

PCT NEWSLETTER

–日本語抄訳– 2018年1月号 | No. 01/2018

日本語抄訳は、PCT NEWSLETTER (英語版) (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。

ISA 及び IPEA の新たな取決め

2017年10月2日から11日までジュネーブで開催されたPCT同盟総会(PCT総会)は、PCTに基づく国際調査機関(ISA)及び国際予備審査機関(IPEA)の選定を2027年12月31日まで延長しました。またPCT総会は、PCTに基づくISA及びIPEAとしての当該機関の機能に関するWIPO国際事務局との取決めの新条文も承認しました。当該新条文は、以下の国々及び政府間機関の官庁に関し、2018年1月1日に発効しました。

AT オーストリア
BR ブラジル
CL チリ
CN 中華人民共和国
EG エジプト
EP 欧州特許機構
ES スペイン
FI フィンランド
IL イスラエル
IN インド
JP 日本国
KR 大韓民国
RU ロシア連邦
SE スウェーデン
SG シンガポール
TR トルコ
UA ウクライナ
US アメリカ合衆国
XN 北欧特許機構
XV ヴィシェグラード特許機構

オーストラリア特許庁及びカナダ知的所有権庁に関して、それぞれの政府は、2018年1月1日からのISA及びIPEAとしての当該官庁の機能に関する新たな取決めの承認に必要な、国内の法律上及び憲法上の手続を完了することができませんでした。そのため、2018年1月1日より前に適用されていたIBとオーストラリア特許庁の間及びIBとカナダ特許庁長官の間の取決めは、2018年12月31日までの1年間、若しくはISA及びIPEAとしての当該官庁の機能に関する新たな取決めが発効するまでの、どちらか早い方まで延長されます。

当該取決めの変更により、多くの ISA 及び IPEA に関し *PCT 出願人の手引* の附属書 C、D 及び E に変更が生じていることにご留意ください。これらの変更は以下の、“PCT 最新情報” に反映されております。

PCT 総会での承認以後になされた附属書の変更を含む当該取決めの条文は、英語及び仏語で、以下のリンク先からご利用いただけます。

http://www.wipo.int/pct/en/access/isa_ipea_agreements.html (英語)

http://www.wipo.int/pct/fr/access/isa_ipea_agreements.html (仏語)

PCT特許審査ハイウェイ (PCT-PPH) 試行プログラム

グローバルPPHパイロットへのヴィシエグレード特許機構の参加

2018年1月6日に、ヴィシエグレード特許機構がグローバル特許審査ハイウェイ (GPPH) パイロットに参加しました。これにより当該パイロットへの参加庁は25になりました。

本パイロットでは、先行審査庁により少なくとも一つの請求項が特許性ありと判断され、その他の適用可能な基準を充足すれば、他の何れかの参加庁による成果物（該当する場合には、国際調査機関又は国際予備審査機関の見解書、若しくは特許性に関する国際予備報告（第II章）を含みます）に基づいて、いずれの参加庁に対しても早期審査を請求することができます。本パイロットは、単一の適格性要件を用いており、既存のPPHネットワークを簡易にし改善することでユーザの利便性を向上させることを目的としています。

GPPHパイロットを利用する為の必要な要件などの詳細情報は、以下のPPHポータルサイトをご覧ください。

<http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/globalpph.htm>

PCTウェブサイトの以下のPCT-PPHのページが更新されました。

http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html

PCT 最新情報

- AT: オーストリア (調査及び審査のために受理する言語)
- CL: チリ (調査及び審査のために受理する言語)
- CN: 中華人民共和国 (国際予備審査機関としての適格性)
- EG: エジプト (調査又は審査されない対象)
- ES: スペイン (調査及び審査のために受理する言語)
- IL: イスラエル (電話とファックス番号、電子メールアドレス)
- IR: イラン・イスラム共和国 (所在地とあて名、手数料)
- JP: 日本国 (調査又は審査されない対象)

ISA 及び IPEA としての日本国特許庁は、調査又は審査しない対象に関し変更がある旨を IB に通知しました。変更は以下のとおりです。

ISA として当該官庁が調査しない対象

日本国特許法の規定に基づく特許付与手続の下で調査される対象並びに手術又は治療による人体の処置方法及び人体の診断方法を除く、PCT 規則 39.1 の項目 (i) から (vi) に規定される対象

IPEA として当該官庁が審査しない対象

日本国特許法の規定に基づく特許付与手続の下で審査される対象並びに手術又は治療による人体の処置方法及び人体の診断方法を除く、PCT 規則 67.1 の項目 (i) から (vi) に規定される対象

(PCT出願人の手引、附属書 D 及び E (JP) が更新されました。)

ME: モンテネグロ (出願言語)
NL: オランダ (電子メールアドレス)
RU: ロシア連邦 (手数料)
US: アメリカ合衆国 (手数料、管轄国際調査機関)
VN: ベトナム (出願言語、手数料)

調査手数料及び国際調査に関する他の手数料 (オーストラリア特許庁、オーストリア特許庁、カナダ知的所有権庁、エジプト特許庁、連邦知的所有権行政局 (Rospatent) (ロシア連邦)、インド特許庁、シンガポール知的所有権庁、イスラエル特許庁、韓国知的所有権庁、国立工業所有権機関 (ブラジル)、国立工業所有権機関 (チリ)、北欧特許機構、スウェーデン特許登録庁、トルコ特許商標庁 (Turkpatent) 、米国特許商標庁及びヴィシエグラード特許機構 (VPI))

予備審査手数料及び国際予備審査に関する他の手数料 (イスラエル特許庁、韓国知的所有権庁及びスペイン特許商標庁)

PCTに関する記事

WIPO マガジン (2017 年第 6 号) の以下の記事へのリンクが、PCT ウェブサイトの “PCT に関する記事” のページへ追加されました。

http://www.wipo.int/pct/en/news/pct_news.html

エンブラエル社: ブラジルの先駆的な巨大航空機メーカー

ブラジルのエンブラエル社は世界における航空機技術の最前線にいます。エンブラエル社の技術開発部長である、Wander Menchik 氏は、同社にとってのイノベーションと知的財産の重要性及び将来の目標について社内の見解を示しています。エンブラエル社は様々な国々でおよそ 800 の特許を保有しており、その多くは PCT に基づき出願されました。

“PCT は当社の海外事業展開を拡大する原動力を支える極めて有用なツールです。PCT は所与の技術に関する様々な国での特許取得の可能性について予備的な見解を提供するとともに、保護を求める特定の技術に関する戦略的なビジネス上の決定をするための更なる時間を企業のために稼いでくれるという点で特に有益です。それ故、PCT は国際市場において特許を取得するプロセスから多大な作業を省き、また当社の新しい技術の特許戦略を具体化するに当たり非常に貴重な意見を我々に提供してくれるコスト効率の高い選択肢です”、と Menchik 氏は説明します。

“PCT を利用するか又は単に我々の選択する国内特許庁へ直接保護を求めて出願 (いわゆるパリルート) するかどうかの判断は、発明の性質や、その発明が適用され得る製品、プロセス又はサービス、並びにそれが影響を及ぼし得る市場によって決まります” と彼は付け加えます。

WIPO マガジンは、以下のリンク先からご覧いただけます。

http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/index.html

また 2017 年第 6 号は、以下のリンク先からご覧いただけます。

http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/pdf/2017/wipo_pub_121_2017_06.pdf

PCT 関連資料の新/更新情報

願書様式

願書様式 (PCT/RO/101) の 2017 年 7 月版の記入例が、英語、仏語、独語及びスペイン語に加えて、日本語及びロシア語でもご利用いただけるようになりました。それぞれ以下のリンク先からご利用ください。

http://www.wipo.int/pct/ja/forms/request/filled_request.pdf (日本語)

http://www.wipo.int/pct/ru/forms/request/filled_request.pdf (ロシア語)

国際予備審査請求書の様式

国際予備審査請求書の様式 (PCT/IPEA/401) の 2017 年 7 月版の記入例が、日本語及びロシア語で、また更新版が英語、仏語、独語及びスペイン語でもご利用いただけるようになりました。それぞれ以下のリンク先からご利用ください。

http://www.wipo.int/pct/ja/forms/demand/filled_demand.pdf (日本語)

http://www.wipo.int/pct/ru/forms/demand/filled_demand.pdf (ロシア語)

http://www.wipo.int/pct/en/forms/demand/filled_demand.pdf (英語)

http://www.wipo.int/pct/fr/forms/demand/filled_demand.pdf (仏語)

http://www.wipo.int/pct/de/forms/demand/filled_demand.pdf (独語)

http://www.wipo.int/pct/es/forms/demand/filled_demand.pdf (スペイン語)

実務アドバイス

国際調査機関に先の調査の結果を利用するよう請求する

Q: 先の国内出願の優先権を主張して国際出願を提出しようとしているところです。国際調査報告を作成する際に、国際調査機関が先の出願に関する調査の結果を考慮するよう請求することは可能でしょうか？もし可能であればどのように請求すればよいのでしょうか？また当方は調査手数料の減額を受けられるのでしょうか？

A: 以下に説明するように、PCT 規則 4.12 及び 12 の 2.1 に基づく全ての要件に従うことを条件に、国際調査機関 (ISA) に対し、国際調査を行うに当たり、同一若しくは他の ISA 又は国内官庁によって行われた先の国際調査、国際型調査又は国内調査 (“先の調査”) の結果を考慮するよう請求することが可能です。しかしながら、ISA は、全ての場合において先の調査の結果を考慮することが義務付けられているわけではないことを認識する必要があります。PCT 規則 41.1 に従い、当該先の調査が同一の ISA によって行われたとき、又は ISA として行動する官庁と同一の官庁によって行われたときは、当該 ISA は、国際調査を行うに当たり当該先の調

査の結果をできる限り考慮します。ただし、当該先の調査が他の ISA によって行われたとき又は ISA として行動する官庁以外の国内（広域）官庁によって行われたときは、当該 ISA は、国際調査を行うに当たり当該先の調査の結果を考慮するか否かを決定することができます。

貴殿が先の調査の結果を ISA が考慮するよう請求したい場合には、以下の要件が求められます。

(1) 願書様式に ISA が先の調査の結果を考慮するよう希望する旨を記載する。ePCT 出願では、“国際調査”の項目中の適切なオプションを選択することでこれを簡単に行えます。PCT-SAFE や他の PCT オンライン出願のソフトウェアにも同等の機能があります。まだ紙形式で出願している場合には、願書様式の第 VII 欄（“国際調査機関”）、特に、第 VII 欄の続き（先の調査及び先の分類の結果の利用）にある特別なチェックボックスをご参照ください。先の調査が行われた先の出願の出願日、出願番号及び出願国（又は広域官庁）を記載することにより、当該先の出願を特定する必要があります。願書には、該当する場合には、国際出願が当該先の調査が行われた出願と同一若しくは実質的に同一である旨又は異なる言語で出願されたことを除き国際出願が先の調査が行われた出願と同一若しくは実質的に同一である旨の陳述を（PCT 規則 4.12(ii)に基づき）記載することができます。

(2) ISA への送付のため先の調査の結果の写しを受理官庁へ提出する。当該写しは国際出願とともに出願時に、当該機関または官庁によって作成された形式に応じて、例えば調査報告、列記された先行技術の一覧表又は審査報告の形式で提出（PCT 規則 12 の 2.1(a)）されるべきです。しかしながら、以下の場合には写しを提出する必要はありません。

- 先の調査が願書様式の第 VII 欄に記載される ISA により行われなかったが、受理官庁として行動する官庁と同一の官庁によって行われた場合。この場合、先の調査の結果の写しを自身で提出することに代えて、願書様式の第 VII 欄の続き（項目 1）にある関連するチェックボックスをチェックすることで、受理官庁に対し、それを作成し ISA に直接送付することを請求することができます（そのような請求は手数料の支払が生じる場合があることにご留意ください）（PCT 規則 12 の 2.1(b)）。
- 先の調査が同一の ISA 又は ISA として行動する官庁と同一の官庁によって行われた場合（PCT 規則 12 の 2.1(c)）又は
- 先の調査の結果の写しが受理官庁又は ISA が認めた形式及び方法で、例えば、電子図書館により当該受理官庁又は ISA が入手可能である場合において、願書様式の第 VII 欄の続き（項目 1）にあるチェックボックスにその旨を記載した場合（PCT 規則 12 の 2.1(d)）。

2 以上の先の調査の結果を考慮してもらいたい場合には、それぞれの先の調査に関する情報が提出される必要があることにご留意ください。ePCT 出願及び他のオンライン出願ソフトウェアでは、追加の先の調査に関する情報を含むことが可能です。紙形式で出願する場合には、それぞれの先の調査の情報は、別の用紙に記載される必要があります。追加の先の出願ごとに第 VII 欄の続きを含む用紙を複製し、各用紙に“第 VII 欄の続きの項目 1 の続葉”と記載する必要があります。

さらに、PCT 規則 12 の 2.2 に従い、ISA が求める場合には、当該求めに記載された相当の期間内に、先の調査に関する他の書類を提出するよう要求される場合もあります。

- 関係する先の出願の写し（PCT 規則 12 の 2.2(a)(i)）。
- 先の出願が当該 ISA が認めていない言語でされた場合には、当該機関が認める言語による当該先の出願の翻訳文（PCT 規則 12 の 2.2(a)(ii)）。

- 先の調査の結果が当該ISAが認めていない言語で作成された場合には、当該機関が認める言語による当該先の調査の結果の翻訳文 (PCT規則12の2.2(a)(iii))。及び、
- 先の調査の結果に列記された文献の写し (PCT規則12の2.2(a)(iv))。

ただし、以下の状況においては、そのような翻訳文の写しは要求されない場合があります。

- 先の調査が同一のISA、若しくはISAとして行動する官庁と同一の官庁によって行われた場合、又はPCT規則12の2.2(a)(i) 若しくは (ii) に規定する写し若しくは翻訳文が、当該ISAが認めた形式及び方法で、例えば、電子図書館により若しくは優先権書類の形式で当該ISAが入手可能である場合 (PCT規則12の2.2(b))。及び、
- 願書に国際出願が先の調査が行われた出願と同一若しくは実質的に同一である旨又は異なる言語で出願されたことを除いて国際出願が先の調査が行われた出願と同一若しくは実質的に同一である旨の陳述が PCT 規則 4.12 (ii) の規定に基づいて記載された場合 (PCT 規則 12 の 2.2(c))。

ISAが国際調査を行うに当たり先の調査の結果を考慮する場合、作業の重複が最小限に抑えられることにより、通常は調査の手続がより効率的になります。これを考慮して、通常、当該ISAは国際出願について支払われた調査手数料の払戻し、又は部分的な払戻しを行います。ただし、PCT第16条 (3)(b) に基づき、ISA及び国際予備審査機関としての関連する官庁の機能に関し、当該官庁と国際事務局との間で適用される取決めで定める範囲において及び条件に従って払い戻します (PCT規則16.3参照)¹。そのため、最初に調査手数料の全額を支払う必要があり、ISAが先の調査の結果の利用可能な範囲を決定する時点まで、貴殿への払戻しを待つ必要があります。

そのような払戻しに関する条件の詳細は、上述の取決めに掲載されております。以下のリンク先からご覧ください。

http://www.wipo.int/pct/en/access/isa_ipea_agreements.html

また *PCT 出願人の手引* の対応する附属書 D からもご覧いただけます。

<http://www.wipo.int/pct/en/appguide/>

本実務アドバイスでは、国際調査報告の作成時に、ISA が先の出願に関する調査の結果を考慮するよう出願人が請求する場合について説明しました。その状況に加え、特定の状況において、PCT 規則 23 の 2.2(a) に基づき先の調査の結果が ISA へ送付され、出願人が PCT 規則 4.12 に基づく請求を明示的に行っていない場合でも、国際調査を行う際に ISA が先の調査の結果を考慮する場合がございます。このような事例についての詳細は、別の実務アドバイスで説明いたします。

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

¹ 執筆時点では、USPTO は ISR が完全に又は部分的に先の調査の結果に基づいて作成された場合でも払戻しを行いません。