

PCT NEWSLETTER

–日本語抄訳–

2014年4月号 | No. 4/2014

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。

改正 PCT 規則と国内法令との不適合通知の取下げ

US アメリカ合衆国（PCT 規則 49 の 3.1 及び 49 の 3.2）

指定官庁としての米国特許商標庁（USPTO）は、2013年12月18日から以下の PCT 規則と国内法令との不適合の通知を取り下げることが国際事務局（IB）に通知しました。

- PCT規則49の3.1(g)に基づく通知（受理官庁による優先権の回復の効果）（*PCT Newsletter* 2006年5月号を参照）
- PCT 規則 49 の 3.2(h)に基づく通知（指定官庁による優先権の回復）（*PCT Newsletter* 2006年5月号を参照）

上記不適合通知の取下げの結果、2013年12月18日以降、以下の PCT 規則が USPTO に適用されます。

- PCT 規則 49 の 3.1(a)から(d) 及び
- PCT 規則 49 の 3.2(a)から(g)

つまり、USPTO は、指定官庁として優先権の回復の請求を考慮するようになり、必要な条件を満たせば、受理官庁としての他の官庁による決定を受入れます。

指定官庁としての USPTO は、受理官庁としての USPTO に適用されるのと同様に、優先権の回復の基準として「unintentional（故意ではない）」を適用し、手数料として USD1,700、小企業及び極小企業の場合は USD850 が適用されます。

*PCT 出願人の手引*の国内段階の概要（US）や、次のリンク先の“優先権の回復”や“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/restoration.html>

http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html

PCT-SAFE の PCT-EASY 機能の廃止

2015年7月1日以降、国際事務局（IB）は、PCT-SAFE ソフトの PCT-EASY 機能を廃止します。

PCT-EASY は 1998 年に導入され、当時は完全な電子出願システムの開発に先駆けた一時的な導入と考えていました。電子形式の願書様式や明細書本体を提出することがまだ可能ではなかった当時、PCT-EASY は願書様式や明細書本体の紙形式の印刷物と共に、テキスト形式の書誌情報データと要約を含むディスク（又は CD-R）での出願を可能にしました。

PCT-EASY は急速に広がり、2003 年までに全国際出願の 45%で利用されていました。しかし、その年に、いくつかの受理官庁で完全電子出願が可能となり、PCT-EASY の利用は減少し始めました。そして今や、完全な電子形式による出願が全国際出願の 89%であるのに対し、PCT-EASY の利用はわずか 2.5%の利用となっています。

現在 IB は、出願人が完全電子出願をするための最適なシステムを提供することに資源を集中しています。現時点で、ePCT 出願を利用して受理官庁としてのオーストラリア、オーストリア、スウェーデン、及び、国際事務局（国際事務局では、出願人がその居住者及び／又は国民である締約国のいかなる国を問わず、出願を受理する）に対して完全電子出願が可能ですが、まもなく多くの官庁が追加される予定です。出願人が ePCT 出願システムを体験できるように ePCT 出願のデモ版を用意し、適宜 ePCT 出願に移行できるように配慮しています。詳細は ePCT ポータルをご覧ください。

<https://pct.wipo.int/ePCT>

あるいは、下記の PCT 電子サービス Help Desk にお問い合わせください。

e-mail : epct@wipo.int

電話 : (+41-22) 338 9523

PCT-EASY の廃止は PCT-SAFE を利用した完全電子出願をする方には影響ありません。電子出願を受付可能な国際事務局を含む 26 の受理官庁に対して、完全に電子的に PCT-SAFE 出願をすることが可能です。

米国特許商標庁（USPTO）は、USPTO の EFS-Web システムと PCT-SAFE ソフトウェアを併用して電子形式で PCT 出願を受理します。USPTO に対して出願する出願人は PCT-EASY の廃止後でも、EFS-Web へのアップロードのための“EASY zip”の作成が可能であると見込まれています。

なお、国際出願を完全に電子的に行う場合、PCT-EASY 出願よりも多くの出願手数料の軽減が受けられます。

PCT-SAFE クライアント パッチのリリース

PCT-SAFE クライアント ソフトウェアのための 2014 年 4 月 1 日付けの更新パッチ・プログラムが次の PCT-SAFE ウェブ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

当該パッチ・プログラムは 2014 年 1 月 1 日版の PCT-SAFE クライアント ソフトウェア（Version 3.51.061.237）の更新用であり、その他のバージョンのクライアント ソフトウェアの更新には**使用できません**のでご注意ください。

当該パッチ・プログラムは以下の点に関連しています。

- 2014 年 3 月 1 日以降、オーストリアとスウェーデンの受理官庁で記録媒体による電子出願を受け付けなくなったことに対応
- PCT 手数料表の更新とその他 PCT に関する更新

– ソフトウェアの強化

詳細は次の PCT-SAFE ウェブサイトをご覧ください。

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

PCT 最新情報

BY : ベラルーシ (手数料)

CZ : チェコ共和国 (微生物及びその他の生物材料の寄託機関に関する変更)

HU : ハンガリー (手数料)

KN : セントクリストファー・ネイビス (管轄国際調査及び予備審査機関)

US : アメリカ合衆国 (優先権の回復に適用される基準、手数料)

調査手数料 (オーストラリア特許庁、連邦知的所有権行政局 (Rospatent) (ロシア連邦))

PCT 関連資料の最新／更新情報

PCT 規則の修正

2013 年 9 月 23 日から 10 月 2 日の期間で開催された PCT 同盟総会にて 2014 年 7 月 1 日発効の PCT 規則改正が採択されました (詳細は *PCT Newsletter* 2014 年 2 月号を参照)。

2014 年 7 月 1 日発効の PCT 規則の全条文が PDF フォーマットで英語及び仏語でご利用いただけます。他の言語はしばらくお待ちください。

(英語) http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/pct_regs2014.pdf

(仏語) http://www.wipo.int/pct/fr/texts/pdf/pct_regs2014.pdf

PCT 様式 (アラビア語)

2012 年 9 月版の国際予備審査請求書様式 (PCT/IPEA/401) のアラビア語で編集可能な PDF フォーマットが利用可能になりました。

http://www.wipo.int/pct/ar/forms/demand/ed_demand.pdf

品質レポート

PCT 国際調査及び予備審査ガイドラインのパラグラフ 21.29 及び 21.30 に従って、国際調査及び予備審査機関が国際機関としての業務を遂行する上での品質管理に関する年次報告書を作成しました。2013 年の報告書は次のリンク先からご覧いただけます。

<http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html>

PCT に関する記事

WIPO マガジン No.1 (2014 年) から以下の記事の抜粋が、PCT ウェブサイトの “PCT に関する記事” に追加されました :

“Giving innovation wings: How Boeing uses its IP”

ボーイング社の知的財産管理担当の副社長である Peter Hoffman 氏は、ボーイング社の知的財産権に対する考え方について語っています。Hoffman 氏は、ボーイング社にとって PCT は“広く多くの国で特許出願を行う際に必要な費用を先送りできるものであり、また PCT を通して得られる国際調査報告は特定の技術に関連する先行技術の理解を助ける”と説明しています。過去 10 年以上にわたり、ボーイング社名による平均 160 件/年の PCT 出願が公開されており、着実に PCT を利用していることが窺えます。

WIPO マガジンの他の抜粋を含め次のリンク先からご覧いただけます。

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

また、WIPO マガジン No.1 (2014 年) の全記事は次のリンク先からご覧いただけます。

http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/pdf/2014/wipo_pub_121_2014_01.pdf

PATENTSCOPE 検索システム

国内特許コレクション：カナダ

PATENTSCOPE 検索システムに、カナダの国内特許コレクション、180万件を超える書誌データと100万件を超えるフルテキストデータが追加されました。これにより37の国内及び広域官庁のデータがPATENTSCOPE 検索システムで利用可能になりました。次のリンク先からご利用いただけます。

<http://patentscope.wipo.int/search/en/advancedSearch.jsf>

実務アドバイス

特定の受理官庁に対して出願するための資格、特定の指定のための出願人の表示：欧州特許庁に対する出願例

Q: ドイツに拠点をもつ特許代理人で、初めて国際出願を行います。本件の出願人は 2 人います。一人はドイツ (DE) の居住者及び国民で、もう一人はアメリカ合衆国 (US) の居住者及び国民です。

- (1) 欧州特許庁 (EPO) に対して国際出願をすることが可能でしょうか。
- (2) もし可能であれば、DE の居住者及び国民である出願人は EP 指定の出願人とし、US の居住者及び国民である出願人は、他の全ての PCT 締約国の出願人として表示できるでしょうか。

A: (1) 如何なる PCT 締約国の居住者又は国民 (自然人又は法人) も、国際出願をすることができ (PCT 第 9 条)、2 人以上の出願人がいる場合は、そのうち少なくとも一人が国際出願をする資格を有していれば出願することができます (PCT 規則 18.3)。

ある受理官庁が特定の国際出願の受理を管轄するかどうかの判断は、国際出願日における出

願人の住所及び／又は国籍で行います。PCT規則 19.1 によれば、国際出願は、出願人の選択により、出願人がその居住者及び／又は国民である締約国の国内官庁又はその締約国のために行動する国内官庁¹、又は、国際事務局（RO/IB）に対して行うことができます。2人以上の出願人がいる場合、特定の受理官庁に対して出願するためには、**そのうち一人が当該官庁における国籍及び／又は住所の基準を満足していれば十分です**（PCT規則 19.2）。もし、いずれの出願人もこの要件を満たさないのであれば、国の安全に関する規定によって当該国際出願をIBに送付することが妨げられない限り²、当該受理官庁は出願を受理せず、当該国際出願は、PCT規則 19.4 に基づき、更なる手続きのためRO/IBへ送付されます。

それ故、ご質問に関しては、（本件のドイツのような）欧州特許条約（EPC）締約国の一つの居住者及び／又は国民である出願人が含まれている場合は、国際出願を受理官庁としてのEPO（RO/EP）に対して行うことができますし、次のような選択肢もあります。

- 出願人が居住者又は国民である国の受理官庁（ドイツ特許商標庁）、又は、
- RO/IB

さらに、US の住所及び国籍のもう一人の出願人に基づけば、受理官庁としての USPTO に対して出願するという 4 番目の選択肢もありますが、貴殿が USPTO に対して手続きを行うことが登録されていなければ、当該出願人の代理をすることはできません。

欧州特許機構は現在 38 の加盟国があり、それら全ての国の国民及び／又は居住者もまた RO/EP に国際出願をすることができます。当該加盟国のリストは、次のリンク先からご覧いただけます。

<http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html>

いくつかの EPC 加盟国は、PCT 及び EPC が適用される属領を有しています。それらの領土の出願人もまた RO/EP に対して PCT 出願を行うことができます。それらの領土のリストは次のリンク先の EPO の *Official Journal* 2014 年 3 月号に掲載されています。

<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2014/03/a33.html>

上記ウェブサイトに掲載されているリストは、EPC 加盟国の属領のみに関係し、属領を有する EPC 加盟国でない他の PCT 締約国が存在することにご注意ください。特定の属領についての詳細は、関係する国の官庁にお問い合わせください。

受理官庁としての EPO に対する出願に特化した詳細は、次のリンク先の“Euro-PCT ガイド”をご参照ください。

http://www.epo.org/applying/international/guide-for-applicants/html/e/ga_b.html

特定の官庁に対して国際出願を行う資格があるかどうか決定する際、“発明者のみ”として表示されている者のみが当該 PCT 締約国の居住者又は国民である場合、当該官庁は受理官庁になり得ないことを重視する必要があります。RO/EP では、EPC 加盟国の発明者は表示されているが、出願人がそのような国の居住者でも国民でもなく、結果として RO/EP に対して出願する資格のある出願人がいないという国際出願を多く受領しています。これは、2012

¹ 通常、EPO のような広域官庁

² EPO に対して出願する場合は、国の安全に関する規定が適用されないため、IB への送付は妨げられない。

年 9 月に米国発明法の関連規定が発効され、願書様式 (PCT/RO/101) に発明者を米国指定のための出願人として表示する必要がなくなってからより頻繁に起こっています。したがって、出願人やその代理人は、出願人が国際出願を行う資格があるかどうかだけでなく、出願人が特定の受理官庁に対して国際出願を行う資格があるかどうかについても確認するよう、十分にご注意ください。

(2) 2 人以上の出願人がいる場合、特定の出願人をその国籍や住所に関わらず、特定の指定国のための出願人として表示することができます (PCT規則 4.5 (d))。しかし、ある特定の国が国内特許及び広域特許の両方に指定されている場合は、同一の出願人を両方の指定について表示しなければいけません (PCT実施細則第 203 号)。つまり、本件において、EP指定に関する出願人として表示される出願人 (DE出願人であろうとUS出願人であろうと) は、EP指定によってカバーされる全ての国の国内指定に関する出願人としても表示されなければいけません。もちろんこのことはドイツのようなPCTからの国内ルートを開鎖していないEPC加盟国のみに関します。³

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

³ 以下の EPC 加盟国は国内ルートを開鎖しています：ベルギー、キプロス、フランス、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ラトビア、モナコ、マルタ、オランダ、スロベニアです。リトアニアは 2014 年 9 月 4 日から国内ルートを開鎖します。