

外国特許の取得と、特許以外の産業財産権制度（その2）

～主要国の特許制度概要～

2012年11月8日

福本国際特許事務所

弁理士・工学博士 福本 将彦

<http://fintpat.com/>

<お話の内容>

(1) 米国

(2) 欧州

(3) 中国

米国(1)

1. 審査請求制度がない

- ・審査請求なしで、特許性についての審査官による実体審査が行われる。
- ・出願時に審査手数料を納付する。

2. オフィスアクション(拒絶理由通知に相当)にファースト／ファイナルがある

- ・日本の「最初の拒絶理由通知」に対応する「ファースト・オフィス・アクション」と、「最後の拒絶理由通知」に対応する「ファイナル・オフィス・アクション」とがある。

3. 実体審査開始後に、「限定要求」が送付されることがある

- ・複数のクレームが独立した別個の発明に跨っている、と審査官が判断したときに、発明毎にグループ分けしたクレーム群のうちの1つを選択するように出願人に要求するもの
- ・限定要求に反論をすることもできるが、反論の有無に関係なく、まずは何れか²を選択する必要がある。

米国(2)

4. 応答によりファイナルアクションが撤回されないとき

- ・日本の拒絶査定に対応するアドバイザリ・アクションが、送付される。
- ・アドバイザリ・アクションを見て、継続審査請求(RCE)、継続出願(CA)、一部継続出願(CIP)、分割出願(DIV)、審判請求などの手続を採ることができる。
- ・これらの手続は、アドバイザリ・アクションが送られる時期とは無関係に、ファイナル・オフィス・アクションから6箇月を超えてすることはできない。
- ・この期間を引き延ばすためだけの目的で、審判請求を行うことがある。審判請求により2箇月の期間引き延ばしが可能となり、さらに料金納付により最長7箇月までの期間引き延ばしも可能となる。

5. 継続審査請求(RCE)とは・・・

- ・料金を納付することにより、審査のやり直しを求めるもの。
- ・ファイナル・オフィス・アクション後の補正とは異なり、新規事項を追加しない範囲で補正することが、再び可能となる。

米国(3)

6. 分割出願(DIV)とは・・・

- ・限定要求への応答で選択しなかったクレーム群について、元の出願の出願日の利益を維持しつつ新たな出願をするもの。
- ・元の出願から新規事項を追加することはできない。

7. 継続出願(CA)とは・・・

- ・限定要求とは無関係に、元の出願のクレームとは別のクレームについて、元の出願の出願日の利益を維持しつつ、新たな出願をするもの。
- ・元の出願から新規事項を追加することはできない。
- ・限定要求とは無関係に自発的に行う分割出願に相当する。

米国(4)

8. 一部継続出願(CIP)とは・・・

- ・継続出願(CA)と同様に、元の出願のクレームとは別のクレームについて、元の出願の出願日の利益を維持しつつ、新たな出願をするもの。
- ・ただし元の出願から新規事項を追加することが可能。
- ・追加された新規事項については、元の出願の出願日の利益は受けられない。

9. いつまでに・・・？

- ・継続審査請求(RCE)→通常の場合、登録料(**issue fee**)の納付まで可。
- ・分割出願(DIV)、継続出願(CA)、一部継続出願(CIP)
→通常の場合、特許の付与(**patenting**)まで可。

10. 何回できる・・・？

- ・継続審査請求(RCE)、分割出願(DIV)、継続出願(CA)、一部継続出願(CIP)は、回数に制限がなく、何度でも行うことができる。

米国(5)

11. 審判請求

- ・審判請求(**Appeal**)は、審査官の最終的判断に不服がある場合に、特許審判インターフェアレンス部(**BPAI**)に審理を求める手続。
- ・日本の拒絶査定不服審判に相当。日本とは異なり、審判請求に伴って補正をすることは認められない。

12. 先発明主義・・・?

- ・新規性及び非自明性(我国の進歩性に対応)は、原則として出願日ではなく発明日を基準に判断される建前。
- ・発明日の立証責任は発明者が負う。立証がない限り出願日が発明日であるとして審査がなされる。
- ・通常は、出願日を基準に審査が進行するため、先発明主義を意識する場面は余りない。
- ・2013年3月16日以降の出願→改正法が適用(原則、先出願主義)

米国(6)

13. ワンイヤールール

- ・先発明主義のために出願が遅れるという弊害を是正するために、発明の公表、販売の1年後までに出願することが求められる(米国特許法**102 (b)**)。
→発明の公表、販売があっても、1年間は出願のための猶予期間あり。
- ・ワンイヤールールは、改正法施行(2013年3月16日)以後も残る。

14. 発明前の米国出願に記載された発明 (我が国の「拡大先願」に相当)

- ・発明日(通常は優先日)前にされた他人の米国出願が、発明日後に公開された→他人の出願に記載された発明と同一の発明を記載したクレームは、新規性がないとして拒絶される(米国特許法**102 (e)**)。
 - ・「他人の」→発明者(米国では出願人は発明者に限られる)が全員同一である場合には適用がない。
- ・他人の出願日は、優先日ではなく米国への現実の出願日(ヒルマー法理)。
→ヒルマー法理は、改正法施行(2013年3月16日)により廃止予定
- ・進歩性否定の根拠にもなる(**103(a)**)→自身の発明時に両発明が同一人に帰属していたか、同一人への譲渡義務があった場合、適用なし(**103(c)**)

米国(7)

15. 情報開示陳述書(IDS)の提出義務

- ・特許出願の提出及び手続に実質的に関与する者(発明者、譲受人、国内・米国弁理士など)は、出願から特許発行までの間、自身が知っている特許性に重要なすべての情報を米国特許庁に開示する義務を負う(施行規則)。
- ・重要な情報を、米国特許庁を欺く意図をもって提出しなかった場合には、特許は権利行使不能とされる。
- ・「重要な情報」とは、合理的な審査官が出願を特許すべきか否かを決定する際に重要と考えたはずのもの、と解されている。
- ・ただし、重要な情報であっても、既に審査官が考慮した情報と重複するか、又はそれよりも関連性が低いのであれば、重要とは解されない。
- ・出願～3月又は第1回拒絶理由通知までのうち遅い日までは、無料提出可。
→手続の簡素化のために、出願時に提出するのが望ましい。
- ・出願後に知った文献(例えば、米国出願後に日本や他国の審査で引用された文献)は、3月以内に提出しなければならない。
- ・ファイナルアクション後の提出は、有料。

米国(8)

15. 情報開示陳述書(IDS)の提出義務 (つづき)

- ・ 提出すべき書類...

- (1) 文献の一覧(米国特許庁書式がある)

- (2) 文献のコピー(米国特許・米国出願公開公報のコピーは、米国特許庁から求められなければ不要)

- (3) 非英語文献では関連性についての説明

- (4) 非英語文献は、関連部分の英訳

16. 発明者の認定を厳格に

- ・ 欺罔の意図あれば、特許は権利行使不能とされる。

- ・ クレームの補正の度に、発明者に変更あれば発明者の補正が必要。

- ・ 補正は、「発明者訂正申請書」を提出することにより行う。

米国(9)

17. 参照組み込み(incorporation by reference)

- ・他の文献を特定して、“**the contents of which are hereby incorporated by reference**”と明細書中で宣言することにより、文献の内容を出願明細書の一部とすることができる。
- ・優先権主張の基礎とする日本出願は、参照組み込みの対象とするとよい。
→誤訳訂正の可能性を確実なものとするため

18. 仮出願(provisional application)

- ・クレームが不要であるなど、形式的に簡略化された明細書・図面で仮に出願するもの。
- ・仮出願後1年以内に、仮出願に基づく優先権を主張して通常の出願(**nonprovisional application**; 非仮出願)をすることを要する。
- ・仮出願は、日本語でもすることができ、その翻訳文は、非仮出願の後に提出することができる。

米国(10)

19. 外国語による出願

- ・通常の出願(非仮出願)についても、英語以外の言語で提出することができる
- ・出願後に、出願人に対して期間を指定して翻訳文の提出が求められる。

20. 出願公開制度

- ・優先日から**18箇月**経過後に出願内容が公開される。
- ・日本と同様に、出願公開後に発明を実施する者があれば、警告することにより実施料を請求する権利が発生する。
- ・この請求は、特許の発行後にのみすることができる。
- ・米国以外への出願がない場合には、出願人の希望により出願公開しないようにすることが可能。

欧州(1)

1. 欧州特許条約(EPC)を利用した出願(EPC出願)の概要

- ・38締約国(2012年10月現在)
- ・欧州連合(EU)加盟国(27箇国)の全てがEPC締約国(2012年10月現在)
- ・欧州特許庁(EPO)で、調査報告(サーチレポート)の作成及び実体審査が行われる。
- ・特許されると希望した国毎の国内特許となる(全締約国で単一の特許ではない)。
- ・審査が一本化されるため、国毎の特許庁と個別にやり取りする必要がないので、権利化を希望する国が多ければ(ロンドン協定発効前は、3カ国以上と言われていた)、国毎の個別出願に比べて、費用の面でも欧州特許出願の方が有利。
- ・英語で出願すれば、欧州特許庁とは英語でやり取りができるので、日本の出願人にとっては、言語の負担も軽いものとなる。
- ・ロンドン協定の発効(2008年5月1日)により、権利化を希望する国毎の翻訳文提出の負担が軽減。

欧州(2)

2. 出願は全ての言語でできる

- ・英・独・仏語以外の言語で出願した場合、出願後2箇月以内に英・独・仏語の何れかによる翻訳文の提出を要する。
- ・日本語で出願すると、日本語出願にもとづいて、誤訳の訂正をすることができる利点がある。

3. 欧州調査報告(サーチレポート)

- ・EPC出願すると、サーチレポートが作成され、出願人に送付される。
- ・PCT国際調査報告と同様の形式(特許性に関する見解書も添付される)。
- ・サーチレポートに対して、意見書・自発補正の提出が可能(規則70a)。
- ・意見書の提出が求められる場合がある(規則70a)
 - 指定された期間内に提出しなければ出願取下とみなされる。

欧州(3)

4. 自発補正の制限

- ・サーチレポートを受け取るまでは、明細書・クレーム・図面の自発補正はできない(規則**137(1)**)。
- ・PCT経由のEPC出願では、自発補正の機会が与えられる旨の欧州特許庁の通知(規則**161(2)**の通知)が、サーチレポートの作成前に送付される。
→送付から6箇月(延長不能)内に1回に限り、自発補正可能。

5. 審査請求

- ・欧州調査報告の公開が公告された日から6月の間に欧州特許出願の審査を請求することができる(規則**70(1)**)。

欧州(3)

6. 審査結果通知

- ・審査部は、出願人に対し、「必要な場合は何度でも」、意見書・補正書を求める(EPC第**94(3)**条;規則**71(1),(2)**)。
- ・通知にファースト／ファイナルの区別なし

7. 特許付与の予告通知

- ・特許性有りと認められると、特許付与の予告通知(特許査定に相当)が送付される(規則**71(3)**)。
- ・通知から4月以内に、
 - (1)付与通知に添付の特許の内容を承認し、
 - (2)クレームについて、英・独・仏語のうち出願言語以外(通常は仏・独語)の訳を提出し、
 - (3)所定手数料を納付すると、
欧州特許の付与が公報に公告される。

欧州(4)

8. 有効化手続(validation)

- ・公告されると、3月に以内に、権利化を希望する締約国に有効化手続(validation)をすることにより、その国の特許権を取得できる。
- ・原則: 明細書全文について、国毎の言語による翻訳文の提出を要する。
- ・ロンドン協定に加入する国(2012年2月1日現在18ヶ国):
 - (1) 英、独、仏語の何れかを公用語とする国(英、独、仏、スイスなど)
 - 翻訳文の提出不要
 - (2) 英、独、仏語の何れをも公用語としない国
 - 英、独、仏語のうち要求された1つによる明細書全体の翻訳文を提出。
 - クレームについては、その国の言語による翻訳文を提出(要求しない国も有り得る)。

ex. オランダ: 明細書全体について英語の翻訳文を要求し、
クレームについてオランダ語の翻訳文を要求している。
- ・1国当たり費用目安: EUR1000(庁手数料+代理人手数料)+ 翻訳料

欧州(5)

9. 出願維持料(年金)

- ・出願日から第3年以後、特許付与が公報に公告される年まで、毎年分の年金を欧州特許庁に納付する(EPC第**86**条)。

10. 特許異議申立

- ・公告から9箇月間、何人も欧州特許庁に特許異議申立をすることができる(EPC第**99(1)**条)。
- ・異議申立理由:保護対象、新規性、進歩性、産業利用性、記載不備、補正要件違反(EPC第**100**条)
- ・異議部は、「必要な場合は何度でも」、意見書を提出することを当事者に求める(EPC第**101(1)**条)。
- ・特許権者は明細書の補正可(EPC第**101(3)**条)。
- ・特許の取消決定→全ての締約国の特許が取消される(EPC第**99(2)**条)。

欧州(6)

11. 審判

- ・審査の結果、異議申立の結果に不服→審判請求可(EPC第**106(1)**条)
- ・決定の通知の日から**2月**以内に審判請求し、決定の通知の日から**4月**以内に審判請求の理由を記載した書面を提出する(EPC第**108**条)。

12. 訂正請求

- ・特許後に、欧州特許庁に対してクレームを減縮する訂正を請求できる(条約第**105a(1)**条)。
- ・異議申立が係属している間は、異議申し立て手続で保証された補正をすることは可能であるが、それとは別に訂正請求をすることはできない(条約第**105a(2)**条)。
- ・訂正請求の審査は、明細書自身の検討により可能な審査に限られ、引例との対比を要する審査(新規性や進歩性の判断)は行われ~~ない~~(規則**95(2)**)
→引例との関係による訂正後のクレームの有効性については、特許権者自身が判断した上で、請求すべき訂正の内容を確定する必要がある。

欧州(7)

13. 分割出願

- ・EPC出願が係属している間、かつ、最初の審査結果通知から24月以内限り、分割出願をすることができる(規則36(1))。

14. 出願公開

- ・優先日から18箇月経過後、速やかに公開される。
- ・サーチレポートが公開に間に合わないときは、サーチレポートは後から公開される。

15. 注意(1): 明細書・クレームの補正

- ・新規事項の判断は、世界一厳しい。(米国<日本<欧州)
- ・出願当初のクレームからのクレームの拡張に対して厳しい。
 - ・不用意に狭いクレームで出願しないこと。
 - ・多数項従属形式でクレームを記載するのがよい

欧州(8)

16. 注意(2):「逃れられない罫」

- ・審査の過程でクレームに限定事項を追加した補正が、異議申立により新規事項の追加、と判断されると・・・
 - 限定事項を削除する補正をすると、クレームの拡張補正となる(特許後はクレームの拡張補正は不可)
 - 特許は取り消される

17. 注意(3):先願に記載された発明

- ・出願後に公開された先出願に記載された発明は、新規性がないとして拒絶される(EPC第54(3)条)。(我が国の「拡大先願」の規定に相当)
- ・出願人が全員同一であっても、適用される。
 - 自身の先願に記載した発明を、後願のクレームに記載して特許を受けることはできない(我国とは異なる!)

欧州(9)

18. 注意(4): 発明の単一性

- ・「1の発明又は単一の包括的発明概念を形成するように関連している一群の発明」(EPC82条)
- ・「これら発明の間に1又は2以上の同一の又は対応する特別な技術的特徴を含む技術的な関係があるときに限り、満たされる。『特別な技術的特徴』という表現は、クレームされた各発明が全体として先行技術に対して行う貢献を明示する技術的特徴を意味する。」(規則44)
- ・要するに・・・、単一性の基準は、条文・規則上は日本と同じ。
- ・同一カテゴリーに属する独立クレームが複数あると、拒絶されることが多い。

19. 注意(5): 新規性喪失例外の規定

- ・出願人の意に反する場合と、パリ条約同盟国内での公認の国際博覧会に展示した場合、のみが例外の対象(EPC第55条)。(日本より狭い)
- ・6箇月以内に出願し、展示の場合には出願の際にその事実を記載し、出願から4箇月以内に展示の事実を裏付ける証明書を提出する。

中国(1)

1. 初歩審査

- ・特許出願がなされると、日本の方式審査に相当する初歩審査が行われる。
- ・書類の方式だけでなく、日本の実体審査に近い審査が行われる。
→不特許事由(疾病の診断及び治療方法など);発明の単一性;新規事項を追加する補正;明細書・特許請求の範囲の記載要件など。

2. 審査請求

- ・実体審査の請求をすることができる期間は、日本と同じく出願から3年。
- ・ただし、優先権主張を伴う出願では、先の出願(例えば日本出願)の日から3年。
- ・PCT出願をし、国内移行期間(優先日から2年6箇月)の満了日近くになって、中国に国内移行の手続をする場合には、優先権主張の有無に関わりなく、審査請求できる期間は6月ほどしか残らない。

中国(2)

3. 新規性喪失の例外

- ・日本より狭い
- ・(1) 政府主催等の国際的博覧会へ出展した場合；
(2) 定められた学術・技術会議で発表した場合；
(3) 出願人の意に反して他人が公知にした場合；
のみ。
- ・これらの公表が最初に行われてから6月以内に出願する必要がある。

4. 先願に記載された発明

- ・出願後に公開された先出願に記載された発明は、新規性がないとして拒絶される。(我が国の「拡大先願」の規定に相当)
- ・出願人が全員同一であっても、適用される。
→自身の先願に記載した発明を、後願のクレームに記載して特許を受けることはできない（欧州と同じ。我国とは異なる！）

中国(3)

5. 明細書・クレームの補正

- ・出願の補正は、(1) 実体審査の請求をするとき、(2) 実体審査への移行通知の受領日から3箇月以内には、自発的にすることができる。
- ・拒絶理由通知への応答期間にも、出願の補正をすることができる。ただし、この場合には、拒絶理由通知に指摘された事項と無関係に補正をすることはできない。

6. 中国で完成した発明

- ・中国で完成した発明については、所定官庁の秘密審査を受けてからでなければ、外国に出願することができない。(法改正前は、まず国内出願をする必要があった)。
- ・違反があると、その発明については、中国出願をしても特許を受けることができない。

中国(4)

7. 実用新案制度がある

- ・保護対象は、物品の形状、構造、それらの組合わせ、(法2条3項)。(日本と実質的に変わらない)
- ・実体審査は行われずに登録される(日本と同様)
- ・ただし、特許出願と同様に、実体審査に近い初歩審査が行われる。
- ・存続期間は、出願日から10年後に満了。(日本と同様)
- ・実用新案権付与の決定が公告された後に、実用新案権者またはライセンシーは、技術評価書の請求をすることができる。
- ・技術評価書は公開される。
- ・実用新案権の行使の際に、技術評価書の提示は義務づけられていない(中国代理人より)。
- ・特許との間で出願を変更する制度は無い。

中国(5)

8. 特許と実用新案の二重出願

- ・同一の発明について、同一の出願人が、実用新案と特許とを同日に出願することができる。
- ・通常は、実用新案が出願後まもなく登録され、その後に、特許出願の審査の結果が明らかになる。
- ・特許出願について他の拒絶理由が解消されておれば、出願人は実用新案権を放棄することにより、特許を取得することが可能となる。
 - 実用新案権から特許権へと、つなぎ目なく乗り移ることができる
- ・双方の出願には、それぞれ別の出願があることを、出願時に陳述しておく必要がある。

中国(6)

9. 分割出願

- ・特許／実用新案の登録手続をすることのできる期間まで、することができる

10. 国内優先権の制度がある

- ・先に中国にした特許・実用新案登録出願に基づいて、その出願日から1年以内に優先権主張を伴う特許・実用新案登録出願をすることができる。
- ・国内優先権主張を伴う出願をした日に、先の出願は取り下げられたものとみなされる。(日本と異なる)

11. 外国語(日本語・英語など)で出願する制度は無い

- ・日本語でPCT出願をして、中国へ国内移行した場合には、(1) 出願公開の準備が完了する前、(2) 実体審査への移行通知の受領日から3箇月以内に、日本語の出願明細書に基づいて自発的に誤訳の訂正をすることができる
- ・出願人が誤訳に気が付くのは、拒絶理由通知が届いてから、というケースが多い→PCT出願の国内移行時の翻訳文についても、誤訳には十分注意を²⁷

中国(7)

12. 訂正審判がない

- ・無効審判の中で、クレームの削除、同一の独立クレームに属する複数の従属クレームの組み合わせ、クレーム中の選択肢の一部の削除、をする訂正以外には認められない(中国人弁理士・謝卓峰氏より)。

13. 方法の発明についての特許権の効力

- ・その方法により直接に得られた製品にも及ぶ(法11条)。
- ・「直接」→「直接」だけでなく広く解釈される(中国人弁理士・謝卓峰氏より)

14. 新規性欠如の抗弁

- ・侵害裁判で、被疑侵害者が特許の新規性の欠如を立証すれば、裁判所は非侵害を認定することができる。(改正特許法による)

中国(8)

15. 共有特許権の扱い

- ・共有特許権者の間に契約がなければ、各特許権者は単独で特許発明を実施することができ、他人に非独占的实施権を許諾することができる。
- ・実施権を許諾した場合には、その実施料は共有特許権者の間で分配しなければならない。
- ・共有特許権の権利行使に関するその他の行為、例えば独占的实施権の許諾、特許権の譲渡については、共有者全員の同意を要する。