穂 隆雄 ako-takao@jpo.go.jp

外国での権利取得について

本誌の7月号の国際特許戦略の話の中で外国出願の方法について触れています。今月号では、さらにその内容を補足し、各方法のメリットについて説明します。さらに、本年度変更のあったPCT出願についてはその変更内容を紹介します。



■外国出願の方法

日本から外国に特許出願をする場合に、パリ・ルートとPCTルートの2通りの方法があります。これらは、たとえば、手続の手数料が異なるため出願予定数に応じて使い分けが行われます。

欧州各国への出願はEPCルートを利用すると便利なので、このルートについて紹介します。

さらに、効率よく出願するため、これらのルートを組み合わせることもできます。以下、その各々について説明します。

パリ・ルートについて

工業所有権に関するパリ条約に基づく出願は、パリ・ルートと呼ばれています。この条約の加盟国の出願人は、第一国に出願してから12月以内に、第二国の言語に翻訳し出願します。その際、出願人が請求すれば、第一国の特許庁がその出願に関する優先権証明書を作成します。出願人は、この優先権証明書を出願書類に添えて提出して優先権を主張すれば、第二国の特許庁は、第一国出願日を基準にして新規性・進歩性を判断することになっています(図-1(a)参照)。

より具体的に、第一国がドイツと想定しましょう。そして、ドイツ特許庁が、ドイツ特許庁への出願以前に発行された文献を見つけたとします。この場合、その文献

が、日本特許庁に出願された日以降に発行されたものであるならば、その出願の発明の新規性や進歩性は否定されません。

このルートを利用すると同一の内容の発明を別々の特許出願として各国に出願する場合に比べて、外国への出願までに12月の猶予ができます。つまり、その間に外国の言語への翻訳等の出願準備ができるというメリットが生じます。

PCTルートについて

特許協力条約(PCT)に基づく出願は、PCTルートと呼ばれています。このルートによる手続は、①国際出願②国際調査③国際予備審査④国内段階の4つの段階に分けることができます。

まず、①の国際出願の段階では、PCTの加盟国の出願人は、所定の言語で1件の国際出願を作成し、受理官庁に提出します(図-1(b)参照)。たとえば、日本の出願人は、日本語で出願書類を作成し、日本国特許庁に出願することができます。

また、上記のパリ・ルートと組み合わせて第一国の出願を基にして優先権を主張して国際出願をすることもできます(図-1(c)参照)。

②の国際調査の段階では、国際調査機関が先行技術文献を調査し、その結果に基づき「国際調査報告書」を作成します。日本語の国際出願の場合は日本国特許庁が国際調査機関になります。この報告書は、WIPO(世界知的所有権機関)の事務局により、適宜翻訳された上で出願人と指定国(国内段階への移行を予定している国)の国内官庁に送付されます。

③の段階の国際予備審査では、発明の新規性、進歩性、産業上の利用性に関して予備的に判断されます。これは、国際予備審査機関により行われ、必要があれば見解書を作成して出願人に送付します。見解書が送付された場合、

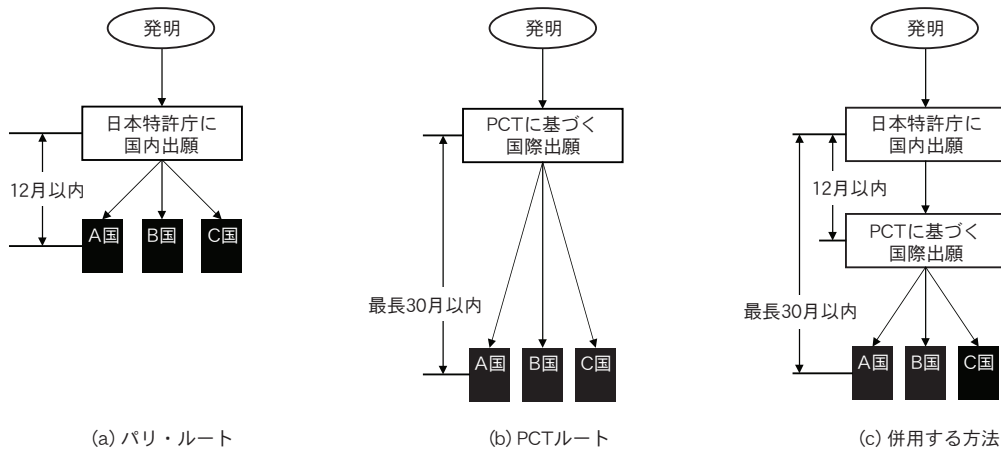


図-1 日本から外国に特許出願をする代表的な方法

出願人は、意見書を提出して意見を述べたり、補正書を提出して明細書を補正することができます。これらの過程を経て、国際予備審査機関は、最終的な報告書を作成します。その報告書を「国際予備審査報告書」といいます。この報告書は、国際調査の段階での国際調査報告書と同様、出願人と、指定国の国内官庁に送付されます。なお、この国際予備審査は、出願人の請求に応じて行われるものであり、必ず請求しなければいけないものではありません。

出願人は、上記の国際調査報告書や国際予備審査報告書を見て、指定国での特許の取得可能性を判断することができます。そして、特許が取れると判断した場合には、国際出願の日から最長30月以内に特許を求めたい国へ翻訳書類を提出します。ここから④の国内段階に入ります。この国内段階では、条約で定められた方式要件と異なる要件や追加的要件を求められることはありません。なお、国内段階に入って以後は、各国で制度が異なります。

このPCTルートの場合には、国際出願手数料（約20万円）が余分にかかりますが、以下のメリットがあり、このルートによる出願が増加しています。

- ①国際出願した日から各国の国内段階に移行するまで、30月の猶予期間ができ、翻訳等の準備ができる。
- ②国内段階に移行する国が国際調査機関であるとき、当該国内官庁での審査請求料が大幅に削減される（日本国特許庁の場合80%、欧州特許庁の場合100%削減される）。
- ③パリ条約に基づく優先権主張と組み合わせる場合、指定国がいくつあっても優先権証明書を手紙1通だけWIPOに提出すればよい。また、どの指定国からも条約で定

められた方式要件とは異なる要件や追加的要件を求められることがない。

EPCルート

日本はEPC（欧州特許条約）の加盟国ではありませんが、日本人もこのEPCに基づいて出願をすることができます。EPC出願では、特許を取得したい欧州の複数の国を指定してEPO（欧州特許庁）に出願します。欧州特許庁（EPO）が審査し認めると、その特許は、指定国の国内特許として扱われます。つまり、1つの出願で、複数国での権利を得ることができ便利です。また、出願人は、パリ・ルートの場合では、優先権を主張してEPOへEPC出願することができます。PCTルートの場合には、指定国としてEPOを指定してEPC出願することもできます。

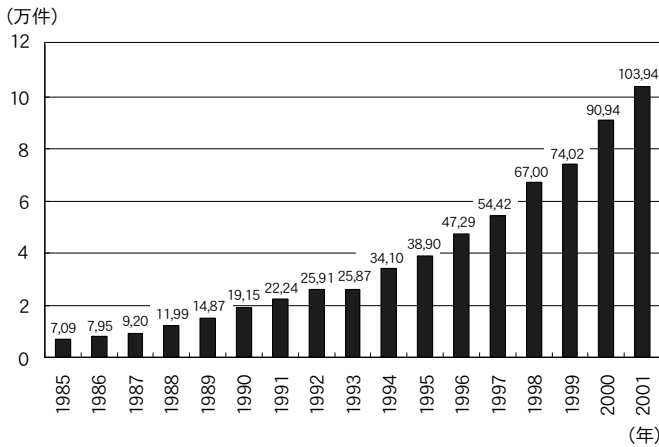
さらには、EPOは先行技術調査を行い、その結果をサーチレポートとして作成します。審査請求するかしないかを決める際にそのレポートを参照できるメリットがあります。



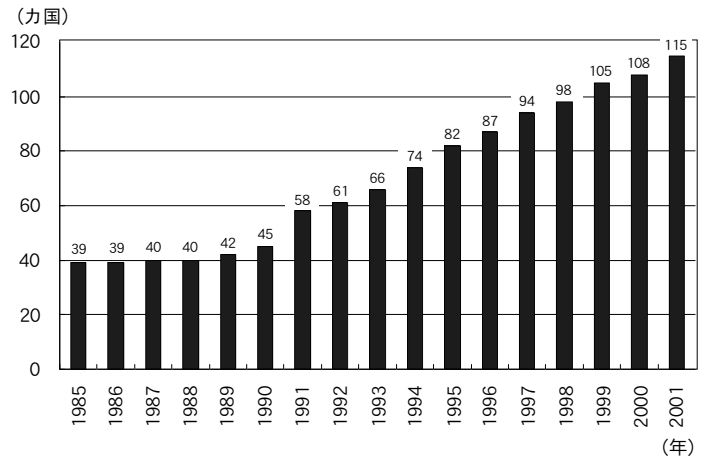
■各国への移行について

パリ・ルートでは第二国に出願してからは、各国の国内手続に従うこととなりますが、PCTルートの場合でも、各国で③の国内段階への移行した後は、各国の国内手続に従うこととなります。

各国で特許制度が異なるため、それぞれの国で異なる手続を行うことになるので、あらかじめそれぞれの国の



(a) PCT 出願件数の推移



(b) PCT 加盟国数の推移

図-2 PCTの推移 (特許行政年次報告書 2002年版より)

制度や手続を調べておく必要があります。

ここでは、各国の国内移行後の手続について簡単に紹介します。

すなわち、実体審査を行う国、修正実体審査を行う国、実体審査を行わない国、審査請求を必要とする国、必要としない（出願された案件はすべて審査する）国などの相違があります。

米国の制度では、宣言書または宣誓書を提出する必要があります。審査請求制度がないため審査請求の必要はありません。また、発明に関するすべての重要な情報を開示することが義務づけられています。そのため、日本出願を基に優先権を主張した場合には、当該日本出願の審査結果などを情報開示申告書に記載して提出し、開示する必要が生じることがあります。

欧州については、前述したようにEPCルートをを用い、指定国として国を指定するのがよいでしょう。EPCの制度では、日本と同様に審査請求制度を採用していますので、審査請求の手続を行う必要があります。

アジアについては、中国、韓国、タイ、マレーシア、インドネシアなどの国々は審査請求制度を採用しており、審査請求の手続を行う必要があります。

一方、台湾、ベトナム、フィリピンなどの国は審査請求制度を採用していないため、審査請求の手続を行うことはありません。

シンガポール、マレーシアでは、修正実体審査を採

用しています。つまり、日本出願を基にして優先権主張して出願した場合の当該日本出願が特許査定されたことを通知すれば、実体審査が免除され、特許権が与えられます。



■ PCTルートの制度改革について

PCTの制度改革は、平成12年の秋より議論されてきています。そして、平成14年10月のPCT同盟総会において数々の規則改正として実を結びました。今回の規則改正のポイントは①国内移行期限を遵守できなかった場合の救済規定の導入②拡張された国際調査と国際予備審査制度③みなし全指定の導入の3つです^{☆1}。

国内移行期間が遵守できなかった場合の救済規定について

国内段階へ移行する際にやむを得ない事情により遵守できず国内移行期限（優先日から30月）を守れなかった場合、その事情が妥当ならば、喪失した国際出願の権利を回復させようという規定です。

このやむを得ない事情とは、「期間が遵守されなかったことが故意でないと認めるとき」または「状況により必要とされる相当な注意を払ったにもかかわらず期間が遵守されなかったものであると認めるとき」のいずれか

☆1 最初の国内移行期間を遵守できなかった場合の救済規定は、平成15年1月1日に改正が発効されました。ただし、日本に関しては、国内法令の改正の必要性から同日付けの施行に経過規定を適用して、施行は行っていません。あとの2つの規定に関しては平成16年1月1日に改正が発効されます。

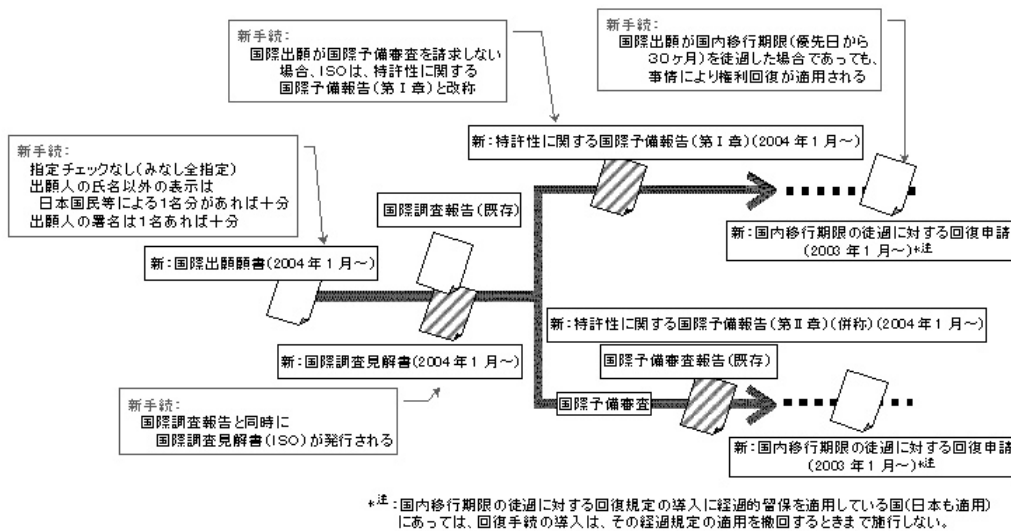


図-3 変更後のPCT出願の手続(特許庁Webページより転載)

です。出願人が申請する事情がこの基準にあてはまるかどうかは、移行先の特許庁の判断に委ねられます。そして、どのような場合に権利を回復させるかは、各国の国内法規に従います。

この新たな規則は、平成15年1月1日以降の国際出願日を持つ国際出願に適用されるのが原則ですが、国内移行期限の満了が同日以降の国際出願にも適用されます。ただし、日本のようないくつかの指定国にあっては、その国の国内法令がこの規則改正に対応するまでの間、経過規定を適用し、この改正がその国において効力を持つことを先送りしている国もあります。

拡張された国際調査および国際予備審査について

今回の改正のポイントは、現行の国際予備審査の段階で作成される見解書を前倒しし、すべて国際出願に対して国際調査報告書と同時に見解書が作成されることです。これにより、すべての国際出願は、先行技術調査とともに、その出願にかかる発明の新規性、進歩性、産業上の利用可能性に関する審査官の見解が示されるようになります。この国際調査段階で作成される「国際調査見解書」に対して何の反駁もなく、あるいは出願を補正する必要もない場合には、出願人は国際予備審査を請求する必要はありません。

この「国際調査見解書」は、現在の国際予備審査の段階の「見解書」と同様、予備的、かつ拘束力のない審査官の見解であることには変更ありませんが、出願人が、国際予備審査が請求されない場合、この国際調査見解書は、新たな名称が被せられ「特許性に関する国際予備報

告(第I章)」として指定国に送付されます。

他方、出願人が国際予備審査を請求した場合、国際調査見解書は、国際予備審査の段階での第1回の見解書とみなされ、ただちに現行国際予備審査報告を作成できる状況に至ることができます。さらに、現行の国際予備審査報告書は、新たに「特許性に関する国際予備報告(第II章)」としても併称されることになります。

つまり、出願人にとっては、予備審査を請求しなくても、特許性に対する判断が示され、予備審査機関にとっては、第1回目の見解書の作成が省略できます。

みなし全指定

この手続の改正は、PCT出願時に見られた指定国のチェックの誤り、指定国のチェック漏れ、書類作成上のミスを軽減することを目的に行われました。同時に、国内段階までの段階では、指定国の可能性を最大限保ちながら、最終的な指定国の決定は、国内段階への移行時に行うこともできるという国際出願の位置付けをより整理する改正となりました。

現在、国際出願は、その願書において、後に国内手続を継続させたいPCT締約国のいくつかを指定するため、それらの国々を「指定国」としてチェックしています。改正された手続では、そのチェックの手続を全面的に廃止し、すべてのPCT締約国を指定したものとみなすこととしました。この改正により国際出願日の時点ですべての同盟国を指定したことになり、そのどの国に対しても国内段階移行期限までに国内移行手続をとることができます。



また、現在、願書で行っている「保護の種類の特定」についても、出願時に特定する手続を要せず後の国内段階に移行する時点でその国で認められる保護の種類（日本の場合は、特許または実用新案）を表示することが認められるようになります。

さらに、この改正された規則では、出願人の表示、署名要件が大幅に簡素化されました。これは、みなし全指定の結果として、すべての国際出願が米国を指定国に指定したことになることへの配慮です。現行規則では、発明者が出願人でなければならない規定になっています。そのため、願書上の出願人の表示、署名の要件を満たす負担が多くなってしまいます。そこで、この負担増をなくすため、出願人の表示、署名要件を大幅に簡素化しました。新しい規則では、すべての出願人の氏名を願書に記載することに変更はありませんが、その「あて名」、「国籍、住所」の表示は、その国際出願を受理する受理官庁に出願する資格を有する者、1名のみ記載があれば十分としており、また、署名については、出願人のうち1名の署名があれば十分である規定になりました。

さらに、みなし全指定の導入により、現在、指定する国の数に応じて乗算されていた指定手数料（ただし、上限は5指定国分）は、平成16年1月1日以降廃止され、現行の基本手数料と指定手数料を案配し、そこに一層の手数料の減額を適用した新たな「国際出願手数料」が導入されることになっています。

今後、細かい規定、書類の様式が決まっていくので、その動向に注意していく必要があると思われます。



■おわりに

現時点では世界統一特許というものはなく、各国の事情により特許制度は異なっています。経済のグローバル化、企業活動のボーダレス化に伴い、外国出願が増加しています。その際、より確実に安価で行えるようなグローバルな特許制度があれば、出願人の負担は随分と軽減されます。一方、審査をする各国の特許庁の審査負担も増加しており、より迅速で的確な審査をめざす上では、その負担の軽減も必要です。

このような状況により、PCTの制度改正が行われました。しかし、これで、グローバルな制度ができたわけではありません。グローバルな特許制度の実現には、PCTのさらなる制度改正、日米欧の特許庁を中心として審査協力、共同サーチ、審査結果の相互承認などが必要です。日米欧の特許庁の間でこれらに関する議論について、新聞やテレビ等で耳にした際は、注目していただければと思います。そして、期待してください。

(平成15年9月9日受付)

ぱつと、一息。

《実体審査、修正実体審査》

特許出願の審査は、方式審査と実体審査に分けることができます。方式審査では、出願が法令に定められた方式（たとえば、願書には、発明の名称、発明者、出願人を記載するなど）に適合しているか否かが審査されます。

これに対し、実体審査では、先行技術調査などが行われ、出願された発明が、新規性、進歩性等の特許要件を備えているかどうか審査されます。

修正実体審査とは、当該国特許庁とあらかじめ当該国が指定する所定国の特許庁に対して、互いに対応する特許出願がなされている場合において、当該所定国の特許庁における対応出願に関する情報を当該国の特許庁に提出することにより、当該国の特許庁が所定国の特許庁の審査結果を受け入れ、当該国における特許権の付与を行う制度をいいます。これにより実体審査で行われていた先行技術調査を行って新規性、進歩性を判断する手間を省略することができます。

《宣誓書、宣言書》

米国での特許出願には、宣言書または宣誓書を提出する必要があります。この宣言書、宣誓書は、①自分最初の発明者であること、②明細書の内

容を見て発明が理解されること③故意に虚偽の事項を述べると法律により処罰されたり、特許が無効とされることを承知していること、を宣言、宣誓したことを書面にしたものです。

《情報開示申告書》

米国では、発明者、情報開示申告書（IDS）を提出して、譲受人など、特許出願に関係した人は、特許性に関して重要なすべての情報を開示する義務を負っています。知っている先行技術文献として他の特許庁の拒絶理由で引用された特許文献も開示すべきでしょう。

米国のこの情報開示義務は、非常に厳しく、知っている重要な先行技術に関する情報を開示しなかった場合、特許に関する訴訟において、不正な行為と認定され、特許権があっても、行使できないことがあります。したがって、特許権の行使の際に相手方に攻撃の口実を与えないためにも、重要な先行技術は必ず提出するようにしましょう。

