

PCT NEWSLETTER

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

2021年6月号 | No. 06/2021

PCT ニュースレター日本語訳では、[PCT NEWSLETTER](#) (英語版) の翻訳を提供しています。PCT アップデート (PCT Information Update) の詳細、PCT セミナーカレンダー、PCT 手数料表、PCT 締約国一覧につきましては、英語版をご参照下さい。また、記載される内容は英語版が優先します。

PCT 作業部会

第 14 回 PCT 作業部会が、2021 年 6 月 14 日から 17 日まで、ジュネーブにてハイブリッド型会議として開催されました。

全般的な混乱発生時における PCT 救済措置の強化

本作業部会は、2021 年 10 月開催予定の PCT 総会の次回会合における採択のため、PCT 規則 82 の 4 に関する修正案を提出することに合意しました (文書 PCT/WG/14/11 参照)。修正案では、

- 関係者が PCT 規則に定める期間が遵守されなかったことによる遅滞についての許容を求める際に、官庁に対し証拠提出の免除を許可する。
- 官庁における全般的な混乱発生時において、最長 2 か月までの更新可能な延長期間を設けることができ、延長期間中に満了する PCT 規則に定める全ての期間は、当該延長期間の終了まで延長されることを許可する。

本作業部会は、2020 年 4 月 9 日に公表された「新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の世界的流行に伴う解釈声明と特許協力条約 (PCT) に関して推奨される実務変更の対応」における官庁の対応経験に関する評価報告についても意見を交わしました (文書 PCT/WG/14/9 参照)。

近日開催予定の PCT セミナー、ウェビナーや他の PCT 関連イベントをお見逃しなく。
詳細は今月号の PCT セミナーカレンダーをご覧ください。

先の国際出願の認証謄本

本作業部会は、国際出願が後の出願の優先権主張の基礎として使用される際に、国際出願の記録の写しを認証謄本の基礎として使用できるようにする選択肢を協議しました（文書 PCT/WG/14/16 参照）。代表团は、受理官庁に代わって国際事務局（IB）が WIPO 優先権書類デジタルアクセスサービス（DAS）に先の国際出願の写しを提供する選択肢を広く支持しました。一方、一部の代表团からは、いくつかの問題、例えば、この新制度の対象となる出願件数が、当選択肢を実施するために必要な IT 開発コストを正当化できるのかどうか、また、提案されている認証方法や証明書の様式がパリ条約の第 4 条 D(3) の要件を満たすのかどうかの問題が提起されました。本作業部会は、関係者に対し、この会合で提起された問題に対処し、次回会合にて修正案を提出するよう求めました。

配列表タスクフォース

本作業部会は、配列表タスクフォースが遂行している作業の現状報告に関する文書を取り上げました（文書 PCT/WG/14/5）。事務局は、タスクフォースが ST.26 への移行実施時期に関して「ビッグバン」の期日を延期する勧告を検討していることに注目し、まだ参加していない官庁に対し、当フォーラムでの議論に参加するよう呼びかけました¹。

特許審査ハイウェイの PCT への正式な統合

本作業部会は、特許審査ハイウェイ（PPH）を PCT システムに正式に統合することで国内段階審査の迅速化を図ることを目指す、日本、韓国、英国及び米国による PCT 規則改正及び実施細則の修正案を検討しました（文書 PCT/WG/14/10）。多数の代表团が当提案に関心を示した一方で、一部の代表团は、特に官庁における作業負担、PPH 申請を処理するために業務上の柔軟性を高める必要性、そして当提案と PCT 制度の理念との関連性について懸念を表明しました。本作業部会は、同会合で提起された意見を検討し、次回会合にて修正案を提出するよう上述の国に対し要請しました。

電子出願サービス

本作業部会は、国際出願のフルテキスト処理への移行に向けた提案の大まかな方向性を承認し、当目標を実現するために官庁及びユーザグループとの協力を継続するよう IB に要請しました（文書 PCT/WG/14/8）。

また、作業部会は PCT 電子サービスを改善するため進行中の新たな取り組みに関する報告も取り上げました。PCT-SAFE による出願を引き続き受理している一部受理官庁は、IB が PCT-SAFE の廃止を実施できるよう、他の出願サービスへの移行準備に関する最新状況を報告しました。2022 年 7 月 1 日をもって、PCT-SAFE のサポート業務は終了予定となっています。

その他の議題

本作業部会はまた、以下のとおりの報告も取り上げました。

¹ タスクフォースはその後、「ビッグバン」の期日を 2022 年 7 月 1 日まで延期することに合意し、全ての IP 官庁と協議するため延期に関する回章を発行するよう IB に要請しました。

- 特許審査官を対象とした研修の調整 (文書 PCT/WG/14/13)
- 実体審査を行う特許審査官を対象とした研修向けの e-learning リソースの利用に関する調査 (文書 PCT/WG/14/15)
- PCT に基づく技術支援の調整 (文書 PCT/WG/14/17)
- PCT 最小限資料タスクフォース (文書 PCT/WG/14/4)
- 五大特許庁 (IP5) 間の PCT 協働調査及び審査 (CS&E) 試行プロジェクトの評価フェーズ (文書 PCT/WG/14/6) 当評価フェーズでは、IB が本プロジェクト参加者への調査を 2020 年に開始しており、2022 年 6 月に終了予定。
- 指定官庁としての英国知的所有権庁が、国際調査機関 (ISAs) としてのカナダ知的所有権庁、IP オーストラリア及びシンガポール知的所有権庁によって作成された国際調査報告について、フィードバックを行う試行プロジェクト。2021 年初頭に米国特許商標庁が ISA として試験的に参加しており、他の ISA に対しても参加が促された (文書 PCT/WG/14/12)
- WIPO 手数料振込サービス (文書 PCT/WG/14/7)
- 第 28 回 PCT に基づく国際機関会合の報告 (文書 PCT/WG/14/2 及び PCT ニュースレター 2021 年 4 月号) 及び
- 国連安全保障理事会による制裁に関連する国際出願 (文書 PCT/WG/14/3)

要約及び作業文書

議長による要約 (文書 PCT/WG/14/18) は、下記 WIPO ウェブサイト上の作業文書と同一ページに掲載されています。

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=62348

本作業部会の報告書案も追って上記ページに掲載予定です。

WIPO 決済プラットフォームに導入された PCT 手数料のオンライン決済

受理官庁としての国際事務局 (RO/IB) に支払う出願手数料及び IB に支払う補充国際調査手数料

2021 年 6 月 14 日から、WIPO 決済プラットフォームを介して、以下の PCT 関連手数料のオンライン決済ができるようになりました。

- RO/IB に新規国際出願する際に支払う手数料 (スイスフラン、ユーロ、米国ドル建て) 及び
- 補充国際調査の際に IB に支払う手数料 (スイスフランのみ)

オンライン決済方法、並びに各決済方法で認められている通貨に変更はありません。

- WIPO 予納口座 (スイスフランのみ)、

- クレジットカード (スイスフラン、ユーロ、米国ドル。なお、アメリカンエキスプレスはスイスフランのみ)、
- PayPal (スイスフラン、ユーロ、米国ドル)、及び
- 銀行振込 (スイスフラン、ユーロ、米国ドル)

オンライン決済機能を利用する際の現行の手続に変更はありません。ユーザの皆様は、通常通り決済手続を行うことが可能ですが、新しいユーザインターフェースに気づかれるかと思えます。以下のリンクから、スクリーンショットの再現画面がご覧いただけます。

<https://www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=1597>

もしもユーザの WIPO アカウントが WIPO 予納口座と連結していれば、クレジットカード又は PayPal による決済方法を選ぶことも可能ですが、デフォルトの決済方法としては、予納口座からの決済が設定されます。さらに、ePCT から直接決済プラットフォームにアクセスする場合、双方の連結が改善されたことで、予納口座にアクセスするためのユーザ名とパスワードを再度入力する手順が不要になりました。

なお、WIPO 予納口座の保有者につきましては、手数料をスイスフランで支払う際に「銀行振込」の決済方法は利用できません。このようなスイスフランでの振込は、自動的に予納口座の残高の補充として処理されるためです。

WIPO に対する PCT 手数料のオンライン決済についての詳細は、以下のリンクをご参照下さい。

<https://www.wipo.int/pct/en/epct/learnmore.html?N=1597> (英語版)

決済プラットフォームは、以下のリンクからご利用下さい。

<https://www3.wipo.int/epayweb/v2/summary.xhtml> (英語版)

(訳者注: ページ右上の言語切替ドロップダウンリストから日本語が選択可能)

決済プラットフォームに関する詳細やサポートについては、以下のリンクからお問い合わせ下さい。

<https://www3.wipo.int/contact/en/area.jsp?area=finance> (英語版)

国際出願の電子出願及び処理

経済省 知的所有権部 (モンテネグロ) による電子形式での国際出願の受理及び処理の開始

受理官庁としての経済省 知的所有権部 (モンテネグロ) は 2021 年 8月1日から、電子形式での国際出願の受理及び処理を開始することを、PCT 規則 89 の 2.1(d) 及び 89 の 2.2 に基づき国際事務局 (IB) に通知しました。当該官庁は、ePCT 出願を利用した電子形式で提出される国際出願を受理します。適用される手数料表の項目4 に掲載された電子出願の手数料減額は、手数料表 I(a) に記載されています。

電子形式による国際出願の提出に関する当該官庁の要件及び運用を含む通知は、2021 年 6月24日付の公示 (PCT 公報) に掲載されました。以下のリンクからご参照下さい。

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

(PCT 出願人の手引、附属書 C (ME) が更新されました。)

欧州特許庁による EPO New Online Filing (CMS) の受理終了

欧州特許庁 (EPO) は、2022 年 1 月 1 日をもって、受理官庁、国際調査機関、補充調査機関及び国際予備審査機関として、EPO New Online Filing (CMS) (旧称 EPO Case Management System) を利用して提出される国際出願 (並びに国際出願に関連する他の書類や通信) の受理を終了する旨を国際事務局に通知しました。CMS は、2021 年 4 月 1 日に利用開始された新しいウェブベースの出願サービスである「オンライン出願 2.0」に置き換わる予定で、この新しい出願サービスでは、PCT 出願や出願後の中間書類について ePCT の関連機能と統合されています (PCT ニュースレター 2021 年 3 月号をご参照下さい)。

CMS の受理終了を受けて、2022 年 1 月 1 日からは、EPO に対する電子形式での国際出願や国際出願に関連する中間書類や通信の提出には、以下の方法が利用可能となります。

- EPO オンライン出願 2.0
- ePCT 出願
- EPO オンライン出願、及び
- EPO Web フォーム出願

EPO オンライン出願された場合には、CD-R、DVD-R 若しくは DVD+R の媒体によるオフライン出願も可能な点にご留意下さい。

当該情報をもって、電子形式による国際出願の提出に関する当該官庁の要件や運用を含む通知が更新され、2021 年 3 月 18 日付の公示 (PCT 公報) に掲載されました。

https://www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.html (英語版)

CMS の受理終了及びオンライン出願 2.0 の利用開始についての詳細は、以下のリンクから、EPO の公示 2021 年 5 月版をご参照下さい。

<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2021/05/a43/2021-a43.pdf>

(英語版)

PCT-SAFE を利用して提出される国際出願の受理を終了する官庁

(リマインダ) カナダ知的所有権庁及び受理官庁としての国際事務局 (RO/CA 及び RO/IB)

PCT ニュースレター 2021 年 5 月号 (並びに RO/IB については 2021 年 2 月号と 4 月号) でお知らせした通り、RO/CA 及び RO/IB は 2021 年 7 月 1 日をもって、PCT-SAFE ソフトウェアを利用して電子形式で提出される国際出願の受理を終了します。RO/CA 又は RO/IB に出願する PCT-SAFE ユーザの皆様には、可能な限り早急に ePCT 出願の利用開始を強くお勧めします。PCT-SAFE により作成され、RO/CA 又は RO/IB に対して提出される全ての出願は、選択 RO における 2021 年 6 月 30 日の午前零時前 (現地時間) に提出される必要があります。

PCT-SAFE ユーザの皆様には、選択受理官庁が ePCT 出願を受理している場合には、お早めに ePCT 出願に移行されるようお勧めいたします。ePCT 出願を受理可能な受理官庁の現時点のリストは、以下のリンクからご参照下さい。

<https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/EFilingServers.xhtml> (英語版)

(訳者注: ページ右上の言語切替ドロップダウンリストから日本語が選択可能)

PCT-SAFE から ePCT 出願への移行に関する詳細やサポートについては、PCT オペレーションカスタマーサポート部 pct.eservices@wipo.int へお問い合わせ下さい。

PCT 統計 2020

PCT 年次報告 (2021 年版)

PCT 年次報告 (2021 年版) では、2020 年の PCT に関する活動及び進展が要約されています。PCT 出願 (上位出願国、上位出願人及び技術分野ごとの出願件数を含む) や 2020 年の国際特許制度の実績に関する包括的な統計や、(利用可能な最新年である) 2019 年の国内段階移行に関する統計が紹介されています。また、(以下に記述した) 特別テーマに関する内容や、PCT 利用におけるメリットの概要も提供しています。

今年は、a first insight into the impact of the COVID-19 pandemic on PCT applications filed in 2020 (新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の世界的な流行が 2020 年の PCT 出願に与えた影響に関する第一次見解) と題し、PCT 年次報告の特別テーマとしています。感染症の拡散を抑えるために講じられた措置と感染症の流行そのものにより、即時的且つ多大な社会的、経済的な混乱を世界にもたらし、世界の国内総生産が低下しました。この世界的な景気後退にもかかわらず、同年の PCT 出願件数は 4 % 増加しました。さらに、この年の前半では、電気工学分野の出願の割合が減少し、主に生物化学や化学分野のイノベーションが好まれたことから、PCT 出願人が新しい状況に迅速に適応したことが示唆されています。当記事では、一般的な出願動向は、パンデミックの初期に鈍化し、7 月から 9 月にかけて回復し、同年の後半に感染者数が再び最多に達すると再度減少し始めたことと指摘しています。2008 年の金融危機と COVID-19 の世界的な流行が PCT 出願に与えた影響を比較し、異なる地理的エリアでの出願の推移を論じています。

PCT 年次報告の英語版は、以下のリンクからご利用下さい。

<https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4548&plang=EN>

本 PCT 年次報告のエグゼクティブ・サマリーは、まもなく以下の 9 言語、アラビア語、中国語、英語、仏語、独語、日本語、韓国語、ロシア語及びスペイン語で利用可能になります。

米国特許商標庁による 2021 年 6 月 18 日の閉庁

米国特許商標庁 (USPTO) は、連邦政府の祝日のため、2021 年 6 月 18 日に公務を休業した旨を国際事務局に通知しました。

その結果、PCT 規則 80.5 に従って、国際出願に関連する文書又は手数料が官庁に到達すべき期間の末日が当該官庁の上記の閉庁日に当たった場合、その期間は後続の最初の就業日である 2021 年 6 月 21 日に満了するよう延長されました。

PCT アップデート

CL: チリ (電話番号)

EP: 欧州特許庁 (電子出願)

GR: ギリシャ (電話番号、電子メールによる通知、要求される写しの部数)

IS: アイスランド (FAX 機の使用停止)

ME: モンテネグロ (電子出願)

MT: マルタ (官庁の名称、FAX 番号)

MX: メキシコ (紙媒体の写し)

調査手数料 (カナダ知的所有権庁、中華人民共和国国家知識産権局 (CNIPA)、欧州特許庁、日本国特許庁)

2021 年 8 月 1 日から、以下の官庁が実施する国際調査について、下記に示した通貨による換算額が変更されました (訳者注: 日本に関連する部分のみ訳出)。

欧州特許庁	日本円
日本国特許庁	ユーロ

上記通貨による料金は、手数料表 I(b) に表示されています。

(PCT 出願人の手引 附属書 D (EP 及び JP) が更新されました)

日本語の PCT 関連資料

PCT ウェブサイトを定期的にご利用されているユーザの皆様は、近年お気づきかもしれませんが、PCT 法務・ユーザ関連部並びに WIPO 特許・技術セクターの他部は、PCT 関連資料を PCT10 公開言語で提供すべく努めています。日本語による情報については、多くの日本語ユーザを対象に、長年にわたり PCT 関連資料の日本語版が提供されてきました。例えば PCT ニュースレターは 2003 年以来、毎月日本語に翻訳され、PCT ウェブサイト (<https://www.wipo.int/pct/ja/newslett/index.html>) に掲載されています。当記事では、WIPO 「PCT – 国際特許制度」のウェブページ上で、日本語で利用可能な多くの関連資料から一部を紹介します。日本語を使用するユーザの皆様には、特に英語を得意としない方や、関連資料を日本語で利用可能なことをご存じない方などに対して、ぜひ周知していただけますようお願いいたします。

どのような関連資料が日本語 (又は英語以外の PCT 8 公開言語のいずれか) で利用可能であるかを確認するには、ページ右上にある言語切替のドロップダウンリストから英語以外の言語を選択して下さい。

<https://www.wipo.int/pct/en/>

なお、PCT ウェブサイトの日本語版へは、直接以下のリンクからご利用下さい。

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

日本語で利用可能な PCT 関連資料の一部を以下に紹介します。

- PCT を初めて利用する方向け:
 - PCT 制度の概要を紹介する短編ビデオ: 海外での特許取得を目指して (<https://www.wipo.int/pct/ja/users/index.html>)
 - PCT 制度の概要の解説 (<https://www.wipo.int/pct/ja/users/index.html>)
 - PCT 制度に関するよくある質問 (FAQ) (https://www.wipo.int/pct/ja/basic_facts/faqs_about_the_pct.pdf)
 - PCT ビデオシリーズ (<https://www.wipo.int/pct/en/training/index.html>) (訳者注: ビデオ画面右下横のキャプション機能から日本語字幕が選択できるビデオあり)
 - PCT セミナー資料 (https://www.wipo.int/pct/ja/seminar/basic_1/index.html) 及びウェビナー (<https://www.wipo.int/pct/ja/seminar/webinars/index.html>)
 - ディスタンスラーニングコース: 特許協力条約入門 (https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?page=courseCatalog.xhtml&lang=jp&cc=PCT_101J#plus_PCT_101J)
 - PCT 出願人の手引 (<https://www.wipo.int/pct/ja/guide/index.html>)
- PCT リーガルテキスト:
 - 特許協力条約及び PCT に基づく規則 (<https://www.wipo.int/pct/ja/texts/index.html>)
- PCT 出願の提出:
 - ePCT (WIPO IP Portal) (<https://pct.wipo.int>) (言語切替のドロップダウンリストから日本語を選択して下さい)
 - 願書及び国際予備審査請求書 (<https://www.wipo.int/pct/en/forms/index.html>)
 - PCT 受理官庁としての国際事務局への直接出願 (<https://www.wipo.int/pct/ja/filing/filing.html>)
 - PCT 期間計算システム (<https://www.wipo.int/pct/ja/calculator/index.jsp>)
- PCT ニュース:
 - PCT ニュースレター (<https://www.wipo.int/pct/ja/newslett/index.html>)
 - PCT ハイライト: PCT に関する最新の進展や今後の動向の概要 (<https://www.wipo.int/pct/ja/highlights/>)
 - PCT 年次報告のエグゼグティブ・サマリー (<https://www.wipo.int/publications/ja/details.jsp?id=4549&plang=JA>)

- 新型コロナ感染症 (COVID-19) 関連の最新情報:
特定の手続を行う際や特定の手数料の支払における遅滞の許容や、電子形式のみによる PCT 書類や通知の送付に関する情報をはじめとした、WIPO の COVID-19 の対応に関する情報 (https://www.wipo.int/pct/ja/covid_19/covid_update.html)

– お問い合わせ先 (<https://www.wipo.int/pct/ja/index.html>)

この度、PCT を利用されている日本語ユーザの一部の方から国際事務局あてに、日本語による PCT 関連資料の利用にあたり、以下の感謝の言葉をいただきました。厚くお礼申し上げます。

「PCT ニュースレターについて、実務アドバイスや各国特許庁のトピックスなどを興味深く拝見しております。」

「実務アドバイスは、複雑な内容が多く、日本語版が大変重宝しています。」

「PCT ニュースレターの業務上必要と思われる記事は、特に注意して読ませていただいております。具体的には、規則改正、日本国特許庁に関する情報、ePCT 関連の情報等が多いです。規則改正等の情報は、PCT ニュースレターは、早い段階 (訳者注: 日本語版は英語版の発行後 1 週間以内に発行) で、分かり易く説明してくださっているので、大変助かっています。」

「特にここ 1 年は COVID-19 関連の最新情報は業務上、常に確認しており関係者で情報共有をするのに役立っております。」

「PCT 出願人の手引」及び「附属書」は、かなりの頻度で利用しております。その他「受理官庁としての国際事務局への直接出願について」(<https://www.wipo.int/pct/ja/filing/filing.html>)も分かり易く説明されているため、初心者の方でも心配なく対応できるのではないかと思います。

PCT 関連資料の最新/更新情報

視聴可能なウェビナーの録音

WIPO Sequence Validator

2021 年 5 月 12 日に中継された表題のウェビナーの録音が利用可能になりました。以下のリンクにて氏名と電子メールアドレスを入力すると視聴でき、PDF 版のプレゼンテーション資料やウェビナーからの質疑応答をまとめた文書も利用可能です。

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=62850

WIPO ST.26: Advanced

2021 年 5 月 19 日に中継された表題のウェビナーの録音が利用可能になりました。以下のリンクにて氏名と電子メールアドレスを入力すると視聴でき、PDF 版のプレゼンテーション資料やウェビナーからの質疑応答をまとめた文書も利用可能です。

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=62851

Exploring the PCT webinar series: Understanding PCT incorporation by reference

“Exploring the PCT” ウェビナーシリーズから、2021 年 5 月 27 日に中継された表題の録音が利用可能になりました。以下のリンクにて氏名と電子メールアドレスを入力すると視聴でき、PDF 版のプレゼンテーション資料も利用可能です。

<https://www.wipo.int/pct/en/seminar/webinars/index.html>

Everything you need to know about ePCT webinar series: ePCT, filing an international application with RO/IB

2021 年 6 月 2 日及び 3 日に中継された表題の録音が利用可能になりました。以下のリンクにて氏名と電子メールアドレスを入力すると視聴でき、PDF 版のプレゼンテーション資料も利用可能です。

<https://www.wipo.int/pct/en/seminar/webinars/index.html>

アラビア語によるウェビナー

“Exploring the PCT” ウェビナーシリーズから、“Best practices for filling a PCT application” と題したウェビナーの録音が、この度アラビア語で利用可能になりました。氏名と電子メールアドレスを入力すると視聴でき、PDF 版のプレゼンテーション資料も、それぞれ以下のリンクから利用可能です。

<https://register.gotowebinar.com/recording/3420069816628351752> 及び

https://www.wipo.int/pct/ar/seminar/webinars/2021/8_6_2021.pdf

偽の手数料支払請求に関する注意喚起

新たな請求書

PCT 出願人や代理人の皆様が、WIPO 国際事務局 (IB) からの通知ではなく、PCT に基づく国際出願の手続に関係のない手数料請求書を受領する事態について、PCT ニュースレターにおいて再三にわたって注意喚起を続けてきました。そしてこの度、「WPTD Office – World Patent & Trademark Database」からの新たな偽の請求書が確認されました。本請求書は、PCT ユーザーが WIPO に通報した他の多くの通知例と共に、下記リンク先で閲覧できます。このような請求書に関する注意喚起情報も、同リンク先からご参照下さい。

www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.html

全ての PCT 出願は、国際事務局によってのみ優先日から 18 か月後速やかに公開され (PCT 第 21 条 (2)(a) 参照)、国際公開に際して別途の手数料は必要ありません。また、国際公開による法的な効果は PCT 第 29 条に規定されている通りです。

出願人や代理人の皆様におかれましては、まだお済みでない場合には、組織内の手数料支払い担当者や、このような請求書を受領する可能性のある発明者に注意を促して下さい。なお、このような疑わしい請求書を受け取った場合には、国際事務局にご連絡下さい。

電話番号: (+41-22) 338 83 38

FAX 番号: (+41-22) 338 83 39

電子メール: pct.legal@wipo.int

WIPO は、PCT 出願人、代理人又は発明者 (PCT ユーザ) の皆様に、政府若しくは消費者保護協会における対応を求められるよう推奨しております。苦情申立ての例文や「政府機関又は苦情を受け付ける消費者保護協会」の一覧が上記ウェブページで閲覧可能です。

実務アドバイス

国際調査機関 (ISA) による発明の単一性の欠如の判断に対処する手段

Q: 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判断したため、ISA 発行の追加して納付すべき手数料の納付命令書 (様式 PCT/ISA/206) を受け取りました。ISA の通知によると、追加手数料が支払われない場合、ISA は国際出願の請求の範囲に最初に記載された発明に関連する部分に限って国際調査報告 (ISR) を作成されます。当方は、ISA による単一性の欠如の判断には同意しておらず、全ての請求の範囲が調査されることを希望しています。追加手数料を支払わずに、単一性の欠如の判断に対処する手段はあるのでしょうか？

A: 調査手数料は、国際出願に関して ISA が国際調査を実施する (並びに調査に関連する他の全ての業務を行う) 費用を賄うものです。ただし、当該出願が発明の単一性の要件を満たしている範囲に限ります²。ISA が発明の単一性の欠如を認めた場合、各追加の発明に対する追加調査手数料の支払を出願人に求めることができます (PCT 規則 40.1)。

出願人が命令書の郵送日から 1 か月以内に追加調査手数料を支払わなければ、ISA は当該追加手数料が求められている発明の調査は行いません。そのため出願人は、国際出願の請求の範囲に最初に記載された発明 (「主発明」) に関連する部分に限って調査された ISR と ISA の見解書 (WO-ISA) を受け取るようになります。つまり、様式 PCT/ISA/206 に記載された特定の請求の範囲のみが調査の対象となります。上述した期間内に請求された追加調査手数料の全額が支払われた場合には、出願の全ての発明に関する調査結果が ISR に含まれることになります。全ての請求の範囲の調査を受けるには、ISA が決定した追加手数料を支払う必要があります。

出願人が、ISA による発明の単一性の欠如の判断に合意しないのであれば、異議を申し立てて追加手数料を支払うことができます (PCT 規則 40.2(c))。異議の申立てを行うには、以下の行為が必要となります。

- (適用される期間内に) 追加調査手数料 と、ISA が異議申立て手数料³を課している場合には、かかる手数料を支払うこと。該当する ISA の情報は、PCT 出願人の手引の附属書 D をご参照下さい。また、
- 国際出願が発明の単一性の要件を満たしている旨の理由を示した陳述書、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提出すること。

² PCT 規則 13.1 は、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ことを規定しています。

³ 個別の発明ごとに追加手数料が必要となりますが、支払が必要となった追加調査手数料が課された発明数にかかわらず、異議申立て手数料の支払は一回のみとなります。

手数料が支払われた後、ISA の枠組みにおいて設置される検査機関が異議を審理します。そして、当該機関が、異議を正当と認める限度において追加手数料の全額又は一部料金を出願人に払い戻すことを命じます。支払われた異議申立て手数料については、当該機関がその異議を完全に正当であると判断した場合にも全額が返金されます。異議及び当該異議についての決定の書面は、出願人の請求により、国際調査報告とともに指定官庁に通知されます (PCT 規則 40.2(c))。

出願人が、ISA に対する追加手数料を支払わず、その後、国際予備審査の請求を行った場合、国際予備審査機関(IPEA) は、ISR が作成されていない発明に関する請求の範囲を審査する義務はなく (PCT 規則 66.1(e))、また実際のところ審査は行わないであろう点に注意して下さい。また IPEA は、発明の単一性の欠如の問題について ISA とは異なる結論を出す可能性がある点にもご留意下さい。なお当該機関が、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おいて、出願人の選択により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ことができます (PCT 規則 68.2)。

また出願人は、ISA の見解書に関して非公式コメントを提出することができますが、これは当該国際出願が発明の単一性の要件を満たしていないとする ISA の所見に反論するものです (非公式コメントの提出は、国際予備審査請求の手続きで正式な反論を行わない際にご利用いただけます)。非公式コメントは審査されませんが、国際公開日から PATENTSCOPE にて公衆に利用可能となり、国内段階での判断のため指定/選択官庁に転送されます。非公式コメントについての詳細は、PCT ニュースレター 2015 年 1 月号と 4 月号に掲載された「実務アドバイス」を以下のリンクからご参照下さい。

https://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2015/pct_news_2015_13.pdf (英語版)

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2015/newslett_2015.pdf (日本語版)

補充国際調査を請求する場合、出願人は、ISA により特定された発明のうち一の発明に補充国際調査を減縮する旨の表示を記載することができます (PCT 規則 45 の 2.1(d))。また補充国際調査機関 (SISA) は、IPEA と同様に、国際調査の対象とならなかった請求の範囲を調査対象から除外することができます (PCT 規則 45 の 2.5(d))。特定の機関が実施する補充国際調査に関する詳細は、PCT 出願人の手引の SISA の附属書をご覧ください。

PCT 第 28 条に基づき、出願人は、国内段階への移行時に発明の単一性に関する国内要件を満たすために、各指定官庁 (場合によっては PCT 第 41 条に基づき各選択官庁) において請求の範囲について補正をする機会を与えられます。ただし、指定 (又は選択) 国の国内法令で認められていない限り、その補正は出願時の国際出願の開示を超えてはならないことに注意して下さい (PCT 第 28 条(2) 及び第 41 条(2))。さらに、PCT 第 17 条(3)(b)及び第 34 条(3)(c)に従って、指定 (又は選択) 国の国内法令は、当該指定国の国内官庁が ISA による発明の単一性の欠如の判断を正当であると認める場合に、調査が行われなかった国際出願の部分は、当該国に関する限り、出願人が手数料を支払った場合を除き、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。実際に、一部の官庁は、調査が行われなかった部分の国内調査のために追加手数料の支払を要求しているのに対し、他の官庁では、分割出願の提出と関連出願の手数料の支払を要求しています (詳細は、PCT 出願人の手引の関連する国内編に記載されています)。ただし、いくつかの事例では、指定 (又は選択) 官庁が ISA の判断に合意しない場合、例えば、出願人が ISA の見解書に関する非公式コメントを通じて説得力ある議論を行った場合、あるいは IPEA の見解書に対する反駁により発明の単一性の要件が満たされると判断される場合、当該官庁は、追加手数料や分割出願の提出を要求せずに、追加の調査と審査を行うことがあります。

結論として、追加手数料を支払わずに、発明の単一性の欠如の判断に対処したり、全ての請求の範囲の調査を受けることはできません。ですが、もし出願人が国際段階で追加手数料を支払わないと決めたとしても、上述したように国内段階でこの問題に対処できる可能性はまだあります。ただし、調査が行われなかった部分について各指定官庁に対して特別な手数料の支払い、又は分割出願の提出が必要となる場合があります。

発明の単一性の要件に関する詳細は、PCT に基づく実施細則の附属書 B に掲載されています。以下のリンクからご参照下さい。

https://www.wipo.int/pct/en/texts/ai/annex_b.html (英語版)

また、PCT 出願人の手引 の国際段階の 5.114 から 5.123 項及び 7.015 から 7.021 項も、以下のリンクからご参照下さい。

<https://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf> (英語版)

<https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/guide/ja/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf> (日本語版)