

PCT NEWSLETTER

– 日本語抄訳 – 2015年9月号 | No. 9/2015

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 規則と国内法令との不適合通知の取下げ

KR 大韓民国（PCT 規則 51 の 2.3(c)）

指定官庁としての韓国知的所有権庁（KIPO）は、2015年1月1日から、PCT 規則 51 の 2.3(c) に基づく不適合通知を取下げの旨、国際事務局へ通知しました。当該取下げは PCT 第 22 条に基づき翻訳の受理日が上述の日以降の国際出願に適用されます。

これにより、PCT 規則 51 の 2.3(a)（“国内的要件を満たすための機会”）が KIPO に対し適用され、当該指定官庁は出願人に対し、当該官庁の求めの日から少なくとも 2 ヶ月の期間内に、国内段階へ移行する際に満たされていない要件（すなわち、PCT 規則 51 の 2.1(a)(i) から(iv) 及び(c) から(e)に規定する要件、又は指定官庁が PCT 第 27 条(1)又は(2)の規定に基づき適用する国内法令で定める他の要件）を満たすよう求めます。

国際出願の電子出願及び手続

RO/DK による ePCT-Filing（ePCT 出願）の利用開始

PCT Newsletter 更新情報の電子メール通知サービスで配信された、2015年8月20日付けの PCT Newsletter 更新情報（http://www.wipo.int/newsletters-archive/en/pct_newsletter.html参照）でお知らせしたとおり、デンマーク特許商標庁は受理官庁の資格において（RO/DK）、2015年9月1日から、PCT-SAFE及びEPOオンライン出願に加え、ePCT-Filing（ePCT出願）を利用した国際出願を受け入れる旨、国際事務局に通知しました。なお、その日以降、記録媒体による電子形式での国際出願を受理しません。これにより、ePCT-Filingが可能な受理官庁の数は25になりました¹。

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、2015年8月27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（DK）が更新されました。）

¹ ePCT 出願は現在、次の受理官庁に対して可能です：RO/IB, RO/AT, RO/AU, RO/BR, RO/CA, RO/CL, RO/CZ, RO/DK, RO/DZ, RO/EA, RO/EE, RO/EP, RO/FI, RO/HU, RO/IN, RO/LV, RO/MX, RO/MY, RO/NZ, RO/QA, RO/SA, RO/SE, RO/SG, RO/TR, RO/ZA

ePCT 最新情報

ePCT システム (version 3.1) が 2015 年 8 月 31 日にリリースされました。出願人のための ePCT、受理官庁、指定官庁及び国際機関のための ePCT の新機能に関して、以下に列挙します。

出願人のための ePCT

ePCT-Filing (ePCT 出願)

ePCT ポータルの ePCT-Filing 機能は次の新機能を含みます。

- 単一の“明細書”の PDF ファイルを添付する際、当該ファイルに図面を含むことも、図面を別個の PDF ファイルとして添付することも可能
- 受理官庁としての国際事務局 (IB) にすでに提出された国際出願 (IA) に関して、ePCT-Filing 画面上にオンライン支払機能への新しいダイレクトリンクを追加
- ePCT-Filing 画面上にて、幾つかの新しい IA を選択可能であり、単一操作で“アクセス権を管理”又は“削除”が可能 (eOwner 又は eEditor である場合)
- 死亡した発明者の氏名を入力する際、該当する場合は、死亡した発明者の権利承継人として出願人を選択することが可能
- 発明の名称、要約及び要約とともに公開される図面中の語句の公開言語への翻訳文は、新しい出願の提出言語が公開言語ではない場合、“添付書類”画面にて入力可能 (選択により)。国際公開のための明細書及び請求の範囲の翻訳文が、“出願情報”画面でテキスト PDF 形式 (イメージフォーマットの PDF ではなく) で添付されている場合、発明の名称と要約は自動的に抽出され、“添付書類”画面上の関連する欄に表示
- 受理官庁としての欧州特許庁 (EPO) へ提出された IA の場合は、EPO の自動引落とし手続に対応する新しい手数料支払方法が選択可能

新しい ePCT アクション機能

現在、以下の機能が利用可能です。

- PCT 第 19 条に基づく請求の範囲の補正書を、テキスト形式で (DOCX 又はテキスト PDF ファイル) 国際事務局 (IB) に対し提出する機能。このアクション機能は ePCT パブリックサービス及び ePCT プライベートサービスで利用可能ですが、ePCT プライベートサービスにはより多くの機能があり、例えば、提出前の下書きの保存や、補正書に添付しなければならない書簡の作成を補助する新しい機能を利用可能です。
- 委任状の作成及び出願後に IB に提出する機能 (この機能は ePCT-Filing でも可能)
- 要求される国際出願の国際公開のための翻訳文を、XML 形式へ変換するための DOCX 形式で IB に提出する機能 (テンプレートへのリンクは ePCT インターフェイスで利用可能)

関連するスクリーンショットやこの最新版に加えられた他の変更に関する詳細は、次のリンク先にてご覧いただけます。

http://www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/epct_whats_new.pdf

受理官庁、指定官庁及び国際機関のための ePCT

官庁及び国際機関のための ePCT にて多くの新機能が利用可能です。IB への優先権書類の送付機能に加え、以下の 2 つの新しいアクション機能を含みます。

- 国際予備審査請求書の受理記録及び当記録の IB への送付、及び
- 出願の取下げ

さらに、受理官庁が使用する多くの様式が ePCT を通して自動的に作成可能となりました。また、さらなるチェック機能が利用可能となり、他の改善もなされました。詳細は、次のリンク先をご覧ください。

http://www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/epct_office_whats_new.pdf

ご利用方法を含む、ePCT 全般の詳細は、

<https://pct.wipo.int>

又は、以下の PCT 電子サービス Help Desk か下記 URL の “contact us” リンクまでご連絡ください。

電子メール : epct@wipo.int
電話番号 : (+41-22) 338 9523

<http://www.wipo.int/contact/en/area.jsp?area=patentscope&area2=epct>

偽の手数料の支払い請求

苦情申立てのための新しいガイダンス

PCT 出願人や代理人が WIPO 国際事務局からの通知ではなく、PCT に基づく国際出願の手続に関係のない、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。

WIPO はこの詐欺行為に歯止めをかけるため締約国と連携を密にしておりますし、PCT 出願人、代理人又は発明者（PCT ユーザ）の皆様には、政府又は国内商取引保護協会にて対処するようお勧めしております。当目的のため、このような偽の請求書に対し、PCT ユーザが苦情申立てをする際の参考情報を PCT ウェブサイトに追加しました。当該情報は以下の内容を含み、下記リンク先からご覧いただけます。

- 苦情申立ての例文を含む “苦情申立ての方法” というお知らせ、及び
- これらの請求書の発信者に対し、現地法の執行において PCT ユーザを支援する “苦情受け付け政府機関及び商取引保護協会” の一覧（苦情申立ては一覧にある様々な国のウェブサイトを通して提出可能）

<http://www.wipo.int/pct/en/warning/complaint.html>

PCT ユーザが苦情を申立てることで、望ましくは調査が開始され、これらの実在者に対する法的措置を取る結果につながる可能性があります。WIPO はすでに法廷での証言に専門家を送り、不正行為による損害及び提供されたサービス価値の欠如を証言しており、今後も PCT ユーザを支援し続ける意向です。

詳細は以下のリンク先をご覧ください。

http://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html

このような疑わしい手数料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

PCT 最新情報

GB：英国（手数料）
KR：大韓民国（電話と FAX 番号）
MX：メキシコ（微生物及びその他の生物材料の寄託機関に関する変更）
NZ：ニュージーランド（手数料）
PT：ポルトガル（手数料）
SG：シンガポール（E メールアドレス、国際機関としての要件、管轄国際調査及び予備審査機関）

調査手数料（オーストリア特許庁、オーストリア特許庁、欧州特許庁、連邦知的所有権行政局（Rospatent）（ロシア連邦）、国立工業所有権機関（ブラジル）、米国特許商標庁）

補充調査手数料（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

会合文書

PCT 同盟総会

2015 年 10 月 5 日～14 日にジュネーブで開催される第 47 回 PCT 同盟総会のために準備された文書は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=36343

ISA 及び IPEA の取決め

シンガポール知的所有権庁

WIPO 国際事務局とシンガポール知的所有権庁との間の PCT に基づく国際調査及び国際予備審査機関としての機能に関する取決めが 2015 年 9 月 1 日に発効され、英語及び仏語の PDF 形式で公表されました。

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

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

偽の手数料の支払い請求に関する苦情申立ての新しいガイダンス

上記“偽の手数料の支払い請求”をご参照ください。

PCT Newsletter 電子メール通知アーカイブ

PCT ユーザに PCT Newsletter の各号の発行や臨時の更新をお知らせする PCT Newsletter 電子メール通知サービスは、次のリンク先にて登録可能です。

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

過去の PCT Newsletter 電子メールは、下記のリンク先の新しいアーカイブにてご覧いただけます。

http://www.wipo.int/newsletter-archive/en/pct_newsletter.html

しかしながら、アーカイブの電子メールにある PCT Newsletter の HTML 版へのリンクは、いずれも最新号が表示されます。バックナンバーは PDF 形式でのみ利用可能です。

ブダペスト条約

ブダペスト条約に関する一般情報

特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するWIPOにより管理されるブダペスト条約は、バイオテクノロジー発明の分野で重要な役割を担っています。発明が一般に公開されていない微生物や他の生物材料（以下、微生物）を含み、又はその利用を含む場合、その単なる記載は十分な開示ではない場合があります。そのため、多くの国々では、微生物の試料を専門機関に寄託する必要があります。

特許保護を求める各国において微生物を寄託しなければならないことを避けるため、ブダペスト条約はこの手続きの促進を目的としています。何れの国際寄託当局（IDA）での寄託（且つPCT出願における寄託に関する情報の記載）は全締約国の国内特許庁や当該条約の効果が及ぶ広域特許庁に対する特許手続の目的において十分であると規定しています。PCT出願の場合、寄託についての情報もまた、その出願に記載されることが必要です。当該条約はそのため、微生物を含む特許発明に関する開示要件を満たす、効率的で、円滑で、且つコスト効率の良い方法を出願人に提供します。

ブダペスト条約の詳細は、次のリンク先でご覧いただけます。

<http://www.wipo.int/treaties/en/registration/budapest/>

ブダペスト条約に関する記事がWIPOマガジンの2015年8月号に掲載されました。当該記事は条約がどう機能するのか説明し、また微生物が研究に利用され、バイオテクノロジー企業が発明の価値を得るためのいくつかの重要な利点に関して議論しています。当該記事は以下のリンク先をご覧ください。

http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2015/04/article_0001.html

ブダペスト条約に関する統計

2015年8月31日現在、ブダペスト条約の締約国は79あり、45のIDAが設置されています。最近IDAとなった機関は、メキシコのColección de Microorganismos del Centro Nacional de Recursos Genéticos (CM-CNRG) で、2015年8月にIDAの地位を取得しました（詳細に関しては前述の“PCT最新情報”（英語版）をご覧ください）。

2014年におけるブダペスト条約に基づく寄託と試料の分譲に関する統計は、40のIDAからの回答に基づき、以下のリンク先をご覧ください。

<http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/micros/>

2014年の統計についていくつかご紹介します。

2014年の全寄託数（4,954）は2013年（4,829）と比較して2.6%増加し、試料の分譲は2013年に比べ17%の増加を示し、合計2,448となりました。

2014年に寄託数の多かったIDA の上位7機関は以下の通りです（括弧内の変化率は2013年比）。

1. China General Microbiological Culture Collection Center (CGMCC) (CN)	1,595	(-2%)
2. American Type Culture Collection (ATCC) (US)	985	(+25.5%)
3. China Center for Type Culture Collection (CCTCC) (CN)	932	(-3.6%)
4. Korean Collection for Type Cultures (KCTC) (KR)	202	(+4.6%)
5. Leibniz-Institut DSMZ – Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ) (DE)	165	(-6.8%)
6. Korean Culture Center of Microorganisms (KCCM)	148	(-7.4%)
7. National Collections of Industrial, Food and Marine Bacteria (NCIMB) (GB)	146	(-22.6%)

ブダペスト条約が運用可能となって（1981年）から2014年末までの全寄託数は92,035であり、上位4機関を以下に示します。

1. American Type Culture Collection (ATCC) (US)	30,461
2. China General Microbiological Culture Collection Center (CGMCC) (CN)	10,332
3. International Patent Organism Depository (IPOD), National Institute of Technology and Evaluation (NITE) (JP) (NITE特許生物寄託センター)	10,182

4. Leibniz-Institut DSMZ – Deutsche Sammlung von
Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ) (DE) 7,768

寄託の主要国である中国と米国における寄託は、2014年の寄託の72.9%（それぞれ51%、21.9%）であり、これまでの合計の55.8%（それぞれ18.6%、37.2%）となりました。

PCTに関する記事

WIPO マガジン（2015 年第 4 号）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”のページに追加されました。

先端細胞技術へのアクセスを確保するための特許利用

2012 年のノーベル生理学・医学賞を授与された山中伸弥氏は、細胞がどのように成長し分化するのかという見解に革命をもたらしました。iPS 細胞に関する彼の先駆的な成果は、成人の体内でどんな種類の細胞にも分化することを可能にする、成熟した細胞の再プログラム化を実現しています。山中教授は自身が所長を務める日本の京都大学 iPS 細胞研究所にて行われる研究を概説し、研究成果を同分野の他の研究員たちに広く利用してもらうため、当研究所がどのように特許及び PCT を活用しているのかを説明しています。非独占的な特許ライセンスのアプローチを語る際、“この取り組みは、iPS 細胞の使用が妥当で適正なライセンス料で広く利用可能になること、また iPS 細胞の研究が広く促進するよう確約するものだ”と信頼している”と述べています。彼はまた PCT の利用は、“発明された技術が本当に特許取得が必要なものであるかどうか見極めるためのより多くの時間を与えてくれる”とも言及しました。

記事全文及び WIPO マガジンからの他の抜粋は、以下のリンク先にてご覧いただけます。

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

WIPO マガジン 2015 年第 4 号は、下記のリンク先にて閲覧可能です。

http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/pdf/2015/wipo_pub_121_2015_04.pdf

実務アドバイス

優先権の回復の請求方法とそのような請求に関する申立て及び証拠の提出

Q: まもなく国際出願を提出予定の代理人で、先の出願の優先権の主張を希望しています。残念ながら、やむを得ぬ理由により、1 週間前に満了した 12 ヶ月の優先期間内に国際出願を提出できませんでした。そのため PCT 規則 26 の 2.3 に基づき、（そのような請求を考慮する準備がある）受理官庁に対して優先権の回復の請求を提出する意向です。そのような請求の仕方、またどのような情報が請求に必要なのか説明していただけますか？

A: 優先権の回復の請求は、出願時又はその後でもできますが、優先期間の満了日から 2 ヶ月以内にするのが条件となります（PCT 規則 26 の 2.3(e)）。また、国際出願が先の出願の優先権の主張を含んでいるか確認する必要があります（そうでない場合は、上述の期間内に、PCT 規則 26 の 2.1(a)に基づき優先権の主張を追加するための通知を提出することが可能です（PCT 規則 26 の 2.3(c)））。

ePCT-Filing (ePCT 出願) システム又は PCT-SAFE ソフトウェアでは、出願時に直接、願書様式 (PCT/RO/101) (第 VI 欄の選択肢を参照) で優先権の回復の請求をすることが可能です。紙形式の願書様式の場合、複数の優先権主張を含むのであれば、どの優先権主張の回復請求を希望するのか追記欄で明確にしてください。もしくは、PCT 規則 26 の 2.3(e)に規定する期間内に、受理官庁へ書面形式で別個の優先権の回復の請求を提出することも可能です。

優先権の回復の請求を提出する際、受理官庁 (RO) は、そのような請求に対し、優先期間の満了日から 2 ヶ月以内に支払可能である手数料を求めることもあるため (2 ヶ月の延長の可能性あり)、そのような手数料の支払が必要かどうか官庁への確認をお勧めします。以下のリンク先の“規則 26 の 2.3 及び 49 の 3.2 に基づく受理官庁及び指定官庁による優先権の回復” (回復に関する一覧) をご覧いただくか、直接、官庁へお問い合わせください。

<http://www.wipo.int/pct/en/texts/restoration.html>

回復の請求に加えて、以下の情報を回復の請求と同じ書簡に記載するか、又は PCT 規則 26 の 2.3(e)に規定する期間内に提出することを条件に、別の書簡として提出する必要があります。

- 国際出願番号及び国際出願日 (わかれば)、出願人と代理人の氏名、そして発明の名称の表示 (例えば表紙に)
- 願書様式では明確ではない場合、優先権が主張されている先の出願の詳細
- 優先期間内に国際出願が提出されなかった旨の理由 (PCT 規則 26 の 2.3(b)(ii)) (“理由の陳述”)、及び
- 望ましくは、該当する場合には、当該陳述を裏付ける、国際出願の準備及び提出のためにとられた行動を記載した申立て又はその他の証拠 (PCT 規則 26 の 2.3(b)(iii)) (“申立て/証拠”)

理由の陳述

理由の陳述は、当該受理官庁が優先権の回復の請求に採用する基準によります。すなわち、受理官庁は、優先期間内に国際出願が提出されなかったことが、次の何れかの場合によるのか特定しています。

- 状況により必要とされる相当な注意を払ったにもかかわらず生じた場合、又は
- 故意ではない場合

いくつかの官庁は両方の基準を採用していますが、最も厳しい基準である“相当な注意”に該当するかどうか最初に判断します。官庁によって採用される基準に関する情報については、国際事務局にその旨を通知した関係官庁の場合は、上述の回復に関する一覧でご確認いただけます。

“相当な注意”基準を満たすためには、国際出願の適時な提出のために取られた善後策又は代替策とともに、提出の遅れが生じた事実及び状況の詳細を、当該陳述に記載する必要があります。“故意ではない”基準を満たす要件は通常、上述の場合より厳しくはなく、多くの官庁で、優先期間に従わなかったのは故意ではなかった (実際にそうであった場合) 旨の陳述を単に提出するだけで十分です。ただ、当該基準を採用するいくつかの官庁では、申立て形式での陳述書の提出や、期間内に手続きできなかつた理由を記載した陳述書 (必要に応じて記載した事項を裏付ける証拠とともに) を要求する場合があります。

申立て／証拠

上述のように RO は、優先期間内に国際出願が提出されなかったことが、相当な注意を払っていたにもかかわらず生じたのかどうか判断するために、申立て又はその他の証拠によって裏付けられた理由の陳述を求めます。しかし、RO が“故意ではない”基準を採用する場合には、そのような申立て又は証拠は要求されないでしょう。

PCT 規則 26 の 2.3(b)(iii)に基づく申立てのための所定の様式はなく、申立てに関連する証拠を立証又は記載するための所定の文言もありません。しかしながら、優先期間を見逃さないよう状況により必要とされる全ての相当な注意を払ったにもかかわらず、優先期間内に出願を提出できなかったことを示すあらゆる書類を提出することをお勧めします。通常、“相当な注意”基準を満たすには、申立てと証拠が要求され、“故意ではない”基準では、大抵は陳述書で十分です（次のリンク先の PCT 受理官庁ガイドライン、パラグラフ 166F から 166G を参照：<http://www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html>）。

さらなる意見、証拠又は申立てを提出する機会

回復の基準が満たされているかどうかは、案件の特異性を考慮しながら、RO が個別に決定します。RO が優先権の回復を拒否しようとする場合、拒否しようとするについて意見を述べる機会が与えられ、必要に応じて PCT 規則 26 の 2.3(f)に基づき、申立て若しくはその他の証拠、又はさらなる意見、申立て若しくは証拠の提出が求められます（様式 PCT/RO/158 参照）。

該当する国内法令に PCT 規則 49 の 3.2 が適用される場合には、国内段階で指定官庁（DO）に対し回復の請求をすることが可能ですが、通常は可能な限り、国際段階で RO に対し優先権の回復の請求をするのが良いでしょう。これが最も単純でコスト効率の良い方法であり、多くの場合、国内段階において指定官庁に対し効力を有します。しかしながら、いくつかの DO は当該 RO の決定を受け入れないことがある旨、ご注意ください。特に RO が“故意ではない”基準を採用するのに対し、DO が“相当な注意”基準を採用する場合（関係各官庁がどの基準を採用しているかの詳細は上述の回復に関する一覧を参照）や、DO が PCT 規則 49 の 3.1(g)に基づく不適合通知を提出している場合です。なお、そのような不適合通知を提出した官庁の詳細は、次のリンク先の“留保及び不適合”をご覧ください。

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

RO 又は DO が優先権の回復に関する PCT 規則の不適合通知を提出している場合や、国際出願に関する優先権の回復をするか否かについての RO の決定の国内段階での関連事項は、PCT Newsletter 2007 年 4 月、9 月、10 月号、そして 2009 年 11 月号に掲載された実務アドバイスで説明されており、それぞれ以下のリンク先からご覧いただけます。

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2007/pct_news_2007_4.pdf

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2009/pct_news_2009_09.pdf

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2009/pct_news_2009_10.pdf

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2009/pct_news_2009_11.pdf

優先権の回復の請求の詳細は、次のリンク先の PCT 出願人の手引 パラグラフ 5.062 から 5.069 をご参照ください。

<http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf>

ROの利用を目的としたガイドライン形式での情報も以下のリンク先のPCT 受理官庁ガイドライン パラグラフ 166A から O でご覧いただけます。

<http://www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html>

出願人は 12 ヶ月の優先期間満了前の適時に、国際出願を提出することを強くお勧めいたします。そうすることで、不測の事態によって優先期間を見逃してしまう状況を回避することが可能です。

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