

2023年版

志賀国際特許事務所 外国特許業務 ご紹介資料

ご不明な点またはご要望がございましたら
下記へご連絡くださいますと幸いです

〒100-6620 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号
グラントウキョウサウスタワー
弁理士法人 志賀国際特許事務所
外国特許担当

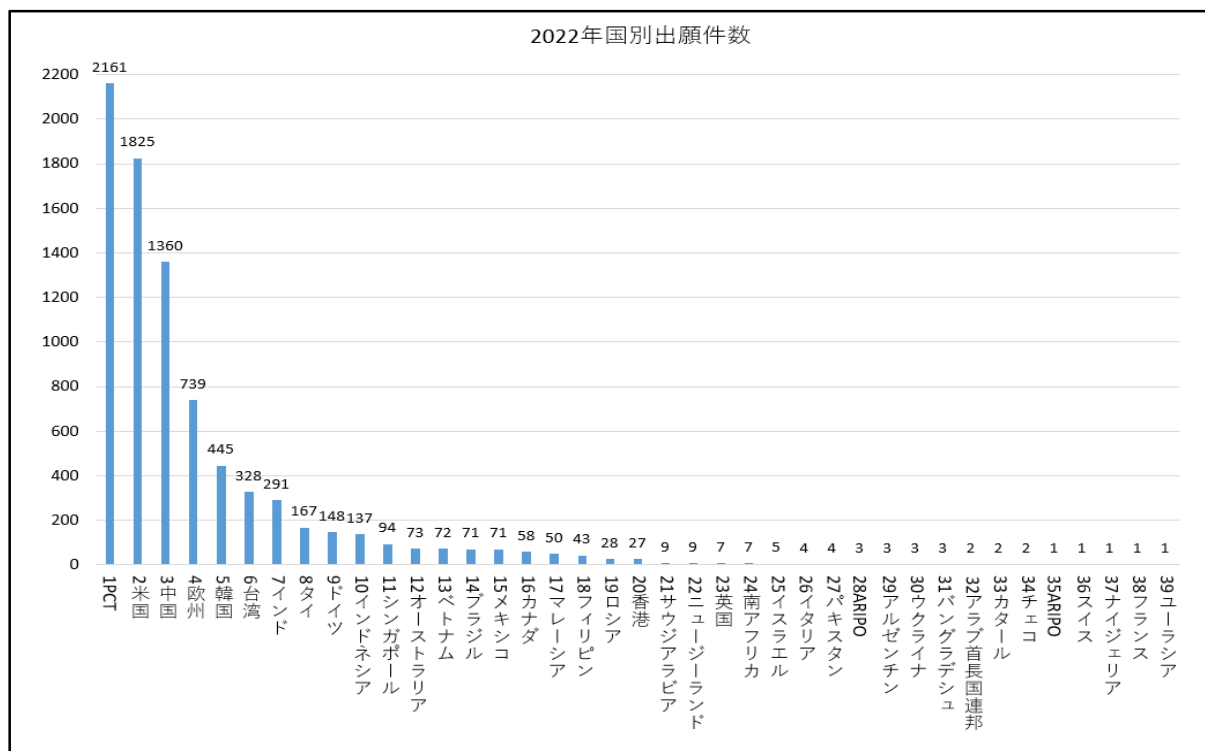
TEL 03-5288-5811
FAX 03-5288-5832
Email ospclient@shigapatent.com

複製・再配布禁止

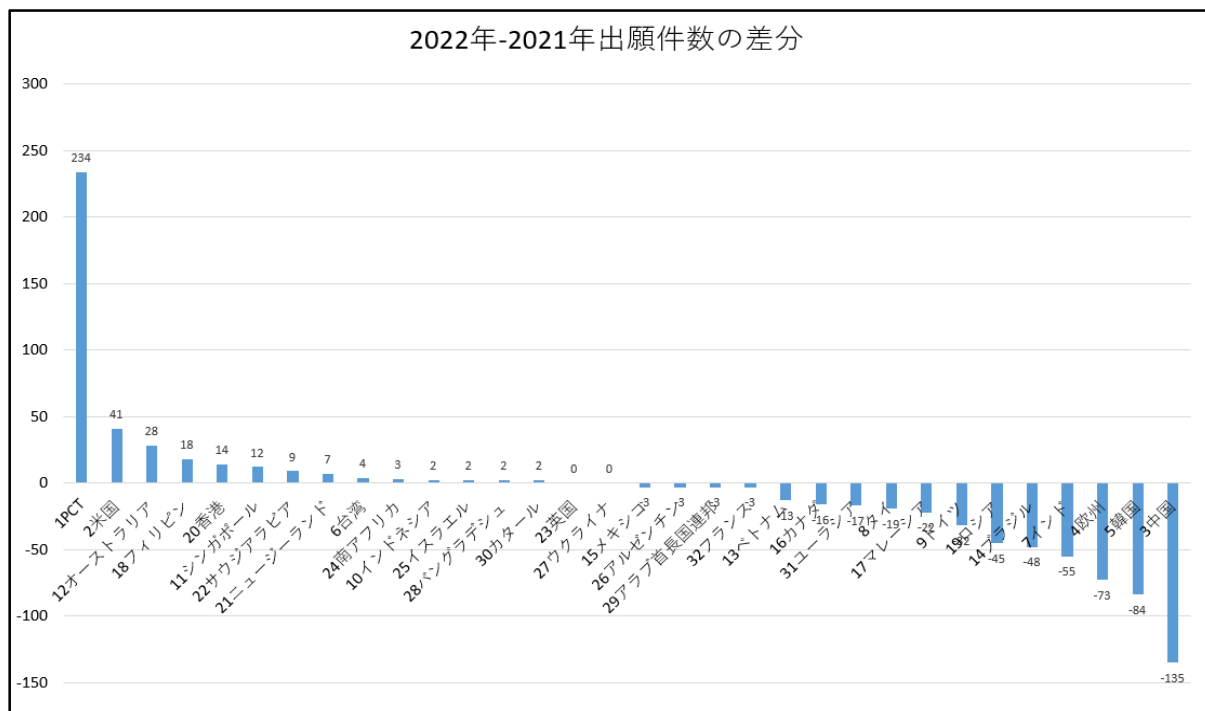
1. 目次	1	
2. 2022年外国出願の概況	2	
3. 2022許可案件OA分析	4	
4. 外国出願業務のご紹介-内外国部門の責任体制	7	
5. 主要外国代理人リスト(2022年)	9	
6. 弊所外国出願の管理ルーチンのご説明	10	
7. IDS業務のご紹介	11	
8. ダイレクト米国仮出願のご紹介	19	
9. 戦略的PPHのご提案	20	
10. PPHの効果	23	
11. 弊所のOAコメント標準書式の特徴	24	
12. 早期権利化を考慮した発明再生出願のご提案	26	
13. 2022年各国チームレポート	31	
米国【1】	USPTOにおける審査のルール厳格化	32
米国【2】	「予測できない意外な効果」を示すためのデクラレーションの活用	35
米国【3】	日米協調調査	37
米国【4】	リフォーム後のUSPTOのウェブサイト(Patent Center)のご紹介	38
カナダ【1】	カナダ特許規則改正(2022年10月3日施行)	41
欧州【1】	統一特許裁判所協定(2023年6月1日発効予定)	43
欧州【2】	EPO審判手続規則の改正(2020年1月1日施行)とその後の動向	47
欧州【3】	譲渡手続の不備により優先権が無効になる可能性についての拡大	50
中国【1】	専利法第4次改正(2021/6/1施行)とその後の動向	54
中国【2】	日系企業の中国における知的財産訴訟に関する分析報告	56
台湾【1】	専利審査基準の第二篇「特許の実体審査」の改訂(2022年7月1日)	58
韓国【1】	韓国における特許出願動向	60
韓国【2】	韓国特許法の一部改正(2022年4月20日施行)	62
韓国【3】	半導体特許出願の優先審査対象への追加	64
インド【1】	IPAB廃止後の現状アップデート	65
インド【2】	ヒアリング対応時の留意点	66
中南米【1】	中南米全体の動向	69
中南米【2】	ブラジル審査動向	71
ロシア【1】	ロシア出願件数の推移	72
ロシア【2】	ロシア/ウクライナ間紛争が日露間の特許に与えた影響	73
東南アジア【1】	マレーシア特許法改正(2022年3月18日施行)	75
東南アジア【2】	ベトナム知的財産法改正(2023年1月1日施行)	77
東南アジア【3】	タイ特許法改正の進捗及び審査促進手段	78
東南アジア【4】	シンガポールの審査請求制度	79
東南アジア【5】	PPH制度	80
オセアニア【1】	オーストラリア及びニュージーランドの特許出願動向	81
オセアニア【2】	オーストラリアにおけるAI発明者の認定についての続報	82
オセアニア【3】	オーストラリアにおける事務所統合の動向	83
中東【1】	湾岸協力会議(GCC)の現在	84
中東【2】	中東トピックス	86
アフリカ【1】	アフリカ統計情報	87
PCT【1】	PCT関連最新情報ご案内	93
PCT【2】	2022年国際出願関係手数料の改定前後の出願件数	96
14. 外国事務所へのアンケート結果まとめ	97	
(タイ、マレーシア、シンガポール、インドネシア、南アフリカ、台湾、ベトナム、フィリピン、中国、インド、ブラジル、韓国)		
15. 諸外国の情報提供制度	104	
16. 外国特許トピックス(直近1年分)	105	
17. 志賀国際特許事務所 ご来所案内	118	

2022 年 外国特許出願の概況

おかげさまで 2022 年は、39 カ国（広域特許は 1 国とカウント）に特許出願させていただくことができました。国別出願件数は下記グラフの分布となりました。ご厚情に対し心より御礼申し上げます。

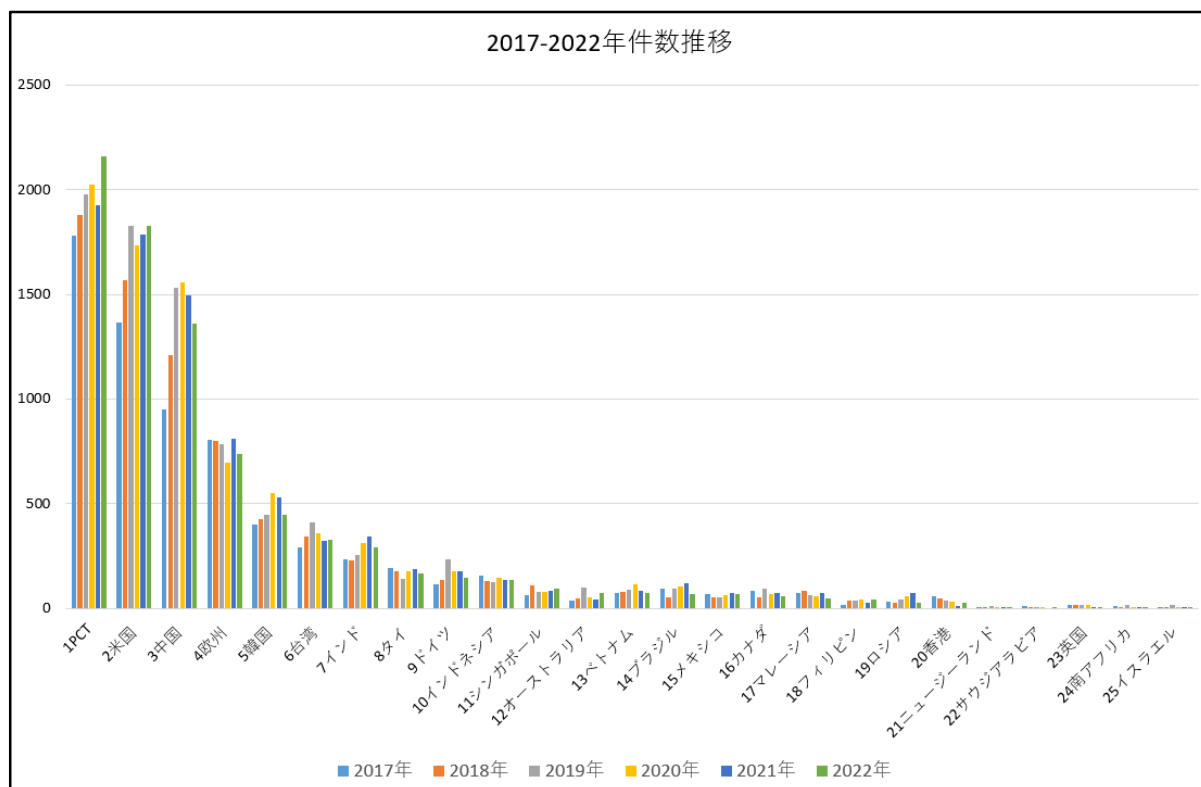


次のグラフは 2022 年と 2021 年の差分です。PCT、米国、オーストラリア、フィリピン、香港、シンガポール、サウジアラビアなどが件数を増やしました。逆に減少した国は、中国、韓国、欧州、インド、ブラジル、ロシア、ドイツなどでした。

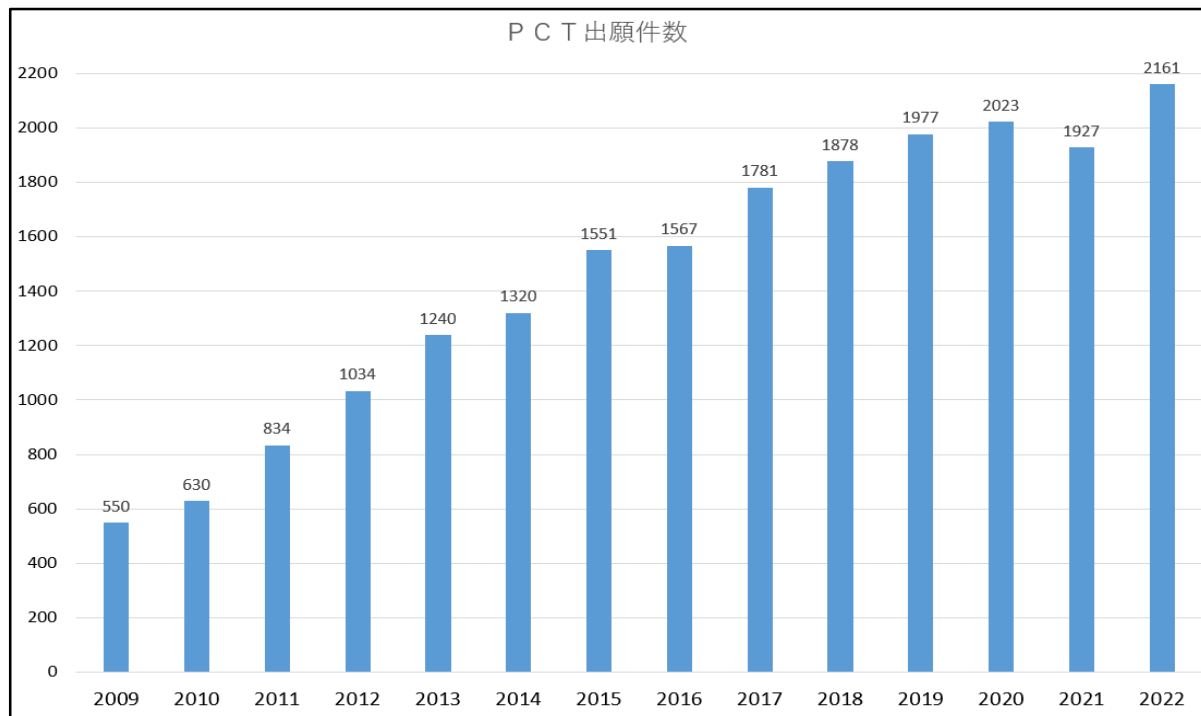


複製・再配布禁止

次のグラフは、2017～2022 年の外国出願件数の推移を示します。昨年は各国の経済変動の影響で中国、韓国、欧州、インド、ロシアが減少し、PCT と米国が復調しました。



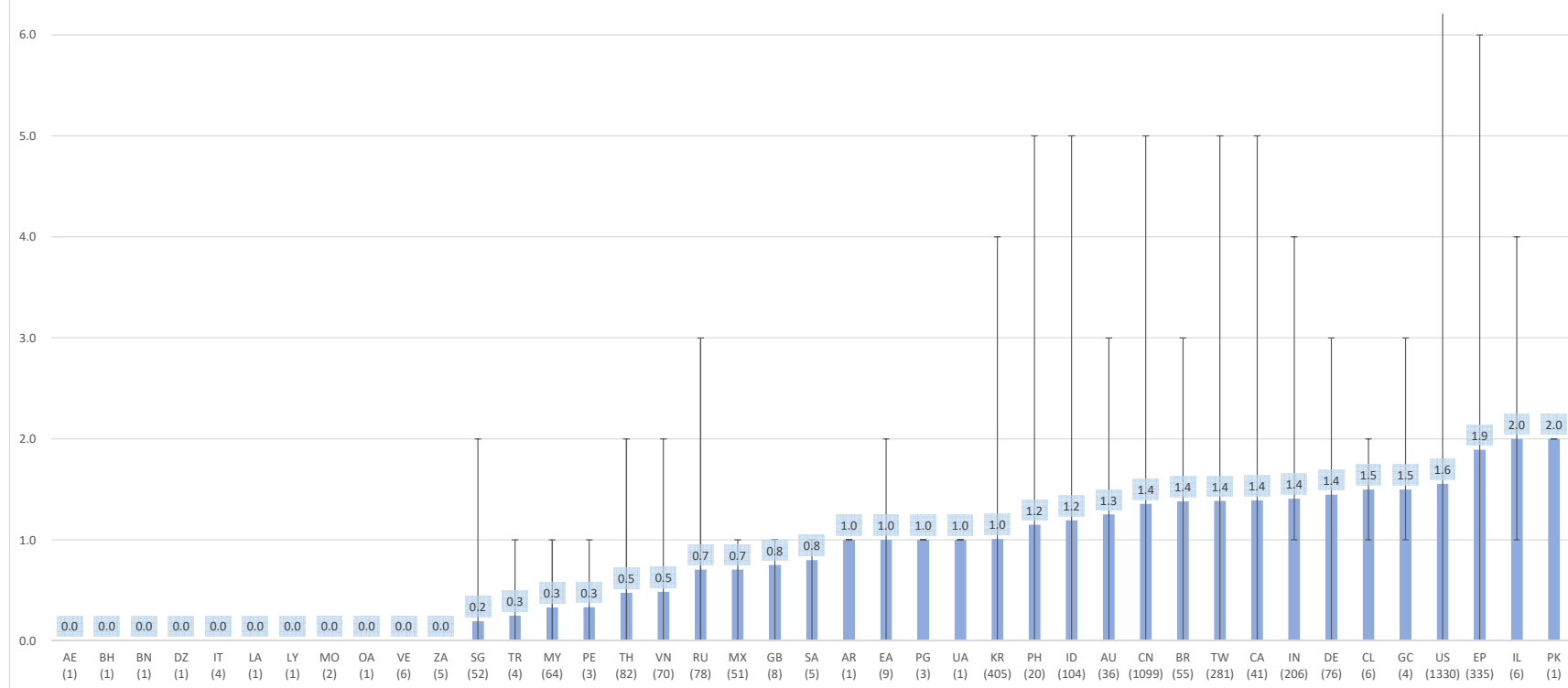
次のグラフは、弊所からの PCT 出願件数の推移を示します。一昨年はコロナ禍で若干減少しましたが再び増加傾向にあります。2022 年の外国出願全体における PCT 利用率は若干減って 67.3%（2021 年は 74.0%）でした。



弊所では、レアな新興国についての最新情報も常時収集しております。資料またはセミナーのご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

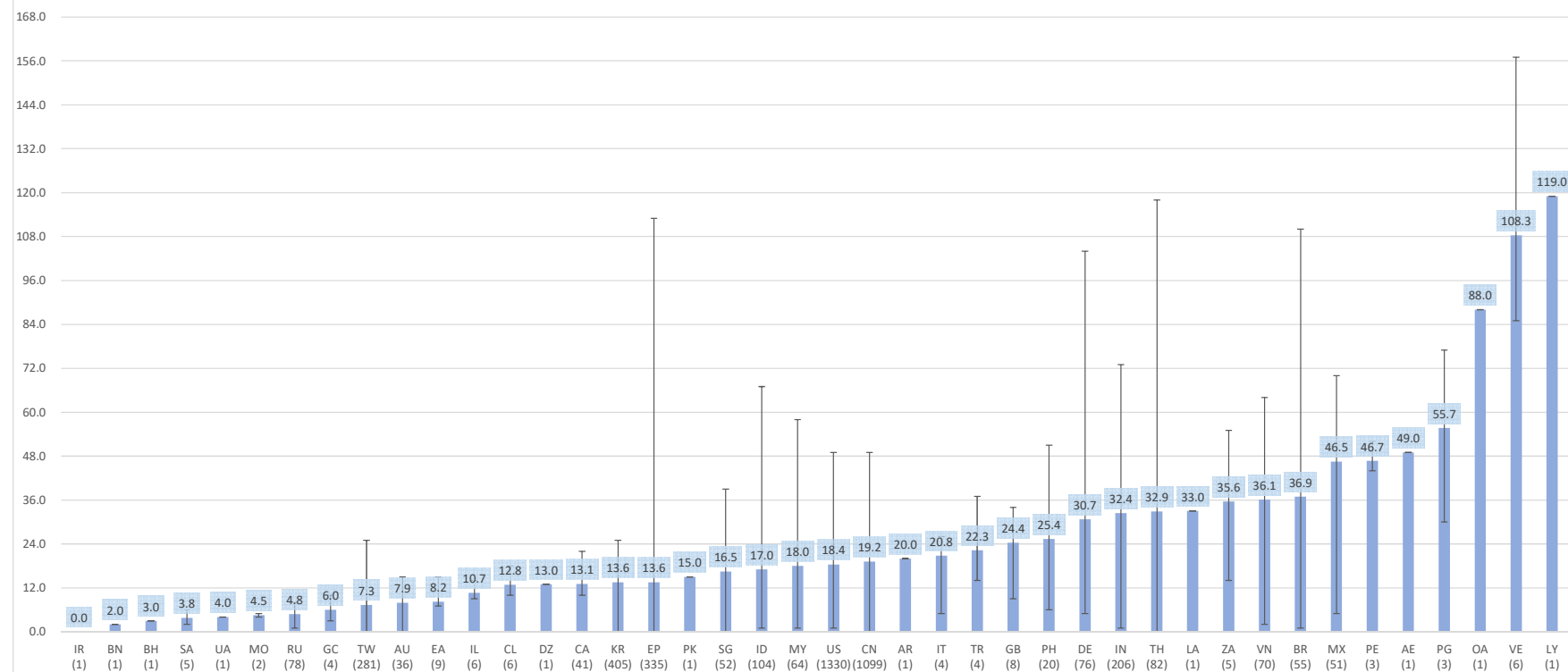
複製・再配布禁止

2022年に許可になった志賀事務所扱いの特許出願(4461件)におけるOA回数
 (国別：平均・最大・最小：国名の下は案件数)



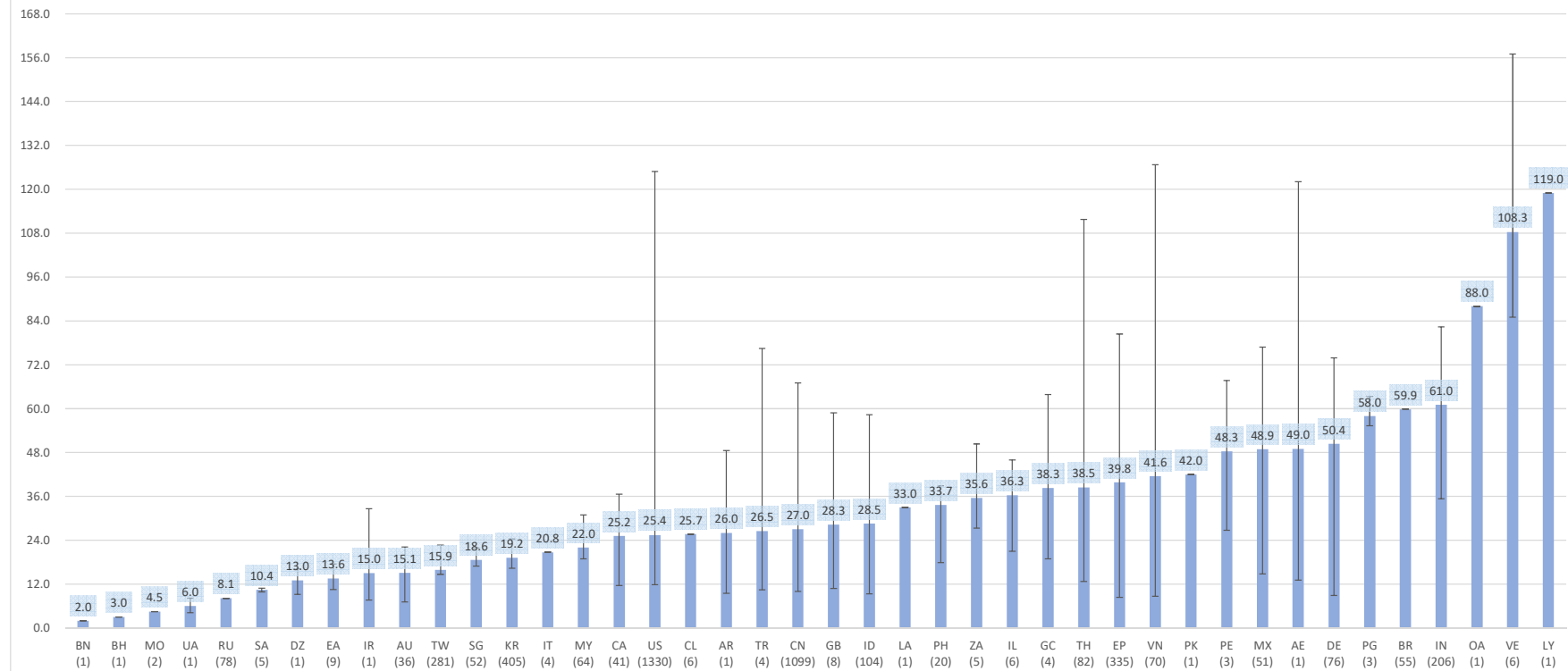
複製・再配布禁止

2022年に許可になった志賀事務所扱いの特許出願(4461件)における審査請求から最初のOAまでの月数
(国別：平均・最大・最小：国名の下は案件数)



複製・再配布禁止

2022年に許可になった志賀事務所扱いの特許出願(4461件)における審査請求から許可までの月数
 (国別：平均・最大・最小：国名の下は案件数)



複製・再配布禁止

弁理士法人 志賀国際特許事務所

外国特許出願業務のご紹介

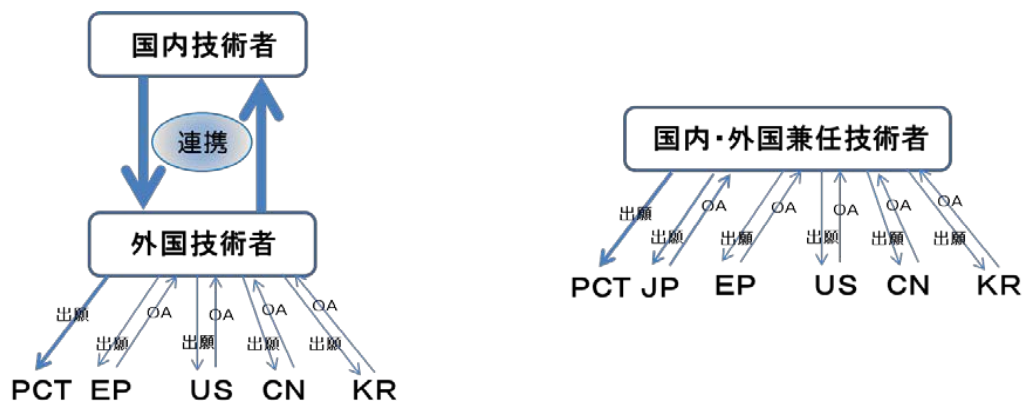
2023年1月

(1) 外国出願熟練者による処理

弊所の内外国部門には、外国のプラクティスについて経験・知識とも豊富なエキスパートが多数所属します。また、外国熟練者で形成される各国専門家チームによって常に各国の最新の情報を収集しています。したがって、基礎出願を単に翻訳するに留まらず、クレームや明細書が各国の要件に適合しているか、実施態様・クレームに追加すべき事項がないか等について、外国出願熟練者として出願内容を吟味し、加筆し、また中間対応時も各国で最も適切な補正案をご提案することにより、強い権利の取得に心掛けております。

(2) 国内－外国の連携

国内出願から外国出願への連携を強めるために、弊所ではお客様毎に分かれたチーム編成の「内外国部門」を設けました。これにより、同一発明についての国内出願および外国出願を、技術を熟知した同一の技術者ができる限り行います。仮に担当者が分かれる場合であっても、両者が同一チームに所属していることにより、基礎出願内容に不明点があれば、外国担当者は国内担当者と打ち合わせを行い、貴社のご要望、貴社技術についての知識、貴社の仕事の仕方についての申し伝えを受けた上で、準備に取りかかることができます。国内で拒絶理由通知が発行された時にも、弊所外国事務課のIDSグループ（後述）が自動的にかつ速やかにIDS処理を行います。外国の拒絶理由通知が発生したときには、国内の拒絶応答内容を考慮したうえで応答方針をご提案申し上げます。



(3) 貴社のご要望に沿ったサービスの提供

弊所では、機能の異なる複数の部門（内外国部門、調査部門、訴訟審判部門、意匠商標部門など）から、貴社のご要望に応じて必要な人材を集め、自由自在にプロジェクトチームを立ち上げることができます。これにより、様々なご要望に応じて最適なポートフォリオでマンパワーを提供できます。

複製・再配布禁止

（４）専門のIDS担当者

弊所には、米国IDS処理に特化した15名のIDSグループがあり、IDS処理をOA応答から分離して、「常に一定の基準」で自動的かつ速やかに行います。お客様からご指定頂いた関連出願グループ同士のIDSも自動的に行います（翻訳の要否はお問い合わせします）。IDSの基準は、弊所基準に限らず、お客様のご要望に応じて変更可能であり、それを遵守いたします。これにより、IDS義務違反による米国特許の瑕疵を防ぎます。

（５）外国人技術者による英文・技術内容両面のチェック

3人の外国人技術チェッカーにより、所内で作成された英文明細書、指示書、コレポン等の英文書類を入念にチェックします。これにより、英文の語学的な誤りだけでなく、記載内容の矛盾点も是正することができ、瑕疵のない強い権利を得ることが可能です。外国人技術者による英文チェックにこれだけのコストと手間をかけることは弊所の特徴であり、お客様に対する最大のサービスであると考えております。

（６）強力な処理能力（マンパワー）

内外国部門において、技術者約210名、英文チェッカー3名、外国事務担当約100名、外国法務担当5名が主に外国特許業務を進めております。このマンパワーにより、年間延べ40-50カ国、8000-9000件の外国特許出願を行っており、お客様からも十分な評価を頂いたものと思われまます。このマンパワーにより、期限の差し迫った緊急外国出願も、自信を持ってお引き受けすることができます。

（７）中間処理が丁寧、かつお客様本位の料金設定

外国出願に対して拒絶理由等が通知されたとき、出願人に拒絶理由の翻訳文を添付し、「どのように応答しますか」と尋ねるだけの形式的な応答はいたしません。弊所では、拒絶理由の分析コメントを「発明者様にわかりやすく」作成し、広くて強い権利化のための推奨応答案（補正案／意見書案）を提示させていただきます。これにより、中間処理での発明者および知財部の労力を減らすことができます。それにも関わらず、弊所の中間処理料金は明朗かつ適正なものにさせていただいております。

以上

主要外国代理人リスト (2022年)

北米 アメリカ			欧州			オセアニア	アジア			
			ドイツ	フランス	ベネルクス	オーストラリア	中国	台湾	シンガポール	インドネシア
Amin	Leason Ellis	Smith, Gambrell	Banse & Steglich	Beau de Loménie	Arnold	Davies Collision Cave	Advance China	Essen	Allen & Gledhill LLP	Acemark
Amster	Lee & Hayes	Snell	Bardehle	Becker & Associés	Aronova	FB Rice	Beijing	Formosa	Baker McKenzie	Am Badar
Austin Rapp	Locke Lord	Squire	Beau de Loménie	Brevalet	De Vries	FPA	Beijing Sanyou	Jianq	Davies Collison	Baker McKenzie
Banner	Lucas & Mer	St. Onge	Betten & Resch	Ernest Gutmann	EP&C	Griffith Hack	Beyond	Lee and Li	Donaldson	Biro
Barnes & Tho	Maier	STAAS	Casalonga	Laurent	NLO	James & Wells	CCPIT	Li & Cai	Drew	Cita Citrawinda
Birch	Marbury	Sughrue	Eisenführ	Nony	Vereenigde	Phillips Ormonde	China Pat	Louis	Henry Goh	Hakindah
Blank Rome	Mattingly	Volpe	Epping	Plasseraud	北欧	Pizzeys	China Patent	Saint Island	Marks & Clerk	Int-Tra
Cantor	Mc Donnell	Warner	Gille-Hrabal	Regimbeau	AWA	Spruson	China Science	Tai E	Nanyang	Rouse
Carrier	McCarter	Wenderoth	Gramm	イギリス	Papula	ニュージーランド	China Sinda	Taiwan	Spruson	Widjojo
Cermak	McDermott	WHDA	Grünecker	D Young	Protector	A J Park	CN-KnowHow	Top Team	Viering	中南米
Christensen	McGinn	Wilson Sonsini	Henkel	Dehns	Zacco	FB Rice	DEQI	Tsai, Lee	W. P. Lai	メキシコ
Crowell	Merchant	Wolf	Hoffmann • Eitle	Dolleymores	ロシア	Henry Hughes	Dragon	Union Patent	マレーシア	Basham
Dechert	Meunier	Wood Herron	Horn Kleimann	HGF	Gorodissky	James & Wells	East & Concord	韓国	Advanz Fidelis	Becerril
Dority	Morgan	Xsensus	Karo	J A Kemp	Sojuzpatent	インドおよび近隣	Ge Cheng	Bae	Baker McKenzie	Goodrich
Element	Morrison & Foe	カナダ	Kehl	Marks & Clerk	ウクライナ	Anand	Insight	Central	Drew	OlarteMoure
Finnegan	Moser	BCF	Kraus & Weisert	Mewburn	Frishberg	D. P. Ahuja	Jeekai	Dana	Henry Goh	Olivares
Fish	Myers Wolin	Benoît	Kroher	Miller Sturt Kenyon	Gorodissky	DePenning	Jianq	FirstLaw	Marks & Clerk	Werner
Foley	Nixon & Van	Bereskin	Lavoix	Murgitroyd	トルコ	K & S	Kangxin	Han Yang	Ram Caroline	コロンビア
Fredrikson	Nixon Peabody	Borden	MERH	Potter	Deris	Kan & Krishme	King & Wood	Kim & Chang	Shearn	Herrero
Global IP	Oblon	Gowling	Mitscherlich	Venner	中東	Khurana	Linda Liu	Koreana	Skrine	ペルー
Goodwin	Oliff	Kirby	Müller Hoffmann	Withers	A.C.Entis-IP	Lakshmi	Liu, Shen	Lee & Ko	Spruson	Cadenillas
Greenblum	Osha	Lavery	Müller-Boré	イタリア	Abu-Ghazaleh	Legasis	Longan	Lee International	Wong	ブラジル
Greer	Ostrolenk	Marks & Clerk	Prinz	Torta	Clyde	Lex Orbis	Lung Tin	MEGA	タイ	Daniel
Grossman	Panitch	McMillan	Richly	Jacobacci	Ehrlich	Neelakandan	Ming & Sure	Moon	Baker	Dannemann
Grüneberg	Pearne	Norton	Schoppe	スペイン	Emirates	Obhan	My Intellectual	Muhamm	Domnarn	Gusmão
Harness	Pillsbury	Riches	Strehl	Balder	Reinhold	Remfry	NTD	Phil & Onzi	Rouse	Kaszmar
Hauptman	Procopio	Ridout	TBK	Duran	Saba	S. Majumdar	Purplevine	Wannabe	S&I	Licks
Hoffmann & Baron	Rabin	Robic	Ter Meer	Eluzaburu	Seligsohn	Sagacious	Runping	Y.P.Lee	Satyapon	OlarteMoure
Holtz	Rankin	Smart & Bigger	Vossius	Herrero	United	Subramaniam	Shangcheng	You Me	Tilleke	アルゼンチン
Honigman	Renner		Wagner	ルーマニア / ブルガリア	アフリカ諸国	United	Shanghai	ラオス	ベトナム	Marval
Kanesaka	Roeder		Wallinger	Bojinov	Adams & Adams	フィリピン	Shenzhen Zhongyi	Baker McKenzie	Alpha Plus	Moeller
Keating	Rossi		Weickmann	Rominvent	Clyde	Baranda	TDIP	カンボジア	Baker McKenzie	OlarteMoure
Kenealy	Rothwell		Winter	スイス	Saba	Bucoy	Tee & Howe	Baker McKenzie	Pham	チリ
Knobbe	Schwegman		Wuesthoff	Bovard	Spoor	E.B. Astudillo	Tsingyihua	Tilleke	Rouse	OlarteMoure
Kolisch	Scully		Zacco	Troesch		Feferis	Unitalen	ブルネイ	VCCI	Sargent
Lathrop	Seed		Zimmermann			Romulo	Watson	Baker McKenzie	Vision	ボリビア
						Sycip	Zhongzi		Winco	OlarteMoure

複製・再配布禁止

弊所外国出願の管理ルーチンフロー

2023年1月
弁理士法人 志賀国際特許事務所
外国事務部外国出願課 課長 高橋 史美



複製・再配布禁止

IDSとして提出するもの		非英語文献の場合に同時提出する翻訳文
お客様より先行技術文献としていただいた文献		お客様に翻訳範囲を確認 (特にご指定のない場合は、明細書記載文献に準ずる)
明細書記載文献	特許文献	優先順位 1. 全文機械翻訳 2. 対応英語公報 3. 英文抄録 (明細書に関連箇所の明記がない場合/J-PlatPat等で入手) 4. 明細書に関連箇所が記載されている場合は、その部分の英訳作成 5. 関連箇所の記載がない場合は、クレーム及び図面の説明の英訳作成
	非特許文献	優先順位 1. 英文要約 (非特許文献上に英文要約があり、要約部分のみで関連性の説明として足りる場合) 2. 明細書に記載されている箇所の部分訳 (翻訳範囲はお客様に確認)
国際調査報告 国際調査見解書 国際予備報告	国際調査報告書	全文翻訳 (英語出願以外の場合。通常はWIPO作成の英訳を添付)
	国際調査見解書 国際予備報告	ISR引例以外の文献が挙げられた場合は、見解書/予備報告も提出。 見解書/予備報告が英語以外で作成されている場合は、全文翻訳を提出。 (WIPO作成の英訳を添付。英訳発行まで時間がかかる場合は弊所にて作成。)
	引用文献 (カテゴリーに 関係なく提出)	優先順位 1. 対応英語公報 (ISR記載のファミリーに英語文献がある場合のみ) 2. 英文抄録 (特許庁J-PlatPat等で入手) 3. 全文機械訳 (特許庁J-PlatPat等で入手) 4. 添付なし (ISRの英訳を関連性に関する説明として用いる)
早期審査に関する 事情説明書 (JP)	事情説明書に 記載の文献	明細書記載文献に準ずる
欧州 サーチレポート (EPSR) ※欧州以外でもSRが 発行される国は右記 ルールに準ずる	サーチレポート	全文翻訳 (英語出願以外の場合/現地代理人にて作成)
	引用文献 (カテゴリーに 関係なく提出)	優先順位 1. 対応英語公報 (EPSR記載のファミリーに英語文献がある場合のみ) 2. 英文抄録 (特許庁J-PlatPat等で入手) 3. 全文機械訳 (特許庁J-PlatPat等で入手) 4. 添付なし (EPSR又はその英訳を関連性に関する説明として用いる)
対応国の庁通知 (SRを除く、拒絶 理由通知・特許査 定等)	庁通知	全文翻訳 (弊所または現地代理人にて作成) ※未開示文献が検索報告のみに記載の場合は検索報告のみ翻訳
	引例/参考文献 (特許文献)	優先順位 1. 英文抄録 (特許庁J-PlatPat等で入手) 2. 対応英語公報 3. 全文機械訳 (特許庁J-PlatPat等で入手) 4. 添付なし (英文庁通知、又は庁通知の英訳を関連性の説明として用いる)
	引例/参考文献 (非特許文献)	優先順位 1. 英文要約 (非特許文献上に英文要約がある場合) 2. 添付なし (英文庁通知、又は庁通知の英訳を関連性の説明として用いる)

●以下に該当する場合は、貴社へIDS可否をお問い合わせいたします。

情報提供があった場合	IDS可否を確認させていただきます。 なお、情報提供通知と引例が英語の場合、自動的に弊所にてIDS指示を行います。
特許料納付後 ～特許証発行前	RCE及び特許発行停止申請の可否(QPIDSの利用可否)をお問い合わせいたします。
RCEが必要な場合	RCE（及び、必要なら特許発行停止申請）の可否についてお問い合わせします。
現地判断で他の米国出願と相互IDSをした場合	今後も継続して相互IDSを行うかをお問い合わせいたします。相互IDS要のご指示があった場合は、以後、自動的に弊所にてIDS指示を行います。

●分割・継続・CIP出願を行った場合は、以下の通り対応いたします。

分割・継続	親出願で開示済の文献ならびに親出願にて発行されたOA及びその引例を、分割・継続出願時に開示します。
CIP	分割・継続出願と同様に親出願で開示済の文献ならびに親出願にて発行されたOA及びその引例を開示するとともに、明細書に新たな先行技術文献の追加がないかを確認し、ある場合は併せて提出を行います。

●ダブルパテントOA発行時は以下の通り対応いたします。

自明型 ダブルパテント	ターミナルディスクレーマーを提出する場合は、関連出願として取り扱い、相互IDS（一方の米国出願に開示済みの文献を他方にも提出）を行います。相互IDSを行うか否かについては、お問い合わせをしておりません。また、後に一方のファミリーにてIDSが必要な文献が挙げられた場合はもう一方の米国出願にも自動的にIDSの提出を行います。
同一発明型 ダブルパテント	相互IDS（一方の米国出願に開示済みの文献を他方にも提出）を行うかお問い合わせをいたします。ただし、お問合せ時に設定しますご回答期限までに特にご連絡のない場合は、相互IDS手続きを進めさせていただきます。また、後に一方のファミリーにてIDSが必要な文献が挙げられた場合はもう一方の米国出願にも自動的にIDSの提出を行います。

●IDS不要と判断する場合（弊所にてIDS不要と判断した場合、お客様へのご連絡はしておりません）

- ・ 引例/参考文献が挙げられていない場合、庁通知自体のIDS提出は行いません。
- ・ 引例/参考文献が挙げられていても全て過去に開示済みの文献であった場合、庁通知自体のIDS提出は行いません。
- ・ 特に特許料納付済み（IDS提出にはRCEが必要）の場合など、未開示文献が過去に開示済みの文献のファミリーであることを確認できたときは、IDS不要と判断することがあります。

●その他ご注意いただきたい事項

- ・ 他事務所様管理の出願については、弊所にて審査状況の確認ができません。
米国出願を弊所へご依頼いただき、基礎出願を含む対応国出願を貴社又は他事務所様にて管理されている場合は、対応国で拒絶理由通知等（サーチレポートや許可通知、審尋、審決、第三者からの情報提供の通知等も含みます）が発行され次第、必ずその写しを弊所までお送りください。
IDSの可否判断は、特にご指示のない限り、上記ルールに従って弊所にて行わせていただきます。
- ・ 米国出願がどの審査段階にあるかによって「IDSとして開示する情報を知ってから3ヶ月以内である」という宣誓が必要になります。この宣誓に誤りが生じぬよう、貴社での先行技術調査等で知った文献の中にIDS不要と判断なさった文献がございましたら、文献名・文献番号及び不要と判断した理由についてお知らせいただけますと幸いです。なお、一度IDS不要と判断した文献が後に他国の審査にて挙げられた場合、米国出願の審査状況によりIDSの提出にはRCE等が必要となることがございますのでご了承ください。

複製・再配布禁止

弁理士法人 志賀国際特許事務所

IDS業務のご紹介

近年、情報開示義務違反により、米国特許が無効と判断されるケースが増える傾向にあります。

IDS要否の基準が不明確（Material とは何か？迷い・ばらつきがある）であることに加え、以下の理由から IDSすべき対象・回数が増えていることも、情報開示義務違反が起こる一因であると考えられます。

- ① 分割出願の増加
- ② 出願国の増加、多様化
- ③ 他国審査の早期化
審査ハイウェイ等早期審査の対象国増加
- ④ 米国出願の審査期間一短縮の傾向にありましたが、昨年度は若干長くなり、依然2年半程度と長期

平均審査期間（括弧内は 1stOA 発行までの期間）

<年は会計年度/USPTO Data Visualization Center の Pendency Date より>

2012 年度：40.3 ヶ月（23.2 ヶ月）

2013 年度：37.9 ヶ月（19.1 ヶ月）

2014 年度：37.7 ヶ月（18.4 ヶ月）

2015 年度：36.6 ヶ月（18.0 ヶ月）

2016 年度：34.1 ヶ月（16.4 ヶ月）

2017 年度：32.9 ヶ月（16.1 ヶ月）

2018 年度：31.3 ヶ月（15.7 ヶ月）

2019 年度：30.3 ヶ月（15.8 ヶ月）

2020 年度：29.4 ヶ月（15.5 ヶ月）

2021 年度：28.2 ヶ月（16.2 ヶ月）

2021 年度：28.8 ヶ月（18.8 ヶ月）

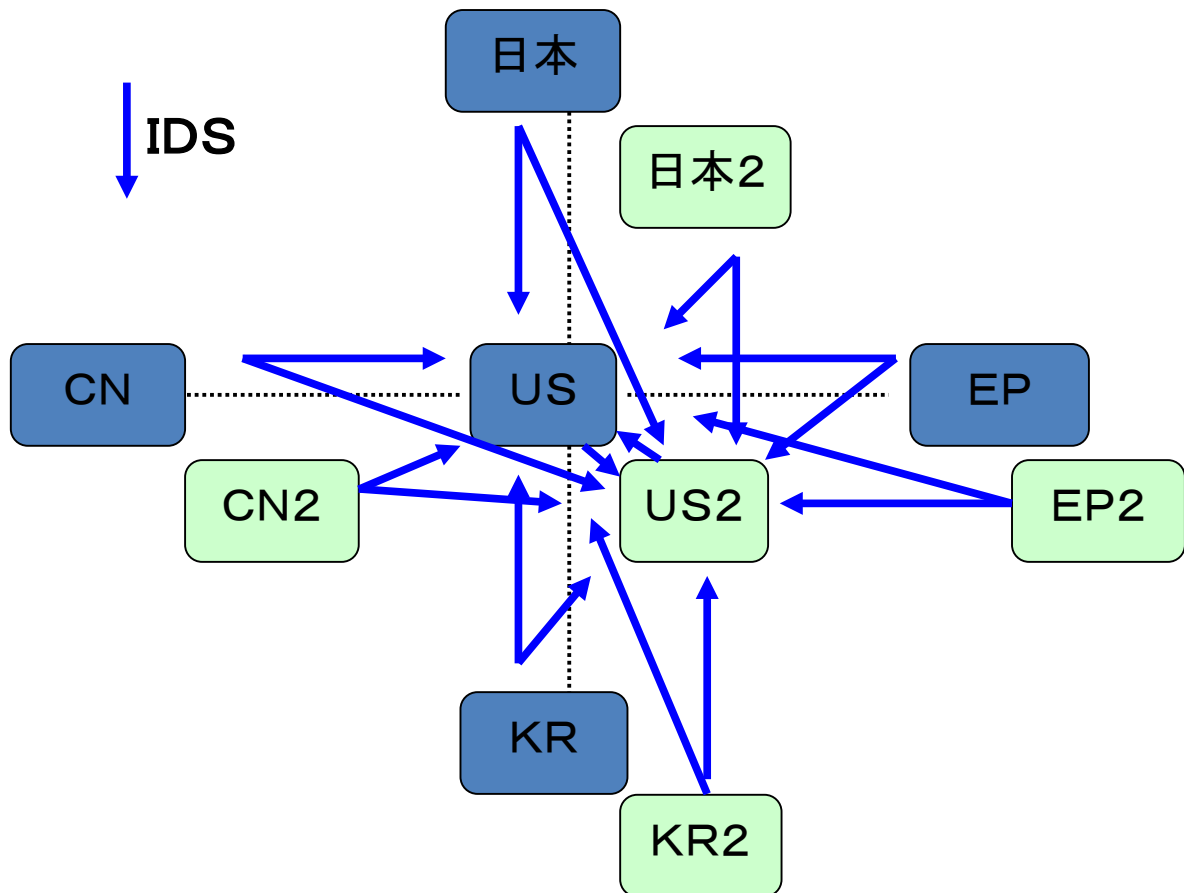
そこで弊所では、外国事務部内の IDS 担当者が IDS 業務を集中して行うことにより、IDS 忘れやミスの防止を図っております。

特に、米国特許庁への提出後の IDS 書類を全件チェックすることにより、万一 IDS にエラーが生じた場合にも、速やかな再提出により瑕疵の発生を防ぐことが極めて重要と考えています。

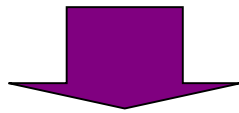
IDS 担当者による具体的な IDS 作業ルーチンは、後掲の「米国出願時の IDS」及び「米国出願後の IDS」をご覧ください。

複製・再配布禁止

I D S 処理の複雑化



→ IDS忘れ＋ミスの多発



重要な米国特許の無効のおそれ

提出しなかった文献が、Material to patentability と判断され
意図的に提出しなかったと判断されれば権利行使不能

複製・再配布禁止

米国出願時のIDS

1. ご指示の文献だけでなく、下記の有無を自動的に調べ、出願書類とともに現地代理人へ送付。
 - －明細書記載の先行技術文献
 - －国際調査報告・引例
 - －国際予備審査報告・引例
 - －基礎出願の拒絶理由通知等・引例
 - －他国対応出願の拒絶理由通知等・引例
 2. 提出されたか否か現地からの提出書類チェック
 3. US-PAIR 上での書類チェック
- 2. または 3. で誤りがあれば再指示。

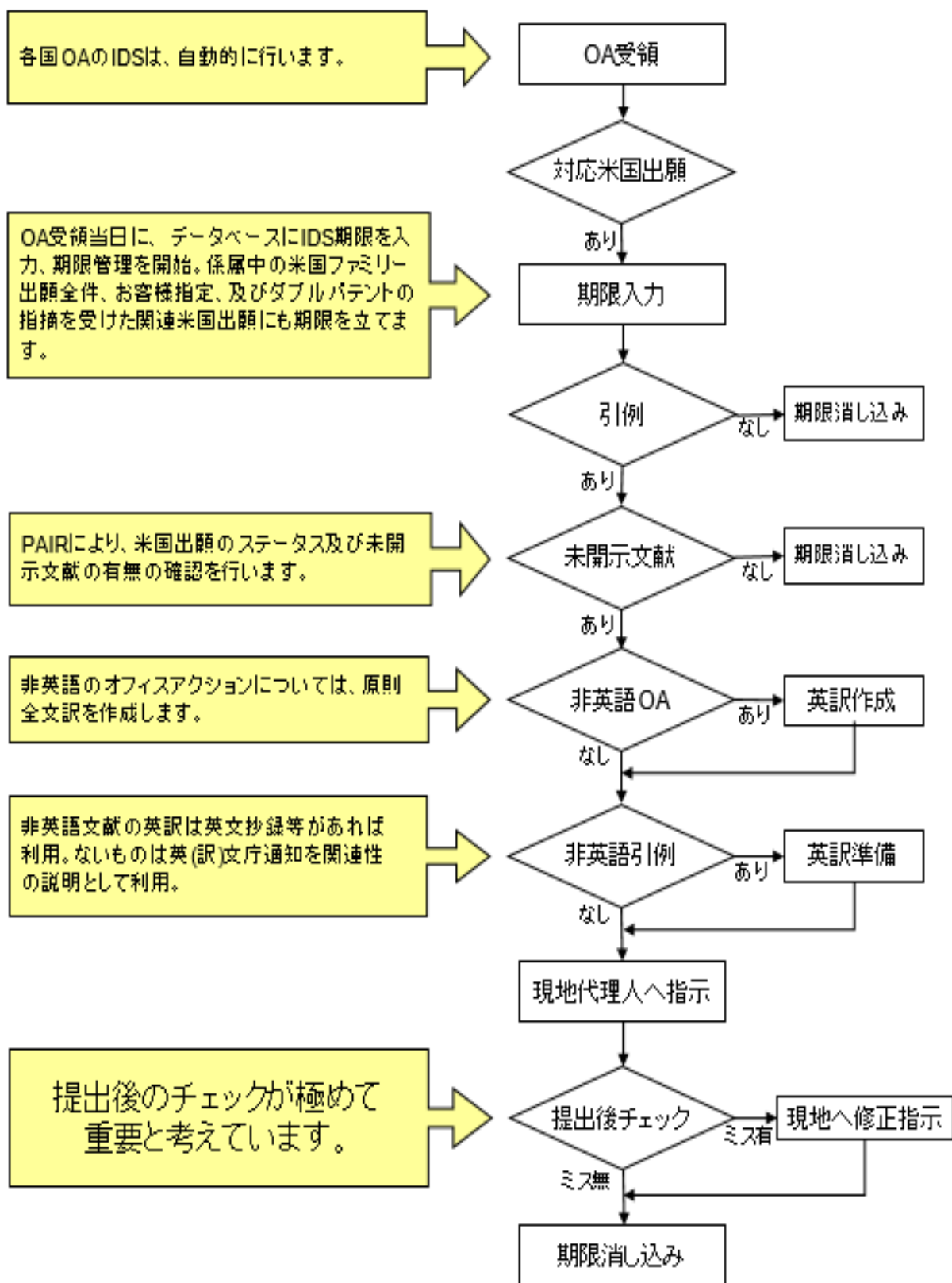
対応外国出願につきましては、弊所が担当させていただく案件が対象となります。

同一ファミリーの外国出願を一括して弊所に担当させていただける場合、ファミリー内の全ての国の状況を把握できますので、IDSの管理をより強力に行うことが可能となります。

貴社管理または他事務所様管理の他国対応出願で庁通知が発行された際に庁通知のコピーを頂きましたら、未開示文献の確認および現地代理人への提出指示を速やかに行います。

また、提出文献で審査官による非考慮が発生した場合には、原因を確認し米国代理人に対して適切な対応（考慮要件を満たしている旨審査官に連絡する等）をとるよう指示致します。

米国出願後のIDS



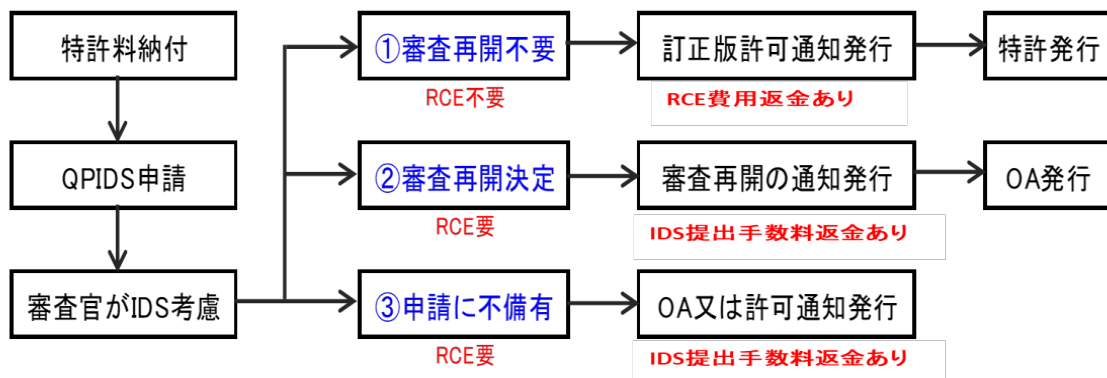
複製・再配布禁止

Quick Path Information Disclosure Statement (QPIDS)に関するご案内

米国において、2012年5月16日より実施されてきた特許料納付後の情報開示書面(IDS)提出に関するパイロット・プログラムが2018年10月1日より正式な手続となりました。以下、本手続の概要です。

本プログラム 実施前の手続 内容	特許料納付後のIDS提出にはRCEが必須。審査官がIDS文献を考慮し、審査再開不要(新たな拒絶理由通知の発行不要)と判断してもRCE料金の返金はなく、また、新たな許可通知が発行され3ヶ月の納付期限が設定される。		
対象となる 出願の種類	実用特許(Utility Patent)、再発行特許(Reissue Patent)のみに利用可能。 デザイン特許(Design Patent)、植物特許(Plant Patent)には利用不可。		
必要な書類 及び庁費用	書類	庁費用	返金の有無
	QPIDS Transmittal Form (Form PTO/SB/09)	なし	-
	Information Disclosure Statement 及び 37 CFR 1.97(e)(1)又は(e)(2)に基づく Statement (*1)	\$260	あり (下記※2参照)
	特許発行停止の請願書(Petition to Withdraw from Issue after Payment of the Issue Fee)	\$140	なし
	Request for Continued Examination (RCE)	1回目:\$1360 2回目以降:\$2000	あり (下記※1参照)
QPIDS申請後 の流れ	①審査官が審査再開不要と判断した場合(※1) 訂正版許可通知(corrected Notice of Allowability)が発行され、IDSが考慮されたことが通知される。この許可通知への応答は不要で、特許査定され特許料を納付した状態であることに変更はない。QPIDS申請時に支払ったRCE費用は自動的に返還される。		
	②審査官が審査再開すべきと判断した場合(※2) QPIDS申請時にRCEがなされたものと見なされる。審査再開の通知が発行された後、Office Actionが発行される。QPIDS申請時に支払った\$260は自動的に返還される。(特許料の返還はないが、次に許可された際に納付済の特許料が使用されるため二重払いにはならない。)		
	③QPIDSの申請自体に不備があった場合 申請自体に不備があった場合、QPIDS提出時にRCEがなされたものと見なされ、QPIDS申請時に支払った\$260は返還される。		

*1 「IDSとして提出する情報を知ってから(OA引例の場合はOA発行日から)IDS提出までの期間が3ヶ月以内である」ことを陳述するStatementであるため、**知り得てから3ヶ月以上経過した情報をIDSとして提出するには、依然RCEが必要です。**

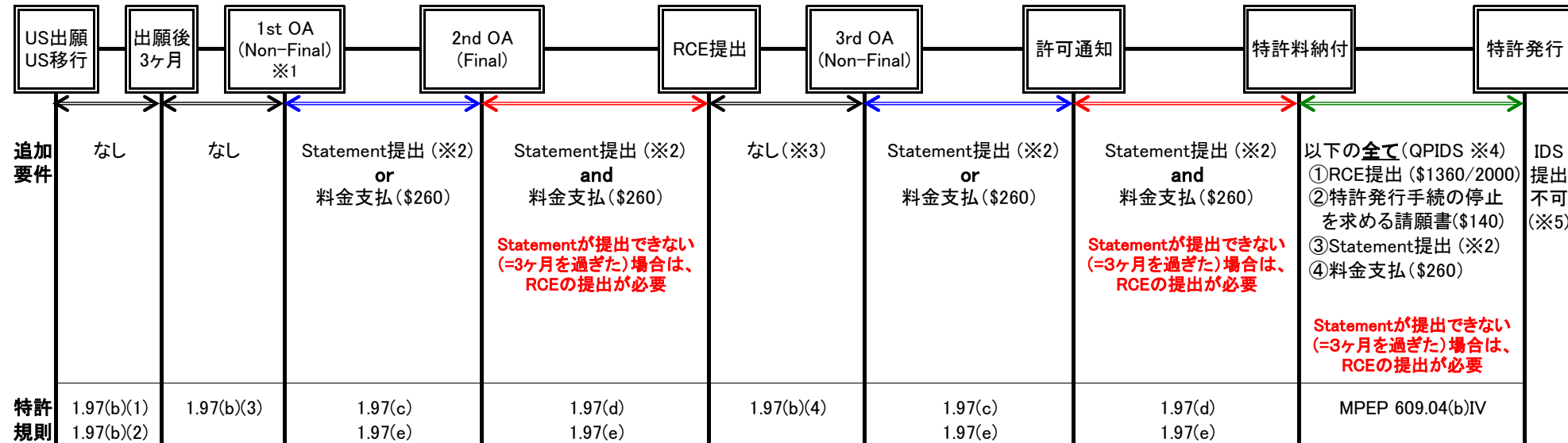


複製・再配布禁止

IDS提出時期と追加要件

(業)志賀国際特許事務所 内外国部門
(2023年1月現在)

◆IDS提出時の米国出願のステータスにより、IDS提出に必要な条件が異なります。



※1: 限定・選択要求は1st Office Actionに含まれません。

※2: このStatementは「IDSとして提出する文献を知ってから(OA引例の場合はOA発行日から)IDS提出までの期間が3ヶ月以内である」ことを陳述するものです。
知ってから3ヶ月以上経過している文献を開示する場合はStatementを提出できませんが、料金の支払い又はRCE提出をすることにより、IDSを提出することができます。

※3: RCEをするとIDSの提出要件がリセットされた状態になりますので、過去に提出しておくべきIDSが未提出のまま残っている場合、この機会に提出することをお勧めします。

※4: QPIDSパイロットプログラムを利用可能。審査官の判断により、RCE手数料(\$1360/2000)またはIDS提出手数料(\$260)のいずれかが返金されます。
知ってから3ヶ月以上経過している文献を開示する場合はStatementを提出できないため、RCEが必要となります。

※5: 特許発行後は審査官の考慮を伴う正式なIDSは提出できません。
ただし、「補充審査」や「再審査請求」を行えば、未開示の情報がIDS義務違反に当たらないかどうか審査をしてもらうことができます。

●特許規則の概要●

37 CFR 1.97(b)(1): 米国出願から3ヶ月以内に提出されたIDSは、追加要件なしで考慮される。

37 CFR 1.97(b)(2): 米国移行から3ヶ月以内に提出されたIDSは、追加要件なしで考慮される。

37 CFR 1.97(b)(3): 1st OA発行までに提出されたIDSは、追加要件なしで考慮される。

37 CFR 1.97(b)(4): RCE提出後～1st OA発行までに提出されたIDSは、追加要件なしで考慮される。

37 CFR 1.97(c): 1st OA発行後～Final OA又は許可通知発行までに提出されたIDSは、1.97(e)(1)又は(2)のStatement提出又は料金の支払いにより考慮される。

37 CFR 1.97(d): Final OA又は許可通知発行後～特許料納付までに提出されたIDSは、1.97(e)(1)又は(2)のStatement提出及び料金の支払いにより考慮される。

37 CFR 1.97(e)(1): IDSに含まれる情報(先行技術)が外国出願のOA等にて初めて引用されたものであり、かつ、そのOA等の発行からIDS提出までの期間が3ヶ月以内である。

37 CFR 1.97(e)(2): IDSに含まれる情報(先行技術)が外国出願のOA等にて引用されたものではなく、かつ、その情報を知ってからIDS提出までの期間が3ヶ月以内である。

MPEP 609.04(b)IV: 特許料が納付された後に新たに提出された情報は検討されず、提出されたIDSは単に包装に入れられる。

ただし、RCE及び特許発行手続の停止を求める請願書を提出することで、検討されるようにすることができる。

複製・再配布禁止

ダイレクト米国仮出願のご紹介

- 在米代理人を介さずに、弊所外国事務課から直接、オンラインで米国仮出願を行います。
- 弊所専属の米国パテントエージェントが代理いたします。
- 弊所費用のみで、在米代理人費用は一切不要です。
- 学会発表間近等の至急案件にも対応できます。

米国仮出願の利点

- 日本語、その他の非英語言語でも出願可能で、米国国内優先権およびパリ条約上の優先権を発生する正規出願となります(パリ条約第4条A(3))。
- 米国はもちろん、米国以外の国への特許出願においても、米国仮出願は優先権の基礎として使えます。
- 日本で特許出願をする場合よりもフォーマットが自由で、例えば日本語の学会論文をそのまま仮出願することも可能です。そのため、緊急時にも対応できます(実施可能要件およびサポート要件は必要です)。
- 仮出願は1年後に消え、公開されません。優先権主張出願を行わなければ、秘密発明としてノウハウ保護に切り替えられます(仮出願日から約8ヶ月後に優先主張出願の要否をお問い合わせします)。
- クレームは無くても出願可能ですが、有った方が優先権主張の点で有利なので、ご依頼いただければ弊所にて作成いたします。

翻訳文の要否について

- 非英語仮出願に基づき、米国本出願を行った場合は、本出願後に発行される翻訳文提出命令に対して、仮出願の英訳文を提出します。
- 日本語仮出願に基づき、日本特許出願または日本語PCT出願を行った場合は、翻訳文は不要です。ただし、PCTから米国へ移行した場合は、移行後に仮出願の英語翻訳文が必要です。

ご不明点は貴社窓口担当者または以下までお問い合わせ
くださいますようお願い申し上げます。

電話: 03-5288-5811 Email: ospclient@shigapatent.com

複製・再配布禁止

戦略的PPHのご提案

(特許審査ハイウェイ)

弁理士法人志賀国際特許事務所

外国特許コスト低減を図る 戦略的PPHの例

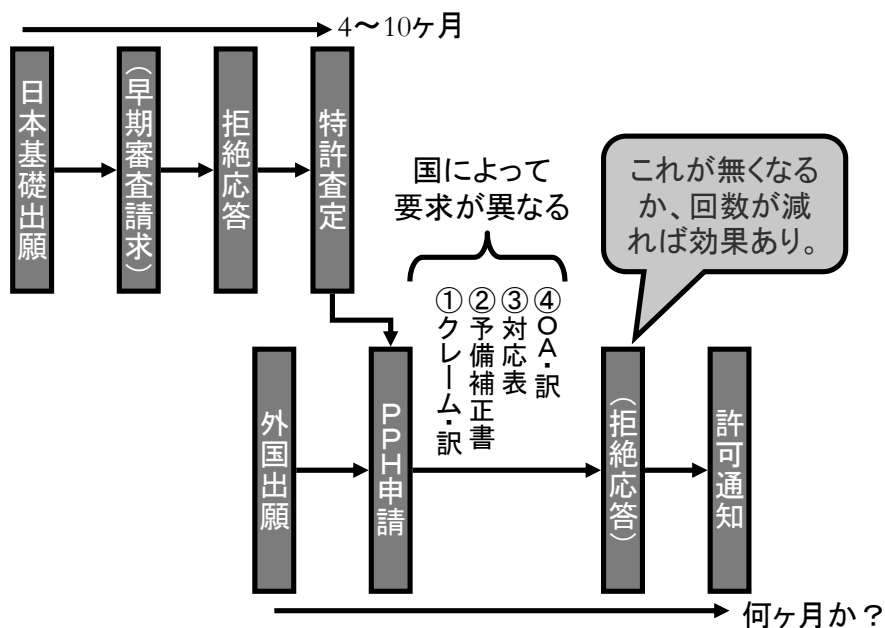
1. 基礎出願で早期審査を請求し、4～5ヶ月くらいまでに特許を受ける。
2. 特許されたクレームの内容で外国出願を行い、各国で速やかに審査請求+PPH申請を行う。特許されたクレームで出願すれば、各国での予備補正書が不要となり、安くPPHが行える。クレーム対応表などの作成も楽。→PPHの固定ルーチン化が容易。
3. 各国で速やかに特許を受けることにより、出願公開よりも早く特許公報が発行、または、第三者による情報提供の準備が整う前に特許公報が発行される確率が高くなり、競合他社は、情報提供の機会を失う。情報提供により過剰にクレーム減縮されるリスク、対応費用がかかる問題も減る。
4. 各国では、拒絶理由通知の回数が統計的に減るので、その分、拒絶応答費用が減らせる。例えば、トータルの減少額は20～30万円×減ったOA回数となるので、PPH費用の元を取が取れる。
5. 各国の審査が早くなることにより米国IDSやインド対応出願報告なども軒並み回数を減らせるので、この点からも費用削減が図れる。

2

複製・再配布禁止

PPHのバリエーション

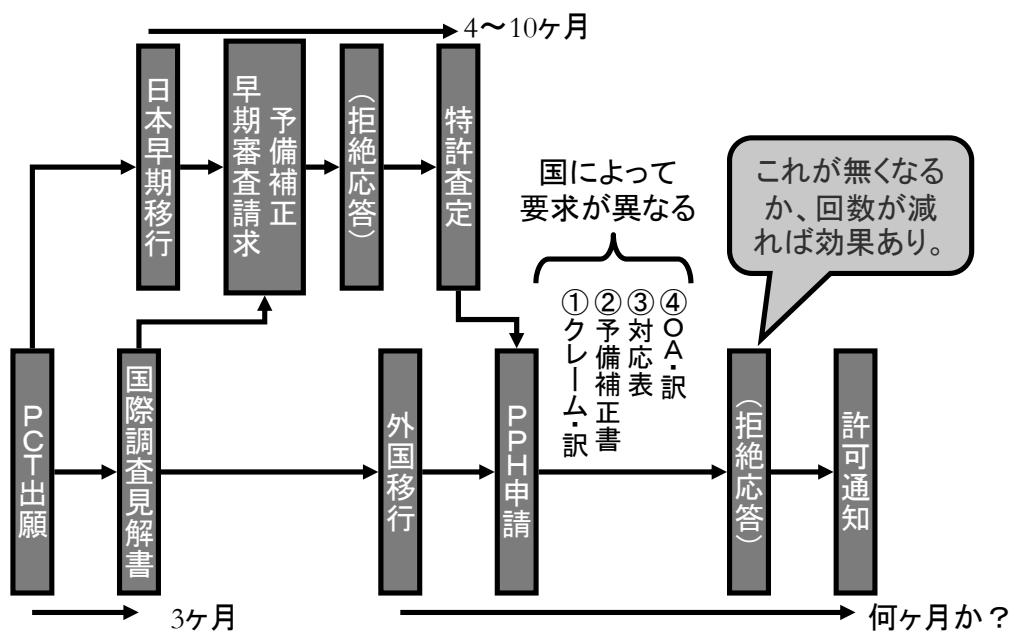
(1) 日本審査結果をパリルートで利用



3

PPHのバリエーション

(2) 日本審査結果をPCTルートで利用

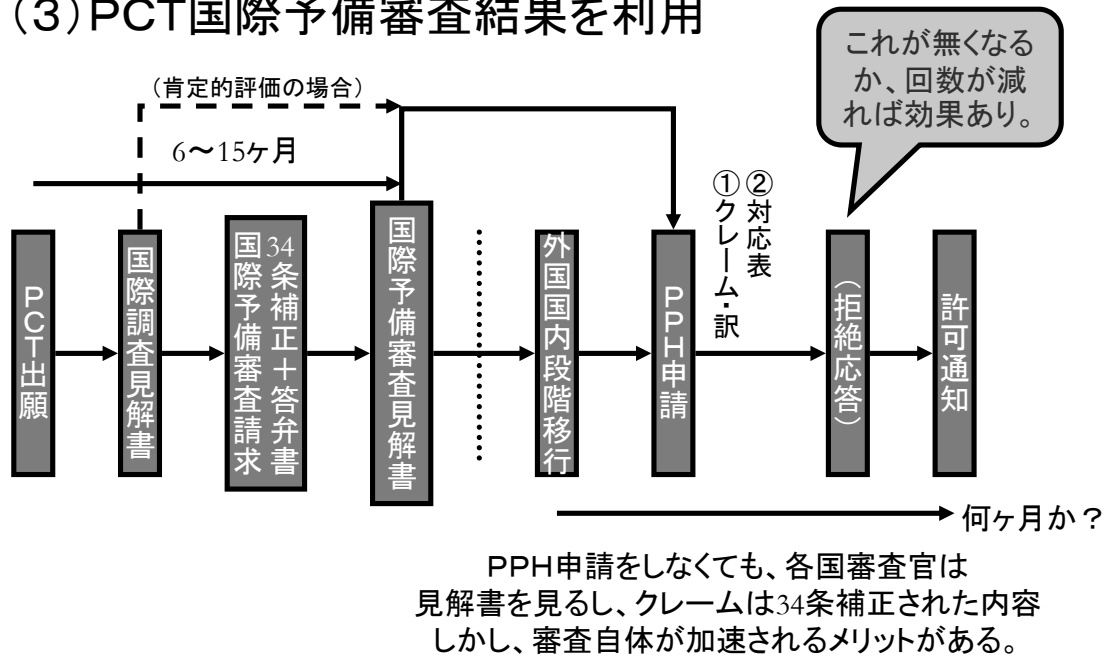


4

複製・再配布禁止

PPHのバリエーション

(3) PCT国際予備審査結果を利用



5

PPHのメリットデメリット

メリット

- ① 外国特許庁での審査は概ね加速される。
- ② 無効理由ある状態での許可を防止できる。
- ③ 以下の場合コスト安

PPH申請費用 < OA応答費用の減額分

デメリット

- ① 各国で新引例が挙げられれば、PPH減縮補正が無駄になり過剰な減縮につながるリスクが無いとは言えない。
- ② 以下の場合コスト高

PPH申請費用 > OA応答費用の減額分

6

複製・再配布禁止

PPHの効果

国名	PPH審査月数	非PPH審査月数	審査促進月数	審査促進効果(%)	PPH申請数	出願総数	PPH利用率
BR	34.1	106.8	72.6	68%	9	197	4.6%
KR	8.4	26.2	17.8	68%	48	785	6.1%
CA	11.0	34.1	23.1	68%	1	61	1.6%
VN	20.3	54.8	34.6	63%	4	114	3.5%
TH	17.2	43.5	26.3	60%	5	168	3.0%
TW	10.0	22.4	12.4	55%	4	546	0.7%
MY	13.7	27.1	13.4	50%	13	139	9.4%
AU	10.7	20.4	9.8	48%	3	77	3.9%
CN	17.3	31.5	14.2	45%	75	2159	3.5%
RU	6.7	12.0	5.3	44%	3	106	2.8%
MX	34.3	56.2	21.9	39%	6	76	7.9%
EP	32.4	47.3	14.9	31%	26	902	2.9%
US	22.9	31.5	8.7	27%	83	2575	3.2%
IN	51.8	70.2	18.4	26%	20	504	4.0%
SG	18.0	24.3	6.3	26%	3	95	3.2%
PH	36.0	47.9	11.9	25%	3	30	10.0%
IL	36.0	47.0	11.0	23%	1	7	14.3%
DE	44.7	56.3	11.6	21%	6	109	5.5%
ID	24.3	29.6	5.3	18%	6	186	3.2%

・2020.1.1～2022.12.20に登録された志賀扱い外国特許出願について調査した結果です。

・審査月数は審査請求から登録日までの月数、審査請求のない国はパリ出願日orPCT移行日から登録日までの月数です。

複製・再配布禁止



志賀事務所のOAコメントの標準のご紹介

弊所では、以下のコメント標準を使用することにより、検討項目を規格化して検討漏れを防ぎ、適正な権利化が図れるようにしております。

弊所コメント（標準）

【1】拒絶理由通知の概要

現在審査されているクレームは1～10です。これらに対し、審査官は今回以下のような判断をしています。

1. クレーム1～8は特開2010-*****公報（米国特許*****）に鑑みて新規性がないから拒絶する。特開2010-*****公報の図1には、
2. クレーム9は、・・・・・・
3. クレーム10は、・・・・・・

引用文献の日付と本願の優先日の比較。
外国語引用文献に対応する日本公報があれば記載。

【2】対応出願の状況

本出願には、日本、A国、B国において対応出願が存在しますが、これらについては未だに審査が行われておりません。したがって、今回の応答で考慮すべき事項はございません。

対応出願リストで他国の補正状況を確認し、同様の補正が必要でないか確認。特に自発補正に注意。

（【3】現地代理人の見解）

【3】弊所がお奨めする応答案

拒絶理由1について：

拒絶理由1に対しましては、以下の2点について反論ができると思われます。

（1）??

（2）??

これら2つの構成は、今回挙げられた引用文献からは導き出すことができないと思われます。そこで、以下のようにクレーム1を補正してはいかがでしょうか。

クレーム1補正案：

拒絶理由2について：

全ての拒絶理由について逐一コメント。



従属クレーム追加について：

米国出願では、最後の拒絶理由通知が発行されますと、クレームされている内容相互の組み替えしかできなくなりますので、次回に最後の拒絶理由通知が発行された場合にクレーム補正が行えるように、今回の応答で従属クレームを追加しておく方がよいと思われるのは以下の構成です。

(1)

(2)

(3)

上記方針に基づいて応答を行うことの可否につきまして、??月??日までにご指示くださいますようお願い申し上げます。また、よりよい補正案がございましたら、是非ともご教示くださいますようお願い申し上げます。

弊所の見解は以上の通りです。ご不明点またはご要望がございましたら、??宛にご連絡ください。

なお、本願について現段階で米国特許庁に情報開示すべき文献がございましたら、弊所宛にお送りくださいますようお願い申し上げます。

本願が米国出願である場合に追加。

なお、本願につきましては、今回の応答が実質的に最後のクレーム補正機会となります。現地語クレームの作成には現地代理人サイドで十分な注意を払っておりますが、念のため弊所による中国語または韓国語のクレームチェックをご希望の場合には、その旨をご指示くださいますようお願い申し上げます（若干の弊所チェック手数料がかかります）。

本願が中国、韓国、台湾出願であり、最後の補正の機会である場合に追加。

以上

1. はじめに

例え有益で重要な特許であっても、権利期間が設定されている関係上、いつかはその寿命を迎える日が来てしまいます。また、当時は斬新であっても今では当たり前になる汎用技術の方が、却って重要である場合もあるようです。

そこで、弊所は以前より、汎用技術にスポットを当てた「発明再生出願」をご提案させて頂いてきました。そして、実際にお客様からご相談を受けて新たな特許に至ったものもございました。

新規アイデアに行き詰まっている時こそ、温故知新の観点より先達の特許を見直すことも一案かと思われます。また、例えば、権利化に際して明細書のサポート不足により補正が叶わず権利化を断念したものなど、一旦は権利化を諦めたご発明につきましても、別の視点から再度考え直すことで、次のご発明に繋がらないでしょうか。弊所扱いのご発明でなくとも結構ですので、セカンドオピニオンを得るという観点からも、一度、弊所にご相談頂けましたら幸いに存じます。どうぞ宜しくお願いします。

2. 発明再生フローの詳細説明

ご推察の通り、すでに公開済みの技術内容で再度の権利化をすることは、決して容易ではありません。そこで、本発明再生出願では、添付フローチャート1に示しますように、大きく分けて「発明再生工程」と「権利化工程」とを行います。

STEP-1～**STEP-8**に示します発明再生工程では、「発明の種」を作り出すための作業を行います。なお、ここで申します「発明の種」とは、新たな独立クレームを立てる際に、発明の特徴となる部分を指します。本工程では、営業戦略上必要とされるご発明（汎用品特許、あるいは以前に権利化を断念した特許）をお選びいただき、添付の「発明再生工程用チェックリスト」に基づいて「発明の種の候補」を作り出します。そして、この「候補」が果たして出願・審査に耐えられるものであるかを見極めるために、先行技術調査を行います。この調査の結果、新規性・進歩性が見込みがあるとの結論に達しましたら、「発明の種」の完成となります。

続く**STEP-9**～**STEP-16**の権利化工程では、「発明の種」を確実に「発芽」させるための作業を行います。具体的には、発明の種に基づいて明細書を作成し、これを用いてダイレクトPCT出願をします。出願からおおよそ3ヶ月程度で見解書が得られますので、そこで挙げられた引例が回避可能か否かを判断基準として、（1）そのままのクレーム内容による権利化続行、（2）34条補正等によるクレーム補強、（3）再検討（場合によっては断念）の何れかを行います。

3. 早期権利化フロー

続きまして、もし、上記権利化工程で完成させた「発明の種」を「早期に発芽」させることをご希望の場合には、添付フローチャート1のSTEP-11から、添付フローチャート2の早期権利化フローへと進みます。

早期権利化の手段としては、通常の PPH や PCT-PPH の利用が考えられます。まず、これらを利用する際の成果物として、どの国のサーチ結果・登録査定を利用するのが良いかを考えますと、審査能力がある程度高いこと、早期審査が使えること、引例が比較的予想し易いこと（I S Rで挙げられた引例が引き継がれる場合が殆ど）などの観点より、日本が好ましいと考えております。このような理由により、日本での登録査定を成果物とした早期権利化を行う場合について考えます。

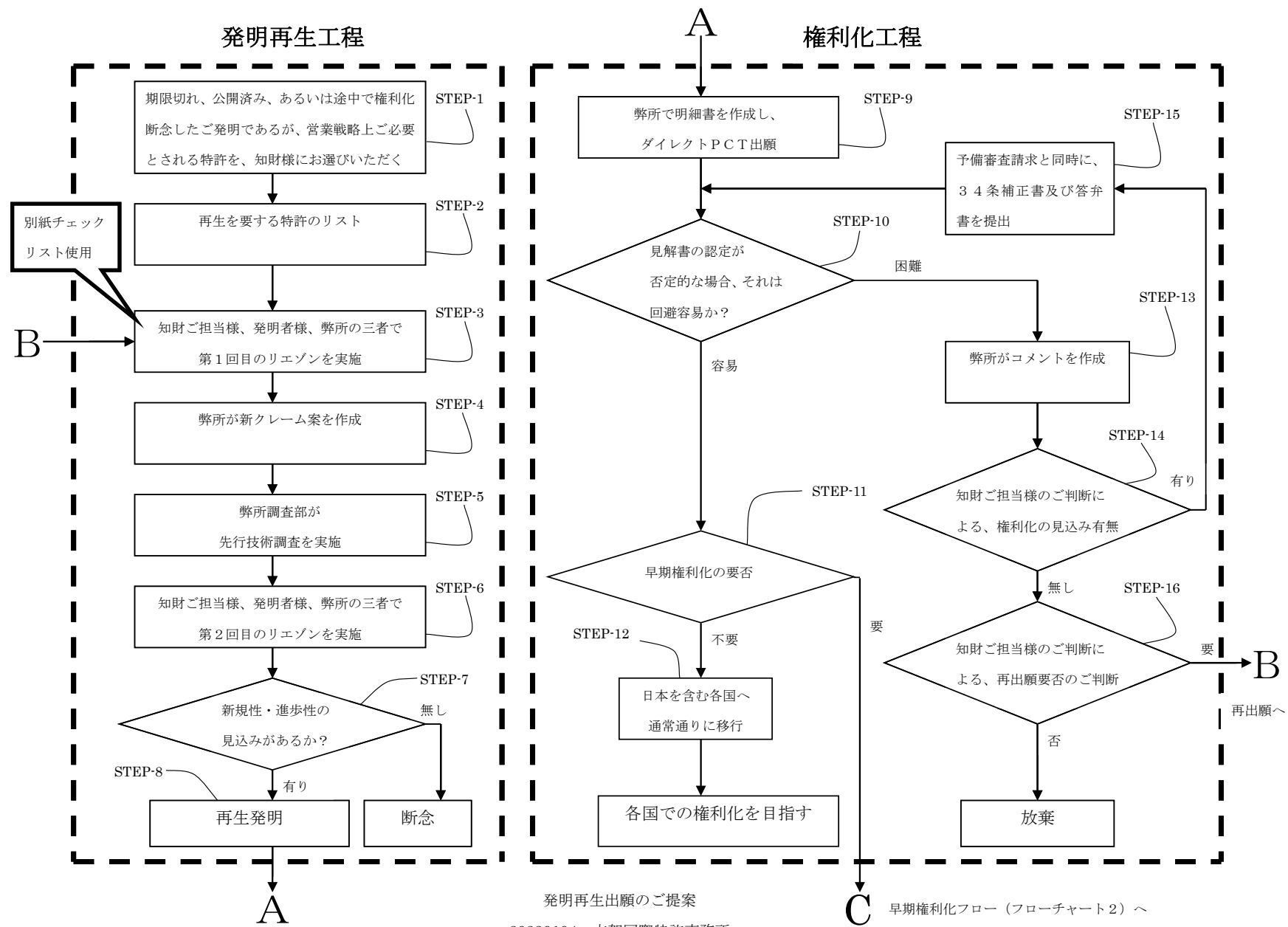
早期権利化フローのポイントは、以下の通りです。

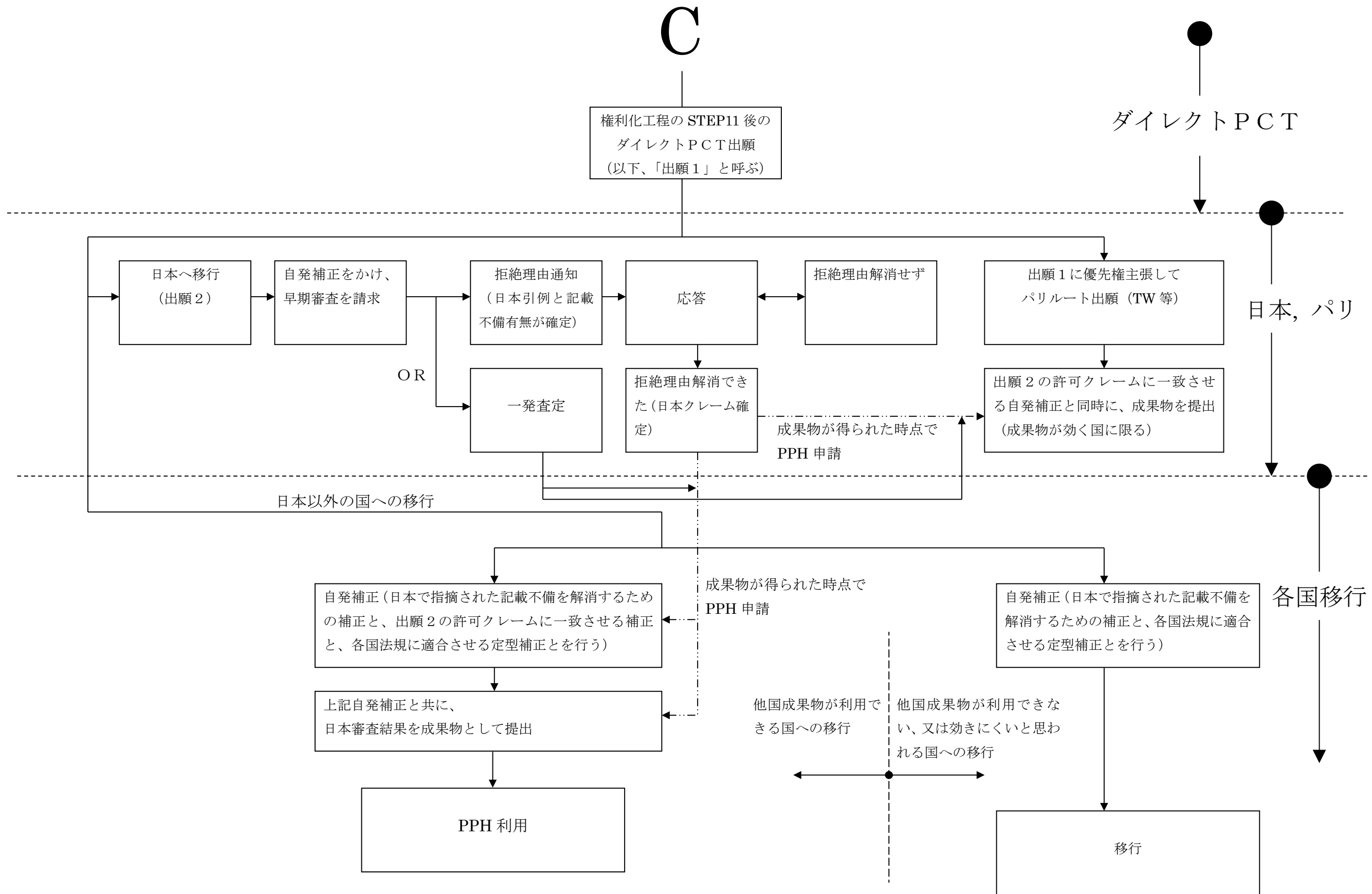
- ・早期審査や、I S R引例に対応した自発補正を行うことにより、まず日本での登録査定を早期に取得する。
- ・そして、対応国のうち、他国成果物が利用できる国については、日本での登録査定を成果物として PPH や PCT-PPH を利用する。一方、他国成果物が利用できない国については、日本で指摘された記載不備がもし有れば、これを解消する自発補正を行っておく。そして、これら何れの国においても、自発補正時に、移行国別の審査基準に応じた補正も同時に行っておく。

4. 終わりに

もし、ご興味がございましたら、是非とも弊所にご相談いただきたく存じます。ご検討の程、何卒よろしくお願い致します。

以上





早期権利化フロー
2023/01/04 志賀国際特許事務所

発明再生工程用チェックリスト

2023/01/04 志賀国際特許事務所

番号	チェック項目
1	☐ 発明当時に比べて操業条件(製造条件)に違いがあるか？
2	☐ この発明当時から設計変更された事項はあるか？その理由は？
3	☐ 内在しているパラメータ(成分)で開示されていないものがないか？
4	☐ この特許を海外で使う際の課題があれば、その解決手段として何があるか？
5	☐ この発明の変形例としてどのようなものが考えられるか？
6	☐ この特許が他社特許だったらどのように回避するか？
7	☐ この発明は他の製品に応用できないか？
8	☐ 製品発明から製法発明、または、製法発明から製品発明に変換できないか？
9	☐ 複数の出願を組み合わせた上で進歩性を出せないか？
10	☐ 複数の出願を組み合わせるのが難しい場合、その理由は何か？解決策はないか？
11	☐ コンペチターの重要特許と組み合わせた上で進歩性を出せないか？
12	☐ 意匠出願を若干の変更で出せないか？
13	☐ 実用新案も検討してはどうか？
14	☐ 本発明で更なるコストダウンをするにはどうすれば良いか？
15	☐ 本発明で更なる品質向上を得るにはどうすれば良いか？
16	☐ 本発明(方法発明の場合)で作業工程を減らすにはどうすれば良いか？
17	☐ 環境対策など、SDGsの観点から何か改善策があるか？

2023年チームレポート題目

米国【1】	USPTOにおける審査のルール厳格化
米国【2】	「予測できない意外な効果」を示すためのデklarレーションの活用
米国【3】	日米協調調査
米国【4】	リフォーム後のUSPTOのウェブサイト(Patent Center)のご紹介
カナダ【1】	カナダ特許規則改正（2022年10月3日施行）
欧州【1】	統一特許裁判所協定（2023年6月1日発効予定）
欧州【2】	EPO審判手続規則の改正（2020年1月1日施行）とその後の動向
欧州【3】	譲渡手続の不備により優先権が無効になる可能性についての拡大審判
中国【1】	専利法第4次改正（2021/6/1施行）とその後の動向
中国【2】	日系企業の中国における知的財産訴訟に関する分析報告
台湾【1】	専利審査基準の第二篇「特許の実体審査」の改訂(2022年7月1日施行)
韓国【1】	韓国における特許出願動向
韓国【2】	韓国特許法の一部改正（2022年4月20日施行）
韓国【3】	半導体特許出願の優先審査対象への追加
インド【1】	IPAB廃止後の現状アップデート
インド【2】	ヒアリング対応時の留意点
中南米【1】	中南米全体の動向
中南米【2】	ブラジル審査動向
ロシア【1】	ロシア出願件数の推移
ロシア【2】	ロシア／ウクライナ間紛争が日露間の特許に与えた影響
東南アジア【1】	マレーシア特許法改正（2022年3月18日施行）
東南アジア【2】	ベトナム知的財産法改正（2023年1月1日施行）
東南アジア【3】	タイ特許法改正の進捗及び審査促進手段
東南アジア【4】	シンガポールの審査請求制度
東南アジア【5】	PPH制度
オセアニア【1】	オーストラリア及びニュージーランドの特許出願動向
オセアニア【2】	オーストラリアにおけるAI発明者の認定についての続報
オセアニア【3】	オーストラリアにおける事務所統合の動向
中東【1】	湾岸協力会議（GCC）の現在
中東【2】	中東トピックス
アフリカ【1】	アフリカ統計情報
PCT【1】	PCT関連最新情報ご案内
PCT【2】	2022年国際出願関係手数料の改定前後の出願件数

免責事項：

本資料は各国特許庁や各国代理人から得られた情報を、細心の注意の下で総合し作成したのですが、その内容を保証するものでなく、法的アドバイスを提供するものでもございません。弊所は、本資料記載の内容実施によって何らかの損害が生じた場合にも、一切の責任を負うものではありません。

USPTOにおける審査のルール厳格化

担当：片岡央、萩原真美

米国特許審査では、審査のルールが厳格に運用されるようになっております。出願、O A応答時のご参考としていただくため、特許庁からの指摘が増えている事項についてご説明いたします。

（１）特許法第 371（発明者の宣誓書の提出）について

特許法第 371 条(d)では、PCT 国際出願の米国国内移行出願について、国内段階の開始日、またはそれ以降の長官が定める日までに発明者の宣誓書の提出を求めています。発明者の宣誓書が提出されない場合には、出願を放棄したとみなされます。また、特許規則 1.114 には、特許法第 371 条の規定を満たしていない（発明者の宣誓書が提出されていない）場合に RCE の申請を認めないことが記載されています。

これまでは、この規定は厳格に運用されておらず、宣誓書が提出されていない場合であっても継続審査請求（RCE）による審査の継続が認められておりました。しかしながら、近年では、RCE 申請時に発明者の宣誓書が提出されていないことを理由に RCE の申請が認められず、出願放棄とみなされる可能性がございます。このため、弊所では、米国国内移行時に発明者の宣誓書を提出することをお勧めいたします。

（２）特許規則 1.83（図面の記載ルール）について

特許規則 1.83 では、「図面は、クレームに記載されている発明の全ての特徴を示さなければならない。」と規定されております。

これまでは、この規定は比較的柔軟に運用されており、発明が不明確になるような態様でなければ、厳密に全ての特徴が図面に開示されていなくても許容される傾向がありました。しかしながら、2021 年後半より O Aにおいて図面の不備について指摘されるケースが増加しています。

図面の不備を指摘された事例

〔事例 1〕クレームに「構成 A を含まない」ことが記載されているものの、図面に構成 A を含まない形態が示されていなかったため、図面の不備を指摘されました。

〔事例 2〕クレームに「外面および内面の一方が構成要素 A を有し、他方が構成要素 B を有する」という限定が記載されているものの、図面には「外面が構成要素 A を有し、内面が構成要素 B を有する」構成のみが示されていたため、図面の不備を指摘されました。

ＯＡ時の対応について

出願時の図面には含まれていない構成要素等であっても、明細書に構成要素が記載されていることを根拠として、当該構成要素を追加した図面を **Replacement Sheet** として提出することで、新規事項の追加に該当することなく図面の不備についての拒絶理由を解消できる場合もあります。また、審査官インタビューの活用も有効です。

事例１については、明細書の記載を基に、「構成 A を含まない」形態を示す新たな図を **Replacement Sheet** として提出することにより、図面の不備についての拒絶理由は解消されました。

また、事例２については、明細書の記載を基に、「外面が構成要素 B を有し、内面が構成要素 A を有する」構成を示す新たな図を **Replacement Sheet** として提出することにより、図面の不備についての拒絶理由は解消されました。

出願時の留意事項について

出願書類作成時には、その時点でクレームに記載されている構成要素はもちろん、事後的にクレームアップする構成要素についてもなるべく図面に記載しておくことが好ましいといえます。特に、変形例等については図面の記載を省略しがちですので要注意です。

ただし、クレームアップする可能性のある全ての構成を図示することは実務上大きな負担になること、出願時の図面を加工した **Replacement Sheet** の提出によって米国特許法規則 1.83 違反のＯＡに対処できるケースも多いこと、を総合的に考慮し、例えば次頁の図１に示すフローチャートを用いて、出願時の図面をチェックすることをご提案いたします。

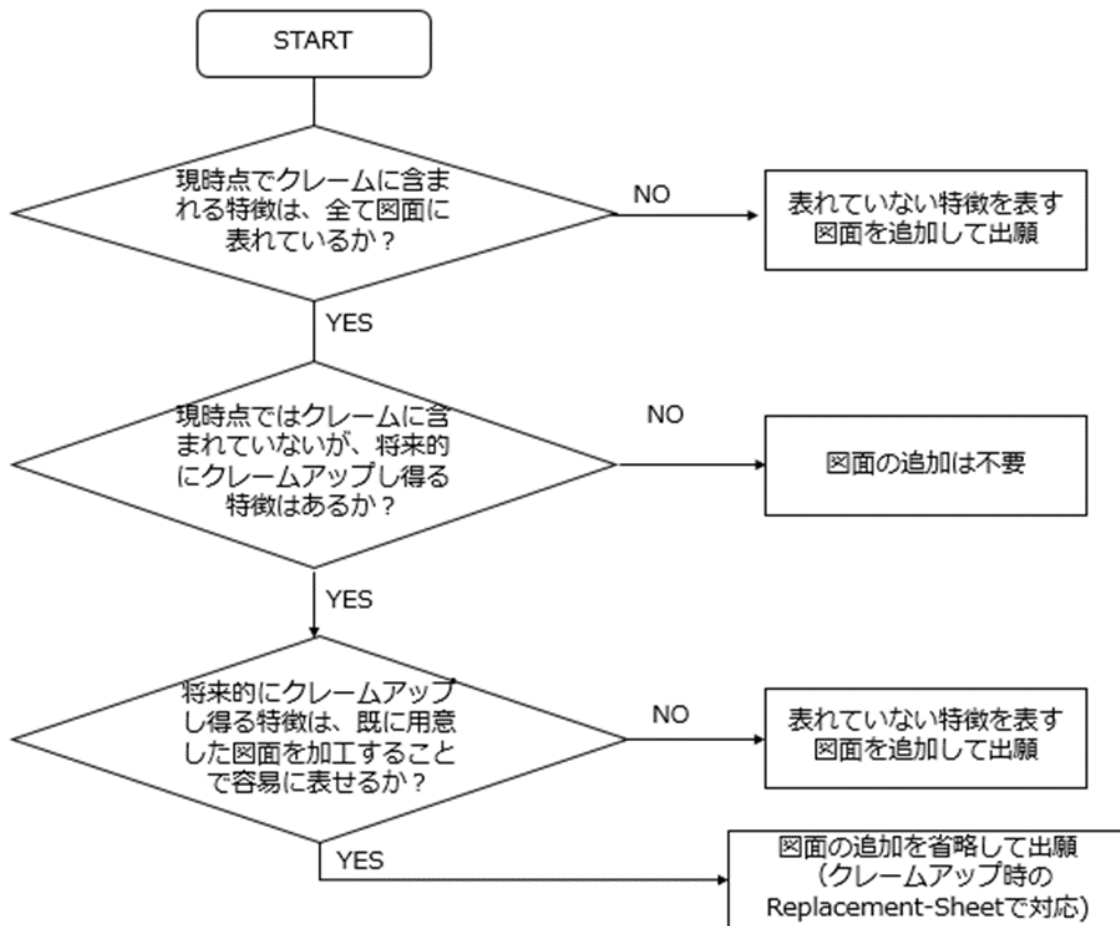


図1 出願時の図面をチェックするフローチャート

上記フローチャートに基づいて出願時の図面をチェックすることで、以下①②のようなメリットが得られると考えられます。

①出願時の負担が過大にならないようにしつつ、米国特許法規則 1.83 違反の O A を受ける可能性も低減できる

②出願後のクレーム補正によって米国特許法規則 1.83 違反を指摘された場合には、Replacement Sheet の提出によって当該違反を解消できる

弊所では、米国での審査の傾向について引き続き注視して参りますので、ご不明点等がございましたらご相談ください。

以上

「予測できない意外な効果」を示すためのデklarレーションの活用

担当：高梨航、宮本龍

1. デklarレーションについて

米国においては、非自明性（103条）についてのオフィスアクションの応答を行う際に、本願発明の予測できない意外な効果（Unexpected Results）が確認できる実験データを記載したデklarレーション（宣言書）を補強証拠として提出することができます（37 CFR 1.132）。当初明細書に実験データを伴わずに記載されている効果について、これを補強する実験データを含めて発明者による供述をすることができます。

以下に 37 CFR 1.132 によるデklarレーションについてご紹介します。

2. デklarレーションの記載事項

デklarレーションに記載する事項は、以下の通りです。

（1）出願を特定する情報（発明者、出願番号、出願日、審査官の氏名、発明の名称等）。

（2）「DECLARATION UNDER 37 CFR 1.132」という標題。

（3）宣言者（declarant）の情報（発明者であれば、発明者であるとの記載で十分です。客観性を示すために第三者を宣言者としてもよいですが、職歴等を記載し、技術内容を理解している者であることを示す必要があります）。

（4）具体的な供述内容。

（5）供述内容に虚偽がないことについての宣言。

（6）宣言者の署名および宣言者が署名した日付。

3. （4）具体的な供述内容について

デklarレーションの供述内容として、典型的には、本願の実施例（物の製造方法、評価方法、評価結果等）を再度記載し、当初明細書中の比較例を引用文献に記載された物に変更し、引用文献に記載された物と比較して、本願の実施例の物が予測できない意外な効果を有する旨、主張します。

また、実施例の一部が比較例となるようにクレームを限定し、当初実施例を参考例に変更し、上記同様の主張を行うこともあります。

4. （4）具体的な供述内容のポイント

（i）比較対象の構成のみ相違し、他の構成は完全同一

特定の構成が異なることによる予測できない意外な効果を主張したい場合、その特定の構成のみ異なり、他の構成は完全同一であることが好ましいです。実質的に効果に影響のない他の構成に相違があると、主張している特定の構成

によって当該効果を奏するものなのか否かが判断できないと指摘される可能性があります。

（i i）比較例は引用文献に記載された物と同一

日本の審査においては、引用文献に記載された構成と完全に同一でなくても、近い構成であれば、従来技術に対する効果が参酌される可能性はありますが、米国審査においては、引用文献に記載された構成と同一でないという理由のみで、引用文献に記載された物に対する予測できない意外な効果が参酌されない可能性があります。

（i i i）統計的かつ実用的に有意なデータが必要

サンプル数が少ない場合や効果の差が一見すると大きくない場合、従来技術と比較した効果が、統計的かつ実用的に有意でないと指摘される場合があります。そのため、デクラレーションに記載する評価については「1回の試験結果ではなく、平均値であること」を明記し、評価結果については、「数%の差であっても有意差（significant）であることを当業者は理解すること」や「当該製品の生産量は年間〇〇トンであり、収率1%の差でも、年間△△の生産量の差が生じる。したがって、1%のでも実用的に有意である。」等の記載をしておくことをお勧めします。

（i v）代理人の反論は証拠にならない

代理人の反論（attorney argument）は、証拠になりません。当初明細書に特定の構成であると予測できない意外な効果を有すると明記していない場合には、意見書で効果の主張を行うのではなく、デクラレーションで効果の主張を行うことが好ましいです。具体的には、当初実施例であったものを参考例とし、補正後の実施例のみが予測できない意外な効果を有する旨主張する場合、補正後の実施例のみ更なる効果を有するとは当初明細書に記載していない場合が多いので、デクラレーションで効果の主張を行うことが好ましいです。

（v）データの数についてはインタビューが有効

例えば、数値範囲の臨界的意義を示したい場合、数値範囲の内と外とで、どの程度のデータがあれば良いか判断できない場合があります。その場合は、審査官とインタビューを行い、「このようなデータを準備して予測できない意外な効果を主張しようと考えているがどうか」と事前に審査官の心証をお聞きすることをお勧めします。

以上

日米協働調査

担当：宮本龍、橋本隆史

日米協働調査（日米協働調査試行プログラム）の期間が延長され、また、申請手続きの簡素化がなされましたのでご紹介申し上げます。

（１）日米協働調査について

日米協働調査は、日米両国に特許出願した発明について、日米の特許審査官がそれぞれ調査を実施し、その調査結果及び見解を共有した後に、それぞれの特許審査官が、早期かつ同時期に最初の審査結果を送付する、国際的な特許審査の取組です。

日米協働調査により、審査・権利取得の時期に関する予見性が向上するとともに、特許庁及び米国特許商標庁における最初の審査結果（FA）において判断が一致する可能性が高まり、両庁のFAに対する応答負担が減少する等のメリットが得られます。

（２）日米協働調査の延長について

日米協働調査は、2015年8月から第1期（2年間）が開始され、第2期（2017年11月から3年間）を経て、現在は第3期が実施されております。

第3期は2022年10月31日に終了を予定していましたが、第3期を2年間延長し、2024年10月31日まで継続されます。

（３）日米申請手続きの簡素化について

ユーザーの申請負担を軽減するために、特許庁及び米国特許商標庁で使用可能な統一申請書が導入されました。統一申請書を利用することにより、一方の庁への申請のみで日米協働調査への参加が可能となります。

統一申請書のフォーマットにつきましては、特許庁のウェブページ
<<https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/general/nichibei.html>>より取得可能です。

引用元

①：特許庁ウェブページ、“日米協働調査試行プログラムについて”、

<https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/general/nichibei.html>

②：経済産業省ウェブページ、“日米協働調査試行プログラムを2年間延長します”、

<https://www.meti.go.jp/press/2022/11/20221101005/20221101005.html>

③：経済産業省ウェブページ、“日米協働調査試行プログラムの申請手続きを簡素化します”、

<https://www.meti.go.jp/press/2022/11/20221111001/20221111001.html>

以上

米国【4】

リフォーム後の USPTO のウェブサイト (Patent Center) のご紹介

担当：田中紀央

米国特許商標庁 (USPTO) の特許情報提供サービスである Public PAIR が 2022 年 7 月 31 日付けでサービス提供を終了し、同様のサービスが Patent Center において提供開始されました。

以下、Patent Center の特徴と、包袋検索機能の使い方についてご紹介します。

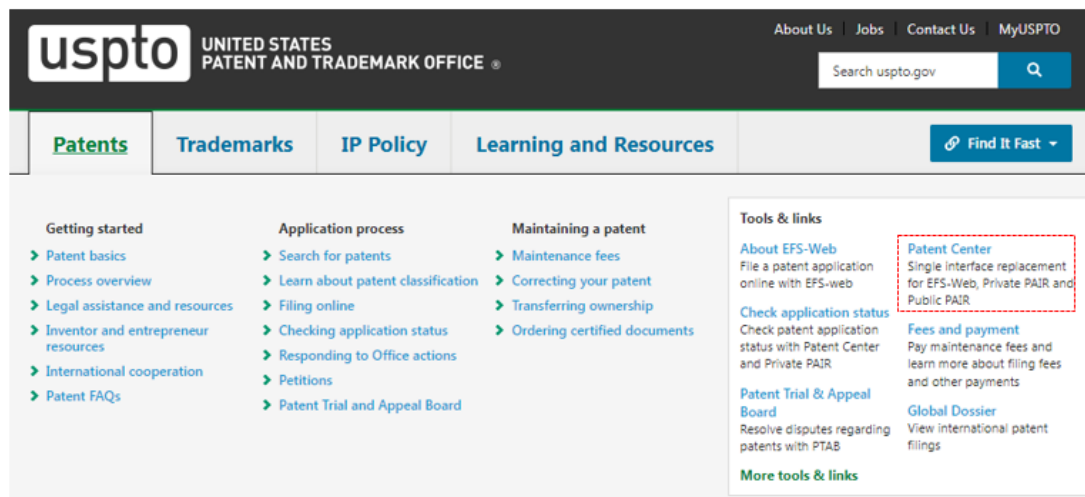
(1) Patent Center の特徴

- ・ Public Pair (包袋検索・閲覧) の機能と、EFS-Web (電子出願) の機能を統合させたシステム。
- ・ Public Pair の既存機能に加え、以下のような新機能を備えます。
 - 複数文書を PDF ファイルまたは ZIP ファイルでまとめてダウンロード
 - 引用文献のダウンロード (特許文献のみ)
 - DOCX 形式、XML 形式の文書のダウンロード (OA 原文を DOCX 形式で取得可能)
 - 書誌情報を XML 形式でダウンロード

(2) Patent Center (包袋検索・閲覧機能) の使い方

① Patent Center の URL (<https://patentcenter.uspto.gov/>) にアクセス。

(又は、USPTO トップページ (<https://www.uspto.gov/>) → Patents → Tools & links 内の Patent Center → Patent Center のリンクを押下。)



②検索ボックスに番号を入力して検索ボタンを押下。

The screenshot shows the USPTO Patent Center website. At the top is the 'uspto' logo and 'Patent Center' header. Below is a navigation bar with links: Home, New submission, Existing submissions, Petitions, Post grant, and Search. A blue box contains information about DOCX uploads and a final notice about Public PAIR. The main section is 'Search for a patent application', which includes a search bar and a search button. Three red arrows point to the search bar with Japanese annotations: ① points to the 'Application #' dropdown menu, ② points to the search input field, and ③ points to the search button.

Search for a patent application
Search by application number, patent number, PCT number, publication number or international design registration number.

Application # Search [Search Button]

①プルダウンで入力する番号の種類を選択
(出願番号、公開番号、特許番号等)

②番号を入力
(スラッシュ、コンマは省略可)

③検索ボタン
を押下

③検索結果画面

14/171,293 | SHIGA7.367AUS: RESIST COMPOSITION, POLYMERIC COMPOUND, COMPOUND AND METHOD OF FORMING RESIST PATTERN

Public view

Application #	Attorney Docket #	Patent #	Status (現在のステータス)	Filing or 371 (c) date
14/171,293 (出願番号)	SHIGA7.367AUS		Abandoned -- Failure to Pay Issue Fee - 01/14/2016	02/03/2014 (出願日)

Application type	Utility (区分)	Earliest publication #	US 2014-0220492 A1	Intl. registration # (Hague)
Examiner	AMANDA C WALKER (審査官)	Earliest publication date	08/07/2014	Intl. registration publication date
Group art unit	1722	Assignee for publication	Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. Kawasaki-shi (JP)	
Class/subclass	430/285.100	Confirmation #	2469	
AIA (first inventor to file)	No			
Entity status	Regular Undiscounted			

Correspondence address	Inventors	Applicants
20995 - KNOBBE MARTENS OLSON & BEAR LLP 2040 MAIN STREET FOURTEENTH FLOOR IRVINE, CA UNITED STATES	Takaaki Kaiho Kawasaki-shi (JP) Yoshitaka Komuro Kawasaki-shi (JP)	Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. Kawasaki-shi (JP)

④画面左側のメニューの「Document & Transactions」のリンクを押下。



⑤包袋閲覧画面



(3) 所感

- Public Pair の機能は Public Center においてカバーされており、操作に慣れれば問題ないと思われます。
- Public Pair において散見された処理遅延事象（画像認証の繰り返し、サービス利用不可画面等）は使用した範囲では見られず、サービスの処理性能も向上しているものと思われます。
- OA 書類を WORD ファイルで取得できる点は OA 検討時等に役立つ機能であると思われます。
- 今後も機能の更新が予定されており、継続して情報収集して参ります。

以上

カナダ特許規則改正（2022年10月3日施行）

担当：山口 健吾

改正カナダ特許規則が2022年10月3日に施行されました。この改正は、カナダ－米国－メキシコ間の貿易協定（カナダ－米国－メキシコ協定（CUSMA））が要求する特許期間調整（Patent Term Adjustment（PTA））の実施義務に対応することを目的としています。

主な改正点としては、①超過請求項料金の新設、②継続審査請求（RCE）の導入、及び③条件付き許可通知の新設が挙げられます。

①超過請求項料金の新設

改正特許規則の施行日以降に審査請求がされた出願について、請求項数が20を超える各請求項につき100カナダドル（出願人がSmall Entityの場合は50カナダドル）を、審査請求時又は最終手数料（Final Fee）の納付時に納付しなければなりません。請求項の形式（独立請求項、従属請求項、及び、多項従属を含む請求項）によらず、請求項数はカウントされます（※多項従属項も1クレームとしてカウントされます。）。

例えば、以下の表のような例の場合は、審査中の最大の請求項数が30ですので、20を超過した10の請求項についての超過請求項料金1000カナダドルを最終手数料と共に納付しなければなりません。

審査段階	請求項数
出願時	50
審査請求時	15
1st OA 応答時	<u>30</u>
2nd OA 応答時	10
許可通知時	10

超過請求項料金への対応としては、審査請求前に最適なクレームセットを検討し、可能であれば、多項従属を含む請求項、及び、マーカッシュ形式の請求項を作成することが有効であると考えられます。

②継続審査請求（RCE）の導入

改正特許規則の施行日以降に審査請求がされた場合、3回目の拒絶理由通知又は許可通知のいずれか早い時点で審査が終了します。審査継続のためには、

3回目の拒絶理由通知又は許可通知の受領から4ヵ月以内に継続審査請求（Request for Continued Examination（RCE））を申請し、816カナダドル（出願人がSmall Entityの場合は408カナダドル）の手数料を納付しなければなりません。

RCEにより審査が再開され、RCE後の2回目の拒絶理由通知又は許可通知のいずれか早い時点で審査が終了します。RCEに回数制限はありません。

RCEの申請の期間延長はできず、この期間にRCEしなかった場合は、その出願は放棄されたとみなされます。ただし、出願が放棄されたとみなされた日から12ヵ月以内にRCEの申請及び所定の手数料を納付することで出願を回復することができます。

許可通知に対してRCEをした場合は、当該許可通知が破棄されて審査が再開されます。また、許可通知後に審査を再開するには、最終手数料を支払う前にRCEを申請し、手数料を納付する必要があります。

③条件付き許可通知の新設

条件付き許可通知（Conditional Notice of Allowance（CNOA））は、軽微な欠陥に対して一定の補正（軽微かつ明白な訂正）がなされることを条件として許可可能とみなされる場合に通知されます。CNOAは、改正特許規則の施行日以降に審査請求された出願には限られず、当該施行日前に審査請求された出願についても適用されます。

CNOAには、最終手数料の支払いと共に、必要な補正及び／又は意見の提出を求める請求書が添付されます。CNOAに対しては、その受領から4ヵ月以内に応答しなければなりません。

提出された補正及び／又は意見によって軽微な欠陥が修正されたとは審査官が判断しない場合は、最終手数料が返還されてCNOAは取り下げられ、その代わりに拒絶理由通知が発行されます。

なお、CNOA発行後に審査の再開を希望する場合には、RCEを申請する必要があります。

以上

欧州【1】

欧州統一特許裁判所協定(2023年6月1日発効予定)

担当：飯田恭宏、黒沼省吾、沖田壮男

I. 欧州統一特許裁判所の創設の目的と概要

■統一特許裁判所制度制定の趣旨

現在、欧州特許は、原則として各国ごとに個別に裁判を行う必要がございます。これにより、各国でのアクションに係る手間や、各国での裁判費用、各国での判断／時間のバラツキといった問題がございました。

統一特許裁判所（UPC：Unified Patent Court）協定を批准した国のすべては、欧州特許に関する裁判管轄権を単一の裁判所に移譲します。これにより、欧州各国にて裁判を行うことで生じていた上記の問題を解消することが可能となります。

UPC 協定は、2023年6月1日*¹に発効し、制度の運用が開始する予定です。

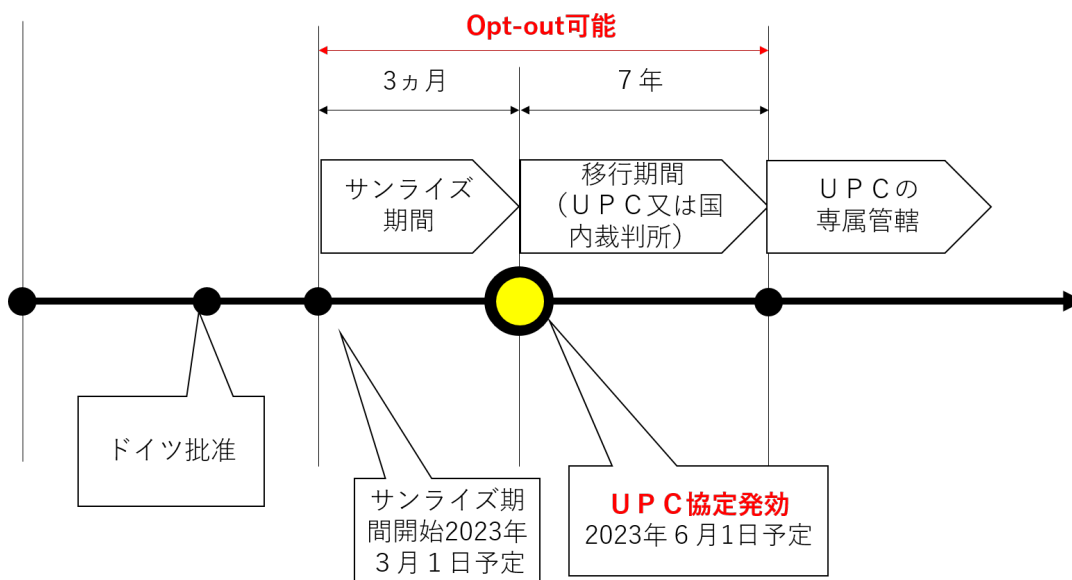
制度の概要や後述するオプトアウトの手続きに関しましては、下記 URL の弊所資料でもご案内しております。

<https://www.shigapatent.com/wp-content/uploads/2022/11/202211UPC.pdf>

*注1：UPC 協定の発効は、2023年4月1日から 2023年6月1日に延期されております。

II. UPC 協定批准～本格運用開始までのスケジュール

■ UPC 協定批准から本格運用開始までのスケジュールは次の通りですが、未だ確定しておらず今後変更される可能性がございます。



*「サンライズ期間」：サンライズ期間とは、UPC の批准が十分確保された時点（ドイツ批准書寄託から 1 カ月後）からその運用開始までの間（3 カ月間）を指します。このサンライズ期間が開始すると、オプトアウトの申請が可能となります（2023 年 3 月 1 日開始予定）。

*「オプトアウト」：オプトアウトとは、UPC 制度適用からの除外を受け、各国の特許を各国の裁判所管轄のままにするための手続です。

III. オプトアウト（Opt-out）の対象・時期

オプトアウトの対象・時期については、以下のようになっております。

■オプトアウトの対象

- ・欧州特許出願、欧州特許、SPC が対象
- ・権利期間切れ／満了済みの特許権も対象
- ・オプトアウトは欧州特許（出願）単位で可能、有効化国個別単位では不可
- ・単一効特許は対象外

■オプトアウト可能な時期

- ・制度運用開始後の移行期間内
- ・サンライズ期間
- ・対象について UPC に訴訟が提起された後は不可

なお、オプトアウト登録後に、1 度限り、オプトアウト取下げ（オプトバックイン）が可能です。

IV. サンライズ期間

オプトアウトの効力が登録によって発生する（申請ベースではない）ことによる弊害を解消するために「サンライズ期間」が設けられました。具体的な趣旨は、以下の通りです。

■UPC の運用開始後、多数のオプトアウト申請が行われ、申請から登録までの間に遅延が発生することが予測される。

■この空白期間中に、第三者が UPC に訴訟手続を提起し、当該特許を UPC にロック（係留）してしまい、オプトアウトできなくなる可能性がある。

■この点を考慮し、UPC の批准が十分確保された時点（ドイツ批准書寄託から 1 カ月後）からその運用開始までの間（3 カ月間）を「サンライズ期間」として、オプトアウトの申請ができるようにした（2023 年 3 月 1 日開始予定*2）。

*注 2：UPC 協定発効の延期にあわせて、サンライズ期間の開始予定も 2023 年 1 月 1 日から 2023 年 3 月 1 日に延期されております。

V. オプトアウトのメリットとデメリット

■登録国が少ない旧来の欧州特許の場合

UPC の趣旨は、欧州特許が比較的多くの指定締約国に登録されている場合の効率化等を図るものであるため、登録国が1～2か国のように少ない場合は、UPC が提唱しているメリットはわずかになります。

従って、訴訟のリスクや手間の観点からは、UPC 制度下に残っても、オプトアウトしても大きな差は無いと思われます。

コストの観点については、一概には言えませんが、一般的に各国の国内裁判所に提起した場合より、UPC の方が高額になるであろうといわれています。一方、オプトアウトの手続きにも一定の代理人手数料が必要になります。

よって、登録国が少ない旧来の欧州特許の場合、訴訟の対象となる見込みが高いと考えればオプトアウトし、そうでなければそのまま UPC 制度下に残ることが考えられます。

■登録国が多い旧来の欧州特許の場合

	オプトアウトする	オプトアウトしない
訴訟の効率化	登録国毎の手続きが必要。特に複数国で訴訟が同時進行する場合の対応負担が大きい。* ³	UPC に対する一の手続きで済む。* ³
言語	各国の制度に従って言語で訴訟をすることになるため、負担が大きい。	E P O 出願権利化段階での言語が選択される。
敗訴の影響	敗訴した場合の判決（非侵害判決など）の効力が全登録国に及ぶことを回避できる。	敗訴した場合の判決の効力が全登録国に及ぶ。
権利安定性	セントラルアタックによる全登録国における権利の一括取消を回避することができる。* ⁴	セントラルアタックによる一括取消のリスクが有る。* ⁴
訴訟システムの成熟度	各国で確立されたプラクティスに沿って訴訟を進めることができる。	技術専門性の高い判事による一定以上の判断が得られる。
コスト	訴訟を提起する国が多いほど、費用がかさむ。	UPC に対する訴訟手続き費用のみで済む。

*注3：但し、オプトアウト後に複数国での侵害が発覚し、UPC への訴訟に集約させたいと考えた場合、既に国内裁判所に訴訟が提起されていない限り、オプトバックインすることもできます。

*注4：第三者から UPC へ取消訴訟を提起された後は、オプトアウトすることはできません。

■第三者の立場から

未だオプトアウトされていない他者の旧来の欧州特許について、UPC に対して取消訴訟を提起することによって、当該特許を UPC にロックし、オプトアウトを防ぐことができます。

これは、例えば、当該他者の欧州特許が無効・取消理由を有する蓋然性が高いと考える場合に有効な戦略であると思われます。

VI. オプトアウト手続きのための費用

現在のところ、公的手数料は「無し」と発表されていますので、オプトアウト手続きのための費用は、現地代理人費用および国内代理人費用のみとなります。

以上

EPO 審判手続規則の改正（2020年1月1日施行）とその後の動向

担当：飯島玲子、豊田直樹

審判手続規則の改正（2020年1月1日施行）の概要

EPO の審判手続の効率化、予見性の向上、及び審判部間での調和を図るため、審判手続規則（Rules of Procedure of the Boards of Appeal）が2020年に改正されました。本改正により手続がより厳格化され、各段階において補正、反論、事実、証拠等（以下「補正等」といいます。）を追加することが非常に難しくなりました。

改正後、各段階で追加できる補正等の範囲が以下のように規定されました。

＜第一段階＞

第一段階は、審査部、異議部等（以下「第一審部門」といいます。）の決定通知に対し、当事者（請求人）が審判請求、審判請求理由書等を提出する段階です。

また当事者系手続の場合、第一段階は、提出された審判請求理由書（異議申立理由書）に対して相手方当事者（被請求人）が応答する段階です。

改正前は、審判請求理由書に記載された事項の全てが審判手続において審理の対象として認められていましたが、改正後は、補正等の範囲が審判請求の根拠となる第一審部門の決定の範囲に限定されます。このため、例えば、出願又は特許が補正される場合は、補正の根拠と拒絶を解消する理由とが要求されます。

＜第二段階＞

第二段階は、審判部からの EPC 規則 100(2)の通知に対し、当事者又は相手方当事者（以下、「当事者等」といいます。）が応答する段階又は当該通知のない場合は審判部による口頭審理への召喚状発行前の段階です。

この段階における補正等の追加は、当事者等による補正等の追加の正当化を前提とし、審判部の裁量によって許否が判断されます。

この段階で当事者等は、補正等の追加を正当化するため、補正等の許容を求める理由を記載した請求を提出しなければならず、補正等の範囲は実質かなり限定されます。

＜第三段階＞

第三段階は、EPC 規則 100(2)の通知の応答期限満了後の段階、又は当該通知のない場合は審判部による口頭審理への召喚状発行後の段階です。

この段階における補正等の追加は、原則として考慮されません。ただし、当事者等により説得力のある理由をもって正当化されるような例外的ケースを除きます。

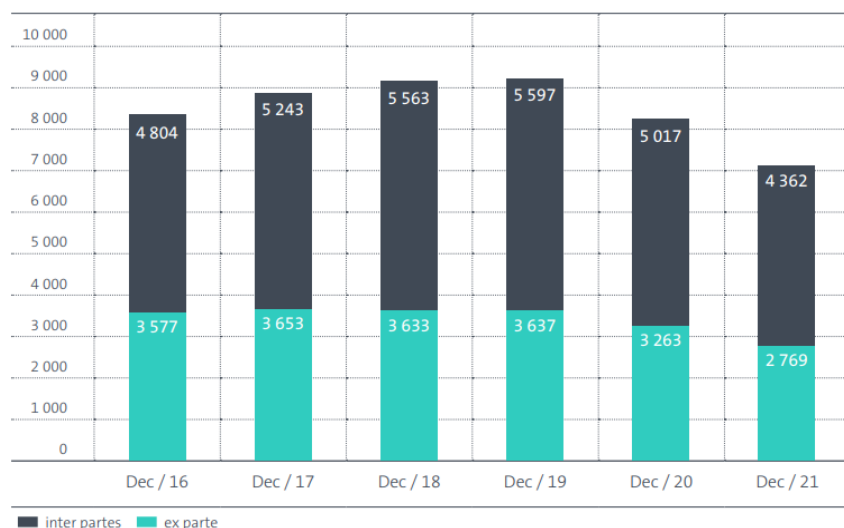
審判手続規則改正後の動向

オランダ NLO 事務所のご協力を得て、審判手続規則改正後の動向に関するデータを以下にご紹介します。

<係属案件数>

COVID-19 の継続的な影響にもかかわらず、例えば技術審判部（Technical Boards of Appeal）では、2021 年には 3,395 件が終結し、2020 年と比較して 12.7%向上しました。その結果、2021 年の係属案件数は、2020 年から 13.9%減少し 7,131 件となりました。

Number of pending cases



■ inter partes ■ ex parte

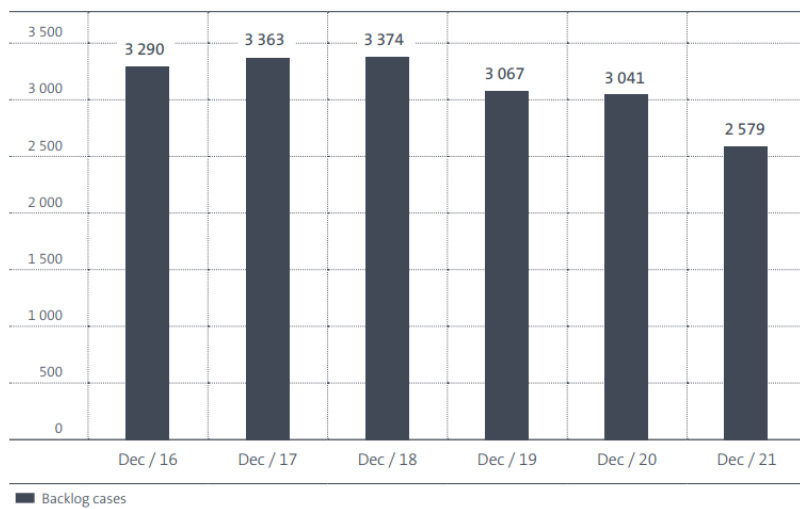
	New cases					Settled cases				
	2021	2020	2019	2018	2017	2021	2020	2019	2018	2017
Legal Board of Appeal	15	29	14	16	17	11	26	17	16	15
Technical Boards of Appeal	2 245	2 059	3 292	3 032	2 798	3 395	3 013	3 254	2 733	2 284
Enlarged Board of Appeal	17	14	12	12	10	15	6	11	15	8
Referrals	2	0	4	1	0	3	1	2	0	2
Petitions for review	15	14	8	11	10	12	5	9	15	6
Disciplinary Board of Appeal	55	3	19	18	26	6	15	12	20	17

<Backlog 案件数>

Backlog 案件とは、30 ヶ月以内に終結していない係属案件を指します。2021 年末において Backlog 案件は、2,579 件であり 2020 年末より 15.2%減少しています。

2020 年に受理された案件数の大幅な減少は、未だ Backlog 案件数に影響を与えていません。2020 年に提起された審判は、2022 年に Backlog 案件となりますので、2022～2023 年には Backlog 案件数がさらに減少すると予想されます。

Backlog cases



<まとめ>

COVID-19の影響や、2020年に審判提起件数が大幅に減少したことから、上記データが審判手続規則改正の影響を直接に反映したものであるかは判断が難しいところです。しかしながら、終結案件の増加、バックログ案件の増加傾向が見られるため、今後数年で審判手続規則改正による手続の迅速化の影響がデータ上でも見られる可能性があるように思われます。

以上

譲渡手続の不備により優先権が無効になる可能性についての拡大審判

担当：可世木真帆

近年、優先権主張の基礎となる先の出願の出願人と、後の優先権主張を伴う欧州出願の出願人が異なる場合に、後の出願の時までに権利の承継が適切になされなかったと判断され、優先権主張の効力が認められなかったという事例が発生しており問題になっておりましたが、この点について欧州特許庁（EPO）の拡大審判部に質問が付託されました。

想像に難くないと思いますが、優先権主張の効力が争点となるのは、多くの場合、優先権主張の有効性如何が特許発明の新規性や進歩性に重大な影響を与えるような状況が存在する当事者系の手続きにおいてであって、実際に、今回取り上げる要因により優先権主張が無効とされた事例の殆どにおいて、特許取消という結果になっています。

日本国内の出願人の場合、優先権主張の基礎となる先の出願とその後の優先権主張を伴う出願の出願人が異なることはさほど多くはないと思いますが、逆に稀であるが故に適時に権利承継の手続きを適切に行う必要性が見落とされるということもあり得ますので注意が必要です。

1. 背景

欧州特許条約（EPC）に基づく特許出願（以下、「EPC 出願」）における優先権主張については、EPC87 条(1)に以下のように規定されています。

「次の何れかの国において又は何れかの国について、正規に特許出願、実用新案出願又は実用新案証の出願をした者又はその承継人は、同一の発明について欧州特許出願をすることについては、最初の出願の日から 12 月の期間中優先権を有する。」

EPC における優先権主張の効果と条件は、パリ条約によるものですが、権利譲渡などにより優先権主張の基礎となる先の出願（以下、単に「先の出願」と称す。）と、後の EPC 出願（以下、単に「後の出願」と称す。）の出願人が異なる場合、上記 EPC87 条(1)に定める「承継人」とみなされるためにはいかなる要件を満たすことが必要かについて明確な規定が無いことが問題になります。事実、この要件については過去に矛盾した審決例が存在します。

例えば、審決 T517/14（2015 年 6 月 19 日）では、先の出願をした国の国内法で権利の承継が有効に認められれば、後の出願の優先権主張も有効であるとされました。この例では、第一国出願をした国（イスラエル）の国内法で、職務発明の場合には使用者への黙示の譲渡が認められており、書面での権利承継は

行われていませんでしたが、国内法により権利の承継の有効性が認められることを根拠に、後の出願の優先権主張が認められました。

しかし、優先権主張する権利の承継を認めるための条件を厳密に定めた、後述する審決 T62/05（2006 年 11 月 14 日）を初めとして、多くの審決においては、案件を具体的に特定し、後の出願日前に、当事者全員の名において優先権を主張する権利が承継されたことを書面にて証明することを要求しています。

例えば、審決 T577/11（2016 年 4 月 14 日）においては、後の出願後に譲渡契約書が作成され、その契約が遡及効を有する旨の条項が含まれていましたが、審判部は、優先権を主張する出願人の権利に関して、たとえ国内法が認めているとしても、遡及的移転を認めることはできないという立場を示しています。

また、審決 T1201/14（2017 年 2 月 9 日）においても、米国国内法に基づいて優先権を主張する権利の承継が有効であるという特許権者の主張を退け、優先権主張が無効であるとの判断がなされています。そして、今回、拡大審判部に質問が付託されることになった対象事件である T/1513/17 と T2719/19 においても、やはり米国第一国出願に基づく優先権主張の有効性が問題となっております。

2. 拡大審判部に付託された質問

EPO 拡大審判部に付託された質問は次の通りです（2022 年 12 月 22 日現在、まだ拡大審判部の決定は公表されておられません。）：

『 I. 欧州特許条約（EPC）は、当事者が EPC 第 87 条(1)(b)にいう権利承継者であるという主張の有効性を判断する権限を欧州特許庁（EPO）に与えているか。

II. 質問 I への回答が肯定的である場合、以下の 1）～ 3）の場合において、当事者 B は、EPC 第 87 条第 1 項に基づく優先権を主張するにあたり、PCT 出願で主張された優先権に有効に依拠することができるか。

- 1) PCT 出願が、当事者 A を米国のみの出願人とし、当事者 B を EP を含む他の指定国の出願人とし、
- 2) PCT 出願が、当事者 A を出願人とする先の特許出願に基づく優先権を主張し、
- 3) PCT 出願で主張された優先権が、パリ条約第 4 条に従っている。』

上記の質問 II は、第一国出願である米国出願を発明者 A のみを出願人として提出し、その後、その米国出願に基づく優先権主張を伴う PCT 出願をするにあたって、米国以外の指定国の出願人を B 会社としたような場合に関するものであ

り、審判請求人（特許権者）が、PCT 出願の願書に米国について出願人として記載されている発明者 A は他の指定国（EP 含む）についても出願人とみなすべきという趣旨の主張をしたことに対するものです。この主張が妥当である場合、欧州出願時には、基礎出願時の出願人 A に加えて、出願人 B が追加されただけということなり、優先権主張は有効ということになります（EPO ガイドライン A-III, 6.1 参照）。

この通り、質問 II はかなり限定された状況に関するものですが、質問 I への回答は、当然ながら先の出願とその後の優先権主張を伴う出願の出願人が異なる場合に遍く影響を及ぼし得ます。

2. 優先権を主張する際の留意点

上記質問 I に対する回答が yes であれば、今後も国内法で優先権を主張する権利の譲渡が有効と認められる状況であっても EPC が課す要件を満たさないとして優先権主張が無効とされる可能性があります。よって、先の出願と後の出願とで出願人が異なる場合には、最も厳格な要件を課している前述の審決 T62/05 に基づいて、以下の要件を満たす譲渡証を準備することが安全であると考えられます。

- （１）優先権主張を伴う後の出願の前に、譲渡証（書面）を準備する。
- （２）当事者全てが署名する。
- （３）先の出願を具体的に特定する。（最初の出願をした国の出願番号、出願日および出願国を明記する。）
- （４）特許を受ける権利のみならず、優先権を主張する権利も譲渡されることを明記する。

尚、上記のような譲渡証が必要になるのは、例えば、先の出願の出願人と後の出願とで出願人との関係が以下のようなものであるときです。

（i）先の出願後、特許を受ける権利を承継して後の出願をする場合（職務発明規定に従って承継した場合を含む）。

（ii）上記（i）の場合において、特に先の出願が発明者を出願人とした米国出願の場合。

（iii）先の出願後、出願人を減じて後の出願をする場合（例えば、出願人 A と出願人 B とが共同で先の出願を行い、出願人 A が単独で後の出願をする場合、出願人 A と出願人 B の両方が署名（上記の要件（２））した上で更に上記

（１）、（３）、（４）の要件を満たす譲渡証を準備する必要がある）。

後の出願の際に、単に出願人を増やす場合には、原則的に上記したような優

先権主張無効の問題は生じません（上記 EPO ガイドライン A-III, 6.1 参照）。

また、上記のような譲渡証に不備があった場合、それが発覚した時には既に不備を解消する術は無いことに鑑みると、可能であるならば後の出願時には先の出願と同一の出願人として、後の出願後に譲渡手続きを行うことが安全です。後の出願後の譲渡証であれば、それに不備があっても出願後に容易に解消することができます。

以上

専利法第4次改正（2021/6/1施行）とその後の動向

担当：劉 瑩松、堂前 里史

2021年6月1日に施行された「専利法」の4次改正及びその実施細則の改正に合わせて、国家知識産権局（CNIPA）が「専利審査指南（審査基準）」の改正作業を推し進めています。最新の動向として、同局は、現在、2022年10月31日付で「専利審査指南改正案（再度意見募集稿）」とその解説文を公表し、一般向け意見募集を行っています。この意見募集は、2020年11月10日付および2021年8月3日付の意見募集稿の内容に合わせたものです。この改正案においては、これら2件のフィードバックを踏まえた審査指南に対する修正と、改正特許法及び施行規則の関連規定に対応した適応的な改正が加えられています。

以下、今回の「専利審査指南改正案（再度意見募集稿）」について、いくつかのポイントに着目し、その全貌について簡単な解説を行います。なお、上述の意見募集は、2022年12月15日を締め切り日として設定されていますので、この改正案が最終的に採用されるとは限らないことをご留意ください。

1. 意匠審査の基準について、特に部分意匠の審査基準に関する改善と、意匠の国際登録出願の審査に関する改善を行います。
2. 参照による組み込み（Incorporation by Reference）などの特許明細書の補正手続き、および優先権主張の回復、追加、修正などの優先権主張の修正手続きに関する修正を行います。
3. 特許期間の補償、特に特許期間調整（patent term adjustment, PTA）および医薬品関連特許の期間調整（patent term extension, PTE）に関する調整を行います。
4. オープンパテントライセンスについて、オープンパテントライセンスの原則と規則を指定し、特許ライセンス料の計算について簡単な説明を含みます。
5. 医薬品特許紛争の早期解決のためのメカニズムを含む特許無効事案の審査に関する特例を追加します。
6. 審査過程全般の質および効率の向上を図るために、多岐にわたって審査指南の修正を行います。例えば、遺伝資源の定義、医療診断に関連するコンピュータ実装データ処理方法の審査基準、ヌクレオチドまたはアミノ酸配列の記載

の要件、機密性審査を要する期間、実用新案出願の延期審査の導入と延期審査の運用の柔軟性、検査の質と効率を向上させるための規定などについて、修正を行います。意匠出願については、延期期間の選択肢の提供および延期審査請求の撤回の許可などについて、修正を行います。

7. 復審（拒絶査定不服審判）および無効手続の規定の改善を行います。例えば、復審または無効手続の終結、職権域審査、口頭審理通知および記録方法に関する柔軟の運用などに対する修正を行います。無効手続段階における修正は、無効の理由または合議体パネルによって指摘された欠陥にのみ焦点を当てるべきである点に基づく修正を行います。

今回の審査基準改正案は、急速な経済および技術の発展という新たな審査規則の要求に積極的に対応したものです。特許審査基準の継続的な改善と強化により、イノベーターにとってより強固な制度的保護が可能になることが期待されます。なお、現状では、「専利法」の4次改正が2021年6月1日に施行された後、具体的な運用ルールを規定する審査基準等の改正法案が未だに可決されていない為、一部制度（例えば、米国のPTA（Patent Term Adjustment／特許期間調整）に相当する特許付与期間補償等）が実質的には運用されていないという問題が生じております。今後の審査基準等の改正が待たれます。

以上

日系企業の中国における知的財産訴訟に関する分析報告

担当：鈴木 耀介、井口 翔太

1. 「日系企業の中国における知的財産訴訟に関する分析報告について」

柳沈事務所の2022年3月21日付のIPニュースによれば、中国の知産宝から、「日系企業の中国における知的財産訴訟に関する分析報告」（以下は、「報告」と略称する）が2022年1月に発表されております。この報告は、過去3年間の海外関連案件の知的財産権分野、関連国、賠償の状況を背景に作成されております。主に注目度の高い知的財産案件の分野、企業規模、産業区分などが取り上げられており、過去3年間の中国における日本企業の知的財産権訴訟に関する統計データが提供されています。以下、柳沈事務所のIPニュースを引用して簡潔にご紹介致します。

2. 過去3年間の海外関連案件の状況

「報告」によると、過去3年間の海外関連案件には、専利、商標、著作権、インターネットドメイン名、不正競争、営業秘密など12種類の知的財産権が関わっていました。そのうち、商標案件が76.11%と最も多く、次いで著作権案件が12.00%、専利案件が9.25%でした。当事者の国籍からみると、88カ国に関わり、そのうち、米国当事者の案件が7096件で最も多く、次いで韓国が5637件、英国が2341件で、日本が1854件で7.25%でした。また、過去3年間における外国企業が当事者である訴訟において、外国企業が原告として訴えを提起した案件は84.46%と大半を占め、次いで第三者として訴訟に参加する案件が13.67%、さらに被告となった案件が0.85%でした。

3. 過去3年間日本企業による知財訴訟の状況

「報告」によると、過去3年間日本企業が中国で提起した知的財産権訴訟案件は合計1,853件（一審から再審まで含む）であり、年々増加傾向にあることが明らかになっています。そのうち、2018年は473件、2019年は620件、2020年は760件となっています。このような知財訴訟案件の種類の比率を見ますと、商標案件が67.40%と最も多く、次いで専利案件が26.12%、不正競争案件が3.84%、著作権案件が2.16%、営業秘密案件が0.21%、インターネットドメイン名と独占案件が共に0.11%、知的財産紛争の非侵害確認訴訟が0.05%でした。「報告」によると、過去3年間における日本企業が当事者である訴訟において、日本企業が原告として提訴した案件が74.1%を占め、次いで第三者として訴訟に参加した案件が22.28%、被告となった案件が2.37%でした。

過去3年間の日本企業による中国での専利侵害案件の統計データによると、

侵害された専利権が特許と実用新案であった案件は合計 64 件でした。技術分野としては、8 の技術分類に関連し、そのうち、最も多いのは処理操作と運輸領域で合計 14 件、次いで機械工学、照明、暖房で合計 13 件、そして固定構造物で合計 10 件でした。意匠権侵害案件は 13 技術分類に関連し、合計 42 件でした。そのうち、LOC 分類の第 28 類（医薬品、化粧品、トイレタリー、電気器具）が 8 件で最も多く、次いで 10 類（時計、腕時計及びその他の測定器、検査、信号装置）が 7 件、第 14 類（録音、通信又は情報再生装置）が 6 件でした。

日本企業を含む外国企業が中国で提起した知的財産権訴訟案件が年々増加傾向にある点を鑑みますと、中国での一般レベルでの知的財産権保護の意識はまだまだ低い状況である印象を受けます。しかしながら、一方で、近年、中国では法改正等により知的財産権の保護の強化を推進しておりますので、その効果及び実情を知る上で中国の知的財産権訴訟に関する今後の動向に注目していくことは有益であるように思われます。

以上

專利審査基準の第二篇「特許の実体審査」の改訂(2022年7月1日施行)

担当：三上 聖人、小原 史

台湾特許庁より 2022 年 6 月に公表されていた專利審査基準の改訂（第二編第 3 章、第 6 章、第 7 章、第 8 章、第 9 章及び第 14 章の改訂）が、2022 年 7 月 1 日に施行されました。改訂の一部についてご説明します。

1. 同一創作に係る特許、実用新案の同日出願（特実同日出願）の審査について

同一創作に係る特許、実用新案が同日に出願された場合、実用新案出願が方式審査を通過すると特許権より先に実用新案権が登録されます。しかしながら、実用新案権の登録後、無効審判が請求された場合に特許の審査がどのように行われるか明確に規定されていませんでした。この点について、今回の訂正により、下記（１）、（２）が規定されました。

（１）特許出願の審査中、実用新案権について無効審決となったがまだ確定ではない場合、原則上、実用新案権について事件の確定後に、当該特許出願の審査を開始しなければなりません。ただし、各案件の状況や事情の変更により、審査官は実用新案権についての無効証拠を参酌後、特許出願の審査を行うことができます。

（２）特許査定から公告前に、実用新案権について無効審決となったがまだ確定ではない場合、審査官は自ら特許出願の特許査定を取下げ、原則に従い審査をし直す必要があります。

2. 審査意見通知（拒絶理由通知）の発行前に「除くクレーム」とする補正・訂正について

2021 年 7 月 14 日に公表された專利審査基準では、「除くクレーム」とする補正は、条件が限定されておりました（新規性欠如、拡大先願、又は先願主義に係る拒絶理由の根拠となる引用文献を克服する場合に限られる、と規定されていました）。今回の改訂では、「除くクレーム」の形でクレームを自発的に補正できることが規定されました。具体的には「審査意見通知（拒絶理由通知）が発行される前に、先行技術と重複する部分を除外する消極的表現方式での請求項の補正を自発的に行う場合、除外する先行技術文献を提出して理由を説明しなければならない。提出しない場合、新規事項の追加とみなされる。」と規定されました。例外的に先行技術が出願当初の明細書等の開示されている場合は提出しなくてもよいことが規定されています。

3. 誤記の訂正について

次の誤記の訂正の態様が追加されました。

(1) 図面の図面番号、符号及び必要と認めた注記文字と明細書の記載とが明らかに一致しない場合、又は、図面間における明らかな不一致や誤描等の場合は、訂正できる誤記の態様に該当します。

(2) 技術事項に係る誤記は、訂正できる誤記の態様に該当します。例えば、明細書又は特許請求の範囲に記載の化学式又は数式の誤記は、出願時の技術常識から当業者には過失又は誤りであることが明らかであり、かつ他の訂正方法が存在しないと判断される場合、誤記の訂正とみなすことができます。

4. 微生物寄託の証明書面について

出願人が、外国でその国の指定する国内の寄託機構に微生物を寄託した場合であって、その証明書面がブダペスト条約の締約国により承認された国際寄託機関が発行したものでない（寄託した微生物の生存を証明できない）場合には、出願人に、出願日から4ヶ月以内又は最先の優先日から16ヶ月以内に、生存証明を追加提出するよう通知する必要があります。生存証明が期限までに提出されなかった場合、寄託していないとみなされます。

以上

韓国における特許出願動向

担当：大垣 誠一

1. 出願数の動向

2021年度の韓国特許庁への特許出願数は、237,998件であり、2020年度に対して5.0%の増加となりました。

PCT出願数に関し、2020年において韓国はドイツを抜いて第4位に浮上していましたが、2021年ではさらに増加しており、2020年に対して3.2%の増加となりました。

全体のPCT出願数は、2020年に対して0.9%増加しており、韓国における出願数は、他の国に比べて伸びが大きいことが分かります。

2. 国内出願数／外国出願数の傾向

図1は、外国法人、外国個人、国内法人、及び国内個人の各々における出願数の内訳の推移を示しております。

図2は、外国人による国籍別の出願数（1位～4位）の推移を示しております。

図1

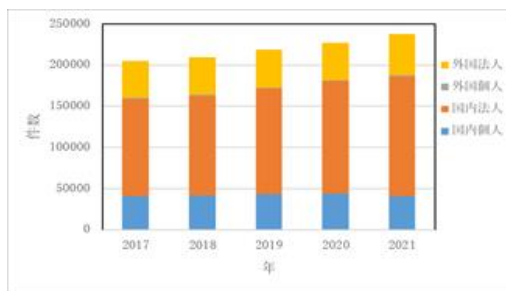


図2

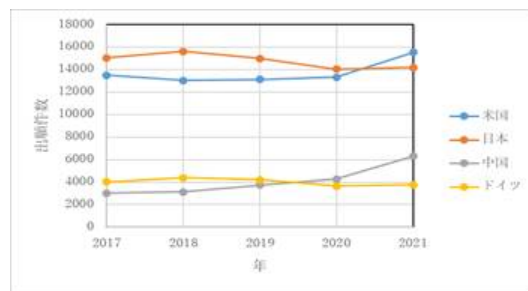


図1に示すように、最近の5年間では、個人の出願数は殆ど増加していない、又は、減少していることが分かります。その一方、外国法人及び国内法人の出願数が増加していることが分かります。

図2に示すように、2020年に対する2021年における出願数の変化に着目しますと、米国及び中国からの出願数は増加していることが分かります。

一方、日本及びドイツからの出願数は減少していることが分かります。

さらに、日本からの出願数は、米国からの出願数よりも少なくなっており、2位に後退していることが分かります。

なお、米国及び中国からの出願のうち、主要な技術分野は、いずれもビデオゲーム、オーディオ／映像、測定（半導体工程、自律走行など）などでありました。この技術分野における出願数の増加が、図2に示す結果に寄与していると言えます。

3. 技術分野別の出願数の傾向

表1は、技術分野別における出願数の順位を示しております。表1の括弧で示されている「↑」は、増加を意味しており、「↓」は、減少を意味しております。

表2は、技術分野別の出願数の増加率の順位を示しております。

表1

	1位	2位	3位	4位	5位
2018-2019	電機、エネルギー	コンピュータテクノロジー	半導体	I T 管理方法	輸送
2020-2021	電機、エネルギー	コンピュータテクノロジー	I T 管理方法 (↑)	医療技術 (↑)	半導体 (↓)

表2

	1位	2位	3位	4位	5位
2020-2021	マイクロ構造、ナノテクノロジー	I T 管理方法	コンピュータテクノロジー	オーディオビジュアルテクノロジー	バイオテクノロジー

表1から明らかなように、2018年～2019年の期間と、2020年～2021年の期間とを比べると、半導体関連の出願数の割合が低下していることが分かります。

表2から明らかなように、「マイクロ構造、ナノテクノロジー」の技術分野が1位となっており、出願数の増加が顕著であったことが分かります。ただし、当該技術分野の出願数は、他の技術分野よりも少なく、今後も増加していくのかどうかは不明です。2位から4位は、表2が示す通りです。

4. 韓国から5大特許庁（I P 5）への出願数の傾向

表3は、韓国からの外国特許庁（日本、米国、欧州、中国、韓国）への出願数の傾向を示しております。表3においては、比較対象として、国内出願（韓国から韓国）の出願数も示しております。

表3

	米国	欧州	日本	中国	韓国
2021 年出願数	37,197	9,394	5,936	17,691	186,254
2020 年比	-2.00%	+3.20%	+0.90%	+5.80%	+3.20%

表3から明らかなように、2021年における米国への出願数が最も多いものの、2020年に対して2021年の出願数が減少していることが分かります。これに対し、欧州及び中国への出願が増加し、日本への出願も微増となっております。これまで、米国といった世界主要国のみに出願数が集中する傾向がありましたが、出願数が米国以外に分散していることが分かります。

以上

（出所：韓国特許庁、韓国特許庁 annual report、日本特許庁特許行政年次報告書2022、J E T R O 知的財産ニュース）

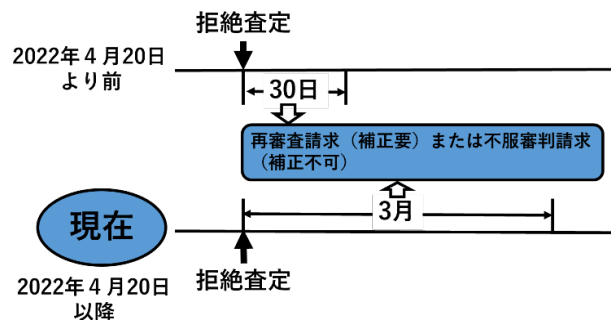
韓国特許法の一部改正（2022年4月20日施行）

担当：深井 直樹

2022年4月20日付で、韓国特許法の一部改正法律が施行されました。
このうち、主な改正点について述べます。

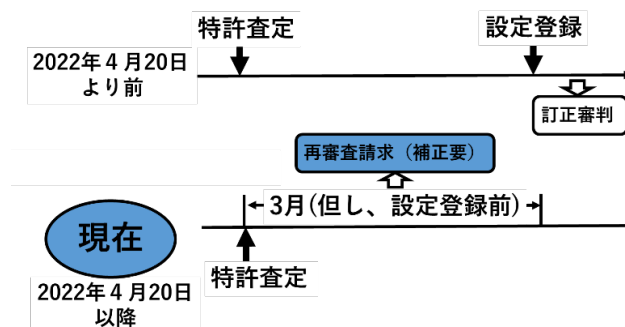
（１）拒絶査定に対する再審査請求期間・不服審判請求期間の拡大

現在、2022年4月20日以降に拒絶査定が送達された出願を対象に、拒絶査定の送達を受けた日から3カ月以内に再審査請求（補正要）または不服審判請求（補正否）を行うことが可能です。これにより、拒絶査定に対する十分な検討期間を確保でき、再審査請求または不服審判請求の請求期間の延長も回避し易くなりました。



（２）特許査定に対する再審査請求の導入

現在、2022年4月20日以降に特許査定が送達された出願を対象に、特許査定の送達を受けた日から3カ月以内（但し、設定登録前）に再審査請求（補正要）を行うことが可能です。これにより、特許査定後に明細書等の補正を行いたい場合、設定登録後の訂正審判だけでなく再審査請求を利用することも可能になりました。



なお、特許査定に対する再審査請求を行う場合、以下の点に留意頂く必要があります。第1に、クレームの減縮または削除、誤記の訂正、不明瞭な記載の

釈明、および新規事項の削除、以外の補正は、認められません。第2に、再審査請求により特許査定は取消擬制されるので、再審査段階において、補正の内容により新たな拒絶理由通知が発行されることもあります。

（3）拒絶審決に対する分離出願の導入

・「分割出願」と「分離出願」との相違

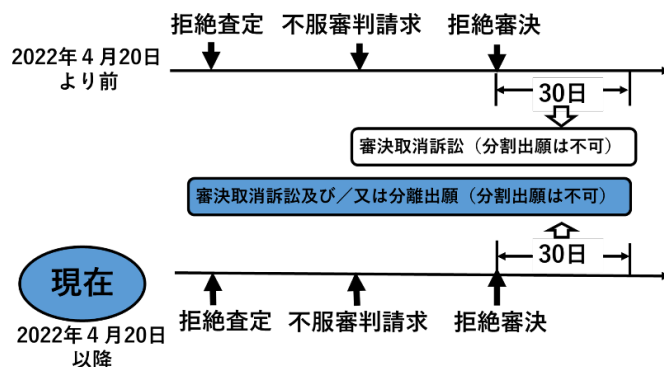
手続きが可能な期間の点で、「分割出願」と「分離出願」とは大きく異なります。具体的に、分割出願の手続きが可能な期間は、明細書補正が可能な期間（設定登録前）と、拒絶決定不服審判の請求期間内とに限られていました。

このため、登録可能なクレームを一部（例えば、従属クレーム）含む特許出願について拒絶審決がされてしまうと、審決取消訴訟を提起する以外の手続き手段がなく、分割出願による権利化はできませんでした。

・拒絶審決後の特許出願を救済する手続き手段としての「分離出願」

登録可能なクレームを一部含む出願について拒絶審決がされた場合、分離出願の手続きにより、権利化が可能となります。言い換えると、分離出願は、拒絶審決の後における救済手段の一つと言えます。

現在、2022年4月20日以降に不服審判を請求した出願を対象に、拒絶審決の送達を受けた日から30日以内に分離出願を提出することが可能です。これにより、例えば、拒絶査定時に許可クレーム（従属クレーム）があるにも拘わらず、拒絶査定時の拒絶クレーム（独立クレーム）に対する拒絶理由が不服審判でも維持されたが故に、拒絶審決が確定してしまった出願に関して、拒絶査定時の許可クレーム（従属クレーム）を拒絶クレーム（独立クレーム）に形式的に追加したクレームセットを審査して貰うことが可能になりました。



なお、拒絶審決に対する分離出願を提出する場合、次の点に留意頂く必要があります。分離出願は改めて審査されるので、拒絶査定時の許可クレーム（従属クレーム）を拒絶クレーム（独立クレーム）に形式的に追加したクレームセットであっても、審査段階において、新たな拒絶理由通知が発行されることもあります。

以上

半導体特許出願の優先審査対象への追加

担当：安達 健

韓国特許庁より、韓国経済の根幹である半導体産業を支援するために、以下に示す計画が発表されました。

・半導体特許出願を優先審査対象に追加

現在、半導体分野に関する特許出願の一般的な審査期間は、平均12.7カ月となっております。半導体分野の特許出願が優先審査の対象となることにより、審査期間は、平均2.5カ月まで短縮される見込みです。この措置は、2022年11月1日より、1年間、適用されます。

半導体分野の特許出願が優先審査対象となるためには、「半導体関連特許分類（CPC）が主分類として付与されること」、及び、「韓国内で半導体関連製品等を生産・準備している企業、国家研究開発事業の支援を受けた研究開発遂行機関、又は、半導体特性化大学若しくは大学院」であることを満たす必要があります。

AIを発明者と記載した特許出願に対する無効処分

韓国特許庁より、人工知能（AI）を発明者と記載した特許出願に対して無効処分が下されました。以下に、経緯を述べます。

米国の人工知能開発者スティーブン・テイラーは、「DABUS」という名前のAIを発明者とする国際特許出願を、韓国、米国、欧州で行いました。

発明者について、現在、韓国の特許法および関連判例は、自然人のみを発明者として認めています。韓国特許庁は、この特許出願に対して「AIを発明者としたものを自然人に補正せよ」との補正要求書を通知しました。出願人は、これに応じなかったため、韓国特許出願は無効処分が下されました。

なお、米国特許庁及び欧州特許庁は、韓国特許庁と同様に、上記のAIを発明者とする特許出願に関して、自然人のみを発明者として認めるとの判断を下しています。

韓国特許庁は、人工知能を発明者として認めるか否かについて、他の主要特許庁との調和が必要である、としています。

以上

IPAB 廃止後の現状アップデート

担当：松浦学

2021年4月に知的財産審判委員会（Intellectual Property Appellate Board: IPAB）審判が廃止され、拒絶査定不服審判、特許無効審判等の申立（※1）は、各地の高等裁判所の管轄となりました。係属中であったものは全て高等裁判所に移管され、新規のものは全て高等裁判所に申立てることとなっています。

以下に、IPAB 廃止から1年半以上が経過した現在、インド出願に対する拒絶査定への不服申立て、特許無効審判の請求が高等裁判所でどのように処理されているのかについて、現状をまとめます。

複数ある高等裁判所のうち、デリー高等裁判所が先鞭をつける形で、知的財産権に係る紛争を専門に扱う部門である知的財産部門（Intellectual Property Division: IPD）を設置しました。

IPD では、知的財産法に精通し、かつ、産業技術関連についても知識を有する裁判官が紛争の解決に当たります。これにより、事件が未着手のまま長期間放置されたままとなることが抑制され、知的財産権に係る紛争の早期解決に貢献しているようです。

将来的には、他の高等裁判所も、デリー高等裁判所に追従する形で、上記の手法を採用すると予想されます。

現状では、IPAB の廃止と高等裁判所への移管は、インドでの知的財産権に係る紛争の早期解決にプラスに働いており、将来的には、このトレンドはさらに加速されていくと予想されます。

（※1：許可前及び許可後の特許異議申立は、インド特許庁管轄であり、IPAB 廃止後も、従前通り、インド特許庁に対して行います。）

以上

ヒアリング対応時の留意点

担当：松浦学

インド特許出願において、拒絶理由通知（First Examination Report: FER）に
応答後、拒絶理由が解消しなかった場合、管理官（Controller、日本での審査官
に相当）は出願人に、ヒアリングの開催を通知します（以下、「ヒアリング通
知」と称する）。

ヒアリング開催日は、ヒアリング通知後 1 ヶ月前後であり、短期間で対応方
針をまとめる必要があります。

ここでは、インドでのヒアリング対応の留意点をまとめます。

1. ヒアリング開催日の延長

通知された開催日までに対応策を決めることが困難である場合は、ヒアリン
グ開催日の延長を申請することをお勧めします。ヒアリング開催日は、30 日以
内の延長を 2 回行うことが可能です。この延長はヒアリング開催日の 3 日前ま
でに申請する必要があることに留意すべきです。

2. クレームの形式的不備

インドでは、他の外国では指摘されないようなクレームの形式的不備が頻繁
に指摘されます。具体的な対応策が不明な場合は、インド代理人に対応を任せ
ることも可能です。

この場合、意図していないクレーム補正が知らないうちにされてしまうこと
を回避するため、ヒアリング前にクレーム補正案をインド代理人に提示させ、
問題が無いかを確認することをお勧めします。

3. 単一性違反の指摘

カテゴリーの異なるクレーム（例えば、物クレーム及び物の製造方法クレ
ーム）に対して単一性違反が指摘された場合は、優先度の高いクレームを残し、
低いクレームを削除して対応することをお勧めします。

削除したクレームに記載される発明の権利化を望むのであれば、速やかに分
割出願をすることをお勧めします。

同一カテゴリーで単一性違反が指摘された場合も、上記の対応が可能です。

一方で、完全に分割出願に頼らない方法として、以下のような対応も考えら
れます。同一カテゴリーの複数の保護対象をまとめて権利化できる可能性があ
ります。

例えば、一番小さな物（例えば「ピストン」）がクレーム 1 に記載され、そ

の「ピストン」を含む「エンジン」がクレーム 5（クレーム 1 へ従属）に記載され、その「エンジン」を含む「自動車」がクレーム 10（クレーム 5 へ従属）に記載されている場合を想定します。

インド管理官は、クレーム 1、5 及び 10 が「特別な技術的特徴」を共有している場合であっても、これらに対し単一性違反を指摘してくることが頻繁にあります。

このような場合、「エンジン」を主題とするクレーム 5（及びその従属クレーム）を残し、「自動車」を主題とするクレーム 10（及びその従属クレーム）を削除（又はクレーム 10 及びその従属クレームを残しクレーム 5 及びその従属クレームを削除）して対応する方法があります。

これは、インド管理官が三つ以上の複数の主題（上記例の場合における「ピストン」、「エンジン」及び「自動車」）をまとめて許可することはないが、二つの主題（「ピストン」と、「エンジン」及び「自動車」のどちらか一方と）であれば、単一性を備える発明群として許可する傾向があることを考慮に入れた対応です。

4. 進歩性違反の指摘

進歩性違反を解消するためには、最上位クレームを三段階程で減縮する案をインド代理人に伝えておくことをお勧めします。

ヒアリング対応時では、クレーム減縮の選択肢として考えられるものは（例えば、対応出願で行った減縮）、出し惜しみせずに管理官に提示することをお勧めします。

特に、欧州対応出願で許可されたクレームと同様の減縮補正は、進歩性違反の解消に効果的です。

反論としては、欧州特許実務で進歩性違反を解消するときに用いられる「課題解決アプローチ」（※ 1）に沿ったものが効果的です。

ヒアリングで拒絶理由が解消しなかった場合、インド出願には拒絶査定がされます。拒絶査定後に、より下位概念を記載する分割出願をすることは原則できません。

これは、インドでは、厳密な意味で複数の発明が当初明細書に記載されていた場合に分割出願が認められることとされており、「親出願」で審査対象となった主題の下位概念をクレームに記載した分割出願は、分割出願の要件を満たさないと判断されるためです。

（※ 1：本願発明の「解決すべき課題」は、引例に開示も示唆もされておらず、引例の開示を基に本願発明に当業者が容易に想到できた蓋然性は無い、といった趣旨の反論）

5. ヒアリング後の書面提出

ヒアリング後、2週間以内にヒアリング結果を踏まえた書面を提出します。
ヒアリングで管理官が許可可能との判断を示した補正クレーム提出することになります。

通常であれば、ヒアリングの結果の報告と同時又は、ヒアリング後、速やかにインド代理人が提出書書面案を出願人に送付してきます。

当該書面案に記載される内容の妥当性を確認し、問題なければ、その提出をインド代理人へ指示することで、出願人としてのヒアリング対応は完了します。

以上

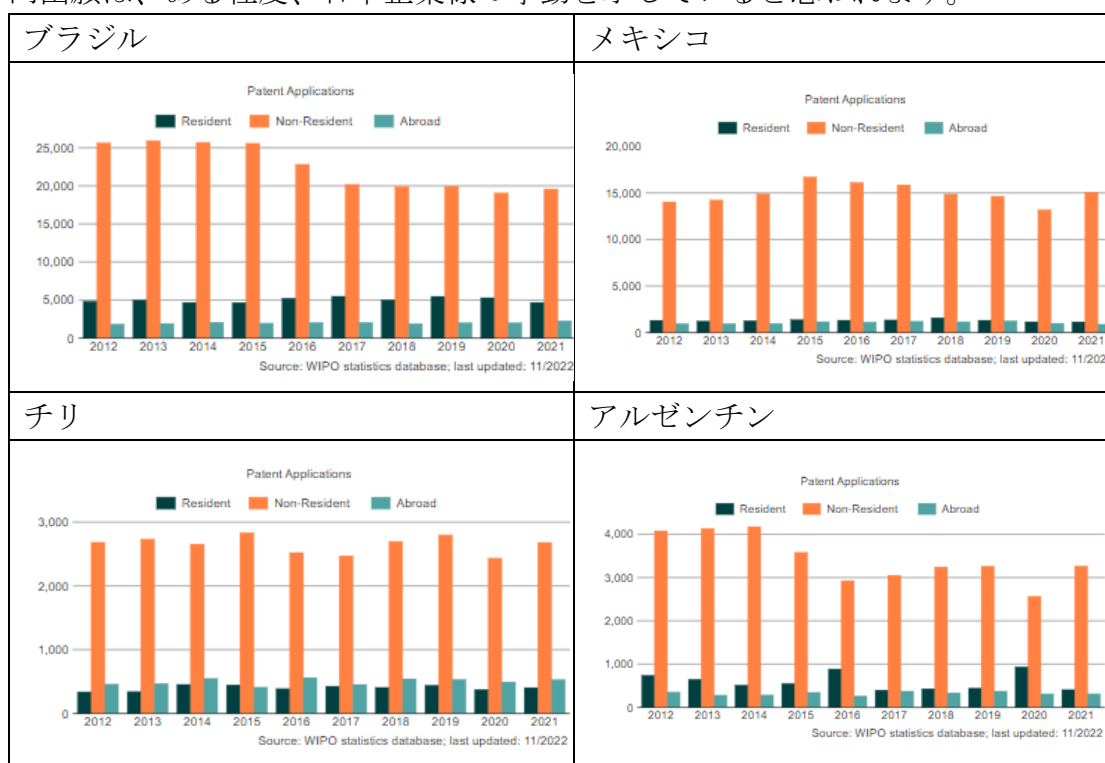
中南米全体の動向

担当：福原直志、宇田川貴弘

1. 中南米主要国の特許出願件数

中南米主要国（ブラジル、メキシコ、チリ、アルゼンチン）について、特許出願件数を比較すると、以下のようになります。

表中、「Resident」は、中南米居住者による中南米出願（国内出願）を表し、「Non-Resident」は、中南米非居住者による中南米出願（外内出願）を表し、「Abroad」は、中南米居住者による非中南米出願（内外出願）を表します。外内出願は、ある程度、日本企業様の挙動を示していると思われます。



（出典：WIPO 統計データベース。最終更新：2022 年 11 月）

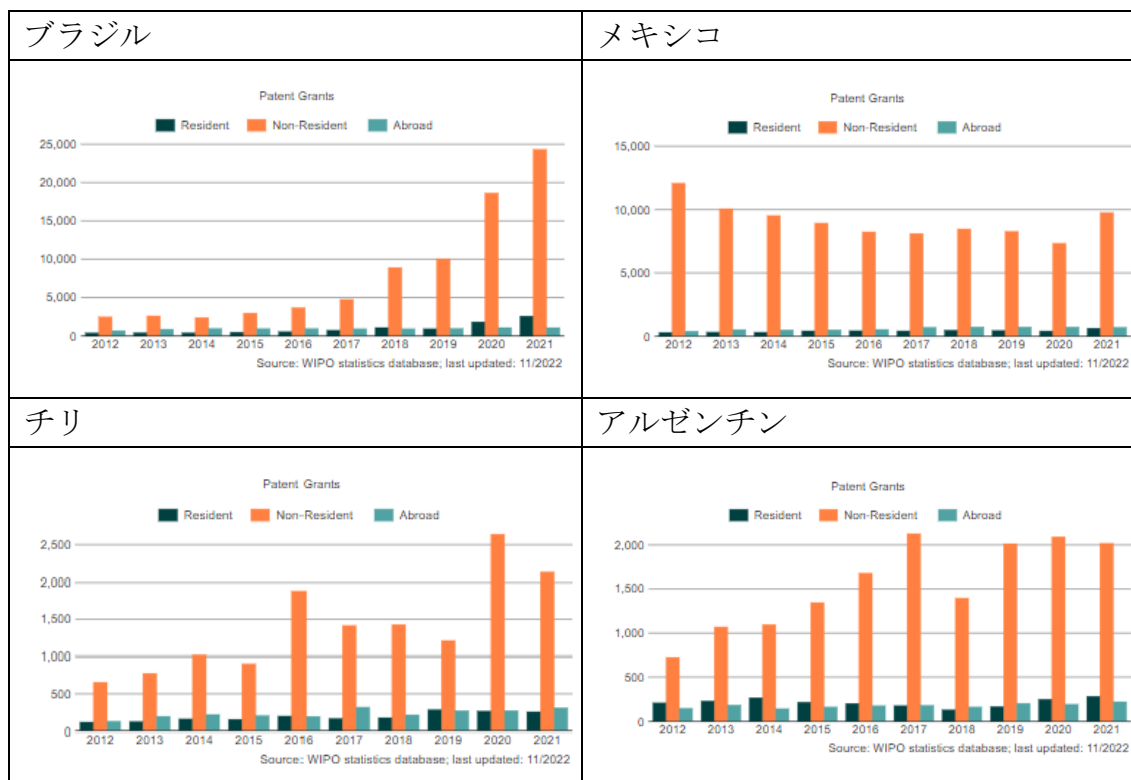
特許出願件数は、ブラジル＞メキシコ≫アルゼンチン＞チリとなり、ブラジル及びメキシコが比較的重要であることが分かります。

外内出願件数に関しては、ブラジル及びアルゼンチンでは、2016 年頃に減少が見られ、現在もその状態が続いています。メキシコ及びチリは、ほぼ同じ状態で推移しております。

ブラジルでは、内外出願件数よりも国内出願件数の方が多く、アルゼンチンでも若干その傾向が見られます。

2. 中南米主要国の特許件数

中南米主要国の特許件数を比較すると、以下のようになります。



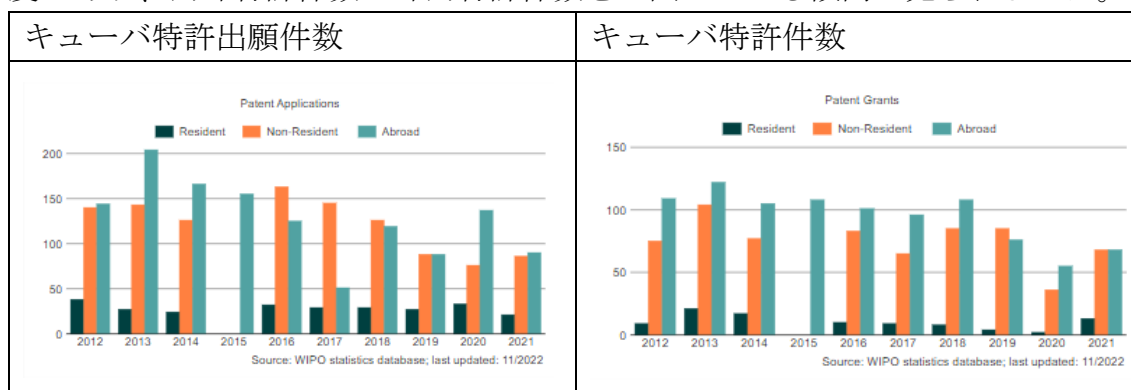
(出典：WIPO 統計データベース。最終更新：2022 年 11 月)

外内出願に関しては、ブラジルで、2016 年頃から特許件数が急激に増えているのが分かります。チリやアルゼンチンでも増加傾向が見られます。メキシコでは、わずかに減少傾向が見られます。

3. 中南米のその他の国の動向

弊所で過去に出願を行った、中南米のその他の国（例えば、ホンジュラス、グアテマラ、ニカラグア、コスタリカ、キューバ等）の動向を調べました。

中南米主要国と同様に、国内・内外出願件数よりも、外内出願件数が圧倒的に多い傾向が見られましたが、キューバでは、内外出願件数が外内出願件数と同程度であり、内外特許件数が外内特許件数を上回っている傾向が見られました。



弊所では、中南米の様々な国に出願を行っており、豊富な経験がございます。中南米への出願にご興味ございましたら、弊所担当者にご相談ください。

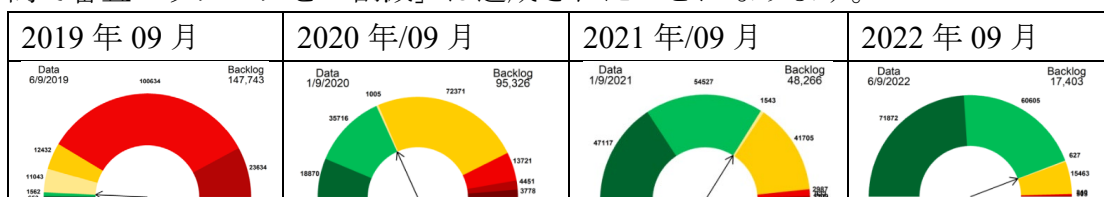
以上

ブラジル審査動向

担当：石政祐介

1. 審査バックログ

2019年7月にINPI（ブラジル国家産業財産権庁）が審査バックログ解消のための施策を打ち出してから3年が経過しました。INPIによりますと、2019年9月の時点では約15万件であったものが、2022年9月の時点で約2万件にまで減っています。INPIが目標として掲げていた「2年間で審査バックログを8割減」は達成されたことになります。



(*中心の矢印より右側がバックログ残数。出典：INPIウェブサイト)

また、ブラジル代理人情報によると、出願から特許査定までに要する平均年数も、2019年では8.5年であったものが、2021年では6.9年に短縮されているようで、2023年以降、更に縮まることが期待されます。

2. ブラジルPPH

INPIによりますと、2018年1月～2021年10月に受理されたPPH申請のうち、**84%**が許可されているようです。また、許可とされた案件における**47%**は、OAが発行されることなく許可とされたようです。

また、ブラジルでは、予備庁指令への応答で「既に許可されている対応他国のクレームに合わせる補正」を行うよりも、PPHを積極的に利用して「既に許可されている対応他国のクレームに合わせる補正」を行う方が（既にクレームが一致しているのであれば単にPPHを利用する方が）許可になる可能性が高いとの情報も御座います。

ブラジルPPHの上限と上限到達日は下記の通りで、上限が増加したにも関わらず上限到達日は早くなっています。

	INPI 受付上限	上限到達日（締切）
2021年枠	PPH：600件／年 PCT-PPH：(制度無し)	2021年11月5日
2022年枠	PPH：700件／年 PCT-PPH：100件／年	2022年9月29日

ブラジルで「より早期に確実な権利化」を重要視されるご案件が御座いましたらお早目に志賀事務所担当者にご相談ください。

以上

ロシア出願件数の推移

担当：堀田耕一郎、秋山幸男

近年のロシアの特許出願件数の推移をご紹介します（WIPO の“Statistical Country Profiles”から取得したデータを編集）。グラフ下側の塗りつぶし部（Resident）はロシアにおける内々出願（ロシア居住者によるロシア出願）の件数であり、グラフ上側の斜線部（Non-Resident）は外内出願（外国出願人によるロシア出願）の件数です。

ロシアにおける特許出願件数は、2015 年から 2017 年にかけて大きく減少しました。近年は微減にとどまっていますが、2021 年には、件数のさらなる減少がみられました。2022 年 2 月に始まった紛争が出願件数に与えた影響は、まだ判明していませんが、外内出願の件数の減少が予想されます。

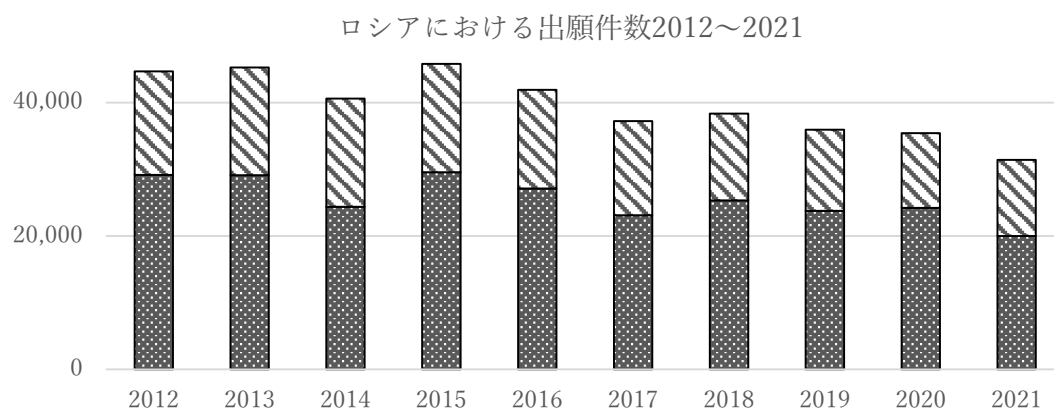


図 1：各年のロシア特許出願件数

ロシアにおける有効な特許数は、増大傾向にありました。しかし出願件数の減少のためか、近年では有効特許数が頭打ちとなっています。なお、ロシア国内の有効特許数は、2021 年の段階で、日本の 1/8 程度にとどまります。

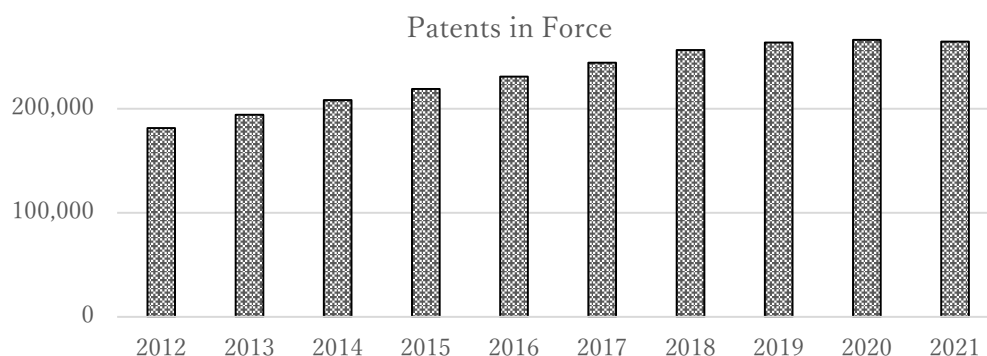


図 2：各年のロシアでの有効特許数

以上

ロシア【2】

ロシア／ウクライナ間紛争が日露間の特許に与えた影響

担当：堀田耕一郎、秋山幸男

2022年2月24日に始まったロシア／ウクライナ間紛争をきっかけとして日本を含むいわゆる西側諸国は、ロシアに対し経済制裁を課しました。これに対し、ロシアではこれら西側諸国を非友好国と認定し、非友好国を対象として知財に関する法律に変更が加えられました。また日本でも一部運用が変更されました。これら変更に関し、公開情報と弊所と懇意にしている Liapunov 事務所からの情報とを基に報告します。

ロシアにおける変更

変更1 2022年3月7日、ロシア連邦民法典第1360条第1項で定められた、国家安全保障等のために権利者の同意なく特許権等を実施することをロシア連邦政府が許可した場合に実施者が支払う対価について、当該特許権等の保有者が非友好国に登録地を有する等の場合に、対価の額を特許権等の実施者の実際の収益の0%とする決議を公表し施行しました。(2022年3月9日 JETRO デュッセルドルフ事務所ニュースレターより)

Liapunov 事務所からの情報

対価の額が0%となるのは、緊急の実施の場合に限られる点に留意頂きたい。これまでに、この規定が適用された例は殆どなく、COVID-19 対策のレムデシビルの使用で適用された程度であるが、2022年3月7日以前のことであるので、今後の動向に注目したい。

また、商標の話ではあるが、2022年10月17日に、ロシア企業が非友好国の企業（Coca-Cola）の FANTA の商標を侵害しているという判決を知的財産権裁判所が出したことから、ロシア司法が非友好国やロシアから撤退した企業に対して不利に働く訳ではない点に留意頂きたい。

弊所注：対価の額が収益の0%ということでインパクトのある内容でしたが、今回公表された決議の前までは、対価の額は収益の0.5%と定められていました（「対価の額を決定するための手順およびその支払い手順」2021年10月18日付ロシア連邦政府令第1767号より）。従いまして、今後の動向に注視する必要がありますが、過去に殆ど適用されたことが無い規定において元々少なかった0.5%が0%となる変更ですので、実際の影響は軽微であろうといえます。

変更2 2022年5月7日に、2022年4月19日付けのロシア商務省命令1532号が発効されました。この命令は、並行輸入の品目リストを導入しました。こ

の命令は、2022 年 3 月 29 日付けのロシア連邦政府命令 506 号と 2022 年 3 月 8 日付けの連邦法 46-FZ 号に沿って採用され、品目リストに記載される製品であってロシア連邦領土外において合法的に流通していた製品に関する知財権保護が適用されないという内容です。よって、公式販売代理店を介さずに輸入された（並行輸入された）製品に対して民事責任が除外されます。この命令は、経済制裁によりロシアから撤退した外国企業の製品を使用するロシア国内の消費者の保護を目的としています。（2022 年 5 月 7 日付け Soyuz Patent 事務所 Legal Updates より）

Liapunov 事務所からの情報

このロシア商務省命令 1532 号は、政治経済の状況に合わせて、並行輸入を許容する品目リストを改訂するために何度か改訂されている。この商務省命令により並行輸入が毎月 12% の割合で増加しており、2022 年 11 月までに並行輸入額が 126 億 US ドルとなり、2022 年末までに 150 億 US ドルになると推定されている。品目リストに掲載されている製品は、主として電子機器、機械、消費財、衣服及び香水である。現在見られる侵害訴訟においては、被告人によりこの商務省命令が参照されることがあるが、侵害が商務省命令の前（2022 年 5 月 6 日以前）に発生していたこと、製品が模造品であり商務省命令の対象ではないこと、商標の使用方法が商務省命令の規定外であること、製品の原産国が非友好国に属さないこと、等を理由として拒否されている。今後の動向に注目したい。

日本における変更

変更 1 日本国特許庁は、ロシア特許庁を先行庁とする PPH の申請を、早期審査の対象としないことを 2022 年 5 月 10 日に Web サイトで公表しました。これにより、2022 年 5 月 10 日以降の PPH の申請を早期審査の対象に選定せず、また 2022 年 5 月 10 日以前に PPH の申請を行い早期審査の対象として選定された出願も早期審査の対象から解除されるとしています。一方、日本国特許庁を先行庁とする PPH の申請がロシア特許庁で早期審査の対象とされないとの情報はないため、依然として早期審査の対象とされると推測されます。

以上

マレーシア特許法改正（2022 年 3 月 18 日施行）

担当：大坊りら、内田洋平

マレーシア特許法及び施行規則が改正され、2022 年 3 月 18 日に施行されました。主な改正点は以下の通りです。

（1）出願

・委任状

新しい形式の委任状が導入されました。なお、2022 年 3 月 18 日より前に提出された委任状は有効ですので、再提出の必要はありません。

・配列表

明細書に配列表が含まれる場合、配列表の提出が出願日の認定要件となりました。出願時に二つの電子形式（すなわち、PDF 形式及び txt ファイル等の PCT 下で許容される電子形式）で提出する必要があります。

（2）優先権の回復

手続きをしなかったのが故意ではないことが理由であり、
直接出願の場合、優先期間の満了から 2 月
国内移行の場合、国内移行期間の満了又は早期処理の要求から 1 月
を期限として、優先権の回復をすることができます。

（3）公開

直接出願についてのみ公報で公開されます。

出願日又は最先の優先日から 18 月で公開されます。

早期公開の要求をすることができます。

（4）第三者情報提供

新規性及び進歩性についてのみの情報提供に限られます。

直接出願の場合、公開日から 3 月

PCT 国内移行の場合、国内移行から 3 月

を期限として、第三者情報提供をすることができます。

（5）審査請求

・通常実体審査

対応する特許出願の審査に関連する情報及び関連書類を提供することが義務ではなくなりました。また、猶予が認められなくなりました。通常審査請求を期限までに行わない場合、出願は、自動的に放棄/取下されます。

- ・修正実体審査

修正実体審査の根拠となる関連する対応外国特許がまだ付与されていない又はまだ利用できないという理由に基づいてのみ、猶予を請求することができます。

(6) 審査

- ・分割出願

自発的な分割出願をするための期間は、First Adverse Report の発送日から 3 月となり、この期間を延長することができなくなりました。

- ・出願変更

特許から実用新案への出願変更（その逆もまた同様）は、First Adverse Report の発送日から 3 月となり、期間延長をすることができなくなりました。

- ・Adverse Report への応答期間

Adverse Report への応答期間は、Adverse Report の発送日から 3 月となりました。この期間は、一回に限り最長 6 月まで延長することができます。

(7) 許可

- ・許可後の補正

事務的なミスや明らかな誤りを訂正するだけでなく、妥当性の確保などを目的とした実体的な補正をすることも、特許の再審査請求をすることにより可能となりました。

- ・特許の回復

消滅した特許の回復は、公報での消滅通知の公開から 12 月以内に請求しなければなくなりました。

以上

ベトナム知的財産法改正（2023年1月1日施行）

担当：池上暢子

知的財産法の改正が2022年6月16日に可決しました。CPTPPやEVFTAなどを考慮した細かい改正がなされています（2023年1月1日から施行。例外：音声商標の保護に関する規定は2022年1月14日施行。農薬の試験データの保護に関する規定は2024年1月14日施行。）。

特許関連の主な改正点は以下の通りです。

[新規性]

出願時に公開されていない先願によって新規性で拒絶されるようになりました（拡大先願）。（第60条第1項(b)）

[第1出願要件の明確化]

これまでベトナムの組織や個人の発明及びベトナムでなされた発明はベトナムでの出願日から6ヶ月満了後に外国出願を行うことが求められました（ベトナム政府決議103/2006/ND-CP第23条(2)、6ヶ月間に秘密特許かどうかを調査。）。今回の改正により6ヶ月制限のない安全保障に関する規定が加えられました。概要は以下になります。(i) 国防及び安全保障に影響を与える技術分野に関し、ベトナムで創作された発明、(ii) ベトナムに永住するベトナム国民又はベトナムの法律に基づいて設立された団体による発明である場合には、ベトナムに第1国特許出願した後に外国で出願することができる。（第89条(a)）

[無効理由の追加]

特許出願の拒絶及び特許の無効の理由について、117条等に項目が追加されました。概要は以下になります。・請求項の範囲が原出願に開示された範囲を超えている。・当業者が実施できるような十分な開示がなされていない。・遺伝資源又はその伝統的知識に直接基づく発明の特許出願において、遺伝資源の原産地又はその伝統的知識を開示していない又は誤って開示している。・発明の安全保障に関する規定に違反している。（117条(1a)）

[異議申し立て]

意見書提出制度（第112条）が、第三者情報提供と異議申し立ての2つのパターンへと分けられました（第112条(a)）。第三者情報提供は公開日から特許付与まで、異議申し立ては公開日から9ヶ月まで行うことができます。（備考：意匠出願は公開から4ヶ月以内、商標出願は5ヶ月以内、地理的表示申請は3ヶ月以内。）

備考：知的財産法の改正について、以下の改定に関する翻訳文を参考にさせて頂きました。https://www.jica.go.jp/project/vietnam/059/materials/lqgpft00000051vu-att/vietnam-tizaihou_amendment.pdf

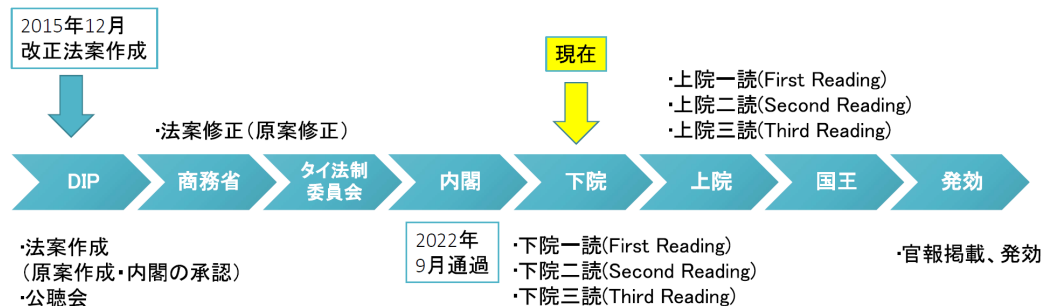
以上

タイ特許法改正の進捗及び審査促進手段

担当：池原正之

タイ特許法改正の進捗について：

タイでは、現在特許法の改正に向けて動いております。下図のような流れの中で、タイの知的財産局（DIP）にて2015年12月作成された改正法案が、公聴会、修正などを経て、2022年9月に内閣を通過したようです。今後、タイ国会における下院及び上院での承認、そして国王陛下の署名の後、政府官報に掲載され発効される見込みです。



S&I JAPAN

図：タイにおける特許法改正の流れ（提供：S&I JAPAN 様）

審査促進手段について：

タイでの特許権利化にあたり日本の出願人様を取りうる審査促進手段としては、JPO-DIP 間 PPH（特許審査ハイウェイ）及び ASPEC（ASEAN 特許審査協力；参加地域の特許庁間で特許調査及び審査結果を共有する）プログラムがあります。いずれも出願が公開された後であって、審査請求後に取りうる手続です。日本の出願人様におかれましては、対応日本出願の審査結果に基づく PPH が ASPEC と比較して多く利用されております。ASPEC の利用は、例えば、シンガポールで早期権利化できた場合に利用されることがあるようです。

なお、上申書を提出する手段もありますが、PPH を利用の方が審査促進の効果があるようです。

以上

シンガポールの審査請求制度

担当：高槻淳

近年のシンガポールにおける、審査請求制度に関する法改正の要点をまとめました。

[2020 年]

審査促進を目的とした **Supplementary Examination**（補充審査）制度が 2020 年 1 月に終了しました。2020 年 1 月以降の出願（当月以降に出願された国内出願、シンガポールへ移行された国際出願及び当月以降が出願期限である分割出願）については、通常の実体審査が適用されます。

他の審査促進の手段としては、(1) **Global Patent Prosecution Highway (GPPH)**、(2) **Patent Prosecution Highway (PPH)**、(3) **ASPEC Patent Examination Co-operation** があります。(3)の制度は、当初 2022 年までとされていましたが、2025 年まで延長されました。これら審査促進の手段の他に、**SG IP FAST Track** という制度もありますが（2024 年 4 月 30 日まで）、シンガポールが第 1 国出願という要件がありかつ、月毎の出願数の上限、クレーム数の上限、オフィスアクションの応答期限が定められています。

[2021 年]

2021 年 10 月 1 日より、**Pre-grant third party observations**（許可前の第三者情報提供）が施行され、審査官は、審査中に第三者の意見があればそれを考慮する義務が生じるようになりました。情報提供可能な期間は、出願の公開後から、調査・審査報告、審査報告あるいは補充審査報告の発行までです。現地代理人のアドバイスによれば、文献のみの提出が可能であるが意見書も提出すべきとのことです。

また 2021 年 10 月 1 日より、**Ex-Parte Re-examination**（査定系再審査）が再開されました。特許の付与後、特許の有効性が争われる可能性のある手続きが無いことを条件として、特許出願人を含む何人も再審査の請求ができます。

[2022 年]

新たな手続きとして、軽微な補正で対処できる瑕疵（クレーム番号や従属関係の不備等のマイナーな誤記等）がある場合、又は、審査を進めるために必要な補正について事前に連絡がある場合には、**Invitation to Amend**（補正指令）が発せられます。

この手続きは、2022 年 5 月 26 日の施行日に審査に係属している出願、又は施行日以降に実体審査請求が提出された出願に適用されます。なお、現地代理人によれば、指摘されていない補正（自発的な補正）も可能とのことです。

以上

PPH 制度

担当：木川直美

東南アジア各国での PPH の実施状況は下表の通りです（2022 年 12 月現在）。

国名	日本と当該国との間の PPH	PCT-PPH
シンガポール	○	○
フィリピン※ ¹	○	○
インドネシア※ ²	○	○
タイ※ ³	○	×
マレーシア	○	○
ベトナム※ ⁴	○	×

※1：日本国特許庁とフィリピン知的財産庁は、特許審査ハイウェイ試行プログラムを 2012 年 3 月 12 日より実施しており、2012 年 3 月 12 日から試行が開始されており、2021 年 3 月 12 日に、恒久的に、本格実施される予定です。

当該出願に対応する PCT 出願の国際段階成果物、すなわち国際調査機関が作成した見解書 (WO/ISA)、国際予備審査機関が作成した見解書(WO/IPEA)及び国際予備審査報告 (IPER) のうち、最新に発行されたものにおいて特許性（新規性・進歩性・産業上の利用可能性のいずれも）「有り」と示された請求項が少なくとも 1 つ存在していれば申請が可能です。

※2：特許審査ハイウェイ試行プログラムは 2021 年 1 月 1 日から 3 年間実施され、2023 年 12 月 31 日に終了いたしますが、インドネシア知的財産総局と日本国特許庁 (JPO) による調査と評価の後に延長される可能性があります。

※3：特許審査ハイウェイ試行プログラムは、2022 年 1 月 1 日から 2 年間実施され、2023 年 12 月 31 日に終了いたしますが、タイ知的財産権総局と日本国特許庁の調査と評価の後に延長される可能性があります。

※4：日本国特許庁とベトナム国家知的財産庁は、特許審査ハイウェイ試行プログラムを 2016 年 4 月 1 日より実施しています。2022 年 4 月 1 日から、試行期間を 3 年間延長しました。新しい試行期間は 2025 年 3 月 31 日で終了予定となりますが、必要に応じて延長される予定です。2019 年 4 月 1 日以降、ベトナム国家知的財産庁が一年間に受け付ける PPH 申請の件数が 200 件となっています。200 件の件数上限については、4 月 1 日から 9 月 30 日までの期間は 100 件、10 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの期間は年間件数 200 件に達するまでの残件数がそれぞれ上限として設定されますので、ご注意ください。

PPH-MOTTAINAI に関して

日本国特許庁は、特許審査ハイウェイ (PPH) の申請要件を緩和し、対象案件を拡大した「PPH MOTTAINAI (モッタイナイ)」を 2011 年 7 月 15 日から開始しています。これにより、日本国特許庁と PPH MOTTAINAI を実施している庁との間では、どの庁に先に特許出願をしたかにかかわらず、参加庁による特許可能との審査結果があれば、PPH の利用が可能となります。

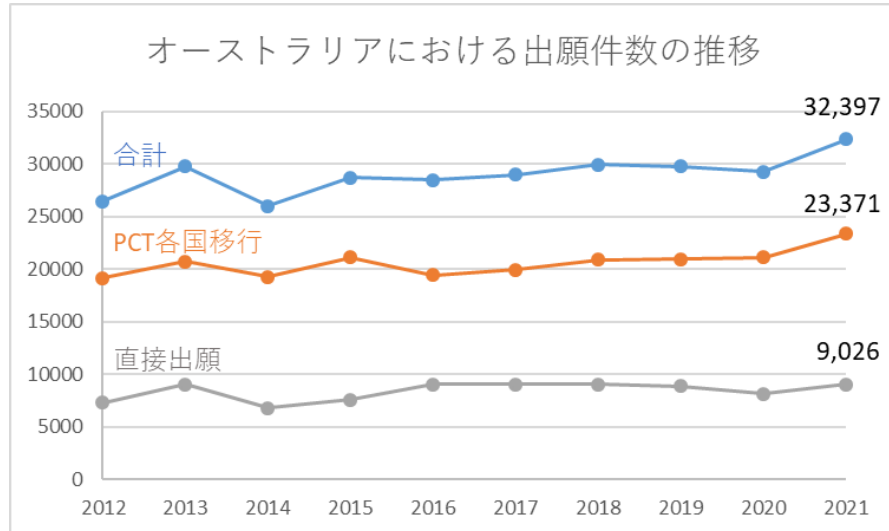
以上

オセアニア【1】

オーストラリア及びニュージーランドの特許出願動向

担当：小澤昌吾

1. オーストラリアにおける特許出願動向



オーストラリアの特許出願件数は、ここ数年横ばいの状況が続いておりましたが、2021年は32,397件と過去最大となりました。2021年はPCT各国移行の件数が増えたことに伴うものと考えられます。技術分野の内訳としては、医薬品とコンピュータ関連技術に関する出願件数が突出して増大（ともに+27%の増大）しております。（IP Australiaによる2022 Australian Intellectual Property Reportに基づき作成）

	Applications	Annual change 2020-21
Pharmaceuticals	3982	27%
Medical technology	3912	6%
Biotechnology	3120	9%
Organic fine chemistry	1840	1%
Computer technologies	1799	27%

2. ニュージーランドにおける特許出願動向

2021年の特許出願件数は、PCT各国移行が4,660件、直接出願が1,473件であり、合計6,133件でした。オーストラリアの5分の1程度であり、低水準の状況が続いております。2020年から2021年にかけて出願された特許出願の技術分野は、生活費需品が3,066件と約半数を占めておりました。（IPONZによるThe IPONZ Year in Review 2020/21に基づき作成）

	Applications
Human necessities	3066
Chemistry; Metallurgy	2009
Performing operations; Transporting	680
Physics	656
Fixed constructions	339

以上

2021年7月30日、オーストラリア連邦裁判所は、AIが発明者になりうることを支持する世界初の判決を下しました（Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879）。しかしながら、2022年4月13日、控訴審においてその判決が覆され、AIが発明者になりえないこととなりました（Commissioner of Patents v Thaler [2022] FCAFC 62）。

1. 背景

Thaler博士が発明したDABUSというAIシステムについて、英国Surrey大学のRyan Abbott博士率いるAI発明者プロジェクトなるチーム（代理人）は、発明者をDABUS、出願人をThaler博士とする特許出願：DABUS出願を世界各国に出願しました。オーストラリアの他、欧州、英国、米国、カナダ、日本、南アフリカなどに出願しました。

2. オーストラリアにおける判断

オーストラリア特許法には発明者の定義がないため、AIが発明者になりうるか否かが争点となっておりました。オーストラリア連邦裁判所における第一審では、AIが発明者になりうることを支持されていました。

その後、オーストラリア特許庁長官はオーストラリア連邦裁判所の判決に上訴し、連邦裁判所大法廷により第一審の判決が覆されました。これにより、オーストラリアにおける判断は、これまでAIが発明者となりうることを否定してきた各国の立場と同様となりました。

3. 各国の判断

欧州、英国、米国、カナダ及び日本においては、AIが発明者になりうることに對して否定的な判断が示されております。

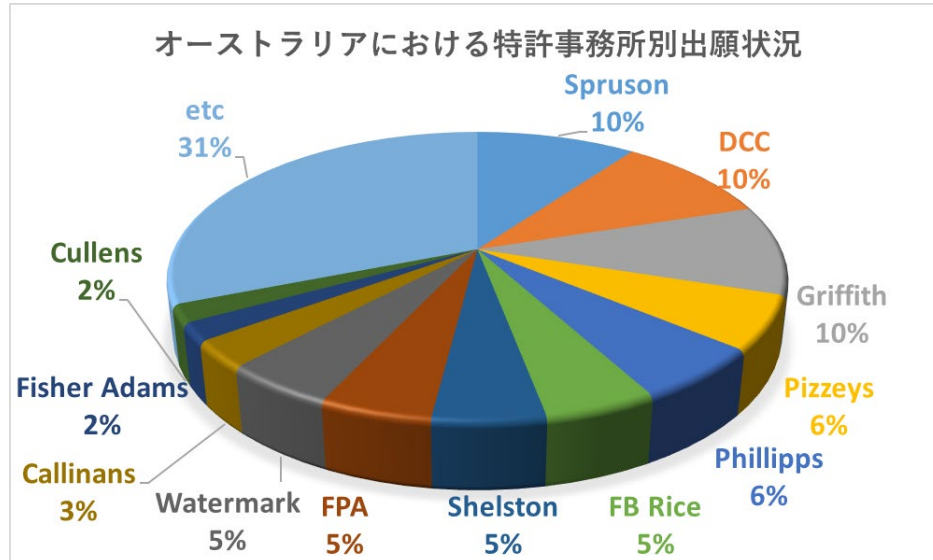
南アフリカにおいては、無審査登録制度が採用されているため、AIを発明者とするDABUS出願は、無審査により登録となりました。

以上

オーストラリアにおける事務所統合の動向

担当：小澤昌吾

1. 2014年における特許事務所別の特許出願状況



オーストラリアにおける2014年の特許事務所別特許出願状況は、全体の約70%を12の特許事務所が担っておりました。

2. 2022年現在における事務所の統合状況

2014	2022
Spruson	IPH
Griffith	
Pizeys	
Shelston	
Watermark	
Callinans	
Fisher Adams	
Cullens	
DCC	QIP
FPA	
Phillipps	Phillipps
FB Rice	FB Rice

2014年11月にIPHがオーストラリア証券取引所に上場しました。IPHは国際的な知的財産サービスグループです。その後、現在では、上記の12の事務所のうち8の事務所がIPHの傘下となっております。また、2の事務所がQIP傘下となっております。QIPは、様々な組織に対して認定、認証及び検証等を与える機関です。

このような大規模な事務所統合に伴い、小規模で新しい事務所も増えてきております。

※本記事は、豪州特許事務所R n B I Pから提供された情報に基づいております。今後の進展等についてご興味がありましたら、ご遠慮なく弊所までお問い合わせください。

以上

湾岸協力会議（GCC）の現在

担当：曾田裕子

（１）湾岸協力会議（GCC）特許出願受理の停止について

GCC は、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、バーレーン、オマーン、カタール、クウェートによって設立されました。

2021 年 1 月 5 日に開催された第 41 回湾岸協力会議諸国会議において、特許規則の一部を改正する法律を承認されたことを受け、GCC 特許庁は特許出願の受理を停止すると 2021 年 1 月 6 日に発表しました。

（２）その後に発行された GCC 特許規則について

前述の第 41 回湾岸協力会議諸国会議の結果、改正 GCC 特許規則が 2021 年 11 月に公表され、2022 年 2 月に施行されました。

改正された GCC 特許規則では、特許出願、審査、特許付与、及び年金の処理を再開すると提示されましたが、改正された GCC 特許規則で再開するとされた特許出願は、以下の限定的なものになります。

- ・ GCC 特許庁は GCC 加盟国から要請があった場合にのみ、特許出願の受理、審査、付与を行う。
- ・ 特許の付与には、要請した加盟国の承認が必要になる。
- ・ 付与された特許は、要請した加盟国においてのみ効力を有する。

すなわち、出願人は GCC 特許庁に直接出願するのではなく、加盟国のいずれかの国内特許庁を通じて GCC 特許を出願する必要があり、GCC 特許庁が加盟国の国内特許庁から独立して特許出願の受理及び特許の付与をしなくなります。

現在のところ、クウェートとバーレーンについては、2023 年 1 月 1 日より、GCC における新規出願受付、審査、特許付与などが再開されると発表されています。

（３）現在の GCC 各国の出願方法について

改正 GCC 特許規則が 2021 年 11 月に公表されましたが、クウェートとバーレーン以外の GCC 加盟国については GCC 特許庁における新規出願の受付再開の見込みは立っておりません。参考までに、以下に、GCC 各国で出願を行う場合に選択し得る、(GCC 以外の) 出願ルートを示します。

国	パリ条約	PCT	出願言語
サウジアラビア	○	○	アラビア語及び英語
アラブ首長国連邦	○	○	アラビア語及び英語
バーレーン	○	○	アラビア語及び英語
オマーン	○	○	アラビア語

カタール	○	○	アラビア語及び英語
クウェート	○	○	アラビア語

以上

アラブ首長国連邦の法改正および規則改正

【委任状等の要件緩和】

従来、アラブ首長国連邦（UAE）への特許出願には、委任状（以下、POA）が必要であり、POAは、UAE領事の認証を受けた後、UAE外務省の証明を受ける手続きが必要でした。この手続きは手間が掛かる上に高額な費用が必要であり苦勞された御経験がある方も多いかと思われます。

POAの認証要件が緩和され、公証人による認証で足りることになりました。

【クレーム数の制限】

クレーム数の上限が、特許出願が50項、実用新案が10項になりました。以前は、クレーム数に関する制限は一切ありませんでした。

【出願変更】

特許出願と実用新案出願の間で出願変更できるようになりました。

【許可後補正】

許可された発明の範囲内であれば、許可後補正が可能になりました。

イラクがPCTに加盟

イラクがPCTに加盟（2022年4月30日発効）しました。PCTルートでイラクでの特許取得が可能となりました。

WIPOの統計データによりますと、イラクにおける特許出願に関する完全なデータは無いようですが、2017～2020年の期間の年間出願件数は、600～750件程度の範囲内で安定しているようです。

サウジアラビア－欧州のPPH

サウジアラビア知財総局と欧州特許庁のPPHパイロットプログラム2022年7月1日から開始されました。PPHは、物理、土木工学、力学、および金属が対象です。なお、サウジアラビアは、日本、韓国、中国、米国とのPPHも実施されています。

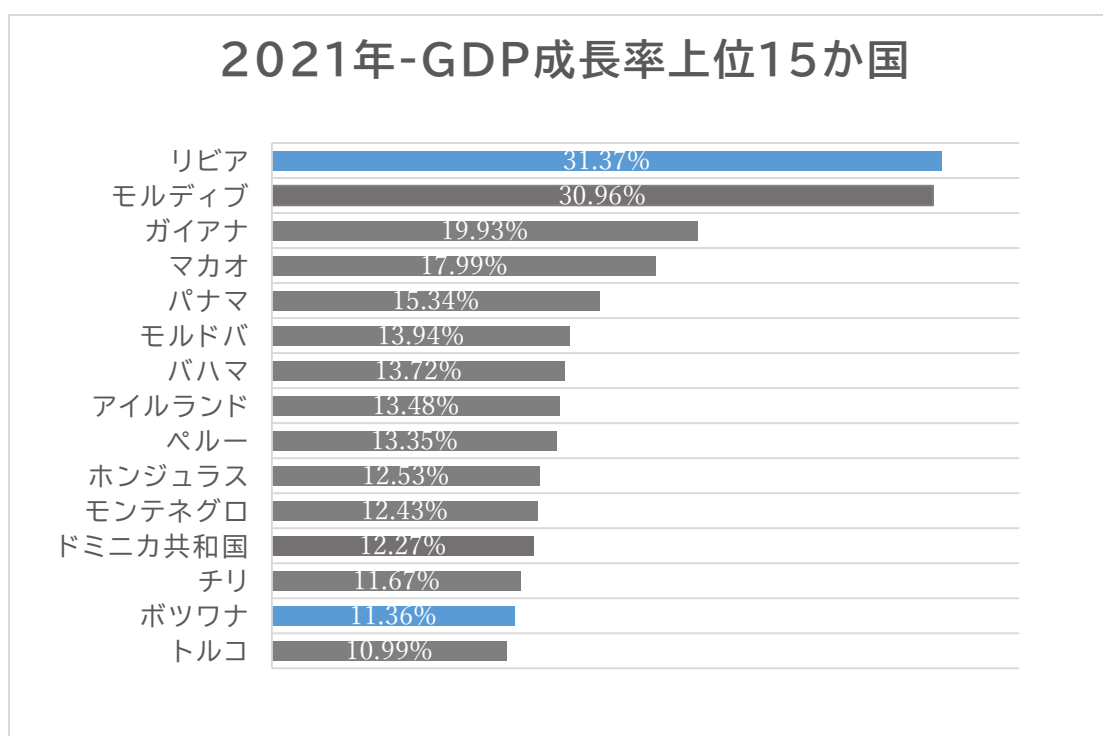
WIPOの統計データによりますと、サウジアラビアにおける近年の年間特許出願件数は、約4000～10000件の間で乱高下しているようですが、理由は定かではありません。

以上

近年のアフリカは、これから経済の急成長が見込まれることから「世界最後のフロンティア市場」と称されております。実際に、スタートアップ企業が多く生まれるなどの変化が起きており、アフリカは「支援対象」から「投資・貿易のパートナー」へと変わりつつあります。本稿では、アフリカ経済の現状と知的財産（特許）制度の活用現状を大局的に把握することを目的として幾つか統計データをご紹介します。

1. アフリカ諸国の経済成長と知的財産保護

以下は、IMF が提供するデータ（実質 GDP）に基づく、2021 年に世界で最も経済が成長した国の上位 15 カ国ですが、そのうち 2 カ国がアフリカの国となっており、ルワンダも 16 位に位置しています。（因みに、日本は 1.62% で 147 位。）



しかし、2021 年の GDP 成長率に関しては、純粋な経済成長の指標というよりは、コロナショックからの戻りの速さを反映していると考えた方がよさそうです。（特に、リビアの高い成長率については、資源大国でありながら、政情・経済が不安定であるため前年が悪すぎたことのようなようです。）その観点からは、2020 年までの数年間はエチオピア、コートジボワール、ギニア等、より多くの

アフリカの国がランキング上位に入っていたため、アフリカ諸国は一般的にコロナショックからの回復に時間がかかっているとみることができそうです。

2. アフリカにおける産業のトレンド

《デジタル・情報通信分野》

近年のアフリカのモバイル革命の成功は目覚ましく、2018年から2021年にかけてはモバイル FinTech（フィンテック）革命が起きました。アフリカは、モバイル決済ソリューションの分野では世界をリードしています。

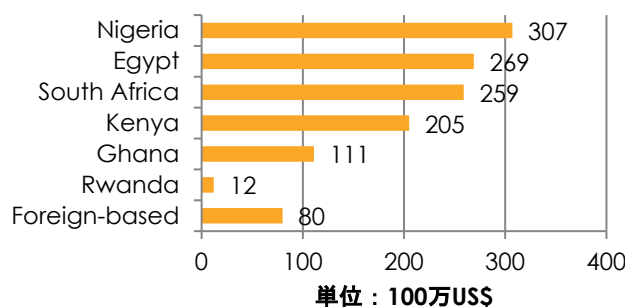
"2Africa ケーブル"と"Equiano ケーブル"（後者は Google による）の建設により、アフリカの23カ国とヨーロッパを結び、インターネットの速度が劇的に向上しました。

ブロードバンド分野では、2025年に向けて、サハラ以南のアフリカ（サブサハラアフリカ）における4Gの普及率は28%に倍増すると予想されており、ガーナや南アフリカなどの主要市場では5Gの試験運用が始まっています。

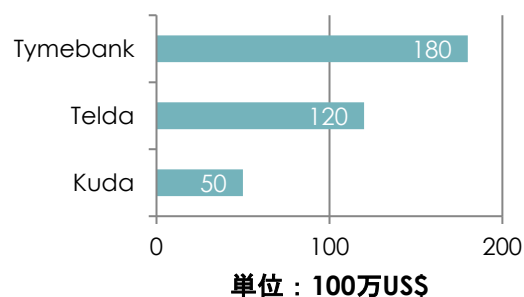
アフリカでの接続性の向上は、エジプト、ガーナ、ケニア、モーリシャス、モロッコ、ナイジェリア、ルワンダ、セيشェル、南アフリカなどの主要市場における、企業レベルのクラウドシステムや、農業、エネルギー、製造業などの既存産業のデジタル化における機会の増大を意味するものでもあります。

以下は、この分野における投資状況を示すグラフです。（南アの Adams & Adams 事務所のご厚意により提供されたデータに基づく。）

アフリカ新興企業のVC資金調達額
(2020年)



デジタルバンキングへの投資額



《製造業》

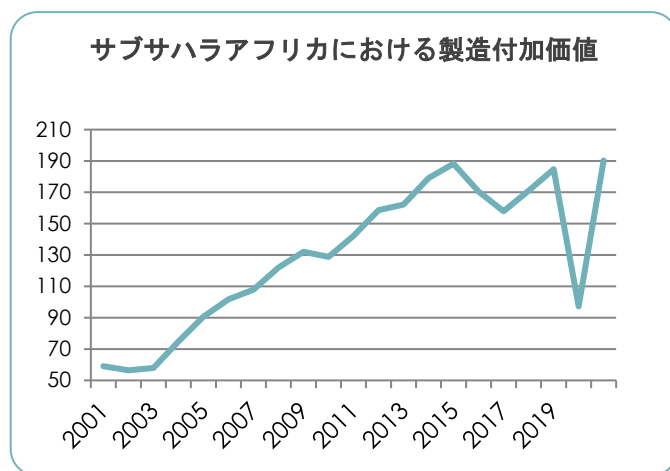
製造業も大きく成長すると予想されています。世界銀行は、アフリカの産業がグローバル・バリュー・チェーン（GVC）に深く組み込まれ、海外直接投資と生産性の伸びが劇的に高まると予測しています。この産業化の中核は、すでに確立された商品部門に付加価値をつける手段として、経済特区（SEZ）で発生すると思われ、最近の例では以下のようなものがあります：強力な農業部門を持つ人口の多い市場における農産物加工と日用消費財のバリューチェーン；繊維生産；リン酸塩の多い地域向けの肥料生産；レアアースやその他金属の製錬所・精製所；

新規石油・ガス生産者向けの精製設備拡張。

また、アフリカでは、より複雑なエレクトロニクス（携帯電話、OEM自動車、バッテリー等）の製造能力の確立に向けた動きも始まっています。

更には、Covid 19 の影響により、ファイザーなどの主要な製薬会社が今後 10 年間に施設を設立する予定で、現地の製造能力開発への投資も活発化しています。

以下に、サブサハラアフリカにおける製造付加価値の推移を示すグラフとアフリカの製造業における重要な数値を示します。（南アの Adams & Adams 事務所のご厚意により提供されたデータに基づく。）

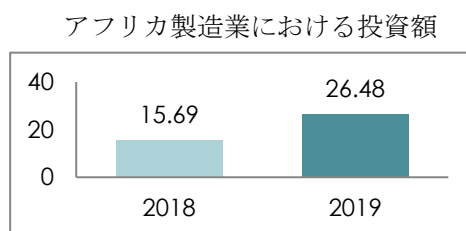


単位:10 億US\$

アフリカ製造業における重要な数値

170 2019 年に開始された新たなグリーンフィールド製造プロジェクトの数

6 千億 US\$ 2030 年におけるアフリカの製造業製品の推計値(AfCFTA が現在の目標を達成した場合)



単位:10 億US\$

《インフラ産業》

アフリカ連合 (AU) やアフリカ開発銀行 (AfDB) 等の組織は、今後 10 年間で地域のインフラ能力の拡大に年間 800 億米ドル以上の投資をする見通しです。

AU の PIDA-PAP (アフリカ・インフラ開発プログラム-先行動計画) インフラ開発プログラムは第 2 段階に入り、発電、道路・橋梁、鉄道、航空・海港において 100 以上のプロジェクトの完了を予定しています。中国の Belt & Road イニシアティブによる事業も進行中であり、イタリア、UAE、米国、トルコなどがアフリカの建設産業でシェアを獲得しようと努力しています。

以下は、アフリカにおけるインフラ事業に関する重要な数値です。（南アの Adams & Adams 事務所のご厚意により提供されたデータに基づく。）

2.3 兆 US\$

アフリカの今後 10 年間の総インフラ不足量

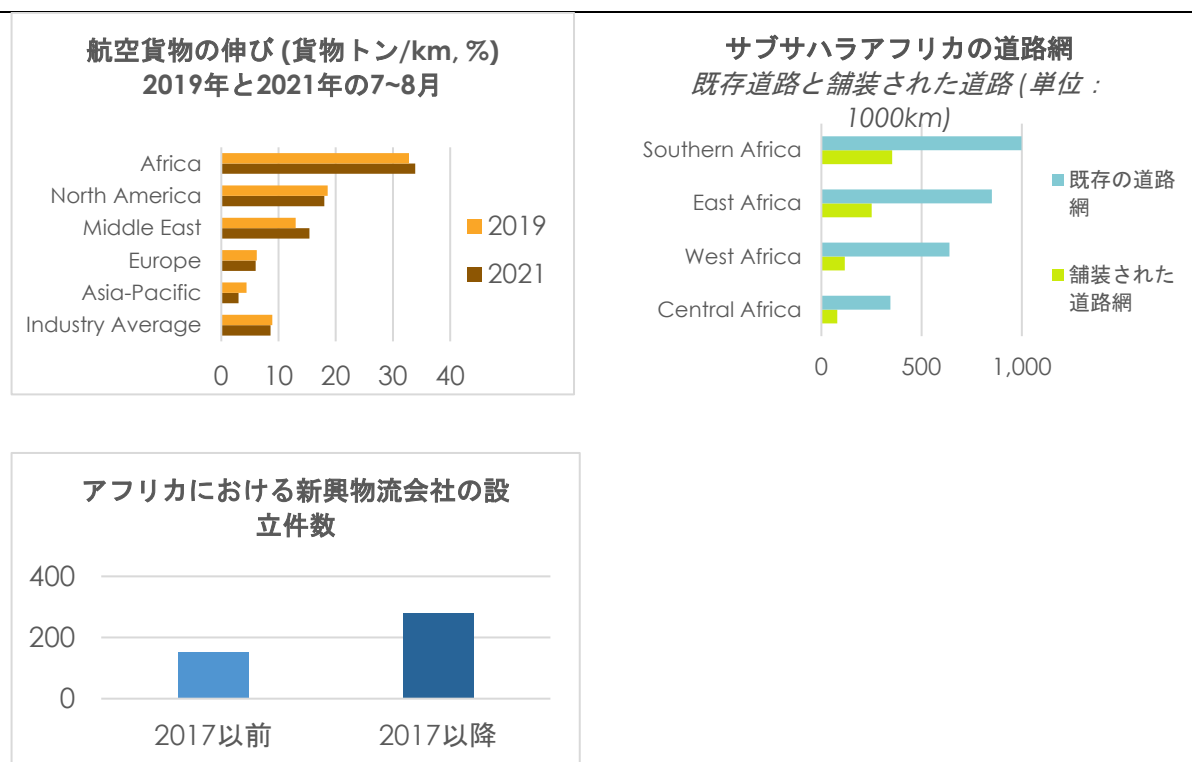
2 億 US\$

2021 年のインフラのための調達資金

商品が 1000km 移動するのにかかる時間

アフリカ：6 日

他の地域：48 時間



3. アフリカにおける特許出願国

現在のところ、アフリカにおいて出願対象となるのは、主に南アフリカ、アフリカ広域知的財産機関（ARIPO）及びアフリカ知的財産機関（OAPI）です。アフリカ広域知的財産機関（ARIPO）及びアフリカ知的財産機関（OAPI）は地域登録制度であり、以下のような特徴を有します。

《アフリカ知的財産機関（OAPI）》

専らフランス語圏諸国で採用されており、OAPI に所属しているのは次の国々です：ベニン、ブルキナファソ、カメルーン、中央アフリカ共和国、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、ガボン、ギニア、ギニアビサウ、コートジボワール、マリ、モーリタニア、ニジェール、セネガル、トーゴ、コモロ連合。

OAPI では、権利を取得すれば自動的に OAPI 全加盟国に効力が及びます。OAPI 加盟国では各国が独自の知的財産制度を持っていないため、国内での登録を得ることはできません。

《アフリカ広域知的財産機関（ARIPO）》

専ら英語圏諸国で利用されており、加盟国は次の 21 カ国です：ボツワナ、ガンビア、ガーナ、ケニア、レソト、リベリア、マラウイ、モザンビーク、ナミビア、ルワンダ、サントメ・プリンシペ、シエラレオネ、スーダン、スワジランド、ウガンダ、タンザニア連合共和国、ザンビア、ジンバブエ、ガンビア、セーシェ

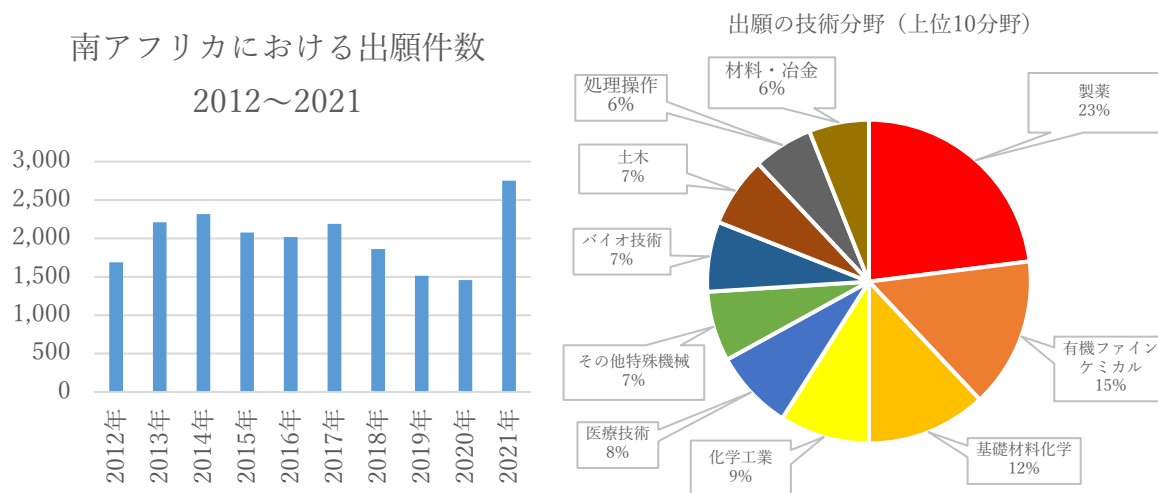
ル共和国、カーボベルデ。

ARIPO が OAPI と異なる点は、ARIPO は指定国制度をとっているところにあります。つまり、出願者は中央の事務局に出願書を提出した上で、保護を希望する国を指定する必要があります。指定された国の各知的財産当局は 12 か月以内に自国領土内での保護の拒否決定を下すことができます。また、各加盟国は、国内登録の選択肢も提供しています。

4. 南アフリカ、ARIPO、OAPI における特許出願の統計データ

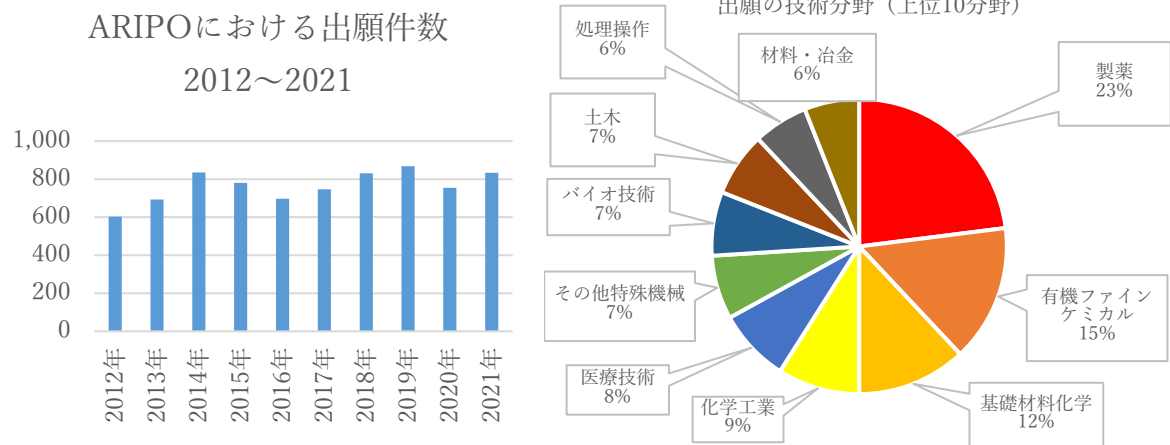
では、現状、南アフリカ、ARIPO、OAPI における特許出願制度はどの程度活用されているのでしょうか？以下、WIPO などが公表している統計データをご紹介します。

(1) 南アフリカ

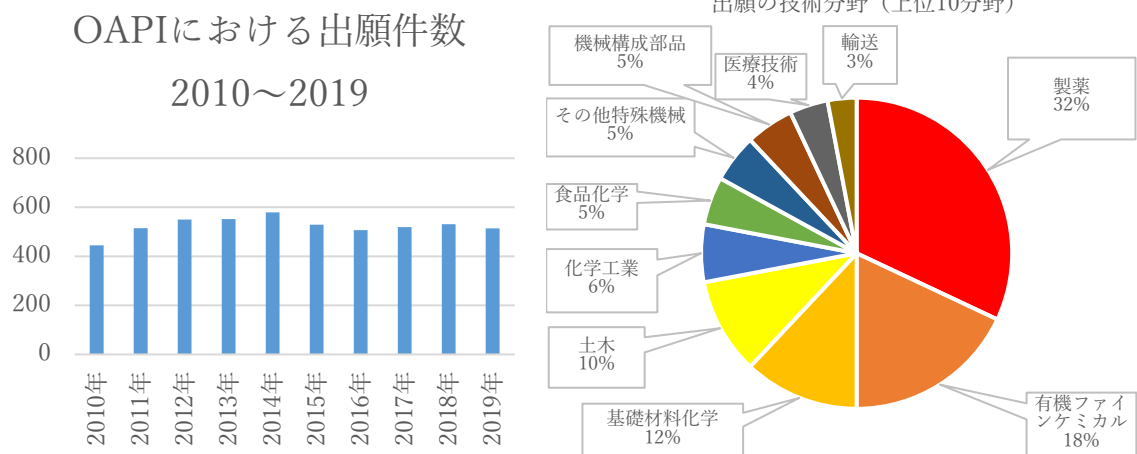


注：2021 年における急激な出願件数の伸びは、GlobalIPCo online system の存在によるものと考えられます。このシステムは、南ア特許庁と連携して、低価格で簡単に特許出願を行うことを可能にしたものであり、特に中国の出願人に大いに活用されているようです。

(2) ARIPO



(3) OAPI



5. 最後に

新たなビジネスチャンスを求めて注目度が高まる一方のアフリカですが、上記の通り、特許出願については、意外なほど出願件数は伸びていないというのが現状です。

これは、登録や訴訟に時間が掛かる、法制度が未整備、権利行使や権利保護の運用が不透明であるといった懸念を反映しているものと考えられます。

しかし、アフリカ諸国自体も知財財産制度の整備が進まないと、先進国の企業の直接投資を阻む原因の一つになってしまうため、国際協力の下、利便性の高い制度の整備が進んでいます。日本国特許庁も知財の側面からアフリカへの積極的な協力を進めることを表明したところです。

アフリカにおける知財は未だ黎明期にあると言えそうですが、今後、その経済成長と共に急激な発展を見せる可能性もあり、今後も注視していく必要があります。

以上

1. 優先権の回復制度を利用したPCT出願のご紹介

2022年11月15日現在、新型コロナウイルス感染症の国内における新たな感染者は1日あたり10万人を上回り（出典：厚生労働省）、既に感染の第8波が到来したと言われております。

このような、新型コロナウイルス感染症を理由とする回復請求を含めて、優先権主張の基礎となる出願の日から12月（以下「優先期間」）を徒過した場合であっても、優先期間内に国際出願を提出できなかったことの理由が、各官庁が採用する「故意ではない」基準、又は、「故意」よりも厳格な「相当な注意」基準を満たす場合には、受理官庁は出願人の請求により『優先権の回復』を認める制度があります。この手続きについて、ご紹介します。

1.1 日本国特許庁が受理官庁である場合の優先権回復請求の要件

受理官庁（日本国特許庁）は、以下の要件を満たしている請求について、日本国特許庁が適用する「相当な注意」基準を満たしているか否かの判断を行います。

- (1) 国際出願の国際出願日が優先期間満了の日の後であるが、当該満了の日から2月以内であること（PCT規則26の2.3(a））。
- (2) 先の出願に関する優先権主張が国際出願においてされている、又はPCT規則26の2.3(e)に規定される期間内に追加されていること。
- (3) 優先権の回復請求及び優先期間内に国際出願がされなかった理由のいずれもが、PCT規則26の2.3(e)に規定される期間内に提出されていること。
- (4) 当該理由を裏付ける証拠を提出すること。

優先権回復手続の流れとしましては、PCT規則26の2.3(e)に規定される期間内に、願書、又は回復請求書の提出を行います。優先期間内に国際出願がされなかった理由をご記入ください。この回復請求書に基づき、受理官庁によって「相当な注意」基準を満たすかが判断されます。

その後、「相当な注意」基準を満たしていると判断された場合は、その旨の通知が送付されます。「相当な注意」基準を満たしていないと判断された場合は、その理由が通知されるとともに、出願人は指定された期間内（2月以内）に意見書を提出する機会が与えられます。

1.2 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続における法定期間の救済

手続すべき期間が法律又は政省令で定められている手続について、新型コロナウイルス感染症の影響により、所定期間内にできなくなった方は、救済手続期間内に限り手続をすることができます。

なお、これらの救済措置に関しましては、以下もご参照ください（2020年度版 年始資料でもご紹介した内容です）。

・新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続における「その責めに帰することができない理由」及び「正当な理由」による救済について

<特許庁HP：https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/covid19_tetsuzuki_kyusai.html>

・〔よくある質問（Q&A）〕新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応等について（PCT国際出願）

<特許庁HP：<https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tetuzuki/covid19-pct-faq.html>>

ご参考まで、弊所で2020年以降に対応した優先権の回復制度を利用したPCT出願は、全件、優先権の回復が認められています。

また、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続救済につきましても、現在も柔軟な対応が行われております。

何かしらの事情から、優先期間を期限徒過してしまった場合であっても、救済される場合がございますので、諦めず、何なりとご相談下さい。

2. 日本国特許庁によるPCT国際調査・予備審査の管轄拡大について（サウジアラビア知的財産総局の追加）

近年、日本企業による新興国等への研究開発拠点の海外展開が拡大し、現地での知的財産活動が活発になっております。そのため、現地の研究開発拠点で生まれた発明については、現地特許庁を通じて権利化するニーズが高まっており、これらの発明が適切に保護される環境が求められております。

このような背景を受け、特許庁では、新興国等を受理官庁として出願されたPCT国際出願やそれらの国の国民又は居住者によって国際事務局に出願されたPCT国際出願について、出願人の希望があれば日本の特許庁が国際調査報告・国際予備審査報告を作成・提供できるよう、国際協議によりその対象国（管轄国）の拡大を検討し、企業のグローバルな事業活動の支援を図っています。

最近の状況と致しましては、2022年6月1日より、サウジアラビア知的財産総局が、日本国特許庁が国際調査報告・国際予備審査報告を作成・提供できる管轄国として追加されております。

これにより、現地日系企業を含む現地出願人は、国際調査機関・国際予備審査機関として日本国特許庁を選択することで、日本による質の高い先行技術調査結果を受けることができます。

以下、現時点における、日本国特許庁によるPCT国際出願の国際調査・国際予備審査の管轄国についてまとめます。

【日本国特許庁の管轄国（2022年6月更新）】

日本、韓国、フィリピン、タイ、ベトナム、シンガポール、マレーシア、インドネシア、米国、ブルネイ、ラオス、カンボジア、インド、サウジアラビア

【日本国特許庁が国際調査・国際予備審査を行う国際出願の言語】

(出典：JPO)

受理官庁	各受理官庁が受理する 国際出願の言語	日本国特許庁が国際調査報告・国際予備審査報告を作成する際に利用を認める言語
国際事務局	あらゆる言語	日本語又は英語
日本国特許庁	日本語又は英語	日本語又は英語
韓国特許庁	日本語、韓国語、英語	日本語
フィリピン知的財産庁	英語、フィリピン語	英語
タイ王国商務省知的財産局	英語、タイ語 ^{*2}	英語
ベトナム国家知的財産庁	英語	英語
シンガポール知的財産庁	英語、中国語	英語
マレーシア知的財産公社	英語	英語
インドネシア知的財産権総局	英語	英語
米国特許商標庁	英語	英語
ブルネイ知的財産庁	英語	英語
ラオス人民民主共和国	※	※
カンボジア工業科学イノベーション省産業財産部	英語、クメール語	英語
インド特許庁	英語、ヒンディー語	英語
サウジアラビア知的財産総局	英語、アラビア語	英語

※ラオス知的財産局はPCT国際出願の受理官庁としての機能を有していないため、日本国特許庁が作成する国際調査報告・国際予備審査報告の対象は、国際事務局が受理したラオス人民民主共和国の国民又は居住者からのPCT国際出願になります。

PCT出願では「受理官庁」と「指定官庁」を個別に選択できます。本件は、日本国以外の受理官庁としてPCT出願する場合に、質の高い先行技術調査結果を得ること等を目的として、国際調査機関として日本国特許庁を指定（指定官庁として選択）するものです。上記表に示す通り、例えば、インドネシアで出願されたPCT出願（言語：英語）を受理官庁インドネシアとし、国際調査機関として日本国特許庁を指定した場合、日本国特許庁における国際調査の結果を英語の報告書として入手することができます。

以上

2022年国際出願関係手数料の改定前後の出願件数

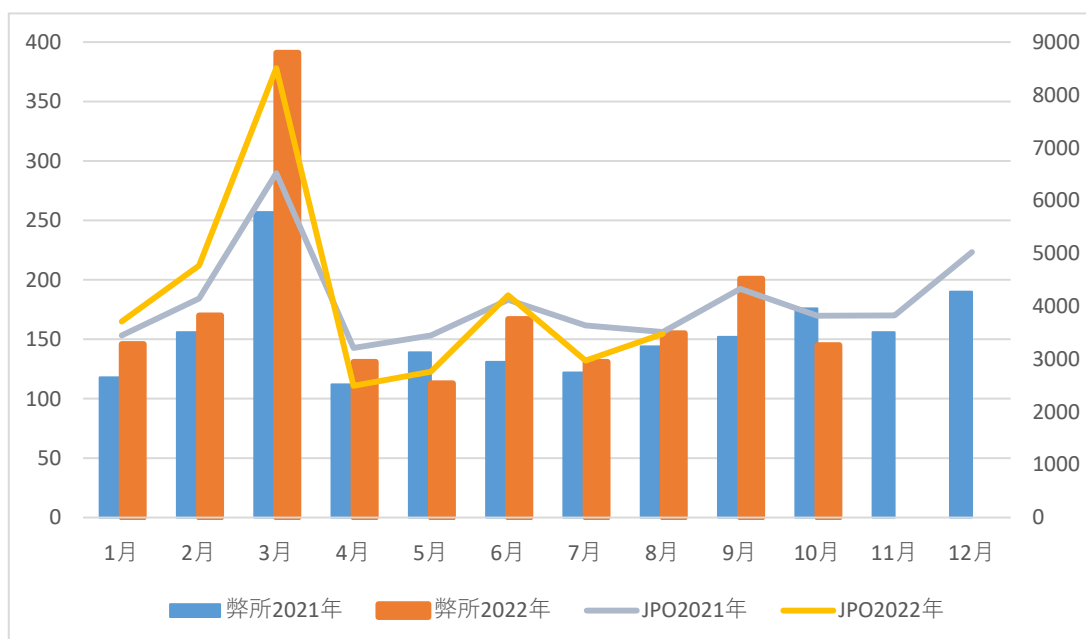
担当：家入美絵

2022年4月1日付けで、PCT出願に必要な手数料のうち、送付手数料及び調査手数料が大幅に値上げされ、特に調査手数料は2倍以上の金額になりました。国際調査機関（ISA）を日本国特許庁（JPO）とするPCT出願（ISA/JP）について、超過枚数、調査の追加、及び予備審査関係の手数料を除きますと、合計して8万円、約40%の値上げとなりました。

下記のグラフは、弊所における2021年度および2022年10月までのISA/JPの出願件数（左軸；最大値400）を棒グラフに表したものに、JPOを受理官庁とする2021年度および2022年9月までの出願件数（※）（右軸：最大値9000）（出典：JPO「特許出願等統計速報」）を折れ線グラフに表したものを重ねたものです。（※）ISA/EP、ISA/SG、ISA/INの出願が含まれます。）

弊所における2022年3月の当該出願件数は400件近くに到達し、これは一月の弊所史上最高件数となりました。当月中の優先権主張を伴う出願の1/4は、2022年4月以降を優先権主張期限とするもので、法定期限を前倒しての出願となり、期末であったことのみならず庁費用の値上げが出願件数の増加に影響したものであると思われます。なお、値上げ後の4月以降の件数も前年並み又はそれ以上で推移しており、PCT出願への積極姿勢が継続しているようです。

手数料額は、WIPO事務局長と各官庁の協議により行われる毎年1月1日の改定に加え、日本円—外貨間の為替レートの変動により改定されます。



以上

外国代理人情報

2022.12現在

国名	ドイツ	ドイツ	ドイツ	ドイツ	ドイツ	ドイツ	ドイツ
事務所名	Vossius	Grünecker	Müller-Boré	Eisenfuhr Speiser	Schoppe, Zimmermann Stöckeler, Zinkler Schenk	Hoffmann Eitle	ter Meer Steinmeister
設立年	1961	1924	1900	1966	1985	1892	1973
所在地	ミюнヘン他(DE) ハッセル(CH)	ミюнヘン他(DE) パリ(FR)	ミюнヘン	フランクフルト他	ミюнヘン	ミюнヘン他(DE), ロンドン(GB) マドリード他(ES), ミラノ(IT) アムステルダム(NL)	ミюнヘン
資格別人員数	弁護士	23	40	3	15	0	14
	弁理士	60	90	37	49	20	114
	技術者	24	30	1	回答無	0	27
	事務	124	340	61	100	60	45
	その他	0	回答無	7	回答無	20	158
業務別人員数	特許	203	130	93	54	80	305
	意匠	8	15	7	10	80	回答無
	商標	20	35	7	10	80	18
	その他	0	回答無	回答無	回答無	0	16
技術別人員数	化学系	38	22	27	12	0	105
	機械系	58	49	24	16	80	77
	電気系	56	49	24	21	80	42
	その他	52	回答無	10	回答無	80	81
日本人スタッフ数	4	3	8	0	2	7	0
日本語対応	○	○	○	×	×	○	回答無
特許出願件数 (直近3年)	国内	600	3,400	6,996	3,500	2,000	2,624
	外国	12,500	1,200	448	13,600	2,000	17,735
実案出願件数 (直近3年)	国内	100	100	139	300	50	114
	外国	0	60	3	40	0	40
意匠出願件数 (直近3年)	国内	200	600	104	30	10	20
	外国	950	170	12	1,000	70	439
他出願件数 (直近3年)	国内	450	650	224	850	50	回答無
	外国	3,000	750	78	9,200	150	3,126
訴訟件数 (直近3年)	特許	650	400	157	600	10	90
	実案	50	回答無	17	回答無	0	30
	意匠	100	100	7	300	0	20
	商標	400	300	23	300	0	90

※ 上記情報は非公開データを含みますので社内使用に留めていただけますようお願い申し上げます。志賀国際特許事務所

複製・再配布禁止

外国代理人情報

2022.12現在

国名	ドイツ	ドイツ	ドイツ	ドイツ	オランダ	オランダ	フランス	フランス	イギリス	イギリス
事務所名	Wagner & Geyer	Viering, Jentschura	Strehl Schübel-Hopf	TBK	VO	EP&C	NONY	Plasseraud	Marks and Clerk	HGF
設立年	1972	1976	1970	1972	1916	1939	1962	1906	1887	2014
所在地	ミンハン	ミンハン他	ミンハン	ミンハン	ハーグ 他(NL) ミンハン(DE) ルーヴン(BE)	アムステルダム他(NL) トゥルンハウト(BE)	パリ他(FR)	パリ他(FR) ミンハン(DE) アリカンテ(ES)	ロンドン他(GB) ルクセンブルグ	リスボン 他(GB), アムステルダム他(NL) ハーグ 他(CH), ダブリン他(IE) ミンハン他(Germany), レンヌ(FR) ザルツブルグ(AT)
資格別人員数	弁護士	2	12	0	2	2	0	50	11	10
	弁理士	9	41	7	31	58	40	32	115	154
	技術者	4	14	0	4	3	回答無	15	40	23
	事務	12	65	15	7	92	50	35	120	182
	その他	2	10	0	56	25	回答無	3	50	回答無
業務別人員数	特実	30	104	22	31	139	90	2	200	91
	意匠	2	14	4	6	回答無	6	2	70	回答無
	商標	3	18	4	6	16	回答無	4	100	25
	その他	2	16	0	57	25	回答無	32	100	回答無
技術別人員数	化学系	0	16	7	5	54	8	14	50	17
	機械系	35	30	12	11	49	20	13	50	21
	電気系	35	43	12	11	回答無	8	5	50	44
	その他	2	0	0	12	77	回答無	6	50	31
日本人スタッフ数	1	3	0	6	0	回答無	0	5	1	1
日本語対応	○	○	×	○	×	×	×	○	○	×
特許出願件数	国内	422	7,000	1,200	4,094	12,000	回答無	800	回答無	11,171
(直近3年)	外国	1,626	5,000	200	160	9,000	回答無	回答無	回答無	5,497
実案出願件数	国内	0	170	100	48	22	回答無	回答無	回答無	0
(直近3年)	外国	0	5	20	9	4	回答無	回答無	回答無	22
意匠出願件数	国内	4	320	150	163	66	回答無	回答無	回答無	3,325
(直近3年)	外国	51	150	50	21	77	回答無	回答無	回答無	295
他出願件数	国内	31	440	0	281	651	回答無	回答無	回答無	4,574
(直近3年)	外国	26	510	0	39	614	回答無	回答無	回答無	1,400
訴訟件数	特許	5	121	20	13	133	40	5	回答無	147
(直近3年)	実案	回答無	9	5	2	2	回答無	0	回答無	0
	意匠	2	8	5	0	3	回答無	1	回答無	21
	商標	2	196	20	4	6	回答無	5	回答無	2895

※ 上記情報は非公開データを含みますので社内使用に留めていただけますようお願い申し上げます。志賀国際特許事務所

複製・再配布禁止

外国代理人情報

2022.12現在

国名		中国	中国	中国	中国	中国	中国	中国	中国	中国	中国
事務所名		China Patent Agent (HK)	China Science	DEQI	China Sinda	Unitalen	CN-KnowHow	Shangcheng	NTD	TDIP	Dragon
設立年		1984	1995	2001	1995	1994	1984	2008	1987	2004	1998
所在地		香港	北京	北京	北京他(CN) ワシントンD.C.(US) 東京(JP), シンガポール ミュンヘン (DE)	北京	北京他	北京	北京	北京他	北京
資格別人員数	弁護士	85	12	13	12	82	12	7	69	3	13
	弁理士	230	127	72	77	285	256	45	189	78	72
	技術者	25	37	回答無	27	100	118	10	33	163	70
	事務	190	94	37	70	80	121	36	57	28	11
	その他	回答無	20	回答無	10	回答無	回答無	12	152	6	115
業務別人員数	特実	445	164	72	103	255	374	90	238	219	138
	意匠	10	7	7	3	30	5	4	18	21	4
	商標	45	10	7	35	88	7	4	95	1	12
	その他	回答無	6	回答無	回答無	回答無	回答無	5	155	3	18
技術別人員数	化学系	73	38	9	21	78	94	25	35	11	21
	機械系	76	57	21	45	87	111	11	30	94	23
	電気系	81	69	49	37	120	169	15	58	114	94
	その他	25	8	回答無	回答無	回答無	回答無	4	315	25	4
日本人スタッフ数		30	62	11	2	80	0	1	1	11	5
日本語対応		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
特許出願件数 (直近3年)	国内	30,000	回答無	6,976	4,311	31,361	18,000	377	3,484	23,009	16,482
	外国	3,000	回答無	2,149	14,733	8,950	6,600	6,397	28,079	7,985	7,798
実案出願件数 (直近3年)	国内	800	回答無	754	330	3901	5800	193	874	2556	3120
	外国	回答無	回答無	145	712	1780	25	103	1298	5	515
意匠出願件数 (直近3年)	国内	2,000	回答無	445	330	5,070	2,800	67	182	541	1,157
	外国	10	回答無	156	1,635	340	360	789	2,493	30	973
他出願件数 (直近3年)	国内	回答無	回答無	1,190	6,478	47,947	回答無	回答無	2,428	1,072	25
	外国	回答無	回答無	60	4,074	43,399	回答無	回答無	24,288	26	回答無
訴訟件数 (直近3年)	特許	300	回答無	2	18	48	7	14	99	22	44
	実案	10	回答無	1	2	12	9	回答無	33	5	6
	意匠	10	回答無	回答無	4	18	12	回答無	32	1	16
	商標	300	回答無	回答無	213	87	25	回答無	1037	0	88

※ 上記情報は非公開データを含みますので社内使用に留めていただけますようお願い申し上げます。志賀国際特許事務所

複製・再配布禁止

外国代理人情報

2022.12現在

国名		韓国	韓国	韓国	韓国	韓国	韓国	韓国	韓国	韓国	韓国	韓国	
事務所名		Bae, Kim & Lee	Y.P.Lee. Mock	MEGA	FIRSTLAW	KBK	KIM & CHANG	HANYANG	C&S	MUHANN	Moon & Moon	NAM & NAM	KOREANA
設立年		1988	1985	2011	1988	1981	1973	1985	1969	2002	1981	1952	52
所在地		ソウル	ソウル	ソウル	ソウル	ソウル	ソウル	ソウル	ソウル	ソウル	ソウル	ソウル	ソウル
資格別人員数	弁護士	38	5	1	1	0	104	6	3	0	2	3	3
	弁理士	68	217	5	58	42	267	25	54	67	8	41	50
	技術者	39	19	8	71	14	341	53	31	40	12	8	41
	事務	67	146	8	56	39	239	22	50	75	8	41	34
	その他	0	52	3	0	0	0	5	13	13	2	88	35
業務別人員数	特実	94	320	15	166	43	233	62	83	145	6	75	147
	意匠	2	8	3	6	5	回答無	5	7	10	2	8	5
	商標	11	50	4	13	8	108	17	5	20	2	9	9
	その他	105	61	3	1	39	239	27	53	20	2	21	2
技術別人員数	化学系	34	64	10	74	4	66	13	16	30	3	17	68
	機械系	25	61	4	39	10	54	15	25	30	3	21	37
	電気系	37	108	3	53	28	61	34	30	47	4	30	42
	その他	116	17	8	20	14	52	49	14	0	2	16	16
日本人スタッフ数		1	5	1	1	1	314	10	1	1	5	8	4
日本語対応		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
特許出願件数 (直近3年)	国内	9,225	17,887	300	9,947	5,334	29,126	6,139	5,535	7,600	150	3,190	10,329
	外国	9,204	24,675	1,200	2,469	7,732	1,714	1,827	7,381	3,250	1,000	8,175	71
実案出願件数 (直近3年)	国内	17	45	50	46	13	74	28	34	49	10	4	18
	外国	98	94	100	2	0	0	11	259	18	5	50	3
意匠出願件数 (直近3年)	国内	574	2,521	100	648	1,404	3,559	1,118	112	1,500	50	1,891	429
	外国	115	1,132	100	189	2,528	281	1,996	10	300	60	2,857	4
他出願件数 (直近3年)	国内	1,743	6,099	300	2,374	3,169	13,063	3,988	1,581	4,000	210	回答無	579
	外国	744	5,318	200	2,416	4,141	15,310	696	694	1,800	150	回答無	168
訴訟件数 (直近3年)	特許	147	32	10	26	回答無	306	3	26	28	2	28	19
	実案	0	2	2	0	回答無	7	0	回答無	0	0	12	0
	意匠	6	3	2	0	回答無	12	1	3	5	1	11	0
	商標	40	9	5	6	回答無	174	78	回答無	26	3	23	0

※ 上記情報は非公開データを含みますので社内使用に留めていただけますようお願い申し上げます。志賀国際特許事務所

複製・再配布禁止

外国代理人情報

2022.12現在

国名		インド	インド	インド	インド	インド	インド
事務所名		Remfry & Sagar	LEX ORBIS	Khurana & Khurana	Subramaniam	KAN AND KRISHME	Lakshmikumaran & Sridharan
設立年		1827	1997	2007	1998	1989	1985
所在地		ケルナラ他	デリー他	ケララ-ノイダ	ニューデリー他	ニューデリー	ニューデリー他
資格別人員数	弁護士	72	41	15	5	19	315
	弁理士	68	60	50	22	25	45
	技術者	10	41	120	回答無	25	87
	事務	120	79	40	8	39	90
	その他	20	41	10	30	10	回答無
業務別人員数	特実	140	101	100	21	25	72
	意匠	15	4	5	21	18	3
	商標	95	16	30	6	11	5
	その他	5	21	100	回答無	回答無	回答無
技術別人員数	化学系	30	19	20	回答無	12	17
	機械系	85	19	40	回答無	7	14
	電気系	回答無	41	40	回答無	11	15
	その他	25	21	25	回答無	2	回答無
日本人スタッフ数		0	0	0	0	2	0
日本語対応		×	×	×	×	○	×
特許出願件数 (直近3年)	国内	5,000	5,680	7,500	100	3,320	9,115
	外国	90	1,286	1,500	950	80	738
実案出願件数 (直近3年)	国内	回答無	0	3000	回答無	回答無	回答無
	外国	回答無	5	800	回答無	回答無	回答無
意匠出願件数 (直近3年)	国内	450	570	5,000	10	168	546
	外国	10	83	1,000	300	回答無	0
他出願件数 (直近3年)	国内	1,800	2,586	5,000	回答無	112	406
	外国	650	368	4,000	回答無	100	129
訴訟件数 (直近3年)	特許	50	65	100	15	15	70
	実案	0	0	100	回答無	回答無	回答無
	意匠	15	16	50	2	回答無	10
	商標	60	78	2000	6	8	10

※ 上記情報は非公開データを含みますので社内使用に留めていただけますようお願い申し上げます。志賀国際特許事務所

複製・再配布禁止

外国代理人情報

2022.12現在

国名		シンガポール	シンガポール	シンガポール	シンガポール
事務所名		Marks & Clerk Singapore	Viering, Jentschura	Donaldson & Burkinshaw	Spruson & Ferguson (Asia)
設立年		1995	1997	1874	1997
所在地		シンガポール	シンガポール	シンガポール	シンガポール ジャカルタ(ID), ハンコク(TH) クアラルンプール(MY)
資格別人員数	弁護士	5	2	23	1
	弁理士	20	13	10	64
	技術者	7	9	9	59
	事務	30	22	39	133
	その他	9	回答無	10	32
業務別人員数	特実	24	24	23	64
	意匠	24	6	16	5
	商標	6	4	21	5
	その他	9	回答無	回答無	回答無
技術別人員数	化学系	15	7	19	22
	機械系	15	2	18	10
	電気系	14	8	18	9
	その他	回答無	2	回答無	23
日本人スタッフ数		0	3	1	2
日本語対応		○	○	×	×
特許出願件数 (直近3年)	国内	3,999	2,900	2,210	16,714
	外国	2,308	2,800	570	5,342
実案出願件数 (直近3年)	国内	回答無	0	回答無	4
	外国	6	110	回答無	14
意匠出願件数 (直近3年)	国内	443	140	150	1,043
	外国	26	650	10	363
他出願件数 (直近3年)	国内	563	410	1,330	1,377
	外国	203	300	910	581
訴訟件数 (直近3年)	特許	4	0	回答無	回答無
	実案	回答無	0	回答無	回答無
	意匠	0	0	回答無	回答無
	商標	0	0	回答無	回答無

※ 上記情報は非公開データを含みますので社内使用に留めていただけますようお願い申し上げます。志賀国際特許事務所

複製・再配布禁止

外国代理人情報

2022.12現在

国名		タイ	タイ	タイ	マレーシア	マレーシア	マレーシア
事務所名		SATYAPON	Domnern Somgiat & Boonma	Tilleke and Gibbins	Marks & Clerk(M) Sdn Bhd	Henry Goh	SKRINE
設立年		1995	1947	1890	2009	1977	1963
所在地		バンコク	バンコク	バンコク(TH)、ホーチミン他(VN)、シヤカルタ(ID)、ヤンゴン(MM)、クイーンチャン(LA)、フノンペン(KH)	クアラルンプール	クアラルンプール	クアラルンプール
資格別人員数	弁護士	21	5	37	1	2	114
	弁理士	7	10	11	7	12	18
	技術者	10	9	27	2	10	0
	事務	15	81	111	9	47	172
	その他	4	0	9	4	9	回答無
業務別人員数	特実	10	44	49	14	21	12
	意匠	4	4	回答無	回答無	21	8
	商標	16	51	74	9	21	20
	その他	4	13	45	4	21	回答無
技術別人員数	化学系	4	4	10	回答無	2	0
	機械系	4	3	1	回答無	2	0
	電気系	4	2	7	4	5	0
	その他	2	0	9	4	1	0
日本人スタッフ数		0	0	3	0	0	0
日本語対応		×	×	×	×	×	×
特許出願件数 (直近3年)	国内	892	5,161	35	100	24	回答無
	外国	10	65	6,248	577	2,804	回答無
実案出願件数 (直近3年)	国内	24	38	20	8	6	回答無
	外国	2	1	81	6	26	回答無
意匠出願件数 (直近3年)	国内	263	851	32	8	23	回答無
	外国	3	41	1,180	92	542	回答無
他出願件数 (直近3年)	国内	2,642	4,005	0	45	回答無	回答無
	外国	837	1,826	3	229	回答無	回答無
訴訟件数 (直近3年)	特許	3	1	4	回答無	6	8
	実案	0	0	3	回答無	0	0
	意匠	3	2	0	回答無	1	6
	商標	36	40	86	回答無	7	10

※ 上記情報は非公開データを含みますので社内使用に留めていただけますようお願い申し上げます。志賀国際特許事務所

複製・再配布禁止

諸外国の情報提供制度

2023 年 1 月

弁理士法人志賀国際特許事務所

志賀事務所での情報提供(Third Party Observations)取り扱い件数は年々増加しています。経験豊富な担当者が多いので、競合他社の気になるご出願がありましたら是非お問い合わせください。主要国の要件等は下記の通りです。

	時期的要件	意見書	匿名提出 (※1)	庁費用 (※2)	文献翻訳
米国	公開後 6 ヶ月又は実 体審査 1stOA 発行の いずれか遅い日以 前、かつ許可通知発 行前	必要	不可	有料 (※2)	必要 (英語)
欧州	公開後から審査終了 まで	任意	可	無料	任意
中国	公開後から特許付与 公告日まで	任意	可	無料	任意
韓国	特許権の設定登録日 前まで	必要	可 (※3)	無料	必要 (韓国語)
台湾	特許査定前 (未公開でも可)	必要	可 (※4)	無料	推奨 (英語／中国語)
ブラジル	審査終了まで	必要	不可	無料	必要
メキシコ	公開～2 カ月まで	任意	可	無料	必要
P C T	国際公開後、優先日 から 28 ヶ月まで	任意	可	無料	必要 (国際公開言語)
日本	公開後いつでも可 (登録後も可)	必要	可	無料	任意

(※1) 提出者名を「匿名」／"anonymous"と記名、又は、無記名での提出。

(※2) USPTO に提出する情報 10 件毎に 180\$(37CFR1.290(f)、37CFR 1.17(o))。但し、1 回目で情報 3 件以内の場合には無料(37CFR1.290(g))

(※3) 韓国 2020 年特許法施行令改正により、匿名(無記名)で情報提供が可能。

(※4) 台湾 2020 年専利法施行細則改正 39 条により、匿名(無記名)で情報提供が可能。

複製・再配布禁止

外国特許トピックス

2021年12月
特許業務法人志賀国際特許事務所
(外国事務部 加藤基志)

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
外国特許出願に関し、最近のトピックス等をお知らせいたします。

日本ーインド間の PPH に関する続報

2019 年 12 月 5 日より開始された日本ーインド間の PPH 試行について、2021 年 12 月 20 日より第 3 期の申請受付が開始されました。第 3 期も第 1、2 期と同様にガイドラインに従って実施されます。インド特許庁への PPH 申請においてガイドラインに指定された条件を満たさず却下されたケースが多々ありましたので、今回は PPH 申請が却下された状況と申請時の注意点を紹介します。

1. PPH 申請が却下された状況

日付	PPH 申請に関する状況
2019 年 12 月 5 日	新規 100 件分の申請受付を開始。しかし、44 件の申請が却下された。
2020 年 3 月 9 日	追加の 44 件分の申請受付を開始。しかし、9 件の申請が却下された。
2020 年 8 月 10 日	再追加の 9 件分の申請受付を開始。しかし、5 件の申請が却下された。
2020 年 11 月 2 日	再々追加の 5 件分の申請受付を開始。その後、100 件分の受理が完了した。

インド出願は審査官に審査が割り当てられた時点をもって実体審査が開始されたとみなされます。申請が却下されたケースの多くは、申請要件の 1 つである「申請案件において実体審査が開始されていないこと」という条件を満たしていませんでした。

2. 申請時の注意点(審査官への割り当て状況確認)

インド特許庁は、2020 年 11 月より inPASS(<https://ipindiaservices.gov.in/PublicSearch/>)で審査官への割り当て状況を確認できるサービスを行っています。インド特許庁へ PPH 申請を行う前にこのサイトで審査官への割り当て状況を確認することで、PPH 申請可否の見通しを立てることができます。実際の画面(検索条件画面、検索結果画面、および案件情報画面)は以下のとおりです。



①inPASSにアクセスすると検索条件画面が表示されます。出願番号など調べたい案件の情報の1つを所定箇所に入力し、画面一番下にある「Captcha Code」欄(赤枠)にその左隣に表示された文字列を入力して「Search」をクリックします。

②検索結果画面で調べたい案件と一致していることを確認し「Application Status」(赤枠)をクリックします。

③案件情報画面で「REQUEST FOR EXAMINATION DATE」(青枠)および「Application Status」(赤枠)に表示されている内容により審査官への割り当て状況を確認できます。具体的には以下のとおりです。

- ・審査請求が行われていない(案件情報画面の青枠に日付が表示されておらず、赤枠に「Awaiting Request for Examination」と表示されている)場合、PPH 申請は可能です。
- ・審査請求が行われていても、当該出願の審査が審査官に割り振られていない場合、案件情報画面の赤枠に「Application Awaiting Examination」と表示されます。この段階では PPH 申請は可能です。
- ・審査請求が行われ、当該出願の審査が審査官に割り振られた場合、案件情報画面の赤枠に「Application referred u/s 12 for examination」と表示されます。この段階では PPH 申請はできません。

弊所管理案件でインド特許庁が PPH 申請受理したもの(10 件)は、PPH 受理日から最初の拒絶理由通知発行日までの平均月数が 4.1 ヶ月(最短:2.0 ヶ月、最長:14.0 ヶ月)でした。2020 年の 1 年間で登録になった弊所管理案件のインド出願において審査請求日から最初の拒絶理由通知発行日までの平均月数は 40.0 ヶ月でしたので、PPH 申請による審査促進の効果は大きいようです。現地代理人によりますと、2021 年 12 月 23 日時点でインド特許庁が受理した PPH 申請は 16 件です。インド特許庁へ PPH 申請をご予定のお客様は審査官への割り当て状況をご確認の上、お早めに申請手続きを行うことをお勧めいたします。

以上

複製・再配布禁止

外国特許トピックス

2022年1月
特許業務法人志賀国際特許事務所
(外国事務部 加藤基志)

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
外国特許出願に関し、最近のトピックス等をお知らせいたします。

2019 年度のインド特許出願統計

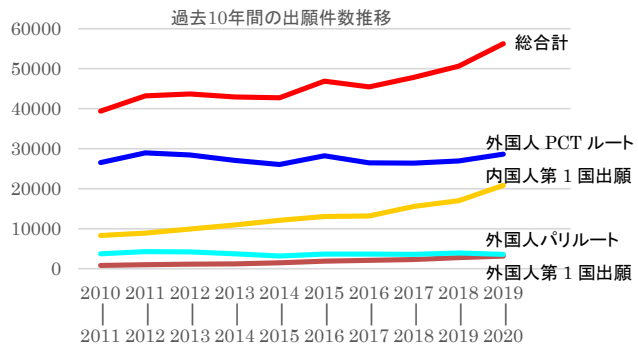
インド特許庁より公表されている 2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日までの 1 年間におけるインド特許出願統計(最新版年報)に基づき、インド特許出願の概況について紹介いたします。

1. 出願件数

2019 年ー2020 年のインド特許出願総件数は 56,267 件(前年比 11.1%増)でした。内訳は以下のとおりです。

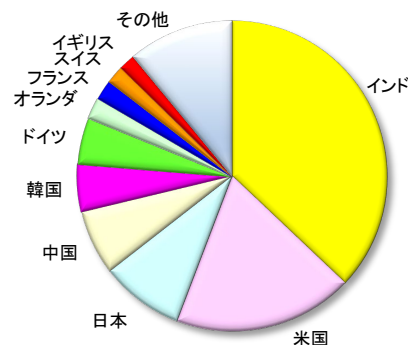
	2019-2020	前年比
内国人	20,843	+22.6%
外国人		
第 1 国出願	3,156	+13.6%
パリルート	3,588	-8.3%
PCT ルート	28,680	+6.4%
合計	35,424	+5.3%
総合計	56,267	+11.1%

総合計の前年比増加率が二桁台というのは 10 年ぶりです。外国人による第 1 国出願件数も依然増加傾向です。技術分野別では、コンピュータ、医薬品、およびバイオメディカルが前年に比べて大きく伸びました。



2. 上位出願国(10ヶ国)

順位	国名	2019-2020	前年比(%)	全体占有率
1	インド	20,843	+22.6%	37.0%
2	米国	10,564	+6.1%	18.8%
3	日本	4,908	+4.5%	8.7%
4	中国	3,788	+22.9%	6.7%
5	韓国	2,809	+16.7%	5.0%
6	ドイツ	2,700	-0.1%	4.8%
7	オランダ	1,252	+10.8%	2.2%
8	フランス	1,176	-3.1%	2.1%
9	スイス	1,072	-19.4%	1.9%
10	イギリス	959	-12.6%	1.7%
ー	その他	6,196	+2.7%	11.1%
	合計	56,267	+11.1%	100.0%



内国人出願件数は順調な伸びを見せています。前年比 22.6%増は過去 10 年で最大です。外国からの出願件数は、前年比増加率において上位国では中国がトップでした。在外国出願人上位 10 社の中に HUAWEI (1,448 件/1 位)、OPPO(779 件/4 位)、ALIBABA(352 件/8 位)と技術分野別で出願件数が伸びている通信系の中国企業が並んでいるため、今より順位を上げるのは時間の問題です。韓国はドイツを抜いて 5 位になりました。韓国企業 SAMSUNG(1,300/3 位)の伸びも堅調で、この先中国を追従していくものと思われます。

3. 審査および登録件数

2019 年ー2020 年の審査件数(Office Action 発行件数)は 80,080 件(前年比 6.3%減)、登録件数は 24,936 件(前年比 63.2%増)でした。審査件数が減った理由に関し、インド特許庁は①新規審査官 181 名が COVID-19 のパンデミックにより上半期に審査業務を行うことができなかったことを挙げています。

■続報／2021 年 9 月外国特許トピックス「【情報更新 2021 年版】特許証原本の扱い」

米国特許庁は 2022 年に特許証を電子データで発行することを発表しました。現時点で特許証はリボン付きの紙で当該案件の申請記録の連絡先住所に郵送されています(※)。今後、電子データは米国特許庁ホームページ(PAIR)において発行されます。特許権者は PAIR を介して特許証をダウンロードすることができます。特許証の電子発行は、米国特許番号が付与されてから 1 週間以内に行われます。これにより、従来の特許証発行までの期間が約 2 週間短縮されると見込まれます。電子データに移行後も米国特許商標庁に US\$25 を納付して紙で発行してもらうこともできます。※弊所が米国代理人から受け取った直近の特許証には発行日が 2021 年のものがあり、これらは紙が郵送で届いています。現時点では紙と電子データとが混在して届く状況です。

以上

複製・再配布禁止

外国特許トピックス

2022年2月
特許業務法人 志賀国際特許事務所
(外国事務部 加藤基志)

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
外国特許出願に関し、最近のトピックス等をお知らせいたします。

各国特許庁費用の値上げ

日本特許庁は2022年4月1日にPCT出願庁費用の大幅値上げを予定しています。その他に欧州特許庁やドイツ特許庁も庁費用の値上げを予定しています。今回は、各国特許庁費用の値上げに関して、PCT出願、欧州、およびドイツを紹介いたします。

1. 日本特許庁を受理官庁とするPCT出願の庁費用変更(2022年4月1日以降に出願された案件より適用)
日本特許庁は今回の値上げに関し、国際展開を支援する目的で庁費用の設定を低額に抑えていたが、PCT出願増を受けて赤字が大幅に拡大し、現在の庁費用設定では実費の3割程度しか賄うことができていないため、諸外国の庁費用にも鑑みて、収支状況を踏まえた必要額に値上げすることに踏み切ったとコメントしています。ただし、急激な変動とならないよう値上げ幅を抑え、実費の7割程度を賄う程度の値上げに設定されています。

費用項目	出願言語	現在料金	新料金	値上げ額
送付手数料	日本語	¥10,000	¥17,000	¥7,000
	英語	¥10,000	¥17,000	¥7,000
調査手数料	日本語	¥70,000	¥143,000	¥73,000
	英語	¥156,000	¥169,000	¥13,000
国際調査の追加手数料	日本語	¥60,000×(請求の範囲の発明の数-1)	¥105,000×(請求の範囲の発明の数-1)	¥45,000
	英語	¥126,000×(請求の範囲の発明の数-1)	¥168,000×(請求の範囲の発明の数-1)	¥42,000
予備審査手数料	日本語	¥26,000	¥34,000	¥8,000
	英語	¥58,000	¥69,000	¥11,000
予備審査の追加手数料	日本語	¥15,000×(請求の範囲の発明の数-1)	¥28,000×(請求の範囲の発明の数-1)	¥13,000
	英語	¥34,000×(請求の範囲の発明の数-1)	¥45,000×(請求の範囲の発明の数-1)	¥11,000

※受理官庁：日本特許庁、オンライン出願、出願言語：日本語、明細書・請求項・要約・図面・願書：25 ページで出願する場合、値上げ前は¥203,500でしたが、値上げ後は¥283,500になります(¥80,000 高くなります)。

2. 欧州特許庁およびドイツ特許庁の庁費用変更

(1) 欧州特許庁の庁費用変更(2022年4月1日より適用)

欧州特許庁は、2019年6月に打ち出した新戦略計画(Strategic Plan 2023)の5つの目標の1つである「欧州特許庁の長期的な財政的持続可能性の確保」のため、2020年6月に承認された隔年のインフレ調整に基づいて前回の2020年に続き、庁費用の値上げを行います。各手数料は約3%値上げされます。請求項数が15項までの新規出願庁費用(審査請求・3年次年金含む)は、値上げ後は約17,000円高くなる見込みです。

(2) ドイツ特許庁の庁費用変更(2022年7月1日より適用)

ドイツ特許庁も、1999年以降のインフレによる料金レベルの低下を理由に、年金費用の値上げを行います。

(3) 各特許庁の主な変更は以下のとおりです(€1≒129.21円/2022年2月28日現在)。

【欧州特許庁費用の主な変更】

費用項目		現在料金	新料金	値上げ額(¥)
調査手数料		€ 1,350	€ 1,390	¥5,200
拡張調査手数料		€ 920	€ 950	¥3,900
指定国手数料		€ 610	€ 630	¥2,600
超過請求項 手数料	16 項以上	€ 245	€ 250	¥600
	51 項以上	€ 610	€ 630	¥2,600
審査請求手数料		€ 1,700	€ 1,750	¥6,500
特許料手数料		€ 960	€ 990	¥3,900
異議申立手数料		€ 815	€ 840	¥3,300
審判請求手数料		€ 2,705	€ 2,785	¥10,400
3 年次年金		€ 490	€ 505	¥2,000
4 年次年金		€ 610	€ 630	¥2,600
5 年次年金		€ 855	€ 880	¥3,300
6 年次年金		€ 1,090	€ 1,125	¥4,600
7 年次年金		€ 1,210	€ 1,245	¥4,600
8 年次年金		€ 1,330	€ 1,370	¥5,200
9 年次年金		€ 1,450	€ 1,495	¥5,900
10 年次年金以降		€ 1,640	€ 1,690	¥6,500

【ドイツ特許庁年金費用の変更】

年次	現在料金	新料金	値上げ額(€)
5 th	€ 90	€ 100	¥1,300
6 th	€ 130	€ 150	¥2,600
7 th	€ 180	€ 210	¥3,900
8 th	€ 240	€ 280	¥5,200
9 th	€ 290	€ 350	¥7,800
10 th	€ 350	€ 430	¥10,400
11 th	€ 470	€ 540	¥9,100
12 th	€ 620	€ 680	¥7,800
13 th	€ 760	€ 830	¥9,100
14 th	€ 910	€ 980	¥9,100
15 th	€ 1,060	€ 1,130	¥9,100
16 th	€ 1,230	€ 1,310	¥10,400
17 th	€ 1,410	€ 1,490	¥10,400
18 th	€ 1,590	€ 1,670	¥10,400
19 th	€ 1,760	€ 1,840	¥10,400
20 th	€ 1,940	€ 2,030	¥11,700

※3、4年次の庁費用は変更ありません。

以上

複製・再配布禁止

外国特許トピックス

2022年3月
特許業務法人志賀国際特許事務所
(外国事務部 加藤基志)

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
外国特許出願に関し、最近のトピックス等をお知らせいたします。

PCT — 2021 年の PCT 出願件数統計

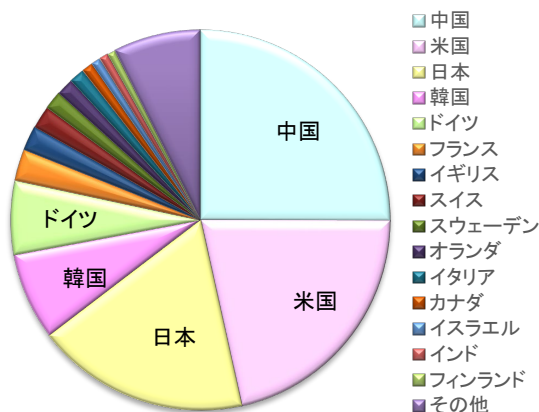
WIPO が 2021 年における PCT 出願件数の暫定統計を公表しましたので、PCT 出願件数の概況について紹介いたします。

1. 総出願件数

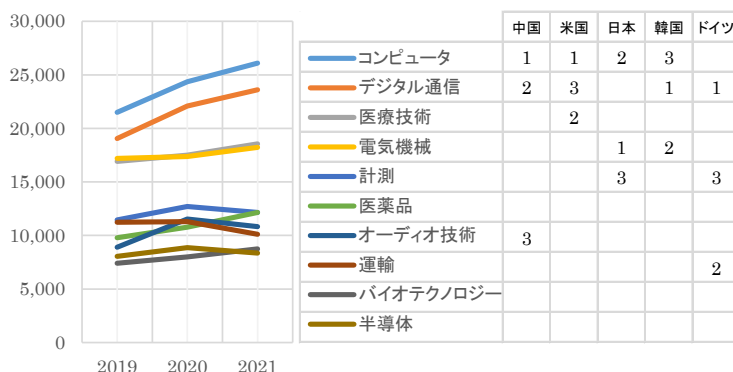
2021 年の PCT 出願の総出願件数は、暫定で 277,500 件と発表されました。これは前年(274,889 件)との比較で、件数にして 2,611 件、率にして約 0.95%の増加となりました。

2. 上位出願国(出願人居住国／15ヶ国)

順位	出願人居住国	2021 年	前年比(%)	全体占有率
1	中国	69,540	+0.90%	25.06%
2	米国	59,570	+1.87%	21.47%
3	日本	50,260	-0.63%	18.11%
4	韓国	20,678	+3.16%	7.45%
5	ドイツ	17,322	-6.36%	6.24%
6	フランス	7,380	-5.17%	2.66%
7	イギリス	5,841	-0.82%	2.10%
8	スイス	5,386	+5.22%	1.94%
9	スウェーデン	4,453	+2.34%	1.60%
10	オランダ	4,123	+3.18%	1.49%
11	イタリア	3,581	+5.39%	1.29%
12	カナダ	2,627	+0.84%	0.95%
13	イスラエル	2,122	+10.06%	0.76%
14	インド	2,100	+10.12%	0.76%
15	フィンランド	1,907	+13.78%	0.69%
—	その他	20,610	+4.53%	7.43%
	合計	277,500	+0.95%	100.00%



上位10技術分野(過去2年間推移)と上位5ヶ国の国内分野別順位(3位まで)



2021 年の出願上位 15ヶ国は 15 位にフィンランドがランクインした以外に変更はありません。1 位の中国は全体占有率を少しずつ増やしています。

技術分野別では、コロナ禍を背景にバイオテクノロジー(前年比 9.5%増)や医薬品(前年比 12.8%増)が大きく増加しました。コンピュータ(前年比 7.2%増)やデジタル通信技術(前年比 6.9%増)の IT 関係分野でも一定の増加が見られ、5G による新しいビジネスモデルに向けた研究開発が進んでいるかもしれません。

3. 上位出願人

順位	出願人名	出願人居住国	2021 年	前年比(件)
1	Huawei Technologies Co. Ltd	中国	6,952	+1,488
2	Qualcomm Incorporated	米国	3,931	+1,758
3	Samsung Electronics Co., Ltd	韓国	3,041	-52
4	LG Electronics Inc.	韓国	2,885	+126
5	三菱電機株式会社	日本	2,673	-137
6	GUANG DONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD	中国	2,208	+407
7	BOE Technology Group Co., Ltd	中国	1,980	+88
8	Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Publ)	スウェーデン	1,877	-112
9	ソニー株式会社	日本	1,789	-4
10	パナソニックIPマネジメント株式会社	日本	1,741	+130

2021 年の上位出願人 10 社は上記のとおりです。Huawei 社は 2 位以下に大きく差をつけ、5 年連続で首位を守っています。2 位の Qualcomm 社は前年比で 80.9%増と激増しました。Qualcomm 社によるデジタル通信関連の申請件数は 2020 年の 1,486 件から 2021 年には 2,951 件にほぼ倍増し、高い成長を見せました。

以上

複製・再配布禁止

外国特許トピックス

2022年4月
特許業務法人 志賀国際特許事務所
外国事務部 加藤基志

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
外国特許出願に関し、最近のトピックス等をお知らせいたします。

韓国特許法改正

2021年10月19日付で公布された韓国改正特許法が、公布から6ヶ月後の2022年4月20日に施行されました。今回はこの改正韓国特許法のうち主な内容を紹介いたします。

1. 拒絶査定不服審判請求期間の拡大

- (1)改正前は拒絶査定に対応して審判請求または再審査請求ができる期限が拒絶査定の送達を受けた日から30日でしたが、改正後は**3ヶ月**に延びました(韓国特許法第132条の17)。
- (2)【改正の背景】①日本、米国、中国など主要国の審判請求および再審査請求期間は3ヶ月であり、これらの国と同様に申請人に十分な対応期間を与える必要があるという判断、②審判請求および再審査請求の準備期間を確保するためにこれらの期間を延長しなければならない、または、審判請求後に請求の理由を補正する等の不要な手続きとそれに伴う費用が追加で発生してしまう、という申請人の負担を軽減する目的で期間が拡大されました。

※2022年4月20日以降に拒絶査定が送達された出願から適用されます。

2. 特許査定後の再審査請求可能

- (1)改正前、特許査定後は分割出願のみ可能で、補正は認められませんでした。しかし、改正後は**特許査定後でも設定登録前までの期間であれば明細書等を補正して再審査請求が可能**になりました(韓国特許法第67条の2)。
- (2)【改正の背景】特許査定後において請求の範囲の変更手続きは訂正審判のみ認められ、かつ、この手続きが煩雑であるため、市場状況に応じた適切な権利行使が難しい状況でした。そこで、申請人に特許査定時の新たな補正機会を提供することを目的に特許査定後も再審査請求を可能としました。

※補正の範囲は、特許請求の範囲の減縮、誤って記載された事項の訂正、不明確に記載された事項を明確にするなど限定されています。

※特許査定の送達を受けた日以降に再審査請求した場合、当該特許査定は取り消されたものとみなし、審査官は再審査請求時に補正された明細書で改めて審査することになります。

※2022年4月20日以降に特許査定の送達を受けた出願から適用されます。

3. 分離出願制度の新設

- (1)分離出願とは、**拒絶査定時に拒絶査定されなかった請求項のみを別途分離して出願**することです(韓国特許法第52条の2)。
- (2)【新設の背景】①拒絶査定不服審判の審決において請求項のうち1つでも棄却されれば請求項全体が拒絶されるため、拒絶査定の際に請求の範囲に登録可能な請求項があるとしても救済が不可能であり、申請人の権利化の機会が制限される(これにともない申請人が拒絶査定不服審判請求時に審判請求とは別途に分割出願を行い不要な追加費用を支出する)という問題点を解消する目的で新設されました。
- (3)分離出願の要件は以下のとおりです。

- ①拒絶査定不服審判請求が棄却され、その審決の送達を受けた日から30日以内であること。
②その審判請求の対象となる拒絶査定で拒絶されなかった請求項であること。

※拒絶されなかった請求項の範囲は、(a)拒絶査定で拒絶されなかった請求項自体、(b)拒絶査定で拒絶されなかった選択的な記載事項を削除した請求項、(c)(a)および(b)の請求項を最後の拒絶理由通知に対応して可能な範囲内で補正した請求項、(d)(a)、(b)、および(c)の請求項から新規事項を削除した請求項です。

※分離出願の出願日は、原出願日に遡及します。

※分離出願に対して発行される拒絶理由通知においては補正の範囲が制限され、分離出願からは更なる出願(新たな分離出願や分割出願)を行うことができません。

※2022年4月20日以降に拒絶査定不服審判が請求された出願に対して提出することができます。

(4)分割出願との比較

比較項目	分離出願	分割出願
出願対象(範囲)	拒絶されていない請求項	原出願の全請求項
出願可能期間	拒絶査定不服審判の棄却審決の送達から30日	・補正可能期間 ・拒絶査定不服審判の請求期間
派生出願	新しい分離、分割、変更出願、および再審査請求は不可	制限なし

以上

複製・再配布禁止

外国特許トピックス

2022年5月
特許業務法人 志賀国際特許事務所
(外国事務部 加藤基志)

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
外国特許出願に関し、最近のトピックス等をお知らせいたします。

2021 年の欧州特許出願統計

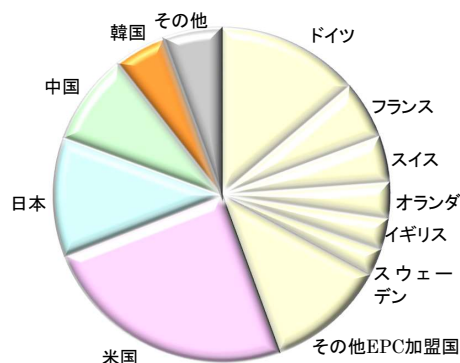
2021 年における欧州特許出願統計が欧州特許庁より公表されました。今回はこの公表された情報に基づき、欧州特許出願の概況について紹介いたします。

1. 出願件数

2021 年欧州特許出願件数は 188,600 件と発表されました。これは前年(確定数値 180,417 件)との比較で 4.5%増でした。これは 2020 年にパンデミック初期ショックで若干減少(2019 年比-0.6%)した後、イノベーションが回復しつつあることを示しています。ルート別内訳では、通常出願ルートが 73,530 件(前年比+0.04%)、PCT ルートが 115,070 件(前年比+7.6%)でした。

2. 上位出願国(10 ケ国)

順位	国名	2021 年	前年比(%)	全体占有率
1	米国	46,533	+5.2%	24.7%
2	ドイツ	25,969	+0.3%	13.8%
3	日本	21,681	-1.2%	11.5%
4	中国	16,665	+24.0%	8.8%
5	フランス	10,537	-0.7%	5.6%
6	韓国	9,394	+3.4%	5.0%
7	スイス	8,442	+3.9%	4.5%
8	オランダ	6,581	+3.1%	3.5%
9	イギリス	5,627	-1.2%	3.0%
10	スウェーデン	4,954	+12.0%	2.6%
—	その他 EPC 加盟国	21,665	+7.7%	11.5%
—	その他	10,135	+4.1%	5.5%
	合計	188,600	+4.5%	100.0%



2021 年の出願上位 10 ケ国は上記のとおりです。顔ぶれにほとんど変化はありませんが、中国の伸び率が目を引きます(前年比+24%)。中国企業からの特許出願件数は過去 10 年間で 4 倍以上の急増を続けています。欧州諸国も特にスウェーデン(前年比+12.0%)、フィンランド(前年比+11.2%)、デンマーク(前年比+9.2%)など北欧を中心にほとんどの国で出願件数を増やしました。他方で、アジア諸国が欧州市場での特許権利化およびその保護を目指し出願件数を増やしていることに押され、相対的に EPC 加盟国の特許出願件数シェアは減り続けており、2013 年の 50%が 2021 年は 44%に減少しました。

3. 上位技術分野(10 分野)

順位	出願人名	2021 年	前年比(%)
1	デジタル通信	15,400	+9.4%
2	医療技術	15,321	+0.8%
3	コンピュータ技術	14,671	+9.7%
4	電気	12,054	+5.7%
5	輸送	9,399	+4.5%
6	測量	9,167	+6.5%
7	医薬品	9,026	+6.9%
8	バイオテクノロジー	7,611	+6.6%
9	Other special machines	6,450	+3.8%
10	有機化学	5,923	-1.8%

2021 年の技術分野上位 10 は左記のとおりです。デジタル通信が医療技術をわずかにかわって 1 位になりました。欧州特許庁アントニオ・カンピノ長官はデジタル技術の急速な成長は、あらゆる分野・業界でデジタル化が進んでいることを示すと歓迎しています。医薬品、バイオテクノロジーも好調に推移し、ワクチンをはじめとする医療分野における革新性が高まっています。

4. 上位出願人(10 社)

順位	出願人名	国名	2021 年	前年比(%)
1	Huawei Technologies Co. Ltd	中国	3,544	+13.8%
2	SAMSUNG GROUP	韓国	3,439	+5.0%
3	LG GROUP	韓国	2,422	-16.7%
4	L M ERICSSON AB	スウェーデン	1,884	+15.3%
5	SIEMENS AG	ドイツ	1,720	+5.8%
6	RAYTHEON TECHNOLOGIES	米国	1,623	+26.4%
7	QUALCOMM, INC	米国	1,534	-10.3%
8	SONY	日本	1,465	-0.8%
9	ROYAL PHILIPS	オランダ	1,311	-7.6%
10	ROBERT BOSCH GMBH	ドイツ	1,289	-19.3%

出願人別上位件数は、デジタル通信、コンピュータ技術、電気など伸び率の大きい技術分野で上位の企業があるままランクインしています。ランク外で 13 位の中国の通信機器 OPPO 社は出願件数が 1057 件(前年比+47.8%)で、来年は上位 10 社入りする勢いです。

上位 10 社中最も伸び率が高い RAYTHEON TECHNOLOGIES は、

米国内の航空・機械大手のユナイテッド・テクノロジーズと防衛大手レイセオンが 2020 年に合併して設立された航空宇宙・防衛産業を展開する企業です。2021 年では輸送と測量の分野で多くの出願を行っています。以上

複製・再配布禁止

外国特許トピックス

2022年6月
特許業務法人 志賀国際特許事務所
外国事務部 加藤基志

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
外国特許出願に関し、最近のトピックス等をお知らせいたします。

カナダ特許規則改正

カナダ特許規則が改正され、2022年10月3日より施行されます。今回はこの改正特許規則のうち主な内容を紹介いたします。

1. 背景

- (1) カナダは、2018年に北米自由貿易協定(NAFTA)に替わる貿易協定(カナダ-米国-メキシコ協定(CUSMA))に署名しました。この協定は特許付与の不当または不必要な遅延の回避を目的として、特許期間調整(Patent Term Adjustment (PTA))の実施義務を含んでいます。現在、カナダ特許制度にPTAは導入されておらず、2025年1月1日までにこれを導入・実施しなければなりません。
- (2) カナダ特許庁は、PTA導入により出願人に特許存続期間の補償を認めるためには、カナダ特許庁と出願人との間で双方に審査プロセスの簡素化による迅速な特許付与の動機を共有する必要があるとしています。具体的には、審査に時間をかけなければならない傾向がある2つの要因が、①出願における請求項数と、②拒絶理由通知発行回数であるため、これらの平均数を減らすための動機付けが必要であるとしています。今回の規則改正はこれらの点が主な内容となっています。

2. 超過請求項料金の新設(現行80条1項の修正、現行83条への追加、現行87条1項の修正)

- (1) 現時点で請求項の超過料金は設定されていません。しかし、審査請求が2022年10月3日以後に行われる出願において、出願人は審査請求手数料とは別に、20請求項を超える各請求項(①)につきCAD\$100(約10,600円)を納付しなければなりません(Small EntityはCAD\$50)。請求項数が多いためにカナダ特許庁の審査リソースをそれだけ多く必要とする出願に対し手数料を課すことにより、出願人が簡潔な出願を提出するように動機付けられることを目的としています。
- (2) 独立請求項、従属請求項、および、多項従属を含む請求項は、すべて等しくカウントされます。
- (3) 審査請求後に請求項数が増えた場合(②)、出願人は追加の超過手数料を最終手数料(Final Fee)と一緒に納付しなければなりません。
- (4) 超過手数料の具体例は以下のとおりです。

手続き状況	クレーム数	納付する超過手数料
審査請求時	27	超過分(上記①): $(27-20) \times \text{CAD\$}100 = \text{CAD\$}700$
第1回拒絶理由通知応答時	32	無し
第2回拒絶理由通知応答時	22	無し
最終手数料納付時	22	超過分(上記②): $(32-27) \times \text{CAD\$}100 = \text{CAD\$}500$

3. 継続審査請求(RCE)の新設(現行85条への追加)

- (1) 現時点で拒絶理由通知の発行回数は制限されていません。しかし、審査請求が2022年10月3日以後に行われる出願において、出願人は審査請求により最大3回までの拒絶理由通知または許可通知のいずれか早い方を受け取ることができ、この時点で審査は終了します。審査終了後に出願人が審査の継続を選択する場合、3回目の拒絶理由通知または許可通知の受領から4ヶ月以内に継続審査請求(Request for Continued Examination(RCE))を申請し、手数料CAD\$816(約86,500円)を納付しなければなりません(Small EntityはCAD\$408)。拒絶理由通知の発行回数を制限し、審査結果に補正を必要とする出願人の意向に対して手数料を課すことにより、出願人において可能な限り迅速に審査を終了する動機付けが行われることを目的としています。
- (2) 出願人がRCEを選択した場合、審査官は審査を再開します(許可通知に対してRCEした場合は当該許可通知を破棄して審査を再開します)。出願人はRCEにより最大2回まで追加の拒絶理由通知、または許可通知のいずれか早い方を受け取ることができます。RCEに回数制限はありません。
- (3) RCEの手続き期限は延長できません。期限までにRCEをしなかった場合、出願は放棄されたと見做されます。しかし、12ヶ月以内にRCEおよび所定の手数料を納付することで出願を回復することができます。

今回の規則改正には上記以外に、審査官が一定の補正(軽微かつ明白な訂正)がなされることを条件として許可可能と見做す場合に発行される条件付き許可通知(Conditional Notice of Allowance(CNOA))の新設(現行86条への追加)も含まれています。出願人が最終手数料と一緒に補正書を提出すると、出願は許可に進みます。これも、庁通知の発行回数を減らす一環と思われます。

以上

複製・再配布禁止

外国特許トピックス

2022年7月
弁理士法人 志賀国際特許事務所
外国事務部 加藤基志

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
外国特許出願に関し、最近のトピックス等をお知らせいたします。

外国出願制限について

発明内容が国家機密や国防等の国家安全に関連する場合、国家の安全保障を理由に一定の範囲で外国への出願を制限する制度があります。日本は外国出願制限制度を導入していませんが、外国の主な国は導入しています。日本に第一国出願する場合、発明場所、発明者や共同出願人の在籍が外国であるときはその国以外の出願可否の確認が必要となります。今回は外国出願制限がある主な国とその概要を紹介いたします。

国	制限の条件	制限の内容	制限の免除
US	米国国内で行われた発明 ※在外者が米国滞在中に発明した場合や、共同発明でいずれかの発明者が発明を完成させた場合も含む。	特許庁長官が許可しない限り、米国に出願してから（秘密保持命令の要否判断として必要な）6ヶ月が経過するまで外国に出願することはできない。 ※発明が秘密保持命令の対象である場合、特許庁長官の許可が出ない限り米国出願から6ヶ月が経過したとしても外国出願をすることができない。	・出願人は特許庁長官の許可を得て外国出願することができる。米国に出願を行うと許可の請願が含まれるとみなされる。出願受領書に許可付与の有無が記載される。 ・受領書は出願から3ヶ月程度で受領できるが、外国出願を急ぐ場合は請願書を提出することができる。 ・秘密保持命令が出ることなく6ヶ月が経過した場合には外国出願の許可が与えられたことになる。
CN	中国国内で完成した発明または実用新案	・外国に第一国出願する場合は事前に中国国務院専利行政部門の許可を得なければならない。 ・外国出願する場合は秘密保持審査を受けなければならない。 ※秘密保持の必要がある発明は、国防上の利益に係るものと国防上の利益以外の国家の安全または重大な利益に関連するものの二種類ある。	出願人は国務院特許行政部門に機密保持の審査を請求し、請求提出日から4ヵ月以内に機密保持審査通知を、6ヵ月以内に機密保持必要決定を受領しなければ、外国出願することができる。
KR	韓国居住者による発明内容が国の防衛に利害関係を有する特許出願	政府は、国防上必要な場合、外国に特許出願することを禁止し、または、発明者・出願人および代理人にその特許出願の発明を秘密として取扱うように命ずることができる。	出願人は政府の許可を得て外国出願することができる。 ※外国出願禁止または秘密取扱いに伴う損失に対し、政府は正当な補償金を支給しなければならない。
DE	国家機密を含む特許出願	最上級の所轄連邦当局の書面による同意を得た場合のみ外国出願可能。	同意は条件を付して与えられる。
FR	フランスで行われた発明またはフランスの事業体による発明 ※フランスで行われた発明とは、少なくとも1人の発明者がフランスで働いているか、フランスの法律に従って雇用契約を結んでいることを意味し、フランスの事業体によるとは、少なくとも1人の発明者がフランス国民であることを意味する。	フランスで最初に出願する必要がある。	出願人はフランス陸軍省に申請書を提出して外国出願することができる。 ※申請日から1週間または2週間以内に取得できる。
GB	軍事技術に関連する、またはその公開が国家の安全や国民の安全を損なう可能性のあるイギリス居住者による出願。	イギリスで最初に出願する必要がある。	出願人は特許庁長官の許可を得て外国出願することができる。 ※(1)イギリス国外で出願する6週間以上前にイギリスで出願され、かつ、(2)国の安全保障や公共の安寧に不利益を与えるものでない場合、許可不要。

複製・再配布禁止

IL	発明者または出願人の少なくとも1人がイスラエルの市民または居住者による防衛および/または国家安全保障の問題に関連する出願 ※武器または弾薬に関連する場合、または軍事的価値がある場合がこれに該当する。	イスラエル特許庁は、国防または国家安全保障問題に関連する全ての出願を国防省に転送して審査を依頼し、イスラエルに最初に出願すべき案件に該当するか6ヶ月以内に決定する（この間は外国出願できない）。	国防省が当該発明について第一国出願義務案件に該当しないと判断した場合、出願人は外国に第一国出願することができる。
RU	ロシア連邦領域内でなされた発明または実用新案	ロシアで最初に出願する必要がある。	出願から6ヶ月が経過すると、出願人は自動的に外国出願することができる。ただし、この期間内に出願人が当該出願において国家機密を構成する情報を含む旨の通知を受けていないことを条件とする。 ※発明内容に国家機密が含まれていないことを説明した書類を提出するで6ヶ月を3～4ヶ月に短縮できる。
SG	シンガポールの居住者が発明者である発明、または、シンガポールの法人を出願人とする発明の特許出願	登録官から書面による許可を受けない限り、外国出願することができない。	出願人は登録官の許可を得て外国出願することができる。 ※(1)シンガポール国外で出願する2ヶ月以上前にシンガポールで出願されている場合、(2)防衛目的や公衆の安全に不利益を与えるものでない場合、(3)すでにシンガポール国外でシンガポール国外居住者により出願されている場合、許可不要。 ※発明の内容等問題なければ通常2～3開庁日で許可される。
MY	居住者による出願 ※居住者の定義： (1)マレーシア在住のマレーシア市民 (2)マレーシア市民でないが、マレーシアで永住権を取得し通常はマレーシアに居住している、またはマレーシアに入国して滞在するための有効なパスポートによりマレーシアに居住している者 (3)マレーシアの法律に基づいて設立、または登録された法人 (4)マレーシアの法律に基づき設立または登録された法人でない団体	登録官からの書面による許可を得なければ、外国出願することができない。	出願人は登録官の許可を得て外国出願することができる。 ※(1)マレーシア国外で出願する2ヶ月以上前にマレーシアで出願されている場合、(2)防衛目的や公衆の安全に不利益を与えるものでない場合、(3)すでにマレーシア国外でマレーシア国外居住者により出願されている場合、許可不要。
VN	ベトナムで生じた発明、および、ベトナム人またはベトナム企業に帰属する発明	ベトナムで最初に出願する必要がある。	ベトナム特許庁は出願から6ヶ月以内に秘密特許（国防等に影響を及ぼす内容の発明）の該当性決定を行う。秘密特許に該当する場合、ベトナム人／ベトナム組織の発明は許可があれば秘密特許制度を有する外国での出願が可能。 ※ベトナムで生じた外国人または外国法人に帰属する発明が秘密特許の対象であると認定された場合、外国出願は認められない。
IN	インドに居住する発明者またはインドの出願人 ※全てのインドの事業体およびインドに居住する全ての発明者に適用される。また、インドに居住する外国人にも適用される。インドに居住していないインド国民には適用されない。	・所定の方法により申請し、特許庁長官により、または長官の代理として交付された許可書での権限が無ければ、外国出願することができない。	出願人は特許庁長官の許可を得て外国出願することができる。 ※特許庁長官の許可は申請から21日以内に行われる。 ※(1)インド国外で出願する6週間以上前にインドで出願されている場合、(2)防衛目的や公衆の安全に不利益を与えるものでない場合、(3)すでにインド国外でインド国外居住者により最初に出願されている場合、許可不要。

以上

複製・再配布禁止

外国特許トピックス

2022年8月
弁理士法人 志賀国際特許事務所
外国事務部 加藤基志

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
外国特許出願に関し、最近のトピックス等をお知らせいたします。

費用の比較

お客様より手続き費用の比較に関するお問い合わせをいただくことがあります。以前、外国特許トピックスにおいて欧州出願費用の比較を紹介しましたが、今回はこれ以外の費用比較を紹介します。

1. PCT ルートとパリルートで庁費用に差が出る国

PCT ルートとパリルートで各国出願における費用面の比較をすると、ほとんどの国で差は出ません。しかし、一部の国では国際段階の調査結果が国内段階で各国特許庁の調査や審査に利用されることによる庁費用の減額が行われます。

(1) 米国

米国特許庁が当該米国出願に関する調査結果を出願時に有する場合、出願手続き時に支払う庁費用のうち調査手数料が減額されます。パリルートで米国出願する場合、国際調査報告のようなものが作成されないため、米国特許庁に調査結果の提供がなく、調査手数料は通常の US\$700.00(約 95,000 円)になります(米国特許規則 § 1.492(b)(4))。これに対し、日本特許庁を受理官庁とする PCT 出願から米国に移行する場合、出願時に米国特許庁に国際調査報告が提供されるため、調査手数料は US\$540.00(約 73,000 円)になります(同規則 § 1.492(b)(3))。この結果、上記 PCT ルートの方がパリルートより約 12,000 円安くなります。

(2) 中国

PCT 出願の国際調査報告が欧州特許庁、日本特許庁、またはスウェーデン特許庁により作成される場合、中国特許庁に支払う審査請求手数料は、通常の 2,500 元(約 50,000 円)より 20%減額されます(審査請求書「⑥备注」にある「该申请为 PCT 国际申请, 已由欧洲专利局、日本专利局、瑞典专利局作出国际检索报告, 实质 审查费减免 20%」という記載にチェックがつきます)。日本特許庁が国際調査機関として国際調査報告を作成した PCT 出願から中国に移行する場合、審査請求手数料は 2,000 元(約 40,000 円)になり、パリルートで中国出願するより約 10,000 円安くなります。

(3) 番外編

シンガポール特許庁に支払う出願手数料は、PCT 出願からシンガポールに移行する場合は S\$210.00(約 21,000 円)に対して、パリルートなどを含む PCT ルート以外のシンガポール出願は S\$170.00(約 17,000 円)です。この金額設定について公式な理由は周知されておらず、国際段階の調査結果の利用などとも無関係のようですが、現地代理人の推測によりますと、シンガポールを第一国出願とすることを推奨するための金額設定ではないかとのことです。

2. 欧州出願の調査手数料(庁費用)の比較

受理官庁を日本特許庁とする PCT 出願において国際調査機関を欧州特許庁と選択すると(必然的に英語出願となります)、欧州特許庁は国際段階で調査報告を作成するため、欧州国内段階で調査報告を作成しません。これにより、出願時に調査手数料(€1,390/約 190,000 円)が発生しません。受理官庁を日本特許庁として英語出願を行う場合、国際調査機関を日本特許庁ではなく欧州特許庁と選択したほうが、PCT 出願費用と欧州国内移行時費用の合計において 100,000 円以上安くなる試算です(調査手数料以外の庁費用で差が出るものではありません)。

現時点で日本特許庁を受理官庁とした場合の国際段階および欧州国内段階の庁費用の調査手数料は以下のとおりです(参考情報としてパリルートも記載しました)。

ルート	国際調査機関		発行される調査報告		差が出る庁費用項目		調査手数料 合計
			国際段階	欧州国内段階	国際出願 調査手数料	欧州出願 調査手数料	
PCT	日本特許庁	日本語出願	・国際調査報告	・補充欧州調査報告	143,000 円	€1,390	約 333,000 円
		英語出願	・国際調査見解書	・調査見解書	169,000 円	(約 190,000 円)	約 359,000 円
	欧州特許庁	英語出願	・国際調査報告	—	245,500 円	—	245,500 円
			・国際調査見解書				
パリ	—	—	・欧州調査報告 ・調査見解書	—	—	€1,390 (約 190,000 円)	約 190,000 円

※WIPO が提供する統計データによりますと、日本企業が行う国際出願において国際調査機関を欧州特許庁と選択するケースは減少傾向にあるようです。理由や背景は不明ですが、日本出願から 1 年以内に国際出願を英語で手続きすることの出願人における手間・負担、欧州特許庁の国際調査見解書が厳しい結果となった場合に各国移行後の審査にマイナス影響があるのではとの懸念、2013 年以降の減少傾向が目立つことから米国 AIA 導入による英語国際出願の需要低下など、要素は様々あるように思われます。

以上

複製・再配布禁止

外国特許トピックス

2022年9月

弁理士法人 志賀国際特許事務所

外国事務部 加藤基志

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

外国特許出願に関し、最近のトピックス等をお知らせいたします。

ベトナム知的財産法改正

ベトナムで知的財産法改正案が国会により承認され、一部内容を除いて2023年1月1日より施行されます。今回はこの改正知的財産法のうち特許に関する主な内容を紹介いたします。

1. 背景

近年、ベトナムはCPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)、EVFTA(EUベトナム自由貿易協定)、及びRCEP(東アジア地域の包括的経済連携)などの貿易協定に加盟しました。これらの貿易協定に基づき課された義務を履行するため、現行の知的財産法を整備する必要性が生じ、多数の条項が追加及び修正されることになりました。

2. 改正内容

(1) 発明の新規性に関する規定(新規追加)

現行法は、本願が出願日前又は(主張している場合)優先日前にベトナム国内外において公然と開示されていないときに新規性を認めています(第60条1項)。改正法は、先行技術の範囲を国際標準に合せて拡大し、本願の出願日前若しくはその優先日前に出願され、当該出願日又はその優先日以降に公表された他の出願がある場合、本願の新規性を認めません(第60条1項b号)。※現行法では新規性が認められることになります。

(2) 登録資格に関する規定(新規追加)

①改正法は、遺伝資源及び遺伝資源の伝統的な知識を使用する発明(以下、遺伝資源発明)から生じる利益の管理目的で、遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の配分に係る契約に基づいて遺伝資源、遺伝資源に関連する伝統的知識を管理し、提供する組織及び個人を発明登録資格者と明記します(第86条1項b号)。出願人は出願時に遺伝資源発明に関する説明書類提出を義務付けられます(第100条1項dd1号)。願書に遺伝資源発明の由来を開示していない場合、拒絶理由(第117条1a項c号)及び登録後の無効理由(第96条1項c号)になります。

②改正法は、国家予算を用いた科学技術プロジェクトなどから創出された発明に関する利用及び普及の奨励目的で、国の資金提供を受けた科学技術課題の結果である発明を登録する権利は、国家が登録し、所有する国防及び安全保障分野の発明を除き、科学技術課題を担当する組織に属し、この組織がその所有者になると明記します(第86a条)。これに伴い、国家予算を用いた科学及び技術に関する任務の遂行によって創作された発明について、国家の権限(第133a条)、主務官庁の義務(第136a条)、及びベトナム国内の組織や在国民に対する譲渡(第139条6項)も規定されます。

(3) 秘密発明規定及び海外出願前発明の安全管理規定(新規追加)

①改正法は、秘密発明を「国家機密の保護に関する法律に従って、権限のある国家機関によって国家機密であると決定された発明」と定義し(第4条12a項)、秘密特許に係る出願は政府が定める規定に基づいて行うと規定します(第108条3項)。

②海外出願前発明の安全管理に関する政令(103/2006/ND-CP)は内容が明確でなく、外国出願の制限が当該出願から6ヶ月と長すぎるとの指摘があります。改正法は、国防及び安全保障に影響を与える恐れがある技術分野に関する発明がベトナムで創作され、その登録をする権利がベトナム国内の組織や在国民に属する場合、当該発明に対し安全保障に関する管理措置を実施するため、ベトナムで既に出願をしている場合に限り外国出願を認めます(第89a条)。本条に違反した場合、方式上有効と見做されず(第109条2項e号)、また、拒絶理由(第117条1a項d号)及び登録後の無効理由(第96条1項b号)になります。※第89a条の規定にともない103/2006/ND-CPは出願人に有用な内容へと修正される見込みです。

(4) 異議申立に関する規定(新規追加)

現行法は、出願公開日から特許付与決定までの期間に、第三者による意見書の提出制度(情報提供制度)を設けています(第112条)。第三者の意見は、審査プロセスにおいて審査官の参考資料となりますが、特許庁は第三者の意見に対し回答の義務を負いません。改正法は、特許付与決定前の異議申立を新設し、公開日から9ヶ月以内に異議申立を認め、特許庁に異議申立に対応する責務を追わせます(第112a条)。

(5) その他

改正法は上記の他に、拒絶理由を5項目追加(第117条)、特許無効理由を6項目追加、及び無効遡及の特許付与日までとなること(96条1項、2項、3項)、医薬品に関し、使用許可手続きの遅滞による発明所有者への補償(第131a条)、強制実施許諾の要件にベトナムが加盟する国際条約に従い輸入条件を満たしていることを追加(第145条1項dd号)、強制実施許諾の補償義務の免除(146条1項)、などを新規追加します。

以上

複製・再配布禁止

外国特許トピックス

2022年10月
弁理士法人 志賀国際特許事務所
外国事務部 加藤基志

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
外国特許出願に関し、最近のトピックス等をお知らせいたします。

書誌事項に関する訂正について

出願人／権利者の名前や住所の英語表記に関し、各国特許庁に登録されている情報や各国特許庁が発行する通知の中で誤記を発見することがあります。また、発明の名称（英語表記）に関し、英語明細書に記載したものではなく国際公開公報に記載されたものが使用されます。今回は、書誌事項に関する訂正について、英語圏の現地代理人に対して確認した情報を基に紹介いたします。

1. 出願人／権利者の名前や住所の誤記

(1) ドットやカンマの抜け落ちなど一見すると正しい名前や住所との同一性を失っていないと思われるようなものから、正しい名前や住所からかけ離れてしまうスペルミスや実在しない地名が記載されているようなものまで幅広くあります。訂正手続きを行うと、現地代理人より¥20,000～¥40,000 ほどの請求書が届きます。どの程度の誤記の場合に訂正が必要なのか、各国の現地代理人に問い合わせました。

多くの国の現地代理人が共通して、①特許庁に登録される情報は最新の正しい内容であることが望ましい、②しかし、出願人／権利者の名前や住所に誤記があっても権利の存続や帰属に影響はない、③訂正手続きは簡単に行うことができるため必要であればすぐに対応できる、と回答しています。

(2) 出願人／権利者の名前は、特許を受ける権利／特許権の帰属を特定するために明確にされる必要があるとしつつ、以下のような軽微な誤記は権利の存続や帰属に影響はないという意味で訂正手続きをしなくても問題ないとするのが現地代理人の多数見解です。

正しい表記	誤記	誤記の内容
SHIGA Co., Ltd.	SHIGA Co. Ltd.	“Co.,” のカンマ “,” の抜け落ち
	SHIGA Co.,Ltd.	“Co.,” の後の半角スペース抜け落ち
	SHIGA Co, Ltd.	“Co.,” のドット “.” 抜け落ち
	SHIGA Co., Ltd	“Ltd.” のドット “.” 抜け落ち
	SHIGA CO., LTD.	“Co., Ltd.” が大文字
SHIGA CORPORATION	SHIGA Corporation	“CORPORATION” が小文字
	Shiga Corporation	“SHIGA” と “CORPORATION” が小文字
	SHIGA CORP.	“CORPORATION” の省略表示

※似た英語表記の会社が他に存在するなど誤記により正しい名義の特定が難しくなる場合、特許訴訟手続きにおいて他の会社名義で進められてしまうなど後に発生する手続き上のリスクがあるという理由で、誤記の程度に関わらず、正しい表記への訂正を推奨する現地代理人もいます。

(3) 出願人／権利者の住所は、特許庁や第三者が直接書類を送付できるように正確な登録が必要です。多くの現地代理人は、書類が正しい住所に届く範囲の誤記（日本国内において郵便番号や前後の地名で正しい住所を補完・推測できる範囲）であれば訂正手続きは必須ではないとしつつ、正しい住所への訂正を推奨しています。

2. 発明の名称の修正

(1) PCT 国内段階に移行する出願の発明の名称に関し、特許庁において登録、使用される発明の名称を英語明細書中に記載されたものとするか、国際公開公報に記載されたものとするか、現地代理人に確認しました。

ほとんどの国の現地代理人は、特許庁はその国の規則に従い国際公開公報に記載されている発明の名称を使用すると回答しています（英語明細書に記載された発明の名称は初期登録としては使用されません）。そして、①発明の名称は開示された技術情報を端的かつ明確に表示することを目的とする、②発明の名称を国際公開公報に記載されたものから英語明細書に記載してあるものに修正することは可能である、③修正にあたり、英語明細書に記載されたものを使用するか、国際公開公報に記載されたものを使用するかは、①の観点から特許庁の裁量に委ねられることがある、とします。

(2) 欧州特許庁が発行する特許証において、発明の名称の文字数が多いため、特許証の発明の名称欄に入りきらずに途中で切れてしまう場合があります。現地代理人によりますと、これは欧州特許庁のミスによるもので、欧州特許庁に修正を依頼すれば文字を小さくして全部表示されたものを再発行してくれるようです。発明の名称が最後まで表示されていなくても、当該特許権に対する影響はありません。この手続きは現地代理人によっては¥40,000～¥50,000 の手数料を請求してくる場合があります。

書誌事項に関する訂正は、正しい情報が表示されるべきであることを大前提としつつ、誤記内容や後に生じるリスクを考慮し、費用対効果で判断されることをお勧めいたします。

以上

複製・再配布禁止

外国特許トピックス

2022年11月
弁理士法人 志賀国際特許事務所
外国事務部 加藤基志

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
外国特許出願に関し、最近のトピックス等をお知らせいたします。

過去に紹介したインド特許情報の現状確認

お客様より、過去に紹介したインド特許情報のうち、提出書類の省略に関する現状についてお問い合わせをいただきました。これを受け、10以上のインド代理人に対して、①PCT 国内移行における優先権証明書の英語翻訳文を提出することの現状、②Proof of right(Form 1)に替えて PCT 規則 4.17(ii)に基づく申立てを提出することの現状、③署名書類の原本を提出することの現状を問い合わせました。結論から申し上げますと、現状に大きな変化はございませんでした。しかしながら、若干の動きがあるようにも思われます。今回は、これら3つの現状を紹介いたします。

1. PCT 国内移行における優先権証明書の英語翻訳文を提出することについて

- (1) 2020年10月20日から施行されている改正インド特許規則 21条2項は、旧規則下で日本語 PCT 出願の場合に必要な優先権証明書翻訳文の提出を、優先権主張の有効性がその発明が特許を受けることができるかどうかについての判断に関連する場合など限定的な場合にのみ優先日から31ヶ月以内に提出する旨を規定しています。改正当時の現地代理人の対応はインド特許庁の反応や様子を見ている状況でした。
- (2) 現状を確認したところ、実務上は改正規則施行前と大きく変わる様子はありません。実際に、現地代理人の多くは出願人に対して移行時に翻訳文提出を要求しています。その背景には、優先権主張の有効性がその発明が特許を受けることができるかどうかについての判断を外国語に精通していないインド特許庁の審査官が行うという実情があるため、実際はほとんどの案件で優先権証明書翻訳文提出を要求されるようです(要求される割合について、一部の代理人からは全体の10~20%との回答もあれば、50%との回答もありました)。
- (3) 翻訳文の提出要求は、単独の通知の形ではなく、最初の拒絶理由通知に含める形で行われているようです。翻訳文は拒絶理由通知発行日から3ヶ月以内に提出する必要があります。拒絶理由通知で提出要求があった場合、特許協力条約に基づく規則 51 の 2.1(e)(i)又は(ii)を理由に提出を拒否することができますが、実際に拒否した結果どうなったかなどの事例情報はありませんでした。

2. Proof of right(Form 1)に替えて PCT 規則 4.17(ii)に基づく申立てを提出することについて

- (1) PCT からインド国内段階に移行した出願において、出願人が Proof of right を提出せずに国際段階で提出した PCT 規則 4.17(ii)に基づく申立て書類をインド特許庁に提出したため、インド特許庁が Proof of right を提出していないことを含む First Examination Report を発行しました。これに対し、知的財産審判委員会(IPAB/2021年4月4日廃止)は PCT 国際段階で PCT 規則 4.17(ii)に基づき提出された申立てはインド国内段階出願における権利証明を立証するのに十分である旨の決定を行いました(2020年10月27日付)。決定当時の現地代理人は本決定に賛同する見解もありましたが、即座に Proof of right に替え PCT 規則 4.17(ii)に基づく申立ての提出が認められるかは不透明だと慎重な意見の方が多くありました。
- (2) 現状を確認したところ、ほとんどの代理人は IPAB の決定を尊重しつつも、Proof of right の準備を勧めています。理由は、本決定は特許庁内において未だ広く受け入れられておらず、審査官が権利証明に疑義を持った場合に備える必要があるからです(実際に Proof of right の提出を求められたケースもあったようです)。
- (3) PCT 規則 4.17(ii)に基づく申立てを提出する場合、申立て書類のコピーに公証認証を得て提出することを要求される可能性があるとのことです。また、インド特許法第7条2項で要求される「出願権についての証拠」は Proof of right や PCT 規則 4.17(ii)に基づく申立て書類のほか、(対応の米国出願がある場合)米国特許庁が受理した譲渡証(Assignment)の提出も認められています。

3. 署名書類の原本を提出することについて

- (1) インド特許庁に提出する署名書類は原本でなくても受理されます。しかし、インド特許庁が原本提出を要求した場合、出願人は要求日から15日以内に提出する必要があります(期限後提出は追徴手数料を伴います)。現地代理人は出願人に与えられる期間が短いとの理由で、出願人に対して最初から署名書類の原本提供を要求します(特許庁からの要求があり次第、または要求されることを前提に最初から原本を提出します)。
- (2) 現状を確認したところ、原本提供を要求する現地代理人は未だ多い状況ですが、特許庁はすべてのケースで原本提出を要求しているわけではない、要求件数は徐々に減少している、要求されたケースは全体の約30~40%くらいの感覚がある、今後は要求されることが少なくなると予想する、という発言がありました。
- (3) 原本提出要求は最初の拒絶理由通知に含められていることも多いようですので、出願手続き時に原本提出が間に合わない場合はこのタイミングでの提出も視野に入れることができそうです。

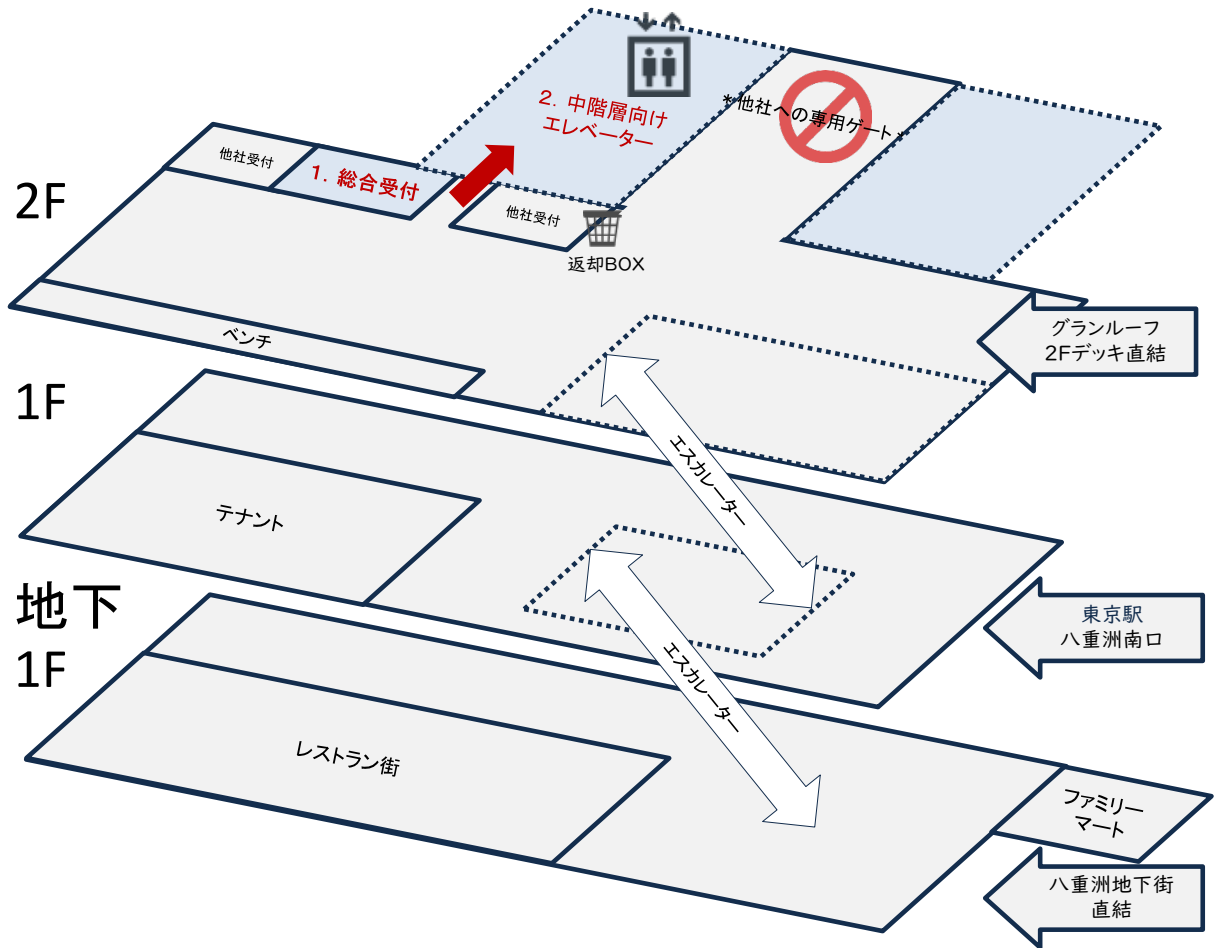
以上

複製・再配布禁止

志賀国際特許事務所 ご来所案内

1. グラントウキョウサウスタワー2階総合受付にて、貴社名とお名前をお申し付けください。
オフィスフロアへの入館証をお渡しいたします。
2. 中層階向けエレベーターにて20階へお進み下さい。

※ 当ビルにはエレベーターが複数ございます。中層階向けエレベーターをご利用ください。
※ 入館証は、お帰りの際に2階の返却BOXにお戻しください。



.....20Fのご案内.....

