

PCT の手続を行う上での留意点等について

特許庁審査業務部国際出願課

要 約

外国での特許権の取得のための制度としてご活用いただいている PCT（特許協力条約：Patent Cooperation Treaty）について、日本へ手続を行う上での留意点などをご紹介します。

国際出願関係の手数料に関する「Q & A」

国際出願関連の手数料は改定される場合がありますので、国際出願時には必ず最新の手数料をご確認ください。国際出願手数料や調査手数料等だけでなく、EASY モードによる出願やオンライン出願による国際出願手数料からの減額の額が改定される場合もあります。

手数料改定があった場合には、新料金と適用期日をご確認いただくとともに、パソコン出願ソフトや PCT-SAFE（EASY モードを含む）をご利用の場合は、新料金対応のための作業が必要となります。

本稿では、手数料改定があった場合の注意点についてご案内いたします。

■どこで情報が入手できるのか

WIPO ホームページの「PCT Fees」⁽¹⁾ や特許庁ホームページの「国際出願関係手数料」⁽²⁾ に最新の手数料が掲載されています。また、手数料改定が決定した際には、「Official Notices (PCT Gazette)」⁽³⁾ で公表されます。特許庁ホームページにおいてもお知らせをしていますのでご確認ください。

■新料金の適用のタイミングについて

手数料の種類によって新料金の適用のタイミングが異なりますのでご注意ください。それぞれの適正金額は以下のとおりです。

- ・国際出願手数料、調査手数料・送付手数料：国際出願の受理の日に適用される額
- ・予備審査手数料、取扱手数料：支払の日に適用される額

■手数料改定に当たって必要な作業

(1) パソコン出願ソフトをご利用の場合

パソコン出願ソフト 3 が手数料改定に対応してアップグレードされるまでの間は、同ソフト上の料金計算は旧料金で行われますので、アップグレード版ご利用前の料金納付の際は、「電子出願ソフトサポートサイト」において提供される「PCT 関連手数料改定パッチ」をインストールし、新料金での手続をしてください。

手数料改定に対応した PCT 関連手数料改定パッチのリリース予定やダウンロードについては、「電子出願ソフトサポートサイト」⁽⁴⁾ でご確認ください。

(2) PCT-SAFE（EASY 含む）をご利用の場合

PCT-SAFE（EASY モード含む）の手数料テーブルを変更することによって、新料金に対応した料金計算を行うことが可能となります。手数料テーブルを修正されない場合は、同ソフト上の料金計算は旧料金で行われますのでご注意ください。新料金適用日以降に新たに PCT-SAFE をダウンロードした場合でも、そのバージョンが新料金に対応していない場合は同様の作業が必要となります。

PCT-SAFE の手数料テーブルの修正については「PCT-RO インターネット出願支援サイト」⁽⁵⁾ の関連記事をご参照ください。

■手数料振込手続の注意事項

適正金額と異なる額を振り込んでしまった場合には、振込済証明書の提出を省略することはできません。受理官庁へ振込済証明書（原本）を提出する手続が必要となります（実務者向け説明会テキスト「PCT 国際出願の手続」⁽⁶⁾ に掲載の様式参照）。

そのため、例えば、振込済証明書の提出を省略する意図で振込を行い、それが誤って旧料金であった場合、振込済証明書の提出手続がなされなければ受理官庁が振込の事実を確認することができないことから、手数料未納として扱われ、手数料納付の補正命令の対象となってしまいます。

■適正額より多い額を振り込んでしまった場合の手数料返還請求方法

改定により手数料が減額になったにも関わらず誤って旧料金を振り込んでしまった場合のように、適正金額より多い額を振り込んでしまった場合、差額の返還請求が可能です。手数料の種類によって返還請求先や方法が異なりますのでご注意ください。

(1) 送付手数料+調査手数料 (ISA / JP)、予備審査手数料 (IPEA / JP) の過誤納の場合

「過誤納返還請求書」を受理官庁へ提出してください。この場合、証明書の添付は不要です。

(2) 調査手数料 (ISA / EP) の過誤納の場合

「過誤納返還請求書」に振込済証明書の写しを添付し、受理官庁へ提出してください。

(3) 国際出願手数料、取扱手数料の過誤納の場合

国際事務局に手数料返還に係る書簡（英文）を送付し、返還請求を行います。書簡例は「PCT 国際出願の手続」（脚注 6 参照）に掲載されていますのでご利用ください。書簡に必要事項を記載し、国際出願願書の写し、手数料計算用紙の写し、振込済証明書の写しを添付して提出してください。

※国際出願手数料を過納してしまった場合の対処法

返還請求の際には、国際事務局への書簡の郵送費や口座への振込手数料が請求人の負担となるため、実際に手元に戻る金額が少額になってしまう場合があります。そのような場合には、当該振込金額を別の国際出願の手数料として手続することもできます。

<例>

国際出願 A の適正金額が 133,400 円のところ、誤って 137,000 円を振り込んでしまった。
「国際出願手数料振込済証明書」の提出はまだ行っていない。



国際出願 B を出願する予定がある。
B の国際出願手数料は、148,400 円。
そのため、A の振込済証明書（137,000 円）と B の適正金額に不足している 11,400 円分の振込済証明書の 2 枚を「国際出願手数料振込済提出書」に添付し、B の国際出願手数料の納付手続を行う。



A の国際出願手数料として 133,400 円を新たに振り込み、
「国際出願手数料振込済提出書」を提出することにより、
A の国際出願手数料の納付手続を行う。

※上記国際出願手数料等についてのお問い合わせは、特許庁国際出願課受理官庁担当へお願いします。

国内移行（国内優先権主張手続など）に関する「Q & A」

日本を指定国に含む国際出願において、日本の先の国内出願（特許出願又は実用新案登録出願）を基礎として優先権の主張をした場合は、日本においては特許法第 41 条第 1 項又は実用新案法第 8 条第 1 項の規定による優先権の主張（「国内優先権の主張」）がされたものとして扱われます（「特許・実用新案審査基準」第 IV 部優先権第 2 章国内優先権主張出願参照）。

また 2004 年 1 月 1 日発効の PCT 規則改正により、同年 1 月 1 日以降のすべての国際出願は国際出願日において有効なすべての締約国を指定するものとみなす（「みなし全指定」）、とされています。

これらのことから、日本の先の国内出願を基礎として優先権を主張している国際出願については、日本を指定国から除外（平成 18 年 4 月 1 日から日本国の指定を願書で除外することができるよう様式の改正がされました。）などの方法をとらない限り、国内優先権の主張がされているものとして扱われ、それが認められた場合はその基礎出願とされた先の国内出願は、その出願の日から 1 年 3 カ月を経過した時に「取り下げられたものとみなされます（「みなし取下げ」）。

これは日本の受理官庁への国際出願の場合だけでなく、国際事務局等、外国受理官庁に国際出願した場合でも同様です。

「みなし全指定」が開始されて以降、出願人が必ずしも意図しない国内優先権の主張が成立して先の国内

出願が「みなし取下げ」となることや「日本国を指定から除外」することの影響について、日本の指定官庁に寄せられるご質問や事例などが多いことから、Q & A を作成しましたので、再度ご認識いただければと思います。

Q1. 「みなし全指定」開始以降、国内優先権制度により基礎出願が取り下げられないようにするにはいつまでにどのような手続を行えばよいでしょうか？

A1. 以下の3つの方法があります。

- (1) 国際出願の願書において日本国の指定を除外する。
- (2) PCT 規則 90 の 2.2 に従い、日本の指定を取り下げる。
- (3) 国際段階で国内優先権主張を取り下げる。

(1) は、正に国内優先権の主張による基礎出願のみなし取下げを回避するために、基礎となる先の出願がされた国の指定の除外をすることにより、除外した国については国際出願の効力が及ばないこととして扱うために設けられたものであり、平成 18 年 4 月 1 日以降の国際出願から願書において日本国の指定の除外ができることとなりました。

(2) は、優先日から 15 ヶ月を経過する以前に「指定国の指定取下書」を提出することで基礎出願の「みなし取下げ」が回避できます。日本の「指定国の指定取下書（国際出願の出願人全員の授權がある委任状を添付）」は、書面で受理官庁へ提出します。国際事務局に対して提出する場合も同様です（規則 90 の 2.2 (d)）。

(3) は、国際出願時に日本の指定を除外していない場合、日本の受理官庁に国際出願を提出したものについては、優先日から 15 ヶ月を経過する以前に日本の受理官庁に「上申書」（日本における出願人全員の授權がある委任状を添付）を提出することによって基礎出願の「みなし取下げ」が回避できます。

Q2. 国内優先権を主張した国際出願について、その後、基礎出願を含め発明の内容を公開したくない事情が生じました。この状況に対処する方法がありますか？

A2. 国際出願が国際公開されることを防ぐためには、その国際出願を国際公開の準備が完了する前に取り下げる必要があります。この場合、

日本国特許庁を受理官庁とした国際出願については、国際事務局への送付の期間を考慮して優先日から 15 カ月以内であれば受理官庁に「国際出願取下書」を提出することができます。優先日から 15 カ月を経過した後は国際事務局に手続することになりますが、優先日から 17 カ月を過ぎると国際公開の準備が完了していることもあり、国際公開されてしまう可能性があります。

質問の内容は国内優先権の主張の基礎出願の公開も回避したいとのことなので、さらに次のことを考慮することが必要です。優先日から 15 カ月以内に「国際出願取下書」を提出すると国内優先権の主張が取り下げられたものとみなされますので、基礎出願が公開されることとなります。この基礎出願の公開を回避するためには係る事情が発生した時点で当該基礎出願の「出願取下書」を提出します（この場合も公開の準備との関係で公開される可能性が残ります）。

優先日から 15 カ月経過後に国際事務局に国際出願の取下手続を取った場合であっても、国内優先権の主張の無効事由があることにより基礎出願が公開されることがありますので、基礎出願に対しても「出願取下書」を提出することが、これを避けるための確実な方法と言えます。

なお、日本国特許庁以外の受理官庁等に国際出願した場合には、先の国内出願が国内優先権主張の基礎出願とされたことが特許庁（指定官庁）において判明するのが基礎出願の公開後となることもありますので、出願公開を回避するためには公開前に「出願取下書」を提出する必要があります（この場合も公開の準備との関係で公開される可能性が残ります）。

さらに、国際段階で提出した優先権証明書が国際出願の国際公開に伴って国際事務局のホームページから閲覧することができることも認識しておく必要があります。

Q3. 日本の国内出願を基礎として優先権を主張した国際出願において日本国を指定から除外するための手続として願書の『V-2』欄に『JP』を誤って記入しましたが、指定国の復活は認められますか？

A3. 指定の除外のボックスを利用して日本国の指定除外をした場合は、最初から日本国を指定しない国際出願となりその後に日本国の指定を復活

させることはできません。

なお、国際出願において日本国を指定していないにも関わらず、国内移行の手続をする例が散見されますが、当該国際出願は日本における特許出願（実用新案登録出願）として扱うことができません。また、みなし取下げを回避した先の国内出願の審査請求期間等に十分な注意を払う必要があります。

【参考】

日本国の指定の除外に関する注意点 - PCT 規則 4.9 (b) の改正の概要 -

(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct49b_kaisei_gaiyou.htm) (特許庁ホームページ)

※上記内容についてのお問い合わせは特許庁国際出

願課受理官庁担当へお願いします。

注

- (1) <http://www.wipo.int/pct/en/fees/>
- (2) <http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/kokuryo.htm>
- (3) http://www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.htm
- (4) <http://www.pcinfo.jpo.go.jp/index.html>
- (5) <http://www.pctro-inet.jpo.go.jp/index.html>
- (6) http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/ibento/text/h20_jitsumusya_txt.htm

(原稿受領 2008. 12. 1)

「パテント」誌 平成 21 年 7 月特集の原稿募集のお知らせ！

パテント編集副委員長 佐藤 富徳

当会発行の「パテント」誌 平成 21 年 7 月号の特集として、下記の通り原稿を募集しますので、奮ってご応募ください。

記

- | | |
|-------|---|
| 応募資格 | 特にありません。ただし、原稿は未発表のものに限ります。 |
| テーマ | 「弁理士制度 110 周年」に関する原稿を広く募集したいと考えています。
意見、提言、解説、紹介、論説、随筆等がよく、特に制限はありません。
※査読の結果、不掲載とさせていただくこともありますので、あらかじめご了承ください。 |
| 掲載号 | 「パテント」誌 平成 21 年 7 月号 |
| 字数 | 5,000 字から 20,000 字程度（『パテント』誌で 3 頁から 10 頁程度） |
| 要約 | 400 ～ 1,000 字程度の要約を論文の冒頭に入れるようにお願いします。 |
| 応募予告 | メールまたは FAX にて応募予告をお願いします。 |
| 論文締切 | 平成 21 年 5 月 15 日（金） |
| 原稿料 | 7,000 円／頁 |
| 論文送付先 | 日本弁理士会 広報課 江口・小島
E-mail : patent-bosyuu@jpaa.or.jp
TEL : 03-3519-2361
FAX : 03-3519-2706 |