

知財トピックス

2018年総集編



特許業務法人

三枝国際特許事務所

～2018年を振り返って～

知財トピックス2018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、特に重要であると思われる出来事（2018年に当所ホームページに掲載したトピックス）を、エリア別に挙げてみたいと思います。

【日本】

特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）のデータベースが大幅に充実され、且つ、検索機能が特許審査システムと一部共通化されたことにより、J-PlatPatで新たな検索機能が利用できるようになりました。

改正特許法第30条の規定が施行され、新規性喪失の例外期間（グレースピリオド）が6か月から1年に延長されました。

特許行政年次報告書2018年版によりますと、2017年度の特許の「権利化までの期間」（標準審査期間）は平均14.1か月であり、「一次審査通知までの期間」（平均FA期間）は9.3か月でした。また、同報告書によりますと、我が国の中小企業数は、およそ381万社と全企業数の99.7%以上を占めていますが、2017年の中小企業における特許出願件数は、39,880件であり、内国人出願における中小企業の出願件数比率は、15.3%でした。2017年の中小企業におけるPCT国際出願件数は、4,252件であり、内国人出願における中小企業の出願件数比率は、9.0%でした。

【北米】

米国連邦最高裁判所はIPR（当事者系レビュー）に関する2つの事件（Oil States事件及びSAS事件）の判決を下しました。Oil States事件の最高裁判決により、IPRは合憲であることが確認され、今後も継続されることになりました。また、SAS事件の判決において、最高裁は、一旦IPRが開始されれば、申請者が有効性を争うことを申し立てた全てのクレームについて審理しなければならないと判示しました。

米国特許商標庁（USPTO）は、権利化後の特許審判部（PTAB）手続きにおけるクレーム解釈の基準を、連邦地方裁判所や国際貿易委員会（ITC）で採用されているPhillips基準（当業者にとって理解される通常の意味と審査経過を考慮した解釈）に一致させるための改正規則を発効させました。これにより、PTABと地裁のクレーム解釈基準が一致し、両者における一貫性のある審理結果が得られると期待できます。

USPTOは、「After Final Consideration Pilot 2.0 (AFCP 2.0)」の試行期間を2019年9月30日まで延長しました。また、「Quick Path Information Disclosure Statement (QPIDS)」を、パイロットプログラムから正規プログラムへと恒常化しました。

【欧州】

欧州特許のチュニジアでの有効化（validation）を可能とすることについて、欧州特許庁（EPO）とチュニジア特許庁（INNORPI）との間における合意が、2017年12月1日に発効しました。これにより、2017年12月1日以降に出願された欧州特許出願においてチュニジアを指定でき、当該欧州特許出願について付与された欧州特許はチュニジアで有効化できるようになりました。

EPOとカンボジア工業手工芸省との間の、欧州特許のカンボジアでの有効化についての合意が、2018年3月1日に発効しました。これにより、2018年3月1日以降に出願された欧州特許出願（PCT経由の欧州特許出願を含む）においてカンボジアを指定でき、当該欧州特許出願について付与された欧州特許はカンボジアで有効化できるようになりました。ただし、2033年までは、欧州特許の有効化について、医薬品特許は除外されます。

EPOが公表した2017年の年次報告書によりますと、EPOが実際に審査を行なう、欧州特許出願（European Patent Application）の件数は、2017年に過去最高の165,590件を記録しました。統一特許裁判所（UPC）協定については、英国の欧州連合からの離脱の問題や、ドイツにおける憲法訴訟の影響で、発効の見通しは立っていません。

【WIPO】

世界知的所有権機関（WIPO）は、2016年の全世界の特許出願件数が約312.8万件で、7年連続で増加したことを発表しました。

2017年に出願されたPCT国際出願件数は、過去最大の約243,500件であり、2016年比で4.5%増となりました。

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、米国特許商標庁の五庁は、PCT国際出願の国際調査を試験的に協働で行う試行プログラムを開始しました。これは、五庁が協働して先行技術調査や特許性判断を行う世界初の取組です。

アジア

中国国家知識産権局が公表した2017年の専利出願統計によりますと、発明専利出願は約138.2万件（前年比3.2%増）、実用新型専利出願は約168.8万件（前年比14.3%増）でした。

日本からベトナムへの特許審査ハイウェイ（PPH）の申請件数が、受付開始から2日間で上限の100件に到達しました。

中国国家知識産権局が発表した2017年度知的財産権保護状況白書によりますと、2017年の知的財産権に関わる第一審事件（民事、行政、刑事）の新規受理件数（全国の人民法院が受理した件数）は、約213,500件でした（前年比40.4%増）。その内、民事事件は201,039件（前年比47.2%増）で、過去最多となりました。この民事事件を類別で見ると、201,039件のうち、専利（特許、実用新案、意匠）権事件が16,010件（前年比29.6%増）でした。

日本とインドとは、日印間のPPHの試行を、特定の発明分野において、2019年度第1四半期に開始することで一致しました。これにより、日本で特許になり得ると判断された出願については、出願人の申請により、インドにおいて簡易な手続で早期審査を受けることができます。

中南米

ブラジル特許庁（INPI）は、係属中の全ての特許出願に対して、ブラジルの遺伝 源又は関連伝統的知識へのアクセスについての事前登録の証明を求める公式指令を発行すると公表しました。当該公式指令は、技術分野を問わず、ブラジル特許出願全件に対して自動的に発行されます。INPIは、特許出願の実体審査促進のための試みとして、2018年1月から3月にかけて予備審査報告書を発行するパイロットプログラムを実施しました。INPIは、実体審査促進に向けて非常に有効な結果が得られたと考え、上記パイロットプログラムの再開を決定しました。

近年、全世界の特許出願件数は、過去にない増加を遂げており、早期権利化（審査の迅速化）の要望も高まっています。各国は、審査の迅速化のための方策を模索し、一定の効果を上げている国もあります。また、特許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する傾向は、今後も続くと思われます。

このような中で、ブラジルのように、特許出願の審査遅延・未処理分増加が、依然として深刻な問題になっている国もある一方で、インドのように、審査官の増員等の、審査遅延解消に向けた方策が功を奏している国もあります。2019年には、日本とインドとの間でPPHの試行も開始されますので、審査の迅速化が進むと期待されています。

このように、世界の知財情勢・特許情勢はめまぐるしく変化していくと思われますが、各国の産業・経済にとって、特許の重要性は今後ますます大きくなると予測されます。

編集者は、今後も世界の知財情勢を見守っていきたいと考えています。

2019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2018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

2019年02月05日(火)
中小企業支援窓口

■ 講演情報

2019年03月27日(水) **NEW**
林雅仁弁理士が、情報機構主催「医薬に関する

■ 知財トピックス

【韓国】特許法の一部改正、懲罰的損害賠償等の導入 **NEW**

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~18P

北米

19P~29P

欧州

30P~35P

WIPO

36P~38P

アジア

39P~48P

中南米

49P~53P

日本

2018年1月掲載

新しい運用で日米協働調査の試行を再開

日本国特許庁と米国特許商標庁（USPTO）は、日米の特許審査官が協働して、対応する特許出願の審査を実施することにより、審査の質の向上を図ることを目的とし、2015年8月1日に日米協働調査試行プログラムを開始しました。同プログラムは2017年7月31日に終了しましたが、その後、日本国特許庁は、USPTOと調整を進め、2017年11月1日に、新運用による日米協働調査試行プログラムを再開しました。このプログラムの試行期間は3年間です。

日米両国に特許出願した発明について、日米協働調査試行プログラムへの参加申請をすると、日米の特許審査官がそれぞれ先行技術調査を実施し、その調査結果及び見解を共有した後に、それぞれの特許審査官が、早期かつ同時期に最初の審査結果を送付することになります。

その結果、我が国企業等は、日米両国に特許出願した発明について、審査・権利取得の時期に関する予見性が向上するとともに、日米の特許審査官による調査結果を踏まえたより強く安定した権利を、日米両国において早期かつ同時期に得ることが可能となり、国際事業展開の促進が期待されます。

1. 日米協働調査の対象となる日本特許出願

(1) 日米協働調査の対象となる日本特許出願（以下「JP出願」）は、少なくとも対応する米国特許出願（以下「US出願」）があるものであって、下記(2)に記載の要件を全て備えたものを対象とします。公開前の出願についても申請が可能です。

(2) 日本における主な申請要件は、次の通りです。

- ① 1出願あたり請求項総数20以内、独立請求項数3以内であること。
- ② 全ての独立請求項に対し、USPTOにおいて実質的に対応する独立請求項を有する対応US出願があること。JP出願の独立請求項の範囲がUS出願の独立請求項の範囲と実質的に同一の範囲を有する場合に、「実質的に対応する」とします。
- ③ 審査着手可能な状態であり、かつ、審査着手前であること。「審査着手前」とは、「特許庁長官又は特許庁の審査官による以下のいずれかの通知等が到達する前」を意味します。
 - (i) 拒絶理由通知（特許法第50条）
 - (ii) 特許査定の際の本（特許法第52条第2項）
 - (iii) 明細書における先行技術文献開示義務違反の通知（特許法第48条の7）
 - (iv) 同一発明かつ同日出願の場合の協議指令（特許法第39条第6項）
- ④ 対応する独立請求項の最先の優先日が同じであること。
- ⑤ 日米協働調査の申請時に審査請求済であること（審査請求と同時に申請可能）。
- ⑥ 早期審査及びスーパー早期審査等を申請していないこと。ただし、申請を取り下げた場合には、日米協働調査の申請可。

日本

2. 日米協働調査の申請

(1) 日米協働調査に参加するためには、一方の庁に申請書を提出してから15日以内に他方の庁に申請する必要があります。

(2) 日米協働調査の申請に際しては、特許庁（日本国特許庁及びUSPTO双方）への手続に係る手数料は不要です。

(3) 両庁での申請受理（申請が許可される）件数は、400件を上限とします。

3. 日米協働調査への参加の可否判断及び日米協働調査

(1) 日本国特許庁は日米協働調査に係る申請要件について判断した後、USPTOに判断結果を通知し、その後、USPTOからの判断結果を踏まえて、日本国特許庁が出願人にメールにより、日米協働調査に係る申請要件の判断結果を連絡します。USPTOも同様に、日米協働調査に係る申請要件の判断結果を出願人に連絡します。

(2) 両庁で参加が承認された後に、両庁で調査が開始されます。

(3) 通常、日米協働調査参加承認から4か月以内に、両庁は最初の審査結果の案を交換することになっています。また、日米協働調査参加承認から6か月以内に、両庁は最初の審査結果を出願人に通知することになっています。

*日米協働調査の申請から日米協働調査への参加の可否の通知まで、及び、日米協働調査の進め方の詳細につきましては、特許庁の以下のサイトをご覧ください。

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

https://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/tetuzuki/shinsa/zenpan/files_nichibei/tetsuzuki.pdf

日本

2018年2月掲載

知的財産高等裁判所の統計データ更新、近年の侵害訴訟

知的財産高等裁判所（知財高裁）は、ウェブサイトにて、知的財産権関係民事事件の受件数、平均審理期間、判決と和解の分析等のデータを更新しました。当事務所でこれらデータの要点をまとめました。より詳しくは、下記の各項目の標題の直後に記載のURLを参照下さい。

1. 平成26～28年の知的財産権関係民事事件の新受・既済件数及び平均審理期間

(1) 知財高裁での統計は次の通りです。

http://www.ip.courts.go.jp/vcms_lf/2017_N_stat01.pdf

年次 (平成)	新受 (件)	既済 (件)	平均審理期間 (月)
26年	138	111	7.1
27年	137	162	7.8
28年	118	129	8.3

平成28年の知的財産権関係民事事件（知財高裁控訴審）の新受・既済件数は、前年より減少し、それぞれ、118件、129件でした。一方、平均審理期間は、平成26年から漸増傾向にあり、平成28年は8.3月でした。

(2) 全国地裁第一審と全国高裁控訴審の統計は次の通りです。

http://www.ip.courts.go.jp/vcms_lf/2017_N_stat03.pdf

http://www.ip.courts.go.jp/vcms_lf/2017_N_stat04.pdf

	年次 (平成)	新受 (件)	既済 (件)	平均審理期間 (月)
全国地裁 第一審	26年	550	596	15.1
	27年	534	535	14.1
	28年	504	545	13.3
全国高裁 控訴審	26年	169	149	7.6
	27年	161	193	7.6
	28年	141	151	7.8

日本

新受件数は、平成26年、27年及び28年のいずれも、全地裁で500件余であり、全高裁で160件前後ですが、全地裁及び全高裁ともに漸減傾向にあります。

2. 知的財産権関係民事事件の種類別 新受・既済件数割合

平成28年における統計は次の通りです。

http://www.ip.courts.go.jp/vcms_lf/10_8syo.pdf

種類	全国地方裁判所		全国高等裁判所	
	新受 (%)	既済 (%)	新受 (%)	既済 (%)
特許権	28.2	32.3	44.0	37.7
実用新案権	0.6	0.4	2.1	1.3
意匠権	4.2	1.7	0.0	2.6
商標権	15.5	18.2	9.9	13.2
著作権	25.4	23.1	22.0	25.2
プログラム著作権	2.2	2.6	2.8	4.0
不正競争防止法	23.2	20.2	16.3	12.6
商法その他	0.8	1.7	2.8	3.3

*小数点以下第2位を四捨五入。したがって、合計が100と一致しない場合有り。

上記表より明らかなように、知的財産権関係民事事件の種類別では、地裁（新受及び既済）及び高裁（新受）については、特許権、著作権、不正競争防止法、商標権の順になっており、高裁（既済）については、特許権、著作権、商標権、不正競争防止法の順になっています。

3. 特許権の侵害に関する訴訟における統計（東京地裁・大阪地裁）

http://www.ip.courts.go.jp/vcms_lf/2017_sintoukei_H26-28.pdf

以下の統計は、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所の知的財産権専門部が作成した特許権の侵害に関する訴訟の統計情報を、最高裁判所事務総局行政局が取りまとめたものであり、暫定値です。各数値は、平成26年から平成28年の数値を合算したものです。

日本

(1) 判決により終局した件数：193件

内訳	件数
棄却	134
却下	7
債務不存在確認認容	5
認容	47

*認容には一部認容を含む。

*棄却には債務不存在確認訴訟の棄却を含む。

(2) 和解により終局した件数：101件

内訳	件数
差止給付条項・金銭給付条項あり	27
差止給付条項のみあり	9
金銭給付条項のみあり	44
差止給付条項・金銭給付条項なし	21

上記(1)及び(2)の表より、平成26～28年に、判決又は和解により終局したケースは合計294件あり、そのうち193件(約66%)が判決で終局し、101件(約34%)が和解により終局しています。判決に至ったケースのうち、認容判決は47件(約24%)であり、和解のうち、80件(約79%)において、差止及び/又は金銭給付が認められました。つまり、侵害訴訟全体の約43%(=(47+80)/294)において、特許権者の訴えが、何らかの形で認められました。

(3) 判決で認容された金額

金額	件数
1円以上100万円未満	12
100万円以上1000万円未満	5
1000万円以上5000万円未満	11
5000万円以上1億円未満	5
1億円以上	6

*附帯請求及び訴訟費用に関する金額は含まない。

日本

(4) 和解において支払うことが約された金額

金額	件数
1円以上100万円未満	6
100万円以上1000万円未満	30
1000万円以上5000万円未満	17
5000万円以上1億円未満	8
1億円以上	10

*附帯請求及び訴訟費用に関する金額は含まない。

(5) 無効の抗弁の有無・無効の抗弁に対する判断

種別	特許権の数
無効の抗弁なし	88件
無効の抗弁あり・判断なし	143件
無効の抗弁あり・特許有効判断	44件
無効の抗弁あり・特許無効判断	56件

*判決により終局した事件について、各事件において主張された特許権の数を計上している。例えば、1件の特許権侵害訴訟事件で2つの特許権が主張された場合は2件と数えた上で、各特許権について無効の抗弁の有無と無効の抗弁に対する判断（特許有効判断又は特許無効判断）を計上している。

特許侵害訴訟の約3/4において、無効の抗弁が主張され、無効の抗弁が主張されたケースの約1/4において、特許無効の判断がなされました。

日本

2018年4月掲載

日本特許庁、平成29年12月末時点での特許異議申立て状況公表

日本特許庁はウェブサイトにて、平成29年12月末までの特許異議申立て状況を公表しました。
*下記URLをクリックして、全文をご覧ください。

http://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shubetu-tokkyo-igi/igi_moushitate_ryuuiten.html

1. 累計件数と最終処分に至った割合

特許異議の申立ての件数は、平成27年4月から平成29年12月末までの累計で2,828件となり、そのうち1,927件(約68.1%)が最終処分(取下・却下を含む;以下同じ)に至っています(なお、本書での「件数」は特許権単位の件数ですので、一つの特許権に対して複数の異議申立てがされた場合も1件とカウントしています)。

より詳しくは、最終処分に至った件数(割合)は、平成27年に申立てがされた364件のうち362件(約99.5%)、平成28年に申立てがされた1,214件のうち1,135件(約93.5%)、平成29年に申立てがされた1,250件のうち430件(約35.4%)です。

2. 最終処分内容の内訳

(1) 各年の内訳

- ① 平成27年に申立てがされた事件(364件)のうち、取消決定は12.6%(46件)、維持決定(訂正なし)は39.8%(145件)、維持決定(訂正あり)は45.9%(167件)となっています。
- ② 平成28年に申立てがされた事件(1,214件)のうち、取消決定は9.4%(114件)、維持決定(訂正なし)は34.3%(417件)、維持決定(訂正あり)は47.6%(578件)となっています。
- ③ 平成29年に申立がされた事件(1,250件)のうち、取消決定は1.8%(23件)、維持決定(訂正なし)は21.7%(271件)、維持決定(訂正あり)は10.7%(134件)であり、審理中は65.6%(820件)となっています。

(2) 平成27年～29年の通算での内訳

平成27年～29年を通算すると、申立がされた事件(2,828件)のうち、取消決定は6.5%(183件)、維持決定(訂正なし)は29.5%(833件)、維持決定(訂正あり)は31.1%(879件)であり、審理中は31.9%(901件)となっています。

3. IPC分類のセクション毎の申立件数

IPC分類のセクション毎の申立累計件数では、セクションC(化学、冶金)が863件と全体の約30%を占めています。これに続き、セクションA(生活必需品)の526件、セクションB(処理操作、運輸)の444件、セクションH(電気)の377件の順になりました。

日本

2018年5月掲載

特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）に新機能、特許審査官が用いる検索機能の一部が利用可能に

特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）は、特許、実用新案、意匠、商標の公報と同等の情報を無料で検索・照会できるデータベースです。

2018年3月12日より、J-PlatPatのデータベースが大幅に充実され、且つ、検索機能が特許審査システムと一部共通化されたことにより、J-PlatPatで新たな検索機能が利用できるようになりました。例えば、審査官が利用している検索システムのうち、公開情報関連が利用できるようになりました。

新たな検索機能を利用すれば、より正確で効率的な先行技術調査が可能となります。そして、研究開発段階における重複投資・重複研究の防止やイノベーションの促進が期待できます。また、外国特許公報の英文テキスト検索が可能となりましたので、先行技術文献となる米国・欧州・国際出願の公報を、英語にて横断的・効率的に調査することができ、より適切な海外出願戦略を立てることができるようになりました。

主な追加機能・改善機能は、以下の通りです。

1. 追加機能

(1) 特許分類とキーワードを掛け合わせた検索

F1/Fターム*とキーワードとの掛け合わせによる検索や、Fタームのテーマコード*を指定したうえでキーワードによる検索が可能となりました。

*「F1」は、IPCを我が国の技術事情によって細展開した特許分類であり、「Fターム」は、特許審査の先行技術調査（サーチ）を迅速に行うために開発された検索インデックスです。「テーマコード」は、Fターム検索の対象となる技術単位です。いずれも関連先行技術を効率的に絞り込むことを目指して作成された我が国固有のものであります。

(2) 近傍検索

互いに近接する2～3単語の対象語を含む日本語文献を検索することが容易となりました。

例えば、食品分野の先行技術調査において、「弾力性」と「こんにゃく入りゼリー」とが10文字以内に近接して記載されている特許文献を、検索式「弾力性, 10N, こんにゃく入りゼリー/TX」で検索することができます。「10N」は、単語間の文字数を示します。この文字数は1～99文字まで指定可能です。

(3) 外国特許公報（米国・欧州・国際出願）の英文テキスト検索

約1500万件の外国特許公報（米国・欧州・国際出願）が、新たに英文テキストにより検索できるようになりました。

日本

2. 改善機能

(1) 国内の公開特許公報等のテキスト検索が可能な期間の拡大
昭和46年以降に発行された電子化前の公報（約1000万件）を、新たにテキストで検索できるようになりました。これにより、平成5年以降に電子化されたこれまでの国内公報（約1300万件）と合わせて約2300万件の国内公報が、テキスト検索可能となりました。

(2) 検索結果表示件数の上限拡大
1000件の上限を3000件に拡大しました。

より詳しくは、経済産業省のサイトをご覧ください。

<http://www.meti.go.jp/press/2017/03/20180309003/20180309003.html>

<http://www.meti.go.jp/press/2017/03/20180309003/20180309003-1.pdf>

2018年5月掲載

発明の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます

「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が、2018年5月23日に可決・成立しました。この法律は、2018年5月30日に公布され、改正特許法第30条の規定については、2018年6月9日に施行されることとなり、同日以降の出願に適用されます。

本改正により、新規性喪失の例外期間は6か月から1年に延長されます。実用新案法についても特許法を準用しているため、考案の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます。

ただし、2017年12月8日までに公開された発明・考案については、2018年6月9日以降に出願しても、改正特許法第30条の規定は適用されませんのでご注意ください。

詳細につきましては、以下の特許庁のサイトをご覧ください。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/hatumei_reigai_encho.html

日本

2018年6月掲載

特許庁、「特許庁ステータスレポート2018」を公表

2018年3月29日、特許庁は、特許庁ステータスレポート2018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。

<http://www.jpo.go.jp/resources/report/statusreport/2018/index.html>

このステータスレポートは、2017年の特許庁の取組や統計情報を取りまとめたものです。注目すべき2項目について、簡単に説明します。

1. 特許出願件数

2017年において、特許庁への特許出願件数は318,479件であり、5年ぶりに減少から増加に転じました（第1部第1章第1節第5頁1-1-1図ご参照）。

これは、国際特許出願件数*1が伸びた（62,530件、2016年比2,637件増）ため、国際特許出願を除く特許出願件数*2は2016年に比べて微減です（255,949件、2016年比2,539件減）。

なお、国際特許出願件数だけを見ると、2017年は最も件数が多いのが分かります。

*1：国際特許出願とは、特許協力条約に基づく国際出願であって指定国に日本国を含み、かつ日本国特許庁に国内書面が提出された特許出願です。件数は、国内書面の提出の日を基準にカウントします。

*2：特許出願件数は、特許権の存続期間の延長登録の出願を含みます。

2. 一次審査通知までの期間（FA期間）と権利化までの期間

2016年度（2016年4月－2017年3月）のFA期間*3は平均9.4ヶ月であり、権利化までの期間*4は平均14.6ヶ月でした（第2部第1章第37頁2-1-1図ご参照）。

*3：FA期間は、審査請求から審査官による審査結果の最初の通知（主に特許査定又は拒絶理由通知書）が出願人等へ発送されるまでの期間です。

*4：権利化までの期間は、審査請求から取下げ・放棄又は最終処分を受けるまでの期間です。

2017年11月に当所ホームページ知財トピックスでご案内した特許行政年次報告書2017年版に記載されていた、2015年のFA期間及び最終処分期間（すなわち権利化までの期間）と比べると、何れも僅かながら短くなっています。

2017年11月の当所ホームページ知財トピックスは、こちらをクリックしてご覧ください。

<https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/4421/>

日本

2018年9月掲載

特許庁、特許行政年次報告書2018年版を公表

2018年6月28日、特許庁は、特許行政年次報告書2018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。

<http://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2018/index.html>

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、報告書の掲載順に説明します。

1. 特許出願件数

特許出願件数は、2008年以降漸減傾向で推移していましたが、2015年以降横ばいで推移し、2017年は318,479件で、2016年よりも微増（98件(0.03%)増）しました。（第1部第1章第2頁ご参照）

2. 審査の迅速化

2017年度の特許の「権利化までの期間*」（標準審査期間）は平均14.1か月であり、「一次審査通知までの期間」（平均FA期間：審査請求日から一次審査までの平均期間）は9.3か月でした。

（第1部第1章第3頁ご参照）

*権利化までの期間（標準審査期間、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期間です。

3. 特許審査実績

2017年の特許査定件数は183,919件、拒絶査定件数は60,613件、特許登録件数は199,577件でした。2017年の特許査定率*は、74.6%（前年比1.2ポイント減）でした。（第1部第1章第3～4頁ご参照）

*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(F A)後の取下げ・放棄件数)

4. 特許出願・審査請求・特許登録等

特許出願件数は近年漸減傾向であるものの、審査請求件数はほぼ横ばいを維持しています。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、出願人が特許出願にあたり厳選を行うことが浸透し、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着実に進んでいることが窺えます。（第1部第1章第4頁ご参照）

5. 世界の特許出願件数・特許登録件数・PCT国際出願件数

(1) 2007年に187.4万件であった世界の特許出願件数は、この10年間で1.7倍に増加し、2016年には312.8万件に達しました。2016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るものです。（第1部第1章第5頁ご参照）

日本

(2) 世界の特許出願件数の増加に伴い、世界の特許登録件数も増加の傾向にあります。2006年には77.7万件でしたが、この10年間で約1.7倍に増加し、2016年には135.2万件でした。この世界の特許登録件数のうち非居住者による登録も、この10年間で約1.7倍に増加し、2016年には全体の4割弱を占めるに至りました。2016年の日本居住者による特許登録件数のうち、約4割は外国での登録であり、我が国企業の知財活動が国内外に広く行われていることが分かります。（第1部第1章第5頁ご参照）

(3) PCT国際出願件数は、2009年以降増加しており、2017年は242,853件と、前年に引き続き過去最高となり、PCT国際出願制度の利用が依然として活発であることが窺えます。PCT国際出願件数の推移を出願人居住国別に見ると、2017年の日本からの出願件数は、2013年から10.1%増の48,206件と、過去最高を記録しました。この背景には、我が国企業等の活動が一層グローバル化したこと、PCT国際出願のメリットについて認識が高まってきたことなどがあると考えられます。（第1部第1章第6頁ご参照）

6. 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

2017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58,189件でした。このうち、米国と欧州からの出願が全体の76.5%を占めました。2017年の外国人による日本での特許登録件数は、前年からほぼ横ばいの42,733件でした。このうち、米国と欧州からの出願に基づく登録が全体の77.3%を占めました。（第1部第1章第14～15頁ご参照）

7. 審判請求・異議申立の動向と審理動向

1. 2017年における特許の拒絶査定不服審判の請求件数は、18,591件でした。前置審査の結果を見ると、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）の全体に占める割合は、2010年以降、6割前後で推移しています。2017年における特許の異議申立件数は、1,251件でした。2017年における無効審判の請求件数は、特許が161件、実用新案が4件でした。（第1部第1章第40～41頁ご参照）

(2) 2017年における特許の拒絶査定不服審判の平均審理期間は、12.6か月でした。2017年における特許異議申立ての平均審理期間は、7.2か月でした。2017年における特許・実用新案の無効審判の平均審理期間は、10.6か月でした。（第1部第1章第42頁ご参照）

8. 中小企業における特許等の出願件数の状況と中小企業の海外展開の状況

(1) 我が国の中小企業数は、およそ381万社と全企業数の99.7%以上を占めています。しかしながら、2017年の中小企業における特許出願件数は、39,880件（前年比0.6%増）であり、内国人出願における中小企業の出願件数比率は、15.3%（前年15.2%）でした。2017年の中小企業における実用新案登録出願件数は、2,710件（前年比1.7%減）であり、内国人出願における中小企業の出願件数比率は、54.1%（前年52.7%）でした。（第1部第3章第61～62頁ご参照）

日本

(2) 2017年の中小企業におけるPCT国際出願件数は、4,252件（前年比8.8%増）であり、内国人出願における中小企業の出願件数比率は、9.0%（前年8.8%）でした。2016年の中小企業における海外への特許出願件数は、6,180件（前年比7.7%増）であり、2016年の中小企業における海外出願率は15.3%と、大企業における海外出願率34.9%の半分以下でした。（第1部第3章第63頁ご参照）

9. 早期審査制度・スーパー早期審査制度

(1) 2017年の早期審査の申請は20,529件であり、利用数は年々増加傾向にあります。早期審査制度を利用した出願の2017年の一次審査通知までの期間は、早期審査の申請から平均2.3か月となっており、同制度を利用しない出願と比べ大幅に短縮されています。（第2部第1章第116頁ご参照）

(2) 「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して、通常の早期審査よりも更に早期に審査を行うスーパー早期審査の申請は、2017年において580件でした。スーパー早期審査制度を利用した特許出願の、2017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か月（国際出願後に国内に移行した特許出願については平均1.2か月）でした。（第2部第1章第116頁ご参照）

2018年10月掲載

東京国際知的財産仲裁センター開設

国際的な知的財産紛争を訴訟手続きによらずに（裁判外で）解決するために、東京国際知的財産仲裁センター（International Arbitration Center in Tokyo : IACT）が2018年9月3日に開設されました。IACTは、特許庁の知財仲裁ポータルサイトで関連機関としても紹介されていますが、下記URLをクリックしてIACTのホームページをご覧くださいことができます。

<https://www.iactokyo.com/>

仲裁は、当事者の合意（仲裁合意）に基づいて、仲裁人で構成される仲裁廷が非公開に事案の内容を調べた上で判断（仲裁判断）を示し、当事者がこれに従う手続きです。知的財産のような専門性が高い分野においては、知的財産に関する専門家を仲裁人として選任することで紛争を効率的に解決できます。

外国の仲裁判断を国内で強制執行することを可能とする「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」（ニューヨーク条約）に、現在150以上の国が加盟しており、複数の加盟国で起きている紛争を、仲裁によって一括的・効率的に解決できる場合があります。このような国際仲裁は、一括した解決と国際的な強制執行が可能です。

知的財産権をめぐる紛争に関する代表的な調停・仲裁機関としては、日本知的財産仲裁センターが既に存在しますが、それとは別に、標準必須特許（Standard Essential Patent : SEP）等をはじめとしたこれからの国際的な知的財産関連の紛争を、迅速且つ実効的に解決する機関として、東京国際知的財産仲裁センターを活用するという選択肢が増えます。

北米

2018年1月掲載

【米国】USPTO、「AFCP 2.0」及び「QPIDS」の試行期間を2018年9月末まで延長

米国特許商標庁（USPTO）はウェブサイトにて、「After Final Consideration Pilot 2.0 (AFCP 2.0)」及び「Quick Path Information Disclosure Statement (QPIDS)」の試行期間を2018年9月30日まで延長することを発表しました。

USPTOのアナウンスメントはこちらからご覧いただけます。

AFCP 2.0について：

<https://www.uspto.gov/patent/initiatives/after-final-consideration-pilot-20>

QPIDSについて：

<https://www.uspto.gov/patent/initiatives/quick-path-information-disclosure-statement-qpids>

1. AFCP 2.0

AFCP 2.0は、RCEの数を減らして、出願の係属期間を短縮すると共に審査官と出願人との協力関係を増大させることを目的とするパイロットプログラムです。

AFCP 2.0を利用する場合、Final Rejectionに対する応答において、少なくとも1つの独立クレームに対して、クレームの範囲を拡大しない補正がされていることが必要です。

審査官が、所定時間（3時間）以内に当該補正後のクレームを審査できると判断し、補正の結果、全クレームが特許性を有するものになったと判断された場合、当該補正がRCEをすることなく認められ、特許されます。そのように判断できない場合は、審査官は出願人に当該補正では許可できないことを説明します。いずれの場合も、審査官と出願人とが協力するので審査の効率が上がると説明されています。

2. QPIDS

QPIDSとは、特許発行料（issue fee）納付後にIDS（情報開示書）の提出が必要となった場合に利用できるパイロットプログラムです。

USPTOは、特許発行日まで、IDS提出の義務が継続するとしているため、特許発行料納付後でも、他国での対応出願において新たな文献が引用された場合等に、IDSの提出が必要となります。

QPIDSを利用する場合、その申請と共に、IDS及びRCEを提出します。審査官が当該IDSを考慮した結果、特許性に影響を与える情報が含まれていないと判断した場合、Corrected Notice of Allowability（訂正特許許可可能通知）が發送されます。

北米

QPIDSの導入前は、特許発行料納付後にIDSを提出するには、特許発行を取下げると共にRCEをする必要がありました（従って、RCE費用が必ずかかりました）が、QPIDSでは、新たな情報について審査を再開すべきか否かを迅速に検討してもらえ、新たな情報が特許性に関する重要な情報（information material to patentability）でなければRCE費用が返還されるというメリットがあります。

一方、特許性に影響を与える情報が含まれていると判断された場合、Notice of Reopening of Prosecution（審査再開通知）が發送され、審査が再開され、次のオフィス・アクションが通知されます。

3. コメント

上記の2つのパイロットプログラムを利用することにより、RCEの費用を軽減すること、及び、審査係属期間の長期化を防止することができる場合があります。

（編集者注：USPTOは、「After Final Consideration Pilot 2.0 (AFCP 2.0)」の試行期間を2019年9月30日まで延長しました。また、「Quick Path Information Disclosure Statement (QPIDS)」を、パイロットプログラムから正規プログラムへと恒常化しました。）

2018年3月掲載

【米国】2017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、2017年の米国特許取得件数上位50社を発表しました。2017年に米国特許商標庁に登録された特許件数は、前年比1.2%増の320,003件でした。

1位～10位までは、次の通りです。IBM（米国：9,043件）、サムスン電子（韓国：5,837件）、キャノン（日本：3,285件）、インテル（米国：3,023件）、LG電子（韓国：2,701件）、クアルコム（米国：2,628件）、グーグル（米国：2,457件）、マイクロソフト（米国：2,441件）、TSMC（台湾：2,425件）、サムスンディスプレイ（韓国：2,273件）。このうち、1位（IBM）～3位（キャノン）の順位は、2016年と同じです。

1位～10位までには、米国企業が5社、韓国企業が3社、日本企業が1社、台湾企業が1社入りしました。なお、日本企業は、11位～30位に8社が入っています。IBMの特許件数は、前年比12%増で過去最高を更新するとともに、25年連続で1位でした。

国別の特許付与件数の1位～5位は、次の通りです。米国（148,139件、46.29%）、日本（50,600件、15.81%）、韓国（20,970件、6.55%）、ドイツ（15,771件、4.93%）、中国（11,240件、3.51%）。このうち、中国の特許付与件数は急増しており、前年比28%増でした。

コンピュータ、電気通信、医療産業分野が、引き続き多くの特許を取得しました。また、急成長を遂げた新技術には、電子たばこ、3D印刷、及び自動運転車が含まれています。

北米

2018年4月掲載

【米国】2017年の米国での特許訴訟件数の動向 – 主な裁判所毎の訴訟件数

1. 2017年の米国での特許訴訟件数

2018年1月16日、Lex Machina 社は、同社ウェブサイトにて2017年の訴訟動向報告書「Lex Machina Q4 2017 End of the Year Litigation Update」を掲載しました。これによりますと、2017年に米国で提起された特許訴訟は合計4,057件で、2016年の4,529件から10.3%の減少となりました。

2017年の注目される判決の一つとして、2017年5月22日の米国連邦最高裁判所判決（TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC事件）があげられます。当該判決において、最高裁は、特許権侵害訴訟につき、原告は、被疑侵害企業が設立（法人登記）されている州、又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対して訴えを起こさなければならない、と判示しました。

TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC事件については、弊所知財トピックスで2017年8月にお伝えしております（次のURLをご参照ください）。

<https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/4256/>

2. 主な裁判所毎の訴訟件数と傾向

上記最高裁判決までは、特許侵害訴訟は、特許権者に有利な判決を出すことで知られたテキサス州東部地区連邦地裁（E.D.Tex）等に集中する傾向がありました。しかし、当該最高裁判決の影響を受け、2017年の後半において、訴訟が提起される地裁が、E.D.Texからデラウェア州連邦地裁（D.Del）等の他の裁判所へと移行してきています。

より詳しくは、2017年にE.D.Texに出訴された件数は、依然として第1位を保っていますが、2016年の1,662件から866件へと大幅に減少し、対前年比47.9%減となりました。一方、多くの米国企業が法人登記しているデラウェア州連邦地裁（D.Del）では、2017年の出訴件数は、2016年の454件から777件（下記*注参照）へと急増し（対前年比71.1%増）、第2位となりました。

特に、2017年の第3及び第4四半期の出訴件数に着目すると、E.D.Texへの出訴件数はそれぞれ140件（全訴訟件数の14%）及び121件（同12%）であったのに対して、D.Delへの出訴件数は211件（全体の21%）及び221件（同23%）となり、逆転しました。

D.Delと同様に、2016年に対する2017年の出訴件数の増加率が大きかった裁判所は、マサチューセッツ州連邦地裁、テキサス州西部及び南部地区連邦地裁、ワシントン州西部地区連邦地裁等でした。なお、2017年の出訴件数第3位はカリフォルニア州中部地区連邦地方裁判所、第4位はカリフォルニア州北部地区連邦地裁でした。

以上より、TC Heartland最高裁判決直後に予想された通りの動向が生じているものと考えられます。

北米

Lex Machina Q4 2017 End of the Year Litigation Updateの全文は、下記URLをクリックしてご覧いただけます。

<https://lexmachina.com/lex-machina-q4-litigation-update/>

*注：Lex Machina Q4 2017 End of the Year Litigation Updateにおいて、図5の円グラフ及び図7の棒グラフでは777件と記載されていますが、図3中段の棒グラフで示されている件数を合計すると776件になります。

2018年4月掲載

【米国】米国特許商標庁（USPTO）が2017年度の年次報告書（Performance and Accountability Report Fiscal Year 2017）を公表

米国特許商標庁の2017年度の年次報告書には、各種のデータが記載されていますが、特許に関しては、例えば、次のデータが記載されています。（下記頁は年次報告書の該当頁を示しています。）

1. 特許出願件数、ファースト・オフィスアクション及び最終処分までの期間、特許発行件数（第27頁、第168頁）

(1) 2017年度の特許出願（デザイン特許出願、再発行出願、植物特許出願を含む）の件数は、647,388件（対前年度比：0.5%減）でした。

(2) 2017年度のファースト・オフィスアクション（FA）までの期間は、16.3月で、前年の16.2月より0.1月増となりました。

(3) 2017年度の最終処分までに要した期間は、24.2月となり、前年の25.3月から1.1月減となりました。

(4) 2017年度の特許（デザイン特許、再発行特許、植物特許を含む）の発行件数は、347,243件（対前年度比：3.9%増）でした。

(5) 直近5年の特許出願件数、FAまでの期間、最終処分までの期間、特許発行件数は以下の通りです。

	2013 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度
特許出願件数	601,464	618,457	618,062	650,411	647,388*
対前年度比	+6.3%	+2.8%	-0.1%	+5.2%	-0.5%
FAまでの期間（月）	18.2	18.4	17.3	16.2	16.3
最終処分までの期間（月）	29.1	27.4	26.6	25.3	24.2
特許発行件数	290,083	329,612	322,448	334,107	347,243

*2017年度の特許出願件数は暫定値

北米

2. 海外出願人の特許出願件数及び特許発行件数（第174～177頁）

海外からの特許出願件数・特許発行件数については、従前より日本からが最も多く、韓国、ドイツがこれに続いています。直近4年の上位5ヶ国の特許出願件数・特許発行件数は以下の通りです。なお、2017年度の各国特許出願件数については、まだその集計が出ていません。また、下記表における順位は、最も直近の年度の順位です。

特許出願件数:上位5ヶ国

国名	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度
1. 日本	87,369	89,255	89,028	91,383
2. 韓国	34,795	39,535	39,941	41,823
3. ドイツ	31,531	31,997	31,132	33,254
4. 中国	15,496	19,006	22,374	27,935
5. 台湾	21,949	21,915	20,561	20,875

特許発行件数:上位5ヶ国

国名	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度
1. 日本	56,639	54,487	53,046	51,743
2. 韓国	17,815	19,615	21,865	22,687
3. ドイツ	17,926	17,485	17,568	17,998
4. 中国	7,715	8,598	10,988	14,147
5. 台湾	12,271	12,317	12,738	12,540

Performance and Accountability Report Fiscal Year 2017の全文は、下のURLをクリックしてご覧いただけます。

<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY17PAR.pdf>

北米

2018年6月掲載

【米国】米国連邦最高裁判所判決2件、(1) IPR (Inter Partes Review : 当事者系レビュー) は合憲、(2) IPRにおいて有効性を争われたクレームは全てレビューすべき

2018年4月24日、米国連邦最高裁判所はIPRに関する2つの事件、Oil States Energy Services, LLC v. Greene's Energy Group, LLC事件 (以下、Oil States事件と略記します) 及びSAS Institute Inc. v. Iancu事件 (以下、SAS事件と略記します) の判決を下しました。

1. Oil States事件 (AIAのIPR制度は合憲と判決)

Oil States事件の判決文全文は、こちらのURLでご覧いただけます。

https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-712_87ad.pdf

(1) IPRに関する2017年までの状況

IPRに関する2017年までの状況

IPRは、2011年米国改正特許法 (Leahy-Smith America Invents Act : AIA) により導入された、特許無効化手続の1つです。IPRの導入目的は、非常に高額な特許訴訟の代替制度を提供すること、パテントトロールに対抗すること等です。IPRは、特許訴訟と比較して低コストであり、審理期間が短く、特許の無効化率が高い等の理由により、申請件数が増加しています。

ところが、2017年にOil States社の上告で、米国特許商標庁 (USPTO) の特許審判部 (Patent Trial and Appeal Board : PTAB) によるIPR制度の違憲性が主張され、これが最高裁により審理されることになりました。このため、IPR制度が違憲であるとの判決が出る可能性もあり、この数十年間で最も重要な特許事件判決の一つになり得るとして、大きな注目を集めていました。

(2) 事件の背景

Oil States社の特許 (米国特許No.6,179,053) に対してIPR開始の申請が提出され、PTABは、特許は無効であるとの審決を下しました。Oil States社はこれを不服として、連邦巡回控訴裁判所 (Court of Appeals for the Federal Circuit : CAFC) に控訴しましたが、CAFCもPTABの無効審決を支持しました。これを不服として、Oil States社が最高裁に上告の申立 (petition for certiorari) をしたところ、最高裁は、合憲性に関する争点について上記申立を認めました。

(3) 最高裁で審理されたOil States社の主張の概要は、以下の通りです。

私的財産権である特許の有効性は、憲法第3条で定める連邦裁判所において陪審員により審理されるべきである。行政機関であるPTABによって私的財産権である特許権を無効とすることが可能なIPRは、憲法第3条に違反し、また、陪審員裁判の権利を定めた憲法修正第7条にも違反する。

北米

(4) 判決の要旨

最高裁は、Oil States社の主張を退けました。判示内容の概略は、次の通りです。特許権は、USPTOという行政機関が特許法の規定に基づき発明者に与える公権であり、憲法第3条の適用が除外される。また、IPRは、付与した特許を見直す制度であり、議会は、USPTOにその権限を与えている。従って、IPRは、憲法第3条及び憲法修正第7条の違反とはならない。この最高裁判決により、IPRは合憲であることが確認され、今後も継続されることになりました。

2. SAS事件 (IPRにおいて有効性を争われたクレームは全てレビューすべきであると判決)

SAS事件の判決文全文は、こちらのURLでご覧いただけます。

https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-969_f2qg.pdf

(1) 事件の背景

- ① SAS社は、ComplementSoft社のソフトウェア特許（米国特許No. 7,110,936）のクレーム1～16の全てが無効であると主張して、IPRを申請しました。しかし、PTABは一部のクレーム（クレーム1, 3-10）についてのみIPRを開始し、最終審決書（Final Written Decision）では、クレーム1, 3, 5-10は無効であり、クレーム4は有効であるとし、他のクレームについては検討しませんでした。
- ② それを不服として、SAS社はCAFCに上訴し、「米国特許法第318条(a)は、クレームの一部ではなく、申請において有効性が争われたクレーム全ての特許性について判断すべきことを要求している」旨主張しましたが、CAFCはPTABの判断を支持しました。
- ③ SAS社は、これを不服として、最高裁に上告の申立をしたところ、最高裁は、この申立を認め、上記争点について審理することにしました。

(2) 判決

最高裁は、一旦IPRが開始されれば、申請者が有効性を争うことを申し立てた全てのクレームについて審理しなければならない、その全てのクレームについて最終審決書を発行しなければならないと判示しました。

(3) 判決の影響

- ① この最高裁判決により、IPRの申請において、申し立てされた少なくとも1つのクレームが無効になるということが合理的に予想される場合は、申し立てされた全てのクレームについてレビューを行わなければならないことになりました。そのため、IPR申請人にとって有利になると考えられています。
- ② SAS事件最高裁判決に照らし、USPTOは、2018年4月26日に、「SAS事件のAIA 審判手続きに与える影響についてのガイダンス：Guidance on the Impact of SAS on AIA Trial Proceedings」を公表し、当面は以下の方針を採る旨を明らかにしました。
 - a) PTABは、審理を開始する場合、申し立てされたクレーム全てについて全ての申立理由を審理します。

北米

- b) 既に申立てられた全クレーム及び全申立理由について審理が開始されている場合は、通常通り審理が行なわれます。
- c) しかし、すでに係属中の審理において、申立された全てのクレームについて審理を行っていない場合は、PTABは申立された全てのクレームについて審理を行うべく、補足審理命令“order supplementing the institution decision”を発行します。補足審理命令が発行された場合、PTABの審判官合議体は、期間の延長、更なるブリーフィング、ディスカバリー、口頭審理等の必要なアクションを行います。例えば、特許権者の応答書提出期限の直前に、新たなクレームの審理が追加された場合は、特許権者の応答書提出期限が合議体により延長される可能性があります。12ヶ月の法定期限の満了に近い場合は、ケース・バイ・ケースで、必要な対応策がとられます。

また、2018年4月26日付けガイダンスには、今後更なるガイダンスが提供され得ることが述べられています。

USPTOのGuidance on the Impact of SAS on AIA Trial Proceedingsは、こちらのURLでご覧いただけます。

<https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/trials/guidance-impact-sas-aia-trial>

2018年8月掲載

【米国】米国特許商標庁（USPTO）、特許審判部（PTAB）でのクレーム解釈基準に関する規則改定案を公表

USPTOは、2018年5月9日付け官報（Federal Register）において、PTABで適用されるクレーム解釈の基準を、連邦地方裁判所や国際貿易委員会（ITC）で採用されている基準と一致させる規則改定案を公表しました。

1. 2つの異なるクレーム解釈の基準（BRI基準とPhillips基準）

(1) PTABは、現在、特許の有効性を争う手続である当事者系レビュー（Inter Partes Review: IPR）、付与後レビュー（Post-Grant Review: PGR）、ビジネス方法特許に関する暫定措置（Transitional Program for Covered Business Method: CBM）において、「最も広い合理的解釈」（Broadest Reasonable Interpretation: BRI基準）に従ってクレームを解釈しています。BRI基準は、特許審査段階でも採用されている基準であり、クレームを明細書の記載に照らして合理的な範囲で可能な限り広く解釈するものです。

(2) 一方、特許権侵害訴訟の場面では、裁判所やITCは、Phillips基準に従ってクレームを解釈しています。Phillips基準では、クレームの文言は、明細書の記載、審査経過等を参酌して、当業者にとって通常かつ慣用的な意味（ordinary and customary meaning）を有すると解釈されます。

北米

2. 現在の問題点

(1) BRI基準でクレームを解釈した場合には、Phillips基準でクレームを解釈した場合に比べて、クレームの文言が広く解釈される傾向があるため、より広い先行技術が含まれてしまい、結果としてクレームの特許性が否定される可能性が高くなります。

(2) そのため、Phillips基準を採用する連邦地方裁判所で有効とされた特許が、BRI基準を採用するPTABで無効となったケースが、複数報告されています。

3. 今後の展望

(1) 規則改定案がこのまま確定するか否かは、現時点ではまだ分かりません。仮にPTABでのクレーム解釈基準が改定案の通りに変更されると、PTABでの特許の有効性を争う手続において、現状に比べてクレームが狭く解釈され、その結果として特許は無効になり難くなることが予想されます。つまり、特許権者に有利になる可能性があります。

(2) また、改定案には、先行する民事訴訟やITCでの手続きにおいて、クレーム中の用語について解釈がなされている場合は、その解釈を考慮に入れるという内容も含まれています。

(3) PTABにおけるクレーム解釈と裁判所やITCにおけるクレーム解釈との整合性を高めることにより、司法手続きの効率化や訴訟経済の負担軽減が期待されます。

(編集者注：USPTOは、2018年10月11日付け官報において、PTABでのクレーム解釈基準をPhillips基準に変更する改正規則を公表しました。改正規則は、2018年11月13日以降に申請されたIPR、PGR、CBMに適用されます。)

北米

2018年12月掲載

【米国】米国特許商標庁（USPTO）、特許審判部（PTAB）でのクレーム解釈基準に関する規則改正を公表

USPTOは、権利化後のPTAB手続きにおけるクレーム解釈の基準を、連邦地方裁判所や国際貿易委員会（International Trade Commission: ITC）で採用されているPhillips基準（当業者にとって理解される通常の意味と審査経過を考慮した解釈）に一致させるための規則改正を公表しました。改正規則は、2018年11月13日に発効しました。

1. BRI基準とPhillips基準

これまで、PTABは、クレームを解釈する際、審査段階と同じBRI基準（最も広義で合理的な解釈）を採用してきました。BRI基準でクレームを解釈した場合には、Phillips基準でクレームを解釈した場合に比べて、クレームの文言が広く解釈される傾向があるため、より広い先行技術が含まれてしまい、結果としてクレームの特許性が否定される可能性が高くなります。そのため、連邦地方裁判所で有効とされた特許が、PTABで無効となるといった事態が生じていました。

このような状況下で、PTABで適用されるクレーム解釈の基準をPhillips基準に変更する規則改正案が公表されていました。

詳しくは、以下のURLから、2018年8月掲載の弊所知財トピックスをご覧ください。

<https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/5391/>

2. 規則改正の効果

今回の規則改正により、特許付与後のクレームの解釈には、一貫してPhillips基準が適用されることとなります。また、改正規則には、民事訴訟又はITCでの手続きにおいて事前にクレーム解釈が行われている場合には、AIAレビュー手続きにおいて当該解釈を考慮するという内容が追加されています。これらにより、PTABと地裁のクレーム解釈基準が一致し、両者における一貫性のある審理結果が得られると期待できます。さらに、司法手続きの効率化や訴訟経済の負担軽減が期待されます。

なお、改正規則は2018年11月13日以降に申請されたIPR、PGR、CBMに適用され、遡及適用はされません。また、審査段階ではこれまで通り、BRI基準が適用されます。

規則改正についての官報（Federal Register）全文は、こちらのURLからご覧いただけます。

<https://www.mamazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2018-22006.pdf>

北米

2018年12月掲載

【米国】米国特許商標庁（USPTO）、「AFCP 2.0」の試行期間を延長、及び「QPIDS」を恒常化

USPTOのウェブサイトによりますと、USPTOは、「After Final Consideration Pilot 2.0 (AFCP 2.0)」の試行期間を2019年9月30日まで延長しました。また、「Quick Path Information Disclosure Statement (QPIDS)」を、パイロットプログラムから正規プログラムへと恒常化しました。

1. AFCP 2.0

AFCP 2.0は、2013年5月19日に開始されたプログラムです。Final Office Actionへの対応で、クレーム範囲を拡大しない補正を行う場合、AFCP 2.0を申請することで、審査官に当該補正を審査する所定時間（3時間）が付与されます。審査官が、この時間を利用して審査を行い、全クレームが特許性を有するものになったと判断された場合、RCEをすることなく当該補正が認められ、特許されます。

AFCP 2.0についてはUSPTOの手数料は無料ですので、Final Office Actionへの対応で補正を行う場合には、積極的に利用を検討すべきと言えます。

2. QPIDS

QPIDSは、特許発行料（issue fee）納付後にIDS（情報開示書）の提出が必要となった場合に利用できるパイロットプログラムとして、2012年5月16日に開始され、これまで試行期間が毎年延長されてきました。

審査官が当該IDSを考慮した結果、特許性に影響を与える情報が含まれていないと判断した場合、特許査定が維持されますので、特許発行料納付後にIDSを提出する場合には、積極的に利用を検討するべきと思われます。

AFCP 2.0とQPIDSの概要につきましては、弊所知財トピックスにおいて2018年1月にお伝えしています（以下のURLをクリックしてご覧ください）。

<https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/4640/>

USPTOのウェブサイトはこちらからご覧いただけます。

AFCP 2.0について：

<https://www.uspto.gov/patent/initiatives/after-final-consideration-pilot-20>

QPIDSについて：

<https://www.uspto.gov/patent/initiatives/quick-path-information-disclosure-statement-qpids>

欧州

2018年2月掲載

【欧州】 欧州特許のチュニジアでの有効化が可能に

欧州特許のチュニジアでの有効化（validation）を可能とすることについて、欧州特許庁とチュニジア特許庁（INNORPI）との間における合意が、2017年12月1日に発効しました。これにより、2017年12月1日以降に出願された欧州特許出願においてチュニジアを指定でき、当該欧州特許出願について付与された欧州特許はチュニジアで有効化できるようになりました。チュニジアにおいて有効化された欧州特許には、同国において許可された国内特許と同じ権利及び法的保護が付与されることとなります。

チュニジアは、欧州特許条約（EPC）の締約国（38ヶ国）・拡張国（2ヶ国）のいずれにも該当しないにもかかわらず欧州特許の有効化が可能となった国としては、モロッコ（2015年3月1日発効）、モルドバ共和国（2015年11月1日発効）に次いで、3番目の国となりました（下記のサイトご参照）。

[http : www.e_o.or_about-us_foundation_validation-states.html](http://www.e_o.or_about-us_foundation_validation-states.html)

2018年3月掲載

【トルコ】 新法での実施報告についての注意点

弊所ホームページの知財トピックスで、2017年3月にお知らせしました通り、トルコ共和国において、新しい産業財産法が施行されました（施行日：2017年1月10日）。

<https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/4011/>

この新産業財産法では、旧特許法の規定の多くが改正されました。改正点の中でも、注意すべきであると思われる実施報告に関する事項について、以下にご説明します。

1. 強制実施権

(1) 旧法では、下記の場合に、対象特許に対する強制実施権が認められていました（旧特許法第99条）。

- ① 対象特許が不実施の場合
- ② 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）
- ③ 公益性を理由とする場合

(2) 新法では、強制実施権の対象が拡大され、上記に加え、以下の場合においても、その設定が可能となりました（産業財産法第129条）。

- ① 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
- ② 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
- ③ 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

欧州

2. 実施報告

(1) 新法では、上記のように強制実施権の対象が拡大された一方、実施報告提出の義務が緩和されました。

(2) 旧法では、特許権者等は、特許権付与の公告日から3年以内に特許発明を実施する義務を負い（旧特許法第96条）、特許発明が、正当かつ合理的な理由なく実施されていない場合、同法第99条に定める強制実施権の対象となる懸念がありました。

これを避けるために、特許権者は、特許発明を使用/実施している旨の宣誓書（以下「実施宣誓書」という）を証拠（公的な証明書）と共に提出するか、又は、使用/実施していないことについて経済的、法的もしくは技術的な正当理由がある旨の宣誓書（以下「不実施正当理由宣誓書」という）を提出することが必要とされていました。実際には、実施宣誓書の提出はこれまでほぼ皆無であり、不実施正当理由宣誓書が提出されていました。

(3) 新法では、特許権者等は、特許発明を実施しなければならず、出願日から4年又は特許付与決定の公告日*から3年のいずれか遅い方までに実施されていなければ、強制実施権設定の対象となります（産業財産法第130条）。しかしながら、不実施正当理由宣誓書又は実施宣誓書を提出するか否かは、特許権者の選択に委ねられることになりました。

*現地代理人の情報によりますと、欧州特許をトルコで有効化した場合、欧州特許庁（EPO）での特許付与決定の公告日（EPOの公告日）を期間の起算日とする旨、最近、トルコ特許庁から口頭でアナウンスされたようです。この点について、トルコ特許庁からは何ら書面での通知がされておらず、不確実な情報との感は否めません。しかし、EPOの公告日は、トルコ特許庁の公告日より数ヶ月早いため、トルコ代理人及び欧州代理人達は、安全サイドに立って、EPOの公告日を起算日とするよう、期限管理システムを変更しています。

(4) 2017年4月24日に発効した産業財産法施行規則第117条によると、特許権者が不実施正当理由宣誓書を特許庁に提出した場合、当該宣誓書が公報に掲載されます。一方、いずれの宣誓書も提出しないことを選択した場合も、公報に掲載されます。

3. ご注意点

(1) 上記のように宣誓書の提出は義務ではなくなったものの、現地代理人は、実施宣誓書又は不実施正当理由宣誓書を提出することを勧めています。その理由は、これらいずれかの宣誓書を提出することにより、第三者が強制実施権を請求することを思いとどまらせる可能性があるからです。

(2) 現地代理人は、不実施正当理由宣誓書を提出することを選択した場合、不実施の正当理由についての証拠を、裁判所等に示すことができるよう、保存しておくことを勧めています。また、実施をしている場合も、実施についての証拠を必要なときに提出できるように保存しておくことを勧めています。

欧州

2018年4月掲載

【欧州】 欧州特許のカンボジアでの有効化 (validation) が発効

2017年4月の知財トピックスでもお知らせしましたように、欧州特許庁 (EPO) とカンボジア工業手工芸省との間で、欧州特許のカンボジアでの有効化についての合意文書に署名がなされたことが2017年1月に公表されました (次のサイトご参照: <https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/3993/>)。上記合意は、2017年11月にカンボジアで批准され、その後、2018年3月1日に発効しました。

これにより、2018年3月1日以降に出願された欧州特許出願 (PCT経由の欧州特許出願を含む) においてカンボジアを指定でき、当該欧州特許出願について付与された欧州特許はカンボジアで有効化できるようになりました。カンボジアにおいて有効化された欧州特許には、同国において許可された国内特許と同じ権利及び法的保護が付与されることとなります。

ただし、医薬品特許については事情が異なります。現在、カンボジアでは、医薬品は特許保護の対象から除外されています (カンボジア特許法第4条(iv)、同法第136条)。WTO (世界貿易機関) との取り決めで、医薬品に関する特許出願はできますが、2033年までの移行期間中は権利付与がされず、権利行使もできません。従って、この移行期間中は、欧州特許の有効化についても医薬品特許は除外されます。この点については、下記のサイトをご参照下さい。

<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20180209.html>

カンボジアは、欧州特許条約 (EPC) の締約国 (38ヶ国) ・拡張国 (2ヶ国) のいずれにも該当しないにもかかわらず欧州特許の有効化が可能となった国としては、モロッコ (2015年3月1日発効)、モルドバ共和国 (2015年11月1日発効)、チュニジア (2017年12月1日発効) に次いで、4番目の国となりました (下記のサイトご参照)。

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

欧州

2018年5月掲載

【欧州】 欧州特許庁、2017年の年次報告書を公表-欧州特許出願件数は過去最高

欧州特許庁（EPO）は、2018年3月7日付で、同庁における2017年の年次報告書を公表しました。その概要と詳細は、それぞれ、下記のURLからご覧になれます。

概要：<https://www.epo.org/news-issues/news/2018/20180307.html>

詳細：<http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2017.html>

主な内容は、次の通りです。

1. 出願件数の動向

(1) EPOが実際に審査を行なう、欧州特許出願（European Patent Application）の件数は、過去最高の165,590件（対前年比3.9%増）を記録しました。

ここでの欧州特許出願の件数は、PCTルートではなく直接EPOに出願されたもの（68,081件）と、EPOへの広域段階移行手続がなされたPCT出願（97,509件）との合計です（以下の項目(2)及び(3)も同じ）。

(2) 欧州特許出願件数の上位10ヶ国は下表の通りです。

日本の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したが、2017年は前年比3.5%増の21,712件となりました。中国の出願人による出願件数は増加を続け、前年比で16.6%の大幅増となり、スイスの出願人を抜いて、上位5ヶ国入りしました。米国の出願人及び主要な欧州諸国の出願人による出願件数も、それぞれ前年比で増加しています。上位10ヶ国の中では韓国の出願人による出願件数のみが、前年比減となりました。

国名	出願件数	前年比
1. 米国	42,300	+5.8%
2. ドイツ	25,490	+1.9%
3. 日本	21,712	+3.5%
4. フランス	10,559	+0.5%
5. 中国	8,330	+16.6%
6. スイス	7,283	+0.6%
7. オランダ	7,043	+2.7%
8. 韓国	6,261	-8.2%
9. 英国	5,313	+2.4%
10. イタリア	4,352	+4.3%

欧州

(3) 企業別出願件数の上位10社は、下表の通りです。

	出願件数	国/地域名
1. HUAWEI (ファーウェイ)	2,398	中国
2. SIEMENS (シーメンス)	2,220	欧州
3. LG (エルジー)	2,056	韓国
4. SAMSUNG (サムスン)	2,016	韓国
5. QUALCOMM (クアルコム)	1,854	米国
6. ROYAL PHILIPS (フィリップス)	1,733	欧州
7. UNITED TECHNOLOGIES (ユナイテッド・テクノロジーズ)	1,719	米国
8. INTEL (インテル)	1,435	米国
9. ROBERT BOSCH (ロバート・ボッシュ)	1,412	欧州
10. ERICSSON (エリクソン)	1,373	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。中国企業が1位になったのは、初めてのことです。日本企業は上位10社には入りませんでした。上位25社までに4社が入りました。

(4) 出願人の企業規模に関するEPOの分析によると、出願件数全体の69%が大企業によるものであり、24%が中小企業及び個人発明家によるものであり、7%が大学及び公共研究機関によるものでした。

なお、この評価は、2016年にEPOで処理された代表的なサンプル特許出願についてなされたものです。

2. 特許付与件数

特許付与件数は、過去最高を記録した前年の記録を塗り替え、105,635件（前年比10.1%増）となりました。

欧州

特許付与件数の上位10ヶ国は下表の通りです。中国が初めてランクインしました。

国名	特許付与件数	前年比
1. 米国	24,960	+13.8%
2. ドイツ	18,813	+0.5%
3. 日本	17,660	+14.7%
4. フランス	7,325	+4.2%
5. 韓国	4,435	+38.2%
6. スイス	3,929	+0.5%
7. オランダ	3,201	+15.0%
8. 中国	3,180	+26.5%
9. 英国	3,116	+6.3%
10. イタリア	3,111	-3.0%

3. 生産性向上

EPOによれば、出願件数等の増加に対応して、品質と共に生産性も向上させたとのこと。その結果、EPOの先行技術調査、実体審査及び異議申立の処理件数は、4.6%増加し、合計約414,000件（2016年：約396,000件）を記録しました。このため、2015年1月から2017年12月までの未処理件数が27%減少しました。

2018年7月掲載

【欧州】英国が統一特許裁判所（UPC）協定を批准

2018年4月26日、英国は統一特許裁判所（Unified Patent Court : UPC）協定の批准書を寄託したことを発表しました。

欧州単一特許（Unitary Patent）とUPCとからなる、いわゆる単一特許パッケージが実際に発効するには、英国、ドイツ及びフランスを含む13のEU加盟国のUPC協定への批准が必要とされています。

この度の英国の批准までに、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、ルクセンブルグ、ポルトガル、フィンランド、ブルガリア、オランダ、イタリア、エストニア、リトアニア及びラトヴィアの15ヶ国（正式批准の完了順）が、既にUPC協定を批准していました。従って、ドイツが批准すれば、単一特許パッケージは発効する見込みです。

しかし、ドイツでは現在、UPC協定の批准に関する法案に対する違憲訴訟が提起されており（2018年中に審理予定）、批准されるか否かは不透明な情勢となっています。

WIPO

2018年2月掲載

全世界の特許出願件数が7年連続で上昇、中国は130万件を超える

2017年12月6日に、世界知的所有権機関（WIPO）は、2016年の全世界の特許出願件数が約312.8万件で、前年比8.3%増加したことを、発表しました。

特許出願件数の第1～5位は、中国（約133.9万件、前年比21.5%増）、米国（約60.6万件、前年比2.7%増）、日本（約31.8万件、前年比0.1%減）、韓国（約20.9万件、前年比2.3%減）、欧州特許庁（約15.9万件、前年比0.4%減）でした。これら五庁で世界総計の84%を占めました。

中国の特許出願件数は、第2～5位の米国、日本、韓国、欧州特許庁の特許出願件数の合計よりも多く、中国での特許出願件数の増加分は、全世界の特許出願件数の増加分の98%を占めました。そのことが大きく影響して、全世界の出願件数に占めるアジアのシェアが、64.6%になりました。しかし、一人当たりの出願件数では、中国は、ドイツ、日本、韓国、米国の次でした。

特許出願件数の第6～10位は、ドイツ（約6.8万件）、インド（約4.5万件）、ロシア（約4.2万件）、カナダ（約3.5万件）、オーストラリア（約2.8万件）でした。

各国居住者の海外への出願件数は、米国（約21.6万件）、日本（約19.2万件）、ドイツ（約7.5万件）、韓国（約7.0万件）、中国（約5.2万件）の順で、米国居住者の海外への出願件数は中国のその4倍強でした。

詳細につきましては、以下のWIPOのサイトをご覧ください。

http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2017/article_0013.html

WIPO

2018年6月掲載

2017年のPCT国際出願件数を発表、中国が第2位

2017年に出願されたPCT国際出願件数は、過去最大の約243,500件（暫定値。以下同様。）であり、2016年比で4.5%増となりました。

2017年における上位10ヶ国の出願件数、全世界の出願件数に対するシェア及び2016年比は、以下の通りです。

	国名	出願件数	全世界の出願件数に対するシェア	2016年比
1	米国	56,624	23.3%	+0.1%
2	中国	48,882	20.1%	+13.4%
3	日本	48,208	19.8%	+6.6%
4	ドイツ	18,982	7.8%	+3.7%
5	韓国	15,763	6.5%	+1.3%
6	フランス	8,012	3.3%	-2.4%
7	英国	5,567	2.3%	+1.2%
8	スイス	4,491	1.8%	+2.8%
9	オランダ	4,431	1.8%	-5.2%
10	スウェーデン	3,981	1.6%	+7.0%

2016年に比べて、中国が3位から2位に、スイスが9位から8位に順位を上げました。日本の出願件数は、2016年に比べて6.6%増加しましたが、2位から3位に順位を下げました。

2017年の全PCT出願件数の半分近くがアジア（49.1%）からのもので、欧州（24.9%）及び北米（24.3%）はそれぞれ4分の1を占めました。

2017年に公開されたPCT出願件数で上位10社に入った出願人は、国別で、中国3社、米国2社、日本2社、韓国2社、スウェーデン1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1～5位及びその占有率は、コンピュータ技術（19,122件、8.6%）、デジタル通信（18,400件、8.2%）、電気機械・装置・エネルギー（15,223件、6.8%）、医療技術（15,024件、6.7%）、測定（10,082件、4.5%）でした。

WIPOのPCT NEWSLETTER March 2018は、下記URLをクリックしてご覧いただけます。

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2018/pct_news_2018_3.pdf

また、図による解説は、下記URLをクリックしてご覧いただけます。

http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/docs/infographic_pct_2017.pdf

WIPO

2018年7月掲載

PCT協働調査試行プログラムを開始

2018年7月1日より、欧州特許庁（EPO）、日本国特許庁（JPO）、韓国特許庁（KIPO）、中国国家知識産権局（SIPO）、米国特許商標庁（USPTO）の五庁は、PCT国際出願の国際調査を試験的に協働で行う試行プログラムを開始しました。

PCT協働調査では、PCT国際出願における質の高い成果物を作成することを目的として、一つのPCT出願について、主担当の特許庁が副担当の特許庁と協働して、特許可能性に関する判断を行い、最終的に一つの国際調査報告を作成し、出願人に提供します。これは、五庁が協働して先行技術調査や特許性判断を行う世界初の取組です。

この協働調査試行プログラムは、以下のように実施されます。

1. 対象・申請方法

出願人が協働調査試行プログラムへの参加を申請した出願が、試行プログラムの対象となります。試行プログラムへの参加を申請する場合は、所定の参加申請書様式（英語）に必要事項を記入した上で、英語で作成した国際出願書類に当該参加申請書（イメージデータ）を添付して、オンラインで提出する必要があります。

従って、既に国際出願を行っている案件について、後からPCT協働調査試行プログラムへの参加を申請することはできません。すなわち、PCT協働調査試行プログラムへの参加申請は、オンライン出願と同時にを行った場合にのみ認められます。

なお、試行期間中は、協働調査試行プログラムへの参加を申請するための追加料金は不要です。

2. 協働の内訳

すべての参加庁が、協働して協働調査の成果物を作成します。各参加庁は、2年間の合計で、「主担当国際調査機関」として約100件、「副担当国際調査機関」として約400件の出願を処理します。なお、同一の国際調査機関（主担当国際調査機関）が同一の出願人から受け入れ可能な最大申請件数は、10件（2年間合計）です。

3. 品質及び運用基準

PCT国際出願を処理する際、すべての参加庁により共通の品質及び運用基準（通常の国際出願と同一の調査基準等及び統一的な協働調査用スケジュールを用いること）が適用されます。

4. 出願言語

試行プログラム期間中、当初は英語出願のみを受け付けますが、五庁は、英語以外の言語（日本国特許庁については日本語）による出願を受理することも検討しています。

PCT協働調査を利用することにより、PCT段階で複数庁の調査結果が得られるため、海外での円滑な特許権取得が可能となることが期待されます。

詳細については、下記URLをクリックして、特許庁のサイトをご覧ください。

http://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/seido/pct_kyoudouchousa_shikou.html

アジア

2018年1月掲載

【フィリピン】国際調査機関及び国際予備審査機関として選定される

2017年10月2日から11日までジュネーブで開催された第49回PCT同盟総会（PCT総会）において、フィリピン知的所有権庁（IPOP HL）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、IPOP HLが運用を開始する準備ができたことを通知する将来の日付から有効になります。

ISA及びIPEAに選定されるのは、ASEAN地域においてはシンガポール知的財産庁（IPOS）に次いで第2番目、世界では第23番目になります。

2018年5月掲載

【中国】2017年の専利出願件数等を発表、発明専利出願件数が138万件を超えて7年連続世界1

中国国家知識産権局は、2017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138.2万件（前年比3.2%増）、実用新型専利出願は約168.8万件（前年比14.3%増）、意匠専利出願は約62.9万件（前年比3.3%減）であり、これらの合計は約364.8万件（前年比5.3%増）でした。発明専利出願の内、国内からの出願は全体の約90.2%の約124.5万件（前年比3.4%増）、外国からの出願は全体の約9.8%の約13.6万件（前年比1.8%増）でした。

発明専利登録件数は約42.0万件（前年比3.9%増）、実用新型専利登録件数は約97.3万件（前年比7.7%増）、意匠専利登録件数は約44.3万件（前年比0.7%減）であり、これらの合計は約183.6万件（前年比4.7%増）でした。

2018年5月掲載

【インド】商工省産業政策推進局（DIPP）、年次報告書を公表-審査がスピードアップ

DIPPは、ウェブサイト上で、2017-18年度の年次報告書（但し、データは2017年12月31日まで）を公表しました。

年次報告書の全文（Annual Report 2017-18）は、下記URLをクリックしてご覧いただけます。

<http://dipp.nic.in/anual-report/annual-report-2017-18>

また、DIPPの知的財産権推進管理部（CIPAM）が公表した知的財産権概要書は、下記URLをクリックしてご覧いただけます。

http://hobbydocbox.com/Art_and_Technology/72958647-Intellectual-property-rights-regime-in-india-initiatives-by-the-government.html

アジア

その中で、特許に関する事項を以下にまとめました。

出願件数、審査件数、特許付与件数、最終処分件数の動向は、下表の通りです。（年次報告書の第112頁ご参照）

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18* ¹
出願件数	42,950	42,763	46,904	45,444	35,511
審査件数	18,306	22,631	16,851	28,967	40,790
特許付与件数	4,225	5,978	6,326	9,847	8,940
最終処分件数* ²	11,672	14,328	21,987	30,271	35,433

*¹：2017年4月1日～12月31日までのデータ

*²：最終処分とは、知的財産権概要書第13頁によると、特許付与、拒絶、特許法第21条(1)の出願放棄を指す(以下同じ)。

2016-17年度の特許出願件数は、2015-16年度の46,904件から微減の45,444件（前年比約3.1%減）となりました。

その一方で、2016-17年度は、審査件数が28,967件（前年比約71.9%増）となり、特許付与件数も9,847件（前年比約55.7%増）となり、最終処分件数も30,271件（前年比約37.7%増）となりました。審査件数、特許付与件数及び最終処分件数の大幅な伸びは、審査がスピードアップされたことを示しています。

この傾向は、2017年度（2017年4月1日～2017年12月31日までの9ヶ月の合計）で更に顕著となっています。詳しくは、2016年度の同時期と比較して、審査件数は約2.6倍の40,790件に達しており、特許付与件数は約39.9%増の8,940件に、最終処分件数は約81.2%増の35,433件に達しています。（下記の表ご参照）

2016年4月1日～12月31日と2017年4月1日～12月31日とのそれぞれ9ヶ月分の比較（年次報告書の第111頁ご参照、知的財産権概要書の第15頁ご参照）

	2016年	2017年
出願件数	33,581	35,511
審査件数	15,650	40,790
特許付与件数	6,392	8,940
最終処分件数	19,555	35,433

これは、審査官の増員や、電子出願システムの導入といった、審査遅延解消に向けた方策が効果を現しているものといえるでしょう。

DIPPは、特許出願審査係属期間を、現在の5～7年から18月未満に短縮することを目標としています。（知的財産権概要書の第5頁ご参照）

アジア

2018年7月掲載

【ベトナム】 2018年のベトナムへのPPH申請、2日間で上限件数に到達

日本国特許庁（JPO）とベトナム国家知的財産庁（NOIP）*は、特許審査ハイウェイ（PPH） 試行プログラムを実施しています。当該プログラムの実施期間は、2016年4月1日～2019年3月31日の3年間とされ、NOIPへの申請件数は、年間100件までに制限されています。

1. これまでの3年間の申請状況

初年度である2016年のNOIPへのPPH申請は、上限である100件に達したために2016年8月24日に受付が一旦停止されました。

2年目である2017年も、申請数が上限に達したために2017年5月30日より受付が一旦停止されていました。

そして、最終年度である今年は、2018年4月2日（月曜日）より申請の受付が開始されましたが、4月2日と3日のわずか2日間で申請件数が100件に到達し、NOIPは受付を停止しました。

1年目、2年目、3年目と年度を重ねる毎に、上限件数に達する期間が短くなっています。これは、ベトナムへの出願における、PPHのニーズの多さを示すものと考えられます。

2. 背景

WIPOによりますと、審査請求から最終処分までに日本は平均15月の時間を要することに比べて、審査請求から最終処分までに時間を要する国として、ブラジル（平均95.4月）、インド（平均84月）、チェコ共和国（平均53月）に続き、ベトナム（平均51.5月）があげられています（下記のURLをクリックしてWorld Intellectual Property Indicators 2017、第18頁ご参照）。

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2017.pdf

尚、ベトナムにおける審査請求期限は、出願日（直接ベトナム出願の場合）又は優先日（パリ優先やPCT出願経由の場合）から42月です。

また、審査請求からファースト・オフィスアクションが出るまでの期間は、日本は平均9.5月であるのに対し、ベトナムでは平均36.5月もかかっています（World Intellectual Property Indicators 2017、第75頁A50図ご参照）。

このような状況下、ベトナムでの早期の権利化には、PPHが有効な手段だと考えられますが、同プログラムの期間が延長されるか否かは今のところ不明です。

3. 現地代理人のコメント

現地代理人によりますと、PPHの適用が受けられなかった場合でも、特許先進国に出願された対応外国出願の肯定的な審査結果をNOIPに提出することは、ベトナム特許出願の審査において非常に効果的であり、審査を加速させることができるようです。

（*編集者注：ベトナム国家知的財産庁（National Office of Intellectual Property of Vietnam：NOIP）は、2018年9月4日に、ベトナム知的財産庁（Intellectual Property Office of Viet Nam：IP Viet Nam）に名称変更されました。）

アジア

2018年8月掲載

【中国】2017年の知的財産権保護状況白書を発表、民事事件が大幅に増加

国家知識産権局*は、2017年度知的財産権保護状況白書を2018年4月に発表しました。

その中の司法による知的財産権保護状況を見ると、2017年の知的財産権に関わる第一審事件（民事、行政、刑事）の新規受理件数（全国の人民法院が受理した件数）は、約213,500件でした（前年比40.4%増）。その内、民事事件は201,039件（前年比47.2%増）で、大幅に増加し過去最多となりました。

上記民事事件を類別で見ると、201,039件のうち、著作権事件が137,267件（前年比57.8%増）、商標権事件が37,946件（前年比39.6%増）、専利（特許、実用新案、意匠）権事件が16,010件（前年比29.6%増）でした。

表で示すと、次のようになります。

2017年の第一審事件の新規受理件数	213,500件（前年比40.4%増）
民事事件	201,039件（前年比47.2%増）
① 著作権事件	137,267件（前年比57.8%増）
② 商標権事件	37,946件（前年比39.6%増）
③ 専利（特許、実用新案、意匠）権事件	16,010件（前年比29.6%増）
④ その他	9,816件

（*編集者注：中国国家知識産権局の英文名称が、2018年8月28日に、State Intellectual Property Office (SIPO) からChina National Intellectual Property Administration (CNIPA) に変更されました。）

2018年9月掲載

【インドネシア】日本とインドネシアとの特許審査ハイウェイ（PPH）試行プログラムに審査促進の期待

日本特許庁（JPO）とインドネシア知的財産権総局（DGIP）との間のPPH試行プログラムは、JPOとDGIPの合意に基づき、2016年6月1日から3年間の予定で開始されました。JPOで特許付与可能と判断された特許出願のインドネシア対応出願について、JPOでの審査結果を活用することにより、DGIPでの実体審査が促進され、特許取得に要する期間が短縮されることが期待されています。

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/japan_indonesia_highway.html

アジア

しかしながら、DGIPは、統計情報（PPHを利用した案件の特許率、PPH申請から査定までの平均期間等）を公表しておらず、PPH利用者からは、期待したほどの審査促進効果が得られないとの不満の声も聞こえていました。（AIPPI・JAPAN「海外での早期権利取得を支援する特許審査の運用に関する調査研究報告書」平成27年3月、第257～259頁）

今般、このような状況が改善されそうなニュースが届きました。複数の現地代理人によりますと、DGIPは、PPH申請日から6月以内に実体審査を完了する意向であることを通知にて表明しました。ただし、PPH申請の際に以下の要件が満たされていることが必要条件です。

1. 方式要件が満たされていること（方式要件充足通知書添付のこと）
2. 出願審査請求料の支払が完了していること（出願審査請求書添付のこと）
3. 出願公開期間（出願公開後6月）が経過していること（出願公開通知書添付のこと）
4. 実体審査の第一段階が開始されていないこと（第一段階とは、ファースト・オフィスアクションの発行）
5. PPH申請書に必要な事項が記入されていること
6. PPH申請により審査されるクレームが、PPHの要件を満たしていること。すなわち、インドネシア出願のクレームの範囲が、JPOで特許付与可能と判断されたクレームの範囲と同じか狭いこと
7. JPOでの審査結果
8. JPOでの審査結果の英語及び/又はインドネシア語の翻訳文

なお、今回のDGIPの通知は、PPH申請日から6月以内の実体審査の完了を確約するものではありません。しかし、このような通知が書面で発表されたことで、今後の審査促進の期待が高まります。

*PPH申請に必要な書類につきましては、各案件に応じて現地代理人に確認いたしますので、ご相談下さい。

2018年10月掲載

【韓国】韓国特許庁、外国法人の委任状の要件を緩和

韓国特許庁は、2018年8月10日から、委任状の「証明書類提出制度」の要件を大幅に緩和しています。

韓国特許庁は、これまで、外国法人が韓国に特許、商標等を出願する際に提出する委任状には、原則として、法人の代表者による署名を要求してきました。そして、代表者でない者が委任状に署名した場合には、その者が署名権限を有することを確認できる公証書等の提出を求めてきました。

アジア

しかし、関連業界からの改善要求もあり、今回の改定で、代表者でない者が委任状に署名した場合でも、一般的な出願書類・審査請求書等を提出する際には、公証書等の証明書が不要となりました。

ただし、出願・請求等の放棄、審判請求等の特別授権事項が委任状に含まれている場合であって、代表者でない者が署名する時は、公証書又は署名権限確認書*が必要です。

*：署名権限確認書とは、委任状に署名した者が署名権限を有することを、代理人が確認した書面です。

2018年10月掲載

【シンガポール】シンガポール知的財産庁（Intellectual Property Office of Singapore : IPOS） – 英語と中国語の調査ができる補充国際調査機関（SISA）

日本のPCT国際出願人は、一定条件下で、IPOSをSISAとして選択することができます。IPOSの活用方法及びそのメリットについてお知らせします。

1. 補充国際調査について

補充国際調査（Supplementary International Search : SIS）は、2009年1月に開始された制度であり、出願時に選択した国際調査機関（主管庁）による国際調査に加えて、出願人の請求により、主管庁とは別の国際調査機関による補充国際調査報告書（Supplementary International Search Report : SISR）を受け取ることができる制度です。

SISの目的は、複数の国際調査機関から国際調査報告書を得ることによって、国際段階で先行技術文献を極力把握し、国内段階で新たな先行技術文献が発見される可能性を減少させることにあります。

2. 補充国際調査（SIS）の請求

SISの請求は、国際調査機関の中で、SISを行うことを表明している機関、つまり補充国際調査機関（SISA）に対して行うことができます。選択するSISAによっては、翻訳文等が必要な場合がありますが、国際出願がどの受理官庁に対してなされたかによって、SISAの選択が限定されることはありません。ただし、制度の趣旨から、SISAとしては、主管庁とは異なる官庁を選択しなければなりません。

現在、SISAとしての資格を有する官庁には、欧州特許庁（EPO）、ロシア連邦知的所有権行政局、スウェーデン特許登録庁等が含まれ、IPOSは世界で9番目のSISAです。SISAの最新一覧は、以下のWIPOのサイトでご確認いただけます。

<http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp>

SISの請求は、優先日から22月までにWIPO国際事務局に対して直接行います。優先日から28月以内にSISRが作成され、出願人に送付されます。SISRの様式は国際調査（主調査）とほぼ同様です。ただし、SISAによる見解書は作成されません。

アジア

3. 日本の出願人の選択肢

日本特許庁（JPO）を受理官庁としてPCT国際出願する日本の出願人は、国際出願の言語が英語の場合、国際調査機関（ISA）及び国際予備審査機関（IPEA）としてEPO、IPOS又はJPOを選択することができます。

仮にEPO又はJPOをISA/IPEAとして選択した場合、SISAとしてIPOSを選択することができます。IPOSは英語と中国語両方の文献調査ができる世界で唯一のSISAですので、最近増加傾向にある中国語文献の調査に役立つことが期待されます。

2018年11月掲載

【インドネシア】特許実施義務履行の延期に関する施行規則公表

インドネシア法務人権省は、特許実施義務に関する施行規則（Regulation No. 15 of 2018）が2018年7月11日に発効したことを、公表しました。同規則により、インドネシアでの特許実施義務（インドネシア特許法第20条）の履行延期申請が可能となります。

1. インドネシア特許法第20条（実施義務）

2016年8月26日に施行されたインドネシア特許法第20条によりますと、特許権者は、技術移転、投資及び/又は現地雇用創出を支援するため、インドネシア国内で、特許を受けた物を製造し又は特許を受けた方法を使用する義務を負います。そして、特許権者がその義務を特許付与後36月以内に果たさない場合、強制実施権設定の対象となります（インドネシア特許法第82条）。また、特許権者が同法第20条の規定に違反する場合、裁判所決定に基づく特許取消の理由（同法第132条）に該当します。

2. 特許実施義務に関する施行規則（Regulation No. 15 of 2018）

2018年7月11日に発効した施行規則によりますと、特許発明の実施に至っていない特許権者は、特許付与後36月以内に、実施義務の延期申請理由と共に実施義務延期申請書を提出することにより、最長5年間、実施義務履行の延期が認められ、強制実施権設定の対象から除外されます。

現地代理人は、認められ得る実施義務延期申請理由（特許発明の不実施の理由）として、以下の例を挙げています。

- (i) 36月以内に特許発明を商業的に実施する能力又は施設がないこと
- (ii) 製造又は生産が、地域社会の利益になるような経済的規模ではないこと

この実施義務履行の延期は、申請書を再提出することにより更なる延期が可能です。

*なお、個別の案件につきましては、弊所にご相談下さい。

アジア

2018年11月掲載

【インド】日本との特許審査ハイウェイ (PPH) の試行に大筋合意

2018年9月20日、日本国特許庁 (JPO) は、JPOとインド商工省産業政策新興局(DIPP)が、日印間の特許審査ハイウェイ (PPH: Patent Prosecution Highway) の試行を2019年度第1四半期に開始することで大筋合意したことを、発表しました。JPOとDIPPは、必要な手続の完了を条件として、特定の発明分野における二国間のPPHの試行を開始することに、大筋合意しました。

<http://www.meti.go.jp/press/2018/09/20180920002/20180920002.html>

なお、日印PPH試行開始のためには、インドにおいて特許規則の改正等の手続が必要となるため、現時点で開始が確定しているものではありません。インド政府の今後の対応が注目されます。

インドにおいてPPHのような二国間の早期審査協力が行われることは、初の試みです。日系企業にとって早期審査の申請要件が厳しいインドにおいて、新たに導入されるPPHを利用することにより、早期審査を簡素な手続きで申請することができるようになることが期待されます。

2018年5月に弊所知財トピックスでもお知らせしましたが、審査官の増員や、電子出願システムの導入といった、審査遅延解消に向けた方策が効果を現して、近年、インドでは審査がスピードアップされています。

<https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/5012/>

それに加えて、この度の日印PPH試行開始の大筋合意により、インド進出日系企業にとって特許権取得が容易になるだけでなく、インド進出を考えている企業を後押しすることが期待されます。

(編集者注：2018年10月29日の日印首脳会談において、日印間のPPHの試行を特定の規定された発明分野において2019年度第1四半期に開始することで一致しました。これにより、日本で特許になり得ると判断された出願については、出願人の申請により、インドにおいて簡易な手続で早期審査を受けることができます。

<http://www.meti.go.jp/press/2018/10/20181030007/20181030007.html>)

2018年11月掲載

【シンガポール】最高裁が均等論を否定-英国の判例を踏襲せず

2018年4月6日、シンガポール最高裁は、Lee Tat Cheng v Maka GPS Technologies Pte Ltd事件において、均等論を否定する判決を下しました。

これに先立ち、英国最高裁は、2017年7月12日に、Actavis v Eli Lilly事件 (以下、Actavis事件) において、初めて均等論を認める画期的な判決を下していました。この英国の判決に関しましては、弊所知財トピックスで、2017年10月にお伝えしています (以下のURLをクリックしてご覧ください)。

<https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/4419/>

アジア

今回のシンガポール最高裁の判決は、2017年の英国の判例を踏襲しませんでした。

1. シンガポールにおける英国の影響力

シンガポールでは、1994年に特許法が制定されましたが、その内容は、シンガポールの歴史的背景から、英国の影響を大きく受けたものとなっています。また、英国裁判所の判決は、シンガポールの裁判所に対して拘束力はないものの、大きな影響力を有しています。

このような状況において、英国における均等論を認める判決が、シンガポールでの判決にどのような影響を与えるのかが、注目されていました。

2. Lee Tat Cheng v Maka GPS Technologies Pte Ltd事件の概要

Lee Tat Chengは記録機能付き自動車搭載カメラの特許権者であり、Maka GPS Technologies社の製品が当該特許権を侵害しているとして訴えを提起しました。しかし、第一審では、Maka GPS Technologies社の製品は、当該特許の構成要素のうちの主要な3つの特徴を有していないとして、訴えが退けられました。

シンガポールでは、クレームを解釈する際、Purposive Approach（合目的的アプローチ）を採用しています。Purposive Approachとは、クレーム文言の厳密な解釈をベースとして、特許権者が出願時に意図した目的論的な解釈を適用する考え方です。

第一審の判決の後、従来Purposive Approachを採用していた英国で均等論を認める最高裁判決が下されました。これを受けて、Lee Tat Chengは、シンガポールでも均等論を認めるべきであると主張し、控訴していました。

3. シンガポール最高裁の判決

シンガポール最高裁は、2018年4月6日、英国最高裁のActavis事件でのアプローチはシンガポールの特許法に合致しないとして、Lee Tat Chengの訴えを退けました。その主要な理由として、Actavis事件のアプローチによると、特許権による保護範囲が、Purposive Approachで解釈したクレームの範囲を超えてしまう点、さらには、特許権者は自らが選んだクレームを構成する文言に拘束されるべきである点を挙げています。

そして、シンガポール最高裁は、特許権者を公正に保護しつつ、第三者に不測の不利益を及ぼさない程度の明確性を保つためには、クレームの解釈にはPurposive Approachを採用すべきである、との見解を示しました。これにより、シンガポールの裁判所は、今後もPurposive Approachに則ったクレーム解釈を行うと思われる。

アジア

2018年12月掲載

【インドネシア】年金未納特許権者の新たな特許出願は受けられない可能性あり

インドネシア代理人によりますと、インドネシア知的財産権総局（DGIP）は、2018年8月16日付で、未納特許年金の納付義務に関する公式通知を発表しました。この公式通知によりますと、年金が未納となっている特許権者について、通知日から6月以内に未納特許年金を納付しない場合、納付を行うまでは、DGIPは新たな特許出願を受けない*ようです。

*公式通知の原文はインドネシア語ですが、インドネシア代理人が作成した英訳には「will not accept new patent applications」と記載されています。この「will not accept」とは、具体的にどのような法的効果・措置を意味するのか、現時点では詳細が不明です。

1. 旧法下での問題

旧インドネシア特許法（すなわち、2016年8月25日以前）では、「特許権者が3年間連続して年金の納付をしなかったとき、特許はその3年目に対する納付期限末日において取消される。」とされていました。そこで、積極的に特許権を放棄することなく、3年間年金を納付しないことにより特許を取消す、という手法が一般的に採られていました。ところがDGIPは、その未納の年金は、特許権者のDGIPに対する債務であると主張し、積極的に未納年金の回収を始めたため、国内外で大きな混乱が生じました。

2. 新法施行後

2016年8月26日に施行された新インドネシア特許法では、年金は前払制度に変更されたため、旧法下での年金問題は一見解決されたかのように思われました。しかしながら、今回の公式通知により、旧法下で未納と判断された年金は、依然として、特許権者の債務と見なされていることが明らかになりました。

このため、貴インドネシア特許に関して年金の支払い状況をご確認されることをお勧めします。なお、今回の情報には不明な点が多々あります。新しい情報が入り次第、ご案内させていただきます。

中南米

2018年3月掲載

【アルゼンチン】特許法改正 – 特許出願の審査請求期間が3年から18月に短縮

2018年1月11日、アルゼンチン政府は、行政手続きの簡素化及び迅速化を目的とした、Decree No.27/2018を公布しました。これを受け、アルゼンチン特許庁は、2018年1月23日に、商標法、意匠法、特許法の改正に関する議決書No.1/2018を公布しました。旧法（Law No. 24,481）を改正した事項のうち、一部はすでに発効しています（改正法）。特許及び実用新案について、主な改正点は次の通りです。

1. 特許

(1)出願審査請求期間

旧法では、出願審査請求期間は出願日から3年以内とされていましたが、改正法では、出願日から18月以内に短縮されました（特許法第27条）。

改正法の経過措置は次の通りです：

① 2018年1月11日より前の出願日を有する出願に関しては、「出願から3年」の審査請求期限が2018年1月11日から18月の後に（即ち、2019年7月12日以降に）到来する出願に適用されます。

換言すると：

a) 2019年7月12日の前に「出願から3年」を迎える案件は、これまで同様、出願審査請求期間は「出願から3年」です。

b) 2019年7月12日以降に「出願から3年」を迎える案件は、審査請求期限が短縮されるので、2019年7月12日までに出願審査請求しなければなりません。

② 2018年1月11日より後の出願日を有する出願については、審査請求期限は「出願日から18月」となります。

(2)優先権証明書及びそのスペイン語翻訳文

改正法では、優先権主張をしておけば十分で、優先権証明書及び翻訳文を提出する必要はなくなりました。但し、実体審査の間、審査官は優先権証明書及びそのスペイン語翻訳文、並びに必要な場合は優先権譲渡証の提出を求めることができます。（特許法第14条、同法第19条）

(3)予備審査（方式審査）期間

予備審査期間が180日から30日に短縮されました。この期間内に、要求された書面の提出がない場合、出願は放棄されたものとみなされます。（特許法第24条）

(4)特許公報

付与された特許は、特許庁のウェブサイトで公開されることになりました（特許法第32条）。

中南米

2. 実用新案

・出願審査請求期間

旧法では、出願審査請求期間は出願日から3年以内とされていましたが、改正法では、出願日から3月以内に短縮されました（特許法第57条）。

（*なお、今回の改正については、詳細な情報が十分に告知されておらず、不明な点がございます。詳細な情報が得られ次第、当所ホームページ「知財トピックス」又は「世界の特許・実用新案制度（アルゼンチン）」においてご案内させていただきます。）

2018年6月掲載

【ブラジル】ブラジル特許庁 (INPI)、遺伝資源及び遺伝資源に関連する伝統的知識へのアクセスに関する公式指令発行開始

INPIは、2018年2月27日より、係属中の全ての特許出願に対して、ブラジルの遺伝資源又は関連伝統的知識へのアクセスについての事前登録の証明を求める公式指令（Office Action）を発行すると公表しました。

1. 登録義務について

ブラジルでは、2015年11月に、「遺伝資源及び遺伝資源に関連する伝統的知識へのアクセスに関する法律 No. 13,123/2015」が制定されました。これによると、ブラジルの遺伝資源又は遺伝資源に関連する伝統的知識（以下、「遺伝資源等」と略記します）にアクセスする場合、遺伝資源管理委員会 (CGEN: Board of Management of Genetic Heritage) への事前の登録が必要とされています。

CGENへの事前の登録システム (SisGen) が2017年11月6日より利用可能となったことから、過去一定期間内に遺伝資源等へのアクセスがあった場合は、2017年11月6日から1年以内に登録することが義務付けられました。

2. 公式指令について

法律 No. 13,123/2015を遵守するため、INPIは、全ての特許出願案件に対して公式指令を出し、出願人に対して遺伝資源等へのアクセスについて事前登録の証明を求めています。つまり、当該公式指令は、技術分野を問わず、ブラジル特許出願全件に対して自動的に発行されます。このため、遺伝資源等に関連のないブラジル特許出願に対しても当該公式指令が届くこととなります。

中南米

2018年7月掲載

【メキシコ】知的財産法改正、情報提供の期間が短縮、実用新案登録出願も公開

2018年3月13日、メキシコ知的財産法の改正が公示され、改正法は2018年4月27日に発効しました。

1. 特許に関する主な改正点

旧法では、情報提供期間は、公開公報への掲載日（出願公開日）から6月とされていましたが、改正法では公開公報掲載日から2月に短縮されました（改正知的財産法第52条の2）。

また、旧法では分割出願は公開公報に掲載されませんでした。改正法では、分割出願も公開公報に掲載されます。

2. 実用新案に関する主な改正点

旧法では、実用新案は登録後に初めて公報（登録公報）に掲載されていました。改正法では、方式要件を満たしていれば、実用新案登録出願が公開公報に掲載され、公衆に開示されます（出願公開、改正知的財産法第30条の2）。

また、特許と同様に、分割出願も公報に掲載されます。

3. 包袋の閲覧

改正法では、特許・実用新案共に、出願が公開公報に掲載（出願公開）されると、その包袋（一件書類）は閲覧可能となります。

旧法では、特許・実用新案登録が登録公報に掲載されるまでは、包袋は開示されませんでした。

2018年8月掲載

【ブラジル】ブラジル国家衛生監督局（ANVISA）による事前承認不要分野を明確化

1. これまでの経緯

(1) ブラジルでは、医薬品及び医薬品の製造方法に関する特許の付与について、ANVISAによる事前承認が義務付けられています（産業財産法第229C条）。ANVISAは、ブラジルの公衆衛生にリスクを及ぼし得る製品等を規制するために設立された組織であり、ブラジル国内で、医療用具、医薬品、食料品、化粧品及び衛生用品等を販売するためには、ANVISA への事前登録が必要です。

(2) 医薬品関連特許出願に関しては、ブラジル知的財産庁（INPI）とANVISAによる重複審査や権限範囲を巡る対立に起因する審査遅延が問題となっていました。そこで、2017年4月12日、INPIとANVISAは、それぞれの権限範囲を明確にすると共に、医薬品及び医薬品の製造方法に関する特許出願の審査の流れを新たに定めた、共同規則01/2017に署名しました。

共同規則01/2017については、以下のURLをクリックして、2017年7月の当所ホームページ知財トピックスをご覧ください。

<https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/4192/>

中南米

(3) その後、INPI及びANVISAの特許性の基準の調和を図る目的で、庁間連携グループ（GAI）が設立されました。

2. GAIでの決定

(1) 2018年5月24日、GAIは、INPI及びANVISAのスタッフ、産業界や知財弁護士の代表者等を集めて会合を開きました。その会合で、事前承認に関する2012年からの統計が発表され、その統計に基づき、下記の分野についてはANVISAの事前承認が不要（事前承認制度の範囲外）である旨の決定がなされました。

ANVISAの事前承認が不要である分野

- ・ 農薬
- ・ 動物用品
- ・ 食品
- ・ 2010年8月6日付決議第27号において、食品として分類されたもの
- ・ 1999年4月30日付決議第17号及び第18号において、食品として分類されたもの
- ・ 医療機器
- ・ 診断キット
- ・ 接着剤およびインプラント
- ・ 医薬品中間体の合成
- ・ 化粧品および衛生用品

(2) なお、審査官が、審査対象特許出願について事前承認が必要か否かの疑念を有する場合には、当該特許出願はANVISAの事前承認に送られます。

2018年10月掲載

【ブラジル】 予備審査パイロットプログラムを再開

ブラジル知的財産庁（INPI）は、2018年1月～3月に実施した予備審査パイロットプログラムの再開を公示しました。

1. 2018年1月～3月に実施したパイロットプログラム

(1) INPIは、特許出願の実体審査促進のための試みとして、2018年1月から3月にかけて予備審査報告書を発行するパイロットプログラムを実施しました。このプログラムでは、各技術審査部門毎（合計20分野）に40件の特許出願が選択され、実体審査開始前に予備審査報告書が発行されました。この報告書には、対応外国出願の審査で引用された先行技術文献のみが記載され、審査官による拒絶理由等は示されませんでした。報告書を受領した出願人は、60日以内に、例えば、既に付与された対応外国特許に合わせてクレームを補正する、意見書を提出する等の対応が可能でした。

中南米

(2) INPIの報告によりますと、予備審査報告書の受領後、約22%の出願が放棄され、報告書に対応したうちの約56%において、欧州または米国の対応出願のクレームに合わせる補正がされました。

2. パイロットプログラムの再開

(1) INPIは、実体審査促進に向けて非常に有効な結果が得られたと考え、上記パイロットプログラムの再開を決定しました。なお、パイロットプログラムの期間については、公表されていません。

(2) 再開されるパイロットプログラムの詳細は、以下の通りです。

① 対象となる出願

2016年12月31日までに提出された特許出願全件が対象となります。ただし、対象となった出願全てに報告書が発行されるわけではありません。

② 報告書の発行

実体審査開始前に、対応外国出願（主にUS、EP、JP出願）の審査で引用された先行技術文献のみが記載された報告書が発行されます。

③ 報告書への応答例（これらに限定されません）

- ・ 対応外国出願で許可されたクレームに合わせる補正をする（義務ではありません）。
- ・ 先行技術文献に対して意見書を提出する。
- ・ 通常の実体審査を待つことを希望する旨の応答書を提出する。

④ 応答期限

報告書の公報掲載日から60日以内

⑤ 応答をしない場合

報告書に回答しなければ、出願が無効になり、これに対してはINPIに不服申立はできません。

⑥ 実体審査の開始

報告書への回答後に実体審査が開始されますので、報告書に回答することにより、特許が付与されるわけではありません。

なお、INPIは現在まで、報告書発行の対象となる出願の選択方法等の詳しい情報を公表していません。詳しい情報がわかりましたら、続報としてお知らせします。

