

PCT 規則改正 Q&A 集 (訂正)

パテント誌2003年12月号に掲載されたPCT 規則改正について、一部誤解を招くおそれのある記載がありましたので、以下の通り訂正致します。また、今回の訂正の趣旨も解説致します。

1. 訂正内容

「I 拡張された国際調査と国際予備審査制度（国際調査見解書の作成）のQ7, Q8に対するA7, A8」について
(訂正前)

「A7. (中略) ただし、34条補正にもかかわらず国際予備審査機関が否定的な見解を維持する場合は、同機関から二回目の見解書がだされますので、そのようなときには、その応答期間内に再度34条補正をすることができるようになります。」

→

(訂正後)

「A7. (中略) 34条補正にもかかわらず国際予備審査機関が否定的な見解を維持する場合は、同機関から二回目の見解書がだされることもあります。そのようなときには、その応答期間内に再度34条補正をすることができるようになります。」

(訂正前)

「A8. (中略) 国際予備審査を請求すれば、国際予備審査機関の審査官との書面、対話によるやりとりを踏まえて、34条補正を行い、国際段階で国際出願の内容を整える、あるいは国際予備審査報告を肯定的なものにする、ということが可能となります。」

→

(訂正後)

「A8. (中略) 国際予備審査を請求すれば、国際予備審査機関の審査官との書面、対話によるやりとりを踏まえて、34条補正を行い、国際段階で国際出願の内容を整える、あるいは国際予備審査報告を肯定的なものにする、ということが可能となる場合もあります。」

2. 訂正の趣旨

PCT 規則66.4(a)には「国際予備審査機関は、希望するときには、追加の書面による見解を示すことができる」ものとして規定されています。この規定の解釈をするにあたり、PCT ガイドラインのパラグラフ19.15~19.24が参考になります。PCT ガイドラインでは、見解書の通知回数をできる限り少なくすることが原則であるとした上で、見解書をさらに通知するかどうかは、残された時間、出願人の十分な努力、国際予備審査機関のリソース等を考慮して検討するとされています。つまり、予備審査機関には、出願人の反論を参酌した上で改めて見解書が必要かを判断する自由度が残されているという認識が、国際的な合意事項となっています(PCT ガイドラインは特許庁のホームページに掲載しておりますので、詳細は本文をご参照ください)。

パテント誌12月号のPCT 規則改正 Q&A 集には、再度の見解書が必ず通知されるかのような誤解を招くおそれのある記載がありました。その結果、審査官とユーザーとの認識の差が、重大なミスコミュニケーションを招く可能性がありますので、より正確な表現に修正させていただきます。

なお、審査官が第2回目以降の見解書を通知するか否かを判断する際には、以下の点に留意することになります。

- ・報告書作成期限までに十分な時間的余裕がない場合、または、出願人が審査官の見解に十分に応じる努力をしていない場合、審査官は第2回目以降の見解書を通知する必要がありません。
- ・国際調査報告作成時に先の調査等の結果を利用した場合(国際出願法施行規則50条)は、当該先の出願の最終結果等も考慮します。
- ・第2回目以降の見解書を通知することにより、審査官の判断が容易になる場合は、見解書の通知を検討します。

From Editors

編集後記

新年明けましておめでとうございます。お正月といえば、雑煮、おしるこ、焼き餅ですよ(私、もち好きなんです)。みなさん、たくさん召し上がりましたか?

さて、今年最初の特集は「外国」です。

「もちは餅屋」といいますが、今回は多くの外国代理人の方々に実務的な観点から寄稿して頂きました。この場をお借りして執筆者、その他ご尽力頂いた方々に感謝致します。各記事は内容が深いですから、急いで喉の詰まらせないようご賞味くださいませ。(ぶちよー)

昨今、知的財産への社会的注目が集まっていますが、弁理士への注目度はどうなのでしょう。日本での弁理士への期待を考えると、外国では弁理士はどのように見られており、また、弁理士自身が自分達の役割をどのようにとらえているのか、という興味を持ったのが、今月号の特集のテーマを考えさせたきっかけでした。集まった原稿は、当初考えていた内容とはちょっと違ったのですが、しかし、それぞれに有益な情報がしっかり盛り込んであり、読んで面白く、書いてくださった先生方には、本当に感謝です。また、原文が英語の原稿が数本あり、それを翻訳してくださった班員のJ先生にも感謝しています。(K.R)

皆様にとって、昨年以上に今年が素晴らしい年になりますように!(T.N)

次号予告 [2004年2月号]

特集「九州」

東京から1000km以上の距離がある九州。知的財産権が注目される現代における「九州の知財」とは?