



## 共通出願様式の基本原則

三極特許庁作成

2007年11月30日

## 共通出願様式の基本原則

特許出願の様式的側面に関する技術作業部会作成

### I. 背景

特許出願の様式的側面に関する標準化作業を開始すべきという三極産業界からの要望に対応して、三極特許庁は、2005年11月の三極予備会合で、特許出願の様式的側面に関する技術作業部会を設置した。

三極特許庁は、2006年から2007年にかけて6回行われた作業部会会合での集中的な議論の後、ユーザーの要望に対応して特許出願の共通様式に関する理解に達した。

この三極作業部会が世界知的所有権機関の参加を得て作成した共通出願様式は、様式的要件を満たすためのさらなる変更の必要なしに、各参加庁で受け付けられる単一出願を出願人が準備できるような、世界的に標準化された出願様式を作成するという三極の目標を支援するものである。

このプロジェクトは適当な場合、PCT標準を使用する特許法条約（PLT）の原則を促進するものである。このプロジェクトは、PLTの実施準備と、今後のXML処理の採用を考慮に入れる。

### II. 特許出願書類の様式的側面に関する技術作業部会のマנדート（第23回三極予備会合レポート Annex 1、第24回三極予備会合にて修正、2007年9月の戦略WGにて修正）

技術作業部会は、以下の問題に対処するための提案を作成するものとする。

1. 特許法条約、特許協力条約及び三極特許庁の要件との整合性を最大化することを展望した特許出願の標準化
2. 電子出願・処理の促進を考慮した、特許出願様式の標準化；共通出願様式に適合して作成された出願が、さらなる修正なしで三極特許庁のいずれにも受付可能であるように。

このプロジェクトの結果は、WIPO標準 ST. 36の修正を考慮して、XML技術作業部会に提供されることが、この技術作業部会の理解である。

これらの提案を作成する際に、技術作業部会は、これらに同時に取り組み、現在の実務と様式を利用しつつ、かつ特許庁への影響及び関係者の見解を考慮に入れつつ、実務レベルで迅速に対処できる問題の特定に努めるべきである。

専門家作業部会は三極特許庁のそれぞれと世界知的所有権機関の代表から構成されるものとする。

### III. 基本原則

1. 共通出願様式の目的は、出願人と参加庁の双方に利益をもたらすような出願様式を提供することである。
2. 出願人による共通出願様式の使用は任意であるものの、共通出願様式による利益を受けるためには、全ての要件を満たさなければならない。
3. 共通出願様式は現行の PCT 様式に適用されるベストプラクティスに基づくものとし、残りの、国内/広域における法令及び運用の違いに取り組むことを目標とする。
4. 共通出願様式は最終的にはあらゆる様式の特許出願に適用されるものとし、またテキストベースの XML 形式の出願書類を受け付けることは三極特許庁の長期的目標である。
5. 共通出願様式は、出願が三極特許庁の様式的要件を満たすことを保証する。
6. 共通出願様式は、各庁に提出される各種の出願書類に漸進的に適用されるものとする。
7. 共通出願様式において三極産業界のコメントが考慮される。
8. 共通出願様式に従った出願は、合意されている様式的要件に関しては、その後の補正なしに、国内/広域出願として三極特許庁のいずれにも受け付けられる。三極特許庁のそれぞれは、共通出願様式の要件よりも出願人にとって緩やかな要件を規定することができる。
9. ある程度の経験を経て、三極特許庁は PCT の改正が必要であるか否か検討する。

### IV. 共通出願様式

付属書 I に、共通出願様式が記載されている。

付属書 II に、各タイプ別の出願例の比較表が記載されている。

## 1. デリミタの許容

セクションタイトルを含む見出し、段落番号、Annex I で定義されるような番号付けのサイン（例えば、「図 1」、「表 1」）に対し、特定のデリミタ（例えば、墨付き括弧【】又は中括弧{}）の付された、紙又は PDF 出願は、三極特許庁のすべてで受け付けられるものとする。

## 2. XML e-ファイリング

XML タグを備えた電子出願は、共通出願様式に適應する。すなわち、WIPO 標準 ST. 36 及び PCT 実施細則 Annex F は共通出願様式に対応するために更新されるものとする。

## V. パイロットプロジェクト

第 4 回作業部会のユーザー団体参加者及び三極特許庁は、第 4 回作業部会レポート Annex II, III に記載されるステップに従い、2007 年 4 月から 8 月にかけてパイロットプロジェクトを実施した。

パイロットプロジェクトにおいて、ユーザー団体参加者は、共通出願様式での仮想出願を準備した。三極特許庁は、提出された仮想出願が合意した共通出願様式の要件をすべて満たしているか、また、各庁にとって受付可能であるかを確認した。パイロットプロジェクトの結果、ユーザー団体参加者及び三極特許庁から提出された指摘のうち主なものは以下のとおり。

### 共通事項

- 例えば、セクションタイトル、段落番号、クレーム番号の配置
- 特にセクションタイトルでの、ボールド、イタリック、下線の使用
- セクションタイトルへの“the”の追加、例えば、“Title of the Invention”

### タグ付けに関する事項

- コスト負担と比較した、非 XML 出願でのタグ付けの価値
- 数式等で用いられた中括弧と、パイロットプロジェクトにおいて「タグ」としての中括弧を XML コンバータが自動的に識別することの困難性
- タグ付け及び翻訳を、簡単・正確にするツールの開発の必要性

### 三極特許庁による評価

三極特許庁によるパイロットプロジェクトの評価は以下のとおりである：

## EPO

法的な視点から見て、JPO、USPTO から提出された出願はすべて、EPC で定義される欧州特許出願の要件を満たしている。

出願の表現の違いは、EPO にとって技術的重要性は小さい。EPO にとって、PatXML に対して見出しの変更又は見出しの追加を行うことにより、問題は発生しない。

## JPO

JPO は、JP ユーザーから、セクションタイトルの順序変更によって、明細書の内容の書き直しをする必要がなくなるので出願様式の統一は有益である旨聞いている。

更に、JPO は、タグ付けが三極ユーザー及びオフィスの両方にとって、非常に有益であることがわかった。例えば、PCT-SAFE を使用して、出願人が XML 出願する場合、合計 300CHF が削減される。同様に、JPO においては、紙出願に対するデータ・エントリー料金は、XML 出願では必要ない。三極特許庁にとって、XML 出願の利益は重要である。各庁は、公報発行のような後の使用のため、データベースにデータを入力しなければならない。JPO では、出願の約 98% が XML で提出され、公報を発行するための、時間及びコストは最小化されている。

このパイロットプロジェクトの結果、JPO は、共通出願様式が出願人の負担を減らすという結論に至った。また、JPO は、以下の理由で、タグ付けが XML コンバータだけでなく、紙又は PDF 出願にも役立つことを認識した；

(i) 紙出願の場合は、OCR によって XML コンバータ用フォーマットを容易に作成できる。

(ii) 一般に、紙出願だけを受理可能な庁に出願する場合でも、出願人は汎用のワープロソフトを使用して、電子的な出願文書を準備する。もしその文書に特定のデリミタが付けられれば、出願人は、PCT e-ファイリングと同様に、XML 出願を受理可能な他庁へ容易に出願することができる。

## USPTO

USPTO は、共通出願様式にそって作成された特許出願が、USPTO によって受理されることを確認した。US ユーザーは、共通出願様式に従って作成された出願が、審査過程において三極特許庁審査官から、出願の様式的な点に関して追加の訂正を求められることのないよう、三極特許庁の作業が保障するように、要望を再度主張した。

さらに、US の出願人は、2007 年 2 月 27 日から 3 月 1 日までに開催された三極作業部会会合で特定された、5 つの実体的な法的問題に関して、三極特許庁間の標準化に対する要望を再度主張した。特に、US ユーザーは、次の点で三極特許庁間の標準化を要求した。1) 先行

技術の引用、2) 関連出願と連邦資金に関する表示、3) 先行技術の引用に関する明細書への適合、4) クレームと明細書の適合、5) 要約とクレームでの参照符号の使用

共通出願様式で、「国特有の説明及び指定一関連出願の相互参照と連邦資金援助」と「出願における先行技術の引用」というタイトルで記載されているように、共通出願様式作業部会は、項目 1), 2) において進展があった。さらに、US ユーザーは、発生するコストと比較して、US 出願人がタグ付けすることの価値に疑問を唱えた。

## VI. 共通出願様式の PLT 及び PCT との関係

共通出願様式は、三極特許庁の各庁が互いに異なる出願要件を合理化する。特許法条約 (PLT) が三極特許庁のいずれにおいても発効していないことに注目すると、三極特許庁のすべてにおいて PLT が発効するより前に適用される、対応する PCT の規定を参照することによって、共通出願様式のいくつかの要素は、三極特許庁の各庁に出願された国内/広域出願に対する異なる出願要件を調和させる。共通出願様式の他の要素は、PCT では規定されていない、各庁異なる運用をしている問題に取り組んでいる。さらに、他の要素は、PCT を超えて、しかし将来の発展の点では、その問題を扱うために適した手段として特許庁が検討する問題に関係する。

### A. PCT 及び PLT

PLT では、締約国の特許庁は、PCT に基づく国際出願に関して要求される形式又は内容に関する要件とは異なる、又は追加する、形式又は内容に関する要件を課してはならない。しかしながら、PLT が三極特許庁のいずれでもまだ発効されていないので、現在、三極特許庁の各庁に出願される国内/広域出願には、多くの異なる出願要件が存在する。共通出願様式 (項目 b), d), g), i)) によって、三極特許庁のすべてにおいて PLT が発効するより前に、これらの国内出願要件の調和がなされるであろう。

### B. PCT 又は PLT で規定されない要素

共通出願様式の他の要素 (項目 a), c)) は、PCT によって規定されず、さらに、PLT によっても規定されない。三極特許庁のそれぞれに受理可能なアプローチを特定することによって、共通出願様式は、出願人が各庁に出願する際にしなければならない付加的作業の面で、重要な利点を備える。また、このアプローチは、特許庁とユーザーのために PCT をさらに発展するための努力の際に、適切な段階で PCT に導入可能なベストプラクティスであると三極特許庁は考えている。

### C. 他の要素

共通出願様式のいくつかの要素 (項目 e), f), h), j), k), l)) は、PCT (従って PLT) が要求する以上の要件であるが、これは、XML 変換ソフトを用いた電子出願のさらなる発展

の理想的プラクティスであると三極特許庁が考えているものである。この点で、共通出願様式は、電子出願システムの更なる開発、また、（出願人から特許庁までの）エンド・ツー・エンドな電子出願処理に対し重要な貢献を果たし、それは、特許庁とユーザーの両方にとって、重要な利益となるであろう。

## VII. 共通出願様式の利点

共通出願様式は、任意の出願様式で直ちに実行することができる。この、各庁の出願要件の単純化は、各庁への出願を望む出願人が、共通出願様式での単一の書面を準備すればよいことを意味する。また、それは、（出願の後に国内/広域での法令が要求する実体的な拒絶に対応して行われる補正を除いて）補正の必要なしで各庁によって受理される。単一出願書面だけを準備することにより、出願人は相当なコストを削減できるであろう。

将来の開発に関して、特許庁は、XML ベースの出願が、出願人と特許庁にとって、多くの重要な利点を有することを認識している。したがって、たとえ三極特許庁のすべてが現在 XML を実施できる立場になくても、共通出願様式はその実施の基礎を提供するであろう。実施された時、XML は（出願人から特許庁までの）エンド・ツー・エンドな電子出願処理を可能にし、特許庁は出願データを取り込み、共有することを可能にするだろう。そしてそれは、特許庁間において、サーチと審査の改善を支援するであろう。

## VIII. 今後の作業

基本的な様式についての作業が完了すると、プロジェクトは、共通出願様式の XML 関連条項について主として関係する電子的処理についての適切な実施ステップを決定する、三極技術作業部会に渡される。このプロジェクトでの三極の努力を拡張する、確固たる基盤を提供するため、技術作業部会は、（XML に関係する）WIPO 標準 ST. 36、又は（PCT 出願、PLT を通した国内/広域出願での電子的処理に関する）PCT 実施細則 Annex F のいずれか、又は両方を改訂することを推奨すると考えられる。