

# 国際予備審査請求

奥 田 百 子\*

**抄 録** 国際予備審査は、国際出願が新規性、進歩性などを満たしているかを判断する審査です。しかし「審査」といっても「予備的なかつ拘束力のない見解」であり、国内移行後は各国で国際予備審査の結果とは全く異なる判断がされることもあります。

また国際調査機関の書面による見解が発行されるため、有料の国際予備審査をあえて請求をする必要があるのか、という声が多く聞かれます。

しかし国際予備審査には34条補正、審査官面談の機会など多くのメリットがあり、本稿では国際予備審査の国際段階における流れを確認しつつ、その意義を考えてみます。

## 目 次

1. はじめに
2. 国際予備審査とは
  2. 1 国際予備審査の性質及び意義
  2. 2 国際予備審査の内容
3. おわりに

## 1. はじめに

すべての国際出願は原則として国際調査の対象になり、国際調査機関の書面による見解も発行されます。

日本特許庁に日本語でされた国際出願を日本特許庁が国際予備審査する、というオーソドックスなケースでも、国際予備審査請求の費用(予備審査手数料+取扱手数料)は特許庁に支払う費用だけでも約5万円以上かかるため、国際予備審査請求をする意義があるのか、という点が現在の特許業界の一つの疑問になっています。

しかし、国際予備審査請求をすると、補正や答弁書提出、審査官との面談など特許性を高めるための多くの機会が得られます。本稿では国際予備審査の国際出願における位置付けを確認しつつ、その意義を説明します。

## 2. 国際予備審査とは

### 2. 1 国際予備審査の性質及び意義

#### (1) 国際予備審査は各国を拘束しない

各国の特許庁は国際調査、国際予備審査の結果を参照することはできますが、これに拘束されません。

実務的にも、国際調査や国際予備審査で挙げられた引例とは全く異なる引例を引かれて拒絶されることが多いです。

このように各国の判断を拘束しない国際予備審査ですが、国際予備審査機関から見解が示されることで、出願人には特許性の参考的意見が与えられ、答弁書提出、PCT(特許協力条約)第34条による補正(34条補正)により、国内移行の前に特許性を高めることが可能です。この点及びその他のメリットは後述します。

#### (2) 2002年改正等で大きく変わった国際予備審査

国際調査は、国際調査機関が先行技術文献を

\* 弁理士 Momoko OKUDA

表1 日本に提出された国際出願件数と国際予備審査請求件数（2013～2017年）<sup>1)</sup>

	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年
国際予備審査請求件数	2,020	2,002	2,118	2,249	2,293
国際出願件数	47,425	44,495	43,097	41,292	43,075

リストアップし、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」しています（PCT15条(2)）。

これに対し、国際予備審査は新規性、進歩性、産業上利用可能性など実体に踏み込んだ判断が行われます。したがって先行文献を提示されるだけでなく、特許性に関するある程度の判断を国際段階で得たい場合には、国際予備審査を請求する、というのが改正前の図式でした。

また国際予備審査請求すると、国内移行期間は優先日から原則として30か月に延長されるため、この長い期間を得るために国際予備審査請求する機会が多い、というのが実情でした。

しかし2002年4月1日発効のPCT改正により、国際予備審査請求の有無にかかわらず、優先日から30か月以内（欧州特許は優先日から31か月であるなど、例外あり）となりました。

しかも、2004年発効のPCT規則改正では、「国際調査機関の書面による見解」（PCT規則43の2.1）が作成され、新規性、進歩性などの判断結果を入手できるようになりました。

つまり、国際予備審査請求をしなくても優先日から30か月の国内移行期間が与えられ、国際調査機関の書面による見解も得られるため、あえてお金をかけて国際予備審査請求する必要もない、という認識が浸透しました。

筆者の仕事仲間も、国際予備審査請求を行わず、国内移行後の各国における審査を待った方がよい、と複数の人が考えています。

### (3) 国際予備審査の利用状況

実際に国際予備審査はどの程度利用されてい

るのでしょうか。

過去5年間の日本特許庁に提出された国際出願、国際予備審査請求件数は表1の通りです。

上の表1から判断して、日本特許庁にされた国際出願のうち、日本特許庁に対して国際予備審査請求がされるものは約20分の1であることがわかります。

このように年間約2,000件の国際予備審査請求が日本特許庁にされており、予想に反して未だに十分に活用されていることがわかります。ではそのメリットとは何でしょうか。

### (4) 国際予備審査のメリット

#### 1) 34条補正が何回でも可能

国際予備審査請求により、明細書や請求の範囲、図面について補正できる34条補正の機会が与えられます。国際調査の結果に対しては、非公式のコメントを提出して反論したり、PCT第19条による補正（19条補正）ができます。しかし19条補正は請求の範囲について1回のみ可能です。

これに対し請求の範囲、明細書、図面を何回も補正できる34条補正は有効です。請求の範囲を補正する場合は、明細書や図面を補正することも多いからです。

国際予備審査機関から少なくとも1回の見解を示され、これに対してその都度、補正できる34条補正は実務的にも有難い制度です。

#### 2) 審査官と面談する機会が得られる

国際予備審査機関は、電話、書面、面談により出願人と非公式に連絡できます。出願人の請求により複数回の面談が認められる場合もあり

ます（PCT規則66.6）。

国際調査に対する非公式のコメントを提出しなかった場合や、提出し忘れた場合に、国際予備審査請求して反論の機会を得ることができます。

見解書に記載されている担当審査官の連絡先に面談を求めればよいです。フレキシブルかつ密に審査官との話し合いができる機会がさらに増えます。

### 3) トップアップ調査の機会が得られる

トップアップ調査は、PCT規則66.1の3の改正により2014年7月以降に国際予備審査請求された国際出願についてなされる調査です。国際調査報告作成後に発行された文献、利用可能となった文献（データのタイムラグにより、国際調査では参照されなかった文献など）を考慮した調査です。国際予備審査請求されていないとトップアップ調査は行われないため、国際予備審査請求をする意義がここにもあります。

### 4) 出願断念の判断材料

国際予備審査であまりに多くの引例を挙げられたり、その引例を根拠として新規性や進歩性の好ましくない評価が下された場合には、国際出願の続行を断念することで、余分な費用をかけることも回避できます。国内移行は翻訳費用や国内・現地代理人費用を含めると、1か国につき70～80万円はかかるため、国際段階での特許性の蓋然性の判断は非常に重要です。

## 2. 2 国際予備審査の内容

### (1) 国際予備審査機関

日本特許庁を受理官庁として日本語で国際出願すると、日本特許庁が国際予備審査機関となります。

英語で日本特許庁に国際出願した場合は、日本特許庁、欧州特許庁、シンガポール知的所有権庁のいずれかが国際調査機関となり、その国際調査機関が国際予備審査機関となります。

日本特許庁が国際調査機関、国際予備審査機関となることのできる国際出願は、日本特許庁が受理官庁となった国際出願に限らず、たとえば、米国特許庁に英語でされた国際出願を日本特許庁が国際調査を行い、さらに国際予備審査を英語で行うことができます。

### (2) 国際予備審査請求の期間

国際予備審査請求は、「国際調査報告及び国際調査機関の書面による見解送付から3か月、または優先日から22か月のいずれか遅く満了する期間まで」に行うことが規定されています（PCT規則54の2.1(a)）。

「優先日から22か月」というと、国際予備審査請求するか否かの決定はかなり先延ばしできるように思われます。

しかし、日本特許出願に基づいて1年後に優先権主張して国際出願する場合は、実際には国際出願してから10か月以内には意思決定する必要があります。忘れないように国際出願と同時に国際予備審査請求してしまうのも一つの方法です。

あるいは国際調査の結果を見てから判断したい場合は、国際調査機関の書面による見解の発行後（特に思わしくない結果であった場合）、国際予備審査請求を行い、同時に34条補正、答弁書を提出するケースが非常に多いです（国際予備審査請求書に34条補正書を添付する場合は、「第VI欄 照合欄」にこれを記載する欄があります）。

「国際調査機関の書面による見解送付から3か月」という規定からは、当然ですが、書面による見解を受領後に国際予備審査請求できることがわかります。以下はPCT、PCT規則をもとに各イベントのおおよその期間を記載した概略図です。

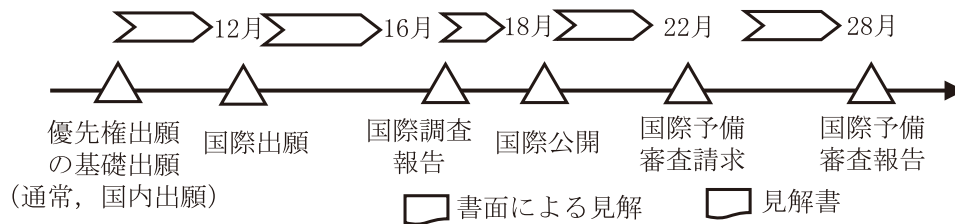


図1 国際段階イベント概略図

(3) 国際段階のフロー

1) フローその1

国際予備審査は、①国際予備審査請求書、②必要な手数料全額、③国際調査報告書と書面による見解の全てを国際予備審査機関が受領したときに開始します (PCT規則69.1(a))。

例えば以下のフローがあります。

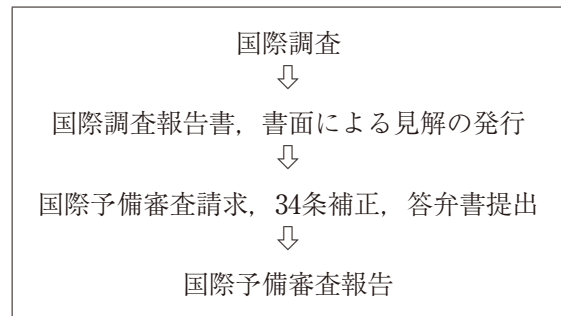


図3 国際段階のフローその2

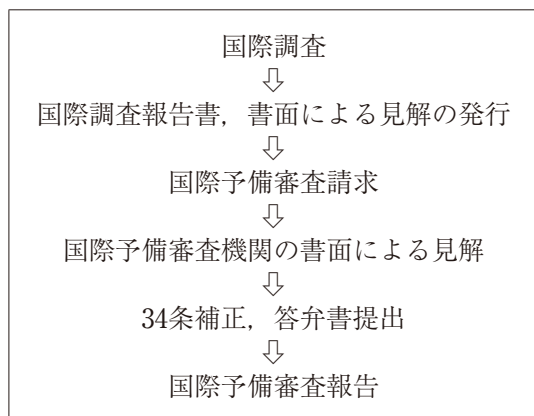


図2 国際段階のフローその1

2) フローその2

国際調査機関と国際予備審査機関が同一である場合は、国際調査機関の書面による見解が国際予備審査機関の書面による見解とみなされず (PCT規則66.1の2(a))。

日本特許庁が両機関を兼ねる場合、一つの例として以下のフローがあります。

たとえば、進歩性がない等否定的な国際調査機関 (日本特許庁) の書面による見解は、国際予備審査機関 (日本特許庁) の見解書とみなされ、出願人は国際予備審査請求して、34条補正などの対応策をとることができます。

3) フローその3

国際調査機関と国際予備審査機関が同一である場合、国際調査と国際予備審査を同時に開始することもできます (PCT規則69.1(b))。

日本特許庁が両機関を兼ねる場合は、国際調査と国際予備審査は同時に開始されることも多いです。

この場合、国際予備審査の結果が肯定的であるときは、国際調査機関の見解が作成されないことがあります (PCT規則69.1(b)の2))。肯定的な結果を記載した見解書を重複して発行する必要はないからです。肯定的であれば対応策をとる必要もありません。

(4) 国際予備審査における補正の考慮

19条補正, 34条補正を国際予備審査で考慮し



てもらうことにつき、国際予備審査請求書で意思表示する必要があります。

特に国際予備審査請求と同時に34条補正がされ、その後19条補正がされることがある現在の複雑なフローの下では、これらを考慮せずに国際予備審査が終了してしまわないように、明確に意思表示しておく必要があります（PCT規則53.9）。

国際予備審査請求書には、

・請求の範囲に関しては、

「 出願時のものを基礎とすること。又は

特許協力条約第19条の規定に基づいてなされた補正を基礎とすること。及び／又は

特許協力条約第34条の規定に基づいてなされた補正を基礎とすること。」

・明細書、図面に関しては、

「 出願時のものを基礎とすること。又は

特許協力条約第34条の規定に基づいてなされた補正を基礎とすること。」

という選択肢が記載されています<sup>2)</sup>。

記入がなく、補正の原本又は写しを国際予備審査機関が受領していない場合は、当然、出願時の国際出願について国際予備審査がされることが注記されています。

ただし、国際予備審査の見解書または国際予備審査報告書の作成開始前に、補正書の原本又はその写しを国際予備審査機関が受領したときは、この補正を考慮して国際予備審査が開始、続行されることも注記されています<sup>2)</sup>。

つまり、国際予備審査請求書のチェックボックスに何らチェックされていないが、補正書または写しが送付されたという行動があった場合は、この補正を考慮するという事です。このように記載されていても、補正を考慮してもらうためには、国際予備審査請求書において明確に意思表示しておくのが賢明です。

## (5) 国際予備審査開始の延期

国際調査と国際予備審査が同時に開始される場合には、当然、19条補正は国際予備審査請求後にされます。しかも国際予備審査請求の時点で19条補正の期間が満了していない場合は、国際予備審査の開始を延期するように、以下の文言が記載された「3」欄にを付します。

「3.  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。」<sup>2)</sup>

これは、以下のいずれかが最も早く到来する時点まで国際予備審査は延期される（PCT規則69.1(d)）ことを意味します。

・19条補正写し、又は

・19条補正を希望しない旨の通知を国際予備審査機関が受領

・19補正のための期間満了

19条補正は国際事務局に対して行うため、国際予備審査機関で考慮してもらうためには、19条補正関係書類を国際予備審査機関に送付することが望ましいことが規定されています（PCT規則53.9(a)(i)）。

34条補正は国際予備審査機関に対して行うため、関係書類を送付する必要はありません。

34条補正を添付するとの記載があるにもかかわらず添付されていない場合は、この提出が求められ、補正書の受領又はその求めに定められた期間満了のいずれかが先に生じるまで、国際予備審査の開始は延期されます（PCT規則69.1(e)）。

## (6) 国際予備報告

補正や答弁書、面談などの結果、国際予備審査報告が作成され、「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)」と名付けられます。

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

日本特許庁の国際予備報告には、各請求項が新規性、進歩性、産業上の利用可能性を充たしているか否かについて「有」「無」が記載されます。新規性、進歩性等に適合している場合は、その基準を明記し、適合していない場合は、否定的な見解が記載されます（PCT規則70.6(b)）。

（文例）

「請求項1に係る発明は、新規性、進歩性を有する。

文献1には～であること、文献2には～であること、文献3には～であることが記載されているが、請求項1に係る発明は～を備えており、～であるという効果を奏し、これは文献1～3のいずれの文献にも記載されていない」

「請求項2に係る発明は、進歩性がない。引用文献1には、～であること、引用文献2には～であることが記載されている。文献1の～に文献2の～を設置することを当業者は容易に想到できる。」

「請求項3に係る発明は、～であり、引用文献1に記載の～と同一であるため、新規性がない。」

という趣旨の文章が記載されています。

国際予備審査報告が作成されない場合には、国際調査機関の見解が「特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第一章）」と名付けられ、指定国に送付されます。

### 3. おわりに

国際調査機関の見解書を早い段階で得て、国際予備審査請求と34条補正、答弁書の提出、審

査官との面談などの対応策を尽くしたうえで、それらが審査官の判断にどのように反映されたかを国際予備審査報告で見ることができます。これは国際調査機関の見解書という実体的判断が発行される所以です。国際調査機関の見解書が発行されるから国際予備審査請求が不要なのではなく、これが発行されるからこそ、国際予備審査請求して、補正など対応策を尽くし、その実体的判断がどう変わっていくかを見ながら、特許性を高めていくことに意義があると考えます。

国際予備審査は、国際段階で複数回の実体的判断の変遷を見ていくことのできる有難い制度であり、約5万円以上という低額の料金でそれを実現してくれる国際予備審査を是非、活用すべきと考えます。

### 注 記

- 1) 「特許行政年次報告書 2018年版」〈統計・資料編〉第3章「国際出願関係統計」  
「1. 国際出願（PCT出願）及び国際予備審査請求件数表（受理官庁）」p.94より作成  
<https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2018/document/index/0300.pdf>
- 2) 特許協力条約に基づく国際出願 国際予備審査請求書「第IV欄 国際予備審査に対する基本事項」  
「補正に関する記述」より引用  
[https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tetuzuki/document/pct\\_paper/demand201901.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tetuzuki/document/pct_paper/demand201901.pdf)  
(URL参照日は全て2019年1月10日)

(原稿受領日 2018年10月15日)