

# 知財トピックス

## 2017年総集編



特許業務法人

三枝国際特許事務所

## ～2017年を振り返って～

知財トピックス2017年総集編を編集するにあたって、一年間の世界知財動向を振り返ってみました。その中で、編集者が個人的に特に重要であると思った出来事を、エリア別に挙げてみたいと思います。

### 【日本】

2016年12月にTPP協定に伴う特許法改正が行われましたが、米国がTPPから離脱したため、改正法はまだ施行されていません。この内、発明の新規性喪失の例外期間の延長については、別途、法改正が検討されています。

近畿地方に所在する中堅・中小・ベンチャー企業の知的財産の保護・活用を支援するための「INPIT近畿統括本部」(INPIT-KANSAI)が、大阪に開設されました。

特許庁が公表した特許行政年次報告書2017年版によれば、日本特許庁を受理官庁としたPCT国際出願の件数は、増加傾向を示しており、2016年は44,495件(前年比3.2%増)となり、過去最高でした。

### 【北米】

米国最高裁判所は、2つの重要な判決を下しました。1つは、特許権侵害訴訟の裁判地を制限するというもので、パテント・トロールが特許権者の勝訴率の高いテキサス州東部地区連邦地方裁判所に提起することが減るだろうと予測されています。もう1つは、米国内での特許権の消尽を認めるだけでなく、国際消尽も認めました。これにより、米国市場で取引をしている企業は、ビジネスモデルの再検討が必要になる可能性があります。

カナダ政府は、ヒト用医薬品及び動物用医薬品について、特許権存続期間の延長登録制度(補足保護証明制度、CSP)を導入しました。

### 【欧州】

2016年に英国が国民投票で欧州連合(EU)からの離脱を採択したことにより、欧州単一効特許(UP)及び欧州統一特許裁判所(UPC)の発効プロセスに大幅な遅延が生じていますが、さらに、ドイツでもUPC批准関連国内法案に関する違憲訴訟が提起されており、ドイツの批准が遅れています。今後の動きから目が離せません。

欧州特許庁は、「本質的に生物学的な方法」により得られた植物及び動物が特許対象外であることを明確化するために、EPC規則第27条及び第28条を改正しました。

英国ではこれまで均等論の適用は排除されてきましたが、最高裁判所が均等侵害を初めて認める判決を下しました (Eli Lilly v. Actavis UK) 。

## 【WIPO】

世界知的所有権機関(WIPO)は、2015年の全世界の特許出願件数が約290万件で、前年比7.8%増加したことを発表しました。

2016年に出願されたPCT国際出願件数は、過去最大の約23.3万件であり、2015年比で7.3%増となりました。

## 【アジア】

中国国家知識産権局が公表した2016年の専利出願統計によると、発明専利出願は約133.9万件(前年比21.5%増)、実用新型専利出願は約147.6万件(前年比30.9%増)でした。

中国最高人民法院が発表した2016年の中国法院知的財産権司法保護状況によると、2016年の知的財産権に関わる案件の第一審の新規受理件数は、152,072件でした(前年比16.8%増)。その内、民事事件は大幅に増加し、過去最多の136,534件でした(前年比24.8%増)。この民事事件を類別で見ると、136,534件のうち、専利(特許、実用新案、意匠)事件が12,357件(前年比6.5%増)でした。

日本特許庁は、ブルネイ知的財産庁と、新たな特許審査協力となる「特許審査ハイウェイ・プラス(PPHプラス)」を開始しました。これにより、特許制度が未整備のミャンマーを除く全てのASEAN諸国において、日本の特許審査結果を活用する制度が導入されたこととなります。(日本は、既に、シンガポール、フィリピン、インドネシア、タイ、マレーシア及びベトナムとはPPHで、カンボジア及びラオスとは特許の付与円滑化に関する協力(CPG)で、特許審査協力を行っています。)

## 【中東】

ヨルダン・ハシェミット王国(JO)は、152番目のPCT締約国となりました。

アフガニスタンが、工業所有権の保護に関するパリ条約の加入書を寄託し、パリ条約の締約国数は177となりました。

## 【アフリカ】

チュニジアは、欧州特許条約の締約国でも拡張国でもありませんが、欧州特許の有効化(validation)が可能となりました。

### 【中南米】

日本特許庁(JPO)は、ブラジル特許庁(INPI)、チリ産業財産庁(INAPI)及びペルーの公正競争・知的財産保護庁(INDECOPI)と、PPHの試行を開始しました。日本は、既に、コロンビア及びアルゼンチンとPPHの試行をしています。

ブラジル知的財産庁(INPI)とブラジル国家衛生監督局(ANVISA)は、医薬品及び医薬品の製造方法に関する特許出願の審査に関する共同規則01/2017に署名しました。これにより、従来のようなINPIとANVISAとの重複審査が解消されることが期待されます。

### 【大洋州】

ニュージーランド知的財産庁(IPONZ)は、グローバル特許審査ハイウェイ(GPPH)に参加しました。

以上を総合すると、開発途上国が先進国からの投資を呼び込むため、特許制度の基盤確立に努めると同時に、先進国の審査結果を利用することにより審査促進を図ろうとしている傾向は、依然として続いています。そんな中で、ブラジルでは、特許出願の審査遅延・未処理分増加が深刻な問題となっており、早急な対応が求められています。

また、2018年には米国において当事者系レビュー(IPR)の合憲性について最高裁判所の判断が下されると予測されており、目が離せません。

編集者は、「特許制度は世界平和に貢献する」という信念のもと、今後も知財情勢を見守っていきたいと思っています。

2018年2月吉日

特許業務法人 三枝国際特許事務所

知財情報室・CR推進部

本書は、三枝国際特許事務所HPの「知財トピックス」で2017年に掲載した記事を、エリア別にまとめたものです。各記事には掲載月を記載しています。

本書内の参考URLなどは、当所HPの「知財トピックス」にご訪問くだされば、簡単にご覧頂けます。

<https://www.saegusa-pat.co.jp>



[事務所案内](#) | 
 [弁理士等紹介](#) | 
 [講演情報](#) | 
 [執筆情報](#) | 
 [採用情報](#) | 
 [アクセス](#) | 
 [お問い合わせ](#)



世界の特許・実用新案制度

世界の商標制度

知的財産法実務解説

■ 新着情報

2018年02月09日 (金) **NEW**

■ 講演情報

2018年3月6日 (火)、7日 (水)、9日

■ 知財トピックス

[【日本】知的財産高等裁判所の統計データ更](#)

本書は、一般的な情報を提供するものであり、法律的なアドバイスではないことをご了承ください。

## 目次

日本

6P~11P

北米

12P~18P

欧州

19P~37P

WIPO

38P~39P

アジア

40P~53P

中東

54P

中南米

55P~59P

大洋州

60P

# 日本

2017年4月掲載

## 環太平洋パートナーシップ（TPP）協定に伴う特許法改正

「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」が、2016年12月9日に国会で可決・成立し、12月16日に公布されました。施行日は、TPP協定が日本について効力を生ずる日です。この法律で改正された改正特許法には、主として、以下のことが盛り込まれています。

### 1. 発明の新規性喪失の例外期間の延長

- ・特許を受ける権利を有する者が特許出願前に自ら発明を公表した場合、又は特許を受ける権利を有する者の意に反して発明が公表された場合等に、その公表によってはその発明の新規性等が否定されないとする「発明の新規性の喪失の例外」が適用される期間（いわゆるグレースピリオド）を、6月から1年に延長する（特許法第30条）。
- ・この改正事項は実用新案にも適用されます（実用新案法第11条第1項で準用する特許法第30条）。
- ・これは、TPP協定の要請を受けて例外期間を延長し、多様な発明をより適切に保護するためです。

### 2. 特許権の存続期間の延長制度の整備

- ・特許権の設定の登録が、特許出願の日から起算して5年を経過した日、又は出願審査の請求があった日から起算して3年を経過した日のいずれか遅い日以後にされたときは、延長登録の出願により、特許権の存続期間を所定期間だけ延長できる（特許法第67条等）。
- ・特許権の存続期間は、原則として出願から20年で満了するため、審査等に時間がかかった場合、その分の権利期間が短くなりますが、特許権の存続期間を延長できる制度を設け、適切な権利期間を確保するためです。

なお、改正特許法は、原則として、TPP協定が日本国について効力を生ずる日に施行される予定ですが、施行されるか否かも含めて今後の動向は予断を許さない状況です。今後の動向が正式に判明し次第、お知らせします。

## 日本

2017年7月掲載

### IoT関連発明に対応した審査体制及び特許庁におけるAI技術の活用

近年、IoT（Internet of Things）関連技術に関する発明が増加しており、これまでICT（Information and Communication Technology）との関連が少なかった様々な技術分野においても、今後はIoT関連発明の出願が増加することが予想されています。

そのため、特許庁は、IoT関連発明についての一層適切な審査を行うために、審査体制を整備することを、2017年4月24日に発表しました。これによりますと、特許庁内部に、管理職員等9名からなるIoT委員会と、同委員会委員及びIoT関連発明に精通したIoT担当官40人から構成されるIoT審査チームを発足させるとされています。上記IoT審査チームは、最新のIoT関連技術や審査事例についての知見を逐次蓄積・共有し、上記IoT委員会は、IoT関連発明に関する審査の判断を統一することを目的として審査事例の収集及び特許審査施策の検討等を行う、というものです。

上記特許庁の発表は、次のサイトでご覧になれます。

[https://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/iot\\_shinsa\\_taisei.htm](https://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/iot_shinsa_taisei.htm)

また、特許庁は、2017年4月24日から、IoT関連技術の特許分類（ZIT）を12の用途例に細分化し、特許文献にその特許分類を付与することとしました。細分化された項目の特許分類情報は特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）に蓄積され、2017年5月23日から、IoT関連技術に関する特許情報を、用途別に収集・分析できるようになりました。

これらに関する特許庁の発表は、以下のサイトでご覧になれます。

[https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/iot\\_bunrui\\_saibunka.htm](https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/iot_bunrui_saibunka.htm)

[https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/iot\\_bunrui\\_tikuseki.htm](https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/iot_bunrui_tikuseki.htm)

また一方で、特許庁は、2017年4月27日に、特許庁における人工知能（AI）技術の活用に向けたアクション・プランを公表しました。これは、特許行政事務の高度化・効率化を図り、ユーザー向けのサービス向上を目的として、これまでに実施してきた調査研究や実証の結果を踏まえてまとめたものです。

上記特許庁の発表は、次のサイトでご覧になれます。

[https://www.jpo.go.jp/torikumi/t\\_torikumi/ai\\_action\\_plan.htm](https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/ai_action_plan.htm)

## 日本

2017年9月掲載

### INPIT近畿統括本部が7月31日にオープン

これまで、特許庁及び特許庁所管の独立行政法人「工業所有権情報・研修館（INPIT）」は、近畿地方に所在する中堅・中小・ベンチャー企業の知的財産の保護・活用を支援するための「INPIT近畿統括本部」（INPIT-KANSAI）を、大阪に開設することとし、準備を行ってきました。

そして2017年6月16日に経済産業省は、2017年7月31日に「INPIT近畿統括本部」を「グランフロント大阪」（大阪市北区）に開設することを発表しました。

経済産業省の発表によれば、INPIT近畿統括本部は、以下のような多面的な支援機能を通じて、近畿地方の中堅・中小・ベンチャー企業に対し、きめ細かい支援を行う予定です。

#### (1) 知的財産に関する高度・専門的な支援

知的財産に関する高度・専門的な支援サービスを提供します。特に中小企業からのニーズが高い、知的財産を活用した海外展開の支援や、営業秘密管理、知財紛争への対応に関する助言等を実施します。

#### (2) 出張面接審査・テレビ面接審査の場の提供

近畿地方からのニーズの高い、特許庁の審査官による「出張面接審査」・「テレビ面接審査」を実施します。INPIT近畿統括本部での特許庁審査官による出張面接審査・テレビ面接審査について、既に2017年6月19日から予約の受付が始まりました。INPIT近畿統括本部は、開設後、毎月第1及び第3金曜日を出張面接審査の重点実施日に設定し、多くの申し込みに対応できるよう優先的に会議室を割り当てる等、積極的に面接審査に取り組むとのことでした。

#### (3) 高度検索閲覧用端末による産業財産権情報の提供

高度検索用端末利用室において、産業財産権情報が提供されます。

#### (4) 地域の関係機関との協働

関係機関のネットワークを活用した情報提供、自治体や商工会議所等の経済団体との共催による講演会や各種セミナーの共同開催等を行います。

INPIT近畿統括本部は、このような活動を通して、中小企業のニーズを踏まえ、地元自治体や地域の関係機関等とも密接に連携し、きめ細かい支援を行っていく予定です。

# 日本

2017年11月掲載

## 特許庁、特許行政年次報告書2017年版を公表

2017年6月29日、特許庁は、特許行政年次報告書2017年版を公表しました。

\* 下記URLをクリックして、特許庁ウェブサイトからご覧になれます。

[https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2017\\_index.htm](https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2017_index.htm)

この報告書は、知的財産制度を取り巻く現状と方向性、国内外の動向と分析について、直近の統計情報、特許庁の取組等を基に取りまとめたものです。

以下に、注目すべき項目について、報告書の掲載順に簡単に説明します。

### 1. 第四次産業革命と知的財産

第四次産業革命を引き起こす主要技術の一つとして位置づけられるIoT関連技術の特許出願は、ここ20年来、日米欧中韓において年々増加しています。特に、自動車、ヘルスケア（健康・医療）、ものづくりの分野の出願件数が伸びています。（第18/382頁。これは、下記URLをクリックして、本編を全体版一括ダウンロードした場合の頁数です。以下同様）

<https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2017/honpen/all.pdf>

### 2. 特許出願件数とPCT国際出願件数

特許出願件数は、2007年以降漸減傾向で推移していますが、減少幅は縮小しつつあり、2016年は318,381件（前年比0.1%減）でした。他方、日本特許庁を受理官庁としたPCT国際出願の件数は、増加傾向を示しており、2016年は44,495件（前年比3.2%増）となり、過去最高でした。これは、研究開発や企業活動のグローバル化が進展し、国外での知財戦略の重要性が増していることにもよると考えられます。（第25/382頁）

### 3. 特許審査実績

2016年の特許査定率\*は、75.8%（前年比4.3ポイント増）でした。（第26/382頁）

\* 特許査定率 = 特許査定件数 / (特許査定件数 + 拒絶査定件数 + 一次審査通知後の取下げ・放棄件数)

## 日本

### 4. 特許出願、審査請求、特許登録等

出願年別で見ると、特許出願件数は近年漸減傾向ですが、審査請求件数はほぼ横ばいで、特許登録件数は17万件前後を維持しています。特許出願件数に対する特許登録件数の割合（特許登録率）は増加傾向にあることから、企業等における知的財産戦略において量から質への転換が進んでいると考えられます。（第27/382頁）

### 5. 世界の特許出願件数とPCT国際出願件数

2006年に179.1万件だった世界の特許出願件数は、その後10年間で1.6倍に増加し、2015年には288.9万件になりました。2015年の世界の特許出願件数の伸びは、主に、中国人による中国国家知識産権局への特許出願件数の大幅な増加によります。（第28/382頁）

世界のPCT国際出願件数は、2009年以降増加しており、2016年は232,642件（過去最高）でした。（第29/382頁）

### 6. 一次審査通知までの期間と最終処分期間

2015年の日本特許庁の一次審査通知までの期間（審査請求日から一次審査までの平均期間）は9.7ヶ月であり、最終処分期間\*は15.0ヶ月でした。（第34/382頁）

\*最終処分期間は、審査請求日から取下げ・放棄又は最終処分を受けるまでの平均期間です。なお、期間の計算基準が異なるので、厳密な比較はできませんが、米欧中韓特許庁の上記期間も掲載されています。（第34/382頁）

### 7. 外国人による日本への特許出願件数と日本での特許登録件数

2016年の外国人による日本への特許出願件数は、前年からほぼ横ばいの58,137件でした。この内、米国と欧州からの出願が全体の77%を占めました。2016年の外国人による日本での特許登録件数は、42,444件（前年比0.4%減）でした。この内、米国と欧州からの出願に基づく登録が全体の78.5%を占めました。（第37/382頁）

### 8. 審判請求・異議申立の動向と審理動向

(1) 2016年における特許の拒絶査定不服審判請求件数は、18,898件でした。前置審査の結果では、拒絶査定を取り消して特許査定される件数（前置登録件数）が、2010年以降、全体の6割前後で推移しています。2016年における特許の異議申立件数は、1,214件でした。また、2016年における無効審判の請求件数は、特許が140件、実用新案が10件でした。（第64/382頁、第65/382頁）

## 日本

(2) 2016年における特許の拒絶査定不服審判の平均審理期間は、13.1ヶ月でした。2016年における特許異議申立の平均審理期間は、5.8ヶ月でした\*。また、2016年における特許・実用新案の無効審判の平均審理期間は、10.5ヶ月でした。(第65/382頁、第66/382頁)

\* 特許異議申立制度においては、維持決定にかかる期間と取消決定にかかる期間に有為な差があるために、制度開始から十分な期間が経過していない現時点では、審理期間が短い維持決定が最終処分にも占める割合が高く、平均審理期間は比較的短い数値となっています。来年から、最終処分に、審理期間が長い取消決定が増えてくれば、平均審理期間は長くなることが予想されます。(第67/382頁、第68/382頁)

### 9. 早期審査制度とスーパー早期審査制度

2016年の早期審査の申請は19,492件(前年比11.3%増)でした。2016年における早期審査制度を利用した特許出願の一次審査通知までの期間は、早期審査の申請から平均2.5ヶ月でした。(第137/382頁)

「実施関連出願」かつ「外国関連出願」に該当する出願を対象とするスーパー早期審査の申請は、2016年において450件ありました。スーパー早期審査制度を利用した特許出願の、2016年の一次審査通知までの期間は、スーパー早期審査の申請から平均0.7ヶ月(国際出願後に国内に移行した特許出願については平均1.4ヶ月)でした。(第137/382頁)

## 北米

2017年3月掲載

### 【米国】2016年の特許取得件数

米国の民間調査会社のIFI社（IFI CLAIMS Patent Services）は、2016年の米国特許取得件数上位50社を発表しました。

1位～10位までは、次の通りです。IBM（8,088件）、サムスン電子（5,518件）、キャノン（3,665件）、クアルコム（2,897件）、グーグル（2,835件）、インテル（2,784件）、LG電子（2,428件）、マイクロソフト（2,398件）、TSMC（2,288件）、ソニー（2,181件）。このうち、1位（IBM）～5位（グーグル）の順位は、2015年と同じです。

1位～10位までには、米国企業が5社、日本企業が2社、韓国企業が2社、台湾企業が1社入りしました。IBMは、年間で過去最高を更新するとともに、24年連続で1位でした。

上位50社の国別の特許取得件数割合は、米国勢41%、日本勢28%、韓国勢15%、台湾勢4%、ドイツ勢2.6%、中国勢2.5%です。ただし、日本の主力企業の特許取得件数は、2015年と比べて減少傾向にあり、日本の特許活動が若干縮小しているようだとの分析がなされています。

2017年8月掲載

### 【米国】米国最高裁、特許権侵害訴訟の裁判地を制限

2017年5月22日、米国連邦最高裁判所は、TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC事件において、連邦巡回控訴裁判所（CAFC）の判決を覆し、「原告は特許権侵害を主張するにあたって、被疑侵害企業が設立（法人登記）されている州または、被告が侵害行為を行い且つ恒常的で確立された事業所を持つ地を管轄する裁判所に訴を起こすことができる」と判示しました。その上で、CAFC判決を破棄して差し戻しました。

本事件では、特許訴訟の裁判地（venue）について規定している連邦裁判所法1400条(b)の解釈が争われました。1400条(b)は、次のように規定しています。

「特許侵害の民事訴訟は、被告が居住（reside）している地か、あるいは、被告が侵害を行っており且つ恒常的で確立されたビジネスを行っている地の裁判地区に提起することができる。

“Any civil action for patent infringement may be brought in the judicial district where the defendant resides, or where the defendant has committed acts of infringement and has a regular and established place of business.”」

## 北米

本事件では、上記「居住 (reside)」の解釈に関して、一般的な管轄を定める連邦裁判所法第1391条(c)の規定との関係が争点となりました。最高裁は、法改正の経緯を検討し、米国内企業に関して、1400条(b)の「reside」は、1391条(c)の規定及びその改正に左右されず、設立されている州を意味する旨の判断を示しました。

これまで、特許権者は、訴訟提起先の裁判所をほぼ自由に選ぶことができました。その結果、多くの特許権者、特に、他社を訴えて金銭的利益を得ることを主たる目的として特許を保有するパテント・トロールは、特許権者の勝訴率が高い「テキサス州東部地区連邦地方裁判所」を頻繁に選んできました。近年、米国全体の特許侵害訴訟の約40%が、「テキサス州東部地区連邦地方裁判所」に提起されていると言われていています。

今回の最高裁判決により、今後は、特許権侵害訴訟の裁判地が、アメリカ企業の多数が法人登記しているデラウェア州や、テクノロジーのハブであるカリフォルニア州やマサチューセッツ州に移るだろうと予測されています。

なお、本判決の射程が及ぶのは、米国内企業のみです。外国企業の裁判地については、最高裁は判断を避けていますが、外国企業の米国子会社が特許侵害で訴えられた場合は、本判決の判示が適用されると言われています。

2017年9月掲載

### 【米国】特許権の消尽に関する米国最高裁判所判決

2017年5月30日、米国最高裁判所（以下、最高裁）は、Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc. 事件において、控訴審の2016年2月12日付け米国巡回控訴裁判所（以下、CAFC）の大法廷（en banc）判決を全面的に覆し、① 米国内での販売に関して、販売後の再販・再使用を制限する条件を付した場合でも、特許権は最初の販売により消尽するので、再販や再使用する行為を特許権の侵害として訴えることはできないとの判断を示すと共に、② 特許権の国際消尽を認めました。

## 北米

### 1. 事件の背景・経緯

(1) 特許権者である原告、Lexmark International, Inc. (以下、Lexmark社) は、米国内及び海外で、トナーカートリッジを設計・製造・販売していました。Lexmark社は、該カートリッジ及びその使用に関する特許を多数有しており、販売の際、顧客に対して次の2つのオプションを提供していました。

a) レギュラー・カートリッジ：

定価での販売であり、販売後の制約なし。

b) リターン・プログラム・カートリッジ：

上記a) のレギュラー・カートリッジより20%廉価だが、購入者は、1回しか使用できないと共に、使用後の空のカートリッジをLexmark社以外へ譲渡することができない旨の制限 (single-use/no-resale restriction) に同意する契約書に署名が必要。この制限を強制するために、カートリッジには再使用防止のためのICチップが内蔵されている。

(2) 被告であるImpression Products, Inc. (以下、Impression社 = 再生業者 remanufacturer) は、購入者からLexmark社の使用後の空のカートリッジを入手し、トナーを充填して、再販していました。

(3) Lexmark社は、Impression社の以下の行為が特許権侵害にあたるとして、地裁に提訴しました。

- ① 米国内でLexmark社により販売され、その後使用済みとなったリターン・プログラム・カートリッジを入手し、ICチップを付け替えた後、トナーを再充填して販売する行為。
- ② 米国外でLexmark社により販売され、その後使用済みとなったカートリッジを米国に輸入し、トナーを再充填して販売する行為 (レギュラー・カートリッジとリターン・プログラム・カートリッジの両方を含む)。

(4) これに対し、Impression社は、Lexmark社の特許権は、米国内及び米国外での最初の販売により消尽しており、Impression社の実施行為はLexmark社の特許権の侵害には該当しないと主張しました。

(5) 地裁は、① 販売後の制限があっても米国内での販売による消尽を認める一方で、② 米国外での販売による消尽を認めませんでした。そのため、両当事者はCAFCに控訴しました。

# 北米

## 2. CAFCの判決

(1) 2016年2月12日付けのCAFC大法廷の判決では、次のように判示されました。

- ① 特許権者が、再利用および転売に関する制限を、合法的かつ明示的に、購入者に知らせていた場合、特許権者のカートリッジの販売により特許権が消尽することはないので、そのような制限に反した転売や再利用は特許権の侵害に当たる。
- ② 米国外で特許製品を販売する場合、特許権は消尽しない。

(2) Impression社は、これを不服として最高裁に上告しました。

## 3. 最高裁の判決

今回の最高裁の判決は、CAFCの判決を全面的に覆すものとなりました。

最高裁は、次のように判示しています。

(1) 判断が求められているのは、次の2つの論点についてである。

- ① ある製品の購入者がそれを再使用または再販売することに対して明示的制限を課して特許権者が当該製品を販売した場合、特許権者は、侵害訴訟により当該制限を強制できるか否か。
- ② 特許権者が、米国特許法が適用されない米国外で特許製品を販売することにより、米国特許権が消尽するか否か。

(2) 上記論点①について

Lexmark社が米国内で販売したリターン・プログラム・カートリッジに関して、そのようなカートリッジを販売した瞬間に特許権は消尽する。Lexmark社と顧客との契約における制限（single-use/no-resale restriction）は、契約法上は強制可能かもしれないが、Lexmark社が販売することを選択した特許製品において、特許権を保持する権限をLexmark社に与えるものではない。すなわち、特許権者が、自らの意志で特許製品を販売する事を選択した場合、その製品はそれを購入した人の所有物となり、特許権という独占排他権の効力は、もはやそのものには及ばなくなり、一旦販売された時点で、特許権は消尽する。

## 北米

従って、Lexmark社は、リターン・プログラム・カートリッジに付された販売後制限（single-use/no-resale restriction）を強制するために、Impression社に対して特許侵害訴訟を提起することはできない。リターン・プログラム・カートリッジは、その販売により、特許権による独占権の範囲外となったので、Lexmark社にどのような権利があるのかという点は、購入者との契約上の問題であり、特許法上の問題ではない。

### (3) 上記論点②について

米国外で適法な販売があれば、米国内における販売と同様、特許法上の全ての権利は消尽する。

(4) 以上より、最高裁は、CAFCの判決を破棄し、差し戻しました。

### 4. 最高裁判決の影響

今般の最高裁判決により、米国内での販売後制限が特許法ではなく契約法の問題となりました。また、国際消尽が認められたので、並行輸入品には特許権の効力が及ばなくなりました。米国市場で取引をしている企業は、ビジネスモデルの再検討が必要になるかもしれません。

2017年11月掲載

### 【カナダ】医薬品特許権存続期間の延長登録制度の導入

カナダ政府は、欧州連合 (EU) とカナダが調印した「包括的経済・貿易協定 (CETA)」における義務を果たす為、ヒト用医薬品及び動物用医薬品について、特許権存続期間の延長登録制度を初めて導入しました。この制度は、補足保護証明制度 (certificate of supplementary protection, CSP) と呼ばれます。

CSP導入に伴い、カナダ政府は、特許法を改正すると共に医薬品の補足保護証明に関する規則 (Certificate of Supplementary Protection Regulations: CSP規則) を策定し、改正法及び新規規則は、2017年9月21日に発効しました。

改正法は、次のサイトでご覧になれます：

<http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-4/nifnev.html>

CSP制度は、CETA加盟国に限定されないもので、何人も利用可能です。

# 北米

## 1. 延長可能な期間 (CSPの期間)

CSPの期間 (延長期間) は以下の式で表される通り、特許出願日から販売承認 (Notice of Compliance、NOC) がされた日までの経過期間より5年を引いた期間であり、最長2年までとなります。

CSPによる延長期間 = (販売承認日 - 特許出願日) - 5年

\* 但し、延長期間は最長2年

## 2. CSPの適用対象

(1) CSPの適用対象は、新規な有効成分又は有効成分の組み合わせ「そのもの」です。また、既にCSPが適用された有効成分について再度CSPの適用を受けることはできません。なお、CSP適用済みの有効成分の次のようなバリエーションも、当該有効成分と同一であると扱われ、新たなCSPの対象とはなりません：

- a) エステル、塩、錯体、キレート、クラスレートその他の非共有結合誘導体、
- b) エナンチオマー、エナンチオマー混合物、
- c) 溶媒和物、結晶多形、
- d) 翻訳後修飾 (post-translational modification) 及び
- e) 上記a)~d)の組合せ

(2) CSPの付与は、改正法発効後に販売承認が得られた場合に限り、改正法発効前にすでに販売承認されている製品には遡及適用されません。

## 3. 対象となる特許

(1) CSP申請時及びCSP適用時に有効な特許であること

(2) 少なくとも1つの請求項が以下のいずれかに係るものであること

- ・販売承認された医薬品の有効成分 (又は組み合わせ)
- ・或る製造方法により製造され、販売承認された医薬品の有効成分 (又は組み合わせ) (product-by-process claimの場合)
- ・販売承認された医薬品の有効成分 (又は組み合わせ) の使用

従って、有効成分の製法クレーム及び有効成分を含有する組成物クレームは、CSPの対象とはなりません。

## 北米

### 4. CSP申請期限

CSP申請できる期間は以下の通りです。

- (1) 特許発行日以降に販売承認された場合、販売承認から120日以内
- (2) 販売承認が特許付与前にされた場合、特許発行日から120日以内

### 5. 所定国で既に製造販売承認の申請がなされている場合

- (1) 所定国 とは、EU若しくはそのいずれかの加盟国、米国、オーストラリア、スイス、又は日本を指します。
- (2) カナダでの販売承認の申請がなされる前に、同一の有効成分を含有する医薬品について所定国で既に製造販売承認の申請がなされている場合、最初の所定国での申請の日から所定期間内に、カナダでの販売承認の申請をする必要があります。これは、先進的な医薬品をカナダ市場へ早期に導入させるためです。
- (3) 上記所定期間は、改正法発効日から1年以内（2018年9月21日まで）にCSP申請をする場合は、十分な移行期間を与えるために24ヶ月以内とされていますが、それ以外の場合は12ヶ月以内となります。

## 欧州

2017年1月掲載

### 【欧州】 欧州特許庁（EPO）の拡大審判部、部分優先の判断基準を示す

2016年11月29日、EPOの拡大審判部は、近年、実務に大きな影響を与えていた、いわゆる毒入り分割出願（Poisonous Divisional）・毒入り優先権（Poisonous Priority）の問題に関し、部分優先（Partial priority）を幅広く認める判断を示しました（G1/15）。これにより、今後、多くの事案において問題解消が図られていくことが予想されます。

この拡大審判部G1/15事件は、技術審判部T 0557/13 事件（欧州特許第 921183 号についての異議部の決定に対する審判事件）において、「包括的ORクレーム（generic-OR claim）」\*<sup>1</sup>に対する部分優先の判断についての付託等に答えたものです。

\*<sup>1</sup> 「or」を使用して、基礎出願に開示されている特徴と開示されていない特徴とが選択肢として明示されているクレームは「明示的ORクレーム（explicit-OR claim）」と呼ばれます（例「a又はbを含むX」）。明示的ORクレームに関しては、通常、部分優先が認められます。一方、包括的概念で記載されており、その中に基礎出願に開示されている特徴と開示されていない特徴とが包含されているクレームは「包括的ORクレーム（generic-OR claim）」と呼ばれます（例「Aを含むX」※Aは「a<sub>1</sub>又は（or）それ以外のA」とも表現できるため）。

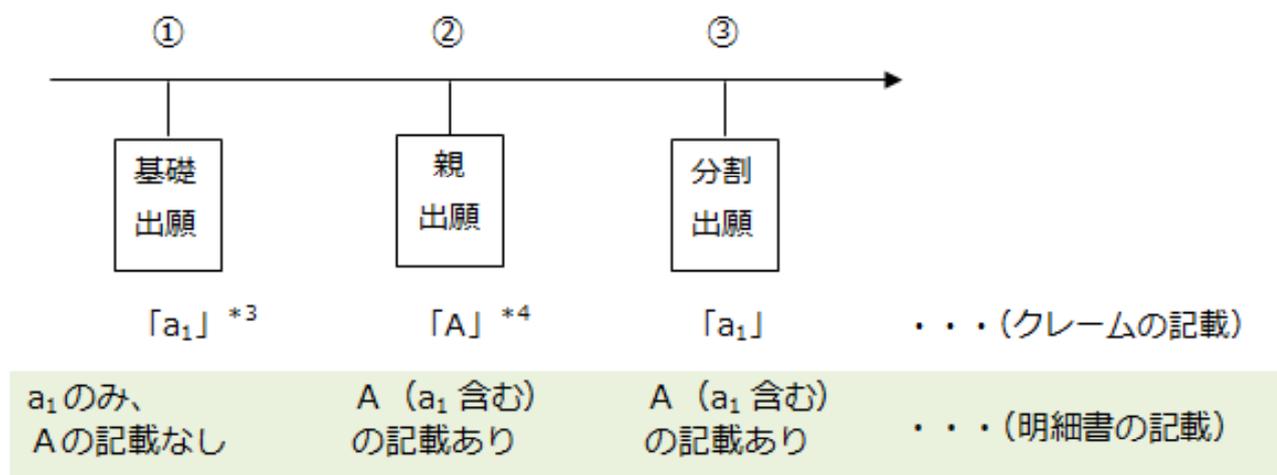
欧州特許条約（EPC）第54条(3)（日本の特許法の第29条の2に類似の規定です）によると、出願人又は発明者が同一の場合でも、先の出願によって後の出願の新規性が否定されるという、いわゆる自己衝突（self-collision）の問題が生じることがあります。

## 欧州

この自己衝突の問題は、親出願と分割出願の関係においても、いずれかのクレームに優先権が認められない部分が含まれる場合、所定条件下においては起こり得る、と複数の技術審判部審決において判断されていました。優先権が全体として否定されることなく、いわゆる部分優先（基礎出願に開示されている部分についてのみ優先権を認めるという考え方）が認められればこのような問題は生じないはずですが、部分優先が認められる要件に関して、EPOの解釈は非常に限定的であったとされます（G2/98<sup>\*2</sup>）。親出願の新規性が分割出願により否定されるという状況も起こり得たことから、この現象は毒入り分割出願（Poisonous Divisional）とも呼ばれ、そのような状況が果たしてEPCの本来意図するところであったのか、それとも何らかの解決が必要なのかについて、近年、議論がなされてきました。

<sup>\*2</sup> 拡大審判部G2/98審決では、包括的概念の中に基礎出願に開示されている特徴と開示されていない特徴とが包含されている場合（包括的ORクレーム）、それらの各特徴が、総体として限られた数であり、個々に明確に定義されているといえる場合に限り、部分優先が認められる、という判断基準が示されました（上の例でいえば、Aを、 $a_1$ 、 $a_2$ 、 $\dots$ 、 $a_n$ という各要素に明確に分けることができ、かつnが限られた数である、といえることが必要になります）。

例えば、下図のような状況において、分割出願③は基礎出願①に基づく優先権が認められるのに対して、親出願②は優先権が認められないために分割出願③の後願となり、分割出願③に開示される「下位概念 $a_1$ 」により、親出願②のクレーム発明「上位概念A」の新規性（EPC第54条(3)）が否定されるとの判断がなされていました。



<sup>\*3</sup> 但し、 $a_1$ は基礎出願①において最初にかつ直接的に、明瞭かつ実施可能な態様で記載されているものとします。

<sup>\*4</sup> 但し、 $a_1$ を含め、膨大な数の下位概念がAには含まれるものとします。

## 欧州

今回公表されたG1/15事件の審決 (Order)では、次のような規範が示されています：

「択一的な主題を包含するクレームについては、1または2以上の包括的表現その他を含むこと（包括的ORクレーム (脚注1参照)に該当すること) を理由としては、部分優先が否定されない。但し、当該択一的な主題が、最初に、直接的に若しくは少なくとも黙示的に、明瞭かつ実施可能な態様で優先権書類に記載されていることを条件とする。その他の条件または制限は課されない。」

これによると、上記図において、親出願②の「A」（「包括的表現」に相当）に含まれる「a<sub>1</sub>」（「択一的な主題」に相当）は、基礎出願①において、最初にかつ直接的に、明瞭かつ実施可能な態様で優先権書類に記載されているといえるため、部分優先が認められると考えられます。よって、分割出願③の「a<sub>1</sub>」により親出願の「a<sub>1</sub>」の部分の新規性（EPC第54条(3)）が否定されることはなくなると考えられます。

今回の拡大審判部の審決 (G1/15) に従って、今後は部分優先を幅広く認める運用がなされると思われるので、ほとんどの事案において毒入り分割出願・毒入り優先権の問題は解消する見込みである、と言われております。

## 欧州

2017年1月掲載

### 【欧州】 欧州特許庁 (EPO)、処理進捗状況通知サービスを開始 (2016年11月1日より)

Early Certainty from Search (ECfS)<sup>注1</sup> の実施、及び早期調査・早期審査の枠組みであるPACEプログラムの運用の変更等に伴い、利用者が審査等の進捗状況を知ることのできる仕組みの構築が求められていました。

そこで、EPOは、第一審級の部門（調査部、審査部、及び異議部）に係属中のすべての案件について、次のオフィス・アクションが出されると予想される時期を、問い合わせに応じて通知するサービスを開始しました。

当サービスは2016年11月1日より利用可能となっています。

注1：Early Certainty from Search (ECfS) とは、係属中の出願の法的安定性を向上させるスキームであり、2014年7月1日以降のEP出願（国際調査機関・補充国際調査機関がEPOでないEuro-PCT出願を含む）について、出願日から6ヶ月以内に欧州拡張調査報告/部分的欧州調査報告を発行することを主な目標の一つとしています。

#### 1. 手続

問い合わせは、出願人又はその代理人により、EPO Form 1012を使用して、オンラインで行います。なお、1回に1案件（特許出願又は特許）についてのみ問い合わせが可能です。

Form 1012受信後、EPOは速やかに受け取り確認を送信します。

#### 2. 効果

(1) EPOは、当該技術分野の未処理案件数等の状況に鑑み、次のオフィス・アクションが出されると予想される時期を通知します。

・問い合わせ及びその回答は、公衆に閲覧可能となる点にご留意下さい。

(2) Form 1012による問い合わせは、審査を促進するものではありませんが、以下のi)~iii)に該当する場合は、問い合わせ後1ヶ月以内に、次のオフィス・アクションが出されます。

i) 2014年6月1日以降に出願されたEP出願（国際調査機関・補充国際調査機関がEPOではないPCT出願のEP移行案件を含む）について、出願日から又はRule161(2)EPCで規定された期間の満了から6ヶ月経過後であって、欧州拡張調査報告/部分的欧州調査報告が未発行の場合。

## 欧州

ii) PACEプログラム申請がなされた出願について、設定目標期間内にオフィス・アクションが発行されていない場合。

iii) 過去にForm 1012による問い合わせが行われた案件について、回答された期限までにオフィス・アクションが出されていない場合。

(3) 以下の場合は、問い合わせ後6ヶ月以内に、次のオフィス・アクションが出されます。

i) 2014年6月1日より前に出願されたEP出願（国際調査機関・補充国際調査機関がEPOではないPCT出願のEP移行案件を含む）であって、優先権を主張している出願について、欧州拡張調査報告/部分的欧州調査報告が未発行の場合。

(4) EPOは、回答された期日までに次のオフィス・アクションが発行されたか否か、注意深く監視します。

(5) EPOからの回答に示された期日に不服があれば、PACEプログラムを申請することにより、審査を促進することができます。

詳しくは、以下のURLをクリックしてください。

<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/08/a66.html>

2017年2月掲載

### **【欧州】オランダ、統一特許裁判所（UPC）協定を批准。イタリア上院、UPC協定の批准に関する法案を可決。**

2016年9月14日、オランダは、欧州統一特許裁判所（UPC：Unified Patent Court）協定の批准書を寄託しました。これにより、UPC協定の批准国は、オーストリア、フランス、スウェーデン、ベルギー、デンマーク、マルタ、ルクセンブルク、ポルトガル、フィンランド、ブルガリア及びオランダの11ヶ国となりました。

また、イタリア国会の上院は、2016年10月18日に、イタリアがUPC協定を批准するための法案を可決しました。大統領による公布の後、官報での公告の翌日に発効します。その後、イタリアはEU理事会に批准書を寄託することができます。

英国では2016年6月23日の国民投票によってEUからの離脱が採択されましたが、2016年11月28日に英国政府はUPC協定を批准する意向を示しています。

## 欧州

2017年2月掲載

### 【欧州】欧州特許庁（EPO）、本質的に生物学的な方法によって生産された植物又は動物に関する審査及び異議申立手続の停止（stay）を公表

1. 2016年12月12日、EPOは、「本質的に生物学的な方法によって生産された植物又は動物の発明」に関して、審査部および異議部での手続を職権で停止する決定を公表しました。この決定は即日発効しました。

今回の決定により手続が停止される案件については、審査部又は異議部から、当事者に対してその旨通知されると共に、すでに発行されたオフィスアクションの応答期限が取り消されます。手続が再開されるまで、新たなオフィスアクションは発行されません。なお、サーチ業務は今回の停止の影響を受けません。

2. 今回のEPO決定は、バイオテクノロジー発明の法的保護に関する1998年7月6日の欧州議会及び理事会指令98/44/EC（所謂“Biotech Directive”、以下「バイオ指令」という）の解釈に関して、2016年11月3日に欧州委員会が公表した通知に鑑みてなされたものです。

3. これまでのバイオ指令及び欧州特許条約（EPC）の規定（EPC第53条(b)）では、「本質的に生物学的な方法」は特許の対象外とされてきましたが、「本質的に生物学的な方法によって生産された“物”」についての、明確な規定はありませんでした。

4. 2016年11月3日に欧州委員会通知が公表された背景の概要は、次の通りです。

EPO拡大審判部が2015年3月の審決G2/12及びG2/13で「本質的に生物学的な方法によって生産された物それ自体は特許の対象となり得る」旨を示しました。

これに対して、欧州議会は、2015年12月にバイオ指令の解釈を明確にすることを欧州委員会に求める決議を採択しました。この決議及びその後の専門家グループによる最終報告書等に基づき、今回の欧州委員会通知が作成され、2016年11月3日付で公表されました。

この欧州委員会通知では、バイオ指令の策定趣旨に立ち返れば、「本質的に生物学的な方法によって生産された物」それ自体も特許の対象外とすべき、との解釈が示されています。

## 欧州

5. 今回の欧州委員会通知がEPO審査に及ぼす効力について、現在EPOは、どのように対応すべきかを含めて欧州特許機構の構成国と検討中です。仮に欧州委員会通知によるバイオ指令の解釈に構成国が従うのであれば、EPOは、自らの審査実務に同解釈を適用することになるだろう、と述べています。

当該欧州委員会通知の全文は、下記サイトで見ることができます：

<http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/19622>

2017年2月掲載

### 【ベルギー】 欧州特許を有効化する際の翻訳が不要に

2016年6月29日、ベルギー議会は知的財産法の改正を承認しました。従来は、 Grantされた欧州特許をベルギーで有効化する際、明細書をベルギーの公用語のいずれかに翻訳する必要がありました（例えば、英語で Grantされた場合は、オランダ語、フランス語及びドイツ語のいずれかに翻訳する必要がありました）。また、ベルギーで有効化された欧州特許が、異議申立において補正された形で維持された場合、又は限定手続（limitation procedure）において限定された場合も、その補正又は限定された明細書について同様の翻訳義務が課せられていました。今回の改正により、2017年1月1日以降に、Grant、（異議申立において）補正、又は限定される欧州特許については、一切の翻訳が不要となりました。

ベルギーは、翻訳義務の軽減を狙った、いわゆるロンドン・アグリーメント（欧州特許条約第65条の適用に関する合意）を批准していませんが、今回の改正の結果、それを批准した場合と同様のコスト削減効果がユーザーにもたらされることとなります。

2017年3月掲載

### 【トルコ】 国際調査機関及び国際予備審査機関として選定される

2016年10月3日から11日までジュネーブで開催された第48回PCT同盟総会（PCT総会）において、トルコ特許庁が、PCTにおける国際調査機関（ISA）及び国際予備審査機関（IPEA）として選定されました。

この選定は、トルコ特許庁が運用を開始する準備ができたことを通知する日に発効します。

（編集者注：トルコ特許庁は、2017年3月8日からISA及びIPEAとしての運用を開始することをWIPOへ通知しました。）

## 欧州

2017年3月掲載

### 【トルコ】 知的財産権に関する新法施行

トルコ共和国において、新しい知的財産法が2017年1月10日付けで施行されました。

これまで特許・実用新案・意匠・商標・地理的表示は、別々の法令 (Decree Laws) で個別的に保護されていましたが、これら法令が、単一の法律 (Law) 、即ち、産業財産法 (Industrial Property Law) に統合・格上げされることにより、総括的に保護されるようになります。新法制定の目的の一つは、欧州の知的財産法との適合性を図ることにあります。

特許に関する主な改正点は、次の通りです。

#### 1. 付与後異議申立制度の導入

特許付与の公告日から6ヶ月以内に、何人も異議申立を行うことが可能となりました。異議理由は、特許性欠如、開示不十分及び新規事項追加です。

異議申立がなされたことが特許権者に通知されると、特許権者は、答弁書及び/又は補正書を提出することができます。異議申立の審理は、合議体 (Re-examination and Evaluation Board) により行われます。

#### 2. 無審査で付与される存続期間7年の特許の廃止

旧法で認められていた、無審査 (ただし方式審査のみ行われる) で付与される存続期間7年の特許の制度が廃止されました。

新法では、実体審査が特許付与の必須条件となり、サーチレポート受領から3ヶ月以内に審査請求をしなければなりません。

#### 3. 強制実施権の適用拡大

(1) 旧法 (第99条) の下では、以下の場合に、対象特許に対する強制実施権が認められていました。

- ・対象特許が不実施の場合
- ・自らの特許の主題に従属性がある場合 (即ち、自分の特許発明を、他人の先の対象特許発明を実施することなく実施し得ない場合)
- ・公益性を理由とする場合

## 欧州

(2) 新法では、上記に加え、以下の場合においても、強制実施権の設定が可能とされています。

- ・ TRIPS協定の規定に沿って、他国の公衆衛生のために必要となった医薬品を輸出する場合
- ・ 植物育種家が、他人の対象特許権を侵害することなく、新種の開発をすることができない場合
- ・ 対象特許の特許権者の行為が、市場競争を制限、妨害又は阻害している場合

### 4. 不特許事由の追加

(1) 不特許事由に次の事項が追加されました。

- ・ 動植物又はそれらの生産の生物学的な方法（但し、微生物学的方法又は微生物学的方法による生産物を除く）

(2) また、例えば、以下の発明は、旧法下から引き続き、不特許事由とされており、今般の改正では、新法中に明記されました。

- ・ ヒトをクローン化する方法
- ・ ヒトの生殖系列上の遺伝子同一性を改変する方法
- ・ ヒトの胚の工業又は商業目的での使用
- ・ 動物の遺伝子的同一性を変更する方法であって、人又は動物にとって実質的な医療上の利益をもたらすことなく、当該動物に苦痛をもたらす虞のあるもの

### 5. 特許権の回復

維持年金の支払期日徒過により失効した特許権について、特許商標庁からの失効通知受領後、2ヶ月以内に、手数料と共に維持年金を支払った場合、特許権の回復が可能となりました。

## 欧州

2017年4月掲載

### 【ユーラシア特許庁】ユーラシア特許条約規則改正

ユーラシア特許条約規則が改正され、2017年1月1日に発効しました。主な改正点は以下の通りです。

#### 1. 存続期間延長に対する異議申立制度が新設されました。

存続期間延長が、適法になされたものでないと認められる場合、対象特許が無効となった場合、又は、販売承認を受けた製品が対象特許の限定（limitation）により保護されなくなった場合に、何人も、存続期間延長に対する異議申立を行うことができるようになりました。異議申立は、存続期間が延長された旨の公報の発行日から延長後の存続期間の満了日までに行う必要があります（規則16(7)）。

異議決定に不服のある場合は、異議決定書の発送日から4ヶ月以内に審判の請求が可能です。審判の結果は、ユーラシア特許庁長官により承認された後、最終処分とされます（規則16(8)）。

#### 2. 期限徒過の救済手続きに関する規定が新たに加わりました。

改正規則では、例えば、ロシア語の翻訳文提出（規則41(4)）、審査手数料の支払い（規則46(2)）、その他一定の手続きに関して、期間満了日から2ヶ月以内に、手数料と共に申請書を提出することにより、期限徒過による法的効果がなかったものとみなされ、手続きの続行が認められることになりました（規則37(2)(3)(4)）。

また、出願人または特許権者の本拠、住所、居所を有する場所での戦争、革命、社会不安、ストライキ、自然災害、電子通信システムの全面的な機能不全、その他類似の理由により、ユーラシア出願又はユーラシア特許に関する手続きを期間内にすることができなかった場合、期間満了から6ヶ月以内にその理由と証拠とをユーラシア特許庁に提出し、その理由が認められたときは、期限徒過による法的効果はなかったものとみなされます（規則38(7)）。

#### 3. 拒絶理由、異議理由（取消理由）及び無効理由に、開示不十分が追加されました。

当業者が実施できる程度に十分に発明が開示されていない場合、特許出願は拒絶され（規則47(3)）、特許はユーラシア特許庁での異議申立手続きにおいて行政的に取り消され（規則53(2)）、又は締約国内の無効手続により無効とされます（規則54(1)）。

## 欧州

### 4. 明細書等の補正の機会が増えました。

旧規則49(3)では、明細書等の補正は特許査定時または拒絶査定時までとされていましたが、改正規則49(3)の下では、査定後であっても、規則48(1)に定める拒絶査定不服審判、及び規則53(1)に定める異議申立への対応として、明細書等の補正が可能となりました。

但し、補正は、出願当初の明細書等の開示範囲を超えないものであり、かつ、発明の要旨を変更しないものに限られます(規則49(3))。

改正ユーラシア特許条約規則全文(英文)はこちらからご覧いただけます(改正箇所は太字で示されています)。

[http://www.eapo.org/en/documents/norm/instrconv\\_2017.pdf](http://www.eapo.org/en/documents/norm/instrconv_2017.pdf)

2017年4月掲載

### 【欧州】 欧州特許のカンボジアでの有効化(validation) について合意

欧州特許庁(EPO)は、欧州特許のカンボジアでの有効化を可能とすることについてのカンボジア工業手工芸省との間の合意文書に署名がされたことを2017年1月23日付けで公表しました。合意発効日は現時点で未確定ですが、2017年7月1日となる見込みです。\*

この合意が発効すれば、カンボジアは、欧州特許を有効化することのできる、アジアで最初の国となります。すなわち、欧州特許出願日が合意発効日以降であれば、EPOで付与された欧州特許をカンボジアにおいても有効化することが可能となります。カンボジアにおいて有効化された欧州特許は、同国において許可された国内特許と同様な法的効果を有することになります。これにより、カンボジアにおいて、特許を取得するための選択肢が一つ増えることとなります。ただし、医薬品分野は一定期間除外される予定です。

EPOの公表によれば、カンボジアは、この合意が、欧州特許権者がカンボジアへ投資しようとするインセンティブをもたらすことを期待しています。カンボジアは、東南アジア地域で最も急成長している経済圏の一つです。カンボジアにおいては、経済を強化して外国からの直接投資を呼び込むために、現在、知的財産制度の近代化が図られています。

## 欧州

なお、これまでにEPC締約国・拡張国以外で欧州特許有効化の合意がなされている国としては、モロッコ（2015年3月1日発効）、モルドバ（2015年11月1日発効）及びチュニジア（未発効\*）があります。

<https://www.epo.org/about-us/organisation/validation-states.html>

（\*編集者注：カンボジアとの合意は2018年3月1日に発効します。チュニジアとの合意は2017年12月1日に発効しました。）

2017年6月掲載

### 【欧州】 欧州特許庁、2016年年報を公表

欧州特許庁（EPO）は、2017年3月7日付で、同庁における2016年の出願件数等を公表しました。

それによると、EPOが実際に審査を行う、欧州特許出願（European Patent Application）の件数（注1）は、過去最高を記録した前年とほぼ同数の159,353件（0.4%減）となりました。

注1：PCTルートではなく直接EPOに出願されたもの（64,723件）と、EPO域内段階へ移行したPCT出願（94,630件）との合計

欧州特許出願件数の上位10ヶ国は下表の通りです。日本出願人による欧州特許出願件数は、この数年、減少傾向が続いています。これに対して、中国出願人による出願件数は前年比で24.8%の大幅増となり、初めて韓国出願人による出願件数を超えました。

国名	出願件数	前年比
1. 米国	40,076	-5.9%
2. ドイツ	25,086	+1.1%
<b>3. 日本</b>	<b>21,007</b>	<b>-1.9%</b>
4. フランス	10,486	-2.5%
5. スイス	7,293	+2.5%
6. 中国	7,150	+24.8%
7. オランダ	6,889	-3.6%
8. 韓国	6,825	+6.5%
9. 英国	5,142	+1.8%
10. イタリア	4,166	+4.5%

## 欧州

企業別出願件数の上位10社は、下表の通りです。

企業名	出願件数	国/地域名
1. PHILIPS	2,568	欧州
2. HUAWEI	2,390	中国
3. SAMSUNG	2,316	韓国
4. LG	2,313	韓国
5. UNITED TECHNOLOGIES	2,067	米国
6. SIEMENS	1,871	欧州
7. QUALCOMM	1,704	米国
8. GENERAL ELECTRIC	1,628	米国
9. BASF	1,410	欧州
10. ROBERT BOSCH	1,327	欧州

上位10社に、欧州4社、米国3社、韓国2社、中国1社が入りました。日本企業は上位10社には入りませんでした。上位20社までに4社が入りました。

特筆すべき点として、特許付与件数が過去最高の95,940件（前年比40.2%増）を記録したことが挙げられます。EPOは、これを生産性向上対策の成果としています。

日本出願人への特許付与件数も、前年比45.6%増の15,395件と、過去最高となりました。

特許付与件数を、出願人の国別で見ると、EPC加盟国51%、米国23%、日本16%、中国3%、韓国3%、その他4%でした。特許付与件数の上位10ヶ国は下表の通りです。

国名	特許付与件数	前年比
1. 米国	21,939	+46.7%
2. ドイツ	18,728	+32.7%
<b>3. 日本</b>	<b>15,395</b>	<b>+45.6%</b>
4. フランス	7,032	+29.6%
5. スイス	3,910	+28.6%
6. 韓国	3,210	+61.1%
7. イタリア	3,207	+29.5%
8. 英国	2,931	+40.0%
9. オランダ	2,784	+39.8%
10. スウェーデン	2,661	+37.4%

## 欧州

2017年10月掲載

### 【欧州】 欧州特許庁（EPO）、本質的に生物学的な方法により得られた植物及び動物を特許対象から除外

EPOは、「本質的に生物学的な方法」により得られた植物及び動物が特許対象外であることを明確化するために、EPC規則第27条及び第28条を改正しました。改正規則は、2017年7月1日に発効しました。

「本質的に生物学的な方法」とは、異種交配 (crossing) 又は淘汰 (selection)等の自然現象のみからなる方法を意味するとされています（EPC規則第26条(5)）。

#### 1. これまでの経緯

\* 下記URLをクリックして2017年2月の知財トピックスをご参照ください。

<https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/3754/>

(ア) これまで、EPOでは「本質的に生物学的な方法」は特許の対象外とされてきました（EPC第53条(b)）が、「本質的に生物学的な方法により得られた物」についての明確な規定はありませんでした。

(イ) 2015年3月、EPO拡大審判部は、審決G2/12及びG2/13において、「本質的に生物学的な方法により得られた物それ自体は特許の対象となり得る」との判断を示しました。

(ウ) しかし、2016年11月3日付で欧州委員会通知が公表され、そこで、「本質的に生物学的な方法により得られた物」それ自体も特許の対象外とするべきとの見解が示されました。つまり、欧州委員会通知では、EPO拡大審判部の判断と逆の見解が示されました。

(エ) これを受け、2016年12月12日に、EPOは、「本質的に生物学的な方法により得られた植物又は動物の発明」に関して、審査部及び異議部での手続を停止する旨を公表しました。

#### 2. 今般の規則改正

(ア) 2017年6月30日、EPOは「本質的に生物学的な方法」により得られた植物及び動物も特許対象外であることを明確化するために、EPC規則第27条及び第28条の改正を公表しました。

(イ) 改正EPC規則第27条及び第28条（仮訳）は、下記の通りです（下線部が改正箇所です。改正された箇所については英語条文も併記します。）

## 欧州

EPC規則第27条：特許を受けることができる生物工学的発明

生物工学的発明は、それが次の事項に関するものであるときも、特許を受けることができる。

(a) 生物学的材料であって、それが以前に自然界において生じていた場合であっても、自然環境から分離されているか又は技術的方法の使用によって生産されるもの。

(b) 規則第28条(2)の規定に反しない限り、動物又は植物。ただし、その発明の技術的実行可能性が特定の植物又は動物の品種に限定されないことを条件とする。(without prejudice to Rule 28, paragraph 2, plants or animals if the technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant or animal variety)

(c) 微生物学的若しくはその他の技術的な方法又は当該方法の使用によって得られる生産物であって、植物若しくは動物の品種以外のもの。

EPC規則第28条：特許性の例外

(1) EPC第53条(a)に基づき、欧州特許は、特に次に関する生物工学的発明には付与されない。

(a) ヒトをクローン化する方法

(b) ヒトに係る生殖細胞系の遺伝子的同一性を変更する方法

(c) 工業目的又は商業目的でのヒトの胚の使用

(d) 動物の遺伝子的同一性を変更する方法であって、ヒト又は動物に対する医学上の実質的な利益がなく、その動物に苦痛をもたらす虞があるもの及び当該方法から生じる動物

(2) EPC第53条(b)の下、欧州特許は、本質的に生物学的な方法のみにより得られた植物又は動物に関しては付与されない。(Under Article 53(b), European patents shall not be granted in respect of plants or animals exclusively obtained by means of an essentially biological process.)

(ウ) 改正後のEPC規則は2017年7月1日に発効し、同日以降に出願された欧州特許出願及び係属中の欧州特許出願、並びに既存の欧州特許に適用されます。また、停止されていた審査・異議申立手続も順次再開されています。

## 欧州

2017年10月掲載

### 【英国】最高裁が均等論を認める

2017年7月12日、英国最高裁は、Eli Lilly v. Actavis UK事件において、均等侵害を認め、Actavis UK (以下「Actavis」) がEli Lilly (以下「Lilly」) の特許を侵害していると判示しました。これまで英国の侵害訴訟では、クレーム文言の厳密な解釈により確定される権利範囲を拡張する考え方として、合目的的 (purposive) にクレーム範囲を解釈するという手法が採られてきましたが、均等論の適用はないとされていました。今般の最高裁判決は画期的であるといえます。

判決文はこちらのURLからご覧いただけます。

<https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2015-0181-judgment.pdf>

#### A. 事件の背景・経緯

##### 1. Lillyの特許

(1) Lillyの特許 (EP特許1 313 508) の請求項1は、次の通りです。

Claim 1. Use of pemetrexed disodium in the manufacture of a medicament for use in combination therapy for inhibiting tumor growth in mammals wherein said medicament is to be administered in combination with vitamin B12 . . . (以下省略)

(2) ペメトレキセド (pemetrexed) は、抗がん剤の一種ですが、その極めて重大な副作用により、治療の現場では使われておりませんでした。ところが、Lillyは、ペメトレキセド・二ナトリウム塩 (pemetrexed disodium) を「ビタミンB12と共に投与することにより、副作用を顕著に抑制できることを発見し、ペメトレキセド・二ナトリウム塩をビタミンB12を含む医薬の形態で治療に使用することを可能にしました。

(3) Lillyは、英国、フランス、イタリア及びスペインで上記EP特許を有効化し、上記医薬をアリムタ (ALIMTA®) という商品名で販売しています。

## 欧州

### 2. Actavisの販売予定製品

Actavisは、ペメトレキセド・二ナトリウム塩の代わりに、①ペメトレキセド二酸 (pemetrexed diacid = 遊離酸形態のペメトレキセド)、②ペメトレキセド・ジトロメタミン (pemetrexed ditromethamine) 又は③ペメトレキセド・二カリウム塩 (pemetrexed dipotassium) を用いたジェネリック製品の販売を計画しており、これら製品がLillyの特許を侵害していないことの確認を、英国裁判所に求めました。

### 3. 第一審及び控訴審の判決

第一審裁判所 (The High Court) では、Actavisの製品は、英国、フランス、イタリア及びスペインにおいて、直接侵害も間接侵害も構成しないと判断されました。

控訴審裁判所 (The Court of Appeal) では、上記4カ国において、間接侵害を構成すると判断されました。しかし、直接侵害は構成しないと判断されました。

この控訴審判決を不服として、Actavis及びLillyの双方が上告しました。

### B. 最高裁判決

最高裁での争点は、次の通りでした (判決文段落10)。

1. 直接侵害に関してEPC2000第69条の議定書 (protocol) に規定される均等論を考慮してクレームを解釈するべきか否か
2. 権利範囲を確定する際に、審査経過を考慮することが許容されるのはどの程度か
3. 本件で寄与侵害の法理を適用して間接侵害を認めるのが妥当か否か

最高裁はこれら争点について、この順で、判断を示しました。なお、本稿では、紙面の関係上、直接侵害についてのみ説明します。

#### 1. 直接侵害 (均等)

(1) 判決文の段落27に、両当事者の主張内容が次の通り要約されています：

・ Lillyの主張：

Actavisの製品は、ペメトレキセド二酸又はペメトレキセド塩とビタミンB12とからなる医薬であり、これは本件特許の開示とクレームの本質であるから、本件特許を侵害する。

・ Actavisの主張：

本件特許のクレームはペメトレキセド・二ナトリウム塩に限定されているのに対して、Actavisの製品はペメトレキセド二酸又は異なるペメトレキセド塩を含有するから、侵害しない。

## 欧州

(2) 今般の最高裁の判決では、特許権者の公平な保護と第三者の法的安定性を確保するため、EPC2000で改正されたEPC69条の解釈に関する議定書（以下「議定書」）に照らし、且つ、国内及び欧州諸国の判例を参考に、均等侵害の有無を判断するガイドラインとして以下の新しいテストi)～iii)が示されました（判決文段落66）。

i) 被疑侵害品が、特許クレームの文言通りの意味に含まれていない場合でも、特許発明、すなわち特許によって明らかにされた発明思想、と実質的に同一の結果 (result) を実質的に同一の方法 (way) で達成するか？

ii) 優先日に当該特許を読み、被疑侵害品が本発明と実質的に同一の結果を達成することを知っている当業者にとって、被疑侵害品が当該特許と実質的に同一の結果を達成するのは、当該特許発明と実質的に同一の方法によるということが自明であったらどうか？

iii) 当該特許を読んだ当業者は、当該特許のクレームの文言通りの意味に厳格に従うことが発明の必須要件であることを特許権者が意図していたと結論づけるか？

(3) 最高裁は、上記質問i)～iii)を本件へ当てはめ、Actavisの製品は侵害を構成すると判断しました。その理由は次の通りです。

質問i) に関して、Actavisの製品は、いずれも、最終的にはペメトレキセド・アニオン及びビタミンB12を含有する医薬であり、本件発明と実質的に同一の方法で実質的に同一の結果を達成する（判決文段落68）。

質問ii) に関して、ペメトレキセド薬剤の他のバージョンとして、遊離の酸、ジトロメタミン塩及び二ナトリウム塩の使用が確立されており、しかも、これらが奏功するかどうかについては、当業者はルーチンの試験により検討できる。従って、当業者は、Actavisの各製品がペメトレキセド・二ナトリウム塩と同様に奏功すると認識するであろう（判決文段落69）。

質問iii) に関して、控訴審判決は、クレームの文言に重きを置き過ぎ、議定書第2条の検討が不十分である。本件特許でペメトレキセド・二ナトリウム塩以外の塩を除外する意図があったとは言えない（判決文段落70～74）。

以上より、Actavisの製品はLillyの特許を侵害すると結論づけました。

## 欧州

### 2. 包袋禁反言

(1) 当該特許クレームは、審査の段階において、「抗葉酸剤」から「ペメトレキセド・ニナトリウム塩」に補正されました。そのため、Actavisは、特許権侵害の有無を判断する際に、包袋禁反言の原則を適用すべきであると主張しました。

(2) これに対して、最高裁は、英国及び欧州諸国の判例を検討し、包袋履歴を考慮に入れるのは、他の状況もあるかもしれないが、現時点では、次の場合に限られると指摘しました（判決文段落88）：

(i) 争点が、特許明細書とクレームのみからでは、全く不明確であり、包袋履歴の内容がそのポイントを一義的に明確にする場合、又は

(ii) 包袋履歴の内容を考慮しないことが公共の利益に反する場合（例えば、特許権者が、EPOに対して、被疑侵害品にまで特許の範囲を拡張する意志はないと明言している場合）

(3) 最高裁は、上記(ii)の点に関して、本件特許の審査経過を検討し、本件特許の審査経過は上記直接侵害についての結論を変更することを正当化するものではない、と結論づけました（判決文段落89～91）。

### C. 実務への影響

1. 今般の最高裁判決は、英国での法的不確実性を増大することになりますが、英国の侵害実務をドイツ、米国及び日本等の実務に近づけ、国際調和への第一歩になるとみられています。

2. 過去の英国判例に基づき非侵害の見解書を得ていた場合は、均等論の適用を認めた今回の最高裁判決に照らし、再検討する必要があると思われます。

3. 今般の最高裁判決によると、被疑侵害者は、些細な変更を加えるだけでは侵害を回避できなくなる可能性が高まると思われます。しかし、出願人（特許権者）としては、侵害品が均等論に依拠することなく文言侵害となるように明細書を作成することが安全です。

## WIPO

2017年2月掲載

### 全世界の特許出願件数が6年連続で上昇、中国は100万件を超える

2016年11月23日に、世界知的所有権機関（WIPO）は、2015年の全世界の特許出願件数が約290万件で、前年比7.8%増加したことを、発表しました。全出願の約2/3が居住者の出願でした。特許出願件数の上位は、中国（約110万件、前年比18.7%増）、米国（約59万件、前年比1.8%増）、日本（約32万件、前年比2.2%減）、韓国（約21万件、前年比1.6%増）、欧州特許庁（約16万件、前年比4.8%増）でした。中国の特許出願件数は、米国、日本及び韓国のそれらの合計とほぼ同じです。

海外への出願件数は、米国から約24万件、日本から約20万件、ドイツから約10万件的順でした。中国は海外への出願件数が比較的少なく、約4万件でした。

なお、全世界で、2015年に約124万件の特許が付与されました（前年比5.2%増）。これは、中国での特許件数の増加が主な原因です。

2017年5月掲載

### PCT国際特許出願の公開が300万件を超える

300万件目のPCT国際特許出願が、2017年2月2日に公開されました(PCT/EP2016/062897, WO/2017/017579)。PCTは1978年に運用を開始し、今年で39年目を迎えます。

運用開始から26年かかって累計100万件の出願件数に到達し、その後7年で200万件、さらにその後6年で300万件に到達しました。その間、リーマンショックの影響を受けた2009年を除き、出願件数は運用開始から毎年伸び続けています。

2015年には約21万8,000件のPCT国際特許出願が提出され、2016年の暫定値も堅調な成長率を示しています。

## WIPO

2017年7月掲載

### 2016年のPCT国際出願件数を発表

2016年に出願されたPCT国際出願件数は、過去最大の約233,000件（速報値。以下同様。）であり、2015年比で7.3%増となりました。

2016年における出願件数の上位10ヶ国は、米国（56,595件）、日本（45,239件）、中国（43,168件）、ドイツ（18,315件）、韓国（15,560件）、フランス（8,208件）、英国（5,496件）、オランダ（4,679件）、スイス（4,365件）、スウェーデン（3,720件）でした。

この順位は、2015年と変わっていません。上位10ヶ国の前年比増減は、米国0.9%減、日本2.7%増、中国44.7%増、ドイツ1.7%増、韓国6.8%増、フランス2.5%減、英国3.9%増、オランダ8.0%増、スイス2.3%増、スウェーデン3.2%減でした。中国は、そのPCT国際出願件数が2002年から2桁成長しており、この傾向が続くと、2年以内に米国を抜いて世界一の出願件数になると予想されています。

全体として、アジアからの出願は、全PCT国際出願件数の47.4%を占め、ヨーロッパからの出願（25.6%）と北米からの出願（25.3%）との合計にほぼ匹敵します。

上位10社に入った出願人は、国別で、中国3社、米国3社、日本2社、韓国2社でした。

公開されたPCT国際出願の技術分野別の出願件数の第1位～第5位及びその占有率は、デジタルコミュニケーション（17,776件、8.5%）、コンピュータ技術（17,155件、8.2%）、電気機械・装置・エネルギー（14,468件、6.9%）、医療技術（14,265件、6.8%）、測定（9,338件、4.4%）でした。

## アジア

2017年1月掲載

### 【ラオス、日本】日本での特許付与で、対応ラオス出願は実質的に無審査で特許

近年、比較的安い労働力と租税優遇措置を提供する工業団地があるという魅力から、ラオスで事業を始める日系企業は増加しています。このため、ラオスにおいても特許権等の知的財産権を保護する重要性が高まっています。

ラオスで事業を行う日系企業が特許権を取得しやすくするため、日本国特許庁（JPO）は、ラオス知的財産局との間で、特許の付与円滑化に関する協力（CPG：Cooperation for facilitating Patent Grant）に関する覚書に署名し、2016年11月1日より協力を開始しました。この協力は、日本で審査を経て特許となった出願に対応するラオス特許出願について、出願人が申請すれば、実質的に無審査でラオスでも特許を付与するというものです。これにより、出願人は、日本で登録された特許と同様の特許を、ラオスでも早期に取得することができます。

なお、2016年6月に知財トピックスでもお知らせしましたが、JPOは、2016年7月1日にカンボジア工業手工芸省との間でCPGを開始しています。カンボジア及びラオスに対するCPGに基づく早期特許査定申請の手続きについては、JPOの以下のサイトでご覧いただけます。

<https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/cpg.htm>

日本とカンボジア及びラオスとの間では、特許審査ハイウェイ（PPH）が試行されていませんので、このCPGは、日系企業にとって有用であると思われます。

## アジア

2017年4月掲載

### 【中国】2016年の専利出願件数等を発表、発明専利出願件数が133万件を超えて6年連続世界一

中国国家知識産権局は、2016年の専利出願統計を公表しました。それによると、発明専利出願は約133.9万件（前年比21.5%増）、实用新型専利出願は約147.6万件（前年比30.9%増）、意匠専利出願は約65.0万件（前年比14.3%増）であり、これらの合計は約346.5万件（前年比23.8%増）でした。発明専利出願の内、国内からの出願は全体の約90%の約120.5万件、外国からの出願は全体の約10%の約13.3万件でした。

発明専利登録件数は約40.4万件（前年比12.5%増）、实用新型専利登録件数は約90.3万件（前年比3.1%増）、意匠専利登録件数は約44.6万件（前年比7.6%減）であり、これらの合計は約175.4万件（前年比2.1%増）でした。

また、中国国家知識産権局が受理したPCT国際特許出願件数は約4.5万件で、前年比47.3%増でした。

2017年5月掲載

### 【韓国】2016年の産業財産権出願、6年ぶりに減少

2017年1月31日に韓国特許庁が発表した2016年産業財産権出願統計によれば、2016年の特許出願件数は208,830件（前年比2.3%減）、实用新型出願件数は7,767件（前年比10.8%減）、デザイン出願件数は65,643件（前年比3.4%減）、商標出願件数は181,606件（前年比2.1%減）でした。

特許・实用新型・デザイン・商標の出願件数の合計は、6年ぶりに減少しており、2016年は合計463,846件でした。これは、前年比で2.5%の減少です。

\* なお、以上の出願件数は、国際特許・デザイン・商標出願件数を含みます。

## アジア

2017年5月掲載

### 【中国】 専利審査指南を改正

中国の専利審査指南（特許審査ガイドライン）が改正され、2017年4月1日に施行されました。主な改正点は以下の通りです。

#### 1. ビジネスモデル発明に関して（専利審査指南 第2部第1章）

改正前の審査指南では、ビジネス方法に関する発明（ビジネスモデル発明）は、専利法第25条（不特許事由）により特許権を付与しないとされていましたが、新たな審査指南では、「ビジネス法則と方法の内容及び技術的特徴の両方を含む場合」に、特許権付与の対象になり得る（専利法第25条により特許可能性を否定すべきではない）と規定されました。

#### 2. コンピュータプログラム発明に関して（専利審査指南 第2部第9章）

新たな審査指南では、CD-ROM等のコンピュータ可読の媒体に記録されたコンピュータプログラムが、特許付与の対象に含まれることが明確化されました。なお、媒体に記録されていないコンピュータプログラム自体は、依然として特許付与の対象となっておりません。

#### 3. 実験データの追加提出に関して（専利審査指南 第2部第10章）

今般の改正で、従来の審査指南の不明瞭な箇所を改め、出願日以降に追加提出された実験データを、審査官は考慮しなければならないこと、及び、追加実験データにより証明される効果は、当業者が特許出願の開示内容から読み取れるものでなければならないことが明文化されました。

これは、ある現地代理人によれば、従来の審査と実質的に変更はなく、出願当初記載の実施例から明らかに一般化が可能な範囲、すなわち追加データによる確認的実証が無くても特許性が敷衍して認められる範囲について、確認的に実験データの追加提出が可能であることが審査指南に明文化されたとともに、そのような実験データであれば審査官は審査すべき（無視することはできない、ただし参酌するか否かは別）であるとのことでした。

## アジア

### 4. 無効審判における訂正に関して（専利審査指南 第4部第3章）

無効審判段階での訂正要件が緩和されました。これまでは、請求項の削除、技術案の削除（例：マークッシュ形式における選択肢の一部削除）、同一の独立請求項と従属関係にある複数請求項の併合しか訂正方法がありませんでした。今後は、他の請求項に記載されている構成要件（技術的特徴）の一部を他の請求項（例えば、メインクレーム）に挿入して減縮すること、及び、請求項中の明らかな誤記の訂正も可能となり、少し訂正の自由度が高まりました。

しかしながら、依然として、明細書中の記載のみを根拠として減縮することは認められていません。よって、権利化後の訂正に柔軟性を持たせて無効審判に対する防御の選択肢を豊富にしておくためには、出願当初から、又は、審査請求時若しくは実体審査移行の所定期間での自発補正により、訂正の根拠となるサブクレームを多数用意しておくことが、今後も重要であると思われます。

2017年5月掲載

### 【台湾】グレースピリオドを12ヶ月に延長

特許出願及び実用新案登録出願について、新規性喪失の例外の適用要件を緩和する改正特許法が成立し、2017年1月18日に公布され、2017年5月1日に施行されました。

今回の改正点は、以下の通りです。

1. 新規性喪失の例外の適用期間（いわゆるグレースピリオド）が、6ヶ月から12ヶ月に延長されました。
2. 新規性喪失の開示の態様が大幅に緩和されました。すなわち、実験による開示、刊行物による開示、展覧会での開示等の制限がなくなり、出願人が自らの意思で行った開示及び自らの意思に反した開示のいずれにも適用されるようになりました。

ただし、台湾または外国の特許庁から発行された公報に掲載された場合は、新規性喪失の例外規定の適用はありません。

3. 出願人が意図した開示であるか、出願人の意に反した開示であるかを、出願時に示す必要がなくなりました。

今回の改正により、出願前に様々な態様で開示した場合でも保護が得られるようになり、特許出願及び実用新案登録出願について、以前よりも長い準備期間が確保できることになりました。

## アジア

2017年6月掲載

### 【インドネシア】特許法改正

(編集者注：以下の記事は、2016年10月に知財トピックスに掲載した記事の表現を一部修正し、根拠条文を追加したものです。)

2016年8月26日、改正インドネシア特許法が施行されました。改正インドネシア特許法は、2016年8月26日以降の出願に適用され、それ以前の出願には基本的に旧法が適用されます。主な改正点は、次の通りです。

#### 1. オフィスアクション応答期限の明文化

拒絶理由に対する応答期間は3ヶ月です。最初の延長は2ヶ月、2回目の延長は1ヶ月、3回目以降の延長については、緊急事態が生じた場合に限り、最大6ヶ月まで認められます。(特許法第62条)

#### 2. 第二用途及び第二医薬用途の不特許化

公知化合物の新たな用途および既存の化合物の新規形態であって、顕著な効能改善が認められないもの(第二用途および第二医薬用途)については、特許を受けることができません。(特許法第4条(f))

#### 3. コンピュータプログラムの保護対象化

旧法では、コンピュータプログラムは特許の保護対象ではありませんでしたが、改正法では、何らかの技術的効果等を有するコンピュータプログラムは特許の保護対象となります。(特許法第4条(d))

## アジア

### 4. 年金の支払い

特許付与された場合、出願から特許付与までの年数分及び翌年分の年金を、特許証発効日から6ヶ月以内に支払う必要があります。期限までに支払わない場合、特許は取消されます。それ以降の年金は、その翌年分の年金支払い期限の1ヶ月前までに支払わなければなりません。期限までに年金を支払わなければ、特許は取消されます。ただし、いずれの場合も、期限満了の7日以上前に申請することにより、12ヶ月の猶予が可能です。この際、年金額と同額の手数料（追徴金）が必要です。（特許法第126条、同法第128条、同法第130条(d)）

旧法下では、3年連続で年金を支払わなかった場合、特許が取消されました。そこで、特許を放棄する場合に、放棄請求書を提出（取消し請求）する代わりに、3年間年金を支払わずに特許を失効させる実務が一般に行われていました。ところが、近年、不払いの年金が負債として残るという事態になっておりました。

改正法では、このような未払い年金が負債として扱われる問題がなくなります。

### 5. 特許証の誤記の訂正

申請により、特許証の誤記の訂正が可能となりました。誤記が出願人の行為に起因するものである場合は手数料が必要となります。一方、誤記が出願人の行為に起因するものでない場合は手数料は不要です。（特許法第61条）

### 6. 特許付与後の異議申立

旧法では、付与前の異議申立が認められていましたが、改正法では付与後の異議申立も可能となりました。申立可能な期間は、特許付与通知から9ヶ月以内です。（特許法第70条）

### 7. 訂正審判

特許付与通知後、3ヶ月以内であれば、特許された請求の範囲・明細書等に対する訂正審判の申請が可能です。（特許法第69条）

### 8. 特許権侵害の例外

(1) 後発医薬品の製造承認申請のために医薬品を製造等することを特許権の効力の例外とする期間が、存続期間満了前2年から存続期間満了前5年に延長されました。（特許法第167条(b)）

(2) 医薬品に限り、その並行輸入が、特許権の侵害とならない事が定められました。（特許法第167条(a)）

## アジア

### 9. 小特許の保護対象拡大

新規な物、既存の物の改良に加え、プロセス及び既存のプロセスの改良についても小特許（日本の実用新案に該当）を受けることが可能となりました。（特許法第3条(2)）

### 10. 遺伝資源及び伝統的知識

発明が、遺伝資源または伝統的知識に関連する場合、当該遺伝資源または伝統的知識の起源を特許明細書に明瞭かつ正確に記載しなければなりません。（特許法第26条）

2017年8月掲載

## 【シンガポール、タイ】タイへのPCT国際出願の国際調査機関・国際予備審査機関としてシンガポール知的財産庁を選択可能

2017年5月1日以降にタイ知的財産局又は国際事務局を受理官庁としてタイの国民又は居住者により出願されたPCT国際出願について、出願人がシンガポール知的財産庁（IPOS）を国際調査機関（ISA）及び国際予備審査機関（IPEA）として選択することが可能となりました。それまでは、オーストラリア特許庁、欧州特許庁、日本国特許庁、韓国特許庁、中国国家知識産権局及び米国特許商標庁を、ISA及びIPEAとして選択することが可能でした。

シンガポールは、2014年2月14日に改正特許法（現行法）を施行し、拒絶理由が解消しない特許出願を拒絶査定とし、審査結果が肯定的（ポジティブ）な出願のみを登録するようになりました（ポジティブグラント制度：Positive Grant System）。

また、IPOSは、2015年9月1日に、アセアン諸国の中で初めて、ISA及びIPEAとしての活動を開始しました。

さらに、2016年4月1日以降に日本国特許庁を受理官庁としてなされた英語によるPCT国際出願について、出願人がIPOSをISA及びIPEAとして選択することが可能となりました。

このように、ここ数年のシンガポールにおける知的財産制度の躍進はめざましいものがあり、今後の動きから目が離せません。

## アジア

2017年9月掲載

### 【中国】2016年の知的財産権司法保護状況を発表

最高人民法院は、2016年の中国法院知的財産権司法保護状況を2017年4月に発表しました。

それによると、2016年の知的財産権に関わる案件の第一審（通常は、中級人民法院又は知的財産権法院）の新規受理件数は、152,072件でした（前年比16.8%増）。その内、行政事件と刑事事件の件数は2年連続で減少しましたが、民事事件は大幅に増加し過去最多となりました。第一審事件の新規受理件数152,072件の内訳は、民事事件が136,534件（前年比24.8%増）、行政事件が7,186件（前年比27.0%減）、刑事事件が8,352件（前年比23.9%減）でした。

上記民事事件を類別で見ると、136,534件のうち、著作権事件が86,989件（前年比30.4%増）、商標事件が27,185件（前年比12.5%増）、専利（特許、実用新案、意匠）事件が12,357件（前年比6.5%増）でした。

表で示すと、次のようになります。

2016年の第一審事件の新規受理件数	152,072件（前年比16.8%増）
(1) 民事事件	136,534件（前年比24.8%増）
① 著作権事件	86,989件（前年比30.4%増）
② 商標事件	27,185件（前年比12.5%増）
③ 専利（特許、実用新案、意匠）事件	12,357件（前年比6.5%増）
④ その他	
(2) 行政事件	7,186件（前年比27.0%減）
(3) 刑事事件	8,352件（前年比23.9%減）

一方、知的財産権の民事第一審事件の処理済み案件数は、131,813件（前年比30.1%増）で、その内、香港、マカオ及び台湾を除く外国との渉外事件は1,667件（前年比25.6%増）でした。2016年の人民法院における知的財産権裁判事件の特徴としては、①事件数が過去最高を記録したこと、②審理の難度が上昇したこと、③裁判の質と効率が向上したこと及び④賠償額が上昇したことが挙げられています。

## アジア

2017年10月掲載

### 【インド】コンピュータ関連発明（CRI）審査ガイドライン改訂

インド特許意匠商標総局（CGPDTM）は、2017年6月30日付けで、コンピュータ関連発明（Computer related inventions; CRI）の改訂審査ガイドラインを公表しました。この改訂審査ガイドラインは即時施行されました。

#### 1. 背景：

(1) インド特許法は、第3条(k)において、数学的方法もしくはビジネスの方法又はコンピュータ・プログラムそれ自体もしくはアルゴリズムを不特許事由としています。

(2) 2016年2月に公表された旧CRIガイドラインでは、コンピュータ・プログラムそれ自体のクレームは拒絶され、コンピュータ・プログラムが新規なハードウェアとの相互作用により新たな技術的効果が得られることが認められるような場合にのみ、特許性の判断がされると規定されていました。

より詳しくは、旧ガイドラインでは、特許性有無の判断に、以下の3ステージテストが用いられていました。

(ステージ1) クレームを適切に解釈し、実質的な貢献を特定する。

(ステージ2) 当該貢献が数学的方法、ビジネスの方法又はアルゴリズムにのみ該当する場合は、当該クレームを拒絶する。

(ステージ3) 当該貢献がコンピュータ・プログラム分野に該当する場合、それが新規なハードウェアと併せてクレームされているか否かを確認し、当該発明の特許性を判断する他のステップに進む。コンピュータ・プログラムそれ自体には決して特許性はない。当該貢献がコンピュータ・プログラムのみにある場合、当該クレームを拒絶する。当該貢献がコンピュータ・プログラム及びハードウェアの両方にある場合は、他の特許性判断ステップに進む。

また、旧ガイドラインでは、特許されないコンピュータ関連発明の具体例も示されていました。

(3) 上記旧ガイドラインについては、いわゆる「新規ハードウェア」要件に対して、多くの抗議が寄せられたため、CGPDTMは専門家委員会を立ち上げて抗議内容を検証し、様々な観点を考慮して今回、CRIガイドラインを改訂するに至りました。

## アジア

### 2. 改訂の要点：

今般の改訂では、上記3ステージテスト及び具体例が削除され、新規なハードウェアを有しない発明であっても、クレーム全体として特許法第3条(k)に規定する除外カテゴリーに該当しなければ、特許の対象になるとされました。特許されない具体例が削除されたことで、特許庁の裁量が大きくなると危惧する論評もありますが、一般には、今般の改訂は多くの論説で歓迎されています。なお、除外カテゴリーに該当するクレームは、原則として改訂前と同様であり、

- ・ 純粋に「数学的方法」、「ビジネスの方法」を対象とするクレーム
  - ・ 「アルゴリズム」を対象とするクレーム
  - ・ 「コンピュータ・プログラムそれ自体」を対象とするクレーム（コンピュータ・プログラム、および、コンピュータ・プログラムを保存したコンピュータで読み取り可能な媒体を対象とするクレーム）
- 等が該当します。

改訂CRIガイドラインの全文はこちらからご覧いただけます。

[http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/Images/pdf/Revised\\_Guidelines\\_for\\_Examination\\_of\\_Computer-related\\_Inventions\\_CRI\\_.pdf](http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/Images/pdf/Revised_Guidelines_for_Examination_of_Computer-related_Inventions_CRI_.pdf)

ジェトロによる改訂CRIガイドラインの和訳はこちらからご覧いただけます。

[https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/asia/in/ip/pdf/guidelines\\_cri\\_20170630jp.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/in/ip/pdf/guidelines_cri_20170630jp.pdf)

## アジア

2017年12月掲載

### 【ブルネイ、ASEAN】日本での特許付与で、対応出願は早期権利化

ASEAN諸国は、日本企業等の事業展開先として有望視されています。日本特許庁は、日本企業等の円滑な事業展開のために、投資環境を整備する観点から、ASEAN諸国の知的財産制度の整備・強化を支援しています。

2017年8月28日、日本特許庁は、ブルネイ知的財産庁と、新たな特許審査協力となる「特許審査ハイウェイ・プラス（PPHプラス）」を開始することに合意しました。これは、日本の特許審査結果をブルネイ知的財産庁において活用促進するものであり、日本企業等がブルネイで特許をより早く取得できるようになります。

具体的には、日本で特許付与された出願の出願人が、ブルネイへ申請することにより、同出願人のブルネイにおける同内容の特許出願について、日本の審査結果を踏まえて、ブルネイで実質的な審査を経ることなく日本と同内容の権利を迅速に取得できる、というものです。ブルネイ知的財産庁にPPHプラス申請を行ってから、およそ2ヶ月以内にブルネイで権利付与が行われる見込みです。ただし、ブルネイの審査結果を踏まえて日本にPPHプラス申請を行うことはできませんので、通常のPPHとは異なります。このPPHプラスは、2017年10月1日に開始されました。

ブルネイとのPPHプラスを含めると、特許制度が未整備のミャンマーを除く全てのASEAN諸国において、以下のように、日本の特許審査結果を活用する制度が導入されたこととなります。

- (1) 日本とのPPH：シンガポール、フィリピン、インドネシア、タイ、マレーシア、ベトナム
- (2) 日本が特許の付与円滑化に関する協力（CPG）：カンボジア、ラオス
- (3) 日本とのPPHプラス：ブルネイ

（参考：経済産業省公表、平成29年8月29日）

上記カンボジア、ラオスとのCPGについては、2016年6月と2017年1月の知財トピックスでも取り上げています。（下記サイトをご参照ください。）

<https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/2871/>

<https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/3543/>

## アジア

2017年12月掲載

### 【シンガポール】 グレースピリオドの適用対象を拡大・特許法及び審査ガイドライン改正

2017年10月30日、シンガポール改正特許法及び審査ガイドラインが発効しました。今回の改正目的は、特許の質を向上させると共に特許制度をユーザー・フレンドリーにすることにあるとされています。

#### 1. 特許法の主な改正点

##### (1) 新規性喪失の例外適用対象の拡大

旧法において、新規性喪失の例外規定は、国際博覧会における展示、不法な開示等、限られた開示の態様にのみ適用されていました。

今回の改正により、直接的か間接的かを問わず、出願日（優先日ではない）前12ヶ月以内になされた発明者自身によるあらゆる開示の態様が新たに適用対象となります。新規性喪失の例外の適用期間（いわゆるグレースピリオド）は、旧法と同じく12ヶ月です。

適用対象：2017年10月30日より後に開示され、当該開示から12ヶ月以内に特許出願された発明。

手続：出願と同時の手続は不要ですが、調査及び審査の請求時、審査請求時、見解書への応答時、又は審査報告書若しくは調査及び審査報告書の再審理（review）の請求時に、法廷宣言書

（statutory declaration）又は宣誓供述書（affidavit）の形式の書面による証拠と共に新規性喪失例外適用を登録官に請求する必要があります。

##### (2) 外国ルート（補充審査ルート）の廃止

現在選択可能となっている外国ルート（対応する外国出願又は国際出願での調査及び審査の最終結果に基づいて補充審査を行うルート）が、2020年1月1日に廃止されます。

その結果、2020年1月1日以降の特許出願の審査ルートとしては、シンガポール知的財産庁

（IPOS）の実体審査を受けるルート、即ち、現地ルート\*<sup>1</sup>又は混合ルート\*<sup>2</sup>のいずれかを選択することになります。

## アジア

2020年1月1日以降の特許出願とは、出願日が2020年1月1日以降であるシンガポール国内出願、2020年1月1日以降の国際出願日を有するシンガポール国内段階移行出願、2020年1月1日以降に提出された分割出願を指します。

なお、外国ルートは、出願日が2020年1月1日より前であれば、引き続き利用することができます。

\*1 現地ルートでは、IPOSが調査及び審査を行います。

\*2 混合ルートでは、日本、米国、EPO (英語出願) 等の所定官庁になされた対応出願の調査の最終結果又は対応PCT出願の国際段階における調査の最終結果に基づき、IPOSが審査を行います。

### 2. 審査ガイドラインの主な改正点

#### (1) 発見と発明との区別の明確化

自然界に既に存在していた微生物や物質を見つけ出した場合、そのことは発見なので、それらを単離又は精製したものは発明ではないとみなされます。しかしながら、そのような単離又は精製された物質や微生物に新たな用途が見いだされた場合は、当該新たな用途については特許請求することができます。

#### (2) 無効であることが明らかなクレームの付与後訂正

シンガポール特許法第84条(3)において、特許明細書の訂正は、当該訂正が(a)新規事項を追加する場合及び(b)特許の保護範囲を拡大する場合は認められない旨規定されています。

今回の審査ガイドラインの改正では、無効であることが明らかなクレームを訂正しようとする付与後訂正に関して、審査官は、上記(a)及び(b)の要件を考慮することなく、拒絶してもよいとされました (ガイドライン7.36)。

この改正は、最近のシンガポール上訴裁判所 (Court of Appeal) の判決 (Warner-Lambert Company LLC v Novartis (Singapore) Pte Ltd [2017] SGCA 45) の判示に基づくものです。この判決では、セルフ・アセスメント制度の下で治療法 (シンガポール特許法第16条により産業上利用可能ではない) について付与された特許をスイスタイプ・ユース・クレームに変更しようとする訂正に関して、特許が明らかに無効であると共にその無効性が特許権者に起因している場合、当該訂正は、そもそも当初から特許保護されていないものを有効にしようとするものであるから、拒絶されるべきであると判示されました。

## アジア

### (3) 調査・審査ルート変更の柔軟化

- ① 審査報告書、調査及び審査報告書又は補充審査報告書が発行される前であれば、出願人はいつでも、審査ルートの変更が可能となりました。改正前は、所定の期間（見解書の発行から見解書に対する応答書の提出まで）のみ、審査ルートの変更が可能でした。
- ② 調査報告受領後に、審査報告を所定期間内に請求しない場合は、当該出願は放棄されたものと扱われるようになります。

### (4) 補充審査の範囲拡大

従来、外国ルートにおける補充審査においては、審査官は、特定の要件（サポート、公序良俗、新規事項、ダブルパテント等）に限り、拒絶理由を通知することが可能でしたが、今回の改正により、2017年10月30日より、外国ルートにおける補充審査の範囲が拡大され、審査官が、クレームの主題が発明を構成しないと考える場合も、拒絶理由を述べる事が可能となりました。これは、各ルートでの審査の質を均一化するためです。

## 中東

2017年6月掲載

### 【ヨルダン】 PCTに加入、152番目の締約国

ヨルダン・ハシェミット王国（JO）は、2017年3月9日に加入書を寄託し、152番目のPCT締約国となりました。

加入書の寄託から3ヶ月後に発効しますので、2017年6月9日以降に出願された国際出願は、自動的にヨルダンの指定を含みます。ヨルダンは、PCTの第II章にも拘束されますので、2017年6月9日以降に出願された国際出願について提出された国際予備審査請求は、自動的にヨルダンの選択を含みます。

ヨルダンの国民及び居住者は、2017年6月9日からPCT国際出願をすることができます。

2017年7月掲載

### 【アフガニスタン】 パリ条約に加入

2017年2月14日に、アフガニスタンが工業所有権の保護に関するパリ条約の加入書を寄託し、パリ条約の締約国数は177となりました。

アフガニスタンは、2017年5月14日からパリ条約に拘束されています。

## 中南米

2017年6月掲載

### 【ブラジル、チリ】日本との特許審査ハイウェイ（PPH）試行の合意

1. 日本特許庁（JPO）は2017年3月16日にブラジル特許庁（INPI）と、PPHを試行することで合意しました。試行期間は、2017年4月1日より2年間又は両庁それぞれへの申請が200件に達するまでです。

INPIが受付けるPPH申請の対象となる技術分野は、IT分野及び自動車関連技術を中心とした機械分野です。また、INPIにおいて、一出願人あたりのPPH申請可能件数は、4ヶ月に6件までです。ただし、試行期間最後の4ヶ月には当該申請可能件数の制限はありません。一方、JPOが受付けるPPH申請には、技術分野の制限及び一出願人あたりの申請可能件数の制限はありません。

2. JPOは2017年3月14日にチリ産業財産庁（INAPI）とも、PPH試行について合意しています。チリとのPPH試行は2017年8月1日に開始されます。その詳細は、開始前にJPOのホームページにて公表される予定です。

3. その他の南米の国に関し、JPOは、2017年4月1日からアルゼンチン特許庁（INPI）との間で、また、2014年9月からコロンビア商工監督局（SIC）との間で、PPHを試行しています。日本とアルゼンチン及びコロンビアとのPPHに関する情報は、弊所ホームページの知財トピックスの以下のURLでご覧になれます。

<https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/3271/>

（コロンビアとのPPH:2016年11月掲載）

<https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/3274/>

（アルゼンチンとのPPH:2016年12月掲載）

4. なお、アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、エクアドル、パラグアイ、ペルー及びウルグアイは、2016年に、各国特許庁間でのPPH試行について合意し、一部ではすでに開始されています。

以上のように、南米でもPPHを利用した早期審査・早期権利化への動きが活発化しています。

## 中南米

2017年7月掲載

### 【ブラジル】医薬関連特許出願の審査に関する新たな動き

2017年4月12日、ブラジル知的財産庁（Instituto nacional da propriedade industrial: INPI）とブラジル国家衛生監督局（Agência Nacional de Vigilância Sanitária: ANVISA）は、医薬品及び医薬品の製造方法に関する特許出願の審査に関する共同規則01/2017に署名しました。

#### 1. これまでの問題点

2001年のブラジル産業財産権法改正により、第229C条が導入され、医薬品及び医薬品の製造方法に関する特許出願については、ANVISAによる事前承認が義務付けられました。そのため、2001年以降、ブラジルでは医薬関連の特許出願は、INPIとANVISAによる重複審査が行われてきました（2012年5月まではINPI→ANVISAの順、2012年6月以降はANVISA→INPIの順での重複審査）。

しかし、ANVISAによる特許要件の判断基準は、INPIよりも厳しく、長年問題視されてきました。INPIとANVISAとの権限範囲を巡る非常に激しい対立から、審査遅延の問題も生じています。即ち、ANVISAが事前承認審査の対象内として判断した案件については、ANVISAが承認したものも、承認しなかったものも、INPI内での処理が停止されています。このため、23,000件もの医薬関連特許出願が、INPIで未処理のまま残されていると見積もられています。また、医薬関連特許出願では、出願日からファーストアクション発行までの期間は、平均12年以上となっています。

#### 2. 新しい枠組み

(1) 共同規則01/2017は、INPIとANVISAの権限範囲を明確化すると共に、特許出願の審査の流れを新たに決めるものです。

(2) 権限範囲については、ANVISAは薬害リスク等公衆衛生の観点からの審査を、INPIは特許性の観点からの審査を担うことになりました。従って、特許要件についてはINPIが単独で審査することになりますので、従来のような重複審査が解消されることが期待されます。

## 中南米

(3) 医薬関連特許出願の審査の流れは、以下のようになりました。

- 1) 医薬関連特許出願に関しては、審査請求後、当該特許出願がINPIからANVISAに送付される旨の通知が公表されます。
- 2) ANVISAは、公衆衛生の観点から審査します。審査対象である医薬品が、ブラジルで使用が禁止されている物質 (例えば麻薬) を含むか、医薬の製法により、そのような使用禁止物質が生成される場合、健康へのリスクがあるとみなされ、出願はINPIに戻されます。INPIはANVISAの決定を公報に掲載し、出願を却下します。
- 3) ブラジル全国民の医薬へのアクセスに関する公共政策及びブラジル健康保険制度である統一医療システム (Sistema Único de Saúde : SUS) の医薬援助プログラムに該当する医薬品または製法を含む出願については、ANVISAは、事前承認をすると共に、特許性に関する技術的な意見を述べるすることができます。INPIは、その意見をブラジル知的財産法第31条に定める情報提供と同等に扱います。さらに、ANVISAの意見は、公報に掲載されます。
- 4) INPIは、ANVISAの意見を考慮に入れつつ、実体審査を行います。INPIがANVISAの意見に同意しない場合は、同意しない理由が技術的に正当であることを明らかにする必要があります。
- 5) ANVISAから事前承認を得た特許出願については、INPIが特許審査を行い、特許要件を充足すると判断した場合、INPIは許可された特許出願のリストをそれらの最終クレームセットと共に、ANVISAに送付します。

この共同規則は、2017年6月12日に発効し、新規案件のみならず現在係属中の案件にも適用されます。

この新しい枠組みが、今後どのように機能を発揮するのか、注目していきたいと思います。更に詳しい情報が得られ次第、知財トピックスでお知らせする予定です。

## 中南米

2017年11月掲載

### 【ニュージーランド、コロンビア】グローバル特許審査ハイウェイ（GPPH）に参加

ニュージーランド知的財産庁(IPONZ)とコロンビア商工監督局（SIC）は、2017年7月6日に、GPPHに参加しました。

GPPH は、参加国・地域の知的財産庁の間で利用可能な特許審査ハイウェイ（PPH）の種類を共通化する多数国間の枠組みです。特許出願がいずれかの参加庁で特許可能と判断されれば、他の任意の参加庁で全ての種類（通常型PPH、PCT-PPH及びPPH MOTTAINAI）のPPH申請が可能となります。

GPPHに参加している国・地域は、日本、米国、韓国、英国、デンマーク、フィンランド、ロシア、ハンガリー、カナダ、スペイン、スウェーデン、北欧特許庁、ノルウェー、アイスランド、イスラエル、ポルトガル、オーストラリア、オーストリア、シンガポール、ドイツ、エストニア、ポーランド、ニュージーランド及びコロンビアの計24になりました。

なお、これまでも日本特許庁（JPO）は、SICとPPH試行プログラムを実施していますが、今回のSICのGPPH参加によって、JPOとSICとの間におけるPPHの制度運用に変更はありません。

2017年12月掲載

### 【ペルー】日本との特許審査ハイウェイ（PPH）の試行を開始

日本特許庁（JPO）とペルーの公正競争・知的財産保護庁（INDECOPI）は、2017年11月1日からPPHを試行しています。これで、JPOとPPHを実施する外国特許庁は、世界で40となりました。ペルーは、南米では、コロンビア、アルゼンチン、ブラジル、チリに続き5番目です。

世界知的所有権機関（WIPO）によると、2015年にINDECOPIが受理した特許出願件数は963件となっており、国籍別では、日本からの出願は5番目に多い49件でした。また、JPOの「平成28年度特許出願動向調査報告書（マクロ調査）」では、INDECOPIに出願している日本企業の主な業種は、医薬、輸送用機器・部品、化学・繊維となっています。両国間でPPHが実施されることにより、これら日本企業のペルー出願の早期特許取得が期待されます。（JETRO・世界のビジネスニュース2017年10月より抜粋）

## 中南米

なお、南米各国と日本との今までのPPHについては、弊所ホームページの知財トピックスの以下のURLでご覧になれます。

<https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/3271/>

(コロンビアとのPPH:2016年11月掲載)

<https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/3274/>

(アルゼンチンとのPPH:2016年12月掲載)

<https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/4132/>

(ブラジル、チリとのPPH : 2017年6月掲載)

## 大洋州

2017年11月掲載

### 【ニュージーランド、コロンビア】グローバル特許審査ハイウェイ（GPPH）に参加

ニュージーランド知的財産庁(IPONZ)とコロンビア商工監督局（SIC）は、2017年7月6日に、GPPHに参加しました。

GPPH は、参加国・地域の知的財産庁の間で利用可能な特許審査ハイウェイ（PPH）の種類を共通化する多数国間の枠組みです。特許出願がいずれかの参加庁で特許可能と判断されれば、他の任意の参加庁で全ての種類（通常型PPH、PCT-PPH及びPPH MOTTAINAI）のPPH申請が可能となります。

GPPHに参加している国・地域は、日本、米国、韓国、英国、デンマーク、フィンランド、ロシア、ハンガリー、カナダ、スペイン、スウェーデン、北欧特許庁、ノルウェー、アイスランド、イスラエル、ポルトガル、オーストラリア、オーストリア、シンガポール、ドイツ、エストニア、ポーランド、ニュージーランド及びコロンビアの計24になりました。

なお、これまでも日本特許庁（JPO）は、SICとPPH試行プログラムを実施していますが、今回のSICのGPPH参加によって、JPOとSICとの間におけるPPHの制度運用に変更はありません。

