

## PCT NEWSLETTER 実務アドバイスコレクション

2019年12月号~2007年1月号収録

### WARNING:

Although the information which follows was correct at the time of original publication in the *PCT Newsletter*, some information may no longer be applicable; for example, amendments may have been made to the PCT Regulations and *Administrative Instructions*, as well as to PCT Forms, since the *PCT Newsletter* concerned was published; changes to certain fees and references to certain publications may no longer be valid. Wherever there is a reference to a PCT Rule, please check carefully whether the Rule in force at the date of publication of the advice has since been amended.

### 注意:

以下の情報は PCT Newsletter に最初に掲載された時点では正しいものでありましたが、一部の情報はすでに適用されない可能性があります。例えば、関係する PCT Newsletter が発行されて以来、PCT 規則および実施細則ならびに PCT 様式に対して修正が行われた可能性があります。また特定の手数料の変更や特定の出版物への参照は、もはや有効ではない場合があります。PCT 規則への言及がある場合は常に、アドバイスの掲載日に施行されている規則がそれ以降修正されたかどうかを慎重に確認してください。

**PCT NEWSLETTER NO.12/2019****FURNISHING PRIORITY DOCUMENTS USING THE WIPO DIGITAL ACCESS SERVICE (DAS) – PART II: REQUESTING THE INTERNATIONAL BUREAU TO RETRIEVE A PRIORITY DOCUMENT AVAILABLE IN THE DAS SYSTEM**

WIPO デジタルアクセスサービス (DAS) を使用した優先権書類の提出—パート 2: 国際事務局に DAS システムで利用可能な優先権書類を取得するよう請求する

**Q:** *I filed a national patent application with my national patent Office, and requested that Office to make the application available via DAS as a priority document for a future international application. I am now filing an international application claiming the priority of the earlier national application, and would like to request the International Bureau to retrieve the priority document from the DAS system, in order to meet the priority document requirement under PCT Rule 17.1. How do I do this, and what is the time limit for doing so?*

**A:** It is recalled that DAS offers a secure, reliable and legally authentic electronic exchange of documents with all other Offices participating in the service, and can be used in many cases to meet priority document requirements under the PCT in accordance with PCT Rule 17.1, as well as those under other treaties and laws. Part I of this Practical Advice (published in PCT Newsletter No. 11/2019) explained how to make available to the DAS system an earlier national application, the priority of which is to be claimed in a later-filed international application, and pointed out the situations in which it might not be possible to do this. This would be the case, in particular, if the Office of First Filing (OFF) is not a DAS depositing Office, if the earlier application does not fall under the scope of the DAS depositing Office concerned, or if the applicant does not meet the requirements of the DAS depositing Office concerned.

After requesting the OFF to make the earlier application available in DAS, you will have received an access code, which is required in order to request the International Bureau (IB) (or an Office of Second Filing (OSF)) to retrieve the priority document. The code may be provided by either the IB or the OFF (or in the case of certain Offices, the access code may be automatically made available to the applicant as part of

**Q:** 当方の国内特許庁に国内特許出願を提出しました。そして当該国内官庁に、当該出願を将来の国際出願の優先権書類として DAS を介して利用可能とするよう請求しました。これから、先の国内出願の優先権を主張する国際出願を提出するところであり、PCT 規則 17.1 に基づく優先権書類の要件を充足するために、国際事務局に DAS システムから優先権書類を取得するよう請求したいと考えています。どのように請求できるのでしょうか？また、請求可能な期間はいつまででしょうか？

**A:** DAS は、当サービスのすべての参加庁との安全で信頼性の高く、法的に認証された書類の電子的交換を提供します。また DAS は、PCT 規則 17.1 に従い PCT に基づいた、並びに他の条約や法令に基づいた、優先権書類に関する要件を充足するための多くの場合における使用が可能です。先月号 (PCT Newsletter 2019 年 11月号) に掲載された実務アドバイスのパート 1 では、先の国内出願の優先権が後に提出される国際出願において主張される予定である場合に、その先の国内出願を DAS システムで利用可能とする方法について説明しました。また、先の国内出願を DAS で利用可能とすることができない可能性のある状況についても指摘しました。この状況とは特に、最初の出願官庁 (OFF) が DAS 提供庁ではない場合、先の出願が関連する DAS 提供庁の適用範囲に該当しない場合、または出願人が関連する DAS 提供庁の要件を充足していない場合です。

OFF に先の出願を DAS で利用可能とするよう請求した後、あなたはアクセスコードを受け取るはずで。そのコードは、国際事務局 (IB) (または Office of Second Filing (第 2 の出願官庁) (OSF)) に書類を取得するよう請求するために必要とされるものです。コードは、IB または OFF のどちらかから提供されます (または、特定の官庁の場合には、アクセスコードは出願手続の一部として自動的に出願人に利用可能とされる

the application process).<sup>1</sup> Access codes issued by the IB are sent by e-mail<sup>2</sup> from “Noreply@wipo.int”. Note that the access code of an earlier application registered in DAS can be reused if the priority of the earlier application is claimed in more than one later-filed application, so there is no need to request a new access code for the same priority document.

The way in which you request the IB to retrieve the priority document from DAS for the purposes of meeting the priority requirement under PCT Rule 17.1 depends on whether you are making the request at the time of filing the international application, or after filing. The various options are described below.

At the time of filing (the preferred option):

- if you are filing using ePCT-Filing, make the necessary indications on the “Priority Claims” screen under “Option(s) for providing the priority document to the IB” by selecting “International Bureau to obtain from a digital library (DAS)” and providing the DAS access code (you can do this for each priority document if there is more than one priority claim); ePCT will look up the priority document in DAS in real time and validate the access code against the priority claim data indicated<sup>3</sup>;
- if you file the international application using PCT-SAFE, the priority document information page (“Details of Priority Claim of Earlier Application”) enables you to request the IB to obtain the priority document from DAS, and to insert the necessary access code; or
- if you are filing using the paper version of the request form, mark the applicable check-boxes in Box No. VI of the request form (PCT/RO/101) and indicate the access code for the priority document required (or for each priority document if there is more than one).

ことがあります)<sup>1</sup>。IBが発行するアクセスコードは、“Noreply@wipo.int”から電子メール<sup>2</sup>で送られます。先の出願の優先権が後に提出された複数の出願において主張されている場合には、DASで登録された先の出願のアクセスコードは再使用できるため、同一の優先権書類のために新しいアクセスコードを請求する必要はない点にご留意ください。

PCT規則 17.1に基づく優先権の要件を充足するために、IBにDASから優先権書類を取得するよう請求する方法は、国際出願時に、または出願後に請求を行うかのどちらかになります。様々な選択肢を以下に説明します。

出願時に請求を行う方法 (望ましいオプション)

- ePCT出願を利用して提出する場合には、“International Bureau to obtain from a digital library (DAS) (国際事務局に対して、優先権書類を電子図書館 [DAS] から取得するよう請求する)”を選択し、DASアクセスコードを提供してください (複数の優先権の主張がある場合には、各優先権書類に関してこの作業が可能です)。そして“Option(s) for providing the priority document to the IB (国際事務局 [IB] への優先権書類の提出方法)”の画面にある“Priority Claims (優先権主張)”の欄に必要な記載を行ってください。ePCTはDASにおいて即時に優先権書類を検索して、記載されている優先権の主張のデータと照合して、アクセスコードを認証します<sup>3</sup>。
- PCT-SAFEを利用して国際出願を提出する場合には、優先権書類の情報のページ (“Details of Priority Claim of Earlier Application (先の出願の優先権の主張の詳細)”)にて、IBにDASから優先権書類を取得するよう請求することができ必要なアクセスコードを入力することができます。又は、
- 紙形式の願書様式を用いて出願する場合には、願書様式 (PCT/RO/101) の第 VI 欄の該当するチェックボックスをマークして、必要とされる優先権書類の (また

<sup>1</sup> Examples of how codes are received from the European Patent Office, the Japan Patent Office and the United States Patent and Trademark Office are given in Part I of this Practical Advice.

欧州特許庁、日本国特許庁および米国特許商標庁からのコードの受取方法の例が、先月号の実務アドバイスのパート1で紹介されています。

<sup>2</sup> Note that, although the IB is not authorized to give confidential information by e-mail, this restriction does not apply to the DAS access code communications.

IBは機密情報を電子メールで送信できないことになっていますが、この制約はDASアクセスコードの通信に関しては適用されません。

<sup>3</sup> If you are filing using a different electronic filing system, please check with the receiving Office concerned.

ePCT以外の電子出願システムを利用して提出する場合には、関連する受理官庁にご確認ください。

After filing:

– request the IB via ePCT to retrieve the priority document by:

- signing in with strong authentication and entering the corresponding access code in the online Action: “Obtain priority document from DAS”; ePCT will look up the priority document in DAS and validate the access code against the priority claim data indicated. Please note that this is the recommended method, since it is a self-service Action that is executed automatically by the system in real time without any need to queue for manual processing by the IB;

- signing in without strong authentication and sending an ePCT Message containing the DAS access code requesting the IB to retrieve the earlier application from DAS;

- signing in without strong authentication and uploading a letter containing the DAS access code as a “General correspondence” document type requesting the IB to retrieve the priority document from DAS; or

– send a letter containing the DAS access code by mail to the IB<sup>4</sup> requesting it to retrieve the earlier application from DAS.

Note that it is usually easier to request the IB to retrieve the priority documents from DAS at the time of filing the international application. However, if you wish to make the request later, the time limit for doing so is considered to be met if, **before the date of international publication**, you have:

- taken all the necessary steps with the OFF;
- made a valid request to the IB to retrieve the priority document from DAS; and
- provided the necessary access code.

Once the IB has retrieved the priority document via DAS, it will send a confirmation of retrieval to you by means of Form PCT/IB/304. If you have access rights to the international application in ePCT, you will be

は複数ある場合には、各優先権書類の) アクセスコードを記載してください。

出願後に請求を行う方法

– ePCT を介して IB に優先権書類の取得を請求する方法は、以下のとおりです。

- 高度認証でサインインして、オンラインアクション “Obtain Priority Document from DAS (優先権書類の DAS からの取得請求)” にて該当するアクセスコードを入力する。ePCT は DAS において優先権書類を検索して、記載されている優先権の主張のデータと照合してアクセスコードを認証します。このアクションは、IB による手動の手続を待つ必要がなく、ePCT システムにより自動的に即時に実行されるセルフサービス機能であるため、推奨される方法である点にご留意ください。

- 高度認証なしでサインインして、IB に DAS から先の出願を取得するよう請求する、DAS アクセスコードを記載した ePCT メッセージを送信する。

- 高度認証なしでサインインして、DAS アクセスコードを記載した書簡を書類名 “General correspondence (一般の通信)” としてアップロードし、IB に DAS から優先権書類を取得するよう請求する。または、

– DAS アクセスコードを含む書簡を IB に郵送し、IB が先の出願を DAS から取得するよう請求する<sup>4</sup>。

通常は国際出願の提出時に、IB に DAS から優先権書類を取得するよう請求することがより容易な方法である点にご留意ください。しかしながら、後に請求を行うことを希望するのであれば、国際公開日の前に、以下の行為を済ませていれば、請求の期間は満たされたと見なされます。

- OFF に対して必要な全ての手順を済ませたこと
- 優先権書類を DAS から取得するために、IB に対して有効な請求を行ったこと
- 必要なアクセスコードを提供したこと

IB が DAS を介して優先権書類を取得した後は、IB は様式 PCT/IB/304 (優先権書類の提出に関する通知書)

<sup>4</sup> The mailing address of the IB is: World Intellectual Property Organization, International Bureau (PCT), 34, chemin des Colombettes, CH-1211 Geneva 20, Switzerland.

IB のあて名は、World Intellectual Property Organization, International Bureau (PCT), 34, chemin des Colombettes, CH-1211 Geneva 20, Switzerland です。



able to access that form immediately after it has been issued.

Please note that WIPO's DAS Applicant Portal at:

[www3.wipo.int/dasapplicant/en/pages/workbench/applicant.xhtml](http://www3.wipo.int/dasapplicant/en/pages/workbench/applicant.xhtml)

(accessible via your WIPO account<sup>5</sup>) provides tracking facilities to record and view details of the complete history of Offices' access to your priority documents.

The portal enables you to add your priority documents to the DAS Workbench by providing the priority number, filing date and access code.

This Practical Advice concerns making a request to the IB to obtain a priority document available in the DAS system, as provided by PCT Rule 17.1(b-bis). You can also meet the priority document requirements under PCT Rule 17.1 by submitting a certified copy of the priority document to the IB or receiving Office under PCT Rule 17.1(a), or by requesting the receiving Office to prepare and transmit the priority document to the IB under PCT Rule 17.1(b)<sup>6</sup>. The latter way of meeting the priority document requirements may be preferable when filing an international application at the receiving Office where the earlier application was filed (whether as an earlier national or international application). However, such a request should be made no later than 16 months after the priority date and the receiving Office may charge a fee for this.

For further information on furnishing the priority document, please refer to the PCT Applicant's Guide, International Phase, paragraphs 5.070 to 5.070D at:

[www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf)

を用いて、取得の確認書を送ります。ePCTにおける国際出願へのアクセス権がある場合には、当通知書が発行され次第アクセスが可能です。

WIPOのDAS出願人のためのポータルは、以下のリンクから(WIPOアカウント<sup>5</sup>を介してアクセス可能)ご利用可能です。

<https://www3.wipo.int/dasapplicant/en/pages/workbench/applicant.xhtml>

このポータルは、官庁によるあなたの優先権書類への完全なアクセス履歴の詳細を記録し、閲覧可能なトラッキング機能を提供しています。当ポータルでは、優先権番号、出願日およびアクセスコードを提供することで、DASワークベンチにあなたの優先権書類を追加することも可能です。

今月号の実務アドバイスでは、PCT規則17.1(b)の2)に規定されている、DASシステムにおいて利用可能な優先権書類の取得をIBに対して請求することに関して詳述しました。IBに、もしくはPCT規則17.1(a)に基づく受理官庁に、優先権書類の認証謄本を提出することにより、PCT規則17.1に基づく優先権書類の要件を充足することも可能です。または、PCT規則17.1(b)に基づき受理官庁に対し、優先権書類を作成し、IBに送付するよう請求すること<sup>6</sup>により、PCT規則17.1に基づく優先権書類の要件を満たすことも可能です。(先の国内出願または国際出願であれ)先の出願が提出された受理官庁に国際出願を提出する場合には、後者の優先権書類の要件を充足する方法が望ましいでしょう。ただし、そのような請求は、優先日から16カ月が経過する前に行われるべきであり、受理官庁はその請求に手数料を課する場合があります。

優先権書類の提出に関する詳細は、以下のリンクから、PCT出願人の手引 国際段階、5.070から5.070D項をご参照ください。

[www.wipo.int/export/sites/www/pct/guide/ja/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf#page=25](http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/guide/ja/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf#page=25)

<sup>5</sup> If you do not yet have a WIPO account, you can easily create one at: <https://ipportal.wipo.int/>

まだWIPOアカウントをお持ちでない場合には、<https://ipportal.wipo.int/> から簡単に作成できます。

<sup>6</sup> If using ePCT-Filing, by selecting "Receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau" on the "Priority Claims" screen; if using the paper request form (PCT/RO/101), by marking the applicable check-boxes in Box No. VI.

ePCT出願を利用する場合は、「Priority Claims (優先権の主張)」の画面上の「Receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau (受理官庁が作成し国際事務局に送付)」を選択してください。紙形式の願書様式(PCT/RO/101)を用いる場合は、第IV欄の該当するチェックボックスをマークしてください。

## PCT NEWSLETTER NO.11/2019

## Furnishing priority documents using the WIPO Digital Access Service (DAS) – Part I: Requesting an Office of First Filing to make a priority document available in the DAS system

WIPO デジタルアクセスサービス (DAS) を使用した優先権書類の提出—パート 1: 最初の出願官庁に対して優先権書類を DAS で利用可能とするよう請求する

**Q:** *I am going to file a national patent application with my national patent Office, and would like to make that application available as a priority document for a future international application using DAS – do I specifically have to request the national Office to make the document available, and if so, how do I do this?*

**A:** DAS offers a secure, reliable and legally authentic electronic exchange of documents with all other Offices participating in the service, and can be used in many cases to meet priority document requirements under the PCT in accordance with PCT Rule 17.1, as well as those under other treaties and laws. Using DAS is particularly useful in cases where the PCT application is not filed with the same Office with which the earlier application was filed, and PCT Rule 17.1(b) cannot be relied upon. If you are going to claim priority of an earlier-filed national application in an international application, and are able to make use of the DAS system (see below for further information on eligibility), you can simply request the International Bureau (IB) to retrieve a copy of that earlier application from DAS, provided that the certified copy of the earlier application (priority document) has been made available in DAS (PCT Rule 17.1(b-bis)).

It is important to note that, in order for you to make your earlier application available as a priority document under DAS, the Office with which you are filing it (known as the Office of First Filing (OFF)) must be a “**depositing Office**” under DAS.

The Offices of the following countries are currently depositing Offices for national or regional applications, as the case may be, and PCT applications filed with them in their capacity as PCT receiving Office: Australia, Brazil, Chile, China, Denmark, Finland, Georgia, India, Israel, Morocco, the Netherlands, Spain and Sweden, as well as the following regional Offices: the Eurasian Patent Office and the European Patent Office; the IB is a depositing

**Q:** 当方の国内特許庁に国内特許出願を提出する予定であり、当該出願を将来の国際出願の優先権書類として DAS を使用して利用可能にしたいと考えています。そうするためには、当該書類を利用可能とするよう明示的に国内官庁へ請求する必要があるのでしょうか？もしそうであれば、どのように請求できるのでしょうか？

**A:** DAS は、当サービスのすべての参加庁との安全で信頼性の高く、法的に認証された電子的な書類のやりとりを提供します。また DAS は、PCT 規則 17.1 に従い PCT に基づいた、並びに他の条約や法令に基づいた、優先権書類に関する要件を充足するための多くの場合における使用が可能です。DAS の使用は、PCT 出願が先の出願が提出されたのと同じ官庁には提出されておらず、PCT 規則 17.1(b) が適用しない場合に、特に有用です。国際出願において先に提出された国内出願の優先権を主張する予定で、DAS が使用できる場合 (適格性に関する詳細は以下を参照) には、先の出願の認証謄本 (優先権書類) が DAS で利用可能になっている (PCT 規則 17.1(b) の 2)) ことを条件として、単純に DAS から先の出願の謄本を取得するよう、国際事務局 (IB) に請求することができます。

先の出願を優先権書類として DAS で利用可能とするためには、出願先の官庁 (Office of First Filing (最初の出願官庁) (OFF) と呼ばれる) が、DAS に基づく “提供庁” である必要のある点にご留意ください。

次の国の官庁は現在、場合により、国内出願または広域出願の提供庁であり、また PCT 受理官庁としてのそれらの官庁に対して提出された PCT 出願の提供庁でもあります。オーストラリア、ブラジル、チリ、中国、デンマーク、フィンランド、ジョージア、インド、イスラエル、モロッコ、オランダ、スペイン、スウェーデン、および次の広域官庁、ユーラシア特許機構および欧州特許庁。また IB は、受

Office for PCT applications filed with it in its capacity as receiving Office.

The Offices of the following countries are currently depositing Offices for national applications only: Estonia, Japan, New Zealand, the Republic of Korea, the United Kingdom and the United States of America.

Other Offices are at various stages of preparation to join the DAS system and are expected to join in the future.

There are two main steps that you must take in order to arrange for the priority document to be made available in DAS to the IB:

1. Request the OFF to deposit a copy of the earlier application in DAS.
2. When you later file your international application, request the IB to retrieve the priority document from DAS.

This Practical Advice will concentrate on the first stage – requesting the OFF to make the priority document available in the DAS system. The second stage will be explained in more detail in the Practical Advice published in the next issue of the *PCT Newsletter*.

Some DAS depositing Offices will allow any patent application filed at their Office to be entered into the system, while other Offices offer the service only for a limited range of applications, for example, for those which have been filed in electronic form. The relevant scope for each participating Office is outlined in each Office's notification on WIPO's DAS website at:

[www.wipo.int/das/en/participating\\_offices/](http://www.wipo.int/das/en/participating_offices/)

The exact means of requesting the OFF to deposit a copy of the earlier application to the DAS digital library will also depend on the requirements of the OFF concerned, for example some Offices require the applicant to complete a special form for this purpose. Many Offices have provided information on their particular requirements on their websites, and information on each Office's requirements, where available, can also be found on the above-mentioned WIPO website. Where the Office concerned has provided the IB with the relevant link to their website, that link is published in the corresponding part of Annex B1 of the *PCT Applicant's Guide*.

理官庁としての当官庁に提出された PCT 出願の提供庁です。

次の国の官庁は現在、国内出願のみの提供庁です。エストニア、日本、ニュージーランド、大韓民国、英国、および米国。

その他の官庁は、DAS システムに参加するためのさまざまな準備段階にあり、将来参加する予定です。

IB に対して優先権書類を DAS で利用可能とするよう手配するには、主に 2 つの手順を実行する必要があります。

1. 先の出願の謄本を DAS に預けるよう OFF に請求する。
2. その後国際出願を提出するときに、DAS から優先権書類を取得するよう IB に請求する。

今月号の実務アドバイスでは、優先権書類を DAS で利用可能とするよう OFF に請求する第一段階に焦点を当てています。第二段階については、*PCT Newsletter* の次号に掲載される実務アドバイスで詳述する予定です。

一部の DAS 提供庁は、当官庁に提出されたすべての特許出願を DAS システムに入力することを許可していますが、その他の官庁は、例えば電子形式で提出されたものなど、限られた種類の出願に対してのみ当サービスを提供しています。各参加庁の当サービスに関連する範囲は、WIPO の DAS ウェブサイトにある各官庁の通知に要約されています。  
[www.wipo.int/das/en/participating\\_offices/](http://www.wipo.int/das/en/participating_offices/)

先の出願の謄本を DAS デジタルライブラリーに預けるよう OFF に請求する方法は、関係する OFF の要件にもよります。例えば、一部の官庁では、請求用の特別な様式の記載を出願人に求めています。多くの官庁は、ウェブサイト上に特定の要件に関する情報を提供しています。また各官庁の要件に関する情報は、入手可能な場合には、上述の WIPO ウェブサイト上で見つけることもできます。関係官庁がウェブサイトへの関連リンクを IB に提供している場合には、そのリンクは PCT 出願人の手引 附属書 B1 の該当する部分に掲載されています。

米国特許商標庁 (USPTO) に関する限り、DAS 提供庁として行動する USPTO に提出された出願は、システム的に DAS で利用可能になり、出願にアクセ

As far as the United States Patent and Trademark Office (USPTO) is concerned, applicants should be aware that applications filed with the USPTO, which acts as a DAS depositing Office, will systematically be made available in DAS and will therefore be accessible to participating Offices where the application contains written authority granting such access. Note that the USPTO's Application Data Sheet (ADS) form (PTO/AIA/14) includes a section which authorizes access to a copy of the application as-filed by participating Offices **unless the applicant specifically opts out of such authorization.**

After you have requested the OFF to make the priority document available in DAS (where necessary), the OFF will prepare an electronic copy of the priority document and register it with DAS. You will receive an access code from either the IB or the OFF. Alternatively, a code that was given to you as part of the application process will become available for use as an access code. For example:

- in the case of an earlier application filed with the European Patent Office (EPO), if the applicant files via Online Filing (EOLF) or new online filing (CMS), the EPO will automatically generate a DAS access code and add it to the acknowledgement of receipt issued for the request for grant of a European patent or for the PCT request form, in the case of an international application; otherwise, the code will be sent automatically in a separate notification (further information is available at: [www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2019/03/a27.html](http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2019/03/a27.html)).
  - in the case of an earlier application filed with the Japan Patent Office (JPO) via JPO PAS, the priority document will automatically be registered in DAS, and the access code will be indicated on the online filing receipt; otherwise, for paper filings the applicant should send a written request to the JPO to issue the DAS access code (further information is available at: [www.jpo.go.jp/e/system/patent/shutugan/yusen-epdx/e\\_das\\_first.html](http://www.jpo.go.jp/e/system/patent/shutugan/yusen-epdx/e_das_first.html));
  - in the case of an earlier application filed with the USPTO, the confirmation number indicated on the
- ス権を付与する許諾文が含まれている場合には、参加庁は出願書類にアクセス可能な点に出願人にご留意ください。出願人がアクセス権付与の許諾を明示的に拒絶しない限り、USPTOの Application Data Sheet (ADS) (出願データシート) (PTO/AIA/14)の様式には、参加庁により提出された出願の謄本へのアクセス権を許諾する欄が含まれている点に、ご留意ください。
- (必要な場合には) 優先権書類を DAS で利用可能とするよう OFF に請求した後、OFF は優先権書類の電子謄本を作成し DAS に登録します。そして、IB または OFF からアクセスコードを受け取ります。または、プロセスの一部として提供されたコードが、アクセスコードとして使用可能になります。例えば、
- 欧州特許庁 (EPO) に提出された先の出願の事例では、出願人がオンライン出願 (EOLF) または新しいオンライン出願 (CMS) を利用して出願する場合、EPO は自動的に DAS アクセスコードを生成し、欧州特許権の付与に関する請求の際に発行される受領書に、または国際出願の場合には PCT 願書様式に、そのコードを追加します。そうでなければ、コードは自動的に別個の通知で送付されます (詳細は、[www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2019/03/a27.html](http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2019/03/a27.html) をご覧ください)。
  - JPO PAS を利用して日本国特許庁 (JPO) に提出された先の出願の事例では、優先権書類は自動的に DAS に登録され、アクセスコードはオンライン出願の受領書に記載されます。そうでなければ、紙形式の出願の場合には、出願人は DAS アクセスコードを付与してもらうよう JPO に対して書面による請求を行う必要があります (詳細は、[https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/yusen/electronic/das/yuusennkenn\\_das\\_tetsuduki.html](https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/yusen/electronic/das/yuusennkenn_das_tetsuduki.html) をご覧ください)。
  - USPTO に提出された先の出願の事例では、元の出願受理書および電子受領書に記載された確認番号が、アクセスコードとして使用可能になります (詳細は、[www.uspto.gov/patents-getting-started/international-protection/electronic-priority-document-exchange-pdx](http://www.uspto.gov/patents-getting-started/international-protection/electronic-priority-document-exchange-pdx) をご覧ください)。
- アクセスコードを使用して、先の出願の優先権を主張する出願を提出する第 2 出願官庁に対して、優



original filing receipt and electronic acknowledgement receipt will become available for use as an access code (further information is available at: [www.uspto.gov/patents-getting-started/international-protection/electronic-priority-document-exchange-pdx](http://www.uspto.gov/patents-getting-started/international-protection/electronic-priority-document-exchange-pdx)).

The access code will enable you to request the Office of Second Filing, with which you file an application claiming priority of the earlier application, to retrieve a copy of the priority document.

Note that, in the case of a PCT application that claims the priority of an earlier filed PCT application, the DAS route can be used to retrieve a copy of the priority document, provided that the Office that acted as receiving Office for the earlier application makes international applications available to the DAS system. Even though, in this situation, the IB is already in possession of the earlier filed PCT application, it is still necessary to request its transmission in a manner equivalent to a national application before the priority document requirements can be considered to have been met.

If the IB as receiving Office (RO/IB) is the OFF and the application is prepared using ePCT-Filing, the best practice is to check the box: “The receiving Office is requested to make this international application available to the Priority Document Access Service (DAS)”. To make such a request after filing, you can select in ePCT the Action “Make international application available to DAS”. It is also possible to request RO/IB to register an application into DAS by means of a letter, preferably uploaded via ePCT. Once the earlier application has been registered, RO/IB will send to the applicant a unique access code via Form PCT/RO/132.

For further information on using DAS with the PCT, please refer to the information published at:

[www.wipo.int/das/en/pdf/pct\\_and\\_das.pdf](http://www.wipo.int/das/en/pdf/pct_and_das.pdf)

Please be aware that you should not use DAS in the following situations:

- if the OFF is not a DAS participating Office, or
- if there is a limitation at the OFF excluding your application from the service (for example, if the OFF requires that the application be filed in

先権書類の謄本を取得するよう請求することができません。

先に提出された PCT 出願の優先権を主張する PCT 出願の事例では、先の出願の受理官庁として行動した官庁が国際出願を DAS で利用可能としている場合に限り、優先権書類の謄本を取得するために DAS ルートを使用できる点にご留意ください。この状況のように、IB が先に提出された PCT 出願をすでに保有している場合であったとしても、優先権書類の要件が充足されたとみなされる前に、国内出願と同等の方法で、謄本の送付を請求することが必要となります。

受理官庁 (RO/IB) としての IB が OFF であり、ePCT 出願を利用して出願が作成されている場合のベストプラクティスは、次のボックス、“The receiving Office is requested to make this international application available to the Priority Document Access Service (DAS) (この国際出願を優先権書類デジタルアクセスサービス (DAS) で利用可能とするよう、受理官庁に対して請求する)” をチェックすることです。出願後にそのような請求を行うには、ePCT でのアクション機能 “Make international application available to DAS (国際出願を DAS で利用可能にするための請求)” を選択することができます。また、望ましくは ePCT を利用してアップロードした書簡により、出願を DAS に登録するよう RO/IB に請求することも可能です。先の出願が登録されると、RO/IB は様式 PCT/RO/132 を用いて出願人に固有のアクセスコードを送信します。

PCT における DAS の使用方法の詳細は、以下のリンクから掲載情報をご参照ください。

[www.wipo.int/das/en/pdf/pct\\_and\\_das.pdf](http://www.wipo.int/das/en/pdf/pct_and_das.pdf)

以下の状況では、DAS を使用しないようご注意ください。

- OFF が DAS 参加オフィスではない場合、または
- DAS サービスからあなたの出願を除外する制限が OFF にある場合 (例えば、OFF は電子形式による出願の提出を求めている場合に、あなたの出願は電子形式で提出されていなかった場合)

(先の国内出願または国際出願であれ) 先の出願が提出された受理官庁に国際出願を提出する予定の場合には、PCT 規則 17.1(b) に基づいた “従来” の方法

electronic form and your application was not filed in electronic form).

If you are filing your international application at the receiving Office where the earlier application was filed (whether as an earlier national or international application), you may prefer to simply request the receiving Office to prepare and transmit a copy of the earlier application in the “conventional” way under PCT Rule 17.1(b).

Further information on providing priority documents through DAS will be published in *PCT Newsletter* No. 12/2019.

により、単純に受理官庁に先の出願の謄本を作成し、送付するよう請求する選択も可能です。

DASを使用した優先権書類の提供に関する詳細は、PCT Newsletter 2019年12月号に掲載予定です。

## PCT NEWSLETTER NO.10/2019

## SUBMITTING DECLARATIONS UNDER PCT RULE 4.17 USING EPCT, AND OBTAINING THE SIGNATURES OF THE INVENTORS FOR THE DECLARATION OF INVENTORSHIP

EPCT を利用した PCT 規則 4.17 に基づく申立ての提出と、発明者である旨の申立てのための発明者の署名の取得

**Q:** *Five inventors are going to be included in an international application that I am going to file shortly and, to simplify the national phase procedure in the United States of America, I would like to submit a declaration of inventorship in respect of all the inventors during the international phase. Now that the competent PCT receiving Office accepts ePCT-Filings, I would like to file the international application using ePCT-Filing, and have seen that there is an ePCT "Action" for submitting declarations. If I use this Action, how do I submit the inventors' signatures?*

**A:** As you mentioned, ePCT contains an Action entitled "Declarations under Rule 4.17" which allows you to prepare any of the declarations under PCT Rule 4.17, and submit them to the International Bureau (IB) after filing (provided that you have either eOwner or eEditor access rights to the international application). Alternatively, when you use ePCT-Filing, it is also possible to prepare and submit the declarations with the international application at the time of filing, bearing in mind however that the sheets containing declarations are included in the Request Form (RO/101) and therefore might result in additional page fees if your application already contains at least 30 sheets.

Aside from the page fee consideration, the process to prepare and submit declarations using ePCT is equally as efficient, regardless of whether you do this at the time of filing or after filing. This is because the standardized wording for the declarations is always generated automatically in the correct language (meaning that you should not receive any invitation to correct for reasons of incorrect wording of the declaration itself), and any relevant bibliographic data available in ePCT (such as, in the case of the declaration of inventorship, the names and addresses of the inventors) will be automatically included in the declaration without any need for retyping (which could result in typographical errors).

**Q:** まもなく提出する国際出願に 5 人の発明者が含まれる予定です。米国での国内段階手続を簡素化するために、国際段階中に発明者全員に関する発明者である旨の申立てを提出したいと考えています。管轄 PCT 受理官庁が ePCT 出願を受理しているため、ePCT 出願を利用しての国際出願の提出を望んでいます。そして申立てを提出するための ePCT "アクション" 機能があることを知りました。この機能を利用する場合、発明者の署名はどのように提出するのでしょうか？

**A:** あなたが述べたように、ePCT には "規則 4.17 に基づく申立て" のアクション機能が含まれています。この機能では、PCT 規則 4.17 に基づくすべての申立てを作成でき、(国際出願への eOwner または eEditor のアクセス権があることを条件として) 出願後にそれらの申立てを国際事務局 (IB) に提出することができます。あるいは、ePCT 出願を利用する場合には、出願時に国際出願と共に申立てを作成して提出することもできます。ただし、申立てを含む用紙は願書様式 (RO/101) に含まれることを念頭に置いてください。したがって、出願書類が少なくともすでに 30 枚含まれている場合には、追加の用紙手数料が発生する可能性があります。

用紙に関する手数料の考慮とは別に、ePCT を利用して申立てを作成し提出するプロセスは、申立ての提出を出願時に行うか出願後に行うかに関わらず同様に効率的です。これは、標準文言が常に正しい言語で自動的に生成されるためであり (つまり申立て自体の誤った文言の理由により、補正命令書を受け取ることはありません)、また ePCT で利用可能な (発明者の申立て、発明者の名前や住所などの) 関連書誌データは、(入力ミスが発生する可能性のある) 再入力の必要なしに自動的に申立てに含まれます。

出願時点で、システム外ですでに作成された申立てを PDF 形式で添付する選択ができますが、上述の申立ての自動的な生成ならびに利用可能な検証機能

Although at the time of filing it is possible to choose to attach declarations that were already prepared outside of the system and attach them in PDF format, it is strongly recommended to use ePCT to actually prepare the declarations so as to benefit from the automation mentioned above, as well as the validations that are available.

As far as the signature of the declaration of inventorship under PCT Rule 4.17(iv) is concerned (this is the only declaration under PCT Rule 4.17 that requires a signature and ePCT validates that it is signed before submission), it is possible to obtain the signatures of the inventors by using the “external signature” function in ePCT. This feature allows an inventor to review and sign the draft declaration held in ePCT in electronic form without requiring access to the system—only an e-mail address is required. You simply select the name of each inventor from the dropdown list of inventors’ names and select “external signature” in order to send a signature request by e-mail to the e-mail address indicated for that inventor in the bibliographic data (note that, if required, you can add an e-mail address if not already present in the system, or you can edit the existing e-mail address so that the external signature request is sent to a different e-mail address, for example the inventor’s personal e-mail address).

The external signature request sent by e-mail includes a unique document identifier code and a link to a dedicated web page where the recipient can type in a text string signature. The actual document requiring signature must be made available to the inventor by alternative means outside of the system, for example, by sending it by separate e-mail or saving it to a shared drive or patent management system. The draft document as downloaded for signature from ePCT is marked with the same unique document identifier code so that the external signatory can accurately match the signature request received by e-mail to the documents requiring signature. Furthermore, before signing the declaration of inventorship, the inventor should have reviewed the contents of the application (including the claims) to which the declaration relates.

When the inventor has signed the declaration, you will be notified of this by e-mail so that you can preview the signed document and submit the Action to the IB. After submission, you will be redirected automatically to the

の利益を受けるためにも、ePCTを利用して実際に申立てを作成することを強くお勧めします。

PCT 規則 4.17(iv) に基づく発明者の申立て (この申立ては署名を必要とする PCT 規則 4.17 に基づく唯一の申立てであり、ePCT は提出前に署名がされていることを確認します) の署名に関する限りでは、ePCT の “外部署名” 機能を利用して発明者の署名を取得することができます。この機能では、発明者は、システムへのアクセスを必要とせず、電子メールアドレスのみが必要とされ、ePCT に保有されている電子形式での申立ての下書きを確認し署名することができます。発明者の名前のドロップダウンリストから単に各発明者の名前を選択し、書誌データに記載されているその発明者の電子メールアドレスに電子メールによる署名の請求を送信するために、“外部署名” を選択します (システムにまだ存在しない場合には、必要に応じて、電子メールアドレスを追加したり、既存の電子メールアドレスを修正して、例えば発明者の個人の電子メールアドレスなど、外部署名の請求が別の電子メールアドレスに送信されるようにすることが可能な点にご留意ください)。

電子メールで送信される外部署名の請求には、一意のドキュメント識別子コードと、受信者がテキスト文字列による署名を入力可能な専用の Web ページへのリンクが含まれます。署名を必要とする実際の書類は、例えば、別の電子メールにより送信するか、または共有ドライブもしくは特許管理システムに保存することで、当システム外の別の方法により、発明者が利用できるようにする必要があります。ePCT から署名用にダウンロードされた書類の下書きには、同様の一意のドキュメント識別子コードが付いているため、外部署名者は、電子メールで受信した署名の請求を、署名を必要とする書類と正確に一致させることができます。さらに、発明者である旨の申立てに署名する前に、発明者は申立てが関係する出願内容 (請求の範囲を含む) を確認しておくべきです。

発明者が申立てに署名すると、あなたは電子メールにより通知され、署名された書類をプレビューし、アクション機能によりその書類を IB に送信することができます。提出後は、国際出願の “書類” セクションに自動的にリダイレクトされ、IB による処理待ちと表示されている提出済み申立てを確認することができます。



“Documents” section of the international application where you will see the submitted declaration pending processing by the IB.

The PCT eServices Help page contains useful information about the external signature function in general at:

[www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=992](http://www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=992)

For information on how to submit declarations under PCT Rule 4.17 using PCT-SAFE, please refer to the “Practical Advice” in PCT Newsletter No. 03/2014 at:

[www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2014/pct\\_news\\_2014\\_03.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2014/pct_news_2014_03.pdf)

General information on the filing of declarations under PCT Rule 4.17 is available in the PCT Applicant’s Guide, paragraphs 5.074 to 5.083A, and 6.045 to 6.050 at:

[www.wipo.int/pct/en/guide/index.html](http://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html)

以下のリンクの PCT eServices ヘルプページには、外部署名機能に関する一般的な有益情報が含まれています。

[www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=992](http://www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=992)

PCT-SAFE を利用して PCT 規則 4.17 に基づく申立てを提出する方法についての情報は、PCT Newsletter 2014 年 3 月号の “実務アドバイス” をご参照ください。

[https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2014/newslett\\_14.pdf#page=22](https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2014/newslett_14.pdf#page=22)

PCT 規則 4.17 に基づく申立ての提出に関する一般情報は、以下のリンクにて PCT 出願人の手引 項目 5.074 から 5.083A、および 6.045 から 6.050 をご参照ください。

[www.wipo.int/pct/ja/guide/index.html](http://www.wipo.int/pct/ja/guide/index.html)

## PCT NEWSLETTER NO.09/2019

## COMPETENT INTERNATIONAL SEARCHING AND PRELIMINARY EXAMINING AUTHORITIES

## 管轄国際調査機関および国際予備審査機関

**Q:** *I recently filed an international application with the International Bureau as receiving Office on behalf of an applicant who is a national and resident of Switzerland. I have just requested the addition of a second applicant to the application under PCT Rule 92bis. This co-applicant is resident in Switzerland but is a national of the Russian Federation. Upon filing, the only International Searching Authority that was competent to act as such was the European Patent Office. Since the new applicant is a national of the Russian Federation, is it possible to request the Federal Service for Intellectual Property (Rospatent) (Russian Federation) to carry out the international search if the international search has not yet started at the European Patent Office?*

**A:** It is recalled that where an international application is filed with the International Bureau as receiving Office (RO/IB), the competent International Searching Authority (ISA) (or Authorities, as the case may be) is/are, in accordance with PCT Rule 35.3, that (or those) which would have been competent if the international application had been filed with the national Office of, or acting for, a Contracting State of which the applicant is a resident or national. As you know, in your case, as the applicant at the time of filing the international application was a sole applicant who is a national and resident of Switzerland, the competent receiving Offices for the application are, in addition to the RO/IB, the Swiss Federal Institute of Intellectual Property or the European Patent Office (EPO), and the competent ISA is therefore the EPO. (For information on competent ISAs, please refer to the PCT Applicant's Guide, Annex C in respect of the receiving Office concerned.)

Usually, one advantage of filing an international application with RO/IB is that, if the State of residence of the applicant is different from his/her State of nationality, or if there are two or more applicants who are residents and/or nationals of different States, this may, on the basis of PCT Rules 35.3 and 59.1(b), result in a wider choice of ISAs and IPEAs than would be the case when filing with a competent national or regional patent Office as receiving Office. In your case, if both applicants had been included in the international

**Q:** 私は最近、スイスの国民で居住者である出願人に代わって受理官庁としての国際事務局に国際出願を提出しました。そして PCT 規則 92 の 2 に基づき、当該出願への 2 人目の出願人の追加を請求したところです。この共同出願人はスイスの居住者ですが、ロシア連邦の国民です。出願時点では、唯一の管轄国際調査機関は、欧州特許庁でした。新規出願人がロシア連邦の国民であるため、欧州特許庁にてまだ国際調査が開始されていないのであれば、連邦知的所有権行政局 (Rospatent) (ロシア連邦) に国際調査の実施をお願いすることは可能でしょうか？

**A:** 国際出願が受理官庁 (RO/IB) としての国際事務局に提出された場合、管轄国際調査機関 (ISA) (または場合によっては機関) は、PCT 規則 35.3 の規定に基づき、国際出願が、出願人が居住者または国民である締約国の国内官庁に対して、またはある締約国のために行動する官庁に対して提出されたとしたならば管轄したであろう機関になります。ご存知のようにあなたの事例では、国際出願を提出した時点での出願人はスイスの国民および居住者である者が唯一の出願人であったため、当該出願の管轄受理官庁は、RO/IB に加えて、スイス連邦知的所有権機関または欧州特許庁 (EPO) になり、そのため管轄 ISA は EPO になります。(管轄 ISA に関する情報は、PCT 出願人の手引 附属書 C の関係する受理官庁をご参照ください。)

通常、国際出願を RO/IB に対して提出する 1 つの利点は、出願人の居住国が国籍と異なる場合、または異なる国の居住者および/または国民である出願人が 2 人以上いる場合です。これにより、PCT 規則 35.3 および 59.1 (b) に基づき、受理官庁としての管轄国内官庁または広域特許庁に提出する場合よりも、ISA および IPEA の選択肢が広がる可能性があります。あなたの事例では、出願時に双方の出願人が国際出願に含まれていた場合には、出願人のそれぞれスイス国籍とロシア国籍に基づいて、EPO または Rospatent の選択があったでしょう。しかしな

application upon filing, you would have had the choice of the EPO or Rospatent, based on the applicants' Swiss and Russian nationalities, respectively. However, as the Russian applicant was added after the application was filed, it is not possible to subsequently request Rospatent to carry out the international search (even if the search has not yet started) as it is the situation at the time of filing the international application that is taken into account when determining the competent ISA.

It is recalled that, where the international application is filed with RO/IB, the competent International Preliminary Examining Authority (IPEA) (or Authorities) is/are, according to PCT Rule 59.1(b), also that (or those) which would have been competent if the international application had been filed with the national Office of, or acting for, a Contracting State of which the applicant is a resident or national. If you are considering filing a demand for international preliminary examination in respect of the international application, please note that, even though the second applicant was added to the application presumably before the demand is filed, the only competent IPEA would be the EPO for it is also the situation at the time of filing the international application that is taken into account when determining the competent IPEA.

If you would still like to have a search carried out by Rospatent (for example, if you wish to have a search carried out on documentation in Russian) you can also, in accordance with PCT Rule 45bis.1, request a supplementary international search (SIS) of the international application by Rospatent. The SIS would be in addition to the main international search by the EPO and would incur extra fees. The authority specified for SIS (SISA) would issue a supplementary international search report<sup>3</sup>, but would not issue a written opinion. Any applicant is entitled to request SIS with any of the Offices that offer this service<sup>4</sup> (other than the Office that performed the initial international search), regardless of the Office with which the international application was filed, at any time prior to the expiration of 22 months from the priority date. Requests for SIS should be made using Form PCT/IB/375, which is available at: [www.wipo.int/pct/en/forms/index.html](http://www.wipo.int/pct/en/forms/index.html) and can also be uploaded in ePCT using the corresponding Upload Documents Action. Further information on SIS is available in the PCT Applicant's Guide, Introduction to the International Phase, Chapter 8 at:

[www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf)

がら、ロシア人の出願人は出願後に追加されたため、(調査がまだ開始されていないとしても)連邦知的所有権行政局 (Rospatent) にその後国際調査の実施を請求することはできません。それは、管轄 ISA を決定する際には、国際出願提出時の状況が考慮されるためです。

国際出願が RO/IB に提出された場合には、管轄国際予備審査機関 (IPEA)(または機関) は、PCT 規則 59.1(b) に従って、国際出願が、出願人が居住者または国民である締約国の国内官庁に提出されたとしたならば、またはその締約国のために行動している国内官庁に提出されたとしたならば管轄したであろう機関になります。国際出願に関する国際予備審査請求の提出を検討している場合には、あるいは国際予備審査請求が提出される前に 2 人目の出願人が追加されたとしても、管轄 IPEA を決定する際にも、国際出願提出時の状況が考慮されるため、唯一の管轄 IPEA は EPO になるであろうという点にご留意ください。

それでもなお、Rospatent による調査の実施を希望する場合 (たとえば、ロシア語文献に関して行われる調査を望む場合) には、PCT 規則 45 の 2.1 に従って、Rospatent による国際出願の補充国際調査 (SIS) を請求することもできます。SIS は、EPO による主要な国際調査の追加となり、追加料金が発生します。SIS に指定された機関 (SISA) は、補充国際調査報告書 2 を発行しますが、見解書は発行しません。すべての出願人は、国際出願が提出された官庁に関係なく、優先日から 22 カ月の満了前のいつでも、(最初の国際調査を行った官庁を除く) このサービスを提供するすべての官庁 3 に SIS を請求する資格があります。SIS の請求は、[www.wipo.int/pct/en/forms/index.html](http://www.wipo.int/pct/en/forms/index.html) から取得できる様式 PCT/IB/375 (補充調査請求書) を使用して行ってください。また対応するドキュメントアップロードアクション機能を利用して ePCT にアップロードすることもできます。SIS の詳細は、以下のリンクから、PCT 出願人の手引 国際段階の概要、第 8 章をご参照ください。

[www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf)

## PCT NEWSLETTER NO.07-08/2019

## SAME DAY CORRECTIONS BEFORE THE INTERNATIONAL BUREAU AS RECEIVING OFFICE

受理官庁としての国際事務局に対する同日付け補充

**Q:** *I just filed an international application with the International Bureau as receiving Office using ePCT-Filing, and realized after submitting the application that I had forgotten to include the drawings in the submission. Is it possible, during the same day on which I filed the other elements of the international application, to add the drawings to the application, or do I have to re-file the complete application? I would like to make sure that I will be accorded today's date as the international filing date.*

**A:** If you wish to be accorded today's date as the international filing date, it is important to file the drawings on the same day as the rest of the application. It is recalled that if missing drawings are filed after the day on which the requirements under PCT Article 11 have been met, that later date would be considered by the receiving Office as the international filing date (PCT Article 14(2))<sup>7</sup>.

Fortunately you appear to have noticed on the same day that the drawings were missing from the initial filing. When filing an international application with the International Bureau as receiving Office (RO/IB) using ePCT-Filing, you can rectify the situation on the same day by using a dedicated function in ePCT. Note that, although this "Practical Advice" assumes that the international application has been filed with the RO/IB, it may also be

**Q:** ePCT 出願を利用して受理官庁としての国際事務局に国際出願を提出したところですが、提出後に、提出物に図面を含め忘れていたことがわかりました。提出した国際出願の他の要素に、本日中に図面を追加することは可能でしょうか、それとも出願本体全部を提出し直す必要があるのでしょうか？本日の日付が国際出願日として認められることを確実にしたいのですが。

**A:** 本日の日付を国際出願日として認めてもらいたい場合には、出願の残りの部分として本日中に図面を提出することが重要です。欠落している図面が、PCT 第 11 条に基づく要件が満たされた日以降に提出された場合、受理官庁によりその遅い方の日付が国際出願日として見なされます (PCT 第 14 条 (2))<sup>7</sup>。

幸いなことに、あなたは当日中に最初の出願から図面が欠落していたことに気づいたようです。ePCT 出願を利用して、受理官庁としての国際事務局 (RO/IB) に国際出願を提出する場合、ePCT の専用機能を用いて、同日に状況を訂正することができます。本号の“実務アドバイス”では、国際出願が RO/IB に提出されていることを前提としていますが、ePCT 出願を利用して提出される国際出願を受理するその他の受理官庁に対してもこの訂正を行うことが可能です<sup>8</sup>。

<sup>7</sup> The time limit for furnishing missing drawings is two months from the date on which the rest of the papers constituting the international application were first received by the receiving Office (PCT Rule 20.7). If the missing drawings are furnished within that time limit, the date of their receipt becomes the international filing date, unless the applicant is able to confirm in accordance with Rule 20.6 that the missing part concerned was incorporated by reference under PCT Rule 4.18 (see last paragraph of this "Practical Advice").

欠落している図面を提出する期間は、国際出願を構成するその他の書類を受理官庁が最初に受理した日から 2 カ月 (PCT 規則 20.7) です。関係する欠落している部分が PCT 規則 4.18 に基づき引用により含まれたこと (本号“実務アドバイス”の最後の段落参照) を、規則 20.6 に従って出願人が確認できない限りは、欠落している図面が期間内に提出された場合、その受理日が国際出願日となります。

<sup>8</sup> Please note that the same day correction function in ePCT is not available for the receiving Offices of Canada, Israel and the United States of America; although it is possible to prepare a .zip file using ePCT-Filing for upload to the e-filing system of those Offices, it is not possible to use ePCT to submit applications online to them.

ePCT での同日付け補充の機能は、受理官庁としてのカナダ、イスラエルおよび米国の官庁に対してはご利用できないことにご留意ください。それらの官庁の e-filing システムへアップロードするために、ePCT 出願を利用して.zip ファイルを作成することは可能ですが、ePCT を利用してそれらの官庁へオンラインで出願を提出することはできません。



possible to do this with other receiving Offices which accept international applications filed

using ePCT-Filing<sup>8</sup>.

After filing an international application using ePCT-Filing, you can add documents that were omitted at the time of filing and which affect the according of the international filing date (such as the description, claims and/or drawings) as “same day corrections” up until midnight in the time zone applicable to the receiving Office and be accorded the same day as the international filing date. Once that deadline has passed, the same day correction functionality will no longer be available.

When making a same day correction, you have the option of resubmitting the whole application (including the missing drawings), provided that you make it clear that the previous submission should be disregarded entirely, or of submitting only the missing drawings in order to complete the international application. In both cases, you will be accorded today’s date as the international filing date, provided that the new submission of the application including the drawings, or just the drawings, as the case may be, are received by the receiving Office today, and that all the requirements under PCT Article 11 have been met.

In order to upload a missing document to your ePCT-Filing, you should click on “Same day corrections” from the drop-down menu of the application (a downward-facing arrow next to the international application number). This will open the “Upload documents” action specifically to upload the missing document to the newly-filed international application, and the “time remaining for same day corrections” will be displayed. This is the time until midnight in the time zone relevant to the receiving Office. When this time runs out, it is no longer possible to submit same day corrections using this dedicated function. You should complete information relating to the receiving Office with which you have filed the international application, indicate the document type and sign the action. It is also mandatory to provide a short explanation (in the box provided) regarding the nature of the same day correction. A cover sheet is generated automatically when the document corresponding to the same day correction has been successfully uploaded.

ePCT 出願を利用して国際出願を提出した後、“同日付け補充 (same day corrections)” として、出願時に含め忘れ、国際出願日の認定に影響を与える (明細書、請求の範囲および/または図面などの) 書類を追加することができます。その同日付け補充は、受理官庁に適用されるタイムゾーンの午前零時までに行う場合、同じ日付けが国際出願日として認められます。その期間が過ぎると当該機能は利用できなくなります。

同日付け補充を行う場合、以前の提出物が完全に無視されるべき旨を明確にすることを条件として、(欠落している図面を含み) 出願全体を再提出するオプション、または国際出願を完全なものにするために欠落している図面のみを提出するオプションがあります。どちらの場合でも、図面を含んだ出願の新規の提出、または図面のみが受理官庁により同日中に受理され、PCT 第 11 条に基づく全ての要件が満たされていれば、同日の日付けが国際出願日として認められます。

欠落している書類を ePCT 出願へアップロードするには、出願のドロップダウンメニュー (国際出願番号横にある下向きの矢印) から “同日付け補充” をクリックしてください。クリックすると、欠落している書類を新規に提出する国際出願にアップロードするための特別な “ドキュメントアップロード” 機能が開き、“同日付け補充を行うための残り時間” が表示されます。これは、受理官庁におけるタイムゾーンの午前零時までの時間です。この時間が切れると、この専用機能を用いて同日付け補充を提出することはできなくなります。この補充を行う際には、国際出願を提出した受理官庁に関する情報を記載し、書類の種類を表示し署名する必要があります。また、同日付け補充を行う理由について (提供されているボックス内に) 簡単な説明を提供することも必須です。同日付け補充に関する書類が正常にアップロードされると、表紙が自動的に生成されます。

同日付け補充の機能は、関連する受理官庁が、誤って提出された書類を正しい書類と差し替えることを許容することを条件として、要素または部分が欠落している場合だけでなく、間違っただけでなく、間違っただけのもの (たとえば、間違っただけの明細書、間違っただけの請求の範囲、または間違っただけの図面) が提出された場合にも利用できることにご留意ください。

The same day correction function can be used not only in the case where an element or part is missing, but also where the wrong one has been filed (for example the wrong description, the wrong claims or the wrong drawings), provided that the receiving Office concerned would permit you to exchange the erroneously-filed document for the correct one.

Note that when using ePCT-Filing, in addition to downloading a copy of what has been submitted after it has been filed, it is also possible to download a copy of the draft international application before filing – this will enable you to check the contents of the application before filing, and see whether all elements have been included or whether all elements are the correct ones for the application in question. However, please note that there is no “Save draft” feature available for same day corrections.

If you notice only on a later day that an element or part is missing, it is recalled that PCT Rule 20.6 permits the applicant, within the applicable time limit under PCT Rule 20.7, to confirm that the missing element or part is incorporated by reference in the international application, without affecting the international filing date. In order to do this, the missing element or part must be completely contained in an earlier-filed application the priority of which is claimed in the international application, and certain other conditions must be met. Please note, however, that in the few Offices that have notified the IB of the incompatibility of this Rule with their national law<sup>8</sup>, missing elements or parts will not be recognized as being received on the international filing date. For further details on incorporation by reference, please refer to the “Practical Advice” that was published in PCT Newsletter Nos. 05/2007 and 07-08/2015, and the PCT Applicant’s Guide, paragraphs 6.024 to 6.031 at:

[www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf)

For further information on the same day correction function in ePCT, please refer to:

[www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=612](http://www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=612)

ePCT 出願を利用して出願する場合には、提出後に提出された書類の写しをダウンロード可能なことに加えて、出願前の国際出願の下書きの写しをダウンロードすることもできます。これにより、出願前に出願の内容が点検でき、すべての要素が含まれているかどうか、または全ての要素が対象となっている出願の正しい要素であるかどうかを確認することができます。ただし、同日付け補充に利用可能な“下書きを保存”機能はありません。

後日はじめて要素または部分が欠落していることに気づいた場合、PCT 規則 20.6 は、PCT 規則 20.7 に基づき適用する期間内に、国際出願日に影響を与えることなく、欠落している要素または部分を国際出願に引用により含めることを確認することを、出願人に許可しています。この確認を行うには、欠落している要素または部分が先に提出された出願に完全に含まれており、その出願の優先権は国際出願において主張されており、かつその他の特定の条件が満たされている必要があります。ただし、この規則と国内法令との不適合 4 を IB に通知しているいくつかの官庁では、欠落している要素または部分は、国際出願日に受理されたものとは認められないことにご留意ください。引用による含めることの詳細については、PCT Newsletter 2007 年 5 月号および 2015 年 7-8 月号に掲載された“実務アドバイス”、および PCT 出願人の手引 6.024～6.031 項を、以下のリンクからご参照ください。

<https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/guide/ja/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf>

ePCT の同日付け補充機能の詳細については、以下のリンクをご覧ください。

[www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=612](http://www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=612)

## PCT NEWSLETTER NO.06/2019

## THE TIMING OF THE START OF THE INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION (FOLLOWING THE AMENDMENT TO PCT RULE 69.1(A))

(PCT 規則 69.1(A) の修正を受けて考慮すべき) 国際予備審査開始のタイミング<sup>9</sup>

**Q:** *I have seen that on 1 July 2019, PCT Rule 69.1(a) will be amended to provide for the International Preliminary Examining Authority to start the international preliminary examination upon receipt of the demand, instead of waiting until the expiration of the applicable time limit for filing a demand. If international preliminary examination starts earlier, does this mean that I will have less time to prepare amendments to the international application under PCT Article 34?*

**A:** For demands made on or after 1 July 2019, even though International Preliminary Examining Authorities (IPEAs) will generally be able to start the international preliminary examination before the expiration of the applicable time limit under PCT Rule 54bis.1(a), instead of the current situation where they have to wait until the expiration of that time limit unless the applicant requests an earlier start of the international preliminary examination, amended PCT Rule 69.1(a) will enable the applicant to expressly request the postponement of the start of international preliminary examination until the expiration of the time limit for filing a demand. Therefore, your legal rights and choices will remain the same in substance.

It is recalled that the time limit under PCT Rule 54bis.1 for filing a demand is whichever of the following periods expire later:

–three months from the date of transmittal to the applicant of the international search report (ISR) (or, if applicable, the declaration by the International Searching Authority (ISA) under PCT Article 17(2) that no ISR will be established) and of the written opinion of the ISA; or

–22 months from the priority date.

According to PCT Rule 69.1(a) as amended with effect from 1 July 2019, which will apply to any demand filed on or after that date, the IPEA will, by default, start international

**Q:** PCT 規則 69.1(a) は、2019 年 7 月 1 日から、国際予備審査機関は予備審査請求期間の満了まで審査の開始を待たずに、予備審査請求を受け取った時点で国際予備審査を開始できるよう修正される予定である旨を知りました。国際予備審査が早く開始される場合、PCT 第 34 条に基づく国際出願の補正書を作成する時間が少なくなることの意味するのでしょうか。

**A:** 2019 年 7 月 1 日以降に行われた予備審査請求に関しては、国際予備審査機関 (IPEA) は、原則として PCT 規則 54 の 2.1(a) に基づき適用される期間の満了前に国際予備審査を開始することができるようになります。これは、現状の出願人が国際予備審査の早期開始を請求しない限り、IPEA はその期限の満了まで待たなければならないという規定に代わるものです。修正された PCT 規則 69.1(a) では、出願人が、請求を行うための期間が満了するまで国際予備審査の開始の延期を明示的に請求することも可能です。したがって、法的権利と選択肢は実質的にはこれまでと同様です。

PCT 規則 54 の 2.1 に基づく請求を行うための期間は、以下の期間のうちいずれか遅く満了する期間までとなる点にご留意ください。

–出願人への国際調査報告 (ISR) (または該当する場合には、第 17 条(2) に基づく国際調査機関が ISR を作成しない旨の宣言) および ISA の見解書の送付日から 3 カ月、もしくは

–優先日から 22 カ月。

2019 年 7 月 1 日から発効する PCT 規則 69.1(a) は、その日以降に提出されるすべての予備審査請求に適用されます。また IPEA は、出願人が国際予備審査の開始を PCT 規則 54 の 2.1(a) に基づく期間の満了まで延期することを明示的に請求しな

<sup>9</sup> 訳注: 国際予備審査機関としての日本国特許庁 (IPEA/JP) に予備審査請求を行う際は、注意点についてさらに日本国特許庁の以下の案内をご参照ください。 [https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/chosa-shinsa/yobishinsa\\_iv4\\_20190701.html](https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/chosa-shinsa/yobishinsa_iv4_20190701.html)

preliminary examination when it is in possession of all of the following:

- the demand;
- the fees payable for international preliminary examination; and
- either the ISR or the declaration under PCT Article 17(2), and the written opinion established under PCT Rule 43bis.1;

unless the applicant expressly requests to postpone the start of the international preliminary examination until the expiration of the time limit under PCT Rule 54bis.1(a).

If you wait until just before the expiration of the time limit to file the demand and/or pay the applicable fees, or if the ISR (or declaration) and written opinion are issued late by the International Searching Authority (ISA), the start of the international preliminary examination will be delayed anyway, and you will have more time to prepare your amendments under PCT Article 34(2)(b). Even if you file the demand early, however, you can still request the IPEA to delay the start of the international preliminary examination until the expiration of the time limit for filing a demand by checking the corresponding box (Box No. IV, item 4) in the demand form (Form PCT/IPEA/401) as amended with effect from 1 July 2019.

If your amendments under PCT Article 34 are still not ready and the expiration of the time limit under PCT Rule 54bis.1(a) is imminent, and you wish the international preliminary examination to start on the basis of amendments to the claims, the description and/or the drawings under PCT Article 34, it is important to ensure that at least the demand is filed within that time limit. You should indicate in the demand that you wish the international preliminary examination to start on the basis of amendments under PCT Article 34 by checking the corresponding box(es) in Box No. IV, item 1<sup>10</sup>. If you have indicated in the demand that you wish the international preliminary examination to start on the basis of

い限り、規定どおり、以下の全ての要件が充足された時に国際予備審査を開始します。

- 予備審査請求書
  - 国際予備審査のために支払う諸手数料、そして
  - ISR または PCT 第 17 条(2) に基づく宣言、および PCT 規則 43 の 2.1 に基づき作成された見解書
- 請求を提出すべき期間、および/または適用される手数料の支払期間の満了直前まで待つ場合、または ISR (もしくは宣言) および見解書が国際調査機関 (ISA) により遅く作成された場合には、国際予備審査の開始はいずれにせよ遅れるでしょう。そのため PCT 第 34 条(2)(b) に基づく補正書の作成に、より多くの時間を費やせるでしょう。ただし、請求を早期に提出した場合であっても、2019 年 7 月 1 日から発効する修正された請求書様式 (様式 PCT/IPEA/401) の該当するボックス (第 IV 欄のチェックボックス 4) をチェックすることで、IPEA に対して国際予備審査の開始を予備審査請求期間の満了まで延期するよう請求することができます。

PCT 第 34 条に基づく補正がまだ準備できておらず、PCT 規則 54 の 2.1(a) に基づく期間の満了に差し迫っていて、かつ PCT 第 34 条に基づく請求の範囲、明細書および/または図面の補正を基礎として国際予備審査の開始を希望するのであれば、少なくとも予備審査請求をその期間内に確実に提出することが重要です。PCT 第 34 条に基づく補正を基礎として国際予備審査を開始することを希望する場合には、第 IV 欄のチェックボックス 1<sup>10</sup> の該当するボックスをチェックして、予備審査請求書にその旨を表示する必要があります。PCT 第 34 条に基づく補正に基づいた国際予備審査の開始を希望する旨を予備審査請求書に表示したにもかかわらず、実際にはそのような補正が提出されていない場合には、IPEA は PCT 規則 60.1(g) に基づき (様式 PCT/IPEA/431 を使用して) 補正提出命令書に定められた期間内に、欠落している補正を提出するよう要求します。そして、国際予備審

<sup>10</sup> This item should, in any case, be completed in all cases, to clarify to the IPEA whether international preliminary examination should start on the basis of an element as originally filed, on the basis of an element as amended under PCT Article 34, or, in the case of the claims only, on the basis of claims amended under PCT Article 19.

このチェックボックスは、国際予備審査の開始は、当初出願された要素を基礎とするのか、PCT 第 34 条に基づき補正された要素を基礎とするのか、または、請求の範囲のみの場合には、PCT 第 19 条に基づき補正された請求の範囲を基礎とするのかどうか、IPEA に対して明確にする目的で、全ての状況において完全に記載されるべきです。



amendments under PCT Article 34, but no such amendments have, in fact, been submitted, the IPEA will invite you (using Form PCT/IPEA/431), under PCT Rule 60.1(g), to submit the missing amendments within a time limit fixed in the invitation, and will not start the international preliminary examination before it has received the amendments, or before the expiration of the time limit fixed in the invitation (PCT Rule 69.1(e)). Please note, however, that if this happens, there will be less time available for international preliminary examination.

If you do not make any such indication in the demand in the above-mentioned situation, the IPEA may begin international preliminary examination as soon as it is in possession of the demand, the fees, the ISR (or declaration under PCT Article 17(2)) and the written opinion of the ISA, and it may start to draw up the report (provided any required translation under PCT Rule 55.2 has been furnished). Once it has begun to draw up the report, it is no longer obliged to take into account any (further) amendments (PCT Rule 66.4bis).

Please note that, although the applicant's legal rights and choices remain the same in substance, the change to PCT Rule 69.1(a) may, in practice, result in more time being available for the IPEA to conduct international preliminary examination, as it allows the IPEA to start the international preliminary examination earlier than at present without the applicant's express agreement. This may result in the following advantages to both applicants and IPEAs:

- more time available for dialogue between the applicant and the examiner, so as to provide a better service for applicants and allow examiners more time for obtaining clarifications;
- greater possibility for applicants to obtain a second written opinion and to provide comments on the written opinion; and
- better quality written opinions and International Preliminary Report on Patentability under Chapter II (IPRP Ch. II) from the IPEA.

Note also that if the written opinion of the IPEA and the IPRP Ch. II are available early this will facilitate accelerated processing of international applications in the national and regional phases via the PCT-PPH and Global PPH pilot

査の開始は、補正が受理されてから、または命令書に定められた期間が満了してからになります (PCT 規則 69.1(e))。ただし、この場合には、国際予備審査に利用できる時間は少なくなることにご注意ください。

上述した状況において、予備審査請求書にそのような表示をしない場合には、IPEA は、予備審査請求書、手数料、ISR (または PCT 第 17 条(2) に基づく宣言) および ISA の見解書の要件が充足された時に国際予備審査は開始され、IPEA は (PCT 規則 55.2 に基づく必要な翻訳文が提出されていることを条件に) 報告書の作成を開始することができます。報告書の作成を開始した後は、IPEA は (追加の) 補正を必ずしも考慮に入れる必要はありません (PCT 規則 66.4 の 2)。

出願人の法的権利と選択肢は実質的にこれまでと同様ではありますが、PCT 規則 69.1(a) の変更により、実際には IPEA にとっては国際予備審査の実施により多くの時間が利用できるようになります。これは IPEA が出願人の明示的な同意なしで、現状よりも早く国際予備審査を開始できるようになるためです。これに伴い、出願人と IPEA の双方にとって次のような利点があります。

- より多くの時間をかけて出願人と審査官が対話できるようになります。これにより、出願人により良いサービスを提供できると共に、審査官が明確な情報を取得するための時間も多くなります。
- 出願人が 2 回目の見解書を取得し、その見解書に関するコメントを提供できる可能性が高くなります。
- 高品質な見解書および第 II 章に基づく特許性に関する国際予備報告書 (IPRP 第 II 章) を IPEA から提供できるようになります。

IPEA の見解書と IPRP 第 II 章が早く利用可能になれば、関連する官庁間に PCT 特許審査ハイウェイ (PCT-PPH) およびグローバル PPH 試行プログラムが存在しており、適用される要件が充足されている場合には、これらのプログラムを介して国内および広域段階における国際出願の早期処理を促進させることもできます。

したがって、上述の理由により、出願人による ISR および ISA の見解書の評価によって、国際出願をさらに進めるに値すると認められた場合に

programs where such a program exists between the respective Offices and the applicable requirements are met.

Therefore, for the above-mentioned reasons, a demand should preferably be filed as soon as possible after the applicant's evaluation of the ISR and written opinion of the ISA has shown that it is worthwhile pursuing the international application further. It is nevertheless possible, if the applicant prefers to have more time to prepare amendments after filing the demand and wishes to ensure that they are submitted before the establishment of the IPRP Ch. II, to request the IPEA to delay the start of international preliminary examination.

は、好ましくは予備審査請求をできる限り早く提出すべきでしょう。それでもやはり、出願人が予備審査請求を行った後に補正の作成により多くの時間を費やすことを選択し、IPRP 第 II 章の作成前に補正が提出されることを確実にすることを希望する場合には、国際予備審査の開始の延期を IPEA に請求することが可能です。

## PCT NEWSLETTER NO.05/2019

## POSSIBLE IMPLICATIONS OF SUBMITTING INFORMAL DRAWINGS WHEN FILING THE INTERNATIONAL APPLICATION

国際出願時に非公式図面を提出することから推測可能な結果

**Q:** *I filed a national patent application ten months ago, and would now like to file a PCT application, claiming priority of the earlier application. As the drawings that I filed with the earlier application were very informal, I wondered whether I should file the international application now with the drawings as they are, and then submit formal drawings later, once they have been prepared, or whether I should wait until the drawings have been prepared before filing the PCT application? I am worried that the informal drawings are so bad that they might be perceived as being substantially different from the formal drawings.*

**A:** Although some national or regional Offices may be prepared to accept more informal drawings in accordance with their own national or regional practice, and may accept replacement formal drawings later on without any problems, please be aware that, as far as the PCT procedure is concerned, it is strongly recommended to submit formal drawings at the time of filing the international application.

Some of the drawbacks and potential risks that you may encounter if you do not submit formal drawings at the time of filing the international application are considered below.

One potential problem with submitting replacement drawings to the receiving Office (RO) after filing the international application is that, depending on the nature of the improvements to the drawings, the new drawings might appear, from a formal perspective, substantially different from the originally-filed drawings and the formalities examiner may, in such a situation, be reluctant to accept the former for fear that they might add new material to the application; it may therefore not be possible to correct the drawings under PCT Rule 26. You should be aware that formalities examiners at ROs or at the International Bureau (IB) are trained to examine the application as to form; they are not necessarily technically trained in the field relating to the subject matter of the international application. It is only when the RO transmits the application to the International Searching Authority (ISA) for the purposes of international search that it will be looked at by someone who is

**Q:** 10カ月前に国内特許出願を提出しました。そしてこの度、先の出願の優先権を主張してPCT出願を提出したいと思っています。先の出願と共に提出した図面は非常に略式なものだったので、今回は国際出願と共にその略式な図面のままで提出し、規則に従った正式図面の作成後それを提出すべきか、または正式図面の作成を待ってからPCT出願すべきかどうか考えています。略式の図面の品質が非常に悪いため、正式図面とはかなり異なるものとして認識される可能性があることを心配しています。

**A:** 一部の国内官庁または広域官庁では、国内または広域の実務に従いより略式な図面を受理可能であり、その後問題なく差替えの正式図面を受理できる場合があります。ただし、PCTの手續に関しては、国際出願の提出時に正式図面を提出するよう強く推奨することにご留意ください。

国際出願時に正式図面を提出しなかった場合に発生し得る不利な点や、潜在的なリスクのいくつかを以下に検討します。

国際出願後に受理官庁 (RO) に差替え図面を提出することに伴う潜在的な問題の1つは、図面の改善の性質によっては、方式な観点から見た場合、新しい図面が当初提出されたものとは実質的に異なっていると見られる場合です。そのような状況では、新しい図面が元の出願に新しい要素を追加する可能性となり得ることを方式審査官は懸念して、当初の図面の受理を躊躇する場合があります。したがって、PCT規則26に基づき図面を補充することはできないことがあります。ROまたは国際事務局 (IB) の方式審査官は、主に国際出願の方式的な点検するための訓練を受けていますが、国際出願の主題 (subject matter) に関する技術分野において必ずしも訓練を受けているわけではないことにご留意ください。ROが国際調査の目的で国際調査機関 (ISA) に出願を送付されて初めて、関連する科学または工学分野で技術的に訓練された審査官によって確認がされます。そのた

technically trained in the relevant scientific or engineering discipline, and who would be in a position to evaluate whether a new drawing includes new matter or not.

If the drawings cannot be corrected under PCT Rule 26 due to the difference(s) between the drawings as filed and the replacement drawings, there may be the possibility to request the rectification of an “obvious mistake” under PCT Rule 91 before the ISA. However, the requirement under PCT Rule 91.1(c) that it would have to be **obvious to the ISA that, as at the international filing date, “something else was intended than what appears in the document concerned and that nothing else could have been intended than the proposed rectification”** would most likely be difficult to meet.

If (replacement) formal drawings are not accepted for the purposes of the international procedure, the examiners during the international search procedure, and, if applicable, the international preliminary examination procedure, may experience problems if the quality of the informal drawings is very poor – it may slow down their work and affect the quality of the search/examination. Furthermore, the IB would publish the international application with the informal drawings as filed, rather than the formal ones, and the designated (or elected) Offices would have access to the informal drawings upon entry into the national/regional phase.

One option that you could consider, if you do not have your formal drawings accepted before international publication, is to file a demand for international preliminary examination, accompanied by amendments to the drawings under PCT Article 34(2)(b). Such amendments do not need to satisfy the “nothing else could have been intended” requirement of PCT Rule 91.1(c). Furthermore, as is the case with the ISA, the International Preliminary Examining Authority (IPEA) has technically trained staff in the relevant scientific or engineering discipline, and would be in a position to evaluate whether a new drawing includes new matter or not. If the IPEA concludes that no new matter has been added (and that other procedural requirements have been met), it will include the formal drawings as an Annex to the International Preliminary Examination Report. Although the amended drawings included in that Annex would not form part of the international publication (the informal drawings would still be published as part of the international application), they would be available on PATENTSCOPE,

め、その審査官は新しい図面に新しい事項が含まれているかどうかを評価する立場にあるでしょう。

提出された図面と差替え図面の相違により、PCT 規則 26 に基づき図面を補充できないのであれば、ISA に対し PCT 規則 91 に基づく“明白な誤記”の訂正を請求できる場合があります。しかし、国際出願日において、関連する書類に現れるもの以外の何かが意図されていること、および提出された訂正以外何も意図されていなかったことが ISA にとって明白であることを規定する PCT 規則 91.1(c) に基づく要件を満たすことは、ほぼ難しいでしょう。

国際出願の手續において(差替えの)正式図面が受理されないのであれば、国際調査の過程や該当する場合には国際予備審査の過程において審査官は、非公式図面の品質が非常に悪いという問題に直面するかもしれません。その場合、図面の品質の悪さが審査官の作業を遅らせ、調査/審査の品質にも影響を与えかねません。さらに IB は、規則に従った正式図面ではなく、国際出願と共に提出された略式の図面を公開するでしょう。そして指定(または選択)官庁は、国内/広域段階移行時に略式図面にアクセスできるようになります。

国際公開前に正式図面が受理されていない場合に考慮できる 1 つの選択肢は、PCT 第 34 条(2)(b) に基づく図面の補正と共に国際予備審査請求書を提出することです。この場合の補正は、PCT 規則 91.1(c) に基づく要件である“何も意図されていなかったこと”を満たす必要はありません。さらに ISA でのケースのように、国際予備審査機関 (IPEA) には関連する科学または工学分野で技術的に訓練された職員がいるため、当該機関は新しい図面は新規事項を含むかどうかを評価する立場にあるでしょう。IPEA が新規事項は追加されていない(かつ他の手續上の要件が満たされている)と結論付けた場合には、IPEA は正式図面を国際予備審査報告書の附属書として採用します。附属書に含まれる補正された図面は、国際公開の一部を構成することはありませんが(略式図面は依然として国際出願の一部として公開されます)、それらは PATENTSCOPE で入手可能になり、指定(または選択)官庁も入手できます。ただし入手可能になるのは、優先日から 30 カ月が経過した後になります (PCT 規則 73.2(a))。また国際予備審



and available to the designated (or elected) Offices, but not before the expiration of 30 months from the priority date (PCT Rule 73.2(a)). You should, however, bear in mind that, as mentioned above, extra fees would be payable under the international preliminary examination procedure, and that waiting to find out whether the drawings have been accepted by the IPEA may prolong the uncertainty.

If you do not amend the drawings in the international phase under PCT Article 34, the designated (or elected) Offices (DOs/EOs) would, at the point of entry into the national or regional phase, use the drawings as published. You would, however, be entitled to submit amended drawings to the DOs/EOs under PCT Rule 52 or 78, which would be taken into account when determining whether or not to grant a patent (or other form of protection, if applicable) if they are received within the applicable time limit. Note that if you submit amendments to each DO/EO before which you wish to enter the national or regional phase, this would normally be more costly than either making the amendments before filing, or making them during the international phase.

It is recalled that all drawings submitted as part of an international application must comply with the PCT standard for drawings contained in PCT Rule 11.10 to 11.13. Further information on the formality requirements for drawings is also available in paragraphs 5.131 to 5.160 of the PCT Applicant's Guide at:

[www.wipo.int/pct/en/guide/index.html](http://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html)

If the RO finds that the submitted drawings do not comply with PCT requirements, it will invite the applicant (using Form PCT/RO/106) to correct any defects within a time limit set in the invitation (or within an extended time limit, if granted by the RO, provided that the corrected drawings reach the IB before the technical preparations for publication have been completed). If an applicant fails to correct defects in drawings, and the RO finds that, in accordance with PCT Rule 26.5, the international application does not meet the physical requirements of PCT Rule 11, the RO could in theory consider the international application withdrawn. It is, however, rare for an RO to consider an application withdrawn because of defects in the drawings; applicants are, in effect, protected somewhat by the proviso under PCT Rule 26.5 whereby no international application will be considered withdrawn for lack of compliance with the physical requirements referred to in PCT Rule 11 if it complies with those requirements to the

査手続に伴う追加料金の支払いが必要なことや、IPEAによって図面が受理されるかどうかの確認を待たねばならず不確かな状況が長引く可能性のあることにご留意ください。

国際段階において PCT 第 34 条に基づく図面の補正をしない場合には、指定 (または選択) 官庁 (DOs/EOs) は国内または広域段階移行の時点で、公開された図面を使用するでしょう。ただしあなたは、PCT 規則 52 または 78 に基づいて DOs/EOs に補正された図面を提出する権利があります。適用する期間内に図面が受理された場合には、特許 (または該当する場合はその他の種類の保護) を付与するかどうかを判断する際に考慮されます。国内または広域段階移行を希望する各 DO/EO に対して補正を提出する場合は、出願前に補正を行うかもしくは国際段階期間中に補正を行うかのいずれと比較しても、通常はより費用がかかることにご留意ください。

国際出願の一部として提出されたすべての図面は、PCT 規則 11.10 から 11.13 に記載されている図面に関する PCT 標準に準拠すべきことにご留意ください。図面に関する方式的な要件の詳細は、PCT 出願人の手引の項目 5.131 から 5.160 にも説明されています。以下のリンクをご覧ください。

[www.wipo.int/pct/ja/guide/index.html](http://www.wipo.int/pct/ja/guide/index.html)

提出された図面が PCT 要件に準拠していないことを RO が発見した場合には、出願人に対して命令書 (様式 PCT/RO/106 を用いて) に設定された期間内 (または公開の技術的準備が完了する前に補充された図面が IB に到達したことを条件に RO により付与されうる延長された期間内) に、欠陥の補充を求めます。出願人が図面の欠陥の補充を怠り、PCT 規則 26.5 に基づき国際出願が PCT 規則 11 の様式上の要件を満たしていないと RO が判断した場合、RO は規定上、国際出願は取下げられたものと見做すことができます。しかしながら、図面の欠陥のために出願が取下げられたと RO が見做すことは稀です。国際出願は、PCT 規則 11 に定める様式上の要件が国際公開が適度に均一なものであるために必要な程度にまで満たされている場合には、当該様式上の要件を満たさないことを理由として取下げられたものとは見做さ

extent necessary for the purposes of reasonably uniform international publication.

To conclude about your specific case – although it is preferable to include formal drawings in the international application as filed, if you do not have time to prepare formal drawings before you file the international application, it may be safer to file the application with informal drawings (and try and replace them later with formal drawings), rather than to miss filing the application within the 12-month priority period.

You may also find it useful to read the following Practical Advice articles concerning drawings and compliance with physical requirements:

[www.wipo.int/pct/en/newslett/practical\\_advice/pa\\_012005.html](http://www.wipo.int/pct/en/newslett/practical_advice/pa_012005.html)

[www.wipo.int/pct/en/newslett/practical\\_advice/pa\\_062007.html](http://www.wipo.int/pct/en/newslett/practical_advice/pa_062007.html)

[www.wipo.int/pct/en/newslett/practical\\_advice/pa\\_032016.html](http://www.wipo.int/pct/en/newslett/practical_advice/pa_032016.html)

It is recalled that ePCT has a dedicated preview function<sup>1</sup>, which enables applicants to view, pre-filing, and without having to log in, any drawings provided in either PDF or DOCX format as they will be rendered by the IB for subsequent processing and publication. Information on this useful function was published in the Practical Advice in PCT Newsletter No. 04/2019 at:

[www.wipo.int/pct/en/newslett/practical\\_advice/pa\\_042019.html](http://www.wipo.int/pct/en/newslett/practical_advice/pa_042019.html)

ない、との PCT 規則 26.5 の規定により出願人はいくらか保護されているためです。

あなたの事例の結論としては、提出される国際出願に規則に従った正式な図面を含めることが望ましいですが、国際出願を提出する前に正式な図面の作成時間がないのであれば、12 カ月の優先期間内の出願を見逃すよりも略式の図面を使用して出願する（その後、公式図面への差替えを試みる）方がより安全でしょう。

また図面や方式上の要件の準拠に関する以下の実務アドバイス記事の閲読も役立つかもしれません。

[www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2005/newslett\\_05.pdf#page=2](http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2005/newslett_05.pdf#page=2)

[www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2007/newslett\\_07.pdf#page=38](http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2007/newslett_07.pdf#page=38)

[www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2016/newslett\\_2016.pdf#page=22](http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2016/newslett_2016.pdf#page=22)

以前お知らせしましたように、ePCT には専用のプレビュー機能<sup>1</sup>があります。当機能により、PDF または DOCX 形式のいずれかで提供される図面が、その後の手続および公開目的で IB によりレンダリングされた状態のものを、ログインする必要なしで出願する前に確認することができます。この便利な機能についての情報は、PCT Newsletter 2019 年 4 月号の実務アドバイスに掲載されています。以下のリンクからご覧ください。

[www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2019/4\\_2019.pdf#page=8](http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2019/4_2019.pdf#page=8)

## PCT NEWSLETTER NO.04/2019

## ISSUES TO BE AWARE OF WHEN SUBMITTING DRAWINGS IN COLOR

カラー図面を提出する際に注意すべき事項

**Q:** *I will shortly be filing an international application in respect of an invention that consists of a device which produces results in color. The drawings should therefore preferably be available in color to facilitate the understanding of the invention. Is it possible to submit color drawings as part of the application? If so, how should they be prepared, and should I alert the International Bureau to the fact that I am purposefully filing color drawings?*

**A:** The PCT makes no provision for color drawings (or photographs<sup>11</sup>) and, furthermore, according to PCT Rule 11.13, drawings are to be “executed in durable, black, sufficiently dense and dark, uniformly thick and well defined, lines and strokes without colorings” [emphasis added]. If at all possible, you should adhere strictly to that rule from the outset and provide any necessary explanation of the relevant colors in the description, since you may be required to provide black and white drawings in the national phase before some Offices and this may prove difficult or impossible without adding subject matter.

However, although the filing of color drawings is not generally permitted under the PCT, any color drawings received will be retained by the receiving Office and/or the International Bureau (IB), although their subsequent availability will vary, depending on a number of factors.

Where, exceptionally, color drawings are submitted, they must be on sheets of A4 size and respect the minimum margins prescribed under PCT Rule 11.6(c), and generally meet the requirements under PCT Rule 11.11 and Rule 11.13. While the receiving Office will not necessarily require replacement sheets where color drawings are submitted, it is important to be aware that, where the applicant does not later furnish replacement black and white drawings (either of their own volition or subsequent to an invitation to correct from the receiving Office), the IB will, for international publication purposes,

**Q:** カラーで結果を出力する装置からなる発明に関して、まもなく国際出願を提出する予定です。本発明の理解を容易にするため、図面はカラーで提供できるのが望ましいです。出願の一部としてカラー図面を提出することは可能でしょうか？提出できるのであれば、カラー図面はどのように作成されるべきでしょうか？また意図的にカラー図面を提出している旨を国際事務局に知らせるべきでしょうか？

**A:** PCTにはカラー図面（または写真<sup>11</sup>）に関する規定はありません。さらに、PCT規則11.13に従い、図面は、“耐久性のある、黒色の、十分に濃厚な、均一の太さの、かつ、明瞭な線及び画で着色することなく、作成する”こととされています。可能であれば、最初からその規則を遵守し、明細書において関連する色について必要な説明を提供すべきです。これは、一部の官庁に対する国内段階において白黒図面の提供が必要とされる場合があり、その白黒図面の提供は主題 (subject matter) を追加しない限り困難であるまたは不可能である場合があるためです。

しかしながら、カラー図面の提出はPCTの下では通常は許容されていませんが、受け取ったカラー図面は受理官庁および/または国際事務局 (IB) によって保有されます。ただし、その後の利用可能性はいくつかの要素により異なるでしょう。

例外的に、カラー図面が提出される場合は、その図面はA4判の大きさの用紙を使用しPCT規則11.6(c)に規定されている余白をとり、通常はPCT規則11.11および規則11.13に基づく要件を満たさなければなりません。受理官庁はカラー図面が提出された場合に必ずしも差し替え用紙を要求するわけではありませんが、出願人が後から差し替えの白黒図面を提出しない場合 (自身の選択または受理官庁からの補充命令書の後のどちらであっても)、IBは国際公開の目的で、すべての図面を白黒 (グレースケールではない) に変換することに十分ご注意ください

<sup>11</sup> Any reference to color drawings also applies to photographs for the purposes of this Practical Advice.

本実務アドバイスにおいては、カラー図面に関する言及は写真にも適用します。

convert all drawings into black and white (not greyscale). Please also bear in mind that, in some cases, the receiving Office may even do the conversion prior to the drawings being submitted to the IB, and again, the quality for publication purposes cannot be guaranteed. Despite the best efforts of the IB during the conversion or scanning of the color drawings into black and white, it cannot guarantee the clarity of the drawings in the published application. As a result, details may be lost, which could impact the disclosure of the invention in the international application and affect the processing of the international application in the international and national phases.

Given that there is the risk that the conversion to black and white may result in certain inaccuracies when compared with the original document, if you file an application electronically using ePCT-Filing<sup>12</sup>, the IB has made available a dedicated preview function that enables applicants to view, pre-filing, the content of any application body provided in either PDF or DOCX format as it will be rendered by the IB for subsequent processing and publication. The applicant therefore has an opportunity, prior to filing the application using ePCT-Filing, to verify that the content of the converted images will be as originally intended. Since the preview function “view document as it will be rendered at the IB” is based on the same conversion process (the “DocConverter”) as that which is used for document import and publication at the IB, it should closely resemble what will be published by the IB, provided that the receiving Office does not make any further conversions of the page images prior to transmitting the record copy to the IB.

The DocConverter preview function is also available as a standalone function, without needing to sign in, at:

<https://pctdemo.wipo.int/DocConverter/pages/pdfValidator.xhtml>

<https://pctdemo.wipo.int/DocConverter/pages/home.xhtml>

By clicking on the dropdown menu icon, you will have access to the complete set of conversion functions and also a user guide.

い。また場合によっては、受理官庁が図面を IB に提出する前に変換を行う可能性があることにもご留意ください。繰り返しになりますが、公開目的の図面の品質は保証できません。IB は最大限に努力してカラー図面の白黒への変換またはスキャンを行いますが、公開される出願の図面の明確性を保証することはできません。その結果、細部が喪失される可能性があり、国際出願における発明の開示に影響を与え、国際段階および国内段階における国際出願の処理に影響を及ぼす可能性があります。

元の書類と比較して白黒への変換が特定の不正確さをもたらす可能性があることを考慮して、ePCT 出願<sup>12</sup>を利用して電子的に出願する場合、IB は専用のプレビュー機能を利用できるようにしました。これにより出願人は、PDF または DOCX 形式のいずれかで提供される出願本体のコンテンツが、その後の手続きおよび公開目的で IB によりレンダリングされた状態のものを、出願する前に確認することができます。したがって出願人には、ePCT 出願を利用して出願を提出する前に、変換された画像の内容が当初の意図したとおりになっているかを確認する機会があります。プレビュー機能: “国際事務局による処理後の書類の出力状態を確認” (view document as it will be rendered at the IB) では、IB で書類のインポートおよび公開に使用されるものと同一の変換プロセス (“DocConverter”) に基づいて行われているため、書類は IB により公開されるものとはほぼ同じであるはずですが、ただし、受領官庁が記録の写しを IB に送付する前に、イメージを含むページをそれ以上変換しない場合に限ります。

DocConverter プレビュー機能は、サインインする必要なしで、独立した機能としても利用できます。以下のリンクからご利用ください。

<https://pctdemo.wipo.int/DocConverter/pages/pdfValidator.xhtml>

<https://pctdemo.wipo.int/DocConverter/pages/home.xhtml>

ドロップダウンメニューのアイコンをクリックすると、変換機能一式とユーザガイドにもアクセスできます。

<sup>12</sup> Note that other electronic filing systems used by certain receiving Offices explicitly preclude the electronic filing of color drawings.

特定の受理官庁により利用されるその他の電子出願システムでは、電子形式によるカラー図面の提出を明示的に除外していることにご留意ください。



Please note that, although it is mentioned above that the same preview function is already offered directly as part of ePCT-Filing, this excludes filings with receiving Offices which do not allow upload of the application body within ePCT (namely, the receiving Offices of the Israel Patent Office and the United States Patent and Trademark Office).

Where the receiving Office transmits to the IB a copy of an electronically filed application body in its original format as filed, the IB will make it available on PATENTSCOPE. If the electronic filing software used allowed for the specific indication that color content was filed as part of the international application (this is the case for international applications filed using ePCT-Filing or, in certain cases, PCT-SAFE), such indications will trigger a notice on the front page of the published international application to indicate that the application as filed included color (or greyscale, if that is the case) content and that this is available on PATENTSCOPE.

When using ePCT-Filing, you do not need to indicate specifically that you are purposefully filing color content as ePCT will normally automatically detect color or greyscale in the application body files that are uploaded, and will pre-check the corresponding box. However, the box can be unchecked manually in cases where the user determines that the system detected this in error, such as in cases where the software used by the applicant to prepare the application body converted a pure black and white image into a different file format which, although it appears to be black and white, is then detected as color or greyscale.

When using PCT-SAFE, the checkbox is only available where the receiving Office selected is the IB and must be checked manually, although there will continue to be a validation warning that the drawings are not, but should be, in black and white.

On PATENTSCOPE, in the list of documents, one of the following icons, will appear to the right of the entry “Application Body as Filed” and will serve as a shortcut to



the file containing the originally-filed color (or greyscale) content:

ePCT 出願の一部として同じプレビュー機能がすでに直接提供されていることは上述しましたが、これは ePCT で出願本体のアップロードを許可していない受理官庁 (受理官庁としてのイスラエル特許庁および米国特許商標庁) への出願を除外していることにご留意ください。

受理官庁が電子出願された出願本体の写しを出願時の元の形式で IB に送付した場合、IB はその写しを PATENTSCOPE 上で公開します。利用した電子出願ソフトウェアが、国際出願の一部としてカラーコンテンツが提出された旨の特定の表示をすることができる場合 (ePCT 出願または場合によっては PCT-SAFE を利用して提出された国際出願の場合)、その表示が国際公開公報の表紙に表示が掲載されます。その表示には、提出された出願にカラー (または該当する場合にはグレースケール) の内容が含まれていること、およびそのカラーの内容は PATENTSCOPE で利用可能であることが記載されます。

ePCT 出願を利用する場合、ePCT では通常アップロードされる出願本体のファイルに含まれるカラーまたはグレースケールを自動的に検知し、該当するチェックボックスを事前にチェックするため、意図的にカラーコンテンツが提出された旨を表示する必要はありません。ただし、出願本体の作成にあたって出願人が利用したソフトウェアが純粋な白黒画像を異なるファイル形式に変換することで、変換された図面は白黒のように見えるにもかかわらずカラーまたはグレースケールとして検知される場合があります。このようなケースのようにシステムが誤って検知したとユーザが判断した場合、当該チェックボックスは手動でチェックを外すことができます。

PCT-SAFE を利用する場合にはチェックボックスは選択された受理官庁が IB である場合にのみチェック可能であり、手動でチェックされる必要があります。そして提出された図面は白黒ではなく本来は白黒であるべきことを確認する注意喚起が続いて行われます。

PATENTSCOPE 上の書類の一覧では、以下のいずれかのアイコンが項目 “出願時出願本体 (Application Body as Filed)” の右側に表示され、出願当初に提出されたカラー (またはグレースケール) イメージを含むファイルへのショートカットとして機能します。

The color icon is used for those cases for which there is a specific indication published on the front page that the international application contains color (or greyscale) images. The grey icon is used where there is no such indication on the front page (that is, where color has not been automatically detected or has not been notified specifically by the applicant).

The provision of the drawings as originally filed may assist national phase processing in Offices where color drawings are accepted, and those Offices will be able to consult those drawings in order to decide what is acceptable for the purposes of national phase processing according to their national laws and procedures. However, as has already been mentioned, all drawings are nevertheless converted to pure black and white formats for further processing and publication by the IB, and this will not overcome the need to provide to other Offices, when required, true black and white drawings representing the color images without adding subject matter.

The IB hopes that at some point in the future, it will be possible to permit the filing and publication of color content in the application body, and there has been much discussion, in particular within the framework of the PCT Working Group, about the future possibility of the acceptance of color drawings during the international phase. However, many technical, legal and procedural considerations have to be addressed, and consultations on these matters are taking place regularly with receiving Offices, International Searching and Preliminary Examining Authorities, designated/elected Offices, as well as certain interested intergovernmental and non-governmental organizations representing users of the PCT System.

For the time being, however, most national phase procedures still require pure black and white content for the application body. Even if the designated Office can access, via PATENTSCOPE, the version that was originally filed, it may remain difficult or impossible to subsequently produce an acceptable black and white version without new subject matter being considered to have been added.



カラーアイコンは、国際出願にカラー（またはグレースケール）イメージが含まれている旨の表示が表紙に掲載されている場合に使用されます。グレイアイコンは、表紙にそのような記載がない場合（つまりカラーが自動的に検知されなかった場合、または出願人により明示的に通知されなかった場合）に使用されます。

出願当初の図面を提供することで、カラー図面が受理される官庁における国内段階の処理が支援されます。それらの官庁では、国内法令および手続に従って、国内段階処理の目的において受理可能なものを決定するために、それらの図面を確認することが可能になります。しかしながら、すでに述べましたように、すべての図面は IB によりさらに処理され公開のために純粋な白黒形式に変換されます。それにもかかわらず、要求された場合には、主題 (subject matter) を追加せずにカラー画像を表現する純粋な白黒図面を他の官庁に提供する必要が除外されることにはなりません。

IB は将来的には、出願本体に含まれるカラーコンテンツの提出と公開が許容できるようになることを望んでいます。特に PCT 作業部会の枠組みの中で、国際段階におけるカラー図面の受理に関する将来的な可能性について多くの議論が重ねられてきました。しかしながら、多くの技術的、法的小および手続上の考慮事項に対処する必要があり、これらに関する協議は受理官庁、国際調査機関および国際予備審査機関、指定/選択官庁、ならびに PCT システムのユーザを代表する特定の関心のある政府間機関および非政府機関と共に定期的に行われてい

ます。ただし、当面の間は、多くの国内段階の手続では引き続き出願本体には純粋な白黒の内容が求められます。指定官庁が PATENTSCOPE を介して出願当初のファイルにアクセスできたとしても、新しい主題 (subject matter) を追加することなく、受け入れ可能な白黒図面を作成することは依然として困難または不可能でしょう

## PCT NEWSLETTER NO.03/2019

FILING STRATEGIES: FACTORS TO CONSIDER WHEN DECIDING WHETHER TO FILE AN INTERNATIONAL APPLICATION WITH A NATIONAL (OR, WHERE APPLICABLE, REGIONAL)

## OFFICE OR THE INTERNATIONAL BUREAU AS RECEIVING OFFICE – AN EXAMPLE OF A US RESIDENT WHO IS A NATIONAL OF CANADA

出願の戦略: 国際出願を国内 (もしくは該当する場合には広域) 官庁または受理官庁としての国際事務局に出願するかどうかを決定する際に検討すべき要素 - カナダ国民である米国居住者の事例

**Q:** *I am a US patent agent and have been approached by a client who is resident in the US and a national of Canada. The invention that my client wishes to protect was the subject of an earlier national filing in the US. My client intends to file a PCT application and possibly sell the rights to it in the future. As there may be a new applicant from an Asian country during the international phase, what factors do I need to take into account when deciding which receiving Office to file the application with?*

**A:** In accordance with PCT Rule 19.1, the international application should be filed with the national Office of the Contracting State of which the applicant is a national and/or resident, or with the International Bureau as receiving Office (RO/IB).

Because of the nationality and residence of your client (hereinafter “the applicant”), he/she has the option of filing the PCT application with the receiving Offices (ROs) of the United States of America (RO/US), Canada (RO/CA) or RO/IB. Several factors may affect an applicant’s choice of RO, including:

- national security considerations;
- agent’s right to practice before the RO;
- choice of International Searching Authorities (ISAs) and International Preliminary Examining Authorities (IPEAs);
- language(s) accepted by the RO;
- whether electronic filing is possible with the RO;
- whether the RO has any outstanding notifications of incompatibility in relation to certain safeguard provisions (such as restoration of the right of priority under PCT Rule 26bis.3);
- in the event of filing close to the expiration of the 12-month priority period, the time zone difference and the hours of operation of the RO; and

**Q:** 当方は米国の特許代理人であり、米国の居住者でありカナダ国民であるクライアントから話を受けています。そのクライアントが保護を希望している発明は、米国における先の国内出願の対象でした。クライアントは PCT 出願を提出し、できれば将来その特許権を売却する予定でいます。国際段階の期間中、新しい出願人がアジアの国からできる可能性があります。どの受理官庁に出願を提出するのか決定する際に、どのような要素を考慮する必要があるのでしょうか？

**A:** PCT 規則 19.1 に従い、国際出願は出願人が国民であるおよび/または居住者である締約国の国内官庁、または受理官庁としての国際事務局 (RO/IB) に提出される必要があります。

あなたのクライアント (以下 “出願人”) の国籍と居住地から、当出願人は米国 (RO/US)、カナダ (RO/CA) または RO/IB の受理官庁 (RO) に PCT 出願を提出するオプションがあります。以下を含むいくつかの要素が、出願人の RO の選択に影響する場合があります。

- 国の安全に関する考慮事項
- 代理人が RO に対し業として手続をする権能
- 国際調査機関 (ISA) および国際予備審査機関 (IPEA) の選択
- RO が受理する言語
- RO に対し電子出願が可能かどうか
- RO が (PCT 規則 26 の 2.3 に基づく優先権の回復のような) 特定の救済措置 (セーフガード) の規定に関して不適合を通知しているかどうか
- 12 カ月の優先期間の満了間際に出願する場合のタイムゾーンの時差や RO の開庁時間、そして
- 関連する官庁への出願費用 (送付手数料や RO に支払われる所定のその他の手数料は、官庁間で異なります)、また RO が手数料減額を提供しているのか、ならびに手数料の支払方法

–cost of filing at the Office concerned (the transmittal fee and certain other fees which may have to be paid for the benefit of the RO vary amongst Offices) and whether the RO offers any fee reductions, as well as modalities of payment of fees.

We will look at some of the specific points that you may wish to consider when deciding with which RO to file the application, given the circumstances outlined in your question. Note that these are not exhaustive, and there may be other issues to consider.

#### *National security considerations*

In most cases, you are considered to have permission to file with another Office if you have either filed an application for the same invention at the relevant national Office a certain amount of time previously (which varies from Office to Office) and have not received a security notice stating that you should not file elsewhere, or if you have explicitly requested and been granted permission. Note that the United States law includes restrictions on the filing of patent applications for inventions made in the country. Known national legislation which restricts the filing of international applications with other Offices for reasons of national security are summarized at:

[www.wipo.int/pct/en/texts/nat\\_sec.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/nat_sec.html)

**Filing with RO/US:** Where the subject matter of the international application is identical to that of the earlier application, the priority of which is claimed in the international application, and the international application is filed with the same Office as the earlier application, any necessary security checks will normally already have been carried out by the time you file the international application. If this is not the case, RO/US will not forward the application to the IB for processing (nor to the ISA for the purposes of international search) until such time as the national security clearance has been given.

**Filing with RO/CA or RO/IB:** if you file directly with either RO/IB or RO/CA, neither of these Offices will carry out a check of national security prescriptions – you would be responsible for ensuring that the PCT application complies with any U.S. national security requirements before filing.

#### *Choice of ISAs and IPEAs*

It could be useful, where possible, to choose an ISA which would search prior art that is particularly relevant to the

あなたの質問で説明された状況を考慮しながら、どの RO に出願するのかを決定する際にあなたが検討したいであろう特定の要点のいくつかを見ていきましょう。これらは網羅的なものではなく、他にも考慮すべき事項があり得る点にご留意ください。

#### 国の安全に関する考慮事項

関連する国内官庁で同一の発明の出願を一定の期間内 (国内官庁間で異なる) より前に提出し、他の官庁に出願すべきでない旨の安全保障に関する通知を受け取っていない場合、またはあなたが明示的に請求し許可を得た場合には、多くの場合において他の官庁に出願する許可を得ていると考えられます。米国の国内法では、国内で行われた発明に対して特許出願の提出に関する制限が設けられていることにご留意ください。国の安全上の理由から他の官庁への国際出願の提出を制限する既知の国内法は、以下に要約されています。以下のリンクからご覧ください。

[www.wipo.int/pct/en/texts/nat\\_sec.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/nat_sec.html)

**RO/US へ出願する場合:** 国際出願の主題が先の出願の主題と同一であり、その優先権が国際出願で優先権主張され、かつ国際出願が先の出願と同じ官庁に提出される場合、安全保障に関する必要な点検は通常、国際出願を提出するまでにすでに行われています。そうでない場合には、RO/US は国の安全上の

クリアランスが与えられるまでは、出願処理のための IB への (および国際調査の目的のための ISA への) 出願書類の転送を行いません。

**RO/CA または RO/IB へ出願する場合:** RO/IB または RO/CA に直接出願する場合、これらの官庁はどちらも国の安全保障規定の点検は行いません。そのため出願前に、PCT 出願が米国の国の安全保障に関する要件に従っていることを確認することは、あなたの責任となります。

#### **ISA と IPEA の選択**

特許の保護が最終的に求められる地域に特に関連のある先行技術を調査する ISA を選択することが可能な場合には、その選択は有用になり得るでしょう。例えば、特許の保護が日本で求められるのであれば、ISA/JP を選択することは有用な場合があります。当該官庁が日本語の関連する先行技術を発見する場合があります、言語上の理由から他の ISA には



region where protection is ultimately sought. For example, if protection will be sought in Japan, it may be useful to choose ISA/JP as that Office may find relevant prior art in Japanese, which may not be accessible to other ISAs for language reasons. Please also bear in mind that if you obtain positive search/examination results from an ISA (or IPEA) which is the same Office from which you ultimately wish to obtain a patent, this should make it easier to obtain positive results before that Office upon national examination. However, choice of ISA (or IPEA) is limited, depending on the RO with which you file your international application.

**RO/US:** you would have a wide choice of ISAs (and IPEAs) as RO/US has specified the following ISAs (and IPEAs): the patent Offices of Australia (AU), Israel (IL), Japan (JP), the Republic of Korea (KR), the Russian Federation (RU), Singapore (SG) and U.S., and the European Patent Office (EP).

**RO/CA:** the Office has specified only itself as ISA (or IPEA), so you would not be able to choose any other Office as ISA (or IPEA) if you file with it.

**RO/IB:** the competent ISAs (or IPEAs) are the same as would have been competent if the international application had been filed with the national Office of, or acting for, a Contracting State of which the applicant is a resident or national (see PCT Rules 35.3 and 59.1(b)). This means that applicants with different countries of residence and nationality filing an international application with RO/IB may have a wider choice of competent ISAs when compared with filing before a national (or where applicable, regional) Office acting as RO. For instance, in your case, when selecting the ISA, you would be able to expand the ISA/IPEA coverage as you would be able to choose the Offices which have been specified to act as ISA (or IPEA) by RO/US (in view of the applicant's country of residence) as well as by RO/CA (in view of the applicant's nationality).

It is recalled that you can request a supplementary international search by any of the Authorities that offer this service, regardless of the receiving Office with which you file the international application, but the Authority specified for supplementary international search must be different from the Authority that has performed the international search.

アクセスできない可能性があるためです。あなたが最終的に特許を取得したいのと同じ官庁である ISA (または IPEA) から肯定的な調査/審査結果を得た場合には、国内審査で当該官庁から肯定的な結果を得ることは容易になるべき点は念頭に置くべきです。しかしながら、ISA (または IPEA) の選択は国際出願を提出する RO に応じて制限されています。

**RO/US:** RO/US は、以下の庁を ISA (および IPEA) として指定しているため、ISA (および IPEA) の幅広い選択があります。オーストラリア (AU)、イスラエル (IL)、日本 (JP)、大韓民国 (KR)、ロシア連邦 (RU)、シンガポール (SG)、米国の官庁および欧州特許庁 (EP)。

**RO/CA:** RO/CA は、当該官庁のみを ISA (または IPEA) として指定しているため、RO/CA に対し出願した場合、他の官庁を ISA (または IPEA) として選択することはできません。

**RO/IB:** 管轄 ISA (または IPEA) は、出願人が居住者または国民である締約国の、またはその締約国のために行動する国内官庁に対して国際出願が提出された場合と、同様の管轄官庁となります (PCT 規則 35.3 および 59.1(b) 参照)。これは、居住国と国籍が異なる出願人が国際出願を RO/IB に対し出願する場合、RO として行動する国内 (または該当する場合は広域) 官庁に対する出願と比較して、より幅広い管轄 ISA の選択があることを意味します。例えばあなたの事例では、ISA を選択する際、(出願人の居住国を考慮して) RO/US ならびに (出願人の国籍を考慮して) RO/CA により ISA (または IPEA) として行動するよう指定された官庁を選択できるため、ISA/IPEA の選択範囲を広げることができます。

どの受理官庁に国際出願を提出したかにかかわらず、補充国際調査を提供する機関による当該調査を請求することができます。ただし補充国際調査に指定される機関は、国際調査を実施した機関とは異なる機関であることです。

**RO** に対し業として手続をする権能

3つの RO のいずれも出願人に代理人の選任を求めてはませんが、代理人が選任される場合には充足されるべき一定の要件があります。

**RO/US:** 業として手続を行う権能を有することが USPTO に登録されていることを条件に、あなたは

*Right to practice before the RO*

Although none of the three ROs require the applicant to appoint an agent, if an agent is appointed, there are certain requirements which must be met.

RO/US: provided that you are registered to practice with the USPTO, you are entitled to act as an agent for the international application if you file with RO/US.

RO/CA: the agent must be a person or firm entitled to practice before the Office. If you are not entitled to act before RO/CA, and the applicant wishes to be represented by an agent before that Office, he/she would have to appoint another agent who meets that requirement. Otherwise, you could be included as an address for correspondence, however, any submission to the RO or the International Authorities would have to be signed by the applicant.

RO/IB: while any resident or national of a PCT Contracting State may file an international application directly with RO/IB (PCT Rule 19.1(a)(iii)), and the RO/IB is in that sense considered a “universal RO”, it is not the case that any agent could act as agent before the RO/IB – the right to practice is governed by PCT Rule 83.1bis<sup>13</sup> and the question of which agent may act as such for a particular international application is linked to the nationality and residence of all applicants. As the applicant is resident in the US and you are presumably entitled to act before RO/US, you would also be entitled to act as agent before RO/IB for the international application concerned (as would any agent entitled to practice before RO/CA).

For further information on other issues raised in this Practical Advice (for example, permitted language(s) of filing, whether electronic filing is available at the RO, amounts of fees payable, information on restoration of the right of priority under PCT Rule 26bis.3 and criteria applied), please refer to the PCT Applicant’s Guide, Annexes B and C, in respect of the Office concerned, at:

RO/US に対して出願する場合の国際出願の代理人として行動する権利があります。

RO/CA: 代理人は、官庁に対して業として手続を行う権能を有する者または法人でなければなりません。あなたが RO/CA に対して行動する権利がなく、出願人が官庁に対して代理人によって代理されることを望む場合には、出願人は要件を満たす別の代理人を選任する必要があります。そうでなければ、あなたは通知のためのあて名として含まれますが、RO または国際機関へのいずれの書類の提出も出願人によって署名される必要があります。

RO/IB: PCT 締約国の居住者または国民が直接 RO/IB に国際出願を提出する場合 (PCT 規則 19.1(a)(iii)) には RO/IB は “世界共通の RO” と見なされますが、この場合にいずれの代理人でも RO/IB に対して代理人として行動できるわけではありません。業として手続を行う権能は PCT 規則 83.1 の 2<sup>13</sup>により定められており、どの代理人が特定の国際出願のために行動できるかの問題は、すべての出願人の国籍や居住地に関連しています。出願人は米国の居住者であり、あなたはおそらく RO/US に対して代理人として行動する権利があるので、(RO/CA に対して業として手続を行う権能を有する代理人と同じように) あなたも関係する国際出願についても RO/IB に対して代理人として行動する権利も有しているでしょう。

この実務アドバイスで提起されたその他の事項に関する詳細 (例えば、許可されている出願言語、RO に対し電子出願が可能かどうか、支払うべき手数料の金額、PCT 規則 26 の 2.3 に基づく優先権の回復と適用される基準に関する情報) は、PCT 出願人の手引 附属書 B および C の関連する官庁をご参照ください。以下のリンクに掲載されています。

[www.wipo.int/pct/ja/guide/index.html](http://www.wipo.int/pct/ja/guide/index.html)

また特定の RO が、あなたが出願する可能性のある RO に影響を与えかねない不適合通知があるのかどうかを調べるためには、以下のリンクにある表をご利用ください。

<sup>13</sup> In accordance with PCT Rule 83.1bis(a), any person who has the right to practice before the national Office of, or acting for, a PCT Contracting State of which the applicant, or if there are two or more applicants, any of the applicants is resident or national shall be entitled to practice in respect of the international application before the RO/IB.

PCT 規則 83.1 の 2(a) に従い、出願人がその居住者もしくは国民である締約国または、2人以上の出願人がある場合には、これらの出願人のうちのいずれかがその居住者もしくは国民である締約国の国内官庁またはその締約国のために行動する国内官庁に対し業として手続をとる権能を有する者は、国際出願について RO/IB に対し業として手続をとる権能を有します。

[www.wipo.int/pct/en/guide/index.html](http://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html)

and to find out whether an RO has any outstanding notifications of incompatibility which may influence the RO with which you may file, please refer to the table at: [www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res\\_incomp.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html)

Another useful resource for comparing Office information is the “Office Profile” in the “ePCT Reference Data Lookup” at:

<https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/home.xhtml>

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

官庁情報を比較するのに役立つ別の資料として、“ePCT Reference Data Lookup”にある“Office Profile”は以下のリンクからご覧ください。

<https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/home.xhtml>

## PCT NEWSLETTER NO.02/2019

## REQUESTING THE ADDITION OF A MISSING PRIORITY CLAIM

欠落している優先権主張の追加を請求する

**Q:** *On 15 January 2019, I filed an international application in which I intended to claim the priority of two earlier applications (dated 5 and 19 February 2018, respectively). However, the details about the earlier of the two applications were unfortunately omitted from the request. Is it possible to add the missing priority claim, and if so, what is the applicable time limit for doing so and how do I make such a request?*

**A:** You can request the addition of a priority claim after filing, provided that the request is made within the time limit provided for in PCT Rule 26bis.1(a), which states:

“The applicant may correct a priority claim or add a priority claim ... within a time limit of 16 months from the priority date or, where the correction or addition would cause a change in the priority date, 16 months from the priority date as so changed, whichever 16-month period expires first, provided that such a notice may be submitted until the expiration of four months from the international filing date...”

In your case, since the priority claim which is to be added to the request (5 February 2018) is earlier than the priority claim which was already included in the request (19 February 2018), your request to add the missing claim must reach the receiving Office or the International Bureau (IB) prior to the expiration of 16 months from 5 February 2018, the earlier of the two claims (that is, by 5 June 2019). (The alternative time limit under PCT Rule 26bis.1(a) of four months from the international filing date does not need to be considered in this particular case as it is less favorable, falling on 15 May 2019.)

You have the choice to submit your request to add a missing priority claim to either the receiving Office (in particular, if the earlier application was filed with the receiving Office and you also intend to request that Office to furnish a copy of the corresponding priority document to the IB) or the IB. Please note, however, that in cases where the international application is scheduled to be published soon, it is preferable to send

**Q:** 先の2つの出願(出願日はそれぞれ2018年2月5日、2018年2月19日)の優先権を主張する予定をしていた国際出願を2019年1月15日に提出しました。しかし残念ながら、2つのうちの早い方の出願に関する詳細が願書から省略されていました。欠落している優先権主張を願書へ追加することはできますか？もしできるのであれば、追加するのに適用される期間はどのようになりますか？またそのような請求はどのようにするのでしょうか？

**A:** 優先権主張を追加する旨の請求がPCT規則26の2.1(a)に定める期間内に行われる場合には、出願後にその請求を行うことができます。PCT規則26の2.1(a)は以下を規定しています。

“出願人は、優先日から16カ月の期間又は、優先権の主張の補充若しくは優先権の主張の願書への追加により優先日について変更が生じる場合には、変更された優先日から16カ月の期間のうちいずれか早く満了する期間内に... 優先権の主張の補充又は追加をすることができる。ただし、当該書面が国際出願日から4カ月を経過する時まで提出することができる場合に限る”

あなたのケースでは、願書に追加されるべき優先権主張(2018年2月5日)はすでに願書に含まれていた優先権主張(2018年2月19日)より早いで、欠落している主張を追加するための請求は、2つの主張の早い方の日付である2018年2月5日から16カ月が経過する前に(すなわち2019年6月5日までに)受理官庁または国際事務局(IB)に到達しなければなりません。(PCT規則26の2.1(a)に基づく代替の期間は国際出願日から4カ月で2019年5月15日あたり、より早く満了するためこの特定の事例では考慮する必要はありません。)

欠落している優先権主張を追加する旨の請求は、受理官庁(特に、先の出願が当該受理官庁に提出され、かつ当該官庁に関連する優先権書類の写しをIBに対し提出するよう請求する予定がある場合)またはIBのいずれかに提出することが選択できます。ただし、国際出願がまもなく公開される予定の場合には、直接IBに送付するほうがより望ましい点にご留



it directly to the IB. The request to add the missing priority claim must be signed by an authorized person, that is, by the agent or the common representative. There is no fee payable for making such a request.

If you have access to your international application in ePCT, you are advised to make use of the “Upload document” feature to upload your request, in order to ensure rapid receipt by the IB (or receiving Office, if it accepts documents via ePCT). If you do not yet have access to your application in ePCT but you do already have a WIPO account, you can nevertheless sign in to ePCT (<https://pct.wipo.int>) and use the “Upload document” function to submit your request to the IB. To benefit from the full set of functionality available in ePCT, it is recommended to sign in to ePCT with your WIPO account and follow the link to set up strong authentication which is required for secure online access in order to file and manage your applications securely.

Further information on setting up an account and making use of ePCT’s facilities is available in the FAQs of the PCT eServices Help page at:

[www.wipo.int/pct/en/epct/support.html](http://www.wipo.int/pct/en/epct/support.html)

If you do not yet have a WIPO account to use ePCT and you need to submit your request to the IB urgently because the applicable time limit is about to expire, you can, in that case, also use the PCT contingency upload service at the IB at:

<https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/UploadDocument.xhtml>

For further information, see PCT Newsletter No. 12/2018, page 1. It is highly recommended, however, if you are going to submit documents regularly to the IB, that you create a WIPO account, as this will be quicker and simpler.

Note that where the addition (or correction) of a priority claim causes a change in the priority date, any time limit which is computed from the previously applicable priority date and which has not already expired will be computed from the priority date as so changed (PCT Rule 26bis.1(c)). In your case, if you request the addition of the earlier priority claim, your priority date would change from 19 February 2018 to 5 February 2018. This means that a number of time limits under the PCT would also

意ください。欠落している優先権主張を追加する請求は、権限を有する人、すなわち代理人または共通の代表者によって署名される必要があります。この請求を行うために支払うべき手数料はありません。

ePCT からの国際出願へのアクセスをすでにお持ちの場合には、IB (または ePCT を介して書類を受領可能な受理官庁) による迅速な受領を確実にするため、“ドキュメントアップロード” (“Upload document”) 機能を活用し請求をアップロードするようお勧めします。ePCT からの出願へのアクセスはまだできないけれども WIPO アカウントをすでにお持ちの場合には、ePCT (<https://pct.wipo.int>) にサインインして“ドキュメントアップロード”機能を利用し IB に請求を提出することができます。ePCT で利用可能な機能すべての利益を受けるには、WIPO アカウントで ePCT にサインインし、高度認証を設定するためのリンクに進むことをお勧めします。高度な認証設定では、安全に出願し管理するためにセキュアなオンラインアクセスを行います。アカウントの設定および ePCT 機能の活用に関する詳細は、以下の PCT 電子サービスヘルプページのよくある質問(FAQs)をご覧ください。

[www.wipo.int/pct/en/epct/support.html](http://www.wipo.int/pct/en/epct/support.html)

ePCT を利用するための WIPO アカウントをまだ持っておらず、請求できる期間がまもなく満了するために緊急に IB に対し請求を提出する必要がある場合には、IB の PCT 緊急用アップロードサービス(PCT Contingency Upload Service) を以下のリンクから利用することもできます。

<https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/UploadDocument.xhtml>

詳細については、PCT Newsletter 2018 年 12 月号の 1 ページ目をご参照ください。しかしながら IB に対し定期的に書類を提出する場合には、より迅速かつ簡単な方法である WIPO アカウントの作成を強くお勧めします。

優先権主張の追加(または 補充)によって優先日に変更が生じる場合には、先に適用された優先日から起算してまだ満了していない期間は、変更された優先日から起算されます (PCT 規則 26 の 2.1(c))。あなたの事例では、先の優先権主張の追加を請求すると、あなたの優先日は 2018 年 2 月 19 日から 2018 年 2 月 5 日に変更されます。これは、PCT のいくつかの期間もそれに応じて変更することを意味します。例

change accordingly. For example, your earliest potential date for international publication, as well as the time limit for entry into the national phase, would be two weeks earlier.

If you have not furnished a certified copy of the earlier application (the priority document) in relation to the missing priority claim, nor requested the receiving Office to do so if the 5 February application was filed with that Office, you should contact the competent authority in this respect to ensure that the priority document is furnished within the newly calculated time limit under PCT Rule 17<sup>14</sup>. If the earlier application was filed with an Office which acts as a depositing Office of the WIPO Digital Access Service for Priority Documents (DAS), you could also request the Office of first filing to include your earlier application in DAS and then request the IB, prior to the date of international publication, to obtain the priority document from DAS (PCT Rule 17.1(b) and (b-bis)).

If you fail to meet the time limit under PCT Rule 26bis.1 for adding the priority claim, you may, prior to the expiration of 30 months from the priority date, and subject to the payment of a special fee, request the IB to publish information concerning this (PCT Rule 26bis.2(e)). The information would be published on PATENTSCOPE under the “Documents” tab of the published international application under the title “Publication of Late Submitted Request to Correct/Add Priority Claims”. This will not add the priority claim to your application, but it may help you if you wish to add the priority claim with any designated (or elected) Offices in the national (or regional) phase (if this is permitted under the applicable national (or regional) law).

For information on the extent to which the priority claim will be checked in the international phase, please refer to the “Practical Advice” in PCT Newsletter No. 01/2019.

えば、最も早く国際公開される可能性のある日付、ならびに国内段階移行のための期間は2週間早くなります。

欠落している優先権主張に関する先の出願の認証謄本(優先権書類)を提出していない場合、またはその2月5日付の出願が提出された官庁に対して優先権書類を提出するよう請求をしていない場合には、優先権書類がPCT規則17<sup>14</sup>に基づき新たに起算された期間内に提出されることを確実にするため、この行為に関連する管轄機関に連絡を取ることです。先の出願がWIPO優先権書類デジタルアクセスサービス(DAS)の提供庁として行動する官庁へ提出された場合には、第一国出願官庁(OFF: Office of First Filing)へ先の出願をDASで利用できるようにすることも請求できます。そしてIBに対し、国際公開の日前に優先権書類をDASから入手するよう請求することができます(PCT規則17.1(b)および(bの2))。

PCT規則26の2.1に基づく優先権主張を追加するための期間を徒過した場合には、優先日から30カ月を経過する前に特別手数料の支払を条件として、IBに当該事項に関する情報を公表するよう請求することができます(PCT規則26の2.2(e))。この情報は、公開された国際出願の“書類”(“Documents”)タブの下の欄に“後に提出された優先権主張の補充/追加の請求の公表”(“Publication of Late Submitted Request to Correct/Add Priority Claims”)という書類名でPATENTSCOPEに公表されます。これはあなたの出願に優先権主張を追加することにはなりません、国内(または広域)段階で指定(または選択)官庁に優先権主張を追加したい場合には(もし、適用する国内(広域)法令で許容されるのであれば)役立つことがあります。

優先権主張が国際段階で確認される範囲についての情報は、PCT Newsletter 2019年1月号の“実務アドバイス”をご参照ください。

<sup>14</sup> The priority document must be submitted by the applicant to the IB or the receiving Office not later than 16 months from the (earliest) priority date, although any priority document which is received by the IB after the expiration of that time limit will be considered to have been received by it on the last day of that time limit if it reaches it before the date of international publication of the international application (see PCT Rule 17.1(a)).

優先権書類は(早い方の)優先日から16カ月以内に出願人がIB又は受理官庁に提出する必要があります。ただし、当該期間の満了後にIBが受理した優先権書類が国際出願の国際公開の日前に到達した場合には、当該期間の末日にIBが受理したものとみなされます。

## PCT NEWSLETTER NO.01/2019

## THE EXTENT TO WHICH THE PRIORITY CLAIM WILL BE CHECKED IN THE INTERNATIONAL PHASE

優先権主張が国際段階で確認される範囲

**Q:** *I have claimed priority of an earlier national application in my international application, and would like to know the extent to which the validity of the priority claim is checked in the international phase?*

**A:** In brief, even though in certain cases the International Searching Authority (ISA) and/or the International Preliminary Examining Authority (IPEA) may opine on the validity of the priority claim during the international phase, its validity is only definitively determined in the national phase by the designated Offices. We will review some background on this topic.

The provisions that govern the right of priority are contained in Article 4 of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (“Paris Convention”). It is recalled that any international application may contain a declaration referred to in PCT Article 8(1) (“priority claim”), claiming the priority of one or more earlier applications filed either in or for any country party to the Paris Convention or in or for any Member of the World Trade Organization that is not party to that Convention. As far as PCT procedures are concerned, the priority claim is particularly important as it establishes a priority date for the purposes of computing time limits under the PCT (see PCT Article 2(xi)(a)).

Although the receiving Office (RO) and the International Bureau (IB) do not consider the substantive validity of the priority claim, the RO will perform the first check, and the IB will perform a second check, that all the following information relating to the earlier claim is included in the priority claim, as required under PCT Rule 4.10:

- the date on which the earlier application was filed (this will normally be considered as the priority date of the international application);
- the serial number of the earlier application;
- information as to where the earlier application was filed:
  - where the earlier application is a national application, the country party to the Paris Convention or the Member of the

**Q:** 当方の国際出願において先の国内出願の優先権を主張しています。優先権主張の有効性が国際段階で確認される範囲を知りたいのですが。

**A:** 端的に言うと、特定のケースでは国際調査機関 (ISA) および/または国際予備審査機関 (IPEA) が国際段階において優先権主張の有効性に関して見解を述べる場合もありますが、その有効性は国内段階の指定官庁によってのみ決定的に判断されます。今回のテーマの背景情報を確認していきましょう。

優先権主張を定める規定は、工業所有権の保護に関するパリ条約 (パリ条約) の第 4 条に含まれています。国際出願は、PCT 第 8 条(1)(“優先権主張”)の定めるところにより、パリ条約の締約国においてまたは同条約の締約国ではないが世界貿易機関 (WTO) の加盟国において提出された一または二以上の先の出願に基づく優先権を主張する申立てを伴うことができます。PCT 手続に関する限り、優先権主張は PCT の期間を計算する上で優先日を設定するために特に重要です (PCT 第 2 条(xi)(a) 参照)。

受理官庁 (RO) と国際事務局 (IB) は優先権主張の実体的な有効性は考慮しませんが、PCT 規則 4.10 に基づき要求されているとおり、先の出願に関する以下の全ての情報が優先権の主張に含まれているか、RO は最初に点検を行い IB は 2 回目の点検を行います。

–先の出願が提出された日付 (これは通常国際出願の優先日とみなされます)

–先の出願の番号

–先の出願が提出された場所に関する情報

•先の出願が国内出願である場合、その出願がされたパリ条約の締約国または同条約の締約国ではないが WTO 加盟国である国の国名

WTO that is not party to that Convention in which it was filed;

- where the earlier application is a regional application, the regional Office with which it was filed<sup>15</sup>;
- where the earlier application is an international application, the receiving Office with which it was filed.

If filing using ePCT-Filing or PCT-SAFE, the software will perform automatic validations, for example you will be notified of any missing or invalid element of the claim. This should also be the case when using certain other electronic filing software, such as JPO PAS and EPO Online Filing.

As well as checking that the date of filing of the earlier application is included, the RO and the IB will check that the international application has been filed within 12 months from the filing of the earlier application (that is, within the “priority period” (see PCT Rule 2.4)). However, a priority claim will not be considered void only because the international filing date is later than the date on which the priority period expired, provided that it is within two months from that date. This is to take into account the possibility of the applicant being granted restoration of rights in respect of the priority period either before the receiving Office in the international phase (PCT Rule 26bis.3) or before the designated (or elected) Offices in the national phase (PCT Rule 49ter.2).

If there are any defects relating to the priority claim, for example, filing outside the period of two months from the expiration of the priority period of 12 months, any missing indications, or if the serial number or the date of filing of the earlier application do not match the number or date indicated on the priority document, the RO or IB will invite the applicant to submit a correction under PCT Rule 26bis.2. Further information on the correction/addition of information relating to the priority claim will be published in a separate “Practical Advice” in the near future.

A priority claim would, where not corrected within the applicable time limit under PCT Rule 26bis.1(a), be considered not to have been made if:

- 先の出願が広域出願である場合、その出願がされた広域官庁名<sup>15</sup>
- 先の出願が国際出願である場合、その出願がされた受理官庁名

ePCT 出願または PCT-SAFE を利用して出願する場合は自動検証が実行され、例えば優先権主張に欠けている要素や無効な要素があれば知らせます。JPO-PAS や EPO オンライン出願のような他の特定の電子出願ソフトウェアを利用する場合も同様です。

先の出願の出願日が含まれていることを点検するとともに、RO と IB は国際出願が先の出願の提出から 12 カ月以内に (すなわち、“優先期間” 内に (PCT 規則 2.4 参照)) 提出されたことを点検します。しかしながら、国際出願日が優先日の満了日より後であるという理由だけで、優先権主張が無効とみなされることはありません。ただし、その国際出願日が優先日の満了日から 2 カ月以内である場合に限りです。これは、国際段階における受理官庁に対して (PCT 規則 26 の 2.3) または国内段階における指定(または選択) 官庁に対して (PCT 規則 49 の 3.2) のいずれかで、優先期間に関する優先権の回復が出願人に認められる可能性を考慮するものです。

優先権主張に関連する欠陥が存在する場合、例えば 12 カ月の優先期間の満了から 2 カ月の期間が経過した後の出願、記載の欠如、または先の出願の番号もしくは先の出願の日付が優先権書類に記載されている番号または日付と一致しない場合には、RO または IB は PCT 規則 26 の 2.2 に基づき出願人に対し優先権主張の補充をよう求めます。優先権主張に関する情報の補充/追加の詳細は今後、別個の“実務アドバイス”に掲載予定です。

優先権主張が PCT 規則 26 の 2.1(a) に基づき適用される期間内に補充されなかった場合には、優先権主張は以下の場合においてなされなかったものとみなされ、結果として、先の出願の出願日は

<sup>15</sup> Where at least one of the countries party to the regional treaty concerned is neither party to the Paris Convention nor a Member of the WTO, the priority claim must indicate at least one country party to the Paris Convention or a Member of the WTO for which the earlier application was filed (PCT Rule 4.10(b)(ii)).

関連する広域条約の締約国のいずれかがパリ条約の締約国または WTO の加盟国のいずれでもない場合には、優先権主張にはその先の出願がその国についてされた国のうち少なくとも一の本条約の締約国または WTO の加盟国の国名を記載する必要があります (PCT 規則 4.10(b)(ii)).



- the application, the priority of which is claimed, was not filed either in a country party to the Paris Convention or in a member of the WTO;
- if the international application was filed more than two months after the expiration of the priority period; or
- if the priority claim did not include the required details concerning the date on which and the country and/or Office, as the case may be, where the earlier application was filed.

As a result, the date of filing of the earlier application would not be used as a basis to calculate time limits under the PCT.

Please note, however, that according to PCT Rule 26bis.2(c), a priority claim will not be considered void only because:

- the indication of the number of the earlier application referred to in Rule 4.10(a)(ii) is missing;
- an indication in the priority claim is inconsistent with the corresponding indication appearing in the priority document; or
- the international application has an international filing date that is later than the date on which the priority period expired, provided that the international filing date is within the period of two months from that date.

As far as ISA and, if applicable, the IPEA are concerned, generally, they will not make any investigation as to the validity of a right of priority. However, in certain circumstances, for example, where the examiner has discovered a document that could constitute prior art but which was published on or after the priority date claimed and before the international filing date, he/she would then need to consider the validity of the priority date claimed.

If the examiner has found the priority claim to be invalid, he/she will use the international filing date (or the earliest date of any other valid priority claims) as the relevant date for establishing the written opinion or international preliminary examination report, as the case may be, and reflect this in Box No. II of the opinion or report (see paragraph 6.06 of the International Search and Preliminary Examination Guidelines).

Note that the ISA or IPEA will not declare any priority claim void in itself and that the opinion or report of the ISA or the

PCT の期限を計算する基礎としては使用されません。

–優先権が主張されている出願が、パリ条約の締約国または WTO 加盟国いずれの国に提出されたものでもなかった場合、

–国際出願が優先期間満了の 2 カ月を経過した後に出発された場合、または

–優先権書類に先の出願が提出された日付と国名および/または官庁名に関して場合により要求される詳細情報が含まれていなかった場合。

しかしながら PCT 規則 26 の 2.2(c) に従い、優先権は以下の理由だけでは無効とはみなされない点にご留意ください。

–PCT 規則 4.10(a)(ii) に定める先の出願の番号の記載が欠如している場合、

–優先権主張の記載が優先権書類に記載されている対応する記載と整合性がない場合、または

–国際出願日とその優先期間の満了した日から 2 カ月の期間内であることを条件として、国際出願の国際出願日が優先期間が満了した日より後である場合。

ISA および IPEA に関する限り、一般的に優先権の有効性に関して調査を行うことはありません。ただし、例えば審査官が発見した文献が、先行技術を構成できるが主張された優先日以降かつ国際出願日以前に公表されたものである場合には、審査官は主張された優先日の有効性を考慮する必要があります。

審査官が優先権主張は無効であると認めた場合は、審査官は国際出願日(または他の有効な優先権主張の最先日)を場合によっては、見解書または国際予備審査報告書を作成する際の基準日として使用します。そして見解書または報告書の第 II 欄に反映します(国際調査および予備審査ガイドライン 6.06 項参照)。

ISA または IPEA 自体が優先権主張の無効を宣言することはありませんし、ISA または IPEA の見解書もしくは報告書は国内段階では拘束力を持たないことにご留意ください。国内段階では指定官庁(DO)は、優先権主張は国際段階での目的において無効であるという国際段階でなされた宣言を見直すことができる点にご留意ください。DO

IPEA is not binding in the national phase. Note that, in the national phase, the Designated Offices (DOs) may review any declaration made during the international phase that a priority claim is void for the purposes of the international phase. DOs will check whether the applicant is the same applicant who filed the earlier application and, where this is not the case, or where the applicant's name has changed, they may request documentation containing proof of the applicant's entitlement to claim priority of the earlier application (PCT Rule 51bis.1(a)(iii)) (although this would not be necessary where a declaration under PCT Rule 4.17(iii) has been correctly made). DOs may also check the validity of the priority claim in accordance with the Paris Convention during any substantive examination, such as whether the claimed subject matter was included in the earlier application.

For further information on requesting the restoration of the right of priority, please refer to the Practical Advice in PCT Newsletter No. 09/2015 at:

[www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct\\_news\\_2015\\_9.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct_news_2015_9.pdf)

and the PCT Applicant's Guide, International Phase, paragraphs 5.062 – 5.069 at:

[www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf)

は、出願人が先の出願を提出したのと同じ出願人であるかどうかを確認し、そうでない場合または出願人の氏名が変更された場合には、先の出願の優先権を主張する出願人の権利を証明する書類を請求することができます (PCT 規則 51 の 2.1(a)(iii)) (ただし、PCT 規則 4.17(iii) に基づく申立てが正しくなされている場合は不要です)。DO は、クレームに記載された主題事項 (subject matter) が先の出願に含まれていたかどうかなどの実体審査中に、パリ条約に従って優先権主張の有効性を点検することもできます。

優先権回復の請求の詳細は、PCT Newsletter 2015 年 9 月号の実務アドバイスを以下のリンクからご参照ください。

[https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2015/newslett\\_2015.pdf#page=66](https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2015/newslett_2015.pdf#page=66)

また PCT 出願人の手引国際段階、5.062-5.069 項は、以下のリンクからご参照ください。

<https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/guide/ja/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf>

## PCT NEWSLETTER NO.12/2018

## FINDING OUT WHEN AN INTERNATIONAL APPLICATION WILL BE PUBLISHED

いつ国際出願が公開されるのかを調べる方法

**Q:** *Several weeks ago, I filed an international application, and I would now like to know how I can I find out the exact date on which my application will be published?*

**A:** In accordance with PCT Article 21(2)(a), the publication of an international application normally takes place promptly after the expiration of 18 months from the priority date. However, it can take place earlier than this if the applicant (or the applicant's appointed agent) has specifically requested the International Bureau (IB), in accordance with PCT Article 21(2)(b), to publish it before the expiration of that time limit.

Publication of international applications usually takes place every Thursday, except where a Thursday falls on a non-working day at the IB, in which case the alternative publication day is announced in advance in the *PCT Newsletter*. The PCT operations staff try to ensure that publication of international applications takes place on time, and in most cases, they are published very promptly in accordance with the expected timeline. For example, in 2017, nearly 78% of international applications were published on the next publication day after the expiration of the 18-month period and almost all of the remainder on the following publication day.

Only around 0.3% of applications were published later noting that, under exceptional circumstances, there may be a delay in the publication of an application, for example: in the case of a late transmittal of the international application by the receiving Office due to national security controls, in case of lack of (or incomplete) payment of PCT fees that are due on filing, or in the case of other procedural constraints.

It is possible for you to find out the current scheduled date of publication for a specific international application, noting that this may still change during the course of the processing of the application. The most efficient way of doing this is by making use of ePCT. If you have filed your international application using ePCT-Filing, you can view and monitor the scheduled publication date in ePCT. You can also do this if you have filed using another mode of filing, by setting up access to your international application via ePCT and confirming eOwnership of your application. In order to do this,

**Q:** 国際出願を数週間前に提出しました。当方の出願が公開される正確な日付はどのように調べられるのか知りたいです。

**A:** PCT 第 21 条(2)(a) に従い、国際出願の公開は通常優先日から 18 カ月を経過した後速やかに行われます。しかしながら、PCT 第 21 条(2)(b) に従いこの期間の満了前に出願人 (または出願人の任命した代理人) が国際出願の公開を国際事務局 (IB) に明示的に請求した場合には、公開はこれよりも早く行われます。

国際出願の公開は通常毎週木曜日に行われますが、木曜日が IB の閉庁日にあたる場合は例外となり、代替りの公開日が PCT Newsletter で事前に公表されます。PCT 運用に携わる職員は国際出願の公開が予定どおり確実に行われるよう努めており、大抵は予定日どおり非常に速やかに公開されます。例えば 2017 年では、国際出願のおよそ 78% が 18 カ月の期間経過後の次の公開日に公開され、残りほぼ全ての出願はその次の公開日に公開されました。

出願のおよそ 0.3% のみが遅く公開されましたが、例えば国の安全保障上の制限により受理官庁による国際出願の送付が遅れた場合、出願時に支払うべき PCT 手数料の未払い (もしくは支払不足) がある場合、または他の手続上の制約がある場合に、例外的に出願の公開が遅延することがあります。

特定の国際出願の現時点での公開予定日を調べることはできますが、出願処理の進捗によりまだ変更になる場合がある点にご留意ください。調べるのに最適な方法は ePCT を活用することです。ePCT を用いて国際出願した場合には、ePCT にて公開予定日を閲覧し管理できます。別の出願方法を用いて出願した場合でも、ePCT から国際出願へのアクセス権を設定し、出願の eOwnership を確認することで公開予定日を閲覧し管理できます。これらの機能を利用するには、(まだ保有していない場合には) WIPO アカウントを作成し、そのアカウント用

you must create a WIPO account (if you do not already have one) and set up at least one strong authentication method for the account. Further information on confirming eOwnership of a PCT application is available at:

[www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=543](http://www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=543)

Once you have accessed your international application via ePCT, you will be able to access information relating to the publication of your application from the “Timeline” section, where you can see a summary of the key dates for your application, and obtain the required information by clicking on “Target Pub Date”. You can also find the information concerning the publication in the “Data” section, under subsection “International Publication”. This information includes:

- the international publication date and international publication number, or, if the application has not yet been published, it will read “Not yet published”;
- the current target date for international publication;
- information on whether early publication has been requested; and
- a link to preview the publication front page.

It is important to be aware that, as long as international publication has not actually taken place, the “current target date for publication” is the scheduled date of publication, and could still be subject to change.

In addition to this information, if you have activated your ePCT notifications, you will also automatically receive a reminder two weeks before the completion of technical preparations for publication by way of an e-mail and/or an ePCT notification (it is recalled that no changes can be made to the international application after the completion of technical preparations for publication).

Although making use of ePCT to find out the scheduled publication date of your international application is the most efficient way of doing this, if you do not have access to your international application in ePCT, you do also have the possibility of contacting the authorized officer at WIPO who is responsible for your international application. You can find the contact information at the bottom of Form PCT/IB/301 (Notification of receipt of record copy), which has been sent to you in relation to your application. Note that the authorized officer will confirm the targeted publication date in writing to

に少なくとも一つの高度な認証方法を設定する必要があります。PCT 出願の eOwnership を確認する詳細は、以下のリンクからご覧ください。

[www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=543](http://www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=543)

一度 ePCT から国際出願にアクセスした後は、“Timeline (タイムライン)” セクションから出願の公開に関する情報にアクセスできます。ここでは出願の重要な期日の概要を確認したり、“Target Pub Date (公開対象日)” をクリックすることで必要な情報を取得できます。“International Publication (国際公開)” サブセクションの “Data (データ)” セクションから公開に関する情報を調べることもできます。当該情報は以下を含みます。

- 国際公開日および国際公開番号、または出願がまだ公開されていない場合には “Not yet published (まだ未公開)” と表示、
- 現時点での国際公開対象日、
- 早期公開が請求されたか否かに関する情報および
- 公開される出願の表紙プレビュー画面へのリンク

国際公開が実際に行われていない限りは “current target date for publication (現時点での国際公開対象日)” は公開予定日であり、まだ変更の可能性がある点にご注意ください。

この上述の情報に加えて、ePCT 通知機能が有効な場合には公開の技術的な準備完了の 2 週間前に電子メールおよび/または ePCT 通知機能により自動的にリマインダーも受け取ります (公開の技術的な準備完了後に国際出願への変更はできない点にご留意ください)。

国際出願の公開予定日を調べるには ePCT の活用が最適ですが、ePCT から国際出願へのアクセスがない場合には、あなたの国際出願に責任のある WIPO の担当官 (権限のある職員) にもお問い合わせいただけます。お問合せに関する情報は、出願に関して送付された様式 PCT/IB/301 (記録原本の受理通知) の末尾に記載されています。担当官 (権限のある職員) は請求を受け取り次第、書面 (様式 PCT/IB/345 を使用) で公開対



you (using Form PCT/IB/345) as soon as he/she receives your request. In order to ensure that you receive this information promptly, you should always authorize the IB to send notifications to you by e-mail (by checking the corresponding box at the bottom of the first page of the request form (Form PCT/RO/101) or by sending a separate letter).

You also have the possibility of finding out the **approximate** scheduled publication date for your international application yourself using the PCT Time Limit Calculator, which will quickly enable you to calculate many of the due dates under the PCT by simply entering the priority date of your international application. One of those due dates is the “earliest potential date for international publication”, which is calculated as the first Thursday following the expiration of 18 months from the priority date. The PCT Time Limit Calculator is available at:

[www.wipo.int/pct/en/calculator/pct-calculator.html](http://www.wipo.int/pct/en/calculator/pct-calculator.html)

Please note, however, that you should only use the PCT Time Limit Calculator to obtain an approximate date, and it may be more reliable, especially closer to the time of the scheduled publication date, to consult the relevant information in ePCT or contact the authorized WIPO officer in order to get a more accurate date.

象日を確認します。この情報の迅速な受取を確実にするためには、IB が常に電子メールで通知を送信できるように許可すべきです (願書 (様式 PCT/RO/101) の表紙末尾にある電子メールの使用の承認欄にチェックするか、別個の書簡を送付する)。

また国際出願のおおよその公開予定日は、PCT 期間計算システムを利用して調べることもできます。この PCT 期間計算システムでは国際出願の優先日を入力するだけで PCT に基づく多くの期限を迅速に計算する支援をします。期限の一つは“可能性のある最先の国際公開日”でこれは優先日から 18 カ月経過後の最初の木曜日として計算されます。PCT 期間計算システムは以下のリンクからご利用ください。

[www.wipo.int/pct/ja/calculator/pct-calculator.html](http://www.wipo.int/pct/ja/calculator/pct-calculator.html)

ただし、このシステムはおおよその予定日を調べるためにのみ利用されるべき点にご留意ください。特に公開予定日間近になったら ePCT にて関連情報を調べるか、より正確な日付を知るために WIPO 担当官に問い合わせるほうがより信頼性が高い場合があります。

## PCT NEWSLETTER NO.11/2018

## TRANSLATION OF THE WRITTEN OPINION/IPRP CHAPTER I

## 見解書/IPRP 第 I 章の翻訳文

**Q:** *I have filed an international application in Chinese, and have already received the written opinion established in Chinese by the National Intellectual Property Administration, PRC (CNIPA) as International Searching Authority, and will not be filing a demand for international preliminary examination. I am trying to prepare the international application for early entry into the national phase before a number of designated Offices and would like to know whether I will receive a translation of the written opinion of the International Searching Authority into English, and if so, when?*

**A:** It is recalled that, unless the applicant has filed a demand for international preliminary examination and an international preliminary examination report (IPER) has been or is to be established, the International Bureau (IB) establishes, in accordance with PCT Rule 44*bis*.1, a report containing the same contents as the written opinion of the International Searching Authority (ISA), entitled the “international preliminary report on patentability (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)”, or IPRP Chapter I. Normally, the IB communicates that report to each designated Office (in accordance with PCT Rule 93*bis*.1), but not before the expiration of 30 months from the priority date. However, where the applicant makes an express request to a designated Office (under PCT Article 23(2)) to enter the national phase early, the IB communicates a copy of the written opinion established by the ISA under Rule 43*bis*.1 to that Office upon the request of the designated Office or of the applicant.

According to PCT Rule 44*bis*.3(a), any designated State may, where an IPRP Chapter I has been issued in a language other than the official language, or one of the official languages of its national Office, require a translation of that report into English. In your case, given that the written opinion that has been established in respect of your international application is in Chinese, any designated Office where Chinese is not an official language may require a translation into English. If such a translation is required, it will be prepared by, or under the responsibility of the IB (PCT Rule 44*bis*.3(b)), upon request of the designated Office

**Q:** 中国語の国際出願を提出し、国際調査機関としての中華人民共和国国家知識産権局 (CNIPA) が作成した中国語の見解書をすでに受け取りました。国際予備審査請求の提出は予定していません。その国際出願をいくつかの指定官庁の国内段階に早期移行するための準備をしようとしているので、国際調査機関の見解書の英語の翻訳文を受け取れるのかどうか知りたいです。また受け取るのであればいつなのでしょうでしょうか？

**A:** 出願人が国際予備審査請求を提出した場合、国際予備審査報告 (IPER) が作成された場合または作成される予定の場合を除き、国際事務局 (IB) は PCT 規則 44 の 2.1 に基づき、“特許性に関する国際予備報告 (特許協力条約第 I 章)” すなわち IPRP 第 I 章という表題をつけた国際調査機関 (ISA) の見解書と同一の内容を含む報告書を作成します。IB は通常 (PCT 規則 93 の 2.1 に基づき) この報告書をそれぞれの指定官庁へ送達しますが、優先日から 30 ヶ月を経過する前であってはなりません。しかしながら、出願人が (PCT 第 23(2)条に基づき) 国内段階へ早期に移行するために指定官庁に対して明示の請求を行う場合には、IB は指定官庁もしくは出願人の請求を受け、PCT 規則 43 の 2.1 に基づき ISA が作成した見解書の写しをその指定官庁へ送達します。

PCT 規則 44 の 2.3(a) に従い、指定国は自国の国内官庁の公用語以外の言語、もしくは公用語の一言語で IPRP 第 I 章が作成された場合には、その英語の翻訳文を要求することができます。あなたの事例では、国際出願に関する見解書は中国語で作成されたため、中国語が公用語ではない指定官庁は英語の翻訳文を要求する場合があります。そのような翻訳文が要求される場合には、この翻訳文は関連する指定官庁の請求を受け、IB によりもしくは IB の責任において作成されます (PCT 規則 44 の 2.3(b))。この翻訳サービスの費用は国際出願手数料で賄われてい

concerned. There is no extra fee payable to the IB for the translation of the written opinion into English, as the costs for this service are covered by the international filing fee.

Under normal circumstances, a copy of the translation of the IPRP Chapter I is transmitted to any interested designated Office (and to the applicant) at the same time as the IB communicates the IPRP Chapter I in its original language to the Office(s) concerned, that is, not before the expiration of 30 months from the priority date. However, if you are going to make an express request to a designated Office or designated Offices for early entry into the national phase under PCT Article 23(2), the written opinion will, upon request of a designated Office, be translated into English by or under the responsibility of the IB (PCT Rule 44*bis*.3(d)). Please note that there is no provision for you, as applicant, to request such an early translation of the written opinion directly from the IB.

The IB will transmit a copy of the translation to the designated Office(s) concerned within two months from the date of receipt of the request for translation (PCT Rule 44*bis*.3(d)), and you will receive a copy of that translation at the same time, together with Form PCT/IB/310 ("Notification concerning documents transmitted").

For information on translations of the IPER or written opinion of the ISA where a demand for international preliminary examination has been filed, please refer to PCT Rule 72.

るため、見解書の英語の翻訳文に関して IB へ支払う追加の手数料はありません。

通常の場合では、IPRP 第 I 章の翻訳文の写しは、IB が元の言語の IPRP 第 I 章に関連する指定官庁に送達すると同時に、当該指定官庁（および出願人）に送付されます。その時期は優先日から 30 ヶ月を経過する前であってはなりません。しかしながら、PCT 第 23(2)条に基づき指定官庁に対して国内段階への早期移行に関する明示の請求を行う予定であれば、指定官庁の請求を受け、IB によりもしくは IB の責任において見解書は英語に翻訳されます (PCT 規則 44 の 2.3(d))。見解書の翻訳文の早期の作成を出願人が直接 IB へ請求する規定は存在しないことにご留意ください。

IB は翻訳の請求を受理した日から 2 ヶ月以内に翻訳文の写しに関連する指定官庁へ送達します (PCT 規則 44 の 2.3(d))。そしてあなたは様式 PCT/IB/310 ("送達された書類に関する通知") とともに翻訳文の写しを同時に受け取るでしょう。

国際予備審査請求が提出された場合の IPER の翻訳文もしくは ISA の見解書についての情報は、PCT 規則 72 をご参照ください。

## PCT NEWSLETTER NO.10/2018

## REQUESTING CUSTOMIZED PCT TRAINING

## ニーズに合わせた PCT トレーニングの依頼

**Q:** *Our company is interested in setting up in-house training on best practices for the use of the Patent Cooperation Treaty and the use of ePCT to help us manage our portfolio of pending PCT patent applications. Is it possible to arrange for such training, and if so, how can we request this?*

**A:** WIPO provides speakers for many PCT seminars (both basic and advanced levels), including the use of ePCT, in all 10 of the WIPO publication languages and in all regions of the world. The PCT Seminar Calendar does not indicate all the seminars presented by WIPO staff, as it only includes seminars which are open to the public. Provided that the necessary conditions are met, WIPO also provides speakers for private in-house seminars to companies, IP firms or other organizations. In-house seminars are usually restricted to a particular group of people, most likely employees of a company or attorneys and staff at law firms, although the organizers can, if they wish, open them to the public.

WIPO encourages and supports in-house training. Some of the advantages of such training programs are:

- they offer the opportunity for training that is closely tailored to the specific needs and goals of the organization involved;
- they can skip or shorten the time spent on topics that are of limited interest, and topics of particular interest can be covered in greater detail;
- they can properly correspond to the participants' level of PCT knowledge;
- participants are able to ask more questions and may feel more comfortable speaking openly about their needs and goals than in a public program; and
- participants do not normally have to spend time travelling to the seminar venue, and travel and accommodation expenses can be avoided.

If a proposed training program has a sufficient number of attendees (preferably, a minimum of 15), and depending

**Q:** 当社は、PCT を利用する上でのベストプラクティスについて、また、係属中の PCT 出願のポートフォリオ管理に役立てるための ePCT の利用について、社内トレーニングの実施に関心があります。そのようなトレーニングを手配することは可能でしょうか？もし可能であれば、どのように依頼できるのでしょうか？

**A:** WIPO は、多くの PCT セミナー (初心者向け及び上級者向けの両方) にスピーカーを提供しています。セミナーは、ePCT の利用に関するものもあり、WIPO の全ての 10 の公開言語を用いて世界全域で実施されています。PCT セミナーカレンダーには、一般の方が参加可能なセミナーのみ含まれているため、WIPO スタッフが実施する全てのセミナーは表示されていません。必要な条件が満たされていれば、WIPO は企業、特許法律事務所又は他の機関に対してもプライベートの社内セミナーにスピーカーを派遣します。そのようなセミナーは、多くの場合、企業の社員又は法律事務所の弁理士やスタッフのように特定のグループの人々に通常限られています。主催者が希望する場合には一般の方も参加することができます。

WIPO は、社内トレーニングを奨励し支援しています。そのようなトレーニングプログラムの利点のいくつかは、以下のとおりです。

- 実施団体の特定のニーズや目的にしっかり合わせたトレーニングの機会を提供する。
- 関心の低いトピックスに費やす時間を省略又は短縮でき、特に関心のあるトピックスは詳細に取り上げる。
- 参加者の PCT 知識のレベルに適切に対応できる。
- 参加者はより多くの質問をしやすくなり、一般のプログラムよりも彼らのニーズや目的についてより率直に話しやすくなる。
- 参加者は通常、セミナー会場への移動に時間を費やす必要がないため、移動費用や宿泊費用を避けることができる。



on the availability of WIPO staff to give such training, WIPO is sometimes able to provide a speaker (or speakers) directly.

Alternatively, a number of training providers external to WIPO also offer in-house PCT training programs for companies (which may or may not be open to the public), in English, as well as in a number of different languages. Such in-house PCT training organized by third parties may include WIPO staff as speakers or co-speakers, or may be delivered solely by non-WIPO speakers with extensive PCT experience, for example, experienced patent attorneys or patent Office staff<sup>16</sup>.

WIPO is, of course, not in a position to endorse or recommend any particular external training provider, but a number of such organizers are typically listed in the PCT Seminar Calendar, which is available at:

[www.wipo.int/pct/en/seminar/seminar.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/seminar/seminar.pdf)

Where there is no WIPO speaker, the seminar will, provided that it is open to the public, be indicated in the calendar (when specifically requested by the external training provider to do so) as a “PCT event without WIPO speakers”. Recent external in-house PCT training programs that WIPO is aware of have included topics such as:

- exploration of various filing scenarios and a comparison of advantages and disadvantages of those scenarios;
- strategic use of Chapter II of the PCT (the demand for international preliminary examination and amendments under PCT Article 34) and interplay with the Patent Prosecution Highway;
- best practices for drafting patent applications for international patent practice;
- use of ePCT for collaborative workflow when filing PCT applications;

提案されるトレーニングプログラムの出席者の人数が十分であり (望ましくは、最低でも 15 人)、そのようなトレーニングを提供可能な WIPO スタッフの予定によっては、WIPO は場合によっては 1 名又は複数名のスピーカーを直接派遣することができます。

別の方法としては、WIPO 外部の多くの研修会主催者も、英語やさまざまな言語で、企業向けの社内 PCT トレーニングプログラム (一般の方が参加可能な場合とそうでない場合あり) を実施しています。第三者によって主催されるそのような社内 PCT トレーニングには、WIPO スタッフがスピーカー又は共同スピーカーとして含まれている場合があります。あるいは、経験豊富な弁理士や各国知財庁のスタッフ<sup>16</sup>のように、PCT の経験が豊富な WIPO 以外のスピーカーのみで実施される場合もあります。

WIPO は、当然のことながら、特定の外部の研修会主催者を支持したり推奨する立場にはありませんが、大抵は以下の PCT セミナーカレンダーでいくつかの主催者の実施例を見ることができます。

[www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/seminar/seminar.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/seminar/seminar.pdf)

WIPO スピーカーが不在で、セミナーが一般に公開されている場合には、(外部研修会開催者から特に掲載を要請された場合) カレンダーには “PCT event without WIPO speakers” (WIPO スピーカー不在の PCT イベント) として表示されます。WIPO が認識している最近の外部主催の社内 PCT トレーニングプログラムには、以下のようなトピックスが含まれました。

- さまざまな出願のシナリオの探索と、それらのシナリオの長所と短所の比較。
- PCT 第 II 章の戦略的な利用 (国際予備審査請求と第 34 条に基づく補正) 及び特許審査ハイウェイとの相互関係。
- 国際特許出願実務のための出願ドラフトに関するベストプラクティス。

<sup>16</sup> For example, some staff at the European Patent Office and the United States Patent and Trademark Office are regular speakers at PCT Seminars.

例えば、欧州特許庁や米国特許商標庁ではスタッフをスピーカーとして、PCT セミナーを定期的に開催しています。

–leveraging ePCT for management of pending PCT applications and coordination between corporations and outside intellectual property firms; and

–best practices for docketing of PCT prosecution.

If you are interested in organizing an in-house seminar with WIPO's participation, please contact the PCT Legal and User Support Section at WIPO, preferably by e-mail to:

pct.training@wipo.int

Otherwise, you can also contact an external provider directly.

If you are requesting a WIPO speaker, please specify what topics you would like the seminar to cover, how many people you expect to attend, and the participants' level of PCT knowledge. Please note that, when providing a WIPO staff member or consultant, WIPO will typically request a financial contribution towards the speaker's (or speakers') expenses. WIPO does not, however, require payment of an honorarium. Please also bear in mind that it takes time to prepare a seminar, and requests should be made with as much advance notice as possible, preferably at least three months in advance of the proposed date of the seminar. Note also that the availability and work commitments of the speaker(s) will determine the extent to which it is possible to accept in-house in person training requests.

In addition to in person training, WIPO increasingly offers PCT webinars or seminars delivered by video-conference, which do not require any financial contribution towards expenses, but for which we would still require a minimum number of expected participants.

–PCT 出願を提出する際の共同ワークフローのための ePCT の利用。

–係属中の PCT 出願の管理や、企業と社外特許事務所間の調整を目的とした ePCT の活用。

–PCT 手続きのドCKETTING（書類管理）に関するベストプラクティス。

社内セミナーを主催する際に WIPO の参加に関心がある場合には、WIPO の PCT 法務部・PCT ユーザ支援部 (PCT Legal and User Support Section) に、望ましくは以下の電子メールアドレスまでご連絡ください。

pct.training@wipo.int

もしくは、外部のプロバイダーにも直接ご連絡いただけます。

WIPO スピーカーを依頼する際には、セミナーで取り上げたいトピックス、参加予定人数や参加者の PCT に関する知識のレベルを明確にしてください。また、WIPO はスピーカーに関わる経費への財政的な支援をお願いする点にもご留意ください。しかしながら、WIPO は講演料の支払いは求めません。また、セミナーの準備には時間を要するため、依頼は望ましくはセミナー開催提案日の少なくとも 3ヶ月前に行うようお願いいたします。社内トレーニングの依頼を受けることができるかどうかは、スピーカーのスケジュールの都合や仕事の予定により決まる点にもご留意ください。

また WIPO は、PCT ウェビナー又はビデオコンファレンスによるセミナーも提供しております、経費に関わる財政的な支援は必要ありませんが、参加予定者の最低人数を満たすことは必要になります。

**PCT NEWSLETTER NO. 9/2018****THE DIFFERENCES BETWEEN THE VARIOUS REPORTS PRODUCED DURING THE INTERNATIONAL SEARCH AND PRELIMINARY EXAMINATION PROCEDURES**

国際調査及び予備審査手続において作成されるさまざまな報告書の違い

**Q:** *Please could you describe the differences and outline the relationship between the international search report, the written opinion of the International Searching Authority, the International Preliminary Report on Patentability (Chapter I) and the International Preliminary Report on Patentability (Chapter II)?*

**A:** Although there are a number of different types of reports produced by the International Searching and Preliminary Examining Authorities and the International Bureau (IB), they are very much inter-related. They are usually established at different stages of the international phase and some of the reports are optional and are only established upon the request of the applicant. A brief description and comparison of the various reports follows.

**1. International search report (ISR)**

The ISR (Form PCT/ISA/210) is established by the International Searching Authority (ISA) (provided that it does not make a declaration referred to in PCT Article 17(2)(a) that no ISR will be established<sup>17</sup>) within three months from the receipt of the search copy by the ISA (that is, the ISA's copy of the international application) or nine months from the priority date, whichever time limit expires later (PCT Rule 42).

The ISR serves as a basis for the written opinion of the ISA, any international preliminary report on patentability and any examination of the international application by the International Preliminary Examining Authority (IPEA) or by designated (or elected) Offices. It contains, among other things, the citation of any documents considered relevant to the invention claimed, the classification of the subject matter of the invention (according to the International Patent Classification) and an indication of the fields of technology

**Q:** 国際調査報告書、国際調査機関の見解書、特許性に関する国際予備報告書(第I章)及び特許性に関する国際予備報告書(第II章)の違いと概要を説明してもらえますでしょうか？

**A:** 国際調査及び予備審査機関や国際事務局 (IB) によって作成される報告書にはさまざまな種類がありますが、それらの報告書は相互に強く関係しています。これらの報告書は通常、国際段階の異なる時期に作成され、報告書のいくつかは任意であって出願人の請求を受けてのみ作成されます。さまざまな報告書の簡単な説明と比較は、以下のとおりです。

**1. 国際調査報告書 (ISR)**

ISR (様式 PCT/ISA/210) は、(PCT 第 17 条 (2)(a) に規定される ISR を作成しない旨の宣言<sup>17</sup> を行っていない場合、) 国際調査機関 (ISA) によって、ISA における調査用写し (つまり、国際出願の ISA 用のコピー) の受領から 3 ヶ月の期間又は優先日から 9 ヶ月の期間のうちいずれか遅く満了する期間に、作成されます (PCT 規則 42)。

ISR は、ISA の見解書、特許性に関する国際予備報告書や、国際予備審査機関 (IPEA) 又は指定 (若しくは選択) 官庁による国際出願の審査の基礎となるものです。ISR にはとりわけ、請求の範囲に記載された発明に関連すると考えられる文献の引用、(国際特許分類による) 本発明の主題の分類、及び検索された技術分野の表示と共に、検索された電子データベースが記載されます。ISR は引用された文献が関連する請求の範囲を特定し、また、引用された文献のカテゴリ

<sup>17</sup> This may occur if the ISA considers that the international application relates to a subject matter which the ISA is not required, under the Regulations, to search, and in the particular case decides not to search, or if it considers that the description, the claims, or the drawings fail to comply with the prescribed requirements to such an extent that a meaningful search could not be carried out.

ISA が、当該国際出願の対象が規則により国際調査機関による調査を要しないとされているものであると認め、かつ、当該国際出願について調査を行わないことを決定した場合に起こり得ます。また、当該国際調査機関が、明細書、請求の範囲又は図面が有意義な調査を行うことができる程度にまで所定の要件を満たしていないと認めた場合も同様です。

searched, as well as any electronic databases that were searched. It identifies the claims to which cited documents are relevant and also contains an indication of the category of the cited document and its relevance with respect to assessment of novelty or inventive step.

In addition, the ISR will state that the ISA approves the title and abstract as submitted by the applicant, or, if it does not approve one or both of these elements, the ISR will be accompanied by the text of the title and/or abstract as established by the ISA (see PCT Rule 44.2). It is important to note that an ISR does not contain any expression of opinion, reasoning, argument or explanation of any kind whatsoever (see PCT Rule 43).

Once established, the ISR is communicated to the applicant and to the IB. The IB publishes the ISR on PATENTSCOPE on the same day that the international application is published (unless the ISR is received by the IB after the completion of technical preparations for publication<sup>18</sup>, in which case it will be published as soon as possible thereafter).

There is no provision for the applicant to respond to the ISR, except that after receipt of it, the applicant is entitled, under PCT Article 19, to one opportunity to amend the claims of the international application.

It is recalled that a new Collaborative Search and Examination pilot started on 1 July 2018, under which a limited number of ISRs are being/will be established under the collaborative effort of five major ISAs (the IP5 Offices). For further information, see *PCT Newsletter* No. 07-08/2018.

## 2. Written opinion of the ISA

At the same time as it establishes the ISR, the ISA establishes a written opinion (WO-ISA) (PCT/ISA/237), a preliminary and non-binding opinion as to patentability of the invention, and as to whether the international application complies with the requirements of the Treaty and Regulations in so far as it is checked by the ISA. The WO-ISA contains a detailed explanation of the relevance of the references contained in the ISR, and analyzes how they affect the potential patentability of the invention, that is, whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive

の表示と新規性若しくは進歩性の評価に関する関連性も含まれます。

さらに、ISRには、ISAが出願人の提出した発明の名称及び要約を承認する旨を表示し、又は、これらの要素の一つ若しくは両方を承認しない場合には、ISRにはISAが作成した発明の名称及び/又は要約の本文を添付します (PCT規則 44.2 参照)。ISRには、見解の表明、理由、論証又は何らかの説明が含まれていない点 (PCT規則 43 参照) に注意することが重要です。

ISRが作成されると、出願人とIBに送達されます。IBは国際出願が公開される日にPATENTSCOPE上でISRを公開します (ISRが公開の技術的な準備の完了後に受領された場合を除きます<sup>18</sup>。またその場合には受領後できる限り速やかに公開されます)。

出願人がISRに応答するための規定はありませんが、ISRを受け取った後、出願人はPCT第19条に基づき、国際出願の請求の範囲について1回に限り補正をすることができます。

2018年7月1日に開始された新たな協働調査及び審査の試行プロジェクトでは、主要なISAの5機関 (IP5 Offices (五大特許庁)) の協働作業に基づいた一定件数のISRが作成されます。詳細については、PCT Newsletter 2018年7-8月号をご参照ください。

## 2. ISAの見解書

ISAはISRを作成すると同時に、本発明の特許性に関する暫定的かつ拘束力のない見解である見解書 (WO-ISA) (PCT/ISA/237) を作成します。また見解書では、国際出願が条約及び規則の要件に適合しているのか否かを、ISAが点検します。WO-ISAには、ISRに含まれる参考文献の関連性の詳細な説明が含まれており、それらが本発明の潜在的な特許性にどのように影響するかを分析します。つまり、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの (つまり自明のものではない)、及び産業上の利用可能性を有するものと認めら

<sup>18</sup> Publication of the international application normally takes place promptly after the expiration of 18 months from the priority date (PCT Article 21(2)(a)).

国際出願の公開は通常、優先日から18ヶ月を経過した後速やかに行われます (PCT第21条(2)(a))。



step (that it is non-obvious), and to be industrially applicable. It is very similar in scope to the written opinion established by the International Preliminary Examining Authority (IPEA) during international preliminary examination (see below). Note that for the purposes of the WO-ISA, the relevant prior art date is the priority date, whereas the prior art date for the ISR is the international filing date.

The WO-ISA is communicated to the IB and the applicant at the same time as the ISR, and is also made publicly available on PATENTSCOPE on the same day that the international application is published (unless it is received by the IB after the completion of technical preparations for publication, in which case it will be published as soon as possible thereafter).

Although there are no special provisions in the PCT Regulations providing for the applicant to comment on the WO-ISA, applicants who are not entirely satisfied with the WO-ISA and who may wish to place on file any comments, arguments or observations may nevertheless submit “informal comments” to the IB, in the event that international preliminary examination is not requested (for further information on submitting informal comments, see *PCT Newsletter* Nos. 01 and 04/2015). (See PCT Rule 43bis.)

### 3. The supplementary international search report

In addition to the “main” international search, the applicant has the option of requesting a supplementary international search by one of the ISAs which offers this service, upon payment of extra fees. The Authority specified for supplementary search conducts a search on the international application as filed, taking into account the ISR and the WO-ISA established by the ISA, should these documents be available before the start of the supplementary international search. The supplementary international search report (SISR) (PCT/SISA/501) is not accompanied by a written opinion, but may include certain explanations with regard to the citations and the scope of the search which might otherwise have been included in a written opinion. The SISR should be established within 28 months from the priority date and is made available on PATENTSCOPE once it has been received by the IB. This service is completely optional, but may be of interest in cases where a more complete overview of the prior art is desired, particularly in situations where specific language coverage is desired. (See PCT Rule 45bis).

れるかどうかです。本報告書は、国際予備審査の期間に国際予備審査機関 (IPEA) によって作成される見解書の対象 (以下を参照) と非常に似ています。WO-ISA の目的上、関連する先行技術の日付は優先日であり、一方ISR の先行技術の日付は国際出願日である点にご留意ください。

WO-ISA は、ISR と同時に IB 及び出願人に送達され、国際出願が公開される日に PATENTSCOPE でも公衆に閲覧可能になります (IB が公開の技術的な準備の完了後に本見解書を受領した場合を除きます。またその場合には受領後できる限り速やかに公開されます)。

PCT 規則には、出願人が WO-ISA について意見を述べる特別な規定はありませんが、WO-ISA に完全に満足しておらず、コメント、抗弁又は意見の提出を希望する出願人は、国際予備審査の請求を行わなかった場合には、IB へ “非公式コメント” を提出することができます (非公式コメントの提出に関する詳細は、*PCT Newsletter* 2015 年 1 月及び 4 月号参照) (PCT 規則 43 の 2 参照)。

### 3. 補充国際調査報告書

“主” 国際調査に加えて、出願人は、追加手数料の支払後、補充国際調査を提供する ISA の一機関へ当該サービスを請求するオプションがあります。補充調査の目的で指定された機関は、補充国際調査の開始前に ISA が作成した ISR 及び WO-ISA の書類が利用可能である場合には、それらを考慮して、提出された国際出願に関して調査を行います。補充国際調査報告書 (SISR) (PCT/SISA/501) には見解書は添付されませんが、別の見解書に含まれていなかった引用や調査範囲に関する説明を含む場合があります。SISR は優先日から 28 ヶ月の期間内に作成されるものとし、IB が受領した時点で PATENTSCOPE で閲覧可能になります。当該サービスは完全に任意のものです。先行技術のより完全な概観を希望する場合や、特に特定言語での調査が望ましい状況においては、関心を持たれるかもしれません (PCT 規則 45 の 2 参照)。

### 4. 特許性に関する国際予備報告書 (第 I 章) (IPRP Ch.I)

#### 4. The International Preliminary Report on Patentability (Chapter I) (IPRP Ch. I)

If a demand for international preliminary examination is not filed, and therefore no international preliminary examination report will be established, the WO-ISA will form the basis for the issuance by the IB of a report on behalf of the ISA entitled "international preliminary report on patentability (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)" (hereinafter "IPRP Ch. I") (PCT/IB/373) (see PCT Rule 66.1*bis*(a)). The IB communicates a copy of the IPRP Ch. I to the designated Offices, together with any informal comments submitted by the applicant, and also makes it available on PATENTSCOPE for public inspection after the expiration of 30 months from the priority date. (See PCT Rule 44*bis*.)

#### 5. The International Preliminary Report on Patentability (Chapter II) (IPRP Ch. II) (also known as the International Preliminary Examination Report)

If a demand for international preliminary examination is filed in respect of an international application, the WO-ISA will generally be used by the IPEA as its own first written opinion, unless the IPEA notifies the IB to the contrary, and the applicant will be invited to submit to the IPEA, before the expiration of the time limit under PCT Rule 54*bis*.1(a)<sup>19</sup>, a written reply together with amendments, where appropriate (PCT Rule 43*bis*.1(c)).

Even if the WO-ISA is not considered a written opinion of the IPEA, it should nevertheless be taken into account by the IPEA. The IPEA will also conduct a mandatory "top-up search" to discover relevant prior art documents which have been published or have become available to the IPEA subsequent to the date on which the ISR was established. Exceptionally, the IPEA may issue an additional written opinion, in which case the applicant will be given the opportunity to present further amendments or arguments.

Finally, the IPEA prepares the IPRP Ch. II (PCT/IPEA/409), a non-binding opinion on the patentability of the invention which essentially contains a statement, in relation to each claim, on whether it appears to satisfy the criteria of novelty,

国際予備審査請求が提出されず、国際予備審査報告書が作成されない場合には、WO-ISA は、IB が ISA に代わって"特許性に関する国際予備審査報告書 (特許協力条約の第 I 章)" (以下、"IPRP Ch.I")(PCT/IB/373) という表題の報告書を発行する際の基礎となります (PCT 規則 66.1 の 2(a) 参照)。IB は、出願人により提出された非公式コメントとともに、指定官庁に IPRP Ch.I の写しを送達します。また、優先日から 30 ヶ月の期間の満了後に公衆閲覧のために PATENTSCOPE でも閲覧可能になります (PCT 規則 44 の 2 参照)。

#### 5. 特許性に関する国際予備報告書 (第 II 章) (IPRP Ch.II) (いわゆる国際予備審査報告書)

国際出願に関する国際予備審査請求が提出された場合、IPEA がその逆の見解を IB に通知しない限り、WO-ISA は通常、最初の見解書として IPEA により利用されます。そして出願人は、PCT 規則 54 の 2.1(a)<sup>19</sup> に規定する期間の満了前に、必要に応じて IPEA に答弁書を補正書とともに提出するよう求められます (PCT 規則 43 の 2.1(c))。

たとえ WO-ISA が IPEA の見解書とはみなされないとしても、IPEA によって考慮されるでしょう。また IPEA は、ISR の作成日以降に発行された又は IPEA に利用可能となった関連する先行技術文献を発見するための必須の "トップアップ調査" も行います。IPEA は、例外的に、追加の見解書を発行することができ、その場合には、出願人は追加の補正書や答弁書を提出する機会が与えられます。

最後に、IPEA は発明の特許性に関する拘束力のない見解書である、IPRP Ch.II (PCT/IPEA/409) を作成します。本報告書には、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性の基準に適合していると認められるかどうかについて、基本的にそれぞれの請求の範囲に関しての記述を含みます。また本報告書には、その結論を裏付けると思わ

<sup>19</sup> Whichever of the following periods expires later: three months from the date of transmittal to the applicant of the ISR (or declaration under PCT Article 17(2)(a)), and of the written opinion established under PCT Rule 43*bis*.1, or 22 months from the priority date.

国際予備審査請求は、次の期間のうちいずれか遅く満了する期間までに行うことができます。出願人への ISR (又は PCT 第 17 条 (2)(a) の宣言)、及び PCT 規則 43 の 2.1 に基づき作成された見解書の送付から 3 ヶ月、又は優先日から 22 ヶ月。

inventive step and industrial applicability, and is accompanied by the citation of the documents believed to support that conclusion. If the report is based on the PCT application in an amended form, a copy of all sheets containing amendments will be annexed to the report. The IPRP Ch. II is normally issued before the expiration of 28 months from the priority date, and sent to the applicant and the IB. The IB makes available copies of the report to the elected Offices, but normally not before the expiration of 30 months from the priority date, unless the applicant makes an express request to the elected Office under PCT Article 40(2), for example if early entry into the national phase is being requested. The report is made available for public inspection on PATENTSCOPE after the expiration of 30 months from the priority date. (See PCT Rule 70.)

れる文献の列記も添付されます。本報告書が補正された形式の PCT 出願を基礎としている場合には、補正書を含む全ての用紙の写しが本報告書に添付されます。IPRP Ch.II は通常、優先日から 28 ヶ月が経過する前に発行され、出願人と IB に送付されます。IB は選択官庁に対して報告書の写しを閲覧可能にしますが、例えば国内段階への早期移行が請求されているような場合に、出願人が PCT 第 40 条(2) に基づき選択官庁に対して明示的に請求を行わない限りは、通常は優先日から 30 ヶ月が経過する前には行われません。本報告書は、優先日から 30 ヶ月が経過した後、PATENTSCOPE 上で公衆の閲覧が可能になります (PCT 規則 70 参照)。

**PCT NEWSLETTER NO.7-8/2018****AN ALTERNATIVE TO SUBMITTING FAXES TO THE INTERNATIONAL BUREAU, FOR EXAMPLE, IN THE CASE OF FAILURE OF A FAX TRANSMISSION**

例えば、ファックスの送信が失敗した場合の、国際事務局へのファックス送信以外の代替手段

**Q:** *I tried to transmit by fax some amendments under PCT Article 19 to the claims of an international application that had also been filed by fax, but the fax transmission of the amendments did not work. I am aware of the ePCT system, but I have not started to use it yet and I do not have access rights to the international application in ePCT. Since I am in a hurry to meet the deadline, is there a way for me to transmit documents to the International Bureau quickly and easily through ePCT?*

**A:** As a result of the transition of fax technology from analog to VOIP (Voice Over Internet Protocol), fax transmission has become unreliable in cases where telecommunication service providers have moved to VOIP technology. Where this technology is involved at any stage of the connection, it can appear to the sender that a transmission has been successful even though some or all of the transmission has in fact been lost. The transition to VOIP also applies to faxes to and from the International Bureau (IB). See also the notice published in *PCT Newsletter* No. 12/2017 at:

[www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2017/pct\\_news\\_2017\\_12.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2017/pct_news_2017_12.pdf)

As there are risks of failed or incomplete submissions when transmitting documents by fax, we strongly advise applicants to move away from this mode of transmission when submitting documents to the IB (including the IB as receiving Office). The most efficient, safe and reliable way to transmit correspondence and documents to the IB, including amendments to claims under PCT Article 19, is to use the corresponding "Action" in ePCT. However, since you are not yet familiar with ePCT, and you are short of time, you could instead easily use the document upload feature in ePCT. If you use this feature, the document will be inserted directly into the application file, without having to be manipulated manually, which will speed up the processing at the IB.

**Q:** ファックスで提出した国際出願に対して、請求の範囲の PCT 第 19 条に基づく補正をファックスで送信しようとしたが、補正のファックスによる送信ができませんでした。ePCT システムのことは知っているのですが、まだ利用を開始しておらず、ePCT での国際出願のアクセス権を持っていません。期限に間に合うよう急いでいるのですが、ePCT を利用して迅速に簡単に国際事務局へ書類を送信する方法はありますか？

**A:** アナログから VOIP (ボイスオーバーインターネットプロトコル) へファックス技術が変遷した結果、電気通信サービス提供業者が VOIP 方式へ既に移行している場合のファックス送信は信頼できないものとなりました。当該技術が利用されている接続のあらゆる時点で、一部の若しくは全ての送信が実際には失われているにもかかわらず、送信者には送信が完了したかのように表示されることがあります。VOIP への移行は国際事務局 (IB) へのファックス及び国際事務局からのファックスにも適用されています。PCT Newsletter の 2017 年 12 月号に掲載されたお知らせも、以下のリンク先からご覧ください。

[www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2017/pct\\_news\\_2017\\_12.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2017/pct_news_2017_12.pdf)

ファックスで書類を送信する場合には、失敗したり若しくは未完了の提出のリスクがあるため、IB (受理官庁としての IB を含む) へ書類を送信する時には、この方式での送信を変更するよう出願人には強く推奨いたします。PCT 第 19 条に基づく請求の範囲の補正を含む、IB へ書簡や書類を送信するためのより効率的で、安全で、信頼できる方法は ePCT で対応する "アクション" 機能を利用することです。しかしながら、あなたが ePCT にはまだ不慣れで時間も限られているのであれば、代わりに ePCT のドキュメントアップロード機能が簡単に利用できるでしょう。当該機能を利用すれば、手動で操作する必要なしに、書類は出願ファイルに直接挿入されるため、IB での処理が迅速になります。



In order to use the ePCT document upload feature, all you have to do is create a WIPO account, if you do not already have one for using other online services at WIPO. It only takes a few minutes to create an account by clicking on the link “Create WIPO account” on the ePCT home page (<https://pct.wipo.int>), filling in the required information and validating the account. For further details, see “Getting started” at:

[www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=588](http://www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=588)

It is recommended that you set up strong authentication methods for your WIPO account as this allows you to use more features of ePCT. As long as you are able to use your phone to receive text messages or to use a standard one-time password app such as Google Authenticator, this can be entirely self-service and should only take another minute. However, it is also possible to sign in by only entering the username and password that you have created if you simply wish to upload documents to the IB straight away. Then if you wish, you could later move on to using strong authentication methods and using more features available in ePCT. Note that if you sign in without strong authentication, you are limited to the following ePCT functions:

–uploading of post-filing documents in PDF format to the IB only;

–submission of significantly fewer online requests, with limited validations and only for published applications; and

–use of the third party observation service.

When you sign in to ePCT, the default landing page is the ‘Workbench’ which will be empty in your case because you are not signed in with strong authentication and, in any case, you do not yet have access rights to any international applications in the system. In order to upload a document, (for example your Article 19 amendments), you first need to identify the international application in question by entering the PCT application number in the search field, followed by the international filing date when prompted. The system immediately checks that the filing date and application number match, and, if they do, you should select the reason “upload documents” which will automatically open the corresponding online action in

ePCT のドキュメントアップロード機能を利用するために、WIPO での他のオンラインサービスを利用するためのアカウントをまだ持っていないならば、あなたがすべきことは WIPO ユーザアカウントを作成することだけです。ePCT ホームページ上 (<https://pct.wipo.int>) の “WIPO ユーザアカウントを作成” リンクをクリックし、要求される情報を登録し、アカウントの認証を行うことにより、ほんの数分でアカウントが作成できます。詳細は、以下のリンク先の “スタートガイド” をご参照ください。

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

ePCT のより多くの機能をご利用いただけるように、WIPO ユーザアカウントには高度な認証方法を設定することをお勧めします。SMS メッセージ形式で受信するか若しくは Google 認証システム (Google Authenticator) のようにワンタイムパスワードアプリを利用するために携帯電話を使用できるのであれば、この方法は完全にセルフサービスでお時間を取らせません。しかしながら、単純に IB に早急に書類をアップロードすることを望まれる場合には、作成されたユーザ ID とパスワードを入力するだけでログインすることも可能です。そしてその後、高度な認証設定の利用へと移行し、ePCT で使用可能なより多くの機能をご利用いただけます。高度な認証設定なしでログインされる場合には、以下に限定された ePCT 機能のみご利用いただける点にご留意ください。

-中間書類を PDF 形式でアップロードして、IB に提出する

-きわめて限られた請求がオンラインで提出できますが、利用できる即時チェック機能 (Validation: 不備の有無を確認する機能) は限られており、公開後の国際出願への提出のみ制限されます

-第三者情報提供サービスを利用する

高度な認証設定を用いてログインしていないと、ePCT にログインしたときにデフォルトのページは空の “ワークベンチ” となり、いかなる場合でも、あなたは ePCT システムでの特定の国際出願へのアクセス権はまだ持っていません。書類 (例えば、第 19 条補正) をアップロードするためには、検索欄で PCT の出願番号と、指示に応じて国際出願日を入力して、該当する国際出願を最初に確認する必要があります。当該システムは出願日と出願番号が一致するか即時に確認し、一致する場合には、“ドキュメントアップロード”

ePCT. You can then proceed by taking the following simple steps:

–use the ‘Document type’ dropdown list to select the type of document you want to transmit to the IB (note that, when you are signed in to ePCT *without* strong authentication, the only recipient to whom you can upload documents is the IB);

–attach the document by clicking on the “Add document” button to select and attach a document from your computer – note that the “Add document” button also indicates the type of file format required which, in most cases, is PDF, although text format is required in the case of sequence listings (if required, you can select more document types to add to the same upload transaction);

–once you have added all the required documents, the informal message field allows you to type an optional informal message for the IB which will be rendered on the automatically-generated cover letter that will accompany the uploaded documents (you can preview that cover letter by clicking on the ‘Preview’ button);

–select the format in which the signature is being provided

–if a letter or other document signed by the authorized signatory for the international application is already attached, you can choose this option, otherwise, either the text signature should be typed in or a file containing the image signature of an authorized signatory should be attached and the capacity of the signatory indicated in the field provided;

–click on “Upload” to complete the transaction and submit the attached documents to the IB.

For further information, see “Upload documents” at:

[www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=820](http://www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=820)

For future applications, once you have set up strong authentication for your WIPO account and gained access rights as eOwner or eEditor, you can use the specific ePCT Action “Amendments under Article 19”, which is best practice and requires the amendments to be attached in either DOCX or text-based PDF format.

It is recalled that applicants can request access rights (eOwnership) to an international application after filing,

を選択すると ePCT に対応するオンライン機能が自動的に開きます。以下の単純なステップを利用して進んでください。

-“書類の種類” のドロップダウンリストを用いて IB へ送信したい書類の種類を選択してください (高度な認証設定なしで ePCT にログインしている場合には、ドキュメントのアップロードが可能な受信者は IB のみである点にご留意ください)。

-あなたのコンピュータから書類を選択して添付するには “書類を追加” ボタンをクリックして書類を添付してください。“書類を追加” ボタンは、要求されるファイル形式の種類も表示する点にご留意ください。多くの場合は PDF 形式ですが、配列リストの場合にはテキスト形式が要求されます (必要があれば、同一のアップロード操作に追加して、より多くの書類の形式を選択することができます)。

-全ての必要な書類を追加した後、非公式メッセージの欄では、アップロードされた書類に添付され、自動的に生成されるカバーレターに表示されるための、IB への任意の非公式メッセージの記入が許可されます (‘プレビュー’ ボタンをクリックするとカバーレターを確認することができます)。

-署名を提出する形式を選択してください。

-国際出願の署名権者が署名した書簡若しくは他の書類がすでに添付されている場合にはこのオプションオプションを選択できますが、そうでない場合には、テキスト形式の署名を打ち込むか、若しくは署名権者のイメージ署名を含むファイルを添付し、指定される欄に署名者の立場を記載します。

-操作を完了するために “アップロード” 機能をクリックし、添付した書類を IB へ提出してください。

詳細は、以下のリンク先から “ドキュメントアップロード” 機能をご参照ください。

[www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=820](http://www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=820)

今後の出願に関しては、高度な認証設定を用いて WIPO アカウントを設定し、eOwner 若しくは eEditor としてアクセス権を取得した後は、特定の ePCT アクション機能である、“第 19 条に基づく補正” 機能を利用できます。当該機能はベストプラクティスであり、補正は DOCX 若しくはテキストベースの PDF 形式のいずれかで添付される必要があります。

even if the application was filed on paper. However, if you file international applications electronically, the best practice is to use ePCT-Filing, if available at your receiving Office of choice, since you can then set up ePCT access rights even pre-filing. Alternatively, if you file electronically using an ePCT-compatible filing software (PCT-SAFE, EPO online filing or JPO-PAS), it is strongly recommended to set up ePCT access rights at the time of filing using the steps explained in the following FAQ:

[www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=518](http://www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=518)

Note that WIPO is in the process of developing a new PCT general upload system (outside the ePCT system) which would allow basic upload of documents or filing of an international application without registration when login to ePCT is not possible.

たとえ出願が紙形式で提出されたとしても、出願人は出願後に国際出願へのアクセス権 (eOwnership) を請求することが可能です。しかしながら、国際出願を電子的に提出する場合のベストプラクティスは、あなたの選択する受理官庁にて利用可能であれば、出願前であっても ePCT のアクセス権を設定できるため、ePCT 出願を利用することです。別の方法として、ePCT と互換性のある出願ソフトウェアを利用して電子的に出願する場合には (PCT-SAFE、EPO オンライン出願又は JPO-PAS)、以下のリンク先の FAQ で説明されるステップを利用して、出願時に ePCT のアクセス権を設定することを強くお勧めいたします。

[www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=518](http://www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=518)

ePCT へのログインができない時に、登録なしで書類の基本的なアップロード若しくは国際出願の提出を許可する、新しい PCT ジェネラルアップロードシステム (ePCT システム外で) を WIPO は開発中であることにもご留意ください。

## PCT NEWSLETTER NO.06/2018

## CONSEQUENCES OF NOT SUBMITTING NUCLEOTIDE AND/OR AMINO ACID SEQUENCE LISTINGS IN THE CORRECT FORMAT TO THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

ヌクレオチド及び/又はアミノ酸の配列リストを正しい形式で国際調査機関へ提出しない場合の帰結

**Q:** *I am going to file an international application containing a sequence listing as an image file, and realize that, for the purposes of international search, the sequence listing must be filed in electronic form, as a text file. If I am unable to submit the sequence listings as a text file at the time of filing, will I be invited to do so after filing, and if so, will I have to pay an extra fee for this?*

**A:** Each of the 22 operational International Searching Authorities (ISAs) require the applicant to furnish any sequencing listing in electronic form (as a text file) if the sequence listing is to be taken into account for the purpose of international search. More specifically, it must comply with the standard provided for in Annex C of the Administrative instructions under the PCT (“Standard for the Presentation of Nucleotide and Amino Acid Sequence Listings in International Patent Applications under the PCT”)<sup>20</sup> (hereinafter “Annex C”). Note that the provisions in Annex C are also recommended in WIPO Standard ST.25 (“Standard for the Presentation of Nucleotide and Amino Acid Sequence Listings in Patent Applications”)<sup>21</sup>. Furthermore, the sequence listing must also be transmitted on an electronic carrier that is acceptable to the ISA concerned.

If the international application contains a sequence listing that does not meet the necessary requirements, for example, if it has only been submitted in paper form or as an image file (for example, PDF format), or if it has been submitted as a text file which does not comply with Annex C, the ISA will invite you to furnish, within a fixed time limit, a sequence listing complying with the required standard for the purposes of international search (using Form PCT/ISA/225 (“Invitation to furnish nucleotide and/or amino acid sequence listing and pay, where applicable, late furnishing fee”)). The invitation may also, in accordance

**Q:** イメージファイルとしての配列リストを含む国際出願を提出する予定ですが、国際調査のためには、配列リストはテキストファイルとして電子形式で提出される必要があることに気づきました。出願時にテキストファイルとして配列リストを提出できい場合、出願後にその提出を求められるのでしょうか？求められるのであれば、この提出のために特別な手数料を支払う必要はあるのでしょうか？

**A:** 運用中の 22 の各国際調査機関 (ISA) は、配列リストが国際調査の目的で考慮されるようにするためには、電子形式 (テキストファイルとして) による配列リストの提出を出願人に求めます。さらに具体的にいうと、PCT に基づく実施細則の附属書 C (“PCT に基づく国際特許出願におけるヌクレオチド及びアミノ酸配列表の表記に関する標準”)<sup>20</sup> (以下、“附属書 C”) に定める基準に従う必要があります。附属書 C は WIPO 標準 ST.25 (“特許出願におけるヌクレオチド及びアミノ酸配列表の表記に関する標準”)<sup>21</sup> においても推奨されています。さらに配列リストは、関連する ISA が認める電子媒体で送達される必要があります。

国際出願が必要な要件を満たしていない配列リストを含む場合、例えば紙形式でのみの提出若しくはイメージファイルとしてのみ (例えば、PDF 形式) の提出の場合、又は附属書 C に従っていないテキストファイルとして提出された場合には、ISA は、ある一定の期間内に、国際調査のために必要な基準に従う配列リストの提出を [様式 PCT/ISA/225 (“ヌクレオチド及び/又はアミノ酸の配列リストの提出の求め、及び該当する場合には遅延提出手数料の支払いの求め”) を利用して] 求めるでしょう。また当該求めは、PCT 規則 13 の 3.1(c) に従い、ISA への遅延提出手数料の支払いを

<sup>20</sup> See 参照: <http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ai.pdf>

<sup>21</sup> See 参照: <http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ai.pdf> and <http://www.wipo.int/standards/en/pdf/03-25-01.pdf>



with PCT Rule 13*ter*.1(c), request the payment to the ISA of a late furnishing fee, the amount of which is determined by the ISA, but which may not exceed 25% of the international filing fee. Of the 22 ISAs, the following 12 ISAs currently charge such a late furnishing fee:

- National Institute of Industrial Property (Brazil)
- State Intellectual Property Office of the People's Republic of China
- Egyptian Patent Office
- European Patent Office (EPO)
- Finnish Patent and Registration Office (PRH)
- Israel Patent Office
- Indian Patent Office
- Korean Intellectual Property Office
- Federal Service for Intellectual Property (Rospatent) (Russian Federation)
- Turkish Patent and Trademark Office (Turkpatent)
- United States Patent and Trademark Office (USPTO)
- Visegrad Patent Institute (VPI)

The above-mentioned Form will also invite you to submit a statement confirming that the information contained in the Annex C text file submitted under PCT Rule 13*ter*.1(a) is identical to the sequence listing forming part of the international application as filed.

If you do not comply with the invitation within the specified time limit, for example, if the subsequently-filed sequence listing filed in response to the invitation does not comply with the necessary standard, the international search may be restricted, as, in accordance with PCT Rule 13*ter*.1(d), the ISA will only be required to search the international application to the extent that a meaningful search can be carried out without the sequence listing. This means that the examiner may not search claims directed to specific sequences.

Even if the subsequently-filed sequence listing complies with the necessary standard, it is important to be aware that if a late payment fee has been requested by one of the above-mentioned ISAs, but you do not pay that fee within

要求する場合があります、その額はISAが定めるものとしていますが、国際出願手数料の額の25%を超えてはなりません。22のISAのうち、現在そのような遅延提出手数料を課しているISAは12あります。

- 国立工業所有権機関(ブラジル)
- 中華人民共和国国家知識産権局
- エジプト特許庁
- 欧州特許庁(EPO)
- フィンランド特許登録庁(PRH)
- イスラエル特許庁
- インド特許庁
- 韓国知的所有権庁
- 連邦知的所有権行政局(Rospatent) (ロシア連邦)
- トルコ特許商標庁(Turkpatent)
- 米国特許商標庁(USPTO)
- ヴィシェグラード特許機構(VPI)

上述の様式では、PCT規則13の3.1(a)に基づき提出された附属書Cのテキストファイルに含まれる情報が、提出された国際出願の一部を構成する配列リストと同一であることを確認する陳述を提出することも求めます。

指定された期間内に求めに従わない場合、例えば求めに対する応答として後から提出された配列リストが必要な基準に従っていない場合には、PCT規則13の3.1(d)に従い、ISAは配列リストなしで有意義な調査を行うことができる範囲においてのみ国際出願の調査を行うことを要求されるため、国際調査は制限され得るでしょう。これは審査官が特定の配列を対象にした請求の範囲を調査しない可能性があることを意味します。

後から提出された配列リストが必要な基準に従っている場合であっても、上述のISAの一つにより遅延手数料が要求されており、指定された期間内に当該手数料を支払わない場合には、求めに応じて提出された配列リストが考慮されない可能性があります。

the specified time limit, the sequence listing furnished in reply to the invitation may be disregarded.

For information on the types of electronic carriers that are required by each ISA, and to find out which ISAs charge a late furnishing fee under PCT Rule 13ter.1(c), and the applicable amount of that fee, please see the relevant part of the *PCT Applicant's Guide*, Annex D.

Please note that any sequence listing which is to form part of the international application must be filed at the same time (or at least on the same date) as the rest of the international application. Also note that, whenever a sequence listing is furnished as an Annex C text file at the time of filing the international application, there is no need to file another copy of the text file for such purposes under PCT Rule 13ter since the text file submitted will be used for both disclosure of the international application and for search purposes.

You are strongly advised to submit the sequence listing part of the description as an Annex C text file at the time of filing the international application, so that it is in the correct format for the ISA. Not only will you avoid having to pay any necessary late payment fee to the ISA, but also, any sequence listing part of the description in text format will not be taken into account for calculating the total number of pages/sheets of the international application for which a fee is payable in excess of 30. When submitting the sequence listing with the international application, it should be identified as part of the international application in the request form. The way in which you do this will depend on the mode of filing, for example:

–if you file using ePCT, the sequence listings must be in Annex C text format (PDF format is not permitted) and must be attached under the “International Search” section. You should check the box “Sequence listings in machine-readable format are attached for the purposes of international search” and then select “Filed also as part of the international application”;

–if you file using PCT-SAFE, you should first check the box “The description contains a sequence listing” on the Biology tab and then check the box “submitted as part of the description” on the Contents tab when uploading the Annex C text file; or

–if you file electronically using the PDF request form when filing with the United States Patent and Trademark Office

それぞれの ISA が要求する電子媒体の種類に関する情報や、どの ISA が PCT 規則 13 の 3.1(c) に従い、遅延提出手数料の支払いを課すのかわかるための情報、また当該手数料の適用額についての情報は PCT 出願人の手引附属書 D の関連部分をご参照ください。

国際出願の一部を構成する配列リストは、国際出願の他の部分と同時 (又は少なくとも同日) に提出される必要があることにご留意ください。また国際出願の提出時に配列リストが附属書 C のテキストファイルとして提出される場合は常に、その提出されるテキストファイルが国際出願の開示と調査目的の両方に使用されるため、PCT 規則 13 の 3 に基づく目的のためテキストファイルの別のコピーを提出する必要はないことにもご留意ください。

明細書の配列リストの部分は、ISA にとって正しい形式の配列リストであるように、国際出願の提出時に附属書 C のテキストファイルとして提出するよう出願人に強くお勧めいたします。こうすることで ISA に対する必要な遅延手数料の支払いを回避できるだけでなく、30 枚を超えた場合に支払う手数料のために国際出願のページ/用紙の全枚数を計算する場合にもテキスト形式による明細書の配列リストの部分は考慮されないで済むでしょう。国際出願と共に配列リストを提出する時には、願書様式において国際出願の一部として記載されるべきです。この作業を実行する場合の方法は、出願方法によって異なります。例えば以下のとおりです。

–ePCT を利用して出願する場合には、配列リストは附属書 C のテキスト形式である必要があり (PDF 形式は許可されていません)、“国際調査”の欄に添付されるべきです。“国際調査のために電子形式の配列表を添付する”の欄をチェックし、“国際出願の一部を構成する書類として提出”を選択すべきです。

–PCT-SAFE を利用して提出する場合には、最初に生物のタブから “明細書は配列表を含む” の欄をチェックし、附属書 C のテキストファイルをアップロードする時に内容のタブから、“明細書の一部として提出する” の欄をチェックすべきです。

–EFS-Web を介して受理官庁としての米国特許商標庁へ出願する時に、PDF での願書様式を利用し

as receiving Office via EFS-Web, the relevant box should be checked under item (g) in Box No. IX of Form PCT/RO/101.

て電子的に出願する場合には、様式 PCT/RO/101 の第 IX 欄の項目(g) の関連する欄をチェックすべきです。

## PCT NEWSLETTER NO.05/2018

## HOW TO FIND OUT WHICH DESIGNATED OFFICES OFFER UTILITY MODEL PROTECTION AND HOW TO REQUEST SUCH PROTECTION IN RESPECT OF AN INTERNATIONAL APPLICATION

どの指定官庁が実用新案による保護を提供するかを知る方法と、国際出願に関してそのような保護を請求する方法

**Q:** *I am about to file an international application and am interested in obtaining utility model protection. How do I find out which designated States offer such protection, and how do I request that my application be treated as a utility model application in respect of those States?*

**A:** It is recalled that information about the advantages and disadvantages of utility model protection was published in last month's "Practical Advice" (in *PCT Newsletter* No. 04/2018). Utility model protection is available in 85<sup>22</sup> PCT Contracting States, either as national utility models issued by certain national Offices, or as utility models issued by the African regional Offices of the African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) or the African Intellectual Property Organization (OAPI). Although some Offices will only offer utility model protection as an alternative to patents, a number of Offices allow the applicant to request utility model protection in addition to patent protection. This may be useful if you wish to obtain utility model protection while waiting for the grant of a patent. For information on the PCT Contracting States in which you may obtain utility model protection, please consult "Types of Protection Available via the PCT in PCT Contracting States" at:

[www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/types protection.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/types%20protection.pdf)

As far as requesting utility model protection is concerned, it is recalled that the filing of the PCT request form (Form PCT/RO/101) constitutes, under PCT Rule 4.9(a), the designation of all Contracting States bound by the PCT on the international filing date, **for the grant of every kind of protection** (and, where applicable, for the grant of both regional and national patents). This means that, if you wish to

**Q:** まもなく国際出願を提出する予定であり、実用新案による保護の取得を希望しています。どの指定官庁がそのような保護を提供しているのかを知る方法を教えてください。また当方の出願がそれらの国々において実用新案出願として取り扱われるにはどのように請求すればよいのでしょうか？

**A:** 先月号の“実務アドバイス”(PCT Newsletter 2018年4月号)で掲載されました実用新案による保護のメリットとデメリットについての説明を思い起こしてください。実用新案による保護は85<sup>22</sup>のPCT締約国で利用可能です。それらは、特定の国内官庁により付与される国内の実用新案として、若しくはアフリカ広域知的所有権機関(ARIPO)又はアフリカ知的所有権機関(OAPI)により付与される実用新案としての保護です。いくつかの官庁は特許に代わる代替手段としてのみ実用新案による保護を提供しますが、多くの官庁では特許による保護に加えて、出願人に実用新案による保護を請求することを許容しています。これは特許の付与を待つ間に実用新案による保護を取得したい場合に有用になり得ます。実用新案による保護を取得可能なPCT締約国に関する情報は、以下のリンク先から、“Types of Protection Available via the PCT in PCT Contracting States”の表をご覧ください。

[www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/types protection.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/types%20protection.pdf)

実用新案による保護の請求に関して、PCT願書様式(様式PCT/RO/101)の提出は、PCT規則4.9(a)に基づき、全ての種類の保護の付与のために(また、該当する場合には、広域特許及び国内特許の両方の付与のために)、国際出願日にPCTに拘束される全ての締約国を指定することを構成します。これは、特許の代わりに(若しくは、該当する場合には、特許に加えて)実用新案による保護(若しくは他の取得可能な代替手段による保護<sup>23</sup>)の請求を希望する場合には、国際段階の期間中はいずれの行為も行う必要がないことを意味しま

<sup>22</sup> This figure only concerns “utility models” specifically, and does not include Offices which grant other similar types of protection.

この数は特に“実用新案”のみに関するもので、他の同様の種類の保護を付与する官庁は含みません。



request utility model protection (or other available alternative protection<sup>23</sup>) instead of (or, if applicable, in addition to) a patent, you do not need to take any action during the international phase. In fact, there is no provision for requesting a certain kind of protection during the international phase (although it is possible to withdraw a certain type of protection in respect of the designation of a particular State). Please be aware that this must not be confused with the situation where you wish an application to be treated for a patent of addition, certificate of addition, inventor's certificate of addition or utility certificate of addition (PCT Rule 4.11(a)(i)) or a continuation or a continuation-in-part of an earlier application (PCT Rule 4.11(a)(ii)), in which case certain indications may be required in the request form.

If you wish the international application to be treated, in a designated (or elected) State in respect of which PCT Article 43<sup>24</sup> applies, as an application for the grant of a utility model, and not as an application for the grant of a patent, or if you wish it to be treated as an application for more than one type of protection (to the extent that this is possible) in accordance with PCT Article 44, you should normally indicate your choice of protection to that Office when performing the acts necessary under PCT Article 22 (or 39) for entering the national (or regional) phase (see PCT Rule 49bis.1(a)).

If you do not make any express indication that you wish to apply for utility model protection when performing the acts referred to in PCT Article 22, the designated Office will treat the application as an application for a patent. However, if you do not make such express indication but the national fee paid by the applicant corresponds to the national fee for a utility model, the payment of that fee would be considered to

す。実際、国際段階の期間中に特定の種類の保護を請求するための規定はありません(しかし、特定の国の指定に関する限り特定の種類の保護を取り下げることが可能です)。なお、出願が追加特許、追加証、追加発明者証若しくは追加実用証 (PCT 規則 4.11(a)(i))、若しくは先の出願の継続出願若しくは一部継続出願 (PCT 規則 4.11(a)(ii)) として取り扱われることを希望する場合の状況と混同されませんようご注意ください。これらの場合には、願書にはその旨の記載が求められることがあります。

PCT 第 43 条<sup>24</sup> が適用される指定 (又は選択) 国において、特許の付与を求める出願ではなく、実用新案の付与を求める出願として国際出願が取り扱われることを希望する場合、若しくは PCT 第 44 条に従い、二種類以上の保護を求める (これが可能な範囲で) 出願として国際出願が取り扱われることを希望する場合、通常は国内 (又は広域) 段階へ移行するために PCT 第 22 (又は 39) 条に規定する必要な行為を行う時に、当該官庁に対し貴殿の選択する保護を表示すべきです (PCT 規則 49 の 2.1(a) 参照)。しかしながら、当該行為を行う必要がある時期は適用される国内法令によって異なる場合があります。いくつかの指定 (又は選択) 官庁は貴殿の選択する保護を後から表示することを許容しています (PCT 規則 49 の 2.2(b))。二種類以上の保護を求める場合には、主として求める保護の種類を表示することも求められることがある点にご留意ください (PCT 規則 49 の 2.1(b) 参照)。

PCT 第 22 条に規定する行為を行う時に、実用新案による保護の申請を希望する旨を明示的に表示しない場合には、指定官庁は特許を求める出願として取り扱うでしょう。しかしながら、そのような明示的な表示をしない場合であっても、出願人により支払われる国内手数料が実用新案を求める国内手数料に相当する場合には、当該手数料の支払いは国際出願が実用新案を求める出願として取り扱われることを希望する旨の表示

<sup>23</sup> For the purposes of this "Practical Advice", the term "utility models" is generally interchangeable with other similar rights, such as "petty patents", "innovative patents", "short-term patents", "utility innovations" and "innovation patents".

今回の「実務アドバイス」では、「実用新案」の用語は「小特許」、「イノベティブ特許」、「短期特許」、「実用イノベーション」及び「イノベーション特許」のような他の同様の権利と一般的に互換性のあるものとして使用しています。

<sup>24</sup> PCT Article 43 provides for the indication by the applicant that the international application is for the grant of a particular kind of protection, in any State whose law provides for such protection.

PCT 第 43 条は、国内法令がそのような保護を定めている国において、国際出願が特定の種類の保護の付与を求めることを出願人が表示できることを規定しています。

be an indication of your wish that the international application be treated as an application for a utility model and the designated Office would inform you accordingly (PCT Rule 49bis.1(e)).

Note that some Offices may have specific forms for requesting entry into the national phase in respect of an application for a utility model which may be used. Although it is recommended to use such a form, this is not obligatory as, according to PCT Rule 49.4, no applicant shall be required to use a national form when performing the acts referred to in PCT Article 22.

Even if you request one particular type of protection, a number of Offices will allow you to convert from one type of protection to another at a later date (see PCT Rule 49bis.2(b)) (for instance, from a utility model application (or utility model) to a patent application (or patent), or *vice versa*). This may, however, be subject to the payment of a special fee. Although conversions are normally made by applicants, some Offices may convert an application *ex officio*, where appropriate.

For further information on any specific requirements of designated Offices in connection with requesting different types of protection, and on converting from one type of protection to another, please refer to the relevant National Chapter of the *PCT Applicant's Guide* at:

[www.wipo.int/pct/en/appguide/](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/)

とみなされ、指定官庁はその旨を通知するでしょう (PCT 規則 49 の 2.1(e))。

いくつかの官庁は、実用新案を求める出願に関して、国内段階への移行を請求するために使用される特定の様式を有している点にご留意ください。そのような様式を使用することをお勧めいたしますが、PCT 規則 49.4 に規定するように、その使用は義務ではなく、出願人は PCT 第 22 条に規定する行為を行う時に国内様式を使用することを要求されません。

一の特定の種類の保護を請求する場合であっても、多くの官庁はその後、一の種類の保護を他の種類の保護へ変更することを許容するでしょう (PCT 規則 49 の 2.2(b) 参照) (例えば、実用新案出願 (又は実用新案) から特許出願 (又は特許) への変更、若しくはその逆)。これはしかしながら、特別手数料の支払い対象になる場合があります。当該変更は通常、出願人によって行われますが、いくつかの官庁は該当する場合、*職権*により出願を変更することがあります。

異なる種類の保護の請求に関する指定官庁の特定の要件について、また一の種類の保護を他の種類の保護へ変更することについての詳細は、PCT 出願人の手引の関連する国内編をご参照ください。以下のリンク先からご利用いただけます。

[www.wipo.int/pct/ja/appguide/](http://www.wipo.int/pct/ja/appguide/)

## PCT NEWSLETTER NO.04/2018

## SEEKING UTILITY MODEL PROTECTION INSTEAD OF PATENT PROTECTION

特許による保護の代わりに実用新案による保護を求めること

**Q:** *I have filed a PCT application, and, although I would like to obtain protection for my invention in a number of countries, I am also anxious to keep costs to a minimum. I have heard that “utility model” protection can be requested in a PCT application, and that this form of protection is cheaper to obtain than patent protection. What are the advantages and/or disadvantages of this type of protection compared to obtaining a patent?*

**A:** A utility model protects new technical inventions through the granting of an exclusive right to prevent others, for a limited period of time, from commercially using a protected invention without the authorization of the right holder(s). In this regard, a utility model is like a patent, but there are important differences, which are discussed below. Protection of an invention through a utility model is only available in certain countries. Some countries also provide for similar rights to utility models, which can be referred to as “petty patents”, “innovative patents”, “short-term patents”, “utility innovations”, or “innovation patents”. However, for the purposes of this “Practical Advice” the term “utility models” covers both utility models and other similar rights.

Official fees for obtaining utility models are generally lower than those for patents. As there is no substantive examination of utility model applications prior to registration in most countries, no examination fee is due before registration and the registration process is simpler and faster than obtaining a patent, taking, on average, six months. Although maintenance or renewal fees must be paid during the term of protection of a utility model, these are also generally lower than for patents.

Even though it may be cheaper to obtain and maintain protection through utility models compared to patents, and the process of registration is simpler and faster, you should be aware of other differences between utility models and patents which you may need to take into account when deciding how to protect a technical invention:

–the requirements for acquiring utility model protection are generally less stringent than for patents – while the

**Q:** PCT 出願を提出しました。多くの国で当方の発明が保護されるようにしたいのですが、費用を最小限に抑えたいとも思っています。PCT 出願で“実用新案”による保護を請求することができ、この形式の保護の方が特許による保護よりも安く取得できると聞きました。特許の取得と比べてこの種類の保護のメリット及び/又はデメリットは何かでしょうか？

**A:** 実用新案は、一定の限られた期間、権利者の承諾無しに他者が保護された発明を商業的に使用することを防ぐための独占権を付与することを通して、新しい技術的発明を保護します。この点において、実用新案は特許に似ていますが、以下に述べるようにいくつかの重要な相違点があります。実用新案を通しての発明の保護は特定の国でのみ可能です。いくつかの国では実用新案と同様の権利を提供しており、それらの権利は“小特許”、“イノベーション特許”、“短期特許”、“実用イノベーション”、若しくは“イノベーション特許”と呼ばれます。しかしながら、今回の“実務アドバイス”では、“実用新案”の用語は実用新案及びその他の同様の権利の両方を含むものとして使用いたしません。

実用新案を取得するための公的な手数料は通常、特許を取得する手数料よりも低いです。大半の国では登録前の実用新案出願の実体審査が存在しないため、登録前の審査手数料の支払いはありません。また登録の手続は、特許の取得よりも簡素で早く、平均で6ヶ月を要します。実用新案の保護期間中の維持又は更新手数料の支払いは必要ですが、これらの手数料も通常、特許の手数料より低いです。

特許と比べると、実用新案を通しての保護の取得及び維持は安い場合があり、登録の手続はより簡素で早く進捗しますが、技術的発明の保護方法を決定する際に考慮する必要がある、実用新案と特許のその他の相違点を認識しておくべきです。

–実用新案による保護を取得する際の要件は通常、特許ほど厳しくありません。“新規性”の要件

requirement of "novelty" must always be met, this requirement might be applied only at a local level in the case of utility models. Furthermore, the requirement of "inventive step" (or "non-obviousness") may be much lower or absent altogether in the case of utility models. Utility model protection is therefore possible for innovations of a rather incremental character which may not meet the patentability criteria;

–the term of protection for utility models is shorter than for patents and varies from country to country (usually between 7 and 10 years without the possibility of extension or renewal, although in the case of a few Offices, it is more than 10 years));

–although in some countries, utility models can be applied for in the same fields of technologies as patents, in other countries, utility model protection can only be obtained for certain fields of technology and/or it can be obtained only for products, such as devices or apparatus, but not for processes or chemical substances. In fact, eligible subject matter for utility models varies significantly from one country to another, and if you are thinking of requesting utility model protection in any particular designated (or elected) State, you are advised to check with a local agent in that State what kind of subject matter can be covered.

Further information on utility model laws in the various countries which offer such protection can be found under "IP legislation" at:

[www.wipo.int/wipolex/en/](http://www.wipo.int/wipolex/en/)

In conclusion, utility model protection is cheaper to obtain and maintain, the requirements for acquiring a utility model are often less stringent, and the registration process is generally simpler and faster without substantive examination. However, this does not mean that utility model protection is a more favorable alternative to patent protection in all cases. You should be aware that the lack of substantive examination means that there is less legal certainty with respect to the validity of a registered utility model. In addition, if the invention is expected to be relevant in the market for a long period, utility model protection might not give sufficient protection. The specific features of the utility model system and the patent system in a given country should therefore be carefully examined, on a case by case basis, in order to determine the best way of protecting an invention.

は常に充足する必要がありますが、実用新案の場合、当該要件は国内レベルでのみ適用される可能性があります。さらに、“進歩性”（若しくは“非自明性”）の要件は、実用新案の場合、かなり条件が低いか若しくは全く存在しない場合があります。そのため実用新案による保護は、むしろ、特許性の基準を満たさない可能性がある、漸進的な性質をもつイノベーションに対して可能性があります。

–実用新案の保護期間は特許よりも短く、国によって異なります（通常は延長若しくは更新の可能性無しで7年から10年の間ですが、10年以上認める官庁も若干あります）。

–いくつかの国では、特許と同じ技術分野で実用新案を申請できますが、その他の国では、特定の技術分野及び/又は機器や装置のような製品に関してのみ実用新案による保護を取得でき、方法や化学物質に関しては取得できません。実際、実用新案の対象となる主題は国によって大きく異なりますので、ある特定の指定（若しくは選択）国において実用新案による保護の請求を検討している場合には、どのような種類の主題が対象となるのかを当該国の現地代理人に確認することをお勧めいたします。

このような保護を提供する様々な国々における実用新案に関する法律の詳細は、以下のリンク先の“IP legislation”からご覧いただけます。

[www.wipo.int/wipolex/en/](http://www.wipo.int/wipolex/en/)

結論として、実用新案による保護は取得と維持にかかる費用が安く、実用新案を取得するための要件はさほど厳しくありません。また、登録手続は実体審査がなく、通常、より簡素で早く進捗します。しかしながら、これは、実用新案による保護が全ての場合において特許による保護よりも望ましい選択肢であるという意味ではありません。実体審査の欠如は、登録された実用新案の有効性に関して法的安定性が低いことを意味するということ認識すべきです。加えて、その発明が長期間にわたり市場において関係すると予想される場合には、実用新案による保護では十分な保護を与えられない可能性があります。したがって、発明を保護する最善策を判断するためには、特定の国における実用新案制度及び特許制度の具体的な内容



In many cases, utility model protection and patent protection are not necessarily alternatives, but utility model protection might be used as a complement to patent protection, since a utility model may be quickly obtained while waiting for the grant of a patent. Furthermore, it is possible in some countries to convert a utility model application (or a utility model) to a patent application (or a patent), and *vice versa*.

For further information on utility models, a useful document containing frequently asked questions is available on the WIPO website at:

[www.wipo.int/patents/en/topics/utility\\_models.html](http://www.wipo.int/patents/en/topics/utility_models.html)

Further information on the PCT Offices which offer utility model protection, as well as information on how to request such protection in respect of an international application, will be published in the next issue of the *PCT Newsletter* (No. 05/2018).

を、事例ごとに注意深く検討する必要があります。

多くの場合、実用新案による保護と特許による保護は必ずしも代替手段ではなく、実用新案による保護が特許による保護の補完として利用される場合があります。これは、特許の付与を待つ間に実用新案による保護を迅速に取得し得るためです。さらに、いくつかの国では、実用新案出願 (若しくは実用新案) を特許出願 (若しくは特許) へ変更すること、又はその逆も可能です。

実用新案に関する詳細については、よくある質問を含む有用な情報が以下の WIPO ウェブサイトからご覧いただけます。

[www.wipo.int/patents/en/topics/utility\\_models.html](http://www.wipo.int/patents/en/topics/utility_models.html)

次号の PCT Newsletter (2018 年 5 月号) では、実用新案による保護を提供する PCT 官庁に関する情報や、国際出願に関してそのような保護を請求する方法について詳述いたします。

## PCT NEWSLETTER NO.03/2018

## FEES PAYABLE WHEN FILING AN INTERNATIONAL APPLICATION

## 国際出願の提出時に支払う手数料

**Q:** *Please could you tell me what fees are payable for the filing of an international application, whether the amounts are subject to change, and if so, when?*

**A:** There are three kinds of fees that are payable to the receiving Office in relation to the filing of an international application:

1. *The transmittal fee:* this fee is payable to the receiving Office with which the international application is filed. The transmittal fee covers the costs in connection with the tasks performed by the receiving Office, such as the receipt and checking of the international application, the transmittal of the record copy to the International Bureau (IB) and providing a copy also to the International Searching Authority (ISA). A few receiving Offices do not charge any transmittal fee. Note also that some receiving Offices that accept electronic filings offer a fee reduction for international applications that are filed electronically, and some Offices offer a fee reduction for filings submitted by small entities.

The transmittal fee should be paid within one month from the date of receipt of the international application by the receiving Office. If there is a change in the amount of the transmittal fee between the date of receipt of the application and the date of payment, the applicant must pay the amount that was applicable on the date on which the application was received. (See PCT Rule 14)

2. *The international filing fee:* the amount of this fee is fixed in Swiss francs by the PCT Contracting States (the PCT Union), and is set out in the Schedule of Fees annexed to the PCT Regulations. Note that there is an additional component of this fee that is payable for each sheet of the international application in excess of 30 sheets, and special provisions apply in respect of international applications containing sequence listings. The international filing fee is payable to the receiving Office (in a currency accepted by it) for the benefit of the IB, and covers the costs incurred by the IB during the performance of various tasks, including the publication of the international application, the issuance on behalf of the ISA of the international preliminary report on patentability (Chapter I

**Q:** 国際出願の提出時に支払う手数料にはどのようなものがあるのか教えてください。また額が変更になる可能性があるのか否か、変更があるとすればいつなのかを教えてください。

**A:** 国際出願に関連して受理官庁へ支払う手数料には3種類あります。

1. 送付手数料: 当該手数料は国際出願が提出されるときに、受理官庁へ支払われます。送付手数料は、国際出願の受理及びチェック、国際事務局(IB)への記録原本の送付及び国際調査機関(ISA)への写しの送付といった受理官庁が行う任務の遂行に係る費用を賄います。いくつかの受理官庁は送付手数料を徴収していません。そして電子形式の出願を受理する受理官庁の一部は、電子形式での国際出願について手数料を減額しています。またいくつかの受理官庁は小企業により提出される出願に関し手数料を減額しています。

送付手数料は、受理官庁による国際出願の受理の日から一ヶ月以内に支払われるべきです。出願の受理の日と支払日の間に送付手数料の額に変更がある場合には、出願人は当該出願が受理された日に適用されていた額を支払う必要があります(PCT規則14参照)。

2. 国際出願手数料: 当該手数料の額はPCT締約国(PCT同盟)によりスイス・フランで定められており、PCT規則に付属する手数料表に記載されています。30枚を超える国際出願の用紙1枚ごとに支払う手数料に関して追加の規定があること、また配列表を含む国際出願に関して特別な規定が適用されることにご留意ください。国際出願手数料は、IBのための手数料として受理官庁へ(当該官庁が定める通貨で)支払われ、IBが各種任務を遂行するために生じる費用を賄います。それらの任務には、国際出願の公開や、特許性に関する国際予備報告(PCT第I章)のISAに代わっての発行(該当する場合)、並びに、出願人、受理官庁、ISA、国

of the PCT) (where applicable), and the communication of various notifications to the applicant, the receiving Office, the ISA, the International Preliminary Examining Authority and the designated (or elected) Offices.

Although the amount of the international filing fee has not changed for many years (it has been the same since July 2008), the equivalent amounts payable in other currencies are subject to change (see below). The international filing fee should be paid within one month from the date of receipt of the international application. If there is a change in the amount (or equivalent amount in another currency accepted by the receiving Office) of the international filing fee between the date of receipt of the application and the date of payment, the applicant must pay the amount that was applicable on the date of receipt of the application. (See PCT Rule 15)

3. *The search fee*: the amount of this fee, which is fixed by each ISA, depends on which ISA is competent (or which ISA is chosen by the applicant where more than one ISA is competent). The search fee is payable to the receiving Office for the benefit of the ISA for carrying out the international search, establishing the international search report and the written opinion of the ISA, and for carrying out any other tasks entrusted to it as ISA.

The search fee should be paid within one month from the date of receipt of the international application by the receiving Office. If there is a change in the amount (or equivalent amount established in another currency accepted by the receiving Office) of the search fee between the date of receipt of the international application and the date of payment, the applicant must pay the amount that was applicable on the date of receipt of the application. (See PCT Rule 16)

#### *Changes in amounts payable, or in equivalent amounts in other currencies*

The amount of the transmittal fee is fixed by the receiving Office, usually in the local currency of the country in which the Office is located, and may change at any time according to the practices of the Office concerned. The Office will announce any changes in the amounts in advance. Generally, the international filing fee and the search fee are also payable in the local currency of the country in which the receiving Office is located. If that currency is not the same as the currency in which those fees are fixed, the amounts payable in the local currency are subject to changes due to fluctuations in the exchange rates between those two currencies.

際予備審査機関、及び指定(選択)官庁への各種通知の送付を含みます。

国際出願手数料の額は長年変わっておりません(2008年7月から同額のまま)が、他の通貨で支払われる換算額は変更になる場合があります(以下を参照)。国際出願手数料は、国際出願の受理の日から1ヶ月以内に支払われるべきです。出願の受理の日と支払日の間に国際出願手数料の額(若しくは受理官庁が受理する他の通貨での換算額)に変更がある場合には、出願人は当該出願の受理の日に適用されていた額を支払う必要があります(PCT規則15参照)。

3. 調査手数料: 当該手数料の額は各ISAにより定められており、管轄ISA(2以上の管轄ISAがある場合には、出願人が選択したISA)によって異なります。調査手数料は、国際調査の実施、国際調査報告及びISAの見解書の作成、またISAとして与えられたその他のすべての任務を遂行する、ISAのため手数料として受理官庁へ支払われます。

調査手数料は国際出願の受理の日から1ヶ月以内に支払われるべきです。国際出願の受理の日と支払日の間に調査手数料の額(若しくは受理官庁が受理する他の通貨での換算額)に変更がある場合には、出願人は当該出願の受理の日に適用されていた額を支払う必要があります(PCT規則16参照)。

支払額、若しくは他の通貨での換算額の変更

送付手数料の額は通常、受理官庁が所在する国の現地通貨で定められており、関係官庁の実務に応じていつでも変更可能です。受理官庁は前もって額の変更を知らせます。国際出願手数料及び調査手数料は、通常、受理官庁が所在する国の現地通貨でも支払うことができます。当該通貨がこれらの手数料が定められている通貨と同じでない場合には、二つの通貨間の為替レートの変動により現地通貨での支払額が変動する可能性があります。

換算額は、“所定の手数料の換算額の決定に関するPCT総会の指針”(2010年7月から発効)により決定されており、定期的に見直されています。毎年10月に、WIPO事務局長は関係官庁との協議後、10月最初の月曜日の為替レートに従い、国際出願手数料及び調査手数料(該

The establishment of equivalent amounts is governed by the “Directives of the PCT Assembly Relating to the Establishment of Equivalent Amounts of Certain Fees” (as in force since July 2010), and are reviewed periodically. In the month of October of each year, the Director General of WIPO, after consultation with the Offices concerned, establishes new equivalent amounts of the international filing fee and the search fee (as well as the supplementary search fee and handling fee, where applicable) according to the exchange rates prevailing on the first Monday in the month of October, and any adjustment generally enters into force on 1 January of the following year.

In addition, where, for more than four consecutive Fridays, the exchange rate between the Swiss franc (in the case of the international filing fee) or the fixed currency (in the case of the search fee), and any applicable prescribed currency is at least 5% higher, or at least 5% lower than the last exchange rate applied, the Director General of WIPO, after consultation with the Offices concerned, will establish new equivalent amounts of those fees according to the applicable exchange rate prevailing on the first Monday following those four Fridays. The newly-established amount will generally be applicable two months after the date of its publication in the *Official Notices (PCT Gazette)*.

*Where to find the amounts of the fees payable when filing an international application*

The amounts of the transmittal fee, the international filing fee and the search fee can be found in the PCT Fee Tables at:

[www.wipo.int/pct/en/fees.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/fees.pdf)

The applicable amounts of the transmittal fee and the international filing fee can also be found in Annex C of the PCT Applicant’s Guide, and the applicable amount of the search fee can be found in Annex D.

Note that, when filing an international application electronically, for example using ePCT-Filing or PCT-SAFE, the amounts of the fees payable will be calculated automatically where possible (for example, where the fee is a fixed amount, the currency of payment is not an equivalent of an amount in Swiss francs, or the conditions for a fee reduction are easily applicable), once you have entered all the relevant information. Please note that the fees calculated by the electronic filing software, whilst usually correct, are still subject to confirmation by the receiving Office. If you are filing

当する場合には補充調査手数料や取扱手数料も)の新換算額を決定します。またいずれの変更も、通常は翌年の1月に発効します。

加えて、スイス・フラン(国際出願手数料の場合)若しくは定められた通貨(調査手数料の場合)と、適用される所定の通貨間の交換レートが、4回連続した金曜日で継続して最後に適用された為替レートより少なくとも5%高い、若しくは少なくとも5%低い場合には、WIPO事務局長は関係官庁との協議後、4回連続した金曜日以降の最初の月曜日に適用される為替レートに従い、それらの手数料の新換算額を決定します。新たに決定された額は通常、公示(PCT公報)の発行日から2ヶ月後に適用されます。

国際出願の提出時に支払う手数料の額はどこに記載されているのか

送付手数料、国際出願手数料及び調査手数料の額は、以下のリンク先のPCT手数料表からご覧いただけます。

[www.wipo.int/pct/en/fees.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/fees.pdf)

送付手数料及び国際出願手数料の適用額は、PCT出願人の手引の附属書Cでもご覧いただけます。また調査手数料の適用額は、附属書Dでもご覧いただけます。

例えばePCT出願若しくはPCT-SAFEを利用して電子形式で国際出願を提出する場合、すべての関連する情報を入力した時点で、可能な場合(例えば、手数料が固定額である場合、支払う通貨がスイス・フランでの額に相当しない場合、または手数料減額の条件が容易に適用可能な場合)には手数料の支払額が自動的に計算されることにご留意ください。電子出願ソフトウェアで計算される手数料は大抵正確ではありますが、依然として受理官庁による確認の対象となります。紙形式で出願する場合には、願書様式に付属する手数料計算用紙に記載する必要があります。手数料計算用紙の備考が貴殿の手助けとなるでしょう。

手数料減額の利用可能性

電子形式<sup>25</sup>での国際出願の提出を認める受理官庁に対して電子形式で国際出願を提出する場

<sup>25</sup> In compliance with Part 7 and Annex F of the Administrative Instructions or the basic common standard.



on paper, you will need to complete the Fee Calculation Sheet annexed to the request form. The Notes to the fee calculation sheet will help you with this.

#### *Availability of fee reductions*

If you file an international application in electronic form<sup>25</sup> with a receiving Office which is prepared to accept the filing of international applications in electronic form, the PCT Schedule of Fees (annexed to the PCT Regulations) prescribes the following reductions in the total amount of the international filing fee, depending on the electronic formats used:

–100 Swiss francs (or equivalent amount in the currency in which the international filing fee is paid to the receiving Office) where the request and the text of the description, claims and abstract are not in character coded format (see item 4(a));

–200 Swiss francs (or equivalent) where the request is in character coded format and the text of the description, claims and abstract is not in character coded format (see item 4(b)); or

–300 Swiss francs (or equivalent) where the request and the text of the description, claims and abstract are in character coded format (see item 4(c)).

Applicants who are nationals and residents of certain lower income States, and, under certain circumstances meet other conditions, may be entitled to a reduction in the international filing fee (as well as the supplementary search handling fee and the handling fee), provided that, where there is more than one applicant, all the applicants meet the necessary criteria. Furthermore, for applicants who meet those criteria and who file their international application with the IB as receiving Office, the transmittal fee is waived. To see which States are concerned, and for further information, see the table at:

[www.wipo.int/pct/en/fees/fee\\_reduction\\_july.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/fees/fee_reduction_july.pdf)

As far as the search fee is concerned, in the case of some ISAs, reductions are available in certain situations, such as:

- for applicants from certain States;
- for filings by an individual, or by small- or micro entities; or
- where the international application is filed in a particular language.

合、PCT手数料表 (PCT規則に付属する) は、利用される電子形式に応じて、国際出願手数料の総額から以下の減額を規定しています。

–100 スイス・フラン (若しくは国際出願手数料が受理官庁へ支払われる通貨での相当額); 願書、明細書、請求の範囲及び要約の記述が文字コード形式ではない場合 (項目 4(a) 参照)

–200 スイス・フラン (若しくは相当額); 願書は文字コード形式であるが、明細書、請求の範囲及び要約の記述が文字コード形式ではない場合 (項目 4(b) 参照)

–300 スイス・フラン (若しくは相当額); 願書、明細書、請求の範囲及び要約の記述が文字コード形式である場合 (項目 4(c) 参照)

特定の低所得国であって、特定の条件下で他の要件を満たす国の国民であり、かつ当該国の居住者である出願人は、国際出願手数料 (及び補充調査取扱手数料や取扱手数料) の減額の資格を有する場合があります。2人以上の出願人が居る場合は、全ての出願人が必要な基準を満たす必要があります。さらに、そのような基準を満たし、受理官庁としての IB に対し国際出願を提出する出願人は、送付手数料も免除されます。減額対象となっている国の確認、また詳細に関しては、以下のリンク先をご覧ください。

[www.wipo.int/pct/en/fees/fee\\_reduction\\_july.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/fees/fee_reduction_july.pdf)

調査手数料に関し、いくつかの ISA では以下のような特定の状況において減額が利用可能です。

–特定の国々からの出願人

–個人、又は小企業若しくは零細企業による出願

–国際出願が特定の言語で提出されている場合

特定の ISA に関して適用される調査手数料の様々な減額に関する情報は、PCT 出願人の手引の附属書 D をご覧ください。

手数料の支払方法

ePCT 出願若しくは PCT-SAFE ソフトウェアを利用して出願する場合、手数料支払に選択可

実施細則の第 7 部及び附属書 F 又は基本的な共通標準を満たす場合。

For information on the various reductions in the search fee that are applicable for certain ISAs, see Annex D of the *PCT Applicant's Guide*.

#### *Modes of payment of fees*

When filing using ePCT-Filing or the PCT-SAFE software, the payment methods that can be selected for paying fees vary depending on the receiving Office selected on the relevant screen. For further details, see the information published on the PCT eServices Support page at:

[www.wipo.int/pct/en/epct/support.html](http://www.wipo.int/pct/en/epct/support.html) (select "ePCT Filing" then "PCT fees and payment")

For other filings, information on the modes of payment of fees to the RO can be found on the Fee Calculation Sheet and in the Notes to the fee calculation sheet, or you can contact your receiving Office. For information on payment of fees to the IB as receiving Office, please see:

[www.wipo.int/pct/en/filing/modes.html](http://www.wipo.int/pct/en/filing/modes.html)

It is important to note that other fees not mentioned above may also be payable during the international phase under certain circumstances. For further information, please refer to the relevant parts of Annexes B (IB), C, D, SISA and E of the *PCT Applicant's Guide* and Section 113 of the Administrative Instructions under the PCT.

We would like to take this opportunity to remind you that some PCT applicants and agents are receiving invitations to pay fees that do not come from the International Bureau of WIPO and are unrelated to the processing of international applications under the PCT. Whatever registration services might be offered in such invitations, they bear no connection to WIPO or to any of its official publications. As stated above, it is the IB alone which publishes all PCT applications, and the international filing fee covers the cost of that publication; no further fees are required for this service. For further information, see:

[www.wipo.int/pct/en/warning/pct\\_warning.html](http://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html)

能な支払方法は、関連する画面で選択される受理官庁により異なります。詳細は以下のリンク先から、PCT eServices (電子サービス) サポートページに掲載されている情報をご覧ください。

[www.wipo.int/pct/en/epct/support.html](http://www.wipo.int/pct/en/epct/support.html) ("ePCT Filing" を選択してから "PCT fees and payment" を選択してください)

他の出願の場合、RO に対する手数料の支払方法に関する情報は、手数料計算用紙及びその備考からご覧いただけます。又は受理官庁へお問い合わせください。受理官庁としての IB に対する手数料の支払に関する情報は、以下のリンク先をご参照ください。

[www.wipo.int/pct/ja/filing/modes.html](http://www.wipo.int/pct/ja/filing/modes.html)

特定の状況下では、上述されていない他の手数料も国際段階において支払われることにご注意ください。詳細は、PCT 出願人の手引の附属書 B (IB)、C、D、SISA 及び E の関連部及び PCT に基づく実施細則の第 113 号をご覧ください。

一部の PCT 出願人及び代理人が 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續に関係のない手数料請求書を受け取る事態について、この場を借りて改めて注意喚起させていただきます。そのような偽の請求書においてどのような登録サービスが提供されていたとしても、それらは WIPO や公式な公開とは一切関係ありません。上述しましたように、全ての PCT 出願について公開を行うのは IB のみであり、公開の費用は国際出願手数料から賄うため、当該サービスに関するさらなる手数料は要求されません。詳細は以下のリンク先をご覧ください。

[www.wipo.int/pct/ja/warning/pct\\_warning.html](http://www.wipo.int/pct/ja/warning/pct_warning.html)

**PCT NEWSLETTER NO.02/2018****TRANSMITTAL BY THE RECEIVING OFFICE OF THE RESULTS OF AN EARLIER SEARCH TO THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY (ISA), AND USE OF SUCH RESULTS BY THE ISA WITHOUT HAVING BEEN REQUESTED TO DO SO BY THE APPLICANT**

受理官庁による先の調査の結果の国際調査機関(ISA)への送付、及び出願人によりそのような請求がなされていない場合のISAによる先の調査の結果の利用

**Q:** *The Practical Advice in PCT Newsletter No. 01/2018 described how the applicant can request that the results of the search on an earlier application be taken into account by the ISA when drawing up the international search report. What are the circumstances under which this will happen even where the applicant has not expressly made a request under PCT Rule 4.12? Also, is there any action that can be taken if the applicant does **not** want the ISA to take into account the results of an earlier search?*

**A:** It is recalled that on 1 July 2017, new PCT Rule 23bis entered into force and amendments to PCT Rules 12bis and 41 were made in relation to the transmittal to, and use by the ISA of earlier search and classification results. As a consequence of these changes, which apply to international applications filed on or after 1 July 2017, receiving Offices (ROs) are, under certain circumstances, required to forward a copy of the earlier search and classification results in respect of earlier applications to the ISA, irrespective of whether the applicant has requested an earlier search to be taken into account by the ISA.

Where an international application claims priority of an earlier application and the applicant did not request the ISA to take into account the results of the earlier search (either by selecting the appropriate options when using ePCT-Filing, PCT-SAFE, or any other PCT online filing software, or by making the corresponding indication in item 1 of Continuation of Box No. VII of the request form), the RO:

– is required to transmit to the ISA a copy of the earlier search and classification results that are available to it at the time of filing of the international application (unless such a copy is already available to the ISA) if the earlier application was filed with the same national or regional Office as that which is acting as RO, and that Office has carried out the search in respect of the earlier application (PCT Rule 23bis.2(a)); or

**Q:** PCT Newsletter 2018 年 1 月号の実務アドバイスで、国際調査報告を作成する際にISAが先の出願に関する調査の結果を考慮するよう、出願人が請求するための方法が説明されました。出願人がPCT規則4.12に基づく請求を明示的に行っていない場合であってもISAが結果を考慮するのはどのような状況においてでしょうか？また、ISAが先の出願の結果を考慮することを出願人が望まない場合、取り得る行動はあるのでしょうか？

**A:** 先の出願及び先出願の結果のISAへの送付及びISAによる利用に関し、2017年7月1日に、新たなPCT規則23の2が発効するとともに、PCT規則12の2及び41が改正されたことを思い出してください。2017年7月1日以降に提出された国際出願に適用される当該変更の結果として、受理官庁(RO)は、特定の状況において、出願人が先の出願をISAが考慮するよう請求したかどうかに関係なく、ISAに対して先出願に関する先出願及び先出願の結果の写しを送付することが要求されます。

国際出願が先出願の優先権を主張しており、出願人が先出願の結果を考慮するよう(ePCT出願、PCT-SAFE、若しくはその他のPCTオンライン出願ソフトウェアを利用の際は適切なオプションを選択することにより、又は願書様式の第VII欄の続きの項目1で該当する箇所に記載することにより)ISAに請求しなかった場合には、ROは、

–先出願がROとして行動する官庁と同一の国内官庁若しくは広域官庁へ提出され、及び当該官庁が当該先出願に関する調査を行った場合、ROは国際出願時に当該官庁が入手可能な先出願及び先出願の結果の写しをISAへ送付することが要求されます (ISAがそのような写しをすでに

– may decide whether or not to transmit to the ISA a copy of the earlier search and classification results where the international application claims the priority of one or more earlier applications filed with an Office which is different from the one which is acting as the receiving Office, and that other Office has carried out an earlier search or has classified the earlier application, but the results of that earlier search and classification are nevertheless available to the RO, for example, from a digital library (PCT Rule 23bis.2(c)).

Please be aware, however, that Offices were given the opportunity to notify the International Bureau (IB) (before 14 April 2016) of the incompatibility with their applicable national law of new PCT Rule 23bis.2, and certain Offices did notify the IB of such incompatibility, as explained below.

#### 1. Notification of incompatibility under PCT Rule 23bis.2(b)

The Offices of certain States have, in accordance with PCT Rule 23bis.2(b), notified the IB that they may, on request of the applicant submitted together with the international application, decide not to transmit the results of an earlier search to the ISA. Note that such a request not to transmit the earlier search results to the ISA may only be made if the RO with which the international application is filed has made a reservation under PCT Rule 23bis.2(b). This concerns only the ROs of the following States<sup>26</sup>:

DE Germany

FI Finland

SE Sweden

(See also the list of PCT Reservations,

Declarations, Notifications and

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

If the applicant files with one of the above-mentioned Offices, the RO may be requested not to transmit the earlier search results to the ISA by selecting the appropriate options when using ePCT-Filing, PCT-SAFE or any other PCT online filing software, or by marking the check-box in

入手可能な場合を除いて) (PCT 規則 23 の 2.2(a))、又は

–国際出願が受理官庁として行動する官庁と異なる官庁に提出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、及び当該他の官庁が当該先の出願について先の調査を行った場合又は当該先の出願を分類した場合であって、当該先の調査又はその分類の結果が、例えば、電子図書館により RO が入手可能である場合には、RO は先の調査及び先の分類の結果の写しを ISA へ送付するか否かを決定することができます (PCT 規則 23 の 2.2(c))。

しかしながら、受理官庁は、新たな PCT 規則 23 の 2.2 と適用する国内法令との不適合を国際事務局 (IB) へ通知する機会(2016 年 4 月 14 日まで) が与えられ、特定の官庁はそのような不適合を実際に IB に通知したことにご留意ください。以下に説明いたします。

#### 1. PCT 規則 23 の 2.2 (b) に基づく不適合通知

特定の国々の官庁は、PCT 規則 23 の 2.2(b) に従い、国際出願とともに提出された出願人の請求により、ISA に先の調査の結果を送付しないことを決定することができる旨を IB に通知しました。先の調査の結果を ISA に送付しないよう求める請求は、国際出願が提出される RO が PCT 規則 23 の 2.2(b) に基づく留保をしている場合にのみ可能です。この留保は、以下の国々の RO にのみ<sup>26</sup> 関係します。

DE ドイツ

FI フィンランド

SE スウェーデン

(“PCT 留保、宣言、通知及び不適合”の表も、次のリンク先からご参照ください。

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

出願人が上記官庁の一つへ出願する場合、ePCT 出願、PCT-SAFE 若しくはその他の PCT オンライン出願ソフトウェアを利用する際は適切なオプ

<sup>26</sup> Status on 1 February 2018.

2018 年 2 月 1 日現在。



item 2.2 of the Continuation of Box No. VII of the request form. Of the three States that have made a reservation under PCT Rule 23bis.2(b), the possibility for the applicant to request that the results of an earlier search not be transmitted to the ISA in this way principally concerns the RO of Germany, since Finland and Sweden have also notified the IB under PCT Rule 23bis.2(e) and therefore will not transmit these results to the IB without the express authorization from the applicant.

## 2. Notification of incompatibility under PCT Rule 23bis.2(e)

The Offices of certain States have, in accordance with PCT Rule 23bis.2(e), notified the IB that the transmission of copies of earlier search and classification results without the authorization of the applicant is not compatible with their national law.

This concerns only the ROs of the following States<sup>26</sup>:

AU Australia  
 CH Switzerland  
 CZ Czechia  
 FI Finland  
 HU Hungary  
 IL Israel  
 JP Japan  
 NO Norway  
 SE Sweden  
 SG Singapore  
 US United States of America

(See also the list of PCT Reservations,

Declarations, Notifications and

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

This means that, if the international application is filed with the RO of one of the above-mentioned States, and the applicant, when filing the international application, does not expressly authorize that Office to transmit the results of an earlier search to the ISA (by selecting the appropriate options when using ePCT-Filing, PCT-SAFE or any other

ションを選択することにより、又は願書様式の第VII欄の続きの項目2.2のチェックボックスをチェックすることにより、ROは先の調査の結果をISAへ送付しないよう請求される場合があります。PCT規則23の2.2(b)に基づく留保をしている3ヶ国のうち、この方法で先の調査の結果をISAへ送付しないよう出願人が請求する可能性としては、基本的にドイツのROが関係します。フィンランド及びスウェーデンはPCT規則23の2.2(e)に基づく不適合もIBに通知しているため、出願人からの明示的な承諾なしではこれらの結果をIBへ送付しません。

## 2. PCT規則23の2.2(e)に基づく不適合通知

特定の国々の官庁は、PCT規則23の2.2(e)に従い、先の調査及び先の分類の結果の写しの出願人の承諾を得ない送付が国内法令に適合しないことをIBに通知しました。この不適合は、以下の国々のROにのみ<sup>26</sup>関係します。

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 アメリカ合衆国

(“PCT留保、宣言、通知及び不適合”の表も、次のリンク先からご参照ください。

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

これは、国際出願が上記のいずれかの国のROに出願される場合であって、出願人が、国際出願の提出時に、(ePCT出願、PCT-SAFE若しくはその他のPCTオンライン出願ソフトウェアを利用する際は適切なオプションを選択することにより、

PCT online filing software, or by marking the relevant check-box in item 2.3 of the Continuation of Box No. VII of the request form), the RO will not do so.

Note that, in respect of all ROs, where the earlier search was carried out in respect of an earlier international application, the priority of which is claimed in the current international application, and that earlier search was carried out by a different ISA than that which is selected in the current international application, the applicant would need to expressly authorize the RO to transmit the earlier search and classification results to that ISA by selecting the relevant option in ePCT-Filing, PCT-SAFE or any other PCT online filing software, or in the case of paper filings, by marking the second check-box in item 2.3 of Continuation of Box No. VII of the request form.

Note also that where the international application claims priority of more than one earlier application, and where the applicant is entitled and wishes to either authorize the transmittal of the earlier search and classification results by the receiving Office to the ISA, or to request the RO not to transmit the results of the earlier search to the ISA, in respect of more than one earlier application, the relevant information must be provided for each earlier application concerned. ePCT-Filing, PCT-SAFE or any other PCT online filing software provides for this, but in the case of paper filings, the relevant check-box in item 2.2 or 2.3 of the Continuation of Box No. VII of the request should be marked, and duplicates of this page that lists each priority claim concerned, marked “continuation sheet of item 2 of Continuation of Box No. VII”, should be attached to the request form.

It is recalled that, as far as the ISA's obligation to take into account the results of an earlier search is concerned, even if the applicant has not requested the ISA to take into account the results of an earlier search under PCT Rule 4.12, where the international application claims the priority of an earlier application in respect of which a search has been carried out by the same Office that acts as ISA, the Authority is required, to the extent possible, to take the results of that earlier search into account when carrying out the international search. Where the RO has transmitted to the ISA a copy of any earlier search or classification results, or where such a copy is otherwise available to it in a form and manner acceptable to it, for example, from a digital library, the ISA may take those results into account when

又は願書様式の第 VII 欄の続きの項目 2.3 の関連するチェックボックスをチェックすることにより) 当該官庁が先の調査の結果を ISA へ送付することを明示的に承諾しない場合には、RO は先の調査の結果を送付しないことを意味します。

全ての RO に関して、現在の (進行中の) 国際出願において優先権が主張されている先の国際出願に関して先の調査が行われた場合であって、現在の国際出願で選択される機関とは異なる ISA が当該先の調査を行った場合には、出願人は、ePCT 出願、PCT-SAFE 若しくはその他の PCT オンライン出願ソフトウェアの関連するオプションを選択することにより、又は紙形式の出願の場合は、願書様式の第 VII 欄の続きの項目 2.3 の 2 番目のチェックボックスをチェックすることにより、RO が先の調査及び先の分類の結果を ISA へ送付することを明示的に承諾する必要がある点にご留意ください。

また、国際出願が二以上の先の出願に基づく優先権の主張を伴う場合であって、二以上の先の出願に関して、受理官庁が先の調査及び先の分類の結果を ISA へ送付することを承諾する、又は受理官庁が先の調査の結果を ISA へ送付しないことを請求する権利を出願人が有し、そう望む場合には、関係する先の出願のそれぞれに関して関連する情報を提供する必要がある点にもご留意ください。ePCT 出願、PCT-SAFE 若しくはその他の PCT オンライン出願ソフトウェアでは、このオプションを提供しています。紙形式の出願では、願書様式の第 VII 欄の続きの項目 2.2 若しくは 2.3 の関連するチェックボックスをチェックする必要があり、関連するそれぞれの優先権主張が列記された用紙を複製し、“第 VII 欄の続きの項目 2 の続葉”と記載して願書様式に添付すべきです。

先の調査の結果の考慮についての ISA の義務に関する限り、たとえ出願人が PCT 規則 4.12 に基づき先の調査の結果を考慮するよう ISA へ請求しなかったとしても、国際出願が、ISA として行動する官庁と同一の官庁によって調査が行われた先の出願に基づく優先権の主張を伴う場合には、当該機関は国際調査を行うに当たり、当該先の調査の結果をできる限り考慮するよう要求されます。RO が先の調査若しくは先の分類の結果の写しを ISA へ送付した場合、又は当該写しが当該機関が認めた形式及び方法で、例えば、電子図書館によ

carrying out the international search, but is not obliged to (PCT Rule 41.2).

As far as refunds or partial refunds of the search fee are concerned, although most ISAs, following a request by the applicant under PCT Rule 4.12, refund or partially refund the search fee where they have taken into account the results of an earlier search in carrying out the search, please be aware that where an ISA takes an earlier search into account under PCT Rule 41.2, that is, where the applicant has not expressly requested the ISA to do so, there is no provision under the PCT Regulations that would oblige an ISA to (partially) refund the search fee.

Further information can be found in the *PCT Applicant's Guide*, International Phase, paragraphs 5.073B to 5.073D at:

[www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf)

See also the Notes to the Request Form, Continuation of Box No. VII, item 2, at:

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

り、当該機関が入手可能である場合には、ISAは国際調査を行うに当たりこれらの結果を考慮することができますが、義務付けられてはいません (PCT 規則 41.2)。

調査手数料の払戻し、又は部分的な払戻しに関して、多くのISAは、PCT 規則 4.12 に基づく出願人からの請求を受けて、調査を行うに当たり先の調査の結果を考慮した場合には、調査手数料の払戻し若しくは部分的な払戻しを行います。しかしながら、ISAがPCT 規則 41.2 に基づき先の調査を考慮する場合、つまり、出願人がISAに先の調査を考慮するよう明示的に請求していなかった場合には、ISAが調査手数料を(部分的に)払戻すことを義務付ける規定はPCT 規則には存在しない点にご留意ください。

以下のリンク先に掲載されているPCT出願人の手引、国際段階のパラグラフ5.073Bから5.073Dに詳細が記載されております。

[www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf)

また、以下のリンク先の願書様式の備考、第VII欄の続きの項目2についてもご覧ください。

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

**PCT NEWSLETTER NO.01/2018****REQUESTING THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY TO USE THE RESULTS OF AN EARLIER SEARCH**

国際調査機関に先の調査の結果を利用するよう請求する

**Q:** *I am just about to file an international application claiming the priority of an earlier national application. Can I request that the results of the search on the earlier application be taken into account by the International Searching Authority when drawing up the international search report? If so, how do I do this, and will I be entitled to a reduction in the search fee?*

**A:** It is possible to request the International Searching Authority (ISA) to take into account, when carrying out the international search, the results of an earlier international, international-type or national search carried out by the same or another ISA or by a national Office (“earlier search”), provided that you comply with all the requirements under PCT Rules 4.12 and 12bis.1, as outlined below. You should be aware, however, that the ISA is not obliged, in all cases, to take the results of the earlier search into account. According to PCT Rule 41.1, if the earlier search was carried out by the same ISA, or by the same Office as that which is acting as the ISA, the ISA shall, to the extent possible, take those results into account in carrying out the international search. However, if the earlier search was carried out by another ISA, or by a national (or regional) Office other than that which is acting as the ISA, the ISA may decide whether or not it will take those results into account in carrying out the search.

If you would like to request that the results of an earlier search be taken into account by the ISA, you are required to:

(1) Indicate your wish for the ISA to take into account the results of the earlier search in the request form. In ePCT-Filing this is easy to do by selecting the appropriate options under “International Search”; there are equivalent features in PCT-SAFE and other PCT online filing software. Should you still be filing on paper, please refer to Box VII of the request form (“International Searching Authority”), in particular, the special check-boxes under the Continuation of Box No. VII (“Use of Earlier Search and Classification Results”). You must identify the earlier application in

**Q:** 先の国内出願の優先権を主張して国際出願を提出しようとしているところです。国際調査報告を作成する際に、国際調査機関が先の出願に関する調査の結果を考慮するよう請求することは可能でしょうか？もし可能であればどのように請求すればよいのでしょうか？また当方は調査手数料の減額を受けられるのでしょうか？

**A:** 以下に説明するように、PCT規則 4.12 及び 12 の 2.1 に基づく全ての要件に従うことを条件に、国際調査機関 (ISA) に対し、国際調査を行うに当たり、同一若しくは他の ISA 又は国内官庁によって行われた先の国際調査、国際型調査又は国内調査 (“先の調査”) の結果を考慮するよう請求することが可能です。しかしながら、ISA は、全ての場合において先の調査の結果を考慮することが義務付けられているわけではないことを認識する必要があります。PCT規則 41.1 に従い、当該先の調査が同一の ISA によって行われたとき、又は ISA として行動する官庁と同一の官庁によって行われたときは、当該 ISA は、国際調査を行うに当たり当該先の調査の結果をできる限り考慮します。ただし、当該先の調査が他の ISA によって行われたとき又は ISA として行動する官庁以外の国内 (広域) 官庁によって行われたときは、当該 ISA は、国際調査を行うに当たり当該先の調査の結果を考慮するか否かを決定することができます。

貴殿が先の調査の結果を ISA が考慮するよう請求したい場合には、以下の要件が求められます。

(1) 願書様式に ISA が先の調査の結果を考慮するよう希望する旨を記載する。ePCT 出願では、“国際調査” の項目中の適切なオプションを選択することでこれを簡単に行えます。PCT-SAFE や他の PCT オンライン出願のソフトウェアにも同等の機能があります。まだ紙形式で出願している場合には、願書様式の第 VII 欄 (“国際調査機関”)、特に、第 VII 欄の続き (先の調査及び先の分類の結果の利用) にある特別なチェックボックスをご参照ください。先の調査が行われた先の出願の出願



respect of which the earlier search was carried out by including the filing date, the application number and the country (or regional Office) of filing. The request may, where applicable, contain a statement (under PCT Rule 4.12(ii)) to the effect that the international application is the same, or substantially the same, as the application in respect of which the earlier search was carried out, or that it is the same, or substantially the same, as that earlier application except that it is filed in a different language.

(2) Provide the receiving Office with a copy of the results of the earlier search for onward transmittal to the ISA. This should be submitted together with the international application at the time of filing, and may be in the form of a search report, a list of cited prior art or an examination report, depending on the form in which they were presented by the Authority or Office concerned) (PCT Rule 12bis.1(a)). However, you do not need to do so in the following cases:

–where the earlier search was not carried out by the ISA indicated in Box No. VII of the request form but by the same Office as that which is acting as the receiving Office. In this case, you can, instead of submitting the copy of the results of the earlier search yourself, request the receiving Office to prepare and transmit a copy of the earlier search results directly to the ISA by marking the relevant check-box provided in Continuation of Box No. VII (item 1) of the request form (note that such a request may be subject to the payment of a fee) (PCT Rule 12bis.1(b));

–where the earlier search was carried out by the same Authority or Office as that which will act as the ISA (PCT Rule 12bis.1(c)); or

–where a copy of the earlier search results is available to the receiving Office or the ISA in a form and manner acceptable to it, for example, from a digital library, and you indicated this fact as provided for in Continuation of Box No. VII (item 1) of the request form (PCT Rule 12bis.1(d)).

Note that if you would like the results of more than one earlier search to be taken into account, the information on each earlier search needs to be furnished. ePCT-Filing and other online filing software allows you to include information on additional earlier searches. If filing on paper, the information on each earlier search will need to be included on a separate sheet and so you will have to duplicate the sheet containing the Continuation of Box No. VII for each

日、出願番号及び出願国 (又は広域官庁) を記載することにより、当該先の出願を特定する必要があります。願書には、該当する場合には、国際出願が当該先の調査が行われた出願と同一若しくは実質的に同一である旨又は異なる言語で出願されたことを除き国際出願が先の調査が行われた出願と同一若しくは実質的に同一である旨の陳述を (PCT 規則 4.12(ii)に基づき) 記載することができます。

(2) ISA への送付のため先の調査の結果の写しを受理官庁へ提出する。当該写しは国際出願とともに出願時に、当該機関または官庁によって作成された形式に応じて、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提出 (PCT 規則 12 の 2.1(a)) されるべきです。しかしながら、以下の場合には写しを提出する必要はありません。

–先の調査が願書様式の第 VII 欄に記載される ISA により行われなかったが、受理官庁として行動する官庁と同一の官庁によって行われた場合。この場合、先の調査の結果の写しを自身で提出することに代えて、願書様式の第 VII 欄の続き (項目 1) にある関連するチェックボックスをチェックすることで、受理官庁に対し、それを作成し ISA に直接送付することを請求することができます (そのような請求は手数料の支払が生じる場合があることにご留意ください) (PCT 規則 12 の 2.1(b))。

–先の調査が同一の ISA 又は ISA として行動する官庁と同一の官庁によって行われた場合 (PCT 規則 12 の 2.1(c)) 又は

–先の調査の結果の写しが受理官庁又は ISA が認めた形式及び方法で、例えば、電子図書館により当該受理官庁又は ISA が入手可能である場合において、願書様式の第 VII 欄の続き (項目 1) にあるチェックボックスにその旨を記載した場合 (PCT 規則 12 の 2.1(d))。

二以上の先の調査の結果を考慮してもらいたい場合には、それぞれの先の調査に関する情報が提出される必要があることにご留意ください。ePCT 出願及び他のオンライン出願ソフトウェアでは、追加の先の調査に関する情報を含むことが可能です。紙形式で出願する場合には、それぞれの先の調査の情報は、別の用紙に記載される必要があります。追加の先の出願ごとに第 VII 欄の続きを含

extra earlier application and mark each page: "Continuation sheet of item 1 of Continuation of Box No. VII".

Additionally, in accordance with PCT Rule 12*bis*.2, if the ISA invites you to do so, you may, within a time limit indicated in the invitation, also be required to provide it with other documents related to the earlier search:

- a copy of the earlier application (PCT Rule 12*bis*.2(a)(i));
- where the earlier application is in a language which is not accepted by the ISA, a translation of the earlier application into a language which is accepted by that Authority (PCT Rule 12*bis*.2(a)(ii));
- where the results of the earlier search are in a language which is not accepted by the ISA, a translation of those results into a language which is accepted by that Authority (PCT Rule 12*bis*.2(a)(iii)); and
- a copy of any document cited in the results of the earlier search (PCT Rule 12*bis*.2(a)(iv)).

Such copies or translations may not be required, however, in the following situations:

- where the earlier search was carried out by the same ISA, or by the same Office as that which is acting as the ISA, or where a copy or translation referred to in PCT Rule 12*bis*.2(a)(i) or (ii) is available to the ISA in a form and manner acceptable to it, for example, from a digital library, or in the form of the priority document (PCT Rule 12*bis*.2(b)); and
- where the request contains a statement under PCT Rule 4.12(ii) to the effect that the international application is the same, or substantially the same, as the application in respect of which the earlier search was carried out, or that the international application is the same, or substantially the same, as that earlier application except that it is filed in a different language (PCT Rule 12*bis*.2(c)).

Where the ISA takes into account the results of an earlier search in carrying out the international search, this generally makes the search procedure more efficient by minimizing duplication of work. In view of this, the ISA will normally refund or partially refund the search fee paid in connection with the international application, but only to the extent and under the conditions provided for in the applicable Agreement between the Office concerned and the International Bureau in relation to the functioning of the

多用紙を複製し、各用紙に“第 VII 欄の続きの項目 1 の続葉”と記載する必要があります。

さらに、PCT 規則 12 の 2.2 に従い、ISA が求める場合には、当該求めに記載された相当の期間内に、先の調査に関する他の書類を提出するよう要求される場合もあります。

-関係する先の出願の写し (PCT 規則 12 の 2.2(a)(i))。

-先の出願が当該 ISA が認めていない言語でされた場合には、当該機関が認める言語による当該先の出願の翻訳文(PCT 規則 12 の 2.2(a)(ii))。

-先の調査の結果が当該 ISA が認めていない言語で作成された場合には、当該機関が認める言語による当該先の調査の結果の翻訳文(PCT 規則 12 の 2.2(a)(iii))。及び、

-先の調査の結果に列記された文献の写し(PCT 規則 12 の 2.2(a)(iv))。

ただし、以下の状況においては、そのような翻訳文の写しは要求されない場合があります。

-先の調査が同一の ISA、若しくは ISA として行動する官庁と同一の官庁によって行われた場合、又は PCT 規則 12 の 2.2(a)(i) 若しくは(ii) に規定する写し若しくは翻訳文が、当該 ISA が認めた形式及び方法で、例えば電子図書館により若しくは優先権書類の形式で当該 ISA が入手可能である場合(PCT 規則 12 の 2.2(b))。及び、

-願書に国際出願が先の調査が行われた出願と同一若しくは実質的に同一である旨又は異なる言語で出願されたことを除いて国際出願が先の調査が行われた出願と同一若しくは実質的に同一である旨の陳述が PCT 規則 4.12 (ii) の規定に基づいて記載された場合(PCT 規則 12 の 2.2(c))。

ISA が国際調査を行うに当たり先の調査の結果を考慮する場合、作業の重複が最小限に抑えられることにより、通常は調査の手続がより効率的になります。これを考慮して、通常、当該 ISA は国際出願について支払われた調査手数料の払戻し、又は部分的な払戻しを行います。ただし、PCT 第 16 条(3)(b) に基づき、ISA 及び国際予備審査機関としての関連する官庁の機能に関し、当該官庁と国際事務局との間で適用される取決めで定める範囲において及び条件に従って払い戻します (PCT

former as an ISA and International Preliminary Examining Authority under PCT Article 16(3)(b) (see PCT Rule 16.3))<sup>27</sup>. You would therefore initially have to pay the full amount of the search fee, and wait for any refund to be paid to you once the ISA is in a position where it can establish the extent to which it has been able to make use of the earlier search results.

Details of the conditions relating to such refunds are available in the above-mentioned Agreements which are available at:

[www.wipo.int/pct/en/access/isa\\_ipea\\_agreements.html](http://www.wipo.int/pct/en/access/isa_ipea_agreements.html)

and can be also found in the corresponding Annex D of the *PCT Applicant's Guide* at:

[www.wipo.int/pct/en/appguide/](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/)

Note that, in addition to the situation described in this Practical Advice where the applicant requests that the results of the search on the earlier application be taken into account by the ISA when drawing up the international search report, under certain circumstances, the results of earlier searches may be transmitted to the ISA under PCT Rule 23bis.2(a) and taken into account by them when carrying out the international search even where the applicant has not expressly requested this under PCT Rule 4.12. Further information on this situation will be dealt with in a separate Practical Advice.

規則 16.3 参照)<sup>27</sup>。そのため、最初に調査手数料の全額を支払う必要があり、ISA が先の調査の結果の利用可能な範囲を決定する時点まで、貴殿への払戻しを待つ必要があります。

そのような払戻しに関する条件の詳細は、上述の取決めに掲載されております。以下のリンク先からご覧ください。

[www.wipo.int/pct/en/access/isa\\_ipea\\_agreements.html](http://www.wipo.int/pct/en/access/isa_ipea_agreements.html)

また PCT 出願人の手引の対応する附属書 D からご覧いただけます。

[www.wipo.int/pct/en/appguide/](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/)

本実務アドバイスでは、国際調査報告の作成時に、ISA が先の出願に関する調査の結果を考慮するよう出願人が請求する場合について説明しました。その状況に加え、特定の状況において、PCT 規則 23 の 2.2(a) に基づき先の調査の結果が ISA へ送付され、出願人が PCT 規則 4.12 に基づく請求を明示的に行っていない場合でも、国際調査を行う際に ISA が先の調査の結果を考慮する場合がありますことにご留意ください。このような事例についての詳細は、別の実務アドバイスで説明いたします。

---

<sup>27</sup> At the time of writing, the USPTO does not offer any refund where the ISR was wholly or partially based on the results of an earlier search. 執筆時点では、USPTO は ISR が完全に又は部分的に先の調査の結果に基づいて作成された場合でも払戻しを行いません。

## PCT NEWSLETTER NO.12/2017

## MINIMIZING THE RISK OF INCORRECT OR UNINTENDED INFORMATION IN THE PUBLISHED PCT APPLICATION

間違った又は意図したものでない情報が公開される PCT 出願に含まれるリスクを最小限に抑える

**Q:** *How can I minimize the risk of incorrect or unintended bibliographic information appearing on the front page of a published PCT application?*

**A:** With only a small number of exceptions, the International Bureau (IB) publishes each PCT application pursuant to PCT Article 21 shortly after the expiration of 18 months from the priority date. When preparing the front page of the published PCT application, the IB makes use of the bibliographic data provided earlier by the applicant in the request form.

One possible source of error in the published bibliographic data is the transcription of such data by an Office after the application has been filed, which happens if the applicant makes use of an image-based request form. This offers a reminder of the benefit to the applicant of filing the PCT application in such a way that the bibliographic data are provided in character-based form. If, for example, the PCT application is filed using an electronic filing system, for example ePCT-Filing, then the applicant is able to provide the bibliographic data in character-based form. Note that, for an applicant filing in RO/US, the best practice is to create a .zip file containing character-based bibliographic data, and to upload the .zip file into the EFS-Web system for filing (for further information, see *PCT Newsletter* No. 05/2016, page 5).

With any of these approaches, the desirable result is that the applicant has provided character-based bibliographic information. Such information does not therefore need to be transcribed by hand subsequently by an Office and will be communicated in an automatic way to the system employed by the IB to prepare the front page of the publication of the PCT application.

The ePCT system, however, offers a further opportunity to minimize the risk of incorrect or unintended bibliographic information appearing on the front page of a published PCT application, as will now be explained.

**Q:** 間違った又は意図したものでない書誌情報が、公開される PCT 出願の表紙に表示されるリスクを最小限に抑えるにはどのようにすれば良いでしょうか？

**A:** わずかな例外を除いて、国際事務局 (IB) は優先日から 18 ヶ月の満了直後に PCT 第 21 条に従い、各 PCT 出願を公開します。公開される PCT 出願の表紙を作成する際に、IB は願書において出願人によって先に提供された書誌情報を活用します。

公開される書誌情報における間違いの原因の一つとして考えられるのは、出願提出後に官庁によって行われるデータの転写であり、これは出願人が画像ベースの願書を使用する際に起こります。このことは、書誌情報が文字ベース形式で提供されるような方法で PCT 出願をすることの出願人にとっての利益を思い起こさせることとなります。例えば、電子出願システムを利用して PCT 出願をする場合、例えば ePCT 出願であれば、出願人は文字ベース形式で書誌データを提供することができます。RO/US に出願する出願人にとっては、最善策は文字ベースの書誌情報を含む .zip ファイルを作成し、そのファイルを EFS-Web 出願システムへアップロードすることです (詳細は、*PCT Newsletter* 2016 年 5 月号第 5 ページをご参照ください)。

これらの方法のいずれかを用いることによる望ましい成果は、出願人が文字ベースの書誌情報を提供したということにあります。したがって、そのような情報は官庁がその後、手で転写する必要がなく、PCT 出願の公報の表紙を作成するために IB が使用するシステムへ自動的に送信されます。

ePCT システムはまた、間違った又は意図したものでない書誌情報が、公開される PCT 出願の表紙に表示されるリスクを最小限に抑える更なる機会を提供します。以下に説明いたします。

出願人は、好ましくは PCT 出願の出願中に、ePCT からの出願へのアクセスを可能にするための措置を取るでしょう。又はその代わりに、様式



The applicant will preferably have taken steps during the filing of the PCT application to enable access to the application in ePCT. Or alternatively, upon receipt of Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy), the applicant will have taken steps to obtain access to the PCT application in ePCT<sup>28</sup>. In either case, the next step is to view the content of the application in ePCT, and then to click on the "Preview publication front page" link which is available in the "Data" section. This permits the ePCT user to download and view a PDF copy of a preview of the front page of the PCT publication containing the bibliographic data.

The user can take this opportunity to proofread the preview, which facilitates the identification of any typographical errors made by Office staff (in the case where an image-based request was filed) or even by the applicant when entering the bibliographic data using ePCT, PCT-SAFE or other e-filing software. It will then be a straightforward matter to request the IB to correct the error by way of a request for the recording of a change under PCT Rule 92*bis*, preferably using the corresponding ePCT Action.

The user may also wish to pass the preview to the applicant or inventors for review. It might be the case, for example, that the inventors prefer a different order in the listing of the inventors on the front page of the publication. Or such a review might trigger a realization that a priority claim is missing and needs to be added. Any such problems, if detected early enough, can be readily corrected by appropriate and timely communication with the IB.

Carl Oppedahl, a practitioner located in the United States, recommends scrutiny of the publication review page in ePCT: "In one case I discovered to my surprise that in PCT-SAFE I had misspelled the name of the chief inventor. Had I not checked the preview page, the application would have been published with the inventor's name spelled incorrectly. Because I discovered my

PCT/IB/301 (記録原本の受理通知) の受理にあたり、出願人は ePCT<sup>28</sup> から PCT 出願へのアクセスを可能とするための必要な手段を取るでしょう。どちらの場合においても、次の段階は ePCT にて出願の内容を閲覧することです。続いて "データ" 項目にある "Preview publication front page (公開公報の表紙のプレビュー)" をクリックします。当該機能は、書誌情報を含む PCT の公開公報の表紙のプレビューの PDF コピーを ePCT ユーザーがダウンロードし閲覧することを可能にします。

ユーザは、この機会を利用してプレビューをチェックすることで、官庁職員によるタイプミス (画像ベースの願書が提出された場合) や、ePCT、PCT-SAFE 若しくは他の電子出願ソフトウェアを利用する際の出願人による書誌情報の入力ミスを確認することができます。その場合、好ましくは対応する ePCT のアクション機能を利用して、PCT 規則 92 の 2 に基づく変更の記録要請を行うことにより、間違いの訂正を IB へ簡単に要請することができます。

ユーザは、出願人又は発明者へ確認のためプレビューを共有することも希望するかもしれません。例えば、発明者は公開公報の表紙にある発明者のリストについて、別の順序を好む場合があります。あるいはこのような確認により優先権の主張が欠落しており追加の必要性を認識するきっかけとなる場合があります。そのような問題は、十分早期に発見されれば、IB との適切で適時の連絡により容易に訂正が可能です。

米国に拠点を置く弁理士である Carl Oppedahl は、ePCT の公開公報のレビューページの精査を推奨しています。"あるケースにおいて、驚いたことに、PCT-SAFE で筆頭発明者の氏名の綴りを間違えていたことを発見しました。もしプレビューページを確認していなかったら、発明者の氏名の綴りが間違った状態で出願は公開されていたでしょう。出願後すぐに間違いを発見したため、綴りを訂正するための規則 92 の 2 に基づく要請を提出する時間が十分

<sup>28</sup> It is recalled that, even if the applicant has not filed the international application electronically, provided that a WIPO account has been created and secured with a strong authentication option, the applicant can confirm eOwnership of the application and gain access to the, as yet, unpublished international application. For further information, see <https://pct.eservices.wipo.int/> and the "Practical Advice" in *PCT Newsletter* No. 03/2015, page 9.

出願人が電子形式での国際出願を提出していなかったとしても、WIPO アカウントが作成されており高度な認証設定のオプションで保護されている場合には、出願人は出願の eOwnership を確認し、まだ未公開の国際出願へアクセスすることができます。詳細は、<https://pct.eservices.wipo.int/> 及び PCT Newsletter 2015 年 3 月号第 9 ページの "実務アドバイス" をご参照ください。

mistake shortly after filing, there was plenty of time to file a Rule 92*bis* request to correct the spelling. The application was published with the inventor's name spelled correctly and I avoided embarrassment in front of my client.”

にありました。出願は正しい発明者の氏名の綴りで公開され、私はクライアントの前で恥をかくことを避けることができました。”

**PCT NEWSLETTER NO.11/2017****HOW TO MAKE SURE THAT APPLICANTS' COMMENTS ON EARLIER SEARCH RESULTS ARE TAKEN INTO ACCOUNT BY EXAMINERS AT THE EUROPEAN PATENT OFFICE AS INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY UNDER "PCT DIRECT"**

“PCT DIRECT”に基づく先の調査結果に関する出願人のコメントが、国際調査機関としての欧州特許庁において審査官により考慮されるよう確実にする方法

**Q:** *I am about to submit an international application claiming priority from an earlier application searched by the European Patent Office (EPO), and I was wondering whether there is any way to provide the EPO as International Searching Authority (ISA) with comments on the objections raised in the search opinion of the priority application. If so, how should I proceed?*

**A:** The EPO in its capacity as ISA provides a service, which it calls “PCT Direct”, which allows applicants to submit informal comments reacting to objections raised by the EPO in the search opinion of the priority application. A similar service is also offered by the Israel Patent Office (see *PCT Newsletter* No. 07-08/2016, page 3).

As far as the EPO is concerned, any informal comments submitted under “PCT Direct” are to be understood as arguments regarding the patentability of the claims of the international application and also possibly as explanations regarding any modifications to the application documents, in particular to the claims, in comparison with the earlier application.

The “PCT Direct” service establishes a link between the results obtained for the first filing by the EPO and the subsequent search carried out by the EPO in the international phase. PCT applicants may make use of this service to explain the rationale behind their decision to amend (or not amend) the application documents in the international phase. It may be particularly useful at this stage of the procedure in light of the fact that no contact is foreseen between applicants and examiners in the international phase until conclusion of the international search. The provision of comments to the ISA may significantly increase the chances of a positive written opinion in the international phase.

**Q:** 欧州特許庁 (EPO) が調査した先の出願の優先権を主張する国際出願を近く提出する予定です。そして、国際調査機関 (ISA) としての EPO に対し、優先基礎出願の調査見解で提起された異議に関するコメントを提出する方法があるのか否か知りたいと思っています。もし方法があるのであれば、どのように手続を進めたら良いのでしょうか？

**A:** ISA の資格においての EPO は、“PCT Direct” と呼ばれるサービスを提供しています。当該サービスは、優先基礎出願の調査見解で EPO が提起した異議に対し反論する非公式コメントを出願人が提出することを許可するものです。同様のサービスはイスラエル特許庁も提供しています (PCT Newsletter 2016 年 7-8月号の 3 ページ参照)。

EPO に関する限り、“PCT Direct”に基づき提出されたいかなる非公式コメントも、国際出願の請求の範囲の特許性に関する意見書として、また、場合によっては、先の出願と比較した出願書類の修正箇所、特に請求の範囲に対する修正に関する説明として、理解されるべきものです。

“PCT Direct”のサービスは、最初の出願で得られた EPO により作成された結果と、国際段階において EPO により実施される後の調査を結びつけるものです。PCT 出願人は、国際段階において出願書類を補正する (若しくは補正しない) 決定の論理的根拠を説明するために当該サービスを最大限利用することができます。国際段階において出願人と審査官との間での連絡が国際調査の結論がでるまでは見込めないという事実を踏まえると、手続のこの段階で “PCT Direct” を利用することは特に有益かもしれません。また、ISA に対するコメントの提供は、国際段階での肯定的な見解書を得る可能性をかなり高める場合があります。

If you wish to request that your application be processed under “PCT Direct” before the EPO, you must ensure that the following requirements are met:

- the international application claims priority of an earlier application searched by the EPO (international, European or national first filing, but not an international-type search).
- the informal comments are submitted to the receiving Office selected (this does not necessarily have to be the EPO – it can be any competent receiving Office) in the form of a letter (“PCT Direct” letter) together with the international application (note that the “PCT Direct” letter does not, however, form part of the international application itself).
- the “PCT Direct” letter is presented as a separate document attached to the international application – such document should be entitled “PCT Direct / informal comments” and should clearly identify the application number of the earlier application in the header.
- if the claims and/or the description of the international application differ from those of the earlier application, a marked-up copy indicating the differences should preferably be submitted.
- a copy of the earlier search opinion could also be annexed to the “PCT Direct” letter. However, please bear in mind that the letter, together with the annexed documents, will be made available to the public, in accordance with PCT provisions on file inspection.
- the “PCT Direct” letter, any marked-up copy of the claims and/or description, as well as the earlier search opinion, if annexed, are to be submitted as a single document in PDF format (not as a ZIP file).
- the presence of the “PCT Direct” letter and its annexes is to be indicated in the PCT request form (Form PCT/RO/101) as follows:
  - for filings on paper: the words “PCT Direct / informal comments” should be specified under check-box 11 (“other”);
  - for filings using the EPO online filing software: applicants should select “Applicant letter to ISA concerning earlier search (PCT Direct)” as document type from the sub-tab “Accompanying items” on the

貴殿の出願が、EPOにおいて“PCT Direct”に基づき処理されることを希望する場合には、以下の要件を満たしていることを確実にする必要があります:

- 当該国際出願が EPO により調査された先の出願の優先権を主張している (国際、欧州又は国内の最初の出願であり、国際型調査ではないもの)。
- 非公式コメントが国際出願 (ただし、“PCT Direct”の書簡は国際出願自体の一部とはならない旨、ご注意ください) と共に書簡形式 (“PCT Direct”の書簡) で選択された受理官庁 (EPO である必要はなく、いずれの管轄受理官庁でも可能) へ提出されている。
- “PCT Direct” の書簡が、別個の書類として国際出願に添付され提出されている。そのような書類は “PCT Direct/非公式コメント” として表題がつけられ、ヘッダーには先の出願の出願番号が明確に記載されるべきです。
- 国際出願の請求の範囲及び明細書の一方、若しくは両方が、先の出願のものと異なる場合には、好ましくは当該相違を示す注記をつけた写しを提出すべきです。
- 先の調査見解の写しも “PCT Direct” の書簡に添付可能です。ただし、ファイルの閲覧に関する PCT の規定に従い、当該書簡は添付書類と共に、公衆に利用可能となる点にご留意ください。
- “PCT Direct” の書簡、請求の範囲及び明細書の一方、若しくは両方の注記をつけた写しや先の調査見解を添付する場合には、一つの PDF 形式 (ZIP 形式のファイルではなく) の書類として提出すべきです。
- “PCT Direct” の書簡や添付書類がある場合は PCT 願書様式 (様式 PCT/RO/101) には以下のように記載すべきです。
  - 紙形式での出願: 第 IX 欄のチェックボックス 11 (“other (その他)”) に “PCT Direct/非公式コメント” と具体的に記載する。
  - EPO オンライン出願ソフトウェアを利用しての出願: 出願人は “Content (コンテンツ)” タブ上の “Accompanying items (添付書類)” のサブタブから書類タイプとして、“Applicant letter to ISA concerning earlier search (先の出願についての ISA に対する出願人の書簡) (PCT Direct)” を選択し、“Annotate (注釈)” タブ上の “Remark (意見)” として “PCT



“Content” tab, and indicate “PCT Direct / informal comments” as a “Remark” on the “Annotate” tab;

- for online filings using the EPO new online filing tool (CMS), applicants should indicate “Communication concerning PCT Direct” as document type and specify “PCT Direct / informal comments” in the “Remarks” field;
- for filings in electronic form using WIPO's ePCT portal, such documents are to be uploaded as “Other documents” by selecting the box “Applicant letter to ISA concerning earlier search (“PCT Direct”)”.

– finally, informal comments filed under “PCT Direct” must be self-contained, since the search report, the search opinion or any other submissions that are part of the file of the earlier application may not be publicly available.

If the above-mentioned requirements are met, the examiner will take into account these informal comments when preparing the international search report and written opinion. The examiner will acknowledge the “PCT Direct” letter in the written opinion and address its content insofar as it is relevant to the international search procedure, and in so doing, demonstrating that your comments have been considered. The examiner will only make explicit reference to the earlier search opinion if you annexed this to your “PCT Direct” letter.

It is important to note that the above-mentioned “PCT Direct” procedure should not be confused with the submission of informal comments under the PCT. The latter gives the applicant the opportunity to respond informally to the written opinion of the ISA by submitting comments to the International Bureau which are ultimately made available to designated Offices (for further information see the PCT Applicant's Guide, International Phase, paragraph 7.030, and the “Practical Advice” published in PCT Newsletter No. 01/2015).

Direct/informal comments (非公式コメント) を表示する。

- EPO の新しいオンライン出願ツール(CMS) を利用してのオンライン出願: 出願人は書類タイプとして “Communication concerning PCT Direct (PCT Direct に関する通信)” を表示し、“Remarks (意見)” 欄に “PCT Direct/informal comments (非公式コメント)” と具体的に記載する。

- WIPO の ePCT ポータルを利用しての電子形式での出願: そのような書類は、“Applicant letter to ISA concerning earlier search (先の調査についての ISA に対する出願人の書簡) (PCT Direct)” の項目を選択し、“Other documents (他の書類)” としてアップロードする。

– 最後に、“PCT Direct” に基づき提出される非公式コメントは、自己完結した書類であるべきです。なぜなら、先の出願ファイルの一部である当該調査報告、当該調査見解又は他のいずれの提出書類も、公衆に利用可能にならない場合があるためです。

上述の要件を満たしている場合、審査官は国際調査報告及び見解書を作成する際、これらの非公式コメントを考慮します。審査官は見解書において “PCT Direct” の書簡の受理を確認し、国際調査手続に関連する限りにおいてその内容に回答することで、貴殿のコメントが考慮されたことを明示します。先の調査見解を “PCT Direct” の書簡に添付した場合のみ、審査官はその見解に対し明確に言及します。

なお、上述の “PCT Direct” の手続と、PCT に基づく非公式コメントの提出とを混同されないようご注意ください。PCT に基づく非公式コメントは、ISA の見解に対し非公式に回答する機会を出願人に提供し、国際事務局へ提出するコメントを最終的に指定官庁に利用可能にするものです (詳細は、PCT 出願人の手引、国際段階の paragraph 7.030 及び PCT Newsletter 2015 年 1月号に掲載された実務アドバイスをご参照ください)。

## PCT NEWSLETTER NO.10/2017

## INDICATING THAT AN INTERNATIONAL APPLICATION IS AVAILABLE FOR LICENSING

## 国際出願のライセンスングの利用可能性の表示

**Q:** *I work in the mechanical engineering department of a university and we have developed a new piece of equipment for which we intend to file a PCT application. In order to raise money for further research and development in our field of interest, we would like to make our invention available to industry by licensing it. Is it possible to indicate somewhere in the application that we wish to make the invention available for licensing, and if so, can we specify the countries in which we would like to do this?*

**A:** Since January 2012, it has been possible to request the International Bureau (IB) to publish information on PATENTSCOPE concerning the applicant's willingness to make their invention contained in a particular PCT application available to interested parties through licensing. This service, which is free of charge, was introduced following a recommendation by the PCT Working Group in June 2010 to establish a system for promoting licensing.

If you wish to have such information published, you should send a "licensing availability request" directly to the IB. The best ways to do this are by:

- using the Action "Licensing availability request" in ePCT; or
- submitting Form PCT/IB/382 "Request for indication of availability for licensing purposes," available at:
- [www.wipo.int/pct/en/forms/ib/editable/ed\\_ib382.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/forms/ib/editable/ed_ib382.pdf)

You can also submit the licensing availability request in a letter to the IB, provided that you include all the required information. The letter should preferably clearly indicate that it is a "Licensing availability request".

When submitting your licensing availability request, you can, if you wish:

**Q:** 当方はある大学の機械工学科に勤務しており、当学科で新しい機器を開発したので PCT 出願の提出を予定しております。我々の関心分野におけるさらなる研究開発のための資金を調達するため、ライセンスングすることで我々の発明を産業界で利用可能にしたいと考えています。本発明をライセンスングにより利用可能とすることを希望する旨を出願のどこかに表示することは可能でしょうか？またその場合、ライセンスングの利用可能性を表示する国を特定することは可能でしょうか？

**A:** 2012 年 1 月から、特定の PCT 出願に含まれる発明をライセンスングを通じて関心のある者へ利用可能とする出願人の意向を、PATENTSCOPE 上で公開することを国際事務局 (IB) へ請求することが可能になりました。この無料のサービスは、ライセンスングを促進する制度を設けるため、2010 年 6 月の PCT 作業部会による勧告を受け導入されました。

そのような情報の公開を希望する場合、「ライセンスングによる利用可能性の表示請求」を直接 IB へ送付すべきです。送付のための最善の方法は以下のとおりです：

- ePCT のアクション機能「ライセンスングによる利用可能性の表示請求」の利用、又は
- 様式 PCT/IB/382 の「ライセンスング目的の利用可能性の表示請求」の提出。当該様式は、以下のリンク先からご利用可能です：
- [www.wipo.int/pct/en/forms/ib/editable/ed\\_ib382.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/forms/ib/editable/ed_ib382.pdf)

また、要求される情報の全てが含まれていれば、ライセンスングによる利用可能性の表示請求を書簡の形式で IB へ提出することも可能です。好ましくは、「ライセンスングによる利用可能性の表示請求」である旨を書簡において明確に示すべきです。

ライセンスングによる利用可能性の表示請求を提出する際、希望により以下を行うことが可能です：

- specify that you are willing to license the claimed invention in all PCT Contracting States, or you can specify the Contracting States in which you wish to license the claimed invention;
- clarify whether you are willing to license the claimed invention for exclusive or non-exclusive use by the licensee; and
- include any additional licensing terms.

You should include the contact details of the person to be contacted in the event of interest in a licensing agreement – this does not necessarily have to be the applicant(s) or agent named in the international application concerned. The licensing availability request itself must, however, be signed by the agent or common representative of the international application.

The licensing availability request may be sent to the IB at any time from the date of filing of the international application until the expiration of 30 months from the priority date. If you wish to send the licensing availability request at the time of filing, it should be properly labelled. If filing the application using ePCT-Filing, the easiest thing to do is to use the relevant ePCT Action, which will prompt you for all the required information and automatically render a licensing availability request that meets the requirements for the request to be posted on PATENTSCOPE. If filing the application using PCT-SAFE, you should attach the license availability request to the application as “Other” under “Accompanying items” and label it “Licensing availability request”.

If the international application has already been filed at the time when you wish to submit your license availability request, you will have to wait until the IB has started processing the application, in order to ensure that it will be in a position to place the form or letter in the correct file.

Please be aware that you can file multiple licensing requests or modify those already filed until the expiration of 30 months from the priority date. If you do file multiple requests or modify existing requests, you must ensure that your latest request is always a self-contained document, comprising complete information about any requests or modifications. You can also request the IB to remove the licensing indications from PATENTSCOPE at any time during the international phase, or even during

-請求項に係る発明を全ての PCT 締約国においてライセンスする意向がある旨を明記する、若しくは請求項に係る発明のライセンスを希望する締約国を明記する

-請求項に係る発明をライセンシーによる独占的又は非独占的な使用のためにライセンスするの可否かを明確にする、及び

-ライセンスの追加条件を含む。

また、ライセンス契約に関心がある場合に連絡を取るべき担当者の詳細な連絡先を含むべきです。担当者は必ずしも該当する国際出願に記載された出願人や代理人である必要はありません。しかしながら、ライセンスによる利用可能性の表示請求自体は、国際出願の代理人又は共通の代表者により署名されなければなりません。

ライセンスによる利用可能性の表示請求は、国際出願日以降、優先日から 30 ヶ月の満了までいつでも IB へ送付可能です。出願時にライセンスによる利用可能性の表示請求の送付を希望する場合、その旨を適切に表示すべきです。ePCT 出願を利用して出願する場合、最も簡単な方法は関連する ePCT アクション機能を利用することです。当該機能は、必要な全ての情報の入力を促すとともに、PATENTSCOPE 上に掲載される請求に関する要件を満たす、ライセンスによる利用可能性の表示請求を自動的に表示します。PCT-SAFE を利用して出願する場合、“Accompanying items” タブの “Other” を選択し、“Licensing availability request” と名前を付けて、ライセンスによる利用可能性の表示請求を国際出願に添付すべきです。

ライセンスによる利用可能性の表示請求の提出を希望する時点で、すでに国際出願が提出されている場合には、該当の様式又は書簡が正しいファイルに保有されることを確実にするため、IB が出願の手続を開始するまで待つ必要があるでしょう。

ライセンスに関する請求を複数提出可能な点、また、優先日から 30 ヶ月の満了までは、提出済みの請求を変更可能な点にご留意ください。複数の請求を提出する場合、又は既存の請求を変更する場合、貴殿の最新の請求は、要請又は変更についての完全な情報を含む、常に自己完結した書類であることを確実にする必要があります。また国際段階の間いつでも、又は国内段階の間であっても、PATENTSCOPE からライセンスの表示を削除

the national phase. Once removed, the licensing request and the correspondence will, however, remain part of the file history available under the “Related Documents” tab in PATENTSCOPE.

Please note that if you are keen to announce licensing availability at a very early stage, you may wish to consider filing a request for early international publication as provided under PCT Article 21(2)(b).

Licensing indications are reflected in the bibliographic data relating to the particular application (under the “Bibliographic data” tab on PATENTSCOPE) but will not be part of the published international application itself. There is a link between the licensing statement on the bibliographic data page and the content of the licensing availability request itself, allowing third parties to directly access its content. The licensing availability request is also available under the “Documents” tab on PATENTSCOPE as a separate document.

Potential licensees wishing to find international applications in relation to which indications have been submitted by the applicant concerning the availability of the claimed invention(s) for licensing purposes can do this by going to the “Field Combination” search at:

[www.wipo.int/patentscope/search/en/structuredSearch.jsf](http://www.wipo.int/patentscope/search/en/structuredSearch.jsf)

and checking the “Licensing availability box” provided. The search criterion can also be used in combination/multi-field searches, so third parties can search for international applications containing licensing information where the claimed invention(s) relate(s) to a particular field of technology. They can also subscribe to RSS feeds. By doing this, their search results will be automatically updated in their RSS reader every Thursday, when any new PCT applications containing licensing information become available.

するよう IB へ要請することも可能です。削除した後でも、ライセンシングの請求と当該通信は、PATENTSCOPE の“Related Documents (関連書類)” タブから利用可能な履歴ファイルの一部として残ります。

ライセンシングの利用可能性を非常に早期の段階で知らせたい場合には、PCT 第 21 条(2)(b)の規定に従い、早期の国際公開請求の提出を検討可能なことにご留意ください。

ライセンシングの表示は、特定の出願に関する書誌情報 (PATENTSCOPE 上の“Bibliographic data (書誌情報)”タブから) に反映されますが、公開された国際出願自体の一部にはなりません。書誌情報ページのライセンシングに関する説明に、ライセンシングによる利用可能性の表示請求自体の内容へのリンクが張られており、第三者が当該内容に直接アクセスすることができます。ライセンシングによる利用可能性の表示請求は、別個の文書として PATENTSCOPE 上の“Documents (書類)” タブからもご利用可能です。

請求項に係る発明のライセンシング目的の利用可能性に関する表示を出願人が提出した国際出願の検索を希望する潜在的なライセンサーは、以下のリンク先から、“Field Combination (構造化検索)” へ行き、提示される“ライセンシングによる利用可能性のボックス” をチェックしてご利用ください。

[www.wipo.int/patentscope/search/en/structuredSearch.jsf](http://www.wipo.int/patentscope/search/en/structuredSearch.jsf)

当該検索基準は、組み合わせ/複数フィールド検索でも利用可能であるため、第三者は、請求項に係る発明が特定の技術分野に関連する、ライセンシングの情報を含む国際出願を検索することができます。RSS フィードを登録することも可能です。登録すれば、検索結果は、ライセンシング情報を含む新たな PCT 出願が公開される毎週木曜日に RSS リーダーにて自動的に更新されます。



## PCT NEWSLETTER NO.09/2017

## CERTAIN NATIONAL REQUIREMENTS ALLOWED IN THE NATIONAL PHASE

## 国内段階で許容される特定の国内要件

**Q:** *I am the agent for the international phase of an international application that will enter the national phase soon. I have sent instructions to local agents in the countries of interest to the applicant. One of those agents has asked me to submit a copy of the application with a certified translation, a copy of the priority document with a translation, and a copy of an assignment document relating to the assignment of rights to my client after the international filing date. Are these requests legitimate? Please could you explain what designated Offices are allowed to request from applicants?*

**A:** It is recalled that the requirements for entry into the national phase under PCT Article 22 are:

- transmittal of a copy of the international application when the International Bureau (IB) has not already done this, as provided for in PCT Article 20)
- a translation thereof (if required by the designated or elected Office (hereinafter: DO)), and
- payment of the national fee (if required by the DO).

Also, where the national law of the designated State requires the indication of the name of and other prescribed data concerning the inventor, but permits the applicant to provide these indications at a time later than upon the filing of the international application, the applicant should, unless they were contained in the request, furnish the said indications to the national Office of or acting for the State.

Information about the requirements that you mention in your question, as well as other requirements which may need to be met before certain DOs, either upon entry into the national phase or afterwards, is given below.

#### Copy of the PCT application

DOs notify the IB if and when they wish to receive copies of the published international applications. Some DOs never

**Q:** 私はまもなく国内段階へ移行するある国際出願の国際段階における代理人です。出願人の関心のある国々の現地代理人へ説明書を送付したところ、それらの代理人の一人が、出願の写しと認証された翻訳文、優先権書類の写しと翻訳文、及び国際出願日以降に発生した当方のクライアントへの権利の譲渡に関する譲渡書類の写しを提出するよう当方に求めてきました。これらの要請は正当なものでしょうか？また指定官庁が出願人へ要請することが可能なものは何かを説明していただけますか？

**A:** PCT 第 22 条に基づく国内段階移行の要件は、以下のとおりであることにご留意ください：

- 国際出願の写しの送達（PCT 第 20 条に従い、国際事務局（IB）がまだそうしていない場合）
- 所定の翻訳文（指定又は選択官庁（以下、DO）が要求する場合）及び
- 国内手数料の支払い（DO が要求する場合）。

また、指定官庁の国内法令が発明者の氏名や発明者に関連する他の所定のデータの記載を求める場合であって、国際出願後に出願人にこれらの記載を提出することを許可している場合は、出願人は、それらの事項が願書に記載されていた場合を除いて、当該国の国内官庁又は当該国のために行動する官庁に対し上述の記載事項を提出すべきです。

国内段階移行時若しくは移行後において、貴殿の質問で言及する要件や特定の DO に対し満たされるべき必要のある他の要件についての情報を、以下に提供いたします。

#### PCT 出願の写し

DO は公開された国際出願の写しの受理を希望するか否か、希望する場合にはいつ希望するのかを IB へ通知します。幾つかの DO は IB から出願人からも、そのような写しを要求することはありません。他の DO の場合においては、国際公開後

require such copies, either from the IB or from the applicant. In the case of other DOs, the IB will communicate a copy of the international application following international publication or at any later point in time specified by the Office (PCT Article 20(1) and PCT Rules 47.1(c) and 93bis.1; see also Form PCT/IB308 (First and Second Notice)). As a result, it is only on an exceptional basis, when the national phase is entered early, that an applicant will ever be required to provide a copy of the international application to specific DOs.

#### Translation of the application

A translation of the international application must be furnished if the language in which it was filed or published is not a language accepted by the DO. Note that they may also require the translation of other elements in certain circumstances:

PCT Article 19 amendments: if the applicant has submitted amendments to the claims under PCT Article 19, the DO may require a translation of the claims, both as originally filed and as amended. It may also require that any statement explaining amendments made to the claims be translated.

PCT Article 34 amendments: where the applicant has submitted amendments under PCT Article 34 and those amendments have been taken into account for the establishment of the international preliminary report on patentability (Chapter II of the PCT), it is the responsibility of the applicant to furnish a translation of those amendments as annexed to that report.

With regard to translations furnished by the applicant, PCT Article 27(2)(ii) and PCT Rule 51bis.1(d)(i) provide that national laws may require that a translation furnished for national phase entry be verified by the applicant or the person having translated the application. Verification of a translation means that the translation must be accompanied by a statement signed by the applicant or by the translator, to the effect that, to the best of his/her knowledge, the translation is complete and faithful. There are, however, only a few DOs that require such verification.

Please note that a DO should not systematically require that a translation of the application be certified. It is only where the Office reasonably doubts the accuracy of the translation that the national law may require that the

又は官庁により指定されたそれ以降の時点に、IBは国際出願の写しを送達します（PCT 第 20 条 (1)、PCT 規則 47.1(c)及び 93 の 2.1；様式 PCT/IB/308（最初の及び 2 回目の通知）参照）。結果として、国内段階へ早期に移行する場合である、例外においてのみ、出願人は特定の DO に対し国際出願の写しの提出を要求されます。

#### 出願の翻訳文

出願された又は公開された言語が DO により受理されない言語である場合には、国際出願の翻訳文を提出する必要があります。DO は特定の状況において他の要素の翻訳文も要求する場合があります：

PCT 第 19 条の補正書：出願人が PCT 第 19 条に基づく請求の範囲の補正書を提出した場合、DO は最初に出願された請求の範囲及び補正された請求の範囲両方の翻訳文を要求する場合があります。また DO は請求の範囲の補正書の説明書の翻訳文を要求する場合があります。

PCT 第 34 条の補正書：出願人が PCT 第 34 条に基づく補正書を提出し、それらの補正書が特許性に関する国際予備報告（PCT 第 II 章）の作成において考慮された場合、報告の付属書としてそれらの補正書の翻訳文を提出することは出願人の責任です。

出願人により提出された翻訳文に関しては、PCT 第 27 条(2)(ii)及び PCT 規則 51 の 2.1(d)(i)は、国内段階移行のために提出される翻訳文が出願人又は出願を翻訳した者により証明されることを国内法令が要求できる旨を規定しています。翻訳文の証明とは、その知識の及ぶ限りにおいて、翻訳文は完全かつ正確である旨の、出願人又は翻訳者により署名された陳述をもって証明する必要があることを意味します。ただし、そのような証明を要求するのは幾つかの DO のみです。

DO は出願の認証された翻訳文を形式的に要求するわけではない旨ご留意ください。官庁が翻訳の正確性について合理的な疑義を有する場合に限り、公の当局又は宣誓した翻訳者が翻訳文を認証することを国内法令が要求する場合があります（PCT 規則 51 の 2.1(d)(ii)及び 76.5）。

translation be certified by a public authority or sworn translator (PCT Rules 51 *bis*.1(d)(ii) and 76.5).

The *PCT Applicant's Guide* lists in each National Chapter (Summary), where applicable, what the translation must comprise for the DO concerned.

#### Priority documents

If you have submitted a priority document during the international phase within the applicable time limit, no DO may require an original priority document from you. It is the IB that communicates a copy of the priority document to any DO which so requests (PCT Rule 17.2(a)).

A translation of a priority document may be required only in very limited circumstances under PCT Article 27 and PCT Rule 51 *bis*.1(e), that is, where the validity of the priority claim is relevant to the determination of whether the invention is patentable, and in certain cases where the RO has accepted certain pages as incorporated by reference. It is only in those specific circumstances that a simple translation (not a certified one) may be required (PCT Rules 17.2(a), 51 *bis*.1(e) and 76.4).

#### Assignment documents

In your case, if the assignment you refer to took place after the international filing date, the DO may indeed require a copy of an assignment document as evidence for your substantive rights in relation to the invention concerned. In the IB's view, any such assignment document may be required only in the form of a simple copy, and not in any certified or legalized form<sup>29</sup>. Note that some DOs do not require such evidence where the change has been the subject of a request for recording of a change and was reflected in a notification from the IB (Form PCT/IB/306 "Notification of the Recording of a Change").

#### Special requirements under PCT Rule 51bis

Requirements of the national law, other than those for national phase entry and to the extent that they are

PCT 出願人の手引では、該当する場合、関連する DO に関して翻訳文が何を含まべきかを、各国内編（概要）において列挙しています。

#### 優先権書類

貴殿が国際段階で適用される期限内に優先権書類を提出した場合、いずれの DO も貴殿から優先権書類の原本を要求することはできません。要求する DO へ優先権書類の写しを送達するのは IB です（PCT 規則 17.2(a)）。

優先権書類の翻訳文は、PCT 第 27 条及び PCT 規則 51 の 2.1(e) に基づき非常に限定された状況においてのみ要求される場合があります。つまり、優先権の主張の有効性が、その発明が特許を受けることができるかどうかについての判断に関連する場合、また引用による補充として特定の頁を RO が受理した場合の特定の状況においてです。それらの特定の状況においてのみ単なる翻訳文（認証されたものではない）が要求される場合があります（PCT 規則 17.2(a)、51 の 2.1(e) 及び 76.4）。

#### 譲渡書類

貴殿のケースにおいて、言及されている譲渡が国際出願日以降に行われた場合、DO は関連する発明に関する貴殿の実体的な権利の証拠として譲渡書類の写しを要求する場合があります。IB の観点からすると、そのような譲渡書類は認証された又は法的な形式ではなく<sup>29</sup>、単なる写しの形式においてのみ要求される場合があります。幾つかの DO は、そのような変更が変更の記録の要請の対象になっており、IB からの通知（様式 PCT/IB/306 “変更の記録の通知”）に反映された場合には、そのような証拠を要求することはありません。

#### PCT 規則 51 の 2 に基づく特別な要件

<sup>29</sup> PCT Rule 51 *bis*.1(d) provides for the only instance in which the PCT currently allows the national law to require that certain documents undergo any sort of legalization – that is, the requirement that the national phase translation of the international application be certified or verified under certain conditions. There is no comparable provision for other kinds of documents/evidence, such as assignment documents and powers of attorney.

PCT 規則 51 の 2.1(d) では、特定の書類の認証化を国内法令が要求することを PCT が現在許容している唯一の例を規定しています。つまり、国際出願の国内段階用の翻訳文が、所定の条件のもとで認証される又は証明されるべきという要件です。譲渡書類、委任状等のような他の種類の書類/証拠に関しては同等の規定はありません。

admitted under PCT Article 27, are referred to as “special requirements”. They are specifically listed in PCT Rule 51*bis* and may still be complied with after entry into the national phase.

For the various DOs, any special requirements are reflected in the Summary of the relevant National Chapters of the *PCT Applicant’s Guide*. The Summary indicates whether the DO concerned will invite the applicant to comply with the requirement(s), or if there is no invitation, indicates the time limit for compliance. Note, however, that the IB cannot guarantee that the National Chapters deal with all questions that could arise, particularly where an Office may have changed one or more of their requirements, but has not yet informed the IB of the change(s).

In accordance with PCT Article 27 and Rule 51*bis*.1(a), Offices may generally require:

- -any document relating to the identity of the inventor;
- -any document relating to the applicant’s entitlement to apply for or be granted a patent;
- -any document containing proof of the applicant’s entitlement to claim priority of an earlier application where the applicant is not the applicant who filed the earlier application or where the applicant’s name has changed since the date on which the earlier application was filed;
- -any document containing an oath or declaration of inventorship;
- -any evidence concerning non-prejudicial disclosures or exceptions to lack of novelty, such as disclosures resulting from abuse, disclosures at certain exhibitions and disclosures by the applicant during a certain period of time.

Where the applicant has submitted a declaration complying with PCT Rule 4.17(i) to (iv), DOs may not generally require any document or evidence relating to the subject matter of the declaration concerned, unless it reasonably doubts the veracity of the declaration concerned (PCT Rule 51*bis*.2). In the case of a declaration as to non-prejudicial disclosures or exceptions to lack of novelty made under PCT Rule 4.17(v), DOs are, however, always entitled to require further evidence.

国内段階移行要件及び PCT 第 27 条に基づき認められる範囲以外の、国内法令の要件は、“特別な要件”と呼ばれます。それらの要件は PCT 規則 51 の 2 に具体的に列挙されており、国内段階移行後に満たす必要がある場合があります。

PCT 出願人の手引の関連する国内編の概要に様々な DO についての特別な要件が示されています。概要では、関連する DO が出願人に対し要件を満たすよう求めるか否か、又は求めがされない場合、要件を満たすべき期限が記載されています。しかしながら、特に指定官庁が一つ以上の要件を変更したにもかかわらず、その変更をまだ IB へ通知していない場合などもありますので、当該国内編が発生し得る全ての問題に対応可能かは、IB では保証できない点にご留意ください。

PCT 第 27 条及び PCT 規則 51 の 2.1(a)に従い、官庁は通常、以下のものを要求することができます：

- 発明者の特定に関する書類
- 出願し及び特許を与えられる出願人の資格に関する書類
- 出願人が先の出願をした出願人でない場合又は先の出願がされた日以後出願人の氏名が変更されている場合には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証明を含む書類
- 発明者であることについての宣誓又は申立てを含む書類
- 特定の期間内における不当な行為に起因する開示、特定の博覧会における開示及び出願人による開示のような不利にならない開示に関する証拠又は新規性の喪失の例外に関する証拠

規則 4.17(i)から(iv)に従い、出願人が申立てを提出した場合、DO は通常、関連する申立ての真実性について合理的な疑義がない限り、関連する申立ての内容に関する書類又は証拠を要求することはできません (PCT 規則 51 の 2.2)。しかしながら、規則 4.17(v)に基づく不利にならない開示又は新規性の喪失の例外に関する申立ての場合には、DO は常にさらなる証拠を要求する資格があります。

関連する DO の要件にかかわらず、国内の代理人は、いずれの場合においても、一件書類の一式を



You should be aware that, regardless of the requirements of the DO concerned, the national agent may, in any case, wish to have a copy of certain documents so as to have a complete file and be in a better position to advise you during the course of the national phase. It is therefore preferable, wherever possible, to send a copy of such documents to the national agent where requested. It may, nevertheless, be useful for you to clarify whether the requested documents are for the agent's file, or whether they are required by the DO.

For further information on the requirements for entry into the national phase, and for further information on special requirements which may still be complied with after entry into the national phase, see the *PCT Applicant's Guide, National Phase*, Chapters 4 and 5, respectively, at:

[www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol2/pdf/gdvol2.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol2/pdf/gdvol2.pdf)

保有し、国内段階の過程で貴殿にアドバイスしやすい立場にいられるよう、所定の文書の写しを保有することを希望する場合があります。それ故、可能な限り、要請された場合には、国内代理人へそのような文書の写しを送付することが好ましいでしょう。そうは言っても、要請された書類が代理人の書類保有のためのものなのか、又は DO が要求するものなのかを明確にすることは貴殿にとって有益なことかもしれません。

国内段階移行の要件に関する詳細、及び国内段階移行後に遵守すべき特別な要件に関する詳細は、以下のリンク先から、PCT 出願人の手引 国内編のそれぞれ、第 4 章及び第 5 章をご参照ください。

[www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol2/pdf/gdvol2.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol2/pdf/gdvol2.pdf)

**PCT NEWSLETTER NO.07-08/2017****ACTIONS THAT CAN BE TAKEN WHEN THE 12-MONTH PRIORITY PERIOD HAS BEEN MISSED, AND CONSEQUENCES FOR THE TIMELINE OF THE INTERNATIONAL APPLICATION**

12ヶ月の優先期間を徒過してしまった際に取り得る行為、及び国際出願のタイムラインへの影響

**Q.:** *I missed the 12-month priority period for filing a PCT application, but fortunately I discovered the mistake before the expiration of two months after the expiration of the priority period. What options do I have, and how will the timeline of my international application be affected?*

**A.:** It is recalled that, in order to validly claim priority of an earlier application, an international application must always be filed within the priority period, which is 12 months from the filing date of the earlier application, the priority of which is claimed (see Article 4C of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property and PCT Rule 2.4); otherwise, the right of priority may be lost.

Below is a list of the possible courses of action that are available to you, together with information that you should be aware of when taking such actions.

1) Not claiming priority of an earlier application

One possible option would be to not claim priority of the earlier application. If you choose not to claim priority of the earlier application, then the timeline for the international phase will be calculated from the international filing date, and you will have more time before entering the national phase. However, this would be a risky action to take bearing in mind the consequences that it might have on your application if relevant prior art exists that is dated between what would have been the priority date and the international filing date.

2) Withdrawing the priority claim after filing the international application

If you file the international application and claim priority, and decide to withdraw the priority claim under PCT Rule 90bis.3 after filing, the consequences would be similar to 1), above, in terms of the possible effect on prior art. Any remaining time limits in the international timeline that have not yet expired would be recalculated from the international filing date instead of the priority date (unless another later priority claim has also been made in the application). Note that a decision to withdraw a priority claim might also be made following a

**Q:** PCT 出願を提出するための 12ヶ月の優先期間を過ぎてしまいましたが、幸運にも優先期間の満了後の 2ヶ月の満了前に誤ちに気づきました。当方にはどのような選択肢がありますか？また、当方の国際出願のタイムラインはどのように影響されるのでしょうか？

**A:** 先の出願の優先権を正当に主張するためには、国際出願は常に優先期間内に提出されるべきことにご留意ください。つまり、優先期間とは優先権が主張されている、先の出願の出願日から 12ヶ月であり（工業所有権の保護に関するパリ条約の第 4 条 C 及び PCT 規則 2.4 参照）、当該期間内に提出されない場合、優先権は喪失されます。

以下は、貴殿が実行可能な行為の一覧と、そのような行為を行う際に留意すべき情報です。

1) 先の出願の優先権を主張しない

可能な選択肢の一つは先の出願の優先権を主張しないことです。先の出願の優先権を主張しない選択をする場合、国際段階のタイムラインは国際出願日から計算されるため、貴殿は国内段階へ移行するまでより多くの時間を有するでしょう。しかしながら、関連する先行技術が優先日となるであろう日と国際出願日との合間の日付で存在する場合に貴殿の出願に与える影響を踏まえると、リスクのある行為になるでしょう。

2) 国際出願の提出後優先権の主張を取り下げる

国際出願を提出して優先権を主張し、出願後に PCT 規則 90 の 2.3 に基づき優先権の主張を取り下げる決定をする場合、先行技術に関する効力の可能性についての影響は上記 1) と同様です。まだ満了していない国際出願のタイムラインの残存期間の期限は優先日の代

business decision not to proceed with a request for restoration of the right of priority or if the receiving Office rejects a request for restoration of the right of priority (see item 4, below). It is recalled that, to be effective, the withdrawal of a priority claim must be effected prior to the end of the 30-month period.

### 3) Claiming priority of the earlier application and not taking any other action

If you do claim priority of an earlier application and file the international application after the expiration of 12 months from the priority date, and do not take any further action to remedy the situation, the right of priority may be lost, and you run the risk that earlier relevant prior art may be found. ***It is important to note that, even though the priority period has expired, the timeline in the international phase will nevertheless be calculated from the priority date as you indicated it in the application at the time of filing.***

### 4) Claiming priority of the earlier application and requesting restoration of the right of priority

If you do not file the international application before the expiration of 12 months from the priority date, but do so within two months from the expiration of that time limit, and you claim priority of the earlier application, you may request restoration of the right of priority before the receiving Office under PCT Rule 26bis.3, which, if granted, might save your priority claim.

Note, however, that:

- some receiving Offices have notified the International Bureau that PCT Rule 26bis.3 is incompatible with their national law, and will therefore not accept any requests for restoration of the right of priority;
- if the receiving Office does accept such requests, you should also be aware that if you are able to establish that the missing of the 12-month period was unintentional, but you are unable to establish that the missing of the 12-month period occurred despite the exercise of due care, you face the prospect of a successful restoration only before a limited number of designated/elected Offices in the national phase, as many Offices will not restore the right of priority solely on the basis of the unintentional criterion. You would then need to balance the potential benefit of restoration before a limited number of designated/elected Offices against the fact that the

わりに（当該出願において別のそれより後の優先権の主張もされている場合を除いて）、国際出願日から再計算されます。優先権の回復請求を行わない旨のビジネス上の決定を受けて、又は受理官庁が優先権の回復請求を拒否する場合（以下の項目 4 参照）に、優先権の主張を取り下げる決定をする可能性もあることにご注意ください。なお、効力を有するためには、30 ヶ月の期間の満了前に優先権主張の取下を行う必要がある点にご留意ください。

3) 先の出願の優先権を主張するが、他の行動を取らない

先の出願の優先権を主張し、優先日から 12 ヶ月の満了後に国際出願を提出し、状況を是正するさらなる行動を取らない場合、優先権は失われ、より先の関連する先行技術が発見されるリスクが生じます。優先期間が満了したとしても、国際段階のタイムラインはそれでもなお提出時の出願に記載した優先日から計算されることにご留意ください。

4) 先の出願の優先権を主張し、優先権の回復を請求する

優先日から 12 ヶ月の満了前に国際出願を提出しなくても、当該期限の満了から 2 ヶ月以内に提出し、先の出願の優先権を主張する場合、PCT 規則 26 の 2.3 に基づき受理官庁に対し優先権の回復を請求することが可能な場合もあります。回復が認められた場合には、優先権主張を維持できる場合があります。

しかしながら、以下にご留意ください：

- 幾つかの受理官庁は PCT 規則 26 の 2.3 と国内法令との不適合を国際事務局へ通知しているため、優先権の回復請求を受理しません。

- 受理官庁がそのような請求を受理する場合であっても、12 ヶ月の期間を徒過したのが故意ではなかったことしか証明できず、相当な注意を払ったにもかかわらず 12 ヶ月の期間を徒過したということを証明できない場合には、国内段階で限られた数の指定/選択官庁に対してのみ優先権回復の見込みがある点にご留意ください。なぜなら多くの官庁は故意ではない基準のみに基づいての優先権回復は認めて

30-month period will end sooner than it would occur if priority of the earlier application were not to be claimed;

- if you are able to establish that the missing of the 12-month period occurred despite the exercise of due care, even if you face the prospect of a successful restoration before a greater number of designated/elected Offices (compared with the number of designated/elected Offices just mentioned in connection with the “unintentional” standard), such a restoration is not effective before all possible designated/elected Offices, as some designated/elected Offices have made a reservation to this effect (PCT Rules 49ter.1(g) and 49ter.2(h)). You would then need to balance the potential benefit of restoration before those Offices which do consider requests for restoration of priority against the fact that the 30-month period will end sooner than it would occur if the priority claim of the earlier application were not to be claimed.

If you choose not to request restoration of the right of priority, or if you request restoration of the right of priority but the receiving Office refuses the request, you must keep in mind that ***the timeline in the international phase will nevertheless be counted from the date of the originally indicated priority claim***. An applicant might, incorrectly, assume that in either of those two circumstances, the 30-month date would be calculated from the international filing date. This is not the case – as long as a priority claim is included in a PCT application, and the application indicates an international filing date which is within two months from the expiration of the 12-month priority period, the priority date serves as a basis to calculate certain time limits, including the time limit for entry into the national phase, irrespective of whether restoration of priority rights is requested by the applicant during the international phase, and irrespective of any decision on restoration by the receiving Office. It is only where the priority claim is withdrawn that the time limits would be recalculated in accordance with PCT Rule 90bis.3(d).

The risk of such an incorrect assumption serves as a reminder of one of the advantages of using ePCT to manage pending PCT applications. When the applicant docket the 30-month date, it is possible to carry out a cross-check with the “timeline” date appearing in ePCT for the application in question. This

いないからです。それ故、貴殿は限られた数の指定/選択官庁に対する回復の利益の可能性と、先の出願の優先権を主張しなかった場合よりも 30 ヶ月の期間が早く満了する事実とを比較考量する必要があります。

-相当な注意を払ったにもかかわらず 12 ヶ月の期間を徒過したことを証明できる場合、（“故意ではない”基準に関して上述した指定/選択官庁の数と比較して）より多数の指定/選択官庁に対して回復の見込みがあるとしても、幾つかの指定/選択官庁は当該効果の適用を留保しているため（PCT 規則 49 の 3.1(g)及び 49 の 3.2(h)）、上述の回復は全ての可能な指定/選択官庁に対しては効力を有しません。それ故、貴殿は、優先権の回復の請求を考慮する官庁に対する回復の利益の可能性と、先の出願の優先権を主張しなかった場合よりも 30 ヶ月の期間が早く満了する事実とを比較考量する必要があります。

優先権の回復を請求しない選択をする場合、又は優先権の回復を請求するが受理官庁が当該請求を拒否する場合、国際段階におけるタイムラインはそれでもなお最初に記載された優先権主張の日から計算されることにご留意ください。出願人は、それらの二つの状況のどちらにおいても、30 ヶ月の期日は国際出願日から計算されるだろうと誤って思い込む場合があります。しかし、そうではありません – 優先権の主張が PCT 出願に含まれ、当該出願が 12 ヶ月の優先期間の満了から 2 ヶ月以内である国際出願日を有する限り、国際段階で出願人が優先権の回復を請求するかどうか、又は受理官庁が回復に関してどのような決定をするかにかかわらず、優先日が国内段階移行期限を含む特定の期限を起算する基礎となります。優先権の主張が取り下げられる場合のみ、期限は PCT 規則 90 の 2.3(d)に従い再計算されます。

このような誤った思い込みのリスクは、継続中の PCT 出願の管理に ePCT を利用することのメリットの一つを想起させます。出願人が 30 ヶ月の期日を管理する際、ePCT において表示される当該出願の“タイムライン”の日と照合確認を実行することが可能です。本機能は



eliminates any risk of misunderstanding as to the correct calculation of the 30-month date.

Another benefit of using ePCT to manage pending PCT applications is that, even if a docketing error were to be made about the end of the 30-month date (calculating incorrectly from the international filing date rather than calculating from the priority date), the ePCT system will provide an automated reminder e-mail message at about 28 months, warning the applicant that the 30-month date is imminent.

It is also recalled that if you do not request restoration of the right of priority during the international phase, you may still request restoration of the right of priority in the national phase (see PCT Rule 49*ter*.2), provided that the designated/elected Offices concerned have not opted out of the system by way of notifications of incompatibility. This might also be an interesting option to you if you know that your competent receiving Office will only apply the “unintentional” standard and which would leave you with an, albeit positive, decision that will only be accepted by a limited number of designated/elected Offices, as discussed above.

Further information on requesting the restoration of the right of priority can be found in the *PCT Applicant’s Guide*, International Phase, paragraphs 5.062 to 5.069 ([www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf)), and the part of the “Frequently Asked Questions: Amendments to the PCT Regulations (April 1, 2007)” concerning the restoration of the right of priority at:

[www.wipo.int/pct/en/faqs/april07\\_faq.html#2007\\_restoration](http://www.wipo.int/pct/en/faqs/april07_faq.html#2007_restoration)

There is also a detailed table listing the receiving and designated/elected Offices which accept requests for restoration of the right of priority and the respective criteria applied by them, as well as some of the fees payable. This table will assist you in assessing the advantages and disadvantages of following various courses of action in such circumstances, and is available at:

[www.wipo.int/pct/en/texts/restoration.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/restoration.html)

Reference is also made to the Practical Advice articles that have already been written on the subject of restoration of the right of priority in *PCT Newsletter* Nos. 04/2007, 09/2009, 10/2009, 11/2009 and 09/2015.

30ヶ月の期日の正確な起算に関する誤解のリスクを排除します。

継続中の PCT 出願を管理するために ePCT を利用する別のメリットは、たとえ 30ヶ月の期日の満了に関して管理上の誤りが発生したとしても（優先日から起算する代わりに、誤って国際出願日から起算）、ePCT システムは、28ヶ月頃に 30ヶ月の期日が間近であることを出願人に警告する、自動リマインダーの電子メールメッセージを送付します。

国際段階で優先権の回復を請求しない場合でも、関連する指定/選択官庁が不適合の通知を行っていないことを前提に、国内段階でもまだ優先権の回復を請求することが可能な点にご留意ください（PCT 規則 49 の 3.2 参照）。もし貴殿の管轄受理官庁が“故意ではない”基準のみを適用することを認識しており、上述したように、肯定的な決定ではあっても、限られた数の指定/選択官庁のみが受入れる決定しか得られない場合は、これもまた貴殿にとって関心のある選択肢になるかもしれません。

優先権の回復請求に関する詳細は、PCT 出願人の手引 国際段階の paragraph 5.062 から 5.069

（[www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf)）、及び“FAQ：PCT 規則改正（2007年4月1日）”の優先権の回復に関する部分を、以下のリンク先からご参照ください。

[www.wipo.int/pct/en/faqs/april07\\_faq.html#2007\\_restoration](http://www.wipo.int/pct/en/faqs/april07_faq.html#2007_restoration)

また優先権の回復請求を受理する受理及び指定/選択官庁や、当該官庁が適用する各基準、及び支払う手数料の幾つかを列挙する詳細な表もご利用いただけます。本表は、上述の状況での様々な行動を受けてのメリットやデメリットを評価するのに役立つでしょう。以下のリンク先からご利用いただけます。

[www.wipo.int/pct/en/texts/restoration.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/restoration.html)

優先権の回復をテーマにすでに執筆された実務アドバイス（PCT Newsletter 2007年4月号、2009年9月号、10月号、11月号及び2015年9月号）も参考になります。

## PCT NEWSLETTER NO.06/2017

## RECORDING OF A CHANGE OF AGENT UNDER PCT RULE 92B/IS IN RESPECT OF MULTIPLE APPLICATIONS: THE DIFFERENCE BETWEEN SUBMITTING A POWER OF ATTORNEY RELATING TO A LIST OF PCT APPLICATIONS AND THE FURNISHING OF A GENERAL POWER OF ATTORNEY

複数の出願についての PCT 規則 92 の 2 に基づく代理人の変更の記録：PCT 出願の一覧と関連する委任状を提出することと、包括委任状を提出することとの違い

**Q:** *I am a patent agent and have been asked by a corporate applicant to take over a series of PCT applications from another agent. Some applications would, for the time being, remain with the current agent, whereas I will become the agent for certain other existing applications as well as for all future new applications. The applicant usually files with one particular receiving Office. What would be the best way to proceed with regard to the change of agent and the furnishing of powers of attorney?*

**A:** You should request the International Bureau (IB) to record a change under PCT Rule 92bis so that you are recorded as the new agent for each of the existing applications which you are to take over. Such requests for change should be accompanied by a power of attorney signed by the applicant.

As a more convenient alternative to submitting individual requests for change and providing a corresponding power of attorney for each application concerned, you may submit a single request in respect of one of the applications only but accompanied by a list of the other application numbers also concerned by the same change. Bearing in mind that you will continue to act on behalf of that same applicant before the same receiving Office for future applications, you may consider filing a general power of attorney signed by an authorized signatory of the corporate applicant rather than submitting a power of attorney for each of the specific applications concerned.

For the purposes of the PCT international phase, a “general power of attorney” is defined in PCT Rule 90.5 as “an existing separate power of attorney appointing that agent to represent the applicant in relation to any international application which may be filed by that applicant”. Its particularity under the PCT is that the original of the general power of attorney must be deposited with the receiving Office while a copy thereof is attached to the relevant correspondence during the

**Q:** 当方は特許代理人であり、企業出願人により他の代理人から一連の PCT 出願を引き継ぐよう依頼されました。幾つかの出願は、当面の間は現在の代理人の下に残りますが、特定の他の既存の出願及び全ての今後の新規出願は当方が代理人となる予定です。出願人は通常、ある特定の受理官庁へ出願しています。代理人の変更及び委任状の提出に関する作業を進める上で最善の方法を教えてくださいませんか？

**A:** 貴殿は PCT 規則 92 の 2 に基づく変更を記録するよう国際事務局 (IB) に要請すべきです。そうすることで貴殿が引き継ぐそれぞれの既存の出願の新しい代理人として記録されます。そのような変更の要請には、出願人により署名された委任状が添付されるべきです。

関連する各出願に関し個別の変更要請を提出し、対応する委任状を提供することのより便利な代替手段として、出願のうちの一つのみに単独の要請を提出することができます。その際、同様の変更を行う他の出願番号の一覧を添付してください。今後の出願に関して同じ受理官庁に対し引き続き同じ出願人を代理するということを念頭に置いた場合、関連するそれぞれの特定の出願について委任状を提出するよりも、むしろ企業出願人の署名権者により署名された包括委任状の提出を考慮してもよいでしょう。

PCT 国際段階において、“包括委任状”は、“出願人がすることができるいかなる国際出願についても、出願人を代理する代理人を選任する別個の委任状”として PCT 規則 90.5 に規定されています。PCT における特別な点は、委任状の提出要件の放棄が適用されず出願人の署名が要求される場合において、包括委任状の原本を受理官庁に寄託する必要がある、当該委任状の写しが

international phase, in those cases where waivers do not apply and the applicant's signature is required.

While the IB has generally waived, under PCT Rule 90.4(d) and 90.5(b), the requirement that separate powers or a copy of a general power of attorney be furnished, it has specified, in accordance with Section 433(b) of the Administrative Instructions under the PCT, particular instances in which a separate power of attorney and/or a copy of a general power of attorney is nevertheless to be submitted (other than where a notice of withdrawal referred to in PCT Rules 90*bis*.1 to 90*bis*.4 is submitted). Namely, the IB has specified that a power of attorney must be furnished "upon appointment of, or for any paper submitted by, an agent or a common representative who was not indicated in the request form at the time of filing".

Please note that, like the IB, many Offices have made notifications in relation to waivers and exceptions thereto, in their capacities as receiving Offices, International Searching Authorities, Authorities specified for supplementary search and/or International Preliminary Examining Authorities. A corresponding table can be found on the PCT home page at:

[www.wipo.int/pct/en/texts/waivers.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/waivers.html)

If you choose to submit a general power of attorney, you should deposit the original with the receiving Office with which the applications in question have been filed (and presumably with which you will file in the future), being careful to retain a legible copy in order to make further copies each time a power of attorney is required, for example, when you submit to the IB requests to record a change of agent or a notice of withdrawal. In this way you would not need to obtain the applicant's signature each time in those cases.

Templates for preparing powers of attorney, including of a general power of attorney, are available on the PCT website at:

[www.wipo.int/pct/en/forms/pa/index.htm](http://www.wipo.int/pct/en/forms/pa/index.htm)

Please ensure that you use the relevant template for a "general power of attorney" only if you do choose the option as described above for depositing it with the receiving Office in view of any future applications, and not simply for preparing a power of attorney relating to one or multiple specific applications.

Best practice for submitting requests to the IB for change under Rule 92*bis* – or indeed any type of request – is to use

国際段階における関連する通信に添付されることです。

IBは通常、PCT規則90.4(d)及び90.5(b)に基づき、別個の委任状又は包括委任状の写しを提出する要件を放棄していますが、PCT実施細則の第433(b)号に従い、別個の委任状及び/又は包括委任状の写しが提出されるべき特別の事例を規定しています（PCT規則90の2.1から90の2.4に規定する取下げの通知が提出される場合以外）。つまり、“出願時の願書に記載されていなかった代理人又は共通の代表者を選任する際、又はそれらの者により提出されるいずれの書類にも”、委任状を提出すべきであるとIBは規定しています。

IBのように、多くの官庁は、受理官庁、国際調査機関、補充調査機関及び/又は国際予備審査機関としての資格において、委任状の提出要件の放棄及び例外に関する通知をしていることにご留意ください。関連する表は、以下のPCTホームページでご覧いただけます。

[www.wipo.int/pct/en/texts/waivers.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/waivers.html)

包括委任状の提出を選択する場合、対象となる出願が提出された（そしておそらく今後、貴殿が出願を提出するであろう）受理官庁へ原本を寄託すべきです。例えば、IBへ代理人の変更の記録要請又は取下げの通知を提出する場合のように委任状が要求される度に写しを作成する必要があるため、判読可能な写しを保有すべきことにご注意ください。そうすることで上述のケースの度に出願人の署名を取得する必要はなくなります。

包括委任状を含む、委任状を作成する際の定型書式は、以下のPCTウェブサイトでご利用いただけます。

[www.wipo.int/pct/en/forms/pa/index.html](http://www.wipo.int/pct/en/forms/pa/index.html)

単に一つ又は複数の特定の出願に関する委任状を作成するのではなく、今後の出願を考慮し上述したように受理官庁へ寄託することを選択する場合、“包括委任状”のみに関連する定型書式を確実に使用してください。

the ePCT system. In respect of the applications to be taken over by you, it is recommended to upload a PDF version of the letter requesting the IB to record a change of agent for one of the international applications in question and also to include a list of the other international application numbers concerned by the same change, accompanied by a general power of attorney (or a copy of a general power of attorney if one has already been filed with the receiving Office, or failing that, a power of attorney for each application in question). When selecting the document type for upload, please be sure to select the document type “Request for Change under Rule 92*bis* (for multiple IAs)” as this will facilitate further processing at the IB in order to replicate an electronic copy for each of the applications concerned.

As part of that processing, the IB will check whether ePCT access rights need to be modified. However, the IB does not have the authority to set new access rights in ePCT for any new person who previously did not have any such access rights – the IB can only deactivate and/or reactivate existing access rights. Since the appointment of the former agent is revoked through your appointment as the new agent, any access rights the former agent may have in ePCT will be deactivated by the IB as part of the process of recording the change of agent. You are strongly advised to submit a new online request via ePCT for access rights to each application that you are taking over as agent, unless the former agent had access rights in ePCT and already assigned access rights to you in view of the forthcoming change of agent. Note that, if you file any future applications using ePCT, online access rights will be automatically granted to you and no separate request will need to be made to the IB. The ePCT Support page contains full details about access rights at:

[www.wipo.int/pct/en/epct/support.html](http://www.wipo.int/pct/en/epct/support.html)

The following additional information applies to requests under PCT Rule 92*bis* in general.

- Any list of applications included in a request for change should only contain applications for which the 30 month time limit has not expired. It is recalled that any request for change must reach the IB within 30 months from the priority date. It is therefore recommended to submit any request for change directly to the IB and not through the receiving Office. Beyond this time limit, any changes would have to be made separately before

規則 92 の 2 に基づく変更、又はいずれの種類  
の要請であっても、IB へ要請を提出する際の最善の方法は、ePCT システムを利用することです。貴殿が引き継ぐ出願については、対象となる国際出願の一つに関し、代理人の変更を記録するよう IB へ要請する書簡の PDF 版をアップロードすることをお勧めします。そして同様の変更に関連する他の国際出願番号の一覧も、包括委任状（包括委任状がすでに受理官庁へ提出されている場合は包括委任状の写し、又はそうでない場合には、対象となる各出願についての委任状）とともに含めて下さい。アップロードする書類の種類を選択する場合、“（複数の国際出願に係る）規則 92 の 2 に基づく変更の記録要請”を確実に選択してください。そうすることで、関連する各出願の電子コピーを複製する IB での手続がより促進されるでしょう。

上述の手続の一部として、IB は ePCT のアクセス権の修正が必要であるかどうか確認します。ただし IB は、それまでにそのようなアクセス権を有していなかった新規の者に対して、ePCT での新たなアクセス権を設定する権限はありません。IB は既存のアクセス権の停止及び/又は再開のみ可能です。貴殿が新しい代理人として選任されることにより、前の代理人の選任が無効になるため、前の代理人が ePCT において有しているいかなるアクセス権も、代理人変更記録の手続の一部として IB により停止されます。ePCT においてアクセス権を有していた前の代理人が、予定されている代理人の変更を考慮し、すでに貴殿にアクセス権を付与したのでなければ、代理人として引き継ぐ各出願へのアクセス権に関し ePCT を介して新たにオンラインで要請することを強くお勧めいたします。ePCT を利用して今後の出願をする場合、オンラインでのアクセス権は自動的に貴殿に付与されるため、IB へ別個の要請をする必要はありません。ePCT サポートページはアクセス権に関する詳細を提供しています。以下のリンク先をご覧ください。

[www.wipo.int/pct/en/epct/support.html](http://www.wipo.int/pct/en/epct/support.html)

下記の追加情報は規則 92 の 2 に基づく要請一般について適用されるものです。

-変更の要請に含まれる出願の一覧には、30 ヶ月の期限が満了していない出願のみを含むべき



each designated (or elected) Office in the national phase. The applicable time limit is 30 months in all cases, even though a longer time limit for entering the national phase may apply in certain designated/elected Offices.

- If the applicant would like a particular change to be reflected in the published international application, the relevant document must reach the IB before the completion of technical preparations for international publication, which is normally 15 days before the actual date of publication. If the change is requested later but still within 30 months at the IB, it will nevertheless be reflected on the bibliographic data tab on PATENTSCOPE, and the IB will notify (that is, subject to PCT Rule 93*bis*), all designated or elected Offices concerned of the change if so requested by those Offices, by means of Form PCT/IB/306 – Notification of the Recording of a Change. The IB will also notify the receiving Office and as long as the application is pending before the International Searching Authority, any Authority competent to perform supplementary searches or any International Preliminary Examining Authority, also those Authorities.
- There is no special fee for the recording of a change during the international phase – it is covered by the international filing fee.

For further information about the recording of changes, see the “Practical Advice” published in the following issues of the *PCT Newsletter*:

- No. 06/2016: Requests for recording of changes under PCT Rule 92*bis* using ePCT: situations where access to the international application will be suspended, and the extent to which access will be blocked
- No. 04/2012: Changing access rights in ePCT when there is a change of agent

です。変更の要請は優先日から 30 ヶ月以内に IB へ到達すべきことにご留意ください。そのため、変更の要請は受理官庁を通さずに直接 IB へ提出されることをお勧めいたします。当該期限を超えると、いずれの変更も国内段階における各指定（又は選択）官庁に対し個別になされる必要があります。特定の指定/選択官庁においては国内段階へ移行するためのより長い期限を適用する場合がありますが、当該変更の要請に適用される期限は全ての場合において 30 ヶ月です。

-出願人が国際公開において特定の変更が反映されることを望む場合には、通常、公開日の 15 日前にあたる国際公開の技術的な準備の完了前に、関連する書類が IB へ到達する必要があります。公開後であっても、30 ヶ月以内に IB へ変更が要請された場合、当該変更は PATENTSCOPE の書誌データタブにて反映されます。また IB は指定又は選択官庁により要請されている場合、変更に関連する全ての当該官庁へ、（PCT 規則 93 の 2 に従い）様式 PCT/IB/306（変更の記録の通知）を用いて通知します。IB は受理官庁へも通知します。また国際調査機関、補充調査を管轄する機関又は国際予備審査機関に対し出願が継続されている限りは、それらの機関へも通知します。

-国際段階では変更の記録に関する特別な手数料は存在せず、国際出願手数料によりまかなわれます。

変更の記録に関するさらなる詳細は、PCT Newsletter の以下の号に掲載された“実務アドバイス”をご覧ください。

-2016 年 6 月号：ePCT を利用した PCT 規則 92 の 2 に基づく変更の記録要請：国際出願へのアクセスが停止される場合、及びどのアクセスがどの程度遮断されるのか

-2012 年 4 月号：代理人の変更がある場合の ePCT でのアクセス権の変更

## PCT NEWSLETTER NO.05/2017

## FILING AND MANAGING INTERNATIONAL APPLICATIONS IN EPCT – IN PARTICULAR BY A PERSON WHO IS NOT AN AUTHORIZED SIGNATORY

特に署名権者ではない者による EPCT を利用した国際出願の提出及び管理

**Q:** *An international application will be filed for a corporate applicant who is based in Australia (with AU residence and nationality). I am a patent attorney based in Singapore, where the company has a subsidiary, the inventors are located in various other countries, and we intend to file the application with the International Bureau as receiving Office (RO/IB). As I am not entitled to act as agent before the Australian Patent Office and consequently, in accordance with PCT Rule 83.1bis, may not act for the applicant as an agent before RO/IB, I will have to indicate myself as an “address for correspondence”.*

*As announced in the last issue of the PCT Newsletter, ePCT has been redesigned and offers additional functions. Could you please advise how we could best use it, bearing in mind that we have doubts about the novelty of the invention and may decide to withdraw the application to prevent publication if the search results are negative?*

**A:** It is recalled that RO/IB does not require the applicant to appoint an agent to act before it. An address for correspondence can be anywhere, and does not have to be linked to the nationality or residence of the applicants. If you are included as an address for correspondence under PCT Rule 4.4(d), you will receive all correspondence that would otherwise be sent to the applicant or agent regarding the international application during the international phase. However, as distinct from an agent, you cannot sign on behalf of the applicant, and any submission during the international phase would have to be signed by the applicant.

To file an application via ePCT, unless you have already done so, the first step is to create a WIPO account which allows you to sign in to WIPO's online services by way of a username and password. However, in order to use ePCT functions that involve access to confidential data, including creating and filing new international applications, you also need to set up at least one strong

**Q:** オーストラリアに拠点を置く企業出願人（オーストラリアに居住で国籍を有する）を代理して国際出願を提出する予定です。当方は当該企業が子会社を持つシンガポールに拠点を置く特許弁理士で、発明者は他の様々な国に居住しており、受理官庁としての国際事務局（RO/IB）へ出願する予定であります。当方はオーストラリア特許庁に対し代理人として行動する資格がないため、PCT 規則 83.1 の 2 に従い、RO/IB に対し代理人として出願人のために行動できない可能性があり、当方を“通知のためのあて名”として記載する必要があります。

先月号の PCT Newsletter で公表されたように、ePCT は新しくデザインされ、さらなる機能を提供しています。私どもは発明の新規性に関して疑念があり、国際調査の結果が否定的であれば公開を回避するため出願の取下げを決定する可能性があることも念頭に置いていますが、ePCT の最善の利用法についてアドバイスいただけますでしょうか？

**A:** RO/IB は、出願人に RO/IB に対して行動する代理人の選任は求めています。通知のためのあて名はどのような場所でも可能であり、出願人の国籍や居住国に関連づける必要はありません。PCT 規則 4.4(d)に基づき貴殿が通知のためのあて名として記載されている場合には、全ての通知を受け取るでしょう。そう記載されていない場合には、国際段階での国際出願に関する通知は出願人又は代理人へ送付されます。ただし、代理人とは異なり、出願人を代理して署名をすることができず、国際段階でのいずれの提出書類も出願人による署名が必要となります。

ePCT を利用して出願するには、まだそうされていない場合、最初のステップはユーザネームとパスワードを用いて WIPO のオンラインサービスへサインインするための WIPO アカウントを作成することです。ただし、新規国際出願の作成と提出を含む、機密データへのアクセスを伴う ePCT の機能をご利用いただくためには、WIPO アカウントのために少なくとも一つの高度な認証方法も設定する必要があります。つまり、貴殿のユーザネームとパスワードを

authentication method for your WIPO account. This means that when you sign in to ePCT with your username and password, an additional identification step is required in order to verify your identity. Traditionally, this two-factor authentication was achieved using a digital certificate or smartcard installed in your internet browser and uploaded to your WIPO account. However, since the redesign of ePCT, and as a more efficient alternative to digital certificates, you may now use a one-time password as an additional strong authentication method. A simple set-up process allows you to synchronize your WIPO account with an app installed on a mobile device that generates one-time passwords (for example, Google Authenticator) and you can also register your mobile phone number in order to receive one-time passwords via text message (SMS).

Please note that each WIPO account should be used by only one person – the account holder. The sign-in details must be kept secure and should not be shared. Any other persons needing to access the international application should each create their own separate account and set up their own strong authentication methods.

When you sign in to ePCT with two-factor strong authentication, the default landing page is the “Workbench” from where you can prepare the new application “New IA”. As you enter bibliographic data and attach documents in ePCT, validations are made in real time against the live database at the IB, which always contains the most up-to-date reference data.

Typically, several persons in a patent department or law firm will need full access to international applications to perform certain tasks, depending on internal work distribution and in case of absences. When you create a new international application you are automatically attributed access to the application at the level of ‘eOwner’, meaning that you can subsequently assign access rights to other WIPO account holders, including before filing. Please note that if you delegate access to another person, you are responsible for ensuring that the person is, and continues to be, entitled to view and/or manage the relevant confidential data.

用いて ePCT へサインインする際、追加の本人確認のステップが貴殿の身元を確かめるために要求されます。従来は、この2つの要素による認証は、インターネットブラウザにインストールされ貴殿の WIPO アカウントへアップロードされた電子証明書又はスマートカードの利用により行われていました。しかし、ePCT が新しいデザインになってからは、電子証明書と比べより効率的な代替手段として、追加の高度な認証方法としてのワンタイムパスワードがご利用いただけるようになりました。簡単な設定プロセスで、貴殿の WIPO アカウントとワンタイムパスワードを生成する携帯デバイスにインストールされたアプリケーション（Google 認証システムなど）を同期させることが可能です。またテキストメッセージ（SMS）を介してワンタイムパスワードを受け取るために携帯電話番号を登録することもできます。

それぞれの WIPO アカウントは一人の者、つまりアカウントの所有者のみが使用すべきである点にご留意ください。サインインするための詳細は安全に保管し、共有されるべきではありません。国際出願にアクセスする必要のある他の者はそれぞれ別のアカウントを作成し、それぞれ高度な認証方法を設定すべきです。

2つの要素による高度認証を用いて ePCT へサインインする際、デフォルトの開始ページは“ワークベンチ”で、そのページから“新規国際出願”を選択することにより新しい国際出願を作成することができます。書誌データを入力し ePCT で書類を添付すると、常に最新の参照データを保有する IB のライブデータベースと照合して即時に確認が行われます。

通常、特許部門又は弁理士事務所の複数の者が、内部の作業分担や担当者の不在の場合に応じて、特定の作業を遂行するために国際出願への完全なアクセス権が必要となります。新しい国際出願を作成する場合、自動的に“eOwner”レベルの出願へのアクセス権が付与されます。つまり、出願前を含め、他の WIPO アカウント所有者へアクセス権を事後的に付与することが可能になります。他の者へアクセス権を付与する場合は、その者が関連する機密データを閲覧し、及び/又は管理する権限があり、またその権限を継続的に有しているということを確認することは貴殿の責任であることにご留意ください。

国際出願へのアクセス権は3つのレベル、すなわち完全なアクセス（eOwner）、eEditor 及び eViewer

Access rights to international applications can be at one of three levels: full access (eOwner), eEditor and eViewer (details can be found in support material).

When entering your name and address, you should select the option “Address for correspondence” and not agent. When you have completed all the relevant data and attached the necessary documents, you can save a draft version of the new international application and assign full access to the applicant, that is, to an authorized officer of the corporate applicant in Australia, who may then review the draft application data in real time and sign it. The signature may be a text string (alphanumeric) signature or an image (facsimile) signature may be attached – there is a mandatory field in the signature section for indicating the full name and the capacity within the company of the authorized signatory.

As indicated above, even though you are eOwner and hence have full access to the application in ePCT, in your capacity as address for correspondence (as distinct from an agent), you are not authorized to sign the application. Only the applicant (an authorized Officer of the corporate applicant) may sign, and your name should not be indicated in the signature section. In ePCT, only the names of applicants and authorized agents can be selected from the dropdown list of names appearing in the signature box.

Similarly, if a declaration of inventorship under Rule 4.17(iv) is prepared using ePCT, you may assign eEditor access to the co-inventors so that they can access the draft declaration and sign it, making it easier to obtain the signatures of persons located in different countries and time zones. Once the applicant and inventors have applied their signatures, you have the option of downgrading their access to eViewer only or removing it altogether.

Since you are planning to file the international application with RO/IB, you have the advantage of being able to pay the filing fees online at the time of filing by indicating the payment method as either “credit card” or “WIPO current account”. Alternatively, it is of course possible to sign in to ePCT after filing, and pay the fees online using the “Online Payment” action (please see below for further information on actions).

のうちの1つになります（詳細はサポート資料をご参照ください）。

貴殿の氏名と住所を入力する際、代理人ではなく、“通知のためのあて名”のオプションを選択すべきです。全ての関連データの入力を完了し、必要な書類を添付した時点で、新規国際出願のドラフト版を保存し、出願人、すなわちオーストラリアの企業出願人の権限ある職員へ完全なアクセス権を付与することができます。それにより出願人は出願データのドラフトを即時に確認し署名をすることが可能です。署名はテキスト文字列（英数字）の署名若しくはイメージ（複写）による署名が添付可能です。権限ある署名権者のフルネームと企業内での立場を記載する必須の欄が署名欄にあります。

上述したように、貴殿が eOwner であり、通知のためのあて名（代理人とは異なる）としての資格において、ePCT での出願への完全なアクセス権を有していても、出願に署名をする権限はありません。出願人（企業出願人の権限ある職員）のみが署名をすることができ、貴殿の氏名は署名欄に記載されるべきではありません。ePCT においては、出願人や権限を付与された代理人の氏名のみが、署名欄に記載されている氏名のドロップダウンリストから選択可能です。

同様に、規則 4.17(iv) に基づく発明者である旨の申立てを ePCT を利用して作成する場合、貴殿は共同発明者へ eEditor としてのアクセス権を付与することができます。そうすることで、彼らが申立てのドラフトにアクセスや署名ができ、異なる国やタイムゾーンに在住している者の署名を取得することが容易になります。出願人や発明者が署名をした後は、彼らのアクセス権を eViewer のみへ引き下げたり、アクセス権そのものを削除するオプションがあります。

貴殿は RO/IB へ国際出願を提出することを予定しているため、“クレジットカード”か“WIPO 当座預金”どちらかの支払方法を記載することで、出願時にオンラインで出願手数料を支払い可能な利点があります。あるいは、出願後に ePCT へサインインして“オンライン支払”のアクション機能（アクション機能に関する詳細は以下をご参照ください）を利用してオンラインで手数料を支払うことも当然可能です。

出願後に、国際調査の結果の受理を注意深く監視し、公開を回避するために出願を取下げかどうかを期限内に決定する判断をすることが重要です。国



After filing the application, it will be important to closely monitor the receipt of the international search results and evaluate them in time to decide whether or not to withdraw the application to prevent publication. It is recalled that in order to prevent international publication, the application must be withdrawn before the completion of technical preparations for publication, which is usually 15 calendar days before the actual publication date.

Via ePCT you can view and monitor the scheduled publication date (which could still be subject to change) and, by default, you will be reminded by way of an e-mail notification two weeks before the completion of technical preparations for publication. You will also be notified each time the IB has processed a new document for the application, including the international search report and written opinion. As eOwner, you, and any person with eEditor or eViewer access, may consult those documents online in the ePCT file – in some cases this might be possible even before the original copies are received from the ISA by traditional means.

If you decide to withdraw the application, it is highly recommended to do so using the online 'Action' in ePCT since an 'Action' item is automatically categorized which simplifies identification and processing at the IB. When you open the application you will see a section called 'Actions' that enables you to prepare and submit a range of online actions as an alternative to drafting and uploading letters. The bibliographic data on file at the IB is auto-filled for each 'Action', thus saving time and avoiding errors.

As mentioned above, in order to satisfy signature requirements, you can save a draft of the action 'Withdraw International Application' and re-assign full access to the authorized signatory of the applicant in Australia (in the case where previous access had been removed or downgraded to eViewer only) so that they can sign. After submitting the action, the rendered documents are displayed in the 'Documents' section making up the record as held by the IB and are immediately available in the IB's electronic processing system. It is useful to note that, as soon as an 'Action' to withdraw an international application is submitted online via ePCT before the completion of technical preparations, the international application cannot be published as long as the IB has not processed the

際公開を回避するためには、出願は通常、実際の公開日の15日前になる、公開の技術的な準備の完了前に取下げられなくてはなりません。

ePCTを介して、予定されている公開日（変更の可能性あり）を閲覧したり監視したりすることが可能であり、デフォルトの設定では、公開の技術的な準備の完了の2週間前にEメールによる通知によってリマインドされるでしょう。またIBが国際調査報告書や見解書を含む出願に関する新しい書類を処理する度に通知も受けるでしょう。eOwnerとしての貴殿とeEditor又はeViewerのアクセス権をもつ者は、ePCTファイルの書類についてオンラインで協議をすることも可能です。従来の方でISAから原本を受取る前に、オンラインでの協議が可能な場合もあります。

出願の取下げを決定した場合、ePCTでのオンライン“アクション”機能のご利用を強くお勧めいたします。“アクション”機能の項目が自動的に分類されることで、IBでの確認や処理が簡素化されるためです。出願を開くと、“アクション”機能と呼ばれるセクションがご覧いただけます。当該機能は書類のドラフトやアップロードの代替手段として、さまざまなオンライン“アクション”機能での書類の作成や提出を可能にします。IBで保管されている書誌データが、各“アクション”機能を利用する際に自動的に記録されるため、時間を節約しエラーを回避できます。

上述したように、署名に関する要件を満たすため、“国際出願の取下げ”手続のドラフトを保存し、署名ができるようにオーストラリアの出願人の署名権者へ完全なアクセス権を再度付与することができます（以前のアクセス権が削除されていた又はeViewerのみへ引き下げられていた場合）。当該アクションの実施後、提出された書類はIB保管記録として“書類”欄に表示され、IBの電子処理システムで即時に利用可能になります。国際出願を取下げするための“アクション”手続が、国際公開の技術的な準備の完了前にePCTを介してオンラインで提出され次第、IBが当該要請を処理するまでの間は国際出願が公開されないという有益な点にご留意ください。重要な比較として、取下げの通知を郵送又はファックスのいずれかで送付する場合、当該通知が受理、スキャン、処理のため保留になっている間に、出願が公開されるリスクがあります。

request. By way of an important comparison, if you send a notice of withdrawal by either mail or fax, there is a risk that the application might be published while the notice is pending receipt, scanning and processing.

For more information, ePCT support material and frequently asked questions are available via the “Support” link on the PCT home page at:

<https://pct.wipo.int>

For further information about assigning and managing access in ePCT, see the “Practical Advice” published in the following issues of the *PCT Newsletter*:

No. 06/2016: Requests for recording of changes under PCT Rule 92*bis* using ePCT: situations where access to the international application will be suspended, and the extent to which access will be blocked

No. 11/2015: Assignment by the agent of eViewer rights to the applicant when preparing and filing international applications using ePCT-Filing

No. 04/2012: Changing access rights in ePCT when there is a change of agent

さらなる詳細、ePCT サポート資料及びよくある質問は、下記の PCT ホームページの“サポート”リンクからご覧いただけます。

<https://pct.wipo.int>

ePCT におけるアクセス権の付与や管理に関する詳細は、PCT Newsletter の以下の号に掲載された“実務アドバイス”をご覧ください。

2016年6月号：ePCT を利用した PCT 規則 92 の 2 に基づく変更の記録要請：国際出願へのアクセスが停止される場合、及びどのアクセスがどの程度遮断されるのか

2015年11月号：ePCT-Filing（ePCT 出願）を利用して国際出願を提出する際の代理人による出願人への eViewer アクセス権の付与

2012年4月号：代理人の変更がある場合の ePCT でのアクセス権の変更

## PCT NEWSLETTER NO.04/2017

## THE IMPORTANCE OF CAREFUL DRAFTING OF THE ABSTRACT IN A PCT APPLICATION

## PCT 出願において慎重に要約を起草することの重要性

**Q:** *I have received the international search report and see that the International Searching Authority has modified the abstract which I had drafted and also chosen a drawing other than the one I had selected to accompany the abstract. How can I, in future, avoid modification of my abstract or choice of figure?*

**A:** When the International Searching Authority (ISA) performs the international search, it checks whether the abstract you have submitted complies with the PCT provisions relating to the drafting of abstracts. If the international search report indicates that the abstract has been modified, it means that the ISA has found that the submitted abstract was not compliant with the relevant provisions set out below. Under PCT procedure, it is the exclusive competence of the ISA to determine the contents of the abstract and to establish an abstract where one is missing (PCT Rules 38 and 44.2).

The purpose of the abstract in a PCT application is to provide a summary of the disclosure as contained in the description, claims and drawings (if any) and to define the technical field to which the invention belongs (PCT Article 3(3) and PCT Rule 8). The abstract should be drafted in a way which allows “the clear understanding of the technical problem, the gist of the solution of that problem through the invention, and the principal use or uses of the invention” (PCT Rule 8.1(a)(i)). Please note, however, that the abstract does not serve the purpose of interpreting the scope of the protection sought (PCT Article 3(3)).

The abstract should be drafted so as to “efficiently serve as a scanning tool for purposes of searching in the particular art, especially by assisting the scientist, engineer or researcher in formulating an opinion on whether there is a need for consulting the international application itself” (PCT Rule 8.3). Whether the drafting of the abstract meets that purpose will, of course, depend on the subject-matter concerned, the field of technology, the language used and may also vary according to specific individual cases.

**Q:** 国際調査報告を受け取ったところ、当方が起草した要約を国際調査機関が修正し、また要約に添えるために選んでいた図面とは別の図面が選択されていました。今後、当方の要約、又は図面の選択の変更を回避するにはどうしたら良いでしょうか？

**A:** 国際調査機関（ISA）が国際調査を実施する際、貴殿が提出した要約が要約の起草に関するPCTの規定に準拠しているかどうか確認します。国際調査報告が当該要約が修正されたことを示すものであれば、ISAは提出された要約が以下に記載する関連する規定に準拠していなかったと見なしたことになります。PCTの手続において、要約の内容を決定し、要約が含まれていない場合に作成することはISAの特別な権限です（PCT規則38及び44.2）。

PCT出願における要約の目的は、明細書、請求の範囲及び図面（あれば）に含まれている開示の概要を提供し、発明の属する技術分野を表示することです（PCT第3条(3)及びPCT規則8）。要約は“技術的課題、発明による技術的課題の解決方法の要点及び発明の主な用途を明瞭に理解する”ことができるように起草されるべきです（PCT規則8.1(a)(i)）。ただし、要約は求められている保護の範囲を解釈すべきものではないことにご留意ください（PCT第3条(3)）。

要約は、“当該技術分野における調査のための選別手段として、特に、当該国際出願自体を調べる必要性の有無を判断する上で科学者、技術者又は研究者に役立つよう、効率的に利用することができるように”起草される必要があります（PCT規則8.3）。要約の起草が上記の目的に合うかどうかは当然ながら、関連する主題や、技術分野、使用される言語により、また特定の個別のケースによっても異なる場合があります。

As the ISA has modified the abstract which you had filed, you may now comment and/or propose further modifications to that Authority within one month from the date of mailing of the international search report. The ISA must take any such proposals and comments into consideration, but it is not obliged to respond or to amend the abstract further (PCT Rule 38.3). Moreover, it is not possible to seek to make further changes to the abstract by requesting the rectification of obvious mistakes since PCT Rule 91.1(g)(ii) expressly excludes the rectification of mistakes in the abstract.

If the abstract is not further modified by the ISA as a result of your comments, you may submit additional amendments during the international phase if you file a Demand for international preliminary examination. However, it is to be noted that such amendments to the abstract under PCT Article 34 would not be reflected in the application as published.

It is therefore important to take great care when drafting the abstract for submission at the time of filing in order to avoid the rewriting of the abstract by the ISA which may lead to delays in establishing the search report, and subsequently require translation rework and republication of the international application by the International Bureau. While the quality of an abstract in the international publication is important to allow effective prior art searches, a good abstract is also in the applicant's best interest, not least of all by providing a good "advert" for the invention concerned.

#### Length and content of the abstract

It is important to keep the abstract as concise as the disclosure permits. PCT Rule 8.1(b) recommends a certain length, defined in terms of the number of words when translated into English ("preferably 50 to 150 words if it is in English or when translated into English"). It is recalled that the IB prepares an English translation for international publication and, unless the original is in French, also a French translation.

Where the language in which the application is published is not English, it may sometimes be difficult to judge whether the length of an abstract is in line with this requirement, taking into account that the recommended range of length is, under current provisions, only a guideline. It is also generally recognized that the number of words in an abstract is not necessarily an indicator of quality, and that, for certain inventions, a longer description may be unavoidable;

ISA が貴殿が提出していた要約を修正した場合、国際調査報告が郵送で発送された日から一ヶ月以内に当該機関に、意見及び／又はさらなる修正を提案することができます。ISA は提案や意見を考慮すべきですが、それに応じたり、要約をさらに修正する義務はありません (PCT 規則 38.3)。さらに、PCT 規則 91.1(g)(ii) は要約にある誤記は訂正できないことを規定しているため、明白な誤記の訂正を請求することにより要約へのさらなる変更を求めることはできません。

貴殿の意見を受けてなお ISA により要約がさらに修正されない場合は、国際予備審査請求書を提出することで、国際段階で追加の修正を提出することができます。しかしながら、PCT 第 34 条に基づく要約の修正は、公開された出願には反映されない点にご注意ください。

それ故、国際調査報告作成の遅延、また国際事務局による再翻訳や国際出願の再公開につながりかねない ISA による要約の修正を回避するためにも、出願時に提出する要約は慎重に起草することが重要です。国際公開における要約の品質は、効果的な先行技術調査を可能にするため重要であり、適切な要約はまた、特に関連する発明の優れた“広告”を提供することにもなり出願人の利益でもあります。

#### 要約の長さ と 内容

要約は表現することができる限りにおいて簡潔なものとするのが重要です。PCT 規則 8.1(b) は英語に翻訳した場合の語数に関して規定しており (“英語の場合又は英語に翻訳した場合に 50 語以上 150 語以内であることが望ましい”)、特定の長さを奨励しています。IB は国際公開のための英語の翻訳文及び、原文が仏語でない場合は、仏語の翻訳文も作成します。

公開される出願の言語が英語でない場合は、推奨される長さの範囲が現在の規定においてはガイドラインでしかない点を考慮すると、要約の長さが要件に従っているかどうかを見極めるのは難しい場合があります。また、要約の語数は必ずしも品質の指標であるとは限らないことが一般的に認識されているため、特定の発明に関しては、より長い記述はやむを得ないかもしれ



however it is important to avoid going significantly over the recommended number of words.

Generally, phrases which can be implied, such as, “This disclosure concerns”, “The invention defined by this disclosure” and “This invention relates to”, should not be used.

Each main technical feature mentioned in the abstract and illustrated by a drawing should be followed by a reference sign placed between parentheses (PCT Rule 8.1(d)).

#### Figure accompanying the abstract

You should select the figure which best characterizes the invention to accompany the abstract, bearing in mind that, as a general rule, only one figure should be selected. If you do not indicate any figure, or if the ISA finds that a figure other than the one you have suggested better characterizes the invention, it will specify in the international search report the figure that should accompany the abstract.

Concerning figures more generally, they should comply with the physical requirements as set out in PCT Rules 11.10 to 11.13, and their compliance is checked during the international phase “only to the extent that compliance therewith is necessary for the purpose of reasonably uniform international publication” (PCT Rule 26.3(a)). Where applicants do not comply with the formal requirements, note that, although compliance might not be “enforced” during the international phase, designated Offices may require correction in the national phase and this might be a more burdensome procedure.

Figures, generally, should not contain text matter, except for a single word or words when absolutely indispensable (PCT Rule 11.11) and any text (both in the original language of filing and as translated) must still be legible when reduced in size to fit on the front page of the published application. Moreover, bear in mind that you may need to translate the text matter when you enter the national phase, which could result in additional overheads so it is generally preferable, therefore, to include reference signs only.

Further information relating to abstracts can be found in the *PCT Applicant's Guide*, International Phase, paragraphs 5.164 to 5.174, and the “Practical Advice” in Nos. 08/2001 and 03/2013 of the *PCT Newsletter*.

ません。しかしながら、推奨される語数を大幅に超えるのは避けることが重要です。

一般的に、“本開示は～に関する”、“本開示により定義される発明”及び“本発明は～に関するものである”などのニュアンスの表現は使用されるべきではありません。

要約に記載されている主要な技術的特徴であって国際出願の図面に示されているもののそれぞれには、括弧付きの引用符号を付すべきです (PCT 規則 8.1(d))。

#### 要約に添える図

原則として、一の図のみを選ぶべきであることを念頭に置き、要約に添えるため発明の特徴を一層良く表している図を選ぶべきです。貴殿がいずれの図も示さない場合、又は ISA が貴殿の示した図以外の図が発明の特徴を一層良く表していると認める場合には、当該機関は要約に添えるべき図を国際調査報告にて特定します。

図に関してはより一般的に、PCT 規則 11.10 から 11.13 に規定される様式上の要件に従うべきです。準拠しているかどうかは“国際公開が適度に均一なものであるために必要な程度にまで満たされているかいないかのみ” (PCT 規則 26.3(a)) 国際段階で点検されます。出願人が方式上の要件を満たしていない場合には、国際段階では準拠することを“強制”はされないかもしれませんが、指定官庁は国内段階で訂正を求める場合があり、これはより面倒な手続となることがあることにご留意ください。

図面には通常、理解のために不可欠な単語又は語句を除き、文言を記載してはならず (PCT 規則 11.11)、いずれの文も (出願の原語又は翻訳文共に) 公開される出願の表紙に収まる大きさに縮小されてもなお判読可能である必要があります。さらに、国内段階移行時に文言を翻訳する必要のある場合があり、結果として追加の諸経費が生じることがあるため、一般的に引用符号のみを含むことが望ましいです。

要約に関する詳細は *PCT 出願人の手引*、国際段階の 5.164 から 5.174 項、及び PCT Newsletter 2001 年 8 月号と 2013 年 3 月号の“実務アドバイス”をご覧ください。

**Corrigendum**

With reference to the “Practical Advice” published in *PCT Newsletter* No. 04/2017 , please note that PCT Article 34 provides for the amendment of “the claims, the description, and the drawings” but not the abstract.

誤植

*PCT Newsletter* 2017 年 4 月号に掲載された“実務アドバイス”に関連して、PCT 第 34 条は“請求の範囲、明細書、及び図面”の修正について規定していますが、要約の修正については規定していないことにご留意ください。

## PCT NEWSLETTER NO.03/2017

## SUBSEQUENT PROVISION OF AN E-MAIL ADDRESS FOR DELIVERY OF NOTIFICATIONS REGARDING AN INTERNATIONAL APPLICATION

国際出願に関する通知の送付のための E メールアドレスの事後的な提供

**Q:** *When I file PCT applications on behalf of my clients, I usually provide my e-mail address and mark the applicable check-box to authorize the International Bureau and any other Offices/Authorities under the PCT to send notifications relating thereto by e-mail. Our firm would like to operate as far as possible in a paperless environment and avoid the drawbacks of postal delays.*

*Recently I took over as agent for a series of PCT applications and submitted the required powers of attorney. However, I noticed that I am now receiving correspondence from the International Bureau for those applications in paper form only. Is there any way to change the delivery method so that I will receive notifications by e-mail for the applications for which I am the new agent?*

**A:** When submitting a request for the recording of a change of agent, common representative or address for correspondence under PCT Rule 92*bis*, it is important to specify whether the International Bureau (IB) and any other Offices/Authorities are authorized to send notifications by e-mail to a given e-mail address, and to indicate whether you wish the notifications to be sent by e-mail as advance copies only, followed by a formal paper copy, or whether you wish them to be sent exclusively in electronic form. If you do not give such authorization, the default solution will apply, that is, you will receive the notifications in paper form only; any e-mail address supplied will be used only for informal communication but not for sending notifications concerning a specific application.

To rectify the situation, you may now subsequently submit a new request under PCT Rule 92*bis*, requesting that a given e-mail address be recorded for the delivery of all notifications exclusively in electronic form. There is no specific form to make such a request and you can simply state it in a letter. Alternatively, if you use the ePCT online 'action' to submit requests under PCT Rule 92*bis*, requesting such a change will involve only a

**Q:** 当方のクライアントを代理して PCT 出願を提出する際には、国際事務局及び PCT に基づく他の官庁/機関へ E メールによる通知の送付の許可をするために、通常当方の E メールアドレスを提供し、該当するチェックボックスをチェックしています。当事務所はできる限りペーパーレスな業務環境を望んでおり、また郵送での遅延による支障を回避したい意向です。

当方は最近、代理人として一連の PCT 出願を引き継ぎ、必要な委任状を提出しました。しかしながら、それらの国際出願に関する国際事務局からの通知を書面形式でのみ受け取っていることに気が付きました。当方が新しい代理人である出願についても E メールで通知を受け取れるよう送付手段を変更する方法はあるのでしょうか。

**A:** PCT 規則 92 の 2 に基づく代理人、共通の代表者又は通知のためのあて名の変更の記録要請を提出する場合、国際事務局 (IB) 又は他の官庁/機関が提供された E メールアドレスへ E メールによる通知を送付することが許可されているかどうか明確にすること、また通知を事前の写しとしてのみ E メールで送付し、その後正式な書面を送付してもらうのか、若しくは電子形式のみでの送付を希望するかどうかも明確にすることが重要です。上述の許可をしない場合、デフォルトの設定が適用されます。すなわち、書面形式のみで通知を受け取ることになり、提供されたいずれの E メールアドレスも、非公式な通信にのみ使用され、特定の出願に関する通知の送付には使用されません。

当該状況を是正するためには、電子形式でのみ全ての通知を送付するためのものとして、提供された E メールアドレスが記録されるよう、PCT 規則 92 の 2 に基づく新しい要請を提出することができます。そのような要請を行うための特別な様式はありませんので、書簡でその旨を述べるだけで結構です。あるいは、PCT 規則 92 の 2 に基づく要請を提出するのに ePCT のオンライン“アクション”機能を利用する場合、上述の変更の要請はクリック数回のみで済

few clicks and will result in a standardized automated form being submitted to the IB in real-time. Moreover, no retyping of the data will be required by the IB, thus avoiding any transcription errors in particular in the e-mail address.

Please note that, to date, only the IB and a few other Offices send such notifications by e-mail. Details of which Offices send notifications by e-mail are available in Annex B of the *PCT Applicant's Guide*.

It is also important to note the following:

-if you request notifications by e-mail only, it is your responsibility to keep any e-mail address details up-to-date and to ensure that incoming e-mails are not blocked for any reason on your side.

-correspondence intended for the applicant, be it in paper or electronic form, will always be sent to only one address. Where an e-mail address has been provided both in respect of the applicant and in respect of the agent, the IB will send e-mail communications only to the appointed agent (Section 108 of the Administrative Instructions under the PCT).

-e-mails may be sent to the IB for any informal queries which are not related to the processing of specific international applications. As yet, only a few Offices have informed the IB that they would accept the submission of documents by e-mail in accordance with PCT Rule 92.4(h). For electronic communication with the IB it is recommended to use the ePCT system, either by uploading PDF documents, or by using the many ePCT online 'actions' that allow direct action on your application to be requested in a number of scenarios, including requests under Rule 92bis. For more information on using the ePCT system, please see the "Practical Advice" section in PCT Newsletter No. 01/2016 at:

[www.wipo.int/pct/en/newslett/practical\\_advice/pa\\_012016.html](http://www.wipo.int/pct/en/newslett/practical_advice/pa_012016.html)

For further information on indicating e-mail addresses, see the *PCT Applicant's Guide*, International Phase, paragraphs 5.029, 5.050, 8.017, 8.021, 10.018A and 10.021A, and on recording an e-mail address for multiple applications, see the "Practical Advice" section in *PCT Newsletter* No. 07-08/2010 at:

み、標準化された自動の様式が即時に IB へ提出されます。さらに、IB によるデータの再入力が必要ないため、特に E メールアドレスの転記エラーを防ぐことができます。

現在のところ、IB と少数の官庁のみが E メールによる通知の送付を行っていることにご留意ください。E メールによる通知の送付を行っている官庁の詳細は、*PCT 出願人の手引*の附属書 B に掲載されております。

以下もまた重要な点です：

-E メールによる通知のみを要請する場合、E メールアドレスの詳細を最新のものとして、Eメールの受信がブロックされる状態を回避するのは、いかなる理由があろうとも貴殿の責任となります。

-出願人を対象とした通知は、書面であろうと電子形式であろうと、常に一つのアドレスへ送付されます。出願人と代理人の両方に関して E メールアドレスが提供されている場合、IB は選任された代理人のみに E メールで通知します (PCT 実施細則第 108 号)。

-特定の国際出願の手続きに関係しない非公式の質問に関して、IB へ E メールを送付することも可能です。これまで、少数の官庁のみが PCT 規則 92.4(h)に従って E メールにより書類の提出を受理することを IB へ通知しています。IB との電子通信に関しては、PDF ドキュメントのアップロードか、又は多くの ePCT オンライン“アクション”機能のいずれかによる、ePCT システムのご利用をお勧めいたします。当該“アクション”機能では、PCT 規則 92 の 2 に基づく要請を含む、様々な状況で必要とされる貴殿の出願に関する直接の手続きを許可しております。ePCT システムご利用についての詳細は、以下のリンク先から、*PCT Newsletter* 2016 年 1 月号の“実務アドバイス”欄をご覧ください。

[www.wipo.int/pct/en/newslett/practical\\_advice/pa\\_012016.html](http://www.wipo.int/pct/en/newslett/practical_advice/pa_012016.html)

E メールアドレスの表示に関する詳細は、PCT 出願人の手引、国際段階の 5.029、5.050、8.017、8.021、10.018A 及び 10.021A 項をご参照ください。また複数の出願の E メールアドレスの記録に関しては、*PCT Newsletter* 2010 年 7-8 月号の“実務アドバイス”欄をご覧ください。



[www.wipo.int/pct/en/newslett/practical\\_advice/pa\\_072010.html](http://www.wipo.int/pct/en/newslett/practical_advice/pa_072010.html)

[www.wipo.int/pct/en/newslett/practical\\_advice/pa\\_072010.html](http://www.wipo.int/pct/en/newslett/practical_advice/pa_072010.html)

## PCT NEWSLETTER NO.02/2017

DELAYS IN MEETING THE TIME LIMIT FOR ENTERING THE NATIONAL PHASE –  
CONSEQUENCES AND POSSIBLE REMEDIAL ACTION

## 国内段階移行の期間遵守の遅滞 – その帰結及び可能な救済措置

**Q:** *I would like to proceed with my international application in the national phase before a number of Offices, but unfortunately, due to events which were beyond my control, I missed the 30-month time limit for doing this. Will I still be able to enter the national phase before the Offices concerned, and if so, what do I need to do?*

**A:** According to PCT Article 22 (or 39(1) if you have filed a demand for international preliminary examination before the expiration of 19 months from the priority date), the applicant must perform the following acts before each designated (or elected) Office not later than at the expiration of 30 months from the priority date<sup>30</sup>:

- -furnish a translation (where the language in which the international application was filed or published is not accepted by the Office concerned);
- -pay any national fee that may be required by the Office (which is the case in most Offices);
- -furnish a copy of the international application to each Office concerned (unless the International Bureau (IB) has already provided a copy of the international application under PCT Article 20); and,

**Q:** 幾つかの官庁に対し当方の国際出願を国内段階へと進めたいのですが、残念ながら、当方の管理が及ばない事情により、30ヶ月の期間を遵守できませんでした。関連する官庁に対しまだ国内段階へ移行することは可能でしょうか？また可能なのであれば何をすべきでしょうか？

**A:** PCT 第 22 条（又は優先日から 19 ヶ月の満了前に国際予備審査請求を提出した場合は第 39 条(1)）によると、出願人は優先日から 30 ヶ月<sup>30</sup>の満了前に各指定（又は選択）官庁に対し以下の手続を行う必要があります：

- 翻訳文を提出する（提出又は公開された国際出願の言語が関連する官庁により受理されない場合）
- 官庁により要求される国内手数料を支払う（多くの官庁で該当）
- 関連する各官庁へ国際出願の写しを提出する（PCT 第 20 条に基づく国際出願の写しがまだ提出されていない場合）
- 場合によっては、国際出願が提出された時に、発明者の氏名及び住所が願書に記載されていない場合、当該情報を提出する（とはいえ、

<sup>30</sup>:The 30-month time limit, as in force from 1 April 2002, does not apply in respect of the Offices of Luxembourg, Uganda, and the United Republic of Tanzania which have notified the International Bureau of the incompatibility of the time limit under PCT Article 22(1) with the national law applied by those Offices. The 20-month time limit as in force until 31 March 2002 continues to apply in respect of the Office of Luxembourg and the 21-month time limit continues to apply in respect of the Offices of Uganda and the United Republic of Tanzania. However, if the applicant files a demand for international preliminary examination prior to the expiration of 19 months from the priority date, the time limit of 30 months applies (see PCT Article 39(1)). Also, if those countries are designated for a regional patent, the time limit of 31 months applicable before the respective regional Office concerned (the European Patent Office and the African Regional Intellectual Property Organization) applies.

2002 年 4 月 1 日から効力を有する 30 ヶ月の期間は、適用する国内法令に従い PCT 第 22 条(1)に基づく期間との不適合を国際事務局へ通知している、ルクセンブルグ、ウガンダ及びタンザニア連合共和国の官庁に関しては適用されません。ルクセンブルグの官庁に関しては、2002 年 3 月 31 日まで効力のあった 20 ヶ月の期間及びウガンダ及びタンザニア連合共和国については 21 ヶ月の期間が引き続き適用されています。ただし、出願人が優先日から 19 ヶ月の満了前に国際予備審査請求を提出する場合、30 ヶ月の期間が適用されます（PCT 第 39 条(1)参照）。また、それらの国が広域特許に指定される場合、関連する広域官庁（欧州特許庁及びアフリカ広域知的所有権機関）に対し 31 ヶ月の期間が適用されます。

- in some cases, furnish the name and address of the inventor if this information was not given in the request when the international application was filed (although some Offices will invite the applicant to furnish this information if the applicant fails to do so upon entering the national phase).

If, upon expiration of the applicable time limit for entering the national phase, the required acts have not been performed, the international application will lose the effect of a national application and the procedure will come to an end in respect of each Office before which they have not been performed (see PCT Article 24(1)(iii)).

You do not say by how much you have missed the time limit, however, and so it may be that you still have some extra time before some designated (or elected) Offices, as many Offices have, in accordance with PCT Article 22(3) (or 39(1)), fixed time limits which expire later than the 30-month time limit. At the time of writing, 57 of the 123 Offices before which applicants can enter the national (or regional) phase have informed the IB that they have fixed time limits later than 30 months in accordance with PCT Article 39(1)(b). Additionally, seven Offices have notified the IB that they will extend the 30-month time limit if the applicant pays an additional fee, and one Office has notified the IB that it will extend the time limit simply upon written request of the applicant. Details of the time limits applicable before each designated (or elected) Office can be found in the table entitled "Time Limits for Entering National/Regional Phase under PCT Chapters I and II" at:

[www.wipo.int/pct/en/texts/time\\_limits.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html)

or in the relevant National Chapter Summary of the *PCT Applicant's Guide* at:

[www.wipo.int/pct/en/appguide/](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/)

If you have missed the time limit under PCT Article 22(3) (or 39(1)) and any of the designated (or elected) Offices before which you wish to enter the national phase do not provide for an extended time limit, it may be possible for you to have your rights reinstated. Contracting States are required under PCT Rule 49.6 (subject to certain exceptions that will be explained below) to provide for the possibility to reinstate the rights of the applicant with respect to an international application where the applicant failed to comply with the requirements of PCT Article 22 or 39(1), provided that you can show the Office that you missed the time limit to enter

出願人が国内段階移行時にそうしていない場合、幾つかの官庁は当該情報を提出するよう出願人に求めるでしょう)

国内段階移行に適用される期間の満了時に必要な手続きが行われていなかった場合、国際出願は国内出願としての効果を失い、手続きが行われなかった各官庁に関しての手續は終了となるでしょう (PCT 第 24 条(1)(iii)参照)。

貴殿は移行期間からどの程度の期間が経過したかについて言及していませんが、多くの官庁が PCT 第 22 条(3) (又は第 39 条(1)) に基づき 30 ヶ月の期間より遅く満了する期間を設定しておりますので、幾つかの指定 (選択) 官庁に対してはまだいくらかの手續の延長期間があるかもしれません。執筆時点では、出願人が国内 (広域) 段階移行が可能な 123 官庁のうち 57 官庁が、PCT 第 39 条(1)(b)に基づき 30 ヶ月より遅い期間を設定していることを国際事務局 (IB) へ通知しています。加えて、7 つの官庁は出願人が追加手数料を支払えば 30 ヶ月の期間を延長すること、また 1 つの官庁は単に出願人の書面での請求を受け期間を延長することをそれぞれ IB へ通知しています。各指定 (又は選択) 官庁が適用する期間の詳細は、以下のリンク先の "PCT 第 I 章及び第 II 章に基づく国内/広域段階移行の期間" の表をご覧ください。

[www.wipo.int/pct/en/texts/time\\_limits.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html)

又は *PCT 出願人の手引* の関連する国内段階の概要を以下のリンク先からご覧ください。

[www.wipo.int/pct/en/appguide/](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/)

PCT 第 22 条(3) (又は第 39 条(1)) に基づく期間を遵守できず、貴殿が国内段階移行を希望するいずれの指定 (又は選択) 官庁も手續の延長期間を提供しない場合であっても、貴殿の権利を回復することが可能な場合があります。締約国は PCT 規則 49.6 に基づき (以下に説明される特定の例外あり)、故意ではない又は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 (官庁により適用される基準による) 国内段階へ移行する期間を遵守できなかったことを官庁に示すことが可能であれば、出願人が PCT 第 22 条又は第 39 条(1) の要件を満たさなかった場合に、国際出願に関する出願人の権利

the national phase either unintentionally or in spite of due care required by the circumstances having been taken (depending on the criteria applied by the Office).

In order for a request for reinstatement of rights to be considered, you must:

(1) Submit to each designated Office individually your request for reinstatement of rights under PCT Rule 49.6, as well as ensuring that the necessary acts referred to in PCT Article 22 (translation, fees and copy of application) have been performed, within whichever of the following periods expires first:

- -two months from the date of removal of the cause of the failure to meet the applicable time limit under PCT Article 22; or
- -12 months from the date of the expiration of the applicable time limit under PCT Article 22.

The national law applicable by some Offices may, however, permit you to submit the request at a later time (PCT Rule 49.6(b)).

The request must state the reasons for the failure to comply with the applicable time limit under PCT Article 22 (or 39(1)) (PCT Rule 49.6(c)). The designated Office(s) concerned may also require that a declaration or other evidence be submitted in support of those reasons (PCT Rule 49.6(d)(ii)).

(2) Pay any necessary fee in respect of the request for reinstatement of rights (PCT Rule 49.6(d)(i)).

Note, however, that the following States have notified the IB under PCT Rule 49.6(f) at the time of its adoption that the Rule was not compatible with their national laws: Canada, China, Germany, India, Latvia, Mexico, New Zealand, the Philippines, Poland and the Republic of Korea – see the table of “Reservations and Incompatibilities” at:

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

Note that even if a State has made such a notification, reinstatement might still be possible under the applicable national law of the State concerned, and in some cases, this may be more permissive than under PCT Rule 49.6. In such a case, the Office concerned will apply its own national law standards, and not PCT Rule 49.6. You are therefore advised to check with the Offices concerned whether a

を回復する可能性を提供することが求められます。

権利の回復の請求が考慮されるためには、以下の手続が必要です：

(1) 各指定官庁へ個別に、PCT 規則 49.6 に基づく権利の回復の請求を提出し、また次のいずれかのうち早く満了する期間内に、PCT 第 22 条に規定される必要な手続（翻訳文、手数料及び出願の写し）が行われたことを確実にする：

-PCT 第 22 条に規定する期間を遵守できなかった理由がなくなった日から 2 ヶ月；又は

-PCT 第 22 条に規定する期間が満了する日から 12 ヶ月

しかしながら、幾つかの官庁が適用する国内法令は、より遅い時に請求を提出することを許容するかもしれません（PCT 規則 49.6(b)）。

請求には、PCT 第 22 条（又は第 39 条(1)）に規定する期間を遵守できなかった理由を記載する必要があります（PCT 規則 49.6(c)）。指定官庁はまたそれらの理由を裏付ける申立て又はその他の証拠を提出することを要求する場合があります（PCT 規則 49.6(d)(ii)）。

(2) 権利の回復請求に関する必要な手数料の支払い（PCT 規則 49.6(d)(i)）。

ただし、以下の締約国が規則が採択された時点で、国内法令と適合しない旨を PCT 規則 49.6(f) に基づき IB へ通知していることにご留意ください：カナダ、中国、ドイツ、インド、ラトビア、メキシコ、ニュージーランド、フィリピン、ポーランド及び韓国 – “留保及び不適合”の表を以下のリンク先からご参照ください。

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

ある締約国が上述の通知を送っていたとしても、当該締約国が適用する国内法令に基づき回復が可能な場合もあり、幾つかの締約国では PCT 規則 49.6 の規定よりもより寛大な場合もある点にご留意ください。そのような場合には、関係官庁は PCT 規則 49.6 ではなく、国内法令の規定を適用するでしょう。それ故、出願に関する権利の回復をする制度が存在するの



system to reinstate rights with respect to an application exists or not.

Information as to any possibilities of reinstatement where the time limit for national phase entry was missed, as well as details of the applicable requirements of the various designated Offices can be found in the corresponding National Chapter of the *PCT Applicant's Guide*, under the heading "Excuse of delays in meeting time limits". It is, nevertheless, recommended that you seek assistance from local patent attorneys who will be familiar with the various national laws and procedures applicable in such situations.

どうか関係官庁に確認するようお願いいたします。

国内段階移行の期間が遵守されなかった場合の回復の可能性に関する情報及び様々な指定官庁の適用する要件の詳細は、*PCT 出願人の手引*の対応する国内編の“期間遵守の遅滞の許容”の項目をご覧ください。いずれにせよ、上述の状況で適用される様々な国内法令に詳しい現地の弁理士から助言を求められることをお勧めいたします。

## PCT NEWSLETTER NO.01/2017

## PCT AND PPH-PROSUR FOR EFFICIENT PATENT SEEKING IN LATIN AMERICA

## 中南米で効率的に特許を取得するための PCT 及び PPH-PROSUR

**Q:** *It is important to my clients to seek patent protection for some of their inventions in Latin American countries, and for a number of their countries of interest the PCT is very helpful. However, even once the national phase is entered, certain Latin American countries have significant patent examination backlogs which make it difficult for my clients to obtain patents in a timely manner. Is there any way in which the PCT can be used strategically to assist us in dealing with these backlogs?*

**A:** There are a number of scenarios in which the use of the PCT, in combination with bilateral and/or multilateral Patent Prosecution Highway (PPH) agreements, may be beneficial to your clients, including on the issue of addressing certain national backlogs.

One critical element in such scenarios which only recently came into existence is the “PPH-PROSUR” agreement between the eight IP offices of Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru and Uruguay (see, translation of 6 May, 2016 MOU

[www.wipo.int/scp/en/meetings/session\\_25/comments\\_received/Argentina\\_2.pdf](http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_25/comments_received/Argentina_2.pdf)).

This multilateral agreement provides that a request for PPH processing submitted to an IP Office of one of the countries party to this agreement can be based on the national examination work previously carried out by the office of another PROSUR country, or on the PCT search or examination work carried out by the National Institute of Industrial Property (Brazil) and the National Institute of Industrial Property (Chile) in their capacities as PCT International Searching and Preliminary Examining Authorities. So if your clients happen to have used either the Brazilian or Chilean International Searching Authority (ISA) to carry out their PCT International Search, that work can be leveraged directly into accelerated prosecution in the other PROSUR countries.

However, the work of other PCT ISAs may also be used as a basis for accelerated examination in these countries, if slightly less directly. As one example, let's say that your

**Q:** 当方のクライアントにとって中南米諸国でいくつかの発明の特許保護を求めることは重要であり、関心のある数ヶ国に関しては PCT が非常に有益です。しかしながら、たとえ国内段階へ移行しても、特定の中南米諸国は非常に大きな特許審査の滞貨があり、当方のクライアントが適時に特許を取得するのを難しくしています。これらの滞貨に対処するのに役立つよう PCT を戦略的に利用出来る方法はあるのでしょうか？

**A:** PCT の利用は、二国間及び/又は多国間の特許審査ハイウェイ (PPH) 合意と組み合わせることにより、特定の国内における滞貨への対処の問題も含め、貴殿のクライアントにとって有益かもしれない幾つかの状況があります。

上述の状況で一つの不可欠な要素は、ごく最近発効したアルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、エクアドル、パラグアイ、ペルー及びウルグアイの 8 つの知的財産庁間による“PPH-PROSUR”の合意でしょう (2016 年 5 月 6 日の MOU の翻訳を参照：

[www.wipo.int/scp/en/meetings/session\\_25/comments\\_received/Argentina\\_2.pdf](http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_25/comments_received/Argentina_2.pdf))。

当該多国間合意により、別の PROSUR 国の官庁により先に実施された国内審査の結果、又は PCT 国際調査及び予備審査機関としての国立工業所有権機関 (ブラジル) 及び国立工業所有権機関 (チリ) により実施された PCT 調査又は審査の結果に基づいて、この合意の締約国の一つの知的財産庁へ PPH プロセスを請求することが可能です。そのためもし貴殿のクライアントが PCT 国際調査の実施にあたりブラジル又はチリどちらかの国際調査機関 (ISA) を使用していたのであれば、その作業結果を他の PROSUR 国での早期審査に直接活用することができます。

しかしながら、他の PCT 国際調査機関 (ISA) の作業結果もまた、それほど直接的ではないにしても、これらの国での早期審査のベースとして利用される場合もあります。一つの例として、貴殿のクラ

client used the European Patent Office as his ISA during the international phase. The EPO currently has a PCT-PPH agreement with the IP Office of Colombia (see <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/09/a75.html>).

Thus, on the basis of any positively assessed claims in your PCT application by the EPO, your client may request PCT-PPH accelerated processing in the national phase before the Superintendence of Industry and Commerce of Colombia (SIC). And if one or more claims were found to be patentable by SIC during its substantive examination in the national phase, examination will be accelerated in other PROSUR countries in accordance with the PPH Agreement. Proceeding in this manner should significantly shorten the time to receive a final determination in relation to one's patent application, even in countries with significant backlogs. Of note is that this indirect strategy also allows your client to seek accelerated processing in countries which are not currently PCT Contracting States, such as Argentina, Paraguay and Uruguay.

Additional information on PCT-PPH agreements can be found at:

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

More about other work-sharing initiatives among Offices can be found at:

[www.wipo.int/patents/en/topics/worksharing/](http://www.wipo.int/patents/en/topics/worksharing/)

クライアントが国際段階で ISA として欧州特許庁を使用していたとします。EPO は現在、コロンビアの知的財産庁と PCT-PPH の合意があります (<https://www.epo.org/lawpractice/legal-texts/official-journal/2016/09/a75.html> 参照)。

そのため、貴殿の PCT 出願において、EPO によって肯定的に評価されたいずれかの請求項に基づき、貴殿のクライアントはコロンビアの商工監督局 (SIC) に対し国内段階での PCT-PPH 早期審査を請求することができます。また一つ以上の請求項が、国内段階での実体審査において SIC により特許性を有していると思なされた場合、上記の PPH 合意に従い他の PROSUR 国において審査は早められるでしょう。たとえ多大な滞貨を有する国であっても、当該方法で進めることにより、特許出願に関する最終決定を受け取る時間を大幅に縮めることができます。またこの間接的な方法は、貴殿のクライアントが現在 PCT 締約国ではないアルゼンチンやパラグアイ、ウルグアイでも早期審査を求めることを可能にすることにご留意ください。

PCT-PPH 合意に関する追加の情報は以下のリンク先をご覧ください。

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

官庁間の他のワークシェアリングの取り組みに関する詳細は以下のリンク先をご覧ください。

[www.wipo.int/patents/en/topics/worksharing/](http://www.wipo.int/patents/en/topics/worksharing/)

## PCT NEWSLETTER NO.12/2016

## FURNISHING OF ASSIGNMENT DOCUMENTS WHERE THERE IS A CHANGE OF APPLICANT

出願人の変更がある場合の譲渡書類の提出

**Q:** *With reference to the Practical Advice that was published in PCT Newsletter No. 11/2016 regarding the assignment of an applicant's rights to another company after the international filing date but before entry into the national phase, would it be necessary to furnish the assignment document when requesting the International Bureau to record the change of applicant under PCT Rule 92bis?*

**A:** If the request for recording the change of applicant under PCT Rule 92bis is made by the agent of record, a power of attorney in favor of the agent of record and signed by the new applicant would be required, although the change would be recorded even if the power of attorney had not yet been furnished. No further evidence of the change, for example an assignment document, is usually required by the International Bureau (IB) in these circumstances.

Note, however, that if a request for recording a change of applicant is made by a new agent who is not yet named in the request, in order for the change of applicant and change of agent to be recorded, a copy of an assignment (that is, the written consent of the applicant of record for the change of applicant) or other documentary evidence supporting the change of applicant must be filed with that request, together with a power of attorney appointing the new agent and signed by the new applicant. The change would not be recorded until those papers had been received.

Even though an assignment or other documentation by means of which the change of applicant was effected may not be required by the IB in the first situation, above, designated (or elected) Offices are entitled under PCT Rule 51bis to require, upon entry into the national phase, or within a time limit fixed by the designated Office concerned after national phase entry, additional evidence or documents in the national phase regarding any change requested during the international phase, such as proof of ownership and transfer of ownership of the application. It may therefore be in the interest of the applicant to submit a copy of an assignment to the IB along with the PCT

**Q:** PCT Newsletter 2016年11月号に掲載された実務アドバイスに関連しての質問ですが、国際出願日後かつ国内段階移行前の、出願人の権利の他の企業への譲渡について、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する際に、譲渡書類を提出する必要があるでしょうか？

**A:** PCT規則92の2に基づく出願人の変更の記録の要請が記録された代理人によりなされる場合、記録された代理人を選任する、新しい出願人により署名された委任状が要求されます。ただし委任状がまだ提出されていなかった場合でも変更は記録されます。変更のさらなる証拠、例えば譲渡書類は、これらの状況においては通常、国際事務局 (IB) に要求されることはありません。

しかしながら、出願人の変更の記録の要請が願書にまだ記録されていない新しい代理人によりなされる場合、出願人の変更及び代理人の変更が記録されるためには、譲渡書類の写し（つまり、記録された出願人による、出願人の変更に対する同意書）、又は出願人の変更を裏付ける他の証拠書類が、当該要請、及び新しい出願人により署名された新しい代理人を選任する委任状と共に提出されなくてはなりません。当該変更はそれらの書類が受理されるまで記録されません。

上述の最初の状況のように、譲渡証や出願人の変更に効力を持たせる他の書類がIBにより要求されない可能性がある場合であっても、指定（又は選択）官庁は、PCT規則51の2に基づき、国内段階移行時、又は国内段階移行後関連する指定官庁により指定された期間内に、国際段階で要請されたいずれの変更に関しても、所有権の証明や出願の所有権の移転などの追加の証拠又は書類を国内段階において要求する資格を有しています。したがって、いずれにしてもPCT規則92の2に基づく要請と共にIBへ譲渡書類の写しを提出する方が、出願人にとってメリットがあるかもしれません。そうすることで譲渡書類は国際出願の一件書類に含まれ、出願が公開された後は、指定官庁



Rule 92*bis* request anyway. The assignment document would then be included in the file of the international application and the designated Offices (and any other person) would have access to it on PATENTSCOPE, provided that the application had been published.

For information on which Offices would require a copy of an assignment or any other evidence, please see the Summary of each National Chapter of the *PCT Applicant's Guide*, which lists the special requirements, if any, which must be complied with in connection with entry into the national phase.

Note that if the rights to an invention are assigned to another applicant before or on the international filing date, most Offices will accept a declaration as to the applicant's entitlement to apply for and be granted a patent under PCT Rule 4.17(ii), instead of a copy of an assignment. It is recalled, however, that such a declaration may not be submitted in respect of a change which occurs after the international filing date.

Please note that requests for recording of changes under PCT Rule 92*bis* must be received by the IB before the expiration of 30 months from the priority date. After the expiration of that time limit, any recording of a change would need to be requested direct with the relevant designated (or elected) Offices under the applicable national procedures.

It is recalled that PCT Rule 92*bis* requests are preferably submitted directly to the IB and by using ePCT.

(及び他のあらゆる者)は PATENTSCOPE にて当該書類を利用することができます。

譲渡書類の写し又は他の何らかの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、国内段階移行に関連し満たされるべき特別な要件がある場合にはその要件を一覧にしております。

ある発明の権利が国際出願日より前に又は国際出願日に他の出願人へ譲渡される場合、大抵の官庁は、譲渡書類の写しの代わりに、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申立てを受理することにご留意ください。しかしながら、国際出願日より後に起こる変更に関しては、そのような申立てを提出することができないことを想起してください。

PCT 規則 92 の 2 に基づく変更の記録の要請は、優先日から 30 ヶ月の満了前に IB が受理する必要がある点にご留意ください。当該期間の満了後は、どのような変更の記録も、適用される国内手続きに基づき、関連する指定（又は選択）官庁へ直接要請される必要があります。

PCT 規則 92 の 2 に基づく変更の記録の要請は、ePCT を利用して、直接 IB へ提出されるのが望ましいです。

## PCT NEWSLETTER NO.11/2016

## HOW TO MAKE SURE THAT APPLICANTS' COMMENTS ON EARLIER SEARCH RESULTS ARE TAKEN INTO ACCOUNT BY EXAMINERS AT THE EUROPEAN PATENT OFFICE AS INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY UNDER "PCT DIRECT"

“PCT DIRECT”に基づく先の調査結果に関する出願人のコメントが、国際調査機関としての欧州特許庁において審査官により考慮されるよう確実にする方法

**Q:** *I am about to submit an international application claiming priority from an earlier application searched by the European Patent Office (EPO), and I was wondering whether there is any way to provide the EPO as International Searching Authority (ISA) with comments on the objections raised in the search opinion of the priority application. If so, how should I proceed?*

**A:** The EPO in its capacity as ISA provides a service, which it calls “PCT Direct”, which allows applicants to submit informal comments reacting to objections raised by the EPO in the search opinion of the priority application. A similar service is also offered by the Israel Patent Office (see *PCT Newsletter* No. 07-08/2016, page 3).

As far as the EPO is concerned, any informal comments submitted under “PCT Direct” are to be understood as arguments regarding the patentability of the claims of the international application and also possibly as explanations regarding any modifications to the application documents, in particular to the claims, in comparison with the earlier application.

The “PCT Direct” service establishes a link between the results obtained for the first filing by the EPO and the subsequent search carried out by the EPO in the international phase. PCT applicants may make use of this service to explain the rationale behind their decision to amend (or not amend) the application documents in the international phase. It may be particularly useful at this stage of the procedure in light of the fact that no contact is foreseen between applicants and examiners in the international phase until conclusion of the international search. The provision of comments to the ISA may significantly increase the chances of a positive written opinion in the international phase.

**Q:** 欧州特許庁（EPO）が調査した先の出願の優先権を主張する国際出願を近く提出する予定です。そして、国際調査機関（ISA）としてのEPOに対し、優先基礎出願の調査見解で提起された異議に関するコメントを提出する方法があるのか否か知りたと思っています。もし方法があるのであれば、どのように手続を進めたら良いのでしょうか？

**A:** ISAの資格においてのEPOは、“PCT Direct”と呼ばれるサービスを提供しています。当該サービスは、優先基礎出願の調査見解でEPOが提起した異議に対し反論する非公式コメントを出願人が提出することを許可するものです。同様のサービスはイスラエル特許庁も提供しています（*PCT Newsletter* 2016年7-8月号の3ページ参照）。

EPOに関する限り、“PCT Direct”に基づき提出されたいかなる非公式コメントも、国際出願の請求の範囲の特許性に関する意見書として、また、場合によっては、先の出願と比較した出願書類の修正箇所、特に請求の範囲に対する修正に関する説明として、理解されるべきものです。

“PCT Direct”のサービスは、最初の出願で得られたEPOにより作成された結果と、国際段階においてEPOにより実施される後の調査を結びつけるものです。PCT出願人は、国際段階において出願書類を補正する（若しくは補正しない）決定の論理的根拠を説明するために当該サービスを最大限利用することができます。国際段階において出願人と審査官との間での連絡が国際調査の結論ができるまでは見込めないという事実を踏まえると、手続のこの段階で“PCT Direct”を利用することは特に有益かもしれません。また、ISAに対するコメントの提供は、国際段階での肯定的な見解書を得る可能性をかなり高める場合があります。

If you wish to request that your application be processed under “PCT Direct” before the EPO, you must ensure that the following requirements are met:

- the international application claims priority of an earlier application searched by the EPO (international, European or national first filing, but not an international-type search).
- the informal comments are submitted to the receiving Office selected (this does not necessarily have to be the EPO – it can be any competent receiving Office) in the form of a letter (“PCT Direct” letter) together with the international application (note that the “PCT Direct” letter does not, however, form part of the international application itself).
- the “PCT Direct” letter is presented as a separate document attached to the international application – such document should be entitled “PCT Direct / informal comments” and should clearly identify the application number of the earlier application in the header.
- if the claims and/or the description of the international application differ from those of the earlier application, a marked-up copy indicating the differences should preferably be submitted.
- a copy of the earlier search opinion could also be annexed to the “PCT Direct” letter. However, please bear in mind that the letter, together with the annexed documents, will be made available to the public, in accordance with PCT provisions on file inspection.
- the “PCT Direct” letter, any marked-up copy of the claims and/or description, as well as the earlier search opinion, if annexed, are to be submitted as a single document in PDF format (not as a ZIP file).
- the presence of the “PCT Direct” letter and its annexes is to be indicated in the PCT request form (Form PCT/RO/101) as follows:

貴殿の出願が、EPOにおいて“PCT Direct”に基づき処理されることを希望する場合には、以下の要件を満たしていることを確実にする必要があります：

- 当該国際出願が EPO により調査された先の出願の優先権を主張している（国際、欧州又は国内の最初の出願であり、国際型調査ではないもの）。
- 非公式コメントが国際出願（ただし、“PCT Direct”の書簡は国際出願自体の一部とはならない旨、ご注意ください）と共に書簡形式（“PCT Direct”の書簡）で選択された受理官庁（EPOである必要はなく、いずれの管轄受理官庁でも可能）へ提出されている。
- “PCT Direct”の書簡が、別個の書類として国際出願に添付され提出されている。そのような書類は“PCT Direct/非公式コメント”として表題がつけられ、ヘッダーには先の出願の出願番号が明確に記載されるべきです。
- 国際出願の請求の範囲及び明細書の一方、若しくは両方が、先の出願のものとは異なる場合には、好ましくは当該相違を示す注記をつけた写しを提出すべきです。
- 先の調査見解の写しも“PCT Direct”の書簡に添付可能です。ただし、ファイルの閲覧に関する PCT の規定に従い、当該書簡は添付書類と共に、公衆に利用可能となる点にご留意ください。
- “PCT Direct”の書簡、請求の範囲及び明細書の一方、若しくは両方の注記をつけた写しや先の調査見解を添付する場合には、一つの PDF 形式（ZIP 形式のファイルではなく）の書類として提出すべきです。
- “PCT Direct”の書簡や添付書類がある場合は、PCT 願書様式（様式 PCT/RO/101）には以下のように記載すべきです。
  - 紙形式での出願：第 IX 欄のチェックボックス 11 (“other (その他)”) に “PCT Direct/非公式コメント”と具体的に記載する。
  - EPO オンライン出願ソフトウェアを利用しての出願：出願人は“Content (コンテンツ)”タブ上の “Accompanying items (添付書類)” のサブタブから書類タイプとして、

- for filings on paper: the words “PCT Direct / informal comments” should be specified under check-box 11 (“other”);
  - for filings using the EPO online filing software: applicants should select “Applicant letter to ISA concerning earlier search (PCT Direct)” as document type from the sub-tab “Accompanying items” on the “Content” tab, and indicate “PCT Direct / informal comments” as a “Remark” on the “Annotate” tab;
  - for online filings using the EPO new online filing tool (CMS), applicants should indicate “Communication concerning PCT Direct” as document type and specify “PCT Direct / informal comments” in the “Remarks” field;
  - for filings in electronic form using WIPO's ePCT portal, such documents are to be uploaded as “Other documents” by selecting the box “Applicant letter to ISA concerning earlier search (“PCT Direct”)”.
- finally, informal comments filed under “PCT Direct” must be self-contained, since the search report, the search opinion or any other submissions that are part of the file of the earlier application may not be publicly available.

If the above-mentioned requirements are met, the examiner will take into account these informal comments when preparing the international search report and written opinion. The examiner will acknowledge the “PCT Direct” letter in the written opinion and address its content insofar as it is relevant to the international search procedure, and in so doing, demonstrating that your comments have been considered. The examiner will only make explicit reference to the earlier search opinion if you annexed this to your “PCT Direct” letter.

***It is important to note that the above-mentioned “PCT Direct” procedure should not be confused with the submission of informal comments under the PCT.*** The latter gives the applicant the opportunity to

“Applicant letter to ISA concerning earlier search (先の調査についてのISAに対する出願人の書簡) (PCT Direct)”を選択し、“Annotate (注釈)”タブ上の“Remark (意見)”として“PCT Direct/informal comments (非公式コメント)”を表示する。

- EPOの新しいオンライン出願ツール(CMS)を利用してのオンライン出願：出願人は書類タイプとして“Communication concerning PCT Direct (PCT Directに関する通信)”を表示し、“Remarks (意見)”欄に“PCT Direct/ informal comments (非公式コメント)”と具体的に記載する。
- WIPOのePCTポータルを利用しての電子形式での出願：そのような書類は、“Applicant letter to ISA concerning earlier search (先の調査についてのISAに対する出願人の書簡) (PCT Direct)”の項目を選択し、“Other documents (他の書類)”としてアップロードする。

- 最後に、“PCT Direct”に基づき提出される非公式コメントは、自己完結した書類であるべきです。なぜなら、先の出願ファイルの一部である当該調査報告、当該調査見解又は他のいずれの提出書類も、公衆に利用可能にならない場合があるためです。

上述の要件を満たしている場合、審査官は国際調査報告及び見解書を作成する際、これらの非公式コメントを考慮します。審査官は見解書において“PCT Direct”の書簡の受理を確認し、国際調査手続に関連する限りにおいてその内容に回答することで、貴殿のコメントが考慮されたことを明示します。先の調査見解を“PCT Direct”の書簡に添付した場合にのみ、審査官はその見解に対し明確に言及します。

なお、上述の“PCT Direct”の手続と、PCTに基づく非公式コメントの提出とを混同されないようご注意ください。PCTに基づく非公式コメントは、ISAの見解に対し非公式に回答する機会を出願人に提供し、国際事務局へ提出するコメントを最終的に指定官庁に利用可能にするものです（詳細



respond informally to the written opinion of the ISA by submitting comments to the International Bureau which are ultimately made available to designated Offices (for further information see the *PCT Applicant's Guide*, International Phase, paragraph 7.030, and the "Practical Advice" published in *PCT Newsletter* No. 01/2015).

は、*PCT 出願人の手引*、国際段階の paragraph 7.030 及び *PCT Newsletter* 2015 年 1 月号に掲載された実務アドバイスをご参照ください。

## PCT NEWSLETTER NO.10/2016

## REQUESTING EARLY PUBLICATION OF AN INTERNATIONAL APPLICATION

## 国際出願の早期公開請求

*Q: I am the agent for an applicant in respect of an international application which is to be filed shortly. The applicant is keen to have the application published early, so that the invention will become part of the prior art as early as possible. If I request early publication of the application under PCT Article 21(2)(b), are there any issues that I should be aware of?*

**A:** The international application becomes part of the prior art as soon as it is published (see PCT Rule 34.1(b)(ii)). Clearly, earlier publication means that your competitors will be able to see the contents of your application earlier than is normally the case. Furthermore, early publication of your application may be cited against you in relation to your later-filed applications in the same field, and so early publication needs to be considered very carefully. Nevertheless, for many applicants, it may bring significant advantages. Earlier publication may result in your application being able to be cited as prior art with effect from an earlier date than would normally be the case in any future search of a patent application filed by a third party. This may more easily allow you to prevent a third party from obtaining a patent for the same or a closely-related invention. It will put you at an advantage over competitors, and may be especially useful in respect of countries where you have no intention of entering the national phase. Earlier publication also means that your invention will be made available to the public earlier, and may confer earlier provisional protection before certain designated (or elected) Offices and under certain conditions.

International publication normally takes place promptly after the expiration of 18 months from the priority date (PCT Article 21(2)(a)), although it can take place earlier than this if you request the International Bureau (IB) to publish the international application before the expiration of the above-mentioned time limit (PCT Article 21(2)(b)). You can do this by submitting an online request to the IB using the Action “Request for Early Publication” in ePCT private services. After signing and submitting the request for early publication, a message is displayed to confirm that the ePCT Action has been successfully submitted to the IB for processing. Early

**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、

publication of the international application can also be requested by way of a signed letter uploaded into ePCT public services or sent by fax or mail to the IB.

The IB will do its best to publish the international application as soon as possible after receipt of the request for early publication, provided that any necessary fees have been paid. Note, however, that publication will not be immediate, as the IB will, for operational reasons, need some time to prepare your application for publication. For example, if the abstract has not yet been translated, the PCT Translation Division would need time to do this. The IB will acknowledge receipt of your request for early publication, and will notify you of the new scheduled publication date.

Requesting early publication of the international application may, however, affect certain procedures during the international phase, and you are advised to take the following considerations into account before making such a request.

#### Filing the international application with the IB as receiving Office (RO/IB)

If you would like to request that international publication takes place as early as possible in the international phase, you may wish to consider the advantage of filing with the RO/IB – this could reduce the processing time prior to publication by eliminating the amount of time that a national or regional Office acting as receiving Office might take to transmit the record copy to the IB. For information on filing an international application at the RO/IB, please see “Direct filing of PCT applications with the International Bureau as PCT receiving Office (RO/IB)” at:

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

#### Request for early publication where the ISR is not yet available to the IB

If you request early publication of the international application too early, the International Searching Authority (ISA) may not have had time to carry out the international search, and so the international application will have to be published without the international search report (ISR) (or, as the case may be, declaration under PCT Article 17(2) that the ISA will not carry out the search). If the ISR is not yet available for publication together with the international application, the IB will charge a special publication fee, the amount of which is indicated in the *PCT Applicant's Guide*, Annex B (IB) (at the time of writing, it is CHF 200). International publication would take place as soon

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う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続に影響する場合がありますため、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、公開前の手続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。

[www.wipo.int/pct/en/filing/filing.html](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

as possible after receipt of the request for early publication and after payment of the special fee. The international application would then be republished later, upon receipt of the ISR, and, since you would still have two months from the establishment of the ISR or 16 months from the priority date (whichever time limit expires later), to make amendments to the claims under PCT Article 19 (see PCT Rule 46.1), if the IB receives such amendments within that time limit, the international application would be republished again.

#### Request for early publication where the International Search Report (ISR) is already available to the IB

If the ISR is already available to the IB, there is no fee payable for making a request for early publication. International publication will be effected by the IB as soon as possible after receipt of the applicant's request for early publication. As mentioned above, you would still have two months from the establishment of the ISR or 16 months from the priority date (whichever time limit expires later) to make PCT Article 19 amendments, and if the IB receives such amendments within that time limit, the international application would be republished.

#### Actions which may have to be taken earlier than usual

If you request early publication of the international application, there are certain actions which may need to be taken before the (earlier) completion of technical preparations for publication (which usually occurs 15 days prior to the date of international publication). Some of the actions that you would need to take in good time before completion of technical preparations are discussed below.

- Requesting a change under PCT Rule 92bis concerning the applicant, agent, common representative or inventor if that change is to be reflected in the international publication.
- Correction of physical defects in the international application: any physical defects in the international application should be corrected before the request for early publication is made if you wish any such correction to be included in the published international application. Notwithstanding, if the receiving Office invites you to make a correction giving a time limit which expires after completion of technical preparations for international publication, and you submit the correction after completion of technical preparations for publication, any such

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せん。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。

#### 通常より早めに取りべき行動

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しての 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しよう求め、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。



- correction would be the subject of a republication of the international application.
- Correction or addition of a priority claim: if you need to request a correction or an addition of a priority claim under PCT Rule 26bis.1(a), this should be done before requesting early publication of the international application – if you do it afterwards, the request for correction/addition will be considered not to have been submitted unless the request for early publication is withdrawn before completion of technical preparations for international publication (PCT Rule 26bis.1(b)).
  - Requesting restoration of the right of priority in the international phase: if you wish to request restoration of the right of priority under PCT Rule 26bis.3<sup>31</sup>, all the requirements for the restoration request<sup>32</sup> must be complied with before the completion of technical preparations for international publication of the international application (if that date falls prior to the expiration of the time limit for requesting restoration of the right of priority of two months from the date on which the priority period expired) (PCT Rule 26bis.3(e)).
  - Inclusion of references to deposits of biological material: although there are some designated (or elected) Offices which require the submission of indications regarding deposited biological material already at the time of filing the international application, please note that there are also some Offices which require such indications to be submitted by the time the request for early
- 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 – 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 2.3<sup>31</sup>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<sup>32</sup>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

<sup>31</sup> That is, if you are claiming the priority of an earlier application, and you have failed to file the international application within the priority period, but you do file it within the period of two months from that date, and can justify that such failure occurred in spite of due care required by the circumstances having been taken, or was unintentional.

つまり、先の出願の優先権の主張をしており、当該優先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。

<sup>32</sup> That is, the submission of the request for restoration to the receiving Office (including a statement of the reasons for the failure to file the international application within the priority period), the submission of any request for the addition of any missing priority claim and the payment of any applicable fee.

つまり、受理官庁への回復請求の提出 (優先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。

publication is made (PCT Rule 13bis.4(c)). For details on the requirements of the designated Offices in this respect, please refer to the PCT Applicant's Guide, Annex L.

- Translation of the international application for the purposes of international publication: if the language of filing of the international application is not a language of publication, you should ensure that the translation is furnished before completion of technical preparations for publication, if the latter occurs prior to the expiration of 14 months from the priority date (PCT Rule 12.4(a)).
- Withdrawal of the international application, a designation or a priority claim under PCT Rules 90bis.1, 90bis.2 or 90bis.3, in sufficient time to prevent international publication thereof.

Note that the time limit under PCT Rule 26ter for adding declarations referred to in PCT Rule 4.17, as well as the time limit for furnishing the priority document under PCT Rule 17.1(a), are unaffected by a request for early publication.

#### Early entry into the national phase

You may also wish to consider requesting early entry into the national phase before certain designated (or elected) Offices (see PCT Articles 23(2) and 40(2)), in order to obtain the early grant of a patent. This may be particularly advantageous with regard to those Offices which do not grant provisional protection after international publication. Note that, although international publication of an international application is not a condition for national phase entry, the national law of certain designated (or elected) Offices may require that this has taken place before they will start national examination of the application. For further information on early national phase entry, see *PCT Newsletter* Nos. 08/2006 and 10/2011.

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。

## PCT NEWSLETTER NO.09/2016

## DIFFERENCES BETWEEN INTERNATIONAL SEARCH AND SUPPLEMENTARY INTERNATIONAL SEARCH

## 国際調査と補充国際調査の相違

*Q: I would like to minimize the likelihood of new prior art being cited in the national phase, and have seen that it is possible to request a supplementary international search on an international application. Please could you explain to me what the differences are between an international search and a supplementary international search?*

**A:** International search is automatically carried out on all international applications (except in the case where the International Searching Authority (ISA) declares that no international search report (ISR) will be established under PCT Article 17.2). Supplementary international search is an optional search which can be requested in addition to the international search.

The main international search covers the PCT minimum documentation as well as additional documentation which would be searched by the ISA in its role as a national (or regional) Office. Some Authorities specified for supplementary search (SISAs) offer a full search, covering their entire documentation as they would do if they were conducting the main international search, but some may offer different scopes of search, and may therefore charge different levels of supplementary search fees. For example, they might offer a limited search covering documents in a particular language or languages, or in a particular technical field, in addition to offering a full search. Requesting a supplementary international search could therefore expand both the linguistic and the technical scope of the search, which should further reduce the risk of new prior art being cited in the national phase.

Some of the other differences between the two types of search are described below.

#### How to request a search; language of search request

The applicant does not need to specifically request that an international search be carried out – the filing of the international application, in effect, constitutes a request to perform an international search. Supplementary international search is optional and must be specifically requested. This

**Q:** 国内段階で新たな先行技術が引用される可能性を最小限にとどめたく思っており、国際出願において補充国際調査を請求できることを認識しています。国際調査と補充国際調査の相違を説明していただけますか？

**A:** 国際調査は全ての国際出願に対し自動的に実施されるものです（国際調査機関(ISA)が、PCT 第 17 条(2)に基づき国際調査報告を作成しない旨を宣言する場合を除く）。補充国際調査は国際調査に加えて請求することができる任意の調査です。

主国際調査は、PCT 最小限資料に加え、国内（又は広域）官庁としての役割において ISA により調査される追加の文献もカバーします。補充調査のために指定された機関(SISA)の幾つかは、主国際調査を実施する場合のように文献全体をカバーする完全な調査を行います。幾つかの機関は異なる調査の範囲を提供し、そのため異なる料金の補充調査手数料を課すことがあります。例えば、完全な調査の提供に加えて、特定の言語又は複数言語、若しくは特定の技術分野における文献をカバーする限定的な調査を提供する場合があります。したがって、補充国際調査を請求することは、調査の言語的又は技術的な範囲を拡充し得て、国内段階で新たな先行技術が引用されるリスクをさらに軽減するでしょう。

2種類の調査のその他の相違を以下に列挙します。

#### 調査請求の仕方；調査請求の言語

出願人は国際調査の実施を特別に請求する必要はありません - 国際出願の出願が国際調査実施の請求を構成するものとなります。補充国際調査は任意であるため、特別に請求する必要があります。PCT ウェブサイト ([www.wipo/int/pct/en/forms/index.html](http://www.wipo/int/pct/en/forms/index.html)) にて編集可能な PDF 形式で提供されている様式

should preferably be done by completing Form PCT/IB/375 (Supplementary Search Request), which is available in editable PDF format on the PCT website at: [www.wipo.int/pct/en/forms/index.html](http://www.wipo.int/pct/en/forms/index.html). The form can then be uploaded in ePCT via the Upload Documents feature.

Only one international search will be carried out by the ISA. However, in the case of supplementary international search, if the applicant wishes to have separate supplementary international searches carried out by more than one SISA and is willing to pay the extra fees that this will entail, it is possible to request more than one supplementary international search on the same international application. A separate supplementary search request form would need to be submitted for each SISA.

Note that the supplementary search request should be submitted to the International Bureau (IB) in either English or French.

#### Choice of searching authorities

In the case of an international search, the Offices which are available for the applicant to choose as ISA are essentially decided by the receiving Office with which the international application in question is filed and, in most cases, it is a fairly short list (and in some cases there is only one competent ISA). When requesting supplementary international search, however, the applicant is free to choose any ISA which has notified the IB that it is prepared to carry out supplementary international searches, provided that it is not the ISA which is carrying out/has carried out the main international search (PCT Rule 45bis.9(b)). Following the recent addition of three more Offices (the Intellectual Property Office of Singapore, the State Intellectual Property Service of Ukraine and the Visegrad Patent Institute), there are currently nine Offices which act as SISAs (out of the 21 active ISAs), as follows:

AT	Austrian Patent Office
EP	European Patent Office
FI	Finnish Patent and Registration Office
RU	Russian Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks
SE	Swedish Patent and Registration Office
SG	Intellectual Property Office of Singapore
UA	State Intellectual Property Service of Ukraine

PCT/IB/375 (補充調査請求書) を記入していただくのが望ましいでしょう。当該様式はドキュメントアップロード機能を介して ePCT にてアップロードが可能です。

1つの国際調査はISAにより一度だけ行われます。しかしながら、補充国際調査の場合は、出願人が複数のSISAによる別個の補充国際調査の実施を希望し、必要となる追加手数料を支払う用意があれば、同一の国際出願に関して複数の補充国際調査を請求することができます。別個の補充調査請求書が各SISAに対し提出される必要があります。

補充調査請求書は英語又は仏語で国際事務局 (IB) へ提出する必要がある点にご留意ください。

#### 調査機関の選択

国際調査の場合、出願人がISAとして選択可能な官庁は、該当する国際出願が出願される受理官庁により基本的に決定され、通常は、かなり選択肢は少ないです (また場合によっては1つの管轄ISAのみ選択可能)。しかしながら、補充国際調査を請求する場合には、選択する機関が主国際調査を実施している/実施したISAではないことを条件に、補充国際調査を実施する準備があることをIBに通告した何れのISAも自由に選択することができます (PCT規則45の2.9(b))。最近3つの官庁 (シンガポール知的所有権庁、ウクライナ国家知的所有権庁及びヴィシエグラード特許機構) が追加されたため、現在、(稼動している21のISAのうち) 以下に列挙する9つの官庁がSISAとして行動しています:

AT	オーストリア特許庁
EP	欧州特許庁
FI	フィンランド特許登録庁
RU	連邦知的所有権行政局
SE	スウェーデン特許登録庁
SG	シンガポール知的所有権庁
UA	ウクライナ国家知的所有権庁
XN	北欧特許機構



XN Nordic Patent Institute

XV Visegrad Patent Institute

Please note that certain SISAs may have specified limitations and conditions as to the subject matter for which supplementary international searches will be carried out beyond those limitations that have been made in respect of the main international search and, in addition, limitations as to the total number of supplementary international searches which will be carried out in a given period. For information on any limitations as to the scope of the supplementary international search, please see the *PCT Applicant's Guide*, Annex SISA, for the respective Offices.

#### Time limit for requesting a search

The request for international search is effectively made at the time of filing the international application. However, the applicant has until the expiration of 19 months from the priority date to submit the request for supplementary international search<sup>33</sup>, and so has time to carefully consider whether requesting supplementary international search would be the appropriate course of action for the application concerned. Due to the fact that being in possession of the results of the main international search may help the applicant to determine whether a supplementary international search would be useful, in many cases, where time permits, requests for supplementary international search are submitted only once the applicant has received the ISR.

#### Fees payable for a search

Each ISA and SISA sets its own fees. In some cases the fee payable for a supplementary international search carried out by a particular Office is the same as that which is payable for an international search carried out by it – for example, this is the case for the European Patent Office, the Finnish Patent and Registration Office and the Swedish Patent and Registration Office in their capacities as ISAs and SISAs. In the case of

XV ヴィシェグラード特許機構

特定の SISA は、主国際調査が行われた対象の制限を超えて補充国際調査が実施される場合の制限や条件に加えて、ある一定期間において実施される補充国際調査の最大件数について制限を設けている場合がある点にご留意ください。補充国際調査の範囲に関する制限の情報は、*PCT 出願人の手引*の各官庁の附属書 SISA をご覧ください。

#### 調査を請求する期間

国際調査の請求は国際出願の出願時に効果的に行われています。ただし、出願人は優先日から 19 ヶ月の満了まで<sup>33</sup>補充調査請求書を提出することができ、補充国際調査を請求することが該当する出願にとって最適なことであるかどうか、慎重に検討する時間があります。主国際調査の結果を入手していることが、出願人が補充国際調査が有益であるかどうか決定するのに役立つでしょう。多くの場合、時間が許容すれば、補充調査請求は出願人が ISR を受理した後にのみ、提出されます。

#### 調査に支払う手数料

各 ISA 及び SISA はそれぞれの手数料を設けています。幾つかの事例では、ある特定の官庁により実施される補充国際調査に支払う手数料は、当該官庁により実施される国際調査に支払う手数料と同額です。例えば、ISA 及び SISA としての欧州特許庁、フィンランド特許登録庁、スウェーデン特許登録庁が当該事例にあたります。しかしながら、幾つかの官庁においては異なる手数料を支払います。例えば、補充調査が特定言語においてのみ実施される場合においては、より少ない文献を調査するため、補充調査手数料は低くなるでしょう。

<sup>33</sup> The PCT Assembly, when it meets in October 2016, is going to consider extending that time limit to 22 months from the priority date. If adopted, the consequential amendment to PCT Rule 45bis.1(a) would enter into force in July 2017 and would apply to international applications in respect of which the time limit for filing a request for supplementary international search under PCT Rule 45bis.1(a) as in force until 30 June 2017 had not yet expired on 1 July 2017.

2016 年 10 月に開催される PCT 同盟総会において、期限を優先日から 22 ヶ月まで延長することが検討される予定です。採択されると、結果として生じる PCT 規則 45 の 2.1(a)の改正は 2017 年 7 月に発効し、2017 年 6 月 30 日まで効力を有する PCT 規則 45 の 2.1(a)に基づく補充調査請求書の提出期限が、2017 年 7 月 1 日にまだ満了していない国際出願に適用されます。

some Offices, however, different fees are payable. For example, the supplementary search fee may be lower where the search is being carried out only in certain languages, since less documentation will need to be searched. Note that the Russian Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks in its capacity as SISA offers a full search of the PCT minimum documentation at a higher rate than its usual search of documents from the Commonwealth of Independent States specifically in the case where a declaration has been made by the ISA that no international search would be established because the subject matter concerns methods for treatment of the human or animal body.

For details of the fees payable at each Office, please see PCT Fee Table I(b). In the case of the supplementary international search, a supplementary search handling fee (currently set at CHF 200) is also payable for the services provided by the IB.

The fee payable for the international search is collected by the receiving Office, whereas the fees payable for the supplementary international search are both collected by the IB.

#### Unity of invention

In the case of the main international search, if the ISA considers that unity of invention is lacking, it can ask the applicant to pay additional fees for the searching of multiple inventions (PCT Rule 40.1). However, in the case of the supplementary international search, this option does not exist – if the SISA finds that the international application does not comply with the requirement of unity of invention, it will not invite the applicant to pay additional fees, and will only search one invention, the first one mentioned in the claims (Rule 45bis.6(a)). The applicant can, however, when completing Box No. IV of the supplementary search request form, request the SISA to restrict the supplementary international search to one of the inventions which is not the main invention as identified by the ISA (as referred to in PCT Article 17(3)(a)) (see PCT Rule 45bis.1(d)).

In the situation where the ISA has found that the international application does not comply with the requirement of unity of invention, and the ISR is available to the SISA before it starts the supplementary international search, it may exclude from the search any claims which were not the subject of the main international search (PCT Rule 45bis.5(d)). The SISA is not obliged to agree with the ISA, however, and may make its own finding on unity of invention.

う。SISAとしてのロシア連邦知的所有権特許商標行政局は、国際出願の対象が人体又は動物の体の処置方法に関するものであるため、国際調査報告を作成しない旨がISAにより宣言されている特別な場合においては、独立国家共同体文献の通常の調査より高い料金にて、PCT最小限資料の完全な調査を提供していることにご留意ください。

各官庁に支払う手数料の詳細は、PCT手数料表I(b)をご覧ください。補充国際調査の場合は、補充調査取扱手数料（現在200スイスフランに設定）もIBのサービスに対して支払います。

国際調査に支払う手数料は受理官庁により徴収されますが、補充国際調査に支払う手数料はIBによりいずれも徴収されます。

#### 発明の単一性

主国際調査の場合、ISAが発明の単一性が欠如していると見なす場合、複数の発明の調査のための追加手数料を支払うよう出願人に対し求めることができます（PCT規則40.1）。しかしながら、補充国際調査の場合は当選択肢は存在しません – SISAが国際出願が発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には、追加手数料の支払いを出願人には求めずに、請求の範囲に最初に記載されている一の発明のみを調査するでしょう（PCT規則45の2.6(a)）。ただし、出願人は、補充調査請求書の第IV欄に記載している場合には、ISAが特定する発明のうち主発明（PCT第17条(3)(a)参照）以外の一の発明に補充国際調査を減縮することを、SISAに求めることができます（PCT規則45の2.1(d)）。

ISAが国際出願が発明の単一性の要件を満たしていないと認め、補充国際調査を開始する前にSISAがISRを利用することができる場合には、主国際調査の対象とならなかった請求の範囲を調査から除外することができます（PCT規則45の2.5(d)）。しかしながら、SISAはISAに同意する義務はなく、発明の単一性に関して独自の所見を有することがあります。

#### 調査報告の作成期間

### Time limits for the establishment of search reports

The ISA should establish the ISR either three months from the date of receipt of the search copy by the ISA (usually within approximately 16 months from the priority date if priority is claimed) or nine months from the priority date, whichever time limit expires later (PCT Rule 42.1). As far as the supplementary international search report (SISR) is concerned, the SISA will begin the supplementary international search upon receipt of the supplementary search request and only once the ISR has been established. It will nevertheless start the search 22 months from the priority date, at the latest, if the ISR is late (PCT Rule 45*bis*.5(a)). The SISR is to be established by 28 months from the priority date (PCT Rule 45*bis*.7(a)).

### Contents of the search reports

The SISR is generally similar in contents and appearance to the main ISR. It does not, however, contain comments on the title of the invention or the abstract, nor does it contain the classification of the subject matter. Furthermore, it need not repeat relevant prior art documents which have already been cited in the ISR, unless this is necessary because of new relevance when read in conjunction with other documents discovered during the supplementary international search. Sometimes, given that no written opinion is established with the SISR (unlike the main international search), the SISR may contain more detailed explanations concerning citations of documents than those which appear in the main ISR, since such additional details are helpful for a full understanding of the prior art. Furthermore, it may contain additional comments on the scope of the supplementary search which has been conducted, which is of particular relevance when the supplementary search has been carried out without the benefit of the main ISR.

### Publication of the search results

The ISR is published as part of the international application, promptly after the expiration of 18 months from the priority date (PCT Article 21.2(a)). The SISR, however, will not be published *per se*, as part of the international publication. Nevertheless, it will be made available to the public on PATENTSCOPE, as soon as it has been received by the IB, provided that the international application has already been published. Both the ISR and any SISRs will be communicated to the designated Offices when the international application enters the national phase.

ISAは当該ISAによる調査用写しの受領から3ヶ月の期間（優先権が主張されている場合には、通常優先日からおよそ16ヶ月以内）又は優先日から9ヶ月の期間のうち、いずれか遅く満了する期間にISRを作成することとなっています（PCT規則42.1）。補充国際調査報告(SISR)に関しては、SISAは、補充調査請求書を受領しISRが作成された後にのみ補充国際調査を開始します。しかしながら、ISRが遅れている場合には、遅くとも優先日から22ヶ月の期間に調査を開始するでしょう（PCT規則45の2.5(a)）。SISRは優先日から28ヶ月までに作成されます（PCT規則45の2.7(a)）。

### 調査報告の内容

SISRは通常、主ISRと内容や外観が似ています。しかし、当該報告には発明の名称及び要約書に関するコメントや対象の分類も含まれておりません。さらに、補充国際調査中に発見された他の文献との関連で読む際の新たな関連性のために必要な場合以外は、ISRですでに引用された関連する先行技術文献を再掲載することを必要としません。SISRでは（主国際調査とは異なり）見解書が作成されないことから、SISRは、場合によっては主ISRで記載されるよりも文献の引用に関する詳細な説明を含むことがあります。そのような追加情報が先行技術の完全な理解に役立つためです。さらに、実施された補充調査の範囲に関して追加のコメントが含まれている場合もあります。これは、主ISRのメリットを享受せず補充調査が実施された際に特に関連があります。

### 調査結果の公開

ISRは国際出願の一部として、優先日から18ヶ月の満了後速やかに公開されます（PCT第21条(2)(a)）。しかしながら、SISR自体は、国際公開の一部としては公開されません。とは言っても、国際出願がすでに公開されている場合は、IBがSISRを受領してから速やかに、PATENTSCOPEにて一般に閲覧可能になります。国際出願が国内段階へ移行する際に、ISR及びSISRのいずれも指定官庁へ送付されるでしょう。

For further details on international search and supplementary international search, please see the *PCT Applicant's Guide*, Introduction to the International Phase, Chapters 7 and 8, respectively; for details about the ISAs and SISAs, please refer to the *PCT Applicant's Guide*, Annexes D and SISA, respectively at:

[www.wipo.int/pct/en/appguide/](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/)

For further information on supplementary international search, please also see the notes to the supplementary search request form and *PCT Newsletters* Nos. 12/2008, cover page, 04/2011, page 9 and 01/2012, page 10.

国際調査及び補充国際調査の詳細は、*PCT 出願人の手引*、国際段階の概要 第 7 及び 8 章、また ISA 及び SISA の詳細は、*PCT 出願人の手引* 附属書 D 及び SISA をそれぞれ以下のリンク先からご参照ください。

[www.wipo.int/pct/en/appguide/](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/)

補充国際調査の更なる情報は、補充調査請求書の様式に記載された注釈や *PCT Newsletter* 2008 年 12 月号のカバーページ、2011 年 4 月号の 9 ページ及び 2012 年 1 月号の 10 ページをご覧ください。



## PCT NEWSLETTER NO.07-08/2016

## OMISSION OF CERTAIN INFORMATION FROM PUBLIC FILE ACCESS

公衆による一件書類の利用からの特定情報の省略

*Q: An international application was filed at the beginning of July 2016, claiming the priority of an earlier application filed at the end of July 2015. The application was recently assigned to a new applicant, and I have been appointed by that applicant to act as agent for the application. After the assignment took place, I immediately submitted to the International Bureau requests under PCT Rule 92bis for the recording of myself as agent and the recording of a change of applicant, in support of which I submitted a power of attorney and the assignment document. However, shortly afterwards, I realized that the assignment document contains confidential information, namely, information about the monetary value of the assignment transaction, which I had forgotten to take out of the document before submission. Is it possible to remove this information from public access, and if so, how do I do this, and what time limits apply?*

**A:** Requests for recording changes under PCT Rule 92bis, as well as any documentary evidence, such as assignments, are normally available to the public as part of the file of the international application once the application has been published (see PCT Article 30(1)(a) and Rule 94.1(b)). This means that the sensitive information that you refer to would be accessible to the public once the international application has been published (that is, at the end of January 2017).

On 1 July 2016, amendments to PCT Rule 94 (“Access to Files”) entered into force in respect of international applications filed on or after that date. The amendments enable applicants to request the omission from public file access of certain sensitive information contained in the file of the international application, provided that the necessary requirements have been met. Similar amendments were also made to PCT Rule 48 to enable the applicant to request omission of certain information from publication (for example, if certain sensitive information, such as a person’s credit card number, were to appear in the description of the international application); however, the provisions of PCT Rule 48 are not relevant to the case at hand since the assignment is a document which would not form part of the international publication of the international application. Your case would, however, be covered by PCT

**Q:** 2015年7月末に提出された先の出願の優先権を主張する国際出願を、2016年7月初めに提出しました。当該出願は最近、新しい出願人へ譲渡され、当方は当該出願の代理人として行動するよう出願人により選任されました。譲渡を受けた後、PCT規則92の2に基づき、当方を代理人とするとともに出願人を変更する記録の要請を直ちに国際事務局へ提出し、添付書類として委任状と譲渡書類も提出しました。しかしながらその後すぐに、譲渡書類に、提出前に書類から削除し忘れた譲渡の取引金額に関する機密情報が含まれていることに気づきました。公衆による利用から当該情報を省略することは可能でしょうか？もし可能であれば、どう対応すればよいのでしょうか、又期限はあるのでしょうか？

**A:** PCT規則92の2に基づく変更の記録要請や、譲渡証のようなあらゆる証拠書類は、当該出願が公開されると、国際出願の一件書類の一部として通常公衆に閲覧可能になります（PCT第30条(1)(a)及び規則94.1(b)参照）。つまり、言及されている当該機密情報は、国際出願が公開されると（この場合2017年1月末）公衆に利用可能になります。

2016年7月1日にPCT規則94（一件書類の利用）が改正され、この日以降に提出された国際出願に関し効力を有します。本改正により、出願人は、必要な要件が満たされていることを条件に、公衆による一件書類の利用から国際出願の一件書類に含まれる特定の機密情報の省略を請求することができます。PCT規則48にも同様の改正がなされ、出願人は国際公開の対象から特定の情報の省略を請求することができます（例えば、個人のクレジットカード番号等の特定の機密情報が国際出願に記載されていた場合）；しかしながら、譲渡証は国際出願の国際公開の一部を構成する書類ではないため、PCT規則48の規定は今回のケースには該当しません。しかしながら、

Rule 94 as the assignment document would form part of the file of the international application.

Under new paragraph (e) of PCT Rule 94.1, upon receipt of a reasoned request by the applicant, the IB will not provide public access to any information contained in its file, if it finds that:

- the information does not obviously serve the purpose of informing the public about the international application;
- public access to such information would clearly prejudice the personal or economic interests of any person; and
- there is no prevailing public interest to have access to that information.

In order to make a request for omission, you need to submit to the IB:

- a reasoned request for omission, preferably by using Form PCT/IB/384;
- a replacement sheet or replacement sheets from which the relevant information has been removed; and
- an accompanying letter drawing attention to the differences between the replaced sheet(s) and the replacement sheet(s).

You should preferably send the request for omission of information to the IB through ePCT, but you can also send it by fax or by post.

Although there is no specific time limit for making a request for omission of information from public access, it is in your best interest to ensure that the request is received by the IB before completion of technical preparations for international publication – if the request for omission is received by the IB after completion of technical preparations for international publication, the IB may not be able to prevent the information from being made publicly available, at least for a certain amount of time.

A request for omission of information from public file access can either be a spontaneous request made by the applicant, or it may follow a notification sent to the applicant by the IB, in which the IB invites the applicant to request omission of the information if it is in the applicant's interest to do so, and if it

譲渡書類は国際出願の一件書類の一部を構成するため、貴殿のケースは PCT 規則 94 によってカバーされます。

PCT 規則 94.1 の新たなパラグラフ(e)に基づき、IB は、出願人による理由を示した請求の受理により、以下が充足していれば、一件書類に含まれる情報の公衆による利用ができるようにしてはなりません。

- 当該情報が国際出願について公衆に周知する目的に明らかに資さないこと；
- 当該情報の公衆による利用により、いずれかの者の個人的な又は経済的な利益が明らかに損なわれること；
- 当該情報を利用する優先的な公共の利益がないこと

省略の請求を行うためには、以下の書類を IB へ提出する必要があります。

- 望ましくは様式 PCT/IB/384 を使用した、省略のための理由を示した請求
- 関連情報が省略された差替え用紙、及び
- 差し替えられる用紙と差替え用紙との相違について注意喚起する添付書簡

望ましくは ePCT を介して情報の省略請求を IB へ送付することをお勧めしますが、ファックス又は郵便でも送付可能です。

公衆による利用からの情報の省略請求を行う際の特別な期限はありませんが、国際公開の技術的な準備の完了前に当該請求が IB によって受理されるよう確実にすることをお勧めします – 国際公開の技術的な準備の完了後に省略請求が IB によって受理されると、IB は少なくとも特定の期間、当該情報が公衆に利用可能になることを回避できないこともあるでしょう。

公衆による一件書類の利用からの情報の省略の請求は、出願人当人による請求、若しくは請求することが出願人の利益であり、PCT 規則 94.1(e)に基づく公衆による一件書類の利用からの省略の要件を満たしている場合（様式 PCT/IB/383 参照）に IB によって出願人に送付される、当該情報の省略を請求するよう出願

would qualify for omission from public file access under PCT Rule 94.1(e) (see Form PCT/IB/383). In the latter case, the IB invites the applicant to file such a request within one month from the date of mailing of the invitation, or prior to the completion of technical preparations for international publication, whichever time limit expires later (PCT Rule 94.1(e)). You may, however, request omission of information from public file access at any time after the expiration of the above-mentioned time limit, even if the information has already been made available to the public. In this case, the IB would act as quickly as possible to remove such public access to the information (provided that the necessary requirements have been met).

After examining your request for omission of information from public file access, the IB will decide whether or not the criteria under PCT Rule 94.1(e) have been satisfied and will take the following action:

- where the IB grants such a request, it will remove the information originally submitted from public access, and will promptly notify you of this using Form PCT/IB/385. Where that information is also contained in the file of the international application held by the receiving Office, the International Searching Authority (ISA), the Authority specified for supplementary search (SISA) and/or the International Preliminary Examining Authority (IPEA), the IB will also send a copy of that notification to each Office/Authority accordingly (PCT Rule 94.1(f)), so that those Offices are aware of your request to remove public access to such information, and will therefore not give access to such information either. Furthermore, the information concerned will not be communicated to designated or elected Offices;
- where the IB decides not to omit the information from public file access, the IB will notify you by way of Form PCT/IB/386, giving the reason(s) for the decision. The information will be visible in the respective files of the Offices, and will be communicated to the designated or elected Offices.

Please note that your request for omission of information from public file access, as well as the IB's notification of their decision about whether to grant the omission (whether it is positive (Form PCT/IB/385) or negative (Form PCT/IB/386)), would not be visible to the public.

人に求める通知に従ってなされる場合もあります。後者の場合、求めの日付から1ヶ月以内、又は国際公開の技術的な準備が完了する前の何れか遅く満了する期間（PCT規則94.1(e)）に、IBは出願人に請求を提出するよう求めます。しかしながら、たとえ当該情報がすでに公衆に利用可能になっていても、上記期間の満了後いつでも省略の請求が可能です。この場合、IBは当該情報の公衆による利用を省略すべくできる限り速やかに行動するでしょう（必要な要件が満たされている場合）。

公衆による一件書類の利用からの情報の省略請求の審査後、IBはPCT規則94.1(e)に基づく基準が満たされているか判断し、以下の手続を行います：

- IBが請求を認める場合、当初提出された当該情報を公衆による利用から省略し、様式PCT/IB/385を使用し迅速にそれを通知します。当該情報が受理官庁、国際調査機関（ISA）、補充調査のために指定された機関（SISA）及び/又は国際予備審査機関（IPEA）が保有する国際出願の一件書類にも含まれる場合、IBは随時、各官庁/機関へ通知の写しを送付するため（PCT規則94.1(f)）、官庁はそのような情報の公衆による利用に関する省略請求を把握でき、当該情報へのアクセスを与えないでしょう。さらに、関連する情報は指定又は選択官庁へは送付されません；
- IBが当該情報を公衆による一件書類の利用から省略しないと決定する場合、IBは様式PCT/IB/386により決定の理由を示し、それを通知するでしょう。当該情報は各官庁それぞれの一件書類で閲覧でき、指定又は選択官庁へ送付されません。

省略の請求や省略を認めるか否かに関するIBの決定の通知（肯定的（様式PCT/IB/385）であれ否定的（様式PCT/IB/386）であれ）は、公衆からは閲覧できない点にご留意ください。

As mentioned above, similar rule changes also entered into force on 1 July 2016 to enable applicants to request omission of information from international publication (see PCT Rule 48.2(l to n)). In this case, a request for omission must be received by the IB prior to the completion of technical preparations for international publication. The IB will decide whether or not the criteria under PCT Rule 48.2(l) have been satisfied. Where the IB grants such a request, it will omit the information from international publication. In addition, it will not provide public access to any such information, nor will it provide public access to any document contained in its file relating to the request. Where the information is also contained in the file of the international application held by the ISA, the SISA and/or IPEA, it will notify each Office accordingly (PCT Rule 48.2(n)).

It is important to note that you should always carefully consider whatever documents you submit as evidence to the IB, for example, in the context of requests under PCT Rule 92*bis* or even requests for restoration of the right of priority under PCT Rule 26*bis*.3 sent to the IB as receiving Office, as all such documents would, by default, become part of the file of the international application and would be accessible to the public after international publication. It may be possible to submit such documents in a “cleaned-up” form in the first place, if the sensitive information is irrelevant in the context of the submission, in order to avoid the most sensitive information being published or made available to the public. In any case, you should be aware that all the applicable requirements under PCT Rules 48.2(l) and 94.1(e) would need to be met in order for you to be able to rely on these new provisions to avoid international publication of, or public access to, the information concerned.

上述したように、出願人が国際公開の対象から情報の省略を請求できる同様の規則変更も2016年7月1日に発効しました（PCT規則48.2(l から n) 参照）。この場合は、国際公開の技術的な準備完了前に、IBが省略請求を受理する必要があります。IBはPCT規則48.2(l)に基づく基準が満たされているか判断します。IBが省略の請求を認める場合、国際公開の対象から当該情報を省略します。加えて、当該情報の公衆による利用や、請求に関する一件書類に含まれる文書を公衆が利用できないように処理するでしょう。当該情報が、ISA、SISA及び/又はIPEAが保有する国際出願の一件書類に含まれている場合にも、随時各官庁へ通知します（PCT規則48.2(n)）。

例えば、PCT規則92の2に基づく請求の内容、又は受理官庁としてのIBへ送付されるPCT規則26の2.3に基づく優先権の回復請求であっても、全ての文書は、既定では、国際出願の一件書類の一部となり国際公開後公衆に利用可能となるため、どのような書類を証拠としてIBへ提出するか常に注意して考慮すべきことに注意しなくてはなりません。機密情報の公開や公衆の閲覧を回避するため、機密情報が提出の文脈と無関係である場合には、最初から“きれいな”形式での文書を提出することも可能です。何れにしても、関連する情報の国際公開又は公衆の利用を回避するためこれらの新しい規定に依拠するためには、PCT規則48.2(l)及び94.1(e)に基づく全ての適用する要件を満たしている必要がある点にご留意ください。



**PCT NEWSLETTER NO.06/2016****REQUESTS FOR RECORDING OF CHANGES UNDER PCT RULE 92BIS USING EPCT:  
SITUATIONS WHERE ACCESS TO THE INTERNATIONAL APPLICATION WILL BE SUSPENDED,  
AND THE EXTENT TO WHICH ACCESS WILL BE BLOCKED**

EPCT を利用した PCT 規則 92 の 2 に基づく変更の記録要請：国際出願へのアクセスが停止される場合、及びどのアクセスがどの程度遮断されるのか

*Q: The practical advice of PCT Newsletter No. 01/2016 mentions that, when carrying out an ePCT Action to request the recording of a change under PCT Rule 92bis, access to the full contents of the international application may be suspended pending the processing of the PCT Rule 92bis change request by the IB. Is this the case for all 92bis changes? Also, will the suspension completely block all access to the international application?*

**A:** Depending on the type of change, the recording of which is requested under PCT Rule 92bis (“92bis request”) using the dedicated Action in ePCT, all online access to that international application, including to anyone who already had ePCT access rights, may be automatically suspended by the system as soon as the request is submitted. The suspension of access to all users who have access rights to the international application in ePCT will remain in effect only for the time that is required for the International Bureau (IB) to process the change and check whether any individual access rights need to be deactivated due to the change requested, for example, a request to remove an applicant or agent from the record. The types of change which will result in automatic suspension of online access in ePCT are:

- a change in the name, person and/or the address of an applicant or applicant/inventor;
- a change of name and/or person of an inventor only;
- a change in the name, person and/or address of the agent; and
- a change in the type of party (legal entity/natural person); or
- the deletion of an applicant, inventor or an agent

**Q:** PCT Newsletter 2016 年 1 月号の実務アドバイスにおいて、PCT 規則 92 の 2 に基づく変更の記録要請を ePCT のアクション機能で実行する際、IB による PCT 規則 92 の 2 に基づく変更の記録要請の手続きが未処理のため、国際出願の全てのコンテンツへのアクセスは停止される可能性があります、と記述されています。これは全ての規則 92 の 2 に基づく変更該当するのでしょうか？また、当該停止は国際出願への全てのアクセスを完全に遮断してしまうのでしょうか？

**A:** 変更の種類によりますが、ePCT のアクション機能を利用した PCT 規則 92 の 2 に基づく記録要請 (“規則 92 の 2 に基づく請求”) では、ePCT のアクセス権を有する方も、国際出願への全てのオンラインアクセスは、当該請求が提出されると即時に、システムにより自動的に停止される可能性があります。国際事務局 (IB) が変更の手続きや請求された変更のため、例えば記録から出願人又は代理人を除外する要請のように、何れかの個人のアクセス権を停止すべきなのかを確認するのに必要な期間、ePCT の国際出願へのアクセス権を有する全てのユーザに対しアクセス停止がなされます。ePCT オンラインアクセスの自動的な停止を伴う変更の種類は、以下のとおりです：

- 出願人又は出願人/発明者の氏名、名義及び/又はあて名の変更
- 発明者のみの氏名及び/又は名義の変更
- 代理人の氏名、名義及び/又はあて名の変更
- 当事者の種類 (法人/自然人) の変更
- 出願人、発明者又は代理人の削除

しかしながら、下記変更の種類は国際出願へのオンラインアクセスの自動停止は伴いません：

- 新しい当事者の追加

However, the following types of change will **not** result in an automatic suspension of online access to the international application:

- the addition of a new party;
- a change of address of an inventor only; or
- a change in relation to:
  - nationality;
  - residence;
  - country of address;
  - telephone number, fax number or e-mail address;
  - notification method;
  - applicable designations; or
  - the file reference of the international application.

After clicking on the “Submit 92bis Change Request” button, the user is warned in the case where access will be temporarily suspended, with the message:

“Due to confidentiality reasons, submitting a Rule 92bis request will temporarily suspend online access to the IA via ePCT pending processing by the IB”

and is given the opportunity to add another change, before continuing with the submission which will suspend access.

Note that, even if access to the full contents of the international application is suspended pending processing of the change request by the IB, under the “File View” you may consult any documents that you yourself previously uploaded to the file of the international application in ePCT, including the document relating to your 92bis request.

Please note that if a 92bis request is submitted using the “Upload Documents” function in the ePCT system, online access will be automatically suspended pending processing by the IB **in all cases, regardless of the type of change requested**. It is therefore preferable to use the Actions tab to submit a 92bis request.

The suspension of online access to an international application takes place as a security measure for the

– 発明者のみのあて名変更

– 以下に関する変更：

- 国籍
- 住所
- あて名の国名
- 電話番号、ファクシミリ番号又は電子メールアドレス
- 通知方法
- 指定国
- 国際出願の書類記号

“規則 92 の 2 に基づく変更の記録要請を送信”ボタンをクリックした後、アクセスが一時的に停止される場合、ユーザは以下のメッセージで警告を受けます：

“規則 92 の 2 に基づく変更の記録要請が提出されると、機密保持上の理由により、国際事務局における処理が完了するまで ePCT を利用した当該国際出願へのオンラインアクセスが一時的に停止されます”

そしてアクセス停止を伴う提出へ進む前に、他の変更を追加する機会が与えられます。

なお、国際出願の全てのコンテンツへのアクセスが IB による変更要請の未処理のために停止されたとしても、規則 92 の 2 に基づく請求に関する書類を含め、ePCT の国際出願のファイルへすでにアップロードした書類は、“ファイル一覧”から確認可能です。

ePCT システムの“ドキュメントアップロード”機能を利用して規則 92 の 2 に基づく請求を提出する場合、オンラインアクセスは、請求された変更の種類に関わらず、何れの場合においても、IB による未処理のため自動的に停止されます。それゆえ、規則 92 の 2 に基づく請求の提出には、上述のアクションの利用が望ましいでしょう。

国際出願へのオンラインアクセスの停止は、出願人保護のための安全措置として実施しています。例えば、出願人又は代理人の名義変更の際、例として、代理人の選任が出願人又は新しい代理人により撤回されたが、先の代理人がまだ ePCT を介して国際出願へのオンラインアクセス権を有して

protection of the applicant. For example, in the case of a change of person of the applicant or agent, this suspension removes any potential problem which may arise, for example, where the appointment of an agent has been revoked by the applicant or his/her new agent, but that agent might still have online access rights to the international application via ePCT. As long as online access is suspended, no external user will be able to access that application online via ePCT until such time as the request for change has been fully processed by the IB, including the verification of ePCT access rights. The IB prefers to err on the side of caution and suspend all access rights until it has had the opportunity to examine the nature of the change requested, and, where necessary, carry out a follow-up investigation, for example by contacting the applicant, agent or common representative, as the case may be, directly.

When access to the contents of the international application via ePCT has been suspended, the "IA Status" column of the Workbench shows "access suspended". If you try to view the contents of an international application in the "IA Number" tab while access is suspended, the international application will appear showing only the international filing date and the IA Status "Access suspended". No other confidential data or documents will be available. Also, the only documents that will be visible in the File View are those which were previously uploaded by you.

Even though you will not be able to make use of any of the ePCT Actions while access is suspended, it is still possible to use the "Send ePCT Message" feature, or to upload documents to the IA concerned using the "Upload Documents" tab.

Once the 92*bis* request has been properly checked by the IB, it will reset the access rights accordingly in the system. If the 92*bis* request is straightforward, and is made during a period of normal workload at the IB, this process should be completed within two working days.

For further information on 92*bis* requests made using ePCT, as well as on the suspension of access to the international application in ePCT, please see the "ePCT User Guide" at:

[www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/pct\\_wipo\\_accounts\\_user\\_guide.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/pct_wipo_accounts_user_guide.pdf)

いる場合のように、アクセス停止は起こり得る問題を防ぐことができます。オンラインアクセスが停止されている限り、ePCT アクセス権の認証を含め、IB が変更要請の手続きを完了するまで、外部のユーザは ePCT を介してオンライン出願へのアクセスができません。IB は用心するにこしたことはなく、請求された変更を審査するまで全てのアクセス権を停止し、必要に応じて、例えば出願人、代理人又は共通の代表者に直接連絡をとるなどして、フォローアップ調査を実施します。

ePCT を介しての国際出願の内容へのアクセスが停止されている際、ワークベンチの"国際出願のステータス"欄は"アクセス停止"を表示します。アクセス停止中に"国際出願番号"欄で国際出願の内容を閲覧しようとしても、国際出願日及び国際出願のステータスとして"アクセス停止"とだけ表示されます。他の機密データや書類は閲覧できません。またファイル一覧で閲覧可能な書類は過去にご自身がアップロードした書類のみとなります。

アクセスが停止している間は、ePCT アクション機能を活用できないかもしれませんが、"ePCT メッセージの送信"機能を使用したり、"ドキュメントアップロード"タブを利用して関連する国際出願へ書類をアップロードしたりすることは可能です。

規則 92 の 2 に基づく請求が IB により正確に確認された後、システムの状況に応じてアクセス権は再び有効になります。規則 92 の 2 に基づく請求が簡易なものであり、IB において（繁忙期ではなく）通常の時期であれば、当該手続は 2 営業日以内に完了するでしょう。

ePCT を利用した規則 92 の 2 に基づく請求、及び ePCT での国際出願へのアクセス停止の詳細は、下記リンク先の"ePCT ユーザガイド"をご覧ください。

[www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/pct\\_wipo\\_account\\_s\\_user\\_guide.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/pct_wipo_account_s_user_guide.pdf)

## PCT NEWSLETTER NO.05/2016

## THE IMPORTANCE OF MONITORING DEADLINES AND EVENTS IN RESPECT OF AN INTERNATIONAL APPLICATION DURING THE INTERNATIONAL PHASE, AND SUGGESTIONS FOR WHICH EVENTS TO MONITOR

国際段階における国際出願に関する期限や手続きの管理の重要性、及びどの手続きを管理すべきかの提案

## NOTE ABOUT THIS MONTH'S PRACTICAL ADVICE AUTHOR AND INVITATION TO CONTRIBUTE TO FUTURE ARTICLES

This month, the Practical Advice column was kindly authored by an experienced, US-based patent attorney with many years of PCT experience, to whom we are very grateful. Other experienced PCT practitioners are welcome to contribute proposed Practical Advice articles as it could be very useful for readers to see things from the user's perspective. Please send any proposals to the PCT Legal Division of WIPO at: [pct.legal@wipo.int](mailto:pct.legal@wipo.int)

*Q. I am new to the PCT system and I have been asked to monitor deadlines and the receipt of certain forms during the international phase in respect of a number of PCT applications. Can you give me some guidance as to what I should monitor?*

A. There are many deadlines and events to be aware of during the international phase of the PCT, and it is for this reason that it is very useful to have an efficient monitoring system set up in order to avoid missing any of those deadlines, especially for firms with very large patent portfolios. Such a monitoring system, usually referred to as a "docketing system", often takes the form of software specifically designed to monitor deadlines, and alert the applicant (or his or her agent) of such deadlines. The extent to which an applicant wishes to docket events is a matter of preference. Below are some suggestions as to which events it may be useful to docket during the international phase.

First, before filing an international application, if an earlier application was filed the priority of which is to be claimed in a later-filed PCT application, you should docket a date quite some time prior to 12 months from the date of filing of that earlier application, in order to ensure that the PCT application is filed within that 12-month priority period.

今月号の筆者に関する注記、及び今後の記事の寄稿の受付

今月の実務アドバイスは、長年にわたる PCT の経験をもち、米国に拠点を置く特許弁理士が寄稿して下さいました。感謝申し上げます。他の PCT 実務者からの、読者がユーザの視点からの事例を理解するのに役立つ記事の寄稿を歓迎しております。是非 PCT 法務部までお送り下さい。(PCT 法務部: [pct.legal@wipo.int](mailto:pct.legal@wipo.int))

**Q:** これまで PCT を利用したことがありませんが、多くの PCT 出願の国際段階における期間管理や特定の様式を受領を依頼されました。何を管理すべきか助言をお願いします。

**A:** PCT の国際段階では認識しておくべき期限や手続きが多くあるため、特に数多くの特許を扱っている企業では、それらの期限を見逃さないための効率的な管理システムの構築が非常に有益です。そのような管理システムは、通常“期間管理システム”と呼ばれ、大抵は期限を確認したり、出願人（又は代理人）に期限を通知するよう設定されているソフトウェアを指します。出願人がどの程度手続きを管理したいのかはそれぞれ異なります。以下は国際段階において管理すると役立つ手続きの提案です。

最初に、国際出願を提出する前に、PCT 出願において先の出願に基づいて優先権主張するのであれば、PCT 出願が 12 ヶ月の優先期間内に確実に提出されるように、先の出願の提出日から 12 ヶ月になるかなり前の日付を期間管理システムに設定すべきでしょう。

PCT 出願が提出されたら、以下の様式の到着を確認するとよいでしょう：



Once the PCT application has been filed, you may wish to check for the subsequent arrival of the following forms:

- Form PCT/RO/105, which records the international filing date and the international application number, and is sent promptly after the according of that date and number.
- Form PCT/RO/102, which confirms that the fees have been paid, or notifies the applicant that either the fees paid were incorrect or were not paid at all, whatever the case may be; if the transmittal fee (if any), search fee and/or international filing fee have still not been paid by the expiration of the time limit indicated in that form, you will receive Form PCT/RO/133 and will need to monitor the new time limit of one month from the date of mailing of the latter form, and ensure that the fees are paid within that new time limit to avoid the international application being considered withdrawn.
- Form PCT/IB/301, which confirms that the International Bureau (IB) has received the Record Copy from the receiving Office.
- Form PCT/IB/304, which notifies you of the date of receipt by the IB of the certified copy of an earlier application, the priority of which is claimed.
- Form PCT/ISA/202, which notifies you of the date of receipt by the International Searching Authority (ISA) of the Search Copy. This date is useful as it allows you to calculate the expected date for the establishment of the international search report (ISR) and Written Opinion of the ISA (the time limit is either three months from the receipt of the search copy by the ISA, or nine months from the priority date, whichever time limit expires later (PCT Rule 42.1)). You may then wish to docket the “estimated establishment date”.
- 様式 PCT/RO/105 は、国際出願日と国際出願番号を記録するもので、日付と番号が付与されてからすぐに送付されます。
- 様式 PCT/RO/102 は、手数料が支払われた確認、若しくは支払われた手数料が間違っているか又は全く支払われていないか、どの場合であっても出願人に通知されます。送付手数料（該当する場合）、調査手数料及び／又は国際出願手数料が当該様式に記載される期限満了までに支払われていない場合は、様式 PCT/RO/133 を受領するので、当該様式の送付日から 1 ヶ月の新しい期限を管理し、国際出願が取下げと見なされるのを回避するため、その通知された期限内に確実に手数料を支払う必要があります。
- 様式 PCT/IB/301 は、国際事務局（IB）が受理官庁から記録原本を受理したことを確認するものです。
- 様式 PCT/IB/304 は、優先権主張された先の出願の認証謄本の IB による受理日を通知します。
- 様式 PCT/ISA/202 は、国際調査機関（ISA）による調査用写しの受理日を通知します。当該日付は国際調査報告（ISR）と ISA の見解書の作成予定日（期限は ISA による調査用写しの受領から 3 ヶ月、又は優先日から 9 ヶ月のうちいずれか遅く満了する期間（PCT 規則 42.1））を計算するのに便利です。これにより期間管理システムで“作成予定日”の管理が可能になります。

As for each of these documents, upon its arrival, you may wish to check whether the information listed on the forms matches your own information, where you have such information, for example as to the international filing date that has been accorded. For the purposes of any follow-up, note that the form number indicates the Office which prepares the form. For example, Forms PCT/RO/105 and PCT/RO/102 are prepared by the receiving Office, Form PCT/IB/301 is prepared by the

これらの各書類の到着後、様式に記載されている情報、例えば付与された国際出願日がご自身の情報と一致しているかどうか、確認することが望ましいでしょう。確認に関しては、様式番号はその様式を作成する官庁を示しています。例えば様式 PCT/RO/105 や PCT/RO/102 は受理官庁、様式 PCT/IB/301 は IB、そして様式 PCT/ISA/202 は ISA により作成されます。これらの様式を管理する期間に関しては、

IB, and Form PCT/ISA/202 is prepared by the ISA. With regard to possible time periods for docketing of those forms:

- Forms PCT/RO/105 and PCT/RO/102: depending upon processing time at the receiving Office involved, the applicant might wish to docket one or two weeks after the filing date to check for their arrival; and
- Forms PCT/IB/301 and PCT/ISA/202: the applicant might wish to docket to check for their arrival one or two weeks after arrival of the Forms PCT/RO/105 and PCT/RO/102.

You may also wish to docket the following deadlines:

- 16 months from the priority date: for the filing of amendments to the claims under PCT Article 19. Once the ISR has been received, you should add two months to the date of transmittal indicated on the report, check whether this falls later than the 16-month time limit, and change the docketed date where applicable.
- 18 months from the priority date: for the scheduled date for international publication of the international application, which should take place promptly thereafter, provided that early publication has not been requested (PCT Article 21(2)).
- 22 months from the priority date: for the filing of a demand for international preliminary examination. You should bear in mind, however, that the applicable time limit may be later where the expiration of three months from the date of transmittal of the ISR (and the written opinion of the ISA) falls later than that 22-month time limit. Once the ISR has been received, you should add three months to the date of transmittal, check whether this falls later than the 22-month time limit, and change the docketed date where applicable.
- 30 months from the priority date: for entry into the national (or regional) phase (in respect of most designated (or elected) Offices). You should be aware of the time limit applicable in respect of each Office before which you wish to enter the national phase, and ensure that all the necessary requirements for entry into the national phase are met within that time limit. The 30-month time limit also marks the end of the time limit for requesting

- 様式 PCT/RO/105 及び PCT/RO/102 は、関係する受理官庁での手続きにかかる時間によりますが、出願人は受領確認のために出願日から 1—2 週間程度の期間を設定して管理することが望ましいでしょう
- 様式 PCT/IB/301 と PCT/ISA/202 は、受領確認のために様式 PCT/RO/105 と PCT/RO/102 の受領後 1—2 週間程度の期間を設定して管理することが望ましいでしょう。

また、以下の期間管理も挙げられます：

- 優先日から 16 ヶ月：PCT 第 19 条に基づく請求の範囲の補正の提出。ISR の受領後、報告書に記載された送付日に 2 ヶ月を加えた日付が、16 ヶ月の期限より遅いかどうか確認し、該当する場合は期間管理システムで設定された日付を変更すべきでしょう。
- 優先日から 18 ヶ月：国際出願の国際公開予定日であり、早期公開を請求していない限り（PCT 第 21 条(2)）、その後速やかに行われます。
- 優先日から 22 ヶ月：国際予備審査請求の提出。ただし、ISR（及び ISA の見解書）の送付日から 3 ヶ月の満了が 22 ヶ月の期限より遅くなる場合、適用される期限は遅くなる可能性がある旨ご留意下さい。ISR の受理後、送付日に 3 ヶ月を加えた日が 22 ヶ月の期限より遅いかどうか確認し、該当する場合は設定した日付を変更すべきでしょう。
- 優先日から 30 ヶ月：国内（広域）段階移行（多くの指定（又は選択）官庁に関して）。国内段階移行前に各官庁が適用する期限に注意し、国内段階移行に必要な全ての要件が期限内に満たされているか確認が必要です。30 ヶ月の期限はまた PCT 規則 92 の 2 に基づく変更の要請の期限満了も意味し、期限満了後に IB が受理した要請は記録されません。

国際段階で PCT 出願の管理に役立つものとして ePCT システムの活用は非常に有益ですので、様式 PCT/IB/301 の到着後、ePCT システ

changes under PCT Rule 92bis – any such requests will not be recorded if received by the IB after this time limit.

It is, of course, very advantageous to make use of the ePCT system to assist in managing the PCT application during the international phase. Thus, after Form PCT/IB/301 arrives, you may wish to check to make sure that you have access to the PCT application in the ePCT system.

It is recalled that ePCT has a very useful “Timeline” function which calculates the above-mentioned dates (and others) automatically. For example after the IB has processed the ISR, the “Timeline” function will show the (possibly recalculated) due date for the filing of Article 19 amendments and for the filing of the demand and Article 34 amendments. Moreover, you can set up automated e-mail notifications to remind you in advance about time limits that are about to expire, or important events that are imminent in your international applications, for example, “The time limit for submitting Article 19 amendments expires in 2 weeks” or “Technical preparations for publication are scheduled to close in 2 weeks.” This is, of course, yet another reason why it is desirable to make use of the ePCT system. For further information on the ePCT Timeline, and examples of other deadlines that you can also docket, see the ePCT User Guide at:

[www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/pct\\_wipo\\_accounts\\_user\\_guide.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/pct_wipo_accounts_user_guide.pdf)

ムで当該 PCT 出願へアクセスできるかどうか確認しておくことが望ましいでしょう。

ePCT は上述の日付（及びその他の日付）を自動的に計算する、非常に便利な“タイムライン”機能を提供しています。例えば、“タイムライン”機能では、IB による ISR の手続き後、19 条補正の提出、国際予備審査請求及び 34 条補正の提出の（該当する場合、再計算された）期限日が表示されます。さらに、例えば、“19 条補正の提出期間が 2 週間後に終了します”又は“国際公開のための技術的な準備が 2 週間後に完了します”のように、満了間近の期限や近々に予定されている重要な手続きを前もってお知らせする自動電子メール通知の設定も可能です。当該機能の利便性は ePCT システムの活用をお勧めする理由でもあります。ePCT のタイムライン機能や設定可能な他の期限の事例の詳細は、下記リンク先の ePCT ユーザガイドをご覧ください。

[www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/pct\\_wipo\\_accounts\\_user\\_guide.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/pct_wipo_accounts_user_guide.pdf)

## PCT NEWSLETTER NO.04/2016

## TIME LIMIT FOR CORRECTING PHYSICAL DEFECTS IN THE INTERNATIONAL APPLICATION

国際出願の様式上の欠陥を補充する際の期限

**Q:** *I filed an international application containing informal drawings and would now like to submit formal drawings prepared by a professional. What is the time limit for submitting replacement drawings?*

**A:** Normally, where informal drawings have been submitted at the time of filing and they do not meet the requirements under PCT Rule 11 (in particular PCT Rule 11.13), the receiving Office will, in accordance with PCT Article 14.1(b)), invite you as soon as possible, preferably within one month from the receipt of the international application (PCT Rule 26.1), to correct any such defects. However, if the receiving Office fails to invite you, initially, to correct the defects in the drawings, but the International Bureau (IB) subsequently, during its secondary formality check, draws the attention of the receiving Office to those defects, an invitation to correct may then be sent to you by the receiving Office. In such a case, this might be later than one month from the receipt of the application. This, and the following, would also apply to the correction of defects contained in the sheets containing the description or claims.

If you are invited to correct the drawings, the receiving Office will issue an invitation to correct (PCT Form PCT/RO/106) within a time limit of two months from the date of the invitation. This time limit may be extended by the receiving Office at its discretion (see PCT Rule 26.2). However, if deciding to extend the time limit, the receiving Office must take into account:

- the fact that corrections which may be relevant to the international search are needed by the International Searching Authority (ISA) before the establishment of the international search report<sup>34</sup>; and

**Q:** 非公式図面を含む国際出願を提出しましたが、専門家により作成された公式図面をこれから提出したいと思っています。差替え図面を提出する際の期限を教えてくださいませんか？

**A:** 通常、出願時に提出された非公式図面が PCT 規則 11 (特に PCT 規則 11.13) に基づく要件を満たしていない場合、受理官庁は PCT 第 14 条(1)(b)に従い、出来る限り早く、望ましくは国際出願の受理から 1 ヶ月以内に (PCT 規則 26.1)、そのような欠陥を補充するよう求めます。もし受理官庁が最初に図面の欠陥の補充を求めない場合であっても、国際事務局 (IB) による更なる方式上の点検の際に、IB はそのような欠陥について受理官庁へ注意喚起し、当該受理官庁により補充の求めが送付されます。このような場合には、出願の受理から 1 ヶ月後になる可能性もあります。これは以下の場合とともに、明細書又は請求の範囲を含む用紙に含まれる欠陥の補充にも適用されます。

出願人が図面の補充を求められる場合、受理官庁は求めの日から 2 ヶ月以内に補充するよう求めを発出します (PCT 様式 PCT/RO/106)。当期限は受理官庁の裁量により延長される可能性もあります (PCT 規則 26.2 参照) が、期限の延長について受理官庁は以下を考慮します。

- 国際調査報告の作成前<sup>34</sup>に、国際調査機関 (ISA) が国際調査に関連する補充を必要としている
- 国際公開の技術的準備が完了する前<sup>35</sup>に IB が差替え用紙の受理を必要としている

<sup>34</sup> The international search report should be established within three months from the receipt of the search copy by the ISA or nine months from the priority date, whichever time limit expires later (PCT Rule 42.1).

国際調査報告を作成するための期間は、国際調査機関による調査用写しの受領から 3 ヶ月の期間又は優先日から 9 ヶ月の期間のうちいずれか遅く満了する期間とする (PCT 規則 42.1)。

<sup>35</sup> Technical preparations for international publication are generally completed 15 calendar days before the actual publication date of the international application. The international application is published promptly after the expiration of 18 months from the priority date, except where early publication has been requested (PCT Article 21(1) and (2)).



- the fact that the replacement sheets must be received by the IB before the completion of technical preparations for international publication<sup>35</sup>.

Therefore, the closer it is to the scheduled time for the establishment of the ISR or the scheduled international publication date, the less likely the receiving Office is to grant a further extension of time.

If the receiving Office fails to invite you to correct the drawings, however, there is nothing to prevent you from sending replacement sheets containing the formal drawings to the receiving Office on your own initiative (see the PCT Receiving Office Guidelines, paragraph 209), asking the receiving Office, in an accompanying letter, to replace the informal drawings with the formal drawings, clearly pointing out the differences between the two sets of sheets (see PCT Rule 26.4). It is recommended that you send any such request to the receiving Office as early as possible, to allow enough time for it to be forwarded to the ISA, for the purposes of international search, and to the IB, so that it can be processed by the IB before the completion of technical preparations for international publication.

It is important to note that, when correcting physical defects in drawings under PCT Rule 26 before the receiving Office in the international phase, any modification made to correct those defects should not go beyond the disclosure in the international application as filed.

Note also that by submitting a set of formal drawings to correct physical defects, this will not result in a change in the international filing date, unless the revised set includes drawings which were not previously filed with the international application. If this is the case, and the drawings are submitted within the applicable time limit under PCT Rule 20.7, the inclusion of the new drawings would result in a change in the international filing date (which would be changed to the date on which the new drawings are received by the receiving Office (PCT Rule 20.5(c)), unless you are in a position to make use of incorporation by reference under PCT Rule 20.6.

For information on the importance of correcting defects in drawings, see the “Practical Advice” that was published in *PCT Newsletter* No. 01/2005. For information on the extent to which the physical requirements prescribed in the PCT Regulations must be complied with, and possible

それ故、ISR の作成予定日又は国際公開予定日に近ければ近いほど、受理官庁が期限の延長を認める可能性は低くなるでしょう。

なお、受理官庁が図面の補充を求めない場合でも、出願人自身の意思で当該受理官庁に公式図面を含む差替え用紙を送付することも可能です (PCT 受理官庁ガイドラインの paragraph 209 参照)。その際、添付する書簡において、非公式図面と公式図面の相違について明確に注意喚起し、非公式図面を公式図面に差し替えることを受理官庁に請求してください (PCT 規則 26.4 参照)。ISA への転送後の国際調査のために十分な時間を確保するためにも、また IB への転送後、IB において国際公開の技術的準備が完了する前に手続きが行えるよう十分な時間を確保するためにも、そのような要請はできる限り早く受理官庁へ送付することをお勧めします。

国際段階で受理官庁に対し PCT 規則 26 に基づき図面の様式上の欠陥を補充する場合、欠陥を補充する何れの修正も出願時における国際出願の開示の範囲を超えてはならない旨、十分ご留意下さい。

なお、補充されるものに当初の国際出願で提出されていない図面を含む場合を除き、様式上の欠陥を補充する公式図面の提出は、国際出願日の変更にはなりません。補充されるものに新しい図面が含まれ、当該図面が PCT 規則 20.7 に基づき適用される期限内に提出された場合、PCT 規則 20.6 に基づく引用による補充を利用できなければ、新しい図面の補充により国際出願日は変更されず (受理官庁が新しい図面を受理した日付への変更 (PCT 規則 20.5(c))。

図面の欠陥を補充する重要性に関する情報は、*PCT Newsletter* 2005 年 1 月号に掲載された“実務アドバイス”をご参照下さい。PCT 規則に規定されている様式上の要件がどの程度満たされるべきか、及びそのような要件が満たされているかどうか点検する方法における不一致の可能性については、*PCT Newsletter* 2016 年 3 月号に掲載された“実務アドバイス”をご覧ください。図面に関する方式的な要件の詳細は、下記のり

国際公開の技術的準備は通常、国際出願の実際の公開日の15日前に完了する。国際出願は早期公開が要請されている場合を除き、優先日から18ヶ月を経過した後速やかに行う (PCT第21条(1)及び(2))。

inconsistencies in the way in which such compliance is checked, see the “Practical Advice” that was published in *PCT Newsletter* No. 03/2016. Further details on the formality requirements for drawings can be found in the *PCT Applicant’s Guide*, paragraphs 5.128 to 5.163, at:

[www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf)

ンク先にて、*PCT 出願人の手引*の paragraph 5.128 から 5.163 をご参照下さい。

[www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf)

**PCT NEWSLETTER NO.03/2016****THE EXTENT TO WHICH THE PHYSICAL REQUIREMENTS PRESCRIBED IN THE PCT REGULATIONS MUST BE COMPLIED WITH, AND POSSIBLE INCONSISTENCIES IN THE WAY IN WHICH SUCH COMPLIANCE IS CHECKED.**

PCT 規則に規定された様式上の要件がどの程度満たされるべきか、またそのような要件が満たされているかどうか点検する方法における不一致の可能性

*Q: My clients have the option of filing with three different receiving Offices, and I have filed PCT applications on their behalf with each of those Offices. Even though I know that it is not good practice, I occasionally have to file an application in a hurry, in order to meet the priority year deadline, while being aware that some of the physical requirements under PCT Rule 11 have probably not been fully complied with, but knowing that any such defects can be corrected later without affecting the international filing date. However, I have noticed that there is sometimes an inconsistency in the extent to which each Office requests the correction of physical defects. Sometimes I think that there is a defect in an application that will be objected to, but am not requested to correct that defect, whereas I might be requested to correct a similar defect in a different application. Why is there an inconsistency in the way in which the physical requirements of PCT applications are checked?*

**A:** It is recalled that the receiving Office checks, in accordance PCT Article 14(1)(a)(v), whether the international application contains any defects with regard to the physical requirements as prescribed under PCT Rule 11, and if the receiving Office finds any such defects, it invites the applicant to correct the international application within the time limit prescribed in the invitation.

If the physical requirements of the PCT are complied with in the international phase, then the international application, when it enters the national phase, should normally be accepted without the need to correct any physical requirements (according to PCT Article 27(1): “No national law shall require compliance with requirements relating to the form or contents of the international application different from or additional to those which are provided for in this Treaty and the Regulations”).

Note, however, that even though PCT Rule 11 lists a significant amount of physical requirements relating to PCT applications, there is in fact a “ceiling” on how strictly these

**Q:** 当方のクライアントは異なる 3 つの受理官庁へ出願する選択肢があり、これまで代理人として各受理官庁へ PCT 出願を提出しました。望ましい実務ではないとわかっていますが、優先権の期限である 12 ヶ月に間に合わせるために、時には急遽出願を提出しなければならないこともあります。PCT 規則 11 に基づく様式上の要件の幾つかがおそらく十分に満たされていない場合があることも分かっていますが、国際出願日に影響することなくその後欠陥の補充が可能なのも承知しています。しかしながら、各官庁が様式上の欠陥の補充を求める程度に時々一貫性がない事に気付きました。ある出願に指摘を受けると思われる欠陥があると認識している場合でも、当欠陥の補充が求められないこともある一方で、他の出願の同様の欠陥に対して補充が求められることもあります。PCT 出願の様式上の要件の点検の方法においてなぜそのような不一致があるのでしょうか。

**A:** 受理官庁は、PCT 第 14 条(1)(a)(v)に従い、国際出願が PCT 規則 11 に規定された様式上の要件に関する何らかの欠陥が含まれているかどうかを点検し、受理官庁がそのような欠陥を発見した場合には、当該官庁は出願人に対し補充命令により所定の期間内に国際出願の補充をすよう求めます。

PCT の様式上の要件が国際段階において要件が満たされていれば、当該国際出願が国内段階に移行する際、通常は様式上の要件のいかなる補充も必要なく受理されます (PCT 第 27 条(1)による: “国内法令は、国際出願が、その形式又は内容について、この条約及び規則に定める要件と異なる要件又はこれに追加する要件を満たすことを要求してはならない” )。

しかしながら、PCT 規則 11 は PCT 出願に関する多くの様式上の要件を列挙していますが、

Rules are supposed to be applied in the context of the PCT. PCT Rule 26.3 states: “Where the international application is filed in a language of publication, the receiving Office shall check (i) the international application for compliance with the physical requirements referred to in Rule 11 **only to the extent that compliance therewith is necessary for the purpose of reasonably uniform international publication** [emphasis added];...” and PCT Rule 26.3bis likewise states: “The receiving Office shall not be required to issue the invitation under Article 14(1)(b) to correct a defect under Rule 11 where the physical requirements referred to in that Rule are complied with to the extent required under Rule 26.3”. Formality examiners therefore have the role of attempting to balance the PCT Rule 11 requirements with this standard, which is not always easy and may result in inconsistencies of treatment (or not) of any defects.

Uniformity of practice, and application of the standards which are set out in the PCT Regulations, Administrative Instructions under the PCT and PCT Receiving Office Guidelines is a challenge—with more than 100 national and regional patent offices, as well as the International Bureau (IB), which act as PCT receiving Offices, and levels of experience of the formality examiners in those offices which differ widely and can suffer from high turnover rates, it is an ongoing challenge for the PCT to have all offices treat applications the same way. But the formality examiners of the IB are indeed supposed to play the role of “second pair of eyes” in order to ensure that approaches to such issues are more uniformly applied, stepping in to spot and prompt correction of issues which may not have initially been noticed by the formality examiner at the receiving Office. This double-check by the IB is provided for under PCT Rule 28.1, and if, in the opinion of the IB, the PCT application contains any of the defects referred to in PCT Article 14(1)(a)(i), (ii) or (v), it will send Form PCT/IB/313 (“Notification of Defects in the International Application”) to the receiving Office, pointing out what those defects are.

It is certain that if the PCT formality rules were more strictly applied, there would be greater compliance on the part of applicants. On the other hand, many PCT applications would also be considered withdrawn under PCT Article 14(1)(b) and the PCT seeks to avoid such situations. The PCT Receiving Office Guidelines in fact state (paragraph 159): “In any event, in view of Rule 26.3, the receiving Office should, in general, not declare the international application withdrawn for failure to comply with the physical requirements under Rule 11; only

PCTにおいてこれらの規則がどこまで厳しく適用されるべきか実際には“限度”があります。PCT規則26.3は“受理官庁は、国際出願が国際公開の言語で行われた場合には、次のことを行う。(i) 国際出願について、第十一規則に定める様式上の要件が、国際公開が適度に均一なものであるために必要な程度にまで満たされているかいないのみを点検すること。・・・”と規定し、またPCT規則26.3の2も同様に“受理官庁は、第十一規則に定める様式上の要件が、26.3の規定によって必要とされる程度にまで満たされている場合には、同規則の規定に基づく欠陥の補充をするよう第十四条(1)(b)に規定する求めを发出することを要しない”と規定します。それ故、方式審査官はこの基準とPCT規則11に規定された要件のバランスをとる役割を担いますが、時には容易ではなく、欠陥の扱い（又は扱わない）に不一致が生じる場合があります。

実務やPCT規則、PCTに基づく実施細則及びPCT受理官庁ガイドラインに規定されている基準適用の均一性は課題です。PCT受理官庁として行動する100以上の国内及び広域特許庁と国際事務所（IB）において、それらの官庁の方式審査官の経験値は大きく異なり、また高い離職率により蓄積されない場合もあり、PCTにおいて全ての官庁が同じように出願を扱うようにすることは今まさに直面している課題です。しかしIBの方式審査官は、そのような問題への対応がより均一に実施され、受理官庁の方式審査官が最初に気付かなかった問題を発見し、そして迅速な補充を確実にするための“第2の目”の役割を果たすことになっています。IBのこの再確認はPCT規則28.1に基づき規定され、IBの見解において、あるPCT出願がPCT第14条(1)(a)(i), (ii)又は(v)に規定される欠陥の何れかを含む場合は、受理官庁に対し様式PCT/IB/313（“国際出願の欠陥に関する通知”）を送付し、それらの欠陥を指摘するでしょう。

もしPCTの方式上の規定がより厳密に適用されれば、出願人側の当該規則への適合性の強化につながることはたしかです。一方、多くのPCT出願がPCT第14条(1)(b)に基づき取下げと見なされることとなりますので、PCTはそのような状況は避けようとしています。PCT受理官庁ガイドラインは実際に次のように規定しています（パラグラフ159）：“何れの場合においても、規



in extreme cases of non-compliance with those requirements should the receiving Office make such declaration.” The “reasonably uniform international publication” standard, which tempers the application of the physical requirements in PCT Rule 11, is manifestly a difficult one for PCT receiving Offices to apply, since only the IB actually does the publishing of PCT applications. For applicants, compliance with the PCT Rule 11 requirements is supposed to provide them with a safe harbor—they should not be asked to make corrections if they comply with them, even if not all of the requirements are strictly applied.

Although the current PCT system may not be as satisfying as one in which all requirements were strictly enforced, and that inefficiencies can certainly result where broader standards are in play, this is the PCT system as it stands today, trying to balance uniformity with reasonableness, especially when taking into account the diversity of all the Offices under the PCT, and the likewise diversity of the applicants who use the PCT system in all of its member States.

Remember that, even if the receiving Office fails to invite you to correct certain physical defects in the application, if there are such “defects” that you would like to correct, there is nothing to prevent you from sending replacement sheets containing the correction to the receiving Office on your own initiative (see the PCT Receiving Office Guidelines, paragraph 209), asking the receiving Office, in an accompanying letter, to replace the “defective” sheets with the replacement sheets, clearly drawing attention to the differences between the two sets of sheets (see PCT Rule 26.4). It is recommended that you send any such request to the receiving Office as early as possible, to allow enough time for it to be forwarded to the IB and then processed by the IB before the completion of technical preparations for international publication. As an extra precaution, you could also follow-up with the receiving Office to check whether the sheets have been submitted promptly to the IB.

則 26.3 の観点から、受理官庁は、通常、規則 11 に基づく様式上の要件を満たしていないからといって国際出願が取り下げられたと宣言すべきではない。それらの要件を満たしていない極端な場合にのみ受理官庁はそのような宣言をすべきである。” PCT 規則 11 に規定された様式上の要件の適用を和らげる上記“国際公開が適度に均一なものである”という基準は、実際には IB のみが PCT 出願の公開を行うため、PCT 受理官庁にとって適用することは明らかに難しいことです。出願人にとっては、PCT 規則 11 の要件を満たすことは彼らに免責を提供することになっています。要件の全てが厳密に適用されていなくても、要件を満たしている場合には、補充を求められるべきではありません。

現行の PCT 制度は、全ての要件が厳密に実行されるほど満足のいくものではなく、その非効率性は確かにより広い基準をもたらしていますが、これが PCT 制度の現状であり、PCT 全加盟国において PCT 制度を利用する出願人の多様性と同様に、PCT の全官庁の多様性を考慮しながら、均一性と妥当性とのバランスを試みた結果です。

なお、受理官庁が出願における特定の様式上の欠陥の補充を求めない場合でも、補充したい“欠陥”がある場合には、出願人自身の意思で当該受理官庁にその補充を含む差替え用紙を送付することも可能ですのでご注意ください（PCT 受理官庁ガイドラインのパラグラフ 209 参照）。その際、添付する書簡において、“欠陥のある”用紙と当該差替え用紙との相違について明確に注意喚起し、“欠陥のある”用紙を当該差替え用紙に差し替えることを受理官庁に請求してください（PCT 規則 26.4 参照）。IB へ転送された後に IB にて国際公開の技術的準備が完了する前に手続きができるよう十分な時間確保のため、そのような要請はできる限り早く受理官庁へ送付することをお勧めします。万一のために、受理官庁に対し当該用紙が IB へ迅速に提出されたかどうか確認するよう念を押すことも可能です。

**PCT NEWSLETTER NO.02/2016****SITUATION WHERE THE SOLE APPLICANT, WHO IS NOT A NATIONAL OF A PCT CONTRACTING STATE, IS NO LONGER RESIDENT IN A PCT CONTRACTING STATE**

PCT 締約国の国民ではない単独の出願人が、PCT 締約国の居住者ではなくなる場合

*Q: I am the agent for a sole applicant who is not a national of a PCT Contracting State. He was, at the time of filing the international application, and still is, a resident of the country where I practice, which is a PCT Contracting State, and the international application was filed with the national receiving Office of that country. However, the applicant is now planning to move back to the State of which he is a national. Will there be any consequences if the applicant becomes a resident of a country which is not a PCT Contracting State?*

**A:** According to PCT Article 9, the applicant (or if there are two or more applicants (PCT Rule 18.3)), at least one of the applicants must be a resident or national of a PCT Contracting State, and the applicant's country of residence and nationality must be indicated in the international application upon filing (PCT Rule 4.5(a)(iii)).

However, the requirement under PCT Article 9 needs only to be complied with at the time of filing the international application. Later changes in the applicant's country of residence (or nationality), as for example in your case, above, where an applicant who is not a national of a PCT Contracting State is going to move from a PCT Contracting State to a non-PCT Contracting State, have no consequence on the validity of the international application itself. Similarly, if a PCT application is assigned to another person, it is not necessary, in order for a change in the person of the applicant to be recorded, that the new applicant be a resident or national of a PCT Contracting State – the PCT does not contain any restriction as to whom an international application may be assigned to.

However, please note that if the applicant intends to file a demand for international preliminary examination under Chapter II, PCT Article 31(2)(a) requires that the demand be filed by at least one applicant who is a resident or national of a PCT Contracting State bound by Chapter II; therefore, the demand would need to be filed before the applicant moves, and before the change in the residence of the applicant is requested to be recorded under PCT Rule 92*bis*, so that his country of residence at the time of filing the demand would

**Q:** PCT 締約国の国民ではない単独の出願人の代理人です。当出願人は国際出願の提出時、及び現在もまだ当方が代理手続きを行っている PCT 締約国の居住者で、国際出願は当該国の受理官庁へ提出しました。しかし、当出願人は現在、国民である国へ引っ越す予定です。当出願人が PCT 締約国ではない国の居住者になる場合、何か影響はありますか？

**A:** PCT 第 9 条によると、出願人（又は二人以上の出願人がいる場合（PCT 規則 18.3））は、出願人のうち少なくとも一人は PCT 締約国の国民又は居住者でなければならず、出願人の住所及び国籍は出願時に国際出願に記載する必要があります（PCT 規則 4.5(a)(iii)）。

しかしながら、PCT 第 9 条に基づく要件は国際出願の提出時にのみ満たす必要があります。例えば、出願人の住所（又は国籍）の出願後の変更、つまり本ケースのように、PCT 締約国の国民ではない出願人が、PCT 締約国から非 PCT 締約国へ引っ越す場合、国際出願そのものの有効性に影響を与えません。同様に、PCT 出願が他者へ譲渡される場合、出願人の名義変更が記録されるため、新しい出願人が PCT 締約国の居住者又は国民である必要はありません – PCT は国際出願が誰に譲渡され得るかに関する制限は規定していません。

しかしながら、出願人が第 II 章に基づく国際予備審査の請求を提出する予定がある場合には、PCT 第 31 条(2)(a)において、当該国際予備審査請求は出願人のうち少なくとも一人が第 II 章に拘束される PCT 締約国の居住者又は国民である必要がある旨規定していますのでご注意ください。そのため、国際予備審査請求を提出する際に当該出願人の住所が必要な条件を満たすよう、当該出願人が引っ越す前で、PCT 規則 92 の 2 に基づく出願人の住所の変更の記録が要請される前に、当該国際予備審査請求を提出する必要があります。当該請

fulfill the necessary criteria. Any change in the country of residence after the filing of the demand would have no consequence on the validity of the demand.

Rest assured that, provided that you have the right to practice before the receiving Office with which the international application was filed, you will continue to have the right to represent the applicant before the receiving Office and the International Authorities throughout the international phase, even though the applicant will no longer be resident in the same country as you.

It is recalled that any change in the status of the applicant (such as address or country of residence or nationality) will be recorded by the International Bureau upon receipt of a request to record a change under PCT Rule 92*bis*. Although the bibliographic data of the published international application will indicate the applicant's new country of residence as well as his new address (presuming that the request for recording the change is received before the technical preparations for publication have been completed), third parties will be able to view, in PATENTSCOPE, the request form as originally filed, in which the original country of residence and original address will be indicated.

For further information on the submission of requests for recording changes under PCT Rule 92*bis*, see the "Practical Advice" in *PCT Newsletter* No. 01/2016, and *PCT Applicant's Guide*, paragraphs 11.018 to 11.022.

求の提出後の住所の変更は当該請求の有効性に影響を与えません。

代理人として国際出願を提出した受理官庁に対し手続きを行う権利があるのであれば、出願人が代理人と同じ国の居住者でなくなった場合であっても、国際段階を通して受理官庁及び国際機関に対して当該出願人を代理する権利を有しますのでご安心下さい。

なお、出願人の如何なる変更（あて名、住所、国籍など）も PCT 規則 92 の 2 に基づく変更の記録の要請の受理をもって、国際事務局により記録されます。公開される国際出願の書誌情報は出願人の新しいあて名と同様に新しい住所が表示されますが（変更の記録の要請が公開の技術的準備が完了する前に受理されることが前提）、第三者は PATENTSCOPE にて、元の住所やあて名が記載された出願当初の願書様式を閲覧することが可能です。

PCT 規則 92 の 2 に基づく変更の記録の要請の提出に関する詳細は、*PCT Newsletter* 2016 年 1 月号の“実務アドバイス”及び PCT 出願人の手引 パラグラフ 11.018 から 11.022 をご参照下さい。

## PCT NEWSLETTER NO.01/2016

## BEST PRACTICE FOR FILING REQUESTS FOR RECORDING CHANGES UNDER PCT RULE 92BIS

## PCT 規則 92 の 2 に基づく変更の記録要請を提出する際のベストプラクティス

**Q:** *I am acting as agent for an applicant who filed an international application three months ago. The applicant recently moved, so I would now like to know what is the best way to ensure that the new address is the one which is included in the bibliographic data of the published PCT application?*

**A:** A change of address should be notified by way of a request for recording of a change under PCT Rule 92bis (hereinafter: 92bis request). Although there is nothing to prevent you from sending your 92bis request to the receiving Office, this is not the best practice, as the receiving Office will then only forward it to the IB for recording. Not only does this add an extra step to the process, but also it may take days, or even weeks, before the receiving Office transmits the 92bis request to the IB, noting that the IB must receive it before the expiration of 30 months from the priority date (PCT Rule 92bis.1(b)). It is therefore always recommended that you submit the request directly to the IB.

In order to ensure that the new address appears in the published international application it must be received by the IB, at the latest, by midnight on the day before completion of technical preparations for publication (which takes place 15 days before the publication date). It is always better to submit it well in advance of this deadline, however, in case there is a problem with the request. The IB will confirm to you (using Form PCT/IB/306) that the change has been made, sending a copy of this information to the receiving Office, the International Searching Authority, any Authorities specified for supplementary search, the International Preliminary Examining Authority and the designated (or elected) Offices concerned.

Note that even if the completion of technical preparations for publication deadline is missed, the 92bis request would still be processed by the IB (provided that it is received by the IB before the expiration of the 30-month time limit). The application would not be republished, but the applicant's address would be updated accordingly in

**Q:** 3ヶ月前に国際出願を提出した代理人です。当該出願の出願人は、最近引っ越しました。公開される PCT 出願の書誌情報に新しい住所を記載するための最善の方法を教えてください。

**A:** 住所変更は、PCT 規則 92 の 2 に基づく変更の記録要請（以降、規則 92 の 2 に基づく請求）により通知される必要があります。規則 92 の 2 に基づく請求を受理官庁へ送付することもできますが、受理官庁は記録のために国際事務局（IB）へ転送することしかしませんので、最善の方法とはいえません。当該方法は余分な手続きが加わるだけでなく、受理官庁が規則 92 の 2 に基づく請求を IB へ転送するのに数日、若しくは数週間かかるかもしれません。なお、当該請求は優先日から 30 ヶ月の期間の満了前に IB が受理する必要があります（PCT 規則 92 の 2.1(b)）。そのため当該請求は直接 IB へ提出することをお勧めいたします。

公開される国際出願に新しい住所を記載するためには、請求は遅くとも公開の技術的準備が完了（公開日の 15 日前）する前日の真夜中までに IB が受理する必要があります。当該請求に問題がある場合もあり、前記期限よりも十分余裕をもって提出することをお勧めします。IB は変更が行われた旨を出願人（又は代理人）に連絡し（様式 PCT/IB/306 を使用）、その写しを関連する受理官庁、国際調査機関、補充調査に指定された機関、国際予備審査機関及び指定（選択）官庁へ送付します。

なお、公開の技術的準備の完了の期限が過ぎてしまったとしても、規則 92 の 2 に基づく請求は IB により手続が行われます（優先日から 30 ヶ月の期間の満了前に IB により受理された場合）。その場合、出願は再公開されませんが、PATENTSCOPE 上で関連する国際出願の“書誌情報”タブにて出願人の住所は更新され、第三者に閲覧可能となります。30 ヶ月の期限後に IB に届いた規則 92 の 2 に基づく請求は、IB によって記録されず、出願人が各指定（又は選択）官庁へ変更を通知しなければなりません。



PATENTSCOPE under the “Biblio. Data” tab of the international application concerned, and would thus be available to third parties. Any 92bis request that is received by the IB after the 30-month time limit would not be recorded by the IB, and it would be up to the applicant to notify each designated or (elected) Office separately of the change.

Please see below the different ways in which 92bis requests can be made before the IB, starting with the best practice and ending with the least recommended way.

#### ePCT Action in ePCT private services

The best way to make a 92bis request is to use the corresponding “Action” in ePCT private services. This allows you to fill in a simple web form online that is tailored to 92bis requests, and eliminates the need to prepare a letter. In order to do this, you would need to have access to the particular PCT application in ePCT.

In order to submit the online 92bis request:

- open the international application and go to the “Actions” tab;
- select from the pull-down list the action “Rule 92bis change request” and click on “OK”;
- select the party in respect of which the change is requested to be recorded and click on “Edit/Replace existing party”;
- complete the web form to edit the address of the applicant;
- click on “Confirm”;
- sign the 92bis request; and then
- click on “Submit 92bis Change Request” to send your request to the IB for processing.

A document entitled “ePCT Action: Rule 92bis change request” will then be transmitted to the IB for processing, and you may consult this document in the contents of the international application under “File View”, even though access to the full contents of the international application may now be suspended, due to confidentiality reasons, pending the processing of the Rule 92bis change request by the IB.

以下は IB に対し規則 92 の 2 に基づく請求をするための様々な方法を紹介しており、ベストプラクティスから始まり、最後はあまりお勧めではない方法で終わります。

#### *ePCT プライベートサービスにおける ePCT アクション機能*

規則 92 の 2 に基づく請求の最善の方法は、ePCT プライベートサービスのアクション機能を利用することです。当該機能では、規則 92 の 2 に基づく請求のために作成された簡単なオンライン・ウェブフォームに記入することができ、文書作成の手間を省きます。当該機能の利用には、ePCT で特定の PCT 出願へアクセス可能である必要があります。

オンラインで規則 92 の 2 に基づく請求を提出する際には、以下の手順で行います。

- 国際出願を開き、“アクション”タブを選択
- アクションのリストから“規則 92 の 2 に基づく変更の記録要請”を選択し、“OK”をクリック
- 変更する対象の当事者を選択し、“既存の当事者情報を編集/置き換え”をクリック
- 出願人の住所を修正するためウェブフォームに記入
- “確定”をクリック
- 規則 92 の 2 に基づく請求に署名
- 手続のため IB へ当該請求を送付するため“規則 92 の 2 に基づく変更の記録要請を送信”をクリック

“ePCT アクション：規則 92 の 2 に基づく変更の記録要請”というタイトルの文書が手続のため IB へ転送されます。機密保持上の理由により、IB おける規則 92 の 2 に基づく変更請求の手続きが未処理の間は、国際出願の全てのコンテンツへのアクセスが停止されますが、国際公開のコンテンツの“ファイル一覧”から当該文書を確認することが可能です。

ePCT プライベートサービスの ePCT アクション機能は、その他の規則 92 の 2 に基づく変更の提出方法より、より迅速で正確で効率的に処理されます。IB へ直接オンラインで規則 92 の 2 に基づく請求を送付するのにかかる時間の節約に加え、ePCT アク

ePCT actions under ePCT private services will be processed more quickly, accurately and efficiently than other methods of submitting 92bis changes. Besides the obvious time-saving involved in sending this 92bis request online direct to the IB, one advantage of using the relevant action in ePCT is that by using the web form provided, you are specifying the changes directly, which eliminates any risk of the IB misinterpreting or mistyping the change. Furthermore, as the action is done directly in the file of a particular international application, there is no risk of the information being applied to the wrong application file. For further information on how to use the 92bis action in ePCT private services, see the “ePCT User Guide for Applicants and Third Parties”, pages 124 to 130, at:

<https://pct.wipo.int/LoginForms/epct.jsp>

#### ePCT Action in ePCT public services

There is also an ePCT Action in ePCT public services, however, as you will presumably be submitting your 92bis request before publication, this will not apply to you as the ePCT Action for 92bis requests is only available in public services after an international application has been published.

#### Document upload under ePCT public services

If an international application has not yet been published, and if you are not in a position to use the relevant action in ePCT private services, for example, if you do not have access to the application, and need to submit a 92bis request urgently, the next best practice is to submit a letter via ePCT public services. For this, you need to create a WIPO account (a quick and simple procedure), but do not need to authenticate it with a digital certificate in order to access ePCT public services. The letter containing the 92bis request would need to be converted to PDF format, and then uploaded to the international application concerned.

This way is faster than sending by mail, and is not subject to the problems of faxes where there is a risk that either the document does not arrive at the IB, or not all of the pages arrive at the IB. Furthermore, it is more reliable as the document is inserted directly into the application file, without having to be manipulated manually. Note, however, that for confidentiality reasons, as with the 92bis action under ePCT private services, online access will be

ション機能を利用するメリットは、提供されるウェブフォームを使用することで、変更箇所を直接特定するため、IBによる変更の読み間違いや、ミスタイプを排除できます。さらに、当該アクションは特定の国際出願のファイルに対して直接行われるため、当該情報が間違った出願ファイルに適用されることがありません。ePCT プライベートサービスの規則 92 の 2 に基づくアクション機能の利用方法に関する詳細は、下記のリンク先にて、“出願人及び第三者のための ePCT ユーザガイド”の 124 から 130 ページをご参照下さい。

<https://pct.wipo.int/LoginForms/epct.jsp>

#### ePCT パブリックサービスにおける ePCT アクション機能

ePCT パブリックサービスの ePCT アクション機能もありますが、パブリックサービスにおける規則 92 の 2 に基づく請求のアクション機能は国際出願が公開された後にのみ利用可能なサービスですので、国際公開前に規則 92 の 2 に基づく請求を提出する場合には利用できません。

#### ePCT パブリックサービスにおけるドキュメントアップロード

まだ国際出願が公開されておらず、また ePCT プライベートサービスの関連アクション機能を利用する立場にない場合（例えば、出願にアクセスできないが、早急に規則 92 の 2 に基づく請求を提出する必要がある場合）、ePCT パブリックサービスを介して書簡を提出することをお勧めします。ePCT パブリックサービスを利用するためには WIPO アカウントを作成（迅速で簡単な手続）する必要がありますが、電子証明書による認証は必要ありません。規則 92 の 2 に基づく請求を含む書簡は PDF 形式へ変換し、関連する国際出願へアップロードする必要があります。

当該方法は郵便での送付より早いうえ、ファックスでの送付において問題となり得る文書が IB へ届かなかったり、全てのページが IB へ届かなかったりすることはありません。さらに、当該文書は国際出願のファイルに直接挿入されるため、手動での操作が不要なので確実です。なお、IB おける手続きが未処理の間は、機密保持上の理由により、ePCT プライベートサービスの規則 92 の 2 に基づく請求のアクション機能のようなオンラインアクセスは自動的に停止される旨、ご留意下さい。ドキュメントア

automatically suspended pending processing at the IB. For further information on document upload, see the step-by-step guide accessible via the “Shortcuts” on the ePCT Portal at:

<https://pct.wipo.int/LoginForms/epct.jsp>

#### Faxing

Although 92*bis* requests may be sent by fax to the IB, and this mode of transmittal is preferable to sending such requests by mail, it is not particularly recommended due to the risks of failed or incomplete submissions, as stated in the paragraph above. There may also be flaws in the fax printout which may result in mis-spellings of information, such as the applicant's address.

#### Mailing

Mailing 92*bis* requests is not recommended where the request needs to be submitted quickly, and comes with risks of failure to meet the applicable time limit or loss in the post.

Please note that the IB does not accept 92*bis* requests sent by e-mail.

For further information on submitting 92*bis* requests in general, please see the *PCT Applicant's Guide*, Introduction to the International Phase, paragraphs 11.018 to 11.022.

アップロードに関する詳細は、以下のリンク先にて、ePCT ポータルの“サポート情報”から利用可能な ePCT ドキュメントアップロード (STEP-BY-STEP ガイド) をご参照下さい。

<https://pct.wipo.int/LoginForms/epct.jsp>

#### *FAX*

規則 92 の 2 に基づく請求は IB へファックスで送付することも可能です。郵送より望ましい方法ですが、上述のように未送付や不完全な送付のリスクがあり、あまりお勧めできません。またファックスの不具合により、例えば出願人の住所などの情報に誤りが生じる場合があります。

#### *郵送*

規則 92 の 2 に基づく請求の郵送は、当該請求を早急に提出しなければならない場合、適用される期限に間に合わない、又は郵便での亡失のリスクがあるため、お勧めできません。

なお、IB は E メールによる規則 92 の 2 に基づく請求は受理しない旨、ご留意下さい。

規則 92 の 2 に基づく請求の提出に関する詳細は *PCT 出願人の手引* 国際段階の概要の paragraph 11.018 から 11.022 をご参照下さい。

## PCT NEWSLETTER NO.12/2015

## SUBMITTING SEQUENCE LISTINGS AS PART OF THE INTERNATIONAL APPLICATION AND FOR THE PURPOSE OF INTERNATIONAL SEARCH

国際出願の一部として及び国際調査のための配列表の提出

*Q: I am going to file an international application electronically, in PDF format, containing a sequence listing. Since the International Searching Authority requires that sequence listings be submitted in text format for the purposes of international search, would it be possible to furnish the sequence listing after the filing of the international application?*

A: It is recalled that according to PCT Rule 5.2(a), “where the international application contains disclosure of one or more nucleotide and/or amino acid sequences, the description shall contain a sequence listing complying with the standard provided for in the Administrative Instructions and presented as a separate part of the description in accordance with that standard”. The standard referred to is contained in Annex C of the PCT Administrative Instructions (“Standard for the Presentation of Nucleotide and Amino Acid Sequence Listings in International Patent Applications under the PCT”) and in WIPO Standard ST.25 (see:

[www.wipo.int/standards/en/pdf/03-25-01.pdf](http://www.wipo.int/standards/en/pdf/03-25-01.pdf)). A Standard-compliant sequence listing will be referred to hereinafter as an Annex C/ST.25 sequence listing. An Annex C/ST.25 sequence listing is used for the prosecution of the application before all PCT Authorities (receiving Offices and International Searching Authorities (ISAs) and International Preliminary Examining Authorities (IPEAs)) in the international phase, as well as before the designated (or elected) Offices in the national phase (see PCT Rule 13ter.3).

Any sequence listing forming part of the international application **must be filed at the same time as the rest of the international application**, and be presented as a separate part of the description. If the sequence listing is submitted after the international filing date, it cannot normally be part of the international application, and will not be published with the international application. However, it might be possible to add it to the international application under certain circumstances (see penultimate paragraph, below). When submitting a sequence listing at the same time as the international application, you should clearly indicate that you are submitting it as part of the international application. In ePCT-Filing you

Q: 配列表を含む PDF 形式で、電子形式で国際出願を提出予定です。国際調査機関は国際調査のため、配列表をテキスト形式で提出するよう要求していますが、国際出願の提出後に配列表を提出することは可能ですか？

A: PCT 規則 5.2(a)によると、“国際出願が一又は二以上のヌクレオチド又はアミノ酸の配列の開示を含む場合には、明細書には、実施細則に定める基準を満たし、かつ、当該基準に従い明細書の別個の部分として表した配列リストを記載する”とあります。参照される当該基準とは、PCT 実施細則の附属書 C (“PCT に基づく国際特許出願におけるヌクレオチド及びアミノ酸の配列表の表示に関する基準”) 及び WIPO 標準 ST.25

([www.wipo.int/standards/en/pdf/03-25-01.pdf](http://www.wipo.int/standards/en/pdf/03-25-01.pdf) 参照) に規定されています。基準に準拠した配列表は以下、附属書 C/ST.25 配列表とします。附属書 C/ST.25 配列表は、国際段階における全ての PCT 機関（受理官庁及び国際調査機関（ISA）及び国際予備審査機関（IPEA））、また同様に国内段階における指定（又は選択）官庁において（PCT 規則 13 の 3.3 参照）、出願の審査に使用されます。

国際出願の一部を構成する配列表は、国際出願の他の部分と同時に提出しなければならず、明細書の別個の部分として作成する必要があります。配列表が国際出願日以降に提出される場合、通常は国際出願の一部とはならず、国際出願と共に公開されません。しかしながら、特定の状況下で（下記最後から 2 番目の段落を参照）、国際出願への追加が可能です。配列表を国際出願と同時に提出する場合、国際出願の一部として提出する旨を明示する必要があります。ePCT-Filing（ePCT 出願）では“国際調査”タブをご利用下さい。PCT-SAFE ソフトウェアでは、“内訳”ページに配列表の項目を加えるためには“生物”ページの



should use the “International search” tab. In the PCT-SAFE software, you should check the box labeled “Description contains sequence listing” on the “Biology” page to create the sequence listing item on the “Contents” page.

When filing an international application electronically in PDF format, you are strongly advised to submit the sequence listing part of the description in text format, not only because the sequence listing must, in any case, be prepared in that format for the purposes of international search, but also to avoid having to pay extra fees; if the sequence listing part of the description is filed in PDF format (or on paper), the pages making up the sequence listing will be counted when determining the total number of pages/sheets of the international application and may be subject to the fee per sheet in excess of 30; this fee is not payable for sequence listings filed in text format.

Any sequence listing contained in an international application filed in electronic form must be in an electronic document format, and be filed by a means of transmittal that has been specified by the receiving Office for the purposes of filing of international applications in electronic form. Please be aware that when you file your international application using ePCT-Filing or PCT-SAFE, a basic check of the sequence listing file is made. Although the software does not fully verify that the sequence is valid, it does check the opening lines to ensure that certain required tags are included.

If the sequence listing does not meet the necessary requirements, or where nucleotide and/or amino acid sequences are disclosed in the application but no sequence listing has been filed, the ISA will invite you (using Form PCT/ISA/225) to furnish, within a fixed time limit, an Annex C/ST.25 sequence listing in electronic text form so that it can properly carry out the international search (PCT Rule 13<sup>ter</sup>.1(a)). In either situation, you would have to make a statement in your response that the sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed. You may also have to pay a late furnishing fee (PCT Rule 13<sup>ter</sup>.1(c)) to the ISA. If you fail to comply with the necessary requirements of the ISA, the international search may be restricted, that is, the examiner may not search claims directed to specific sequences (PCT Rule 13<sup>ter</sup>.1(d)). (Note that the requirements in relation to sequence listings for the purposes of international search also apply during international preliminary examination (PCT Rule 13<sup>ter</sup>.2).)

“明細書の配列表”のチェックボックスにチェックを入れて下さい。

PDFの電子形式で国際出願を提出する際、明細書の配列表の部分をテキスト形式で提出することをお勧めします。配列表は国際調査のためテキスト形式で準備する必要がありますし、余分な手数料の支払いを避けるためでもあります。明細書の配列表の部分がPDF形式で（又は紙で）提出される場合、配列表を構成するページは国際出願の合計ページ数を決定する際に数えられ、30枚を超える1枚ごとの手数料がかかるかもしれません。なお、当該手数料はテキスト形式で提出される配列表にはかかりません。

電子形式で提出される国際出願に含まれる配列表は、電子文書形式である必要があります。電子形式で国際出願を提出する目的において、受理官庁により特定された通信手段により提出される必要があります。ePCT-Filing又はPCT-SAFEを利用して国際出願を提出する際、配列表ファイルの基本的な確認が行われます。当該ソフトウェアは配列が有効であるかの十分な確認は行いませんが、特定の必要なタグが含まれているか確認するため最初の数行をチェックします。

もし配列表が必要な要件を満たしていない、若しくはヌクレオチド又はアミノ酸の配列表が出願で開示されているが、配列表が提出されていない場合には、ISAは国際調査が適切に実施されるように、電子テキスト形式での附属書C/ST.25配列表を、指定した期間内に提出するよう求める（様式PCT/ISA/225の使用）でしょう（PCT規則13の3.1(a)）。何れの場合にも、配列表は出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨を記載した陳述書を作成する必要があります。またISAに対し遅延提出手数料を支払う必要があるかもしれません（PCT規則13の3.1(c)）。ISAの必要な要件に従わない場合には、国際調査は制限され、すなわち審査官は特定の配列に関する請求の範囲の調査を行わないこともあります（PCT規則13の3.1(d)）。（国際調査のための配列表に関する要件は、国際予備審査にも適用される旨、ご留意下さい（PCT規則13の3.2）。）

Where a sequence listing filed in text format for the purposes of international search does not form part of the international application and was sent direct to the ISA, the ISA will transmit a copy to the IB, and the IB will publish the sequence listing on PATENTSCOPE at the time of publication of the international application with an indication that it did not form part of the application.

Where the sequence listing contains any free text, that free text must be repeated in the main part of the description (see PCT Rule 5.2 and Annex C, paragraph 36).

Please see Annex C for detailed information about the Standard for the presentation of sequence listings. Please be advised that dedicated software is available free of charge for the preparation of sequence listings in electronic format, for example:

- (1) “PatentIn” from the website of the United States Patent and Trademark Office at:

[www.uspto.gov/web/offices/pac/patin/patentin.htm](http://www.uspto.gov/web/offices/pac/patin/patentin.htm)

and also from the website of the Japan Patent Office at:

[https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t\\_tokkyo/shutsugan/idensi\\_txt\\_de-ta.htm](https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/idensi_txt_de-ta.htm)

- (2) BiSSAP from the website of the European Patent Office; for further details, see:

[www.epo.org/applying/online-services/online-filing/auxiliary/bissap.html](http://www.epo.org/applying/online-services/online-filing/auxiliary/bissap.html)

Note that if you fail to include the sequence listing as part of the application, it might be possible, under certain circumstances, for a later-filed sequence listing to become part of the international application in the following situations:

- inclusion by incorporation by reference under PCT Rule 20.6, provided that the necessary conditions are met (see the “Practical Advice” in PCT Newsletter No. 12/2014). You should, however, be aware that PCT Rule 20.6 is not compatible with the national law of some receiving Offices and designated Offices, with the result that such Offices may not accept sequence listings which have been incorporated by reference (see the “Practical Advice” in PCT Newsletter No. 07-08/2015);
- if a sequence listing cannot be incorporated by reference, it can be submitted to the RO within 2

国際調査のためテキスト形式で提出された配列表が国際出願の一部を構成せず、ISA に直接送付された場合には、ISA は IB へ写しを転送し、IB は出願の一部を構成していなかった旨を記載し、国際出願の公開時に PATENTSCOPE に配列表を掲載します。

配列表がフリーテキストを含む場合には、当該フリーテキストを明細書の主要な部分にも記載する必要があります (PCT 規則 5.2 及び 附属書 C パラグラフ 36 参照)。

配列表提出のための基準に関する詳細は附属書 C をご参照下さい。電子形式での配列表の作成専用のソフトウェアが無料でご利用いただけます。例えば、

- (1) “PatentIn”は米国特許商標庁の下記ウェブサイトから

[www.uspto.gov/web/offices/pac/patin/patentin.htm](http://www.uspto.gov/web/offices/pac/patin/patentin.htm)

または日本国特許庁の下記ウェブサイトから

[https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t\\_tokkyo/shutsugan/idensi\\_txt\\_de-ta.htm](https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/idensi_txt_de-ta.htm)

- (2) “BiSSAP”は欧州特許庁のウェブサイトから。詳細は以下をご覧ください。

[www.epo.org/applying/online-services/online-filing/auxiliary/bissap.html](http://www.epo.org/applying/online-services/online-filing/auxiliary/bissap.html)

出願の一部として配列表を含まなかった場合、下記の特定の状況において、後に提出された配列表が国際出願の一部になることが可能な場合もあります。

- 必要な条件が満たされている場合 (PCT Newsletter 2014 年 12 月号の“実務アドバイス”参照)、PCT 規則 20.6 に基づく引用による補充により含める。しかし、PCT 規則 20.6 が受理官庁及び指定官庁の国内法令に適合しない場合、当該官庁は配列表の引用による補充は受け入れません (PCT Newsletter 2015 年 7-8 月号の“実務アドバイス”参照)。
- もし配列表を引用により補充することができない場合、国際出願を完成するために国際出願日の 2 ヶ月以内に受理官庁へ

months of the international filing date to complete the international application (PCT Rule 20.5(a)(i)). In this situation the date of submission of the sequence listing will become the international filing date;

- if you file a demand for international preliminary examination, a sequence listing may be filed as an amendment of the description under PCT Article 34, provided that it does not go beyond the disclosure in the international application as filed (PCT Rule 13ter.1(e)).

Further information on the filing of sequence listings is available in the *PCT Applicant's Guide*, International Phase, paragraphs 5.099 to 5.104 and 7.005 to 7.012 at:

[www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf)

and in the Administrative Instructions, Annex C, at:

[www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ai.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ai.pdf)

提出が可能 (PCT 規則 20.5(a)(i))。この場合、配列表の提出日が国際出願日になります。

- 国際予備審査請求をする場合、出願時における国際出願の開示の範囲を超えない場合に限り、PCT 第 34 条に基づく明細書の補正として配列表を提出可能 (PCT 規則 13 の 3.1(e))。

配列表の提出に関する詳細は下記リンク先の PCT 出願人の手引 国際段階の paragraph 5.099 から 5.104 及び 7.005 から 7.012、

[www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf)

及び、下記リンク先の実施細則の附属書 C をご参照下さい。

[www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ai.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ai.pdf)

## PCT NEWSLETTER NO.11/2015

## ASSIGNMENT BY THE AGENT OF EVIEWER RIGHTS TO THE APPLICANT WHEN PREPARING AND FILING INTERNATIONAL APPLICATIONS USING EPCT-FILING

EPCT-FILING（EPCT 出願）を利用して国際出願を提出する際の代理人による出願人への EVIEWER アクセス権の付与

*Q: I am the agent for a PCT application that is going to be filed using ePCT-Filing. The applicant is a national of the country where I practice and where the application is going to be filed, but he is actually based in another country in a different time zone, and so face-to-face contact, and even telephone contact, is not feasible. Is there any way in which I can give the applicant online access to the application so that we can work together on it even before filing, and also during the international processing of the application? I feel that this would be a transparent way of proceeding with the application and would enable him to spot any errors, for example, in the bibliographic data.*

A: If you are the person who is going to prepare the new PCT application in ePCT-Filing you will, by default, have “eOwner” access rights to the newly-created application, enabling you to assign access rights to other users who have set up a WIPO User Account and authenticated it with a digital certificate, and with whom you have concluded an “eHandshake” in the ePCT system. If you wish to involve the applicant in the checking of the application and enable him to monitor the various stages of the application process, you can assign “eViewer” access rights to him. By doing this, he will be able to review the draft PCT application before filing, and thus notify you of any errors so that you can take the necessary corrective action. Note that “eViewer” access rights permit the **viewing** of international applications but not the editing of any documents or data, nor further assigning of access rights (eViewers can, however, remove their own access rights if, for example, they assign their rights to the application to another person).

Access rights that are assigned before an application is filed remain valid after filing. By giving eViewer access to applicants or inventors before filing, not only will they be able to check the application for any possible errors and view what is going to be filed, but they will also be able to view the status of their application and follow the progress

**Q:**ePCT-Filing（ePCT 出願）を利用して PCT 出願を提出予定の代理人です。出願人は手続きが行われ、出願が提出される国の国籍を有する者ですが、当出願人は実際には時差のある別の国に拠点を置いており、会って連絡をとったり、電話連絡をとったりすることさえも難しい状態です。出願前及び国際出願の過程において共同作業が可能で、出願へのオンラインアクセスを出願人に提供できる方法がありますか？これにより出願手続きが透明性のあるものになり、例えば書誌データに関する間違いを出願人が見つけることが可能になると思います。

**A:**ePCT-Filing を利用して新しい PCT 出願を作成するのでしたら、新しく作成された出願への “eOwner”アクセス権が自動的に付与されますので、WIPO ユーザアカウントを作成し、電子証明書で当該アカウントの認証を得た他のユーザ、又は ePCT システムの “eHandshake” に登録した者へアクセス権を付与することが可能です。出願の確認及び出願手続きの様々な段階での出願人による管理を可能にするため、出願人の参加をご希望でしたら “eViewer” のアクセス権を付与することができます。これにより、当出願人は提出前の PCT 出願の下書きを確認することができ、またそれにより間違いについて連絡を受ければ、必要かつ適切な行動を取ることが可能になります。なお、“eViewer” のアクセス権は国際出願の閲覧を許可しますが、文書又はデータの修正はできず、アクセス権を他者に付与することもできませんので、ご注意ください（しかし、eViewer のユーザは、例えば出願に対する権利を他者に譲渡する場合、自身のアクセス権を削除することが可能です）。

出願の提出前に付与されるアクセス権は出願後も有効です。eViewer のアクセス権を出願人及び発明者に与えることは、間違いの可能性がないか出願を確認可能であり、また提出される文書を閲覧することができるだけでなく、出願の状況を閲覧



of their application after filing, via automated e-mail notifications from ePCT (eViewers receive such e-mail notifications). For example, they will be notified each time a PCT Form is issued by the International Bureau (IB), or a new document is added to the electronic file, such as the international search report and written opinion of the International Searching Authority (ISA), as soon as the document concerned has been received at the IB. After filing, it is also possible in ePCT to see the scheduled date for international publication and to preview the front page of the application exactly as it will be published, so that any potential errors can be spotted and corrected before the completion of technical preparations for publication (normally 15 days before the scheduled publication date). Furthermore, the applicant will be able to see, via the Time Line provided in ePCT, when the 30-month time limit for entry into the national phase will expire.

Note that it is also possible to assign eViewer rights to applicants or other interested parties after filing when a PCT application has been filed using the PCT-SAFE software or any other e-filing software that is compatible with ePCT.

Carl Oppedahl, a patent attorney in the United States of America, recommends the use of ePCT and the attribution of eViewer access rights to clients, recounting the following practical example:

“We recently had a PCT filing project in which the inventor was in Thailand and another client contact person was in Switzerland. Using ePCT, they were able to review the draft Request and draft patent application prior to filing. Without ePCT it would have been much more difficult to get the benefit of review by these people.”

For further information on how to authenticate a user account with a digital certificate, please refer to the “ePCT User Guide for Applicants and Third Parties” at:

[www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/pct\\_wipo\\_accounts\\_user\\_guide.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/pct_wipo_accounts_user_guide.pdf)

For full details on managing access rights, see pages 13 to 18 (“Security and access rights management”) of the frequently asked questions on this matter at:

[www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/pct\\_wipo\\_accounts\\_faq.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/pct_wipo_accounts_faq.pdf)

したり、ePCTからの自動電子メール通知により出願後の進捗の把握が可能になります（eViewerのユーザはそのような電子メール通知を受信します）。例えば、国際事務局（IB）がPCT様式を発行する度に、又は新しい文書が電子ファイルへ追加される度に（国際調査報告書及び国際調査機関（ISA）の見解書のような関連書類がIBに受理された後すぐに）、通知がなされます。出願後は、ePCTにて国際公開の予定日を確認したり、実際に公開される出願の最初のページをプレビューすることができるため、公開の技術的な準備が完了（通常、公開前15日）する前に間違いに気づき訂正が可能になります。さらに、ePCTにて提供されるタイムラインにて、国内段階移行の30ヶ月期限の満了日が確認できます。

なお、PCT-SAFEソフトウェアやその他のePCTに対応している電子出願ソフトウェアを利用してPCT出願が提出された場合にも、出願後に、出願人又はその他の関係者へeViewerのアクセス権を付与することが可能です。

アメリカ合衆国の弁理士であるCarl Oppedahl氏は、ePCTの利用及びクライアントへのeViewerのアクセス権の提供を奨励しており、以下の実用的な例を語っています。

“私たちは最近、発明者はタイにおり、他のクライアント担当者がスイスにいるというPCT出願を扱いました。ePCTの利用で、彼らは出願前に願書の下書き及び出願本体の下書きを確認することができました。ePCTがなければ、彼らによる確認の恩恵を受けることは難しかったでしょう。”

電子証明書によるユーザアカウントの認証方法に関する詳細は、下記のリンク先にて、“出願人及び第三者のためのePCTユーザガイド”を参照下さい。

[www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/pct\\_wipo\\_accounts\\_user\\_guide.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/pct_wipo_accounts_user_guide.pdf)

アクセス権の管理に関する詳細は、以下のリンク先のFAQの13から18ページ（“セキュリティ及びアクセス権の管理”）をご覧ください。

[www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/pct\\_wipo\\_accounts\\_faq.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/pct_wipo_accounts_faq.pdf)

## PCT NEWSLETTER NO.10/2015

## USEFUL PCT RESOURCES WHICH CAN BE CONSULTED WHEN FILING PCT APPLICATIONS

## PCT 出願時に参照可能な役立つ PCT 関連資料

*Q: I am a trainee patent administrator and will soon be expected to assist a patent attorney who files PCT applications. I would like to find out all I can about filing PCT applications and wondered whether you could you give me a list of resources that I can refer to?*

A: First of all, we would like to stress that it is very important to have a thorough knowledge of the PCT before filing a PCT application. The information outlined below will not explain how to file a PCT application, since this cannot be answered briefly and is already explained in our various information resources on the PCT website, however, it will point you to the resources that will be useful for you to consult. Although regular PCT users will probably already be aware of many of these resources, it is hoped that this will also serve as a useful reminder for them. Most of the resources are continuously kept up-to-date and can be accessed via the PCT website at:

[www.wipo.int/pct/en/](http://www.wipo.int/pct/en/)

Initially, we recommend you to read the PCT FAQs (“Protecting your Inventions Abroad: Frequently Asked Questions About the Patent Cooperation Treaty (PCT)”) which give a **brief** outline of the PCT procedure from an applicant’s perspective. The FAQs are available at:

[www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html](http://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html)

The following information shows you which resources can be consulted when dealing with particular aspects of filing a PCT application. Other more general resources, both basic and advanced, are listed towards the end of this article.

## WHERE TO FILE A PCT APPLICATION

An applicant can usually file a PCT application with his/her national patent Office or with a regional patent Office (where the applicant is a national or resident of a country (State) which is a member of, or party to, a regional patent organization or agreement). To find out where the application can be filed, you should consult Annex B (General Information) of the **PCT Applicant’s Guide** at:

[www.wipo.int/pct/en/appguide/](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/)

**Q:** 特許管理者見習いで、PCT 出願を行う特許弁理士を補助する予定です。PCT 出願の提出に関して出来る限り調べたいのですが、参照可能な資料の一覧を教えてくださいませんか？

**A:** まず初めに、PCT 出願を行う前に PCT を熟知していることが非常に重要です。以下の情報は PCT 出願の提出方法を説明するものではありません。手短にお答えできませんし、PCT ウェブサイトに掲載された様々な資料ですでに説明されているため、ここでは参照するのに役立つ資料をご紹介します。定期的な PCT ユーザにとって、これらの資料の多くはおそらくすでにご存知でしょうが、当情報が役立つリマインダーとなれば幸いです。資料の多くは最新情報となるよう頻りに更新されており、以下の PCT ウェブサイトのリンク先で利用可能です。

[www.wipo.int/pct/en/](http://www.wipo.int/pct/en/)

最初に出願人の観点から PCT の手続きの概要を説明する PCT FAQs（外国における発明の保護：特許協力条約（PCT）に関する FAQ）をご一読ください。下記リンク先にて閲覧可能です。

[www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html](http://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html)

以下の情報では PCT 出願の提出にあたり、特定の状況に対応する際に参照可能な資料を掲載しています。その他の基礎や上級者向けを含むより一般的な資料は最後にご紹介します。

## PCT 出願の提出先

出願人は通常自国の特許庁又は広域特許庁（出願人が広域特許機関又は協定の加盟国又は締約国の国民又は居住者である場合）へ PCT 出願の提出が可能です。出願が可能な提出先を調べるには、下記リンク先の **PCT 出願人の手引**の附属書 B（一般情報）をご参照ください。

[www.wipo.int/pct/en/appguide/](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/)

You should select the cross under the column marked “General Information (Annex B)” corresponding to the State (or States) of which the applicant (or one of the applicants) is a national and/or resident or corresponding to any relevant regional Office (AP, EA, EP or OA), as the case may be; then refer to the question “Competent receiving Office for nationals and residents of [...].” Please note that applicants who are nationals and/or residents of any PCT Contracting State can file PCT applications with the International Bureau of WIPO as receiving Office (RO/IB) – for further information see “**Direct filing of PCT applications with the International Bureau as PCT receiving Office (RO/IB)**” at:

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

Please note that your options for Office of filing may be limited by national security-related restrictions, depending on the nationality or residence of the applicant(s) or the place in which the invention was made. For further information, see the web page entitled “International applications and national security considerations” at:

[www.wipo.int/pct/en/texts/nat\\_sec.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/nat_sec.html)

#### FILING PCT APPLICATIONS IN ELECTRONIC FORM

Many PCT receiving Offices accept the filing of international applications in electronic form, and by doing so, applicants can benefit from a reduction in the international filing fee. To find out which Offices accept electronic filings, and in what format, you can consult **Annex C of the PCT Applicant’s Guide** (<http://www.wipo.int/pct/en/appguide/>). You can also consult the list “**E-filing Offices**” at:

[www.wipo.int/pct-safe/en/e-filing/index.html](http://www.wipo.int/pct-safe/en/e-filing/index.html)

which gives details about accepted formats and accepted digital certificates for many of the Offices listed.

The RO/IB offers two forms of electronic filing:

- ePCT-Filing (via ePCT private services (see below)) and
- PCT-SAFE (see: [www.wipo.int/pct-safe/en/download/download\\_client.html](http://www.wipo.int/pct-safe/en/download/download_client.html))

Applicants are especially encouraged to use ePCT-Filing as this offers many useful features and safeguards, and is very

出願人（又は出願人のうち一人）が国民及び／又は居住者である国、又は関連する広域官庁（AP、EA、EP、OA）の国に対応する“一般情報（附属書 B）”に記された X 印を選択し、“[...]の国民及び居住者のための管轄受理官庁”の欄をご参照ください。なお、何れの PCT 締約国の国民及び／又は居住者である出願人は、受理官庁としての WIPO 国際事務局（RO/IB）に PCT 出願を提出することができる旨、ご注意ください。詳細は下記リンク先の“**PCT 受理官庁としての国際事務局への直接出願**”をご覧ください。

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

出願する官庁の選択は、出願人の国籍若しくは住所又は発明がなされた場所により、国の安全に関する規定により制限されることがある旨、ご注意ください。詳細は下記リンク先の“国際出願及び国の安全に関する考慮事項”をご参照ください。

[www.wipo.int/pct/en/texts/nat\\_sec.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/nat_sec.html)

電子形式での PCT 出願の提出

多くの PCT 受理官庁は電子形式での国際出願を受理しており、出願人はそうすることで国際出願手数料の減額を受けることが可能です。どの官庁がどのような形式の電子出願を受理するのかを確認するには、**PCT 出願人の手引** (<http://www.wipo.int/pct/en/appguide/>) **附属書 C** をご参照ください。また“電子出願を受理する官庁”の一覧は下記リンク先にて確認でき、表示された多くの官庁が受理可能な形式や電子証明書に関する詳細を提供しています。

[www.wipo.int/pct-safe/en/efiling/index.html](http://www.wipo.int/pct-safe/en/efiling/index.html)

RO/IB では二つの電子出願形式を受理します。

- ePCT-Filing (ePCT 出願) (ePCT プライベートサービス (下記参照) 経由) 及び
- PCT-SAFE ([www.wipo.int/pct-safe/en/download/download\\_client.html](http://www.wipo.int/pct-safe/en/download/download_client.html) 参照)

多くの便利な機能や予防安全手段を提供する ePCT-Filing の利用をお勧めします。ePCT-Filing は認証機能を備えており、出願を通してユーザをガイドする学習ツールでもあります。

much a learning tool, guiding the user through an application with its validation functionality.

#### SUBMITTING POST-FILING DOCUMENTS AND ACCESSING YOUR APPLICATION FILE ELECTRONICALLY

WIPO's ePCT private services (which require a WIPO user account and digital certificate) and ePCT public services (which only require a WIPO user account) allow the applicant to file a large number of post-filing documents in electronic form. ePCT private services also allows applicants to easily carry out various actions in relation to their applications and to view the electronic file of their applications as maintained by the IB. For further information, including information on how to obtain and upload a digital certificate, go to the **ePCT portal** where you can find various information resources relating to ePCT, as well as a link which will enable you to try out the ePCT system in DEMO mode, at:

<https://pct.wipo.int/LoginForms/epct.jsp>

#### FINDING OUT WHICH STATES ARE DESIGNATED IN A PCT APPLICATION

The filing of the PCT request form (PCT/RO/101) constitutes the designation of all PCT Contracting States, which are bound by the PCT on the international filing date (PCT Rule 4.9(a)). The list of Contracting States which is included in the **PCT Newsletter** ("PCT Contracting States and Two-letter Codes") at:

[www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/list\\_states.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/list_states.pdf)

sets out the PCT Contracting States in alphabetical order of their two-letter country code, and gives information on membership of regional patent agreements and on any State which has closed its national route (and for which only a regional patent may be obtained via the PCT).

A second list of States, which is included in the **PCT Applicant's Guide**, is in alphabetical order of the name of the Contracting State and gives information on the date on which the State became bound by the PCT, any relevant territorial applicability and certain declarations. See:

[www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexa/ax\\_a.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexa/ax_a.pdf)

#### TYPES OF PROTECTION AVAILABLE IN THE NATIONAL/REGIONAL OFFICES

Not only does the filing of Form PCT/RO/101 constitute the designation of all PCT Contracting States, but it also

電子的な中間書類の提出及び国際出願の一件書類へのアクセス

WIPO が提供する ePCT プライベートサービス (WIPO ユーザアカウント及び電子証明書が必要) 及び ePCT パブリックサービス (WIPO ユーザアカウントのみ必要) を利用することで、出願人は多くの中間書類を電子形式で提出することが可能です。また、ePCT プライベートサービスでは、出願人は出願に関する様々な手続きを簡単に実行でき、IB が管理する国際出願の電子的な一件書類を閲覧することも可能です。電子証明書の取得方法及びアップロードの仕方を含む詳細は、ePCT に関する様々な情報を得ることができ、デモモードで ePCT システムを利用することも可能な下記リンク先の **ePCT** ポータルをご利用ください。

<https://pct.wipo.int/LoginForms/epct.jsp>

#### PCT 出願に指定される国の確認方法

PCT 願書様式 (PCT/RO/101) の提出は、国際出願日に PCT に拘束される全ての PCT 締約国の指定を構成します (PCT 規則 4.9(a))。 **PCT Newsletter** に掲載される締約国の一覧 ("PCT 締約国及び二文字コード") は下記リンク先から閲覧可能で、二文字国コードのアルファベット順に PCT 締約国が表示され、広域特許協定の加盟国及び国内ルートを閉鎖した国 (広域特許のみ PCT 経由で取得可能な場合) に関する情報が掲載されています。

[www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/list\\_states.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/list_states.pdf)

二つ目は **PCT 出願人の手引** に含まれ、下記リンク先にて、締約国名がアルファベット順で表示され、PCT の発効日、関連する領土の適用及び特定の申立てに関する情報を提供します。

[www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexa/ax\\_a.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexa/ax_a.pdf)

#### 国内／広域官庁で利用可能な保護の種類

様式 PCT/RO/101 の提出は全ての PCT 締約国の指定を構成するのみならず、関連する国において利用可能な全ての種類の保護を求めることに関するそれらの国の指定、また該当する場合には、広域及び国内特許の両方を求めることに



constitutes the designation of those States for the grant of every kind of protection available in the State concerned, and where applicable, for the grant of both regional and national patents. However, please note that some Offices have closed the national route and only offer protection via a regional patent, and that some Offices offer other types of protection either instead of, or in addition to, a national or regional patent. For details of the protection available in each PCT Contracting State, see the table “**Types of Protection Available via the PCT in PCT Contracting States**” at:

[www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/typesprotection.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/typesprotection.pdf)

This information is also available in the relevant **Annex B of the PCT Applicant’s Guide** (“Types of protection available via the PCT”) at:

[www.wipo.int/pct/en/appguide/](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/)

Information specifically on the States for which a regional patent may be obtained is contained in the table entitled “**PCT Contracting States for which a Regional Patent can be Obtained**” at:

[www.wipo.int/pct/en/texts/reg\\_des.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/reg_des.html)

#### HOW TO FIND OUT WHICH OFFICE MAY ACT AS INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY (ISA)/INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINING AUTHORITY (IPEA)

There are currently 17 national patent Offices and two regional patent Offices which operate as ISA and IPEA. The Office (or Offices, as the case may be) which is competent to act as ISA and IPEA is indicated in the relevant part of **Annex C of the PCT Applicant’s Guide** (<http://www.wipo.int/pct/en/appguide/>)—select the cross under the column marked “Receiving Offices (Annex C)” in respect of the two-letter country code of the receiving Office with which the PCT application will be filed, and refer to the question “Competent International Searching Authority” and, if a demand for international preliminary examination is going to be filed, “Competent International Preliminary Examining Authority”. You may have the choice of more than one ISA or IPEA, but please bear in mind that some IPEAs will only act as IPEA if the international search has been carried out by a particular ISA (this information, where applicable, is given in a footnote). Note that, if you file using ePCT-Filing, your choice of ISAs and IPEAs will appear automatically.

関するそれらの国の指定も構成します。しかしながら、幾つかの官庁は国内ルートを開鎖しており、広域特許経由の保護のみ提供し、また幾つかの官庁は国内又は広域特許の代わりに、又はそれに加えて他の種類の保護を提供します。各 PCT 締約国で利用可能な保護に関する詳細は、下記リンク先の“**PCT 締約国の PCT 経由で利用可能な保護の種類**”の表をご覧ください。

[www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/typesprotection.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/typesprotection.pdf)

当該情報は下記リンク先にて、関連する **PCT 出願人の手引の附属書 B** (“PCT に基づき取得可能な保護の種類”の欄) においてもご覧頂けます。

[www.wipo.int/pct/en/appguide/](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/)

また、特に広域特許が取得可能な国の情報は、下記リンク先の“**広域特許が取得可能な PCT 締約国**”の表に含まれています。

[www.wipo.int/pct/en/texts/reg\\_des.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/reg_des.html)

国際調査機関 (ISA) / 国際予備審査機関 (IPEA) として行動する官庁の確認方法

現在 17 の国内特許庁及び 2 つの広域特許庁が ISA 及び IPEA として実務を行っています。ISA 及び IPEA として行動するための管轄官庁 (場合により複数の官庁) は、**PCT 出願人の手引** (<http://www.wipo.int/pct/en/appguide/>) **附属書 C** の関連箇所に掲載されています。PCT 出願を提出する受理官庁の二文字国コードの“受理官庁 (附属書 C)”の欄に記された X 印を選択し、“管轄国際調査機関”の欄、又は国際予備審査請求書を提出する場合には“管轄国際予備審査機関”の欄をご参照ください。複数の ISA 又は IPEA を選択できるかもしれませんが、幾つかの IPEA は国際調査が特定の ISA により実施された場合にのみ IPEA として行動する場合がありますことにご留意ください (該当する場合は脚注に記載)。ePCT-Filing を利用した出願の場合には、ISA 及び IPEA の選択肢は自動的に表示されます。

国際出願を行うための言語

出願をする官庁に関しては **PCT 出願人の手引** ([www.wipo.int/pct/en/appguide/](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/)) **附属書 C** をご参照ください。なお、国際出願をする言語が

## WHICH LANGUAGE(S) THE INTERNATIONAL APPLICATION CAN BE FILED IN

You can consult **Annex C of the PCT Applicant's Guide** ([www.wipo.int/pct/en/appguide/](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/)) in respect of your Office of filing, bearing in mind that, if the language in which the international application is filed is not accepted by the ISA (see Annex D), the applicant will have to furnish a translation (PCT Rule 12.3). Also, if the language in which the international application is filed is not a language of publication<sup>36</sup> and no translation is required for the purposes of international search (PCT Rule 12.3(a)), the applicant will have to furnish a translation of the application into one of the languages of publication (PCT Rule 12.4(a)).

## HOW TO FIND OUT WHAT FEES NEED TO BE PAID IN THE INTERNATIONAL PHASE

Information on the fees payable upon filing an international application can be found in **Annex C of the PCT Applicant's Guide** ([www.wipo.int/pct/en/appguide/](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/)) in respect of your Office of filing. You will also need to consult Annex D, for the amount of the search fee payable to your chosen ISA, and if applicable, Annex E, for the amount of the preliminary examination fee and handling fee payable to your chosen IPEA. The main fees can also be found in one place in the "**PCT Fee Tables**" at:

[www.wipo.int/pct/en/fees/](http://www.wipo.int/pct/en/fees/)

You should be aware that PCT applicants and agents are receiving invitations to pay fees that do not come from the International Bureau of WIPO and are unrelated to the processing of international applications under the PCT. For further information, see "**WARNING: Requests for Payment of Fees**" at:

[www.wipo.int/pct/en/warning/pct\\_warning.html](http://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html)

## HOW TO CHECK WHETHER AN OFFICE HAS MADE A RESERVATION, DECLARATION OR NOTIFIED THE IB OF THE INCOMPATIBILITY OF A PARTICULAR PCT ARTICLE OR RULE WITH ITS APPLICABLE NATIONAL LAW

In order to check whether there are any PCT Articles or Rules that do not apply to a particular receiving Office or designated (or elected) Office, please consult the table "**PCT**

ISAにより認められない場合（附属書 D 参照）には、出願人は翻訳文を提出する必要があります（PCT 規則 12.3）。また、国際出願をする言語が公開言語<sup>36</sup>ではなく、国際調査のための翻訳文（PCT 規則 12.3(a)）が要求されていない場合は、出願人は公開言語による出願の翻訳文を提出する必要があります（PCT 規則 12.4(a)）。

### 国際段階で必要な手数料の確認方法

国際出願を提出する際に支払う手数料に関する情報は、出願をする官庁に関する **PCT 出願人の手引** ([www.wipo.int/pct/en/appguide/](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/)) **附属書 C** をご参照ください。選択した ISA に支払う調査手数料の額は附属書 D を、また該当する場合、選択した IPEA へ支払う予備審査手数料及び取扱手数料の額は附属書 E をご参照ください。主な手数料は、下記リンク先の "**PCT 手数料表**" に掲載されています。

[www.wipo.int/pct/en/fees/](http://www.wipo.int/pct/en/fees/)

PCT 出願人及び代理人が WIPO 国際事務局以外の者から、PCT 国際出願の手続きに関係のない手数料の支払いを求める通知を受領している事態にご留意ください。詳細は、下記リンク先の "**ご注意ください：WIPO 国際事務局以外のものからの手数料請求書**" をご覧ください。

[www.wipo.int/pct/en/warning/pct\\_warning.html](http://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html)

官庁がした留保、宣言又は IB に通知した特定の PCT 条約又は規則の国内法令との不適合の確認方法

特定の受理官庁又は指定（選択）官庁に対し適用されない PCT 条約又は規則があるか確認するには、下記リンク先の "**留保及び不適合**" の表をご参照ください。

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

### 国内段階移行期限の確認方法

通常、国内段階移行期限は優先日から 30 ヶ月（PCT 第 22 条(1)及び第 39 条(1)(a)参照）です

<sup>36</sup> The languages of publication (PCT Rule 48.3) are: Arabic, Chinese, English, French, German, Japanese, Korean, Portuguese, Russian or Spanish.

公開言語（PCT 規則 48.3）は、アラビア語、中国語、英語、仏語、独語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語及びスペイン語。

**Reservations, Declarations, Notifications and Incompatibilities**” at:

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

**HOW TO FIND OUT THE TIME LIMITS FOR ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE**

The default time limit for entry into the national phase is 30 months from the priority date (see PCT Articles 22(1) and 39(1)(a)), however, in some cases, the national or regional Office may have notified the IB that a longer time limit applies under PCT Article 22(3) and 39(1)(b). Furthermore, three Offices have filed a notification of incompatibility with their national law of PCT Article 22, and only apply the 20-month time limit for PCT applications entering the national phase before them as a designated Office. The table entitled “**Time Limits for Entering National/Regional Phase under PCT Chapters I and II**” gives the time limits for all designated (or elected) Offices and is available at:

[www.wipo.int/pct/en/texts/time\\_limits.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html)

This information is also available in the National Chapter, Summary page of the relevant country in the **PCT Applicant’s Guide** ([www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp)).

**HOW TO VIEW PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATIONS**

All published PCT applications and associated documents from the IB’s file can be viewed free of charge on WIPO’s **PATENTSCOPE search system** at:

<https://patentscope.wipo.int/search/en/structuredSearch.jsf>

In addition, where the information is available to the IB, the “National Phase” tab displays information on national phase entry of a particular PCT application, and in some cases, links to certain status information of that application.

**HOW TO FIND OUT ABOUT THE REQUIREMENTS AND FEES FOR ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE**

Where this information has been provided to the IB by the national Office concerned, a summary of the requirements for entry into the national phase before each designated (or elected) Office, followed by more details about the procedure before that Office, is available in the relevant **National Chapter of the PCT Applicant’s Guide** ([www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp)). The fees payable upon entering the national phase are included in the

が、国内又は広域官庁は PCT 第 22 条(3)及び第 39 条(1)(b)に基づき、より長い期限を IB へ通知している場合もあります。なお、三つの官庁は PCT 第 22 条の国内法令との不適合を通知しており、指定官庁としての当該官庁に国内移行する PCT 出願には、20 ヶ月の期限が適用されます。下記リンク先の“国内段階移行期限”の表には、全ての指定（又は選択）官庁の期限が掲載されています。

[www.wipo.int/pct/en/texts/time\\_limits.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html)

当該情報は **PCT 出願人の手引** ([www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp)) の関連国の国内段階の概要ページでもご確認頂けます。

**公開された国際出願の閲覧方法**

全ての公開された PCT 出願及び関連書類は、下記リンク先の WIPO の **PATENTSCOPE** 検索システムにて無料で閲覧可能です。

<https://patentscope.wipo.int/search/en/structuredSearch.jsf>

さらに、“国内段階”タブにて、特定の PCT 出願の国内段階移行に関する情報と、場合によっては、当該出願の特定のステータス情報へのリンクが表示されます（当該情報が IB にとって利用可能である場合のみ）。

**国内段階移行のための要件及び手数料の確認方法**

関連する国内官庁により IB へ提供されている場合、各指定（又は選択）官庁への国内段階移行の要件の概要、及びそれに続く当該官庁に対する手続きの詳細は、関連する **PCT 出願人の手引** ([www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp)) 国内段階に掲載されています。国内段階移行の際に支払う手数料は“概要”に含まれており、その他の国内手数料に関しても国内段階にてご確認いただけます。

**PCT の一般概要を提供する関連資料**

以下に参照される PCT 関連情報をご一読される前に、PCT で使用される用語の理解に便利な PCT Glossary（PCT 用語解説）がお役に立つでしょう。下記リンク先をご参照ください。

“Summary”; other national fees can be found further on in the National Chapter.

## RESOURCES GIVING A GOOD GENERAL OVERVIEW OF THE PCT

Before reading any of the PCT information sources referred to below, it may be useful for you to be aware of the PCT Glossary, which is a useful tool for understanding the terminology used in the PCT. See:

[www.wipo.int/pct/en/texts/glossary.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/glossary.html)

For someone who has little knowledge of the PCT, it may be useful to start by consulting some of the less complex PCT resources, as follows:

### Basic PCT distance learning course

If you would like to take part, free of charge, in WIPO’s online course, “Introduction to the Patent Cooperation Treaty”, which provides a general overview of the PCT, go to:

[www.wipo.int/pct/en/distance\\_learning/index.html](http://www.wipo.int/pct/en/distance_learning/index.html)

### PCT seminar materials

Useful PCT seminar materials, giving information on many aspects of filing PCT applications, are also available at

[www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/seminar/basic\\_1/document.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/seminar/basic_1/document.pdf)

For those already familiar with the PCT System who have a specific question or would like to find out about updates to the PCT, the following more advanced resources can be consulted.

### PCT Applicant’s Guide

For **detailed** information on the PCT procedure you can consult the *PCT Applicant’s Guide* – see “**Introduction to the International Phase**” and “**Introduction to the National Phase**” at:

[www.wipo.int/pct/en/appguide/](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/)

This is the central resource for applicants, as it also contains comprehensive information on the requirements of PCT Offices and Authorities in the international and national phases.

### Videos on the PCT

A series of 29 short videos entitled “Learn the PCT”, providing information on important aspects and issues in the

[www.wipo.int/pct/en/texts/glossary.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/glossary.html)

PCT についてあまり熟知されていない方には、次に示すより理解しやすい PCT 関連資料を参照することから始めるのが良いでしょう。

### PCT ディスタンスラーニング（基礎）

PCT の一般概要を説明する WIPO の無料オンラインコース“特許協力条約入門”をご希望の際は、下記リンク先から受講できます。

[www.wipo.int/pct/en/distance\\_learning/index.html](http://www.wipo.int/pct/en/distance_learning/index.html)

### PCT セミナー資料

PCT 出願をする際の様々な点に関する情報を提供する役立つ PCT セミナー資料が、下記リンク先で利用可能です。

[www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/seminar/basic\\_1/document.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/seminar/basic_1/document.pdf)（英語）

[www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/seminar/basic\\_1/document.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/seminar/basic_1/document.pdf)（日本語）

すでに PCT 制度に熟知されており、具体的な質問のある方や PCT の最新情報を知りたい方は、下記のより詳細な資料をご参照ください。

### PCT 出願人の手引

PCT の手続きに関する詳細は *PCT 出願人の手引* をご利用ください – “*国際段階の概要*”及び“*国内段階の概要*”を以下のリンク先にて参照。

[www.wipo.int/pct/en/appguide/](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/)

これは出願人にとって主要な役割を果たす資料であり、PCT 官庁や機関の国際段階及び国内段階における要件に関する包括的な情報を含みます。

### PCT ビデオシリーズ

“Learn the PCT (PCT を学ぶ)”と題した 29 本の短編ビデオシリーズは、PCT 手続きの国際段階及び国内段階における重要な点や問題に関する情報を提供し、PCT セミナー資料よりも、より詳細な説明がされています。このビデオシリーズは下記リンク先にて無料でご利用いただけます。



international phase and national phase of PCT processing, explain in more detail many of the topics covered by the PCT seminar materials. The videos are available, free of charge, at:

[www.wipo.int/pct/en/training/index.html](http://www.wipo.int/pct/en/training/index.html)

### PCT webinars

Webinars on the PCT are regularly held for training purposes, and for keeping PCT users informed of recent updates to the system. There are also webinars specifically on WIPO's electronic filing and file management systems (ePCT private and public services and ePCT-Filing (see below)). For information on upcoming webinars, see the PCT Seminar Calendar at:

[www.wipo.int/pct/en/seminar/seminar.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/seminar/seminar.pdf)

To view archives of past webinars, go to:

[www.wipo.int/pct/en/seminar/webinars/index.html](http://www.wipo.int/pct/en/seminar/webinars/index.html)

### IMPORTANT LEGAL TEXTS

The most important legal texts are the “**Patent Cooperation Treaty**” and “**Regulations under the PCT**”, as well as the “**Administrative Instructions under the PCT**” which provide details of the application of the Regulations. These are available at:

[www.wipo.int/pct/en/texts/index.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/index.html)

### OTHER USEFUL RESOURCES

For regular news and updates, see the **PCT Newsletter** (monthly publication) at:

[www.wipo.int/pct/en/newslett/](http://www.wipo.int/pct/en/newslett/)

and the **Official Notices (PCT Gazette)** (weekly publication) at:

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

The **PCT Time Limit Calculator** can assist you in computing essential PCT time limits:

[www.wipo.int/pct/en/calculator/pct-calculator.html](http://www.wipo.int/pct/en/calculator/pct-calculator.html)

For understanding the procedure before the various PCT authorities, see the “**PCT Receiving Office Guidelines**” and the “**PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines**” at:

[www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html)

[www.wipo.int/pct/en/training/index.html](http://www.wipo.int/pct/en/training/index.html)

### PCT ウェビナー

PCT 関連のウェビナーは研修目的で、また PCT ユーザに制度の最新情報をお知らせするために定期的に提供されています。特に WIPO の電子出願及び書類管理システム (ePCT プライベートサービス、ePCT パブリックサービス、ePCT-Filing (下記参照)) に関するウェビナーもございます。今後予定されているウェビナーに関する情報は、下記リンク先の PCT セミナーカレンダーをご覧ください。

[www.wipo.int/pct/en/seminar/seminar.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/seminar/seminar.pdf)

過去のウェビナーのアーカイブは下記リンク先から閲覧可能です。

[www.wipo.int/pct/en/seminar/webinars/index.html](http://www.wipo.int/pct/en/seminar/webinars/index.html)

### 重要な法律文書

最も重要な法律文書は“**特許協力条約**”及び“**PCT に基づく規則**”、規則の詳細を提供する“**PCT 実施細則**”です。これらは下記リンク先にてご利用いただけます。 **Error! Hyperlink reference not valid.**

### その他の役立つ関連資料

定期的なお知らせ及び更新は、下記リンク先の **PCT Newsletter** (毎月発行)

[www.wipo.int/pct/en/newslett/](http://www.wipo.int/pct/en/newslett/)

及び下記リンク先の公示 (**PCT 公報**) (毎週発行) をご参照ください。

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

**PCT 期間計算システム**は、下記リンク先でご利用可能で、PCT の重要な期限の計算を行います。

[www.wipo.int/pct/en/calculator/pct-calculator.html](http://www.wipo.int/pct/en/calculator/pct-calculator.html)

様々な PCT 機関に対する手続きの理解を深めるためには、下記リンク先の“**PCT 受理官庁ガイド**”

\_\_\_\_\_

If there is any information that you need before you start working on your first PCT application and that you cannot find on our website, please contact the PCT Information Service at:

E-mail: [pct.infoline@wipo.int](mailto:pct.infoline@wipo.int)

Tel: (+41-22) 338 8338

Fax: (+41-22) 338 8339

Other contact details for enquiries about filing PCT applications electronically, or filing PCT applications with the RO/IB are available on the PCT website under “**Contacts**” at:

[www.wipo.int/pct/en/](http://www.wipo.int/pct/en/)

and if you wish to contact the “authorized officer” for a specific PCT application that has already been filed, go to:

<https://patentscope.wipo.int/search/en/teamlookup.jsf>

ライン及び“PCT 国際調査・予備審査ガイドライン”をご参照ください。

[www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html)

\_\_\_\_\_

最初の PCT 出願を準備する前に何かご不明な点があれば、下記 PCT インフォメーションサービスまでお問い合わせください。

電子メール: [pct.infoline@wipo.int](mailto:pct.infoline@wipo.int)

電話番号: (+41-22) 338 8338

ファックス: (+41-22) 338 8339

電子形式での PCT 出願や RO/IB への PCT 出願に関するお問い合わせ先は、下記リンク先の PCT ウェブサイトの“お問い合わせ先”の欄に掲載されています。

[www.wipo.int/pct/en/](http://www.wipo.int/pct/en/)

出願後の PCT 出願について“権限のある職員”へのお問い合わせをご希望でしたら、下記リンク先で検索できます。

<https://patentscope.wipo.int/search/en/teamlookup.jsf>

## PCT NEWSLETTER NO.9/2015

## HOW TO MAKE A REQUEST FOR RESTORATION OF THE RIGHT OF PRIORITY, AND THE FURNISHING OF DECLARATIONS AND EVIDENCE RELATING TO SUCH REQUESTS

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:** *I am the agent for a soon-to-be-filed international application in which we would like to claim the priority of an earlier application. Unfortunately, for reasons beyond our control, we have not been able to file the international application within the 12-month priority period, which expired a week ago. We therefore intend to file a request for restoration of the right of priority under PCT Rule 26bis.3 with the receiving Office (which is prepared to consider such requests). Please could you explain how to make such a request, and what information must be given to support our request?*

**A:** You can make a request for restoration of the right of priority at the time of filing the application, or later, provided that it is made within two months from the date of the expiration of the priority period (PCT Rule 26bis.3(e)). You must also ensure that your international application claims the priority of the earlier application (if it does not, you can submit, within the above-mentioned time limit, a notice under PCT Rule 26bis.1(a) adding the priority claim (PCT Rule 26bis.3(c)).

You can request restoration of the right of priority at the time of filing, directly on the request form (PCT/RO/101) (see the option under Box No. VI), in the ePCT-Filing system or in the PCT-SAFE software. In the case of the paper request form, if you include multiple priority claims, you should clarify in the Supplemental Box the priority claim in respect of which you wish to request restoration. Alternatively, you may file a separate request for restoration of the right of priority, by way of a letter to the receiving Office, within the time limit under PCT Rule 26bis.3(e).

The receiving Office (RO) with which you file your request for restoration of the right of priority may charge a fee for making such a request, payable within two months from the date on which the priority period expired (but subject to a possible extension of up to two months), and so you should check with your Office whether such a fee is payable – see the information contained in the table entitled “Restoration of the

**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ヶ月以内に行うことが条件となります(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

right of priority by receiving Offices and designated Offices under PCT Rules 26bis.3 and 49ter.2” (restoration table) at:

[www.wipo.int/pct/en/texts/restoration.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/restoration.html)

or contact the Office concerned directly.

In addition to your request for restoration, you should furnish the following information, either in the same document as the request for restoration, or in a separate document, provided that it is filed within the time limit under PCT Rule 26bis.3(e):

- an indication (for example on a cover sheet) of the international application number and international filing date (if known), the name(s) of the applicant(s) and agent, and the title of the invention;
- details of the earlier application, the priority of which is being claimed, if it is not obvious from the request form;
- the reasons for the failure to file the international application within the priority period (PCT Rule 26bis.3(b)(ii)) (“statement of reasons”); and
- preferably a declaration or other evidence in support of the statement (PCT Rule 26bis.3(b)(iii)), including, where applicable, actions that were taken to prepare and file the international application (“declaration/evidence”).

#### Statement of reasons

The way in which you prepare your statement of reasons may depend on which criterion your receiving Office applies to requests for restoration of the right of priority, that is, in ascertaining whether the failure to file the international application within the priority period:

- occurred in spite of due care required by the circumstances having been taken; or
- was unintentional

noting that some Offices may apply both criteria, looking first at whether the most stringent criterion, “due care”, applies to your situation. Information on the criteria applied by Offices, where the Offices concerned have so notified the International Bureau, is available in the above-mentioned restoration table.

In order to meet the “due care” criterion, the statement should describe in detail the facts and circumstances that led to the

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。

[www.wipo.int/pct/en/texts/restoration.html](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、



late filing, as well as any remedial or alternative steps taken to attempt a timely filing of the international application. The requirements to be met under the criterion of “unintentionality” are usually less stringent than this, and for many Offices, it may be sufficient to simply furnish a statement indicating that the failure to comply with the priority period did not occur on purpose (if that is indeed the case). Some Offices which apply this criterion may, nevertheless, require that the statement be submitted in the form of a declaration, and may require that the statement provide the reasons for the failure, supported by evidence if necessary.

#### Declaration/evidence

As mentioned above, the RO may require that the statement of reasons be supported by a declaration or other evidence which would enable it to determine whether the failure to file the international application within the priority period occurred in spite of due care. In most cases, such declarations or evidence will not be required where the RO applies the “unintentional” criterion.

There is no specific format for the accompanying declaration under PCT Rule 26*bis*.3(b)(iii), nor is there any prescribed wording to substantiate or provide evidence relating to it. However, it is advisable to provide any documentation that you may have that, in your view, shows that the failure to file the application within the priority period occurred in spite of all reasonable care required by the circumstances having been taken to ensure that the priority period would not be missed. In general, in order to meet the “due care” criterion, a declaration and evidence may be required, whereas in order to meet the “unintentional” criterion, a statement is usually sufficient. (See the PCT Receiving Office Guidelines, paragraphs 166F and 166G at: [www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html))

#### Opportunity to provide further observations, evidence or declarations

The RO decides, on a case-by-case basis, whether a restoration criterion is fulfilled or not, taking into account the specificities of the case. If the RO intends to refuse to restore the right of priority, it will give you the opportunity to make observations on the intended refusal, and where appropriate, it may, under PCT Rule 26*bis*.3(f), request you to file a declaration or other evidence, or further observations, declarations or evidence, as the case may be (see Form PCT/RO/158).

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っ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：[www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html](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

Although it is possible to request restoration during the national phase before any DOs in respect of which PCT Rule 49ter.2 applies under the applicable national law, in general it is preferable that, whenever possible, you request the restoration of the right of priority before the RO in the international phase. This is the most simple and cost-effective way, and in many cases will have effect before the designated Offices in the national phase. However, you should be aware that some DOs may not accept the decision of the RO, in particular where the RO has applied the “unintentional” criterion and the DO applies the “due care” criterion (please refer to the restoration table mentioned above for information about which criterion is applied by each Office concerned), or where the DO has filed a notification of incompatibility under PCT Rule 49ter.1(g). For information about which Offices have filed such a notification, please refer to the table entitled “PCT Reservations, Declarations, Notifications and Incompatibilities” at:

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

The situation where a RO or DO has filed a notification of incompatibility with the PCT Rules relating to the restoration of the right of priority, as well as the implications in the national phase of a decision of the RO about whether or not to restore the right of priority in respect of an international application, are discussed in the Practical Advice articles published in *PCT Newsletter* Nos. 04/2007, and 09, 10 and 11/2009 at, respectively:

[www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2007/pct\\_news\\_2007\\_4.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2007/pct_news_2007_4.pdf)

[www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2009/pct\\_news\\_2009\\_09.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2009/pct_news_2009_09.pdf)

[www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2009/pct\\_news\\_2009\\_10.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2009/pct_news_2009_10.pdf)

[www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2009/pct\\_news\\_2009\\_11.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2009/pct_news_2009_11.pdf)

For further information on requesting the restoration of the right of priority see the *PCT Applicant’s Guide*, paragraphs 5.062 to 5.069 at:

[www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf)

Information in the form of guidelines for the use of ROs may also be of use to applicants, and is available in paragraphs 166A to O of the PCT Receiving Office Guidelines at:

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、ご留意ください。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。

[www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res\\_incomp.html](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。

[www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2007/pct\\_news\\_2007\\_4.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2007/pct_news_2007_4.pdf)

[www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2009/pct\\_news\\_2009\\_09.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2009/pct_news_2009_09.pdf)

[www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2009/pct\\_news\\_2009\\_10.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2009/pct_news_2009_10.pdf)

[www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2009/pct\\_news\\_2009\\_11.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。

[www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf](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。

[www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html)

Applicants are always strongly advised to file international applications within a reasonable period of time before the end of the 12-month priority period. This helps to avoid situations where the priority period is missed due to unforeseen problems.

[www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html](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。

## PCT NEWSLETTER NO.07-08/2015

## DIVERGING PRACTICES OF RECEIVING OFFICES REGARDING THE INCORPORATION OF MISSING PARTS

欠落部分の補充に関する受理官庁の異なる手続

*Q: My company regularly files PCT applications electronically using ePCT-Filing, and although filing this way certainly simplifies the filing process and helps us to avoid making formality errors, it is quite easy to select the wrong file when uploading the description or claims. I would like to know whether it is possible to have recourse to the PCT Regulations in the situation where, for example, the wrong set of claims is filed – would the PCT Regulations regarding incorporation by reference of missing elements or parts enable me, at a later date, to replace the incorrect set of claims with the correct ones (where the international application claims priority of an earlier application containing the set of claims which should have been filed), without affecting the international filing date already accorded?*

A: The provisions of PCT Rules 4.18 (Statement of Incorporation by Reference), 20.5 (Missing Parts) and 20.6 (Confirmation of Incorporation by Reference of Elements and Parts) were designed to provide a safeguard for applicants in cases where any of the following are not contained in the international application:

- the entirety of the description or the entirety of the claims; or
- part of the description, claims or the entirety or part of the drawings

and where the element or part of the element concerned is completely contained in the earlier application the priority of which is being claimed. Provided that the necessary requirements have been met, the applicant can, in principle, incorporate by reference the missing element or part, while maintaining the international filing date. This means that the receiving Office would include the correct element in the international application (although it would not actually “replace” the incorrect element or part).

The majority of PCT receiving Offices (ROs) apply these Rules in the situation you describe above, where a set of claims (or a description) has been filed, but it later turns out

Q: 当社は ePCT-Filing (ePCT 出願) 機能を利用して定期的に電子形式で PCT 出願を提出しています。当形式での出願は確かに出願手続を簡素化し、形式的なエラーを防ぐことに役立ちますが、明細書又は請求の範囲をアップロードする際に間違ったファイルを選択しやすいためといった面もあります。例えば、誤った請求の範囲一式が提出される場合に、PCT 規則で救済可能でしょうか。つまり、欠落要素又は部分の引用による補充に関する PCT 規則では、後日、すでに認められた国際出願日に影響することなく、誤った請求の範囲一式を正しいものに差し替える（国際出願が提出されるべきであった請求の範囲一式を含む先の出願の優先権の主張をしている場合）ことは可能ですか？

A: PCT 規則 4.18（引用により含める旨の陳述）、20.5（欠落部分）及び、20.6（要素及び部分を引用により含めることの確認）の規定は、国際出願に以下の何れも含まれておらず、関連する要素や部分が優先権が主張されている先の出願に完全に記載されている場合に、出願人を救済する目的で制定されたものです：

- 明細書の全体又は請求の範囲の全体、若しくは
- 明細書、請求の範囲の一部分又は図面全体又は一部分

上記必要な要件が満たされていれば、出願人は、基本的に、国際出願日を維持しながら、欠落要素又は部分を引用により補充することが可能です。この場合、受理官庁は国際出願に正しい要素を含めます（実際に間違った要素又は部分を“差し替える”ことはしません）。

PCT 受理官庁（RO）の大半は、上述される状況において、つまり、請求の範囲一式（又は明細書）が提出された後に、それらの請求の範囲が間違ったものであることが判明し、出願人が



that those claims were in fact the incorrect ones and the applicant wishes to include the correct ones.

However, please be aware that:

- a number of ROs and designated Offices (DOs) (or elected Offices) have submitted notifications of incompatibility between their national law and the Rules concerning incorporation by reference, as explained below, and
- even among those Offices which apply the Rules on incorporation by reference of missing elements or parts, not all of them interpret the Rules in the same way (as will be discussed later in this article).

#### Notifications of Incompatibility

The following Offices have submitted notifications of incompatibility under PCT Rule 20.8(a) in their capacities as ROs, and so will not accept incorporation by reference in any of the above-mentioned circumstances:

BE Intellectual Property Office (Belgium)  
 CU Cuban Industrial Property Office  
 CZ Industrial Property Office (Czech Republic)  
 DE German Patent and Trade Mark Office  
 ID Directorate General of Intellectual Property (Indonesia)  
 IT Italian Patent and Trademark Office  
 KR Korean Intellectual Property Office  
 MX Mexican Institute of Industrial Property

The following Offices have submitted notifications of incompatibility under PCT Rule 20.8(b) in their capacities as DOs (or elected Offices) and thus applicants will not have the benefits of the incorporation by reference provisions in the national phase in any of the above-mentioned circumstances:

CN State Intellectual Property Office of the People's Republic of China  
 CU Cuban Industrial Property Office  
 CZ Industrial Property Office (Czech Republic)  
 DE German Patent and Trade Mark Office  
 ID Directorate General of Intellectual Property (Indonesia)

正しいものを含めることを望む場合、これらの規則を適用します。

しかしながら、以下の場合にご留意ください：

- いくつかの RO 及び指定官庁 (DO) (又は選択官庁) が、以下に説明する、引用による補充に関する当該官庁の国内法令と当該規則との間の不適合通知を提出している点
- 欠落要素又は部分の引用による補充に関する当該規則を適用している官庁においても、全ての官庁が同じように当該規則を解釈しているわけではない点 (以下で説明)

#### *不適合通知*

以下の官庁が RO の資格において PCT 規則 20.8(a)に基づき、不適合通知を提出しており、上述のいかなる状況においても引用による補充は受け付けません：

BE 知的所有権庁 (ベルギー)  
 CU キューバ工業所有権庁  
 CZ 工業所有権庁 (チェコ共和国)  
 DE ドイツ特許商標庁  
 ID 知的所有権総局 (インドネシア)  
 IT イタリア特許商標庁  
 KR 韓国知的所有権庁  
 MX メキシコ工業所有権機関

以下の官庁は DO (又は選択官庁) の資格において PCT 規則 20.8(b)に基づき、不適合通知を提出しているため、出願人は上記のいかなる状況においても国内段階での引用による補充の恩恵は受けられません：

CN 中華人民共和国国家知識産権局  
 CU キューバ工業所有権庁  
 CZ 工業所有権庁 (チェコ共和国)  
 DE ドイツ特許商標庁  
 ID 知的所有権総局 (インドネシア)

KR Korean Intellectual Property Office

MX Mexican Institute of Industrial Property

TR Turkish Patent Institute

You should, however, bear in mind that even if the DO concerned has not submitted a notification of incompatibility of PCT under PCT Rule 20.8(b), it may not necessarily accept a positive decision of the RO since DOs may, to a limited extent, review the decisions by ROs to allow incorporation by reference (see PCT Rule 82<sup>ter</sup>.1(b) to (d)).

The above-mentioned lists are published (and updated when notifications of incompatibility are withdrawn) on the PCT website at:

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

It should be noted that under the PCT Roadmap (see documents PCT/WG/2/3 and PCT/WG/3/2), all States which maintain outstanding notifications of incompatibility under various provisions of the PCT Regulations are strongly encouraged to enact the necessary amendments to the national laws so that these notifications can be withdrawn.

#### Diverging interpretations

Among the Offices which in principle apply the provisions on incorporation by reference, there is a divergence of views as to the correct interpretation of those Rules in practice.

Certain ROs, including for example the European Patent Office, take the view that, under PCT Rules 4.18, 20.5 and 20.6, the practice to allow the inclusion of a new complete set of claims or a new complete description, where the element concerned had been erroneously filed, is not permissible. These Offices argue that, by definition, the term “missing part” of the claims or description elements indicates that some part of such element was missing but other parts of that element had been filed. Incorporation by reference of a “missing part” would thus require that the “missing part” of the claims or description element that was to be incorporated by reference indeed “complete” that (incomplete) element as contained in the international application on the international filing date, rather than adding a new element.

Other ROs, for example the International Bureau (IB) and the United States Patent and Trademark Office, take the view that such practice is both permissible, and consistent with the letter and spirit of the Regulations. If not, it would result in the situation where an applicant who did not include any

KR 韓国知的所有権庁

MX メキシコ工業所有権機関

TR トルコ特許機関

しかし、関係する DO が PCT 規則 20.8(b) に基づく不適合通知を提出していない場合でも、DO の中には、限られた範囲内で、RO の引用による補充を許可する決定を再度確認することもあり (PCT 規則 82 の 3.1(b) から (d) 参照)、RO の肯定的な決定が必ずしも受け入れられるとは限らない旨、ご留意ください。

上記一覧は以下のリンク先にてご覧頂けます (不適合通知の取下げの際に更新)。

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

なお、PCT ロードマップ (PCT/WG/2/3 及び PCT/WG/3/2 参照) において、PCT 規則の様々な規定に基づく不適合通知を取上げていない全ての国は、当該通知の取下げが可能になるよう国内法の必要な改正を成立させることを強く奨励されています。

#### *様々な解釈*

基本的に引用による補充に関する規定を適用している官庁間でも、実務において当該規則を正確に解釈する点に関しては様々な見解があります。例えば欧州特許庁を含むいくつかの RO では、PCT 規則 4.18、20.5、20.6 に従い、関連する要素が間違っ て提出された場合に、新しい完全な請求の範囲一式又は新しい完全な明細書を補充することを許容していません。これらの官庁は、定義上、請求の範囲又は明細書の要素の“欠落部分”とは、そのような要素のある部分は欠落していたが、その他の部分は提出されていたとみなす、と主張しています。つまり、“欠落部分”の引用による補充は、新しい要素の追加というよりむしろ、引用により補充されるべき請求の範囲又は明細書の要素の“欠落部分”が国際出願日の国際出願に含まれていたその (不完全な) 要素を“完全なものにする”ということを目指しています。

一方、例えば国際事務局 (IB) や米国特許商標庁などの他の RO では、そのような手続は何れも許容されており、規則の文言と精神に忠実で

claim(s) and/or any description in the international application as filed would be allowed to have those elements included in the international application by way of incorporation by reference of a missing element, whereas an applicant who had attempted to include those elements in the international application as filed but who had erroneously submitted the wrong claims and/or the wrong description would not be allowed to correct the mistake by adding the correct elements. These Offices also refer to the fact that the PCT Working Group, at its first session (see paragraphs 126 and 127 of document PCT/WG/1/16), had suggested that such practice was indeed permissible (“the Working Group noted that, in a case where the international application, on the international filing date, contained the necessary claim(s) element and description element (see Article 11(1)(iii)(d) and (e)), it was not possible under Rules 4.18 and 20.6(a) for the claims or description contained in a priority application to be incorporated as a missing “element”. However, it appeared to be possible, in such a case, for part or all of the description, or part or all of the claims, contained in the priority application to be incorporated under those Rules as a missing “part.”), and that the Receiving Office Guidelines had been modified accordingly so as to clarify that, in the circumstances where incorporation by reference resulted in a duplicated set of description, claims or drawings, the set incorporated by reference was to be placed sequentially before the originally filed set. (By doing this, it will be clear which set of claims should be taken into account, for example, for the purposes of international search and searches in the national phase.)

Despite the fact that the diverging RO practices described above have been discussed in a number of PCT meetings (including in the recent meeting of the PCT Working Group which was held from 26 to 29 May 2015 (see document PCT/WG/8/4)), there appears to be no consensus among Member States on this issue.

It is clearly not ideal that there are diverging interpretations on this matter, and it is generally acknowledged that it would be best to attempt to clarify the legal provisions regarding incorporation by reference of missing parts. The PCT Member States and the IB are trying to find a way forward to resolve this long-standing problem. In the meantime, the IB has been requested to prepare, for discussion at the next session of the PCT Working Group in 2016, a draft of a new provision focusing on erroneously-filed elements and parts (see Chair’s Summary – document PCT/WG/8/25,

ある立場の見解です。もしそうでなければ、提出した国際出願に何れの請求の範囲及び/又は明細書を含めていなかった出願人は、欠落要素の引用による補充により、それらの要素を国際出願に含めることが許可される一方、提出された国際出願にそれらの要素を含めようとしたが、誤って間違った請求の範囲及び/又は間違った明細書を提出してしまった出願人が、正しい要素を追加して誤りを訂正することが許可がされない、という結果になります。これらの官庁はまた PCT 作業部会が第 1 回会合にて (PCT/WG/1/16 のパラグラフ 126 及び 127 参照) そのような手続は許容できるとの旨を提言した事実 (“作業部会は、国際出願日に必要な請求の範囲の要素及び明細書の要素 (条約 11(1)(iii)(d)及び(e)参照) を含んでいる国際出願の場合には、優先権出願に含まれている請求の範囲又は明細書に関し、規則 4.18 及び 20.6(a) に基づき、欠落している“要素”として補充することはできない旨を留意した。しかし、そのような場合においても、優先権出願に含まれる明細書の部分又は全体、若しくは請求の範囲の部分又は全体に関し、欠落している“部分”としてそれらの規則に基づき補充することは可能であると考えられる。”)、及び、受理官庁ガイドラインは、引用による補充により結果的に重複した明細書、請求の範囲又は図面の一式がある場合に、当該引用により補充された一式は、当初提出された一式の前に連続して配置するよう明確化するために修正された事実について言及しました。(これにより、例えば、国際調査及び国内段階での調査の目的で、どちらの請求の範囲一式を考慮すべきなのか明確にします。)

いくつかの PCT 会合 (2015 年 5 月 26 日から 29 日まで開催された PCT 作業部会 (PCT/WG/8/4 参照) を含む) において上記の異なる RO の手続について議論されたにもかかわらず、本件に関する締約国間での一致した見解は得られていません。

本件に関して異なる解釈があることは最適ではありませんし、欠落部分の引用による補充に関しての法的な規定を明確化する努力を続けることは、おおむね認識されています。PCT 締約国と IB はこの長期にわたる問題の解決策を見つけようと努めています。差当たり、IB は、次回 2016 年の PCT 作業部会での議論のため、誤っ

paragraph 122), and to work with Member States to modify the Receiving Office Guidelines with a view to clarifying the existing divergent practices of ROs (see paragraph 123 of the same document).

Of course, it is always very important that you take great care when selecting files for upload when preparing your international application to be electronically-filed. It is also advisable to find out (before any such error occurs) what your RO's practice is with regards to allowing incorporation by reference where the incorrect set of claims (or description) has been filed. If it does not agree to incorporate the correct claims or description by reference, one option which you may wish to consider is to withdraw the international application concerned and re-file it with the correct claims or description (although if you do this, you would need to check whether the priority period had expired in the meantime).

For details on requesting incorporation by reference of missing parts or elements, please refer to PCT Rules 4.18, 20.5 and 20.6, the "Practical Advice" published in *PCT Newsletter* No. 05/2007, and the *PCT Applicant's Guide*, paragraphs 6.027 to 6.031.

て提出された要素及び部分に関する新しい規定案を準備すること（PCT/WG/8/25 議長の要約の paragraph 122 参照）、また RO の異なる手続が存在することを明示するための受理官庁ガイドラインの修正作業を締約国と進めること（同 paragraph 123 参照）を求められました。

当然のことながら、電子形式で提出する国際出願を準備する際に、アップロードするファイルの選択には細心の注意を払うことが大変重要です。また誤った請求の範囲一式（又は明細書）を提出してしまった場合、引用による補充が可能なのかどうか RO の手続を（そのような間違いが起こる前に）確認しておくことをお勧めします。もし受理官庁が引用により正しい請求の範囲又は明細書を補充することを認めない場合には、考慮すべきひとつの方法として、問題のある国際出願を取下げて、正しい請求の範囲又は明細書で再度出願することです（そうする場合には、その間に優先期間が無効になってしまっていないかどうか確認する必要があります）。

欠落部分又は要素の引用による補充の請求に関する詳細は、PCT 規則 4.18、20.5、20.6、*PCT Newsletter* 2007 年 5 月号掲載の“実務アドバイス”、及び *PCT 出願人の手引* の paragraph 6.027 から 6.031 をご参照ください。



## PCT NEWSLETTER NO.06/2015

## ENTITLEMENT TO REDUCTIONS IN PCT FEES FOR APPLICANTS FROM CERTAIN COUNTRIES

## 特定国からの出願人のための PCT 手数料減額の資格

**Q:** *I am a national and resident of Slovenia and I am planning to file an international application (as sole applicant) with the Slovenian Intellectual Property Office as receiving Office. I have heard that Slovenia will be added to the list of States whose nationals and residents are entitled to a 90% reduction in the international filing fee as from 1 July 2015. As I wish to claim priority of an earlier application filed on 20 June 2014, I will have to file my international application by 20 June 2015 at the latest. If I file my application before 1 July 2015, will I be able to pay a reduced fee if I actually make the fee payment after 1 July?*

**A:** As you are aware, revisions to the eligibility criteria for certain fee reductions were made during the 46<sup>th</sup> session of the Assembly of the PCT Union (PCT Assembly) which was held in September 2014. Slovenia was indeed added, together with the PCT Contracting States of Cyprus, Greece, Malta, Portugal and Saudi Arabia, and the non-PCT Contracting States of the Bahamas, Nauru, Palau and Suriname<sup>37</sup>, to the list of States, the nationals and residents of which may benefit from a 90% reduction in the international filing fee, the supplementary search handling fee, and the handling fee, as prescribed under item 5(a) of the PCT Schedule of Fees (see *PCT Newsletter* No. 10/2014, cover page). The date of entry into force of the amendments to the Schedule of Fees is 1 July 2015.

Although the date of entry into force of the amended Schedule of Fees, including the revised list of States eligible for the above fee reductions, is 1 July 2015, in the case of the reduction in the international filing fee, the revised Schedule of Fees will apply only in respect of international applications **received by the receiving Office on or after 1 July 2015**. (According to PCT Rule 15.3, the amount of the international filing fee that is payable shall be the amount applicable on the **date of receipt of the international application by the receiving Office**.) Therefore, regardless of when you pay the

**Q:** スロベニアの国民で居住者であり、受理官庁としてのスロベニア知的所有権庁へ国際出願（単独の出願人として）を提出する予定です。スロベニアが 2015 年 7 月 1 日より国際出願手数料の 90%減額の資格が与えられる国民と居住者の対象国の一覧に追加されると聞きました。2014 年 6 月 20 日に提出された先の出願の優先権の主張を希望するので、遅くとも 2015 年 6 月 20 日までに国際出願を提出する必要があります。2015 年 7 月 1 日前に出願を提出する場合、実際に手数料を支払うのが 7 月 1 日以降であれば、減額された手数料を支払うことができますか？

**A:** ご存知のように、特定の手数料減額の適格基準の改定は 2014 年 9 月に開催された第 46 回 PCT 同盟総会（PCT 総会）にて行われました。スロベニアは PCT 締約国のキプロス、ギリシャ、マルタ、ポルトガルとサウジアラビア、及び非 PCT 締約国であるバハマ、ナウル、パラオとスリナム<sup>37</sup>と共に対象国の一覧に追加され、その国民と居住者は PCT 手数料表の項目 5(a)に表示されるように、国際出願手数料、補充調査取扱手数料、及び取扱手数料の 90%減額が受けられます（*PCT Newsletter* 2014 年 10 月号の最初のページをご覧ください）。手数料表の改正の発効日は 2015 年 7 月 1 日です。

上記手数料減額の資格のある修正された対象国一覧を含む、改正された手数料表の発効日は 2015 年 7 月 1 日ですが、国際出願手数料の減額に関しては、修正された手数料表は **2015 年 7 月 1 日**以降に受理官庁により受理された国際出願にのみ適用されます。（PCT 規則 15.3 により、支払われる国際出願手数料の額は受

<sup>37</sup> It is recalled that applicants from non-PCT Contracting States must file the PCT application together with an applicant who is a national of and/or resides in a PCT Contracting State, and may only benefit from the fee reduction if that applicant is also entitled to the fee reduction.

非 PCT 締約国からの出願人は PCT 締約国の国民及び又は居住している出願人と PCT 出願を提出する必要があり、当該出願人も手数料減額の資格を有する場合にのみ手数料減額を受けることが可能です。

fees, the Schedule of Fees as in force until 30 June 2015 will apply in respect of your application, which means that you will not be entitled to the 90% reduction in the international filing fee. Note that even if an international application is received by the receiving Office before 1 July 2015 but is given a later international filing date which falls on or after 1 July 2015 (for example, in the case where missing drawings are furnished later), the current (pre-July 2015) Schedule of Fees will apply for payment of that fee.

Note, however, that if you request a supplementary international search or file a demand for international preliminary examination you would, irrespective of when that request or demand is submitted, be able to pay the reduced amount of the fees payable for the benefit of the International Bureau (IB), that is, the supplementary search handling fee and the handling fee, respectively, if the fee concerned is paid on or after 1 July 2015. (According to PCT Rules 45*bis*.2(c) and 57.3(d), the amounts payable for those fees are the amounts which are applicable on the date of payment of the fees).

For further details, including background information regarding the amendment to the Schedule of Fees, see the following PCT Assembly documents: Proposed Amendments to the PCT Regulations (document PCT/A/46/3) and the Report (document PCT/A/46/6, paragraphs 15 to 17, and Annexes I and II) at:

[www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_id=33287](http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=33287)

For a full list of States the nationals and residents of which are entitled to the fee reduction indicated under item 5(a) and (b) of the Schedule of Fees, see:

[www.wipo.int/pct/en/fees](http://www.wipo.int/pct/en/fees)

The above-mentioned web page contains links to the currently applicable list as well as the list which will be applicable on or after 1 July 2015. Note that the list which will become applicable on 1 July 2015 will be applicable for the next five years, subject to possible addition of States to the list in the interim, where the applicable conditions are met and where the State concerned makes a request to the Director General of WIPO to be included in the list.

To benefit from a reduction in the international filing fee for electronic filings (under item 4 of the Schedule of Fees), you may wish to consider filing your international application in electronic form (for example, using the ePCT-Filing system)

理官庁による国際出願の受理日に適用される額となります。) よって、手数料をいつ支払うかによらず、当該出願に関しては 2015 年 6 月 30 日まで効力のある手数料表が適用されるため、国際出願手数料の 90%減額の資格は与えられません。たとえ国際出願が 2015 年 7 月 1 日以前に受理官庁により受理され 2015 年 7 月 1 日以降の国際出願日が認められた場合であっても (例えば、欠落していた図面が後になって提出される場合)、現在の (2015 年 7 月以前の) 手数料表が当該手数料の支払いに適用されます。

しかしながら、補充国際調査の請求又は国際予備審査請求を提出する場合、補充調査取扱手数料及び取扱手数料に関しては、当該請求がいつ提出されるかによらず、本手数料が 2015 年 7 月 1 日以降に支払われるのであれば、国際事務局へ減額された手数料を支払うことが可能です。(PCT 規則 45 の 2.2(c)及び 57.3(d)により、本手数料の支払額は手数料の支払の日に適用される額となります。)

手数料表の改正に関する背景情報を含む詳細に関しては、次のリンク先から PCT 総会文書、特に PCT 規則の改正提案 (PCT/A/46/3) 及び報告書 (PCT/A/46/6 のパラグラフ 15 から 17 及び附属書 I 及び II) をご参照ください。

[www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_id=33287](http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=33287)

手数料表の項目 5(a)及び(b)に表示される手数料減額の資格を有する国民と居住者の対象国の一覧は次のリンク先をご覧ください。

[www.wipo.int/pct/en/fees](http://www.wipo.int/pct/en/fees)

上記ウェブページには現在適用されている一覧に加え、2015 年 7 月 1 日以降に適用される一覧へのリンクがあります。2015 年 7 月 1 日に適用される一覧は今後 5 年間有効ですが、上記期間内でも、ある国が適用条件を満たし、一覧に追加されるよう WIPO 事務局長へ請求した場合、その国は一覧に追加される可能性があります。

電子出願による国際出願手数料の減額 (手数料表の項目 4) を受けるには、貴国の国内法に

with the IB or the European Patent Office as receiving Office, subject to any filing restrictions which may apply under your country's national legislation.

において出願が制限される可能性はありますが、受理官庁としての国際事務局又は欧州特許庁への電子形式（例えば、ePCT 出願システムを利用）による国際出願を検討されてもいいでしょう。

## PCT NEWSLETTER NO.05/2015

## LATE PAYMENT FEES WHEN THE PCT FEES ARE PAID MORE THAN ONE MONTH AFTER THE DATE OF RECEIPT OF THE INTERNATIONAL APPLICATION BY THE RECEIVING OFFICE

PCT 手数料が受理官庁による国際出願の受理日から 1 ヶ月以上経過して支払われる場合の後払手数料

*Q: I am the agent for an international application in respect of which, due to an administrative error, the transmittal fee, international filing fee and search fee were not paid within the one-month time limit for paying those fees, although they were paid two days after the expiration of that time limit. Will my payment be considered to have been made on time, and if not, will I have to pay a late payment fee to the receiving Office?*

**A:** It is recalled that the time limit for the payment of the transmittal fee, international filing fee and search fee under PCT Rules 14.1(c), 15.3 and 16.1(f), respectively, is one month from the date of receipt of the international application. Where no or insufficient fees have been paid at the time of filing the application, the receiving Office may invite the applicant (for the first time) (using Form PCT/RO/102), without requesting any late payment fee, to pay the balance due within one month from the date of receipt of the international application (see the Receiving Office Guidelines (ROGL), paragraph 258, and the Administrative Instructions under the PCT, Section 304). This is not an obligation for the receiving Office, and so in your case, perhaps you did not receive this reminder.

Where, by the time the fees are due, the receiving Office finds that no fees were paid to it, or that the amount paid to it is insufficient to cover the fee or fees concerned, the receiving Office will, in accordance with PCT Rule 16bis.1, invite the applicant (using Form PCT/RO/133) to pay to it, within a month from the date of that invitation, the amount required to cover that or those fees, together with, where applicable, a late payment fee under PCT Rule 16bis.2 (see ROGL, paragraph 259). The late payment fee is 50% of the amount of the unpaid fees, or, if this amount is less than the transmittal fee, an amount equal to the transmittal fee. The amount will not exceed the amount of 50% of the international filing fee (not taking into account any supplemental fee where the international application contains more than 30 sheets) (see ROGL, paragraph 264). Note that if the applicant is entitled to a reduction in the international

**Q:** ある国際出願の代理人ですが、事務処理の誤りで、送付手数料、国際出願手数料及び調査手数料が、それらの支払期限である 1 ヶ月以内には支払われず、期限満了の 2 日後に支払われました。当方の支払いは期限内に支払われたものとみなされますか？そうでなければ、受理官庁に対して後払手数料を支払う必要がありますか？

**A:** 送付手数料、国際出願手数料及び調査手数料の支払い期限はそれぞれ、PCT 規則 14.1(c)、15.3 及び 16.1(f)に基づき、国際出願の受理日から 1 ヶ月となっています。出願時に手数料が未払、又は不足する場合、受理官庁は後払手数料を請求することなく、国際出願の受理日から 1 ヶ月以内に不足額を支払うよう出願人に（最初に）求めるでしょう（様式 PCT/RO/102 を使用）（受理官庁ガイドライン（ROGL）の paragraph 258、及び PCT 実施細則第 304 号を参照）。これは受理官庁の義務ではありませんので、本件もそうであるように、おそらくこの求めは受け取らなかったのでしょうか。

支払期限までに、手数料が受理官庁に支払われていないと当該受理官庁が認めた場合、又は当該受理官庁に支払われた額が手数料又は関連手数料に不足すると認めた場合には、当該受理官庁は、PCT 規則 16 の 2.1 に従い、これらの手数料を賄うために必要な額及び、該当するときは、PCT 規則 16 の 2.2（ROGL の paragraph 259 を参照）に基づく後払手数料を求めの日から 1 ヶ月以内に支払うよう出願人に求めます（様式 PCT/RO/133 を使用）。後払手数料は未払いの手数料の額の 50%、又はこの額が送付手数料より少ない場合には、送付手数料に等しい額となります。額は国際出願手数料（国際出願の用紙が 30 枚を超える場合の追加手数料は考慮に入れませんが）の 50%を超えません（ROGL の paragraph 264 を参照）。出願人が手数料表の項目 4 及び/又は 5 に基づく国際出願手数料の減



filing fee under items 4 and/or 5 of the Schedule of Fees, any late payment fee must be calculated on the basis of the international filing fee as reduced.

Given that you missed the one-month time limit for paying the fees, whether or not you will have to pay a late payment fee will depend on two things:

- If your payment is received by the receiving Office before it sends the invitation under PCT Rule 16bis.1, it will, in accordance with PCT Rule 16bis.1(d), be considered to have been received before the expiration of the time limit under PCT Rule 14.1(c), 15.3 or 16.1(f), as the case may be. In other words, if your payment reaches the receiving Office after one month from the receipt by it of the international application, but before it issues the invitation to pay the (extra) fees (Form PCT/RO/133), and provided that your payment covers the total amount due, no invitation to pay the missing amounts should be sent and no late payment fee should be required (see ROGL, paragraph 263). All receiving Offices are bound by this provision under PCT Rule 16bis.1(d).
- Also, even if the payment is not received before the receiving Office sends the invitation under PCT Rule 16bis.1, the receiving Office is not obliged to charge a late payment fee – this depends on the practice of the Office concerned (see ROGL, paragraph 264).

It is a best practice to pay the fees that are due upon filing an international application as soon as possible so as to avoid late payment of fees. Although the receiving Office will send the applicant either one or two reminders to pay missing fees, late payment can result in the payment of extra fees, and can ultimately result in the international application being considered withdrawn (via Form PCT/RO/117) in accordance with PCT Article 14(3) if they are not paid by the expiration of the extended period allowed under PCT Rule 16bis.1. The reminder procedure which has been established under the PCT, and the requirement that the fees must be paid well before the publication of the international application, help to ensure that applications are not considered withdrawn for non-payment of fees at a time when it is too late to prevent the international application from being published.

額を認められている場合は、後払手数料は減額された国際出願手数料に基づいて計算されません。

1ヶ月の手数料支払期限を逃した場合、後払手数料を支払うか否かは以下の2点によります。

- PCT規則16の2.1に基づく求めを送付する前に受理官庁が本件の支払を受領した場合は、PCT規則16の2.1(d)に従い、PCT規則14.1(c)、15.3又は16.1(f)に規定する期限の満了前に受領したものとみなされるでしょう。言い換えれば、本件の支払が国際出願の受理から1ヶ月より後に受理官庁に届いたが、(追加の)手数料支払の求め(様式PCT/RO/133)の発行前であり、本件の支払が不足なく全額支払われているときには、不足額の支払の求めは送付されませんし、後払手数料も請求されません(ROGLの paragraph 263を参照)。全ての受理官庁はPCT規則16の2.1(d)に基づくこの規定に従う義務があります。
- また、PCT規則16の2.1に基づく求めを受理官庁が送付する前に支払を受領されていない場合でも、受理官庁が後払手数料を課することは義務ではありません。それは関係官庁の実務によります(ROGLの paragraph 264を参照)。

手数料の後払いを避けるためにも、国際出願の提出時に必要な手数料はできる限り早く支払うのが最善です。受理官庁は不足額を支払うよう1通又は2通の通知を出願人に送付しますが、後払いは追加手数料の支払をもたらす、さらにPCT規則16の2.1で認められた延長期満了までに支払われない場合は、最終的にPCT第14条(3)に従い国際出願は取り下げられたものとみなされる(様式PCT/RO/117)こともあります。PCTに基づき設定された通知の手続き、及び国際出願の公開のかなり前に手数料を支払わなければならないという要件は、国際出願の公開を回避するには遅すぎる時点で当該出願が手数料の未払のため取り下げられたとみなされないようにするのに役立ちます。

手数料の支払いに関しては、小切手による支払は時間がかかり、また特定の小切手は銀行により拒否されることもありますので、小切手によ

As far as payment of fees is concerned, please be aware that it is preferable not to make payments by check, as this payment mode takes longer, and also, certain checks may be refused by banks. In the case of applications filed with the International Bureau as receiving Office (RO/IB) using ePCT-Filing, fees can be paid immediately online, either with a credit card or by debiting a WIPO current account.

る支払はなるべくお控え頂きますようご留意ください。ePCT 出願を利用して受理官庁としての国際事務局（RO/IB）へ提出された出願に関しては、手数料はクレジットカード又は WIPO 当座預金口座からの引き落としにより、オンラインで直ちに支払いが可能です。

## PCT NEWSLETTER NO.04/2015

## INDICATING AN ADDRESS FOR CORRESPONDENCE WHERE A PERSON IS NOT ENTITLED TO REPRESENT THE APPLICANT BEFORE THE RECEIVING OFFICE

受理官庁に対して出願人を代理する資格がない場合の通知のためのあて名の表示

*Q: I am going to file a PCT application on behalf of a corporate applicant which is based in the Netherlands (and which has NL residence and nationality). I am a patent attorney in that company's patent department, a subsidiary of that company which is based in the United States of America (US). Our intention is to file the application with the European Patent Office (EPO) as receiving Office, but I would like to know whether I would be able to act on behalf of the applicant before the EPO if I am based in the US.*

**A:** If the international application is filed at the European Patent Office as receiving Office (RO/EP), provided that the applicant has a residence or principal place of business in one of the States party to the European Patent Convention (EPC), the EPO does not require that the applicant appoint an agent to act before it as a receiving Office.

However, if an agent is appointed, that agent must be:

- a professional representative or an association of representatives entered in the directory of professional representatives maintained by the EPO (see: <http://www.epo.org/applying/online-services/representatives.html>); or
- a legal practitioner qualified to practice in patent matters in one of the States party to the European Patent Convention and who has his place of business in that State.

If you do not fulfill either of the above conditions for agents before the EPO, the applicant could either appoint another agent who is entitled to represent the applicant before RO/EP, or you could, in accordance with PCT Rule 4.4(d), and provided that no eligible agent has been appointed, be included in the request form as an address for correspondence (by adding your name and address in Box No. IV of the request form and selecting the option “Address for correspondence”). Note that if you do indicate yourself as “agent” in the request form while not being entitled to represent the applicant before the RO, the RO would, in any case, delete *ex officio* the indication “agent” and indicate

**Q:** オランダに拠点を置く法人出願人（住所及び国籍がオランダ）を代理して PCT 出願を提出する予定です。当方は米国にある当該企業の子会社の特許部に在籍する弁理士です。できれば受理官庁としての欧州特許庁（EPO）に対して出願を提出したいのですが、米国に拠点のある当方が EPO に対し出願人を代理して行動できるのかどうか教えてください。

**A:** 国際出願が受理官庁としての欧州特許庁（RO/EP）へ提出されるのであれば、出願人が欧州特許条約（EPC）の締約国の何れかの国に住所又は主要な事業所を有する場合は、EPO は、出願人が受理官庁としての EPO に対し代理人を選任することを要求しません。

しかし、代理人が選任されるのであれば、代理人は以下の者に限られます。

- EPO が備える該当名簿に登録されている職業代理人 (<http://www.epo.org/applying/online-services/representatives.html> を参照)、又は、
- 欧州特許条約の締約国の 1 国において特許に関し手続を行う資格を有し、かつ、当該国に営業所を有する法律実務家

上記の EPO に対する代理人の条件の何れにも合致しない場合は、出願人は RO/EP に対して出願人を代理する資格のある別の代理人を選任するか、PCT 規則 4.4 (d) に従い、資格のある代理人を選任しないことを条件に、通知のためのあて名として願書様式に記載することが可能です（願書様式の第 IV 欄に氏名及びあて名を記載し、“通知のためのあて名”を選択する）。RO に対して出願人を代理する資格がないにもかかわらず、願書様式に“代理人”として記載された場合には、RO は何れ

instead “address for correspondence” (see PCT Receiving Office Guidelines, paragraph 117).

The advantage of an address for correspondence is that it can be anywhere, and does not have to be linked with a particular country (it can even be in a country which is not bound by the PCT). The person named as part of an address for correspondence would be sent all correspondence regarding the international application in the international phase that would normally be sent to the applicant or the agent, and would also be able to make payments in respect of the application.

However, please note that if you are indicated in the address for correspondence, you would not be entitled to act as agent for the applicant. Any submission to the RO or the International Authorities would have to be signed by the applicant (or the deemed common representative if there is more than one applicant). Please be aware that if you have to spend time obtaining the signature of the applicant, this could be a problem if a time limit for a particular action is due to expire soon.

As far as RO/EP is concerned, it is recalled that on 1 November 2014, the Office changed its practice by relaxing certain restrictions concerning the address for correspondence which may be given by applicants in an international application filed with it in cases where no agent is appointed. These changes included the removal of the restriction for an address for correspondence to be in a Contracting State of the EPC with the result that an address for correspondence may now be that of any person in any country. For further details about the revised practice at the EPO, please refer to the “Notice from the European Patent Office dated 4 September 2014 concerning the use of an address for correspondence in proceedings before the EPO by persons acting without a professional representative or agent” at:

[www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2014/10/a99/2014-a99.pdf](http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2014/10/a99/2014-a99.pdf)

To find out about the requirements of other PCT receiving Offices regarding the appointment of agents in the international phase, please refer to the *PCT Applicant's Guide*, Annex C, and to find out about the requirements of designated (or elected) Offices regarding the appointment of agents in the national phase, please refer to the relevant national chapter summaries of the *PCT Applicant's Guide*, at:

の場合においても、“代理人”の表示を職権により削除し、代わりに“通知のためのあて名”と表示する旨ご注意ください（PCT 受理官庁ガイドラインのパラグラフ 117 を参照）。

通知のためのあて名の利点は、あて名はどこであっても可能であり、特定の国に縛られないことです（PCT に拘束されていない国であっても可能です）。通知のためのあて名に記載された者には、通常出願人又は代理人へ送られる国際段階での国際出願に関する全ての通知が送付され、出願に関する支払いをすることも可能です。

しかしながら、通知のためのあて名に記載された場合、出願人の代理人として行動する資格がないことにご注意ください。RO 又は国際機関への何れの提出にも出願人（又は複数の出願人がいる際は共通の代表者とみなされた者）による署名が必要となります。特定の手続の期限が迫っているのであれば、出願人の署名を得るのに時間がかかることが問題になる可能性もあることにご注意ください。

RO/EP に関して、2014 年 11 月 1 日に当該官庁は、代理人が選任されていない場合に提出された国際出願において出願人によって与えられる通知のためのあて名に関する特定の規制を緩和するよう実務を変更しました。これらの変更には、EPC 締約国の通知のためのあて名の規制解除を含み、その結果現在は通知のためのあて名は如何なる国の如何なる者でも可能になりました。EPO の改訂された実務の詳細については、下記のリンク先の“職業代理人又は代理人がない場合の EPO に対する手続における通知のためのあて名の使用に関する 2014 年 9 月 4 日付け欧州特許庁の通知”をご覧ください。

[www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2014/10/a99/2014-a99.pdf](http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2014/10/a99/2014-a99.pdf)

国際段階における代理人の選任に関する他の PCT 受理官庁の要件については *PCT 出願人の手引*の附属書 C を、国内段階における代理人の選任に関する指定（又は選択）官庁の要件については、*PCT 出願人の手引*の関連する国内段階を下記リンク先にてご参照下さい。



[www.wipo.int/pct/en/appguide](http://www.wipo.int/pct/en/appguide)

[www.wipo.int/pct/en/appguide](http://www.wipo.int/pct/en/appguide)

## PCT NEWSLETTER NO.03/2015

## ACCESSING AND MANAGING AN INTERNATIONAL APPLICATION VIA EPCT PRIVATE SERVICES WHEN THAT APPLICATION HAS NOT BEEN FILED ELECTRONICALLY

電子形式で出願されていない場合の EPCT プライベートサービスでの国際出願へのアクセスと管理

*Q: I recently filed an international application on paper, and would like to know whether, in the case of paper filings, it is possible to make use of ePCT to access and manage those applications in the same way as it is possible with electronic filings. If so, how do I do this?*

**A:** It is possible for you to access paper-filed international applications (as well as international applications that were filed using the PCT-EASY mode of the PCT-SAFE software) via ePCT, provided that certain steps are taken.

The first thing that you will need to do in order to use any of the ePCT services is to create a basic WIPO user account. Once you have done this, you will be able to use ePCT **public** services, which enable you to upload documents and correspondence, such as amendments under PCT Article 19, declarations under PCT Rule 4.17 and withdrawals under PCT Rule 90*bis*, to the International Bureau (IB) or the receiving Office of the IB (RO/IB). To create a WIPO user account, go to the ePCT Portal at:

<https://pct.wipo.int/LoginForms/epct.jsp>

simply click on “create an account” on the bottom of that page, and fill out the short form with your details. For further information on creating a WIPO user account, please see the “Step-by-Step Guide for Document Upload in ePCT” at:

[www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/transition\\_\\_to\\_epct\\_for\\_document\\_upload.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/transition__to_epct_for_document_upload.pdf)

However, by further securing your account with a digital certificate, you can then access ePCT **private** services, which allow you to access your unpublished international application (after having confirmed eOwnership of it), and offer many more features, including a large number of actions that can be taken in relation to your application. For information on how you can authenticate your user account with a digital certificate, please refer to the “ePCT

**Q:** 最近、国際出願を紙で提出しましたが、紙形式での出願の場合でも、電子出願と同様にアクセスと管理のために ePCT の利用が可能なのかどうか教えてください。もし可能であれば、どうしたらいいでしょうか。

**A:** 必要な手続きがなされれば、ePCT を介しての紙形式で提出された国際出願（PCT-SAFE ソフトウェアの PCT-EASY モードを利用して提出された国際出願も同様）へのアクセスが可能です。

ePCT サービスを利用するために最初に行わなければならないことは WIPO ユーザアカウントの作成です。これにより、ePCT パブリックサービスの利用が可能になり、PCT 第 19 条に基づく補正、PCT 規則 4.17 に基づく申立て及び PCT 規則 90 の 2 に基づく取下げのような文書や通知を、国際事務局（IB）または IB の受理官庁（RO/IB）に対して、アップロードすることができます。WIPO ユーザアカウントを作成するには、下記の ePCT ポータルサイトの下の方にある“Create an account（新規アカウントの作成）”からどうぞ。

<https://pct.wipo.int/LoginForms/epct.jsp>

WIPO ユーザアカウントの作成に関する詳細は、下記のリンク先の“ePCT ドキュメントアップロードのステップバイステップガイド”をご覧ください。

[www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/transition\\_\\_to\\_epct\\_for\\_document\\_upload.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/transition__to_epct_for_document_upload.pdf)

しかしながら、電子証明書で当該アカウントをより安全なものにすることで、未公開の国際出願へのアクセスが可能になり（その eOwnership の確認後）、当該出願に対して実行可能なアクション機能（訳者注：中間書類を ePCT 上で作成し提出する機能）を含む、より多くの機能をご利用いただける ePCT プライベートサービス

User Guide for Applicants and Third Parties”, from page 29 to 34, at:

[www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/pct\\_wipo\\_accounts\\_user\\_guide.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/pct_wipo_accounts_user_guide.pdf)

The above information is valid for all international applications, including those which were filed electronically. However, in the case of:

- paper filings,
- PCT-EASY filings,
- applications filed electronically with a non-supported certificate, or
- applications filed electronically using a certificate that does not match a certificate in the WIPO user account of the current user,

before you can confirm eOwnership of your international application, and subsequently access and manage it in ePCT private services, you must take the following extra steps for security reasons:

- 1) wait until Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) has been issued to be sure that the IB has received the record copy and in order to obtain the confirmation code, which can be found on the bottom of the form (where Form PCT/IB/301 is sent to the applicant by e-mail, this code would also appear in text form in the body of that e-mail so that it is easy to copy and paste it, without having to retype it); and
- 2) once you have the confirmation code, generate a request for eOwnership of the international application by going to the eOwnership tab in ePCT private services and entering the international application number, the international filing date and the confirmation code. Since the international application was not filed electronically using a valid digital certificate, you will see the message “ePCT cannot detect and validate any digital certificate used to file this international application. Please submit an eOwnership request to the International Bureau”, and you should click on “yes” to request eOwnership from the IB.

へのアクセスが可能になります。電子証明書によるユーザアカウントの認証手続きに関する詳細は、下記のリンク先の“ePCT ユーザガイド”の29～34 ページをご参照下さい。

[www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/pct\\_wipo\\_accounts\\_user\\_guide.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/pct_wipo_accounts_user_guide.pdf)

上記情報は電子形式で出願されたものを含む全ての国際出願に有効ですが、以下の場合には、

- 紙形式での出願
- PCT-EASY 出願
- サポートされていない電子証明書を用いて電子形式で提出された出願
- WIPO ユーザアカウントの電子証明書と一致しない電子証明書を使用して電子形式で提出された出願

国際出願の eOwnership を取得し、ePCT プライベートサービスで当該出願へのアクセスと管理が可能になる前に、セキュリティ上の理由で以下の追加のステップが必要となります。

- 1) IB が記録原本を受理したことを通知する様式 PCT/IB/301（記録原本の受理通知）の発行をお待ちください。この様式の一番下に記載されている確認コードを取得する必要があります（様式 PCT/IB/301 が電子メールで出願人へ送付される場合は、当該コードは電子メールの本文にもテキストで表示されますので、簡単にコピーアンドペーストでき、入力の手間が省けます）。
- 2) そして確認コードを取得したら、ePCT プライベートサービスにて eOwnership タブへ進み、国際出願番号、国際出願日及び確認コードを入力して、国際出願の eOwnership を請求して下さい。国際出願が有効な電子証明書を使用して電子形式で提出されていなかったため、“ePCT は当該国際出願を提出する際に使用された何れの電子証明書の検出及び認証ができません。国際事務局へ eOwnership の請求をして下さい”、というメッセージを確認し、IB に eOwnership を請求するために“はい”をクリックして下さい。

Note that the details of the person making the eOwnership request should match the details of one of the following: the applicant, the common representative, the agent or the person indicated in the address for correspondence of the international application. Furthermore, certain other questions will be asked regarding the international application, as an additional security check. Provided that your request is approved by the IB, eOwnership will be granted and you will then be able to access the international application directly in ePCT.

If such a request is received from a person other than one of the persons mentioned above (for example, a paralegal in a law firm who was not indicated in Form PCT/RO/101), the eOwnership request may, for security and confidentiality reasons, be refused by the IB, unless that person's name appears on an appropriate document on file, for example, on a receipt of electronic submission. An automated e-mail is sent to the person making the request informing him/her that the IB could not match him/her to any details in the international application, and that a new confirmation code in order to obtain eOwnership has been sent to the address for service (either the agent, common representative or address for correspondence). In parallel, a notification (Form PCT/IB/345) containing a new confirmation code will be sent by the IB to the address for service on record, giving the details of the person who made the request and inviting that person to pass the confirmation code to the person making the request if they deem this appropriate.

Please note that once an international application has been published, the code on Form PCT/IB/301 is no longer valid as a confirmation code in ePCT, as that form is made available on PATENTSCOPE at the time of publication. The confirmation code is also rendered invalid if a change under PCT Rule 92*bis* has been submitted since filing, since Form PCT/IB/301 might be in the possession of someone who was removed from the record as a result of that change. In such cases, the online web form will prompt you to request a new confirmation code from the IB, which will then be sent to the address for service for the application.

For any international applications that you may be filing in the future, taking eOwnership of it would be easier if you file your application using ePCT-Filing, since eOwnership rights are automatically set up at the time of creating the

eOwnership を請求する者の情報が、以下の一つの情報と一致する必要がありますのでご注意ください：出願人、共通の代表者、代理人若しくは国際出願の通知のためのあて名に記載された者。さらに、追加のセキュリティ上の確認として、国際出願に関するいくつかの質問がなされます。IB により当該請求が許可されれば、eOwnership が付与され ePCT にて直接、国際出願へのアクセスが可能になります。

もしそのような請求が上記以外の者（例えば、様式 PCT/RO/101 に記載されていない法律事務所のパラリーガルなど）からで、出願に関する適切な文書、例えば電子申請の受領証などに示されていないのであれば、当該 eOwnership の請求はセキュリティと機密性の観点から IB により拒否されます。IB は当該請求をした者が国際出願の情報と一致しなかった旨、eOwnership を取得するための新しい確認コードが郵便用あて名（代理人、共通の代表者又は通知のためのあて名の何れか）へ送付された旨を知らせる自動送信メールが当該請求をした者へ送られます。同時に、IB により新しい確認コードを含む通知（様式 PCT/IB/345）が記録された郵便用あて名へ送付されます。これは当該請求をした者の詳細を提供し、もし適切であれば当該請求をした者へその確認コードを連絡するようお願いするものです。

国際出願が公開されると、様式 PCT/IB/301 も PATENTSCOPE にて閲覧可能となるため、当該様式に示された確認コードは無効となります。また、出願後に PCT 規則 92 の 2 に基づく変更が提出された場合も、当該変更の結果、様式 PCT/IB/301 が記録から削除された者の所有になっているかもしれないため、その確認コードはやはり無効になります。そのような場合には、オンラインのウェブフォームで IB に新しい確認コードを請求することで、当該出願の郵便用あて名へ送付されます。

今後の国際出願において、ePCT 出願を利用して出願を提出すれば、eOwnership の取得はより簡単なものになるでしょう。なぜなら eOwnership 権は新規の仮出願の作成時に自動的に付与され、その出願が実際に提出される前に他の関係者に ePCT のアクセス権を付与することも可能になるからです。さらに、ePCT 出願は出願を実



new draft application and it is even possible to assign access rights in ePCT to other associates before the application is actually filed. Moreover, ePCT-Filing provides validation checks that can help you to correct any potential errors before you actually submit the application, and fee reductions are applicable when filing electronically. If your usual receiving Office does not accept ePCT-Filings, you can file with the RO/IB as it accepts international applications from residents and/or nationals of any PCT Contracting State.

For full details regarding the setting up of WIPO accounts, assigning and managing access rights in ePCT, and an overview of the features and functionalities of ePCT, please refer to the “ePCT User Guide for Applicants and Third Parties” at:

[www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/pct\\_wipo\\_accounts\\_user\\_guide.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/pct_wipo_accounts_user_guide.pdf)

際に提出する前に潜在的な間違いの修正を促す確認機能があり、電子形式での出願時の手数料の減額も適用されます。もし普段利用している受理官庁が ePCT 出願を受け入れていない場合は、全ての PCT 締約国の居住者及び／又は国民からの国際出願を受け入れる RO/IB への出願が可能です。

WIPO アカウントの作成、ePCT のアクセス権の付与及び管理に関する詳細、また ePCT の特徴や機能の概要は、下記のリンク先“ePCT ユーザガイド”をご参照下さい。

[www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/pct\\_wipo\\_accounts\\_user\\_guide.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/pct_wipo_accounts_user_guide.pdf)

## PCT NEWSLETTER NO.02/2015

## WHAT CAN BE DONE IF A REQUEST FOR RECTIFICATION OF AN OBVIOUS MISTAKE HAS BEEN REFUSED BY THE COMPETENT AUTHORITY?

明白な誤記の訂正のための請求が権限のある機関に拒否された場合、どのような対応ができますか？

**Q:** *I submitted hastily-prepared informal drawings with an international application. When later preparing the formal drawings, I realized that the original drawings contained a small mistake, which I corrected in the formal drawings. However, the receiving Office rejected the later submitted formal drawings as they were different from the originally-filed drawings. I therefore submitted a request for rectification of an obvious mistake under PCT Rule 91.1 to the International Searching Authority (ISA), along with the replacement drawings and an explanation of the correction. Unfortunately, that request for rectification was subsequently refused by the ISA. Is there any further action that I can take in the international phase to rectify this problem?*

**A:** If the Authority competent to authorize a request for rectification (in this particular instance, the ISA) refuses to authorize a rectification under PCT Rule 91, you will have no further opportunity to correct the mistake in the international phase. However, you do have the possibility, in accordance with PCT Rule 91.3(d), of requesting the International Bureau (IB) to publish the request for rectification, the reasons for refusal by the authority of that request for rectification, and any further brief comments that you may wish to submit in defense of your request for rectification. The IB will already have received a copy of your request for rectification directly from the ISA, together with a notification of the ISA's refusal of your request, and the reasons for their refusal.

Any request for publication of information regarding your request for rectification and the reasons for refusal, including any brief comments that you may wish to submit, should reach the IB within two months from the date of the refusal of the request for rectification, and is subject to the payment at the same time of a special fee, the amount of which is set in Section 113(b) of the Administrative Instructions under the PCT, and is also indicated in the *PCT Applicant's Guide*, Annex B2(IB) ([www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexb2/ax\\_b\\_ib.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexb2/ax_b_ib.pdf)). The amount of the fee is currently 50 Swiss francs plus 12 Swiss francs for each sheet in excess of one. It is

**Q:** 国際出願と共に急いで準備した非公式の図面を提出しました。その後、公式の図面を準備しているときに、元の図面に小さな間違いがあることに気がつき、公式の図面で修正しました。しかし、後に提出した公式の図面は元々提出していた図面と差異があったため受理官庁より拒否されました。そのため、PCT 規則 91.1 に基づく明白な誤記の訂正のための請求を差替え図面と修正の説明と共に国際調査機関 (ISA) に提出しました。残念ながら、当該請求はその後 ISA より拒否されました。本件を是正するために国際段階にて可能な対応はありますか？

**A:** 訂正のための請求を許可する権限のある機関（本件では ISA）が PCT 規則 91 に基づく訂正の許可を拒否する場合、国際段階において誤記を訂正するさらなる機会はありません。しかしながら、PCT 規則 91.3(d) に基づき、当該訂正のための請求や当該機関による拒否の理由、当該訂正のための請求を弁護するために提出することが可能な簡単な意見書を公開することを IB へ要請することができます。IB はすでに ISA から当該訂正のための請求の写し、当該請求に対する ISA の拒否の通知及び拒否の理由を直接受け取っているでしょう。

訂正のための請求、拒否の理由、及び提出することが可能な意見書を含む情報の公開の要請は、訂正のための請求の拒否の日から 2 ヶ月以内に IB へ到達すべきであり、同時に PCT 実施細則第 113 号(c)に規定される特別な手数料、これは *PCT 出願人の手引* 附属書 B2 (IB) ([www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexb2/ax\\_b\\_ib.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexb2/ax_b_ib.pdf)) にも記載されていますが、その支払いが条件となります。手数料は現在、50 スイスフランに 1 頁を超える頁毎に 12 スイスフランが追加されます。なお、出願人は ePCT (<https://pct.wipo.int/ePCT>) の“ドキュメ

recalled that applicants can upload such requests for publication to the IB using the 'Upload Documents' function in ePCT (<https://pct.wipo.int/ePCT>).

The information on the refused request for rectification will be published at the same time as the international application, provided that your request for publication is received before the completion of technical preparations for international publication; otherwise it will be published later.

By requesting the publication of information on the refused request for rectification, together with any comments that you wish to submit on the matter, that information will be made publicly available on PATENTSCOPE, and designated (or elected) Offices (and third parties) will therefore be aware that the drawings contain a mistake and that there is a possibility that a request for correction of that mistake may be made in the national phase. You may then pursue the matter further before the designated Offices according to their national law and practice for the rectification of obvious mistakes.

For further information on requests for rectification of obvious mistakes, see the *PCT Applicant's Guide*, International Phase, paragraphs 11.033 to 11.044 ([www.wipo.int/pct/en/appguide/text.jsp?page=ip11.html#\\_rectif\\_mistakes](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/text.jsp?page=ip11.html#_rectif_mistakes)).

ントアップロード”機能を利用して IB へ公開の要請を提出できます。

拒否された訂正のための請求に関する情報は、その要請が国際公開の技術的準備が完了する前に受理された場合には、国際出願と同時に公開されますが、そうでなければその後公開されません。

拒否された訂正のための請求に関する情報とともに提出することが可能な意見書の公開を要請することにより、当該情報は PATENTSCOPE にて閲覧可能となり、指定（又は選択）官庁（及び第三者）は、誤記を含む図面や国内段階において誤記の訂正のための請求をする可能性があることに留意するでしょう。明白な誤記の訂正に関する国内法令や実務に従い、指定官庁に対してさらなる要請をすることもできます

明白な誤記の訂正のための請求に関する詳細は、*PCT 出願人の手引* 国際段階の概要の параグラフ 11.033 から 11.044 をご覧ください。

([www.wipo.int/pct/en/appguide/text.jsp?page=ip11.html#\\_rectif\\_mistakes](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/text.jsp?page=ip11.html#_rectif_mistakes))

## PCT NEWSLETTER NO.01/2015

## INFORMATION ON SUBMITTING INFORMAL COMMENTS TO ADDRESS ISSUES RAISED IN THE WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

国際調査機関の見解書で指摘された事項に応答するための非公式コメント提出に関する情報

**Q:** *I would like to submit informal comments to the International Bureau following the receipt of the written opinion of the International Searching Authority, but cannot find any information in the PCT Regulations relating to informal comments. Please could you tell me what the time limit for submitting informal comments is, and also whether there is a limit to the number of words contained in the informal comments, as is the case for the statement under PCT Article 19? Will the informal comments be published with the international application? What happens if I later file a demand for international preliminary examination – will the informal comments be sent to the International Preliminary Examining Authority?*

**A:** During the thirty-first session of the Assembly of the PCT Union, which met in September 2002, Regulations under the PCT were adopted concerning the issuance of a new type of written opinion by the International Searching Authority (ISA). The Assembly agreed that no special provision should be included in the Regulations to enable the applicant to comment on the written opinion of the ISA. Any formal response to the written opinion of the ISA would need to be submitted to the International Preliminary Examining Authority (IPEA) under PCT Article 34 as part of the international preliminary examination procedure. However, in the event that a demand for international preliminary examination is not filed, the applicant would be given the opportunity to rebut the written opinion of the ISA by submitting comments on an informal basis to the International Bureau (IB). Such “informal comments” would be subsequently sent to the designated Offices and also be made available to the public on PATENTSCOPE. It is because of the informal nature of such comments that you have not been able to find any information concerning them in the PCT Regulations, although some information is provided in the *PCT Applicant’s Guide*,

**Q:** 国際調査機関の見解書を受け、国際事務局へ非公式コメントを提出したいのですが、非公式コメントに関連する PCT 規則の情報が見あたりません。非公式コメントの提出期限及び、PCT 第 19 条に基づく説明書のように、非公式コメントに文字数の制限があるのか教えて下さいますか？また非公式コメントは国際出願と共に公開されますか？今後もし国際予備審査請求書を提出する場合、非公式コメントは国際予備審査機関へ送付されますか？

**A:** 2002 年 9 月に開催された第 31 回 PCT 同盟総会にて、国際調査機関 (ISA) による新しい形式の見解書の作成に関する PCT 規則が採択されました。同盟総会は、出願人が ISA 見解書に回答するための特別な規定を規則に含めない旨を同意しました。ISA 見解書に対する公式な応答は、国際予備審査手続きの一部として PCT 第 34 条に基づき、国際予備審査機関 (IPEA) へ提出される必要があります。しかしながら、国際予備審査請求書が提出されない場合には、出願人は国際事務局 (IB) へ非公式ベースでコメントを提出することにより、ISA 見解書に対し反論の機会を得ます。そのような非公式コメントはその後、指定官庁へ送付され、さらに PATENTSCOPE にて閲覧可能となります。非公式コメントである故に、PCT 規則には関連する情報はありませんが、*PCT 出願人の手引* 国際段階の概要のパラグラフ 7.030 ([www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf)) にいくつか情報があり、また関連する PCT 同盟総会文書には有用な背景情報がございます<sup>38</sup>。

<sup>38</sup> See PCT/A/31/10 (paragraph 47) and PCT/A/31/6 (paragraphs 22, 23, 25, 28, 30, 31, 35, 43 and 44) at:

[www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_id=4656](http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=4656)

PCT/A/31/10 (パラグラフ 47) 及び PCT/A/31/6 (パラグラフ 22, 23, 25, 28, 30, 31, 35, 43 及び 44) は次のリンク先をご覧ください:

[www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_id=4656](http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=4656)



International Phase, paragraph 7.030 ([www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf)), and some useful background information<sup>38</sup> can be found in the relevant PCT Assembly documents.

There is no specific time limit for submitting informal comments; however, the earliest time when you could submit them is after the issuance of the written opinion of the ISA, and it is recommended to submit them before the expiration of 28 months from the priority date, so that they will be available to designated Offices upon entry into the national phase. Any informal comments received after 30 months from the priority date will simply be kept in the file of the IB; they will not be made available on PATENTSCOPE (as is generally the case with any other document submitted to the IB after that time limit), nor will they be transmitted to the designated Offices. During national phase prosecution, if you would like any of the designated Offices to take into account any comments you would like to make on the written opinion of the ISA, you should file them directly with each Office concerned. Note that, as far as the language of informal comments is concerned, it is the practice of the IB to communicate to designated Offices informal comments in any language (and also sometimes in more than one language), and that any designated Office would be free to require a translation of such comments, where appropriate.

Unlike the requirement that the statement relating to amendments to the claims made under PCT Article 19 should contain a maximum of 500 words (PCT Rule 46.4), there is no maximum word count for informal comments. Also, unlike amendments under PCT Article 19, informal comments will not be published with the international application, although they will be made publicly available on PATENTSCOPE (via the “documents” tab) as from the date of international publication<sup>39</sup>. The informal comments will not be sent to the ISA, nor will they be sent to the IPEA if you file a demand.

Please note that informal comments can be uploaded to the IB using the “Upload Documents” function in the ePCT system (<https://pct.wipo.int/ePCT>). It is recalled that, in order to do this, it is sufficient to create a basic WIPO user account and to use the ePCT public services option, which does not require you to authenticate your user account with a digital certificate.

非公式コメントを提出する特別な期限はありませんが、当該コメントを提出できるもっとも早い時期は ISA 見解書の作成後であり、優先日から 28 ヶ月の期間内に提出すれば、当該コメントは国内段階移行時に指定官庁で利用可能となります。優先日から 30 ヶ月を過ぎて受理された非公式コメントは、単に IB の一件書類に保存されるだけで、PATENTSCOPE には掲載されず（期限満了後に IB へ提出された他の文書と同様）、指定官庁へも送達されません。国内段階手続きにおいて、何れかの指定官庁が ISA 見解書に対するコメントを考慮するよう希望するのであれば、当該コメントは直接各官庁へ提出する必要があります。非公式コメントの言語に関しては、何れの言語の非公式コメントも IB は指定官庁へ通知（複数言語の場合もあり）し、何れの指定官庁も、該当する場合には、当該コメントの翻訳を要求することができます。

PCT 第 19 条に基づく請求の範囲の補正に関する説明書の 500 語を上限とする要件（PCT 規則 46.4）とは異なり、非公式コメントには文字数の制限がありません。また、PCT 第 19 条に基づく補正とは異なり、非公式コメントは国際出願と共に公開されませんが、国際公開日後に PATENTSCOPE（“書類”タブから）にて閲覧可能となります<sup>39</sup>。非公式コメントは、ISA に送付されず、国際予備審査請求書が提出された場合は IPEA にも送付されません。

非公式コメントは ePCT システム (<https://pct.wipo.int/ePCT>) の“ドキュメントアップロード”機能を利用して IB へアップロードすることができます。本機能の利用には、基本的な WIPO ユーザアカウントを作成し ePCT パブリックサービスを利用することででき、電子証明書でユーザアカウントの認証をする必要はありません。或は、非公式コメントを次の FAX 番号へ送付することも可能です：+41 22 338 82 70。

<sup>39</sup> Prior to the deletion of PCT Rule 44ter on 1 July 2014, written opinions, together with any informal comments submitted by the applicant in response to such opinions, were only available on PATENTSCOPE after the expiration of 30 months from the priority date.

2014 年 7 月 1 日に PCT 規則 44 の 3 が削除される前は、見解書と、出願人が提出したその見解に対する答弁である非公式コメントは共に、優先日から 30 ヶ月の期限満了後においてのみ PATENTSCOPE で閲覧可能でした。

Alternatively, the informal comments can be faxed to:  
+41 22 338 82 70.

If you do file a demand and would like the IPEA to consider the comments you sent to the IB as informal comments, you would have to re-submit them directly to the IPEA under PCT Article 34, as part of the international preliminary examination procedure (Chapter II). If you do this, in order to avoid confusion, be sure to delete any reference to “informal comments” and include a title to the effect that the comments are a response for the purposes of Chapter II. For information on the formal procedure for submitting responses to written opinions under Chapter II, whereby you can submit one or more amendments or arguments to the IPEA, and have the possibility to communicate orally with the IPEA, see PCT Rule 66.2 to 66.6 and 66.8. If a demand is filed, informal comments will not be forwarded to the designated Offices, however they will still be made available to the public on PATENTSCOPE.

Please be aware that, where applicable, you may be more likely to obtain a stronger patent if you address any issues raised in the written opinion of the ISA by submitting amendments under PCT Article 19 together with a statement under Article 19, and/or by filing a demand and submitting amendments under PCT Article 34. Although submitting Article 19 amendments can be done in addition to submitting informal comments, you should be careful to clearly distinguish between the different types of submission. As was said above, if you wish to submit the content of your informal comments for the purposes of international preliminary examination, you would have to re-submit your comments to the IPEA clarifying that they are for the purposes of Chapter II.

It is recalled that, in the case of international applications filed with the European Patent Office (EPO) as receiving Office claiming priority from an earlier application already searched by the EPO, and where the EPO has been chosen as ISA, it is possible to submit informal comments to the EPO regarding the earlier application together with the international application. Provided the necessary requirements are met, the examiner performing the international search would then take into account those informal comments. This procedure, known as “PCT Direct”, should not be confused with the regular informal comments under the PCT that are discussed above (for further information on PCT Direct, see *PCT Newsletter* No. 11/2014, page 4).

もし国際予備審査請求書を提出し、非公式コメントとして IB へ送付したコメントを IPEA に考慮してもらいたいのであれば、国際予備審査手続（第 II 章）の一部として、PCT 第 34 条に基づき IPEA へ直接再提出する必要があります。この場合、混乱を避けるため、“非公式コメント”という表示は削除し、コメントには第 II 章の目的のための答弁書である旨を表題に含むことを確認してください。第 II 章の見解書に対する答弁書の提出のための正式な手続に関する情報としては、IPEA に対して複数の補正や抗弁をすることができますし、また IPEA に口頭で連絡することも可能です。詳細は PCT 規則 66.2 から 66.6 及び 66.8 をご参照ください。国際予備審査請求書が提出されれば、非公式コメントは指定官庁へは転送されませんが、PATENTSCOPE では閲覧可能です。

該当する場合、PCT 第 19 条に基づく説明書と補正書を共に提出することで、及び／または、国際予備審査請求をし PCT 第 34 条に基づく補正書を提出することで、ISA 見解書で指摘された事項に対応すれば、より強力な特許を得られるかもしれません。19 条補正の提出は非公式コメントの提出への追加という形でできますが、異なる形式の提出であることを明確に区別するよう注意してください。上記に述べたように、国際予備審査の目的のための非公式コメントの内容の提出を希望であれば、第 II 章の目的のためであると明確にし IPEA へコメントを再提出する必要があります。

欧州特許庁（EPO）によりすでに調査された先の出願に基づく優先権を主張して受理官庁としての EPO へ提出された国際出願で、EPO が ISA として選択された場合においては、国際出願と共に先の出願に関して EPO へ非公式コメントを提出することが可能です。必要な要件を満たせば、国際調査を担当する審査官は非公式コメントを考慮するでしょう。“PCT Direct”として知られるこの手続は、上記で議論される PCT の通常の非公式コメントと混同されませんようご注意ください。（PCT Direct の詳細は、*PCT Newsletter*

(1) *CORRIGENDUM* OF THE PRACTICAL ADVICE  
PUBLISHED IN *PCT NEWSLETTER* NO. 01/2015:  
INFORMATION ON SUBMITTING INFORMAL COMMENTS  
TO ADDRESS ISSUES RAISED IN THE WRITTEN OPINION  
OF THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

Reference is made to the “Practical Advice” published in *PCT Newsletter* No. 01/2015 regarding informal comments on the written opinion of the International Searching Authority (ISA). Please note that, with regard to the receipt by the International Bureau (IB) of informal comments after 30 months from the priority date (see second paragraph of the answer), it was stated that such informal comments would “simply be kept in the file of the IB, and that they would not be made available on PATENTSCOPE (as is generally the case with any other document submitted to the IB after that time limit)”.

Please note that, even though the international phase of an international application ends after 30 months, the informal comments would, nevertheless, be made available on PATENTSCOPE. However, they would be referred to as “Applicant Correspondence” rather than “Informal Comments on Written Opinion of the ISA”. Other documents or papers, for example, requests for recording of a change under PCT Rule 92*bis*, would also be made available on PATENTSCOPE after that time limit, even if no further action could be taken by the IB on the request itself; where applicable, there would be an indication that the document/paper had been received late.

2014年11月号の4ページをご覧ください。  
い。)

(1) *PCT Newsletter* 2015年1月号に掲載された実務アドバイスの誤植：国際調査機関の見解書で指摘された事項に応答するための非公式コメント提出に関する情報

*PCT Newsletter* 2015年1月号に掲載された国際調査機関 (ISA) の見解書に対する非公式コメントに関する“実務アドバイス”に關します。優先日から30ヶ月を過ぎて国際事務局 (IB) により受領された非公式コメントは、“単にIBの一件書類に保存されるだけで、PATENTSCOPEには掲載されず(期限満了後にIBへ提出された他の文書と同様)”と記載がありました(当該記事の回答の2段落目を参照)。

国際出願の国際段階は優先日から30ヶ月後に終了しますが、そのような非公式コメントはPATENTSCOPEに掲載されますのでご注意ください。しかしながら、当該コメントは“ISAの見解書に対する非公式コメント”ではなく“出願人との通信”と表示されます。他の文書や書類、例えばPCT規則92の2に基づく変更の記録の要請なども、IBは当該要請に対し何ら手続きを行うことができませんが、必要に応じ、文書／書類が期限満了後に受領されたことを表示し、その期限後でもPATENTSCOPEで閲覧可能となります。

## PCT NEWSLETTER NO.12/2014

## CONDITIONS TO BE MET WHEN CONFIRMING INCORPORATION BY REFERENCE OF A MISSING PART OF THE INTERNATIONAL APPLICATION

国際出願における欠落部分の引用による補充の確認を満たす条件

*Q: When I was viewing an international application in ePCT private services that I had filed two weeks ago, I realized that the last page of the claims is missing. I would like to incorporate that missing page by reference under PCT Rule 4.18, as the missing claims were completely contained in an earlier application, the priority of which was claimed in the international application upon filing. However, I see that one of the requirements for confirming incorporation by reference is that a copy of the earlier application has to be furnished. As I have not yet been able to obtain the priority document, will this affect my ability to incorporate by reference the missing page of claims, and thereby add the page without affecting the international filing date? Also, please could you let me know what else I am required to do to request this?*

**A:** One of the requirements under PCT Rule 20.6 for confirming incorporation by reference of a missing part is the furnishing of a copy of the earlier application, where PCT Rule 17.1(a), (b) or (b-bis) has not yet been complied with. However, this does not necessarily have to be a certified copy of the earlier application. It is sufficient, for the purposes of the requirements under PCT Rule 20.6, for you to submit a **simple copy** of the earlier application<sup>40</sup>.

In order to confirm, in accordance with PCT Rule 20.6, the incorporation by reference of your missing page of claims, you should submit to the receiving Office, within a time limit of two months from the day on which one or more elements referred to in PCT Article 11(1)(iii) were first received by the receiving Office (see PCT Rule 20.7), a written notice to the receiving Office confirming that the missing part is incorporated by reference in the international application under PCT Rule 4.18. The notice should be accompanied by:

**Q:** 2週間前に国際出願を提出しましたが、ePCT プライベートサービスで提出した国際出願を閲覧した際、請求の範囲の最後の頁が欠落していることに気付きました。その欠落した請求の範囲は、当該国際出願で主張された優先権の基礎となる先の出願に含まれているので、PCT 規則 4.18 に基づき引用による欠落頁の補充を望みます。しかし、引用による補充するための要件の一つに先の出願の写しを提出することとあります。当方はまだ優先権書類を入手できておりませんが、国際出願日に影響せず欠落した請求の範囲の頁を引用により補充することは可能でしょうか。また当該請求をするにあたり、何か他にすべきことがあればご助言いただけますか。

**A:** PCT 規則 20.6 に基づく、欠落部分の引用補充を確認するための要件の一つは、PCT 規則 17.1(a)、(b)又は(bの2)の規定に従っていない場合には、先の出願の写しを提出することです。しかし、これは先の出願の認証謄本である必要はありません。PCT 規則 20.6 に基づく要件を満たすには、先の出願の単なる写しを提出すれば十分です<sup>40</sup>。

PCT 規則 20.6 に従い、請求の範囲の欠落頁の引用補充を確認するために、PCT 第 11 条(1)(iii)に規定する一又は二以上の要素を受理官庁が最初に受理した日から 2 ヶ月以内（PCT 規則 20.7 参照）に、受理官庁に対して PCT 規則 4.18 に基づき当該国際出願に引用により補充される欠落部分を確認する書面の通知を提出しなければいけません。そして、その通知には次の書類を添付する必要があります：

<sup>40</sup> In the case of the certified copy of the earlier application, it is recalled that this may be submitted up to 16 months after the priority date (or later if received by the International Bureau (IB) before the date of international publication of the international application (see PCT Rule 17.1)). 先の出願の認証謄本は、優先日から 16 ヶ月以内（又は国際出願の国際公開の日前に国際事務局（IB）に受理される場合はより遅い時期（PCT 規則 17.1 参照））に提出できます。



- the missing page (you should include an indication in your notice as to where that part is contained in the earlier application);
- a simple copy of the earlier application if the certified copy of that earlier application has not yet been furnished or is not yet available;
- in cases where the earlier application is not in the language in which the international application is filed, a translation of the earlier application into that language or, where a translation of the international application is required under PCT Rule 12.3(a) or 12.4(a) (for the purposes of international search and international publication, respectively), a translation of the earlier application into both the language in which the international application is filed and the language of that translation.

Furthermore, the following text must have been included in the request form (PCT/RO/101) at the time of filing:

“Incorporation by reference: where an element of the international application referred to in Article 11(1)(iii)(d) or (e) or a part of the description, claims or drawings referred to in Rule 20.5(a) is not otherwise contained in this international application but is completely contained in an earlier application whose priority is claimed on the date on which one or more elements referred to in Article 11(1)(iii) were first received by the receiving Office, that element or part is, subject to confirmation under Rule 20.6, incorporated by reference in this international application for the purposes of Rule 20.6.”

Provided that you used the latest version of the request form, this will not be an issue for you as this text is pre-printed at the bottom of Box No. VI of the request form, and is also automatically included in the electronic versions of the request in PCT-SAFE and ePCT-Filing.

You should also ensure that the receiving Office with which you filed the international application accepts requests for confirmation of incorporation by reference. A number of receiving Offices have notified the International Bureau (IB) of the incompatibility of certain PCT Rules relating to

– 欠落頁（当該部分が先の出願のどこに記載されているかについて通知に示す）

– 先の出願の単なる写し（先の出願の認証謄本を提出していない又は利用可能ではない場合）

– 先の出願が国際出願の言語と異なる場合、先の出願の国際出願の言語での翻訳文、又は、PCT 規則 12.3(a)又は 12.4(a)に基づき国際出願の翻訳文が求められる場合（それぞれ国際調査、国際公開のための翻訳文）は、国際出願の言語に加え、その翻訳文の言語による翻訳文

さらに、出願時に以下の文言が願書様式 (PCT/RO/101) に含まれていなければなりません。

“引用による補充：条約第 11 条(1)(iii)(d)若しくは(e)に規定する国際出願の要素の全部、又は規則 20.5(a)に規定する明細書、請求の範囲若しくは図面の一部がこの国際出願には含まれていないが、受理官庁が条約第 11 条(1)(iii)に規定する要素の 1 つ以上を最初に受領した日において優先権を主張する先の出願にそれが完全に含まれている場合には、規則 20.6 に基づく確認の手続を条件として、その要素又は部分を規則 20.6 の規定によりこの国際出願に引用して補充することを請求する。”

願書様式の最新版を利用すれば第 VI 欄の下段にすでに記載されており、PCT-SAFE や ePCT 出願の電子版の願書にも自動的に含まれているので、特に問題にはなりません。

また、国際出願を提出する受理官庁が引用による補充の確認のための請求を受け入れるかどうか確認する必要があります。多くの受理官庁は国際事務局（IB）に対し、欠落（要素又は）部分の引用による補充に関する PCT 規則が、当該官庁において適用される国内法令に適合しない旨を通知しています<sup>41</sup>。

<sup>41</sup> The receiving Offices of the following States have notified the IB under PCT Rule 20.8(a) of the incompatibility of PCT Rule 20.5(a)(ii) and (d) and 20.6 with the national law applied by them: Belgium, Cuba, Czech Republic, Germany, Indonesia, Italy, Mexico and the Republic of Korea.

incorporation by reference of missing (elements or) parts with the national law applied by those Offices<sup>41</sup>.

Consequently, those receiving Offices which have so notified the IB will not apply the Regulations concerning incorporation by reference but instead, in the case of the later furnishing of a missing part, correct the international filing date so that it is the date of receipt of the missing part, leaving the applicant the option, however, of maintaining the original filing date by requesting that the missing part be disregarded (PCT Rule 20.5(e)). If the need to incorporate missing parts becomes apparent after the international application has been filed with such a receiving Office, the applicant may request that receiving Office to transmit the international application to the receiving Office of the IB under PCT Rule 19.4(a)(iii), which does accept the incorporation of missing parts.

Note also that even if the receiving Office has accepted the incorporation of missing parts, some designated (and elected) Offices may, to a limited extent, review the decisions by receiving Offices to allow incorporation by reference (see PCT Rule 82*ter*.1(b) to (d)). Moreover, a number of designated Offices have also notified the IB of the incompatibility of certain PCT Rules relating to incorporation by reference of missing (elements or) parts with the national law applied by those Offices<sup>42</sup>. This means that even though a part has been considered to have been incorporated by reference in the international application by virtue of a finding of the receiving Office under PCT Rule 20.6(b), that incorporation by reference will not apply to the international application for the purposes of the procedure before the designated Offices concerned, and those designated Offices may treat the application as if the international filing date had been changed to the date of receipt of the missing part.

For further information on confirming the incorporation of missing parts and elements of the international application, see the *PCT Applicant's Guide*, paragraphs 6.025 to 6.031 at:

[www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf)

その結果、IB に対し通知したこれら受理官庁は、引用による補充に関する PCT 規則を適用せず、その代わり、欠落部分を後日提出した場合は、国際出願日を当該受理官庁が欠落部分を受理した日に訂正します。しかし、出願人は、欠落部分を無視するよう請求することにより当初の出願日を維持するという選択肢を有します (PCT 規則 20.5(e))。もし、そのような受理官庁に対して国際出願が提出された後に欠落部分を補充する必要が生じた場合、出願人は当該受理官庁に対して、PCT 規則 19.4(a)(iii)に基づき、欠落部分の補充を受け付ける IB の受理官庁に国際出願を送付するよう請求することができます。

受理官庁が欠落部分の補充を認めたとしても、指定 (及び選択) 官庁の中には、限られた範囲内で、受理官庁の引用による補充の決定を再度確認することもあります (PCT 規則 82 の 3.1(b)から(d)参照)。さらに、多くの指定官庁は IB に対し、欠落 (要素又は) 部分の引用補充に関する PCT 規則が、当該官庁において適用される国内法令に適合しない旨を通知しています<sup>42</sup>。つまり、PCT 規則 20.6(b)の規定に基づき受理官庁の発見によりある部分を引用により当該国際出願に含めたが、当該引用補充は、それら指定官庁での手続上、当該国際出願には適用されず、当該指定官庁は国際出願日が欠落部分の受理日に変更されたものとして当該出願を取り扱うことができます。

国際出願の欠落分及び要素の補充の確認に関する詳細は、次のリンク先の *PCT 出願人の手引*/パラグラフ 6.025 から 6.031 をご参照下さい。

[www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf)

次の国の受理官庁は、PCT 規則 20.8(a)に基づき、PCT 規則 20.5(a)(ii)及び(d)及び 20.6 が、当該官庁で適用される国内法令に適合しない旨を国際事務局に通知しました：ベルギー、キューバ、チェコ共和国、ドイツ、インドネシア、イタリア、メキシコ、大韓民国。

<sup>42</sup> The designated Offices of the following States have notified the IB under PCT Rule 20.8(b) of the incompatibility of PCT Rules 20.5(a)(ii) and (d) and 20.6 with the national law applied by them: China, Cuba, Czech Republic, Germany, Indonesia, Lithuania, Mexico, the Republic of Korea and Turkey.

次の国の指定官庁は、PCT 規則 20.8(a)に基づき、PCT 規則 20.5(a)(ii)及び(d)及び 20.6 が、当該官庁で適用される国内法令に適合しない旨を国際事務局に通知しました：中国、キューバ、チェコ共和国、ドイツ、インドネシア、リトアニア、メキシコ、大韓民国、トルコ。

## PCT NEWSLETTER NO.11/2014

## THE FILING OF INTERNATIONAL APPLICATIONS CONTAINING REFERENCES TO MICROORGANISMS (OR OTHER BIOLOGICAL MATERIAL)

微生物（又は生物材料）への言及を含む国際出願の提出

*Q: I will shortly be filing an international application in respect of an invention pertaining to the field of biotechnology and I would like to know whether it should contain any reference to the microorganism which was deposited with a depositary institution when I filed my national application. If so, what kinds of indications are required, and when must they be provided?*

**A:** The PCT does not contain any express provision making it mandatory for an international application to include a reference to a deposited microorganism or other biological material (hereinafter “microorganism”) to which it relates. It merely prescribes that if such a reference is made, it shall be made in accordance with the provisions of Rule 13bis, and if so made, it will be considered as satisfying the requirements of the national law of each designated State with regard to the contents of such references and the time limit for furnishing them (PCT Rule 13bis.2).

It is nevertheless highly recommended to include a reference to the deposit of a microorganism in an international application whenever the national law of at least one of the designated States provides for making such a reference for the purposes of adequately disclosing an invention. Annex L of the *PCT Applicant's Guide* lists those national/regional Offices of, or acting for, the Contracting States, the national laws of which provide for references to deposited microorganisms to be made for the purposes of patent procedure.

PCT Rule 13bis.3(a) requires the following indications to be included in a reference to a deposited microorganism:

- the name and address of the depositary institution with which the deposit was made;
- the date of the deposit;
- the accession number given to the deposit by that institution; and
- any additional matter that may be required as notified to the International Bureau (IB) under PCT Rule 13bis.7(a)(i) – some Contracting States require

**Q:** バイオテクノロジー分野に関連する発明について国際出願を提出する予定ですが、国内出願を提出する際に寄託機関に寄託された微生物への言及を含むべきですか。もしそうなら、どのような言及が必要なのか、それはいつ届け出なければならないか教えてください。

**A:** PCT は国際出願に関連する微生物や他の生物材料（以下“微生物”）への言及を国際出願に含むように義務付けることを明確に規定していません。PCT は単に、もしそのような言及が行われるのであれば、規則 13 の 2 に従って行わなければならないこと、そしてもし行われるのであれば、そのような言及の内容やそれらを届け出るための期限に関して、各指定国の国内法令の要件を満たしていることのみを規定しています（PCT 規則 13 の 2）。

しかし、少なくとも一つの指定国において国内法令が発明の適切な開示の目的でそのような言及を行うことを規定しているときは、国際出願において微生物の寄託への言及を含むことを強くお勧めします。PCT 出願人の手引の附属書 L には、特許手続きのために寄託された微生物への言及を国内法令が規定している締約国の国内／広域官庁又は締約国のために行動する国内／広域官庁がリストアップされています。

PCT 規則 13 の 2.3(a) は、寄託された微生物への言及には以下の表示を含むよう規定しています：

- 寄託をした寄託機関の名称及びあて名
- 寄託した日付
- その寄託機関が寄託について付した受託番号
- PCT 規則 13 の 2.7(a)(i) の規定により国際事務局（IB）が通知を受けた追加事項 — 一部の締約国は、PCT 規則

indications in addition to those prescribed in Rule 13bis.3(a), such as a short description of the characteristics of the microorganism, to the extent available to the applicant. Annex L of the PCT Applicant's Guide sets out, for each national (or regional) Office concerned, any additional indications that are required.

With regard to the time limit for including a reference to a deposited microorganism in an international application, PCT Rule 13bis.4(a) requires that any indications be furnished within 16 months from the priority date, or at the latest, before the completion of the technical preparations for international publication. However, earlier time limits may apply in the following circumstances:

- where a designated State has notified the IB that its national law requires the reference to be furnished at an earlier time (PCT Rule 13bis.4(b)); or
- where an early publication of the international application has been requested, in which case any reference to a deposited microorganism should be furnished by the time such a request is made (PCT Rule 13bis.4(c)).

It is important to note that a number of Offices (15 according to the information provided to the IB by designated (or elected) Offices, and as currently published in Annex L of the *PCT Applicant's Guide*) have notified the IB, in accordance with PCT Rule 13bis.7(1)(ii), that they require that such indications be made at the time of filing. It is therefore a best practice to furnish the indications at the time of filing. Note that any reference to a deposited microorganism, if not furnished within the applicable time limit, may be considered by a designated Office as not having been furnished in time.

With regard to the form of the reference to a deposited microorganism, **it is highly recommended that you include any such reference in the description**, as is required under the national law applied by a number of designated Offices, for example, the Japan Patent Office and the Korean Intellectual Property Office (see Annex L of the *PCT Applicant's Guide* for further details of the requirements of the Offices concerned). However, if the reference is not included as text in the description, it may be made on a separate sheet, preferably on Form PCT/RO/134 (Indications Relating to Deposited Microorganism or other Biological Material), available at:

13の2.3(a)に規定の表示に加え、出願人が可能な限り、微生物の特徴の短い説明を要求しています。*PCT出願人の手引*の附属書Lは、各国内（又は広域）官庁について、要求される追加の表示について掲載されています。

国際出願に寄託された微生物への言及を含むための期限については、PCT規則13の2.4(a)にいかなる表示も優先日から16ヶ月以内又は国際公開の技術的な準備が完了する前に届け出ることが規定されています。しかし、次のような状況ではより早い期限が適用されます。

- 指定国の国内法令でより早い時にその言及の届出が要求されている旨を当該指定国がIBに通知している場合（PCT規則13の2.4(b)）、又は、
- 国際出願の早期公開が請求されている場合は、寄託された微生物への言及は、この請求時まで届け出なければならない（PCT規則13の2.4(c)）。

PCT規則13の2.7(a)(ii)に従い、多くの官庁（*PCT出願人の手引*の附属書Lに掲載されているように、指定（又は選択）官庁からIBに提供された情報によると15官庁）が、出願時にそのような表示が行われることを要求していることにご注意ください。それゆえ、出願時に表示を届け出ることが最善の方法です。寄託された微生物への言及が適用される期限内に届け出られなかった場合、その言及は指定官庁により所定の期限までに行われなかったものとみなされます。

寄託された微生物への言及の形式に関し、多くの指定官庁、例えば日本国特許庁や韓国知的所有権庁（関連する官庁の要件の詳細については*PCT出願人の手引*の附属書Lを参照）により適用される国内法令に基づき要求されているので、明細書にそのような言及を含むことが強く推奨されます。しかし、その言及が明細書に文言として含まれていないのであれば別紙にて行い、それは明細書の用紙の一つとして番号付けします。なお、別紙としては様式PCT/RO/134（寄託された微生物又は他の生物材料に関する表示の届出）が推奨され、次のリンク先から利用可能：



[www.wipo.int/pct/en/forms/ro/editable/ed\\_ro134.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/forms/ro/editable/ed_ro134.pdf) and numbered as a sheet of the description.

If the reference is included in the description, you should not mark the check-box in Box No. IX of the request form referring to “separate indications concerning deposited microorganism or other biological material”. However, if the form is submitted at the same time as the international application, but separately from the international application body itself, you would need to mark that check-box. Note, however, that it is recommended that you only do that if the reference to the microorganism has already been included in the description, but you wish to communicate further information in Form PCT/RO/134.

Where an international application is prepared using the PCT-SAFE software (see “Biology” tab), that software automatically generates a version of that form if the corresponding indications are made. Where the indications relating to the deposit of microorganisms have been included in the description and the international application has been prepared using the PCT-SAFE software, the page and line number or the paragraph number(s) of where such indications have been made should be entered in the appropriate fields.

When filing an international application using the ePCT-Filing function, you can, under the “Biology” tab, click a button marked “Add” to:

- prepare Form PCT/RO/134 online; or
- attach an existing Form PCT/RO/134.

When clicking the “Add” button, you will see a statement that the description of the international application as filed contains references to deposited microorganisms and/or other biological material.

A reference to a deposited microorganism shall be considered to be made for the purposes of all designated States, unless it is clearly indicated that it is being made for the purposes of some of the designated States only. Furthermore, references to different deposits of microorganisms may be made for different designated States.

Although no check is made in the international phase to determine whether a reference to a microorganism has been furnished within the prescribed time limit, where the indications are received after the technical preparations for international publication have been completed, the IB will notify the designated Offices of the date on which any indications not

[www.wipo.int/pct/en/forms/ro/editable/ed\\_ro134.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/forms/ro/editable/ed_ro134.pdf)

その言及が明細書に含まれている場合、願書様式の第 IX 欄の“寄託した微生物又は他の生物材料に関する書面”にチェックすべきではありません。一方、もし当該様式を国際出願本体とは別に国際出願時に提出したのであればチェックする必要があります。ただし、微生物への言及がすでに明細書に含まれているが、詳細情報を様式 PCT/RO/134 で連絡したい場合にのみそうすることをお勧めします。

PCT-SAFE を利用して国際出願を作成する場合 (“生物”タブを参照)、該当する表示が入力されれば、その様式を自動的に生成します。微生物の寄託に関する表示が明細書に含まれ、国際出願が PCT-SAFE を利用して作成された場合、そのような表示がなされたページや行の番号、段落番号は適切な欄に挿入しなければなりません。

ePCT 出願機能を利用して国際出願を提出する場合は、“生物”タブにおいて“追加”ボタンをクリックすることで以下のことが可能です。

- 様式 PCT/RO/134 のオンライン作成、又は、
- 様式 PCT/RO/134 の添付

“追加”ボタンをクリックした際、出願時の国際出願の明細書に寄託された微生物及び／又は他の生物材料への言及を含むという情報を確認できます。

寄託された微生物への言及は、ある特定の指定国のみのために行われていることが明確に表示されない限り、全ての指定国のために行われたとみなされます。さらに、微生物の異なる寄託への言及を異なる指定国のために行うことが可能です。

国際段階において、微生物への言及が所定の期間内に行われたか否かを判断するためにチェックはしませんが、当該表示が国際公開のための技術的な準備が完了した後に受理された場合、IB は出願時の国際出願に含まれていなかった表示が IB に届けられた日付を指定官庁に通知します。出願時の国際出願において、寄託された微生物への言及（又はその言及に必要な表示）を

included in the international application as filed were furnished to it. Failure to include a reference to a deposited microorganism (or to include any particular indication required in such a reference) in the international application as filed, or failure to furnish it (or the indication) within the prescribed time limit, would have the same consequence before a particular designated Office as would apply under the national law applied by that Office.

For further information on the inclusion of references to microorganisms, see the *PCT Applicant's Guide*, International Phase, paragraphs 11.075 to 11.087. *PCT Newsletter* No. 09/2014 included general information on the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure, as well as statistics on the number of deposits and samples of microorganisms or other biological material furnished under the Treaty

(see:  
[www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2014/pct\\_news\\_2014\\_9.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2014/pct_news_2014_9.pdf)).

For detailed information on, *inter alia*, the kinds of microorganisms accepted by the international depositary authorities (IDAs) under the Budapest Treaty, as well as the contact details and fees charged by the IDAs, please refer to the Budapest Treaty website at:

[www.wipo.int/budapest](http://www.wipo.int/budapest)

含まなかったこと、又は所定の期間内にその言及（又は表示）を届け出なかったことは、その官庁により適用される国内法令に基づき適用されるものと同じ影響を与えます。

微生物への言及を含むことに関する詳細は、*PCT 出願人の手引* 国際段階の概要のパラグラフ 11.075 から 11.087 をご覧ください。 *PCT Newsletter* 2014 年 9 月号では特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に関する一般情報と当該条約に基づく寄託数や分譲された微生物や生物材料の試料数の統計を紹介しています。

([www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2014/pct\\_news\\_2014\\_9.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2014/pct_news_2014_9.pdf) を参照)

ブダペスト条約に基づく国際寄託当局 (IDA) により受託される微生物の種類やお問い合わせ先、IDA の手数料に関する詳細はブダペスト条約のウェブサイトをご参照ください。

[www.wipo.int/budapest](http://www.wipo.int/budapest)

## PCT NEWSLETTER NO.10/2014

## WITHDRAWING AN INTERNATIONAL APPLICATION ACTIVELY RATHER THAN WAITING FOR THE RECEIVING OFFICE TO CONSIDER IT WITHDRAWN DUE TO LACK OF PAYMENT OF FEES

手数料の未払いにより受理官庁が国際出願を取り下げられたものとみなすのを待つのではなく、積極的に取下げを行う

*Q: I am the agent for an international application in respect of which, a day after filing the application, I realized that several pages of the claims were missing from the transmission. As I could not take advantage of incorporation by reference since the international application does not claim priority of an earlier application, I thought that the simplest option for me to remedy the situation would be to immediately re-file the application in its entirety, even if this meant getting an international filing date of one day later. As far as the initial application is concerned, could I simply let it lapse by not paying the international fees, in which case the receiving Office will declare that the international application is considered withdrawn due to lack of payment of fees (PCT Article 14(3)(a))? This would dispense with both the need to obtain the signature of the applicant (there being no power of attorney on file) and the need to actively withdraw the application.*

**A:** Not paying the fees related to the filing of the international application within the time limit prescribed should result in your application eventually being considered withdrawn by the receiving Office (RO), and the RO should so declare. According to PCT Rule 16bis, where the transmittal fee, the international filing fee and the search fee have not been paid within one month from the date of receipt of the international application (see PCT Rules 14.1(c), 15.3 and 16.1(f)), the RO invites the applicant under PCT Rule 16bis.1(a) to pay to it the amount required to cover those fees, together with, where applicable, the late payment fee under PCT Rule 16bis.2, within a time limit of one month from the date of the invitation. Where the applicant does not, within the time limit set in the invitation, pay in full the amount due, the RO declares the international application withdrawn (PCT Article 14(3)(a) and PCT Rules 16bis.1(c) and 29.1) and informs the applicant accordingly (Form PCT/RO/117 (Notification that international application considered to be withdrawn)).

Note, however, that it is not advisable to simply wait for the RO to consider your international application withdrawn for

**Q:** ある国際出願の代理人ですが、国際出願を提出した翌日に、送達した書類から請求の範囲が数ページ抜けていることに気付きました。本件では先の出願に基づく優先権を主張していないので、引用補充のメリットを享受できず、この状況を是正する最も簡単な方法として、たとえ国際出願の出願日が一日遅れになるとしても、直ちに再度出願を包括的に行うことが良いと考えました。当初の出願に関してですが、受理官庁は手数料の未払いにより、国際出願が取り下げられたものとみなし、その旨を宣言するので (PCT 第 14 条(3)(a))、単に国際手数料を支払わずにいればよいのでしょうか。こうすれば、(一件書類に委任状がない場合に) 出願人の署名を入手する必要がなく、出願を積極的に取り下げる必要もないと思うのですが。

**A:** 規定された期限内に国際出願の出願に関する手数料を支払わない場合は、その出願は受理官庁 (RO) により取り下げられたとみなされ、その旨、宣言されます。PCT 規則 16 の 2 によれば、送付手数料、国際出願手数料、調査手数料が国際出願の受理の日から 1 ヶ月以内に支払われなかった場合は (PCT 規則 14.1(c)、15.3、16.1(f)を参照)、PCT 規則 16 の 2.1(a)の規定に基づいて、RO はその手数料を補うために必要な額、及び、該当する場合には PCT 規則 16 の 2.2 に基づく後払手数料を求めの日から 1 ヶ月以内に支払うよう出願人に求めます。出願人が当該求めに応じず、定められた期限内に総額を支払わない場合は、RO は国際出願が取り下げられたと宣言し (PCT 第 14 条(3)(a)、PCT 規則 16 の 2.1(c)及び 29.1)、出願人に通知します (様式 PCT/RO/117 (国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定の通知書))。

しかし、手続きをもはや望まないからといって、手数料の未払いにより RO が国際出願を取り下げられたものとみなすのを単に待つこと

lack of payment of fees if you no longer wish to proceed with it, as there are risks associated with proceeding in this way. In the past, the following scenarios have occurred, which, in some cases, might have led to the publication of an application that the applicant had presumed to be withdrawn:

- the RO sent the invitation to pay the fees to the applicant, but failed to follow up on that invitation by declaring that the application was considered withdrawn;
- the RO failed to notify the International Bureau (IB) that the international application was considered withdrawn; or
- the RO did notify the IB that the international application was considered withdrawn, but the notice failed to reach the IB in time to prevent international publication of the international application.

It is more prudent, and indeed a best practice, to actively send a notice of withdrawal if you no longer wish to proceed with the international application, even if this means having to obtain the applicant's signature on either the power of attorney appointing you or the notice of withdrawal itself.

If the IB has not yet received the record copy (you are notified of this via Form PCT/IB/301), the notice of withdrawal should be sent to the RO, preferably electronically or by fax where possible. However, if the IB has already received the record copy of the international application, it is advisable to submit the notice of withdrawal to the IB rather than to the RO so as to avoid any unnecessary delays, especially if you want to ensure that the international application is not published by the IB before the notice of withdrawal has been forwarded to the IB by the RO.

If the IB has already received the record copy, withdrawing an international application is particularly simple if you use the ePCT public or private services to submit your notice of withdrawal online to the IB. If you have access to ePCT private services, you can withdraw the international application by simply selecting the relevant eAction tab ("Withdraw IA"). If you only have access to ePCT public services, you can use the "Upload documents" function to upload a PDF file containing a notice of withdrawal in the form of either a completed Form PCT/IB/372 ("Notice of Withdrawal") (available in editable PDF format on the PCT website at:

は、リスクを伴いますのでお勧めできません。これまで、出願人が取り下げられたものと考えていた出願が公開されてしまったという以下のような事例がいくつかあります。

- RO が手数料の支払いを出願人に求めたものの、出願が取り下げられたものとみなす宣言をするための管理を怠った場合。
- 国際出願が取り下げられたものとみなされたことを、RO が国際事務局 (IB) に通知することを怠った場合。
- 国際出願が取り下げられたものとみなされたことを、RO は IB に通知したものの、その通知が国際出願の公開を回避できる期間内に IB に届かなかった場合。

国際出願の手続きをもはや望まない場合には、たとえ代理人として選任されるための委任状又は取下げ通知の何れかに出願人の署名が必要だとしても、積極的に取下げ通知を送付することがより確実で、最善の方法です。

IB が記録原本を受理していない場合 (様式 PCT/IB/301 により通知されていない場合) は、取下げ通知は RO に送付 (可能であれば、電子的又は FAX による送付を推奨) してください。しかし、もし IB がすでに国際出願の記録原本を受理しているのであれば、不要な遅延を避けるため、特に取下げ通知が RO から IB に転送される前に国際出願を IB によって公開されたくない場合には、取下げ通知を RO ではなく IB に提出することをお勧めします。

もし、IB がすでに記録原本を受理していれば、ePCT パブリック又はプライベートサービスを利用して IB に対しオンラインで取下げ通知を提出することで、非常に簡単に国際出願を取り下げることができます。ePCT プライベートサービスを利用可能な場合は、関連するアクション ("Withdraw IA (国際出願の取下げ)") を選択するだけで、国際出願を取り下げることができます。もし、ePCT パブリックサービスのみ利用可能な場合は、様式 PCT/IB/372 (取下げ通知) (編集可能な PDF ファイルが PCT ウェブサイトからご利用いただけます :

[www.wipo.int/pct/en/forms/ib/editable/ed\\_ib372](http://www.wipo.int/pct/en/forms/ib/editable/ed_ib372).



[www.wipo.int/pct/en/forms/ib/editable/ed\\_ib372.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/forms/ib/editable/ed_ib372.pdf)) or a letter. You can also submit a power of attorney via ePCT services. By using ePCT services in the above ways, you will get rapid confirmation that the withdrawal has been effected. It is important, nevertheless, to check whether you have received such confirmation of withdrawal from the IB. If you do not receive such confirmation within 48 hours following a withdrawal sent in any of the above ways, you should contact the IB to follow this up.

Full details concerning the use of the ePCT system to submit withdrawals, including information on creating a WIPO user account which is necessary for using the system, were included in the “Practical Advice” published in *PCT Newsletter* No. 11/2012 at:

[www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct\\_news\\_2012\\_11.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_11.pdf)

If you are still filing documents on paper, then it is recommended that you use Form PCT/IB/372 for notifying the withdrawal of the application. The form should be duly signed and preferably faxed to the number indicated on the form.

Please be aware that no fees are payable for withdrawing the international application and by doing so, there is of course still no need to pay the international fees which are due upon filing. By withdrawing your international application you will be more confident that the withdrawal has been recorded, although you should, nevertheless, always check that any withdrawal is confirmed by the Office to which it was sent. Note that if you had already paid the international fee and search fee upon filing, those fees would be refunded if you withdraw the international application, provided that the withdrawal is notified before the record copy is sent to the IB and before the search copy is sent to the International Searching Authority.

If, for some reason, you do not wish to withdraw the international application, but you wish the RO to consider it withdrawn for lack of payment of fees, then you must be very careful to track whether the RO actually goes ahead and acts as required. One action you could take is to proactively respond to the invitations to pay fees issued by the RO (Forms PCT/RO/102 (Notification concerning payment of prescribed fees) and PCT/RO/133 (Invitation to pay prescribed fees together with late payment fee)) saying something to the effect that no fees, including the late

pdf) 又は書簡形式で取下げ通知を含む PDF ファイルを“ドキュメントアップロード”機能を利用してアップロードすることができます。また、委任状を ePCT 経由で提出することも可能です。上記の方法で、ePCT サービスを利用することにより、取下げが行われたことを迅速に確認できます。しかし、IB からそういった取下げの確認を受けたかどうかをチェックすることは大切です。もし上記の何れかの方法で送付した取下げの後、48 時間以内にそのような確認を受けていない場合は、IB に連絡し、調べてもらう必要があります。

取下げを提出するための ePCT システムの利用及び当該システムを利用するのに必要な WIPO ユーザーアカウントの作成に関する詳細は、次のリンク先の *PCT Newsletter* 2012 年 11 月号の“実務アドバイス”をご覧ください。

[www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct\\_news\\_2012\\_11.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_11.pdf)

まだ紙形式により書類を提出している場合は、出願の取下げ通知のための様式 PCT/IB/372 の利用をお勧めします。この様式は正式に署名されなければならない、望ましくは様式に示された番号に FAX すべきです。

国際出願の取下げに手数料はかかりませんし、そうすることで出願時に支払われるべき国際手数料を支払う必要も勿論ありません。国際出願を取り下げることにより、取下げを送付した官庁により取下げが確認されていることを常に確認する必要がありますが、取下げが記録されていることに、より確信がもてます。もし出願時にすでに国際手数料や調査手数料を支払っているならば、記録原本が IB に送付される前、且つ、調査用写しが国際調査機関に送付される前に国際出願の取下げが通知された場合に限り、それらの手数料は払い戻されます。

何らかの理由で、国際出願の取下げをせずに、RO が手数料の未払いにより国際出願が取り下げられたものとみなすことを望むのであれば、希望通りに RO が手続きを進めているかどうか注意深く確認しなければなりません。取り得る行動の一つは、RO によって発行された手数料支払いの求め（様式 PCT/RO/102（所定の手料の納付に関する通知）や PCT/RO/133（手数料

payment fee, will be paid and that the applicant fully expects that the RO will declare the international application withdrawn for failure to pay fees. As stated above, proceeding in this way is not advisable, but if pursued, the applicant should, nevertheless, carefully monitor the application to ensure that the RO actually proceeds with the withdrawal of the application.

For further information on withdrawing the international application, see *PCT Applicant's Guide*, International Phase, paragraphs 11.048 and 11.049, and PCT Rule 90*bis*.

料の納付の補正命令書) ) に対して、後払手数料を含む手数料は支払われない旨、及び、出願人は RO が手数料の未払いにより国際出願が取り下げられたものと宣言することを期待している旨を積極的に回答することです。上記の通り、このような手続きは賢明ではありませんが、もし行うのであれば、出願人は RO が確かに出願を取り下げる手続きを行っていることを注意深く確認すべきです。

国際出願の取下げに関する詳細は、*PCT 出願人の手引*/ 国際段階のパラグラフ 11.048 及び 11.049、PCT 規則 90 の 2 をご覧ください。

## PCT NEWSLETTER NO.09/2014

## REQUESTS FOR RECORDING OF A NEW AGENT OF RECORD WHERE THE NEW AGENT MAKES THE REQUEST (NON-APPLICABILITY OF POWER OF ATTORNEY WAIVERS)

新たな代理人が行う場合の新しい代理人の記録の要請（委任状の放棄の不適合）

*Q: I am the new agent for an international application and have sent a request to the International Bureau to record a change of agent under PCT Rule 92bis. The International Bureau has just informed me, however, that it cannot record the change without a power of attorney appointing me as agent, signed by the applicant. Please could you tell me why I need to obtain a power of attorney – I understood that the International Bureau had waived the requirement to furnish a power of attorney?*

A: Even though the International Bureau (IB) has, in accordance with PCT Rule 90.4(d), waived the requirement for the agent to furnish a power of attorney where he or she has not already been appointed by the applicant (by the signing of the request form in which the agent is indicated as such), it may, in accordance with Section 433(b) of the Administrative Instructions under the PCT, nevertheless require a separate power of attorney in particular instances.

The IB has specified that a power of attorney is required “upon appointment of, or for any paper submitted by, an agent or a common representative who was not indicated in the request form at the time of filing”. Therefore, even though, at the time of filing, there was no need for a power of attorney to be submitted appointing the original agent of record, because you are a new agent, and were not included in the request form at the time of filing, you are required to obtain a power of attorney signed by the applicant, or by the deemed common representative (see PCT Rule 90.2(b)) where there are two or more applicants. The IB cannot record the change until it has received that power of attorney. Note that a number of other Offices which have waived the requirement for the agent to furnish a separate power of attorney and/or a copy of a general power of attorney, in their capacities as receiving Offices, International Searching Authorities, Authorities specified for supplementary search and/or International Preliminary Examining Authorities, have also specified similar instances in which a separate power of attorney and/or a copy of a general power of attorney is required.

**Q:** 私はある国際出願のための新しい代理人で、PCT 規則 92 の 2 に基づき代理人の変更を記録するため、国際事務局に要請を送付しました。しかし、国際事務局から、私を代理人に指名する出願人の署名の入った委任状がないと変更を記録することはできない旨、通知を受けました。国際事務局は委任状提出要件を放棄したと理解していますが、なぜ委任状を入手することが必要なのかご教示ください。

**A:** 国際事務局（IB）は、PCT 規則 90.4(d)に従い、出願人により（代理人が記載された願書に署名することにより）代理人が指名されていない場合、代理人に対して委任状を提出するという要件を放棄したにもかかわらず、PCT 実施細則第 433 号(b)に従い、特別な事例においては別個の委任状を義務付けることができます。

IB は、“代理人若しくは共通の代表者であって出願時の願書に記載されていなかった者を選任した時、又は、その者が書類を提出した時”に委任状が要求されると規定しています。そのため、たとえ出願時において記録された当初の代理人を選任するために委任状を提出する必要がないとしても、貴殿が新しい代理人であり、出願時の願書様式に記載されていないので、出願人又は複数の出願人がいる場合はみなされた共通の代表者（PCT 規則 90.2(b)参照）に署名された委任状を入手することが求められます。IB はその委任状を受理するまでは変更を記録することができません。他の多くの官庁が、受理官庁、国際調査機関、補充調査を行う機関及び／又は国際予備審査機関として、代理人に対して別個の委任状及び／又は包括委任状の提出要件を放棄していますが、別個の委任状及び／又は包括委任状が求められる同様の事例を規定していません。

当初の代理人が ePCT で本出願への eOwner アクセス権を有している場合、たとえその人が、新規の代理人として貴殿にアクセス権を付与し

In the case where the original agent has eOwner access rights to the application in ePCT, even if that person assigns access rights to you as the new agent<sup>43</sup>, this would not dispense with the need to submit a power of attorney in your favor signed by the applicant(s) in order for you to act on behalf of the applicant. For further information on assigning access rights to an application in ePCT, please see the “ePCT User Guide” at:

[www.wipo.int/pct/en/service\\_center/pdf/pct\\_wipo\\_accounts\\_user\\_guide.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/service_center/pdf/pct_wipo_accounts_user_guide.pdf)

and the “Practical Advice” entitled “Changing access rights in ePCT when there is a change of agent” published in *PCT Newsletter* No. 04/2012 at:

[www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct\\_news\\_2012\\_04.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_04.pdf)

Information about waivers by the IB and other Offices can be found in the table published at:

[www.wipo.int/pct/en/texts/waivers.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/waivers.html)

as well as in the relevant part of Annex C of the *PCT Applicant’s Guide*. For further information on the appointment of agents, see the *PCT Applicant’s Guide*, “Introduction to the International Phase”, paragraphs 5.041 to 5.051.

たとしても<sup>43</sup>、貴殿が出願人の代理で行動するためには、出願人によって署名された貴殿のための委任状を提出する必要があります。ePCTで出願のアクセス権を付与することに関する詳細は、次のリンク先の“ePCT ユーザガイド”をご覧ください。

[www.wipo.int/pct/en/service\\_center/pdf/pct\\_wipo\\_accounts\\_user\\_guide.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/service_center/pdf/pct_wipo_accounts_user_guide.pdf)

また、“代理人の変更がある場合の ePCT でのアクセス権の変更”という題の“実務アドバイス”は *PCT Newsletter* 2012 年 4 月号で紹介され、次のリンク先をご覧ください。

[www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct\\_news\\_2012\\_04.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_04.pdf)

IB 及び他の官庁による放棄に関する情報は、*PCT 出願人の手引*の附属書 C の関連する部分と同様に、次のリンク先の表で確認できます。

[www.wipo.int/pct/en/texts/waivers.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/waivers.html)

代理人の選任に関する詳細は、*PCT 出願人の手引*の“国際段階の概要”のパラグラフ 5.041 から 5.051 をご覧ください。

---

<sup>43</sup> On the understanding that you had created an ePCT account, authenticated it with a digital certificate and concluded an eHandshake with that agent.

貴殿が ePCT のアカウントを保有し、電子証明書で認証され、その代理人と eHandshake 設定されているという条件で。



## PCT NEWSLETTER NO.07-08/2014

## THE IMPORTANCE OF THE ORDER IN WHICH APPLICANTS ARE NAMED IN THE REQUEST FORM WHERE NO COMMON AGENT HAS BEEN APPOINTED

共通の代理人が選任されていない場合の、願書様式における出願人の記載順の重要性

*Q: I am a national and resident of China, and I am applicant, together with another national and resident of China, for an international application which was filed on our behalf by our agent with the State Intellectual Property Office of the People's Republic of China as receiving Office (RO/CN). The agent, however, has just renounced his appointment, and so there is no longer an agent of record for the application. As I am inexperienced in filing PCT applications, I would like to appoint a new agent. My co-applicant, however, does not agree with my choice of agent, and would like to appoint somebody else. Is it possible to have two separate agents, and if so, which agent would be entitled to take action on the international application?*

A: Although it is generally more convenient and reduces costs if applicants appoint the same agent<sup>44</sup> to represent them as their “common agent”, it is possible for you to appoint a different agent for the international application than the one which is appointed by your co-applicant. Note, however, that only one agent can be considered as the “agent of record” who would be entitled to take action on the application. The agent who would be considered to be the main agent will be determined by which applicant, you or your co-applicant, is the “deemed common representative”:

If neither of you has been appointed by the other as a common representative for the international application, PCT Rule 90.2(b) provides that the applicant first named in the request form who is entitled, according to PCT Rule 19.1, to file an international application with the receiving Office with which the international application was filed, will be considered to be the common representative (the “deemed” common representative). Since you are both entitled to file with RO/CN, the deemed common

**Q:** 私は中国の国民で居住者である出願人です。もう一人の中国の国民で居住者の者と共に、代理人を通して受理官庁としての中華人民共和国国家知識産権局（RO/CN）に国際出願をしました。しかし、その代理人は選任を放棄してしまい、本出願について代理人がいなくなりました。当方はPCT出願に経験が浅いので、新たに代理人を選任したいと思っています。ところが、共同出願人は当方の選んだ代理人には賛同せず、他の代理人を選任したい意向です。それぞれ別々に2人の代理人をたてることは可能でしょうか。もし可能なら、どちらの代理人が本国際出願に関して行動を取る資格があるのでしょうか。

**A:** “共通の代理人”として複数の出願人を代表して同じ代理人<sup>44</sup>を選任する方が一般的に便利であり費用を抑えることもできますが、国際出願において、共同出願人により選任された代理人ではない代理人を選任することは可能です。しかし、本出願に関し行動を取る資格がある“記録された代理人”としてみなされるは一人のみであることにご注意ください。主となる代理人とみなされる代理人は、貴殿あるいは共同出願人のどちらの出願人が共通の代表者としてみなされるのかにより決定されることになります。

もし何れの出願人も、他方の出願人によって国際出願のための共通の代表者として選任されていないのであれば、PCT規則19.1に従い、国際出願が提出された受理官庁に対して国際出願をする資格がある、願書様式に最初に記載された出願人が共通の代表者としてみなされる（“みなされた共通の代表者”）ことがPCT規則90.2(b)に規定されています。本件では双方がRO/CNに出願をする資格があるので、みなされた共通の代表者は、願書様式に最初に記載された方になります。もし貴

<sup>44</sup> Or agents, in the case of the appointment of a group of agents.

複数の代理人を一つのグループとして選任する場合もある。

representative will be whichever one of you is named first in the request form. If you were named first, then you are the deemed common representative, and any agent who you appoint will be considered to be the agent of record, whereas the agent appointed by your co-applicant would be entitled to act only on behalf of the co-applicant; and if your co-applicant was named first, he or she is the deemed common representative. Whichever is the case, it is highly recommended that you and your co-applicant appoint an agent (or agents) for the international application as soon as possible, as it is very important that the person prosecuting the application has a full understanding of the PCT procedure.

Sometimes, applicants are not aware of the importance of the order in which applicants are listed in the request form. If the wrong applicant is named first, and it was not intended that that applicant be considered as the deemed common representative for the application, this can be changed by requesting the recording of a change under PCT Rule 92*bis*. However, due to the nature of such a request, this would need the approval of the current first-named applicant, for example, by signing that request.

Presuming that you are the first-named applicant in the request form, and are therefore the deemed common representative (given that you are entitled to file an international application with RO/CN), please be aware that neither you nor your appointed agent are entitled to effect any withdrawals under PCT Rule 90*bis* unless the notice of withdrawal is signed also by your co-applicant or the co-applicant's appointed agent (PCT Rule 90*bis*.5). You or your agent would, however, be entitled to take other actions, such as the submission of amendments under PCT Article 19, filing a demand for international preliminary examination, and, in most cases, requesting the recording of a change under PCT Rule 92*bis* (see exception mentioned in the paragraph above) without the need for the signature of the other applicant.

殿が最初に記載されているのでしたら、貴殿がみなされた共通の代表者となり、貴殿が選任した代理人が記録された代理人とみなされます。一方、もし共同出願人が最初に記載されていれば、共同出願人がみなされた共通の代表者となり、共同出願人により選任された代理人は、共同出願人の代わりに行動する資格があります。何れにせよ、出願手続を行なう人は、PCTの手続きを十分理解していることが大変重要ですので、貴殿および共同出願人が、本国際出願のための代理人をできるだけ早く選任することを強くお勧めします。

出願人の中には願書様式に記載する出願人の順番が重要であると認識していない方もいます。もし、出願のためのみなされた共通の代表者として意図しない者を最初に記載してしまったのであれば、PCT規則92の2に基づく変更の記録の要請をすることによって変更できます。しかし、そのような要請の性質により、その時点で最初に記載された出願人の同意（例えば、その要請に署名をすることによって）が必要となります。

貴殿が願書様式に最初に記載された出願人であり、（貴殿がRO/CNに対して国際出願をする資格があることを考慮し）みなされた共通の代表者であると仮定した場合であっても、次のことに注意することが必要です。PCT規則90の2に基づくいかなる取下げに関しても、取下げ通知において共同出願人又は共同出願人の選任した代理人によっても署名されなければ、貴殿も貴殿が選任した代理人も当該取下げの効力を生じさせる資格はありません（PCT規則90の2.5）。しかし、貴殿又は貴殿の代理人は、PCT第19条に基づく補正の提出、国際予備審査請求書の提出、PCT規則92の2に基づく変更の記録の要請（上記パラグラフに言及された例外を参照）のような他の行動は、他の出願人の署名を必要とせず行う資格があります。

## PCT NEWSLETTER NO.06/2014

## THE NEED TO TAKE INTO ACCOUNT NATIONAL SECURITY PROVISIONS WHEN FILING AN INTERNATIONAL APPLICATION

国際出願をする際に国の安全に関する規定を考慮することの必要性

*Q: I would like to file an international application using ePCT-Filing, however, the applicant's usual national receiving Office does not accept such filings yet. I am therefore considering filing the application with the receiving Office of the International Bureau (RO/IB), as the RO/IB does accept ePCT-Filings and is competent to receive international applications from residents and/or nationals of any PCT Contracting State. However, please could you tell me whether there could be national security issues if I do not file the application at the national Office?*

**A:** Filing with the International Bureau as receiving Office (RO/IB) (or with a regional patent Office) does not eliminate the need to consider prescriptions relating to national security. If you do file directly with the RO/IB, compliance with any national security prescriptions applicable under national law will not be checked by the RO/IB and it remains **your responsibility, as applicant, to ensure that you have complied with any such prescriptions before you file.** Similar restrictions also apply in respect of certain member States of regional patent organizations, for example when filing an international application with the European Patent Office.

The requirements of these prescriptions vary – some countries have restrictions on all foreign filings for national security reasons, that is, government permission needs to be sought in order to file outside the country where the invention was made, or outside the country of which the applicant is a resident and/or national, depending on the national law concerned. However, some countries have restrictions only where the invention relates to a particular technical field.

Any such restrictions are permissible under the PCT as PCT Article 27(8) states:

“Nothing in this Treaty and the Regulations is intended to be construed as limiting the freedom of any Contracting State to apply measures deemed necessary for the preservation of its national security or to limit, for the protection of the general

**Q:** ePCT 出願を利用して国際出願を提出したいと考えていますが、出願人の通常の国内受理官庁はそのような出願をまだ受付けていません。そのため、国際事務局を受理官庁 (RO/IB) として出願しようと考えています。というのも、RO/IB は ePCT 出願を受付けており、いかなる PCT 締約国の居住者及び／又は国民からも国際出願を受理するからです。しかし、国内官庁に出願しなかった場合、国の安全に関する問題が生じ得るかどうか教えてください。

**A:** 受理官庁としての国際事務局 (RO/IB) に (あるいは広域特許庁に対して) 出願することで、国の安全に関する規定を考慮する必要がなくなることはありません。RO/IB に直接出願する場合、国内法で定められた国の安全に関する規定の遵守は RO/IB では確認されず、出願する前にそのような規定を遵守していることを保証することは出願人としての責任です。同様の制限は、広域特許庁の特定の加盟国にも適用され、欧州特許庁に国際出願した場合がその例です。

これらの規定の要件は多種多様で、ある国では国の安全に関する理由から全ての外国出願を制限します。すなわち、関連する国内法により、発明がなされた国以外の国や出願人が居住者及び／又は国民である国以外の国に出願するために政府の許可を求めることが必要となります。また、発明が特定の技術分野に関連している場合にのみ制限する国もあります。

次に示す PCT 第 27 条(8)のとおり、PCT においてそのような制限は許容されています。

“この条約及び規則のいかなる規定も、締約国が自国の安全を保持するために必要と認める措置をとる自由又は締約国が自国の一般的な経済的利益の保護のため自国の居住者若しくは国民の国際出願をする権利を制限する自由を制限するものと解してはならない。”

economic interests of that State, the right of its own residents or nationals to file international applications.”

When filing with a national Office as PCT receiving Office, therefore, that Office has the right to delay transmittal of the international application to the IB and the International Searching Authority while it considers whether any national provisions relating to national security may apply and if so, whether national security clearance should be granted (PCT Rule 22.1(a)). If it considers that national security clearance should not be given, it can then declare that the application will not be treated as an international application, and will issue form PCT/RO/147 (Notification Concerning Failure to Forward Record Copy and Search Copy for National Security Reasons).

You do not say whether you have already filed an earlier application with your national Office. In many cases, where an earlier national application has already been filed with the applicant's national Office, and the subject matter of your subsequent application is identical to that of the earlier application, any necessary national security checks will normally already have been carried out, and the applicant may therefore have already received any necessary clearance from the government concerned to file a later application elsewhere. For example, if your invention was made in the United States of America and you had filed an earlier application in that country more than six months ago, and no secrecy order has been subsequently issued, you would have the right to file a later application in another country (although it may be possible to file the later application earlier than after those six months where authorized by a license obtained from the Commissioner of Patents (see the USPTO's Manual of Patent Examining Procedure § 140 "Foreign Filing Licenses" at: [www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s140.html](http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s140.html))).

In conclusion, if you are subject, because of your nationality, residence or the nature of your invention, to national security provisions and you do not already possess any national security clearance for your invention, you should contact your national receiving Office before you file an international application with the RO/IB.

Where national Offices have notified the IB of any foreign filing restrictions which apply, for reasons of national security, to PCT applications which are to be filed at an Office other than the national Office concerned, that information can be found in the *PCT Applicant's Guide*, Annex B1 (Information

そのため、PCT 受理官庁として国内官庁に出願する際、国の安全に関する国内規定が適用されるかどうか検討する間、またもし適用されるのなら、国の安全に関する許可を与えるかどうか検討する間、当該官庁から国際事務局や国際調査機関への国際出願の送付を遅らせることができます (PCT 規則 22.1)。もし、国の安全に関する許可を与えるべきではないと判断されれば、当該出願を国際出願として扱わないと宣言することができ、様式 PCT/RO/147 (国の安全に関する理由により記録原本及び調査用写しが送付されない旨の通知) が発行されます。

ご質問からは国内官庁に先の出願をしているかどうか分かりません。多くの場合、先の内出願を出願人の国内官庁に出願し、その後の出願の主題が先の出願と同一であれば、通常、必要な国の安全に関する点検はすでに実施され、出願人はすでに後の出願に関する必要な許可を政府から受けているかもしれません。例えば、もし発明が米国でなされ、6 ヶ月以上前に当該国に先の出願が提出され、その後、安全に関する命令が発行されていないければ、他の国に後の出願を提出する権利があります (特許庁長官から取得した許可証により許可されているのであれば、6 ヶ月より早く出願することは可能です (次のサイトの USPTO の審査基準の § 140 "Foreign Filing Licenses (外国出願に関する許可証)" を参照: [www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s140.html](http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s140.html))) ) )。

最後に、もし国籍や住所、発明の性質によって国の安全に関する規定の対象となり、当該発明に関してまだ国の安全に関する許可を受けていないのであれば、RO/IB に対して国際出願を提出する前に国内受理官庁に連絡すべきです。

国内官庁が、国内官庁が国の安全を理由に、当該国内官庁以外の官庁に提出する予定の PCT 出願に適用される外国出願の制限について IB に通知している場合、その情報は、*PCT 出願人の手引* 附属書 B1 (締約国に関する情報) で、管轄受理官庁のリストの脚注として参照可能です。次のリンク先の該当する官庁をクリックしてください。 **Error! Hyperlink reference not valid.**



on Contracting States), as a footnote to the listing of competent receiving Offices, by clicking on the link to the Office concerned at:

[www.wipo.int/pct/en/appguide/](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/)

## PCT NEWSLETTER NO.05/2014

## THE DIFFERENCES BETWEEN USING THE PCT-SAFE SOFTWARE AND THE EPCT-FILING SYSTEM WHEN FILING INTERNATIONAL APPLICATIONS ELECTRONICALLY

国際出願を電子的に出願する際に利用する PCT-SAFE と EPCT 出願の違い

*Q: I work for an Australian firm of patent attorneys and it has, up until now, been the practice of our firm to prepare and file PCT applications using the PCT-SAFE software. However, we have seen that it is now possible for us to file international applications using ePCT-Filing with the Australian Patent Office as receiving Office (as well as with the International Bureau as receiving Office). What are the differences between these two ways of electronic filing?*

**A:** PCT-SAFE, which has been available since 2003, is locally installed software which holds all its data on the individual user's machine. The application contains reference data, such as fee amounts and competent Offices, which are typically updated once a quarter. Many users do not have the administrator privileges on their computers that they need to perform the update themselves without the assistance of their IT departments, and thus may not always have the most up-to-date version of the software installed at the time of filing. No Internet connection is required until the point of online submission of the PCT application.

ePCT-Filing is a web-based solution for online preparation and filing of international applications using ePCT private services, hosted at the International Bureau (IB). Provided that you already have a suitable web browser and that you have obtained a WIPO digital certificate, ePCT-Filing does not require any particular software to be installed on your computer, as you work directly online. The reference data is the live information held at the IB, which is promptly updated after the IB has been notified of any relevant changes.

ePCT-Filing has a wider range of checks than the PCT-SAFE software. By preparing an international application using ePCT-Filing, most formalities errors and certain physical defects will be detected prior to submission and can be corrected by the applicant before the application is filed. Also, ePCT provides previews of the data and documents to be filed from the same IT systems that are used by the IB itself, so you can be confident that there will

**Q:** オーストラリアの特許事務所に勤めている者です。当事務所は PCT-SAFE を利用して PCT 国際出願を準備し出願しています。しかし、現在、国際出願を ePCT 出願で（受理官庁としての国際事務局と同様に）受理官庁としてのオーストラリア特許庁に出願することが可能ということがわかりました。これら二つの電子出願はいったい何が違うのでしょうか。

**A:** PCT-SAFE は、2003 年から利用可能となり、個々のユーザ端末に PCT-SAFE ソフトをインストールして利用します。このソフトは、例えば手数料の額や、管轄官庁といった参照情報を含み、原則年 4 回アップデートされます。ユーザの多くは、使用するコンピュータのソフトをアップデートする際に必要な管理者権限を与えられていないことが多く、出願時にいつも最新版のソフトを使用しているとは限りません。PCT 出願のオンラインでの提出時点まで、インターネットへの接続は要求されません。

ePCT 出願は、ePCT プライベートサービスを利用してウェブ上で国際出願を準備し出願するものであり、すべて国際事務局（IB）で処理されております。適当なウェブブラウザがあり WIPO 電子証明書を手済みであれば、ご利用のコンピュータに特別なソフトをインストールする必要はなく直接オンラインで作業できます。参照情報は IB で管理する最新のものであり、IB から変更について通知された後、速やかにアップデートされます。

ePCT 出願は、PCT-SAFE よりも優れた確認機能を有しています。ePCT 出願を利用して国際出願を準備すれば、ほとんどの形式的な間違いや物理的欠陥は出願前に検出され、出願人により修正可能となります。また、ePCT では IB が使用する IT システムから出願に関するデータや書類を確認することになるので、ePCT で表示されるものと IB で受領するものとの間に相違がなく、安心してご利用いただけます。

not be discrepancies between what you see in ePCT and what the IB will receive for processing.

By using ePCT-Filing, your international application will be associated with your ePCT account before it is even filed, so it is possible to share access rights with colleagues or associates prior to filing, if required. Subsequently, post-filing access to the file is already established with no need to request access rights separately to the IB in order to see the online file and receive notifications about the processing status of the application. Like PCT-SAFE, ePCT-Filing offers an address book function, and it is possible to import PCT-SAFE address book data into ePCT. This address book can be shared by several users.

The IB encourages users to start using ePCT-Filing whenever this is possible. At the time of writing this, the only Offices which currently accept the filing of international applications in this way are the receiving Offices of: Australia, Austria, Finland, Sweden and the IB. However, since applicants who are residents and/or nationals of any PCT Contracting State are entitled to file international applications with the IB, this means that ePCT-Filing is open to all applicants at the RO/IB, provided that any national security provisions have been met prior to filing.

When filing with the RO/IB, or with an Office which uses a hosted server, such as the Australian Patent Office, the full contents of the application should normally be available online immediately after filing. However, in the case of receiving Offices which already operate their own e-filing server, such as the Swedish Patent and Registration Office, the full contents of the submitted application will not be available online in ePCT until the receiving Office transmits the record copy to the IB, although you will still be able to see the as-filed version of the application in ePCT. Where the receiving Office, International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority permits it (something which is already possible in the case of the Australian Patent Office in its capacity as RO, ISA and IPEA and which the IB hopes will soon be increasingly the case at other Offices), ePCT also allows you to upload post-filing documents to those Offices via the same ePCT interface rather than you having to post, fax or have a separate online account with them.

Note that if you do, for the time being, continue to use PCT-SAFE, you can, nevertheless, benefit from ePCT private services, for example to access your application files

ePCT 出願を利用すると、国際出願は提出前に ePCT アカウントと関連付けられ、必要に応じ、出願前にアクセス権を関係者に与えることが可能です。その結果、オンラインで一件書類を確認したり、出願の現状状況についての通知を受けたりするために、IB に対して別個にアクセス権を請求する必要はなく、出願後の当該出願に関するアクセスは既に確立されています。PCT-SAFE と同様に、ePCT 出願はアドレス帳機能を有し、PCT-SAFE アドレス帳データを ePCT にインポートすることも可能です。このアドレス帳は複数のユーザにより共有が可能です。

IB はユーザの皆様、可能なときはいつでも ePCT 出願を利用し始めることをお勧めしています。この記事を書いている時点で、ePCT 出願による国際出願を受け付けている官庁は、オーストラリア、オーストラリア、フィンランド、スウェーデン、および IB といった受理官庁です。しかし、いかなる PCT 締約国の居住者及び/又は国民である出願人も IB に対して国際出願を提出する資格があるので、国の安全に関する規定を満たしている場合に限り、ePCT 出願はすべての出願人が RO/IB に対して利用可能です。

RO/IB やオーストラリア特許庁のようにホストサーバを利用する官庁に対して出願する際、出願の全内容は通常、出願後すぐにオンラインで利用可能です。しかし、スウェーデン特許登録庁のように、独自の電子出願サーバを管理している受理官庁の場合には、当該受理官庁が IB に対して記録原本を送付するまでは、提出された出願の全内容はオンラインで利用可能とはなりません。ePCT で出願時のままのものを確認できます。受理官庁、国際調査機関 (ISA)、又は、国際予備審査機関 (IPEA) が許可すれば (IB は、RO、ISA 及び IPEA としてのオーストラリア特許庁において可能なものが、他の官庁において今後増加することを期待しています)、郵送したり、ファックスしたり、さらには、別個のオンラインアカウントを持つ必要も無く、同じ ePCT インターフェイスからこれらの官庁に対して中間書類をアップロードすることができます。

差し当たり PCT-SAFE を利用し続ける場合であっても、ePCT プライベートサービスが役立ちます。例えば、国際出願に関する eOwnership を有していれば、当該国際出願のファイルにアクセスしたり、当該国際出願に関するさまざまなアクション機能を

and carry out various “Actions” on your files, by taking eOwnership of the applications. You can request eOwnership at the time of filing by providing the ePCT customer ID along with a one-time security code generated in ePCT. Further information on the use of PCT-SAFE, including the user guide entitled “Assign eOwnership in ePCT at the time of filing”, is available at:

[http://www.wipo.int/pct-safe/en/support/user\\_documentation.htm](http://www.wipo.int/pct-safe/en/support/user_documentation.htm)

Both PCT-SAFE and ePCT-Filing entitle the applicant to the same reduction in the international filing fee, as indicated in item 4(d) of the Schedule of Fees at:

[www.wipo.int/pct/en/texts/rules/rtax.htm#\\_S](http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/rtax.htm#_S)

Although there is no problem with you continuing to file international applications using PCT-SAFE, it would certainly be beneficial for you to start using ePCT-Filing, and the IB hopes that all PCT users will migrate to using ePCT-Filing wherever possible.

An ePCT-filing demo system has been set up to enable filers to familiarize themselves with the system, and filers are encouraged to move to production ePCT-Filing at their convenience. For further information and to get started, go to the ePCT Portal at:

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

or contact the PCT eServices Help Desk at:

e-mail: [epct@wipo.int](mailto:epct@wipo.int)

telephone: (+41-22) 338 9523

実行したりすることができます。ePCT から得られる ePCT カスタマーID と一回限りの eOwnership コードを提供することにより、出願時に eOwnership を請求することができます。“Assign eOwnership in ePCT at the time of filing (出願時に ePCT の eOwnership を割り当てる)”というユーザガイドを含む PCT-SAFE の利用に関するさらなる情報については下記のサイトをご覧ください。

[http://www.wipo.int/pct-safe/en/support/user\\_documentation.htm](http://www.wipo.int/pct-safe/en/support/user_documentation.htm)

PCT-SAFE も ePCT 出願も、同様に国際出願手数料が減額されます。下記リンク先の手数料表の項目 4 をご覧ください。

[www.wipo.int/pct/en/texts/rules/rtax.htm#\\_S](http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/rtax.htm#_S)

PCT-SAFE で国際出願を提出し続けても問題ありませんが、ePCT 出願を利用することで多くのメリットを享受できますので、IB は可能な限りすべての PCT ユーザが ePCT 出願に移行するようお勧めしています。

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。

電子メール: [epct@wipo.int](mailto:epct@wipo.int)

電話番号: (+41-22)338 9523



## PCT NEWSLETTER NO.04/2014

## ENTITLEMENT TO FILE WITH A PARTICULAR RECEIVING OFFICE; INDICATING APPLICANTS FOR SPECIFIC DESIGNATIONS: THE EXAMPLE OF FILING WITH THE EUROPEAN PATENT OFFICE

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: I am a patent agent based in Germany, and am going to file an international application for the first time. The application will be filed on behalf of two applicants: one is a resident and national of Germany (DE), and the other is a resident and national of the United States of America (US).*

*(1) May I file the international application with the European Patent Office (EPO)?*

*(2) If so, may the applicant who is a resident and national of DE be applicant for the EP designation, and may the applicant who is a resident and national of US be indicated as applicant for all other PCT Contracting States?*

**A:** (1) Any resident or national of a PCT Contracting State (be it a natural or a legal person) may file an international application (PCT Article 9), and if there are two or more applicants, the right to file exists if at least one of them is entitled to file an international application (PCT Rule 18.3).

It is the residence and/or nationality of the applicant on the international filing date which determines whether a receiving Office is competent to receive a particular international application: according to PCT Rule 19.1, the international application may be filed, at the option of the applicant, with the national Office of or acting for<sup>45</sup> the Contracting State of which the applicant is a resident and/or national, or with the International Bureau (RO/IB). If there are two or more applicants, in order to file with a particular receiving Office, **it is sufficient that one of them meets the nationality and/or residence criterion for the Office concerned** (PCT Rule 19.2). If this requirement is not complied with by any of the applicants, the receiving Office will not accept the application, and the international application will be transmitted to the receiving Office of the International Bureau (RO/IB) for further processing under

**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<sup>45</sup>、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

<sup>45</sup> Usually a regional Office, such as the EPO.

通常、EPO のような広域官庁。

PCT Rule 19.4, unless prescriptions concerning national security prevent the international application from being transmitted to the IB<sup>46</sup>.

Therefore, in the case in question, provided that there is an applicant who is a resident and/or national of one of the Contracting States of the European Patent Convention (EPC) (Germany in your case), the international application may be filed with EPO as receiving Office (RO/EP), although you would also have the option of filing with:

- the receiving Office of the State in respect of which the applicant is a resident or national (the German Patent and Trade Mark Office); or
- the RO/IB.

On the basis of the US residence and nationality of one of your applicants, there would also be a fourth option of filing with the United States Patent and Trademark Office (USPTO) as receiving Office, although you would not be able to represent the applicants before the USPTO unless you were registered to practice before that Office.

As the European Patent Organisation currently has 38 member States, nationals and/or residents of all those States may also file international applications with RO/EP. The list of States concerned can be seen at:

[www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html](http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html)

Note that some of the EPC member States have dependent territories in which the PCT and the EPC may be applicable; applicants from those territories may therefore also be entitled to file a PCT application with RO/EP – a list of those territories has just been published in the March 2014 issue of the *Official Journal* of the EPO at:

[www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2014/03/a33.html](http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2014/03/a33.html)

The list published at the above web page concerns only the dependent territories of EPC member States – note that there are other PCT Contracting States which are not member States of the EPC which have dependent territories. For further information about a particular

願を IB に送付することが妨げられない限り<sup>46</sup>、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いければ、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。

[www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html](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。

[www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2014/03/a33.html](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

<sup>46</sup> Such a transmission would not be prevented in the case of a filing with the EPO, which does not apply any prescriptions concerning national security.

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。

dependent territory, the patent Office of the State concerned should be consulted.

Further details regarding the filing of an application specifically with the EPO as receiving Office may be found in the “Euro-PCT Guide” at:

[www.epo.org/applying/international/guide-for-applicants/html/e/ga\\_b.html](http://www.epo.org/applying/international/guide-for-applicants/html/e/ga_b.html)

It is important to emphasize that, when determining the right to file an international application with a particular Office, an Office is not competent to act as receiving Office only on the basis of a person indicated as “inventor only” being a resident or national of a PCT Contracting State. It has come to the attention of the IB that the RO/EP has received a number of international applications where, although inventors were indicated as being from member States of the EPC, the applicants were neither residents nor nationals of such a State; therefore, in respect of those applications, there were no applicants entitled to file with the RO/EP. This has occurred more often since the entry into force, in September 2012, of the provisions of the America Invents Act which resulted in the removal of the requirement for the inventor to be indicated as an applicant in the request form (PCT/RO/101) for the purposes of the US designation. Applicants or their agents should therefore be extra vigilant to ensure that not only does the applicant have the right to file an international application, but also that the applicant has the right to file the international application with a particular receiving Office.

(2) When there are two or more applicants, any of them may be indicated as applicant for any of the designations, regardless of the applicant’s State of nationality or residence (see PCT Rule 4.5(d)). However, where a particular State has been designated for both a national patent and a regional patent, the same applicant or applicants must be indicated as applicant(s) for both designations of that State (Section 203 of the Administrative Instructions under the PCT). In your case, therefore, whichever applicant is indicated as applicant in respect of the EP designation (whether it be the DE applicant or the US applicant) must also be indicated as applicant in respect of the national designation of all the States covered by the EP designation. This is, of course, only relevant to member

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。

[www.epo.org/applying/international/guide-for-applicants/html/e/ga\\_b.html](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 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<sup>47</sup>。

<sup>47</sup> The following EPC member States have closed their national route: Belgium, Cyprus, France, Greece, Ireland, Italy, Latvia, Monaco, Malta, the Netherlands and Slovenia. Lithuania will close its national route as from 4 September 2014.

States of the EPC which, like Germany, have not closed their national route<sup>47</sup>.

#### *CORRIGENDUM*

Reference is made to the “Practical Advice” published in *PCT Newsletter* No. 04/2014. In part (2) of the question and in the penultimate sentence of the last paragraph of the answer, “EP designation” should have read “designation for a European patent”.

誤植

*PCT Newsletter* 2014年4月号の“実務アドバイス”における、質問(2)とその回答の最後の2つの文において、「EP 指定」とあるのは「欧州特許のための指定」とご理解ください。

---

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。



## PCT NEWSLETTER NO.03/2014

## SUBMITTING DECLARATIONS OF INVENTORSHIP UNDER PCT RULE 4.17(IV) AFTER THE FILING OF THE INTERNATIONAL APPLICATION

国際出願の提出後に PCT 規則 4.17(IV) に基づく発明者である旨の申立てを提出する

*Q: I am the agent for an international application which includes a corporate applicant and two inventors. Usually, I include declarations of inventorship under PCT Rule 4.17(iv) for the purposes of the designation of the United States of America at the same time as filing the international application. However, as I did not have time to obtain the inventors' signatures before filing the application, I decided to file the international application without the declarations, and then submit them later, once I had obtained the signatures. Should I have submitted the declaration anyway upon filing, even though I did not have the inventors' signatures, and then filed replacement sheets with their signatures? If filing the declarations separately from the international application, is there anything special that I need to do? What is the time limit for submitting declarations and do I need to pay any extra fees when submitting them later?*

**A:** If you have not been able to obtain the signatures of the inventors for a declaration under PCT Rule 4.17(iv) before filing an international application, there is no point in submitting the declaration without signatures. It would not be taken into account and you would only receive an invitation, by means of Form PCT/IB/370, to submit a corrected declaration under PCT Rule 26ter. It is preferable, therefore, to file the international application without the declaration, and submit a signed declaration later.

If the declaration is sent separately from the international application, it should be sent directly to the International Bureau (IB). The time limit for filing a declaration during the international phase is 16 months from the priority date. However, any declaration that the IB receives after that time limit will be considered to have been received on the last day of that time limit if it is received before the technical preparations for international publication have been completed (see PCT Rule 26ter.1).

Regardless of when you submit a declaration under PCT Rule 4.17(iv), you need to ensure that the declaration is signed and dated by each inventor. If the inventors are not based in the same area, you can ask each inventor to sign a

**Q:** 法人出願人及び発明者 2 人による国際出願の代理人です。通常、国際出願の提出時に米国指定を目的とする PCT 規則 4.17(iv) に基づく発明者である旨の申立てを含むようにしていますが、今回は出願前に発明者の署名を入手する時間がなく、申立てなしで国際出願を提出し、発明者の署名の入手後に申立てを提出することにしました。出願時に、発明者の署名がない申立てを提出し、後日、署名の入った差替え用紙を提出すべきだったでしょうか？また、今回のように国際出願と別個に申立てを提出する場合、何か特別にしなければならないことはありますか？申立ての提出期限と、もし追加手数料が必要でしたら教えてください。

**A:** 国際出願前に PCT 規則 4.17(iv) に基づく申立てのための発明者の署名を入手できない場合、署名なしの申立てを提出する必要はありません。そのような申立ては考慮されず、様式 PCT/IB/370 により PCT 規則 26 の 3 に基づき補充された申立てを提出するよう求められるだけです。それ故、申立てなしで国際出願し、後日、署名された申立てを提出することをお勧めします。

申立てが国際出願と別個に送付される場合、国際事務局 (IB) へ直接送付する必要があります。国際段階での申立ての提出期限は、優先日から 16 ヶ月です。ただし、当該期間の満了後に IB が受領した申立てであっても、国際公開の技術的準備が完了する前に IB に到達した場合には、当該期間の末日に IB が受理したものとみなされます。(PCT 規則 26 の 3.1 参照)

PCT 規則 4.17(iv) に基づく申立てを提出する時期がいつであろうと、申立てには各発明者による署名と日付が記入されている必要があります。例えば今回の場合、2 人の発明者が同じ地域にいない場合には、各発明者がそれぞれ別の申立てに署名することも可能ですが、その場合は、各申立てに 2 人の発明者の名前が記載され

separate form, provided that the name of both inventors is given on both copies. When submitting the declaration separately from the international application, the procedure may vary, however, depending on whether you are preparing a paper copy, whether you are using e-filing software such as PCT-SAFE, or whether you make use of the corresponding online Action under ePCT private services, as explained below.

#### Paper filings

If the declaration is submitted on paper (or by fax), the declaration must contain a handwritten signature and should be accompanied by a letter explaining the addition of the declaration (see Section 216 of the Administrative Instructions under the PCT).

The international application (IA) number must be included on each declaration, even if the IA number is included in the accompanying cover letter, since US national law requires that the number be included on the declaration itself (see 37 CFR 1.63(b)(1) at: [www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated\\_rules.pdf](http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_rules.pdf)). If the IA number is missing, you would have to submit a national declaration in the US national phase, and, if submitted after 30 months from the priority date, also pay a fee.

Therefore, if you submit a declaration after filing the international application, you will have to wait until the receiving Office has notified you of the IA number of the application concerned, as it should be included on the declaration before it is signed by the inventors.

#### PCT-SAFE filings

For international applications filed using PCT-SAFE, declarations can be prepared using the software, even if the international application has already been filed. From the "Submitted" folder of the PCT-SAFE File Manager, double-click to open the submitted application and go to the 'Declarations' page. From the pull-down list select the declaration that you wish to submit, and click "Add". The details of the inventors that have been entered on the "Names" screen will automatically appear on the "Declarations" screen.

As with paper filings, it is equally important to ensure that the IA number is indicated on the declaration itself before it is signed by the inventors. If you prepare the declaration after

ている必要があります。国際出願と別個に申立てを提出する方法は、以下に説明するように、紙面による提出、PCT-SAFE のような電子出願ソフトを利用した提出、ePCT プライベートサービスのオンラインアクションを利用した提出がございます。

#### *紙面による提出*

申立てが紙面（又はファックス）で提出されるのであれば、当該申立てには手書きによる署名が必須であり、申立ての追加について説明した書簡を添付する必要があります。（PCT 実施細則第 216 号参照）

添付するカバーレターに国際出願番号を記載したとしても、各申立てには国際出願番号を記載する必要があります。これは、米国国内法において申立てそのものに国際出願番号を記載することが求められているからです。（37 CFR 1.63(b)(1)参照:

[www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated\\_rules.pdf](http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_rules.pdf)) 国際出願番号が記載されていない場合、米国国内段階で国内の申立てを提出しなければならず、さらに、それが優先日から 30 ヶ月より後に提出された場合には手数料を支払わなければなりません。

したがって、もし国際出願を提出した後に申立てを提出する場合には、発明者が署名する前に国際出願番号が申立てに記載されていなければならない、関係する出願の国際出願番号が受理官庁から通知されるまで待つ必要があります。

#### *PCT-SAFE による提出*

PCT-SAFE を利用して提出された国際出願に関しては、すでに国際出願が提出されていても、当該ソフトを利用して申立てを作成することができます。PCT-SAFE ファイルマネージャの“提出済”から、提出済み出願書類をダブルクリックして開き、“申立て”ページに進みます。プルダウンリストから、提出したい申立てを選択し、“追加”をクリックします。“氏名（名称）”に入力されている発明者の詳細が、“申立て”の画面に自動的に現れます。

紙形式による提出と同様に、発明者が署名する前に、申立てそのものに国際出願番号が記載されていることが重要です。国際出願の提出後に

the international application has been filed, the software will prompt you to input the IA number and that number will then be included in the printout of the declaration. Please note, however, that any printout or other copy of the declaration made at the time of filing contains the wording “this declaration is directed to the international application of which it forms a part”, and is therefore not accepted after submission. It is, in any case, probably not best practice to fill out the declaration form at the time of filing the international application if you do not intend to submit it at the same time, as this may result in an incorrect page count.

The declaration can be signed either with an alphanumeric (text-string) signature<sup>48</sup> or with a scanned facsimile signature or, if you make a printout, with a handwritten signature. Once the declaration is complete it can either be saved in PDF format, or printed out by clicking on the "Print Declarations" button, which becomes active when declarations are prepared after the submission of an international application. It can then be uploaded in PDF format via the Document Upload feature in ePCT.

#### Creating a post-filing declaration using the dedicated ePCT online Action

It is possible, provided that you have either eOwner or eEditor access rights to the international application in ePCT, to create a post-filing declaration based on the request form data by using the online Action “Declarations under Rule 4.17” under ePCT private services. If you submit the declaration in this way, there will be no need to manually input the required bibliographic data, including the IA number – this will be filled in automatically, based on the information that was included in the request form and including any subsequent updates which may have been processed for your application, and any print-out of the declaration would automatically include the IA number. If you assign temporary eEditor access rights to the inventors, they can sign the declaration either by typing a text-string signature or by attaching an image file (JPG or TIF format) containing a facsimile signature. The declaration would then be submitted to the IB in fully electronic format, and it would be instantly available in ePCT.

申立てを作成するのであれば、ソフトウェアが画面上で国際出願番号を記入するよう促し、その番号はプリントアウトされた申立ての適切な箇所に自動的に記入されます。しかし、出願時にプリントアウトした申立てやそれをコピーした申立てには“本申立ては、本書がその一部をなす国際出願を対象としたものである”という一文が含まれており、そのような申立ては受理されません。いずれにせよ、国際出願の提出と同時に申立てを提出しないのであれば、願書様式に用意されている申立てページに記入することは、願書のページ数を間違えて数えることにも繋がり、お勧めしません。

申立てには、英数字の署名（テキスト署名）<sup>48</sup>か複写による署名のどちらでも可能ですし、プリントアウトする場合には手書きの署名も可能です。申立てが完成したら、PDF形式で保存するか、国際出願の提出後に申立てを作成した場合に使用可能となる印刷ボタンをクリックしてプリントアウトすることができます。PDF形式の書類はePCTのドキュメントアップロード機能を利用してアップロードすることができます。

#### *専用のePCTオンラインアクションを利用した出願後の申立ての作成*

ePCTにおいて当該国際出願に関してeOwner又はeEditorのアクセス権を有していれば、ePCTプライベートサービスで提供されるオンラインアクション“規則4.17に基づく申立て”を利用することで、願書様式の情報に基づき出願後の申立てを作成することが可能です。このような手段で申立てを提出するのであれば、国際出願番号を含む書誌情報はご自身で入力する必要はなく、願書様式に含まれていた情報や出願後に更新された情報が自動的に入力され、プリントアウトされた申立てには自動的に国際出願番号が記入されます。発明者に一時的なeEditorのアクセス権を付与する場合、発明者はテキスト署名を入力することで、または複写による署名を含む画像ファイル（JPG又はTIF形式）を添付することで申立てに署名することが可能で

<sup>48</sup> Known as the S-signature in the United States of America (US).

米国ではS-signatureとして知られている。

For further information on using the ePCT system, please go to:

[pct.wipo.int/ePCT](http://pct.wipo.int/ePCT)

With regards to the payment of fees for submitting declarations after the filing of the international application in general, no fee will be charged for that submission, and no extra page fee will be charged, even though it forms part of the international application.

For further information on the filing of declarations, see the *PCT Applicant's Guide*, paragraphs 5.074 to 5.083.

Please note that the filing of a declaration of inventorship is optional during the international phase, as it is for of all other types of declaration under PCT Rule 4.17. Any of the declarations may be furnished upon entry into the national phase, and some applicants may wish to wait until national phase entry before the United States Patent and Trademark Office (USPTO) to fulfill the US requirement for an inventor's oath or declaration. Furthermore, since the entry into force of the relevant provisions of the America Invents Act in September 2012, for international applications having an international filing date on or after 12 September 2012, in addition to an inventor's oath or declaration, you can file with the USPTO in the national phase a substitute statement when one of the inventors is deceased, legally incapacitated, cannot be found or refuses to sign an oath/declaration, or you can file an assignment statement signed by the inventor(s) that combines the statements required for an oath/declaration with an assignment of the invention.

For information on the obligation by designated Office to accept any declaration under PCT Rule 4.17, see the "Practical Advice" published in *PCT Newsletter* No. 02/2014.

#### CORRIGENDUM

In the practical advice published in *PCT Newsletter* No. 03/2014, the date of "12 September 2012" indicated in the penultimate paragraph should be corrected to read: "16 September 2012".

す。申立ては電子形式で IB に提出された後、瞬時に ePCT で閲覧可能となります。

ePCT システムの利用に関する詳細は以下のウェブサイトをご覧ください。

[pct.wipo.int/ePCT](http://pct.wipo.int/ePCT)

一般に国際出願の提出後、申立ての提出は無料で行え、国際出願の一部であるにもかかわらず追加ページ手数料も不要です。

申立てに関する詳細は、*PCT 出願人の手引* 国際段階の paragraph 5.074~5.083 をご覧ください。

国際段階での発明者である旨の申立ての提出は、PCT 規則 4.17 に基づく他の申立てと同様、任意であることにご注意ください。何れの申立ても国内段階に移行する際に提出可能であり、発明者の宣誓又は宣言に関する米国の要件を満足させるため、米国特許商標庁 (USPTO) への国内段階移行まで待つという出願人もおります。さらに、2012 年 9 月に米国発明法の関連規定が発効され、2012 年 9 月 16 日以降の国際出願日の国際出願において、発明者の宣誓又は宣言に加え、発明者の一人が死亡していたり、法的に無能力であったり、連絡が取れなかったり、又は、宣誓/宣言に署名することを拒絶したりした場合、USPTO に対して代用陳述を提出することができます。また、宣誓/宣言に求められる陳述と発明の譲渡を組み合わせ、発明者によって署名された譲渡陳述を提出することもできます。

指定官庁による PCT 規則 4.17 に基づく申立ての受入れの義務に関する詳細は、*PCT Newsletter* 2014 年 2 月号の"実務アドバイス"をご覧ください。

#### 誤植

*PCT Newsletter* 2014 年 3 月号の"実務アドバイス"において、最後から 2 番目の段落に記載された、「2012 年 9 月 12 日」とあるのは「2012 年 9 月 16 日」とご訂正ください。



## PCT NEWSLETTER NO.02/2014

## ACCEPTANCE OF DECLARATIONS UNDER PCT RULE 4.17 BY DESIGNATED OFFICES

指定官庁による PCT 規則 4.17 に基づく申立ての受入

*Q: I am the agent for an international application which has entered the national phase in various States. Since the name of the applicant for the international application was not the same as the name of the applicant for the earlier application (the company had changed its name), the priority of which was claimed, I submitted, together with the international application, a declaration under PCT Rule 4.17(iii) as to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to claim priority of the earlier application. One of the designated Offices, however, is requesting further information relating to the change of name. I thought that the purpose of submitting a declaration was to avoid having to submit further documents in the national phase. Please could you clarify this matter?*

**A:** A designated (or elected) Office (hereinafter: "designated Office") would normally be entitled to require documents or evidence under its national law where the name of the applicant in the priority document is different from that which is indicated in the international application. However, where a declaration under PCT Rule 4.17(iii) has been filed, either with the international application, sometime thereafter during the international phase (prior to the expiration of the time limit under PCT Rule 26ter), or upon entry into the national phase, the designated Office should not require any other document or evidence unless it may reasonably doubt the veracity of the declaration (see PCT Rule 51bis.2(iii)).

Similar provisions also apply to other declarations under PCT Rule 4.17:

- (i) declaration as to the identity of the inventor (PCT Rule 51bis.1(a)(i));
- (ii) declaration as to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to apply for and be granted a patent (PCT Rule 51bis.1(a)(ii)); and

**Q:** 各国の国内段階に入った、ある国際出願の代理人をしている者です。国際出願の出願人名が優先権を主張している先の出願の出願人名と同一ではないため（企業名が変更されました）、PCT 規則 4.17(iii)に基づき、先の出願の優先権を主張する国際出願日における出願人の資格についての申立てを国際出願と共に行いました。しかしながら、指定官庁の一つが、名称の変更に関して更なる情報を要求しています。申立てを行う目的は、国内段階で関連する書類の提出を回避するためのものだと思っていたのですが、この件についてご確認いただけないでしょうか。

**A:** 指定（又は選択）官庁（以下、指定官庁）は、優先権書類に記載された出願人名が国際出願に記載された出願人名と異なる場合、当該国の国内法令に基づいて、書類又は証拠を要求することができます。しかし、PCT 規則 4.17(iii)に基づき申立てが、国際出願と共に、又は、その後の国際段階中（PCT 規則 26 の 3 に基づき期間が満了する前）に、或いは、国内段階移行時に行われた場合、指定官庁は当該申立ての真実性について合理的な疑義がない限り、更なる書類又は証拠を要求することはできません（PCT 規則 51 の 2.2(iii)参照）。

PCT 規則 4.17 に基づく他の申立てについても同様の規則が適用されます。

- (i) 発明者の特定に関する申立て（PCT 規則 51 の 2.1(a)(i)）；
- (ii) 出願し及び特許を与えられる国際出願日における出願人の資格に関する申立て（PCT 規則 51 の 2.1(a)(ii)）；
- (iii) 発明者である旨の申立て（PCT 規則 51 の 2.1(a)(iv)）（米国を指定国とする場合のみ）

PCT 規則 4.17(v)に基づき申立て（不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て

- (iii) declaration of inventorship (PCT Rule 51*bis*.1(a)(iv)) (only for the purposes of the designation of the United States of America).

Where a declaration is made under PCT Rule 4.17(v) (declaration as to non-prejudicial disclosures or exceptions to lack of novelty (PCT Rule 51*bis*.1(a)(v))), the designated Office is free to require further documents or evidence because this concerns non-prejudicial disclosures and exceptions to lack of novelty, which is a substantive matter of patentability.

Although the Regulations governing the acceptance of declarations by designated Offices, which entered into force on 1 March 2001, were initially subject to notifications of incompatibility with the national law of a few States, all of those States have since then withdrawn those notifications of incompatibility. This means that no designated Offices are generally entitled to require a national-type declaration on the subject matters covered by the declarations referred to in PCT Rule 4.17, or indeed to require further information other than what is contained in the standardized wording of the declaration. As indicated above, however, there is an exception to this whereby, if the designated Office doubts the veracity of a PCT declaration or the indications in the declaration, it is entitled, under PCT Rule 51*bis*.2, to request further proof or evidence on the subject matter in question. This would be on a case-by-case basis though – there cannot be a general requirement by the Office.

The intention of PCT Rules 4.17 and 51*bis*.2 is to keep those cases where a designated Office requests further proof or evidence to a minimum. To the extent that the national law of a designated Office contains different requirements from those of the PCT, the provisions of the PCT must prevail, and it is the responsibility of the State concerned to ensure that this is the case. In adopting the Regulations regarding the submission of declarations to the International Bureau (IB) during the international phase, the member States agreed that, if an applicant submits a declaration that complies with the standardized wording contained in the Administrative Instructions under the PCT within the applicable time limit, such declarations should generally be accepted at face value.

If the wording of a declaration does not conform to that standardized wording (see Sections 211 to 215 of the Administrative Instructions under the PCT at: [www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ai.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ai.pdf)), the IB will notify the

(PCT 規則 51 の 2.1(a)(v)) がされた場合は、不利にならない開示や新規性喪失の例外は特許性に関する重要な事項なので、指定官庁は自由に更なる書類又は証拠を要求することができます。

2001 年 3 月 1 日に発効した指定官庁による申立ての受入を規定している PCT 規則は、当初複数の国から国内法令と適合しないという通告を受けましたが、その後、それら国々はすべてそれらの不適合に関する通告を取り下げています。つまり、原則としていかなる指定官庁も、PCT 規則 4.17 に関する申立てによって扱われる事項に関する各国独自の申立てを要求したり、申立ての標準文言に含まれるもの以外の更なる情報を要求したりする資格がないことを意味します。しかしながら、上記の通り例外があり、もし指定官庁が PCT 申立てや申立ての表示の真実性について合理的な疑義があると認めれば、PCT 規則 51 の 2.2 に基づき、当該指定官庁は問題となっている事項に関する更なる書類又は証拠を要求する資格があります。これは、ケースバイケースで判断されますが、通常、そのような情報を提供するよう官庁から要求されることはありません。

PCT 規則 4.17 及び 51 の 2.2 は、指定官庁がさらなる書類又は証拠を要求するケースを最小限にするためにあります。指定官庁の国内法令が PCT の要件と異なる要件を含む限りにおいては、PCT の規定が優先されますので、関係国は本件がそのケース（つまり書類又は証拠を要求されるケース）に該当することを明確にする責任があります。国際段階中に国際事務局 (IB) に対して申立てを行うことに関する規則を採択するにあたり、締約国は、出願人が期限内に PCT 実施細則に記載された標準文言で申立てを行った場合はその申立てを記載された通りに受入れることに合意しています。

申立ての文言が標準文言で構成されていない場合 (PCT 実施細則第 211 号～第 215 号参照: [www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ai.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ai.pdf))、IB は出願人に (様式 PCT/IB/370 を用いて) 通知し、出願人は PCT 規則 26 の 3.1 に基づく期限内に申立てを補充する機会を持ちます。もし、国内段階へ移行する際に申立ての文言が標準文言で構成されていない場合、指定官庁によっては適

applicant (by way of Form PCT/IB/370), and the applicant will have the opportunity to correct the declaration within the time limit under PCT Rule 26ter.1. If, upon entry into the national phase, the wording of a declaration does not conform to the standardized wording, any designated Office may accept that declaration for the purposes of the applicable national law, but is not required to do so. For further information on the importance of using the standardized wording of declarations, see the “Practical Advice” published in *PCT Newsletter* No. 10/2010.

If the circumstances of a particular case are such that the standardized wording is not applicable, the applicant should not attempt to make use of the declarations provided for in PCT Rule 4.17, but rather will have to comply with the relevant national requirements upon entry into the national phase.

For further information on furnishing declarations, see the *PCT Applicant's Guide*, paragraphs 5.074 to 5.083, and to find out what are the requirements of the various designated States under PCT Rule 51bis, please refer to the relevant Summaries in the National Chapters of the *Guide* at:

[www.wipo.int/pct/en/appguide/](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/)

応される国内法令により当該申立てを受入れる場合があるかもしれませんが、そうしなければならないことは要求されていません。申立ての標準文言を利用することの重要性については、*PCT Newsletter* 2010年10月号の“実務アドバイス”をご覧ください。

標準文言が適用されないような特定のケースであれば、出願人は PCT 規則 4.17 で規定されている申立てを利用すべきではなく、国内段階へ移行する際に求められる関連する国内要件に適合させる必要があります。

申立てに関する詳細は下記リンク先の *PCT 出願人の手引* 国際段階の概要パラグラフ 5.074～5.083 に、また、各指定国の PCT 規則 51 の 2 に基づく要件については、当該 *PCT 出願人の手引* 各国の国内段階の概要をご参照ください。

[www.wipo.int/pct/en/appguide/](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/)

## PCT NEWSLETTER NO.01/2014

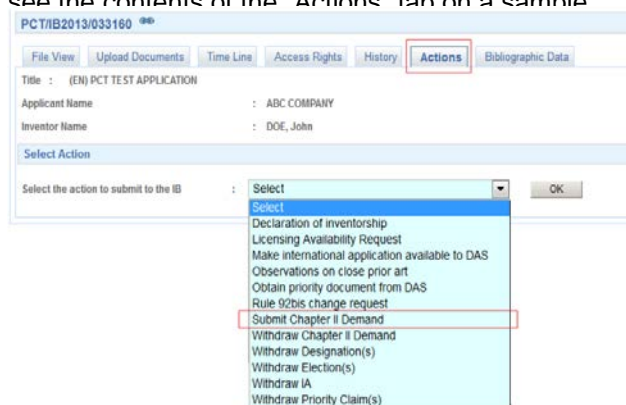
## FILING THE DEMAND FORM ELECTRONICALLY USING EPCT

EPCT を利用し電子的に国際予備審査請求書を提出する

**Q:** *I am the agent for a number of international applications and I regularly use ePCT to upload documents to the International Bureau (IB), rather than submitting them by fax or mail. However, I now need to file demands for international preliminary examination in respect of several applications, and wondered whether it is possible to file the demand using ePCT.*

**A:** You can file a demand for international preliminary examination via ePCT by using the “Actions” function that is available in ePCT private services for completing and submitting the demand form electronically (note that, although by doing this you would not be submitting the demand directly to the International Preliminary Examining Authority (IPEA), PCT Rule 59.3 provides for the filing of the demand with the International Bureau (IB) for onward transmittal to the IPEA).

The “Actions” function allows you to carry out a wide range of actions in respect of applications for which you have eOwner or eEditor access rights. To see which actions can be performed on an international application, see the contents of the “Actions” tab on a sample

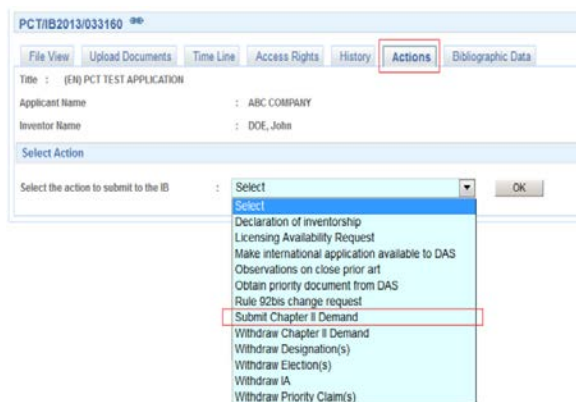


The online action “Submit Chapter II Demand” facilitates the completion and submission of the demand form (PCT/IPEA/401). Not only will this action assist you by automatically completing the bibliographic data for an international application, but it will also carry out validations that will prevent you from making certain errors, for example:

**Q:** 私は数多くの国際出願に携わっている代理人です。通常、書類を国際事務局（IB）に対して、ファックスや郵便で提出するのではなく、ePCT を利用してアップロードしています。今回、複数の出願に関する国際予備審査請求書を提出する必要があるのですが、ePCT を利用して国際予備審査請求書を提出することが可能でしょうか。

**A:** 国際予備審査請求書は、ePCT プライベートサービスにおいて電子的に国際予備審査請求書を作成し提出することが可能なアクション機能を使用することにより、ePCT 経由での提出が可能です。（これは国際予備審査請求書を直接、国際予備審査機関（IPEA）に提出する手続きではありませんが、PCT 規則 59.3 には、IPEA への送付のために国際予備審査請求書を国際事務局に提出することが規定されています。）

eOwner 又は eEditor のアクセス権を有する出願において、さまざまなアクション機能をご利用いただけます。国際出願においてどのようなアクションが可能かは、国際出願の“Actions”タブに列記されておりますのでご覧ください。下記の通りです。



オンラインアクションの“Submit Chapter II Demand”（第 II 章国際予備審査請求書を提出する）は、国際予備審査請求書（PCT/IPEA/401）の作成と提出を容易にします。このアクションは、国際出願の書誌情報を自動的に記入するだけでな



- it will calculate the applicable time limit for submitting the demand, and will alert you if the time limit has expired (PCT Rule 54bis.1);
- it provides a list of the IPEAs that are competent to carry out international preliminary examination on your international application (PCT Rule 59);
- it calculates the applicable fees automatically.

It is also possible to add an agent specifically for the Chapter II procedure, and to attach (upload) certain accompanying items, for example, a power of attorney, by selecting “Attach File (Optional)”. If you have indicated that the basis for international preliminary examination is the international application “as amended”, a new field will be displayed to indicate which part(s) of the application body have been amended, and a validation message will appear, prompting you to attach a copy of the amendments. You will also have to indicate the language of the application for the purposes of international preliminary examination (PCT Rule 55.2), and enter details relating to the payment of the fees to the IPEA, such as details of a deposit account held with the IPEA, if you have one. Otherwise, if you do not enter details of such a deposit account, your attention will be drawn to the fact that the fees will have to be paid separately to the IPEA.

The “Preview” button will allow you to preview the demand form in PDF format prior to submission. When the demand form has been successfully completed, it will need to be signed by an authorized person by way of either a text string signature or by attaching a facsimile signature (.jpg or .tif format). The demand will then be transmitted via ePCT private services to the IB and will be routed electronically by the IB to the competent IPEA for subsequent processing. The date of receipt of the demand by the IB will be recorded as the date of filing of the demand.

One of the advantages of using ePCT Actions in general, instead of using the “Upload Documents” function to submit such forms or requests for action in the form of PDF documents, is that the relevant bibliographic data is automatically filled in by the system. You can therefore avoid having to retype data, which, in turn, will also prevent transcription errors. Moreover, the

く、間違いが生じないように、例えば以下のような確認を行います。

- 国際予備審査請求をする際に適用される期限を計算し、もし期限が過ぎていれば警告する (PCT 規則 54 の 2.1)
- 当該国際出願の国際予備審査を管轄する IPEA のリストを提供する (PCT 規則 59)
- 自動的に適切な費用を計算する

第 II 章の手続きに関して、特定の代理人を追加することも可能で、“Attach File(Optional)” (添付ファイル (任意)) を選択することにより、特定の書類 (例えば、委任状) を添付することも可能です。国際予備審査の基礎として“補正された”国際出願を選択した場合、国際出願のどの部分が補正されたのかを示すための新しいフィールドが表示され、補正の写しを添付するよう促す確認メッセージが現れます。また、国際予備審査のために、出願の言語を表示しなければならず (PCT 規則 55.2)、IPEA に対する手数料の支払いに関する詳細 (もしあれば IPEA における預金口座の詳細など) も入力しなければなりません。そのような預金口座の詳細を入力しないと、手数料は IPEA に対して別個に支払わなければならないことにご注意ください。

“Preview”ボタンにより提出前に PDF フォーマットの国際予備審査請求書をプレビューすることが可能です。国際予備審査請求書を完成させるには、テキスト署名、または、複写による署名 (.jpg 或いは tif フォーマット) を添付することのどちらかの方法により、権限のある者により署名される必要があります。その後、当該国際予備審査請求書は ePCT プライベートサービス経由で IB に送付され、さらにその後の処理のために IB により管轄 IPEA に電子的に送付されます。IB での当該国際予備審査請求書の受理日は、当該国際予備審査請求書の提出日として記録されます。

PDF 形式で作成した各種様式や請求書を提出する“アップロードドキュメント”機能を利用するのではなく、ePCT の各アクションを利用することの利点の一つは、関連する書誌情報がシステムによって自動的に入力されることです。そのため、そのような情報を再入力する必要がなく、転記ミスを避けることにもなります。さらに、各アクションには、書類を完成されるための情報を入力する

actions have built-in validations relating to the relevant data fields to be completed and the applicable time limit for taking each action.

For information on creating a WIPO user account (needed for ePCT public and private services) and uploading a digital certificate (needed for ePCT private services), see:

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

and for detailed information on using ePCT, both public and private services, see the *ePCT User Guide for Applicants and Third Parties* at:

[www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/pct\\_wipo\\_accounts\\_user\\_guide.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/pct_wipo_accounts_user_guide.pdf)

フィールドに関するチェック機能、各アクションを行うために適用される期限に関するチェック機能が備わっています。

WIPO ユーザアカウントの作成（ePCT パブリック及びプライベートサービスを利用する際に必要）や電子証明書のアップロード（ePCT プライベートサービスを利用する際に必要）に関する情報は、以下のサイトをご覧ください。

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

また、パブリック及びプライベートサービス共に、ePCT を利用する際の詳細情報は ePCT ユーザガイドをご覧ください。

[www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/pct\\_wipo\\_accounts\\_user\\_guide.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/pct_wipo_accounts_user_guide.pdf)

**PCT NEWSLETTER NO.12/2013****INDICATING A PARTICULAR APPLICANT FOR A NEW PCT CONTRACTING STATE WHICH IS NOT YET INCLUDED IN E-FILING SOFTWARE**

電子出願ソフトウェアに含まれていない新しい PCT 締約国についての特定の出願人の表示

*Q: I have noticed that the PCT-SAFE e-filing software is updated several times a year, and presume that, if a new Contracting State becomes bound by the PCT between the time of the release of an e-filing software version and the filing of an international application, the new State will be automatically designated. However, in such a situation, if there are two or more applicants, and each applicant is to be indicated as applicant for specific PCT Contracting States, the corresponding screen (“Details Concerning Applicant or Applicant/Inventor”), where check boxes should be marked to show which Contracting States each person is applicant for, would not include that new State. If I wanted to indicate a particular applicant for a new PCT Contracting State which is not yet indicated in the corresponding list of States, how would I do this?*

A: This answer applies to other PCT e-filing software, such as eOLF and JPO-PAS, as well as to PCT-SAFE. First of all, if the software has not yet been updated by the time a State becomes bound by the PCT, or if the applicant is unable for some reason to use the most up-to-date software, even though a new PCT Contracting State is not indicated in the software, it will nevertheless be automatically designated in international applications filed on or after the date on which the State becomes bound by the PCT. Furthermore, even though you will not see that State listed on the corresponding print-out of the PCT-SAFE request form, you will see it in the list of designated Offices included in Form PCT/IB/301 (Notification of receipt of record copy) which will be sent to you by the International Bureau (IB).

In order to indicate that a person should be considered as an applicant for a new PCT Contracting State which is not yet included in the latest version of the e-filing software, or which is not included in the particular version of the software that you have installed, you can, at the time of filing, attach, as an accompanying item, a PDF document containing this information. This is done in the following way:

- From the Contents>Accompanying Items tab, select “Other” from the pull-down menu and type a

**Q:** PCT-SAFE 電子出願ソフトウェアは年に数回更新されますが、もし電子出願ソフトウェアの最新版のリリース時と国際出願の提出の間に新締約国が PCT により拘束された場合、当該新締約国は自動的に指定国となると推察しております。しかし、そのような状況で 2 人以上の出願人がいて、各出願人が特定の PCT 締約国に対する出願人として表示する場合、各出願人がどの締約国に対しての出願人かを表示するためのチェックボックスがある「出願人又は出願人／発明者に関する詳細」の画面には、その新締約国は含まれていません。リストに示されていない新締約国について特定の出願人を表示するにはどうすればよいでしょうか。

**A:** 本回答は PCT-SAFE 同様、eOLF や JPO-PAS などの他の PCT 電子出願ソフトウェアにも適用されます。まず第一に、ある国が PCT に拘束される時までに当該ソフトウェアが更新されていない場合や、出願人が何らかの理由により最新版のソフトウェアを使用することができない場合、新しい PCT 締約国がソフトウェアに表示されていなくても、その国が PCT により拘束された日以降に提出された国際出願については、その国は自動的に指定されます。また、印刷した PCT-SAFE の願書様式に当該国が示されていない場合、国際事務局 (IB) から送付される様式 PCT/IB/301 (記録原本の受理通知) に示される指定官庁のリストには当該国は含まれているでしょう。

電子出願ソフトウェアの最新版に含まれていない、又はインストールした特定のバージョンのソフトウェアに含まれていない新しい PCT 締約国の出願人として表示するためには、出願時に、この情報を含む PDF ファイルを添付書類として添付することが可能です。

これは次のような方法で行うことができます。

- “Contents (内容)”の“Accompanying Items (添付書類)”タブでプルダウンメ

meaningful name, such as “Indication of applicants for specific designated States”;

- Click on “Add”;
- Select the newly created row in the accompanying items table, open and attach the PDF document (for EFS-Web filing, indicate that the file is “enclosed”).

In fact, the “Other” option under “Accompanying items” can be used to add any other items or information which are not already listed there, and cannot be added or indicated elsewhere in the software, such as the indication of a parent application when there is more than one parent application in the case of a continuation or a continuation-in-part.

Where there are two or more applicants and it is not obvious which applicant is to be considered as applicant for a PCT Contracting State which is not yet included in the e-filing software, and you have not attached this information to the application, the receiving Office or the IB will request clarification from the applicant. Such clarification would also be requested even if the applicant has up-to-date software which includes a new State, but where the applicant has omitted to indicate an applicant for that designation.

Note that when filing under the ePCT-Filing pilot with the IB as receiving Office, the fully online system is updated on the date on which a State becomes bound by the PCT, and so it is less likely that information would be missing regarding the applicant for a specific designated State.

When filing using the paper request form (PCT/RO/101), the applicant would check the box under Box No. II or III marked “the States indicated in the Supplemental Box” and then repeat, next to part 1(ii) of the Supplemental box, the name of the applicant together with an indication of the designated State for which that person is an applicant.

It is recommended that users of PCT e-filing software always use the most up-to-date version of the software. If you have any specific questions about the filing of an international application using the PCT-SAFE software, please contact the PCT eServices Help Desk at:

E-mail: [epct@wipo.int](mailto:epct@wipo.int)

Telephone: (+41-22) 338 95 23

ニューから“Other（その他）”を選択し、タイトル、例えば“Indication of applicants for specific designated States”を入力します。

- “Add（追加）”をクリックします。
- 添付書類テーブルに新たに作成された行を選択し、開いた後、作成した PDF ファイルを添付します。（EFS-Web 出願の場合、当該ファイルが“enclosed”していると表示）

この“Accompanying items”にある“Other”のオプションは、そこにリスト化されていない項目やソフトウェアのどこにも追加又は表示させることができない項目や情報（例えば、継続又は一部継続に関する複数の親出願がある場合のある親出願を表示させる）を追加する際に利用できます。

出願人が2人以上の場合で、どちらの出願人が電子出願ソフトウェアにまだ含まれていない PCT 締約国に対しての出願人となるかどうか明確でなく、そのような情報が願書に添付されなかった場合は、受理官庁又は IB は出願人に明確にするよう求めます。出願人が新締約国を含む最新版のソフトウェアを利用していたとしても、出願人が当該国の指定に対する出願人の表示を省いた場合に明確にするよう求められることがあります。

受理官庁としての IB に ePCT 出願パイロット版で出願するのであれば、新締約国が PCT に拘束される当日に更新される完全オンラインシステムなので、特定の指定国に対する出願人に関して情報が欠落することはまず起こり得ないでしょう。

紙の願書様式（PCT/RO/101）を使用して出願する場合は、出願人は、第 II 欄又は第 III 欄の「追記欄に記載した指定国」にチェックし、追記欄の項目 1(ii)に、出願人名とその出願人のための指定国を表示します。

PCT 電子出願ソフトウェアは常に最新版を使用されることをお勧めします。PCT-SAFE ソフトウェアを使用した国際出願の提出に関してご質問があれば、下記 PCT 電子サービス Help Desk にご連絡ください。

E メール: [epct@wipo.int](mailto:epct@wipo.int)

電話 : (+41-22) 338 95 23



## PCT NEWSLETTER NO.11/2013

## COMMUNICATION OF COPIES OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED (OR ELECTED) OFFICES

指定（又は選択）官庁に対する国際出願の写しの送達

*Q: I have received Form PCT/IB/308 (First Notice informing the applicant of the communication of the international application...) from the International Bureau. Why is that Form referred to as "First Notice" and what is the purpose of the form? Do I need to take any action?*

**A:** In accordance with PCT Article 20(1)(a), the international application<sup>49</sup> is communicated by the International Bureau (IB) to each designated Office which has requested to receive it. When the IB communicates the international application to those designated Offices, it informs the applicant about that fact via Form PCT/IB/308. The form lists the designated Offices to which the international application has been communicated, and the date on which that communication was effected. Two versions of the form are sent to applicants:

- the "First notice", which is sent promptly after the expiration of 19 months from the priority date. This notifies the applicant that the international application has been communicated to the designated Offices that apply a 20-month time limit<sup>50</sup> for national phase entry and have requested such a copy;
- the "Second and supplementary notice", which is sent promptly after the expiration of 28 months from the priority date. This notifies the applicant that the international application has been

**Q:** 国際事務局から様式 PCT/IB/308（指定官庁に対する国際出願の送達の出願人への最初の通知）を受けました。この様式が“最初の通知”と言及されている理由とこの様式の目的を教えてください。何か対応する必要がありますか。

**A:** PCT 第 20 条(1)(a)に従って、国際出願<sup>49</sup>は国際出願を受領することを請求した指定官庁に対して、国際事務局（IB）により送達されます。IB がこれらの指定官庁に対して国際出願を送達する際、様式 PCT/IB/308 により出願人にこの事実について通知します。この様式には、国際出願が送達された指定官庁と、送達された日付が記載されます。以下の 2 種類の様式が出願人に送付されます。

- “最初の通知”は優先日から 19 ヶ月が経過した後速やかに送付されます。これは出願人に、国際出願が国内段階移行のために 20 ヶ月の期限<sup>50</sup>を適用し、且つ、そのような写しを請求する指定官庁に送達されたことを通知します。
- “2 番目及び追加の通知”は優先日から 28 ヶ月が経過した後速やかに送付されます。これは出願人に、国際出願が PCT 第 22 条(1)に基づき 30 ヶ月の期限を適用し、且つ、そのような写しを請

<sup>49</sup> Together with the international search report, if that report has been established.

国際調査報告が作成されているなら、国際調査報告と共に。

<sup>50</sup> Currently, this applies to only three offices – the designated Offices of Luxembourg, Uganda and the United Republic of Tanzania. These Offices do not yet apply the 30-month time limit for entering the national phase because they have notified the IB of the non-applicability of the 30-month time limit under PCT Article 22(1), as modified with effect from 1 April 2002. Note, however, that they are also designated automatically for a regional patent (EP, AP and AP, respectively), therefore, provided that those regional designations are not withdrawn, a 31-month time limit for entry into the regional phase before those Offices is applicable.

現在、ルクセンブルク、ウガンダ、タンザニア連合共和国の指定官庁の 3 官庁のみに適用されます。これらの官庁は IB に対し 2002 年 4 月 1 日から発効した PCT 第 22 条(1)に基づく 30 ヶ月の期限についての不適合を通知したので、国内段階移行のための 30 ヶ月の期限をまだ適用していません。しかし、これらの官庁は広域特許（それぞれ EP、AP 及び AP）として自動的に指定されていますので、これらの広域指定が取り下げられない限り、広域段階への移行の期限の 31 ヶ月が適用されます。

communicated to all designated (or elected) Offices that apply the 30-month time limit under PCT Article 22(1) and have requested such a copy.

The purpose of Form PCT/IB/308 is to

- notify the applicant that the IB has communicated the application, on the date indicated on the notice, to the designated Offices listed in paragraph 2 of that Form (PCT Rule 47.1(c)(i)); this notice should be accepted by those designated Offices as conclusive evidence that the communication provided for in PCT Article 20 was effected on the date indicated, and that no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s);
- notify the applicant of the designated Offices, listed in paragraph 3 of the Form, which have not requested to receive a copy of the international application from the IB (PCT Rule 47.1(c)(ii)); this notice should be accepted by the designated Office(s) concerned as conclusive evidence that the Contracting State for which each Office acts as designated Office does not require the furnishing, under PCT Article 22, by the applicant of a copy of the international application.

Receipt of these forms means that you do not have to send a copy of the international application to any of the designated Offices. Although you do not have to take any particular action when you receive the forms, please bear in mind that it is your responsibility to monitor the time limit for national phase entry, and carry out all the actions that are required by each of the designated Offices in respect of which you wish to enter the national phase.

Although the communication of the international application is not usually made to the designated (or elected) Offices concerned prior to international publication (PCT Rule 47.1(a)), the applicant may at any time transmit, or ask the IB to transmit, a copy of the international application to any designated Office, for example if the applicant wishes to make an express request to a designated Office to enter the national phase earlier than the time limit under PCT Article 22(1) (or 39(1)(a)) (see PCT Rule 47.4).

求する全ての指定（又は選択）官庁に送達されたことを通知します。

様式 PCT/IB/308 の目的は次の通りです。

- 出願人に対し、IB が当該出願を、通知に明記された日に、様式の第 2 項に記載された指定官庁に送達したことを通知することを目的としています（PCT 規則 47.1(c)(i)）；当該指定官庁はこの通知を、PCT 第 20 条に規定する送達が行われた日に行われた証拠として、また、国際出願の写しを出願人が指定官庁に提供することを要求されない証拠として受け入れます。
- 出願人に対し、様式の第 3 項に記載された IB からの国際出願の写しの受領を請求していない指定官庁を通知することを目的としています（PCT 規則 47.1(c)(ii)）；当該指定官庁はこの通知を、当該官庁を指定官庁として行動する締約国が PCT 第 22 条の規定に基づく出願人による国際出願の写しの提供を要求しない証拠として受け入れます。

つまり、これらの様式の受領は、国際出願の写しを如何なる指定官庁に対しても送付する必要がないことを意味します。当該様式の受領時に特段すべきことはありませんが、国内段階移行の期限を管理することや、国内段階移行を希望する各指定官庁の求めに応じることは貴殿の責任であることにご留意ください。

国際出願の送達は通常国際公開より前に指定（又は選択）官庁に対して行われませんが（PCT 規則 47.1(a)）、出願人はいつでも、如何なる指定官庁に対しても、国際出願の写しを送付することができ、また、IB に対して送付するよう要求することもできます。例えば、出願人が PCT 第 22 条(1)（又は第 39 条(1)(a)）に基づく期限より早く国内段階に移行することを指定官庁に対して明示の請求を行った場合です。（PCT 規則 47.4 参照）

なお、多くの官庁、特に多くの出願が国内段階に移行するような官庁では、特定の文書の“standing orders（自動受領）”、つまり、当該官庁は当該官庁が指定されている全ての出願に

Note that a number of Offices, in particular those where many applications enter the national phase, have “standing orders” for certain documents, that is, they automatically receive copies of these documents for all applications in which they are designated. Other Offices specifically request copies of certain documents in the file when the application enters the national phase before the Offices concerned, and others simply access such documents through one of WIPO’s data bases.

In order to facilitate the communication of international applications and certain other documents, WIPO uses a secure electronic batch document transfer mechanism (PCT-EDI) and is encouraging Offices to use an ePCT Portal document notification system as a routing mechanism for individual documents. In addition, IB forms addressed to receiving Offices, International Authorities and designated (or elected) Offices can be transmitted in this way, and PCT Offices can also communicate documents to the IB using this system.

Information on the circumstances under which copies of the international application may be required by a particular designated Office can be found in the relevant National Chapter of the *PCT Applicant’s Guide* at:

[www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp#l](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp#l)

関する当該文書の写しを自動的に受領します。他の官庁の中には当該官庁に出願が国内段階移行する際に、一件書類の中の特定の文書の写しを請求するところもありますし、WIPOのデータベースの一つを通してそのような文書入手する官庁もあります。

国際出願やその他の特定の文書の送達を容易にするために、WIPOでは関連文書を一括して安全に電子的に共有する手段（PCT-EDI）を使用しています。またWIPOは、官庁に対して、個別の文書のルーティング手段としてePCTポータル文書通知システムをご案内しています。さらに、受理官庁、国際機関、及び指定（又は選択）官庁宛てのIB様式は、このような方法で送付することもでき、PCT官庁もこのシステムを使用して、IBに対して文書を送達することができます。

特定の指定官庁から国際出願の写しを求められる状況についての情報は、下記リンク先の*PCT出願人の手引*の関連する国内段階をご参照ください。

[www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp#l](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp#l)

## PCT NEWSLETTER NO.10/2013

## IMPORTANCE OF THE TIMELY RECEIPT OF VALID SIGNATURES OR POWERS OF ATTORNEY FOR WITHDRAWALS

取下げのために有効な署名又は委任状の期限内受理の重要性

*Q: As the agent for an international application, I wish to withdraw the (only) priority claim in the application in order to delay entry into the national phase. However, the time limit for withdrawing the priority claim expires in two days' time, and unfortunately, there is no power of attorney on file, and I am unable to reach the applicant to obtain his signature of the notice of withdrawal. I wondered whether I could submit, today, to the International Bureau via ePCT document upload, a notice of withdrawal of the priority claim signed by me, and then submit a power of attorney at a later date, as soon as I have been able to reach the applicant. If I do this, will the IB consider the notice of withdrawal to have been received on the date on which the notice was received, and therefore within the applicable time limit?*

**A:** It is important to be aware that, in order for a notice of withdrawal of a priority claim (as well as any other notice of withdrawal under PCT Rule 90bis) to be effective, that notice must fulfill both of the following requirements:

- it must be received prior to the expiration of the applicable time limit (in the case of the withdrawal of a priority claim, this is 30 months from the priority date (PCT Rule 90bis.3(a));
- it must contain the required signature(s) (that is, it must be signed by, or on behalf of, the applicant). If the notice of withdrawal is signed by the agent on behalf of the applicant, and the agent has not yet been duly appointed by the applicant, the notice must be accompanied by a power of attorney appointing the agent, signed by the applicant (PCT Rule 90bis.5).

Therefore, even if the notice of withdrawal of the priority claim is received by the International Bureau today (regardless of the means by which that notice is submitted), it is the date on which both of the above-mentioned requirements have been met that will be considered to be the date of receipt of the notice. The notice of withdrawal

**Q:** 国際出願のための代理人として、国内段階への移行を遅らせるため、当該出願の（唯一の）優先権の主張を取り下げたいと思っています。しかしながら、優先権の主張の取下げの期限は2日後に迫っており、出願人に当該取下げ通知に署名をしてもらいたいのですが、あいにく出願人と連絡が取れません。そこで本日、ePCTドキュメントアップロード経由で国際事務局（IB）に、私が署名した優先権の主張の取下げ通知を提出し、後日、出願人に連絡が取れ次第、委任状を提出することは可能でしょうか。それがもし可能なら、IBは当該取下げ通知をIBが受理した日付、つまり期限内に受理されたとみなすでしょうか。

**A:** 優先権の主張の取下げ通知（PCT規則90の2に基づく他の取下げ通知についても同様）が有効であるためには、その通知が以下の二つの要件を満たさなければならないことにご留意ください。

- 所定の期限内（優先権の主張の取下げは、優先日から30ヶ月（PCT規則90の2.3(a)）に受理されなければならない。
- 必要な署名がされていなければならない。（出願人又は出願人を代理する者によって署名されていなければならない。）当該取下げ通知が出願人に代わり、代理人により署名され、当該代理人がその時点で出願人によって正式に選任されていない場合、その通知は、出願人により署名された代理人を選任する委任状を伴わなければならない。（PCT規則90の2.5）

したがって、優先権の主張の取下げ通知が本日、（当該通知の提出手段にかかわらず）国際事務局により受理されたとしても、上記両方の要件が満たされた日が、当該通知の受理日とみなされます。それゆえ、当該取下げ通知は、も



will therefore not be taken into account if the signed power of attorney is not furnished prior to the expiration of 30 months from the priority date.

It should be noted that, in cases where there is more than one applicant in the international application, including where there are applicant/inventors (which is particularly relevant in the case of international applications filed before the relevant provisions of the America Invents Act entered into force on 16 September 2012), the signature of all other applicants would also be required in order for the notice of withdrawal to be effective.

It is therefore very important to ensure that any form of withdrawal under PCT Rule 90*bis* is accompanied by all necessary signatures, and in any case, should be notified to the International Bureau in plenty of time before the expiration of the applicable time limit, in order to allow extra time in case of procedural or technical problems.

Note also that, even if the requirement to submit a power of attorney has been waived (under PCT Rule 90.4(d) and/or 90.5(c)) by the receiving Office with which you filed the international application, you should always carefully consider whether you should nevertheless obtain the signature(s) of the applicant(s), either by the signature of a power of attorney or by the signature of the request. By obtaining that/those signature(s), any withdrawal under PCT Rule 90*bis*, which requires the signature of all applicants or a power of attorney signed by all of the applicants, can be dealt with immediately, and delays caused by the need to obtain missing signatures would be avoided. Even if the signature(s) is/are not actually submitted to the receiving Office, but is/are merely kept in the file of the agent, at least it/they would be available if needed later in the procedure.

If you are unable to obtain the necessary power of attorney before the expiration of the time limit of 30 months from the priority date, the priority claim will not be withdrawn and you will generally have to enter the national phase at 30 months from the priority date, unless any of the Offices before which you wish to enter the national phase provide for a longer time limit under their applicable national law. For information about any extensions to the 30-month time limit, see the table of "Time Limits for Entering National/Regional Phase under PCT Chapters I and II" at:

[www.wipo.int/pct/en/texts/time\\_limits.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html)

し署名された委任状が優先日から 30 ヶ月の期限内に提出されなければ考慮されません。

当該国際出願において、出願人／発明者（出願人及び発明者である者）がいる場合を含め、複数の出願人がいる場合（2012年9月16日に発効した米国発明法の関連規定より前に提出された国際出願の場合に特に関連します）、当該取下げ通知が有効となるためには、他のすべての出願人の署名も要求されることにご注意ください。

それゆえ、PCT 規則 90 の 2 に基づく如何なる取下げの様式も、全ての必要な署名がなされているか確認するとともに、どのような場合においても、手続上の又は技術的な問題に対処するための時間的な余裕をもって、所定の期限よりも充分前に国際事務局に通知するよう心がけることが重要です。

また、国際出願を提出した受理官庁により、委任状の提出要件が放棄されているとしても（PCT 規則 90.4(d)及び／又は 90.5(c)）、貴殿が（代理人として正式に選任される為に）委任状への署名又は願書への署名により出願人の署名を得ておくべきかどうか、注意深く考慮する必要があります。署名を得ることにより、全出願人の署名、又は全出願人によって署名された委任状を要件とする PCT 規則 90 の 2 に基づく如何なる取下げも即座に処理することができますし、足りない署名を得るための遅延を避けることができます。当該署名が受理官庁に提出されておらず、代理人のファイルに保管されているだけだとしても、少なくとも後の手続きが必要になった場合に役に立つでしょう。

もし、優先日から 30 ヶ月に期限内に必要な署名を入手することができなければ、優先権の主張は取り下げられず、国内段階への移行を希望する官庁が国内法に基づき、より長い移行期限を認めていない限り、通常は優先日から 30 ヶ月までに国内段階に移行しなければなりません。30 ヶ月の期限の延長に関する詳細については、下記リンク先の"PCT 第 I 章及び第 II 章に基づく国内／広域段階への移行期限"をご参照ください。

[www.wipo.int/pct/en/texts/time\\_limits.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html)

**PCT NEWSLETTER NO.08-09/2013****THE IMPORTANCE OF ENSURING THAT THERE IS AN APPLICANT NAMED WHO IS ENTITLED TO FILE A PCT APPLICATION (ESPECIALLY IN VIEW OF THE FACT THAT INVENTORS NO LONGER HAVE TO BE NAMED AS APPLICANTS)**

PCT 国際出願をする資格を有する出願人が記載されていることを確認する重要性（特に発明者がもはや出願人として記載される必要がないことを鑑みて）

*Q: I have, in recent years, filed a number of applications on behalf of a company which has the nationality and residence of a State which is not a PCT Contracting State, along with applicant/inventors who are nationals of a PCT Contracting State. A few days ago I filed an application on behalf of that company for the first time since the entry into force of the America Invents Act, and, in view of the fact that inventors no longer have to be named as applicants for the purposes of the designation of the United States of America, the inventors mentioned above were not indicated as applicants, but simply as "inventors only". Consequently, I have just received from the receiving Office Form PCT/RO/103 inviting me to correct the application, because the only applicant does not have the right to file an international application as it is neither a national nor a resident of a PCT Contracting State. What can I do?*

**A:** A number of similar cases have been brought to the attention of the International Bureau since the entry into force of the America Invents Act. Although one of the effects of the Act was to facilitate the filing of international applications by removing the need to name the inventors as applicants for the purposes of the designation of the United States of America, you should now be even more careful to ensure that there is at least one applicant who, at the time of filing, is a national and/or resident of a PCT Contracting State. Otherwise, the application will not meet the requirements of PCT Article 11(1)(i), and therefore cannot be accorded an international filing date and will not be processed as a PCT application.

In your case, although your purported international application has been accorded a PCT application number and a date of receipt, it will not be accorded an international filing date unless the outstanding PCT Article 11 defect is corrected. The international filing date accorded would only be the date on which any correction is received by the receiving Office, and not necessarily the date of receipt of the

**Q:** ここ数年、PCT 締約国の国民である出願人/発明者（出願人でもある発明者）と共に、PCT 締約国でない国の住所及び国籍の企業を代理して多くの出願をしました。数日前、米国発明法の発効後初めて、その企業を代理して出願しました。その際、発明者を米国指定のための出願人として記載する必要がなくなりましたので、当該発明者を出願人としてではなく、単に「発明者のみ」として記載しました。その結果、受理官庁から出願を補充するよう様式 PCT/RO/103 を受ました。その理由は、その出願人が PCT 締約国の国民でも居住者でもなく、国際出願をする資格を有する出願人が記載されていないというものです。どのように対応すればよいでしょうか。

**A:** 米国発明法が発効になって以来、数多くの同様のケースが国際事務局に寄せられました。当該発明法の効果の一つは、米国を指定する目的で発明者を出願人として記載する必要をなくして国際出願の提出を促すことでしたが、それにより少なくとも一人の出願人が PCT 締約国の国民及び/又は居住者であることを出願時にさらに慎重に確認すべき状況となりました。そうせずに出願が PCT 第 11 条 (1)(i) の要件を満たさなければ、それにより国際出願日を認められず、結果として PCT 国際出願として処理されません。

今回の場合、お問い合わせいただいた国際出願は PCT 出願番号および受理日が認められています。未解決の PCT 第 11 条の欠陥が補充されない限り国際出願日は認められません。認められる国際出願日は必ずしも国際出願の受理日を指さず、補充書が受理官庁によって受理された日を指します（PCT 規則 20.3(b)(i) 参照）。もし、貴殿がその欠陥を補充する立場にあれば、できるだけ早く様式

application (see PCT Rule 20.3(b)(i)). Provided that you are in a position to correct that defect, you should therefore respond to Form PCT/RO/103 as soon as possible. This is of particular importance if you want to obtain a filing date for a first filing, or if you would like to claim the priority of an earlier application in respect of which the 12-month priority period will expire soon.

One course of action, provided that you have the approval of the corporate applicant, is to respond to the invitation by naming one or more of the inventors as applicants for at least one designation, and notifying the State of residence and nationality of those applicant/inventors. Your response to the invitation could include a substitute sheet of the request form containing an indication that the inventors are applicant/inventors, as well as an indication of their State of residence and nationality. If the inventors are to be considered as applicants for a specific designated State (or for specific designated States), this should be specified in the supplemental box of the request form. However, as stated above, changing the status of the inventors to applicant/inventors gives them rights in the application, and affects the rights of the corporate applicant, and thus this strategy should be carefully considered.

Provided that there are no other PCT Article 11 defects, the date of receipt by the receiving Office of the response to Form PCT/RO/103 would be considered as the international filing date, as that is the date on which the requirements under PCT Article 11 would effectively be met.

Although the following situation would appear not to apply in the case of your application, it can happen in certain circumstances that, in response to an invitation to correct a defect under PCT Article 11(1)(i), evidence can be submitted indicating to the satisfaction of the receiving Office that, in fact, the applicant had, on the date on which the international application was actually received, the right to file an international application, for example, because the residence and/or nationality had been erroneously indicated. In such a case, upon furnishing such evidence, the invitation would be considered to have been an invitation to correct a defect under PCT Article 14(1)(a)(ii) and PCT Rule 4.5, and the applicant would be able to correct this and maintain the date of receipt as the international filing date (see Section 329 of the Administrative Instructions under the PCT).

Note that, if you had filed the international application using PCT-SAFE (or a similar filing software, such as eOLF and

PCT/RO/103 に応答すべきです。これは（優先権主張を伴わない）最初の出願のために出願日を得たい場合や、12ヶ月の優先期間がまもなく満了になってしまう先の出願の優先権を主張したい場合には特に重要です。

当該求めに対する応答には、共同出願人の同意が得られた場合は、一人以上の発明者を少なくとも一つの指定国に対する出願人として記載し、これらの出願人/発明者の住所および国籍を通知することができます。この際、発明者が出願人/発明者であるという記載と彼らの住所および国籍を記載した願書様式の差替え用紙を含めることができます。もし発明者が特定の指定国（あるいは特定の複数の指定国）に対して出願人としてみなされるのであれば、願書様式の追記欄に明記する必要があります。しかしながら、上述のように、発明者のステータスを出願人/発明者に変更することは、当該出願における権利を当該発明者に与えることになり、また、共同出願人の権利に影響を与えますので、十分注意が必要です。

その他に PCT 第 11 条の欠陥がなければ、様式 PCT/RO/103 に対する前記応答の受理官庁による受理日、つまり PCT 第 11 条に基づく要件を有効に満たすことになった日が国際出願日とみなされます。

次のような状況は貴殿の出願には該当しないかもしれませんが、場合によっては起こり得ることですのでご紹介いたします。PCT 第 11 条(1)(i)に基づく欠陥を補充することの求めに対して、国際出願が実際に受理された日に実は出願人が国際出願をする権利を有していたというような（例えば住所及び/又は国籍が間違っていて記載されていたなど）受理官庁が満足する証拠を提出することが可能です。このような場合、そのような証拠の提出により、当該求めは、PCT 第 14 条(1)(a)(ii)及び PCT 規則 4.5 に基づく欠陥を補充するための求めとみなされ、出願人は当該欠陥の補充と国際出願日の維持が可能です（PCT 実施細則第 329 号参照）。

なお、当該国際出願を PCT-SAFE（あるいは eOLF や ePCT-Filing（現在試行段階）のような同様の出願ソフト）を利用して提出してい

ePCT-Filing (currently in pilot phase)), you would have received a warning message prior to submission of the application, and might have been able to avoid making the PCT Article 11 defect.

たのであれば、出願の提出に先立ち警告メッセージを受けたはずであり、PCT 第 11 条の欠陥を避けられたと思われます。



## PCT NEWSLETTER NO.07/2013

## AMENDING THE INTERNATIONAL APPLICATION IN ORDER TO ADDRESS A FINDING OF LACK OF UNITY OF INVENTION

発明の単一性が欠如しているとの認定に対処するための国際出願の補正

*Q: I have filed an international application in respect of which I have received from the International Searching Authority (ISA) Form PCT/ISA/206 ("Invitation to pay additional fees and, where applicable, protest fee"), along with the results of a partial international search. The form invites me to pay five additional fees due to a finding by the ISA of lack of unity of invention, a finding which I find excessive. Nevertheless, the claims could probably have been drafted differently, in such a way that it would be clearer that there is only one single invention. Is it possible to file amendments to the claims under PCT Article 19 following the receipt of this partial search? I would like to address the unity of invention issues by amending the claims, and thereby hopefully avoid the high cost of the additional fees.*

**A:** You cannot achieve a reevaluation of the status of your application in relation to unity of invention at this stage in the procedure. Amending the claims under PCT Article 19 is only possible once you have received the international search report (ISR) (PCT/ISA/210). What you have received is the results of a partial international search<sup>51</sup>, the receipt of which does not permit you to make amendments under PCT Article 19. The ISR in respect of your international application will not be issued until the additional fees have been paid, or until the time limit for payment of those fees has expired (one month from the date of the invitation). If you decide not to pay the additional fees, there is nothing to prevent you from informing the ISA that you have no intention of paying the additional fees; in which case the ISA may issue the ISR earlier (albeit only on the basis of the first claimed invention which is covered by the initial international search fee).

It is recalled that, according to PCT Rule 13.1, the international application must relate to only one invention or

**Q:** 国際出願を行ったのですが、国際調査機関 (ISA) から部分的な国際調査の結果と共に、様式 PCT/ISA/206 (追加手数料、及び、該当する場合には、異議申立手数料の求め) を受けました。その様式によれば、ISA による発明の単一性の欠如の認定により、5 発明分の追加手数料を支払うよう示されていますが、この認定は過大であると考えています。とは言うものの、請求の範囲は単一の発明であることがより明確になるように起草可能であったとも思っております。部分的な調査の受理後に、PCT 第 19 条に基づいて請求の範囲を補正することは可能でしょうか。発明の範囲を補正することによって発明の単一性を主張し、高額な追加手数料の支払いを避けることができればと思っております。

**A:** お問い合わせの段階において、手続き上、貴殿の国際出願について発明の単一性に関する再評価を得ることはできません。また、PCT 第 19 条に基づく請求の範囲の補正は、国際調査報告 (ISR) (PCT/ISA/210) の受理後にのみ可能です。貴殿が受理されたものは部分的な国際調査の結果<sup>51</sup>であり、PCT 第 19 条に基づく補正はできません。当該国際出願に対する ISR は、追加手数料が支払われるまで、または当該手数料の支払い期限 (求めの日付から 1 ヶ月) が満了するまで、発行されません。追加手数料を支払わないと決めた場合、追加手数料を支払う意思がないと ISA に報告されることを避けることはできず、ISA は比較的早く ISR を発行することもあります。(ただし、出願時に納付された国際調査手数料によって充当しうる最初に記載された発明に基づき作成されます)。

PCT 規則 13.1 によれば、国際出願は一つの発明又は単一の一般的発明概念を形成するように

<sup>51</sup> It should be noted that not all ISAs will issue the results of a partial international search when sending out the invitation to pay additional fees. 追加手数料の支払いの求めを送付する際、全ての ISA が部分的な国際調査の結果を発行するとは限りません。

to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept – the requirement of “unity of invention”. Details concerning unity of invention can be found in Chapter 10 of the International Search and Preliminary Examination Guidelines at:

[www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf)

The search fee is intended to cover the cost for the ISA to carry out an international search on the international application, but only to the extent that the application meets the requirement of unity of invention. This is why the ISA is entitled to request the applicant to pay an additional search fee for each additional invention (PCT Rule 40.1). If the additional fees are not paid, the ISA will establish the ISR only on those parts of the international application which relate to the invention first mentioned in the claims, that is, it will contain the same results as those found in Form PCT/ISA/206.

Note that the additional fees can be paid under protest (PCT Rule 40.2(c)), but they will still have to be paid in advance, along with any applicable protest fee (to find out whether a protest fee is payable, see the *PCT Applicant's Guide*, Annex D, for the ISA concerned), within the time limit fixed by the ISA in Form PCT/ISA/206. For further information on paying the fees under protest, see paragraphs 7.019 and 7.020 of the *PCT Applicant's Guide*, International Phase.

An alternative to paying all the additional search fees would be to pay only some of them, which would result in certain parts of the international application not being searched by the ISA as it will only search the number of inventions covered by the payment. It should be possible, however, for you to specify to the ISA which claims you wish to be searched.

The lack of an international search report in respect of any unsearched parts of the international application does not, of itself, have any influence on the validity of the international application, the processing of which, including its communication to the designated Offices, continues. Nevertheless, under PCT Articles 17(3)(b) and 34(3)(c), the national law of any designated (or elected) State may

連関している一群の発明についてのみ行う（発明の単一性の要件）と規定されています。発明の単一性の詳細は国際調査及び予備審査ガイドライン（下記 URL）第 10 章をご覧ください。

[www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf)

調査手数料は、国際出願に関する国際調査を行うために ISA でかかる費用を充当するものですが、これは出願が発明の単一性の要件を満たす範囲に対してのみです。これにより、ISA は出願人に対し追加の発明ごとに追加調査手数料を支払うよう求める権利を有しています（PCT 規則 40.1）。もし追加手数料が納付されなければ、ISA は当該国際出願の一部、つまり請求の範囲の最初に記載された発明に関する ISR を作成します。すなわち、それは様式 PCT/ISA/206 にあるようなものと同じ結果となるでしょう。

異議申立て（PCT 規則 40.2(c)）に基づき追加手数料が払い戻される可能性はありますが、当該手数料は、該当する場合には異議申立手数料とともに（異議申立手数料の有無は各 ISA に関する *PCT 出願人の手引* 附属書 D を参照）、様式 PCT/ISA/206 で ISA が示した期限内に前もって納付する必要があることにご注意ください。異議申立てに基づく手数料に関する詳細は *PCT 出願人の手引* 国際段階の概要のパラグラフ 7.019 と 7.020 をご参照ください。

追加調査手数料の一部を納付することもできます。その場合、納付額に応じた発明の数のみ調査対象となり、ISA によって調査されない部分が生じます。しかし、出願人は国際調査を希望する請求の範囲を ISA に特定することが可能な場合があります<sup>52</sup>。

国際出願の未調査部分に関する国際調査報告の欠落は、それ自体、国際出願の有効性に関しいかなる影響力もなく、その手続き（指定官庁への送達を含む）は継続されます。しかし、PCT 第 17 条(3)(b)及び第 34 条(3)(c)に基づいて、指定（又は選択）官庁の国内法は、出願人が当該官庁に特別手数料を支払った場合を除くほか、そのような国際出願の未調査部分は取り下げら

<sup>52</sup> 訳者注：国際調査機関としての日本国特許庁に対して請求の範囲を特定することは行われていません。納付された手数料で充当できる数の発明について、請求の範囲に記載した発明の順序に従って手数料が納付されたものとみなします。（特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第 46 条）。

provide that such unsearched parts of the international application are considered withdrawn as far as that State is concerned unless a special fee is paid by the applicant to its national Office. There are only a few Offices which apply such provisions, however. Details of special fees are given in the respective National Chapters of the *PCT Applicant's Guide*.

Further opportunities to amend the claims (as well as the description and drawings) are available during the international phase under PCT Article 34 (provided that the applicant files a demand for international preliminary examination) and upon entry into the national phase under PCT Articles 28 and 41. Please note, however, that the International Preliminary Examining Authority (IPEA) need not, and generally will not, examine any claims relating to unsearched inventions (see PCT Rule 66.1(e)), even where the applicant has requested the IPEA to base the examination on any amendments under PCT Article 19 and/or 34. Similarly, in the case where an applicant requests supplementary international search to be carried out on an international application, the Authority specified for supplementary search may exclude from the supplementary search any claims which were not the subject of the international search (PCT Rule 45bis.5(d)).

For further details about the consequences of finding of lack of unity of an international application on the international preliminary examination and on the national phase, see the "Practical Advice" in *PCT Newsletter* No. 09/2008.

れたものとみなすことを定めることができます。なお、そのような規則を適用する官庁は数庁に限られています。特別手数料の詳細は、*PCT 出願人の手引*のそれぞれの国の国内段階の概要をご覧ください。

請求の範囲（及び明細書、図面）を補正するさらなる機会は、PCT 第 34 条に基づき（出願人が、国際予備審査請求を行った場合に限り）国際段階中に可能であり、また PCT 第 28 条及び第 41 条に基づき国内段階移行時点でも可能です。しかし、たとえ出願人が国際予備審査機関（IPEA）に対して PCT 第 19 条補正及び／又は第 34 条補正に基づいて審査をするよう求めたとしても、IPEA は（ISR で）調査されていない発明に関する請求の範囲を国際予備審査の対象とすることを要せず、通常行いません（PCT 規則 66.1(e)を参照）。同様に、出願人が国際出願に対して補充国際調査請求をした場合でも、補充国際調査機関は、国際調査の対象でなかった請求の範囲を補充調査から除くことができます（PCT 規則 45 の 2.5(d)）。

国際予備審査及び国内段階での、国際出願の単一性の欠如の認定の結果についての詳細は、PCT ニュースレター 2008 年 9 月号の実務アドバイスを参照下さい。

## PCT NEWSLETTER NO.06/2013

## FILING A DEMAND WITH AN INTERNATIONAL AUTHORITY WHICH IS NOT THE AUTHORITY WHICH CARRIED OUT THE INTERNATIONAL SEARCH

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: I have received the international search report for a PCT application and am considering filing a demand for international preliminary examination in respect of that application. Is it possible to choose an International Preliminary Examining Authority which is not the same Authority as that which has acted as International Searching Authority?*

A: There is nothing under the PCT that prevents an applicant from choosing an International Preliminary Examining Authority (IPEA) which is not the same International Authority (hereinafter "Authority") as that which acts as International Searching Authority (ISA). However, whether an applicant can, or should, do this may depend on a number of factors, as will be discussed below. Please note that the examples given below are based on information currently published in the *PCT Applicant's Guide* and may be subject to change.

Each PCT receiving Office (except the International Bureau as receiving Office (RO/IB)) specifies one or more IPEAs as competent to carry out international preliminary examination on international applications filed with it, subject to the agreement, where applicable, of the Authority concerned; in many cases, the receiving Office will specify several IPEAs to carry out this role. This means that the applicant's choice of IPEAs will be determined by the receiving Office with which he/she files the international application (as is also the case for ISAs). In the case of international applications filed with RO/IB, the competent IPEA/IPEAs is/are that/those which would have been competent if the international application had been filed with the national Office of or acting for the Contracting State of which the applicant is a resident or a national (see PCT Rule 35.3(a)).

In some cases, however, the applicant may have no choice as there may be only one IPEA which is competent to carry out international preliminary examination in respect of applications filed with a particular receiving Office. This is the case, for example, for applicants filing with the receiving Office of the

Q: PCT 出願に対する国際調査報告を受領したので、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



European Patent Office (EPO), who may choose only the EPO as IPEA (and ISA).

If the receiving Office has specified one or more Authorities as ISA and IPEA, the applicant will have a choice of Authority, and whether an applicant chooses one Authority as ISA and then decides to file a demand for international preliminary examination with another Authority may depend on the following:

- certain IPEAs can only be chosen if the international search was carried out by the same Authority, or by another specified Authority. For example, if an international application is filed with the Mexican Institute of Industrial Property as receiving Office, the applicant may choose the following Authorities as ISA: the European Patent Office (EPO) (ISA/EP), the Spanish Patent and Trademark Office (ISA/ES), the Swedish Patent and Registration Office (ISA/SE), or the United States Patent and Trademark Office (USPTO) (ISA/US); however, where the international search was carried out by ISA/US, the applicant cannot then select IPEA/EP, which, in this particular situation, would only examine the international application if the search was carried out by ISA/EP, ES or SE. Likewise, in the case of IPEA/US, if an international application is filed with certain receiving Offices (for example the Department of Intellectual Property (DIP) (Thailand)) it will not examine an international application for which it did not carry out the international search. A number of other Authorities have similar restrictions;
- some IPEAs will only carry out international preliminary examination on international applications filed in a particular language. The requirements will generally be the same as those which apply in respect of ISAs. For example, the Japan Patent Office and the Korean Industrial Property Office will act as ISA and IPEA for international applications filed with the Intellectual Property Office (Philippines) as receiving Office, but only if they are filed in English;
- ISAs and IPEAs will generally not search/examine subject matter specified in items (i) to (vi) of PCT Rules 39.1 and 67.1, respectively. However, exceptions to those restrictions may apply if any of that subject matter would normally be

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

- searched/examined under the respective national (or regional) patent granting procedure. An applicant may therefore be obliged to file a demand with the same Authority which carried out the international search if the subject matter would not normally be examined by the other competent Authorities;
- the applicant may also wish to look into the cost of international preliminary examination at the different IPEAs, as this varies considerably between Authorities. Furthermore, at any one IPEA the cost can differ, depending on the circumstances of the international application: certain IPEAs offer discounts for certain categories of applicants (for example, the Austrian Patent Office (IPEA/AT), the National Institute of Industrial Property (Brazil) (IPEA/BR) and IPEA/EP) whereas some Authorities charge more where the ISR was not issued by the same Authority (for example, the Australian Patent Office (IPEA/AU), IPEA/RU and IPEA/US). For information on fees and any applicable reductions, please refer to the *PCT Applicant's Guide*, Annex E;
  - although a number of Offices in the national (or regional) phase will offer exemptions or reductions in the national fees where international preliminary examination has been carried out on an international application, some of these will offer such an exemption or reduction only when the international preliminary examination was carried out by itself or a particular Office. For example, in the case of the State Intellectual Property Office of the People's Republic of China, no examination fee is payable in the national phase if the international search report and the international preliminary report on patentability (Chapter II of the PCT) (IPRP Chapter II) have been issued by that Office. For some designated Offices, it may even be sufficient, however, for an ISR or written opinion (Chapter I) to have been established by the same Office. For example, in the case of the USPTO, the applicant is exempt from paying the search and examination fees in the national phase if the written opinion was prepared by ISA/US, provided that all claims presented satisfied the provisions of PCT Article 33(1) to (4). In the case of the EPO, various exemptions and reductions apply depending on which Authority acted as ISA or IPEA. For specific
- 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 の手数料を調べるでしょう。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

information on whether fee exemptions or reductions are accorded in the national phase by a given Office, please refer to the relevant National Chapter Summary in the *PCT Applicant's Guide*; and

- if the applicant wishes international preliminary examination to be carried out quickly, it may be useful to look at the timeliness statistics in respect of the competent IPEAs when deciding on where to file the demand. Those which have been compiled by the IB are available at:

[www.wipo.int/ipstats/en/statistics/pct/](http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/pct/)

However, even though an applicant may be in a position to choose an IPEA which is different from that which has acted as ISA, many applicants will nevertheless choose the same Authority to carry out search and international preliminary examination. By doing this, it is often the same examiner who does both the search and the preliminary examination, the IPEA will have quick access to the file of the application and will be able to more easily make use of the results of the international search. This may result in obtaining an international preliminary report on patentability (Chapter II of the PCT) earlier and perhaps at a discounted price, however, it may not provide you with as much of a “second opinion” and additional prior art, potentially in different languages.

It is recalled that, in order to facilitate the preparation of the demand for international preliminary examination, a new “Action” has been made available in ePCT private services, whereby the applicant can prepare the demand in ePCT (with auto-fill of the necessary bibliographic data) for online transmittal to the competent IPEA via the IB. This new ePCT function will only allow a competent IPEA to be selected, and provides a number of other validations to help prevent the applicant from making errors, such as checking whether the demand is being filed within the applicable time limit, and checking whether the applicant has selected a language accepted by the IPEA for the purposes of international preliminary examination.

To find out which IPEAs have been specified by each receiving Office, see the *PCT Applicant's Guide*, Annex C, and for information on any limitations discussed above which may apply at a given IPEA in respect of certain international applications, see Annex E of that publication at:

[www.wipo.int/pct/en/appguide/](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/)

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定める際に管轄 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。

[www.wipo.int/ipstats/en/statistics/pct/](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。

or the respective agreement relating to the functioning of certain Offices as IPEAs at:

[www.wipo.int/pct/en/access/isa\\_ipea\\_agreements.html](http://www.wipo.int/pct/en/access/isa_ipea_agreements.html)

Note that if you do not wish to take advantage of the opportunity to make amendments under PCT Article 34(2)(b) to the description, claims and/or drawings of your international application, and you are interested only in requesting a second search of your international application, an alternative to filing the demand at a different Office to that which carried out the international search would be to make use of the supplementary international search system. Unlike the requirements for the choice of ISA or IPEA, the choice of an Authority specified for supplementary search (SISA) is not limited to a specific Authority (or Authorities) which has (have) been specified by the receiving Office – you are free to request any of the SISAs to carry out a supplementary search, provided that it is not the Office which carried out the international search. Currently, the Authorities which are prepared to carry out supplementary search are: the Austrian Patent Office, the EPO, the Federal Service for Intellectual Property (Rospatent) (Russian Federation), the National Board of Patents and Registration of Finland, the Nordic Patent Institute and the Swedish Patent and Registration Office, noting that each SISA will only search documentation in particular languages. For further information on supplementary international search, see the “Practical Advice” in *PCT Newsletter* No. 01/2012.

[www.wipo.int/pct/en/appguide/](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。

[wipo.int/pct/en/access/isa\\_ipea\\_agreements.html](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。



## PCT NEWSLETTER NO.05/2013

## REQUIREMENTS REGARDING USER ACCOUNT NAMES IN VIEW OF EOWNERSHIP RIGHTS IN EPCT

EPCT における EOWNERSHIP 権を考慮したユーザアカウント名に関する要件

**Q:** *Our law firm would like to start using ePCT for handling our PCT applications as we are impressed by the number of useful functions that it provides. One of my associates created a WIPO user account for this purpose and uploaded his digital certificate to authenticate it for ePCT private services. However, when he submitted eOwnership requests to the International Bureau (IB) to confirm online secure access to our international applications, those requests were refused because the First Name and Last Name indicated for the user account was not the name of an individual but the name of our law firm, Johndoe Lawyers, as follows: First Name: Johndoe; Last Name: Lawyers. The name of the firm was indicated as there are several attorneys in our firm who will require shared access to these PCT applications in ePCT. Can you please clarify why the name of an individual is required?*

**A:** It is recalled that by using the ePCT system (private services), you can submit online requests for different actions that you would like to take in relation to an international application, for example, you can submit a demand for international preliminary examination for transmittal to the IPEA, or a withdrawal. You can also review the most up-to-date bibliographic data and documents contained in your application, including those that have not yet been published, as well as certain documents that are not publicly available in PATENTSCOPE after publication (for example, documents relating to international preliminary examination). Any person who needs to access ePCT (private services) to view and perform actions on the contents of an international application should have his/her own digital certificate and WIPO user account. The IB's security approach for ePCT private services is that user accounts must be in the name of natural persons, so that each action taken is traceable to an individual person. In the case of your law firm, the recommended procedure is for each person who is going to be involved in filing and managing those applications to

**Q:** ePCT が提供する多くの有用な機能に感銘を受けたので、私どもの法律事務所は、PCT 出願を取り扱うための ePCT を利用し始めたいと思っています。同僚の一人が、この目的で WIPO のアカウントを作り、ePCT private サービス用に認証をするため、自分の電子証明書をアップロードしました。ところが、この同僚が、私どもの国際出願へのオンラインでの安全なアクセスを確認するため、IB に対して多数の eOwnership の要求を提出した際、これらの要求が IB により拒否されました。その理由は、ユーザアカウントに示されている姓と名が、一個人の名称ではなく、私どもの法律事務所の名称 *Johndoe Lawyers*、つまり名が *Johndoe* で姓が *Lawyers* となっていたからです。私どもの事務所の、複数の法定代理人が、ePCT でのこれら PCT 出願に共有アクセスする必要があり、事務所の名称が用いられたのです。個人の名称が必要な理由を、ご明示くださいませんか。

**A:** ePCT システム (private サービス) を利用することにより、国際出願にする異なったアクション、例えば IPEA への送達するための国際予備審査請求や取下げについて、オンラインで請求書を提出可能です。また、まだ公開されていない、又は公開後に PATENTSCOPE で一般には入手不可能な特定の文書 (例えば、国際予備審査に関連する文書) を含め、出願に含まれる最新の書誌情報や書簡を確認することができます。国際出願の内容に関するアクションを行ったり確認したりするため、ePCT (private サービス) にアクセスする必要がある方は誰でも、自分自身の電子証明書、及び WIPO ユーザアカウントを所有する必要があります。ePCT private サービスのための IB のセキュリティーアプローチは、ユーザアカウントが自然人の名称でなければならず、それによって各アクションが個人のものとして追跡可能となります。貴法律事務所の場合、国際出願を出願したり管理したりする方々がそれぞれ WIPO から無料で入手可能なご自身の電子証明書でご自身のユーザアカウントを設けることをお勧めいたします。同一の電子証明書で一人以上の

create his/her own user account and to authenticate it with his/her own digital certificate, which is available free of charge from WIPO. Note that it is not possible for the same digital certificate to be uploaded to more than one user account – digital certificates should not be shared.

Once each person has a user account in his/her own name and associated with his/her own digital certificate, you can establish eHandshakes between your accounts in order to indicate to the system that your accounts are associated. It is then recommended that you all set up default access rights on the eOwnership screen, where you can specify to which eHandshake associates access rights will also be automatically attributed when you are confirmed as the eOwner for an international application (see below):



Using this function, you will avoid having to assign access rights to your associates each time you are confirmed as eOwner for an international application, either by indicating an eOwnership code at the time of filing an international application using compatible software (currently PCT-SAFE, eOLF and ePCT-Filing, which is in pilot phase) or by submitting an eOwnership request to the IB. The above instructions are recommended for ensuring the optimum level of security and integrity when using ePCT private services.

As far as the delivery of notifications is concerned, please note that you should not associate a generic e-mail address with your ePCT user account, as an e-mail address can only be associated to one ePCT user account. Therefore, if you use the generic e-mail address of your company or department, others will not be able to associate that same generic e-mail address with their ePCT account. Furthermore, all ePCT notifications relating to that account will be sent to that generic e-mail address, including e-mails concerning the actual user

ユーザに対してアップロードされることは可能ではなく、電子証明書を共有することはできないことにご留意下さい。

一旦、各人がご自身の名でユーザアカウントを所有し、ご自身の電子証明書と関連付ければ、それぞれのアカウントが関連しているようにシステムに示すために、各アカウント間に eHandshake を設定することができます。eOwnership 画面では、国際出願の eOwner として認証された際に、その国際出願へのアクセス権を自動的に他のユーザに付与するよう設定されることをお勧めします（以下参照）：



この機能を利用することにより、国際出願のため eOwner として認められる度に、互換性のあるソフトウェア（現在 PCT-SAFE、eOLF 及び試行段階の ePCT-Filing）を利用し国際出願を提出する際に eOwnership コードを示すことによって、または IB に対して eOwnership 請求を提出することによって同僚に対しアクセス権を付与しなければならないことを回避できます。上記の方法は、ePCT private サービスを利用する際、安全性と完全性の最適水準を保証するのでお勧めいたします。

通知の送付に関して、包括的な電子メールアドレスを ePCT ユーザアカウントと関連させるべきではないことにご注意ください。というのは、一つの電子メールアドレスは一つの ePCT ユーザアカウントにしか用いることができません。ですので、あなたが会社や部署の包括的な電子メールアドレスを使用すると、他の方は同一の包括的な電子メールアドレスを彼らの ePCT アカウントに用いることはできません。さらに、そのアカウントに関する全ての ePCT の通知、例えば忘れてしまったパスワードやユーザネームなどの実際のユーザアカウントに関する内容を含むメールまでもが当該包括的な電子メールアドレスに送付されます。これは機密情報の問題を起こしかねません。それゆえ、個々のあるいは私

account itself, such as a forgotten password or username, so this may represent a security issue. It is therefore strongly recommended that an individual or personal e-mail address be specified, and not one that can be accessed by other individuals.

For further information on obtaining digital certificates, see:

[www.wipo.int/pct-safe/en/certificates.html](http://www.wipo.int/pct-safe/en/certificates.html)

and for further information on creating a user account for ePCT and information on ePCT in general, see “Getting Started”, the “ePCT User Guide” and “PCT FAQ”, available at:

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

的な電子メールアドレスを設定し、他者によってアクセスされ得ることがないように強くお勧めします。

電子証明書の取得に関する更なる情報は下記ウェブサイトをご参照ください：

[www.wipo.int/pct-safe/en/certificates.html](http://www.wipo.int/pct-safe/en/certificates.html)

また、ePCT、及び ePCT に関する情報は、下記ウェブサイトの“Getting Started”、“ePCT ユーザガイド”及び“PCT FAQ”で入手できます。

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

**PCT NEWSLETTER NO.04/2013****ACTION TO BE TAKEN WHEN AN INTERNATIONAL APPLICATION IS TRANSMITTED BY A NON-COMPETENT RECEIVING OFFICE TO THE INTERNATIONAL BUREAU AS RECEIVING OFFICE FOR FURTHER PROCESSING**

更なる手続きのため国際出願が管轄外の受理官庁により受理官庁としての国際事務局に送付された場合にとられるべきアクション

*Q: I have filed an international application under the PCT and the receiving Office has notified me that the application has been transmitted to the International Bureau as receiving Office for further processing because it was not competent to receive the application. What do I need to do?*

**A:** Where an international application is filed with an Office which acts as a PCT receiving Office but which is not competent to receive the application because of the nationality and residence of the applicant(s), the language in which the application was filed, or other reasons as agreed between the national Office and the International Bureau (IB), the safeguard procedure under PCT Rule 19.4 applies. Under that procedure, the application is then transmitted to the IB as a receiving Office (RO/IB) while the date of receipt at the non-competent Office will be preserved, and given as the international filing date provided that the necessary requirements under PCT Article 11 for according an international filing date have been fulfilled. This is a very useful feature of the PCT as the IB will act as receiving Office for residents and/or nationals of any PCT Contracting State, and the RO/IB will accept international applications in any language (subject to the subsequent furnishing of a translation where applicable – see below).

The transmittal of the international application to the RO/IB may be subjected by the national (or regional) Office to the payment of a fee equal to the transmittal fee (PCT Rule 19.4(b)), but other fees that you may have already paid, such as the international filing fee and the search fee, will be refunded by the national Office and you will have to pay the applicable fees (including a transmittal fee) to the RO/IB.

Upon receipt of the international application, the RO/IB will assign a new PCT application number (PCT/IB.../.....) to the application. For the purposes of the payment of fees, the date of receipt of the application which triggers the

**Q:** PCTに基づく国際出願をしましたが、受理官庁が国際出願の受理を管轄しないとして、更なる手続きのために、国際出願は受理官庁としての国際事務局に送付された旨通知がありました。何かすべきことはありますか？

**A:** 国際出願がPCT受理官庁として行動する官庁にされ、その官庁が出願人の国籍や住所、出願のなされた言語、または国内官庁と国際事務局 (IB) 間の合意による他の理由で、その国際出願の受理を管轄しない場合は、PCT規則19.4に基づくセーフガードの手続きが適用されます。その手続きに基づき、その出願は、国際出願日の認定に関するPCT第11条に規定された要件が満たされていることを条件に、管轄外の官庁での受理日はそのまま維持されて国際出願日と認められ、受理官庁としてのIB (RO/IB) に送付されます。IBがすべてのPCT締約国の居住者及び/または国民のために受理官庁として行動し、RO/IBがすべての言語の国際出願 (必要に応じ翻訳書の提出が条件。以下を参照。) を受付けることはPCTの大変便利な特徴です。

国内 (広域) 官庁は、RO/IBへの国際出願の送付に関して、送付手数料に等しい手数料を請求することができます (PCT規則19.4 (b)) が、すでに支払われた国際出願手数料及び調査手数料のような手数料は、国内官庁により払い戻され、出願人はRO/IBに対して所定の手数料 (送付手数料を含む) を支払わなければなりません。

当該国際出願を受理したら、RO/IBは当該出願に新規のPCT出願番号 (PCT/IB.../.....) を付与します。手数料の支払いに関して、支払いのための1ヶ月の期限の開始日である国際出願の受理日はRO/IBが実際に受理した日とみなしませんが (管轄外の官庁での受理日ではありません) –



one-month time limit for payment is the date of receipt at the RO/IB (and not the date of receipt at the non-competent Office – see PCT Rule 19.4(c)). You will be notified accordingly by the RO/IB and you do not generally need to take any action before receiving from the RO/IB the notification relating to the new application number and the notifications usually issued by the receiving Office (for example, a notification concerning payment of prescribed fees, the according of an international filing date, any invitation to correct defects). At this time you may need to change the method of payment of the fees, for example, from the debit of a deposit account at the non-competent receiving Office to ePayment at the RO/IB.

Although the RO/IB does not require that the applicant be represented by an agent, if any agent has already been appointed, in order to be entitled to practice in respect of an international application before the RO/IB, that person must have the right to practice before the national Office of, or acting for, a Contracting State of which the applicant is a resident or national (PCT Rule 83.1*bis*). For example, if there is a US agent who has erroneously filed an international application with the United States Patent and Trademark Office (USPTO) as receiving Office on behalf of an applicant whose State of residence and nationality is Brazil, that agent may not have the right to practice before the National Institute of Industrial Property (Brazil) and, if this is the case, would not therefore be entitled to practice before the RO/IB. The status of such a person would be changed *ex officio* by the RO/IB to a special address for correspondence (PCT Rule 4.4(d)), and, although that person would be able to make payments in respect of the international application, he or she would not be entitled to act on behalf of the applicant in respect of the application and would merely receive correspondence relating to the application (for further information on special addresses for correspondence, see the Practical Advice in *PCT Newsletter* No. 07/2002). In such a case, the applicant may wish to appoint a new agent who is entitled to act before the RO/IB, otherwise, any correspondence from the applicant would need to be signed by at least the deemed common representative (PCT Rule 90.2(b)) (except withdrawals which need to be signed by all applicants (PCT Rule 90*bis*.5)).

Where the IB is the receiving Office, the competent ISAs are the same as would have been competent if the application had been filed with a competent

PCT 規則 19.4 (c) を参照)。したがって、結果的に出願人は RO/IB から通知を受けることになるので、RO/IB から送付される新規の出願番号の通知や受理官庁によって通常発行される通知（例えば、所定の手数料の支払いに関する通知、国際出願日の認定、欠陥の補充の求めなど）を受ける前に一般的にいかなるアクションもとる必要がありません。このとき、例えば、管轄外の受理官庁での予納口座からの引き落としから、RO/IB での ePayment へというように、手数料の支払い方法を変える必要がありません。

RO/IB は、出願人が代理人により代理されることを要求していませんが、もし代理人がすでに指名されている場合は、その代理人は、RO/IB に対して業として手続きをとる権能を有するために、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対して業として手続きをとる権能を有していなければいけません（PCT 規則 83.1 の 2）。例えば、もしある米国の代理人が、住所や国籍がブラジルである出願人の代理で、まちがって受理官庁としての米国特許商標庁（USPTO）に国際出願を出願した場合、この代理人は国立工業所有権機関（ブラジル）に対して業として手続きをとる権能を有さないかもしれず、もしそうであるなら、RO/IB に対して業として手続きをとる権能を有さないこととなります。そのような代理人の立場は、RO/IB によって職権により通信のための特別な住所へと変更され（PCT 規則 4.4 (d)）、そして、その代理人は国際出願に関する支払いはできませんが、当該出願に関する出願人の代理で行動する権能を有さず、単に当該出願に関する通信を受け取るのみとなります。（通信のための特別な住所に関する詳細は、*PCT Newsletter* 2002 年 7 月号を参照）。そのような場合において、出願人は RO/IB に対して行動する権能を有する新たな代理人を選任するか、さもなければ、出願人からのいかなる通信も少なくとも共通の代表者と考えられる出願人によって署名される必要があります（PCT 規則 90.2 (b)）（すべての出願人による署名が必要な取下げ以外（PCT 規則 90 の 2.5)）。

IB が受理官庁の場合、管轄国際調査機関は、出願が管轄国内／広域官庁に出願されたとしたな

national/regional patent Office (PCT Rule 35.3). If the ISA which you originally chose in your application is not competent, you may need to choose a different ISA that is competent (that is, where there is more than one competent ISA – if only one ISA is competent, this would not be necessary). In the above-mentioned example, where a Brazilian applicant files erroneously with the USPTO, the applicant would, however, still be entitled to choose the USPTO as ISA because the National Institute of Industrial Property (Brazil) as receiving Office has specified the USPTO as a competent ISA.

Note that, although an international application may be filed with the RO/IB in any language (apart from the request, which must be filed in one of the ten publication languages under the PCT (Arabic, Chinese, English, French, German, Japanese, Korean, Portuguese, Russian or Spanish), if the language of the description and claims is not accepted by the ISA that is to carry out the international search, the applicant is required to furnish to the RO/IB, within one month from the date of receipt of the international application by that Office, a translation which is both a language accepted by the ISA and a language of publication (PCT Rule 12.3).

It is recalled that, by using e-filing software such as PCT-SAFE, accidental filing with a non-competent receiving Office can be avoided because applicants will receive relevant warning messages before they submit their application.

For more information on filing with the RO/IB, please see:  
[www.wipo.int/pct/en/filing/filing.html](http://www.wipo.int/pct/en/filing/filing.html)

らば管轄したであろう国際調査機関 (ISA) となります (PCT 規則 35.3)。もし、国際出願で選択した ISA が管轄外ならば、管轄する他の ISA を選択する必要があります (一つ以上の管轄 ISA がある場合 – もし唯一の ISA が管轄する場合は不要)。上記の例において、ブラジルの出願人が誤って USPTO に出願した場合でも、ISA として USPTO を選択可能です。なぜなら、受理官庁としての国立工業所有権機関 (ブラジル) は、USPTO を管轄 ISA として特定しているからです。

国際出願は RO/IB にいかなる言語でも出願することができます (願書を除き、PCT に基づく 10 の公開言語 (アラビア語、中国語、英語、仏語、独語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語あるいはスペイン語) の一つの言語で出願しなければなりません) が、もし明細書と請求の範囲の言語が国際調査を行う ISA により認められていないのであれば、RO/IB が国際出願を受理した日から一ヶ月以内に、ISA により容認され公開言語でもある言語での翻訳文を RO/IB に提出することが求められます。(PCT 規則 12.3)

なお、PCT-SAFE のような e-filing ソフトを利用すれば、出願を提出する前に警告メッセージを受け取るので、管轄でない受理官庁に間違っ

て出願することが避けられます。

RO/IB に出願する場合の更なる詳細については、以下のウェブサイトをご参照下さい：

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

## PCT NEWSLETTER NO.03/2013

## MODIFYING THE ABSTRACT OF AN INTERNATIONAL APPLICATION

## 国際出願の要約の補正について

*Q: I filed an international application a few weeks ago and realize that I forgot to include some important information in the abstract. As abstracts are used as a scanning tool when searching for prior art, I feel that if the information in question is not included in the abstract, my application risks being missed in future searches. Is it possible to amend the abstract, and if so, with whom should I file such amendments and what is the time limit for submitting them? Would it be possible to amend the abstract by submitting a request for rectification of an obvious mistake under PCT Rule 91?*

A. First of all, although PCT Rule 91 does provide for rectification of an obvious mistake in the description, claims, drawings or the request form, it does not provide for the rectification of a mistake in the abstract (see subparagraph (g)(ii)). However, it is possible to submit proposed modifications of the abstract under PCT Rule 38.3, as explained below.

If you are not satisfied with the abstract that you filed with the international application, it is possible, at any time prior to the expiration of one month from the date of mailing of the international search report (ISR), to submit proposed modifications of the abstract to the International Searching Authority (ISA) (not to the International Bureau or the receiving Office). It is the ISA that checks the contents of the abstract, whether it is the abstract as filed or as later modified by the applicant, and will establish the abstract itself if it finds that the abstract does not comply with PCT Rule 8.

Note that the ISA will also establish the abstract itself in the case where the abstract is missing from the international application, provided that the receiving Office has not already invited the applicant to furnish it (PCT Rule 38.2). The applicant would be then given an opportunity to propose modifications of, and/or comments on, that abstract. However, whether the applicant has submitted a modified abstract of his or her own accord, or whether the applicant has submitted comments on an abstract established by the ISA, it is the ISA that will decide on the final contents of the abstract (PCT Rule 38.3).

**Q:** 数週間前に国際出願をしたのですが、要約に大切な情報を記載することを忘れていたことに気がつきました。要約は先行技術をサーチする際に文献の選別手段として使われているので、もしこの情報が要約に記載されていなければ、私の出願が今後のサーチで見逃されてしまう危険があると思うのです。要約を補正することは可能でしょうか？もしできるのであれば、どこにそのような補正を提出すればよいのでしょうか？また、提出に関する期限はございますか？PCT 規則 91 に基づく明白な誤記の訂正の請求を提出することによって、要約を補正することは可能でしょうか。

**A:** まず、PCT 規則 91 では、明細書、請求の範囲、図面若しくは願書における明白な誤記の訂正は可能ですが、要約に対する誤記の訂正はできません（同規則(g)(ii)を参照）。しかしながら、以下に説明するように、PCT 規則 38.3 に基づいて、要約の修正案を提出することが可能です。

国際出願時の要約に満足していないのであれば、国際調査報告 (ISR) が郵送で発送された日から 1 ヶ月の期間であれば、国際調査機関 (ISA) (国際事務局や受理官庁ではない) に対して、要約の修正案を提出することが可能です。出願時のものであろうと、出願人により修正された要約であろうと、ISA はその内容を確認し、要約が PCT 規則 8 の規定に従っていないと ISA が認めた場合には、ISA 自ら要約を作成します。

国際出願に要約が含まれていない場合において、受理官庁が出願人に対して要約の補充をよう求めている場合には、ISA 自ら要約を作成することにご注意下さい (PCT 規則 38.2)。その後、出願人はその要約の修正及び／又は意見を述べる機会が与えられます。しかし、出願人が自発的に要約の修正を提出した場合であっても、ISA が作成した要約に対して出願人が意見を提出した場合であっても、要約の

Any modification to the abstract by the applicant which has been approved by the ISA, or any modification which has been made by the ISA itself, will be forwarded to the International Bureau (IB) so that the modified version of the abstract will be published. If the international application has already been published, it will be republished with the modified abstract.

It is important to note that if you are adding new text to your abstract, it should preferably not exceed a total of 150 words (see PCT Rule 8.1(b)). It is recalled that the abstract should indicate the technical field to which the invention relates, and should be drafted in a way that clearly describes the technical problem, the gist of the solution of that problem through the invention, and the principal use or uses of the invention, and where applicable should contain the chemical formula which best characterizes the invention. For detailed information on the requirements concerning the contents and form of the abstract, please refer to PCT Rule 8 and the *PCT Applicant's Guide*, International Phase, paragraphs 5.164 to 5.174.

最終的な内容を決定するのは ISA です (PCT 規則 38.3)。

ISA が認めた出願人による要約に対する修正や ISA 自ら行った修正は国際事務局 (IB) に送付され、修正された要約が国際公開されます。もし、国際出願が既に公開されていれば、修正された要約とともに再公開されます。

要約に追記するのでしたら、合計 150 字を超えないようにご注意ください (PCT 規則 8.1 (b))。また、要約では発明の属する技術分野を表示し、技術的課題、発明による技術的課題の解決方法の要点及び発明の主な用途を明瞭に理解することができるように起草し、該当する場合には、発明の特徴を最もよく表す化学式も含まなければならないことにご注意ください。要約の内容及び様式に関する要件についての詳細は、PCT 規則 8、PCT 出願人の手引きの国際段階のパラグラフ 5.164~5.174 をご参照ください。



**PCT NEWSLETTER NO.02/2013****PUBLICATION OF INFORMATION RELATING TO THE APPLICANT'S WISH TO MAKE A CORRECTION (OR ADDITION) OF A PRIORITY CLAIM, WHERE THE APPLICABLE TIME LIMIT FOR MAKING SUCH A CORRECTION (OR ADDITION) IN THE INTERNATIONAL PHASE HAS EXPIRED**

国際段階で優先権の主張の補充（又は追加）のための期限が満了した場合の、優先権の主張の補充（又は追加）の希望に関する情報の公表

*Q: I filed an international application on 5 June 2012 claiming the priority of an earlier national application. I did not become aware of the fact that the filing date of the earlier application had been erroneously indicated in the request form as 23 June 2011, instead of 10 June 2011 (and was therefore published with the incorrect date), until after the publication of the international application at the beginning of January 2013. Although the priority document shows the date correctly as 10 June 2011, I did not submit it until just before publication of the international application, and therefore did not receive an invitation to correct the priority date indicated in the request. Is it still possible to correct the priority date indicated in the international application? If not, is there any other action that can be taken so that the designated Offices will be aware that the priority date in the published international application is incorrect?*

**A:** The following advice applies to the addition of a priority claim, as well as to the correction of an existing one, as the procedures which would apply are very similar. As you did not submit the priority document containing the correct priority date until just before international publication, it would have been pointless for either the receiving Office or the International Bureau (IB) to have invited you to correct the priority claim as the applicable time limit for making such a correction under PCT Rule 26bis.1(a) had expired.

The time limit for correcting a priority claim under PCT Rule 26bis(1)(a) is 16 months from the priority date or, where the correction would cause a change in the priority date, 16 months from the priority date as so changed, whichever 16-month period expires first, provided that such a notice may be submitted until the expiration of four months from the international filing date (IFD). In your case:

**Q:** 2012年6月5日に、先の国内出願に基づき優先権を主張して国際出願をしました。2013年1月初めに国際出願が公開されるまで、先の出願の出願日が願書様式に2011年6月10日ではなく2011年6月23日（間違った日付で公開されました）と間違って記載されていることに気が付きませんでした。優先権書類には2011年6月10日と正しく示されていますが、国際出願の公開直前になるまでそれを提出せず、願書に示された優先日の補充（訂正）の求めは受け取りませんでした。国際出願に示された優先日を訂正することは可能でしょうか？もし可能でなければ、優先権の主張の補充の期限がすでに満了していますが、指定官庁が公開された国際出願の優先日が間違っていることに気がつくよう、他に取ることのできるアクションはありますか？

**A:** 次のアドバイスは、手続きが非常に似ているので、優先権の主張の補充（訂正）と同様に優先権の主張の追加にも適用されます。今回の場合、国際公開の直前まで正しい優先日が記載された優先権書類が提出されなかったため、PCT規則26の2.1(a)に基づくそのような補充をすることが可能な期限がすでに満了となっていたので、受理官庁又は国際事務局（IB）が優先権の主張を補充するよう求めることは無駄であったと考えられます。

PCT規則26の2.1(a)に基づく優先権の主張を補充するための期限は、当該補充に関する書面を国際出願日から4ヶ月を経過する時まで提出することができない場合、優先日から16ヶ月の期間又は、優先権の主張の補充により優先日について変更が生じる場合には、変更された優先日から16ヶ月の期間のうちいずれか早く満了する期間となります。今回の場合、

- (1) 16 months from the existing (defective) priority date in the request form fell on 23 October 2012;
- (2) 16 months from the “correct” priority date, were a correction to be made, would have fallen on 10 October 2012;
- (3) four months from the IFD fell on 5 October 2012.

Since (1) and (2) were later than four months from the IFD, it is the earlier of (1) and (2) which applies, that is, 10 October 2012.

As the above-mentioned time limit has expired, this means that your only recourse for requesting a correction is to take up the matter with each designated (or elected) Office before which you wish to enter the national (or regional) phase, provided that this is permitted under the applicable national (or regional) law. In cases such as this one, where the priority date which cannot be corrected in the international phase is earlier than the existing one (and there are no other earlier priority claims in the application), it would be prudent for you to calculate the time limit for entry into the national phase as if the priority claim had been corrected. In your case, therefore, with the correct priority date of 10 June 2011, the 30-month time limit for entry into the national phase under PCT Article 22(1) (and 39(1)(a)) would expire on 10 December 2013 (instead of on 23 December 2013).

Note, however, that there is still one possible course of action that you can take in the international phase which may help you in the national phase. In accordance with PCT Rule 26bis.2(e), you can request the IB to publish information regarding the late correction of the priority claim. The purpose of this publication would be to alert designated (or elected) Offices and third parties to the likelihood that a correction will be requested by the applicant in the national phase (and therefore that the priority date might change), while at the same time providing a basis to request such a correction in the national phase.

If you wish to take advantage of this possibility, you must request the IB to publish this information prior to the expiration of 30 months from the (defective) priority date, which in the case of your international application, is 23 December 2013. This service is subject to the payment to the IB of a special fee, which is currently 50 Swiss francs for the first sheet plus 12 Swiss francs for each additional

- (1) 願書様式に記載された（欠陥のある）優先日から起算して 16 ヶ月は 2012 年 10 月 23 日
- (2) 補充された場合の“正しい”優先日から起算して 16 ヶ月は 2012 年 10 月 10 日
- (3) 国際出願日から起算して 4 ヶ月は 2012 年 10 月 5 日、となります。

(1)と(2)は国際出願日から起算して 4 ヶ月以降となるので、(1) と (2) の早い方が適用され、2012 年 10 月 10 日が期限となります。

上記の期限が満了しているため、唯一の手段は国内（又は地域）段階に移行した後に各指定（又は選択）官庁に対して補充の求めを提出することです。ただし、適用される国内（又は地域）の法律で認められている必要があります。このようなケースにおいて、つまり国際段階において補充することができない優先日が記載された優先日より早い（または他に優先権主張がない）場合は、優先権の主張が補充されたと想定して、国内移行期限を計算するのがいいでしょう。今回の場合は、正しい優先日が 2011 年 6 月 10 日なので、PCT 条約 22 条(1)（及び 39 条(1)(a)）に基づく 30 ヶ月の国内移行期限は（2013 年 12 月 23 日でなく）2013 年 12 月 10 日に満了となるでしょう。

しかし、国内段階で役立つかもしれない国際段階において取り得る手段がまだあります。それは、PCT 規則 26 の 2.2(e)に従い、IB に優先権の主張の後の補充に関する情報を公表するように請求することです。国内段階で補充の請求を行う一方で、この公表を行う目的は、指定（又は選択）官庁や第三者に、国内段階で出願人により補充が請求される（それによって優先日が変更される）可能性を示唆することができます。

もし、こういった可能性を利用したい場合は、IB に対し、（欠陥のある）優先日から起算して 30 ヶ月の期間内（つまり今回の国際出願の場合は 2013 年 12 月 23 日）に、情報を公表する請求をする必要があります。この手続きには、IB に対して、1 ページ目は 50 スイスフラン、追加ページ毎に 12 フランの特別手数料を支払う必要があります。（PCT に基づく実施細則の第 113 号(c)を参照）。この情報は PATENTSCOPE 上に公開され、公開された国

sheet (see Section 113(c) of the Administrative Instructions under the PCT). The information would be published on PATENTSCOPE under the “Documents” tab of the published international application under the title “Publication of Late Submitted Request to Correct/Add Priority Claims”. It is important to note that the fact that this information is published on PATENTSCOPE **does not have the effect of a correction of the existing priority date**, however, as mentioned above, it does serve to alert Offices and third parties that a correction may be made in the national phase.

Note also that, even though the priority date indicated in the request form does not match the priority date shown on the front page of the priority document that you furnished, you can, nevertheless, request the IB to communicate that document to the designated Offices. This may increase your chances of getting the correction accepted by the designated Offices, and will remove the need for you to submit the priority document yourself to each designated Office before which you wish to enter the national phase. The document would be made publicly available on PATENTSCOPE under the “Documents” tab of the published international application, under the title “Purported P.doc for transmittal”.

Information on the procedure for correcting or adding a priority claim (when the request is made within the applicable time limit) was published in the “Practical Advice” of *PCT Newsletter* No. 09/1998.

際出願の“Documents（書類）”タブ上で“Publication of Late Submitted Request to Correct/Add Priority Claims（後に提出された優先権主張の補充／追加の請求の公表）”と表示されます。注意していただきたいことは、この情報は PATENTSCOPE 上に公表され上記のように官庁や第三者に対して国内段階で補充される可能性を示唆することには役立ちますが、現在の優先日を補充する効果はありません。

また、願書様式に示されている優先日が、今回提出された優先権書類のフロントページに示されている優先日と合致していなくても、その書類を指定官庁に送達するよう IB に要請することができます。こうすることで指定官庁により補充が受理される可能性が高くなり、また、国内段階に移行した各指定官庁に対し優先権書類を提出する手間を省けます。IB から送達された優先権書類は、PATENTSCOPE 上に公開され、公開された国際出願の“Documents（書類）”タブ上で“Purported P. doc for transmittal（送付された優先権書類）”と表示され入手可能となります。

優先権の主張を補充又は追加するための手続きに関する情報（要請が適応する期限内になされた場合）は、*PCT Newsletter* No.09/1998 の実務アドバイスに掲載されています。

## PCT NEWSLETTER NO.01/2013

## REQUESTING THE RECORDING OF A CHANGE IN RESPECT OF MULTIPLE INTERNATIONAL APPLICATIONS USING EPCT

EPCT を利用した複数の PCT 出願に関する変更の記録の要請

*Q: I am an agent in respect of a number of international applications which were filed after 16 September 2012. I inadvertently used the out-of-date July 2012 version of the request form, and, as I was unaware of the changes to the U.S. national law which entered into force on 16 September 2012, I indicated the inventors as applicants for the designation of the United States of America (US) and the corporate applicant as applicant for all designated States except US. I received notices from the receiving Office (PCT/RO/132) drawing my attention to the fact that it is no longer necessary in all cases to indicate the inventor(s) as applicant(s) for the purposes of the US designation. In respect of all of those international applications, I would now like to change the status of the applicant/inventors for the purposes of the US designation to inventor only, and to change the status of the corporate applicant to applicant only for the purposes of all designated States. Please could you tell me whether I can make such a request for multiple international applications using ePCT, and if so, how?*

**A:** First of all, you should only request the recording of those changes if the rights to those international applications (IAs) have already been transferred from the inventors to the corporate applicant. Even though the International Bureau (IB), in those cases, would not require any proof or evidence about such a transfer, you need to keep in mind that designated Offices are entitled to ask you to furnish relevant proof or evidence in the national phase.

You can make a request for change under PCT Rule 92bis in respect of multiple IAs using ePCT. Note that, since it is possible to use ePCT public services to make such a request, it is not necessary to have access rights to any of those IAs in ePCT private services. In order to do this, you can prepare a letter, as you would do if you were submitting such a request by mail or by fax, in which you describe the requested change and list all the IA numbers to which the change should apply. You can then use the "Upload Documents" function of ePCT to submit the request. To do

**Q:** 2012年9月16日以後に出願された多数の国際出願に関する代理人です。2012年9月16日に発効となった米国国内法の改正を知らず、不注意で2012年7月版の旧願書様式を使い、米国を指定する目的で発明者を出願人とし、米国以外の国を指定国とする目的で企業出願人を出願人として指定しました。受理官庁から受け取った通知(PCT/RO/132)は、今後、米国を指定国とする目的で発明者を出願人と指定する必要はなくなったという事実に対し注意を促すものでした。これらの国際出願すべてに対し、米国を指定国とする目的での出願人/発明者というステイタスを変更し、すべての指定国に対して企業出願人を出願人にしたいと思っています。ePCTを使い、複数の国際出願に対してそのような要請をすることができるかどうか、教えていただけませんか。もしできるのであれば、どのように要請すればいいですか。

**A:** まず第一に、もしこれらの国際出願のための権利が発明者から企業出願人にすでに譲渡されている場合のみ、これらの変更を記録するよう要請すべきです。このような場合は、国際事務局 (IB) は譲渡に関する証明や証拠の提出を要請することはありませんが、国内段階において指定官庁が関連する証明や証拠の提供を求めることがあることにご留意ください。

PCT 規則 92 の 2 に基づいて、ePCT を使って、複数の国際出願に関して、変更を要請することが可能です。そのような要請をするため、ePCT public サービスを利用することが可能ですので、いずれの国際出願についても ePCT private サービスにおいてアクセス権を持つ必要はありません。まず、変更を要請するために、郵便やファックスで提出すると同様に書簡を準備してください。そして書簡には要請する変更について記載し、変更が適用される国際出願番号を全てリストアップしてください。そして、その要請を提出するには、ePCT の "Upload Documents" 機能をご利用いただけます。関連する複数の国際出願のうち一つの国際出願のみに対して



this, the request can be submitted in respect of only one of the applications on the list of IA numbers concerned by the requested change. You should select the document type “Request for Change under Rule 92bis (for multiple IAs)” and upload a PDF version of the letter making the request, including the list of all the IA numbers that are also affected by the change. The processing team at the IB will then make an electronic copy of the multiple request for the recording of a change under PCT Rule 92bis for each of the IAs concerned.

If you have access to ePCT private services for at least one of the IAs on the list, requesting a change under PCT Rule 92bis is one of a variety of online actions that can be taken directly on the file of an IA by using the “Actions” tab. Although this would allow you to fill in a simple web form online that is tailored to the action selected, and would eliminate the need to prepare separate correspondence and convert it into PDF for upload, note that you would have to do a separate action in respect of each IA number concerned – it is not currently possible in ePCT private services to submit one such request in respect of multiple IAs, unlike the “multiple request” mentioned in the paragraph above. Whether or not this course of action is practical for you would depend on the number of IAs in respect of which the change is to be made; if you have a long list of IAs, the uploading of a single letter as described in the second paragraph of this answer would take you much less time.

Any applicants wishing to request such changes by fax or by mail should note that, although the IB (including the IB as receiving Office (RO/IB)) accepts a single letter requesting a change which concerns multiple applications, not all receiving Offices may be prepared to accept a request in such a form. It is therefore recommended that you send such a request directly to the IB (or the RO/IB, if applicable) and not to any other receiving Office (unless you know that the Office concerned accepts such multiple requests). But in any case, it is generally recommended to submit any requests for changes under PCT Rule 92bis directly to the IB in order to avoid any additional delay in processing the request.

Note that the time limit for requesting such a change is 30 months from the priority date (PCT Rule 92bis.1(b)). Beyond this date, any changes would have to be made

提出していただければ結構です。提出する書簡のタイプとして“Request for Change under Rule 92bis (for multiple IAs)”（規則 92 の 2 に基づく変更の要請（複数の国際出願に関して））を選択し、変更の対象となる国際出願番号をリストアップした要請の書簡の PDF ファイルをアップロードすれば結構です。そして、IB のプロセッシングチームは、関連する複数の国際出願のために PCT 規則 92 の 2 に基づく複数の変更の記録の要請の電子コピーを作成します。

もし、リストアップした国際出願の少なくとも一つに対して PCT private サービスにアクセス可能でしたら、PCT 規則 92 の 2 に基づく変更の要請は、“Actions”タブを使ったオンライン機能の一つとして、直接その国際出願に関するデータに対して行えます。個別に書類を準備したり、アップロードするために PDF へ変換したりする必要もなく、選択された‘Action’に応じて編成された簡単なウェブフォームにオンラインで記入可能ですが、それぞれの国際出願番号に対して個別の操作を行う必要がありますのでご注意ください。上記の段落で述べた“複数の要請”とは違い、ePCT private サービスでは、複数の国際出願に対して一つの要請で対処することには現在対応していません。この方法が実用的かどうかは変更する国際出願の数によります。もし多くの国際出願に対して行うのであれば、時間の節約のためにもこの回答の二番目の段落で説明されているように一つの書簡をアップロードする方法をお勧めします。

ファックスや郵便で変更の要請を希望する出願人は、IB（受理官庁 RO/IB としての IB を含む）は複数の国際出願に関する変更の要請を一通の書簡で受理可能ですが、全ての受理官庁がそのような様式で要請を受理するというわけではないことにご注意ください。そのため、そのような要請を IB（場合によっては RO/IB）に直接送付し、他の受理官庁（関連する官庁がそのような複数の要請を受理すると分かっていないのであれば）には送付されないことをお勧めします。しかしいづれにせよ、要請の手続きにおいて遅延を避けるため、PCT 規則 92 の 2 に基づく変更の要請は、IB に直接提出されることをお勧めします。

そのような変更の要請の期限は優先日から起算して 30 ヶ月ですのでご注意ください（PCT 規則 92 の 2.1(b)）。この期限を過ぎると、いかなる変更も国

separately before each designated (or elected) Office upon entry into the national phase.

It is recalled that, also in accordance with the new requirements under U.S. national law, the wording of the declaration of inventorship for the purposes of the designation of the United States of America (PCT Rule 4.17(iv)) was amended with effect from 16 September 2012. If, together with any of the above-mentioned applications, you submitted such a declaration containing the wording that was applicable before 16 September 2012, you will have to resubmit a declaration containing the correct wording in respect of each IA concerned, either during the international phase or upon entry into the national phase. Note that if you have access rights to the IAs in question in ePCT private services, there is now an "Action" for preparing the new version of the declaration of inventorship by way of a convenient web form.

For further information on the consequences of the entry into force of the Leahy-Smith America Invents Act on PCT applicants, see the cover pages of *PCT Newsletters* Nos. 07-08/2012 and 09/2012. For further information on how to use ePCT, see the User Guide and FAQs at:

<https://pct.wipo.int/LoginForms/epct.jsp>

内段階に移行する段階でそれぞれの指定（選択）官庁に対して個々に行わなければならなくなります。

米国国内法に基づく新規の要件に従い、米国を指定国とする目的での発明者である旨の申立ての文言（PCT規則 4.17(iv)）についても 2012 年 9 月 16 日付けで修正されました。もし、上記のような出願とともに、2012 年 9 月 16 日以前に適用された文言でその申立てを提出されたのであれば、それぞれの国際出願に関して、国際段階あるいは国内段階へ移行する時点のどちらかで、正しい文言の申立てを再提出する必要があります。ePCT private サービスでそのような国際出願へアクセス可能でしたら、便利なウェブフォームにより、改訂された発明者である旨の申立てを準備するための "Action" がございます。

PCT 出願人に関する レーヒー・スミス米国発明法の発効による影響については、PCT ニュースレター 2012 年 7,8 月号と 9 月号をご参照下さい。また、ePCT の利用方法については、以下のウェブサイトに掲載されているユーザガイドと FAQ をご参照下さい。

<https://pct.wipo.int/LoginForms/epct.jsp>

## PCT NEWSLETTER NO.12/2012

## INDICATION OF THE INVENTOR'S NAME AND ADDRESS IN THE REQUEST FORM

出願様式における発明者の氏名およびあて名の表示

*Q: I WILL SOON BE FILING AN INTERNATIONAL APPLICATION IN RESPECT OF WHICH THERE IS A CORPORATE APPLICANT AND ONE INVENTOR. NOW THAT IT IS NO LONGER NECESSARY TO INDICATE THE INVENTOR AS APPLICANT FOR THE PURPOSES OF THE DESIGNATION OF THE UNITED STATES OF AMERICA, IS IT POSSIBLE TO OMIT THE INDICATION OF THE INVENTOR IN THE INTERNATIONAL APPLICATION IN ORDER TO AVOID PUBLICATION OF THE INVENTOR'S NAME AND ADDRESS, AND THEN TO FURNISH THAT INFORMATION IN THE NATIONAL PHASE BEFORE THOSE DESIGNATED OFFICES WHICH REQUIRE IT?*

A: Even though, following the recent changes that have been made to the U.S. national law, the inventor no longer needs to be indicated as an applicant in the PCT request form for the purposes of the designation of US, and even though it is not a requirement under the PCT to furnish the name and address of the inventor in order to be accorded an international filing date, it is nevertheless strongly recommended that this information be included in the request upon filing. Since most designated (or elected) States require that the inventor's name and address be furnished at some point in the application process, it is a matter of best practice to include them in the request upon filing, in order to save the time that it would otherwise take to furnish the information to each designated Office (DO) (or elected Office) in the national phase.

The requirements regarding the time when the name and address of the inventor must be given vary from Office to Office. Annexes B1 and B2 of the *PCT Applicant's Guide* indicate, for each PCT Contracting State or intergovernmental organization which has provided this information to the

Q: 一法人出願人と発明者一人の国際出願を行う予定です。米国（US）を指定国とする目的で発明者を出願人とする必要がなくなった現在、発明者の氏名とあて名の公開を避けるために、国際出願において発明者を表示することを省略し、その後、国内段階において、必要としている指定官庁に対して、その情報を提供することが可能でしょうか。

A: 最近の米国国内法の改正に伴い US を指定国とする目的で PCT 出願様式に発明者はもはや出願人として表示する必要がなくなりましたし、PCT 出願の国際出願日の認定において発明者の氏名とあて名の提供が求められていませんが、発明者の氏名とあて名を出願時に出願様式に記載することを強くお勧めします。ほとんどの指定国（或いは選択国）において発明者の氏名とあて名が出願過程のある時点で提供されることを要求していますので、国内段階において、それぞれの指定官庁（DO）（或いは選択官庁）に対して情報を提供するのにかかる時間を節約するためにも、出願時にそれらの情報を含んでいることが最も適当です。

発明者の氏名とあて名が提出されなければならない時期に関する要求事項は官庁により異なります。PCT 出願人の手引きの附属書 B1 及び B2 には、国際事務局（IB）に提供された各 PCT 締約国あるいは政府間機関に関する情報が記載され、もし当該国あるいは機関が指定されている場合は、いつ発明者の氏名とあて名が提出されなければならないかが示されています<sup>53</sup>。中には発明者の氏名とあて名を全く要求しない DO<sup>54</sup>

<sup>53</sup> As this information is as provided by the national (or regional) Offices concerned, and every effort is made to keep this information up-to-date, you should check directly with the Offices concerned for more specific information.

この情報は当該国内（或いは広域）官庁により提供されたものであり、この情報が更新され続けるよう働きかけてはおりますが、より正確な情報に関しましては当該官庁に直接お尋ねください。

<sup>54</sup> According to the latest information provided by the Offices concerned, the Austrian Patent Office, the Israel Patent Office and the Industrial and Commercial Property Office of Morocco, in their capacities as DOs, require neither the name nor the address of the inventor; the Spanish Patent and Trademark Office, in its capacity as DO, does not require the address of the inventor.

International Bureau (IB), the time when the name and address of the inventor must be given if that State or organization is designated<sup>53</sup>. Although there are a few DOs which do not require the name and address of the inventor at all<sup>54</sup>, the majority of DOs stipulate that the name and address of the inventor must be furnished in the request, but that if that information is missing from the request at the expiration of the applicable time limit under PCT Article 22 (or 39(a)), they would, nevertheless, send an invitation to the applicant to furnish that information within a time limit specified in the invitation. Note, however, that there may be some DOs which may not necessarily send such an invitation, some which may charge a fee for adding the name and address of the inventor in the national phase, and some which do not allow any extra time for doing so. In order to avoid forgetting to furnish the name and address of the inventor upon entry into the national phase, or possibly having to pay fees for doing so, it is better to furnish that information upon filing.

If, for some reason, the inventor does not wish to be named in a particular international application, you could, even though it is not generally recommended, omit the information on the inventor from the request. Note that, if you do this, the receiving Office would, in the interest of the applicant, normally bring to your attention the fact that the name and address of the inventor is not indicated in the request. If you are using electronic filing software such as PCT-SAFE, you will also be given a corresponding warning message. If you take no further action at that time, the processing of the application would simply continue, and the application would be published without the name and address of the inventor and, as mentioned above, the majority of the DOs would accept the furnishing of that information later, upon entry into the national phase. You should, however, check the corresponding requirements carefully with those DOs before which you wish to enter the national phase.

Note that, if the name and address of the inventor are furnished prior to the completion of technical preparations for publication, the name (but not the address) of the inventor will be made publicly available on PATENTSCOPE on the "PCT Biblio. Data" tab of the international application concerned (see PCT Rule 48.2(b)(i)) at the time of publication of the

もありますが、大多数の DO では発明者の氏名とあて名を出願において提供されなければならないことが規定されています。また、PCT 第 22 条（あるいは第 39 条(a)）に基づいて適用される期限が来たときに、もしその情報が欠けていれば、所定の期限内にその情報を提供するよう、出願人に命令書を送付することが規定されている場合もあります。しかしながら、そのような命令書を送付しない DO や、国内段階において発明者の氏名とあて名を補充するのに手数料を課す DO、またそうするためのいかなる特別な時間をも許容しない DO もあるかも知れません。国内段階に移行する段階で、発明者の氏名とあて名を提供することを忘れていたり、あるいはそうするための手数料を払わなければならないことを避けるため、出願時に発明者の氏名とあて名を記載することをお勧めいたします。

何らかの事情で、発明者が特定の国際出願で名前をあげられることを希望しない場合は、一般的に推奨されておりませんが、出願時に発明者に関する情報を省略することも可能です。このような場合は、受理官庁は、通常、発明者の氏名とあて名が出願様式に記載されていないと注意を促すでしょう。PCT-SAFE のような電子出願ソフトを利用するのであれば、それに相応するような警告メッセージを受けるでしょう。その際、何もアクションをとらなければ、出願手続きはそのまま継続し、出願は発明者の氏名とあて名なしで公開され、また上記に述べたように大多数の DO が、国内段階への移行の時点で、当該情報の事後的な提供を容認するでしょう。しかし、国内段階への移行を希望する DO における関連する要件を慎重に確認してください。

もし発明者の氏名とあて名が国際公開の技術的準備の完了に先立って提出された場合は、発明者の氏名（あて名ではなく）が、国際出願の公開時に PATENTSCOPE の"PCT Biblio.Data (PCT 書誌情報)"タブで入手可能となることにご留意ください (PCT 規則 48.2(b)(i)) (公開から特定の情報を削除するよう要求することは

---

当該官庁により提供されている最新の情報によると、DO としてのオーストリア特許庁、イスラエル特許庁及び、モロッコ工商業所有権庁は、発明者の氏名とあて名を要求していません。また、DO としてのスペイン特許商標庁は、発明者のあて名を要求していません。



international application (it is not possible under the PCT to request that certain information be excluded from publication). It used to be the case that the address of the inventor was also made publicly available on the bibliographic data tab but, since January 2009, in response to privacy concerns, the address data of the inventor(s) is no longer displayed on that tab, with the effect that personal address data is no longer indexed or displayed by Internet search engines. However, the inventor's address can still be viewed, in image format only, on the front page of the published international application, as well as in other documents available through the "Documents" tab of PATENTSCOPE, for example, on any declaration as to the identity of the inventor under PCT Rule 4.17(i)). It also remains possible to conduct searches in the inventor address fields of PATENTSCOPE.

If, during the international phase, you intend to file a declaration of inventorship under PCT Rule 4.17(iv), which must include the inventor's name and address, that declaration will, in accordance with PCT Rule 48.2(x), be published on PATENTSCOPE, provided that the declaration is received prior to the completion of technical preparations for publication. It is recalled that you always have the option of filing the declaration of inventorship in the national phase.

If the name and address of the inventor are furnished after international publication, but prior to 30 months from the priority date (the time limit for requesting the recording of changes under PCT Rule 92*bis*), only the name of the inventor would then be included in the bibliographic data tab of the application concerned. The inventor's name and address would also be available by viewing Form PCT/IB/306 ("Notification of the Recording of a Change") issued by the IB under the "Documents" tab, but only in image format.

If you are concerned about the publication of the inventor's address, in particular, one possibility is to include only the name of the inventor, and not the address, although the latter would still have to be furnished to the majority of the DOs in the national phase. Note, however, that there is no requirement under the PCT that the address indicated in the request form be the inventor's "home" address (PCT Rule 4.4(c)); it is normally possible to use the address of the inventor's employer instead. If this is not possible or desired for any particular reason, it would be a matter for the inventor (and a matter of the national law of the relevant DOs) as to what address could be indicated. In any event, for the purposes of the international phase, the IB would not object to

PCT では不可能です)。以前は発明者のあて名も書誌情報タブから入手可能でしたが、2009年1月以降、プライバシーの懸念に応じて、発明者のあて名情報はもはやインターネットサーチエンジンによって検索されたり、表示されたりしないように、書誌情報タブ上では表示されることはありません。しかしながら、PATENTSCOPEの"Documents (書類)"タブを通して入手できる他の書類、例えばPCT規則4.17(i)に基づいた発明者の特定に関する申立てに関する書類などと同様に、発明者のあて名は国際公開公報においてイメージ形式ですが閲覧可能です。なお、PATENTSCOPEにおいて発明者のあて名が検索される可能性がないわけではありません。

国際段階においてPCT規則4.17(iv)に基づいて発明者である旨の申立てを提出するのであれば、その申立てには発明者の氏名とあて名を含まなければいけません。そして、その申立てが国際公開のための技術的準備が完了する前に受理されましたら、PCT規則48.2(x)に従いPATENTSCOPE上で公開されます。なお、発明者である旨の申立ては国内段階で提出することも可能ですのでご検討ください。

発明者の氏名とあて名が、国際公開後からPCT規則92の2で規定されている期限の優先日から30ヶ月以内の期間に提出された場合は、発明者の氏名だけが出願の書誌情報に含まれます。なお、発明者の氏名とあて名は、"Documents (書類)"タブでIBが作成したPCT/IB/306(変更の記録の通知)でイメージ形式ですが閲覧可能です。

発明者のあて名の公開を心配されるのであれば、あて名を加えず氏名のみで発明者を記載することも可能ですが、後日、国内段階で多くのDOに提供する必要がございます。なお、PCTでは願書に、発明者の自宅のあて名を記載することを求めておりません(PCT規則4.4(c))ので、その代わりに発明者の雇用者のあて名を使用することが通常は可能です。これが可能でないのであれば、どのあて名を記載するかは発明者の問題(場合によっては関連するDOの国内法の問題)となります。何れにしましても、国際段階においてそのような目的のために、発明

the use of an address which is not the inventor's home address.

Also, for the purposes of indicating the inventor's address on the declaration of inventorship, note that it is the law of the United States of America which governs the contents of that declaration and which provides for consequences of non-compliance with requirements of the U.S. national law, and it would be advisable to contact the USPTO for questions regarding the U.S. law and practice regarding the inventor's address. Please note, however, that the USPTO in its capacity as DO has confirmed that it would accept a mailing address where the inventor customarily receives mail, which may include an address where the inventor works or a post office box.

As indicated above, according to the information provided to the IB, with the exception of very few Offices, the majority of the DOs will eventually require the name and address of the inventor. It is therefore strongly recommended that, in order to avoid any problems or delay in the national phase, this information be included in the request at the time of filing, unless there are special reasons for not doing so.

者の自宅のあて名が記載されていなくても IB は異議を唱えません。

また、発明者である旨の申立てにおいて発明者のあて名を示すといった当該申立ての記載項目を決定するのは米国の法律であり、米国の国内法の要件を満たさなかったことによる扱いは米国の法律で規定されています。米国法及び発明者のあて名に関する実務に関するご質問は米国特許商標庁（USPTO）にお問合せください。なお、DO としての USPTO では、発明者が通常、郵便物を受け取るあて名（例えば発明者の職場や私書箱を含む）を発明者のあて名として認めています。

上記のとおり、IB に提供された情報によると、発明者の氏名とあて名は、限られた官庁を除き、ほとんどの DO で求められています。ですので、特別な理由がない限り、国内段階での多くの問題や遅延を回避するために、国際出願時に発明者の氏名とあて名を記載することを強くお勧めいたします。

## PCT NEWSLETTER NO.11/2012

## WITHDRAWING THE INTERNATIONAL APPLICATION IN ORDER TO PREVENT INTERNATIONAL PUBLICATION

国際公開を回避するための国際出願の取下げ

**Q:** *I am the agent for an international application which must be withdrawn to avoid publication. Based on the calculation, for the international publication date, of 18 months from the priority date, technical preparations for publication are probably due to be completed in about one week's time. What is the best practical course of action for withdrawing the international application in order to ensure that the application does not get published?*

**A:** If you wish to withdraw the international application under PCT Rule 90bis.1 early enough to prevent publication, it is **strongly recommended that you submit the notice of withdrawal directly to the International Bureau (IB) before it completes the technical preparations for publication** (see PCT Rule 90bis.1(c)). Those technical preparations are generally completed 15 days before the publication date (which is scheduled to take place as soon as possible after the expiration of 18 months from the priority date).

In order to maximize the chances that the withdrawal will be taken into account in time to prevent international publication, it is recommended that you use the ePCT system to submit the notice of withdrawal to the IB online. If you use ePCT to submit the notice of withdrawal, it will be instantly and automatically notified in the electronic file of the international application.

In order to use the ePCT system, if you have not already done so, you will need to create a WIPO user account, which is very quick and easy to set up (go to: <https://pct.wipo.int/ePCT> and follow the simple online instructions). Once you have a WIPO user account, you can log in to ePCT **public** services, search for the international application in question by entering the international application number and international filing date, and then use the "Upload documents" function to upload a PDF file containing a notice of withdrawal in the form of either a completed Form PCT/IB/372 ("Notice of Withdrawal") (available in editable PDF

**Q:** 国際公開を回避するために取下げなければならない国際出願を担当している代理人です。計算によると、優先日から起算して18ヶ月の国際公開日に向け、国際公開の技術的準備が、おそらくこの一週間のうちに完了する予定だと思われます。国際出願が公開されないことを確実にするため、国際出願を取下げのためにとる最善の手続きについて教えてください。

**A:** 国際公開を回避するために規則90の2.1に基づく国際出願の取下げを希望されるのであれば、国際事務局 (IB) が国際公開の技術的準備を完了する前に、取下げの通告 (Notice of Withdrawal) をIBに直接提出することを強くお勧めいたします (PCT規則90の2.1(c)参照)。これらの技術的準備は、通常、国際公開日の15日前に完了します (優先日から起算して18ヶ月経過後、できる限り速やかに行われるよう計画されています)。

国際公開を回避するため、国際出願の取下げが間に合うように考慮される機会を最大にするために、ePCTシステムを利用して、IBに対しオンラインで取下げの通告を提出することをお勧めします。もし、ePCTを利用して取下げの通告を提出する場合は、国際出願の電子データにそのことがただちに、また自動的に通知されます。

ePCTをまだご利用されたことがない方は、WIPOユーザアカウントを設ける必要がありますが、それはとても簡単にできます (<https://pct.wipo.int/ePCT> にアクセスし、オンラインでの指示に従ってください)。WIPOユーザアカウントがあれば、ePCT **public services** (一般向けサービス) にログインすることができ、国際出願番号及び国際出願日を入力することにより、該当の国際出願を調べることができます。さらに、“Upload documents”機能を利用して、PCT/IB/372の完成した様式 (“Notice of Withdrawal (取下げの通告)”) (PCTウェブサイト ([www.wipo.int/pct/en/forms/ib/editable/ed\\_ib372.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/forms/ib/editable/ed_ib372.pdf)) において、編集可能なPDFフォーマットで入手可

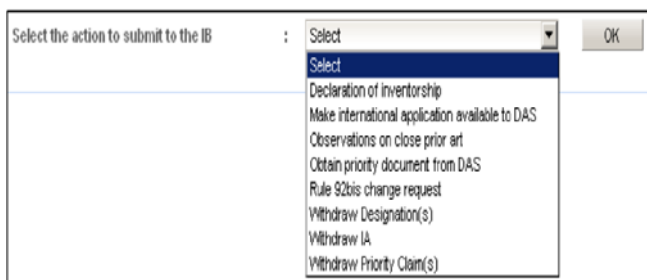
format on the PCT website at:

[www.wipo.int/pct/en/forms/ib/editable/ed\\_ib372.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/forms/ib/editable/ed_ib372.pdf)) or a letter.

When submitting your notice of withdrawal using the “Upload documents” function, you should be careful to select the correct document type (“Withdrawal of International Application”). After upload, the notice of withdrawal will be immediately available in the IB’s processing system, and publication will be suspended until the document has been processed by the IB (there is no risk of the international application getting published in the meantime, provided that the technical preparations have not yet been completed). In comparison, if you were to submit the notice of withdrawal to the IB by mail (be it regular mail, airmail or express mail) or by fax, it would still have to be handled manually upon arrival at the IB in order to enter the appropriate data in the IB’s electronic processing system, and this may take up valuable time.

Please note that although the “Upload documents” function described above is also available in ePCT **private** services, if you do not already have access to that and you are short of time, it is quicker to initially set up a basic user account that allows access to ePCT public services. Later on, you can upload a digital certificate to your account in order to obtain access to ePCT private services, which gives access to many more additional features and functions. For example, you can have pre-publication online access to all the documents and the most up-to-date bibliographic data concerning your international application, including the expected publication date.

**If you already have access to ePCT private services,** you can take a variety of online actions directly on the file of your international application using the functions available under the “Actions” tab (see the screenshot, below), including the withdrawal of the international application.

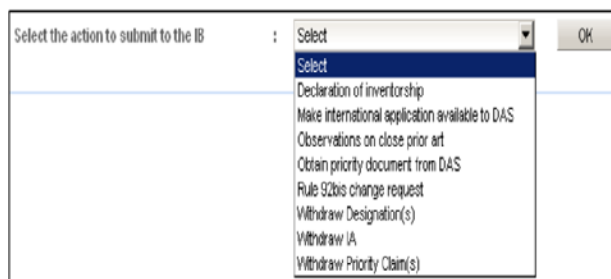


能) か、書簡の形式による取下げの通告を含む PDF ファイルをアップロードすることができます。

“Upload documents”機能を利用して取下げの通告を提出する場合は、正しい書類の様式 (“Withdrawal of International Application (国際出願の取下げ)”) を選択するよう、注意してください。アップロード後、取下げの通告は IB 手続システムに即座に反映され、書類が IB により手続きされるまで国際公開は中断されます (もし、技術的準備がまだ完了していなければ、その間、国際出願が公開される危険はありません)。一方、IB に対して、郵便 (普通郵便、航空郵便、あるいは速達のいずれであろうと) 或いはファックスで取下げの通告を提出するのであれば、IB の電子手続システムに適切な日付を入力するため、IB 到着時に手動で操作する必要があり、かなりの時間がかかると思われます。

上記“Upload documents”機能は ePCT *private* service でも入手可能ですが、もしまだアクセスしておらず、時間に余裕のない方は、ePCT *public* services にアクセス可能な基本となるユーザアカウントを設けるほうがより早くできます。その後、ユーザアカウントに電子証明をアップロードし、ePCT *private* service へのアクセスができるようになれば、さらに多くの追加機能をご利用できます。例えば、国際出願に関する全ての書類への公開前のオンラインアクセスや公開予定日を含む最新の PCT 書誌情報へのアクセスができます。

もし、すでに **ePCT private services** へのアクセスが可能でしたら、“Actions”タブで利用可能な機能 (国際出願の取下げを含む) を選択すれば、国際出願に関するデータに対して、直接、各種のオンライン機能を利用することが可能です (以下のスクリーンショットを参照)。



ePCT のオンライン“Actions”を利用すれば、個別に書類を準備したり、アップロードするために PDF へ変換したりする必要もなくなります。というのも、このシステムは、選択された機能に合わせて編成された、簡単なウェブフォームにオンラインで記入する



Using the online “Actions” in ePCT also eliminates the need to prepare separate correspondence and convert it into PDF for upload, since the system presents you with a simple web form to fill in online that is tailored to the action selected. For any online action, the system will automatically check that the action is being taken before the applicable deadline. For example, when selecting the action “Withdraw IA”, the system will immediately warn you if technical preparations have now closed and that proceeding with such a withdrawal at this stage can no longer prevent publication, in which case you may wish to reconsider whether or not the international application should be withdrawn.

Note that there is also a safeguard against withdrawing an international application where the publication of the international application cannot be prevented, which is available when submitting Form PCT/IB/372 (either via ePCT public services, by fax or by mail), in the form of a box which enables applicants to indicate that “the withdrawal is made conditional on it being received by the International Bureau in time to prevent international publication”; similarly, you could also add such a condition with a notice of withdrawal that you prepare yourself.

If you are not sure whether all signatures required to withdraw the international application are on file at the IB, you can, as a safeguard, also submit a power of attorney along with the notice of withdrawal. If you are using ePCT private services, you will have access to the documents on file at the IB and you can check the signature(s) on the request form and whether the IB has received any required powers of attorney. Note, however, that in any case, the IB would invite you to provide any missing signatures within a reasonable time limit while still maintaining the suspension of the publication.

For further information on the latest release of the ePCT system, see *PCT Newsletter* No. 10/2012, page 7. Further information on withdrawing the international application can be found in the *PCT Applicant’s Guide*, paragraphs 11.048 and 11.049.

よう、提示されるからです。いかなるオンライン機能に関しても、その機能が定められた期日以前にとられることをシステムが自動的にチェックします。例えば、“Withdraw IA（国際出願の取下げ）”機能が選択された場合、もし技術的準備がすでに終了しており、その時点ではそのような取下げ手続によって公開を避けることができないのであれば、国際出願を取下げするかどうかの再考を希望するかもしれないので、即座に警告を発します。

国際出願の公開が避けられない場合の国際出願を取下げに対してのセーフガードもございます。これは、様式 PCT/IB/372(ePCT public services 経由か、ファックスまたは郵送による)提出時に、“the withdrawal is made conditional on it being received by the International Bureau in time to prevent international publication（この取下げは、国際公開を回避できる場合のみ効力を有する）”旨を述べることを可能にするチェックボックスが設けられています。同様に、ご自身で用意した取下げの通告に、そのような条件を付け加えることもできます。

もし、国際出願を取下げるために必要な全ての署名が、IB の電子データ上にされているか確信がない場合は、セーフガードとして、取下げの通告と共に、委任状を提出することもできます。ePCT private services をご利用の場合は IB の電子データ上の書類にアクセスし、願書様式での署名や、IB が必要な委任状を受理しているかどうかを確認することができます。しかし、どのような場合でも、IB は公開を中断させている妥当な期限内に不足している署名を補充するよう求めます。

ePCT の最新版に関するさらなる情報は、*PCT Newsletter* 2012 年 10 月の 7 ページ（日本語抄訳 5 ページ）をご参照ください。国際出願の取下げに関するさらなる情報は、PCT 出願人の手引きの段落 11.048 と 11.049 をご参照ください。

## PCT NEWSLETTER NO.10/2012

## SITUATION WHERE IT MAY STILL BE BENEFICIAL TO INDICATE THE INVENTOR(S) AS APPLICANT(S) IN AN INTERNATIONAL APPLICATION

国際出願において出願人として発明者を記載することが依然として利益がある状況

*Q: I am a US patent attorney and have filed in the past year a number of international applications with the United States Patent and Trademark Office as receiving Office (RO/US) in which the corporate applicant is a resident and national of the United Kingdom, and the applicant/inventors are residents and nationals of the United States of America. With the entry into force of changes included in the America Invents Act on 16 September 2012, under which the inventors are no longer required to be named as applicants for the purposes of the US designation in international applications filed on or after that date, I would like to know whether, given that the corporate applicant is a resident and national of the United Kingdom, I will still be able to file an international application with RO/US if the inventors are indicated in the request form as inventors only?*

**A:** If there is no applicant with US residence or nationality, it will not be possible to validly file the international application with RO/US. International applications may only be filed with the national Office of, or acting for, the Contracting State of which the applicant is a resident or national, or with the International Bureau as receiving Office (PCT Rule 19.1). With the only applicant being a resident or national of the United Kingdom, the application can therefore be filed only with RO/GB, RO/EP or RO/IB; if you attempt to file the international application with RO/US, it will be transmitted to RO/IB under PCT Rule 19.4(a)(i) for further processing, provided that you have complied with any applicable national security provisions and that you pay the fee referred to in PCT Rule 19.4(b).

Also, if you file the international application with one of the three above-mentioned Offices, you will not be entitled to act as agent because the agent must have the right to practice before the national Office of, or acting for, a Contracting State of which the applicant is a resident or national (see PCT Rules 83.1*bis* and 90). Since the only applicant has GB residence and nationality, the agent should therefore be entitled to practice before RO/GB or

**Q:** 米国の代理人で、過去数年にわたり、受理官庁としての米国特許商標庁（RO/US）に対し、英国に居住地及び国籍を有する企業出願人及び米国に居住地及び国籍を有する出願人／発明者である多数の国際出願を行ってきました。2012年9月16日付の米国発明法に含まれる変更の発効に基づいて、同日以降に行われた国際出願において米国の指定についての出願人として発明者の名前を記載することがもはや要求されなくなり、企業出願人が英国に居住地及び国籍を有する者であるならば、願書様式において発明者が発明者のみとして記載される場合に RO/US に出願することが依然可能でしょうか？

**A:** 米国の住所又は国籍を有する出願人がいない場合、RO/US への有効な国際出願の提出は不可能です。国際出願は、出願人がその居住者か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、あるいは受理官庁としての国際事務局に対してのみ、行うことができます（PCT 規則 19.1）。したがって、出願人が英国の居住地及び国籍を有する者のみであれば、出願は RO/GB、RO/EP 又は RO/IB にのみ行うことが可能です。もし RO/US に対して国際出願を行うことを試みた場合、国の安全に関する適用規定を満たし、PCT 規則 19.4(b)に言及されている手数料が支払われると、PCT 規則 19.4(a)(i)に基づき、当該出願は RO/IB に転送され、その後の手続きが行われます。

また、上記三官庁の一つに対して国際出願を行う場合、代理人は出願人の居住地又は国籍の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対して業として手続をとる権能を有しなければならないため、質問者（米国の代理人）は代理人として行動する資格がなくなります（PCT 規則 83.1 の 2、規則 90 参照）。したがって、唯一の出願人が英国の居住者及び国民であるため、代理人は RO/GB 又は RO/EP に対して業として手続をとる権能を有しなければなりません、質問者

RO/EP, and it is presumed that you have the right to practice only before RO/US.

Furthermore, if the application is filed with any of the above three offices, and the only applicant indicated in the international application has GB residence and nationality, in accordance with PCT Rules 35.3 and 59.1(b), the only competent International Searching Authority (ISA) and International Preliminary Examining Authority (IPEA) would be the EPO, and not the USPTO.

Note that this kind of scenario could be a reason for maintaining at least one of the inventors as an applicant for at least one of the designated States. You would do this by indicating in Box No. III of the request form (PCT/RO/101) that the applicant and inventor is an applicant for the purposes of either all designated States or of the States indicated in the Supplemental Box (listing the relevant States in that box), or making the relevant indication when using PCT-SAFE or another e-filing software. Even though there is no longer a requirement to indicate the inventors as applicants for the US designation, doing so will not be considered a defect as it is still possible, under PCT Rule 4.5(d), to indicate different applicants for different designations, and it would not result in any loss of substantive rights. Maintaining one or more inventors as applicants would allow you to file with the RO/US, choose the USPTO as ISA and IPEA, as well as any other ISAs/IPEAs which have been specified by RO/US, and it would allow you to represent the applicant before the receiving Office and the international authorities. If you do this, you do not need to take into account any notice sent by the receiving Office or the IB reminding the applicant of the possibility of requesting a change under PCT Rule 92*bis* to change the status of the applicant/inventor to “inventor only”, or any equivalent warning messages in the e-filing software. If you choose to name one of the inventors as applicant, you should be aware that the signature of the applicant/inventor would still be required if you subsequently wish to make any withdrawal (designation, priority claim or the international application).

Note that it is the nationality and residence of applicants as indicated on the international filing date which is relevant for determining the competence of the receiving Office and for determining the option(s) for choosing an ISA, irrespective of any later changes. Therefore, you would not be able to remedy the situation outlined in the first part of this practical

は RO/US に対してのみ業として手続をとる権能を有していると思われます。

さらに、上記三官庁のいずれかに国際出願が行われ、国際出願において記載された唯一の出願人が英国の居住者及び国民である場合、PCT 規則 35.3 及び 59.1(b)に従い、管轄国際調査機関 (ISA) 及び国際予備審査機関 (IPEA) は EPO のみとなり、USPTO は管轄国際機関ではありません。

この種のシナリオでは、少なくとも一人の発明者を少なくとも一つの指定国についての出願人とすることを維持する理由になり得るでしょう。願書様式 (PCT/RO/101) の第 III 欄にのいて、出願人及び発明者が全ての指定国についての出願人又は追記欄に記載された国についての出願人であることを記載する方法、あるいは、PCT-SAFE 又は他の電子出願ソフトウェアを利用した場合に関連する記載を行う方法により、実施することができます。米国の指定についての出願人として発明者を表示する要件はもはやなくなったにもかかわらず、上記のような出願人の記載は、PCT 規則に基づいて異なる指定国について異なる出願人を記載することが依然可能であることから、欠陥とはみなされず、いかなる実質的権利を失うことにはならないでしょう。一以上の発明者を出願人として維持しておくことにより、出願人は RO/US に対して出願を行うことが可能になり、ISA 及び IPEA として USPTO 及び RO/US によって特定された他の ISA/PEA を選択することが可能になり、質問者が受理官庁及び国際事務局に対して出願人を代理することが可能になります。このような方法を選択する場合、受理官庁又は国際事務局から送付される、PCT 規則 92 の 2 に基づく出願人／発明者のステータスを発明者のみに変更するための変更の要請の可能性をリマインドするための通知、あるいは電子出願ソフトウェアにおける同様の警告メッセージを考慮する必要はありません。発明者のうちの一人の名前を出願人として選択する場合、その後の取下げ (指定、優先権の主張又は国際出願) を希望する際にその出願人／発明者の署名が要求される点考慮しておくべきです。

受理官庁の管轄の決定及び ISA の選択肢の決定に関連があるのは、国際出願日時点で表示されている出願人の国籍及び居住地であり、その後の変更



advice by requesting the recording of a change under PCT Rule 92*bis* to change the status of an inventor to an applicant/inventor if you had already filed an international application listing only the corporate applicant as applicant. There must be an applicant with US residence or nationality at the time of filing in order to file with RO/US.

Although the general practice of indicating inventors as applicants for the purposes of “the United States of America only”, is expected to be discontinued (particularly as the request form and its electronic equivalent will no longer provide for that possibility), especially where all applicants have the same residence and nationality, circumstances do exist where this practice may still be considered. Notably, there could be a wider choice of receiving Offices, ISAs and IPEAs if there are applicants from different PCT Contracting States. When filing an international application, therefore, the specific circumstances of the application should be carefully reviewed before deciding who should be considered to be an applicant.

#### ADDENDUM TO PRACTICAL ADVICE PUBLISHED IN PCT NEWSLETTER NO. 10/2012: SITUATION WHERE IT MAY STILL BE BENEFICIAL TO INDICATE THE INVENTOR(S) AS APPLICANT(S) IN AN INTERNATIONAL APPLICATION (PART II)

Reference is made to the “Practical Advice” article that was published in *PCT Newsletter* No. 10/2012. This article discussed situations where it might be beneficial to indicate an inventor in an international application as applicant for at least one of the designated States, despite the fact that, following recent changes to the national law of the United States of America, it is no longer a requirement for the inventor to be indicated as an applicant for the purposes of the US designation.

Your attention is drawn to the fact that, in order to include any person as an applicant in respect of an international application, that person must have the right to file the application. One situation where this might not be the case would be if the inventor had already assigned the rights for the invention to an applicant, for example to the company that he or she worked for, before the international application is filed.

Please bear in mind that the rights of the “main” applicant in a particular situation must be carefully considered, and it

に関係がない点、注意が必要です。したがって、出願人として企業出願人のみを記載した国際出願をすでに行っている場合、発明者のステータスを出願人／発明者に変更するための PCT 規則 92 の 2 に基づく変更の記録の要請により、この実務アドバイスの冒頭の状況を改善することはできません。RO/US に対して出願するためには、出願時に米国の居住地又は国籍を有する出願人が存在しなければなりません。

米国のみについての出願人として発明者を記載する一般的な実務は継続されない予定ですが（特に、願書様式及び電子出願での様式において、その可能性の提供がもはやおこなわれなくなるので）、特に、全ての出願人が同じ居住地及び国籍を有している場合は、この実務を行うことが依然考慮される、という状況もあり得るでしょう。特に、異なる PCT 締約国からの出願人が存在する場合、受理官庁、ISA 及び IPEA の選択肢は広がります。したがって、国際出願を行う際、出願人とみなされる者を決定する前に、出願の特別な状況を慎重に検査すべきです。

PCT Newsletter 2012 年 10 月号に掲載された実務アドバイスの補足：国際出願において出願人として発明者を記載することが依然として利益がある状況（第 2 部）

PCT Newsletter 2012 年 10 月号の実務アドバイスについて補足いたします。PCT 出願において、最近の米国国内法の改正により米国指定の目的で発明者を出願人として表示する必要がなくなったのですが、先の記事では発明者を少なくとも 1 つの指定国の出願人として記載することが依然として有益であるかもしれないという状況について説明しています。

国際出願に際して出願人としてどのような者を含むことができるかということですが、その者は出願する権利を有している必要があります。そうでない一つの状況として、次のケースがございませう。国際出願以前に、発明者がすでに出願人、たとえば、彼または彼女が勤務している会社に、発明の権利を譲渡してしまっている状況です。

特定の状況において、“主”出願人の権利は慎重に考慮されなければならないということにご留意ください。また、その出願人が出願人として追加す



should be ensured that that applicant approves the naming of any additional person as applicant and understands all the legal implications of such a “joint” filing.

る者を承認し、そのような“共同”出願に関する全ての法的意味を理解されるべきであることにご留意下さい。

**PCT NEWSLETTER NO.09/2012****WHETHER OR NOT TO FILE A DEMAND FOR INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION IF THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT HAS BEEN ISSUED LATE**

国際調査報告の発行が遅れている場合、国際予備審査の請求を行うか否か

*Q: I have filed an international application in respect of which the international search report (ISR) has been issued very late, close to the expiration of 30 months from the priority date. The International Searching Authority (ISA) had found that there was lack of unity of invention in my application, for which I paid additional search fees. I would like to file a demand for international preliminary examination in order to be able to amend the description and claims under PCT Article 34(a)(2)(b) in an attempt to address the issues encountered by the ISA, and be given the opportunity to communicate, if necessary, with the examiner at the International Preliminary Examining Authority (IPEA) concerned. Given the proximity of the 30-month deadline for entry into the national phase, I would like to know whether it is still worthwhile doing this, or whether I would be better off filing my amendments directly with the designated Offices? My main concern is whether the elected Offices would be obliged to take into account the findings of an international preliminary report on patentability (Chapter II) (IPRP Ch. II) received by them after the international application has entered the national phase, or whether they would simply file them away?*

**A:** Although PCT Article 18(1) and Rule 42 provide that the ISR must be established together with the written opinion of the ISA (Rule 43bis.1) within three months from the receipt of the search copy by the ISA or nine months from the priority date (whichever time limit expires later), in practice, there may be special circumstances, such as where time is needed to resolve matters arising in connection with sequence listings or unity of invention, in which it may not be possible to establish the ISR within the applicable time limit. In certain fields of technology delays may also be due to the workload of the ISA concerned. In such cases, the ISR is usually established as soon as possible after the expiration of the above-mentioned time limit.

Even though you have not received your ISR until just before the expiration of the 30-month time limit for entry into the national phase, you are still entitled to file a demand,

**Q:** 国際調査報告 (ISR) が、非常に遅く、優先日から 30 ヶ月の期限近くになって発行されました。国際調査機関 (ISA) は発明の単一性欠如を発見し、これに対し追加の調査手数料を支払いました。国際調査機関に指摘された問題に対処し、必要であれば国際予備審査機関 (IPEA) の担当審査官とやりとりする機会を得るべく、PCT 第 34 条(2)(b)に基づく明細書及び請求の範囲の補正ができるよう、国際予備審査の請求を行うことを希望しています。国内段階移行期限の 30 ヶ月近くであるため、国際予備審査の請求が依然価値のあるものかどうか、あるいは指定官庁に対して直接補正書を提出した方がよいのでしょうか？主な懸念は、国内段階移行後に選択官庁が受け取った特許性に関する国際予備報告 (第 II 章) (IPRP Ch. II) の指摘事項を考慮する義務があるのか、それとも単にファイルされるだけなのか、という点です。

**A:** PCT 第 18 条(1)及び第 42 規則には、国際調査報告は、国際調査機関による調査用写しの受領から 3 ヶ月の期間又は優先日から 9 ヶ月の期間 (のうちいずれか遅く満了する期間) 内に ISR 及び国際調査機関の書面による見解 (規則 43 の 2.1) を作成しなければならない旨規定されていますが、実際には、配列リストや発明の単一性に関連して生じる問題を解決するための時間を要し、所定の期間内に ISR が作成することができないといった特別な状況になることもあります。担当の国際調査機関のワークロードのため、特定の技術分野で ISR 作成が遅れるという可能性もあります。そのような場合、ISR は通常上記期間の満了後できる限り早いうちに作成されます。

30 ヶ月の国内段階移行期間の満了直前までに ISR を受理していなかったとしても、ISR の送付の日から 3 ヶ月以内に国際予備審査の請求をまだ行うことができます (PCT 規則 54 の 2.1(a)(i) 参照)。しかし、国際段階においてこのように

provided that you file it within three months of the date of transmittal of the ISR (see PCT Rule 54bis.1(a)(i)). However, the utility of doing this so late in the international phase may depend on the particular circumstances of your international application.

First of all, it is important to note that, although the Patent Cooperation Treaty was designed on a founding principle that Offices in the national phase should generally take into account the international phase work products such as the IPRP Ch. II, there is no legal obligation under the Treaty for elected Offices to take into account the findings in that report. PCT Article 33(1) states that the objective of the international preliminary examination is to formulate a preliminary and **non-binding** opinion on the questions whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step and to be industrially applicable. Therefore, whether or not an elected Office takes into account an IPRP Ch. II, irrespective of whether it is late, is at its own discretion, and may depend on a number of factors.

Once the International Bureau (IB) has received the demand from the IPEA concerned, it notifies the elected Offices under PCT Rule 61.2 about their election in respect of the international application concerned by way of Form PCT/IB/331. Having being notified that an IPRP Ch. II is going to be issued, elected Offices may wish to wait and see the results of that report before establishing a first national phase action. This is because the report normally carries considerable weight with elected Offices, and such a high quality report should assist the prosecution of the application before each Office. This is particularly the case for those Offices which have fewer examining staff, or which do not examine international applications substantively. For elected Offices which do examine international applications substantively, whether or not they will take into account the results of the international preliminary examination may depend on whether they have already commenced their national phase examination, which may depend on how much of a backlog, if any, a particular Office may have. If an Office has already carried out a first national search/examination action, it may not wish to take into account the results of the IPRP Ch. II. The later that report is issued, therefore, the less likely it is to be taken into account.

非常に遅く請求することの有用性は、国際出願のおかれた特別の状況によるでしょう。

まず、特許協力条約は、国内段階の官庁は IPRP Ch.II のような国際段階の成果物を一般的に考慮すべきであるという基本的原則に基づき設計されたものですが、同条約には選択官庁がこのような報告の結果を考慮する法的義務はありません。PCT 第 33 条(1)では、国際予備審査の目的は、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題についての予備的かつ拘束力のない見解を示す旨述べられています。したがって、選択官庁が IPRP Ch.II を考慮に入れるか否かは、その報告の作成の遅れに関わらず、自由裁量であり、多くの要素に依存します。

国際事務局 (IB) が担当 IPEA から国際予備審査の請求を受領すると、国際事務局は PCT 規則 61.2 に基づき選択官庁に対し様式 PCT/IB/331 を用いて当該国際出願に関連する選択について通知を行います。IPRP Ch.II が発行される予定である旨の通知がなされた場合、選択官庁は国内段階のファーストアクションの前にその報告の結果を待ち確認することを希望するかもしれません。これは、通常この報告が選択官庁にとってかなりの影響力があるからであり、高品質の報告書が各官庁の出願手続を支援しています。これは、特に審査官の数が少ない官庁や実質的に審査を行っていない官庁のケースに起こるケースです。国際出願の審査を実質的に行わない選択官庁にとって、国際予備審査の結果を考慮に入れるか否かは、その官庁がすでに国内段階の審査を開始しているか否かに依存するかもしれませんが、該当する場合、その官庁がどの程度の滞貨を抱えているかによるかもしれません。すでに国内段階の調査／審査を実行している場合、IPRP Ch.II の結果を考慮に入れることを希望しないかもしれません。したがって、報告書の発行が遅くなればなるほど、考慮に入れられる可能性は低くなります。

肯定的な IPRP Ch.II を入手するまでに、選択官庁による審査について審査待ちあるいは開始されていない状態の場合、より否定的な ISR 又は IPRP Ch.I のみ入手していて、国際予備審査の請求を行わないと決めた場合のようなケースより

If the elected Office does wait, or has not yet started its own examination by the time it is in possession of a positive IPRP Ch. II, it may be more advantageous for it to be in possession of that report, rather than for it to be in possession only of a more negative ISR and IPRP Ch. I, which might be the case if you decide not to file a demand. Also, note that a number of elected Offices (for example, the European Patent Office, the Korean Intellectual Property Office and the United States Patent and Trademark Office) will, under certain conditions, offer a reduction in the national fee if they are in possession of the IPRP Ch. II, as this may reduce the amount of work that they need to carry out themselves. Furthermore, having a positive IPRP Ch. II will increase your potential for making use of the PCT Patent Prosecution Highway and thereby enable you to benefit from faster examination in the national phase.

It is recalled that the applicant must, nevertheless, enter the national phase in general by 30 months from the priority date, regardless of when the IPRP Ch. II is received. Note, however, that nearly half of the designated/elected Offices have a time limit for entry into the national phase which expires later than 30 months from the priority date (some considerably later if an additional fee for late entry into the national phase is paid) – see the table “Time Limits for Entering National/Regional Phase under PCT Chapters I and II” at: [www.wipo.int/pct/en/texts/time\\_limits.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html) to see which Offices fall into this category. However, please be aware that, as you would be filing your demand after the expiration of 19 months from the priority date, only the time limit under PCT Article 22 would apply, and not that which is applicable under PCT Article 39(1) (see PCT Article 39(1)(a)).

You will therefore have to consider whether or not it is advantageous to file a demand and pay the extra cost of international preliminary examination, with the risk that the IPRP Ch. II may not be taken into account. Your decision may depend on the number of countries in which you wish to enter the national phase, on whether the Offices before which you wish to enter the national phase perform substantive examination, and whether they are likely to have already started examination upon receipt of the IPRP Ch. II. If you do decide to file a demand, it may be useful to contact the IPEA to discuss your situation with them and

むしろ、IPRP Ch.II を入手した方が有利になる可能性があります。また多くの官庁（例、EPO、KIPO、USPTO）が、一定の条件の下、IPRP Ch.II を入手している場合に、これにより当該官庁が実施する必要がある作業量を減少させることができることから、国内手数料の減額を提案しています。さらに、肯定的な IPRP Ch.II の入手により、PCT-特許審査ハイウェイが利用できる可能性が高くなり、国内段階での早期審査という利点を得ることができでしょう。

それにもかかわらず、出願人は IPRP Ch.II をいつ受理するかにかかわらず、一般的には優先日から 30 ヶ月までに国内段階に移行しなければなりません。しかし、半数近くの指定/選択官庁が優先日から 30 ヶ月より遅く満了する国内段階移行期限を設けています（国内段階移行遅延のための追加手数料を支払った場合、かなり遅い期限に設定されている官庁もあります） – 各官庁がどのカテゴリーに分類されるかについて国内段階移行期限の表を参照（[www.wipo.int/pct/en/texts/time\\_limits.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html)））。しかし、優先日から 19 ヶ月の経過後に国際予備審査を請求すると、PCT 第 22 条に基づく期限のみ適用され、PCT 第 39 条(1)に基づき適用される期限ではない点注意が必要です（PCT 第 39 条(1)(a)参照）。

したがって、国際予備審査を請求し、国際予備審査の追加の費用を支払うことの利点の有無を、IPRP Ch.II が考慮に入れられないリスクとあわせて検討しなければならないでしょう。その判断は、国内段階移行を希望する国の数や、国内段階移行を希望する国内の官庁が実体審査を実行しているか否か、及び IPRP Ch.II の受理後ただちに審査を開始しそうか否か、によるかもしれません。国際予備審査を請求することを決めた場合、IPEA に連絡をとり、現在の状況を説明し、国際出願の予備審査を早くしてもらえかどうか相談してみることも有用かもしれません。

国際予備審査の請求手続を行わないと決めた場合、国内段階移行後、国際調査機関の書面による見解の受理後すぐに、（可能な場合）指定官庁に対して予備的な意見書又は補正書を提出することをお勧めします。これにより、国内段階



ask them whether it would be possible to give priority to your international application.

If you decide not to proceed with filing a demand, it is recommended that preliminary arguments and amendments be filed with the designated Offices as soon as possible after national phase entry and receiving the written opinion of the ISA. In this way, the national examiner will have your response to the issues raised in the written opinion of the ISA when the national examination begins.

Note that the factors to be considered in general when deciding whether or not to file a demand for international preliminary examination were discussed in detail in the “Practical advice” that was published in *PCT Newsletter* Nos. 04 and 05/2010.

の審査の開始時に国際調査機関の書面による見解で提示されている問題への出願人の対応を国内官庁の審査官が得ることができるでしょう。

国際予備審査を請求するか否かの決定を行う際に一般的に考慮すべき要素に関する詳細な議論は、*PCT Newsletter* 2010年4月号、5月号をご覧ください。

## PCT NEWSLETTER NO.07-08/2012

## MAKING THIRD PARTY OBSERVATIONS

## 第三者情報提供の方法

*Q: I frequently file PCT applications on behalf of a corporate applicant, and try to keep abreast of patent applications, filed by competitors, which are related to the product line that the company I work for specializes in. I recently noticed that some relevant prior art of which I was aware had not been indicated in the published ISR of a PCT application filed by a competitor, and would like to draw this to the attention of the applicant and national Offices before any patents are granted. I have heard that a new third party observation system has been introduced into the PCT procedure – please could you explain to me how I can notify interested parties of the prior art using this system? Will the applicant be entitled to comment on any such observations?*

**A:** Since 2 July 2012, it is now possible, during the international phase of PCT processing, for third parties to submit to the International Bureau (IB) observations referring to prior art which they believe to be relevant to the question as to whether the invention claimed in an international application is novel and/or involves inventive step, in a similar way to that which is permitted under many national systems. Such third party observations can be made at any time from the date of publication of the international application until the expiration of 28 months from the priority date and, for the moment, they are being limited to issues of novelty and inventive step only. No fee is payable for the use of this service

If you wish to make an observation as a third party, you must submit it through WIPO's ePCT system, using the public services option, either by logging in directly to ePCT public services, or via a link on the bibliographical data tab of the published international application in PATENTSCOPE ("Submit Observation") (note that the "Submit Observation" tab will only appear for international applications in respect of which the above-mentioned 28-month time limit has not yet expired). Either way, if you don't already have a WIPO user account, you will need to create one to log in to ePCT public services and make your observation – to do this, go to:

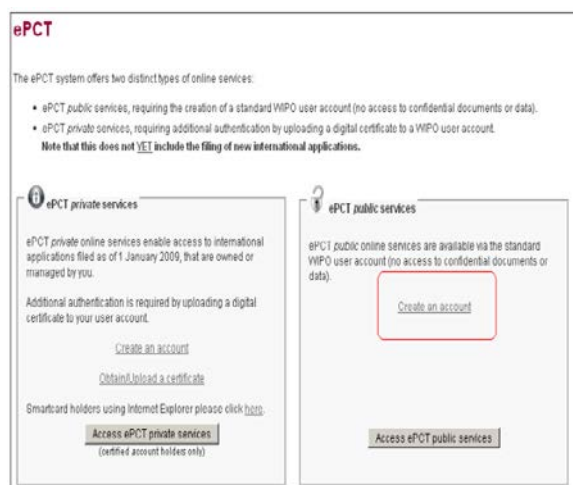
**Q:** 企業出願人に代わって PCT 出願をよく行っており、専門としている企業の生産ラインに関連する、競合他社による特許出願に後れをとらないようにしている。最近、競合他社により出願された PCT 出願の公表された ISR に表示されていない複数の関連先行技術に気づき、特許が付与される前に出願人及び国内官庁の注意が向くようにしたいと考えています。PCT 手続に新たな第三者情報提供制度が導入されたを聞きましたが、この制度を利用して先行技術に関係者に知らせる方法を説明してもらえませんか？出願人はそのような見解に対するコメントを行うことは可能でしょうか？

**A:** 2012年7月2日から、多くの国内制度において認められているものと類似の方法で、PCT 手続の国際段階中に、第三者が国際事務局に対し、国際出願で請求された発明が新規性及び／又は進歩性を有するか否かに関連すると考える先行技術を参照した見解を提出することが可能です。そのような第三者情報提供は国際出願の公開日以降、優先日から 28 ヶ月の期間満了までの間に行うことが可能であり、当分の間、新規性及び進歩性のみの見解に限定されています。この制度を利用するための手数料は不要です。

第三者として見解を行うことを希望する場合、WIPO の ePCT システムの public service を利用して提出しなければならず、ePCT public service に直接ログインするか、又は、PATENTSCOPE における公開された国際出願の書誌情報タブ上のリンク（「Submit Observation」）経由のいずれかから行います（「Submit Observation」タブは上述の優先日から 28 ヶ月の期間がまだ満了していない国際出願にのみ表示されます）。どちらにしても、WIPO ユーザアカウントを取得していない場合、ePCT public service にログインするために WIPO ユーザアカウントを取得する必要があり、ePCT public service において「Create an

<https://pct.wipo.int/LoginForms/epct.jsp> and click on the link “Create an account” under ePCT public services (see below).

Once logged in to ePCT public services, you should select the “Search IA” tab and enter the relevant international



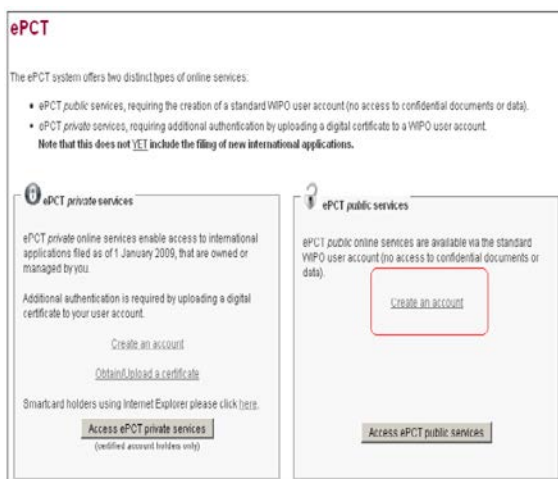
application number and its international filing date. From the view of the international application which opens, you then select the “Submit Observation” tab. Alternatively, click on the link provided in the bibliographic data tab of the PATENTSCOPE view of the international application and you will be directed straight to the “third party observations” tab for that international application (this will be via a login screen if you are not already logged in). Any submission made by third parties other than by using this service (for example, on paper or by uploading a PDF file) will normally not be treated as an observation and will not be visible on the file of the international application, whether for the applicant, Offices or publicly through PATENTSCOPE.

Although you need to identify yourself to the IB when logging in to your WIPO user account, you can indicate, when submitting an observation, that you would like the observation to be published anonymously, in which case the IB will not reveal any details about you to the public, the applicant, any International Authority or any designated Office. Note that any one person may only submit a single observation per international application, and, once submitted, it cannot be retracted or modified via the online system. Furthermore, there is a current overall upper limit of 10 third party observations per international application.

Observations may be entered in any language of international publication (noting that the IB will not provide translations so, if you can write in several languages, you should consider which one is most likely to be understood

account」リンクをクリックします（以下参照）。

ePCT public service にログインすると、「Search IA」タブを千たし、関連する国際出願



番号及びその国際出願日を入力します。開いた国際出願の画面から「Submit Observation」タブを選択します。その代わりに、PATENTSCOPE での該当国際出願の画面の書誌情報タブに設けられているリンクをクリックすると、該当国際出願の「third party observation」タブに直接向かいます（まだログインしていない場合にはログイン画面経由で行われます）。このサービスの利用以外の方法で第三者によって行われた提出（例えば、紙提出又は PDF ファイルのアップロード）は通常、見解の提出とは取り扱われず、出願人、官庁又は PATENTSCOPE を通した一般公衆であろうと、国際出願の一件書類中に見ることはできません。

WIPO ユーザアカウントでログインする際、提出者自身の特定を IB に対して行う必要がありますが、見解を提出する際に、匿名で見解を行うことを表示することができます。その場合、IB は提出者の情報を一般公衆、出願人、国際機関又は指定官庁に対しても明らかにしません。一人の者が国際出願ごとに一の見解のみ提出することができ、一度提出すると、オンラインシステム経由で撤回又は変更を行うことができません。さらに、現在は国際出願あたり 10 の第三者情報提供に制限されています。

先行技術文献の題名やアップロードされた写しは通常原文の言語で行われるが、見解はいかなる国際公開言語でも行うことができます（IB は

by the applicant and Offices of States which you are particularly interested in), although titles and uploaded copies of prior art documents should normally be in their original language (you can also upload a translation of a document if you wish to do so). You can cite up to 10 documents, published before the priority date (or having an earlier filing or priority date in the case of patent documents), which you consider to be relevant to the novelty or inventive step of some or all of the claims in the international application. You must give certain bibliographic details to properly identify each document (a lookup facility is provided to fill in the details of patent publications) and then indicate the most relevant passages and give a brief indication of how it is relevant. You should preferably upload a copy of the relevant document or section of a document, which will be made available to the applicant, International Authorities and Offices (but, for copyright reasons, will not be made publicly available on PATENTSCOPE).

Each observation will be reviewed by the IB to determine whether it is an observation on the questions of novelty and/or inventive step. If approved, the observation will then promptly be notified to the applicant and any International Authorities which have not yet issued their report, as well as being made available to the public via PATENTSCOPE.

The applicant is permitted to respond to observations by third parties (although he/she is not required to do so) until 30 months from the priority date, either through the ePCT system, using the private services option, or by sending a letter to the IB. The applicant's response will also be promptly made available to International Authorities and for public inspection.

Promptly after the expiration of 30 months from the priority date, the IB will communicate any third party observation and comment by the applicant to the designated Offices which have either asked to receive such information automatically, or have specifically requested it in relation to a national phase entry. It is up to the individual Offices/Authorities to decide whether to take an observation into account.

Note that the person who submitted the observation does not have any additional right to intervene in the processing of the international application, except for any possibilities

翻訳を提供しないので、提出者が複数の言語で記載できる場合、出願人及び特に関心のある国の官庁に最も理解してもらえそうな言語の選択を考慮すべきであり、また文献についても希望する場合、翻訳文をアップロードすることも可能です。国際出願の一部又は全部の請求の範囲の新規性又は進歩性に関連すると考える文献で、優先日より前に公開されたもの（特許出願の場合先の出願日又は優先日を有するもの）を10件まで引用することができます。各文献を適切に特定するための一定の書誌情報を提供しなければなりません（特許公開後方の詳細を入力するための検索機能が提供されています）。そして、最も関連のある一節を示し、どのように関連性があるのか簡単な説明を行います。好ましくは関連文献又は文献の関連部分の写しをアップロードし、出願人、国際機関及び官庁が利用可能にすべきです（しかし、著作権上の理由により、PATENTSCOPEで一般に利用することはできません）。

各見解はIBによって新規性及び／又は進歩性に関するものか否かの判断のため検査されます。承認されると、見解はその後速やかに出願人及びまだ報告を作成していない国際機関に通知するとともにPATENTSCOPE経由で一般に利用可能にします。

出願人は優先日から30ヶ月まで第三者による見解に対して（要求されていないが）応答することができ、ePCTのprivate serviceを利用して、又は、IBに書簡を送付することにより行います。出願人の応答もまた速やかに国際機関に、及び、公衆閲覧で利用可能にされます。

優先日から30ヶ月の期間の満了後速やかに、IBはいかなる第三者情報提供及び出願人によるコメントを自動的に情報の受理を希望している又は国内段階移行に関連して特に請求している指定官庁に送付します。見解を考慮するか否かの決定は個々の官庁／機関次第です。

見解を提出した者は国際段階の手續において干渉する追加の権利を有しておらず、国内段階において異議申立て及び類似の手續を通してのみ可能性があります。

第三者情報提供に関する詳細は、PCT実施細則新第8部で公表されています。



in the national phase through opposition and similar procedures.

Further information on third party observations has been published in new Part 8 of the Administrative Instructions under the PCT at:

[www.wipo.int/pct/en/texts/index.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/index.html)

and instructions on how to submit third party observations can be found in the user guide to the third party observation service at:

[wipo.int/pct/en/epct/pdf/epct\\_observations.pdf](http://wipo.int/pct/en/epct/pdf/epct_observations.pdf)

For information on the possibility of applicants or their representatives to submit observations on closest prior art and to cite and submit copies of related documents, see item (1)(b) (ePCT private services) under the heading “ePCT Update,” above.

[www.wipo.int/pct/en/texts/index.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/index.html)

また、第三者情報提供の提出方法に関する指針は第三者情報提供サービスのユーザガイドでご覧いただけます。

[wipo.int/pct/en/epct/pdf/epct\\_observations.pdf](http://wipo.int/pct/en/epct/pdf/epct_observations.pdf)

出願人又は代表者による最も関連性のある先行技術の提出、引用及び関連文献の写しの提出の可能性に関する情報は上記「ePCT Update」のタイトルの項目(1)(b)をご参照下さい。

## PCT NEWSLETTER NO.06/2012

### MAKING USE OF THE EXPORT/IMPORT FUNCTIONALITY WHEN PREPARING INTERNATIONAL APPLICATIONS USING PCT-SAFE

PCT-SAFE を利用した国際出願の準備の際の、エクスポート (EXPORT) / インポート (IMPORT) 機能の利用

*Q: I am a patent administrator and have recently started using PCT-SAFE for filing international applications. I have noticed that the PCT-SAFE software is periodically updated, and users are recommended to install the latest version. However, if I install a software update, will I lose the information concerning the applications that I have already filed and the addresses that I have saved in the Address Book feature of PCT-SAFE?*

A: The PCT-SAFE software is usually updated by installing the new version over the existing software. Any existing application and address book data are carried over to the new version. However, as a safeguard against losing data, it is always recommended that, before you install a PCT-SAFE software update, you use the export/import functionality to save data outside the c:\PCT-SAFE installation folder. This option allows you to save applications contained in the folders of the PCT-SAFE File Manager or contacts in the Address Book to another location on your computer or to a portable memory device; that information can then be imported into the new version of the software, should that be necessary.

Forms and Address Book data can be exported from PCT-SAFE by selecting "Export" from the "File" dropdown menu of the PCT-SAFE file manager. If you select Export>forms a "Forms Export" window will appear, from which you should check the corresponding box(es). You can either export all Forms ("PCT-SAFE" checkbox) or only the Forms of certain folders (Templates, Drafts, etc). Then you should click on "OK" for the "Save as" dialogue box to appear and to enter the target location. If you select Export>address book the "Save as" dialog box appears so that you can save the contents to a Comma Separated Values (CSV) file.

**Q:** PCT-SAFE ソフトウェアを利用して国際出願の提出を最近始めた特許手続担当者で、PCT-SAFE ソフトウェアが定期的に更新され、ユーザは最新版をインストールすることを推奨されていることに気づきました。しかしながら、ソフトウェアの最新版をインストールした場合、すでに出願した国際出願に関する情報及び PCT-SAFE のアドレス帳機能に保存したアドレス情報を失ってしまうのでしょうか。

**A:** PCT-SAFE ソフトウェアは通常、現在のソフトウェアを上書きして新バージョンのインストールすることにより更新されます。現存する出願及びアドレス帳データは新バージョンに移行されます。しかしながら、データ損失に対するセーフガードとして、PCT-SAFE ソフトウェア最新版をインストールする前にエクスポート/インポート機能を用いて、外部の c:\PCT-SAFE インストールフォルダにデータ保存することが常に推奨されます。このオプションにより、PCT-SAFE ファイルマネージャーのフォルダ内に含まれる出願データ及びアドレス帳内のコンタクトデータが PC 上の他の場所又はポータブルメモリーデバイスに保存することができます。

フォーム及びアドレスブックデータは PCT-SAFE ファイルマネージャーの「ファイル」のドロップダウンメニューから、「エクスポート」を選択することにより、PCT-SAFE からエクスポートすることができます。「エクスポート」から「フォーム」を選択した場合、「フォームのエクスポート」の画面が立ち上がり、対応するチェックボックスにチェックを入れます。ここでは全てのフォームをエクスポートする、あるいは、特定のフォルダ内のフォームをエクスポートすることができます。その後、「OK」をクリックし、表示された「名前を付けて保存」のダイアログボックスで保存する場所を入力します。「エクスポート」から「アドレス帳」を選択した場合、「名前を付けて保存」のダイアログボックスが表示され、CSV ファイルで内容を保存することができます。

保存したデータを更新されたソフトウェアにインポートする必要がある場合、「ファイル」のドロップダウンメ

If you need to import your saved data into your updated software, the "Import" command from the "File" drop-down menu is used. Select "Import>forms" or "Import>Address Book" and then browse to find your previously exported files.

It is good practice, at any time, to save backup copies of your PCT-SAFE data using the "File>Export>Forms" option from the menu. Also, in view of the fact that keeping a large number of applications in PCT-SAFE central directory folders may eventually affect system performance, you can also clear out the folders occasionally by using the same option and then manually deleting the corresponding Forms, once you are sure that the export has taken place.

Note that the Export/Import functionality also allows for the sharing or transfer of data between two or more PCT-SAFE installations/users.

It is recalled that when you start the PCT-SAFE File Manager in Demo mode, you can send test filings to the demo server of the RO/IB (and other receiving Offices, provided that the receiving Office selected has such an option available). Note that, as the databases for demo mode and the production mode are separate, the Forms and the Address Book created in one mode are not accessible in the other mode. The Export/Import functionality can be used to share data if you use the two modes.

Full step-by-step instructions for using the export/import functionality of the PCT-SAFE software, including helpful screenshots, are available at:

[www.wipo.int/pct-safe/en/support/guides/pdf/exp\\_imp\\_en.pdf](http://www.wipo.int/pct-safe/en/support/guides/pdf/exp_imp_en.pdf)

A summary of the procedure is also available on pages 14 to 16 of the PCT-SAFE User Reference Manual at:

[www.wipo.int/pct-safe/en/support/guides/pdf/manual\\_fe\\_v1.6\\_november11.pdf](http://www.wipo.int/pct-safe/en/support/guides/pdf/manual_fe_v1.6_november11.pdf)

ニューから「インポート」コマンドを使用して、「インポート」から「フォーム」又は「アドレス帳」を選択し、先にエクスポートしたファイルを見つけます。

いつでも、メニューから「ファイル」>「エクスポート」>「フォーム」のオプションを用いて PCT-SAFE データのバックアップコピーを保存しておくことはよい習慣です。また、PCT-SAFE 内のディレクトリフォルダ内に多数の出願データを残しておくことシステムのパフォーマンスに悪影響を及ぼすことがありうるという観点から、エクスポートが確実に行われたことを確認すれば、同じオプションを利用して時々フォルダを空にして、対応するフォームを手動で削除することも可能です。

エクスポート/インポート機能では、2 以上の PCT-SAFE がインストールされている PC/ユーザ間のデータの共有又は転送も可能になることにご留意ください。

PCT-SAFE ファイルマネージャーをデモモードで開始する場合、RO/IB（及び、同様のオプションが利用可能な受理官庁を選択した場合、他の受理官庁）のデモサーバにテスト出願を送付することができます。デモモードと製品モードのデータベースは別々になっているので、一方のモードで作成されたフォーム及びアドレス帳は他方のモードではアクセス可能ではありません。2つのモードを利用する場合、エクスポート/インポート機能を利用してデータを共有することが可能です。

有用なスクリーンショットを含む PCT-SAFE ソフトウェアのエクスポート/インポート機能の利用のためのステップバイステップ説明書は以下のサイトからご利用いただけます。

[www.wipo.int/pct-safe/en/support/guides/pdf/exp\\_imp\\_en.pdf](http://www.wipo.int/pct-safe/en/support/guides/pdf/exp_imp_en.pdf)

また、この手続の要約は、PCT-SAFE User Reference Manual の 14 ページから 16 ページでご覧いただけます。

[www.wipo.int/pct-safe/en/support/guides/pdf/manual\\_fe\\_v1.6\\_november11.pdf](http://www.wipo.int/pct-safe/en/support/guides/pdf/manual_fe_v1.6_november11.pdf)

## PCT NEWSLETTER NO.05/2012

## THE REQUIREMENT TO INDICATE THE SAME PERSON AS APPLICANT FOR A NATIONAL DESIGNATION AS FOR THE REGIONAL DESIGNATION OF THAT STATE

ある国の広域指定のための出願人と同一の者によるその国の指定の表示のための要件

*Q: I am the agent for an international application in respect of which I would like to indicate a particular applicant for the designation of Denmark (DK) for a national patent only. I am in the process of preparing to file the international application electronically using the PCT-SAFE software, however, while completing the PCT-SAFE version of the request form (PCT/RO/101), I noticed that, when selecting the designated States for which each person is applicant, the software will not allow me to enter the applicant for the designation of a DK national patent without it automatically indicating that person also as applicant for the designation of DK for a European patent (EP). There does not seem to be any way of deselecting the latter. Is it possible to indicate an applicant for the designation of DK for an EP patent who is different from the applicant for the DK national patent? If not, is it possible to have a different applicant for different parts of the European patent, for example, is it possible for one applicant to be applicant for all EP Contracting States except DK, and for another applicant to be applicant for the DK part of the European patent?*

**A:** The PCT-SAFE software has been programmed to automatically complete the box such that the person who is applicant for a particular national designation is also named as applicant for the regional designation of that State because, in accordance with Section 203(b) of the Administrative Instructions under the PCT, where a particular State has been designated for both a national patent and a regional patent, the same applicant or applicants must be indicated for both designations. The automatic selection by the software avoids the situation where a correction to the request form is needed at a later date, which would be the case where a paper request form is filed and the applicant is indicated for the designation of a particular State for a national patent and not for a European patent.

As far as the rest of the EP designation is concerned, however, different applicants may be indicated for

**Q:** 国際出願の代理人が担当する出願についてデンマークの国のみ指定についての特定の出願人の表示を行うことを希望しています。PCT-SAFE を用いた国際出願の完全電子出願を準備しているところですが、PCT-SAFE 版の願書 (PCT/RO/101) への記入において、各出願人の指定国の選択の際、PCT-SAFE ソフトウェアでは、デンマーク国内特許のための指定のみについて出願人を入力することができず、欧州特許のためのデンマークの指定が自動的に行われてしまいます。後者 (EP) の指定を行わない方法もないように思われます。デンマークの国内特許のための出願人と、欧州特許のためのデンマークの指定について出願人と異なる者を表示することが可能でしょうか。それが不可能な場合、欧州特許の異なる部分について異なる出願人を表示する、例えば、ある出願人はデンマークを除くすべての EP 締約国について出願人とし、他の出願人を欧州特許のデンマーク部分について出願人とすることは可能でしょうか。

**A:** PCT-SAFE ソフトウェアは、ある特定の国の指定のための出願人である者は、当該国の広域指定について出願人となるよう、該当欄に自動的に入力されるプログラムになっています。なぜなら、実施細則第 203 号(b)に従い、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には、同一の出願人を両方の指定について表示しなければならないためです。ソフトウェアによる自動的な選択により、後日必要となる願書への補充という状況を回避しています。紙形式の願書が提出され、出願人がある特定の国内特許の指定について表示されているが、欧州特許のための指定について表示されていない場合が該当します。

しかしながら、EP の指定の残りの国に関する限り、広域特許のために指定された異なる国のために異なる出願人を表示することができます



different States designated for a regional patent (see Section 203(a) of the Administrative Instructions). This means that the applicant in question can be indicated as applicant for the DK national and EP designations, and another applicant can be applicant for all EP Contracting States except DK. Also, however, because more than one applicant can be applicant for a particular designation, the other applicant could also be indicated as applicant for all EP Contracting States (including DK). You should therefore clarify the situation if you do not wish the other applicant(s) to be co-applicant(s) for the regional designation of DK.

For information on how to complete the request form (both the PCT-SAFE and paper versions) where there are applicants for particular designated States and the boxes provided do not fit the circumstances, see below:

#### (1) PCT-SAFE filings

After selecting “The person is applicant for ‘certain designated States only’” on the screen entitled “Details Concerning Applicant or Applicant/Inventor”, select the designated States for which the applicant is applicant on the “View/Change States” screen.

#### (2) Paper filings

In the relevant applicant's box (either Box No. II or III), check the box marked “the States indicated in the Supplemental Box” and then repeat, next to part 1(ii) of the Supplemental box, the name of the applicant together with an indication of the designated State or States for which that person is applicant, for example:

SMITH, John, applicant for Denmark (national patent and European patent)

(実施細則第 203 号(a)参照)。よって、デンマーク及び EP の指定についての出願人とデンマークを除くすべての EP 締約国についての別の出願人を表示させることができます。しかしながら、また、ある特定の指定について複数の者を出願人とすることができることから、他の出願人もまた（デンマークを含む）すべての EP 締約国についての出願人として表示させることができます。したがって、他の出願人がデンマークの広域指定についての共同出願人となることを希望していない場合、その状況を明確にすべきです。

特定の指定国についての出願人が複数の者であり、規定の欄がその状況にそぐわない場合についての願書の記入方法に関する情報は、下記をご参照下さい:

#### (1) PCT-SAFE 出願

「出願人又は出願人／発明者に関する詳細」のタイトル名の画面で「この欄に記載した者は、次の指定国についての出願人である：「特定の指定国のみ」」を選択した後、その出願人が出願人である指定国を「指定国の閲覧／修正」の画面で選択します。

#### (2) 紙出願

関連する出願人の欄（第 II 欄又は第 III 欄のいずれか）において、「追記欄に記載した指定国」と表示されたボックスをチェックし、追記欄の part 1 (ii)の横に、当該者が出願人である一又は複数の指定国の表示を行うとともに、出願人の名称を繰り返し記入します。例えば、次の通りです。

SMITH, John, applicant for Denmark (national patent and European patent)

ジョン・スミス、デンマークについての出願人  
(国内特許及び欧州特許)

## PCT NEWSLETTER NO.04/2012

## CHANGING ACCESS RIGHTS IN EPCT WHEN THERE IS A CHANGE OF AGENT

代理人の変更がある場合の EPCT でのアクセス権の変更

*Q: I am the agent of record for an international application, and have been informed by the applicant that a new agent will be taking over representation of the application. The new agent will be submitting a request under PCT Rule 92bis for the recording of a change of agent, together with a power of attorney signed by the applicant in favor of the new agent. I currently have access rights to the international application via ePCT. Please could you tell me what I should do with those eOwnership rights? Can I assign the ePCT access rights to the new agent?*

**A:** When recording changes under PCT Rule 92bis in respect of international applications to which applicants or agents have online access rights via ePCT, the recommended procedure is for one of the persons with “eOwner” access rights to the international application to modify, **prior to the submission of the PCT Rule 92bis request**, the ePCT access rights in the ePCT system in accordance with the transmittal of the request for change. For instance, in the case of a change of agent, the outgoing agent who has eOwner access rights in ePCT can already assign access rights to the new agent in the ePCT system, provided that the new agent has created an ePCT account, authenticated it with a digital certificate and concluded an eHandshake with the original agent. For further information on these procedures, please see the “ePCT User Guide” which is available at:

[www.wipo.int/pct/en/service\\_center/pdf/pct\\_wipo\\_accounts\\_user\\_guide.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/service_center/pdf/pct_wipo_accounts_user_guide.pdf)

Note, however, that as soon as any request for recording a change under PCT Rule 92bis has been received in the internal processing system of the International Bureau (IB), whether it has been sent via the ePCT system (<https://pct.wipo.int/ePCT>), via the PCT Document Upload Service ([www.wipo.int/pct/en/service\\_center/](http://www.wipo.int/pct/en/service_center/)) (which will, as of 1 July 2012, move under the ePCT umbrella), or on paper or by fax, all online access in ePCT to that international application, including to anyone who already had ePCT access rights, is automatically suspended by

**Q:** ある国際出願の記録された代理人に対し、当該出願の代理を新代理人に引き継ぐよう出願人から連絡がありました。新代理人は規則 92 の 2 の規定に基づく代理人の変更の記録の要請を、出願人が署名した新代理人を選任する委任状とともに提出するつもりです。現代理人は現在 ePCT を通して国際出願に対するアクセス権を有しています。この eOwnership 権をどのようにすべきでしょうか。ePCT のアクセス権を新代理人に譲渡することは可能ですか。

**A:** 出願人又は代理人が、ePCT を通したオンラインアクセス権を有する国際出願に関する PCT 規則 92 の 2 に基づいた変更の記録する場合、推奨する手続は、国際出願に対する eOwner アクセス権を有する者の一人が、PCT 規則 92 の 2 の要請の提出より前に、変更の要請の発送に従って ePCT システムにおける ePCT アクセス権を修正することです。例えば、代理人の変更の場合、ePCT における eOwner アクセス権を有する辞任予定の代理人は、新代理人が ePCT アカウントを作成し、電子証明書でそれを認証し、辞任予定の代理人と eHandshake を結ぶことを条件として、新代理人に対してアクセス権を譲渡することが可能です。これらの手続のさらなる情報については ePCT ユーザーガイドを以下のサイトでご利用いただけます。

[www.wipo.int/pct/en/service\\_center/pdf/pct\\_wipo\\_accounts\\_user\\_guide.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/service_center/pdf/pct_wipo_accounts_user_guide.pdf)

しかし、PCT 規則 92 の 2 に基づく変更の記録の要請が国際事務局の内部手続システムに受理されるとすぐに、その提出が ePCT システム (<https://pct.wipo.int/ePCT>) を経由したもののか、PCT ドキュメントアップロードサービス ([www.wipo.int/pct/en/service\\_center/](http://www.wipo.int/pct/en/service_center/)) (2012 年 7 月以降 ePCT のもとに移動) を経由したもののか、紙又は FAX のいずれによって行われたかにせよ、PCT 規則 92 の 2 の変更が国際事務局によって手続されるまで、ePCT アクセス権をすでに有する者を含め、国際出願に対する ePCT での全て

the system until the PCT Rule 92*bis* change has been processed by the IB. This automatic suspension removes any potential problem which may arise, for example, where the appointment of an agent has been revoked by the applicant or his/her new agent, but that agent might still have online access rights to the international application via ePCT. Therefore, regardless of the nature of the change which has been requested under PCT Rule 92*bis*, even if the change does not concern a change of person, no external user will be able to access that application online via ePCT until such time as the request for change has been fully processed by the IB.

As part of the processing of PCT Rule 92*bis* changes, the IB will, in any case, check whether ePCT access rights need to be modified. For example, if the appointment of an agent is revoked or renounced, and that agent had access rights to the international application in ePCT, the IB will deactivate any corresponding access rights in ePCT, as necessary. Therefore, as the change, in your case, involves a revocation of your appointment, your ePCT rights will be automatically deactivated by the IB once the change of agent has been processed, whether or not you expressly remove your rights in ePCT. However, if you have already assigned your ePCT access rights to the new agent before the ePCT rights are suspended and the PCT Rule 92*bis* change is recorded, this would save the new agent from having to submit a new online eOwnership request via the ePCT system. The ePCT User Guide contains full details of how to assign eOwnership rights, including helpful screenshots.

Note that the IB does not have the authority in the ePCT system to set new access rights for any new person who previously did not have any access rights – the IB can only deactivate and/or reactivate existing access rights.

In the case where an agent renounces his/her appointment and is not in a position to modify the ePCT access rights because he/she does not know who will represent the applicant from that moment onwards, and in the absence of any other existing persons with eOwner access rights for the international application concerned, the ePCT rights in respect of that application concerned will be deactivated by IB.

For further information on the submission of requests for recording changes under PCT Rule 92*bis*, see the “Practical advice” published in *PCT Newsletter* Nos.

のオンラインアクセスが自動的に一時中断することに注意が必要です。この自動中断は、例えば、代理人の指名が出願人又はその新代理人により取り消されているが、その代理人が依然 ePCT を通した国際出願へのオンラインアクセス権を有している場合といった、生じうる問題を除去するためのものです。したがって、PCT 規則 92 の 2 に基づいて要請された変更の内容にかかわらず、その変更が名義変更に関するものでなくても、国際事務局により変更の要請が完全に処理されるまで、どの外部のユーザもその出願に対して ePCT を通したオンラインアクセスすることはできません。

PCT 規則 92 の 2 の変更の手続の一部として、国際事務局は、いかなる場合も、ePCT のアクセス権を修正する必要があるかどうかチェックします。例えば、代理人の選任が無効又は破棄されていて、その代理人が ePCT での国際出願へのアクセス権を有している場合、国際事務局は必要に応じて ePCT における対応するアクセス権を無効にするでしょう。したがって、本件の場合、現在の代理人の選任の無効を含む変更であり、代理人の変更の手続が進めば、現在の代理人の ePCT 権を明示的に削除しようとしまいと、国際事務局によって自動的に無効とされるでしょう。しかし、現在の代理人の ePCT が中断され、PCT 規則 92 の 2 の変更が記録される前に、ePCT のアクセス権を新代理人に譲渡された場合、新代理人が ePCT システムを通した新たなオンラインでの eOwnership 権の請求を提出する手間を省くことができます。ePCT ユーザガイドでは、有用なスクリーンショットを含む、eOwnership 権の譲渡方法の詳細が説明されています。

国際事務局は、ePCT システムにおいて、それまでにアクセス権を有していなかった新たな者に対する新アクセス権を設定する権限機関ではない点にご留意下さい。 – 国際事務局はすでに存在するアクセス権を無効にしたり再有効にしたりすることのみ可能です。

代理人が、新代理人を知らないため、自身の選任を破棄し ePCT のアクセス権を修正する立場にない場合、あるいは、当該国際出願に対する eOwner アクセス権を有する者が他に存在しない場合、当該出願に関する ePCT 権は国際事務局によって無効とされます。

02/2012 and 03/2012, and the *PCT Applicant's Guide*, International Phase, paragraphs 11.018 to 11.022.

PCT 規則 92 の 2 に基づく変更の記録の要請の提出に関する更なる情報は、*PCT Newsletter*2012 年 2 月号、3 月号の実務アドアイス、PCT 出願人の手引きの国際段階、段落 11.018 から 11.022 をご覧下さい。



## PCT NEWSLETTER NO.03/2012

## RECORDING A CHANGE OF APPLICANT WHEN THERE IS ALSO A CHANGE OF AGENT

代理人も変更する際の出願人の変更の記録

*Q: I refer to the "Practical Advice" that was published in PCT Newsletter No. 02/2012 concerning the recording of a change of applicant. In the example cited, it was the agent of record who requested the change of applicant. What would be required if the new applicant wished to appoint a different agent?*

**A:** This reply presumes that there is one corporate applicant and one or more applicant/inventors for the purposes of the US designation. Where there is to be a change of agent at the same time as a change of applicant, the new agent could request the International Bureau (IB) to record the change. In his or her request to the IB, the agent should make it clear that there is both a change of agent as well as a change of applicant. Please note, however, that where no correspondence about the transfer of ownership of the application has been received from the agent of record or the original applicant, the following documents would be required:

1. a copy of an assignment or other documentary evidence supporting the change of applicant; and
2. a power of attorney signed by the new applicant in favor of the new agent (even if the receiving Office with which the international application was filed has waived the requirement that a power of attorney be submitted).

An alternative way of requesting the recording of the change, if, for example, it proves difficult to obtain a copy of the assignment, would be for the (original) applicant or (original) agent to submit a request for change of applicant. However, it would still be necessary for the new agent to be appointed – for this, the new agent could, once the original applicant or agent has submitted his/her request under PCT Rule 92bis, submit to the IB a request for the recording of a change of agent, together with a power of attorney signed by the new applicant.

The following additional information applies to requests under PCT Rule 92bis in general. If the applicant wishes that a particular change be taken into account for the international

**Q:** 出願人の変更の記録に関する PCT Newsletter 2012 年 2 月号の実務アドバイスを参照しています。引用された例では、出願人の変更の要請を行う者は記録された代理人でした。新出願人が異なる代理人を選任したい場合はどのような要件が求められるのでしょうか？

**A:** 本件に関する回答では、出願人である企業 1 社と US 指定のための出願人／発明者が 1 人又はそれ以上いると仮定します。出願人の変更と同時に代理人の変更がある場合には、新代理人は変更の記録を国際事務局に要請することができます。国際事務局への要請において、代理人は、出願人の変更と代理人の変更の両方を要請する旨明確に示さなければなりません。しかし、出願の所有権の譲渡に関する文書が、元の出願人又は記録された代理人から受理していない場合、国際事務局によって、次の文書が要求されるでしょう。

1. 譲渡証書又は出願人の変更をサポートする他の文書化された証拠の写し
2. 新代理人を支持する新出願人によって署名された委任状（国際出願が提出された受理官庁が委任状提出要件を放棄している場合であっても）

例えば、譲渡証書の入手が困難である場合には、（元の）出願人又は（元の）代理人が出願人の変更の要請を提出するという、変更の記録の要請の代替手段があります。しかし、この場合でも依然、新代理人が選任される必要があります。元の出願人又は代理人が PCT 規則 92 の 2 に基づく要請を提出すれば、新代理人は国際事務局に対して新出願人によって署名された委任状とともに代理人の変更の記録の要請を提出することができます。

次の追加の情報は、通常、PCT 規則 92 の 2 に基づく要請に適用されます。出願人が特定の変更を国際出願の国際公開に反映することを希望する場合には、いかなる不足書類も国際公開の

publication of the international application, any missing document(s) must reach the IB before the completion of technical preparations for international publication (normally 15 days before the actual date of publication). If the missing document(s) reaches the IB too late for the change to be reflected in the international publication, it will nevertheless be reflected in the bibliographic data on PATENTSCOPE, and the IB will notify, subject to PCT Rule 93*bis*, all designated or elected Offices concerned of the change, by means of Form PCT/IB/306.

Note that, as long as a request for recording a change is received by the IB prior to the 30-month time limit for such requests under PCT Rule 92*bis*, any documents that may be required, if the designated Offices are to be notified of the change, may be submitted later – the IB normally sends an invitation to furnish any missing documents within the time limit prescribed under PCT Rule 92*bis*, or within one month from the date of mailing of that invitation, whichever time limit expires later.

It is recalled that, although most designated or elected Offices will accept the change of applicant recorded under PCT Rule 92*bis* without requiring further evidence, some may request a copy of the assignment (or other document) attesting to the transfer of the application to the new owner from the applicant listed in the published international application. Any specific requirements under PCT Rule 51*bis* (“Certain national requirements allowed under Article 27”) are indicated in the respective National Chapters (Summary) of the *PCT Applicant’s Guide* at:

[www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp)

For further information on requesting the recording of changes under PCT Rule 92*bis*, please see the practical advice that was published in *PCT Newsletter* No. 02/2012, and the *PCT Applicant’s Guide*, International Phase, paragraphs 11.018 to 11.022.

ための技術的準備の完了日（通常、実際の公開日の 15 日前）前に国際事務局に到達していなければなりません。不足書類の到達が遅れたために国際公開公報に変更が反映されない場合でも、PATENTSCOPE 上の書誌情報には反映され、国際事務局から PCT 規則 93 の 2 に従って全ての指定又は選択官庁に対し変更に関する通知が様式 PCT/IB/306 を用いて行われます。

PCT 規則 92 の 2 の基づく要請の 30 ヶ月の期限より前に変更の記録の要請が国際事務局に受理される限り、指定官庁が変更の通知を受ける場合には、要求されるいかなる書類も後で提出可能です – 国際事務局は通常、PCT 規則 92 の 2 に基づいて規定された期限内又は不足書類の提出の求めの発送日から 1 ヶ月以内のいずれか遅く満了する期限内に、不足書類の提出するための求めを送付します。

多くの指定又は選択官庁は、さらなる証拠を求めることなく、PCT 規則 92 の 2 に基づく記録された出願人の変更を許容しますが、いくつかの官庁は公開された国際出願に記載されている出願人から新所有者への出願の譲渡を立証する譲渡証書（又は他の文書）の写しを要求するかもしれません。PCT 規則 51 の 2 に基づく特別の要件は、PCT 出願人の手引きの各国の国内段階（概要）に表示されています

[www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp)

PCT 規則 92 の 2 に基づく変更の記録の要請に関するさらなる情報は、*PCT Newsletter* 2012 年 2 月の実務アドバイス、PCT 出願人の手引きの国際段階の概要の段落 11.018 から 11.022 をご参照下さい。

## PCT NEWSLETTER NO.02/2012

## OPTIONS FOR RECORDING A CHANGE OF APPLICANT AROUND THE TIME OF NATIONAL PHASE ENTRY

国内段階移行前後の出願人の記録の変更に関する選択肢

(Prepared in collaboration with Mr. David Reed, former Senior Patent Advisor, The Procter & Gamble Company, and current PCT Consultant)

*Q: I am an agent for an international application which I am preparing for entry into the national phase. My client (a corporate applicant) has just sold the invention and application to another legal entity, and the new owner, which would like me to continue in my functions as agent for the application, would like to ensure that the application is processed and granted in its name. I only have two weeks before the 30-month deadline for national phase entry. What is the best way to proceed? Should I enter the national phase in the name of the new applicant, or enter it in the name of the company which is currently named as applicant (the "original applicant") and change the name before the national offices after entry into the national phase?"*

A: Either of these approaches will achieve the desired result. It may save you considerable work and/or expense, however, especially if you intend to enter the national phase in a large number of countries, if you make use of PCT Rule 92*bis* and record the change before the completion of the international phase. The change would then have effect in all designated Offices (DOs) or elected Offices (EOs) and you would be able to enter the national phase in the name of the new applicant.

PCT Rule 92*bis* allows you to record a number of changes in the bibliographic information of an international application, including a change in the person, name, residence, nationality or address of the applicant, as well as a change in the person, name or address of the agent, the common representative or the inventor. If the change of applicant is requested by the original applicant, or by the agent representing that applicant, no additional documentation is required by the International Bureau (IB). Any recorded change will be communicated to the applicant and each DO/EO on Form PCT/IB/306 ("Notification of the recording of a change"). As far as the

(The Procter & Gamble Company の前シニアパテントアドバイザーの David Reed 氏のご協力を得て作成しています)

**Q:** 国内段階移行を準備している国際出願の代理人ですが、クライアント（企業出願人）がこの発明及び出願を他の法人に売却したところで、その新しい所有者から、引き続き当該出願の代理人を務めるよう依頼されており、当該出願について新法人名で手続・登録がなされることを希望しています。現在、国内段階移行期限の 30 ヶ月まで 2 週間しかありません。どの方法が最良の手続の進め方でしょうか。国内段階への移行は、新出願人名あるいは現在の出願人名で行うのがよいでしょうか。また、国内段階移行の前または後に名義変更した方がよいでしょうか。

**A:** ご指摘のいずれの方法でも希望される結果を得ることができるでしょう。しかしながら、特に、多数の国の国内段階に移行する予定であれば、PCT 規則 92 の 2 をいようした変更の記録を国際段階終了前に行うことにより、かなりの作業及び費用を節減することができるでしょう。この変更はすべての指定官庁又は選択官庁に対して有効であり、新出願人名で国内段階に移行することができるでしょう。

PCT 規則 92 の 2 では、出願人、代理人、共通の代表者又は発明者の名義、氏名若しくは名称、住所、国籍又はあて名といった国際出願の多くの書誌情報の変更の記録が認められています。出願人の変更が元の（現在の）出願人あるいは出願人の代理を務める代理人による場合、国際事務局から追加の文書を請求されることはありません。記録された変更は様式 PCT/IB/306（変更の記録の通知）により出願人及び指定／選択官庁に通知されます。PATENTSCOPE での公開について、この場合、「書類」タブ上の国際出願のフロントページの再公開はなされませんが、「PCT 書誌情報」タブ上の書誌情報は変更が反映されます。

publication of this information in PATENTSCOPE is concerned, while, in this situation, there will be no republication of the front page of the international application under the “document tab”, the bibliographic data under the “PCT bibliographic data” tab will be amended to reflect the change.

Although you can also submit the request to record a change under PCT Rule 92*bis* to your receiving Office, this may delay the arrival of the request at the IB. It is therefore strongly recommended that you file the request directly with the IB. Even by filing the request directly with the IB, you would have to act quickly in your case, however, as a request to record a change under PCT Rule 92*bis* must be received by the IB before midnight, Geneva time, on the day of the expiration of 30 months from the priority date. Nevertheless, as long as the request reaches the IB in time, it will be recorded, even if certain evidence that might be required by the IB in a particular case is only furnished after the 30 month time limit.

The IB will not record the change if it is received after the 30-month deadline and, as a result, the application would enter the national phase in the name of the original applicant, and you would then have to proceed with requesting the change before each DO/EO where you wish to enter the national phase. Note that, although the request for recording a change under PCT Rule 92*bis* can be sent to the IB by mail or courier, the quickest ways are by fax or, preferably, by using the PCT Online Document Upload service at:

[www.wipo.int/pct/en/service\\_center/](http://www.wipo.int/pct/en/service_center/)

or ePCT (see *PCT Newsletter* No. 01/2012 for further information) at:

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

Even if you do request the recording of a change immediately, your international application must enter the national phase in the countries of commercial interest within two weeks (30 months); in peak periods, two weeks may not be sufficient time for the IB to record the change and issue the Form PCT/IB/306 before you enter the national phase (although, in the case of many DOs/EOs, you will have at least an extra month where a later time limit for entry into the national phase applies under PCT Article 22(3) or 39(1)(b) in respect of the those

PCT 規則 92 の 2 に基づく変更の記録の要請を受理官庁に対して提出することも可能ですが、国際事務局への到着が遅れる可能性があります。したがって、この場合、国際事務局に当該要請を直接提出することを強くお勧めします。国際事務局に当該要請を直接提出する場合であっても、この場合は早く行った方がよいでしょう。PCT92 の 2 に基づく変更の記録の要請が、ジュネーブ時間で優先日から 30 ヶ月が満了する日の 24 時より前に国際事務局に受理されなければなりません。それでもなお、当該要請に遅れることなく到着した場合には、特別な場合に国際事務局により請求された特定の証拠が 30 ヶ月の期限を過ぎて提出されたとしても変更は記録されるでしょう。

国際事務局は、30 ヶ月の期限以後に変更の記録の要請を受理した場合、変更を記録しません。その結果、出願人は元の（現在の）出願人名で国内段階に移行し、その後、移行した各指定又は／選択官庁に対してそれぞれ、変更の要請手続を進めなければなりません。なお、PCT 規則 92 の 2 に基づく変更の記録の要請は国際事務局に対して郵送することは可能ですが、最も早い方法は FAX か、好ましくは、PCT オンラインドキュメントアップロードサービスの利用です。

[www.wipo.int/pct/en/service\\_center/](http://www.wipo.int/pct/en/service_center/)

又は ePCT (*PCT Newsletter* 2012 年 1 月号参照) からも可能です。

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

変更の記録の要請が迅速に行われた場合であっても、国際出願はこの場合 2 週間以内（30 ヶ月の移行期限）に関心のある国の国内段階に移行しなければなりません。業務ピーク時には、国際事務局が記録を変更し国内移行期限前（しかし、多くの指定／選択官庁では、当該官庁に関する PCT 第 22 条第 3 項又は PCT 第 39 条第 1 項(b)で適用される国内段階への移行期限のより遅い期限である追加の期間が設けられています）に様式 PCT/IB/306 を発行するのに 2 週間では十分ではないかもしれません。移行期限が間近である場合には、国際出願を担当している WIPO のプロセスチームに連絡をとり、移行期限が近づいているので、指定／選択官庁にできるだけ早く情報が届くよう希望している旨伝えることにより、出願人の変更の記録の要請を優先的に処理してもらうよう



Offices). It may help, if you are working to a tight deadline, if you contact the processing team at WIPO which is responsible for your international application, and ask them if, given the approaching deadline and your desire for the information to reach the DOs/EOs as soon as possible, it would be possible to give priority to your request for recording the change of applicant. The contact details for the relevant authorized officer are indicated at the bottom of Form PCT/IB/301. Also, as far as getting feedback on whether the change has been recorded by the IB is concerned, if you request to receive notifications by e-mail or by advance e-mail from the IB, you will receive your copy of Form PCT/IB/306 quicker than if you just receive a paper notification.

Although most DOs/EOs will accept the change recorded under PCT Rule 92*bis* without requiring further evidence, some may request a copy of the assignment (or other document) attesting to the transfer of the application to the new owner from the applicant listed in the published international application. Any specific requirements under PCT Rule 51*bis* ("Certain national requirements allowed under Article 27") are indicated in the respective National Chapters (Summary) of the *PCT Applicant's Guide* at:

[www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp)

Please ensure that any document that may be required by a particular DO/EO is sent directly to that DO/EO, and not to the IB.

If you cannot submit the request for the recording of a change to the IB before the 30-month deadline, then in order to effect the desired change, you will have to proceed, under a variety of national laws, before each DO/EO where you wish to enter the national phase. The procedures involved should be detailed under the country's national law. They may be somewhat laborious and may require country-specific, dual language assignments, transfer taxes, or other country-specific formalities, as well as agent's fees, to effect the change.

In view of the last-minute nature of the change, whichever of the two procedures is followed, you would be advised to work with the local agents to ensure that the proper procedure has been followed.

It is important to note that, for the purpose of entering the national phase in the United States of America (US), the applicant(s) must be the inventor(s), thus, presuming that

依頼することは、助けになるかもしれません。担当審査官の連絡先は、様式 PCT/IB/301 の下部に表示されています。又、国際事務局が変更を記録したかどうかについてフィードバックを得ることに関して、もし国際事務局から通知の受け取りを電子メール又は事前の電子メールによる通知の受け取りの希望を行っている場合、書面による通知の受け取りより早期に様式 PCT/IB/306 の写しを受け取ることが可能でしょう（訳者注：本ケースでは出願は公開日を過ぎていますので、PATENTSCOPE 内の「書類」タブで様式 PCT/IB/306 の発行を確認することが可能です）。

指定／選択官庁の多くが PCT 規則 92 の 2 に基づいて記録された変更について追加の証拠を請求することなく許可しますが、いくつかの官庁においては、公開された国際出願に掲載されている出願人から新出願人への出願の移転を証明する譲渡証（又は他の書類）の写しの提出を請求されるかもしれません。PCT 規則 51 の 2（第 27 条の規定に基づいて認められる国内的要件）にもとづく特別の要件について、PCT 出願人の手引きの国内段階の概要に記載されています。

[www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp)

特定の指定／選択官庁によって請求される書類は国際事務局ではなく該当する指定／選択官庁に直接送付して下さい。

国際事務局に対して 30 ヶ月の期限前に変更の記録の要請を提出できない場合、変更を反映させるためには、国内段階移行を希望する国の、様々な国内法に基づき、それぞれの指定／選択官庁に対して手続を行わなければなりません。これらの手続は各国内法に基づき正確に行われなければなりません。これらの手続は多くの労力がかかる作業であり、変更を反映させるために、代理人手数料だけでなく、国特有の二言語での譲渡証や譲渡税、その他方式について要求されるかもしれません。

ラストミニッツの変更を考慮すると、上記 2 つのいずれの方法を行ったとしても、その後に適切な手続が行われるよう現地の代理人と作業を進めることをお勧めします。

また、米国の国内段階への移行には、出願人は必ず発明者でなければならず、米国指定のための出

your international application included one or more applicant/inventors for the purposes of the US designation, the applicant/inventors must remain as applicants for US.

願人／発明者を一人以上含んでいて、米国のため  
の出願として残しておくことが重要です。

## PCT NEWSLETTER NO.01/2012

## THE BENEFITS OF REQUESTING SUPPLEMENTARY INTERNATIONAL SEARCH

## 補充国際調査請求の利点

*Q: I have seen that it is possible to request that a supplementary international search be carried out on an international application, in addition to the main international search. Before I decide whether or not to incur the additional expense that requesting this service would entail, please could you let me know what the benefits of requesting such a search are?*

A: You will need to weigh the benefits of the additional information which you may obtain from one or more supplementary searches against the extra cost that would be incurred. Some of the potential advantages of supplementary search are outlined below.

Even though the main international search is of high quality and covers not only the PCT minimum documentation but also all the additional documentation which would be searched by the International Searching Authority (ISA) in its role as a national Office, a supplementary search should further reduce the risk of new prior art being cited in the national phase for it includes all documentation that the Authority specified for supplementary search (SISA) would search in its role as national or regional Office, enabling you to be better informed about the chances of obtaining a patent before you incur national phase expenses. (Note that the time limit for establishing the supplementary international search report is 28 months from the priority date, and so you should receive it before you have to make a decision about whether or not to enter the national phase in a particular country.)

A growing problem in finding relevant prior art is that the range of languages in which original technical disclosures are made is constantly increasing, and even though machine translation can be used to a certain extent to translate disclosures, this is not as reliable as having access to the results of a search carried out by an examiner who understands the original language. Therefore, given that no single Office is capable of searching the whole of the PCT minimum documentation in its original language (nor indeed the large volume of other patent and non-patent literature containing original disclosures), supplementary search permits the applicant to have a search carried out by an ISA which specializes in documents in a

**Q:** 国際出願について（第一の）主国際調査に加えて補充国際調査の実施を請求することが可能であることがわかりました。このサービスに課される追加費用を負担するか否か決定する前に、この調査の請求の利点をご教示いただけないでしょうか。

**A:** 1 又は複数の補充国際調査から得られる追加情報の利点と、それに伴って課される追加費用とを比較検討する必要があります。補充国際調査の潜在的な利点につき、以下概要を説明します。

主国際調査が高品質なもので、かつ、PCT 最小限資料だけでなく国際調査機関が国内官庁として調査している追加の文献もカバーしているものであっても、補充国際調査は、補充調査のために指定された機関（SISA）が国内又は広域官庁として（先行技術文献）調査するすべての文献を含むため、国内段階で新たなる先行技術が引用されるリスクを軽減し、国内段階での費用発生前に、特許取得の可能性に関するより多くの情報を得ることができるでしょう。（補充国際調査報告の作成期限は、優先日から 28 ヶ月ですので、特定の国の国内段階に移行するか否かの判断前に補充国際調査を受けることができるでしょう。）

関連文献を発見する際の増加してきている問題は、オリジナルの技術開示物の言語の種類が徐々に増えてきていることであり、ある程度の技術開示物の機械翻訳が利用できるにもかかわらず、原語を理解できる審査官によって実施される調査結果へのアクセスに比べて信憑性が低いということです。したがって、一つの庁ですべての PCT 最小限資料を原語で調査することができず（また実際、原語で開示されたものを含む非常に多くの他の特許及び非特許文献を調査することができないことから）、出願人は特定の一又は複数の言語での文書を専門と

particular language or languages. For example, if the main international search has been carried out by the Japan Patent Office, but there are a large number of patent documents in Russian which cover the technology relevant to the international application, it may be useful to request that the Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (Rospatent) (SISA/RU) carry out a supplementary search.

One advantage of the supplementary search system is that, unlike the requirements for the choice of ISA, the choice of SISA is not limited to a specific International Authority (or Authorities) which has been specified by the receiving Office – the applicant is free to request any of the International Authorities which carry out supplementary searches. The following Offices offer supplementary search in respect of international applications filed in, or translated into, the languages indicated:

Austrian Patent Office: English, French, German

European Patent Office: English, French, German

National Board of Patents and Registration of Finland: English, Finnish, Swedish

Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (Rospatent): English, Russian

Swedish Patent and Registration Office: Danish, English, Norwegian, Swedish

Nordic Patent Institute: Danish, English, Icelandic, Norwegian, Swedish

You will need to think carefully about which SISA you wish to request to carry out the supplementary search. This decision may be based on the scope of the supplementary search as well as the cost of the search. It is up to the individual Authorities offering supplementary search to define the scope of the service which they are offering, and for the applicant to decide which (if any) of those services meets the needs of the particular application (for information on the scope of the supplementary search before each SISA, see the relevant Annex SISA in the *PCT Applicant's Guide* ([www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp)). Some SISAs may offer a search which is focused on documentation in languages in which they specialize, while others may offer a full search, covering their entire documentation as they would do if they were conducting a main international search. Note also that, although the supplementary search handling fee, payable for

する国際調査機関による補充国際調査を利用することができます。例えば、もし主国際調査を日本国特許庁が実施したが、当該国際出願に関連する技術をカバーする非常に多くのロシア語の特許文献が存在する場合には、連邦知的所有権特許商標行政局 (ROSPATENT) に補充国際調査を請求することは有用かもしれません。

補充国際調査の利点の一つは、国際調査機関の選択の要件とは異なり、補充国際調査機関の選択が受理官庁によって特定されている特定の一又は複数の国際機関に限定されないことです – 出願人は、補充国際調査を実施する国際機関を自由に選択、請求することができます。以下の官庁は、表示された言語で出願、或いは翻訳された国際出願について、補充国際調査を提供します。

オーストリア特許庁: 英語、仏語、ドイツ語

欧州特許庁: 英語、仏語、ドイツ語

フィンランド国立特許・登録委員会: 英語、フィンランド語、スウェーデン語

連邦知的所有権特許商標行政局: (ROSPATENT) : 英語、ロシア語

スウェーデン特許登録庁: デンマーク語、英語、ノルウェー語、スウェーデン語

北欧特許機構: デンマーク語、英語、アイスランド語、ノルウェー語、スウェーデン語

どの補充国際調査機関に補充国際調査を請求するか注意深く検討する必要があります。補充国際調査の調査費用とともに調査範囲に基づいて決定されるでしょう。補充国際調査の調査範囲の決定は個々の補充国際調査機関に委ねられており、出願人はそのサービスが特定の出願のニーズを満たしているか決定するでしょう (各補充国際調査機関が提供する調査範囲に関する情報は、PCT 出願人の手引き ([www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp)) の Annex SISA を参照)。ある補充国際調査機関では専門言語の文書を中心とした調査を提供するでしょうし、他の機関では主国際調査で行う場合と同様の全体の文献をカバーした調査を提供するでしょう。国際



the benefit of the International Bureau (IB), is the same in the case of all SISAs (200 Swiss francs), each SISA sets its own supplementary search fee for the service, therefore some may be more expensive than others (see the PCT fee tables in this issue for details about the fees payable in respect of the different SISAs). You may also incur translation costs where the international application is not available in a language in which that Authority will carry out supplementary search.

The amount you are willing to spend on obtaining a comprehensive search before entry into the national phase may also depend on the commercial viability of a particular application, and the number of countries in which you would like your invention to be protected. The more countries in which you wish to have protection, the more you may be willing to spend on obtaining complete search results before incurring the relatively high costs of entering the national phase in each country. Furthermore, whether or not you decide to request supplementary search may depend on whether you already have results from other searches which may already have been made by national or regional patent Offices, independent search services or your own search efforts.

Note that once the international application has been published, and the supplementary international search report has been received, it is made available for public inspection by the IB on PATENTSCOPE ([www.wipo.int/patentscope/search/en/structuredSearch.jsf](http://www.wipo.int/patentscope/search/en/structuredSearch.jsf)).

It is not expected that supplementary search be requested routinely, but strategically after consideration of the results of the main international search, the commercial importance of the particular application and the amount of prior art in the particular technical field which is known to be published in a language in which the main ISA is not skilled, or which does not fall within the scope of the ISA concerned. It is a way of providing extra information where the additional expense in the international phase is worthwhile.

事務局に支払う補充調査取扱手数料はどの補充国際調査機関を選択しても同額（200スイスフラン）ですが、各補充国際調査機関はそれぞれ独自の補充調査手数料を設定していますので、ある機関に対する手数料が他の機関より高い可能性があります（各補充国際調査機関に支払う手数料の詳細はPCT手数料表を参照）。また、補充国際調査機関が調査を実施する言語で国際出願が行われていない場合、さらに翻訳費用が発生するでしょう。

国内段階移行前の包括的な調査に費やしても構わない額は、特定の出願の商業的可能性や保護する国数に依存するかもしれませんが、保護したい国が多いほど、相対的に高くなる国内段階移行の費用発生前により完全な調査に費用をかけることを希望するでしょう。さらに、補充国際調査の請求の決定は、国内又は広域官庁、独立の調査サービス、出願人自身の調査を行ってればその結果に依存するかもしれません。

国際出願が公開され、補充国際調査報告を受理すると、同報告は国際事務局により PATENTSCOPE ([www.wipo.int/patentscope/search/en/structuredSearch.jsf](http://www.wipo.int/patentscope/search/en/structuredSearch.jsf)) に収録され一般に閲覧ができるようになります。

補充国際調査はいつも決まって請求するものではありませんが、主国際調査の結果や特定の出願の商業的重要性、または主国際調査機関が専門としない又は調査範囲に含まれない言語で公表された特定の技術分野の先行技術文献の量について考慮した上で戦略的に請求するものです。これは国際段階で追加費用をかける価値のある特別な情報を提供するものです。

**PCT NEWSLETTER NO.12/2011****INCLUDING ADDITIONAL INFORMATION WHEN FILING A PCT APPLICATION USING THE PCT-SAFE SOFTWARE****PCT-SAFE ソフトウェアを利用した PCT 出願を行う際の追加情報の含有**

*Q: I would like my international application to be treated, in the United States of America, as a continuation-in-part of two earlier applications. However, while completing the relevant part of the PCT/RO/101 electronic request form in the PCT-SAFE software (after clicking on the "Reference to parent application or grant" item on the States tab), I was unable to include reference to more than one parent application. How can I indicate the second parent application?*

**A:** It is recalled that the paper version of the request form (PCT/RO/101) allows applicants (or agents) to include multiple references to parent applications on the Supplemental sheet which is provided for this and other purposes. The electronic request form in the PCT-SAFE software allows applicants (or agents) to easily insert information relating to a parent application or grant, by clicking on the "States" tab, and then clicking on the "Reference to Parent Application or Grant" at the bottom of that screen. A screen will then open containing a list of countries where such reference might be needed. For example, if "United States of America" is selected, a dropdown menu for listing the relationship as a continuation or a continuation-in-part (C-I-P) provides a place for entering the parent application number and filing date. However, the space given provides only for the indication of one parent application.

The best option, for anything that is not specifically provided for on one of the PCT-SAFE screens and which would normally appear on the Supplemental sheet of the paper form, is to do the following:

1) Create a document with the appropriate information, in your case, the date of filing and the application number of the (second) earlier application in respect of which you would like the international application to be a continuation-in-part (preferably clarifying that this is a second entry of an earlier application).

**Q:** 国際出願を米国において2つの先の出願の一部継続出願として取り扱われることを希望しています。しかしながら、PCT-SAFE ソフトウェアの電子願書様式 RCT/RO/101 の関連部分への記入を行う際 ("States" タブの "Reference to parent application or grant" 項目のクリック後)、一以上の親出願の情報を入力することができません。どのように2番目の親出願を表示することが可能でしょうか。

**A:** 願書様式 (PCT/RO/101) の紙版では、出願人 (又は代理人) はこの目的及び他の目的で設けられた続葉に複数の親出願の情報を記入することが可能です。PCT-SAFE ソフトウェアでの電子願書様式では、"States" タブをクリックし、その後、画面下部の "Reference to parent application or grant" をクリックすることにより親出願又は特許に関する情報を簡単に入力することができます。その後、画面にはそのような情報が必要な国のリストが表示されます。例えば米国を選択すると、継続又は一部継続 (CIP) といった関係がリスト化されたドロップダウンメニューが親出願の出願番号及び出願日を入力する場所を提供します。しかし、その与えられたスペースは一の親出願の表示しか提供されません。

PCT-SAFE 画面の一つに特別に設けられていないものであって、紙版の願書の続葉には通常設けられているものについての最上のオプションは以下の手続です。

- 1) 本件の場合、国際出願が一部継続出願とされることを希望している (好ましくは、この出願が先の出願の2番目のエントリーであることを明確にして) 2番目の先の出願の出願日及び出願番号の適切な情報を含んだ文書を作成
- 2) この文書を PDF ファイルとして保存
- 3) "Contents (内容)" の "Accompanying items (添付書類)" (タブ) でプルダウンメニューから "Other (その他)" を選択し、プルダウンメニューのボックスに ("specify" の文言と置き換えて) 意味のある名称 (例えば、"Continuation-in-part information") を

- 2) Save the document as a PDF file.
- 3) On the Contents>Accompanying Items tab select "Other" from the pull-down menu and type a meaningful name (for example, "Continuation-in-part information") in the pull-down menu box (to replace the word "specify"). Click on "Add". (Note that before you type in that name, the "add" box will appear grey, but once you have typed something in the box, it will become active).
- 4) Select the newly created row in the accompanying items table, open and attach the PDF document. (For EFS-Web filing, indicate that the file is "enclosed".)

If you are filing with the RO/US via EFS-Web you will need to remember to upload the "other" accompanying item PDF file.

Note that when you click on the "Accompanying Items" tab, there is already a list of other items, such as "documents in pre-conversion format", that can be added to the PCT-SAFE filing. The "Other" option under "Accompanying Items" can be used to add any other items or information which are not already listed there and cannot be added or indicated elsewhere in the software, as shown in the continuation-in-part example, above. It is often used if one of the applicants is a national and/or resident of a State which is not included in the pull-down menu of States provided on the applicant screen, for example an overseas territory such as Bermuda – in such a case, the applicant can explain, on a separate sheet, why the State of nationality and/or residence is missing from the applicant screen, and add that sheet to "Accompanying Items".

If you have any specific questions about the filing of an international application using the PCT-SAFE software, please contact the PCT e-Services Help Desk at:

e-mail: [pctsafe.help@wipo.int](mailto:pctsafe.help@wipo.int)

telephone: +41 22 338 9523

入力し、"Add (追加)" をクリック (ボックスに入力する前は"Add"はグレイアウトされていますが、ボックスに何か文字が入力されれば利用可能になります)

- 4) 添付書類テーブルに新たに作成された行を選択し、開いたのち、上記 PDF を添付 (EFS-Web 出願の場合、ファイルが"enclosed"されていることを表示)

EFS-Web 経由で受理官庁としての USPTO に出願される場合、PDF ファイルを添付している"Other" をアップロードすることを忘れないようにして下さい。

"Accompany items (添付書類)" タブをクリックすると、PCT-SAFE 出願に追加可能な、例えば "documents in pre-conversion format (変換前の形式による書類)" などのその他の項目がすでにリスト化されています。"Accompany items (添付書類)" にある"Other (その他)" のオプションが、そこにリスト化されていない、又は、上記の一部継続出願のようなソフトウェアのどこにも追加又は表示させることができない他の項目又は情報を追加する際に利用できます。このオプションは、出願人の一人が出願人スクリーン上に提供する国のプロダウンメニューに含まれていない国の国籍又は居住地である場合によく利用されます。例えば、バミューダのような海外領の場合、出願人は別用紙で、国籍／居住地が出願人スクリーンから欠落している理由を説明し、その用紙を"Accompany items (添付書類)" に追加することができます。

PCT-SAFE ソフトウェアを利用した国際出願の提出に関する特別のご質問がございましたら PCT e-Services ヘルプデスクまでご連絡下さい。

電子メール: [pctsafe.help@wipo.int](mailto:pctsafe.help@wipo.int)

電話番号: +41 22 338 95 23

## PCT NEWSLETTER NO.11/2011

## CONSEQUENCES OF ATTEMPTING TO FILE AN INTERNATIONAL APPLICATION (OR DOCUMENTS RELATED THERETO) WITH THE INTERNATIONAL BUREAU ON A DAY ON WHICH IT WAS UNEXPECTEDLY CLOSED FOR BUSINESS.

予期しない閉庁日の国際事務局への国際出願（又は関連書類）の提出の試みの結果

**Q:** *On Thursday, 27 October 2011, I wanted to file an international application with the International Bureau as receiving Office (RO/IB) claiming priority of an earlier national application filed on 27 October 2010, which was the last day of the 12-month priority period. I attempted to submit my international application online. However, in the middle of doing so, I received an error message on my screen indicating that the connection was lost. I tried to resubmit the application on Monday, 31 October. Could you tell me whether my attempt on 27 October was successful, and if not, what are the consequences on my right to claim priority from the earlier application?*

**A:** If the connection fails during the submission of an international application to the RO/IB, you will not receive the e-filing receipt which is proof of successful transmission. Therefore, if you get an error message and/or do not receive your e-filing receipt at the end of the transmission, you should contact the PCT e-Services Help Desk for advice/assistance (telephone: +41 22 338 9523, e-mail: [pctsafe.help@wipo.int](mailto:pctsafe.help@wipo.int)) as it may be necessary to resubmit your application.

In your particular situation, it appears that you were unable to file your international application on 27 October, the date on which the priority period expired. The reason was that, on that day, as well as the following day, WIPO was exceptionally closed for business as a result of an electrical fire, and WIPO's online filing system was not available. Note that nothing would have prevented you from filing your international application with the RO/IB online (or by fax) on the Saturday or Sunday, in which case you would have been accorded that date of receipt as the international filing date (provided that all the necessary requirements under PCT Article 11 for the according of an international filing date are met), even though those days are officially "non-working days" at the IB.

**Q:** 2011年10月27日に、受理官庁としての国際事務局に対し、2010年10月27日に出願された先の国内出願に基づく優先権主張を伴う国際出願（すなわち、12ヶ月の優先期間の最終日）を行うことを希望していました。国際出願のオンラインでの提出を試みましたが、手続途中で接続が中断された旨のエラーメッセージが表示されました。10月31日（月）に再提出を試みました。10月27日の提出手続はうまく行われているのでしょうか、もしそうでない場合、先の出願に基づく優先権はどのようになりますか。

**A:** RO/IB への国際出願の提出途中で接続が中断された場合、送付に成功した旨の証明の電子出願受領書を受け取らないでしょう。したがって、エラーメッセージを受け取るか、あるいは、送付手続の最後に電子出願受領書を受け取らなかった場合には、PCT e-Service Help Desk にコンタクトして出願を再度提出する必要があるかアドバイスを受けるべきです（Tel: +41 22 338 9523, e-mail: [pctsafe.help@wipo.int](mailto:pctsafe.help@wipo.int)）。

今回のケースでは、優先期間の満了日である10月27日に国際出願を提出することができなかったようです。その理由は、同日及びその翌日は、漏電による火事の結果 WIPO は例外的に閉庁し、WIPO オンライン出願システムは利用できなかったためです。受理官庁としての国際事務局に対するオンライン又は FAX による出願は土日には利用でき、その場合には、土日は公的には就業日ではないが、（PCT 第 11 条に規定された国際出願日の認定のために必要な全ての要件を満たしている場合）受理日が国際出願日として認められます。

工業所有権の保護に関するパリ条約の第 4 条 C(3)では、12ヶ月の優先期間に関して、「その末日が保護の請求される国において法定の休



Your attention is drawn to Article 4C(3) of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, concerning the 12-month priority period, which states: “If the last day of the period is an official holiday, or a day when the Office is not open for the filing of applications in the country where protection is claimed, the period shall be extended until the first following working day”. While the RO/IB would, in this case, consider, for the purposes of the international phase, that the 12-month priority period would be extended until Monday, 31 October 2011, the interpretation of Article 4C(3) and whether an international application has been filed within the priority period is, as is the case for the determination of the validity of the priority claim itself, ultimately made by the designated Office in the national phase.

In the event that it is not possible to file with the RO/IB and that the filing is a first filing that did not claim the priority of an earlier application, it may be especially important that you file your international application as early as possible in order to establish a priority date under the Paris Convention. In such, albeit rare, cases where the RO/IB is closed unexpectedly, it is recommended that you file with your national or regional receiving Office, or that you file with a non-competent receiving Office so that your application will be transmitted to the RO/IB for further processing while maintaining the date of receipt at the non-competent Office as the international filing date (see PCT Rule 19.4) (if attempting to file with another Office online or by fax, you should, of course, ensure that the Office concerned accepts the filing of international applications online or by fax, as the case may be).

Note that on the occasion of the fire at WIPO on 27 October 2011, several other services were not available besides the RO/IB e-filing server — any applicant/agent trying to submit documents relating to an international application via the PCT Online Document Upload Service, make a payment using the PCT E-Payment Service, or use the priority document access service (DAS) or ePCT may have also experienced problems doing so. Please be reassured that PCT Rule 80.5 concerning the extension of time limits applies to PCT time limits by which any document (such as amendments under PCT Article 19 and requests for recording of changes under PCT Rule 92*bis*) or fee (such as the international filing fee payable to the RO/IB) must reach WIPO. Therefore, in respect of any such

日又は所轄庁が出願を受理するために開いていない日に当たるときは、その日の後の最初の就業日まで延長される」旨規定されています。本ケースでは、受理官庁としての国際事務局は、国際段階の目的のため、12ヶ月の優先期間が2011年10月31日(月)まで延長されたとみなしますが、パリ条約第4条C(3)の解釈及び国際出願が優先期間内に出願されたか否かについては、優先権主張自体の有効性の決定と同様、最終的には国内段階において指定官庁により行われます。

受理官庁としての国際事務局に出願を行うことができず、また国際出願が先の出願に基づいた優先権主張を伴わない最初の出願である場合、パリ条約上の優先日を確保するためにできるだけ早期に国際出願を提出することが特に重要でしょう。稀なケースであっても、受理官庁としての国際事務局の予期しない閉庁の場合、国内又は広域の受理官庁に提出するか、もしくは、非管轄の受理官庁に提出することにより国際出願日として非管轄の受理官庁の受理日を維持してその後の手続を進めるべく受理官庁としての国際事務局へ出願を転送することをお勧めします(PCT規則19.4参照)。(もし他の官庁へオンライン又はFAXによる出願を試みる場合には、当然のことながら、当該官庁がオンライン又はFAXによる出願を受け付けているかどうか確認すべきです。)

2011年10月27日のWIPOの火事では、受理官庁としての国際事務局の電子出願サーバ以外にもいくつかのサービスが利用できずでした—PCTオンラインドキュメントアップロードサービス経由の国際出願に関連した文書の提出、PCT E-Paymentサービスを利用した支払い、あるいは、優先権書類アクセスサービス(DAS)又はePCTの利用、を試みた出願人/代理人も同様の問題に遭遇した可能性があります。期限の延長に関するPCT規則80.5が、いかなる書類(PCT第19条に基づく補正やPCT規則92の2に基づく変更の記録の請求)又は手数料(受理官庁としての国際事務局への国際出願手数料の支払)がWIPOに届かなければならないPCTの期限に適用されますのでご安心下さい。したがって、このような書類及び手数料について2011年10月27日又は28日が期限であった場合、これらの期限は後続のWIPO

documents or fees that were due by 27 or 28 October 2011, any time limit would be considered to have expired on the next subsequent day on which WIPO was open for business, that was, on Monday, 31 October 2011.

It is, as always, strongly recommended that applicants/agents file their international applications or documents, or pay their fees, as early as possible before the expiration of any applicable time limit, in order to avoid any possible problems caused by technical failures.

の就業日である 2011 年 10 月 31 日に延長されたとみなされます。

いつも言及していますが、出願人／代理人は、技術的故障によって生じる問題を避けるべく、適用される機関の満了前のできるだけ早期に、国際出願又は書類の提出、手数料の支払を行うことを強く推奨いたします。

**PCT NEWSLETTER NO.10/2011****ENTERING THE NATIONAL PHASE EARLY WHERE THE INTERNATIONAL APPLICATION HAS NOT YET BEEN PUBLISHED**

## 国際公開前の早期国内段階移行

*Q: My company is relatively new, and we are interested in getting our latest products onto the global market as soon as possible, as well as encouraging investment by demonstrating a growing international patent portfolio. We have filed a number of international applications for which the international search report (ISR) and written opinion have been issued, but which have not yet been published. May we request early entry into the national phase in respect of those applications, or do we have to wait until they have been published?*

**A:** According to PCT Articles 23(1) and 40(1), designated/elected Offices may not start national processing before the time limits indicated under PCT Articles 22(1) and 39(1) (in most cases, this is at least 30 months from the priority date, but for details of exceptions, see the table of time limits at: [www.wipo.int/pct/en/texts/time\\_limits.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html)).

However, PCT Articles 23(2) and 40(2) provide that any designated/elected Office may, at the express request of the applicant, process or examine the international application at any time. You are, therefore, entitled to enter the national phase earlier than at the expiration of the above-mentioned time limits; there is no requirement that an international application be published in order to enter the national phase.

Since your international applications have not yet been published, the designated Office will usually require copies of the international applications concerned. In some cases, however, this will not be necessary for Offices which have notified the International Bureau (IB), under PCT Article 13, that they do not wish to receive copies of the international application (see the relevant National Chapter Summary of the *PCT Applicant's Guide* ([www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp)) for this information). In all other cases, when you make an express request to a designated Office under PCT Article 23(2) prior to international publication of the international application, your request will be considered only if you have furnished a

**Q:** 当社は比較的新しい会社で、できる限り早期に最新製品をグローバル市場に提供するとともに、増加している国際特許ポートフォリオを示すことによる投資の促進に関心があります。すでに多くの国際出願を行い、国際調査報告及び国際調査機関の見解書も作成されていますが、まだ出願は国際公開されていません。これらの出願について早期国内段階移行の請求は可能でしょうか、それとも国際公開されるまで待たなければならないのでしょうか。

**A:** PCT 第 23 条(1)及び第 40 条(2)によると、指定／選択官庁は PCT 第 22 条(1)及び第 39 条(1)に基づいて指定されている期限前に国内手続を開始するいことはできません（多くの場合、この期限は優先日から 30 ヶ月ですが、例外に関する詳細は次のウェブサイトの期限に関する表をご参照下さい [www.wipo.int/pct/en/texts/time\\_limits.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html)）。

しかしながら、PCT 第 23 条(2)及び第 40(2)には、指定／選択官庁は、出願人の明示の請求により、国際出願の処理又は審査をいつでも行うことができる旨規定されています。したがって、上記期間の満了より早期に国内段階に移行することができます。国内段階に移行するために国際出願が公開されているという要件はありません。

本件の場合、国際出願がまだ国際公開されていないので、通常、指定官庁は当該国際出願の写しを請求するでしょう。しかしながら、場合によっては、PCT 第 13 条に基づき、国際出願の写しの受領を希望しない旨を国際事務局に通告している官庁に対しては必要ありません（この情報について、PCT 出願人の手引きの国内段階の概要の関連事項を参照 ([www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp))）。他の全ての場合についても、出願人が国際出願の国際公開前に指定官庁に対して、PCT 第 23 条(2)に基づく明示の請求を行った場合には、

copy of the international application. For this, you may request the IB to transmit a copy of the international application to the designated Office(s) concerned in accordance with PCT Rule 47.4.

The other acts prescribed for entering the national phase under PCT Article 22 (furnishing of a translation, where necessary, and payment of the national fee, if any, for each international application in respect of which you are requesting early entry into the national phase) must naturally also be complied with before your request for early entry into the national phase will be considered. Also, where the name and address of the inventor(s) were not included in the request form, the national law of the designated State may require that you furnish these indications upon entry into the national phase (for details, see the relevant Annex B of the *PCT Applicant's Guide*). Note that it is not sufficient to simply fulfill all the requirements for entry into the national phase – you must also specifically request immediate processing, otherwise the designated Office may wait until the usual time limit of 30 months from the priority date, or longer, before it starts processing the application.

Note also that normally, the IB transmits the written opinion of the ISA to the designated Office (in the form of the “international preliminary report on patentability by the International Searching Authority” (IPRP Chapter I)) only after the expiration of 30 months from the priority date (see PCT Rule 44*bis*.2(a)). However, if you request early national processing under PCT Article 23(2), the IB will transmit a copy of the written opinion of the ISA promptly to the designated Office if requested to do so by either you or the designated Office (see PCT Rule 44*bis*.2(b)). (Please refer to PCT Rule 44*bis*.3 in the case where translations of the written opinion into English are required by the designated Office.)

Please note that, although the PCT provides for the making of express requests for early entry into the national phase, it is up to the designated Office concerned to decide when it will actually begin processing such an application. In fact, certain Offices may not process the application before international publication has taken place. Also note that if such a request is made only in respect of certain designated Offices, the international phase for that international application will continue in respect of all the other designated States.

国際出願の写しを提出した場合にのみ当該請求は考慮されるでしょう。そのために、出願人はPCT規則47.4に基づき、国際事務局に対して、国際出願の写しの指定官庁への送達を請求することができます。

PCT第22条に基づく国際段階への移行のために定められている他の規定（早期国内段階移行を請求している国際出願に対し、必要な場合、翻訳文の提出、及び、該当する場合、国内手数料の支払）も当然、出願人が早期国内段階移行の請求の前に満たしていなければなりません。また、発明者の氏名及びあて名が願書に含まれていない場合には、指定官庁の国内法令は、国内段階移行時にこれらの事項の提出を請求することができます（詳細は、PCT出願人の手引きの附属書Bの関連事項を参照）。国内段階移行に必要な全ての要件を単に満たすだけでは十分ではない点ご注意ください – 出願人は特別に早期手続（処理）の請求を行わなければなりません、さもなければ、指定官庁は優先日から30ヶ月の通常の期限又はそれより遅い時期まで、出願手続（処理）を開始しないかもしれません。

また、国際事務局は通常、国際調査機関の見解を（国際調査機関による特許性に関する国際予備報告（IPRP第1章）の形式で）優先日から30ヶ月を経過した後に指定官庁に送達する点にご注意下さい（PCT規則44の2.2(a)参照）。しかしながら、出願人がPCT第23条(2)の規定に基づき指定官庁に明示の請求を行った場合には、国際事務局は、出願人又は指定官庁による請求があれば、速やかに国際調査機関の見解の写しを指定官庁に送達します（PCT規則44の2.2(b)参照）。（国際調査機関の見解の英語翻訳が指定官庁によって請求される場合についてはPCT規則44の2.3を参照。）

PCTにおいて早期国内段階移行の明示の請求が規定されていますが、当該出願の手続（処理）を実際いつ開始するかについての決定は指定官庁次第である点ご注意ください。実際、国内官庁の中には国際公開前に出願手続（処理）を行わない場合があります。また、明示の請求が特定の国内官庁に関してのみ行われている場合、当該国際出願の国際段階は他の指定官庁については継続している点にご注意下さい。



Once you have entered the national phase, you may also be able to request accelerated processing under the PCT-Patent Prosecution Highway (PCT-PPH) program before some of the designated Offices, provided that you have, in respect of the international application concerned, written opinions of either the International Searching Authority (ISA) or International Preliminary Examining Authority (IPEA), or an international preliminary report on patentability (Chapter II of the PCT), which are positive at least in relation to some claims, and that the ISA/IPEA has entered into a PCT-PPH agreement with the designated Offices concerned. For further information on the PCT-PPH program, see the “Practical Advice” published in *PCT Newsletter* No. 02/2011 and the relevant page of the PCT website at:

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

For further information on PPH programs in general, see:

[www.jpo.go.jp/ppph-portal/index.htm](http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/index.htm)

If you are going to file more international applications in the future, or in case you have pending international applications for which the ISR and written opinion have not yet been established, you may be interested in consulting the “Practical Advice” in *PCT Newsletter* No. 05/2011 which gives information on actions that can be taken to maximize the chances of an international application being processed without delay during the international phase.

一度国内段階に移行すれば、特定の指定官庁に対し、PCT-特許審査ハイウェイ (PCT-PPH) に基づく早期審査の請求を行うことが可能です。この請求には、関連する国際出願について、いくつかの請求項について肯定的な国際調査機関の見解、国際予備審査機関の見解又は特許性に関する国際予備報告 (第 2 章) を得ている必要があります。また該当国際調査機関/国際予備審査機関としての官庁と指定官庁としての官庁との間で PCT-PPH の合意がなされている必要があります。PCT-PPH プログラムに関するさらなる情報は *PCT Newsletter* 2011 年 2 月号及び PCT ウェブサイトの関連ページをご参照下さい。

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

PPH プログラムの一般的な情報については以下のサイトをご参照下さい。

[www.jpo.go.jp/ppph-portal/index.htm](http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/index.htm)

将来、より多くの国際出願を提出する予定である場合や、国際調査報告及び国際調査機関の見解がまだ作成されていない途中段階の国際出願がある場合には、*PCT Newsletter* 2011 年 5 月号の実務アドバイスで紹介された、国際段階において遅延なく国際出願の手続を進める機会を最大化するためにとりうる行動に関する情報もご関心があるかもしれません。

**PCT NEWSLETTER NO.09/2011****THE CONSEQUENCES OF FILING THE INTERNATIONAL APPLICATION BETWEEN 12 AND 14 MONTHS FROM THE PRIORITY DATE**

優先日から 12 ヶ月から 14 ヶ月の間に国際出願を行った場合に生じる結果

*Q: I am going to file an international application claiming the priority of an earlier national application. The priority year will expire in two days and, for operational reasons within my company, it will be very difficult to have the international application ready before then. However, I understand that in any case, if the international application is filed within two months from the date on which the priority expired, the priority claim will be maintained. Is this the case?*

**A:** In order to validly claim priority of an earlier application, an international application must always be filed within the priority period, which is 12 months from the filing date of the earlier application whose priority is filed (see PCT Rule 2.4); otherwise, the right of priority will be lost. You may have confused the fact that, where the international application is filed within two months from the date on which the 12-month priority period expired, the priority claim will not be considered void for the purposes of the international phase, and all time limits during the international phase will still be calculated from the earliest priority date, even where no action is taken to restore the right of priority (see PCT Rule 26bis.2(c)(iii)).

If you do not file the international application before the expiration of 12 months from the priority date, but do so within two months from the expiration of that time limit, you may be in a position to request restoration of the right of priority. Requesting restoration of the right of priority is a fairly complex procedure, and several requirements must be met. Those requirements were discussed in detail in earlier “Practical Advices” (see references at the end of this “Practical Advice”), but the following information outlines briefly the points that you should be aware of if you ultimately wish the right of priority to be restored in the national phase.

The request for restoration must be filed with, and in some cases, a fee must be paid to, the receiving Office within the time limit of two months from the expiration of the priority period, and must be supplemented by a statement

**Q:** 先の国内出願の基づく優先権主張を伴う国際出願を提出しようとしています。優先期間が自社の作業上の理由によりあと 2 日で期限を迎える予定であり、期限前までに国際出願を準備することが非常に困難な状況です。しかしながら、いずれにせよ、国際出願が優先期間の満了の日から 2 ヶ月以内に提出されていれば、優先権主張は維持されると理解しています。本件はこのケースに該当するでしょうか。

**A:** 先の出願に基づく有効な優先権主張のために、国際出願は常に優先権の基礎となる先の出願の出願日から 12 ヶ月の優先期間内に提出されなければなりません (PCT 規則 2.4 参照)。さもなければ、優先権は失われます。もしかすると次の事実、すなわち、国際出願が 12 ヶ月の優先期間の満了の日から 2 ヶ月以内に提出された場合、国際段階の目的では優先権主張は無効とはみなされず、国際段階のすべての期限は、優先権の回復の手続が取られていない場合でさえ、最先の優先日から計算される (PCT 規則 26 の 2.2(c)(iii)参照)、ことと混同されているのかもしれない。

国際出願が優先日から 12 ヶ月の満了前までに提出できず、その期間満了の日から 2 ヶ月以内に提出する場合、優先権の回復の請求することができます。優先権の回復の請求は、かなり複雑な手続であり、いくつもの要件を満たさなければなりません。これらの要件の詳細については過去の「実務アドバイス」で紹介されています (本「実務アドバイス」の最後にある参考情報を参照)。しかし、最終的に国内段階において優先権の回復を希望する場合に認識しておくべき点について、以下簡潔に概説します。

優先権の回復の請求は、優先期間の満了の日から 2 ヶ月以内に受理官庁に対して提出しなければならず、場合によっては、手数料を支払わなければなりません。さらに、優先期間内に国際出願が提出されなかった理由を説明した陳述を

explaining the reasons for the failure to file the international application within the priority period; in some cases, a declaration or other evidence in support of the statement of reasons should also be submitted (PCT Rule 26*bis*.3(f)).

As far as requests for restoration before the receiving Office are concerned, one of the following criteria for restoration must be satisfied, depending on the criteria applied by the receiving Office: the failure to file the international application within the priority period occurred in spite of due care required by the circumstances having been taken, or the failure to file the international application within the priority period was unintentional.

Even if the receiving Office restores the priority claim, the validity of that claim cannot be assured in the national phase, notably where the designated Office has notified the IB of the incompatibility of PCT Rule 49*ter*.1 with its national law, but it may also depend on whether the designated Office applies a more stringent criteria for restoration than the one applied by the receiving Office. Where the receiving Office has made a finding that the failure to file that international application within the priority period occurred in spite of “due care” having been taken, that restoration should, in principle, be effective in each designated State (PCT Rule 49*ter*.1), as this is the more stringent of the two criteria. However, where the receiving Office has restored a right of priority under PCT Rule 26*bis*.3 based on a finding that the failure to file that international application within the priority period was “unintentional”, the restoration will only be effective in designated States whose applicable national law provides for restoration based on that criterion, or on a criterion which is more favorable than that criterion (PCT Rule 49*ter*.1(b)). Note that not many Offices apply the less stringent “unintentional” criteria. You will need to consider whether the Offices before which you are considering entering the national phase will recognize a decision by the receiving Office on the restoration of the right of priority, and whether it would be easier to pursue the matter before the receiving Office, or upon national phase entry before the designated Office.

A number of patent Offices, in their capacities as receiving Offices and/or designated Offices, have notified the International Bureau (IB) that PCT Rule 26*bis*.3, PCT Rule 49*ter*.1 and/or PCT Rule 49*ter*.2 is/are incompatible

補充しなければならず、場合によっては、その理由の陳述を裏付ける申立てその他の証拠も提出すべきです (PCT 規則 26 の 2.3(f))。

受理官庁に対する優先権の回復の請求に関する限り、受理官庁により適用される基準によりますが、回復のための次の基準のうちの一つを満たさなければなりません：国際出願が提出されなかったことが、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、あるいは、故意でない場合。

受理官庁が優先権を回復した場合であっても、その有効性は国内段階で保証されません、特に、指定官庁が PCT 規則 49 の 3.1 と国内法との不一致を国際事務局に通知している場合は国内段階で認められず、また、指定官庁が受理官庁の適用した基準より厳しい回復の条件を課しているか否かにもよります。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」を払ったにもかかわらず生じたものであると認定した場合には、二つの基準のうちより厳しい基準であるため、原則それぞれの指定官庁で有効です (PCT 規則 49 の 3.1)。しかしながら、受理官庁が、優先期間内に国際出願が提出されなかったことが「故意ではない」との認定により PCT 規則 26 の 2.3 に基づいて優先権を回復した場合、国内法令が当該基準に基づいているか、又は、(出願人からみて) 当該基準より有利な基準に基づく優先権の回復を規定する指定国においてのみ効力を有します (PCT 規則 49 の 3.1(b))。多くの官庁では、より緩やかな「故意ではない」基準を適用している点、ご注意ください。国内段階に移行しようとしている国の官庁が、優先権に回復に関する受理官庁の決定を承認するかどうか、さらに、受理官庁に対して、又は、国内段階移行時に指定官庁に対して、いずれに回復の請求をするのがより容易か、考慮する必要があります。

受理官庁及び/又は指定官庁としての多くの特許庁が国際事務局に対し、PCT 規則 26 の 2.3、PCT 規則 49 の 3.1、及び/又は、PCT 規則 49 の 3.2(h)が、国内法令に適合しないことを通報しており、以下のような結果をもたらしています。

with the national law applied by them, with the consequence that:

- some receiving Offices will not consider a request for restoration of the right of priority (hereinafter: “request for restoration”); and
- some designated Offices will not consider a request for restoration, and in certain situations, some may not accept a priority claim which has previously been restored by a receiving Office.

To find out which Offices have notified the IB of such reservations, see the table entitled “Restoration of the right of priority by receiving Offices (RO) and designated Offices (DO) under PCT Rules 26bis.3 and 49ter.2” at:

[www.wipo.int/pct/en/texts/restoration.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/restoration.html)

As far as receiving Offices are concerned, the IB in its capacity as receiving Office accepts requests for restoration and is competent for international applications filed by a national or resident of any PCT Contracting State.

It is important to note that if an applicant deliberately waits until the 12-month priority period expires to file an international application, he/she is unlikely to qualify for consideration under either the due care or the unintentional criterion.

Applicants are always strongly advised to file their international application well before the end of the 12-month priority period and should not rely on the fact that priority claims of international applications filed within two months of the 12-month priority period will not be considered void in the international phase. Even though it may be possible to restore the right of priority, it is much better to file your international application within the 12-month priority period, rather than engage in the relatively complicated procedure of requesting restoration. By filing before the end of the 12-month priority period, provided your application meets the minimum requirements under PCT Article 11, you should be able to address any defects in the application after filing without any consequential change in the international filing date.

Earlier “Practical Advices” give information on how and when to file a request for restoration (*PCT Newsletter* No. 04/2007), requesting the restoration of the right of priority where the receiving Offices does not apply such provisions (*PCT Newsletter* No. 09/2009) and choosing a

- いくつかの受理官庁が優先権の回復の請求を考慮しない
- いくつかの指定官庁が優先権の回復の請求を考慮せず、また状況によって、いくつかの指定官庁が、受理官庁によって回復された優先権を許可しない可能性がある

上記優先権の回復に関する留保を国際事務局に通報している官庁は、“Restoration of the right of priority by receiving Offices (RO) and designated Offices (DO) under PCT Rules 26bis.3 and 49ter.2” (PCT 関連資料「優先権の回復」参照)と題された表から確認することができます。

[www.wipo.int/pct/en/texts/restoration.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/restoration.html)

受理官庁に関する限り、受理官庁としての国際事務局は、優先権の回復の請求を許可しており、いかなる PCT 締約国の国民又は居住者によって提出される国際出願を管轄しています。

注意しなければならないことは、出願人が 12 ヶ月の優先期間の満了まで故意に国際出願の提出を待った場合、おそらく「相当の注意」、「故意ではない」のいずれの基準での考慮にも適さなくなることです。

出願人は、常に 12 ヶ月の優先期間の満了前に国際出願を提出することを強く求められており、国際出願が 12 ヶ月の優先期間の満了の日から 2 ヶ月以内に提出された場合、国際段階では優先権主張は無効とはみなされないという事実に頼るべきではありません。優先権の回復が可能であったとしても、相対的に複雑な優先権の回復の請求の手続を行うよりも、12 ヶ月の優先期間内に国際出願を提出するほうが望ましいです。12 ヶ月の優先期間の終了前に出願することにより、国際出願が PCT 第 11 条に掲げる最小限の要件を満たしている限り、出願後のいかなる欠陥も国際出願日のその後の変更なく対処することが可能です。

以前に発行されたニュースレターの「実務アドバイス」では、優先権の回復の請求をどのように、いつ提出するかについて (*PCT Newsletter* 2007 年 4 月号)、受理官庁が優先権の回復に関する規定を適用していない場合における優先



receiving Office as a function of the criterion applied by it for restoring the right of priority (*PCT Newsletter* No. 10/2009 and 11/2009). Further information on requesting the restoration of the right of priority can also be found in the *PCT Applicant's Guide*, International Phase, paragraphs 5.062 to 5.069, and the part of the "Frequently Asked Questions: Amendments to the PCT Regulations (April 1, 2007)" concerning the restoration of the right of priority at:

[www.wipo.int/pct/en/faqs/april07\\_faq.html#2007\\_restoration](http://www.wipo.int/pct/en/faqs/april07_faq.html#2007_restoration)

権の回復の請求について (*PCT Newsletter* 2009年9月号)、「受理官庁に適用される優先権の回復のための基準による受理官庁の選択について (*PCT Newsletter* 2009年10月号、11月号)の情報が提供されています。優先権の回復の請求に関するさらなる情報は、「PCT出願人の手引き」の「国際段階の概要」の段落5.062から5.069、「FAQs」の"Amendments to the PCT Regulations (April 1, 2007)"の優先権の回復の請求に関する箇所をご覧ください。

[www.wipo.int/pct/en/faqs/april07\\_faq.html#2007\\_restoration](http://www.wipo.int/pct/en/faqs/april07_faq.html#2007_restoration)

**PCT NEWSLETTER NO.07-08/2011****MEASURES THAT ARE BEING TAKEN BY THE INTERNATIONAL BUREAU AGAINST FRAUDULENT REQUESTS FOR PAYMENT OF FEES, AND ACTIONS THAT CAN BE TAKEN BY THE APPLICANT OR AGENT**

詐欺的な手数料支払請求に対して、国際事務局によって取られる手段、及び、出願人又は代理人が講じうる措置

*Q: I am a patent attorney working on behalf of a corporate applicant which has filed a large number of PCT applications. We and our inventors have received a number of invoices from companies with official looking names and logos, for the publication or registration of some of our published PCT applications. I understand that these invoices have nothing to do with WIPO, and that there is no need to pay them. This "practice" by certain unscrupulous companies is rather worrying, and I wondered what, if anything, WIPO is doing about this? Also, is there anything that applicants can do to assist WIPO in its efforts to combat this fraudulent practice?*

**A:** As many readers of the *PCT Newsletter* are probably aware, for a number of years, unscrupulous entities and individuals in various countries have attempted to mislead PCT users (as well as users of other IP services provided by WIPO) into paying fees which have nothing to do with the processing of their PCT applications and which have no value above and beyond the services already provided by WIPO or the applicable national or regional Office. These entities have intentionally designed their notices to appear as invoices emanating from an official source. They include publicly available bibliographic data about the international application, and are usually sent to applicants and inventors soon after publication of the international application. In a number of cases, the notices (and associated websites) bear a confusing similarity to WIPO's name and logo. It is the International Bureau of WIPO alone which publishes all PCT applications promptly after the expiration of 18 months from the priority date (see PCT Article 21(2)(a)); there is no separate fee for such international publication, and it has legal effect as set out in PCT Article 29. WIPO urges applicants and inventors not to pay the fees requested, and where there is any doubt about the invitation received, to contact WIPO or their patent attorney.

**Q:** 多数の PCT 出願を行っている企業の代理人ですが、事務所及び発明者が、自身の公開された PCT 出願の一部に関して、公式のものに類似した名称及びロゴを伴った企業から、該当出願の公開又は登録のための多くの支払通知を受理しています。これらの請求書は WIPO とは何ら関係がないものであり、支払う必要のないものであることは理解しています。特定の悪徳業者によるこのような「慣行」はやや心配であり、WIPO はこれに対し何か行動をとられているのでしょうか。また、このような詐欺的慣行対策で出願人が WIPO に協力できることはありますか。

**A:** 多数の PCT ニュースレター読者がおそらくご存知のとおり、多年にわたり、様々な国において悪徳業者・個人が PCT ユーザー（WIPO によって提供されている他の知的財産サービスのユーザーも同様）に対し PCT の出願手続とは何ら関係のない、WIPO によりすでに提供されているサービスを超える価値のない手数料の支払を誘導しようとしています。これらの業者は、公的な機関から出された請求書であるかのように見せかけるために、これらの通知を意図的にデザインしています。通知には一般に利用可能な国際出願の書誌的事項を含んでおり、通常国際出願の公開後すぐに出願人及び発明者に送付されています。多くの場合、その通知（及び関連ウェブサイト）は、WIPO の名称及びロゴに紛らわしく類似しています。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 WIPO 国際事務局のみです（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。WIPO は出願人及び発明者に対して手数料を支払わないよう注意喚起しており、もし受け取った請求書が疑わしい場合には、国際事務局又は弁理士にご連絡下さい。

Publication in the PCT Newsletter and on the PCT website

As soon as WIPO became aware of this fraudulent practice in 2002, PCT users were warned by way of an article in the *PCT Newsletter* (see *PCT Newsletter* No. 09/2002). Ever since then, in the hope of raising awareness of these misleading invoices among the PCT user community, WIPO frequently publishes warnings about the invoices in the *PCT Newsletter*, requesting attorneys and agents to inform their clients that they may receive such invoices. Also, whenever new invoices for payment of such fees are brought to our attention, these examples are posted on the PCT website, where there are currently 45 such invoices posted, at:

[www.wipo.int/pct/en/warning/pct\\_warning.html](http://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html)

It is for this reason that we rely a great deal on applicants to inform us about new invoices, so that we can make other members of the PCT community aware of them.

#### Warning texts to patent attorneys

WIPO has also drafted a warning text and sent it to patent attorneys and IP associations worldwide, with the idea that it could be branded with company or law firm headers or logos and forwarded to clients and/or inventors to warn them that they may receive such misleading invoices, and/or be posted on company or law firm websites or Intranet sites. The text of this warning can be seen by clicking on the relevant link on the right hand side of the above-mentioned web page.

#### Requests for patent Offices to take action

WIPO is simultaneously reaching out to the heads of all of the world's patent Offices to engage them in an effort to fight back against the purveyors of these fraudulent invoices. The text of a letter that has been sent to patent Offices has been posted on the PCT website at:

[www.wipo.int/pct/en/warning/1309.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/warning/1309.pdf)

In the letter, WIPO requests assistance in helping raise awareness among PCT users by adding links from the national office website to WIPO's website where users can find more information about these fraudulent schemes, engaging in an awareness-building campaign within the country concerned, aimed at applicants and representatives, and analyzing what actions, if any, might be taken against those who send out the fraudulent invoices. It also asks for suggestions as to what additional actions could be taken by WIPO.

*PCT* ニュースレター及び*PCT* ウェブサイトでの公表

WIPO は、2002 年にこのような詐欺的慣行を気づいた後すぐに、PCT ユーザーに対して *PCT* ニュースレターの記事を通して警告を行いました (*PCT Newsletter* 2002 年 9 月号)。それ以降、PCT ユーザーの中で出回ったこれらの紛らわしい請求書への注意を喚起すべく、弁理士や代理人に対してクライアントにこのような請求書を受理する可能性がある旨を伝えることをお願いしています。又、新たな手数料支払請求書に気づいた場合はいつでも、その例を *PCT* ウェブサイト上で公表しており、現在 45 の請求書の例が掲載されています。

[www.wipo.int/pct/en/warning/pct\\_warning.htm](http://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.htm)

このような理由で、WIPO では出願人の皆様に新たな請求書に関する情報提供のご協力をお願いしております。これによって、他の *PCT* 関係者に注意喚起をすることができます。

#### *弁理士向けの警告用テキスト*

WIPO ではまた、企業又は法律事務所のヘッダー或いはロゴに付せて、クライアント及び／又は発明者に転送することにより、このような紛らわしい請求書を受け取るか或いはクライアント・法律事務所のウェブサイトやイントラネットのサイトに投函される可能性があることを警告するためのテキストを作成し、弁理士及び知的財産関連団体に送付しました。この警告用テキストは上記のウェブページの右欄の関連リンクをクリックすることによりご覧いただけます。

#### *特許庁に対する対抗措置の要請*

WIPO は同時に世界の特許庁の長官に対し、このような詐欺的請求書を送付している者に対抗措置を講ずるよう働きかけを行っています。特許庁の長官に送付された書簡本文を *PCT* ウェブサイトに掲載しています。

[www.wipo.int/pct/en/warning/1309.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/warning/1309.pdf)

この書簡において、ユーザーがこのような詐欺的スキームに関するより多くの情報を得ることができる *WIPO* ウェブサイトへのリンクを国内官庁のウェブサイト に設けることにより *PCT* ユーザー間での注意向上を促し、関係各国内で啓蒙運動に従事し、該当すれば、詐欺的請求書を送付した者にどのような

A number of patent Offices have informed the International Bureau that they have been taking measures to counteract these misleading invoices by issuing press releases, issuing warnings to their nationals and residents, and posting examples of the misleading invoices on their websites, as well as warning attendees at seminars. Some have even initiated legal proceedings against the authors of these invoices. Links to notices issued by the patent Offices of Australia, Austria, France, Germany, Israel, Japan, Switzerland and the United Kingdom, as well as the European Patent Office, have been posted at: [www.wipo.int/pct/en/warning/pct\\_warning.html](http://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html).

This page will be updated whenever we receive information from other Offices.

### Legal action

Despite the efforts of WIPO and its partners, these fraudulent requests have proliferated, their methods have become more sophisticated, and they have collected vast amounts of money from unsuspecting inventors and small businesses. As a result, WIPO has become increasingly active; we have reached out to government authorities in countries where these activities persist, and have achieved some success in having legal proceedings initiated against these entities and/or prompting changes in the logo and name used by the entity so as to not so closely resemble that of WIPO.

WIPO has also supported countries where the governments have attempted to take action. For example, the Attorney General of the State of Florida in the United States of America filed a civil lawsuit against Federated Institute for Patent and Trademark Registry (FIPTR) and one individual alleging that the invitations sent to PCT applicants by FIPTR violated the state's Deceptive and Unfair Trade Practices Act. At the request of the Florida Attorney General's Office, WIPO assisted in the preparation of the case and provided expert testimony at the trial, which resulted in a sizeable judgment against the defendants. The company was found to have violated the state's Deceptive and Unfair Trade Practices Act by sending misleading "invoices" to patent and trademark applicants – including to PCT users. The company had been requesting payment for a service which in fact had no value – listing PCT applications in its "Register". As another example, the Industrial Property Office of the Czech Republic has filed a criminal complaint against one such entity operating on its

対抗措置をとることができるか分析するよう要請しています。また、WIPOが取り得る追加的な行動についての提案を依頼しています。

多くの特許庁が、国民及び居住者に対しプレスリリースや警告を公表し、紛らわしい請求書の例をウェブサイト上に掲載したり、セミナーで出席者に警告を行うことにより、このような紛らわしい請求書への対抗措置を取っている旨、国際事務局に通知しています。いくつかの国ではこれら請求書の作成者に対する法的手続を開始しています。オーストラリア、オーストリア、フランス、ドイツ、イスラエル、日本、スイス、イギリス、EPOの各特許庁によって公表されている通知へのリンクは、以下のサイトに掲載されています。

[www.wipo.int/pct/en/warning/pct\\_warning.htm](http://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.htm)

このページは他の官庁からの情報を受け取り次第更新いたします。

### *法的措置*

WIPO及び関係者の努力にもかかわらず、これらの詐欺的請求書は急増し、その方法もより巧みになってきており、無防備な発明者や中小企業から多くのお金を騙し取っています。WIPOは活動をより強化し、これらの詐欺行為が存続している政府機関に連絡を取り、これらの業者へ対抗した法的措置や、これら業者がしようしているロゴや名称をWIPOのものと類似していないものへの変更の促進においていくつかの成功を収めています。

WIPOはまた、政府が対抗措置を試みている国に対し支援を行っています。例えば、フロリダ州司法長官は、Federated Institute for Patent and Trademark Registry (FIPTR)社及び個人(1名)に対し、PCTユーザーに対して送付した通知が同州の欺瞞的・不正取引慣行法に違反している旨の民事訴訟を提起しました。フロリダ州司法長官局の要請により、WIPOは訴訟準備に協力し、訴訟において専門家の証言を提供しました。訴訟の結果、被告に対し重大な判決が下されました。この業者は、PCTユーザーを含む特許及び商標の出願人に対し、紛らわしい請求書を送付したことにより、同州の不正取引慣行法に違反したとみなされました。この業者は、“Register“と呼ばれるものにPCT出願をリストアップするという、実際は何の価値もないサービスの提供に対する料金請求を行っていました。また、他の例として、チェコ共和国の工業所有権庁は同国



territory. We hope that other governments will assist us in taking appropriate legal action against those who are engaged in these deceptive business practices. WIPO will continue to cooperate with law-enforcement authorities in countries which make efforts to curtail these practices.

#### What applicants or their agents can do

If you receive a request to pay fees and you are unsure of its legitimacy, you should check whether such an invoice appears in the above-mentioned list of examples on the PCT website. If you do not find a similar example, and are still in doubt, please do not hesitate to contact the International Bureau:

Telephone: (41-22) 338 83 38

Fax: (41-22) 338 83 39

E-mail: [pct.infoline@wipo.int](mailto:pct.infoline@wipo.int)

If the invoice appears to be fraudulent, you should alert all colleagues who might receive similar invoices, as well as the inventor(s), to ensure that it is not paid. If you have received such an invoice from a source which is not listed on the PCT website, you are invited to send a copy of the invoice to WIPO, for inclusion in our collection, at the following e-mail address:

[pct.legal@wipo.int](mailto:pct.legal@wipo.int)

You could also make a complaint to the competent government authorities and/or consumer protection groups — this may increase awareness of the problem by the authorities, and possibly encourage action against the senders of these invoices.

内で活動を行っているこのような業者を刑事告訴しました。他の政府においても詐欺的慣行に従事する者に対する適切な法的措置を講じられることを期待しています。WIPO はこれらの慣行を抑制するべく努力している国々の法執行機関との協力を継続していきます。

#### *出願人又は代理人に可能な活動*

手数料支払の請求書を受け取り、その正当性が疑わしい場合には、上述の PCT ウェブサイト上の請求書の例のリストに同じものがないかチェックすべきです。同様の例が存在しない場合で、請求書が疑わしい場合には、国際事務局までご連絡下さい。

電話番号：+41 22 338 83 38

ファクシミリ番号：+41 22 338 83 39

電子メール： [pct.infoline@wipo.int](mailto:pct.infoline@wipo.int)

当該通知が詐欺的なものである場合には、支払を行わないよう類似の通知を受け取る可能性があるすべての関係者及び発明者に対し警告すべきです。PCT ウェブサイトのリストに掲載されていない通知を受け取った場合、このリストへの追加掲載のため、WIPO（以下の電子メールアドレス宛）に当該通知のコピーの送付をお願い致します。

[pct.legal@wipo.int](mailto:pct.legal@wipo.int)

また、管轄の政府機関及び／又は消費者保護団体に対し苦情を申し立てることも可能です。当該機関におけるこの問題に対する認識が高まり、このような請求書を送付する者に対する対抗措置が促進される可能性があります。

## PCT NEWSLETTER NO.06/2011

## PAYMENT OF FEES TO THE INTERNATIONAL BUREAU AS RECEIVING OFFICE USING THE PCT E-PAYMENT SERVICE

PCT E-PAYMENT サービスを利用した受理官庁としての国際事務局への手数料の支払

**Q:** *I recently filed an international application with the International Bureau as receiving Office. When completing the request form, I indicated in the Fee Calculation Sheet that I would pay the fees by credit card. When I go to the PCT E-Payment Service to make the payment, however, I am unable to proceed with the payment as I am requested to insert a WIPO reference number. Where can I find this number?*

**A:** It is recalled that the PCT E-Payment Service was introduced last year to allow applicants to make online credit card transactions at WIPO, for the payment of fees at the International Bureau as receiving Office (RO/IB), as well as for the payment of the fee for filing a request for supplementary international search, in a secure and confidential environment. When using the PCT E-Payment Service, you cannot proceed with the payment without having first received an e-mail from the RO/IB containing a direct link to the transaction in question. If you have not yet received such an e-mail from the RO/IB, the reasons for this could be that:

- you did not furnish your e-mail address to the RO/IB, and you have not yet received an invitation from the RO/IB to furnish it (note that such invitations are usually sent by the RO/IB promptly upon receipt of the international application); or
- if you did furnish it, either the RO/IB might have sent you an e-mail, but that e-mail has not been delivered to your inbox because your spam filter has blocked it; or the RO/IB may not have processed the international application yet.

In order to be able to pay fees to the RO/IB by credit card via the online PCT E-Payment Service, it is essential, when indicating your intention to pay by credit card in the request form, to furnish an e-mail address to the RO/IB. This can be done by including an e-mail

**Q:** 最近、受理官庁としての国際事務局に対して国際出願を行いました。願書作成時に、手数料計算用紙内に、クレジットカードによって手数料を支払う旨指摘しました。しかしながら、支払いのため PCT E-Payment サービスのページにアクセスすると、WIPO の参照番号の入力を要求されるため、支払手続を進めることができません。どこでこの番号を入手することができますか？

**A:** PCT E-Payment サービスは、出願人が、受理官庁としての国際事務局(RO/IB)に対する手数料の支払及び補充国際調査の請求を行うための手数料の支払を、安全かつ秘匿環境下でオンラインでのクレジットカード取引を行うことができるよう、昨年導入されました。PCT E-Payment サービスを利用する場合、該当する取引への直接リンクを含む電子メールを RO/IB からまず受け取っていない場合は、支払手続を進めることはできません。もし、RO/IB からそのような電子メールをまだ受け取っていない場合は、その理由として以下のものが考えられます。

- RO/IB に対して電子メールアドレスを提出しておらず、RO/IB からその提出の求めをまだ受け取っていない（通常、そのような求めは、国際出願の受理後すぐに RO/IB から送付されます）、
- もし、電子メールを提出した場合は、RO/IB からすでに電子メールが送信されているが、スパムフィルターによるブロックのため電子メールが届いていないか、又は、RO/IB での国際出願の手続がまだ進んでいない可能性があります。

オンライン PCT E-payment サービス経由でのクレジットカードによる RO/IB に対する手数料支払を行うことができるようにするためには、願書にクレジットカードによる支払を行う意思を表示す際に、RO/IB に対して電子メールアドレスを提出することが重要です。願書の第 II、III 又は IV 欄内に

address in Box No. II, III or IV of the request form. If you forgot to include it in the request form, you can furnish it in a separate letter; to avoid delay, this should preferably be submitted to the IB using the Online Document Upload Service ([www.wipo.int/pct/en/service\\_center/](http://www.wipo.int/pct/en/service_center/)). If you had filed electronically using the PCT-SAFE software, you would have been less likely to omit your e-mail address since, by selecting the IB as receiving Office and credit card as mode of payment, you would have automatically been prompted by the software to furnish your e-mail address.

Once your e-mail address has been furnished to the RO/IB you will, after initial formalities processing, receive an automated e-mail at the e-mail address that you provided for this purpose. This e-mail will contain a link to the corresponding online transaction in the PCT E-Payment Service. Note that, depending on the type of fee due (the PCT E-Payment Service can also be used for the payment of the supplementary international search fee to the IB, regardless of the receiving Office with which the international application was filed), certain forms such as PCT/RO/102 (Notification Concerning Payment of Prescribed Fees), PCT/RO/133 (Invitation to Pay Prescribed Fees Together with Late Payment Fee) or PCT/IB/376 (Notification of Receipt of Supplementary Search Request and Payment of Applicable Fees) may be attached to the e-mail.

By clicking on the dedicated link contained in the e-mail, you will be directed to the PCT E-Payment Service to complete the online credit card transaction in a secure and confidential manner. You should not attempt to pay fees online without going through the link provided in the e-mail issued by the PCT E-Payment Service.

The WIPO reference number that you refer to in your question is attributed to each transaction and is made up of the international application number followed by a sequential number corresponding to the different online PCT E-Payment transactions for that application, for example, IB/10/123-01 would be the WIPO reference number for a PCT E-Payment transaction for international application PCT/IB2010/000123.

Once you have submitted all the necessary information, including credit card details, you will immediately receive a confirmation via e-mail from the PCT E-Payment Service and a summary of the transaction will be

電子メールアドレスを記入することにより可能です。もし、願書への記入を忘れた場合、別個の書簡で電子メールアドレスを提出することができます。遅延をさけるためには、IB に対する電子メールアドレスの提出は、好ましくは、オンラインドキュメントアップロードサービス ([www.wipo.int/pct/en/service\\_center/](http://www.wipo.int/pct/en/service_center/)) を利用することにより提出されるべきです。もし、PCT-SAFE ソフトを利用し電子出願を行っていた場合、受理官庁として IB を選択し、支払方法としてクレジットカードを選択すると、同ソフトにより電子メールアドレスの提出を自動的に促されるため、電子メールアドレスを欠落した可能性はより少なくなるでしょう。

一度 RO/IB に電子メールが提出されると、最初の方式手続の後、この目的のため提供された電子メールアドレス宛に自動配信電子メールを受理するでしょう。この電子メールは PCT E-payment サービスにおける該当オンライン取引への直接リンクを含んでいます。支払手数料の種類に応じ (PCT E-Payment サービスは国際出願の受理官庁の如何にかかわらず、国際事務局に対する補充国際調査手数料の支払にも利用できます)、PCT/RO/102 (所定の手数料の納付に関する通知)、PCT/IB/376 (補充国際調査請求書及び関連手数料の受理通知) といった特定の様式が電子メールに添付される可能性がある旨ご留意下さい。

電子メールに含まれている専用のリンクをクリックすることにより、PCT E-Payment サービスにつながり、安全かつ秘匿の方法でオンラインでのクレジットカード取引を行うことができます。PCT E-Payment サービスにより送付される電子メールで提供されるリンクを経由することなくオンラインでの手数料支払を試みるべきではありません。

ご質問にある WIPO の参照番号はそれぞれの取引に属するもので、該当出願に関する異なるオンライン PCT E-Payment 取引に対応する連続する番号で構成されるもので、例えば、IB/10/123-01 は国際出願 PCT/IB2010/000123 の PCT E-Payment 取引のための WIPO の参照番号となります。

一度クレジットカードの詳細情報を含む必要な情報すべてが提出されると、PCT E-Payment サービスから確認電子メールを受理し、取引の概要がオンラインで表示されるでしょう。そうでなければ、取引が成功しなかった場合に、拒否された取

displayed online. Otherwise, if the transaction was not successful, you will receive immediate online feedback from the banking institution in question about the declined transaction.

If you need to submit a question regarding any aspect of the PCT E-Payment Service, you can click on the link “Support” in the screen footer which will direct you to the “contact us” page for this service.

Note that, in order to avoid the situation where your e-mail system erroneously detects the WIPO e-mail as spam, you should ensure that it will accept the e-mail address used by WIPO for this purpose:  
no.reply@wipo.int

Further information on the payment of fees using the E-Payment Service can be found in the user guide, which includes the relevant screen shots used during the procedure, at:

[www.wipo.int/pct/en/service\\_center/pdf/pct\\_e-payment\\_user\\_guide\\_en.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/service_center/pdf/pct_e-payment_user_guide_en.pdf)

引について該当の金融機関から即時にオンラインフィードバックを受理するでしょう。

PCT E-Payment サービスについて何か質問を提出する必要がある場合、画面下部にあるリンク “Support”（サポート）をクリックすると “contact us”（お問い合わせ）のページにつながります。

WIPO 電子メールをスパムとして誤って検知する状況を避けるために、この目的で WIPO が使用しているメールアドレスである no.reply@wipo.int を許可するよう電子メールシステムを設定しておくべきです。

E-Payment サービスを利用した手数料支払に関する更なる情報は、ユーザーガイドに記載されています。同ガイドには手続中の関連画面（スクリーンショット）が含まれています。

[www.wipo.int/pct/en/service\\_center/pdf/pct\\_e-payment\\_user\\_guide\\_en.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/service_center/pdf/pct_e-payment_user_guide_en.pdf)



## PCT NEWSLETTER NO.05/2011

## ACTIONS WHICH CAN BE TAKEN TO MAXIMIZE THE CHANCES OF AN INTERNATIONAL APPLICATION BEING PROCESSED WITHOUT DELAY DURING THE INTERNATIONAL PHASE

国際段階において遅延なく国際出願の手続を進める機会を最大化するためにとりうる行動

*Q: I am acting as agent on behalf of an inventor who wishes to be granted a patent as quickly as possible in a large number of countries. Filing a PCT application would therefore be more advantageous than filing separately in each country under the Paris Convention. In order to accelerate the granting of the patent, I plan on making use of the PCT-PPH upon entry into the national phase. Is there anything I can do to accelerate obtaining an international search report and written opinion to make use of them for PCT-PPH purposes?*

A: In general, there is no provision under the PCT to enable accelerated processing during the international phase, whether before the International Bureau (IB), the receiving Office (RO), the International Searching Authority (ISA) or the International Preliminary Examining Authority (IPEA) (subject to a few exceptions which will be discussed below) given that the time limits under the PCT are too tight for that to be feasible. There are, however, a number of actions that you can take to maximize the chances of your application being searched without delay, increasing the likelihood of you entering the national phase as soon as possible with a written opinion on which you may be able to base a PPH (Patent Prosecution Highway) request for fast-track examination. It should be noted that these are good business practice indications only, and cannot guarantee quicker processing.

Filing strategies that will favor accelerated processing in the international phase

*(1) If you have not filed an earlier national application, start with a PCT application*

You do not say whether you already filed a national application, but in the case where there is no earlier application and it is your intention to file an international application under the PCT, you could start with an international application rather than a regular national application. Using the PCT in this manner will allow you to obtain the international search report (ISR) and written opinion as early as possible. This is because, according to

**Q:** 多くの国での可能な限り早期の特許取得を希望する発明者の代理人です。したがって、PCT 出願はパリルートによる国毎の出願に比べて有利でしょう。早期の特許取得を目指すため、国内段階に移行して PCT-PPH の利用を検討しています。PCT-PPH 手続に利用するため国際調査報告 (ISR) 及び国際調査機関の書面による見解 (WOSA) を早期に得るためにとりうる行動が何かありますか？

**A:** 一般的に、PCT において、国際事務局、受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関（後述するいくつかの例外はあるが）に対して、PCT において規定されている期限は手続を実行するのに非常に厳しいことから、国際段階での手続を早めるための規定は提供されていません。しかしながら、早期審査のための PPH 請求の基礎となる見解書を可能な限り早く入手して国内段階に移行する可能性を高めるべく、遅滞なく国際調査が行われるようにする機会を最大化するためにとりうる多くの行動があります。ただし、これらの行動は実務上の指針にすぎず、手続を促進することを保証することはできません。

国際段階の手続の迅速化を助ける出願戦略

(1) 先の国内出願を出願していない場合、（優先権主張なしに）PCT 出願から開始

すでに国内出願を行っているか否かは言わないが、先の出願がない場合かつ PCT 国際出願を行う意図がある場合には、通常の国内出願よりむしろ国際出願から開始することができます。このような方法で PCT を利用することにより、可能な限り早く ISR 及び WOSA の取得が可能になります。なぜなら、PCT 規則 42 及び 43 の 2 によると ISR 及び WOSA は優先日から 9 月或いは国際調査機関による調査の写しの受理から 3 月のいずれか遅い日までに作成しなければならず、例えば、2011 年 6 月 1 日に（優先権主張を伴わず）最初に PCT 出願を行った場合、ISR 及び WOSA

PCT Rules 42 and 43*bis*, the ISR and written opinion should be established nine months from the priority date or three months from the receipt of the international application by the ISA (that is the search copy), whichever is the latest. For example, if you were to file your first application under the PCT on 1 June 2011, the ISR and written opinion would be due on 1 March 2012. If you were to file a national application on 1 June 2011, and then filed your international application, say, ten months later, on 1 April 2012, the ISR and written opinion would only be due on 1 July 2012 at the earliest.

## (2) Choice of RO and ISA

Requesting accelerated processing in the national phase under the PCT-Patent Prosecution Highway (PCT-PPH) program can only be done once a (positive) written opinion has been issued. Since no international application can be searched until the ISA has received a copy of the international application from the receiving Office (the “search copy”), you could reduce the possibility of delays in the transmission to the ISA of the search copy by the receiving Office by filing your international application with a receiving Office which also acts as an ISA.

If your choice of receiving Office(s) does not include one that also acts as an ISA, you could choose a receiving Office which has a good record for transmitting the search copy to the ISA quickly. Statistics on the timeliness of selected receiving Offices to transmit copies of the international application to the IB (and thus presumably also to the ISA) are available on pages 8 to 9 of the document entitled “The International Patent System: Performance Indicators” (see table entitled: “Timeliness of Receiving Offices (RO) to transmit copies of PCT application to the International Bureau: Selected Receiving Offices”) on the WIPO website at:

[www.wipo.int/ipstats/en/statistics/pct/pdf/performance\\_indicators.pdf](http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/pct/pdf/performance_indicators.pdf)

It should be noted here that although the International Bureau as RO (RO/IB) is among the quickest to transmit the search copy where there are no problems with the international application (shown by the very steep initial rise of the curve), they do, however, receive a significant number of problem cases which can take a long time to resolve, including some very late transfers from non-competent ROs under PCT Rule 19.4 (shown by the very long tail end of the curve).

は 2012 年 3 月 1 日までに作成されます。もし、2011 年 6 月 1 日に国内出願を提出し、その後、仮に 10 ヶ月後の 2012 年 4 月 1 日に（先の国内出願に基づく優先権主張を伴い）国際出願を行った場合、ISR 及び WOSA は早くとも 2012 年 7 月 1 日が作成期限になります。

## (2) 受理官庁及び国際調査機関の選択

PCT-PPH プログラムでの国内段階での早期審査の請求は、肯定的な（国際機関の）見解が作成された場合のみ可能です。いかなる国際機関も受理官庁から調査の写しを受理するまで国際調査を行うことができないので、国際調査機関としても行動する受理官庁に対して国際出願を行うことにより、受理官庁から国際調査機関への調査の写しの送付による遅延の可能性を減少することができます。

受理官庁の選択に国際調査機関としても行動する官庁が含まれていない場合、国際調査機関への調査の写しを速やかに転送している実績を有する受理官庁を選択することができます。選択した受理官庁の国際事務局への国際出願の転送の適時性（つまり、国際調査機関への転送の適時性も推定される）に関する統計が “The International Patent System: Performance Indicators” (“Timeliness of Receiving Offices (RO) to transmit copies of PCT application to the International Bureau: selected Receiving Offices” という題の表を参照) と題した文書の 8 から 9 ページでご覧いただけます。

[www.wipo.int/ipstats/en/statistics/pct/pdf/performance\\_indicators.pdf](http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/pct/pdf/performance_indicators.pdf)

なお、受理官庁としての国際事務局は（曲線の最初の急上昇部が示すように）国際出願に何ら問題がない場合には最も早く調査の写しを送付しますが、PCT 規則 19.4 に基づく非管轄受理官庁からの非常に遅く転送されるケースを含む、解決に長い時間を要する多くの問題のあるケース（曲線の長い後半部分が示すように（送付に時間がかかるケースがある））を受理している点にご留意下さい。

国際調査機関の選択肢が複数存在する場合（国際調査機関の選択は PCT 規則 35 に従い、国際出願を行った受理官庁によって決定される）、ISR をより早く提供する傾向のある国際調査機関を選択することができます。これにより、ISR 及び

If you have a choice of more than one ISA (your choice of ISA is, in accordance with PCT Rule 35, determined by the receiving Office with which you file the international application), you could choose an ISA which has a tendency to deliver the ISR more rapidly, and thereby increase your chances of receiving an ISR and written opinion earlier (the written opinion is normally established at the same time as the ISR). The timeliness statistics which are available in the above-mentioned document may be helpful for determining this; see the table on pages 16 to 21 entitled "Timeliness of International Searching Authorities (ISAs) to transmit International Search Reports (ISRs) to the International Bureau". Note, however, that such statistics may be biased by any delays which may occur at the various receiving Offices from which the ISAs receive the search copies with which they work, and also, the time that it takes for an ISA to establish a written opinion might depend on the technical field of the invention.

### (3) Formality requirements

In order to minimize delays in processing, you should, before filing, ensure that the international application meets all the necessary requirements under PCT Article 11, and you should check the application carefully to ensure that it does not contain any defects under PCT Article 14, to avoid loss of time through correction. If you file the international application electronically, you will be able to benefit from e-filing software validations that will possibly prevent some formality errors. Moreover, if you e-file the international application with RO/IB, the step of scanning the international application is bypassed, which could potentially speed up RO processing. Where you are notified that the international application needs to be corrected before the receiving Office (whether filed electronically or on paper), you should respond quickly, sending documents by fax rather than post, or, in the case of filings with the RO/IB, take advantage of the PCT Online Document Upload service (<https://webaccess.wipo.int/pctservice/en/>). Using Online Document Upload further reduces the processing time as the IB can omit the scanning step and automatically route the document in question to the correct person.

If the international application contains sequence listings, it is preferable for them to be filed as a text file as part of the electronically-filed international application – in addition to being cheaper to file them in this way (see Section 707(a-bis) of the Administrative Instructions under the PCT), it

WOSA (WOSAは通常ISRと同時に作成される)をより早く受理する機会が増加するでしょう。この決定に際し、上記の文書の入手の適時性の統計が有用です；"Timeliness of International Searching Authorities (ISAs) to transmit International Search Reports (ISRs) to the International Bureau"と題した16から21ページの表をご参照下さい。しかしながら、この統計は、国際調査機関が受理する調査の写しを送付する受理官庁で発生するかもしれない遅延にバイアスを受ける可能性があり、また、国際調査機関がWOSAを作成するのに要する時間は、発明の技術分野に依存する可能性がある点にご注意下さい。

### (3) 方式上の要件

手続の遅延を最小限にするために、出願する前に、国際出願がPCT第11条に基づく必要な要件をすべて満たしているか確認すべきです。そして、訂正による時間のロスを避けるべくPCT第14条に基づく欠陥を含んでいないことを確認するため注意深く出願をチェックすべきです。国際出願を電子出願する場合、電子出願ソフトの検証によりいくつかの方式上のエラーを防ぐ可能性があるというメリットがあります。さらに、国際出願をRO/IBに電子出願する場合、国際出願のスキャン工程を回避することができ、受理官庁の手続を早める可能性があります。(電子出願又は紙出願にかかわらず)受理官庁に対して国際出願の訂正が必要な場合、郵送よりむしろFAXでの書類送付による早期の対応を行うべきです。また、RO/IBへの出願の場合、PCTオンラインドキュメントアップロードサービスの利点を活用することができます

(<https://webaccess.wipo.int/pctservice/en/>)。オンラインドキュメントアップロードを利用することにより、国際事務局はスキャン工程を省略し、自動的に担当官に文書が贈られるため、手続に要する時間をさらに減少させることができます。

国際出願が配列リストを含む場合、電子出願された国際出願の一部として、テキストファイルとして提出されることが望ましいです。この方法による出願(PCT実施細則セクション707(a)の2)参照)は料金が安いことに加え、国際調査の目的で必要となるコピーに関連する問題が発生するリスクが除かれます。



eliminates the risk that there will be problems relating to a second copy needed for the purposes of international search.

Ensure that you file the international application in a language that is accepted by the ISA (as well as the RO), or else supply the required translation at the time of filing – if the international application is not in a language accepted by the ISA, the ISA will not be able to start the international search until it has received the necessary translation (for further information on the language of the international application, see PCT Rule 12).

#### (4) *Unity of invention*

To avoid delays in the carrying out of the international search (and, where applicable, the preliminary examination), ensure that your application does not lack unity of invention (see PCT Rules 40 and 68). If it does lack unity of invention, this will lengthen the procedure as an invitation to pay additional fees will have to be issued and the applicant will have to pay the fees before further processing can take place.

#### (5) *Prompt payment of fees*

You should pay the transmittal fee, international filing fee and search fee at the time of filing and make sure that you have paid the currently applicable amounts. Note, in particular, that the search copy will only be sent to the ISA once the search fee has been paid (PCT Rule 23.1(a)). Take special care with fees that you will be paying in currencies in which the fees were not established, as fluctuations in exchange rates result in fairly frequent changes in the equivalent amounts of those fees. (For the latest fees, see the PCT Fee Tables in the *PCT Newsletter*, or contact the receiving Office directly.) If filing at RO/IB, payment by credit card (PCT E-payment) accelerates the fee payment process; as does payment by charging a deposit or current account, provided that there are sufficient funds in the account.

#### *Specific actions for “accelerated processing” in the international phase*

You may initiate some actions that permit certain aspects of the international phase to be processed more rapidly:

- If you intend to file a demand for international preliminary examination (which may be of particular interest to you if the written opinion of the ISA does not provide a positive report on a sufficient number of claims and you want to make use of the possibility of amending the claims under PCT

国際出願は国際調査機関（受理官庁も同様）によって認められている言語で行う、あるいは出願時に要求される翻訳文を提供することを確実にして下さい。国際出願が国際調査機関に認められている言語で行われない場合、国際調査機関は必要な翻訳文を受理するまで国際調査を開始することができません（国際出願の言語に関するさらなる情報は PCT 規則 12 参照）。

#### (4) 発明の単一性

国際調査（該当する場合には、国際予備審査）の実行の遅延を避けるために、出願が発明の単一性を欠如していないよう確認が必要です（PCT 規則 40 及び 68 参照）。もし発明の単一性が欠如している場合、追加手数料の支払のための通知が発効され、出願人は手続が進められる前に手数料を支払わなければならないため、手続が長くなります。

#### (5) 手数料の迅速な支払

送付手数料、国際出願手数料、調査手数料は出願時に支払われるべきで、かつ、その時点で適用される額を支払っていることを確かめるべきです。特に、調査手数料が支払われて後にしか国際調査機関へ調査の写しは送付されません（PCT 規則 23.1(a)）。手数料が設定されていない通貨での支払手数料は、為替変動により当該手数料の換算額とかなりの頻度で差額が生じるので特別に注意を払う必要があります（最新の手续费については、PCT Newsletter の手数料表をご参照いただくか、直接受理官庁にお問い合わせ下さい）。RO/IB に出願する場合、クレジットカードによる支払（PCT E-payment）は手数料支払手続を迅速化します：当座勘定又は預金勘定での決済による支払と同様、口座に十分な金額がある場合、迅速化されます。

国際段階における手続促進化のための特別な行動

国際段階の特定の局面での手続迅速化を可能にするいくつかの行動を開始することができます：

- 国際予備審査の請求を提出する意思がある（WOSA において十分な数の請求項について肯定的な建機亜が示されず、PCT 第 34 条に基づく請求の範囲の補正の機会を利用することに関心がある）場合、手続迅速化のための 1 つの様式を利用することが可能です – 国際予備審査の



Article 34), it is possible to make use of one form of acceleration – you can check item number 4 of Box No. IV of the demand (Form PCT/IPEA/401) (“The applicant expressly wishes the international preliminary examination to start earlier than at the expiration of the applicable time limit under Rule 54bis.1(a)”). If you do not check this box, the IPEA may wait until 22 months from the priority date before starting work, and you will want to be in possession of the international preliminary report on patentability (Chapter II of the PCT) before entry into the national phase.

- It is possible to request early publication of the international application under PCT Article 21(2)(b) and Rule 48.4. However, this will not affect the time at which the national processing can commence under PCT-PPH if the ISR and written opinion are not yet available. Note also that where the ISR is not available for publication at the same time as the international application, the request for early publication will be subject to a special publication fee, as indicated in the *PCT Applicant’s Guide*, Annex B2 (IB).
- Once the ISR and written opinion have been issued, you could consider already entering the national phase by making an express request to the designated (or elected) Office(s) concerned for early national processing, provided that you have performed the acts prescribed in PCT Article 22 (or 39) (see PCT Article 23(2)). Note that normally, the IB transmits the written opinion to the designated Office (in the form of the “international preliminary report on patentability by the International Searching Authority” (IPRP Chapter I)) only after the expiration of 30 months from the priority date (see PCT Rule 44bis.2(a)). However, if you request early national processing under PCT Article 23(2), the IB will transmit the IPRP (Chapter I) promptly to the designated Office if requested to do so by either you or the designated Office (see PCT Rule 44bis.2(b)). (Please refer to PCT Rule 44bis.3 in the case where translations into English are required by the designated Office.)

For further information on PCT-PPH, see the “practical advice” published in *PCT Newsletter* No. 02/2011.

請求書（様式 PCT/IPEA/401）の第 IV 欄の 4. のボックス（「出願人が国際予備審査を規則 54 の 2.1(a)に基づき適用される期間の満了よりも早く開始することを明示的に希望する」）にチェックを入れることができます。このボックスにチェックが入っていない場合、国際予備審査機関は予備審査を開始する前に優先日から 22 月まで待つことができ、国内段階移行前に特許性に関する国際予備報告（PCT 第 II 章）の取得を希望することになるでしょう。

– PCT 第 21 条(2)(b)及び規則 48.4 に基づく国際出願の早期公開を請求することができます。しかしながら、この請求は、ISR 及び WOSA がまだ利用できない場合、PCT-PPH に基づく国内手続の開始時期に影響は与えません。ISR が国際出願と同時の公開に利用できない場合、早期公開の請求には、PCT 出願人の手引きの附属書 B2(IB) に示されているように、特別な公開の手数料の支払が課せられます。

– ISR 及び WOSA が発行されれば、PCT 第 22 条（又は 39 条）に規定された行動を実行した場合に、早期の国内手続のため、指定（選択）官庁に対して明示の請求をすることによって国内段階へ移行したとみなされるでしょう。通常、国際事務局は、書面による見解は（特許性に関する国際予備報告（第 I 章）の形で）優先日から 30 月の期間満了後に指定官庁に送付します（PCT 規則 44 の 2.2(a)）。しかしながら、PCT 第 23 条(2)に基づき早期の国内手続を請求する場合、国際事務局は出願人又は指定官庁の請求に基づき指定官庁に対して特許性に関する国際予備報告（第 I 章）を速やかに送付します（PCT 規則 44 の 2.2(b)）。（指定官庁により英語翻訳が請求される場合は PCT 規則 44 の 2.3 をご参照下さい。）（訳者注：報告原文（例えば日本語）の指定官庁への送付の請求は出願人が行うことが可能ですが、報告英訳は指定官庁による請求のみ可能です（出願人は請求できない）。また上記請求を行う際には PCT 第 23 条(2)とともに該当規則を明示していただくようお願い致します）

PCT-PPH に関するさらなる情報は、*PCT Newsletter* 2011 年 2 月号の実務アドバイスをご参照下さい。

## PCT NEWSLETTER NO.04/2011

## THE CIRCUMSTANCES IN WHICH AN APPLICANT MAY WISH TO REQUEST THAT A SUPPLEMENTARY INTERNATIONAL SEARCH BE CARRIED OUT

出願人が補充国際調査を希望する可能性のある状況

*Q: I have already paid for international searches in respect of a number of international applications that I have filed. Bearing in mind that international searches are supposed to be of high quality, why might I want to request a supplementary international search?*

**A:** All International Searching Authorities (ISAs) under the PCT are supposed to deliver high quality international search reports (ISRs), which are sufficient for normal purposes. Even though the international search covers not only PCT minimum documentation but also the additional range of documentation which would be searched by the ISA in its role as a national office, the fact remains, nevertheless, that no search can be guaranteed to find all the relevant prior art – some ISAs have access to different databases and their examiners will be skilled in different languages from others, such that there are certain situations where it may be useful for you to request that a supplementary international search be carried out (see PCT Rule 45*bis*).

It is particularly important to bear in mind that entering the national phase in many countries is costly and there will always be the possibility that new prior art will be found during the national phase which, if you had known about it earlier, may have prompted you to decide either not to enter the national phase, or else to amend the international application significantly before doing so. A supplementary international search can help you reduce that risk.

Note that the Offices which are available to you to choose as ISA are essentially decided by the receiving Office with which the international application is to be filed and, in most cases, it is a fairly short list. If you have any choice at all, you will probably make your decision on a combination of cost<sup>55</sup>, typical timeliness of delivery of the

**Q:** 既に出願した多くの国際出願に関する調査手数料を支払っています。国際調査が高品質であるはずであることを踏まえれば、なぜ補充国債調査を請求した方がよいのでしょうか。

**A:** PCTにおいて、全ての国際調査機関は本来高品質の国際調査報告を提供するはずであり、通常の目的には十分なものです。国際調査がPCT最小限資料だけでなく国際調査機関が国内官庁としての機能する場合に調査される追加の文献範囲をカバーしているにもかかわらず、この国際調査は全ての関連先行技術文献を見つけることが保証されていないという事実が存在します。国際調査機関の中には、異なるデータベースへのアクセスが可能であり、その審査官は他の調査機関の審査官とは異なる言語スキルを有していることから、補充国際調査の実施を請求することが有用である状況もありえるでしょう。

多くの国々の国内段階に移行することは費用がかかるものであり、またその国内段階中に新規の先行技術文献が発見される可能性が常に存在し、もしその先行技術文献の存在を事前に知っていたならば国内段階に移行しないと判断したあるいは移行前に大幅な補正を行ったかもしれない、といった点を踏まえることは特に重要です。補充国際調査はこのようなリスクを軽減する授けとなり得るものです。

国際調査機関として選択することができる官庁は基本的に国際出願が提出された受理官庁によって決定されることにご留意下さい。そして、多くの場合、選択できる官庁はかなり少なくなります。もし官庁の選択が可能な場合には、おそらくコスト<sup>55</sup>、国際調査報告の提供の典型的な適時性<sup>56</sup>及び認識されている調査の品質を複

<sup>55</sup> The fees charged by the various ISAs are listed in Table I(b) in this issue of the *PCT Newsletter*.

ISAにより課されている手数料は、今月号のPCT Newsletterに付属する手数料表I(b)に記載されています。

<sup>56</sup> Timeliness statistics, updated every quarter, can be found on the WIPO website at:

international search report<sup>56</sup> and perceived quality of the search. However, as far as supplementary international search is concerned, you can request any Authority offering the service to do this, regardless of the receiving Office with which you file the international application (the only restriction is that you cannot request a supplementary international search by the same Office which is carrying out the main international search), and you are permitted, if you wish, to request more than one supplementary international search on the same international application. Supplementary international searches are currently offered by the following ISAs (Authorities specified for supplementary search ("SISAs")):

- AT Austrian Patent Office
- EP European Patent Office
- FI National Board of Patents and Registration of Finland
- RU Russian Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (Rospatent)
- SE Swedish Patent and Registration Office
- XN Nordic Patent Institute

You may wish to base your choice of SISA on the scope and price (the fee amounts can be seen in Fee Table I(c) in this issue) of a supplementary international search, which are determined by each SISA individually:

- The Austrian Patent Office offers a choice of services at different prices: German language documentation for around half of the normal fee for an international search, European and North American documentation for slightly more, or the equivalent of a full international search.
- Rospatent normally offers a low cost search of essentially Russian language documentation and certain other patent documentation of the former Soviet Union and CIS States, but where the main ISA has declared that no ISR will be established because the application concerns a method of treatment of the human or animal body, the Office will charge a higher price and

合して決定するでしょう。しかしながら、補充国際調査に関しては、国際出願を提出した受理官庁の如何にかかわらず、補充国際調査のサービスを提供しているいかなる官庁に対しても請求することができます（ただし、主国際調査を行った官庁に対しては補充国際調査を請求することができないという制限があります）。さらに、もし希望する場合、同じ国際出願について一以上の補充国際調査を請求することも可能です。補充国際調査は現在次の国際調査機関が提供しています。

- AT オーストリア特許庁
- EP 欧州特許庁
- FI フィンランド国立特許・登録委員会
- RU 連邦知的財産特許商標行政局（ロシア連邦）
- SE スウェーデン特許登録庁
- XN 北欧特許機構

各補充国際調査機関によって個別に決定される補充国際調査の対象及び料金を元に補充国際調査の選択を行うことも可能です。

- オーストリア特許庁は、異なった手数料のサービスの選択肢を提供しています：ドイツ語文献の場合は国際調査の通常の手数料のほぼ半額、欧州及び北米文献の場合はもう少し高額あるいは国際調査の手数料とほぼ同程度
- 連邦知的財産特許商標行政局（ロシア連邦）は、通常、基本的にロシア語文献及び旧ソ連及び CIS 諸国の他の特定の特許文献の調査を低料金で提供していますが、主国際調査機関によって国際出願が人体又は動物の体の処置方法に関するものであるため国際調査報告を作成しない旨宣言されている場合、より高い料金を課し、国際調査と同程度の調査を実施します。

四半期毎に更新される、最新の統計は以下の WIPO ウェブサイトからご覧ください。

[www.wipo.int/ipstats/en/statistics/pct/pdf/performance\\_indicators.pdf](http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/pct/pdf/performance_indicators.pdf)

conduct the equivalent of a full international search.

- All other ISAs offering the service will conduct the equivalent of a normal international search at the same price as for a normal international search.

You should be aware, however, that you may need to provide a translation if the international application was filed in a language not accepted by the SISA – see the corresponding SISA Annex of the *PCT Applicant's Guide* for information on the languages accepted by a particular SISA.

The most common situations where you might want to request a supplementary international search are the following:

- - The international application is a particularly important one, either in commercial terms or else in terms of the number of countries where you are thinking of entering the national phase.
- - The field of technology of the international application is one where significant collections of prior art are published in a language of one of the SISAs which is not an official language of the main ISA.
- - You had particularly wanted an international search by a specific ISA which also acts as SISA but it was not one of the options offered by your receiving Office.
- - You were surprised by how little relevant prior art was found in the main international search and would like a “second opinion” before committing to the cost of the national phase.
- - The SISA is one of the Offices before which you intend to enter the national phase – the Office might recognize the supplementary international search as taking the place, either completely or in part, of a national search. Note that in the case of the European Patent Office, it offers a reduction in the supplementary European search fee in the case of an SISR drawn up by the Austrian Patent Office, the National Board of Patents and Registration of

- サービスを提供するすべての他の国際調査機関は、通常の国際調査と同額で通常の国際調査と同程度の調査を実施します。

しかしながら、もし国際出願が国際調査機関によって認められていない言語で提出されている場合、翻訳を提供する必要があるかもしれない点ご留意下さい。- 特定の補充国際調査機関によって認められている言語に関する情報は PCT 出願人の手引きの該当する附属書 SISA を参照

補充国際調査の請求を希望する最もありうる状況として次のものがあげられます。

- 商業的観点、又は、国内段階への移行を検討している国数の観点から、国際出願が特に重要なものである場合
- 国際出願の技術分野が、先行技術の重要なコレクションが補充国調査機関の公用語であって主国際調査機関の公用語とは異なっている言語で公表されている技術分野である場合
- 補充国際調査機関としても行動する特定の国際調査機関による国際調査を特に希望していたが、受理官庁が提供するオプションに含まれていなかった場合
- 主国際調査機関によって関連性の低い先行技術文献が提示されていることに不思議に思い、国内段階の費用をかける前に他庁の見解を求めたい場合
- 補充国際調査機関が、国内段階に移行しようとしている官庁である場合
  - 補充国際調査が国内審査における調査の全体又は一部の代わりと国内官庁がみならず可能性があります。欧州特許庁の場合、補充国際調査報告がオーストリア特許庁、フィンランド国立特許・登録委員会、スウェーデン特許登録庁、北欧特許機構によって作成された場合、補充欧州調査手数料の減額を提供しています。



Finland, the Swedish Patent and Registration Office or the Nordic Patent Institute.

Before requesting supplementary international search, you should therefore consider the main ISR, the potential commercial value of the particular application, and the number of disclosures relevant to the particular technical field which are known to be made in languages that are not a speciality of the main ISA. It is useful to be aware of the option of supplementary international search so that you can request it in cases where it will be useful. It can give extra information in some cases where the applicant believes that this additional expense in the international phase will be worthwhile.

If you decide that you want a supplementary international search, the request and payment of fees need to be made to the International Bureau (not to the relevant Authority) by 19 months from the priority date, using Form PCT/IB/375. The SISA will begin SIS on receipt of the supplementary search request and ISR, or 22 months from the priority date, at the latest, if the ISR is late. The SISR will be established by 28 months from the priority date. Note that SIS is carried out on the claims as filed, usually on the first claimed invention – amendments under PCT Articles 19 or 34 are not taken into account. Further information on requesting supplementary international search has been published in *PCT Newsletter* No. 12/2008, cover page and page 14, at:

[www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2008/pct\\_news\\_2008\\_12.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2008/pct_news_2008_12.pdf)

and No. 02/2009, page 9, at:

[www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2009/pct\\_news\\_2009\\_02.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2009/pct_news_2009_02.pdf)

as well as in the *PCT Applicant's Guide* – see paragraphs 8.001–8.053 at:

[www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf)

したがって、補充国際調査を請求する前に、主国際調査、特定の出願の商業的価値の可能性、及び、主国際調査機関の専門性の高くない言語で作成されていることが知られている特定の技術分野に関連する公知物（文献）数を考慮すべきです。補充国際調査のオプションを認識しておくことは、それが有用な場合に請求することを可能にするためにも有用です。出願人が国際段階での追加費用が価値あるものと信じる場合に補充国際調査は特別の情報を提供してくれるでしょう。

補充国際調査を希望すると決断した場合、様式 PCT/IB/375 を用いて優先日から 19 ヶ月までに（該当する国際機関ではなく）国際事務局に対して請求及び手数料の支払いを行う必要があります。補充国際調査機関は補充国際調査の請求及び国際調査報告を受理した時点、あるいは国際調査報告が遅れている場合には少なくとも優先日から 22 ヶ月の期間満了時点から補充国際調査を開始します。補充国際調査報告は優先日から 28 ヶ月までに作成されます。補充国際調査は出願時の請求の範囲、通常は最初の請求の範囲に係る発明について実施されます – PCT 第 19 条及び 34 条に基づく補正は考慮されません。補充国際調査の請求に関するさらなる情報は *PCT Newsletter* 2008 年 12 月号第 1 及び 14 ページ、2009 年 2 月号第 9 ページ、PCT 出願人の手引きの段落 8.001 から 8.053 をご参照下さい。

[www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2008/pct\\_news\\_2008\\_12.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2008/pct_news_2008_12.pdf)

[www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2009/pct\\_news\\_2009\\_02.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2009/pct_news_2009_02.pdf)

[www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf)

## PCT NEWSLETTER NO.03/2011

## THE (CONTINUING) REQUIREMENT TO SUBMIT DRAWINGS (AND WHERE APPLICABLE, PHOTOGRAPHS) IN BLACK AND WHITE

白黒で図面（及び該当する場合、写真）を提出するための（継続）要件

*Q: I am going to file an international application in electronic form which will include drawings. Ideally, I would like to submit the drawings in the form of a series of color photographs, as this would greatly facilitate the understanding of the invention – is it acceptable to file color photographs with the international application?*

**A:** According to PCT Rule 11.13, drawings are to be “executed in durable, black, sufficiently dense and dark, uniformly thick and well-defined, lines and strokes without colorings”. Although the PCT currently makes no provision for photographs, it is the practice of the International Bureau (IB) to accept black and white photographs where it is impossible to present in a drawing what is to be shown. Paragraph 5.159 of the *PCT Applicant’s Guide* states that where, exceptionally, photographs are submitted, they must be black and white, on sheets of A4 size, respect the minimum margins, and it must be possible to reproduce them directly. It also emphasizes that neither color photographs nor color drawings are accepted.

Please note, however, that even in “black and white” drawings or photographs there is shading (that is, any detail that is not represented in pure white or pure black, but in varying shades of grey). You should therefore be aware that any such greyscale detail, even in photographs that are considered black and white, may be distorted during the IB’s current publication process, which is strictly black and white and does not faithfully reproduce shades of grey. Therefore, even in the case of black and white drawings or photographs, 100% representation of the shades of grey in the original drawing or photograph cannot be guaranteed.

Where the IB does receive “color” drawings or photographs (hereinafter: “color drawings”), and the applicant does not later furnish replacement drawings that comply with the requirement for them to be in black and white (either of their own volition or subsequent to an invitation to correct from the receiving Office), the IB will, nevertheless, reproduce them in black and white for publication purposes. Despite the best efforts of the IB during the conversion or scanning of the

**Q:** 図面を含む国際出願を電子形式で提出する予定です。理想的にはカラー写真の形式で図面の提出を希望しており、カラー写真により発明の理解が非常に容易になります。国際出願においてカラー写真を提出することは許容されるのでしょうか。

**A:** PCT 規則 11.13 によると、図面は、耐久性のある、黒色の、十分に濃厚な、均一の太さの、かつ明瞭な線及び画で着色することなく作成されたものでなければなりません。現在、PCT には写真に関する規定が設けられていませんが、国際事務局の実務では図面で示すことが不可能な場合に白黒写真を受理しています。PCT 出願人の手引きの段落 5.159 において、例外的に写真が提出する場合には、A4 サイズの用紙に白黒写真で最低限の余白があって直接複製できるものでなければならない、と述べられています。また、カラー写真・カラー図面のいずれも認められない強調されています。

しかしながら、白黒図面又は写真においてでさえ、陰影が存在する点に留意が必要です（すなわち、細部が純粋な白又は黒ではなくグレーの様々な陰影で描写されているもの）。したがって、白黒とみなされている写真においてでさえ、グレースケールの細部は、厳密に白黒でグレーの陰影を正確に再現されない国際事務局の現行の公開プロセス中で歪められる可能性があります。それゆえ、白黒の図面又は写真の場合でさえ、元の図面又は写真におけるグレーの陰影を 100%再現することは保証できません。

国際事務局がカラー図面或いは写真（以下、「カラー図面」）を受理し、出願人が（自発的又は受理官庁からの補充のための通知によって）図面を白黒とする要件に適合する差替え用紙を後で提出しなかった場合であっても、国際事務局は公開目的のために白黒で再現するでしょう。カラー図面の白黒への変換又はスキャンの過程での国際事務局による最大限の努力にもか

color drawings into black and white, it cannot guarantee the clarity of the published application. Please also bear in mind that, in some cases, the receiving Office may even do the conversion prior to the drawings being received by the IB, but again, the quality for publication purposes cannot be guaranteed. If the applicant does have difficulty with the published black and white drawings upon entry into the national phase, the IB will furnish a color photocopy of the color drawings to the designated (or elected) Office upon the request of the applicant or the designated (or elected) Office.

Despite the efforts that would be made by the IB (or the receiving Office) to convert the color drawings into black and white, however, the IB recommends that applicants submit any drawings in black and white (or convert any color drawings into black and white themselves) so that they can better control the quality of what is published.

You may be interested to know that discussions have recently taken place concerning color drawings in international applications, notably, at the 3rd session of the PCT Working Group which “recognized the value of photographs and color drawings in making a clear and effective disclosure of certain types of invention and agreed that it was desirable to progress quickly on this matter, but that further study was required on the technical and legal issues which would be involved in permitting the filing and processing of such drawings as part of international applications...” – see paragraph 197 of document PCT/WG/3/14 rev. at:

[www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_id=19682](http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19682)

All delegations which spoke on this issue considered that it was likely to be acceptable to limit the possibility of filing color drawings to international applications filed in electronic form. For detailed background information on this matter, see the document on which those discussions were based, entitled “Photographs and color drawings in international applications” (document PCT/WG/3/9), at the above-mentioned link.

Taking into account the evident need of applicants to file color drawings in order to disclose certain kinds of inventions, the IB is therefore currently studying the possibility of amending the PCT Regulations (which will be further considered by PCT member States) to allow for this in the future, as well as for the international publication of such applications to be made in color (note that this refers to the

かわらず、公開された出願の明確性は保証できません。場合によって、受理官庁が国際事務局による図面の受理の前に変換を行うかもしれず、しかしこの場合でも、公開目的の質は保証されないことに留意する必要があります。出願人が国内段階移行時に公開された白黒の図面に問題があるとする場合には、国際事務局は、出願人又は指定（選択）官庁の請求に基づき、指定（選択）官庁に対しカラー図面のカラーコピーを提供します。

国際事務局（又は受理官庁）によるカラー図面から白黒への変換のための努力にもかかわらず、国際事務局は、公開された図面の質をよりよく調整できるように、出願人自身が白黒の図面（又はカラー図面を白黒に変換したもの）を提出することを推奨しています。

第3回 PCT 作業部会において、国際出願でのカラー図面に関して行なわれた議論を知ることに関心があるかもしれません。同作業部会は「特定のタイプの発明の明瞭かつ効果的な開示を行うための写真及びカラー図面の価値を認識し、この問題の早期の進展を望むが、国際出願の一部としてそのような図面の提出及び処理を可能とする際に含まれる技術的及び法的問題についてさらなる研究が求められることに合意しました」（文書 PCT/WG/3/14 rev 段落 197 参照）。

[www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_id=19682](http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=19682)

この問題について発言したすべての代表団は、電子形式で出願された国際出願に対して、カラー図面の提出の可能性を制限することが許容される可能性が高いと考慮しました。この問題に関するさらなる詳細な参考資料は、これらの議論の基礎となった「国際出願における写真及びカラー図面」というタイトルの作業文書（文書 PCT/WG/3/9）をご覧ください。

ある種の発明の開示のためにカラー図面の提出する出願人の明らかな必要性を考慮して、国際事務局は現在、PCT 規則の改正の可能性を研究しています（PCT 加盟国によりさらに検討されるでしょう）。同様に、そのような出願の国際公開がカラーで行う可能性も研究しています（この言及はあくまで電子的公開のみが対象であ

electronic publication only and excludes any specific requests made to the IB to provide paper copies of international publications). However, many technical, legal and procedural considerations have to be addressed, and this can only be done after detailed consultation with the receiving Offices, International Searching Offices, International Preliminary Examining Authorities, designated/elected Offices, as well as with certain interested intergovernmental organizations and certain non-governmental organizations representing users of the PCT system.

Readers of the *PCT Newsletter* will be kept informed of any progress in this matter.

For further information on the presentation of drawings in international applications, see PCT Rules 11.10, 11.11 and 11.13, and the *PCT Applicant's Guide*, paragraphs 5.128 to 5.163, at:

[www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf)

って、国際事務局に対する国際公開の紙の写しの提供という特別の要求は除外されています)。しかしながら、多くの技術的、法的、手続上の考慮すべき事項に取り組まなければならない、受理官庁、国際調査機関、国際予備審査機関、指定／選択官庁、特定の関係のある政府間機関、PCT ユーザーを代表する特定の NGO との詳細な議論の結果によってのみ可能になるでしょう。

PCT ニュースレターの読者はこの問題に関する進捗に関する情報を逐次受け取るでしょう。

国際出願における図面の表示に関するさらなる情報について、PCT 規則 11.10、11.11、11.13 及び PCT 出願人の手引き段落 5.128 から 5.163 をご参照下さい。

[www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf)



## PCT NEWSLETTER NO.02/2011

## THE EXTENT TO WHICH PCT-PPH POSSIBILITIES MAY INFLUENCE THE APPLICANT'S CHOICE OF ISA/IPEA

PCT-PPH が出願人の ISA/IPEA 選択に影響を与える度合い

*Q: I am going to file an international application, and, being a national and resident of India, my competent receiving Office is the Indian Patent Office. I therefore have a very wide choice of International Searching Authorities (ISAs)/International Preliminary Examining Authorities (IPEAs), as follows: the Australian Patent Office, the Austrian Patent Office, the European Patent Office (EPO), the State Intellectual Property Office of the People's Republic of China (SIPO), the Swedish Patents and Registration Office and the United States Patent and Trademark Office (USPTO). Since I would like to take advantage of the PCT-Patent Prosecution Highway (PCT-PPH) programs upon entry into the national phase in order to fast-track the examination procedure in the national phase, which of these ISAs offer the possibility for fast track examination under the PCT-PPH?*

A: The following patent Offices (of those available to you as ISA) offer PCT-PPH<sup>57</sup>, **provided you obtain positive results in the written opinion of the ISA** (or in the written opinion of the IPEA or the international preliminary report on patentability (IPRP Chapter II) if you file a demand for international preliminary examination) and any other necessary conditions are met:

- **Australian Patent Office:** a pilot PCT-PPH program exists with the USPTO. Therefore, if you choose the Australian Patent Office to carry out the international search and/or international preliminary examination, you will be able to request the United States Patent and Trademark Office to fast-track the examination procedure in its national phase;
- **Austrian Patent Office:** a pilot PCT-PPH program exists with the National Board of Patents and Registration of Finland and the USPTO. Therefore, if you choose the Austrian

**Q:** 国際出願を予定しており、国籍及び住所がインドであるため、管轄受理官庁はインド特許庁です。よって、国際調査機関／国際予備審査機関について、オーストラリア特許庁、オーストリア特許庁、欧州特許庁（EPO）、中華人民共和国国家知識産権局（SIPO）、スウェーデン特許登録庁、米国特許商標庁（USPTO）、といった多くの選択肢があります。国内段階で早期審査の手続を行うため、国内段階移行における PCT-特許審査ハイウェイ（PCT-PPH）試行プログラムのメリットを享受したいと考えており、これらの国際調査機関のうちいずれの場合、PCT-PPH による早期審査を請求できる可能性があるのでしょうか？

**A:**（本記事掲載時点で）次の特許庁（このケースにおいて国際調査機関として選択可能な機関のうち）が、国際調査機関の書面による見解（又は国際予備審査機関の書面による見解又は特許性に関する国際予備報告（第 II 章））において肯定的な結果が得られた場合であって、他の要件を満たしている場合に、PCT-PPH を提供しています<sup>57</sup>。

- オーストラリア特許庁：USPTO と PCT-PPH 試行プログラムを実施しています。よって、オーストラリア特許庁を国際調査及び／又は国際予備審査機関として選択した場合、USPTO に対し、国内段階での早期審査を請求することができます。
- オーストリア特許庁：フィンランド国立特許・登録委員会及び USPTO と PCT-PPH 試行プログラムを実施しています。よって、オーストラリア特許庁を国際調査及び／又は国際予備審査機関として選択した場合、フィンランド国立特許・登録委員会及び／又は

<sup>57</sup> Situation at time of writing.

執筆時点で。

Patent Office to carry out the international search and/or international preliminary examination, you will be able to request the National Board of Patents and Registration of Finland and/or the USPTO to fast-track the examination procedure in their respective national phases;

- **EPO**: a pilot PCT-PPH program exists with the Japan Patent Office (JPO) and the USPTO. Therefore, if you choose the EPO to carry out the international search and/or international preliminary examination, you will be able to request the JPO and/or the USPTO to fast-track the examination procedure in their respective national phases;
- **USPTO**: a pilot PCT-PPH program exists with the Australian Patent Office, the Austrian Patent Office, the EPO, the National Board of Patents and Registration of Finland, the JPO, the Korean Intellectual Property Office, the Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks of the Russian Federation (Rospatent) and the Spanish Patent and Trademark Office. Therefore, if you choose the USPTO to carry out the international search and/or international preliminary examination, you will be able to request all the above-mentioned Offices to fast-track the examination procedure in their respective national phases.

If you choose **SIPO** or the **Swedish Patent and Registration Office** to carry out your international search/preliminary examination, you will not be able to make use of any PCT-PPH programs as none are currently in operation. Note, however, that a number of regular PPH agreements exist which do not include PCT work products. Therefore, once you have entered the national phase in a country which has such a regular PPH agreement with other countries, you may be able to use the positive work product from the national phase to get accelerated PPH processing in the other countries. For further information on PPH agreements which do not include PCT work products, see the websites of the Offices concerned, some of which are linked to from:

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

USPTO に対し、それぞれの国内段階での早期審査を請求することができるでしょう。

- **EPO**：日本国特許庁（JPO）及び USPTO と PCT-PPH 試行プログラムを実施しています。よって、EPO を国際調査及び／又は国際予備審査機関として選択した場合、JPO 及び／又は USPTO に対し、それぞれの国内段階での早期審査を請求することができるでしょう。
- **USPTO**：オーストラリア特許庁、オーストラリア特許庁、EPO、フィンランド国立特許・登録委員会、JPO、韓国知的所有権庁、連邦知的財産権特許商標行政局（ロシア連邦）及びスペイン特許商標庁と PCT-PPH 試行プログラムを実施しています。よって、オーストラリア特許庁を国際調査及び／又は国際予備審査機関として選択した場合、上述の官庁に対し、それぞれの国内段階での早期審査を請求することができるでしょう。

**SIPO** 及びスウェーデン特許登録庁を国際調査及び／又は国際予備審査機関として選択した場合、現在実施されているいずれの PCT-PPH 試行プログラムも利用することができません。しかしながら、PCT 成果物を含まない通常の PPH 合意が多く存在しています。よって、他国と通常の PPH 合意を締結している国の国内段階に移行した場合、その国の国内段階の審査で得られた肯定的な審査結果に基づいて他国での PPH 手続による早期審査を利用することができるケースがあります（訳者注：PPH 請求の対象出願（第 2 庁への出願）とその PPH 請求の基礎となる対応出願（第 1 庁への出願）との関係について特定の要件が定められていますので、対象となる二庁間 PPH の要件を確認する必要があります）。PCT 成果物を含まない PPH 合意に関するさらなる情報は各官庁のウェブサイトをご参照下さい。いくつかについては次のリンクからご覧いただけます。

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

ご覧のとおり、国際調査機関／国際予備審査機関として USPTO を選択した場合に、PCT-PPH プログラムによる国内段階の早期審査の利用できる可能性が最も大きくなります。しかしなが

As you can see, using the USPTO as ISA/IPEA would appear to offer the most possibilities for making use of accelerated national processing via PCT-PPH programs. You should bear in mind, however, that there are other factors to consider when choosing an ISA/IPEA, namely:

- the fee charged by the ISA/IPEA for carrying out an international search or preliminary examination (taking into account any possible fee reductions or refunds) – for details about the fees payable at the various ISAs/IPEAs, as well as any applicable reductions or refunds, see the relevant pages of Annexes D and E of the *PCT Applicant's Guide* at:

[www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp)

- any fee exemptions, reductions or refunds that are available for national phase examination where particular ISAs/IPEAs have carried out the international search and preliminary examination – see the National Chapter Summaries in the *PCT Applicant's Guide*;
- the language of filing of the international application – if your international application is filed in a language which is not accepted by your chosen ISA/IPEA, you would have to incur translation costs (noting that if, in your case, the international application is filed in English, the above-mentioned ISAs/IPEAs will all carry out search and preliminary examination in English);
- the subject matter that an ISA/IPEA is prepared to search – ISAs/IPEAs are not required to search or examine any of the subject matter under PCT Rule 39.1 or 67.1. Information about whether exceptions to these rules exist can be found in the corresponding Agreements with the International Bureau of WIPO in relation to the functioning of the International Searching and International Preliminary Examining Authorities under the PCT at:

[www.wipo.int/pct/en/access/isa\\_ipea\\_agreements.html](http://www.wipo.int/pct/en/access/isa_ipea_agreements.html)

However, for specific details of the subject matter which is excluded, and the extent to which it is excluded, you should check the

ら、国際調査機関／国際予備審査機関の選択に際して、他の考慮すべき要素がある点を心に留めておくべきです。すなわち、

- 国際調査機関／国際予備審査機関が国際調査又は国際予備審査を実施するための手数料（手数料の減額又は払戻しの可能性も考慮）  
- 様々な国際調査機関／国際予備審査機関に支払う手数料について、適用される減額又は払戻しと同様、その詳細は PCT 出願人の手引きの Annex D 及び E の関連ページをご覧ください。

[www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp)

- 特定の国際調査機関／国際予備審査機関が国際調査及び国際予備審査を実施した場合に国内段階の審査で利用できる手数料の免除、減額又は払戻し – その詳細は PCT 出願人の手引きの国内段階の概要をご覧ください。
- 国際出願の言語 – 選択した国際調査機関／国際予備審査機関が認めていない言語で国際出願を行う場合には、翻訳費用が発生します（本ケースの場合、国際出願が英語で行われてた場合、上述の国際調査機関／国際予備審査機関はすべて英語で国際調査及び国際予備審査を実施するでしょう）。
- 国際調査機関／国際予備審査機関が調査を行う用意がある対象（発明） – 国際調査機関／国際予備審査機関は PCT 規則 39.1 又は 67.1 に規定されている対象の調査又は審査を要しません。これらの規則の例外の有無に関する情報は、PCT における国際調査及び国際予備審査機関としての機能に関する WIPO 国際事務局との対応する合意で確認することができます。

[www.wipo.int/pct/en/access/isa\\_ipea\\_agreements.html](http://www.wipo.int/pct/en/access/isa_ipea_agreements.html)

しかしながら、除外される対象の特別な詳細、及び除外される程度については、該当機関によって適用される国内法令又は広域法令を確認すべきです。

- 国際調査機関／国際予備審査機関が書面による見解又は特許性に関する国際予備報告（第 II 章）を作成するのに要する期間 – こ

national or regional law applied by the Authority concerned.

- the length of time it may take for the ISA/IPEA to establish its written opinion or IPRP Chapter II – you might find it helpful to consult the timeliness statistics for the various Authorities which are available on the WIPO website at:

[www.wipo.int/ipstats/en/statistics/pct/](http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/pct/)

Please also be aware that all the PCT-PPH programs are currently operating in the form of **pilot** programs (for details of expiration dates, see the respective websites that are linked to from the PCT-PPH pilot page at: [http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct\\_pph.html](http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html)). Although it is expected that the pilot programs between the Authorities concerned will be successful, and will therefore be either extended or fully implemented, if you file an international application now, there is no guarantee that such a program will still be operating between any two Offices by the time you enter the national phase.

For further information on the PCT-PPH pilot programs, see *PCT Newsletter* Nos. 02/2010, 06/2010, 10/2010, 01/2011, and page 2 of this issue.

の調査には WIPO ウェブサイトで利用可能である様々な機関の適時性に関する統計が役に立つでしょう。

[www.wipo.int/ipstats/en/statistics/pct/](http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/pct/)

また、すべての PCT-PPH プログラムが試行プログラムの形式で現在実施されている点に注意が必要です（満了期間の詳細は PCT-PPH 試行ページからリンクされている関連のウェブサイトをご参照下さい。

[http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct\\_pph.html](http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html)）。二庁間の試行プログラムが成功し、実施期間が延長される又は本格実施に移行することになると予想されますが、今、国際出願を行った場合、その出願について国内段階に移行するときまで二庁間で PCT-PPH のプログラムが実施されているかどうか保証するものではありません。

PCT-PPH 試行プログラムに関するさらなる情報は *PCT Newsletter* 2010 年 2 月号、6 月号、10 月号、2011 年 1 月号、及び上述の PCT-PPH に関する記事をご参照下さい。



## PCT NEWSLETTER NO.01/2011

## AMENDMENTS TO THE TITLE OF THE INVENTION

## 発明の名称の修正

*Q: I have seen in one of my published international applications that the title of the invention is not the same as the title as given in the request form and on the first page of the description. Is it possible to have the title corrected and the international application republished?*

**A:** If the title has been published incorrectly due to a data entry error by the International Bureau (IB), then your international application will be republished with the correct title. However, in your specific case, the original title was not approved by the International Searching Authority (ISA), and the ISA established a different title.

PCT Rule 4.3 states that the title of the invention should be short (preferably two to seven words when in English or translated into English) and precise. In accordance with PCT Rule 44.2, the international search report (ISR) (Form PCT/ISA/210) will either state that the ISA approves the title as submitted by the applicant or, if the ISA finds that the title does not comply with PCT Rule 4.3, it will establish the title itself under PCT Rule 37.2 and the ISR will be accompanied by the text of the title as established by the ISA.

For the purposes of the international phase, therefore, it is the ISA which determines the title, and in your case, it was the title as established by the ISA that was published with your international application. You were informed about the change of title in item 4 on the first sheet of the ISR which was issued in respect of your international application.

Generally, the PCT does not provide for any possibility, during the international phase, for the applicant to comment on any change made by the ISA to the title of the PCT application (as distinct from the abstract, in respect of which, if it has been established by the ISA under PCT Rule 38.2, the applicant is entitled to propose modifications or send comments within a period of one month from the transmittal of the ISR). Nevertheless, nothing in the PCT would prevent you from contacting the ISA which established the ISR to suggest that it

**Q:** 国際公開公報の中に、公報に記載された発明の名称が、願書及び明細書の第 1 ページに記載されている発明の名称と同じでないものがあります。この名称を訂正し、再公開してもらうことは可能でしょうか。

**A:** もし、国際事務局のデータ入力の誤りにより発明の名称が間違っていて公開されている場合には、正しい発明の名称で再公開されます。しかしながら、特別なケースですが、当初の発明の名称が国際調査機関により承認されず、国際調査機関が異なる発明の名称を決定した場合があります。

PCT 規則 4.3 では、発明の名称は、短く（英語の場合又は英語に翻訳した場合に二語以上七語以内であることが望ましい）かつ正確なものとする、と規定されています。PCT 規則 44.2 に従い、国際調査報告（様式 PCT/ISA/210）において、国際調査機関が出願人により提出された発明の名称を承認するか、又は、国際調査機関がこの発明の名称が PCT 規則 4.3 の要件を満たしていないと判断した場合には、PCT 規則 37.2 に基づき国際調査機関が自ら発明の名称を決定する旨記載するとともに、作成された発明の名称が記載されます。

よって、国際段階の目的で、国際調査機関が決定した発明の名称が国際出願とともに公開されます。この場合、出願人は当該出願について作成された国際調査報告の第 1 ページの 4. で発明の名称が変更された旨通知されます。

一般的に、PCT では、出願人が国際調査機関による PCT 出願の発明の名称の変更に対してコメントを行う機会を国際段階で設けられていません（要約の場合とは異なる、すなわち、PCT 規則 38.2 に基づき国際調査機関により要約が作成された場合に、出願人が提案された要約の修正若しくは当該要約についての意見を国際調査報告が郵送で発送された日から 1 ヶ月以内に国際調査機関に述べる事ができる）。そ

reconsiders the title and issues a revised ISR. If the ISA agrees with your views, it may change the title again, however the ISA has no obligation to take into account any comments from the applicant, and it is fairly unlikely that an ISA would do so unless the changed title contained a mistake.

Generally, applicants have the possibility to ask for a review of the title by the IPEA, if they file a demand for international preliminary examination (this is possible by means of filing amendments to the description under PCT Article 34), although this would not result in a republication of the international application with the amended title. It may not be worth your while to do this if you were otherwise not intending to file a demand. In any case, applicants are provided with another opportunity, under PCT Article 28, to amend their international application upon entry into the national phase, therefore, you could take up the matter of changing the title of the invention directly before each designated Office upon national phase entry.

Therefore, in the above-mentioned case, unless the ISA informs the IB that the title has been modified further, the international application will not be republished.

それでもなお、PCTでは、出願人が国際調査機関に連絡し、発明の名称を再検討し、国際調査報告を再発行することを提案することを妨げていません。もし国際調査機関が同意した場合には再び発明の名称が変更されるかもしれませんが、国際調査機関には出願人からのいかなる意見も考慮に入れる義務はなく、発明の名称に間違いが含まれていない限り、変更される可能性はほとんどないでしょう。

一般的に、出願人が国際予備審査の請求を行う場合（PCT第34条に基づく国際出願の補正を行うことができる）、国際予備審査機関による発明の名称の再検討を依頼することも可能ですが、修正された発明の名称を含む国際出願の再公開は行われません。いずれにしろ、出願人には、PCT第28条に基づき、国内段階移行時に国際出願を補正する機会が与えられており、国内段階移行時にそれぞれの指定官庁に対して発明の名称の変更に関する事項を取り上げることができます。

したがって、上述の場合、国際調査機関が国際事務局に対し、発明の名称をさらに修正した旨の通知がない限り、国際出願が再公開されることはありません。

## PCT NEWSLETTER NO.12/2010

## THE DIFFERENT OPTIONS AVAILABLE FOR FURNISHING PRIORITY DOCUMENTS

優先権書類提出に利用可能な様々なオプション

**Q:** *I am going to file an international application claiming priority from two earlier applications, one filed in the United States of America and one filed in Canada. I have the choice of the Canadian Intellectual Property Office (CIPO), the United States Patent and Trademark Office (USPTO) or the International Bureau (IB) as receiving Office (RO). How does my choice of RO affect the options available to me for meeting the requirement to furnish copies of the priority documents? Are there any special considerations that I should take into account?*

**A:** There are basically three ways of meeting the priority document requirements:

1. Send a conventional certified copy of the earlier application to either the RO or the IB. This option is always available. (PCT Rule 17.1(a))
2. Request the RO to prepare and transmit a certified copy of the earlier application to the IB. This option is available if the Office where the earlier application was filed is also acting as RO. (PCT Rule 17.1(b))
3. Request the IB to retrieve a copy of the earlier application from a digital library. This option is available when the earlier application was filed in an Office participating in the WIPO Digital Access Service for Priority Documents ("DAS", also known as

**Q:** 二つの先の出願、うち一つは米国、もう一つはカナダに出願されたもの、に基づく優先権主張を伴う国際出願を行う予定です。受理官庁としてカナダ知的所有権庁、米国特許商標庁又は国際事務局のいずれかを選択することができます。受理官庁の選択により、優先権書類の謄本の提出の要件を満たすために利用可能なオプションにどのように影響が及ぶでしょうか。考慮すべき特別の事項がありますか。

**A:** 優先権書類の要求を満たすには基本的に次の三通りの方法があります。

1. 先の出願の優先権の認証謄本を受理官庁又は国際事務局に送付する。このオプションは常に利用可能です (PCT 規則 17.1(a))。
2. 受理官庁に対し、先の出願の謄本を作成し及び国際事務局に送付するよう請求する。このオプションは、先の出願が提出された官庁であって、当該官庁が受理官庁として機能する場合に利用可能です (PCT 規則 17.1(b))。
3. 国際事務局に対し、先の出願の謄本を電子図書館から入手するよう請求する。このオプションは、選択された受理官庁に関わらず、先の出願がWIPO 優先権デジタルアクセスサービス (「DAS」又は「PDAS」)<sup>58</sup>の参加庁に提出されている場合に利用可能です (PCT 規則 17.1(b)の2))。

紙の願書様式 (PCT/RO/101) には、受理官庁による電子図書館からの優先権書類の入手可能性に

<sup>58</sup> At the time of writing, the DAS-participating Offices are: the Australian Patent Office, the Japan Patent Office, the Korean Intellectual Property Office, the Spanish Patent and Trademark Office, the United Kingdom Intellectual Property Office (an operating name of the Patent Office), the United States Patent and Trademark Office and the International Bureau (for PCT applications filed with RO/IB). Some of these Offices only allow certain types of applications (for example, electronically-filed applications) to be transmitted using DAS.

執筆時点での DAS 参加庁は、オーストラリア特許庁、日本国特許庁、韓国知的所有権庁、スペイン特許商標庁、英国知的所有権庁 (当該特許庁の運用名称)、米国特許商標庁及び国際事務局 (RO/IB に対して提出された PCT 出願手続のため)。これらの一部官庁は、特定の形式の出願のみ DAS を利用して送付することを許容しています。

“PDAS”<sup>58</sup>, irrespective of the RO chosen.  
(PCT Rule 17.1(b-bis))

Note that the paper request form (PCT/RO/101) also mentions the possibility of the RO obtaining a priority document from a digital library, but at present no RO offers that service (even Offices which have priority document exchange for national applications) so this should be disregarded. In the PCT-SAFE interface, this option is grayed out and you cannot select it.

If you choose to file your international application with **CIPO as RO** (RO/CA), the most practical option would be to request the RO to furnish a copy of the earlier Canadian application, and then either obtain a conventional certified copy of the earlier US application from the USPTO or request the IB to obtain it through DAS.

If you choose to file your application with the **USPTO as RO** (RO/US), you may request the USPTO to furnish a copy of the earlier US application. Canada does not yet participate in DAS, so your only choice for the Canadian document is to obtain a conventional certified copy from CIPO and send it to either RO/US or, preferably, the IB if it is received after the filing of the international application.

If you choose to file your application with the **IB as RO** (RO/IB), you will need to obtain a certified copy of the Canadian application from CIPO, but then have the choice of either obtaining a conventional certified copy of the US application from the USPTO or requesting the IB to obtain it through DAS.

You should only check a single box (if any) relating to transmission or retrieval of a particular priority document and ensure that the option which you select is actually available for that document. If you check more than one box, or your selected option is not available, you are likely to have to deal with additional correspondence from either the RO or the IB to clarify what was intended.

#### Choosing between DAS and a conventional certified copy

If you have used the priority document exchange (“PDX”) system between the USPTO, the European Patent Office, the Japan Patent Office and the Korean Intellectual Property Office, the prospect of using DAS to meet your priority document requirements probably looks quite

についても言及されていますが、現在、このサービスを提供している受理官庁は存在しません（国内出願についての優先権書類交換を行っている官庁であっても同サービスを提供していません）ので、この記述は無視しなければなりません。PCT-SAFEのインターフェースにおいてはこのオプションはグレー表示されており選択することはできません。

*受理官庁としてのカナダ知的所有権庁に国際出願を行うことを選択する場合、最も実務的なオプションは、受理官庁に対し先のカナダ出願の謄本を（国際事務局に）提出することを請求し、さらに、米国特許商標庁から先の米国出願の認証謄本を入手するか又は国際事務局に対し DAS を通して謄本を取得するよう請求します。*

*受理官庁としての米国特許商標庁に出願することを選択する場合、米国特許商標庁に対し先のカナダ出願の謄本を（国際事務局に）提出することを請求することができます。カナダ知的所有権庁はまだ DAS の参加庁ではないので、カナダ出願についてはカナダ知的所有権庁から認証謄本を取得し、受理官庁としての米国特許商標庁、又は、好ましくは国際出願後に謄本を受領した場合には国際事務局に送付する選択肢のみです。*

*受理官庁としての国際事務局に出願することを選択する場合、カナダ知的所有権庁からカナダ出願の認証謄本を取得する必要がありますが、米国出願については米国特許商標庁から認証謄本を取得するか、又は、国際事務局に対し DAS 経由の謄本の取得を請求する選択肢があります。*

（該当する場合）特定の優先権書類の送付又は取得に関連する一つのボックスのみにチェックをすることが要求されており、選択したオプションが実際にその出願について利用可能であることが確保されていなければなりません。もし一以上のボックスをチェックした場合あるいは選択したオプションが利用可能でない場合、受理官庁又は国際事務局から意図を明確にするための追加の対応を求められることになるでしょう。

#### *DAS 及び認証謄本の選択*

米国特許商標庁、欧州特許庁、日本国特許庁及び韓国知的所有権庁間の優先権書類交換システム（PDX）の利用経験がある方には、優先権書類の要件を満たすための DAS 利用の可能性は非常に魅力



appealing. The service is free and you do not have to worry about requesting, receiving and forwarding a conventional certified copy. However, it is essential to understand DAS procedures because **the process is not the same as PDX and the provision under PCT Rule 17.1(a) deeming the time limit to have been met as long as the IB receives the certified copy before the international publication date does not apply to requests under PCT Rule 17.1(b-bis).**

The PDX system operates based on bilateral arrangements between Offices, largely on the basis of trust. Although DAS can be used for PCT applications, it was designed primarily for Paris route applications between Offices which may have no special working relationship and includes additional security features to ensure that the applicant has specifically authorized transmission of a particular document. Even though the core system of DAS is operated by the IB, it will not be able to obtain or deliver a document for PCT purposes without all of the relevant steps being taken just as if the IB were any other national Office.

If you decide to request the IB to obtain the priority document from a digital library, you need to take **all of the following steps** in order to satisfy the requirement under PCT Rule 17.1(b-bis) that the request be made **within the time limit of 16 months from the (earliest) priority date**:

(a) Request the Office with which the earlier application was filed to make the application available to DAS. The particular arrangements for this vary amongst the participating Offices – applicants should check on the Office's website for details, but since in this case the first filing was with the USPTO, you should file Form PTO/SB/39 (or check the relevant box of Form PTO/SB/01) with the USPTO. Further information about the written authorization to permit access to US priority documents via DAS is available at:

[www.uspto.gov/web/patents/pdx/permitting\\_access.pdf](http://www.uspto.gov/web/patents/pdx/permitting_access.pdf)

(b) *[This step is specific to USPTO as Office of first filing – for most other Offices, the equivalent processes are done automatically as part of step (a) without any further user interaction.]* Go to the WIPO DAS web portal at:

[https://webaccess.wipo.int/priority\\_documents/en/](https://webaccess.wipo.int/priority_documents/en/)

的に見えるでしょう。このサービスは無料であり、認証謄本の請求、受理、転送の心配をする必要がありません。しかし、DAS 手続を理解することが不可欠です。なぜなら、手続は **PDX と同じではなく、国際事務局が認証謄本を国際公開の日前に受理した場合に提出期間内に受理したとみなす旨の PCT 規則 17.1(a) のただし書きは PCT 規則 17.1(b) の 2) に基づく要件には適用されません。**

PDX システムは官庁同士の信頼に基づいた二庁間合意に基づき運用されています。DAS は PCT 出願に対して利用することは可能ですが、特別の実務上の関係を有していない官庁間のパルルート出願を第一に考えて設計されたもので、出願人が特別にある出願の転送を許可することを可能とする追加のセキュリティ機能を含んでいます。DAS の中心のシステムは国際事務局によって運用されていますが、国際事務局が他の国内官庁であれば行うであろうすべての関連手続なしに PCT 目的の書類の取得又は送付を実施することはできません。

国際事務局に電子図書館からの優先権書類の取得の請求を行うことを決めた場合、PCT 規則 17.1(b) の 2) の要件を満たすために次のステップのすべてを行う必要があります、請求は**最先の優先日から 16 ヶ月以内**に行われなければなりません。

(a) 先の出願が提出された官庁に当該出願が DAS で利用できるよう請求します。この準備は参加庁間で異なりますのでそれぞれの官庁のウェブサイトで詳細をチェックすべきです。しかし、本件の場合、米国特許商標庁への第 1 国出願ですので、様式 PTO/SB/39 (又は様式 PTO/SB/01 の関連ボックスにチェック) を米国特許商標庁に提出します。DAS 経由の米国優先権書類へのアクセスを許可するための許可証の詳細については次のサイトでご覧いただけます。

[www.uspto.gov/web/patents/pdx/permitting\\_access.pdf](http://www.uspto.gov/web/patents/pdx/permitting_access.pdf)

(b) [このステップは第 1 国出願の官庁としての米国特許商標庁に特有のもので – 他のほとんどの官庁については、更なるユーザーの指示なしに、ステップ(a)の一部として同等の手続が自動的に行われます。] 次の WIPO の DAS ウェブポータルに入り、

[https://webaccess.wipo.int/priority\\_documents/en/](https://webaccess.wipo.int/priority_documents/en/)

and enter the relevant information to register the application with the WIPO Digital Access Service. The “access code” is the confirmation number for the US application, which appears on the EFS-Web Electronic Acknowledgment Receipt document and the filing receipt. Wait for an e-mail to indicate whether the application has been successfully registered into DAS by the USPTO – this will generally take one working day. Care should be taken when entering the required e-mail address during the registration process because an invalid e-mail address will prevent registration.

(c) Go to the web portal again<sup>59</sup> and use the “Update Access Control List” tab to give the IB access to that earlier application.

(d) Request the IB to retrieve the document, either by checking the box in Box No. VI of the paper request form or the corresponding box in PCT-SAFE, or by requesting the IB to do so separately (for an example of the wording which may be used for this purpose, see *PCT Newsletter* No. 01/2010, pages 4 and 5).

Steps (a) to (c) depend on one another and can only be taken in that order. It is also strongly recommended that steps (a) to (c) be completed before step (d) in order to avoid having to enter into additional correspondence with the IB because they are not able to access the document when they first try. To avoid all risk of problems, you should perform steps (a) to (c) before filing the international application, or at least before the record copy is likely to be received by the IB from the receiving Office. Compliance with PCT Rule 17.1(b-bis) requires a timely request to obtain the priority document, including steps (a) to (d).

It is expected that DAS will become an increasingly popular method of priority document retrieval in the future as more Offices participate in the service, especially for Paris route applications where applicants need to deal with multiple priority documents, rather than the PCT

WIPO デジタルアクセスサービスに当該出願を登録するために関連情報を入力します。「アクセスコード」は米国出願のための確認番号で、EFS-Web 電子確認受領書及び出願受領書に記載されています。当該出願が米国特許商標庁によって無事登録されたかどうかを示した E メールを待ちます – 一般的に 1 営業日かかります。無効な E メールアドレスが登録されるのを避けるために登録手続の過程で要求される E メールアドレスの入力の際には注意が必要です。

(c) 再びウェブポータルに入り<sup>59</sup>、「Update Access Control List (更新アクセスコントロールリスト)」タブを使って、国際事務局に先の出願へのアクセス権を設定します。

(d) 願書の第 VI 欄のボックス又は PCT-SAFE の対応するボックスにチェックを入れることにより、又は、別途国際事務局にその旨を請求することにより (この目的のために使用する文例については、*PCT Newsletter* No.01/2010 第 4-5 ページ参照)、国際事務局に対し、該当優先権書類を取得するよう請求します。

ステップ(a)から(c)は相互依存しており、この順序でのみ進めることができます。ステップ(d)の前に(a)から(c)のステップを完了させることにより、国際事務局への追加の連絡を行わなくて済むようにすることを強くお勧めします。当該ステップが完了していない場合、国際事務局が最初に取得を試みた際、該当優先権書類にアクセスできず、国際事務局への追加の連絡が必要になる可能性があります。すべての問題発生のリスクをなくすために、国際出願前又は少なくとも出願の記録の写しを受理官庁から国際事務局が受理するであろうタイミングの前までに、(a)から(c)のステップを実行しておくべきです。

より多くの官庁が、特に、一つの認証謄本のみ要求され、願書の関連ボックスにチェックを入れることにより受理官庁から容易に提供される PCT 制

<sup>59</sup> For priority applications filed with other DAS participating Offices, this will be the first visit to the web portal. The access code will have been supplied to you by either the Office of first filing or the IB, depending on the way that the system has been implemented by the Office of first filing.

その他の DAS 参加庁に対して提出された優先基礎出願に関しては、これがウェブポータルへの最初のアクセスになります。アクセスコードは、最初に出願した官庁が実施しているシステムの方法によって、最初に出願した官庁又は IB のいずれかにより提供されているでしょう。

system where only a single certified copy is required, which can often be provided by the RO simply by checking the relevant box on the request form. The IB is seeking to simplify the process of using DAS and also intends to propose a change to Rule 17.1(b-bis) to provide the same flexibility on the 16-month time limit as applies under Rule 17.1(a), whereby the time limit is deemed to have been met as long as the IB actually receives the priority document before the date of international publication, but for the moment it is essential for applicants to be fully aware of the DAS procedures which apply in relation to the Office where the earlier application was filed and to strictly observe the time limits.

度よりはむしろ、多数の優先権書類を扱う必要があるパリルート出願に対する DAS サービスに参加するようになれば、DAS は将来、優先権書類の取得方法としてどんどん普及していくでしょう。国際事務局は DAS の利用プロセスの簡易化を考えています。さらに、また規則 17.1(a)に基づき適用される 16 ヶ月の提出期限への同様の柔軟性を提供し、国際公開の日前に国際事務局が実際に受理した場合に提出期限内に受理したとみなすことができるよう、規則 17.1(b の 2)の改正の提案を検討していますが、当分の間、出願人は先の出願が提出された官庁に関して適用される DAS 手続を十分認識し、提出期限を厳守することが重要です。

## PCT NEWSLETTER NO.11/2010

## PAYMENT OF FEES BY AN “AGENT” WHO IS NOT ENTITLED TO REPRESENT THE APPLICANT IN RESPECT OF AN INTERNATIONAL APPLICATION

国際出願に関して出願人を代理する資格のない「代理人」による手数料の支払

*Q: I have filed an international application with the National Institute of Industrial Property (France) as receiving Office (RO/FR) on behalf of a sole applicant who is neither a resident nor a national of France, with the consequence that the application is being transmitted under PCT Rule 19.4(a)(i) to the International Bureau as receiving Office (RO/IB) for processing on the grounds that RO/FR is not competent under PCT Rule 19.1 to receive the international application. Since I cannot represent the applicant as I am not entitled to practice before the Office of the country of residence/nationality of the applicant, the applicant wishes to find an agent in the country in which he resides. In the meantime, the applicant would like me to proceed with the payment of the fees to avoid any late payment fee being charged, or even the withdrawal of the international application. I had intended to pay the fees for the filing of the international application to RO/FR using my company's deposit account with the Office, but would now like to pay the fees, which are now payable to the RO/IB, by credit card. Am I entitled to pay the fees on behalf of the applicant, given that I will not be considered an appointed agent for the application?*

A: If an international application is filed with the International Bureau of WIPO as receiving Office (RO/IB), or transmitted to the RO/IB under PCT Rule 19.4, the RO/IB does not require that the applicant be represented by an agent. However, if an agent is appointed, it must be an agent who is entitled to practice before the RO/IB (that is, a person who has the right to practice before the national Office of, or acting for, a Contracting State of which the applicant is a resident or national) (PCT Rule 83.1 bis(a)). As you are not entitled to practice before the Office of the country of residence/nationality of the applicant, or which is acting for such a country, the RO/IB will make an *ex officio* correction to the request form and change your status from “agent” to “address for correspondence” (see PCT

Q: フランスの居住者又は国民でない単独出願人を代理して、受理官庁としての国立工業所有権機関（フランス）（RO/FR）に国際出願を行いました。その結果として、RO/FRはPCT規則19.1に基づく当該国際出願の受理を管轄しないため、PCT規則19.4(a)(i)に基づき受理官庁としての国際事務局（RO/IB）に送付される場所です。出願人の住所及び国籍の国の官庁に対して手続を行う資格を有しておらず、出願人を代理することができないため、出願人は出願人の居住国の代理人を探すことを希望しています。その間、後払手数料が課されたり、国際出願が取下げられたりすることがないように、代わりに手数料の支払手続を行うことを希望しています。RO/FRへの国際出願の手数料の支払について、同庁への支払のための事務所の普通口座を利用して行うつもりでしたが、RO/IBに支払可能なクレジットカードでの手数料の支払を行いたいと考えています。当該出願について選任された代理人としてみなされないことを考慮すると、出願人に代わって手数料を支払う資格はあるのでしょうか。

A: 国際出願がRO/IBに提出される、又はPCT規則19.4に基づいてRO/IBに転送された場合、RO/IBは出願人が代理人によって代理されることを要求しません。しかしながら、代理人が選任されている場合、その選任はRO/IBに対する手続をとる権能を有する代理人でなければなりません（すなわち、出願人がその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対して業として手続をとる権能を有する者）（PCT規則83.1の2(a)）。（本件における当初代理予定の「代理人」は）出願人の住所又は国民の国の官庁又はその国のために行動する官庁に対して業として手続を権能を有していないことから、RO/IBは職権によって願書を修正し、その立場を「代理人」から「通知のためのあて名」に変更するでしょう（PCT規則4.4(d)参照）。そして、その通知のためのあて名として、通常、出願人又は代理人に送付されるいかなる通知（様式



Rule 4.4(d)). As an address for correspondence, you would receive any correspondence which would normally be sent to the applicant or agent (including Form PCT/RO/102 (Notification Concerning Payment of Prescribed Fees)), but any correspondence from the applicant to the receiving Office would need to be signed by the applicant in accordance with PCT Rule 92.1. The payment of fees in respect of the international application does not require the applicant's signature, however, so you are entitled to pay the fees. This is particularly beneficial for the applicant as it may take longer for the applicant to appoint a new agent than the time remaining for the payment of the fees.

The RO/IB will assign a new international application number (PCT/IB2010/.....) to the application. Therefore, before paying the fees, you should wait until that new number is communicated so that you can refer to it, noting that, because the time limit for payment of fees in the case of a transmission to the IB under PCT Rule 19.4 is one month from the date of receipt of the application by the IB (see PCT Rule 19.4(c)) (as opposed to one month from the date of receipt of the application by the Office with which it was initially filed) you should have a bit more time for paying the fees.

As you wish to pay the fees by credit card to the RO/IB, you should use the PCT E-payment Service. For this, you must furnish an e-mail address to the IB to which instructions for online credit card payment will be sent, and include an indication that you wish to pay the fees by credit card. When filing international applications with the RO/IB under PCT Rule 19.1(iii), this is normally done by including an e-mail address in Box No. IV of the request form (Form PCT/RO/101), and by checking the box marked "credit card" under "mode of payment" on the fee calculation sheet annexed to the request form, or by making the corresponding indications in the PCT-SAFE software. However, as you will probably not have done this, you can furnish the relevant information separately via fax (+41-22 910 06 10), mail or preferably by means of the Online Document Upload System (using the "General Correspondence" indexation type – for other post-filing correspondence with the RO/IB to be uploaded via the Online Document Upload System, more specific indexation types should be chosen wherever possible). Please note that the RO/IB will not

PCT/RO/102 (所定の手数料の納付に関する通知) も受理することになるでしょう。しかし、受理官庁への出願人からのいかなる通知も PCT 規則 92.1 に基づいて出願人が署名する必要があります。しかし、国際出願に関する手数料の支払については出願人の署名は要求されておらず、(当初代理予定の「代理人」は) 手数料を支払う資格があります。これは特に、出願人にとって、手数料支払のための残りの期間より長い時間を新たな代理人の選任にかけることができるという利点をもたらします。

RO/IB はこの出願に対し新しい国際出願番号 (PCT/IB2010/.....) を付与します。よって、手数料の支払の前に、この新しい番号を参照できるよう、番号が通知されるまで待たなければなりません。そして、PCT 規則 19.4 に基づいて国際事務局に送付された場合の手数料支払期限は国際事務局が当該出願を受理した日から 1 ヶ月であり (PCT 規則 19.4(c)参照)、(最初に出願した官庁が受理した日から 1 ヶ月である対し) 手数料支払期間に少し余裕があります。

RO/IB に対してクレジットカードによる手数料の支払いを希望する場合、PCT E-Payment サービスを利用します。ご利用にあたって、国際事務局からオンラインクレジットカード支払のための指示を送付するための E メールアドレス及びクレジットカードによる手数料の支払いを希望する旨の記載を含むものを国際事務局に対して提供しなければなりません。PCT 規則 19.1(iii) に基づいて RO/IB に国際出願がなされている場合、通常、願書 (様式 PCT/RO/101) の第 IV 欄に E メールアドレスを記載し、願書様式に添付される手数料計算用紙の "mode of payment" (支払方法) 欄で "credit card" (クレジットカード) のボックスにチェックを入れることによって行うか、あるいは、PCT-SAFE ソフトウェアの対応箇所にマークすることにより行います。しかし、本件の場合、これらの手続はおそらく行えないので、これに関連する情報を別途 FAX (+41-22 910 06 10) 又は郵送で提出するか、あるいは、好ましくはオンライン文書アップロードシステムを通して ("General Correspondence" (通知一般) を利用) 提出することができます。なお、出願後の RO/IB への他の通知についてオンライン文書アップロードシステムを通して提出する場合には、該当する場合、より特定の種別を選択すべきです。RO/IB は E メール

accept the fee calculation sheet or correspondence regarding E-payment by e-mail.

The RO/IB will send the necessary instructions for payment to you by e-mail, regardless of whether you have the right to represent the applicant. The e-mail will contain a link to the corresponding online transaction in the PCT E-payment system where you will be able to complete the transaction in a secure and confidential manner.

Once the agent who is entitled to represent the applicant has been appointed, the applicant or the newly appointed agent should send a request for recording of a change under PCT Rule 92*bis* to the IB, which will then issue Form PCT/IB/306 "Notification of the recording of a change", a copy of which will be sent to you. Subsequently, your address will no longer be regarded as the "address for correspondence". Any further correspondence relating to the application will be sent to the newly appointed agent, and not to you.

For further information on the filing of international applications with RO/IB, see:

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

and for further information on the payment of fees using the PCT E-payment service, see the User Guide at:

[www.wipo.int/patentscope/en/service\\_center](http://www.wipo.int/patentscope/en/service_center)

ルでの手数料計算表又は E-Payment に関する通知を許可していない点ご注意ください。

RO/IB は、出願人を代理する権利があるかないかにかかわらず、Eメールで必要な指示を送付します。Eメールには、PCT E-Payment システムでの対応するオンライン取引のためのリンクが含まれており、安全かつ内密な方法で取引を完了させることができます。

出願人を代理する資格を有する代理人が選任された時点で、出願人又は新たに選任された代理人は PCT 規則 92 の 2 に基づく変更の記録の請求を送付しなければなりません。そして、様式 PCT/IB/306 「変更の記録の通知」が作成され、その写しが（当初代理予定の「代理人」に）送付されます。その後、その住所は、もはや「通知のためのあて名」とはみなされません。出願に関する更なる通知はすべて新たに選任された代理人に送付されます。

RO/IB に対する国際出願に関するさらなる情報は、次のサイトをご参照下さい。

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

また、PCT E-Payment サービスを利用した手数料の支払いに関するさらなる情報は、ユーザーガイドをご参照下さい。

[www.wipo.int/patentscope/en/service\\_center](http://www.wipo.int/patentscope/en/service_center)

## PCT NEWSLETTER NO.10/2010

## THE IMPORTANCE OF MAINTAINING THE STANDARDIZED WORDING OF DECLARATIONS UNDER PCT RULE 4.17

PCT 規則 4.17 に基づく申立ての標準文言を維持することの重要性

*Q: I will be submitting a declaration under PCT Rule 4.17(iii) (that is, the declaration as to the applicant's entitlement to claim the priority of the earlier application) together with my international application, but am unsure what to do because the wording of the declaration as provided in the standardized wording given in the request form would need to be modified to clarify the circumstances of the international application concerned. Is it possible to modify the text accordingly?*

**A:** All declarations under PCT Rule 4.17 must conform to the standardized wording provided for in Sections 211 to 215 of the Administrative Instructions under the PCT (and also included in Box No. VIII or the Notes to Box No. VIII or generated by the PCT-SAFE software). Except in the case of the declaration of inventorship for the purposes of the designation of the United States of America, which is a pre-printed standardized text, the applicant must choose those items and elements from the standardized wording that apply and place them in the appropriate order, taking into account the facts of the case, the chronology of events, etc. For example, regarding the text of the declaration under PCT Rule 4.17(iii), you can include, omit, repeat, or re-order the matters listed in items (i) to (viii), as is necessary, to explain the applicant's entitlement to claim priority of the earlier application. You cannot introduce any new text, however, other than what is listed in those items.

According to PCT Rule 26ter.2(a), where the receiving Office or the International Bureau (IB) finds that any declaration is not worded as required, it may invite the applicant to correct the declaration within a time limit of 16 months from the priority date. If the declaration is not subsequently corrected so as to conform to the standardized wording, it will not lead to any loss of rights and the IB will, nevertheless, publish the declaration. It will then be up to each designated Office concerned to determine whether it can accept the declaration or not, and the designated Office(s) would be entitled to require you to

**Q:** PCT 規則 4.17 (iii) に基づく申立て（すなわち、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申立て）を国際出願とともに提出する予定です。しかし、願書に記載する標準文言として提示されている申立ての文言について、国際出願の状況を明確化するための修正を行う必要がある場いいどのようにすべきかよくわかりません。状況に応じて文言を修正することは可能でしょうか。

**A:** PCT 規則 4.17 に基づくすべての申立ては、PCT 実施細則第 211 号および第 215 号において提示されている標準文言（及び、第 VIII 欄又は第 VIII 欄の注に含まれている或いは PCT-SAFE ソフトウェアによって生成される文言）に従わなければなりません。アメリカ合衆国を指定国とする際に提出する発明者である旨の申立てについては、あらかじめ標準文言が印刷されているが、この場合を除き、出願人は、該当事案の事実や出来事の順序等を考慮して、標準文言の項目及び要素を選択し、適切な順序で並べなければなりません。例えば、PCT 規則 4.17(iii) に基づく申立ての文言に関して、先の出願に基づく優先権を主張する出願人の資格を説明するために、必要に応じて、(i) から (viii) までの項目に記載されている事項の含有・削除・反復・並び替えを行うことができます。しかし、これらの項目に記載されていない新たな文言を導入することはできません。

PCT 規則 26 の 3.2(a) に従って、受理官庁又は国際事務局は、申立てが必要な文言とされていないことを認めた場合には、出願人に対し優先日から 16 ヶ月の期間内に当該申立てを補充するよう求めることができます。その後、申立てが標準文言に従って補充されない場合であっても、いかなる権利も喪失せず、国際事務局は申立てを公開します。そして、指定官庁の権限でその申立てが受理されるか否か決定され、また、指定官庁は、国内段階において新たな申立て又は更なる証拠の提出を要求することができます。

furnish a new declaration or further evidence in the national phase.

It is recalled that the filing of declarations under PCT Rule 4.17 is an optional procedure during the international phase. By filing such declarations, the applicant makes use of a simpler, centralized procedure for providing information required on entry into the national phase only once, in the international phase, which may be more advantageous than filing different national-type declarations with the designated (or elected) Offices in the national phase, or, if applicable, furnishing documentary evidence to those Offices (for example, assignment documents).

In conclusion, if the circumstances of your application are such that the standardized wording of a particular declaration cannot be used, it may be preferable for you to comply with the applicable national law requirements before each designated Office in the national phase.

For further information on furnishing declarations, see the *PCT Applicant's Guide*, paragraphs 5.074 to 5.083, and to find out what are the requirements under PCT Rule 51 *bis* of the various designated States, refer to the relevant Summaries in the National Chapters of that publication at:

[www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp)

Before preparing a declaration, it is also strongly recommended to read the notes to Box No. VIII of the request form at:

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

PCT 規則 4.17 に基づく申立ての提出は、国際段階における任意の手続である点、留意が必要です。そのような申立てを提出することにより、出願人は、国内移行の際に要求される情報の提供を、たった一回の、より簡易で一元化された手続を利用することになり、国内段階において異なる国内用の申立てを指定官庁毎に提出すること、又は該当する場合、文書による証拠を指定官庁に提出すること（例えば、譲渡証書）に比べ有利になることがあります。

結論として、もし出願の状況が、特定の申立ての標準文言が利用できないような場合には、国内段階において、各指定官庁に対し、適用される国内法令の要件に従う方が望ましいかもしれません。

申立ての提出に関する更なる情報は、PCT 出願人の手引きの段落 5.074 から 5.083 をご覧いただくとともに、各指定国における PCT 規則 51 の 2 に基づく要件については、同手引きの国内段階の章における関連する概要をご参照下さい。

[www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp](http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp)

また、申立ての作成の際には、願書の第 VIII 欄の注を一読されることを強くお勧めします。

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



## PCT NEWSLETTER NO.09/2010

## INDICATING THE BASIS FOR AMENDMENT OF THE INTERNATIONAL APPLICATION

## 国際出願の補正の根拠の表示

*Q: Further to the entry into force of the amendment to PCT Rule 46.5 concerning the additional requirement to indicate in a letter the basis for the amendments to the claims under PCT Article 19, please could you explain how such indications should be made. What is the difference between this letter, and the statement under PCT Rule 46.4?*

**A:** First of all, it is recalled that when filing amendments to the claims under PCT Article 19 or, if a demand for international preliminary examination has been filed, under PCT Article 34(2)(b), the applicant is required to submit, in the language of publication, replacement sheet(s) containing a full set of claims in replacement of all the claims originally filed (PCT Rules 46.5(a) and 66.8(c)).

On 1 July 2010, amendments to both PCT Rule 46.5, concerning amendments to the claims under PCT Article 19, and PCT Rule 66.8, concerning amendments to the claims, the description and the drawings under PCT Article 34, entered into force. As a result of these amendments, the applicant is required to include in the letter accompanying the amendments, an explanation of the basis for the amendments in the application as filed, in other words, an indication of where in the application as filed there is support for the amendments. This is required in addition to the previously existing requirements for an accompanying letter which, in the case of the claims, indicates the differences between the claims as filed and those as amended (PCT Rules 46.5 and 66.8(c)).

As far as the basis for the amendment is concerned, the letter must make specific references to particular parts of the description or the drawings. This is so that the examiner may, by consulting those precise references in the application, assess whether the amendments contain subject-matter which extends beyond the disclosure of the application as filed (see PCT Articles 19(2) and 34(2)(b)). Therefore, non-specific indications such as “see the description as filed” or “see

**Q:** PCT 第 19 条に基づく請求の範囲の補正の根拠を書簡に表示する追加要件に関する PCT 規則 46.5 の改正の発効について、どのように表示すべきか説明いただけないでしょうか。この書簡と PCT 規則 46.4 に基づく説明書との違いは何ですか。

**A:** まず初めに、PCT 第 19 条に基づき請求の範囲の補正を提出する際、あるいは、国際予備審査の請求を行った場合には、PCT 第 34 条(2)(b)に基づき請求の範囲の補正を提出する際、出願人は、最初に提出したすべての請求の範囲と差し替えるために、完全な一式の請求の範囲を含む差替え用紙を公開言語で提出しなければなりません (PCT 規則 46.5(a)及び 66.8(c))。

2010 年 7 月 1 日付けで、PCT 第 19 条に基づく請求の範囲の補正に関する PCT 規則 46.5 の改正、及び、PCT 第 34 条に基づく請求の範囲、明細書及び図面の補正に関する PCT 規則 66.8 の改正が発効されました。これらの規則改正の結果、出願人は、補正書に添付する書簡中に、出願時における国際出願中の補正の根拠の説明、すなわち、補正を裏付ける箇所の表示を含める必要があります。この要件は、請求の範囲の補正の場合に、最初に提出した請求の範囲と補正後の請求の範囲との相違について表示する、という添付書簡に対する現在の要件に追加するものです (PCT 規則 46.5 及び 66.8(c))。

補正の根拠に関しては、書簡において、明細書又は図面のある箇所について特定の言及をしなければなりません。これにより、審査官は、出願におけるこれらの明確な参照を参考にすることにより、補正が出願時の開示の範囲を超えた主題を含むかどうか評価することができます (PCT 第 19 条(2)及び第 34 条(2)(b))。したがって、「出願時の明細書を参照」、「出願時の請求の範囲を参照」といった不特定の表示は、一般的に補正の根拠の表示として十分ではないとみなされます。

以下は、請求の範囲の補正の根拠の説明の例です。

"Claim 1 amended; claims 2 to 7 unchanged; claims 8 and 9 amended; claims 10 to 14 cancelled; claims 15 to 17 unchanged; new claim 18 added. (参考訳「請求

the claims as filed” are generally not considered sufficient for an indication of the basis for the amendment.

The following is an example of an explanation of the basis for some amendments to claims:

“Claim 1 amended; claims 2 to 7 unchanged; claims 8 and 9 amended; claims 10 to 14 cancelled; claims 15 to 17 unchanged; new claim 18 added.

(i)Basis for the amendment: Claim 1 has been amended at lines 4 and 11 to 14 and now indicates that the filter comprises a periodic backwashing means serially coupled to a first and second chamber. The basis for this amendment can be found in original claims 2 and 4 as filed.

(ii)Basis for the amendment: Concerning amended claims 8 and 9, the indication of ‘quick-fire piston’ is in paragraphs Nos. 2 and 19 in the description as filed.

(iii)Basis for the amendment: Claim 18 is new, the indication is in drawing no. III of the original application.”

Note that, in the case of amendments under PCT Article 19, which should be filed with the International Bureau (IB), where the international application is not in the same language as the accompanying letter (which should be furnished in English or French – see PCT Rule 92.2(d)), references may be made to the international application in the language of the application where to do so will facilitate the work of the examiner in finding the reference, for example:

“Basis for the amendment: Concerning amended claim 2, the indication of “請求項 1 に基づくパーキングアシストシステム” is in paragraphs Nos. 23, 46 and 85 in the description as filed.”

Note that substantive compliance with the requirement to submit a letter indicating the basis for amendments in the application is not checked during the international phase unless the applicant requests international preliminary examination. If the IPEA finds that the replacement sheets were either not accompanied by such a letter or that the letter failed to indicate the basis for the amendment, it is not obliged to invite correction, and may establish the international preliminary report on patentability (Chapter II of the PCT) as if such amendment had not been made (PCT Rule 70.2(c-bis)).

の範囲第 1 項は補正します、請求の範囲第 2 項乃至第 7 項は変更しません、請求の範囲第 8 項及び第 9 項は補正します、請求の範囲第 10 項乃至第 14 項は削除します、請求の範囲第 15 項乃至 17 項は変更しません、請求の範囲第 18 項は追加です。」)

(i) Basis for the amendment: Claim 1 has been amended at lines 4 and 11 to 14 and now indicates that the filter comprises a periodic backwashing means serially coupled to a first and second chamber. The basis for this amendment can be found in original claims 2 and 4 as filed. (参考訳「補正の根拠：請求の範囲第 1 項は、第 4 行並びに第 11 行乃至第 14 行が補正され、第 1 及び第 2 槽と逐次結合された周期的な逆洗手段を含むフィルタが示されている。この補正の根拠は出願時の請求の範囲第 2 項及び第 4 項に見られます。」)

(ii) Basis for the amendment: Concerning amended claims 8 and 9, the indication of ‘quick-fire piston’ is in paragraphs Nos. 2 and 19 in the description as filed. (参考訳「補正の根拠：請求の範囲第 8 項及び第 9 項の補正に関し、出願時の明細書の段落 2 及び 19 に「速射ピストン」が示されている。」)

(iii) Basis for the amendment: Claim 18 is new, the indication is in drawing no. III of the original application.” (参考訳「補正の根拠：請求の範囲第 18 項は追加で、当初出願の図面第 3 図に記載があります。」)

PCT 第 19 条に基づく補正の場合、国際事務局 (IB) に提出しなければなりません、国際出願が添付書簡と同じ言語ではない場合 (書簡は英語又は仏語で提出しなければなりません – PCT 規則 92.2(d)参照)、参照は国際出願の言語で行うことができます。それにより審査官が参照を容易に見つけることができるでしょう。例えば、

“Basis for the amendment: Concerning amended claim 2, the indication of “請求項 1 に基づくパーキングアシストシステム” is in paragraphs Nos. 23, 46 and 85 in the description as filed.” (参考訳「補正の根拠：請求の範囲第 2 項の補正に関し、出願時の明細書の段落 23、46 及び 85 に「請求項 1 に基づくパーキングアシストシステム」が示されている。」)

出願人が国際予備審査を請求しない限り、国際段階では、出願の補正の根拠を表示した書簡の提出のための要件の実体面での順守性はチェックされません。国際

Compliance with this requirement may also be important during the national phase, when it may be checked by the designated Offices, and failure to comply may result in disallowance of the amendments.

The *PCT Applicant's Guide* will be updated shortly with guidance on how to include information on the basis of the amendments in the accompanying letter.

With regard to your question concerning the difference between the letter accompanying the amendments and the statement under PCT Rule 46.4: whereas the purpose of the accompanying letter is to help examiners understand exactly what the amendments consist of, and to give the examiner a tool to help him/her verify that no new matter was added, any amendment to the claims under PCT Article 19 may be accompanied by a brief statement by the applicant explaining why the amendments were made and indicating any impact it might have on the description and the drawings.

Unlike the letter, the statement is optional and is published together with the international application itself. Whereas the letter accompanying the amendments under PCT Article 19 must be in either English or French, the statement must be in the language in which the international application is published (for further information on the drafting of the statement, see PCT Rule 46.4). The statement explaining the amendments must therefore not be confused with and must be clearly distinguished from the letter indicating the differences between the claims as filed and those as amended and the basis for the amendments (it is also distinct from the "statement concerning amendments" in Box No. IV of the demand form which should be completed when filing a demand for international preliminary examination). This is why it must be identified as such by a heading "Statement under Article 19(1)", and presented on a separate sheet.

予備審査機関が、差替え用紙に書簡が添付されていない、又は書簡に補正の根拠を表示がなされていないことを見つけた場合、訂正指令を出す義務はなく、特許性に関する国際予備報告（PCT 第 II 章）はその補正が行われなかったものとして作成することができます（PCT 規則 70.2(c) の 2）。この要件の順守は国内段階で重要になるかもしれません。指定官庁によってチェックされ、要件の不順守により補正が認められない結果となる可能性があります。

PCT 出願人の手引きにおいて、補正の根拠に関する情報をどのように添付書簡に含めるかについてのアドバイスを間もなく更新する予定です。

補正書の添付書簡と PCT 規則 46.4 に基づく説明書との相違に関する質問について、添付書簡の目的が、補正が何の構成からなるものであるかを審査官が正確に理解するのを助け、新規事項が追加されていない点を確認するのを支援するツールを審査官に提供することであるのに対し、PCT 第 19 条に基づく請求の範囲の補正書には、出願人によって補正を行った理由の説明や明細書及び図面に及ぼす影響の表示を行った簡単な説明書を添付することができます。

書簡とは異なり、説明書は任意であり、かつ、国際出願とともに公開されます。PCT 第 19 条に基づく補正書に添付する書簡は、英語又は仏語で記載されなければならないのに対し、説明書は国際出願が公開された言語で記載されなければなりません（説明書の作成に関する更なる情報は PCT 規則 46.4 を参照）。したがって、補正を説明した説明書は、出願時と補正後の請求の範囲の相違及び補正の根拠を表示する添付書簡と、混同されてはならず、明確に区別されなければなりません（この説明書は、国際予備審査の請求書の Box No. IV の「補正に関する記述（statement concerning amendments）」とは異なります）。このような理由により、説明書は、条約第 19 条(1)に基づく説明書（Statement under Article 19(1)）といった見出しをつけることにより同定し、別個の用紙で行わなければならない。

## PCT NEWSLETTER NO.07-08/2010

## RECORDING OF AN E-MAIL ADDRESS FOR PCT NOTIFICATIONS ISSUED BY THE INTERNATIONAL BUREAU

国際事務局によって発行される PCT 通知のための電子メールアドレスの記録

*Q: In an effort to move away from paper files, the company of patent attorneys that I work for, which is acting as agent for over 100 international applications, would like to request that notifications issued by the International Bureau be sent by e-mail instead of by mail. I have seen that this can be done by marking the appropriate check-box in the request form, but would like to know how I can request this change in respect of international applications where that form has already been filed and the e-mail address has not yet been furnished. Can I make a single request for the recording of the e-mail address that will cover all international applications where we act as agent?*

**A:** Such a request may be dealt with in the same way as any other requests under PCT Rule 92bis "Recording of Changes in Certain Indications in the Request or the Demand", for example requests to record a change in the person, name, residence, nationality or address of the applicant or requests to record a change in the person, name or address of the agent, the common representative or the inventor. In other words, the request should be made in a letter signed by the applicant or the agent of record. This would also be the case if you wished to change an e-mail address which had been given earlier.

In order to facilitate the sending and processing of requests for the recording of changes in respect of multiple applications, the International Bureau (IB) encourages the sending of a single letter in which all the international application numbers concerned are listed, rather than the sending of a separate letter for each application. It is important, however, to list the numbers concerned, and not to simply request that the change be made "in respect of all international applications filed by the applicant/agent". Note also that only agents who have been authorized to sign on behalf of the applicant may send such a request, therefore, separate letters may need to be sent by other agents in your firm if you are not authorized to sign on behalf of the applicants in respect of the international applications that are being handled by the other agents. Of course, if the

**Q:** 紙ファイルからの脱却するために、100件以上の国際出願の代理人として活動している当事務所は、国際事務局によって発行される通知を郵送に代えて電子メールで送付するよう要請したいと考えています。願書中の対応するチェックボックスにマークすることにより可能と理解しています。しかし、すでに願書を提出した国際出願についてまだ電子メールアドレスを提出していない出願について、送信方法の変更をどのように請求したらよいでしょうか。代理人となっている国際出願すべてについて1つの要請で行うことが可能でしょうか。

**A:** このような要請は、規則 92 の 2 「願書又は国際予備審査の請求書の表示の変更の記録」（例えば、出願人の名義、氏名若しくは名称、住所、国籍又はあて名の変更の記録や、代理人、共通の代表者又は発明者の名義、氏名若しくは名称又はあて名の変更の記録の要請）に基づいた他の要請と同様に取り扱われるでしょう。言い換えれば、出願人又は記録された代理人によって署名された書簡で要請を行わなければなりません。以前に提供している電子メールアドレスの変更の場合も同様です。

複数の出願についての変更の記録の要請の送付及び手続の促進のため、国際事務局は個々の出願ごとに別個の書簡を送付するよりむしろ、関連するすべての国際出願番号がリスト化された1通の書簡の送付をお勧めしています。しかしながら、単に特定の出願人／代理人により出願された国際出願に関するものに対する変更の要請とするのではなく、関連する番号をリスト化することが重要です。出願人に代わり署名する権限を有している代理人のみがそのような要請を送付することができます。よって、出願人に代わって署名する権限がなく、同じ事務所の他の代理人によって扱われている国際出願については、当該他の代理人によって別個の書簡が送付される必要があります。もちろん、会社自身



company itself (rather than an individual) has been authorized to sign for the applicants, anyone authorized to sign for the company may sign for all international applications concerned.

In order to ensure that the change is recorded promptly, and in view of the fact that not all receiving Offices may be prepared to accept a request for recording of a change in respect of multiple applications in a single letter, it is generally recommended that any request for the recording of a change be sent direct to the IB, rather than to the receiving Office. Such requests may be sent to the IB by mail, by fax (to the general PCT fax number: (+41-22) 338 82 70), or, preferably, using the PCT Online Document Upload Service. The latter, which permits PCT applicants or their agents to submit electronic documents (in PDF format) to the IB via a web interface, is particularly recommended as it allows post-filing documents to be submitted quickly and efficiently to the IB (for further information, see *PCT Newsletter* No. 01/2010, page 2, and the user guidelines for the PCT Online Document Upload Service at: [http://www.wipo.int/patentscope/en/service\\_center/](http://www.wipo.int/patentscope/en/service_center/)). Note that any request for change which is received after the expiration of 30 months from the priority date in respect of a particular application will not be recorded in respect of that application (PCT Rule 92*bis*.1(b)).

It is important to specify in your letter whether you wish e-mails to be sent as “**advance copies followed by paper notifications**”, or whether you wish them to be sent “**exclusively in electronic form**”, in which case no paper notifications would be sent. If you have not already been receiving notifications by e-mail from the IB, it is recommended, as a first step, to begin by requesting advance copies followed by paper copies. The second option of requesting notifications exclusively in electronic form should be used only when you have successfully received advance copies of notifications by e-mail from the IB and are satisfied with the electronic delivery to your e-mail address, as confirmed by the subsequent receipt of the paper copy.

It is recalled that, although the IB is prepared to send notifications to the applicant by e-mail, it is not possible for applicants to reply to such e-mails received from the IB (they are sent from the e-mail address: “no.reply@wipo.int”), and the IB is not prepared to accept

(個人よりむしろ) が出願人のための署名する権限を与えられている場合、会社のために署名する権限を有する者が関連するすべての国際出願について署名することができます。

この変更が迅速に記録されることを確実にするために、またすべての受理官庁が複数の出願について1通の書簡による変更の記録の要請を受理する用意ができていないわけではないことを考慮して、変更の記録の要請は受理官庁よりむしろ国際事務局に直接送付することをお勧めします。このような請求は、国際事務局に対し、郵送、FAX、又は好ましくはPCTオンライン文書アップロードサービスで提出することができます。PCTオンライン文書アップロードサービスでは、出願人又は代理人が国際事務局に対しウェブインターフェース経由で電子書類(PDFフォーマット)を提出することができます。また、出願後に提出する書類を国際事務局に迅速かつ効率的に提出することが可能であり、同サービスを特にお勧めします(PCT *Newsletter* No.01/2010)。特定の案件について優先日から30ヶ月の期間の満了の後に受理した変更の要請は記録されません(PCT規則92の2.1(b))。

書簡において、「事前の通知として受け取り、後に書面による通知の送付を希望する」又は「電子メールによる通知のみを希望する」(この場合、書面による通知は送付されません)のいずれの送付方法を希望するのか特定することが重要です。まだ国際事務局から電子メールによる通知を受け取ったことがない方には、第一段階として、事前の通知として受け取り、後に書面による通知の送付を希望する方法から始めることをお勧めします。電子メールによる通知のみを希望する、というオプションは、国際事務局からの事前の通知をうまく受理でき、電子メールアドレスへの電子送付に満足し、後の書面による通知で確認ができた場合に利用すべきです。

国際事務局は電子メールによる出願人への通知の送付を用意していますが、出願人が国際事務局からの電子メールに返信することはできません。また国際事務局は出願人が電子メールで送付した文書を受理していません。しかし、文書アップロードで電子的に送付された書類は受理

documents sent by applicants by e-mail. It will, however, receive documents sent electronically by document upload, and it will reply to general enquiries (that is, not relating to specific international applications) received by e-mail.

For further information on the new check-box in the request form relating to the sending of notifications by e-mail, see *PCT Newsletter* Nos. 01 and 04/2010, and for further information on the requesting of recording of changes, see the *PCT Applicant's Guide*, International Phase, paragraphs 11.018 to 11.022.

されます。また一般的な問い合わせ（特定案件に関するものではない）については回答いたします。

電子メールによる通知に関する願書様式中の新しいチェックボックスについての更なる詳細情報は *PCT Newsletter* No.01/2010 及び No.04/2010 を、変更の記録の要請についての情報は *PCT 出願人の手引きの国際段階の段落 11.018 から 11.022* をご参照下さい。

## PCT NEWSLETTER NO.06/2010

## FILING AMENDMENTS UNDER PCT ARTICLE 19 AFTER THE PUBLICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION; LANGUAGE REQUIREMENTS FOR SUCH AMENDMENTS.

国際公開後の PCT 第 19 条に基づく補正の提出；補正の際の言語要件

*Q: I recently received an international search report (ISR) and a written opinion of the International Searching Authority (ISA) which were transmitted by the ISA late, after the publication of the international application. I understand that, even though the international application has been published, the ISR will be the subject of a later publication. If I submit amendments to the claims under PCT Article 19, will they also be published later? Also, given that the original application was filed in Dutch with the Netherlands Patent Office, and was translated into a publication language, namely, English, for the purposes of international publication, will the amendments also have to be translated into English?*

A: Amendments to the claims under PCT Article 19 can be filed with the International Bureau (IB) within two months from the date of transmittal of the ISR or 16 months from the priority date, whichever time limit expires later (PCT Rule 46.1). In your case, since the ISR was transmitted after the publication of the international application, and therefore later than 16 months from the priority date, the applicable time limit is two months from the date of transmittal of the ISR. Provided that the amendments to the claims are received in the correct language (see below) and within the above-mentioned time limit, they will be published together with a revised “front page” (that is, the page containing the bibliographic data, the title and the abstract) (PCT Rule 48.2(h)).

If, at the time of the completion of the technical preparations for publication in respect of a given international application, no amended claims have been submitted yet, and the time limit for amending the claims under PCT Article 19 has not yet expired, third parties will be alerted to this fact by way of an indication in the published international application that the time limit for submitting claims under PCT Article 19 has not yet expired, and that, should the claims be amended within the applicable time limit, the amended claims and any statement under PCT Rule 46.4 (see below) will be published separately.

**Q:** 国際調査報告及び国際調査機関の見解書が、国際公開後に遅れて送付されてきました。国際公開後であっても国際調査報告は遅れて公開されるものと理解しています。PCT 第 19 条に基づく請求の範囲の補正を行った場合、同様に国際公開されるのでしょうか？また、オランダ特許庁に対してオランダ語で出願した PCT 出願について、国際公開の目的で公開言語、つまり英語、に当初出願の翻訳を行いました。補正についても英語に翻訳しなければならないのでしょうか？

**A:** PCT 第 19 条に基づいた請求の範囲の補正書は、国際調査報告の送付の日から 2 ヶ月の期間又は優先日から 16 ヶ月の期間のうちいずれか遅く満了する期間内に国際事務局に対し提出することができます（規則 46.1）。本件の場合、国際調査報告が国際公開後に送付され、よって、優先日から 16 ヶ月の期間より後に送付されていることから、適用される期限は国際調査報告の送付の日から 2 ヶ月になります。正しい言語で、かつ、上記期限内に請求の範囲の補正書が受理された場合、当該補正は修正されたフロントページ（すなわち、書誌的事項、発明の名称及び要約を含むページ）とともに公開されます（PCT 規則 48.2(h)）。

国際公開のための技術的準備の完了の日までに、請求の範囲の補正書が提出されておらず、19 条に基づく請求の範囲の補正の提出期限が過ぎていない場合、19 条に基づく請求の範囲の補正書の期限が過ぎていない旨の表示を国際公開公報上に行うことで、第三者に対し注意を促します。そして、期限内に請求の範囲が補正された場合、請求の範囲の補正書及び PCT 規則 46.4 に基づく説明書（下記参照）は別途公開されません。

PCT 第 19 条に基づく補正書は公開言語で提出しなければなりません（規則 46.3）。（たとえ翻訳文を提出する意思があったとしても）他の言

Any amendments under PCT Article 19 must be submitted in the language of publication (in your case, English) (see PCT Rule 46.3) – you should not submit them in another language (even if you do intend to file a translation). The amendments must comprise a replacement sheet or sheets containing a complete set of claims in replacement of all the claims originally filed (PCT Rule 46.5(a)). You should also submit a letter which identifies the claims which differ from the claims originally filed, and draws attention to the differences between the claims originally filed and the claims as amended (PCT Rule 46.5(b)(i)) and identifies the claims which have been cancelled (PCT Rule 46.5(b)(ii)). In addition, as from 1 July 2010, you will also need to indicate the basis for the amendments, in other words, to indicate where in the application as filed there is support for the amendments (new PCT Rule 46.5(b)(iii)). Note that the accompanying letter should be in English, or if the language of the international application is French, in French (PCT Rule 92.2(d)).

You may also submit a brief statement (up to 500 words) regarding the amendments (see PCT Rule 46.4), explaining them, and indicating any impact they might have on the description and drawings. Any such statement will be published together with the amended claims. The statement should also be in the language of publication (that is, in your case, English).

It is important to note that, although having PCT Article 19 amendments published may help secure provisional protection in the countries offering this, making use of PCT Article 19 to correct any negative findings in the written opinion of the ISA will NOT affect the contents of the subsequent international preliminary report on patentability (Chapter I of the PCT) (IPRP Chapter I). Such amendments will not be examined in substance in the international phase unless a demand for international preliminary examination is filed. Applicants who file a demand have the possibility of requesting that the International Preliminary Examining Authority (IPEA) use the PCT Article 19 amendments as a basis for the international preliminary examination, and if this results in negative objections in the IPRP Chapter I being overcome, this may lead to a positive IPRP Chapter II. If it is your intention to file a demand, and you would like the PCT Article 19 amendments to be taken into account for international preliminary examination, the corresponding indications should be made in Box No. IV ("basis for

語で補正書を提出すべきではありません。出願人は、最初に提出したすべての請求の範囲と差し替える、完全な一式の請求の範囲を含む差替え用紙を提出しなければなりません（規則 46.5(a)）。さらに、出願人は、最初に提出した請求の範囲と補正により異なるものとなる請求の範囲を特定し、及び最初に提出した請求の範囲と補正後の請求の範囲との相違について注意を喚起すること（規則 46.5(b)(i)）、並びに最初に提出した請求の範囲であって補正により削除されたものを特定すること（規則 46.5(b)(ii)）を記載した書簡を添付します。これらに加えて、2010年7月1日より、出願時における国際出願中の補正の根拠を表示することが必要になります（新規規則 46.5(b)(iii)）。なお、添付する書簡は英語、又は、国際公開言語が仏語の場合は仏語で作成します（規則 92.2(d)）。

また、出願人は、補正に関する簡単な説明書（英語の場合又は英語に翻訳した場合に 500 語を超えてはならない）を提出し、補正の説明及びその補正が明細書及び図面に与える影響の表示することができます。この説明書は請求の範囲の補正とともに公開されます。またこの説明書は公開言語で作成します。

PCT 第 19 条に基づく補正の公開は、仮保護が与えられる国における仮保護を確実なものとする点で役立つかもしれませんが、国際調査機関の見解における否定的見解が示された点について 19 条補正により修正しても、その後の特許性に関する国際予備報告第 1 章の内容に影響を与えることはありません。19 条補正について、国際予備審査請求が行われない限り、国際段階において実体面での審査が行われることはありません。国際予備審査請求を行った出願人は、国際予備審査機関に対し、国際予備審査の対象として 19 条補正を利用することを請求する可能性を有しており、また、それにより特許性に関する国際予備報告第一章における否定的見解が克服されるのであれば、特許性に関する国際予備報告第二章では肯定的な結果になるかもしれません。出願人が国際予備審査を請求し、19 条補正が国際予備審査で考慮されることを希望する場合、国際予備審査請求書（様式 PCT/IPEA/401）の Box No.IV（国際予備審査に対する基本事項）において対応箇所に表示する必要があります。また、補正書の写しを国際予備審査請求書と



international preliminary examination”) of the demand form (Form PCT/IPEA/401)), and a copy of the amendments should preferably be submitted with the demand (PCT Rule 53.9(a)(i)).

Please be aware that in any country in which the national phase has already been entered at the time of publication of the amended claims, the designated Office concerned need not take into account the claims as amended.

It is recalled that the claims, as well as the description and drawings, may also be amended when filing a demand (PCT Article 34.2(b)) or before the national/regional Offices (PCT Articles 28 and 41).

Detailed instructions concerning the filing of PCT Article 19 amendments are contained in the *PCT Applicant's Guide*, International Phase, paragraphs 9.004 to 9.011.

もに提出することが望ましいです（規則 53.9(a)(i)）。

請求の範囲の補正の公開時にすでに国内段階に移行している国において、当該国の指定官庁は請求の範囲が補正されたものとみなすと考慮する必要はありません。

請求の範囲と同様に明細書及び図面を補正する場合には、国際予備審査請求の際（PCT 第 34 条 (2)(b)）又は国内広域官庁に対して（PCT 第 28 条及び第 41 条）、補正を行うことができます。

PCT 出願人の手引きの国際段階の段落 9.004 から 9.011 に、19 条補正の提出に関する詳細な説明があります。

## PCT NEWSLETTER NO.05/2010

## FACTORS TO BE CONSIDERED WHEN DECIDING WHETHER OR NOT TO FILE A DEMAND FOR INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION – PART 2

## 国際予備審査を請求するか否かの決定を行う際に考慮すべき要素 – パート 2

(Views of David Reed, former Senior Patent Advisor, The Procter & Gamble Company, and current PCT Consultant)

*Q: I have just received the international search report and the written opinion of the International Searching Authority. What should I consider when deciding whether to file a demand for international preliminary examination under PCT Chapter II?*

A: Filing a demand for international preliminary examination is an optional procedure under the PCT, which must be reviewed for each international application. The “Practical Advice” that was published in *PCT Newsletter* No. 04/2010 dealt with the following situations, where the written opinion of the International Searching Authority (ISA) is more positive:

1) the applicant receives the written opinion of the ISA indicating that all claims appear to be novel, to involve an inventive step and to be industrially applicable.

Additionally, the examiner has not noted any formality defects or other issues; and

2) the applicant receives the written opinion of the ISA indicating that all claims appear to be novel, to involve an inventive step and to be industrially applicable; however, the examiner has noted one or more formality defects.

This issue will deal with the following, more negative, situations:

3) the applicant receives the written opinion of the ISA and the examiner has concluded that one or more of the claims lack novelty, inventive step or industrial applicability;

4) the applicant receives the written opinion of the ISA and the examiner has concluded that one or more of the claims lack novelty, inventive step or industrial applicability, but the information arrived late; and

5) the applicant does not receive an International Search Report (ISR) or a written opinion of the ISA, but

**Q:** 国際調査報告及び国際調査機関の書面による見解を受け取ったところです。PCT 第 2 章 の国際予備審査の請求書を提出するかどうかを決定する際、何を考慮すべきですか。

**A:** PCT において、国際予備審査の請求を提出は任意のプロセスで、それぞれの国際出願において検査して、請求の有無を決定する必要があります。PCT Newsletter No. 4/2010 では以下の状況のうち、国際調査機関の見解がより肯定的な場合を取り上げました。

1) 出願人が、全ての請求項に対し、新規性、進歩性、産業上の利用可能性について肯定的である国際調査機関の見解を受理している場合。さらに、審査官による国際出願の不備等の指摘を受けていない場合。

2) 出願人が、全ての請求項に対し、新規性、進歩性、産業上の利用可能性について肯定的である国際調査機関の見解を受理している場合。しかしながら、審査官による一以上の国際出願の不備等の指摘を受けている場合。

今月号では、以下のような、国際調査機関の見解がより否定的である場合を取り上げます。

3) 出願人が、一以上の請求項に対し、新規性、進歩性、産業上の利用可能性について否定的である国際調査機関の見解を受理している場合。

4) 出願人が、一以上の請求項に対し、新規性、進歩性、産業上の利用可能性について否定的である国際調査機関の見解を受理しているが、その情報が遅れて届いた場合。

5) 出願人が、国際調査報告、国際調査機関の見解書を受理していないが、PCT 第 17 条(2)(a)の

receives a declaration under PCT Article 17(2)(a) that no ISR will be established.

It is recalled that the written opinion of the ISA provides the applicant with an examiner's opinion on the novelty, inventive step and industrial applicability of the claimed invention. Any negative findings, substantive or formal, will be placed before the national (or regional) examiner in every country where the national phase is entered. At some point in the patenting process, it is reasonable to conclude that an applicant will have to respond to each negative finding contained in the written opinion with amendments and/or arguments. The Chapter II procedure gives the applicant the opportunity to respond to these once, during the international phase, as opposed to writing and filing multiple responses in all national offices where national phase entry is made. For cases where the written opinion of the ISA contains negative findings, the savings in the applicant's/agent's time and, where applicable, agent's fees, required by multiple responses to national offices may well justify the use of the Chapter II procedure.

3) The applicant receives a written opinion of the ISA and the examiner has concluded that one or more of the claims appear to lack novelty, inventive step or industrial applicability.

In this situation an applicant is faced with an opinion that one or more claims do not meet the basic requirements for patentability (as defined in PCT Article 33). If the documents cited in the ISR are applicable under national law and a national examiner agrees with the findings stated in the written opinion of the ISA, a patent will probably not be issued for the claims affected. If, after careful analysis, the applicant concludes that the negative findings in the written opinion of the ISA have merit and an amendment to the claims and/or an argument is needed to restore novelty or inventiveness to the claims, the PCT offers two options:

(a) An amendment to the claims (only) may be filed under PCT Article 19 (information on the filing of amendments will be the subject of a separate "Practical Advice" in the near future). Any amendments under PCT Article 19 and the accompanying statement will be published with the international application. It is important to note that making use of PCT Article 19 to correct any negative findings in the written opinion of the ISA will not affect the contents of the subsequent international preliminary report on patentability (Chapter I of the PCT)

規定による国際調査報告を作成しない旨の宣言を受理している場合。

国際調査機関の見解書では、請求項に係る発明について新規性、進歩性及び産業上の利用可能性に関する審査官の見解が示されます。否定的な見解は実体的、方式的にかかわらず、国内移行するすべての国の審査官に提供されます。特許審査過程のある時点で、出願人は国際調査機関の見解に指摘された否定的事項に対する応答を補正又は抗弁で行うことが合理的です。国内移行する各国官庁において複数の応答を作成・提出するのは対照的に、第II章の手続（国際予備審査）では、出願人に対しこれらの応答の機会を一度与えられています。国際調査機関の見解に否定的見解が含まれている場合、各国官庁で複数の応答を行うことによる、出願人/代理人の時間、場合によっては代理人費用を節約するという点から、第II章の手続を利用することは妥当かもしれません。

3) 出願人が、一以上の請求項に対し、新規性、進歩性、産業上の利用可能性について否定的である国際調査機関の見解を受理している場合。

この状況では、出願人は、一以上の請求項に対し特許性の基本的要件（PCT第33条に規定）を満たしていないという見解を受けています。国際調査報告で引用された文献が国内法の下で適用され、国内の審査官が国際調査機関の見解で指摘されている事項に同意する場合、指摘を受けた請求項に係る発明について特許付与されることはおそらくないでしょう。詳細な検討の結果、国際調査機関の見解での否定的な指摘事項が妥当なものであり、請求項にかかる発明の新規性・進歩性を回復するために請求項の補正及び/又は抗弁を行う必要がある場合、PCTでは次の2つの方法を提供しています。

(a) PCT第19条に基づいた請求項（のみ）の補正を行うことができます（補正書の提出方法に関する情報は近いうちに別の「実務アドバイス」で取り上げられるでしょう）。PCT第19条に基づく補正書及び添付される説明書は国際出願とともに公開されます。PCT第19条を利用して国際調査機関の見解での否定的な指摘事項を解消することでは、特許性に関する国際予備報告（第I章）の実体的内容は変わらない点留意が必要です。特許性に関する国際予備報告（第I章）には、国際調査機関の見解書で提示された意見が記載される

(IPRP Chapter I). The IPRP Chapter I will still set forth the opinion given in the written opinion of the ISA. (It is possible to file an amendment under PCT Article 19 and to also use the Chapter II procedure. This allows an applicant to have amended claims published to help secure provisional protection in the countries offering it and, under Chapter II, to submit arguments and/or further amendments in favor of novelty, inventive step and industrial applicability to an IPEA examiner before the issuance of the international preliminary report on patentability (Chapter II of the PCT) (IPRP Chapter II).

(b) An amendment to the claims, description and/or drawings as well as a complete argument in favor of novelty, inventive step and/or industrial applicability can be submitted under PCT Article 34. This is a procedure under PCT Chapter II and requires the timely filing of a demand for international preliminary examination and payment of the fees mentioned in Part 1 of this “Practical Advice”.

The advantages of a favorable IPRP Chapter II are numerous. Individual case experience has shown that many patent Offices give considerable weight (up to full faith and credit) to an IPRP Chapter II positive for novelty, inventive step and industrial applicability. All PCT national or regional Offices will use the IPRP Chapter II findings to assist them in carrying out their national or regional examination of an application. Patent Offices having a strong examination staff or those with national laws differing from the standards set out in PCT Article 33 (such as “grace periods”) will take the non-binding opinions in the IPRP Chapter II into consideration, but will continue to conduct their full, normal examination. Offices with a smaller examining staff and those without examiners tend to rely more heavily on the results in the IPRP Chapter II.

When evaluating the usefulness of the Chapter II procedure, the savings realized in reduced national prosecution time and expense in those countries relying heavily on the IPRP Chapter II should be considered. Some practitioners have estimated that for an application being filed broadly (in 50 or more countries), a favorable IPRP Chapter II can save two to three weeks of foreign prosecution time during the national phase. Additionally, national or regional prosecution in the Office conducting the international preliminary examination may also be more rapid and/or incur reduced national fees. Following examination under Chapter II, the applicant will also have a

ことになります。PCT 第 19 条に基づく補正を行い、第 II 章の手続で利用してもらうことは可能です。PCT 第 19 条に基づく補正は、その補正の公開により暫定的な保護を認めている国におけるその保護の確保を促進すること、並びに、補正及び抗弁の提出により、第 II 章のもとで、特許性に関する国際予備報告の作成の前に、新規性、進歩性、産業上の利用可能性に関する国際予備審査機関の審査官の判断を肯定的なものとするのが可能です。

(b) 新規性、進歩性及び産業上利用可能性について肯定的なものとするため、抗弁とともに請求の範囲、明細書及び／又は図面に関する PCT 第 34 条に基づく補正書を提出することができます。この手続は PCT 第 II 章の下で行なわれるものであり、この実務アドバイスのパート 1 で言及したように、国際予備審査の請求及び手数料の支払を適時に行わなければなりません。

肯定的な特許性に関する国際予備報告を利点は数多くあります。個々の事例の経験上、多くの特許庁において、新規性、進歩性、産業上の利用可能性について肯定的な特許性に関する国際予備報告（第 II 章）を重視（十分な信頼と信用にまで）されています。全ての PCT 国内又は広域官庁において特許性に関する国際予備報告（第 II 章）をそれぞれの国内段階での審査に活用しています。十分な審査官を確保している、又は、（グレースピリオドのような）PCT 第 33 条で定められている基準と異なる国内法を有する官庁では特許性に関する国際予備報告（第 II 章）での非拘束性の見解を考慮するものの、（国内での）完全な通常の審査を継続するでしょう。十分な審査官が確保できていない官庁では特許性に関する国際予備報告（第 II 章）をより信頼する傾向があります。

第 II 章の手続の有用性を評価する際、特許性に関する国際予備報告（第 II 章）に大きな信頼を置いている国における国内手続の時間及び費用が節約できることを考慮しなければなりません。何人かの実務家は、広範囲の国（50 以上の国）において肯定的な特許性に関する国際予備報告（第 II 章）は国内段階での審査に要する期間を 2、3 週短縮しうると見積もっています。さらに、国際予備審査を行った官庁での国内（又は域内）段階はさらに早い審査、及び／又は、国内手数料の減額の適用を受けることができます。また、特許性に



better idea of the chances of obtaining meaningful patent protection in the countries of the world. This information can be very valuable for making the national phase entry decision.

When receiving a written opinion of the ISA reporting that some or all of the claims lack novelty and/or inventive step, an applicant must weigh the cost and effort of responding to the findings in the written opinion of the ISA under Chapter II versus the cost of responding to the same rejections (plus perhaps others) before each national office in the national phase. If the countries of interest to the applicant are known to give significant weight to a favorable IPRP Chapter II, then Chapter II processing will be a cost-effective option. If the countries of interest generally use the IPRP Chapter II in only an advisory capacity, then the overall value of a favorable IPRP Chapter II may be less. It is important to note that even in the face of an IPRP Chapter II which still reports that some claims lack novelty or inventive step, any substantive negativities eliminated from the findings in the written opinion of the ISA during Chapter II processing will reduce the costs of prosecution during the national phase.

In general, for applications which are expected to enter the national phase in a large number of countries, advancing prosecution of the international application under Chapter II is a cost-effective option. As the number of countries of interest decreases, the value of Chapter II decreases. The point at which responding to any negative findings in the national phase becomes the more cost-effective option depends on the countries of interest and how they use the IPRP Chapter II.

Note that if the written opinion of the ISA also reports formality defects, the value of filing a demand, as discussed in point 2, in Part 1 of this "Practical Advice", needs to be added to the equation.

4) The applicant receives the ISR and written opinion of the ISA and the examiner has concluded that one or more of the claims lack novelty, inventive step or industrial applicability, but the information arrived late.

Under the PCT, the ISR and the written opinion of the ISA are due to be sent to the applicant either three months from the receipt of the copy of the international application by the ISA (search copy) or nine months from the priority date, whichever time limit expires later. Due to the backlogs

関する国際予備報告（第II章）は国内段階移行の判断の際の非常に重要な情報になります。

いくつか、あるいは全ての請求項に係る発明について、新規性及び／又は進歩性がないとの国際調査機関の見解を受け取った場合、第II章において国際調査機関の見解の指摘事項に応答するコスト及び手間と、各国の国内段階で同様の（それに加えて他の）拒絶理由に応答するコストとを秤にかける必要があります。肯定的な特許性に関する国際予備報告（第II章）に大きな信頼を置いている国への移行を考えている場合には、第II章の手続は費用効果の高い選択肢でしょう。移行を検討している国において、特許性に関する国際予備報告（第II章）を参照のために一般的に利用されている場合、肯定的な特許性に関する国際予備報告（第II章）の全体的な価値はより小さいものになるかもしれません。特許性に関する国際予備報告（第II章）において依然いくつかの請求項に係る発明について新規性又は進歩性がないと指摘されている場合であっても、第II章の手続において国際調査機関の見解で指摘された実体面での否定的見解を解消しておくことにより、国内段階での手続費用を減少させることができるでしょう。

一般的に、多数の国の国内段階に移行することが予想される出願に対して、第II章での国際出願の事前の審査は費用効果の高い選択肢です。移行国数が減少するにつれ、特許性に関する国際予備報告（第II章）の価値は減少していきます。否定的見解に対する応答をどの時点で行うことが費用効果の高くなるかは、移行国と当該国での報告書の利用方法によります。

国際調査機関の見解が方式面での不備を指摘している場合には、実務アドバイスのパート1の(2)で議論したように、国際予備審査の請求の価値に付加する必要があります。

4) 出願人が、一以上の請求項に対し、新規性、進歩性、産業上の利用可能性について否定的である国際調査機関の見解を受理しているが、その情報が遅れて届いた場合。

PCTにおいて、国際調査報告及び国際調査機関の見解は、国際調査機関による調査用写しの受領から3ヶ月の期間又は優先日から9ヶ月の期間のいずれかの遅く満了する期間までに出願人に送付されなければなりません。いくつかの国際調査機関

experienced by some ISAs, these time limits are not always met. If an applicant receives the ISR/written opinion of the ISA late, Chapter II processing is still available, and the demand must be filed within three months of the mailing of the ISR (or 22 months from the priority date, if this is later). However, in this case, it must be asked whether, at this stage, Chapter II processing is still worthwhile.

The answer will depend on how late the ISR/written opinion of the ISA are. If the IPRP Chapter II will not be issued until after the decisions on national phase entry need to be made, the applicant will not have the benefit of the IPRP Chapter II when making those decisions. If the IPRP Chapter II will not be issued until after the national offices have started their processing and examination, the value of the IPRP Chapter II is even further reduced. In general, if the written opinion of the ISA is not sent in time to allow the IPRP Chapter II to be issued before national processing begins, it may be best to work directly with the national offices, rather than incur the cost of Chapter II processing. If this is the selected route, it is recommended that preliminary arguments and amendments be filed with the Office as soon as possible after national phase entry and receiving the written opinion of the ISA. In this way the national examiner will have your response to the issues raised in the written opinion of the ISA when the national examination begins.

5) The applicant does not receive an ISR or written opinion of the ISA, but receives a declaration under PCT Article 17(2)(a) that no ISR will be established.

If an applicant receives a "Declaration of Non-establishment of International Search Report" (Form PCT/ISA/203) from the ISA, either the application relates to subject matter which the ISA was not required to search (see PCT Rule 39), or the description, claims or drawings did not comply with PCT requirements to such an extent that a meaningful search could not be carried out (see PCT Article 17(2)(a)(ii)). In either case, the ISA will issue a written opinion of the ISA but the written opinion of the ISA will not include any statements as to the novelty, inventive step or industrial applicability of the claimed invention. In this situation filing a demand and paying the fees related thereto has very limited value, as, according to PCT Rule 66.1(e), the IPEA is not obliged to examine the claims relating to inventions in respect of which no ISR has been established.

で生じているバックログのため、この期限は守られないことがあります。出願人が国際調査報告／国際調査機関の見解を遅れて受領した場合、第II章の手続は依然利用可能であり、国際調査報告の送付から3ヶ月の期間（又は優先日から22ヶ月の期間のいずれか遅く満了する期間）までに国際予備審査の請求を行わなければなりません。しかし、この場合、この段階において第II章の手続が依然有用なものであるか否か検討する必要があります。

その回答は、国際調査報告／国際調査機関の見解がどの程度遅れているかによります。特許性に関する国際予備報告（第II章）が国内段階移行の判断までに作成されない場合、出願人は当該判断に利用するという利益を得ることができないでしょう。特許性に関する国際予備報告（第II章）が国内官庁による審査手続開始までに作成されない場合には、さらにその価値が下がってしまいます。一般的に、特許性に関する国際予備報告（第II章）が国内審査開始前に作成されるように、国際調査機関の見解が間に合って送付されない場合、第II章の手続のコストを負担するよりむしろ国内官庁に直接手続を行う方が最善でしょう。この場合、国内移行手続及び国際調査機関の見解の受領後すみやかに国内官庁に対し予備的な抗弁書及び補正書を提出することをお勧めします。このようにすることで、国内官庁の審査官は国内審査開始時に国際調査機関の見解で指摘された事項に対する応答を得ることができます。

5) 出願人が、国際調査報告、国際調査機関の見解書を受領していないが、PCT第17条(2)(a)の規定による国際調査報告を作成しない旨の宣言を受領している場合。

出願人が国際調査機関から国際調査報告を作成しない旨の宣言（様式PCT/ISA/203）を受領している場合、国際調査機関が調査を要求されていない対象（PCT規則39）に関する出願、あるいは、明細書、請求の範囲又は図面が有意義な調査を行うことができる程度にまで所定の要件を満たしていない出願（PCT第17条(2)(a)(ii)）のいずれかです。いずれの場合であれ、国際調査機関は国際調査機関の見解を作成しますが、請求項に係る発明についての新規性、進歩性、産業上の利用可能性に関する説明は含まれないでしょう。この状況では、PCT規則66.1(e)によれば、国際予備審査

If an applicant wishes to make amendments under PCT Article 34, a demand may be filed within 22 months from the priority date or three months from the issuance of the declaration of non-establishment of the ISR, whichever expires later. Any amendment submitted will be entered and sent to the elected Offices, but no opinion on novelty or inventive step would normally be made. If the applicant wishes to make a correction during the international phase, even though making amendments under Chapter II is available, it is important to remember that new matter cannot be added. In general, it would probably be more cost-effective to address the issues in the national phase.

International preliminary examination under Chapter II can be a cost-effective way to advance the prosecution of an application in all PCT Contracting States with the applicant/agent effort of responding to a single official action. For applications destined to enter the national phase in a large number of countries, the effort and cost savings resulting from the elimination of all or even some of the issues raised in the ISR and written opinion of the ISA can prove beneficial in both cost and effort savings, as well as possibly shortened pendency/faster grants. For each PCT application with an ISR and a written opinion of the ISA, the key consideration comes down to an analysis of the costs of filing a demand and submitting a response versus the value received from the Chapter II procedure.

Note that, regardless of whether the ISR/written opinion of the ISA is positive or negative, some applicants file a demand with an IPEA which is not the same as the ISA that carried out the international search in order to obtain a “second opinion”, with the goal of identifying all relevant prior art and facilitating the national/regional phase processing. Alternatively, a supplementary review of the prior art can be obtained by requesting a supplementary international search by a different ISA.

機関は国際調査報告が作成されていない発明に関連する請求項の審査をする義務がないため、国際予備審査を請求し、手数料を支払うことは非常に限られた価値しかありません。

PCT 第 34 条に基づく補正を希望する場合、国際予備審査の請求は、優先日から 22 ヶ月の期間又は国際調査報告を作成しない旨の宣言の送付から 3 ヶ月の期間のうちいずれか遅く満了する期間までにすることができます。提出された補正は選挙官庁に送付されますが、新規性、進歩性に関する見解は作成されません。国際段階での修正を希望する場合、第 II 章での補正は可能ですが、新規事項の追加はできない点留意が必要です。一般的に、国内段階で問題点を処理するほうが費用効果が高いでしょう。

第 II 章での国際予備審査は、一つの官庁による通知への応答で全ての PCT 加盟国での出願の審査を促進するための費用効果の高い方法です。多数の国に国内移行する予定である出願に対しては、国際調査報告及び国際調査機関の見解で指摘された事項の全てあるいは一部であっても解消によって得られる手続及び費用の節約は、これらの節約及び特許取得までの期間の短縮に有益であることは明らかです。国際調査報告及び国際調査機関の見解が作成されている PCT 出願に対して最も考慮すべき事項は、国際予備審査を請求し応答を行う費用と、第 II 章の手続で受理するものの価値との分析です。

国際調査報告／国際調査機関の見解が肯定的又は否定的にかかわらず、出願人の中には、全ての関連する先行技術文献の特定と国内／域内段階のプロセスの促進のために国際調査を行った国際調査機関とは異なる国際予備審査機関に対して国際予備審査を請求する者がいます。その代わりに、異なる国際調査機関による補充国際調査を請求することにより、先行技術の補足的な見解を得ることができます。

**PCT NEWSLETTER NO.04/2010****Factors to be considered when deciding whether or not to file a demand for international preliminary examination**

国際予備審査を請求するか否かの決定を行う際に考慮すべき要素

(Views of David Reed, former Senior Patent Advisor, The Procter & Gamble Company, and current PCT Consultant).

*Q: I have just received the international search report and the written opinion of the International Searching Authority. What should I consider when deciding whether to file a demand for international preliminary examination under PCT Chapter II?*

A: International preliminary examination is an optional procedure under the PCT, and the decision whether or not to make use of it must be reviewed for each international application. Examples of different situations in which applicants may find themselves are:

- 1) the applicant receives the written opinion of the International Searching Authority (ISA) indicating that all claims appear to be novel, to involve an inventive step and to be industrially applicable. Additionally, the examiner has not noted any formality defects or other issues;
- 2) the applicant receives the written opinion of the ISA indicating that all claims appear to be novel, to involve an inventive step and to be industrially applicable; however, the examiner has noted one or more formality defects;
- 3) the applicant receives the written opinion of the ISA and the examiner has concluded that one or more of the claims lack novelty, inventive step or industrial applicability;
- 4) the applicant receives the written opinion of the ISA and the examiner has concluded that one or more of the claims lack novelty, inventive step or industrial applicability, but the information arrived late; or
- 5) the applicant does not receive an ISR or a written opinion of the ISA, but receives a declaration under PCT Article 17(2)(a) that no ISR will be established.

**Q:** 国際調査報告及び国際調査機関の書面による見解を受け取ったところです。PCT 第2章の国際予備審査の請求書を提出するかどうかを決定する際、何を考慮すべきですか。

**A:** PCTにおいて、国際予備審査の請求を提出は任意のプロセスで、それぞれの国際出願において検査して、請求の有無を決定する必要があります。出願人が置かれている様々な状況の例は以下の通りです。

- 1) 出願人が、全ての請求項に対し、新規性、進歩性、産業上の利用可能性について肯定的である国際調査機関の見解を受理している場合。さらに、審査官による国際出願の不備等の指摘を受けていない場合。
- 2) 出願人が、全ての請求項に対し、新規性、進歩性、産業上の利用可能性について肯定的である国際調査機関の見解を受理している場合。しかしながら、審査官による一以上の国際出願の不備等の指摘を受けている場合。
- 3) 出願人が、一以上の請求項に対し、新規性、進歩性、産業上の利用可能性について否定的である国際調査機関の見解を受理している場合。
- 4) 出願人が、一以上の請求項に対し、新規性、進歩性、産業上の利用可能性について否定的である国際調査機関の見解を受理しているが、その情報が遅れて届いた場合。
- 5) 出願人が、国際調査報告、国際調査機関の見解書を受理していないが、PCT 第17条(2)(a)の規定による国際調査報告を作成しない旨の宣言を受理している場合。

これらすべての状況を十分に考慮するために、当該実務アドバイスは二回に分けて *PCT newsletter* に



To give full consideration to all of these situations, this “Practical Advice” will be split over two issues of the *PCT Newsletter*. This issue will deal with a more positive ISR and written opinion of the ISA (situations (1) and (2)) and next month’s issue will deal with more negative situations (situations (3) to (5)).

#### *Background on international preliminary examination*

Regardless of whether a demand for international preliminary examination (hereinafter “demand”) is filed, the applicant will receive a written opinion of the ISA (see PCT Rule 43*bis*) which gives a preliminary, non-binding opinion on the novelty, inventive step and industrial applicability of the claimed invention as defined in PCT Article 33. Additionally, the written opinion of the ISA may also point out any formality defects or other issues the examiner discovers during the initial review (the extent of review for such matters is at the discretion of the examiner and varies between International Authorities). If the applicant decides not to file a demand for international preliminary examination, the International Bureau (IB) will attach a cover sheet to the written opinion of the ISA and issue it as the international preliminary report on patentability (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty) (IPRP Chapter I) and send it to the designated Offices (DOs) for their use.

If, following a review of the prior art cited in the ISR and opinions and comments in the written opinion of the ISA, the applicant decides to take issue with these findings under the PCT, a demand for international preliminary examination (hereinafter “demand”) must be filed with the International Preliminary Examining Authority (IPEA), together with arguments and/or amendments, as well as payment of the requisite fees (PCT Rules 57 and 58). Alternatively, the applicant can submit informal comments in response to the ISA’s written opinion to the IB but these will neither be published nor sent to the ISA or to the IPEA, even if a demand is filed (if the applicant wants the IPEA to consider his previously-filed “informal comments”, he/she will have to re-submit them directly to the IPEA). The informal comments will simply be kept in the file of the international application and, in the case where no demand is filed, forwarded to the DOs.

The deadline for filing a demand is three months from the date of transmittal to the applicant of the ISR (or the declaration referred to in PCT Article 17(2)(a)), and of the

取り上げていきます。今月号のニュースレターでは、より肯定的な国際調査報告及び国際調査機関の見解を受理している場合について（すなわち、(1)、(2)のケース）、来月号ではより否定的な状況（つまり、(3)と(5)の状況）について取り上げます。

#### *国際予備審査の背景*

国際予備審査請求を行うか否かに関わらず、出願人は、PCT 第 33 条に規定された、請求項に係る発明について新規性、進歩性及び産業上の利用可能性に関する予備的かつ法的拘束力のない見解が示された国際調査機関の見解書（PCT 規則 43 の 2 参照）を受理します。さらに、国際調査機関の見解では、国際調査の過程で発見された国際出願の不備等についても指摘されます（そのような指摘事項の範囲は審査官及びそれぞれの国際機関の裁量で決められています）。出願人が国際予備審査の請求を行わない場合、国際事務局は国際調査機関の見解に表紙をつけて、特許性に関する国際予備報告（第 1 章）として発行し、指定官庁に送付します。

国際調査報告及び国際調査機関の見解で引用された先行技術を確認した結果、出願人がこれらに反論することを決めた場合、国際予備審査の請求書を補正書及び／又は抗弁とともに国際予備審査機関に提出し、手数料を支払わなければなりません（PCT 規則 57、58）。代わりに国際事務局に対し、国際調査機関の見解に対する非公式コメントを提出することは可能ですが、国際予備審査を請求していても、これらは公表されず、国際調査機関や国際予備審査機関にも送付されません。（出願人は、先に提出した非公式コメントを国際予備審査機関が考慮することを希望する場合、国際予備審査機関に直接再提出しなければなりません。）この非公式コメントは単に国際出願のファイルに保存され、国際予備審査が請求されない場合、指定官庁に転送されます。

国際予備審査の請求書の提出期限は、出願人への国際調査報告（又は、PCT 第 17 条(2)(a)の規定による国際調査報告を作成しない旨の宣言）及び国際調査機関の見解書の送付から 3 ヶ月、あるいは、優先日から 22 ヶ月のうちいずれか遅く満了する期間までです。国際予備審査の請求書の提出することにより、否定的な見解に対する公式の応答に加えて、PCT 規則 34(2)(b)に規定された詳細な説明、請求

written opinion, or 22 months from the priority date, whichever expires later. In addition to allowing applicants to formally respond to an unfavorable written opinion, filing a demand also allows them to amend the description, claims and/or drawings under PCT Article 34(2)(b).

The outcome of this procedure is the issuance of an international preliminary examination report (IPER) (entitled “international preliminary report on patentability (Chapter II of the Patent Cooperation Treaty) (IPRP Chapter II)”) by the IPEA examiner, which will be sent by the IB to the elected Offices (EOs) for their use.

As indicated earlier, the decision to file a demand must be made for each international application, and a primary consideration, before doing so, is whether or not the value an applicant expects to receive from the procedure justifies the time and expense required.

The cost of filing a demand varies depending on the IPEA used by the applicant. The IPEA available for use is determined by the applicant’s receiving Office (RO), and, in some cases, which Office acted as ISA, and an applicant may have the choice of more than one IPEA. Two fees are due for filing a demand: an examination fee, which covers the costs incurred during the examination procedure, and a handling fee which offsets the IB’s cost of translating and distributing the IPER. The overall cost of the procedure consists of these fees plus the applicant’s or agent’s time to prepare and submit the arguments in response to the written opinion and/or amendments. It is this total cost that must be weighed against the benefits received from obtaining an IPER when deciding whether to use this procedure.

1) *The applicant receives the written opinion of the ISA indicating that all claims appear to be novel, to involve an inventive step and to be industrially applicable. Additionally, the examiner has not noted any formality defects or other issues.*

In this situation, the searching examiner has neither discovered any prior art that negatively impacts the novelty, inventive step or industrial applicability of the claimed invention, nor found any formality defects. The written opinion of the ISA is “positive” in all aspects and the final IPRP Chapter I will show that the claimed invention meets these three generally accepted criteria for patentability (as set forth in PCT Article 33).

の範囲及び／又は図面に関する補正書を提出することができます。

この手続の最終成果物として、国際予備審査機関の審査官により（特許性に関する国際予備報告（第2章）というタイトルの）国際予備審査報告が発行され、その後、国際事務局から選択官庁に送付されます。

先に言及したように、国際予備審査の請求を行うか否かの決定は各国際出願に対して行われるものであり、その前に、出願人が国際予備審査で受け取ることができるかと期待しているものが時間と費用をかけるだけの価値があるか否か、検討することをお勧めします。

国際予備審査の請求の費用は、国際予備審査機関によって異なります。国際予備審査機関は出願人の受理官庁によって決定されます。さらに、国際調査機関によって決定される場合もあります。また、出願人は一以上の国際予備審査機関を選択できる場合もあります。国際予備審査の請求には、次の二種の手数料が必要です。すなわち、国際予備審査手続中にかかる費用のための予備審査手数料、及び、国際予備審査報告の翻訳及び送付にかかる国際事務局の費用のための取扱手数料があります。国際予備審査手続にかかる全費用は、前記手数料に加え、出願人又は代理人が国際調査機関の見解に対応する抗弁及び／又は補正書を作成し提出するために要した時間に対する費用を含みます。予備審査手続を活用するか否かの判断の際には、国際予備審査報告を受け取ることによる利益と、この全費用とを比較考慮する必要があります。

1) *出願人が、全ての請求項に対し、新規性、進歩性、産業上の利用可能性について肯定的である国際調査機関の見解を受理している場合。さらに、審査官による国際出願の不備等の指摘を受けていない場合。*

この状況において、調査を行った審査官は、請求項に係る発明に関する新規性、進歩性、産業上の利用可能性について否定的な見解を与える先行技術を発見しておらず、国際出願の不備も発見されていません。国際調査機関の見解はすべての面で肯定的であり、最終的に特許性に関する国際予備報告（第1章）において、請求項

Unless case-specific circumstances require the applicant to amend one or more parts of the application, there is little value to be obtained from filing a demand, given that the only remaining States where this still extends the period for entering the national phase are ones also covered by regional systems where the time limit is at least 30 months whether a demand is filed or not. In fact, if a demand is filed without the applicant submitting arguments and/or amendments to the application, the written opinion of the ISA will, typically, simply be re-issued in the form of an IPER. The IPRP Chapter I will convey the positive findings to all DOs/EOs and the national examiners can take these findings into consideration during national examination and the applicant will receive whatever benefits are given by each national office in light of a positive IPRP Chapter I. It is recalled that, in the case of PCT applications that have received a positive written opinion of either the ISA or the IPEA, or an IPER from the European Patent Office, the Japan Patent Office or the United States Patent and Trademark Office, patent examination procedures in the national phase before those Offices can be fast-tracked under the Trilateral PCT-Patent Prosecution Highway (PCT-PPH), the pilot of which started in January 2010 and is planned to run for two years (see *PCT Newsletter* Nos. 12/2009, cover page, and 02/2010, page 2, for further information). Other Offices, such as the United Kingdom Intellectual Property Office (an operating name of the Patent Office), are also expected to offer this accelerated processing in the near future.

2) *The applicant receives the written opinion of the ISA indicating that all claims appear to be novel, to involve an inventive step and to be industrially applicable; however, the examiner has noted one or more formality defects.*

Under the PCT, all national (or regional) offices are required to accept the formal requirements set out under the PCT. An office may apply a standard different from the requirements under the PCT only if the national standard is more favorable to the applicant. It is recalled that the receiving Office only objects to formalities defects if compliance “is necessary for the purpose of reasonably uniform international publication”. Similarly, some designated Offices may not be concerned by some of the requirements of PCT Rule 11 and will either not include

に係る発明がこれら3つの基準（PCT規則33）を満たしていることが示されるでしょう。

出願人に出願の一以上の部分の補正が求められる事例特有の状況でない限り、国際予備審査を請求することによって得られる価値はほとんどなく、まだ国際予備審査の請求により国内移行期限の延長できるわずかに残った国についても、国際予備審査の請求の有無に関わらず、少なくとも30ヶ月の移行期限が広域システムでカバーされています。実際、抗弁及び／又は補正書を提出せずに国際予備審査を請求した場合、典型的には、国際調査機関の見解が単に国際予備審査報告の形式で再度発行されるだけでしょう。特許性に関する国際予備報告（第1章）により全ての指定／選択官庁に肯定的な結果が伝えられ、国内の審査官は国内審査においてこの結果を考慮することになるでしょう。そして、出願人は、肯定的な特許性に関する国際予備報告（第1章）を踏まえた各国内官庁によって与えられる恩恵を受けることができます。欧州特許庁、日本国特許庁、米国特許商標庁によって作成された肯定的な国際調査機関又は国際予備審査機関の見解或いは国際予備審査報告を受理したPCT出願について、2010年1月に試行プログラムが開始された三極PCT-PPH（PCT-特許審査ハイウェイ）の下それぞれの国内段階での審査手続が早期に取り扱われます（早期審査）。

2) *出願人が、全ての請求項に対し、新規性、進歩性、産業上の利用可能性について肯定的である国際調査機関の見解を受理している場合。しかしながら、審査官による一以上の国際出願の不備等の指摘を受けている場合。*

PCTでは、全ての国内（広域）官庁はPCTに基づいて定められた方式要件を受け入れなければなりません。国内（広域）官庁は、国内基準が出願人により有利になる場合に限り、PCTに規定された要件と異なる基準を適用することができます。受理官庁は、国際公開が適度に均一なものであるために必要な程度にまで満たされているかのみ、様式上の欠陥の指摘を行います。同様に、いくつかの指定官庁ではPCT規則11の要件について考慮されず、関連する要件が国内法で定められていないあるいは行使されていません。



the relevant requirements in their law, or else not enforce them.

In this situation, the search examiner has concluded that the claimed invention satisfies the criteria under PCT Article 33, but there are formal defects that need correcting. The applicant must look at the formal defects raised and decide:

- a) whether correction of the formal defects will be required by the national offices of interest during the national phase; and
- b) whether it is more cost effective or strategically viable to make the correction once under Chapter II or to make the correction before each office upon national phase entry.

The answer to the question will depend on the nature of the formality defect noted and the States in which it is intended to enter the national phase. In most cases, perhaps the formality defect would better be corrected by preliminary amendment when entering the national phase and there may be little value in making the correction under Chapter II. This will especially be so if you will be relying on translations in most States rather than the original language of the international application. Each case should be individually examined and either the most cost-effective route should be used to make any corrections that will be required during national processing, or the route which best suits the problem strategically. For example, it may be more beneficial for the applicant to fix certain issues earlier during the international phase, rather than before the designated Offices during the national phase, where, in the case of certain countries, addressing these issues may be more cumbersome or else it is particularly beneficial to enter the national phase with a "clean" report. In such a case, even if the issue relates only to a limited number of Offices, and even if it adds some costs to the procedure as a whole, it might be worthwhile filing a demand.

This "Practical Advice" will be continued in next month's issue of the *PCT Newsletter* with information and advice relating to situations 3 to 5, above.

この状況において、請求項に係る発明が PCT 第 33 条に規定された基準を満たしているが、方式上の欠陥があり修正が必要である旨、審査官により結論が出されており、出願人は指摘された方式上の欠陥を確認し、以下の事項について決定しなければなりません。

- a) 方式上の欠陥の修正が、国内段階への移行を検討している国内官庁によって要求されているか否か
- b) 方式上の欠陥の修正を、第 2 章（国際予備審査）の下で一度修正すること、あるいは、国内段階移行後にそれぞれの官庁に対して修正を行うこととのいずれが、より費用効果があり、戦略的に価値があるか

この問いに対する回答は、指摘された方式上の欠陥の性質、及び、国内段階に移行する国によります。多くの場合、方式上の欠陥の修正は国内段階に移行する際の最初の補正で行うことがより良く、第 2 章での修正にほとんど価値はありません。このことは、特に、国際出願の当初の言語よりむしろ多くの国において翻訳に関する応答を行う場合に該当するでしょう。ケースは個別に検討されるべきであり、国内手続で要求される修正を行うためのより費用効果の高いルートを活用するか、あるいは、最も戦略的に適したルートを選択すべきです。例えば、特定の国の場合、これらの欠陥を国内段階で扱うことがより煩雑である場合や「血管のない」報告を伴って国内段階に移行することに特別の利益がある場合があり、国際段階において早めに欠陥を修正しておいた方が、国内段階で指定官庁に対して修正を行うより出願人にとってより利益があります。そのような場合、限られた官庁に対してのみの欠陥である場合や全体として手続費用が増える場合であっても、国際予備審査の請求を行うことに価値があります。

この「実務アドバイス」の続きは、来月の *PCT Newsletter* において、上記 3) から 5) の状況に関連したアドバイスを行う予定です。



**PCT NEWSLETTER NO.03/2010****MAKING ENQUIRIES AT THE INTERNATIONAL BUREAU ABOUT THE FILING OF PCT APPLICATIONS****PCT 出願に関する国際事務局へのお問い合わせ**

As there are a number of different areas of the International Bureau (IB) that can be contacted for assistance with PCT-related matters, and different ways of contacting the people concerned, the following shows some examples of different situations, and who may be contacted for assistance in those situations. Note that if you are still unsure of who to contact after reading this, your first contact should be to the PCT Information Service which, if it is not able to answer your question, will re-route your enquiry to the appropriate person.

1. I would like to file a new PCT application directly with the International Bureau as a receiving Office (RO/IB). I have never used the RO/IB before and would like to know more about the procedure, including generally who may act as agent and which International Searching Authorities will be competent.

Many frequently asked questions about the filing of PCT applications with RO/IB are available in a document entitled "Direct filing of PCT applications with the International Bureau as PCT receiving Office (RO/IB)" which is available at:

[www.wipo.int/pct/en/filing/filing.htm](http://www.wipo.int/pct/en/filing/filing.htm)

However, if you are not clear about any of the procedures addressed in the above-mentioned document, or if you would like to ask a question that is not covered by it, you may contact the PCT Information Service at:

**PCT Information Service:**

Telephone: (+41-22) 338 83 38

Fax: (+41-22) 338 83 39

E-mail: [pct.infoline@wipo.int](mailto:pct.infoline@wipo.int)

These contact details may also be used for any general or legal questions about the PCT procedure. Telephone opening hours are from 9.00 a.m. to 6.00 p.m., Central European time (from 3.00 a.m. to 12.00 p.m. (noon) US Eastern time zone).

国際事務局には多くの異なる分野で PCT 関連事項に関するお問い合わせ先、担当者への連絡方法があります。そこで、以下に、いくつかの異なる状況の例とその場合の連絡先について紹介します。今回の実務アドバイスを讀んだ後で、依然連絡先が不明な場合には、まず PCT インフォメーションサービスに連絡して下さい。そこで回答が得られない場合には、適切な担当者にお問い合わせを転送いたします。

1. 受理官庁としての国際事務局に直接 PCT 出願を行いたい、これまで国際事務局 (RO/IB) に出願を行ったことがないため、一般的に誰が代理人としての行動するのか、どの官庁が管轄国際調査機関となるのかといった手続についてさらに知りたい場合。

国際事務局 (RO/IB) への PCT 出願に関する多くのよくある質問は、「WIPO への直接出願」のタイトルの文書でご覧いただけます。

[www.wipo.int/pct/en/filing/filing.htm](http://www.wipo.int/pct/en/filing/filing.htm)

しかしながら、上述の文書に記載された手続きについて不明な場合や記載されていない事項についての質問を行う場合には、PCT インフォメーションサービスにご連絡下さい。

PCT インフォメーションサービス:

電話番号: +41 22 338 83 38

ファクシミリ番号: +41 22 338 83 39

電子メール: [pct.infoline@wipo.int](mailto:pct.infoline@wipo.int)

PCT 手続に関する一般的・法律的質問についてもこちらにご連絡いただくことができます。電話受付は午前 9 時から午後 6 時 (中央ヨーロッパ時間) です。

国際事務局 (RO/IB) に出願を行った後、当該出願に関する個別の質問を行う場合には、国際事務局 (RO/IB) に直接連絡することができます。ま

Once you have filed an application with RO/IB and have specific questions about that filing, you may contact the RO/IB directly. You may also contact the RO/IB directly about the status of an international application which has been transmitted to the RO/IB under PCT Rule 19.4 (that is: where the national (or regional) Office with which the application was filed is not competent to receive the application concerned, where the application is not in a language accepted by that national Office, or for any other reason where the national Office and the IB agree, and where the authorization of the applicant has been given, that the procedure under that Rule should apply). The contact details of the RO/IB are as follows:

**International Bureau as receiving Office:**

Telephone: (41-22) 338 92 22

Fax: (41-22) 910 06 10

E-mail: [ro.ib@wipo.int](mailto:ro.ib@wipo.int)

2. A few days ago, I sent to the IB a request to record a new applicant under PCT Rule 92bis. As the 30-month time limit will expire in the next few days, I would like to check that my correspondence has been received and request that the IB process that request as soon as possible while I am preparing the national phase entries. Who should I contact at the IB?

Generally, for questions relating to the status of a specific international application, you should contact the authorized Officer of the processing team (in the PCT Operations Division) in charge of the file. The name of that person appears on the bottom of all forms issued by the IB for the application concerned, together with the central contact details (telephone and fax numbers and e-mail address) for the processing team which is dealing with the application. Alternatively, provided that you know the international application number, you can obtain the necessary contact details by going to the following page on the PATENTSCOPE® website at:

[www.wipo.int/pctdb/en/iateamlookup.jsp](http://www.wipo.int/pctdb/en/iateamlookup.jsp)

By typing the international application number in the box provided, you will be given the name of the processing team coordinator, as well as the central contact details (telephone and fax numbers and e-mail address) for the processing team which is dealing with the application.

た PCT 規則 19.4 に基づき（すなわち、国際出願が出願された国内（広域）官庁が、その国際出願の受理を管轄しないとき、その国際出願が当該国内官庁が認める言語で行われていないとき、あるいは、当該国内官庁及び国際事務局がその他の理由により出願人の承諾を得て同規則に規定する手続を適用することを合意したとき）国際事務局（RO/IB）に送付された国際出願のステータスについても国際事務局（RO/IB）に直接連絡することができます。受理官庁としての国際事務局（RO/IB）への連絡先は以下のとおりです。

受理官庁としての国際事務局

電話番号：+41 22 338 92 22

ファクシミリ番号：+41 22 910 06 10

電子メール：ro.ib@wipo.int

2. 国際事務局に PCT 規則 92 の 2 に基づく新しい出願人の記録の請求書を 2、3 日前に送付したが、30ヶ月の国内移行期限が次の数日に満了するため、書類が受理されたかどうか確認し、さらに、国内移行の準備をしている間に国際事務局に対しすみやかに同請求に関する手続をすすめることを要求したい場合、国際事務局のいずれの部署に連絡すべきでしょうか。

一般的に、個別の国際出願のステータスに関連する質問については、プロセッシングチーム（PCT 事業部）の当該出願担当官に連絡を行うべきです。国際事務局によって発行されたすべての書類の下部に当該出願担当官名が、当該出願の手続を行うプロセッシングチームの中央の連絡先（電話番号、ファクシミリ番号、電子メール）とともに記載されています。あるいは、国際出願番号がわかる場合には、PATENTSCOPE®ウェブサイトにある以下のページから必要な連絡先を入手することが可能です。

[www.wipo.int/pctdb/en/iateamlookup.jsp](http://www.wipo.int/pctdb/en/iateamlookup.jsp)

ボックス内に国際出願番号を入力することにより、当該出願の手続を行うプロセッシングチームの中央の連絡先（電話番号、ファクシミリ番号、電子メール）に加え、同プロセッシングチームのコーディネータ名が表示されます。

個別の国際出願に関連する書類は PCT 事業部のファクシミリ番号（+41 22 338 8270）または上

Correspondence relating to specific international applications should be addressed either to the **PCT Operations Division**: fax no.: (+41-22) 338 82 70 or to the specific fax numbers of the processing teams mentioned above.

### 3. How do I file an international application in electronic form?

Detailed information on how to file international applications, including an extensive list of frequently asked questions, as well as helpful training tools, is available on the PCT-SAFE website at:

[www.wipo.int/pct-safe/en/index.html](http://www.wipo.int/pct-safe/en/index.html)

Questions relating to the preparation and submission of international applications in electronic form and, in particular, questions relating to the PCT-SAFE software, can also be addressed to the PCT-SAFE Help Desk at:

#### **PCT-SAFE Help Desk:**

Telephone: +41 22 338 95 23

Fax: +41 22 338 80 40

E-mail: [pctsafe.help@wipo.int](mailto:pctsafe.help@wipo.int)

The PCT-SAFE Help Desk also offers support for the WIPO Digital Access Service for Priority Documents (DAS) and the PCT Service Centre, which deals with the submission to the IB by PCT applicants/agents of electronic documents relating to international applications via a web interface (see *PCT Newsletter* No. 01/2010, page 3).

For questions relating to the electronic filing systems of national or regional Offices, please contact the Office concerned directly.

### 4. Is there a single page on the WIPO website which gives contact information for the PCT and other patent-related matters?

Much of the contact information given above is available by selecting "patents" on WIPO's "Contact Us" page at:

[www.wipo.int/contact/en](http://www.wipo.int/contact/en)

From this contact page, it is also possible to send enquiries online concerning patents generally and the PCT procedure, including questions relating to PATENTSCOPE® (patent search and patent data) and the PCT Service Centre. When you have typed in your enquiry and submitted the form, an e-

述の担当プロセッシングチームの個別ファクシミリ番号宛に送付して下さい。

### 3. 国際出願の電子形式での出願方法について

よくある質問の広範なリストを含む国際出願の出願方法に関する詳細な情報は、有用なトレーニングツールとともに、PCT-SAFE ウェブサイトでご利用いただけます。 **Error! Hyperlink reference not valid.**

電子形式での国際出願の作成及び提出に関連する質問、特に PCT-SAFE ソフトウェアに関連する質問は、PCT-SAFE ヘルプデスクにお問い合わせいただけます。

#### PCT-SAFE ヘルプデスク

電話番号：+41 22 338 95 23

ファクシミリ番号：+41 22 338 80 40

電子メール：[pctsafe.help@wipo.int](mailto:pctsafe.help@wipo.int)

PCT-SAFE ヘルプデスクは WIPO 優先権デジタルアクセスサービス、及び、PCT 出願人又は代理人による国際事務局への、ウェブインターフェースを経由した国際出願に関連する電子文書の提出を取り扱う PCT サービスセンター (*PCT Newsletter* No. 01/2010 第 3 頁参照) に対するサポートも提供しています。

国内あるいは広域官庁の電子出願システムに関連する質問は、それぞれの官庁に直接お問い合わせ下さい。

### 4. PCT 及び他の特許関連事項に関する連絡先についてまとめられたページが WIPO ウェブサイトにありますか。

上記の連絡先の多くは WIPO の "Contact Us" のページで "Patents" を選択することでご覧いただけます。

[www.wipo.int/contact/en](http://www.wipo.int/contact/en)

この連絡先のページから、一般的な特許に関するもの、及び、PATENTSCOPE® (特許検索及び特許データ) や PCT サービスセンターに関連する質問を含む PCT 手続に関する質問をオンラインで送付することができます。フォームに質問を入力し送付すると、回答を行う WIPO の関連部署の

mail is sent to the generic e-mail address of the relevant section of WIPO for reply.

Note that the contact page can also be used to make enquiries with the many other areas of WIPO which are listed on that page. In many cases, after clicking on the topic concerned, you will also be given a phone and/or fax number which will enable you to contact a person knowledgeable about the topic concerned.

一般の電子メールアドレス宛に電子メールが送付されます。

この連絡先のページは同ページに列挙されている WIPO の多くの他の分野への質問を行う際にもご利用いただけます。多くの場合、関連する主題をクリックすると、当該主題について詳しい者にお問い合わせいただけるように電話番号及び／又はファクシミリ番号が表示されます。



## PCT NEWSLETTER NO.02/2010

## ADDING A PRIORITY CLAIM WHICH EXTENDS THE PERIOD BETWEEN THE EARLIEST PRIORITY DATE AND THE INTERNATIONAL FILING DATE TO OVER 12 MONTHS

最先の優先日と国際出願日が 12 ヶ月以上に延長される優先権の主張の追加

*Q: I filed an international application on 25 January 2010, claiming the priority of an earlier national application filed on 11 May 2009. I have now realized that I omitted to claim the priority of an application I filed earlier than the date of the other claim, on 5 January 2009. Is it possible to add that priority claim under PCT Rule 26bis.1, even though the period between the filing date of that earlier application and the international filing date exceeds 12 months?*

**A:** You are permitted under PCT Rule 26bis.1 to add a priority claim within a specified time limit (see below), even if the resulting new priority date would not fall within the 12-month priority period (that is, it would be more than 12 months prior to the international filing date), provided that the time limit of 14 months from the (earliest) priority date has not expired. In such a case, your new priority claim would remain in the application during the international phase, and all time limits which had not already expired would be calculated on the basis of that earlier priority claim. However, whether that priority claim would be recognized by the designated/elected Offices (hereinafter: “designated Offices”) in the national/regional phase would depend on your making a request for restoration of the right of priority, and how successful that request ultimately would be before those Offices.

Before you take any action to request the restoration of the right of priority (or at least at the same time as requesting the restoration of the right of priority), you must submit a notice under PCT Rule 26bis.1 requesting the addition of the missing priority claim. In general, the time limit for submission of the notice is whichever of the following time limits expires later:

- (a) four months from the international filing date; or
- (b) 16 months from the priority date, or, where the addition of the missing priority date would cause a change in the priority date, 16 months from the priority date as so changed (whichever expires first).

**Q:** 2009年5月11日に提出した先の国内出願に基づく優先権主張を伴う国際出願を2010年1月25日に行いましたが、その後、他の優先権主張より早い2009年1月5日付けの出願に基づく優先権主張を行っていなかったことに気づきました。当該最先の出願と国際出願日との期間が12ヶ月を超える場合であっても、PCT規則26の2.1に従って優先権の主張を追加することが可能でしょうか。

**A:** 新しい優先日が12ヶ月の優先期間以内でなくなる場合（すなわち、国際出願日の12ヶ月より前）であっても、PCT規則26の2.1に従って特定の期限内に優先権の主張を追加することができます。その条件として、（最先の）優先日から14ヶ月の期間が満了していないことが必要です。この場合、国際段階では、新しい優先権の主張は存在するものとして扱われ、まだ満了していないすべての期間は、変更された優先権の主張を基に起算されます。しかしながら、優先権の主張が、国内／広域段階において、指定／選択官庁（以下、「指定官庁」とする）によって認められるか否かは、これら官庁に対して、優先権の回復の請求を行い、最終的に請求がどの程度受け入れられるかによります。

優先権の回復の請求の前に（又は、少なくとも優先権の回復の請求と同時に）、PCT規則26の2.1に規定された優先権の主張の追加を請求するための書面を提出しなければなりません。一般的に、書面の提出期限は下記の期間のうちいずれか遅く満了する期間内です。

- (a) 国際出願日から4ヶ月
- (b) 優先日から16ヶ月、又は、優先権の主張の追加により優先日について変更が生じる場合には、変更された優先日から16ヶ月の期間（のうちいずれか早く満了する期間内）

本ケースでは、(a)の条件による期限は2010年5月25日で、(b)の条件による期限である2010

In your case, the time limit under (a) (25 May 2010) expires later than the time limit under (b) (5 May 2010) therefore you would normally have until 25 May 2010 to add the missing claim. However, it is important to note that if you are going to request the restoration of the right of priority before the receiving Office in the international phase, such a request must be filed within two months from the date on which the priority period will expire, which in your case, is by 5 March 2010. Since you need to add the priority claim before, or at the same time as, you request the restoration of the right of priority, it is recommended that you request the addition of the priority claim as soon as possible, and in any case, before 5 March 2010 (see PCT Rules 26*bis*.3(c) and (e)). It is recalled that the PCT Time Limit Calculator can be very useful when calculating time limits under the PCT. It is available at:

[www.wipo.int/pct/en/calculator/pct-calculator.html](http://www.wipo.int/pct/en/calculator/pct-calculator.html)

Note that, as well as adding a priority claim, PCT Rule 26*bis*.1 can also be used to correct a priority claim, or to add any missing indication in a priority claim, for example, the date on which the earlier application was filed, the number of the earlier application or the country in which, or the Office with which, the earlier application was filed. For further information on adding or correcting priority claims under PCT Rule 26*bis*.1, see the “Practical Advice” in *PCT Newsletter* No. 09/1998, and the *PCT Applicant’s Guide*, paragraphs 6.038 to 6.040 at, respectively:

[www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/1998/pct\\_news\\_1998\\_9.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/1998/pct_news_1998_9.pdf)

[www.wipo.int/pct/en/guide/ip06.html#\\_chapt6](http://www.wipo.int/pct/en/guide/ip06.html#_chapt6)

As far as requesting the restoration of the right of priority is concerned, it is important to note that you may do this either during the international phase under PCT Rule 26*bis*.3 (“Restoration of Right of Priority by Receiving Office”) before the receiving Office within the above-mentioned two-month time limit, provided your receiving Office will accept requests for restoration of the right of priority, or you may request restoration in the national phase under PCT Rule 49*ter*.2 (“Restoration of Right of Priority by Designated Office”) directly with designated Offices which accept such requests. As this is a complex subject, reference is made to the detailed explanations that were given in the “Practical Advice” published in *PCT Newsletter* Nos. 04/2007, 09/2009 and 10/2009 at, respectively:

年 5 月 5 日より遅いことから、通常 2010 年 5 月 25 日までに優先権の主張の追加を行わなければなりません。しかしながら、国際段階で受理官庁に対して優先権の回復を請求しようとする場合、当該請求は優先期間が満了する日の 2 ヶ月前、すなわち本件のケースでは 2010 年 3 月 5 日までに提出しなければなりません。優先権の回復の請求の前又は同時に優先権の主張の追加をする必要があるため、優先権の主張の追加はできるだけ早く、どんな場合でも、2010 年 3 月 5 日以前に請求することを推奨します（PCT 規則 26 の 3(c)、(e)参照）。PCT Time Limit Calculator は PCT 規則に定められた期限の算出の際に有用です。

[www.wipo.int/pct/en/calculator/pct-calculator.html](http://www.wipo.int/pct/en/calculator/pct-calculator.html)

PCT 規則 26 の 2.1 の規定により、優先権の主張の追加とともに、優先権の主張の補充又は優先権の主張の表示の一部、例えば先の出願がなされた日又は番号、国、官庁名の表示が抜けていた場合の追加することができます。PCT 規則 26 の 2.1 に規定された優先権の主張の補充又は追加に関するさらなる情報は、*PCT Newsletter* No. 09/1998 の実務アドバイス、及び PCT 出願人の手引きの 6.038 から 6.040 段落をご覧ください。

[www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/1998/pct\\_news\\_1998\\_9.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/1998/pct_news_1998_9.pdf)

[www.wipo.int/pct/en/guide/ip06.html#\\_chapt6](http://www.wipo.int/pct/en/guide/ip06.html#_chapt6)

優先権の回復を請求することに関し、受理官庁が優先権の回復の請求を認めている場合の、PCT 規則 26 の 2.3（受理官庁による優先権の回復）の規定による国際段階での受理官庁に対する請求、又は、優先権の回復の請求を認めている指定官庁に対して、国内段階での PCT 規則 49 の 3.2（指定官庁による優先権の回復）に基づく優先権回復の直接請求の 2 通りの方法が可能です。この問題は複雑であり、*PCT Newsletter* No. 04/2007、09/2009、10/2009 の実務アドバイスを詳細な説明をご参照下さい。

[www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2007/pct\\_news\\_2007\\_4.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2007/pct_news_2007_4.pdf)

[www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2007/pct\\_news\\_2007\\_4.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2007/pct_news_2007_4.pdf)

[www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2009/pct\\_news\\_2009\\_09.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2009/pct_news_2009_09.pdf)

[www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2009/pct\\_news\\_2009\\_10.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2009/pct_news_2009_10.pdf)

as well as to the *PCT Applicant's Guide*, paragraphs 5.062 to 5.069, at:

[www.wipo.int/pct/en/guide/ip05.html#\\_boxVI](http://www.wipo.int/pct/en/guide/ip05.html#_boxVI)

[www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2009/pct\\_news\\_2009\\_09.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2009/pct_news_2009_09.pdf)

[www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2009/pct\\_news\\_2009\\_10.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2009/pct_news_2009_10.pdf)

上記に加え、PCT 出願人の手引きの 5.062 から 5.069 段落もご参照下さい。

[www.wipo.int/pct/en/guide/ip05.html#\\_boxVI](http://www.wipo.int/pct/en/guide/ip05.html#_boxVI)

## PCT NEWSLETTER NO.01/2010

## EXPIRATION OF A TIME LIMIT WHERE AN OFFICE IS SITUATED IN MORE THAN ONE LOCALITY

官庁が二以上の地に所在する場合の期間の末日

**Q:** *I filed a demand for international preliminary examination with the European Patent Office (EPO) in Munich on 7 January 2010. I would normally have filed it with the EPO in The Hague, but, since I had just missed the time limit for filing the demand, which expired on 6 January 2010, I filed it by fax with the Munich Office, which was not open for business on 6 January. By doing this, I knew that, given that the Munich Office was closed on that day, the time limit would be extended by a day, to 7 January, and my demand would be considered to have been received on time. I wondered whether my demand would have been considered as filed after the applicable time limit if it had been filed with the EPO at The Hague, which was not closed on 6 January, or whether it would have been considered as having being received on time?*

**A:** Any time limits for the filing of a document with, or for the payment of a fee to, the EPO, which would normally have expired on 6 January 2010, will have been extended to 7 January, irrespective of whether the demand was filed with the Office in Munich, The Hague or Berlin. Therefore, even if you had filed your demand at the Office at The Hague, it would have been considered as having being received within the applicable time limit<sup>60</sup>.

This situation is covered by PCT Rule 80.5(iii), and also by the European Patent Convention. Since you filed with the Munich Office (that is, the Office which was actually closed), the time limit will have been extended in accordance with PCT Rule 80.5(i), which states that if the expiration of any period during which any document or fee

**Q:** 2010年1月7日、EPO ミュンヘン本部に国際予備審査の請求書を提出しました。通常、国際予備審査請求書はEPO ハーグ支局に提出しているのですが、本件の国際予備審査請求書の提出期限である2010年1月6日をちょうど過ぎてしまったばかりであったため、1月6日に開庁していなかったミュンヘン本部にファックスで提出しました。これにより、ミュンヘン本部が1月6日に閉庁していたことが考慮されて、提出期限が1月7日まで一日延長され、請求が期限内に受領されたとみなされることを認識しました。もし本件の請求が1月6日に閉庁していなかったEPO ハーグ支局に提出された場合、提出期限後に提出されたものとみなされたのでしょうか、あるいは、期限内に受領されたものとみなされたのでしょうか。

**A:** 2010年1月6日が期限であるEPOへの文書の提出や、手数料の支払のいかなる期限も、ミュンヘン本部、ハーグ支局、ベルリン支局のいずれに提出したかを問わず、2010年1月6日の期限は、通常1月7日に延長されます。よって、ハーグ支局に請求書を提出していたとしても、提出期限内<sup>60</sup>で請求書が受領されたとみなされます。

このような事態は、PCT規則80.5(iii)、及び、欧州特許条約(European Patent Convention)で扱われています。本件請求書は実際に閉庁していたミュンヘン本部に提出されたため、PCT規則80.5(i)に従い提出期限は延長されます。当該規則

<sup>60</sup> The time limit for filing a demand is three months from the date of transmittal to the applicant of the international search report (or the declaration referred to in PCT Article 17(2)(a)) and of the written opinion established under PCT Rule 43bis.1, or 22 months from the priority date, whichever expires later (PCT Rule 54bis.1(a)). However, if the applicant wishes to benefit from the time limit for entry into the national phase under PCT Article 39(1) in certain States for which the 30-month time limit under PCT Article 22(1) is not applicable, the demand should be filed prior to the expiration of the 19th month from the priority date.

<sup>60</sup> 国際予備審査請求を提出するための期間は、出願人への国際調査報告書(またはPCT第17条(2)(a)に規定される宣言)およびPCT規則43の2.1に基づき作成された見解書の送付日から3ヵ月、または優先日から22ヵ月の、(下記ページ脚注へ続く) いずれか遅く満了する期間まで(PCT規則54の2.1(a))です。しかしながら、PCT第22条(1)に基づく30ヵ月の期間が適用されない特定の国において、出願人がPCT第39条(1)に基づく国内段階移行期間の利益を受けたい場合には、国際予備審査請求は優先日から19ヵ月を経過する前に提出されるべきです。



must reach a national Office or intergovernmental organization falls on a day on which such Office or organization is not open to the public for the purposes of the transaction of official business, the period shall expire on the next day on which none of the circumstances mentioned in PCT Rule 80.5 exist. However, if you had filed with one of the Offices in The Hague or Berlin, this would have fallen under the provisions of PCT Rule 80.5(iii), which states that if the expiration of any period during which any document or fee must reach a national Office or intergovernmental organization falls on a day which, where such Office or organization is situated in more than one locality, is an official holiday in at least one of the localities in which such Office or organization is situated, **and in circumstances where the national law applicable by that Office or organization provides**, in respect of such national applications, that, in such a case, such period shall expire on a subsequent day, the period shall expire on the next day on which none of the circumstances mentioned in PCT Rule 80.5 exist.

In the case of the EPO, the relevant national law is Rule 134(1) of the European Patent Convention, which states that where a time limit expires on a day on which one of the filing offices of the EPO is not open for receipt of documents, the time limit is extended until the first day thereafter on which all the filing offices are open for receipt of documents.

Note that where a Contracting State has more than one Office or address for correspondence, PCT Rule 80.5(iv) may apply where there is an official holiday in part of that Contracting State, as long as the national law applicable by that Office provides, in respect of national applications, that, in such a case, such period shall expire on a subsequent day. For example, as far as Canada is concerned, the Canadian Intellectual Property Office (CIPO) itself is in the province of Quebec, but there are various designated establishments in other parts of the country which receive correspondence addressed to the Commissioner of Patents. One such establishment is Industry Canada in Toronto, which is in the province of Ontario; this may have different official holidays from the province of Quebec, where CIPO is located. PCT Rule 80.5(iv) may therefore be applied at times when designated establishments have different official holidays from CIPO.

では、文書及び手数料が国内官庁又は政府間機関に到達すべき期間の末日が、国内官庁若しくは政府間機関が公の事務の処理のために公衆に対して開庁していない日に当たる場合には、その期間は PCT 規則 80.5 に規定されたいずれの日にも該当しない後続の最初の日に満了します。一方、もしハーグ支局かベルリン支局のいずれかに請求書が提出された場合には、PCT 規則 80.5(iii)の規定に従うことになります。同規則には、文書及び手数料が国内官庁又は政府間機関に到達すべき日の末日が、国内官庁若しくは政府間機関が二以上の地に所在する場合、国内官庁若しくは政府間機関の所在地のうち少なくとも一において法定の休日に当たり、かつ、その国内官庁若しくは政府間機関に適用される国内法令が、国内出願について、この場合にはその期間は後続の日に満了すると定めている場合、その期間は PCT 規則 80.5 に規定されたいずれの日にも該当しない後続の最初の日に満了する旨定めています。

EPO の場合、欧州特許条約 (European Patent Convention) 施行規則の規則 134(1)に規定されています。当該規則では、その期間の末日が EPO の出願受理庁のうちの一片の閉庁日に該当する場合、その期間は、すべての出願受理庁が文書を受理するために開庁している日であって、その期間の後続の最初の日に延長される旨規定されています。

締約国において二以上の官庁又は郵便のあて名が存在する場合、PCT 規則 80.5(iv)が適用される可能性があります。締約国の一部において法定の休日にあたり、かつ、その国内官庁に適用される国内法令が、国内出願について、この場合にはその期間は後続の日に満了すると定めている場合があります。例えば、カナダに関しては、カナダ知的所有権庁 (CIPO) はケベック州に所在しますが、特許庁長官への郵便のあて名として国内の他の地域のいくつかの指定機関が定められています。その一つにオンタリオ州トロントに所在するカナダ産業省があり、CIPO の所在するケベック州と異なる法定の休日があります。よって、指定機関において CIPO と異なる法定の休日にあたる場合 PCT 規則 80.5(iv)が適用されるでしょう。

For specific information about the meeting of time limits which expire on a day on which a statutory holiday falls in Canada, see:

[www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00823.html](http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00823.html)

It is recalled that annual lists of closing dates of industrial property Offices, wherever they have been made available to the International Bureau, have been published on the WIPO website at:

[www.wipo.int/pct/en/closeddates/index.html](http://www.wipo.int/pct/en/closeddates/index.html)

Where available, the dates for any separate branch Offices are also given.

期間の末日がカナダの法定休日にあたる場合の具体的情報は、以下のウェブサイトでご覧いただけます。

[www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00823.html](http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00823.html)

国際事務局が入手した工業所有権庁の年間の閉庁日リストは WIPO ウェブサイトに公開されています。

[www.wipo.int/pct/en/closeddates/index.html](http://www.wipo.int/pct/en/closeddates/index.html)

支局の閉庁日が別途存在する場合もリストに含まれています。

**PCT NEWSLETTER NO.12/2009****REQUESTING THE REINSTATEMENT OF RIGHTS AFTER MISSING THE TIME LIMIT FOR ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE**

PCT 締約国の国民又は居住者ではない出願人に対する国際出願の譲渡

*Q: I filed an international application on 10 August 2007, a few days after the expiration of the 12 months priority period (priority date: 4 August 2006). I was notified by my receiving Office that I had the possibility of submitting a request to restore the right of priority under PCT Rule 26bis.3, but decided not to take any action. By doing so, I presumed that my priority claim would be disregarded, and that this would effectively give me more time to prepare my application for entry into the national phase. However, when I was preparing the file for national phase entry during the month of November 2009, I noticed that the priority date of 4 August 2006 was indicated on the forms which had been sent to me by the receiving Office and the International Bureau. Upon contacting the receiving Office about this, they confirmed to me that even though the international filing date was more than 12 months after the priority date, the priority date had not been considered void and that all PCT time limits would be calculated from that date. It was then that I realized that I had missed the time limit for entry into the national phase, which expired on 4 February 2009. Is it possible to withdraw the priority claim so that the date for entry into the national phase can be recalculated to 10 February 2010, or is there anything else that I can do to reinstate my application before the Offices concerned?*

**A:** PCT Rule 26bis.2(c)(iii) provides that a priority claim will not be considered void only because the international filing date is later than the date on which the priority period expired, provided that the international filing date is within the period of two months from that date. This is why the date of your earlier application still served as a basis to calculate the time limit for entry into the national phase, and, by failing to perform the acts referred to in PCT Article 22 within the applicable time limit, your application will, in accordance with PCT Article 24(1)(iii), have ceased to have effect before the designated (or elected) Offices.

If you had wanted the time limits to be calculated as from the international filing date, you would have had to

**Q:** 2007年8月10日、つまり、12ヶ月の優先期間（優先日：2006年8月4日）の期限が切れた数日後に、国際出願をしました。受理官庁から、PCT規則26の3に従って、優先権を回復するための請求を提出することが可能だという通知を受けましたが、実際には提出しないことになりました。提出しなかったことにより、優先権主張は無視され、また、事実上、国内段階に移行するための出願の準備するためにより多くの時間をかけることができる、と推測していました。しかしながら、2009年11月に国内段階のための出願を準備していたところ、受理官庁および国際事務局から送付された書類に、優先日が2006年8月4日と表示されていることに気がつきました。これに関し受理官庁に問い合わせたところ、国際出願の出願日が優先日より12ヶ月過ぎていても、優先日は無効とはみなされず、PCTの期限は、優先日から計算されるとの確認を受けました。ちょうどその時、国内段階に移行するための期限（つまり、2009年2月4日が満期）を過ぎていることに気がつきました。国内段階に移行するための期日が2010年2月10日までと改めて計算されるよう優先権主張を撤回するか、あるいは、当該官庁に対し、出願を回復させるための方法が何か他にあるでしょうか。

**A:** PCT規則26の2.2(c)(iii)の規定では、国際出願日が優先期間が満了した日より遅い日であっても、国際出願日が当該満了の日から2ヶ月の期間内である限り、優先権主張は無効とはみなされません。よって、最初の出願日が国内段階の移行期限を計算する基礎として使用され、さらに適用された期間内でPCT第22条に基づく行為を行わなかったため、PCT第24条(1)(iii)に従って、指定官庁（あるいは選択官庁）に対して、出願の効力を失います。

withdraw the priority claim. However, it is too late to do this now because the applicable time limit for withdrawing the priority claim (30 months from the priority date (see PCT Rule 90bis.3)) has also expired. Furthermore, as already stated above, PCT Rule 26bis.2(c)(iii) prohibits the receiving Office and the International Bureau (IB) from declaring the priority claim as void.

It may, however, be possible for you to make a request under PCT Rule 49.6 (“Reinstatement of Rights after Failure to Perform the Acts Referred to in Article 22”), before the designated Offices. Such a request should be submitted either two months from the date of removal of the cause of the failure to meet the time limit for entry into the national phase or 12 months from the date of expiration of the applicable time limit under PCT Article 22, whichever expires first. The day when you realized that the priority claim had not been considered void should probably be considered as the time at which the removal of the cause of the failure to meet the time limit took place, thus you would have two months from that date (this time limit will expire before the time limit of 12 months from the expiration of the time limit for entering the national phase). You may even be able to submit the request later, if so permitted by the national law applicable by the designated Office concerned. It is, however, recommended that you submit your request for reinstatement as soon as possible.

Designated Offices are, subject to certain exceptions, obliged to allow reinstatement of rights with respect to a particular international application where the applicant has failed to enter the national phase within the applicable time limit, provided that the requirements under PCT Rule 49.6 are met, namely, that you can show that you missed the time limit to enter the national phase either unintentionally or in spite of due care, depending on the criteria applied by the Office. Note, however, that certain Offices have made a reservation in this respect – for a list of those Offices which have informed the IB that PCT Rule 49.6 is not compatible with the national law applied by them (at the time of writing, there are 12 Offices which have made such a reservation), see under “PCT Rule 49.6(f)” in the table of “Reservations and Incompatibilities” at:

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

もし期限を国際出願日から計算することを希望していたのであれば、優先権主張を取り下げなければならなかったでしょう。しかしながら、優先権主張を取り下げるための期限（優先日から30ヶ月（PCT規則90の2.3参照））をすでに経過しているため、今となっては手遅れです。さらに、上述の通り、PCT規則26の2.2(c)(iii)では、受理官庁または国際事務局に無効な優先権主張を表明することを禁じています。

しかしながら、PCT規則49.6（第22条に規定する行為を行わなかった場合の権利の回復）に従って、指定官庁に対し請求することが可能であるかもしれません。国内段階への移行期限を遵守できなかった理由がなくなった日から2ヶ月、または、第22条に規定する期間が満了する日から12ヶ月のいずれかのうち早く満了する期間内に、この請求の提出を行わなければなりません。優先権主張が無効とみなされなかったと認識した日は、おそらく期限を遵守できなかった理由がなくなったと時とみなされるはずですが、よって、その日から2ヶ月となるでしょう（この期限は、国内段階の移行期間が満了する日から12ヶ月の期限より前に満了するでしょう）。もし指定官庁が適用する国内法令によって許されているのであれば、さらに遅く請求を提出することができるかもしれません。しかし、できるだけ早く回復の請求を提出することをお勧めします。

指定官庁は、一定の例外を条件として、出願人が期間内に国内段階に移行し損ねた場合の特定の国際出願に関して、当該官庁によって適用される基準によりますが、PCT規則49.6に規定された要件を満たしているならば、つまり、故意ではなく、あるいは相当の注意を払ったにもかかわらず、国内段階の移行期限を過ぎてしまったことを示すことができた場合、権利の回復を認める義務があります。しかし、ある一定の官庁はこの点において留保しています。－PCT規則49.6と国内法令との不適合を国際事務局に通告している官庁のリストについて、「留保および不適合」の一覧の「PCT規則49.6(f)」の欄をご参照下さい。

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



Please note that even if an Office is on that list, reinstatement might still be possible under the applicable national law of the State concerned, and in some cases, this may be more permissive than under PCT Rule 49.6. In such a case, the Office will apply its own national law standards, and not PCT Rule 49.6.

The possibility of making a request under PCT Rule 49.6 should be pursued before each designated Office individually, and only as far as that Office is concerned. If you make such a request before any of the designated Offices, it should state the reasons for the failure to comply with the applicable time limit under PCT Article 22 (or 39(1), as the case may be) (PCT Rule 49.6(c)), and the national law applicable by the designated Office may require that a fee be paid (PCT Rule 49.6(d)(i)), and that a declaration or other evidence in support of the reasons referred to above be filed (PCT Rule 49.6(d)(ii)). Note that, at the same time as requesting the reinstatement of your application, you must perform all acts required for entry into the national phase.

Information as to any possibilities of reinstatement where the time limit for national phase entry was missed, as well as details of the applicable requirements of the various designated Offices can be found, for each PCT Contracting State, in the corresponding National Chapter of the PCT Applicant's Guide, under the heading "Excuse of delays in meeting time limits". It is, nevertheless, recommended that you seek assistance from local patent attorneys who will be familiar with the various national laws applicable in such situations.

ある官庁がこのリストに載っていたとしても、当該国の国内法令に従って依然回復が可能かもしれず、また、いくつかのケースでは、PCT規則 49.6 の規定より緩やかである可能性がある点にご留意下さい。このようなケースでは、官庁は PCT 規則 49.6 ではなく独自の国内法令の基準を適用するでしょう。

それぞれの指定官庁毎に、また当該官庁についてだけでも、PCT 規則 49.6 に規定された請求の可能性を追求すべきでしょう。指定官庁のいずれかに請求を行った場合、PCT 第 22 条（または状況に応じて第 39 条(1)）（PCT 規則 49.6(c)）に規定された移行期限を遵守できなかった理由を提示しなければなりません。さらに、指定官庁が適用する国内法令は、手数料が支払われること（PCT 規則 49.6(d)(i)）、および上記に示した理由を裏付ける申立てその他の証拠を提出することを要求することができます。

国内移行期限を過ぎた場合の回復の可能性に関する情報は、様々な指定官庁の適用要件の詳細とともに、PCT 締約国毎に、PCT 出願人の手引きの該当する国内段階の中の、「期限を遵守しなかった遅滞に対する許容」の見出しのところで確認できます。それでもなお、このような状況に適用する様々な国内法令に精通している地元の弁理士に助力を求めることをお勧めします。

**PCT NEWSLETTER NO.11/2009****HOW TO FILE INTERNATIONAL APPLICATIONS ELECTRONICALLY USING THE PCT-SAFE SOFTWARE****PCT-SAFE ソフトウェアを使った国際出願の電子出願方法**

*Q: I would like to know how to go about filing my first PCT application electronically using the PCT-SAFE software (I will be filing the application with the International Bureau as receiving Office (RO/IB)).*

**A:** The PCT-SAFE (Secure Applications Filed Electronically) software (hereinafter: "PCT-SAFE") offers PCT users the means to prepare their international applications in electronic form and to file them either via secure online transmission or using physical media such as CD-R. There are a number of things that you should do before embarking on your first filing using PCT-SAFE, therefore you should leave yourself plenty of time to prepare yourself beforehand, well before the expiration of the priority year. Information on user documentation and training materials which may be consulted, as well as on the various steps to take prior to filing your first PCT application electronically, is given below.

1. Installation of the software The first thing you should do if you wish to file a PCT application using the PCT-SAFE software is to install the PCT-SAFE client software on your computer and familiarize yourself with it. The software can be downloaded at:

[www.wipo.int/pct-safe/en/download/download\\_client.htm](http://www.wipo.int/pct-safe/en/download/download_client.htm)

or, if you prefer, the PCT-SAFE Help Desk can send you a CD-ROM installation by mail, free of charge.

For those PCT users who have already filed a PCT-EASY application (that is, an international application filed on paper together with a copy of the request and the abstract in electronic form, prepared using the PCT-EASY function of the PCT-SAFE software), it will be easier to familiarize yourself with the procedure for a fully electronic filing.

## 2. Consult online documentation

It is highly recommended that, before you make your first electronic filing, you consult the relevant parts of the PCT-SAFE page of the WIPO website as it contains an

**Q:** PCT-SAFE ソフトウェアを使った PCT 出願の出願方法を教えてください（受理官庁として国際事務局に出願する予定です）。

**A:** PCT-SAFE (Secure Applications Filed Electronically) ソフトウェア（以下、「PCT-SAFE」という）は PCT ユーザーに対し、国際出願を電子形式で作成し、安全なオンライン送信で、あるいは、CD-R のような物理媒体で出願する手段を提供します。PCT-SAFE を使った出願に向けて着手する前にすべきことが多くあります。したがって、優先年の期限よりずっと前に、事前に自分自身で準備するのに十分な時間をとっておくべきです。下記の PCT 電子出願に先立って行うさまざまなステップの情報のほかに、ユーザーマニュアルおよびトレーニング教材に関する情報もご参照下さい。

1. ソフトウェアのインストール PCT-SAFE を使用して PCT 出願を行いたい場合、最初にすべきことは PCT-SAFE クライアントソフトウェアをパソコンにインストールし、よく把握することです。ソフトウェアは以下の URL でダウンロードできます。

[www.wipo.int/pct-safe/en/download/download\\_client.htm](http://www.wipo.int/pct-safe/en/download/download_client.htm)

あるいは、よろしければ、PCT-SAFE ヘルプデスクからインストール用 CD-ROM を無料で郵送できます。

PCT-EASY 出願をすでにしたことがある PCT ユーザー（すなわち、PCT-SAFE ソフトウェアの PCT-EASY 機能を使って作成した電子形式の願書および要約のコピーと一緒に紙で出願された国際出願）は、完全な電子出願の手続きをより容易に把握できるでしょう。

## 2. オンライン文書の把握

電子出願をする前に、WIPO ウェブサイトの PCT-SAFE のページにある関連箇所を参照されることを強くお勧めします。この部分には、有

abundance of detailed information on how to file international applications electronically as well as helpful training tools. The page includes:

- Frequently Asked Questions (FAQs) ([www.wipo.int/pct-safe/en/faq.html](http://www.wipo.int/pct-safe/en/faq.html)), for example, on the installation of the PCT-SAFE software, preparation and submission of a PCT-SAFE application, on digital certificates and security, as well as other general information; and
- the user documentation and training tools page ([www.wipo.int/pct-safe/en/support/user\\_documentation.htm](http://www.wipo.int/pct-safe/en/support/user_documentation.htm)). This page includes:
  - an electronic learning tutorial which gives you step-by-step instructions on how to complete the electronic request form and how to prepare an application for submission in either PCT-EASY mode or in fully electronic mode;
  - various user guides containing tips for preparing applications (there is a quick reference guide as well as one which gives full details of how to use the software) – screen shots of sample applications are used as an aid to understanding the way in which applications should be completed and submitted; and
  - more specific user information, such as using PCT-SAFE in combination with EFS-Web (the electronic filing system used by the United States Patent and Trademark Office as receiving Office) and detailed information on how to use the PCT-SAFE Editor, a software tool used to prepare PCT applications in XML format for electronic filing.

### 3. Obtain a WIPO digital certificate

A WIPO digital certificate can be obtained free of charge from WIPO via a simple online enrollment procedure at:

[www.wipo.int/pct-safe/en/certificates.htm](http://www.wipo.int/pct-safe/en/certificates.htm)

This is required for secure online transmission of the international application package and may also be used for digitally signing the request form. Note that certificate requests require manual intervention by the PCT-SAFE Help Desk and are processed during its opening hours (Monday to Friday, from 9.00 am until 6.00 pm, Central European time), usually within one working day.

用な研修ツールだけでなく、国際出願の電子的出願方法に関する多くの詳細情報が含まれています。そのページには、

- よくある質問とその回答 (FAQs) ([www.wipo.int/pct-safe/en/faq.html](http://www.wipo.int/pct-safe/en/faq.html))、例えば、PCT-SAFE ソフトウェアのインストール、PCT-SAFE 出願の作成と提出、電子証明書及びセキュリティ、その他一般情報に関するもの、
- ユーザーマニュアルおよび研修ツールのページ ([www.wipo.int/pct-safe/en/support/user\\_documentation.htm](http://www.wipo.int/pct-safe/en/support/user_documentation.htm)) このページには以下のものが含まれています。
  - ・ 電子願書様式の作成方法、PCT-EASY モードまたは完全な電子出願モードで提出するための出願の作成方法について、段階的な指示を提供する E ラーニングチュートリアル
  - ・ 出願を作成するためのコツを含む様々なユーザーガイド (クイック参照ガイドと、ソフトウェアの使用法に関する詳細を含んだ参照ガイドがあります。) – 出願を作成および提出に際してとられるべき方法が理解しやすいように出願サンプルのスナップ画面写真が使用されています。
  - ・ 特定ユーザーのための情報、例えば、PCT-SAFE と EFS-Web (受理官庁としての米国特許商標庁によって使用されている電子出願システム) の併用、PCT 出願を電子出願のための XML 形式で作成するためのソフトウェアツールである PCT-SAFE Editor の使用方法に関する詳細情報

### 3. WIPO 電子証明書の入手

WIPO 電子証明書は、以下の簡単なオンライン登録手続を通じて、WIPO から無料で入手することができます。

[www.wipo.int/pct-safe/en/certificates.htm](http://www.wipo.int/pct-safe/en/certificates.htm)

電子証明書は、国際出願データの安全なオンライン送信、および願書様式への電子署名に求められます。証明書の請求には PCT-SAFE ヘルプデスクによる人手による介入が必要になりますが、ヘルプデスクの就業時間中 (ヨーロッパ時間で月曜日から金曜日の間の午前 9 時から午後 6 時まで)、通常 1 営業日以内に処理されます。

#### 4. Electronic submission structure and format

You should familiarize yourself with the information published regarding e-filing structure and format in the Administrative Instructions under the PCT, Annex F, Section 3 at:

[www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ai\\_anf.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ai_anf.pdf)

See, in particular, Section 3.1.2 regarding PDF format requirements (the most commonly used format for filings with the RO/IB).

You will need to decide on the format in which you are going to file your application, for example, whether you will file it in XML format, for which you would benefit from the fee reduction of CHF 300 or equivalent, or in PDF format, for which you would benefit from a fee reduction of CHF 200 or equivalent. For further information, see the Schedule of fees annexed to the PCT Regulations.

#### 5. Demo filings

Once you have consulted all the relevant documentation, we recommend that you allow yourself sufficient time for testing purposes before you start production filings. This way, any technical problems you might have can be ironed out beforehand. Before doing this you should make sure that the digital certificate is correctly installed and determine the workflow for applying digital signatures. Once this is done, select the “Demo” mode when starting PCT-SAFE. The application will be filed to a “demo server” and a demo receipt will be issued by WIPO confirming that the demo filing has been successfully completed. The PCT-SAFE Help Desk is happy to provide feedback on test filings to reassure new filers. Note that applications filed in the demo environment must not contain any confidential or sensitive data.

#### 6. Real filings

Once you have successfully completed one or more test filings, you should be ready to file a real application. This is done by selecting “Production mode” when starting PCT-SAFE. It is recommended that you always include pre-conversion documents as a safeguard against conversion errors (see Section 706 of the Administrative Instructions under the PCT), and that you always allow sufficient time for filing before the expiration of the

#### 4. 電子的提出の構成と形式

以下のサイトで、PCT 実施細則, Annex F, Section 3 に規定された、電子出願の構成や形式に関して公開された情報を把握されることをお勧めします。

[www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ai\\_anf.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ai_anf.pdf)

特に、PDF 形式の要件（受理官庁として国際事務局に出願する際の最も一般的に使われている形式）に関する Section 3.1.2 の規定をご参照下さい。

例えば、CHF300 またはその換算額の減額の利益を得るために XML 形式で出願するのか、CHF200 またはその換算額の減額の利益を得るために PDF 形式で出願するのか、といった出願を行う際の形式を決める必要があります。さらなる情報は、PCT 規則に別添された手数料一覧表をご参照下さい。

#### 5. 試用出願

すべての関連資料をご覧になられましたら、本出願作成前にテストのために十分な時間をかけることをお勧めします。事前に起こりうる技術的問題を解決しておくことができます。テストを行う前に、電子証明書が性格にインストールされているか、電子署名適用のための作業手順を決めているか、確かめておくべきです。これらを終えたのち、PCT-SAFE を立ち上げ、「試用」モードを選択して下さい。試用出願が「試用サーバ」に格納され、WIPO から提出成功の確認のための試用通知を受け取るでしょう。PCT-SAFE ヘルプデスクは新しい利用者のために試用出願のフィードバックを喜んで提供いたします。試用環境で出願した出願人は機密・機微データを含めないよう注意して下さい。

#### 6. 本出願

一回以上うまく試用出願ができましたら、本出願の出願準備を行って下さい。PCT-SAFE を立ち上げ、「本出願モード」を選択して下さい。変換エラーへの対抗手段として、必ず変換前の書類を含めることをお勧めします（PCT 実施細則第 706 号参照）。そして、直前のジュ簡的トラブルの場合に備えて、優先年の期限前の出願



priority year in case there are last minute technical problems.

The receiving Office server at the RO/IB operates 24 hours a day. To secure your international filing date for a given day, the transmission of the application should be successfully completed before midnight, Geneva (Central European) time.

Important points to be aware of when e-filing with PCT receiving Offices other than the RO/IB

If you wish to file your international application electronically with a receiving Office other than the RO/IB, such filings will currently be accepted by the receiving Offices of the following PCT Contracting States: Australia, Canada, China, Denmark, Finland, Germany, Japan, Malaysia, the Netherlands, the Philippines, Poland, the Republic of Korea, Romania, Slovakia, Spain, Sweden, the United Kingdom as well as the European Patent Office as receiving Office.

Note, however, that not all e-filing offices accept direct online filings with PCT-SAFE. With the Australian Patent Office and the Canadian Intellectual Property Office, digitally signed application packages are uploaded and submitted through the Office's website. For applicants filing with the United States Patent and Trademark Office as receiving Office, EFS-Web filings are not considered fully electronic in PCT-SAFE. Instead, an applicant would prepare a hybrid PCT-EASY/EFWeb request form in a zip file which is uploaded to EFS-Web with the application documents. For further information, see:

[www.wipo.int/pct-safe/en/support/guides/pdf/us\\_e\\_easy\\_v3.pdf](http://www.wipo.int/pct-safe/en/support/guides/pdf/us_e_easy_v3.pdf)

and the "Practical Advice" published in PCT Newsletter No. 12/2006 at:

[www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2006/pct\\_news\\_2006\\_12.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2006/pct_news_2006_12.pdf)

For further information on the requirements of the various receiving Offices which accept e-filing, for example to find out which methods of filing, document formats and digital certificate(s) they accept, please consult the table at:

のために十分な時間を確保することをお勧めします。

国際事務局の受理官庁サーバは 24 時間稼働しています。ある特定の国際出願日を確保できるよう、ジュネーブ（ヨーロッパ）時間の真夜中前まで出願を送信することができます。

国際事務局以外の PCT 受理官庁に電子出願する際に知っておいた方がよい重要なポイント

国際事務局以外の受理官庁に国際出願の電子出願を希望される場合、現在、次の PCT 締約国の受理官庁で電子出願を受け付けています。オーストラリア、カナダ、中国、デンマーク、フィンランド、ドイツ、日本、マレーシア、オランダ、フィリピン、ポーランド、大韓民国、ルーマニア、スロバキア、スペイン、スウェーデン、イギリス、および受理官庁としての欧州特許庁。

しかしながら、電子出願可能な官庁すべてが PCT-SAFE で直接オンライン出願できるとは限りません。オーストラリア特許庁とカナダ知的所有権庁では、電子署名された出願データは庁のウェブサイトを通じてアップロードおよび提出を行います。受理官庁として米国特許商標庁に出願する場合、EFS-Web 出願は PCT-SAFE における完全な電子形式のものが考慮されません。その代わりに、出願人は zip ファイルで出願書類と一緒に EFS-Web にアップロードできるハイブリッド PCT-EASY/EFWeb 願書様式を準備できます。さらなる情報は以下をご参照下さい。

[www.wipo.int/pct-safe/en/support/guides/pdf/us\\_e\\_easy\\_v3.pdf](http://www.wipo.int/pct-safe/en/support/guides/pdf/us_e_easy_v3.pdf)

および、PCT Newsletter No. 12/2006 の「実務アドバイス」

[www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2006/pct\\_news\\_2006\\_12.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2006/pct_news_2006_12.pdf)

電子出願を受け付けている様々な受理官庁で求められる条件、例えば、出願、書類の形式、受理官庁が受け付ける電子証明書の方法を調べるための更なる情報については、以下に掲載されている表をご覧ください。

[www.wipo.int/pct-safe/en/support/notifications/efiling/efiling.pdf](http://www.wipo.int/pct-safe/en/support/notifications/efiling/efiling.pdf)

or check with your receiving Office or the PCT-SAFE Help Desk.

Note also that only the international application can be filed online at this time, and filers should check with RO/IB for instructions on how to submit subsequent documents. Reference is also made to the “Practical Advice” which deals with this matter, which was published in PCT Newsletter No. 04/2009 at:

[www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2009/pct\\_news\\_2009\\_04.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2009/pct_news_2009_04.pdf)

The PCT-SAFE Help Desk can be contacted at: by e-mail: [pctsafe.help@wipo.int](mailto:pctsafe.help@wipo.int) by telephone: +41 22 338 95 23

[www.wipo.int/pct-safe/en/support/notifications/efiling/efiling.pdf](http://www.wipo.int/pct-safe/en/support/notifications/efiling/efiling.pdf)

もしくは、受理官庁または PCT-SAFE ヘルプデスクにご相談下さい。

今のところ、国際出願のみオンライン出願できます。その後の書類の提出方法に関する指示については受理官庁としての国際事務局にご相談下さい。PCT Newsletter No. 04/2009 において本件を扱った「実務アドバイス」もご参照下さい。

[www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2009/pct\\_news\\_2009\\_04.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2009/pct_news_2009_04.pdf)

PCT-SAFE ヘルプデスクの連絡先電子メール：  
[pctsafe.help@wipo.int](mailto:pctsafe.help@wipo.int)

電話番号： +41 22 338 95 23

## PCT NEWSLETTER NO.10/2009

## CHOOSING A RECEIVING OFFICE AS A FUNCTION OF THE CRITERION APPLIED BY IT FOR RESTORING THE RIGHT OF PRIORITY

受理官庁に適用される優先権の回復のための基準による受理官庁の選択

**Q:** I am about to file an international application; however, having just missed the 12-month priority period, I intend to request the restoration of the right of priority under PCT Rule 26bis.3. Since I have the possibility of filing the application with the United Kingdom Intellectual Property Office (an operating name of the Patent Office) (RO/GB), the European Patent Office (RO/EP), or the International Bureau (RO/IB) as receiving Office, and PCT Rule 26bis.3 applies in respect of each of those Offices, what factors should I take into account in deciding where to file the application and the accompanying request for restoration of the right of priority?

**A:** Essentially, you need to consider whether the Offices before which you are considering entering the national phase will recognize a restoration of the right of priority which is made by the receiving Office (RO) with which you intend to file your international application, and whether it will be easier to pursue the matter before the RO, or upon national phase entry before the designated Office (DO).

Most fundamentally, a significant number of DOs do not recognize restoration of the right of priority at all, or else not in the form envisaged by the PCT. A list of Offices which have made notifications under Rule 49ter.1(g) of the incompatibility of the relevant rules with their national law can be found at:

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

If all the Offices before which you are interested in entering the national phase are on this list, there is probably no point in seeking restoration of the right of priority at all. You will need to consider carefully whether your application is likely to be valid without the priority claim, or else whether there are any other specific national provisions which could save it in the Offices where you are interested in obtaining protection.

Where at least one of the Offices allows for recognizing the restoration of the right of priority in principle, it is desirable to seek the easiest process which is likely to be recognized

**Q:** 国際出願を提出したいのですが、12ヶ月の優先期間が過ぎているので、PCT規則26の2.3に基づく優先権の回復を請求するつもりです。私は出願を、受理官庁としてのイギリス知的所有権庁（特許庁の運営名称）（RO/GB）、欧州特許庁（RO/EP）又は国際事務局（RO/IB）に対して提出することが可能です。それぞれの官庁にPCT規則26の2.3は適用されていますが、出願と優先権の回復の請求の提出先を決定する場合に、どのような注意事項があるのでしょうか。

**A:** 基本的に、国内移行するつもりの方が、国際出願を出願する予定の受理官庁（RO）が行った優先権の回復を認めるのか検討する必要があります。そしてROに対して回復を請求する方が容易か、国内移行して指定官庁（DO）に請求する方が容易か検討します。

根本的な事項として、かなり多くのDOが優先権の回復を全く認めない、若しくは、PCTで規定されている形で認めていないということです。関係する規則と国内法令との不適合を規則49の3.1(g)に基づき通知している官庁の一覧は次のアドレスでご覧いただけます。

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

国内移行するつもりの方が全て、この一覧中にあるのならば、優先権の回復を求める利点は、おそらく全くないでしょう。優先権主張がなくても出願が有効になるのか、保護を求めようとしている官庁で優先権を救済する特定の国内規定が存在するのかについて、慎重に検討する必要があります。

少なくともそれらの官庁の一つが、原則的に、優先権の回復を認めているのであれば、国内段階で更なる手続きをすることなく許可される、最も簡単な手続きを進めることは価値があります。その際に、PCTでは、回復の承認を決定するための二つの基準のどちらを用いるのかを、

without further actions being required in the national phase. The main consideration comes from the fact that the PCT leaves it to individual Offices to determine which of two criteria should be used in deciding whether to approve the restoration. This applies both in terms of their actions as an RO and (subject to the possibility of having alternative, easier, criteria) in terms of their actions as a DO. Whether the DO will recognize the restoration will generally depend on whether the RO made its decision based on a sufficiently stringent basis. If not, then further individual requests for restoration may be needed in some of the national phases.

All ROs in respect of which PCT Rule 26bis.3 is applicable (all except 17 ROs) must apply at least one of the following criteria when deciding on a request by an applicant for the restoration of the right of priority:

- failure to file the application within the priority period occurred in spite of due care required by the circumstances having been taken;
- failure to file the application within the priority period was unintentional.

In the case of your choice of ROs, the RO/GB has notified that it will apply only the “unintentional” criterion, the RO/EP has notified that it will apply only the “due care” criterion and the RO/IB will apply both criteria. It is recalled that a table entitled “Restoration of the right of priority by receiving Offices (RO) and designated Offices (DO) under PCT Rules 26bis.3 and 49ter.2” showing, where applicable, the criteria applied by the various ROs and DOs under the PCT, is available on the PCT Resources page at:

[www.wipo.int/pct/en/texts/restoration.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/restoration.html)

An RO may, if it wishes, apply both criteria for restoration and leave the choice to the applicant as to which criterion is sought to be applied in a specific case. Provided that it is prepared to apply both criteria, an RO is free to apply, upon request by the applicant or at its own initiative, first the “due care” criterion and then, if it finds that that criterion is not satisfied, the “unintentionality” criterion. This is what is done by the RO/IB.

Meeting the due care criterion, which is applied by both the RO/EP and RO/IB will give the most widely effective result as it is stricter than the unintentionality criterion, and the decision by an RO to restore the right of priority based on

個々の官庁が決定できることを念頭に置く必要があります。このことは、ROとしての手続きと、（より容易な代わりにの基準が採用される可能性はあります。）DOとしての手続きの両方に適用されます。DOが優先権の回復を行うか否かは、ROが十分に厳しい基準に基づいて、決定を行っているのかに一般的に掛かってきます。そうでなければ、国内段階の幾つかの官庁で、異なる個々の回復の請求が必要になります。

PCT規則26の2.3が適用される全てのROは（例外は17のRO）、出願人からの優先権の回復請求を決定する際に、次の基準のうち少なくとも一つを適用しなければなりません。

- 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、優先期間内に国際出願が提出されなかった。
- 故意ではなく、優先期間内に国際出願が提出されなかった。

ご質問にあるROの場合には、RO/GBは「故意ではない」のみを適用することを通知しています。RO/EPは「相当な注意」のみを適用することを通知しています。そして、RO/IBは両方の基準を適用します。「PCT規則26の2.3及び49の3.2に基づく、受理官庁（RO）及び指定官庁（DO）による優先権の回復」の一覧には、回復が各官庁に適用されている場合には、PCTのそれぞれのRO及びDOによって適用される基準が記載されています。この一覧はPCT関連資料のページでご覧いただけます。

[www.wipo.int/pct/en/texts/restoration.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/restoration.html)

ROは回復のための両方の基準を適用し、個別ケースに応じて、出願人が適用される基準を選択できるようにすることも可能です。両方の基準が適用される場合には、出願人の請求若しくはROの判断で、最初に「相当な注意」の基準を適用し、この基準を満たさないと判断した場合には、「故意ではない」の基準を用います。この運用はRO/IBが行っているものです。

RO/EP及びRO/IBが適用している相当な注意の基準を満たせば、故意ではないの基準よりも厳格な基準であることから、最も色々な国に採用される結果となります。つまり、ROが相当な注意に基づいて優先権の回復を行った場合には、



due care will, as a general rule<sup>61</sup>, be effective in all DOs (PCT Rule 49ter.1(a)) except those which have submitted a notification of incompatibility under PCT Rule 49ter.1(g). Thus, it is in the applicant's interest to, if at all possible, meet this criterion.

The unintentionality criterion is much less strict, and if the RO does restore a right of priority based on that criterion, that decision will be effective only in those designated States whose applicable national laws provide for restoration of the right of priority based on that criterion, or on a criterion which, from the viewpoint of applicants, is more favorable than that criterion (PCT Rule 49ter.1(b)). On the other hand, if you are sure that all of the DOs before which you are interested in entering the national phase fall into that category, it may be easier, and in some cases cheaper, to demonstrate that you have met that criterion.

If you wish to file your international application with an Office which applies the due care criterion, it is important to consider the circumstances behind your failure to file the application within the priority period, and the likelihood of successfully meeting that criterion in the particular circumstances of that case. When requesting the restoration of the right of priority, you should state the reasons for the failure to file the international application in time, providing a summary of the facts or circumstances surrounding the failure to file the international application in time, including, where applicable, actions that were taken to prepare and file the international application. The RO may require that the statement of reasons be substantiated by a declaration or evidence which would enable it to determine whether the failure to file the international application within the priority period occurred in spite of due care, that is, if all reasonable care was taken under the circumstances to ensure that the priority period would not be missed (see the PCT Receiving Office Guidelines, paragraphs 166F and 166G).

Individual cases will be examined on a case by case basis. If the RO concerned only applies the due care criterion, which is the case of the RO/EP, and if you cannot provide convincing evidence that the failure to file the application within the priority period occurred in spite of due care required by the circumstances having been taken, your

一般的に<sup>61</sup>、全ての DO で有効になります (PCT 規則 49 の 3.1(a))。ただし、PCT 規則 49 の 3.1(g) に基づく不適合の通知を提出している DO は対象外になります。このように、可能であれば、この基準を満たすことが出願人の利益になります。

故意ではないの基準はより緩やかな基準になります。RO がこの基準に基づいて優先権の回復を行った場合には、この基準、若しくは、出願人からみてこの基準より有利な基準に基づいて優先権の回復を行うことが規定されている国内法令が適用される指定官庁でのみ、その決定は有効になります (PCT 規則 49 の 3.1 (b))。一方、国内移行するつもりの方の全ての DO がこの基準を採用しているのであれば、この基準を満たしていることを証明する方が容易で、場合によっては安くなります。

相当な注意が適用される官庁に国際出願を提出したい場合には、優先期間に出願を提出できなかった状況、及び、その特定の状況が基準を満たす可能性を検討することが重要です。優先権の回復を請求する場合には、期限内に国際出願が提出されなかった理由を記載する必要があります。そのために、場合によって、国際出願を準備し提出するために取った措置を含む、期限内に国際出願を提出できなかったことに関する事実や状況の概要を提出します。相当な注意にも関わらず、国際出願が優先期間内に提出されなかったことを判断するために、申立て又は証拠によって立証される理由を RO は要求することが可能です。つまり、優先期間が過ぎてしまわないように、その状況において、全ての合理的な注意を払っていたのかについて説明します (PCT 受理官庁ガイドライン、第 166 号 F 及び第 166 号 G 参照)。

個々の請求は一件一件検討されます。RO/EP の場合のように、RO が相当な注意の基準のみを適用する場合であって、状況によって必要とされる相当な注意を払ったにもかかわらず優先期間に出願を提出できなかったと納得できる証拠を提出できなかった場合には、この段階で、優先権主張は回復されません。しかし、出願と優先

<sup>61</sup> A review of a positive decision may be made by a DO in the rare situation where it may reasonably doubt that one of the requirements for restoration was complied with.

満たすべき回復の要件の一つに、合理的な疑義があった稀な場合に、回復を認める決定を DO は検査することができます。

priority claim will not be restored at all at this stage. Note, however, that even if you do file your application and request restoration of the right of priority with the RO/EP and it finds that the due care criterion has not been met and does not restore the right of priority, that negative decision can always be reviewed by a DO, unless it has submitted a notification of incompatibility under PCT Rule 49ter.1(g).

If you do not believe that the RO will restore the priority claim based on due care, you could file your international application with the RO/GB, which is more likely to restore the right of priority under the criterion of unintentionality as, for this criterion, it should generally be sufficient to simply furnish a statement indicating that the failure to comply with the priority period was not intentional (if that is indeed the case) (see PCT Receiving Office Guidelines, paragraph 166G). Furthermore, if you file with the RO/IB, it will automatically review the application first under the due care criterion and then under the unintentional criterion.

You may also wish to consider the financial aspects of your choice of RO, and the amounts charged (if any) for the transmittal fee and for the fee for requesting a restoration of the right of priority before each Office – for the transmittal fee, the RO/EP currently charges 110 euro (EUR), the RO/GB charges 55 pounds sterling (GBP) and the RO/IB charges EUR 64; for the request for restoration of the right of priority, the RO/EP charges EUR 550, whereas the RO/GB and RO/IB do not charge any fee.

Applicants are always strongly advised to file well before the end of the 12-month priority period in order to avoid the problems caused by last-minute delays, and being in a position where restoration of the right of priority has to be requested, and might not be effective in all the Offices where protection is sought anyway.

For further information on the restoration of the right of priority, see the “Practical Advice” in PCT Newsletter Nos. 09/2009 and 04/2007, the PCT Applicant’s Guide, International Phase, paragraphs 98A to H, and the part of the “Frequently Asked Questions: Amendments to the PCT Regulations (April 1, 2007)” concerning the restoration of the right of priority at:

[www.wipo.int/pct/en/faqs/april07\\_faq.html#2007\\_restoration](http://www.wipo.int/pct/en/faqs/april07_faq.html#2007_restoration)

権の回復の請求を RO/EP に提出し、RO/EP が 相当な注意の基準を満たしていないと判断して、優先権の回復が行われなかったとしても、DO はその拒否の決定を毎回検査することが可能です。ただし、DO が PCT 規則 49 の 3.1(g) に基づく不適合を通知している場合には検査することはありません。

RO が相当な注意を理由に優先権主張の回復を行わないと思われる場合には、故意ではないの基準に基づき、優先権が回復される可能性が高い RO/GB に国際出願を提出することができます。この基準のためには、一般的に、優先期間に提出しなかったのは意図的ではないことを示す説明を提出すれば十分です（本当に該当する場合）（PCT 受理官庁ガイドライン、第 166 号 G 参照）。RO/IB に提出した場合には、自動的に最初に相当な注意に基づいて検討され、それから、故意ではないが適用されます。

RO を選択する際に、支出の面を考慮したい場合には、各官庁に支払う送付手数料と優先権の回復請求手数料を検討することができます。送付手数料は、RO/EP は現在 EUR 110、RO/GB が GBP 55、RO/IB が EUR 64 を請求しています。優先権の回復請求手数料については、RO/EP が EUR 550、RO/GB 及び RO/IB は無料となっています。

期限間際の遅延による問題や、優先権の回復を請求しなければならなくなり、保護を求めている官庁全てでは優先権主張が有効でなくなることを避けるために、12ヶ月の優先期間が終了する十分前に出願することを強くお勧めします。

優先権主張の回復に関する詳細は、PCT Newsletter の No. 09/2009 及び No. 04/2007 の「実務アドバイス」、PCT 出願人の手引きの国際段階、パラグラフ 98A から H、及び、「よくある質問：PCT 規則の修正（2007年4月1日）」の優先権の回復に関する部分、をご参照ください。

[www.wipo.int/pct/en/faqs/april07\\_faq.html#2007\\_restoration](http://www.wipo.int/pct/en/faqs/april07_faq.html#2007_restoration)

## ADDITIONAL INFORMATION CONCERNING THE PRACTICAL ADVICE PUBLISHED IN PCT NEWSLETTER NO.10/2009

## PCT NEWSLETTER NO.10/2009 の実務アドバイスに関する追加情報

Reference is made to the above-mentioned "Practical Advice" entitled "Choosing a receiving Office as a function of the criterion applied by it for restoring the right of priority". It was explained that, in the case of a request for restoration of the right of priority under the criterion of unintentionality, it should generally be sufficient to furnish a statement indicating that the failure to comply with the priority period was not intentional, as stated in the PCT Receiving Office Guidelines, paragraph 166G.

The main message of the practical advice was that "unintentionality" is an easier test to meet than "due care". It should be noted as well that, as stated in the first sentence of paragraph 166G, the receiving Office may require that a declaration or other evidence in support of the statement of reasons be furnished or, if some evidence has already been provided, that additional evidence be furnished. As an example, the United Kingdom Intellectual Property Office (an operating name of the Patent Office) (RO/GB), a receiving Office which applies only the "unintentionality" criterion, has notified the International Bureau that, in considering whether the unintentional criterion has been met, it takes the same approach as it does for equivalent requests under its national law, and requires reasons and evidence to be provided to allow it to determine why the priority period was not met, and thus to establish whether the failure was unintentional.

Applicants are advised to check with their respective Offices what kind of evidence, if any, is required in support of their requests for restoration of the right of priority.

**PCT NEWSLETTER NO.09/2009**

## CHOOSING A RECEIVING OFFICE AS A FUNCTION OF THE CRITERION APPLIED BY IT FOR RESTORING THE RIGHT OF PRIORITY

受理官庁に適用される優先権の回復のための基準による受理官庁の選択

上記「実務アドバイス」の「受理官庁に適用される優先権の回復のための基準による受理官庁の選択」というタイトルのものをご参照下さい。ここでは、故意ではないの基準に基づき優先権の回復を要求する場合について、一般的に、優先期間に提出しなかったのは意図的ではないことを示す説明を提出すれば十分であると説明されていました（PCT 受理官庁ガイドライン、第 166 号 G 参照）。

実務アドバイスの主なメッセージは、「故意ではない」を満たすテストの方が「相当な注意」より容易であるというものでした。166 号 G のパラグラフの最初の文に述べられているように、次のことにもご注意ください。つまり、受理官庁は、理由の陳述を裏付ける申立てその他の証拠を提出することを、あるいはもしいくつかの証拠がすでに提出されている場合にはさらに証拠を提出することを要求するかもしれません。一例として、「故意ではない」の基準のみを適用する受理官庁であるイギリス知的所有権庁（特許庁の運営名称）（RO/GB）は、故意ではないの基準が満たされたかどうかを考慮に入れて、国内法に基づいた同様の要求の場合と同様のアプローチをとること、また、なぜ優先期間に間に合わなかったかを判断することができるよう理由および証拠を提出することを要求する旨、国際事務局に対して通知しています。

出願人は、もし必要な場合、それぞれの官庁に対し、優先権の回復の要求の裏付けとしていかなる種類の証拠が要求されるのか確認することをお勧めします。

*Q: I am about to file an international application; however, having just missed the 12-month priority period, I intend to request the restoration of the right of priority under PCT Rule 26bis.3. Since I have the possibility of filing the application with the United Kingdom Intellectual Property Office (an operating name of the Patent Office) (RO/GB), the European Patent Office (RO/EP), or the International Bureau (RO/IB) as receiving Office, and PCT Rule 26bis.3 applies in respect of each of those Offices, what factors should I take into account in deciding where to file the application and the accompanying request for restoration of the right of priority?*

A Essentially, you need to consider whether the Offices before which you are considering entering the national phase will recognize a restoration of the right of priority which is made by the receiving Office (RO) with which you intend to file your international application, and whether it will be easier to pursue the matter before the RO, or upon national phase entry before the designated Office (DO).

Most fundamentally, a significant number of DOs do not recognize restoration of the right of priority at all, or else not in the form envisaged by the PCT. A list of Offices which have made notifications under Rule 49ter.1(g) of the incompatibility of the relevant rules with their national law can be found at:

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

If all the Offices before which you are interested in entering the national phase are on this list, there is probably no point in seeking restoration of the right of priority at all. You will need to consider carefully whether your application is likely to be valid without the priority claim, or else whether there are any other specific national provisions which could save it in the Offices where you are interested in obtaining protection.

Where at least one of the Offices allows for recognizing the restoration of the right of priority in principle, it is desirable to seek the easiest process which is likely to be recognized without further actions being required in the national phase. The main consideration comes from the fact that the PCT leaves it to individual Offices to determine which of two criteria should be used in deciding whether to approve the restoration. This applies both in terms of their actions as an RO and (subject to the possibility of having alternative, easier, criteria) in terms of their actions as a DO. Whether

**Q:** 国際出願を提出したいのですが、12ヶ月の優先期間が過ぎているので、PCT規則26の2.3に基づく優先権の回復を請求するつもりです。私は出願を、受理官庁としてのイギリス知的所有権庁（特許庁の運営名称）（RO/GB）、欧州特許庁（RO/EP）又は国際事務局（RO/IB）に対して提出することが可能です。それぞれの官庁にPCT規則26の2.3は適用されていますが、出願と優先権の回復の請求の提出先を決定する場合に、どのような注意事項があるのでしょうか。

**A:** 基本的に、国内移行するつもりの方が、国際出願を出願する予定の受理官庁（RO）が行った優先権の回復を認めるのか検討する必要があります。そしてROに対して回復を請求する方が容易か、国内移行して指定官庁（DO）に請求する方が容易か検討します。

根本的な事項として、かなり多くのDOが優先権の回復を全く認めない、若しくは、PCTで規定されている形で認めていないということです。関係する規則と国内法令との不適合を規則49の3.1(g)に基づき通知している官庁の一覧は次のアドレスでご覧いただけます。

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

国内移行するつもりの方が、この一覧中にあるのならば、優先権の回復を求める利点は、おそらく全くないでしょう。優先権主張がなくても出願が有効になるのか、保護を求めようとしている官庁で優先権を救済する特定の国内規定が存在するのかについて、慎重に検討する必要があります。

少なくともそれらの官庁の一つが、原則的に、優先権の回復を認めているのであれば、国内段階で更なる手続きをすることなく許可される、最も簡単な手続きを進めることは価値があります。その際に、PCTでは、回復の承認を決定するための二つの基準のどちらを用いるのかを、個々の官庁が決定できることを念頭に置く必要があります。このことは、ROとしての手続きと、（より容易な代替りの基準が採用される可能性はあります。）DOとしての手続きの両方に適用されます。DOが優先権の回復を行うか否かは、ROが十分に厳しい基準に基づいて、決定を行っているのかに一般的に掛かってきます。そ



the DO will recognize the restoration will generally depend on whether the RO made its decision based on a sufficiently stringent basis. If not, then further individual requests for restoration may be needed in some of the national phases.

All ROs in respect of which PCT Rule 26bis.3 is applicable (all except 17 ROs) must apply at least one of the following criteria when deciding on a request by an applicant for the restoration of the right of priority:

- failure to file the application within the priority period occurred in spite of due care required by the circumstances having been taken;
- failure to file the application within the priority period was unintentional.

In the case of your choice of ROs, the RO/GB has notified that it will apply only the “unintentional” criterion, the RO/EP has notified that it will apply only the “due care” criterion and the RO/IB will apply both criteria. It is recalled that a table entitled “Restoration of the right of priority by receiving Offices (RO) and designated Offices (DO) under PCT Rules 26bis.3 and 49ter.2” showing, where applicable, the criteria applied by the various ROs and DOs under the PCT, is available on the PCT Resources page at:

[www.wipo.int/pct/en/texts/restoration.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/restoration.html)

An RO may, if it wishes, apply both criteria for restoration and leave the choice to the applicant as to which criterion is sought to be applied in a specific case. Provided that it is prepared to apply both criteria, an RO is free to apply, upon request by the applicant or at its own initiative, first the “due care” criterion and then, if it finds that that criterion is not satisfied, the “unintentionality” criterion. This is what is done by the RO/IB.

Meeting the due care criterion, which is applied by both the RO/EP and RO/IB will give the most widely effective result as it is stricter than the unintentionality criterion, and the decision by an RO to restore the right of priority based on due care will, as a general rule<sup>62</sup>, be effective in all DOs (PCT Rule 49ter.1(a)) except those which have submitted a notification of incompatibility under PCT Rule 49ter.1(g).

うでなければ、国内段階の幾つかの官庁で、更なる個々の回復の請求が必要になります。

PCT 規則 26 の 2.3 が適用される全ての RO は (例外は 17 の RO) 、出願人からの優先権の回復請求を決定する際に、次の基準のうち少なくとも一つを適用しなければなりません。

- 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、優先期間内に国際出願が提出されなかった。
- 故意ではなく、優先期間内に国際出願が提出されなかった。

ご質問にある RO の場合には、RO/GB は「故意ではない」のみを適用することを通知しています。RO/EP は「相当な注意」のみを適用することを通知しています。そして、RO/IB は両方の基準を適用します。「PCT 規則 26 の 2.3 及び 49 の 3.2 に基づく、受理官庁 (RO) 及び指定官庁 (DO) による優先権の回復」の一覧には、回復が各官庁に適用されている場合には、PCT のそれぞれの RO 及び DO によって適用される基準が記載されています。この一覧は PCT 関連資料のページでご覧いただけます。

[www.wipo.int/pct/en/texts/restoration.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/restoration.html)

RO は回復のための両方の基準を適用し、個別ケースに応じて、出願人が適用される基準を選択できるようにすることも可能です。両方の基準が適用される場合には、出願人の請求若しくは RO の判断で、最初に「相当な注意」の基準を適用し、この基準を満たさないと判断した場合には、「故意ではない」の基準を用います。この運用は RO/IB が行っているものです。

RO/EP 及び RO/IB が適用している相当な注意の基準を満たせば、故意ではないの基準よりも厳格な基準であることから、最も色々な国に採用される結果となります。つまり、RO が相当な注意に基づいて優先権の回復を行った場合には、一般的に<sup>62</sup>、全ての DO で有効になります (PCT 規則 49 の 3.1(a))。ただし、PCT 規則 49 の 3.1(g) に基づく不適合の通知を提出している

<sup>62</sup> A review of a positive decision may be made by a DO in the rare situation where it may reasonably doubt that one of the requirements for restoration was complied with.

満たすべき回復の要件の一つに、合理的な疑義があった稀な場合に、回復を認める決定を DO は検査することができます。

Thus, it is in the applicant's interest to, if at all possible, meet this criterion.

The unintentionality criterion is much less strict, and if the RO does restore a right of priority based on that criterion, that decision will be effective only in those designated States whose applicable national laws provide for restoration of the right of priority based on that criterion, or on a criterion which, from the viewpoint of applicants, is more favorable than that criterion (PCT Rule 49ter.1(b)). On the other hand, if you are sure that all of the DOs before which you are interested in entering the national phase fall into that category, it may be easier, and in some cases cheaper, to demonstrate that you have met that criterion. If you wish to file your international application with an Office which applies the due care criterion, it is important to consider the circumstances behind your failure to file the application within the priority period, and the likelihood of successfully meeting that criterion in the particular circumstances of that case. When requesting the restoration of the right of priority, you should state the reasons for the failure to file the international application in time, providing a summary of the facts or circumstances surrounding the failure to file the international application in time, including, where applicable, actions that were taken to prepare and file the international application.

The RO may require that the statement of reasons be substantiated by a declaration or evidence which would enable it to determine whether the failure to file the international application within the priority period occurred in spite of due care, that is, if all reasonable care was taken under the circumstances to ensure that the priority period would not be missed (see the PCT Receiving Office Guidelines, paragraphs 166F and 166G).

Individual cases will be examined on a case by case basis. If the RO concerned only applies the due care criterion, which is the case of the RO/EP, and if you cannot provide convincing evidence that the failure to file the application within the priority period occurred in spite of due care required by the circumstances having been taken, your priority claim will not be restored at all at this stage. Note, however, that even if you do file your application and request restoration of the right of priority with the RO/EP and it finds that the due care criterion has not been met and does not restore the right of priority, that negative decision

DOは対象外になります。このように、可能であれば、この基準を満たすことが出願人の利益になります。

故意ではないの基準はより緩やかな基準になります。ROがこの基準に基づいて優先権の回復を行った場合には、この基準、若しくは、出願人からみてこの基準より有利な基準に基づいて優先権の回復を行うことが規定されている国内法令が適用される指定官庁でのみ、その決定は有効になります（PCT規則49の3.1(b)）。一方、国内移行するつもりの方の全てのDOがこの基準を採用しているのであれば、この基準を満たしていることを証明する方が容易で、場合によっては安くなります。相当な注意が適用される官庁に国際出願を提出したい場合には、優先期間に出願を提出できなかった状況、及び、その特定の状況が基準を満たす可能性を検討することが重要です。優先権の回復を請求する場合には、期限内に国際出願が提出されなかった理由を記載する必要があります。そのために、場合によって、国際出願を準備し提出するために取った措置を含む、期限内に国際出願を提出できなかったことに関する事実や状況の概要を提出します。

相当な注意にも関わらず、国際出願が優先期間内に提出されなかったことを判断するために、申立て又は証拠によって立証される理由をROは要求することが可能です。つまり、優先期間が過ぎてしまわないように、その状況において、全ての合理的な注意を払っていたのかについて説明します（PCT受理官庁ガイドライン、第166号F及び第166号G参照）。

個々の請求は一件一件検討されます。RO/EPの場合のように、ROが相当な注意の基準のみを適用する場合であって、状況によって必要とされる相当な注意を払ったにもかかわらず優先期間に出願を提出できなかったと納得できる証拠を提出できなかった場合には、この段階で、優先権主張は回復されません。しかし、出願と優先権の回復の請求をRO/EPに提出し、RO/EPが相当な注意の基準を満たしていないと判断して、優先権の回復が行われなかったとしても、DOはその拒否の決定を毎回検査することが可能です。ただし、DOがPCT規則49の3.1(g)に

can always be reviewed by a DO, unless it has submitted a notification of incompatibility under PCT Rule 49ter.1(g).

If you do not believe that the RO will restore the priority claim based on due care, you could file your international application with the RO/GB, which is more likely to restore the right of priority under the criterion of unintentionality as, for this criterion, it should generally be sufficient to simply furnish a statement indicating that the failure to comply with the priority period was not intentional (if that is indeed the case) (see PCT Receiving Office Guidelines, paragraph 166G). Furthermore, if you file with the RO/IB, it will automatically review the application first under the due care criterion and then under the unintentional criterion.

You may also wish to consider the financial aspects of your choice of RO, and the amounts charged (if any) for the transmittal fee and for the fee for requesting a restoration of the right of priority before each Office – for the transmittal fee, the RO/EP currently charges 110 euro (EUR), the RO/GB charges 55 pounds sterling (GBP) and the RO/IB charges EUR 64; for the request for restoration of the right of priority, the RO/EP charges EUR 550, whereas the RO/GB and RO/IB do not charge any fee.

Applicants are always strongly advised to file well before the end of the 12-month priority period in order to avoid the problems caused by last-minute delays, and being in a position where restoration of the right of priority has to be requested, and might not be effective in all the Offices where protection is sought anyway.

For further information on the restoration of the right of priority, see the “Practical Advice” in PCT Newsletter Nos. 09/2009 and 04/2007, the PCT Applicant’s Guide, International Phase, paragraphs 98A to H, and the part of the “Frequently Asked Questions: Amendments to the PCT Regulations (April 1, 2007)” concerning the restoration of the right of priority at:

[www.wipo.int/pct/en/faqs/april07\\_faq.html#2007\\_restoration](http://www.wipo.int/pct/en/faqs/april07_faq.html#2007_restoration)

基づく不適合を通知している場合には検査することはありません。

ROが相当な注意を理由に優先権主張の回復を行わないと思われる場合には、故意ではないの基準に基づき、優先権が回復される可能性が高いRO/GBに国際出願を提出することができます。この基準のためには、一般的に、優先期間に提出しなかったのは意図的ではないことを示す説明を提出すれば十分です（本当に該当する場合）（PCT 受理官庁ガイドライン、第 166 号 G 参照）。RO/IB に提出した場合には、自動的に最初に相当な注意に基づいて検討され、それから、故意ではないが適用されます。

ROを選択する際に、支出の面を考慮したい場合には、各官庁に支払う送付手数料と優先権の回復請求手数料を検討することができます。送付手数料は、RO/EP は現在 EUR 110、RO/GB が GBP 55、RO/IB が EUR 64 を請求しています。優先権の回復請求手数料については、RO/EP が EUR 550、RO/GB 及び RO/IB は無料となっています。

期限間際の遅延による問題や、優先権の回復を請求しなければならなくなり、保護を求めている官庁全てでは優先権主張が有効でなくなることを避けるために、12ヶ月の優先期間が終了する十分前に出願することを強くお勧めします。

優先権主張の回復に関する詳細は、PCT Newsletter の No. 09/2009 及び No. 04/2007 の「実務アドバイス」、PCT 出願人の手引きの国際段階、パラグラフ 98A から H、及び、「よくある質問：PCT 規則の修正（2007 年 4 月 1 日）」の優先権の回復に関する部分、をご参照ください。

[www.wipo.int/pct/en/faqs/april07\\_faq.html#2007\\_restoration](http://www.wipo.int/pct/en/faqs/april07_faq.html#2007_restoration)

## PCT NEWSLETTER NO.07-08/2009

## THE OPTIONS AVAILABLE FOR THE FILING OF INTERNATIONAL APPLICATIONS CONTAINING SEQUENCE LISTINGS

配列リストを含む国際出願について利用可能な選択肢

*Q: I have heard that a number of changes took place on 1 July 2009 concerning the filing of sequence listings, for example, that there is no longer a fee benefit for sequence listings over 400 pages. As I plan on filing an international application containing a sequence listing of about 500 pages, please could you explain the options available to me for filing the sequence listing part – will I now have to pay a fee per sheet for that part?*

A It is recalled that where international applications disclose nucleotide and/or amino acid sequences, a sequence listing must be presented as a separate part of the description (“sequence listing part of the description”) in accordance with PCT Rule 5.2(a) and the Standard for the Presentation of Nucleotide and Amino Acid Sequence Listings in PCT applications which is contained in Annex C of the Administrative Instructions under the PCT.

Former Part 8 of the Administrative Instructions (Sections 801 to 806), which permitted the filing of the sequence listing part of the international application to be filed in electronic form on a physical medium (for example, a CD), together with the remainder of the application on paper (sometimes referred to as “mixed-mode” filings), was introduced in 2001 as a temporary solution to problems arising from the filing of very large sequence listings on paper, which were difficult to handle for applicants and Offices and very expensive for applicants. Now that applicants may, and do to an increasing extent, file international applications in electronic form, such temporary provisions have become less relevant, and Part 8 of the Administrative Instructions has been deleted with effect from 1 July 2009.

Although the benefit of paying a maximum of 400 times the fee per sheet of sequence listing, regardless of the length of the sequence listing, is no longer available to applicants subsequent to the deletion of Part 8 of the Administrative Instructions, the newly modified

**Q:** 配列リストの出願に関して、2009年7月1日に多くの変更がされたと同いました。例えば、400頁を超える配列リストに対する手数料の恩恵がもはやないとのことでした。約500頁の配列リストを含む国際出願を出願する予定ですが、配列リスト部分を出願するために利用可能な選択肢を説明してください。今や、この配列リスト部分に対して用紙毎の手数料を支払わなければならないのでしょうか。

**A:** 国際出願がヌクレオチド及び／又はアミノ酸の配列を開示している場合には、明細書の別個の部分として配列リスト（「明細書の一部を構成する配列リスト」）を表す必要があります。この配列リストは、PCT規則5.2(a)及び、PCT実施細則附属書Cに含まれる、PCT出願におけるヌクレオチド及びアミノ酸の配列リストの表示に関する基準、に従う必要があります。

実施細則の旧第8部（第801号から第806号）によって、国際出願の配列リスト部分以外は紙で出願し、配列リスト部分は物理媒体（例えば、CD）による電子形式で出願することが許容されてきました（ミックスモード（mixed-mode）出願と呼ばれる）。ミックスモード出願は、紙による莫大な量の配列リストの出願が起因する問題に対する、暫定的な解決策として2001年に導入されました。当時、紙による配列リストは、出願人にとっても官庁にとっても扱いづらく、出願人には多くの出費を要することになっていました。現在は、かなりの程度、電子形式で国際出願を出願可能となり、そのような暫定的な条項は関係がなくなってきたことから、実施細則の第8部は2009年7月1日に削除されました。

実施細則の第8部が削除された結果、配列リストの長さに拘わらず、配列リストについて、最大400頁分の用紙毎の手数料を支払えばよいという恩恵を出願人は受けることができなくなりました。次にご説明するように、新たに修正された実施細則は、配列リストの提出について規定していますが、一般的



Administrative Instructions governing the filing of sequence listings will, in general, be beneficial to applicants, International Authorities and designated Offices, as will be explained below.

For international applications filed on or after 1 July 2009, according to modified Section 707(a-bis) of the Administrative Instructions, where a sequence listing is contained in an international application filed in electronic form (presuming that the receiving Office concerned is prepared to accept international applications in the electronic forms concerned), the calculation of the international filing fee should not take into account any sheet of the sequence listing if that listing is presented as a separate part of the description in accordance with PCT Rule 5.2(a) and is in the electronic document format specified in the sequence listing standard in the Administrative Instructions, Annex C, paragraph 40 (hereinafter: "text format"). That is, you do not pay any page fees at all for the sequence listing if the international application is filed in electronic form and the sequence listing is provided as a text file in the appropriate format, for example as output from the dedicated PatentIn software (available free of charge from the European Patent Office website at: [www.epo.org/patents/Grant-procedure/Filing-application/European-applications/Filing-options/PatentIn-filing-software.html](http://www.epo.org/patents/Grant-procedure/Filing-application/European-applications/Filing-options/PatentIn-filing-software.html), or from the United States Patent and Trademark Office (USPTO) website at: [www.uspto.gov/web/offices/pac/patin/patentin.htm](http://www.uspto.gov/web/offices/pac/patin/patentin.htm)). You will also benefit from the fee reductions (of between 100 and 300 Swiss francs, depending on the type of filing involved) which apply generally to electronic filings.

Moreover, by providing the sequence listing in text format, the sequence listing should also be usable, under PCT Rule 13ter, for the purposes of international search (and examination) and there will be no need to file a second copy for that purpose.

The other, albeit more costly options, for filing sequence listings are:

(1) filing the international application in electronic form, including the sequence listing in electronic form, but in an image format, rather than in a text format (for example, having converted the text format to PDF format); or

に、出願人、国際機関及び指定官庁にとって利益があるものとなっています。

2009年7月1日以降の国際出願については、実施細則第707号(aの2)の修正に従って、電子形式で出願された国際出願に含まれる配列リスト(受理官庁が電子形式の国際出願を受理できる場合)の場合には、国際出願手数料の計算時に配列リストの用紙は考慮する必要がなくなりました。ただし、配列リストがPCT規則5.2(a)を満たす明細書の別個の部分として表されており、実施細則附属書Cのパラグラフ40に規定される配列リストの基準において特定される電子文書フォーマット(以下「テキストフォーマット」という。)で作成されていることが必要です。つまり、国際出願が電子形式で出願されており、配列リストが適切なフォーマットのテキストファイルとして提出されている場合には、配列リストに対して用紙毎の手料を全く支払う必要はありません。適切なフォーマットとしては、例えば、専用のPatentInソフトウェア(無料で欧州特許庁のウェブサイトからご利用いただけます。

[www.epo.org/patents/Grant-procedure/Filing-application/European-applications/Filing-options/PatentIn-filing-software.html](http://www.epo.org/patents/Grant-procedure/Filing-application/European-applications/Filing-options/PatentIn-filing-software.html) 又は、米国特許商標庁(USPTO)のウェブサイトからもご利用いただけます。

[www.uspto.gov/web/offices/pac/patin/patentin.htm](http://www.uspto.gov/web/offices/pac/patin/patentin.htm))からの出力が挙げられます。電子出願に対して一般的に適用される手数料の減額の恩恵も受けることができます(出願の形態によって、100から300スイスフランの減額)。

更に、テキストフォーマットの配列リストを提出することで、PCT規則13の3に基づく、国際調査(及び審査)の目的として、その配列リストを使用することが可能です。従って、この目的のために再度配列リストを提出する必要はありません。

もっと費用がかかる選択肢となってしまいますが、配列リストを提出するためには次のその他の方法があります。

(1) 電子形式の配列リストを含む電子形式の国際出願を出願する。しかし、テキストフォーマットではなく、イメージフォーマットの電子形式(例えば、テキストフォーマットをPDFフォーマットに変換したもの)。

(2) filing the international application on paper, in which case the sequence listing must also be included in paper form (as would be the case, for instance, where the application is filed using the PCT-EASY functionality of the PCT-SAFE software). In the case of paper filings, only sequence listings filed for the purposes of international search under PCT Rule 13ter may be filed in electronic form on a physical medium.

In both of the above cases, you would have to pay full page fees for the entire application, including for each page of the sequence listing in image format. Therefore, in terms of fees payable, this option would seem to be feasible where there are only a small number of pages of sequence listings in the application.

Furthermore, you may in any case be invited to furnish a sequence listing in text format for the International Searching Authority (ISA) (and, where applicable, the International Preliminary Examining Authority (IPEA)) for search (or examination) purposes only, and if this is furnished later in response to an invitation by the ISA or IPEA, a late furnishing fee may be payable to the Authority concerned (PCT Rule 13ter.1(c)).

Note that if your international application contains tables related to sequence listings, these tables must be included as an integral part of the description in the same format as the remainder of the application, that is, where the international application is filed on paper, any tables must also be included on paper. The pages containing such tables will count as regular pages of description, irrespective of the format in which they are submitted (whether on paper or in electronic form) (noting that such pages are not machine-readable in the way that sequence listings in text format are).

Applicants filing international applications with the USPTO as receiving Office (RO/US) should note that the e-filing system of the USPTO, EFS-Web, permits two methods of filing the sequence listing with the application:

(1) the sequence listing may be uploaded directly along with the body of the international application – in this case, the file should preferably be in text format (without page fees) but may be in PDF format (with full page fees); or

(2) 紙形式の国際出願を出願する。この場合、配列リストも紙形式にする必要があります（例えば、PCT-SAFE ソフトウェアの PCT-EASY 機能を用いて出願する場合）。紙形式による出願の場合には、PCT 規則 13 の 3 に基づく国際調査の目的で提出される配列リストのみ、物理媒体を伴う電子形式による提出が可能です。

上記二つの選択肢の場合、出願全体について、全ての用紙毎の手数料を支払うこととなります。出願全体にはイメージフォーマットの配列リストの各用紙が含まれます。従って、支払うべき手数料から考えると、数頁からなる配列リストを出願に含む場合に、上記選択肢が採用される可能性があると考えられます。

更に、いかなる場合でも、調査（又は審査）目的で、国際調査機関（ISA）（及び、場合によって、国際予備審査機関（IPEA））からテキストフォーマットの配列リストを提出することが求められます。ISA 又は IPEA の求めに応じて、配列リストを遅れて提出した場合には、その機関に対して、遅延提出手数料を支払うこととなります（PCT 規則 13 の 3.1(c)）。

国際出願が配列リストに関するテーブルを含む場合には、そのテーブルは、出願のその他の部分と同一のフォーマットで、明細書の一部として構成されることが必要です。つまり、国際出願が紙形式で出願されるならば、テーブルも紙形式で含まれることが必要です。テーブルが提出されたフォーマットに関係なく（紙形式又は電子形式に関係なく）、そのようなテーブルを含んだ用紙は明細書の通常用の紙として計数されます（テキストフォーマットの配列リストとは異なり、そのようなテーブルは機械読みができません。）。

受理官庁としての USPTO（RO/US）に国際出願を出願する場合に、USPTO の電子出願システムである EFS-Web を用いて、出願と共に配列リストを提出するには次の 2 つの方法があります。

(1) 国際出願の本体と共に、配列リストを直接アップロードする。この場合、できればファイルはテキストフォーマットで構成（用紙毎の手数料が不要）。又は、PDF フォーマットで構成（用紙毎の手数料が必要）。

(2) 配列リストの容量が 100MB よりも大きい場合には、国際出願日と同日に、USPTO に対して物理媒

(2) in the case of a sequence listing larger than 100 MB, it may be deposited separately on a physical medium (CD) at the USPTO on the same day as the international filing date – in this case, the file may only be in text format.

Applicants filing an international application containing tables related to sequence listings with RO/US via EFS-Web should note that these tables must be an integral part of the description in PDF format only (with full page fees payable).

The revised Administrative Instructions relating to the filing of sequence listings in text format therefore encourage applicants to furnish the sequence listings in a format which is not cumbersome, is searchable and can therefore be used for search and examination purposes as well as for disclosure, can be used by the designated Offices in the national phase, and which enables applicants to save money by not having to pay any page fees.

Applicants are reminded to use the July 2009 version of the request form (PCT/RO/101), which has been revised to take into account the above-mentioned changes, when filing international applications on or after 1 July 2009. It is recalled that there are two alternative last sheets of the request form: the one which is headed “CHECK LIST for PAPER filings” should be used if the applicant intends to file the international application on paper; the one which is headed “CHECK LIST for EFS-Web filings” should only be used if the applicant intends to file the request form online with the USPTO as receiving Office via EFS-Web. A new version of the PCT-SAFE software, which takes into account the new method of page fee calculation, is available at:

[www.wipo.int/pct-safe/en/download/](http://www.wipo.int/pct-safe/en/download/)

For applicants who are not able to upgrade their existing PCT-SAFE installation immediately, where a text file has been uploaded, it is possible to manually change the “number of pages” for the sequence listing to zero, which will then give the correct fee calculation. Note, however, that if the sequence listing is filed in PDF format and is more than 400 pages long, the fee calculation will be incorrect if using an earlier version of the software because it only counts to a maximum of

body (CD) to be submitted separately. In this case, the file is limited to text format.

EFS-Web経由で、配列リストに関するテーブルを含む国際出願を RO/US に出願する場合には、PDF フォーマットのみ可能で、明細書の一部としてこれらテーブルが構成される必要があります（用紙毎の手数料が必用）。

テキストフォーマットの配列リストの出願に関する改正された実施細則は、次の理由で、そのフォーマットによる提出を促すものです。テキストフォーマットは扱いづらくなく、検索可能であることから、開示の目的に加えて、調査及び審査目的で使用することが可能。また、国内段階において指定官庁によって利用することが可能であり、用紙毎の手数料が不必要なことから、出願人は出費を抑えることができる。

2009年7月1日以降に国際出願を出願する場合には、上記変更点を考慮して更新された、2009年7月版の願書様式（PCT/RO/101）を使用してください。その願書様式には最後の用紙が二種類用意されています。一方は、“CHECK LIST for PAPER filings”と題名が付いており、出願人が紙形式の国際出願を出願することを望む場合に使用します。もう一方は、“CHECK LIST for EFS-Web filings”と題名が付いており、出願人が、受理官庁としての USPTO に対して、EFS-Web 経由で、願書様式をオンラインで出願することを望む場合に使用します。PCT-SAFE ソフトウェアの最新版は新しい用紙毎の手数料の計算方法に対応しています。ソフトウェアは次のウェブサイトからダウンロード可能です。

[www.wipo.int/pct-safe/en/download/](http://www.wipo.int/pct-safe/en/download/)

使用している PCT-SAFE の更新を直ぐにはできない場合には、文書ファイルがアップロードされた際に、配列リストに関する頁数を 0 に自分で変更することが可能です。そうすることで、正確な手数料の計算になります。しかし、配列リストが PDF フォーマットで出願されており、400 頁を超える場合に、ソフトウェアの旧版を使用していると、手数料は正しく計算されません。配列リストについては最大 400 頁までしか計数せず、この場合に、頁数を自分で修正することはできません。

配列リスト及び配列リストに関するテーブルの出願についての変更点の詳細は、パワーポイント資料

400 pages for the sequence listing, and it is not possible to manually modify the page count in this case.

For further information on the changes regarding the filing of sequence listings and tables related to sequence listings, see the PowerPoint presentation “Amendments to the Regulations and other practice changes – July 1, 2009” at:

[www.wipo.int/pct/en/texts/ppt/2009practice\\_changes.ppt](http://www.wipo.int/pct/en/texts/ppt/2009practice_changes.ppt)

The text of the modifications of the Administrative Instructions (as in force from 1 July 2009) concerning sequence listings was published in the Official Notices (PCT Gazette) on 14 May 2009 at:

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

and the consolidated texts of the Administrative Instructions and Annex F (Standard for Filing and Processing in Electronic Form) are available at:

[www.wipo.int/pct/en/texts/ai\\_july2009.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/ai_july2009.html)

「規則の修正及びその他の実務の変更 – 2009年7月1日」をご覧ください。

[www.wipo.int/pct/en/texts/ppt/2009practice\\_changes.ppt](http://www.wipo.int/pct/en/texts/ppt/2009practice_changes.ppt)

配列リストに関する実施細則の修正文（2009年7月1日発効）は2009年5月14日付け公示（PCT公報）に掲載されています。

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

実施細則及び附属書 F（電子形式の出願及び処理のための基準）の全文は次のアドレスからご覧いただけます。

[www.wipo.int/pct/en/texts/ai\\_july2009.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/ai_july2009.html)



## PCT NEWSLETTER NO.06/2009

## INTERNATIONAL APPLICATION CONSIDERED WITHDRAWN BY RECEIVING OFFICE AFTER HAVING BEEN ACCORDED AN INTERNATIONAL FILING DATE

国際出願日を認めた後に、受理官庁によって取り下げられたとみなされた国際出願

*Q: I was notified six weeks ago of the receipt of an international application by the receiving Office, and of the according of an international filing date for that application. However, I have just received from that Office a notification under PCT Rule 29.4 that it now intends, in accordance with PCT Article 14(4), to declare the international application withdrawn due to its non-compliance with PCT Article 11(1)(i) (namely, because the applicants do not have the right to file an international application since they are neither nationals nor residents of a PCT Contracting State). If, within one month from the invitation, I cannot find arguments which are accepted by the receiving Office that the applicants have the right to file, the international application will be considered withdrawn. Should this check not have been carried out by the receiving Office before it accorded the international filing date? Can an international filing date once accorded subsequently be taken away so long after the filing of the international application?*

**A:** At the time of receipt of the international application, the receiving Office should indeed check whether the requirements for according an international filing date are fulfilled, including whether the applicant does not obviously lack, for reasons of residence or nationality, the right to file an international application with the receiving Office (see PCT Article 11(1)(i) and PCT Receiving Office Guidelines, paragraphs 39 and 40). There may, however, be rare cases where the Office concerned fails to detect this defect, or any other defect under PCT Article 11(1), at the time of receipt, and thus erroneously accords an international filing date to the application. Under PCT Article 14(4), the receiving Office is entitled to later declare that the application should be considered withdrawn. Note that, under PCT Rule 29.3, if the receiving Office fails to detect the defect, but the International Bureau or the International Searching Authority does detect the defect and therefore considers that the receiving Office should have made a finding under

**Q:** 6週間前に受理官庁から国際出願の受理と、その出願の国際出願日が認められたことが通知されました。しかし、その後、受理官庁からPCT規則29.4に基づく通知を受け取りました。その通知は、PCT第14条(4)に基づき、PCT第11条(1)(i)を満たさないことから国際出願を取り下げられたとみなす旨の宣言を行う意図であることを知らせるものです（つまり、出願人がPCT締約国の国民又は居住者ではないので、国際出願を出願する資格を欠いているというものです）。通知から1ヶ月以内に、出願人が出願する資格を有することを、受理官庁が認めるような抗弁ができない場合、国際出願は取り下げられたとみなされてしまいます。この点検は、受理官庁が国際出願日を認める前に、受理官庁によって行われるべきものであったのではないのでしょうか。国際出願後、かなり時間を経ってから、既に認められた国際出願日を後で奪うことはできるのでしょうか。

**A:** 確かに、国際出願を受理した際に、受理官庁は国際出願日を認める要件を満たしているか点検する必要があります。その要件には、出願人が、受理官庁に国際出願をする資格を、住所又は国籍上の理由により明らかに欠いていないことが含まれます（PCT第11条(1)(i)及びPCT受理官庁ガイドライン、パラグラフ39及び40）。しかし、受理の際に、この欠陥、又は、PCT第11条(1)のその他の欠陥を受理官庁がまねに見逃し、誤って、その出願に国際出願日を認めることがあります。そして、その後、PCT第14条(4)に基づき、受理官庁は、その出願が取り下げられたとみなす旨を宣言することができます。なお、PCT規則29.3に基づき、受理官庁が欠陥を見逃した場合であって、国際事務局若しくは国際調査機関が欠陥を発見し、受理官庁がPCT第14条(4)に基づく認定を行うべきであると認めると、関係する事実について受理官庁の注意を喚起することになります。

PCT Article 14(4), it will bring the relevant facts to the attention of the receiving Office.

The receiving Office has up to four months from the international filing date to find that any of the requirements listed in items (i) to (iii) of PCT Article 11(1) was not complied with at the international filing date (PCT Rule 30). After the expiration of this four-month period, the receiving Office may no longer raise this issue.

Before issuing any declaration that the international application is considered withdrawn, the receiving Office notifies the applicant of its intention to issue such a declaration and of the reasons therefor (see PCT Article 14(1)(b)). Under the PCT Regulations currently in force, this permits the applicant to submit arguments within one month from the notification (see PCT Rule 29.4). As from 1 July 2009, however, the time limit given to the applicants for submitting arguments will increase from one month to two months from the date of the notification of the receiving Office's intention to make the above-mentioned declaration (see PCT Rule 29.4, new sub-paragraph (a)).

受理官庁は、国際出願日から4ヶ月以内に、PCT第11条(1)(i)から(iii)までに掲げるいずれかの要件を国際出願日において満たしていなかったことを発見することが必要です。4ヶ月の期間の満了後は、受理官庁はこの問題を、もはや持ち出すことはできません。

国際出願が取り下げられたと見なす旨の宣言を行う前に、受理官庁は、そのような宣言を行う意図及び理由を出願人に通知します (PCT第14条(1)(b) 参照)。現在のPCT規則では、出願人は通知から1ヶ月以内に抗弁を提出する必要があります (PCT規則29.4 参照)。なお、2009年7月1日からは、出願人が抗弁を提出できる期間が、上記宣言を行う受理官庁の意図の通知の日から1ヶ月だったものが、2ヶ月へと延長されます (PCT規則29.4 新しいサブパラグラフ(a) 参照)。

## PCT NEWSLETTER NO.05/2009

## DECLARATION OF NON-ESTABLISHMENT OF INTERNATIONAL SEARCH REPORT: POSSIBLE ACTIONS IN THE CASE OF OTHER RELATED PCT APPLICATIONS FILED LATER

国際調査報告を作成しない旨の宣言：後に出願した関係する他の PCT 出願で取れる可能な手続き

*Q: I have filed several PCT applications relating to similar inventions, in respect of which I have chosen the same International Searching Authority (ISA) to carry out the search. I have just received from the ISA, in respect of the first of these applications filed, a declaration that no international search report (ISR) will be established for the application due to the fact that it concerns a subject which the ISA will not search. Is it possible to obtain a refund of the search fee for that application? Also, since I fear that I will not be able to get an ISR in respect of the other related applications, is it possible to amend the claims in such a way that the subject matter claimed will change, or failing that, to change the ISA that I initially selected to carry out the international search for one which will search the subject matter concerned?*

**A:** A declaration under PCT Article 17(2)(a) that no ISR will be established can be made if the ISA considers that a meaningful search cannot be carried out because the international application relates to a subject matter which, under the PCT Regulations, the ISA is not required to search and, in the particular case, decides not to search (see PCT Article 17(2)(a)). ISAs often search only subject matter encompassed by the national/regional patent granting procedure under the provisions of their applicable national/regional law. A list of the subject matters which the ISA can decide not to search is provided in PCT Rule 39.1; information relating to the subject matters which will not be searched by a particular ISA can be found on the relevant page of the PCT Applicant's Guide, Annex D; however, for full details, it is preferable to contact the ISA concerned directly. It is recommended that before filing the international application, applicants inform themselves as to which subject matters will not be searched by the ISA they intend to choose.

As far as a refund of the search fee is concerned, the non-establishment of an ISR would not be a reason for an ISA to refund any search fees. The only cases for which a refund of the search fee is provided for are listed under PCT Rule 16.2. For information relating to the applicable

**Q:** 類似の発明について、いくつかの PCT 出願をしました。その PCT 出願では、調査を行うために同一の国際調査機関 (ISA) を選択しています。これらの中で最初に行った出願について、国際調査報告 (ISR) を作成しない旨の宣言を ISA から受け取りました。理由は、ISA が調査しない対象に関する出願だったということです。この出願について、調査手数料の払戻しを受けることは可能でしょうか。また、その他の出願についても、ISR を得ることができない恐れがあることから、対象を変更するために請求の範囲を補正することは可能でしょうか。できないのであれば、当初、国際調査を行うために選択した ISA を、関係する対象を調査する ISA に変更することは可能でしょうか。

**A:** ISA が有意義な調査ができないと認めた場合に、PCT 第 17 条(2)(a) に基づき、ISR を作成しない旨の宣言がされます。PCT 規則に基づき、ISA が調査する必要がなく、特に、調査しないことを決定した対象に関する国際出願の場合には、有意義な調査ができないと認められます (PCT 第 17 条(2)(a))。ISA は適用される国内/広域法の条文に基づき、国内/広域の特許付与手続きが適用される対象のみを調査することがあります。ISA が調査しないと決めることができる対象の一覧は、PCT 規則 39.1 に規定されています。特定の ISA によって調査されない対象に関する情報は、PCT 出願人の手引きの付属書 D の関係頁でご覧いただけます。詳細については、関係する ISA に直接お問い合わせください。国際出願を出願する前に、選択希望の ISA によって調査されない対象を確認することをお勧めします。

調査手数料の払戻しについては、ISR が作成されないことは ISA が調査手数料を払い戻す理由に該当していません。調査手数料が払い戻される事例は、PCT 規則 16.2 に記載されています。各 ISA で適用される払戻しの条件について

conditions for refund for each ISA, refer to the relevant part of Annex D of the PCT Applicant's Guide.

The lack of ISR from the chosen ISA due to the fact that it does not search a particular subject matter does not prevent you from requesting a supplementary international search by one of the ISAs specified for that purpose. Note, however, that where the ISA has made a declaration that no ISR will be established, and that declaration is available to the Authority specified for supplementary international search before it starts its search, it may decide not to establish the supplementary international search report (see PCT Rule 45bis.5(e)). For further information on requesting a supplementary international search, see PCT Newsletter No. 12/2008, cover page and page 14.

It will not be possible to resolve this issue by amending the claims under PCT Article 19 as it is not possible to file such amendments if no ISR has been established. Also, although you would be entitled to amend the claims under PCT Article 34(2)(b) if you file a demand for international preliminary examination, the International Preliminary Examining Authority is only required to examine the claims which have been searched (see PCT Rule 66.1(e)). You will be given the opportunity to amend the application before each designated or elected Office under PCT Article 28(1) or 41(1), although any amendments must not go beyond what was originally disclosed in the international application.

As far as the other PCT applications are concerned, you cannot amend the claims under PCT Article 19 prior to the receipt of the ISR, and if the ISA issues a declaration that no ISR will be established, you will not be able to file such amendments in respect of those applications either. Also, although the PCT does not specifically provide for a change of choice of ISA, paragraph 115 of the PCT Receiving Office Guidelines states that, provided that more than one ISA is competent to carry out the international search, the applicant may make a change to the choice of Authority where the search copy has not yet been transmitted to the ISA.

Note that the lack of an ISR does not, in itself, have any influence on the validity of the international application, the processing of which, including its publication and communication to the designated Offices, continues. For further information on the consequences of the non-

は、PCT 出願人の手引きの付属書 D の関係箇所をご参照ください。

選択した ISA が特定の対象を調査しないことによって、その ISA による ISR が作成されなかったとしても、そのことが、補充国際調査を行う ISA の一つにより、補充国際調査が行われることを請求する妨げにはなりません。しかし、ISA が ISR を作成しない旨の宣言を行い、その宣言が、補充国際調査を開始する前に、補充国際調査機関で利用することができる場合には、補充国際調査機関は補充国際調査報告を作成しないことを決定することができます (PCT 規則 45 の 2.5(e))。補充国際調査の請求に関する詳細は、PCT Newsletter No. 12/2008 をご参照ください。

PCT 第 19 条に基づく請求の範囲の補正は、ISR が作成されないと提出できないことから、PCT 第 19 条に基づく請求の範囲の補正によって、この問題を解決することはできません。国際予備審査請求書を提出した場合には、PCT 第 34 条(2)(b) に基づいて、請求の範囲を補正することが可能ですが、国際予備審査機関は、調査された請求の範囲のみを審査すれば足りません (PCT 規則 66.1(e) 参照)。PCT 第 28 条(1) 及び第 41 条(1) に基づき、指定及び選択官庁において出願を補正する機会が与えられますが、補正は国際出願の出願時における開示の範囲を超えてはいけません。

関係する他の PCT 出願に関しては、ISR を受理する前に PCT 第 19 条に基づく請求の範囲の補正を行うことはできませんし、もし、ISA が ISR は作成されない旨の宣言を行った場合には、それらの出願についても補正書を提出することはできません。ISA の選択の変更について PCT は特に規定していませんが、PCT 受理官庁ガイドラインのパラグラフ 115 には、二以上の ISA が国際調査を行う権限を有する場合には、調査用写しが ISA に送付される前であれば、機関の選択を変更できるとあります。

ISR が作成されていないこと自体は、国際出願の有効性に何ら影響がありません。公開や指定官庁への送付などの手続きは継続されます。ISA が作成されないことの影響についての詳細



establishment of an ISR, see the “Practical Advice” in PCT Newsletter No. 10/2007.

は PCT Newsletter No. 10/2007 の実務アドバイ  
スをご覧ください。

## PCT NEWSLETTER NO.04/2009

## MODES OF FILING DOCUMENTS/CORRESPONDENCE AFTER FILING THE INTERNATIONAL APPLICATION ELECTRONICALLY

国際出願を電子出願した後の文書の提出／通信の方法

*Q: I have filed, on behalf of an applicant, an international application online with the International Bureau as receiving Office using the PCT-SAFE software. Having received the international search report, I now wish to file amendments to the claims under PCT Article 19. Can these amendments be filed online as well, or, failing that, can they be filed by way of an e-mail attachment, or do they still have to be filed on paper?*

A: Although it is possible to file international applications electronically using the PCT-SAFE software, either online or using physical media such as CD-R, it does not allow for the submission of subsequent documents in either of these forms.

Even though, according to PCT Rule 89bis.2, the PCT provides for the filing of documents other than the international application in electronic form or by electronic means, the modes of transmittal of documents under the PCT which are available to the applicant are determined by the Office of receipt of the documents concerned. Since amendments under PCT Article 19 are transmitted to the International Bureau (IB), it is the IB which determines the mode of transmittal of the amendments. The IB will accept documents sent by fax, but not by e-mail, noting that if the amendments are transmitted by fax, the original of the document (confirmation copy) should be furnished to the IB within 14 days, as is also the case for transmission by fax of the international application or any replacement sheets containing corrections to the international application. In other words, a confirmation copy is required in respect of any documents which are to be published, in view of the fact that the confirmation copy would normally be of better quality, and reproduction via optical character recognition would therefore be more accurate.

Although advance copies of notifications may be sent to applicants via e-mail by the IB, as well as by the receiving Office, International Searching Authority and/or International Preliminary Examining Authority if they are

**Q:** 出願人を代理して、PCT-SAFE ソフトウェアを用いて、受理官庁としての国際事務局に国際出願をオンライン出願しました。国際調査報告を受け取ったので、PCT 第 19 条に基づく請求の範囲の補正書を提出するつもりです。補正書についてもオンラインで提出できるのでしょうか。できない場合には、電子メールに添付することによって提出できるのでしょうか。それとも、まだ紙で提出する必要があるのでしょうか。

**A:** PCT-SAFE ソフトウェアを用いて国際出願を電子的に出願することは可能です。提出は、オンラインでも、CD-R のような記録媒体を用いても可能です。しかし、その後の書類については同じ方法を用いて提出することはできません。

PCT 規則 89 の 2.2 に従って、PCT 上は、電子的に又はその他の電子媒体を用いて国際出願以外の書類を提出することができることになっています。ただし、出願人が用いることが可能な PCT に基づく文書の送付方法は、その書類を受理する官庁によって決定されます。PCT 第 19 条に基づく補正書は国際事務局 (IB) に送付することになっていますので、その補正書を送付する手段については IB が決定することになります。IB はファクシミリで送付された文書は受理しますが、電子メールによって送付された文書は受理しません。ファクシミリで補正書を提出した場合には、14 日以内に文書の原本 (確認のための写し) を IB に提出する必要があります。この条件は、国際出願や国際出願の補充に関する差替え用紙をファクシミリで送付する場合と同様です。つまり、公開される文書は確認のための写しを送付する必要があります。理由は、通常、確認のための写しはファクシミリよりきれいであることから、OCR により作成されるテキストデータが正確になるためです。

紙による通知の前に、IB は電子メールによって出願人に通知の事前の写しを送付します。なお、受理官庁、国際調査機関及び／又は国際予備審査機関が電子メールによる送付を行う場合には、同様

prepared to do so<sup>63</sup>, followed by a paper notification, note that only informal enquiries which are not related to specific international applications may be sent via e-mail by the applicant himself/herself. Correspondence or documents relating to a specific international application may not be sent by the applicant via e-mail because this form of communication cannot be used validly to perform any procedural act before the IB, including the submission of amendments under PCT Article 19, requests for changes under PCT Rule 92bis or requests for withdrawals under PCT Rule 90bis and, to this date, no other PCT Office or Authority has informed the IB of the acceptance of the submission of documents by e-mail.

An electronic document upload service, which would allow users to upload a number of applicant-submitted documents other than the international application itself, including amendments to the claims under PCT Article 19, is currently under development. The International Bureau plans to make this service available to applicants in the near future. For further information, see PCT Newsletter No. 01/2009, page 2.

Information on the forms of telecommunication in which PCT Offices are prepared to receive documents is published in the PCT Applicant's Guide, Annex B, and information on the possible means of filing the international application itself is given, for each receiving Office, in Annex C.

に各機関は電子メールによって事前の写しを送付します<sup>63</sup>。特定の国際出願と関係のない非公式な問い合わせについては出願人から電子メールを用いて行うことが可能です。しかし、特定の国際出願に関する通信や文書は電子メールによって送ることはできません。なぜなら、IB に対する手続き行為として有効とは見なされないからです。そのような手続き行為には、PCT 第 19 条に基づく補正書の提出、PCT 規則 92 の 2 に基づく変更の要請又は PCT 規則 90 の 2 に基づく取下げ請求が含まれます。なお、現在のところ、電子メールによって送付された文書を受理することを IB に通知した PCT 官庁又は機関はありません。

国際出願以外の、出願人が提出する多くの文書をユーザがアップロードできる電子文書アップロードサービスが、現在、開発中です。提出できる文書には、PCT 第 19 条に基づく請求の範囲の補正書が含まれます。国際事務局はこのサービスを近いうちに出願人にご利用いただけるようにする予定です。詳細は PCT Newsletter No. 01/2009 をご参照ください。

PCT 官庁が文書を受理する手段についての情報は PCT 出願人の手引きの付属書 B に記載されています。また、国際出願自体の提出手段に関する情報は、各受理官庁の、付属書 C に記載されています。

---

<sup>63</sup> Provided that the agent/common representative has furnished an e-mail address and authorized the above Offices/Authorities to send such notifications by e-mail.

代理人／共通の代表者が電子メールアドレスを通知し、上記官庁／機関によって通知を電子メールで送付することを承認した場合。

## PCT NEWSLETTER NO.03/2009

## PAYMENT OF ADDITIONAL PRELIMINARY EXAMINATION FEES IN CASE OF EARLIER FINDING OF LACK OF UNITY OF INVENTION BY THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

国際調査機関によって発明の単一性の欠如が早期に発見された場合の追加予備審査手数料の支払い

*Q: The International Searching Authority (ISA) considered that an international application for which I am acting as agent did not comply with the requirement of unity of invention as it contained two separate inventions, and invited me to pay an additional search fee to cover the cost of carrying out a search in respect of the second invention. I therefore paid the additional fee and had all the claims searched. In view of the above, do I automatically have to pay an additional preliminary examination fee to the International Preliminary Examining Authority (IPEA) if I decide to file a demand for international preliminary examination?*

**A:** It is recalled that, according to PCT Rule 13.1, the international application must relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept ("requirement of unity of invention"). Where the ISA finds lack of unity of invention, the IPEA may also find lack of unity of invention, especially if the IPEA is the same Office as the ISA.

Even though it is likely, therefore, that the IPEA will also invite you, in accordance with PCT Rule 68.2, to pay an additional fee for the second invention in the context of international preliminary examination (or otherwise, to restrict the claims), there is a chance, especially if the IPEA is not the same Office as the ISA, that the IPEA may come to a different conclusion concerning the lack of unity, and may not require payment of additional fees. You therefore do not need to automatically pay the additional preliminary examination fee, as the IPEA may not necessarily invite you to pay that fee.

Another reason why you need not pay that fee automatically is that, under PCT Rule 68.1, the examiner has the option of examining any further inventions without inviting restriction of the claims or payment of additional fees where, for example, compared with the procedure of inviting the applicant, no or little additional effort is involved in establishing the international preliminary report on patentability (Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)

**Q:** 私の代理している国際出願が単一性の要件を満たしていないと、国際調査機関 (ISA) に認められました。2つの異なる発明を含んでいるので、2番目の発明に対する調査を行うための費用を満たすため、追加の調査手数料を支払うことを求められました。したがって、追加手数料を支払い、全ての請求の範囲を調査してもらいました。このことから考えて、国際予備審査請求書を提出する場合には、自動的に国際予備審査機関 (IPEA) に追加予備審査手数料を支払う必要があるのでしょうか。

**A:** PCT 規則 13.1 に従って、国際出願は、一の発明又は単一の一般的発明概念を形成するように連関している一群の発明についてのみ行う必要があります (「発明の単一性の要件」)。ISA が発明の単一性の欠如を認めた場合、特に、IPEA が ISA と同じ官庁であれば、IPEA も単一性の欠如を認める可能性があります。

PCT 規則 68.2 に従って、国際予備審査の段階で、IPEA は 2 番目の発明のために追加手数料を支払うことを求める可能性があります (又は、請求の範囲の減縮)、特に IPEA が ISA と同じ官庁ではない場合、IPEA が単一性に関して異なる結論を出して、追加手数料を支払う必要がなくなるかもしれません。つまり、IPEA が必ずしも追加予備審査手数料の支払いを求めるわけではないことから、自動的に追加予備審査手数料を支払うことはありません。

更に、自動的に当該手数料を支払う必要がない他の理由もあります。すなわち、PCT 規則 68.1 に従って、例えば、出願人に求めを行う手続きと比べて、特許性に関する国際予備報告 (特許協力条約第 II 章) (以下「報告」と言う) を出願全体について作成する追加の労力がない、又は、少ない場合、審査官は請求の範囲の減縮又は追加手数料の支払いを求めることなく、2 番目以降の発明を審査することができます。追加の発明について見解書を作成する作業



(hereinafter: report) for the entire application. The examiner may draw this conclusion in view of the fact that the majority of the work in creating a written opinion on the additional inventions will have been done by the search examiner, and the Chapter II examiner will in any case have already reviewed at least the independent claims in order to confirm the view on unity of invention. Whether or not the examiner invites payment of additional fees may also depend on the extent and complexity of any amendments which need to be taken into account for the international preliminary examination. Where the examiner proceeds with the preliminary examination without requesting any additional fees, he establishes the report on the entire international application, but indicates in the report his opinion that the requirement of unity of invention is not fulfilled and the reasons therefor.

In any case, if the IPEA is not prepared to examine all claims of the application without the payment of additional fees, it will invite you under PCT Rule 68.2, by way of Form PCT/IPEA/405, to either restrict the claims or pay such fees before establishing the report. If you fail to take either of these two actions, the report will only cover the first invention.

Therefore, in the case you describe, you may wish to wait and see whether you are going to be invited to pay additional fees also during international preliminary examination, or, as a practical matter, to save time you may wish to raise the matter with the IPEA examiner at the time of filing the demand. As stated above, whether or not you will be invited to pay an additional fee will be closely linked to whether or not the IPEA is the same as the ISA, and/or to the scope of amendments made when filing the demand for preliminary examination.

For further information, see paragraph 10.76 of the International Search and Examination Guidelines at:

[www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf)

the PCT Applicant's Guide, International Phase, paragraph 398 at:

[www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf)

and the "Practical Advice" in PCT Newsletter Nos. 08 and 09/2008.

が、調査審査官によって、ほぼ終了していること、及び、どんな場合でも、第II章審査官は少なくとも単一性の見解を確認するために独立形式の請求の範囲を検討すること、を考えると、審査官がそのような結論を導くことはあり得ます。また、審査官が追加手数料の支払いを求めると否かは、国際予備審査で考慮する必要がある補正の程度及び複雑さにも依存します。審査官が追加手数料を求めることなく予備審査の手続きを進める場合、国際出願全体について報告は作成されますが、報告において、発明の単一性の要件を満たしていない旨及びその理由が明記されます。

どのような場合でも、追加手数料の支払いがないことを理由として、IPEAが出願の全ての請求の範囲について審査をしない場合には、PCT規則 68.2に基づいて、報告を作成する前に、請求の範囲の減縮又は追加手数料の支払いが求められます。その求めは様式 PCT/IPEA/405 によって行われます。これらの二つの対応のどちらも行わなかった場合、報告は最初の発明のみが対象となります。

したがって、ご質問の場合には、国際予備審査段階でも追加手数料が求められるのかを見極めることができます。また、実務的には、時間を節約するために、国際予備審査請求書を提出するときに、IPEA 審査官に問い合わせることができます。上記したとおり、追加手数料の支払いを求められるか否かは、ISA と IPEA が同じ官庁かどうか、及び、国際予備審査請求書を提出しときに行われた補正の程度に大きく影響されます。

詳細は、国際調査及び審査ガイドラインの Paragraph 10.76 をご参照ください。

[www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf)

PCT 出願人の手引き、国際段階、Paragraph 398

[www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf)

PCT Newsletter No. 08 及び No. 09/2008 の「実務アドバイス」をご参照ください。

## PCT NEWSLETTER NO.02/2009

## THE APPOINTMENT OF AGENTS HAVING THE RIGHT TO PRACTICE BEFORE AN AUTHORITY SPECIFIED FOR SUPPLEMENTARY INTERNATIONAL SEARCH

補充国際調査のために選択した機関に対し業として手続きをとる権能を有する代理人の選任

*Q: I am the agent in respect of an international application, and have appointed a sub-agent to act specifically for the purposes of the procedure before the International Searching Authority (ISA), and will be appointing that same agent to act specifically for the procedure before the International Preliminary Examining Authority (IPEA), which will be the same Office as the ISA. Because of the nature of the technology and the potential importance of the invention, I feel that the international application would benefit from a supplementary international search, and would therefore like to know whether the above-mentioned sub-agent can also act as agent for the purposes of the procedure before the Authority specified for supplementary international search?*

A: Although it is not really necessary to appoint an agent specifically for the purpose of supplementary international search (SIS) (there would not normally be any dialogue between that Authority and an agent, and only a limited number of documents, if any, may need to be submitted to that Authority (for example, where required, a copy of any sequence listing in electronic form or a translation into a language accepted by the Authority which is to carry out the SIS)), you do have the option of appointing such a sub-agent, and may wish to, especially if you have already appointed such a sub-agent for the purposes of international search and preliminary examination.

Note, however, that according to PCT Rule 90.1(d)(ii), you may only appoint a sub-agent to act as agent specifically for the purposes of the procedure before the Authority specified for supplementary international search (SIS) if that sub-agent has the right to practice before the national Office or the intergovernmental organization (henceforth referred to as "Office") which acts in that capacity. If this is the case, you will be able to widen the scope of the existing sub-agent's appointment to cover the procedure before the Authority specified for SIS. To do this, you should mark the third check-box under Box No. III of the supplementary search request form (PCT/IB/375) and fill in that agent's details in that Box.

**Q:** ある国際出願の代理人ですが、国際調査機関 (ISA) に対する手続きのために復代理人を選任しました。そして、ISA と同じ官庁である国際予備審査機関 (IPEA) に対する手続きのために同じ代理人を選任する予定です。技術の特徴と発明の潜在的な重要性から、補充国際調査を行う価値があると思っています。この場合に、補充国際調査のために選択した機関に対して、当該復代理人が代理人として手続きすることができるのでしょうか。

**A:** 補充国際調査 (SIS) のために特別に代理人を選任する必要はあまりありません (通常はその機関と代理人の間で連絡を取ることはありません。あったとしても、非常に限られた書類を当該機関に提出する必要があるだけです (必要な場合には、電子形式による配列リストの写し又は SIS を行う機関が認める言語への翻訳文))。しかし、復代理人を選任することは可能です。特に、国際調査及び予備審査のために復代理人を既に選任している場合には、復代理人を選任することを希望する場合もあると思われれます。

ただし、PCT 規則 90.1(d)(ii) に従って、復代理人が、補充国際調査機関として行動する国内官庁又は政府間機関 (以後「官庁」と言う) に対し業として手続きをとる権能を有する場合には、補充国際調査 (SIS) のために選択した当該機関に対して手続きをとる代理人として、当該復代理人を選任することができます。この場合に該当していれば、SIS のために選択した機関に対する手続きを含むように、現在の復代理人の選任の範囲を広げることが可能です。そうするためには、補充調査請求書様式 (PCT/IB/375) の第 III 欄の 3 番目のチェック欄にマークをし、当該欄に代理人の詳細を記入することが必要です。

現在の復代理人が、SIS のために選択した機関として行動する官庁に対し、業として手続きをと

If the existing sub-agent does not have the right to practice before the Office which acts as an Authority specified for SIS, you would be able to act as general agent for the purposes of the procedure before that Authority (as, unless otherwise specified by the applicant, you have the right to practice in respect of the whole of the international procedure), since, according to PCT Rule 90.1, a person having the right to practice before the Office with which the international application is filed (or, where the international application is filed with the International Bureau (IB), having the right to practice in respect of the international application before the IB (see PCT Rule 83.1bis)), may be appointed by the applicant as his agent to represent him before the receiving Office, the IB, the International Searching Authority, any Authority specified for SIS and the International Preliminary Examining Authority. In this situation, you would mark the first check-box under Box No. III of the supplementary search request and fill in the necessary parts of that Box.

If you wish, you also have the option of appointing a further sub-agent who has the right to practice before the Office or organization which acts as the Authority specified for SIS (PCT Rule 90.1(d)(ii)), in which case you should mark the third check-box under Box No. III of the supplementary search request and provide the necessary details of that new agent. Since you, as appointed agent of the international application, would be appointing the sub-agent, the signature of the applicant would not be required. Note that the sub-agent would only be able to take action concerning the SIS procedure, and would not be entitled to take action on any other matters.

For information on who has the right to practice before a national or regional Office, see the relevant National Chapter (Summary) of the PCT Applicant's Guide, ([www.wipo.int/pct/guide/en/index.html](http://www.wipo.int/pct/guide/en/index.html)) or contact the Office concerned; for further information on the appointment of sub-agents, see PCT Applicant's Guide, International Phase, paragraphs 81 and 413; and for further information on the new SIS service, see PCT Rule 45bis and PCT Newsletter No. 12/2008, pages 1-3 and 14-15.

る権能を有していない場合には、その機関に対する手続きのために、ご質問者（代理人）が一般的な代理人として行動することが可能です（出願人に特定されていなければ、国際段階全てに関して業として手続きをとる権能があります。）。なぜなら、PCT 規則 90.1 に従って、国際出願が出願された官庁に対し業として手続きをとる権能を有する者（国際出願が国際事務局（IB）に出願された場合には、IB に対する国際出願に関して業として手続きをとる権能を有する者（PCT 規則 83.1 の 2 参照））は、受理官庁、IB、国際調査機関、SIS のために選択した全ての機関及び国際予備審査機関に対して、出願人を代理する代理人として選任することができます。この場合、補充調査請求書の第 III 欄の最初のチェック欄にマークをして、当該欄の必要箇所に記入することになります。

SIS のために選択した機関として行動する官庁又は機関に対して業として手続きをとる権能を有している復代理人を更に選任したい場合には（PCT 規則 90.1(d)(ii)）、補充調査請求書の第 III 欄の 3 番目のチェック欄にマークをし、新しい代理人の必要な情報を記入することになります。ご質問者（代理人）は、選任された代理人として、復代理人を選任できますので、出願人の署名は必要ありません。選任された復代理人は SIS の手続きのみを行うことができます。他の事項については手続きを行う権限はありません。

国内及び広域官庁に対して業として手続きをとる権能を有している者に関する情報は、PCT 出願人の手引きの関係する国内編（概要）をご覧ください。

([www.wipo.int/pct/guide/en/index.html](http://www.wipo.int/pct/guide/en/index.html)) 若しくは、関係する官庁にお問い合わせください。復代理人の選任についての詳細は、PCT 出願人の手引き、国際段階、パラグラフ 81 及び 413 をご覧ください。新しい SIS サービスに関する情報は PCT 規則 45 の 2 及び PCT Newsletter No. 12/2008 をご覧ください。

## PCT NEWSLETTER NO.01/2009

## ASSIGNMENT OF AN INTERNATIONAL APPLICATION TO AN APPLICANT WHO IS NEITHER A NATIONAL NOR A RESIDENT OF A PCT CONTRACTING STATE

PCT 締約国の国民又は居住者ではない出願人に対する国際出願の譲渡

*Q: I have filed an international application on behalf of a corporate applicant, which is a national and resident of Spain. The company now wishes to assign the rights to the invention to another company which is a national and resident of Uruguay. There are also two applicant/inventors named in the international application for the purposes of the US designation, but they are not nationals or residents of a PCT Contracting State either. Will the PCT application still be valid if there are no longer any applicants who are nationals or residents of a PCT Contracting State? If so, which corporate applicant will appear in the published international application?*

**A:** A PCT application can be assigned at any time during the international phase, to anyone, including residents and nationals of States which are not bound by the PCT. The requirement under PCT Article 9 that the applicant must be a resident or national of a PCT Contracting State only needs to be complied with on the international filing date. Later changes have no influence on the validity of the international application itself.

An assignment to a resident or national of a State which is not bound by the PCT may, however, have consequences on the right to file a demand for international preliminary examination under Chapter II if the demand is filed after the recording of the change in the person of the applicant under PCT Rule 92bis. A demand may only be filed if the applicant (or at least one of the applicants, if there are more than one) is a resident or national of a PCT Contracting State bound by Chapter II and the international application was filed with the receiving Office of or acting for such a State (see PCT Article 31(2)(a) and Rules 54.1 and 54.2). Since the new applicant would be neither a resident nor a national of a PCT Contracting State, it would not be entitled to file a demand for international preliminary examination under Chapter II. Therefore, in order for a demand to be validly filed, it would have to be filed in the name of the Spanish applicant, before the recording of the change in the person of the applicant under PCT Rule 92bis; any

**Q:** スペインの国民及び居住者である法人の出願人を代理して国際出願を出願しました。この企業はウルグアイの国民及び居住者である他の企業に発明の権利を譲渡する予定です。米国を指定する目的で、国際出願には他に二人の出願人／発明者が記載してありますが、二人共 PCT 締約国の国民又は居住者ではありません。PCT 締約国の国民又は居住者がいなくなったとしても、PCT 出願は有効でしょうか。有効であるならば、出願人として、どちらの企業が公開された国際出願に記載されるのでしょうか。

**A:** PCT 出願は国際段階において、いつでも、PCT に拘束されていない国の居住者及び国民を含む、誰に対してでも譲渡することが可能です。出願人は PCT 締約国の居住者若しくは国民でなければならないという PCT 第 9 条の要件は、国際出願日に満たす必要があるだけです。その後の変更は国際出願自体の有効性に影響を与えません。

しかし、第 II 章に基づく国際予備審査請求書を PCT 規則 92 の 2 に基づく出願人の変更の記録後に提出した場合には、PCT に拘束されていない国の居住者又は国民に対する譲渡は、国際予備審査請求書を提出する権利に影響することがあります。出願人（複数の出願人がいる場合には、少なくとも出願人のうちの一人）が第 II 章に拘束される締約国の居住者又は国民であって、そのような締約国の受理官庁又はそのような受理官庁のために行動する受理官庁に国際出願をしたときは、国際予備審査請求書を提出することができます（PCT 第 31 条(2)(a)及び規則 54.1 及び 54.2 参照）。新たな出願人が PCT 締約国の居住者及び国民ではないことから、第 II 章に基づく国際予備審査請求書を提出する権利はありません。よって、国際予備審査請求書を有効に提出するためには、PCT 規則 92 の 2 に基づく出願人の変更を記録する前に、スペインの出願人の名前で請求書を提出する必要があります。



subsequent assignment of the international application would have no consequence on the validity of the demand.

Note that if you are going to represent the new applicant, that applicant should sign a power of attorney appointing you. Ideally, this should be submitted together with the request for recording of the change of applicant. The International Bureau (IB) will record any such requested change provided it is received by it before the expiration of 30 months from the priority date.

As far as the publication of information concerning the applicant is concerned, if the request for the recording of a change of applicant is made and recorded at the IB prior to completion of technical preparations for publication, the name of the new applicant will be included on the front page of the published international application in the PATENTSCOPE® search service ([www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp](http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp)); if it is received by the IB after completion of the technical preparations for international publication, the published international application will include the name of the original applicant. In both cases, however, the bibliographical data will include (or be updated to include, as the case may be) the name of the new applicant (under the “Biblio. Data” tab of the international application concerned). The request as filed (Form PCT/RO/101), which includes the name of the original applicant, and the IB’s “Notification of the Recording of a Change” (Form PCT/IB/306) concerning this change will, in accordance with PCT Rule 94.1(b), be accessible to third parties after international publication. These documents are available in the PATENTSCOPE® search service (under the “Documents” tab) for all international applications whose filing date is on or after 1 January 2006. For earlier filed international applications, a quick comparison between the applicant’s name under the “Biblio. Data” tab and the one which appears under the “Documents” tab, allows third parties to see if a request under PCT Rule 92bis was recorded by the IB.

す。そして、その後に行った国際出願の譲渡は請求書の有効性に影響を与えません。

ご質問者が新たな出願人の代理をする場合には、出願人はご質問者を選任するための委任状に署名をすることが必要です。理想的には、出願人の変更の記録の要請と共に提出しなければなりません。国際事務局（IB）は優先日から30ヶ月の期間内に当該要請を受理した場合には、要請された変更を記録します。

出願人の情報の公開に関しては、公開の技術的準備が完了する前に、IB に対して出願人の変更の記録の要請がされて記録された場合には、Patentscope® 検索サービスに掲載される公開された国際出願の表紙に、新たな出願人の氏名（名称）が記載されます（に [www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp](http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp)）。国際公開の技術的準備が完了した後に IB が当該要請を受理した場合には、公開された国際出願には当初の出願人が記載されます。しかし、両方の場合とも、書誌情報は新たな出願人の氏名（名称）が掲載（状況に応じて、更新）されます（個別の国際出願の“Biblio. Data” タブの中）。PCT 規則 94.1(b)に従って、当初の出願人の氏名（名称）が記載された出願時の願書（様式 PCT/RO/101）、及び IB の「変更の記録の通知」（“Notification of the Recording of a Change”）（様式 Form PCT/IB/306）は、国際公開後、第三者が入手することが可能です。2006年1月1日以降に出願された全ての国際出願について、これらの書類は Patentscope® 検索サービス（“Documents” タブの中）にて入手可能です。それより前に出願された国際出願については、“Biblio. Data” タブの中の出願人の氏名（名称）と“Documents” タブの中の出願人の氏名（名称）を比較することで、PCT 規則 92 の 2 に基づく要請が IB に記録されているか、第三者が把握することができます。

**PCT NEWSLETTER NO.12/2008****INTERNATIONAL APPLICATIONS IN RESPECT OF WHICH A SUPPLEMENTARY INTERNATIONAL SEARCH MAY BE REQUESTED; HOW TO REQUEST SUCH A SEARCH.**

補充国際調査を請求できる国際出願；そのような調査を請求する仕方

*Q: I have filed an international application claiming the priority of an earlier application filed on 11 June 2007. Will it be possible for me to take advantage of the new supplementary international search service that will start up on 1 January 2009, or is it only available for international applications filed on or after that date? If I am eligible to request a supplementary search, please could you tell me how to do this?*

**A:** The new supplementary international search service will be available not only to international applications filed on or after 1 January 2009, but also to existing international applications where the time limit for requesting supplementary international search (SIS) has not yet expired (PCT Rule 45bis.1(a)). The time limit for requesting SIS is 19 months from the priority date (or international filing date, if the application does not claim the priority of an earlier-filed application). Therefore, this new service will be available for any international application with a priority date on or after 1 June 2007.

It is expected that requests for SIS will normally be made after the applicant has received and assessed the main international search report, but this does not necessarily have to be the case (and will, unfortunately, sometimes not be possible where the main international search report is issued late). You should request SIS using Form PCT/IB/375, which should be filed with the IB and not sent directly to any of the Authorities specified for SIS. Form PCT/IB/375 is now available, in editable PDF format, on the PCT Resources page at:

[www.wipo.int/pct/en/forms/2009/ed\\_ib375.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/forms/2009/ed_ib375.pdf)

When completing the supplementary search request form, you should select the International Searching Authority (ISA) which is to carry out the SIS, noting that this must be one of the three ISAs which are offering the SIS service from 1 January 2009, and that it cannot be the ISA which has carried out the “main search” under PCT Article 16(1). It is possible to have more than one SIS carried out on the same application (PCT Rule

**Q:** 2007年6月11日に出願した先の出願に基づいて優先権を主張した国際出願を出願しました。2009年1月1日から開始する新しい補充国際調査サービスを利用することは可能でしょうか。それとも、2009年1月1日以降に出願された国際出願に適用されるのでしょうか。もし、補充調査を請求できるのであれば、請求の仕方を教えてください。

**A:** 新しい補充国際調査サービスは2009年1月1日以降に出願された国際出願のみではなく、補充国際調査 (SIS) の請求期間が終了していない既に出願済みの国際出願にも適用されます (PCT規則45の2.1(a))。SISの請求の期限は優先日 (先の出願に基づく優先権を主張をしていない場合には、国際出願日) から19ヶ月になります。よって、この新しいサービスは2007年6月1日以降に優先日を有する如何なる国際出願でも利用することが可能です。

通常は、出願人は主の国際調査報告を受領して評価した上で、SISの請求を行うことが考えられますが、そのようにすることが必要なわけではありません (あいにく、主国際調査報告の発行が遅れることにより、時々、そうすることが不可能な場合があります。)。SISは様式PCT/IB/375をIBに送付して請求します。SISのために指定された機関に直接送付することはできません。様式PCT/IB/375はPCT関連資料ページに編集可能なPDFフォーマットで利用可能です。

[www.wipo.int/pct/en/forms/2009/ed\\_ib375.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/forms/2009/ed_ib375.pdf)

補充調査請求様式を完成させる時には、SISを実施する国際調査機関 (ISA) を選択することが必要です。2009年1月1日からSISサービスを開始する三つのISAから選択することになります。なお、PCT第16条(1)に基づく主調査を実行したISAを選択することはできません。また、同じ出願について複数のSISを行うことが可能です (PCT規則45の2.1(a))。その場合、別個の補充

45bis.1(a)), however, if you want to do this, a separate supplementary search request should be submitted for each SIS requested.

The fees for SIS, the supplementary search fee and the supplementary search handling fee, should be paid to the IB, in Swiss francs, within one month from the date on which the supplementary search request is received by the IB.

This request may need to be accompanied by:

- a translation of the international application into a language accepted by the Authority if the international application is not in such a language and the receiving Office has not yet forwarded a translation under PCT Rule 12.3 or 12.4; and/or

- a copy of any sequence listing in an acceptable electronic form if such a listing was not originally provided in the international application.

In accordance with PCT Rule 92.2(d), you must file the supplementary search request in English or French.

If your supplementary search request is received by the IB after the expiration of the applicable time limit, it will be considered not to have been submitted and there are no provisions for extending this time limit.

For further information, see:

- the item entitled: “New PCT Service: Supplementary International Search” in this issue

- Form PCT/IB/375 and in particular the Notes to that form, available at:

[www.wipo.int/pct/en/forms/2009/ed\\_ib375.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/forms/2009/ed_ib375.pdf)

調査請求を SIS の請求毎に提出することになります。

補充調査手数料及び補充調査取扱手数料からなる SIS のための手数料はスイスフランによって IB に支払う必要があります。支払いは IB によって補充調査請求が受理された日から 1 ヶ月以内に行う必要があります。

この請求には次の書類を一緒に提出しなければならない場合があります。

- 国際出願が補充調査を行う機関が認める言語で記載されていない場合及び受理官庁が PCT 規則 12.3 又は 12.4 に基づく翻訳文を送付していない場合には、当該機関が認める言語への国際出願の翻訳文

- 認められた電子形式の配列リストが国際出願に含まれていない場合には、認められた電子形式による配列リストの写し

PCT 規則 92.2(d)にしたがい、英語又は仏語で記載した補充調査請求を提出することが必要です。

適用される期間の満了の後に補充調査請求が IB によって受理された場合には、補充調査請求は提出されなかったものとみなされます。この期間を延長できる規定はありません。

更なる情報は以下をご参照ください。

- このニュースレターの「PCT の新たなサービス: 補充国際調査」

- 様式 PCT/IB/375 及び特にその様式の備考

[www.wipo.int/pct/en/forms/2009/ed\\_ib375.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/forms/2009/ed_ib375.pdf)

**PCT NEWSLETTER NO.11/2008****PAYMENT OF FEES TO THE INTERNATIONAL BUREAU AS RECEIVING OFFICE WHEN FILING INTERNATIONAL APPLICATIONS WITH THAT OFFICE ON A REGULAR BASIS**

国際事務局を受理官庁として頻繁に国際出願を出願する場合の国際事務局への手数料支払い

*Q: The company I work for files several international applications a month, and since our usual receiving Office does not accept international applications filed electronically, we have decided to start filing our international applications electronically with the International Bureau as receiving Office; by doing this, we will be able to benefit from the fee reductions associated with filing applications electronically. Given that we will have to pay fees to the International Bureau as receiving Office on a regular basis, is it possible to open an account with the International Bureau for that purpose, and would that account serve for the payment of other fees to WIPO?*

A: It is possible to open a current account in Swiss francs with WIPO, and to authorize the charging of that account when paying fees to the International Bureau as receiving Office (RO/IB), and may be worthwhile to do so if you file international applications on a regular basis with the RO/IB. Please be aware that the holding of an account at another receiving Office is not sufficient to enable payments to be made to the RO/IB – you must hold an account with WIPO.

One advantage of having a current account with WIPO is that it facilitates fee payments as there is a section on the fee calculation sheet annexed to the request form specifically for authorizing the receiving Office to charge the applicant's account at WIPO. If the filing is made using the PCT-SAFE software, whether filing in fully electronic form or on paper with the request in PCT-EASY format, the PCT-SAFE software also allows applicants to authorize the charging of their WIPO account (see the "Payment" page of the Electronic Request).

Furthermore, if you have a WIPO current account and have marked the appropriate check-box of the fee calculation sheet (the second check-box in the authorization section) or selected the appropriate box in the above-mentioned payment page of the PCT-SAFE software, and there is a mistake in the calculation of the fees due upon filing, the receiving Office will be authorized

**Q:** 私が働いている会社は 1 ヶ月に幾つか国際出願を出願しています。私の通常の受理官庁は国際出願の電子出願を認めていないので、国際事務局を受理官庁として国際出願を電子出願し始めました。そうすることで、出願を電子出願した際に得られる手数料減額の恩恵を受けることができます。受理官庁としての国際事務局に手数料を頻繁に支払う必要があるため、この目的のために国際事務局の口座を設けることは可能でしょうか。また、その口座は WIPO に対するその他の手数料の支払いに使用できるのでしょうか。

**A:** スイスフランによる WIPO の当座預金口座を設けることが可能です。受理官庁としての国際事務局 (RO/IB) に手数料を支払う時に、この口座から引き落とすことが可能です。RO/IB に頻繁に国際出願をする場合には便利です。たとえば、他の受理官庁に口座を持っていたとしても、RO/IB に対する支払いはできません。WIPO の口座を設ける必要があります。

願書様式に付属する手数料計算用紙において、WIPO における出願人の口座から受理官庁が引き落としを行うことを許可できることから、WIPO の口座を持つ利点は手数料の支払いが容易になることです。出願が PCT-SAFE ソフトウェアを用いて、完全な電子形式で出願された場合、若しくは PCT-EASY 様式の願書と共に紙形式で出願された場合には、PCT-SAFE ソフトウェアによって、出願人は WIPO 口座から引き落とすことを許可できます (電子願書の「支払い」"Payment" 頁参照)。

更に、WIPO 当座預金口座を持っており、手数料計算用紙の該当欄にチェックをした場合 (許可の二番目のチェック欄)、又は PCT-SAFE の上記支払い頁の該当欄を選択した場合、出願の際に手数料の計算に間違いがあったとしても、受理官庁は計算した手数料の不足分 (場合によっては、過払い分の入金) を引き落とすことがで



to charge any deficiency (or credit any overpayment, as the case may be) in the fees you have calculated, without the need for it to invite you to pay the extra amount, and for you to arrange for a second payment. This saves time and effort for both parties, and reduces the risk of loss of rights for the applicant. Each time fees have been charged to your account, you will receive confirmation of payment by way of Form PCT/RO/102.

Note that, although current accounts at WIPO are held in Swiss francs only, deposits are accepted in other currencies, provided that that currency is freely convertible into Swiss francs – the amount of that deposit would then be converted into Swiss francs according to the prevailing rate of exchange.

If you hold a current account, you must ensure that you have adequate funds to cover all charged fees. Thus, the amount that you credit to the account will need to be sufficient to cover international filing and search fees.

A current account at WIPO can also be used for other purposes, for example:

- the payment of other RO/IB fees, such as the fee for the establishment of a priority document by that Office (PCT Rule 21.2);
- the payment of fees to the IB other than in its capacity as receiving Office, such as the early publication fee (PCT Rule 48.4(a));
- the payment of fees related to other forms of intellectual property protection, for example the registration of marks under the Madrid System or the registration of industrial designs under the Hague System; or
- the purchase of WIPO publications.

If you wish to make use of your WIPO current account to pay fees other than those which are due upon filing a PCT application (and are therefore not making use of the authorization boxes on the fee calculation sheet or in the PCT-SAFE software), a written authorization must be made which should clearly identify the purpose of the payment, the number of your WIPO current account, and, where applicable, any particulars necessary to identify the application in respect of which payment is being made, namely: the name of the applicant, the file reference or, if known, the international application number.

きます。この場合、受理官庁は不足分の支払いを求める必要はありません。また、出願人が支払いのための手続きを行う必要もありません。このことによって、両者は時間と労力を節約でき、出願人は権利を失う危険を減少できます。手数料が口座から引き落とされる毎に、様式 PCT/RO/102 による支払いの確認書を受理します。

WIPO の当座預金口座にはスイスフランが預金されることとなりますが、スイスフランへ自由に換金できる通貨である限り、他の通貨による入金も受け付けられます。そして、入金額は現行の為替レートに従ってスイスフランへと換金されます。

当座預金口座を持っているならば、支払いの全額分が口座に残っているように、適切な額の預金をしておくことが必要です。つまり、国際出願手数料及び調査手数料を支払うことができるように、口座に入金することが必要です。

WIPO の当座預金口座は他の目的に使用することが可能です。たとえば、

- RO/IB による優先権書類の交付に関する手数料 (PCT 規則 21.2) などの、RO/IB に対する他の手数料の支払い
- 早期公開手数料 (PCT 規則 48.4(a)) などの、受理官庁としての役割以外の国際事務局に対する手数料の支払い
- マドリッドシステムにおける商標の登録やヘーグシステムにおける意匠の登録などの、他の種類の知的所有権に関する手数料の支払い
- WIPO 出版物の購入

PCT 出願の出願に際して支払う手数料以外の手数を WIPO 当座預金口座から引き落とす場合には (つまり、手数料計算用紙又は PCT-SAFE ソフトウェアの引き落としを許可する欄を使用できない)、次の事項を明記した書面による引き落とし許可書を提出することが必要です。支払いの目的。WIPO 当座預金の口座番号。該当する場合には、支払いに関する出願を特定するための必要事項、つまり、出願人の氏名又は名称、書類記号、分かる場合には、出願番号。

Note that the following modes of payment to WIPO are also possible:

– by bank transfer to WIPO's bank account (for payments in Swiss francs, US dollars or euro);

– by credit card (in the case of PCT applications filed with the RO/IB, using Form PCT/RO/197; if using the PCT-SAFE software, that software provides for a secure means for furnishing the credit card details to the RO/IB);

– by transfer to WIPO's postal account (for payments in Swiss francs only)

; – by check made payable to the World Intellectual Property Organization (for payments in Swiss francs, US dollars or euro) (consideration is currently being given to the elimination of this payment method).

For further details on how to pay using the above-mentioned modes of payment, see:

[www.wipo.int/pct/en/filing/modes.htm](http://www.wipo.int/pct/en/filing/modes.htm)

and for information specifically about the opening of a current account at WIPO, see:

[www.wipo.int/pct/en/filing/account.htm](http://www.wipo.int/pct/en/filing/account.htm)

or contact our finance department by e-mail at:

[income.accounts@wipo.int](mailto:income.accounts@wipo.int).

なお、以下の手段によっても WIPO に対する支払いが可能です。

- WIPO の銀行口座への銀行振込み（スイスフラン、US ドル、ユーロによる支払い）

- クレジットカードによる支払い（RO/IB に PCT 出願を出願する場合、様式 PCT/RO/197 を使用。PCT-SAFE ソフトウェアを使用した場合には、このソフトウェアは RO/IB にクレジットカード情報を提供するための安全な手段を有する。）

- WIPO の郵便口座への振込み（スイスフランによる支払いのみが可能）

- 世界知的所有権機関 “the World Intellectual Property Organization” 宛に支払う小切手（スイスフラン、US ドル及びユーロによる支払い）（この支払い手段は廃止する方向で検討中）

上記支払い手段を用いる支払い方法についての詳細は次のアドレスからご覧いただけます。

[www.wipo.int/pct/en/filing/modes.htm](http://www.wipo.int/pct/en/filing/modes.htm)

WIPO に当座預金口座を開設する情報については次のアドレスからご覧いただけます。

[www.wipo.int/pct/en/filing/account.htm](http://www.wipo.int/pct/en/filing/account.htm)

経理部 “finance department” への電子メールによるお問い合わせは、

[income.accounts@wipo.int](mailto:income.accounts@wipo.int)

**PCT NEWSLETTER NO.10/2008****SEEKING PATENT PROTECTION VIA THE PCT IN RESPECT OF STATES WHICH HAVE RECENTLY JOINED A REGIONAL PATENT ORGANIZATION**

広域特許機構に最近加盟した国に対して PCT 経由で特許保護を求めることについて

*Q: On 5 December 2007, I filed an international application claiming the priority of an earlier application filed on 15 December 2006. I will be entering the national phase in the various States that interest me before 15 June 2009. In view of the fact that Norway, which was designated in my application for a national patent, became a member State of the European Patent Organisation on 1 January 2008, is it possible to obtain a European patent for Norway, instead of entering the Norwegian national phase separately before the Norwegian Industrial Property Office?*

**A:** Under PCT Rule 4.9(a), the filing of the request constitutes the designation of all Contracting States that are bound by the PCT on the international filing date, for the grant of each kind of protection available, and for the grant of both regional and national patents. Since your international application was filed on 5 December 2007, a regional designation for a European patent (“EP designation”) and a national designation for Norway will have been included; the EP designation does not, however, include Norway as it was not a member State of the European Patent Organisation at that time. Although Norway became a member of the European Patent Organisation on 1 January 2008, before the date on which you will enter the national phase under PCT Article 22(1) (or 39(1)), it is the international filing date which determines which States are designated, which type(s) of protection is/are being sought, and which national or regional patents are being sought (PCT Rule 4.9(a)). An EP designation is, in effect, the designation of those States that are, at the date of filing of the PCT application, members of both the European Patent Organisation and the PCT – it is not possible to add a State to a regional designation after the international filing date of the application concerned (in the same way that it is not possible to add a designation for the purposes of obtaining a national patent).

If you wish to obtain patent protection in Norway on the basis of your PCT application, it will be necessary to

**Q:** 2006年12月15日に出願した先の出願に基づいて優先権を主張して、国際出願を2007年12月5日に出願しました。2009年6月15日より前に関係する色々な国に国内移行させるつもりです。自分の出願において、ノルウェーを国内特許のために指定しています。しかし、ノルウェーは2008年1月1日から欧州特許機構の締約国になりました。このことによって、ノルウェー工業所有権庁に対してノルウェーの国内段階に移行する手続きを取る代わりに、ノルウェーのために欧州特許を取得することは可能なのでしょうか。

**A:** PCT規則4.9(a)に基づき、願書の提出は、国際出願日にPCTに拘束される全ての締約国の指定、全ての種類の保護を求める旨の表示、広域特許及び国内特許の両方を求める旨の表示から構成されています。ご質問の国際出願は2007年12月5日に出願されていることから、欧州特許のための広域指定（EP指定）とノルウェーの国内指定を含んでいることとなります。しかしながら、出願時にノルウェーは欧州特許機構の締約国ではなかったことから、EP指定にはノルウェーは含まれません。ノルウェーは2008年1月1日に欧州特許機構の締約国になっており、確かに、その日はPCT第22条(1)（又は第39条(1)）に基づいた国内移行日より前です。しかし、どの国が指定されているのか、どの種類の保護を求めているのか、どの国内及び広域特許を求めているのかが決定されるのは国際出願日です（PCT規則4.9(a)）。EP指定は、PCT出願の出願日に、欧州特許機構とPCTの両方の締約国である国に対する指定として有効です。該当出願の国際出願日より後に広域指定に国を加えることはできません（同様に、国内特許を得るために指定を加えることもできません。）。

PCT出願に基づいてノルウェーで特許保護を求めるのであれば、ノルウェー工業所有権庁に対

pursue a national patent by entering the national phase directly before the Norwegian Industrial Property Office<sup>64</sup>.

Any PCT application filed on or after 1 January 2008, the date on which Norway became a member of the European Patent Organisation, will automatically include the designation of Norway for the purposes of obtaining a European patent as well as a national patent, and applicants of those applications have the choice of whether to enter the national phase in Norway or whether to seek protection in that State via a European patent.

It is important that applicants and their agents be vigilant as to which Contracting States are covered by a regional patent when they enter the national phase, to ensure that they do not make the mistake of presuming that they will be able to obtain a regional patent in a particular State, when they should in fact be taking the necessary steps to enter the national phase in that State directly with the national Office concerned.

して直接国内段階に移行することによって、国内特許の取得を目指すことが必要です<sup>64</sup>。

ノルウェーが欧州特許機構の締約国になった2008年1月1日以後に出願されたPCT出願は、国内特許とともに、欧州特許の取得を目的としたノルウェーの指定も自動的に含むこととなります。よって、これらの出願の出願人はノルウェーに対して国内段階に移行するか、欧州特許によってノルウェーの保護を求めるのか選択することができます。

実際は、国内官庁に対して国内段階に直接移行することが必要な場合に、その国の広域特許が取得できると勘違いしないように、国内移行時に、出願人及び代理人は広域特許がどの締約国を含んでいるのか気を付けることが重要です。

---

<sup>64</sup> Note that the situation regarding the EP designation is the same for Croatia, which also became a member State of the European Patent Organisation on 1 January 2008. However, for international applications filed prior to that date, it is still possible, in the national phase, to extend European patent applications to Croatia, provided that the international application includes the designation of Croatia for a national patent, as well as an EP designation (that is, that the automatic designations of Croatia and EP have not been withdrawn). For further information on the extension of European patents to Croatia, see PCT Newsletter Nos. 05/2004, page 3, and 12/2004, page 7, at:

[www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2004/pct\\_news\\_2004\\_5.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2004/pct_news_2004_5.pdf) and [www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2004/pct\\_news\\_2004\\_12.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2004/pct_news_2004_12.pdf).

EP 指定に関して同じ状況がクロアチアにも該当します。クロアチアも2008年1月1日に欧州特許機構の締約国となりました。しかし、その日より前に出願された国際出願に対しては、国内段階において、クロアチアに対して欧州特許出願を拡張することが引き続き可能です。ただし、国際出願が国内特許のためのクロアチアの指定とEP 指定を含んでいることが必要です（つまり、クロアチアとEP の自動指定が取り下げられていないこと）。クロアチアに対する欧州特許の拡張についての詳細はPCT Newsletter No. 05/2004 の3頁及びNo.12/2004 の7頁をご参照ください。[www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2004/pct\\_news\\_2004\\_5.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2004/pct_news_2004_5.pdf)

[www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2004/pct\\_news\\_2004\\_12.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2004/pct_news_2004_12.pdf)



**PCT NEWSLETTER NO.09/2008****THE CONSEQUENCES OF A FINDING OF LACK OF UNITY OF INVENTION OF AN INTERNATIONAL APPLICATION ON (I) THE INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION AND (II) THE NATIONAL PHASE**

(I) 国際予備審査及び(II)国内段階において、発明の単一性が欠如していると認められた場合の結果

*Q: The International Searching Authority (ISA), when searching an international application filed by my company, found that it did not fulfill the requirements of unity of invention and invited me to pay several additional search fees. Although we wanted, nevertheless, to proceed with the international application, we were not in a position to pay the extra fees, a consequence of which is that certain parts of the application were not searched. What will be the consequences of such a partial search if we file a demand for international application in respect of the application, and what will be the consequences for the national phase?*

**A:** As was explained in the “Practical advice” in PCT Newsletter No. 08/2008, the international application must relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept (PCT Rule 13). For further information on the finding of lack of unity by the ISA, please refer to that item.

*Lack of unity of invention where a demand is filed*

If you file a demand for international preliminary examination, the International Preliminary Examining Authority (IPEA) will check the claims for unity of invention, even where some or all additional search fees have been paid and the international search report (ISR) has been established on more than just the main invention.

However, the IPEA need not, and generally will not, examine any claims relating to unsearched inventions (see PCT Rule 66.1(e)), even where you have requested the IPEA to base the examination on any amendments under PCT Articles 19 and/or 34.

If the IPEA considers that the international application does not comply with the unity of invention requirements, it may, using Form PCT/IPEA/405, inform you why there is a lack of unity of invention and, in accordance with PCT Rule 68.2, invite you within one month from the invitation either to:

a) restrict the claims to those which have been searched and which meet the requirements of unity of invention (in

**Q:** 自分の会社の国際出願が調査された際、国際調査機関 (ISA) から発明の単一性が欠如しているので追加手数料を支払うように求められました。国際出願の手続きを進める意思はあったのですが、追加手数料は支払いませんでした。結果として、出願の所定の部分については調査されていません。この出願に対し国際予備審査の請求を行った場合、又は国内段階に移行した場合にどのような影響があるのでしょうか。

**A:** PCT Newsletter No. 08/2008 の「実務アドバイス」で解説いたしましたように、国際出願は、一の発明又は単一の一般的発明概念を形成するように連関している一群の発明についてのみ行う (PCT 規則 13) ことになっています。発明の単一性が欠如していると ISA が判断した場合については上記解説をご参照ください。

国際予備審査の請求書が提出された場合に発明の単一性が欠如しているとき

国際予備審査の請求書を提出すると、国際予備審査機関 (IPEA) は請求の範囲が発明の単一性を満たしているか確認します。それは、たとえ追加手数料の一部若しくは全部が支払われて、主発明以外について国際調査報告 (ISR) が作成されている場合でも行われます。

しかし、IPEA に対して PCT 第 19 条及び／又は第 34 条の補正に基づいて審査することを請求したとしても、一般的に、IPEA は調査されていない発明に関する請求の範囲を審査する必要はありません (PCT 規則 66.1(e))。

IPEA が発明の単一性の要件が満たされていないと認めた場合には、PCT 規則 68.2 に従い、単一性の要件が満たしてるとは認められない理由を明示し、求めの日から 1 ヶ月以内に次のことに応じることを求めます。この求めには様式 PCT/IPEA/405 が使われます。

which case the IPEA must specify at least one possibility of restriction), or

b) pay additional preliminary examination fees.

Any additional preliminary examination fee may, in accordance with PCT Rule 68.3(c), be paid under protest, in which case procedures similar to those explained in relation to the international search apply – see the “Practical advice” in PCT Newsletter No. 08/2008. The examination of such a protest may be subjected by the IPEA to the payment to it of a protest fee (PCT Rule 68.3(e)) (for details, consult the PCT Applicant’s Guide, Annex E, for the IPEA concerned). If you neither restrict the claims nor pay additional fees, the examination will be carried out on the main invention only, unless you request otherwise.

Alternatively, there are cases of lack of unity of invention where, compared with the procedure of inviting the applicant to restrict claims or to pay additional fees, no or little additional effort is involved in establishing the international preliminary examination report (IPER) for the entire international application. Then, for reasons of economy, the examiner may avail himself/herself of the option referred to in PCT Rule 68.1 by choosing not to invite the applicant to restrict the claims or to pay additional fees, but rather, to carry out the international preliminary examination on the entire international application and express his/her views on the lack of unity of invention in the IPER, specifying the reasons therefor.

For further information on the procedure before the IPEA where unity of invention is lacking, see the PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines at:

[www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf)

as well as the PCT Applicant’s Guide, International Phase, paragraphs 398 and 399 at:

[www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/gdvol1-09.html#\\_v1\\_398](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/gdvol1-09.html#_v1_398)

#### *Possible negative consequences in the national phase*

The fact that not all claims were searched by the ISA does not, in itself, have any influence on the validity of the

a) 国際調査が行われた請求の範囲であり、かつ、単一性の要件が満たされるように請求の範囲を減縮する（この場合、IPEA は減縮の少なくとも一の可能性を明示する。）

b) 追加手数料を支払う

PCT 規則 68.3(c) に従って、追加手数料は異議を申し立てて支払うことが可能です。この場合の手続きは、国際調査において適用される手続きと同様です（PCT Newsletter No. 08/2008 の「実務アドバイス」参照）。なお、異議の審理には、異議申立手数料を IPEA へ支払うことが必要な場合があります（PCT 出願人の手引きの付属書 E の該当 IPEA 参照）。請求の範囲を減縮するか、追加手数料を支払わない場合には、出願人が他の発明を指定しない限り<sup>65</sup>、主発明のみが審査されます。

一方、発明の単一性の要件が満たされていないと認めた場合であって、出願人に請求の範囲を減縮する又は追加手数料を支払うことを求めることに比べ、国際出願の全体について国際予備審査報告（IPER）を作成する追加の労力がほとんどない場合には、経済的観点から、PCT 規則 68.1 に従って、審査官は請求の範囲を減縮する又は追加手数料を支払うことを出願人に求める代わりに、国際出願の全体について国際予備審査を進め、発明の単一性の要件を満たしていないと認めた旨を表示し及びその理由を明記することができます。

発明の単一性が欠如していた場合に、IPEA において行われる手続きについての詳細は、PCT 国際調査及び予備審査ガイドラン、

[www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf)

若しくは、PCT 出願人の手引きの国際段階パラグラフ 398 及び 399 をご覧ください。

[www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/gdvol1-09.html#\\_v1\\_398](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/gdvol1-09.html#_v1_398)

国内段階における負の影響の可能性

<sup>65</sup> 訳者注：国際予備審査機関としての日本国特許庁に対して請求の範囲を特定することは行われていません。納付された手数料で充当しうる数の発明につき、審査官が主要な発明と認める順序（審査官がその順序を定めることができないときはその請求の範囲における発明の記載の順序）に従って手数料が納付されたものとみなされます（特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第 60 条）。

international application, the processing of which, including its communication to the designated (or elected) Offices, continues in respect of all claims. Nevertheless, the national law of any State may provide that such unsearched and/or unexamined parts of the international application will be considered withdrawn as far as that State is concerned unless a special fee is paid by the applicant to its national Office (PCT Articles 17(3)(b) and 34(3)(c)) – note, however, that there are only a few States which directly apply such provisions (for example, China and Sweden) though others may charge further fees for the establishment of searches before any patent can be granted. Similar fees may apply in accordance with PCT Article 34(3)(b) if the applicant chooses to restrict the claims during international preliminary examination but then wishes to pursue the claims during the national phase which were not the subject of international preliminary examination.

In the national phase, it is possible that designated Offices may review the conclusions of the International Searching and Preliminary Examining Authorities and come to different conclusions regarding unity of invention. These Offices may also require additional inventions to be removed from the application or to be continued in a divisional application if necessary. However, in accordance with PCT Articles 27(1) and 27(4), the Offices must form their views based on the criteria set out in PCT Rule 13, unless the result of alternative national criteria is more favorable to the applicant (meaning that fewer fees, amendments and divisional applications would be required).

ISAによって全ての請求の範囲が調査されなかったとしても国際出願の有効性には影響がありません。指定（選択）官庁に対する送付を含む、その出願に関する手続きは全ての請求の範囲に関して行われます。しかし、指定（選択）国の国内法令は、当該指定（選択）国における効果に関する限り、出願人が当該指定（選択）国の国内官庁に特別の手数料を支払った場合を除くほか、調査及び／又は審査が行われなかった国際出願の部分は取り下げられたものとみなすことを定めることができます（PCT第17条(3)(b)及び第34条(3)(c)）。この規定を直接採用している国は少数ですが（中国及びスウェーデンなど）、特許権が付与される前に調査を行うための手数料を請求する国もあります。また、国際予備審査の際に出願人が請求の範囲を減縮することを選択した場合であって、国際予備審査の対象とならなかった請求の範囲について国内段階でその請求の範囲について権利の取得を求める場合には、PCT第34条(3)(b)に従って、同様な手数料が適用されることがあります。

国内段階において、指定官庁が国際調査及び予備審査機関の発明の単一性に関する判断を再検討し、異なる判断をすることは可能です。これらの官庁では出願から追加の発明の削除を求めたり、必要であれば、分割出願を行うことを求めます。しかし、PCT第27条(1)及び第27条(4)に従い、官庁はPCT規則13に規定される基準に基づいて見解を述べる必要があります。ただし、対応する国内基準による結論が出願人により有利な場合（より安い手数料、より少ない補正及び分割出願が要求される）には、PCT規則13に規定される基準に基づく必要ありません。

## PCT NEWSLETTER NO.08/2008

## THE CONSEQUENCES OF A FINDING BY THE ISA OF LACK OF UNITY OF INVENTION

発明の単一性が欠如していると ISA が判断した場合の結果

*Q: I have received Form PCT/ISA/206 (“Invitation to pay additional fees and, where applicable, protest fee”) from the International Searching Authority (ISA) in respect of an international application, stating that there are three inventions claimed in the application. I have therefore been invited to pay two additional search fees to cover each additional invention. I do not agree with the finding by the ISA of lack of unity of invention. What will happen if I fail to pay the additional search fees? If I pay only one additional fee, can I choose which additional invention I wish to be searched? Is it possible to protest against the ISA’s finding of lack of unity?*

A: According to PCT Rule 13.1, the international application must relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept (“requirement of unity of invention”). The search fee is intended to cover the cost for the ISA to carry out an international search on the international application, but only to the extent that the international application meets the requirement of “unity of invention”. Therefore, if that requirement is not met, the ISA is entitled to request the applicant to pay an additional search fee for each invention beyond the first which is to be searched (see PCT Rule 40.1). Further details on the requirement of unity of invention can be found in the Administrative Instructions under the PCT, Annex B, at: [www.wipo.int/pct/en/texts/ai/annex\\_b.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/ai/annex_b.html)

as well as in the PCT Applicant’s Guide, International Phase, paragraphs 129–138 at:

[www.wipo.int/pct/guide/en/index.html](http://www.wipo.int/pct/guide/en/index.html)

*Consequence of the failure to pay the additional search fees*

As in your case, ISAs will invite the applicant to pay additional search fees by way of Form PCT/ISA/206. Some ISAs will attach to that invitation the results of a “partial” international search (this is not to be confused with the international search report (ISR)), limited to the

**Q:** 国際調査機関（ISA）から様式 PCT/ISA/206（追加手数料、及び、該当する場合には、異議申立手数料の求め）を受理しました。その求めには国際出願に三つの発明が存在することが記載されています。つまり、各追加発明のために二発明分の追加手数料を支払うように求められています。ISA による発明の単一性が欠如しているという判断には同意できません。もし、追加手数料を支払わない場合には、どのようになるのでしょうか。もし、一発明分の追加手数料のみ支払った場合には、調査して欲しい追加発明を選択できるのでしょうか。ISA による発明の単一性が欠如しているとの判断に異議を申立てることは可能なのでしょうか。

**A:** PCT 規則 13.1 に従い、国際出願は、一の発明又は単一の一般的発明概念を形成するように連関している一群の発明についてのみ行う（「発明の単一性の要件」）ことになっています。調査手数料は ISA が国際出願についての国際調査を行うための費用を賄うためのものです。そして、国際出願が発明の単一性の要件を満たしているときのみ調査手数料で賄うことが可能です。したがって、要件を満たしていない場合には、ISA は請求の範囲に最初に記載されている発明について国際調査を行います。その発明以外の各発明については追加手数料を支払うことを出願人に請求することができます（PCT 規則 40.1 参照）。発明の単一性の要件については、PCT 実施細則の附属書 B 及び PCT 出願人の手引きの国際段階の paragraph 129–138 に記載されています。

[www.wipo.int/pct/en/texts/ai/annex\\_b.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/ai/annex_b.html)[www.wipo.int/pct/guide/en/index.html](http://www.wipo.int/pct/guide/en/index.html)

追加手数料を支払わないことによる影響

ご質問のケースでは、ISA は様式 PCT/ISA/206 を用いて出願人に追加手数料の支払いを求めています。ISA によっては、請求の範囲に最初に記載されている発明（「主発明」）に限定して（PCT 第 17 条(3)(a)参照）、「部分的な」国際調査の結



invention first mentioned in the claims (the “main invention”) (see PCT Article 17(3)(a)).

If you fail to pay the additional search fees within one month from the date of mailing of the invitation (note that this time limit cannot be extended), no searches of additional inventions will be made and the ISR, when it is established, will only cover the first claimed invention (where a partial search was furnished to the applicant, the results of that partial search only will be included in the ISR). If you do not pay all requested additional search fees, the ISA will only search the number of inventions covered by the payment — upon payment, it should be possible for you to specify to the ISA which claims you wish to be searched. If you pay all the additional fees within the applicable time limit, the ISR will include the results of the search of all inventions in the application.

If you disagree with the ISA’s finding under PCT Rule 40 of lack of unity of invention (or, in the number of additional search fees that you have been invited to pay), you may, under PCT Rule 40.2(c), protest against that finding, as explained below.

*Protest procedure and, where applicable, protest fee*

In order to initiate the protest procedure, you must pay the additional search fees within the time limit fixed by the ISA in Form PCT/ISA/206 (one month) for all inventions in respect of which you are still interested in receiving an ISR, and send a reasoned statement explaining why you consider that unity of invention has been complied with, or that the number of additional fees required is excessive. After payment of the fees, your protest will then be examined by a review body constituted in the framework of the ISA, which, if it finds your protest justified, would order the total or partial reimbursement to you of the additional fees.

In accordance with PCT Rule 40.2(e), such a protest may also be subjected by the ISA to the payment of a “protest fee” (currently, only five International Searching and Preliminary Examining Authorities charge such a fee. For details, consult the PCT Applicant’s Guide, Annex D, for the ISA concerned). Note however that, although an additional search fee is required for each separate invention, only one protest fee is payable, where applicable, regardless of the number of additional

果（国際調査報告（ISR）とは異なります）にこの求めを添付することがあります。

求めの日から1ヶ月以内に追加手数料が支払わなければ（この期間は延長できません。）、追加の発明の調査は行われず、ISRが作られる場合には、そのISRでは請求の範囲に最初に記載されている発明のみが対象になります（部分調査が出願人に届けられている場合には、その部分調査の結果のみがISRに含まれることとなります。）。求められた追加手数料の一部が支払われた場合には、ISAは支払われた額に該当する数の発明を調査します。支払いによって、出願人は国際調査を希望する請求の範囲をISAに特定することが可能です<sup>1</sup>。期限までに全ての追加手数料を支払ったならば、ISRはその出願の全ての発明に対する調査結果を含むこととなります。

PCT規則40に従って、ISAが行った発明の単一性が欠如しているとの判断（又は、支払いが求められた追加手数料の数（額））に同意できない場合には、PCT規則40.2(c)に従って、判断に異議を申立てることができません。

異議手続き、及び、該当する場合には、異議申立手数料

異議手続きを開始するためには、様式PCT/ISA/206においてISAによって決められた期限までに（1ヶ月）、ISRを受理することを望む全ての発明に対して追加手数料を支払う必要があります。そして、国際出願が発明の単一性の要件を満たしている旨又は要求された追加手数料の額が過大である旨の理由を示した陳述書を送付します。手数料の支払いの後、異議はISAの枠組みにおいて設置された検査機関によって審理されます。異議が正当と認められた場合には、追加手数料の全部又は一部を払い戻すことが命ぜられます。

PCT規則40.2(e)に従って、そのような異議はISAへの異議申立手数料の支払いを条件とすることができません（現時点で、5つの国際調査及び予備審査機関がこの手数料を要求しています。PCT出願人の手引きの附属書D参照）。追加手数料は発明毎に必要ですが、支払うことを求められた追加手数料の数にかかわらず、該当する場合には、異議申立手数料は一回分だけ支払えばいいこととなります。異議が完全に正当と認められた場合に

search fees that you have been invited to pay. The protest fee is refunded if the review finds that the protest was fully justified. If you fail to pay the protest fee within the applicable time limit, the ISA will declare that the protest has been considered not to have been made.

は、異議申立手数料は払い戻されます。期限内に異議申立手数料を支払わなかった場合には、ISAはその異議申立では行われなかったものとみなし、その旨を宣言します。

**PCT NEWSLETTER NO.07/2008****WITHDRAWAL OF AN INTERNATIONAL APPLICATION AFTER INTERNATIONAL PUBLICATION BUT BEFORE THE ISSUANCE OF THE ISR.**

国際公開後であるが、ISR 発行前の国際出願の取下げ

*Q: I recently tried to withdraw an international application before it was published, but, unfortunately, my notice of withdrawal was received by the International Bureau (IB) too late to prevent its publication. Since the International Searching Authority (ISA) had not yet issued the international search report (ISR) when the international application was published, it was published without the ISR. Given that international applications published prior to the issuance of the ISR are normally republished later with the ISR, would it be possible, in my case, to prevent publication of the ISR in view of the fact that the international application has been withdrawn?*

**A:** Once your international application has been published, you cannot prevent the later publication of the ISR – the ISR must, according to PCT Rule 48.2(a)(v), form part of the published international application, regardless of whether there has been an intervening notice of withdrawal of the application. Your international application will have been published with an annotation to the effect that the ISR (or declaration by the ISA to the effect that no ISR will be established) was not available at the time of completion of technical preparations for publication, and the ISR (or declaration) will be published separately after it has been received by the IB (PCT Rule 48.2(g)).

The only way in which you could have been certain of stopping the publication of the ISR, as well as the publication of the rest of the international application, would have been to ensure that your notice of withdrawal reached the IB before the completion of technical preparations for international publication (PCT Rule 90bis.1(c)). It is recalled that this is normally 15 calendar days before the actual publication date. (For a good indication of the earliest potential date for international publication for a given application – which, in accordance with PCT Article 21.1(a), is normally promptly after the expiration of 18 months from the priority date – refer to the PCT Time Limit Calculator at: [www.wipo.int/pct/en/calculator/pct-calculator.html](http://www.wipo.int/pct/en/calculator/pct-calculator.html)). It is always recommended that applicants notify the IB of any withdrawal as early as possible before completion of

**Q:** 最近、公開前に国際出願を取り下げようとしたのですが、取下書を国際事務局（IB）に遅く提出したので、公開を防ぐことができませんでした。国際出願が公開された時に、国際調査機関（ISA）は国際調査報告（ISR）を発行していなかったため、国際出願はISRなしで公開されました。ISRの発行前に公開された国際出願は通常ISRと共に後で再公開されますが、上記のケースでは、国際出願が取り下げられているという事実を考えると、ISRの発行を防ぐことは可能なのでしょうか。

**A:** 一旦、国際出願が公開されると、ISRの後の公開を防ぐことはできません。出願について提出された取下書の存在にかかわらず、PCT規則48.2(a)(v)に従って、ISRは公開された国際出願の一部となります。上記のケースの国際出願では、ISR（若しくは、ISRは作成されない旨のISAによる宣言）が公開の技術的準備が完了する時にまだ利用することができないことから、ISR（若しくは、宣言）はIBが受理後に別個に公開される旨の注釈が付されて公開されます（PCT規則48.2(g)）。

国際出願の公開を防ぐとともに、ISRの発行を防ぐ唯一の方法は、取下書が国際公開の技術的準備が完了するまでにIBに届くようにするしかありません（PCT規則90の2.1(c)）。通常、完了するときは実際の公開日の15日前になります。（所定の出願が国際公開される可能性がある最も早い日（PCT第21.1条(a)に従って、公開は優先日から18ヶ月を経過した後速やかに行われる。）は、PCT期間計算システム（[www.wipo.int/pct/en/calculator/pct-calculator.html](http://www.wipo.int/pct/en/calculator/pct-calculator.html)）で参照できます。）出願人は公開の技術的準備が完了するできるだけ前に取下げをIBに通知することをお勧めします。また、様式PCT/IB/372を用い、ファクシミリで送ることをお勧めします。なお、取下書

technical preparations for publication, preferably by using Form PCT/IB/372 “Notice of withdrawal” and sending it by fax, making sure that the notice of withdrawal is signed by all applicants, or if signed by the agent, that the agent has been duly appointed by all applicants.

Notwithstanding, when the ISA is informed by the IB that the international application has been withdrawn (Form PCT/IB/307), the ISA is entitled to immediately discontinue the processing of the application and is no longer obliged to establish an ISR. In such a situation, if the ISA does not establish an ISR, the IB would not request the ISA to do so, and no republication of the international application would take place. There is no guarantee that this would be the outcome in any given case, however. (For information on refunds, where applicable, of the search fee where the international application has been withdrawn before the start of the international search, see the relevant part of Annex D of the PCT Applicant’s Guide.)

Note that a withdrawal of an international application can be made on the condition that it is to be effective only if the notice of withdrawal is received by the IB before completion of the technical preparations for international publication, and therefore in time to stop international publication of the application (see PCT Applicant’s Guide, International Phase, paragraph 453) – Form PCT/IB/372 contains a special check box for this purpose.

For further information on the publication and withdrawal of international applications, see the PCT Applicant’s Guide, International Phase, paragraphs 304 to 318B and 452 to 463, respectively.

には全ての出願人が署名するか、全ての出願人に正式に任命された代理人が署名することが必要になります。

しかし、国際出願が取り下げられたことが IB から ISA に通知されると（様式 PCT/IB/307）、ISA はその国際出願の処理を即座に中止することができ、ISR を作成することは義務ではなくなります。この状況において、もし ISA が ISR を作成しなかったならば、IB は ISA に作成することを要求はせず、国際出願の再公開も行われません。しかしながら、いつもこのようになる保証はありません。（国際調査が開始される前に、国際出願が取り下げられた場合の調査手数料の払い戻しに関する情報は「PCT 出願人の手引き」の附属書 D の関係箇所をご参照ください。）

国際公開の技術的準備が完了する前に取下書が IB に受理された場合（つまり、出願の国際公開を防げた場合）のみ、国際出願の取下げは有効であることを条件とすることができます（「PCT 出願人の手引き」国際段階のパラグラフ 453 参照）。様式 PCT/IB/372 はこのために特別なチェック欄を設けてあります。

国際出願の公開及び取下げについては「PCT 出願人の手引き」、国際段階、パラグラフ 304 から 318B 及び 452 から 463 をご参照ください。



## PCT NEWSLETTER NO.06/2008

## SIGNATURE REQUIREMENTS FOR WITHDRAWALS OF DESIGNATIONS

## 指定の取下げに必要な署名の要件

*Q: When I, as agent, filed an international application two months ago, claiming the priority of a national application filed in Japan (JP), I forgot to check the box under Box No. V "Designations" to the effect that JP is not designated for any kind of national protection, which I should have done in order to avoid the ceasing of the effect, under the national law, of the earlier application. I must therefore withdraw the designation of JP within 15 months from the earlier filing date, which leaves me very little time to do this. Bearing in mind that the only applicant for the purposes of the designation of JP is the corporate applicant, I presume that, for the purposes of the signature of the notice of withdrawal, it is not also necessary to obtain the signatures of the applicant/inventors who are only applicants for the designation of the United States of America (US)? Is my presumption correct, according to the PCT? (Note that the request form was not signed by the applicants and, in view of the fact that the receiving Office has made a waiver of the requirement to furnish a power of attorney, a power of attorney has not been furnished.)*

**A:** According to PCT Rule 90bis.5(a), any notice of withdrawal, including the withdrawal of a designation, must be signed by the applicant or, if there are two or more applicants, by all of them. The notice of withdrawal of the JP designation would therefore require the signature of all applicants, regardless of the fact that the applicant/inventors are only applicants for the US designation, and are not also applicants for the JP designation. Even if the corporate applicant is considered to be the common representative under PCT Rule 90.2(b) (the "deemed common representative"), it cannot sign a notice of withdrawal on behalf of the other applicants.

Note that even though a waiver has been made by the Japan Patent Office in its capacity as receiving Office, a waiver never applies in respect of any notice of withdrawal under PCT Rules 90bis.1 to 90bis.4 (see PCT Rule 90.4(e)); if a notice of withdrawal is not signed by all applicants, a power of attorney is required, signed by all applicants.

**Q:** 代理人として、日本の国内出願を優先権主張して国際出願を出願しました。その際、日本の国内保護を求めないようにするために、第V欄「国の指定」のチェック欄にチェックするのを忘れてしまいました。チェックをすることで、国内法に基づいて先の出願がみなし取下げになるのを避けることができます。したがって、先の出願から15ヶ月以内に日本の指定を取り下げなければなりません。時間があまりありません。日本を指定国とする出願人は企業の出願人のみなので、取下書の署名については米国のみを指定国とする出願人/発明者の署名は必要ないのでしょうか。特許協力条約上、私のこの考え方は正しいのでしょうか。(願書に出願人は署名していません。受理官庁は委任状の提出要件を放棄しており、委任状は提出されていません。)

**A:** PCT規則90の2.5(a)に従い、指定の取下げを含む取下書は出願人が署名しなければなりません。二人以上出願者がいる場合には、全ての者によって署名されることが必要です。したがって、出願人/発明者が米国のみを指定国とする出願人であって、日本を指定国とする出願人でない場合であっても、全ての出願者の署名が必要となります。例え、PCT規則90.2(b)に基づいて、企業の出願人が共通の代表者とみなされたとしても(「みなされた共通の代表者」)、他の出願人を代表して取下書に署名することはできません。

受理官庁としての日本国特許庁は委任状の提出要件を放棄していますが、PCT規則90の2.1から90の2.4までの取下書には適用されません(PCT規則90.4(e)参照)。もし、取下書が全ての出願人に署名されていない場合には、全ての出願人に署名された委任状が必要になります。

出願人/発明者が上述した指定国の取下書に署名する必要があることに対する唯一の例外は次の場合になります。発明者が出願することを国

The only exception to the requirement that the applicant/inventors must sign the notice of withdrawal of the designation mentioned above is as follows: according to PCT Rule 90bis.5(b), where the applicant/inventors concerned had designated a State whose national law requires that national applications be filed by the inventor (namely, the US), and where the applicant for that designated State who is an inventor could not be found or reached after diligent effort, the notice of withdrawal under PCT Rule 90bis.2 need not be signed by that applicant if it is signed by at least one applicant, and

- a statement is furnished explaining, to the satisfaction of the receiving Office or the International Bureau, as the case may be, the lack of signature of the applicant concerned; or
- if the request was signed by at least one applicant and a statement was furnished explaining, to the satisfaction of the receiving Office, the lack of signature of the request.

Even though the requirement to submit a power of attorney may have been waived by the receiving Office, and even though it is acceptable for only one of several applicants to sign the request to satisfy the signature requirement (see PCT Rules 4.15(a) and 26.2bis(a)), agents or common representatives should carefully consider whether they should in any case obtain the signatures of all applicants, either by way of signing a power of attorney or by way of signing the request. By obtaining those signatures in advance, any withdrawal, which requires the signatures of all of the applicants or a power of attorney signed by all of the applicants, could be dealt with by the relevant office/authority immediately, and delays caused by waiting for signatures would not be incurred. Even if those signatures are not actually submitted by the agent/common representative, but are merely kept in the file of the agent/common representative, at least they would be available if they were needed later.

For further information on withdrawals in general, see the PCT Applicant's Guide, paragraphs 452 to 463 at:

[www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf)

and for further information on the withdrawal of designations, see the "Practical advice" in PCT Newsletter No. 2/2004:

[www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2004/pct\\_news\\_2004\\_2.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2004/pct_news_2004_2.pdf)

内法令が要求している国（つまり米国）を指定国とする出願人／発明者がいる場合に、その指定国についての発明者である出願人を相当な努力を払っても発見し、又は、連絡することができなければ、PCT規則90の2.2に基づく取下書には少なくとも一人の出願人が署名し、かつ、次の条件を満たせば、その発明者である出願人の署名は必要ありません。

- その発明者である出願人の署名がないことを、場合に応じ、受理官庁、国際事務局が満足するように説明した書面を提出すること
- 願書が少なくとも一人の出願人に署名されており、その発明者である出願人の署名が願書にないことを、受理官庁が満足するように説明した書面を提出すること

受理官庁によって委任状の提出要件が放棄されていたとしても、又は、署名の要件を満たすために願書に複数の出願人のうち一人が署名すればよいとしても（PCT規則4.15(a)及び26.2の2(a)）、代理人又は共通の代表者は、委任状への署名又は願書への署名によって、全ての出願人の署名を取得しておくべきか注意深く検討することが必要です。事前にこのような署名を取得しておくことによって、全ての出願人の署名が必要な、又は全ての出願人が署名した委任状が必要な取下げについても関係官庁／機関に直ちに手続きをすることが可能になります。したがって、署名を取得するための遅れが発生しません。例え、これらの署名を代理人／共通の代表者が現実に提出せずに、代理人／共通の代表者のファイルに単に保管していたとしても、後でその署名が必要になった場合に使用できます。

一般的な取下げについての詳細は、PCT出願人の手引きのパラグラフ452から463をご参照ください。

[www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf)

指定国の取下げについての詳細はPCTニューズレターNo. 02/2004の「実務アドバイス」をご参照ください。

[www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2004/pct\\_news\\_2004\\_2.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2004/pct_news_2004_2.pdf)

## PCT NEWSLETTER NO.05/2008

## THE TRANSMITTAL OF NOTIFICATIONS TO APPLICANTS BY E-MAIL

## 電子メールによる出願人への通知の送付

*Q: I am going to file a number of international applications on behalf of several applicants in the next few months. Later in the year, I will have to spend a few months away on business, and am worried about whether being away from my office will hinder my ability to properly follow-up the progress of the applications concerned. Is there any way that I can request that correspondence relating to the international application be sent to my e-mail address, and that I can deal with any follow-up matters by e-mail?*

**A:** Until now, it has not been possible for the International Bureau (IB) to use e-mail as a form of communication in respect of specific international applications.

However, as of 1 July 2008, the request form (PCT/RO/101) will contain a new field in Boxes Nos. II and IV that will allow applicants or agents to include an e-mail address with their international applications. Next to that field will be a check-box, which, if marked, will authorize any PCT Authority (the receiving Office (RO), the IB, the International Searching Authority (ISA) and the International Preliminary Examining Authority (IPEA)) to send by e-mail, if they so wish, advance copies of notifications in respect of the international application to the applicant or agent. This authorization will also be added to the request form which is completed when using the PCT-SAFE software. Upon receipt of such an authorization, the IB would be in a position to send you such advance copies of any notifications or invitations by e-mail. Whether other PCT Authorities will also do so will depend on the PCT Authority concerned. The IB will notify PCT users which Authorities have announced their willingness to participate in this form of advance communication, to the extent that it is informed of this.

Note that if the checkbox referred to above is not marked, or the applicant or agent's express authorization is not given in some other way, for example, in a separate letter, the e-mail address can only be used for communications for which telephones or fax would otherwise have been used (for example, rapid informal communications with applicants (see PCT Rule 4.4(c), third sentence)).

**Q:** ここ数ヶ月の間に複数の出願人を代理して多くの国際出願を出願する予定です。しかし、本年の後半には、仕事を数ヶ月離れなくてはなりません。職場から離れることで、関係する出願の進捗状況を適切に管理することができなくなることを心配しています。そこで、国際出願に関係する連絡を電子メールで私に送付してもらうことを請求する方法はあるのでしょうか。また、対応すべき事態が発生した場合、電子メールで手続きする方法はあるのでしょうか。

**A:** 今までは、特定の国際出願に関する通知の手段として電子メールを国際事務局（IB）が使用することはできませんでした。

しかし、2008年7月1日から、出願人又は代理人が電子メールアドレスを国際出願に記載できるようになりました。そのために、願書様式（PCT/RO/101）の第II欄及び第IV欄に記載箇所が設けられます。その記載箇所の隣にはチェック欄があり、もしチェックがされると、PCT機関（受理官庁（RO）、IB、国際調査機関（ISA）及び国際予備審査機関（IPEA））が希望する場合には、国際出願に関する通知の事前の写しを電子メールで出願人若しくは代理人に送付することを承認したことになります。この承認欄はPCT-SAFEソフトウェアを使用した願書様式にも設けられます。この承認を受けることで、IBは通知や求めの事前の写しを代理人や出願人に送付可能になります。また、他のPCT機関は同様なことを行うことを自らの裁量で決定することができます。IBはPCTユーザーにこの事前の通知の方法を行う機関、及び、その機関がその方法を適用する範囲について順次お知らせしていきます。

もし、上記のチェック欄がチェックされなかった場合、若しくは、出願人又は代理人が別個の書簡のようなその他の方法で明示の承認をしなかった場合には、その電子メールアドレスは電話やファクシミリで行われるような連絡のためだけに利用されることになります（例えば、出願人に対する速やかな非公式連絡（PCT規則4.4(c)三番目の文参照））。



Such advance e-mail communications will not replace paper notifications sent by mail as usual, which will remain the legal copy of the notifications. The e-mail communication will be an additional service to the applicant, which will, in effect, serve as an advance warning of any possible action to be taken, and will help to reduce the effects of delays in the dispatching and delivery of the paper notification to the recipient. It may also give the applicant extra time in view of the fact that the time limit given for responding to an invitation is calculated from the date of mailing of the paper version of the communication.

The IB is planning to send such advance communications only to a single e-mail address (per international application). This means that, where the e-mail authorization is given in respect of both an applicant and an agent, the IB will send e-mail communications only to the appointed agent (or common representative where no agent has been appointed). The recipient of the e-mail will be responsible for forwarding the contents of that e-mail to any other person who may need to receive it.

It is very important to note that, for the moment, it will not be possible for you, as agent (or the applicant) to reply by e-mail to the IB, and any such e-mail received by the IB would not be accepted by it. For the time being, you will be obliged to continue to reply by mail, or where accepted by the Authority concerned, by fax. Information on the forms of telecommunication, if any, by which PCT Offices and Authorities are prepared to receive documents, is published in the PCT Applicants Guide, Annex B (General Information) at:

[www.wipo.int/pct/guide/en/index.html](http://www.wipo.int/pct/guide/en/index.html)

Please also note that, for technical reasons, the IB will begin by only sending certain forms by advance e-mail. Some of the forms which you can expect to receive in this way initially are: Forms PCT/IB/301, PCT/IB/306, PCT/IB/307 and PCT/IB/345. Progressively, additional forms will be added towards the end of the year, for example, Forms PCT/IB/304, PCT/IB/308 and PCT/IB/311.

For any international applications filed before 1 July 2008, it will be possible, on or after 1 July 2008 only, to submit to the IB an e-mail address for that application, together with an express authorization for the RO, the ISA, the IB

また、事前に行われる電子メールによる連絡は、通常行われている郵送による紙の通知に置き換わるものではありません。紙の通知は通知の法的写し (legal copy) として継続して扱われます。電子メールによる連絡は、実質的に出願人が可能な手続きを事前にお知らせすることになります。したがって、受領者に紙の通知を送付及び配達することで生じる遅れを減少することができます。求めに回答するための期限は紙形式の求めの郵送の日から計算されることから、出願人は追加の時間が与えられることとなります。

IB は個々の国際出願について一つの電子メールアドレスのみに対して事前の送付を行う予定です。つまり、出願人と代理人両者について電子メールの承認がある場合には、IB は選任された代理人 (若しくは、代理人が選任されていない場合には共通の代表者) のみに電子メールによる送付を行います。電子メールの受領者は、電子メールの内容を受取る必要がある他の人にその内容を転送する責任がありません。

現時点では、代理人 (又は出願人) が IB に対して電子メールで返信を行うことはできません。国際事務局によって受取られたそのような電子メールは受理されたことにはなりません。今のところ、郵送により、又は関係する機関が受理するのであれば、ファクシミリによって引き続き返信しなければなりません。PCT 官庁及び機関に対して使用可能な通信手段についての情報は PCT 出願人の手引き、附属書 B (一般情報) に記載されています。

[www.wipo.int/pct/guide/en/index.html](http://www.wipo.int/pct/guide/en/index.html)

なお、技術的な理由により、IB は事前に電子メールで送付する書類を所定の様式に限り開始します。当初、送付される様式は、様式 PCT/IB/301、PCT/IB/306、PCT/IB/307 及び PCT/IB/345 になります。様式 PCT/IB/304、PCT/IB/308 及び PCT/IB/311 などが年内に順次追加されます。

2008 年 7 月 1 日より前に出願された国際出願であっても、その出願のための電子メールアドレスを 2008 年 7 月 1 日以後に IB に対して通知することが可能です。通知の際に、出願に関する通知の事前の写しを RO、ISA、IB 及び IPEA がその電子メールアドレスを使って送付することに対する明示の承認を行うことが必要です。電子メールアドレスの追加は PCT 規則 92 の 2 (願書又は国際予備審査の請求



and IPEA to use the e-mail address to send advance copies of notifications in respect of the international application. The addition of the e-mail address can be requested under PCT Rule 92bis (recording of changes in certain indications in the request or the demand). If the e-mail address is to be registered for multiple cases, you may wish to send a single letter to the IB listing each international application concerned, noting that a separate letter should be written for each appointed agent (unless a group of agents has been appointed together). Similarly, if you wish later to change the e-mail address already given in the request form, it will be possible to do this by requesting the IB to record a change under PCT Rule 92bis. For further information on requesting the recording of a change under PCT Rule 92bis, see the PCT Applicant's Guide, paragraphs 427 to 431 ([www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf)), and the "Practical Advice" in PCT Newsletter Nos. 05/2002, 08/2002, and 07/2005 ([www.wipo.int/pct/en/newslett/year.jsp](http://www.wipo.int/pct/en/newslett/year.jsp)).

This new advance notification service is, in effect, a precursor to a new system that WIPO is in the process of developing whereby PCT applicants will be able to securely log in to a private file inspection system, which will allow them to inspect the file of their international application and obtain correspondence in this way, prompted by an e-mail notifying them that such correspondence has been issued. Further information on this private file inspection system will be given later, when it is at a more advanced stage of its development.

書の表示の変更の記録)に基づき請求することができます。複数の国際出願のために電子メールアドレスを登録する場合には、関係する国際出願の一覧を記載した書簡をIBに提出することができます。ただし、(もし、複数の代理人が一緒に選任されていない場合には)書簡は選任された代理人毎に作成されることが必要です。同様に、願書様式に記載された電子メールアドレスを変更したい場合には、PCT規則92の2に従って変更の記録をIBに請求することになります。PCT規則92の2に基づき変更の記録を請求することについての解説は、PCT出願人の手引きの параграф 427 から 431 ([www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf)) 又は、PCT ニュースレター No. 05/2002, 08/2002 及び 07/2005 の「実務アドバイス」に示されています ([www.wipo.int/pct/en/newslett/year.jsp](http://www.wipo.int/pct/en/newslett/year.jsp))。

この新しい事前通知サービスはWIPOが現在開発している新しいシステムに先行するものです。そのシステムはPCT出願人が個人用一件書類閲覧システムから安全に情報入手することを可能にするものです。通知が発行されると直ぐに出願人に電子メールによって知らせることで、出願人は国際出願に関する一件書類やその通知を閲覧することができるようになります。開発が更に進んだ段階で、この個人用一件書類閲覧システムについて説明する予定です。

## PCT NEWSLETTER NO.04/2008

## APPOINTING AGENTS BEFORE THE INTERNATIONAL SEARCHING AND PRELIMINARY EXAMINING AUTHORITY

国際調査及び予備審査機関に対する代理人の選任

*Q: The firm of European patent attorneys with which I work erroneously filed an international application, for which the only applicant was neither a resident nor a national of a member State of the European Patent Convention, with the European Patent Office (EPO) as receiving Office. The application was subsequently transmitted by the EPO to the International Bureau as receiving Office (RO/IB) under PCT Rule 19.4(a)(i). Is it possible for my firm to act as agent for the applicant before RO/IB, or will the applicant have to appoint an agent from his country of nationality or residence? If we cannot act as agent before RO/IB, can we be appointed as agent before the EPO in its capacity as International Searching Authority (ISA) and International Preliminary Examining Authority (IPEA), specifically for the purposes of international search and preliminary examination? (The EPO is a competent ISA and IPEA for this application.)*

A: It is recalled that, under PCT Rule 83.1bis(a), in order to be able to represent the applicant before RO/IB, the agent must have the right to practice before the national (or regional) Office of, or acting for, a Contracting State of which the applicant is a resident or national. It is unlikely that your firm of patent attorneys would be entitled to represent the applicant unless there is somebody who is a patent attorney or patent agent registered before the Office concerned (see under the relevant receiving Office in the PCT Applicant's Guide, Receiving Offices, Annex C) ([www.wipo.int/pct/guide/en/index.html](http://www.wipo.int/pct/guide/en/index.html)), and so if the applicant is going to appoint an agent, it must be one who fulfils that requirement.

You do, however, have the option of being appointed, under PCT Rule 90.1(b) and (c), as agent specifically for the purposes of search and examination before an ISA and IPEA. Any agent may be so appointed, irrespective of the receiving Office with which the application was filed and irrespective of any agent who is entitled to act for the application concerned under PCT Rule 90.1(a) for the entire international phase, provided that he/she has the right to practice before the national Office or

**Q:** 私が働いている欧州の特許事務所が、欧州特許条約の締約国の居住者又は国民ではない出願人のみからなる国際出願を誤って受理官庁としての欧州特許庁（EPO）に出願してしまいました。その結果、PCT 規則 19.4(a)(i)に基づいて、当該出願は受理官庁としての国際事務局（RO/IB）に送付されました。私の事務所が RO/IB に対して代理人を務めることは可能でしょうか。それとも、出願人が国民である又は居住者である国から代理人を選任しなければならないのでしょうか。RO/IB に対して私の事務所が代理人を務めることができないのであれば、特に国際調査及び予備審査のために、国際調査機関（ISA）及び国際予備審査機関（IPEA）としての EPO に対する代理人として、私の事務所が選任されることは可能でしょうか。（EPO はこの出願の管轄 ISA 及び IPEA です。）

**A:** PCT 規則 83.1 の 2(a)に基づき、RO/IB に対して出願人を代理することができるためには、出願人が居住者である又は国民である締約国の国内（広域）官庁又はその締約国のために行動する国内（広域）官庁に対し、代理人が業として手続きをとる権能を有することが必要です。もし、当該特許事務所の中に、関係する官庁に対して特許弁護士又は弁理士として登録されている者がいなければ、当該特許事務所が出願人を代理することはできません。（PCT 出願人の手引き、受理官庁、附属書 C の関係する受理官庁の記載を参照（[www.wipo.int/pct/guide/en/index.html](http://www.wipo.int/pct/guide/en/index.html)））そして、出願人が代理人を選任するのであれば、上記要件を満たす者であることが必要です。

しかし、当該特許事務所は PCT 規則 90.1(b)及び(c)に基づいて、ISA 及び IPEA に対する調査及び審査を特に目的とした代理人として選任されることが可能です。つまり、出願が出願された受理官庁に関係なく、又は、PCT 規則 90.1(a)に基づき、国際段階全体において出願の代理人を務める代理人に関係なく、ISA/IPEA として行動する国内官庁又は政府間機関に対して業として手続きをとる権能を有する者であれば、代理人として選任さ

intergovernmental organization which acts as ISA/IPEA (for information on who has the right to practice before a national or regional Office, see the relevant National Chapter (Summary) of the PCT Applicant's Guide, or contact the Office concerned). In your case, since you have the right to practice before the EPO in its capacity as ISA and IPEA, the applicant could appoint you as agent specifically before the EPO.

In practice, it is not absolutely necessary to appoint an agent specifically for the purposes of international search since there is no dialogue with the ISA during the search procedure and an agent would not normally file any document directly with the ISA (amendments under PCT Article 19 are filed with the IB by the applicant or the agent entitled to act before the receiving Office). Such an agent would simply receive the international search report and the written opinion of the ISA. During the international preliminary examination procedure, however, the agent may need to respond to the written opinion of the IPEA or have a dialogue with the examiner. In the case where an additional person is appointed specifically for the procedure before the IPEA, all notifications issued by the IPEA will be addressed only to that additional person, and not to any agent appointed in general for the purposes of the international phase. Note, however, that such an agent would only be able to take action concerning the international preliminary examination procedure, and would not be entitled, for example, to withdraw the international application.

In order for you to be appointed in this way, a separate power of attorney would normally have to be submitted directly to the ISA and/or IPEA, as the case may be (see PCT Rule 90.4(b)). Note, however, that a power of attorney may not be required where the ISA/IPEA has waived the requirement to furnish a power of attorney (PCT Rule 90.4(d))—see the table entitled “Waivers: Powers of Attorney” at:

[www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/p\\_a\\_waivers.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/p_a_waivers.pdf)

For further information on the particular instances in which a power of attorney is required by the EPO, see the Official Journal of the EPO, No. 5/2004, page 305, at:

[www.european-patent-office.org/epo/pubs/oj004/05\\_04/05\\_3054a.pdf](http://www.european-patent-office.org/epo/pubs/oj004/05_04/05_3054a.pdf)

ることができます。（国内又は広域官庁に対し誰が業として手続きをとる権能を有するののかについての情報は、PCT 出願人の手引きの関係する国内段階（概要）若しくは関係する官庁にお問合せください。）ご質問の状況においては、当該特許事務所は ISA 及び IPEA としての EPO に対して業として手続きをとる権能を有しているので、出願人は当該特許事務所を特に EPO に対して手続きをする代理人として選任することができます。

実務上、調査手続きにおいては ISA との連絡はなく、通常は ISA に書類を提出することはありません（PCT 第 19 条に基づく補正は、出願人又は受理官庁に対して代理できる代理人によって、国際事務局に対して提出される）。したがって、国際調査の目的で特別に代理人を選任することが絶対に必要というわけではありません。特別に選任された代理人は国際調査報告及び ISA の見解書を単に受取ることになります。しかし、国際予備審査の段階では、代理人は IPEA の見解書に応答が必要な場合がありますし、審査官と連絡を取ることが必要な場合もあります。IPEA に対して手続きをするために特に選任された追加の代理人がいた場合、IPEA によって作成された全ての通知は追加の代理人にのみ送付され、国際段階全体の目的で選任された代理人に対しては送付されません。ただし、追加の代理人は国際予備審査手続きに関してのみ手続きが可能なので、例えば、国際出願の取下げを行うことはできません。

このような方法で当該特許事務所が選任されるためには、場合によって、別個の委任状を ISA 及び／又は IPEA に通常通り直接提出する必要があります（PCT 規則 90.4(b)参照）。また、ISA/IPEA が委任状を提出する要件を放棄している場合には、委任状が必要ないこともあります（PCT 規則 90.4(d)）。—「放棄：委任状」（“Waivers: Powers of Attorney”）の表をご参照ください。

[www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/p\\_a\\_waivers.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/p_a_waivers.pdf)

EPO によって委任状が必要とされる例は、EPO の公報 No. 5/2004 の 305 頁に掲載されています。

[www.european-patent-office.org/epo/pubs/oj004/05\\_04/05\\_3054a.pdf](http://www.european-patent-office.org/epo/pubs/oj004/05_04/05_3054a.pdf)

IPEA に対して代理人を選任するための委任状を提出する代わりに、出願人が署名した国際予備審査

Instead of submitting a power of attorney to appoint an agent before the IPEA, the appointment can also be made simply by way of the applicant signing the demand for international preliminary examination (Form PCT/IPEA/401) in which the agent is named in Box No. III as “agent specifically for the procedure before the IPEA”.

の請求書（様式 PCT/IPEA/401）の第 III 欄に「特に国際予備審査機関に対する手続きのために、今回新たに選任された者」として代理人の名前を記載することで、選任を簡易に行うことができます



**PCT NEWSLETTER NO.03/2008****RIGHT TO PRACTICE BEFORE AN INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY AND INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINING AUTHORITY (WHERE THE AGENT IS APPOINTED FOR THE WHOLE OF THE INTERNATIONAL PHASE)**

国際調査機関及び国際予備審査機関に対し業として手続きをとる権能（代理人が国際段階全体において選任された場合）

*Q: I read in the "Practical Advice" in the February 2008 issue of the PCT Newsletter about a situation where a US agent was going to file, on behalf of an applicant who is a resident of the United States of America and a national of Mexico, an international application with the RO/IB. As a result of the applicant's Mexican nationality, it was possible to choose the Spanish Patent and Trademark Office as International Searching Authority (ISA) and International Preliminary Examining Authority (IPEA) (which has been specified as a competent ISA/IPEA by the Mexican Institute of Industrial Property in its capacity as receiving Office). Would the US agent have the right to practice before the Spanish Patent and Trademark Office in its capacity as ISA and IPEA?*

**A:** If the US agent is being appointed for the whole of the international phase, he is also entitled to represent the applicant before the Spanish Patent and Trademark Office as ISA and IPEA (see PCT Rules 90.1(a) and 83.1bis(a) and (b)).

In principle, the question of who is entitled to represent the applicant(s) for a specific international application during the whole of the international phase is linked to the receiving Office with which the application was filed, and not to the Office which acts as ISA and/or IPEA. Each receiving Office determines who may practice before that Office. According to PCT Rule 90.1(a), a person having the right to practice before the national (or regional) Office with which the international application is filed may be appointed by the applicant as agent to represent him/her before the receiving Office (RO), the International Bureau (IB), the ISA and the IPEA.

As far as international applications filed with the IB as receiving Office (RO/IB) are concerned, any person who has the right to practice before the national (or regional) Office of, or acting for, a Contracting State of which the applicant is a resident or national may be appointed as

**Q:** PCT ニュースレターの 2008 年 2 月号に記載されている実務アドバイスを読みました。その実務アドバイスは、米国の居住者であって国籍がメキシコの出願人を代理して、米国の代理人が RO/IB に対して国際出願を出願する場合についての解説でした。出願人がメキシコの国籍であることから、国際調査機関（ISA）及び国際予備審査機関（IPEA）としてスペイン特許商標庁を選択することが可能でした（受理官庁としてのメキシコ工業所有権機関がスペイン特許商標庁を管轄 ISA/IPEA に指定しています。）。米国の代理人は ISA 及び IPEA としてのスペイン特許商標庁に対し業として手続きをとる権能があるのでしょうか。

**A:** 米国の代理人が国際段階全体において選任されていれば、ISA 及び IPEA としてのスペイン特許商標庁に対して出願人の代理を務めることが可能です（PCT 規則 90.1(a) 及び 83.1 の 2(a) 及び (b)）。

原則として、国際段階全体で特定の国際出願のために出願人の代理を務めることができる者は受理官庁によって決まるのであって、ISA 及び／又は IPEA として行動する官庁によって決まるわけではありません。各受理官庁は当該官庁に対し業として手続きを取ることができる者を決めます。PCT 規則 90.1(a) に従って、国際出願がされた国内（広域）官庁に対し業として手続きをとる権能を有する者を、受理官庁（RO）、国際事務局（IB）、ISA 及び IPEA に対し出願人を代理する代理人として選任することができます。

受理官庁としての IB（RO/IB）に出願された国際出願に関する限り、出願人が居住者又は国民である締約国の国内（広域）官庁又はその締約国のために行動する国内（広域）官庁に対して業として手続きをとる権能がある者は、RO/IB、受理官庁以外の役割としての IB、管轄 ISA 及び IPEA に対

agent in respect of the international application before RO/IB, the IB in any other capacity, and before the competent ISA and IPEA (see PCT Rule 83.1bis(b)).

Thus, in the case referred to in last month's "Practical Advice" where the international application was to be filed with RO/IB, the applicant would have been able to appoint as agent any person who has the right to practice before the Mexican Institute of Industrial Property or the United States Patent and Trademark Office as receiving Office, and that person would automatically be entitled to act before the IB, the ISA and/or IPEA, whichever Authority is chosen.

Notwithstanding, it is possible to appoint a second agent to represent the applicant specifically before the ISA and/or IPEA, although in such a case, the right to practice would no longer be determined by the receiving Office, but rather, would be determined by the rules applicable in the national or regional Office acting as ISA or IPEA (see PCT Rule 90.1(b) and (c)). For information on the right to practice before national Offices, see the relevant National Chapter Summary of the PCT Applicant's Guide ([www.wipo.int/pct/guide/en/index.html](http://www.wipo.int/pct/guide/en/index.html)). In case of uncertainty, the Authority in question should be contacted directly.

Further information on the appointment of agents specifically before the ISA and IPEA will be published in another "Practical Advice" soon.

して当該国際出願の代理人として選任することができます (PCT 規則 83.1 の 2(b))。

このように、先月の「実務アドバイス」でご説明した国際出願が RO/IB に出願された場合においては、受理官庁としてのメキシコ工業所有権機関又は米国特許商標庁に対して業として手続きをとる権能がある者を出願人は代理人として選任することができますこととなります。そして、当該代理人は自動的に IB、機関として選択された ISA 及び/又は IPEA に対して手続きを行うことができます。

なお、特に、ISA 及び/又は IPEA に対して出願人を代理する第二番目の代理人を選任することが可能です。この場合においては、業として手続きをとる権能があるか否かは受理官庁によって決められません。ISA 又は IPEA として行動する国内又は広域官庁で適用される規則によって決定されることとなります (PCT 規則 90.1(b)及び(c))。国内官庁に対して業として手続きをとる権能がある者についての情報は PCT 出願人の手引き ([www.wipo.int/pct/guide/en/index.html](http://www.wipo.int/pct/guide/en/index.html)) の国内段階の概要をご参照ください。ご不明な場合には、その機関に直接お問合せください。

特に、ISA 及び IPEA に対して代理人を選任する場合についての解説は、今後の「実務アドバイス」に掲載予定です。

**PCT NEWSLETTER NO.02/2008****FILING AN INTERNATIONAL APPLICATION WITH A NATIONAL RECEIVING OFFICE, AND RELYING ON THAT OFFICE TO TRANSMIT THE APPLICATION TO THE INTERNATIONAL BUREAU AS RECEIVING OFFICE UNDER PCT RULE 19.4**

国際出願を国内受理官庁に出願し、PCT 規則 19.4 に基づき当該国内受理官庁が受理官庁としての国際事務局に当該出願を送付することを当てにすることについて

*Q: I am a US agent and have been asked by my client, who is resident in US and is a national of Mexico, to file an international application (which does not claim the priority of an earlier national application). The description and claims of the application are in Spanish, but the United States Patent and Trademark Office as receiving Office (RO/US) only accepts international applications filed in English. Since we do not wish to incur the expense of translating the international application into English at this stage of the procedure, I will be filing it with the International Bureau as receiving Office (RO/IB), which accepts international applications in any language. Can I nevertheless file the international application with RO/US on the presumption that it will, in any case, transmit the application to RO/IB under PCT Rule 19.4, or should I file directly with RO/IB?*

**A:** Where an international application is filed with a national (or regional) Office that acts as a PCT receiving Office but the application is not in a language accepted under Rule 12.1(a) by that Office, the safeguard procedure under PCT Rule 19.4 applies. Under this procedure the national Office transmits the international application to RO/IB unless prescriptions concerning national security prevent the international application from being so transmitted. Filing with RO/IB gives applicants more flexibility as it accepts international applications filed in any language (noting that in some cases a translation may have to be furnished for the purposes of international search, depending on the competent International Searching Authority (ISA) and the language(s) accepted by the ISA concerned) and nationals and residents of any PCT Contracting State may file an international application with it. If the international application is filed with a national Office and is then transmitted to RO/IB under PCT Rule 19.4, the application is considered to have been received by the national Office concerned on behalf of RO/IB and the date of receipt of the international

**Q:** 私は米国の代理人ですが、国籍がメキシコで米国の居住者である顧客から国際出願を出願することを依頼されました（先の国内出願に基づく優先権を主張していません。）。受理官庁としての米国特許商標庁（RO/US）は英語で記載された国際出願だけを受理しますが、当該出願の明細書と請求の範囲はスペイン語で記載されています。手続のこの段階で英語に国際出願を翻訳する費用が生ずるのは避けたいので、どの言語で記載された国際出願でも受理する受理官庁としての国際事務局（RO/IB）に当該出願を出願する予定です。それにもかかわらず、PCT 規則 19.4 に基づき米国特許商標庁が RO/IB に当該出願を送付することを想定して、当該出願を RO/US に出願することは可能でしょうか。若しくは、直接 RO/IB に出願すべきなのでしょうか。

**A:** 国際出願が PCT 受理官庁として行動する国内（広域）官庁に出願されたが、規則 12.1(a) に基づき当該官庁によって受理される言語でされたものではない場合には、PCT 規則 19.4 に基づく救済措置が適用になります。当該措置において、国の安全に関する規定によって送付することが妨げられない限り、当該国内官庁は国際出願を RO/IB に送付します。どの言語で記載された国際出願であっても RO/IB は受理すること（管轄国際調査機関（ISA）及び当該 ISA が受理する言語によって、国際調査のために翻訳文を提出する必要がある場合があります。）及び PCT 締約国の国民及び居住者であれば国際出願を RO/IB に出願できることから、RO/IB に出願することで出願人の自由度が増します。もし、国際出願が国内官庁に出願され、PCT 規則 19.4 に基づき RO/IB に送付されたならば、RO/IB に代わって当該国内官庁が当該出願を受理したとみなされます。そして、国内官庁によって国際出願が受理された日が国際出願日の目的で受理

application by the national Office is considered to be the date of receipt for the purposes of the international filing date (PCT Rule 19.4(b)). The same procedure applies where an international application is filed with a PCT receiving Office which is not competent on account of the nationality and residence of the applicant(s) under Rule 19.1 or 19.2, or in cases where the national Office and the IB agree, for any reason other than those specified above, and with the authorization of the applicant, that the procedure under Rule 19.4 should apply.

If you file your international application with a national receiving Office, and that Office transmits the application to RO/IB under PCT Rule 19.4, you may have to pay the equivalent of two transmittal fees – one to RO/IB, and also the national receiving Office may require the applicant to pay a fee equal to the transmittal fee charged by that Office under PCT Rule 14 (see PCT Rule 19.4(b)). At the time of writing, the United States Patent and Trademark Office (USPTO) charges this fee. If the applicant has already paid the international filing fee and international search fee to the national Office, those fees will be refunded to the applicant, who will then have to pay them, together with the (second) transmittal fee, to RO/IB. Note that, for the calculation of the time limit for payment of fees, the date of receipt of the international application will be considered to be the date on which the international application was actually received at RO/IB and not the date on which it was received by the national Office. If you file with a national receiving Office, it will be in a position, where applicable, to check the application for compliance with national security prescriptions before transmitting it to RO/IB (see below for information in this respect if the international application is filed directly with RO/IB).

If you know that the national receiving Office cannot accept your international application (for example, for language reasons), it is recommended that you file it directly with RO/IB rather than relying on it being processed under PCT Rule 19.4. If you file directly, you will only pay one transmittal fee. Also, by filing directly, time will be saved in the processing of the international application: there are fewer administrative steps involved, for example, the issuing of a notification to the applicant informing him/her that the application is being transmitted to RO/IB under PCT Rule 19.4 (Form PCT/RO/151), the refunding of fees paid to the national Office, and although the national receiving Office should transmit the

された日とみなされます (PCT 規則 19.4(b))。規則 19.1 及び 19.2 に基づき出願人の国籍及び住所を管轄していない PCT 受理官庁に出願された場合、若しくは、上記以外の理由であって、規則 19.4 の手続が適用されることを国内官庁と IB が同意し出願人が承認した場合に、同様な手続が適用されます。

もし、国際出願を国内受理官庁に出願し、当該官庁が PCT 規則 19.4 に基づき RO/IB に出願を送付した場合には、2 つの送付手数料と同等額を支払うことになるかもしれません。1 つは RO/IB に対して、そしてもう 1 つは国内受理官庁が出願人に PCT 規則 14 に基づき当該官庁によって請求される送付手数料と同額の支払を要求することがあります (PCT 規則 19.4(b) 参照)。この記事に記載している時点においては、米国特許商標庁 (USPTO) はこの手数料を請求します。もし、出願人が既に国際出願手数料及び国際調査手数料を当該国内官庁に支払っている場合には、これらの手数料は出願人に返却されます。そして、出願人は (二番目の) 送付手数料と共に、それら手数料を RO/IB に支払わなくてはなりません。手数料の支払い期限の計算には国内官庁によって受理された日を用いるのではなく、RO/IB が実際に国際出願を受理した日が国際出願を受理した日としてみなされます。国内受理官庁に出願した場合に、RO/IB に当該出願を送付する前に、当該国内受理官庁は国の安全に関する規定に適合しているかを確認することができます (国際出願が直接 RO/IB に出願された場合については以下を参照)。

もし、国際出願を国内受理官庁が受理しないことが分かっているのであれば (例えば、言語の理由から)、PCT 規則 19.4 に基づく手続に頼るよりも、RO/IB に直接出願することをお奨めします。直接出願すれば、送付手数料は 1 回のみ支払うこととなります。また、直接出願することで、国際出願の処理のための時間を節約できます。そして、実施する手続がより少なくなります。例えば、PCT 規則 19.4 に基づき出願を RO/IB に送付したことを出願人に知らせるための通知書 (様式 PCT/RO/151) を発行したり、国内官庁に支払った手数料を払い戻したりする手続が少なくなります。国内受理官庁は国際出願を RO/IB に速やかに送付しなければなりません、そのような送付が遅れる危険性はありま



international application to RO/IB promptly, there is a risk that there may be a delay in such transmittal. However, it is the applicant's responsibility to comply with any national security provisions before filing an international application with RO/IB, since RO/IB will not check for such compliance. Before filing the international application, you should therefore check with the national Office(s) that is (are) competent on account of the nationality and residence of the applicant.

In addition, please note the following about filing with RO/IB in general:

- Although RO/IB does not require the applicant to be represented by an agent, if any agent is appointed, he or she must be a person who has the right to practice before the national Office of, or acting for, a Contracting State of which the applicant (or, if there are two or more applicants, any of the applicants) is a resident or national. (You would meet these requirements since, presumably, you have the right to practice before the Office of the country of residence of the applicant, the USPTO.)
- The International Searching Authority(ies) and International Preliminary Examining Authority(ies) which would be competent for searching/examining the international application are those which would have been competent if the international application had been filed with any other receiving Office of, or acting for, the PCT Contracting State of which the applicant is (or applicants are) a resident or national. In your case, the applicant is a resident of US and a national of Mexico; the competent ISAs and IPEAs for the USPTO are: the USPTO, the European Patent Office (subject to certain restrictions) or the Korean Intellectual Property Office. Those competent for the Mexican Institute of Industrial Property are: the European Patent Office, the Spanish Patent and Trademark Office, the Swedish Patent and Registration Office or the USPTO. The only one of the aforementioned ISAs and IPEAs which will search and examine applications in Spanish is the Spanish Patent and Trademark Office. If you want to choose another ISA and/or IPEA, you would have to translate the international application into another language accepted by your chosen Authority. Information on the competence of the various ISAs and IPEAs and languages accepted by those authorities can be found in Annexes C, D and E of the PCT Applicant's Guide ([www.wipo.int/pct/guide/en/](http://www.wipo.int/pct/guide/en/)).

す。しかし、RO/IB に国際出願を出願する前に、国の安全に関する規定を満たすことは出願人の責任になります。RO/IB は満たしていることを確認できないからです。国際出願を出願する前に、出願人の国籍及び住所から考えて管轄することになる国内官庁に確認する必要があります。

加えて、一般的に RO/IB に出願する際に以下の点にご注意ください。

- RO/IB は出願人が代理人によって代理されることを要求することはありませんが、代理人が指名されるのであれば、代理人は、出願人（又は、二人以上の出願人がいる場合には、出願人の少なくとも一人）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対して業として手続をとる機能を有する者である必要があります（ご質問された方は出願人が住所を有する国の官庁（USPTO）に対して業として手続をとる機能を有しているので、この要件を満たしています。）。
- 国際出願を調査／審査する管轄国際調査機関又は国際予備審査機関は、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当該国際出願が出願されたならば管轄したであろう機関となります。ご質問のケースでは、出願人は米国の居住者であって、メキシコの国民ですから、USPTO のための管轄 ISA 及び IPEA は、USPTO、欧州特許庁（条件によって）、大韓民国知的所有権庁となり、メキシコ工業所有権機関のための管轄機関は、欧州特許庁、スペイン特許商標庁、スウェーデン特許登録庁又は USPTO になります。スペイン語の出願を調査及び審査する ISA 及び IPEA は前述の ISA 及び IPEA の一つのみが該当し、スペイン特許商標庁となります。もし、他の ISA 及び／又は IPEA を選択した場合には、選択した機関が受理する他の言語へ国際出願を翻訳する必要があります。ISA 及び IPEA の管轄と当該機関が受理する言語に関する情報は PCT 出願人の手引き

Note that, being a national of Mexico, the applicant would also be entitled to file an international application in Spanish with the Mexican Institute of Industrial Property, however, you would not be entitled to act as agent before that Office (it requires that the agent be resident in or a national of Mexico), but rather, you would be considered as an address for correspondence (for further details on this kind of situation, see the “Practical Advice” published in PCT Newsletter No. 06/2006 entitled: “Consequence of the agent not being entitled to practice before the Office of the country of residence and/or nationality of the applicant”).

Information on filing with RO/IB, in particular: accepted modes of filing, fees payable, accepted currencies and modes of payment, special features of filing with RO/IB, and contact details of the PCT Receiving and Processing Team (for example, to check receipt and status of payment of a PCT application) can be found by going to the link entitled “Direct filing at WIPO” on the PCT Resources page of PATENTSCOPE® at:

[www.wipo.int/pct/en/filing/filing.htm](http://www.wipo.int/pct/en/filing/filing.htm)

の附属書 C、D 及び E に記載があります。  
([www.wipo.int/pct/guide/en/](http://www.wipo.int/pct/guide/en/))

メキシコの国民であることから、出願人はスペイン語の国際出願をメキシコ工業所有権機関に出願することが可能です。しかし、当該機関に対してはご質問者が代理人として手続を取る資格を有していません（当該機関は代理人がメキシコの居住者又は国民であることを求めています。）。むしろ、ご質問者は連絡先とみなされる可能性があります（このような状況の更なる情報は PCT Newsletter No. 06/2006 実務アドバイス「出願人が住所／国籍を有する締約国の官庁に手続を行う権利のない代理人」をご参照ください。）。

受理される出願の方法、支払うべき手数料、受理される通貨及び支払い方法、RO/IB に出願する際の特別の要件及び PCT 受理及び処理チームへの連絡先（PCT 出願の支払いの受理及び状況の確認などのため）を含む RO/IB に対する出願に関する情報は PATENTSCOPE® の PCT 関連資料の「WIPO への直接出願」からご覧いただけます。

[www.wipo.int/pct/en/filing/filing.htm](http://www.wipo.int/pct/en/filing/filing.htm)

**PCT NEWSLETTER NO.01/2008****CONSEQUENCE OF EXCLUDING A DESIGNATION OF A STATE UNDER PCT RULE 4.9(B) WHERE THERE IS NO CLAIM OF PRIORITY OF AN EARLIER NATIONAL APPLICATION FILED IN THAT STATE**

ある国でされた先の国内出願に基づく優先権を主張していないにもかかわらず、PCT 規則 4.9(B) に基づき当該国の指定を除外した影響

*Q: I filed a number of international applications claiming the priority of earlier applications filed in Germany. In those applications, the relevant check-box in Box No. V of the request form was marked, in accordance with the provisions of PCT Rule 4.9(b), to exclude the designation of Germany. I subsequently filed another international application in which that box was marked, even though the international application did not claim the priority of an earlier application filed in Germany (it claimed the priority of an application filed in Austria). What will be the consequence of the box being checked? Is it still possible to designate Germany?*

**A:** It is recalled that PCT Rule 4.9(b) was adopted to accommodate the situation where the national law of certain countries (at the time of writing this: Germany, Japan, the Republic of Korea and the Russian Federation) provides for automatic withdrawal of an earlier national application if a later-filed international application claims the priority of that earlier national application and designates that State; in such cases, the applicant can exclude the State concerned from the automatic and all-inclusive designation of all PCT Contracting States under PCT Rule 4.9(a), thereby maintaining the priority application.

Even though you have excluded the designation of Germany, under PCT Rule 4.9(b) you may only exclude the designation of such a State in Box No. V if the priority of an earlier national application filed in that State is claimed in Box No. VI. Therefore, if, on the date of filing, the request part of your international application contains an indication under Rule 4.9(b) that the designation of Germany is not made, but does not contain a priority claim to an earlier national application filed in that State, you should be notified by the receiving Office, and your attention drawn to Rule 26bis (“Correction or Addition of Priority Claim”) to give you the opportunity to add any missing priority claim, in case the lack of priority claim is due to an omission on your behalf. In accordance with Section 319 of the Administrative

**Q:** ドイツでされた先の出願に基づく優先権を主張して多くの国際出願を出願しています。当該国際出願においては、ドイツの指定を除外するために PCT 規則 4.9(b) の規定に従って願書の第 V 欄の該当チェック欄にチェックを入れています。その後、ドイツでされた先の出願に基づく優先権を主張していない国際出願であるにもかかわらず、当該チェック欄にチェックを入れて国際出願を出願してしまいました（当該国際出願はオーストリアでされた先の出願に基づく優先権を主張しています）。チェック欄にチェックを入れたことによってどのような影響があるのでしょうか。ドイツを現時点でも指定することは可能でしょうか。

**A:** 特定国（現時点では、ドイツ、日本、大韓民国及びロシア連邦）の国内法令が、後に出願された国際出願が先の国内出願の優先権を主張しかつ当該国を指定している場合に、先の国内出願が自動的に取下げられることを規定していることに対応するために、PCT 規則 4.9(b)は採用されました。上記の状況において、出願人は PCT 規則 4.9(a)に基づく全ての PCT 締約国の自動的な指定から関係する国を除外することが可能です。その結果、先の国内出願を維持することができます。

ドイツの指定を除外したとしても、特定の国に出願した先の国内出願に基づく優先権が第 VI 欄で主張されている場合にのみ、PCT 規則 4.9(b)に基づいて第 V 欄において当該特定の国の指定を除外することができます。したがって、出願時に国際出願の願書にドイツを指定しないことが規則 4.9(b)に基づき示されているが、その国に出願された先の国内出願に基づく優先権の主張が含まれていない場合には、優先権の主張の欠落は書き忘れであるとして、欠落した優先権の主張を追加する機会を出願人に与えるために規則 26 の 2（優先権の主張の補充

Instructions under the PCT, if, by the expiration of the time limit under Rule 26bis.1(a), the receiving Office has not received any notice correcting or adding a priority claim to an earlier national application filed in Germany, it will cancel ex officio the indication in Box No. V, and the designation of Germany would thereby be reinstated. The receiving Office would then notify you and the International Bureau, by way of PCT Form PCT/RO/146, that it had cancelled ex officio the indication in Box No. V. It would therefore not be necessary for you to take any action in this situation.

Notwithstanding, there would be nothing to prevent you from notifying the receiving Office as soon as you realize that the designation of Germany has been erroneously excluded, and confirming to them that the international application does not claim the priority of an earlier national application filed in Germany. This would streamline the correction procedure (the receiving Office would not have to issue the first notice referred to in the preceding paragraph) and ensure that the receiving Office applied Section 319(b) of the Administrative Instructions directly.

Note that the above would equally apply should a similar situation arise where the designations of Japan, the Republic of Korea or the Russian Federation have been erroneously excluded.

For further information on the implications of PCT Rule 4.9(b), see the Practical Advice published in PCT Newsletter Nos. 11/2003 and 04/2006.

又は追加)に関する通知が受理官庁から出願人に届きます。実施細則セクション 319 に従い、規則 26 の 2.1(a)に基づく期間内にドイツに出願された先の国際出願に基づく優先権の主張を補充又は追加する通知を受理官庁が受理しなかった場合には、第 V 欄のチェックは職権により受理官庁が取消します。その結果、ドイツの指定は回復されます。受理官庁は PCT 様式 PCT/RO/146 によって第 V 欄のチェックは職権により取消されたことを出願人及び国際事務局に通知します。よって、出願人はこの状況でいかなる手続も行う必要はありません。

それにもかかわらず、ドイツの指定を誤って削除してことに気付いた時点で受理官庁に通知し、当該国際出願がドイツへの先の国内出願に基づく優先権を主張しないことを確認することができます。これにより訂正手続は効率化されます（受理官庁は上記の通知を行う必要がなくなります。）。また、受理官庁が実施細則セクション 319(b) を直接適用することが可能になります。

上述の説明は、日本、大韓民国、ロシア連邦の指定を誤って除外した場合にも同様に該当します。

PCT 規則 4.9(b) の意義に関する更なる情報については PCT Newsletter No. 11/2003 及び NO. 04/2006 をご覧下さい。



## PCT NEWSLETTER NO.12/2007

## LATER SUBMISSION OF THE ABSTRACT OF THE INTERNATIONAL APPLICATION

## 国際出願の要約の後からの提出

*Q: I recently filed an international application with which I inadvertently omitted to include the abstract. Would such omission be covered by the provisions of PCT Rule 20 concerning missing elements or parts? If not, what are the consequences of a later submission of the abstract?*

**A:** A missing abstract is not covered by PCT Rule 20, as amended on 1 April 2007, which enables the inclusion of accidentally omitted elements of the international application referred to in PCT Article 11(1)(iii)(d) or (e) (that is, the whole of the description or the whole of the claims (see PCT Rule 20.3)) or parts of the international application (that is, part of the description, part of the claims or part or all of the pages of drawings (see PCT Rule 20.5)), the furnishing of which would normally result in the according of a later international filing date (for further details, see the "Practical Advice" in PCT Newsletter No. 05/2007).

A missing abstract is a defect under PCT Article 14 which may be corrected after the filing of the international application without affecting the international filing date. If the abstract is missing, the receiving Office invites the applicant, in accordance with PCT Article 14(1)(b), to furnish the missing abstract within the time limit of two months from the date of that invitation (see PCT Rules 26.1 and 26.2). A copy of the invitation will be sent to the International Bureau (IB) and the International Searching Authority (ISA). Upon receipt of that invitation, the ISA will proceed with the international search (PCT Rule 38.1).

As with other defects under PCT Article 14, a lack of compliance with the requirement to furnish the abstract can theoretically result in the withdrawal of the international application (see PCT Article 14(1)(b)). Although the time limit fixed in the above-mentioned invitation for furnishing the abstract may be extended by the receiving Office upon request, note that, for the purposes of international publication, if the original abstract is in Chinese, French, German, Japanese, Russian or Spanish, the IB must prepare an English translation of the abstract, and if the original abstract is in English, or in one of above-mentioned

**Q:** 不注意にも要約を付け忘れて国際出願を提出しました。欠落要素及び部分に関する PCT 規則 20 の規定によって、この付け忘れた要約を補充できるのでしょうか。もし無理であるなら、要約を後から提出することによって何か問題が生じるのでしょうか。

**A:** 欠落した要約は 2007 年 4 月 1 日に改正された PCT 規則 20 によって補充することはできません。PCT 規則 20 は PCT 第 11 条(1)(iii)(d)及び(e)に関する国際出願の要素（つまり、明細書の全部又は請求の範囲の全部（PCT 規則 20.3 参照））、又は国際出願の部分（つまり、明細書の一部、請求の範囲の一部、図面頁の一部又は全部（PCT 規則 20.5 参照））が誤って欠落している場合に補充できるようにしています。（引用による補充ではない場合）通常、それら要素及び部分を提出すると後の国際出願日が適用されます（詳細は PCT Newsletter No. 05/2007 の「実務アドバイス」参照）。

欠落した要約は国際出願日に影響することなく国際出願を出願後補充できる PCT 第 14 条に基づく欠陥です。要約が欠落していた場合には、受理官庁は補充の求めの日から 2 ヶ月以内に欠落した要約を提出することを PCT 第 14 条(1)(b)に従って出願人に求めます（PCT 規則 26.1 及び 26.2）。求めの写しは国際事務局（IB）及び国際調査機関（ISA）に送付されます。この求めの受領に基づき、ISA は国際調査を進めます（PCT 規則 38.1）。

PCT 第 14 条に基づく他の欠陥と同様に、要約の提出要求を満たさない場合には規定上では国際出願の取下げとなります（PCT 第 14 条(1)(b)参照）。上述した要約の提出の求めに対する期間は請求に基づき受理官庁によって延長されることがあります。しかし、国際公開のために、十分な翻訳時間を確保するために要約は可能な限り早急に提出する必要があります。要約が中国語、仏語、独語、日本語、ロシア語又はスペイン語で記載されている場合には、IB は要約の英

languages other than French, it must also prepare a French translation. The abstract should therefore preferably be submitted as soon as possible to allow sufficient time for translation.

If you file the international application using the PCT-EASY functionality of the PCT-SAFE software, the software draws your attention to the missing abstract by way of a yellow light and a validation message. If you proceed, nevertheless, without including the abstract, you will not be entitled to the reduction under Item 3(a) of the Schedule of Fees annexed to the PCT Regulations. This is because the PCT-EASY physical medium which is filed with the paper application must contain a copy in electronic form of the data contained in the abstract, as well as the request (see Section 102bis of the Administrative Instructions under the PCT). Any later submission of the abstract in this case must be made on paper. However, in the case of international applications filed fully electronically using the PCT-SAFE software, even though, as in the case with PCT-EASY functionality, a later-filed abstract would have to be filed on paper, the applicable fee reduction would not be affected.

If the international application does not contain an abstract and the ISA does not receive a notification from the receiving Office to the effect that the applicant has been invited to furnish a missing abstract (or if an abstract has been filed and the ISA finds that the abstract does not comply with PCT Rule 8), PCT Rule 38.2 provides for the establishment of an abstract by the ISA. If the abstract has been prepared by the ISA, the international search report (ISR) will be accompanied by the abstract as established by ISA (PCT Rule 44.2). Where the ISA establishes the abstract, comments on that abstract may be sent by the applicant within one month from the date of mailing of the ISR; those comments may or may not be taken into account by the ISA. If the ISA decides to take those comments into account and (further) amend the abstract, it will notify the IB of the final content of the abstract (see PCT Rule 38.3).

For information on how to draft the abstract, see PCT Rule 8 and the PCT Applicant's Guide, International Phase, paragraph 179

語の翻訳文を作成しますし、また、仏語以外の上記言語の場合には仏語の翻訳文も作成するからです。

PCT-SAFE ソフトウェアの PCT-EASY 機能を用いて国際出願を出願する場合には、ソフトウェアは黄色の光と確認メッセージで要約が欠落していることを知らせます。それにもかかわらず、要約を記載することなく手続を進めると、PCT 規則に附属する手数料表の 3(a) に基づく減額を受けることができません。紙形式の出願と共に出願される PCT-EASY 物理媒体には願書と共に要約の電子形式の写しを記録する必要がありますからです (PCT 実施細則セクション 102 の 2 参照)。この場合に後からの要約の補充は紙形式で行う必要があります。PCT-EASY 機能を使用した場合と異なり、PCT-SAFE ソフトウェアを用いて完全電子形式で出願された国際出願の場合には、後からの要約の補充は紙形式で行わなければなりません。適用される手数料の減額には影響がありません。

国際出願に要約が含まれていない場合において、出願人に対し要約の補充をすることを求めた旨の受理官庁からの通知を ISA が受領していないときは (又は、要約は提出されているが当該要約が PCT 規則 8 を満たさないとき)、ISA が要約を作成することを PCT 規則 38.2 は規定しています。ISA によって要約が作成された場合には、国際調査報告 (ISR) には ISA によって作成された要約が添付されます (PCT 規則 44.2)。ISA が要約を作成したときには、当該要約に対する意見を出願人は ISR が郵送で発送された日から 1 ヶ月を経過するときまでに提出することができます。当該意見は ISA によって考慮される、又はされないこととなります。ISA が当該意見を考慮するならば、要約を (更に) 修正し、要約の最終的な内容を IB に通知します (PCT 規則 38.3 参照)

要約の記載の仕方についての情報は、PCT 規則 8 及び PCT 出願人の手引きの国際段階 179 項をご覧ください。

**PCT NEWSLETTER NO.11/2007****PUBLICATION OF A RECTIFICATION OF AN OBVIOUS MISTAKE AFTER INTERNATIONAL PUBLICATION**

## 国際公開後の明白な誤記の訂正の公開

*Q: I filed an international application on 16 April 2007, claiming priority of an earlier application filed on 25 April 2006. It was only after my international application was published recently that I noticed that there was a mistake in the description of the invention. I therefore immediately submitted to the International Searching Authority (ISA) a request for rectification of an obvious mistake. If that request for rectification is authorized by the ISA, will the international application be republished with the corrected text? If it is not authorized, can the request for rectification itself be published so that designated Offices and third parties can be made aware of that mistake?*

A: Since your international application was filed after 1 April 2007, PCT Rule 91, as amended with effect from that date, applies (it is important to note that for international applications filed before 1 April 2007, PCT Rule 91 as applicable prior to that date applies<sup>66</sup>).

It is recalled that under new PCT Rule 91.2, the applicant may request the competent authority to authorize a rectification of an obvious mistake within 26 months from the priority date (note that depending on the part of the international application concerned, or depending on the stage in the proceedings during the international phase, authorities other than the ISA (the receiving Office, the International Bureau (IB) or the International Preliminary Examining Authority) may be competent to authorize the rectification – see PCT Rule 91.1(b) for details). The authority

**Q:** 2006年4月25日付けで出願した先の出願を優先権主張して、2007年4月16日に国際出願を出願しました。最近国際公開された後に、発明の明細書に誤記があることに気が付きました。そこで、直ぐに国際調査機関 (ISA) に明白な誤記の訂正のための請求をしました。訂正のための請求が許可された場合には、国際出願は正しい文で再公開されるのでしょうか。また、許可されない場合でも、指定官庁や第三者が誤記に気付くように訂正のための請求自体は公開されるのでしょうか。

**A:** 当該国際出願は2007年4月1日以降に出願されていますので、2007年4月1日に発効した改正PCT規則91が適用されます (2007年4月1日より前に出願された国際出願については、2007年4月1日より前に適用されていたPCT規則91が適用されます<sup>66</sup>)。

新しいPCT規則91.2に基づき、出願人は優先日から26ヶ月以内であれば明白な誤記の訂正を許可することを権限のある機関に請求することができます (国際出願の関係する部分又は国際段階の手続の段階に応じて、国際調査機関以外の機関 (受理官庁、国際事務局、国際予備審査機関) が訂正の許可を行う権限があります。詳細はPCT規則91.1(b)参照)。国際出願日 (又はPCT規則91.1(f)に基づく他の適用日) において、関連する書類に現れるもの以外の何かが

<sup>66</sup> PCT Rule 91, as in force prior to 1 April 2007, allows less time for submission of requests for rectification of obvious "errors", and the way in which the time limit is calculated is different: apart from cases where the authorization of the rectification is given by the IPEA, a request for rectification will be effective if authorization by the competent authority reaches the IB before the expiration of 17 months from the priority date; under current PCT Rule 91, it will be effective if the request for rectification is submitted to the competent authority before the expiration of 26 months from the priority date. (For the provisions of the rule as applicable prior to 1 April 2007, see: [www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/pct\\_regs2006.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/pct_regs2006.pdf))

2007年4月1日より前に適用されていたPCT規則91では明白な誤りの適正のための請求をより短い期間に提出する必要があります。また、期限を計算する方法が異なります。国際予備審査機関が訂正の許可を与える場合は別にして、権限のある機関による許可の通知が優先日から17ヶ月を経過する前に国際事務局に到達した場合に、訂正のための請求は有効となります。現在のPCT規則91では、優先日から26ヶ月以内に権限のある機関に訂正のための請求を提出することで請求は有効となります。(2007年4月1日より前に適用されていた規則の条文は次のアドレスでご覧いただけます。 [www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/pct\\_regs2006.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/pct_regs2006.pdf))

will authorize the rectification if it is obvious to that authority that, as at the international filing date (or other applicable date under PCT Rule 91.1(f)), something else was intended than what appears in the document concerned and nothing else could have been intended than the proposed rectification (PCT Rule 91.1(c)).

If your request for rectification of an obvious mistake in the description is authorized by the ISA, the IB will, in accordance with PCT Rule 48.2(i), publish the following as soon as possible, free of charge:

- a revised version of the front page of the published international application;
- the replacement sheets (marked with the words “RECTIFIED SHEET (RULE 91)”); and
- a statement reflecting the rectification and/or the applicant’s letter requesting rectification.

The documents concerned will be available under the “Documents” tab of the relevant published international application at: [www.wipo.int/pctdb/en/](http://www.wipo.int/pctdb/en/)

Designated (or elected) Offices (as well as the receiving Office and international authorities, as required) will be aware of the rectification through its publication on PatentScope. Generally, a designated Office must process the international application in the national phase “as rectified”, unless the Office:

- has already started the processing or examination of the international application before the date on which that Office is notified by the IB of the authorization of the rectification concerned (PCT Rule 91.3(e)), or
- finds that it would not have authorized the rectification if it had been the competent authority (however, it must give the applicant the opportunity to make observations) (PCT Rule 91.3(f)).

If your request for rectification is refused by the ISA, you may request the IB in writing, within two months from the date of the notification of refusal, to publish, together with the international application, information concerning the request for rectification and its refusal, namely:

- the request for rectification,
- the reasons for refusal by the authority; and
- any further brief comments that you may wish to submit.

意図されていること及び提出された訂正以外何も意図されていなかったことが機関にとって明白であった場合には、当該機関は訂正を許可します (PCT 規則 91.1(c))

明細書中の明白な誤記の訂正のための請求が国際調査機関によって許可されたならば、PCT 規則 48.2(i) に従って、国際事務局は以下を無料でできるだけ速やかに公開します。

- 公開された国際出願の表紙の更新版
- 差替え用紙 (訂正された用紙 (RULE 91) の印付き)
- 訂正を示す陳述及び/又は訂正を請求する書簡

これらの文書は、[www.wipo.int/pctdb/en/](http://www.wipo.int/pctdb/en/)において、公開された国際出願 (当該文書が関係する) の “Documents” タブの中から入手可能です。

指定 (選択) 官庁 (必要により、受理官庁及び国際機関) はパテントスコープによる公開を通じて訂正に気付くこととなります。次の場合を除いて、一般的には指定官庁は訂正された国際出願を用いて国内段階の処理を進めます。

- 当該指定官庁が関係する訂正の許可の通知を国際事務局から受け取る日の前に既に国際出願の処理又は審査を開始している場合 (PCT 規則 91.3(e))
- 当該指定官庁が権限のある機関であった場合に、訂正を許可しなかったと当該指定官庁が認めた場合 (PCT 規則 91.3(f))

訂正のための請求が国際調査機関に拒否された場合には、国際事務局に拒否の日から2ヶ月以内に、国際出願と共に訂正のための請求及びその拒否に関する情報を公開することを文書で要請できます。つまり、

- 訂正のための請求
- 当該機関による拒否の理由
- 出願人が提出した場合には、簡単な意見書



This request is subject to the payment at the same time of a special fee (currently 50 Swiss francs plus 12 Swiss francs for each page in excess of one) which is indicated in Annex B2 (IB) of the PCT Applicant's Guide (www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexb2/ax\_b\_ib.pdf) (see PCT Rules 91.3(d) and 48.2(k)). If a rectification of an obvious mistake is refused prior to completion of technical preparations for publication, and the applicant requests the IB to publish information concerning the request for rectification and its refusal, this information is published together with the international application.

Once information on a refused request for rectification has been published, the applicant may pursue it further before the designated (or elected) Offices according to their national law and practice for the rectification of obvious mistakes.

For further information on requests for rectification of obvious mistakes, see the PCT Applicant's Guide, International Phase, paragraphs 443 to 448 (www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf).

Detailed information on the new provisions of PCT Rule 91 are available at:

[www.wipo.int/pct/en/faqs/april07\\_faq.html#2007\\_rectification](http://www.wipo.int/pct/en/faqs/april07_faq.html#2007_rectification)

当該要請は同時に特別の手数料の支払いを条件としています。特別の手数料（現在のところ、50 スイスフランに 1 頁を超える頁毎に 12 スイスフランを足した額）は PCT 出願人の手引きの附属書 B2(IB) に記載されています (www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/annexes/annexb2/ax\_b\_ib.pdf) (PCT 規則 91.3(d) 及び 48.2(k))。明白な誤記の訂正が国際公開の技術的準備が完了する前に拒否されたならば、出願人は国際事務局に訂正のための請求及びその拒否に関する情報を国際出願と共に公開することを要請できます。

訂正のための請求が拒否された情報が公開されたならば、出願人は明白な誤記の訂正に関する国内法令や実務に従って、指定（選択）官庁に対して回復を求めることができる場合があります。

明白な誤記の訂正のための請求に関する更なる情報は、PCT 出願人の手引きの国際段階第 443 項から第 448 項をご参照ください (www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf)

PCT 規則 91 の新たな規定に関する詳細情報は次のアドレスでご覧いただけます。

[www.wipo.int/pct/en/faqs/april07\\_faq.html#2007\\_rectification](http://www.wipo.int/pct/en/faqs/april07_faq.html#2007_rectification)

**PCT NEWSLETTER NO.10/2007****THE CONSEQUENCES OF RECEIVING A DECLARATION OF NON-ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL SEARCH REPORT**

国際調査報告を作成しない旨の宣言を受理したことによる結果

*Q: I have received Form PCT/ISA/203 declaring that no international search report will be established on my international application because it relates to subject matter on which my chosen International Searching Authority (ISA) will not carry out searches. What is the consequence of this for the international application? Also, as my receiving Office has specified several authorities as competent ISAs, is it possible to request that another search now be carried out by another ISA that will carry out searches on that particular subject matter?*

**A:** A declaration of non-establishment of an international search report (ISR) (Form PCT/ISA/203) can be made if the ISA considers that a meaningful search could not be carried out because the international application relates to a subject matter which, under the PCT Regulations, the ISA is not required to search and, in the particular case, decides not to search (see PCT Article 17(2)(a)). ISAs often search only subject matter encompassed by the national/regional patent granting procedure under the provisions of their applicable national/regional law. A list of the subject matters which the ISA can decide not to search is provided in PCT Rule 39.1; information relating to the subject matters which will not be searched by a particular ISA can be found on the relevant page of the PCT Applicant's Guide, Annex D; however, for full details, it is preferable to contact the ISA concerned direct. It is recommended that before filing the international application applicants inform themselves about which subject matters the ISA they intend to choose will not search.

Note that a declaration of non-establishment of an ISR can also be made if the ISA considers:

- that the description, the claims, or the drawings do not comply with the prescribed requirements; or
- that a nucleotide and/or amino acid sequence listing and/or tables related thereto are not furnished in accordance with the prescribed standard and technical requirements or in an electronic form

**Q:** 私の国際出願について国際調査報告を作成しない旨を宣言する様式 PCT/ISA/203 を受け取りました。私の出願は国際調査機関 (ISA) が調査を行わない対象に関するものだという理由からです。この国際出願は結果としてどのように扱われるのでしょうか。また、私が提出した受理官庁は管轄国際調査機関として複数の機関を指定しています。この特定の対象を調査する他の国際調査機関によって他の調査を要求することは可能でしょうか。

**A:** PCT 規則に基づき国際調査機関による調査を要しないとされており、特に、国際調査機関が調査しないことを決定している対象に関する国際出願の場合に、当該国際調査機関は有意義な調査が行うことができないと判断して、国際調査報告 (ISR) を作成しない旨を宣言 (様式 PCT/ISA/203) します。国際調査機関は国内/地域の法律の規定に基づき、国内/地域における特許付与手続で認められている対象を調査することにしている場合があります。国際調査機関が調査しないことを決定できる対象の一覧は PCT 規則 39.1 に規定されています。特定の国際調査機関によって調査されない対象に関する情報は PCT 出願人の手引きの附属書 D の関係する頁で参照することが可能です。しかし、詳細については、関係する国際調査機関に直接お問合せいただくことをお勧めします。国際出願を出願する前に、選択しようとしている国際調査機関が調査しない対象について確認しておくことが大切です。

国際調査報告を作成しない旨の宣言は国際調査機関が次のような場合に有意義な調査がすることができないと判断した場合にも作成されません。

- 明細書、請求の範囲又は図面が所定の要件を満たしていない場合

to such an extent that a meaningful search could not be carried out.

Where no ISR has been established, this does not in itself have any influence on the validity of the international application, the processing of which will continue, including its publication and communication to the designated (or elected) Offices. Note, however, that if no ISR has been established, it will not be possible to file amendments to the claims under PCT Article 19, and, although you may in principle file a demand and amendments to the international application under PCT Article 34, the International Preliminary Examining Authority is not obliged to examine the claims concerned (see PCT Rule 66.1(e)). Upon entry into the national phase, however, you will be given the opportunity to amend the application before the Office concerned under PCT Article 28(1) or 41(1). Note, however, that any amendments must not go beyond what was originally disclosed in the international application.

Where a declaration of non-establishment of an ISR under PCT Article 17(2) (a) is made, there would normally still be, as a formal matter, a written opinion (Form PCT/ISA/237) in accordance with PCT Rule 43bis.1 (a), but it would not normally contain any opinion of substance, but rather a corresponding observation would be made by the ISA in Box No. III of the form that no meaningful opinion could be established since no ISR had been established. The International Bureau would make a similar observation on the International Preliminary Report on Patentability (IPRP Chapter I of the PCT) (Form PCT/IB/373). If the International Bureau receives any informal comments from the applicant following the ISA's notification on Form PCT/ISA/237, it would simply communicate them to the designated Offices (for further information on informal comments, see the Practical Advice in PCT Newsletter No. 10/2004, page 7).

As far as your ability to request a further international search by another ISA is concerned, under the current PCT Regulations, you are not permitted to do this. Notwithstanding, this will probably change in the near future, once the newly adopted regulations enter into force which provide for the supplementary international search system, and once at least one ISA has announced that it is prepared to carry out such supplementary international search reports (see cover page for further details). Even when this new system does become operational, however,

- ヌクレオチド及び／又はアミノ酸の配列リスト及び／又はテーブルが所定の基準及び技術的な要件を満たさない場合、又は、電子形式で提供されていない場合

国際調査報告が作成されなかったとしても、そのことが国際出願の有効性に影響を与えることはありません。公開や指定／選択官庁への送達などの手続は継続されます。しかしながら、PCT 第 19 条に基づく請求の範囲の補正を提出することはできませんし、原理的に、国際予備審査請求書や PCT 第 34 条に基づく国際出願の補正を提出することができるとしても、国際予備審査機関は関係する請求の範囲を審査する義務を負いません (PCT 規則 66.1(e))。国内段階では、PCT 第 28 条(1) 又は第 41 条(1) に基づいて、官庁に対して出願の補正を提出する機会が与えられます。補正は出願時における国際出願の開示の範囲を超えることはできません。

PCT 第 17 条(2)(a) に基づき国際調査報告が作成されない旨の宣言が作成された場合であっても、通常は形式的に PCT 規則 43 の 2.1(a) に基づいて見解書 (様式 PCT/ISA/237) が作成されます。しかし、通常は見解書には本質的な見解は含まれません。国際調査報告が作成されなかったため有意義な見解が作成されないことが当該様式の第 III 欄に国際調査機関によって記録されることとなります。国際事務局は特許性に関する国際予備報告 (IPRP 第 I 章) (様式 PCT/IB/373) に同様な記録をすることとなります。様式 PCT/ISA/237 の国際調査機関の通知に続いて国際事務局が出願人からの非公式コメントを受理した場合には、国際事務局は単に指定官庁に当該非公式コメントを送達します (非公式コメントについての更なる情報は PCT ニュースレター No. 10/2004 の実務アドバイスを参照してください)。

他の国際調査機関に更なる国際調査を請求することは、現在の PCT 規則では認められていません。しかし、新たに採用された補充国際調査システムの規則が発効し、補充国際調査報告を作成する準備が整ったことを少なくとも一つの国際調査機関が発表すれば、この状況は近い将来変わることとなります (詳細は PCT 同盟総会の記事参照)。しかし、この新たなシステムが開始したとしても、最初の国際調査機関によって第 17 条

where the first ISA has made the declaration referred to in Article 17(2)(a) and that declaration is available to the Authority specified for supplementary search before it starts the search, that Authority may decide not to establish a supplementary international search report, in which case it shall so declare and promptly notify the applicant and the International Bureau accordingly (see new PCT Rule 45bis.5 (e)). If you cannot obtain an ISR, it may be possible for you to request a private prior art search of the application.

Without an ISR, you will be in less of a position to make an informed evaluation about whether you are likely to obtain a patent in the national phase, noting however, that since this is a decision to be taken by designated (or elected) Offices, and since the national/regional law applied by those Offices varies as to what subject matter is patentable, the fact that no ISR was established might have different consequences on the further patent granting procedure before the various Offices.

For further information on the refusal of the ISA to search certain subject matter, see the PCT Applicant's Guide, International Phase, paragraph 279.

(2)(a) に基づく宣言がされた場合であって、その宣言が補充調査をするために特定された機関が調査を開始する前に当該機関で参照可能になった場合には、当該機関は補充国際調査報告を作成しないことを決定できます。当該機関がそのような宣言を行った場合には、出願人と国際事務局に迅速に通知されることとなります (PCT 規則 45 の 2.5(e))。国際調査報告を入手できない場合には、出願に対して民間による先行技術調査を依頼することは可能です。

国際調査報告が無いことによって、国内段階で特許を取得できる可能性について評価することが難しくなります。しかし、指定 (選択) 官庁によって決定はされるのであり、どの対象が特許可能であるのかについては各官庁の国内/地域の法律が適用されることから、国際調査報告が作成されなかったということが各官庁による特許付与手続を経て異なった結果を生じることになります。

国際調査機関が所定の対象を調査しないことに関する更なる情報は PCT 出願人の手引きの国際段階、パラグラフ 279 をご覧下さい。



## PCT NEWSLETTER NO.09/2007

## LATE TRANSMITTAL OF THE PRIORITY DOCUMENT

## 優先権書類の送付の遅延

*Q: I have filed, on behalf of my client, an international application claiming the priority of an earlier filed national application. Since the applicant lived in a different country when he filed the earlier application, the receiving Office with which the international application was filed is not the same as the Office with which the earlier application was filed. I was therefore unable to make use of the facility in the request form for requesting the receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau a certified copy of the earlier application. The time limit for transmitting the certified copy to the International Bureau of 16 months from the priority date has nearly expired and I have still not received it from the national Office in question. What will be the consequences for the priority claim if I am unable to submit the certified copy to the International Bureau in time?*

A: In general, the priority document (copy of an earlier application certified by the authority with which it was filed) must be furnished to the International Bureau (IB) within 16 months from the priority date (PCT Rule 17.1). However, if you are unable to transmit it to the IB before the expiration of that time limit, you may in fact have more time as the IB will consider the priority document to have been received by it on the last day of that 16-month period if it reaches it before the date of international publication of the international application (which is, according to PCT Article 21(2)(a), usually as soon as possible after the expiration of 18 months from the priority date, unless you have requested early publication under PCT Article 21(2)(b)). Although PCT Rule 17.1 states that the priority document should be submitted by the applicant to the IB or to the receiving Office, when it is transmitted after the

**Q:** 出願人の代理として先の国内出願に基づく優先権の主張を伴う国際出願を出願しました。出願人は先の出願を出願したとき違う国に住んでいたため、国際出願を出願した受理官庁は先の出願がされた官庁とは同じではありません。従って、願書様式において、受理官庁に対して先の出願の認証謄本を作成し国際事務局に送付することを請求することができませんでした。優先日から 16 箇月という国際事務局への認証謄本の送付の期限が間もなく来ます。しかし国内官庁からまだ認証謄本を受け取っていません。もし、国際事務局に期限内に認証謄本を提出できなかった場合には、優先権主張はどのようなのでしょうか。

**A:** 一般的には、優先権書類（先の出願を受理した当局が認証したその出願の謄本）は優先日から 16 箇月以内に国際事務局に提出しなければなりません（PCT 規則 17.1）。しかしながら、期間内に国際事務局に優先権書類を提出することができなかった場合でも、優先権書類が国際出願の国際公開の日前に到達すれば、国際事務局は当該期間の末日に優先権書類を受理したものとみなすことから、更なる時間があることがあります（国際公開は、PCT 第 21 条(2)(b)に基づき早期の公開を請求しなければ、通常は PCT 第 21 条(2)(a)に基づき優先日から 18 箇月を経過した後速やかに行われます。）。PCT 規則 17.1 には優先権書類は国際事務局若しくは受理官庁に提出することが記載されていますが、国際出願の出願後に送付する場合には、国際事務局に直接送付することをお勧めします。

期間内に国際事務局が優先権書類を受理した場合、又は PCT 規則 17.1(b)<sup>67</sup>に基づき国際事務局

<sup>67</sup> It is recalled that where the Office with which the earlier application was filed is the same Office as the receiving Office, the applicant may, instead of submitting the priority document, request the receiving Office, before the expiration of 16 months from the priority date, to prepare and transmit the priority document to the IB, preferably by checking the "Transmit certified copy" box under Box No. VI "Priority claim" of the request form (PCT/RO/101), or, if using the PCT-SAFE software, by checking the corresponding box on the Priority page.

先の出願が受理官庁と同じ官庁に出願されていた場合には、出願人は、優先権書類を提出することに代えて、優先日から 16 箇月以内に受理官庁に優先権書類を作成し及び国際事務局に送付するよう請求することができます。好ましくは、願書（PCT/RO/101）の「優先権主張」第 VI

filing of the international application, it is advisable to send it directly to the IB.

If the IB does receive the priority document in time, or for cases where the applicant is in a position to request the receiving Office to furnish the priority document to the IB under PCT Rule 17.1(b)<sup>67</sup>, the IB furnishes, at the specific request of a designated Office (but only after the international publication of the international application) a copy of the priority document to that Office, together with information about when the priority document was received (or considered received, as the case may be). In such cases, no designated Office may ask the applicant himself to furnish it with a copy (PCT Rule 17.2(a)).

You should make every effort to ensure that the IB receives the priority document in time in order to avoid any extra work in the national phase. Even if the priority document is not submitted to the IB within the time limit under PCT Rule 17.1(a) (and PCT Rule 17.1(b) is not complied with<sup>67</sup>), please note the following:

- the IB will still transmit the priority document to the designated Offices but with an indication that it was received outside the applicable time limit – any designated Office may, nevertheless, request a new certified copy from the applicant;
- no designated Office should disregard the priority claim before giving the applicant an opportunity to furnish the priority document within a reasonable time limit (PCT Rule 17.1(c)); and
- no designated Office should disregard the priority claim if the earlier application was filed with it in its capacity as national Office (PCT Rule 17.1(d)).

Note that in 2004, PCT Rule 17.1(b-bis) was adopted to enable applicants to request receiving Offices or the IB to obtain the priority document from digital libraries. Although this new Rule is not yet in operation, priority documents will in the future be made available, in accordance with the Administrative Instructions under the PCT (as yet to be modified accordingly), to the receiving Office or to the IB from a digital library. Thus, instead of submitting the priority document, you will be able to request the authority concerned, not later than 16 months after the priority date,

に優先権書類を送付することを請求した場合には、国際事務局は、指定官庁の明示の請求に応じて、（しかし、国際出願の国際公開の後）優先権書類が受理された日（又は、受理されたとみなされた日）の情報と共に、優先権書類の写しを当該指定官庁に提供します。この場合には、出願人は指定官庁から優先権書類の写しを提出することを要求されることはありません（PCT 規則 17.2(a)）。

国内段階で余分な作業を避けるために、期間内に優先権書類が国際事務局に受理されるようにする必要があります。PCT 規則 17.1(a)に規定された期間内に優先権書類が国際事務局に提出されなかった場合（そして、PCT 規則 17.1(b)が適用されない場合<sup>67</sup>）、以下に留意する必要があります。

- その場合でも、適用される期間を過ぎて優先権書類が受理されたことを示した上で、国際事務局は指定官庁に優先権書類を送付します。－しかし、指定官庁は出願人に新たな認証した謄本を請求することができます。
- 指定官庁は相当の期間内に出願人に優先権書類を提出する機会を与えた後でなければ、優先権の主張を無視することはできません（PCT 規則 17.1(c)）。
- 指定官庁は、先の出願が国内官庁としての当該指定官庁に出願されている場合には、優先権の主張を無視することはできません（PCT 規則 17.1(d)）。

2004年にPCT規則17.1(bの2)が採択され、出願人は受理官庁若しくは国際事務局に優先権書類を電子図書館から入手することを請求できることになっています。しかしながら、この新規則を使える体制がまだ整っていません。PCT実施細則（まだ、修正されていない）に従って、将来的には電子図書館から受理官庁若しくは国際事務局は優先権書類を入手可能となります。このように、優先権書類を提出する代わりに、関係する機関に優先権書類を電子図書館から入手することを、そして受理官庁の場合に

---

欄の認証謄本の送付にチェックを入れる、又は、PCT-SAFE ソフトウェアを用いた場合には、優先権の頁の該当欄にチェックを入れることで請求します。

to obtain the priority document from that digital library, and, in the case of the receiving Office, request it to transmit it to the IB. Furthermore, no designated Office will be able to disregard the priority claim if the priority document is, in accordance with the Administrative Instructions, available to it from a digital library(PCT Rule 17(d)).

は国際事務局に電子図書館から入手した優先権書類を送付することを、優先日から16箇月以内に請求できるようになります。更に、PCT実施細則に従って優先権書類が電子図書館から利用可能な場合には、指定官庁は優先権の主張を無視することはできません（PCT規則17(d））。

## PCT NEWSLETTER NO.08/2007

## ACCESS TO THE INVENTOR'S ADDRESS BY THIRD PARTIES

## 第三者による発明者のあて名の取得

*Q: I am going to file, on behalf of a client, an international application, the subject matter of which is fairly sensitive. The inventor is worried about having his address made available to the public by way of the published international application. Is there any way that the information concerning the inventor can be excluded from the published international application, or even from the file of the international applications that it will not be made publicly available?*

**A:** The request should, in accordance with PCT Article 4(v) and Rules 4.1(a)(iv) and 4.6(a), contain the name and address of the inventor where the national law of at least one of the designated (or elected) States requires that the name and address of the inventor be furnished at the time of filing a national application. It is recalled that, for the purposes of the designation of the United States of America, the inventor(s) must also be named as applicant(s) in the international application<sup>68</sup>.

Any information included in the request form regarding the applicant and inventor will be automatically published on the front page (in the bibliographical data) of the published international application (PCT Rule 48.2(b)(i)) (note that it is not possible under the PCT to request that certain information be excluded from publication). The bibliographic screen of the Patentscope Search Service will also contain the address of the inventor as indicated in the request as well as any changes recorded under Rule 92bis after international publication. Furthermore, access to the file may be requested under Rule 94.1(b) to certain other documents

**Q:** 出願人の代理として国際出願を出願する予定ですが、国際出願の対象がかなり扱いの難しいものとなっています。発明者は公開された国際出願によってあて名が第三者に知られることを心配しています。発明者に関する情報を第三者に知られないようにするために、当該情報を国際出願から削除する方法、又は、国際出願の一件書類から削除する方法はあるのでしょうか。

**A:** 指定（選択）官庁の少なくとも一つが国内出願の出願時に発明者の氏名及びあて名を記載することを要求している場合には、PCT 第 4 条(v) 及び PCT 規則 4.1(a)(iv) 及び 4.6(a)に基づき、願書には発明者の氏名及びあて名を記載する必要があります。また、米国を指定する場合には、国際出願中において発明者を出願人として記載する必要があります<sup>68</sup>。

願書様式に記載されている発明者及び出願人に関する情報は、公開された国際出願のフロント頁（書誌情報中）によって自動的に公開されず（PCT 規則 48.2(b)(i)）（公開から所定の情報を削除することを要求することは PCT ではできません）。パテントスコープ検索サービスの書誌情報画面にも、願書に記載された発明者のあて名、又は、国際公開後に PCT 規則 92 の 2 に基づいて記録された変更されたあて名が表示されます。更に、国際事務局の一件書類に含まれる発明者のあて名が記載されている可能性がある書類が PCT 規則 94.1(b)に基づき閲覧されることもあります。

<sup>68</sup> Note that, although under Rules 4.5(a)(ii) and 4.6(a) the request form should contain the address of the applicants and/or inventors, Rule 26.2bis(b) provides that if there is more than one applicant and the address has been given in respect of at least one applicant who is entitled to file the application with the receiving Office, this is considered sufficient and the receiving Office is not required to invite the applicant to furnish any missing address in respect of any other applicant/inventor.

PCT 規則 4.5(a)(ii) 及び 4.6(a) において、願書様式に出願人及び若しくは発明者のあて名を記載するように規定されています。しかし、PCT 規則 26.2 の 2(b) は、少なくとも出願人のうちの一人であって受理官庁に国際出願をする資格を有する者の名称及びあて名が記載されている場合には、十分であるとみなしています。よって、受理官庁は出願人に他の出願人／発明者のあて名を補充することを求めません。



in the file of the International Bureau that may contain the inventor's address.

Note, however, that there is no requirement under the PCT that the address indicated in the request form be the inventor's "home" address (PCT Rule 4.4(c)) – it is normally possible to use the address of the inventor's employer instead. If this is not possible or desired for any particular reason, it would be a matter for the applicants/inventors (and a matter of the national law of the relevant designated Offices) as to what address could be indicated). In any event, for the purposes of the international phase, the International Bureau would not object to the use of an address which is not the inventor's home address.

Another option would be to simply not indicate any address in the request form, in which case the receiving Office may bring to your attention the fact that the address of the inventor (or the applicant/inventor) is not indicated. If you choose to leave out the address, and do not reply to any invitation to correct issued by the receiving Office, the processing of the application would simply continue, and the application would be published without the address of the inventor concerned. The consequences of any such defect would then be a matter for the national phase.

While some designated Offices require the inclusion of the inventor's name and address in the request form, some Offices allow that information to be furnished later, in the national phase, and the designated Offices of Austria, China, Israel and Spain do not require the address of the inventor at all. Annexes B1 and B2 of the PCT Applicant's Guide ([www.wipo.int/pct/guide/en/](http://www.wipo.int/pct/guide/en/)) give information on the requirements of the designated Offices regarding the furnishing of the name and address of the inventor, noting that in the case of many of those Offices, even though it is a requirement of the Office to include that information in the request form, if the information is missing from the request at the expiration of the applicable time limit under PCT Article 22 or 39(1), the Office will invite the applicant to comply with the requirement within a time limit fixed in the invitation.

If you intend to file a declaration of inventorship, which must include the inventor's address, during the international phase, that declaration will, provided the declaration is received prior to the completion of technical preparations for publication, be published. Note that in view of the fact that it is the law of the United States of America which governs the

しかしながら、願書様式に記載するあて名が発明者の「自宅の」あて名であることを PCT は要求していません (PCT 規則 4.4(c)) – 代わりとして、発明者の雇用者のあて名を使用することが通常は可能です。特定の理由によって、これが不可能又は望まれない場合、どのあて名を記載するかについては出願人/発明者の問題となります (及び、関係する指定官庁の国内法の問題)。国際段階においては、国際事務局は発明者の自宅のあて名以外のあて名を使うことに対して異議を唱えません。

他には、願書様式にあて名を単に記載しない方法があります。この場合には、受理官庁から発明者 (又は出願人/発明者) のあて名が記載されていないことに対して連絡があることがあります。あて名を記載しないことを選択し、受理官庁の訂正の求めに返答しなかったとしても、出願の手続は単に継続されることとなります。そして、発明者のあて名がないままで当該出願は公開されます。よって、この欠陥の結果は国内段階の問題となります。

願書様式に発明者の氏名及びあて名を記載することを要求する指定官庁がありますが、国内段階において当該情報が補充されることを認めている官庁があります。また、オーストリア、中国、イスラエル、スペインは発明者のあて名を要求しません。PCT 出願人の手引きの附属書 B1 及び B2 に ([www.wipo.int/pct/guide/en/](http://www.wipo.int/pct/guide/en/)) 発明者の氏名及びあて名を記載することについての指定官庁における要件が示されています。多くの指定官庁では、願書様式に当該情報が含まれていることが要件となっても、PCT 第 22 条及び第 39 条(1)の期限後に願書中に当該情報がない場合には、その指定官庁は所定の期間内に要件を満たすことを出願人に求めています。

発明者である旨の申立てには発明者のあて名を記載する必要があります。国際段階において、発明者である旨の申立てを提出し、当該申立てが国際公開の技術的準備が完了する前に到達したならば、当該申立ては公開されます。当該申立ての記載項目を決定するのは米国の法律であり、米国の国内法の要件を満たさなかったことによる扱いも米国の法律で規定されています。米国法及び発明者のあて名に関する実務に関するご質問は米国特許商標庁にお問合せください

contents of that declaration and which provides for consequences of non-compliance with requirements of the US national law, it would be advisable to contact the United States Patent and Trademark Office for questions regarding the US law and practice regarding the inventor's address. It is recalled that you always have the option of filing the declaration of inventorship in the national phase.

As far as the indication of the inventor's address in the request is concerned, it is recommended that, in order to avoid any problems in the national phase, applicants always include the address of the inventor in the request unless there are special reasons for not doing so, recalling what was said above about the fact that the address does not necessarily have to be the inventor's home address.

い。なお、発明者である旨の申立ては国内段階において提出することが可能です。

願書における発明者のあて名の記載に関して、記載することができない特別な理由がある場合を除いて、国内段階において問題が生じることを避けるために、願書に発明者のあて名をいつも記載することを推奨します。上記したように、あて名は発明者の自宅のあて名である必要はありません。

## PCT NEWSLETTER NO.07/2007

## INFORMATION AVAILABLE TO THIRD PARTIES ABOUT A WITHDRAWN PRIORITY CLAIM

取下げられた優先権主張に関する情報の第三者による取得

*Q: After filing an international application claiming the priority of an earlier filed national application, I realized that the earlier application contained information that was not contained in the international application, and which should never have been disclosed in the earlier application in the first place. I would like to know what my options are, if any, for the information contained in the earlier application not to be made available to the public. Will it be sufficient for me to withdraw the priority claim so that neither the priority document nor information about the priority claim will be available to third parties?*

A: If you withdraw a priority claim under the PCT, the extent to which the priority document itself and information about that priority claim are available to third parties in respect of the PCT application depends on the time at which you withdraw the priority claim, as explained below under item (1), noting that the options available to you under the PCT system cannot be considered in isolation from the status of your earlier national application or any other application you may have filed outside the PCT system (see item (2), below).

(1)(a) Withdrawal of a priority claim before completion of technical preparations for publication If your notice of withdrawal of the priority claim is received by the International Bureau (IB) before the completion of technical preparations for international publication, that is, before 15 days prior to the date of publication (if the notice of withdrawal is sent to the receiving Office, it will have to be sent even earlier, as the receiving Office must then be able to notify the IB of the withdrawal before completion of technical preparations for publication):

- the priority document will not be available to third parties (in accordance with PCT Rule 17.2(c)(ii)), either via the IB's PatentScope search service ([www.wipo.int/pctdb/en/](http://www.wipo.int/pctdb/en/)) or upon specific request addressed to the IB; and

- information concerning that priority claim will not be included in the bibliographic data on the front page of the published international application.

**Q:** 先の国内出願に基づいた優先権主張を伴う国際出願を出願後、先の出願に国際出願に含まれていない情報があることに気が付きました。そして、その情報は先の出願で最初に公開されるべきではないものでした。先の出願に含まれるその情報を公衆が閲覧できないようにする方法があるのでしょうか。優先権書類と優先権主張についての情報が第三者に取得されないようにするためには優先権主張を取下げただけで十分でしょうか。

**A:** PCTに基づき優先権主張を取下げたとしても、PCT出願に関する優先権書類自体と優先権主張の情報がどの程度第三者に閲覧可能になるのかは、以下(1)でご説明するように、優先権主張を取下げるときに依存します。また、PCTシステムのもとで取り得る手段は先国内出願又はPCTシステム外で出願した他の出願の状況と分けて考えることはできません(以下の(2)参照)。

(1) (a) 国際公開の技術的準備が完了する前に優先権主張を取下げた場合国際公開の技術的準備が完了する前(つまり、公開日の15日より前)に国際事務局によって優先権主張の取下げの通告が受領された場合(取下げの通告を受理官庁に送達する場合には、受理官庁が国際事務局に国際公開の技術的準備が完了する前に通告できるように、更に早く送達する必要があります。)

- 国際事務局によるパテントスコープ検索サービス ([www.wipo.int/pctdb/en/](http://www.wipo.int/pctdb/en/)) 又は国際事務局に対する請求によって、優先権書類を第三者が取得することはできません(PCT規則17.2(c)(ii))。
- 優先権主張に関する情報は公開された国際出願のフロント頁の書誌情報には含まれません。

Having said that, it is very important to note that third parties may obtain information about the priority claim concerned if they request the IB to furnish copies of certain documents contained in its file, in particular the request form (priority claim(s) will appear in Box No. VI) or subsequent correspondence relating to priority claims (such as a declaration correcting or adding a priority claim or a notice of withdrawal of a priority claim). It is recalled that access to such documents by third parties is governed by PCT Rule 94.1(b), which provides that a third party can, after international publication of the international application, request the IB to furnish copies of any document contained in its file (subject to PCT Article 38 and PCT Rule 44ter.1 and subject to the reimbursement of the cost of the service).

(b) Withdrawal of a priority claim after completion of technical preparations for publication but before international publication of the international application If your notice of withdrawal of the priority claim is received by the IB during the 15 days between the date of completion of technical preparations for international publication and the actual publication date:

- the priority document will not be available to third parties (in accordance with PCT Rule 17.2(c)(ii)), either via the PatentScope search service or upon specific request addressed to the IB; but
- it will be too late for the IB to omit the information concerning the priority claim from the front page of the published international application;
- the IB will publish a separate notice on the PatentScope search service (under the "notices" tab of the international application concerned) announcing the withdrawal of the priority claim after completion of technical preparations for publication (PCT Rule 48.6(c)); and
- the PatentScope search service will include an indication on the bibliographical data screen (under the tab "biblio. data") that the priority claim has been withdrawn.

Third parties will therefore be aware that the priority claim had been made and subsequently withdrawn, but will not have access to the priority document itself.

(c) Withdrawal of a priority claim after international publication of the international application

しかし、第三者が国際事務局に一件書類中の文書の写しを請求した場合には、第三者が優先権主張についての情報を得ることが可能である点に留意が必要です。特に、願書様式（優先権主張は第 VI 欄に記載）又は優先権主張に関する書類（優先権主張の補充又は追加、優先権主張の取下げの通告）から情報を得ることが可能となります。それらの書類の第三者による利用は PCT 規則 94.1(b) に基づいています。PCT 規則 94.1(b)は第三者が国際出願の国際公開後に国際事務局に一件書類中の文書の写しを請求できることを規定しています（PCT 第 38 条及び PCT 規則 44 の 3.1 及びサービスの費用の支払に従う限り）。

(b)国際出願の国際公開前であって、国際公開の技術的準備が完了した後に優先主張を取下げた場合国際公開の技術的準備の完了から実際の公開日までの 15 日間に、国際事務局によって優先権主張の取下げの通告が受領された場合

- 国際事務局によるパテントスコープ検索サービス又は国際事務局に対する請求によって、優先権書類を第三者が取得することはできません（PCT 規則 17.2(c)(ii)）。しかし、
- 国際事務局が、公開された国際出願のフロント頁から優先権主張に関する情報を削除することは遅すぎるためできません。
- 公開の技術的準備の完了後に優先権主張が取下げられたことを知らせる情報を国際事務局はパテントスコープ検索サービス（その国際出願の "notices" タブ）で公にします（PCT 規則 48.6(c)）。
- パテントスコープ検索サービスは優先権主張が取下げられたことを書誌情報の画面（"biblio. data" タブ）で指摘します。

従って、優先権主張がされた後に取下げられたことを、第三者は気付くことにはなりますが、優先権書類自体を参照することはできません。

(c)国際出願の国際公開後に優先権主張が取下げられた場合



If your notice of withdrawal of the priority claim is received by the IB after the international application has been published:

- the priority document will be available to third parties both via the PatentScope search service and upon specific request addressed to the IB (PCT Rule 17.2(c));
- information concerning the priority claim will have already been included on the front page of the published international application; and
- the IB will publish a separate notice on the PatentScope search service (under the "notices" tab of the international application concerned) announcing the withdrawal of the priority claim after international publication (PCT Rule 48.6(c)); and
- the Patent Scope search service will include an indication on the bibliographical data screen (under the tab "biblio. data") that the priority claim has been withdrawn.

(2) Withdrawal of the national application, or any other subsequent applications claiming priority of that application  
On the assumption that you are able to withdraw the priority claim before completion of the technical preparations for international publication (see item (1)(a)), you must also withdraw the earlier national application itself so that it is not published under the applicable national law. Similarly, if other applications have been filed outside the PCT system, you must ensure that they are also withdrawn. In other words, attending only to the withdrawal of the priority claim in the PCT application to prevent access to the priority document, or publication of information about the priority claim, does not have any effect on the access to that document and related information as far as the priority application and other related applications are concerned.

On the assumption that you are not able to withdraw the priority claim before completion of technical preparations for international publication (see items (1)(b) and (c) above), information about the priority claim (and possibly also the priority document itself) will be accessible to third parties under the PCT system, but you may be able to limit the extent to which information may become available in respect of the priority application itself or other applications filed outside the PCT system. It may be that under the circumstances, limiting access is the best you can achieve, rather than preventing access altogether. You must then take

国際事務局が優先権主張の取下げの通告を国際出願が公開された後に受領した場合

- 国際事務局によるパテントスコープ検索サービス又は国際事務局に対する請求によって、優先権書類を第三者が取得可能となります (PCT 規則 17.2(c))。
- 優先権主張に関する情報は公開された国際出願のフロント頁に既に記載されています。
- 国際公開後に優先権主張が取下げられたことを知らせる情報を国際事務局はパテントスコープ検索サービス (その国際出願の "notices" タブ) で公にします (PCT 規則 48.6(c))。
- パテントスコープ検索サービスは優先権主張が取下げられたことを書誌情報の画面 ("biblio. data" タブ) で指摘します。

(2) 国内出願の取下げ、又は、その出願を優先権主張するその他の出願国際公開の技術的準備が完了する前に優先権主張を取下げることができたとしても ( (1) (a) 参照)、適用される国内法に基づいて先の国内出願が公開されないように、先の国内出願も取下げる必要があります。同様に、PCT システム以外でその他の出願がされていた場合には、それらも取下げることが必要です。つまり、優先権書類が閲覧されること、又は、優先権主張に関する情報が公開されることを防ぐために、PCT 出願における優先権主張を取下げるとは、先の出願やその他の関係する出願からその出願や関係する情報が閲覧可能となる要件には何ら影響を与えません。

国際公開の技術的準備が完了する前に優先権主張を取下げることができなかった場合 ( (1) (b) 及び (c) 参照)、PCT システムでは優先権主張に関する情報 (場合によって優先権書類自体) が第三者に閲覧可能となったとしても、先の出願自体や PCT システム外のその他の出願から閲覧される情報は制限できる可能性があります。場合によっては、情報の取得を防ぐより、情報の取得を制限する方が最適の方法かもしれません。そして、緊急事態として、適用される国内法毎に対応することになります。

action under each applicable national law as a matter of urgency.

(3) Information on withdrawing priority claims under the PCT  
It is recalled that you can withdraw a priority claim at any time prior to the expiration of 30 months from the priority date (PCT Rule 90bis.3(a)) and that, where the withdrawal of a priority claim causes a change in the priority date, any time limit which had been computed from the original (earliest) priority date and which has not already expired will be recomputed from the priority date resulting from that change (that is, re-computed from the international filing date or, if there is another priority claim, the new priority date resulting from the withdrawal of the earliest priority claim)(PCT Rule 90bis.3(d)). It is recommended that you always submit withdrawals of priority claims, as well as any other types of withdrawal under PCT Rule 90bis, to the IB, and that you use Form PCT/IB/372 (Notice of Withdrawal), ensuring that you mark the box which enables you to make the withdrawal conditional on its being received by the IB in time to prevent international publication.

Please be aware that before withdrawing any priority claim, you must consider the consequences that such withdrawal will have on the assessment of novelty and inventive step in the light of the relevant prior art, which would then include prior art published before the international filing date or any other priority date.

For information on the withdrawal of priority claims see PCT Applicant's Guide, paragraphs 460-461, and for information on the withdrawal of priority claims in order to postpone entry into the national phase, see PCT Newsletter No. 01/2003, page 11.

(3) PCTにおける優先権主張の取下げに関して優先権主張は優先日から30ヶ月を経過する前にいつでも取下げることができます(PCT規則90の2.3(a))。また、優先権主張の取り下げによって優先日に変更が生じる場合には、もとの優先日から起算してまだ満了していない期間は、変更後の優先日から起算します(つまり、国際出願日、又は、他の優先権主張がある場合には、最先の優先権主張を取下げた結果による新たな優先日から再起算)(PCT規則90の2.3(d))。また、PCT規則90の2に基づく他の種類の取下げと一緒に優先権主張の取下げを提出すること、及び、様式PCT/IB/372(取下げの通告)を用いることが推奨されています。様式PCT/IB/372には、国際公開を防ぐことが可能である期間に、取下げの通告が国際事務局によって受領されたことを取下げの条件とできるチェック欄が設けてあります。

なお、取下げによって国際公開日又はその他の優先日の前に公開された先行技術文献が新規性及び進歩性の判断の対象に含まれることから、優先権主張を取下げる前に、取下げが新規性及び進歩性の判断に与える影響について十分検討することが必要です。

優先権主張の取下げに関する説明は、「PCT出願人の手引き」第460-461項をご参照下さい。また、国内移行期限を延長するために優先権主張を取下げることに関してはPCTニュースレターNo. 01/2003をご覧ください。

## PCT NEWSLETTER NO.06/2007

## SUBMITTING REPLACEMENT DRAWINGS WHERE NO INVITATION TO CORRECT DEFECTS HAS BEEN ISSUED

欠陥の補充の求めがされていない場合における、差替え図面の提出

*Q: Upon filing an international application, I submitted drawings which had been drawn up hastily, and which I do not think were good enough quality. However, I have not yet received an invitation by the receiving Office to submit replacement drawings of better quality. Is it possible to file replacement drawings even if an invitation to correct defects (Form PCT/RO/106) has not yet been issued by the receiving Office? If so, what is the time limit for doing this? Also, if they are received by the International Bureau after international publication, will they be forwarded to the designated Offices?*

**A:** If the quality of the drawings you have submitted is poor, you do not need to wait for the receiving Office to issue an invitation to correct defects in the international application because substitute sheets under PCT Rule 26 may be submitted to correct formal defects in the drawings, on the applicant's own initiative (see PCT Receiving Office Guidelines, paragraph 209, at: [www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ro.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ro.pdf)). The ability to submit replacement sheets without invitation by the receiving Office is not limited to drawings – it applies equally to the text matter of the international application. As far as your drawings are concerned, it may even be the case that the receiving Office does not intend to invite correction. You should bear in mind, however, that the omission by the receiving Office to invite correction does not prevent the designated (or elected) Offices from inviting the applicant to comply with the requirements under PCT Rule 11 in the national phase.

In order to assess whether the quality of any drawings or text matter filed in paper form is sufficient, you should bear in mind that the sheets will be scanned by the International Bureau (IB) for publication purposes. Furthermore, certain receiving Offices which do not require applications to be filed in more than one copy may prepare a copy of the application themselves for search purposes (whether by photocopying or scanning), and you should be aware that that a bad reproduction of the drawings might even affect the quality of the search.

**Q:** 国際出願を出願する際に、急いで作成した図面を提出してしまいました。その図面は十分な品質を担保していないと思われます。しかし、今のところ、より良い品質の差替え図面を提出することを受理官庁から求められていません。受理官庁によって欠陥の補充の求め（様式 PCT/RO/106）が送られていない場合であっても、差替え図面を提出することは可能でしょうか。もし、可能であれば、期限はいつでしょうか。更に、国際事務局が国際公開後に差替え図面を受け取った場合には、指定官庁に送付してもらえるのでしょうか。

**A:** もし、提出した図面の品質が不十分であるのなら、受理官庁からの国際出願の欠陥の補充の求めを待つ必要はありません。図面の形式的な訂正をするために、出願人自らの判断で PCT 規則 26 に基づく差替え用紙を提出することが可能です（PCT 受理官庁ガイドライン、第 209 項参照：[www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ro.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ro.pdf)）。受理官庁による求めがなくとも差替え用紙を提出できるのは図面に限りません。国際出願の文字に関しても同様に適用されます。ご質問の場合では、受理官庁は訂正の求めの必要性を認めていないのかもしれませんが、しかし、受理官庁が訂正の求めをしなかったからといって、国内段階で PCT 規則 11 に基づく要件に適用することを指定（選択）官庁が出願人に求めることは可能です。

紙形式で出願された図面又は文字の品質が十分であるか否かを判断する際には、国際事務局によって公開目的でその頁がスキャンされることを年頭に置く必要があります。また、国際出願を 1 通のみ提出することを要求している受理官庁によっては、当該受理官庁が検索目的で（コピーまたはスキャンによって）国際出願の写しを準備することがあります。従って、図面の低品質の写しは調査の質に影響する可能性があります。

差替え用紙は、国際事務局ではなく、直接受理官庁に送る必要があります。そして、国際公開のために受理官庁から国際事務局にその用紙が送付さ

It is recalled that replacement sheets should be sent directly to the receiving Office, and not to the IB – it is the receiving Office which forwards the sheets to the IB for international publication. Where there has been no invitation from the receiving Office to correct defects, there is no fixed time limit for sending the replacement sheets to the receiving Office. However, they must be sent early enough so that the receiving Office can transmit them to the IB before the completion of technical preparations for publication (normally 15 days prior to the publication date). If they are received in time, they will be published as part of the international application.

If the formal drawings are received late by the IB and are not published, they will not be forwarded to the designated Offices, and you would need to furnish the replacement sheets separately to each designated Office concerned later, during the national phase. Nor would the formal drawings be available on the database of International Patent Applications (PatentScope) published on the WIPO website. They would, nevertheless become part of the file held by the IB, and would be available as follows:

- under PCT Rule 94.1(a) they would be available, at any time, to anyone authorized by the applicant, subject to the reimbursement of the cost of the service; and
- under PCT Rule 94.1(b) they would be available to third parties after international publication of the international application, subject to the reimbursement of the cost of the service.

It is therefore recommended that the replacement drawings be submitted as soon as possible in the PCT procedure, even if you have not received an invitation to correct defects from the receiving Office, particularly if the originally filed sheets are such that if they are reproduced, the clarity and sufficiency of the disclosure might suffer.

For information on the formality requirements for drawings, see paragraphs 143 to 178 of Volume I of the PCT Applicant's Guide: [www.wipo.int/pct/guide/en/](http://www.wipo.int/pct/guide/en/)

See also the "Practical Advice" in PCT Newsletter No. 01/2005, page 7, for information on the importance of correcting defects in drawings.

れます。受理官庁から欠陥の補充が求められていない場合には、受理官庁に差替え用紙を提出する期限はありません。しかし、受理官庁の送付によって、国際公開の技術的準備が完了（通常、公開日の15日前）する前までに、国際事務局がその用紙を受理できるようにするためには、その用紙を十分な余裕を持って受理官庁に送る必要があります。その用紙が国際事務局に間に合って受理された場合には、国際公開の一部として公開されます。

もし、国際事務局による図面の受理が間に合わなかった場合には、指定官庁にはその図面は送付されません。国内段階において、各指定官庁に個別に差替え用紙を提出する必要があります。受理が間に合わなかった図面はWIPO ウェブサイトで公開される国際特許出願のデータベース (PatentScope) からは参照できません。しかし、国際事務局の有する一件書類に含まれることとなりますので、以下の方法で参照可能となります。

- 規則 94.1(a) に基づいて、手数料の支払いを条件として、出願人の承諾を得た者に対して当該図面は送付されます。
- 規則 94.1(b) に基づいて、手数料の支払いを条件として、国際出願の国際公開後、いかなる者に対しても当該図面は送付されます。

従って、受理官庁から訂正の求めを受領していない場合であっても、最初に提出した用紙ではコピーやスキャンによって公開の明瞭性が満たされない場合には、差替え図面を PCT 手順のできるだけ早い段階に提出することをお勧めします。

図面の形式的な要件については、PCT 出願人の手引きの第 I 巻第 143 項から第 178 項をご参照ください。 [www.wipo.int/pct/guide/en/](http://www.wipo.int/pct/guide/en/)

図面の欠陥の補充に関する詳細な情報については、PCT ニュースレター No. 01/2005、第 7 頁、実務アドバイスをご参照ください。



## PCT NEWSLETTER NO.05/2007

## LATER FURNISHING OF MISSING ELEMENTS OR PARTS OF THE INTERNATIONAL APPLICATION

## 国際出願の欠落要素及び欠落部分の後の提出

*Q: I recently filed an international application in which a number of pages of the description were inadvertently omitted. The application claimed the priority of an earlier national application filed on 25 April 2006. Is it possible to submit those missing pages without affecting the international filing date which was originally accorded (4 April 2007), and if so, what must I do?*

A: Following the recent entry into force of amendments to the PCT Regulations concerning the incorporation by reference of missing elements or parts of the international application, it is possible for you to submit the missing pages of the description without affecting your international filing date, provided that certain conditions are met (further details follow). Amended PCT Rule 20 enables the inclusion of accidentally omitted elements of the international application referred to in PCT Article 11(1)(iii)(d) or (e) (that is, the whole of the description or the whole of the claims) or parts of the international application (that is, part of the description, part of the claims or part or all of the pages of drawings) that were completely contained in an earlier filed application, the priority of which is claimed in the international application, without affecting the international filing date. Those amendments entered into force on 1 April 2007 and are applicable in respect of international applications filed on or after that date (hence they will not apply to international applications in respect of which one or more elements referred to in PCT Article 11(1) (iii) were first received by the receiving Office before 1 April 2007).

In order to make use of this new incorporation by reference procedure, the following requirements must be met:

- (1) the priority of the earlier filed application must have been claimed in the international application;
- (2) the missing element or part must be completely contained in the earlier application concerned (PCT Rule 20.6(b));
- (3) the request must contain the statement of incorporation by reference under PCT Rule 4.18, which is reprinted in the

Q: 最近、国際出願を出願したのですが、うっかり明細書の何頁かを付け忘れてしまいました。当該出願は2006年4月25日に提出した先の国際出願に基づいて優先権を主張しています。最初に記録された(2007年4月4日)国際出願日に影響することなく、欠落頁を提出することは可能でしょうか。もし、可能であれば、どのようにすればよいのでしょうか。

A: 国際出願の欠落要素及び欠落部分の引用による補充に関するPCT規則の改正(2007年4月1日発効)によって、所定の要件(詳細は以下を参照)を満たせば、国際出願日に影響することなく明細書の欠落頁を提出可能となりました。PCT第11条(1)(iii)(d)又は(e)に関する国際出願の要素(つまり、明細書全体又は請求の範囲全体)又は、国際出願の部分(つまり、明細書の部分、請求の範囲の部分、図面頁の部分又は全体)が先の出願に完全に含まれている場合に、改正されたPCT規則20によって、誤って付け忘れてしまった当該要素及び部分を国際出願日に影響することなく含ませることが可能です。これらの改正は2007年4月1日に発効しました。そして、その日以後に出願された国際出願に適用されます。(なお、PCT第11条(1)(iii)に関する一つ以上の要素が受理官庁によって2007年4月1日より前に最初に受領された国際出願には適用されません。)

この新たな引用による補充の手続を用いるためには、次の要件を満たす必要があります。

- (1) 国際出願中に先の出願の優先権が主張されていること。
- (2) 先の出願中に欠落要素又は欠落部分が完全に含まれていること(PCT規則20.6(b))。
- (3) 願書にPCT規則4.18に基づく引用による補充の陳述が記載されていること。これは、2007

request form dated 1 April 2007<sup>69</sup> or, if that version of the request form was not used, a separate statement of incorporation by reference must have been filed together with the international application;

(4) confirmation of the incorporation by a written notice submitted to the receiving Office, stating that the element or part is incorporated by reference in the international application. The time limit for doing this is two months from the date on which one or more elements referred to in PCT Article 11(1)(iii) were first received by the receiving Office, or, where the receiving Office has issued an invitation to correct the application, two months from the date of that invitation(see PCT Rule 20.7)<sup>70</sup>. The notice of confirmation should be accompanied by:

(a) the missing sheet or sheets which contain the element or part as contained in the priority application;

(b) a (simple) copy of the earlier application as filed, unless such copy has already been submitted in the form of the priority document under Rule 17.1(a), (b) or (b-bis);

(c) a translation of the earlier application, if required (see PCT Rule 20.6(a)(iii)); and

(d) in the case of a missing part, an indication as to where in the earlier application (and, if applicable, where in the translation) the missing part is contained.

Note that if the applicant does not realize that an element or part of the international application is missing but the receiving Office does so when determining whether the application fulfills the requirements of Article 11(1) and/or when checking whether the international application complies with the formality requirements of the PCT, it will invite the applicant either:

年 4 月 1 日版の願書様式<sup>69</sup>に最初から印刷されています。その願書様式が使われていない場合には、別個の引用による補充の陳述を国際出願と共に提出することが必要です。

(4) 受理官庁に書面の通知によって補充の確認を行うこと。その中で、要素又は部分が国際出願に引用によって補充されることを説明する必要があります。この期限は、受理官庁によって PCT 第 11 条(1)(iii)に関する一つ以上の要素が最初に受理された日から 2 ヶ月、又は、受理官庁が出願の訂正の求めを発出している場合には、その求めの日から 2 ヶ月、となります

(PCT 規則 20.7 参照)<sup>70</sup>。確認の通知は次の書類と共に提出する必要があります。

(a) 先の出願に記載されている要素の全体又は当該部分を含む一又は二以上の用紙

(b) 出願人が規則 17.1(a)、(b)又は(bの2)に基づき優先権書類を提出していない場合には、提出された先の出願の(単なる)写し

(c) 必要な場合には、先の出願の翻訳文 (PCT 規則 20.6(a)(iii)参照)

(d) 欠落部分の場合には、先の出願のどこに当該部分が記載されているかに関する表示(該当する場合には、翻訳文のどこに記載されているか)出願人が国際出願の要素又は部分が欠落していると気付いていない場合であって、出願が第 11 条(1)の要件を満たしているか、及び/又は、PCT の様式上の要件に適合しているかについて受理官庁が確認する際に、当該欠落を発見した場合には、受理官庁は次のいずれかを出願人に求めます。

(1) 欠落要素の場合

<sup>69</sup> If you filed your international application in electronic form, you should check with your receiving Office whether the software you used at the time of filing had been updated to include that statement.

電子形式で国際出願を提出する場合には、出願時に使用しているソフトウェアが陳述を含む更新がされているか受理官庁に確認することが必要です。

<sup>70</sup> If a notice confirming the incorporation by reference of an element is received by the receiving Office after the expiration of the applicable time limit under PCT Rule 20.7(a)but before that Office notifies the applicant under PCT Rule 20.4(i) that the application will not be treated as an international application, that applicant's notice will be considered to have been received within that time limit (PCT Rule 20.7(b))

要素の引用による補充の確認の通知が受理官庁によって PCT 規則 20.7(a) に基づく期間の満了後に受理された場合であって、当該出願が国際出願としては取り扱われたいとする PCT 規則 20.4(i) に基づく出願人への当該官庁からの通知が行われる前であったならば、当該出願人の通知は期間内に受理されたものとみなす (PCT 規則 20.7(b))。

(1) in the case of a missing element:

(a) to furnish the missing element as a correction under PCT Article 11(2), in which case the international filing date will be the date of receipt by the receiving Office of the missing element (assuming that all other Article 11(1) requirements are fulfilled) (see Rule 20.3(b)(i)); or, alternatively,

(b) to confirm in accordance with Rule 20.6 the incorporation by reference of the missing element, in which case the missing element will be considered to have been contained in the international application on the date on which one or more elements referred to in Article 11(1)(iii) were first received, and the international filing date will be the date on which all of the requirements of Article 11(1) are fulfilled (see Rule 20.3(b)(ii)); or

(2) in the case of a missing part:

(a) to complete the international application by furnishing the missing part, in which case:

(i) if no international filing date has yet been accorded, the missing part will be included in the international application and the international filing date will be the date on which all requirements of Article 11(1) are fulfilled (see Rule 20.5(b)); or

(ii) if an international filing date has already been accorded, the missing part will be included in the international application and the international filing date corrected to the date on which the missing part was received by the receiving Office (see Rule 20.5(c)); in this case, the applicant has the option, however, of maintaining the original filing date by requesting that the missing part be disregarded (see PCT Rule 20.5(e));

(b) to confirm in accordance with Rule 20.6 the incorporation by reference of the missing part, in which case the missing part will be considered to have been contained in the international application on the date on which one or more elements referred to in Article 11(1)(iii) were first received, and the international filing date will be the date on which all of the requirements of Article 11(1) are fulfilled (see Rule 20.5(d)).

Designated (and elected) Offices may, to a limited extent, review the decisions by receiving Offices to allow incorporation by reference (see PCT Rule 82ter.1(b) to (d)).

(a) PCT 第 11 条(2)に基づく補充として欠落要素を提出する。この場合、国際出願日は受理官庁によって欠落要素が受理された日となります（他の第 11 条(1) の要件を全て満たしたとして）（規則 20.3(b)(i)参照）。又は、

(b) 規則 20.6 の引用による補充に従う確認を行う。この確認によって、欠落要素は第 11 条(1)(iii) に関する一つ以上の要素が最初に受理された日に含まれていたと考えられます。そして、国際出願日は第 11 条(1) の要件を全て満たした日となります（規則 20.3(b)(ii)参照）

(2) 欠落部分の場合

(a) 欠落部分を提出することによって国際出願を補充する

(i) 国際出願日がまだ与えられていない場合には、欠落部分は国際出願に補充され、国際出願日は第 11 条(1) の要件が満たされた日となります（規則 20.5(b) 参照）。

(ii) 国際出願日が既に与えられている場合には、欠落部分は国際出願に補充され、国際出願日は受理官庁によって欠落部分が受理された日に訂正されます（規則 20.5(c)参照）。この場合、出願人は欠落部分を無視することを請求することによって、元の出願日を維持することが選択できます（規則 20.5(e)）。

(b) 規則 20.6 の引用による補充に従う確認を行う。この確認によって、欠落部分は第 11 条(1)(iii) に関する一つ以上の要素が最初に受理された日に含まれていたと考えられます。そして、国際出願日は第 11 条(1) の要件を全て満たした日となります（規則 20.5(d)参照）。

指定官庁（選択官庁）は限られた範囲内で受理官庁による引用による補充を認める決定を検査することができます（規則 82 の 3.1(b) から (d)）。

It is important to note that a number of receiving Offices<sup>71</sup> and designated Offices<sup>72</sup> have notified the International Bureau (IB) of the incompatibility of certain PCT Rules relating to incorporation by reference of missing elements or parts with the national law applied by those Offices. Consequently, those receiving Offices which have so notified the IB will not apply the Regulations concerning incorporation by reference but instead, in the case of the later furnishing of a missing element or part:

- (a) accord a later international filing date; or
- (b) in the case of a missing part, correct the international filing date so that it is the date of receipt of the missing part, leaving the applicant the option, however, of maintaining the original filing date by requesting that the missing part be disregarded (PCT Rule 20.5(e)).

Similarly, those designated Offices which have so notified the IB may treat the international application, in the case of the later furnishing of a missing element or part:

- (c) as if the international application had been accorded a later international filing date under Rule 20.3(b)(i) or 20.5(b); or
- (d) in the case of a missing part, as if the international filing date had been corrected under Rule 20.5(c), in which case the designated (or elected) Office must, however, give the applicant the opportunity to maintain the original filing date by requesting that the missing part be disregarded (PCT Rule 82ter.1(d)).

多くの受理官庁<sup>71</sup>及び指定官庁<sup>72</sup>が欠落要素及び欠落部分の引用による補充に関する PCT 規則と国内法令が不適合であることを国際事務局に通報しています。結果として、国際事務局に通報したこれらの受理官庁では引用による補充の規定は適用されません。代わりとして、欠落要素又は欠落部分が後に提出された場合には、次のように取扱われます。

- (a) 後の国際出願日が与えられる。又は、
- (b) 欠落部分の場合には、欠落部分を受理した日が国際出願日となるように訂正されるが、出願人が欠落部分を無視することを請求することによって元の出願日を維持することが可能 (PCT 規則 20.5(e))。

同様に、欠落要素及び欠落部分を後に提出した場合には、国際事務局に通報した指定官庁は国際出願を次のように取扱います。

- (c) 規則 20.3(b)(i) 又は 20.5(b)に基づいて国際出願に後の国際出願日が与えられたとして扱う。
- (d) 欠落部分の場合には、国際出願日は規則 20.5(c) に基づいて補充されたように扱う。その場合には、指定 (又は選択) 官庁は出願人に欠落部分を無視することを請求することによって元の出願日を維持する機会を与えなければならない (PCT 規則 82 の 3.1(d))。

<sup>71</sup> The receiving Offices of the following States and intergovernmental organization have notified the IB under PCT Rule 20.8(a) of the incompatibility of PCT Rules 20.3(a)(ii) and (b)(ii), 20.5(a)(ii) and (d) and 20.6 with the national law applied by them: Belgium, Cuba, Czech Republic, Germany, Hungary, Indonesia, Italy, Japan, Mexico, the Philippines, the Republic of Korea, Spain and the European Patent Office. 以下の受理官庁は PCT 規則 20.3(a)(ii) 及び (b)(ii)、20.5(a)(ii) 及び (d) 及び 20.6 と国内法令とが不適合であることを、PCT 規則 20.8(a) に基づき国際事務局に通報しました。ベルギー、キューバ、チェコ共和国、ドイツ、ハンガリー、インドネシア、イタリア、日本、メキシコ、フィリピン、大韓民国、スペイン、欧州特許庁。

<sup>72</sup> The designated Offices of the following States and inter-governmental organization have notified the IB under PCT Rule 20.8(b) of the incompatibility of PCT Rules 20.3(a)(ii) and (b)(ii), 20.5(a)(ii) and (d) and 20.6 with the national law applied by them: China, Cuba, Czech Republic, Germany, Hungary, Indonesia, Japan, Lithuania, Mexico, the Philippines, the Republic of Korea, Spain, Turkey and the European Patent Office. 以下の指定官庁は PCT 規則 20.3(a)(ii) 及び (b)(ii)、20.5(a)(ii) 及び (d) 及び 20.6 と国内法令とが不適合であることを、PCT 規則 20.8(b) に基づき国際事務局に通報しました。中国、キューバ、チェコ共和国、ドイツ、ハンガリー、インドネシア、日本、リトアニア、メキシコ、フィリピン、大韓民国、スペイン、トルコ、欧州特許庁。



**PCT NEWSLETTER NO.04/2007****RESTORATION OF THE RIGHT OF PRIORITY WHERE THE INTERNATIONAL APPLICATION IS FILED MORE THAN 12 MONTHS FROM THE FILING DATE OF THE EARLIER APPLICATION WHOSE PRIORITY IS CLAIMED.**

優先権を主張する先の出願の出願日から 12 ヶ月を過ぎた国際出願の優先権の回復

*Q: I am just about to file an international application in which the priority of an earlier national application is claimed. Unfortunately, however, I have missed the 12-month priority period as the earlier application was filed 12 months and two weeks ago. Is it possible to restore the right of priority, and if so, how do I do this?*

**A:** Amendments to the PCT Regulations have been made, with effect from 1 April 2007, to enable the applicant to restore the right of priority of an earlier filed application if the international application is filed outside the priority period (that is, after the expiration of 12 months from the filing date of the earlier application whose priority is claimed (PCT Rule 2.4)), provided that the international application is filed within two months from the date on which the priority period expired. For example, if your earlier application had been filed on 1 March 2006, the priority period would have expired on 1 March 2007, and, provided your international application is filed by 1 May 2007, it may still be possible for you to request the restoration of the right of priority.

If you include the priority claim and you do not request the restoration of the right of priority, the receiving Office, provided that that Office has not notified the International Bureau (IB) of the incompatibility of PCT Rule 26bis.3 with its national law (for a list of such Offices, see: [www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res\\_incomp.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.pdf)), may notify you of the possibility of submitting to the receiving Office a request to restore the right of priority by way of revised Form PCT/RO/110 ("Invitation to Correct Priority Claim and/or Notification of Possibility to Request Restoration of the Right of Priority").

Such a request for the restoration of the right of priority may be made, subject to certain conditions, during the international phase before the receiving Office (PCT Rule 26bis.3), or later, during the national phase, before the designated Office (PCT Rule 49ter.2). The conditions and procedures applicable before each authority are discussed, separately, below.

**(A) Request for the restoration of the right of priority during the international phase**

**Q:** 先の国内出願に基づいて優先権を主張する国際出願を出願する予定ですが、先の出願を 12 ヶ月と 2 週間前に出願していたので、12 ヶ月の優先期間を徒過してしまいました。優先権の回復を行うことは可能でしょうか。もし可能であれば、どのように行うのでしょうか。

**A:** 2007 年 4 月 1 日発効の改正 PCT 規則によって、出願人は先の出願の優先権を回復できるようになりました。つまり、もし、国際出願が優先期間を超えて出願された場合であっても（先の出願の出願日から 12 ヶ月の期間を徒過した場合（規則 2.4））、優先期間の満了の日から 2 ヶ月の期間内に国際出願が提出されると優先権が回復します。例えば、先の出願が 2006 年 3 月 1 日に出願されている場合は、優先期間は 2007 年 3 月 1 日に満了しますが、2007 年 5 月 1 日以内に国際出願が提出されたならば、優先権の回復を請求できます。

優先権主張を行っているにも拘わらず、優先権の回復の請求を行っていない場合には、受理官庁は、改訂願書 PCT/RO/110 を用いて優先権の回復の請求を受理官庁に提出できることを通知します（優先権主張の補充の求め、及び／又は、優先権の回復の請求の可能性の通知）。ただし、当該受理官庁が国際事務局に規則 26 の 2.3 と国内法が適合していないことを通知しない場合に限りです。（通知した官庁の一覧は、[www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res\\_incomp.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.pdf) で参照可能。）

そのような優先権の回復の請求は、所定の条件のもとで、国際段階の受理官庁（規則 26 の 2.3）又は、国内段階の指定官庁（規則 49 の 3.2）に対して行います。それぞれの機関に適用される条件と手続は以下のようになっています。

**(A) 国際段階における優先権の回復の請求**

### PCT Rule 26bis.3 "Restoration of the Right of Priority by Receiving Office"

It may be more beneficial for applicants to request the restoration of the right of priority initially during the international phase with the receiving Office, as the decision of the receiving Office may have effect in many of the designated Offices.

Note, however, that **it is not possible to restore the priority claim before the receiving Office in all situations, and it is not possible to do so before all receiving Offices** there are several conditions which must be met, and actions that must be taken, as described below:

(1) The international application must be filed on or after 1 April 2007 (the date of entry into force of the new rule).

(2) The receiving Office with which the international application is filed should be one which has not filed a notice under PCT Rule 26bis.3(j) of the incompatibility of PCT Rule 26bis.3(a) to (i) with its national law - requests for the restoration of the right of priority should not be made before the receiving Offices of the States and intergovernmental organization that have notified the IB of such incompatibility<sup>73</sup>. If the receiving Office with which you normally file is one of these Offices, you have the usual option of filing your international application with the IB as receiving Office (RO/IB), which does allow for the restoration of the right of priority. Notwithstanding, if you do file an application with a receiving Office which has notified the IB of such incompatibility, the receiving Office may apply the procedure under PCT Rule 19.4(a)(iii) whereby it will transmit the application to RO/IB.

Furthermore, even if a receiving Office has notified the IB of the incompatibility of PCT Rule 26bis.3 with its national law, PCT Rule 26bis.2(c)(iii), which is applicable in respect of all receiving Offices, provides that a priority claim shall not be considered void if the international filing date is within two months from the date on which the priority period expired. Also, the date of the earlier application will serve as a basis to calculate time limits during the international phase.

### PCT 規則 26 の 2.3 「受理官庁による優先権の回復」

国際段階で受理官庁に対して優先権の回復を請求することは出願人にとって利点があります。受理官庁の決定は多くの指定官庁で有効になるからです。しかしながら、どのような状況においても、受理官庁にて優先権が回復されるわけではありません。また、全ての受理官庁が回復するわけでもありません。満たすべき条件および手続を次に説明します。

(1) 国際出願は 2007 年 4 月 1 日（改正規則が発効する日）以後に出願される必要があります。

(2) 国際出願を提出する受理官庁が規則 26 の 2.3(a)から(i) と国内法の不適合を規則 26 の 2.3(j)に基づいて通知していないこと。優先権の回復の請求はそのような不適合<sup>73</sup>を国際事務局に通知した受理官庁においては認められません。もし、通常出願している受理官庁が不適合を通知している官庁である場合には、国際事務局を受理官庁として（RO/IB）国際出願を提出することができます。国際事務局は優先権の回復を認めています。不適合を通知している官庁に国際出願を出願した場合には、規則 19.4(a)(iii) の手続が適用されると、受理官庁は RO/IB に出願を送付します。

更に、受理官庁が国際事務局に規則 26 の 2.3 と国内法の不適合を通知していたとしても、規則 26 の 2.2(c)(iii) は全ての受理官庁に適用されます。当該規則は、国際出願日が優先期間の満了の日から 2 ヶ月の期間内であった場合には、優先権主張は無効とはみなさないことが規定されています。そして、先の出願の出願日が国際段階における期間を計算する基礎となります。

(3) 受理官庁 2 に適用される基準に依存します。次の回復のための基準の一つを満たす必要があります。

<sup>73</sup> The Offices of the following States and intergovernmental organization have notified the IB of the incompatibility of PCT Rule 26bis.3 with the national law applied by them: Algeria, Belgium, Brazil, Colombia, Cuba, Czech Republic, European Patent Office, France, Germany, Greece, Hungary, India, Indonesia, Italy, Japan, Norway, Philippines, Portugal, Republic of Korea, Singapore, Spain (situation on 1 April 2007).

以下の官庁は規則 26 の 2.3 と国内法の不適合を国際事務局に通知しました。アルジェリア、ベルギー、ブラジル、コロンビア、キューバ、チェコ共和国、欧州特許庁、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、インド、インドネシア、イタリア、日本、ノルウェー、フィリピン、ポルトガル、大韓民国、シンガポール、スペイン（2007 年 4 月 1 日付け）。

(3) Depending on the criteria applied by the receiving Office<sup>2</sup>, one of the following criteria for restoration must be satisfied:

- a) the failure to file the international application within the priority period occurred in spite of due care required by the circumstances having being taken; or
- b) the failure to file the international application within the priority period was unintentional.

Note that some receiving Offices will, if the applicant so requests, apply both criteria - first "due care" and then the more lenient "unintentional".

If conditions (1) and (2) are met and you think that the applicable criterion for restoration of the right of priority under (3) can be satisfied, the following actions must be taken, where applicable:

- (4) The request for restoration of the right of priority (hereinafter: "request for restoration") must be filed with the receiving Office within the time limit of two months from the expiration of the priority period; if made at the time of filing the international application, it should preferably be made by using the Section provided for this purpose in Box No. VI "Priority Claim" of the request form dated 1 April 2007. If filed separately, it can be submitted in a letter (there is no specific form for this).
- (5) The request for restoration must be supplemented by a statement explaining the reasons for failure to file the international application within the priority period. That statement should indicate, for each earlier application concerned, the filing date, the earlier application number and the name or two-letter code of the country, Member of the World Trade Organization, regional Office or receiving Office. Then, for each earlier application concerned, the applicant should state the reasons for the failure to file the international application within the priority period (PCT Rules 26bis.3(a) and 26bis.3(b)(ii)).
- (6) Some receiving Offices<sup>2</sup> may require the payment of a fee, which should be paid within the time limit of two months from the expiration of the priority period (PCT Rule 26bis.3(e)).
- (7) Some receiving Offices<sup>2</sup> may require the furnishing, within a reasonable time limit, of a declaration or other evidence in support of the statement of reasons (PCT Rule 26bis.3(f)). This should preferably be submitted to the receiving Office together with the request for restoration.

(a) 状況による必要とされる相当な注意を払ったにもかかわらず、優先期間の徒過が生じた場合

(b) 故意ではなく、優先期間の徒過が生じた場合

いくつかの受理官庁は、出願人が要求するならば、両方の基準を適用します。つまり、最初に「相当な注意」を適用し、その後、より寛大な「故意ではない」が適用されます。

条件(1)及び(2)を満たし、(3)における優先権の回復のための適用される基準を満たしているのであれば、次の手続を取ることができます。

(4) 優先権の回復の請求（以後「回復の請求」という。）は、優先期間の満了から2ヶ月の期間内に提出されなければならない。国際出願時に回復の請求を行うのであれば、2007年4月1日付けの願書様式のVI欄「優先権主張」をこの目的に使用できます。もし、別に提出するのであれば、後でも提出可能です（特定の様式はありません。）。

(5) 回復の請求は優先期間内に国際出願が提出されなかったことの理由の陳述によって補完する必要があります。その陳述には、先の出願それぞれに対して、出願日、出願番号、国名又は2文字コード、WTOの加盟国、広域官庁又は受理官庁、を示します。そして、それぞれの先の出願に対して、優先期間内に国際出願が提出されなかったことの理由を記載します（規則26の2.3(a)及び26の2.3(b)(ii)）。

(6) 優先期間の満了の日から2ヶ月の期間内に回復請求手数料を支払うことを、受理官庁2によっては請求しています（規則26の2.3(e)）。

(7) 受理官庁によっては、相当の期間内に、理由の陳述を裏付ける申立てその他の証拠を提出することを要求します（規則26の2.3(f)）。これは、回復の請求とできるだけ同時に受理官庁に提出します。

回復の請求、及び、回復請求手数料の提出期限が、優先期間の満了から2ヶ月の期間よりも短くなる場合があります。つまり、出願人がPCT第21条(2)(b)に基づく早期の国際公開を

Note that the time limit for submitting the request for restoration and/or, if applicable, the fee payable therefor, may be less than two months from the expiration of the priority period where the applicant makes a request for early publication under PCT Article 21(2)(b), in which case they should be submitted before the completion of technical preparations for publication (PCT Rule 26bis.3(e)).

For the restoration of the right of priority to be effective, the receiving Office must find that the criterion applied by it has been satisfied. When the receiving Office has made a decision on the request for restoration, it will notify the applicant and the International Bureau of its decision and of the criterion for restoration upon which the decision was based (PCT Rule 26bis.3(h)(iii)). It is important to note that even if the receiving Office restores the priority claim, the validity of the priority claim in the national phase cannot be assured (see further details about the designated office, below).

#### **Rule 49ter.1 "Effect of Restoration of Right of Priority by Receiving Office" on designated Office**

*(1) Where the right of priority has been restored by the receiving Office:*

The restoration of the right of priority by the receiving Office is, in principle, binding on the designated Office, but a limited review by the latter is possible. Whether the designated Office accepts the decision of the receiving Office will depend on:

(a) whether the designated Office has notified the IB of the incompatibility of PCT Rule 49ter.1 with its national law - if it is one of the Offices of the States or intergovernmental organization which has notified the IB of such incompatibility<sup>3</sup> it does not have to accept that decision;

(b) for all other designated Offices, it will depend on the criterion/criteria for restoration used by the receiving Office:

- any right of priority which has been restored using the "in spite of due care" criterion is effective, subject to PCT Rule 49ter.1(c) and (d), in all such designated Offices;

- any right of priority which has been restored using the "unintentional" criterion is effective, subject to PCT Rule 49ter.1(c) and (d), in all such designated Offices which, under their applicable national law, apply that criterion or a criterion which, from the viewpoint of the applicant, is more favorable.

*(2) Where the request for restoration of the right of priority has been refused by the receiving Office:*

請求している場合には、回復の請求、及び、回復の請求手数料は国際公開の技術的な準備が完了する前に提出する必要があります（規則 26 の 2.3(e)）。

回復の請求が有効になるためには、受理官庁が適用している基準を満たしていると認める必要があります。受理官庁が回復の請求に対して決定をしたならば、受理官庁は出願人及び国際事務局に、決定及び決定に用いられた基準を通知します（規則 26 の 2.3(h)(iii)）。しかし、受理官庁が優先権主張を回復したとしても、国内段階での優先権主張の有効性は保証されません。

規則 49 の 3.1 指定官庁における「受理官庁による優先権の回復の効果」

(1) 受理官庁によって優先権が回復された場合：

基本的には、受理官庁による優先権の回復は指定官庁を拘束しますが、後の限定的な検査は可能です。指定官庁が受理官庁の決定を受け入れるか否かについては次のような状況に依存します。

(a) 指定官庁が規則 49 の 3.1 と国内法の不適合を国際事務局に通知しているか否か。つまり、当該不適合 3 を通知している場合には、決定は受け入れられません。

(b) 各指定官庁の決定の受け入れは、受理官庁が用いた回復の基準に依存する。

- 規則 49 の 3.1(c)及び(d)を条件として、「相当な注意を払ったにもかかわらず」の基準を用いて回復された優先権は、全ての指定官庁で有効です。
- 規則 49 の 3.1(c)及び(d)を条件として、「故意ではない」の基準を用いて回復された優先権は、当該基準を採用している又は出願人からみて当該基準より有利な基準を採用している指定国において有効です。

(2) 優先権の回復の請求が受理官庁によって拒否された場合

指定官庁は受理官庁の決定に拘束されません。受理官庁に対して提出された回復の要求は、規則 49 の 3.2(a) に基づいて指定官庁に対して提



No designated State is bound by the decision of the receiving Office; any designated Office may consider the request for restoration submitted to the receiving Office to be a request for restoration submitted to it as designated Office under PCT Rule 49ter.2(a). It is recalled that even if the receiving Office refused to restore the right of priority, the priority claim will not be considered void during the international phase (see PCT Rule 26bis.2(c)(iii)).

## **(B) Request for the restoration of the right of priority during the national phase**

### **Rule 49ter.2 "Restoration of Right of Priority by Designated Office"**

According to PCT Rule 49ter.2, where the international application claims the priority of an earlier application and has an international filing date which is later than the date on which the priority period expired but within the period of two months from that date, the designated Office will, on the request of the applicant, restore the right of priority if the Office finds that a criterion for restoration applied by it is satisfied. You may want to request the restoration of the right of priority in the national phase, rather than in the international phase, in the following situations:

- if the receiving Office was one of those which have declared that PCT Rule 26bis.3 is incompatible with its national law, and the international application was not transmitted to the IB as receiving Office under PCT Rule 19.4;
- if the receiving Office refused the request for restoration; or
- if you simply did not request the restoration of the right of priority during the international phase.

If you request the restoration of the priority right before the designated Office, there are several conditions which must be met and actions that must be taken, as described below:

- (1) The international application must be filed on or after 1 April 2007, or, if the international application was filed before 1 April 2007, the acts referred to in PCT Article 22(1) must be performed on or after 1 April 2007.
- (2) The request for restoration must be filed within a time limit of one month from the applicable time limit under PCT Article 22. As was indicated above, even where the receiving Office has refused to restore the right of priority, the priority claim remains in the application and time limits will be calculated

出されたとみなすことができます。受理官庁によって優先権の回復が拒否されたとしても、優先権主張は国際段階では無効とはみなされません（規則 26 の 2.2(c)(iii)）。

### **(B) 国内段階における優先権の回復の請求**

#### **規則 49 の 3.2 「指定官庁による優先権の回復」**

規則 49 の 3.2 に従って、国際出願が先の出願の優先権を主張しており、その国際出願日が優先期間の満了後、かつ、満了から 2 ヶ月の期間内であった場合には、出願人の請求によって、指定官庁は優先権の回復を行います。回復されるためには、当該指定官庁に適用される回復の基準が満たされる必要があります。次の状況においては、国際段階よりも国内段階で優先権の回復を請求することが望まれる場合もあります。

- 受理官庁が規則 26 の 2.3 と国内法とが不適合であると宣言している場合であって、規則 19.4 に従って受理官庁としての国際事務局に国際出願が送付されなかった場合。
- 受理官庁が優先権の回復を拒否した場合
- 国際段階で単に優先権の回復を請求しなかった場合

指定官庁に対して優先権の回復を請求する場合には、満たすべき要件及び取るべき手続があります。

(1) 国際出願が 2007 年 4 月 1 日以後に出願される必要があります。又は、国際出願が 2007 年 4 月 1 日より前に出願されている場合であって、PCT 第 22 条(1) の移行が 2007 年 4 月 1 日以後に行われる必要があります。

(2) 回復の請求は PCT 第 22 条に基づく適用される期限から 1 ヶ月の期間内に提出する必要があります。受理官庁が優先権の回復を拒否した場合であっても、優先権主張は出願に保留されます。回復されなかったとしても優先権主張の出願日から、期限が計算されます。その期限には、PCT 第 22 条の期限も含まれます。

(3) その請求では、優先期間内に国際出願を提出されなかったことの原因を陳述すると共に、

from the filing date of the priority claim which has not been restored, including the time limit under PCT Article 22.

(3) That request should state the reasons for the failure to file the international application within the priority period and, where applicable before the designated Office concerned<sup>2</sup>, be accompanied by any declaration or other evidence required and a fee.

(4) The designated Office will restore the right of priority if it finds that the criterion for restoration applied by it<sup>74</sup> is satisfied.

(5) It may not be possible to restore the right of priority before a designated Office if it is the Office of one of the States or intergovernmental organization which has notified the IB of the incompatibility of PCT Rule 49ter.2 with its national law<sup>75</sup>.

A table showing information furnished to the IB by receiving Offices and designated Offices on the criterion/criteria applied by them, and on whether a fee is payable and/or whether other evidence is required in support of the request for restoration is under preparation and will be published shortly on the PCT Resources page of PatentScope. Information on the criteria applied by, and the requirements of the Offices will also be published shortly in the PCT Applicant's Guide, Annex C, and will be notified in the PCT Newsletter and the Official Notices (PCT Gazette) as and when the IB is notified of those requirements or of any changes to them.

必要であれば、指定官庁 2 に申立て又はその他の証拠、及び、回復請求手数料を提出します。

(4) 当該指定官庁<sup>74</sup>に対して適用される回復の基準を満たしていれば、指定官庁が優先権を回復します。

(5) 指定官庁が規則 49 の 3.2 と国内法の不適合<sup>75</sup>を国際事務局に通知している場合には、当該指定官庁において優先権の回復はできません。

受理官庁及び指定官庁として採用する基準、回復請求手数料の要否、回復の請求を裏付けるその他の証拠の要否についての一覧を準備中です。パテントスコープの PCT Resources において間もなく参照可能になります。官庁毎の適用される基準や要件については PCT 出願人の手引きの附属書 C 及び PCT ニュースレター及びオフィシャルノーティス (PCT ガゼット) でお知らせします。

<sup>74</sup> See last paragraph for further information.

最終パラグラフ参照。

<sup>75</sup> The Offices of the following States and intergovernmental organization have notified the IB of the incompatibility of PCT Rule 49ter.1 and 2 with the national law applied by them: Algeria, Brazil, Canada, China, Colombia, Cuba, Czech Re-public, European Patent Office, Germany, Hungary, India, Indonesia, Japan, Lithuania, Mexico, Norway, Philippines, Portugal, Republic of Korea, Singapore, Spain, Sweden, Turkey, United States of America (situation on 1 April 2007).

以下の官庁は規則 49 の 3.1 と 2 国内法の不適合を国際事務局に通知しました。アルジェリア、ブラジル、カナダ、中国、コロンビア、キューバ、チェコ共和国、欧州特許庁、ドイツ、ハンガリー、インド、インドネシア、日本、リトアニア、メキシコ、ノルウェー、フィリピン、ポルトガル、大韓民国、シンガポール、スペイン、スウェーデン、トルコ、米国 (2007 年 4 月 1 日付け)。

## PCT NEWSLETTER NO.03/2007

## CHANGE REGARDING THE SIZE OF THE TEXT IN THE INTERNATIONAL APPLICATION

## 国際出願の文字サイズに関する変更

*Q: I have seen that with the rule change package that will enter into force on 1 April 2007, there is a new minimum size for text matter in the international application of 0.28 cm height for capital letters. I will soon be filing an international application, the description and claims of which have already been prepared in Times New Roman font with a 10 point font size with the result that the capital letters are less than the minimum 0.28 cm high. Why was this change in the requirement for the height of the letters made? If the international application is filed in its current format on or after 1 April 2007, will I receive an invitation to correct the size of the text? Are there any other changes to the physical requirements of international applications that I should be aware of?*

A: PCT Rule 11.9(d) has been amended with effect from 1 April 2007, so as to increase the minimum height of capital letters in the text matter of the international application from 0.21 cm to 0.28 cm. This new height would be approximately equivalent to a Times New Roman 12 point font, and applies to any text matter of the international application except for the request, noting that the request as such is not published.

Although many applicants already use a larger font size and thereby already meet the new minimum height requirements, it was deemed necessary to change the current minimum height requirement, which dates back to a time when typewriters were used rather than computers. Increasing the minimum height requirement will increase the accuracy of capture where modern information and communications technology is used in the processing of PCT applications. This is the case where international applications have been filed on paper and are converted into electronic form, for example, by way of scanning and subsequent further conversion from image files to text files through Optical Character Recognition (OCR)(which is the way in which all international applications filed on paper are processed at the International Bureau). The accuracy of an OCR conversion is inversely proportional to the size of the text being scanned, and it has been found that the OCR of applications filed using the minimum size of 0.21

**Q:** 2007年4月1日発効の規則改正を見たのですが、国際出願の文字の最小サイズとして、大文字の高さを0.28 cmとするという規定があります。間もなく国際出願を行う予定ですが、明細書と請求の範囲をTimes New Romanフォントの10ポイントフォントサイズで既に作成しています。その結果、大文字の高さが0.28 cmよりも小さくなっています。なぜ、このように文字の高さの要件が変更になったのでしょうか。2007年4月1日以降に現在のフォーマットで国際出願を出願した場合、文字の大きさの訂正を求められるのでしょうか。また、その他に、注意すべき国際出願の様式上の要件はあるのでしょうか。

**A:** PCT規則11.9(d)が2007年4月1日から修正され、国際出願において大文字の高さの最小サイズが0.21cmから0.28 cmに拡大することになります。この新たな高さはTimes New Romanフォントの12ポイントフォントサイズにおおよそ該当します。この高さは、願書を除く国際出願の全ての文字に適用されます。願書はそれ自体が公開されることがないことから適用されていません。

多くの出願人は既により大きなフォントサイズを用いているので、最小の文字の高さに関する新たな要件を満たしています。現在の最小の高さの要件は、コンピュータよりもタイプライターが用いられていた時代に規定されたので、変更する必要がありました。PCT出願の処理に現在の情報及び通信技術を活用するために、記録の正確性を増すことができる最小の高さを拡大することが必要でした。国際出願が紙の形式で出願された場合電子的な形式に変換されます。例えば、スキャン後、OCRによってイメージデータからテキストデータへの変換が行われます（全ての紙形式で出願された国際出願は、このように処理されます。）。OCR変換の正確性はスキャンする文字の大きさによります。最小のサイズとして0.21cmを用いた出願をOCRした場合には、電子データには多くの誤りが含まれて

cm result in electronic files which contain numerous errors which have to be corrected before they can be properly searched, examined and published. It has been found that scans of applications using a font size having a capital letter height of no less than 0.28 cm result in an acceptable level of OCR accuracy. Moreover, a larger font size is also much easier for people to read (scientific studies have shown that the ideal font size is 11 or 12).

If the text size in your international application is below the new minimum size of 0.28 cm, you will normally be invited by the receiving Office to correct the defect because of the above-mentioned negative consequences of having text that is too small to be scanned effectively.

Note, however, that now that international publication is in electronic form, many of the other physical defects which may have resulted in invitations to correct during the times of paper publication may no longer have that result, due to the fact that they are not as detrimental to the publication process. It is recalled that, according to PCT Rule 26.3, the physical requirements under PCT Rule 11 will be checked only to the extent that compliance therewith is necessary for the purpose of reasonable uniform international publication. Therefore invitations to correct physical requirements are not normally issued in respect of many of the minor defects, for example, if the line spacing is not set at one and a half, or if the page numbering is not centered.

None of the other requirements under PCT Rule 11 will change on 1 April 2007. However, because of the difficulty that OCR scanners have in recognizing hand-written characters, PCT Rule 26.4 has been amended so as to no longer permit corrections to the international application by hand. Therefore, in the case of a correction of any element of the international application other than the request, the applicant will be required, as from 1 April 2007, to submit a replacement sheet embodying the correction together with an accompanying letter drawing attention to the differences between the replaced sheet and the replacement sheet. As far as any correction to the request form is concerned, such correction may be stated in a letter, without the need to submit a replacement sheet, if that correction is of such a nature that it can be transferred from the letter to the request without adversely affecting the clarity and the direct reproducibility of the sheet onto which the correction is to be transferred.

しまうことから、適切な検索、審査及び公開をするためには、その誤りを訂正しなければならないことが分かりました。一方、大文字の高さが 0.28cm 以上のフォントサイズを用いた出願をスキャンした場合には、OCR の正確性のレベルは許容範囲であることが分かりました。更には、より大きなフォントサイズであれば、読みやすいという理由もあります（科学的な研究によれば理想的なフォントサイズは 11 又は 12 となっています。）。

国際出願に新たな最小サイズの 0.28cm よりも小さな文字サイズが使われていた場合には、通常、文字が小さすぎて効果的にスキャンできないことを解消するために、上述の欠陥を補充することを受理官庁から求められることとなります。

なお、現在は電子的な形式で国際公開がされていることから、紙によって公開が行われていた時代には、様式上の欠陥と認められ補充の求めを受けていた他の多くの欠陥は、もはや求めを受けていません。それは、公開の進める際にそれらの欠陥が弊害をもたらすことが無くなったからです。PCT 規則 26.3 によれば、規則 11 に定める様式上の要件を国際公開が適度に均一なものであるために必要な程度にまで満たされているかいないかのみによって点検することになっています。従って、通常は、多くの小さな欠陥に対して、様式上の要件の補充は求められません。例えば、行の間隔が 1.5 文字の幅ではない場合や用紙の番号が中央ではない場合などです。

2007 年 4 月 1 日に発効する PCT 規則では、PCT 規則 11 の他の要件については変更がありません。しかしながら、手書き文字を OCR で読み取ることは難しいことから、手書きによって国際出願を補充できなくするように PCT 規則 26.4 が修正されました。従って、願書以外の国際出願の要素を補充する場合には、2007 年 4 月 1 日から、補充を含む差替え用紙と、その差替え用紙を添付する書簡を提出し、その書簡において、差し替えられる用紙と差替え用紙との相違について注意を喚起する必要があります。一方、願書の補充に関しては書簡に記載することができます。しかし、補充によって書き換えられる用紙の明瞭さ及び直接複製の可能性に悪影



It is recalled that the texts of the amendments to the Regulations under the PCT, as in force on 1 April 2007, are available in documents PCT/A/34/6 and PCT/A/35/7 at:

[www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group\\_id=135](http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=135)

and that the consolidated text of the Regulations under the PCT, as in force on 1 April 2007, is available at:

[www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/pct\\_regs\\_april\\_2007.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/pct_regs_april_2007.pdf)

Further information about some of the other amendments to the Regulations that will enter into force on 1 April 2007 will be published in the April issue of the PCT Newsletter.

響を及ぼすことなく、書簡から記録原本に書き換えられることができる性質のものである場合に限られます。

2007年4月1日発効のPCT規則の修正箇所は、以下のアドレスのPCT/A/34/6及びPCT/A/35/7で参照可能です。

[www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group\\_id=135](http://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=135)

2007年4月1日発効のPCT規則の完全版は次のアドレスで参照可能です。

[www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/pct\\_regs\\_april\\_2007.pdf](http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/pct_regs_april_2007.pdf)

2007年4月1日発効のPCT規則の他の修正点についての更なる情報はPCTニューズレターの4月号に掲載されます。

## PCT NEWSLETTER NO.02/2007

## DATA ANALYSIS OF PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATIONS

## 公開された国際出願のデータ分析

*Q: I would like to carry out research in patenting trends, and would like to know whether it is possible to obtain information on PCT filing trends, such as applications filed by applicant during a particular period of time, and applications filed by country in a particular field of technology. Is there a tool for creating such customized profiles?*

**A:** It is recalled that a variety of data on PCT applications (for example, top applicants, country of origin of the application, fields of technology) is available in the Statistical Indicators Reports, the Yearly Reviews of the PCT and the list of top PCT applicants at:

[www.wipo.int/ipstats/en/statistics/pct/index.html](http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/pct/index.html).

However, these sources contain only information for certain prespecified criteria. The PatentScope Search Service can be used for obtaining a variety of information on published PCT applications for any chosen criteria for which data is available, and has recently been further complemented by a graphics function, which enables users to perform more customized analysis. The type of information obtainable using the PatentScope Search Service and its graphics function are described below.

### Patent Scope Search Service

With the PatentScope Search Service you can perform a search by one element, or by a combination of different elements, by typing the necessary information in the box(es) in the Structured, Simple or Advanced Search pages at: [www.wipo.int/pctdb/en/](http://www.wipo.int/pctdb/en/). For example, to obtain data on a particular applicant, type in the applicant's name in the appropriate box of the (default) Structured search box. You will then obtain a list of all international applications published by that applicant. For instance, if we take the PCT's biggest filer, Philips, a list of over 19,000 published applications are obtained.

Here are some examples of the kinds of things you can search for, noting that all searches can be narrowed down to a particular period of time, or a particular date of publication:

**Q:** 特許のトレンドについての研究を行いたいのですが、特定の期間に所定の出願人によって出願された国際出願や、特定の技術分野について所定の国によって出願された国際出願のような、PCT 出願のトレンドの情報を得ることが可能でしょうか。そのような所望の (customized) 統計を作ることができる道具はあるのでしょうか。

**A:** PCT 出願の様々なデータ (例えば、上位出願人、出願国、技術分野) が示されている、統計指標レポート、PCT 年次報告、及び PCT 出願人の上位リストは、次のアドレスから参照できます。

[www.wipo.int/ipstats/en/statistics/pct/index.html](http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/pct/index.html)

しかしながら、これらの資料は前もって特定された条件に該当する情報しか含みません。パテントスコープの検索サービスは、選択した条件においてデータが利用可能であれば、その条件に該当する公開された PCT 出願の情報を得るために用いることができます。そして最近追加されたグラフィックス機能によって、利用者が更に所望の分析を実行できます。パテントスコープ検索サービスとそのグラフィックス機能を用いて得られる情報の種類を以下に示します。

パテントスコープ検索サービス

パテントスコープ検索サービス

([www.wipo.int/pctdb/en/](http://www.wipo.int/pctdb/en/)) を用いて、項目別 (Structured)、シンプル、及びアドバンスド検索画面の入力欄に必要な情報を入力することによって、一つの項目や複数の項目による検索が実行できます。例えば、特定の出願人のデータを得るためには、デフォルトの項目別検索の適切な入力欄に出願人名を入力することで、その出願人による公開された国際出願の一覧を得ることができます。例として、PCT の最多出願人である“Philips”を入力すると、19,000 件を超える公開された出願の一覧が得られます。

1. The country of origin of published international applications (that is, the country of residence of the applicants or assignees of the application), for instance, you can search for applications originating from a given country, or you can find out which countries are developing a particular technology, for example, integrated circuits (for further information on fields of technology, see 3., below).
2. The number of international applications published in the name of a given applicant. This information can be broken down by the different variants of the applicant's name (for example, if data on "Philips" is requested, the list will include, amongst others: Koninklijke Philips Electronics N.V., Philips Intellectual Property & Standards GmbH, and Philips Semiconductors, Inc.). The results given will also include cases where the applicant in question is an assignee (that is, where an international application has been assigned by another applicant to that applicant).
3. International applications by field of technology. For example, you can find out the number of international applications published in a particular field of technology, that is, by IPC subclass (the first four characters of the IPC classification). You can also find out which applicant filed the most international applications in given field of technology, for example, which applicant filed the most applications relating to pharmaceuticals such as antimalarial drugs. By carrying out a search by applicant, third parties can find out about the inventive activity of a particular applicant. Note that one international application may be counted under several IPC subclasses.
4. Searches for inventions by keywords describing the invention, such as "Type II Collagen". This could be useful when you do not know the IPC subclass for a given technology. For example, you could find out which IPC subclasses are given to technologies associated with bicycles by typing in the word "bicycles" in the keywords box.
5. Searches by inventor, for example the number of international applications published in the name of a particular inventor, or the fields of technology in which a particular inventor is working.

ここで、検索の仕方の例を示します。全ての検索は特定の期間や特定の公開日で絞り込むことが可能です。

1. 公開された国際出願の出願国（つまり、出願人又は出願の承継人の住所がある国）。例えば、特定の国からの出願を検索することができます。また、例えば、集積回路のような、特定の技術分野について開発している国を見つけることができます。（詳細は、3の技術分野参照）
2. 特定の出願人名で公開された国際出願の件数。特定の出願人名をどう入力するかによって、得られる情報を詳細にできます（例えば、“Philips”と入力すると、Koninklijke Philips Electronics N.V., Philips Intellectual Property & Standards GmbH, and Philips Semiconductors, Inc. などが一覧に含まれます。）。結果には、その出願人が承継人である場合も含まれます（つまり、国際出願が他の出願人からその出願人に譲渡されている場合。）。
3. 技術分野による国際出願。例えば、特定技術分野、つまり IPC サブクラス（IPC の最初 4 文字）によって、公開された国際出願の件数を調べることができます。特定の技術分野で最も多く国際出願をしている出願人を見つけることができます。例えば、抗マラリア薬のような薬に関して最も出願している出願人が分かります。出願人による検索を実行することで、第三者が特定の出願人の開発動向について調べることもできます。一つの国際出願はいくつかの異なる IPC サブクラスで検索されることがあることに注意してください。
4. “Type II Collagen” のような発明を示すキーワードによる発明の検索。特定の技術分野の IPC サブクラスを知らない場合に有効です。例えば、キーワード入力欄に “bicycles” と入力し検索することで、自転車に関する技術にどの IPC サブクラスが付与されるのか調べることができます。
5. 発明者による検索。例えば、特定の発明者の名前で公開された国際出願の件数や、特定の発明者が研究している技術分野を調べることができます。
6. 代理人による検索。例えば、特定の代理人によって出願された国際出願の件数や技術分野を調べることができます。

期間による検索のような、更に高度な検索をするためには、初期検索画面 “SHORTCUTS” の一覧にあ

6. Searches by agent, for example the number and/or fields of technology of international applications filed by a particular agent.

For help with more advanced searches , for example, searching by date range, consult “Search Help” from the list of shortcuts on the initial search page, or go to:

[www.wipo.int/pctdb/en/help-search-adv.jsp](http://www.wipo.int/pctdb/en/help-search-adv.jsp)

### New graphics function

Bearing in mind that searches giving a large number of results may be difficult to analyze, the graphics function has been developed to display the results in various ways at the click of a button. It gives anybody access to data regarding published international applications in the form of four graphical charts organized by year of publication, country of origin, applicant name and IPC subclass. This new feature is found on the search results page after searching the relevant information using the Structured, Simple or Advanced Search at [www.wipo.int/pctdb/en/](http://www.wipo.int/pctdb/en/). Once you have obtained your list of applications, on the right hand side of the screen you will see a button which resembles a graph

If you click on this you will obtain graphical charts, each with an independent scroll bar. Graphics can be generated very quickly for the results of any search, however searches of larger amounts of data will take a little longer. To narrow down the graphics further, for example, to analyze the graphic but only for the top three countries and the top applicant (where there are several applicants listed), click to highlight each item of interest (use the Ctrl key on your keyboard to select more than one entry from a table) then press the Re-analyze button near the top of the screen. Where you have restricted your search in this way, you will be able to see confirmation of the way the search has been restricted by hovering over the word “restrictions” at the top. Any of the data obtained can be copied by the user into their own files. To carry out a completely new search, return to the original search page, and click on “reset”.

Users of this new feature should be aware of the following:

- The feature extracts and downloads large volumes of data from PatentScope to your local computer. For this reason, it may take several seconds to display the

る “Search Help” をご覧いただくか、次のアドレスをご参照ください。

[www.wipo.int/pctdb/en/help-search-adv.jsp](http://www.wipo.int/pctdb/en/help-search-adv.jsp)

### 新たなグラフィックス機能

膨大な検索結果は時として分析することが難しい場合があります。そこで、ボタンをクリックすることで様々な結果が表示できるグラフィックス機能が付加されました。どなたでも、出願年、出願国、出願人名、IPC サブクラスによる4つのグラフ形式で、公開された国際出願のデータを入手することができます。この機能は、項目別、シンプル、アドバンスド検索 ([www.wipo.int/pctdb/en/](http://www.wipo.int/pctdb/en/)) を用いた検索後の検索結果画面にあります。出願の一覧の結果が出たところで、画面の右側にグラフを模したボタンを見つけることができます。

このボタンをクリックすることで、個々にスクロールバーを備えた各グラフが画面に表示されます。如何なる検索の結果に対してもグラフは直ちに表示されますが、大量のデータを有する検索結果の場合には多少時間を要します。グラフの結果を限定するためには、例えば、上位三つの出願国や最多出願人（いくつかの出願人が表示されていた場合）に対して再度分析するためには、関心ある各項目のハイライト部分をクリックし（表から1つ以上の項目を選択する場合にはキーボードの Ctrl キーを使用してください）、画面の上部にある “Re-analyze” ボタンを押してください。このように検索結果を限定した場合には、画面上部に “restrictions” と表示されますので、限定されていることを確認できます。得られたデータは自分のファイルにコピーすることが可能です。完全に新たな検索を実行するためには、最初の検索画面に戻り、“reset” をクリックしてください。

新機能に関しては以下の点にご注意ください。

- この機能はパテントスコープからパソコンに大量のデータを抽出しダウンロードします。よって、グラフを表示するまで数秒かかる場合があります。また、このシステムは 20,000 件までの検索結果しか表示できません。
- 出願人で検索した場合、与えられた名前を有する出願人全てが一覧として表示されます。グラフィックス機能のボタンをクリッ



graphics, and the system is limited to displaying 20,000 results.

- In the case of an applicant search, the initial search will list all applicants with a given name. The graphics data obtained after clicking on the graphics function tab will only give information on the first-named applicants in the request. Note that, if the inventor is also listed as an applicant only for the purposes of certain designations, for example, in the case of an applicant/inventor for the purposes of the US designation, the applicant/inventor will not be included in the graphics.

- The way in which you type the name of the applicant may affect your search results, for example “Philips” will get more results than “Koninklijke Philips Electronics N.V.” because it may include different branches of Philips, and the way in which the applicant’s name was indicated in the request form may vary. Note that typing “Philips” will also list any applicants who are natural persons and whose family name is Philips.

- Where the same IPC subclass is listed multiple times for the same international application, the IPC subclass is counted only once, for example if an international application is listed under B64C 27/20 and B64C 29/00, the subclass B64C will only be counted once and not twice. For further information on the classification of international applications under the IPC, see:

[www.wipo.int/classifications/ipc/en/](http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/)

クして得られるグラフは願書において最初に名前が記載されている出願人に関する情報です。もし、発明者が特定の指定国のために出願人として挙げられている場合、例えば、米国を指定するために出願人／発明者となっている場合には、出願人／発明者はグラフには含まれません。

- 出願人の名前を入力の方法で検索結果は影響されます。例えば、“Philips” と入力すると、“Koninklijke Philips Electronics N.V.” と入力した場合よりも検索結果が多くなります。それは、Philips と入力すると Philips の支社を含むことになるかもしれませんし、願書によって使用されている出願人名が変わることがあるかもしれないからです。“Philips” と入力すると自然人で姓が “Philips” である出願人も一覧結果に表示されることに注意が必要です。
- 同じ国際出願に、同じ IPC サブクラスが複数回付与されている場合には、IPC サブクラスは一度しか数えられません。例えば、国際出願に B64C 27/20 及び B64C 29/00 が付与されている場合であっても、サブクラス B64C は一度だけ数えられ、二度数えられません。IPC に基づく国際出願の分類についての更なる情報は次のアドレスをご参照ください。

[www.wipo.int/classifications/ipc/en/](http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/)

## PCT NEWSLETTER NO.01/2007

## DANGERS OF RELYING ON FAILURE TO PAY PCT FEES WHEN THE APPLICANT WANTS THE INTERNATIONAL APPLICATION TO BE WITHDRAWN

出願人が国際出願の取下げを希望する場合に、PCT 手数料の未払いによって済まそうとすることの危険性

*Q: If I decide not to proceed with an international application shortly after filing it, is it an option for me to simply not pay the fees to the receiving Office? If I do this, the receiving Office will consider the application withdrawn, dispensing with the need for me to take any action by sending a notice of withdrawal of the application.*

A: By not paying the fees related to the filing of the international application within the time limit prescribed, your application should, in theory, be considered withdrawn by the receiving Office. According to PCT Rule 16bis, where the transmittal fee, the international filing fee and the search fee have not been paid within one month from the date of receipt of the international application (see PCT Rules 14.1(c), 15.4 and 16.1(f)), the receiving Office invites the applicant under PCT Rule 16bis.1(a) to pay to it the amount required to cover those fees, together with, where applicable, the late payment fee under PCT Rule 16bis.2, within a time limit of one month from the date of the invitation. Where the applicant does not, within the time limit set in the invitation, pay in full the amount due, the receiving Office declares the international application withdrawn (PCT Article 14(3)(a) and PCT Rules 16bis.1(c) and 29.1) and informs the applicant accordingly.

Note, however, that it is not advisable to proceed in this way if you wish to withdraw the international application, as there are risks associated with such a “passive” form of withdrawal. The following are examples of what can occur (and has occurred) when applicants have relied on failure to pay fees to effect the application’s withdrawal:

- the receiving Office sent the invitation to pay the fees, but failed to follow up on that invitation by declaring that the application was considered withdrawn;
- the receiving Office failed to notify the International Bureau (IB) that the international application was considered withdrawn; or

**Q:** 国際出願の出願直後に手続をこれ以上進めないことを決めた場合に、受理官庁に手数料を単に支払わないことで済ませることは可能でしょうか。この場合に、出願人による取下げ通知の送付が免除され、受理官庁によってその出願が取下げられたとみなされるのでしょうか。

**A:** 所定の期間内に国際出願の出願に関する手数料を支払わない場合は、理論的には、出願は受理官庁によって取下げられたとみなされます。PCT 規則 16 の 2 の規定に基づいて、送付手数料、国際出願手数料、調査手数料が国際出願の受理の日から 1 箇月以内に支払われなかった場合は (PCT 規則 14.1(c), 15.4, 16.1(f))、受理官庁は PCT 規則 16 の 2.1(a) の規定に基づいて、その手数料を賄うために必要な額及び、該当するときは、PCT 規則 16 の 2.2 の規定に基づく後払手数料を求めの日から 1 箇月以内に支払うよう出願人に求めることができます。出願人が規定する期間内に支払うべき額を完全に支払わなかった場合には、受理官庁は国際出願の取下げを宣言し (PCT 第 14 条(3)(a), PCT 規則 16 の 2.1(c), 29.1)、出願人に通知します。

しかし、国際出願の取下げを希望する場合に、このような手段を用いることはお勧めできません。それは、そのような取下げの“消極的”手段に伴う危険性があるからです。出願人が出願の取下げを手数料の未払いによって行おうとした場合に、あり得る例を示します。

- 受理官庁が手数料の支払いの要求をしたものの、出願が取下げられたとみなす宣言をするための管理を怠った場合。
- 国際出願が取下げられたとみなされたことを、受理官庁が国際事務局 (IB) に通知することを怠った場合。
- 国際出願が取下げられたとみなされたことを、受理官庁は IB に通知したものの

•the receiving Office did notify the IB that the international application was considered withdrawn, but the notice failed to reach the IB in time to prevent international publication of the international application.

It is much safer to actively send a notice of withdrawal if you want the international application to be withdrawn. It is recommended, although not compulsory, that applicants use Form PCT/IB/372 for this, which should be duly signed and preferably faxed to the fax number indicated on that form. Withdrawals received on this fax machine are monitored from Monday to Friday until 6.00 pm, Geneva time, and processed immediately. It is recalled that any notice of withdrawal should be signed by all applicants (PCT Rule 90bis.5) or by the duly appointed agent. If the notice has been signed by the agent and a power of attorney has not been submitted because the receiving Office has waived the requirement to submit powers of attorney, the necessary power(s) of attorney should be submitted together with the notice of withdrawal.

For further information on withdrawing the international application, see PCT Applicant's Guide, paragraph 452, and PCT Rule 90bis. The withdrawal itself is free of charge, and by actively withdrawing the application, you still do not have to pay the fees payable on filing, and you are assured that your international application will be withdrawn. You should, nevertheless, check that your withdrawal is confirmed by the authority with which the withdrawal was made.

の、その通知が国際出願の国際公開を取止められる時までに IB に届かなかった場合。

国際出願を取下げのことを望むならば、取下げ通知を送る方がより確実です。義務ではありませんが、取下げのために様式 PCT/IB/372 を用いることをお勧めします。その PCT/IB/372 には正式に署名する必要があります。更に、その様式に記載されているファクシミリ番号にファクシミリでお送りいただくことをお勧めします。ファクシミリ機で受信された取下げ通知は月曜日から金曜日のジュネーブ時間午後 6 時まで監視されており、直ちに、処理されます。取下げ通知は全ての出願人 (PCT 規則 90 の 2.5) 又は、正式に指名された代理人による署名が必要です。通知が代理人によって署名がされているにも拘わらず、受理官庁によって委任状の提出要件が放棄されているために、委任状が提出されていない場合には、取下げ通知と一緒に必要な委任状をお送りいただく必要があります。

国際出願の取下げに関する更なる情報は、PCT 出願人の手引 (PCT Applicant's Guide) パラグラフ 452、PCT 規則 90 の 2 をご参照ください。取下げ自体は無料です。そして、取下げ通知を提出した場合であっても、出願に関する手数料を支払う必要はありませんし、提出したことによって国際出願の取下げが保証されます。なお、取下げを行う機関によって取下げが確定されたのか確かめることをお勧めします。