

第11章 国際出願手続の簡素化

1. 改正の必要性

特許の国際出願制度であるPCT (Patent Cooperation Treaty:特許協力条約) については、発効後約30年を経て、国際段階の手続の複雑さ、業務重複などに起因する非効率性が、制度の利用者及び運用する各国政府の双方から指摘されている。

そこで、PCTにおける手続の簡素化・合理化、業務重複の排除、出願人のコスト削減などを目的として、ISA (International Searching Authority: 国際調査機関) / IPEA (International Preliminary Examining Authority: 国際予備審査機関) 及び締約国からなるPCTリフォーム委員会が設立され、国際調査及び国際予備審査の効率化、指定概念の廃止、PLT (Patent Law Treaty: 特許法条約) との整合等についての検討を踏まえ、PCT制度全体についての簡素化を図るためのPCT規則改正が提案され、2002年9月に開催された第31回PCT同盟総会において採択され、2004年1月に発効することとなった。

提案されたPCT規則改正のうち、法律改正を必要とする事項は以下のものである。

(1) みなし全指定

従来、PCTにおける出願手続においては、願書に、発明の保護を求める条約の締約国の国名（以下「指定国」という。）を明示し、必要な場合は当該指定国について特定の種類の保護の選択等を記載することとされていた。

近年、国際出願において多くの出願人は、権利を取得しようとする締約国のみを指定国として指定するのではなく、出願時には全ての締約国を指定し、国内移行期限までにその指定国の中から一部の締約国を選択し、国内移行を行う

スタイルが主流*となっており、また第三者にとっても特定の国が指定されていることより、実際に国内段階への移行が行われたかの方が重要となっており、指定という概念が条約発効当初と比較すると変化している。

このような状況を踏まえ、国際段階においては全締約国に対する国際出願の出願日を確保し、指定国等の最終的な決定は国内段階移行時に国内移行手続をもって行う、という合理的、かつ実体に即したPCT規則改正を行った。

具体的には、出願により自動的に全ての締約国を指定されたものとし、指定手数料についても基本手数料と統合した上で均一的なものとし、指定国に関する要件である特定の種類の保護の選択及び広域特許を受ける旨の表示については願書に記載しなくてよいこととされた。

また、願書における出願人に関する記載要件の緩和が図られ、出願人の国籍及び住所は、その受理官庁に出願をする資格を有する者のうち1名の記載により方式要件を満たす（PCT第14条(1)の要件を満たす）こととされた。

国際予備審査における国の選択についても、指定国と同様に、国際予備審査請求により自動的に全ての指定国が選択されたものとする事とされた。

*WIPOの報告では、2001年1月～7月に国際事務局へ送付された出願のうち、76%が全ての締約国の指定を含むものであった。

(2) 拡張国際調査及び国際予備審査請求

現在のPCTにおいては、先行技術に関する調査（国際調査）と特許性に関する審査（国際予備審査）が分離されており、このことが手続を煩雑にし、業務の非効率性を生じさせている。このため、将来的に国際調査と予備審査を統合することを目標に、①現在、国際予備審査機関で作成される特許性に関する見解を、国際調査報告の作成と同時に、「国際調査機関による特許性に関する見解」として作成する。②出願人が国際予備審査の請求をしない場合は、国際事務局によって「国際調査機関による特許性に関する見解」を基礎とした「特許性に関する国際予備報告」が作成される。③十分な予備審査の期間が確保されることを明確にするため、予備審査請求の期限を、国際調査報告・国際調査

機関による特許性に関する見解又は国際調査報告を作成しない旨の通知が出願人に送付されてから3ヶ月、又は優先日から22ヶ月のいずれか遅い日までとする。

以上のPCT規則改正に伴い、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律（以下「国際出願法」という。）について所要の改正を行う必要があった。

2. 改正の概要

- (1) 国際出願をすることができる者を定める国際出願法第2条について、後段を整理し、省令への委任を廃止する。
- (2) 国際出願の願書の記載事項を定める国際出願法第3条第2項について、第2号中の国籍及び住所の記載を要する者を特定する旨を追加すると共に、第4号の国の指定及び第5号の広域特許を受けようとする旨を削除する。
- (3) 国際出願日の認定要件を定める国際出願法第4条第1項について、指定国の記載を出願日認定要件から削除する。
- (4) 指定手数料不足の際の不足分に相当する指定国の取り下げを定める国際出願法第7条第2項を削除する。
- (5) 国際予備審査の請求の手続について定める国際出願法第10条第1項について、当該請求を行うことができる期限を設ける。
- (6) 国際予備審査の請求書の記載事項及び請求の手続の不備について定める国際出願法第10条第2項及び14条について、当該請求書の記載要件から国の選択を削除する。

3. 国際出願法の改正条文の解説

◆国際出願法第2条

(国際出願)

第二条 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所（法人にあつては、営業所）を有する外国人（以下「日本国民等」という。）は、特許庁長官に条約第二条（vii）の国際出願（以下「国際出願」という。）をすることができる。日本国民等と日本国民等以外の者が共同して国際出願をするときも、同様とする。

本条は、PCT第9条（国際出願をする能力）及び第10条（管轄受理官庁）を受けた規定であり、特許庁長官に対して国際出願をすることができる者を定めたものである。

国際出願法制定時（昭和53年）においては、日本国民等を出願人として含む出願であっても、日本国民等が出願人の代表者であるか、又は筆頭出願人でなければ、日本特許庁に対する国際出願は認められず、また、その条件がPCT第18規則に規定されていたことから、当該規則の改正も考慮し、日本国民等以外の者と共同で国際出願をする場合についての要件の一部は省令に委任することとされた。その後、昭和55年にPCT規則改正によって出願要件が緩和され、少なくとも出願人の1人が日本国民等であれば国際出願ができることとされた。

以上の経緯から、日本国民等と日本国民等以外の者が共同して出願する場合、日本国民等が代表者であるかを問わず特許庁長官に対して国際出願をすることができるにもかかわらず、法第2条後段（日本国民等を代表者とする場合）と国際出願法施行規則第12条（日本国民等を代表者としない場合であつて、日本国民等を含む場合）とが分かれて規定されており、本改正によりこれを整理することとした。

◆国際出願法第3条

（願書等）

第三条 （略）

2 願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 （略）

二 出願人の氏名又は名称並びにその国籍及び住所又は居所（出願人が二人以上ある場合にあつては、日本国民等である出願人のうち少なくとも一人の国籍及び住所又は居所）

三・四 （略）

3 （略）

本条は、PCT第3条(2)及び(4)、第4条、第5条、第6条並びに第7条の規定を受けた規定であり、国際出願をしようとする者が特許庁長官に対し提出しなければならない書類（願書、明細書、図面等）及びそれらの書類の記載事項等を定め、第2項は、PCT第4条を受け、願書の記載事項について定めたものである。

PCT規則4.1において国際出願の願書の記載要件である国の指定及び広域特許を希望する旨が削除されたことに伴い、第4号、第5号を削除した。また、同規則4.9(a)に規定された、出願することより出願日において条約に拘束される全ての締約国の指定がなされる旨については、新第4号により委任する省令に規定することとした。

PCT規則26.2の2において、PCT第14条(1)(a)(ii)に定める出願人に関する所定の記載に関する方式要件としての、出願人の国籍及び住所は、その受理官庁に出願をする資格を有する者のうち1名の記載があれば十分とする旨改正されたことに伴い、第2号中の「、国籍及び住所又は居所」を「並びにその国籍及び住所又は居所（出願人が二人以上ある場合にあつては、日本国民等のうち少なくとも一人の国籍及び住所又は居所）」とした。

◆国際出願法第4条

（国際出願日の認定等）

第四条 特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。

一 (略)

二 前条第二項第一号に掲げる事項の記載がないとき。

三～五 (略)

2 特許庁長官は、国際出願が前項各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。

3 (略)

本条は、PCT第11条を受けた規定であり、国際出願日の認定、国際出願の補完命令等について定めたものである。

第3条第2項に規定する願書の記載要件から「国の指定」が削除されたことに伴い、本条第1項第2号中、国際出願日の認定要件についての第3条第2項第4号を引用している部分を削除した。

◆国際出願法第7条

(取り下げられたものとみなす旨の決定)

第七条 特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。

一 (略)

二 第十八条第一項第一号若しくは第二号、同条第二項又は同条第三項の規定により納付すべき手数料が経済産業省令で定める期間内に納付されなかつたとき。

三 第四条第一項若しくは第三項又は第五条第二項の規定による認定をした国際出願につき、経済産業省令で定める期間内に、当該国際出願が第四条第一項各号のいずれかに該当することを発見したとき。

2 (削除)

本条は、PCT第14条(1)(b)、(3)(a)及び(3)(b)を受けた規定であり、国際出願あるいは指定国の指定について特許庁長官が取り下げられたものとみなす旨の決定をする場合を定めたものである。

第7条第2項は、指定手数料が不足している場合に、不足分に該当する指定の取り下げを行うものであり、指定手数料自体の廃止に伴い削除した。

また、同条第1項中の第2項に関連する部分「(次項に規定する場合を除く。)」についても削除した。

◆国際出願法第10条

(国際予備審査の請求)

第十条 第四条第一項若しくは第三項又は第五条第二項の規定による認定を受けた国際出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に、その国際出願について、特許庁長官に条約第三十三条に規定する国際予備審査(以下「国際予備審査」という。)の請求をすることができる。ただし、出願人が条約第三十一条(2)の規定により国際予備審査の請求をすることができることとされている者以外の者である場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の請求をしようとする者は、経済産業省令で定める事項を日本語又は経済産業省令で定める外国語により記載した請求書を、特許庁長官に提出しなければならない。

本条は、PCT第31条を受けた規定であり、第1項においては、国際予備審査の請求をすることができる者を定めたものである。

新たにPCT第54条規則の2が設けられ、国際予備審査の請求をするための期間が規定されたことに伴い、当該期間内に国際予備審査の請求をすることができる旨規定した。具体的期間については、PCT規則に規定されいることから、省令に委任することとした。

また、本条第2項は、国際予備審査の請求をしようとする者が提出すべき請

求書に記載すべき事項及びその言語を定めたものである。

PCT規則53.7において予備審査請求書の記載要件である「国の選択」が削除され、国際予備審査の請求により全ての指定国の選択がなされる旨改正されたことに伴い、請求書に記載すべき事項から「選択国」を削除した。

◆国際出願法第14条

(国際予備審査の請求の手續の不備等)

第十四条 国際予備審査の請求につき、第十八条第一項第四号又は同条第三項の規定により納付すべき手数料が納付されていないことその他経済産業省令で定める事由がある場合において特許庁長官又は出願人が執るべき手續及びその効果については、政令で定める。

本条は、国際予備審査の請求について、納付すべき手数料が納付されていないこと等の補正命令の対象となる不備について定めたものである。

予備審査請求書の記載要件から「選択国」が削除されたことに伴い、当該手續の不備の条件から「選択国の記載」を削除した。