

# PCT NEWSLETTER

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

2021年9月号 | No. 09/2021

PCT ニュースレター日本語版では、[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。

## 知的所有権登録局 (グアテマラ) による国際事務局への受理官庁機能の委任

知的所有権登録局 (グアテマラ) は、2021年9月1日から、当該官庁の受理官庁機能を国際事務局 (IB) に委任したことを IB に通知しました。グアテマラの国民及び居住者により受理官庁としての IB に提出される国際出願に関する管轄国際調査機関及び予備審査機関は、オーストリア特許庁、欧州特許庁 (EPO)、国立工業所有権機関 (ブラジル)、国立工業所有権機関 (チリ)、スペイン特許商標庁及び米国特許商標庁<sup>1</sup>となります。

(PCT 出願人の手引、附属書 C (IB) が更新されました)

## 国際出願の電子出願及び処理

### スペイン特許商標庁

スペイン特許商標庁は、2021年11月1日から、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。これに伴い、当該日以降、受理官庁としての当該官庁に出願する際に出願人が利用可能な電子出願の形式は、EPO Online Filing のみとなります。

## 国際事務局による IPEA 関連書類の写しの提供

<sup>1</sup> EPO が管轄国際予備審査機関となるのは、国際調査が EPO、オーストリア特許庁又はスペイン特許商標庁により行われる/た場合のみです。また、国立工業所有権機関 (チリ) 及び米国特許商標庁が管轄国際予備審査機関となるのは、国際調査がこれら同一官庁により行われる/た場合のみです。

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。

2020 年 7 月 1 日に発効した PCT 規則 94.1(c) の改正を受けて、選択官庁としての欧州特許庁 (EPO) は、PCT に基づく実施細則に従い、PCT 規則 71.1(a) 又は (b) に基づいて、当該官庁に代わって、国際予備審査機関 (IPEA) から国際事務局に送付された書類の写しを提供するよう国際事務局に要請しました。

## PCT アップデート

AM: アルメニア (官庁の名称、所在地とあて名、国内法の規定、保護の種類、出願言語、優先権の回復請求に適用される基準、手数料)

AU: オーストラリア (手数料)

AZ: アゼルバイジャン (手数料)

BA: ボスニア・ヘルツェゴビナ (所在地とあて名、手数料)

DO: ドミニカ共和国 (電子メールアドレス、微生物及びその他の生物材料の寄託、手数料)

EA: ユーラシア特許庁 (微生物及びその他の生物材料の寄託に関する要件)

EE: エストニア (手数料)

ES: スペイン (電子形式による国際出願の提出)

GT: グアテマラ (所在地とあて名、電話番号、FAX 機の使用終了)

KG: キルギスタン (官庁の名称、電話番号)

KZ: カザフスタン (所在地とあて名、手数料)

RS: セルビア (手数料)

VN: ベトナム (代理人に関する要件)

調査手数料 (オーストラリア特許庁)

取扱手数料 (オーストラリア特許庁、イスラエル特許庁)

## 例外的な閉庁日

フィリピン知的所有権庁

フィリピン知的所有権庁は、新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の世界的流行に伴う事態を受けて、2021 年 8 月 6 日から 20 日まで公務を休業した旨を国際事務局 (IB) に通知しました。新型コロナウイルス感染症の世界的流行に対する対応として当該官庁が講じた措置の詳細は、以下のリンクの COVID-19 IP 政策トラッカーの該当欄に掲載されています。

<https://www.wipo.int/covid19-policy-tracker/> (英語版)

上述した官庁の閉庁に関して、PCT 規則 80.5 は、国際出願に関連する文書及び手数料が官庁に到達すべき期間の末日が、当該官庁が公の事務処理のために公衆に対する閉庁日に当たる場合には、その期間は、後続の最初の就業日に満了するよう延長されることを規定している点にご留意下さい。

官庁により IB に提供された閉庁日の一覧が、上記の情報を追加して更新されました。以下のリンクに掲載されています。

<https://www.wipo.int/pct/dc/closeddates/> (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 に関するブログ記事

「PCT を検討する」好機: 特許保護の可能性を確保するためグローバルな特許戦略を再考する

米国の弁理士であり、特許講師、そして PCT Learning Center (<https://www.PCTLearningCenter.org>) の CEO 兼 マネージングディレクターでもある、John White 氏が、現代における PCT 戦略の利用と実施について興味深いブログ記事を書いています。当記事は主に米国の読者を対象としていますが、PCT ユーザーにも関心の高い内容となっています。かつてないほどグローバル化が進み、発明を国際的に保護する重要性が高まっていることから、特許戦略がこの数年で変化していることを論じています。

White 氏は、PCT 出願を行う価値についてこう語っています。

「(PCT 出願を行うことで)、「世界各国での特許出願係属中」の状態をさらに 18 か月 (仮出願による保護を超えて) 延ばすことができます。非常に大きな値打ちもあります。PCT 出願にかかる費用は、たいてい外国出願の一件分より低いにもかかわらず、世界の GDP のほぼ 100% を占める地域で特許が保護される可能性が維持されるのです。」

さらに、

「、最初の調査と予備審査報告の実施に米国を選択した場合で、新規性、進歩性と産業上の利用可能性に関して肯定的な結果を得られると、米国の国内段階移行の際に手数料減額の対象となります。そのうえ特許審査ハイウェイ (PPH) の申請対象にもなるのです。つまり早期審査へひとっ飛びできるわけです。その通りです、言ったように、PCT は上手く利用できれば、時間と費用を節約してくれるのです。PPH を申請したケースでは、高い特許査定率とオフィスアクション数の減少、且つ迅速な手続が可能となります。かなり合理的です。通常の出願費用に加えて、優先審査を請求する高い小切手を書く必要はありません。」

そして、White 氏は PCT について次のように結論づけています。

「、世界に広がる将来の特許保護の可能性を確保してくれます。米国は現在、世界の GDP の約 20% (減少傾向にあります) を占めています。これは GDP の 80%、つまり未来の可能性は、海外に存在しており私たちを手招いているということです。現代の産業構造は、はるかにスリム化されています。過去の「価値感」はもうありません。意思決定とビジネスは、ウェブのスピードで動いています。PCT は、そのスピードに合わせて全ての選択肢を保護してくれます。そして、30 か月の PCT 期間が経過した後は、欧州特許庁などの広域出願を行うことで、「特許出願係属中」の状態を維持することができます。もし先行技術が発見され、出願が「タッチアウト」になったとしても、今後の機会や別の発明のために追加の出願や費用を節約できたこととなります。刈り込みは早めに行うと費用を削減できるのです。」

当記事の全文は、以下のリンクに掲載されています。

<https://pctlearningcenter.org/time-to-think-pct-rethink-your-global-patent-strategy-to-preserve-your-seat-at-the-table/>

## PCT ケーススタディ

EHang: 可能性は無限大

Guangzhou EHang Intelligent Technology Co., Ltd は、自動運転航空機技術で世界有数の企業です。同社は、「EHang」の名前で知られ、自動運転航空機を開発し、エアモビリティ（旅客輸送と物流）、スマートシティマネジメント、航空メディアソリューション等、商用ソリューションを提供しています。同社の使命は、安全で自動飛行でき、環境にやさしいエアモビリティを誰もが利用できるようにすることです。WIPO ウェブサイトに掲載されている同社のケーススタディで、同社は、知的財産 (IP) 管理の重要性やアイデアを売るにあたって直面した知的財産における課題、そして将来の計画を語ってくれました。

「EHang は、318 の国内特許、43 の外国特許を出願し、国際特許出願 (PCT 制度) を使って 76 の国際特許出願を行いました。」(また、450 以上の商標を出願しました)、... 「EHang は、知的財産権を取得、管理、保護する能力を数年間で大幅に高めることができました。そのお蔭で強力な IP 戦略を確立し、当社の事業開発目標を支えるオペレーションシステムを構築することができました。」

また、EHang は、WIPO のグローバルデータベースも有効に活用しています。

「WIPO の商標、意匠、特許に関するグローバルデータベースのお蔭で、IP サービスやポリシーについて簡単に検索することができました。これらのデータベースを活用することで、特許、商標、意匠に関する必要な情報を収集することができました。また、世界各国における知的財産法について学ぶこともできました。データベースには多言語検索やグラフィック分析、機械翻訳などの機能もあり、知的財産関連の情報へのアクセスが大幅に向上しました。」

当記事の全文は、以下のリンクに掲載されています。

<https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/2021/case-studies/ehang.html> (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 関連資料の最新/更新情報

会合文書 (PCT 総会)

国際特許協力同盟 (PCT 同盟) (PCT 総会) の第 53 回 (第 23 回通常) 会合の文書が作成されました。同会合は、2021 年 10 月 4 日から 8 日の期間でジュネーブにて開催が予定されています。以下のリンクからご利用下さい。

[https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_id=62980](https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=62980) (英語版)

視聴可能なウェビナーの録音

アラビア語によるウェビナー

アラビア語による以下のウェビナーの録音(今月初めに中継)及び PDF 版の各プレゼンテーション資料は、以下のリンクからアクセス可能です。

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

- Exploring the PCT ウェビナーシリーズから、Understanding PCT incorporation by reference
- Exploring the PCT ウェビナーシリーズから、How to best utilize declarations

#### 英語によるウェビナー

英語による以下のウェビナーの録音(以下に記載された日付に中継)及び PDF 版の各プレゼンテーション資料は、以下のリンクからアクセス可能です。

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

- Exploring the PCT ウェビナーシリーズから、How to best utilize declarations (2021 年 6 月 24 日)
- Everything you need to know about ePCT ウェビナーシリーズから、ePCT, filing an international application with RO/US (2021 年 8 月 5 日)
- Everything you need to know about ePCT ウェビナーシリーズから、eHandshakes- Access Rights-eOwnership (2021 年 9 月 7 日)

#### 仏語によるウェビナー

仏語による WIPO/EPO の PCT 年次報告ウェビナーの録音(2021 年 7 月 5 日中継)及び使用されたプレゼンテーション資料は、以下のリンクからアクセス可能です。

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

#### 独語によるウェビナー

独語による以下のウェビナーの録音(以下に記載された日付に中継)及び PDF 版の各プレゼンテーション資料は、以下のリンクからアクセス可能です。

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

- Exploring the PCT ウェビナーシリーズから、How to best utilize declarations (2021 年 8 月 26 日)
- WIPO Standard ST.26 から、Introduction (2021 年 9 月 7 日)

#### 日本語によるウェビナー

日本語による以下のウェビナーの録音(2021 年 8 月 4 日中継)及び PDF 版のプレゼンテーション資料は、以下のリンクからアクセス可能です。

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



- Exploring the PCT ウェビナーシリーズ (訳者注: 日本語名 WIPO PCT ウェビナーシリーズ) から、申立てのベストプラクティス

#### 韓国語によるウェビナー

韓国語による以下のウェビナーの録音 (2021 年 9 月 10 日中継) 及び PDF 版のプレゼンテーション資料は、以下のリンクからアクセス可能です。

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

- WIPO Standard ST.26 から、Introduction

#### ロシア語によるウェビナー

ロシア語による以下のウェビナーの録音 (2021 年 8 月 4 日中継) 及び PDF 版のプレゼンテーション資料は、以下のリンクからアクセス可能です。

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

- Exploring the PCT ウェビナーシリーズから、How to best utilize declarations

#### スペイン語によるウェビナー

スペイン語による以下のウェビナーの録音 (2021 年 8 月 27 日中継) 及び PDF 版のプレゼンテーション資料は、以下のリンクからアクセス可能です。

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

- Exploring the PCT ウェビナーシリーズから、Understanding PCT Incorporation by reference

## 実務アドバイス

### 国際出願の早期国内段階手続の申請

Q: 当方は、シンガポール知的所有権庁 (IPOS) (RO/SG) に PCT 出願を行い、国際調査機関 (ISA/SG) として IPOS を選択しました。国際調査報告と ISA の見解 (WO/ISA) を受け取ったところで、結果は肯定的でクレームのいくつかは特許可能であると判断されました。特に競合他社がいるオーストラリア、中国と欧州諸国の一部の特定の国々で迅速に特許を付与してもらいと思っており、現状における最善策を検討しています。早期手続のスキームについて聞きました。アドバイスしてもらえますでしょうか？

A: 出願人は、PCT 第 22 条(1) に基づく全ての必要な手続を行い、国内段階に早期移行して、PCT 第 23 条(2) に規定されている通り、関係する官庁に対して国内段階手続を早期に開始するよう請求することができますが、出願の早期手続を受けられるとは限りません。ただし、特許審査ハイウェイ (PPH) のようなスキームを活用することにより、出願人が国内段階の早期移行を希望する官庁は、クレームのいくつかは特許可能であるとの先の判断を考慮して、出願の手続を早期に進めることが可能となります。PPH は、ワークシェアリングスキームであり、出願人は、所定の条件の下、出願が早期に処理されるよう申請することができます。PPH の枠組みでは、対応する出願の少なくとも一つのクレームが先行庁 (Office of Earlier Examination (OEE)) により特許可能である、そしてそのクレームが「十分に対応して

いる」ものと判断された場合に、出願人は後続庁 (Office of Later Examination (OLE)) に早期審査を申請することができます。

出願人にとって PPH スキームを利用するメリットは、より速やかに特許保護を取得することができ、グローバルポートフォリオをより迅速且つより予見性の高い方法で構築することができる点です。また、一般に全体の審査費用は、通常の手続と比べて低くなっており、拒絶理由を通知するオフィスアクションの回数は減少し、PPH 申請をしない出願に比べて高い特許査定率となっています。なお、PPH による手続を提供する官庁の大半は、申請する際の手数料は課していません。

ただし、出願人は、先行庁の国内成果物又は広域成果物を利用した PPH の利用と PCT-PPH の利用を区別する必要があります。PCT-PPH については、早期審査では PCT 成果物を利用しますが、それは PCT 出願が肯定的な WO/ISA、又は肯定的な国際予備審査機関 (IPEA) の見解、若しくは肯定的な特許性に関する国際予備報告 (IPRP) (PCT 第 II 章 (Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)) を受け取った場合です。少なくとも一つのクレームが新規性、進歩性又は産業上の利用可能性に関する PCT 基準を満たしている必要があります。加えて、国内 (又は広域) 段階出願での全てのクレームは、PCT 基準を満たすと判断されたクレームと十分に対応していなければなりません。つまり、そのクレームは、PCT 出願に記載されているものと同様か同様の範囲、若しくはより狭い範囲である必要があります。ある PCT-PPH 参加庁からの国際調査の結果及び/又は審査結果が利用可能であれば、国内段階移行してから別の適格な PCT-PPH 参加庁が特許を付与するまでの時間を短縮できるはずです。

異なる参加庁間で多くの二庁間 PCT-PPH の合意があり、要件、ガイドラインや様式も異なりますが、全参加庁はいくつかの共通したポリシーを共有しており、参加官庁に以下の点を奨励しています。

- 最大限ワークシェアリングに努める。
- PPH の申請から特許付与の最終決定まで全手続における審査を迅速に行う。及び
- 審査の全過程において出願人と効率的且つタイムリーな通信を行う。

各参加庁の実施手続に関する様式やガイダンスの詳細は、以下の PPH のリンクをご参照下さい。

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

この事例での出願に関しては、ISA/SG からの肯定的な見解を受け取っている点を踏まえ、PCT-PPH プログラムの手続を申請することができます。上述のウェブページにある二庁間合意を確認すると、IPOS は、欧州特許庁 (EPO) 及び中国国家知識産権局 (CNIPA) (並びに国立工業所有権機関 (INPI) (ブラジル)) と二庁間 PPH の合意を提携しています。すなわち、出願人が関心のある国の二か国 (中国及び欧州特許の対象となる国) については、それぞれの二庁間合意を通して ISA/SG からの肯定的な見解を利用し、国内/広域段階での早期手続を申請することができます。

オーストラリア特許庁に関しては、IPOS 及びオーストラリア特許庁の双方がグローバル PPH 試行プログラムの参加庁となっています。グローバル PPH では、統一された基準の下、ある参加庁からの PCT 成果物をはじめとする成果物を利用して、別のどの参加庁 (現在 27 庁) に対しても早期手続を申請することができます。また、グローバル PPH は、先行庁が参加庁である場合や ISA 又は IPEA である場合の PCT 成果物を利用した審査も含みます。一連の資格要件を満たしていれば、二庁間合意の PPH ネットワークの実施を簡素化することができます。なお、欧州特許庁及び中国は、グローバル PPH の参加庁ではない点にご留意下さい。

PCT-PPH の利用可能性は、出願の国際調査 (及び/又は予備審査) を実施するため選択した官庁により決定されるため、ISA を選択する時点で PPH の利用可能性をすでに考慮しておく価値があるでしょう。この事例では RO/SG に出願しましたが、例えば、オーストラリア特許庁と二庁間合意のある ISA/EP を選択することもできました。一方、EPO と CNIPA は、IP5 (五大特許庁) PPH 試行プログラムの参加庁です。IP5 PPH は、五大特許庁間 (CNIPA, EPO, 日本国特許庁、韓国知的所有権庁及び米国特許商標庁 (USPTO)) 間の多数国間合意です。

他の多数国間 PPH 合意には、PROSUR<sup>2</sup> や Alianza del Pacífico もあります。上述した全てのプログラム (PPH、グローバル PPH、IP5 PPH、PROSUR-PPH 及び Alianza del Pacífico) の詳細は、以下のリンクに掲載されています。

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

PPH の利用は一般に多くのメリットがありますが、利用の申請に伴う条件には、所定の制限があることも意味します。PPH によって審査が迅速に実施されるためには、クレームは、対応する出願のクレームと同一又はより狭い範囲であることが必要になるため、PPH の申請と共に、クレームの補正も提出する必要がある場合も意味します。また、一部の官庁では、他の補助的な書類も必要となることがあります。例えば、米国では、クレームの補正又は新規のクレームが提出される場合、出願人は、そのクレームが先行庁での出願で認められた/特許可能であると判断されたクレームに十分対応していること、そしてその補正は、クレームの範囲内であることを証明する必要があります。

なお、EPO による PACE 又は USPTO での Track One のように PPH とは異なりますが、追加の早期審査スキームを提供している一部の官庁もあります。特許法や現地の実務の違いを考慮して、出願人が国によって異なるクレームの範囲を含めたい状況であれば、(PPH ではない) 別の審査手続を請求する方がより適切なこともあるでしょう。

(訳者注: 日本国特許庁が管理している PPH に関するサイト <https://www.jpo.go.jp/toppage/pph-portal-j/index.html> もご参照下さい。)

---

<sup>2</sup> PPH-PROSUR 合意に関する実務アドバイスが、PCT ニュースレター 2017 年 1 月号

[https://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2017/pct\\_news\\_2017\\_1.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2017/pct_news_2017_1.pdf) (英語版)

[https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2017/newslett\\_2017.pdf#page=5](https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2017/newslett_2017.pdf#page=5) (日本語版) に掲載されています。