

# PCT NEWSLETTER

–日本語抄訳–

2016年2月号 | No. 2/2016

日本語抄訳は、PCT NEWSLETTER（英語版）（[www.wipo.int/pct/en/newslett](http://www.wipo.int/pct/en/newslett)）の概略が理解できるように、PCT NEWSLETTER（英語版）に記載の全項目と、その項目における重要な点を日本語に翻訳しています。詳細は英語版をご参照下さい。また、翻訳の過程で不正確な記載が生じている場合には、全て英語版に記載されたものが優先します。

## 国際機関会合

第23回 PCT 国際機関会合が2016年1月20日から22日までサンティアゴ（チリ）で開催されました。議長による要約と作業文書は下記のWIPO ウェブサイトでご覧いただけます。

[http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_id=38445](http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=38445)

本会合では、PCT 最小限資料に関する2つの作業文書について議論しました。本会合は国内特許コレクションの資料拡張をさらに議論するために、PCT 最小限資料のタスクフォースの再稼働を歓迎し、特許出願を検索する際に利用可能な保有する全てのデータベースの一覧を提供するよう国際機関に求めるカナダ知的所有権庁の提案を考慮するよう、タスクフォースに要請しました（PCT/MIA/23/5）。本会合はまた PCT 最小限資料への伝統的知識データベースを含むデータベースの追加に関する議論を再開するようタスクフォースに要請しました。本件に関し、本会合は、インドの伝統的知識の電子図書館を PCT 最小限資料へ追加する提案（各機関による当該電子図書館へのアクセスを規制する提案された条件の修正を含む）を検討するために、インド特許庁に対してタスクフォースへ詳細な作業文書を提出するよう要請しました（PCT/MIA/23/10）。

日本国特許庁（JPO）は、官庁間で行われている PCT 国際段階と国内段階の連携強化のための可能性のあるさらなる取組みに関する議論について報告しました（PCT/MIA/23/8）。本会合は、手段の集約と各機関から広い支持を得た項目の推進を目的として、JPO に対し官庁からの意見を考慮し国際事務局（IB）と協力して進めるよう要請しました。

欧州特許庁（EPO）は、2014年11月1日から開始している PCT Direct サービス（EPO によりすでに調査された先の出願に基づいて優先権を主張する国際出願において、出願人が先の出願で作成された調査見解で提起された異議に対して非公式コメントを国際調査機関（ISA）としての EPO に提出することができるサービス）の最新情報を提供しました（PCT/MIA/23/13）。

各機関は、出願人、受理官庁、国際機関及び第三者が利用するために IB が提供する様々な電子サービスに満足している旨を表明しました（PCT/MIA/23/6）。特に eSearchCopy プロジェクト（調査用写しを IB から電子的に受理）に参加した機関は、その結果に非常に満足しており、今後より多くの受理官庁の参加を期待している旨言及しました。受理官庁として ePCT-Filing（ePCT 出願）を提供している機関は、ePCT-Filing がしばしば出願の大半を占めることがあり、ePCT の当該機能に非常に満足している旨を表明しました。今後の取組みとして、幾つかの機関は以下の機能を ePCT に追加する可能性に関心を示しました。

- 集中型手数料支払いの仕組み
- XML 形式の国際調査報告及び見解書の利用可能性
- 後に提出された文書の受入れ
- 早期国内段階移行された指定官庁が国際公開前に国際出願にアクセス可能とすること

官庁の情報へのアクセス及び／又は情報を提供する WIPO CASE プラットフォームに参加した機関は、当プラットフォームを強く支持し、他の機関にも参加するよう推奨しました。国内及び国際出願に関する調査及び審査情報へのアクセスを提供し、官庁間のワークシェアリングを促進するためのグローバルなプラットフォームとしての可能性を留意しました。ある機関は WIPO CASE は、WIPO の ICE（審査に関する国際協力）サービスに関連する文書の安全な送付に利用されるよう提案しました(PCT/MIA/23/2)。

他の議題は以下のとおりです：

- 補充国際調査制度の変更の可能性 (PCT/MIA/23/4)
- 2017 年の国際機関の再任命 (PCT/MIA/23/9)
- 新しい配列表の標準 (PCT/MIA/23/7)
- WIPO 標準 ST.14 の改訂 (PCT/MIA/23/11)
- 今後 3 年間にわたり実施する協働調査及び審査の試行プロジェクトの第 3 フェーズ (PCT/MIA/23/12)
- 受理官庁から ISA への先行調査及び／又は分類結果の送付に関する要件の明確化 (PCT/MIA/23/3)

本会合では、品質サブグループ会合の議長による要約をテークノートし (PCT/MIA/23/14 の附属書 II)、以下のさらなる作業の勧告を承認しました。

- 新しい国際機関の任命手続きを強化する二つの提案、つまり国際調査及び予備審査ガイドラインの 21 章に基づく品質管理制度の要件の強化、及び国際調査機関／国際予備審査機関としての官庁任命のための標準申請様式の導入のさらなる発展
- 利用可能性、表現、メトリクスの範囲及び対象者を考慮に入れた、関係機関及びユーザに対して有益な情報提供が可能な PCT メトリクスの枠組みのさらなる発展
- ユーザからの意見の取りまとめ及び品質保証に基づいたメトリクスの手法に関する経験の共有の続行
- 来年の品質サブグループ会合での議論のため各機関の品質管理制度のさらなるテーマに関する経験の共有
- 品質ポリシー、ガイドライン、品質のサンプルチェック手法及びチェック率、品質保証プロセスにおけるチェックリストに関する情報交換に関心のある機関への最終案内
- 国際調査及び予備審査報告の第 V 欄及び第 VIII 欄に関する標準化項目を実施している機関による情報と経験の共有の続行
- 指定官庁としてのある機関から国際機関としての他の機関へ国際調査報告及び見解書に関するフィードバックを提供する 2 つの機関による試行研究の継続とさらなる発展
- PCT 国際調査及び予備審査ガイドラインにおける発明の単一性の複雑なケース及びそれらの分類に関する説明と事例を改善するためのさらなる議論

### **国際出願の電子出願及び手続**

#### **ポルトガル：国立工業所有権機関（ポルトガル）による ePCT-Filing（ePCT 出願）の受理**

受理官庁としての国立工業所有権機関（ポルトガル）（RO/PT）は、PCT-SAFE 及び EPO オンライン出願に加え、2016 年 2 月 1 日から ePCT ポータルの ePCT-Filing（ePCT 出願）機能を利用した国際出願を受入れることを国際事務局（IB）に通知しました。なお、その日以降、記録媒体による電子形式での国際出願を受理しません。

電子形式による国際出願の提出に関する RO/PT の詳細は 2016 年 1 月 28 日付けの公示 (PCT 公報) に掲載されました。

[http://www.wipo.int/pct/en/official\\_notices/officialnotices.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/official_notices/officialnotices.pdf)

PCT 出願人の手引 附属書 C (PT) が更新されました。

#### キューバ：キューバ工業所有権庁による電子形式での国際出願の受理及び手続の開始

受理官庁としてのキューバ工業所有権庁 (RO/CU) は、2016年2月1日より、ePCTポータルでのePCT-Filing機能を利用した電子形式での国際出願の受理することをIBに通知しました。

電子形式による国際出願の提出に関するRO/CUの詳細を含む通知は、2016年1月28日付けの公示 (PCT公報) に掲載されました。

[http://www.wipo.int/pct/en/official\\_notices/officialnotices.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/official_notices/officialnotices.pdf)

PCT出願人の手引 附属書C (CU) が更新されました。

適用される手数料表の項目4に掲載された電子出願の手数料減額は手数料表I(a)に表示されています。上述の官庁の受入れにより、ePCT-Filingを受入れる受理官庁は36<sup>1</sup>になりました。

#### デンマーク：デンマーク特許商標庁によるPCT-SAFE出願の受理の終了

PCT Newsletter 2015年9月号において、2015年9月1日よりデンマーク特許商標庁が、受理官庁の資格において、ePCTポータルのePCT-Filing機能を利用した国際出願を受理する旨お知らせしましたが、それに加え、当該官庁は2015年12月1日よりPCT-SAFEを利用した国際出願の受理を終了することをIBに通知しました。

### **PCT 最新情報**

AU：オーストラリア（国内段階移行の特別な要件）

BW：ボツワナ（官庁の名称、所在地、Eメール及びインターネットアドレス、手数料）

CO：コロンビア（手数料）

CU：キューバ（電子出願、手数料）

DK：デンマーク（インターネットアドレス）

EA：ユーラシア特許機構（手数料）

EP：欧州特許庁（電話番号、Eメールアドレス）

HU：ハンガリー（所在地、あて名）

IB：国際事務局（手数料の支払方法）

ID：インドネシア（所在地及びあて名、電話とFAX番号、Eメールアドレス、管轄国際調査及び予備審査機関）

JP：日本（管轄国際調査及び予備審査機関）

日本国特許庁は2016年4月1日より、受理官庁としての日本国特許庁（又はIB）に対し日本の国民及び居住者により英語で提出された国際出願のための管轄国際調査及び予備審査機関

<sup>1</sup> ePCT-Filing は現在、次の受理官庁に対して利用可能です：RO/IB, RO/AT, RO/AU, RO/AZ, RO/BN, RO/BR, RO/CA, RO/CL, RO/CO, RO/CU, RO/CZ, RO/DK, RO/DZ, RO/EA, RO/EE, RO/EP, RO/FI, RO/HU, RO/ID, RO/IN, RO/IS, RO/LV, RO/MX, RO/MY, RO/NO, RO/NZ, RO/PH, RO/PL, RO/PT, RO/QA, RO/RU, RO/SA, RO/SE, RO/SG, RO/TR, RO/ZA

として、欧州特許庁及び日本国特許庁に加え、シンガポール知的所有権庁を指定しました。

(PCT出願人の手引 附属書C (JP) が更新されました。)

KR：大韓民国（国の安全に関する規定）

PT：ポルトガル（電子出願）

TT：トリニダード・トバゴ（官庁の名称）

UA：ウクライナ（手数料、国際調査機関、補充国際調査機関及び国際予備審査機関としての官庁の要件に関する情報）

ZA：南アフリカ（手数料）

調査手数料及び国際調査に関する他の手数料（オーストリア特許庁、オーストラリア特許庁、欧州特許庁、連邦知的所有権行政局（Rospatent）（ロシア連邦）、日本国特許庁、韓国知的所有権庁、国立工業所有権機関（ブラジル）、ウクライナ国家知的所有権庁（SIPSU）、米国特許商標庁）

2016年4月1日より、日本国特許庁は英語での国際出願の調査手数料及び追加調査手数料に対し異なる料金設定を行います。日本円での新しい料金は以下に示され、スイスフラン及びユーロでの換算額は手数料表I(b)に表示されています。韓国ウォン、シンガポールドル及び米国ドルの換算額はまもなく設定されます。

調査手数料（英語出願）：.....156,000 円  
追加調査手数料（英語出願）：.....126,000 円

また同日より、英語出願の調査手数料の払戻しの条件を満たす場合（PCT出願人の手引 附属書D (JP) に記載）、払戻し額は62,000円となります。なお、支払い額及び払戻し額は、日本語出願に関して実施される調査については変更がない旨ご留意下さい。

(PCT出願人の手引 附属書D (JP) が更新されました。)

補充調査手数料（ウクライナ国家知的所有権庁（SIPSU））

予備審査手数料及び国際予備審査に関する他の手数料（日本国特許庁、ウクライナ国家知的所有権庁（SIPSU））

2016年4月1日より、日本国特許庁は英語で実施される国際予備審査に対し異なる料金設定をします。予備審査手数料及び追加の予備審査手数料の新しい料金は下記の通りです。

予備審査手数料（英語出願）：.....58,000 円  
追加の予備審査手数料（英語出願）：.....34,000 円

日本語出願に対して実施される国際予備審査に関する支払い額に変更がない旨ご留意下さい。

(PCT出願人の手引 附属書E (JP) が更新されました。)

### **米国特許商標庁：2016年1月25日及び26日の休業**

悪天候のため、米国特許商標庁（USPTO）は、2016年1月25日及び26日に公的な事務処理を目的とした開庁を行いませんでした。その結果、PCT規則80.5に従い、国際出願に関連する書類や手数料が同庁に到達すべき期限の満了日が上記日付にあたる場合、その期限は延長され、次の就業日である2016年1月27日に満了となります。

詳細は、USPTOの下記ウェブサイトをご覧ください。

<http://www.uspto.gov/learning-and-resources/operating-status>

## **PCT 関連資料の最新／更新情報**

### ISA 及び IPEA の取決め

WIPO 国際事務局とウクライナ国家知的所有権庁との間の PCT に基づく国際調査及び国際予備審査機関としての機能に関する取決めが 2016 年 2 月 5 日に発効され、英語及び仏語の PDF 形式で公表されました。

(英語) [http://www.wipo.int/pct/en/texts/agreements/ag\\_ua.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/texts/agreements/ag_ua.pdf)

(仏語) [http://www.wipo.int/pct/fr/texts/agreements/ag\\_ua.pdf](http://www.wipo.int/pct/fr/texts/agreements/ag_ua.pdf)

### 英語以外の言語で利用可能な関連資料

下記の関連資料が以下の言語にて現在利用可能です。

- PCT 締約国のリスト (アラビア語、韓国語)  
[http://www.wipo.int/pct/ar/pct\\_contracting\\_states.html](http://www.wipo.int/pct/ar/pct_contracting_states.html)  
[http://www.wipo.int/pct/ko/pct\\_contracting\\_states.html](http://www.wipo.int/pct/ko/pct_contracting_states.html)
- 国際出願と国の安全に関する考慮事項 (中国語及び韓国語)  
[http://www.wipo.int/pct/zh/texts/nat\\_sec.html](http://www.wipo.int/pct/zh/texts/nat_sec.html)  
[http://www.wipo.int/pct/ko/texts/nat\\_sec.html](http://www.wipo.int/pct/ko/texts/nat_sec.html)
- PCT ケーススタディ (仏語及びスペイン語)  
[http://www.wipo.int/pct/fr/inventions/case\\_studies.html](http://www.wipo.int/pct/fr/inventions/case_studies.html)  
[http://www.wipo.int/pct/es/inventions/case\\_studies.html](http://www.wipo.int/pct/es/inventions/case_studies.html)

## **実務アドバイス**

### PCT 締約国の国民ではない単独の出願人が、PCT 締約国の居住者ではなくなる場合

**Q:** PCT 締約国の国民ではない単独の出願人の代理人です。当出願人は国際出願の提出時、及び現在もまだ当方が代理手続きを行っている PCT 締約国の居住者で、国際出願は当該国の受理官庁へ提出しました。しかし、当出願人は現在、国民である国へ引っ越す予定です。当出願人が PCT 締約国ではない国の居住者になる場合、何か影響はありますか？

**A:** PCT 第 9 条によると、出願人 (又は二人以上の出願人がいる場合 (PCT 規則 18.3)) は、出願人のうち少なくとも一人は PCT 締約国の国民又は居住者でなければならない、出願人の住所及び国籍は出願時に国際出願に記載する必要があります (PCT 規則 4.5(a)(iii))。

しかしながら、PCT 第 9 条に基づく要件は国際出願の提出時にのみ満たす必要があります。例えば、出願人の住所 (又は国籍) の出願後の変更、つまり本ケースのように、PCT 締約国の国民ではない出願人が、PCT 締約国から非 PCT 締約国へ引っ越す場合、国際出願そのものの有効性に影響を与えません。同様に、PCT 出願が他者へ譲渡される場合、出願人の名義変更が記録されるため、新しい出願人が PCT 締約国の居住者又は国民である必要はありません — PCT は国際



出願が誰に譲渡され得るかに関する制限は規定していません。

しかしながら、出願人が第 II 章に基づく国際予備審査の請求を提出する予定がある場合には、PCT 第 31 条(2)(a)において、当該国際予備審査請求は出願人のうち少なくとも一人が第 II 章に拘束される PCT 締約国の居住者又は国民である必要がある旨規定していますのでご注意ください。そのため、国際予備審査請求を提出する際に当該出願人の住所が必要な条件を満たすよう、当該出願人が引っ越す前で、PCT 規則 92 の 2 に基づく出願人の住所の変更の記録が要請される前に、当該国際予備審査請求を提出する必要があります。当該請求の提出後の住所の変更は当該請求の有効性に影響を与えません。

代理人として国際出願を提出した受理官庁に対し手続きを行う権利があるのであれば、出願人が代理人と同じ国の居住者でなくなった場合であっても、国際段階を通して受理官庁及び国際機関に対して当該出願人を代理する権利を有しますのでご安心下さい。

なお、出願人の如何なる変更（あて名、住所、国籍など）も PCT 規則 92 の 2 に基づく変更の記録の要請の受理をもって、国際事務局により記録されます。公開される国際出願の書誌情報は出願人の新しいあて名と同様に新しい住所が表示されますが（変更の記録の要請が公開の技術的準備が完了する前に受理されることが前提）、第三者は PATENTSCOPE にて、元の住所やあて名が記載された出願当初の願書様式を閲覧することが可能です。

PCT 規則 92 の 2 に基づく変更の記録の要請の提出に関する詳細は、*PCT Newsletter* 2016 年 1 月号の“実務アドバイス”及び *PCT 出願人の手引* パラグラフ 11.018 から 11.022 をご参照下さい。

#### **以下の情報の一覧**

PCT セミナーカレンダー、PCT ウェビナー、PCT 手数料表、PCT 締約国一覧