



特許業務法人

三枝国際特許事務所

知財トピックス

2016年総集編

～2016年を振り返って～

知財トピックス2016年総集編を編集するにあたり一年間の世界知財動向を振り返る中で、編集者が個人的に特に重要であると思われた出来事を、エリア別に挙げてみたいと思います。

【日本】

2015年の2件の最高裁判決（PBPクレームの取扱いについて、及び、医薬品に関する特許権の存続期間の延長について）を受け、審査基準及び審査ハンドブックが改訂されました。食品に関する発明の用途限定が認定され、審査基準及び審査ハンドブックが改訂されました。

また、特にASEAN諸国との間で、審査協力、審査官の教育協力等が進められました。

【北米】

米国において特許の無効を争う場合に、最近では、米国特許商標庁（USPTO）の特許審判部（PTAB）に、当事者系レビュー（IPR）を請求することが増えています。今後は、特許付与後レビュー（PGR）の請求も増えると思われます。

【欧州】

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（Unitary Patent）及び欧州統一特許裁判所（Unified Patent Court）の発効プロセスに大幅な遅延が生じることが予想されています。

また、欧州特許庁においては、早期調査・早期審査に関するPACEプログラム及び異議申立手続が改正され、手続の迅速化が一層推し進められることとなりました。さらに、審査手数料返還の運用が変更されました。これにより、権利化を望まない、あるいは権利化をあきらめた出願を取り下げるインセンティブが出願人により働きやすくなり、それ以外の出願の審査に審査官が集中しやすくなるとされています。

【WIPO】

国際連合の加盟国が2016年9月時点で193ヶ国であるのに対し、その約8割に当たる151ヶ国がPCT締約国です。今年、クウェート、ジブチ（アフリカ）及びカンボジアが、先を争うようにPCTに加入しました。今後もこのような動きは加速すると思われます。

【アジア】

カンボジア及びラオスにおいて、日本の特許付与円滑化協力（CPG）を利用して、日本で登録された特許と同様の特許を、実質的に無審査で早期に取得できるようになりました。今後は、カンボジア及びラオスも日本企業の投資先として注目されると思われます。

また、PPHとASPECをうまく利用して、ASEAN諸国で早期かつ安価に特許を取得することが、今後の重要な検討課題になると思われます。日本とベトナムとの間で2016年4月に開始されたPPHの試行は、5ヶ月足らずでベトナムへのPPH申請が100件に達したため、ベトナムへの申請受付が一旦停止されています。

なお、シンガポールは、外国の審査結果に依存する審査（すなわち、外国ルート（Foreign Route）での審査）を2020年に廃止します。現在、審査官の増員・教育等により、自国での審査能力を高めています。

【中東】

クウェートは、湾岸協力会議（GCC）加盟国の中で最後までPCTに加入していませんでした。クウェートがPCTに加入したことにより、GCC加盟国全てがPCTに加入したことになり、将来、GCC特許がPCTの広域特許として認められるようになると思われます。そうなれば、PCT出願においてGCC特許庁を指定することができるようになり、中東でも特許取得が容易になると思われます。

【アフリカ】

モロッコは、欧州特許条約の締約国でも拡張国でもありませんが、2015年に、欧州特許の有効化（validation）が可能となりました。将来、チュニジアでも欧州特許の有効化が可能になるでしょう。また、南アフリカが、無審査主義から実体審査主義に変わろうとしています。

【中南米】

日本とコロンビアとの間でPPHが試行されています。

また、日本とアルゼンチンとの間でPPHの試行が合意されました。それとは別に、アルゼンチンで審査促進が図られるようになりました（いわゆる修正実体審査の導入）。

以上を総合すると、先進国が特許制度の一層の充実を図る一方で、開発途上国は先進国からの投資を呼び込むため、制度の基盤確立に努めると同時に、審査遅延という眼前の課題に対しては先進国の審査結果を利用することにより解決を図ろうとしている傾向がみてとれます。先進国企業にとって、自らの技術が特許制度で十分かつ迅速に保護されるか否かが、その開発途上国への参入を決める際の重要な判断要素となりうるためです。今後もこの傾向は加速することが予測されます。

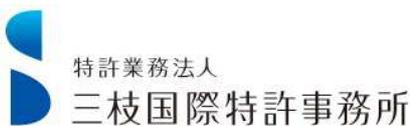
2017年2月吉日
 特許業務法人 三枝国際特許事務所
 知財情報室・CR推進部

本書は、三枝国際特許事務所HPの「知財トピックス」で2016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>

本書は、一般的な情報を提供するものです。具体的な案件につきましては、担当弁理士にご相談ください。



- 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

■ 知財トピックス

【シンガポール】外国ルートでの審査の廃止を延期 **NEW**

■ 講演情報

2016年11月9日
 審判部長弁理士が日本弁理士会主催の「特許

■ 新着情報

2016年01月04日(月) **NEW**
 Webサイトをリニューアルいたしました。

目次

日本	5P~8P
北米	9P~16P
欧州	17P~20P
WIPO	21P
アジア	22P~33P
中東	34P
アフリカ	34P
中南米	35P~37P
大洋州	38P

日本

2016年1月掲載

特許法施行規則の改正及び審判便覧の改訂

訂正審判及び訂正請求（以下、「訂正審判等」）に関し、特許法施行規則が改正され、2015年11月1日に施行されました。それに伴い、審判便覧第15版も改訂されて第16版が策定され、2015年11月1日以後の訂正審判等に適用されます。審判便覧第16版における主な改訂内容は、例えば、次の通りです。

- ・訂正審判等を請求項ごとに請求する場合において、訂正の対象となる請求項が「一群の請求項」の関係の有るときは、一群の請求項ごとに請求する必要がありますが、特許法施行規則に規定されている「一群の請求項」の定義が、分かり易く規定されました（審判便覧38-01）。
- ・訂正審判等の請求を特許権全体についてする場合と請求項ごとにする場合とについて、請求の趣旨及び請求の理由の記載内容が明確化されました（審判便覧38-04）。
- ・訂正審判等を請求するときは、請求書には、その請求に係る請求項の数を記載し、手数料は請求に係る請求項の数に応じた金額になりました（審判便覧21-09）。

なお、審理終結通知を省略できる場合を定めていた審判便覧42-03が削除され、2015年11月1日からは、全ての審判事件について審理終結が通知されます（審判便覧42-00）。これは、2015年11月1日以前から係属している審判事件についても適用されます。

最高裁が医薬品に関する特許権の存続期間の延長登録出願について判決

2015年11月17日に、最高裁判所は、医薬品に関する特許権の存続期間の延長登録出願に関して、特許庁の上告を棄却する旨の判決を言い渡しました（平成26年（行ヒ）第356号）。本裁判においては、先行する製造販売承認の対象となった医薬品と、成分及び効能・効果が同じ医薬品であっても、用法・用量を変更して医薬品の製造販売の承認事項の一部変更承認を得た場合に、その一部変更承認に基づいて存続期間の延長が認められるかが争われていました。

最高裁判所は、出願理由処分（延長登録出願の理由となった医薬品の製造販売の承認）を受けることが特許発明の実施に必要であったか否か（特許法第67条の3第1項第1号）は、飽くまで先行処分と出願理由処分とを比較して判断すべきであり、特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項によって判断すべきものではないこと、及び、その比較は医薬品としての実質的同一性に直接関わることとなる審査事項について行うことを明確にしました。その上で、本件延長登録は認められるべきと判断しました。現在、特許庁は、本判決を受けて「特許・実用新案審査基準第IX部特許権の存続期間の延長」の改訂を検討しており、改訂審査基準を、2016年春頃を目処に公表する予定です。また、特許庁は、先行する製造販売承認が存在する延長登録出願の審査の着手は、原則として、改訂審査基準の公表まで止めるとしています。

日本

2016年1月掲載

特許庁、PBPクレームの「不可能・非実際の事情」の主張・立証の参考例を公表

特許庁は、2015年11月25日に、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（PBPクレーム）に関する審査において「不可能・非実際の事情」の存在が認められうる主張・立証の参考例を公表しました。

https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/product_process_C151125/pbpc_sankourei.pdf

特許庁は、今後、「不可能・非実際の事情」が認められうる例のさらなる充実や、PBPクレームに該当しない例のさらなる充実を含め、2016年4月上旬を目途に、審査ハンドブックを改訂する予定です。

特許庁、食品に関する発明の用途限定を認定

2015年12月9日、特許庁は、食品に関する発明の請求項に用途限定がある場合には、当該用途限定が請求項に係る発明を特定するための意味を有するものとして認定する方針を発表しました。ただし、植物・動物については、用途限定が付されたとしても、そのような用途限定は、植物・動物の有用性を示しているにすぎないから、用途限定のない植物・動物そのものと解釈する、としました。

特許要件の判断については、食品の用途発明としての新規性を有すると判断した上で、他分野と同様に、進歩性、記載要件等を判断していくことになります。

特許庁は、当該方針に基づき審査基準を改訂するものと思われます。

日本

2016年2月掲載

特許庁、ラオス国民等によるPCT国際出願の国際調査等を実施可能

2016年1月1日以降に、世界知的所有権機関（WIPO）が受理したラオス国民又は居住者からの英語によるPCT国際出願に対して、日本国特許庁が国際調査・国際予備審査を実施することが可能となりました。

これで、特許庁は、アセアンにおいて現時点でPCTに加盟している8ヶ国（フィリピン、タイ、ベトナム、シンガポール、インドネシア、マレーシア、ブルネイ、ラオス）全ての国の国民又は居住者からのPCT国際出願に対して、国際調査・国際予備審査を実施できるようになりました。

特許庁がPCT国際調査・国際予備審査を管轄する国は、上記8ヶ国をはじめ、日本、韓国、アメリカ合衆国を含めて計11ヶ国となりました。

2016年4月掲載

特許庁、特許・実用新案審査基準及び特許・実用新案審査ハンドブックを改訂

特許庁は、2016年3月23日に、改訂審査基準及び改訂審査ハンドブックを公表しました。

今回の改訂は、(1) 食品の用途発明に関するもの、(2) 特許権の存続期間の延長に関するもの、及び、(3) 特許法条約への加入等を目的とした特許法等の法令改正に伴うものです。

改訂審査ハンドブックの附属書Aには、上記 (1) 及び (2) に関する多くの事例が追加されました。

上記 (1) 及び (2) に関する改訂審査基準及び審査ハンドブックは、2016年4月1日以降の審査に適用されます。

また、上記 (3) に関する改訂審査基準及び審査ハンドブックは、2016年4月1日以降の出願に適用されます。

下記のサイトには、これら改訂の概要が記載されており、また、改訂審査基準及び改訂審査ハンドブックのURLが記載されています。

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/h2803_kaitei.htm

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa_h2803.htm

日本

2016年10月掲載

ドシ工情報の一般ユーザーへの提供

日本国特許庁は、2016年7月より、日米欧中韓の五大特許庁や、WIPO-CASE (Centralized Access to Search and Examination) 参加庁のドシ工情報 (特許出願や審査に関連する情報) を、特許情報プラットフォーム (J-PlatPat) を介して一般ユーザーへ提供しています。現時点では、WIPO-CASE 参加庁のうち、カナダ及びWIPO (PCT国際出願) のドシ工情報が提供されています。

これにより、例えば、各国における手続や審査の状況を横断的に把握することができ、各種書類データを容易に取得することもできます。

また、各庁の審査書類の英訳も提供されるため、例えば、中国への出願に対する拒絶理由通知書について、中国語と英語で取得することができます。

なお、ドシ工情報の取得方法については、以下の特許庁のサイトからご覧いただけます (2016年9月16日時点)。

https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/opd_manual.htm

日米協働調査の申請要件緩和

日本国特許庁と米国特許商標庁は、2015年8月1日より日米協働調査を行っています。

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、日米両国の特許審査官がそれぞれ先行技術調査を実施し、その調査結果及びそれを踏まえた特許性の判断を共有した後に、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。

2015年8月1日の開始以降、約1年間で34件の申請が行われました (2016年7月21日現在)。

しかしながら、これまでは、日米両国での出願公開を待つ必要があったため、第1国への出願から18ヶ月を経過するまで申請ができませんでした。

そこで、2016年8月1日より申請要件が緩和され、これまで申請が認められなかった公開前の出願についても申請が可能となりました。

この度の要件緩和によって、日米両国に出願を行った時点で申請が可能になるため、6ヶ月以上申請時期を早めることができ、一層早期に日米両国での特許権の取得が可能になります。

北米

2016年1月掲載

【米国】USPTOがサイト「Patents Petitions Timeline」を開設

特許出願人が米国特許商標庁（USPTO）に対して行った種々の申請に関する情報を、USPTOのサイト「Patents Petitions Timeline」で知ることができます。

<http://www.uspto.gov/patents-application-process/petitions/timeline/patents-petitions-timeline#step1>

このサイトは、審査前から特許付与後の各段階で行われた申請手続に関する情報をまとめており、申請の認可にUSPTOが要した平均日数、認可率、認可の担当部署に関する情報を知ることができます。例えば、特許審査ハイウェイ（Patent Prosecution Highway: PPH）の申請の認可にUSPTOが要した平均日数は137日で、認可率は78%であることがわかります。（詳しくは、下記のUSPTOホームページ652 - Patent Prosecution Highway (PPH)をご参照ください。）

<http://www.uspto.gov/patents-application-process/petitions/timeline/advancement-examination-petitions>

2016年5月掲載

【米国】2015年の特許取得件数

米国の民間調査会社のIFI社は、2015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（7,355件）、サムスン電子（5,072件）、キャノン（4,134件）、クアルコム（2,900件）、グーグル（2,835件）、東芝（2,627件）、ソニー（2,455件）、LG電子（2,242件）、インテル（2,048件）、マイクロソフト（1,956件）。

1位～10位までには、米国企業が5社、日本企業が3社、韓国企業が2社入りしました。IBMは、23年連続で1位でした。

北米

2016年9月掲載

【米国】 米国特許商標庁（USPTO）の特許審判部（PTAB）による初の特許付与後レビュー審決

2016年6月13日、PTABは、初の特許付与後レビュー（Post Grant Review: PGR）の審決を下し、2件の特許（U.S. Patent Nos. 8,660,888（出願日：2013年8月27日）及び8,725,557（出願日：2014年1月10日））を無効としました（*American Simmental Association v. Leachman Cattle of Colorado LLC*, Cases PGR2015-0003 and PGR2015-0005）。

これら事件では、牧畜業界団体である、American Simmental Association: ASAは、Leachman Cattle of Colorado 社の特許を無効にすべく、PGR申請しました。その結果、家畜の価値評価（livestock valuation）に関する2件の特許の全クレームが101条違反である（特許適格性を有さない抽象的アイデアである）ので無効である旨の審決が下されました。

PGRは、2011年米国改正特許法（Leahy-Smith America Invents Act: AIA）により、特許無効手続として、当事者系レビュー（Inter Partes Review: IPR）と共に導入されたものです。PGRの対象は、少なくとも1つのクレームが2013年3月16日以降の有効出願日を有する特許に限定されるため、これまでの申請件数はIPRと比較して、非常に少ないものでした。

しかし、PGRは、その申請期限が特許発行日から9ヶ月の期間内に限定されているものの、新規性・進歩性の欠如はもとより、IPRでは認められていない、特許適格性（101条）違反、記載要件不備（112条：但しベストモード要件違反を除く）等の理由を申し立てることができます。今後、PGRの対象と成りうる特許件数が増えるに従い、PGRの件数も増加が見込まれます。

北米

2016年9月掲載

【米国】P3プログラムの試行開始

米国特許商標庁（USPTO）は、Final Rejection後に利用できる新しい試みとして、Post-Prosecution Pilot Program (P3)の試行を、2016年7月11日に開始しました。

現在、Final Rejection後の手続きの選択肢としてPre-Appeal Brief Conference Pilot Program (以下、「Pre-Appeal program」という:注1) 及びAfter Final Consideration Pilot Program 2.0 (以下、「AFCP 2.0」という:注2) が利用可能です。

P3は、Pre-Appeal programの特徴 (特に、Final Rejectionに対する応答書を審査官合議体が検討) と、AFCP 2.0の特徴 (特に、審査官に対し補正案の提示が可能) とを組み合わせるとともに、審査官合議体に対して出願人が口頭説明できるという新しい特徴を持っています。

本プログラムは、審判請求の数や審判で審理される争点を減らすこと及びRCEの数を減らすことにより、Final Rejection後の手続きを簡素化することを目的としています。

1. 対象

米国特許法第111条(a)に基づき出願された通常特許出願 (継続出願、分割出願を含む) 又は371条に基づき出願されたPCT米国国内段階出願であって、Final Rejectionを受けた出願が対象となります。再発行特許出願、意匠特許出願、植物特許出願、再審査手続きは、対象となりません。

同一のFinal Rejectionに対して、AFCP 2.0又はPre-Appeal programの申請書を既に提出している場合は、P3申請は認められません。また、一旦P3申請が認められると、同一のFinal Rejectionに対して、Pre-Appeal programの申請及びAFCP 2.0の申請は受理されません。

2. 申請可能な時期

Final Rejectionの発送日から2月以内であって審判請求書の提出前

北米

2016年9月掲載

3. 必要な書類等

(1) P3申請書

米国特許庁は、P3申請書としてTransmittal form PTO/SB/444（下記のサイト参照）を用いることを推奨しています。

<http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/sb0444.pdf>

(2) Final Rejectionに対する応答書

クレーム補正案を除いて5頁以内という制限があります。宣誓供述書も一定条件下で提出可能ですが、上記5頁の制限にカウントされます。

(3) 審査官合議体との協議をすることについての同意

(4) クレーム補正案（希望する場合のみ）

但し、クレームの範囲を拡張する補正は認められません。

(5) なお、P3申請に対する米国特許庁料金は無料です。

4. P3の進行手順

(1) 審査官合議体の形成

申請要件を満たすと認定された場合、審理対象の案件にふさわしい審査官合議体（例えば、Final Rejectionを担当したExaminer、SPE（Supervisory Patent Examiner）及びPrimary Examinerの3名）が形成されます。

(2) 協議の日程調整

USPTOは、出願人（又は出願人の代理人）に連絡をとり、審査官合議体と出願人との協議の日程を決定します。最初にUSPTOから連絡があった日から10日以内に、出願人が協議の日程調整ができない場合又は協議を拒否した場合、P3申請は却下されます。

(3) 協議

協議は、対面、電話又はテレビ会議で行われます。協議において、20分間の口頭でのプレゼンテーションが認められ、審査官の誤解、引例との違い、補正クレーム案の特許性等を直接説明することができます。プレゼンテーションの資料（パワーポイント等）を事前に提出することも可能です（この資料は5頁の制限内に含まれません）。

(4) 決定通知

書面にて、審査官合議体の決定通知がなされます。

北米

2016年9月掲載

5. 決定通知の内容は、以下のいずれかです。

(1) Final Rejectionの維持 (final rejection upheld)

この場合、拒絶維持の理由が示されます。また、補正クレーム案が提出されていた場合、補正後のクレームが審判での審理にふさわしいか否かについてのステータス (entered/not entered) が示されます。

出願の放棄擬制を回避するためには、審判請求又は継続審査請求 (RCE) 等の手続きをしなければなりません。その期限は、Final Rejectionに記載の期限日又は審査官合議体の決定通知の日のいずれか遅い方であり、それ以降は、期限延長が必要です。なお、P3申請をしても法定応答期間は変わりませんので、final rejectionから6ヶ月以内の応答が必要です。

(2) 特許査定 (allowable application)

決定通知にrejectionが取下げられた旨記載され、決定通知と共にNotice of Allowanceが送付されます。

(3) 審査の再開 (reopen prosecution)

決定通知において、Final Rejectionは取下げられ、新たなオフィス・アクションが通知される旨記載されます。出願人は、更なる通知を待つこととなります。

6. 以下の場合、P3の審理は、審査官合議体の決定なしに、終了します。

P3申請後、審査官合議体の決定の前に、Notice of Appeal、RCE、放棄書、インターフェアランス宣言の請求又はderivation proceedingの開始の申請書を提出した場合。

7. 試行期間

P3の試行期間は、2016年7月11日から2017年1月12日までです。

但し、申請の受理件数が1600件に達した場合は、この期間内であっても終了します。また、8つの審査部 (Technology Center) それぞれの申請受理件数の上限は200件と定められています。

申請受理件数はUSPTOのホームページ内のCounter by Technology Centerで確認することができます。

<http://www.uspto.gov/patent/initiatives/post-prosecution-pilot>

北米

2016年9月掲載

8. コメント

USPTOによると、P3プログラムでは、補正内容が広範である場合又は補正クレーム数が多い場合よりも、争点を絞って一つの独立クレームに係る補正だけを行う場合の方が特許査定につながり易い、と説明されています。

Pre-Appeal programとは違い、P3プログラムでは、拒絶が維持された場合でもその理由が示され、いくつかの拒絶理由が取り下げられた場合はその旨が示され、また、補正がエンターされるかどうかも示されるので、その後の対応の参考とできます。

また、AFCP 2.0と比べると、P3プログラムでは、SPEを含めた合議体が関与するので、担当審査官の誤解等に基づくFinal Rejection への対応としてより有効であると思われます。さらに、P3プログラムでは、20分の口頭でのプレゼンテーションの機会が必ず与えられるので、審査官の誤解、引例との違い、補正クレームの特許性等を直接説明できることが確約されている点がメリットとしてあげられます。

但し、20分のプレゼンテーションを効果的に利用するため、十分な事前準備が必要であること及び現地代理人の費用が発生することにご留意下さい。

注1：Pre-Appeal programは、2005年7月12日に開始されたプログラムであり、審判請求書の提出と同時に、本プログラムの申請書及び5頁以内の意見書を提出すると、審判手続における理由補充書の提出前に、最終拒絶理由の法的根拠及び事実認定根拠が、審査官の合議体により再検討されます。

審査官の合議体が審判手続不要（つまり、審査官の審査に戻すべき、又は、特許すべき）と判断した場合、審判請求理由補充書を作成するための時間と費用を節減できます。しかし、審判手続を維持すべきと判断された場合は、審判請求人は審判理由補充書を提出することになります。

このパイロットプログラムは、試行期間が延長されて現時点（2016年9月）でも利用可能です。

北米

2016年9月掲載

注2：AFCP 2.0とは、2013年5月19日に開始されたプログラムであり、RCEの数を減らし、出願の係属期間を短縮することを目的としています。

このプログラムを利用する場合、特許出願人は、Final Rejectionに対する応答書（少なくとも1つの独立クレームについての非拡大補正を含むこと）を提出すると共にAFCP 2.0の申請をすることが必要です。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（継続審査請求）をすることなく認められ、特許されます。

審査官が、補正後のクレームに特許性がないと判断した場合は、インタビューが実施されます。インタビューの結果、特許性が認められると、補正が認められ、特許されます。しかし、特許性が認められないと、Advisory Actionが通知され、出願人はRCE又は審判請求等の対応をすることになります。

このパイロットプログラムは、2016年9月30日*まで試行期間が延長されています。

P3プログラムの詳細は以下のサイトでご覧になれます。

<https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-07-11/pdf/2016-16423.pdf>

以下に、Pre-Appeal program、AFCP 2.0及びP3の対比をまとめましたので、ご参照下さい。

表. Pre-Appeal program、AFCP 2.0及びP3の対比

	Pre-Appeal	AFCP 2.0	P3
実施期間	2005年7月12日～終期末定	2013年5月19日～2016年9月30日*	2016年7月11日～2017年1月12日 但し、申請受理総数1600件（各審査部200件）まで
プログラム概要	審判請求と同時に申請書と5頁以内の意見書を提出すると、理由補充書の提出前に、Final Rejectionの法的根拠及び事実認定根拠が、審査官の合議体により再検討される	・ Final Rejectionに対して、少なくとも1つの独立クレームの非拡大補正を含む応答書を提出する ・ 審査官が3時間以内に審査できると、RCEなしに補正が認められる	・ Final Rejectionから一定期間内に申請書、5頁以内の意見書及び（必要な場合）クレーム補正案を提出する ・ 審査官の合議体が形成され、出願人は、審査官の合議体に口頭説明できる
申請可能な時期	審判請求と同時に	Final Rejection応答時（延長期間中も可）	Final Rejection発送日から2ヶ月以内
補正(案)	基本、提出不可	必要（少なくとも1つの独立項の非拡大補正であること。但し、3時間以内に審査できる内容に限られる）	可能（ただし、審査に時間のかかるものは受理されない可能性有）
意見書等のページ数制限	5頁以内	なし	5頁以内（補正クレームは含まれない）
協議、合議等	・ 審査官合議体による合議のみ ・ 出願人との面談なし	・ 審査官合議体は形成されない ・ AFCP 2.0申請受理後、審査官による検討の結果、特許性が認められない場合、審査官が出願人とインタビューで協議	・ 審査官合議体と出願人で協議 ・ 出願人が合議体にプレゼンテーション（20分以内）
結果の通知	申請書の提出から45日以内に合議結果通知 検討内容の説明なし（該当項目のチェックのみ） 1. Appealにおいてより詳細に争うべきである 2. 担当審査官に戻され再審査 3. 現状のクレームで許可 4. 形式不備による Pre-Appeal申請却下	書面による検討内容の説明がある場合がある（Advisory Action 及び/又はInterview Summary添付時）	検討結果と、その理由の説明あり 1. Final Rejectionの維持 2. 特許査定 3. 審査の再開
効果・留意点	・ 審判手続不要と判断された場合、審判理由補充書を作成するための時間と費用を節減できる ・ 拒絶理由が、法的・事実的根拠がない場合、有効な手段となる	・ 極めて理解が容易であって、先行技術の調査負担が少ない補正について有効とされている ・ 実際には、AFCP 2.0申請で、補正が認められる範囲は狭く、拒絶理由を解消するのは難しいことが多い	・ 争点を絞った、一つの独立クレームに係る補正に焦点を絞ると有効である ・ 拒絶が維持された場合でも、RCE時の補正をより適切に準備できる可能性がある

(*編集者注：USPTOによると、AFCP 2.0の試行期間が2017年9月30日まで1年間延長されました。)

欧州

2016年1月掲載

【欧州】 イタリアが単一特許制度に正式に参加

イタリアが単一特許（Unitary Patent）制度に正式に参加することとなった旨を、欧州委員会が2015年9月30日に発表しました。これにより、単一特許制度には、スペインとクロアチアとを除く26のEU加盟国が参加することとなりました。

なお、単一特許と統一特許裁判所（Unified Patent Court: 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。現時点で、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フランス、ルクセンブルク、マルタ、ポルトガル及びスウェーデンの8か国が、UPC協定を批准済みです。

2016年2月掲載

【欧州】 欧州特許のモルドバ共和国での有効化が可能に

欧州特許のモルドバ共和国での有効化（validation）を可能とすることについての、欧州特許庁とモルドバ知的財産庁（AGEPI）との間における合意が、2015年11月1日に発効しました。これにより、出願日が2015年11月1日以降であれば、欧州特許庁で付与された欧州特許をモルドバ共和国においても有効化することが可能となります。モルドバ共和国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。

モルドバ共和国は、欧州特許条約（EPC）の締約国（38ヶ国）と拡張国（2ヶ国）以外の国としては、モロッコに次いで、欧州特許有効化の合意が発効した2番目の国となりました。

欧州

2016年6月掲載

【欧州】欧州特許庁、2015年年報を公表

欧州特許庁（EPO）は、2016年3月3日付で、同庁における2015年の出願件数等を公表しました。それによると、まずEPOが受理した出願件数（注1）は、278,867件（前年比1.6%増）でした。また、EPOが実際に審査を行う、いわゆる欧州特許出願（European Patent Application）の件数（注2）は、160,022件（前年比4.8%増）でした。

この欧州特許出願の件数が多かった国は、米国、ドイツ、日本、フランス、オランダ、スイス、韓国、中国、英国及びイタリアの順（上位10ヶ国）でした。前年比では、米国（16.4%増）と中国（22.2%増）が大幅増、ドイツと日本が微減（ともに約3%減）、その他の国は微増（約1～9%増）でした。企業別では、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25社までに4社が入りました。

注1：PCTルートではなく直接EPOに出願されたもの（61,725件）と、PCT出願（国際段階）（217,142件）との合計

注2：PCTルートではなく直接EPOに出願されたもの（61,725件）と、EPO域内段階へ移行したPCT出願（98,297件）との合計

2016年7月掲載

【欧州】ブルガリアが統一特許裁判所（UPC）協定を批准。一方、英国が欧州連合（EU）からの離脱を国民投票により採択。

2016年6月3日、ブルガリアは、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、フィンランド及びブルガリアの10ヶ国となりました。

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、所定期間内に欧州特許の有効化が最も多くなされている上位3ヶ国（現在では英国、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。

このような動きの中で、2016年6月23日の国民投票によって英国はEUからの離脱を採択しました。この国民投票結果によって、英国を指定する欧州特許出願、及び英国で有効化された欧州特許が何らかの影響を受けるということはありません。しかし、今回の結果により、UPC協定の発効プロセスに大きな遅延が生じることが予想されます。今後の動向が注目されます。

欧州

2016年8月掲載

【欧州】 欧州特許庁（EPO）、異議申立手続を改正

2016年5月31日付けの通知により、EPOは特許異議申立の効率化・迅速化を図るべく、手続の改正を公表しました。改正手続の運用は2016年7月1日に開始しました。

EPOの2015年年次報告書によると、異議申立期間満了時から最終決定までに要した時間は平均26.1ヶ月でした。今回の改正では、庁内のワークフローの効率化を図ると共に書類提出期間を制限すること等により、複雑でない案件について、異議申立期間満了時から15ヶ月以内に決定を出すことを目標としています。

改正された点は以下の通りです。

1. 異議申立理由に対する、特許権者の答弁書（及び必要な場合は補正書）の提出期間は4ヶ月とし、期間延長はこれを認めるべき例外的場合（その詳細は現時点では不明）に当たることについて、十分に立証したときにのみ認められます（改正前は、合計期間が6ヶ月間を超えない延長であれば無条件に認められました）。
2. 特許権者の答弁書・補正書等に対する異議申立人の弁駁は、異議部が必要と認めた場合に限り提出が要請されます（改正前は、特許権者が補正していれば自動的に要請されました）。
3. 特許権者から答弁書・補正書等が提出されると、上記2に該当しない限り、異議部は次のステップとして口頭審理の召喚状を発行します（改正前と比べ、より多くの事案で召喚状が早期に発行されることになり、スピードアップが図られると予想されます）。なお、異議部は、口頭審理が開かれる少なくとも6ヶ月前までに召喚状を発行します。

【欧州】 欧州特許庁（EPO）が審査手数料返還の運用を変更

2016年6月30日付の通知にて、EPOは、手数料に関する規則第11条を改正したと発表しました。これにより、審査手数料返還の運用が以下のように変更されます。

（1）手数料に関する規則第11条（a）の改正

欧州特許出願が、実体審査開始までに取下げられ、却下され、または取下げ擬制される（以下、「取下げ・却下等される」という）場合、審査手数料のうち、これまでの75%ではなく、全額が返還されることになりました。この改正11条（a）は、2016年7月1日以降に取下げ・却下等される欧州特許出願に適用されます。

欧州

2016年8月掲載

上記改正による利益を出願人が確実に得られるようにするために、実体審査の開始時期が、審査開始予告通知 (Form F2919) によって、開始の2ヶ月前までに出願人に通知されることとなります。Form F2919に回答する必要はなく、これに記載された日より早く審査が開始することはありません。EPOの運用上の理由から、Form F2919の送付は当面可能な分野・件数に限られます。Form F2919が送付されなかった場合でも、審査開始までに欧州特許出願が取下げ・却下等された場合、審査手数料の全額が返還されます。審査の実際の開始は、EPOホームページ内のEuropean Patent Register (<https://www.epo.org/searching-for-patents/legal/register.html#tab1>) で確認することができます。

(2) 手数料に関する規則第11条 (b) の改正

実体審査開始後であっても、一定条件下で、審査手数料の一部返還が可能となりました。

即ち、次の期限までに欧州特許出願を積極的に取下げることにより、審査手数料の50%が返還されます。但し、同期限内であっても、実体審査開始後に欧州特許出願が却下され、または取下げ擬制された場合には返還はなされません。

- a) EPC第94条 (3) に基づく、最初の「真正な (proper)」 (*注) 審査部からの通知に対する応答期限、あるいは
- b) 直接グラントされる場合、即ち、EPC第94条 (3) に基づく通知が発行されることなく、EPC規則第71条 (3) に基づく通知 (欧州特許を付与しようとする旨の通知) が発行される場合は、EPC規則第71条 (3) に基づく通知の発行日の前日

但し、b)の場合、EPC規則第71条 (3) に基づく通知の発行日については、予告がされません。

この改正11条 (b) は、2016年11月1日以降に実体審査が開始される欧州特許出願に適用されます。

(*注) EPCで定められる実体的要件上の不備を治癒する機会を出願人に与えるための通知を指し、これには、補正の根拠の明示義務違反 (EPC規則第137条(4)) の治癒を要請するもの、面接記録とともに出願の瑕疵の治癒を要請するもの、補充された明細書等の欠落部分に関する通知 (EPC規則第56条 (3)) 等が含まれます。一方、形式上、EPC第94条 (3) に基づくものであっても、純粹に形式的な不備のみを指摘するものは含まれません。また、審査部の発行するものであっても、他の法的根拠に基づく通知は含まれません (例えば、サーチ料金が支払われている発明についてのみ審査する旨の通知 (EPC規則第164条(2)(a))、優先権基礎出願の翻訳文提出指令 (EPC規則第53条(3))、先行技術についての情報開示要請 (EPC第124条) 等)。

WIPO

2016年3月掲載

【WIPO】全世界の特許出願件数が2014年に5年連続で上昇

2015年12月14日に、世界知的所有権機関（WIPO）は、2014年の全世界の特許出願件数が約270万件で、前年比4.5%増加したことを、発表しました。そのうち、約180万件が居住者の出願で、約90万件が非居住者の出願でした。

特許出願件数の上位は、中国（約93万件）、米国（約58万件）、日本（約33万件）、韓国（約21万件）、欧州特許庁（約15万件）でした。海外への出願件数は、米国から約22万件、日本から約20万件、ドイツから約11万件の順でした。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。

2016年7月掲載

【WIPO】2015年のPCT国際出願件数を発表

2015年に出願されたPCT国際出願件数は、過去最大の約218,000件（速報値。以下同様。）であり、2014年比で1.7%増となりました。

2015年における出願件数の上位10ヶ国は、米国（57,385件）、日本（44,235件）、中国（29,846件）、ドイツ（18,072件）、韓国（14,626件）、フランス（8,476件）、英国（5,313件）、オランダ（4,357件）、スイス（4,280件）、スウェーデン（3,858件）でした。この順位は、2014年と変わっていません。

上位3ヶ国の前年比増減は、米国6.7%減、日本4.2%増、中国16.8%増でした。米国の減少は、米国発明法（AIA）の発効により、2014年の出願件数が並外れて多かったことに関連すると思われる。

アジア

2016年2月掲載

【韓国】特許権等の侵害訴訟の第二審が、特許法院の専属管轄へ

2016年1月1日に、特許権、実用新案権、商標権、デザイン権、品種保護権（以下「特許権等」という）の侵害訴訟の管轄に関する規定を改正した改正民事訴訟法及び改正法院組織法が施行されました。その目的は、侵害訴訟は一般法院で扱うが、審決取消訴訟（特許審判院の審決に対する不服訴訟）は特許法院で扱うという二元構造を取りやめて、今後は、侵害訴訟の第二審及び審決取消訴訟の管轄を、特許法院に一本化するためです。主な改正点は、次の通りです。

まず、侵害訴訟の第一審は、これまで全国の地方法院が管轄していましたが、本改正法により、5つの地方法院（ソウル、大田、大邱、釜山、光州）に集中されます。

侵害訴訟の第二審（控訴審）については、これまでは高等法院が管轄していましたが、改正法では特許法院の専属管轄となります。その結果、特許法院は、審決取消訴訟のみならず、侵害訴訟の第二審も管轄することになりました。

今回の改正により、専門性の高い特許法院が、審決取消訴訟と特許権等の侵害訴訟の第二審とを管轄することにより、産業財産権の紛争解決がより専門的かつ効率的に行われることが期待されます。

2016年3月掲載

【シンガポール】外国ルートでの審査廃止を計画

シンガポール知的財産庁（IPOS）は、シンガポール特許出願の3つの審査ルートのうち、外国ルート（Foreign Route）の廃止を計画していることを発表しました。外国ルートとは、対応他国出願の調査及び審査の最終結果又は対応PCT出願の国際段階における調査及び審査の最終結果に基づき、IPOSにおいて補充的に審査を行う審査ルートであり、出願人が補充審査報告の請求を行うと、審査官が作成した補充審査報告が出願人に送られます。

IPOSは、2017年1月1日*以降のシンガポール特許出願（PCT出願経由の場合は国際出願日が2017年1月1日*以降のPCT出願）の審査から外国ルートを廃止する計画のようです。2017年1月1日*以降の特許出願は、現地ルート（Local Route）又は混合ルート（Mixed Route）によってIPOSで実体審査され、シンガポール特許法の特許要件を満たすと判断された出願が特許される予定です。

但し、この改正案の詳細は未だ十分明らかにされておりません。詳細は、分かり次第、紹介させていただきます。

アジア

2016年3月掲載

なお、現地ルート及び混合ルートについては、弊所ホームページ「世界の特許・実用新案制度（シンガポール）」をご参照ください。

（*編集者注：外国ルートでの審査の廃止は2020年1月1日まで延期されました。詳しくは、知財トピックス2016年11月掲載記事をご参照ください。）

【ベトナム】ベトナム国家知的財産庁と日本特許庁との間でPPH試行の合意

2015年10月9日付の発表によると、日本特許庁は、ベトナム国家知的財産庁との間で、2016年4月1日より特許審査ハイウェイ（PPH）を試行することに合意しました。これにより、ベトナムにPPHの申請をすることで、PPHに基づいて早期に審査が行われることになるため、従来よりもベトナムにおける審査期間が短縮されることが期待されます。

今回の合意により、わが国がPPHを締結した国・地域は35となり、ASEANでは、シンガポール、フィリピン、インドネシア、タイ、マレーシア、ベトナムの6ヶ国となります。

（編集者注：ベトナムへのPPH申請については、申請件数が100件に到達したため、2016年8月24日をもって受付が一旦停止しています。2017年4月1日より受付が再開される予定です。）

2016年4月掲載

【シンガポール、日本】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

2016年4月1日以降に日本国特許庁（JPO）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。ただし、IPOSをIPEAとして選択できるのは、IPOSが国際調査を行ったPCT国際出願に限られます。

2012年12月以来、IPOSが受理したPCT国際出願について、出願人の希望があれば、JPOが国際調査・国際予備審査を行うことができるようになっていました。

この度、JPOが受理した英語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ったことにより、PCTにおいて我が国とシンガポールが相互に管轄国となる新たな二庁間関係を活用し、日本企業がシンガポールを含むアセアン地域で特許を取得するための選択肢が増えました。

アジア

2016年4月掲載

【韓国】知的財産権出願、5年連続で増加

2016年1月28日に韓国特許庁が発表した2015年知的財産統計の動向によれば、2015年の特許出願件数は213,694件（前年比1.6%増）、実用新案出願件数は8,711件（前年比5.2%減）、デザイン出願件数は67,954件（前年比5.5%増）、商標出願件数は185,443件（前年比15.4%増）でした。

なお、特許・実用新案・デザイン・商標の出願件数の合計は、過去5年間で毎年増加しており、2015年は合計475,802件でした。これは、前年比で7.0%の増加であり、5年前の2011年比では24.7%の増加になります。

2016年5月掲載

【中国】2015年の専利出願件数等を発表、発明専利出願件数が100万件を超えて5年連続世界一

中国国家知識産権局は、2015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110.2万件（前年比18.7%増）、実用新型専利出願は約112.8万件（前年比29.8%増）、意匠専利出願は約56.9万件（前年比0.8%増）であり、これらの合計は約279.9万件（前年比18.5%増）でした。発明専利登録件数は約35.9万件で、そのうち中国国内からの登録件数は約26.3万件でした。中国国内からの登録件数は、2014年と比べて約10.0万件増加し、前年比61.9%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3.1万件で、前年比16.7%増でした。

アジア

2016年6月掲載

【インド】特許規則の改正（2016年5月16日施行）

インド特許規則の一部が改正されました。改正特許規則は、2016年5月16日に公表され、同日に施行されました。

主な改正事項は、次の通りです。

1. 最初の審査報告書が発行される前に出願が取り下げられた場合には、請求により審査請求又は促進審査請求の料金の90%が返還される（特許規則7（4A）、表II）。
2. PCT国際出願のインド国内移行時に、クレームを削除することができるようになった（特許規則20（1））。
3. 親出願が既に審査に係属している場合には、その分割出願の審査請求は該分割出願と同時にしなければならない（特許規則24B(2)）。
4. 出願を特許付与可能な状態とする期間、いわゆるアクセプタンス期間は、改正前は、最初の審査報告書が発行されてから12ヶ月であったが、改正後は、最初の審査報告書が発行されてから6ヶ月へと短縮された。この期間は請求により3ヶ月延長される（特許規則24B(5)、(6)）。本改正は、2016年5月16日以降に最初の審査報告書が発行された出願に、適用される。
5. インド特許庁が国際調査機関に指定されたか若しくは国際予備審査機関に選択されたPCT国際出願、又は出願人が新興企業（startup）である特許出願は、請求により審査が促進される（特許規則24C）。

アジア

2016年6月掲載

【韓国】特許法・実用新案法の一部改正（2016年6月30日施行）

韓国特許法・実用新案法の一部が改正されました。改正法は、2016年3月29日に公布され、2016年6月30日に施行される予定です。

主な改正事項は、次の通りです。

1. 以下の場合に料金が返還されます（特許法第84条第1項）：
 - (1) 特許権を放棄した場合に、その次の年からの既納付特許料、
 - (2) 不服審判によって特許拒絶決定又は特許権の存続期間の延長登録拒絶決定が取り消された場合に、審判請求料全額、
 - (3) 審判請求が却下決定され、その決定が確定した場合に、審判請求料の半額、
 - (4) 参加申請が拒否された場合又は審理終結通知を受ける前に参加申請を取り下げた場合に、参加申請料の半額、
 - (5) 審理終結通知を受ける前に審判請求を取り下げた場合に、審判請求料の半額。
 2. 特許侵害訴訟において、法院が侵害による損害額を算定するために鑑定を命じたときには、当事者は鑑定人に、鑑定に必要な事項を説明しなければならないとの規定が新設されました（特許法第128条の2）。
 3. 特許侵害訴訟において、「侵害の立証又は損害額を算定するのに必要な資料」の提出を命じることができるように拡大されました（特許法第132条）。
- なお、上記改正事項は実用新案にも適用されます。

アジア

2016年6月掲載

【カンボジア、日本】日本での特許付与で、対応カンボジア出願は実質的に無審査で特許

カンボジアでは、最近の経済発展に伴い、特許出願件数も増えており、今後も増加が予想されます。しかし、カンボジアに出願された300件以上の特許出願のうちのほぼ全てが未着手状態となっています。そこで、2016年5月4日、日本国特許庁とカンボジア工業手工芸省との間で、カンボジアにおける特許の取得を容易にするための協力を行うべく協議した結果、日本国特許庁が、カンボジア工業手工芸省に対して特許の取得を容易にするための協力を行うこととなりました。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カンボジア出願について、出願人が申請すれば、実質的に無審査でカンボジア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、カンボジアでも早期に取得することができます。この運用は、2016年7月1日に開始する予定です。

なお、2015年5月の知財トピックスでもご案内しましたが、シンガポール知的財産庁とカンボジア工業手工芸省との間でも、同様な協力が既に始まっています。すなわち、シンガポールに出願した後、カンボジア内で一定の承認手続きを経ることにより、カンボジアにおいてもシンガポールと同様の権利（特許又は意匠）を取得できるようになっています。

アジア

2016年7月掲載

【韓国】特許法の一部改正（2017年施行）

韓国特許法の一部が改正されました。改正法は、2016年2月29日に公布され、2017年3月1日に施行される予定です。

主な改正事項は、次の通りです。

1. 審査請求期間の短縮

特許出願の審査請求期間は、現行法では特許出願日（国際出願の場合は、国際出願日）から5年ですが、改正後は3年に短縮されます（特許法第59条）。

* 施行日以降の出願日（国際出願の場合は、国際出願日）を有する特許出願に適用されます。

2. 外国審査結果提出命令

第1国出願に基づいたパリ条約優先権主張出願の審査時に、審査官は第1国の審査結果等を提出するように命じることができるようになります（特許法第63条の3）。

* 施行日以前に出願した優先権主張を伴う特許出願にも適用されます。

3. 特許決定後の職権再審査制度

審査官は、特許決定後、設定登録までに、明らかな拒絶理由を発見した場合には、職権で特許決定を取り消し、再審査することができるようになります（特許法第66条の3）。

* 施行日以降に特許決定される特許出願に適用されます。

4. 特許取消制度の新設

登録された特許権が一定の特許要件を具備していない場合、何人も、設定登録日から登録公告日後6ヶ月まで、特許審判院に特許取消申請をすることができるようになります（特許法第132条の2等）。取消理由は、新規性、進歩性、先願、拡大先願等の違反です。ただし、若干の理由が除外されており、例えば、審査官が拒絶理由で引用した刊行物に基づく理由等は除外されています。手続は査定系で進行します。特許権者は、明細書又は図面の訂正ができます。無効審判よりも簡便な制度なので、第三者にとっては特許の有効性を争うことが容易となります。

* 施行日以降に設定登録される特許権に適用されます。

アジア

2016年8月掲載

【シンガポール】特許出願の改正審査ガイドラインを発表

2016年5月、シンガポール知的財産庁（IPOS）は、特許可能な主題について記載した特許出願の改正審査ガイドラインを発表しました。

その中で、以下の主題を、発明とは認めないとしています。

- (1) 発見、科学理論、数学的方法、
- (2) 文学、戯曲、音楽作品、芸術作品、美的創作物、
- (3) 精神活動、ゲーム、ビジネスのためのスキーム、規則、方法、コンピューターのためのプログラム、
- (4) 情報の開示。

この改正審査ガイドラインは、2016年5月16日以降に出願された特許出願（及びその分割出願）、並びに2016年5月16日以降にシンガポールに国内移行された国際出願（及びその分割出願）に適用されます。

2016年10月掲載

【インドネシア】特許法改正

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、戦争、革命、内乱、ストライキ、自然災害又はその他類似の不可抗力による場合に限り、最大6ヶ月まで認められます。

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。

アジア

2016年10月掲載

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。

4. 年金の支払い

特許登録された場合、出願から登録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、特許は無効とされます。

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、特許は失効します。ただし、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が必要です。

旧法下では、3年連続で年金を支払わなかった場合、特許が無効となりました。そこで、特許を放棄する場合に、放棄請求書を提出（取り消し請求）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おりました。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。

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。

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。

8. 特許権侵害の例外

i) 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。

ii) 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。

アジア

2016年10月掲載

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。

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。

（* 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せぬ。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（インドネシア）」においてご案内させていただきます。）

2016年11月掲載

【シンガポール】外国ルートでの審査の廃止を延期

シンガポール知的財産庁（IPOS）は、シンガポール特許出願の3つの審査ルートのうち、外国ルート（Foreign Route）の廃止を、2020年1月1日に延期すると発表しました。2016年3月の知財トピックスでもお知らせしましたように、IPOSは当初、2017年1月1日から外国ルートを廃止する予定でしたので、廃止を3年遅らせることとなります。

外国ルートとは、対応他国出願の調査及び審査の最終結果又は対応PCT出願の国際段階における調査及び審査の最終結果に基づき、IPOSにおいて補充的に審査を行う審査ルートであり、出願人が補充審査報告の請求を行うと、審査官が作成した補充審査報告が出願人に送られます。

この度の発表によれば、2020年1月1日より前の出願日を有するシンガポール特許出願は、外国ルートを使うことができます。国際出願日が2020年1月1日より前（すなわち2019年12月31日以前）であるPCT出願も、シンガポール国内段階移行日が2020年1月1日以後であっても、外国ルートを使用できます。

一方、2020年1月1日以後の出願日を有する特許出願及び2020年1月1日以後に提出された分割出願は、外国ルートを使用できません。2020年1月1日以後の特許出願は、現地ルート（Local Route）又は混合ルート（Mixed Route）によってIPOSで実体審査され、シンガポール特許法の特許要件を満たすと判断された出願が特許される予定です。

アジア

2016年11月掲載

なお、現地ルート及び混合ルートについては、弊所ホームページ「世界の特許・実用新案制度（シンガポール）」をご参照ください。

https://www.saegusa-pat.co.jp/patent_utilitymodel/singapore.html

2016年11月掲載

【カンボジア】PCTに加入、151番目の締約国

カンボジア（KH）は、2016年9月8日に加入書を寄託し、151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、2016年12月8日以降に出願された国際出願は、自動的にカンボジアの指定を含みます。カンボジアは、PCTの第II章にも拘束されますので、2016年12月8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、自動的にカンボジアの選択を含みます。

カンボジアの国民及び居住者は、2016年12月8日からPCT国際出願をすることができます。

これで、ASEAN10ヶ国のうち、ベトナム、シンガポール、インドネシア、フィリピン、ラオス、マレーシア、タイ、ブルネイ及びカンボジアの9ヶ国が、PCT締約国になりました。

ミャンマーのみが、パリ条約とPCTに未加入です。

アジア

2016年12月掲載

【韓国】 侵害訴訟控訴審の審理マニュアル日本語版及び英語版を公開

2016年2月に当知財トピックスでもお知らせしましたが、2016年1月から、特許法院が、審決取消訴訟以外に、侵害訴訟の第二審（控訴審）も管轄することになりました。

<https://www.saegusa-pat.co.jp/topics/2313/>

それに伴い特許法院は、2016年3月に、「特許法院における侵害訴訟控訴審の審理マニュアル」を制定し、その中で、特許訴訟における手続の協議、主張・抗弁の提出期限の指定、争点別の集中審理等を規定しました。

そして、特許法院は2016年10月に、上記マニュアルの日本語版及び英語版を公開しました。

なお、2014年～2015年に特許法院が受理した事件のうち、外国企業等の外国人が当事者である事件が約30%を占め、そのうちで米国人及び日本人が当事者である事件が約50%に及んでいます。この点に考慮して、上記マニュアルの日本語版及び英語版が公開されました。

中東

2016年8月掲載

【クウェート】 PCTに加入

クウェート（KW）は、2016年6月9日に加入書を寄託し、149番目のPCT締約国となりました。寄託から3ヶ月後に発効しますので、2016年9月9日以降に出願された国際出願は、自動的にクウェートの指定を含みます。クウェートは、PCTの第II章にも拘束されますので、2016年9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、自動的にクウェートの選択を含みます。クウェートの国民及び居住者は、2016年9月9日からPCT国際出願をすることができます。

アフリカ

2016年9月掲載

【ジブチ】 PCTに加入、150番目の締約国

ジブチ（DJ）は、2016年6月23日に加入書を寄託し、150番目のPCT締約国となりました。ジブチは、エリトリア、エチオピア、ソマリアの3国に接するアフリカ東部の国です。加入書の寄託から3ヶ月後に発効しますので、2016年9月23日以降に出願された国際出願は、自動的にジブチの指定を含みます。ジブチの国民及び居住者は、2016年9月23日からPCT国際出願をすることができます。PCTは、1978年に18の構成国でスタートし、38年間で132の国が加入しました。2015年のPCT国際出願件数は、ほぼ22万件でした。

中南米

2016年11月掲載

【コロンビア】特許規則改正・早期審査（PPH）

I. 特許規則改正

2016年2月2日、コロンビア特許庁は、分割出願、審査等に関する特許規則を改正しました。主な改正点は以下の通りです。

1. 出願の分割、出願の変更、複数出願の併合が出願係属中いつでも可能となりました。
2. 特許出願を実用新案出願に変更した場合、実用新案出願の審査請求料は原則として不要です。
3. 分割出願について
 - (1) 自発的な分割出願が可能となりました。即ち、分割出願は特許庁からの要求（特に、単一性違反に基づく分割の要求）があった場合のみならず、出願人の発意によっても行うことができるようになりました。
 - (2) 分割出願の分割（孫出願）はできません。
 - (3) 分割出願に対する出願料・審査請求料の納付が必要です。
 - (4) 分割出願のクレーム範囲は、親出願のクレーム範囲と同一であってはならず、また、親出願のクレーム範囲を包含してはならないとされています。これは、親出願で既に審査された発明の続審となることを避けるためです。
 - (5) 特許庁の分割の要求に対して出願人が分割出願をしない場合は、特許庁は、当初出願の最初の発明群のみを審査します。
4. 審査について
 - (1) 最初の実体審査において、補正がなされたが拒絶理由が解消されなかった場合、特許庁に、更に2回の実体審査を請求することが可能となりました。但し、第2回及び第3回の実体審査のための料金をその都度支払うこと、特許出願の公開から18ヶ月以内（実用新案出願の場合は出願公開から9ヶ月以内）であることが条件となります。なお、今回の改正前は、実体審査は1回のみでした。第2回及び第3回の実体審査を受けるための時間的余裕を確保するため、最初の実体審査の審査請求料の納付を6ヶ月の期限内のできるだけ早い時期に行うことが、現地代理人により推奨されています。

中南米

2016年11月掲載

- (2) 一旦審判を請求すると、特許庁は更なる実体審査の機会を与えないので、審判では、最終的な判断として、特許審決か拒絶審決が出されます。
- (3) 補正は、出願が審査又は審判に係属中であればいつでも可能です。但し、特許付与後は、特許の範囲を減縮する補正(訂正)しか認められません。

II. PPH

1. 現在、コロンビア特許庁は、日本、米国、スペイン、韓国及び欧州特許庁とPPHを試行しており、これらの特許庁で認められた特許に基づいて、PPH申請することにより、早期に特許される可能性があります。
2. コロンビアでのPPHの申請には以下の書類が必要です。
 - a) 上記いずれかの特許庁で発行された特許付与証明書
 - b) 特許となったクレーム及びそのスペイン語翻訳文
 - c) 上記いずれかの特許庁で発行されたオフィスアクション及びそのスペイン語翻訳文
 - d) 上記オフィスアクションで引例としてあげられた非特許文献
 - e) 特許となったクレームとコロンビアで係属中のクレームとの対応表
3. PPH申請後、コロンビアの審査官により、クレームの同等性(対応関係)のみならず、特許適格性や明確性についても審査されます。

中南米

2016年12月掲載

【アルゼンチン】日本とのPPH試行の合意、審査促進決議

1. 日本特許庁とのPPH試行の合意

日本特許庁は、アルゼンチン特許庁との間で、2017年4月1日より「特許審査ハイウェイ（PPH）」を試行することに合意しました。南米諸国の中で、アルゼンチンはコロンビアに続き2ヶ国目のPPH試行国となります。

2. 審査促進決議

上記PPHとは別に、アルゼンチン特許庁は2016年9月19日に、審査促進に関する決議No. P-56/2016を発行しました。

これにより、アルゼンチン以外の国の対応出願がすでに特許になっている場合、当該外国特許のクレームにアルゼンチン出願クレームを適合させる補正をすることにより、アルゼンチンでの審査促進が可能となります。

この決議No. P-56/2016による促進審査は、2016年10月15日に利用可能となりました。出願日に拘わらず、条件を満たす係属中の出願すべてに適用可能です。

効果

実体審査開始前に、出願人が自発的に決議No. P-56/2016による申請をした場合、アルゼンチン特許庁は、他の案件に優先して当該出願を審査しなければならず、当該申請から60日以内に審査結果が出されます。アルゼンチン出願に第三者の情報提供がされた場合は、それについて特許付与前に検討されます。

なお、自発的な促進審査の申請がなされていない出願については、アルゼンチン特許庁から当該決議による促進審査を申請するように提案されることがあります。その場合、出願人には90日の応答期限が与えられます。

大洋州

2016年2月掲載

【豪州】 単離された核酸自体は特許権の保護対象ではないと高裁が判断

2015年10月7日、オーストラリア高等裁判所（オーストラリアの最上級裁判所）は、Myriad Genetics社が有するBRCA1遺伝子（乳がん又は卵巣がんの発症リスクの診断に利用できるとされています）に関する特許について、単離された核酸自体は特許権の保護対象とはならないとの判決を下しました。

今回の判決は、2014年9月のオーストラリア連邦裁判所の判断を覆すものです。

2013年6月の米国連邦最高裁判所判決に引き続いて、オーストラリアの最上級裁判所でも、単離された天然由来の核酸自体を特許の対象とすることはできないとの判断が示されたこととなります。