



国内段階への移行

WIPO PCTウェビナーシリーズ

Session 9

2022年10月6日 ライブ

毛利 峰子
リーガルオフィサー
PCT法務・ユーザ関連部
世界知的所有権機関 (WIPO)

本日の内容

- 国内段階移行に関する判断要素
- 国内段階移行の準備
- 国内段階移行時の要件
- 国内段階移行の期限
- 翻訳文
- 補正

クイズ 4問



クイズ

Q 1. 国際調査報告の発行が遅れた場合は、国内移行の期限も延長される

Yes No

Q 2. 国内移行の際には、出願人は必ず現地の代理人を任命しなければならない

Yes No

Q 3. 国内移行期限を徒過した場合であっても、PCT制度上には必ず救済される措置がある

Yes No

Q 4. 国内移行の際には必ず優先権書類の翻訳を提出しなければならない

Yes No

国内段階移行に関する判断要素

- 各国で権利取得の手続きを継続するか否か
 - どの権利を取得するか
- 移行先 (指定/選択官庁)
 - いずれかの国内官庁
 - いずれかの広域官庁
- 国内段階移行の時期：いつ移行するか
 - 優先日から30ヵ月の期間の経過前 (31ヵ月又はそれ以上の場合もある)
 - 第I章に基づく？*
 - 第II章に基づく？
 - 国内段階への早期移行の可能性も考慮する

* LU 及び TZ については、引き続き20ヵ月の移行期限が適用される。

国内段階移行の準備

- 国内移行の判断は可能な限り早めに行う
- 出願人の氏名 (名称) の表示を再度確認し、万が一必要であれば駆け込みで規則92の2に基づく変更請求を行う
- 現地代理人に関連書類・情報をすべて提供する (ePCT経由でも可能)
- 現地代理人への指示
 - 国内段階におけるそれぞれの特許制度に応じた補正
 - 特許実体審査に関する方針・戦略
 - 現地代理人に継続して書類・情報を提供する

PCT特許審査ハイウェイ (PCT-PPH) を利用するか否か

■ メリット

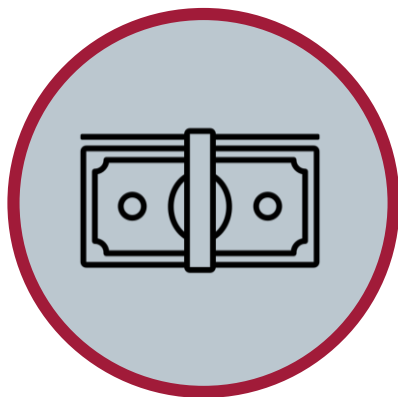
- ❑ 官庁間の成果物の利用による重複作業の削減 & 審査効率の向上
- ❑ 早期に権利を実現：審査期間の短縮（オフィスアクション回数の減少）
- ❑ 手続きが容易
- ❑ 最終的な登録率が高くなる：法的確実性の向上

■ 手続上の要件

- ❑ 国際段階での特許性に関する肯定的評価
- ❑ 国内段階移行も同じクレームの範囲を主張
- ❑ 国内官庁がまだ実体審査を開始していないこと

国内段階移行時の要件 (第22条(1) 及び第39条(1)(a))

■ 所定の期間内に以下を提出:



国内手数料の支払い



翻訳文
(該当する場合)



PCT国際出願の写し
(国際公開前の国内移行)

国内段階移行するための期限

- 国内段階移行の期限は、国際段階における手続の遅延にかかわらず適用される
- 移行期限を徒過した場合の救済措置:
 - 規則49.6に基づく権利の回復の適用?
 - やむを得ない事情「故意ではない」「相当な注意」
どちらの事由に該当?
 - 適用される期限：1年間又は正当な理由がなくなった日から2か月以内
 - 規則49.6が適用しない場合

規則49.6に基づく権利の回復が適用されない DO/EO

- 国内法令との不適合に関する通知がなされた官庁
(規則49.6(f)):

CA カナダ

CN 中国

DE ドイツ

IN インド

KR 大韓民国

LV ラトビア

MX メキシコ

NZ ニュージーランド

PH フィリピン

PL ポーランド

- これら官庁に適用される国内法令では、権利の喪失に対する保護規定を、別の形態で用意している可能性がある

□ 詳細は、PCT出願人の手引の国内段階の各指定/選択官庁に関する記載を参照

翻訳文について

- 明細書、請求の範囲及び要約の翻訳
 - 大半の官庁は、出願当初の国際出願の翻訳文及び補正後の国際出願の翻訳文の提出を要求
- 図面に含まれる文言の翻訳
- 翻訳は正確でなければならない

国内法に基づく補正

- PCT制度では国内段階においても補正の機会が確保されている
 - 手続の詳細は国内法により定められる
- 各国の審査傾向に応じて請求の範囲の書き方を調整
- 請求項数にかかる手数料削減のために請求項数を減らす
 - 特殊な例: CN, DE, IN
- 補正が許される期限

国内段階移行時の特別な要件

- 規則51の2.3に規定された期間
- 申立ての有用性
- 優先権書類の翻訳文 (規則51の2.1(e))

<https://www.wipo.int/pct/ja/guide/index.html>

代理人からの要求が多い場合

■ 根拠が明らかな場合:

優先権書類原本

(国際段階で所定の期間内に提出されなかった場合)

規則92の2に基づく記録変更に関する証拠

■ 根拠が明らかではない場合:

国内官庁による要求か現地代理人の要求か

国際事務局に相談

クイズ

Q 1. 国際調査報告の発行が遅れた場合は、国内移行の期限も延長される

Yes No

Q 2. 国内移行の際には、出願人は必ず現地の代理人を任命しなければならない

Yes No

Q 3. 国内移行期限を徒過した場合であっても、PCT制度上には必ず救済される措置がある

Yes No

Q 4. 国内移行の際には必ず優先権書類の翻訳を提出しなければならない

Yes No

クイズの解答



クイズ

Q 1. 国際調査報告の発行が遅れた場合は、国内移行の期限も延長される

~~Yes~~ No

Q 2. 国内移行の際には、出願人は必ず現地の代理人を任命しなければならない

~~Yes~~ No

Q 3. 国内移行期限を徒過した場合であっても、PCT制度上には必ず救済される措置がある

~~Yes~~ No

Q 4. 国内移行の際には必ず優先権書類の翻訳を提出しなければならない

~~Yes~~ No

質疑応答



PCT関連情報

■ PCT制度に関する一般的なご質問

□ PCTインフォメーションサービス (Infoline):

Tel: +41 22 338 83 38

E-mail: pct.infoline@wipo.int

■ ePCTに関するご質問

□ PCT電子サービス (eServices) ヘルプデスク:

Tel: +41 22 338 95 23

E-mail: pct.eservices@wipo.int

■ WIPOが発行するニュースレターの配信登録

<https://www.wipo.int/newsletters/ja>

ご清聴ありがとうございました



アンケートに
ご協力を
お願いいたします

WIPO | PCT
The International
Patent System