

特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の 国内移行手続の留意点

平成29年2月
方式審査室

I. 日本国特許庁への国内移行手続の留意点

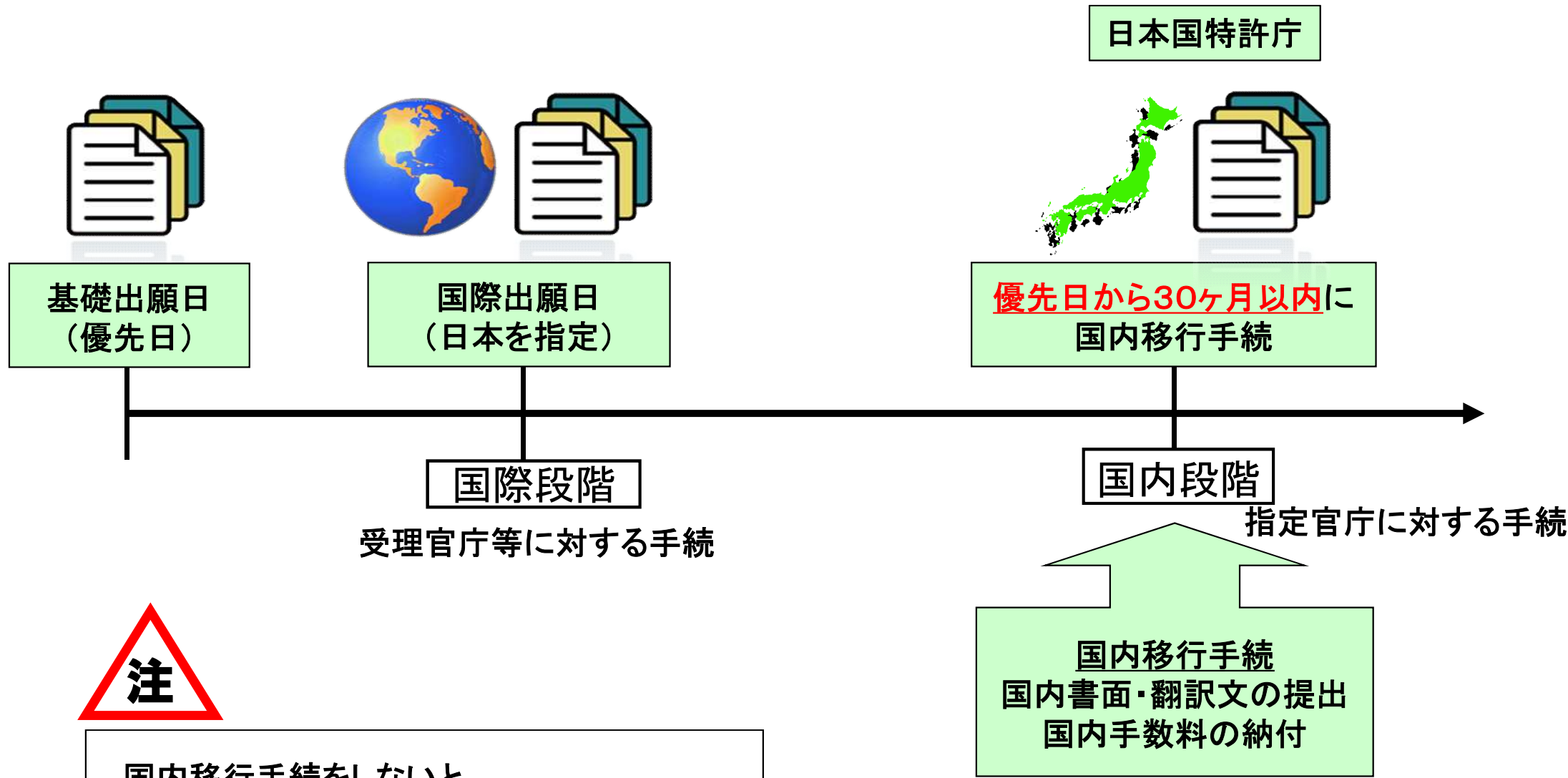
1-1.	国内書面の提出	2
1-2.	翻訳文の提出(外国語)	6

国際出願のうち、
日本語でされたものを日本語特許出願
外国語でされたものを外国語特許出願

II. 国内移行に関連する手続の留意点

2-1.	国内処理基準時	9
2-2.	条約第19条・第34条補正(日本語・外国語)	10
2-3.	出願審査の請求	13
2-4.	補正の手続	15
2-5.	新規性喪失の例外の適用	18
2-6.	優先権書類の提出	19
2-7.	国内優先権の主張	20

I. 日本国特許庁への国内移行手続



国内移行手続をしないと
みなし取下げ又は出願却下になります。

※国内の特許出願と同様に、
審査されるには出願審査請求を行う必要があります。

国内書面

【書類名】	国内書面	
【あて先】	特許庁長官殿	
【出願の表示】		
【国際出願番号】	PCT/US2000/012345	
【出願の区分】	特許	
【発明者】		
【住所又は居所】	アメリカ合衆国 ニューヨーク州 10566 コートランツ マンナ ミリングトン ロード 500	
【氏名】	エルビス・ウォルター・ジョセフ	
【特許出願人】		
【識別番号】	300004342	
【氏名又は名称】	パテマル・コーポレーション	
【代理人】		
【識別番号】	100001234	
【弁理士】		
【氏名又は名称】	国際 太郎	
【手数料の表示】		
【予納台帳番号】	123456	
【納付金額】	14000	
【提出物件の目録】		
【物件名】	明細書の翻訳文	1
【物件名】	請求の範囲の翻訳文	1
【物件名】	要約書の翻訳文	1
(【物件名】	図面の翻訳文	1)

- 日本語特許出願と外国語特許出願は共通の様式
- 手数料 : 国内手数料(14,000円)
- 提出期限 : 国内書面提出期間内(優先日から30ヶ月)

【発明者】の記載上の注意は、3～5ページをご覧ください

【特許出願人】の記載上の注意は、3～5ページをご覧ください

【提出物件の目録】
外国語特許出願の場合は提出する翻訳文を記載(日本語特許出願は不要)
※国内書面と別に翻訳文を提出する場合は不要です。その場合は6ページをご覧ください

【物件名】図面の翻訳文 1
提出の要否は8ページをご覧ください

国内書面における出願人・発明者欄の記載上の注意点

(1) 発明者・出願人の表記(住所・氏名又は名称)に誤記・変更があった場合
～国際出願時の出願人の名称はAであったが
A'に変更されたような場合～

パターン①

(i) 国際公開に記録の変更が反映されているとき
(ii) WIPO国際事務局から名義等の表示の変更の通知(IB306)があったとき
すなわち、国際段階で発明者・出願人の訂正・変更手続きが済んでいる場合

→ 「国内書面」の【特許出願人】の【氏名又は名称】は、現在の名称A'

パターン②

(i)、(ii)に該当しない場合
すなわち、国際段階で発明者・出願人の訂正・変更手続きが済んでいない場合

→ 「国内書面」の【特許出願人】の【氏名又は名称】は、現在の名称A'
加えて、【その他】の欄を設け経緯を記載する

(例)「国際段階において出願人の名称が変更されたにもかかわらず、その手続きがされない状態で国内書面には変更後の名称を記載するもの」

※ 上記は、あくまで表記が変わっただけであって、主体が変わっていない場合の手続きです。
主体が変わる場合は、次ページを参照して下さい。

1-1. 国内書面の提出(続き)

国内書面における出願人・発明者欄の記載上の注意点

(2) 国際段階で出願人の名義変更があった場合
～国際出願時の出願人はAであったが
国際段階で譲渡により出願人がBとなったような場合～

パターン①

(i) 国際公開に記録の変更が反映されているとき
(ii) WIPO国際事務局から名義等の表示の変更の通知(IB306)があったとき
すなわち、国際段階で出願人の名義変更手続きが済んでいる場合

→ 「国内書面」の【特許出願人】は新名義人B

パターン②

(i)、(ii)に該当しない場合
すなわち、国際段階で出願人の名義変更手続きが済んでいない場合

→ 「国内書面」の【特許出願人】は新名義人B
加えて、【その他】の欄を設け経緯を記載する。

(例)「国際段階で譲渡が行われたにもかかわらず、その手続きがされない状態で
国内書面と同時に手続するもの。」

また、同時に「出願人名義変更届」(【承継人】は新名義人B)を提出し、「出願人名義変更届」の手続補足書で、譲渡証書(A→B)と委任状(B→国内書面の代理人)を提出する。

国内書面における出願人・発明者欄の記載上の注意点

国際段階で名義変更等の手続が済んでいる場合は、国内移行時には、変更後の名義等で記載するのみで、他に特段の対応は不要です。

 **注** 国際段階で手続が済んでいるか否かの確認は、WIPOホームページのпатентスコープで確認できます。
(<http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf>)

国際出願翻訳文提出書

【書類名】 国際出願翻訳文提出書
 【あて先】 特許庁長官殿
 【出願の表示】
 【国際出願番号】 PCT/IB2000/012345
 【出願の区分】 特許
 【特許出願人】
 【識別番号】 300004342
 【氏名又は名称】 パテマル・コーポレーション
 【代理人】
 【識別番号】 100001234
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 国際 太郎
 【提出物件の目録】
 【物件名】 明細書の翻訳文 1
 【物件名】 請求の範囲の翻訳文 1
 【物件名】 要約書の翻訳文 1
 (【物件名】 図面の翻訳文 1)

○外国語特許出願で、国内書面に翻訳文を添付して提出しないときに必要となります。

○手数料 : なし

○提出期限 : 国内書面提出期間内
 (優先日から30ヶ月)

※例外である翻訳文提出特例期間については7ページをご覧ください

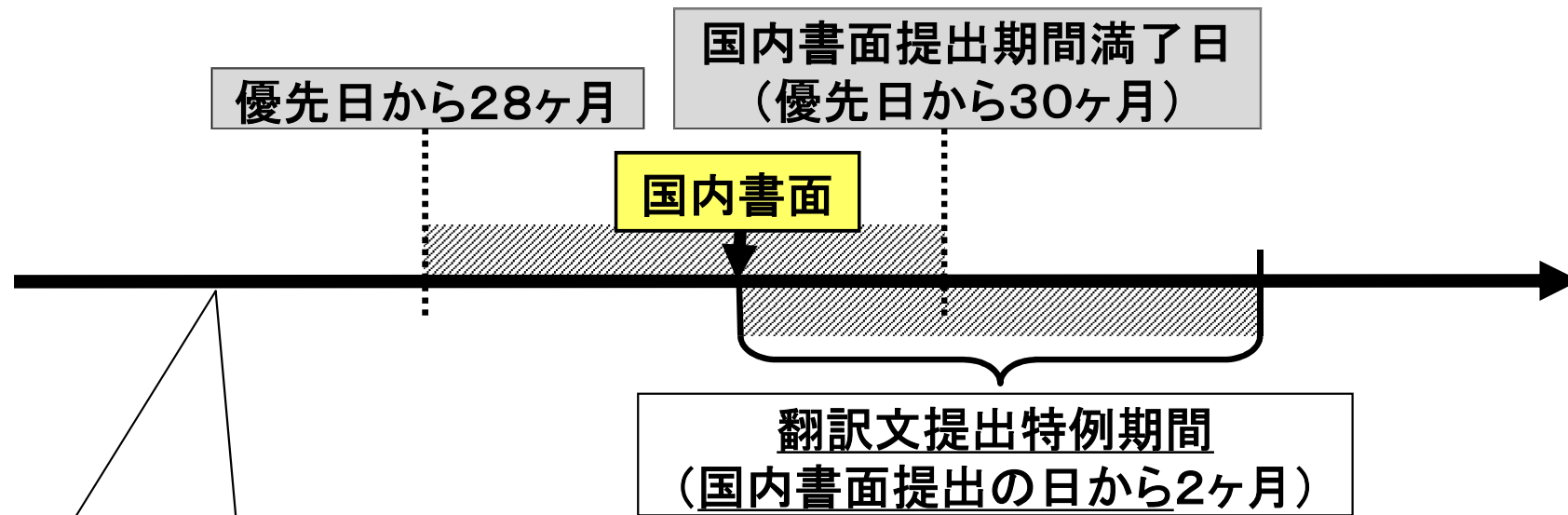
期間内に翻訳文が提出されなければ、出願が取下げられたものとみなされます。

【物件名】図面の翻訳文 1
 提出の要否は8ページをご覧ください

1-2. 翻訳文の提出(外国語)(続き)

翻訳文提出特例期間

国内書面提出期間満了前2ヶ月から満了の日までの間に国内書面を提出した場合
→国内書面提出の日から2ヶ月以内に翻訳文を提出することができます。



国内書面提出期間満了前2ヶ月より前に国内書面を提出した場合:
翻訳文提出特例期間は無し。

翻訳文提出特例期間の起算日は国内書面提出期間満了日ではなく国内書面提出日

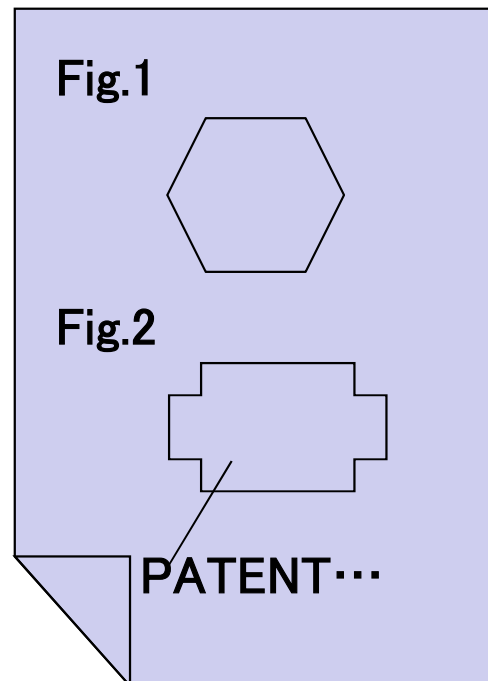
1-2. 翻訳文の提出(外国語)(続き)

図面の翻訳文

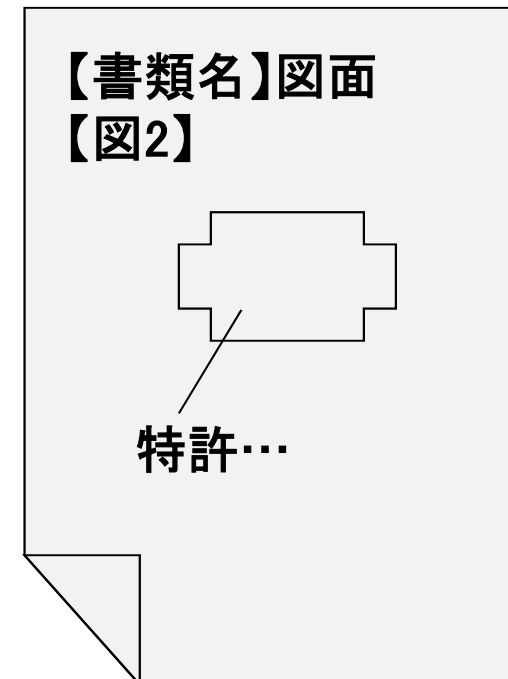
図面中に説明のない図面の翻訳文は提出不要
→国際出願時の図面が、そのまま国内移行後の図面として扱われます。

(例) 国際出願時の図面において、
Fig. 1は図面中に説明なし、
Fig. 2は図面中に説明がある場合
→図面の翻訳文はFig. 2のみ提出

○国際出願時

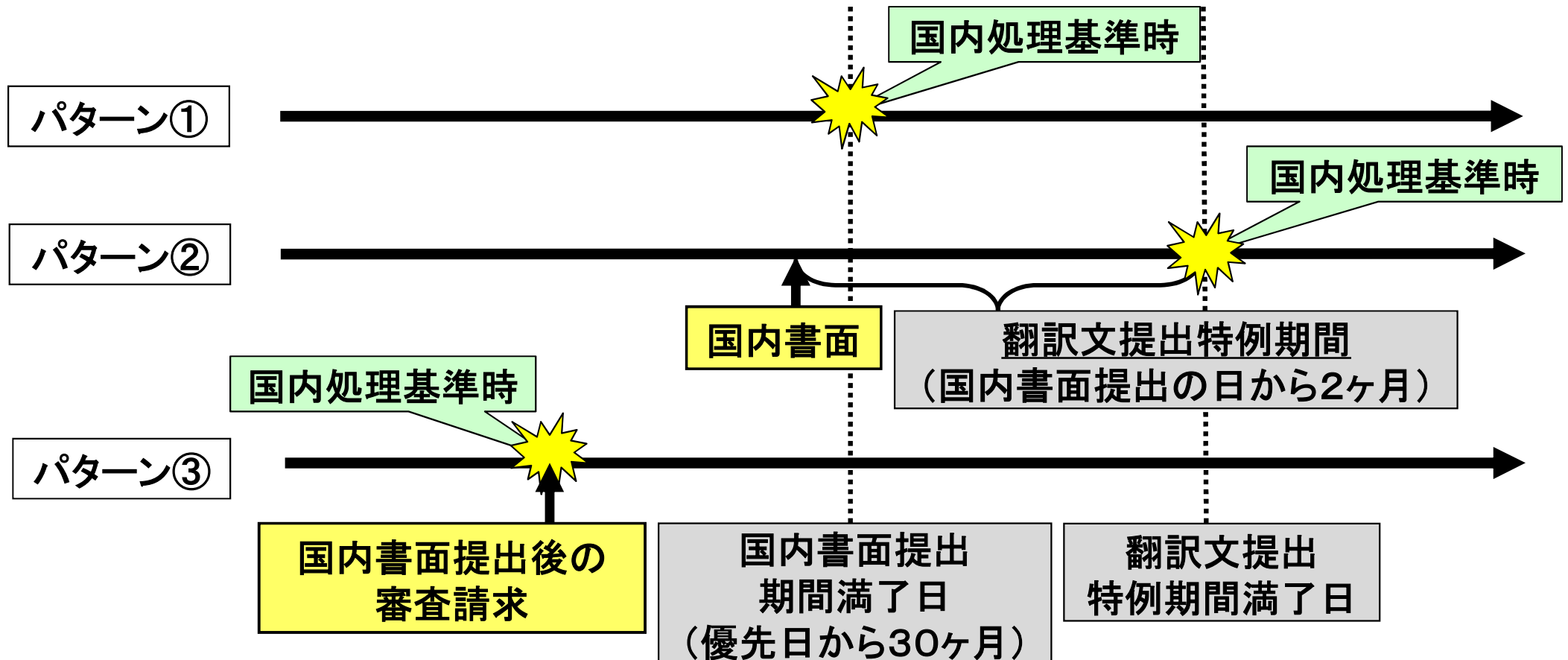


○翻訳文提出時



国内処理基準時

- ①国内書面提出期間が満了する時(優先日から30ヶ月)
- ②翻訳文提出特例期間が適用された場合はその期間が満了する時
- ③上記①②の期間内に出願人が出願審査の請求をするときはその請求の時



日本語特許出願の場合

【書類名】 特許協力条約第19条補正の写し提出書
 (又は【書類名】 特許協力条約第34条補正の写し提出書)
 【あて先】 特許庁長官殿
 【出願の表示】
 【国際出願番号】 PCT/JP2000/012345
 【出願の区分】 特許
 【特許出願人】
 【識別番号】 300005555
 【氏名又は名称】 株式会社 経産製作所
 【代理人】
 【識別番号】 100001234
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 国際 太郎
 【補正書の提出年月日】 平成00年00月00日
 【その他】
 ...
 【提出物件の目録】
 【物件名】 条約第19条補正の写し 1
 (又は【物件名】 条約第34条補正の写し 1)

(様式54)

○日本語特許出願で、国際段階でした条約第19条・第34条補正を反映させる手続

○手数料 :なし

○提出期限 :国内処理基準時まで

○回数制限 :条約第19条補正→1回のみ
 条約第34条補正→なし

※条約第34条補正を2回以上行った場合は、補正を行った日毎に写しの提出を行う。

※国内処理基準時までに国際事務局から日本国特許庁に対し補正書の送達があれば、それをもって補正がされたものとみなされる。

国際段階で提出された当該補正書の提出年月日を記載

補正の箇所・補正の根拠を記載

外国語特許出願の場合

【書類名】 特許協力条約第19条補正の翻訳文提出書
(又は【書類名】 特許協力条約第34条補正の翻訳文提出書)
【あて先】 特許庁長官殿
【出願の表示】
【国際出願番号】 PCT/US2000/012345
【出願の区分】 特許
【特許出願人】
【識別番号】 300004342
【氏名又は名称】 パテマル・コーポレーション
【代理人】
【識別番号】 100001234
【弁理士】
【氏名又は名称】 国際 太郎
【補正書の提出年月日】 平成00年00月00日
【手続補正1】
【補正対象書類名】 特許請求の範囲
【補正対象項目名】 全文
【補正方法】 変更
【補正の内容】
...
【その他】
...

○外国語特許出願で、国際段階でした条約第19条・第34条補正を反映させる手続

○手数料 : なし
○提出期限 : 国内処理基準時まで
○回数制限 : 条約第19条補正→1回のみ
条約第34条補正→なし

※条約第34条補正を2回以上行った場合でも、翻訳文の提出は1通にまとめて行うことができる。

※日本語特許出願とは異なり、翻訳文を提出しない限り補正は反映されない。

国際段階で提出された当該補正書の提出年月日を記載
※2回以上補正された場合は最新のもの

補正の箇所・補正の根拠を記載
※2回以上補正された場合は、全ての提出年月日と補正箇所を特定

条約第19条は(様式52)
条約第34条は(様式54)

条約第19条・第34条補正(外国語)の注意

○(19条・34条)請求の範囲の補正の場合

→請求の範囲全文の翻訳文の提出が必要です。

※請求項を補正により削除している場合は、

原文をそのまま翻訳して「【請求項2】(削除)」とすることも、

以後の請求項を繰り上げて記載することもできますが、

・繰り上げない場合 : 出願審査請求料(請求項の数により変動)の算出時に注意

・繰り上げる場合 : 【その他】の欄にその旨記載するとともに、

明細書等の他の翻訳文も修正が必要となることがあることに注意

●19条補正の場合

→条約第19条補正後の請求の範囲の翻訳文(全文)を国内書面又は国際出願翻訳文提出書で提出することができます。

○(34条)図面の補正の場合

→補正された図面全ての提出が必要(補正図面中に図面の説明がなくても提出)です。

出願審査請求

出願を審査するよう請求する手続

- 手続書面：出願審査請求書
- 提出期限：国内書面（外国語特許出願にあつては＋翻訳文）の提出と国内手数料の納付の以後、国際出願日から3年以内

期間内に出願審査請求書が提出されなければ、出願が取下げられたものとみなされます。

○手数料：

日本国特許庁が国際調査報告を作成した出願	<u>71,000円</u> ＋請求項の数× <u>2,400円</u>
日本国特許庁以外の国際調査機関が 国際調査報告を作成した出願	<u>106,000円</u> ＋請求項の数× <u>3,600円</u>
国際調査報告が作成されなかった出願	118,000円＋請求項の数×4,000円

※国際調査報告書が作成される場合は、出願審査請求料が減額されます。
※手続補正により増える請求項についても、減額された単価が適用されます。

審査請求料の減免措置

個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等は、一定の要件を満たした場合に、国際調査報告書による減額された審査請求料金額から、更に減免措置（1/3軽減、1/2軽減）が受けられます。

特許庁ホームページ（<http://www.jpo.go.jp/indexj.htm>）

→ 制度・手続

→ 出願窓口

→ 手数料等の減免制度について

→ 特許料等の減免制度

審査請求料の返還

審査官から最初の通知等（拒絶理由通知、特許査定等）が送達されるまでの間に、出願の取下げ又は放棄を行った場合には、納付した出願審査請求料の1/2の額の返還を請求することができます。

- 返還の請求の期限 : 出願取下・放棄から6ヶ月以内
- 提出書類 : 出願審査請求料返還請求書（様式74）
- 返納方法 : 指定された銀行口座への振込、または審査請求時と同じ預納台帳へ加算

国内書面の提出を指令する書面

手続補正指令書(方式)

平成〇〇年〇〇月〇〇日
特許庁長官

特許出願人 〇〇〇〇株式会社 様
PCT/JP20〇〇/〇〇〇〇〇〇 に関し

この出願は、下記事項について、法令に定める要件を満たしていないので、この手続補正指令書発送の日から2月以内に、国内書面を提出してください。

国内書面の提出がないときは、この出願を却下することになりますのでご注意ください。

記

1. 国内書面提出期間内に国内書面が提出されていません。
国内書面に手数料14,000円に相当する特許印紙を納付して提出して下さい。
国際出願段階の代理人の代理権は、指定国官庁には効果が及びません。そのため国際出願時の代理人に送付されていません。
なお国内移行しないのであれば、国内書面の提出は不要です。

国際段階の代理人ではなく、出願人宛に発出されます。

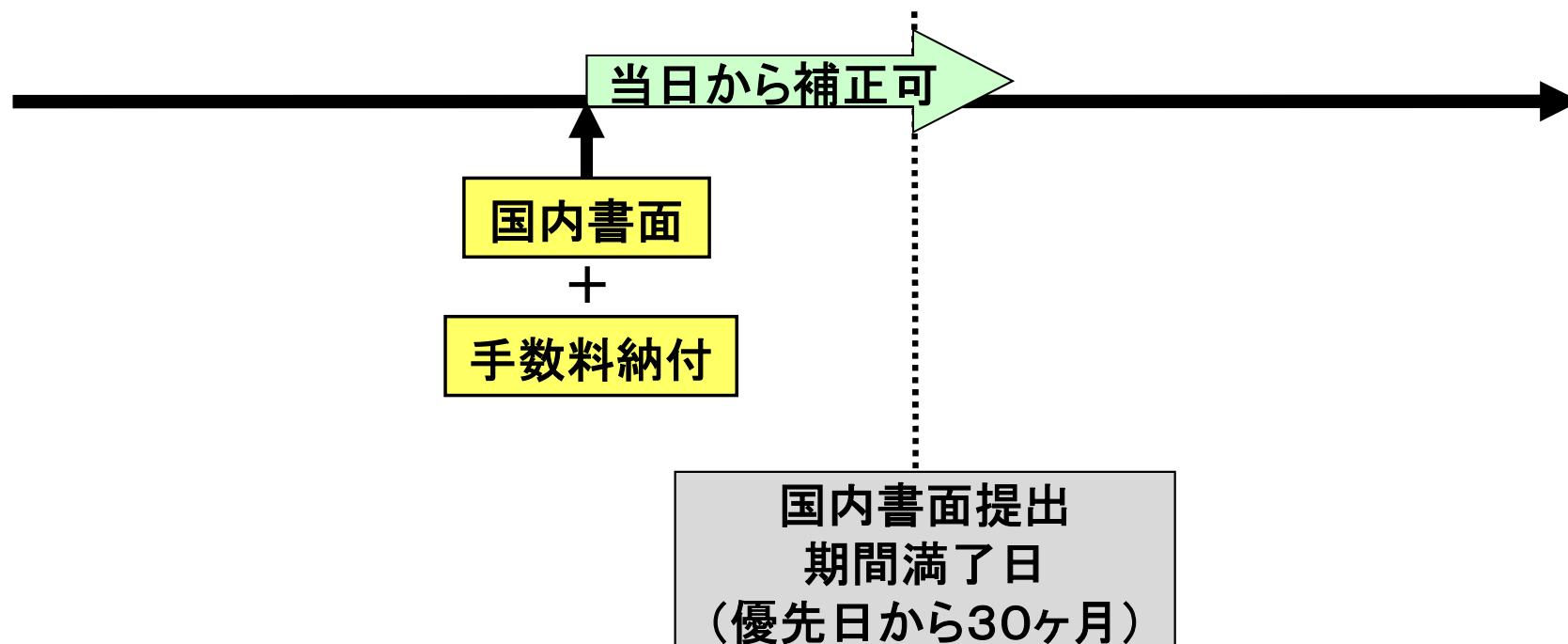
我が国での権利取得を希望しない場合は応答する必要はありません。その場合は、追って出願が却下されます。

※外国語特許出願は、翻訳文が期間内に未提出の場合に取り下げられたものとみなされることから、翻訳文が期間内に提出されない限り国内書面の提出を求める指令は発出されません。

注 国内移行後の「請求の範囲」「明細書」及び「図面」の補正手続が出来る期間は、日本語特許出願・外国語特許出願で異なります。

日本語特許出願の場合

- 国内書面を提出し、かつ、国内手数料を納付した後。
- ※ 国内処理基準時を経過している必要はありません。

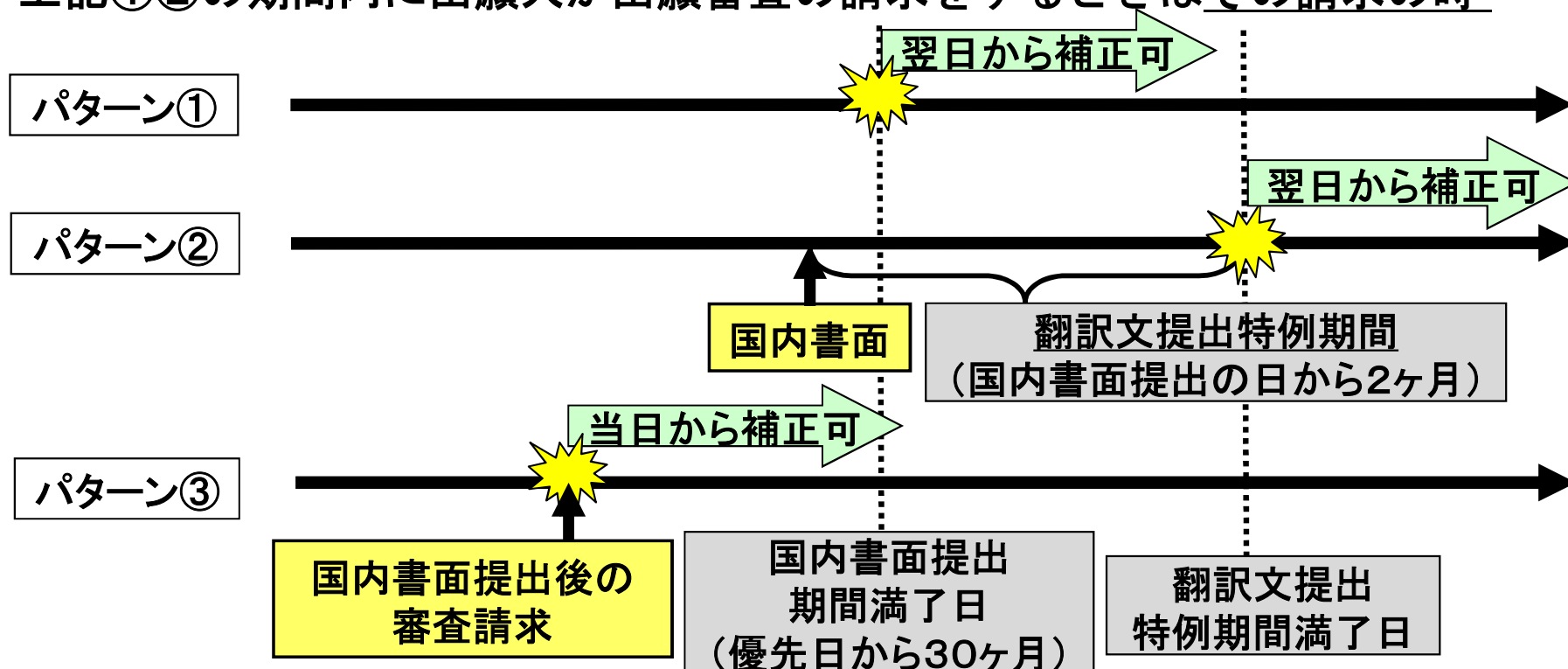


外国語特許出願の場合

○ 国内書面(+翻訳文)を提出し、国内手数料を納付した後であって、国内処理基準時(※1)を経過した後。

(※1)国内処理基準時のパターン(9ページ参照) 

- ◆ 国内書面提出期間が満了する時(優先日から30ヶ月) ……①
- ◆ 翻訳文提出特例期間が適用された場合はその期間が満了する時(※2) ……②
- ◆ 上記①②の期間内に出願人が出願審査の請求をするときはその請求の時 ……③



(※2) 翻訳文提出特例期間内(満了日より前)に翻訳文を提出した場合であっても、翻訳文提出特例期間満了日を経過した後でなければ、補正することは出来ません。

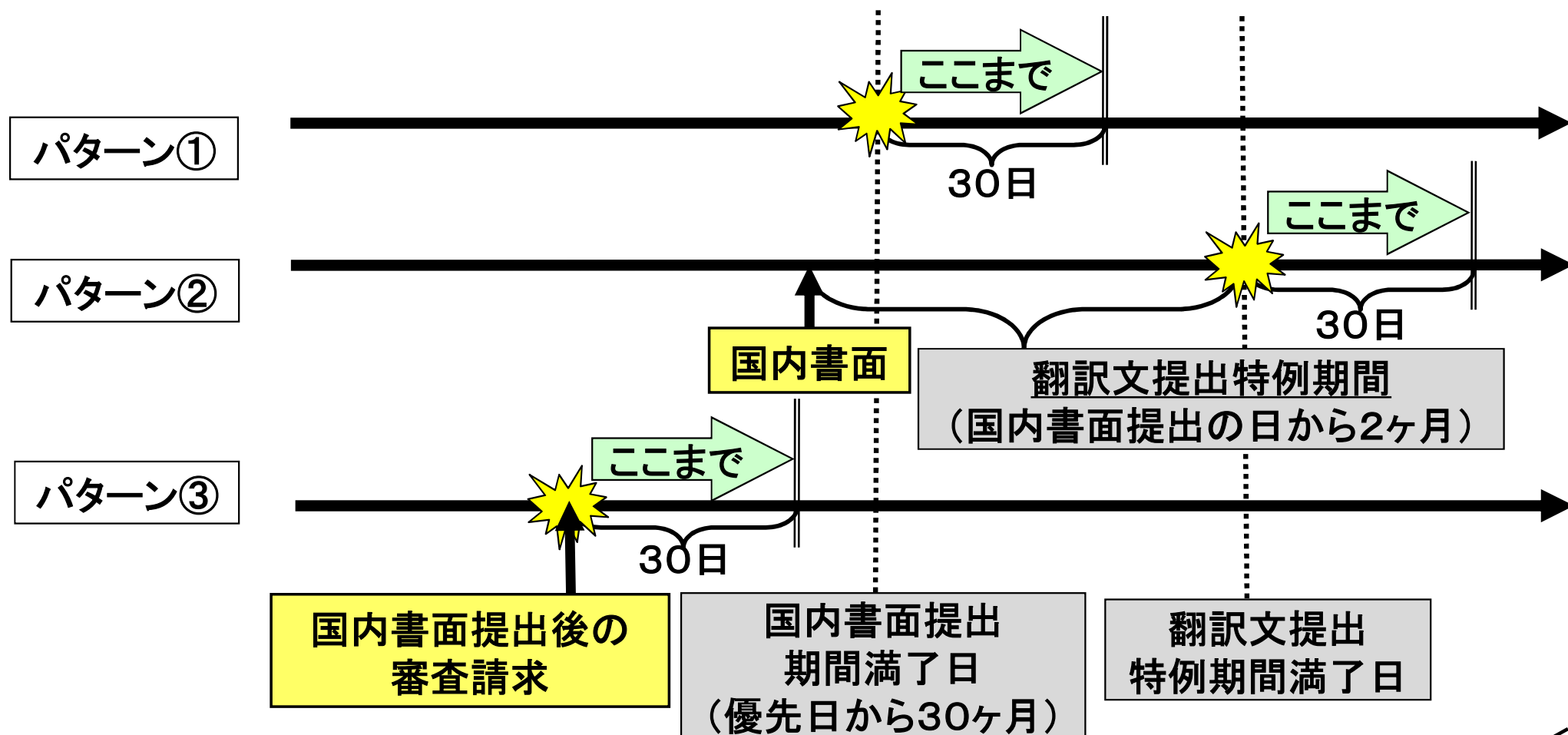
II. 国内移行に関連する手続 2-5. 新規性喪失の例外の適用

○提出書類: ①「新規性喪失の例外適用申請書」

→国際段階において「不利にならない開示又は新規性の喪失の例外に関する申立て」
がなされている場合は提出を省略することが可能

②「新規性の喪失の例外証明書提出書」

○提出期間: 国内処理基準時の属する日後30日以内

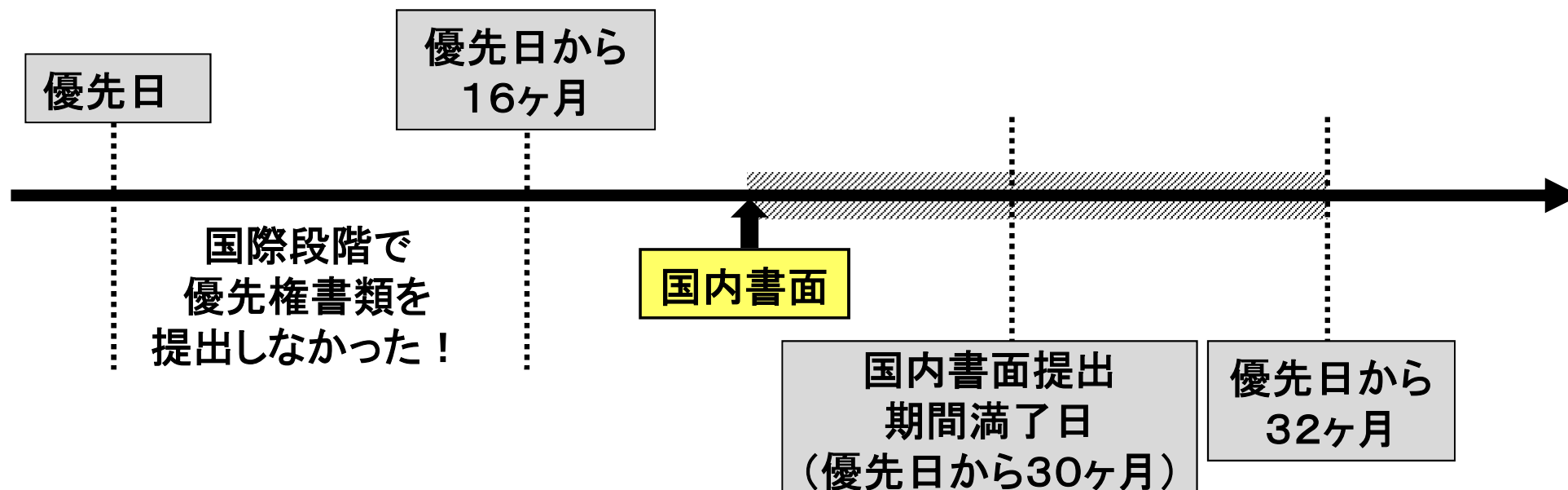


パリ条約に基づく優先権主張につき
国際段階で所定の期間内(優先日から16ヶ月)に優先権書類を提出しなかった場合、
国内段階での提出が可能です。

パテントスコープで確認できます。
特許庁から指令はかかりません。

○提出書類: 優先権証明書提出書

○提出期間: 国内書面提出の時から
国内書面提出期間が満了する時の属する日後2ヶ月以内



国内優先権の成立要件

国際段階で優先権を主張した基礎の出願が

- ・日本の国内出願・・・国内優先権主張
- ・それ以外の出願・・・パリ条約に基づく優先権主張

<国内優先権の成立要件>

- ① 国際出願時の出願人と優先権主張の基礎となる国内出願の出願人(住所・氏名(名称))が同一人であること
- ② 国内優先権を伴う国際出願が代理人による手続の場合は、特許法第41条第1項に関する特別授権が証明されていること
- ③ 国際出願が基礎となる出願から1年以内になされていること
- ④ 基礎となる出願が分割、変更等の出願でないこと
- ⑤ 国際出願の際に、基礎となる出願が放棄、取下げ、却下されていないこと又は査定、審決が確定していないこと(実用新案の場合は設定の登録がされていないこと)

→ ②の特別授権は、国内移行の際に証明することが可能です

優先権主張に関する通知

優先権主張に関する通知

平成〇〇年〇〇月〇〇日
特許庁長官

特許出願人 〇〇〇〇株式会社 様
PCT/JP20〇〇/〇〇〇〇〇〇

この出願についてなされた優先権主張(先の出願番号特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇)は、下記の理由により認められませんので通知します。

この書面発送の日から 2月以内に、下記事項を補正した手続補正書を提出してください。

この補正をしないときは、優先権主張(先の出願番号特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇)に係る手続を却下することになります。

記

1. 国内優先権の主張に関する代理人の代理権が証明されていません。

国際出願時の出願人「〇〇〇」に関する代理人「〇〇〇」のもの。
(注)国内優先権の主張に関する特別授權は、書面をもって証明しなければなりません。(特許法施行規則第4条の3第1項)

国内優先権の成立要件のうち
②のみ不足している場合は、
本通知をもってお知らせします。

本通知の応答で特別授權を
証明する書面を提出することも
通知の前に自発で書面を提出する
ことも可能ですが、
証明内容について注意が必要です。

↓

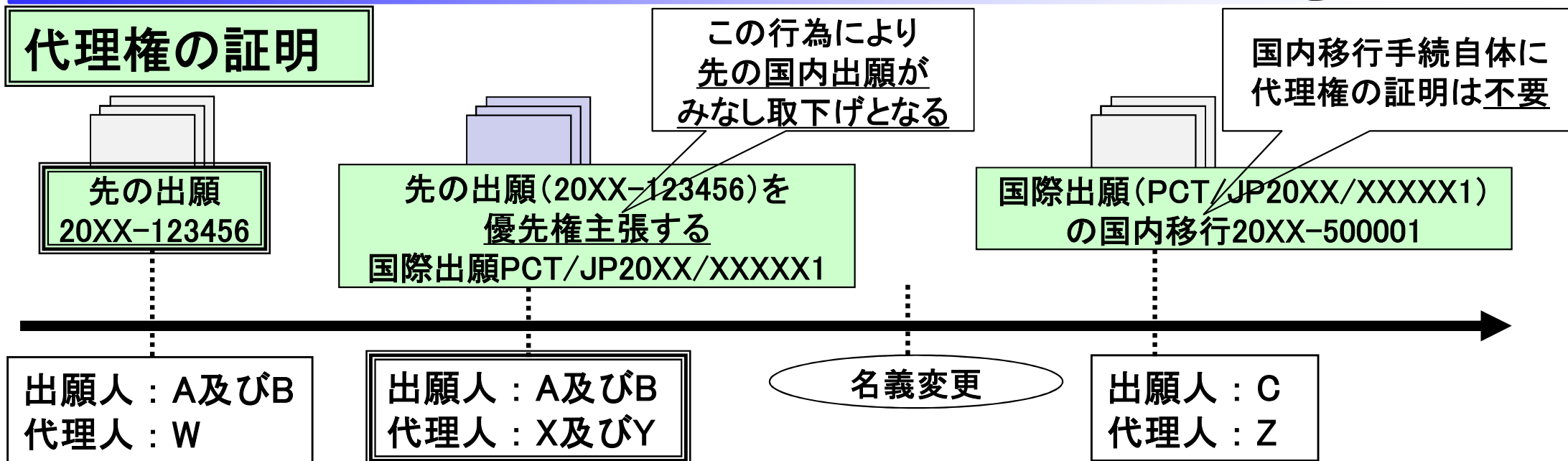
ポイント

国内優先権主張の基礎となる
出願(先の出願)はその先の
出願の日から1年4ヶ月を経過
したときに取り下げたものと
みなされる

→「国内優先権を主張する行為」
により「先の出願」が
不利益を受ける

2-7. 国内優先権の主張(続き)

代理権の証明



特別授権の証明書で証明をするのは？

- ○委任者：先の出願の出願人＝国際出願の出願人……………A及びB
 - 受任者：優先権主張手続を行った代理人全員…………… X及びY
 - 出願：優先権を主張した先の国内出願…………… 20XX-123456
- ※Zではない！
- ※20XX-500001ではない！



特別授権の証明書の提出先は？

- 国内移行した出願……………20XX-500001

※ただし、先の出願(20XX-123456)の代理人と

国際出願(PCT/JP20XX/XXXXXX)の代理人が同一である場合

- 先の出願(20XX-123456)がみなし取下げとなる時期以前に、
先の出願で証明することも可能。