

PCT NEWSLETTER

–日本語抄訳–

2013年6月号 | No. 6/2013

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。

コモロのOAPIへの加入／コモロの国内特許の終結

2013年3月25日、コモロ(2005年4月3日にPCT締約国となった)は、アフリカ知的所有権機関(OAPI)の設立に関するバンギ協定に加入書を寄託し、2013年5月25日に当該協定に拘束されました。これにより、OAPIの加盟国の数は17となりました。

その結果、2013年5月25日以降になされた国際出願では、OAPI特許のためのコモロの指定を含むので、国内特許のためのコモロの指定を含んでおりません。さらに、その日以降、コモロの国民及び／または居住者は、WIPO国際事務局に加え、受理官庁としてのOAPIに国際出願を提出することが可能となりました。

2013年5月25日より前になされた国際出願については、コモロはまだOAPI加盟国ではありませんでしたが、コモロに対しOAPI特許への拡張を請求することが可能です。そのような請求は手数料の支払いが必要で、コモロがバンギ協定に拘束された日から20ヶ月、つまり2015年1月25日までが期限となっています。拡張の請求は当該期限後にも提出することが可能ですが、追加料金の支払いが条件となります。

(PCT出願人の手引 附属書B1(KM)、B2(OA)及びC(OA)が更新されました)

PCT—特許審査ハイウェイ(PCT-PPH)試行プログラム

日本国特許庁及び連邦知的所有権行政局(ロシア連邦);
日本国特許庁及び知的所有権官庁(インドネシア)

日本国特許庁(JPO)と連邦知的所有権行政局(Rospatent)、JPOと知的所有権官庁(インドネシア)(DGIPR)において、新しいPCT-PPH試行プログラムが2013年6月1日付けで開始されました。これらの試行プログラムではそれぞれ下記のことが可能です。

- 国際調査機関(ISA)又は国際予備審査機関(IPEA)としてのJPO又はRospatentによって作成された肯定的なISA又はIPEA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)(すなわち、特許性ありと判断された請求の範囲が少なくとも1つ存在する場合)を受理したPCT出願について、日本及び／又はロシア連邦の国内段階で早期審査が利用可能です。
- ISA又はIPEAとしてのJPOによって作成された肯定的なISA又はIPEA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)を受理したPCT出願について、インドネシアの国内段階で早期審査が利用可能です。

JPOとRospatentの間のPCT-PPH合意に関する詳細情報は、以下をご覧ください。

http://www.meti.go.jp/english/press/2013/0529_02.html
http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/japan_russia_highway_e.htm

また、JPOとDGIPRの間のPCT-PPH合意に関する詳細情報は、以下をご覧ください。

http://www.meti.go.jp/english/press/2013/0415_04.html
http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/japan_indonesia_highway_e.htm

PCT 作業部会

第 6 回 PCT 作業部会が 2013 年 5 月 21 日～24 日にジュネーブで開催されました。

本作業部会では、2013 年 9 月～10 月に開催される PCT 同盟総会に、PCT 規則の改正提案採択のため、2 つの規則改正提案を送付することに合意しました：

- 国際予備審査機関が国際予備審査の一部としてトップアップサーチを行うよう PCT 規則 66 及び 70 を改正する (PCT/WG/6/18 及び PCT/WG/6/23 のパラグラフ 29-33 と附属書 I)。トップアップサーチは国際調査報告がなされた後に調査可能となった関連文献(国際出願より早く出願された公開特許文献を対象とするが、これに限定されるものではない)を調査します。
- 国際調査機関 (ISA) が作成した見解書を国際公開日からパテントスコープで利用可能とするよう PCT 規則 44 の 3 を削除し PCT 規則 94 を改正する (PCT/WG/6/13 及び PCT/WG/6/23 のパラグラフ 78,79)。現在、見解書は、国際予備審査請求が行われなかった場合に、優先日から 30 ヶ月経過した時点で特許性に関する国際予備報告 (第 I 章) として利用可能となっています。

以下の PCT 規則改正提案、受理官庁ガイドラインや PCT 国際調査及び予備審査ガイドラインの改訂提案は本作業部会で検討されましたが、今後さらなる検討がなされることになりました：

- 国内移行時に、特許性に関する国際予備報告での否定的見解への応答義務付け (PCT/WG/6/16 及び PCT/WG/6/23 のパラグラフ 19-22)
- 特許審査ハイウェイの PCT への統合 (PCT/WG/6/17 及び PCT/WG/6/23 のパラグラフ 23-28)
- 国際調査の過程を記録したサーチ戦略を利用可能とするよう ISA への要請 (PCT/WG/6/19 及び PCT/WG/6/23 のパラグラフ 34-39)
- 欠落部分の引用による補充に関する手続きの明確化 (PCT/WG/6/20 及び PCT/WG/6/23 のパラグラフ 69-72)
- 国際調査報告作成期限の変更 (PCT/WG/6/21 及び PCT/WG/6/23 のパラグラフ 73-77)

上記提案を行った加盟国や官庁は本作業部会に参加した各国代表団より受けたコメントを検討し、代替案を次回以降の作業部会やその他の会合に提出することになります。

本作業部会では、今後提案されるかもしれない議題に関するさまざまな一般文書も検討されました：日本から提案された、計画—実施—検討—対処 (PDCA) サイクルを含む PCT 制度改善のため

の総合的な手法を提唱する PCT Kaizen 提案(PCT/WG/6/14 Rev.及び PCT/WG/6/23 のパラグラフ 9-12)、英国と米国により提案された、さまざまなテーマを含む拡張された PCT20/20 提案(PCT/WG/6/15 及び PCT/WG/6/23 のパラグラフ 13-18)、そしてブラジルによってなされた、特定の場合に国内官庁が出願人に国際予備審査(第 II 章)を利用するよう要請することができるかどうか調査するための提案(PCT/WG/6/23 のパラグラフ 113-117 及び附属書 II)

本作業部会では、PCT 手数料の軽減(PCT/WG/6/10 及び PCT/WG/6/23 のパラグラフ 40-53)、PCT に基づく技術支援の調整(PCT/WG/6/11 及び PCT/WG/6/23 のパラグラフ 54-63)、国際機関の任命(PCT/WG/6/4 及び PCT/WG/6/23 のパラグラフ 64-68)に関する文書も検討され、国際事務局に今後の検討のためこれらの分野のさらなる調査と実行可能な提案をするよう求めました。

さらに、下記の報告がテイクノートされました。

- PCT 統計(PCT 年次報告 2013(下記「PCT 統計 2012」で紹介されています)及び PCT/WG/6/23 のパラグラフ 4 に関するプレゼンテーションを参照)
- ePCT(PCT/WG/6/23 のパラグラフ 5 に関するプレゼンテーションを参照)
- PCT 国際機関会合(PCT/WG/6/3 及び PCT/WG/6/23 のパラグラフ 6-8)
- 優先権の回復に関する国内実務(PCT/WG/6/12 及び PCT/WG/6/23 のパラグラフ 80-83)
- 補充国際調査(PCT/WG/6/5 及び PCT/WG/6/23 のパラグラフ 84-91)
- 協同国際調査の試行プロジェクト(PCT/WG/6/22 Rev.及び PCT/WG/6/23 のパラグラフ 92-96)
- 第三者情報提供制度(PCT/WG/6/6 及び PCT/WG/6/23 のパラグラフ 97-101)
- PCT 配列表標準の進捗状況(PCT/WG/6/7 及び PCT/WG/6/23 のパラグラフ 105-107)
- PCT 最小限資料の特許に関する更新情報(PCT/WG/6/9 及び PCT/WG/6/23 のパラグラフ 108-112)

議長による要約は下記の WIPO ウェブサイトの作業文書と同じページからご覧いただけます。また、会合の報告案もまもなく同じページからご覧いただけます。

www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_code=pct/wg/6

PCT 統計 2012

PCT 年次報告 (2013 年版)

PCT年次報告(2013年版)では、2012年のPCTの活動及び進展が要約され、PCT出願に関する包括的な統計(上位国、上位出願人、上位技術分野ごとの出願数を含む)、2012年の国際特許制度の実績に関する統計、2011年の国内段階移行に関する統計が紹介されています。2013年版には、あるPCT加盟国がPCT制度へ加盟する際の、当該国の特許庁への特許出願や当該国の居住者による海外出願における影響について調査した、特別のテーマを設けています(16ページ参照)。

英語PDF版は以下のウェブサイトからご覧いただけます。

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

また、上記ウェブサイトには、本報告に関するデータやグラフへのリンクもあり、次の情報をご利用いただけます。

–グラフや表のイメージ(タイトル、出典や注記)

–グラフや表の詳細なデータ

本報告のフランス語とスペイン語版は準備中です。

印刷物は、英語版が、無料で、WIPOのLibrary and Publications Distribution Sectionからご利用いただけます。(お求めの際は、WIPO出版番号No.901と出版言語を明示してください。)(フランス語とスペイン語版は今年中にはご利用可能となります。)

Fax: (41–22) 740 18 12
E-mail: publications.mail@wipo.int
Electronic bookshop: <http://www.wipo.int/freepublications/en/>
Mailing address: 34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

特許協力条約及び規則(紙版)

2013年1月1日施行のアラビア語、中国語、独語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語版の特許協力条約及び規則の条文集(紙版)が英語、仏語版に加えて出版されました。

お値段は通常郵便で24スイスフラン、速達郵便で28スイスフランです。お求めの際は、WIPO出版番号 No.274 と出版言語を明示の上、上記「PCT統計2012」に示したWIPOのLibrary and Publications Distribution Sectionまでご連絡ください。

なお、2013年1月1日施行の特許協力条約及び規則のテキストはPCTのウェブサイトでアラビア語、中国語、英語、仏語、独語、イタリア語、日本語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語でご覧いただけます。

PCT 最新情報

AT: オーストリア(E メールアドレス、手数料)
BB: バルバドス(所在地及び郵便のあて名、電話及び FAX 番号、E メール及びインターネットアドレス)
BN: ブルネイ ダルサラーム(一般情報)
BR: ブラジル(所在地及び郵便のあて名、電話番号、手数料)
CL: チリ(電話番号)
ID: インドネシア(管轄国際調査及び予備審査機関)
LT: リトアニア(手数料)

国際調査及び国際調査に関する手数料(日本国特許庁、国立工業所有権機関(ブラジル))

予備審査及び国際予備審査に関する手数料(国立工業所有権機関(ブラジル))

インターネットで提供する PCT 関連資料の最新／更新情報

PCT ユーザの戦略

David Reed 氏の最近のウェビナー「PCT 制度の戦略的利用(国際段階)」及び「PCT 制度の戦略的利用(国内段階)」では、豊富な出願実務の経験に基づき、商業的に成功した出願戦略を提案しました。このウェビナーは PCT ユーザの視点で作成されています。というのも、Reed 氏は、WIPO の PCT コンサルタントですが、以前は Procter & Gamble 社(P&G)に勤務し、P&G の外国出願オペレーションのマネージャーでした。

これらウェビナーの録音や使用されたパワーポイント資料は次のサイトでご覧になれます。

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

ISA 及び IPEA の取決め

WIPO 国際事務局と日本国特許庁との間の、国際調査及び予備審査機関としての機能に関する、2013 年 6 月 1 日に発効した改正された取決め条項が英語及び仏語で公表されました。

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

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

実務アドバイス

国際調査を行った機関でない国際機関に予備審査請求を行う

Q: PCT 出願に対する国際調査報告を受理したので、この出願に関する国際予備審査の請求を提出しようと考えています。国際調査機関として行動したのと異なる国際予備審査機関を選択することは可能でしょうか。

A: 出願人が、国際調査機関(ISA)として行動する国際機関(以後「機関」と呼ぶ)と異なる国際予備審査機関(IPEA)を選択することを阻むものは、PCT にはありません。しかし、出願人がそうすることができるか、あるいはそうすべきなのかは、下記に述べられているように多くの要素によって決まります。下記にある例は、現在の PCT 出願人の手引に掲載されている情報に基づいたものですので、変更される可能性があることにご注意ください。

それぞれの PCT 受理官庁(受理官庁としての国際事務局(RO/IB)を除く)は、必要に応じて機関の取決めを条件として、国際出願に関する国際予備審査を行うための管轄 IPEA を 1 以上特定し、多くの場合、受理官庁は複数の IPEA を特定しています。これは、出願人の IPEA の選択が、国際出願を提出する受理官庁によって決定されることを意味します(ISA についても同様)。RO/IB に国際出願された場合、管轄 IPEA は、その国際出願が、出願人が居住者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にされたとしたならば管轄したであろう機関となります。(PCT 規則 35.3(a)参照)

しかし、場合によっては、出願人には選択の余地がないかもしれません。特定の受理官庁では、提

出された国際出願に関して、唯一の管轄 IPEA が国際予備審査を行う場合があるからです。例えば、受理官庁としての欧州特許機構(EPO)に出願した出願人はこの例に該当し、IPEA(及びISA)はEPOとなります。

受理官庁が1以上の機関をISA及びIPEAとして特定している場合、出願人はISAとして1つの機関を選択し、その後、別の機関に国際予備審査の請求を提出することができるかどうかは以下によります：

- IPEAの中には、国際調査がIPEAと同じ機関によって行われた場合、または他の特定の機関によって国際調査が行われた場合に選択可能となる機関があります。例えば、国際出願が受理官庁としてのメキシコ工業所有権機関に提出された場合、出願人は次に示すISAとしての機関を選択できます：EPO(ISA/EP)、スペイン特許商標庁(ISA/ES)、スウェーデン特許登録庁(ISA/SE)、または米国特許商標庁(USPTO)(ISA/US)；ここで、例えば国際調査がISA/USで行われた場合、出願人はIPEA/EPを選択できませんが、国際調査がISA/EP、ES又はSEによって行われた場合はIPEA/EPを選択可能です。同様に、IPEA/USについては、国際出願が特定の受理官庁に提出された場合(例えば、知的財産局(DIP)(タイ))、ISA/USが国際調査を行わなかった国際出願についてはIPEA/USで予備審査を行いません。その他、多くの機関で同様の制限を有しています。
- IPEAの中には、特定の言語で提出された国際出願についてのみ国際予備審査を行う機関もあります。要件は通常、ISAに関し適用されるものと同じです。例えば、日本国特許庁や韓国知的所有権庁は、受理官庁としての知的所有権庁(フィリピン)に提出された国際出願についてISA及びIPEAとして行動しますが、英語で出願された場合のみです。
- ISA及びIPEAは通常、PCT規則39.1及び67.1に規定された(i)から(vi)までの対象については、調査または審査をしません。しかし、その対象のいずれかが、それぞれの国内(または広域)特許付与過程で調査／審査されるなら、これらの規定には例外が適用されます。そのため、他の管轄機関によって国際出願の対象が審査されないのであれば、出願人は国際調査を行った機関と同じ機関に予備審査請求を提出せざるを得ません。
- 出願人は、国際予備審査にかかる費用はIPEA毎に大きく差があるので、他のIPEAの手数料を調べてみましょう。また、国際出願の状況によりIPEAでの手数料はまちまちです。IPEAの中には、出願人のカテゴリーにより手数料の軽減をする機関(例えばオーストリア特許庁(IPEA/AT)、国立工業所有権機関(ブラジル)(IPEA/BR)及びIPEA/EP)がある一方、同じ機関でISRが発行されていない場合に、より高い料金を課す機関(例えば、オーストラリア特許庁(IPEA/AU)、IPEA/RU、IPEA/US)もあります。手数料や適用される割引に関しては、*PCT出願人の手引*の附属書Eをご参照ください。
- 国内(または広域)段階で多くの官庁は、国際予備審査が行われた国際出願に対して、中には当該官庁または特定の官庁によって国際予備審査が行われた場合のみ、国内手数料の減免を行います。例えば、中華人民共和国国家知識産権局の場合、当該官庁によりISRおよび特許性に関する国際予備報告(PCT第II章)(IPRP第II章)が発行されていれば、国内段階では審査手数料はかかりません。指定官庁の中には、当該官庁によりISRまたは見解書(第I章)が作成されていれば減免の対象となることもあります。例えば、USPTOの場合、見解書がISA/USにより作成され、すべての請求の範囲がPCT第33条(1)から(4)の規定を満たしていれば、出願人は国内段階での調査及び審査手数料が免除されます。EPOの場合、ISAまたはIPEAとして行動した機関によって、適用される手数料の減免の程度が異なります。各官庁の国内段階での手数料の減免については、*PCT出願人の手引*の国内段階の概要をご参照下さい。

－国際予備審査が早急に行われることを希望する場合、どの機関に予備審査請求をするかを決める際に管轄 IPEA の適時性の統計を参考にすることは有用です。IB により編集されたものが次のサイトでご覧になれます。

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

しかし、出願人が ISA として行動した機関と異なる IPEA を選択できたとしても、多くの出願人は国際調査及び国際予備審査を行う機関と同じ機関を選択しています。そうすることで、同じ審査官が国際調査と国際予備審査を担当することが多くなり、IPEA は出願のファイルに迅速にアクセスでき、国際調査結果をより容易に利用することができます。それにより、特許性に関する国際予備報告 (PCT 第 II 章) をより早く、おそらく割引料金で入手することができるという結果を生みますが、他の言語による可能性を踏まえた、セカンドオピニオンや追加的な先行技術を提供するようなものではないでしょう。

なお、国際予備審査請求を容易にするために、ePCT プライベートサービスで新しい 'Action' が利用可能で、この ePCT のサービス (必要な書誌データを自動作成) を使えば、予備審査請求を IB 経由で管轄 IPEA にオンライン転送することが可能です。この新しい ePCT の機能では、管轄 IPEA のみが選択できるようになっており、また出願人が間違った手続きをしないようにする機能、例えば、予備審査請求が有効な期限内に提出されているかどうか、国際予備審査の目的で当該 IPEA が認める言語を選択されているかどうか、などをチェックする機能を備えています。

各受理官庁により特定された IPEA を調べる際には下記リンク先の *PCT 出願人の手引* の附属書 C を、上述の IPEA における制限については附属書 E をご参照ください。

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

または、IPEA としての官庁の機能に関する取決めについては、下記リンク先をご参照ください。

http://wipo.int/pct/en/access/isa_ipea_agreements.html

PCT 第 34 条(2)(b)に基づく、国際出願の明細書、及び／または図面の補正を利用せず、国際出願の第二の調査の要請のみ関心があるのであれば、国際調査を行った機関と異なる機関に予備審査請求を行う代わりに、補充国際調査制度を利用する方法があります。ISA や IPEA の選択の要件と異なり、補充国際調査機関 (SISA) の選択は、受理官庁によって特定の機関に限定されるものではありません。国際調査を行った機関でなければ、何れの SISA に補充調査を請求することが可能です。現在、補充調査を行える機関はオーストリア特許庁、EPO、連邦知的所有権行政局 (Rospatent) (ロシア連邦)、フィンランド国立特許・登録委員会、北欧特許機構、スウェーデン特許登録庁であり、それぞれの SISA では特定の言語での文献調査を行う点が特徴です。補充国際調査に関するさらなる情報は、*PCT ニュースレター* 2012 年 1 月号の実務アドバイスをご参照下さい。

以下の情報の一覧

PCT セミナーカレンダー、PCT 手数料表、PCT 締約国一覧