

2025 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

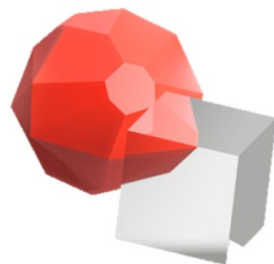
〒100-6620 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号
グラントウキョウサウスタワー
弁理士法人 志賀国際特許事務所
外国特許担当

TEL 03-5288-5811

FAX 03-5288-5832

Email ospclient@shigapatent.com

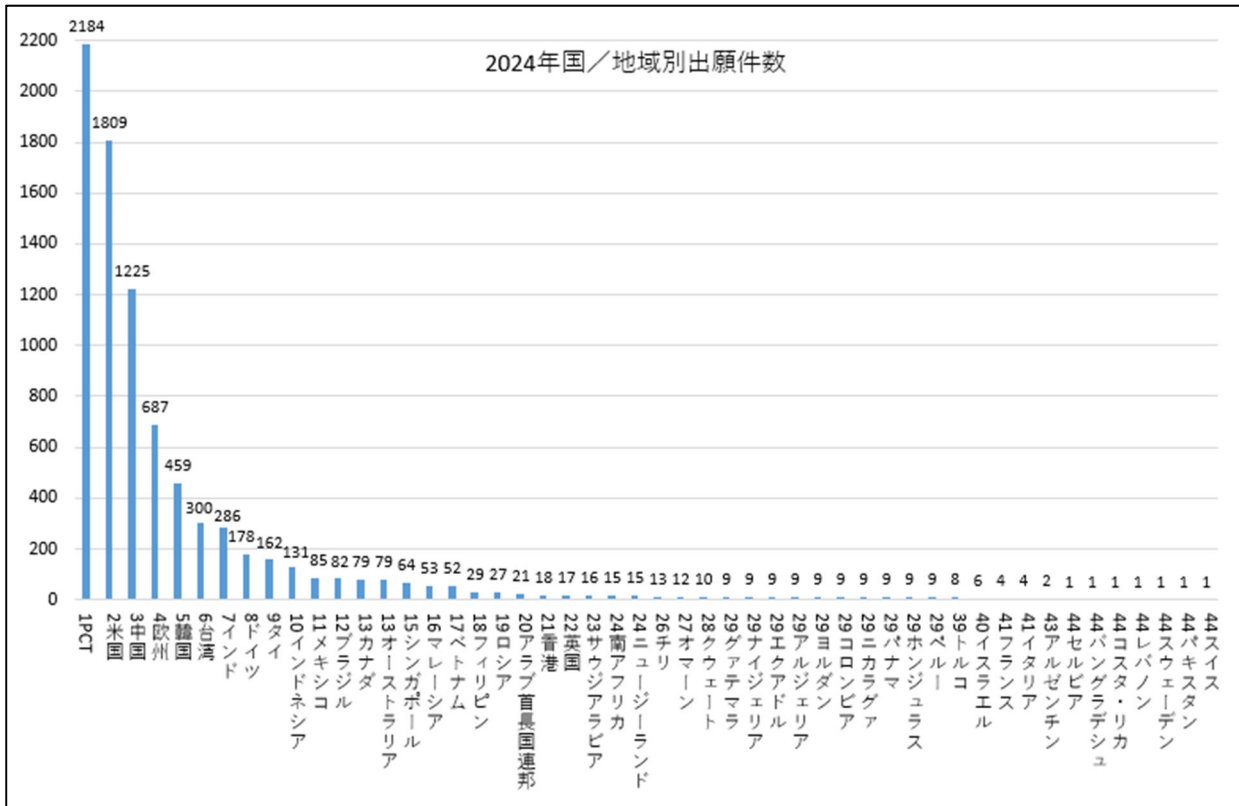
複製・再配布禁止



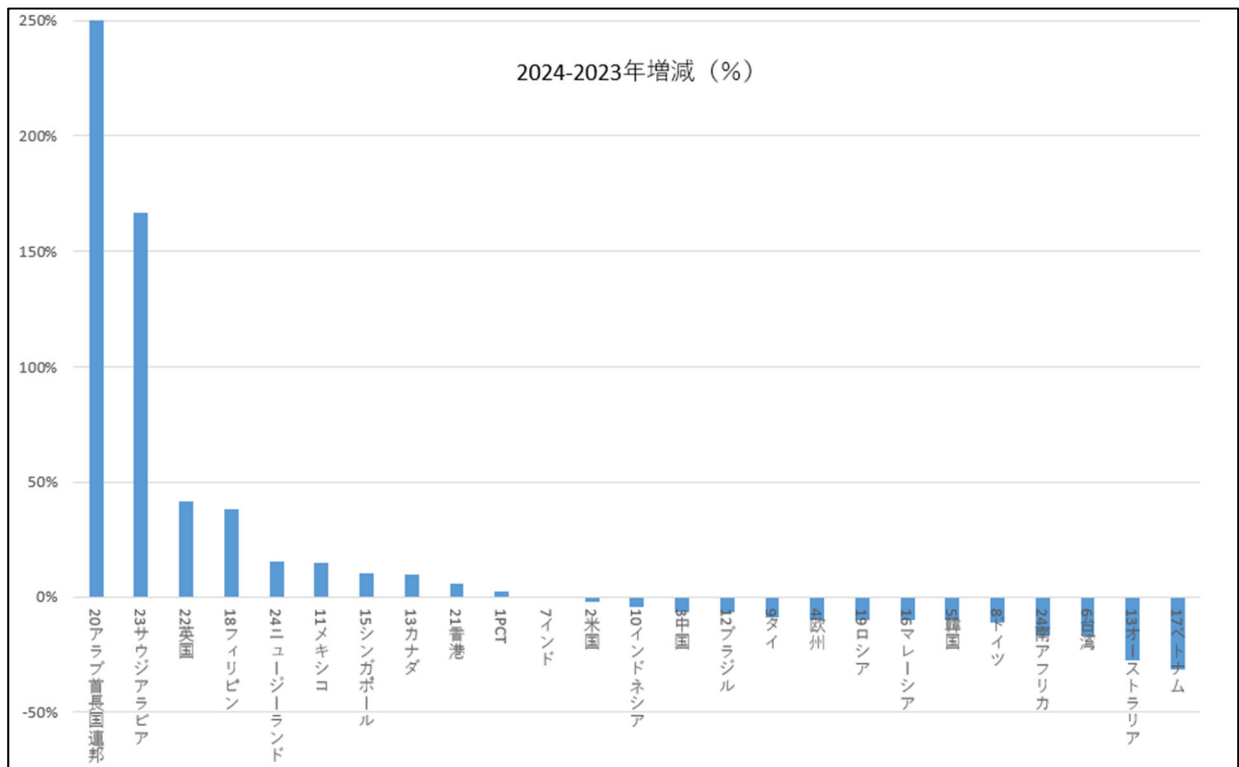
1. 目次	1	
2. 2024年外国特許出願の概況	2	
3. 2024年許可案件OA分析	4	
4. 外国特許業務のご紹介	7	
5. 主要外国代理人リスト	9	
6. 弊所外国出願の管理ルーチンフロー	10	
7. IDS業務のご紹介	11	
8. ダイレクト米国仮出願のご紹介	16	
9. 戦略的PPHのご提案(特許審査ハイウェイ)	17	
10. 志賀事務所のOAコメントの標準のご紹介	20	
11. 発明再生出願のご提案	22	
12. 2025年チームレポート題目	27	
01. 米国【1】	最新の訴訟事件の判例	28
02. 米国【2】	101条(特許適格性)に関する最新情報	32
03. 米国【3】	自明型二重特許及びターミナルディスクレームに関するUSPTOの運用変更案とその後の経過	37
04. 米国【4】	USPTOの序手数料改定のご紹介	40
05. 欧州【1】	クレーム解釈に関するEPO拡大審判部への付託 G1/24	42
06. 欧州【2】	EPOでの異議申立とUPCでの取消訴訟	45
07. 欧州【3】	UPC中央部による初めての特許無効判決UPC_1/2023	48
08. 中国【1】	専利法実施細則及び専利審査指南の改正(2024/01/20施行)	51
09. 台湾【1】	特許出願の再審査の加速審査(AEPRe)制度の導入(2024/09/01開始)	54
10. 香港【1】	「パテントボックス」税制優遇措置を開始(2024/07/05施行)	56
11. 韓国【1】	韓国における特許出願の動向	58
12. 韓国【2】	懲罰的損害賠償制度に関する最新情報	60
13. インド【1】	2024年規則改正(2024/3/15施行)の概略	61
14. インド【2】	2024年規則改正(2024/3/15施行)後の実施報告の解説	63
15. インド【3】	2024年規則改正(2024/3/15施行)後の延長費用の注意点	65
16. 東南アジア【1】	ミャンマー特許法施行(2024/10/31特許出願及び実用新案登録出願の出願受付開始)	66
17. 東南アジア【2】	審査請求期間の延長費用が免除されるパイロット・イニシアティブ(シンガポール)	68
18. 東南アジア【3】	PPH制度	69
19. 東南アジア【4】	東南アジアの実用新案制度	71
20. 中南米【1】	ブラジル: 審判段階のクレームの補正制限	73
21. 中南米【2】	ブラジル: 分割出願に関する新規則	74
22. 中南米【3】	中南米の動向(ブラジル/ウルグアイ/アルゼンチン)	75
23. ロシア、ユーラシア【1】	ロシア、ウクライナ出願件数の推移	77
24. ロシア、ユーラシア【2】	主要国からの2023年ロシア特許出願数(2021年比)	78
25. ロシア、ユーラシア【3】	ロシア特許庁での手続料金改定	79
26. 豪州【1】	出願動向	80
27. 豪州【2】	オーストラリアにおける発明適格性の要件	83
28. 豪州【3】	オーストラリアにおける開示要求の重要性	85
29. アフリカ【1】	アフリカ統計情報	87
30. 中東【1】	サウジアラビアにおける出願件数の急増	91
31. PCT【1】	2024年5月1日より開始された「特許非公開制度」について	92
32. PCT【2】	優先権の回復請求; 各国移行後/各国特許庁の取り扱いについて	95
33. PCT【3】	PCT出願の利用率について(パリルートとの比較)	98
13. 諸外国の情報提供制度	101	
14. 外国特許トピックス(直近1年分)	102	
15. 知財管理誌記事「特許審査ハイウェイ(PPH)のメリット及びデメリット」	115	
16. 弁理士法人 志賀国際特許事務所 ご来所案内	121	

2024年 外国特許出願の概況

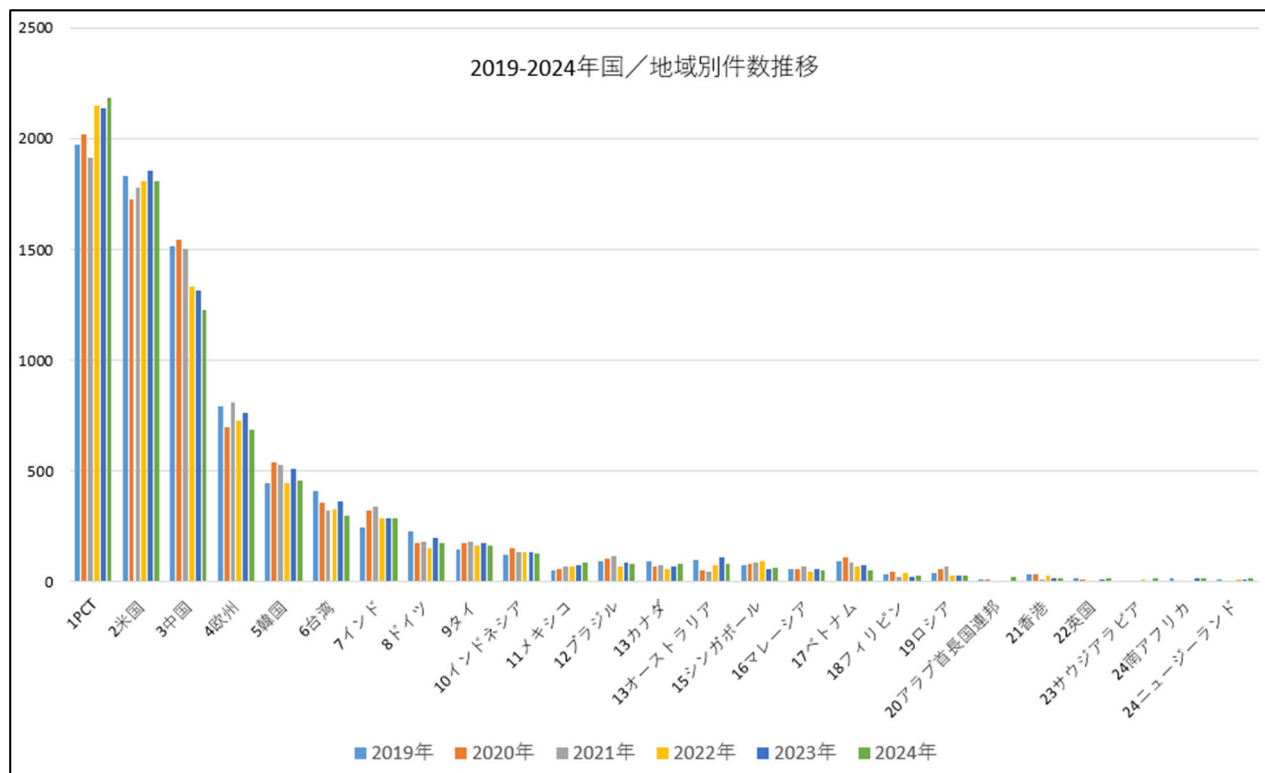
おかげさまで2024年は、50カ国(広域特許は1国とカウント)に特許出願させていただきました。ご厚情に対し心より御礼申し上げます。国別出願件数の分布は以下のグラフの通りです。



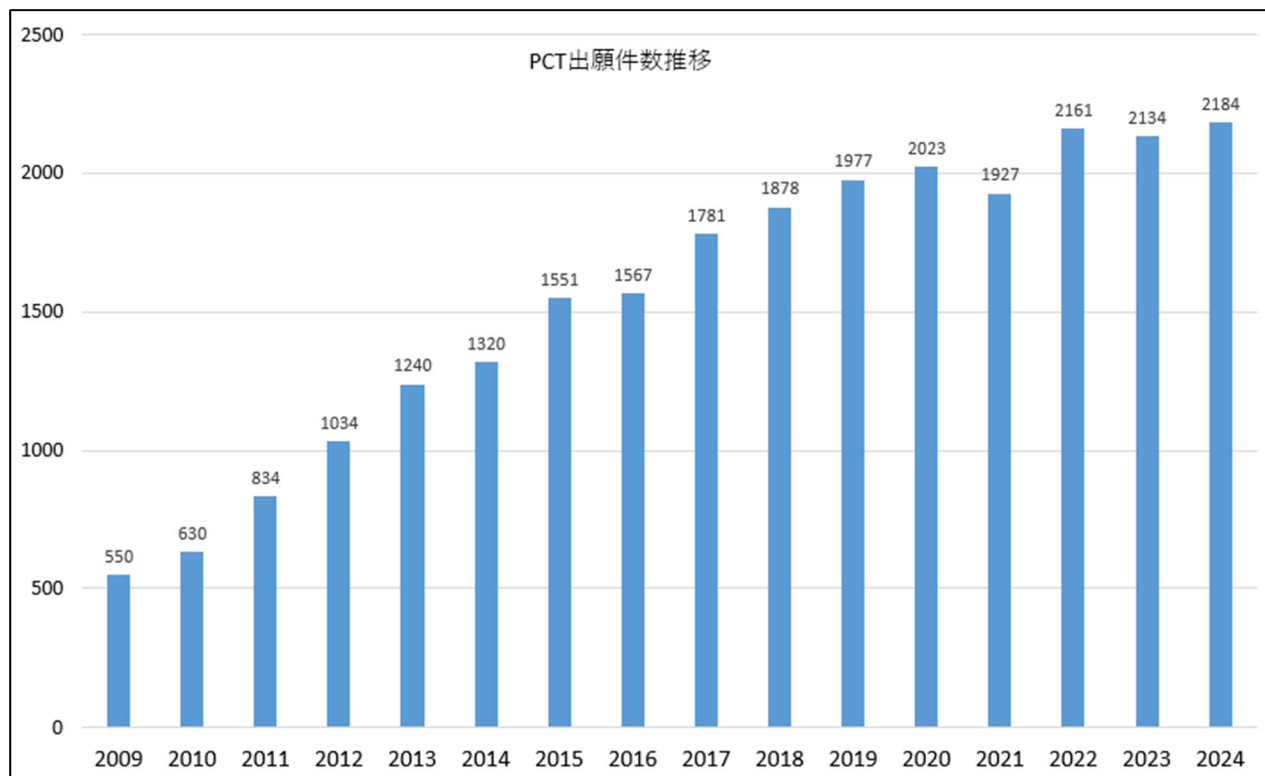
次のグラフは2024年の前年に対する増減を示しています。UAE、サウジ、英国、フィリピン、ニュージーランド、メキシコなどで件数が増えました。逆に減少した国は、ベトナム、オーストラリア、台湾、南アフリカなどでした。



次のグラフは、過去6年間の外国出願件数の推移を示しています。円安が続く中、米国が何とか維持、中国は減少傾向となっております。一方、メキシコは一貫して増え続けております。



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増加し、引き続き高い利用率に保たれています。2024年の外国出願全体における PCT 利用率は 75.6% (2023年は 69.4) でした。

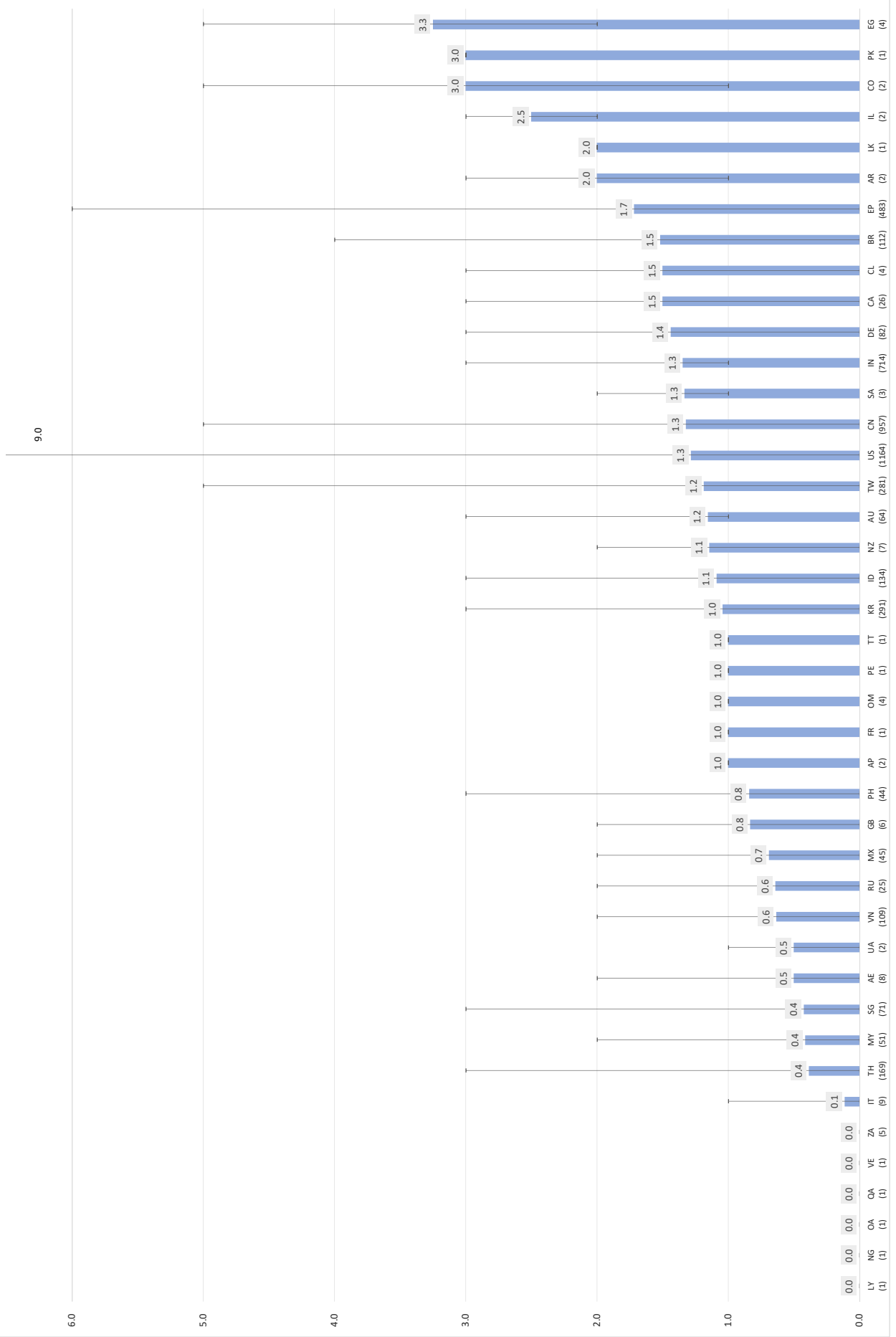


弊所では、レアな新興国についての最新情報も常時収集しております。資料またはセミナーのご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

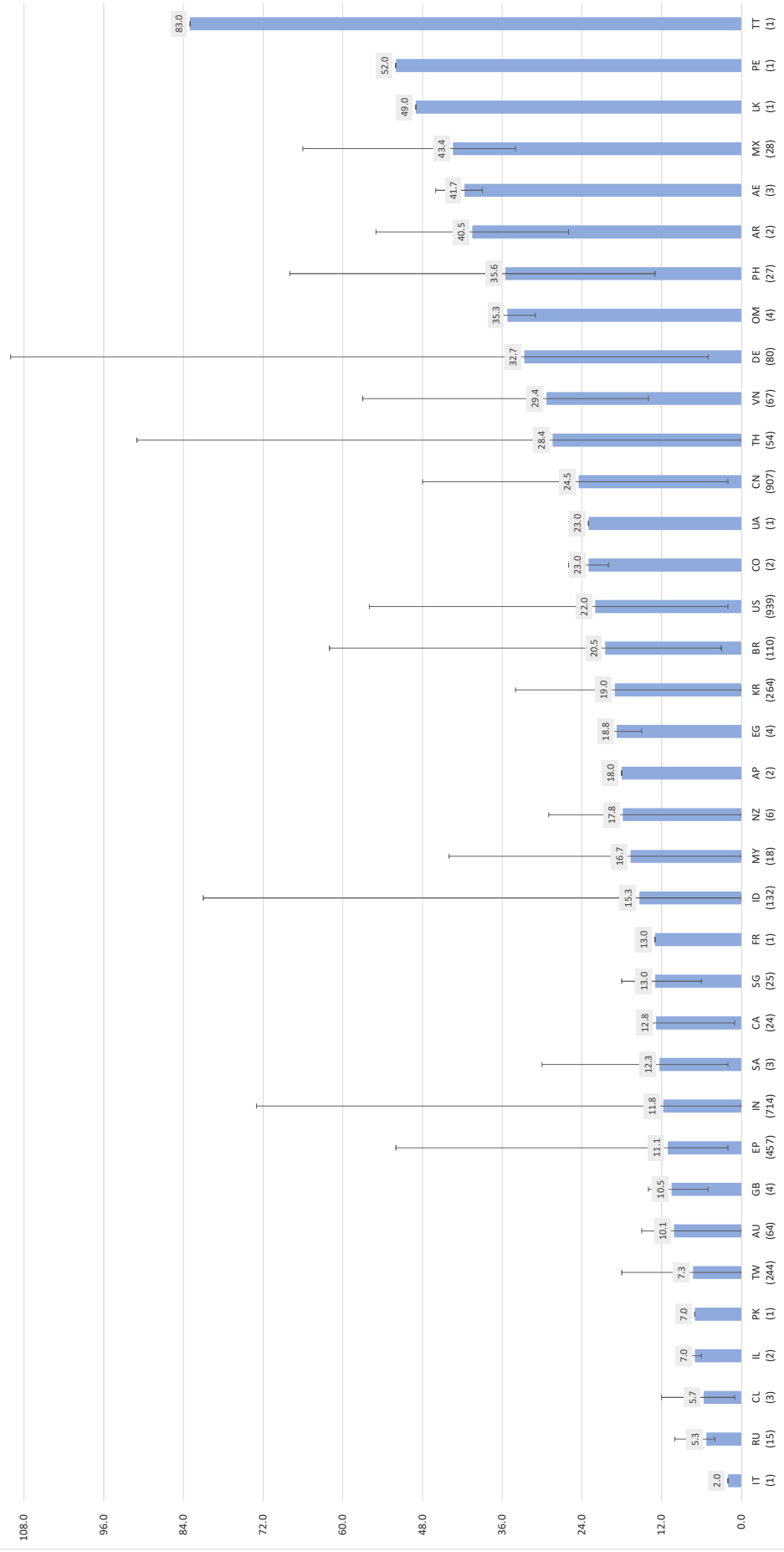
複製・再配布禁止

2024年に許可になった志賀事務所扱いの特許出願(4892件)におけるOA回数

(国別：平均・最大・最小：国名の下の数字は案件数) *OAが発行されなかった案件等は含まない

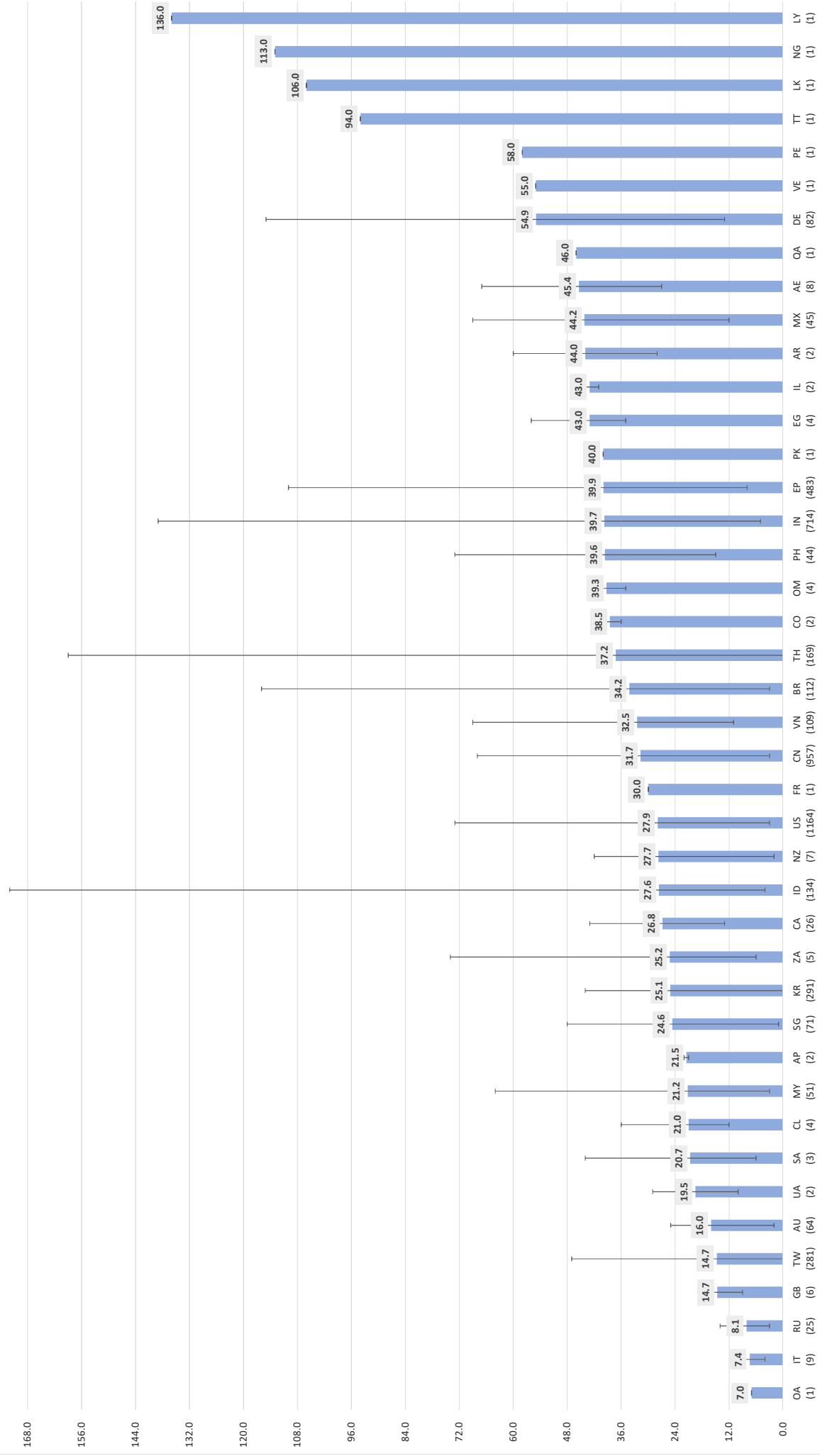


2024年に許可になった志賀事務所扱いの特許出願(4892件)における審査請求から最初のOAまでの月数
 (国別：平均・最大・最小：国名の下の数字は案件数) *OAが発行されなかった案件等は含まない



2024年に許可になった志賀事務所扱いの特許出願(4892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：国名の下の数字は案件数*)



外国特許業務のご紹介

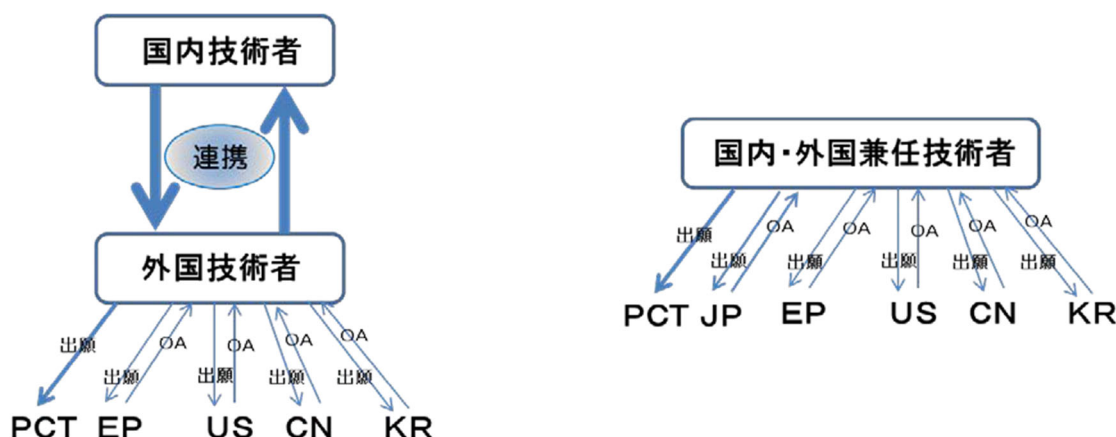
2025年1月

(1) 外国出願熟練者による処理

弊所の内外国部門には、外国特許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を中心に常に各国の最新の情報を収集しています。基礎出願を単に翻訳するに留まらず、基礎出願の意味しているところが翻訳文で適切に表現されているか、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内容を吟味し、加筆し、また中間対応時も各国のプラクティスを踏まえた上でより適切な応答をご提案いたします。出願及び中間の経験を次の出願及び中間に生かすというループを繰り返し、より強い権利取得のサポートをできるように取り組んでおります。

(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、同一の技術者が一貫して対応できる体制になりました。仮に担当者が分かれる場合であっても、両者が同一チーム内で相互に連携しながら対応できます。国内で拒絶理由通知が発行された時にも、弊所外国事務部の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う体制が整っております。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

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200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す。このマンパワーにより、期限の差し迫った緊急外国出願も、自信を持ってお引き受けすることができます。

(7) 中間処理が丁寧、かつお客様本位の料金設定

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

主要外国代理人リスト

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

※2022年12月時点実績に基づき作成

複製・再配布禁止

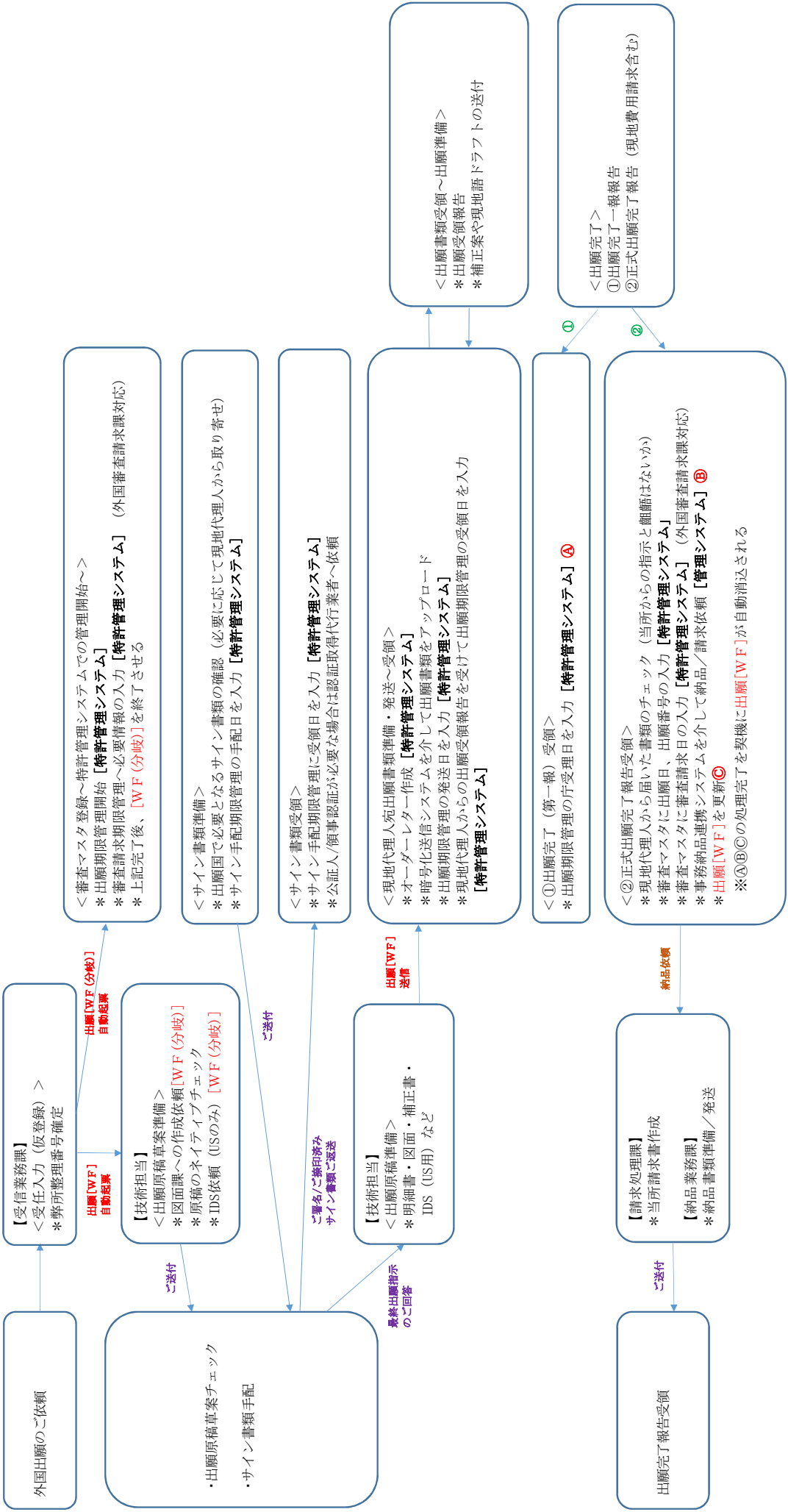
弊所外国出願の管理ルーチンフロー

お客様

志賀事務所

志賀事務所【外国出願課】

現地代理人



複製・再配布禁止

IDS業務のご紹介

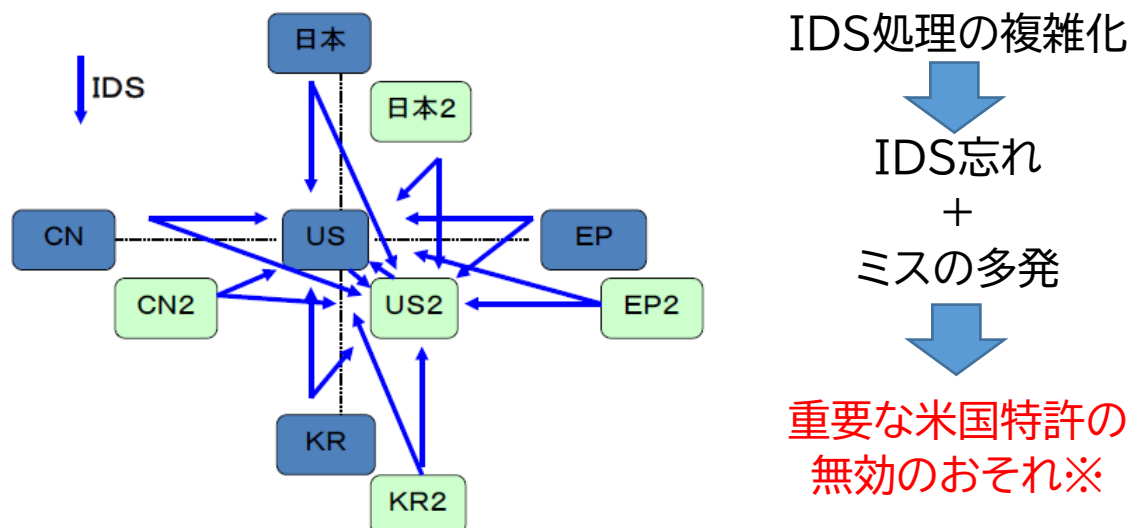
近年、情報開示義務違反により、米国特許が無効と判断されるケースが増える傾向にあります。IDS 要否の基準が不明確（Material とは何か？迷い・ばらつきがある）であることに加え、以下の理由から IDS すべき対象・回数が増えていることも、情報開示義務違反が起こる一因であると考えられます。

- 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－2024年10月時点で、RCE をしていない場合で 26.2 ヶ月、一度でも RCE をした場合で 42.7 ヶ月と依然と長期
[\(https://www.uspto.gov/dashboard/patents/ の Pendency Data より\)](https://www.uspto.gov/dashboard/patents/)

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 I D S

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 I D S（対応国 O A の I D S は自動的に行っていきます）

1. O A 受領当日に、データベースに I D S 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、O A 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 O A については、原則、O A 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 O A（非英語 O A 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、I D S 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。

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	<u>優先順位</u> 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	<u>優先順位</u> 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)	<u>優先順位</u> 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)	<u>優先順位</u> 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)	<u>優先順位</u> 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)	<u>優先順位</u> 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おりません）

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

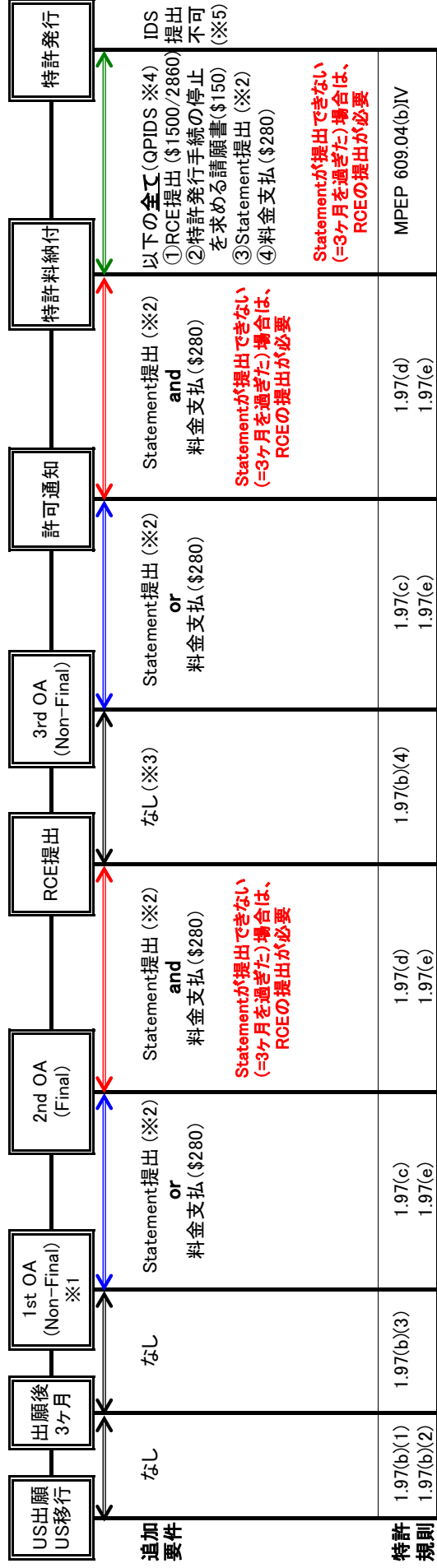
●その他ご注意ください事項

- ・ 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まれます）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

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



※1: 限定・選択要求は1st Office Actionに含まれません。

※2: このStatementは「IDSとして提出する文献を開示するから(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をするとき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申請時にRCE手数料(\$1500/2860)及びIDS提出手数料(\$280)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。

*特許庁費用は2025年1月19日改定後の金額を記載しております。2025年1月19日以降、提出した累積文献数に応じた手数料の納付が別途必要となります。

●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なく、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

- 弊所外国事務部から直接、オンラインで米国仮出願を行う体制が整っております。
- 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。
- 弊所手数料のみ請求させていただきます。通常出願案件のような米国代理人に支払う手数料は不要です。
- 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して認められます（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可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せ。

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)

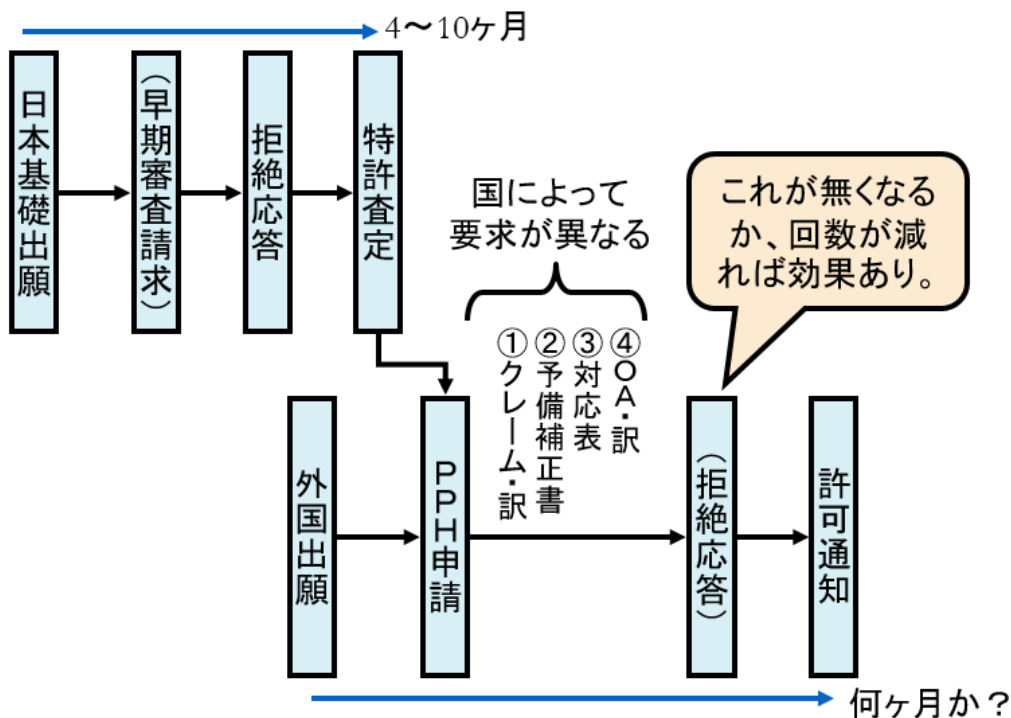
担当：小畑芳春

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 OA 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。

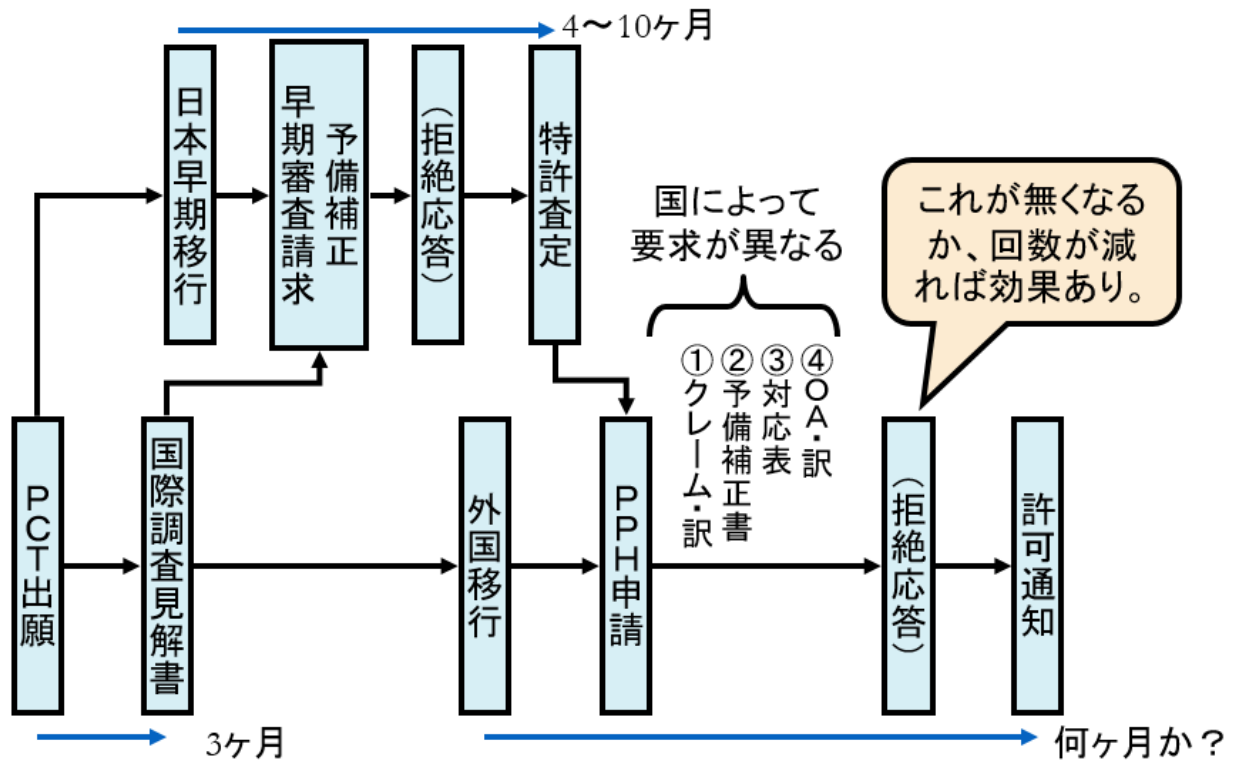
2. PPH のバリエーション

(1) 日本審査結果をパリルートで利用

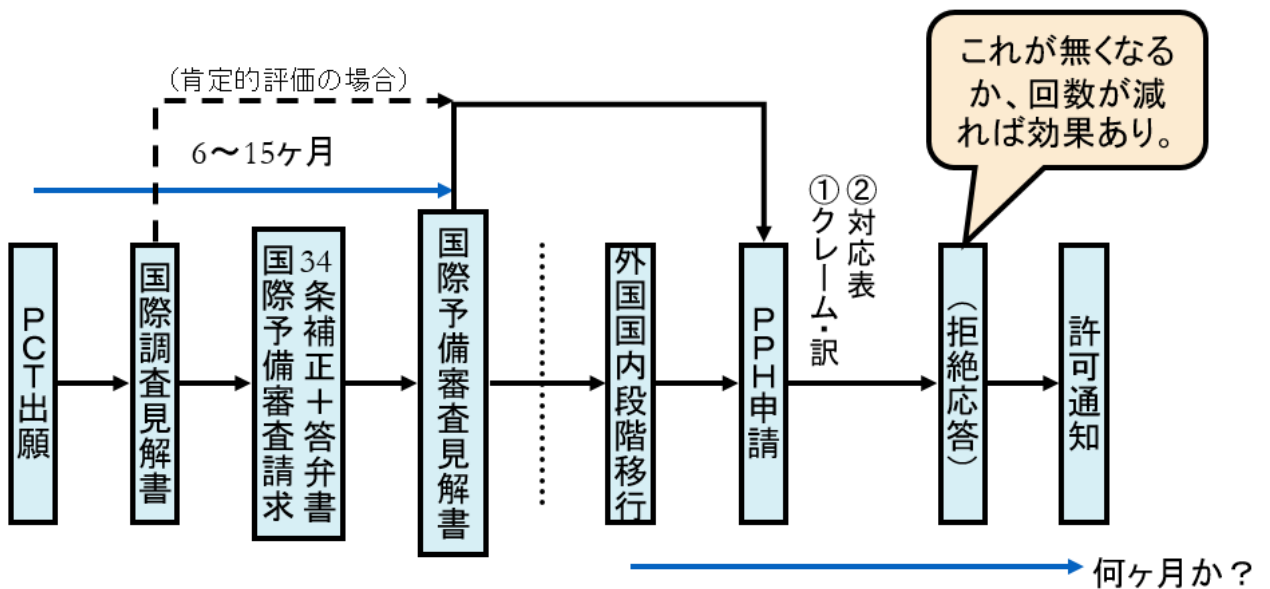


複製・再配布禁止

(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パリ出願日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

2025年1月

弁理士法人志賀国際特許事務所

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

(1) ??

(2) ??

これら2つの構成は、今回挙げられた引用文献からは導き出すことができないと思われま

す。そこで、以下のようにクレーム1を補正してはいかがでしょうか。
クレーム1 補正案：

拒絶理由2について：

全ての拒絶理由について
逐一コメント。

従属クレーム追加について：

米国出願では、最後の拒絶理由通知が発行されますと、クレームされている内容相互の組み替えしかできなくなりますので、次回に最後の拒絶理由通知が発行された場合にクレーム補正が行えるように、今回の応答で従属クレームを追加しておくことが有利です。引用文献との差異化を図るために、従属クレームとして追加しておいた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

発明再生出願のご提案

2025/01/04

志賀国際特許事務所 小松智視

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、営業戦略上ご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・進歩性の見込みがあるとの結論に達しましたら、「発明の種」の完成となります。

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

複製・再配布禁止

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。

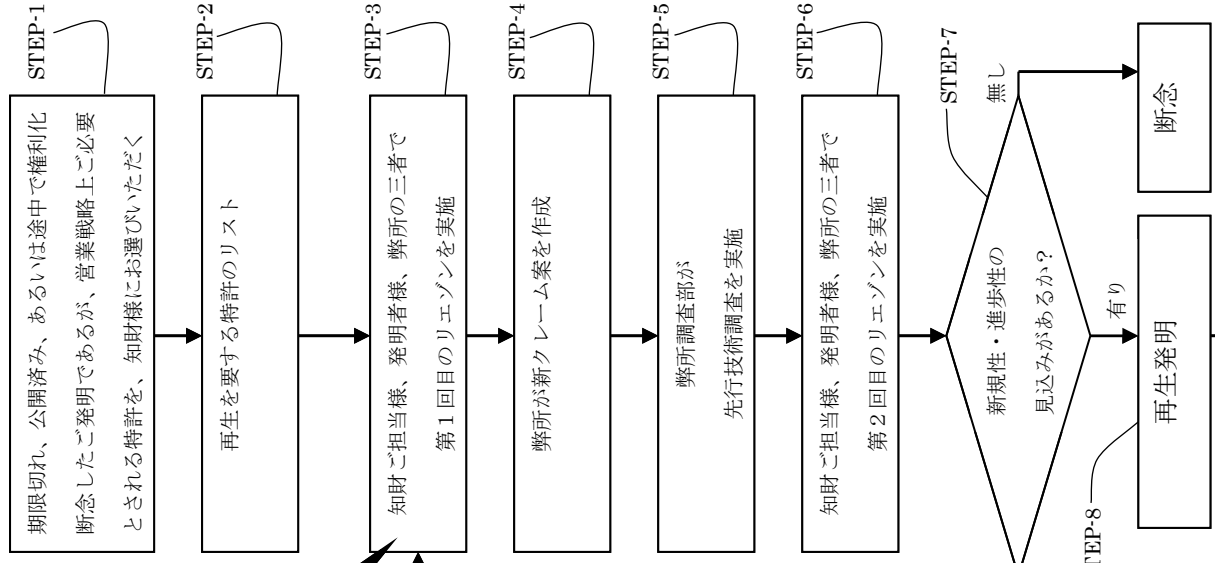
- ・早期審査や、I S R引例に対応した自発補正を行うことにより、まず日本での登録査定を早期に取得する。
- ・そして、対応国のうち、他国成果物が利用できる国については、日本での登録査定を成果物として PPH や PCT-PPH を利用する。一方、他国成果物が利用できない国については、日本で指摘された記載不備がもし有れば、これを解消する自発補正を行っておく。そして、これら何れの国においても、自発補正時に、移行国別の審査基準に応じた補正も同時に行っておく。

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

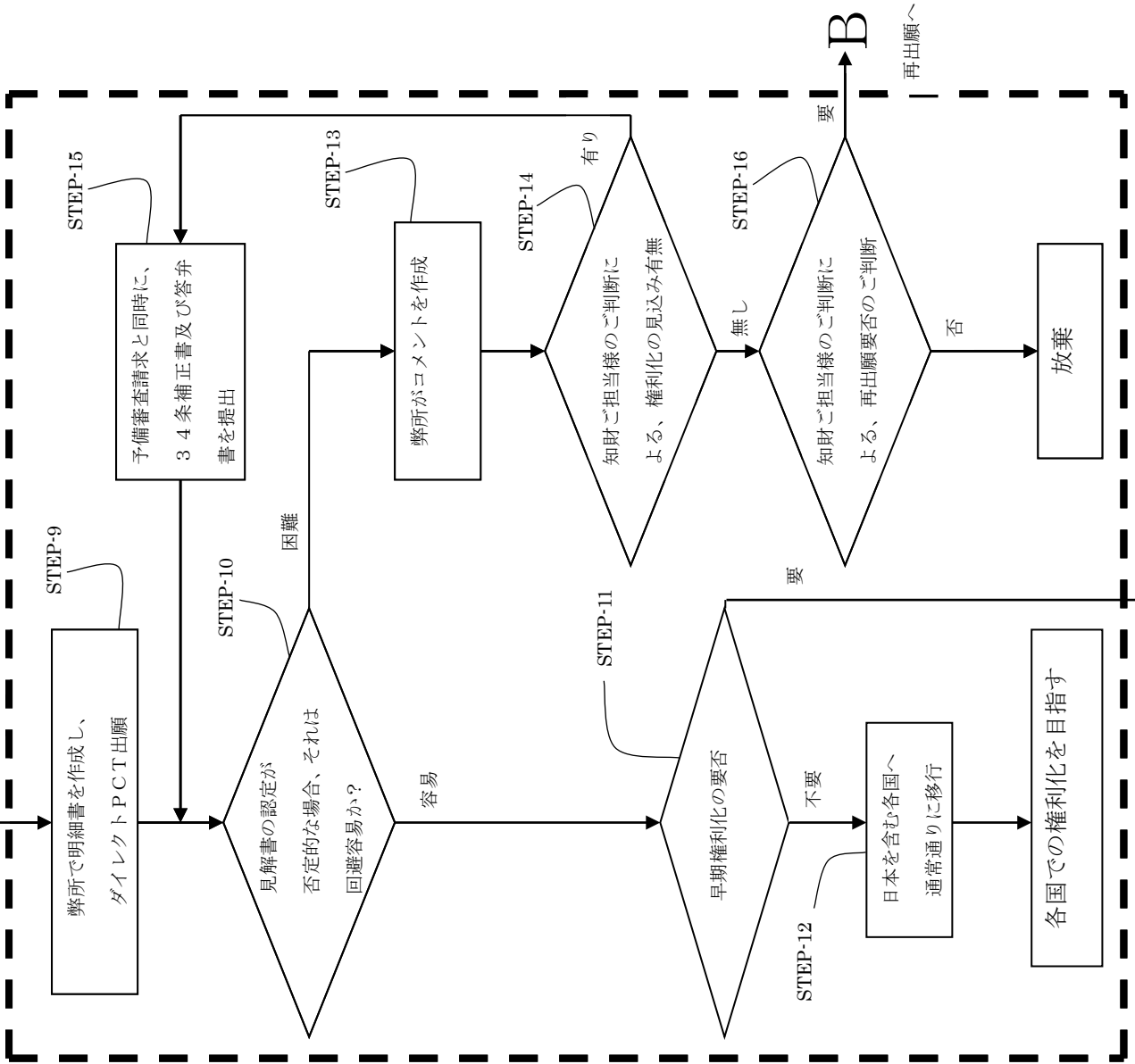
発明再生工程



別紙チェック
リスト使用

B

権利化工程

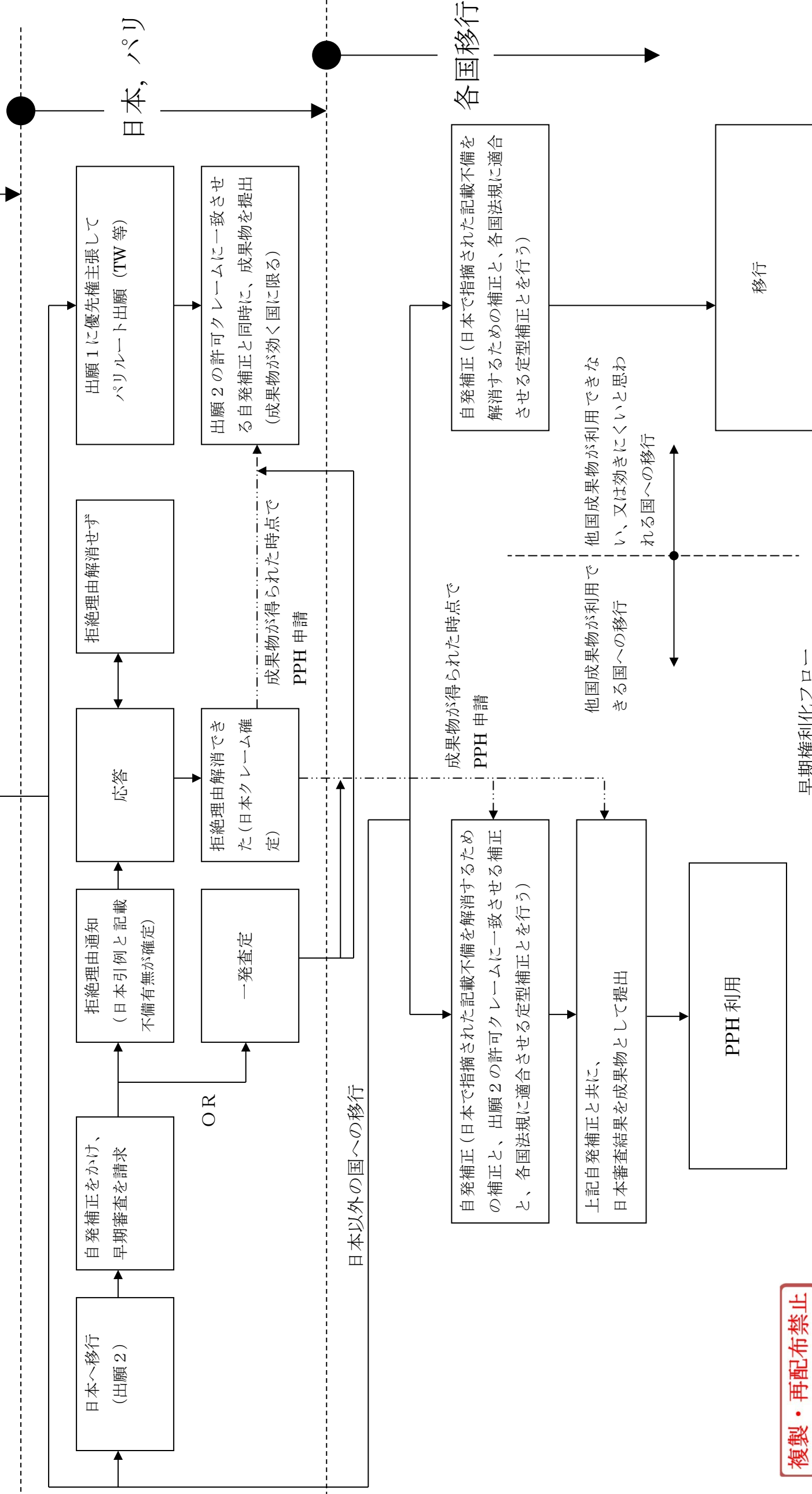


複製・再配布禁止



ダイレクトPCT

権利化工程のSTEP11 後の
ダイレクトPCT出願
(以下、「出願1」と呼ぶ)



複製・再配布禁止

早期権利化フロー

2025/01/05 志賀国際特許事務所

発明再生工程用チェックリスト

2025/01/04 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を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

2025年チームレポート題目

- 01.米国【1】最新の訴訟事件の判例
- 02.米国【2】101条(特許適格性)に関する最新情報
- 03.米国【3】自明型二重特許及びターミナルディスクレームに関するUSPTOの運用変更案とその後の経過
- 04.米国【4】USPTOの庁手数料改定のご紹介
- 05.欧州【1】クレーム解釈に関するEPO拡大審判部への付託G1/24
- 06.欧州【2】EPOでの異議申立とUPCでの取消訴訟
- 07.欧州【3】UPC中央部による初めての特許無効判決UPC_1/2023
- 08.中国【1】専利法実施細則及び専利審査指南の改正(2024/01/20施行)
- 09.台湾【1】特許出願の再審査の加速審査(AEPR_e)制度の導入(2024/09/01開始)
- 10.香港【1】「パテントボックス」税制優遇措置を開始(2024/07/05施行)
- 11.韓国【1】韓国における特許出願の動向
- 12.韓国【2】懲罰的損害賠償制度に関する最新情報
- 13.インド【1】2024年規則改正(2024/3/15施行)の概略
- 14.インド【2】2024年規則改正(2024/3/15施行)後の実施報告の解説
- 15.インド【3】2024年規則改正(2024/3/15施行)後の延長費用の注意点
- 16.東南アジア【1】ミャンマー特許法施行(2024/10/31特許出願及び実用新案登録出願の出願受付開始)
- 17.東南アジア【2】審査請求期間の延長費用が免除されるパイロット・イニシアティブ(シンガポール)
- 18.東南アジア【3】PPH制度
- 19.東南アジア【4】東南アジアの実用新案制度
- 20.中南米【1】ブラジル:審判段階のクレームの補正制限
- 21.中南米【2】ブラジル:分割出願に関する新規則
- 22.中南米【3】中南米の動向(ブラジル/ウルグアイ/アルゼンチン)
- 23.ロシア、ユーラシア【1】ロシア、ウクライナ出願件数の推移
- 24.ロシア、ユーラシア【2】主要国からの2023年ロシア特許出願数(2021年比)
- 25.ロシア、ユーラシア【3】ロシア特許庁での手続料金改定
- 26.豪州【1】出願動向
- 27.豪州【2】オーストラリアにおける発明適格性の要件
- 28.豪州【3】オーストラリアにおける開示要求の重要性
- 29.アフリカ【1】アフリカ統計情報
- 30.中東【1】サウジアラビアにおける出願件数の急増
- 31.PCT【1】2024年5月1日より開始された「特許非公開制度」について
- 32.PCT【2】優先権の回復請求;各国移行後/各国特許庁の取り扱いについて
- 33.PCT【3】PCT出願の利用率について(パリルートとの比較)

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。

米国【1】

最新の訴訟事件の判例

担当：服部映美

今回、弊所と懇意にさせていただいている米国の Panitch Schwarze Belisario & Nadel, LLP 事務所 (<https://www.panitchlaw.com/languages/japanese/>) のご協力の元、米国での最新の訴訟事件の判例についてご紹介いたします。

今回ご紹介する判例は、(1) Wyeth LLC v. AstraZeneca Pharmaceuticals LP et al.、(2) Allergan USA v. MSN Labs の2件です。また、2024年の資料でご紹介した Amgen Inc. v. Sanofi に基づいて、USPTO が実施可能要件に関するガイドラインを公開していますので、ご紹介します。

(1) Wyeth LLC v. AstraZeneca Pharmaceuticals LP et al. (Delaware, August 14, 2024)

※実施可能要件及び記載要件に関する判決

概要

Wyeth 社は、AstraZeneca 社の抗がん剤 (Tagrisso ; osimertinib) が、Wyeth 社の2つの特許 (US10,603,314、US10,596,162) の侵害を誘発しているとして、デラウェア地区連邦地方裁判所に提訴しました。陪審員は、特許が無効ではなく、AstraZeneca 社は、Wyeth 社の特許権の侵害を誘発したと判断しました。AstraZeneca 社は、法律問題の判断を求めて、判決の申し立てを提出しました。裁判所は、実施可能要件及び記載要件の欠如による特許の無効性の問題について、AstraZeneca 社の申し立てを認めました。

対象特許クレーム

① US10,603,314 の Claim 1

1. A method for treating gefitinib and/or erlotinib resistant non-small cell lung cancer in a patient in need thereof, comprising administering daily to the patient having gefitinib and/or erlotinib resistant non-small cell lung cancer a pharmaceutical composition comprising a unit dosage of an irreversible epidermal growth factor receptor (EGFR) inhibitor that covalently binds to cysteine 773 residue in the ligand-binding pocket of EGFR or cysteine 805 residue in the ligand-binding pocket of erb-B2.

② US10,596,162 の Claim 1

1. A method of treating gefitinib and/or erlotinib resistant non-small cell lung cancer having a T790M mutation in SEQ ID NO: 1 in a patient, comprising administering

複製・再配布禁止

daily to the patient having gefitinib and/or erlotinib resistant non-small cell lung cancer having a T790M mutation in SEQ ID NO: 1 a pharmaceutical composition comprising a unit dosage of 2-500 mg of an irreversible EGFR inhibitor that covalently binds to cysteine 773 of the catalytic domain within the SEQ ID NO: 1 having a T790M mutation; wherein the irreversible EGFR inhibitor is not CL-387,785.

判決の概要

裁判所は、化合物に関する点、及び単位投与量に関する観点から、対象特許は、実施可能要件及び記載要件を満たしていないと判断し、対象特許は無効である、と判断しました。

化合物に関して、明細書では、3つの化合物しか試験されておらず、システイン 773 に共有結合し、EGFR を非可逆的に阻害する化合物の全てが使用可能か示されておらず、当業者は、使用可能な化合物を特定するために、過度の試験が必要である、と認定されています。

単位投与量に関して、明細書又はクレームに規定される単位投与量の範囲について、そのような単位投与量を投与可能であるという実施例が提供されておらず、範囲内には毒性のある単位投与量が含まれており、当業者は、使用可能な単位投与量を特定するために、過度の試験が必要である、と認定されています。

(2) Allergan USA v. MSN Labs (Fed. Cir. August 13, 2024)

※自明型二重特許の適用基準に関する判決

概要

連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は、最初に出願・発行された特許は、特許期間調整 (PTA) により、同じ優先日を有する後に出願された後続特許よりも後に満了日を迎えるとしても、後続の特許に基づく自明型二重特許 (ODP) は適用されないと判断しました。

経緯

Allergan 社は、過敏性腸症候群治療薬である eluxadoline (商品名: Viberzi®) に関する特許 (US 7,741,356 ; 以下「356 特許」) を保有しており、Viberzi® のジェネリック医薬品の ANDA (Abbreviated New Drug Application) を行った Sun 社を特許侵害で提訴しました。

356 特許は、特許期間調整 (PTA) により 4 6 7 日の期間延長を受けていました。これにより、356 特許は、同じファミリーに属し、後に出願された特許 (US 8,344,011 (以下「011 特許」)、US8,609,709 (以下「709 特許」)) よりも遅

複製・再配布禁止

い満了日を有することになります。

デラウェア地区連邦地方裁判所は、356 特許が、011 特許及び 709 特許よりも満了日が遅いことから、011 特許及び 709 特許に基づき自明型二重特許により無効であると判断しました。

Allergan 社は、地裁での判決を不服として CAFC に上訴しました。CAFC は、356 特許は、eluxadoline に関する一連の特許の中で最初に出願され、発行された特許であり、356 特許のクレームは、法によって許容される期間を超えて eluxadoline の独占権を延長するものではなく、011 特許及び 709 特許のクレームに基づく自明型二重特許の適用は不当である、と判断しました。

自明型二重特許の適用に関して、CAFC は、“first-filed, first-issued, later-expiring claim cannot be invalidated by a later-filed, later-issued, earlier-expiring reference claim having a common priority date.”（最初に出願され、最初に発行され、後に満了するクレームは、共通の優先日を有する後から出願され、後から発行され、先に満了する参照クレームによって無効とすることはできない）と判示しました。

（3）Amgen Inc. v. Sanofi に基づく実施可能要件ガイドライン

Guidelines for Assessing Enablement in Utility Applications and Patents in View of the Supreme Court Decision in Amgen Inc. et al. v. Sanofi et al.（有効日：2024 年 1 月 10 日）

<https://www.federalregister.gov/documents/2024/01/10/2024-00259/guidelines-for-assessing-enablement-in-utility-applications-and-patents-in-view-of-the-supreme-court>

概要

このガイドラインは、技術分野に関係なく、クレームされた発明の全範囲を実施するために必要となる実験の負担が合理的であるかどうかを判断するために、引き続き、Wands ファクターを使用することを確認するものです。

Wands ファクターは、Wands 事件（In re Wands, 858 F.2d 731, 737 (Fed. Cir. 1988)）で提示されたものであり、明細書が、クレームされた発明の全範囲を製造及び使用するための十分な実施可能性を提供しているか、を評価するための評価要素です。

Wands ファクターは、(A) クレームの広さ、(B) 発明の性質、(C) 先行技術の状況、(D) 当業者のレベル、(E) 技術分野における予測可能性のレベル、(F) 発明者により提供される指針の量、(G) 実施例の存在、(H) 開示内容に基づく発明の製造及び使用に必要な実験の量、の 8 つの要素を含みます。

このガイダンスは、いずれ MPEP に組み込まれるとのことです。

(4) 実務上の対応

実施可能要件及び記載要件

実施可能要件の評価要素として、技術分野を問わず、Wands ファクターが使用されることが再確認されました。クレーム範囲が広く、予測可能性が低い分野の発明では、多くの実施例が必要であると考えられます。また、多くの実施例が提供できない場合には、明細書において、クレームされた発明の全範囲を実施するための指針を記載しておくことも有効であると考えられます。

医薬発明では、出願時には、有効な単位投与量の範囲は決められないことが多いと考えられます。その場合、継続出願を利用して実施例を追加することも考えられます。

自明型二重特許

Allergan USA v. MSN Labs の判例では、最初に出願及び発行された特許は、後に出願された特許よりも満了日が遅かったとしても、後に出願された特許に基づいて自明型二重特許により無効にされないことが判示されました。特許出願の審査においても適用されるかは明確ではありませんが、審査において、後願が自明型二重特許の引例とされた場合には、自明型二重特許の引例として不適切である旨反論する根拠となると考えられます。

弊所では、米国の最新判例について、米国の特許事務所と協力しながら引き続き注視して参ります。

以上

米国【2】

101 条（特許適格性）に関する最新情報

担当：田中紀央、橋本隆史

1. 米国特許商標庁（USPTO）が、2024 年 7 月 17 日付で特許適格性に関するガイダンスの更新（a guidance update on patent subject matter eligibility）を行いました。この更新において、AI 発明に関する特許適格性についての 3 つの例（例 47～49）が追加されましたので、弊所と懇意にさせていただいている米国の Panitch Schwarze Belisario & Nadel, LLP 事務所

（<https://www.panitchlaw.com/languages/japanese/>）のご協力の下、ご紹介申し上げます。

下記のクレームは参考和訳です。

（例 47）音声以上検出

次のクレーム 1 について、いかなる司法上の例外も言及していないとして、特許適格性あり（○）と示されています。

[クレーム 1]

人工ニューラルネットワーク（ANN）用の特定用途向け集積回路(ASIC)であって、

アレイに組織された複数のニューロンであって、各ニューロンが、レジスタ、マイクロプロセッサ、および少なくとも 1 つの入力を備える、複数のニューロンと、

複数のシナプス回路であって、各シナプス回路はシナプス重みを記憶するためのメモリを含み、各ニューロンは前記複数のシナプス回路のうちの 1 つを介して少なくとも 1 つの他のニューロンに接続される、複数のシナプス回路と、

を備える、ASIC。

次のクレーム 2 について、抽象的なアイデアに「向けられている（directed to）」として特許適格性なし（×）と示されています。

[クレーム 2]

人工ニューラルネットワーク(ANN)の使用方法であって、

(a) コンピュータにおいて、連続的な訓練データを受信することと、

(b) コンピュータによって、前記連続的な訓練データを離散して、入力データを生成することと、

(c) コンピュータによって、前記入力データおよび選択された訓練アルゴリズムに基づいて前記 ANN を訓練して、訓練された ANN を生成することであって、前記選択された訓練アルゴリズムが誤差逆伝播法アルゴリズムおよ

複製・再配布禁止

び最級降下法アルゴリズムを含む、ことと、

(d) 前記訓練された ANN を使用してデータセット内の 1 つ以上の異常を検出することと、

(e) 前記訓練された ANN を使用して前記 1 つ以上の検出された異常を分析して、異常データを生成することと、

(f) 前記訓練された ANN から前記異常データを出力すること、を含む、方法。

次のクレーム 3 について、ネットワークセキュリティを改善するものであり、抽象的なアイデアを実用的な応用に組み込むものであるとして、特許適格性あり (○) と示されています。

[クレーム 3]

人工ニューラルネットワーク (ANN) を使用して悪意のあるネットワークパケットを検出する方法であって、

(a) コンピュータによって、入力データおよび選択された訓練アルゴリズムに基づいて前記 ANN をトレーニングして、訓練された ANN を生成することであって、前記選択された訓練アルゴリズムが誤差逆伝播法アルゴリズムおよび最級降下法アルゴリズムを含む、ことと、

(b) 前記訓練された ANN を使用してネットワークトラフィック内の 1 つ以上の異常を検出することと、

(c) 少なくとも 1 つの検出された異常が 1 つの以上の悪意のあるネットワークパケットに関連していると判断することと、

(d) 前記 1 つ以上の悪意のあるネットワークパケットに関連付けられた送信元アドレスをリアルタイムで検出することと、

(e) 前記 1 つまたは複数の悪意のあるネットワークパケットをリアルタイムでドロップすることと、

(f) 前記送信元アドレスからの今後のトラフィックをブロックすること、を含む、方法。

(例 4 8) 音声分離

次のクレーム 1 について、抽象的なアイデアを対象としているとして、特許適格性なし (×) と示されています。

[クレーム 1]

(a) 複数の異なる音源 s_n ($n \in \{1, \dots, N\}$) からの音声を含む混合音声信号 x を受信し、

(b) 前記混合音声信号 x を短時間フーリエ変換を用いて時間周波数領域のスペクトログラムに変換して特徴表現 X を取得し、 X は前記混合音声信号 x の前記スペクトログラムおよび前記混合音声信号 x から抽出された時間的特

複製・再配布禁止

徴に対応し、

(c) 埋め込みベクトル V を決定するために、公式 $V = f_{\theta}(X)$ ($f_{\theta}(X)$ は前記混合音声信号 x のグローバル関数) を用いるディープニューラルネットワーク (DNN) を使用する、
音声分離方法。

次のクレーム 2 について、音声分離技術を改善するものであり、抽象的なアイデアを実用的な応用に組み込むものであるとして、特許適格性あり (○) と示されています。

[クレーム 2]

(d) 埋め込みベクトル V を、前記異なる音源 s_n に対応するクラスタに分割し、

(e) 前記クラスタにバイナリマスクを適用してマスクされたクラスタを作成し、

(f) 前記マスクされたクラスタから音声波形を合成し、各音声波形は異なるソース s_n に対応し

(g) 音声波形を合成して、前記混合音声信号 x' が前記異なるソース s_n からの音声波形を含み、ターゲットソース s_s からの音声波形を除くように、前記異なるソース s_n に対応する前記音声波形をつなぎ合わせることによって、混合音声信号 x' を生成し、

(h) 前記混合音声信号 x' を遠隔地に保存するために送信する、
ことをさらに含む請求項 1 に記載の音声分離方法。

次のクレーム 3 について、音声文字変換を改善するものであり、抽象的なアイデアを実用的な応用に組み込むものであるとして、特許適格性あり (○) と示されています。

[クレーム 3]

コンピュータ実行可能命令を記憶した非一時的なコンピュータ読み取り可能記憶媒体であって、1 つまたは複数のプロセッサによって実行されると、1 つまたは複数のプロセッサに、以下を含む動作を実行させる、非一時的なコンピュータ読み取り可能記憶媒体：

(a) 複数の異なるソース s_n からの音声を含む混合音声信号 x ($n \in \{1, \dots, N\}$;) を受信し、 N を、音源分離について訓練されたディープニューラルネットワーク (DNN) で受信し、

(b) 前記 DNN を使用して、前記混合音声信号 x の時間周波数表現を、前記混合音声信号 x の関数として特徴空間内の埋め込みに変換し、

(c) k-means クラスタリングアルゴリズムを使用して、前記埋め込みをクラスタリングし、

複製・再配布禁止

- (d) 前記クラスタにバイナリマスクを適用し、マスクされたクラスタを取得し、
- (e) 前記マスクされたクラスタを時間領域に変換して、異なる音源 s_n に対応する N 個の分離された音声信号を取得し、
- (f) 前記 N 個の分離された音声信号のターゲット音源 s_d からスペクトル特徴を抽出し、前記スペクトル特徴から単語のシーケンスを生成して、前記ターゲット音源 s_d に対応する音声信号のトランスクリプトを生成する。

(例 4 9) 線維症治療

次のクレーム 1 について、抽象的なアイデアを対象としている（単に、抽象的なアイデアを適用している）として、特許適格性なし (×) と示されています。

[クレーム 1]

- (a) 遺伝子型データセットを提供するために、緑内障患者からサンプルを収集し、遺伝子型を決定し、
- (b) データセット中の対応する対立遺伝子をそれらのエフェクトサイズによって重み付けするために乗算を使用し、スコアを提供するために重み付けされた値を合計するために加算を使用する ezAI モデルによって、前記遺伝子型データセット中の有益な一塩基多型 (SNPs) から生成される重み付けされた多遺伝子リスクスコアに基づいて、前記緑内障患者を着床後炎症 (PI) の高リスクであると同定し、
- (c) マイクロステントインプラント手術後の PI のリスクが高い前記緑内障患者に適切な治療を行う、
術後線維症治療方法。

2. 実践的な手掛かり

特許適格性の結論に対処または回避するための実践的な手掛かりについて、明細書の作成段階、審査段階に分けてご紹介申し上げます。

(1) 明細書の作成段階

[明細書に関して]

- ・従来技術の問題点を提供する
- ・クレームされた発明がコンピュータやその他のテクノロジーをどのように改善するかを説明する
- ・従来の技術に対する本発明の技術的利点または改善を提供する（システム効率、高速化、メモリサイズの縮小、柔軟性など）
- ・本発明の技術的側面を強調して、審査が厳格なビジネス方法の技術ユニット（審査部門）への割り当てを回避または最小限に抑える

複製・再配布禁止

・少なくとも背景の欄、概要の欄および要約では、「カタログ」、「製品」、「顧客」、「支払い」など、ビジネス方法に関連付けられることが多い文言は避ける

[クレームに関して]

・結果や効果を説明するのではなく、関連する技術を改善する特定の手段や方法に焦点を当てる

・「技術的効果」または「特定の用途」を生み出す要素をクレームに追加する

・従来的または自明ではない要素を追加する（注：「保存する」要素または「表示する」要素は十分ではない可能性があります）

・構造を含む従属クレーム、および／または方法の複雑さを把握しようとする従属クレームを追加する

・クレーム 1 を独立クレームの中で最も狭いものとする

(2) 審査の段階

・審査官面接を実施する

⇒特許適格性違反を解消する審査官の提案を前向きにあるいは柔軟に受け入れ、また、より広範なクレームの継続出願を提出する

・OA への対応時に以下のことに留意する

⇒クレームが抽象的なアイデアに向けられたものではないあるいは抽象的なアイデア以上のことを行うものであると主張する場合、クレームを特許適格性があるケースと類比、および／または特許不適格がないケースとの違いが分かるように区別する

⇒クレームされた発明は特定の解決手段に向けられており、したがって関連技術におけるすべての解決手段を先取りするものではないと主張する

以上

米国【3】

自明型二重特許及びターミナルディスクレマーに関する
USPTO の運用変更案とその後の経過

担当：片岡央、萩原真美

今回、弊所と懇意にさせていただいている米国の Panitch Schwarze Belisario & Nadel, LLP 事務所 (<https://www.panitchlaw.com/languages/japanese/>) のご協力の元、自明型二重特許及びターミナルディスクレマーに関する米国特許商標庁 (USPTO) の運用変更案及びその後の経過についてご紹介いたします。この運用変更案は、2024年5月10日にUSPTOによって示され、一定期間パブリックコメントを受け付けていました。2024年12月現在では、パブリックコメントの受付は終了しており、USPTO内で本案を正式に採用するか否かを検討中でした。なお、2024年12月4日付で、USPTOは自明型二重特許及びターミナルディスクレマーに関する運用変更案は採用しないことを公式にアナウンスしました。

<https://www.federalregister.gov/documents/2024/05/10/2024-10166/terminal-disclaimer-practice-to-obviate-nonstatutory-double-patenting>

1. 現在の運用

(1) 自明型二重特許について

USPTO は、他の出願又は特許と特許的に区別できないクレームを含む出願について、以下のいずれかに該当する場合に、非法定型 (nonstatutory-type) の二重特許であるとして拒絶します。

- ・ 本願の少なくとも1人の発明者が他の出願又は特許の発明者と同一である場合
- ・ 本願と他の出願又は特許の出願人/所有者/譲渡人が同一である場合
- ・ 本願と他の出願又は特許の所有者は同一でないが、共同研究契約の当事者が他の出願又は特許の所有者である場合

(2) 現在のターミナルディスクレマーの要件について

非法定型の二重特許は、ターミナルディスクレマーを提出することにより回避することが可能です。ターミナルディスクレマーは、二重特許であるとして拒絶された出願に基づく特許の存続期間の一部を放棄する手続きです。

現在、ターミナルディスクレマーの要件として、以下の2つが規定されております。

- ① ターミナルディスクレマーを提出する特許の存続期間の満了日を、自明型二重特許であるとの根拠として引用された特許の存続期間の満了日に一致させる

複製・再配布禁止

- ② ターミナルディスクレマーを提出する特許は、引用された特許（ターミナルディスクレマーで紐付けられる特許）と所有者が同一でなければ権利行使を行うことができない

2. 運用変更案について

USPTO は、ターミナルディスクレマーに関する要件として、上記①②だけでなく以下③を加えるという運用変更案を提案しています。

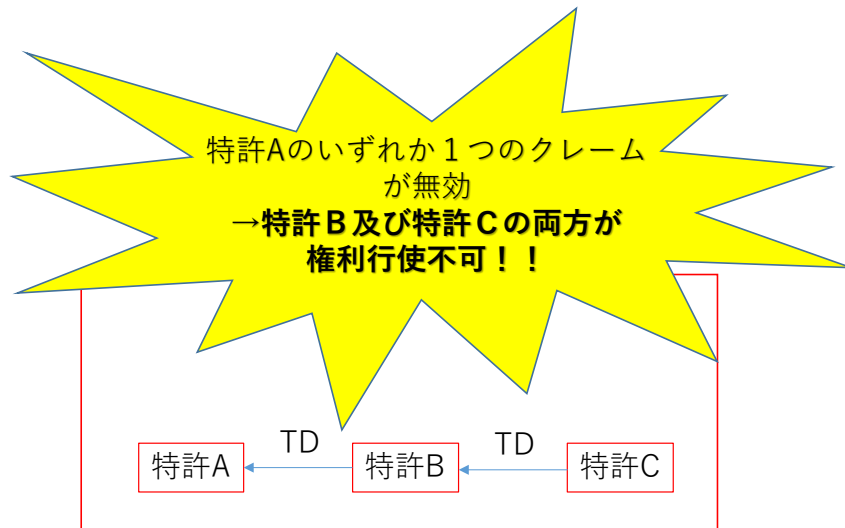
- ③ ターミナルディスクレマーで紐付けられた1つまたは複数の特許のいずれか1つのクレームが、特許できない又は無効であると決定された場合に、ターミナルディスクレマーを提出した特許に基づいて権利行使を行うことができない

USPTO は、この変更案は以下の目的によるものであると説明しています。

- ・ 1つの発明のバリエーションとして区別がつかない特許群のそれぞれについて、個別に審判や裁判を行うコストを削減することによって、発明や競争を促進する
- ・ 特許の有効性の問題を絞り込むことで特許係争を合理化及び迅速化し、競合他社や公衆にさらなる確実性を与える

この変更案では、特許に対する攻撃者は、ターミナルディスクレマーで紐付けられた特許群のうちいずれか1つの特許に含まれる1つのクレームの有効性のみを攻撃することで、これら特許群全てを権利行使不可とすることができず。

例えば、特許A、B、Cからなる特許群があるとします。特許Bにおいて特許Aに対しターミナルディスクレマーを行い、さらに特許Cにおいて特許Bに対しターミナルディスクレマーを行った場合、特許Cは特許Bを介して間接的に特許Aと紐付けられることとなります（特許C→特許B→特許A）。このとき、特許Aのいずれか1つのクレームが無効となった場合、特許B及び特許Cの両方が権利行使不可となります。



このように、特許群の権利行使の可否は、特許群の1つのクレームの有効性に
関連付けられることから、競合他社等が発行済みの特許に対して攻撃を行う動
機付けとなる可能性があります。

3. 対応案について

上記した変更案が採用された場合には、以下のような対応を迫られる可能性
があります。

- ・ ターミナルディスクレマーを提出することを避け、クレームを補正し
て、自明型二重特許であるとの指摘に対し反論を行う
- ・ 限定要求が出されるように、1つの出願に複数のグループまたはカテゴ
リーのクレームを記載する（限定要求は複数の区別可能な異なる発明を含む
ものであると認定するものであるため、限定要求に従い選択したクレーム
と、選択せず分割出願を行ったクレームは、自明型二重特許であると判断
されません。）
- ・ 自明型二重特許であると指摘されていないクレームについて継続出願を行
う
- ・ 継続出願を行う前に、最初の特許が許可に近づくように審査を進める

なお、上記の通り、2024年12月4日付で、USPTOは自明型二重特許及び
ターミナルディスクレマーに関する運用変更案は採用しないことを公式にア
ナウンスしましたが、将来的にターミナルディスクレマーの運用案を変更す
る可能性があります。

弊所では、ターミナルディスクレマーの動向について、米国の特許事務所と
協力しながら引き続き注視して参ります。

以上

複製・再配布禁止

米国【4】
USPTO の庁手数料改定のご紹介

担当：高梨航

2024年11月20日、米国特許商標庁（USPTO）は、特定の庁手数料を設定又は増額する最終規則を発表しました。新しい料金は2025年1月19日に施行すると発表されております。

大規模な料金体系の見直しとなっており、主な料金変更は以下の通りです。

項目		現料金	新料金 (2025/01/19)
米国出願手数料(審査・サーチ含む)		\$1,820	\$2,000
PCT米国移行手数料(審査・サーチ含む)		\$1,660	\$1,810
クレーム超過手数料	3項を超える独立クレーム	\$480/一項	\$600/一項
	20項を超えるクレーム	\$100/一項	\$200/一項
	マルチ従属クレーム	\$860	\$925
継続的出願手数料	最先の優先日から6年経過	(New)	\$2,700
	最先の優先日から9年経過	(New)	\$4,000
RCE	1回目	\$1,360	\$1,500
	2回目以降	\$2,000	\$2,860
期間延長	1ヶ月	\$220	\$235
	2ヶ月	\$640	\$690
	3ヶ月	\$1,480	\$1,590
	4ヶ月	\$2,320	\$2,495
	5ヶ月	\$3,160	\$3,395
IDS	50項目超 100項目以下	(New)	\$200
	100項目超 200項目以下	(New)	\$500
	200項目超	(New)	\$800

今回、特に大きな改定点は以下になります。

複製・再配布禁止

1. 継続的出願手数料の新設

背景として、継続出願は 2010 年度の約 4 万件から 2022 年度には約 122,800 件へと 3 倍に増加し、USPTO の審査負担増加に繋がっていたこと等があります。たとえば、新しい技術やイノベーションを公開する「新しい」（つまり、継続していない）出願の審査と、場合によっては特許として発行されたか放棄された以前に審査された出願の繰り返しである継続出願との間で、特許リソースのバランスを取ることは、USPTO にとって困難でした。

そのため、2025 年 1 月 19 日以降は、最先の優先日から 6 年経過後の継続的出願については、\$2,700 の手数料がかかります。更に、最先の優先日から 9 年経過の継続的出願については、\$4,000 の手数料がかかります。

(<https://www.federalregister.gov/documents/2024/11/20/2024-26821/setting-and-adjusting-patent-fees-during-fiscal-year-2025>)

今後は、継続的出願を検討されるタイミングについて留意する必要があります。

2. IDS 手数料の新設

USPTO の最新データによると、IDS については下記の状況でした。

全出願の約 13% : 50 項目を超える IDS が提出

全出願の約 5% : 51~100 項目の IDS が提出

全出願の約 4% : 101~200 項目の IDS が提出

全出願の約 4% : 200 項目を超える IDS が提出

多くの場合、これらの大量の IDS 提出物には、明らかに無関係な情報、わずかに関連のある情報、または累積的な情報が含まれており、これらを全て考慮することは審査官にとって負担が大きく、35 U.S.C. 154 に基づく出願を適時に審査するという USPTO の法的義務の妨げになっていました。

そのため、過度な項目数の IDS 提出に対しては超過手数料がかかることとなりました。

(<https://www.federalregister.gov/documents/2024/11/20/2024-26821/setting-and-adjusting-patent-fees-during-fiscal-year-2025>)

以上

欧州【1】

クレーム解釈に関する EPO 拡大審判部への付託 G1/24

担当：可世木真帆

2024年7月1日、EPO 審判部は、EPO 技術審判合議体が拡大審判部に対して、クレームの解釈に関する質問を付託(G1/24)した旨公表しました。

G1/24 は、特許性(新規性・進歩性)を評価する目的で特許クレームを解釈する際に、明細書と図面が使用できるかどうか、またどの程度使用できるかについて明確化を求めています。最近の統一特許裁判所(UPC)の判決では、明細書と図面は常に使用する必要があると示唆されており、EPO と UPC のアプローチに潜在的な相違があることも浮き彫りになっています。

1. 異なる段階におけるクレーム解釈

国によっては、特許性評価と権利行使の段階で、異なる基準によりクレーム解釈され得ると考えられており、例えば、日本と米国における基準は以下の通りです。

《日本》日本においては、発明の要旨認定(特許性評価)におけるクレーム解釈、及び特許発明の技術的範囲の確定(権利行使の段階)におけるクレーム解釈には以下の基準が適用されることになっています。

■要旨認定(新規性・進歩性)：特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許される(最判 H3.3.8 「リパーゼ事件」)。

■技術的範囲の確定(権利行使)：特段事情がある場合に限らず、明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする(特許法第 70 条 2 項)。

かつては、要旨認定された範囲よりも技術的範囲の方が狭くなり得ると認識されていましたが、平成 16 年の特許法改正で特許法 104 条の 3 の無効の抗弁の規定が導入されたこと等により、近年は、両者の差は殆ど無くなったと考えられています。

《米国》米国における基準は以下の通りです。

■特許性(新規性・非自明性)評価：“broadest reasonable interpretation(合理的に最も広い解釈)”に基づいて決定される(「BRI 基準」)。

■権利範囲の確定：Markman claim construction において“ordinary and customary meaning(通常の慣用的意味)”に基づいて決定される(「Phillips 基準」)。

BRI 基準の方が広く解釈され得るということが問題視されており、2018 年の規則改正により当事者系レビュー(Inter Partes Review: IPR)や付与後レビュー(Post-Grant Review: PGR)等においては、Phillips 基準が採用されることになりました。しかし、USPTO での審査においては依然として BRI 基準が採用されています。審査段階で、クレームがより広く解釈され得るということは、引例が増える可能性を示唆し、出願人には不利に働きます。

複製・再配布禁止

2. 欧州におけるクレーム解釈の現状

(1) EPO 審判部の判例

特許性評価におけるクレーム解釈について、次の2つの異なるアプローチが採用されています。

(a)最初にクレームの文言のみを検討し、明細書と図面は明確化のためだけに参照するというアプローチ(例えば、T0169/20)。

(b)発明は、最初から明細書と図面によって提供される文脈で検討されるべきであるというアプローチ(例えば、T1473/19)。

(2) UPC の立場

UPC 控訴裁判所の判決(UPC CoA 335/2023)においては、欧州特許の侵害評価と有効性評価のいずれにおいても、明細書と図面は、特許クレーム解釈のための説明補助として常に使用されなければならない、特許クレームの曖昧さを解消するためだけに使用されるものではない、と述べられております。

3. 本件の背景

(1) 対象特許

今回の付託(G1/24)は、特許 EP 3076804 B1 を登録時クレームのまま維持するという EPO 異議部の決定に対する控訴である T0439/22 から派生したものです。

本件特許発明は、主として加熱式タバコに用いられる加熱エアロゾル発生物品に関するものであり、クレーム 1 には、エアロゾル形成基体が、包み紙によって囲まれたエアロゾル形成材料の“gathered”シートを有すると記載されています。ここで、“gathered”には、「ギャザー付き」や「ひだ付き」のような意味があり、関連分野では以下のような状態を指します。



(2) EPO 審判部の見解

審判部は、“gathered sheet”は当業界で確立した意味を持ち、折り目を有するシート(“a sheet folded along lines to occupy a tridimensional space”)を意味すると認めました。

しかし、審判部は、本件特許の明細書の段落 [0035] には、“gathered sheet”の4つの例 [即ち、①回旋状の(convoluted)、②折り曲げられた(folded)、又はその他の方法でロッドの円筒軸方向に対して実質的に横方向に③圧縮又は④収縮された] が記載されており、折り目を有するシートはその内の1つに過ぎないと判断しました。

そして、折り目を有しなくてもよい上記①、③及び④の例は先行技術D 1 に開示されており、明細書の定義に従って解釈するならば、クレーム 1 は新規性

を有しないと判断されています。

(3) 拡大審判部への付託 G1/24 の内容

以上のような状況下、審判部は、本件審判の中間決定において、クレーム解釈に関する法的問題を拡大審判部に付託しました。

ここで言及されている EPC 第 69 条(1)には、欧州特許又は特許出願による保護範囲の範囲について、クレームによって決定されるが、但し、明細書及び図面は、クレームを解釈するために用いられるものと規定されています。

付託された質問は、以下の通りです。

1. EPC 第 52 条から第 57 条に基づき発明の特許性を評価する際、クレームの解釈について EPC 第 69 条第 1 項第 2 文及び EPC 第 69 条の解釈に関する議定書第 1 条 1 を適用するか？
2. 特許性を評価するためにクレームを解釈する際、明細書及び図面を参酌してもよいか？参酌する場合、これは一般的に行ってもよいか、それとも当業者がクレームを単独で読み、不明確又は曖昧であると判断した場合にのみ行ってもよいか？
3. 特許性を評価するためにクレームを解釈する際、明細書に明示的に記載されている、クレームで使用される用語の定義又は類似の情報を無視してもよいか？無視してもよいなら、どのような条件下でなら無視できるのか？

尚、審判部は、上記 UPC 控訴裁判所の判決(UPC CoA 335/2023)にも言及しています。

4. まとめ

G1/24 については、2025 年 3 月 28 日に口頭審理が予定されています。クレーム解釈が審査に与える影響も大きいと、審決が注目されます。特に、UPC は、特許性評価においても、明細書と図面は、クレームが明確であったとしても常に参酌すべきと述べておりますが、これは日本におけるアプローチと真逆であるように思われます。

また、本件に限って言えば、付託された質問 3 が鍵となる可能性もあると思われれます。“gathered sheet”は折り目を有するシートと解すべきとしながらも、段落 [0035] に基づいて折り目を有しないシートであっても良いという解釈も可能という審判部の見解は、欧州における新規事項の追加(EPC123 条(2))及び新規性(EPC54 条)に関するプラクティスに鑑みると妥当性に疑問が有ります。仮に、審査段階で“gathered sheet”を、折り目を有しなくても良い“convoluted sheet”に変更する補正をしたら新規事項の追加と判断される可能性が高いと思われ、そうであれば“gathered sheet”は折り目を有しないシートであっても良いという解釈も認められないと思われれます。

いずれにしても、拡大審判部の回答が待たれます。

以上

複製・再配布禁止

欧州【2】

EPOでの異議申立とUPCでの取消訴訟

担当：豊田直樹、水車貴行

I. はじめに

2023年6月1日より欧州統一特許裁判所(Unitary Patent Court, UPC)制度及び欧州単一効特許(Unitary Patent, UP)制度の運用が開始されましたが、運用開始されてから約1年経過した段階で、約180件の取消訴訟がUPCに提起されているようです。これに対して欧州特許庁(EPO)に対する異議申立については、年間3000件の提出があるようです。両者の数には大きな開きがありますが、今後UPCへの取消訴訟が増加することも予想されます。本項目では、EPOでの異議申立手続と、UPCでの取消訴訟手続との関係についてご紹介いたします。

II. 両手続の関係

1. 効力

異議申立については、異議申立期間(特許公報の発行日から9か月以内)にEPOに対して行うことができ、取消決定が確定した場合には、全てのEPC加盟国(現在39か国)において特許権が取消となります。

欧州単一効特許については、UPCに対して取消訴訟を提起することができ、取消判決が確定した場合には、全てのUPCに関する協定(UPCA)の加盟国(現在19か国)において特許権が取消となります。

2. UPC利用のメリット

(1) UPC制度からオプトアウトしなかった欧州特許に対しては、EPOでの異議申立及びUPCでの取消訴訟の一方だけでなく、両方を利用することができます。つまり異議申立手続と並行して取消訴訟を提起することができます。実際に異議申立手続に並行して取消訴訟が進行しているケースが十数件あるようです。

これらのケースの中には、異議申立人と同じ当事者が取消訴訟を提起する場合があります。例えば①異議申立手続を行った後、異議申立期間経過後に、特許性を否定する新たな証拠が発見された場合に提起するケースや、②異議申立での主張と本質的に同じ主張で提起するケースがあるようです。

特に②のケースでは、例えば、異議申立において特許を取り消すことができなかった主張であっても、その主張で取消訴訟では特許を取り消せる可能性があります(なぜなら、取消訴訟における判決が、異議申立における審決に拘束されない可能性があるからです)。②のケースの提起の目的は、このような逆転判決を目論んだものと考えられます。

(2) 異議申立が行えるのは、異議申立期間内であるのに対し、UPCに取消訴

複製・再配布禁止

訟を提起できる期間については明示的な規定がないため、異議申立期間が経過した後、特許権の取消を求める場合には、UPC への取消訴訟は第三者にとって有益です。

(3) UPC の開始前においては、取消を求める各国にて取消訴訟を提起する必要がありましたが、UPC への取消訴訟は UPCA の全ての加盟国に判決の効力が及びます。このため、提起すべき国の数が多い場合は、効率的な代替手段となり得ます。

3.コスト

異議申立及び取消訴訟の全体的な費用は、主張内容の難易度、技術分野、先行技術の範囲、審理の進行具合等、各種の要件に応じて異なるため、ケースバイケースではありますが、初期費用を鑑みると、一般的には取消訴訟よりも異議申立の方が安価になりそうです。

初期費用として、異議申立の場合には申立に必要な庁手数料が 880 ユーロであるのに対し、取消訴訟の場合には提起に必要な手数料が 20,000 ユーロであり、大きな開きがあるためです。

4.決定に至るまでの期間

異議申立を行った場合、一般的に口頭審理を経た後、異議申立期間の満了後、十数か月～二十数ヶ月を目安として異議決定(維持決定、取消決定等)がされます。なお異議決定に対しては、さらに審判請求を行って争うことも可能です。

取消訴訟の場合には、UPC の第一審裁判所を構成する中央部に提起する必要があります。取消訴訟は、原則的に第一審裁判所を構成する地方部に提起することが求められる侵害訴訟と並行して、或いは別個に提起することが可能です。UPC では、目標として取消訴訟が提起されてから 12 ヶ月以内に決定を下すことを目指しているようです。なお、第一審での判決に対しては、さらに UPC の控訴裁判所に控訴することが可能です。控訴は、法的争点や事実問題に基づくことができますが、完全に初めからやり直すといったことはしません。また新たな事実や証拠等は、第一審の手続中に提出することが合理的に不可能であった場合にのみ、提出が許容されるようです。

5.UPC の訴訟による異議申立の迅速化への影響

最近の EPO の発表によると、UPC に侵害訴訟が係属している場合だけでなく、取消訴訟が係属している場合においても、UPC が EPO にその旨を通知し、異議申立手続の進行を加速するとのことでした。具体的に UPC は、EPO に対して異議申立手続の迅速化を要請することができ、EPO が当該の決定を下すまで手続を停止することができるようです。

III. 今後に向けて

現段階では、異議申立手続と並行して提起された取消訴訟の一例として、UPCの第一審裁判所（中央部）による初めての取消判決（特許無効判決）が、2024年7月16日付けで出されております（「欧州【3】UPC中央部による初めての特許無効判決 UPC_1/2023」参照）。なお、本判決については、現在、控訴して争っているため、まだ確定には至っておりません。EPOでの異議申立手続は係属中であり、その判断が注目されます。

さらに初期の指標では、例えばUPCがクレームの解釈や進歩性に関してEPOの課題解決アプローチ(problem-solution approach等)から逸脱しているなど、結果にいくつかの違いがある可能性があることが示唆されています。実際に、2024年7月16日付けの取消判決では、進歩性判断に関し、EPOにおける課題解決アプローチに従わず、「最も近い先行技術」を出発点としなくてもよいと明言しています（欧州【3】資料参照）。そのためUPCでは、「最も近い先行技術」を出発点としないという点で、進歩性のハードルはEPOでの判断より厳しいともいえます。

さらにUPCは、EPOよりも追加主題に対してそれほど厳格でないアプローチを取る可能性があるという憶測があります。

いずれにしても、今後のUPCでの判例の内容に注視して、EPOの判例法との関係性、EPOでの異議決定との関係性等を把握する必要がありそうです。

以上

欧州【3】

UPC 中央部による初めての特許無効判決 UPC 1/2023

担当：飯島玲子

2024年7月16日、欧州統一特許裁判所（Unified Patent Court、以下、UPC）の中央部は、Amgen 社^{※1}の欧州特許第 3,666,797 号（以下、Amgen 特許）が進歩性欠如により無効であるとして取消判決を出しました（原告：Sanofi 社^{※2}及び Regeneron 社^{※3}）。この判決により、UPC における特許の有効性判断の基準がいくつか示されました。

[本件特許のクレーム]

Amgen 特許のクレームは、PCSK9 というタンパク質と結合する抗体であり、PCSK9 が LDLR（低密度リポタンパクレセプター）に結合するのを阻害するモノクローナル抗体に関し、「血清コレステロール値の上昇に関連する高コレステロール血症又はアテローム性動脈硬化性疾患の治療又は予防に使用するため」等、その構造ではなく機能で限定されている第二医療用途クレームです。具体的には本件特許のクレーム 1 は次の通りです。

1. A monoclonal antibody or an antigen-binding fragment thereof for use in treating or preventing hypercholesterolemia or an atherosclerotic disease related to elevated serum cholesterol levels; or for use in reducing the risk of a recurrent cardiovascular event related to elevated serum cholesterol levels;

wherein the monoclonal antibody or the antigen-binding fragment thereof binds to the catalytic domain of a PCSK9 protein of the amino acid sequence of SEQ ID NO: 1, and prevents or reduces the binding of PCSK9 to LDLR.

（血清コレステロール値の上昇に関連する高コレステロール血症またはアテローム性動脈硬化性疾患の治療若しくは予防に使用するための、又は血清コレステロール値の上昇に関連する再発性心血管イベントのリスクを軽減するために使用するための、モノクローナル抗体またはその抗原結合フラグメントであって、

モノクローナル抗体又は抗原結合フラグメントは、配列番号 1 のアミノ酸配列の PCSK9 タンパク質の触媒ドメインに結合し、PCSK9 の LDLR への結合を防止または軽減する、モノクローナル抗体又は抗原結合フラグメント。）

[クレーム解釈]

本件で主に解釈の対象となったのは、「触媒ドメインに結合し」という表現です。この点は、UPC 控訴裁判所の先の判決（NanoString v 10x Genomics（UPC_CoA_335/2023）等）に倣い、明細書と図面も考慮して判断されまし

複製・再配布禁止

た。

例えば、前記「触媒ドメイン」については、「ヒト PCSK9 (SEQ ID NO:1) のアミノ酸残基 123~419 からなる領域」を意味すると判断されました。

判決の Headnotes の 1 において、クレームは、全体の文脈における個々の特徴の技術的機能、及び明細書と図面の記載を考慮して解釈されるべきであると述べています。欧州特許庁（以下、EPO）で係争中の付託に関する決定（「欧州【1】クレーム解釈に関する EPO 拡大審判部への付託 G1/24」参照）を待たずして、この判決においては、クレーム文言解釈を厳密な意味のみに依存するのではなく、明細書と図面を参照すべきであると述べています。

また、本判決においては、明細書は特許の「自らの辞書」(its “own lexicon”) であってよい（つまり、クレームの用語に通常とは異なる意味を与えることができる。）という原則が確認されています。

[進歩性判断]

UPC 中央部は、進歩性判断には、「現実的な」出発点のみが必要であり、これが「最も有望な」出発点である必要はなく、また「現実的な」出発点が複数あってもよい、と述べています。つまり、EPO における課題解決アプローチに従わず、「最も近い先行技術」を出発点としなくてもよいと明言しています。

（この点は、識者の間で、ドイツにおける進歩性判断アプローチが採用された、と評価されています。）

先行技術文献としては、クレームされた発明と同様の根本的課題を有しているという理由から Lagace et al. 2006 が引用されました。これは、EPO での進歩性判断で主引例として用いられた Graham 2007 とは異なる文献でした。Graham 2007 は、PCSK9 を標的とする治療法についての生体内データを提示する文献でしたが、PCSK9 を標的とするアンチセンス オリゴヌクレオチド (ASO) を選択していました。この文献を出発点（最も近い先行技術）とすると、抗体を用いている Amgen 特許とは異なる解決手段を示唆しているとして進歩性が主張しやすいため、Amgen は Graham 2007 が「より近く」かつ「より現実的な」出発点であると主張していましたが、認められませんでした。

Lagace et al. 2006 は、「LDLR:PCSK9 の相互作用を阻害する抗 PCSK9 抗体の開発は、高コレステロール血症の治療のために研究され得る」ことを教示していると認定されました。そしてこの教示から、相互作用を阻害する抗体の追求は、当業者にとっての自明の次のステップであったと考えられ、これは通常のスクリーニング方法により実現可能であったと判断されました。従って、高コレステロール血症の治療の目的で当業者がこのような抗体（つまりクレームされた抗体）を、日常的な操作により開発できると判断されました。

またクレームの「触媒ドメインに結合する」と「PCSK9/LDLR の結合を阻害／減少する」という機能的表現について、その明確な因果関係がないと判断さ

れました。

[他国での動向]

Amgen 社と Sanofi 社は、世界的に訴訟を行っており、米国連邦最高裁判所では対応ファミリー特許 (US8,829,165 及び US8,859,741) について、進歩性ではなく実施可能要件を充足していないとして特許無効と判決しています (No. 21-757)。

また、日本にも Amgen 社の対応ファミリー特許 (特許第 5705288 号及び第 5906333 号) がありますが、一部クレームの文言が異なります。Amgen 社が Sanofi 社に対し特許侵害訴訟を提起し、Amgen 社が一旦勝訴しました。その後、Regeneron 社による無効審判請求、続く審決取消訴訟によりサポート要件を充足していないとして Amgen 社が敗訴しました。また、Sanofi 社に対する Amgen 社の損害賠償請求訴訟において、実施可能要件及びサポート要件を充足していないとして Amgen 社が敗訴しています。

以上の通り、国により判断基準が異なりますが、いずれの国でも Amgen 社の特許が無効と判断されています。

[まとめ]

本訴訟は 2024 年 6 月 1 日 (つまり、UPC 発効の日) に提訴され、一年余りで判決が下されたことから、UPC での訴訟が如何に迅速に進行するかを示しました。

進歩性判断については、今回の裁判長がドイツ出身であるためドイツでの進歩性の判断に近いのではないかという現地代理人の意見もありました。「最も近い先行技術」を出発点としないという点で、進歩性のハードルは EPO での判断より厳しいともいえます。

UPC の運用はまだ開始したばかりであり、クレーム解釈及び進歩性判断の基準はまだ流動的である、という考え方が欧州代理人の間にはあるようです。今後の判例の蓄積によって、より明確な判断基準が確立されるものと思われま

注釈：※ 1 Amgen, Inc、※ 2 Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Sanofi-Aventis Groupe、※ 3 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

以上

中国【1】

専利法実施細則及び専利審査指南の改正(2024/01/20 施行)

担当：小原史、三上聖人、井口翔太

中国で 2024 年 1 月 20 日に施行された専利法実施細則及び専利審査指南の改正は多岐にわたりますが、主たる改正内容を以下にご紹介します。

1. 専利法実施細則の主な改正内容

専利法実施細則の主な改正内容は以下の通りです。

・電子出願の 15 日の書類送達期間の廃止

中国特許庁への提出書類は電子出願システムに取り込まれた日を「提出日」とするとともに、中国特許庁からの送達書類は電子システムに取り込まれた日を「送達日」とし、15 日間の猶予期間が加算されないとされました（第 4 条）。紙出願に対し郵送により発送された庁書類の送達日には 15 日間の猶予期間が加算されず（第 4 条）。

・特許出願又は実用新案出願の優先権制度の救済規定の拡充

改正前は優先権期間徒過後に提出された出願は優先権主張できなかったのに対し、改正により、正当な理由があれば、優先権期間経過から 2 か月以内に優先権回復の請求が可能となりました（第 36 条）。また、優先日から 16 か月以内又は出願日から 4 か月以内に願書における優先権の追加・訂正が可能となりました（第 37 条）。

PCT 出願について、国際出願日に関する優先権回復が国際事務局によって認められた場合、中国でも回復が認められるようになりました。また、国際段階で優先権の回復を請求しなかった場合、又は優先権回復請求が認められなかった場合でも、正当な理由があれば、国内移行時から 2 か月以内に優先権の回復の請求が可能となりました（第 128 条）。

・専利審査制度に関する改正

専利出願（特許出願、実用新案出願、意匠出願）は信義則に従うべきであり、真の創作活動に基づくべきである旨が規定されるとともに（第 11 条）、信義則違反が拒絶理由及び無効理由に追加されました（第 50 条、第 59 条、第 69 条）。

改正前は初歩審査で新規性及び実用性だけが審査されていた実用新案出願に関し、明らかな進歩性の欠如、産業上の利用可能性の欠如が拒絶理由及び無効理由に追加されました（第 50 条、第 69 条）。今後は、実用新案の登録率が低下することが予想されます。

・特許出願又は実用新案出願の優先権基礎出願の援用による補充

優先権主張出願において提出されたクレーム、明細書の全体又は一部に誤りや欠落があった場合、出願日から 2 か月以内又は特許庁指定期間内に優先権基礎出願を援用して補充することで、出願日を優先権基礎出願の出願日に保持す

複製・再配布禁止

ることができるようになりました（第 45 条）。

・ **新規性喪失の例外規定の緩和**

改正前は中国国内の学術会議又は技術会議における発表しか新規性喪失の例外事由として認められておりませんでした。 「国務院関係主管部門の承認した国際組織が開催する学術会議又は技術会議」における発表も認められるようになりました。 また、展示又は発表に関する証明も必ずしも開催者が発行するものに限られないとされました（第 33 条）。

・ **在外者による例外規定の拡充**

出願人又は特許権者である在外者（中国に常駐住所又は営業場所を持たない外国人、外国企業又はその他外国組織）は、一部の手続（優先権証明書 の提出、費用納付、その他規定の手続き）について、中国代理人を介さず自ら行えるようになりました（第 18 条）。

・ **復審制度（拒絶査定不服審判）についての改正**

・ 復審請求期限を徒過した場合、期限満了日から 2 か月以内であれば権利回復の請求ができるようになりました（第 6 条）。

・ 復審において拒絶査定に示された拒絶理由に限らず、他の明らかな拒絶理由の審査が可能となりました（第 67 条）。 また、復審請求を元の審査部門に審査させなければならないという規定（旧第 62 条）が削除されたことに伴い、拒絶査定を発行した審査官、審査官の所属部門以外によって前置審査を行うことが可能になりました。

2. 開放許諾制度に関する改正

開放許諾制度についての改正は以下の通りです。

・ **開放許諾声明の記載事項の明文化（第 85 条）**

開放許諾声明の記載事項は、①特許番号、②特許権者の氏名又は名称、③ライセンス料の支払い方法と基準、④ライセンス期間、及び⑤その他明確にすべき事項の 5 つです。 ただし、声明の記載は正確かつ明確でなければならない、商業的宣伝用語が含まれてはならないと規定されました。

・ **開放許諾声明を行うことができない場合の列挙（第 86 条）**

①独占又は排他ライセンスが設定されている有効期間内である場合、②権利帰属紛争又は人民法院による保全措置により権利に関する手続が中止になっている場合、③年金納付が滞納されている場合、④質権が設定されかつ質権者からの同意がない場合、及び⑤その他の 5 つの場合には、開放許諾声明を行うことができないと規定されました。

・ 開放許諾が成立した場合は、特許権者又は被許諾者はライセンスの届出を行わなければならないことが規定されました（第 87 条）。

・ 虚偽の資料の提出、事実の隠蔽などの手段により、開放許諾の声明を行うか、又は年金の減免を受けてはならず、違反した場合は 10 万元以下の罰金が科せら

れることが規定されました（第 88 条、第 100 条）。

3. 存続期間の延長に関する改正

特許権存続期間補償制度（専利法第 42 条）の詳細運用について以下の内容が明文化されました。

- ・補償要件を満たさない場合は拒絶され、補償要件を満たす場合は延長認可査定が行われ登録及び公告されます（第 84 条）。

- ・審査遅延による存続期間の延長に関し、請求期限は授權公告日から 3 か月以内（第 77 条）とし、延長期間は実際に遅延した期間（即ち、「特許公告日」－「出願日から 4 年又は実体審査請求日から 3 年のうち、遅い方の日」－「合理的な遅延の日数」－「出願人による不合理な遅延の日数」）（第 78 条）とすることが規定されました。

- ・「合理的な遅延」としては、①復審手続で補正により登録になった場合における復審手続による遅延、②帰属紛争又は裁判所による保全措置による手続の中止による遅延、③その他合理的な事情による遅延が該当します（第 78 条）。

- ・「出願人による不合理な遅延」としては、①中国特許庁が発行した通知書に対して所定期間内に応答しなかった場合、②遅延審査を請求した場合、③引用による補充による遅延、④出願人によるその他の不合理な遅延が該当します（第 79 条）。

- ・特許と実用新案の同日出願において、実用新案権を放棄したことにより特許権が登録になる場合は、審査遅延による存続期間の延長は適用されません（第 78 条）。

- ・薬事承認による延長の対象は、所定の要件を満たした新薬の製品特許、製造方法の特許、又は医薬用途特許とすることが規定されました（第 80 条）。また、請求期限は新薬の中国での販売承認の認可を受けた日から 3 か月以内と規定されました（第 81 条）。

4. その他の改正

上記でご説明した改正の他、出願人に影響のあると思われる改正は以下の通りです。

- ・実用新案の遅延審査（期間は 1 年のみ）、及び、専利出願（特許出願、実用新案出願、意匠出願）の遅延審査請求取り下げ申請が導入されました（第 56 条）。

- ・日本特許庁等を国際調査機関とする PCT 経由の中国移行出願において審査請求料割引（約 10,000 円）が廃止されました。

以上

（出典：中華人民共和国専利法実施細則：2024 年 1 月 20 日施行）

複製・再配布禁止

台湾【1】

特許出願の再審査の加速審査 (AEPRé) 制度の導入 (2024/09/01 開始)

担当：堂前里史、劉穎

「特許再審査加速審査プログラム (Accelerated Examination Program for Reexamination) (以下、AEPRé)」が 2024 年 9 月 1 日から開始されました。試行期間は 1 年となります。

AEPRé は、一部の請求項のみが初審査で拒絶された発明専利 (特許) 再審査案件に対して、出願人が初審査で拒絶された請求項を排除する補正で、加速審査の効果を達成する制度です。

今回の AEPRé 制度の導入は、初審査の審査結果を活用することで、更なる判断時間と審査コストを減少し、再審査の審査効率を向上させることを目的としています。

AEPRé の詳しい内容は以下の通りです。

1. 申請要件

適格案件：一部の請求項のみが初審査で拒絶された特許再審査案件。

申請時期：「再審査開始通知書」が送達されてから、第 1 回の再審査拒絶理由通知書が送達されるまで。

補正内容：専利法第 49 条に従い、全ての補正内容は以下の何れかに準拠する必要があります。

- (1) 拒絶理由がある請求項の削除
- (2) 拒絶理由がない従属項の独立項への書き換え

なお、補正にあたり、請求項の順番の変更、請求項同士の従属関係の変更、及び新規の従属項の追加は可能です。

2. 必要書類

以下の 2 点が記載された AEPRé 申請書を上記申請時期に庁提出する必要があります。

- (1) 発明専利 (特許) 出願番号
- (2) 出願人の補正は専利法第 49 条に従っており、AEPRé の規定に準拠しているとの声明 (声明欄にチェックを入れる)

3. AEPRé 制度の効果・メリット

AEPRé の申請日から、6 ヶ月以内 (台湾智慧局 (台湾特許庁) の見通しによると、2-3 ヶ月以内) に、再審査の審査意見通知書または特許査定書が発行されます。

申請するための書類が簡易化されて、申請書以外の提出書類はありません。

複製・再配布禁止

申請の手続きに庁手数料は要りませんので、コストを節約し、特許ポートフォリオを容易にすることができます。

4. AEPR_e 制度の注意点

出願人の AEPR_e 申請が上記申請要件を満たしていない場合（不適格な案件、申請時点を満たしていない、補正内容は AEPR_e の規制に準拠していないなど）、台湾智慧局は加速審査要件が満たされていない旨の通知書を発行し、通常の手順で再審査を行います。

提出された AEPR_e 申請が上記申請要件を満たしたら、台湾智慧局は通知なしで加速審査を行います。

出願人が初審査で拒絶された請求項を削除する補正をしたとしても、必ずしも特許査定が保証されるわけではありません。審査官は先行技術との比較を通じて、新規性や進歩性等の要件をさらに審査するからです。

再審査請求と同時に AEPR_e を申請することはできません。

意匠の再審査案件に AEPR_e は適用できません。

以上

香港【1】

「パテントボックス」税制優遇措置を開始(2024/07/05 施行)

担当：鈴木耀介、高橋祐貴

香港において、2024年7月5日に「2024年税務（改正）（知的財産所得に対する税制優遇措置条例）」が公布され即日施行されました。この制度は「パテントボックス税制」と呼ばれる税制優遇措置であり、知的財産権から生じる所得に対して、各国が独自の減税措置を適用する制度です。2000年代から欧州各国で本税制の導入が始まり、韓国、シンガポールなどアジア諸国でも導入されてきています。日本においても、2025年4月1日から「パテントボックス税制」の施行がされる予定です（日本では、「イノベーションボックス税制」とも呼ばれています）。

概要

香港では2段階の税率措置が導入されています。200万香港ドル（日本円でおおよそ400万円）を境に、法人事業主の所得に対しては、最大16.5%の法人税が課されます。本制度では、R & D（Research and Development、研究開発）活動から生み出された適格な知的財産であれば、この知的財産権から生じる所得にかかる税率が、5%へと大幅に引き下げられます。なお、控除対象となる所得から、優遇措置が適用される範囲を確定するためには、R & D活動に掛かる研究開発費の適否について考慮しなければなりません。

以下の表に示す通り、対象となる所得は、香港にて取得または発生した権利から生じる所得に限らず、海外で取得・発生した権利から生じた香港オンショア所得も対象となります。なお、本制度の経過措置として施行日から24ヶ月の猶予期間が設けられており、海外の特許権と植物品種権については、香港にて権利の取得が求められています。

	香港の「パテントボックス税制」	日本の「パテントボックス税制」
対象となる知的財産権	特許権、 ソフトウェアの著作権 植物品種権	特許権 AI関連のソフトウェアの著作権
対象となる権利範囲	香港で取得または発生した権利 また、海外で取得または発生した権利も含まれます	日本で取得または発生した権利
控除対象となる所得	権利譲渡による所得 ライセンスによる所得	権利譲渡による所得 ライセンスによる所得

複製・再配布禁止

	商品・サービス売上のうち 対象知財に帰属する部分 対象知財に関連する保険、 損害賠償、補償金	(まとめて特許権譲渡等取引と 呼びます)
控除内容	対象所得にかかる法人税の 税率を 16.5%から 5%に減税	対象所得の 30%を控除すること で、法人税の実効税率を 29.74% から約 20%に減税する見込み

上記表には、日本で施行予定の「パテントボックス税制」に関する示されています。香港における制度と比べますと、控除対象となる所得及び控除内容についても違いが確認できます。

パテントボックス制度の導入は、知的財産の創出、使用、取引を促進することを目的とするものであり、今回の導入により、香港での特許出願の重要性がより一層高まる可能性があります。香港での権利化は、香港への直接出願の他に、中国、英国、欧州のいずれかの出願の公開日から6ヶ月以内に、香港特許庁に記録請求手続を行うことでも可能です。志賀事務所では香港出願の権利化の実績が豊富にありますので、香港出願にご興味がありましたら弊所担当者までご連絡ください。

以上

韓国【1】
韓国における特許出願の動向

担当：大垣誠一

1. 出願数の動向
(1) 韓国国内への出願

2023年度の韓国特許庁への特許出願数は、243,310件であり、2022年度に対して2.4%の増加となりました。

(2) 韓国からのPCT出願

PCT出願数に関し、2021年は2020年に対して3.2%の増加、2022年には2021年に対して6.2%の増加、2023年は2022年に対して1.2%の増加となりました。PCT出願数は、2020年以降、世界で第4位となっています。

また、2023年の世界全体のPCT出願数は、2022年に対して1.8%減となりました。ただし、PCT出願数の上位5カ国うち、中国、米国、日本、ドイツの4カ国が減少するなか、韓国のみ増加となっています。

2. 技術分野別の出願数の傾向

表1は、2022年に対する比較において2023年に韓国国内への特許出願数が5%以上増加した技術分野における特許出願数の増加率と、特許出願全体に占める割合とを示します。

半導体分野については、2022年に一時的な特許出願数の落ち込みがあったことで、2023年の増加率が特に大きくなっているという点はあるものの、2020年比でも+27.0%、2021年比でも+19.2%であり、年々増加の傾向にあると言えます。また、特許出願数全体に占める、半導体分野の特許出願数の割合も6.0%と、“電気機械、電気装置、電気エネルギー”に次ぐ2番目となっており、韓国特許庁への特許出願における主要な技術分野であると言えます。

表1

分野	特許出願増加率 (2022→2023)	特許出願全体に占める 割合
半導体	+42.5%	6.0%
生物材料分析	+14.9%	0.4%
無機材料・冶金	+11.4%	2.1%
環境技術	+10.2%	1.7%
食品化学	+9.8%	2.2%
基礎材料科学	+8.5%	1.9%
電気機械・電気装置・	+8.0%	8.4%

複製・再配布禁止

電気エネルギー		
---------	--	--

一方、表1には示されておりませんが、特許出願数が大きく減少したのは、“マイクロ構造・ナノテクノロジー”、“家具・ゲーム”、“ビジネス方法”、“基本電子素子”、“光学”でありました。(その他を除く)

3. 出願人の規模と出願数との傾向

表2は、出願人の規模と出願数との傾向を示します。表2に示すように大企業による特許出願数が増加しております。このような傾向は、上記の技術分野毎の特許出願数の変化にも大きく影響していると思われま

表2

出願人	2023年出願数	増減率(2022→2023)
大企業	50268	+11.7%
中堅企業	9772	-9.3%
中小企業	64714	+3.5%
個人(国内)	33408	-5.0%
個人(外国)	52154	-3.2%
その他	32994	+9.0%

4. 特許庁の対応

韓国特許庁は、国家戦略技術分野において韓国企業の特許競争力の強化を図ることを目的として、バイオ、先端ロボット、人工知能の分野で計60名の専門任期付特許審査官を採用すると発表しました。

特許審査官の採用に関し、2023年3月及び2024年1月には半導体分野の採用を行い、2024年6月8日には二次電池分野の採用を行っていることから、人工知能分野においても、特許審査官を積極的に採用していることが分かります。

このような特許審査官の積極的な採用がされている技術分野においては、他国との競争が激しくなっております。他国に対する韓国の優位性を確保するため、今後も特許出願数の伸びが見込まれると考えられます。

以上

(出典：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】

懲罰的損害賠償制度に関する最新情報

担当：深井直樹

1. 懲罰的損害賠償制度

韓国では、2019年7月9日に特許法改正法が施行されました。これにより、特許権の侵害に伴う被害の救済を強化することを目的とする懲罰的損害賠償制度が導入されています。特許法改正法では、特許権の侵害に関する損害賠償請求訴訟において、2019年7月9日（施行日）以降に発生した侵害行為が「故意」と認められる場合には、算定された損害額の3倍を超えない範囲の損害賠償額を認定することが可能になりました（特許法改正法の第128条第8項）（注1、注2）。

2. 最初の事例

事件番号・2024ガ合42160の損害賠償請求訴訟において、2023年10月4日に釜山地方法院から言い渡された判決は、特許法改正法の第128条第8項が施行された後、初めて損害賠償額が増額された事例となりました（現在控訴中）（注3）。本判決は、被告の侵害行為期間（2015年11月30日～2022年10月31日）のうち、特許法改正法の第128条第8項が施行された後の期間（2019年7月9日～2022年10月31日）に発生した損害額を1.5倍に増額した損害賠償額（懲罰的損害賠償額）を認めました（注3）。

3. 懲罰的損害賠償額の引き上げ（3倍から5倍へ）

さらに、2024年8月21日に新たな特許法改正法が施行されました。これにより、特許権の侵害に伴う被害の救済の実効性を高めることを目的とする懲罰的損害賠償制度の改正が成されています。新たな特許法改正法では、特許権等の侵害に関する損害賠償請求訴訟において、2024年8月21日（施行日）以降に発生した侵害行為が「故意」と認められる場合には、算定された損害額の5倍を超えない範囲の損害賠償額を認定して侵害者に請求することが可能になりました（新たな特許法改正法の第128条第8項）（注4）。

以上

注1)「新興国等知財情報データベース」ウェブサイト、「韓国の特許法等における損害賠償の拡大」、概要(参照 2024年12月13日)

注2)「新興国等知財情報データベース」ウェブサイト、「韓国の特許法等における損害賠償の拡大」、詳細及び留意点(参照 2024年12月13日)

注3)「日本貿易振興機構(ジェトロ)」ウェブサイト、「故意による特許侵害によって損害賠償が増額された最初の事例」、基本情報、概要、事実関係、判決内容(参照 2024年12月13日)

注4)「日本貿易振興機構(ジェトロ)」ウェブサイト、「技術奪取の懲罰的損害賠償額を3倍から5倍に引き上げ」、特許権侵害の損害賠償認容額の間値1億ウォン...米国の7分の1水準、懲罰的損害賠償の限度を3倍→5倍に引き上げ...主要国と比べても高い水準に(参照 2024年12月13日)

インド【1】

2024年規則改正（2024/3/15 施行）の概略

担当：松浦学

モディ政権は、自国の経済的発展を目的として、様々な施策を講じてきています。知的財産権の有効活用に資する施策もそのうちのひとつと考えられます。

2024年3月15日に施行された2024年改正特許規則は、特許出願人・特許権利者に対してフレンドリーな規則改正であり、具体的には、特許に関する手続きの簡素化、迅速な処理等にプラスに働くものです。

一方で、書面提出期限の徒過等に対して、これまでとは異なり、延長月毎の延長費用が発生するようになりました。

以下、今回の規則改正のうち、重要と思われる点を説明します。

[1] 対応出願の情報提出義務

(i) 8条(1)について

インド特許法8条(1)の規定により、出願人は関連する外国出願の出願番号、ステータス等をまとめたForm 3を提出しなければなりません。このForm 3の提出時期についての規定が、今回の規則改正で緩和されています。

改正前：①出願時又は出願日から6月以内、②追加の関連外国出願については、その出願日から6月以内

改正後：①出願時又は出願日から6月以内（変更なし）、②最初の審査報告（First Examination Report: FER）発行日から3月以内（改正）

本改正により、インド出願後、FER発行までの外国出願の詳細について、Form 3を提出する必要がなくなりました。本規則改正前では、対応外国出願が多い場合、②の対応が煩雑でした。本規則改正後は、②の対応が一本化されたため、Form 3の提出は2~3回となりました。

(i i) 8条(2)について

FER発行時、インド管理官（日本の審査官に相当）は、対応外国出願の審査に関する書面の提出を求めることがありました。

今回の規則改正では、管理官は、公開されているかアクセス可能なデータベースから、これら情報や書類を取得するように改められました。

特殊な事情で、出願人からの提供が必要な場合のみ、管理官は、当該情報の提出を求めようになりました。

これにより、FER応答時の出願人（特にインド国外からの出願人）への負担が、大幅に軽減されました。

[2] 審査請求可能期間の短縮

規則改正前は、優先日から48月以内とされていたものが、優先日から31月

複製・再配布禁止

に変更されました。対象は、2024年3月15日移行にされた出願です（PCT出願のインド国内移行の場合、2024年3月15日移行にされたPCT出願のインド国内移行）。

〔3〕実施報告義務の負担軽減

実施報告書の提出頻度が、1会計年度毎から、3会計年度毎に変更となりました。

また、報告フォームであるForm 27も簡略されました。

詳細は、別記事「〔2〕2024年規則改正（2024/3/15施行）後の実施報告の解説」をご参照ください。

〔4〕分割出願について

親出願のクレームに記載された発明のみが分割出願の対象とされていたものが、仮明細書／完全明細書に記載された発明も分割出願の対象となることが明記されました。

また、疑義があった分割出願からの分割出願についても、可能であることが明記されました。

〔5〕期間延長・徒過救済

期間延長の対象が増えました。一方で、高額な延長費用が月毎に発生することになりました。

詳細は、別記事「〔3〕2024年規則改正後（2024/3/15施行）の延長費用の注意点」をご参照ください。

〔6〕維持年金の割引

4年以上の維持年金を、e-filingを通して納付した場合、庁費用が10%割引かれることになりました。

〔7〕付与前異議申立

管理官が一見して、異議理由が無いと判断した場合、所定の手続きを経た後、異議申立が拒絶されることとなりました。

また、無料であった付与前異議申立について、庁費用（約37000円）が設定されました。

いやがらせ目的の付与前異議申立の件数を減少させることを意図した変更であると思われます。

以上

インド【2】

2024年規則改正（2024/3/15 施行）後の実施報告の解説

担当：山口健吾

2024年3月15日に施行された2024年改正特許規則のうち、実施報告書の提出について説明します。

1. 実施陳述書について

特許権者及びライセンシーは、所定の方法、様式及び間隔をもって、インドにおける特許発明の商業規模での実施の程度に関する陳述書（実施陳述書）を提出しなければなりません（特許法第146条(2)）。

2. 変更内容について

（1）実施陳述書の提出期間（規則131(2)）の変更

改正前は、実施陳述書（Form27）を1年に1回提出しなければなりませんでした。改正後の現行規則では、3会計年度分の実施状況を一括記載した実施陳述書を提出しなければならないとされています（規則131(2)前段）。提出期限は、3会計年度の満了から6月以内です（規則131(2)前段）。

実施陳述の対象期間と実施陳述書の提出期限の具体例は以下のとおりです。

No.	特許登録となった期間	実施陳述対象期間	提出期限
1	～2022年3月31日	2023年4月1日～2026年3月31日	2026年9月30日
2	2022年4月1日～2023年3月31日	2023年4月1日～2026年3月31日	2026年9月30日
3	2023年4月1日～2024年3月31日	2024年4月1日～2027年3月31日	2027年9月30日
4	2024年4月1日～2025年3月31日	2025年4月1日～2028年3月31日	2028年9月30日

提出期限は、規則131(2)後段による最長3ヶ月（10,000ルピー（≒18000円）／月）、及び、規則138条による最長6ヶ月（50,000ルピー／月）の合計9ヶ月の延長が可能です。

（2）様式（Form 27）について

①インドで製造及び／又はインドへの輸入から発生する収益／価値に関する情報の記載欄が削除されました。

②実施していない場合は、4つの選択肢（開発中または商業試験中／規制当局による審査または承認中／商用ライセンスの検討中／その他）からその理由を選択する形式になりました。

③ライセンス可否についてのチェック欄が新設され、YES／NOいずれかを選択することになりました。

<Form 27 抜粋>

複製・再配布禁止

<p>4. If not worked, please tick the appropriate reasons</p>	<p><input type="checkbox"/> Patented Invention is under development/ commercial trial</p> <p><input type="checkbox"/> Patented Invention is under Review/approval with Regulatory authorities</p> <p><input type="checkbox"/> Exploring commercial licensing</p> <p><input type="checkbox"/> Any other, may specify:</p>
<p>5. Whether the patent is available for licensing</p>	<p><input type="checkbox"/> YES</p> <p><input type="checkbox"/> NO</p> <p>In case of YES, would you be interested in receiving communications from any person interested in seeking a license. If so, kindly provide contact details as below: Email address: Contact Number:</p>

(3) 実施陳述書を提出しない場合には、所定の罰則が科されます。詳細は外国特許トピックスの2024年6月号と8月号をご参照ください。

以上

インド【3】

2024年規則改正（2024/3/15 施行）後の延長費用の注意点

担当：浜井英礼

2024年3月15日に施行された2024年改正特許規則のうち、延長費用の注意点について説明します。

1. 規則改定について

2024年の特許規則改正により、旧特許規則第138の例外規定が削除されました。旧特許規則第138には、「何れかの行為をし、それに基づく手続きの実行のために本規則に規定する期間」について、管理官が所定の期間を延長する権限を有する旨が規定されており、例えば以下の手続き等が、期間延長の例外として除外されていました。

- ・国内移行
- ・出願審査請求
- ・FERへの応答
- ・特許回復時の未納付更新手数料の支払い

今回の改正により、旧特許規則第138の例外規定が削除されたことにより、特許規則に規定する期間が例外なく延長できることになりました。

改正特許規則第138の全文は以下のとおりです。

本規則に含まれるいかなる規定にもかかわらず、管理官は、Form 4による要請が当該6ヶ月の期間満了前になされた場合、当該要請により、当該行為または当該手続を行うために指定された期間を最長6ヶ月まで延長し、または遅滞を容認することができる：

ただし、かかる要請は6ヶ月の指定期間内であれば何度でも行うことができる。

2. 延長可能期限について

上記のとおり、「6ヶ月まで」延長可能です。6ヶ月の指定期間内であれば何度でも延長可能です。

3. 延長費用について

延長料金は、50,000ルピー/月です。2024年12月4日時点の為替によれば、1インドルピー=1.77円ですので、約88,500円となり、高額な費用が掛かります。そのため、費用負担をできるだけ抑えるために、極力期限延長しないこと、期限延長するとしても1月毎にすることが望ましいと言えます。

以上

複製・再配布禁止

東南アジア [1]

ミャンマー特許法施行

(2024/10/31 特許出願及び実用新案登録出願の出願受付開始)

担当：池上暢子

ミャンマーでは、2019年3月11日に初めて特許法(Pyidaungsu Hluttaw Law No.7/2019)が成立しました。2024年5月31日に施行された後に、特許及び実用新案(小特許)の出願受付が2024年10月31日にミャンマー知的財産局(Myanmar IPD)で開始されました。なおミャンマーは、パリ条約に批准しておらずPCT締約国でもありません(2024年12月時点)。

出願言語	ミャンマー語又は英語。 もし登録官(知財局長(2条))から出願書類を英語からミャンマー語又はその逆に翻訳したものを要求された場合は、翻訳文とその翻訳が正しいことを認める署名提出が必要(19条)。	
優先権	パリ条約またはWTOのいずれかの加盟国での特許出願は、それを基礎としてミャンマーに特許出願可能(1年以内)(43条)。この期間に書類提出をできなかった場合、所定の手続きにより回復請求をしてみることが可能(31条(a)、46条)。	
公開	18ヶ月後に公開される(32条) 早期公開制度あり(20、32条)。	
特許として認められない発明	コンピュータプログラム、人体や動物の手術や治療方法、植物及び動物を生産するために必要な生物学的な製法(非生物学的及び微生物学的な製法を除く)、自然界に存在する動植物、など、特許として認められない発明あり(14条(a))。医薬品又はその製法に関する発明も2033年1月まで特許として認められない(14条(b))。	
審査請求	出願日から36ヶ月まで(26条)。	
保護形態	特許(13~79条)。	実用新案(Utility Model)(80~88条)。
存続期間	20年 (47条)。	10年 (81条)。
審査	方式的な要件を満たしているかが審査され、満たしていない場合は60日以内の補正が要求される。(19、20、30条)。	方式的な要件を満たしているかが審査され、満たしていない場合は30日以内の補正が要求される。(80、82条)。
備考	新規性、進歩性、産業上の利用可能性が求められる(13条)。 審査官は、特許可能かを審査し、登録官に報告する。(36条) 登録官は、対応外国出願での調査報告等の提出を出願人に	新規性、産業上の利用可能性が求められる(80条(a))。 登録官は、特許査定又は拒絶を決定し、出願人に通知する(85、86条)。

複製・再配布禁止

	求めることがある(38条)。 登録官は、ミャンマー以外の外国の機関や特許庁に審査を依頼することができる(39条)。 登録官は、特許査定又は拒絶を決定した結果を出願人に通知する(36、37条)。	
--	--	--

(その他)

- ・新規性喪失の例外: ミャンマーへの出願前に、パリ又は WTO 加盟国により開催や承認された国際博覧会に展示してしまった場合、1年以内であればミャンマーに出願することが可能です(20、44、45条)。
- ・分割出願: 可能です(28条(c))。
- ・強制実施権: 規定があります(65～73条)。
- ・異議申立て: 出願の公開から 90 日以内に異議申立てが可能です(32～35条)。小特許の場合は 60 日以内です(84条)。
- ・審判: 決定に不服のある場合は、決定の日から 60 日以内に審判を請求できます(93条)。
- ・国際出願に関する記載もあります(89～92条)。
- ・雇用主と従業員について、以下のような法律があります。
 - ◇ 雇用契約の条項に反しない場合は、従業員が発明を行った場合は、雇用主が特許を受ける権利を有する(17条(a))。
 - ◇ 従業員が使用者に発明を送付し、雇用主が 6 ヶ月以内に出願しなかった場合は、特許を出願する権利を雇用主が放棄したとみなされ、従業員が特許を受ける権利を有する(17条(b))。
 - ◇ 雇用契約終了後の 1 年以内に従業員によって発明された発明は、従業員が証拠がないことを主張しない限り、雇用主が特許を受ける権利を有する(17条(c))(雇用主が出願しないことに同意したり、雇用主が前記証拠に反論できなかったり、17条(b)に該当する場合は、この限りではありません。)
 - ◇ 従業員が雇用主の機器やデータや技術を使用し発明を行った発明は、雇用主より割り当てられた仕事ではなく、雇用契約に反しない限り、従業員が特許を受ける権利を有する(17条(d))。

以上

東南アジア【2】

審査請求期間の延長費用が免除されるパイロット・イニシアティブ (シンガポール)

担当：高槻淳

シンガポールの特許規則では、調査及び／又は審査請求の提出に規定されている期間は36ヶ月（優先日または出願日から36ヶ月）ですが、規定期間の終了後18ヶ月以内に所定のフォームを提出することにより、この期間を最大18ヶ月延長できます。

現在、シンガポール知的財産庁（IPOS）は、適格な出願人が調査及び／又は審査請求を提出するための期間を庁費用なしで延長できるパイロット・イニシアティブを試験的に導入しています。

このイニシアティブは、調査及び審査報告書の請求（特許法第29条(1)(b)）、並びに、審査報告書の請求（特許法第29条(1)(c)又は第29条(3)）を提出する出願人に向けたものです。

このイニシアティブが適用されるのは、審査請求期間が2024年9月1日から2026年8月31日の間に終了する出願であり、全ての関連規定に準拠していることが条件です。

承認されると、審査請求期間は18ヶ月延長されますが、延長のための庁費用はかかりません。

また、申請者が既に18ヶ月未満の期間延長を受けている場合、このイニシアティブに基づく請求により、18ヶ月までの残りの期間を庁費用なしで延長できます。

このイニシアティブを有効に活用することで、出願コストを抑えつつ、他国の審査結果を利用した、安定した権利の取得を図ることができると考えられます。また、ビジネス環境の変化や技術動向に応じた対策を取りたい場合や、特許出願の費用対効果を重視したい場合にも、出願後に調査及び／又は審査請求の必要性を再検討するための期間をより長く得られるというメリットもあると考えられます。外国特許トピックスの2024年10月号に費用詳細をご紹介しますので合わせてご参照ください

以上

複製・再配布禁止

東南アジア【3】
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 (モッタイナイ)

日本国特許庁と PPH MOTTAINAI を実施している庁とのうち特許可能とされた審査結果を利用する特許審査ハイウェイ (PPH MOTTAINAI) です。最先の出願が PPH MOTTAINAI の参加庁のどの庁に行われたかにかかわらず、PPH の利用が可能です。

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 の実施状況は下表の通りです。

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	○	○	○
シンガポール	○	○	○
タイ※ ²	○	×	×
ブルネイ	×	×	×
ベトナム※ ³	○	×	×
ラオス	×	×	×
ミャンマー	×	×	×
カンボジア	×	×	×

(2024 年 12 月現在)

複製・再配布禁止

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2024年1月1日より、試行期間を3年間延長しました。新しい試行期間は2026年12月31日で終了予定ですが、必要に応じて延長される予定です。

また、2024年1月より、インドネシア知的財産総局が受け付ける PPH 申請の時的要件が緩和されました。従来は、出願公開後6月の異議申立て期間経過後に PPH 申請が可能でしたが、今般、かかる時的要件が撤廃されました。

※1A：インドネシアにおける 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：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、2024年1月1日より、試行期間を2年間延長しました。新しい試行期間は2025年12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。

※3：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。

以上

東南アジア【4】

東南アジアの実用新案制度

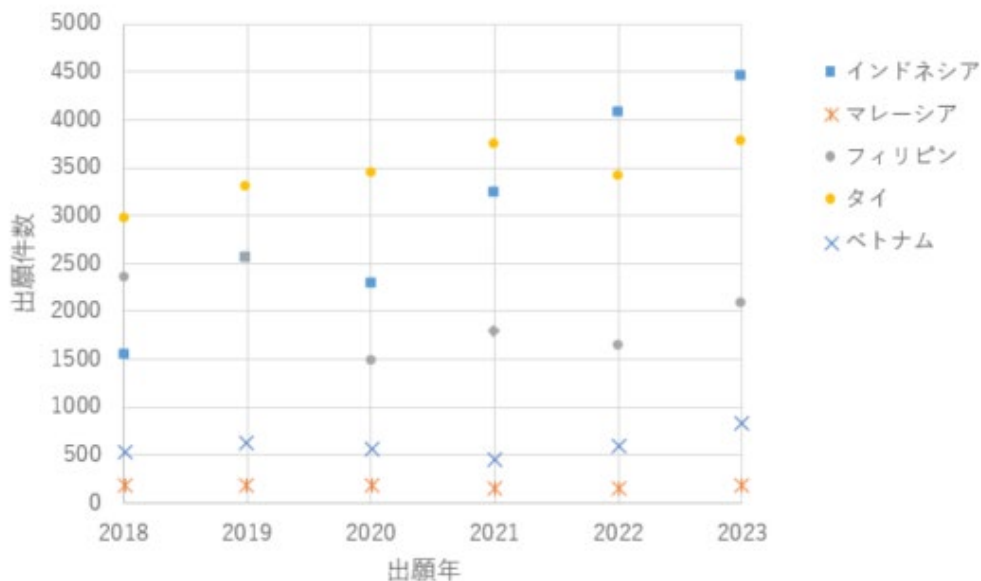
担当：内田洋平

東南アジア（インドネシア、タイ、ベトナム、マレーシア、フィリピン、シンガポール）における実用新案制度を以下の表にまとめました。

国	実体審査の有無	新規性・進歩性	方法の発明	存続期間
インドネシア	有	進歩性不要	保護対象	出願日から10年
タイ	無	進歩性不要	保護対象	出願日から6年 (2年延長×2回可)
ベトナム	有	進歩性不要	保護対象	出願日から10年
マレーシア	有	進歩性不要	保護対象	出願日から10年 (5年延長×2回可)
フィリピン	無	進歩性不要	保護対象	出願日から7年
シンガポール	実用新案制度無し			

インドネシア、タイ、ベトナム、マレーシア、フィリピンでは実用新案制度が存在し、日本とは異なり方法の発明も保護対象となります。なお、タイでの名称は「小特許制度」、インドネシアでの名称は「簡易特許制度」ですが、以下、実用新案制度と称します。また、進歩性は、無効理由や、実体審査のある国における拒絶理由となっておりません（新規性は要）。さらに特許と同様に権利行使可能です。

次に、インドネシア、タイ、ベトナム、マレーシア、フィリピンの2018～2023年における実用新案登録出願件数（直接出願+PCT移行出願の総数）を以下の図に示します（WIPO IP Statistics Data Center より）。



2018～2023年の期間、特にインドネシアにおいて実用新案登録出願が増加し

複製・再配布禁止

ていることが確認できます。インドネシアでは、2020年11月2日付で、実用新案登録出願の出願から付与までの期間を短縮することを目的とした法改正が行われ、この法改正が実用新案登録出願の増加に影響している可能性が考えられます。さらに、インドネシア特許庁は、大学や中小企業等の国内の実用新案登録出願を増やすことを目標とし、パテントワンストップサービス、IPモバイルクリニック、特許ドラフティング教育活動など、いくつかのプログラムを実施しています。これらのプログラムも実用新案登録出願の増加に影響している可能性が考えられます。

最後に、2023年のインドネシア、タイ、ベトナム、マレーシア、フィリピンにおける特許出願件数、実用新案登録出願件数、及び特許出願件数+実用新案登録出願件数を100%とした場合の実用新案登録出願の割合を以下の表に示します（WIPO IP Statistics Data Center より）。

国	①特許(件)	②実用新案(件)	②/(①+②)×100(%)
インドネシア	10554	4474	30
タイ	8605	3789	31
ベトナム	9458	835	8
マレーシア	7405	196	3
フィリピン	4889	2086	30

上記表に示す通り、インドネシア、タイ、フィリピンでは、特許出願件数+実用新案登録出願件数を100%とした場合の実用新案登録出願の割合はおよそ3割程度と高い水準であり、実用新案登録出願が広く利用されているようです。

以上より、インドネシア、タイ、ベトナム、マレーシア、フィリピンでは、実用新案登録出願も特許出願に代わる選択肢の一つとして考えられます。特許に比べ存続期間は短いものの、登録要件が緩い（進歩性不要、無効にしにくい）、特許と同様に権利行使可能というメリットがあります。

以上

中南米【1】

ブラジル：審判段階のクレームの補正制限

担当：宇田川貴弘

2024年3月19日にブラジルで公布された条例において、拒絶査定に対する審判請求時の補正に関する制限が下記のように定められました。この新規則は、2024年4月2日付で施行されております。

【補正の制限】

- 審判請求時の補正内容が、拒絶査定時点のクレームから明示的に予見されるものであること、又は、拒絶査定時の独立クレームと従属クレームとの組み合わせであること（明細書に含まれた内容であっても、拒絶査定時のクレームに含まれていないものに基づく補正は不可）。
- 審判請求時の補正内容が、拒絶査定時のクレームを論理的に限定するものであること。
- 審査過程でクレームから削除済である内容を、審判請求時に回復するものではないこと。

弊所では、ブラジル代理人アドバイスの元、以下の対応方法を検討し、お客様にご提案致しました。

- (1) 請願書を提出し、本件の審判請求時には当該規則が施行されていなかったことに基づき、本件の審判で新規則の適用を受けることに対して異議を申し立てる。
- (2) 新規則の施行日までに、審査で拒絶されたクレームに基づき補正する。
(例：メインクレームと従属クレームとを組み合わせる補正を行う)。
- (3) 特にアクションを起こさず、審判請求時に提出のクレーム補正についての審理結果を待つ。

上記(1)について、弊所で請願書を提出した6件のうち、5件において進展がありませんでした。一方、1件において拒絶理由通知が発送されましたが、審判請求時の補正内容を否定するような指摘は特になされていないようです(2024年12月3日現在)。

ブラジルでの審判は長期間を要することが現状であり(審判請求から6～9年、2015年～2018年の調査結果)、請願書を提出したことによる効果の有無は現時点では判断が難しいため、引き続き経過について注視していきたいと考えております。

以上

複製・再配布禁止

中南米【2】

ブラジル：分割出願に関する新規則

担当：福原直志

従来、ブラジルの特許審査基準（分割出願の審査 3. 133）では、「審査が終了するまでは、分割することができる。」と規定されており、審判段階（すなわち、拒絶査定が発行後）において、分割は認められておりませんでした。

しかしながら、2023年に、「審判段階で提出された分割出願をブラジル産業財産庁が受理すべきである。」との第一審判決が控訴審で認容されました。これを受けて、ブラジル産業財産庁は新規則を定め、審査ガイドラインを改訂しました。この新規則は、2024年10月3日付で施行されております。

新規則では、上記の「審査が終了するまで」との文言が、「原出願の決定（特許、拒絶、または最終的な審査の保留の決定）の公報掲載日まで」に明確化されました。更に、この規定は自発的な分割にのみ適用され、ブラジル産業財産庁からの要請があった場合は、審判段階でも分割出願を提出することが可能となりました。

上記の「ブラジル産業財産庁からの要請」に関して、弊所が取引をしているブラジル代理人に確認致しましたところ、以下の情報を得ることができました。

- (1) 当該要請は、審査段階で発明の単一性の問題が検討されている場合にのみ、審判段階で行われ得る。
- (2) 当該要請は、庁通知の発行によって行われ、庁通知の公開日から60日間の応答期間が設けられる。
- (3) 当該要請は、ブラジル産業財産庁によって開始されなければならない、出願人側から請願しても却下される可能性が高い。
- (4) 現時点では、まだ審判段階で分割が認められた事例がない。

上記(1)は、ブラジル代理人がブラジル産業財産庁の審判部門の責任者と直接会談して得られた情報であり、新規則には規定されておりません。しかしながら、「ブラジル産業財産庁からの要請」は、このような状況下でのみ行われることが十分に予想される、とブラジル代理人が述べております。

この新規則は、審判段階で分割が必要になった場合に役立つかもしれませんが、事例はまだないようですが、今後の情報の蓄積に注視していきたいと考えております。

以上

中南米【3】

中南米の動向（ブラジル／ウルグアイ／アルゼンチン）

担当：石政祐介

1. ブラジル PPH の申請件数上限の変更

ブラジル特許庁（BPTO）は 2024 年 12 月 10 日、PPH プログラムの変更に関する規則（48/2024）を発表しました。主な変更点は以下の通りです。

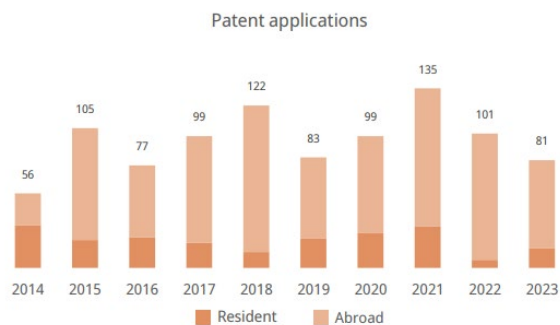
- a. 年間の申請上限数を 3200 件に大幅増加（前年 800 件）。
- b. 出願人 1 人につき 1 週間に 1 件という従来の申請制限は撤廃。
- c. 2025 年 1 月時点で、ドイツ、日本、フィンランド、オーストラリア、英国、米国など 27 の特許庁に PPH パートナーシップを拡大。

新しい PPH 申請は、2025 年 1 月 1 日から受け付けられるとのことです。

2. ウルグアイ PCT 加盟

2024 年 10 月 7 日にウルグアイが 158 番目の PCT 締約国となりました。2025 年 1 月 7 日以降の国際出願についてウルグアイへの移行が可能となります。

WIPO の Intellectual property statistical country profile 2023 によると、ウルグアイの特許出願件数は下記の通りであり、年に 100 件前後です。



また、南米大陸の PCT 非加盟 6 国とウルグアイの 2023 年における GDP と特許出願件数は以下に示す通りです。今回のウルグアイ PCT 加盟を受け、今後、経済大国である隣国アルゼンチンの動きがより一層注目されます。

	2023GDP (百万 US\$)	特許出願 Resident 2023(件)	特許出願 Abroad 2023(件)	PCT 加盟
アルゼンチン	640,591	421	258	未
ウルグアイ	77,241	15	61	2024 年
ボリビア	45,850	0	3	未
パラグアイ	42,956	0	5	未
ガイアナ	16,786	0	0	未
スリナム	3,782	0	2	未
ベネズエラ	-	9	7	未



複製・再配布禁止

3. アルゼンチン／Resolution 364/2024

アルゼンチン特許庁は 2024 年 8 月 26 日付で、今後発行する優先権主張の基礎となる先の出願に関して情報提供を要求する通知に対し、出願人が指定期限内に応答しなければ、当該アルゼンチン出願を放棄したと見做すことを発表しました。詳細は外国特許トピックスの 2024 年 10 月号をご参照ください。

以上

ロシア、ユーラシア【1】

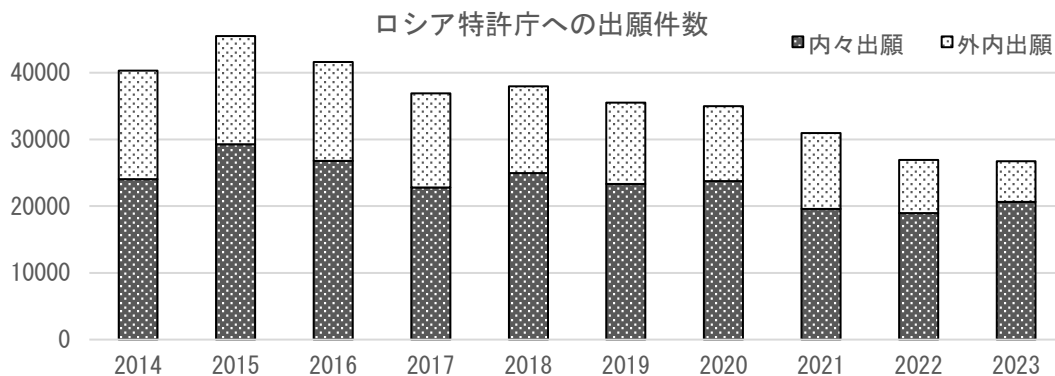
ロシア、ウクライナ出願件数の推移

担当：堀田耕一郎

WIPO の Statistical Data Center¹が公開した、近年のロシア及びウクライナの特許出願件数の推移をご紹介します。グラフ下側の濃色部は、内々出願（国内居住者による特許庁への出願）の件数であり、グラフ上側の淡色部は外内出願（外国出願人による特許庁への出願）の件数です。

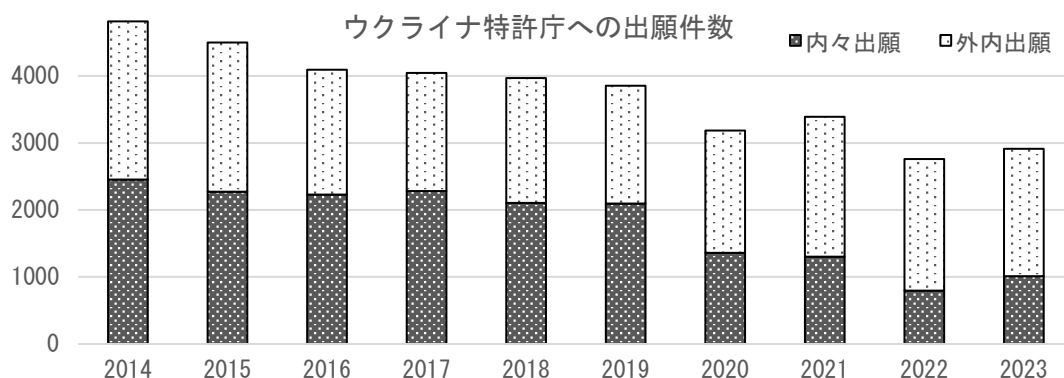
ロシア特許出願件数推移

COVID-19、及び経済制裁によって、近年のロシア出願件数は減少傾向にありましたが、2023年は前年並みとなりました。あるロシア事務所は、戦争でロシアから撤退した外国企業のシェアを国内企業が埋めており、それに伴い国内出願が増えていると説明しています。統計データ上でも、外内出願の減少を内々出願の増加が埋めている様子が見えます。



ウクライナ特許出願件数推移

ウクライナでの出願件数も、2023年に若干回復しています。国内出願人による出願数は前年比27%の増加を見せています。



以上

¹ <https://www3.wipo.int/ipstats/>

ロシア、ユーラシア【2】

主要国からの2023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2023年版の年次報告書¹に、2023年における外国からのロシア特許出願数の上位15カ国の2022年比が掲載されています。上位15カ国の全ての国において、2022年比で出願数の減少が見られます。さらに、2022年版の年次報告書²の、2022年における外国からのロシア特許出願数の上位15カ国の2021年比の情報と併せると、ロシアのウクライナ侵攻前の2021年に対する、2023年の出願数比を見ることができます。日本は2021年比で39.31%であり、2021年比で出願数が半分以下に減った国（米国（44.79%）、ドイツ（34.50%）、フランス（31.17%）等）のグループに入ります。経済制裁を積極的に行っている国と考えられます。一方、2021年比で殆ど出願数に変化のない、又は増加した国として、中国（94.60%）と韓国（106.8%）があります。中国とロシアの政治的な近さに加え、中国製自動車と韓国製携帯電話のロシアでのシェアが高いことから経済的な繋がりの強さが窺えます。

出願数順位	国	出願数	2022年比%	2021年比%
1	中国	1175	95.37	94.60
2	米国	1158	74.42	44.79
3	スイス	636	88.21	81.64
4	韓国	505	94.92	106.8
5	日本	418	69.09	39.31
6	ドイツ	406	58.59	34.50
7	英国	278	63.04	60.43
8	フランス	236	60.51	31.17
9	イタリア	199	79.72	51.16
10	オランダ	180	58.44	39.82
11	オーストリア	98	73.68	67.12
12	ベルギー	74	64.91	70.47
13	イスラエル	73	90.12	59.83
14	インド	54	72.00	80.60
15	ルクセンブルク	46	70.13	N/A

以上

¹ <https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/otchet-2023-en.pdf>

² <https://rospatent.gov.ru/content/uploadfiles/otchet-2022-en.pdf>

ロシア、ユーラシア【3】

ロシア特許庁での手続料金改定

担当：堀田耕一郎、秋山幸男

ロシア特許庁は、2024年9月27日に、庁費用の変更を公表しました。全体的に庁費用の値上がりとなっており、2024年10月5日から発効されます。主な変更点は以下の通りです。

- ・ 庁費用が約10～25%値上げされます。（詳細な値上げ後の費用については、ロシア特許庁公表の資料がロシア語のみのため、掲載を見送らせて頂きます）
- ・ 電子ファイリングによる30%の値引きが廃止されます。
- ・ 特許維持年金が、5ヵ年毎の支払いに変更されます。

全ての特許及び実用新案に関して、これら変更は、出願日に関係なく適用されます（以上、Sojuzpatent事務所のwebsiteより）。

以上

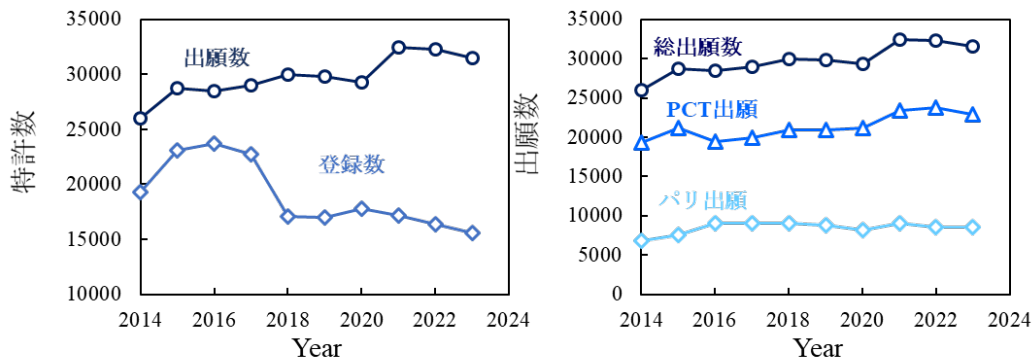
豪州【1】

出願動向

担当：宮野陽

1. オーストラリアにおける特許出願件数動向

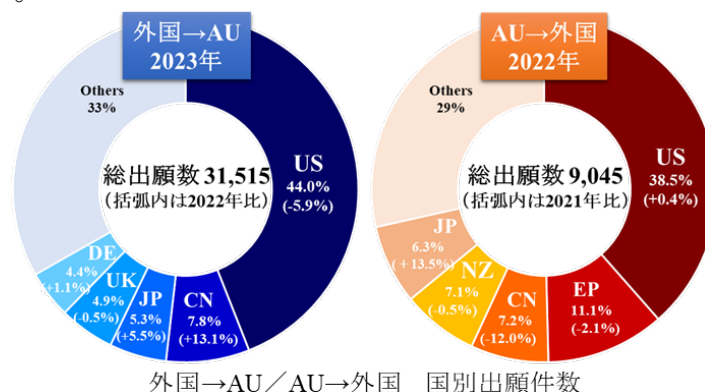
2023年にオーストラリア特許庁に提出された特許出願件数は合計31,515件で、2022年より2.4%減少しました。減少の原因は、全体の91.9%を占める外国からの出願件数の減少にあるとされています。現に、外国からの出願件数は、2022年比2.8%減の28,959件であり、オーストラリア国内からの出願件数は2.4%増の2,556件でした。オーストラリアにおける出願件数の72.8%は、PCT出願からの国内移行であり、特に外国からの出願は、PCT経由でオーストラリアに出願されることが多い傾向にあります。(別紙「PCT【3】PCT出願の利用率について(パリルートとの比較)」もご参照ください。)



AU国内における特許出願件数推移

AUへのPCT/パリ出願件数

オーストラリア特許庁への国別出願件数を見ると、44.0%と約半数が米国からの出願となっております。また、中国からの出願件数は2022年比13.1%増の2,459件と、過去最高を記録しました。なお、日本からの出願件数は1,685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5.3%であり、2023年比5.5%増と近年上昇傾向にあります。一方、オーストラリアから外国への出願件数は2021年比3.1%減の9,045件でした。オーストラリア国内からは、上述の主要出願国に加えて、ニュージーランドが主要な出願先となっております。オーストラリアからの出願においても、PCTによる出願が多く、約7割を占めます。

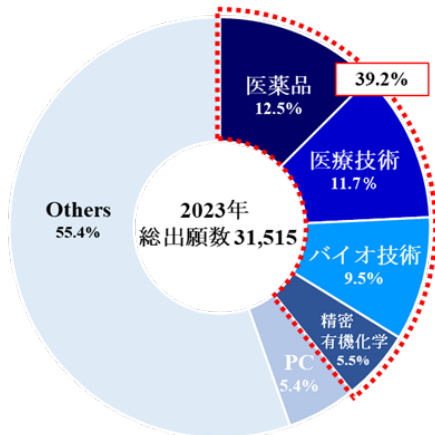


外国→AU/AU→外国 国別出願件数

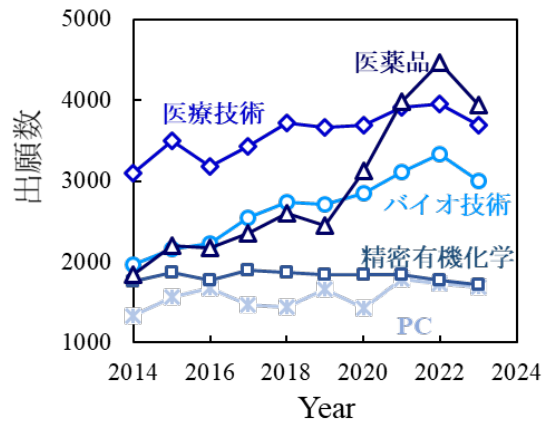
複製・再配布禁止

2. 技術分野別の特許出願数動向

技術分野別の出願件数を見ると、オーストラリアでは、ライフサイエンス系（バイオ技術、医療技術、医薬品、精密有機化学）が全体の 39.2% を占めており、他分野を圧倒しております。しかしながら、2019 年から 2022 年にかけて増加傾向にあった、ライフサイエンス系の出願件数が、2022 年から 2023 年にかけて減少傾向にあります。世界的な医薬品および医薬品製造業の業績の低下を反映しているものと思われます。



分野別出願件数の割合（2023年）



分野別出願件数の推移 (TOP 5)

一方で、近年出願件数が増加している分野として、冶金工学分野が挙げられます。近年の半導体需要増加に伴う、レアメタル需要の増加によるものだと思います。その他成長が見込まれる分野として、近年十数年で、コンピュータ関連技術の大幅な増加が見られています。コンピュータ関連技術には、ブロックチェーン技術など、データマイニング関連技術が含まれており、これら出願件数の急増は世界的にも同様に見られます。オーストラリアの現地代理人も、この分野の動向を注視しているようです。

ところで、2023 年 6 月にオーストラリア政府は、新たな政策として「重要鉱物戦略 (Critical Minerals Strategy 2023-2030)」を発表しました。本政策は、オーストラリアの重要鉱物分野を成長させるための枠組みです。概要については省略致しますが、一部を紹介しますと、オーストラリア政府は、今後 10 年間でレアメタルを含む 31 種類の重要鉱物に対して総額 70 億ドルの 10% の生産税控除を実施するなど、関連分野に多額の経済支援を行うことを提言しています。このようなオーストラリア産鉱物資源の積極的な活用により、世界的なグリーンエネルギー移行に伴って、オーストラリアを再生可能エネルギー大国にすることを目的としているようです。2023 年に提言された政策と、冶金工学

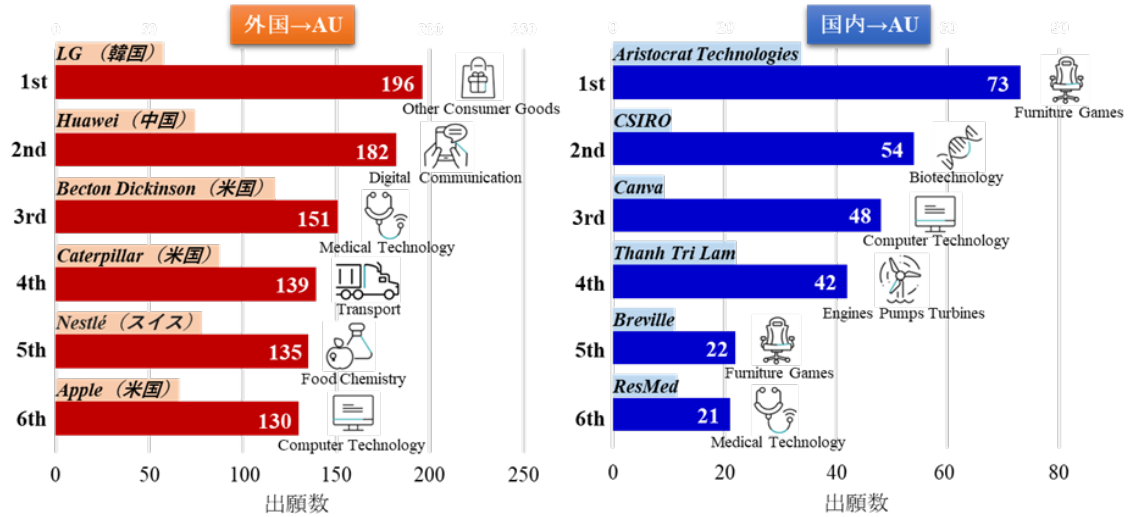
2022年比分野別特許出願件数の増加率TOP

順位	分野	増加率 (%)
1	冶金工学	18.9
2	その他の消費財	18.5
3	電子機器・エネルギー	17.7
4	化学工学	10
5	土木工学	5

複製・再配布禁止

分野の特許出願件数の増加は、少なからず相関していると思われます。更に、本政策によりこれまで鉱物資源の主要輸出国だったオーストラリアにおいて、鉱物資源の生産だけでなく、鉱物資源の加工品に関する技術分野の成長も考えられます。オーストラリア政府は重要鉱物戦略のほかに、水素の製造・流通に関する政策と太陽光発電のサプライチェーン構築に関する政策も提言しており、今後約10年にわたり冶金工学分野のみならず、これら再生可能エネルギー分野の成長が予想されます。

オーストラリアへの出願人別の出願件数を見ますと、2023年では1位 LG (韓国)、2位 Huawei (中国)、3位 Becton Dickinson (米国) となっております(併記図は、出願人の主要技術分野)。一方、国内からの出願件数については、1位 Aristocrat Technologies、2位 CSIRO、3位 Canva となっております。上述のオーストラリア政府の政策により、今後、オーストラリア国内においては再生可能エネルギー関連企業の特許出願件数の増加が予想されます。



2023年のオーストラリアにおける国内外特許出願人の出願件数TOP6

(IP Australia による「2024 Australian IP Report」、Australian Government による「Critical Minerals Strategy 2023-2030」に基づき作成)

以上

複製・再配布禁止

豪州【2】

オーストラリアにおける発明適格性の要件

担当：宮野陽

1. オーストラリアとニュージーランドの審査傾向の違い

オーストラリア及びニュージーランドは共にイギリス連邦（コモンウェルス）に属するため基本的に英国法の影響を強く受けます。そのため、ニュージーランドでは英国の判例に沿って判断される傾向があります。一方で、オーストラリアでは独自の判例の蓄積があるため自国の判例に引きずられることがあります。特に、本稿で説明します、「発明適格性」の要件については、オーストラリア特有のものが 있습니다。そのため、オーストラリアで権利化できてもニュージーランドで権利化が一切できないような事態も生じます。

2. オーストラリアにおける発明適格性の要件について

どのような種類の発明を特許対象（Patentable Subject Matter）とするかに関する「発明適格性」の要件については、オーストラリア特有の規定があります。

オーストラリアの Examination Manual によれば、特許性ありと判断されるものは、製造の態様（Manner of Manufacture）を満たしていることが要件の一つに挙げられています。この「製造の態様」が日本でいう発明該当性に対応します。製造の態様については、1959年の NRDC 判決がリーディングケースとして扱われております。詳細は省略しますが、以下の要件が当該判決にて、示されました。

- ・特許性を持つ「製品」は「それ自体有用で、それ自体として販売可能なもの」
- ・「販売可能な製品」とは、「実務上の有用性」と「人工的に作り出された状況」を必要とするものである。

National Research Development Corporation v Commissioner of Patents [1959] HCA 67 より

この要件に基づき、単なる美術品、実施する手段のない発見、単なる着想、単なる構想もしくは計画、科学理論および数学的アルゴリズムについては、発明に該当しません。ここで、議論になるのが、バイオ関連技術およびコンピュータ関連技術です。

バイオ関連技術においては、例えば、自然物から人工的に単離された核酸に対して、日本では特許性が認められていますが、オーストラリアでは特許性がないと判決されております。これは、単離された核酸は、自然状態において既に現れている単なる情報と同じものであるため、人口的に作り出されたモノで

はないという判断に基づくものです。

一方で、コンピュータ関連技術の特許適格性を巡っては、後述に示しますが、特許保護の対象であるか否かを明確に規定しておらず、いまだ議論の最中です。

いずれにおいても総じて、単なる着想や発見の域を超えて商業的に有用な結果を生じさせるか否かを基準として、特許保護の対象であるか否かを判断することになります。即ち、技術的革新があるのか、単なるビジネスイノベーションなのか、が判断基準となります。

例えば、損失額を低減する等、商業的な利益を効果とした発明は、特許適格性を有しないと判断される可能性があるため、技術的な効果として捉えて特許明細書を作成すべきです。「よりセキュアな通信方法」等は、技術的効果として認められますが、ビジネスモデルや、ファイナンシャルモデルのような特許は認められ難いです。

なお、オーストラリアでの特許審査過程で、特許適格性と、新規性・進歩性の OA が通知された時には、先に新規性・進歩性を解消し技術的効果を主張することで、特許適格性の拒絶理由が解消する場合がありますと、現地代理人から情報をいただきました。

3. コンピュータ実装発明の特許適格性が問われた裁判 (Aristocrat 判決)

Aristocrat 社による、電子ゲーム機 (EGM) でフィーチャーゲームを提供するためのシステムおよび方法に関する発明が「製造の態様」の要件を満たしているかについて、最高裁で争われた裁判です。

本判決は、オーストラリアにおける特許適格性の判断が明確になることから、注目が集まっていました。しかしながら、裁判官 7 名のうち、1 名がコロナウイルスに感染したため欠席となり、6 名で判決を行った結果、3 対 3 に票が割れてしまいました。

最高裁は、コンピュータで実行される発明が「製造の態様」を構成するためには、コンピュータに単に実行される単なるスキームや抽象的なアイデア以上のものでなければならないことに同意しました。しかし、最高裁は最終的に、Aristocrat 社の発明の特徴付けにおいて意見が分かれ、その特許性について異なる結論に至りました。

本件の争いは続いており、再度、最高裁で審議される予定です。弊所でも本動向を注視しておりますので、続報がありましたら、情報を更新します。

※本記事は Dentons Patent Attorneys Australasia 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【3】

オーストラリアにおける開示要求の重要性

担当：小澤昌吾

1. オーストラリアにおける開示要求

オーストラリア特許法第 40 条(2)(a)及び第 40 条(3)は、以下の 2 つを規定しております（下線部分は弊所にて追記）。

(2) 完全明細書は次の通りでなければならない。

(a) 関連技術の熟練者が発明を実行するのに十分明瞭で、かつ、十分完全な方法で当該発明を開示すること (十分性要件)

(3) クレームは、明瞭、かつ、簡潔で、明細書に開示された事項により裏付けられていなければならない (サポート要件)

この開示要求について争われた事例についてご紹介いたします。

2. 事件の経緯

Jusand Nominees Pty Lty（以下、Jusand 社）は、オーストラリアにおけるイノベーション特許 AU 2019100556 号（以下、556 号特許）の特許権者です。

Jusand 社は、Rattlejack Innovations Pty Ltd（以下、Rattlejack 社）の製品が、556 号特許を侵害しているとして、訴訟を提起しました。Rattlejack 社は、556 号特許は、上記の開示要求を満たしていないことを理由で無効であると主張し、特許の取り消しを求めました。556 号特許のクレーム 1 は、以下の通りです。

[Claim 1]

A safety system for protecting against a hazard of drill rod failure in a drilled rock bore above horizontal, and especially a hazard posed by a broken drill rod section within the bore, comprising:

an anchor member configured to be fixed in a proximal end region of the bore adjacent to a rock-face; and an impact reduction member for reducing an impact of the broken drill rod section striking the anchor member in the proximal end region of the bore, wherein the impact reduction member is configured to be located in the proximal end region of the drilled bore and to extend within the bore above the anchor member.

556 号特許のクレーム 1 において、部材の材質に関する限定はなされておられません。明細書には、鋼鉄を用いた実施形態のみが記載されておりました。一方、Rattlejack 社の製品は、鋼鉄ではなく、プラスチックを用いておりました。

複製・再配布禁止

3. 争点

ここで、556号特許の明細書には、鋼鉄を用いた実施形態のみ記載されておりました。一方、クレーム1では、部材の材質に関する限定はなされておらず、その他の材質（例えば、Rattlejack社の製品のようにプラスチック）をも包含するものでした。Jusand社の主張によれば、材質は、発明の本質部分ではないということです。一方、Rattlejack社の主張によれば、プラスチックを用いる場合、開発に相当な労力が必要であるということです。

4. 判決

連邦法院（Federal Court）において、Jusand社の主張は受け入れられず、Rattlejack社の侵害は認められませんでした。更に、Jusand社の556号特許は上記の開示要求を満たしていないことを理由として、取り消されてしまいました。この判決に対して、オーストラリア弁理士会（Institute of Patent Attorney's）は、実施形態が1つしか記載されていないという理由で特許が取り消されてしまうことは、数千件に及ぶオーストラリアの既存特許を危険にさらす可能性があるとして、特別抗告許可申請書を提出しました。しかし、この申請書は、控訴が成功する十分な見込みがないという理由で却下されました。

5. 実務上の指針

日本でドラフトされる明細書のうち、オーストラリアを含む各国に出願予定の特許明細書は、翻訳コストを最小限に抑えるため、実施形態の記載を最小限とする場合があります。オーストラリアへ国内移行した後は、自発補正による実施形態の追加は、新規事項追加に該当してしまう可能性が高く、認められ難いです。今回の判決を踏まえると、明細書の実施形態の記載が十分でない場合、広範な権利範囲を望んだとしても、その後の訴訟において問題となる可能性があります。一方、発明の本質でない部分の実施形態を詳細に記載してしまうと、各国での翻訳コストが増大するという問題が生じます。

オーストラリアを含む各国への出願を行う場合、翻訳コストを考慮して、実施形態を記載するか否かの見直しを行うことは、必要であると思いますが、実施形態の記載を削る場合、それに伴い権利範囲も狭くなる可能性が有ることを、再度認識する必要があります。更に、実施形態の記載が不十分である場合、開示要求を満たしていないとする特許無効のリスクも生じる可能性があります。

※本記事は、Phillips Ormonde Fitzpatrick 事務所、及び Griffit Hhack 事務所から提供された情報に基づいております。

以上

アフリカ【1】

アフリカ統計情報

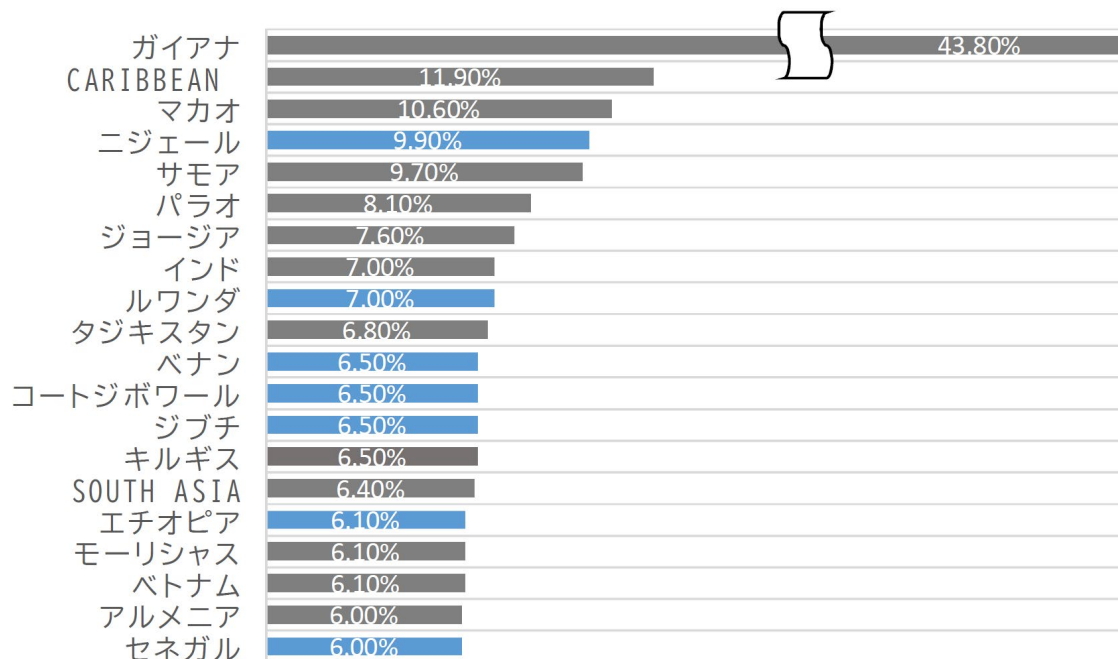
担当：可世木真帆

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、2024 年に世界で最も経済が成長した国の上位 20 カ国ですが、そのうち 7 カ国がアフリカの国となっております。（因みに、日本は 0.3% で 209 位。）

2024年-GDP成長率上位20か国



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と思われます。CARIBBEAN（具体的な構成国不明）と SOUTH ASIA（バングラデシュ、ブータン、インド、イラン、モルディブ、ネパール、パキスタン、スリランカ）を除くと、更に 19 位にウガンダ（GDP 成長率：5.9%）が入ってきます。

複製・再配布禁止

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、アフリカ広域知的財産機関（ARIPO）及びアフリカ知的財産機関（OAPI）です。アフリカ広域知的財産機関（ARIPO）及びアフリカ知的財産機関（OAPI）は地域登録制度であり、以下のような特徴を有します。

《アフリカ知的財産機関（OAPI）》

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

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

《アフリカ広域知的財産機関（ARIPO）》

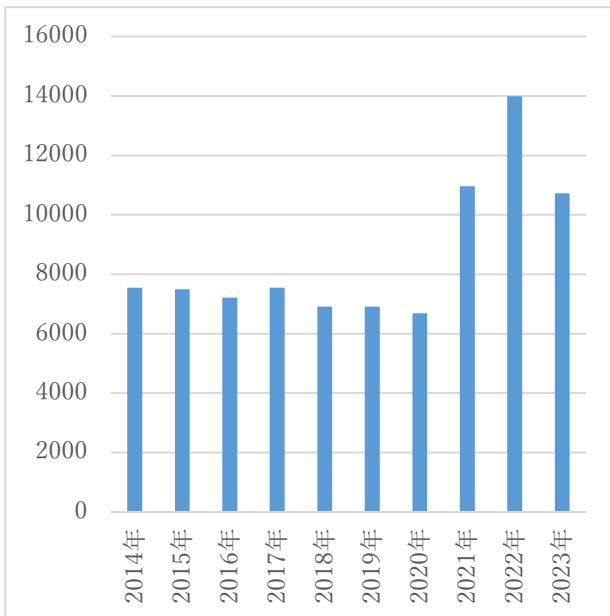
専ら英語圏諸国で利用されており、加盟国は次のとおりです：ボツワナ、カーボベルデ、ガーナ、ケニア、エスワティニ王国、レソト、リベリア、マラウイ、モーリシャス、モザンビーク、ナミビア、ルワンダ、サントメ・プリンシペ、セーシェル共和国、シエラレオネ、ソマリア、スーダン、タンザニア連合共和国、ガンビア、ウガンダ、ザンビア、ジンバブエ。

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ヶ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

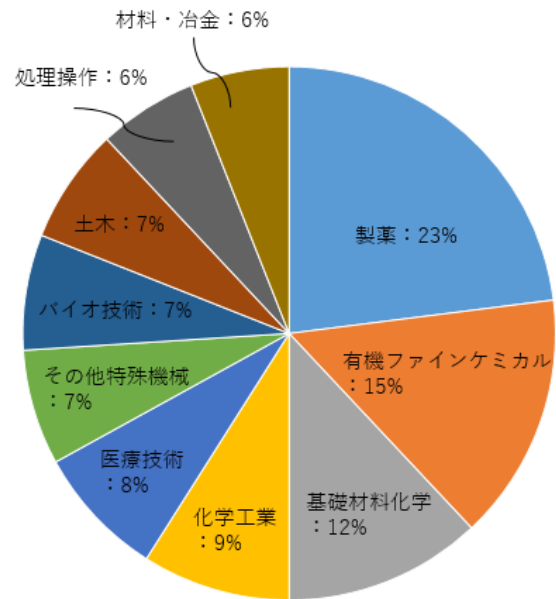
では、現状、南アフリカ、ARIPO、OAPIにおける特許出願制度はどの程度活用されているのでしょうか？以下、WIPO（IP Statistics Data Center）等が公表している統計データをご紹介します。

(1) 南アフリカ



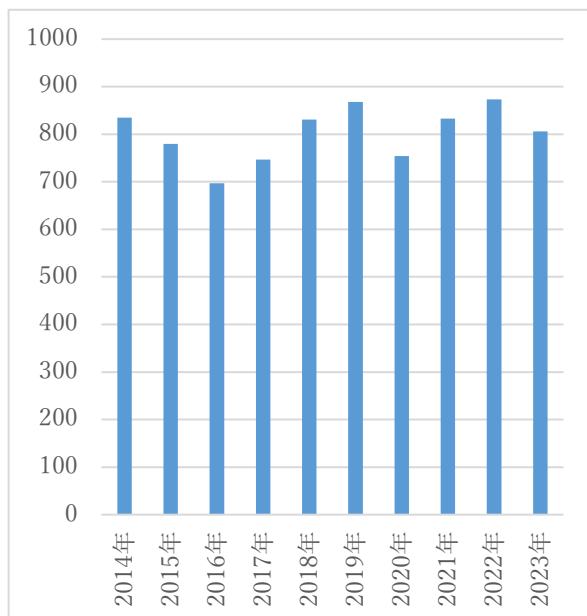
[出願件数の推移：2014～2023]

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

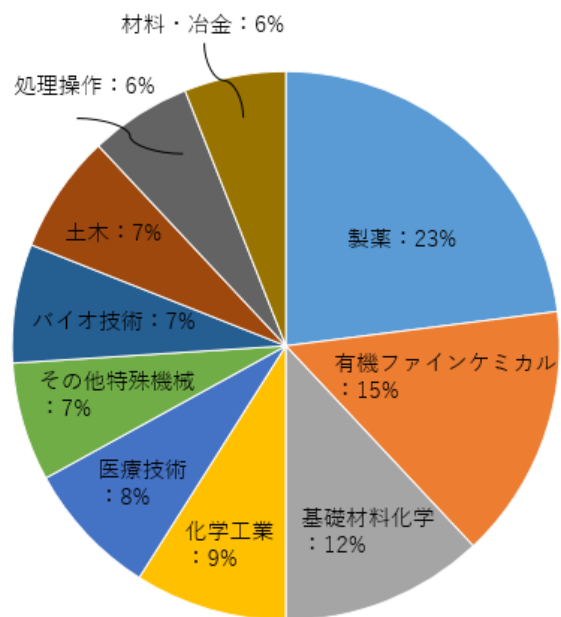


[出願の技術分野（上位10分野）]

(2) ARIPO



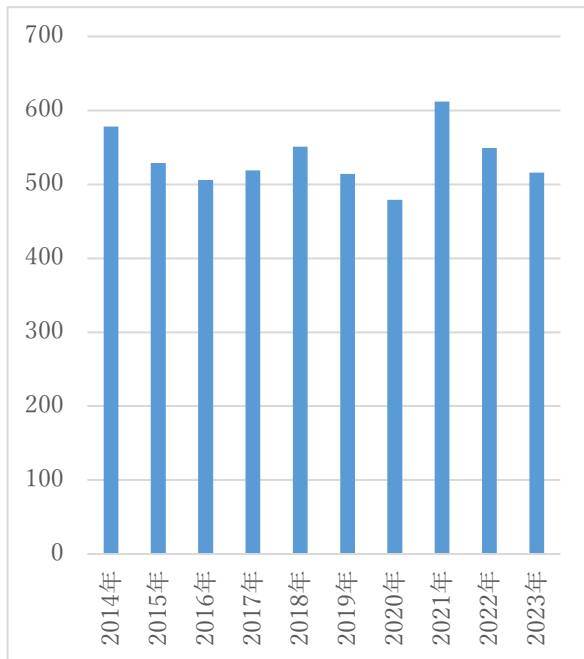
[出願件数の推移：2014～2023]



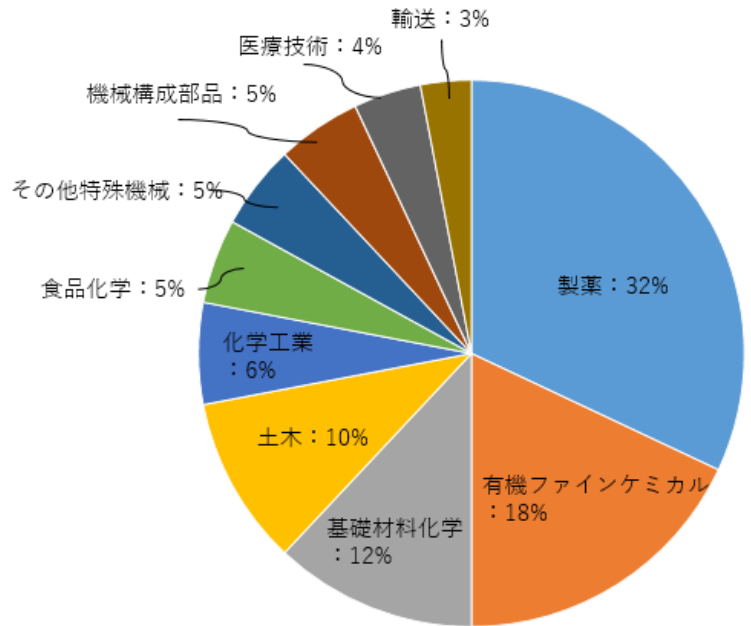
[出願の技術分野（上位10分野）]

複製・再配布禁止

(3) OAPI



[出願件数の推移：2013～2024]



[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そうですが、今後、その経済成長と共に急激な発展を見せる可能性もあり、今後も注視していく必要があります。

以上

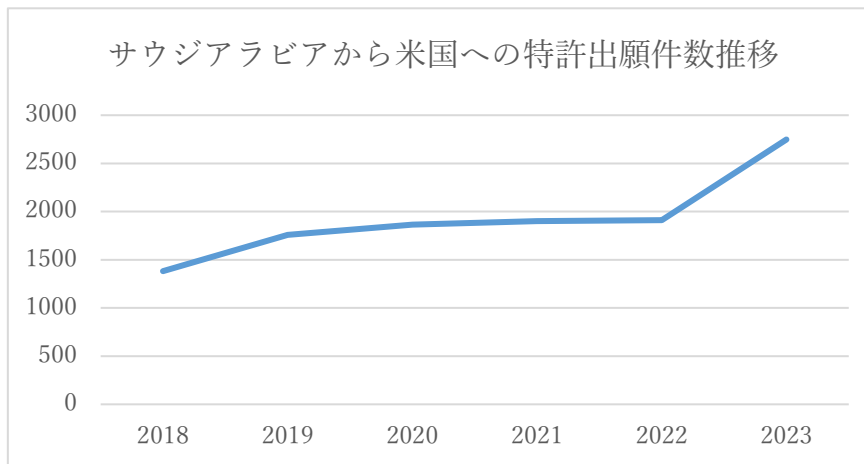
中東【1】

サウジアラビアにおける出願件数の急増

担当：曾田裕子

米国における特許出願の動向調査において、サウジアラビアが米国出願のトップ成長国のひとつにランクインしました。

WIPOが公表している統計データに基づく、2018年1月から2023年12月まで、サウジアラビアの出願人による米国出願件数は年々増加しており、2018年の1,382件から2023年には2,748件とほぼ2倍となりました。（因みに、同時期のサウジアラビアの出願人による全体の出願件数は3,878件（2018年）→6,510件（2023年）です。）特に、2022年の出願件数1,910件から2023年の2,748件への伸びが顕著です。



例えば、同時期（2018～2024年）の中国出願人からの米国出願件数は、32,615件（2018年）→49,740件（2023年）であり約1.5倍となっております。全体数では比較になりませんが、増加率という観点からはサウジアラビアが中国に勝っています。

サウジアラビアからの米国出願件数が急増している理由はいくつか考えられますが、石油への過度な依存から国の経済を多様化することを目的としたビジョン2030の構想を機にしている可能性があります。最近では、国内の発明者を支援するための知的財産戦略のために10億サウジアラビア・リヤル（2億6,700万ドル）の予算が割り当てられています。

また、2022年4月にサウジアラビアがスペシャル301条年次報告書の「優先監視国」から外されたことも影響している可能性があります。

特許出願の分野からは、石油及びガスのための鉱業・掘削技術、掘削・化学工学における組成やプロセス、等に力が注がれていることが示されています。

いずれにしてもサウジアラビアにおいて特許等の知財の重要性が急速に増していることは明白であり、今後、日本企業としてもライセンスビジネスなどにおいてサウジアラビアの重要性が増すことが予想されます。以上

複製・再配布禁止

PCT 【1】

2024年5月1日より開始された「特許非公開制度」について

担当：家入美絵

2024年5月1日より、経済安全保障推進法に基づいて、「特許出願非公開制度」（以下、本制度）が開始されました。本制度は、特許出願の明細書等に、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載されていた場合には、「保全指定」という手続により、出願公開、特許査定及び拒絶査定といった特許手続を留保するものです。

1. 本制度導入の背景

特許出願の中のごく一部には、「国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明」が記載されている場合があります。

多くの国で、そのような特許出願を非公開にする制度を有していて、日本も、同様の制度を導入しました。

※G20で非公開制度を有していないのは、メキシコ、アルゼンチンだけです。

2. 「保全指定」（特許出願を非公開にするかどうか（「保全指定」をするか否か）の審査）まで

< 「第一次審査」 >

すべての特許出願について、特許庁長官（特許庁）にて、「特定技術分野」（公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が含まれ得る技術の分野であり、国際特許分類を用いて政令で定めています。また、「特定技術分野」として定めた国際特許分類のうち、「保全指定」をした場合に産業の発達に及ぼす影響が大きいと認められる技術の分野については「付加要件」（発明の経緯や研究開発の主体等の技術分野以外の要件）により技術分野以外の角度からの絞り込みも行われます。）に属する発明が記載されている特許出願を、出願の日から3月以内に内閣府に送付（技術分野等による典型的な選別）します。

※大部分の特許出願は、第一次審査で内閣府に送付されず、この時点で「保全指定」の対象外となります。

※技術分野による判断とは別に、出願人からの申出により、内閣府に送付する制度もありますが、「保全審査」に付する必要がないことが明らかな場合には申出があっても内閣府に送付されない場合があります。

複製・再配布禁止

< 「第二次審査」 （「保全審査」） >

内閣総理大臣（内閣府）にて行われます。出願の日から10月以内に終えることを想定されていますが、全件10月かかるわけではありません。「保全審査」の要否を検討する個別的な選別がなされ、以下の2要素が考慮されます。

- 1) 国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれの程度
- 2) 発明を非公開とした場合に産業の発達に及ぼす影響等

※ 「保全審査」、「保全指定」の対象となるのは、全体の一部で、多くの案件は「第一次審査」（出願の日から3月以内）が完了した時点で、手続の留保の対象外となります。そのため、早期審査・スーパー早期審査なども、多くのケースでは、手続の留保の影響をほとんど受けないとされています。

3. 本制度の PCT 出願を含む外国出願への影響

日本国内でなされた発明で公になっていないもののうち、日本に特許出願すれば「保全審査」に付されることになる発明は、原則として、PCT 出願を含む外国出願（以下、「外国出願」）よりも先に日本に特許出願（第一国出願）しなければならないとされています（法第78条第1項本文）。

「特定技術分野」に属しないことが明らかな発明等、明らかに「外国出願」禁止の対象とならない発明は、従前どおり、日本へ特許出願せずに「外国出願」が可能ですが、「特定技術分野」に属する発明を「外国出願」した場合は罰則がかかることになるため、「特定技術分野」に属するか否か判断に迷う発明については注意が必要です。

判断に迷う場合、本制度に伴い新設された「外国出願」禁止の事前確認（日本へ特許出願せずに「外国出願」禁止の対象であるか否かを事前確認できる制度。下記②）もご利用いただけます（法第79条第1項）。

< 「外国出願」禁止の対象か公的に判断してもらう方法① >

まず日本に特許出願する；仮に「外国出願」禁止の対象でも、日本に特許出願した結果「保全指定」されなかった発明は、「外国出願」禁止が解除されて、「外国出願」できるようになります。

< 「外国出願」禁止の対象か公的に判断してもらう方法② >

「外国出願事前確認申出書」（発明の内容を記載した書面、図面を添付。英語での記載も可。特許庁への手数料として収入印紙にて2万5千円を納付する）を特許庁に対して提出する；申請書が特許庁に届いた日から10開庁日程度で回答書が送付されます。

4. 2024年5月1日以降の日本国特許出願を優先権主張する場合

優先権証明書の発行留保に注意が必要となります。日本の特許庁では、保全対象となる発明が優先権証明書にそのまま記載されないように「第一次審査」・「保全審査」の結果を待ってから（最大3月以内）優先権証明書が発行されます。

弊所においても「外国出願」時に優先権証明書類（アクセスコード）が発行されているかを必ず確認し、「外国出願」禁止が解除されていることの裏付けとしています。

出典：

特許庁 HP 「特許出願非公開制度について」

<https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/hikokai/index.html>

特許庁 HP 「漫画で分かる特許出願非公開制度のポイント」

<https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/hikokai/1-gaiyou.html>

<https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/hikokai/2-gaikoku.html>

内閣府 HP 「特許出願の非公開に関する制度」

https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/patent/patent.htm

内閣府 HP 「経済安全保障推進法の特許出願の非公開に関する制度のQ & A」

https://www.cao.go.jp/keizai_anzen_hosho/suishinhou/patent/doc/patent_qa.pdf

以上

PCT【2】

優先権の回復請求；各国移行後／各国特許庁の取り扱いについて

担当：真下絵美、有元孝太、家入美絵

(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、「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「権利取得ルートの変更による期間徒過」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」を提出したおよそ1月後に「優先権の回復の請求についての決定通知書」を受領し、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、出願人（案件担当者）は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・処理件数を記載したうえで、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) 各国移行後／各国特許庁の取り扱いについて

PCT 規則 26bis.3（受理官庁による優先権の回復）及び 49ter.2（指定官庁による優先権の回復）に基づく、受理官庁および指定官庁による優先権の回復について、以下の表にまとめました（出典：WIPO HP「Restoration of the right of priority by receiving Offices (RO) and designated Offices (DO) under PCT Rules 26bis.3 and 49ter.2 (Last updated 1 November 2024)」）。

* due care : 相当な注意 * unintentional : 故意ではない

国記号	締結国／組織	優先権回復請求の受け入れ可否		「Yes」の場合、どの基準を適用するか (unintentional が OK な国、NG な国)	手数料
		受理官庁 (RO)	指定官庁 (DO)		
AE	アラブ首長国連邦	IB 参照 ¹⁾	Yes	適用される基準、手数料については、AE 特許庁にお問い合わせください。	
AU	オーストラリア	Yes	Yes	RO: due care and unintentional DO:国内法の要件参照 ²⁾	RO: AUD 200 DO: AUD 100 ²⁾
BR	ブラジル	No	No	-	-
CA	カナダ	Yes	No	RO: due care and unintentional	No
CN	中国	Yes	Yes ³⁾	As RO, due care and unintentional As DO, unintentional	CNY 1,000
DE	ドイツ	No	No	-	-
EA	ユーラシア特許庁	Yes	Yes	As RO, due care and unintentional As DO, unintentional	As RO, no As DO, RUB 16,000
EP	欧州特許庁	Yes	Yes	Due care	EUR 750
FR	フランス	Yes	EP 参照	Due care	EUR 156
GB	イギリス	Yes	Yes	Unintentional	GBP 150
IB	WIPO 国際事務局	Yes	Not applicable	Due care and unintentional	No

複製・再配布禁止

ID	インドネシア	No	No	-	-
IN	インド	No	No	-	-
JP	日本	Yes	Yes	Unintentional ⁴⁾	No
KR	韓国	No	No	-	-
MY	マレーシア	Yes	Yes	Unintentional	MYR 150
OM	オマーン	Yes	Yes	As RO, due care and unintentional As DO, due care	適用される 基準、手数料について は、OM 特 許庁にお問 い合わせく ださい。
PH	フィリピン	No	No	-	-
RU	ロシア	Yes	Yes	As RO, due care and unintentional As DO, due care	RUB 1,000
SA	サウジアラビア	Yes	Yes	Due care and unintentional	As RO, USD 534 (276) ⁵⁾ As DO, SAR 2,000 ⁶⁾
SG	シンガポール	Yes	Yes	Due care and unintentional	SGD 250
TH	タイ	Yes	Yes	Due care	No
US	米国	Yes	Yes	Unintentional	USD 2,100 ⁷⁾

- 1) WIPO 国際事務局 (IB) は PCT 規則 19.1(b)に基づきこの国の受理官庁として機能します。
- 2) PCT 出願人ガイド、国内法の要件 (AU) を参照してください。
- 3) CNIPA に優先権回復の請求を提出する期限は、CNIPA への国内段階移行日から 2 月です。
- 4) この金額は個人が申告する場合に適用されます。
- 5) 2023 年 4 月 1 日以降に優先期間が満了する国際出願において適用されます。
- 6) 個人が申告する場合、この金額は 50%減額されます。
- 7) この金額は「小規模事業者」による出願の場合は 840 USD に減額され、「極小規模事業者」による出願の場合は 420 USD に減額されます (詳細は、PCT 出願人ガイド、付属書 C (US) および国内章 (US) を参照ください)。

以上

複製・再配布禁止

PCT【3】

PCT 出願の利用率について（パリルートとの比較）

担当：家入美絵

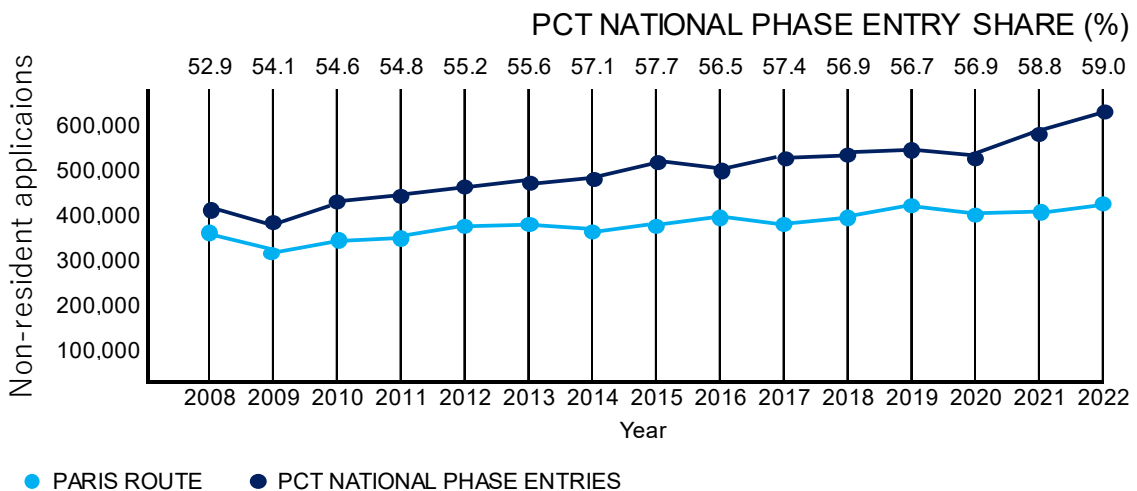
PCT 出願の利用率の増加

外国への特許出願の出願ルートについては、2008 年以降では、パリルートよりも PCT ルートが広く利用されています。（出典：WIPO「PCT Yearly Review 2024」<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-901-2024-en-patent-cooperation-treaty-yearly-review-2024.pdf>）

全世界の非居住者特許出願に占める PCT 国内段階出願の割合は、2022 年には 59%に増加

2022 年には、全世界において非居住者特許出願（その出願の筆頭出願人が居所を有しない国・地域の特許庁に対してなされた出願）のうち 59%が PCT ルートが使用されております。その結果、合計 61 万 8,000 件の非居住者による国内段階出願が開始されました（図 1 参照）。これは、前年 2021 年比 0.2 ポイントの増加となります。2022 年に申請人が直接出願した非居住者特許出願件数が 43 万 100 件であったパリルートと比較すると、PCT ルートは著しく速い伸びを示しています。2008 年から 2022 年にかけて、PCT ルートは年平均 3%の成長率を維持したのに対し、パリルートは 1.3%の成長でした。

図 1：ルート別の非居住者の出願動向（2008 年～2022 年）



注：データは WIPO の推定値です。

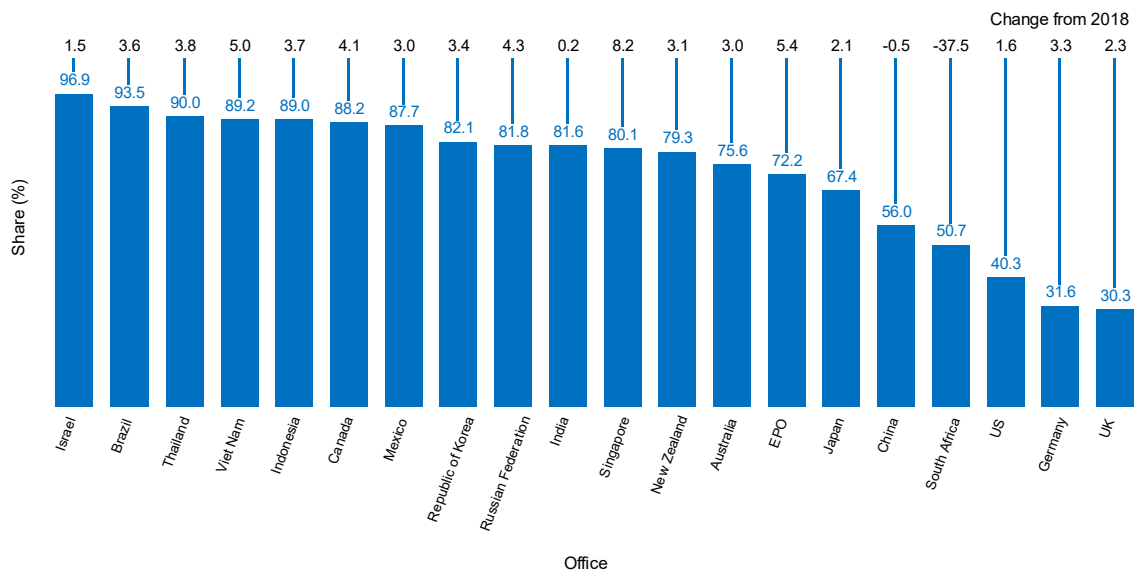
出典：WIPO Statistics Database, March 2024.

複製・再配布禁止

イスラエル、ブラジル、タイは、2022年にPCTルートによる非居住者特許出願の90%以上を受理

非居住者特許出願が多い上位20庁のうち、17庁がPCTルートによる非居住者の出願を最も多く受理しています（図2）。特に、イスラエル、ブラジル、タイは、PCTルートのシェアが90%以上ありました。一方、イギリスとドイツの特許庁においては、PCTルートの利用率は31%程度となっています。審査能力が乏しい出願国での権利化は、ISRを目的としてPCTルートを選択することが得策となり得るため、PCTルートの利用率は高くなる傾向があります。また、イギリスやドイツは欧州SRを得ることができるEPCルートが有効であるため、PCTルートの利用率は例年低くなっているものと思われます。また、市場規模が大きい国は単独又は少数国ターゲットでの権利化を要することが多く、権利化コストの観点からPCTルートの利用率は低い傾向があります。

図2：上位20庁の非居住者出願総数に占めるPCT国内段階出願の割合（2022年）



注：縦軸に示す「Share (%)」は、非居住者のPCT国内段階出願を非居住者の特許出願総数で割った数値を示します。このデータは、2022年に最も多くの非居住者の出願を受理した20庁のデータ（PCT加盟国および出願ルート別に分類されたデータを提供した国からのデータ）を含みます。

出典：WIPO Statistics Database, March 2024.



複製・再配布禁止

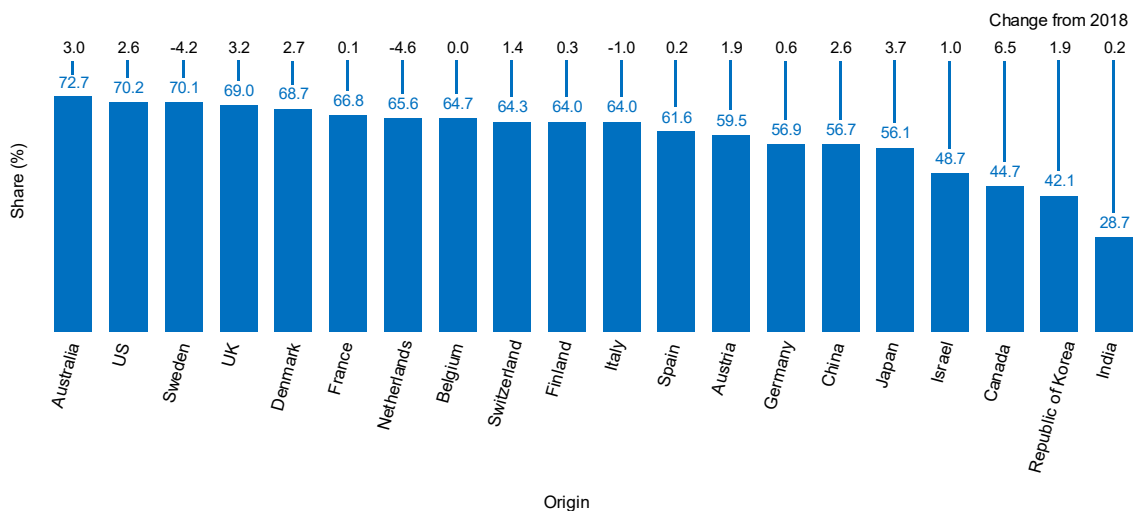
2022年に最も活発にPCTを利用した国は外国への出願件数が最も多かった20か国のうちの16か国

外国への出願件数上位20か国のうち、オーストラリア（72.7%）、米国（70.2%）、スウェーデン（70.1%）の出願人がPCTルートを利用する割合が最も高くなりました（図3）。

一方、インド、韓国、カナダ、イスラエルの出願人は、主にパリルートを利用して外国特許庁に直接特許出願を行っていました。

一般的に、多くの国で事業を行っている出願人が多い国ほど、PCTルートを利用する割合が高くなります。オーストラリアにおいては、別紙「豪州【1】出願動向」でご紹介しているように、オーストラリアからの外国出願は上位5か国（米国、欧州、中国、ニュージーランド、日本）で約70%を占めており、これらの国での権利化のためにPCTを多く活用しているようです。

図3：上位20か国の外国出願に占めるPCT国内段階移行出願の割合（2022年）



注：縦軸に示す「Share (%)」は、外国で開始されたPCT国内段階移行を外国で出願された特許出願の総数で割った数値を示します。2022年に外国出願が最も多かった20か国のデータが含まれています。

出典：WIPO Statistics Database, March 2024.



以上

複製・再配布禁止

諸外国の情報提供制度

2025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 (*1a)	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。

(*1a) 代理人等の名前を記載すれば、当事者の名前は伏せることが可能。

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

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

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

(*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

2023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 2023 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、今年から新たに電子特許証を発行する国の情報、および、今年弊所が特許証を受領した案件の中で今まで紹介していない国の情報を確認しました。今回は特許証発行に関する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

(1) 破棄しない方が良好とする国 :

タイ、マレーシア、インドネシア、ベトナム

タイは特許証を表紙 1 枚のみ紙で発行します。この紙に書誌情報や特許明細書などのデータをダウンロードするための QR コードが表示されています。特許証は特許訴訟やライセンス契約の際に必要なため、破棄せず保管することが勧められています。

マレーシアとインドネシアは特許証を紙でのみ発行します。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原本の保管が推奨されています。一方で、特許庁が発行する特許証謄本が原本に代替できるので破棄のリスクは無いとする現地代理人もいます。安全サイドに立つ場合は原本保管を推奨します。

ベトナムは 2023 年 8 月 23 日より出願時に提出する願書に紙の特許証発行を希望する場合は所定箇所に✓を入れる運用を導入しました。しかし、ベトナム特許庁は運用開始時点で電子発行対応ができておらず、また、この運用に関するガイドラインなどが公表されていないため、現地代理人を含め関係者には戸惑いがあります。このためか、弊所案件において運用開始以降の願書を確認したところ、出願人の意向を確認せず紙発行に✓が入っており、実際は紙発行が維持されています(一部現地代理人から紙発行の要否問い合わせがあり出願人が電子発行を希望した案件は✓が入っていません)。現状で入手した情報によりますと、電子で発行される特許証は紙と同等の有効性を持ち、いずれの場合も発行費用は発生しません。今後の動向に注目してまいります。

(2) 破棄しても問題ないとする国 :

欧州、ウクライナ、ARIPO(アフリカ広域知的所有権機関)、ドイツ、イギリス、オランダ、イスラエル、南アフリカ、エジプト、香港

赤文字の国は弊所が本年において紙および電子データの特許証を受領した国です。現地代理人によりますと、特許証原本を破棄しても特許権の有効性に影響なく、特許証の提示要求があった場合は特許証の電子コピーまたは特許庁発行の特許証謄本で代替できるとのことです。

香港では登録日から最初の年金納付日までの間に裁判所に対し特許権付与を証明する必要がある場合、特許証原本の表紙(色付き頁)と 2 頁目のエンボス加工証印を提示します。最初の年金納付前に特許証原本を破棄すると裁判所からの特許証提示要求に応じることができないという範囲でリスクがあるため、もし破棄する場合は最初の年金納付後に行うことを推奨します。

2. 特許証を電子データで発行する国 :

カナダ、ノルウェー、ロシア、インド、シンガポール、フィリピン、中国、韓国、台湾、オーストラリア、ニュージーランド、サウジアラビア、湾岸協力会議(GCC)、ブラジル、メキシコ、コロンビア、米国、ユーラシア特許、イタリア、スイス、アルゼンチン、チリ、アラブ首長国連邦

昨年は上記1(2)だった青文字の国は今年に入り電子データの発行を開始しました。米国は特許料納付から特許証発行までの期間が短縮されるため、分割出願や QPIDS の提出は特許料納付時に行うことを推奨します。一定期間は電子データと紙の両方が発行されますが、現地代理人による日本向け紙転送費用が 5,000 円ほど発生するため、弊所は現地代理人に紙転送は不要と連絡しています。訂正版特許証も 2024 年 1 月 30 日より電子データで発行されます(訂正前の特許証が紙で発行されていても訂正版は電子データで発行されます)。

弊所が本年において特許証を電子データのみ受領した国(赤文字の国)について、現地代理人に各国特許庁は特許証を電子データでのみ発行していることを確認しました(申請により有料で紙の特許証も発行します)。

■訂正/2023 年 8 月外国特許トピックス「インド実施報告の対象となる実施期間について」の4. 速報において示した事例の中に誤記がございました。お詫びして以下のとおり訂正いたします。訂正版も添付いたします。

誤)2025 年 3 月 31 日までに付与された特許は 2025 年 4 月 1 日~2026 年 3 月 31 日の期間の実施状況を

正)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

■続報/2023 年 10 月外国特許トピックス「欧州特許の ten-day rule 廃止」の3. 中国特許の「15 日後の受領推定」について、改正された専利法実施細則および専利審査指南の施行が決まり、中国特許庁が電子発行する通知・決定において **15 日後の受領推定が廃止**されます。施行日は **2024 年 1 月 20 日**です。

以上

外国特許トピックス

2024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。

中国専利法実施細則及び専利審査指南の改正について

中国では2023年12月に専利法実施細則(政令に相当)及び専利審査指南(審査基準に相当)の改正案が公表されました。**施行日は2024年1月20日です**。今回は本改正の主な内容について紹介します。

1. 電子形式の手続きや通知発行の日付確定について

電子形式の特許庁宛提出書類や特許庁発行通知に関し日付確定方法が明示されました(改正細則第4条)。
・電子形式で各種書類を指定の特定電子システムに提出する場合、当システムが受領した日付を提出日とする。
・電子形式で送達した各種書類は当事者が認可する電子システムが受領した日付を送達日とする。
※殆どの書類が電子形式で送達されるため、郵送期間を考慮した15日後の受領推定は事実上廃止されます。(2024年1月20日以降に電子形式で送達される拒絶理由通知等の応答期限に15日は加算されません。)

2. 優先権主張に関する救済について

特許と実用新案の優先権主張関連救済措置が新設されました(改正細則第36条、第37条、第128条)。
・優先権期限内に出願できなかった正当な理由があれば優先権期限から2ヶ月以内に優先権回復請求できる。
・国際出願日が優先権期限経過から2ヶ月以内かつ国際段階で受理官庁が優先権の回復を承認している場合、中国移行出願において優先権回復請求されたものとみなす。国際段階で優先権回復請求せず、又は請求したが受理官庁が承認しなかった場合でも、正当な理由があれば移行日から2ヶ月以内に優先権回復請求できる。
・優先日から16ヶ月又は出願日から4ヶ月以内に願書に優先権主張の追加又は訂正を行うことができる。
※救済措置を重複適用しない原則に基づき、1つの出願に優先権の回復と優先権の追加・訂正の両方を適用することはできません(改正審査指南)。

3. 引用による補充について

優先権主張を伴う特許と実用新案の請求項や明細書の欠陥救済措置が新設されました(改正細則第45条)。
・請求項や明細書の全部又は一部に欠落や誤記がある場合、出願日から2ヶ月以内又は特許庁指定期限内に先願の書類の援用を申請することでそれらの内容を補充し、かつ当該特許の出願日を保持できる。
※救済措置を重複適用しない原則に基づき、優先権回復、優先権主張追加・訂正により優先権の基礎となった先願の書類は援用できません。また、分割出願も引用による補充を適用できません(改正審査指南)。
※補充により請求項や明細書超過頁の追加料金が発生する場合、出願日から2ヶ月以内又は納付通知日から1ヶ月以内に納付しなければなりません(改正審査指南)。

4. 特許権存続期間補償について

特許権存続期間補償制度(専利法42条)の詳細運用が明記されました(改正細則第77条~84条)。
・特許権者が授權公告日から3ヶ月以内に補償申請と一緒に庁費用を納付しなければならない。
・「補償期間」=「授權公告日」-「特許出願日から4年又は審査請求日から3年経過した日付のうち遅い方」-「合理的な遅延(審査中止、保全措置、復審手続き、行政訴訟などに起因)の日数」-「出願人による不合理な遅延(指定期限内に通知に回答しなかった、遅延審査申請、引用による補充、権利回復などに起因)の日数」
・同一出願人が同日に同一の発明について実用新案出願と特許出願の両方を行って特許権を取得した場合、当該特許権は補償の対象外となる。
※「出願日」は特許庁宛手続き日(PCT経由:移行日、分割出願:手続き日)です。「審査請求日」は審査請求料納付日ですが、この時点で未公開の場合は審査請求日ではなく公開日が起算点となります(改正審査指南)。
※申請内容が補償条件を満たさない場合、請求人に申請内容を補正する機会が与えられます(改正審査指南)。
※医薬品特許の権利期間補償(改正細則第80条~84条)について本稿では割愛します。

5. その他

上記のほかに出願人に影響がある点で以下の内容が実施されます(改正審査指南)。
・実用新案の遅延審査(期間は1年のみ)、及び、特許、実用新案、意匠の遅延審査請求取り下げ申請を導入。
・日本特許庁等を受理官庁とするPCT経由の中国移行出願において審査請求料割引(約10,000円)を廃止。
・願書に記載する出願人住所を「国と市(県、州)」から「国のみ」に変更。
※出願人住所が現在と異なる都道府県に変更される場合、2024年1月19日までに出願された案件は中国特許庁への住所変更手続きが必要ですが、2024年1月20日以降に出願された案件は不要となります。

以上

複製・再配布禁止

外国特許トピックス

2024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。

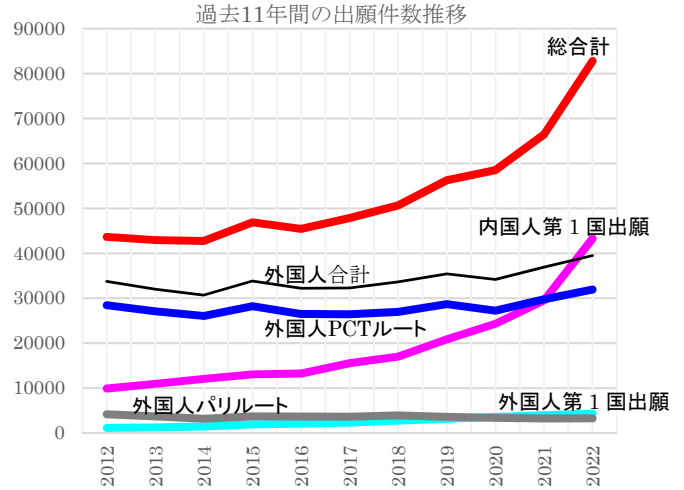
2021年度及び2022年度のインド特許出願統計

インド特許庁が2021年度及び2022年度のインド特許出願統計をそれぞれ公表しましたので、これに基づきインド特許出願の概況について2年度分をまとめて紹介します。

1. 出願件数

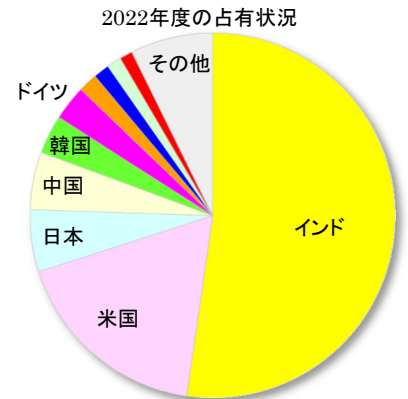
	2021年度		2022年度		
	件数	前年度比	件数	前年度比	
内国人	29,508	+21.3%	43,301	+46.7%	
外国人	第1国出願	3,955	+10.9%	4,327	+9.4%
	パリルート	3,212	-5.0%	3,258	+1.4%
	PCTルート	29,765	+9.3%	31,925	+7.3%
	合計	36,932	+8.1%	39,510	+7.0%
総合計	66,440	+13.6%	82,811	+24.6%	

総合計は2年度連続で最大値を更新しました。内訳では内国人第1国出願件数増加が顕著で、2021年度に外国人PCTルート出願件数を、2022年度に外国人合計出願件数を上回りました。外国人第1国出願件数も堅調です。インド政府が2014年に掲げた国内産業保護、さらに2020年頃から実施している国内製造する外国企業向けの優遇政策が特許出願件数にも影響していると思われます。



2. 上位出願国(10ヶ国)

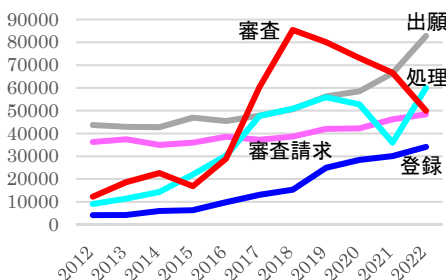
国名	2021年度			2022年度			全体占有率
	件数	前年度比	順位	件数	前年度比	順位	
インド	29,508	+21.3%	1	43,301	+46.7%	1	52.3.6%
米国	12,087	+15.3%	2	14,701	+21.6%	2	17.8%
日本	4,833	+1.1%	3	4,544	-6.0%	3	5.5%
中国	3,860	-6.0%	4	4,222	+9.4%	4	5.1%
韓国	2,828	+9.8%	5	2,858	+1.1%	5	3.5%
ドイツ	2,681	+3.6%	6	2,562	-4.4%	6	3.1%
スイス	1,334	+23.1%	7	1,401	+5.0%	7	1.7%
イギリス	1,072	+11.1%	9	1,163	+8.5%	8	1.4%
フランス	1,186	+13.5%	8	1,068	-9.9%	9	1.3%
オランダ	1,015	+2.1%	10	947	-6.7%	10	1.1%
その他	6,036	+8.8%		6,044	+0.1%		7.3%
総合計	66,440	+13.6%		82,811	+24.6%		100.0%



内国人出願件数は2021年度に全体の40%、そしてついに2022年度に半分を超えました。米国は前年度比が2年度連続で二桁台の大きな伸びを示しています。中国は近年著しい増加を見せてきましたが2021年度に5年ぶりの減少です。韓国は減少傾向のドイツを尻目に確実に5位を維持しています。

在外国出願人の出願件数に関し、米国 QUALCOMM がこの2年で大きく伸び首位に返り咲きました(2021年度:1,622件、2022年度:3,482件)。中国 HUAWEI は2019年度(1,448件)をピークに減少傾向です(2021年度:849件、2022年度:936件)。在外国通信機器メーカーはインドを第5世代移動通信システム(5G)市場として注目し、生産工場設置やインド国内通信事業者への投資を行っています。インド出願件数を技術分野別で見るとコンピュータ、機械、通信分野が成長の中心になっています。在外国出願人のインド通信事業において、順調な企業もあれば、インドとの国境問題が影響しインド政府より国内排除の扱いを受けている企業もあります。インドでの通信事業盛衰状況が在外国人出願件数、さらにその在籍する国別出願件数に反映されています。

3. 審査および登録件数



審査(First Examination Report(FER)発行)件数は減少、登録件数は増加傾向です。審査件数減少は COVID-19 パンデミックの他、インド特許庁が未審査バックログを2016~2018年に集中して解消し、その後 FER 以降の処理(特許査定、拒絶査定、出願取下)に注力しているためで、今後は審査請求件数に合わせて変動する見込みとの情報があります。2021年度の処理件数減少はインド特許法21条の期間延長に伴い約1,600件の処理が延期され、この件数が含まれていないという事情です(これを含めると前年度と概ね同値です)。

以上

複製・再配布禁止

外国特許トピックス

2024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。

欧州特許庁の Micro-enterprise を対象とする新たな手数料減免制度について

欧州特許庁が規則を一部改正し、現在実施されている Micro-enterprise(以下、零細企業)の庁手数料減免とは別に新たな減免を2024年4月1日より導入します。今回は欧州特許の新たな減免について紹介します。

1. 新しく導入される減免制度

2024年4月1日より導入される零細企業向け減免制度は、現在の減免制度(欧州特許条約締約国に住居または主な事業所を有する出願人が対象のため日本に所在する出願人は利用不可)を補完し、欧州特許制度の利用を費用面で容易にして、小規模で特許出願経験の浅い企業の成長と発展を支援することを目的とします。欧州特許条約締約国以外の国の出願人も利用可能です。

(1)要件は、**零細企業、自然人、非営利組織、大学又は公的研究機関が欧州特許出願(国際出願からの欧州移行出願を含む)を提出**すること、及び、出願手続き時又はそれ以降に減免を申請することです。

- ①欧州特許庁が採用する零細企業の定義は、従業員が10人未満、年間の売上高及び／又は貸借対照表の合計が200万ユーロ以下の企業です。
- ②減免申請者は庁手数料を納付する時点で適格基準を満たしている必要があります。共同出願の場合は出願人全員が適格基準を満たしている必要があります。

(2)効果は、指定された**庁手数料の30%減額**です(出願日に関係なく2024年4月1日以降の納付に適用)。

①減額対象の手数料と金額は以下のとおりです(€1.00=165.00円)。

減額対象項目	通常額(€)	30%減額後(€)	30%減額後(円)	減額分(円)
出願手数料	€135.00	€94.50	約15,600円	約6,700円
調査(補充調査)手数料	€1,520.00	€1,064.00	約175,600円	約75,200円
審査請求手数料	€1,915.00	€1,340.50	約221,200円	約94,800円
指定国手数料	€685.00	€479.50	約79,100円	約33,900円
登録手数料	€1,080.00	€756.00	約124,800円	約53,500円
出願維持年金手数料				
(3年次)	€690.00	€483.00	約79,700円	約34,200円
(4年次)	€845.00	€591.50	約97,600円	約41,800円
(5年次)	€1,000.00	€700.00	約115,500円	約49,500円
※例示的に10年次	€1,155.00	€808.50	約133,400円	約57,200円
まで記載しましたが、	€1,310.00	€917.00	約151,300円	約64,900円
11年次以降も減額	€1,465.00	€1,025.50	約169,200円	約72,500円
対象になります。	€1,620.00	€1,134.00	約187,100円	約80,200円
(9年次)	€1,620.00	€1,134.00	約187,100円	約80,200円
(10年次)	€1,775.00	€1,242.50	約205,000円	約87,900円

※上記は2024年4月1日から適用される新しい金額に基づきます(一部を除き4%ほど値上がりします)。

②出願人が減免を申請しない限り手数料は減額されません。出願人は出願手続き以降いつでも減免を申請することができますが、減額は申請日以降に納付された手数料にのみ適用されます。

(3)適用除外事項として、**同一の出願人が過去5年以内に5件以上の欧州特許出願を提出した場合、減免は適用されません**(減免を申請する出願が過去5年間で5件目であれば減免が適用されます)。

- ①過去出願の現状(係属中、取下げ、拒絶/特許査定等)や減免対象か否かは減免の適用に影響しません。
- ②同じ出願人により同日に複数出願が提出された場合は出願番号により順序が決定されます。

(4)注意点

- ①適格に変更があった場合は欧州特許庁に通知しなければなりません。減免申請後に生じた適格変更は将来にのみ有効であり、納付済の手数料に影響しません。減免適用を受けている出願が譲渡された場合、新しい出願人が適格を満たし、かつ、減免申請をしたときのみ引き続き減免が適用されます。
- ②欧州特許庁は当該出願の特許登録段階で減免申請者の適格状況は無作為に確認します。欧州特許庁が申請内容に疑義を持った場合、申請者に対して適格を満たしている証拠を要求することがあります。
- ③出願人が適格を満たしていると誤認して(減免申請の有無に関わらず)減額された手数料を納付した場合、その納付は有効ではなく、欧州特許庁より不足額の納付を要求されてから2ヶ月以内に納付しなければ出願は取り下げられたとみなされます(出願維持年金は追納期間(6ヶ月間)に不足額を納付できます)。

2. 弊所での対応

今後出願予定のご案内に関し、本制度適用の可否に迷われるような場合はご遠慮なくお問い合わせください。上述した要件や適用除外事項等の充足を弊所独自で把握することは困難ですので、本制度のご利用をご希望されるお客様におかれましてはその旨を明示的にご指示いただければ幸いです。

外国特許トピックス

2024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。

インド特許規則改正の実施について

インド特許庁は 2023 年 8 月 22 日付で公表した特許規則改正案を 2024 年 3 月 15 日より実施しています。今回は改正された主な手続きに関し出願人／権利者に要求される内容と注意点について紹介いたします。また、別紙に改正前後の比較など補足情報を記載しましたので、こちらも併せてご覧ください。

1. 対応出願情報の提出について

- 特許法 8 条 1 項の対応出願情報陳述書(a)、および、インド出願の特許付与日まで対応出願情報を提供し続ける旨の誓約書(b)((a)(b)の書式は Form3)の提出タイミングは以下の 3 パターンになりました。
 - インド特許庁宛出願手続き日から 6 ヶ月以内(今までと変更なし)
 - 最初の拒絶理由通知発行日から 3 ヶ月以内**(「対応国が出願手続きされる都度」がこの 1 回のみに変更)
 - 審査管理官より提出を要求された場合はその日から 2 ヶ月以内(要求された場合に限り提出が必要)**※特許法 8 条 2 項の対応出願審査情報の提出義務は無くなりました。**
- Form 3 の項目にあった"Date of Grant"が"Date of Disposal"に変更されました。弊所は Date of Disposal の情報として、特許付与日や放棄(日本基礎出願のみなし取り下げ含む)日を現地代理人に提供します。

2. 審査請求期限について

- 審査請求は出願の優先日または出願日のいずれか早い方から **31 ヶ月**以内に行う必要があります。
- 新規則は 2024 年 3 月 15 日以降にインド特許庁宛出願手続きされた案件に適用されます(国際出願日とは無関係)。2024 年 3 月 14 日までにインド特許庁宛出願手続きされた案件は旧規則(48 ヶ月)に従います。
- 国際出願からインドに移行する案件をご依頼いただく場合、移行期限(優先日から 31 ヶ月)と審査請求期限が同じになるため、審査請求は移行手続き時に行わせていただきます。**
- 分割出願の審査請求は出願の優先日もしくは出願日から 31 ヶ月、または分割出願手続き日から 6 ヶ月のいずれか遅い方までに行う必要があります。親出願の審査が始まっていれば分割出願と同時に審査請求を行う必要があります。弊所では**親が審査請求済の場合は分割出願時に審査請求を行わせていただきます。**

3. 実施陳述書について

- 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 **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ことになります。
- 今後の提出期限について複数の現地代理人に確認したところ、以下のような見込みです。

No.	特許登録となった期間	実施報告対象となる期間	提出期限
1	～2022 年 3 月 31 日	2023 年 4 月 1 日～2026 年 3 月 31 日	2026 年 9 月 30 日
2	2022 年 4 月 1 日～2023 年 3 月 31 日	2023 年 4 月 1 日～2026 年 3 月 31 日	2026 年 9 月 30 日
3	2023 年 4 月 1 日～2024 年 3 月 31 日	2024 年 4 月 1 日～2027 年 3 月 31 日	2027 年 9 月 30 日
4	2024 年 4 月 1 日～2025 年 3 月 31 日	2025 年 4 月 1 日～2028 年 3 月 31 日	2028 年 9 月 30 日

- Form 27 において以下の点に変更されました(Form 27 の抜粋サンプルは別紙参照)。
 - インドで製造／輸入された特許の概算収益／価値に関する欄が削除されたため、この情報は不要です。
 - 実施していない場合は 4 つの選択肢(開発中または商業試験中／規制当局による審査または承認中／商用ライセンスの検討中／その他)からその理由を選びます。
 - 本特許のライセンス可否についてのチェック欄が新設され、YES／NO いずれかを選びます。
 - 特許製品がインドに輸入されたという理由だけで当該特許が実施されていないとみなされない旨の注意書きが表示されることになりました。特許製品がインドで製造されておらずインドに輸入されている場合、その特許は「実施済み」とみなされます。

4. 期間延長について

- 審査管理官は自らの判断により条件を定めて手続き期限を**最長で 6 ヶ月延長**できるようになりました。
- 対応出願情報提出、拒絶理由通知応答、および、実施陳述書提出は本規則とは別に 3 ヶ月の期間延長が認められています。しかし、これらの期間延長は本規則の例外か、それとも併用できるのか現時点では明確ではありません。今後の運用を注視していく必要があります。
- 延長料金は INR50,000(約 90,000 円)／1 ヶ月**(上記(2)の Form 3 および Form 27 は INR10,000(約 18,000 円)／1 ヶ月、拒絶理由通知応答は INR4,000(約 7,200 円)／1 ヶ月)です。

以上

複製・再配布禁止

1. 対応出願情報の提出について

改正前	改正後
(1)特許法 8 条 1 項の対応出願情報陳述書(a)および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 Form3)の提出期限(新規則 12(2)(4))	
①インド特許庁宛出願手続き日から 6 ヶ月以内	①インド特許庁宛出願手続き日から 6 ヶ月以内(変更無し)
②当該対応出願日から 6 ヶ月以内 ※対応国が出願手続きされる都度インド特許庁に Form3 を更新して提出。	② 最初の拒絶理由通知発行日から 3 ヶ月以内。 ※上記の 1 回のみ提出。
③規定無し	③ 審査管理官の要求から 2 ヶ月以内
(2)特許法 8 条 2 項の対応出願審査情報の提出義務(新規則 12(3))	
審査管理官の要求から 6 ヶ月以内に提出。	出願人の提出義務を廃止 (審査管理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)。

2. 審査請求期限について

改正前	改正後
通常出願の審査請求期限(新規則 24B(1)(i)(ii)(iii)(iv))	
出願の優先日または出願日のいずれか早い方から 48 ヶ月以内	出願の優先日または出願日のいずれか早い方から 31 ヶ月以内

3. 実施陳述書について

改正前	改正後
実施陳述書の提出(新規則 131(2))	
特許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。	特許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 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。

※改正後の Form 27 サンプル抜粋(赤文字は例示です。)

	3. Worked / not worked. Please state whether each patent in respect of which this form is being filed is worked or not worked	Patent Number(s) 123456	Worked [Tick (✓) if applicable]	Not worked [Tick (✓) if applicable]
			本書3(3)①は 3 と 4 の間にありましたが削除されました。	✓
本書3(3)	4. If not worked, please tick the appropriate reasons	<input type="checkbox"/> Patented Invention is under development/ commercial trial <input type="checkbox"/> Patented Invention is under Review/approval with Regulatory authorities <input type="checkbox"/> Exploring commercial licensing <input checked="" type="checkbox"/> Any other, may specify:		
本書3(3)	5. Whether the patent is available for licensing	<input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO In case of YES, would you be interested in receiving communications from any person interested in seeking a license. If so, kindly provide contact details as below: Email address: Contact Number:		

Note: 1. Every patentee and every licensee (exclusive or otherwise) is required to file this Form; where a patent is granted to two or more persons, this form may be filed jointly by all or any of such persons.

本書3(3)

2. Subject to conditions specified under the Patent Act, 1970 a patented invention shall not be considered as 'not worked' merely on the ground that the patented product has been imported in India."

4. 期間延長について

改正前	改正後
期限延長(新規則 138)	
審査管理官は自らの判断により条件を定めて期限を延長できる。しかし、以下の手続きは除く。 ・インド国内への移行 ・出願時明細書翻訳文の提出 ・優先権書類の提出 ・審査請求 ・拒絶理由通知の応答 ・異議申立に対する意見書／証拠の提出 ・年金納付延長 ・審査官権限の決定	審査管理官は自らの判断により条件を定めて期限を延長できる。 (適用除外手続きの列挙は削除)
延長期間は 1 ヶ月。 延長前の期限内に延長申請する。	延長期間は 最長で 6 ヶ月。 延長後の延長期間内に何度でも申請できる。

外国特許トピックス

2024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。

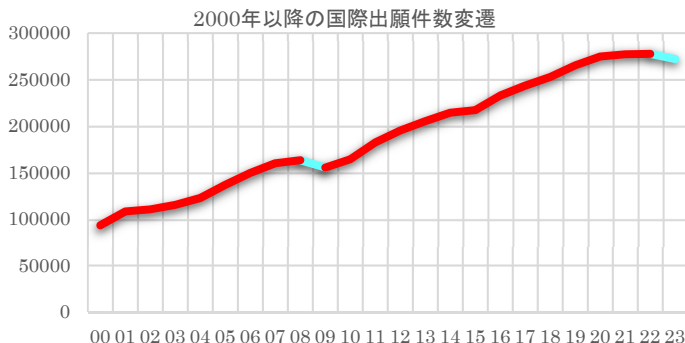
PCT - 2023年のPCT出願件数統計

WIPOが2023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

2023年のPCT出願の総出願件数は、暫定で272,600件と発表されました。これは前年(277,632件)との比較で、件数にして5,032件、率にして約1.81%の減少となりました。前年比で減少したのは14年ぶりです。

WIPO事務局長Daren Tang氏は、金利上昇と景気動向の先行き不透明感が技術革新への投資手控えに影響しているが、2024年以降はインフレ率低下が予想され、インドや東南アジア等からの出願を中心に出願件数が回復するのではと期待を寄せます。WIPOチーフエコノミストCarsten Fink氏も、金利上昇によるリスク資金減少が技術革新や企業活動の周辺環境悪化を招いるが、出願件数の減少は小さいもので特許制度自体に問題が生じているわけではないとの見解を示しています。



2. 上位出願国(出願人居住国/15ヶ国)

順位	出願人居住国	2023年	前年比(%)	全体占有率
1	中国	69,610	-0.58%	25.54%
2	米国	55,678	-5.35%	20.42%
3	日本	48,879	-2.92%	17.93%
4	韓国	22,288	+1.20%	8.18%
5	ドイツ	16,916	-3.17%	6.21%
6	フランス	7,916	+2.00%	2.90%
7	イギリス	5,586	-2.27%	2.05%
8	スイス	5,382	-1.18%	1.97%
9	スウェーデン	4,323	-3.53%	1.59%
10	オランダ	4,258	-5.79%	1.56%
11	インド	3,791	+44.58%	1.39%
12	イタリア	3,102	-6.48%	1.14%
13	カナダ	2,390	-7.26%	0.88%
14	トルコ	1,921	+8.47%	0.70%
15	イスラエル	1,908	-3.00%	0.70%
-	その他	18,652	-3.19%	6.84%
	合計	272,600	-1.81%	100.00%

上位出願国は左記のとおりです。インドが前年同様急増傾向です。WIPO統計データベースよりインドの出願件数を抽出しました(下記参照)。内訳を見みると、受理官庁がインド特許庁の件数は微増傾向ですが、国際事務局(IB)直接出願はここ2年急増しています。

受理官庁	2020年	2021年	2022年	2023年
インド特許庁	990	1,129	1,073	1,137
国際事務局	901	926	1,469	2,573

インドは2023年のIB直接出願件数最多国であり、IB直接出願が急増している国はインド以外ありません。インド代理人はIB直接出願の増加を国内の特許取得推奨の流れによるもので、何か特別な理由があるわけではないとします。この点については、IB直接出願のメリット(出願言語や国際調査機関の選択肢が多い等)との関係の視点でも今後の動向を注視してまいります。

3. 上位出願人

順位	出願人名	出願人居住国	2023年	前年比(件)
1	Huawei Technologies Co. Ltd	中国	6,494	-1,195
2	Samsung Electronics Co., Ltd	韓国	3,924	-463
3	Qualcomm Incorporated	米国	3,410	-445
4	三菱電機株式会社	日本	2,152	-168
5	BOE Technology Group Co., Ltd	中国	1,988	+104
6	LG Electronics Inc.	韓国	1,887	+94
7	Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Publ)	スウェーデン	1,863	-295
8	Contemporary Amperex Technology Co., Limited	中国	1,799	+1,533
9	GUANG DONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD	中国	1,766	-197
10	日本電信電話株式会社	日本	1,760	-124

上位出願人10社は上記のとおりです。Huawei社は前年より15%以上減少しながら7年連続で1位です。上位10位の半分以上が前年比で減少する中、前年(226件)から大躍進して8位にランクインしたのが中国の電気自動車用の電池メーカーContemporary Amperex Technology社です。世界で電気自動車の普及が進んでおり普及率は欧州諸国が上位を占めていますが、電気自動車市場(販売台数)では中国が世界をリードしています。電気自動車の普及がさらに広がれば、同社の更なる上位進出があるかもしれません。

以上

外国特許トピックス

2024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。

インド特許規則改正／実施陳述書に関する現在の情報

2024年4月の外国特許トピックスにてインド特許規則改正を紹介しました。この中で、実施陳述書の今後の提出期限を記載しましたが、記載内容が実際に実施されるものとは異なる可能性が出てきました。今回はインド特許規則改正にともなう実施陳述書提出期限について現在の情報を紹介します。

1. 2024年4月の外国特許トピックスで紹介した内容

(1) 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ことになります(新規規則 131(2))。

“The statements referred to in sub-rule (1) shall be furnished once in respect of every period of three 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 period.” (Rule 131, sub-rule (2))

(2) 複数のインド事務所に確認の上、実施陳述書の今後の提出期限は以下のような見込みと紹介しました。

No.	特許登録となった期間	実施報告対象となる期間	提出期限
1	～2022年3月31日	2023年4月1日～2026年3月31日	2026年9月30日
2	2022年4月1日～2023年3月31日	2023年4月1日～2026年3月31日	2026年9月30日
3	2023年4月1日～2024年3月31日	2024年4月1日～2027年3月31日	2027年9月30日
4	2024年4月1日～2025年3月31日	2025年4月1日～2028年3月31日	2028年9月30日

上記は実施陳述書の提出期限について直近の提出日を起算点と考えます(直近提出日起算)。No.1は既に2023年9月30日までに2022年度分の実施陳述書を提出しているため、今回は新規規則に従い2023年度、2024年度、および2025年度の3年度分の実施陳述書を2026年9月30日までに提出することになります。No.2は初回の実施陳述書をこれから提出するため初回から新規規則が適用され、結果的に報告対象期間と提出期限がNo.1と同じになります。

(3) 直近提出日起算に従うと、**2022年度分の実施陳述書を提出している特許に関し、規則改正後最初の提出期限は2026年9月30日になります(実施報告対象期間:2023年4月1日～2026年3月31日)。**

2. 特許登録日起算

(1) 2024年4月の外国特許トピックス作成後、インド代理人15事務所に実施陳述書の提出期間の最新情報を問い合わせました。回答のあった11事務所のうち7事務所は直近提出日起算に従い回答してきました。一方、残りの4事務所は当該特許の登録日を起算点と考え回答してきました(特許登録日起算)。特許権者は特許が登録された年度の直後の年度から3年度分を対象とする実施陳述書を対象年度終了直後の9月30日までに提出し、これを3年ごとに繰り返すとします。これに従うと、最近登録された特許の提出期限は以下のとおりです。

No.	特許登録年度	実施報告対象年度／改正直後の提出期限	次回提出期限(報告対象年度)
1	2020年度	2023年度(※)／2024年9月30日	2027年9月30日(2024～2026年度)
2	2021年度	2023～2024年度(※)／2025年9月30日	2028年9月30日(2025～2027年度)
3	2022年度	2023～2025年度／2026年9月30日	2029年9月30日(2026～2028年度)
4	2023年度	2024～2026年度／2027年9月30日	2030年9月30日(2027～2029年度)

※No.1の実施報告対象年度は、すでに2021年度分と2022年度分の実施陳述書を提出していること、および、現在、インド特許庁のe-filingポータルサイトで表示されている対象年度が2023年度分となっていることから、2023年度分のみになると見込まれています。No.2も同様に2023年度分と2024年度分になる見込みです。

(2) 特許登録日起算に従うと、**2005年度、2008年度、2011年度、2014年度、2017年度、および、2020年度に登録された特許は、規則改正後最初の提出期限が2024年9月30日になります(実施報告対象期間:上記※のとおり2023年4月1日～2024年3月31日)。**

3. インド特許庁の反応／弊所の対応

(1) **インド特許庁は現時点で提出期限の起算点について公式見解を公表していません。**複数のインド事務所が新規規則131(2)において起算点が明確でないためインド特許庁に対し公式見解を公表するよう依頼していますが、現時点でインド特許庁からの反応は確認できていません。

(2) 弊所はインド特許庁の公式見解を待ちつつも、起算点の考え方によって提出期限が3ヶ月後に迫る案件が発生する状況への対応方法を検討しています。特許登録日起算とするインド事務所は安全サイドに立った対応を推奨しています。弊所もインド特許庁が特許登録日起算を採用する可能性に備え、**上記2.(2)該当の特許を保有されていて弊所宛にインド実施陳述書の提出をご依頼予定のお客様に対し、本稿をもって2023年度分の実施情報のご準備を呼びかけさせていただきます(規則改正により実施陳述書に記載が必要な情報は簡易化されました(2024年4月外国特許トピックス参照))。**個別案件の正式な手続き照会状は、本件状況を踏まえた内容とタイミングでお送りいたします。

以上

外国特許トピックス

2024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。

2023年の欧州特許出願統計

2023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

2023年の欧州特許出願件数は199,275件と発表されました。これは前年(確定数値193,627件)との比較で2.9%増でした。ルート別内訳は、通常出願ルートが76,625件(前年比5.0%増)、PCTルートが122,650件(前年比1.7%増)でした。

2. 各分野ランキング

【国】

【出願人】

順位	国名	2023年	前年比	全体占有率
1	米国	48,155	+0.4%	24.2%
2	ドイツ	24,966	+1.4%	12.5%
3	日本	21,520	-0.3%	10.8%
4	中国	20,735	+8.8%	10.4%
5	韓国	12,575	+21.0%	6.3%
6	フランス	10,814	-1.5%	5.4%
7	スイス	9,410	+2.7%	4.7%
8	オランダ	7,033	+3.5%	3.5%
9	イギリス	5,918	+4.2%	3.0%
10	スウェーデン	5,139	+2.0%	2.6%
—	その他EPC加盟国	22,468	+2.3%	11.3%
—	その他	10,542	+1.5%	5.3%
	合計	199,275	+2.9%	100.0%

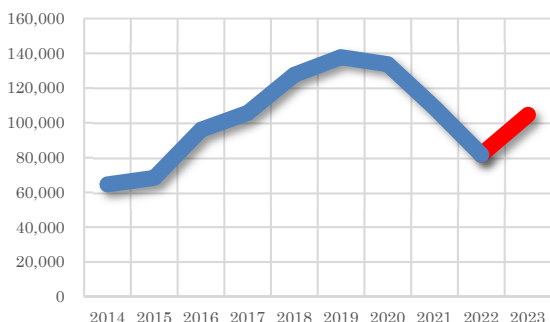
順位	出願人(本社所在国)	2023年	前年比
1	HUAWEI(中国)	5,071	+12.6%
2	SAMSUNG(韓国)	4,760	+58.9%
3	LG(韓国)	3,498	-0.5%
4	QUALCOMM(米国)	3,275	+10.5%
5	ERICSSON(スウェーデン)	1,969	+7.8%
6	SIEMENS(ドイツ)	1,889	+6.1%
7	RTX(米国)	1,822	+17.8%
8	BASF(ドイツ)	1,445	+2.8%
9	ROYAL PHILIPS(オランダ)	1,299	-3.1%
10	SONY(日本)	1,213	-8.3%

【技術分野】

順位	技術分野	2023年	前年比
1	デジタル通信	17,749	+8.6%
2	医療技術	15,985	+1.3%
3	コンピュータ技術	15,746	+1.2%
4	電気機械・装置・エネルギー	15,304	+12.2%
5	計測	9,565	+3.5%
6	運輸	9,445	0.0%
7	医薬品	9,273	-3.4%
8	バイオテクノロジー	8,367	+5.9%
9	Other special machines	6,538	+1.4%
10	有機化学	6,108	+4.1%

出願件数の多い国 TOP 10 の件数は概ね増加傾向です(上表)。中でも韓国が件数を伸ばし、フランスと入れ替わり TOP 5 入りしました。また、韓国 SAMSUNG の出願件数も大きく増加しました(右上表)。同社の昨年比増加件数(1,886件)は韓国全体のその86%です。同社は技術分野(右下表)の上位(デジタル通信、コンピュータ技術、及び電気機械等)でも TOP 5 に入り、存在感を見せています。一方で、主力製品であるスマートフォンの2023年におけるシェアに関し、米国 Apple(出願人ランク17位)との TOP 争いは、欧州では辛勝し首位を守りましたが、全世界では10年以上維持してきたその座を奪われました。最近ではスマートフォンに必要な不可欠な半導体事業で苦戦しており、今後の出願件数への影響が懸念されます。

3. 登録件数の動向



2023年の登録件数は前年比28.0%増の104,609件でした(左グラフの赤線部分)。2020年から2022年まで登録件数が減少し続けたことについて、欧州特許庁が2023年6月1日に導入された Unitary Patent (単一効特許)を可能な限り多くの出願人に利用してもらう目的で単一効特許の申請期限を遅らせた結果、登録件数が一時的にこの3年間減少したと推測する現地代理人がいました。登録件数が今後増加傾向に転じる場合、この推測もあながち見当違いではなかったように思われます。

4. 単一効特許制度の現在状況

(1)単一効特許は制度導入から1年経過の2024年6月1日時点で28,000件以上の申請、27,500件超の登録が行われました。所有者数の上位国は欧州(EPC締約国39ヶ国の合計)が64.2%、続いて、米国16.1%、中国6.0%、日本3.8%、韓国3.3%でした。欧州特許庁は好調なスタートを切ることができたと評価しています。

※最新の詳細情報は下記サイトにアクセスしてご確認ください:

<https://www.epo.org/en/about-us/statistics/statistics-centre#unitary-patent>

(2)ルーマニアの単一効特許参加が決定し、2024年9月1日以降に発効する単一効特許は同国を含め18ヶ国で保護されます。2024年8月31日までにルーマニアを含む単一効特許を取得したい場合は欧州特許庁宛に単一効を申請する際、2024年9月1日以降に単一効申請が登録されるよう手続き保留を要求できます。

以上

複製・再配布禁止

外国特許トピックス

2024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。

インド実施陳述書に関するインド特許庁の公式見解

インド特許庁は 2024 年 8 月 26 日付で実施陳述書に関する公式見解を公表しました。これは実施陳述書について提出期限を中心とした疑問を解消する目的で行われたものです。今回はこの公表内容を紹介いたします。

1. 公式見解の公表に至る経緯

2024 年 3 月 15 日施行の改正規則に実施陳述書の運用変更が含まれています。実施陳述書の提出期限に関し複数の解釈が成り立ち得るため(詳細は 2024 年 6 月の外国特許トピックス参照)、複数のインド代理人がインド特許庁に公式見解を求めました。インド特許庁は 2024 年 7 月 29 日にインド代理人および関係機関等と意見交換を行い実施陳述書に関する疑問点を集約し、そしてこのたび公式見解を公表しました。

2. 提出期限について

(1) 実施陳述書は、特許が付与された直後の年度から 3 年度分の実施状況を、最終年度終了後 6 ヶ月以内に 1 回(3 年度分を 1 つのフォーマット(Form27)に一括記載して)提出する必要があります(規則 131(2)前段)。新規則は 2024 年 3 月 15 日より施行され、3 年度分の期間は**将来に向かって適用されます**。旧規則下で提出すべき 2022 年度分までの実施陳述書が未提出の場合、これを新規則に基づいて提出することはできません。

(2) 具体的例は以下のとおりです。

No.	特許登録となった期間	実施陳述対象期間	提出期限
1	~2022 年 3 月 31 日	2023 年 4 月 1 日~2026 年 3 月 31 日	2026 年 9 月 30 日
2	2022 年 4 月 1 日~2023 年 3 月 31 日	2023 年 4 月 1 日~2026 年 3 月 31 日	2026 年 9 月 30 日
3	2023 年 4 月 1 日~2024 年 3 月 31 日	2024 年 4 月 1 日~2027 年 3 月 31 日	2027 年 9 月 30 日
4	2024 年 4 月 1 日~2025 年 3 月 31 日	2025 年 4 月 1 日~2028 年 3 月 31 日	2028 年 9 月 30 日

(3) 失効した特許については以下のとおりです。

No.	失効した期間	実施陳述対象期間	提出期限
1	2023 年 4 月 1 日~2024 年 3 月 31 日	2023 年 4 月 1 日~2024 年 3 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
2	2024 年 4 月 1 日~2025 年 3 月 31 日	2023 年 4 月 1 日~2025 年 3 月 31 日	2025 年 9 月 30 日

※失効した特許に関するインド特許庁の公式見解に対し、多数のインド代理人は以下のように解釈しています。

- 失効原因(権利満了や年金未納等)によらず特許が年度の一部期間でも有効であれば実施陳述書を提出する。
- 失効した特許の未提出分は(新規則に基づいた提出期限によらず)失効直後の年度の 9 月 30 日に提出する。

(4) 提出期限の延長について

実施陳述書の提出期限は、規則 131(2)後段による最長 3 ヶ月(10,000 ルピー(約 17,200 円)／月)、および規則 138 条による最長 6 ヶ月(50,000 ルピー(約 86,000 円)／月)の合計 9 ヶ月の延長が可能です。例えば、2026 年 9 月 30 日の提出期限は最長で 9 ヶ月後の 2027 年 6 月 30 日まで延長が認められることがあります。

3. その他の公表内容について

- 関連する複数の特許が同じ特許権者に付与された場合、1 通の実施陳述書にまとめて提出できます。
- 複数の利害関係者(特許権者やライセンシー等)は同じ特許に関する実施陳述書を別々に提出できます。
- 実施陳述書を提出しない場合、The Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 に基づき罰則(①未提出に対し 100,000 ルピー(約 172,000 円)以下、未提出日数分に対し 1,000 ルピー(約 1,720 円)／日の罰金、②虚偽陳述に対し当該者の監査済み会計で算出された事業の総売上高または総収入の 0.5%相当額または 50,000,000 ルピー(約 86,000,000 円)のいずれか少ない方の罰金)が科せられます。

※弊所管理案件において罰則を受けた過去実績は無く、他の案件でも罰則を受けた情報は把握していません。

【弊所の運用について】

上記の公式見解を踏まえ、毎年度の対象案件を弊所にて確認し、実施陳述書の提出期限の数ヶ月前に提出要否を照会いたします。2024 年 9 月 30 日が提出期限となる、2023 年度に失効した弊所管理案件については直ちに確認し、別途ご案内いたします。

年金管理移管等により弊所管理を終了している案件において弊所経由で提出をご希望の場合は、提出期限までにご連絡ください。

以上

外国特許トピックス

2024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。

中国特許手続きの一部費用に関する公告および通知について

中国国家知識産権局は2024年8月6日付で「一部の特許費用基準および減額政策の調整に関する公告(第594号)」(以下、公告第594号)を公表しました。また、同日付で公告第594号の実施を保証するために「特許権存続期間補償の費用納付等に関する通知」(以下、関連通知)を発行しました。公告第594号の趣旨は、2024年1月20日に施行された改正専利審査指南(以下、改正指南)にて新たに規定された一部内容に関する庁費用または減免の公表です。今回は公告第594号および関連通知について特許に関する内容を紹介します。

1. 特許権存続期間補償に関する費用

(1) 補償の申請費用

特許権者が特許権存続期間補償を申請する場合、授権公告日から3ヶ月以内に申請と費用納付を行う必要があります(改正指南第5部分第9章2.1)。この費用が200元(約4,000円)に決まりました(公告第594号)。2024年7月26日以前に申請された案件の納付期限は**2024年10月26日**です。納付期限までに全額納付されなかった場合、補償は認められません(関連通知)。

(2) 補償期間の年金費用

補償が認められた場合、特許権者は補償期間の年金として8,000元(約160,000円)／年を納付する必要があります。1年未満の部分は納付不要です(公告第594号)。例えば、補償期間が2.5年の場合、1年未満部分の0.5年を除く2年分が納付対象となり、納付額は2年×8,000元=16,000元(約320,000円)になります。納付期限は**出願日から20年の権利満了日**です。納付期限までに一括で全額納付されなかった場合、補償は認められません。また、補償期間の年金には通常の年金納付で認められる納付期限徒過後の追納、および追納期間経過後の権利回復の機会は無く、減免措置の適用もありません(関連通知)。

(3) 上記の申請費用および年金費用は、通常特許および医薬品特許の存続期間補償に適用されます。

2. 審査請求費用の減免

(1) 専利審査指南の改正とその後の状況

旧専利審査指南第3部分第1章7.2.2は後段で、欧州特許庁、日本特許庁、およびスウェーデン特許庁が国際調査機関として国際調査報告を作成する国際出願から中国に移行する案件に対し審査請求費用の20%減額を認めていましたが、2024年1月20日の改正でこの後段が削除されました。しかし、改正後も、審査請求費用の減免廃止確定に必要な財政部門の認定を受けるまで減免された金額(2,000元)が納付されていました。

(2) 公告第594号および関連通知による公表

中国国家知識産権局は、財政部門が2024年7月26日付で本件費用に関する通知を発行したことを受け、同日より中国移行する国際出願のうち、中国国家知識産権局が国際調査報告および国際予備審査報告を作成しない案件は、減免措置の適用がない限り、審査請求費用(2,500元)が全額納付されなければならないことを公告第594号および関連通知で公表しました。**2024年7月26日以降に中国に移行し審査請求費用として2,000元のみ納付した案件は、審査請求期限までに残り500元(約10,000円)を追納する必要があります。**

3. 開放許諾の年金費用に関する減額

中国では特許権の有効活用の促進を目的として、特許権者が特許権を開放する旨の声明を行い、希望する第三者とライセンス交渉を行う開放許諾制度が導入されています(専利法第50条、51条)。開放許諾実施契約の届出が承認された場合、特許権者は開放許諾の実施期間中に規定に従い届出日からまだ満了になっていない「年金費用の軽減」を享受することができます(改正指南第5部分第11章8節)。この軽減が**15%**に決まりました。他の減免措置の適用を受ける場合は併用が認められず最も有利な方を選択することになります。ただし、複数の減免措置の適用を同時に受けることはできません(公告第594号)。

4. 書誌事項の一括変更に関する費用

出願人が書誌事項変更請求により権利の移転に関係しない出願人／特許権者の氏名または名称の変更を一括で行う場合、関連の規定に基づいて費用を納付します(改正指南第1部分第1章6.7.1.2)。この一括変更に係る費用は**件数に関わらず1件分(200元)の金額**となりました(公告第594号)。

《続報／2024年8月 外国特許トピックス「インド実施陳述書に関するインド特許庁の公式見解」》

失効した特許に関するインド特許庁の公式見解に対し、失効原因(権利満了や年金未納等)によらず特許が年度の一部期間でも有効であれば実施陳述書を提出するというのがインド代理人の多数見解と紹介しました。その後、一部インド代理人がインド特許庁に対し**公式見解中で使用した“expired”(失効)は権利満了に限る**ことを確認しました。これに従うと、**年金(累積年金含む)未納による失効の場合、実施陳述書は提出不要**となります。

以上

外国特許トピックス

2024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。

各国の庁費用に関する運用変更や新たな特許制度の導入について

シンガポール、オーストラリア、およびアルゼンチンより庁費用の運用変更や新たな特許制度の導入に関する情報が届きましたので、今回はこれらの内容を紹介します。

1. シンガポールの審査請求期限延長に係る庁費用の時的免除【2024年10月4日時点 1SGD≒113円】
(1)シンガポール特許庁は、**審査請求期限が2024年9月1日から2026年8月31日の間に到来する出願について、その期限延長に係る庁費用(SGD200/1ヶ月)を最大で認められる18ヶ月まで免除する**試験的な取り組みを開始しました。対応国の審査結果を待つなど出願人が権利化に向けた検討時間を費用負担なく確保できるようにすることが目的です。詳細情報は以下のとおりです。
- ①対象案件が審査請求されても特許庁が審査未着手の場合、出願人は審査請求を取り下げて庁費用免除の延長申請を行うことができます。
 - ②対象案件が今回の取り組み開始前に18ヶ月未満延長されている場合、出願人は18ヶ月までの残りの期間について庁費用免除の延長申請を行うことができます(既に申請済みの延長費用は免除(返金)されません)。
 - ③庁費用免除の延長は、審査請求期限を延長した結果として上記期間に含まれる出願には適用されません。
 - ④出願人は、審査請求期限から18ヶ月以内であれば庁費用免除の延長申請を行うことができます。
 - ⑤庁費用免除の延長は、(下記(3)の国内①ルート)の調査請求には適用されません。
- (2)【参考情報】日本の出願人が主に利用できるシンガポール(SG)の調査請求/審査請求は以下の3つです。

ルート	調査庁	審査庁	庁期限(最先の出願日から)			調査/審査請求に係る庁費用	
			調査請求	審査請求	最大延長		
国内①	SG	SG	13ヶ月	36ヶ月	54ヶ月	SGD3,155	21クレーム以上は 超過費用(SGD40/ 1クレーム)が発生
国内②	SG	SG	36ヶ月	36ヶ月	54ヶ月	SGD2,050	
混合	SG以外(※)	SG	—	36ヶ月	54ヶ月	SGD1,420	

※SG以外は特定国(オーストラリア、カナダ、日本、韓国、英国、米国、欧州、ニュージーランド(カナダと欧州は英語出願のみ))に限られています。混合ルートではPCT出願の国際調査報告を利用することもできます。

2. オーストラリアの庁費用の一部運用変更 【2024年10月4日時点 1AUD≒100円】
(1)オーストラリア特許庁は、4年に1度の庁費用見直しを行い、2024年10月1日より新運用を開始しました。大きな変更点はクレーム超過費用(※)の納付時期です。超過費用は許可通知発行時に21クレーム以上ある出願に対して発生し、登録料と一緒に納付されます。**2024年10月1日以降に審査請求した出願より、最初の拒絶理由通知発行時に21クレーム以上ある出願に対して超過費用納付要求通知が別途発行されます。**この通知発行から**1ヶ月以内に超過費用を納付しなければ、当該出願は失効します。**詳細情報は以下のとおりです。
- ①出願人は、審査開始前にクレーム数を減らす補正が可能です。
 - ②審査官は、出願人が最初の拒絶理由通知に回答しても超過費用を納付しない限り回答内容を検討しません。
 - ③出願は、超過費用未納により失効しても最初の拒絶理由通知発行から12ヶ月以内に納付すれば復活します。
 - ④審査過程で超過クレームが発生しその分の費用が未納の場合、未納分の費用は登録料と一緒に納付します。
- ※超過費用は、21~30クレームがAUD125/1クレーム、31クレーム以上がAUD250/1クレームです。
- (2)庁費用値上げもありました。主な内容は以下のとおりです。(費用項目:値上げ後の金額(値上がり分))

出願:AUD400(AUD30増)	審査請求:AUD550(AUD60増)	登録:AUD300(AUD50増)
-------------------	---------------------	-------------------

3. アルゼンチンの情報提供を要求する通知
(1)アルゼンチン特許庁は2024年8月26日付で、今後発行する**優先権主張の基礎となる先の出願に関して情報提供を要求する通知に対し、出願人が指定期限内に回答しなければ、当該アルゼンチン出願を放棄したと見做す**ことを発表しました。出願人が権利化を断念したアルゼンチン出願を審査対象から除外し、特許庁内に生じている審査滞留を解消する目的です。詳細情報は以下のとおりです。
- ①対象は、パリ条約に基づき優先権主張し、審査請求費用納付や審査状況と関係無く出願係属中の案件です。
 - ②要求される情報は、優先権主張の基礎となる先の出願に対して特許査定が出たか否かです。
 - ③応答期限は、通知発行日から60日以内です。この期限の延長はできません。
- (2)本制度の目的から、優先権主張の基礎となる先の出願が拒絶査定や放棄となっても当該アルゼンチン出願への影響はないと考えられています。特許庁内の審査滞留が解消されれば、この通知は発行されなくなる可能性があるかと推測する現地代理人もいます。

以上

外国特許トピックス

2024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。

審査請求の取り下げについて

中国における審査請求の取り下げ可否を調べる機会があり、それを機に他の国の審査請求取り下げ要否を調べたところ、特許法や特許規則で明文規定している国とそうでない国がありました。今回は各国の審査請求の取り下げについて紹介します。

1. 審査請求の意義

審査請求は、出願人に対し出願から一定期間経過する間に権利化の必要性を検討する猶予を与え、また、特許庁において出願人が権利化不要とする出願の審査を回避すること(特許庁の負担削減)を目的とします。審査請求の取り下げは、特許庁の負担削減の観点から審査請求制度と抵触するようには思われますが、他方で、審査請求後に事情変更が生じ審査請求を一旦キャンセルできる柔軟な対応を求めたいという視点もあります。

2. 審査請求の取り下げ要否を明文で規定している国

(1) 審査請求の取り下げを認めない国: **日本**(特許法第 48 条の 3 第 3 項)、**欧州**(特許規則第 70 条)、**韓国**(特許法第 59 条第 4 項)、**台湾**(特許法第 38 条 2 項後段)、**フィリピン**(特許規則第 804 条)

- ① 日本では、一般的に以下の理由で一度行われた審査請求を取り下げることができません。
 - ・審査請求は審査開始の条件にすぎず、審査請求手続き自体が特許庁に係属するわけではない。
 - ・審査請求の取下げを認めると、それまでに行った審査が無駄になる。
 - ・審査請求後でも特許出願自体の取下げができるため、審査請求の取下げを認める実益がない。
- ② 日本以外の国においても、同様の理由で審査請求の取り下げは認められていません。

(2) 審査請求の取り下げを認める国: **ドイツ**(特許法第 44 条第 5 項)、**ロシア**(経済発展省命令(2023 年 2 月 21 日付第 107 号)第 36 条)、**シンガポール**(特許法第 29 条第 10 項、第 11 項)、**ベトナム**(特許規則第 3 章第 17 条第 2 項)、**ユーラシア特許**(特許規則第 12.2 条)

- ① ドイツでは、いつでも審査請求の取り下げが可能ですが、審査請求が取り下げられても審査は継続します。理由は、出願人が審査請求を取り下げること出願の拒絶を回避し、不当に仮保護の権利を長く保持する可能性を排除するためです。審査請求を取り下げても、審査請求費用は返還されません。
- ② ロシアでは、ロシア特許庁が審査請求受理通知を発行する前であれば審査請求の取り下げが可能です。この受理通知は審査請求後すぐに発行されるため、審査請求の取り下げは実際のところ難しいようです。審査請求を取り下げても、審査請求費用は返還されません。
- ③ シンガポールでは、出願人が複数の審査オプションを柔軟に選択できるように審査請求期限前であることを条件に審査オプションの変更を認めます。出願人は変更の際に最初に選択した審査オプションの審査請求を取り下げることができます。審査オプションの 1 つの補充審査請求が 2020 年 1 月 1 日以降の出願から利用できず、それ以前の出願のみ審査請求の取り下げが可能です(現時点で認められる案件は僅かです)。
- ④ ベトナムとユーラシアでは、審査請求費用返還請求を認める例として審査請求の取り下げを挙げています。ベトナムは現在改訂中のガイドラインにおいてこの返還請求を削除する予定があること、実際に審査請求の取り下げはほとんど行われていないことから、取り下げの可否は実務上不明確のようです。

3. 審査請求の取り下げ要否を明文で規定していない国

(1) 審査請求の取り下げを認めない国: **アルゼンチン**、**カナダ**、**中国**、**インドネシア**、**インド**

上記国において複数の現地代理人に問い合わせたところ、審査請求の取り下げを認める規定がないため、期限が到来する前でも、また、審査官が審査未着手であっても、認められないとのこと。冒頭の中国の件は、現地代理人より「審査請求書提出」の一報を受領するも諸事情により提出キャンセルの可否を確認したところ、可能であると回答がありました。しかし、実際は審査請求が結果的に無効となったようです。中国の審査請求は期限内に申請書提出と庁費用納付を行う必要があります。申請書提出のみ先行する場合は申請書提出日から 2 ヶ月以内に庁費用納付を行わなければ申請書提出が自動的に無効になります。本件はこれに当たりました。申請書提出と庁費用納付を両方行っていた場合、審査請求は有効となり取り下げることができませんでした。

(2) 審査請求の取り下げを認める国: **オーストラリア**、**ニュージーランド**、**ブラジル**、**イギリス**、**タイ**

上記国の複数の現地代理人に問い合わせたところ、審査請求の取り下げを認めないという規定がないため、実績は少ないものの審査官の裁量に基づき認められる場合があるとのこと。ブラジルでは、審査請求後の自発補正は認められる範囲が限定的なため、補正を行う目的で審査請求を取り下げることもあるようです。

審査請求の取り下げを明文規定している国とそうでない国の違いについて現地代理人に尋ねてみましたが、体系的な説明や情報を得ることができませんでした。明文規定で認める国でもその条件や効果が国毎に異なりますが、「開始された審査を無駄にしない」という考え方は明文規定の有無にかかわらず共通認識とされており、この点は審査請求の取り下げを認める国もそうでない国もすべての国で統一されているようです。

以上

※本文の複写、転載、改変、再配布を禁止します。

今更聞けないシリーズ：No.210

特許審査ハイウェイ (PPH) の メリット及びデメリット

清水 雄一郎*

抄録 約18年前に日米間で試行が開始されたPPH (Patent Prosecution Highway) の枠組みは、グローバルに拡大され、多様に進化し、それに伴い利用件数も増加してきました。今では世界中に広く知れ渡り、制度利用の普及も進み、制度評価に関するさまざまな調査研究もなされてきています。本稿では、あらためて、現時点での各種PPH制度の概要を紹介した上で、利用する国/地域による差異にも触れつつ、PPH制度のメリット及びデメリットについて議論します。

目次

1. はじめに
2. PPH制度の概説
 2. 1 PPHとは
 2. 2 様々なPPH
3. 各庁におけるPPHの注意点
 3. 1 米国
 3. 2 中国
 3. 3 欧州
 3. 4 その他
4. PPHのメリット及びデメリット
 4. 1 PPHのメリット
 4. 2 PPHのデメリット
5. おわりに

1. はじめに

外国にて特許権を取得するためには、各国特許独立の原則の下、希望する各国において出願及び権利化のための手続を行う必要があります。

パリ条約締結以降も特許協力条約に代表される様々なハーモナイゼーションのための枠組み作りがなされてきました。手続の簡素化、共通化は進みましたが、世界統一の枠組み形成にまで至っておりません。

特許制度は国家の産業政策と密接に関わっており、各国の利害関係を調整して世界統一の枠組みを形成することは困難極まることでありましょう。一方、各国に展開したいユーザにとっては依然として、各国で進行する似通った手続をそれぞれ進めなければならないという煩雑さの問題があります。

また、知的財産重視のトレンドが続く中、各国での出願件数増加に伴い審査が遅れてしまうという問題もあります。全ての出願について急ぐ必要はなくとも、特定の出願について早期権利化を図りたいというニーズは知的財産活用の観点においてありうるところです。

特許審査ハイウェイ (PPH) は、上述したような各国制度とユーザとの間にあるギャップを埋めるような枠組みとして、重複審査の一定の削減及び審査加速というコンセプトの下、2006年7月に日米間でその試行が開始され、その枠組みはグローバルに拡大されてきました。「PPHは日本の特許庁の発明だ」と外国の弁護士から言われることもあります。

* 弁理士法人 志賀国際特許事務所
上席副所長 弁理士 Yuichiro SHIMIZU

※本文の複写、転載、改変、再配布を禁止します。

本稿では、現在利用可能な各種PPH制度を本稿執筆時点の情報を基に概説し国/地域による差異もおさらいした上で、PPHのメリット及びデメリットを議論します。

2. PPH制度の概説

2.1 PPHとは

PPHは、ある庁（先行庁）により既に示された判断/見解を、まだ審査の行われていない対応出願国/地域の庁（後続庁）に提供して早く審査を進めてもらう、というコンセプトで設けられた枠組みです。多くの庁で手数料を支払うことなく申請することができます。

PPH申請の要件として、先行庁により特許可能との判断/見解が示されたクレームが申請対象のクレームに含まれていることが求められます。さらに、後続庁に提出するクレームは、先行庁による判断/見解の対象となったクレームに十分に対応していることが求められます。

よって、先行庁にてクレーム補正を行った後に、特許可能という判断/見解が得られた場合には、同様のクレーム補正を後続庁の出願においても行う必要が生じます。

PPHは、各国における法定の制度ではなく、各国法制度下に運用として組み込まれている枠組みです。PPH申請のために特別に認められる補正というものはありませんので、クレーム補正が必要な場合には、各国/地域の補正要件に違反しないように注意する必要があります。

2.2 様々なPPH

PPHにはその枠組みによっていくつかの種類があります。以下にそれぞれの概要を説明します。

(1) 通常型PPH

通常型PPHは、各特許庁間の取り決めに基

き、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いて、出願人の申請により、第2庁（後続庁）において簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組みです。ここでは、先行庁＝出願人が最先に特許出願した庁です。

後述するPCT-PPH及びPPH MOTTAINAIと合わせて3種のPPHと呼ばれることがあります。

(2) PCT-PPH

PCT-PPHは、PCT出願の国際段階成果物（国際調査機関の見解書、国際予備審査機関の見解書又は国際予備審査報告等）を利用するPPHです。

(3) PPH MOTTAINAI

どの庁に先に特許出願をしたのかにかかわらず、先に審査が行われた庁による特許可能との判断/見解に基づき申請できるPPHです。上述した「先行庁＝出願人が最先に特許出願した庁」という制限はありませんが、この枠組みのパートナーとなっている庁との間においてのみ利用可能です。

(4) IP5 PPH

5大特許庁（日、米、欧、中、韓、以下、IP5庁）間において3種のPPH（通常型PPH、PCT-PPH、PPH MOTTAINAI）を利用可能とする枠組みです。

(5) グローバルPPH

多数庁間において3種のPPH（通常型PPH、PCT-PPH、PPH MOTTAINAI）を利用可能とするプログラムです。2024年2月8日時点で27庁が参加しています。

※本文の複写、転載、改変、再配布を禁止します。

3. 各庁におけるPPHの注意点

PPH制度の大枠は、どの庁との間のPPHであつても変わりありませんが、庁によって運用、要件が異なる部分が存在します。以下に、各庁について特徴的な部分をいくつかピックアップし、注意点として説明します。

3.1 米 国

第2.1節に記載したPPH要件「後続庁に提出するクレームは、先行庁による判断／見解の対象となったクレームに十分に対応している」に関し、米国ではPPH申請時のみならず、PPH申請後の審査過程においてクレーム補正を行う場合にも、「十分に対応している」ことが求められます。「十分に対応している」ことが証明できないと補正が受け入れられないことになります。

なお、「十分に対応している」とは具体的にどこまで要求しているのかについて¹⁾、ここでは議論を割愛しますが、注意が必要です。

3.2 中 国

PPH申請に際してクレーム補正が必要な場合、中国において自発補正が認められる期間内（実体審査段階に移行する旨の通知を受領してから3箇月以内）にPPH申請を行う必要があります。

中国では、クレームに関する要件「十分に対応している」について、特に文言上の一致／不一致を厳格にみる傾向があります。たとえば、クレーム間の従属関係の不一致によってもPPHの申請が拒絶されることもあるようです。自発補正をする際に、文言上の不一致についての処置も検討しておくことが考えられます。

3.3 欧 州

PPH申請に際してクレーム補正が必要な場合、欧州において自発補正が認められる時(PCT

出願について欧州移行時)または期間内(欧州特許規則161(2)/162に規定の期間、拡張欧州調査報告に対する応答期間内)にPPH申請を行う必要があります。

欧州ではPPH申請が認められた出願に対して、欧州での早期審査制度であるPACEプログラム(Programme for Accelerated Prosecution of European Patent Applications)と同等の審査加速効果が得られます。すなわち、審査加速の観点において、PPH申請が認められた出願は、PACEプログラムの適用を受けた出願と同様に扱われることになります。

よって、欧州での審査加速の観点においては、PPHの代わりにPACEプログラムを利用することも考えられます。PACE申請では、PPHで求められるような諸要件は課されません。特にクレーム補正を伴う場合には、PACEプログラムを利用すると、より柔軟な対応が可能となります。

3.4 その他

韓国について、他主要庁と比較すると日本の法制度と似ていることもあり、手続内容面で特に強調すべき注意点はありますが、PPH申請のために200,000 KRWの庁手数料(本稿執筆時点、約23,000円)が必要である点は異なります。

その他国/地域の庁について、主要庁のように第2.2節で説明した通常型PPH、PCT-PPH、PPH MOTTAINAIの全ての枠組みが利用できるとは限りませんので、注意が必要です。たとえば、PCTで肯定的な見解を得られたら、これを利用して東南アジアのシンガポール、タイ、マレーシアにてPPHによる審査加速を目論んでいたところ、タイではPCT-PPHが利用できないことにPPH申請時になって気づいた、というような誤算が起りえます。

また、庁によってPPH申請の受付件数、時期を厳しく制限しているところがあります。たと

※本文の複写、転載、改変、再配布を禁止します。

例えば、ベトナム庁は年間200件、半期100件ずつを申請受付の上限件数として設定しています。需要によっては、半期開始早々に上限100件に達するということが起こりますので、ご希望の場合には前もって備えておく必要があります。

インドについて、日本との間で2019年末にPPH利用が可能となりましたが、2022年末に申請受付が停止されて以来、再開されないままとなっています。なお、インドにおける出願審査請求から最初の審査結果（FER：First Examination Report）が得られるまでの期間は12箇月未満にまで短縮されています^{23）}。

4. PPHのメリット及びデメリット

4.1 PPHのメリット

PPH制度の第一義的な効果として、最初の審査結果が早期に得られることが挙げられます。IP5庁が公表しているレポート^{23）}によれば、概して審査加速効果は得られるということはいえそうです（表1）。

表1 IP5庁間の審査着手所要期間比較

庁	PPHなし (箇月)	PPHあり* (箇月)
日本	10.1	2.2
米国	16.2	1.4
中国	13.0	1.21
欧州**	6.0	5.8
韓国	14.4	2.6

* PPH申請許可後から最初の審査結果が得られるまでの期間

** いわゆるサーチレポートも最初の審査結果としてカウントされている

IP5庁以外に、審査が一向に進まないような国/地域の庁に対しては、有効な早期権利化の手段になりうると考えられます。

早期に最初の審査結果が得られることにより、当該出願の権利化可能性の見極めを早期に

行うことができます。たとえば、後続庁で審査を受けたクレームについて、全て許可可能である場合にさらなる権利範囲の早期確保のために分割出願をする、一部が許可可能である場合にその部分を分割出願により早期権利化を図る、全体的に権利化の見込みが極めて低い場合に当該出願の権利化を断念し別出願を早期に検討する、などの出願戦略上の再考を早期に行うことが可能になります。場合によっては、関連する事業戦略の見直しを早期に行うことにつながることもあるでしょう。

審査加速効果の副次的効果として、早期権利化を期待できる場合があります。既に一定レベルの庁にて特許性につき肯定的な見解が得られているという事実、またクレーム補正を伴う場合にはオリジナルよりも狭い範囲のクレームで審査が始まることから、早期の権利化が期待される場所です。ただし、特許するか否かの判断は記載要件も含め最終的に各庁に委ねられる場所ですので、必ずしもこのメリットが得られるとは限りません。

一部例外はあるものの、庁手数料が無料であることもメリットと考えられる場合があります。一概に比較はできませんが、たとえば、欧州における早期審査制度であるPACEプログラムの申請のための庁手数料は無料であるのに対して、米国における優先審査プログラム（通称トラックワン）の申請のためには4,200 USD（本稿執筆時点、約660,000円）が必要であり、コストの観点においては米国にてメリットが受けられるといえます。

多くの国/地域で早期の権利化を図りたい場合には、PPH制度を活用した早期権利化を各庁に一斉展開できる、という点もメリットと考えることができます。上述した早期権利化の話とも関連しますが、一斉展開した国/地域の庁にて先行庁の判断と同様の判断が得られるような場合に、非常に効率的に展開国/地域での早期

※本文の複写、転載、改変、再配布を禁止します。

権利化が可能になります。

その他、後続庁での判断が一定程度計算できるような状況があるとすれば、同時期の権利化によるポートフォリオ管理、予算管理のしやすさなどのメリットにつながることもあるでしょう。

4. 2 PPHのデメリット

PPH制度は、直接的には適切に申請することによって早期に最初の審査結果を得るという利益を得るためのものですが、申請が認められるまでの過程において、申請が認められた後において、またユーザの期待通りにならないことがあるという意味において、いくつかのデメリットが挙げられます。

PPH申請のために、所定の書類を準備するという手間（費用）が掛かります。第3章において例示したように、庁によって運用や判断基準等が異なる部分もありますので、書類の準備には相応の知見が必要になります。場合によっては、PPH申請を認めてもらうまでに、庁／代理人／出願人間でのやり取りが発生することもあります。

クレーム補正を伴う場合に、オリジナルよりも狭い範囲のクレームで審査が開始されることが、デメリットと捉えられることもあります。国／地域によってより広いクレーム範囲での権利化が望ましい場合、あるいは先行庁での判断と同様の判断が得られるのかが疑わしいような場合には、要注意でしょう。

PPH申請後において、クレーム補正が制限される点はデメリットと考えられます。第3.1節で述べたように、特に米国では「十分に対応している」ことがより厳格に求められます。この制限のために特許性を主張するためのクレーム補正ができないということも起こり得ます。

ユーザの期待通りにならないという意味において、先行庁にて肯定的な見解が得られたク

レームに基づきPPH申請をして後続庁で審査を進めているのに、いわゆる一発特許査定がなかなか得られない、という点をデメリットと捉えることもあります。特許するか否かの判断は記載要件も含め最終的に各庁に委ねられるという点がここでも効いてきます。

これに関連して、国／地域により異なる判断がなされることにより、対応国／地域の出願について一括的解決を図るという当初の目論見が崩れ、それぞれで異なる対応が必要になることがあるという点もデメリットと捉えられることがあります。

5. おわりに

PPH申請件数について、PPHポータルサイトで得られるデータによると、長年続いてきた増加は頭打ちとなり、2019年の約34万件をピークにその後は3万件前後で推移しています⁴⁾。上述したような様々なメリット及びデメリットの比較検討を経て安定期に入ったということかもしれません。

PPHのメリット及びデメリットに関して、数多くの調査研究報告がありますが、実際に皆様が取り扱う案件群において有効か否かを判断するのは容易でないと思われれます。国／地域による差異や技術分野による差異などの傾向を押さえつつ、実際に試行錯誤を繰り返してPPH利用の適材適所を見つけるということが必要なのかもしれません。

また、近時、主要庁において審査遅延が生じ始めているという話を耳にすることがあります。2022年までのデータではありますが、IP5庁において最初の審査結果を得るまでの所要期間の推移をみると、審査遅延の兆候があらわれ始めているといえます（図1）。この傾向が続くとすれば、PPHのメリットがあらためて見直されることがあるかもしれません。

以上、PPH制度利用におけるいくつかのメ

※本文の複写、転載、改変、再配布を禁止します。

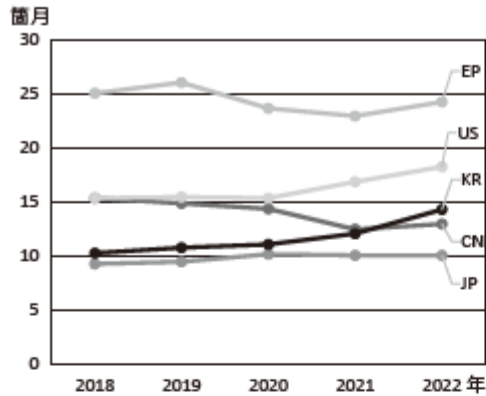


図1 最初の審査結果までの所要期間⁵⁾

リット及びデメリットについて議論しました。個々の事情に応じて、何を優先するのかによって、利用するか否かを検討するということになるでしょう。

今後、さらなる庁間での手続及び運用の共通化などユーザにとっての利便性向上が進み、より利用価値の高い制度になっていくのか、今後の動向が注目されます。

注 記

- 1) 米国特許商標庁, PPHに関するFAQ
<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/FAQs-for-PPH-revised-05032023>

pdf

- 2) INTELLECTUAL PROPERTY INDIA, ANNUAL REPORT 2022-2023
https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/IPOAnnualReport/1_114_1_ANNUAL_REPORT_202223_English.pdf
- 3) IP5庁, IP5 PPH metrics 2022
- 4) 特許庁, PPHポータル統計情報
<https://www.jpo.go.jp/toppage/pph-portal-j/statistics.html>
- 5) US, KR, CN, JPについてWIPO statistics database. Last updated: December 2023のデータを基に, EPについてIP5 statics report 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 editionに掲載されているデータを基に作成

参考文献

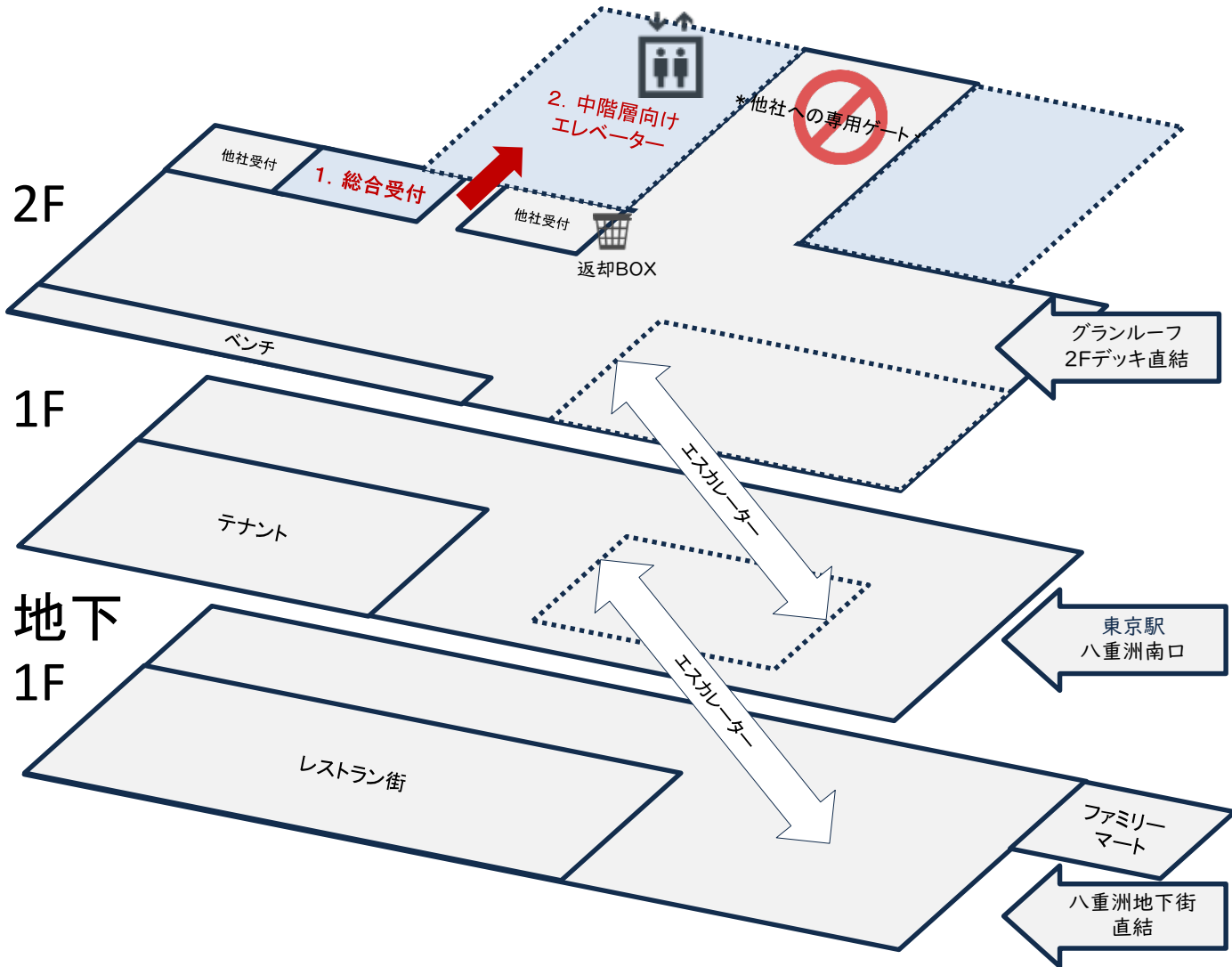
- ・特許庁, 特許審査ハイウェイ (PPH) について
<https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/index.html>
 - ・特許庁, PPHポータル
<https://www.jpo.go.jp/toppage/pph-portal-j/index.html>
 - ・弁理士法人志賀国際特許事務所, 知財実務シリーズ出版委員会編, 競争力を高める特許リエゾン改訂版, 一般社団法人発明推進協会 (2022)
- (URL参照日は全て2024年5月31日)

(原稿受領日 2024年5月31日)

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.....

