

PCT – 2020年7月 規則改正



ウェビナー

2020年7月

毛利峰子

WIPO PCT法務・ユーザ関連部 リーガルオフィサー



2020年7月1日発効のPCT規則改正

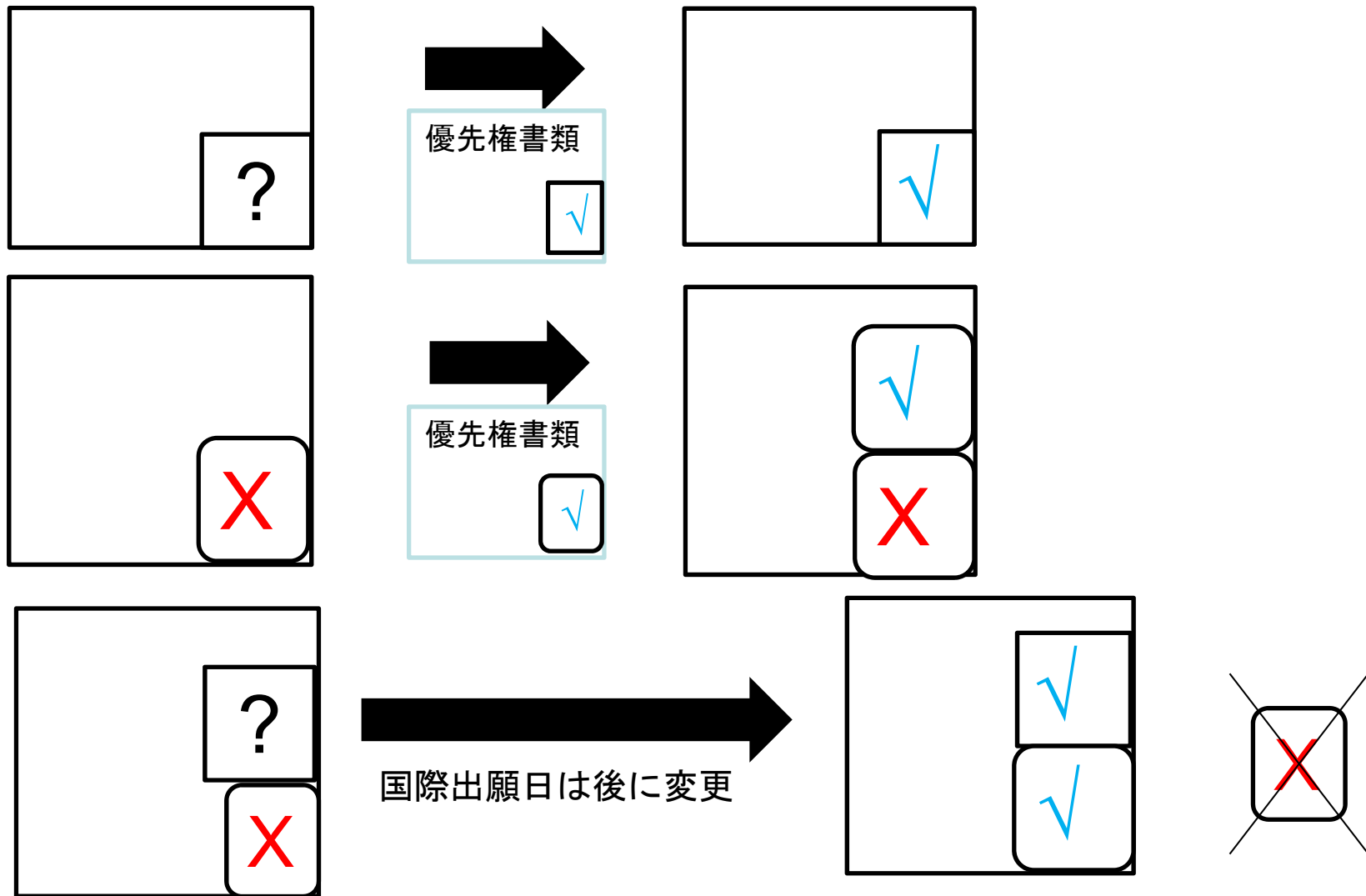
2020年7月1日発効のPCT規則改正 – 概要

- (1) 誤って提出された要素および部分を引用により補充することの規定
- (2) 規則 82の4 (官庁が認める電子的な通信手段のいずれかの不通により期間が遵守されなかった遅滞を当該官庁が許容)
- (3) 規則 26の4 (規則 4.11 に規定する願書における表示の補正または追加)
- (4) 国際事務局を介してのPCT手数料の送金に関する規定
- (5) 第II章に関連する書類のうち新たな書類をPATENTSCOPE上で一般利用可能にする規定

2020年7月1日発効のPCT規則改正 (1)

- PCT 規則 4、12、20、48、51の2、55、82の3 の修正、ならびに新規則 20.5の2 および 40の2
 - 従前の欠落要素および部分を引用により補充することの規定に加え、誤って提出された要素または部分についても、正しい要素または部分が先の出願に記載されている場合には、引用により補充することが可能なことを明確化
 - 引用により補充することができないまたは引用補充が適用されない場合に、誤って提出された要素または部分を正しい要素または部分と差し替えるための新たな法的根拠の規定 (ただし、国際出願日に影響する)
 - 2020年7月1日以降に提出される国際出願に適用

欠落 ≠ 誤って提出 ≠ 欠落部分/正しい部分の提出



欠落部分もしくは誤って提出された要素 または部分の手続に関する概要

	引用による補充		欠落部分/正しい要素・部分の提出	
	欠落部分	誤って提出された要素または部分	欠落部分	誤って提出された要素または部分
主な規則	20.5(d)、20.5の2(d)、20.6		20.5(b)および(c)	20.5の2(b)および(c)
国際出願日	維持される		変更される	
官庁による適用	一部のROおよびDOでは適用されない		すべてのROおよびDOにより適用される	
誤って提出された用紙の処理	該当なし	出願に残る (出願の一部として国際公開され、例えば明細書など、関連する要素の末尾に移動)	該当なし	出願から削除される (PATENTSCOPE上で表示されない)

誤って提出された要素または部分の手続に関して 考慮すべき主な事項

- 管轄の受理官庁 (RO) は誤って提出された要素または部分に関して引用による補充を適用するか？
 - 適用していない場合、RO/IBへの直接出願は可能か？
- 国際出願日が変更してしまうことは許容できるか？
 - 新しい国際出願日が優先期間内であれば問題ないか？
 - 新しい国際出願日が優先期間外であれば、優先権の回復の請求はできるか？
- 誤って提出された要素または部分は出願書類の一部となり、国際公開されることは許容できるか？
 - 許容できないのであれば、引用による補充は避けるべき
 - 誤って提出した要素又は部分が国際事務局が保管する一件書類中に残ることを望まない場合、出願の取下げおよび再出願の可能性を検討
- 手数料に関する事項
 - ISAによる追加手数料、ROによる手数料返還の可能性

PCT総会における合意

- PCT 規則 20.5の2 の採択にあたり、本総会は、PCT 規則 20.5の2(d)に基づき正しい要素または部分が引用により補充された場合、国際調査機関 (ISA) は国際出願に残る誤って提出された要素または部分を考慮する必要はないことに合意
- PCT 規則 20.8(aの2) の採択にあたり、本総会は、受理官庁(RO)が、当該規則に基づく不適合を通知していることにより、正しい要素または部分を補充することができない場合、当該 RO と IB は出願人の承諾を得て、PCT 規則 19.4 に規定する手続を適用することに合意
- 出願人が追加手数料の支払い (PCT 規則 40の2) (ISA が国際調査報告 (ISR) の作成を開始した後に、正しい要素または部分が国際出願に含められたもしくは引用により補充された旨が ISA に通知された場合)を行わなかった場合、ISA は国際調査の対象として正しい要素または部分を考慮する必要はない

2020年7月1日発効のPCT規則改正 (2)

■ PCT 規則 82の4 の修正

- 予測不能な IT 機能の停止または予定された IT メンテナンスのように、官庁が認める電子的な通信手段のいずれかの不通により期間が遵守されなかった遅滞を当該官庁が許容
- 優先期間および国内段階移行の期間には適用されない
- 2020年7月1日以降に満了するPCT規則上の期間に適用
- 国内法/広域法が上記のような救済措置を規定している官庁は、国際事務局に通知すること
 - 上記のような一般的な規定について
 - IT機能の停止が起こった特定の状況について

2020年7月1日発効のPCT規則改正 (3)

■ 新 PCT 規則 26の4

- 願書における規則 4.11 に規定する表示、すなわち PCT 出願が指定国において下記に列挙される出願として取り扱われることを出願人が希望する旨の表示を、国際段階において補正または追加することができる
 - 先の出願の継続出願もしくは一部継続出願
 - 追加特許、追加証、追加発明者証もしくは追加実用証
- 出願人は表示を補正または追加する旨の書面を、優先日から16カ月の期間内に国際事務局 (IB) に提出できる
- 2020年7月1日以降に提出される国際出願に適用

2020年7月1日発効のPCT規則改正 (4) (5)

■ PCT規則15、16、57および96の修正

- ある官庁が他の官庁のために徴収した手数料をIBを介して送金することを明示的に許容
- 2020年7月1日以降に徴収官庁により手数料が送金される国際出願に適用

■ PCT規則71および94の修正

- 国際予備審査機関 (IPEA) は当該機関の一件書類の中から特定の書類の写しをIBに送付し、IBは選択官庁に代わってパテントスコープ上で一般利用可能にする
- 2020年7月1日以降にIPEAにより受理される書類または作成される書類に適用
- ただし、書類送付の実施については、IPEAが技術的に準備できたときに開始する

PCT 関連情報および研修

- PCT手続きの主要トピックに関する 29 のビデオシリーズが、WIPO の Youtube チャンネルおよび WIPO の PCT ウェブページから利用可能
- PCT ディスタンスラーニングコースが PCT10 言語で提供されており、現在、上級者向けコースを準備中
- PCT ウェビナー
 - PCT 手続や PCT の運用方法における動向の最新情報を提供しており、すでに中継されたウェビナーは録音され、自由に視聴可能
 - 企業や弁理士事務所からの要請により、例えば ePCT の活用法など特別な研修の手配が可能
- ビデオ会議や電話会議も要請により手配が可能
- 講師が出向いて行われるPCTセミナーや研修は、PCTカレンダーを参照 (<http://www.wipo.int/pct/en/seminar/seminar.pdf>)
- 月次発行の PCT ニュースレター (<http://www.wipo.int/pct/en/newslett/>)
- PCT ウェブサイト上の関連情報および資料 (<http://www.wipo.int/pct/en/>)
- PCT 関連の研修機会をご希望の際は、ご相談ください

PCTお問い合わせ先

- PCT制度全般のお問い合わせは、
PCTインフォメーション・サービスまで

pct.infoline@wipo.int
+41 22 338 83 38

- 本件ウェビナーに関する講師へのお問い合わせ

mineko.mohri@wipo.int
+41 22 338 74 85