

2024 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

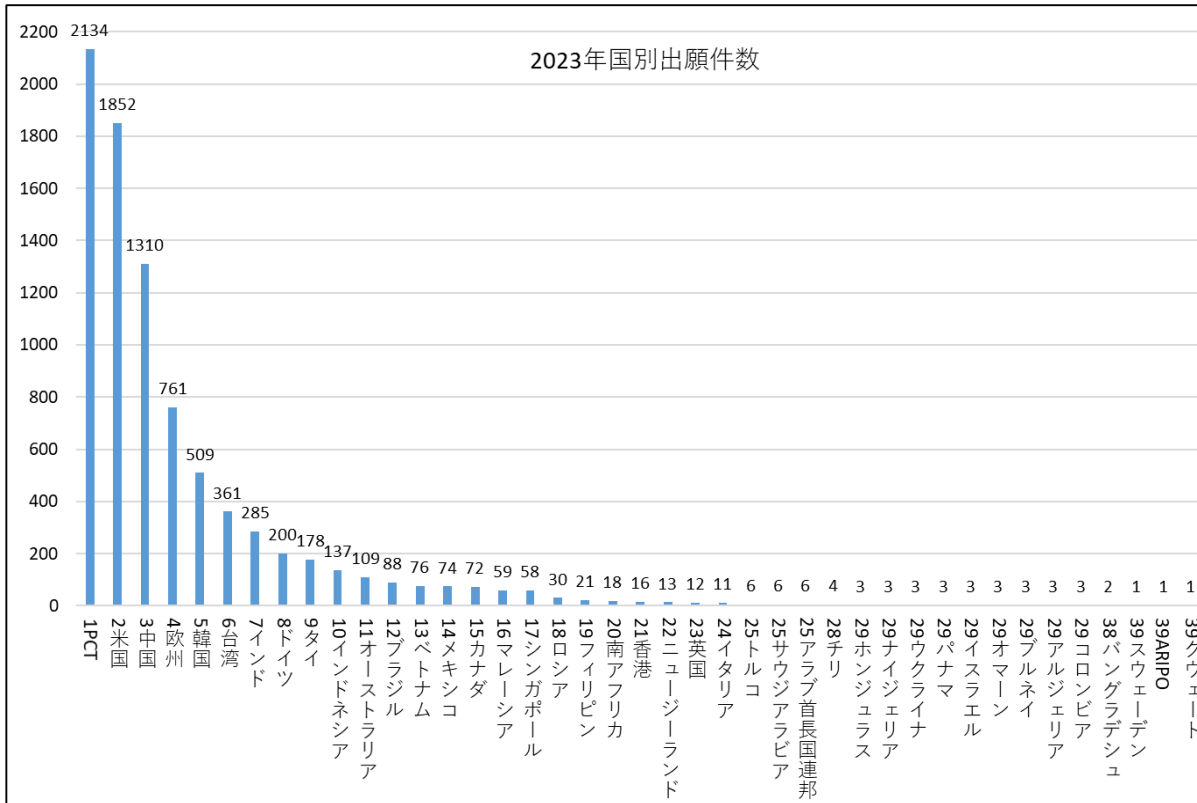
Email ospclient@shigapatent.com

複製・再配布禁止

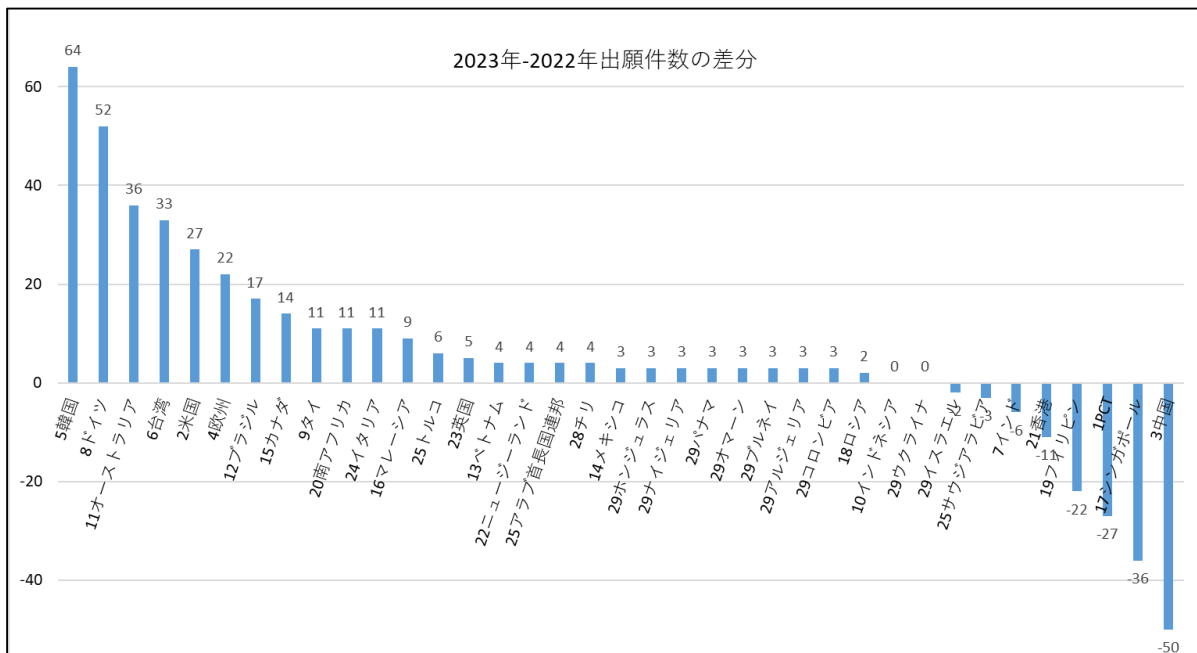
1. 目次	1	
2. 2023年外国出願の概況	2	
3. 2023年許可案件OA分析	4	
4. 外国出願業務のご紹介-内外国部門の責任体制	7	
5. 主要外国代理人リスト	9	
6. 弊所外国出願の管理ルーチンのご説明	10	
7. IDS業務のご紹介	11	
8. ダイレクト米国仮出願のご紹介	16	
9. 戦略的PPHのご提案	17	
10. 弊所のOAコメント標準書式の特徴	20	
11. 早期権利化を考慮した発明再生出願のご提案	22	
12. 2023年各国チームレポート	27	
米国【1】	米国DOCXファイリング	28
米国【2】	抗体に関する特許の最高裁判例 (Amgen v. Sanofi 事件)	32
米国【3】	USPTOの方式要件厳格化の動向	34
欧州【1】	統一特許裁判所 初年度の動向	38
欧州【2】	出願後に提出された実験データの取り扱いに関する拡大審判部審決 (G2/21)	41
欧州【3】	優先権主張の有効性に関する拡大審判部審決 (G1/22 and G2/22)	42
中国【1】	特許出願の遅延審査に関するガイドラインの公表 (2023年8月30日公表)	45
中国【2】	出願動向	46
台湾【1】	知的財産案件審理法の改正 (2023年8月30日施行)	48
韓国【1】	出願動向	50
韓国【2】	韓国特許実務に関するトピックス	52
韓国【3】	数値限定発明の進歩性判断基準及び最高裁判所の判例	54
インド【1】	分割出願に関する判例解説	55
インド【2】	特許法規則改定案解説	58
インド【3】	インド第一国出願義務の解説	60
東南アジア【1】	ベトナム/シンガポール間協働調査プログラム	63
東南アジア【2】	シンガポール 近年における制度改正と訂正に関する判例	65
東南アジア【3】	用途発明	67
東南アジア【4】	PPH制度	69
中南米【1】	中南米全体の動向	71
中南米【2】	ブラジル審査動向	74
ロシア【1】	出願件数の推移	76
ロシア【2】	主要国からの2022年ロシア特許出願数 (2021年比)	77
ロシア【3】	ユーラシア特許庁 (EAPO) 経由での権利取得のメリット	78
豪州【1】	出願動向	79
豪州【2】	ベストメソッド要求	81
豪州・カナダ【1】	特許事務所の合併・買収の状況	82
中東【1】	出願動向	84
アフリカ【1】	統計情報	86
PCT【1】	PCT関連最新情報ご案内	90
PCT【2】	受理官庁JPOにおける出願人適格	92
13. 諸外国の情報提供制度	94	
14. 外国特許トピックス (直近1年分)	95	
15. 弁理士法人 志賀国際特許事務所 ご来所案内	107	

2023年 外国特許出願の概況

おかげさまで2023年は、41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きました。ご厚情に対し心より御礼申し上げます。国別出願件数の分布は以下のグラフの通りです。

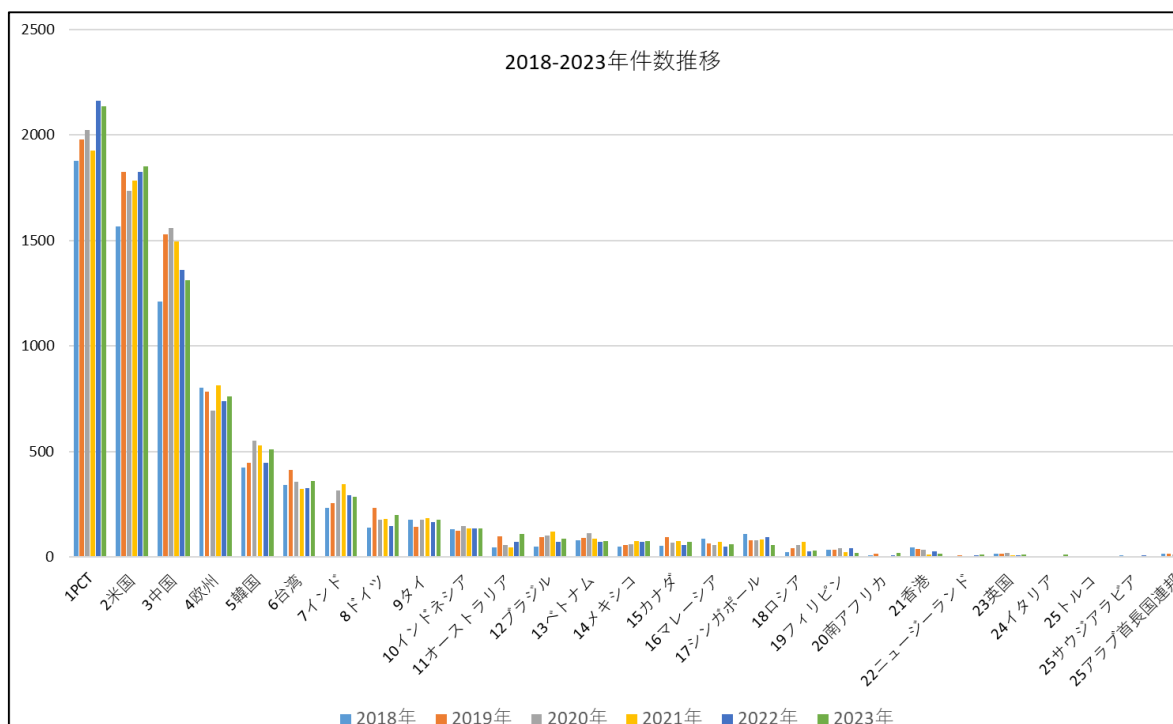


次のグラフは2023年と2022年の差分です。韓国、ドイツ、オーストラリア、台湾、米国、欧州、ブラジル、カナダなどで件数が増えました。逆に減少した国は、中国、シンガポール、PCT、フィリピン、香港などでした。

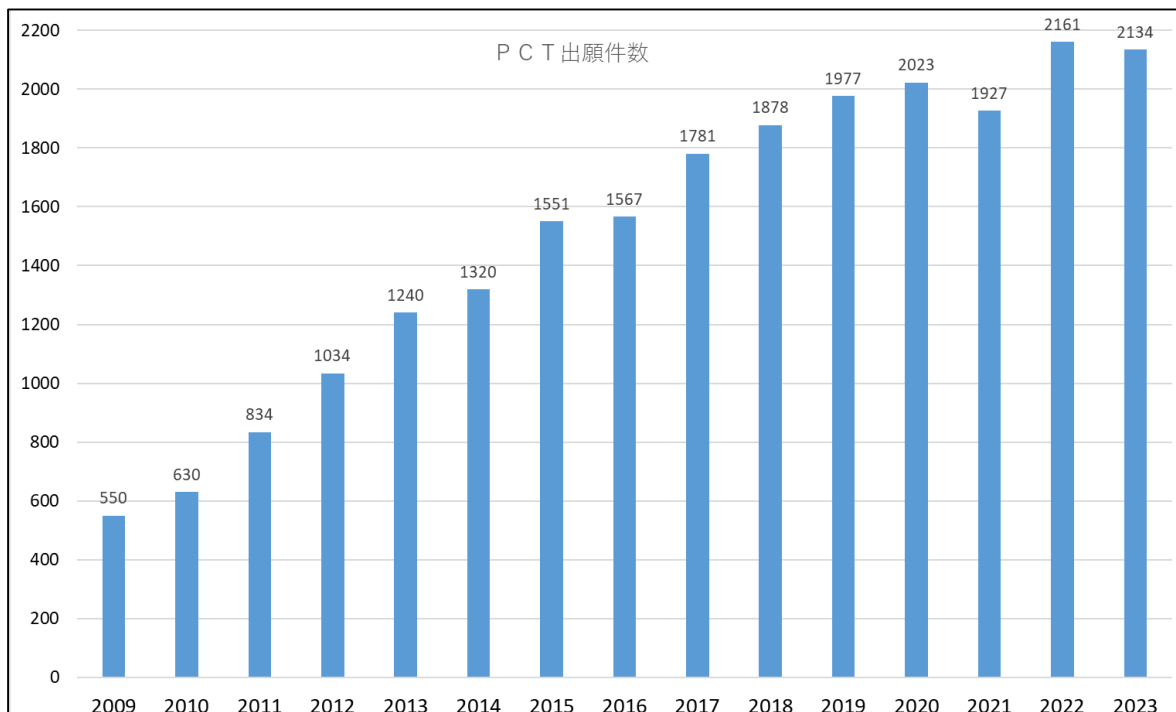


複製・再配布禁止

次のグラフは、2018～2023年の外国出願件数の推移を示します。中国の減少傾向が続いている中で韓国、ドイツが一転増加しました。インド増加は一服した感があります。香港は一貫して減り続けております。



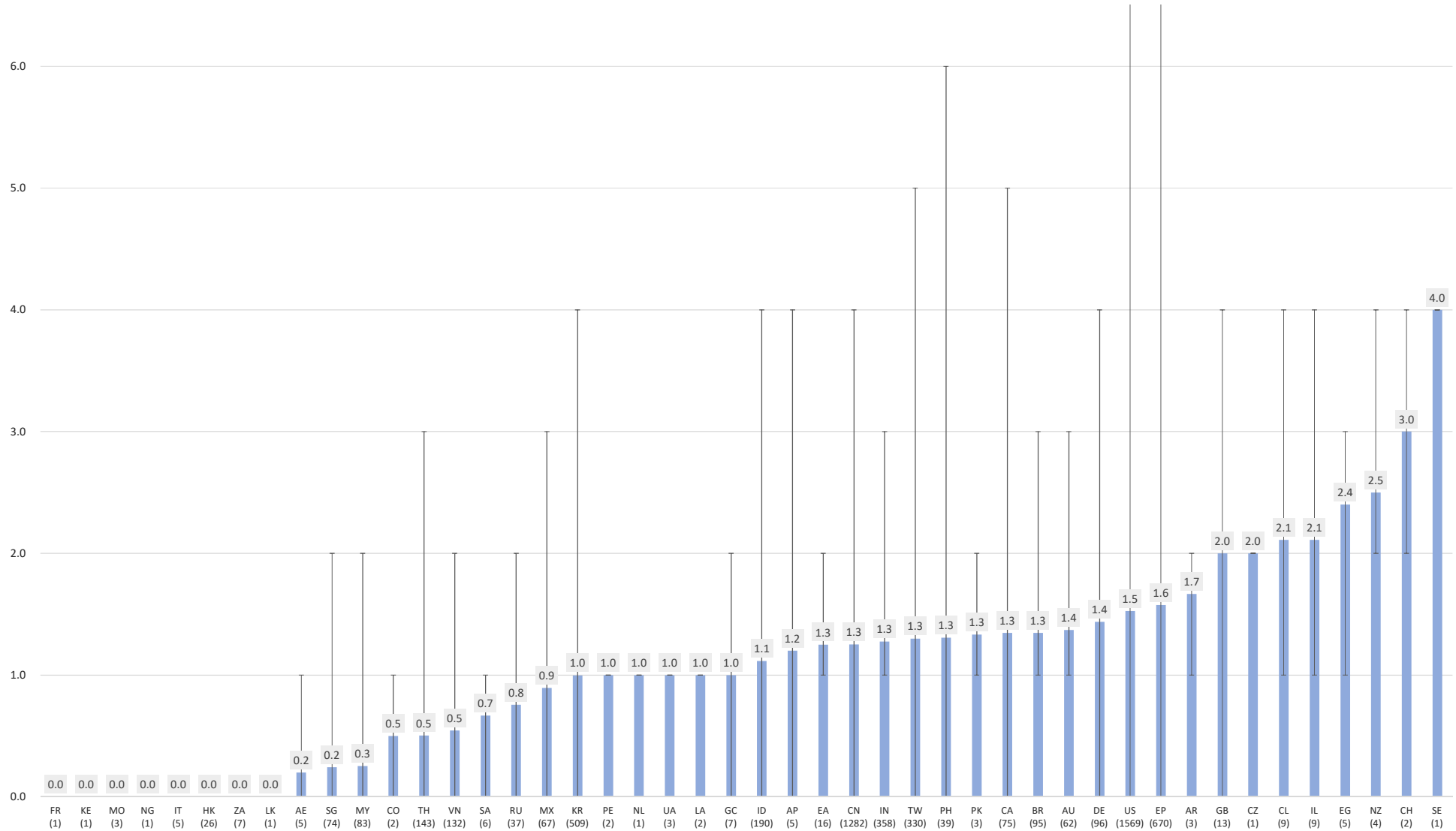
次のグラフは、弊所からの PCT 出願件数の推移を示します。昨年に比較すると若干減少したものの引き続き高い水準に保たれています。2023年の外国出願全体における PCT 利用率は若干回復して 69.4% (2022年は 67.3%) でした。



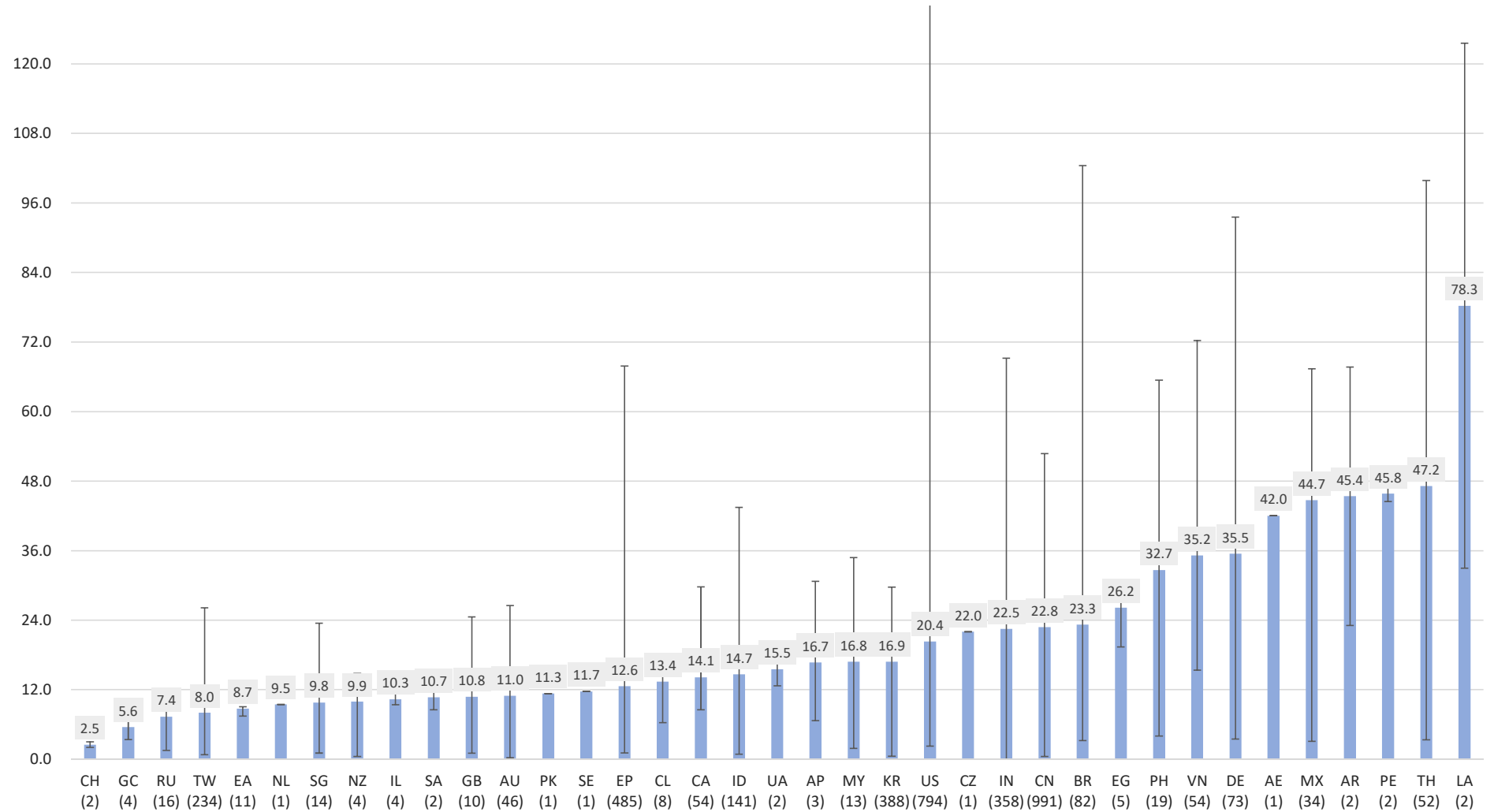
弊所では、レアな新興国についての最新情報も常時収集しております。資料またはセミナーのご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

複製・再配布禁止

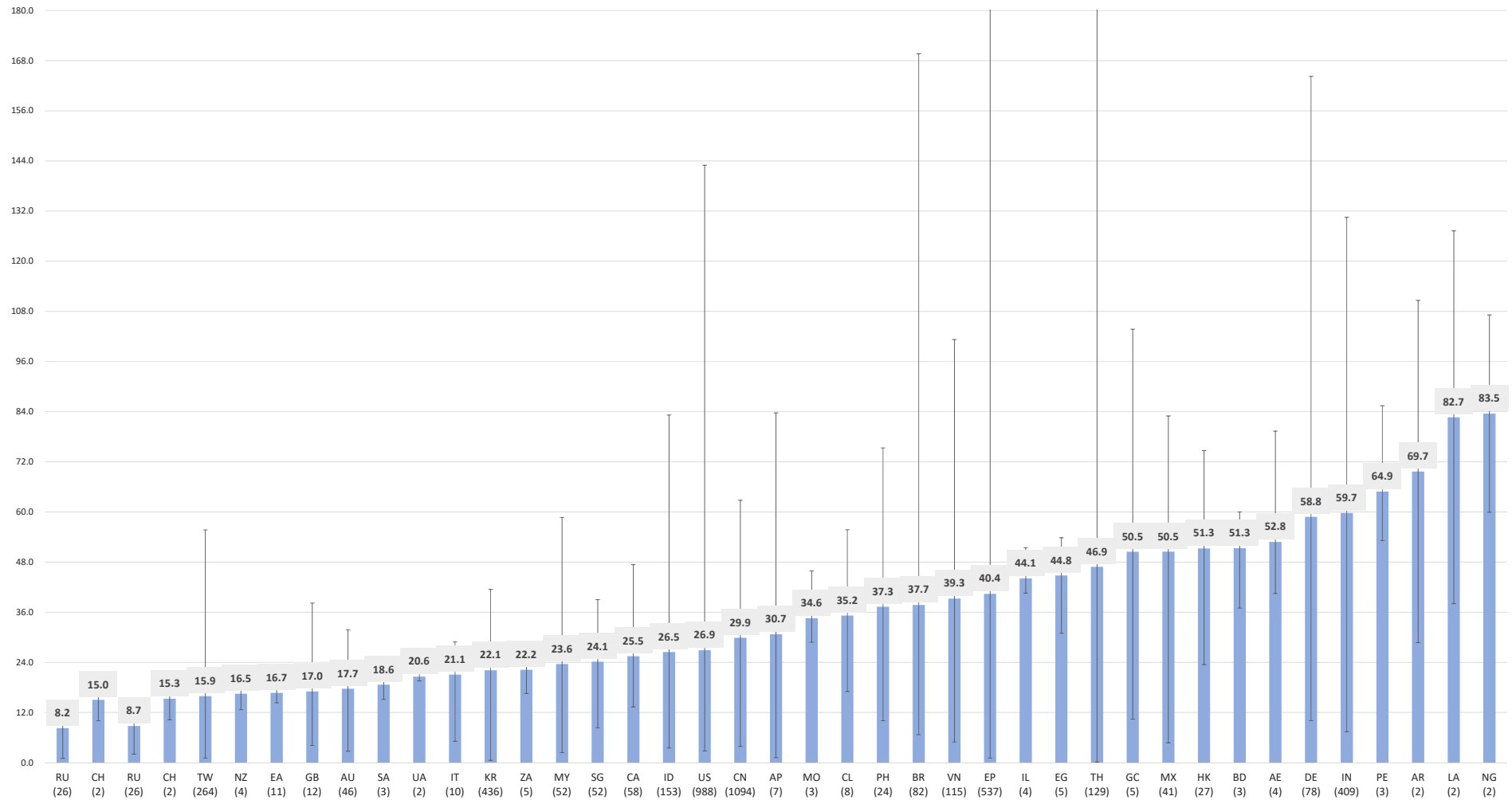
2023年に許可になった志賀事務所扱いの特許出願(3875件)におけるOA回数
 (国別：平均・最大・最小：国名の下の数値は案件数) *OAが発行されなかった案件等は含まない



2023年に許可になった志賀事務所扱いの特許出願(4717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：国名の下に数字は案件数) *OAが発行されなかった案件等は含まない



2023年に許可になった志賀事務所扱いの特許出願(4717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：国名の下は数字は案件数*) *1回の国は非表示

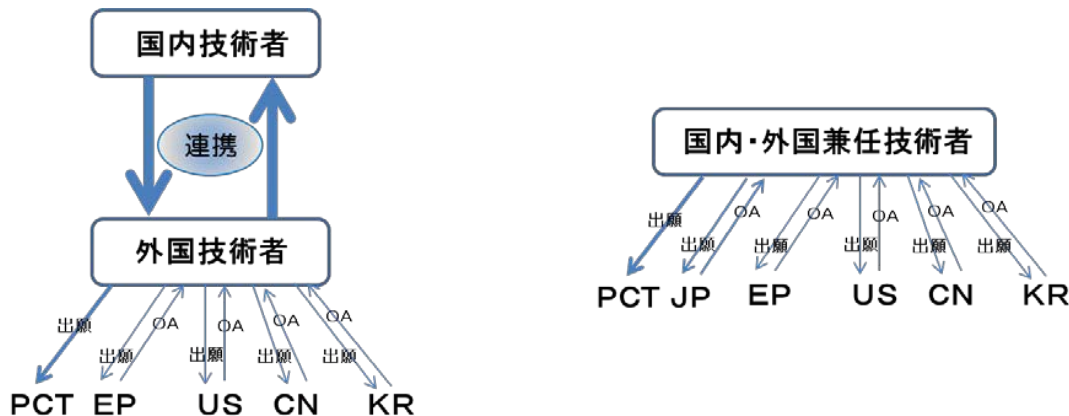


(1) 外国出願熟練者による処理

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。

(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

複製・再配布禁止

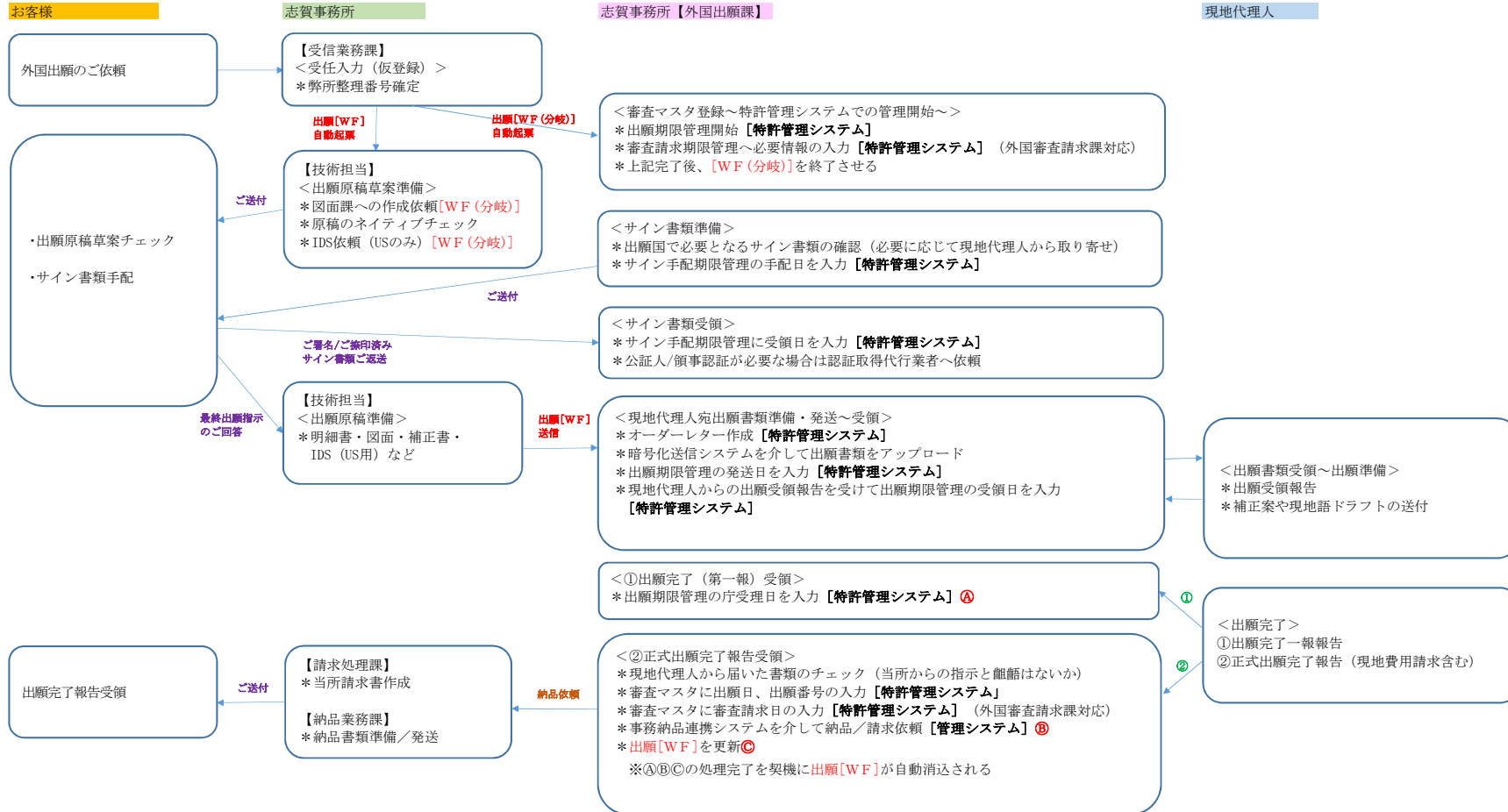
主要外国代理人リスト

北米 アメリカ			欧州			オセアニア オーストラリア	アジア			
			ドイツ	フランス	ベネルクス		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 Collison	Advance China	Essen	Allen & Gledhill	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	Brevalex	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	Pizeys	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	Dollemores	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	Oloff	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	Muhann	Domnern	Gusmão
Harness	Pillsbury	Riches	Strehl	Balder	Reinhold	Remfry	NTD	Phil & Onzi	Rouse	Kasznar
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

※2022年12月時点実績に基づき作成

複製・再配布禁止

弊所外国出願の管理ルーチンフロー



複製・再配布禁止

IDS業務のご紹介

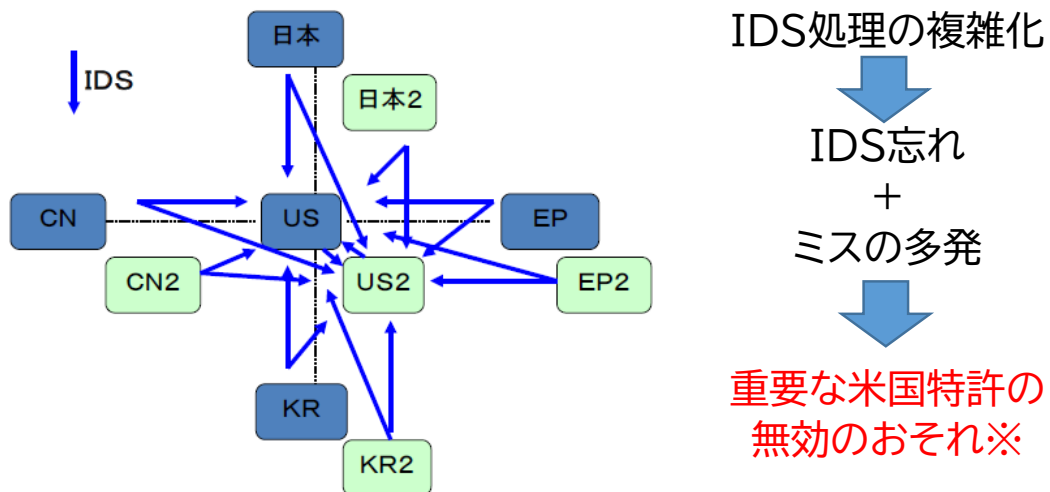
近年、情報開示義務違反により、米国特許が無効と判断されるケースが増える傾向にあります。IDS 要否の基準が不明確（Material とは何か？迷い・ばらつきがある）であることに加え、以下の理由から IDS すべき対象・回数が増えていることも、情報開示義務違反が起こる一因であると考えられます。

- 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－2023年9月時点で、RCE をしていない場合で25ヶ月、一度でも RCE をした場合で 43.7ヶ月と依然と長期
(<https://www.uspto.gov/dashboard/patents/> の Pendency Data より)

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。



※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. 2で誤りがあれば再指示。

◆米国出願後のIDS（対応国OAのIDSは自動的にを行っています）

1. OA受領当日に、データベースにIDS期限を入力し、期限管理を開始。係属中の米国ファミリー出願全件、お客様指定及びダブルパテントの指摘を受けた関連米国出願にも期限設定。
2. USPTO Patent Centerでの米国出願のステータス確認及び未開示文献の有無の確認。
3. 未開示文献がある場合は、OA及び引例に加え下記の書類を準備し現地代理人へ送付。
 - －非英語OAについては、原則、OA全文訳。
 - －非英語文献については、英文抄録等を準備。ない場合はOA（非英語OAの場合はその英訳）を関連性の説明として利用。
4. 提出されたか否か現地からの提出書類チェック
5. 4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につきましては、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。

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)

複製・再配布禁止

●以下に該当する場合は、貴社へIDS要否をお問い合わせいたします。

情報提供があった場合	IDS要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いません）

- ・ 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の要否判断は、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等が必要となる場合がございますのでご了承ください。

複製・再配布禁止

IDS提出時期と追加要件

弁理士法人 志賀国際特許事務所 内外国部門
(2024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。

	US出願 US移行	出願後 3ヶ月	1st OA (Non-Final) ※1	2nd OA (Final)	RCE提出	3rd OA (Non-Final)	許可通知	特許料納付	特許発行
追加要件	なし	なし	Statement提出(※2) or 料金支払(\$260)	Statement提出(※2) and 料金支払(\$260) Statementが提出できない (=3ヶ月を過ぎた)場合は、 RCEの提出が必要	なし(※3)	Statement提出(※2) or 料金支払(\$260)	Statement提出(※2) and 料金支払(\$260) Statementが提出できない (=3ヶ月を過ぎた)場合は、 RCEの提出が必要	以下の 全て (QPIDS ※4) ①RCE提出(\$1360/2000) ②特許発行手続の停止 を求める請願書(\$140) ③Statement提出(※2) ④料金支払(\$260) Statementが提出できない (=3ヶ月を過ぎた)場合は、 RCEの提出が必要	IDS提出不可(※5)
特許規則	1.97(b)(1) 1.97(b)(2)	1.97(b)(3)	1.97(c) 1.97(e)	1.97(d) 1.97(e)	1.97(b)(4)	1.97(c) 1.97(e)	1.97(d) 1.97(e)	MPEP 609.04(b)IV	

※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。QPIDS申請時にRCE手数料(\$1360/2000)及びIDS提出手数料(\$260)の支払いが必要ですが、審査官が審査再開不要と判断した場合はRCE手数料が返金され、審査再開すべきと判断した場合及びQPIDS申請自体に不備があった場合は、QPIDS申請時にRCEがなされたものとみなされIDS提出手数料が返金されます。審査再開となった場合、特許料の返金はありませんが、次に許可された際に納付済の特許料が使用されますので、二重払いにはなりません。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、QPIDSの申請はできず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）

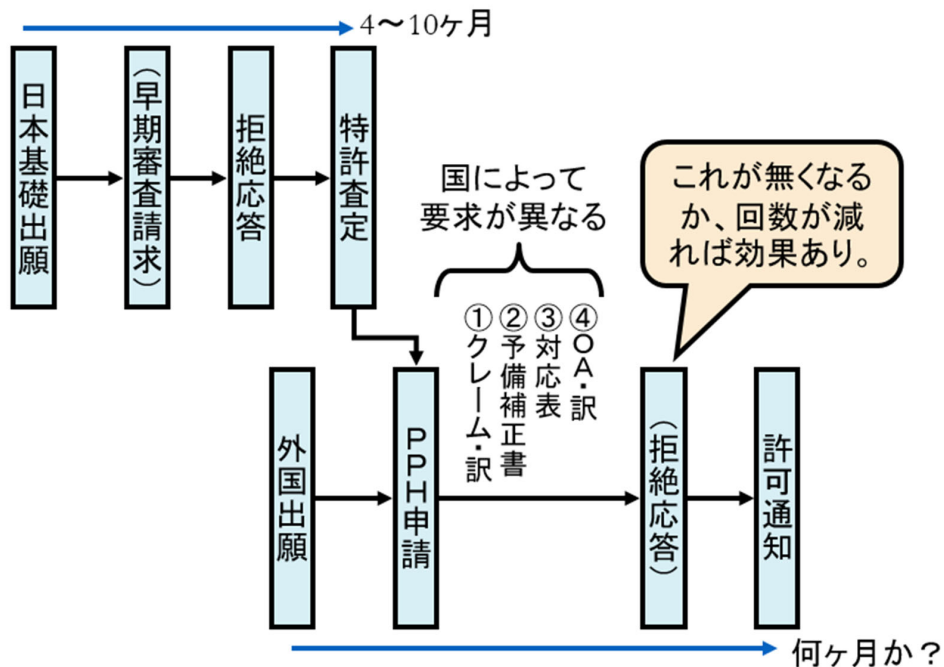
担当：小畑芳春

1. 外国特許コスト低減を図る戦略的 PPH の例

- 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。
- 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。
- 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。
- 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 O A 回数となるので、PPH 費用の元を取が取れる。
- 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。

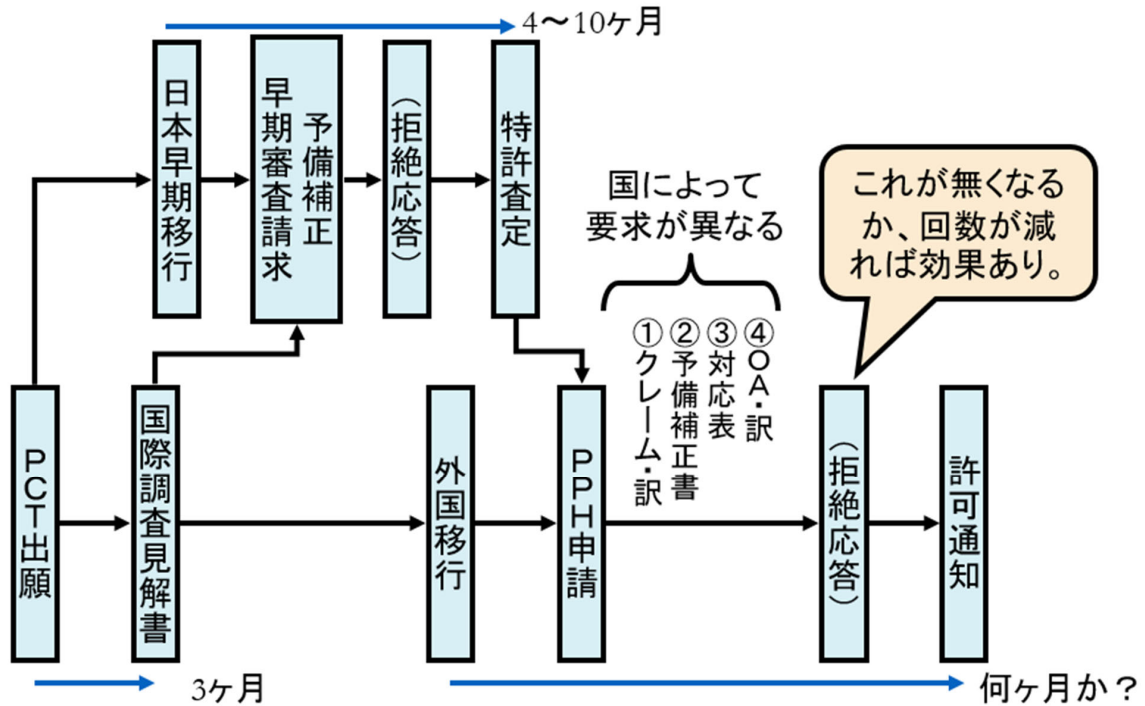
2. PPH のバリエーション

(1) 日本審査結果をパリルートで利用

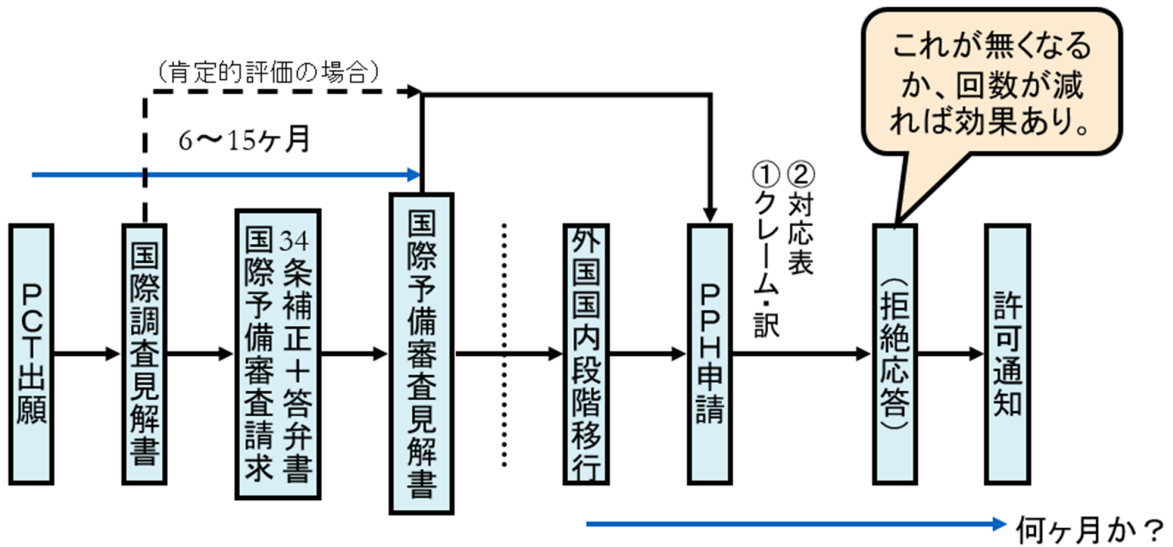


複製・再配布禁止

(2) 日本審査結果をPCTルートで利用



(3) PCT国際予備審査結果を利用



PPH申請をしなくても、各国審査官は見解書を見るし、クレームは34条補正された内容
しかし、審査自体が加速されるメリットがある。

複製・再配布禁止

3. PPHのメリットデメリット

メリット	デメリット
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 以下の場合にはコスト安 PPH申請費用 < OA応答費用の減額分	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 以下の場合にはコスト高 PPH申請費用 > OA応答費用の減額分

4. PPHの効果

出願国	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
MX	14.0	54.4	40.4	74%	1	88	1.1%
GB	8.0	28.9	20.9	72%	1	45	2.2%
KR	8.8	23.2	14.4	62%	46	810	5.7%
CN	13.8	31.0	17.2	56%	64	2237	2.9%
PH	17.0	37.9	20.9	55%	1	19	5.3%
MY	12.1	27.0	14.9	55%	16	112	14.3%
AU	9.0	20.0	11.0	55%	3	66	4.5%
BR	29.2	56.3	27.1	48%	5	163	3.1%
RU	5.5	10.5	5.0	48%	2	105	1.9%
TW	11.5	18.7	7.2	39%	4	554	0.7%
DE	38.8	61.8	23.0	37%	10	146	6.8%
VN	33.1	48.9	15.7	32%	7	102	6.9%
EP	31.1	44.5	13.4	30%	29	767	3.8%
US	23.7	33.4	9.7	29%	80	2477	3.2%
TH	35.4	43.9	8.6	19%	8	190	4.2%
ID	24.6	25.7	1.1	4%	12	244	4.9%
IN	56.8	58.4	1.6	3%	19	752	2.5%
SG	24.0	23.8	-0.2	-1%	3	99	3.0%

・2021.12.10～2023.12.10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バリ出願日orPCT移行日から登録日までの月数です。

以上

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：

全ての拒絶理由について逐一コメント。

拒絶理由2について：

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見える汎用技術の方が、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。

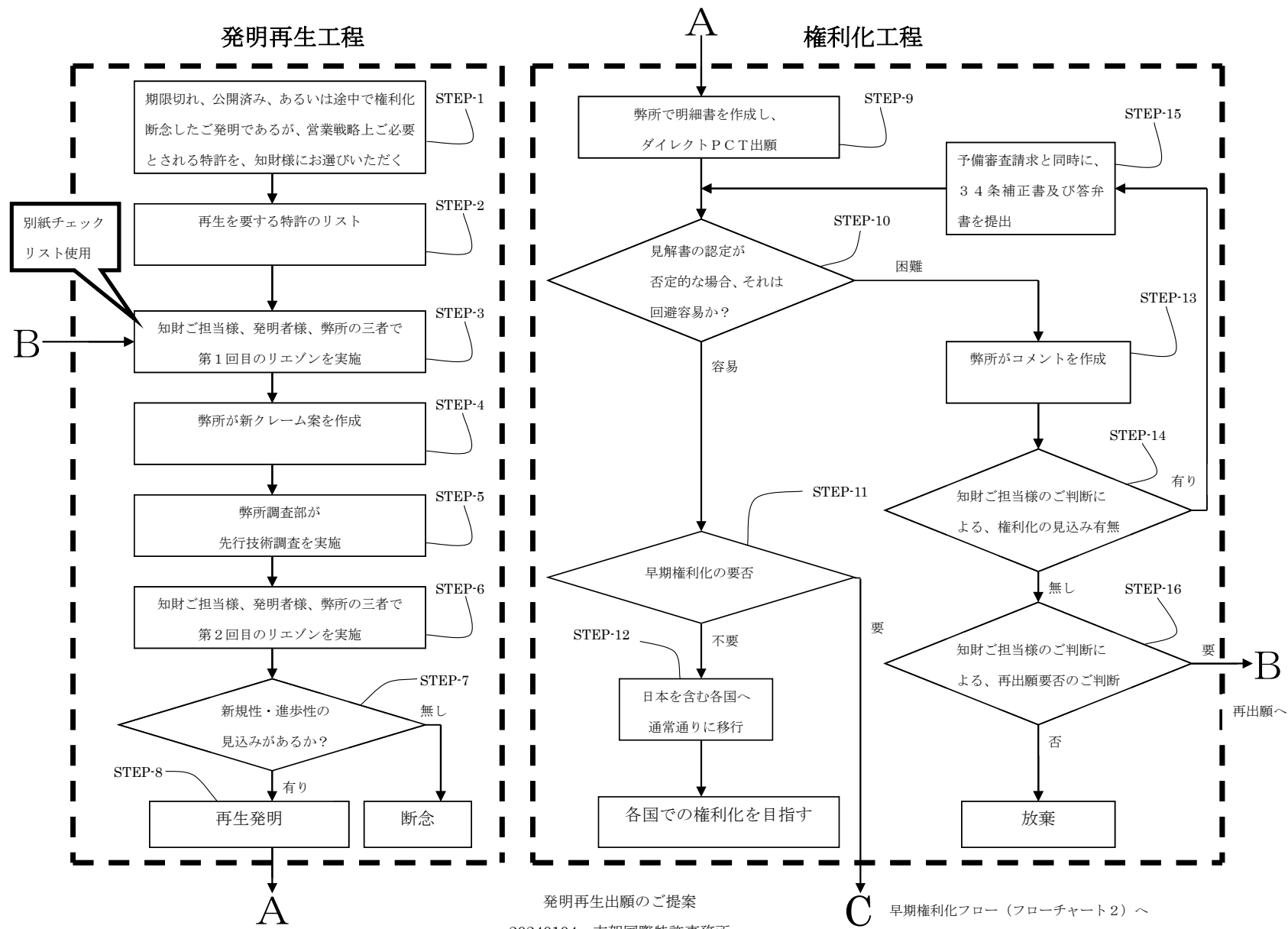
- ・早期審査や、I S R引例に対応した自発補正を行うことにより、まず日本での登録査定を早期に取得する。
- ・そして、対応国のうち、他国成果物が利用できる国については、日本での登録査定を成果物として PPH や PCT-PPH を利用する。一方、他国成果物が利用できない国については、日本で指摘された記載不備がもし有れば、これを解消する自発補正を行っておく。そして、これら何れの国においても、自発補正時に、移行国別の審査基準に応じた補正も同時に行っておく。

4. 終わりに

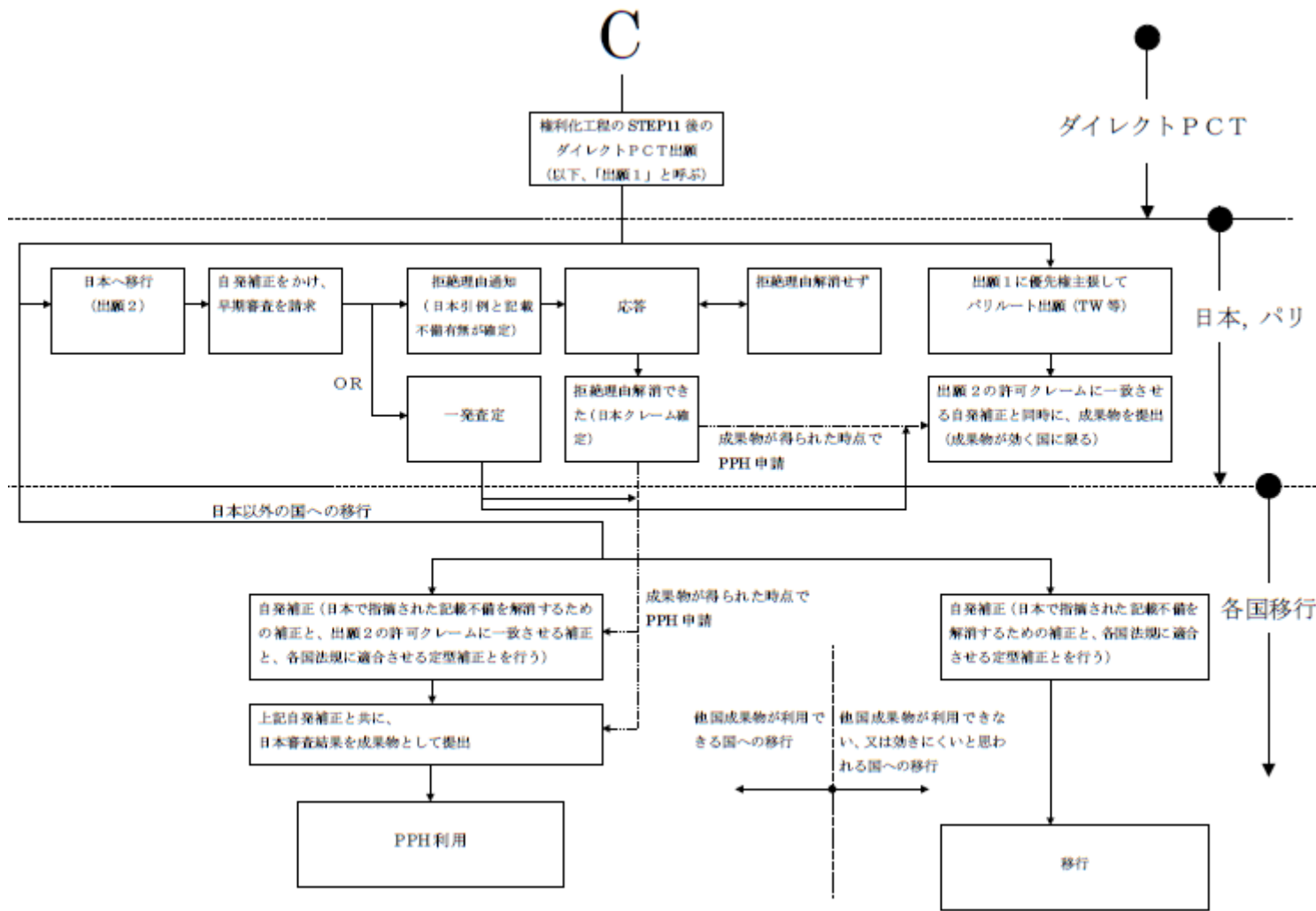
もし、ご興味がございましたら、是非とも弊所にご相談いただきたく存じます。ご検討の程、何卒よろしく申し上げます。

以上

複製・再配布禁止



複製・再配布禁止



早期権利化フロー

複製・再配布禁止

発明再生工程用チェックリスト

2024/01/04 志賀国際特許事務所

番号	チェック項目
1	<input type="checkbox"/> 発明当時に比べて操業条件(製造条件)に違いがあるか？
2	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> この特許が他社特許だったらどのように回避するか？
7	<input type="checkbox"/> この発明は他の製品に応用できないか？
8	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 複数の出願を組み合わせた上で進歩性を出せないか？
10	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 意匠出願を若干の変更で出せないか？
13	<input type="checkbox"/> 実用新案も検討してはどうか？
14	<input type="checkbox"/> 本発明で更なるコストダウンするにはどうすれば良いか？
15	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 環境対策など、SDGsの観点から何か改善策があるか？

複製・再配布禁止

2024年チームレポート題目

1. 米国【1】米国DOCX ファイリング
2. 米国【2】抗体に関する特許の最高裁判例（Amgen v. Sanofi 事件）
3. 米国【3】USPTO の方式要件厳格化の動向
4. 欧州【1】統一特許裁判所 初年度の動向
5. 欧州【2】出願後に提出された実験データの取り扱いに関する拡大審判部審決（G2/21）
6. 欧州【3】優先権主張の有効性に関する拡大審判部審決（G1/22 and G2/22）
7. 中国【1】特許出願の遅延審査に関するガイドラインの公表（2023年8月30日公表）
8. 中国【2】出願動向
9. 台湾【1】知的財産案件審理法の改正（2023年8月30日施行）
10. 韓国【1】出願動向
11. 韓国【2】韓国特許実務に関するトピックス
12. 韓国【3】数値限定発明の進歩性判断基準及び最高裁判所の判例
13. インド【1】分割出願に関する判例解説
14. インド【2】特許法規則改定案解説
15. インド【3】インド第一国出願義務の解説
16. 東南アジア【1】ベトナム／シンガポール間協働調査プログラム
17. 東南アジア【2】シンガポール_近年における制度改正と補正に関する判例
18. 東南アジア【3】用途発明
19. 東南アジア【4】PPH制度
20. 中南米【1】中南米全体の動向
21. 中南米【2】ブラジル審査動向
22. ロシア【1】出願件数の推移
23. ロシア【2】主要国からの2022年ロシア出願数（2021年比）
24. ロシア【3】ユーラシア特許庁（E A P O）経由での権利取得のメリット
25. 豪州【1】出願動向
26. 豪州【2】ベストメソッド要求
27. 豪州・カナダ【1】特許事務所の合併・買収の状況
28. 中東【1】出願動向
29. アフリカ【1】統計情報
30. P C T【1】P C T関連最新情報ご案内
31. P C T【2】受理官庁 J P Oにおける出願人適格

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。

複製・再配布禁止

米国【1】

米国 DOCX ファイリング

担当：田中紀央、橋本隆史

米国特許商標庁（USPTO）が、DOCX 形式による出願書類の提出を推奨し、2024年1月17日以降（2023年11月時点の情報）はPDF 形式による提出を行う場合には追加料金（最大400ドル）を請求するようになりましたので、ご紹介申し上げます。実施開始日は過去に数回延期されているため、今回も延長になる可能性もありますのでご注意ください。

1. 対象となる出願の種類に関して

対象となる特許出願は、仮出願ではない通常の特許出願（パリルートの出願、継続出願、分割出願を含みます）となります。PCT 国際出願の国内移行については対象外ですのでPDF 形式で提出しても追加料金は発生しません。

2. 対象書類に関して

明細書、特許請求の範囲、および要約書について、DOCX 形式による提出が求められます。図面については、PDF 形式による提出が認められます。

3. DOCX において利用可能なフォントに関して

利用可能なフォントは、2023年11月時点において以下のとおりです。
Arial, Arial Black, Arial Narrow, Arial Rounded Mt, Arial Unicode Ms, Batang, Batangche, Calibri, Cambria, Cambria Math, Castellar, Courier New, Georgia, Liberation Sans, Lucida Sans, MingLiU ExtB, Monaco, MS mincho, MS pmincho, PmingLiU ExtB, STIXGeneral, Symbol, Tahoma, Times, Times New Roman, Trebuchet MS, Verdana, Wide Latin

出典：

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/DOCX%20Supported%20Font%20List%20_4_15_20.pdf

4. エラーチェックの方法

米国特許商標庁の特許情報提供サービスである Patent Center において、DOCX ファイルをアップロードしてどのようなエラー／警告が出るのかを確認することができます。

以下、Patent Center における DOCX ファイルチェックの方法についてご紹介いたします。

複製・再配布禁止

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

② ページ下部の “Enter Training Mode” および “Proceed to Training Mode” を押下してトレーニングモードへ移行。

Patent Center - Training Mode


Training Mode is a simulated environment for you to:

- Become familiar with the process and required information,
- Practice uploading your files (e.g., DOCX), and
- Receive real-time feedback specific to the information you provide.

Nothing you enter will be saved. There is no risk of submitting an application.

Enter Training Mode

Patent Center - Training Mode ×



This is a simulated environment. Nothing you enter will be saved.

③ “New submission” を押下後、出願の種類を選択（この例では”Utility Nonprovisional”）。

Activities

Perform activities from submissions to post grant request and admin tasks such as managing customer numbers & practitioner associations with customer number

<div style="border: 2px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">New submission</div> <p>File utility, design, national stage and international submissions See the above Federal Register Notice pertaining to DOCX and Auxiliary PDF filing if you are filing a new utility non-provisional application.</p>	<p>Existing submissions</p> <p>Add additional documents, pay fees, submit a corrected ADS, and much more</p>	<p>Petitions</p> <p>File ePetitions for automatic processing and immediate grant, if all requirements are met</p>	<p>Post grant</p> <p>Perform post grant activities such as a request for reissue, or a request for reexamination</p>
--	---	--	---

複製・再配布禁止

REGULAR SUBMISSIONS

Utility Nonprovisional

File a utility nonprovisional application under 35 U.S.C. 111(a), the most common form of patent application

[Learn more](#)

Utility Provisional

Not ready with complete details

PATENT INITIATIVES

Track One Prioritized Examination

Need to fast track your application? File a utility nonprovisional application under 35 U.S.C. 111(a) using the USPTO's Prioritized Patent Examination Program (Track One)

[Learn more](#)

INTERNATIONAL APPLICATIONS

International (PCT) Application

File an international patent application in accordance with the Patent Cooperation Treaty (PCT) to seek protection simultaneously in a large number of countries. The granting of

- ④ “[Upload documents](#)” を押下後、明細書（docx ファイル）を選択、または、ドラッグアンドドロップ。

Utility Nonprovisional

Nonprovisional Application under 35 USC 111(a)

[Application data](#)

[Upload documents](#)


[Calculate fees](#)

[Review & submit](#)

Upload documents

Add files that you wish to accompany your patent application submission. To add more files, use the file upload interaction or drag & drop them into the area below.

[Help with document description](#)



Drag and drop files here


or



[Browse files](#)


複製・再配布禁止


⑤チェック結果が表示される。(サーバーエラー、ファイル形式不正等のシステムエラーはピンクで表示され、ファイル内容についての警告は黄色で表示される。)

Total documents uploaded: 1 [Download all documents](#)

 Please review the DOCX file(s) that is being submitted. By clicking the submit button, you agree to accept the DOCX validation(s) as your final submission.

			Preview
DocxTest1.docx (46 KB)		Application body structured text document	⋮
Feedback document			

 The attached document contains fonts that are not recognized by the system. Please correct the fonts in the document before proceeding.

 Document has [Balance SBCS characters and DBCS characters] option enabled and may result in reduction of pages, however, no data or text has been modified.

⑥ “Feedback document” を押下してダウンロードし、内容を確認。(WORD のコメント欄にフィードバックが記載される。)

以上

米国【2】

抗体に関する特許の最高裁判例（Amgen v. Sanofi 事件）

担当：服部映美

はじめに

2023年5月18日、米国連邦最高裁判所は、抗体の実施可能要件について争われていた Amgen v. Sanofi 事件について、Amgen 社の特許は、実施可能要件を満たさず無効であるとの判決を下しました。Amgen v. Sanofi 事件では、連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）において、実施可能要件を満たさず特許無効との判決が下されていましたが、米国連邦最高裁判所でも CAFC 判決が支持されました。

背景

Amgen 社は、PCSK9 に結合し、PCSK9 と LDL 受容体との結合を阻害する抗体について特許（US 8,829,165、US 8,859,741）を取得し、抗 PCSK9 モノクローナル抗体製剤を高コレステロール血症治療薬（商品名 Repatha）として販売しています。一方、Sanofi 社は、Repatha とは異なるアミノ酸配列を有する抗 PCSK9 モノクローナル抗体製剤（商品名 Praluent）を高コレステロール血症治療薬として販売していました。

Amgen 社は、Praluent の製造販売が特許侵害であるとして、Sanofi 社を提訴していました。

Amgen 特許（US 8,829,165、US 8,859,741）について

これらの特許のクレームでは、（1）PCSK9 の特定のアミノ酸残基に結合する、（2）PCSK9 の LDLR への結合をブロックする、という2つの機能で、PCSK9 に結合するモノクローナル抗体を定義しています。

<US 8,829,165 のクレーム 1 >

1. An isolated monoclonal antibody, wherein, when bound to PCSK9, the monoclonal antibody binds to at least one of the following residues: S153, I154, P155, R194, D238, A239, I369, S372, D374, C375, T377, C378, F379, V380, or S381 of SEQ ID NO:3, and wherein the monoclonal antibody blocks binding of PCSK9 to LDLR.

<US 8,859,741 のクレーム 1 >

1. An isolated monoclonal antibody that binds to PCSK9, wherein the isolated monoclonal antibody binds an epitope on PCSK9 comprising at least one of residues 237 or 238 of SEQ ID NO: 3, and wherein the monoclonal antibody blocks binding of PCSK9 to LDLR.

複製・再配布禁止

判決の内容

判決では、Amgen 特許が実施可能要件を満たさない理由として、以下のよう
に述べられています。

- Amgen 特許には、上記（１）及び（２）の機能を満たす抗体として 26 個
の抗体のアミノ酸配列が記載されているが、Amgen 特許のクレームは、そ
れよりもはるかに広い範囲の抗体を包含する。合理的な程度の実験を考慮
しても、当業者は、クレームされた抗体の全範囲を実施できない。
- Amgen 社は、「ロードマップ」又は「保存的置換（conservative
substitution）」に従うことより、当業者は、上記（１）及び（２）の機能を
満たす抗体を取得できると主張するが、これらの方法は、２つの試行錯誤
の方法を提示したに過ぎない。いずれの方法も、科学者に広範囲の抗体を
作製し、スクリーニングすることを求めるものであり、合理的な程度の実
験であるとはいえない。

注 1：「ロードマップ」は、（１）ある範囲の抗体を作製する、（２）そ
れらの抗体が PCSK9 に結合するかテストする、（３）PCSK9 に結合す
る抗体がクレームに記載のアミノ酸残基に結合するかテストする、
（４）それらのアミノ酸残基に結合する抗体が PCSK9 の LDL 受容体
への結合をブロックするかテストする、という手順であり、目的抗体
取得のための一般的な方法です。

注 2：「保存的置換（conservative substitution）」は、抗体の一部のアミノ
酸残基を、側鎖の性質が類似したアミノ酸残基に置換する方法であ
り、機能を維持してタンパク質の改変を行う一般的な手法です。

実務的な対応

機能的表現により特定されたクレームは、構造により特定したクレームより
も、広い範囲の権利化が可能となりえます。しかし、当業者に合理的な程度を
超える実験が必要である場合には、実施可能要件違反となります。

出願時にできるだけ多くの実施例を記載しておくことが重要ですが、実施可
能要件を満たす数の実施例を記載することが困難である場合が多いと思われま
す。そこで、次善の策として、以下のような対応が考えられます。

- ・実施例は、出願時にできるだけ多く記載し、優先権主張出願、継続出願等も
利用して、可能な限り実施例の数を追加する。
- ・複数の実施例において、共通の構造的特徴が見出せる場合には、共通の構造
的特徴で限定するクレームを記載する。
- ・試行錯誤を軽減できる方法がある場合には、その方法について記載する。
- ・スクリーニング方法のクレームを記載することも検討する。

以上

複製・再配布禁止

米国【3】
USPTOの方式要件厳格化の動向

担当：宮本龍、高梨航

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、OA応答時のご参考としていただくため、米国特許商標庁（USPTO）からの指摘が増えている事項及び実例についてご説明いたします。

（1）各国移行用明細書についての留意点

下記表のような表現形式のみを理由として、明細書差し替え通知が発行され、翻訳文追完費用を支払う必要が生じるケースがございます。

	USPTOから指摘され得る不備	実例
①	タイトルの前の「Title of Invention」の省略 Omission of “Title of Invention” before the title	[Specification] [Title of Invention] ●● COMPOSITION [Technical Field of the Invention]
②	最初のページの「Description」または「Specification」の省略 Omission of “Description” or “Specification” on the first page of the specification	→[Specification]、[Title of Invention]等の項目名を省略すると、指摘を受けるおそれあり。
③	各クレームの冒頭の「Claim」の省略	日本語明細書： 【請求項1】A及びBを含有する●●組成物。 英文明細書： 1. A ●● composition comprising A and B. →[Claim 1] A ●● composition comprising A and B. と記載しないと、指摘を受けるおそれあり。
④	表または図面内の項目の訳出漏れ Failure to translate all items in a table or a drawing	図中に日本語の用語が記載されていたものが、英文図面に記載されていない。
⑤	表内の言語または記号について、国際出願明細書と英訳文との間の相違 language or symbols in a table differing between the international specification and the English translation.	国際出願明細書で評価項目が○△×だったときにABC等に訳出されることがある。○△×で訳出するのが無難。あるいは、PCT出願時点でABC等にしておくべき。

なお、上記①、②については、方式審査を通過した後のOAにおいて指摘された実例もございます。

また、上記③については、米国代理人によってはミラー翻訳でClaim 1としたものを1. と自発補正を行うことがあり、その費用が却って高くなる可能性もございます。従って、稀にしか指摘されないうちは、「[Claim 1]」ではな

複製・再配布禁止

く、「1.」として出願した方が好ましいという意見もございます。上記運用について、実質的な瑕疵は無いにも関わらず、過度な適用をするUSPTO職員がいるそうです。上記方式不備の指摘が頻発するようになるのでえあれば自発補正での対応がよいかもしれないので、引き続きUSPTOの動きについて注意が必要です。

また、上記④については、図中に用語が記載されていると、OAにおいて形式不備で拒絶された実例がございます。

(2) 表の向きについて

横長の表は縦向きでは1ページ内に収まらないため、90度回転させて1ページ内に収めることは多々あるかと存じます。

	成分A	成分B	成分C	成分D	成分E	成分F	成分G	成分H
実施例1	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
実施例2	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
実施例3	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
実施例4	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
実施例5	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
比較例1	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
比較例2	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
比較例3	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

差し替え通知が発行され、上記表が記載されたページについて、表の向きを

複製・再配布禁止

portrait orientation（縦向き）に修正した差し替え明細書を提出するよう要求されました。

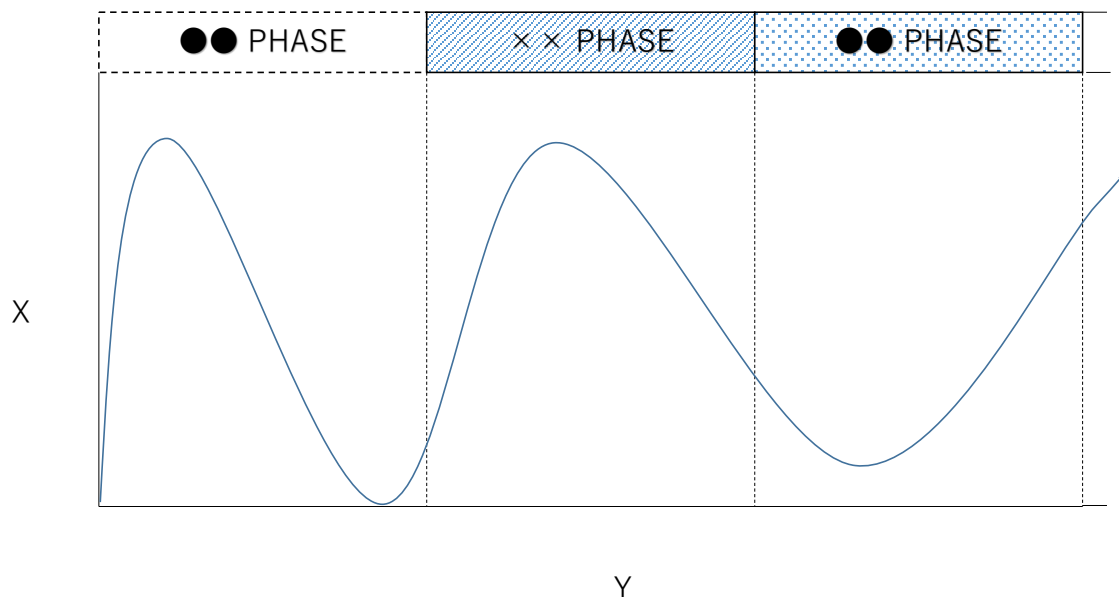
<序通知の一部内容の抜粋>

“The application papers (including any electronically submitted papers) are not in compliance with 37 CFR 1.52 because pages ●●-●● have incorrect orientation. . . . A proper substitute specification in compliance with 37 CFR 1.121(b)(3) and 1.125, presented in portrait orientation, is required to satisfy this required.”

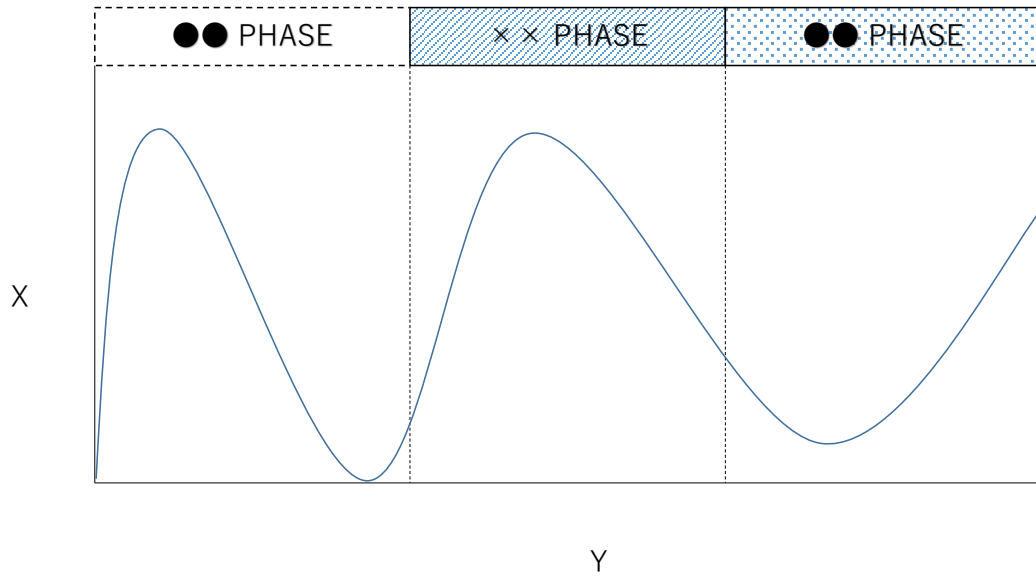
上記表の指摘については、ミラー翻訳では原文通りとした上で自発補正により向きを米国用に修正することが万全な対策とも言えます。しかしながら、上記方式不備の指摘が頻発していないのであれば、差し替え通知で対応することがトータルコスト的に理にかなっていると言えます。

（3）図面の表記の指摘

下記図面（グラフ）の右末端は、「●●PHASE」と「××PHASE」の繰り返しを示すために、水平線及び曲線を意図的にはみ出すように記載していました。Notice of Allowance を受領後、差し替え通知が発行され、図中に欠落があると指摘されました。審査官は、図（グラフ）が途中で消えてしまっていると判断したようです。



対応として、右末端のはみ出し部分を削除しました。



ただし、上記指摘も全件図面について米国用に補正することは現実的ではありません。上記方式不備の指摘が頻発していないのであれば、差し替え通知で対応することがトータルコスト的に理にかなっていると言えます。

弊所では、USPTOの過剰なルール適用の傾向について引き続き注視して参ります。

以上

欧州【1】

統一特許裁判所 初年度の動向

担当：沖田壮男、水車貴行、黒沼省吾

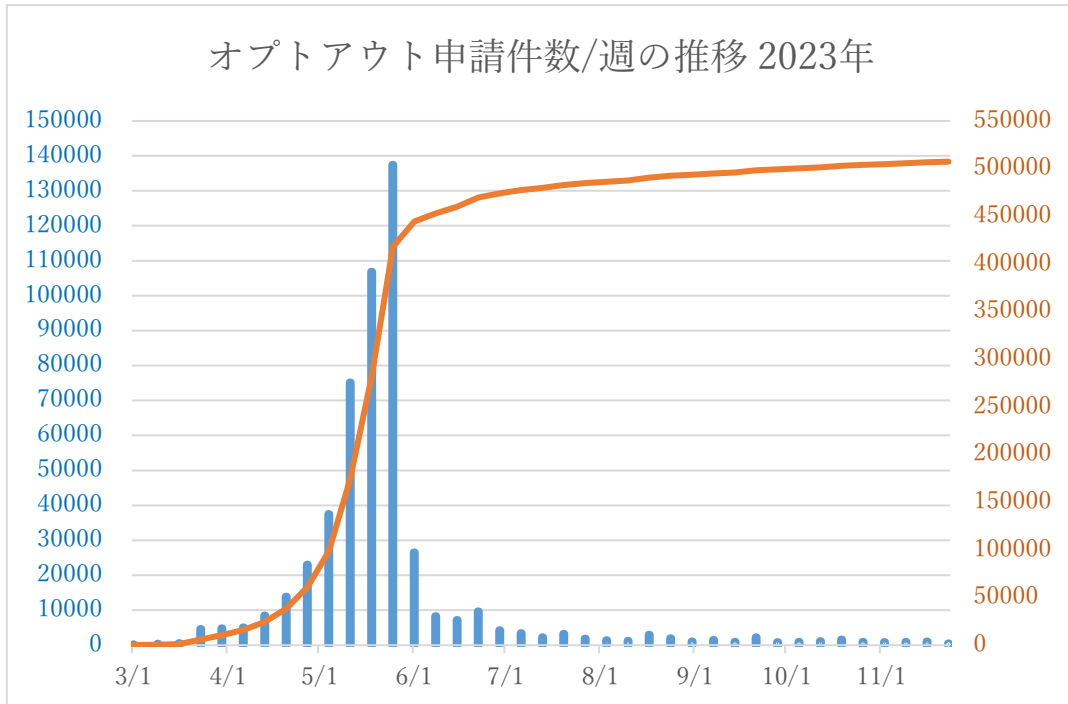
I. はじめに

2023年6月1日より欧州統一特許裁判所(UPC)制度および欧州単一効特許(UP)制度の運用が開始されました。本稿では、制度開始後約半年にわたる本制度の動向をご紹介します。

II. 制度の利用状況

1. オプトアウト申請

- ・ 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。本制度運用開始日 2023 年 6 月 1 日の 3 か月前である 2023 年 3 月 1 日からオプトアウトの事前申請受付が開始され、運用開始後の現在に至っております。
- ・ UPC ウェブサイトによれば、現在までの申請件数は約 51 万件です (2023/11/29 時点、以下同じ)。制度の運用開始前の 5 月 31 日までに約 42 万件が申請され、6 月 1 日の運用開始後から現在までの間に約 9 万件が申請されています。おおよそですが欧州では、対象となる欧州特許及び出願のうち半分弱がオプトアウトしている傾向が見られます。出願人ごとの申請数のランキング上位には、韓国、中国、日本、米国の企業が名を連ねております。国ごとに見ますと、米国、ドイツ、日本、フランス、中国、韓国からの申請が多いようです。特に、米国の企業は、オプトアウトを重視している傾向があるようです。



- ・ 日本からも、電機メーカー、自動車メーカー等を中心に、数万件の申請がなされておりま。
- ・ 申請件数は運用開始直前にピークを迎え、制度運用開始後も一定のボリュームが認められますが、8月以降は1,000~2,000件/週ほどで落ち着いているようです。

2. 訴訟提起

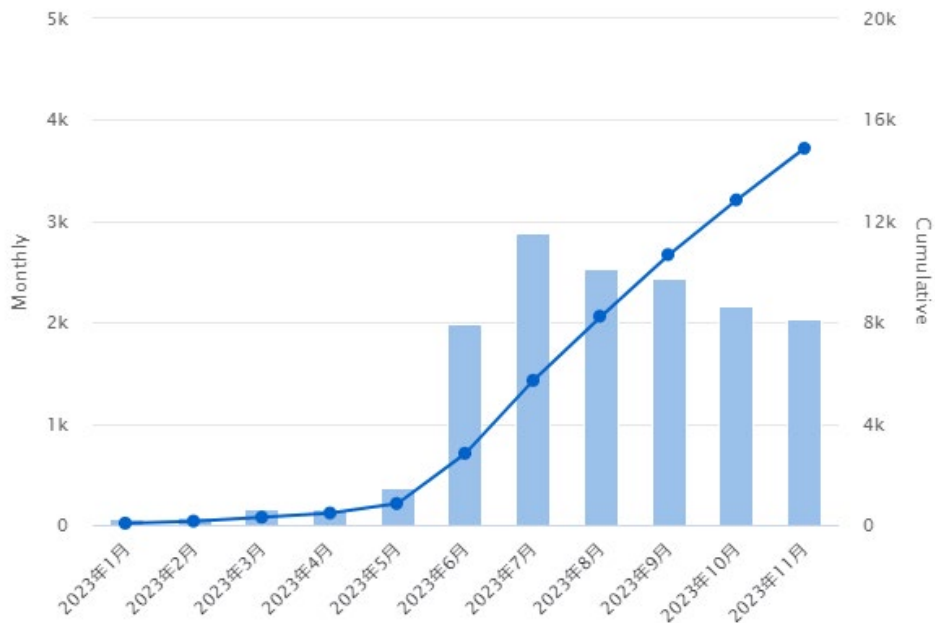
- ・ UPC ウェブサイトによれば、侵害訴訟 51 件、取消訴訟 21 件の提起が認められます(11/29 時点)。
- ・ 訴訟地としてミュンヘン、マンハイム、デュッセルドルフ等ドイツが多いようです。
- ・ 日本企業を原告とする侵害訴訟が 16 件、日本企業を被告とする取消訴訟 2 件があるようです。
- ・ 技術分野ごとに見ますと、侵害訴訟および取消訴訟のいずれにおいても、電機、機械、バイオ、医療デバイスといった分野での訴訟が目立ちます

3. 欧州単一効特許(UP)

- ・ EPO ウェブサイトにて統計情報が提供されております。
<https://www.epo.org/en/about-us/statistics/statistics-centre#/unitary-patent>
- ・ 申請の受付は、制度運用開始前の1月から先行して始まっており、現在までに約 15,000 件申請され、うち約 14,500 件が登録されております(11/29 時点、以下同じ)。

- ・ 権利者国別では、ドイツ、米国が多く、日本からは 536 件が申請されております。
- ・ 日本からの申請件数は全体の約 3%にあたります。EPO への出願件数に占める日本からの出願件数の割合が約 11%(2022 年)であることを踏まえすと、日本企業による利用は少ないといえそうです。

Evolution of requests received



III. 制度のアップデート

- ・ Brexit に伴い、ロンドンに代わって UPC 中央支部がイタリアのミラノに設置されることが決定しました。これに伴い、もともとロンドンが担当する予定であった、化学・冶金分野の割当がミュンヘンに移されるようです。
- ・ 改正後の支部による技術分野の割当は以下の通りです。

London Milan Section	Paris Seat	Munich Section
	President's Office	
(A) Human necessities, without Supplementary protection certificates	(B) Performing operations, transporting	(C) Chemistry, metallurgy, without Supplementary protection certificates
	(D) Textiles, paper	(F) Mechanical engineering, lighting, heating, weapons, blasting
	(E) Fixed constructions	
	(G) Physics	
	(H) Electricity	
	Supplementary protection certificates	

以上

複製・再配布禁止

欧州【2】

出願後に提出された実験データの取り扱いに関する拡大審判部審決（G2/21）

担当：豊田直樹、飯島玲子

<背景>

従来、進歩性の判断において出願後に提出された証拠は、出願当初の明細書等（以下、「当初明細書等」といいます。）及び一般的な技術常識から“Plausible”（もっともらしい）であれば、考慮されていました。しかしながら、“Plausible”の判断基準が確立しておらず、司法判断が統一されていませんでした。その結果、発明の技術的効果を立証できず、特にライフサイエンス分野で価値ある特許が取り消される等の現象が生じていました。

<審決の内容>

技術審判部から、実験データ等の後出しの証拠（post-published evidence）に基づいて進歩性を主張することができる状況を明確にするための質問が拡大審判部に付託されました。

これに対し、以下のように拡大審判部の審決が下されました。

（１）後出しの証拠は、出願日前に公知でなかったという理由のみで無視されることはない。

（２）技術常識を有する当業者が、当初明細書等に基づいて、技術的教示に包含され、当初明細書等に開示された発明によって具体化されるものとしてその効果を導き出せるのであれば、進歩性についての（後出しの証拠の）技術的効果に依拠することができる。

拡大審判部は、これまでの“Plausibility”による判断は、EPC 下において独特の法的概念又は特定の特許法の要件に相当するものでないとししました。

拡大審判部は、（２）について抽象的であることを認め、適否についてはその出願毎、及び技術分野毎に判断されるとしています。

<今後の対応>

後出しであるという理由だけで、証拠が認められないということはありませんが、依然として当初明細書等に基づくかについての判断基準が明確でないことから、出願時に可能な限り実験結果等を開示しておくことが重要です。また、今後各国の裁判所及び統一特許裁判所での判決により、その判断基準が明確になっていくものと考えられます。

なお、進歩性を主張するための後出しの証拠について、日本では実験成績証明書を提出することが可能です（審査基準第Ⅰ部第２章第４節 2.1.1）。具体的には、「出願人が当初明細書等に記載されていた事項が正しくかつ妥当なものであることを釈明又は立証するために提出されるもの」であり、審査官により十分考慮される、とあります。よって、当初明細書等に基づく点では、今回のG2/21の審決と共通しています。

以上

複製・再配布禁止

欧州【3】

優先権主張の有効性に関する拡大審判部審決 (G1/22 and G2/22)

担当：可世木真帆

2023年10月10日、欧州特許庁（EPO）審判部は、優先権の有効性評価に関して技術審判部から付託された質問を受けた拡大審判部の審決（G1/22 及び G2/22）を公表しました。

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に起因して、優先権主張の有効性が問題となることがありました。

2. 対象となった事件 (T/1513/17 及び T2719/19)

いずれも、3人の発明者（総称して「当事者A」）が出願した米国仮出願に基づく優先権を主張するPCT出願から派生したものでした。

PCT出願は、当該3人の発明者を米国のみ出願人とし、EPOを含む他の国は法人（「当事者B」）を出願人として提出されました。

優先権を主張する権利については、発明者のうち1名のみが、PCT出願前に法人出願人に譲渡していました。

EPO異議部及び審査部は、PCT出願前に先の米国出願の出願人として名前が挙げられていた発明者（当事者A）全員が、後の欧州特許出願のそれぞれの出願人（当事者B）に優先権を譲渡したわけではないとして、優先権の主張が無効であると判断しておりました。

3. EPO拡大審判部に付託されていた質問と回答

《拡大審判部への質問》

複製・再配布禁止

EPO 拡大審判部に付託されていた質問は次の通りです：

[質問 I]

EPO は、当事者による優先権主張の有効性を判断する権限を有するか。

[質問 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 を欧州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。

《拡大審判部の回答》

EPO 拡大審判部の回答は以下の通りです。

[質問 I への回答]

EPO は、当事者が優先権を主張できるか否かを評価する権限を有する。

EPC の自治法上、EPC 第 88 条第 1 項及び対応する実施規則に従って優先権を主張する出願人が優先権を主張する権利を有するという反証可能な推定が存在する。

[質問 II への回答]

上記の反証可能な推定（後願の出願人が優先権を主張する権利を有するという推定）は、欧州特許出願が PCT 出願から派生した場合、及び／又は、優先権基礎出願の出願人が後続出願人と同一でない場合にも適用される。

質問 II の状況においては、反証がない限り、共同出願された事実は、当事者 B が優先権に依拠することを認める当事者 A と当事者 B の間の合意があったことを示唆するものとする。

4. 考察と留意点

上記の通り、EPO 拡大審判部による本件審決によれば、①EPO が優先権主張の有効性を判断する権限を有し、②「EPC の自治法」に基づいて、優先権主張の有効性が推定され、③この有効性の推定は、欧州特許出願が PCT 出願から派

生した場合、及び／又は、優先権基礎出願の出願人が後続出願人と同一でない場合であっても適用されることが明らかにされました。

ここで「EPCの自治法」においては、優先権を主張する権利の譲渡について具体的に方式的な要件を定めてはいません。

そして、優先権の無効を主張する者は、その推定を覆す証拠等を提示することが要求されます。この証拠に関しては、審決において、単に推測に基づくものではなく、優先権の有効性に対する重大な疑念の存在を裏付けるものであることが必要であるとされています。

この審決によって、欧州特許（出願）における優先権主張が無効となるリスクは大幅に低減されたことは間違いないでしょう。

また、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。この点に関連して、今回の審決において拡大審判部は、後の出願の時点において譲渡手続きが完了していることの必要性について疑問を投げかけていますが、明確な見解を示すことは避けています。

よって、特に先の出願が譲渡契約の遡及効を認めている外国の出願である場合などは依然として注意が必要であると思われます。

以上

中国【1】

特許出願の遅延審査に関するガイドラインの公表（2023年8月30日公表）

担当：堂前里史、井口翔太

遅延審査制度は、2019年の中国の審査指南（審査基準）の改定により導入されたものであり、2019年11月1日から施行されています。2023年8月30日に中国国家知識産権局（CNIPA）は、特許出願（発明専利出願）における遅延審査制度のガイドラインを公表しました。主な概要は以下の通りです。

1. 遅延審査の効果

特許出願について審査の開始を遅延させることのできる期間は、遅延審査請求がされて効力を生じた日から起算して1年、2年又は3年です。特許出願の遅延審査請求は、実体審査請求の提出と同時に行う必要があります（遅延審査請求に庁費用はかかりません）、実体審査請求の請求発効日から効力を生じます。

従って、実体審査請求自体を遅くした上（実体審査請求は出願日から3年以内なら可能）で遅延審査請求をすれば、出願日（優先日）から最長で6年間、審査の開始を遅らせることができます。遅延審査請求の有無は、自発補正が可能な期間（実体審査段階移行通知の発行後3か月以内）に影響を与えません。

なお、遅延審査は実用新案出願（新型専利出願）に対しては、請求することはできません。

2. 遅延審査のメリット

中国国家知識産権局（CNIPA）は、遅延審査のメリットとして以下の5点を挙げています。

- A) 様々な補正が可能な係属中のクレームを通じて、関連分野における競合他社の技術研究開発を牽制することができる。
- B) クレームの保護範囲を国際規格、国家規格、業界規格などの制定に合わせて補正し、これらの規格に適応させる機会が得られる。
- C) 実験データの補足、コンピュータ分野の記憶媒体、プログラム製品の保護など、最新の審査方針の変更の恩恵を享受する機会が得られる。
- D) 製品のライフサイクルや市場動向の変化などに応じて、審査プロセスを維持するか否かを検討できる。
- E) 特許の市場での運用を考慮して特許権取得のタイミングを調整する機会が得られる。

以上

（出所：中国国家知識産権局（CNIPA）“发明专利申请延迟审查办理指南”）

複製・再配布禁止

中国【2】

出願動向

担当：小原史、三上聖人

1. 特許出願（発明専利出願）の動向

2022年における中国国家知識産権局への特許出願件数（発明専利出願件数）は、約161万9千件であり、2021年に対して約2.1%の増加となりました。

図1は、中国居住者、中国非居住者およびそれらの合計の各々について、特許出願件数の推移を示しています。

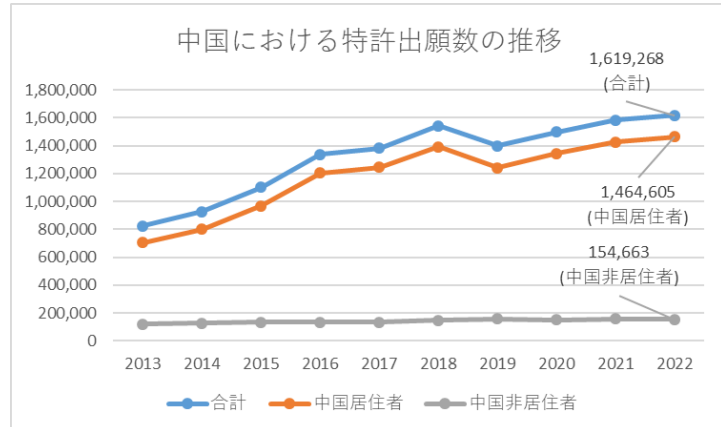


図1

図1に示すように、中国非居住者からの出願も徐々に増加してきているものの、中国居住者からの出願件数が中国非居住者からの出願と比較して急速な増加傾向にあることがわかります。中国居住者からの出願件数の増大が、全体としての特許出願件数の増加に大きく寄与していると考えられます。

特許出願の登録件数も増加傾向にあります。2022年の登録件数は、約79万8千件でした。登録された特許出願の分野（WIPOが規定する35分野）のうち、件数の増加が著しい分野は「コンピュータ技術」「測定」「デジタル通信」「電気機械、装置、エネルギー」に当たります。

2. 実用新案出願（新型専利出願）の動向

2022年における中国国家知識産権局への実用新案出願件数（新型専利出願件数）は、約295万1千件であり、2021年に対して約3.5%の増加となりました。図2は、実用新案出願件数の推移を示しています。

なお、特許出願件数の内訳が「中国居住者による出願約90%／非居住者による出願約10%」であるのに対し、実用新案出願件数の内訳は「中国居住者による出願約9

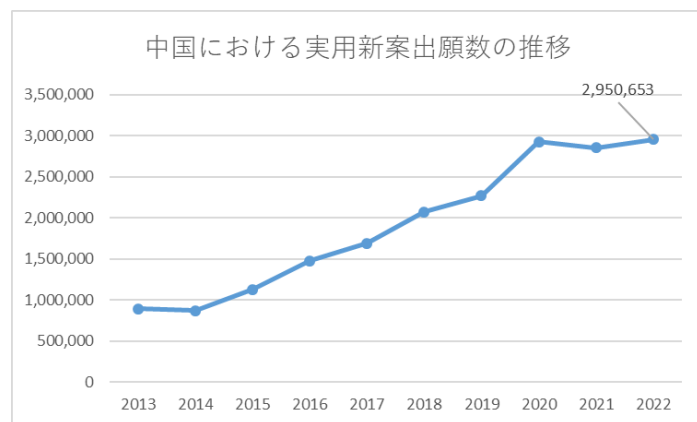


図2

複製・再配布禁止

9. 8% / 非居住者による出願約0.2%」となります。中国非居住者による実用新案出願件数の全体に対する比率は、特許出願と比較して著しく低いことがわかります。

図3は、実用新案登録件数の推移を示しています。

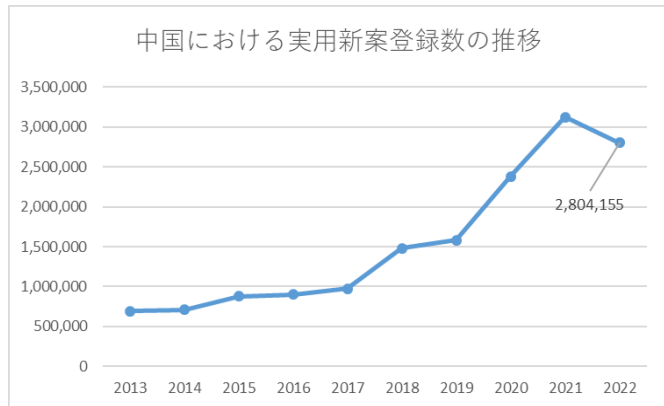


図3

図3に示すように、実用新案登録件数は、2021年以降、減少傾向にあります。これは、実用新案出願の審査で進歩性を考慮する近年の流れに起因しているものとみられ、例えば、2022年7月20日に、中国国家知識産権局から発行された書簡では、実用

新案出願について「明らかな進歩性」に関する審査を促進することが示唆されています。今後の実用新案出願の動向に注目が集まります。なお、2023年の1月～9月の登録件数を前年の同期間と比較すると、特許登録件数は14%増加しているのに対し、実用新案登録件数は27%減少しています。

3. PCT出願の動向

なお、PCT出願に関して、中国は2019年以降、出願件数が世界一位のまま推移しています。2022年の出願件数に注目すると、中国（約7万件）の次点は米国（約5万8千件）であり、日本（約5万件）が続きます。

以上

（出所：CNIPA ANNUAL REPORT 2022、WIPO IP Statistics Data Center）

台湾【1】

知的財産案件審理法の改正（2023年8月30日施行）

担当：鈴木耀介、高橋祐貴

知的財産案件の審理方法を規定した「知的財産案件審理法」の改正法が2023年8月30日より施行されました。

本改正では36の条文を新規制定し、41の条文を改正したことから、施行された2008年以来初の大幅な改正となっており、条文数は改正前の41から77に大幅増加しました。

今回の改正は、過去の実務例、学術的な理論、及び外国の立法制度等に基づいて、営業秘密の保護体制を整えると共に、より専門的、効率的、且つ国際調和のとれた知的財産権訴訟制度の確立を図ることを目的としています。

主な改正点は以下の通りです。

1. 裁判管轄の変更

本改正により、第一審の知的財産民事事件が知的財産・商業裁判所の専属管轄となることが明記されました（第9条）。元々、地方裁判所に審理を任せたとしても、地方裁判所では技術的な内容の理解に乏しいこともあり、知的財産・商業裁判所が審理を行うケースが多かった為です。

2. 営業秘密保護

本改正により、営業秘密保護の強化が図られました。

第一審の知的財産刑事事件について、一般の営業秘密の侵害罪については、第一審知的財産法廷の管轄とし、国家の核心的な重要技術の営業秘密の侵害罪については、第二審知的財産法廷の管轄とすることが規定されました（第54条）。

秘密保持命令違反に対する刑事罰の法定刑が引き上げられ、台湾領域外における秘密保持命令違反の罪が導入されました（第72条）。

営業秘密の証拠資料の保護のため、識別するための別称又はコードネームを定めることを申し立てることができるようになりました（第56条）。

3. 弁護士強制代理制度及び集中審理制度

知的財産に関する民事事件の裁判手続きにおいて、専利権、コンピュータプログラム著作権、営業秘密に関わる民事訴訟事件や、訴訟対象の金額または価格が150万NTD(日本円で約700万円)を超える第一審民事訴訟事件の場合には、弁護士による代理を義務付けることが規定されました（第10条）。すなわち、上記に該当する事件については弁理士だけを訴訟代理人とすることはできず、弁護士が必要となりました。

複製・再配布禁止

弁護士強制代理制度の適用される特定事件や複雑な事件を審理する場合等には、裁判所が当事者と相談して審理計画を決定しなければならないと規定されました（第 18 条）。上記の弁護士強制代理制度によって、手続きに弁護士が介入することから、審理の円滑な進行が図られることとなりました。

4. 専門家の審理参与

日本の特許法を参考に、証拠収集手続きを執行する中立の技術専門家の選任の申立てに関する査証制度が規定されました（第 19 条～第 27 条）。日本の特許法と異なる点は、第三者に対しても査証を行えることが明記されていることです。（第 19 条）

5. 電子化

リモート設備がある場合には、裁判所が適切と認める場合に、リモートで審理が可能になりました（第 5 条）。また、送達を受ける者の同意を受ければ、判決書の正本を電子ファイルで送達できることが規定されました（第 53 条）。

6. 紛争の一回的解決

無効の抗弁時における裁判所と知的財産主務官庁との間での情報交流制度の構築（第 42 条など）、専用実施権者による訴訟告知義務（第 45 条）、裁判所による知的財産主務官庁からの意見聴取制度（第 44 条）、や知的財産権の有効性の判断の違いに起因する確定判決についての再審制限（第 49 条）が規定され、機関（司法機関と行政機関）によって判断が異なることで生じる紛争の蒸し返しが防止されました。

そして、訂正の再抗弁においては、裁判所が訂正の合理性について自ら判断することができるものと規定されました（第 43 条）。

7. 技術審査官報告書の公開

知的財産法廷の技術審査官（日本の裁判調査官に相当）により作成されている内部資料である報告書に対し、裁判所が必要と認めた場合に全部又は一部の内容を公開することができるとしました（第 6 条）。これは、技術審査官が作成した報告書が裁判官の心象形成に影響を及ぼすと外部より批判されたためと考えられます。

また、裁判所は、技術審査官が提供したことから知り得た特殊な専門知識について、当事者に弁論の機会を付与しなければならないとしています（同条）。

以上

韓国【1】
出願動向

担当：大垣誠一

1. 出願数の動向
(1) 韓国国内への出願

2022年度の韓国特許庁への特許出願数は、237,633件であり、2021年度に対してほぼ同等（0.15%の減少）となりました。一方で、2023年上半期は、約107,000件であり、2022年同期比4.1%の増加となっています。

(2) 韓国からのPCT出願

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年は2020年に対して3.2%の増加、2022年にはさらに2021年に対して6.2%の増加となりました。

2022年の全体のPCT出願数は、2021年に対して0.3%の増加でしたが、韓国では6.2%の増加であり、主要国のうちでは最も大きな伸びとなりました。

2. 技術分野別の出願数の傾向

表1に示すように、2022年において、2021年から出願数が5%以上増加した分野は6つありました。

表1

分野	増加率（2021→2022）	出願全体に占める割合
デジタル通信	+10.7%	4.4%
光学	+8.5%	2.2%
表面技術、コーティング	+7.6%	1.7%
バイオテクノロジー	+7.4%	2.9%
電気機械、装置、エネルギー	+6.3%	7.9%
コンピュータ技術	+5.2%	7.0%

また、近年の出願の動向等を参考にすると、韓国で伸びており、これから伸びると考えられる分野の例として、以下の分野が挙げられます。

●掃除用ロボット：世界5大特許庁に出願された掃除用ロボット関連の特許出願数が2020年までの10年の平均で36.9%ずつ増加し、国別では、韓国への出願件数が全体の35.8%を占めトップとなっています。出願人別でも、韓国企業が出願数の1位、3位となっており、今後も出願数の増加が見込まれます。

●カメラ・ライダーセンサー：世界5大特許庁に出願された自動運転車のカメラ・ライダーセンサー融合技術の特許出願数が2020年までの5年間の平均

複製・再配布禁止

で33.6%ずつ増加し、また、そのうち、そのうち韓国国籍の出願人の国籍別の割合は、全体の2位となっています。今後の自動運転の実現に向け、技術開発とともに、出願数についても増加が見込まれます。

●コネクテッドカー：韓国に出願されたコネクテッドカー分野の特許出願数が2020年までの10年の平均で25.5%ずつ増加（5大特許庁では、16.4%ずつ増加）しています。市場規模も今後増大すると考えられることから、出願についても伸びが見込まれます。

●ポスト量子暗号：世界的には量子コンピュータの開発が進んでおり、これに伴い、ポスト量子暗号（量子耐性暗号ー量子の攻撃に耐える暗号アルゴリズム）技術についても市場を先取りするための開発が進められています。韓国国内でも、2020年までの10年で出願数は4倍以上になっており、今後も伸びが見込まれます。

●メタバース：世界5大特許庁に出願されたメタバース関連特許の出願は、2020年までの10年の平均で16.1%増加しており、そのうち韓国国籍の出願人の国籍別の割合は、全体の3位となっています。市場規模も今後増大すると考えられることから、出願件数についても伸びが見込まれます。

●幹細胞関連技術：世界5大特許庁に出願された幹細胞分野の出願数は、2020年までの10年の平均で4.6%ずつ増加しており、そのうち韓国国籍の出願人の国籍別の割合は、全体の3位となっています。市場規模も今後増大すると考えられることから、出願件数についても伸びが見込まれます。

3. 国際調査について

韓国特許庁によると、2022年において、韓国に30,577件のPCT国際調査が依頼され、世界4位でした。また、表2の通り、中国、日本、米国では、自国企業のPCTに対する国際調査依頼がほとんどであるのに対し、韓国、欧州では、相当数が海外企業からの依頼となっています。

韓国において、海外からの依頼の多くは米国からの依頼であり、技術分野としては、コンピュータ、半導体、土木工学、バッテリー、測定分野、等となっています。その理由として、米国企業が、韓国ではこれらの分野の産業が発達し、韓国特許庁の調査品質についても信頼性が高いと考えているからであると思われま

表2

	中国	日本	米国	韓国	欧州
自国企業の割合	99.6%	99%	96.1%	71.6%	46.1%

以上

（出所：韓国特許庁、韓国特許庁 annual report、JETRO知的財産ニュース）

複製・再配布禁止

韓国【2】

韓国特許実務に関するトピックス

担当：深井直樹

(1) 特許料等の徴収規則の改正

2023年8月1日から改正された「特許料等の徴収規則」が施行されています。主な改定は、以下の通りです。

1. 【出願段階】特許審査請求料（基本審査請求料及び加算額）の値上げ

韓国出願日（パリルート出願）または国際出願日（PCT出願）が2023年8月1日以降である特許出願を対象に、基本審査請求料及び加算額（1請求項毎の加算額）が、それぞれ16%程度値上げされています。本改定は、審査に要する費用に対して特許審査請求料が非常に低いことから生じていた損失の一部を補填することを目的としていると考えられています。

2. 【審査段階】特許分割出願料に対する累進的加算料の導入

分割出願日が2023年8月1日以降の分割出願のうち2回目以降の分割出願を対象に、累進的に加算料が付加されます。2回目の分割出願の出願料は、1回目の分割出願の出願料の2倍となり、3回目の分割出願の出願料は、1回目の分割出願の出願料の3倍となり、以降、累進的に加算料が付加されます。本改定は、出願状態を持続するための分割出願の提出を減らして審査の遅延を防止することを目的としていると考えられています。

3. 【登録段階】特許登録料（設定登録料及び年金登録料）の値下げ

登録決定日が2023年8月1日以降の特許出願を対象に、設定登録料（1～3年目の登録料）が値下げされ、年金登録料の納付期日が2023年8月1日以降の特許を対象に、年金登録料（4年目以降の登録料）が値下げされています。特許登録料は、存続期間の全区間（第1年～第20年）に対して一括して10%程度値下げされています。本改定は、特許権の権利維持に掛かる出願人の経済的負担を緩和することを目的としていると考えられています。

(2) 審判請求職権補正制度の開始

2024年3月15日から「審判請求職権補正制度」を新たに導入する改正法が施行されます。これにより、審判請求における補正すべき事項が軽微かつ明確な場合には、審判長が職権で補正できるようになります（特許法第141条第1項ただし書及び第4項～第7項新設）。上記のように職権補正された場合、職権補正事項が審判請求人に通知されます。これに対し、職権補正事項に同意できない場合、審判請求人は、通知を受け取った日から7日以内に意見書

を提出することにより職権補正事項を拒否することが可能です。本制度は、審判長の職権補正を認めることで、審判を円滑に進めることを目的としていると考えられています。

(3) 審判参考人制度の開始

2024年3月15日から「**審判参考人制度**」を新たに導入する改正法が施行されます。これにより、審判長は、産業に及ぼす影響等を考慮して事件審理に必要であると認める場合には、公共団体、その他参考人に審判事件に関する意見書を提出させることができるようになり、国家機関および地方自治団体は公益と関連した事項について特許審判院に審判事件に関する意見を提出できるようになります（特許法第154条の3新設）。上記のように当事者ではない参考人から意見書が提出された場合、当事者は、口頭又は書面による意見陳述を行うことが可能です。ただし、参考人の選定には、当事者に有利に働く人物が選択されることを防止するために、産業通商資源部（日本の経済産業省）が定める必要事項を満たすことが要求されます。本制度は、産業界に大きな影響を与えるとみられる重要な争点に対して第三者の公衆意見を考慮することを目的していると考えられます。

以上

韓国【3】

数値限定発明の進歩性判断基準及び最高裁判所の判例

担当：安達健

1. はじめに

韓国特許・実用新案審査基準の改定（2020年12月14日施行）においては、数値限定発明に関して主に次の点が定められました。

- ・明細書において、パラメータの数値範囲の根拠を実施例及び比較例により明確に説明することが必要である。
- ・パラメータの数値限定による進歩性は、（1）異質な効果又は（2）数値範囲内外で臨界的意義（顕著な効果の差）を有しない場合、認められない。

2. オランダ製薬会社 Norgine 社 vs 韓国製薬会社 TAEJOON 製薬

上記改定の後、パラメータの数値限定による進歩性判断について、当事者間での争いがありました。経緯は、以下の通りです。

- ・オランダ製薬会社 Norgine 社は、ポリエチレングリコール及びアスコルビン酸塩を含有する腸洗浄組成物に関し、特許権を取得（先願）。
- ・韓国製薬会社 TAEJOON 製薬は、腸洗浄組成物に関し、ポリエチレングリコール及びアスコルビン酸塩の特定含有量及び含有量比範囲を数値限定し、特許権を取得（後願、本件特許発明）。
- ・Norgine 社は、新規性及び進歩性の欠如を理由として本件特許発明の取消申請を請求。特許審判院は、本件特許発明について取消決定。
- ・TAEJOON 製薬は、取消決定を不服として特許法院に控訴したが、韓国特許法院では Norgine 社が勝訴。その後、TAEJOON 製薬は、最高裁判所へ上告。
- ・韓国最高裁判所は、本件特許発明は、公知の発明と比較して、（1）異質な効果又は（2）数値範囲内外で顕著な効果の差を生じないものと認め、本件特許発明の進歩性を否定し、TAEJOON 製薬の上告を棄却。

3. 今回の判例

今回の韓国最高裁判所の判決により、改定後の韓国特許・実用新案審査基準が裏付けられました。特許出願では、実験データが不十分なまま出願してしまう場合がありますが、上記の審査基準改定及び判例を鑑みると、韓国においては、異質な効果又は顕著な効果を示すための十分なデータ等を出願当初明細書に記載することがより一層重要になったと考えられます。

以上

（出所：September 2023, News letter, MARKKOREA Patent and Law Firm）

複製・再配布禁止

インド【1】

分割出願に関する判例解説

担当：松浦学

2023年10月13日に下された、分割出願に関する高裁判決「*Syngenta Limited v. Controller of Patents and Designs, C.A.(COMM. IPD-PAT) 471/2022 (Judgement dated 13 October 2023)*」(以下、「本判決」と称します)について解説します。

自発的な分割出願をする際にクレームに記載することができる発明は、現クレームに記載される発明のみに限られず、完全明細書(当初明細書)*¹又は仮明細書の範囲内であることが判示されました。

この判決は、現クレームに記載されていない発明が、自発的な分割出願の保護対象とならないこと判示した「*Boehringer Ingelheim International GMBH v. The Controller of Patents, 2022 SCC OnLine Del 3777*」等での判断を覆すものです。

(※1：インド特許法では完全明細書の記載事項にクレームが含まれています。一方、仮出願明細書はクレームを記載必須事項としていません。)

1. インド特許法第16条

インド特許法で分割出願(条文の見出しは「出願の分割に関する命令を発する管理官権限」)について規定しているのは、第16条です。条文を以下に引用します(一部に強調するため下線を付しています)。

16. Power of Controller to make orders respecting division of application.

(1) *A person who has made an application for a patent under this Act may, at any time before the grant of the patent, if he so desires, or with a view to remedy the objection raised by the Controller on the ground that the claims of the complete specification relate to more than one invention, file a further application in respect of an invention disclosed in the provisional or complete specification already filed in respect of the first mentioned application.*

(2) 「省略」

(3) 「省略」

上記第16条(1)の下線部では、「その者が望む限り又は完全明細書のクレームが2以上の発明に係るものであるとの理由により長官が提起した拒絶理由を除くために」と規定されています。

これは、①出願人による自発的な分割出願及び②単一性違反を解消するための分割出願が可能であることが規定されていると解されます。

2. これまでの経緯

複製・再配布禁止

本判決前には、分割出願のクレームについて、自発的なものであれ、単一性違反を解消するためのものであれ、原出願のクレームに記載されているものである必要があるとの審決（例えば、*Esco Corporation v. Controller of Patents & Designs*, dated 27 October 2020 (Order No. OA/66/2020/PT/DEL)) 及び判決（例えば、*Boehringer Ingelheim International GMBH v. The Controller of Patents*, 2022 SCC OnLine Del 3777）がありました。

3. 詳細

本判決でデリー高裁は、上記審決及び判決での判断を覆し、自発的な分割出願をする際にクレームに記載することができる発明は、原クレームに記載される発明のみに限られず、完全明細書又は仮明細書の範囲内であることを判示しました。

その理由として、第 16 条(1)の文言"*(may) file a further application in respect of an invention disclosed in the provisional or complete specification*"（仮明細書又は完全明細書に開示された発明について、新たに出願することができる）が言及されています。

上述の通り、インド特許法においてクレームは仮出願明細書の必須記載事項ではありません。

本判決前の判断（自発的であろうと単一性違反解消目的であろうと、分割出願のクレームは原出願のクレームに記載されているものである必要がある）に従うと、クレームを含まない仮出願明細書を根拠とした分割出願ができないこととなります。

条文上、仮出願明細書及び完全明細書に開示された発明について、分割出願が認められていることは、上述の本判決前の判断と矛盾します。

以上の点を主な理由として、本判決では、仮明細書及び完全明細書に含まれる複数発明のうちの一つについて、自発的な分割出願が可能であるとの判断をしています。

これは、他主要国での実務との整合するものであり、望ましいものであると考えられます。

4. 留意点

単一性違反の解消のために行う分割出願の場合、原出願のクレームに分割出願の保護対象とされる発明が記載されている必要があります。

また、インド特許実務での「複数発明」の解釈は、主要国での特許実務の場合と異なり、類義の複数発明であることに留意する必要があります。

所定の同一カテゴリー（例えば物発明、方法発明又は製造方法発明）の発明のうち、下位概念の発明、異なる実施形態の発明等は、一般的に別発明とは解されません。

複数発明と解される典型的な例は、①物発明及び②その物の製造方法発明が開示されており、どちらか一方を分割出願する場合です。

審査過程で拒絶査定を受けたのち、延命のためだけに同一カテゴリーの下位概念の発明、異なる実施形態の発明等を分割出願しても、基本的には分割出願の要件違反となります。

以上

インド【2】

特許法規則改定案解説

担当：山口健吾

インド特許庁は 2023 年 8 月 22 日付で特許規則改正案を公表しました。現時点で実施時期や最終内容は明らかになっていませんが、公表された内容が修正なく実施されるといくつかの手続きが大きく変わるため、諸々未確定の状態ですが現時点で公表されている主な内容について紹介します。

1. 対応出願情報の提出について

(1) 特許法 8 条(1)の対応出願情報陳述書(a)および当該インド出願の特許付与日まで情報を通知し続ける旨の誓約書(b) ((a)(b)の書式は Form 3) に関し、現行規則は(a)(b)の提出期限を当該インド出願日から 6 ヶ月以内、(b)の誓約に基づき特許付与日まで提出し続ける情報の提出期限を当該対応出願日から 6 ヶ月としています。改正案は(b)の誓約に基づく情報提出期限を最初の拒絶理由通知発行日から 2 ヶ月に変更します (改正規則 12(2))。 (a)(b)を当該インド出願日から 6 ヶ月以内に提出することに変更はありませんので注意が必要です。

(2) 特許法 8 条(2)の対応出願審査情報に関し、現行規則は提出期限を要求された日から 6 ヶ月としています。改正案は出願人の提出義務を廃止し、審査官がアクセス可能な公共データベースを使用して対応出願の審査情報を自ら入手し考慮すると変更します (改正規則 12(3))。

2. 審査請求期限について

現行規則は、審査請求期限を出願の優先日または出願日のどちらか先の日から 48 ヶ月以内としています。改正案は出願の優先日または出願日のどちらか先の日から 31 ヶ月以内に変更します (改正規則 24B(1))。

3. 年金の複数年納付について

現行規則は 2 年分以上の年金を一括して前納できるとしています。改正案はこれに加え、4 年分以上の年金を e-filing により前納する場合は納付金額の 10% が減額されるとします (改正規則 80(3))。

4. 実施陳述書について

(1) 現行規則は、実施陳述書 (Form 27) は特許が付与された会計年度 (4 月 1 日～翌年 3 月 31 日) の直後の会計年度から各会計年度に 1 回、その会計年度終了から 6 ヶ月以内に提出するとしています。改正案は特許が付与された会計年度の直後の会計年度から 3 会計年度に 1 回、3 会計年度目の終了から 6 ヶ月以内に提出すると変更します (改正規則 131(2))。

複製・再配布禁止

(2) 改正案の Form 27 フォーマットは以下のように変更されます。

- ① 現行フォーマットにある製造および／またはインドへの輸入から発生する収益／価値に関する情報や不実施理由の記載欄は無くなり、特許発明の実施有無の記載欄のみがあります。
- ② 共同特許権者の中の 1 名が他の特許権者のために単一の Form 27 を提出できる旨、および、特許製品がインドに輸入されたことだけを理由に当該特許発明は「実施されていない」とはみなされない旨が明記されます。

5. 期間延長について

現行規則は、適用除外事項を除き、審査官が本規則に規定する期間を適切であると認め、かつ、条件を指定して 1 ヶ月の延長を認めることができるとしています。改正案では適用除外事項が削除され、審査官は本規則に規定する期間を適切であると認め、かつ、条件を指定して 6 ヶ月を上限として延長を認めることができると変更します（改正規則 138(1)）。

※適用除外事項には、インドへの国内移行出願、優先権証明書およびその翻訳文提出、審査請求、特許付与のために整備する期間（最初の拒絶理由通知発行日から 6 ヶ月）、年金納付の延長などがあります。

※改正案の料金表において、1 ヶ月の延長料金は 50,000 インドルピーとされています。

以上

インド【3】

インド第一国出願義務の解説

担当：浜井英礼

インド特許法では、米国、中国等の諸外国と同様に、第一国出願義務制度があります。ただし、インド特許法の第一国出願義務制度は、インド居住者がした発明に適用される点で米国および中国の制度と異なります。また、不注意により外国出願許可（Foreign Filing License, FFL）を取得せずに外国に第一国出願してしまった場合、インド特許法には救済規定がないことから、問題になり得ます。以下詳細に説明します。

1. インド特許法第 39 条等の規定

インド特許法の第 39 条は、以下のとおり第一国出願義務制度を規定しています（一部に強調するため下線を付しています）。

39. Residents not to apply for patents outside India without prior permission.

(1) No person resident in India shall, except under the authority of a written permit sought in the manner prescribed and granted by or on behalf of the Controller, make or cause to be made any application outside India for the grant of a patent for an invention unless

(a) an application for a patent for the same invention has been made in India, not less than six weeks before the application outside India; and

(b) either no direction has been given under sub-section (1) of section 35 in relation to the application in India, or all such directions have been revoked.

(2) (省略)

(3) (省略)

すなわち、インド特許法第 39 条(1)は、インドに居住する何人も、許可を受けた場合を除き、インド国外で特許出願を行い、又はさせてはならない、と規定しています。また、例外規定として、(a)同一発明について国外出願の 6 週間前にインド国内に出願され、(b)インド特許法 35 条(1)に規定の秘密保持命令が発せられていない場合を記載しています。

インド特許法第 39 条(3)は、本条は、保護を求める出願がインド国外居住者によりインド以外の国において最初に出願された発明に関しては適用しないことを規定しています。

なお、ここで、インド特許法 35 条(1)には、特許出願に係る発明が国防目的に関連するものであると認めるときは、その発明に関する情報の公開又は伝達

複製・再配布禁止

を禁止又は制限すべき旨の秘密保持命令を発することができることを規定しています。

さらに、第 39 条に違反した場合、当該出願に対応するインド特許出願は放棄されたものとみなされます。また、特許が付与されている場合、当該特許は第 64 条に基づいて取り消されます (第 40 条)。さらに、第 39 条に違反して外国特許出願を行い又はさせた場合、その者は 2 年以下の禁固若しくは罰金に処され、又は併科される (第 118 条) という罰則規定が設けられています。

第 39 条は、発明者又は出願人の中に 1 人でも「インドに居住する者」が含まれれば適用されます。また、第 39 条に規定の「インドに居住する者」ですが、国籍、市民権に関係なく、インドに居住している者が対象になります。また、個人であるか法人であるかを問いません。しかしながら、上述しましたとおり、インド特許法には「インドに居住する者」の明確な定義がありませんので、その解釈は問題となり得ます。

2. 外国へ特許出願を行う方法

発明者又は出願人の中に「インドに居住する者」が含まれる場合、インド国外に出願する方法は大きく分けて以下の 2 つがあります。

(1)インドに第一国出願し、6 週間経過後に外国特許出願を行う

上述した第 39 条(1)の例外規定(a)(b)を満たして外国出願を行う方法です。

(2)事前に外国出願許可を取得して外国出願を行う

所定の書式、発明の簡単な説明、および所定の手数料を支払うことにより、請求の提出日から 21 日以内に外国出願許可が認められます。

しかしながら、当該規定に反してインド国外に第一国出願をしてしまうこともあるかと思えます。インド特許法には、インド国外に第一国出願をした後に、外国出願許可を事後的に入手できる規定はありません。「当該規定を知らなかった」ことは救済の理由になりません。

3. お勧めする対応

将来、インドへ出願する可能性が少しでもあり、かつ、発明者にインドに居住する者が含まれる場合は、①インド第一国出願を行うか又は②事前に外国出願許可を取得して外国出願 (例えば、日本での第一国出願) を行うことについて検討すべきと考えられます。

最先の日本出願時に、数年後のインド出願の可能性まで考慮し、上記①又は

複製・再配布禁止

②の対応を行っておくことは、実際問題として容易なことではないと思われます。しかし、現状、インド第一国出願義務違反に対して、事後的に救済を受けることはできません。

以上から、日本第一国出願時に、発明者にインド国内に住所又は居所を持つ者が含まれる場合は、注意が必要です。該当する可能性があるご案件につきましては、弊所へのご依頼の際にご相談下さい。

以上

東南アジア【1】

ベトナム／シンガポール間協働調査プログラム

担当：池上暢子

協働調査プログラム (CS&E: Collaborative Search and Examination with Viet Nam) の試験運用がベトナムとシンガポールとの間で開始されました。ASEAN では初めての協働調査です。

協働調査プログラムでは、出願人は、ベトナム国家知的財産庁とシンガポール知的財産庁の一方（第1特許庁）に特許出願を行い、CS&Eプログラムを申請します。第1特許庁はサーチ及び審査を行ってレポートを作成し、第2特許庁に送付します。続いて第2特許庁がサーチ及び審査を行ってレポートを作成し、第1特許庁へ送付します。第1特許庁は、送付されたレポートを考慮後、最終レポートを作成し、出願人へ送付します。最終レポートを受領した出願人は、第2特許庁へ優先権主張を伴う特許出願を行うことが可能です。最終レポート受領から2か月以内に出願を行う場合、優先的審査が行われます。



出願審査の迅速化、特許費用の削減、市場投入までの時間の短縮など、いくつかの利点を提供するとされています。もしシンガポールとベトナムのどちらかで第1国出願をして、これら両国での審査結果を早期に得たいと考えている場合、検討をしてもよいかもしれません。ただし下記のような複数の制限がありますので、まずは現地代理人に希望を伝え適用が可能かどうか等について問い合わせることをお勧めいたします。

(要件)

- ✓ 試験運用期間：2023年3月1日～2025年2月28日（2年間）
- ✓ 件数：20件/年(最大2件/月) 未処理の申請は翌月に引き継がれるため、1ヶ月で最大4件の申請を受け付け可。申請者（個人や組織）は最大2回/月の申請可（ベトナムとシンガポールを合わせての上限。）
- ✓ 運用言語：官庁間の文書のやり取りは英語または英語に翻訳されたもの。
- ✓ 申請の要件：シンガポール又はベトナムでの最初の出願であること（他国での優先権を持つ出願、分割出願、PCTからの移行は不可）。出願人は、国内に現地代理人/住所を有するという条件をみたす必要あり。実用新案登録出願は適用外。
- ✓ クレーム数：20個以下(独立クレームの数は3個以下)

複製・再配布禁止

- ✓ CS&E 申請から最終の CS&E レポート発行までの期間:10 か月以内
- ✓ 協働調査費用：無料

申請時の書類例(国内法で定められた言語で記載)

ベトナム(電子申請又は紙申請)	シンガポール(電子申請)
CS&E(協働調査)の要請書	CS&E(協働調査)の要請書
出願申請書	特許付与申請書
特許明細書及び要約	調査・審査報告書の請求
調査及び審査の請求	
早期公開の請求	

以上

東南アジア【2】

シンガポール 近年における制度改正と訂正に関する判例

担当：高槻淳

1. 近年における制度改正

[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した。

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）も可能とのことでした。

2. 訂正に関する判例

明細書の訂正を拒否した登録官の判断が高等裁判所によって覆された判例をご紹介します。（判決 [2022] SGHC 164）

背景

- ・日本での出願（基礎出願）を優先権主張の基礎とする PCT 出願を行い、当 PCT 出願からシンガポールへ移行した（シンガポール出願）。
- ・PCT 出願とシンガポール出願の表 A に誤りがあった（表 A が別の表 B の内容と同じであった）。
- ・基礎出願を根拠として訂正が請求された（基礎出願の表 A は正しかった）。
- ・シンガポール特許庁の登録官（Registrar）は訂正を却下した。
- ・登録官の決定は最終的なものであったため、出願人は表 A の訂正を求めて高等裁判所に控訴した。被申立人はシンガポール特許庁であった。

複製・再配布禁止

判決

第一に、誰が控訴の適切な当事者であるべきかについて判断されました。

出願人は、シンガポール特許庁が控訴の被申立人として指名されるべき当事者であると主張しました。これに対して、高等裁判所は、シンガポール特許庁ではなく、登録官が控訴の適切な当事者であると判断しました。

第二に、請求された訂正を許可するかについて判断されました。この際、2段階テストが行われました（*Dukhovskoi's Application* [1985] RPC 8 に基づく）。

[ステップ1] 明らかに誤記があることの認定

このステップでは、表 A に誤記があることが認められました。

[ステップ2] 請求された訂正の内容が当初意図されていたものであることが明確であるかについての検討

このステップについて、出願人は、当業者が基礎出願を参照した場合には、請求された訂正以外には何も意図されていなかったことが直ちに明らかであると主張しました。一方、登録官は、特許出願の明細書とその優先権に係る書類との間の単なる不一致は、訂正は言うまでもなく、明細書の誤りを立証するものではないため、請求された訂正は明白ではないと主張しました。

これに対し、高等裁判所は、請求された訂正が明細書全体の置き換えを伴わない場合には、優先権に係る書類を参照できると認定しました。

また、高等裁判所は、表 A の訂正内容以外には何も意図されていなかったであろうことが、熟練した傍観者にとって直ちに明らかであったかどうかを検討しました。そして、本件における誤りは、明細書に提示されたデータに関するものであり、明細書の実質的な内容の誤りではないことから、高等裁判所は、優先権に係る書類を見れば、請求された訂正以外には何も意図されていないことは、熟練した傍観者にとって直ちに明らかであったと認定しました。そのため、高等裁判所は、表 A に関する訂正の申請は認められるべきであると結論付け、控訴は認められました。

今回の判例では、請求された訂正が明細書全体の置き換えを伴わない場合には、請求された訂正以外には何も意図されていなかったかどうかを評価する際に、優先権に係る書類を参照できることが示されたと言えます。

以上

東南アジア【3】

用途発明

担当：内田洋平

日本において、用途発明は保護対象であり、用途は新規性、進歩性を判断する上で参酌されます。東南アジア各国において、用途発明が保護対象になるか否かは、各国の特許法、特許規則、審査基準等で以下のように規定されています。

1. 用途発明が保護対象となる国

(1) シンガポール

シンガポールの特許法には、保護対象に関する条文はないものの、医薬品用途発明に関しては以下のように規定されており、医薬品用途発明を含めた用途発明は保護対象となると解されます。具体的には、シンガポールの特許法第 13 条(1)(c)には、「特許性のある発明とは、産業上利用できる発明である必要がある」ことが規定されています。そして、医薬品用途発明に関しては、同法第 16 条(3)には、「同法第 16 条(2) (注：人、動物の治療、診断方法に関して規定されています) は、物質又は組成物から成る製品が当該方法において用いるために発明されたという理由のみで、当該製品を産業上利用可能として取り扱うことを妨げるものではない」と規定されています。

(2) マレーシア

マレーシアの特許法第 13 条には特許を受けることができない発明が規定されていますが、用途発明は記載されていません。さらに同法第 14 条 (新規性) (4) には、「先行技術に含まれる物質又は組成物の、同法第 13 条(1)(d) (注：人、動物の治療、診断方法に関して規定されています) にいう方法における使用に関する特許性を排除するものではない。ただし、そのような方法におけるその使用が先行技術に含まれていないことを条件とする。」と規定されており、医薬品用途発明を含めた用途発明は保護対象となると解されます。

(3) フィリピン

フィリピンの特許法第 22 条には特許を受けることができない発明が規定されています。具体的には、「発見、科学の理論及び数学の方法並びに薬剤製品に関して、既知物質の新たな形式若しくは性質であって、当該物質の既知の効力の向上をもたらさないものの発見にすぎないもの、既知物質の何らかの新たな性質若しくは新たな用途の発見にすぎないもの又は既知方法の使用にすぎないもの。ただし、当該既知方法が少なくとも一種の新たな反応物を含む新たな製品を製造できる場合はこの限りではない。」と記載されており、既知方法が少なくとも一種の新たな反応物を含む新たな製品を製造できる場合は、保護対象となると

複製・再配布禁止

解されます。

2. 用途発明が保護対象とならない国

(1) インドネシア

インドネシアの特許法第 4 条(f)には「既存の及び／又は既知の製品の新規用法；及び／又は既存の化合物の新たな形態であって、有意な効能の改善が認められず、その化合物の既知の関連する化学構造との差異がないものは、発明には含まれない」と明示されており、用途発明が保護対象とはならないことが規定されています。但し、医薬品用途発明に関しては、以下の HP に示されている通り、スイス型請求項とすることで保護対象となるようです。

<https://www.spruson.com/ip-law/new-patent-examination-guidelines-for-medical-use-claims-in-indonesia/>

(2) ベトナム

ベトナムの特許法第 59 条には発明として保護されない発明が規定されていますが、用途発明は記載されていません。一方、2018 年 1 月 15 日から施行されたベトナム特許規則改正に係る情報文書「2016/16/TT-BKH CN（下記 HP 参照）」の 25.5(d)(i)には、「保護されるべき物の機能と有用性は、基本的な技術的特徴ではなく、その物の目的と達成される結果となり得る。」と記載されており、用途発明が保護対象とはならないことが明確化されました。

<https://www.most.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=28856&TypeVB=1>

以上

東南アジア【4】

PPH 制度

担当：池原正之

PPH

特許審査ハイウェイ (PPH: Patent Prosecution Highway) とは、第1庁 (先行庁) で特許可能と判断された発明を有する出願につき、第2庁 (後続庁) において簡易な手続で早期に審査を受けることができる枠組みです。

PCT-PPH

PCT 出願の国際段階成果物を利用する特許審査ハイウェイ (PCT-PPH) です。特定の国際調査機関が作成した見解書 (WO/ISA) や特定の国際予備審査機関が作成した見解書 (WO/IPEA) 又は国際予備審査報告 (IPER) において特許可能性が示されたものであれば、その見解書又は報告書に基づいて、特許庁に早期審査を申請することが可能です。

PPH-MOTTAINAI

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)」を実施しています。日本国特許庁と PPH MOTTAINAI の取り組みに参加している庁 (参加庁) 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。

東南アジア各国 (ASEAN ; Association of South-East Asian Nations) における日本間 PPH、PCT-PPH、及び PPH-MOTTAINAI の実施状況は次頁の表の通りです。なお、ASEAN は、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ブルネイ、ベトナム、ラオス、ミャンマー、及びカンボジアの 10 か国で構成される地域協力機構です。

国名	日本との間の PPH	PCT-PPH	PPH- MOTTAINAI
インドネシア※ ¹	○	○	○ ^{*1A}
マレーシア	○	○	○
フィリピン※ ²	○	○	○
シンガポール	○	○	○
タイ※ ³	○	×	×
ブルネイ	×	×	×
ベトナム※ ⁴	○	×	×
ラオス	×	×	×
ミャンマー	×	×	×
カンボジア	×	×	×

(2023 年 12 月現在)

参照：

<https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/index.html> (JPO 掲載: 特許審査ハイウェイ(PPH)について)

<https://www.jpo.go.jp/toppage/pph-portal-j/network.html> (JPO 掲載: 「PPH ネットワーク」)

※1：日本国特許庁とインドネシア知的財産総局との間における特許審査ハイウェイ試行プログラムは 2023 年 12 月 31 日に終了予定ですが、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。

※1A：PPH-MOTTAINAI の利用は、第 1 庁が日本国特許庁又はインドネシア知的財産総局の場合に限ります。

※2：フィリピン知的財産庁が作成した国際段階成果物 (見解書 (WO) や国際予備審査報告 (IPER)) を利用して日本に PCT-PPH を行うことも可能です。

※3：日本国特許庁とタイ知的財産権総局特許審査と間における特許審査ハイウェイ試行プログラムは、2023 年 12 月 31 日に終了予定ですが、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との間における特許審査ハイウェイ試行プログラムは、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。また、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。その 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ております。

*PPH の効果については、別頁「戦略的 PPH のご提案」の「PPH の効果」の一覧をご参照下さい。

以上

複製・再配布禁止

中南米【1】

中南米全体の動向

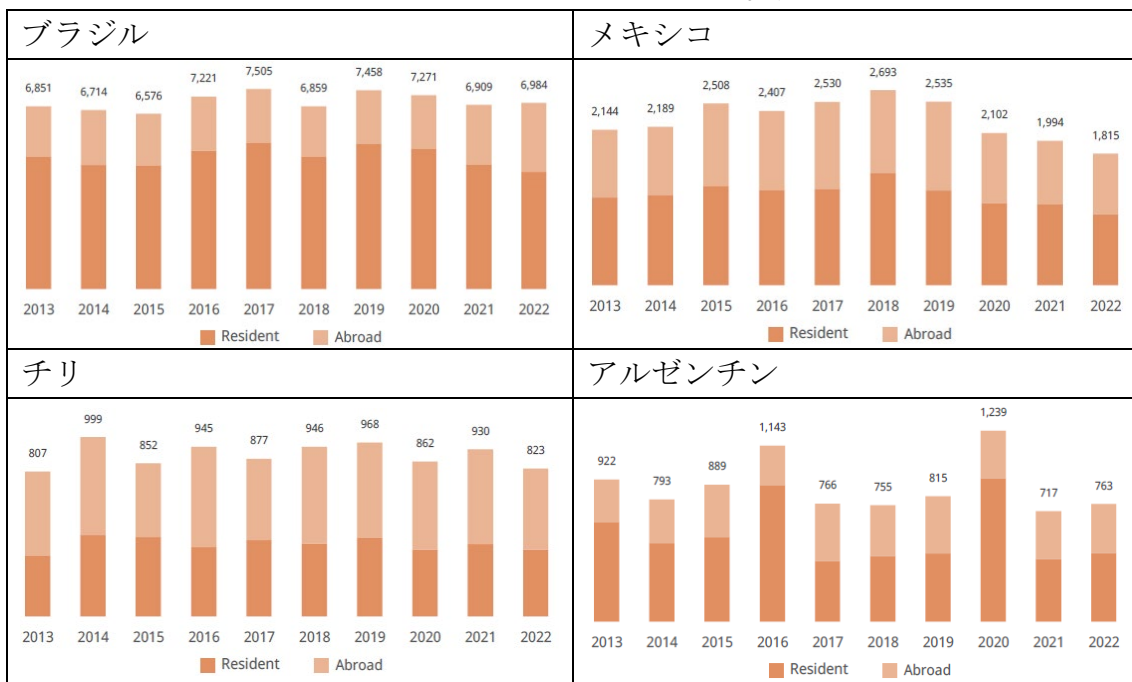
担当：福原直志

1. 中南米主要国の特許・商標・意匠の出願件数

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・商標・意匠の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、「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。

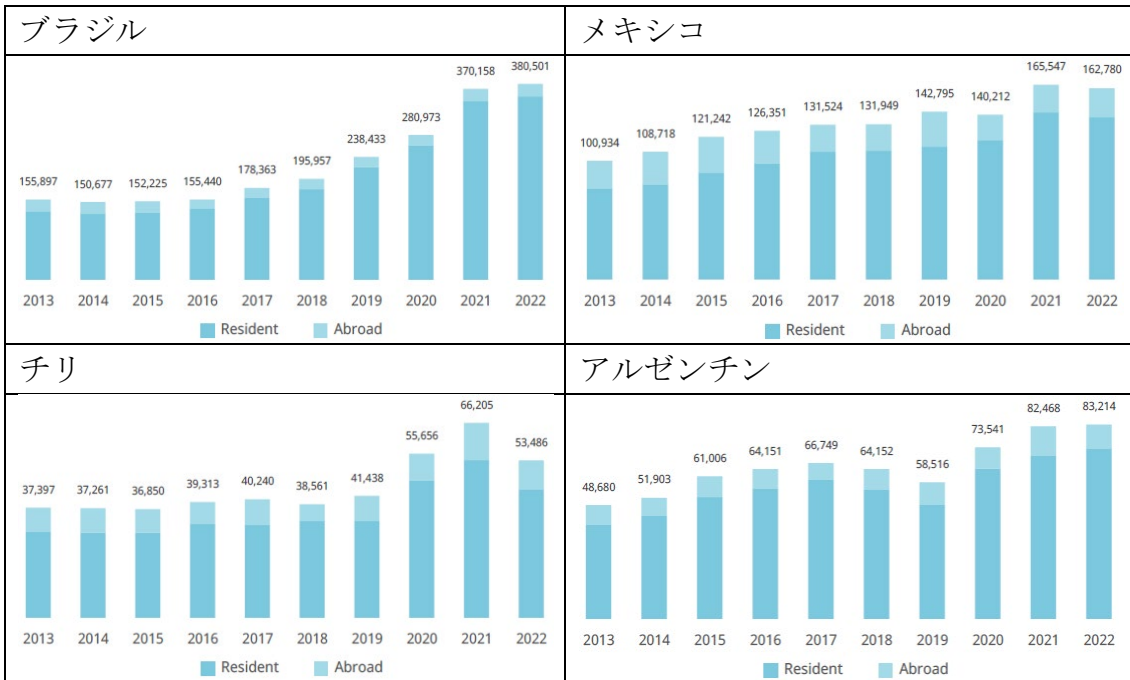
(1) 特許出願件数（出典：WIPO 統計データベース。最終更新：2023年11月）



特許出願件数は、ブラジル≫メキシコ>チリ>アルゼンチンとなり、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。メキシコでは、コロナの影響からか、2020年頃から減少傾向が見られます。

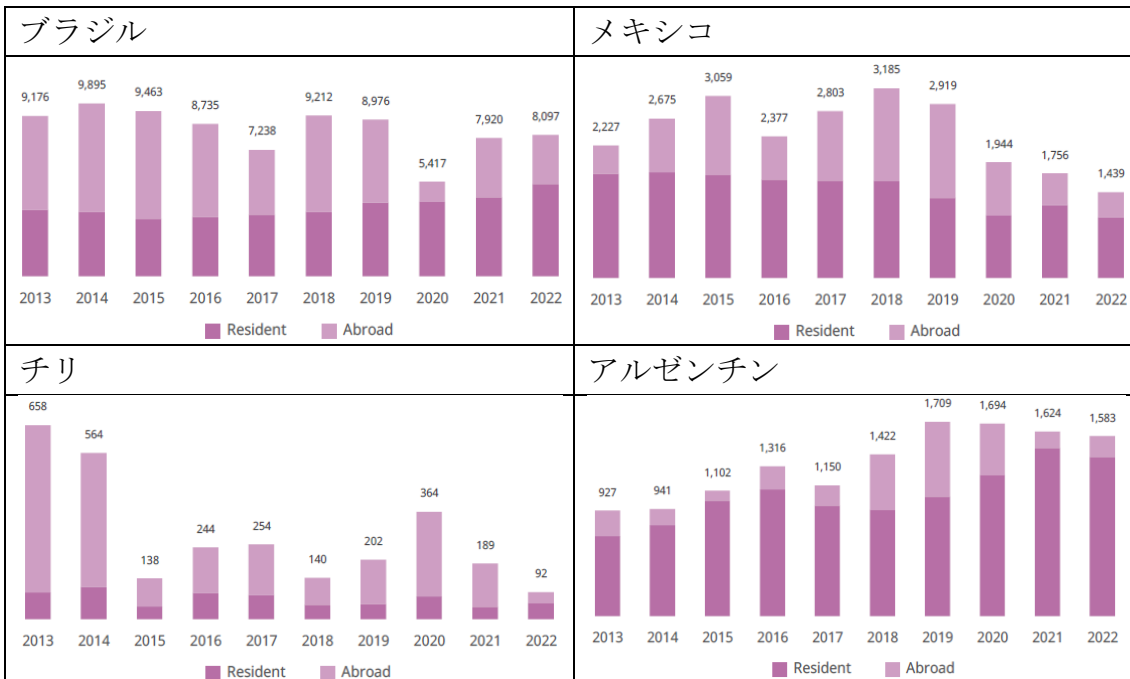
ブラジルと比較して、チリでは国内出願よりも内外出願が多く、鉱物や水産物等の豊富な資源に基づく海外進出を反映しているのかもしれませんが。

(2) 商標出願件数 (出典: WIPO 統計データベース。最終更新: 2023 年 11 月)



商標出願件数は全体的に増加傾向が見られます。また、国内出願件数の占める割合が高いです。

(3) 意匠出願件数 (出典: WIPO 統計データベース。最終更新: 2023 年 11 月)



意匠出願件数は、アルゼンチンで増加傾向が見られますが、メキシコやチリでは減少傾向が見られます。また、内外出願件数の占める割合が高いです。

2. チリ法改正

チリでは、2022年5月9日より、改正法が施行されております。各種の改

複製・再配布禁止

正点のうち、最も大きなものとしては、特許仮出願制度の導入が挙げられます。

チリの代理人に確認したところ、チリの仮出願は英語又はスペイン語で行う必要があるとのことでした。日本語等で行える米国の仮出願よりも要件が厳しく、日本企業様が利用されるメリットはあまり多くないかもしれませんが、オプションの一つとして、今後、検討の余地があるかと思えます。

以上

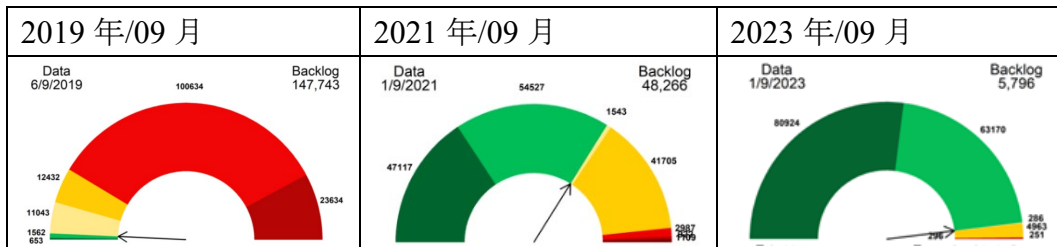
中南米【2】

ブラジル審査動向

担当：宇田川貴弘

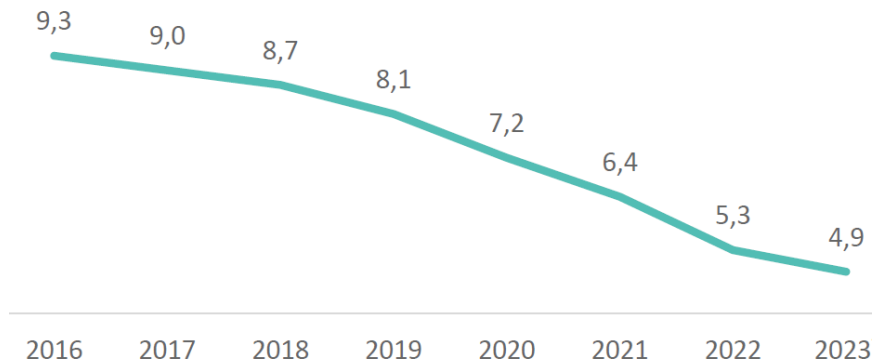
1. 審査バックログ

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4年が経過しました。INPIが2019年9月から毎週更新している「10年以上にわたって審査待ちとなっている件数」のデータによりますと、2019年9月の時点では約15万件であったものが、2023年9月の時点で約6000件にまで減っています。2019年の時点で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2021年の時点で達成されていましたが、その後更にバックログの減少は進んでいます。



(*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、出願から特許査定までに要する平均年数も、2016年では9.3年であったものが、2023年では4.9年に短縮されているようで、2024年以降、更に縮まることが期待されます。

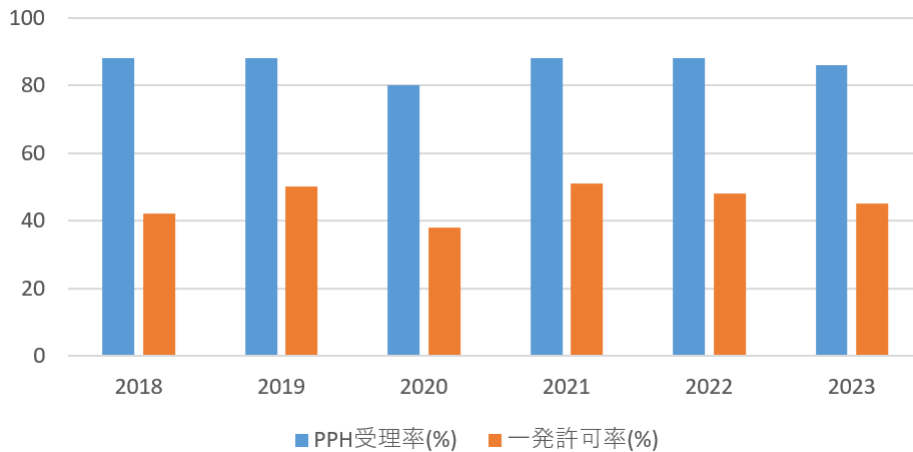


出願から特許査定までに要する平均年数 (Daniel Law 事務所)

2. ブラジルPPH

Daniel Law 事務所からの情報によりますと、ここ6年間でのブラジル特許庁のPPH受理率は約85%超、一発許可率は約40%超であり、他国に比べ高い水準にあるとのこと。

複製・再配布禁止



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を利用して同じ補正を行う方が（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INPIの受付上限と受付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。

	受付上限	受付上限到達日（締切）
2022年枠	PPH：700件／年 PCT-PPH：100件／年	2022年9月29日
2023年枠	PPH：800件／年 PCT-PPH：100件／年	2023年7月17日

ブラジルで早期権利化を要す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

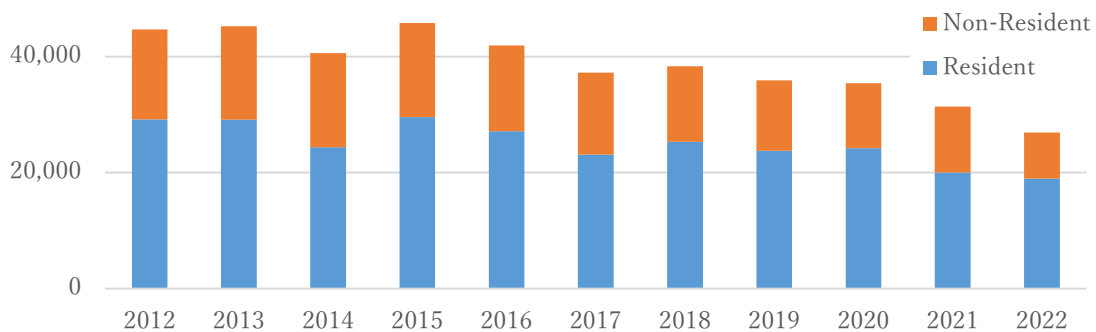
ロシア【1】

出願件数の推移

担当：堀田耕一郎、秋山幸男

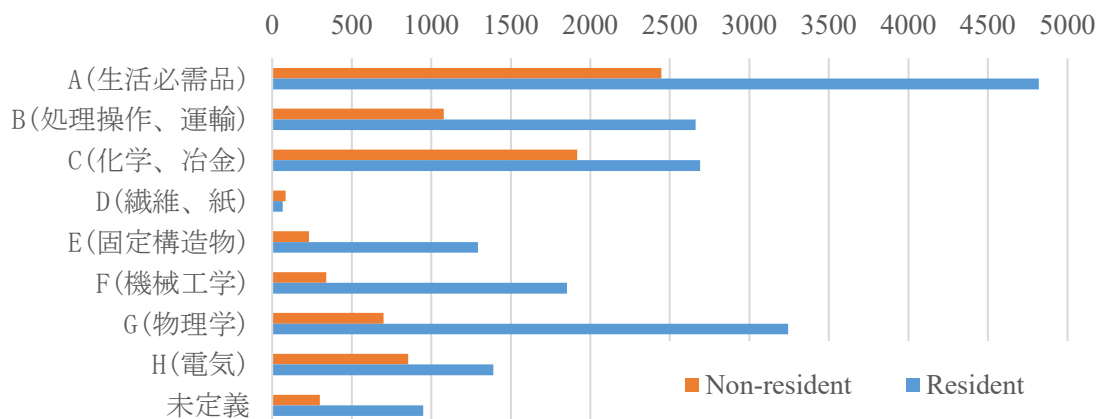
近年のロシア特許出願動向をグラフでご紹介いたします。いずれのグラフも、青色部は内々出願（国内居住者による国内出願）の件数であり、橙色部は外内出願（外国出願人による国内出願）の件数です。

1. 直近10年間のロシア出願件数¹



2021年及び2022年には、前年比で10%以上の大幅な出願数減少が見られます。また2022年には、外内出願の件数が前年比30%減となっています。2021年の減少はCOVID-19の流行、2022年の減少はウクライナ侵攻に伴う経済制裁によると推定されます。

2. 2022年のロシア出願のIPC分類毎件数²



2022年は外内出願が大幅に減少していますが、そのような中でもA～Cセクションに分類される技術に関しては、外国出願人の旺盛な出願意欲が見られます。

以上

¹ WIPO が公開している 2022 年のデータ (<https://www.wipo.int/edocs/statistics-country-profile/en/ru.pdf>) と、WIPO が公開していた過去のデータとに基づき、志賀事務所で作成

² ROSPATENT FACTS & FIGURERS Annual Report '22

複製・再配布禁止

ロシア【2】

主要国からの2022年ロシア特許出願数（2021年比）

担当：秋山幸男

ロシア特許庁発行の2022年版の年次報告書¹に、2022年における外国からのロシア特許出願数の上位15ヶ国の2021年比が掲載されています。2022年はロシアのウクライナ侵攻が2月に開始された年であることから、2021年からの特許出願数の変化に、各国におけるロシアとの関係を垣間見ることができ興味深い内容となっています。

日本は2021年比で56.91%であり、大きく出願数を減らした国のグループに入ります。同様の傾向が、米国(60.19%)、ドイツ(58.88%)、フランス(51.52%)等の経済制裁に参加している国に見られます。特にスウェーデンは2021年比で29.97%と激減した国と言え、ロシアと地理的に近い隣国としての並々ならぬ警戒感を感じることができます。

その一方で、2021年比で殆ど出願数に変化のない国のグループとして、中国(99.19%)、スイス(92.55%)、英国(95.87%)等があり、2021年比で出願数が増えた国のグループとして、韓国(112.47%)、ベルギー(108.57%)、インド(111.94%)があります。韓国製携帯電話のシェアがロシアで高いことから韓国には経済的な繋がりの強さを、インドは経済制裁に参加せずロシアを明確に非難していないことから政治的な近さを感じることができます。

出願数順位	国	出願数	2021年比 (%)
1	米国	1556	60.19
2	中国	1232	99.19
3	スイス	721	92.55
4	ドイツ	693	58.88
5	日本	605	56.91
6	韓国	532	112.47
7	英国	441	95.87
8	フランス	390	51.52
9	オランダ	308	68.14
10	イタリア	249	64.18
11	オーストリア	133	91.10
12	ベルギー	114	108.57
13	スウェーデン	89	29.97
14	イスラエル	81	66.39
15	インド	75	111.94

以上

¹ <https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/otchet-2022-en.pdf>

ロシア【3】

ユーラシア特許庁（E A P O）経由での権利取得のメリット

担当：堀田耕一郎、秋山幸男

ロシアで有効な特許権を取得するために、E A P Oに特許出願をすることもできます。ユーラシア特許制度の概要とメリットとデメリットを、簡単にご紹介します。

ユーラシア特許制度の概要

P C T出願をE A P Oに移行して実体審査を受けると、ユーラシア特許が取得できます。その効力は、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア連邦、タジキスタン、及びトルクメニスタンに及びます。ただし、権利を希望する国において年金の支払いが必要です。

E A P O出願のメリットとデメリット

E A P Oに出願するメリットは、上述の締約国全てで有効な特許権を、単一の特許庁での手続によって得られることです。また、E A P Oでの権利回復要件がロシア特許庁より緩やかであることも実務上のメリットとなりえます。

例えば、国内移行手続を期限内にしなかった場合の救済（P C T規則第49.6）の要件は、ロシア特許庁よりもE A P Oのほうが緩やかです。

ロシア特許庁が当該救済の対象とするのは「合理的に注意深く行動する出願人であればとったであろうあらゆる手段をとっていた」場合だけです（いわゆるD u e C a r e基準）¹。ロシア特許庁は、相当の注意を払っていたにもかかわらず国内移行ができなかった理由の説明を出願人に求めます。

一方E A P Oは、「故意でなかった」場合も当該救済の対象とします（いわゆるU n i n t e n t i o n a l基準）²。ロシア代理人からの情報によれば、E A P Oは、国内移行手続を期限内にしなかった理由の説明を出願人に求めないそうです。

また、優先権の回復要件も、ロシア特許庁よりE A P Oの方が緩やかです。受理官庁が優先権の回復を認めたP C T出願が、実際に優先権を享受できるか否かは、国内移行先である指定官庁の判断で決まります。優先権の回復に関しても、ロシア特許庁はD u e C a r e基準を選択していますが、E A P OはU n i n t e n t i o n a l基準を選択しています³。

E A P O出願のデメリットは、特許庁費用がロシア特許庁より高額なことです。ロシアでの特許権のみを必要とする場合において、権利回復手続が不要であれば、ロシア特許庁に直接移行する方がコスト的に有利となります。

以上

¹ <https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/guide/en/gdvol2/annexes/ru.pdf>

² <https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/guide/en/gdvol2/annexes/ea.pdf>

³ <https://www.wipo.int/pct/en/texts/restoration.html>







豪州【1】

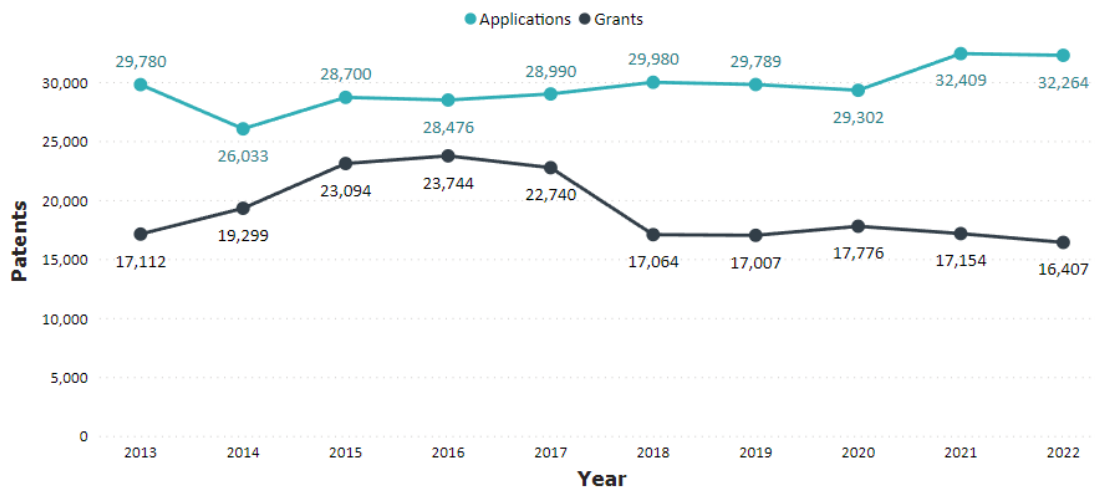
出願動向

担当：小澤昌吾

1. オーストラリアにおける特許出願件数動向

オーストラリアにおける特許出願件数は、ここ数年横ばいの状況が続いておりましたが、2021年に過去最高に達しました。2022年は0.5%程度減少しておりますが、引き続き2021年と同様の水準を維持している状況です。オーストラリアでは、特許出願の92.3%が外国からの出願です。2022年における外国からの出願件数は、2021年比1.2%増の29,770件であり、オーストラリア国内からの出願は16.8%減の2,494件でした。






		All applicants 			Australian applicants 			Overseas applicants	
		Number	Growth	Number	Growth	Share	Number	Growth	Share
	Filed	32,264	-0.4%	2,494	-16.8%	7.7%	29,770	+1.2%	92.3%
	Granted	16,407	-4.4%	1,064	-2.6%	6.5%	15,343	-4.5%	93.5%
	Filed	78,832	-11.2%	44,646	-16.3%	56.6%	34,186	-3.4%	43.4%
	Registered	69,712	-1.3%	38,149	-5.3%	54.7%	31,563	+4.2%	45.3%
	Filed	7,836	-3.6%	2,133	-18.1%	27.2%	5,703	+3.3%	72.8%
	Certified	1,242	-9.8%	416	-12.8%	33.5%	826	-8.2%	66.5%
	Filed	301	+1.3%	118	-8.5%	39.2%	183	+8.9%	60.8%
	Registered	175	+50.9%	66	+32.0%	37.7%	109	+65.2%	62.3%








オーストラリアにおける特許出願の73.4%は、PCT出願からの国内移行であり、特に外国からの出願は、PCT経由でオーストラリアに出願されることが多い傾向にあります。なお、オーストラリアにおける国内移行期限は、優先日より31か月となっております。

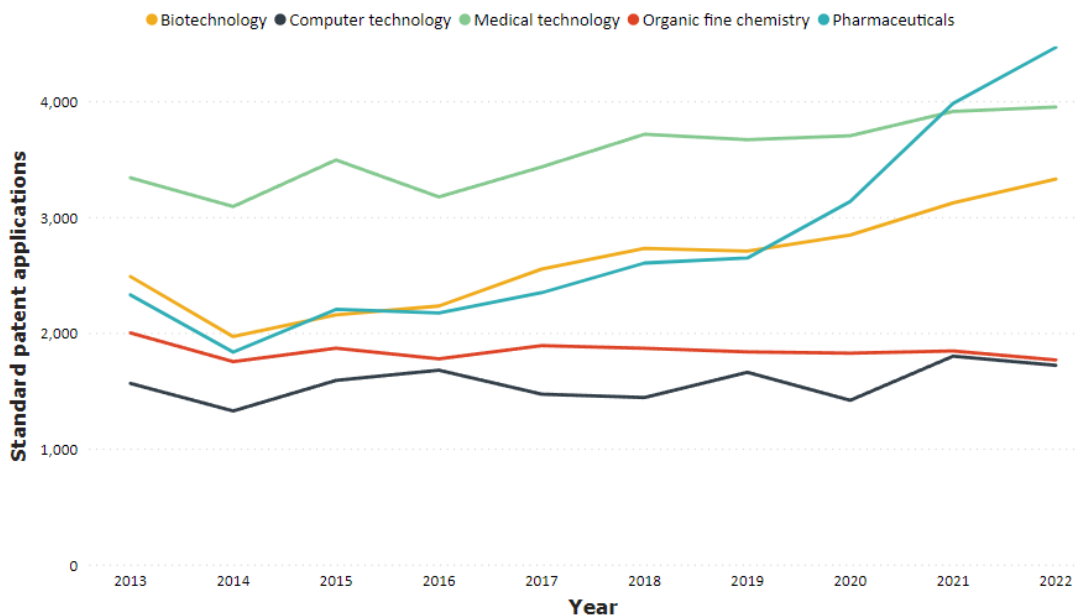
複製・再配布禁止

オーストラリアへの特許出願件数を国別にみると、45.7%と約半数が米国からの出願となっております。なお、日本からの出願件数は1,596件と全体の3位となっております。日本からの出願件数はオーストラリア全体の出願件数の4.9%と多くはないですが、2021年比+3.2%と上昇傾向にあります。

	United States of America	China	Japan	United Kingdom	Germany
					
Applications in 2022	14,735	2,167	1,596	1,545	1,386
Share of total applications	45.7%	6.7%	4.9%	4.8%	4.3%
Change in applications, 2021-22	+1.0%	-8.2%	+3.2%	+11.6%	-1.0%

技術分野別に特許出願件数の推移を見てみますと、コロナウィルスの影響に伴う緊急のニーズにより、バイオ技術、医療技術、医薬品等の分野において増加の傾向が見られます。なお、コンピュータ技術については、2021年比で減少しております。

	Pharmaceuticals	Medical technology	Biotechnology	Organic fine chemistry	Computer technology
					
Applications	4,465	3,950	3,328	1,766	1,720
Share of total classes	13.8%	12.2%	10.3%	5.5%	5.3%
Change in applications, 2021-22	12.2%	1.0%	6.6%	-4.2%	-4.4%



(IP Australia による 2023 Australian IP Report に基づき作成)

以上

複製・再配布禁止

豪州【2】

ベストメソッド要求

担当：小澤昌吾

1. ベストメソッド要求とは

オーストラリアの特許出願における記載要件の1つとして、当業者が発明を実施するのに十分に明瞭でかつ完全な方法で当該発明を開示することに加え、発明を実施する最良の方法を開示することが求められています。この要件を満たしているか否かは、出願時における出願人の知識に基づいて判断され、出願後により良い方法が判明した場合には、その方法を含むように補正するなどの義務はありません。なお、この要件は、ベストメソッド要求とも言われており、オーストラリアでは無効理由の1つとなっております。そのため、ベストメソッド要求に係る無効審判が成功すれば、特許全体が無効になってしまいます。

ベストメソッドが記載要件として規定されている国は、アメリカ、中国等、オーストラリア以外にも複数存在し、拒絶理由となっている国もあります（米国特許法 112 条(a)等）。しかしながら、ベストメソッドが無効理由となる国は多くはありません。例えば、ニュージーランドでは、規定上ベストメソッドが無効理由となりますが、当該要件は「方法の発明」に限定されております。

2. 出願後の補正について

ベストメソッド要求に係る無効理由を回避するため、明細書に追記する補正をすることが考えられます。しかしながらオーストラリアでは、2013年の法改正以降、出願時の明細書に開示された範囲を超える範囲の補正が禁止されております。その結果、最良の方法を明細書に追記する補正ができなくなりました。なお、ベストメソッドを無効理由とするニュージーランドでは、最良の方法を明細書に追記する補正は禁止されていません。

3. PCT出願時における留意点

PCT出願を利用してオーストラリアに国内移行する場合、ベストメソッドの開示が判断される日は、PCT出願をした日（国際出願日）であり、オーストラリア国内段階移行日ではありません。したがって、オーストラリアへの移行の可能性がある場合、PCT出願時において、ベストメソッドを記載しておくことをご提案させていただきます。

※本記事は、ベーカー&マッケンジー法律事務所から提供された情報に基づいております。

以上

複製・再配布禁止

豪州・カナダ【1】

特許事務所の合併・買収の状況

担当：片岡央、小澤昌吾、萩原真美

1. はじめに

外国において特許出願等を行う場合、当該国において出願を代理する資格を有する特許事務所等（以下、現地代理人と称します）に対し、出願を依頼する必要があります。当所では、古くより現地代理人との関係構築に取り組んできており、その結果として現在では先進国はもとより新興国も幅広くカバーする広大な海外ネットワークを有しております。

各現地代理人がおかれる環境は様々であり、諸要因によって刻々と変化いたします。当所ではお客様のご案件を将来にわたってより安全に管理するために、新たに有望な現地代理人との関係構築にも取り組みつつ、既に関係の深い現地代理人の近況についての情報収集を随時行っています。

その中で、特に近年世界各地で進行している特許事務所の合併・買収の動向を注視しております。本記事では、オーストラリアおよびカナダにおける業界再編の状況について整理いたしました。

2. オーストラリアにおける特許事務所の合併・買収の状況

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

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が、2022年時点で上記の12の事務所のうち8の事務所がIPH（IPH Limited）の傘下となっております。また、2の事務所がQIP（Quantm Intellectual Property Ltd）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。

IPHは、オーストラリアに本拠地を構え、オーストラリア証券取引所（ASX）

に上場している株式会社です。2014年11月に上場して以来、IPHは戦略的買収と統合を進めています。IPHの傘下となった、ある現地代理人に対してヒアリングを行ったところ、IPHグループ内でも特許事務所間の独立性は担保されており、コンフリクト等の問題は生じていない、との回答でした。一方、IPHの傘下ではない現地代理人によると、IPH社が株式会社である

複製・再配布禁止

以上はその傘下にある特許事務所の経営に対しても株主の意向が反映される可能性があり、本当に独立性が保たれるのか、今後の動向に注意する必要がある、とのことでした。

3. カナダにおける特許事務所の合併・買収の状況

カナダにおいても、オーストラリアと類似した特許事務所の合併・買収の動きがあります。2022年10月に、Smart & BiggerがIPH社の傘下になりました。また、2023年9月に、Ridout & MaybeeがSmart & Biggerに統合されました。さらに、2023年11月に、ROBICもIPHグループ傘下に入ることが発表されております。

Smart & Bigger、Ridout & Maybee、ROBICは、いずれも100年以上の歴史を有する老舗の大手事務所です。

ある現地代理人によると、オーストラリアやカナダだけではなく、他の地域においてもIPH社による買収劇は続いていく可能性がある、とのことでした。当所では引き続きこのような動向について注視するとともに、現地代理人とのコミュニケーションを通じて、お客様の外国での知財活動を適切にサポートできるよう尽力して参ります。

※本記事は、カナダ・オーストラリアの現地代理人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

中東【1】

出願動向

担当：曾田裕子

(1) 「中東」の定義について

中東とは、地中海東部・南部からペルシャ湾にかけての地域を指し、ここではトルコ、イスラエル、サウジアラビア、モロッコ、エジプト、イラン等を中心とする中東の特許動向を示します。

(2) 出願件数について

中東の特許出願は年々増加しており、2021年には44,000件を超えました。一方、各国の特許出願状況は大きく異なり、トルコやイスラエルなどの国で出願件数が多い傾向が見られます（図1参照）。

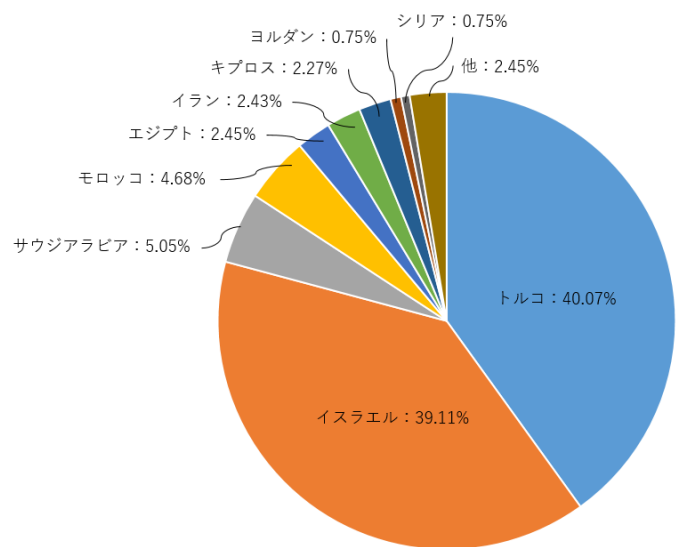


図1：中東各国の出願件数の比率（2021年）

一方、中東への特許出願国としては、トルコ、イスラエルなどの現地国に加えて、米国、ドイツ、英国等からの出願が行われており、具体的に中東への出願件数が多い順に列挙するとトルコ(34.71%)、米国(20.48%)、イスラエル(12.11%)、ドイツ(3.87%)、サウジアラビア(3.43%)、英国(3.01%)（英国、ドイツ、フランス除くEPC加盟国が3.59%）となっております。

(3) 出願傾向について

中東での商標を除く、特許、意匠、及び実用新案の出願割合は、特許61%、意匠31%、実用新案8%であり、特許出願が多くを占めています。

(4) 主要国の動向について

[トルコ]

トルコは中東で最も特許出願件数が多いのですが、95%以上が内国人による出願です。2018年から2019年にかけて、一時的にドイツ、米国、フランス、日本などからの特許出願件数が全体の20~30%を占める程度に増加しましたが、コロナ禍の影響か2020年には大幅に減少しています。

特許技術分野では、医学・衛生関連の特許出願件数が最も多く、IPC分類の上

複製・再配布禁止

位 10 件がすべてこの分野に属しています。

[イスラエル]

イスラエルでの特許出願は、2002 年～2017 年頃まで 40～50%が米国からの出願であり、20～30%が内国人による出願でした。しかし、近年内国人による出願数が減少傾向にあり、2021 年では 70%が米国からの出願となっています。

特許技術分野では、医学・衛生・遺伝子関連の特許出願件数が最も多く、IPC 分類の上位 10 件のうち 9 件がすべてこれらの分野の何れかに属しています。

尚、2023 年 10 月に勃発したガザ地区における軍事衝突の影響については、イスラエル特許庁から以下のアナウンスがなされています。

- オンライン出願システムは完全に稼働しており、通常通り特許庁への書類提出が可能。
- 現在の情勢によって生じた状況により、期日を守れなかった場合、「合理的な理由」、又は「申請者またはその代理人が制御できない理由」とみなされれば、期間内に手続きしたものとみなされる可能性がある。

[2023 年 10 月 12 日付けイスラエル特許庁通知 (2023 年 11 月 19 日更新)]

[サウジアラビア]

サウジアラビアの特許出願件数は近年急速な増加傾向を示しています。具体的には、2013 年頃までは 1000 件に満たない特許出願件数でしたが、2014 年以降に 1000 件を超え、以降段階的に特許出願件数が増加しており、近年 6000 件に近づく件数が出願されています。

サウジアラビアでは、内国人による出願と米国からの出願とがそれぞれ 30% 程度を占めており、他に日本、ドイツ、フランス等からの出願があります。

特許技術分野では、医学・衛生関連の特許出願件数が最も多く、IPC 分類の上位 10 件のうち 7 件がこの分野に属しています。

以上

アフリカ【1】

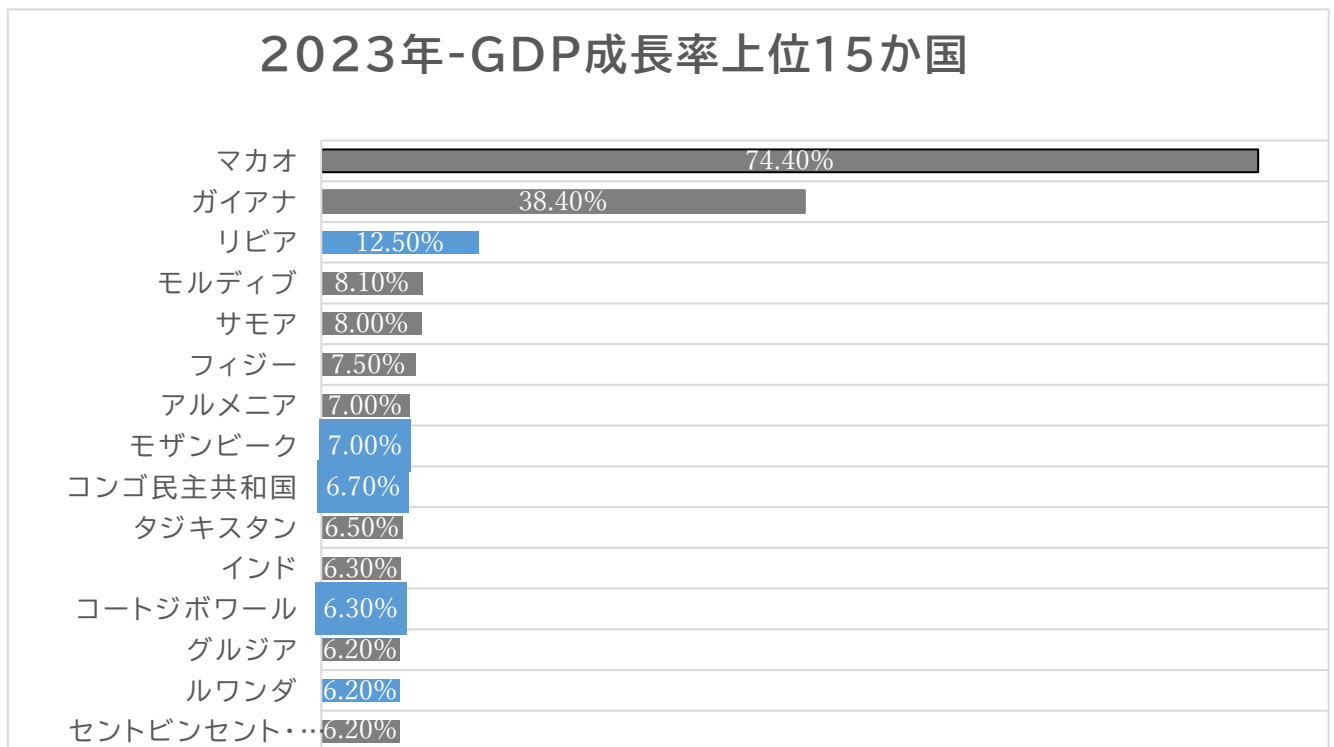
統計情報

担当：可世木真帆

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）制度の活用の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、2023 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 5 カ国がアフリカの国となっております。（因みに、日本は 2% で 147 位。）



マカオが突出していますが、マカオは観光及びカジノ業が GDP の約 5 割を占めるため、コロナショックの反動によるものと思われます。また、ガイアナの急成長は近年の巨大油田発見に起因するものでしょう。

2. 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

複製・再配布禁止

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）》

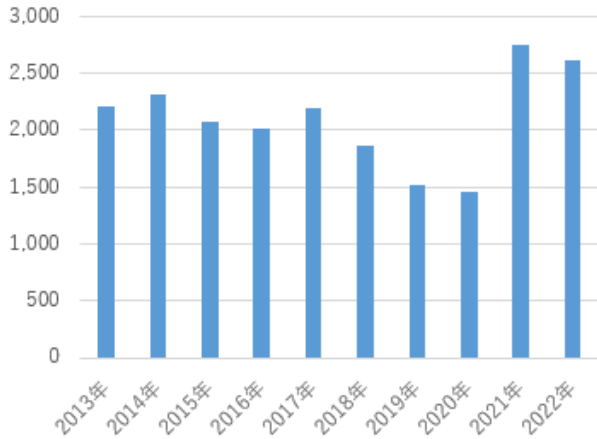
専ら英語圏諸国で利用されており、加盟国は次のとおりです：ボツワナ、ガンビア、ガーナ、ケニア、レソト、リベリア、マラウイ、モザンビーク、ナミビア、ルワンダ、サントメ・プリンシペ、シエラレオネ、スーダン、スワジランド、ウガンダ、タンザニア連合共和国、ザンビア、ジンバブエ、ガンビア、セーシェル共和国、カーボベルデ。

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。

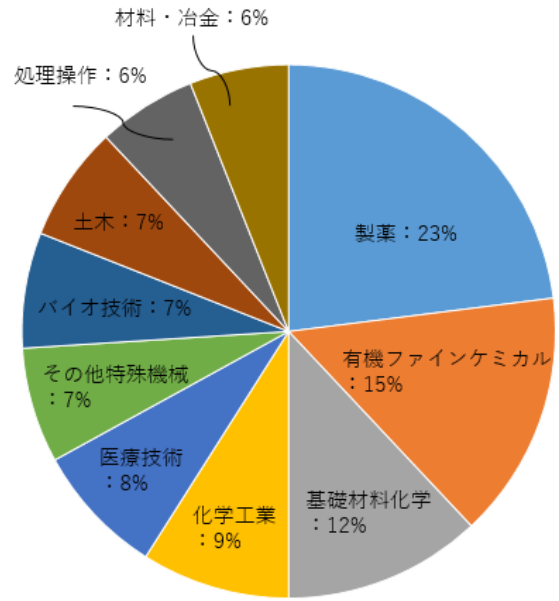
3. 南アフリカ、ARIPO、OAPIにおける特許出願の統計データ

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

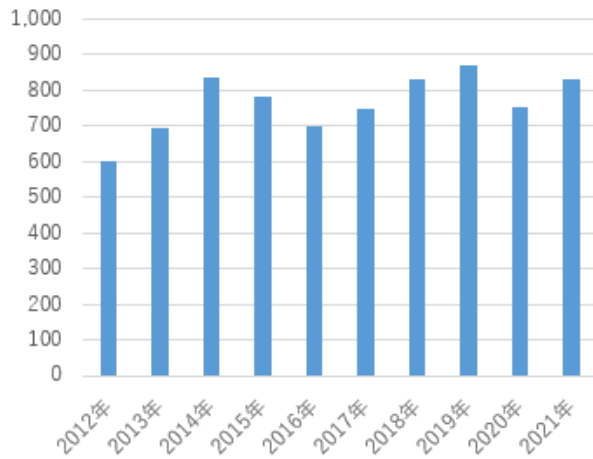


[出願件数の推移：2012～2022]

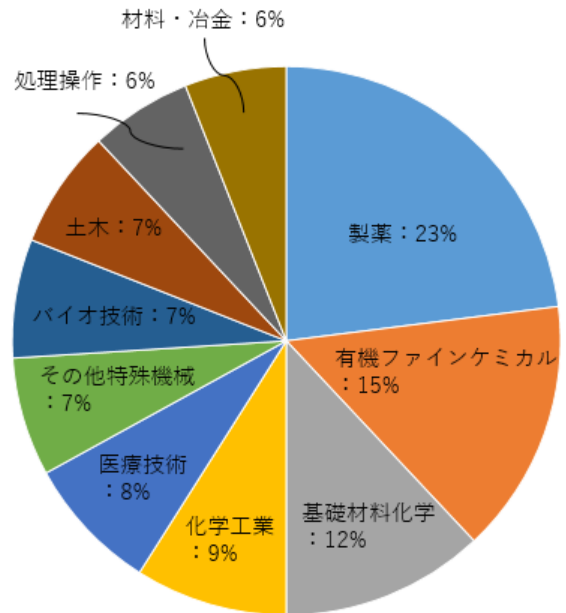


[出願の技術分野（上位 10 分野）]

(2) ARIPO



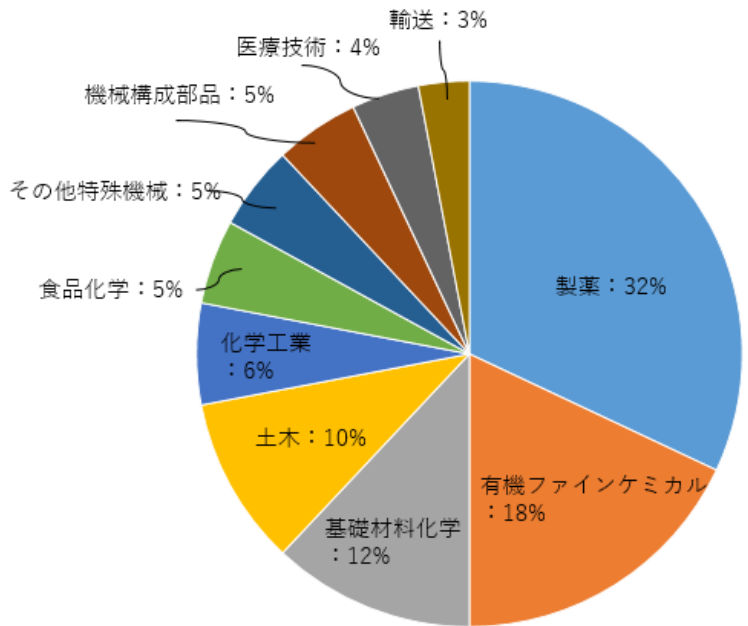
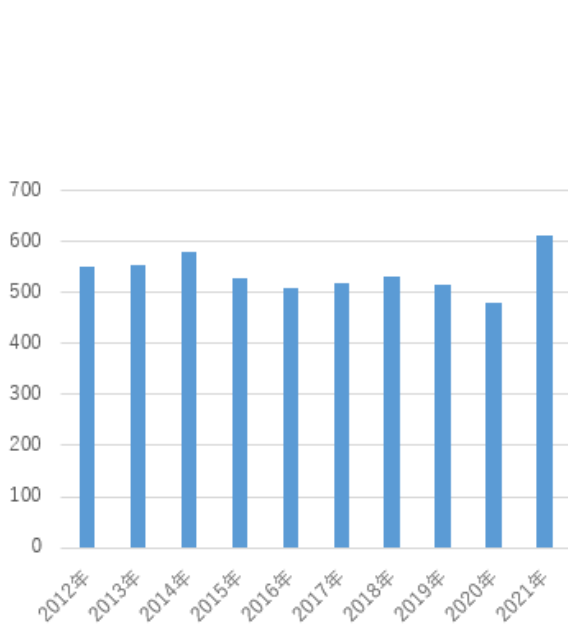
[出願件数の推移：2012～2022]



[出願の技術分野（上位 10 分野）]

複製・再配布禁止

(3) OAPI



[出願件数の推移：2012～2022]

[出願の技術分野（上位10分野）]

4. 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。

アフリカにおける知財は未だ黎明期にあると言えますが、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

PCT【1】

PCT関連最新情報ご案内

担当：家入美絵、大和俊明、真下絵美、有元孝太

(1) 優先権の回復請求

受理官庁（Receiving Office; RO）である日本国特許庁（JPO）は、2023年4月1日以降に優先権主張の基礎となる出願の日から12月を徒過した国際出願について、優先権の回復請求を提出する場合、優先権の回復制度の要件を「相当な注意“due care”」基準から「故意ではない“unintentional”」基準に緩和しました（出典：特許庁HP「令和5年4月1日以降に優先期間を徒過した国際出願の優先権の回復（「故意ではない」基準）について」）。故意ではない基準とは、「規則26の2.3(a)(ii)に基づき、受理官庁は、優先期間内に国際出願が提出されなかったことが故意ではないと認めた場合には、優先権を回復する。出願人が意図的に国際出願を優先期間内に行わなかったものではなく、優先期間内に出願する意思を基本として継続的に有していた場合、当該出願人は当該基準を満たしているものとする。受理官庁は、優先期間の期限前後での出願人の意思の変化に関わらず、優先期間の満了時における出願人の意思に焦点を当てるべきである。」となっています（出典：特許庁HP「PCT受理官庁ガイドライン（2022年7月1日施行版）（日本語仮訳抜粋）」）。

JPOを受理官庁とする優先権の回復請求は、「回復請求書」に優先期間内に国際出願をしなかったことが故意によるものではないことを表明し、その理由を具体的かつ簡明に記載します。「金銭的事情による期間徒過」や「権利取得ルートの見直しによる期間徒過」は、回復請求が認められない事例となっています。

弊所がJPOを受理官庁とする、「故意ではない」基準による優先権回復請求を伴う国際出願を行ったところ、「回復請求書」を提出後およそ1月で「優先権の回復の請求についての決定通知書」を受領、優先権の回復が認められました。「回復請求書」には「故意ではない」理由として、優先期間内に出願する意思を継続的に有していたものの、出願人（案件担当者）の当該優先期限日当日および直前における業務状況（スケジュール）や担当件数・処理件数を記載し、一時的な業務状況の逼迫により、図らずも優先期限を徒過してしまった旨を記載しました。

「故意ではない」基準で回復が認められた優先権は、「相当な注意」基準を採用している指定官庁（欧州特許庁；EPO等）に対しては効力を有さないため、各国移行を鑑み「相当な注意」基準で回復が認められることを希望される場合、「故意ではない」基準及び「相当な注意」基準を採用しているWIPO国際事務局（International Bureau; IB）へPCT国際出願を行うことをお奨めします。弊所は、「相当な注意」基準による「回復請求書」を伴うPCT国際出願を国際事務局へ行い、優先権回復が認められた案件についても対応してまいりました。優先権の回復請求に関してご不明点がございましたら何なりとお知らせください。

複製・再配布禁止

(2) 交付金申請に代わるあらたな減免制度

中小企業者、特定中小企業者、試験研究機関等、小規模企業、中小スタートアップ企業、福島関連企業各位を対象とする、国際出願促進交付金制度は、2023年12月31日をもって廃止され、2024年1月1日以降に行う日本語のPCT国際出願、または国際予備審査請求に係る国際出願手数料、取扱手数料については、国際出願促進交付金の申請手続が不要となり、手続時（弊所によるPCT出願時、または予備審査請求手続時）に現行手数料の1/2、1/3、1/4に相当する金額で納付します（出典：特許庁HP「国際出願手数料及び取扱手数料に係る新たな支援措置について」）。

具体的な手続きとしては、既存の「軽減措置；国際出願に係る手数料（送付手数料、調査手数料、予備審査手数料）の軽減措置」と一本化されることとなります。手続時に、PCT国際出願においては願書に、国際予備審査請求においては予備審査請求書に「軽減申請書」を添付し、送付手数料と調査手数料に加えて国際出願手数料の、または予備審査手数料に加えて取扱手数料の1/2、1/3、1/4に相当する金額で納付することで完了します。

これにより、弊所における事務処理工程数も減少することを見越し、軽減措置およびあらたな減免制度に係る弊所手数料を、従来の軽減措置および交付金申請における弊所手数料より減額することとしました。ご利用者には、本制度および弊所手数料に係る詳細を別途ご案内いたします。

(3) 申請書類のデジタル化

特許庁は、新型コロナウイルス感染拡大防止・予防のための新しい生活様式への移行、今後急速に発展するデジタル社会への対応、行政手続の更なる利便性向上を目的とし、政府全体で進められているデジタル・ガバメント推進の取組として、2021年3月31日に「特許庁における手続のデジタル化推進計画」を公表しました（出典：特許庁HP「申請手続及び発送手続のデジタル化について（概要）」）。

PCT国際出願については、現在、電子申請ができない申請手続のうち、優先権書類提出書を除くすべての手続きについて、電子特殊申請としてPDFでの提出が可能となります（出典：特許庁HP「PCT国際出願における電子特殊申請について（PCT受理官庁）」）。

これまで受理官庁の受付窓口に持参または郵送し、書面提出を行っていた、「手続補正書（国際予備審査請求書に係る補正）（34条補正）」、「国際出願促進交付金交付申請書」、「調査手数料一部返還請求書」等につきましても電子特殊申請の対象となります。電子特殊申請は、2024年1月以降開始予定で、弊所においても当該サービス開始時に利用を開始する予定です。

以上

複製・再配布禁止

PCT【2】

受理官庁 JPO における出願人適格

担当：家入美絵、大和俊明、真下絵美、有元孝太

弊所は日本国内のみならず海外のお客様からも PCT 国際出願のご用命を頂いておりますが、日本国特許庁（JPO）を含めて、受理官庁としての各国特許庁には、PCT 国際出願を行うための出願人適格が規定されています。受理官庁としての JPO における出願人適格は下記のとおりです。

受理官庁としての日本国特許庁に国際出願をする資格を有する者

（１）日本国民又は日本国内に住所若しくは居所（法人にあっては営業所）を有する外国人（以下、「日本国民等」）

（２）日本国民等と共同して出願する場合の日本国民等以外の者

（出典：特許庁 HP「特許協力条約（PCT）に基づく国際出願の手続」「第 2 章 第 1 節 受理官庁としての日本国特許庁への国際出願」）

つまり、「日本国民等」にあたらぬ法人や自然人のみを出願人とする場合は、JPO を受理官庁とする PCT 国際出願を行うことはできず、「日本国民等」と共願とする必要があります。

出願人としての「日本国民等」が存在しない場合は、「日本国民等」にあたる発明者が存在すれば、発明者を「出願人（および発明者）」とする共願として、PCT 国際出願が行われることもあります。

このような共願案件においては、PCT 国際出願時に、出願人ごとに指定国の棲み分けを行うなど指定国の指定を工夫すること、または、国際段階において共願を単願へ、出願人を変更する名義変更を行うことにより各国移行に備える事例もあります。

弊所は、これまでに対応した多数かつ多様な案件によって得られた知見にも基づき、お客様の目的にあわせて最適な出願方法、出願ルートをご提案いたします。米国、中国、韓国等、海外特許庁を受理官庁とする PCT 国際出願につきましても各国現地代理人とのネットワークを生かして対応しております。なお、PCT 国際出願の受理官庁である海外／各国特許庁における出願人適格についても、受理官庁である日本国特許庁における出願人適格と同様であり、当該国民等、となります。次ページに、受理官庁としての JPO、米国特許商標庁（USPTO）、中華人民共和国国家知識産権局（CNIPA）の概要を転記します。※管轄国際調査機関、管轄国際予備審査機関につきましては、各国内において、出願言語や出願件数によって制約・制限のある管轄国際調査機関、管轄国際予備審査機関もあります。

複製・再配布禁止

PCT 国際出願の概要（出典：WIPO HP 「The PCT Applicant's Guide」）

国名（二文字コード）：JP	2023年7月13日現在
受理官庁：	日本国特許庁（JPO）
右の国の国民及び居住者の管轄受理官庁：	日本国
国際出願の作成に用いることができる言語：	日本語又は英語
受理官庁は優先権の回復請求を認めるか？：	認める；「故意ではない」基準
管轄国際調査機関（ISA）：	日本国特許庁 欧州特許庁、インド特許庁 シンガポール知的所有権庁
管轄国際予備審査機関（IPEA）：	同上

国名（二文字コード）：US	2023年1月26日現在
受理官庁：	米国特許商標庁（USPTO）
右の国の国民及び居住者の管轄受理官庁：	米国
国際出願の作成に用いることができる言語：	英語
受理官庁は優先権の回復請求を認めるか？：	認める；「故意ではない」基準
管轄国際調査機関（ISA）：	米国特許商標庁 オーストラリア特許庁 欧州特許庁 シンガポール知的所有権庁 イスラエル特許庁 日本国特許庁 韓国知的所有権庁
管轄国際予備審査機関（IPEA）：	同上

国名（二文字コード）：CN	2023年11月1日現在
受理官庁：	中華人民共和国国家知識産権局 （CNIPA）
右の国の国民及び居住者の管轄受理官庁：	中華人民共和国
国際出願の作成に用いることができる言語：	中国語又は英語
受理官庁は優先権の回復請求を認めるか？：	認める；「故意ではない」及び 「相当な注意」基準
管轄国際調査機関（ISA）：	中華人民共和国国家知識産権局 欧州特許庁
管轄国際予備審査機関（IPEA）：	同上

以上

複製・再配布禁止

諸外国の情報提供制度

2024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 (*5)	任意	可	無料	必要
PCT	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)、37CFR1.17(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。

(*5) 公開2か月後でも、非公式な情報提供は可能との現地情報有り。

以上

複製・再配布禁止

外国特許トピックス

2022年12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。

【情報更新 2022 年版】特許証原本の扱い

特許証原本を破棄した場合の問題点につきまして、特許証を電子データで発行する国が新たに増えました。また、今までは特許証原本を破棄しないほうが良いとしていた見解を、破棄のリスクはないとの見解に変更した現地代理人もいました。今回は特許証発行について各国の状況を情報更新・追加して紹介いたします。

1. 特許証を紙で発行する国

■破棄しない方が良くとする国：

タイ、マレーシア、インドネシア、ベトナム

現地代理人に現状を問い合わせたところ、特許証原本は特許訴訟や権利行使などの際に提出を求められることを理由に保管を推奨する現地代理人が根強い一方で、破棄のリスクはないという見解も散見されました。

タイでは、特許証は政府機関である特許庁が発行する公式文書であるため、原本を紛失または破損した場合、特許権者はタイの警察署に届け出る必要があります。タイ特許庁は特許権者が代替特許証取得を申請する際、特許証の紛失または損傷に関する警察の記録のコピーが添付されていないと代替特許証を発行しません。また、特許訴訟時に特許証原本が要求されます。これらの事情から、依然、特許証原本の保管が推奨されています。

これに対し、マレーシア、インドネシア、ベトナムでは、特許訴訟や権利行使などで特許証原本の提出が要求されることを理由に保管を推奨しながらも、認証を得た特許証コピーや再発行特許証が原本に代替できるので破棄のリスクは無いという回答が複数ありました。原本保管必須という見解は弱まりつつあるように思われます。

■破棄しても問題ないとする国：

米国、欧州、ユーラシア特許、ウクライナ、ARIPO(アフリカ広域知的所有権機関)

米国では、約1年前に特許証の電子発行を開始するという発表があり、2022年内に開始されると見込まれていましたが、その後の進展はありません。米国政府関係サイトに2023年6月に発行開始に向けた動きが推測される記載があります。来年中の開始に期待が高まります。

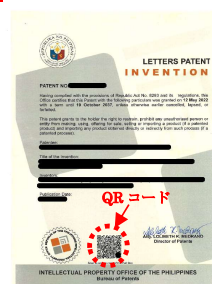
※電子特許証には米国特許庁のデジタルシールと長官のデジタル署名が付与されます。現時点で現地代理人より届く特許証の電子データは米国特許庁ホームページで入手できるコピーです。これにはデジタル署名などは付与されていません。

ユーラシア特許について、現時点で紙発行だが、近い将来に電子発行が開始されるという情報がありました。進展がありましたら情報更新いたします。

2. 特許証を電子データで発行する国：

インド、シンガポール、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランド、湾岸協力会議(GCC)、ノルウェー、中国、韓国、メキシコ、コロンビア、カナダ、ロシア、サウジアラビア、**台湾(追加)、フィリピン(追加)**

フィリピン特許庁は2022年3月1日より特許証を”Patent eCert”として電子的に発行することを公表しました。現地代理人から右画像の書類が、電子データと紙で届きます(一部案件においては上記日付以降に登録になったものでも従来の紙特許証とそのPDFコピーが届きます)。”Patent eCert”はeCorrespondence(eCorr)を介して特許庁から出願代理人宛に送信されます。明細書、図面、請求項、および要約部分は”Patent eCert”の下部に表示されたQRコードからその電子データを入手できます。”Patent eCert”には文書の真正性を保証する承認機関のデジタル証明書が付与されています。複数の現地代理人に紙の”Patent eCert”破棄リスクについて問い合わせましたが、破棄によるリスクは無いとの回答でした。



※現地代理人は現時点でPatent eCertの紙を原本、電子データをコピーという位置づけで送付してきています。しかし、フィリピン特許庁の公表では、最初に電子特許証(Patent eCert)を発行することを宣言し、「Patent eCertの紙コピーはガイドラインに沿って発行される場合がある」と記載されているため、上記1の「特許証を紙で発行する国」ではなく、2の「特許証を電子データで発行する国」に含めました。

台湾特許庁は2023年1月1日から電子特許証の発行を開始すると発表しました。出願人は特許料納付時に特許証の発行形式(電子か紙か)を選択できます。適用対象は、2023年以降に特許料を納付した出願です。2022年以内に特許査定になった出願でも、2023年に入って特許料を納付すれば特許証の発行形式を選択できます。電子特許証は、偽造防止用透かしを含むPDFファイルで発行されます。電子特許証申請による追加費用は発生しません。電子特許証の発行後も所定の費用を納付して紙の特許証発行を申請できます。

サウジアラビア電子特許証について、2019年の運用開始以来、先月末に弊所で初めて受領し確認しました。

以上

複製・再配布禁止

外国特許トピックス

2023年1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。

2020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2020年4月1日から2021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。

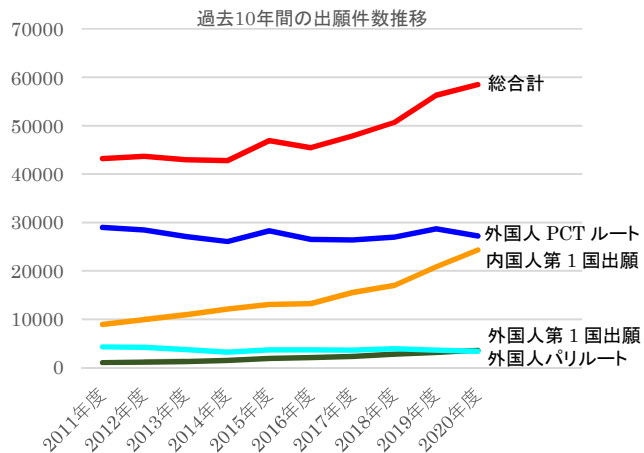
1. 出願件数

2020年度のインド特許出願総件数は58,503件(前年度比4.0%増)でした。内訳は以下のとおりです。

	2020年度	前年度比	
内国人	24,326	+16.7%	
外国人	第1国出願	3,565	+13.0%
	パリルート	3,382	-5.7%
	PCTルート	27,230	-5.1%
	合計	34,177	-3.5%
総合計	58,503	+4.0%	

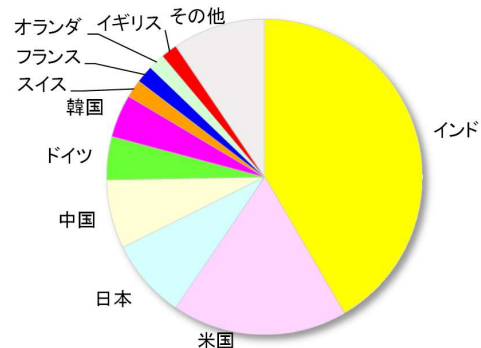
外国人による第1国出願件数は10年連続で前年度比約10%~30%の幅で増加しています。一方で、今年度の第2国出願件数は両ルートで減少し、外国人出願において第1国出願件数がパリルート出願件数を初めて上回りました。

技術分野別では、バイオメディカルと化学が大きく伸びたのに対し、医薬品は前年度の5,622件から今年度は80件と激減しました。



2. 上位出願国(10ヶ国)

順位	国名	2020年度	前年度比(%)	全体占有率
1	インド	24,326	+16.7%	41.6%
2	米国	10,487	-0.7%	17.9%
3	日本	4,782	-2.6%	8.2%
4	中国	4,108	+8.4%	7.0%
5	ドイツ	2,589	-4.1%	4.4%
6	韓国	2,576	-8.3%	4.4%
7	スイス	1,084	+1.1%	1.9%
8	フランス	1,045	-11.1%	1.8%
9	オランダ	994	-20.6%	1.7%
10	イギリス	965	+0.6%	1.6%
-	その他	5,547	+2.7%	9.5%
	合計	58,503	+4.0%	100.0%



内国人出願件数は前年度に続き大きく伸びています。来年度は外国人PCTルート出願件数よりも多くなり、数年後には外国人出願件数の合計よりも多くなると思われるほどの勢いです。外国人からの出願件数は中国以外伸び悩んでいます。中国は上位10ヶ国で唯一、第1国出願、パリルート、および、PCTルートのいずれにおいても前年度比で増加しています。来年度のトップ3は顔触れが変わっているかもしれません。

在外国出願人上位10社のうち、トップの韓国企業SAMSUNGは前年度比で3.0%減少、残りの上位6社も約15~30%の幅で減少しています。第9位のフィンランドの通信関連企業NOKIA TECHNOLOGIES OYは、通信分野が前年度比で減少する中、フィンランドの出願件数(456件/第13位/前年度比64.0%増)の約60%となる263件と今年度急増しました。

3. 審査および登録件数

2020年度の審査件数(Office Action発行件数)は73,165件(前年度比8.6%減)、登録件数は28,385件(前年度比13.8%増)でした。インド特許庁は、COVID-19パンデミックのために課されたロックダウンの影響を最小限に抑えるための措置(オフィスは部分的に25%の稼働など)を講じ審査効率が著しく低下したことを認め、しかしながら、在宅勤務の整備やオンライン活動の拡張を行って作業負荷の再配分を実施し、特許出願が審査されるまでの期間が前年度の24~32ヶ月と比較して、今年度はほとんどの技術分野で出願日から12ヶ月未満に短縮されたと発表しました。

以上

複製・再配布禁止

外国特許トピックス

2023年2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。

外国特許庁宛の住所変更手続き

お客様より、本社住所の移転に伴う外国特許庁宛の住所変更手続きをご依頼いただく機会が増えています。今回は、外国特許庁宛の住所変更手続きについて代理人の見解を交えて紹介いたします。

1. 出願人／権利者の住所情報の存在意義

出願人は特許庁にその所在する住所情報を提供し、特許庁や第三者からの連絡先として明確にされる必要があります。出願人の住所が変更された場合、特許庁が有する情報も変更されないと出願人は特許庁などから重要な連絡を受領できない可能性があります。現時点で住所変更手続きを義務とする国は見当たりませんが、遅滞なく行うことが望ましいとされます。

2. 現地代理人の見解

各国代理人に住所変更手続きについて意見を求めたところ、国に関係なく概ね以下の2つに分かれました。

(1) 特許庁の情報は最新でなければならないことを重視し、速やかな一括手続きを推奨する見解：

住所変更手続きを行わないことで考えられるリスクとして、特許庁が出願人／権利者に直接連絡をとる必要がある場合、正しい連絡先ではない住所に書類を送付するなど、そこから生じる不利益(重要な連絡を適時に受領できない、特許庁が設定した期限までに手続きできないなど)を甘受しなければならないことや、手続きの時機を逸すと特許証や特許登録原簿に旧住所が記載されてしまうことを挙げています。また、短期的に手続きが完了し漏れを回避しやすいことや、代理人費用のボリュームディスカウントが期待できるというメリットがあるとしています。

(2) 住所変更手続きは義務ではないこと、住所変更を行わなくても審査や権利に影響はないことを重視し、個別案件ごとに手続きしてもよいとする見解：

リスクとして挙げられる出願人／権利者への連絡が届かない不利益について、基本的に特許庁は当該出願の出願代理人に連絡してくるのが通常(仮に直接連絡が届かない場合も同じ)なので、不利益が生じる可能性はほとんど無いとしています。出願人／権利者の費用負担を考えると、個別案件ごとに代理人の判断に委ねて必要に応じて手続きを行ってもよいとします。

3. 弊所の見解

特許庁に登録されている情報は最新であることが望ましく、移転後は速やかに各国特許庁に住所変更手続きを行うことが好ましいです。しかし、全件一括で住所変更手続きすると、案件が多い場合は莫大な費用が一時的に発生します。また、住所変更手続き後に権利放棄するなど結果として不必要な手続きを行うこともあります。

そこで、特許庁に登録されている住所が最新でなければ支障が生じる案件を優先的に手続きし、費用の発生の際的分散を図り、費用面での負担を減らすことを推奨します。具体的には、①PCT 出願や欧州出願など広域展開が予定されている案件は展開前に手続きを行う、②(出願人／権利者の最新情報を記載する)委任状を提出する際に手続きを行う、③①および②以外の案件は登録後の権利行使や特許訴訟の際に権利者の最新の住所が必要とされる時に行う、または、登録時に必要に応じて行うということをお勧めいたします。

4. 注意すべき主な国

(1) PCT 出願や欧州出願など広域展開を予定している出願は、展開後の手続きが移行国や有効化国の数だけ増え費用が激増しますので、展開前の手続きを推奨します。これに対して、ユーラシア特許庁、ARIPO(アフリカ広域知的所有権機関)、および OAPI(アフリカ知的財産機関)に行われる住所変更手続きは、係属中、登録後いずれも対象管轄区域に自動的に効力が及びます。

(2) 中国特許庁には出願人住所が都道府県までのみ登録されますので、同じ都道府県内の住所移転の場合、中国特許庁に住所変更手続きを行う必要はありません。

(3) 韓国では出願人ごとに固有の識別番号が付与され、出願人の名称や住所が識別番号ごとに登録されます。2008年1月1日以降に登録になった案件は出願人識別番号に登録された情報を変更します(1回の手続きで済みます/意匠や商標など全分野共通)。2008年1月1日以前に登録になった案件は、案件ごとに別途登録名義人の住所変更手続きを行わなければなりません。

住所変更手続きを予定されている場合、対象案件の出願国、状況、費用面、手続き面、手続きしない場合の不利益などを総合的に考慮していただき、手続き要否をご判断いただけますと幸いです。

以上

複製・再配布禁止

外国特許トピックス

2023年3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。

PCT - 2022年のPCT出願件数統計

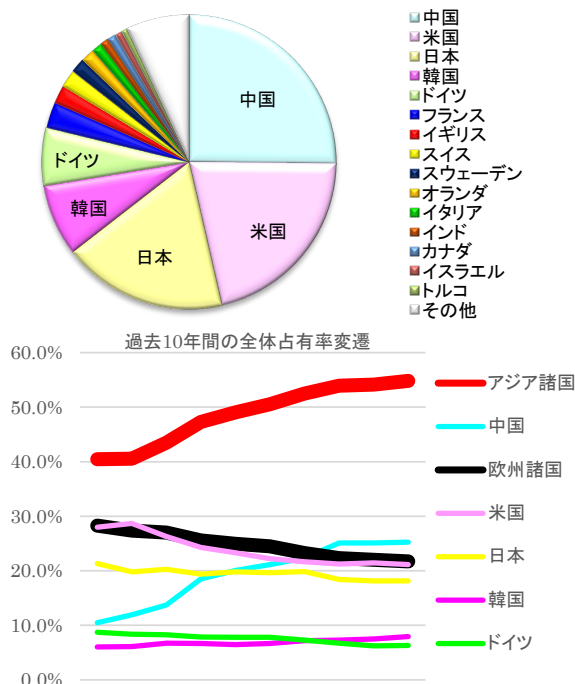
WIPOが2022年におけるPCT出願件数の暫定統計を公表しましたので、PCT出願件数の概況について紹介いたします。

1. 総出願件数

2022年のPCT出願の総出願件数は、暫定で278,100件と発表されました。これは前年(277,182件)との比較で、件数にして918件、率にして約0.33%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	2022年	前年比(%)	全体占有率
1	中国	70,015	+0.59%	25.18%
2	米国	59,056	-0.58%	21.24%
3	日本	50,345	+0.14%	18.10%
4	韓国	22,012	+6.22%	7.92%
5	ドイツ	17,530	+1.53%	6.30%
6	フランス	7,764	+5.86%	2.79%
7	イギリス	5,739	-1.75%	2.06%
8	スイス	5,367	-1.72%	1.93%
9	スウェーデン	4,471	+0.68%	1.61%
10	オランダ	4,092	-0.66%	1.47%
11	イタリア	3,333	-6.59%	1.20%
12	インド	2,618	+25.44%	0.94%
13	カナダ	2,594	-0.08%	0.93%
14	イスラエル	1,971	-7.07%	0.71%
15	トルコ	1,790	+2.93%	0.64%
-	その他	19,403	-5.83%	6.98%
	合計	278,100	+0.33%	100.00%



出願上位国の顔触れはほとんど変更ありません。前年比を見ると韓国とインドの伸びが目立ちます。右の折れ線グラフは上位5ヶ国、アジア諸国の合計、および欧州諸国の合計の過去10年間の全体占有率の変遷です。米国や欧州諸国が減少傾向であるのに対して、中国や韓国などアジア諸国は増加傾向が続いています。

3. 上位出願人

順位	出願人名	出願人居住国	2022年	前年比(件)
1	Huawei Technologies Co. Ltd	中国	7,689	+737
2	Samsung Electronics Co., Ltd	韓国	4,387	+1,346
3	Qualcomm Incorporated	米国	3,855	-76
4	三菱電機株式会社	日本	2,320	-353
5	Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Publ)	スウェーデン	2,158	+281
6	GUANG DONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD	中国	1,963	-245
7	日本電信電話株式会社	日本	1,884	+376
7	BOE Technology Group Co., Ltd	中国	1,884	-96
9	LG Electronics Inc.	韓国	1,793	-1,092
10	パナソニックIPマネジメント株式会社	日本	1,776	+35

上位出願人10社は上記のとおりです。Huawei社が6年連続首位で独走状態です。2位のSamsung社の前年比増加件数は、韓国全体のそれ(1,289件)を上回ります。一方で9位のLG社は前年の3分の2に激減しました。LG社は2021年にモバイル事業から撤退しましたが、2029年に商用化予定の6G等次世代通信技術の開発は継続中のようですので、今後巻き返しがあるかもしれません。

■続報/2022年12月外国特許トピックス「【情報更新2022年版】特許証原本の扱い」

米国特許庁は2023年4月18日より電子特許証“eGrants”を発行すると発表しました。現在の封印付きの紙媒体から電子署名が付された電子データに変更されます。電子発行の移行期間(終期未定)は紙媒体も無料で並行して発行されますが、移行期間終了後は有料になります。特許料納付後も特許証発行までの間は分割(継続)出願が可能です。この期間が非常に短くなるため(特許番号通知から1週間未満と見込まれています)、分割出願やQPIDSの提出はできるだけ早目(特許料納付時まで)に行うことを推奨いたします。

以上

複製・再配布禁止

外国特許トピックス

2023年4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。

外国特許の包括委任状について

お客様より、包括委任状に関するお問い合わせをいただきました。今回は各国の包括委任状の実務について現地代理人に確認した事項を紹介いたします。

※問い合わせ先: アラブ首長国連邦、アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、欧州特許、ドイツ、イギリス、フランス、インドネシア、イスラエル、インド、イタリア、韓国、メキシコ、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、ロシア、サウジアラビア、シンガポール、タイ、台湾、米国、ベトナム

1. 包括委任状の意義

包括委任状とは、出願人が代理人に対し、特許出願等の手続きについて案件を特定せず包括的な代理権を授与したことを証明する書面です。包括委任状を特許庁に提出した場合、代理権を証明する書面の提出を必要とする個別手続きにおいて包括委任状を援用することにより、代理権の証明を行うことができます。出願をする代理人または出願時に提出する代理人選任届により選任した代理人以外の者は、この包括委任状を援用することができません。

2. 委任状が不要な国／包括委任状が認められていない国

(1) 欧州特許、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランドでは、特許庁に登録された代理人が出願手続きを行うことにより代理人認定されるため、出願人が署名した委任状の提出は要求されません。代理人変更や代理人の代理権行使に疑義がある場合にのみ委任状の提出が要求されます(シンガポールではこれらの場合でも委任状の提出は要求されないのが実務のようです)。

(2) マレーシアやインドネシアでは包括委任状の使用が認められていません。しかし、個別案件委任状フォームの発明の名称と出願番号が空欄のものに出願人から署名してもらい、個別案件ごとに空欄を埋めて使い回し、包括委任状のように使用している現地代理人もいます。

3. 提出方法について(原本提出の要否／公証・認証取得の要否)

(1) 韓国、タイ、ベトナムでは原本を提出する必要があります。それ以外の国は電子データでの提出が認められています。インドも電子データでの提出が認められていますが、特許庁より原本提出要求があった場合に15日以内に提出しなければならないため、現地代理人は出願人に対して原本提供を依頼します。電子署名まで認められている国は限定的です。米国では S-signature が認められ広く利用されています。他の国でも電子署名が認められているようですが、特許庁指定の認証方法や認証機関による認証が要求される、運用が不明確などの理由で、多くの現地代理人は手書き署名(手書き署名してカラーキャン PDF データの提出)を勧めています。

(2) 公証・認証の取得について、公証が必要な国はアラブ首長国連邦とタイです。領事認証も必要な国はサウジアラビア、アポスティーユ認証も必要な国はアルゼンチンとメキシコです。メキシコは特許出願手続きのみを授権する委任状であれば、公証とアポスティーユ認証がなくても、署名者自身が代理人を委任する権限を有する旨を述べ、権限由来が明示された委任状に署名したもので受理されます。上記以外の国は公証・認証は不要です。

4. 再提出について

(1) 委任状には出願人の名称、住所、署名者、および、代理人の名称や住所などが記載されています。これらが変更された場合に包括委任状を再提出する必要があるのか各国代理人に問い合わせました。委任状は出願人が代理人に授権することを証明する書面ですので、当事者に関する記載内容に変更があるとき、特に出願人の商号変更や吸収合併などで会社名を変更した場合または代理人を変更した場合は、最新版の包括委任状を提出する必要があるというのが現地代理人の一致した見解です。さらに、審査官が代理人の代理権行使に疑義を持った場合も委任状の再提出が求められることがあります。一方で、委任状は署名者ではなく会社と代理人との授権を証明するものであることから、署名者の変更は「当事者に関する記載内容」に該当しないというのが各国の実務のようです。

(2) 住所変更が「当事者に関する記載内容」に含まれるかについて、イタリアとタイでは含まれるとして委任状の再提出が必要のようですが、他の国では必須ではないようです。もっとも、住所変更以降に新規出願する場合は出願人住所は最新のものを使用しますので、出願時に提出する委任状も最新の住所が記載されていなければなりません。この意味で、実質的には住所変更時に包括委任状も再提出されることが多いようです。

(3) 最新版の包括委任状を使用しない手続きは特許庁が受理しない場合がありますので、注意が必要です。

以上

複製・再配布禁止

外国特許トピックス

2023年5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。

2022年の欧州特許出願統計

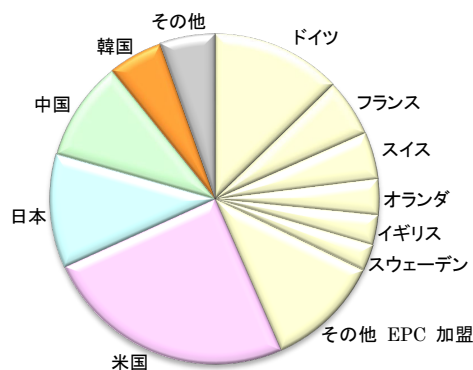
2022年における欧州特許出願統計が欧州特許庁より公表されました。今回はこの公表された情報に基づき、欧州特許出願の概況について紹介いたします。

1. 出願件数

2022年欧州特許出願件数は193,460件と発表されました。これは前年(確定数値188,809件)との比較で2.5%増でした。2020年に僅かな減少を記録して以来、その後堅調に増加しているようです。ルート別内訳は、通常出願ルートが72,889件(前年比1.1%減)、PCTルートが120,571件(前年比4.7%増)でした。

2. 上位出願国(10ヶ国)

順位	国名	2022年	前年比(%)	全体占有率
1	米国	48,088	+2.9%	24.9%
2	ドイツ	24,684	-4.7%	12.8%
3	日本	21,576	-0.4%	11.2%
4	中国	19,041	+15.1%	9.8%
5	フランス	10,900	+1.9%	5.6%
6	韓国	10,367	+10.0%	5.4%
7	スイス	9,008	+5.9%	4.7%
8	オランダ	6,806	+3.5%	3.5%
9	イギリス	5,697	+1.9%	2.9%
10	スウェーデン	5,036	+1.8%	2.6%
—	その他 EPC 加盟国	21,824	+0.6%	11.2%
—	その他	10,433	-1.2%	5.4%
	合計	193,460	+4.5%	100.0%



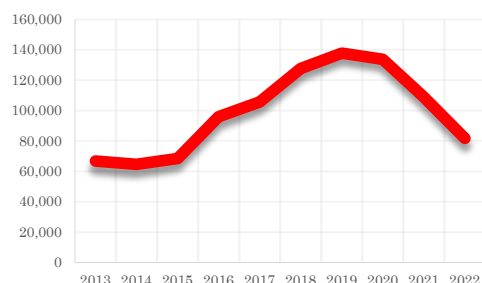
2022年の出願上位10ヶ国は上記のとおりです。国とその順位は昨年から変化はありません。全体的に増加傾向で、特に中国と韓国は急速に伸びています。欧州の中ではトップの出願件数であるドイツは昨年比で4.7%減少しました。これは主に運輸(自動車を含む)、電気機械・装置・エネルギー、有機化学などの分野の減少が影響しています。

3. 上位技術分野(10分野)

順位	技術分野	2022年	前年比(%)
1	デジタル通信	16,705	+11.2%
2	医療技術	15,683	+1.0%
3	コンピュータ技術	15,193	+1.8%
4	電気機械・装置・エネルギー	13,951	+18.2%
5	医薬品	9,310	+1.0%
6	運輸	9,272	-2.6%
7	計測	9,185	+1.0%
8	バイオテクノロジー	8,168	+11.0%
9	Other special machines	6,382	-1.8%
10	有機化学	5,955	-0.4%

技術分野別では、デジタル通信が医療技術を抑え1位でした。米国からデジタル通信と電気機械・装置・エネルギーに関する出願が急増しましたが(それぞれ前年比35%増と20%増)、デジタル通信企業 QUALCOMM 社による出願(2,966件(前年比93%増)／出願人別3位)が貢献しています。中国からの出願はほとんどの主要技術分野で増加しました。出願人別1位の Huawei 社(4,505件)はデジタル・コンピュータ・電気関係の技術分野で多くの出願件数を記録しています。

4. 登録件数の減少



欧州特許庁は2014年より調査・審査の質を落とさず特許付与の適時性を追求する“Early Certainty from Search”を開始し、登録件数は2016年から増加傾向でした。しかし、2020年から減少傾向に転じ、2022年は前年比24.9%減の81,754件でした。複数の現地代理人に減少傾向の理由を問い合わせたところ、①Office Action 発行件数が増加してこの対応を優先したため特許付与が遅れている、②2020年以降の新型コロナウイルス感染拡大により多くの審査官が在宅勤務を開始し処理滞りが生じている、などのコメントがありました。中には、審査官より非公式に、2023年6月1日

より運用が開始される Unitary Patent(単一効特許)をできるだけ多くの出願人に利用してもらいたいと考えていると聞いており、Rule71(3)の発行が遅れ始めた時期が単一効特許の開始が初めて公表された時期と重なる(出願人のために単一効特許の申請時期を遅らせる目的と推測できる)、とつぶやいている代理人もいました。

登録件数の減少は複数の要因が相互に関係しているように思われます。欧州統一裁判所および単一効特許の運用開始に向けて現状が回復し、再び増加傾向に戻ることを期待しつつ、今後の動向を注視します。以上

複製・再配布禁止

外国特許トピックス

2023年6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。

各国で特許査定となった案件における自発的な分割出願の最終期限

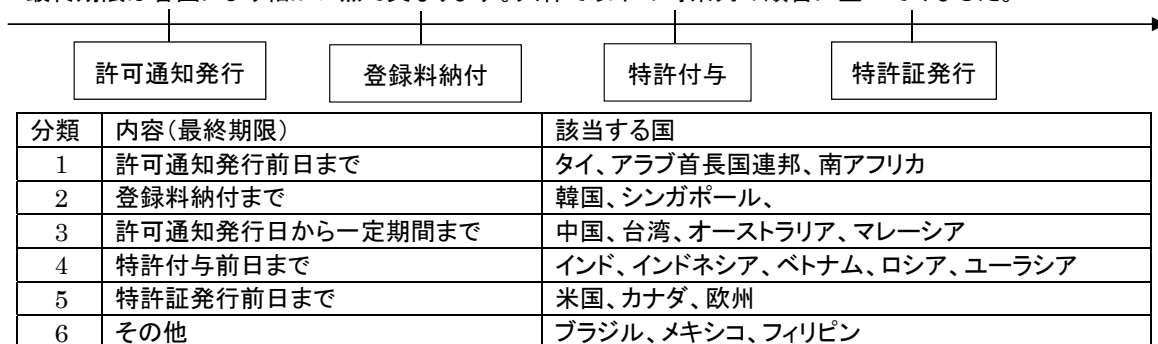
ある外国特許案件で許可通知発行にともない登録料が納付されましたが、その直後に分割出願を行うことになりました。現地代理人が許可通知発行時の連絡において分割出願は登録料を納付する前までに手続きする必要があると伝えてきていましたが、実際は特許付与されるまで分割出願を行うことができることが判明し、無事に分割出願されました。これを機に他の国の分割出願の最終期限を確認しましたので、今回は特許査定となった案件に限定して、自発的な分割出願の最終期限を紹介します。

1. 分割出願の意義

特許出願の一部を—または二以上の新たな特許出願に分割することを分割出願といいます。分割出願の趣旨は特許出願の明細書、特許請求の範囲または図面に含まれているすべての発明について別出願として特許を受けることができる点にあります。特許出願の明細書等に含まれている発明をより手厚く保護する観点から、特許査定または拒絶査定後の一定期間、分割出願を可能とする必要があります。

2. 特許査定となった案件において自発的な分割出願を行うことのできる最終期限

最終期限は各国により細かい点で異なります。大枠で以下の時系列の順番に並べてみました。



(1) 分類1の国の補足

・タイでは出願人は自発的に分割出願を行うことはできません。分割出願を希望する場合、審査が完了するまでに特許庁宛に分割出願を希望する説明書を提出し、審査官がこれに同意することを条件に可能となります。

(2) 分類2の国の補足

・韓国は許可通知発行日から3ヶ月後が最終期限ですが、登録料納付後は分割出願できません。

(3) 分類3の国の補足

・中国は許可通知受領日から2ヶ月、台湾とオーストラリアは許可通知発行日から3ヶ月が最終期限ですが、この期間内であれば登録料納付後も分割出願できます。
・マレーシアは最初の審査報告書発行日から3ヶ月が最終期限です(登録料納付は要求されません)。

(4) 分類4の国の補足

・インドとインドネシアは事前に通知なく特許付与通知が発行されます。両国とも分割出願の最終期限を事前に認識することが困難ですので、分割出願は拒絶理由通知応答時に行うことを推奨します。
・ロシアは国家登録簿に登録される日(特許付与日)の前日まで分割出願が可能です。登録料納付後2週間(早いと2~3日)ほどで国家登録簿に記載されますので、分割出願は特許料納付時に行うことを推奨します。

(5) 分類5の国の補足

・米国は特許証発行前日まで分割(継続)出願が可能です。電子特許証発行開始により特許番号通知発行から特許証発行までの期間が早まる見込みですので、分割出願は特許料納付時に行うことを推奨します。

(6) 分類6の国の補足

・ブラジルは審査手続きの終了が最終期限です。審査終了は、①特許性に関する最終的な報告の日、または、②付与決定の公表、拒絶もしくは確定的棚上げのうち、いずれか後に生じた日の30日前とされます。
・メキシコは2020年11月5日に法改正があり、改正前の出願は許可通知発行前日まで(分類1)、改正後の出願は許可通知受領日から2ヶ月が最終期限ですが、登録料納付後は分割出願できません(分類2)。
・フィリピンは2022年9月に規則改正があり、特許付与日から4ヶ月が最終期限となりました。

以上

複製・再配布禁止

外国特許トピックス

2023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。

韓国特許庁費用の改定

韓国特許庁は2023年8月1日に庁費用の改定を行います。今回は、韓国特許庁費用の改定に関して紹介いたします。※1韓国ウォン=0.11円で換算しています。

1. 審査請求費用の値上げ

(1)韓国特許庁は、韓国の審査請求費用が主要国に比べて低い水準であるため、人件費などの支出から年間約788億ウォン(約87億円)の赤字になるとし、これを補填する目的で審査請求料を約16%値上げします。

費用項目	変更前	変更後	値上げ額	請求項10項の場合	値上げ額
基本手数料	¥15,730	¥18,260	¥2,530	¥74,360	¥10,230
加算手数料(請求項1項毎)	¥4,840	¥5,610	¥770		

(2)請求項10項の場合、変更前(¥64,130)から¥10,000以上値上がりします。

(3)新料金は出願日(国際出願日含む)が2023年8月1日以降の出願から適用されます。2023年7月31日より前に出願され審査請求が2023年8月1日以降という出願には適用されません。

2. 登録費用および年金費用の値下げ

(1)韓国では個人および中小企業に対して年間1,000億ウォン(約110億円)の庁費用が減免されています。一方で、国内の物価上昇の影響で減免者と非減免者間の特許費用負担差が拡大し、公平性が問題視されています。そこで、韓国特許庁は庁全体手数料収入のうち最も割合の大きい(昨年は全体の約70%を占めた)登録費用および年金費用を10%値下げします。

費用項目		変更前	変更後	値下げ額	請求項10項の場合	値下げ額
年次: 1~3	基本手数料	¥1,650	¥1,430	¥220	¥14,630	¥1,320
	加算手数料(請求項1項毎)	¥1,430	¥1,320	¥110		
年次: 4~6	基本手数料	¥4,400	¥3,960	¥440	¥25,960	¥2,640
	加算手数料(請求項1項毎)	¥2,420	¥2,200	¥220		
年次: 7~9	基本手数料	¥11,000	¥9,900	¥1,100	¥47,300	¥5,500
	加算手数料(請求項1項毎)	¥4,180	¥3,740	¥440		
年次: 10~12	基本手数料	¥26,400	¥23,760	¥2,640	¥77,660	¥9,240
	加算手数料(請求項1項毎)	¥6,050	¥5,390	¥660		
年次: 13~25	基本手数料	¥39,600	¥35,640	¥3,960	¥89,540	¥10,560
	加算手数料(請求項1項毎)	¥6,050	¥5,390	¥660		

(2)1~3年次は登録費用に該当します。

(3)新料金は、登録費用について許可通知発行日が2023年8月1日以降の案件から、年金費用について2023年8月1日以降に納付される出願/特許から、それぞれ適用されます。

3. 分割出願費用の値上げ

(1)現在、分割出願手数料は分割回数に関係なく同じ金額が適用されています。分割出願は出願維持の手段または審査期間延長などの手続き上の目的で悪用される事例が増加しています。そこで、分割出願の乱用を防止して特許庁の審査負担を軽減し、分割出願制度の趣旨を外れる審査遅延を防止する目的で、以下のよう分割回数(2回~5回)に応じて値上げします。

分割回数	変更前	変更後	値上げ額
1回	¥5,060	¥5,060	¥0
2回		¥10,120	¥5,060
3回		¥15,180	¥10,120
4回		¥20,240	¥15,180
5回以上		¥25,300	¥20,240

(2)1回目の金額は変更前と同じ額です。この金額が5回まで回数に乗じて増額されます。6回目以降は5回目の金額と同じ額です。

(3)新料金は分割出願手続き日が2023年8月1日以降の出願から適用されます。

以上

複製・再配布禁止

外国特許トピックス

2023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。

インド実施報告の対象となる実施期間について

インド実施報告 (Form 27) の本年提出分 (提出期限: 2023 年 9 月 30 日) に関し、一部現地代理人より弊所が提出対象と認識していない案件の提出督促を受領したため、実施報告の対象となる実施期間を複数の現地代理人に問い合わせました。今回はインド実施報告の対象となる実施期間について紹介します。

1. インド特許規則 131(2)

インド特許庁は 2020 年 10 月 19 日付で実施対象の期間と Form 27 の提出期限を次のように規定しました。
The statements referred to in sub-rule (1) shall be furnished once in respect of every financial year, starting from the financial year commencing immediately after the financial year in which the patent was granted, and shall be furnished within six months from the expiry of each such financial year.

2. 現地代理人の見解 ※問い合わせ先: 15 事務所 / 回答受領: 13 事務所

(1) 多数派 (10 事務所) は、本規則を素直に読むと、「Form 27 は特許が付与された会計年度 (4 月 1 日 ~ 翌年 3 月 31 日) の直後の会計年度から各会計年度に 1 回、その会計年度終了から 6 ヶ月以内に提出する」と解釈できるとし、**2022** 年 3 月 31 日までに付与された特許は 2022 年 4 月 1 日 ~ 2023 年 3 月 31 日の期間の実施状況を 2023 年 9 月 30 日までに報告する必要があると考えます (一般に認識されている実施期間)。

(2) 残りの 3 事務所は、多数派の見解を否定せず、しかし、「Form 27 は特許が付与された会計年度の直後の会計年度から各会計年度に 1 回、特許が付与された会計年度終了から 6 ヶ月以内に提出する」という解釈も成り立つと考えます。そして、これに従い **2023** 年 3 月 31 日までに付与された特許も 2023 年 9 月 30 日までに実施状況を報告することを推奨します。根拠は以下のとおり 3 事務所それぞれ異なります。

① A 事務所: 本規則下線部分は Form 27 を初めて提出する会計年度の明示とも解釈でき、「特許が付与された会計年度の直後に始まる会計年度より Form 27 提出を開始する」と考えます。A 事務所はインド特許庁に本規則の見解を求めるも明確な回答がなく、代わりに特許付与直後の 9 月 30 日までの提出を勧められました。

② B 事務所: 2022 年 3 月 31 日以降に特許が付与された案件において、インド特許庁 Form 27 提出ポータルサイトで実施期間欄の会計年度の選択肢に「2022-2023」があるため、インド特許庁は特許が付与された会計年度終了後 6 ヶ月以内に提出することを認めていると考えます。B 事務所はこの最初の提出はあくまで任意であり、提出しなくても権利者に不利益 (罰則等) は生じないと考えます。

③ C 事務所: 実施報告の制度趣旨がインドにおける特許発明の適正かつ迅速な実施を促すことを重視すると、Form 27 は特許が付与された会計年度の一部期間だけであっても提供されるべきと考えます。

※補足図

黄色の会計年度中 (例えば★印のタイミング) に特許が付与された場合、多数派は黄色の直後の水色の会計年度終了から 6 ヶ月となる緑色の 9 月 30 日までに Form 27 を提出すると考えます。少数派は黄色の直後の水色の会計年度が Form 27 を提出する最初の会計年度と考えて水色の 9 月 30 日までの提出を推奨します。

3. 弊所の見解

インド特許庁は特許が付与された会計年度終了直後の 9 月 30 日までに Form 27 が任意提出されることを許容していますが、本規則に関し正式な見解を公表していません。安全サイドに立ちこのタイミングで Form 27 を提供することは可能ですが、弊所案件においてこのタイミングで Form 27 を提供しなかったことに対して何か不利益が生じたことはありません。本件に関する裁判所の判断やインド特許庁の正式な見解の公表など本規則解釈の明確な決定がない限り、弊所は一般に認識されている実施期間に従い Form 27 提出管理を行います。

4. 速報

インド特許庁は 2023 年 8 月 22 日付で特許規則改正案を公表しました。131(2) は本案において次のように「各会計年度に 1 回提出」から「3 会計年度に 1 回提出」に変更されています。

The statements referred to in sub-rule (1) shall be furnished once in respect of every period of three financial years, starting from the financial year commencing immediately after the financial year in which the patent was granted, and shall be furnished within six months from the expiry of each such period.

本案は「Form 27 は特許が付与された会計年度の直後の会計年度から 3 会計年度に 1 回、3 会計年度目の終了から 6 ヶ月以内に提出する」と読み取れ、現行規則とは異なり「period」を用いることで実施期間と提出時期を明確に区別して混乱を避けたいインド特許庁の意向を窺うことができます。本案がそのまま施行された場合、例えば 2025 年 3 月 31 日までに付与された特許は 2025 年 4 月 1 日 ~ 2028 年 3 月 31 日の期間の実施状況を 2028 年 9 月 30 日までに報告することになります。※改正案は他の項目も含め別途改めて紹介いたします。

現行規則が変更されるまでは上記3に従い目前の 2023 年 9 月 30 日期限の対象案件を管理します。以上

複製・再配布禁止

外国特許トピックス

2023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。

カナダ特許庁手数料の値上げ

カナダ特許庁は2023年6月21日付で特許規則改正案を公表しました。主な内容は特許庁手数料の大幅な値上げです。本規則は2024年1月1日に発効します。今回はカナダ特許規則改正について特許庁手数料の値上げを中心に紹介いたします。

1. 特許庁手数料の値上げ

(1)カナダ特許庁は2004年以降において手数料の実質的な調整を行ってきませんでした(※)。その結果、2004年当時との比較で約30%のインフレと28%の件費増加、さらに出願件数の増加や設備投資など、様々な運営上および財務上の要因が重なり、特許庁は危機的な財務状況に陥っています。カナダ特許庁は、現在の予測に基づくと2024年9月までに特許庁の資金が枯渇すると予想されており、イノベーターや企業に対するサービスに影響を及ぼすと発表しています。

※カナダ政府の手数料設定は2004年に制定された連邦利用料法(The Federal User Fees Act)において規定されていました。同法は政府手数料を設定または増額するための要件を非常に厳格に定めていました(これが長い間カナダ特許庁費用の調整を行うことを妨げてきた一因との指摘がありますが、カナダ特許庁は最後の黒字会計年度は2015年度だったとしています)。同法は2017年に廃止され、サービス料金法(The Service Fees Act)が制定されました。サービス料金法では料金設定の要件が緩和され、かつ、会計年度ごとに前年度の消費者物価指数に基づく手数料の調整が可能になりました(例えば、出願費用は2004年~2020年の間は400カナダドルでしたが、2021年に408カナダドル、2022年に407.18カナダドル、2023年に421.02カナダドルと消費者物価指数に合わせて変動を続けてきました)。

(2)今回の手数料改定は2004年以降の約30%のインフレに追いつくため、ほとんどの項目が変更前の金額を基準に30%~36%値上がりします。**新しい手数料は2024年1月1日以降の特許庁宛納付に適用されます。**内容は以下のとおりです(1カナダドル(\$)=110.00円で換算しています)。

項目	変更前	変更後	値上げ額	値上げ額(円)	値上げ率
出願費用	\$421.02	\$555.00	\$133.98	約14,738円	31.8%
審査請求費用	\$816.00	\$1110.00	\$294.00	約32,340円	36.0%
請求項超過費用	\$100.00	\$110.00	\$10.00	約1,100円	10.0%
優先審査費用	\$526.29	\$694.00	\$167.71	約18,448円	31.9%
継続審査請求費用	\$816.00	\$1110.00	\$294.00	約32,340円	36.0%
特許料	\$306.00	\$416.00	\$110.00	約12,100円	35.9%
頁超過費用	\$6.12	\$8.00	\$1.88	約207円	30.7%
回復費用	\$210.51	\$277.00	\$66.49	約7,314円	31.6%
年金費用(2~4年次)	\$100.00	\$125.00	\$25.00	約2,750円	25.0%
年金費用(5~9年次)	\$210.41	\$277.00	\$66.59	約7,325円	31.6%
年金費用(10~14年次)	\$263.14	\$347.00	\$83.86	約9,225円	31.9%
年金費用(15~19年次)	\$473.65	\$624.00	\$150.35	約16,539円	31.7%

※請求項超過費用は21項から1項毎に、頁超過費用は101頁から1頁毎に、それぞれ加算されます。

※小規模事業体(Small Entity)の手数料(上記通常手数料の半額)は一部の項目において現在(変更前)の金額より最大約10%値上げされますが、全体的に大きな変更や値上げはありません。

(3)**カナダで新規出願、係属中案件の審査請求や特許料納付、登録済案件の年金納付などをご予定の場合は、現地代理人の手続きが混み合う可能性があるため、2023年内の早いタイミングでご依頼ください。**

2. 小規模事業体(Small Entity)の定義拡大

(1)現在のカナダ特許規則は小規模事業体を、特許出願時に従業員が50人以下の事業体または大学であり、大学以外で50人を超える従業者を有する事業体(大規模事業体)によって直接的または間接的に管理されていない、または大規模事業体に譲渡もしくはライセンス供与されていない事業体と定義しています。

(2)2024年1月1日以降は、従業員数が「50人以下」から「100人未満」に変更されます。このため、より多くの企業が小規模事業体の資格を得ることができるようになります。この定義は、カナダ財務委員会事務局等で使用されている定義に合わせて変更されました。

(3)小規模事業体か否かは出願日(PCTルートの場合は国内段階移行日)時点で決定され、以後従業員数に変更があっても決定時の資格は維持されます。例えば、出願日の時点で従業員が10人である会社が小規模事業体の資格を取得し、その後従業員が100人を超えるまでに成長した場合でも、依然として小規模事業体としての資格を持ちます。

複製・再配布禁止

外国特許トピックス

2023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。

欧州特許の ten-day rule 廃止

欧州特許庁は、特許付与手続きのデジタル変革を促進するため、2022年10月13日付で欧州特許付与に関する条約の施行規則の一部変更を採択しました。これに伴い、いわゆる ten-day rule が 2023年11月1日より廃止されます。今回は欧州特許の ten-day rule 廃止について紹介いたします。

1. ten-day rule とは

(1) 欧州特許庁は、決定、召喚状、その他通知であって期限起算の基礎となるもの (Rule 94(3)拒絶理由通知や Rule 71(3)特許付与予定通知など) を関係者に対し通告します。期限の計算は関係者が通告された文書を受領した日から開始されます (規則 131(2))。通告が郵便／電子通信によって行われた場合、遅配リスクを考慮して当該文書はそれを郵便サービス提供者に引き渡した後／電子通信により送信した後から 10 日目に名宛人 (代理人が選任されている場合は代理人) に配達されたと見做されます (規則 126(2)、127(2))。この通知擬制を ten-day rule と呼びます。

(2) 現在、欧州特許庁が発行する文書の 99% は 2011 年に開始したメールボックスサービスによる電子通知を通して配信され、大多数の欧州特許代理人がこれを利用しています。また、欧州特許庁は郵便／メールボックスで配達／配信される書類の追跡において信頼性の高いシステムを持っています。この状況下では遅配リスクの可能性は極めて低く、ten-day rule による通知擬制は存在意義を失いました。替わって、デジタル世界における即時通知の原則を反映した新たな通知擬制が導入されることになります。

2. 改正後 (ten-day rule 廃止後) の通知擬制

(1) 2023年11月1日より発行される文書には新たな通知擬制が適用され、**郵便及び電子通知は文書の日付において配達されたと見做されます** (改正規則 126(2)、127(2))。文書の日付は、郵便は文書が郵便サービス提供者に引き渡された日、電子通知はメールボックスに電子的に送信された日になります。

(2) 名宛人が文書を受領しなかった場合、または受領が遅れた場合、名宛人がその通知に異議を唱えたと欧州特許庁は文書の交付とその日付の両方の立証証明を負います (立証責任の点は改正前後で変更無し)。

① 文書が届かない場合、欧州特許庁が文書の交付を証明できないときは通知擬制が適用されず、その文書の期限は開始されたと見做されません。当該文書は新しい日付で再発行され、その日付に基づき通知擬制が適用されます。

② 文書の受け取りが遅れた場合、欧州特許庁が文書の日付から 7 日以内にその文書が名宛人に届いたことを証明できないときは通知擬制によって開始する期限がこの **7 日間が経過する日数だけ延長されます** (新たな保護規定／改正規則 126(2)、127(2))。例えば、欧州代理人が 2023年11月13日付発行の拒絶理由通知を 12 日後の 2023年11月25日に受領した場合、応答期限は通常の間隔の 4 ヶ月より (12 日・7 日 = 5 日間延長され 2024年3月18日) になります。

(3) 期限の計算は文書の見直し受領日 (文書の日付) から開始されます (改正規則 131(2))。

(4) 2023年10月31日付発行の文書が 2023年11月2日に郵便サービスにより名宛人に配達される場合、文書の日付は 2023年11月1日より前であるため ten-day rule が適用されて文書の日付から 10 日目に通知されたと見做されます。

3. 中国特許の「15 日後の受領推定」

(1) 欧州特許の ten-day rule と同じ趣旨で中国特許にも「15 日後の受領推定」があります。これは中国特許庁が発送する各種書類は書類発送の日より満 15 日経過した日を当事者の書類受領日と推定するものです (中華人民共和国専利法実施細則第 4 条、専利審査指南第 5 部分第 6 章 2.3.1)。

(2) 中国特許庁も電子的方式の発送を行っていますので、この推定も廃止になるかを中国の複数の代理人に確認いたしました。結論は、**現時点で廃止の予定はない**とのこと (中国特許庁の審査官に廃止予定はないことを確認したという代理人もいました)。

(3) しかし、2022年10月31日付で中国特許庁が公布した専利審査指南改正案において、「電子形式で送達される通知及び決定は、当事者が承認した電子システムに入力された日に送達された日と見做される。当事者が承認した電子システムに入力された日が、通知及び決定の発行日と一致しない場合、出願人が証拠を提出しない限り、通知及び決定の発行日が送達日と推定される」と記載されていました。本件問い合わせ先の代理人のうち半分はこの記載を受けて、中国特許庁が 15 日後の受領推定を廃止する意向であると考えています。

(4) 専利審査指南改正案は未確定で実施も未定です。しかし、中国特許においても 15 日後の受領推定が廃止される日はそれほど遠くないように思われます。

以上

複製・再配布禁止

外国特許トピックス

2023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。

インド特許規則改正について

インド特許庁は2023年8月22日付で特許規則改正案を公表しました。公表から1ヶ月のパブリックコメント期間が設定され関係者から多くの意見が寄せられたようですが、現時点で実施時期や最終内容は明らかになっていません。公表された内容が修正なく実施されるといくつかの手続きが大きく変わるため、諸々未確定の状態ですが現時点で公表されている主な内容について紹介します。

1. 対応出願情報の提出について

(1)特許法8条(1)の対応出願情報陳述書(a)および当該インド出願の特許付与日まで情報を通知し続ける旨の誓約書(b)((a)(b)の書式はForm 3)に関し、現行規則は(a)(b)の提出期限を当該インド出願日から6ヶ月以内、(b)の誓約に基づき特許付与日まで提出し続ける情報の提出期限を当該対応出願日から6ヶ月としています。改正案は(b)の誓約に基づく情報提出期限を**最初の拒絶理由通知発行日から2ヶ月**に変更します(改正規則12(2))。(a)(b)を当該インド出願日から6ヶ月以内に提出することに変更はありませんので注意が必要です。
(2)特許法8条(2)の対応出願審査情報に関し、現行規則は提出期限を要求された日から6ヶ月としています。改正案は出願人の**提出義務を廃止**し、審査官がアクセス可能な公共データベースを使用して対応出願の審査情報を自ら入手し考慮すると変更します(改正規則12(3))。

2. 審査請求期限について

現行規則は、審査請求期限を出願の優先日または出願日のどちらか先の日から48ヶ月以内としています。改正案は出願の優先日または出願日のどちらか先の日から**31ヶ月以内**に変更します(改正規則24B(1))。
※本改正規則の施行前に行われた出願の審査請求期限は現行規則に従います。

3. 年金の複数年納付について

現行規則は2年以上の年金を一括して前納できるとしています。改正案はこれに加え、**4年以上の年金をe-filingにより前納する場合は納付金額の10%が減額される**とします(改正規則80(3))。

4. 実施陳述書について

(1)現行規則は、実施陳述書(Form 27)は特許が付与された会計年度(4月1日～翌年3月31日)の直後の会計年度から各会計年度に1回、その会計年度終了から6ヶ月以内に提出するとしています。改正案は特許が付与された会計年度の直後の会計年度から**3会計年度に1回、3会計年度目の終了から6ヶ月以内に提出**すると変更します(改正規則131(2))。
(2)改正案のForm 27フォーマットは以下のように変更されます。

①現行フォーマットにある製造および/またはインドへの輸入から発生する収益/価値に関する情報や不実施理由の記載欄はなくなり、**特許発明の実施有無の記載欄のみがあります**。

②共同特許権者の中の1名が他の特許権者のために単一のForm 27を提出できる旨、および、特許製品がインドに輸入されたことだけを理由に当該特許発明は「実施されていない」とはみなされない旨が明記されます。

5. 期間延長について

現行規則は、適用除外事項を除き、審査官が本規則に規定する期間を適切であると認め、かつ、条件を指定して1ヶ月の延長を認めることができますとしています。改正案では**適用除外事項が削除され**、審査官は本規則に規定する期間を適切であると認め、かつ、条件を指定して**6ヶ月を上限として延長を認める**ことができると変更します(改正規則138(1))。

※適用除外事項には、インドへの国内移行出願、優先権証明書およびその翻訳文提出、審査請求、特許付与のために整備する期間(最初の拒絶理由通知発行日から6ヶ月)、年金納付の延長などがあります。

※一部の現地代理人は最終案において全ての適用除外事項が削除されることに懐疑的です。国内移行期限や審査請求期限に6ヶ月の延長は適用されないと予想しています。このため、パブリックコメントにおいて全ての適用除外事項に6ヶ月の延長が適用されることを明確にするよう求める意見が多くあったようです。

※改正案の料金表において、**1ヶ月の延長料金は50,000インドルピー(約90,000円)**とされています。

複数の現地代理人に改正規則の実施時期を問い合わせましたが、不明という趣旨の回答がほとんどでした。各改正案に対してインド特許庁に多くのパブリックコメントが寄せられている模様です。インド特許庁は改正案の修正検討に時間を必要としていると思われるかもしれません。今回の規則改正の内容次第で弊所の案件管理にも影響する見込みですので、引き続き動向を注視してまいります。

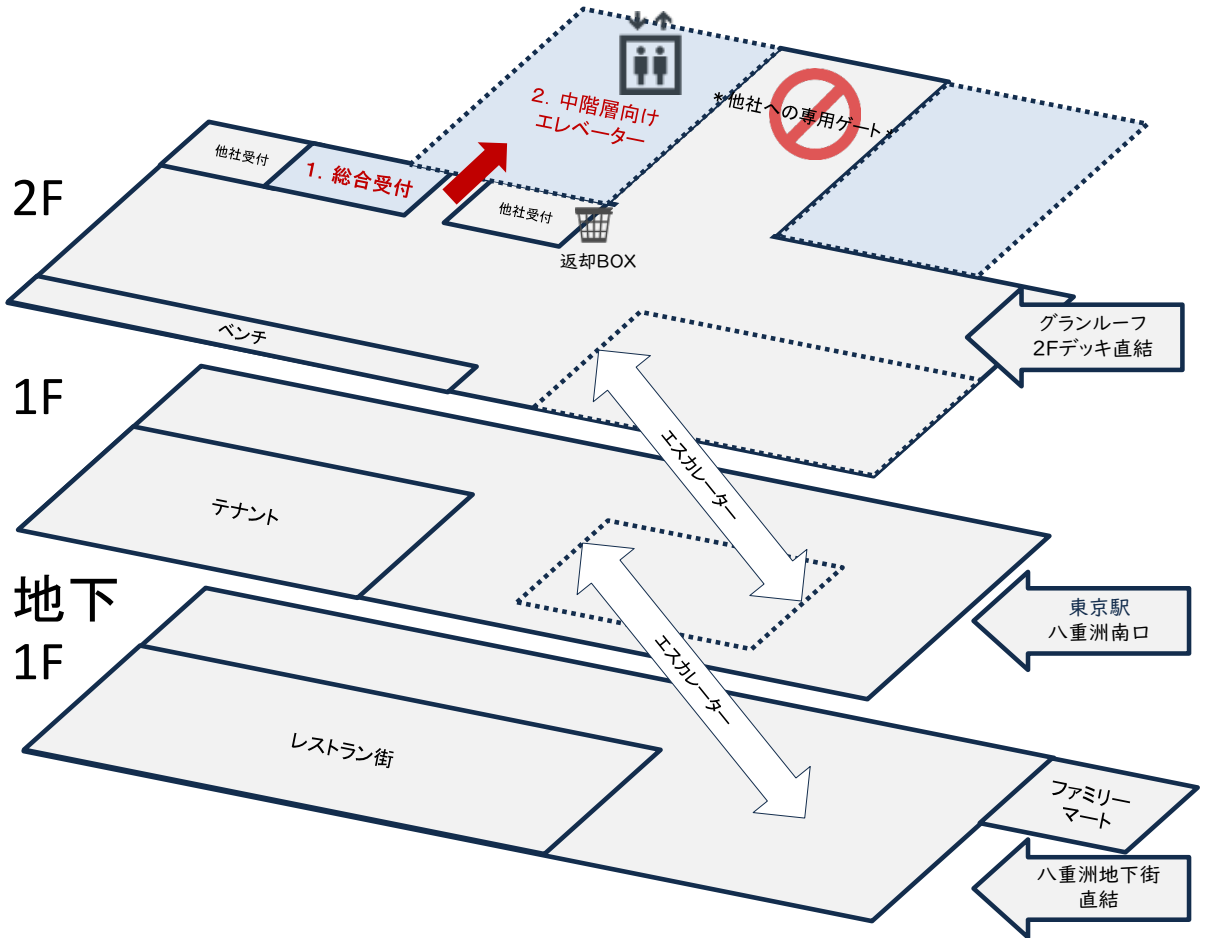
以上

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.....

