




**WIPO | PCT**

The International  
Patent System



## 国際段階： ユーザーの視点

T. David Reed  
WIPOコンサルタント

日本、東京  
**2013年3月5日**

日本、大阪  
**2013年3月6日**



**WIPO | PCT**

The International  
Patent System



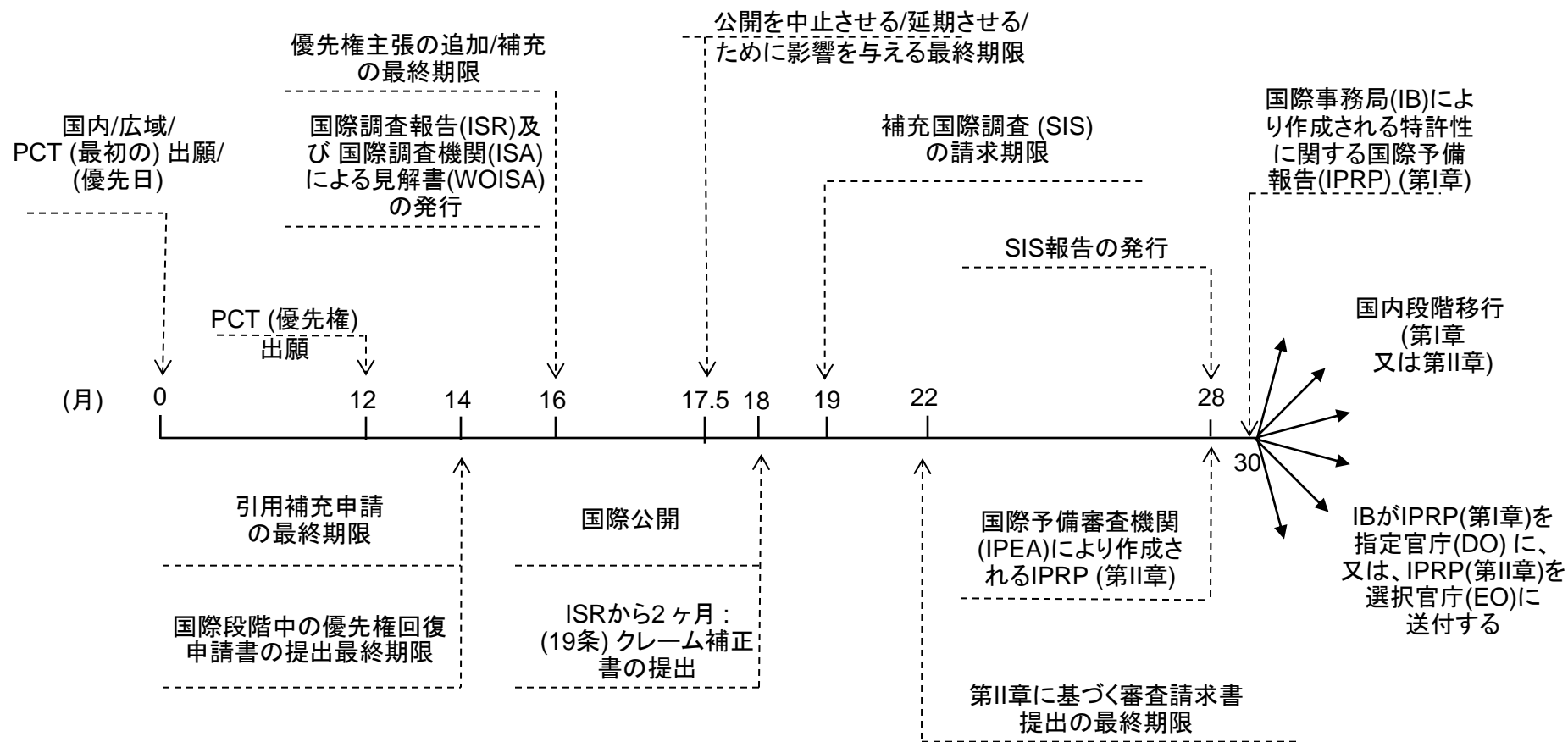
# The International Phase: One User's Perspective

T. David Reed  
Consultant for WIPO

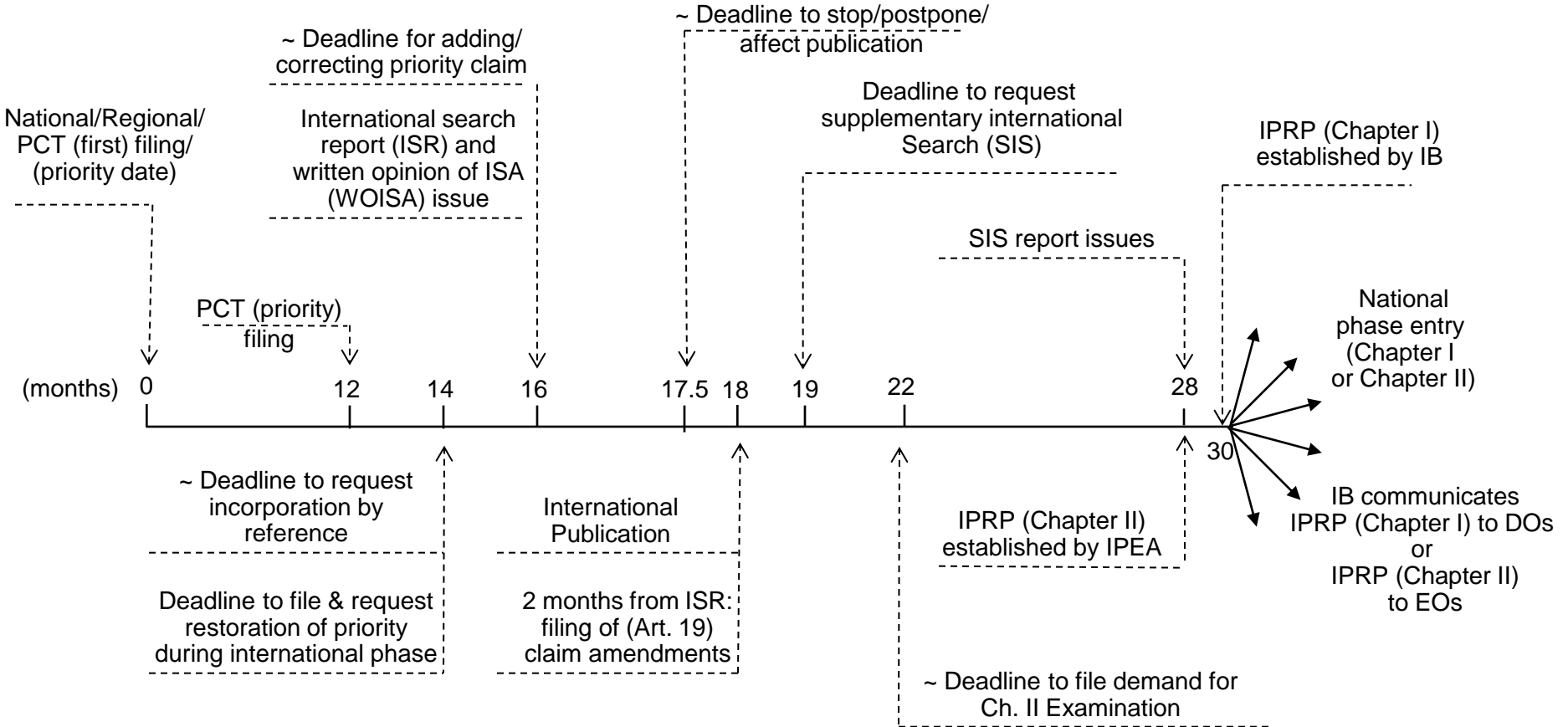
**Tokyo, JP  
5 March 2013**

**Osaka, JP  
6 March 2013**

# PCT制度における重要な決断ポイント



# Key Decision Points in the PCT System



# 出願に先立つ判断

- PCTに基づく出願は自己の出願に適しているか？
- 最初の出願をどのように行うべきか？

# Decisions Before Filing

- Is filing under the PCT right for my application?
- How should the first application be filed?

# PCTに基づく出願は自己の出願に適しているか？

## **費用対効果: PCT出願の利点**

- 最終的な「出願」の決断を下すための、また、情報、ライセンシー、資本、パートナー等を得るための時間がさらに確保される
- 「出願」の地理的選択を長期間保留できる
- PCT公開を通じた発明のグローバルな公示
  - 「ライセンスの利用可能性」を表示する機能
- 出願の容易さ – 単一出願で複数の国に
  - ePCTを通じた公開前出願書類へのプライベートアクセス
- 審査官が作成した調査報告書と見解書、加えて補充調査請求を選択可
- 単一手続きで、多数のPCT締約国で手続きをした効果が得られる
- 国際段階成果物を利用した特許審査ハイウェイ(PPH)を受付けている国でのPPHの利用可能性

# Is Filing Under the PCT Right for My Application?

## Cost v. Benefits: Advantages of PCT Filing

- Additional time to make final “filing” decisions and get information, licensees, capital, partners, etc.
- Hold geographic “filing” options open for a longer time
- Global publicity for invention *via* PCT publication
  - Ability to indicate invention is “available for licensing”
- Easy of filing -- many states, one application
  - Private access to application file before publication via ePCT
- A search report with a written opinion by the search examiner plus an option to request supplementary searches
- The opportunity to advance prosecution in most PCT states with effort of a single official action response
- Possible use of PPH in states accepting PCT examination results for entry to their PPH



# 最初の出願をどのように行うべきか？

## ■ PCTの場合:

- ❑ 利点: 出願から9ヶ月後に調査報告及び見解書を入手可能
- ❑ 欠点: すべてのPCT加盟国における特許権利期間が最初の (PCT) 出願日に開始される (いくつかの出願で懸念が生じるかもしれない)

## ■ 通常の国内／広域出願の場合:

- ❑ 利点: 最初の出願国を除くすべての国の特許期間が国際出願日(優先権出願から12ヶ月以内)に開始される
- ❑ 欠点: ISR/WOISAによる手がかりがない状態でなされる優先権出願の決断

## ■ 仮出願の場合(暫定的な手続を提供している国で):

- ❑ 利点: 出願手数料の低さ。特許期間が当該出願日に開始されない
- ❑ 欠点: 仮出願は調査又は審査されない。当該国の言語への翻訳を求められる場合がある\*

\* 米国では仮特許出願をいずれの言語でも行うことができる

# How Should the First Application be Filed?

## ■ Via the PCT:

- Pros: Search report and written opinion available 9 months after filing
- Cons: Patent term in all PCT states begins on the date of first (PCT) filing (this may only be of concern for some inventions)

## ■ Via a regular national/regional application:

- Pros: Patent term begins with the international filing date (~12 months after the priority filing) in all but the first filed country
- Cons: Priority filing decisions made without the benefit of the ISR/WOISA

## ■ Via a provisional application (in countries offering provisional practice):

- Pros: Low filing fee; filing date may not start the patent term
- Cons: Provisional applications are not searched or examined; may require a translation into the local language\*

\* In the US provisional patent applications may be filed in any language.

# 出願準備の際の決断

## 受理官庁の選択

- 利用可能な出願手段（電子出願、ファックス、メール等）
- 願書での請求による優先権書類の入手可能性
- 国家安全上の考慮事項
- 優先権回復の利用可能性と優先権回復のために用いられる基準
- 開庁時間及び時差
- 送付手数料の金額
- 利用可能な国際調査機関
- 受理官庁(RO)が受理する言語

# Decisions when preparing to file

## Choice of the Receiving Office

- Filing options available (electronic filing, fax, mail, etc.)
- Availability of priority document via Request
- National security considerations
- Availability of and criterion used for restoration of the right of priority
- Hours of operation and time zone differences
- Amount of transmittal fee
- International Searching Authorities available
- Language(s) accepted by the RO

# 出願準備の際の決断

## 国際調査機関の選択

(選択肢を提供している受理官庁への出願の際に)

- 初期費用
- 優先権出願の官庁以外の官庁による調査の希望
- 大抵の場合、見解書の発行に関して戦略上重要なISA
- IPEA(国際予備審査機関)の選択に関する制約
- 利用可能な補充国際調査機関
- 国内／広域の調査手数料の減額の可能性
- 国内／広域段階への移行戦略に対する潜在的影響
- 個人的好み
- PCT-PPHの利用に対する影響

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

# Decisions when preparing to file

## Choice of International Searching Authority

(When filing in a receiving Office offering a choice)

- Initial cost
- Desire for search by other than office of priority filing
- Most case-strategic ISA to issue the written opinion
- Limitations on selection of the IPEA
- Available Supplementary International Searching Authorities
- Potential reduced national/regional search fees
- Potential effect on national/regional phase entry strategy
- Personal preference
- Effect on the use of the PCT-PPH

## 出願準備の際のその他の決断

- 電子出願\* 又は書面による出願の決断
- PCT規則4.17に基づく申立ての利用に関する決断
- ドイツ、日本または韓国を「指定しない」かどうかについての決断
- PCT非加盟国での出願に関する決断
- 優先権出願の再出願に関する決断
- 願書の様式に関する決断 – PCT/RO/101又はPCT- SAFE

\* 電子出願は、PCT SAFEを通じ多くの特許庁及びRO/IBにおいて利用可能であり選択されている。ウェブ上のシステムePCTによるRO/IBへの電子出願が近い将来利用可能となることが期待される

# Other Decisions When Preparing to File

- Decision to e-file\* or file on paper
- Decision on using PCT Rule 4.17 declarations
- Determination if DE, JP or KR must be “un-designated”
- Decisions on filing in non-PCT member states
- Decision on re-filing the priority application
- Decision on form of the Request – PCT/RO/101 or PCT-SAFE

\* Electronic filing of applications is available and preferred in many patent offices and in the RO/IB via PCT SAFE. Electronic filing in the RO/IB via ePCT, a web-based system, is expected to be available in the near future



## 優先日から14ヶ月までの重要な期限

- 優先権書類に含まれる資料を国際出願に取り込むための申請書の提出に関するおおよその期限
- 国際段階中の優先権の回復に関する申請書の提出期限 (RO/JPでは利用不可)

# Important Deadlines at ~Month 14

- Approximate deadline for submission of a request to incorporate material contained in the priority document into the international application
- Deadline for filing a request to restore the priority right during the international phase (not available through the RO/JP)

## 優先日から16ヶ月までの重要な事柄

- 優先権主張の追加又は補完の期限はPCT出願後4ヶ月以内
  - 一定の条件において、例えば、国際出願が最先の優先日から1年に満たない時期に行われた場合、追加的な期間が与えられる場合がある
- ISAの国際調査報告及び見解書の発行予定\*

---

\* ISR及びWOISAは、ISAによる調査用写しの受領から3ヶ月で発行されなければならない。ROが方式審査を完了し、かつ、ISAに当該出願の調査用写しを送付するまでに1ヶ月弱かかることから、すなわち、出願後約4ヶ月ということになる。

## Important Events at ~Month 16

- Final date for adding or correcting priority claims passes ~4 months after filing
  - additional time may be available in some circumstances, e.g., where the international application was filed less than one year after the earliest priority date
- International Search Report and Written Opinion of the ISA are scheduled to issue\*

---

\* The ISR and WOISA are to be issued three months after the receipt of the search copy by the ISA, which is at about four months after filing because it takes the RO ~ one month to complete the formalities review and forward the search copy of the application to the ISA

## 優先日から16ヶ月までの考慮事項

- ISR及びWOISAに照らした特許性の評価の継続
- 公開に向け19条に基づくクレームの補正が必要であるか否かの決断
- 次のものの有用性に関する考慮の開始:
  - 補充国際調査
  - ISAの見解書への応答
    - 正式には第II章に基づく請求書とともに答弁書を提出
    - 非公式にはIBに非公式コメントを提出

# Considerations at ~Month 16

- Continue to assess patentability in light of ISR and WOISA
- Determine if there is a need to amend the claims under Article 19 for publication
- Begin to consider the value of:
  - a Supplementary International Search
  - responding to the written opinion of the ISA
    - formally by filing a demand under Chapter II accompanied by arguments or
    - informally by filing informal comments with the IB

# 優先日から17.5ヶ月までの重要な期限

## 公開の中止又は延期

- 出願人は、取下げの通告を提出することによって、次のことを行うことができる

- 出願の取下げによる公開の中止
- 優先権主張の取下げによる公開の延期

但し、その通告が公開の技術的な準備の完了前\*にIBへ到達する場合に限る

- 通告に関しては、委任状が提出されていなかった場合、又は委任状が通告に添付されていない場合、すべての出願人が署名しなければならない

- 通告は公開が中止されることを条件とすることができる

- ベストプラクティス:

- ePCTの取下げアクションで提出する
- PCT処理チームと連携を図る

- 直接国内出願した国での状態(未公開又は公開中)を念頭におく

\* 公開予定日15日前

# Important Deadline at ~Month 17½

## Stopping or Delaying Publication

### ■ Applicant can

- stop publication by withdrawing the application
- delay publication by withdrawing a priority claim

by filing a notice of withdrawal provided that such notice reaches the IB before completion of technical preparation for publication\*

### ■ The notice must be signed by all the applicants where powers of attorney have not been filed or do not accompany the notice

- the notice can be conditional on being able to stop publication

### ■ Best Practice:

- submit a withdrawal action in ePCT
- work with the PCT Processing team
- remember pending publication/laying-open in countries where direct national filings were made

---

\* 15 days before scheduled publication



# 優先日から18ヶ月時の重要な事柄

## 国際公開

### ■ 公開時に:

- 完全な開示は世界中で先行技術となる
- 仮保護が一部の国で開始される

# Important Event at Month 18

## International Publication

### ■ Upon publication:

- the full disclosure becomes prior art worldwide
- provisional protection may begin in some countries

# 優先日から19ヶ月での期限

## 補充国際調査

- 補充国際調査の申請は19ヶ月までにIBに対して行う必要がある
- 出願人は、次の事項を踏まえた上で、補充調査申請の費用対効果を慎重に考慮すべきである
  - 出願人の必要性
  - SISを行うために利用可能な補充国際調査機関(SISA)
  - SIS報告の発行の時期
  - 一次調査の十分性
  - 国内及び広域の特許庁によるその他の調査、一般の調査会社の調査サービス、並びに、出願人独自の調査活動を通じて入手可能な情報

# Deadline at Month 19

## Supplementary International Search

- A request for Supplementary International Search must be filed with the IB by Month 19
- Applicants should carefully consider the cost versus the benefit of requesting a supplementary search in light of:
  - the needs of the applicant
  - the SISAs available to conduct the SIS
  - the timing of the issuance of the SIS Report
  - the sufficiency of the primary search
  - the information available through other searches by national and regional patent offices, commercial search services and applicant's own search efforts

# 優先日から22 ヶ月時の重要な期限

## 国際予備審査

- 国際予備審査請求書の提出期限は次のうちの遅い方とする:
  - 優先日から22 ヶ月
  - ISR/WOISAの送付日から3 ヶ月
- 請求書の提出は出願人に次のものを提供する
  - WOISAの見解に正式に反論する機会
  - 国際出願において明細書、クレーム及び図面を補正する機会
  - 出願人の答弁書及び補正書を考慮した特許性に関する国際予備報告 (第II章)

# Important Deadline at Month 22

## International Preliminary Examination

- The deadline for filing a demand for international preliminary examination is the later of:
  - ❑ 22 month from priority or
  - ❑ three months from the date of transmittal of the ISR/WOISA
- Filing a demand gives applicant
  - ❑ an opportunity to formally rebut the findings in the WOISA
  - ❑ an opportunity to amend the description, claims and drawings in the international application
  - ❑ an International Preliminary Report on Patentability (Chapter II) that considers applicant's arguments and amendments

## 国際予備審査は有利に働くか？

- 国際段階中に見解書における審査官の見解に反論すべきか？
  - 正式に第II章に基づく請求書とともに答弁書を提出するか
  - 非公式にIBに非公式コメントを提出するか
- 34条に基づく補正が必要であるか？
- より有利なIPRPを受け取る利点が「第II章」に基づく正式な応答の費用を正当化するものであるか？
- PPHに基づく早期審査のためにPCTの肯定的な審査成果物を利用する国におけるPPHの利用は有利に働くか？

# Is International Preliminary Examination Advantageous?

- Should the examiner's findings in the Written Opinion be rebutted during the international phase?
  - formally by filing a demand under Chapter II accompanied by arguments or
  - informally by filing informal comments with the IB
- Is there a need to amend under Article 34?
- Do the advantages of receiving a more favorable IPRP justify the cost of a formal 'Chapter II' response?
- Is the use of the PPH in countries accepting positive PCT examination results for Highway entry advantageous?



# 国際予備審査は有利に働くか？

- より有利なIPRPを持つ利点が「第II章」に基づく正式な応答の費用を正当化するものであるか？
  - EPOが新規性、進歩性及び産業上の利用可能性に関して有利なIPRPを作成した場合、早期審査\*を通じて迅速な特許の承認を得ることができる
  - USが新規性、進歩性及び産業上の利用可能性に関して有利なIPRPを作成した場合、
    - 国内段階において米国で支払うべき調査及び審査手数料が大幅に減額される
    - 米国の国内段階出願の審査が「順番を待たずに優先的に\*」処理される
  - 有利なIPRPがある場合、多くの外国において拒絶理由通知をさらに受けることなく特許を得られる
  - 有利なIPRPはPPHの利用を可能にする場合がある

---

\* 国際段階中に提示されたクレームに関して

# Is International Preliminary Examination Advantageous?

- Do the advantages of having a more favorable IPRP justify the cost of a formal 'Chapter II' response?
  - if the EPO establishes a favorable IPRP for novelty, inventive step and industrial applicability, rapid acceptance can be obtained via accelerated exam\*
  - if the US establishes a favorable IPRP for novelty, inventive step and industrial applicability:
    - search and examination fees payable in the US at the national stage are significantly reduced
    - the US national stage application will be picked up for examination “out of turn\*”
  - acceptance without further official action in many foreign countries based on favorable IPRP
  - a favorable IPRP may allow use of the PPH

---

\* For the claims presented during the international phase

# 優先日から28 ヶ月までの考慮事項

## ■ 第 I 章に基づく処理のみ:

- 入手可能なすべての情報に基づいて有意義な特許保護の取得機会を評価し、かつ、WOISAに対する非公式のコメントの提出が有利に働くか否かについて判断する

## ■ 第 I 章及び第 II 章に基づく処理:

- IPRP-第II章及びその他すべての入手可能な情報に基づいて有意義な特許保護の取得機会を評価する

## ■ すべての状況において:

- 国内段階への移行時に、審査が開始される前に国内/広域官庁に対して補正書及び/又は答弁書の提出を考慮する

# Considerations at ~ Month 28

## ■ Chapter I Processing – Only:

- Assess the chances of obtaining meaningful patent protection based on all the information available and determine if filing an informal response to the WOISA is advantageous

## ■ Chapter I and II Processing:

- Assess chances of obtaining meaningful patent protection based on the IPRP-Chapter II and all other information available

## ■ In all situations:

- Consider filing preliminary amendments and/or arguments in the national/regional Office upon entry into the National Phase

## 国内移行 – 優先日から30 ヶ月

- どの国に国内移行すべきか？
- PCT非加盟国において継続中の出願手続を再考する

# National Phase Entry – Month 30

- Where should national phase entry be made?
- Reconsider continuing prosecution in non-PCT countries



ご清聴ありがとうございました



# Thank You