

## 五庁 P C T 協働調査試行プログラム（仮訳）

### I. コンセプト

#### 1.

欧州特許庁（EPO）、韓国特許庁（KIPO）及び米国特許商標庁（USPTO）が2010年、及び2011年～2012年に実施した PCT 協働調査（「CS&E」）に関する第1回及び第2回試行プログラムに続き、五大特許庁である EPO、日本国特許庁（JPO）、KIPO、中国国家知識産権局（SIPO）及び USPTO は、五庁間における CS&E コンセプトのさらなる展開と検証を目的として、CS&E に関する第3回試行プログラム（以下、「試行プログラム」という）の運用を開始する。この五庁試行プログラムの具体的な目標は、CS&E 成果物に対するユーザーの関心度及び各特許庁が期待する業務効率化を評価することである。

#### 2.

PCT に基づく CS&E のコンセプトとは、1 件の国際出願について、地域や作業言語を異にする国際機関に所属する審査官が協働し、PCT 第1章に基づく国際調査報告書及び見解書を作成することである。なお、これらは選択された国際調査機関による見解であるものの、参加庁全体の調査協力結果に基づいている。

#### 3.

試行プログラムにおいては、対象となる国際出願を審査する、PCT 第三十五規則により管轄国際調査機関となる五庁の審査官（「主担当審査官」）は、その他の国際出願と同じように当該出願の処理にあたり、調査及び審査を行い、仮の国際調査報告書及び見解書を作成する。これらの仮の成果物は、国際調査機関としての他の参加五庁の審査官（「副担当審査官」）へ送付される。各副担当審査官は、仮の国際調査報告書及び見解書を参考に調査を行い、結果を主担当審査官に報告する。主担当審査官は、副担当審査官による調査結果を参酌したうえで、最終的な国際調査報告書及び見解書を作成する。本試行プログラムの枠組における CS&E コンセプトの実施に関する詳細は以下の通り。

## II. 枠組

4.

これまでに実施した 2 回の試行プログラムでは、五庁が出願を選択したが、本試行プログラムでは、C S & E 成果物に対するユーザーの関心度を評価するため、出願人が協働スキームで処理される国際出願を選択する（出願人主導型アプローチ）。

5.

試行プログラムへの参加を希望する出願人は、標準参加様式を使用して参加申請を行い、五庁のいずれかの受理官庁又は世界知的所有権機関（W I P O）に対し、申請を国際出願と共に提出する必要がある。五庁それぞれの公用語で作成された参加様式は、W I P O のウェブサイト <http://www.wipo.int/pct/en/filing/cse.html> で入手できる。

6.

英語で出願される国際出願については、2018 年 7 月 1 日より試行への参加申請が可能となる。各出願人は、限られた数の国際出願しか選択できない。

7.

2018 年 12 月 31 日までは、英語で出願される国際出願のみが試行への参加を認められる。当該期日以降は、PCT 第三十五規則により国際出願を担当する管轄国際調査機関（「主担当国際調査機関」ともいう）は、英語以外の言語で出願される国際出願も受理することができる。英語以外の言語で出願される国際出願を受理する主担当国際調査機関は、その旨を各々のウェブサイトに出願人に通知する。この通知は、主担当国際調査機関が本試行で認める追加の言語、及びそれらの言語による参加申請が可能になる日付を明記し、各庁の受理及び処理方法について説明する。

8.

受理官庁は、記録原本及び調査用写しの一部として、参加様式を国際事務局及び主担当国際調査機関へそれぞれ送付する。主担当国際調査機関は、調査用写しが届き次第、試行への参加申請の受理を判断する。主担当国際調査機関は、下記パート I I I に示す適用要件が満たされているかを判定し、試行への参加申請の受理又は拒絶を出願人及び国際事務局へ通知する。その際、様式 PCT/ISA/224（該当する様式がない場合の通知）を使用する。

9.

主担当国際調査機関は、本試行で処理が行われない国際出願について調査及び審査を行う。そして、仮の国際調査報告書（様式 PCT/ISA/210）（又は、必要に応じて、国際調査報告書を作成しない旨の宣言（様式 PCT/ISA/203））、及び見解書（様式 ISA/237）を、さらに、必要に応じて、サーチ戦略記録を作成する。サーチ戦略記録の様式及び内容については、基本的に各国際調査機関の慣行に従う。

10.

主担当国際調査機関は、上記の仮の成果物を副担当国際調査機関へ送付する。副担当国際調査機関では、副担当審査官が、主担当国際調査機関が作成した仮の成果物を参酌しつつ、必要と認められる範囲の追加調査をしたうえで、最終的な調査成果物に寄与する調査報告を作成する。

11.

副担当国際調査機関による単一性要件を満たさない案件の処理は、第一発明の原則に従う。つまり、各主担当国際調査機関は通常の慣行に従って単一性要件を満たさない案件の処理を行うが、副担当国際調査機関へ提出される仮の成果物は請求の範囲に最初に記載された発明のみを対象にしている。副担当審査官は、仮の成果物が一つ以上の発明を対象としているかどうかに関わらず、自らが第一発明と判断する発明について調査を行う。

12.

各副担当国際調査機関は、標準副担当調査協力様式を使用して、主担当国際調査機関へ調査結果を送付する。副担当国際調査機関は、自らの慣行に従って、調査結果を副担当調査協力様式に直接記録するか、副担当調査協力様式を標準様式 PCT/ISA/210 及び PCT/ISA/237 の表紙として使用する<sup>1</sup>。副担当調査協力様式、及び、場合によって標準様式に添付される副担当調査結果は、パテントスコープで個別に入手できるようにする<sup>2</sup>。

---

<sup>1</sup> 日本特許庁は副担当庁として調査結果を PCT/ISA/210 及び PCT/ISA/237 に記入します。

<sup>2</sup> 副担当の作成した調査結果は WIPO の提供するパテントスコープに掲載されます。

<https://patentscope.wipo.int/search/ja/search.jsf>

### 13.

主担当国際調査機関は、副担当国際調査機関から届いた調査結果を検討し、これらの調査結果に照らして最終的な国際調査報告書（様式 PCT/ISA/210）（又は、必要に応じて、国際調査報告書を作成しない旨の宣言）（様式 PCT/ISA/203））、及び見解書（様式 PCT/ISA/237）を作成する。主担当国際調査機関は、PCT第42.1規則に定める期限までに、これらの最終的な成果物を作成するよう努めるものの、本試行はその協働的な性質により追加的な事務作業が伴うため、この期限が守られないこともある。最終的な成果物は出願人及び国際事務局へ送付される。

### 14.

最終的なCS&E成果物は、様式 PCT/ISA/237 のボックスV、又は上記ボックス内に参照する補足シートの最上部において、必ずしも五庁全体の見解を反映したものではない試行における協働の成果であるという記載により識別される。最終的なCS&E成果物のみが、特許審査ハイウェイ（PPH）試行プログラムに参加を申請する根拠となり得る。

### 15.

特許庁間での文書や情報の交換は、機密データを安全に送信できる ePCT ベースのプラットフォームを経由して行われる。この ePCT ベースのプラットフォームは国際事務局が提供し、保守を行う。

### 16.

本試行プログラムでは、五庁各庁が請求する国際調査料のレベルを据え置く。従って、本試行に参加する出願人は、PCT第1章に定める管轄国際調査機関における標準調査料のみを支払う。ただし、本試行に続いて、CS&E成果物がPCTに基づく通常の成果物として作成される場合<sup>3</sup>には、出願人はこの成果物に対し特定の手数料（CS&E手数料）を支払うものとする<sup>4</sup>。参加国際調査機関毎の調査料を合計した金額に、協働にかかる費用を賄う管理手数料を加えたものが、最大のCS&E手数料となる。

---

<sup>3</sup> 2年間案件を受け入れる本試行プログラム終了後、PCT協働調査が本格実施される場合のこと。実際に本格実施されるか否かについては未定。

<sup>4</sup> 本試行プログラムの間はCS&E手数料を支払う必要はありません。

17.

本試行に参加した出願人は、プログラムの終盤に、PCTに基づく通常のCS&E成果物への関心度に関するアンケートへの回答を求められる。出願人の回答は、五庁が本試行プログラムの評価を行う際に参考とされる。

### III. 参加要件

18.

出願人の試行プログラムへの参加要件は、出願人が満たすべき要件及び当局が定める制限事項の二種類がある。

#### A. 出願人が満たすべき要件

19.

試行プログラムに参加を希望する出願人は、以下の要件を満たさなければならない。

- (a) 試行プログラムへの参加申請が標準参加様式<sup>5</sup>を用いて行われ、国際出願と共に提出されていなければならない。
- (b) 参加様式及び国際出願が、五庁のいずれかの受理官庁あるいは受理官庁としての国際事務局に提出されていなければならない<sup>6</sup>。
- (c) 参加様式及び国際出願がJPOに提出される場合は、以下の出願ツールを用いて電子形式で提出されていなければならない：インターネット出願ソフト
- (d) 7. に定めるとおり、英語以外の言語が試行プログラムで認められるまでは、参加様式及び国際出願が英語で提出されていなければならない。

---

<sup>5</sup> Request to Participate in the IP5 PCT Collaborative Search & Examination Pilot

<sup>6</sup> 日本を主担当国際調査機関とする場合、受理官庁はJPO、USPTO又はWIPOのいずれかとする必要があります。

## **B. 当局が定める制限事項**

20.

主担当国際調査機関が試行プログラムへの参加申請を受理するには、試行プログラムの制度面に関する以下の制限事項が満たされなければならない。

- (a) 出願人は、同一の主担当国際調査機関に 10 件の国際出願をすでに受理されているはならない。出願人一人当たりに対する同一の主担当国際調査機関による試行プログラムへの受け入れ可能最大出願数が 10 件である。
- (b) 各主担当国際調査機関は、2 年間で 100 件の国際出願を試行プログラムに受け入れることを目標にしている。主担当国際調査機関はこの目標の達成を目指して出願を受理する。

## **IV. 期間**

21.

試行プログラムは、準備段階及び運用段階の二段階に分かれている。準備段階は 2016 年 6 月 2 日に開始され、試行プログラムを円滑に機能させるために必要な管理体制や実務の準備に充てられた。運用段階は 2018 年 7 月 1 日に開始される予定で、協働スキームに基づく出願の処理、評価を目的とした出願の監視、及び試行結果の評価に充てられる。運用段階は、2021 年 6 月 1 日まで継続され、後続の国内/広域段階における協働の効果も評価する。