



中南米カナダの特許制度・運用 における留意点

2015年度 国際第1委員会WG5 メンバー

- ・ **廣田 純 (キヤノン)**
- ・ 石田 克哉 (三井化学)
- ・ 児玉 博宣 (第一三共)
- ・ 津田 哲志 (ダイキン工業)
- ・ 仲井 智至 (セイコーエプソン)
- ・ 岡本 正也 副委員長 (富士重工業)



目次

- ◆ 活動骨子
- ◆ 活動の目的
- ◆ 留意点
- ◆ 最後に





活動骨子

調査研究テーマ名： 中南米カナダの特許制度・運用における留意点	単年度テーマ
調査研究対象国： ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、コロンビア、チリ、カナダ	
狙い： 中南米やカナダについて出願検討、特許制度・運用に関する調査を効果的に行うための情報を提供する。	
内容： <ul style="list-style-type: none">・中南米カナダの各国における経済状況・特許出願状況・中南米カナダの各国における特許制度・運用における留意点	
アウトプット： 「知財管理」誌 2016年6月号への論説投稿	



活動の目的

各国の経済発展により会員企業による中南米やカナダへの更なるビジネス進出。



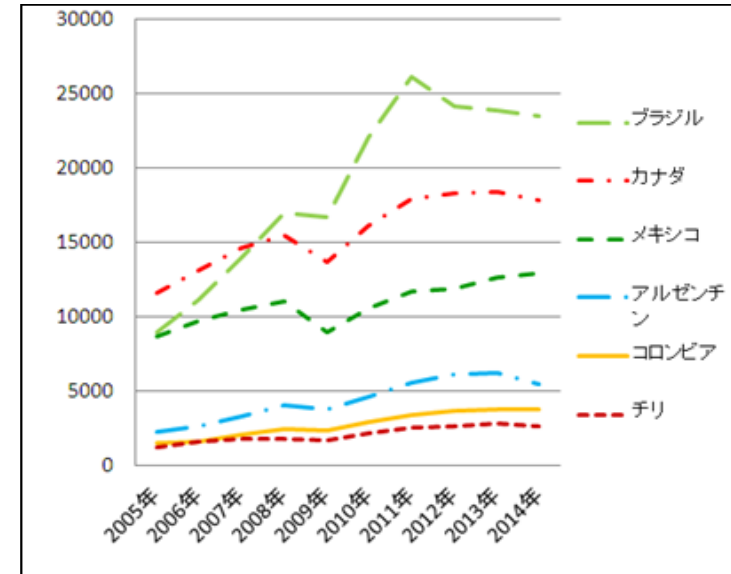
- これらの国への特許出願を検討する会員企業。
- これらの国の特許制度・運用の実態を考慮に入れた上で、ビジネス進出を検討する会員企業が増加する可能性がある。



しかしながら、これらの国の特許制度の活用経験が少なく、また中南米やカナダにおける特許制度・運用についての情報が十分に整理されていない。



中南米やカナダにおいて会員企業が出願検討、特許制度・運用に関する調査を効果的に行えるように、制度・運用についての留意点を提示する。



各国のGDP推移(単位: 億USD)

2013年	特許出願年間総件数	日本居住者による年間特許出願件数
アメリカ合衆国	571,612	84,967
ブラジル	30,884	2,703
カナダ	30,174	1,901
メキシコ	15,444	1,057
アルゼンチン	4,772	209
チリ	3,072	94
コロンビア	2,158	118

特許出願件数





留意点

- ◆ 出願に関する留意点
- ◆ 審査請求に関する留意点
- ◆ 審査係属中の処理に関する留意点
- ◆ 権利活用に関する留意点
- ◆ その他の留意点



出願に関する留意点



		ブラジル	メキシコ	アルゼンチン	コロンビア	チリ	カナダ
条約 関連	パリ条約	加盟	加盟	加盟	加盟	加盟	加盟
	PCT	加盟	加盟	未加盟	加盟	加盟	加盟
出願言語		ポルトガル語	スペイン語	スペイン語	スペイン語	スペイン語	英語 フランス語

●アルゼンチン

PCTに未加盟のため、優先権を主張するためにはパリルートによる出願が必要。

●カナダ

PCTルートにおける国内移行期限を、追加手数料の支払いにより優先日から42月に延長可能。





(参考) 権利化に要する期間

	ブラジル	メキシコ	アルゼンチン	コロンビア	チリ	カナダ
権利化までの期間に関する情報	<ul style="list-style-type: none"> ・ 出願から実体審査開始まで平均10年程度要する。 ・ 審査は特許出願順に行われる。 	出願から登録まで3—5年。 (※注)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 審査請求からFirst OAまで5—6年。 (※注) ・ 審査請求から登録まで4—7年。 (※注) 	出願から23月以内に1回目の審査結果。	N/A	N/A

(※注)

「平成27年度 第5回JPO/IPR 研修 (中南米特定技術 (情報通信技術) 特許審査コース) カントリーレポート発表会」資料より。

●ブラジル

- ・ 出願から実体審査開始まで平均10年程度要する。
- ・ 審査は特許出願順に行われる。

留意点

- ・ 早期に審査請求を行うことによる審査促進の効果は薄い。
- ・ 出願維持年金が発生するため、適切な支払い管理が必要。

(補足)

2016年6月9日、ブラジル特許庁において70人の特許審査官が就任した。現在実際に審査を行っている特許審査官は193人であり、約36%の増員に相当する。[\(ブラジル産業財産庁HPより\)](#)





(参考)特許査定率



	ブラジル	メキシコ	アルゼンチン	コロンビア	チリ	カナダ
特許査定率	55%程度	60～65%程度	30%程度	N/A	N/A	N/A

※特許査定率はブラジルDANNEMANN事務所の弁護士より

- 日本の特許査定率が70%弱であることを鑑みると、総じて低い。
- 特にアルゼンチンは30%程度と低い。



審査請求に関する留意点



	ブラジル	メキシコ	アルゼンチン	コロンビア	チリ	カナダ
審査請求の要否と時期	必要 (出願から36月)	※注1	必要 (出願から3年)	必要 (公開から6月)	※注2	必要 (出願から5年)

留意点

(※注1)

●メキシコ

- ・審査請求制度自体は無く、審査請求書を提出する必要はない。
- ・ただし、実体審査のための料金を出願時に支払う必要がある。

(※注2)

●チリ

- ・抄本公告(要約の公開)を、出願から60日以内に出願人が手配する必要がある。
- ・抄本公告後、異議申立期間(抄本公告から45日)経過後に、専門家報告の手数料を納付する必要がある。



審査係属中の処理に関する留意点



ブラジル	メキシコ	アルゼンチン	コロンビア	チリ	カナダ
分割出願は、原出願の審査請求時のクレームに記載されている発明に限定される。	審査段階において、4回まで応答の機会が与えられ、4回の応答でも登録要件が満たされなかった場合、拒絶査定通知が発せられる。	自発補正が可能な期間が出願から90日と短い。	拒絶理由通知が原則1回のみ。	審査官(専門家)による報告書の発行後は、出願人は自発的に分割出願することはできない。	審査マニュアルの進歩性に関する章の改訂(2016年1月)により、進歩性のハードルが高くなる可能性がある。

留意点

●ブラジル

分割出願は、原出願の審査請求時のクレームに記載されている発明に限定される。

そのため、審査請求前に、権利化すべき発明がクレームされているかをより慎重に確認する必要がある。





審査係属中の処理に関する留意点



ブラジル	メキシコ	アルゼンチン	コロンビア	チリ	カナダ
分割出願は、原出願の審査請求時のクレームに記載されている発明に限定される。	審査段階において、4回まで応答の機会が与えられ、4回の応答でも登録要件が満たされなかった場合、拒絶査定通知が発せられる。	自発補正が可能な期間が出願から90日と短い。	拒絶理由通知が原則1回のみ。	審査官(専門家)による報告書の発行後は、出願人は自発的に分割出願することはできない。	審査マニュアルの進歩性に関する章の改訂(2016年1月)により、進歩性のハードルが高くなる可能性がある。

留意点

●メキシコ

通常、4回まで応答の機会が与えられるため、3回目の応答までは補正なし、意見書のみ提出等の強気な応答も一案？



審査係属中の処理に関する留意点



ブラジル	メキシコ	アルゼンチン	コロンビア	チリ	カナダ
分割出願は、原出願の審査請求時のクレームに記載されている発明に限定される。	審査段階において、4回まで応答の機会が与えられ、4回の応答でも登録要件が満たされなかった場合、拒絶査定通知が発せられる。	自発補正が可能な期間が出願から90日と短い。	拒絶理由通知が原則1回のみ。	審査官(専門家)による報告書の発行後は、出願人は自発的に分割出願することはできない。	審査マニュアルの進歩性に関する章の改訂(2016年1月)により、進歩性のハードルが高くなる可能性がある。

留意点

●アルゼンチン

自発補正が可能な期間が出願から90日と短い。

そのため、できれば出願時に審査を希望するクレームを確定する必要がある。





審査係属中の処理に関する留意点



ブラジル	メキシコ	アルゼンチン	コロンビア	チリ	カナダ
分割出願は、原出願の審査請求時のクレームに記載されている発明に限定される。	審査段階において、4回まで応答の機会が与えられ、4回の応答でも登録要件が満たされなかった場合、拒絶査定通知が発せられる。	自発補正が可能な期間が出願から90日と短い。	拒絶理由通知が原則1回のみ。	審査官(専門家)による報告書の発行後は、出願人は自発的に分割出願することはできない。	審査マニュアルの進歩性に関する章の改訂(2016年1月)により、進歩性のハードルが高くなる可能性がある。

留意点

●コロンビア

拒絶理由通知が原則1回のみであるので、応答の際は慎重な検討が必要。



審査係属中の処理に関する留意点

ブラジル	メキシコ	アルゼンチン	コロンビア	チリ	カナダ
分割出願は、原出願の審査請求時のクレームに記載されている発明に限定される。	審査段階において、4回まで応答の機会が与えられ、4回の応答でも登録要件が満たされなかった場合、拒絶査定通知が発せられる。	自発補正が可能な期間が出願から90日と短い。	拒絶理由通知が原則1回のみ。	審査官(専門家)による報告書の発行後は、出願人は自発的に分割出願することはできない。	審査マニュアルの進歩性に関する章の改訂(2016年1月)により、進歩性のハードルが高くなる可能性がある。

留意点

●カナダ

2016年1月に審査マニュアル(MOPOP)の自明性に関する15章が改訂され、該改訂により進歩性(非自明性)のハードルが高くなる可能性がある。

従前は、いわゆる「当業者」として「想像力のない技術者(an unimaginative skilled technician)」との記載があり、進歩性の判断基準として「想像力のない技術者が直接的かつ困難なく問題の発明の構成に行きついたか否か」と記載されていた。この記載等を根拠に、カナダにおける進歩性のハードルは低いという情報があったが、該改訂によりこの記載が削除された。

また、該改訂は、非自明性要件違反等を根拠に特許を無効と判断したカナダ最高裁判決(Apotex Inc. v. Sanofi-Synthelabo Canada Inc., [2008] 3 S.C.R. 265, 2008 SCC 61)が反映されたものであるため、カナダにおける進歩性のハードルが高くなる可能性がある。





審査係属中の処理に関する留意点

留意点

●カナダ

カナダの審査官による単一性の判断について、以下の情報がある。

例えば審査されているクレーム構成が以下の場合、

クレーム1:A

クレーム2:A+B

クレーム3:A+B+C

クレーム4:A+D

クレーム1に新規性が無ければ、審査官はクレーム2以降についてのサーチはせずに「単一性違反」の拒絶理由を発行する。ただし、クレーム2以降についてのサーチが阻害されるわけではなく、審査官の裁量でサーチが行われる場合もある。

上記対応の理由は、出願人がクレーム2、3を選ぶのか、クレーム4を選ぶのか分からないためである。なお、出願人が仮にクレーム2で限定する補正を行った場合、その後、クレーム4に変更する所謂シフト補正を行うことはできない。



権利活用に関する留意点

	ブラジル	メキシコ	アルゼンチン	コロンビア	チリ	カナダ
侵害訴訟に要する期間	<ul style="list-style-type: none"> ・ 3—5年 (地裁) ・ 1—2年 (控訴審) ※注	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1年—1年半 (庁) ・ 15—24月 (TFJFA) ※注	<ul style="list-style-type: none"> ・ 3—5年 (地裁) ・ 1年 (控訴審) ※注	N/A	N/A	N/A

(※注)

- ・ 侵害訴訟に要する期間についてはブラジルDANNEMANN事務所の弁護士より。
- ・ TFJFA
⇒ (スペイン語) Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
(英語) Federal Court of Fiscal and Administrative Justice

留意点

●メキシコ

メキシコ産業財産権庁に対して侵害訴訟を提起することができる。



- ・ 早期決着が見込まれる。
- ・ コスト削減が見込まれる。



その他の留意点

●ブラジル

・無効手続として行政上、司法上の2つの手段があるが、特許付与から6月を経過すると行政上の無効手続を行うことができない。

●メキシコ、アルゼンチン

・拒絶査定不服審判を請求できる期間が査定送達から30日と、翻訳期間を考慮すると短い。

●チリ

・登録後の異議申し立て制度がなく、特許を無効にするためには特許無効訴訟を提起する必要がある。

また、特許無効訴訟は登録日から5年の期間中に限られる。



最後に

- ◆ 本年度は国際第1委員会に中南米担当のWGはありませんが、来年度の中南米WG復活を現在検討中です。
- ◆ 本年度もアルゼンチン、コロンビア、メキシコの弁護士との意見交換を行う等、中南米研究に必要な人脈作りは行われています。
- ◆ 中南米研究を希望される方の人数、中南米研究の二ーズ次第で中南米WGが復活します。本報告で中南米に御興味を持たれた方、国際第1委員会まで御一報ください。

ご清聴有難うございました

～世界から期待され、世界をリードするJIPA～



一般社団法人日本知的財産協会



補足資料



一般社団法人日本知的財産協会



2014年	特許出願 年間総件数	日本居住者による年 間特許出願件数
カナダ	35,481	1,847
ブラジル	30,342	2,229
メキシコ	16,135	943
アルゼンチン	4,682	146
チリ	3,105	67
コロンビア	2,158	66

