

PCT NEWSLETTER

<http://www.wipo.int/pct/ja>

2018年4月号 | No. 04/2018

PCT ニュースレター（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。

PCT 特許審査ハイウェイ（PCT-PPH）試行プログラム

新しい二方向 PCT-PPH 試行プログラム（国立工業所有権機関（チリ） - 中華人民共和国国家知識産権局）

2018年1月1日から、国立工業所有権機関（チリ）と中華人民共和国国家知識産権局（SIPO）間で、新しい二方向 PCT-PPH 試行プログラムが開始しました。本試行プログラムでは、ISA/IPEA としての資格において一方の官庁が作成する、国際調査機関（ISA）又は国際予備審査機関（IPEA）からの肯定的な見解書、若しくは肯定的な特許性に関する国際予備報告（IPRP）（第 II 章）（すなわち、特許性ありと判断された請求項が少なくとも一つ存在する場合）を得た PCT 出願に基づき、他庁の国内段階で早期審査を利用することが可能になります。

上述の PCT-PPH の合意に関する詳細は、それぞれ以下のリンク先をご覧ください。

<https://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/w3-article-11454.html>

<http://www.sipo.gov.cn/ztlz/zlscgslpphzi/pphzn/1110649.htm>

PCT 成果物を含むための既存の PPH 試行プログラムの拡張（シンガポール知的所有権庁 – SIPO）

シンガポール知的所有権庁と SIPO 間の既存の PPH 試行プログラムが、2017年9月1日から PCT 成果物の利用を含むよう拡張されました。この拡張は、ISA/IPEA としての資格において一方の官庁が作成する、国際調査機関（ISA）又は国際予備審査機関（IPEA）からの肯定的な見解書、若しくは肯定的な特許性に関する国際予備報告（IPRP）（第 II 章）（すなわち、特許性ありと判断された請求項が少なくとも一つ存在する場合）を得た PCT 出願に基づき、他庁の国内段階で早期審査の利用が可能になることを意味します。

上述の PCT-PPH の合意に関する詳細は、それぞれ以下のリンク先をご覧ください。

<https://www.ipos.gov.sg/protecting-your-ideas/patent/application-process/expedite-filing-to-countries-outside-SG>

<http://www.sipo.gov.cn/ztlz/zlscgslpphzi/pphzn/1110648.htm>

これにより、PCT ウェブサイトの PCT-PPH に関するページが更新されております。以下のリンク先をご覧ください。

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

WIPO 優先権書類デジタルアクセスサービス

WIPO 優先権書類デジタルアクセスサービス (DAS) を利用することで、PCT の出願人は、認証謄本を提出したり提供しよう手配したりする代わりに、優先権書類として利用する先の出願の謄本を DAS から取得しよう国際事務局 (IB) に対して請求できます。DAS のサービスをご利用いただくためには、先の出願が提出された官庁が DAS の提供庁である必要がありますが、国際出願が提出される受理官庁は DAS の提供庁である必要はありません。

オランダ特許庁

オランダ特許庁は、2018年6月1日から、DAS の提供庁及び取得庁として運用を開始することを IB に通知しました。

提供庁としては、2018年6月1日以降に当該官庁へ提出される、全ての国内特許出願及び国際特許出願を提供しますが、出願人がそれらの書類が DAS で利用可能になるよう特別に請求した場合に限ります。取得庁としては、優先権書類を提出する期間が 2018年6月1日までに満了していないいづれの出願に関しても、優先権書類が DAS を通じて提供されることを許可します。

詳細は、以下のリンク先をご覧ください。

<http://www.wipo.int/das/en/notifications.html#NL>

DAS の参加庁の一覧は、以下のリンク先からご覧いただけます。

http://www.wipo.int/das/en/participating_offices.html

国際出願の電子出願及び処理

公開前に PCT 出願のファイルの内容をプレビューするための新機能

PCT Newsletter 2017年12月号の2ページ目で、元の出願がカラー又はグレースケールを含む場合にそれを表示可能な新しい機能について、また元の出願内容の PATENTSCOPE での利用可能性についてお知らせいたしました。カラー要素は通常、国際出願では許容されておりませんが、それにもかかわらずそのようなカラー要素が受理される場合があることを認識した上で、当該新機能が導入されました。当該新機能では、ePCT 出願若しくは PCT-SAFE を利用して電子形式での出願を提出する出願人に、出願本体 (明細書、請求の範囲、要約、及び/又は図面) がカラー又はグレースケール要素を含むことを表示する欄をチェックすることを許容しています。当該欄をチェックすることで、公開された出願の表紙には、提出された出願がカラー又はグレースケールの内容を含み、元のファイルは PATENTSCOPE から利用可能である旨を表示する通知が含まれます。全ての国際出願は国際事務局 (IB) によるさらなる処理や公開のため、引き続き純粋な白黒形式への変換が行われる点に十分ご注意ください。

白黒への変換により、元のファイルと比較したときにある程度の不正確さをもたらすリスクがあります。それを考慮して、変換された画像の内容が意図していたものどおりであることを確認するため、その後の処理及び公開用に IB によってレンダリングされるファイルの内容を閲覧するための専用のプレビュー機能が IB によって提供されております。プレビュー機能は IB での書類のインポートや公開のために利用される実際のサービスに基づいているため、変換された画像は IB が公開するものと非常に類似しているはずで

プレビュー機能 ("PDF Conversion Checker") は "Application Body Converter" のページに含まれております。以下のリンク先からご利用ください。

<https://pctdemo.wipo.int/DocConverter/pages/pdfValidator.xhtml>

上記ページの上部にある下向き矢印をクリックしていただくと、その他の便利な機能やユーザガイドへもアクセスいただけます。

同様のプレビュー機能は、ePCT 機能を利用した出願本体のアップロードを許容していない受理官庁（つまり、受理官庁としてのイスラエル特許庁及び米国特許商標庁）への出願を除き、ePCT 出願機能の一部としてすでに直接提供されております。

PCT-SAFE 更新

PCT-SAFE クライアントソフトウェアの新しいバージョンのリリース

PCT-SAFE クライアントソフトウェアの新しいバージョン（2018年4月1日付 version3.51.08 1.257）がご利用可能になりました。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

この新しいバージョンの詳細は上記ウェブサイトの “Release notes” 及び “What’s new” からご覧いただけます。

アイスランド特許庁による PCT-SAFE 出願の受理停止

受理官庁としてのアイスランド特許庁は、2018年5月1日から、PCT-SAFE を利用して電子形式で提出される国際出願を受理しないことを国際事務局へ通知しました。当該官庁は、ePCT 出願及び EPO オンライン出願を利用して電子形式で提出される国際出願については引き続き受理します。

PCT 最新情報

BE: ベルギー（インターネットアドレス、国の安全に関する規定）

CA: カナダ（国内段階移行のために要求される翻訳文の内容、国際出願の写しの提出、国内段階移行の特別な要件）

CN: 中華人民共和国（手数料）

EP: 欧州特許庁（手数料、国際調査のために受理する言語）

GB: 英国（手数料）

KR: 大韓民国（電子形式によるヌクレオチド及び/又はアミノ酸の配列表のための電子媒体の種類）

NL: オランダ（電話番号）

NO: ノルウェー（官庁の名称、あて名）

SG: シンガポール（手数料）

TT: トリニダード・トバゴ（管轄国際調査及び予備審査機関）

US: アメリカ合衆国（ファックス番号）

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、カナダ知的所有権庁、欧州特許庁、日本国特許庁、中華人民共和国国家知識産権局）

実務アドバイス

PCT Newsletter 2018年3月号の実務アドバイスにおける誤植

“手数料の支払方法” の欄で提供された PCT eServices（電子サービス）サポートページの正しいインターネットアドレスは、以下になりますのでご注意ください。

<http://www.wipo.int/pct/en/epct/support.html>

特許による保護の代わりに実用新案による保護を求めること

Q: PCT 出願を提出しました。多くの国で当方の発明が保護されるようにしたいのですが、費用を最小限に抑えたいとも思っています。PCT 出願で“実用新案”による保護を請求することができ、この形式の保護の方が特許による保護よりも安く取得できると聞きました。特許の取得と比べてこの種類の保護のメリット及び/又はデメリットは何でしょうか？

A: 実用新案は、一定の限られた期間、権利者の承諾無しに他者が保護された発明を商業的に使用することを防ぐための独占権を付与することを通して、新しい技術的発明を保護します。この点において、実用新案は特許に似ていますが、以下に述べるようにいくつかの重要な相違点があります。実用新案を通しての発明の保護は特定の国でのみ可能です。いくつかの国では実用新案と同様の権利を提供しており、それらの権利は“小特許”、“イノベティブ特許”、“短期特許”、“実用イノベーション”若しくは“イノベーション特許”と呼ばれます。しかしながら、今回の“実務アドバイス”では、“実用新案”の用語は実用新案及びその他の同様の権利の両方を含むものとして使用いたします。

実用新案を取得するための公的な手数料は通常、特許を取得する手数料よりも低いです。大半の国では登録前の実用新案出願の実体審査が存在しないため、登録前の審査手数料の支払いはありません。また登録の手続きは、特許の取得よりも簡素で早く、平均で6ヶ月を要します。実用新案の保護期間中の維持又は更新手数料の支払いは必要ですが、これらの手数料も通常、特許の手数料より低いです。

特許と比べると、実用新案を通しての保護の取得及び維持は安い場合があり、登録の手続きはより簡素で早く進捗しますが、技術的発明の保護方法を決定する際に考慮する必要がある、実用新案と特許のその他の相違点を認識しておくべきです。

- 実用新案による保護を取得する際の要件は通常、特許ほど厳しくありません。“新規性”の要件は常に充足する必要がありますが、実用新案の場合、当該要件は国内レベルでのみ適用される可能性があります。さらに、“進歩性”(若しくは“非自明性”)の要件は、実用新案の場合、かなり条件が低いか若しくは全く存在しない場合があります。そのため実用新案による保護は、むしろ、特許性の基準を満たさない可能性がある、漸進的な性質をもつイノベーションに対して可能性があります。
- 実用新案の保護期間は特許よりも短く、国によって異なります(通常は延長若しくは更新の可能性無しで7年から10年の間ですが、10年以上認める官庁も若干あります)。
- いくつかの国では、特許と同じ技術分野で実用新案を申請できますが、その他の国では、特定の技術分野及び/又は機器や装置のような製品に関してのみ実用新案による保護を取得でき、方法や化学物質に関しては取得できません。実際、実用新案の対象となる主題は国によって大きく異なりますので、ある特定の指定(若しくは選択)国において実用新案による保護の請求を検討している場合には、どのような種類の主題が対象となるのかを当該国の現地代理人に確認することをお勧めいたします。

このような保護を提供する様々な国々における実用新案に関する法律の詳細は、以下のリンク先の“IP legislation”からご覧いただけます。

<http://www.wipo.int/wipolex/en/>

結論として、実用新案による保護は取得と維持にかかる費用が安く、実用新案を取得するための要件はさほど厳しくありません。また、登録手続きは実体審査がなく、通常、より簡素で早く進捗します。しかしながら、これは、実用新案による保護が全ての場合において特許による保護よりも望ましい選択肢であるという意味ではありません。実体審査の欠如は、登録された実用新案の有効性に関して法的安定性が低いことを意味するという認識をすべきです。加えて、その発明が長期間にわたり市場において

関係すると予想される場合には、実用新案による保護では十分な保護を与えられない可能性があります。したがって、発明を保護する最善策を判断するためには、特定の国における実用新案制度及び特許制度の具体的な内容を、事例ごとに注意深く検討する必要があります。

多くの場合、実用新案による保護と特許による保護は必ずしも代替手段ではなく、実用新案による保護が特許による保護の補完として利用される場合があります。これは、特許の付与を待つ間に実用新案による保護を迅速に取得し得るためです。さらに、いくつかの国では、実用新案出願（若しくは実用新案）を特許出願（若しくは特許）へ変更すること、又はその逆も可能です。

実用新案に関する詳細については、よくある質問を含む有用な情報が以下のWIPOウェブサイトからご覧いただけます。

http://www.wipo.int/patents/en/topics/utility_models.html

次号のPCT Newsletter (2018年5月号) では、実用新案による保護を提供するPCT官庁に関する情報や、国際出願に関してそのような保護を請求する方法について詳述いたします。

日本語 PCT セミナー等のご案内 (※無料)

1. PCT ウェビナー (オンラインセミナー)

- ・ePCT 入門編 (2018年5月8日 (火) 16:30 – 17:30 (日本時間))
- ・ePCT 応用編 (2018年5月15日 (火) 16:30 – 17:30 (日本時間))

詳細及び参加登録: <http://www.wipo.int/pct/ja/seminar/webinars/index.html>

2. WIPO 日本事務所主催 PCT セミナー

日時: 2018年5月28日 (月) 13:30~16:20 (日本時間)

場所: 国連大学 5階エリザベス・ローズ・ホール (東京都渋谷区神宮前 5-53-70)

詳細及び参加登録: <https://wipo-jp.seminar-event.info/event/detail.html?id=19>