

## 企業におけるPCT制度の活用に関する考察

——PCT制度利用の実態と望ましい改善方向——

国際第2委員会  
第3小委員会\*

抄 録 企業活動のグローバル化の進展にともない、日本企業の特許協力条約（PCT：Patent Cooperation Treaty）に基づく国際出願件数は増加の一途をたどっている。そこで、JIPAの国際委員会に委員を派遣する会員企業を対象にPCT制度利用に関するアンケート調査を行い、その実態を分析するとともにPCT制度の課題と望ましい改善方向の検討を行った。

### 目 次

1. 背 景
2. PCT制度利用の実態
  2. 1 特許取得のグローバル化への対応
  2. 2 事業性の変化への対応
  2. 3 国際調査に基づく特許性の判断
3. 注目すべき利用方法
4. PCT制度の課題と望ましい改善方向
  4. 1 国際調査
  4. 2 単一性
  4. 3 移行情報
  4. 4 出願手続の電子化
5. おわりに

### 1. 背 景

企業活動のグローバル化の進展にともない、各社とも特許権取得のグローバル化を推進する必要に迫られ、多数の外国出願を行っている。

しかしながら、外国出願には翻訳費用を含め多額の費用が必要であり、また、全ての外国出願が有効に活用できるわけではなく、その費用を如何に低減するかが大きな課題となっている。

そのような課題に対する解決策の一つとして、多くの企業がPCTに基づく国際出願を利用していると考えられる。図1は世界知的所有

権機関（WIPO）の2007年発表<sup>1)</sup>による上位5カ国の出願件数推移を示している。

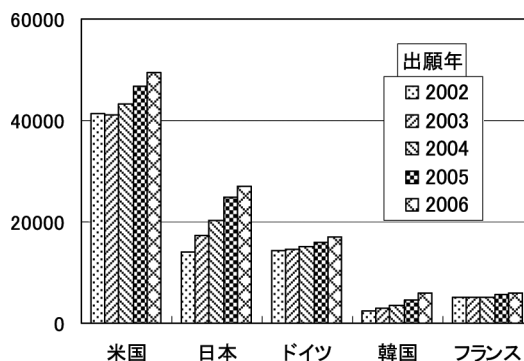


図1 PCT出願件数の推移

図1から明らかなように、日本からのPCTを利用した国際出願件数の伸び率は、他国に比較してはるかに大きい。2006年の日本からの国際出願件数は26,906件で、総国際出願件数の18.5%を占めている。また、2006年の日本からの国際出願件数は、2002年に比較して倍近くの件数へと増加している。更に、同WIPOの2007年発表によると、日本企業が出願件数TOP50

\* 2006年度 The Third Subcommittee, The Second International Affairs Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の内の14社を占めている。

本小委員会では、2006年12月から2007年1月にかけて、日本企業のPCTの利用実態を把握し、日本企業の立場から、将来のPCT制度の改善方向を検討するため、JIPA会員企業にアンケート調査を行った。アンケート調査は、JIPAの国際委員会に委員を派遣する企業に対して行い、57社から回答を得た。国際委員会には、グローバルな特許取得を行う、さまざまな業種（下記表1参照）における主要企業が委員を派遣している。従って、外国出願に対して積極的な日本企業の主要な意見を収集することができたと考えている。

本稿ではアンケート結果に基づいて日本企業のPCT制度利用の実態を分析するとともに、注目すべき利用方法を紹介する。また、アンケートにおいて指摘された要望事項に基づいて現状のPCT制度の課題を把握するとともに、望ましいPCT制度の改善方向を検討する。

表1 回答企業の主な事業分野

事業分野	回答数
電気・通信	16
自動車・輸送機器	8
機械・精密	8
金属	2
化学	15
医薬品	6
その他	2
合計	57

## 2. PCT制度利用の実態

PCT出願は、パリルート出願に比較して、一般的に、以下のような観点においてメリットがあることから各企業において活用されていると考えられる。

### ① 特許取得のグローバル化への対応

経済のグローバル化の進展に伴って、特許権の取得が必要な国数が増大してきている。

PCT出願は、複数の国への特許出願を1つの出願で行うことができるため、権利化を必要とする国数が多い場合、出願時の手続き負担を軽減することができる。

### ② 事業性の変化への対応

特許出願の対象となる発明の事業性を出願時において正確に評価することは、一般的には困難である。PCT出願では、各国段階への移行、および、そのための明細書翻訳の要否の判断を、優先日から最大30ヶ月まで先延ばしすることができる。この期間を利用して、発明の事業性を見定め、各国段階への移行の要否判断を行うことができる。

### ③ 国際調査による特許性の判断

PCT出願では、国際調査機関による国際調査を受け、見解書を得ることができる。さらに、出願人が申請した場合には国際予備審査機関による国際予備審査を受けることができる。これによって特許性を判断し、権利化が可能と判断した出願のみを各国段階に移行することができる。そして、特許性の無い出願については、移行を取り止めることで各言語への翻訳及び各国での審査のコストを節約することができる。

以下、これらの観点のそれぞれが、日本企業からどのように評価され、活用されているかを、アンケート結果に基づいて検討する。

## 2.1 特許取得のグローバル化への対応

前述した通り、日本からのPCTを利用した国際出願件数は年々増加している。

表2に示すように、外国出願率に関する設問に対し、10～39%の範囲に全回答数の66%が集中している。しかし、全体では10%未満から80%以上まで広く分布している。

（ここでの外国出願率とは、国内出願件数に対する外国出願件数であり、国数は数えない。）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表2 外国出願率

外国出願率	回答数
10%未満	5
10～19%	12
20～29%	15
30～39%	10
40～49%	3
50～59%	3
60～69%	4
70～79%	2
80%以上	2
原則として全て	0

また、PCT利用率については、表3に示すように、「25%未満」と「原則として全て」との2カ所にピークがあることが興味深い。しかし、前述したように日本企業によるPCT出願件数が全体として年々増大していることを裏付けるように、回答企業の半分以上が、50%もしくはそれ以上の高い割合でPCTを利用している。

表3 PCT利用率

PCT利用率	回答数
原則として使わない	6
25%未満	15
25～49%	5
50～74%	8
75%以上	10
原則として全て	12

このように、多くの企業が高い割合でPCTを利用している背景には、特許係争のグローバル化にともなう出願国数の増大、具体的には、米国、欧州以外の国々、特に、中国および韓国をはじめとするアジア諸国への出願が増加していることが考えられる。

アンケートでは、表4に示した選択肢を用いてPCTを利用する主な目的を質問した。

表4 PCTを利用する目的

目的a	権利化が必要な国数が非常に多くパリルートでは手続きが煩雑
目的b	権利化要否／必要国（翻訳費用の要否）の判断を遅らせることができる
目的c	国際調査、予備審査により移行要否を判断できる
目的d	国際段階で一括して補正できる
目的e	各国段階移行後に修正が可能（e.g. 中国）
目的f	途上国での権利化が必要／権利化のために有利
目的g	緊急出願（外国出願の判断が優先日ぎりぎりになった）
目的h	その他

その結果は、図2に示すように、優先順位1位の目的として最も多い回答は「b. 権利化要否／必要国の判断を遅らせることができる」であるが、それに次いで、「a. 権利化が必要な国数が非常に多くパリルートでは手続きが煩雑」という回答が多かった。また、図3に示すように、優先順位2位の目的として「a. 権利化が必要な国数が非常に多くパリルートでは手続きが煩雑」をあげる回答も多い。

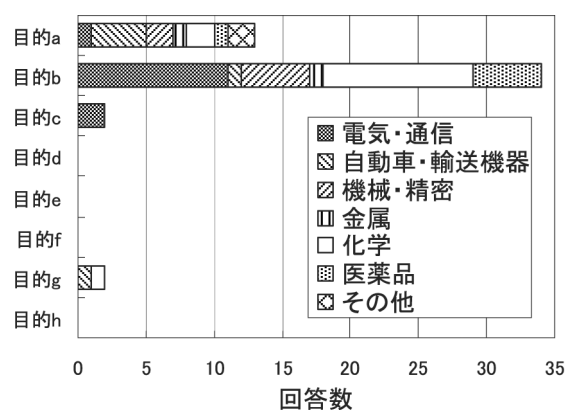


図2 PCTを利用する目的（優先順位1）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

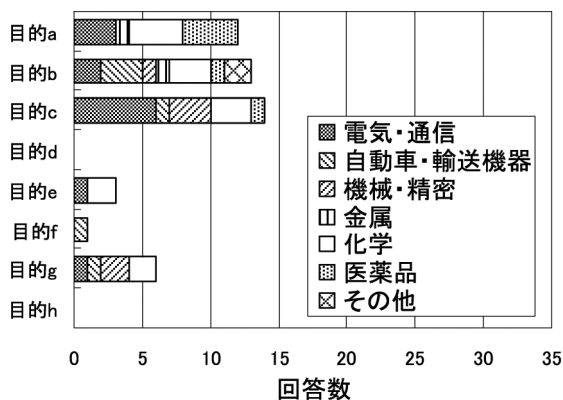


図3 PCTを利用する目的（優先順位2）

これとは逆に、表5の選択肢を示してPCTを利用しない理由を質問した結果、図4に示すように、「a. 出願時に権利化の要否および国が決まっている」および「b. 権利化が必要な国数が少ない」の回答が多く寄せられた。

表5 PCTを利用しない理由

理由 a	出願時に権利化の要否および国が決まっている
理由 b	権利化が必要な国数が少ない
理由 c	早期に権利化したい
理由 d	米国での先願の地位を早期に確保したい
理由 e	その他

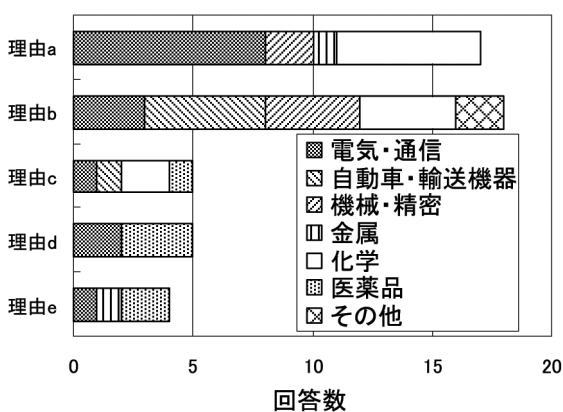


図4 PCTを利用しない理由

アンケートでは、具体的にどの程度の国数である場合にPCTを選択するかについての回答

は求めなかった。しかし、平均的な移行予定国数に関する設問に対する回答をみると、図5に示すように、4～6カ国とする企業が過半数であり、その次に多い回答は「移行予定国を決めていない」であった。

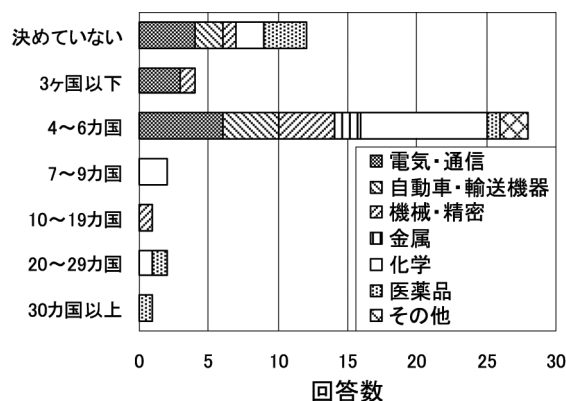


図5 出願時における平均的な移行予定国数（日本は除く／欧州は1カ国）

PCT出願を利用する優先順位1位の目的として「権利化が必要な国数が非常に多くパリルートでは手続きが煩雑」をあげる企業であっても、大多数は、「平均的な移行予定国数は4～6カ国」と回答している。ここでいう移行予定国とは、日本を除く海外への移行国をいい、欧州は1カ国としてカウントしている。したがって、移行予定国数が4～6カ国であっても米国、欧州以外の複数の国が含まれている。

一般に、米国、欧州への出願であれば、多くの会員企業は豊富な経験を有しており、また、英文明細書で出願が可能である。これに比較して、米国、欧州以外への出願の場合、経験が不十分な場合もあり、また、それぞれの言語での明細書作成が必要な場合が多く、出願人にとって極めて煩雑な手続が必要になる。このような課題に対して、PCT出願を利用することにより、多数の国での権利化を目指す場合であっても、1つの受理官庁に1つの明細書で出願することができる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

このような、米国、欧州以外の国々への出願にとまなう煩雑な手続きを先送りする手段として、PCTを利用した国際出願が増加していると理解できる。実際、「出願言語が英語以外の国が多い場合に、翻訳等の手続きの煩雑さを解消できる」というコメントもあった。

このように、移行予定国数があまり多くない場合であっても、英語以外の言語での明細書作成等を含めた手続き煩雑化を避けるために、PCT出願を積極的に利用している企業があることが分かった。

## 2. 2 事業性の変化への対応

特許出願、とりわけ外国特許出願は、翻訳等に多額の費用を要する。一方、出願時点ではその特許に係る発明の事業性、すなわち、事業においてその発明技術が採用されるか否かが不明である場合が少なくない。従って、どの発明をどの国に出願するかを適切に判断することは、企業にとって決して容易ではない。

仮に、多くの国にパリルート経由で出願、または優先権を使わずに直接出願する場合、出願時（あるいは出願から数ヶ月以内）に翻訳文を提出する必要がある。そのため、出願時点で大きな費用が発生することになり、その発明の技術が採用されなかった場合、その費用が無駄になるリスクがある。しかし、出願する発明数または国数を絞り過ぎると、将来必要となる技術の特許を出願しなかったという事態も想定され、どの発明をどこの国に出願するかということは企業にとっては非常に重要かつ悩ましい問題となる。

これに対して、PCTでは、2004年の制度改正により、指定国は原則全て（PCT加盟国全部）となっており、優先日から30ヶ月以内に権利化が必要な国を選択して移行手続を行えばよい。このため、PCT出願手続時点では翻訳文の提出は必要ではなく、パリルート経由と比べ

ておよそ1年半（直接出願と比べるとおよそ2年半）、翻訳費用の要否の判断時期を先送りが出来る。従って、この期間で事業性の確認を行い、必要がなくなった発明、あるいは、その発明の権利化が不要になった国への移行を取り止めれば、その分、無駄な支出を抑えることが出来る。

さらに、各国への国内移行時期は出願人側で調整することが可能である。従って、国によって商品化の速度が異なる場合や、予想に反して商品化が早い場合であっても、特定の希望する国のみ早期に移行して権利化し、残りの国については様子を見るというような、柔軟な対応も可能である。

実際、アンケート結果を見ると、図2に示すように、PCTを利用する優先順位1位の目的として最も多かった回答は「権利化要否/必要国（翻訳費用の要否）の判断を遅らせることができる」である（この設問に対する全回答数のおよそ67%）。また、「出願に係る発明の実施の判断に時間を要する」、「事業化が不確定な技術や製品に関する出願の場合」等のコメントも寄せられた。

このように、発明の事業性を出願時に評価することが困難であるという現実に対して、権利化要否および必要国の判断時期を遅らせることによって無駄な支出を抑えることを主目的として、PCT出願を利用する企業が多いことが分かった。

しかし、PCT出願を利用した場合であっても、当初の移行予定国から実際の移行国が減らない限り、コストメリットが期待できないことはいままでもない。実際、図4に示すように、PCT出願を利用しない優先順位1位の理由としては、「権利化が必要な国数が少ない」、「出願時に権利化の要否および国が決まっている」が多く、この両者でこの設問に対する全回答数のおよそ71%をしめる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

そこで、各国移行の実態を知るため、「実際の移行国数の移行予定国数に対する割合」、「どの国にも全く移行しない割合」、および、「全く移行しない、もしくは、一部の国に移行しない主な理由」に関する設問への回答結果（図6，7，8）を検討する。

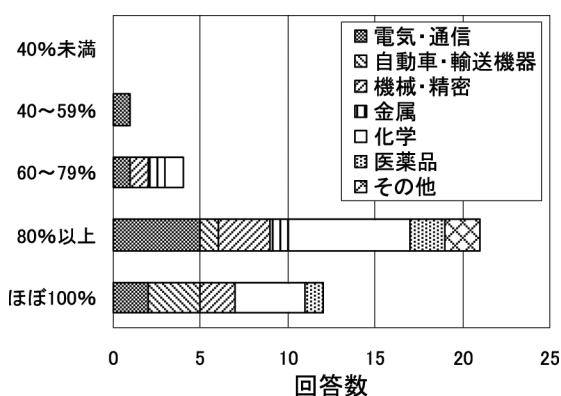


図6 実際の移行国数の移行予定国数に対する割合

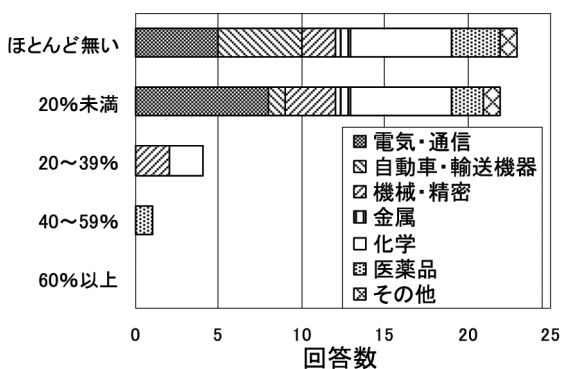


図7 どの国にも全く移行しない割合

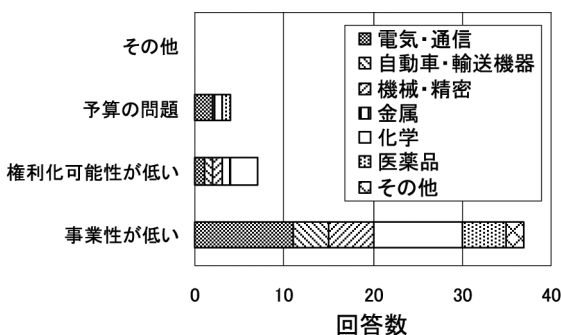


図8 全く移行しない、もしくは、一部の国に移行しない主な理由

まず、図8に示すように、全ての国に移行しない、もしくは、一部の国に移行しないと判断する理由としては、「事業性が低い」が最も多く（この設問に対する全回答数のおよそ77%）、この点からもPCTを活用して無駄な支出を減らそうとする企業側の姿勢が窺える。

しかしながら、図6に示すように、実際の移行国数の移行予定国数に対する割合については「ほぼ100%移行」が32%、「80%以上」が55%と、この2つの回答でこの設問に対する全回答数の87%を占めている。同様に、図7に示すように、どの国にも全く移行しない割合は、「ほとんど無い」もしくは「20%未満」がほとんどであり、この両者でこの設問に対する全回答数の90%を占める。

前述のように、PCT利用目的の優先順位1位の回答は「b. 権利化要否/必要国の判断を遅らせることができる」であるが、上記結果のように、どの国にも全く移行しなかったり、実際の移行国数を出願時の予定国数に対して大きく減らしたりする割合は小さいことが分かる。従って、PCTの利用によって判断時期を先送りした場合であっても、完全には無駄な支出を抑えることはできていないものと考えられる。

ここで、2.1で述べた「特許のグローバル化に伴う手続きの煩雑化を避ける」と、2.2で述べた「移行要否/必要国の判断時期を遅らせる」との、それぞれの重要度は、業種によって異なると考えられる。そこで、表2に示した外国出願率と表3に示したPCT利用率との関係について、業種別の解析を行った。

まず、外国出願率及びPCT利用率において最も特徴的な傾向が見られたのは、医薬品であった(図9)。外国出願率、PCT利用率ともに高く、外国出願率は「50~59%」から「70~79%」の範囲であり、かつ、回答を得た6社の内5社が「原則として全てPCTを利用している」と回答し、他の1社も「75%以上」の利用率である。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

医薬品事業の特性として、権利化を必要とする国が多数であることがあげられる。さらに、発明から製品化までの期間が、他業種に比較して特に長期にわたるため、出願時にその発明の事業性を正確に評価することが困難であり、出願時に権利化の要否／必要国を判断することが現実的ではない場合が多い。実際、図5に示すように、医薬品の企業では出願時に移行予定国を決めていないとする割合が高く、移行国の決定時期が遅いことが読み取れる。このような「グローバルな保護の必要性」と「早期の事業性評価の困難性」の2つの理由から、医薬業界ではPCT制度を極めて積極的に利用しているものと推察される。

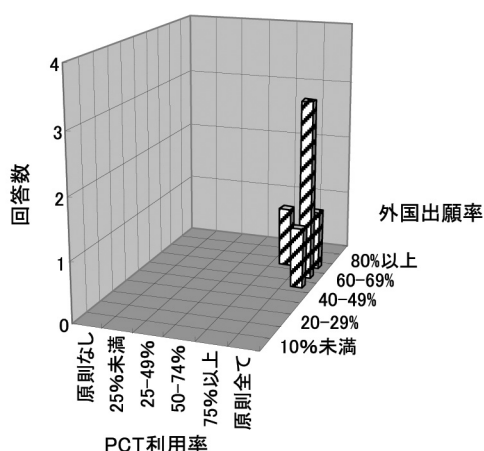


図9 外国出願率とPCT利用率（医薬品）

これに対して、自動車・輸送機器では、図10に示すように、外国出願率、PCT利用率ともに他の業種との比較において低くなっている。すなわち、外国出願率は「10～19%」および「20～29%」の企業が多く、PCT利用率は「25%未満」もしくは「原則として利用しない」が大多数である。しかし、同業種においても50～74%の割合でPCT出願を利用していると回答した企業もあり、この業種におけるPCT利用率は、各企業における海外出願戦略に大きく依存している様子が窺える。

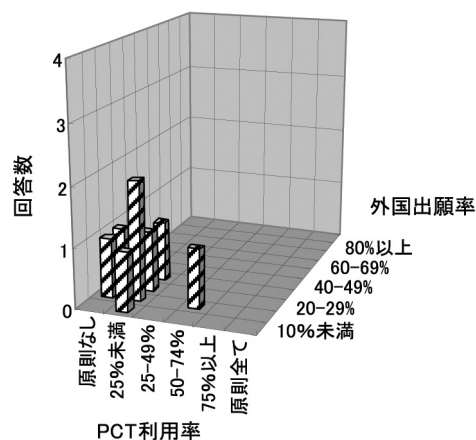


図10 外国出願率とPCT利用率（自動車・輸送機器）

次に、機械・精密、および、電気・通信についての解析結果を示す。外国出願率については、機械・精密（図11）では自動車・輸送機器と同程度であり、電気・通信（図12）では、「20～29%」もしくは「30～39%」が多く、自動車・輸送機器の場合よりも高い。一方、PCT利用率は、いずれにおいても広い範囲に分布している。

WIPOの2007年発表で、出願件数において過去5年間のTOP50以内にランクされた日本企業をみると、電気・通信分野の企業が主であり、その出願件数の伸び率が高い。この業種では、医薬のようにPCTの利用が必須とまではいえないが、PCT利用のメリットに注目し、戦略的にPCT利用率を高めている企業があるものと理解される。

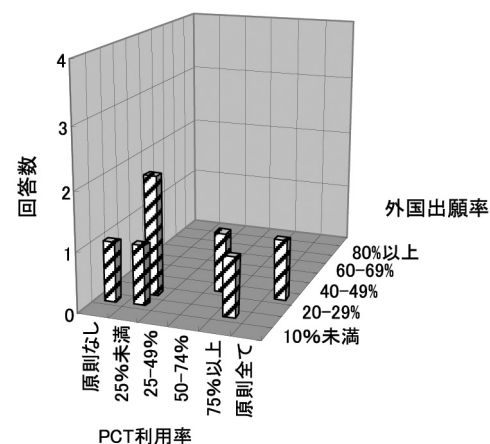


図11 外国出願率とPCT利用率（機械・精密）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

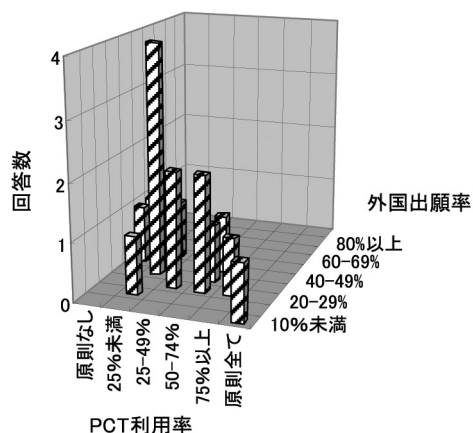


図12 外国出願率とPCT利用率（電気・通信）

最後に、化学では、図13に示すように外国出願率、PCT利用率ともに広い範囲に分布している。化学分野では企業毎に様々な戦略をとっているようで、分野に共通な傾向は見えない。

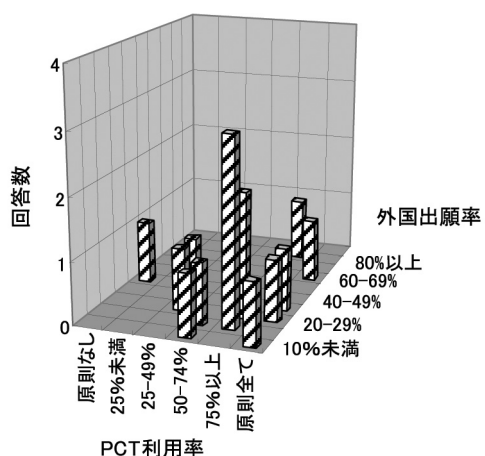


図13 外国出願率とPCT利用率（化学）

## 2.3 国際調査に基づく特許性の判断

### (1) 国際調査報告、意見書の品質について

国際調査制度は、各国特許庁の重複調査にかかる労力を軽くするだけでなく、出願人が、特許になるか否かを予測することを可能にする制度でもあり、PCTの特徴の一つとして挙げられる。

ところが、図3に示されるように、PCTを

利用する優先順位2位の目的として「国際調査、予備審査により移行可否を判断できる」を挙げる企業は多いものの、図2に示されるように、優先順位1位の目的として「国際調査、予備審査により移行可否を判断できる」を挙げる企業は少ない。そこで、ここでは、国際調査制度が出願人にとってどの程度メリットのあるものになっているかを探るため、国際調査の品質に関するアンケート結果を検討する。ここでは、国際調査機関として日本特許庁（JPO）を利用した場合と、ヨーロッパ特許庁（EPO）を利用した場合とに分けて、回答を求めた。

### 1) 単一性の判断は適切か？

表6の回答結果を見ると、JPO、EPOともに「適切な場合が多い」の回答がほぼ半分であり、「不適切な場合が多い」の回答はほとんどない。しかしながら、「どちらとも言えない」の回答も「適切な場合が多い」と同程度ある。なお、「不適切とまでは言えないが判断が厳しくなっている」、「PCTを含め各国での判断が異なることがある」とのコメントがあった。

表6 国際調査報告の単一性判断

	適切な場合が多い	どちらとも言えない	不適切な場合が多い	その他
JPO	22	25	0	1
EPO	11	10	1	1

### 2) 見解書の内容は適切か？

表7の回答結果を見ると、EPOによる調査に対しては、「不適切な場合が多い」の回答は無く、「適切な場合が多い」の回答が「どちらとも言えない」の2倍近くある。これに対して、JPOによる調査に対しては、「不適切な場合が多い」の回答は無いものの、「適切な場合が多い」よりも「どちらとも言えない」に対してより多くの回答が寄せられた。



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

なお、見解書に関しては、例えば、「従属クレームに対するコメントが丁寧でない」とのコメントがあった。

表7 国際調査報告見解書の内容

	適切な 場合が 多い	どちら とも言 えない	不適切 な場合 が多い	その他
JPO	20	26	0	1
EPO	14	8	0	1

3) 各国の審査で国際調査報告に記された従来技術（ファミリー特許を含む）とは異なる引例で拒絶を受けることがあるか？

表8の回答結果を見ると、JPOとEPOのいずれが国際調査を行った場合においても、「ほとんどない」の回答よりも、「頻繁にある」もしくは「ときにはある」の回答の方が多い。特に、JPOが国際調査を行った場合では、「頻繁にある」、「ときにはある」という回答が「ほとんどない」に比較してはるかに多く、合計で90%以上を占める。さらに、「JPOは日本の公開公報の引例が多く、米国特許庁（USPTO）でもEPOでも自国の特許公報を引例として用いることが多い」、「USPTOの場合は国際調査報告が活用されていないように思われる」等のコメントもあった。

表8 各国の審査での、国際調査報告に記された従来技術（ファミリー特許を含む）とは異なる引例での拒絶

	頻繁に ある	ときには はある	ほとん どない	その他
JPO	15	29	2	2
EPO	7	9	6	2

このように、少なくとも一部の企業は、国際調査の範囲が不十分（自国の特許公報が中心）、もしくは、国際調査の活用（各国での審査における国際調査結果の利用）が不十分と考えてい

るようである。

前述のように、国際調査報告は、各国段階への移行の要否を判断するための重要な材料となり、PCT利用における直接的なコストメリットにつながると期待できる。しかしながら、アンケート結果を見ると、日本企業はその品質について十分に満足しているとは言えないようである。

## (2) 国際調査報告、見解書への対応について

次に、国際調査報告、見解書への対応に関するアンケート結果を検討する。

### 1) 否定的な見解書に対する国際段階での対応（19条補正、非公式コメント、国際予備審査）

国際調査報告、見解書を受け取った出願人は、明らかに特許性の無いクレームがある場合等には、国際段階において、PCT規則19条に基づく補正をすることができる。これにより、移行後に各国毎に補正する場合に比較して、手間及び費用の低減を図ることが可能である。また、国際段階において、否定的な見解に対して非公式のコメントを行うこともできる。

しかし、表9に示されるように、実態は、「否定的な見解書に対して国際段階では原則として対応しない（各国段階で対応する）」という回答がこの設問に対する全回答数の40%であった。さらに、表10に示されるように、「19条補正を頻繁に行う」という回答はわずかであった。このように、国際段階における対応を積極的に行う企業が少ないことが分かる。この原因としては、国際調査の品質が完全ではない、各国で審査の運用が異なる等の理由が考えられる。

国際予備審査については、表11に示されるように、原則として利用しないという回答が過半数ではあるものの、比較的高い割合（この設問に対する全回答数の35%）で「頻繁に利用する」

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

と回答している点に興味が引かれる。具体的な利用の目的としては、「特許性の確認（補正後のクレームの特許性の確認）」、「肯定的な調査レポートの移行国での利用」をあげる回答が多かった。

表9 否定的な見解書に対して国際段階で対応（19条補正，非公式コメント等）するか？

原則を定めていない	原則として対応しない	原則として対応する
27	20	3

表10 19条補正を行う頻度

原則として行わない	行うことがある	頻繁に行う
22	24	4

表11 国際予備審査の利用

原則として行わない	行うことがある	頻繁に行う
25	8	18

## 2) 単一性違反への対応

表12に示されるように、単一性違反への対応は、追加料金を支払うか否かのどちらかであるが、ケースバイケースで原則を定めていないとの回答が多かった。すなわち、単一性違反により国際調査報告が作成されない発明に対しては、国際調査が必要か否か、国際調査の追加料金はいくらか、などを勘案して判断・対処するケースが多いようである。

しかし、ケースバイケースで対応する必要があるということは、出願人の作業が複雑になることにつながり、必ずしも理想的な状態では無い。

表12 単一性違反への対応方針

原則を定めていない	原則として追加料金を支払わない	原則として追加料金を支払う
33	8	9

## 3. 注目すべき利用方法

次に、アンケート結果から明らかになった、PCT制度の注目すべき利用方法を紹介する。それぞれの利用方法は、必ずしも全ての企業にとって有効であるとは限らないが、各企業の事業環境もしくは出願方針によっては、有効なものがあると考えられる。

### (1) 英語によりPCT出願をしてEPOを国際調査報告機関として選択

日本の出願人がPCT出願を行う場合、言語として日本語と英語のいずれかを選択することができる。後者の場合は、国際調査機関としてJPOとEPOとのいずれかを選択することができる。これらの選択についてアンケートを行った結果を図14、図15に示す。

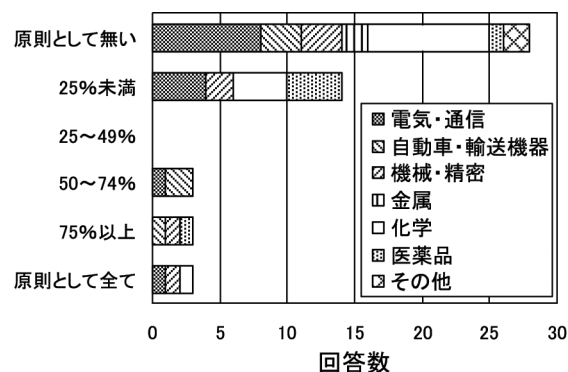


図14 PCT言語として英語を選択する割合

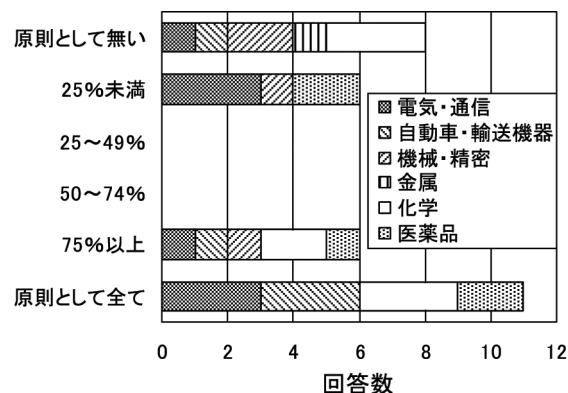


図15 英語出願の場合に国際調査機関としてEPOを選択する割合

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

図14に示されるように、PCT言語としては日本語が選択される場合が大多数である。しかし、英語を選択する割合が50%以上である企業が、この設問に対する全回答数の18%存在する。これらの企業は広い業種に渡っている。

また、図15に示されるように、英語出願の場合にEPOを国際調査機関として選択する割合は、「原則として無い」もしくは「25%未満」と回答する企業と、「75%以上」もしくは「原則として全て」と回答する企業とに明確に分かれた。しかし、回答数としては後者の方が多く、また、回答企業も広い業種にわたっている。これから、業種にかかわらず、少なくとも一部の企業においては、国際調査機関としてEPOを選択することを目的に積極的に英語出願を利用していると推定できる。

国際調査機関としてEPOを選択する理由については、「欧州諸国において技術開発が進んでいる製品に係わる出願の場合」、「日本公報以外の公知例を知りたい」等のコメントが得られた。また、「EPOの調査能力がしっかりしている」、「高い調査精度が必要なときにはEPOを選択」等のコメントもあった。国際段階で重要な先行資料を知ることにより、国内移行要否の判断を正確に行う、権利行使に耐え得る強い権利を各国で取得する等の目的で、EPOによる国際調査、および、そのための英語PCT出願が積極的に利用される場合があるものと考えられる。

## (2) パリルートによる出願とPCT出願の併用、一部の国への早期移行

「一つの発明でPCTとパリルートとを併用することがあるか？」の設問に対して「ある」の回答は、この設問に対する全回答数の約24%あった。また、「国毎に異なるタイミングで移行することがあるか？」の設問に対して「ある」の回答は約31%あった。具体的には、「早期に

権利化」、「早期に先願（米国特許法102条（e）項）の地位を得る」ことを目的に、米国への出願のみパリルートで行う、というコメントが多く見られた。

また、「発明の実施開始時期等の状況が国ごとに異なる場合があるために、国毎に異なるタイミングで移行することがある」というコメントもあった。さらに、「早期に移行した国での審査結果を待って、他国への移行要否を判断する」というコメントもあった。

## (3) 中国出願における誤訳の訂正

図2に示されるように、PCT出願の利用の優先順位2位以下の目的として「中国出願の誤訳訂正が可能」であることをあげた企業が複数ある。中国の特許法実施細則第110条に、「中国語訳文に誤りが存在することを出願人が発見した場合、最初の国際出願書類に基づいて補正を提出することができる」旨の規定がある。この規定はPCT出願のみに適用される。すなわち、PCTを使って中国に特許出願を行った場合のみに、上記規定に基づいて誤訳の訂正が可能となる。

誤訳訂正が可能な時期は、中国特許庁が国内公開の準備を進める前および実質審査通知書を受け取ってから3ヶ月以内である。通常、中国における国内公開は国内段階移行から2ヶ月以上かかる。

## (4) 規格・標準化技術に関する出願

PCT選択の基準として「規格化の可能性のある技術に係わる発明はPCT」というコメントがあった。通信方式や画像フォーマット等に関する技術は、標準規格に採用されれば、文字通り世界中で利用されることになり、権利化が必要な国数は極めて多くなる。しかしながら、出願時点においては、まだ、複数の規格案と競合しており、標準規格として採用されるか否か

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

は未確定である場合がほとんどである。規格に採用されなければ、権利化する価値は全く無くなる。このような規格・標準化技術に関する発明の出願は、特に、PCT出願を利用する価値が高いと考えられる。すなわち、移行までの30ヶ月の期間を利用して規格・標準化の動向を見定め、移行の要否、および、移行国の判断を行うことができる。

#### (5) 優先権を利用しない直接のPCT出願

「日本出願後に優先権を利用してPCT出願するか、優先権を利用せずに直接PCT出願をするか？」の設問に対して、ほとんどの企業が「日本出願後に優先権を利用してPCT出願する」と回答した。優先権主張が可能な期間を利用して、外国出願を行うか否か、行う場合にはPCTを利用するか否かを決定しているのが実態のようである。

しかしながら、中には、「直接PCT出願をする」と回答する企業もある。最初の出願の時点で外国出願の要否を判断できれば、優先権を利用せずに直接PCT出願をしたほうがコストメリットは更に大きくなることは確かである。最初の出願段階で外国出願の要否を判断することは難しいことではあるが、一つの出願戦略としては注目すべき手法と言える。

## 4. PCT制度の課題と望ましい改善方向

アンケートの最後の項目において、今後のPCT制度に対する要望事項を求め、26社から回答を得た。本章では、これらの事項の中から主要なものを紹介して現状のPCT制度の課題を指摘するとともに、今後のPCT制度において望まれる改善方向について述べる。

### 4.1 国際調査

#### A. 課題

複数の企業から、国際調査に関する要望が寄

せられた。具体的な要望内容は、JPOでの調査に関して、国内出願に対する調査との品質の差を指摘するもの、外国特許文献調査の必須化を提案するもの、一般的に、国際調査品質の改善・統一を求めるもの、もしくは、各国段階での国際調査結果の利用促進を要望するもの等、様々である。しかし、いずれも、国際調査品質の改善・統一、もしくは、利用の促進を通じて、各国への移行要否を適切に判断することを可能とし、さらに、各国での審査における負担低減を可能にすることを求める要望であるととらえることができる。また、さらに進めて、実体審査基準の世界的な統一、国際段階での実体審査の実施を求める要望も寄せられた。

このような要望は、他の回答の結果からも窺われる。即ち、図3に示すように、「国際調査、予備審査により移行要否を判断できる」が、PCTを利用する優先順位2位の目的としては最も多くなっているにもかかわらず、図2に示すように、PCTを利用する優先順位1位の目的としては少数でしかない。また、PCTを原則として利用しない複数の企業からも、PCTを利用しない理由として、国際調査によって各国での審査結果を予測することが困難であることを指摘するコメントが寄せられた。

これらのアンケート結果は、国際調査・予備審査によって移行要否を判断し、無駄な移行費用、翻訳費用を節約することができるというPCT制度のメリットに期待する一方で、国際調査結果で各国での審査結果を確実に予測することは難しいのが現実であると考えているPCTユーザの典型的な姿を現しているものと考えられる。それ故に、国際調査品質の改善・統一、もしくは、利用の促進を求める要望が多数寄せられたものと考えられる。

実際、表8に示すように、各国の審査において国際調査報告に記された従来技術とは異なる引例で拒絶を受けることが「頻繁にある」もし

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

くは「ときにはある」という回答の割合は、特にJPOを国際調査機関とした場合には90%以上にのぼる。

#### B. 望まれる改善方向

このような要望意見、および、アンケート結果から、国際調査の品質改善・統一、および、利用の促進が進み、国際調査の結果によって各国での審査を高い精度で予測することが可能になれば、現在以上にPCT出願の利用が拡大するものと予想される。すなわち、既にPCT出願を積極的に利用している企業であれば、さらにPCT利用率を高めるものと予想され、一方、現状ではPCT出願をあまり利用していない企業でも、PCTの利用が進むものと予想される。

WIPOおよび各国特許庁、特に、多くのPCT出願において国際調査機関となる日米欧三極の特許庁が協力し、国際調査の品質を向上させるとともに、他庁が作成した国際調査結果の利用を促進することを望みたい。これによって、出願人が、国際調査結果によって各国での特許可能性を判断し、無駄な移行費用、翻訳費用を節約することができるというPCT制度のメリットを、確実に享受できるようになることを望む。

このように、国際調査によって各国での特許可能性を予想できるようになることは、出願人にとってのみならず、各国特許庁にとっても有意義なことである。それは、出願人による各国移行判断時に、特許性を踏まえたより適正な判断が行われることにより、各国特許庁が国内段階で審査しなければならない出願の件数が削減されるからである。

ここで、国際調査結果によって各国での審査結果を正確に予測することができない原因として、大きく分けて、国際調査の品質が十分でなく、重要な従来技術が抽出されていないこと、および、各国審査段階において国際調査の利用が適切に行われないことの二つが考えられる。

前者の原因としては、さらに、調査機関毎に得意とする言語と不得手とする言語とがあることと、国際調査の品質が、各国段階移行後に各国特許庁によって行われる審査のレベルに達していないこととが考えられる。

今回のアンケート調査は、この原因の解明を意図したものではない。しかし、前者に関しては、JPOでの調査において「サーチにUS特許文献を必須にして欲しい」という要望も寄せられており、言語の問題ととらえる企業があることが窺える。一方、国際調査の品質に関する設問に対して、JPOにおいて、国際調査の品質と国内の審査の品質とが異なることを指摘するコメントもあった。現在、WIPOのPCTリフォームワーキンググループにおいて、1つの国際調査機関による主な国際調査に加えて、他の国際調査機関による追加的な調査を申請することを可能にする提案が検討されている。これが実現すれば、言語の問題については改善が期待できる。

後者については、各国の審査での国際調査報告に記された従来技術とは異なる引例での拒絶の頻度に関する設問に対して、JPOとEPOのいずれが国際調査を行った場合においても、「国際調査報告が活用されていないように思われる」とのコメントもあった。現実には、他庁による調査結果を効率的に活用するためには、ある程度の経験が必要であると考えられる。他庁による調査もしくは審査結果の利用は、現在、日米特許庁間で試行が行われている特許審査ハイウェイにおいても必要とされている。従って、特許審査ハイウェイの利用拡大によって他庁による調査結果を利用する経験が積み重ねられれば、PCT出願においても、国際調査結果の効率的な利用の拡大につながるものと期待できる。

## 4. 2 単 一 性

### A. 課 題

単一性判断についても、複数の企業から要望

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

がよせられた。

PCT出願では、国際段階での単一性の判断基準がPCT国際調査及び予備審査ガイドラインで明示されている。従って、表6に示すように、単一性の判断については、全体的には「適切な場合が多い」と考えている出願人が多い。しかし、個々の出願の単一性を判断する実務レベルにおいては、各国際調査機関における基準の適用が必ずしも容易ではない場合もあり、国際調査機関による判断が出願人が予測した判断とは異なったものになる場合もあるものと考えられる。このために、単一性判断に関する要望があったものと推測される。具体的には、単一性判断が厳しすぎることを訴える、もしくは、更なる基準の明確化を求める要望がなされる一方で、単一性を満たさないと判断された場合の追加料金低減や、各国段階での取り扱いとの整合性を求める要望もあった。

#### B. 望まれる改善方向

言うまでもなく、出願人の判断と異なって単一性違反と判断されることは、権利取得のための費用の増大につながる。出願人が十分に予測できる水準での判断基準の更なる明確化が進められ、各国際調査機関での、実務レベルでの判断が統一化されることが望まれる。

更にいうと、今後、PCTにおける単一性判断を基準として、各国特許庁における国内出願の単一性の判断自体がグローバルに統一されることが望ましい方向と考える。

### 4.3 移行情報

#### A. 課題

一方、PCT出願の各国への移行に関する情報提供を求める要望も寄せられた。これは、出願人としてではなく、他社の特許出願を監視す

る第三者の立場での要望である。

#### B. 望まれる改善方向

この要望に対しては、既にWIPOの検索ページ (<http://www.wipo.int/pctdb/en/>) から特定の国の移行情報が閲覧可能となっている。しかしながら、例えば、「EPOへの移行情報が提供されていない」、「移行情報の更新に遅延がある」等の問題もあり、各国情報の充実およびタイムリーな情報更新などの更なる改善が望まれる。

### 4.4 出願手続の電子化

現在、日本出願については、出願から審査段階の対応まで全て電子化されており、国際出願においても、出願段階の完全電子化（優先権送付請求手続等の全ての手続を含む）や、出願後の手続の電子化(全ての受信・発信書類を対象)を求める意見も多い。今後、各国における電子出願の導入と合わせて、PCT出願においても電子化手続への対応が望まれる。

### 5. おわりに

今回JIPA会員企業57社からのPCT制度利用実態のアンケート調査に対する回答の一部を紹介するとともに、PCT制度の課題と改善方向の検討結果を紹介した。本論説が各企業でのPCT制度の戦略的利用のご参考になれば幸いである。

最後にアンケート調査にご協力いただいた関係者各位に厚く御礼申し上げます。

#### 注 記

- 1) 世界知的所有権機関 (WIPO) ホームページ, 「Record Year for International Patent Filings with Significant Growth from Northeast Asia」, [http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2007/article\\_0008.html](http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2007/article_0008.html)

(原稿受領日 2007年8月7日)