

The Role of National IP Offices in Promoting the Strategic Use of the PCT System: Challenges and Prospects

Aiji AOKI
Director of the International Application Division
Japan Patent Office

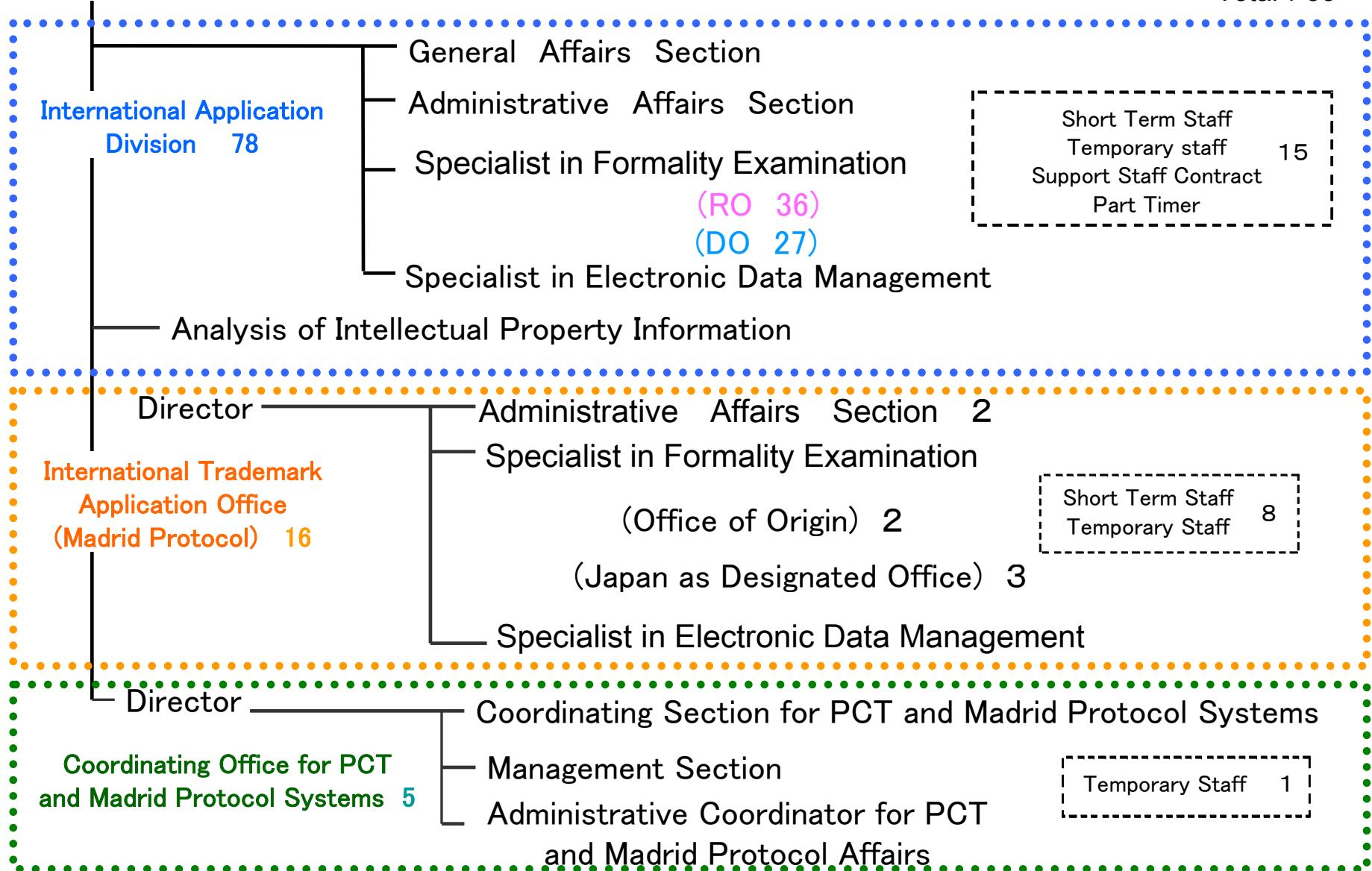
1. International Application Division of the JPO
2. Statistics
3. JPO Efforts to Promote the PCT to Applicants
4. JPO Approaches to Improving the PCT with WIPO
5. JPO Efforts to Improve PCT Operations
6. Summary

1. International Application Division



Director

Total : 99



2. Statistics



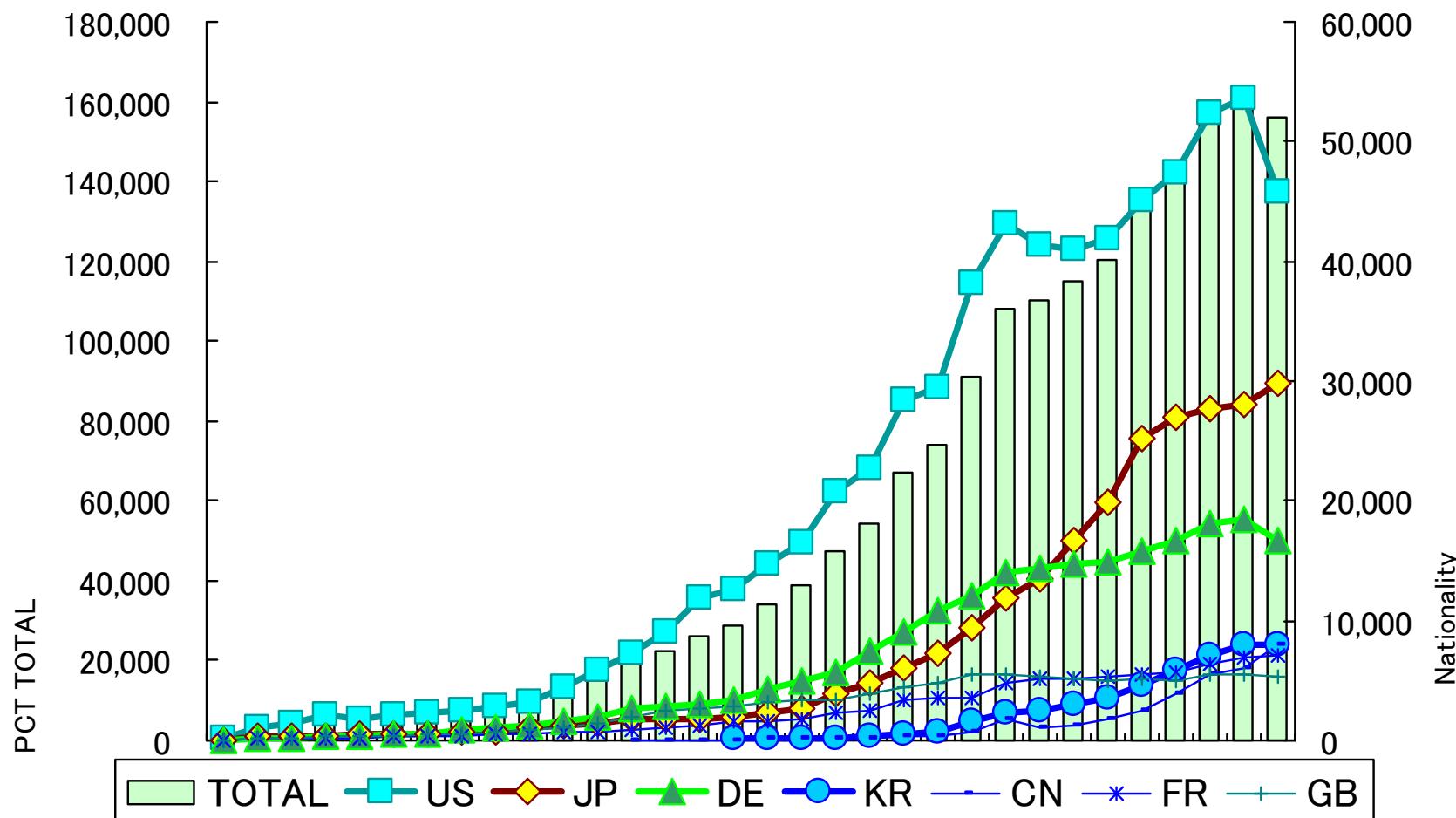
(a) The Growth of PCT Applications

(b) PCT Applications of the JPO

2a. The Growth of PCT Applications



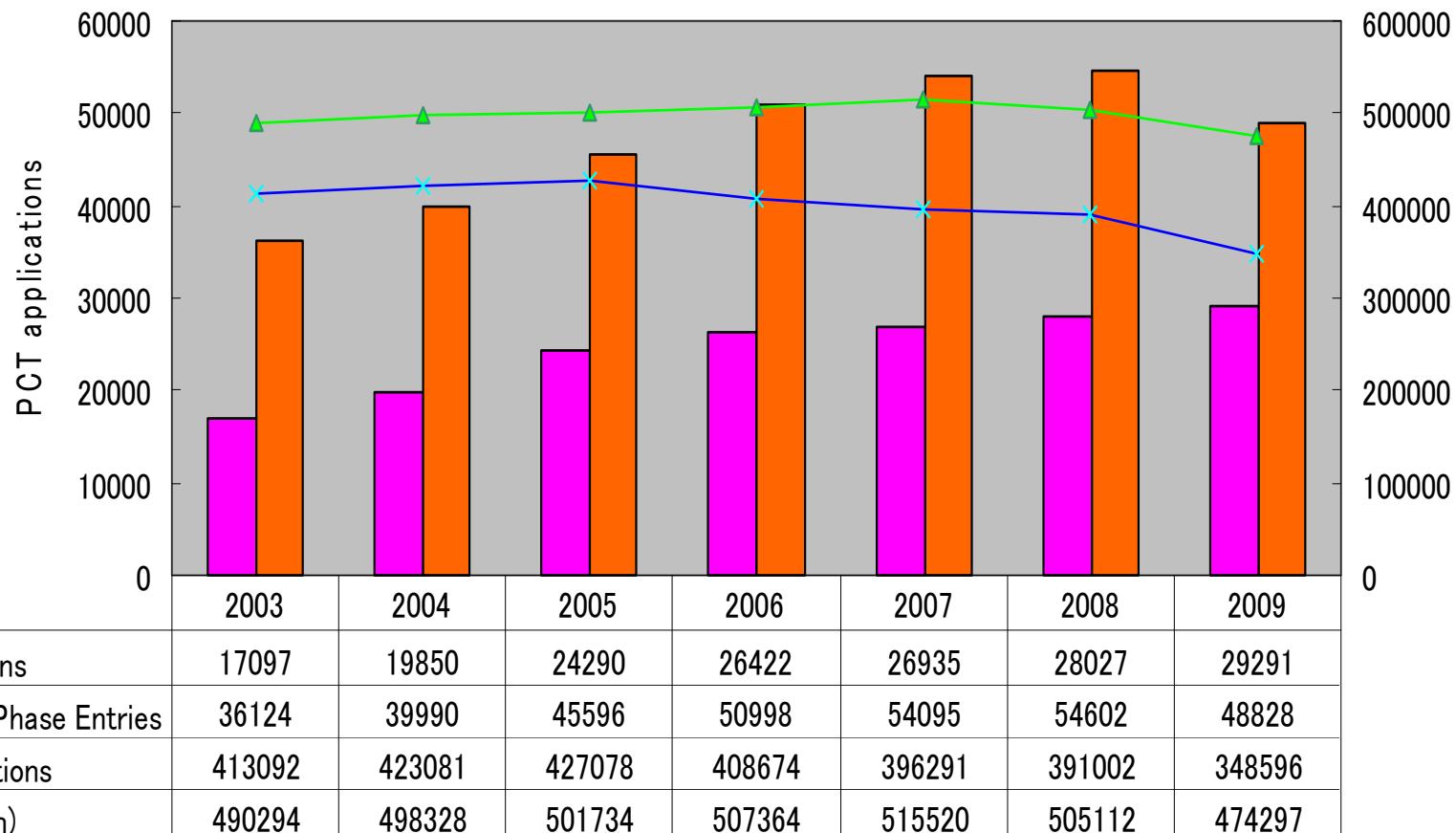
Japan is the world's No. 2 PCT user.



2b. PCT Applications of JPO



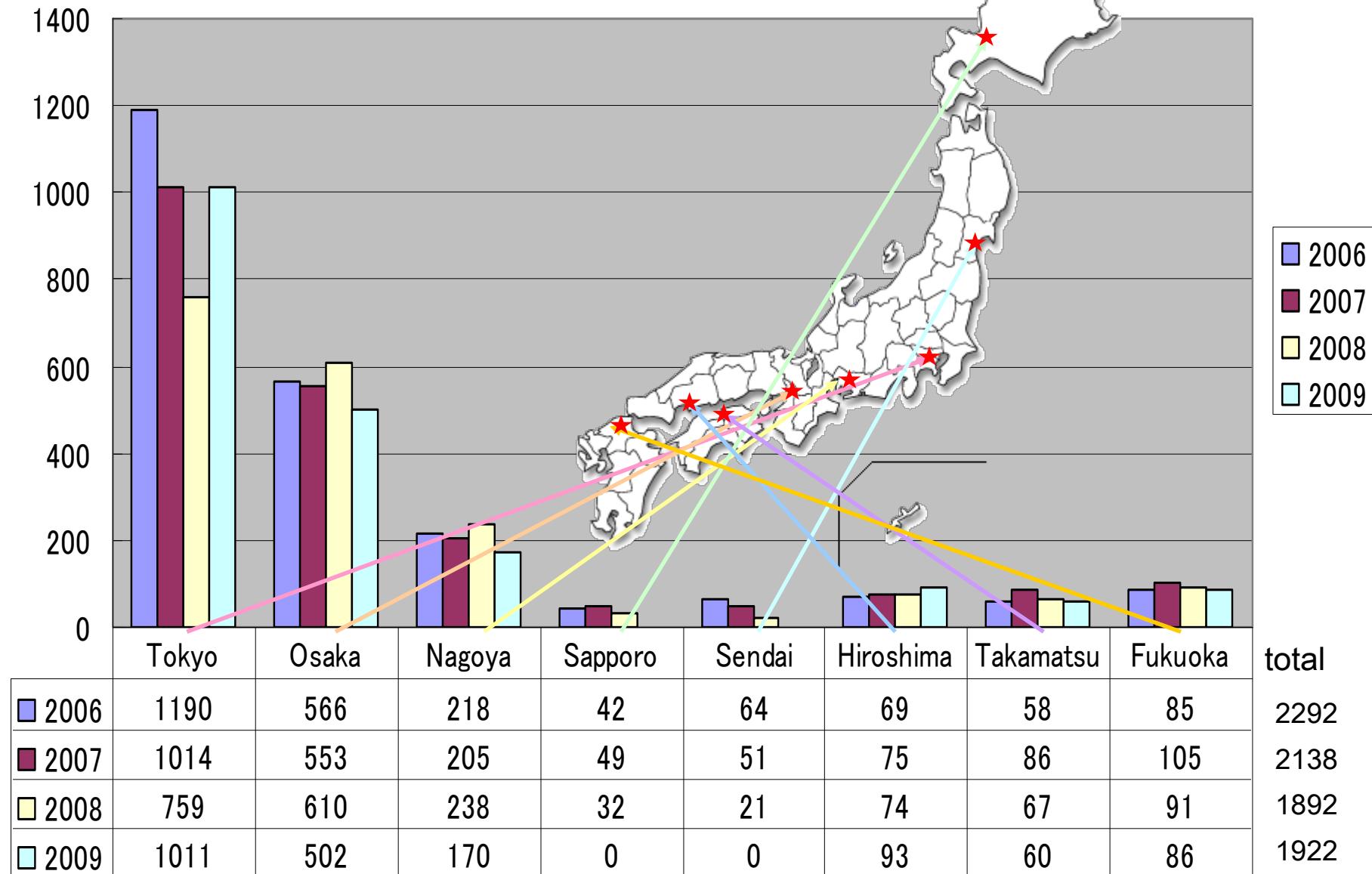
Domestic patent applications are decreasing, but Japanese PCT applications continue to increase gradually.



- (a) Holding of Explanatory Meetings
- (b) Support for Electronic Filing
 - PCT Filings by Method of Filing
 - National Phase Entries by Method of Filing
- (c) Understanding and Meeting User Needs
- (d) Website and Textbook about the PCT
- (e) Domestic Patent Act for Overseas Residents

3a. Holding of Explanatory Meetings

Number of Participants in Explanatory Meetings



3b. Support for Electronic filing ①



Providing PCT users with Electronic filing support site

PCT-PAS support site

電子出願ソフトサポートサイト

パソコンから特許庁へのオンライン手続が可能となる電子出願ソフトに関する情報を提供します。

パソコン出願ソフトは、平成22年3月31日で受付を終了しました。
これから始める方は「インターネット出願の導入について」をご覧ください。

What's New

インターネット出願ソフトに関する重要なお知らせ

- NEW 2010.10.15 インターネット出願ソフトVer.[1.72]をリリースしました。
- 重要 2010.10.01 インターネット出願ソフトVer.[1.72]リリースのお知らせを公開しました。
- NEW 2010.10.01 仕様変更 Ver[1.72]の変更内容を公開しました。
- NEW 2010.10.01 オンライン手続可能な電子出願ソフトのバージョンについてを更新しました。
- NEW 2010.10.01 よくあるQ&Aを更新しました。
- NEW 2010.10.01 文字コード一覧を公開しました。
- 重要 2010.08.20 サーバメンテナンスに伴う電子申請ソフトサポートサイトの一時停止についてを公開しました。

INPI

インターネット出願ソフト
くわしくはこちら

パソコン出願ソフトでの受付は終了しました。

特許庁サーバの稼働状況とメンテナンス情報

申請書類の書き方ガイド

かんたん願書作成 NEW

特許庁サイト

工業所有権情報・研修館サイト

PCT-RO出願支援サイト

中小企業・個人の皆様へ

サイトマップ

問い合わせ一覧

PCT-SAFE support site

PCT-ROインターネット出願 支援サイト

初めての方へ PCT-ROインターネット出願とは？
PCT-ROサーバの稼動状況とメンテナンス情報

重要なお知らせ

- ⚠ Build222でPCT-RO・XMLコンバータの「明細書XML表示(参考)」機能を利用する場合の注意事項について情報を更新しました(10/10/15)
- ⚠ PCT-RO技術支援担当窓口の電話番号変更に関するお知らせ(10/08/11)
- ・平成22年9月料金改定のお知らせについて情報を更新しました(10/08/06)
- ・JPOで受付可能なPCT-SAFEのバージョンについて情報を更新しました(10/07/26)
- ・PCT-SAFE Build222について情報を更新しました(10/07/23)
- ・【緊急】PCT-SAFEの受領書用証明書更新に伴う対応作業のお願いについて情報を更新しました(10/07/23)
- ⚠ 提出時に「エラーコード”-40004”が発生した場合について(10/10/14)

事前準備
出願のフローポイント
トピックス
利用における注意事項 UPI

各種ダウンロード & マニュアル

- インターネット出願ユーザガイド
- ソフトウェア利用条件
- 証明書ストアツールダウンロード
- 証明書ストアツールマニュアル
- 最新アップグレード版提供
(証明書ストア作成ツール)
PCT-SAFEダウンロード UPI
- PCT-SAFEユーザマニュアル
- PCT-SAFEバージョン情報 UPI
- 明細書コンバータダウンロード UPI
- 明細書コンバータ操作マニュアル
- 明細書ひな型
- PCT-SAFE RO/JP用パッチダウンロード
- PCT-SAFE RO/JP用パッチ操作マニュアル

よくあるQ&A

Q&Aはこちらです

Link 関連リンク

リンク先一覧

3b. Support for Electronic filing ②



Digital Certification Website of WIPO (Free)

The screenshot shows the "Digital ID Center" page of the WIPO Customer CA Digital ID Center. The page features a "WIPO" logo and a "Digital ID Center" header. Below the header, there are five main options with icons: **ENROLL** (checkmark), **PICK UP ID** (arrow), **SEARCH** (magnifying glass), **RENEW** (key and card), and **REVOKE** (cancel). Each option has a brief description. At the bottom, there is a VeriSign logo and a copyright notice.

Copyright © 1998-2010, VeriSign, Inc. All rights reserved.

VeriSign
TRUST NETWORK™

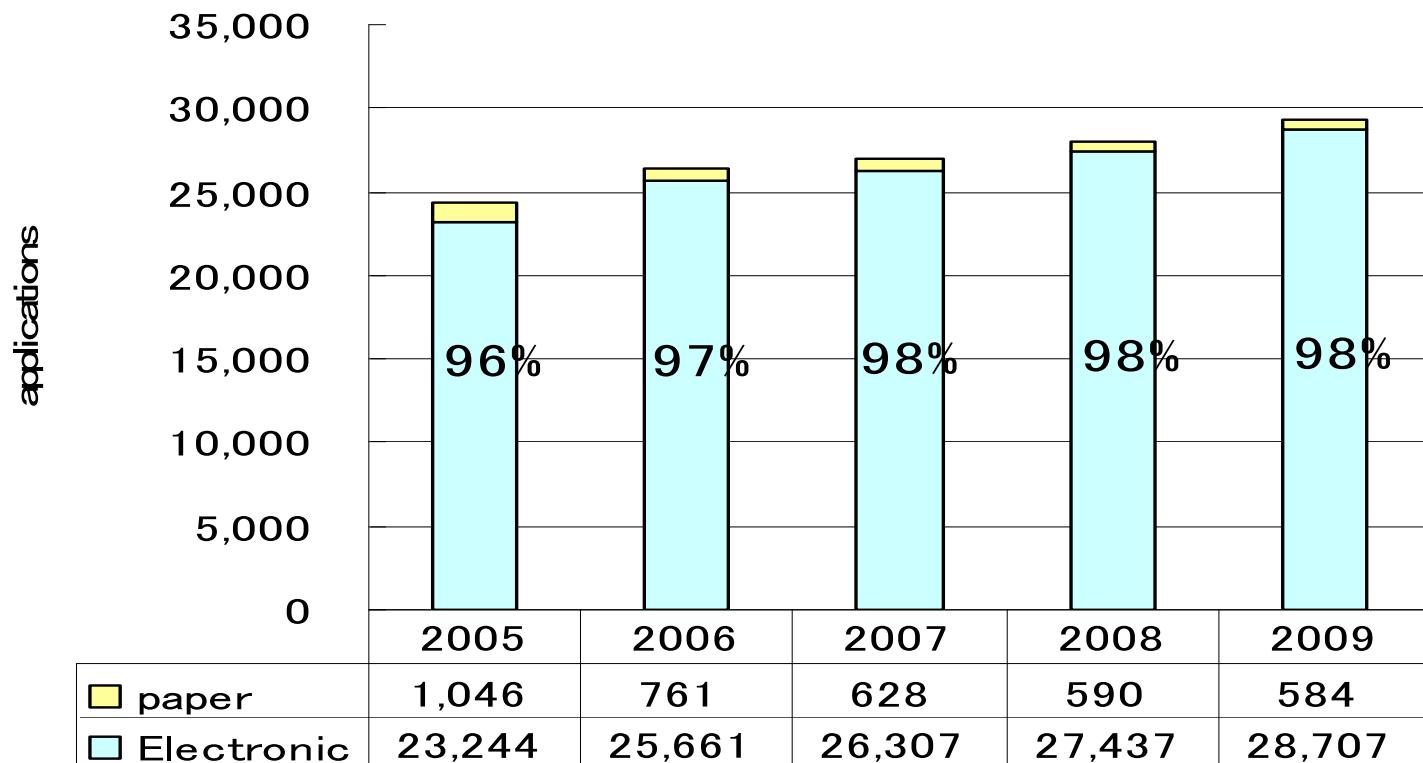
Personal Certification Website of the GOJ (Cost: About 500 yen)

The screenshot shows the "公的個人認証サービス ポータルサイト" (Public Personal Authentication Service Portal Site) of the GOJ. The page includes a navigation bar with links like "よくあるご質問", "お問い合わせ", and "サイトマップ". It features a large yellow banner with a cartoon character of a woman using a laptop, and text about the convenience of the service. Below the banner, there are five steps for electronic application: **STEP1** (取得しよう!), **STEP2** (取得しよう!), **STEP3** (用意しよう!), **STEP4** (ダウンロード・設定しよう!), and **STEP5** (電子申請をしよう!). A note at the bottom states: "現在、認証局からの重要なお知らせはございません。"

3b. PCT Filings by Method of Filing



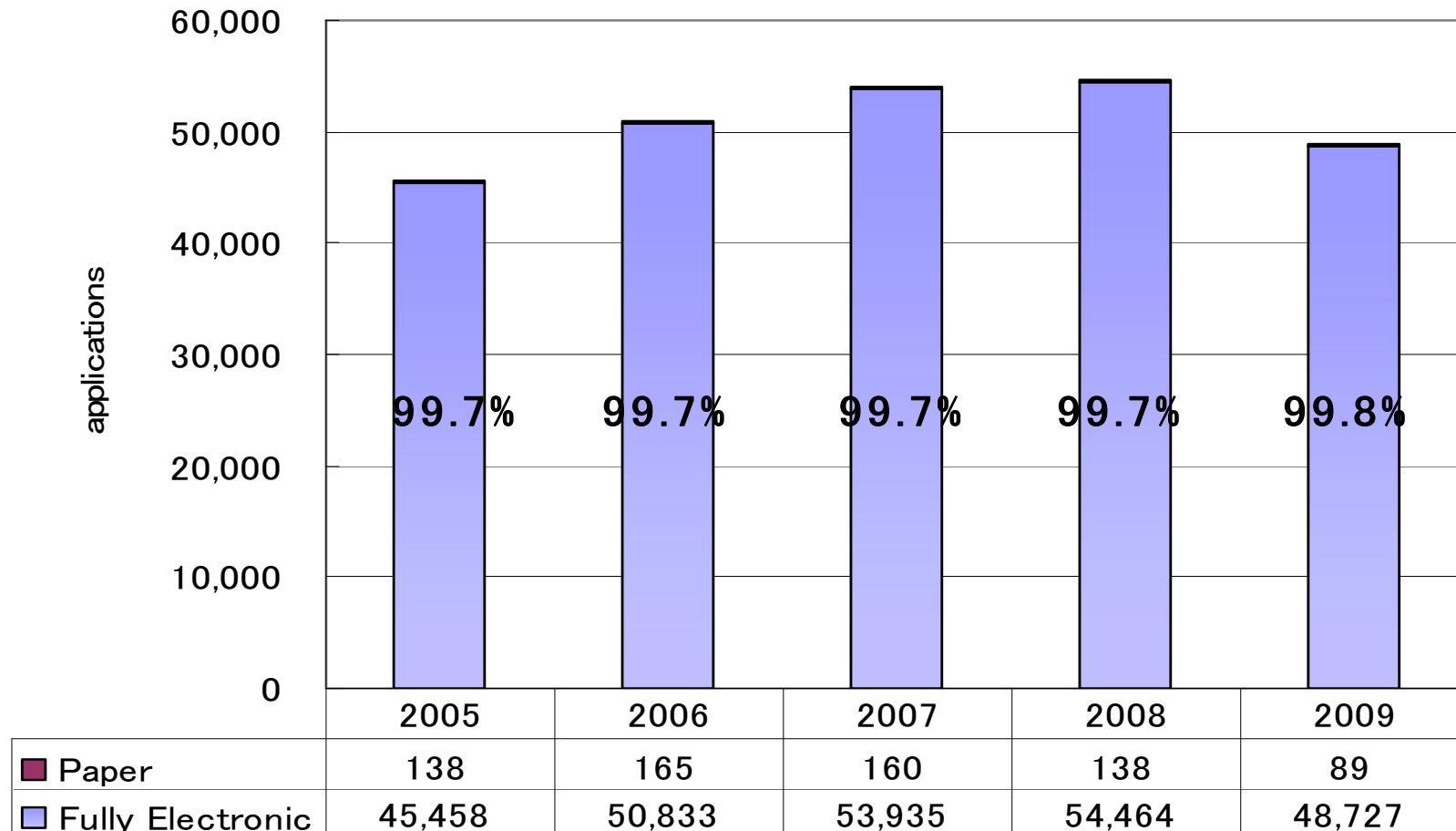
Electronic Filings accounted for 98% of the total 29,000 applications filed in 2009.



3b. National Phase Entries by Method of Filing



Electronic Filings accounted for nearly 100% of the total 49,000 national phase entries in 2009.



3c. Understanding and Meeting User Needs

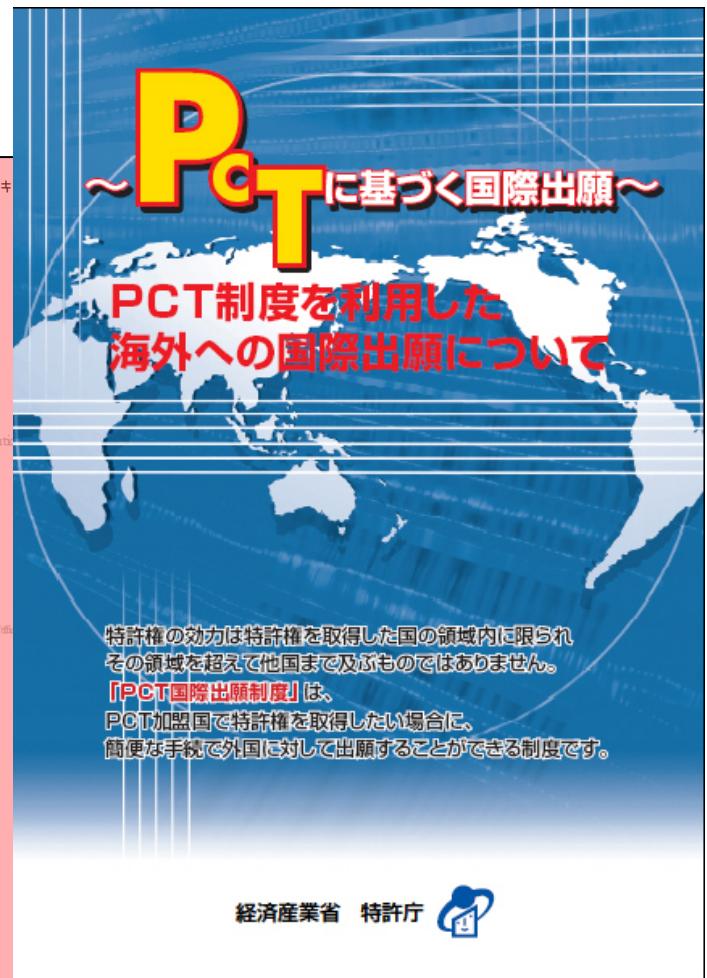


- Visits to SMEs by Specialists in Industrial Property Rights
- Opinion exchanges with attorneys association and intellectual property association concerning Filing procedures, and
- support and consultation through the local patent offices

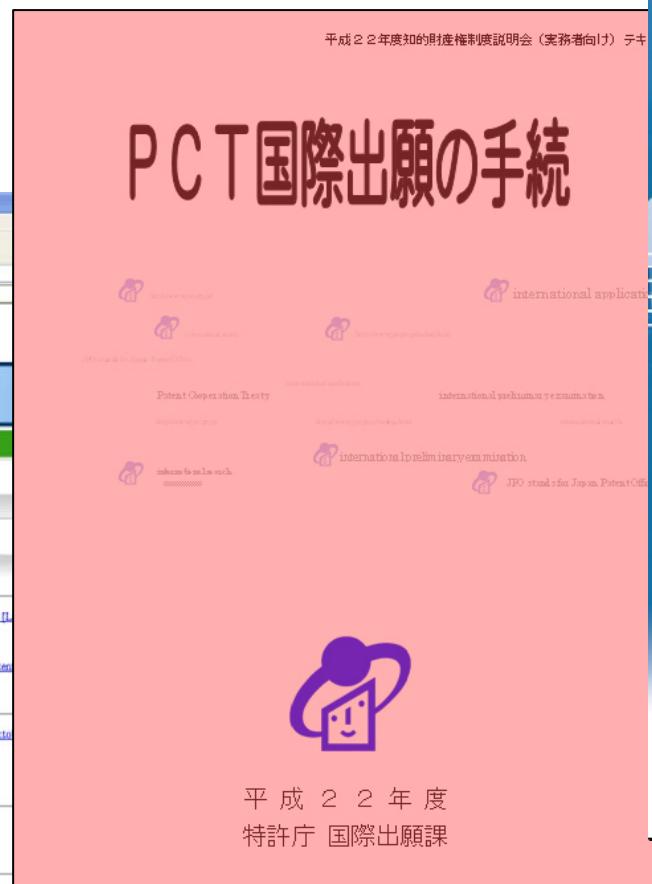
3d. Website and Textbook about the PCT



Brochure (PCT)



Textbook (PCT)



JPO's Website

経済産業省 特許庁
Japan Patent Office

Main contents

- Introduction to the JPO
- Activities JPO
- An international trend
- Public Information
- Overview of Rights
- Right Obtaining Procedures
- Press Releases
- Public comment
- Reference Room
- Site Map
- Industrial Property Digital Library (IPDL)
- FAQs relating to industrial property rights

Patents Utility models

Home > Activities JPO

Activities JPO

Examination Activities and Appeal Examination Activities

- Accelerated Examination and Accelerated Appeal Examination
- Outline of Technology Examined in 1st-4th Patent Examination Departments [Last updated 20 October 2010]
- HTML to XML converter [Last updated 30 July 2009]
- Outline of Accelerated Examination and Accelerated Appeal Examination (Patent Prosecution Highway) [Last updated 13 October 2010]

Patent Prosecution Highway (PPH)

- The Patent Prosecution Highway (PPH) Portal Web Site [Last updated 20 October 2010]
- Patent Prosecution Highway (PPH) [Last updated 13 October 2010]

Triway Pilot Program

- Triway Pilot Program [Last updated 30 July 2009]

New Route

- Analogous New Route Pilot Project between the JPO and the USPTO [Last updated 16 January 2008]

Examination on Patent Right and Utility Model Right

- Change in Extension of Period for Responding to Notice of Reasons for Refusal (Patents) [Last updated 6 February 2007]

3e. Domestic Act for Overseas Residents



Japanese Patent Act (extract)



Article 184-4 (Translations of international patent applications into foreign languages)

⇒ Applicants have a two month extension to submit translations of international patent applications.

Article 184-11 (Special provisions concerning patent administrators for overseas residents)

⇒ Applicants can take procedures without being represented by a patent administrator within 33 months of the priority date.

- (a) Information Sharing between the JPO and WIPO
- (b) Coordination to Develop PCT Operations
- (c) Online Exchange of PCT Documents
- (d) Japanese Information Provision Enhancement

4a. Information Sharing between the JPO and WIPO



Regular Exchange of Status Reports

- Once a week

- One document share

- Colored responses
 - New (purple)
 - In-process (red)
 - Completed (blue)

02.10.09	
出願番号 (IA number) ⁺	内 容 (Defects) ⁺
WIPO PT08 同様、小山様 ← RO/JP 大野 02.10.2009 の連絡表の回答は以下のとおりです。(紫は今回回答の件です。) ご不明な点等ございましたら、ご連絡ください。+	19.10.2009 ⁺
RO/JP ← WIPO PT08 AIDA ⁺	
連絡事項は以下のとおりです。よろしくお願ひします。+	
JP09/63790 ⁺	ISR と見解書に記載された IPC が相違しています。 (ISR-G08G 1/01、見解書-G08G 1/00) +
JP08/59850 ⁺	国際予備審査報告書第 I 欄 2. において基礎とした請求の範囲は+ 1-4,7-9,11 項は 19.08.2009 付けで国際予備審査機関が受理したものとなっていますが、付属書類を確認したところ請求項 3 及び 4 は補正がされていないようです。10月 20 日付で PE 409 の 訂正版を送付します。+
JP09/54356 ⁺	ISA15.09.2009 送付の ISA217 において、1.b 欄にチェックがあ りません。+ 担当審査官からの回答は、下記の通り。 PCT/JP2009-054356 に関しまして、下記理由により、+ ISA217 の差し戻しの必要はないと判断しました。 理由：本訂正請求は、国際調査報告を既に発送した後になされた ものである。 ISA217 の 1.b 欄は、国際調査報告作成前または作成時に訂正を考 慮したか否かの選択肢であるため、該当する選択肢がない。+
JP09/3182 ⁺	RO24.07.2009 受理の手続補正書（6条）に添付の図5において 出願書にあった符号 31a が差替え用紙において消えています。 明細書の符号の説明を見ると、もともと 31a の記載はないので、 消したかもしれませんか、符号を削除することは、RO106 の応 答として補正できる範囲ではないのではないかでしょうか。 10月 20 日付で AP 002 A の差し替え版を送付します。+
JP09/57262 ⁺	IB010909 連絡表にて依頼し、RO080909 連絡便にて差し替え版 を送付していただいているのですが、連絡事項が漏れしておりま

4b. Coordination to Develop PCT Operations



Various Communication Channels with WIPO

- Close contact with sections concerned in WIPO
- Meeting in Geneva, once a year
- May result in modifications to PCT regulations

The image shows a scanned document cover. At the top right is the WIPO logo with the text "WIPO WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION". Below the logo is a stamp reading "PCTWG/3/8 ORIGINAL: ENGLISH DATE: MAY 21, 2010". The main title "PATENT COOPERATION TREATY (PCT) WORKING GROUP" is centered above the subtitle "Third Session". Below that is the location and date "Geneva, June 14 to 18, 2010". The document discusses "RECTIFICATION OF OBVIOUS MISTAKES; AMENDMENTS UNDER ARTICLES 19 AND 34 AND ACCOMPANYING LETTERS; ANNEXES TO THE INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT". It is noted that the document is "Document prepared by the International Bureau". The "SUMMARY" section begins with a numbered point about the annex containing proposals for amending certain Rules dealing with the rectification of obvious mistakes, amendments under Articles 19 and 34, and annexes to the international preliminary examination report.

PATENT COOPERATION TREATY (PCT) WORKING GROUP

Third Session

Geneva, June 14 to 18, 2010

RECTIFICATION OF OBVIOUS MISTAKES; AMENDMENTS UNDER ARTICLES 19 AND 34 AND ACCOMPANYING LETTERS; ANNEXES TO THE INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

Document prepared by the International Bureau

SUMMARY

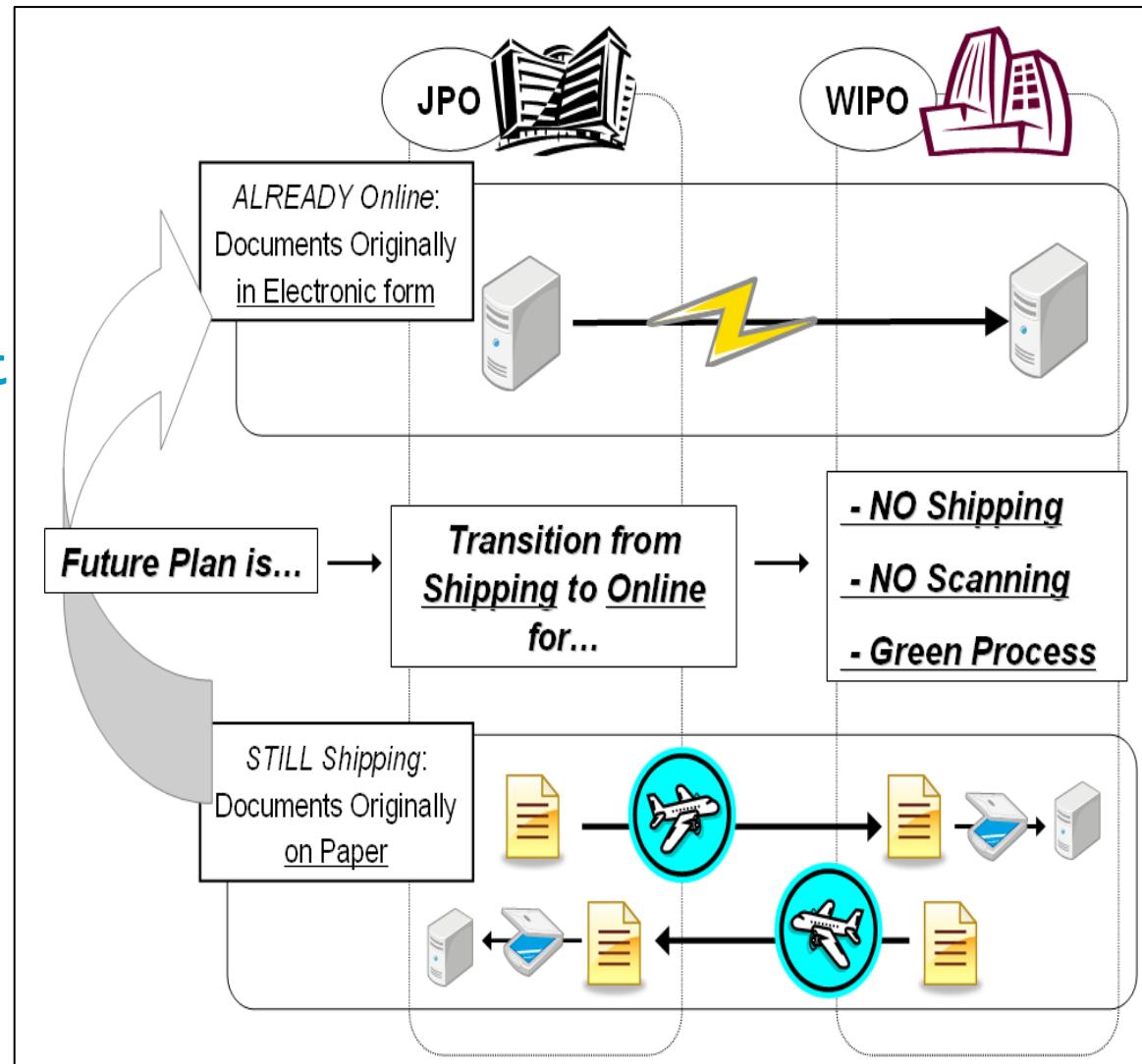
1. The Annex to this document contains proposals for amendment certain Rules¹ dealing with the rectification of obvious mistakes authorized by the International Preliminary Examining Authority; amendments under Articles 19 and 34 and accompanying letters; and annexes to the international preliminary examination report. The main purpose of the proposed amendments is to ensure that elected Offices and third parties have access to all the information necessary to understand all aspects and versions of the international application referred to in the international preliminary examination report. At present, there are certain cases where relevant information may only appear in the files of the International Preliminary Examining Authority, which are not easily available to elected Offices and may not be open to third parties at all..

4c. Online exchange of PCT Documents



Transition to Online Exchange from Paper Shipping

- Elimination of shipping cost
- Reduction in transit time
- Elimination of scanning cost
- Streamlining of document processing
- Environmentally friendly process



Expanding Volume of Japanese Pages

- Supporting WIPO to enrich Japanese content
- Eliminating language barrier
 - to enhance usability of PCT
 - to promote use of PCT
- Examples (reproduced in the following three slides)
 - PCT Applicant's Guide
 - Patentscope: International Application Search
 - Patentscope: International Application Status

4d. Japanese Information Provision Enhancement



PCT Applicant's Guide in Japanese

WIPO IP SERVICES
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

ABOUT WIPO IP SERVICES PROGRAM ACTIVITIES RESOURCES NEWS & EVENTS

Home > IP Services > PATENTSCOPE® > PCT Resources

PATENTSCOPE®

- About Patents
- PCT Resources
- PCT Service Center
- Database Search
- Data Services
- Publications
- Projects & Programs
- Patent Law
- Priority Documents

RELATED LINKS

- WIPO GOLD
- Patent Classification: IPC Statistics
- Life Sciences
- WIPO Standards

E-NEWSLETTERS

Subscription

Two Letter Code plus Country or Organization	General Information	Receiving Offices	Intellectual Property
A	B	C	A
AE : United Arab Emirates	X	回	
AG : Antigua and Barbuda	X	X	
AL : Albania	X	X	
AM : Armenia	X	X	
AO : Angola	X	回	
AP : African Regional Intellectual Property Organization	X	X	

French
Español
Contact us | Accessibility

PCT Applicant's Guide Mailing List:

PCT 出願人の手引き（2009 年 4 月 1 日更新版）

— 第 I 卷：国際段階の概要 ([PDF](#))
 — 第 II 卷：国内段階の概要 ([PDF](#))

第 I 卷：附属書								第 II 卷	
二文字コード 国名・機関名	一般 情報	受理官庁	国際調査 機関	補充国際 調査機関	国際予備 審査機関	国名及び二 文字コード	生物材料 の寄託	国内 段階	コード
A	B	C	D	SISA	E	K	L		
AE アラブ首長国連邦	X	IB	—	—	X	—	X	AE	
AG アンティグア・バーブーダ	X	X	—	—	X	—	X	AG	
AL アルバニア	X	X	—	—	X	X	X	AL	
AM アルメニア	X	X	—	—	X	—	X	AM	
AO アンゴラ	X	IB	—	—	X	—	X	AO	
AP アフリカ広域知的財 有権機関	X	X	—	—	X	X	X	AP	
AT オーストリア	X	X	X	—	X	X	X	AT	
AU オーストラリア	X	X	X	—	X	X	X	AU	
AZ アゼルバイジャン	X	X	—	—	X	—	X	AZ	
BA ボスニア・ヘルツェ	X	X	—	—	X	—	X	BA	

Patentscope: PCT Application Search in Japanese

PCT Resources
 PCT Service Center
 Database Search
 PCT Applications
 National Collections & PCT
 External Databases
 Patent Analysis
 Glossary
 Data Services
 Publications
 Projects & Programs
 Patent Law
 Priority Documents

RELATED LINKS
 WIPO GOLD
 Patent Classification: IPC
 Statistics
 Life Sciences
 WIPO Standards

E-NEWSLETTERS
 Subscription


PATENTSCOPE®

Search International

This facility allows you to search 1,792,465 international patent applications and publications. It also provides access to the latest information and documents.

Structured Search

» **Keywords**

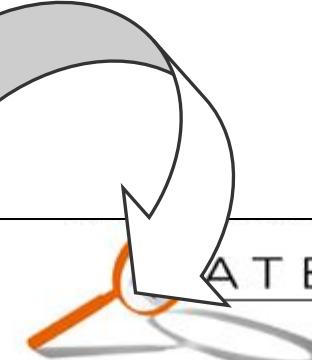
AND	<input type="text"/>	Publication Numbr
AND	<input type="text"/>	Application Numbr
AND	<input type="text"/>	Publication Date
AND	<input type="text"/>	English Title
AND	<input type="text"/>	English Abstract
AND	<input type="text"/>	Applicant Name

関係するリンク

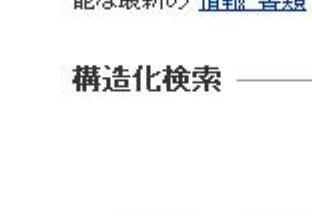
- 国際特許分類:IPC[英語版]
- 統計[英語版]
- ライサイエンス[英語版]
- WIPO 標準[英語版]

電子ニュースレター[英語版]

購読[英語版]











4d. Japanese Information Provision Enhancement



Patentscope: PCT Application Status in Japanese

Biblio. Data Full Text National Phase Notices Documents

International Application Status ⓘ

Date	Title
19.10.2010	International Application Status Report

view download

Published Internat

Date ▼	Title
20.08.2009	Initial Publication with ISR (A1 34/2009)

Related Documents on file at the International Bureau

Date ▼	Title
05.10.2010	English Translation of International Preliminary Report on Patentability Chapter I (IB/373)
30.09.2010	English Translation of the Written Opinion of the International Searching Authority
17.08.2010	Notification of Transmittal of Copies of International Preliminary Report on Patentability Chapter I (IB/326)

書誌情報 全文 国内段階 更新情報 書類

国際出願のステータス

日付 書類名

19.10.2010 国際出願ステータスレポート 表示 □ ダウンロード □

公開された国際出願

日付 書類名

20.08.2009 国際公開公報 (国際調査報告付き) (A1 34/2009) 表示 □ ダウンロード □

国際事務局において保管されている関連書類 (詳細)

日付 書類名

05.10.2010 特許性に関する国際予備報告(第一章)の英訳 (IB/373) 表示 □ ダウンロード □

30.09.2010 国際調査機関の見解書の英訳 表示 □ ダウンロード □

17.08.2010 特許性に関する国際予備報告(第一章)の写しの送付の通知(IB/326) 表示 □ ダウンロード □

5. JPO Efforts to Improve PCT Operations



- (a) Quality Management of Application Examination
- (b) Efficient Operations of Each Group
- (c) Timeliness of Operation through IT System
- (d) Improvement of Service for Users

5a. Quality Management of Application Examination



- JPO RO Manual for Application Examiners
 - maintaining consistent quality of application examination by each application examiner
 - updating manual to reflect amendment of rules



5a. Quality Management of Application Examination



- Accumulating and sharing particular cases
- Examination checklist to avoid error

07-01-03 「完」入力以外の処理が必要とされる書類一覧				
	書類名	前方式	本方式	
願書（紙）	（先の出願が複数有り、最先のものから順番に記載されていない場合）	合紙裏面その他欄に優先権主張の入力順番、優先権証明願の有無、優先権証明書提出の有無を記載	マスタ確認	
願書（紙・Safe）	配列表を伴う出願 (窓口、宅配便、郵送受け及びFAX出願)	「配列表（プリントアウトした書面）」・「磁気ディスク」・「磁気ディスクの記録形式等の情報を記載した書面」・「牒書」の添付を確認し、添付が無い場合はその旨連絡する		
R0111	優先権の主張に関する通知書	R0110に応答なく優先権主張がなかった旨又は正しく応答された旨の通知をする場合	起案時、マスタ修正（優先権記事・修正又は失効）	
R0117	国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定の通知	R0117(R0106又はR0133)の応答がなく出願が取り下げられた旨を通知する場合	起案時、マスタ修正（指定国削除、解除起算日）	
■の書類と明らか（明細書等）、陳述書、34条補正書、答弁書、料金関係手続書類は早期管理情報対象				
#	中間コード*	書類名	前方式	
1	AP 002 A	手続補正書（法第6条の規定による命令に基づく補正） （補正命令）	全件 願書部分	対応付け マスタ修正（注1）
3	068 A	優先権の主張の追加申請書	受理日が追加した優先権主張の優先日から14ヶ月～15月	申請書のコピーを監査に渡し、公開止めの確認依頼 マスタ修正 R0111起案
4	069 A	手続補正書（法第27条の3第1項の規定による補正） 優先権（自発）	全件	マスタ修正 R0111起案
5	070 A	手続補正書（法第28条第1項の規定による命令に基づく補正） 優先権（命令）	全件	対応付け マスタ修正 R0111起案
7	A	手数料納付書（法第18条第1項第1号の規定による納付） 送付手数料+調査手数料	現金納付書／電子現金納付	「消し込み」 電子現金：マスタ修正
8	H	取扱手数料振込済証提出書	外国送金扱いの振込済証	コピーを1部4坦（料金担当）へ マスタ修正
9	I	手数料納付書（法第18条第1項第4号の規定による納付） 予備審査手数料	現金納付書／電子現金納付	「消し込み」 電子現金：マスタ修正
10	J	国際出願手数料振込済証提出書	外国送金扱いの振込済証	コピーを1部（料金担当）へ マスタ修正

5b. Efficient Operations of Each Group



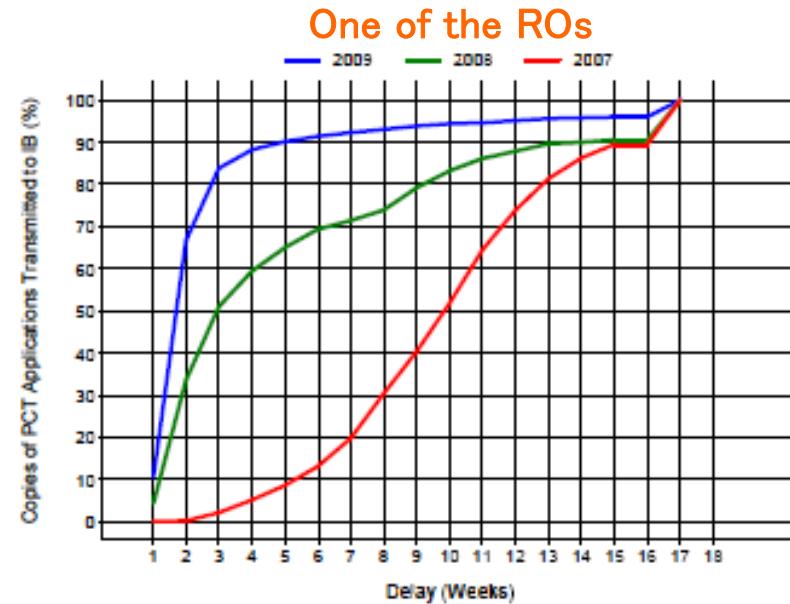
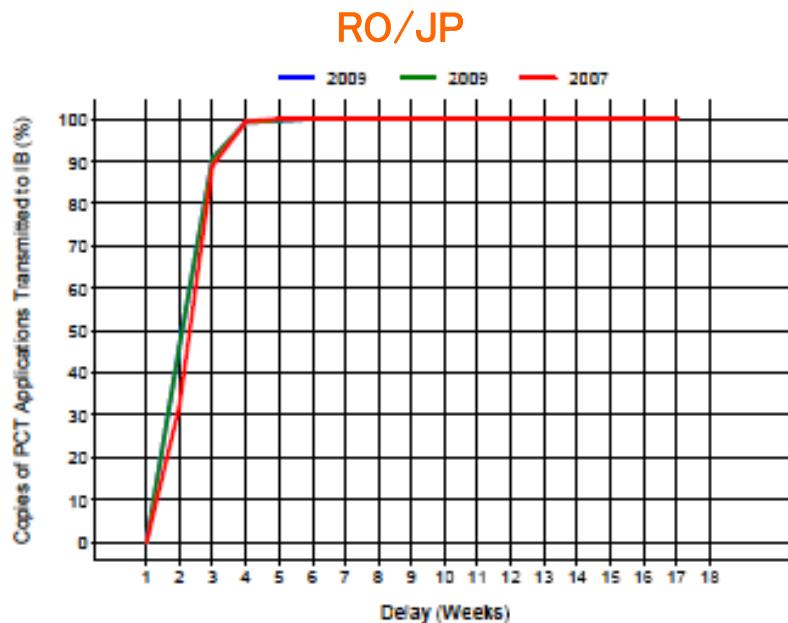
- Weekly job rotation of three groups at the RO
 - Application examination
 - Face-to-face consultation
 - Telephone consultation
- Group management system

5c. Timeliness of Operation through IT System



- Establishment of system for monitoring time limits of each operation
- Digitization of almost all documents

Timeliness of the receiving Office to transmit copies of PCT application to the International Bureau



* Delay is calculated as the time difference between the international filing date and the date on which the International Bureau received a copy of the PCT application from the Receiving Office.

5d. Improvement of Service for Users

- Training for user oriented service
- Meeting for improving quality of service

Vision of the future of the JPO



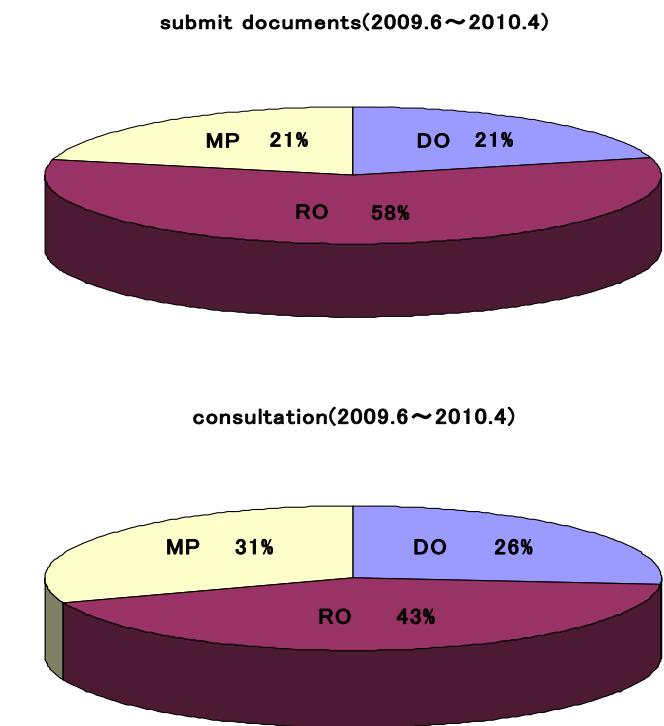
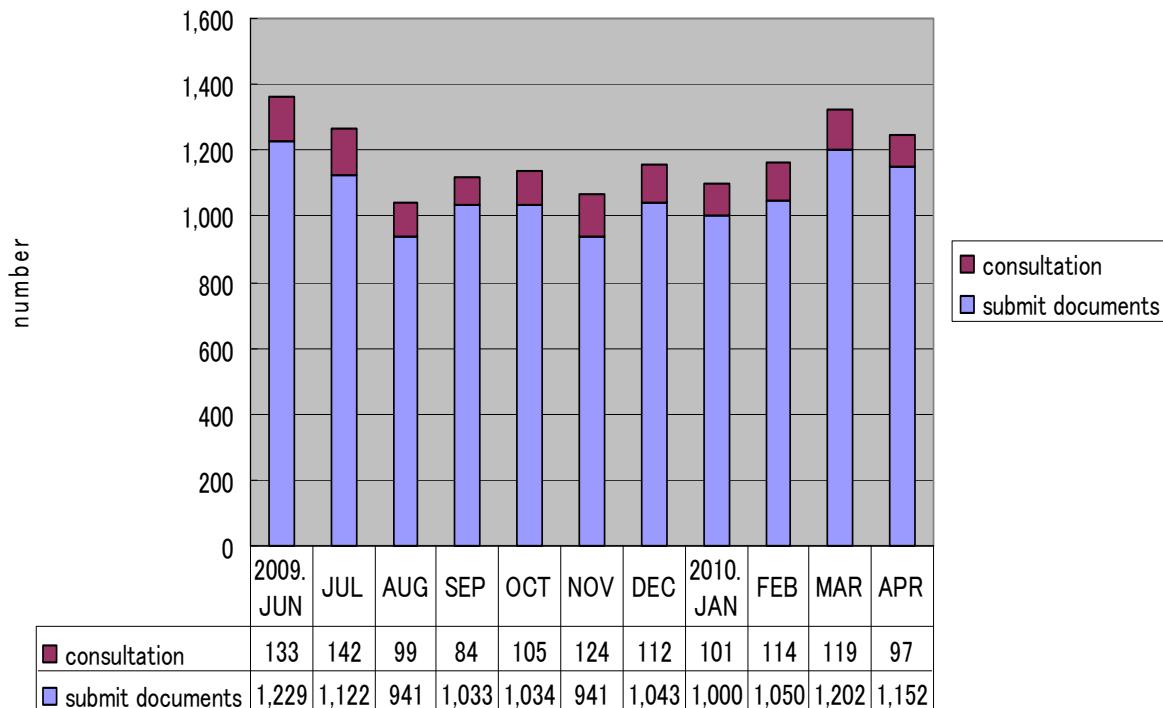
● 6 Values (how we do our business)

The JPO endorses the following values and believes that the JPO's vision will be achieved through day-to-day operations which are planned and to be exercised in line with the 6 values of the vision.

- **Flexibility**...The JPO flexibly responds to changes in the intellectual property environment and in the needs of intellectual property users.
- **Global perspective**...The JPO supports innovation from a global perspective and contributes to the building of a global intellectual property system.
- **User-friendliness**...The JPO is sensitive to public opinion, and delivers superior, user-friendly services.
- **Accountability**...The JPO is accountable for examination and procedures as well as various standards, resulting in increased cost-consciousness and transparency in its operations.
- **Rational and effective operations**...From a managerial perspective, the JPO uses information technology to realize rational and effective operations.
- **Organization that can change**...The JPO's employees consider improvement of their performances as part of their job, and do not hesitate to change themselves for the better.

5d. Improvement of Service for Users

Face-to-face Communication with Users



1. International Application Division of the JPO
2. Statistics
3. JPO Efforts to Promote the PCT to Applicants
4. JPO Approaches to Improving the PCT with WIPO
5. JPO Efforts to Improve PCT Operations