

PCT NEWSLETTER

–日本語抄訳–

2014年11月号 | No. 11/2014

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 の最新動向について日本国特許庁主催の実務者向け知的財産権制度説明会をご紹介します。事前のお申し込み（http://www.jiii.or.jp/h26_jitsumusya/index.html）は必要ですが**無料**です。是非ご参加ください。

2014年12月9日（火）	10：30 - 12：00	大阪
2014年12月10日（水）	10：30 - 12：00	東京
2014年12月15日（月）	15：40 - 17：10	高松
2014年12月16日（火）	14：10 - 15：40	神戸
2014年12月18日（木）	10：30 - 12：00	名古屋

国際出願の電子出願及び手続

ブラジル：国立工業所有権機関（ブラジル）による電子形式での国際出願の受理及び手続の開始

国立工業所有権機関（ブラジル）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 20 日から電子形式での国際出願の受理及び手続を開始した旨、国際事務局（IB）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。適用される手数料表の項目 4 に掲載された電子出願の手数料減額は手数料表 I(a)に含まれます。

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 10 月 23 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

（PCT 出願人の手引 附属書 C（BR）が更新されました。）

欧州特許庁：ePCT 出願を利用可能

欧州特許庁（EPO）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 11 月 1 日から、PCT-SAFE、EPO オンライン出願、EPO ウェブフォーム出願サービス、EPO ケースマネジメントシステム（CMS）に加え、ePCT 出願機能を利用して電子形式で提出され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。適用される手数料表の項目 4 に掲載される電子出願の手数料減額は手数料表 I(a)に含まれます。

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 11 月 13 日付けの公示 (PCT 公報) に掲載されます。

http://www.wipo.int/pct/en/official_notices/officialnotices.pdf

(PCT 出願人の手引 附属書 C (EP) が更新されました。)

上記官庁が 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 10 となりました¹。

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。

ePCT 最新情報：受理官庁としての国際事務局への手数料支払いに関する改善

以下のお知らせは、ePCT 出願を利用して受理官庁としての国際事務局 (RO/IB) に国際出願を行うユーザ向けです。

数週間後に予定されている ePCT システムの次のリリースの一部として、ePCT 出願を利用して RO/IB に国際出願をする ePCT ユーザは、クレジットカードによるか、あるいは WIPO 当座預金口座からの引き落としによる手数料支払いの手続きの変化に気付くと思います。今後、出願時にオンラインで直接支払うか、電子出願確認メールの支払いのリンクをクリックするか、新しい ePCT アクション機能“オンライン支払い”により後日支払うかを選択できます。

WIPO 当座預金口座からの引き落としによる支払いをする場合は、ユーザはもはや当座預金口座番号を示す必要はなくなり、WIPO 当座預金口座を開設した際に得たユーザネームとパスワード (ePCT のログイン時に使うユーザネームとパスワードとは違うことに注意) を示すこととなります。

この手続きの変更に際し事前準備のため、WIPO 当座預金口座のユーザネームとパスワードをお忘れの出願人は、次のアドレスに電子メールにて再発行のお手続きをお願いします。

Income.accounts@wipo.int

ご不明な点がございましたら、次の PCT 電子サービスヘルプデスクにお問い合わせください。

epct@wipo.int

ePCT の次のリリースに関する詳細は *PCT Newsletter* に掲載します。

¹ ePCT 出願は次の官庁に対するオンライン出願として利用可能：RO/IB, RO/AT, RO/AU, RO/BR, RO/EA, RO/EP, RO/FI, RO/MY, RO/NZ, RO/SE (PCT Brief を参照：<http://www.wipo.int/pct/en/brief/index.html#ePCT>)

PCT—特許審査ハイウェイ (PCT-PPH) パイロット

グローバル PPH パイロットへの更なる官庁の参加

2014 年 11 月 1 日に、オーストリア特許庁とシンガポール知的所有権庁がグローバル PPH (GPPH) に合意し、これにより参加庁は 19 になりました。

本パイロットでは、何れかの参加庁による成果物 (PCT 国際段階の成果物、つまり国際調査機関又は国際予備審査機関の見解書、若しくは肯定的な特許性に関する国際予備報告 (第 II 章) を含みます) において特許性ありと判断された請求項があり、その他の適用可能な基準を満足すれば、他の参加庁に対して早期審査を請求することができます。本パイロットは、ユーザがより利用しやすくなるように、単一の適用要件とし、既存の PPH ネットワークを簡略化す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>

また、上記官庁に関するウェブサイトは以下のリンク先からご覧ください。

<http://www.patentamt.at/Erfindungsschutz/Schutzrechte/PPH/> (ドイツ語)

<http://www.ipos.gov.sg/AboutIP/TypesofIP/WhatisIntellectualProperty/Whatisapatent/Applyingforapatent/PatentProsecutionHighwayPPH.aspx>

欧州特許庁からのお知らせ

US 出願人により提出された特定の国際出願に関する管轄の制限の取下げ

欧州特許庁 (EPO) は、国際調査機関 (ISA) の資格において、2015 年 1 月 1 日から、米国の国民及び／又は居住者が受理官庁としての米国特許商標庁 (USPTO) 又は国際事務局 (IB) に出願したビジネス方法を含む国際出願に関する管轄の制限を取下げの旨、IB に通知しました。これは、当該日付以降に提出されたそのような出願すべてに適用されます。

ビジネス方法それ自体は、欧州特許条約において特許を取得できず、2007 年 10 月 1 日付けのビジネス方法に関する EPO の通告 (EPO の *Official Journal* 2007 年 11 月号の 592 ページを参照: http://archive.epo.org/epo/pubs/oj007/11_07/11_5927.pdf) が引き続き適用されることにご注意ください。ISA/EP はそれゆえ、出願がビジネス方法のみに関係する場合は、これまで通り、PCT 第 17 条(2)(a)に基づき ISR が作成されない旨の宣言を発行します。

しかし、この変更は次のことを意味します。出願の対象がビジネス方法に関係するが技術的な手段を含むすべての場合において、ISA/EP は出願人の国籍又は住所にかかわらず、また、EP 又は PCT 経由のいずれが選択されているかにかかわらず、単なるビジネス方法以外の部分についての調査報告書を提供します。

これは ISA/EP により取下げられる最後の制限であり、この結果、2015 年 1 月 1 日以降、全ての技術分野の国際出願が ISA/EP により検討されます。詳細は下記 EPO のウェブサイトの “No more limitations to PCT work” というリンク先をご覧ください。

<http://www.epo.org/applying/international.html>

先の調査結果に関する非公式なコメントの手続き (“PCT Direct”)

2014年11月1日、EPOはRO及びISAの資格において、新たなPCTサービス“PCT Direct”を開始しました。このサービスはこの日以降に出願された国際出願が対象です。“PCT Direct”に基づいて、RO/EPに国際出願を提出し、EPOにより既に調査された先の出願に基づいて優先権を主張する出願人は、非公式なコメントを含む書簡(“PCT Direct letter”)を提出することにより、先の出願で作成された調査見解で提起された異議に対して反論することができます。このような非公式なコメントは、国際出願の請求の範囲の特許性に関する意見書の形式で提出される必要があり、該当する場合には、先の出願と比較して、出願書類、特に請求の範囲の修正に関する説明を含むこととなります。さらに、当該非公式なコメントは、自己完結していなければなりません。

以下の二つの要件を満たす場合にのみ国際出願はPCT Directに基づいて手続きされます。

- 非公式なコメントが、所定の形式²で国際出願と共に受理官庁としてのEPOに提出された場合、及び、
- 国際出願が、EPOにより調査された先の出願の優先権を主張している場合(すなわち、欧州出願あるいは、欧州の特定の国³の国内出願の場合)

上記必要な要件を満たせば、EPOが国際調査を行う間に、審査官は国際調査報告や見解書を作成する際に、PCT Directに基づいて提出された非公式なコメントを考慮します。しかし、審査官が見解書の中で、PCT Directの書簡やその内容に明確に言及することはありません。

PCT Directの書簡は国際出願の一部ではありませんが、公に利用可能とするPCTの規定に従いPATENTSCOPEで閲覧可能となります。PCT Directに関する詳細情報は、下記リンク先をご覧ください。

<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2014/09/a89.html>

通知のあて名の受理に関する実務の変更

EPOは、2014年11月1日から、国際出願において出願人により示された通知のあて名に関する実務を変更する旨を通知しました。この新しい実務は、欧州特許条約(EPC)及びPCTの両方に基づき、EPOに対する手続きにおける通知のあて名の使用を簡易化するために導入され、これにより自然人又は法人である出願人は通知のあて名を示すことが可能になります(ただし、代理人が選任されていない又は選任することが求められていない場合に限る)。以前は、法人の場合にのみ、通知のあて名を記載することが可能でした。さらに、国際段階において、通知のあて名はEPCの締約国の領内に制限されません。修正された実務の詳細は次のウェブサイトをご覧ください。

<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2014/10/a99/2014-a99.pdf>

上記通知は、受理官庁又は国際機関としてのEPOへの国際出願に対する実務(上記通知のPart III参照)と指定官庁又は選択官庁としてのEPOに対する国際出願と同様にEuro-direct出願に対する実務(上記通知のPart IV参照)は異なりますのでご注意ください。

² 求められる形式の詳細: <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2014/09/a89.html>

³ 現在EPOは次の国々の国内出願の調査を行っている: ベルギー、キプロス、フランス、ギリシャ、イタリア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、サンマリノ、トルコ

韓国知的所有権庁：電子メールによる出願人への通知の送付

韓国知的所有権庁（KIPO）は、国際調査機関（ISA）及び国際予備審査機関（IPEA）の資格において、2014年12月1日より、KIPO以外の受理官庁に国際出願を提出したが、KIPOをISA/IPEAとして選択した出願人に電子メールにより通知を送付する準備があることを国際事務局に通知しました。

しかし、2015年上半期の間は移行期間として、出願人が“電子メールによる通知のみを希望する（書面による通知の送付は希望しない）”にチェックしていたとしても、通知を郵送により送付します。出願人はそのような電子メールに返信することはできませんし、ISA/KR及びIPEA/KRは出願人から電子メールにより書簡を受付けていませんのでご注意ください。

PCT 最新情報

国の安全に関する規定（多くの官庁）

以下の官庁は、他の官庁に国際出願が出願される際に適用される国内法令による規制に関して国際事務局（IB）に追加情報を提供しました。

AM, CN, CY, DE, DK, FI, GB, GR, IT, MY, PT, RU, SE, SG, US

（上記官庁のPCT出願人の手引 附属書B1が更新されました）

- AL：アルバニア（官庁の名称、所在地とあて名、Eメールアドレス）
- AZ：アゼルバイジャン（官庁の名称、電話とFAX番号、Eメールアドレス、手数料）
- BB：バルバドス（代理人に関する要件）
- BR：ブラジル（電子出願、手数料）
- CR：コスタリカ（管轄国際調査及び予備審査機関）
- EP：欧州特許庁（電子出願、手数料）
- FI：フィンランド（所在地とあて名、通信手段、仮保護）
- IT：イタリア（代理人に関する要件）
- KE：ケニア（国際出願の写しの提出）
- LC：セントルシア（所在地とあて名、電話番号、インターネットアドレス）
- LV：ラトビア（所在地とあて名）
- MT：マルタ（官庁の名称、所在地とあて名、インターネットアドレス）
- RU：ロシア連邦（電話番号、Eメールとインターネットアドレス、優先権の回復に適用される基準）
- SM：サンマリノ（手数料）
- SV：エルサルバドル（管轄国際調査及び予備審査機関）
- 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更なる説明）
- ZA：南アフリカ（電話とFAX番号、Eメールアドレス、通信手段）

調査手数料及び国際調査に関する他の手数料（国立工業所有権機関（ブラジル））

国際予備審査手数料及び国際予備審査に関する他の手数料（国立工業所有権機関（ブラジル））

手数料の支払い請求に関する注意喚起、国内手数料の支払いの通知に関する説明

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、“IPTO - International Patent & Trademark Organization” 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

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

国内手数料の支払いの通知に関する説明

出願人（あるいは代理人）の中に、国内段階での国内官庁に対する特許更新手数料の支払いのための真正な通知と偽の手数料請求を混同されている方がいます。これらの通知のいくつかは、各官庁の国内段階にまだ移行していない場合であっても、出願人が重要な期限を徒過したり、追加の後払手数料を支払ったりすることがないように、予防策として、官庁から機械的に出願人に送付されます。

そのような手数料支払い請求の真偽について疑問がある場合は、直接関係する国内（又は広域）官庁にお問い合わせください。官庁のお問い合わせ先は、下記リンク先の *PCT 出願人の手引* の附属書 B に紹介されています。

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

また、様々な官庁がオンライン掲載している国内手数料の支払い請求に関する多数の警告を参照することも役に立ちます。官庁のリンクは PCT ウェブサイトの上記注意喚起のページにも掲載されています。

そのような手数料請求に関して疑問が残る場合は、遠慮なく上記の IB のお問い合わせ先にご連絡ください。

PCT 関連資料の最新／更新情報

PCT FAQs

2014 年 7 月版として更新された“外国における発明の保護：特許協力条約（PCT）に関する FAQ（よくあるお問い合わせ）”が、（英語版に加え）仏語版の HTML と PDF 形式、日本語版の PDF 形式でご覧いただけます。他の言語は準備中です。

（仏語、HTML）<http://www.wipo.int/pct/fr/faqs/faqs.html>

（仏語、PDF）http://www.wipo.int/pct/fr/basic_facts/faqs_about_the_pct.pdf

（日本語、PDF）http://www.wipo.int/pct/ja/basic_facts/faqs_about_the_pct.pdf

PCT 作業部会の報告書

2014 年 6 月 10 日～13 日に開催された第 7 回 PCT 作業部会の報告書（文書 PCT/WG/7/30）が通信により採択され、他の文書とともに下記リンク先でご覧いただけます。

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=32424

ISA 及び IPEA の取決め

WIPO 国際事務局と国立工業所有権機関（ブラジル）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 3 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_br.pdf

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

実務アドバイス

微生物（又は生物材料）への言及を含む国際出願の提出

Q: バイオテクノロジー分野に関連する発明について国際出願を提出する予定ですが、国内出願を提出する際に寄託機関に寄託された微生物への言及を含むべきですか。もしそうなら、どのような言及が必要なのか、それはいつ届け出なければならないか教えてください。

A: PCT は国際出願に関連する微生物や他の生物材料（以下“微生物”）への言及を国際出願に含むように義務付けることを明確に規定していません。PCT は単に、もしそのような言及が行われるのであれば、規則 13 の 2 に従って行わなければならないこと、そしてもし行われるのであれば、そのような言及の内容やそれらを届け出するための期限に関して、各指定国の国内法令の要件を満たしているとみなすことを規定しています（PCT 規則 13 の 2）。

しかし、少なくとも一つの指定国において国内法令が発明の適切な開示の目的でそのような言及を行うことを規定しているときは、国際出願において微生物の寄託への言及を含むことを強くお勧めします。PCT 出願人の手引の附属書 L には、特許手続きのために寄託された微生物への言及を国内法令が規定している締約国の国内／広域官庁又は締約国のために行動する国内／広域官庁がリストアップされています。

PCT 規則 13 の 2.3(a)は、寄託された微生物への言及には以下の表示を含むよう規定しています：

- 寄託をした寄託機関の名称及びあて名
- 寄託した日付
- その寄託機関が寄託について付した受託番号
- PCT 規則 13 の 2.7(a)(i)の規定により国際事務局 (IB) が通知を受けた追加事項 - 一部の締約国は、PCT 規則 13 の 2.3(a)に規定の表示に加え、出願人が可能な限り、微生物の特徴の短い説明を要求しています。*PCT 出願人の手引*の附属書 L は、各国内 (又は広域) 官庁について、要求される追加の表示について掲載されています。

国際出願に寄託された微生物への言及を含むための期限については、PCT 規則 13 の 2.4 (a) にかなる表示も優先日から 16 ヶ月以内又は国際公開の技術的な準備が完了する前に届け出ることが規定されています。しかし、次のような状況ではより早い期限が適用されます。

- 指定国の国内法令でより早い時にその言及の届出が要求されている旨を当該指定国が IB に通知している場合 (PCT 規則 13 の 2.4(b))、又は、
- 国際出願の早期公開が請求されている場合は、寄託された微生物への言及は、この請求時までには届け出なければならない (PCT 規則 13 の 2.4 (c))。

PCT 規則 13 の 2.7(a)(ii)に従い、多くの官庁 (*PCT 出願人の手引*の附属書 L に掲載されているように、指定 (又は選択) 官庁から IB に提供された情報によると 15 官庁) が、出願時にそのような表示が行われることを要求していることにご注意ください。それゆえ、出願時に表示を届け出ることが最善の方法です。寄託された微生物への言及が適用される期限内に届け出られなかった場合、その言及は指定官庁により所定の期限までに行われなかったものとみなされます。

寄託された微生物への言及の形式に関し、多くの指定官庁、例えば日本国特許庁や韓国知的所有権庁 (関連する官庁の要件の詳細については *PCT 出願人の手引*の附属書 L を参照) により適用される国内法令に基づき要求されているので、**明細書にそのような言及を含むことが強く推奨されます**。しかし、その言及が明細書に文言として含まれていないのであれば別紙にて行い、それは明細書の用紙の一つとして番号付けします。なお、別紙としては様式 PCT/RO/134 (寄託された微生物又は他の生物材料に関する表示の届出) が推奨され、次のリンク先から利用可能：http://www.wipo.int/pct/en/forms/ro/editable/ed_ro134.pdf

その言及が明細書に含まれている場合、願書様式の第 IX 欄の“寄託した微生物又は他の生物材料に関する書面”にチェックすべきではありません。一方、もし当該様式を国際出願本体とは別に国際出願時に提出したのであればチェックする必要があります。ただし、微生物への言及がすでに明細書に含まれているが、詳細情報を様式 PCT/RO/134 で連絡したい場合にのみそうすることをお勧めします。

PCT-SAFE を利用して国際出願を作成する場合 (“生物” タブを参照)、該当する表示が入力されれば、その様式を自動的に生成します。微生物の寄託に関する表示が明細書に含まれ、国際出願が PCT-SAFE を利用して作成された場合、そのような表示がなされたページや行の番号、段落番号は適切な欄に挿入しなければなりません。

ePCT 出願機能を利用して国際出願を提出する場合は、“生物” タブにおいて“追加” ボタンをクリックすることで以下のことが可能です。

- 様式 PCT/RO/134 のオンライン作成、又は、
- 様式 PCT/RO/134 の添付

“追加” ボタンをクリックした際、出願時の国際出願の明細書に寄託された微生物及び／又は他の生物材料への言及を含むという情報を確認できます。

寄託された微生物への言及は、ある特定の指定国のみのために行われていることが明確に表示されない限り、全ての指定国のために行われたとみなされます。さらに、微生物の異なる寄託への言及を異なる指定国のために行うことが可能です。

国際段階において、微生物への言及が所定の期間内に行われたか否かを判断するためにチェックはしませんが、当該表示が国際公開のための技術的な準備が完了した後に受理された場合、IB は出願時の国際出願に含まれていなかった表示が IB に届けられた日付を指定官庁に通知します。出願時の国際出願において、寄託された微生物への言及（又はその言及に必要な表示）を含まなかったこと、又は所定の期間内にその言及（又は表示）を届け出なかったことは、その官庁により適用される国内法令に基づき適用されるものと同じ影響を与えます。

微生物への言及を含むことに関する詳細は、*PCT 出願人の手引* 国際段階の概要のパラグラフ 11.075 から 11.087 をご覧ください。*PCT Newsletter* 2014 年 9 月号では特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に関する一般情報と当該条約に基づく寄託数や分譲された微生物や生物材料の試料数の統計を紹介しています。

(http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2014/pct_news_2014_9.pdf を参照)

ブダペスト条約に基づく国際寄託当局（IDA）により受託される微生物の種類やお問い合わせ先、IDA の手数料に関する詳細はブダペスト条約のウェブサイトをご参照ください。

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

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