



寄稿

# 特許協力条約(PCT)の発展と日本の施策 —ユーザーフレンドリーを目指して—

弁理士  
下道 晶久

## はじめに

1978年に特許協力条約(PCT)が発効してから25年が経過し、本年(2004年)はPCTにとって次の四半世紀に向けての最初の記念すべき年になる。

1978年1月24日にPCTが発効し、その年の6月1日にPCTによる国際出願の受付が開始された。日本は4カ月後の10月1日に加入発効し、10月2日より国際出願の受付を開始している。

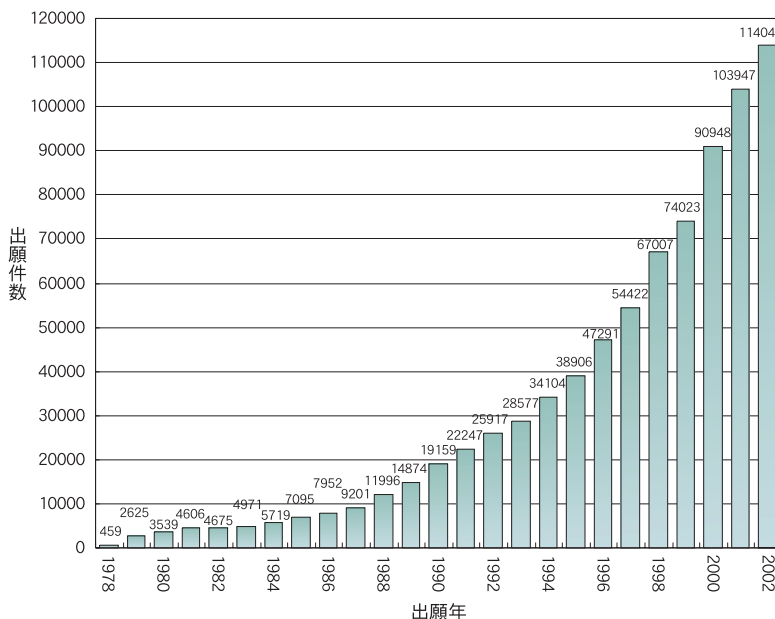
1978年から2003年までの25年間にPCTは大きく発展し、PCTによる国際出願の件数は飛躍的に伸び、2001年には遂に10万件の大台を突破した。日本の国際出願件数の伸びも目覚しく、2001年には1万件を超えた。このようにPCT制度は大きな発展を遂げ、今や従来のルート(パリルート)に代わって外国出願する際の主要なルートになりつつある。

このように飛躍的発展を遂げたPCT制度も当初は出願件数が伸びず、最初の10年は低迷が続いていた。国際出願の件数が1万件を突破したのは11年目の1988年に入ってからであり、日本の国際出願件数も10年目に入ってやっと1000件を超えた状況であった。

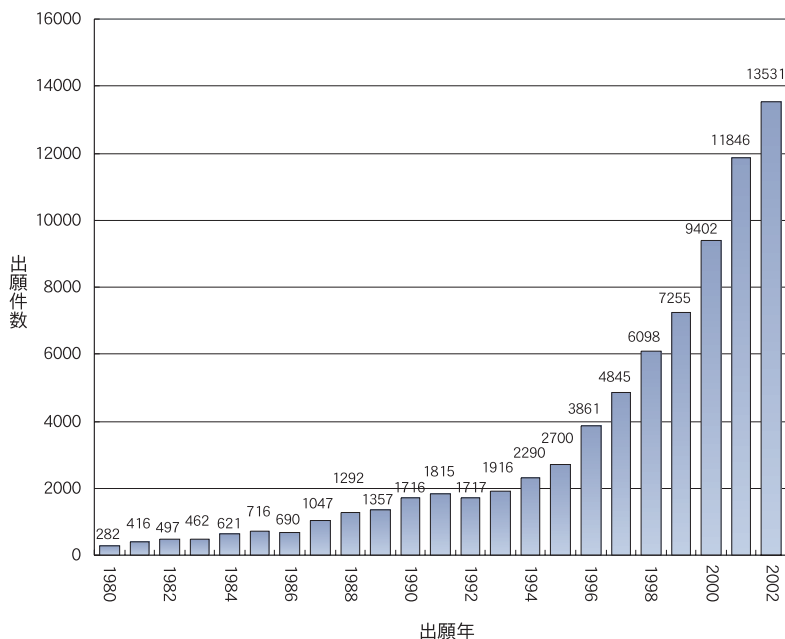
しかし、この間WIPO国際事務局及び日本を含めた締約国は、PCTをより簡単に利用しやすい制度とすべく、ユーザーフレンドリーな精神を掲げ改善を重ねる努力を続けていた。

そして、次の10年はPCTにとって飛躍の10年となった。その理由として、PCT制度が改善され、安全で利用しやすい制度であることが多くの出願人に認識され始めたことが挙げられる。また、締約国の数が増えていくとともに米国、日本等の主要国がPCT第二章(国際予備審査)の留保を撤回したことが大きく影響している。

さらに、もう一つの大きな理由として、1995年のWTO・TRIPS協定の合意により知的財産の保護がグローバルに行われるようになった結果、外国出願に対するニーズが飛躍的に増大し、多数の国に出願する場合に有効な手段であるPCT制度が注目され活用されたことが挙げられる。特にWTO・TRIPS協定発効後、その効果は国際出願件数に目に見える形で現れ、1996年以降の国際出願件数を見ると対前年比で約1万件又はそれ以上



〔図1〕 国際出願件数の推移



【図2】日本の国際出願件数の推移

の増加を見た。

一方、日本に目を転じてみると、次の10年の前半6年間は日本の国際出願件数は1000件台を低迷しており、WTO・TRIPS協定発効後の1996年によく対前年比約1000件又はそれ以上の増加に転じた。その後は世界のPCT国際出願件数の伸びに合わせるように日本の国際出願件数は飛躍的に伸び、今日に至っている。

## PCTに関連する日本の施策

PCTの歴史はユーザーフレンドリーの歴史であり、PCTの発効以来ユーザーフレンドリーの精神の下で多くの改善、施策が施されてきた。日本はWIPO国際事務局とともにPCTの主要な締約国の1つとして、また国際調査機関及び国際予備審査機関としてPCT制度の改革、改善に貢献するとともに、指定官庁及び選択官庁として出願人がPCTを利用しやすいように数々の施策を実施してきた。

以下、PCTに関し現在までに行われた日本の施策について、出願人及び代理人の観点から記述する。

### 1. PCT第II章（国際予備審査）の留保撤回

国際出願の受付が開始されてから最初の10年は低迷を続けていたが、次の10年に入ると国際出願件数は増

加に転じた。その大きな転機となったのは米国及び日本によるPCT第II章の留保撤回である。

PCT第64条(1)は、「いずれの国も、第II章の規定に拘束されないことを宣言できる。」と規定しており、締約国はPCT第II章の規定の適用を留保することができる。PCT第II章は国際予備審査に関する規定であり、この規定を留保している国を選択することはできず、従って国際予備審査報告が利用されることもない。

出願人にとってPCT第II章の最も魅力ある部分は、国際予備審査請求を優先日から19カ月以内に行えば、選択国に対して国

内段階に移行する期限が20カ月から30カ月に延長されることであった。しかしながら、1987年までは特許大国であり出願人が最も関心を有している米国はPCT第II章の適用を留保していた(PCT第64条(1))。また、日本はPCT第II章のうち、国内段階移行期限を30カ月とする規定(PCT第64条(2)(a))の適用を留保していた。

このため、出願人は国際予備審査請求をしても米国を選択することはできず、また逆に、米国の出願人は国際予備審査請求をすることができなかった。一方、日本の場合、国際予備審査請求をして日本を選択しても、国内段階に移行する期限は30カ月とならず20カ月のままであった。

このため、出願人にとってPCTを積極的に利用しようとする意欲が湧いてこなかったものと推測される。特にPCTの最大のユーザーである米国の出願人がPCT第II章を利用できなかったことはPCTの利用を躊躇させることに大きな影響を与えていたであろう。

1987年の米国及び日本の留保撤回により、1988年以降国際出願件数は大きく増加に転じた。なお、2004年1月1日現在においてPCT第II章を留保している国はない。

(注) PCT第II章の留保撤回は、米国が1987年4月であり(PCT第64条(1)の留保撤回)、日本は1987年12月である(PCT第64条(2)(a)の留保撤回)。

## 2. 国際出願の日本語翻訳文の誤訳訂正の導入

外国語特許出願（外国語でされた国際出願）の場合、日本に対して国内段階に移行するときは日本語による翻訳文を提出しなければならない。現在は日本語翻訳文の提出後に翻訳文の誤訳訂正をすることができるが、以前は翻訳が誤りであったことを後から気付いても訂正することはできなかった。そのため、誤って翻訳してしまった場合は翻訳文の範囲内でしか補正をすることができず、例えばキーワードとなる重要な用語を出願人が意図するものと異なった用語に翻訳してしまった場合、これを回復することができないという問題があった。

しかし、外国語書面出願（英語出願）制度の導入に伴い、外国語特許出願の日本語翻訳文を、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲、及び図面に基いて誤訳訂正することができるようになった（特許法第184条の12（2）：1995年7月1日施行）。

外国の出願人が日本に対して国内段階に移行することを決定する時期は、日本語による翻訳文の作成費用が高いこともあり国内段階移行期限の直前になることが多く、従って翻訳文の作成に十分な時間をとれないことが多い。このような場合は誤って翻訳されることが少なからずあったが、誤訳訂正の導入によって外国の出願人が不利を蒙ることがなくなった。

## 3. 国際出願時の国際出願の内容が先行技術効果の基準明細書となる

従来の特許法では、外国語特許出願（外国語でされた国際出願）については、国内段階移行時に提出された日本語翻訳文に記載されていない事項については国際出願当初から記載されていなかったものとみなされていた。そのため、外国語特許出願について先行技術効果が生じる範囲は、その外国語特許出願の国際出願日における明細書、請求の範囲もしくは図面、及び日本語翻訳文に記載された発明とされていた。

しかし、外国語書面出願（英語出願）制度の導入に伴い、外国語特許出願に

おいても国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面が先行技術効果の基準明細書と規定された。これにより、特許法第29条の2の規定において対象とされる他の特許出願の出願時の明細書、請求の範囲又は図面は、外国語で作成された国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面となった。ただし、他の出願として扱われるのは、日本語翻訳文が提出され、日本に対して国内段階に移行した国際出願に限られる（184条の13：1995年7月1日施行）。

この規定の導入により、英語、ドイツ語、フランス語等で記載された国際出願時の明細書、請求の範囲又は図面が、特許法第29条の2の規定を適用するときの対象となり、国際出願をすることにより外国の出願人は日本において先行技術効果を十分に発揮することができるようになった。

なお、国際出願は国際公開の7つの言語（日、英、独、仏、中、露、スペインの各語）だけではなく、韓国語、スウェーデン語、イタリア語、ハンガリー語等で出願することができ、その場合はこれらの言語で作成された国際出願が特許法第29条の2の規定を適用するときの対象となる。

表1は、2001年及び2002年に国際出願された国際出願の出願時の言語とその割合を示したものである。

〔表1〕 国際出願の出願時の言語とその割合

出願言語	国際出願件数		割合 (%)	
	2002	2001	2002	2001
*英語	74510	66993	65.3	64.4
*ドイツ語	15436	14198	13.5	13.7
*日本語	12663	11129	11.1	10.7
*フランス語	4523	4488	4.0	4.3
ハングル	1694	1445	1.5	1.4
*中国語	977	1576	0.9	1.5
スウェーデン語	871	1077	0.8	1.0
*スペイン語	789	624	0.7	0.6
*ロシア語	613	525	0.5	0.5
フィンランド語	529	541	0.5	0.5
イタリア語	490	372	0.4	0.4
オランダ語	450	493	0.4	0.5
ノルウェー語	243	258	0.2	0.2
デンマーク語	171	153	0.1	0.1
ハンガリー語	29	22	0.025	0.021
クロアチア語	19	21	0.017	0.020
チェコ語	16	12	0.014	0.012
スロヴェニア語	15	9	0.013	0.009
スロヴァキア語	5	7	0.004	0.007
トルコ語	3	4	0.003	0.004
ポルトガル語	2	0	0.002	0
<b>合計</b>	<b>114048</b>	<b>103947</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

\* 国際公開の言語

#### 4. 国際出願の請求の範囲の日本語翻訳文（PCT第19条補正の扱い）

従来の特許法では、国際段階においてPCT第19条に基づく請求の範囲の補正を行った場合、国際出願時の請求の範囲と19条補正の両方の日本語による翻訳文を提出しなければならなかった。

しかし、特許法が改正され、外国語特許出願の出願人が19条補正をしたときは、国際出願時の請求の範囲の翻訳文に代えて19条補正の翻訳文を提出することができるようになった（184条の4(2)：1995年7月1日施行）。

この規定により、外国の出願人は日本語翻訳のための余分な出費をせずに済むようになった。

#### 5. 国際出願の日本語翻訳文の提出期限の延長

国際出願において日本を指定し日本に対して国内段階に移行する場合、従来は国際出願の日本語による翻訳文を国内段階移行期限内に日本特許庁に提出しなければならなかった。しかし、出願人が日本に対して国内段階に移行することを決定するのは国内段階移行期間近であることが多く、このような場合翻訳文の作成に十分な時間をとることができなかった。

その結果、国内代理人の負担が大きくなり、十分な質を有した翻訳文が作成されないことがあった。このようなことは出願人にとっても不利であり、またこのような明細書を読んで審査する審査官にとっても大きな負担となっていた。

このような状況に対処するため特許法が改正され、2002年9月1日以降、日本語による翻訳文は日本特許庁に対して国内段階移行手続き（国内書面提出—優先日から30カ月）をした日から2カ月以内（翻訳文提出特例期間）に提出すればよいこととなった（特許法第184条の4（1）ただし書き）。

#### 6. 国内優先権制度の導入と国際出願における自己指定

PCTは、いずれかの締約国においてされた先の出願に基づく優先権の主張を伴う国際出願には、当該締約国の指定を含めることができると規定している（PCT第8条（2）（b）第1文）。

例えば、A国においてされた先の出願に基づき優先権を

主張して国際出願し、指定国にA国を含めることができる。これを「自己指定」という。また、A国のみを指定国として含む先の国際出願に基づき優先権を主張して国際出願し、指定国にA国を含めた場合も自己指定となる。

さらにPCTは自己指定の条件及び効果について、国際出願が、いずれかの指定国においてされた国内出願に基づく優先権主張を伴う場合、又は1の国のみの指定を含む国際出願に基づく優先権主張を伴う場合には、当該指定国における優先権主張の条件及び効果は、当該指定国の国内法令の定めるところによると規定している（PCT第8条（2）（b）第2文）。

即ち、自己指定の場合には、自己指定された国における優先権主張の条件及び効果は、パリ条約ではなくその国の国内法令の規定に従うことになる。

特許法に国内優先権制度が導入されるまでは、日本について自己指定をすることができなかった。しかし、国内優先権制度が導入されたことにより日本について自己指定ができるようになった（特許法第41条、42条、及び184条の15：昭和60年改正）。

この制度の導入当初は日本の国際出願件数が少なかったこともあり、国際出願において日本を自己指定し国内優先権主張をすることはあまり行われていなかった。しかし、国際出願件数が増え、また出願人がPCTを戦略的にどのように利用したらよいか検討し、国際出願によって外国に対してパリ条約上の優先権主張をすると同時に自己指定によって日本において国内優先権主張できることの利点に対する認識が高まったことにより、この制度が多く国際出願で利用されている。

#### 7. 日本特許庁が英語による国際出願の国際調査・国際予備審査を開始

従来、英語による日本特許庁への国際出願についてはヨーロッパ特許庁が国際調査及び国際予備審査を行っており、日本語による国際出願については日本特許庁が国際調査及び国際予備審査を行っていた。しかし、2001年4月より英語による国際出願についても日本特許庁が国際調査及び国際予備審査を行うこととなった。

これにより、英語で国際出願した場合、出願人は国際調査機関及び国際予備審査機関としてヨーロッパ特許庁又は日本特許庁のいずれかを選択できることとなった。

また、日本特許庁が英語で国際調査及び国際予備審査

を行うこととなったため、フィリピン等アジアのPCT締約国が日本特許庁を国際調査機関及び国際予備審査機関として利用できるようになった。

## PCT制度の改革

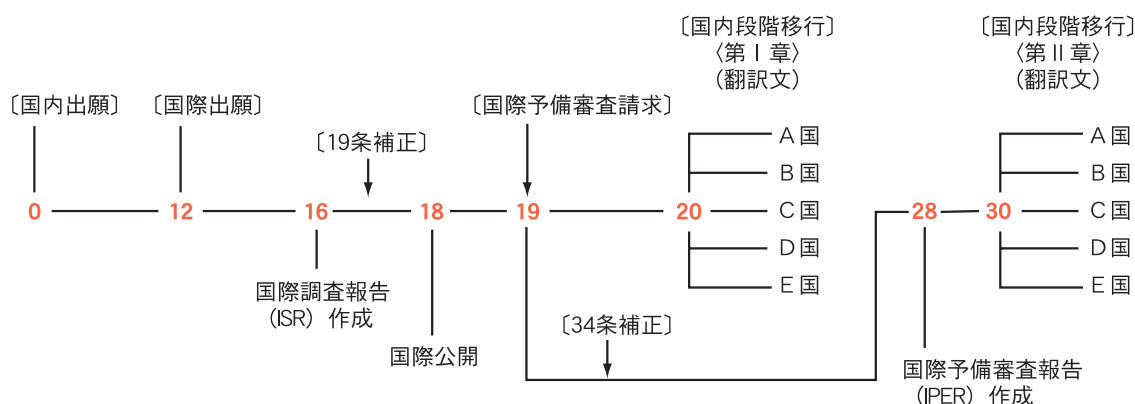
PCT制度は大きく発展を遂げ、今や従来のルート（パリルート）に代わって外国出願をする際の主要なルートとなりつつある。しかし、その一方で国際出願件数と締約国数の増加は、国際調査機関（ISA）及び国際予備審査機関（IPEA）に業務量の増大をもたらした。

その結果、よりシンプルな、そしてより効率的な制度とすべくPCT制度を大幅に改革しようとする機運が生じ、2000年秋のPCT同盟総会でPCTリフォームを検討するための特別委員会（PCTリフォーム委員会）の設置が決定され、PCT制度の改革が始まった。

以下、PCT制度改革の経緯をPCTの手続きの流れによって簡単に紹介する。

### (1) 2002年3月31日まで適用

2002年3月31日まで適用されていたPCTによる手続きの流れを以下に示す。

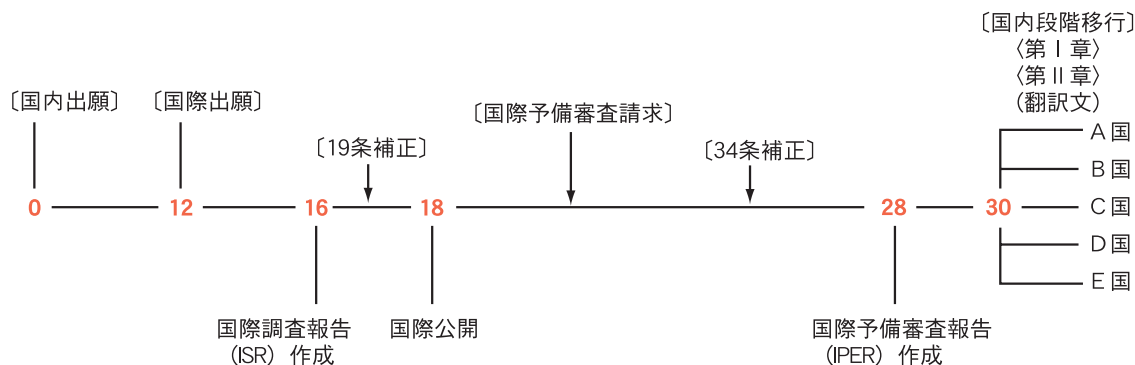


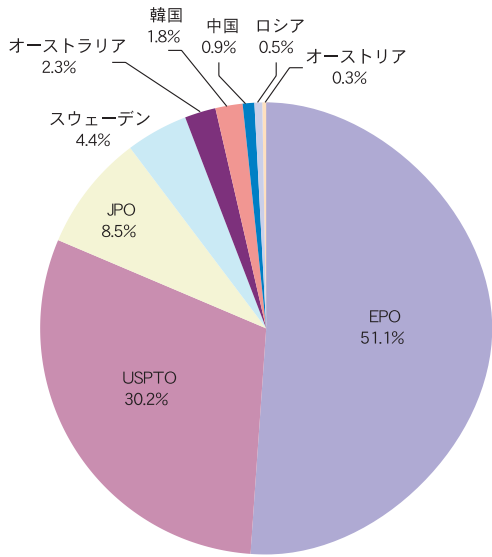
上記制度の特徴は、通常は国内段階に移行する期限は優先日から20カ月であるが（PCT第I章）、優先日から19カ月以内に国際予備審査請求をした場合、国内段階

に移行する期限が優先日から30カ月に延長されることである（PCT第II章）。

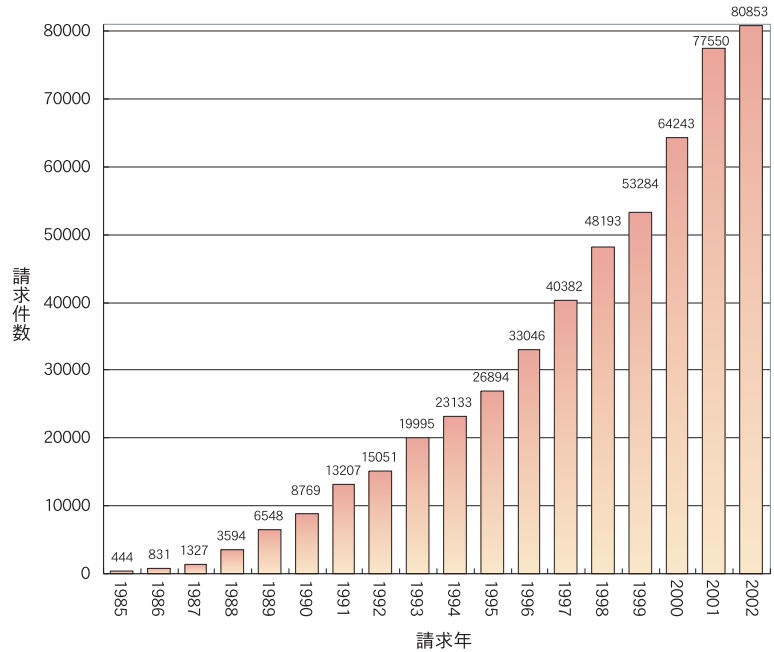
### (2) 2002年4月1日から2003年12月31日まで適用

2002年4月1日から2003年12月31日まで適用されていたPCTによる手続きの流れを以下に示す。





〔図3〕  
国際予備審査機関別  
国際予備審査件数の割合 (2002年)



〔図4〕 国際予備審査請求件数の推移

PCT国際出願件数の急増により国際調査機関 (ISA) 及び国際予備審査機関 (IPEA) のワークロードの問題が深刻化している中で、国際予備審査報告を得たいためではなく、国内段階移行期限を20カ月から30カ月に延長するため、いわゆる「時間を買う」ために国際予備審査請求をする出願人が増えてきた。例えば、2000年にされた国際出願のうち約85%が国際予備審査を請求している。

図3は、2002年における国際予備審査機関別の国際予備審査件数の割合を示したグラフである。グラフに示されているように、ヨーロッパ特許庁 (EPO) が国際予備審査の約50%を行っており、米国特許商標庁 (USPTO) が約30%、日本特許庁 (JPO) が約9%を行っており、3つの特許庁で国際予備審査の約90%を行っている。

グラフからもわかるように、上記3つの特許庁の中でも国際予備審査の約50%を行っているEPOにおけるワークロードの負担は深刻であった。そのため、国際予備審査報告を得るためでなく「時間を買う」ために行われる本来の目的から外れた不要な国際予備審査請求を減らすべく検討がなされた。

その結果、PCT第22条 (1) に規定されている国内段階に移行する期限 (優先日から20カ月) を優先日から30カ月に変更する改正が行われた。この改正により、

国際予備審査請求の有無に関わらず、国内段階に移行する期限が一律に優先日から30カ月となり、出願人は「時間を買う」ために国際予備審査請求をする必要がなくなった。

なお、PCTは改正されたが、改正規定を実施するため、多くの締約国は国内法を改正しなければならない。そのための経過措置として、改正規定が国内法令に適合していない場合、国内法令が改正されて適合されるまで改正規定を適用しなくてよいとされている。

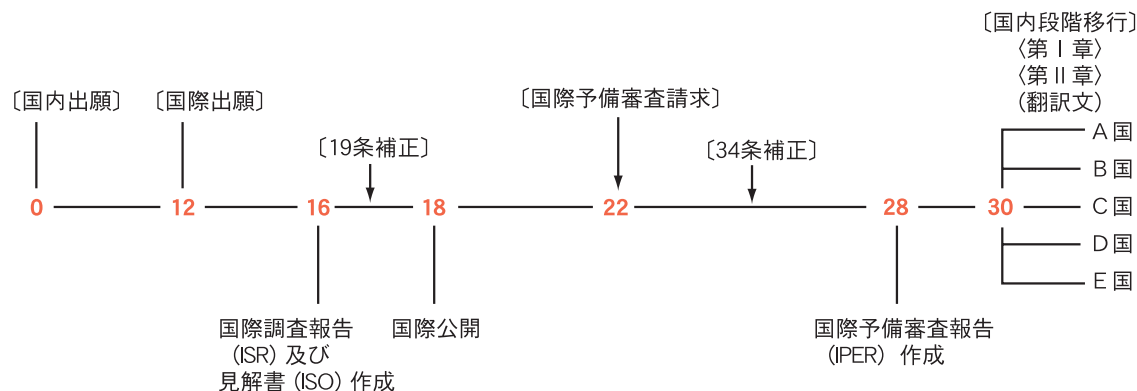
日本はこの経過規定を適用し改正規定の適用を留保していたが、特許法を改正し (特許法第184条の4 (1))、2002年9月1日より改正規定が適用されるようになった。

しかし、この経過措置を適用している国はブラジル、ノルウェー、スイス等10カ国あり (2004年1月1日現在)、これらの国については優先日から19カ月以内に国際予備審査請求をしない場合には、優先日から20カ月以内に国内段階に移行しなければならない。

なお、国際予備審査請求の有無に関わらず国内段階に移行する期限を一律に優先日から30カ月としたことにより、当初の狙い通り「時間を買う」ために国際予備審査請求をしていた出願人が請求をしなくなった。そのため、2002年の国際予備審査請求件数の伸びは鈍っている (図4参照)。

### (3) 2004年1月1日以降適用

2004年4月1日以降に適用されるPCTによる手続きの流れを以下に示す。



上記制度の特徴を以下に記す。

- (a) 従来は、国際出願時に発明の保護を求める国を指定しなければならなかった（指定国）。しかし、新しい制度の下では、国際出願をすると国際出願日におけるPCT締約国すべてを指定したものとみなされる。
- (b) 拡張された国際調査及び国際予備審査制度が採用され、国際調査機関（ISA）が国際調査報告（ISR）に加えて見解書（ISO）を作成することとなった。この見解書には、国際予備審査機関（IPEA）が作成する見解書と同様、発明が新規性、進歩性、産業上の利用可能性を有するかどうかについての見解が述べられている。
- (c) 国際予備審査請求をするための新しい期限が導入され、ISR及びISOの送付の日から3カ月又は優先日から22カ月のいずれか遅く満了する期間内となった。また、国際予備審査請求をすると、指定されかつPCT第II章に拘束されるすべての国を選択したものとみなされる（選択国）。

### おわりに

PCT及び関連する日本の施策について記述したが、日本の出願人によるPCTの利用が現在のように伸びた背景には、ユーザーフレンドリーな精神で出願人の立場に立って手続きを行ってきた受理官庁としての日本特許庁、そして信頼される国際調査及び国際予備審査を行ってきた国際調査機関及び国際予備審査機関としての日本

特許庁の普段の努力があったことを忘れてはならない。

PCTの発効から現在まで、世界の特許制度の手続き面におけるハーモナイゼーションに果たした役割は大きい。PCTの目指すところは単一の国際調査機関であり、国際予備審査報告に拘束力を持たせて特許性の判断にまで踏み込んだ制度とすることである。

現在、審査等の実体面におけるハーモナイゼーションについて、WIPOの場で、また三極特許庁会合の場で検討が行われている。これらの検討が進めばPCTの目指すところに近づくものと思われる。

### Profile

下道 晶久（しもみち てるひさ）

- 1969年 特許庁入庁  
電力、電子回路等の審査、審判に従事
- 1987年から1992年まで  
WIPO PCT管理部勤務
- 1996年 弁理士登録  
青和特許法律事務所勤務

