

PCT NEWSLETTER

–日本語抄訳–

2016年10月号 | No. 10/2016

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。

日本国特許庁主催の実務者向け知的財産権制度説明会において、PCTに関する最新のトピックスを紹介いたします。事前のお申し込みは必要ですが**無料**ですので是非ご参加ください。http://www.jiii.or.jp/h28_jitsumusya/

PCT 同盟総会

WIPO 加盟国総会の一部として、第 48 回 PCT 同盟総会（PCT 総会）が 2016 年 10 月 3 日から 11 日までの期間、ジュネーブにて開催されました。会合の要約に参照される文書は WIPO ウェブサイトの下記リンク先から閲覧可能です。

PCT 総会の文書（利用可能になればその報告書を含む）：

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/a/48

PCT 作業部会の文書：

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/wg/9

本総会はトルコ特許機関（TPI）を PCT における国際調査機関及び国際予備審査機関として選定しました（文書 PCT/A/48/4）。この選定は、当該官庁が運用を開始する準備ができたことを通知する将来の日付から有効になります。

本総会は文書 PCT/A/48/3 の附属書に記載された PCT 規則の改正を採択しました。本改正は以下からなります：

- PCT 規則 45 の 2：補充国際調査を請求する期限が、優先日から 19 ヶ月から 22 ヶ月へと延長されました。詳細は文書 PCT/WG/9/6 及び文書 PCT/WG/9/27（パラグラフ 123）をご参照ください。
- PCT 規則 23 の 2：受理官庁による先の出願の調査又は分類結果の詳細を、原則として出願人の許諾無しで国際調査機関（ISA）へと送付する義務に関して、当該規定と、PCT 第 30 条(3)の規定によって適用される PCT 第 30 条(2)(a)に基づく受理官庁の秘密保持規定との関係が明確化されました。詳細は文書 PCT/WG/9/5 をご参照ください。
- PCT 規則 4.10(d)及び 51 の 2.1(f)：当該規則の下で残されていた留保の通知が取下げられたことを受けて、これら 2 つの“不適合規定”が削除されました。詳細は PCT/WG/9/12 をご参照ください。

これらの改正は 2017 年 7 月 1 日に発効します。

本総会はまた、PCT 作業部会（文書 PCT/A/48/1）及び PCT 国際機関会合の品質サブグループ（文書 PCT/A/48/2）により実施された作業に関する報告に留意し、さらなる作業についての勧告を承認しました。これらの事項はそれぞれ *PCT Newsletter* 2016 年 5 月号と 2 月号で報告されました。

国際出願の電子出願及び手続

ドミニカ共和国及びパナマによる電子形式での国際出願の受理及び手続の開始

国立工業所有権庁（ドミニカ共和国）及び工業所有権登録総局（DIGERPI）（パナマ）は、受理官庁の資格において（RO/DO 及び RO/PA）、2016 年 11 月 1 日から、PCT 規則 89 の 2.1(d) に基づき、電子形式での国際出願の受理及び手続を開始することを国際事務局（IB）に通知しました。両官庁は ePCT ポータルの ePCT-Filing（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)に表示されています。

電子形式による国際出願の提出に関する上述官庁の詳細を含む通知は、2016 年 10 月 20 日の公示（PCT 公報）に掲載されます。

http://www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.html

（PCT 出願人の手引 附属書 C（DO 及び PA）が更新されました。）

ePCT を利用して EPO へ中間書類をオンライン送付する新しい機能

2016 年 11 月 1 日から、出願人は ePCT プライベートサービスを利用して、PCT 規則 89 の 2.2 に基づく国際出願に関する中間書類の欧州特許庁（EPO）へのオンライン送付が可能になります。これらの書類には国際予備審査請求書及び PCT 第 34 条(2)(b)に基づくいずれの補正も含まれます。当該機能では国際予備審査請求書に関する手数料の支払いを表示することも可能になります。

詳細は、EPO 公報に掲載された“PCT 第 II 章に基づく請求を含む、PCT に基づく中間書類のオンライン出願に関する 2016 年 9 月 23 日付けの欧州特許庁からの通知”を下記リンク先にてご覧ください。

<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/09/2016-09.pdf>

PCT 最新情報

CZ：チェコ共和国（国の名称）

“チェキア”の名称が“チェコ共和国”の代わりに使用されることが国際事務局に通知されました。二文字コード“CZ”は変更ありません。

（PCT 出願人の手引 のいくつかの箇所が更新されました。）

DJ：ジブチ（一般情報、受理官庁としての要件及び国内段階移行の要件の概要）
DO：ドミニカ共和国（電子出願、手数料）
GB：英国（要求する写しの部数、微生物及びその他の生物材料の寄託機関に関する変更）
HR：クロアチア（手数料、代理人に関する要件）
IN：インド（電話番号及びEメールアドレス）
MX：メキシコ（所在地とあて名、Eメールアドレス、電話番号、手数料）
PA：パナマ（電子出願、手数料）
SK：スロバキア（インターネットアドレス）
UA：ウクライナ（あて名）

調査手数料（オーストリア特許庁、韓国知的所有権庁）

PCT-SAFE 更新

PCT-SAFE クライアントソフトウェア 新しいバージョンのリリース

PCT-SAFE クライアントソフトウェアの新しいバージョン（2016年10月1日付け version 3.51.075.251）が次の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

この新しいバージョンの詳細は上記ウェブサイトでご覧いただけます。

PCT 関連資料の最新／更新情報

セミナー資料

PCT手続のあらゆる面をカバーするセミナー資料が、2016年7月1日に発効したPCT規則改正を反映し2016年10月5日に英語、日本語及びスペイン語にて更新されました。それぞれ下記のリンク先にて掲載されております。

http://www.wipo.int/pct/en/seminar/basic_1/document.pdf

http://www.wipo.int/pct/es/seminar/basic_1/document.pdf

http://www.wipo.int/pct/ja/seminar/basic_1/document.pdf

その他の言語はまもなく掲載されます。

加えて、2016年9月26、27日にジュネーブのWIPO本部にて開催された上級者向けPCTセミナーに基づいたセミナー資料が英語でご利用可能です。下記のリンク先をご覧ください。

http://www.wipo.int/pct/en/seminar/basic_1/advanced_seminar.pdf

資料に含まれる情報は、国際及び国内段階での手続やePCTでのPCT出願の出願や管理、又PCTの最新及び今後の動向をカバーしております。

偽の手数料の支払い請求に関する警告：詐欺行為を行う組織に対する法的措置

詐欺行為を行う組織に対する法的措置の成功事例に関する情報を、現在下記のリンク先から閲

覧可能です。

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

当該情報は、米国フロリダ裁判所及びチェキア（前チェコ共和国）最高裁判所の裁決を含みます。

IPO 閉庁日の検索エンジン

改善されたナビゲーション機能を有する、知的所有権庁閉庁日のための検索エンジンの新しいデザインが中国語、英語、仏語及びスペイン語にてそれぞれ下記のリンク先からご利用いただけます。

<http://www.wipo.int/pct/dc/closeddates/page/index.xhtml?lang=ZH>

<http://www.wipo.int/pct/dc/closeddates/faces/page/index.xhtml>

<http://www.wipo.int/pct/dc/closeddates/page/index.xhtml?lang=FR>

<http://www.wipo.int/pct/dc/closeddates/page/index.xhtml?lang=ES>

PCT 様式

様式 PCT/IB/384（国際公開及び/又は公衆による一件書類の利用からの情報の省略の請求）が現在、英語及び仏語の編集可能な PDF 形式にてご利用いただけます。それぞれ下記のリンク先をご覧ください。

http://www.wipo.int/pct/en/forms/ib/editable/ed_ib384.pdf

http://www.wipo.int/pct/fr/forms/ib/editable/ed_ib384.pdf

PATENTSCOPE 検索システム

WIPO 翻訳が書誌データ及び日本語と仏語の長文文献に利用可能

WIPO が開発した機械翻訳ツールであり PATENTSCOPE のユーザインターフェイスにて利用可能な WIPO 翻訳は、英語から日本語及び仏語の文献全文又はその逆の翻訳の提供を開始しました。当該機能は中国語文書全文で去年導入されました。

WIPO 翻訳は次のいずれの言語間の書誌データの翻訳も提供します：独語、英語、スペイン語、仏語、日本語、韓国語、ロシア語及び中国語。英語以外の言語での書誌データは最初に英語へ翻訳されてからサポートされるいずれかの言語へ翻訳されます。例えば、WIPO 翻訳を利用して中国語の書誌データをロシア語へ翻訳することができます。

これまでのバージョンでは、WIPO 翻訳は特許文書に特化して開発されてきており、安全な https プロトコルで運用されています。独立した評価ツールでは他の一般的に利用されているものより正確であると示されており、その結果、ユーザは他の翻訳ツールに比べ、発明の性質に関するより優れた明確な見解を得ることが可能です。

PCT に関する記事

WIPO マガジン（2016 年第 5 号）から以下の記事へのリンク先が、PCT ウェブサイトの“PCT に関する記事” ページへ追加されました。

フランス ガリ事務局長 知的財産分野におけるマルチテラリズムへの挑戦

2016年10月3日から11日まで開催されたWIPO総会にて、WIPO事務局長のフランスガリ氏は知的財産分野におけるマルチテラリズムへの挑戦に関する見解を共有しました。PCTに関して彼は述べています：

“IPシステムにおいて私たちは大規模な変革を認識しています。明白な事例の一つとしてイノベーションの地理的変動です。WIPO PCT制度における特許出願上位5カ国のうち、現在アジアの3カ国が占めています。米国に次いで日本と中国が第2位と3位を占め、ドイツに次いで大韓民国が第5位となっています。これは過去20年にわたる発展を認識してきた大きな変革です。同様の変動が科学や創造的な生産分野でも起きています。これは大規模な変革が続いていく分野でしょう。”

記事全文及びWIPOマガジンからの他の抜粋は、下記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2016年第5号は、下記リンク先にて閲覧可能です。

http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/pdf/2016/wipo_pub_121_2016_01.pdf

実務アドバイス

国際出願の早期公開請求

Q: まもなく国際出願が出願される出願人の代理人です。出願人は出願が早期に公開され、発明が出来る限り早く先行技術の一部になることを望んでおります。PCT第21条(2)(b)に基づき、出願の早期公開を請求する場合、認識しておくべき事項はあるのでしょうか？

A: 国際出願は公開されると速やかに先行技術の一部となります（PCT規則34.1(b)(ii)参照）。より早期の公開は、競合他社が通常よりも早く貴殿の出願内容を確認することが可能になることを明らかに意味します。さらに、出願の早期公開は同様の分野での貴殿の後続の出願に関して貴殿に対し引用される可能性があるため、早期公開は非常に慎重に考慮される必要があります。とはいえ、多くの出願人にとって、早期公開は大きな利点をもたらす可能性があります。より早期の公開は第三者により出願される特許出願の今後の調査において、結果的に通常よりも早い期日から効力を有する先行技術として引用され得る可能性があります。これは同様の又は密接に関連する発明の特許を第三者が取得することをより妨げやすくするでしょう。これが貴殿を競合他社より優位な立場にさせるでしょうし、国内段階移行の予定がない国において特に有益になることがあります。より早期の公開は発明が公衆にとりより早く利用可能になることも意味し、特定の指定（選択）官庁及び特定条件の下、より早く暫定的な保護が付与される場合があるでしょう。

国際公開は通常、優先日から18ヶ月の満了後速やかに行われます（PCT第21条(2)(a)）。上述期間の満了前に国際出願の公開を国際事務局(IB)に請求する場合（PCT第21条(2)(b)）、通常よりも早く公開が行われます。ePCTプライベートサービスの“早期公開請求”のAction機能を利用してIBへオンラインの請求を提出することによりこれを行うことが可能です。早期公開請求に署名し提出した後、ePCTのAction機能が、IBの手続のため適切に提出されたことを確認す

るメッセージが表示されます。国際出願の早期公開は ePCT パブリックサービスへ署名済みの書簡をアップロード又は IB へのファックスやメールの送付による方法でも請求が可能です。

必要な手数料が支払われたことを条件に、IB は早期公開請求の受理後速やかに国際出願を公開するよう最大限努めます。ただし、IB は実務的な理由で、出願の公開準備に時間が必要なため、公開は即時には行われないことにご留意ください。例えば、要約がまだ翻訳されていない場合、PCT 翻訳部が翻訳に時間を必要とするでしょう。IB は早期公開請求の受理を認め、新しい公開予定日を通知します。

ただし、国際出願の早期公開請求は、国際段階の特定の手續に影響する可能性があるため、そのような請求を行う前に以下の事項を考慮するようお勧めいたします。

受理官庁としての IB (RO/IB) への国際出願

国際公開が国際段階において出来る限り早期に行われるよう請求することを望まれる場合には、RO/IB に出願する利点を考慮してもよいでしょう—受理官庁として行動する国内及び広域官庁が IB へ記録の写しを転送するのに費やす時間を省き、公開前の手續の時間を短縮できるでしょう。RO/IB への国際出願に関する情報は、下記ウェブサイトにて“PCT 受理官庁(RO/IB)としての国際事務局への直接出願”をご覧ください。

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

IB が ISR をまだ利用可能でない場合の早期公開請求

国際出願の早期公開を非常に早い時期に請求する場合、国際調査機関 (ISA) は国際調査を実施する時間がないことがあり、その場合国際出願は国際調査報告 (ISR) なしで公開されなければなりません (若しくは、場合によっては、PCT 第 17 条(2)に基づく宣言により ISA は調査を実施しません)。ISR を国際出願と共に公開することができない場合には、IB は PCT 出願人の手引 附属書 B (IB) に表示されている料金である、特別公開手数料 (執筆時は、200 スイスフラン) を課すでしょう。早期公開請求の受理後及び特別手数料の支払い後、国際公開は出来る限る速やかに行われます。ISR の受理後、国際出願は再公開されます。又 PCT 第 19 条 (PCT 規則 46.1 参照) に基づく請求の範囲への補正を行うために ISR の作成から 2 ヶ月若しくは優先日から 16 ヶ月 (いずれか遅く満了する期間) の期間があるため、IB が当該期間内にそのような補正を受理する場合、国際出願は再度公開されます。

IB が国際調査報告 (ISR) を利用可能である場合の早期公開請求

IB が ISR をすでに利用可能な場合には、早期公開請求を行うための手数料の支払いはありません。国際公開は出願人の早期公開請求の受理後速やかに IB により行われるでしょう。上述のように、PCT 第 19 条の補正を行うのに ISR の作成から 2 ヶ月若しくは優先日から 16 ヶ月 (いずれか遅く満了する期間) の期間があり、IB が当該期間内に補正を受理すれば、国際出願は再公開されます。

通常より早めに取るべき行動

国際出願の早期公開を請求する場合、公開の技術的な準備の (より早めの) 完了前 (通常国際公開の 15 日前に完了) に取るべき特別な行動があります。技術的な準備の完了前に十分な時間を持って準備する必要がある行動を以下に説明します。

- 出願人、代理人、共通の代表者又は発明者に関する PCT 規則 92 の 2 に基づく変更を国際公開に反映する場合の当該変更の請求。
- 国際出願の様式上の欠陥の補充：公開される国際出願に補充の内容も含めたい場合、国際出願のあらゆる様式上の欠陥は早期公開を請求する前又は請求時に補充されるべきです。とはいえ、受理官庁が、国際公開の技術的な準備の完了後に満了する期間を提示して補充をするよう求め、公開の技術的な準備の完了後に補充を提出する場合には、いずれの補充も国際出願の再公開の対象になるでしょう。
- 優先権の主張の補充又は追加：PCT 規則 26 の 2.1(a) に基づく優先権主張の補充又は追加を請求する必要がある場合は、国際出願の早期公開の請求前に行われるべきでしょう。一後から行う場合は、早期公開請求が国際公開の技術的な準備の完了前に取下げられていなければ、補充/追加の請求は提出されていないものと見なされます（PCT 規則 26 の 2.1(b)）。
- 国際段階での優先権回復の請求：PCT 規則 26 の 2.3¹ に基づく優先権回復の請求を希望される場合は、国際出願の国際公開の技術的な準備の完了前に回復請求の全ての要件² が満たされている必要があります（当該完了日が優先権期間の満了日から 2 ヶ月の優先権回復請求期間の満了前に当たる場合）（PCT 規則 26 の 2.3(e)）。
- 生物材料の寄託に関する言及を含めること：国際出願の出願時にすでに寄託された生物材料に関する表示の提出を求める指定（選択）官庁が幾つかありますが、早期公開の請求時にそのような表示を提出するよう求める官庁もあることにご留意ください（PCT 規則 13 の 2.4(c)）。これに関する指定官庁の要件の詳細は、*PCT 出願人の手引* 附属書 L をご参照ください。
- 国際公開のための国際出願の翻訳：国際出願の出願言語が公開言語ではない場合で、公開の技術的な準備の完了日が優先日から 14 ヶ月の満了前に当たる際には、当該準備の完了前に翻訳が提出されるよう確実にすべきです（PCT 規則 12.4(a)）。
- 国際公開を回避するのに十分な時間においての PCT 規則 90 の 2.1、90 の 2.2 又は 90 の 2.3 に基づく国際出願、指定又は優先権主張の取下げ。

PCT 規則 4.17 に規定する申立ての追加のための PCT 規則 26 の 3 に基づく期間、及び PCT 規則 17.1(a) に基づく優先権書類を提出する期間は、早期公開請求による影響はありません。

国内段階への早期移行

早期に特許を取得するため、特定の指定（又は選択）官庁に対して国内段階への早期移行の請求（PCT 第 23 条(2)及び第 40 条(2)）を考慮したい場合もあるでしょう。これは国際公開後暫定的な保護を付与しない官庁に関し特に有益なものになるでしょう。国際出願の国際公開は国内段階移行への条件ではありませんが、特定の指定（選択）官庁の国内法令は当該出願の国内

¹ つまり、先の出願の優先権の主張をしており、当該優先権期間内に国際出願が提出されなかったが、当該満了の日から 2 ヶ月の期間内に提出する場合、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そのような事態が生じた、又は故意ではなかったことを説明することができます。

² つまり、受理官庁への回復請求の提出（優先権期間内に国際出願が提出されなかったことの原因を記載する書面を含む）、欠落している優先権主張の追加請求の提出及び適用される手数料の支払いを意味します。

審査を開始する前に国際公開が行われたことを求める場合もある点にご留意ください。早期国内段階移行の詳細は *PCT Newsletter* 2006 年 8 月号及び 2011 年 10 月号をご覧ください。

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