

外国出願における PCTの活用

第2回

2023年11月13日
明治大学客員教授・弁理士
浅見 節子

第1回(11月6日)

PCTの概要とメリット

第2回(11月13日)

国際出願と国際調査

第3回(11月20日)

PCTのその後の手続

第2回

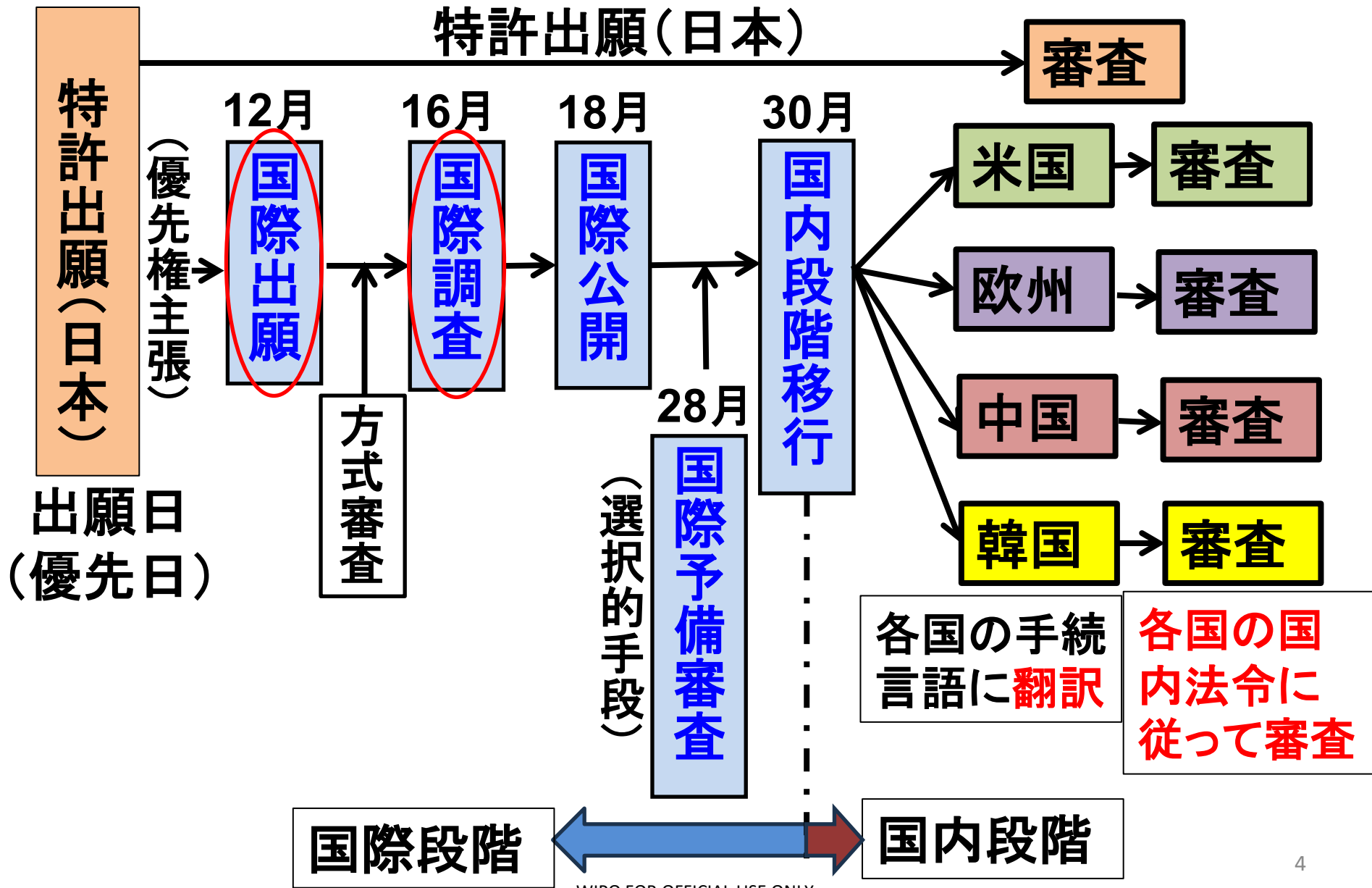
国際出願と国際調査

1. 国際出願
2. 国際調査

1. 国際出願

国際出願の手続の流れ

特許出願(日本)



1. 国際出願

国際出願

国内出願をしてから12月以内に優先権を主張して国際出願をする。

⇒国内出願日が優先日となり、以後の手續における期間の起算日となる。

国際出願の提出先を受理官庁という。

* 国内出願をそのまま国際出願として提出することができる。

<国の指定>

国際出願をすると、国内特許を取得するために、国際出願日時点の締約国の全てを指定したものとみなされる。

欧州特許条約のような広域特許条約の締約国については、国内特許に加えて広域特許を取得するために、その広域特許条約の締約国を指定したものとみなされる。

1. 国際出願

国際出願の書類(1)

(1) 国際出願を構成する書類

- ① 願書
- ② 明細書
- ③ 請求の範囲
- ④ 要約
- ⑤ 図面(必要な場合)

* 国内出願と同じ

1. 国際出願

国際出願の書類(2)

(2) 特定の場合に提出する書類

①委任状又は包括委任状

代理人を選任している場合。

ただし、日本特許庁や国際事務局など多くの官庁に対しては提出不要。

②優先権書類

優先権を主張している場合。

優先権書類は、デジタル・アクセス・サービス(DAS)から入手するよう
国際事務局に請求できる。

③寄託された微生物等の生物材料に関する書類

生物材料に関する発明の場合。

④WIPO標準ST.26に従ったXML形式の塩基配列表又はアミノ酸配列表

国際出願が塩基配列表又はアミノ酸配列表の開示を含む場合。

2022年7月1日より、ST.26に従ったXML形式の配列表を提出することが必須となった。

1. 国際出願

国際出願の提出(1)

<管轄受理官庁>

- 出願人の国籍又は住所によって受理官庁が決められている。
- 日本の国民又は居住者が出願人である場合の管轄受理官庁
日本特許庁又は国際事務局

* 国際出願の期限が迫っている場合、国際事務局に提出すれば、日本とスイスの時差(8時間(夏は7時間))が利用できる。

<管轄国際調査機関>

- 受理官庁ごとに、国際出願の国際調査を管轄する国際調査機関が決められている。
- 出願人が日本の国民又は居住者の場合、
受理官庁が日本特許庁・国際事務局のいずれの場合であっても、管轄国際調査機関は、日本特許庁・欧州特許庁・シンガポール知的財産庁・インド特許庁の4つ。

1. 国際出願

国際出願の提出(2)

<言語>

○国際出願の言語は、受理官庁が認める言語

日本特許庁は日本語と英語

○国際調査機関として、日本特許庁は日本語と英語、欧州特許庁は英語・フランス語・ドイツ語、シンガポール知的財産庁は英語と中国語、インド特許庁は英語を受け入れている。

⇒日本語の国際出願の国際調査機関は日本特許庁

⇒英語の国際出願の国際調査機関は上記4つから選択できる。

<国際事務局に対する国際出願>

○対象となる出願人：全てのPCT締約国の国民、居住者

○出願言語：全ての言語

ただし、管轄国際調査機関が受け入れる言語への翻訳を1月以内に提出する。

1. 国際出願

国際出願の提出(3)

<国際出願の提出手続>

PCTは**到達主義**を採用。

国際出願が受理官庁に到達した日が国際出願日となる。

<オンラインでの提出>

○日本特許庁を受理官庁とする場合、日本特許庁が提供する

インターネット出願ソフト(PCT-RO:国際出願機能)により

作成された国際出願をオンラインで出願をすることができる。

⇒**国際出願手数料は48,300円減額される。**

○国際事務局を受理官庁とする場合、WIPOが提供する

「**ePCT**」を利用してオンラインで国際出願をすることができる。

⇒**国際出願手数料は300スイスフラン減額される**

(2023年10月1日時点)

1. 国際出願

手数料(2023年11月1日時点)

<日本特許庁が受理官庁の場合>

- ・国際出願手数料 214,200円(国際出願の用紙の枚数が30枚まで)
2,400円(30枚を超える用紙1枚につき)
48,300円(オンライン出願の減額)
- ・送付手数料 17,000円
- ・調査手数料 143,000円(日本特許庁(日本語))
169,000円(日本特許庁(英語))
266,100円(欧州特許庁(英語))
242,200円(シンガポール知的財産庁(英語))
17,200円(インド特許庁(英語)出願人が法人)
4,300円(同上、出願人が個人)

*為替変動による変更あり。

1. 国際出願

中小企業・大学等の手数料の減額(1)

	対象となる手数料	出願人	減額
軽減制度 (日本語による 国際出願)	送付手数料 調査手数料 予備審査手数料	中小企業・大学	1/2
		小規模企業・ 中小スタートアップ企業	1/3
交付金申請制度 (返還請求が必 要)	国際出願手数料	中小企業・大学	1/2
		小規模企業・ 中小スタートアップ企業	1/3
外国出願補助金	① 国際出願の国内移 行費用 ② 代理人費用 ③ 翻訳費用	中小企業	1/2 (総額上 限あり)

詳細は特許庁ウェブサイト「国際出願関係手数料」参照

<https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/index.html>

1. 国際出願

中小企業・大学等の手数料の減額(2)

	通常	中小企業・ 大学	小規模企業・ 中小スタート アップ企業
出願時	373,900	186,950	124,630
予備審査請求時	66,200	33,100	22,060

単位は円

[試算条件]

- ・オンライン出願(出願書類50枚)
- ・日本語による国際出願(日本特許庁で国際調査を行う)

詳細は特許庁ウェブサイト「国際出願関係手数料」参照

<https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/index.html>

1. 国際出願

方式審査と受理の通知

<方式審査>

受理官庁で方式審査が行われ、国際出願日認定の方式上の要件を満たしていれば、**国際出願日が認定**される。

国際出願日が認定されると、その国際出願日から各指定国における正規の国内出願の効果をも有し、**各指定国における出願日とみなされる**。

<記録原本の受理の通知>

国際事務局は受理官庁から国際出願の記録原本を受理すると、**記録原本の受理の通知**を出願人・受理官庁・国際調査機関に送付する。

2. 国際調査

国際調査(1)

<国際調査の目的>

国際調査は、国際出願に関連ある**先行技術を発見**することを目的とする。

国際調査は**国際調査機関(ISA)**によって行われ、

- ・ **国際調査報告(ISR)**
- ・ **国際調査機関の見解書(見解書(WO/ISA))**

が作成される。

*国際調査機関(ISA): International Searching Authority

*国際調査報告(ISR): International Search Report

*国際調査機関の見解書(WO/ISA):

Written Opinion of the International Searching Authority

2. 国際調査

国際調査(2)

<国際調査報告(ISR)>

国際調査機関(ISA)は国際出願の調査用写しを受領すると、国際出願の請求の範囲に基づいて先行技術調査を行い、先行技術又は関連技術が記載された文献を列記した国際調査報告(ISR)を作成する。

<国際調査機関の見解書(WO/ISA)>

国際調査機関は、国際調査機関の見解書(WO/ISA)も同時に作成する。

見解書(WO/ISA)には、各請求項に係る発明が新規性・進歩性・産業上の利用可能性を有するかどうか、及びその他の要件を満たしているかどうかについて国際調査機関の見解が示される。

2. 国際調査

国際調査(3)

＜国際調査の期間＞

- ① 国際調査機関が受理官庁から国際出願の調査用写しを受領してから3月
 - ② 優先日から9月
- のうちいずれか遅く満了する期間。

国際出願の多くは、先の出願から12月満了直前に優先権を主張して出願をしている。その場合、国際調査機関が受理官庁から国際出願の調査用写しを受領するまでを1月、調査用写しの受領から国際調査報告を作成するまでを3月とすると、国際調査報告が出願人に送付されるのは優先日から16月前後(国際出願から4月前後)となる。

2. 国際調査

国際調査機関（24機関）（1）

2023年10月1日時点

* 審査官が100名以上いるなどの条件を満たすことが必要。

名称（国コード）（選定年）	国際調査のために受け入れる言語
日本特許庁（JP）（1978）	日本語、英語
欧州特許庁（EP）（1978）	英語、フランス語、ドイツ語
米国特許商標庁（US）（1978）	英語
オーストリア特許庁（AT）（1978）	英語、フランス語、ドイツ語
オーストラリア特許庁（AU）（1978）	英語
スウェーデン知的財産庁（SE）（1978）	スウェーデン語、デンマーク語、フィンランド語、ノルウェー語、英語、フランス語
ロシア知的財産庁（RU）（1978）	ロシア語、英語
中国国家知識産権局（CN）（1992）	中国語、英語
スペイン特許商標庁（ES）（1993）	スペイン語、英語
韓国知的財産庁（KR）（1997）	韓国語、英語
カナダ知的財産庁（CA）（2002）	英語、フランス語

2. 国際調査

国際調査機関(24機関)(2)

フィンランド特許登録庁 (FI) (2003)	フィンランド語、スウェーデン語、英語
ノルディック特許庁 (XN) (2006)	英語、デンマーク語、ノルウェー語、スウェーデン語、アイスランド語
ブラジル産業財産庁 (BR) (2007)	英語、ポルトガル語、スペイン語
インド特許庁 (IN) (2007)	英語
エジプト特許庁 (EG) (2009)	英語、アラビア語
イスラエル特許庁 (IL) (2009)	英語
チリ産業財産庁 (CL) (2012)	スペイン語、英語
ウクライナ知的財産庁 (UA) (2013)	英語、ロシア語、ウクライナ語、ドイツ語、フランス語
シンガポール知的財産庁 (SG) (2014)	英語、中国語
ヴェンシェグラーダ特許庁 (XV) (2015)	英語、チェコ語、スロバキア語、ハンガリー語、ポーランド語
トルコ特許商標庁 (TR) (2016)	英語、トルコ語
フィリピン知的財産庁 (PH) (2019)	英語
ユーラシア特許庁 (EA) (2022)	ロシア語、英語

2. 国際調査

国際調査報告 先行技術文献の記載

C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X	1. JP 2020-2345XX A (〇〇電子株式会社) 2020. 10. 15, 請求項 1, 段落【0010】-【0015】, 図 7	1-3
Y		4-7
A		8-10
Y	2. WO/2019/1234XX A1 (△△電気株式会社) 2019. 05. 23, 段落【0005】-【0010】, 図 1-図 3	4-7
A		1-3, 8-10
<input type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input checked="" type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。		
<p>* 引用文献のカテゴリー</p> <p>「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの</p> <p>「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの</p> <p>「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）</p> <p>「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献</p> <p>「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願</p> <p>「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの</p> <p>「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの</p> <p>「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の 1 以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの</p> <p>「&」 同一パテントファミリー文献</p>		

2. 国際調査

国際調査機関の見解書

国際調査機関の見解書		国際出願番号 PCT/JP2022/123XX	
第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、それを裏付ける文献及び説明			
1. 見解			
新規性 (N)	請求項	4-10	有
	請求項	1-3	無
進歩性 (I S)	請求項	8-10	有
	請求項	1-7	無
産業上の利用可能性 (I A)	請求項	1-10	有
	請求項		無
2. 文献及び説明			
<p>文献1: JP 2020-2345XX A (〇〇電子株式会社) 2020. 10. 15, 請求項 1, 段落【0010】-【0015】、図 7</p> <p>文献2: WO/2019/1234XX A1 (△△電気株式会社) 2019. 05. 23, 段落【0005】-【0010】、図 1-図 3</p> <p>請求項 1-3に係る発明は、国際調査報告で引用された文献 1 の請求項 1、段落【0010】-【0015】及び図 7 に記載されているので、新規性を有しない。</p> <p>請求項 4-7に係る発明は、国際調査報告で引用された文献 1 の請求項 1、段落【0010】-【0015】及び図 7 と、文献2の段落【0005】-【0010】、図 1-図 3 に記載された構成を単に組み合わせたにすぎず、進歩性を有しない。</p> <p>請求項 8-10に係る発明は、国際調査報告に引用されたいずれの文献にも記載されておらず、当業者にとって自明なものでもない。</p>			

2. 国際調査

国際調査報告受領後の出願人の対応(1)

①特許取得の可能性がないと判断した場合

出願人は送付された国際調査報告及び見解書(WO/ISA)の内容を検討し、特許取得の可能性がないと判断した場合には、**以後の手続を進めない**。

その場合、国際出願は指定国において国内段階移行期間満了後に国内出願の取下げの効果と同一の効果をもって消滅する。

出願人は、**国際公開の技術的な準備が完了する前に、国際事務局に国際出願の取下げを通告すれば、特許取得の可能性がない国際出願の公開を回避することができる**。

2. 国際調査

国際調査報告受領後の出願人の対応(2)

②19条補正を提出する

出願人が、請求の範囲の補正をすることによって国際調査機関の否定的見解を解消できると判断した場合、**請求の範囲についてのみ補正をすることができる。**

この補正は**1回**に限り行うことができ、国際調査報告の送付の日から2月の期間又は優先日から16月の期間のうち、いずれか遅く満了する期間内に**国際事務局**に提出する(ePCTで提出可)。

19条補正は**国際公開**され、**全ての指定国に有効な補正**となる。
***ただし、この補正について、国際段階では判断されない。**

③非公式コメントを提出する

反論が必要な場合、出願人は見解書(WO/ISA)に対して「非公式コメント」を**国際事務局**に提出することができる(ePCTで提出可)。19条補正とともに提出してもよい。

2. 国際調査

国際調査報告受領後の出願人の対応(3)

④国際予備審査を請求する

国際調査機関の見解書に否定的な見解が示されており、出願人が、補正をすることによって否定的な見解を解消できると判断した場合、国際予備審査を請求すれば、**34条補正と答弁書**を提出できる。**34条補正は、請求の範囲だけでなく、明細書や図面も補正できる。**これらを考慮して、国際予備審査報告がなされる。

⑤そのまま国内段階に移行する

国際調査機関の見解書で**肯定的な見解**が示されていれば、そのまま国内段階に移行する。

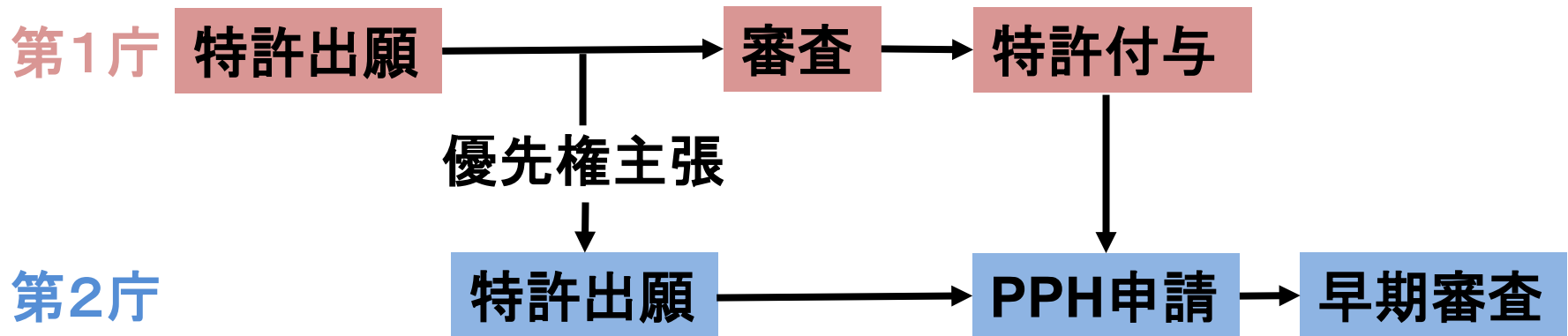
国際調査機関の見解書に否定的な見解が示されていても、**国内段階移行後に各指定官庁の審査官の判断を受けて対処する**場合には、そのまま国内段階に移行する。

2. 国際調査

国際調査の有効活用(1) PCT-PPHの活用

PPH: Patent Prosecution Highway (特許審査ハイウェイ)

<通常のプロセスの手続>



最初に特許出願をした国の特許庁(第1庁)で特許が付与された場合、第1庁の出願を基礎に優先権を主張して出願をした特許庁(第2庁)において出願人がPPHを申請すれば、簡易な手続で早期審査を受けることができる。

2. 国際調査

国際調査の有効活用(2) PCT-PPHの活用

<PCT-PPHの手続>



国際調査機関の見解書(WO/ISA)で「特許性あり」(新規性・進歩性・産業上の利用可能性が全て「あり」とされた請求項が存在し、PCT-PPHの申請を行う出願の全ての請求項が、WO/ISAにおいて「特許性あり」との見解を示された請求項と対応していれば、PCT-PPHを申請できる。

最初の出願から16月で見解書(WO/ISA)が入手でき、すぐに国内段階に移行し、PCT-PPHを申請すれば、早期に審査結果が得られる。

(国際予備審査の見解書や国際予備審査報告でも同様に申請できる。)

⇒PCTにおいても、各国で早期の特許取得が可能！

2. 国際調査

国際調査の有効活用(3)

PCT-PPHの活用

日本とPPHを実施している国・地域(2023年10月1日時点)

五大特許庁(4) : 米国、韓国、欧州、中国

アジア(7) : シンガポール、フィリピン、インドネシア、マレーシア、台湾、タイ、ベトナム

欧州・中東(23) : 英国、ドイツ、デンマーク、フィンランド、ロシア、オーストリア、ハンガリー、スペイン、スウェーデン、ノルウェー、アイスランド、ポルトガル、ポーランド、チェコ、ルーマニア、エストニア、サウジアラビア、イスラエル、トルコ、ユーラシア、ノルディック、ヴィシエグラード、フランス

アフリカ(2) : エジプト、モロッコ

北米・中南米(6) : カナダ、メキシコ、コロンビア、ペルー、チリ、ブラジル

オセアニア(2) : オーストラリア、ニュージーランド

(注) 紫 : 通常 PPH・PCT-PPHとも実施、茶 : PCT-PPH を実施、緑 : 通常 PPH を実施

・2022年5月より、ロシアを第1庁とする PPH を一時停止。

・インドとの PPH は2022年11月で終了。

ご清聴ありがとうございました