

PCT制度の戦略的な利用

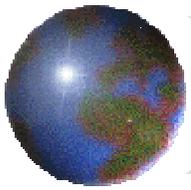
2013年3月5日(東京)

日本知的財産協会 国際第2委員会副委員長 熊切 謙次(日立製作所)

2013年3月6日(大阪)

日本知的財産協会 国際第2委員会委員長 太田 宜衛(積水化学工業)

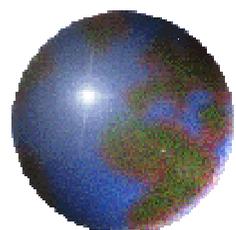
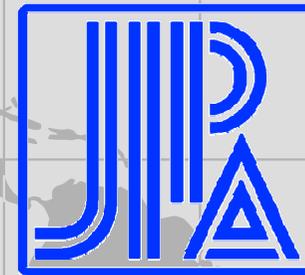
世界から期待され、世界をリードするJIPA



目次

1. はじめに
2. 出願前
3. PCT国際出願
4. 国際調査
5. 国際予備審査
6. 国内段階移行
7. まとめ





1. はじめに

世界から期待され、世界をリードするJIPA



1. はじめに

参考文献

- 資料414号

「PCTを巧く活用する方法」

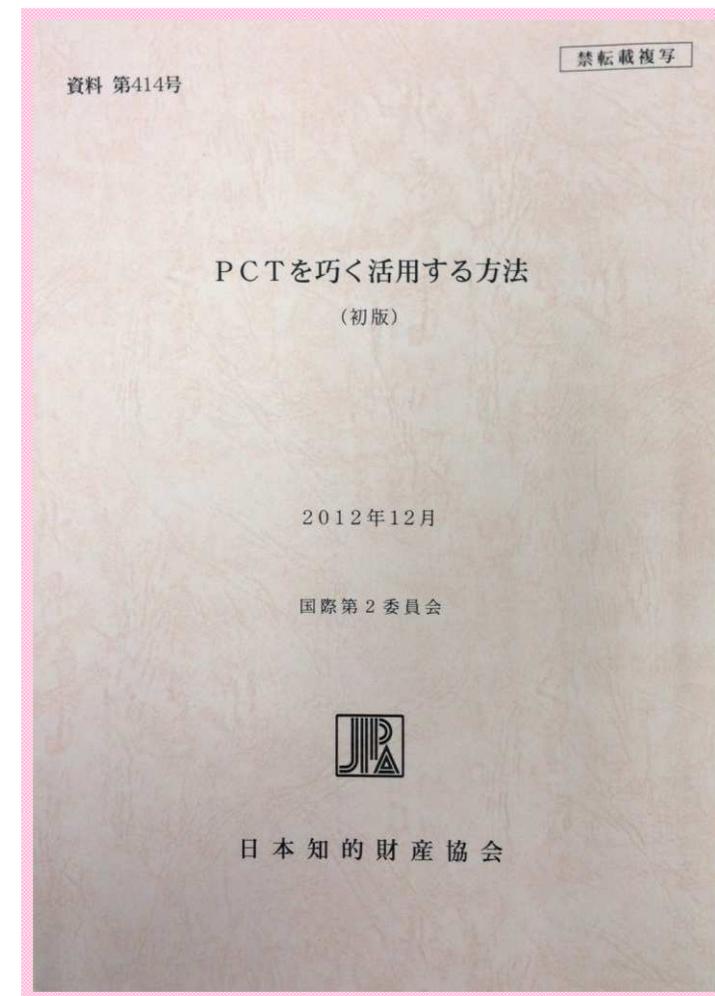
PCTをより効率的に使いこなすための
実務者向けガイドブック

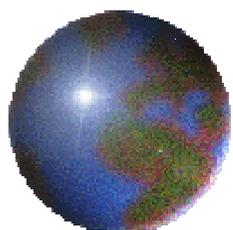
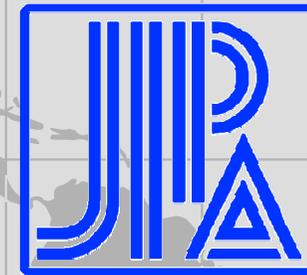
- 2011年 知財管理 第61巻4号

「日米欧PCT出願の国際調査に関する研究」

- 2012年 知財管理 第62巻7号

「PCT出願の国際段階における補正等手続き
の有効性に関する考察」





2. 出願前

世界から期待され、世界をリードするJIPA



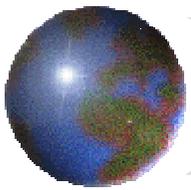
2.1 PCTルート、パリルートの選定

● コストメリット & 非コストメリットの比較

メリットの例

ルート	メリット
PCT	<ul style="list-style-type: none"> ① 国内段階移行期限が30ヶ月である（一部20ヶ月の国あり） ② 特許性判断の材料（ISR、IPER）が提供される ③ 日本語で出願可能（優先権主張期限ぎりぎりでも出願可） ④ 国際段階での補正が可能である ⑤ 誤訳訂正が可能な国がある ⑥ 国内段階の審査の減額制度が適用される国がある
パリ	<ul style="list-style-type: none"> ① 1発明にかかるコストで比較するとPCTルートより低い ② 各国ごとの様式・審査に合わせた明細書を用意できる ③ PCTルートに比べて早期に権利化が可能である ④ 手続きが簡単（国際段階の手続きがない）



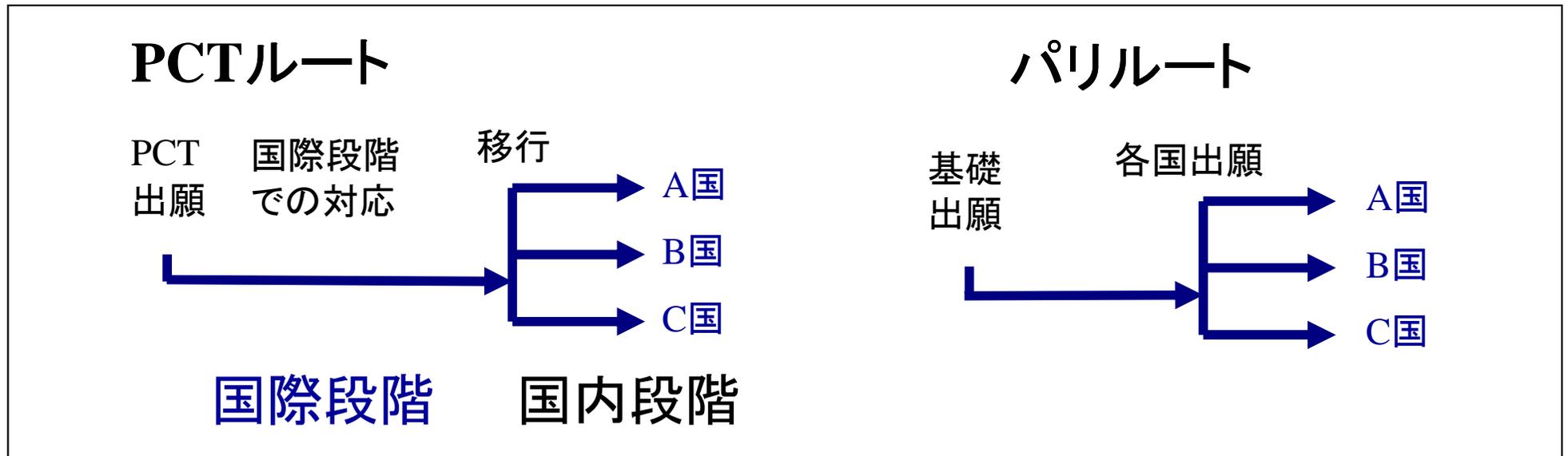


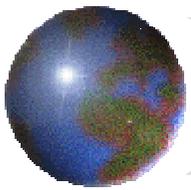
2.2 コスト比較

● コスト比較の視点①

■ 生涯権利化コスト

- 1発明の出願から権利化までに要する総費用
- PCT v. パリの比較 → PCT > パリ
∵ 国際段階でのコスト





2.2 コスト比較

● コスト比較の視点②

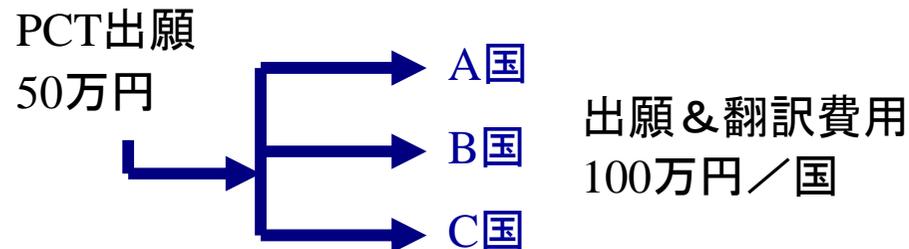
■ 権利化総投資コスト

- 国際段階などでの取り下げ等により権利化に至らなかった出願の費用(ロスコスト)も考慮した総費用
＝単位費用あたりの取得権利数
- PCT v. パリの比較 → **ロスコスト抑制**次第では、PCT<パリ

たとえば、PCT10件のうち、2件移行を取り止めたとする

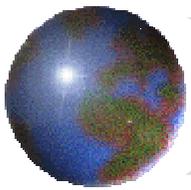
PCT:2900万円 **パリ:3000万円**

PCTルート



パリルート





2. 2 コスト比較

● ロスコスト抑制の留意点

■ 権利化プロセスの分析

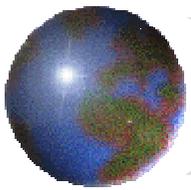
たとえば、

- PCTルートでの移行取り止め率
- パリルートでの放棄率(放棄理由:特許性低を除く)

■ 国内段階での減額(ISA=JPOの場合)

- 日本:審査請求費用 ▲約4万円
- 米国:サーチ料 ▲約1万円
- 欧州:サーチ料 ▲約2万円
- 中国:審査料 ▲約7千円
- 韓国:審査料 ▲約1万円





2.3 自己指定／指定解除の判断

● 自己指定するケース

■ 基礎出願への補充・修正

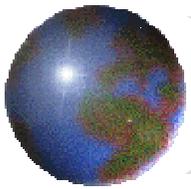
■ 権利期間の1年延長

- 医薬
- ライセンス対象

■ その他

- 日本を含めた各国出願日の統一
- 日本を含めて、移行国の判断を遅らせる
(日本は移行国の一つにすぎない、基礎出願は優先日確保の目的にすぎない場合など)
- 日本での権利化を遅らせる





2.4 ルート選定の例

● PCTルート選定の例

■ 研究段階、事業立ち上げ段階

- 権利取得すべき国が未確定
- 移行国判断の精度向上

■ 標準化に関する発明

- 標準化技術の見極め

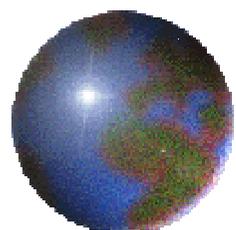
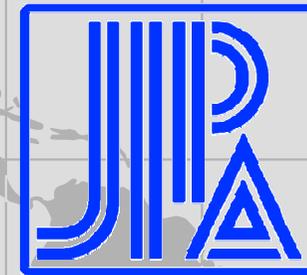
■ 化学、医薬、バイオ

● パリルート選定の例

■ 自社事業が安定期、競合動向を把握

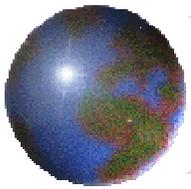
- 権利取得すべき国が確定





3. PCT国際出願

世界から期待され、世界をリードするJIPA



3. 1 出願書類：請求の範囲

● 移行予定国のルール、実務を考慮

■ 特許対象：ソフトウェア、医療方法、
ビジネス方法など

■ クレーム数：移行国での加算金

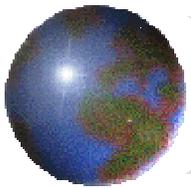
■ 様式

- ワンパート、構成要素列挙型
- 従属形式：マルチ×マルチ v. マルチ
- カテゴリ：機能クレーム v. 構造クレーム
物性クレーム v. 組成クレーム

● 移行後、各国ルール、実務に整合

■ 特許対象、クレーム数、従属形式など

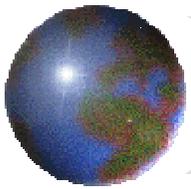




3. 2 出願書類：明細書

- 移行予定国のルール、実務を考慮
 - 米国：「背景技術」、「発明の概要」の記述
MPFクレームをサポートする実施形態
 - 欧州：クレーム要素と対応する実施形態、
参照符号
 - 中国：サポート要件、補正の制限





3. 2 出願書類：明細書

❁ 誤訳防止：明晰な日本語

たとえば、

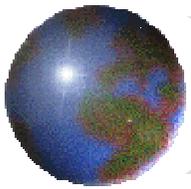
❁ 文

- 単文・一主題
- 主語、述語、目的語の明確化
- 修飾関係の明確化

❁ 単語

- 統制
- カタカナ語、和製英語
- 社内、日本国内でしか通じない用語





3.3 受理官庁

● 選択の視点

■ 国際調査の有用性とコスト

→ 国際調査機関の選択で受理官庁は決まる

● 国際調査の有用性

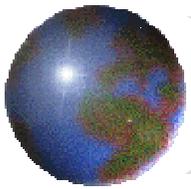
■ RO (ISA) = JPO

- 日本語文献のサーチ
- タイムリーな国際調査報告の発行

■ RO (ISA) = EPO

- 英語文献のサーチ
- 欧州での早期権利化 ∵ ISRとEESRが同じ結果

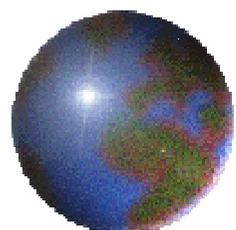
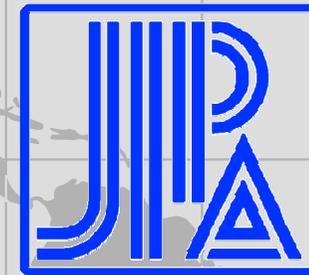




3. 3 受理官庁

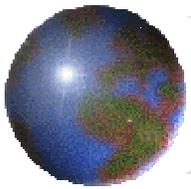
● RO (ISA) = EPO の利用例

- 英語翻訳費用、代理人費用が問題とならない
 - 英語圏(特にEP)での権利取得可能性が高い
- 英語文献が欲しい
 - 競合が欧米企業
 - 欧米が先行する技術分野
- 新興国国内段階審査への効果を期待



4. 国際調査

世界から期待され、世界をリードするJIPA



4.1 国際調査の利用実態

● 出願人にとっての国際調査

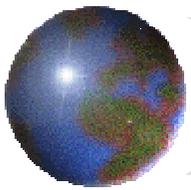
■ 特許成立性の判断材料

→ 移行の要否や移行国の選定に活用

● 国際調査報告(ISR)は国内段階での審査に利用されているか？

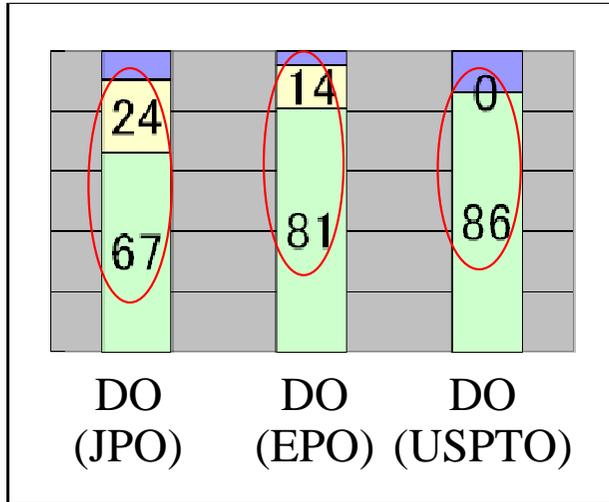
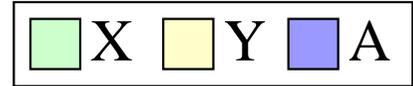
■ 各国特許庁のISRの利用実態を調査



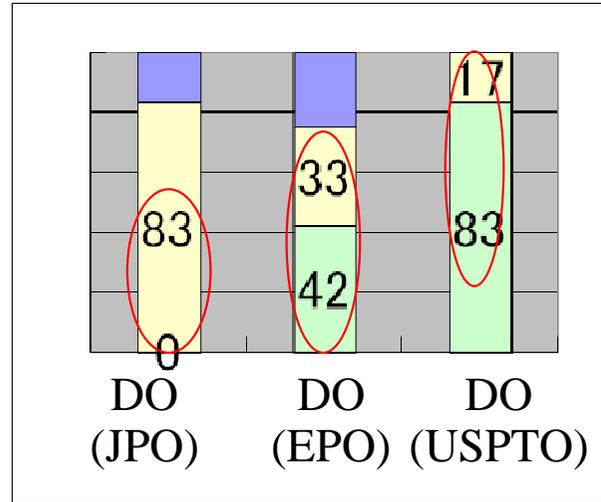


4.1 国際調査の利用実態

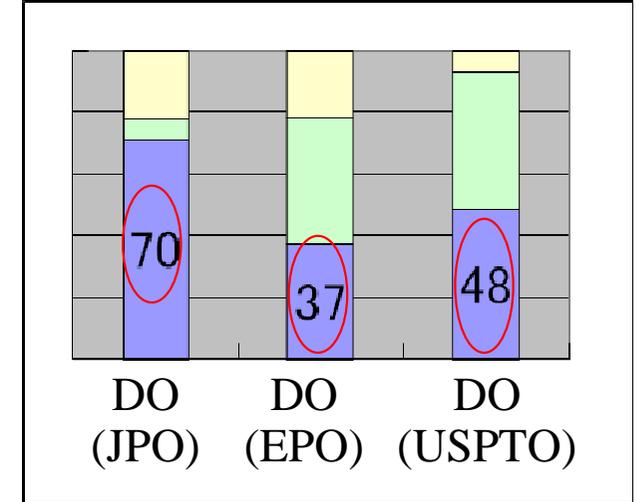
(1) 特許性判断の同一性



ISR(JPO):X→三極



ISR(JPO):Y→三極



ISR(JPO):A→三極

ISRでX判断:

- ☒ 同一クレームあれば各国審査でも新規性欠如/進歩性欠如で拒絶可能性大

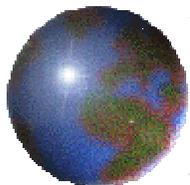
ISRでY判断:

- ☒ X判断ほどではないが、新規性/進歩性欠如で拒絶可能性大

ISRでA判断(肯定的見解):

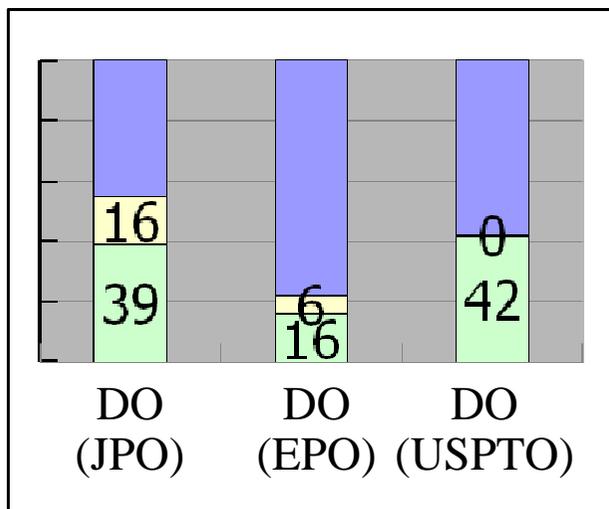
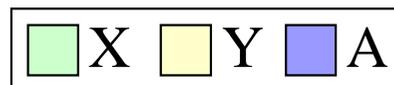
- ☒ 他国(EPO, USPTO)へ移行した場合に、新規性/進歩性欠如で拒絶可能性有



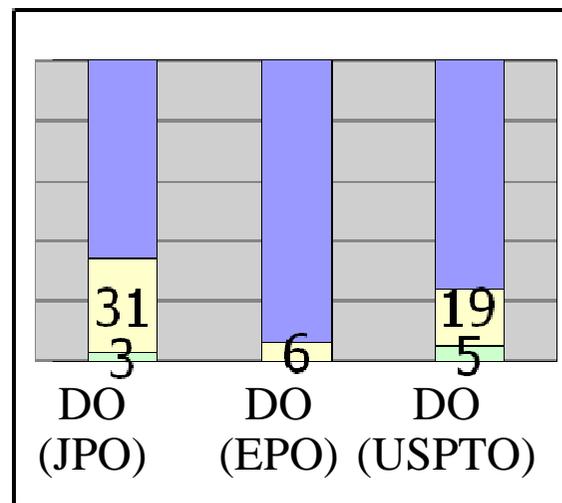


4.1 国際調査の利用実態

(2) 引用文献の共通性



ISR(JPO):X→三極



ISR(JPO):Y→三極

✪ ISRでX判断の文献:

- ✪ 各国段階の審査で引用される割合は、50%程度。

✪ ISRでY判断の文献:

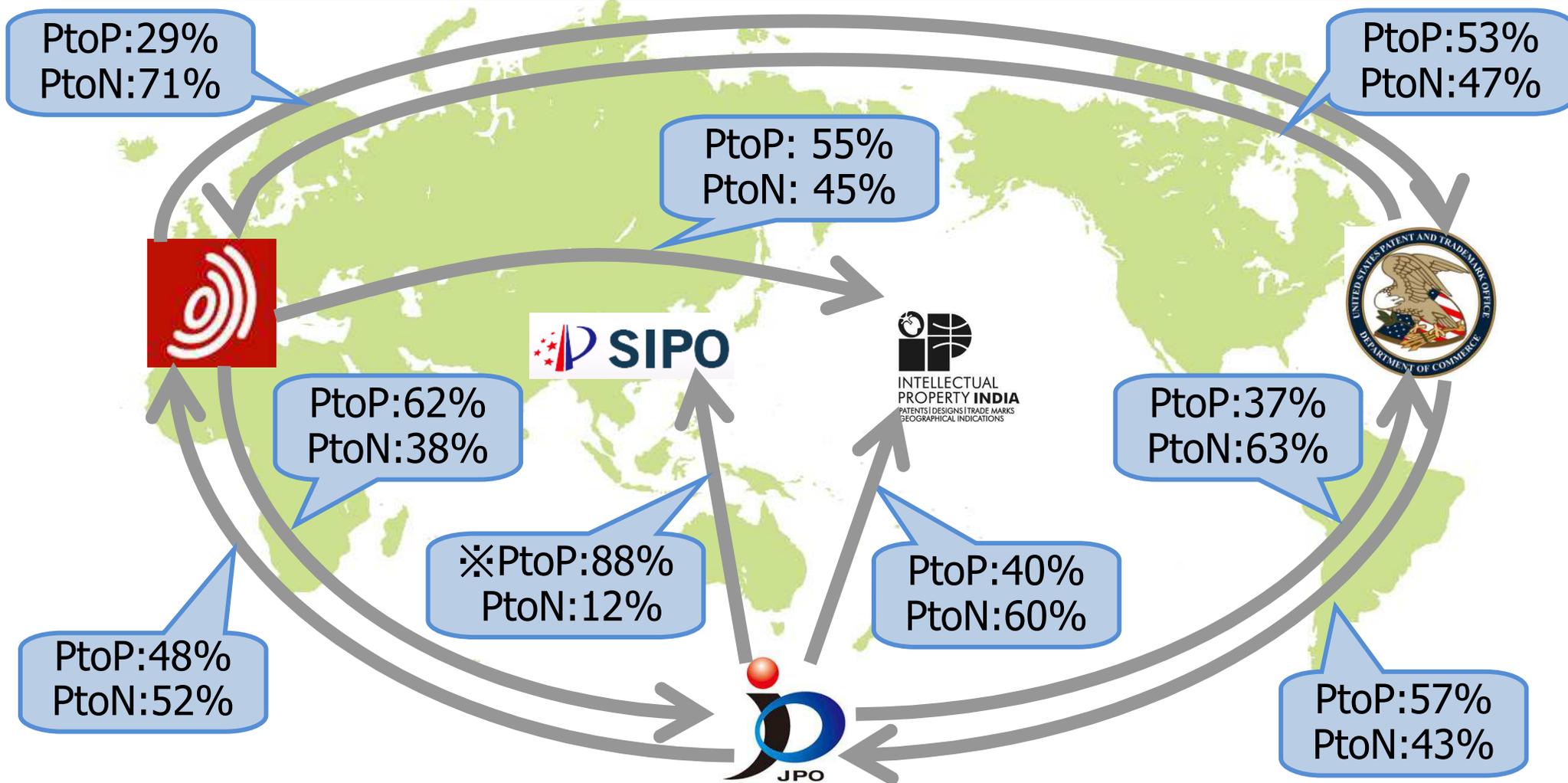
- ✪ Y判断の文献は、各国審査で必ずしも用いられてるわけではない。





4.1 国際調査の利用実態

新興国(CN,IN)でもISRの肯定的見解が維持されるわけではない

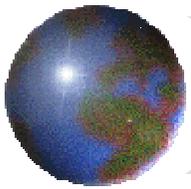


※CN: 特許査定となった案件のみ調査

PtoP: ISR→肯定的見解、国内段階1st OA→文献拒絶無
PtoN:ISR→肯定的見解、国内段階1st OA→文献拒絶有



-世界から期待され、世界をリードするJIPA-
Creating IP Vision for the World



4. 2 国際調査への対応

● ISRの特許性判断：新規性欠如(X)

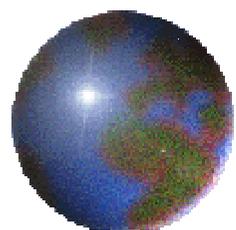
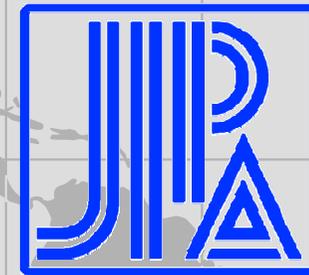
- 移行後の自発補正、国際段階での補正を検討
- 取得可能な権利範囲が狭い
→ 移行断念、移行国の絞り込みを検討

● ISRの特許性判断：進歩性欠如(Y)

- 国際段階での補正は慎重に

● ISRの特許性判断：新規性/進歩性有(A)

- 特別な対応は不要
- 但し、各国審査で新規性/進歩性の拒絶の可能性がある点に留意



5. 国際予備審査

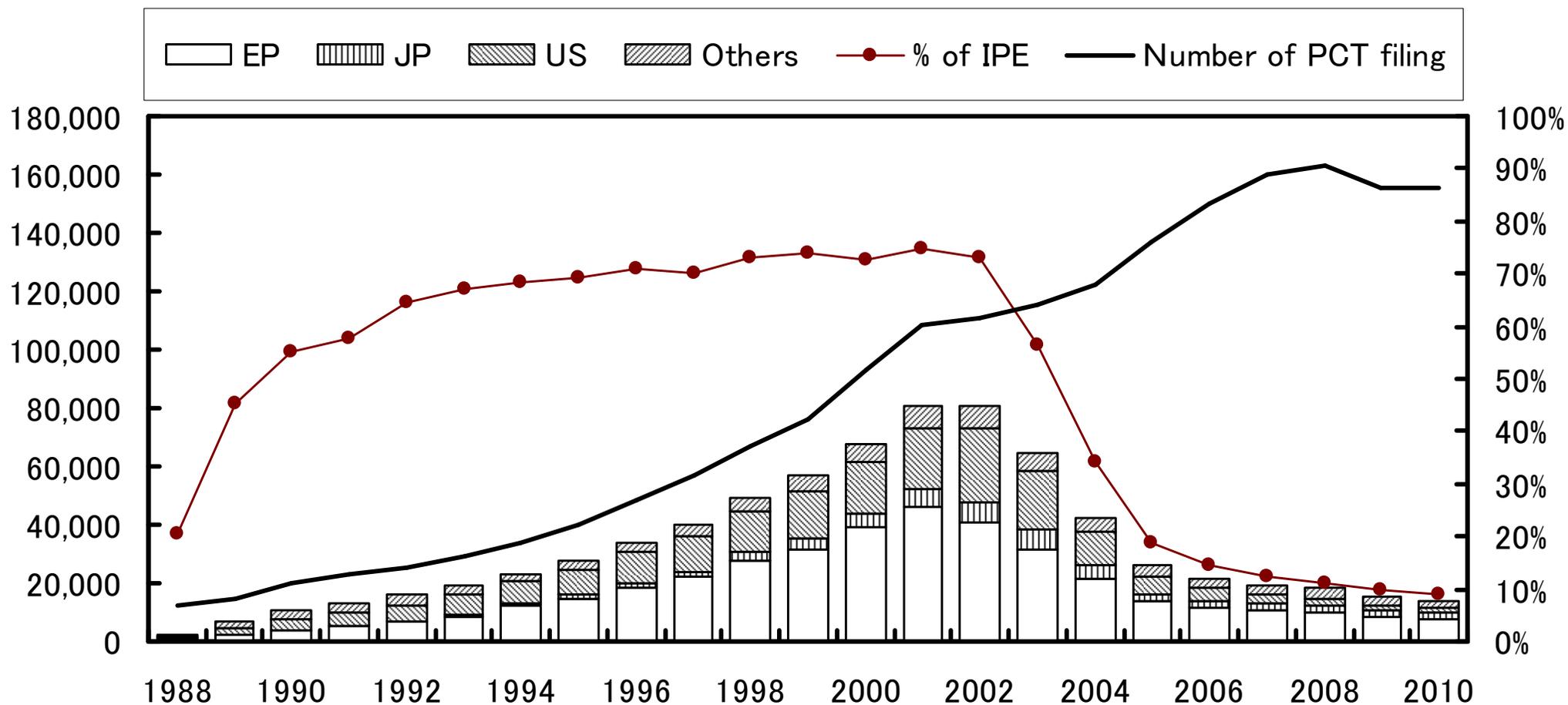
世界から期待され、世界をリードするJIPA



5.1 国際予備審査の活用推移

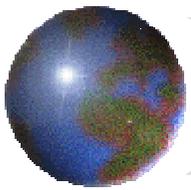
2002年より急激に低下

国際予備審査請求せずとも30月の移行期限



(出展: WIPO Statistics Database, January 2011)

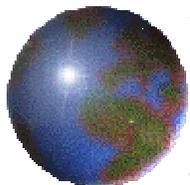




5. 2 国際予備審査請求の利用

- 明細書、図面に補正が必要な場合
- ISRの否定的見解を解消したい場合
- 審査体制が十分でない国に移行する場合
- 国際予備審査機関の審査官と面接したい場合
- 移行希望国が22条(1)を留保している場合
 - 22条(1)の留保：移行期限が20月



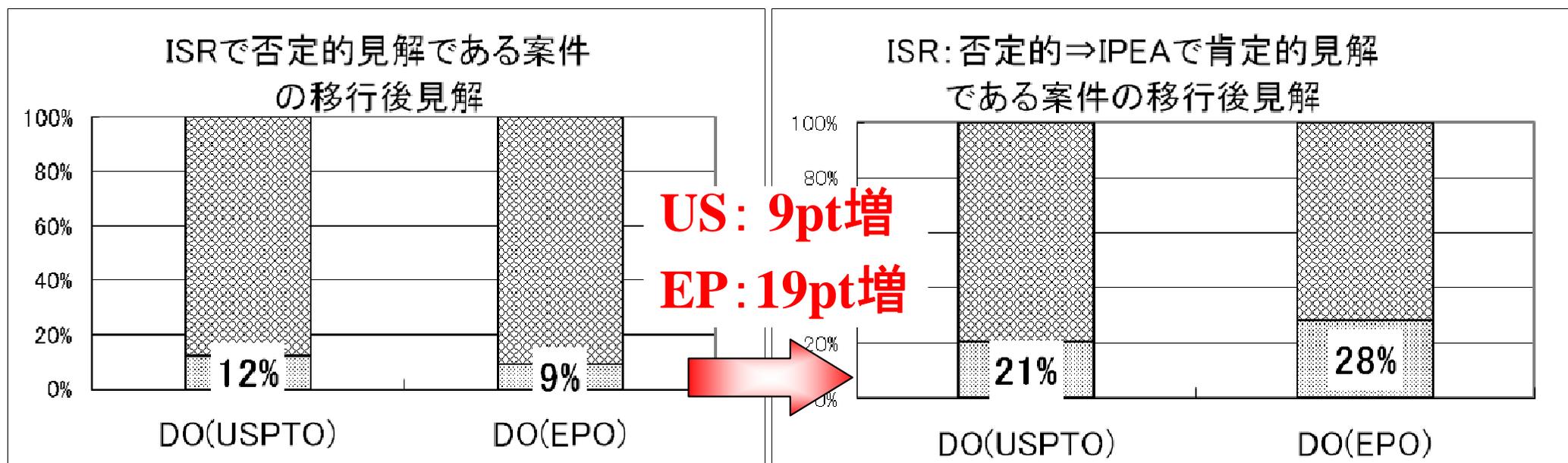


5.3 国際予備審査の活用

ISRの否定的見解を解消したときの効果

- 肯定的見解を得られる可能性Up
- 効果の捉え方: 僅かな増加 ⇔ 費用削減/早期権利化

ISA=JPOの例

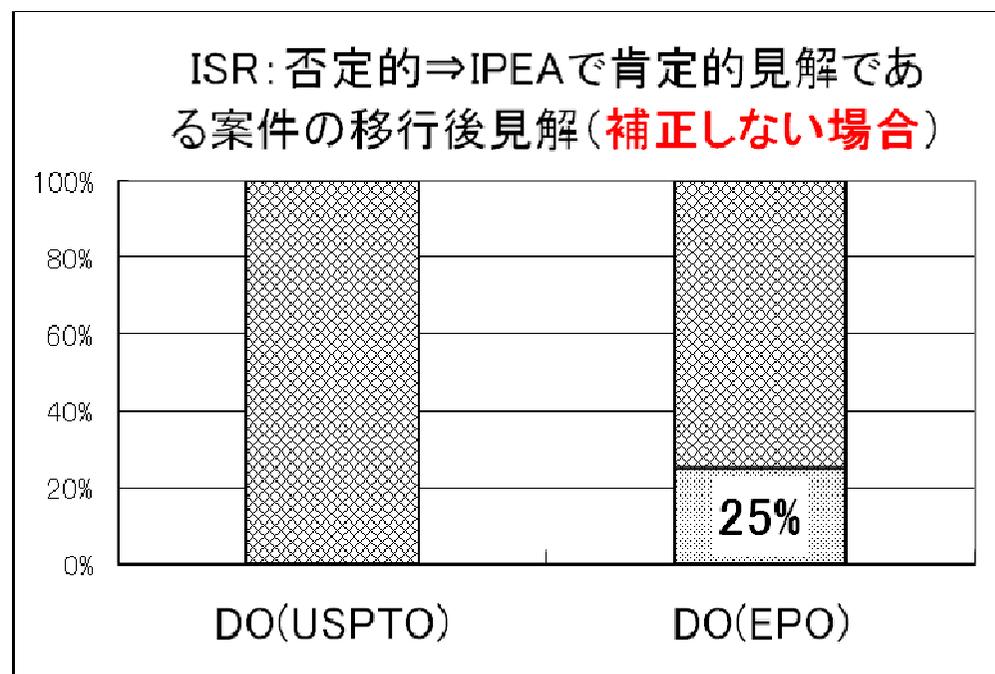
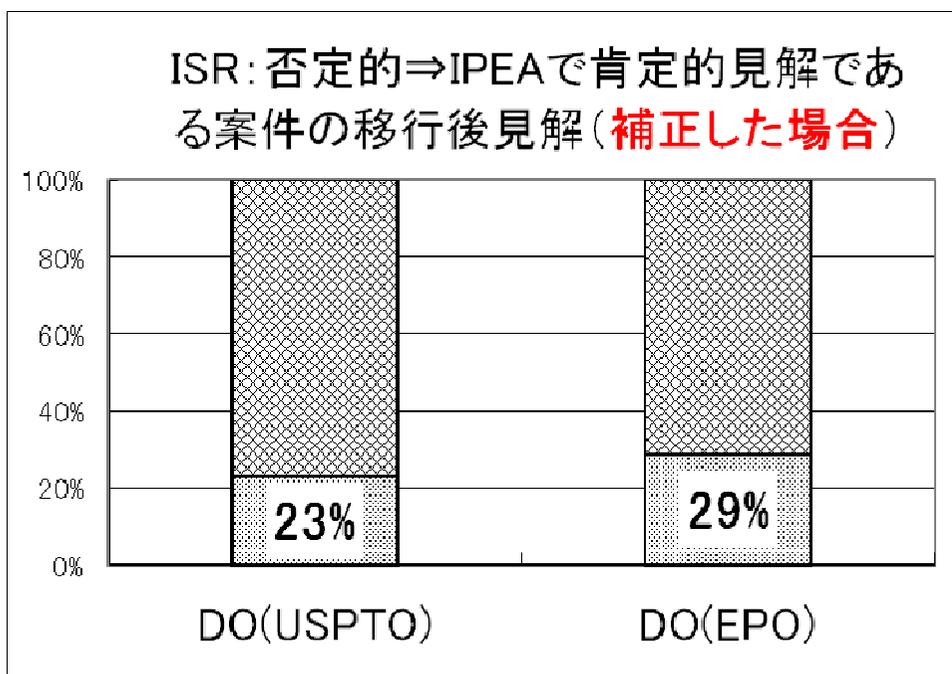


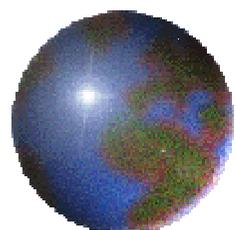
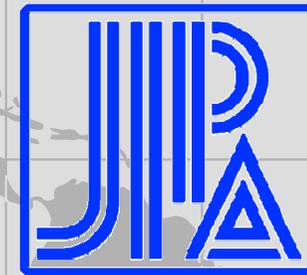


5.4 国際段階の補正の活用

国際段階の補正の効果

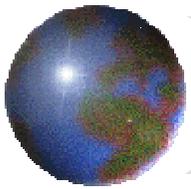
- 補正をした方が肯定的見解を受領する可能性大
- 満足のいく範囲で補正ができるのであれば、積極的に補正を活用





6. 国内段階移行

世界から期待され、世界をリードするJIPA

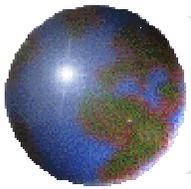


6. 1 翻訳文

- 条約46条：原文新規事項があると無効
 - 日本のみ逐語訳(Mirror Translation)ルールが明確に規定
但し、外国語書面の範囲内であれば問題なし(審査基準)
 - 厳密な意味での逐語訳にこだわる必要なし

- 翻訳を考慮した明晰な明細書の作成が重要





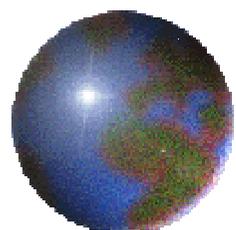
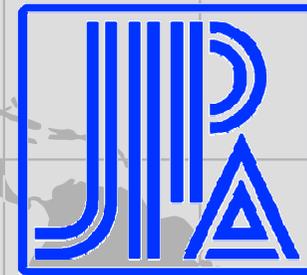
6.2 移行国の判断

● 移行国選定の視点を整理

- 生産・開発国、販売国
- 自社、他社
- 現在、将来
- コスト
- 特許システムの有効性・安定性
- 特許性・排他性
- その特許の位置づけ

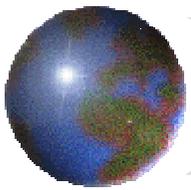
● 日本も移行国の一つ





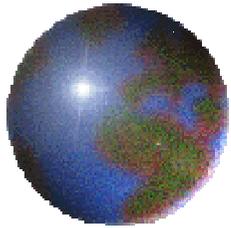
7. まとめ

世界から期待され、世界をリードするJIPA



7.1 PCT活用のポイント

- メリットの分析、特に権利化総投資コスト
- 移行期限、提供される特許性判断材料の活用
 - 手続き継続などの要否検討を必ず節目で行う
 - 国際段階、各国移行時での補正
 - 国際予備審査請求
 - 移行判断→移行断念、移行国絞込みや拡大
 - 検討の観点→事業貢献性と特許性・排他性など
- グローバル対応の出願書類
 - 移行予定国のルール、実務を考慮
 - 明晰な日本語：翻訳元となる日本語明細書



世界から期待され、世界をリードするJIPA
Creating IP Vision for the World

ご清聴ありがとうございました