

平成 29 年 PCT 規則修正 平成 29 年 6 月 30 日外務省告示 225 号

平成 29 年 7 月に発効する特許協力条約に基づく規則 (PCT 規則) の改正の概要
主な改正内容 (特許庁 H P より)

1. 補充国際調査の請求期限延長 (第 45 規則の 2)、2. 先の調査結果等の受理官庁 (RO) から国際調査機関 (ISA) への送付、3. 国内段階情報の通知義務、4. 不適合規定の削除

1. 補充国際調査の請求期限延長 (第 45 規則の 2)

PCT 国際出願の出願人は、出願時に選択した ISA による国際調査に加えて、別の ISA による国際調査 (補充国際調査) を求めることができます。

従来、補充国際調査の請求期限は優先日から 19 ヶ月とされていたところ、その利用が低調にとどまっていることから、同制度の活用を促すため、請求期限を優先日から 22 ヶ月に延長することになりました。

本改正は、国際出願日にかかわらず、平成 29 年 7 月 1 日において改正前の同規則に基づく請求期限が満了していない国際出願に適用されます。

なお、国際調査機関としての日本国特許庁は、補充国際調査を行っておりません。

2. 先の調査結果等の受理官庁から国際調査機関への送付 (第 12 規則の 2、第 23 規則の 2 及び第 41 規則)

従来、ISA による国際調査報告の作成に当たり、RO が先の出願の調査結果を保有する場合、当該調査結果は出願人の請求により RO で作成され、ISA へ送付されることになっていました。しかし近年、多くの庁で審査期間が短縮され、国際調査が行われる時点で先の出願の調査・分類結果が利用可能となるケースも増えていると考えられます。

そこで、RO が国際出願の優先基礎出願に係る調査結果及び分類に関する情報を保有する場合、出願人の請求の有無にかかわらず、当該 RO は当該先の調査結果等を ISA に送付することになりました。

なお、PCT 及び特許法の規定に基づく RO の守秘義務との関係から、調査結果の送付は原則として先の出願が国際公開又は国内公開されている場合に限定されます (日本は、規則 23 の 2.2(e) に基づく通告を行っています)。

本改正は、平成 29 年 7 月 1 日以降を国際出願日とする国際出願に適用されます。

上記に関する日本の国内制度の変更点については、こちら (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の一部を改正する省令 (経済産業省令第 48 号)) をご参照ください。

3. 国内段階情報の通知義務 (第 86 規則及び第 95 規則)

国際出願の国内段階情報は、国際出願された技術の各指定国における保護状況を知るために有用です。そのため、現在でも、当該情報は一部の指定官庁から国際事務局に送付され、WIPO のウェブサイト上で公開されています。しかし、この提供は各官庁の任意で行われるため、情報の利用可能性が限定されているのが現状です。

そこで、各指定官庁が国際事務局に提供すべき国内段階情報の項目等を明確化するとともに、提供を義務とする改正がなされました。

なお、本改正は、原則として平成 29 年 7 月 1 日以降を国際出願日とする国際出願に適用されますが、条約第 22 条又は第 39 条に基づく行為の日が平成 29 年 7 月 1 日以降である場合、平成 29 年 7 月 1 日より前の国際出願日の国際出願にも適用されます。

4. 不適合規定の削除 (第 4 規則及び第 51 規則の 2)

現在、適用を受ける加盟国がなくなったことにより経過措置規定が削除されました。

1. 補充国際調査の請求期限延長 第 45 規則の 2

旧	新
<p>第 45 規則の 2 補充国際調査 45 の 2.1 補充調査請求 (a) 出願人は、優先日から 19 箇月を経過する前にいつでも、国際出願について 45 の 2.9 の規定に基づき補充国際調査を管轄する国際調査機関が補充国際調査を行うことを請求することができる。その請求は、二以上の当該国際調査機関について行うことができる。</p>	<p>第 45 規則の 2 補充国際調査 45 の 2.1 補充調査請求 (a) 出願人は、優先日から <u>22 箇月</u> を経過する前にいつでも、国際出願について 45 の 2.9 の規定に基づき補充国際調査を管轄する国際調査機関が補充国際調査を行うことを請求することができる。その請求は、二以上の当該国際調査機関について行うことができる。</p>

2. 先の調査結果等の受理官庁から国際調査機関への送付 第 12 規則の 2 第 23 規則の 2 第 41 規則

旧	新
<p>第 12 規則の 2 先の調査の結果及び先の出願の写し及び翻訳文 12 の 2.1 先の調査の結果及び先の出願の写し及び翻訳文 (a) 出願人が同一若しくは他の国際調査機関又は国内官庁によって行われた先の調査の結果を考慮するよう 4.12 の規定に基づき国際調査機関に対して請求した場合には、出願人は、(c) から (f) までの規定に従うことを条件として、国際出願とともに先の調査の結果の写しを当該機関又は当該官庁が作成する形式 (例えば、調査報告、列記された先行技術の一覧表、審査報告の形式) で受理官庁に提出する。 (b) 国際調査機関は、(c) から (f) までの規定に従うことを条件として、事情に応じて相当の期間内に、出願人に対し、次のものを提出することを求めることができる。 (i) 当該先の出願の写し (ii) 先の出願が国際調査機関が認めていない言語でされた場合には、当該国際調査機関が認める言語による先の出願の翻訳文 (iii) 先の調査の結果が国際調査機関が認めていない言語で作成された場合には、当該国際調査機関が認める言語による先の調査の結果の翻訳文 (iv) 先の調査の結果に列記された文献の写し</p>	<p>第 12 規則の 2 先の調査に関する書類の出願人による提出 12 の 2.1 4.12 の規定に基づく請求における先の調査に関する書類の出願人による提出 (a) 出願人が同一若しくは他の国際調査機関又は国内官庁によって行われた先の調査の結果を考慮するよう 4.12 の規定に基づき国際調査機関に対して請求した場合には、出願人は、<u>(b) から (d) まで</u> の規定に従うことを条件として、国際出願とともに先の調査の結果の写しを当該機関又は当該官庁が作成する形式 (例えば、調査報告、列記された先行技術の一覧表、審査報告の形式) で受理官庁に提出する。</p>

<p>(c) 先の調査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には、出願人は、(a)並びに(b)(i)及び(iv)に規定する写しの提出に代えて、受理官庁に対し、それらを作成し、国際調査機関に送付することを希望する旨を記載することができる。その請求は、願書において行うものとし、また、受理官庁は、手数料の受理官庁への支払を条件とすることができる。</p> <p>(d) 先の調査が同一の国際調査機関によって行われた場合又は国際調査機関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には、(a)及び(b)に規定する写し又は翻訳文は、これらの規定に基づいて提出することを要求されない。</p> <p>(e) 4.12(ii)の規定に基づいて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が記載された場合には、(b)(i)及び(ii)に規定する写し又は翻訳文は、(b)(i)及び(ii)の規定に基づいて提出することを要求されない。</p> <p>(f) (a)及び(b)に規定する写し又は翻訳文を国際調査機関が認めた形式及び方法で、例えば、電子図書館により又は優先権書類の形式で当該国際調査機関が入手可能である場合において、出願人が願書にその旨を記載したときは、写し又は翻訳文は、(a)及び(b)の規定に基づいて提出することを要求されない。</p>	<p>(b) 先の調査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には、出願人は、(a)に規定する写しの提出に代えて、受理官庁に対し、それを作成し、国際調査機関に送付することを希望する旨を記載することができる。その請求は、願書において行うものとし、また、受理官庁は、手数料の受理官庁への支払を条件とすることができる。</p> <p>(c) 先の調査が同一の国際調査機関又は国際調査機関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には、(a)に規定する写しは、(a)の規定に基づいて提出することを要求されない。</p> <p>(d) (a)に規定する写しが受理官庁又は国際調査機関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国際調査機関が入手可能である場合において、出願人が願書にその旨を記載したときは、写しは、(a)及び(b)の規定に基づいて提出することを要求されない。</p>
<p>新設</p>	<p>12の2.2 4.12の規定に基づく請求における先の調査に関する書類の提出の国際調査機関による求め</p> <p>(a) 国際調査機関は、(b)及び(c)の規定に従うことを条件として、事情に応じて相当の期間内に、出願人に対し、次のものを提出するよう求めることができる。</p> <p>(i) 関係する先の出願の写し</p> <p>(ii) 先の出願が当該国際調査機関が認めていない言語でされた場合には、当該国際調査機関が認める言語による当該先の出願の翻訳文</p>

	<p>(iii) 先の調査の結果が当該国際調査機関が認めていない言語で作成された場合には、当該国際調査機関が認める言語による当該先の調査の結果の翻訳文</p> <p>(iv) 先の調査の結果に列記された文献の写し</p> <p>(b) 先の調査が同一の国際調査機関若しくは国際調査機関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(a)に規定する写し若しくは翻訳文が当該国際調査機関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国際調査機関が入手可能である場合には、(a)に規定する写し又は翻訳文は、(a)の規定に基づいて提出することを要求されない。</p> <p>(c) 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4.12(ii)の規定に基づいて記載された場合には、(a)(i)及び(ii)に規定する写し又は翻訳文は、これらの規定に基づいて提出することを要求されない。</p>
<p>新設</p>	<p>第23規則の2 先の調査又は先の分類に関する書類の送付</p> <p>23の2.1 4.12の規定に基づく請求における先の調査に関する書類の送付</p> <p>(a) 受理官庁は、調査用写しとともに、出願人が4.12の規定に基づく請求を行った先の調査に関する12の2.1(a)に規定する写しを、国際調査機関に送付する。ただし、当該写しが次のいずれかの条件を満たすものとする。</p> <p>(i) 出願人によって国際出願とともに受理官庁に提出されたこと。</p> <p>(ii) 受理官庁が作成し、当該国際調査機関に送付するよう出願人によって請求されたこと。</p> <p>(iii) 12の2.1(d)の規定に従い、受理官庁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が入手可能であること。</p>

	<p>(b) 12の2.1(a)に規定する先の調査の結果の写しに、受理官庁が付与した先の分類の結果の写しが含まれていない場合には、当該受理官庁は、既に入手可能なときは、調査用写しとともに先の分類の結果の写しも国際調査機関に送付する。</p> <p>23の2.2 41.2の規定の適用のための先の調査又は先の分類に関する書類の送付</p> <p>(a) 41.2の規定の適用上、国際出願が受理官庁として行動する官庁と同一の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には、受理官庁は、第30条(3)の規定によって適用する同条(2)(a)、並びに(b)、(d)及び(e)の規定に従うことを条件として、当該官庁が入手可能な形式で(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)調査用写しとともに当該先の調査の結果の写し及び、既に入手可能なときは、当該官庁が付与したその先の分類の結果の写しを国際調査機関に送付する。当該受理官庁は、第30条(3)の規定によって適用する同条(2)(a)の規定に従うことを条件として、当該国際調査機関にとつて国際調査を行うために有用であると認める当該先の調査に関するその他の書類を、当該国際調査機関に送付することもできる。</p> <p>(b) (a)の規定にかかわらず、受理官庁は、2016年4月14日までに、国際出願とともに提出された出願人の請求により、国際調査機関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国際事務局に通知することができる。国際事務局は、この(b)の規定に基づく通知を公報に掲載する。</p> <p>(c) 受理官庁の選択により、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並びに当該先の調査又はその分類の結果が、</p>
--	--

	<p>当該受理官庁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が入手可能である場合には、(a)の規定を準用する。</p> <p>(d) 先の調査が同一の国際調査機関若しくは国際調査機関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先の調査若しくは先の分類の結果の写しが当該国際調査機関が認めた形式及び方法で、例えば、電子図書館により当該国際調査機関が入手可能であることを受理官庁が認識している場合には、(a)及び(c)の規定は、適用しない。</p> <p>(e) 2015年10月14日において、(a)に規定する写しの出願人の承諾を得ない送付又は(a)に規定するような特定の形式の写しの出願人の承諾を得ない送付が受理官庁の適用する国内法令に適合しない場合には、当該受理官庁がその旨を2016年4月14日までに国際事務局に通告することを条件として、(a)の規定は、そのような出願人の承諾を得ない送付が国内法令に引き続き適合しない間、当該受理官庁に提出された国際出願に関し、当該写しの送付又は当該特定の形式の写しの送付については、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。</p>
<p>第41規則 先の調査の結果の考慮</p> <p>41.1 先の調査の結果の考慮</p> <p>出願人が、4.12の規定に基づき、国際調査機関に対し、先の調査の結果を考慮することを請求し、かつ、12の2.1の規定に従った場合において、</p> <p>(i) 当該先の調査が同一の国際調査機関によって行われたとき又は国際調査機関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、当該国際調査機関は、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。</p> <p>(ii) 当該先の調査が他の国際調査機関によって行われたとき又は国際調査機関</p>	<p>第41規則 先の調査及び先の分類の結果の考慮</p> <p>41.1 4.12の規定に基づく請求における先の調査の結果の考慮</p> <p>出願人が、4.12の規定に基づき、国際調査機関に対し、先の調査の結果を考慮することを請求し、かつ、12の2.1の規定に従った場合において、</p> <p>(i) 当該先の調査が同一の国際調査機関によって行われたとき又は国際調査機関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、当該国際調査機関は、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。</p> <p>(ii) 当該先の調査が他の国際調査機関によって行われたとき又は国際調査機関</p>

<p>として行動する官庁以外の官庁によつて行われたときは、当該国際調査機関は、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ことができる。 → (払い戻しについて R16.3 参照)</p> <p>41.2 他の場合における先の調査及び先の分類の結果の考慮</p> <p>(a) 国際出願が、同一の国際調査機関又は国際調査機関として行動する官庁と同一の官庁によつて先の調査が行わ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う場合には、当該国際調査機関は、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。</p> <p>(b) 受理官庁が23の2.2(a)又は(b)の規定に基づいて先の調査の結果若しくは先の分類の結果の写しを国際調査機関へ送付した場合又は当該写しが当該国際調査機関が認めた形式及び方法で、例えば、電子図書館により当該国際調査機関が入手可能である場合には、当該国際調査機関は、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る。</p>	<p>として行動する官庁以外の官庁によつて行われたときは、当該国際調査機関は、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ことができる。 → (払い戻しについて R16.3 参照)</p> <p>41.2 他の場合における先の調査及び先の分類の結果の考慮</p> <p>(a) 国際出願が、同一の国際調査機関又は国際調査機関として行動する官庁と同一の官庁によつて先の調査が行わ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う場合には、当該国際調査機関は、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。</p> <p>(b) 受理官庁が23の2.2(a)又は(b)の規定に基づいて先の調査の結果若しくは先の分類の結果の写しを国際調査機関へ送付した場合又は当該写しが当該国際調査機関が認めた形式及び方法で、例えば、電子図書館により当該国際調査機関が入手可能である場合には、当該国際調査機関は、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る。</p>
---	---

3.国内段階情報の通知義務 第86規則及び第95規則

旧	新
<p>第86規則 公報 86.1 内容 第55条(4)という公報には、次のものを掲載する。</p> <p>(i) 国際公開された各国際出願について、当該国際出願の国際公開の表紙に掲載されている事項から抽出されたものであつて実施細則で定めるもの、その表紙に掲載されている図面（該当する場合）及び要約</p> <p>(ii) 受理官庁、国際事務局、国際調査機関及び国際予備審査機関に支払うべきすべての手数料の一覧表</p> <p>(iii) 条約又はこの規則により公表することが必要とされている事項</p> <p>(iv) 当該官庁を指定官庁又は選択官庁とする国際出願が第22条又は第39条に定める要件を満たしたかどうかについての情報であつて、当該指定官庁又は当該選択官庁により国際事務局に提出されたもの</p> <p>(v) 実施細則で定めるその他の有用な情報。ただし、当該情報が知得されるようにすることが条約又はこの規則によつて禁止されていない場合に限る。</p>	<p>第86規則 公報 86.1 内容 第55条(4)という公報には、次のものを掲載する。</p> <p>(i) 国際公開された各国際出願について、当該国際出願の国際公開の表紙に掲載されている事項から抽出されたものであつて実施細則で定めるもの、その表紙に掲載されている図面（該当する場合）及び要約</p> <p>(ii) 受理官庁、国際事務局、国際調査機関及び国際予備審査機関に支払うべきすべての手数料の一覧表</p> <p>(iii) 条約又はこの規則により公表することが必要とされている事項</p> <p>(iv) <u>公開された国際出願に関し95.1の規定に基づいて国際事務局に通知された指定官庁及び選択官庁における事象に関する情報</u></p> <p>(v) 実施細則で定めるその他の有用な情報。ただし、当該情報が知得されるようにすることが条約又はこの規則によつて禁止されていない場合に限る。</p>
<p>第95規則 翻訳文の入手の可能性</p>	<p>第95規則 指定官庁及び選択官庁からの情報及び翻訳文 95.1 指定官庁及び選択官庁における事象に関する情報 指定官庁又は選択官庁は、次の国際出願に関する情報を、次の事象の発生後2箇月以内に又はその後合理的にできる限り速やかに国際事務局に通知する。</p> <p>(i) 出願人が第22条又は第39条に規定する行為を行った後、当該行為を行った日及び国際出願に付された国内出願番号</p> <p>(ii) 指定官庁又は選択官庁が国内法令又は国内慣行に基づいて明示的に国際出願を公表する場合には、その国内の公表の番号及び日</p> <p>(iii) 特許が与えられた場合には、その与えられた日及び指定官庁又は選択官庁が</p>

<p>95.1 翻訳文の写しの提供</p> <p>(a) 指定官庁又は選択官庁は、国際事務局の要請により、当該指定官庁又は当該選択官庁に対して出願人が提出した国際出願の翻訳文の写しを国際事務局に提供する。</p> <p>(b) 国際事務局は、いかなる者に対しても、請求に応じ、かつ、費用の支払を条件として、(a)の規定に従って受領した翻訳文の写しを提供することができる。</p>	<p><u>国内法令に基づいて特許が与えられた形式で明示的に国際出願を公表する場合には、その国内の公表の番号及び日</u></p> <p>95.2 翻訳文の写しの提供</p> <p>(a) 指定官庁又は選択官庁は、国際事務局の要請により、当該指定官庁又は当該選択官庁に対して出願人が提出した国際出願の翻訳文の写しを国際事務局に提供する。</p> <p>(b) 国際事務局は、いかなる者に対しても、請求に応じ、かつ、費用の支払を条件として、(a)の規定に従って受領した翻訳文の写しを提供することができる。</p>
--	--

4.不適合規定の削除（第4規則及び第51規則の2）

- ・ 4.10(d)を削る。
- ・ 51の2.1(f)を削る。

旧	新
<p>4.10 優先権の主張</p> <p>(d) 2000年1月1日から効力を生ずる修正された(a)及び(b)の規定が1999年9月29日において指定官庁が適用する国内法令に適合しない場合には、当該指定官庁がその旨を1999年10月31日までに国際事務局に通告することを条件として、当該規定が当該国内法令に引き続き適合しない間、当該指定官庁については、1999年12月31日まで効力を有する(a)及び(b)の規定がその日の後も引き続き適用される。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。</p>	<p>4.10 優先権の主張</p> <p>(d) 削る。</p>
<p>第51規則の2 第27条の規定に基づいて認められる国内的要件</p> <p>51の2.1 認められる国内的要件</p> <p>(f) (e)のただし書の規定が2000年3月17日において指定官庁の適用する国内法令に適合しない場合には、当該指定官庁がその旨を2000年11月30日までに国際事務局に通告することを条件として、同規定は、当該国内法令に引き続き適合しない間、当該指定官庁については、適用しない。国際事務局は、その通告を速やかに公報に掲載する。</p>	<p>51の2.1 認められる国内的要件</p> <p>(f) 削る。</p>