

PCT NEWSLETTER

–日本語抄訳– 2012年12月号 | No. 12/2012

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規則改正（施行日：2013年1月1日）

2012年10月1日～9日にジュネーブで開催されたPCT同盟総会において、2013年1月1日に施行されるPCT規則改正が採択されました。

今回の規則改正は、米国政府による米国発明法の執行によって可能となる全てのPCT締約国の出願人の手続を簡略化させるもので、以下の変更が含まれています。

- PCT規則4.15、53.8及び90の2.5（署名の内容に関する規定）
- PCT規則51の2.1及び2（発明者である旨の宣誓又は申立てを含む文書を、特定の状況下で指定官庁が要求することを認める規定と国際段階中に提出された宣誓及び申立てに関連する更なる文書又は証拠を指定官庁が請求できる範囲の制限に関する規定の簡略化）

規則改正のテキストはPCT総会の報告書案の附属書（PCT/A/43/7 Prov.）に記載され、英語とフランス語でご覧いただけます。

（英語）http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/pct_a_43/pct_a_43_7_prov.pdf

（仏語）http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/fr/pct_a_43/pct_a_43_7_prov.pdf

また、2013年1月1日に施行されるPCT規則の全文は英語とフランス語でご覧いただけます。それぞれ下記リンク先のページの右端を参照してください。

（英語）<http://www.wipo.int/pct/en/texts/index.html>

（仏語）<http://www.wipo.int/pct/fr/texts/index.html>

PCT実施細則、PCT受理官庁ガイドラインも米国発明法の変更を受けて改正されました。それらは2012年9月16日から施行され、全文は下記リンク先で英語とフランス語でご覧いただけます。

（実施細則、英語）http://www.wipo.int/pct/en/texts/ai/ai_index.html

（実施細則、仏語）http://www.wipo.int/pct/fr/texts/ai/ai_index.html

（受理官庁ガイドライン、英語）<http://www.wipo.int/pct/en/texts/ro/index.html>

（受理官庁ガイドライン、仏語）<http://www.wipo.int/pct/fr/texts/ro/index.html>

改正PCT規則と国内法令との不適合通知の取下げ**PH フィリピン (PCT 規則 20.8(a)及び(b))**

フィリピン知的所有権庁 (IPOP HL) は 2007 年 4 月 1 日に発効した PCT 規則 20.8(a)及び(b) (要素及び部分の引用による補充) と国内法令との不適合を通知していましたが (PCT Newsletter 2006 年 7 月号第 1 頁参照)、この度、受理官庁及び指定官庁としての IPOP HL はその通知を 2007 年 4 月 1 日から取下げることを国際事務局に通報しました。よって、2007 年 4 月 1 日以降の国際出願日である国際出願について、PCT 規則 20.3(a)(ii)及び(b)(ii)、20.5(a)(ii)及び(d)、20.6 が、当該機関に適用されます。

これにより、IPOP HL に国際出願を行った出願人は、出願時に誤って欠落した国際出願の要素又は部分の引用による補充を定めた PCT 規則の規定を利用可能です。IPOP HL はまた他の受理官庁によって引用による補充が認められた決定を国内段階において再検査する用意があります。引用による補充の請求に関する詳細は、PCT Newsletter 2007 年 5 月号の実務アドバイスをご参照下さい。

PCT 留保、宣言、通知及び不適合の一覧が更新されました。
http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html

PCT出願の電子出願及び処理**国家知的所有権庁 (クロアチア) が電子形式による PCT 出願の受け付けを開始****PCT最新情報**

DE : ドイツ (代理人に関する要件)

EE : エストニア (PCT-EASY 物理媒体を伴う PCT-EASY 願書の提出)

FR : フランス (所在地及び郵便のあて名、FAX 番号)

IL : イスラエル (手数料)

SG : シンガポール (管轄国際調査及び予備審査機関)

2012 年 12 月 1 日から、受理官庁としてのシンガポール知的所有権庁は、シンガポールの国民及び居住者のための管轄国際調査及び予備審査機関としてオーストラリア特許庁、オーストリア特許庁、欧州特許庁、韓国知的所有権庁に加え日本国特許庁を追加しました。

US : アメリカ合衆国 (インターネットアドレス、FAX により受け付ける書類、出願人/発明者に関する警告の削除、発明者の氏名及びあて名の提出期限)

調査手数料及び国際調査に関する他の手数料 (日本国特許庁、イスラエル特許庁)

日本国特許庁に関しては、Fee Table I(b)に SGD による国際調査手数料を追加しました。

国際予備審査機関に支払う手数料 (イスラエル特許庁)**PCT-SAFEアップデート****PCT-SAFE Client ソフトウェアの新バージョンのリリース**

PCT-SAFE Client ソフトウェアの新バージョン (2013 年 1 月 1 日付け version 3.51.057.233)

がまもなくリリースされ、下記のページからダウンロード可能となります。

http://www.wipo.int/pct-safe/en/download/download_client.html

詳細は PCT e-Services のウェブサイトをご覧ください。

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

インターネットで提供するPCT関連資料の最新／更新情報

ISA 及び IPEA の取決め

WIPO 国際事務局と国際調査機関及び国際予備審査機関としての以下の機関との間の取決めが更新され(それぞれ括弧書きで示された日に発効) 英語とフランス語で公表されました。

JP 日本国特許庁 (2012 年 12 月 1 日)

XN 北欧特許機構 (2013 年 1 月 1 日)

(JP : 英語) http://www.wipo.int/pct/en/texts/agreements/ag_jp.pdf

(JP : 仏語) http://www.wipo.int/pct/fr/texts/agreements/ag_jp.pdf

(XN : 英語) http://www.wipo.int/pct/en/texts/agreements/ag_xn_2013.pdf

(XN : 仏語) http://www.wipo.int/pct/fr/texts/agreements/ag_xn_2013.pdf

PCT ニュースレターのアーカイブ

1996 年以降の PCT ニュースレター (英語) を検索可能な文書で発行年別に下記のウェブサイトでご覧いただけます。

<http://www.wipo.int/pct/en/newslett/year.jsp>

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 の国際事務局 (IB) 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 ニュースレターで再三注意していただくようお願いしています。それらの手数料は PCT 上の国際出願の処理とは何ら関係ありません。そして、”WDTP - Worldwide Database of Trademarks and Patents” 名の新たな請求書が確認されました。PCT ユーザが国際事務局に通報した他の多くの例と共に、当該請求書の例を次のアドレスでご参照いただけます。また、このような請求書に関する一般的な情報も同じアドレスから参照可能です。

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.infoline@wipo.int

有名な発明及び発明家のPCTギャラリー

有名な発明のギャラリーに追加がありました。

(<http://www.wipo.int/pct/en/inventions/inventions.html>)

- ・ Cardboard Bicycle

PCT ギャラリーへの追加のご提案は次のメールアドレスまでお送りください。

pct.infoline@wipo.int

WIPOウェブサイトでの新しいリソース : WIPO Country Profiles (国別情報)

WIPO ウェブサイトに、190 ヶ国以上の国別情報をご覧いただけるページができました。

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

この国別情報ページでは、WIPO のデータベースから取得されるさまざまな情報に迅速かつ容易にアクセスできます。特定の国（出願官庁や指定官庁ごと）の PCT 利用状況や、WIPO 加盟国、知的財産関連法令、マドリッドやヘーグ制度の利用状況、知的財産権の出願統計やドメイン名紛争の統計、技術的な支援活動などについての情報を提供しています。また、知財活用の成功事例やビデオ、普及啓発活動情報、各国に関係する最新の写真 (Flickr) もご参照いただけます。

この新しいリソースの更なる改善のためのご意見などございましたら、下記 URL のコンタクトフォームから送信してください。

http://www.wipo.int/contact/en/area.jsp?area=web_comments

実務アドバイス

(1) PCT Newsletter 2012 年 10 月号に掲載された実務アドバイスの補足 : 国際出願において出願人として発明者を記載することが依然として利益がある状況 (第 2 部)

PCT Newsletter 2012 年 10 月号の実務アドバイスについて補足いたします。PCT 出願において、最近の米国国内法の改正により米国指定の目的で発明者を出願人として表示する必要がなくなったのですが、先の記事では発明者を少なくとも 1 つの指定国の出願人として記載することが依然として有益であるかもしれないという状況について説明しています。

国際出願に際して出願人としてどのような者を含むことができるかということですが、その者は出願する権利を有している必要があります。そうでない一つの状況として、次のケースがございます。国際出願以前に、発明者がすでに出願人、たとえば、彼または彼女が勤務している会社に、発明の権利を譲渡してしまっている状況です。

特定の状況において、“主”出願人の権利は慎重に考慮されなければならないということにご留意ください。また、その出願人が出願人として追加する者を承認し、そのような“共同”出願に関する全ての法的意味を理解されるべきであることにご留意下さい。

(2) 出願様式における発明者の氏名およびあて名の表示

Q: 一法人出願人と発明者一人の国際出願を行う予定です。米国（US）を指定国とする目的で発明者を出願人とする必要がなくなった現在、発明者の氏名とあて名の公開を避けるために、国際出願において発明者を表示することを省略し、その後、国内段階において、必要としている指定官庁に対して、その情報を提供することが可能でしょうか。

A: 最近の米国国内法の改正に伴い US を指定国とする目的で PCT 出願様式に発明者はもはや出願人として表示する必要がなくなりましたし、PCT 出願の国際出願日の認定において発明者の氏名とあて名の提供が求められていませんが、発明者の氏名とあて名を出願時に出願様式に記載することを強くお勧めします。ほとんどの指定国（或いは選択国）において発明者の氏名とあて名が出願過程のある時点で提供されることを要求していますので、国内段階において、それぞれの指定官庁（DO）（或いは選択官庁）に対して情報を提供するのにかかる時間を節約するためにも、出願時にそれらの情報を含んでいることが最も適当です。

発明者の氏名とあて名が提出されなければならない時期に関する要求事項は官庁により異なります。PCT出願人の手引きの附属書B1 及びB2 には、国際事務局（IB）に提供された各 PCT 締約国あるいは政府間機関に関する情報が記載され、もし当該国あるいは機関が指定されている場合は、いつ発明者の氏名とあて名が提出されなければならないかが示されています⁴。中には発明者の氏名とあて名を全く要求しないDO⁵もありますが、大多数のDOでは発明者の氏名とあて名を出願において提供されなければならないことが規定されています。また、PCT第 22 条（あるいは第 39 条(a)）に基づいて適用される期限が来たときに、もしその情報が欠けていれば、所定の期限内にその情報を提供するよう、出願人に命令書を送付することが規定されている場合もあります。しかしながら、そのような命令書を送付しないDOや、国内段階において発明者の氏名とあて名を補充するのに手数料を課すDO、またそうするためのいかなる特別な時間をも許容しないDOもあるかも知れません。国内段階に移行する段階で、発明者の氏名とあて名を提供することを忘れて、あるいはそうするための手数料を払わなければならないことを避けるため、出願時に発明者の氏名とあて名を記載することをお勧めいたします。

何らかの事情で、発明者が特定の国際出願で名前をあげられることを希望しない場合は、一般的に推奨されておりませんが、出願時に発明者に関する情報を省略することも可能です。このような場合は、受理官庁は、通常、発明者の氏名とあて名が出願様式に記載されていないと注意を促すでしょう。PCT-SAFE のような電子出願ソフトを利用するのであれば、それに相応するような警告メッセージを受けるでしょう。その際、何もアクションをとらなければ

⁴ この情報は当該国内（或いは広域）官庁により提供されたものであり、この情報が更新され続けるよう働きかけてはありますが、より正確な情報に関しましては当該官庁に直接お尋ねください。

⁵ 当該官庁により提供されている最新の情報によると、DO としてのオーストリア特許庁、イスラエル特許庁及び、モロッコ工商業所有権庁は、発明者の氏名とあて名を要求しておりません。また、DO としてのスペイン特許商標庁は、発明者のあて名を要求しておりません。

ば、出願手続きはそのまま継続し、出願は発明者の氏名とあて名なしで公開され、また上記に述べたように大多数の DO が、国内段階への移行の時点で、当該情報の事後的な提供を容認するでしょう。しかし、国内段階への移行を希望する DO における関連する要件を慎重に確認してください。

もし発明者の氏名とあて名が国際公開の技術的準備の完了に先立って提出された場合は、発明者の氏名（あて名ではなく）が、国際出願の公開時に PATENTSCOPE の“PCT Biblio.Data（PCT 書誌情報）” タブ で入手可能となることにご留意ください（PCT 規則 48.2(b)(i)）（公開から特定の情報を削除するよう要求することは PCT では不可能です）。以前は発明者のあて名も書誌情報タブから入手可能でしたが、2009 年 1 月以降、プライバシーの懸念に応じて、発明者のあて名情報はもはやインターネットサーチエンジンによって検索されたり、表示されたりしないように、書誌情報タブ上では表示されることはありません。しかしながら、PATENTSCOPE の“Documents（書類）” タブを通して入手できる他の書類、例えば PCT 規則 4.17(i)に基づいた発明者の特定に関する申立てに関する書類などと同様に、発明者のあて名は国際公開公報においてイメージ形式ですが閲覧可能です。なお、PATENTSCOPE において発明者のあて名が検索される可能性がないわけではありません。

国際段階において PCT 規則 4.17(iv)に基づいて発明者である旨の申立てを提出するのであれば、その申立てには発明者の氏名とあて名を含まなければいけません。そして、その申立てが国際公開のための技術的準備が完了する前に受理されましたら、PCT 規則 48.2(x)に従い PATENTSCOPE 上で公開されます。なお、発明者である旨の申立ては国内段階で提出することも可能ですのでご検討ください。

発明者の氏名とあて名が、国際公開後から PCT 規則 92 の 2 で規定されている期限の優先日から 30 ヶ月以内の期間に提出された場合は、発明者の氏名だけが出願の書誌情報に含まれます。なお、発明者の氏名とあて名は、“Documents（書類）” タブで IB が作成した PCT/IB/306（変更の記録の通知）でイメージ形式ですが閲覧可能です。

発明者のあて名の公開を心配されるのであれば、あて名を加えず氏名のみで発明者を記載することも可能ですが、後日、国内段階で多くの DO に提供する必要がございます。なお、PCT では願書に、発明者の自宅のあて名を記載することを求めておりません（PCT 規則 4.4(c)）ので、その代わりに発明者の雇用者のあて名を使用することが通常は可能です。これが可能でないのであれば、どのあて名を記載するかは発明者の問題（場合によっては関連する DO の国内法の問題）となります。何れにしましても、国際段階においてそのような目的のために、発明者の自宅のあて名が記載されていなくても IB は異議を唱えません。

また、発明者である旨の申立てにおいて発明者のあて名を示すといった当該申立ての記載項目を決定するのは米国の法律であり、米国の国内法の要件を満たさなかったことによる扱いも米国の法律で規定されています。米国法及び発明者のあて名に関する実務に関するご質問は米国特許商標庁（USPTO）にお問合せください。なお、DO としての USPTO では、発明者が通常、郵便物を受け取るあて名（例えば発明者の職場や私書箱を含む）を発明者のあて名として認めています。

上記のとおり、IB に提供された情報によると、発明者の氏名とあて名は、限られた官庁を除き、ほとんどの DO で求められています。ですので、特別な理由がない限り、国内段階での多くの問題や遅延を回避するために、国際出願時に発明者の氏名とあて名を記載することを強くお勧めいたします。

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