

PCT 協働調査試行プログラムについて

審査第一部 調整課 審査企画室 審査企画第一係長 藤島 孝太郎

抄録

2018年7月1日より日米欧中韓の五庁によるPCT協働調査試行プログラムが開始されました。本試行プログラムにおいては、五庁が協働して一つの国際調査報告・見解書を作成するという新たなスキームに則った国際調査が実施されています。本稿では、PCT協働調査の制度概要、試行プログラム実施期間中の協働スキーム及び今後の展望についてご紹介いたします。

1. はじめに

2018年7月1日より、日本国特許庁（JPO）、米国特許商標庁（USPTO）、欧州特許庁（EPO）、中国国家知識産権局（CNIPA）及び韓国特許庁（KIPO）で構成される五庁は、PCT協働調査試行プログラム（PCT Collaborative Search and Examination Pilot Project）の参加申請受付を開始しました¹⁾。従来のPCT国際出願の国際調査においては、ある一の国際調査機関が国際調査報告及び見解書を作成し、出願人に提供していましたが、本試行プログラムにおいては、五庁が協働して一つの国際調査報告・見解書を作成するという新たなスキームに則った国際調査が実施されています。

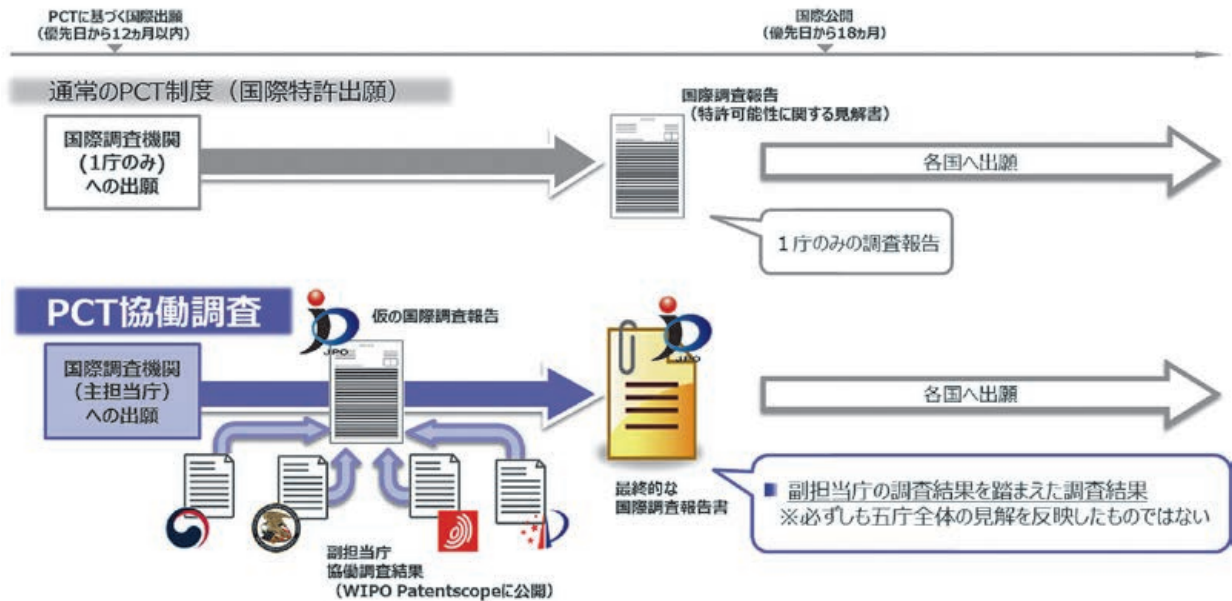
2016年6月の五庁長官会合において、PCT協働調査の試行に合意して以降、五庁はPCT協働調査試行グループ会合において、試行プログラム期間中に各庁が協働する方法について幾度もの議論を重ね本年7月の申請受付開始まで至りました。本稿では、特許庁内でPCT協働調査関連業務を担当する審査企画室での筆者の業務経験に基づき、制度概要、試行プログラム実施期間中の協働スキーム及び今後の展望についてご紹介いたします。

2. PCT 協働調査の概要

(1) 全体フロー

PCT協働調査の全体フローに関しては、出願人がPCT国際出願について、一の国際調査機関を選択し、当該一の国際調査機関から国際調査報告（ISR）及び見解書（WO/ISA）を受け取るという点では通常のPCT出願と同様です。しかしながら、①出願人が選択した国際調査機関が、「主担当庁」となり、最終的な国際調査報告及び見解書を作成する前に、仮の国際調査報告及び見解書（以下、「仮の国際調査報告等」という。）を作成する点、②「主担当庁」が作成した仮の国際調査報告が、「副担当庁」に送付され、「副担当庁」が実施した先行技術調査の結果や見解を記載した協働調査結果が作成される点、③「副担当庁」により作成された「協働調査結果」が「主担当庁」へ送付され、「主担当庁」の審査官が最終的な国際調査報告及び見解書（以下、「最終的な国際調査報告等」という。）を作成する点で通常のPCT出願のフローとは異なります（第1図参照）。ここで注意すべき点は、最終的な国際調査報告はあくまで主担当庁の見解に基づくものであって、副担当庁の協働調査結果の内容が必ずしも反映されるわけではあ

1) 日本国特許庁（JPO）におけるPCT協働調査試行プログラムに関する情報は以下のホームページに掲載しております。
https://www.jpo.go.jp/seido/s_tokyo/pct_kyoudouchousa_shikou.htm



第1図 PCT協働調査のフロー（日本国特許庁が主担当庁の場合）

りません（例えば、協働調査結果でX文献とされた先行技術文献が、最終的な国際調査報告等ではA文献とされるということも起こり得ます。）。主担当庁が通常どおり国際調査報告を作成する過程で他庁からの「助言」がなされる、というのがPCT協働調査の端的なイメージと言えるかもしれません。他方で、副担当庁の作成した協働調査結果についても、最終的な国際調査報告等とは分けて出願人に提供されるのですが、これについては後述いたします。

PCT協働調査により、PCTの国際段階という早い時期に複数庁の調査結果が得られるため、出願人の海外における円滑な特許取得を可能にすることが期待されます。

(2) 日米協働調査との違い

現在、他国・地域の知財庁と協働して特許審査を行う他の枠組みとして、特許庁は日米協働調査試行プログラム (Collaborative Search Pilot Program) を2015年8月から実施しています。品質向上を目的として他庁と協働して調査あるいは審査の結果を提供するという点で、PCT協働調査は日米協働調査と共通しますが、試行プログラムへの参加庁が五庁全庁である点や、上述のとおり複数庁で一つの成果物を作成するという点で相違するものと言えます。これに加えて、PCTの国際段階という権利化までの期間中の早い時期を対象にしているという点も従来

の協働調査とは異なる特筆すべき点です。日米協働調査が、各国での権利取得により直接的に関係する一方で、PCT協働調査における成果物は国際調査報告等であって、その後国内移行する多くの庁での権利取得に影響を与える枠組みであると言えます。

3. 試行プログラムの概要

ここからは2018年7月より3年間（申請の受付はこのうち最初の2年間）の予定で実施中の試行プログラムにおいて採用されている枠組みや実施状況について様々な観点からご紹介いたします。

(1) 参加申請

PCT国際出願を本試行プログラムの対象案件とするには、出願人はまず特許庁ホームページに掲載されている「参加申請書」(Request to Participate in the IP5 PCT Collaborative Search & Examination Pilot) を提出する必要があります。参加申請書へ記入する事項は非常にシンプルで、「出願人名」、「発明の名称」、「書類記号」等を記入するのみです（第2図参照）。ただし、参加申請書は国際出願と同時に提出しなくてはなりません。つまり、既に国際出願を行った案件について後からPCT協働調査の利用を申請する、という方法を採用することはできません。

このように参加申請自体は非常に簡単ですが、単

に申請をすればすべてのPCT国際出願について本試行プログラムの対象となるわけではありません。

PCT	
Request to Participate in the IP5 PCT Collaborative Search & Examination Pilot	
The undersigned requests participation in the IP5 Collaborative Search & Examination Pilot.	
IDENTIFICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION	
This request concerns the attached international application	
Applicant's or agent's file reference	
Applicant	
Title of invention	
CONDITIONS OF THE COLLABORATIVE INTERNATIONAL SEARCH	
The undersigned understands that the International Searching Authority (ISA) selected in Box No. VII of the PCT Request will prepare the International Search Report (or where appropriate, the Declaration of Non-Establishment of International Search Report) and Written Opinion of the ISA in collaboration with the other IP5 Offices. During the pilot phase, the amount of the international search fee (and any additional search fees) to be paid in relation to this application is that of the selected ISA.	
The undersigned further acknowledges and agrees to:	
- In accordance with PCT Article 30, the applicant(s) for the above-identified international application authorizes access to the international application by the collaborating IP5 Offices within the framework of the IP5 Collaborative Search & Examination Pilot. This includes, but is not limited to, providing copies of the international application to the collaborating IP5 Offices.	
- None of the applicants named in the above-identified international application has had more than 10 international applications previously accepted by this ISA into the IP5 Collaborative Search & Examination Pilot.	
- The collaborative process involves additional administrative steps which may reduce the ISA's ability to establish the international search report within the time limit indicated in PCT Rule 42.	
- Upon invitation issued towards the end of the Pilot, the applicant is expected to provide feedback as to the added value of the proposed new work product.	
- Where this application is filed in a language other than English at a receiving Office which accepts such applications for the pilot, a translation into English will be required by the ISA within one month of the mailing date of the provisional acceptance of the application into the pilot.	
LANGUAGE OF THE INTERNATIONAL APPLICATION	
SIGNATURE OF APPLICANT, AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE	
This form must be signed by at least one applicant, agent or common representative entitled to represent the applicant(s). Next to each signature, indicate the name of the person signing and the capacity in which the person signs (if such capacity is not obvious from the accompanying PCT Request Form).	
/ Signature	/ Capacity
/	/
/	/
/	/
/	/

PCT/RCSE - Request to Participate in Pilot (July 2018)

第2図 参加申請書

(2) 申請の要件

本試行プログラムの対象案件となるためには、次に挙げるとおりいくつかの要件があります(第3図参照)。

●言語

非常に重要な要件として、出願言語が制限されているということが挙げられます。本試行プログラムの開始当初、利用可能な言語は英語に限定されており、出願人は参加申請書を含め英語で出願書類を用意し、PCT国際出願を行わなくてはなりません。参加庁は、2019年1月以降、各庁の判断で英語以外の言語での受入を開始することができるため、日本国特許庁も日本語での受入を2019年中に開始することを検討していますが、この場合であっても、参加申請から1か月程度で英語の翻訳文を提出することが必要となります。これは、五庁による協働とい

う性質上、日本以外の庁が先行技術調査等を行う際に英語の明細書等が必要となるためです。

●主担当庁あたりの受入件数

試行プログラムという性質上、各庁が受入可能な件数には上限が設けられております。各主担当庁あたり受入可能件数は単年で50件(試行期間中の2年間で100件)と定められています。したがって、ある主担当庁への参加申請が1年目(2018年7月～2019年6月)の途中で50件に達した場合、一旦受入は中止され、2019年の7月から申請の受付を再開することになります²⁾。

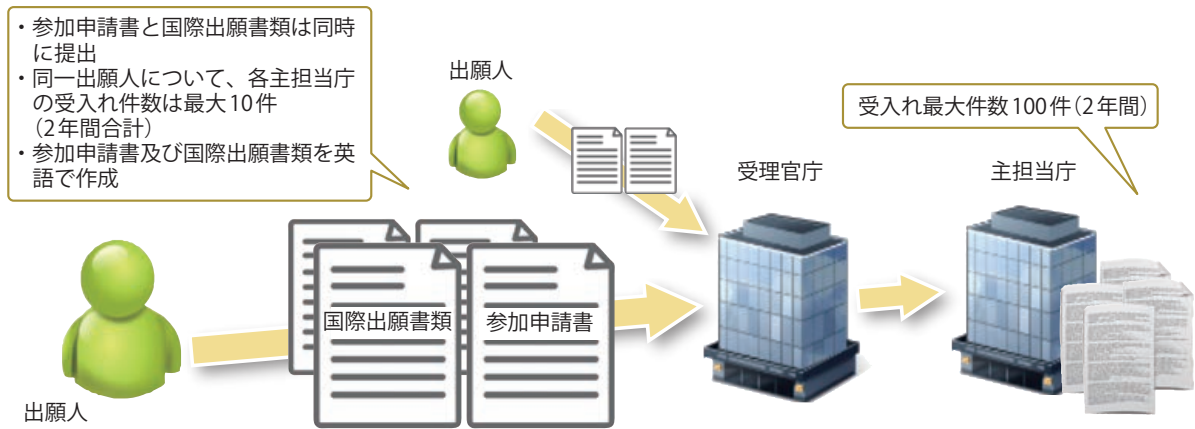
●一出願人あたりの申請可能件数

各主担当庁の受入可能な件数が定められていることに加え、同一の出願人が同一の主担当の国際調査機関へ出願できる件数も、2年間で10件までに制限されています(1年目又は2年目のいずれか1年間に10件まとめて申請することも可能)。同一出願人の件数制限は主担当庁あたりで上限が定められていますので、例えば、JPOに10件、EPOに10件というように複数の庁に対して最大件数の申請を行うことも可能です。

●受理官庁

通常のPCT出願において、出願人の希望があれば、国際調査機関(ISA)となる知財庁は、他の特定の知財庁を受理官庁(RO)として出願されたPCT国際出願について、二庁間の取決めに基づき国際調査報告又は国際予備審査報告を作成・提供できます。例えば、出願人は、USPTOやシンガポール知的財産庁(IPOS)等JPO以外の知財庁を受理官庁とした上で、国際調査機関としてのJPOを選択することが可能です。PCT協働調査試行プログラムにおいては、「受理官庁は五庁のいずれか又はWIPO」という取決めになっているため、JPOを国際調査機関(主担当庁)として選択するためには、受理官庁が日本国特許庁(JPO)、米国特許商標庁(USPTO)又は世界知的所有権機関(WIPO)のいずれかでなくてはなりません(2018年11月28日現在)。

2) 各主担当庁の申請件数が上限に達したか否かについては五庁各庁のホームページの情報をご覧ください。2018年11月28日時点でEPOは案件の受入の一時中止をホームページ上で案内しています。



第3図 申請要件

●受理官庁への出願方法

五庁いずれか又はWIPOを受理官庁として出願するに当たっては、参加申請書及びPCT国際出願が各受理官庁の定める方法で提出されていなくてはなりません。例えば、受理官庁として日本国特許庁を選択する場合、インターネット出願ソフトを用い、オンラインで提出する必要があります。

(3) その他の留意事項

●副担当となる庁

本試行プログラムにおいてご質問をいただく事項として、「五庁のうちどの庁が副担当庁になるのか」あるいは「副担当庁を選択することはできるのか」という点が挙げられますが、副担当庁を選択することはできません。五庁のうちの一庁を主担当庁として選択すると、自動的に残りの四庁は副担当庁となります(したがって、試行期間中各庁は主担当庁として最大100件を受入れるとともに、副担当庁として最大400件の出願をPCT協働調査案件として受入れることとなります。)

●最終的な国際調査報告の作成スケジュール

通常のPCT出願について、国際調査機関は、「調査用写しの受領から3月」(又は優先日から9月の期間のうちいずれか遅く満了する期間)内に国際調査報告を作成し、出願人及びWIPOに送付することとなっていますが、本試行プログラムにおいては、主担当庁が調査用写しの受領から最大16週以内に最終的な国際調査報告等を作成することとなっています。

す。主担当庁と副担当庁とが調査結果等を交換するため、通常の国際調査よりも1か月程度遅れて国際調査報告及び見解書が作成されることにはなりますが、各庁が締切を遵守している限り国際公開前には国際調査報告が作成されるスケジュールで運用が行われております。

●協働調査結果の閲覧

前述のとおり、主担当庁の作成する最終的な国際調査報告等には、必ずしも副担当庁の作成した協働調査結果の内容が反映されるわけではありません。そのため、出願人へ送付された最終的な国際調査報告等を確認しても、副担当庁が提示した文献がどれだけの文献であるのか、さらには、どの副担当庁がどのような見解を有しているかを把握することはできません。しかしながら、4つの協働調査結果については国際公開と同じタイミングでWIPOの運営するPATENTSCOPEに掲載されることとなりますので、出願人だけでなく、第三者も閲覧することが可能です。

また、PATENTSCOPEへの掲載は国際公開以降となってしまいますが、国際公開の前に出願人が協働調査結果を参照する方法として、WIPOが提供するePCT上で自身の出願情報にアクセスするという方法が挙げられます³⁾。

●調査手数料

試行期間中にPCT協働調査を利用する大きなメリットの一つが、追加の手数料が不要という点です。各庁が設定する通常のPCT国際出願における

3) 脚注1に記載したホームページ上にePCTを利用する方法についても掲載しております。

調査手数料を支払えば、五庁分の調査結果及び見解が手に入ることになります。

(4) 申請の状況

2018年7月1日より申請の受付を開始し本稿を執筆している11月28日時点まで、既に5月近く経過しておりますが、日本国特許庁を主担当とするPCT協働調査試行プログラムの参加申請については11件に留まっております。英語での出願を要するという点において、出願のハードルは低くないものではありますが、通常のPCT国際出願と同じ費用で、五庁の見解を国際段階から得ることができるという点についてのメリットは大きいと考えられるところ、引き続き周知していきたいと考えております。

4. 今後の展望

本試行プログラムの実施状況についての評価や、スキームの改善検討については五庁の実務者からなるPCT協働調査試行グループが担当しており、定期的に会合を開催し議論を重ねています。ここでは、その試行グループ会合の現在の議論の状況を踏まえた今後のPCT協働調査の見通しについてご紹介いたします。

(1) 本格実施を見据えた今後のスケジュール

前述のとおり、試行プログラムの期間中申請の受付期間は2018年7月から2年後の2020年6月までとなっております。その後は、PCT協働調査の対象とした案件について、各庁が協働したことで質が高まったか等の観点でPCT協働調査試行グループによる評価を行う期間が約1年予定されています。この評価を以て次の段階、つまりPCT協働調査を本格実施するか否かの判断を行う予定であり、現時点においては、試行期間中に各庁100件のみを受入れ、それ以降については本格実施するかも含めて未定という状況です。したがって、仮にPCT協働調査を本格実施する場合であっても、その開始は2021年夏以降ということになります。

(2) 本格実施時の料金

本格実施に移行するに当たって最も大きな問題の一つと考えられるのが、料金の問題です。試行期間

中については前述のとおり、追加の手料金は不要という形で運用がなされていますが、本格実施時には通常の一斤分の国際調査手数料よりも高額になる予定です。五庁の国際調査手数料を合算した額よりも大きくなることはないものの、具体的にどのような額が適切な額として設定されるべきかについては、現在PCT協働調査試行グループ会合において議論されているところです。

5. 終わりに

筆者が審査企画室でPCT協働調査に関連する業務に携わり始めたのは、審査企画室へ異動した平成30年1月からであり、試行開始まで6か月を切ったタイミングでした。この時点で前任者はじめ多くの方々の貢献により、PCT協働調査試行グループは協働スキームについてのほとんどの事項を決定し終えており、開始へ向けた最終調整の段階となりました。他方で、試行開始へ向けた特許庁内の運用体制については未だ整っていない面も多く、そこから半年の間で国際出願室、審査推進室等出願書類の管理に関わる多くの部署の皆様にご協力いただき運用開始へ至った次第です。

また、本稿を執筆している2018年11月28日時点まで、主担当・副担当合わせて111名の審査官の方々にPCT協働調査の対象出願をご担当いただいております。本試行プログラムの対象案件については、通常の国際調査よりもタイトなスケジュールに加え、追加の作業が発生する部分も少なからずあったにも拘わらず、審査官の皆様のご協力の下現時点までのすべての案件について適時に仮の国際調査報告や協働調査結果等を作成できております。

この場をお借りしまして、担当審査官はじめPCT協働調査試行プログラムの運用にご協力いただいているすべての皆様に深く御礼申し上げます。

Profile

藤島 孝太郎 (ふじしま こうたろう)

平成25年4月 特許庁入庁 (審査第二部 生産機械 (ロボティクス))

平成28年4月 審査官昇任

平成30年1月より現職