

# PCT 国際出願の国内段階への移行について



会員 穴戸 嘉一

## 目次

1. はじめに
2. 日本国を指定国とした日本語及び外国語による国際出願の国内段階への移行
3. 移行の手続
4. 日本国以外の指定国における国際出願の国内段階移行について
5. 国内段階に移行する手続の依頼
6. むすび

.....  
PCT 第22条(1)が2001年秋に開催された PCT 同盟総会において改正され、国際出願 (International Application) について指定国の国内段階 (National Phase) に移行する期限が20ヵ月から30ヵ月に変更された。そこで、この機会に国際出願を国内段階に移行する上での諸問題や手続等について述べてみたい。

## 1. はじめに

PCT 第22条(1)のこの改正規定を実施するため、わが国では、先の通常国会 (2002年春) において特許法の一部 (第184条の4第1項) が改正され、2002年9月1日より施行された。改正前は、優先日から30ヵ月とする国内段階の移行期間を確保するためには、優先日から19ヵ月が経過する前に国際予備審査請求 (Demand for International Preliminary Examination) をすることが必要であったが、今回の改正により、国際予備審査請求の有無にかかわらず国内段階に移行する期限が30ヵ月となった。

この30ヵ月の移行期限は、2002年9月1日以降に出願された国際出願に適用される。ただ、2002年9月1日より前に出願された国際出願であって、日本への国内段階に移行する期限が、2002年9月1日現在において、優先日から20ヵ月を経過していないものに対しては30ヵ月が適用される。

2002年9月1日現在、ブラジル、中国、ノルウェー、韓国、シンガポール、南アフリカ等数ヵ国 (2002年9

月2日現在) を除いてPCT加盟国の殆どが優先日から30ヵ月とする国内段階の移行期限に改め、すでにこれを施行しており、また、ヨーロッパ特許庁では、国内段階に移行する期間を優先日から31ヵ月とする規則改正を行い、2002年1月2日より施行されている。スイス、デンマーク、フィンランド、ルクセンブルク、スウェーデンは、自国国内法の改正がなされていないため、変更の効力の発生を先送りしているが、ヨーロッパ特許条約に加盟しているのでヨーロッパ特許庁を指定国とする限りヨーロッパ特許庁によって定められた期限が適用される。

WIPOの統計によると、近年、PCTによる国際出願件数は顕著な伸びを示しており、2001年のPCT締約国全体の国際出願件数は10万件を突破して103947件となった。国別では米国が約4万件、ドイツが13616件、日本が三番目で11846件であった。このようにPCTの利用は近年めざましく、PCT発足当時の出願件数と比較すれば、飛躍的な伸びを示していると言える。これは、1つには、WIPOがPCTの利用者にとって使いやすいものにする努力 (例えば、PCT-EASYソフトによる願書の作成、国際出願の手数料の低減、国の指定に関する融通策等) を絶えず行ってきた結果であろう。国内段階に移行する期間を20ヵ月から30ヵ月とするPCTの今回の改正は極めて画期的なものであって、PCTの利用を益々高めることになるものと思われる。

外国において特許取得の必要性が起こったとき、一般的には、万国工業所有権同盟条約、いわゆるパリ条約に基づく外国出願ということになる。しかし、敢えてそれに代えてPCTを利用しようとする、「何故PCTによる国際出願をするのか」、「PCTのメリットは何か」と聞かれることがよくある。このような疑問を投げかけるのは、パリ条約ルートでの外国出願が常に念頭にあってPCTを利用したことの無い利用者にとっては至極当然のことである。その都度、筆者は、

「PCT による国際出願は、翻訳の必要がなく日本語で受理官庁である日本の特許庁に出願できるから」とか、「国際調査報告を優先日から15,6ヵ月で確実に入手でき、それによって特許取得の可能性を評価することができるから」とか、「パリ条約に基づく外国出願の場合には、翻訳料、出願国の代理人手数料、出願国に支払う出願手数料等を出願当初から出費するわけであり、出願審査の過程で発明の特許性が適切な先行技術により否定された場合には、それまでにかかったそのような諸費用はすべて無駄になってしまうのに対してPCTでは、PCT 国際出願に要した費用だけの無駄ですむから、費用についてそれだけメリットがあるから」とか、「出願人による外国出願の決定の遅れ、それに伴う翻訳、図面の準備について十分な時間が見込まれない場合のような、いわゆる緊急の外国出願に適しているから」と言った常識的なことを申し上げているが、しかしこれらの事項はPCTの優位性に変わりはなく、それなりに説得力を有し、利用者を納得させる材料にはなっている。

しかし、近年、PCTは、上述のような一般的・常識的な優位性だけにとどまらないで、PCTを特許戦略的に活用する考え方が台頭してきている。企業の活発な技術開発により先の発明が陳腐化し、より優れた発明がそれに代わって登場することがよくあるわけで、PCT出願をしている先の発明について特許取得の必要性があるのかどうか、発明について特許取得の可能性があるのかどうか、市場性有無の観点から特許を取得すべき国の選択等について十分な検討と評価を加えることが企業にとって大変重要且つ必要なことである。PCTは、まさにこれらのことを可能にする制度であり、むしろこれがPCTの主たる優位性であると考えられつつある。そのような優位性をより一層生かすためには、出願の国際段階から指定国の国内段階への移行の期限がより長いほうが有利であることは言うまでもないことであり、先に述べた国際予備審査請求は、その制度の本来の趣旨から離れて、国内段階に移行する期限を20ヵ月から30ヵ月に延長することを狙った手続として利用されてきたと言われている。国際予備審査請求をしなくても国内段階に移行する期限が30ヵ月に変更されたことは、PCTの優位性を益々高めることになるものと考えられる。反対に、国際予備審査請求の件数は減少し、国際予備審査機関による国際予備審査の負担が軽減されることが期待される。因みに、国際予

備審査請求をしない場合、国際調査報告から国内段階移行までの期間が改正前は約5ヵ月であったが、改正後は約15ヵ月確保されることになる。

## 2. 日本国を指定国とした日本語及び外国語による国際出願の国内段階への移行

国際出願を国内段階に移行させる手続をとることによって、国際出願日が認められた国際出願はその国際出願日にされた特許出願とみなされ（特許法第184条の3第1項）、また国際出願の国際出願日における願書、明細書、請求の範囲、図面及び要約は、わが国特許法の規定により提出された願書、明細書、請求の範囲及び図面とみなされる（特許法第184条の6第1項及び第2項）。ただし、外国語国際出願の場合には、みなし規定が適用されるのは、その明細書、請求の範囲、図面及び要約の翻訳文である。

## 3. 移行の手続

### (A) 国内書面

日本語及び外国語（英語）国際出願について指定国として日本国を含む場合には、国内段階に移行する手続として、優先日から国内書面提出期間である30ヵ月以内に「特許法第184条の5第1項の規定による書面」所謂「国内書面」をオンライン手続又は書面手続により特許庁長官に提出し、且つ「国内手数料」（21000円）を支払わなければならない。因みに、「国内書面」に記載すべき事項は次の通りである。

(1)出願人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては代表者の氏名、(2)提出の年月日、(3)発明の名称、(4)発明者の氏名及び住所又は居所、(5)国際出願日、及び(6)ある場合には、代理人の住所及び氏名。

「国内書面」とともに提出すべき書類として、次のものを挙げることができる。即ち、条約第19条(1)に基づく補正書（国際事務局に提出する請求の範囲の補正書）が提出された場合には、その補正書の写し及び条約第34条(2)(b)に基づく補正書（国際予備審査機関における手続、明細書、請求の範囲、及び図面の補正）が提出されている場合には、その補正書の写し。

これらの補正書の写しが提出されたときには、それらの補正は特許法第17条の2第1項の規定による補正がされたものとみなされるが、提出されなかった場合には、前記条約の規定に基づく補正がなかったものと

みなされる。ただし、補正書の写しが条約20条(1)(a)及び条約36条(3)(a)の規定により国際事務局から日本特許庁に国内書面提出期間内に送達された場合には補正書の写しを提出する必要はない。

#### (B) 外国語国際出願の翻訳文

外国語国際出願の場合には、先に述べた国内書面の提出及び国内手数料の支払の他に、外国語国際出願の明細書、請求の範囲、図面及び要約の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない(特許法第184条の4)。翻訳文の提出は、「国際出願翻訳文提出書」によってなされる。また、条約第19条(1)に基づく補正及び条約第34条(2)(b)に基づく補正については、それら翻訳文を「特許協力条約第19条補正の翻訳文提出書」及び「特許協力条約第34条補正の翻訳文提出書」を以って提出しなければならない。翻訳文が提出されたときには、日本語国際出願の場合と同様にそれらの補正は特許法第17条の2第1項の規定による補正がされたものとみなされる。

明細書の翻訳文を作成するにあたって、翻訳文は国際出願の明細書通りに作成すればよいのか、体裁はどのようなのかと言う素朴な疑問が起こるかも知れないが、施行規則によれば、翻訳文の欄名は、【発明の名称】、【特許請求の範囲】、【発明の詳細な説明】、及び【図面の簡単な説明】のように記載することが要請されている(様式51の2(施行規則38条の2))。

【発明の名称】には、願書に記載されたもの或いは国際調査機関が発明の名称を決定したときは、国際調査機関が決定したものを翻訳して記載することが必要である。

PCTの外国語明細書の「発明の詳細な説明」の欄には、原則、「Technical Field (技術分野)」、「Background Art (背景技術)」、「Disclosure of Invention (発明の開示)」、「Brief Description of Drawings (図面の簡単な説明)」、「Best Mode for Carrying Out the Invention (発明を実施するための最良の形態)」、及び「Industrial Applicability (産業上の利用可能性)」のような見出しを付けるべきものとされていて、括弧内のような訳文見出しを付ければよいわけであるが、実際には、そのような見出しに制約されないで、いろいろな表現が外国語明細書の「発明の詳細な説明」に用いられていることがある。その代表的な例は、「Field of the Invention」、「Description of the Prior Art」、「Summary of the Invention」、「Brief Description of the Drawings」及び「Detailed

Description of the Preferred Embodiment」であったり、「Background of the Invention」、「Field of the Invention」、「Description of Related Art」、「Summary of the Invention」、「Brief Description of the Drawings」及び「Detailed Description」であったりする。従って翻訳文における【発明の詳細な説明】の欄の見出しは、前者の例では【発明の分野】、【従来技術の説明】、【発明の概要】、【好ましい実施形態の詳細な説明】及び【図面の簡単な説明】となり、後者の例では、【発明の背景】、【発明の分野】、【関連技術の説明】、【発明の概要】、【詳細な説明】及び【図面の簡単な説明】となる。

外国語明細書は、常に、その全文(発明の名称、発明の詳細な説明、請求の範囲)について翻訳文を作成することが要求される。しかし、条約19条(1)に基づく補正がなされている場合には、国際出願日における請求の範囲の翻訳に代えて、補正後の請求の範囲の翻訳文を提出すればよいとされている(特許法184条の4第2項)。

図面の翻訳文については、図面の中の説明に限られる。

要約については、PCT規則8.1に規定された記載要件を充足している場合には、国際出願に添付されたものの翻訳文を提出すればよいわけであるが、PCT規則8.1に規定された記載要件を充足しないと国際調査機関が認めた場合には、PCT規則38.2の規定により国際調査機関が自ら要約書を作成して国際調査報告書において出願人に提案し、それに対する意見を出願人に求め(国際調査報告の発送の日から1ヵ月以内)た上で要約を確定することとしているため、国際公開パンフレットに掲載された最終的に確定された要約の翻訳文を提出することが必要である。

#### (C) 翻訳文の提出期限

翻訳文の提出期限について、国際出願の国内段階に移行する期限の改正と併せて特許法第184条の4第1項に「ただし書き」を設ける改正がなされ、2002年9月1日から施行された。「ただし書き」の規定は次の通りである。すなわち「ただし、国内書面提出期間満了前2ヵ月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く)にあつては、当該書面の提出の日から2ヵ月(以下「翻訳提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。」つまり翻訳文の提出期限に2ヵ月の猶予期間を設けるということである(この制度は、外国語書

面出願において外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を出願の日から2ヵ月以内に提出する制度と同じである。従って、国内段階に移行するための国内書面を優先日から30ヵ月の期限の最終日に提出した場合には、「翻訳文提出特例期間」はまるまる2ヵ月で、翻訳文の提出期限は32ヵ月となる。

国内書面の提出が28ヵ月以前になされた場合には、この「翻訳文提出特例期間」は与えられないことは明らかであり、28ヵ月以降から30ヵ月の満了の日に近づくほど「翻訳文提出特例期間」は2ヵ月を限度に長くなることも明らかである。

20ヵ月から30ヵ月に国内段階移行の期間が延長されてもなお、国内段階移行の決定が遅れ、それにより、翻訳文の作成に十分な時間がとれず、その結果、翻訳の質を十分に確保することができないといった状況が依然として生ずる事が予想されるわけで、その意味においても、「翻訳文提出特例期間」を設けた意義は大きい。

#### 4. 日本国以外の指定国における国際出願の国内段階移行について

国際出願を日本国以外の指定国について国内段階移行の手続を取るためには、各指定国の代理人にその旨を依頼するわけであるが、それには、移行にどのような書類が必要であるかを事前に確かめておくことがぜひとも必要であろう。しかし、一般的には、次のようなことを準備しなければならない。

##### (A) 日本語国際出願の場合

国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面及び要約の各指定国の言語による翻訳文を作成する。しかし、出願人が日本語国際出願を各指定国の言語でそれぞれ翻訳するわけにはいかないため、一般的には、最もポピュラーな外国語である英語を使って願書、明細書、請求の範囲、図面及び要約の翻訳文を準備する。条約第19条(1)に基づく補正が提出された場合には、その補正書（請求の範囲の補正）及び条約第34条(2)(b)に基づく補正が提出されている場合には、その補正書（明細書、請求の範囲、及び図面の補正）の英語による翻訳文も準備する。

##### (B) 外国語国際出願の場合

国際出願の写しを準備すればよい。条約第19条(1)に基づく補正（提出先国際事務局）及び条約第34条(2)(b)に基づく補正（提出先ヨーロッパ特許庁）につ

いても同様である（手続用語として英語の使用が義務付けられているからである）。

#### 5. 国内段階に移行する手続の依頼

日本国以外の指定国について、国内段階に移行する手続を指定国の代理人にとってもらうためには、依頼状の準備が必要である。依頼状にはいろいろな書き方が考えられるけれども、要は、各指定国の代理人に出願人の意向が十分に伝わるものでなければならないし、また代理人が移行の手続をするのに必要なデータ乃至書類を代理人に提供しなければならない。依頼状は、国際出願の国内段階移行の依頼であること、その手続は何時何時までに遂行していただくかなければならないことを指摘しなければならないわけで、例えば、次のような書き出しで始めればよい。Please proceed with entrance into the national phase in your country (or EPC) for the referenced application by the national phase deadline of (date). (何時何時の国際段階期限までに標記の出願について貴方の国(又はEPC)の国内段階移行の手続を取って下さい。) 或いは、Please attend to the entry of the national phase in the Patent Office of your country (or EPC) for the above referenced PCT application by the deadline of (date). (何時何時の期限までに標記のPCT出願について貴方の国の特許庁に国内段階の移行を世話して下さい。) 或いはまた Please enter the national phase for the above-referenced International Application by filing a corresponding application in your country (or EPC) on or before the (date). (標記の国際出願について何時何時に又は前に貴方の国にこれに対応する出願を提出することによって国内段階に移行して下さい。) 依頼状に記載するもの或いは同封するものとして、国際出願に関するデータ（出願人、発明者、国際出願日、国際出願番号、優先日等）、国際出願書類の写し及びその翻訳文、19条補正及び34条補正の写し及びそれらの翻訳文、国際調査報告書の写し、国際予備審査報告書の写し、国際公開公報（パンフレット）等が考えられる。しかし、パンフレット（明細書及び要約、国際調査報告、及び19条補正を掲載）はインターネットを利用して入手できるので、代理人によってはその大半を必要とされない場合もある。

もう1つ重要なこととして連絡事項があろう。その

代表的な例は、出願審査請求制度を採っている指定国における出願審査請求に関してである。出願審査請求期限の起算日及び期間は国によってまちまちであるからその管理には十分に注意を払う必要がある。起算日を国際出願日とする国は、例えば、ロシア、韓国、オーストラリア、カナダ等であり、出願審査請求の期間はロシアが3年、韓国、オーストラリア及びカナダが5年である。起算日を優先日とする国としては、例えば、中国、EPO、英国、ドイツ等が挙げられ、出願審査請求の期間は中国が3年、EPO、英国、ドイツ等が31ヵ月である。

そこで、出願審査請求を、移行手続と同時にしなければならない指定国は別として、十分期間のある指定国については、移行手続と同時にするか繰り延べとするかの指示をすることが重要であろう。

米国については、国内段階に移行する手続として、「国内段階出願」(PCT National Phase Application または PCT National Stage Application) (35U.S.C. § 371) と「国際出願の継続」(a Continuation of an International Application) の2通りがあることから、その選択は依頼人に任されているわけで、いずれの手続を希望するかを指示することが必要であろう。もっとも、日本語国際出願の場合、実務上は「国内段階出願」よりはむしろ「国際出願の継続」を提出することのほうが推奨されており、筆者も殆どのケースがこの手続によっている。その理由は、次のようなことによるとされている。

(1) 「国際出願の継続」はPCT国際出願と全く同じである必要がない。即ち、「国際出願の継続」では、「国際段階出願」の要求と違って、正確な翻訳である必要もないし、逐語訳である必要もない。

(2) 米国特許商標庁に提出する前、「国際段階出願」のテキスト(原文)には、補正書の提出による以外は、訂正が認められないが、「国際出願の継続」の場合には、その明細書の用語を希望通りに訂正することができる。

(3) クレームを、その内容、数、及び従属性について希望する程度まで修正することができる。「国内段階出願」では、このようなことは不可能である。

(4) 出願手数料及び代理人手数料が「国際段階出願」の場合よりも廉価である。

しかし、有利な点ばかりとは言えず、唯一不利な点として、「国際出願の継続」の場合には、優先権証明書を提出しなければならないことが挙げられる。

最後に、35 U.S.C.102(e) (2000年11月29日公開制度

の導入に従って改正 )について簡単に触れておきたい。この条文は、発明の新規性の要件の1つを定めたものであって、その規定<sup>(1)</sup>に該当する場合を除いて特許を受ける権利が与えられる。ここで問題となるのは、国際出願に基づく米国特許出願又は特許について102(e)の有効な先行技術の日(effective prior art date)の決定である。英語国際出願の場合には、英語で国際公開がなされることから、102(e)の有効な先行技術の日は、国際出願の「継続出願」であろうと、35 U.S.C.371条に基づく「国内段階出願」であろうと、国際出願の出願日であるが、英語以外の言語、即ち日本語国際出願の場合で、国際出願の「継続出願」として出願した場合には、102(e)の有効な先行技術の日は「継続出願」の出願日になる。しかし、371条に基づく「国内段階出願」については、有効な先行技術の日を有しないとされている。

その意味からも、日本語国際出願の場合には、「継続出願」として国内移行の手続を取ることが勧められている。

## 6. むすび

産業や市場の国際化に伴い国内だけの特許にとどまらず諸外国においても特許を取得することが益々必要になるものと予想される。そのようなとき、PCT制度を活用することは、先にも述べたように、懸命な策である。つまり、特許の取得を必要とする国が不確実な段階においてとりあえず国を指定して出願することを可能にするのが PCT 国際出願である。しかし、各指定国や選択国の官庁に国内段階の移行の手続をとらない限りその国での特許取得はあり得ないことから、国内段階への移行は極めて重要な手続である。従って、ここに書かれている事柄が移行の手続を遂行するに際し、少しでも参考になれば幸いである。

## 注

(1) 35 U.S.C.102(e) 「何人も、(1) 「特許出願人による発明前に、他人によって合衆国に出願され、122条(b)により公開された特許出願、但し351条(a)に規定された条約に基づいて出願された国際特許出願は、合衆国を指定する国際出願が、条約21条(2)(a)により英語で公開された場合に限り、122条(b)に基づいて公開された国内出願の本項における効力を有するものとする」、(2) 「特許出願人による発明前に他人によって合衆国に出願された特許出願について許可された特許、但し、本項においては、351条(a)に規定された条約に基づいて出願された国際出願の出願に基づいて、特許が合衆国に出願されたものとはみなさない」

(原稿受領 2002.9.13)