

## PCT NEWSLETTER

– 日本語抄訳 –

2016年11月号 | No. 11/2016

日本語抄訳は、PCT NEWSLETTER（英語版）（[www.wipo.int/pct/en/newslett](http://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/](http://www.jiii.or.jp/h28_jitsumusya/)

2016年11月28日（月）千葉

2015年12月7日（水）愛知

2016年12月2日（金）東京

2015年12月13日（火）香川

2016年12月5日（月）大阪

**PCT 規則 23 の 2.2(b)及び(e)に基づく不適合通知**

2015年10月のPCT総会において、受理官庁が先の調査又は分類に関する書類を国際調査機関（ISA）へ送付することに関する新しいPCT規則23の2が採択され、当該規則は2017年7月1日に発効します。新しいPCT規則23の2.2(a)は規定しています：

“規則41.2の規定の適用上、国際出願が、受理官庁として行動する官庁と同一官庁に出願された一又は二以上の先の出願に基づく優先権の主張を伴い、当該官庁が先の出願について先の調査を実施している場合又は先の出願を分類している場合、当該受理官庁は、本規則(b)、(d)及び(e)の規定に従うことを条件として、調査用写しとともに先の調査の結果の写しを当該官庁が入手可能な形式（例えば、調査報告、列記された先行技術の一覧表又は審査報告の形式）で、及び、既に入手可能な場合、当該官庁が付与した先の分類の結果の写しを国際調査機関に送付するものとする。当該受理官庁は、国際調査を実施する目的で、国際調査機関にとって有用であると認められる先の調査に関するさらなる書類を、当該機関に送付することもできる。”

未公開の出願に関連する情報の利用に関する国内法令の相違を考慮して、受理官庁は、以下に説明されるように、不適合通知を提出する機会が与えられました。

**PCT 規則 23 の 2.2(b)に基づく通知**

新しい規則 23 の 2.2(b)は、国際出願と共に提出された**出願人の請求により**、先の調査結果を国際調査機関へ送付しないと決定できることを、2016年4月14日までに国際事務局（IB）へ通知するよう受理官庁に許可しました。

以下の国の（受理官庁としての）官庁が上述の不適合を IB へ通知しました。

DE ドイツ

FI フィンランド

SE スウェーデン

## PCT 規則 23 の 2.2(e)に基づく通知

新しい規則 23 の 2.2(e)は、**出願人の許諾なし**で PCT 規則 23 の 2.2(a)に規定される写しを送付すること、又は PCT 規則 23 の 2.2(a)に規定されるような特定の形式での写しを送付することが、2015 年 10 月 14 日付けで受理官庁の適用する国内法令に適合しない場合、2016 年 4 月 14 日までに IB へ通知するよう受理官庁に許可しました。

以下の国の(受理官庁としての)官庁が上述の不適合、及びその適用範囲を IB へ通知しました。

|    |         |
|----|---------|
| AU | オーストラリア |
| CH | スイス     |
| CZ | チェキア    |
| FI | フィンランド  |
| HU | ハンガリー   |
| IL | イスラエル   |
| JP | 日本国     |
| NO | ノルウェー   |
| SE | スウェーデン  |
| SG | シンガポール  |
| US | 米国      |

関連する各官庁の上述の不適合が適用される範囲についての詳細は、2016 年 10 月 20 日付けの公示 (PCT 公報) に掲載されました。下記のリンク先をご参照ください。

[http://www.wipo.int/pct/en/official\\_notices/officialnotices.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/official_notices/officialnotices.pdf)

当該情報により、“PCT 留保、申立て、通知及び不適合”の表が更新されます。

[http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res\\_incomp.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html)

新しい PCT 規則 23 の 2 の全文は、下記のリンク先の文書 PCT/A/47/9、附属書 II (4 及び 5 ページ)にてご覧いただけます。

[http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/pct\\_a\\_47/pct\\_a\\_47\\_9.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/pct_a_47/pct_a_47_9.pdf)

また新しい PCT 規則 23 の 2 に関する背景情報は、下記のリンク先の文書 PCT/WG/8/18 及び文書 PCT/WG/8/25 (パラグラフ 60 から 70 まで)をご参照ください。

[http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_id=35593](http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35593)

## 国際出願の電子出願及び手続

### 日本国特許庁

受理官庁 (RO/JP) としての日本国特許庁 (JPO) は、2017 年 1 月 1 日から、PCT-SAFE ソフトウェアを利用して提出される電子形式での国際出願を受理しないことを国際事務局 (IB) へ通知しました。当該日からは、JPO PAS のみが RO/JP に対しての電子出願方法となります。

さらに、受理官庁、国際調査機関及び国際予備審査機関としての JPO は、JPO PAS によりサポートされる範囲での電子形式で提出される中間書類の受理及び処理を受付けています。

電子形式による国際出願の提出に関する RO/JP の詳細を含む更新された通知は、2016 年 10 月 27 日付けの公示 (PCT 公報) に掲載されました。下記のリンク先をご覧ください。

[http://www.wipo.int/pct/en/official\\_notices/officialnotices.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/official_notices/officialnotices.pdf)

### フィンランド特許登録庁

受理官庁(RO/FI)としてのフィンランド特許登録庁(PRH)は、2017年1月1日から、PCT-SAFE ソフトウェアを利用して提出される電子形式での国際出願を受理しないことを国際事務局 (IB) へ通知しました。RO/FI は ePCT-Filing (ePCT 出願) 又は EPO オンライン出願を利用して提出される XML 及び PDF ファイルも受理することにご留意ください。

電子形式による国際出願の提出に関する RO/FI の詳細を含む更新された通知は、2016 年 11 月 10 日付けの公示 (PCT 公報) に掲載されました。下記のリンク先をご覧ください。

[http://www.wipo.int/pct/en/official\\_notices/officialnotices.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/official_notices/officialnotices.pdf)

### 欧州特許庁

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ったことに関して、PCT Newsletter 2016 年 10 月号に掲載された情報に加え、そのような送付に関する以下の実用的な情報をご参照ください。

受理官庁 (RO)、国際調査機関 (ISA) 及び国際予備審査機関 (IPEA) としての EPO への全ての中間書類の提出に関して、出願人は該当する場合には RO/EP、ISA/EP 又は IPEA/EP を提出先として選択し、ePCT の“ドキュメントアップロード”機能を利用することができます。ePCT アクション機能を介して国際予備審査請求書を提出する限りにおいて、選択された管轄 IPEA が EP である場合、国際予備審査請求書及びいずれの添付書類も IPEA/EP へ直接送付されます。様式 PCT/IB/368 を使用した、IB を介しての送付にはなりません。

ePCT プライベートサービスを介して RO/EP、ISA/EP 及び IPEA/EP へ提出される書類は、PCT 電子データ交換 (EDI) プロトコルを介して EPO へ送付されます。PCT EDI は、毎日一括してデータをオンラインで安全に送付するサービスであるため、ePCT プライベートサービスでのアップロードの時間から最長 24 時間以内に EPO の電子処理システムにて書類が利用可能になります。書類はアップロードされる時点で EPO により受理されたと見なされ、登録された ePCT ユーザである EPO 職員を含む、国際出願へのアクセス権を持つユーザに対し ePCT プライベートサービスを介して即時に利用可能になります。

ePCT パブリックサービスを利用する場合、書類は国際事務局 (IB) へのみ送付される点にご留意ください。ePCT に参加している受理官庁や国際機関に対する ePCT を介しての最初の PCT 出願及び中間書類の送付を含む、ePCT プライベートサービスの全てのメリットを享受していただくには、電子証明書又は EPO スマートカードを用いて WIPO アカウントの追加認証をする必要があります。詳細は、下記のリンク先をご覧ください。

[http://www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/epct\\_getting\\_started.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/epct_getting_started.pdf)

電子形式による国際出願の提出に関する EPO の詳細を含む更新された通知は、2016 年 11 月 3 日付けの公示 (PCT 公報) に掲載されました。下記のリンク先をご参照ください。

[http://www.wipo.int/pct/en/official\\_notices/officialnotices.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/official_notices/officialnotices.pdf)

## **PCT - 特許審査ハイウェイ (PCT-PPH) パイロット**

### **欧州特許庁及びコロンビア商工監督局**

2016年10月1日から、コロンビア商工監督局と欧州特許庁 (EPO) 間での、新しい一方向の PCT-PPH 試行プログラムが開始しました。本試行プログラムでは、ISA/IPEAとしてのEPOにより作成された、国際調査機関 (ISA) 又は国際予備審査機関 (IPEA) のいずれかの肯定的な見解書、若しくは肯定的な特許性に関する国際予備報告 (IPRP) (第II章) を得たPCT出願に基づき、コロンビアでの国内段階で早期審査を利用することが可能になります。

上述の PCT-PPH の合意に関する詳細は下記のリンク先をご覧ください。

<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/09/a75/2016-a75.pdf> 及び

<http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/Guia%20de%20Colombia%20PPH%20EPO%202.pdf> (スペイン語)

PCTウェブサイトのPCT-PPH のページは、本プログラムの情報を含み更新されました。下記のリンク先をご参照ください。

[http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct\\_pph.html](http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html)

## **国際事務局の閉庁日及び年末の公開スケジュール**

PCT規則80.5に基づく期間の計算に関して、国際事務局 (IB) の2017年1月1日から12月31日までの期間の閉庁日は以下のとおりです。

全ての土曜日、日曜日、及び  
2017年1月2日  
2017年4月14日及び17日  
2017年5月25日  
2017年6月5日  
2017年9月7日  
2017年12月25日  
2017年12月29日

なお、上述の日はIBのみの閉庁日であり、国内及び広域官庁は該当しません。他の官庁の2017年の閉庁日は、下記のPCTウェブサイトにて閲覧可能です。

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

## 年末の国際事務局の閉庁日

国際事務局（IB）の2016年12月及び2017年1月の期間の閉庁日は、週末に加え、以下になります：

2016年12月26日（月）及び  
2016年12月30日（金）及び2017年1月2日（月）

したがって、IBは2016年12月27日（火）から29日（木）までは業務を行い、2017年1月3日（火）からは平常通り業務を行います。

PCT Information Service（情報サービス）とPCT e-Services（電子サービス）ヘルプデスクの業務日及び公開スケジュールの情報は、以下をご覧ください。

### *PCT Information Service*（情報サービス）

PCT情報サービスは、2016年12月26日（月）から2017年1月2日（月）まで業務を停止します。業務再開は2017年1月3日（火）午前9時（中央ヨーロッパ時間（CET））です。

なお、当該休暇期間においてもPCT情報サービスに電話（Tel: (+41-22) 338 83 38）をすると、緊急時に用いられる電話番号を提供する録音メッセージが流れます。PCT情報サービスは、国際出願の提出やそれに続くPCT国際段階での手続についての一般的なご質問にお答えいたします（個別の国際出願に関してはPCTプロセッシングサービスにお問い合わせ下さい）。詳細は以下のリンク先をご参照下さい。

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

### *PCT e-Services*（電子サービス）ヘルプデスク

PCT電子サービスヘルプデスクの年末休暇期間中の予定は以下のとおりです。

2016年12月26日（月）：業務停止  
2016年12月27日（火）から29日（木）：平常業務（午前9時から午後6時（CET））  
2016年12月30日（金）から2017年1月2日（月）：業務停止  
2017年1月3日（火）から業務再開し、平常通り午前9時から午後6時（CET）

なお、PCT 電子サービスヘルプデスクは電子形式での出願の準備、提出及び管理目的のサービス（ePCT（<https://pct.wipo.int>）、PCT-SAFE（<http://www.wipo.int/pct-safe/en/index.html>）、WIPO電子証明書及びデジタルアクセスサービス（DAS）（<http://www.wipo.int/das/en/>））に関する質問を承ります。

### 公開スケジュール

年末年始の休暇期間において、PCT出願の公開スケジュールに変更はありません。通常通り木曜日（つまり、2016年12月29日（木）及び2017年1月5日（木））に公開され、国際公開のために考慮されるべき変更の受理の期限に変更はありません（それぞれ2016年12月13日（火）及び20日（火）の午前零時（CET）になります）。

**WIPO 優先権書類デジタルアクセスサービス (DAS)**

WIPO 優先権書類デジタルアクセスサービス (DAS) を利用することで、PCT 出願人は、認証謄本を提出したり提供しよう手配したりする代わりに、優先権書類として利用する先の出願の謄本をDAS から取得しよう国際事務局 (IB) に対して請求することができます。以下に説明されるように、さらに二つの官庁がまもなくDASサービスに参加します。

**モロッコ工商業所有権庁**

モロッコ工商業所有権庁は、2016年12月1日から、第1国官庁及び第2国官庁として運用を開始することをIBに通知しました。第1国官庁としては、出願人がそれらの書類が当該サービスで利用可能になるよう特別に請求した場合に、2016年12月1日以降に当該官庁へ出願される全ての国内及び国際特許出願の当該電子図書館からの利用を可能にします。第2国官庁としては、優先権書類を提出する期間が2016年12月1日までに満了していないいずれの出願に関しても、優先権書類がDASを通じて提供されることを許可します。

詳細は下記のリンク先をご覧ください。

<http://www.wipo.int/das/en/notifications.html#ma>

**エストニア特許庁**

エストニア特許庁は、2017年1月1日から、第1国官庁及び第2国官庁として運用を開始することをIBに通知しました。第1国官庁としては、出願人がそれらの書類を当該サービスで利用可能になるよう特別に請求した場合に、2017年1月1日以降に当該官庁へ出願される全ての国内特許及び実用新案出願の当該電子図書館からの利用を可能にします。第2国官庁としては、優先権書類を提出する期間が2017年1月1日までに満了していないいずれの出願に関しても、優先権書類がDASを通じて提供されることを許可します。

詳細は下記のリンク先をご覧ください。

<http://www.wipo.int/das/en/notifications.html#ee>

**PCT 最新情報****国際出願手数料、調査手数料、補充調査手数料及び取扱い手数料 (様々な官庁)**

PCT手数料表に掲載されているとおり、2017年1月1日から、国際出願手数料、30枚を超える用紙ごとの手数料、手数料表の項目4に表示される電子出願の減額 (該当する場合)、調査手数料、補充調査手数料及び取扱い手数料の、所定の通貨における、換算額が変更されます。

PCT 出願人の手引 (<http://www.wipo.int/pct/guide/en/>) の以下の附属書の変更はまもなく更新されます：

- **附属書 C** (受理官庁) : AM, AP, AU, AZ, BH, BW, BY, BZ, CA, CL, CR, CU, DJ, DO, EA, EC, EG, GB, GE, GH, GT, HN, HU, IB, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KZ, LR, MD, MW, MX, NI, NO, NZ, PA, PE, PG, PH, QA, RU, SA, SC, SE, SG, SV, SY, TJ, TM, TT, UA, US, UZ, ZA, ZM, ZW ;



- 附属書 D (国際調査機関) : AT、AU、BR、CA、CL、CN、EG、EP、ES、FI、IL、IN、JP、KR、RU、SE、SG、UA、US、XN、XV ;
- 附属書 SISA (国際調査機関 (補充調査)) : RU、SG、UA ; 及び
- 附属書 E (国際予備審査機関) : AU、CA、CL、EG、IL、IN、JP、KR、RU、SE、SG、US、XN

BN : ブルネイ・ダルサラーム (インターネットアドレス)

DJ : ジブチ (通信手段、書類を発送したことの証拠)

EP : 欧州特許庁 (電子出願)

FI : フィンランド (電子出願)

HN : ホンジュラス (国内段階移行の要件の概要)

IB : 国際事務局 (手数料)

JP : 日本国 (電子出願)

受理官庁としての日本国特許庁による、2017年1月1日から、PCT-SAFE ソフトウェアを利用して電子形式で出願されている国際出願を受理しないことに関する情報は、上述の“国際出願の電子出願及び手続”をご覧ください。

MX : メキシコ (管轄国際調査及び予備審査機関)

OM : オマーン (管轄国際調査及び予備審査機関)

US : 米国 (管轄国際調査及び予備審査機関)

### 偽の手数料の支払い請求

#### 新たな請求書

PCT出願人や代理人がWIPO国際事務局 (IB) からの通知ではなく、PCTに基づく国際出願の手続きに関係のない、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。そしてこの度、“**IRPT – International Register of Patents & Trademarks**” 及び“**IRO – Intellectual Property Office**”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下記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](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](mailto:pct.legal@wipo.int)

WIPO は、PCT 出願人、代理人又は発明者（PCT ユーザ）の皆様、政府又は消費者保護協会にて対処するようお勧めしております。苦情申立ての例文や“苦情受け付け政府機関又は消費者保護協会”の一覧が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**

#### **国際予備審査請求書様式（ロシア語）**

国際予備審査請求書（PCT/IPEA/401）のロシア語版が 2016 年 7 月 1 日付けで更新され、下記のリンク先でご利用いただけます。

[http://www.wipo.int/pct/ru/forms/demand/ed\\_demand.pdf](http://www.wipo.int/pct/ru/forms/demand/ed_demand.pdf)

#### **PCT 留保、申立て、通知及び不適合**

“PCT 留保、申立て、通知及び不適合”の表が 2016 年 10 月 20 日に更新されました。詳細は、上述の“PCT 規則 23 の 2.2(b)及び(e)に基づく不適合通知”をご覧ください。

### **PATENTSCOPE 検索システム**

#### **WIPO 翻訳：新しい技術の組み込み**

WIPO 翻訳は、非常に技術的な特許文献を、一般的な使用により近い様式、構文で第 2 言語へ翻訳する、最先端のニューラル機械翻訳技術を新たに組み込みました。これは、過去の技術で開発された他の翻訳ツールをはるかに凌ぐものです。

WIPO はまず中国語、日本語及び韓国語の特許文献を英語へ翻訳すべくこの新しい技術を“教育”してきました（これらの言語での特許出願は、2014 年の世界の出願件数のおよそ 55%を占めました）。そして、ユーザは公衆によるベータテストのプラットフォームにて中国語－英語翻訳機能をすでに試すことができます。中国語－英語翻訳の高水準な正確性は、中華人民共和国国家知識産権局により WIPO の PATENTSCOPE データベースへ提供された中国語の特許文献の 6 千万の文章を、米国特許商標庁へ出願されたその翻訳文と比較することにより行った、ニューラル機械翻訳機能の教育の結果によるものです。

WIPO はニューラル機械翻訳サービスの日本語、韓国語及び仏語の特許出願への拡張を予定しており、他の言語も続く予定です。PATENTSCOPE データベースはインターネットで自由に利用可能な他の翻訳エンジンとも統合しており、円滑に機能する場合は、既存の統計に基づいた言語翻訳技術の利用も継続します。

WIPO 事務局長のフランシス ガリ氏による新しい翻訳ツール技術についての簡単な紹介が下記のリンク先でご覧いただけます。

<https://www.youtube.com/watch?v=fL1VCKWKj6U&feature=youtu.be>

また、より詳細な情報が下記のプレスリリース (PR/2016/799)にて提供されております。

[http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2016/article\\_0014.html](http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2016/article_0014.html)



## 化学構造検索

PATENTSCOPE に含まれる特許文献の化学情報をユーザが検索可能にする、新しい化学構造検索機能が 2016 年 10 月に導入されました。当該検索機能は特許文献中の化学物質の名称を識別し、特許文献に組み込まれた図面から構造を識別します。当該機能は発明の名称、要約、請求の範囲及び明細書の領域に適用されます。

当該新機能は現在、英語及び独語（1978 年から）で公開された PCT 出願、及びアメリカ合衆国の国内コレクション（1979 年から）についてご利用でき、今後他の言語や文献のコレクションでもご利用いただけるようになります。

詳細は下記のリンク先のお知らせをご覧ください。

[http://www.wipo.int/patentscope/en/news/pctdb/2016/news\\_0008.html](http://www.wipo.int/patentscope/en/news/pctdb/2016/news_0008.html)

当該化学構造検索機能のご利用方法の詳細は、下記のリンク先のユーザガイドをご覧ください。

[https://patentscope.wipo.int/search/help/en/chemsearch\\_help.pdf](https://patentscope.wipo.int/search/help/en/chemsearch_help.pdf)

## パワーポイントプレゼンテーション

2016 年 1 月から 10 月の期間、以下の PATENTSCOPE 検索システムに関するウェビナーが提供されました。

- PATENTSCOPE の概要（2016 年 1 月）
- PATENTSCOPE で利用可能な CLIR 機能の実演（2016 年 2 月）
- PATENTSCOPE の複雑な検索式（2016 年 3 月）
- PATENTSCOPE の簡易及び構造化検索（2016 年 4 月）
- PATENTSCOPE の結果一覧と分析ツール（2016 年 5 月）
- PATENTSCOPE の翻訳ツール（2016 年 6 月）
- PATENTSCOPE の閲覧メニュー（2016 年 7 月）
- IPC 及び PATENTSCOPE（2016 年 8 月）
- 化学構造検索（2016 年 9 月）
- PATENTSCOPE のオプション及びヘルプメニュー（2016 年 10 月）

これらのウェビナーで使用されたパワーポイントのスライドは、下記のリンク先からご利用いただけます。

<http://www.wipo.int/patentscope/en/webinar/>

PATENTSCOPE 検索システムに関するウェビナーは今後も行われます。PCT セミナーカレンダー末尾にある PCT ウェビナーの一覧をご参照ください。

## **WIPO Pearl 更新：新しいインターフェース言語**

WIPO Pearl インターフェースは英語、仏語、日本語及びスペイン語に加え、ロシア語でもご利用いただけるようになりました。ユーザは画面右上でお好きな言語を選択できます。アラビア語、中国語、独語、韓国語及びポルトガル語版は準備中です。

WIPOの多言語専門用語ポータルであるWIPO Pearlでは、全てのPCTの10の公開言語における、PCT出願や国内特許文献、及び主要なPCT法律用語から得られた豊富な科学技術専門用語を無料でご利用いただけます。本機能は用語の正確かつ一貫性のある利用を促進し、科学技術の知識を簡単に検索し共有することができます。

WIPO Pearlは下記のリンク先からご利用いただけます。

<http://www.wipo.int/reference/en/wipopearl/>

### **PCT-EPO ガイドラインの修正**

EPO の刊行物である“PCT 機関としての EPO での調査及び審査のガイドライン”が 2016 年 11 月 1 日付けで修正され、下記の EPO ウェブサイトでご覧いただけます。

<http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines-pct.html>

本ガイドラインは、ISA 及び IPEA としての EPO に対して国際出願を取扱う様々な局面で従うべき実務や手続に関する手順を提供します。

### **実務アドバイス**

#### **PCT 規則 4.17 に基づく申立てが提出されるべきではない状況**

**Q:** 法人の出願人の代理として国際出願を出願しました。国内段階移行の手続を促進するため、国際出願と共に“出願し及び特許を与えられる出願人の資格に関する申立て”を含めました。当該出願人は現在、他の企業へ当該出願の権利を譲渡しました。当方は記録された代理人のままであり、PCT 規則 92 の 2 に基づく出願人の変更の記録を国際事務局へ要請します。新しい出願人の氏名を含む二度目の申立ても提出できますか？

**A:** 新しい出願人が元の出願人にとって代わることの事実を考慮するために、PCT 規則 4.17(ii) に基づく出願し及び特許を与えられる出願人の資格に関する新しい申立て（以下：PCT 規則 4.17(ii)に基づく申立て）を提出すべきではありません。これは申立てが国際出願日より前に、又は国際出願日に起こった事態にのみ適用され、国際出願日より後に起こる事態には適用されないためです。

PCT規則 4.17 に基づく申立ては、PCTに基づく実施細則の第 211 号から第 215 号にそれぞれ示されているような、（関連する申立てにより）許可されているいずれかの事項の必要な記載、省略、繰返し及び並び替えによる文言で作成される必要があります。PCT規則 4.17(ii)に基づく申立ての場合には、当該申立てにおいて特定された出願人が、**国際出願日における**、出願し及び特許を与えられる資格<sup>1</sup>を有していたことに基づき、申立てがなされます。第 212 号に基づき記載されている事項の記載、省略、繰返し、及び並び替えは、出願人の資格を説明するために必要であるため許可されていますが、“国際出願日における”の文言を削除することは許可されていません。

<sup>1</sup> 出願人が、先の出願に基づく優先権を主張する出願人の資格に関する PCT 規則 4.17(iii)に基づく申立てを提出する場合（例えば、出願人が先の出願を申請した出願人と同一でない場合、又は先の出願の提出以降に出願人の氏名が変更された場合）、申立てには国際出願日における状況も示す必要があります。

したがって、この時点では、新しい出願人が貴殿を代理人として選任する旨の新しい委任状と共に、PCT 規則 92 の 2 に基づく出願人の変更の記録の要請のみを国際事務局（IB）へ提出すべきです。しかしながら、国際出願の出願後、出願人の変更があった場合、いずれの指定（選択）官庁も、PCT 規則 51 の 2.1(a)(ii)に基づき、新しい出願人の出願し及び特許を与えられる資格に関する証拠を要求する資格を有します。それゆえ、国内段階移行時、又は関連する指定官庁により許可される期間内に、上記の申立て又は他の証拠を直接関連する官庁へ提出するよう、要求されることがあります。

出願し及び特許を与えられる資格に関する証拠をどの官庁が要求するかについての情報は、*PCT 出願人の手引* の各国内段階の概要をご参照ください。当該手引は、特別な要件を一覧にしており、要件がある場合には、国内段階移行に関連し満たされるべき要件や、関連する官庁が出願人に要件を満たすよう求めるのかどうか、若しくは、求めがない場合、要件を満たす際に適用する期間を、記載しております。とは言え、いずれの特別な要件も国内段階への移行を行う時点で満たすことを強くお勧めいたします。その方がより効率的で後から要件を満たすことを忘れてしまうリスクを避けられます。なお、当該変更が、変更の記録の要請に従ったものであり、IB からの通知（様式 PCT/IB/306 “変更の記録の通知”）に反映されたものである場合には、幾つかの指定官庁はそのような証拠を要求しないことにご留意ください。

PCT 規則 4.17 に基づく申立ての提出一般に関する詳細は、以下のリンク先をご覧ください。

- *PCT 出願人の手引*、国際段階（パラグラフ 5.074 から 5.083A 及び 6.045 から 6.050）及び国内段階（パラグラフ 5.003 から 5.005）

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

- 実施細則（第 211 号から第 215 号）

<http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ai.pdf>

- 願書の第 VIII 欄への備考

[http://www.wipo.int/pct/en/forms/request/ed\\_request.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/forms/request/ed_request.pdf)

### 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