

# PCT NEWSLETTER

–日本語抄訳– 2014年10月号 | No. 10/2014

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。

## PCT 同盟総会

WIPO 加盟国総会の一部として、第 46 回 PCT 同盟総会が 2014 年 9 月 22 日から 30 日の期間、ジュネーブにおいて開催されました。

同盟総会はシンガポール知的所有権庁を PCT における国際調査及び予備審査機関として選定しました。この選定は、同官庁が運用を開始する準備が整い、同官庁により通知された日から発効します。また、国立工業所有権機関（チリ）が 2014 年 10 月 22 日に国際調査及び予備審査機関として運用を開始する予定があることを留意しました。

同盟総会は 2015 年 7 月 1 日に発効する PCT 規則の修正を採択しました。本修正は、本セッションの附属書（報告案 PCT/A/46/6 Prov. 最終報告は通信により採択されます）に含まれ、以下の変更を含みます。

- PCT 規則 49 の 3.2 及び 76.5：早期国内段階移行の明示の請求をした出願人が、指定・選択官庁に対して優先権の回復の請求を（国内段階移行の通常の期限の満了後 1 ヶ月ではなく）早期国内段階移行の請求の受理日から 1 ヶ月以内に提出するための要件の導入
- PCT 規則 90.3：2012 年 10 月の同盟総会において採択された修正を適切に反映するために、PCT 規則 90 の 2.5 のパラグラフ(a)への引用を削除
- PCT 規則 90.5：取下げ通知が包括委任状と共に提出された場合に、国際事務局（IB）が代理人に別個の委任状の原本の提出を求めずに取下げ通知の手続きを可能にする
- 手数料表：PCT-EASY 出願に適用される手数料減額を削除し、特定の国の特定の出願人に対する手数料減額の適格基準を改定

手数料減額の適格基準の改定により、シンガポール、アラブ首長国連邦の国民で居住者である自然人は手数料減額が適用されなくなり、一方、バハマ、キプロス、ギリシャ、マルタ、ナウル、パラオ、ポルトガル、サウジアラビア、スロベニア、スリナムの国民で居住者である自然人は手数料減額の適用が開始されます。<sup>1</sup>

同盟総会は国際調査及び予備審査機関の選定のための新たな手続きを採択しました（PCT/A/46/4）。選定を求める官庁は必要な基準をどの程度満たしているか既存の国際機関に評価支援を得るよう勧告することが合意されました。選定のための申請が検討される場合、技術協力委員会はその申請に関する専門的な助言を与えるために専門的機関として PCT 同盟総会の少なくとも 3 ヶ月前（通常、PCT 作業部会と同時）に会合を行います。

<sup>1</sup> PCT 締約国でない国々の出願人は PCT 締約国の国民及び／又は居住者である出願人と共に PCT 出願を提出しなければならず、また、その出願人が手数料減額の資格がある場合のみ当該手数料減額を受けることができます。

また同盟総会は、PCT サービスの利害関係者への提供を改善することについて PCT 作業部会と PCT 国際機関会合によりなされた作業に関する報告を留意し、さらなる作業に関する勧告を承認しました。これらの事項は *PCT Newsletter* 2014 年 6 月号、3 月号にそれぞれ掲載されています。

## 作業文書

PCT 同盟総会の作業文書は下記 WIPO ウェブサイトからご利用いただけます。

[http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_code=pct/a/46](http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/a/46)

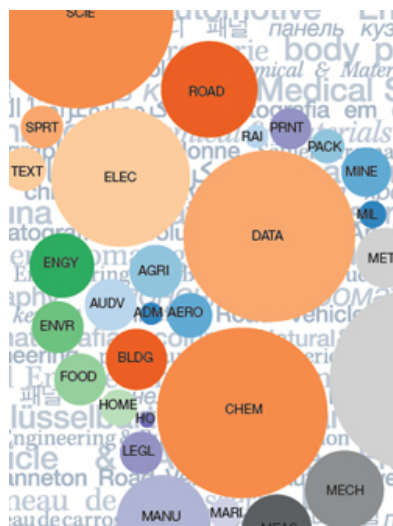
## WIPO Pearl (特許の科学技術用語を中心とした WIPO の新しい専門用語ポータルサイト) の導入

9 月に WIPO は特許で使われている豊富な複数言語の科学技術専門用語を無料で利用可能な新しいデータベースの提供を開始しました。次のリンク先から利用可能です。

<http://www.wipo.int/wipopearl>

WIPO Pearl は、PCT の 10 の公開言語間の用語の正確かつ一貫性のある利用を促進し、科学技術の知識を簡単に検索し共有することができます。データベースは、PCT 経由で出願された国際出願に記載された用語が含まれており、最終的には当機関の商標、工業意匠のような他の分野のコレクションや WIPO が管理する他の条約で使われている専門用語を含む予定です。特許協力条約の法令用語はすでに全 10 の PCT 公開言語で、WIPO Pearl に含まれています。

複数の言語での特許文献を扱う豊富な経験を持っている WIPO PCT の言語専門家 (翻訳者や用語管理者) によって検証されてきた 15,000 の概念や 90,000 以上の用語が収録されています。このデータベースは PCT に基づき作成される翻訳の品質と一貫性の改善に役立つため、これまで WIPO 内部で使用されていました。コンテンツは継続的にデータベースに追加されます。将来的にはデータのさらなる信頼性を高めるために外部機関の技術専門家との連携を考えています。



WIPO Pearl

## 国際出願の電子出願及び手続

### 欧州特許庁：2つの新しい電子出願の導入

欧州特許庁（EPO）は、受理官庁の資格において、2014年10月2日に2つの新しい電子出願を導入したことを国際事務局に通知しました。

- EPO ウェブフォーム出願サービスは国際出願や中間書類のPDF形式での提出が可能。
- EPO ケースマネジメントシステム（CMS）は国際出願や中間書類の電子形式での提出が可能。

さらに、国際調査機関、補充国際調査機関、国際予備審査機関としての EPO においても、この新しい手段で中間書類（国際予備審査請求書を含む）の受け取りと手続が可能で、詳細は以下の EPO のウェブサイトをご覧ください。

<http://www.epo.org/news-issues/news/2014/20141001.html>

<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/president-notices/archive/webformfiling.html>

<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/president-notices/archive/cms.html>

（PCT 出願人の手引 附属書 C（EP）が更新されました。）

### マレーシア：マレーシア知的所有権公社に対する ePCT 出願

マレーシア知的所有権公社は、受理官庁の資格において、2014年10月1日から ePCT ポータルサイトの 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に通知しました。なお、現在、当該官庁は PCT-SAFE ソフトウェアを利用した国際出願も受け付けていますが、2014年11月1日からそのような出願を受け付けなくなりますのでご注意ください。

電子形式による国際出願の提出に関する当該官庁の詳細は 2014年9月25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（MY）が更新されました。）

### ニュージーランド：ニュージーランド知的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

ニュージーランド知的所有権庁は、受理官庁の資格において、PCT 規則 89 の 2.1(d)に従い、2014年10月1日より電子形式での国際出願の受理及び手続を開始することを WIPO に通知しました。当該官庁は ePCT ポータルサイトの ePCT 出願機能を利用した国際出願を受入れます。手数料表に適用される電子出願手数料減額が追加されました。

電子形式による国際出願の提出に関する当該官庁の詳細は 2014年9月25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 (NZ) が更新されました。)

前記の官庁が ePCT 出願を受入れたことにより、ePCT 出願が可能な受理官庁の数は 8(AT、AU、EA、FI、IB、MY、SE、NZ) となりました。

ePCT 出願は、電子証明書で認証された WIPO ユーザアカウントで利用可能な ePCT プライベートサービスから行えます。ご利用は下記リンク先の ePCT ポータルサイトからどうぞ。

<https://pct.wipo.int/ePCT>

また、上記リンク先から WIPO ユーザアカウントの作成と WIPO 電子証明書の入手も可能です。ePCT ポータルサイトの“Try ePCT in DEMO mode” (ePCT デモ版) のリンクからデモ出願も可能です。

## **PCT-SAFE 更新**

### **PCT-SAFE クライアント パッチのリリース**

PCT-SAFE クライアント ソフトウェア (2014 年 10 月 1 日付け Version 3.51.064.240) が次のサイトからダウンロードできます。

[http://www.wipo.int/pct-safe/en/download/download\\_client.html](http://www.wipo.int/pct-safe/en/download/download_client.html)

詳細は次の PCT 電子サービスのウェブサイトをご覧ください。

<http://www.wipo.int/pct-safe/en>

## **PCT-特許審査ハイウェイ (PCT-PPH) パイロット**

### **日本国特許庁と産業経済監督所 (コロンビア)、マレーシア知的所有権公社との新しい試行プログラムの開始**

日本国特許庁 (JPO) と以下の官庁は、記載された日付から新しい一方向の PCT-PPH 試行プログラムを開始しました。

- 産業経済監督所 (コロンビア) (2014 年 9 月 1 日)
- マレーシア知的所有権公社 (2014 年 10 月 1 日)

本試行プログラムでは国際調査機関 (ISA) 又は国際予備審査機関 (IPEA) としての JPO によって作成された肯定的な見解書若しくは肯定的な特許性に関する国際予備報告 (第 II 章) (すなわち、特許性ありと判断された請求の範囲が少なくとも 1 つ存在する場合) を得た PCT 出願に基づき、コロンビア又はマレーシアの国内段階で早期審査を利用することが可能です。

PCT-PPH の詳細は以下をご覧ください。

日本とコロンビア :

<http://www.sic.gov.co/drupal/news/en/patent-prosecution-highway-between-the-sic-and-t-he-jpo>

[http://www.jpo.go.jp/torikumi/t\\_torikumi/pdf/japan\\_colombia\\_highway/sic\\_e.pdf](http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/japan_colombia_highway/sic_e.pdf)

日本とマレーシア :

[http://www.jpo.go.jp/torikumi/t\\_torikumi/pdf/japan\\_malaysia\\_highway/myipo\\_e.pdf](http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/japan_malaysia_highway/myipo_e.pdf)

[http://www.myipo.gov.my/home/-/asset\\_publisher/h88DQBcJyujH/content/patent-prosecution-highway-pp-1](http://www.myipo.gov.my/home/-/asset_publisher/h88DQBcJyujH/content/patent-prosecution-highway-pp-1)

更新された PCT-PPH 試行プログラムのウェブサイトは以下のリンク先をご覧ください。

[http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct\\_pph.html](http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html)

### **PCT 最新情報**

AM : アルメニア (電話番号)

AU : オーストラリア (手数料)

BE : ベルギー (国際型調査に関する規定)

CL : チリ (手数料、国際調査及び予備審査機関としての官庁の要件に関する情報)

CR : コスタリカ (優先権の回復に適用される基準、国内規定)

EA : ユーラシア特許庁 (手数料、代理人に関する要件)

EE : エストニア (優先権の回復に適用される基準)

EG : エジプト (PCT-EASY 物理媒体を伴う PCT-EASY 願書の提出、手数料)

GE : グルジア (管轄国際調査及び予備審査機関)

IS : アイスランド (手数料)

MY : マレーシア (電子出願)

NZ : ニュージーランド (手数料)

SK : スロバキア (PCT-EASY 物理媒体を伴う PCT-EASY 願書の提出、手数料)

### **US アメリカ合衆国: 国際調査及び予備審査機関としてのイスラエル特許庁の USPTO による仕様に関する説明**

2014 年 10 月 1 日から開始した、受理官庁としての米国特許商標庁 (USPTO) (RO/US) に対する米国の国民及び居住者により提出された特定の国際出願のための管轄国際調査及び予備審査機関としてのイスラエル特許庁 (ILPO) の仕様について USPTO により参照が付けられました。それによると、当面 ILPO は四半期に最大 75 件の国際出願を受理し、国際調査機関としての ILPO (ISA/IL) は RO/US に出願した米国出願人に限定し、移行期間中は米国出願人が受理官庁としての国際事務局 (RO/IB) に出願した場合は ISA として利用できません。

(PCT 出願人の手引 附属書 C (US) が更新されました。)

**調査手数料 (オーストリア特許庁、オーストラリア特許庁、連邦知的所有権行政局 (Rospatent) (ロシア連邦)、韓国知的所有権庁、国立工業所有権機関 (チリ))**

**予備審査手数料 (国立工業所有権機関 (チリ))**

**取扱手数料 (オーストラリア特許庁、韓国知的所有権庁、国立工業所有権機関 (チリ))**



## **PCT 関連資料の最新／更新情報**

### **PCT プレゼンテーション**

PCT 法務部の Matthew Bryan 部長による「特許協力条約（PCT）入門」というタイトルの PCT 全般に関するプレゼンテーションが更新され、次のリンク先からご利用いただけます。

<http://www.wipo.int/pct/en/presentations/introduction.pdf>

### **PCT 規則の履歴**

PCT 規則の履歴は、最後に更新された 2013 年 1 月以降の修正を含むように更新されました。これは PCT 規則の今までの全ての変更について、条文毎に年代順にまとめられており、次のリンク先からご利用いただけます。

[http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/pct\\_regulations\\_history.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/pct_regulations_history.pdf)

### **ISA 及び IPEA の取決め**

WIPO 国際事務局とイスラエル特許庁との間の国際調査及び予備審査機関としての機能に関する 2014 年 10 月 1 日発効の更新された取決めが PDF 形式で英語及び仏語で掲載されました。

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

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

さらに、WIPO 国際事務局と国立工業所有権機関（チリ）との間の国際調査及び予備審査機関としての機能に関する 2014 年 10 月 22 日発効する取決めが PDF 形式で英語及び仏語で掲載されました。

（英語） [http://www.wipo.int/pct/en/access/isa\\_ipea\\_agreements.html](http://www.wipo.int/pct/en/access/isa_ipea_agreements.html)

（仏語） [http://www.wipo.int/pct/fr/access/isa\\_ipea\\_agreements.html](http://www.wipo.int/pct/fr/access/isa_ipea_agreements.html)

## **PATENTSCOPE 検索システム**

### **国内特許コレクション：ユーラシア特許庁**

PATENTSCOPE 検索システムに、ユーラシア特許庁の特許コレクションが追加されました。これにより 38 の国内及び広域官庁のデータが PATENTSCOPE 検索システムで利用可能になりました。次のリンク先からご利用いただけます。

<http://patentscope.wipo.int/search/en/advancedSearch.jsf>

### **特許ライセンスの促進**

デンマーク特許商標庁（DKPTO）と WIPO は、国際出願に含まれる発明のライセンスに関心のある出願人が PATENTSCOPE 検索システム上でその情報を閲覧可能となるように請求した PCT 出願の認知度を向上させるため協力しています。

この協力により、ライセンスによる利用可能性の表示をした出願がDKTPOのプラットフォームである次のリンク先のIP Marketplaceで閲覧可能となりました。

<https://www.ip-marketplace.org/>

IP Marketplaceでは、権利の売却やライセンスアウトの対象の特許、商標、意匠を閲覧すること、取引相手やパートナーを探すことが可能です。

## **手数料の支払い請求に関する注意喚起**

### **新たな請求書**

PCT 出願人や代理人が WIPO 国際事務局からの通知ではない手数料請求書を受け取る事態について、*PCT Newsletter* において再三にわたって注意喚起を続けております。それらの手数料は PCT 制度における国際出願の処理とは何ら関係ありません。そして、“IPT Patents”からの新たな請求書が確認されました。

本請求書は、PCT ユーザが WIPO に通報した他の多くの例と共に以下のリンク先でご覧いただけますし、このような請求書に関する一般的な情報も同リンク先からご覧いただけます。

[http://www.wipo.int/pct/en/warning/pct\\_warning.html](http://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html)

優先日から 18 ヶ月を経過した後速やかに全ての国際出願について国際公開を行うのは IB のみです (PCT 第 21 条(2)(a)参照)。国際公開に関する別個の手数料は存在しません。そして、国際公開の法的効果は PCT 第 29 条に規定されています。

PCT 出願人や代理人の皆様におかれましては、組織内の手数料支払い担当者やこのような請求書を受理する可能性がある出願人や発明者に注意を促してください。また、このような疑わしい請求書を受け取った場合には、国際事務局にご連絡いただければ幸いです。

電話番号： +41 22 338 83 38

FAX 番号： +41 22 338 83 39

電子メール： [pct.legal@wipo.int](mailto:pct.legal@wipo.int)

## **実務アドバイス**

**手数料の未払いにより受理官庁が国際出願を取り下げられたものとみなすのを待つのではなく、積極的に取下げを行う**

**Q:** ある国際出願の代理人ですが、国際出願を提出した翌日に、送達した書類から請求の範囲が数ページ抜けていることに気付きました。本件では先の出願に基づく優先権を主張していないので、引用補充のメリットを享受できず、この状況を是正する最も簡単な方法として、たとえ国際出願の出願日が一日遅れになるとしても、直ちに再度出願を包括的に行うことが良いと考えました。当初の出願に関してですが、受理官庁は手数料の未払いにより、国際出願が取り下げられたものとみなし、その旨を宣言するので (PCT 第 14 条(3)(a) )、単に国際手数料を支払わずにいればよいのでしょうか。こうすれば、(一件書類に委任状がない場合に) 出願人の署名を入手する必要がなく、出願を積極的に取り下げる必要もないと思うのですが。

**A:** 規定された期限内に国際出願の出願に関する手数料を支払わない場合は、その出願は受理官庁（RO）により取り下げられたとみなされ、その旨、宣言されます。PCT 規則 16 の 2 によれば、送付手数料、国際出願手数料、調査手数料が国際出願の受理の日から 1 ヶ月以内に支払われなかった場合は（PCT 規則 14.1(c)、15.3、16.1(f)を参照）、PCT 規則 16 の 2.1(a)の規定に基づいて、RO はその手数料を補うために必要な額、及び、該当する場合には PCT 規則 16 の 2.2 に基づく後払手数料を求めの日から 1 ヶ月以内に支払うよう出願人に求めます。出願人が当該求めに応じず、定められた期限内に総額を支払わない場合は、RO は国際出願が取り下げられたと宣言し（PCT 第 14 条(3)(a)、PCT 規則 16 の 2.1(c)及び 29.1）、出願人に通知します（様式 PCT/RO/117（国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定の通知書））。

しかし、手続きをもはや望まないからといって、手数料の未払いにより RO が国際出願を取り下げられたものとみなすのを単に待つことは、リスクを伴いますのでお勧めできません。これまで、出願人が取り下げられたものと考えていた出願が公開されてしまったという以下のような事例がいくつかあります。

- RO が手数料の支払いを出願人に求めたものの、出願が取り下げられたものとみなす宣言をするための管理を怠った場合。
- 国際出願が取り下げられたものとみなされたことを、RO が国際事務局（IB）に通知することを怠った場合。
- 国際出願が取り下げられたものとみなされたことを、RO は IB に通知したものの、その通知が国際出願の公開を回避できる期間内に IB に届かなかった場合。

国際出願の手続きをもはや望まない場合には、たとえ代理人として選任されるための委任状又は取下げ通知の何れかに出願人の署名が必要だとしても、積極的に取下げ通知を送付することがより確実で、最善の方法です。

IB が記録原本を受理していない場合（様式 PCT/IB/301 により通知されていない場合）は、取下げ通知は RO に送付（可能であれば、電子的又は FAX による送付を推奨）してください。しかし、もし IB がすでに国際出願の記録原本を受理しているのであれば、不要な遅延を避けるため、特に取下げ通知が RO から IB に転送される前に国際出願を IB によって公開されたくない場合には、取下げ通知を RO ではなく IB に提出することをお勧めします。

もし、IB がすでに記録原本を受理していれば、ePCT パブリック又はプライベートサービスを利用して IB に対しオンラインで取下げ通知を提出することで、非常に簡単に国際出願を取り下げることができます。ePCT プライベートサービスを利用可能な場合は、関連するアクション（“Withdraw IA（国際出願の取下げ）”）を選択するだけで、国際出願を取り下げることができます。もし、ePCT パブリックサービスのみ利用可能な場合は、様式 PCT/IB/372（取下げ通知）（編集可能な PDF ファイルが PCT ウェブサイトからご利用いただけます：[http://www.wipo.int/pct/en/forms/ib/editable/ed\\_ib372.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/forms/ib/editable/ed_ib372.pdf)）又は書簡形式で取下げ通知を含む PDF ファイルを“ドキュメントアップロード”機能を利用してアップロードすることができます。また、委任状を ePCT 経由で提出することも可能です。上記の方法で、ePCT サービスを利用することにより、取下げが行われたことを迅速に確認できます。しかし、IB からそういった取下げの確認を受けたかどうかをチェックすることは大切です。もし上記の何れかの方法で送付した取下げの後、48 時間以内にそのような確認を受けていない場合は、IB に連絡し、調べてもらう必要があります。

取下げを提出するための ePCT システムの利用及び当該システムを利用するのに必要な



WIPO ユーザーアカウントの作成に関する詳細は、次のリンク先の *PCT Newsletter* 2012 年 11 月号の“実務アドバイス”をご覧ください。

[http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct\\_news\\_2012\\_11.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_11.pdf)

まだ紙形式により書類を提出している場合は、出願の取下げ通知のための様式 PCT/IB/372 の利用をお勧めします。この様式は正式に署名されなければならない、望ましくは様式に示された番号に FAX すべきです。

国際出願の取下げに手数料はかかりませんし、そうすることで出願時に支払われるべき国際手数料を支払う必要も勿論ありません。国際出願を取り下げることにより、取下げを送付した官庁により取下げが確認されていることを常に確認する必要がありますが、取下げが記録されていることに、より確信がもてます。もし出願時にすでに国際手数料や調査手数料を支払っていただければ、記録原本が IB に送付される前、且つ、調査用写しが国際調査機関に送付される前に国際出願の取下げが通知された場合に限り、それらの手数料は払い戻されます。

何らかの理由で、国際出願の取下げをせずに、RO が手数料の未払いにより国際出願が取り下げられたものとみなすことを望むのであれば、希望通りに RO が手続きを進めているかどうか注意深く確認しなければなりません。取り得る行動の一つは、RO によって発行された手数料支払いの求め（様式 PCT/RO/102（所定の手数料の納付に関する通知）や PCT/RO/133（手数料の納付の補正命令書））に対して、後払手数料を含む手数料は支払われない旨、及び、出願人は RO が手数料の未払いにより国際出願が取り下げられたものと宣言することを期待している旨を積極的に回答することです。上記の通り、このような手続きは賢明ではありませんが、もし行うのであれば、出願人は RO が確かに出願を取り下げる手続きを行っていることを注意深く確認すべきです。

国際出願の取下げに関する詳細は、*PCT 出願人の手引* 国際段階のパラグラフ 11.048 及び 11.049、PCT 規則 90 の 2 をご覧ください。

### 以下の情報の一覧

PCT セミナーカレンダー、PCT 手数料表、PCT 締約国一覧