

## ● 寄稿 1

# 特許協力条約(PCT)から見る世界 ～分散スパイラルからの脱却～

審判部第20部門 高橋 宣博

## 1. はじめに

私は2006年9月から約三年間、世界知的所有権機関(WIPO)に派遣される機会に恵まれ、特許協力条約(PCT)の日本担当として、日本のPCTユーザや日本国特許庁に関する仕事を行いました。日本の企業や大学にはPCTを非常によく使っていただいております、日本は米国に次いで二位の出願国になっています。2009年の世界経済の厳しい状況において、多くの国が出願件数を落としている中、日本からの出願は前年比3.6%増加しました<sup>1)</sup>。私の仕事の一つは、このようにWIPOにとって大口ユーザである日本企業を訪問し、頻繁に行われているPCTの規則改正についてご説明をしたり、PCT制度について意見交換を行ったりすることでした。三年間で訪問した企業数は39社<sup>2)</sup>に上ります。

そして、PCTユーザやWIPO国際事務局の同僚とPCTに関する議論を重ねる中で、世界の国々に出願するための制度であるPCTを通じて、世界の特許を巡る状況が見えてくることに気がきました。さらに、その状況におけるPCTの課題も見えてきました。

そこで、皆様にもPCTを通じて世界を覗いていただこうと思います。

## 2. PCTの利用のされ方から見る世界の特許状況

### (1) PCTで出願すると安くなる？

「何ヶ国以上に出願すると、パリ条約の優先権を伴って外国に出願する場合(いわゆるパリルート)に比べて、PCTで出願する場合(いわゆるPCTルート)の方が安くなるのでしょうか。」、時々、いただいたご質問です。

国内移行する国によって差があることや出願によってページ数や請求項数が異なることから、一概にご回答することはできませんが、例をあげてご説明していました<sup>3)</sup>。

一例をご紹介しますと、受理官庁及び国際調査機関が日本国特許庁、国際予備審査請求を行わず、国内移行先を欧州特許庁(EPO)、日本、韓国、中国、米国の5ヶ国(官庁)、請求項数10、明細書が20ページ、からなる場合を考えます<sup>4)</sup>。国際出願に必要な費用は、受理官庁に支払う送付手数料、国際調査機関に支払う調査手数料、国際事務局に支払う国際出願手数料(電子出願による減額を適用)があり、その合計は201,700円になります。

一方、PCTで出願するとパリルートに比べ安くなる理由は、国際出願(PCT出願)は国際段階で国際調査が

1) WIPO プレスリリース PR/2010/632 <http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/archive.html> 本稿で示す2009年の統計数字はすべて暫定値。

2) 39社の内訳、電気機器14社、化学工業11社、窯業3社、精密機械2社、ゴム2社、自動車、医薬品、機械、通信、鉄鋼業、食品、石油が各1社。

3) <http://www.wipo.int/pct/en/seminar/index.htm>

4) 2010年3月1日付けの手数料、1EUR = 125円、1USD = 90円、1CNY = 13円で計算。

行われることで、国内移行された場合の審査負担が軽減されるので、国によっては審査請求料等を割引いてくれるからです。上のケースですと、各国による割引額の合計はおよそ123,500円になります。

つまり、出願人はPCTを出願するために201,700円支払った後、国内段階では、パリルートに比べて123,500円お得になります。結局、PCTで出願する場合には、201,700円－123,500円＝78,200円 パリルートよりも多くの費用が必要だということになります。さらに、代理人にPCTの国際段階の手続きを依頼した場合には、この金額に代理人費用も追加されます。したがって、この結果だけを見ると、単純にはPCTルートはパリルートよりも安いとは言えません。では、なぜ、こんなにもPCTは使われているのでしょうか。

## (2) PCTを利用する最大の理由

### － 発明の価値を見極める時間 －

「外国への出願は個々の発明の事業性、基幹商品や戦略製品との関連性に従って決定していて、単に、発明に特許性があるからといって外国に出願するわけではありません。」

ある企業の方が、どのように外国への出願を選択するのかについてこのように説明してくれました。この言葉は、外国への出願を、企業が世界的に企業価値を高めるために戦略的に行っていることをよく表していると思います。

そして、PCTは、各企業の戦略を実現する上で、パリルートより有利だからこそ利用されているのです。各企業によって扱う製品や重要な国は異なることから、PCTを利用する最大の理由は様々です。しかし、ほとんどの企業があげる理由には共通点があります。それは、優先日から30ヶ月という国際段階の間を、自分の発明の価値を見極めるために利用しているということです。例えば、30ヶ月で発明の価値が上がれば国内移行する国を増加し、価値が下がれば国内移行する国を減少することで、外国において、大切な発明をより戦略的に保護しているのです。

それでは、国際段階において、出願人が発明の価値を

どのような場合に見極めているのかについて具体例を示します。

### (i) 標準化作業の結果による価値の見極め

中国の通信機器メーカー 華為技術有限公司（ファーウェイ・テクノロジーズ）が2008年にPCTの出願人（2008年の国際公開件数）の一位になりました。2008年に1,737件もの華為の国際出願が国際公開されています（ちなみに、2009年のPCT出願人の一位は、1,891件でパナソニック株式会社です。）。

2009年9月に開催されたWIPOグローバルシンポジウム（WIPO Global Symposium of Intellectual Property Authorities）において、華為の Zhiyong 氏は標準化技術に関する発明を保護するためにPCTを用いていることを説明し、出願から12ヶ月以内（つまり、パリルートが利用できる期間内）では、その出願の発明に関する通信技術標準化の作業は結論が出ていないが、20ヶ月以内（つまり、PCTの国際段階の期間内）には多くは結果が得られるので、その結果を見て、国内移行する国を決めていると解説しています<sup>5)</sup>。自社の特許が標準化技術になれば、他社は利用せざるを得ないことから、その発明の価値は当然上がります。一方、標準化として採用されなければ、戦略的な価値は下がることになり、華為はかなり多くの割合の国際出願を国内移行させずに、各国での保護を諦めているとのことでした。

私が訪問した日本企業の中にも、標準化技術にPCTを使うとお答えいただいた企業があり、発明が標準化技術になることを狙うのであれば、PCTを使うのがまさにスタンダードになっています。

### (ii) 国際調査報告及び国際調査機関の見解書による価値の見極め

国際調査報告及び国際調査機関の見解書によって、新規性及び進歩性を有しているか確認し、有していない場合には、国内移行する国を絞る又は国内移行を諦めることができるということを、多くの企業がPCTを利用する理由にあげています。国内移行には翻訳費用も含め多額の費用が必要なため、国際調査報告等から発明の価値

5) Zhiyong 氏のプレゼンテーション資料は次のサイトから入手可能。http://www.wipo.int/meetings/en/2009/sym\_ip\_auth/program.html

(特許性)を見極め、時には、国内移行を諦めることで、国際調査報告等の情報を得ることができないパリルートを用いていたならばかかっていた費用を削減することができます。

審査官としては、国際調査報告等を作成する際には、作成した国際調査報告等が出願人の特許戦略やその後の費用に多大な影響を与えることを常に意識して取り組むことが必要だと思います。

### (iii) 事業の展開先による価値の見極め

「工場進出する国が決まっていない場合に、工場進出先が決まるまでの期間を確保するためにPCTを使う。」このように、事業の展開先によって、各国における発明の価値を見極め、国内移行する国を決定するためにPCTが利用されています。

### (iv) 基礎研究の進展による価値の見極め

製品化まで時間がかかる基礎研究に関する発明の場合には、その価値を早期に判断することは困難です。そのため、そのような発明に対しては、国際段階において、製品化の可能性も含め技術の動向を見極めた上で、国内移行する国が決定されています。

## (3) PCTを利用するその他の理由

### － 中国における誤訳訂正 －

発明の価値を見極める時間に加えて、PCTを利用するその他の理由として、中国における誤訳訂正が可能であることが4企業からあげられています。外国に出願する場合には、誤訳があると特許権を適正に取得できなくなる恐れがあり重大な問題です。国際出願を中国に国内移行した場合には、中国の専利法実施細則第113条<sup>6)</sup>に従って、最初に出願した国際出願に基づいて中国語の翻訳文を訂正することが可能となっています。誤訳が発生した場合の影響が大きいだけに、発生した場合に備えて、訂正する機会が与えられるPCTを使っているのです。特に、中国での誤訳についてあげられていることから、日本企業にとって中国での発明の保護がいかに大切になっているのか理解できます。

## (4) PCTの各種手続きの利用のされ方

ここまで、PCTを利用する理由について述べてきましたが、次はPCTの利用のされ方について説明します。PCTの国際段階において、出願人は各種手続きを自分の戦略に合うように利用することができます。例えば、出願言語を選択したり、国際予備審査を請求することを選択したりできます。では、出願人はどのような選択をし、なぜ、そのような選択をするのでしょうか。

### (i) 19条補正

出願人は、国際調査報告を受け取った後、国際出願の請求の範囲について補正をすることができます(いわゆる19条補正)。優先日から18ヶ月経過後に19条補正は国際公開されるため、基本的には、補正した請求の範囲に対して、国内移行する国で公開により得られる効果(出願公開の効果)を得るために19条補正を用いることとなります。多くの企業は、19条補正をすることはほとんどないと言っています。その理由としては、国ごとに最大の権利範囲を取得するためや、国際調査報告等で新規性を有していないと判断されたときのみ補正を行い、進歩性の判断については国ごとで対応するためという理由があげられています。

### (ii) 国際予備審査請求

国際予備審査請求の件数は、2001年の8万1千件から2008年には1万8千件まで減少しています(図1参照)<sup>7)</sup>。この減少には二つ理由があります。

一番目の理由は、2002年4月1日にPCT第22条第1項が改正されたことです。この改正前は、国際予備審査請求をしない場合には、国内段階への移行期限は優先日から20ヶ月であったのが、この改正によって、国際予備審査請求をするしないにかかわらず優先日から30ヶ月となりました。既にご説明したとおり、出願人がPCTを利用する最大の理由は、発明の価値を見極める時間を得ることです。国際予備審査を請求しなくてもこの時間を得ることができるようになったため、国際予備審査請求をする件数が減ったのです。そもそも、この改正自体が、国内段階までの「時間を買う」ための国際予

6) 中国専利法実施細則の仮訳は次のサイトから入手可能。 <http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/admin/20100201.pdf>

7) PCT Yearly Review 2008 <http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/pct/index.html>

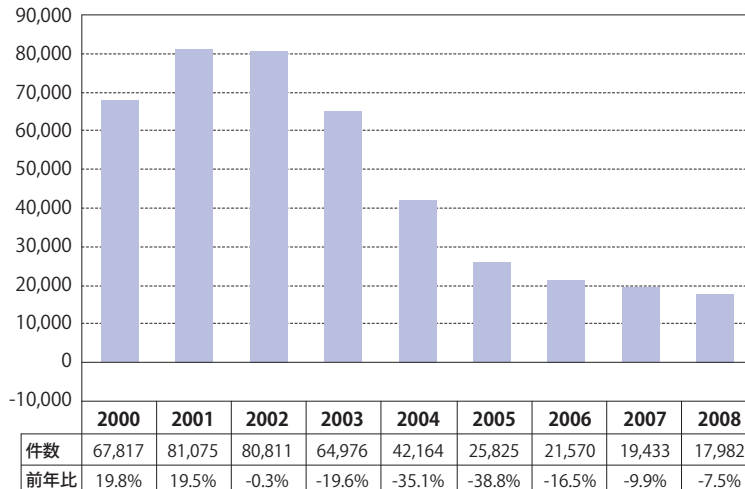


図1 国際予備審査請求件数

備審査請求を減らすために行われたものなので、この改正は目的を達成していると言えます<sup>8)</sup>。

二番目の理由は、2004年1月1日に国際調査機関が見解書を作成する制度が採用されたことです。それまでは、発明の新規性、進歩性及び産業上の利用可能性について見解が欲しい場合には、国際予備審査請求をすることが必要でした。しかし、この制度が採用されたおかげで、国際予備審査を請求しなくても、国際調査機関の見解書として見解を入手することが可能になり、出願人は発明の特許性をより詳細に把握することができるようになりました。

これらの改正が行われた結果、国ごとに最大の権利範囲を取得するという戦略をとる企業は、国際予備審査を請求することはなくなりました。

一方、現在でも国際予備審査を積極的に利用する理由として、ある企業の方はこう説明してくれました。「国際調査報告で特許性を否定する先行技術が示された場合に、34条補正（国際予備審査を請求した場合に行うことができる補正）をすることで、国際段階で請求の範囲を特許性のあるものにして、各国に移行した際の手続きを簡素化している。」

### (iii) 英語による出願

日本の出願人は日本国特許庁を受理官庁とした場合、

日本語又は英語で出願することが可能です。英語でPCTを出願する理由は二つあります。

まず一つ目は、米国特許法第102条(e) (35 U.S.C. 102 (e))の影響です。この規定によると、米国において国際出願が後願排除効を得るためには、英語で国際公開されることが必要です。そのため、米国における後願排除効を重要視している出願人は、国際出願をほぼ全件英語で出願することを行っています。

もう一つは、欧州特許庁に国際調査報告を作成してもらうために英語で出願することがあり、この場合は、出願の分野等によって、英語で出す出願を選別することが多いようです。

### (5) PCTの課題 – 分散スパイラルからの脱却 –

ここまでお話した内容からPCTの課題が見えてきます。多くの出願人は発明の価値を見極める時間を得ることにPCTの最大の利点を感じていることから、図1で見えていただいたように、国際予備審査請求を行って34条補正をすることで、新規性及び進歩性を有する請求の範囲を作ることは積極的には行われていません。現状では、多くの出願人は、補正を含め実際の審査については国ごとに進めることを選んでいます。その結果、どのようなことが起こっているのか考えてみると、

8) 改正の目的は文書PCT/A/30/4、PCT/A/30/4 Add. に記載されている。http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\_id=4397



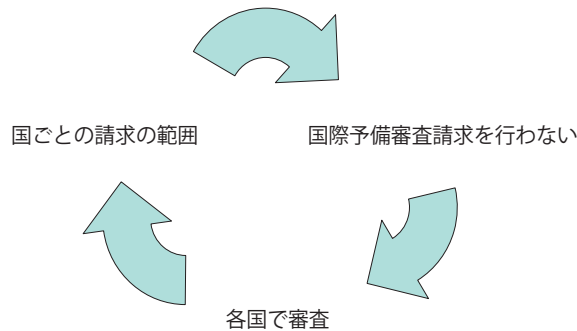


図2 分散スパイラル

→国ごとに最大の権利範囲を望み国際予備審査請求を行わない→新規性及び進歩性を有していない請求の範囲を国ごとに審査→国ごとに異なる請求の範囲ができる→国ごとに最大の権利範囲を望み国際予備審査請求を行わない→

という、各国に審査が分散していく分散スパイラルに陥っています(図2参照)。この分散スパイラルから脱却し、特許協力条約の目的でもある協力スパイラルを作ることが必要だと私は考えています。そのためには、上記した分散スパイラルの三つの項目を少しでも協力スパイラルになるように変更することを目指すこととなります。

ただし、単に出願人が国際予備審査請求をするだけでは、PCT第22条第1項が改正される以前の状況と変わらなくなってしまいます。その改正提案の文書中に次の記載があります。国際予備審査請求の手続きが単に国内段階までの時間を買うために使われた場合、国際予備審査報告は選択官庁に大いに役立つものにはならないだろう。国際予備審査の段階で補正は行われず、ほとんどすべての場合、国内段階でさらなる審査、手続き、補正が必要になる<sup>9)</sup>。

このような事態に再び陥ることを防ぐには、現在でも国際予備審査を積極的に使っている出願人のように、国際段階で特許性を有する請求の範囲を作ることに出願人が利点を感じられるようにすることが必要だと思います。

分散スパイラルという観点ではありませんが、出願人もPCTがさらに有効活用できることを望んでいます。2007年に日本知的財産協会が行ったアンケート調査の分析の中で、「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。」<sup>10)</sup>と指摘しています。また、同様な指摘は、WIPOがユーザに対して行ったアンケートにも示されています<sup>11)</sup>。

品質の向上については、重要な課題としてWIPOの会議でも話し合われており、品質について集中的に議論できるように品質サブグループが設けられることが、2010年2月のPCT国際機関会合で決定されました<sup>12)</sup>。

品質向上及び他庁が作成した国際調査結果の利用を通じて、国ごとで認められる請求の範囲のばらつきが少なくなり、分散スパイラルの項目中の「国ごとに異なる請求の範囲ができる」という現状が改善されることが期待できます。

国際調査報告等の品質向上への取り組みに加えて、分散スパイラルの項目中の「新規性及び進歩性を有していない請求の範囲を国ごとに審査している」という現状を改善することも必要です。そのための有効な手段の一つが特許審査ハイウェイ(PPH)になると考えられます。2010年1月29日から、国際出願の国際段階成果物に対して特許審査ハイウェイが適用されることが、日本国特許庁、米国特許商標庁、欧州特許庁間で試行的に開始されました。国際調査機関の見解書等で新規性、進歩性及び産業上の利用可能性を有していると示された請求項が存在した場合、特許審査ハイウェイを利用すれば、早期審査の対象になります<sup>13)</sup>。

早期に審査されることを望む出願人は、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性を有した請求項を国際段階で作ることが必要になることから、特許審査ハイウェイは、国際予備審査請求を行い、34条補正をすることを奨励することになります。少しでも多くの出願人が国際出願から特許審査ハイウェイを利用することをお得だと感じ、新規性等を有する請求項を伴う出願を各国に国内移行す

9) 文書PCT/A/30/4 Add. パラグラフ4

10) 知財管理 Vol.57 No.11 2007 1781～1794ページ 引用箇所は4.1.Bに記載されている。

11) PCT User Survey Report のパラグラフ54～56 [http://www.wipo.int/export/sites/www/pt/en/activity/pt\\_survey\\_2009.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/pt/en/activity/pt_survey_2009.pdf)

12) 会議のレポート 文書 PCT/MIA/17/12 [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pt/en/pt\\_mia\\_17/pt\\_mia\\_17\\_12.doc](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pt/en/pt_mia_17/pt_mia_17_12.doc)

13) 特許審査ハイウェイの詳細 [http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t\\_torikumi/patent\\_highway.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm)

ることで、PCTが分散スパイラルから脱却し、協力スパイラルの手段として活用されて欲しいと思っています。

### 3. PCTの現状から見る今後の展開

品質向上や特許審査ハイウェイという手段に加えて、PCTが分散スパイラルから脱却し、今よりもさらに活用されるための新たな仕組みが採用されるためには、PCTを巡る現状から考えて、その仕組みが次の4つの要件を満たすことが必要であると私は考えています。

- ユーザの戦略に役立つ
- 各国の審査の調和を強要しない
- 国の多様性を認めている
- WIPOの収入に悪影響がない

#### (1) ユーザの戦略に役立つ

当然のことですが、分散スパイラルから脱却できても、誰もPCTを使わなくなってしまったのでは意味がありません。あくまでも、発明を外国で保護するためのユーザの戦略に見合った仕組みを設計することが前提になります。

#### (2) 各国の審査の調和を強要しない

PCTをさらに各国、出願人、第三者にとって効果的な制度にするための議論が、2009年7月に開催されたPCTワーキンググループで行われました。しかし、多くの発展途上国が、PCTの効率化の議論が、各国の特許法の調和を生じさせたり、国際調査報告等の効果の国内段階での義務的な受け入れにつながったりするのではないかと懸念を表明し結論は出ませんでした。この議論は継続されることになりましたが、PCTの効率化のために、「各締約国が特許性の実体的な条件を規定、解釈、適用する自由を制限することなく、また、実体的な特許

法の調和や各国の調査及び審査手続きの調和を求めることはしない。」<sup>14)</sup>と合意されました。

つまり、今後、PCTを効率化するための制度を模索する場合、各国の審査の調和を強要することがない仕組みとしないと、例え、その調和がPCTの効率化に役立つとしても、すべての国の合意を得ることは難しい状況となっています。

#### (3) 国の多様性を認めている

近年、PCTを利用するプレーヤが増加しています。2009年の韓国の国際出願件数は前年比2.1%増ですし、中国にいたっては前年比29.7%の大幅な増加になっています<sup>15)</sup>。つまり、PCTを出願する国が日米欧であった時代は終わったのです。この状況に対応して、特許協力条約に基づく規則(PCT規則)も改正され、2009年1月には、韓国語とポルトガル語が国際公開される言語(公開言語)になりました。したがって、日本語と同様に、韓国語とポルトガル語の国際出願は、英語等に翻訳されることなく国際公開されています。この二つの言語が加わったことにより、現在、公開言語は10言語<sup>16)</sup>になっています。

また、2007年のPCT同盟総会において、国際調査報告等を作成する国際調査機関及び国際予備審査機関(国際機関)として、ブラジルとインドの特許庁が選定されました。BRICsと言われる世界経済に台頭してきた国々、ブラジル、ロシア、インド、中国の特許庁すべてが国際機関になったことは、PCTが世界の経済状況を反映していることをよく表していると思います。

さらに、2009年のPCT同盟総会では、エジプトとイスラエルの特許庁が国際機関に選定されましたので、現在、国際機関は17<sup>17)</sup>まで増えています。

このように、経済のグローバル化の影響によってPCTのプレーヤが増えたことで、PCTに関係する国の多様性は大きくなっています。この国々の多様性を認めた仕組み作りを目指さないと、合意は難しくなります。

14) 会議のレポート 文書PCT/WG/2/14 パラグラフ94～98 [http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_id=17449](http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=17449)

15) WIPO プレスリリース PR/2010/632 <http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/archive.html>

16) PCT規則48.3 公開言語；アラビア語、英語、スペイン語、中国語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、フランス語、ロシア語

17) 選定された17の国際機関(機関が所属する国名)；オーストリア、オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、エジプト、欧州特許庁、スペイン、フィンランド、イスラエル、インド、日本、韓国、ロシア、スウェーデン、米国、北欧特許機構

#### (4) WIPOの収入に悪影響がない

2009年、PCT制度が開始して以来、初めてPCTの年間の出願件数が減少しました。前年比4.5%の減少となり、出願件数は155,900件でした。PCTによる収入はWIPOの全収入の約75%を占めているので、WIPOが安定した活動を行うためには、PCTからの安定した収入が不可欠になっています。現に、2009年の国際出願件数を報告するWIPOのプレスリリースにおいて、「WIPO予算に対するPCT件数の減少の影響」という項目を設けて、予算への影響が説明されています<sup>15)</sup>。

したがって、PCTによる収入が急激に落ち込むとWIPOの活動費が限られてしまうことから、PCTによる収入の大幅な減少は、WIPO加盟国間の対立等いろいろと問題を生じさせる恐れがあります。例えば、2007年のPCT同盟総会において日米が国際出願手数料の減額を提案しましたが、多くのPCT加盟国が減額によるWIPO予算への影響を懸念し、この会議では合意を得ることができませんでした(2008年3月のPCT同盟総会で無事合意しています)。

効果的なPCTの仕組みについてPCT加盟国間で議論する場合、PCTの収入がどのように変化するのかについても十分に考慮することが必要になってきます。

ここで試しに、試行が開始された特許審査ハイウェイがこの4つの要件を満たしている制度であるのかチェックしてみます。まず、早期審査を望むユーザの戦略に役立ちます。次に、特許審査ハイウェイは、他の特許庁の審査結果を利用することで特許庁間のお互いの審査についての相互理解が深まり、審査の調和に役立つと考えられますが、審査の調和を強要するものではありません。また、PCT加盟国全体で採用するわけではなく、利益がある国同士が採用する制度ですので、国の多様性を認めています。そして、特許審査ハイウェイによってPCTの魅力が高まり国際出願が増加することがあっても、減少させるものではないことから、WIPOの収入にも悪影響がありません。

つまり、特許審査ハイウェイはこの4つの要件を満たす制度となっているので、日米欧間で試行が開始できたのだと思います。今後のPCTを巡る議論についても、この4つの要件との関係を見ることで、その方向性が見えてくるのではないかと考えています。

#### 4. おわりに

WIPOでの三年間はPCTにどっぷりと浸かる日々でした。そして、PCTを知れば知るほど、その制度の巧みさを感じずにはいられませんでした。PCTは国際的に特許を出願するための制度ですが、そこに国際調査報告等を作成する手続きを入れることで、出願人、各国が協力できる仕組みを作り、しかも、審査の国際的な調和に懸念を有する国であっても受け入れ可能な制度となっています。制度は少しずつ進化しており、長年の運用を経て、年間15万6千件もの膨大な国際出願が出願され手続きが進められています。今や、PCTはグローバル経済にはなくてはならない基盤にまで成長しています。

今まで、この制度の発展にご尽力くださった世界各国の出願人、代理人、WIPO国際事務局と各国特許庁の皆様にご心より敬意を表します。協力が名前に付いているこの美しい制度がさらに出願人と各国にとって有益なものになることを願ってやみません。

最後に、WIPO赴任中、お忙しい中、私のご訪問を受け入れてくださった企業や大学の方々、意見交換をくださった弁理士の方々、支援してくださったWIPO国際事務局や日本国特許庁の皆様へ深く感謝いたします。

## Profile

高橋 宣博 (たかはし のぶひろ)

1993年4月 特許庁入庁

2006年9月 世界知的所有権機関 PCT対外法務関係部

2009年11月より現職