

特許協力条約（PCT）規則改正

—2017年7月1日発効—

2017年5月22日
青和特許法律事務所
IP情報室

要約：2015年10月及び2016年10月に、スイスのジュネーブで開催された第47回及び第48回国際特許協力同盟総会において採択されたPCT規則改正が、2017年7月1日に発効します。本稿ではその改正内容を説明します。

〔目次〕

1. 補充国際調査の請求期間が優先日から22ヶ月に延長
2. 国内段階移行及び関連情報の国際事務局への通知の義務化
3. 受理官庁による先の調査及び分類の結果の国際調査機関への送付
4. その他

1. 補充国際調査の請求期間が優先日から22ヶ月に延長

(1) 改正の内容

補充国際調査を請求できる期間が、優先日から19ヶ月から22ヶ月に延長されました（規則45の2.1(a)）。

<経過規定>

改正規定は、改正前の補充国際調査の請求期間である優先日から19ヶ月の期間が、2017年7月1日において経過していない国際出願に適用されます。

(2) 補充国際調査とは

受理官庁に出願されたすべての国際出願は、当該受理官庁の管轄国際調査機関の一つ（以下「主たる国際調査機関」という。）によって国際調査が行われ、国際調査報告（以下「主たる国際調査報告」という。）が作成されます。

補充国際調査は、主たる国際調査機関によって行われる国際調査に加え、出願人が、補充国際調査を管轄する国際調査機関（以下「補充国際調査機関」という。）に対し、補充国際調査を国際段階において請求することができるようにしたものです。

請求は複数の補充国際調査機関にすることができます。ただし、主たる国際調査機関に当該国際出願の補充国際調査を請求することはできません。

補充国際調査は出願時の国際出願又はその翻訳文に基づき行われます。したがって、補充国際調査を行う時に 19 条補正及び 34 条補正がされていても考慮されません。また、補充国際調査において見解書は作成されません。

(3) 改正の背景

改正前の規則では、補充国際調査を請求する期限は優先日から 19 ヶ月ですが、主たる国際調査報告の作成が遅れ、出願人が補充国際調査を請求するかどうか検討する期間内に、主たる国際調査報告が利用可能でないケースがかなりあります。

補充国際調査を請求する期限は、主たる国際調査報告を補充国際調査の前に利用できるように設定することが必要であり、他方、補充国際調査のために十分な時間を与え、かつ、国際予備審査請求がされた場合、補充国際調査報告を利用できるようにすることが必要です。

主たる国際調査報告が利用可能となる時期の統計等を調査した結果、補充国際調査を請求する期限を優先日から 22 ヶ月とすると、主たる国際調査報告の作成が著しく遅れた場合を除き、多くのケースで上記要件を満たすという結果が得られました。

<国際予備審査との関係>

国際予備審査機関は、国際予備審査機関の見解書（WO/IPEA）又は国際予備審査報告の作成を開始した後に補充国際調査報告を受領した場合には、見解書又は国際予備審査報告のために当該補充国際調査報告を考慮に入れることを必要としない、と規定しています（規則 45 の 2.8(c)）。

※国際予備審査の請求期間は、(a) 国際調査報告（又は作成しない場合の宣言）及び見解書（WO/ISA）の送付の日から 3 ヶ月、又は (b) 優先日から 22 ヶ月のうち、いずれか遅く満了する期間です。

2. 国内段階移行及び関連情報の国際事務局への通知の義務化

(1) 改正の内容

指定官庁又は選択官庁は、国際出願の国内段階移行及び国内段階におけるその後の状況に関する以下の情報を、国際事務局に通知することが義務付けられました（改正規則 95.1）。

【国際事務局に通知する情報】

- ① 国内段階に移行した日
- ② 国際出願に付与された国内出願番号
- ③ 国際出願が国内法に基づき公開された場合、国内公開の番号及び公開日
- ④ 国際出願に特許が付与された場合、特許付与の日、特許公報の番号及び日付

これらの情報は、当該情報に関する事象が生じてから 2 ヶ月、又はその後可能な限りすみやかに通知しなければなりません。

<経過規定>

改正規定は、国内段階への移行が、2017 年 7 月 1 日以降である国際出願に適用されます。

(2) 改正の背景

国際出願が国内段階に移行したかどうか、及びその後当該国際出願が公開され、特許されたか等の状況の変化は、特許情報のユーザーにとって国際出願に開示された情報をライセンスなしに使うことができるかどうか等を判断するための重要な事項です。

本件規則改正前においても、日本を含む多くの指定（選択）官庁（約 50 官庁）が国内段階移行及び関連する情報を国際事務局の要請に応じて提供しています。しかし、情報の提供は任意であり、提供するデータ及び提供の時期及び間隔は指定（選択）官庁によって異なり統一されていません。

そこで、各指定（選択）官庁が統一したデータを所定の期間内に国際事務局に通知することを義務付ける規定が設けられました。

国際事務局は、これらの情報を PATENTSCOPE（WIPO が提供する特許情報検索サービス）に記録し、第三者も PCT 出願の国内移行等の状況が閲覧可能になります。

(3) 関連規定の改正

規則 95.1 が改正され、国際出願の国内段階移行及び関連情報の国際事務局への通知が義務化されたことに伴い、規則 86.1(iv)が改正され、国際事務局が発行する公報に、「**公開された国際出願に関し、規則 95.1 の規定に基づき国際事務局に通知された指定（選択）官庁で生じた事象に関する情報**」を含めることが規定されました（改正規則 86.1(iv)）。

3. 受理官庁による先の調査及び分類の結果の国際調査機関への送付

(1) 改正の内容

受理官庁が、当該国際出願の先の出願についてされた先の調査及び分類付与の結果を、当該国際出願の国際調査機関に提供する規定が新たに設けられました。提供する条件として以下の〈ケース 1〉及び〈ケース 2〉の 2 つの場合があります。

〈ケース 1〉 新設された規則 23 の 2.1 (a) に規定

出願人が国際調査機関に対し、当該国際調査機関が国際調査を行うにあたり、当該国際出願の先の出願について、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国際調査、国際型調査（以下「先の調査」という。）の結果を考慮することを請求した場合には、出願人は受理官庁に、国際出願とともに先の調査結果の写しを提出し、受理官庁は国際調査機関に、国際出願の調査用写しとともに、先の調査結果の写しを送付します。ただし、当該写しは、

- ① 国際出願とともに出願人によって受理官庁に提出された、
- ② 受理官庁が準備し、国際調査機関に送付することを出願人が請求した、又は
- ③ 受理官庁が受け入れられる様式及び方法で、例えば、デジタル・ライブラリーから、受理官庁が利用可能である、

ことが条件です（規則 23 の 2.1(a)、規則 4.12、規則 12 の 2.1(a)）。

- **ケース 1 の要点**：先の出願の調査結果を、出願人の請求により当該国際出願の国際調査機関に送付するもので、先の出願は当該国際出願の優先権主張の基礎とされた出願に限らず、あらゆる国際・国内出願についてされた先の調査結果を国際調査機関に送付するよう請求することができます。

<ケース 2> 新設された規則 23 の 2.2(a)に規定

国際出願が、当該国際出願の受理官庁として行動する官庁と同じ官庁に出願された 1 つ又は複数の先の出願を基礎に優先権を主張し、当該官庁が当該先の出願に関し先の調査を行い、又は分類付与をした場合、当該受理官庁は、当該国際出願の国際調査機関に、調査用写しとともに、当該官庁による当該先の調査の結果の写し、及び、利用可能であれば、先の分類付与の結果の写しを送付するという規定が設けられました（規則 23 の 2.2(a)）。

ただし、国際出願の秘密保持の規定が受理官庁にも適用され、先の出願が国際出願であった場合、例えば、国際公開の日より前に、出願人の請求又は承諾なしに、受理官庁が先の国際出願の調査結果の写し等を提供することはできません（PCT30 条(3)）。

また、出願人が請求すれば、国際調査機関に先の調査の結果等を送付しないことを決定でき、さらに、受理官庁の国内法令が、出願人の承諾なしに先の調査の結果等を国際調査機関に送付することを禁止している場合には送付しないと規定されています。したがって、これらの制限規定を条件として、受理官庁は国際調査機関に先の調査の結果等を送付することができます（規則 23 の 2.2(b)、(e)）。

- **ケース 2 の要点**：先の出願の調査結果等を、受理官庁が出願人の承諾なしに当該国際出願の国際調査機関に送付するもので、先の出願は、当該国際出願の受理官庁として行動する官庁と同じ官庁に出願された 1 つ又は複数の出願であって、当該国際出願は当該先の出願を基礎に優先権を主張していることが条件です。

(注) 日本、米国、シンガポール等 11 の国が、ケース 2 の規定の適用を留保しています（規則 23 の 2.2(e)の留保規定による）。

<経過規定>

改正規定（規則 23 の 2.1 及び 2）は、2017 年 7 月 1 日以降に出願される国際出願に適用されます。

(2) 改正の背景

先の国内出願のファーストアクションが 12 ヶ月以内に出されているれば、優先権を主張した国際出願の場合、国際調査の多くは優先日から 16 ヶ月以内に作成されているので、国際出願の国際調査を行う時に、当該ファーストアクションに記載された調査結果及び付与された分類が利用可能になります。しかし、現在の手続には、先の出願の調査結果又は分類を国際調査機関に送付する取決めはありません。

多くの場合、先の出願の先行技術等の調査及び分類付与を行う国内官庁は受理官庁として行動しています。そこで、先の国内出願がされた受理官庁が、当該国内出願についてされた調査結果及び付

与された分類を当該国際出願の国際調査機関に送付し、これらを利用して効率よく国際調査報告を作成できるようにしたものです。

4. その他

当該国際出願の先の出願についてされた先の調査結果を、受理官庁が国際調査機関に送付する旨の規定（規則 23 の 2）が新たに設けられたことにより、以下の規則が改正されました。

- 規則 12 の 2（出願人による先の調査に関する書類の提出に関する規定）
- 規則 41（先の調査及び分類結果を考慮する旨の規定）

さらに、以下の規則に定められた留保規定が削除されました。

- 規則 4.10(d)（世界貿易機関(WTO)の加盟国についてされた先の出願に基づき優先権を主張することができる旨の規定の適用の留保を認める規定）
- 規則 51 の 2.1(f)（優先権書類の翻訳文の提出は、優先権主張の有効性はその発明が特許を受けることができるかどうかについての判断に関連する場合に限る旨の規定の適用を留保を認める規定）

以上