



申立てのベストプラクティス

WIPO PCTウェビナーシリーズ

Session 3

2021年8月4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



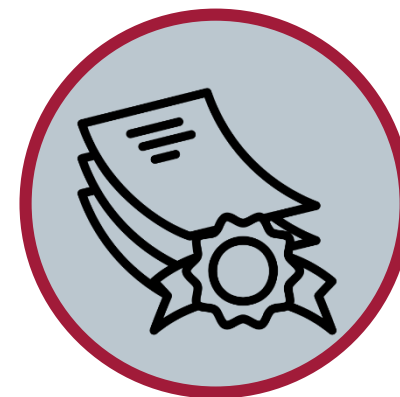
何か
(What)



なぜ
(Why)



どのように
(How)



その効果は
(Effect)

クイズ





WIPO | PCT

**The International
Patent System**



申立て

PCT規則4.17に基づく申立ての種類

- 発明者の特定
- 出願し及び特許を与えられる国際出願日における出願人の資格
- 先の出願に基づく優先権を主張する国際出願日における出願人の資格
- 発明者である旨の申立て (米国を指定国とする場合のみ)
- 不利にならない開示又は新規性喪失の例外

申立ての利用目的 (1)

- 目的: 特定の国内段階の要件に対する対応を国際段階において先取りして行うことができるようにする (規則51の2.2)
 - 国内段階で、書類 (例: 譲渡証書) の謄本等を提出する必要性を回避
 - 国内段階移行時に、各発明者の署名を取得する必要性を回避

- 申立ては任意の手続き

申立ての利用目的 (2)

- 指定/選択官庁により、資料や証拠の提出が求められることはない
 - ただし、当該官庁がその申立ての真実性に合理的な疑義を呈する場合を除く、また、
 - 不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関しては証拠が求められる場合がある

形式要件（1）

- 申立ては、実施細則第211号乃至第215号に記載の標準文言で構成されなければならない
 - 電子出願用のソフトウェアには、標準文言があらかじめ組み込まれている
- 必要に応じて正しい申立てを選択して提出する
- 虚偽の申立てを行ってはならない
- 署名が必要

願書様式の末尾の備考も参考になります（日本語＆英語）

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/forms/request/ed_request.pdf

形式要件（2） RO/JP担当チームからの注意点

- 国際出願日後に申立てを行う場合には、PCT出願番号の記載を忘れない
- 日本語出願の場合に、申立て様式内に記載する申立て欄に記載する出願人名、発明者名の氏名、郵便のあて名についてはアルファベットでの記載も忘れないように
- 申立て（v）新規性喪失の例外に関する申立てに関する質問が多い。国際段階で、この申立てをするか否か慎重な判断を

特許庁 審査基準室：発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続きについて（平成30年改正法対応）ウェブページ

国際出願番号末尾00～49の案件： pct.team7@wipo.int

国際出願番号末尾50～99の案件： pct.team8@wipo.int

RO/IBへ出願した案件： ro.ib@wipo.int

発明者である旨の申立て(規則4.17(iv)) (米国を指定国とする場合のみ)

- 全ての発明者について、同じ申立てに名前を記載する必要がある
- 申立てには全ての発明者によって署名と日付が記載されなければならない
- 各発明者の署名は同一の完全な申立ての写しである異なる用紙にされてもよい
- 署名は原本である必要はない (FAXコピー)
- DO/USは、国際出願が、押印を署名として受け付けている受理官庁に提出された場合、押印を署名として受け付ける

ePCT経由での提出（作成）方法

IMPORTANT - Until further notice the IB has suspended the sending of PCT Forms and other documents in paper form. [Learn more](#)

WIPO IP PORTAL へようこそ

ePCT やその他のほかの WIPO オンライン サービスにアクセスするには、お持ちの WIPO ユーザ アカウント (WIPO Account) でログインしてください。

ユーザ名*	パスワード*	ログイン
-------	--------	------

[WIPO ユーザ アカウントを作成](#) [ユーザ名をお忘れの場合](#) [パスワードをお忘れの場合](#) [ePCT をデモ モードで試す](#)

ePCTの概要とその始め方、使い方（2021年5月21日収録）

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

出願時に申立てを提出する場合：例 RO/IBへePCT出願をするケース

INTERNATIONAL SEARCH

ISA/EP - European Patent Office [EPO]

Use of earlier search and classification results

Add reimbursement instructions

DECLARATIONS

Add

出願時に申立てを提出する場合：新規

DECLARATIONS

- Prepare a new declaration
- Attach an existing declaration

Select Declaration type:

- (i) Identity of the inventor
- (ii) Entitlement to Apply for and Be Granted a Patent**
- (iii) Entitlement to Claim Priority of the Earlier Application
- (iv) Inventorship (US)
- (v) Non-Prejudicial disclosures

DECLARATIONS

(ii) Declaration as to Applicant's Entitlement to Apply for and Be Granted a Patent

Select Applicant: *

ITALY CORP., 1321321

is entitled to apply for and be granted a patent by virtue of the following

Select entitlement: *

- Inventor of the subject matter
- Entitled as employer of the inventor
- Agreement**
- Assignment
- Consent
- Court order effecting a transfer
- Transfer of entitlement
- Applicant's name change

出願時に申立てを提出する場合：新規

DECLARATIONS

(ii) Declaration as to Applicant's Entitlement to Apply for and Be Granted a Patent

Select Applicant: *

ITALY CORP., 1321321

is entitled to apply for and be granted a patent by virtue of the following

Select entitlement: *

Agreement

an agreement between *

and *

dated *

出願時に申立てを提出する場合：既存

国際調査

ISA/JP - 日本国特許庁 [JP0]

先の調査および分類の結果の利用

申立て

追加

申立て

- 新規申立てを作成
- 既存の申立てを添付

種類 *

書類を追加

出願後に申立てを提出する場合：例 RO/JP又はRO/IB出願後にアップロード

書類

アップロード

IB 保管記録

アクション

このアクションによって自動的に生成されるカバーレターは、国際公開の言語 (英語) で作成されます。現

ドキュメント アップロード

送信先 *

IB

電子ルーティング方式: ePCT 国際事務局 (IB) に即時アクセスします

送信先官庁における現在の日時: 2021年7月22日 10:44 CEST, 木曜日

書類名 *

書類の添付 *

出願後に申立てを提出する場合：例 RO/JP又はRO/IB出願後にアップロード

規則 92 の 2 に基づく変更届

規則 92 の 2 に基づく変更届

[規則 92 の 2] 複数の国際出願に係る規則 92 の 2 に基づく変更届

譲渡

委任状

委任状

規則 4.17 に基づく申立て

[規則 4.17 (i)] 発明者の特定に関する申立て

[規則 4.17 (iii)] 出願し及び特許を与えられる出願人の資格に関する申立て

[規則 4.17 (iii)] 優先権を主張する出願人の資格に関する申立て

[規則 4.17 (iv)] 発明者である旨の申立て [米国のみ]

[規則 4.17 (v)] 不利にならない開示の申立て

[規則 4.17 (i) + (iii)] 出願し及び特許を与えられる出願人の資格に関する申立て、及び発明者の特定に関する申立てを組み合わせた申立て

書類名 *

書類の添付 *

出願後に申立てを提出する場合：例 RO/JP又はRO/IB出願後にePCTアクション

▼ **ACTIONS**

Select Action

Action *

Amendments Under Article 19 (text format only)

Create Power of Attorney

Declarations under Rule 4.17

Licensing Availability Request

Make international application available to DAS

▶ Observations on close prior art

Obtain priority document from DAS

Online Payment

Prepare and submit indications relating to biological material (RO/134)

Request for Early Publication

▶ Rule 92bis change request

Submit Chapter II Demand

Translation for international publication

...

出願後に申立てを提出する場合：例 RO/JP又はRO/IB出願後にePCTアクション

▼ ACTIONS

DECLARATIONS UNDER RULE 4.17

Current date and time at recipient Office: Monday, 02 August 2021, 22:37 CEST

Deadline to submit draft action: Thursday, 21 October 2021 24:00:00 CET

Date 02 Aug 2021

Select Declaration type

- (i) Identity of the inventor
- (ii) Entitlement to Apply for and Be Granted a Patent
- (iii) Entitlement to Claim Priority of Earlier Application
- (iv) Inventorship (US)**
- (v) Non-Prejudicial disclosures

Attach document

出願後に申立てを提出する場合： アクション（テキスト・イメージ署名）

[iv] Declaration of inventorship (only for the purposes of the USA)

Select an Inventor *

PATRICK, Pierre-Alain

Declaration of inventorship [Rules 4.17(iv) and 51bis.1(a)(iv)] for the purposes of the designation of the United States of America

I hereby declare that I believe I am the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.

This declaration is directed to international application No.

I hereby declare that the above-identified international application was made or authorized to be made by me.

I hereby acknowledge that any willful false statement made in this declaration is punishable under 18 U.S.C. 1001 by fine or imprisonment of no

Residence

City and either US state, if applicable, or country

Name

PATRICK, Pierre-Alain

Country *

CH - Switzerland

City *

Geneva

出願後に申立てを提出する場合： アクション（外部の署名）

Country or territory *

CH - Switzerland

Signature type *

Text signature

Image Signature

External Signature

Email of signatory *

IMPORTANT - External signature requests expire 7 days after sending.

Confirm email of signatory *

IMPORTANT - External signature requests expire 7 days after sending.

外部の署名の詳細は以下のURLを参照（英語）

<https://pct.eservices.wipo.int/direct.aspx?T=EN&UG=4&N=992&timeoffsetcookie=1>

申立ての追加又は補充(規則26の3)

- 提出先: 国際事務局
- 期限: 優先日から16ヶ月
(期限後の猶予期間: 国際公開の技術的準備が完了する前に国際事務局に申立てが受理された場合)
- 申立てに欠陥があった場合、受理官庁又は国際事務局は出願人に申立ての補充を求めることができる
- 申立ての取下げに関する規定は設けられていない

申立ての公開

- 公開された国際出願の表紙（フロントページ）に記載される

WO 2020/217786 A1 

DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS,
SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

規則4.17に規定する申立て：

- 出願し及び特許を与えられる出願人の資格に関する申立て（規則4.17(ii)）
- 先の出願に基づく優先権を主張する出願人の資格に関する申立て（規則4.17(iii)）

添付公開書類：

- 国際調査報告（条約第21条(3)）

- 申立て全文は国際出願の一部として、パテントスコープ上で公開される

その他の注意事項

- 国内様式は標準文言に従っていないので、国際段階の申立てのために、国内様式を使ってはいけない(例えば、発明者である旨の申立て/委任状を組み合わせたもの)
- 申立てが国際出願日以降に提出された場合、追加ページ分の手数料は要求されない
- 欠陥のある申立てが国際段階の間に補充されなかった場合
 - 国際事務局による申立ての処理手続には影響なし
 - 指定/選択官庁は欠陥のある申立てを受け入れる可能性もある
- 申立てを指定/選択官庁に対して直接提出することも可能

国内段階における効果 (1)

■ 指定/選択官庁が定める特定の要件が具備されたことになる

例:

- 発明者の宣誓又は宣言に関する要件 (米国)
- 譲渡証書に関する要件

■ 条件:

- 所定の期間内に、正式に、正確に提出されたこと
- 指定/選択官庁が、当該申立ての真実性に合理的な疑義を有さないこと

国内段階における効果 (2)

- 指定/選択官庁により、追加の証拠提出を求められた場合
 - 現地代理人に相談し、当該官庁により当該申立てが認められなかったかどうか確認する
 - 可能であれば、追加の証拠提出が本当に必要か（指定/選択官庁の指令）を検討する
 - 国際事務局に相談する

(参考) PCT出願人の手引き—「国内段階の概要」5.003から5.005
それぞれの指定官庁の「国内段階」- 国内編（概要） -
「国内官庁の特別要件（PCT規則51の2）」

クイズの解答



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>

■ PCTウェビナー

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

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