

## ASEANの審査協力と早期審査

国際第3委員会\*

**抄 録** 近年、ASEAN諸国は日本にとって経済的に重要な地域となっている。2009年の日本の対ASEAN貿易額は中国に次ぐ第2位であり、日本の投資先としては1998-2008年累計で最大の地域となっている<sup>1)</sup>。日本にとって、特許出願先としても注目される地域であるが、これらの国は通常の審査に加え、特殊な制度を有しており、これらの制度活用による効率的な権利取得方法にも興味を持たれるところである。

そこで本稿では、主要なASEAN諸国が有する審査協力制度及び早期審査制度について紹介し、各制度の利用意義及び有効な利用方法等について考察した。

### 目 次

1. はじめに
  2. 対応外国特許情報の提出
    2. 1 対応外国特許情報の提出とは
    2. 2 各国の制度
  3. 修正実体審査 (MSE)
    3. 1 修正実体審査制度とは
    3. 2 各国での手続
    3. 3 日本の審査結果を利用した申請
    3. 4 日本以外の審査結果を利用した申請
    3. 5 修正実体審査制度利用上の留意点
    3. 6 修正実体審査制度の利用状況
    3. 7 修正実体審査制度まとめ
  4. 審査委託
    4. 1 審査委託とは
    4. 2 審査委託を採用する国とその特徴
  5. 特許審査ハイウェイ (PPH)
    5. 1 特許審査ハイウェイとは
    5. 2 特許審査ハイウェイを採用する国
    5. 3 手続の概要
    5. 4 特許審査ハイウェイの利用状況
    5. 5 特許審査ハイウェイの特徴
  6. ASEAN特許審査協力 (ASPEC)
    6. 1 ASEAN特許審査協力とは
    6. 2 目 的
    6. 3 手続の概要
    6. 4 効 果
  7. 早期審査制度及びEPA
    7. 1 早期審査制度とは
    7. 2 早期審査制度を採用する国とその内容
    7. 3 上申書提出による審査促進
    7. 4 我が国とASEAN諸国とのEPAにおける知的財産に関する事項
  8. 有効な利用方法の考察
    8. 1 権利化の工数・費用削減
    8. 2 早期権利化
    8. 3 より安定的な権利取得
  9. おわりに
- ### 1. はじめに
- 東南アジア諸国連合 (ASEAN) は、現在 (2011年11月時点)、インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、ブルネイ、ベトナム、ミャンマー、ラオス、及びカンボジアの東南アジア10カ国から成る。
- いくつかのASEANの国々では、審査に関する特殊な制度を有する。具体的には、対応外国

\* 2010年度 The Third International Affairs Committee

特許情報を提出する制度、特定の他国の審査結果を活用して特許権の付与を行うという修正実体審査（MSE）、シンガポールに代表されるように審査を外国の特許庁へ外注するという審査委託、特定の他国の審査結果等を活用して早期に特許付与を図るという特許審査ハイウェイ（PPH）、ASEAN地域で初めての審査協力プロジェクトであるASPEC、早期審査等知的財産分野にも踏み込んだ日本と他国との経済連携協定（EPA）等が存在する。

そこで、本稿では、会員企業でも出願数の多いインドネシア（ID）、シンガポール（SG）、タイ（TH）、マレーシア（MY）、ベトナム（VN）の5カ国について、会員企業に対するアンケート、各特許庁への質問状提出、現地代理人からの情報、セミナー等への参加、及びシンガポール調査団による情報等に基づいて、上記の制度とその有効活用についての検討を行った。これら5カ国における各制度の有無については、表1のとおりである。

なお、本稿は、2010年度国際第3委員会第2ワーキングにおいて、尾仲理香（帝人知的財産センター 副委員長）、池畠裕介（パナソニック）、今井博俊（トヨタ自動車）、竹元利泰（第一三共）、三輪恵（三菱電機）が作成した。

表1 5カ国における各制度の有無

	ID	SG	TH	MY	VN
対応外国特許情報	○	×	○	×	○
修正実体審査	×	○	×	○	×
審査委託	×	○	○	×	×
特許審査ハイウェイ	×	○	×	×	×
ASEAN特許審査協力	○	○	○	○	○
早期審査	×	×	×	○	×
経済連携協定	○	○	○	○	○

○：有      ×：無

## 2. 対応外国特許情報の提出

### 2.1 対応外国特許情報の提出とは

対応外国特許情報の提出とは、対応外国特許出願の審査結果等の情報を審査官等の求めに応じて、あるいは出願人自らが、提出する制度である。

対応外国特許情報の提出を法文上明文化するのは、タイ、インドネシア、ベトナムである。

### 2.2 各国の制度

#### (1) タイ

出願人は、対応外国特許出願の審査結果と特許証を提出する必要があるが、提出期限は原則として、外国特許出願の審査結果の受領から90日以内である。提出しない場合には、出願は放棄されたものとみなされる（特許法27条、省令第22号（B.E.2542）第13条）。

タイ特許庁（DIP）からの回答により、次の情報が得られている。

- ・PCTによる国際出願のタイ国内への移行が2011年6月から始まるが（2009年12月にPCTに加盟）、その出願の審査においては国際調査報告（ISR）や国際予備審査報告（IPRP）を審査に利用する予定である。
- ・タイ特許庁による審査結果がISRやIPRPの判断と異なることはあり得る。

#### (2) ベトナム

出願人は、自らの裁量又はベトナム知的財産権庁（NOIP）からの要求により、対応外国特許情報を提出することができる。その情報として、対応外国特許出願、その審査結果、対応外国特許に合わせた特許付与の請求、さらに必要な場合には補正書を提出することができる（規則15.2(a)、通達01/2007）。これらの情報をNOIPからの要求により提出する場合には、提

出期限として通知書発送日から2ヶ月の期間が指定されるものと思われる。出願人が期限までに対応外国特許の審査結果を提出しない場合には、NOIPはかかる特許出願をそれ以上審査しない。

NOIPからの回答により、次の情報が得られている。

- ・NOIPからの情報提供の要求（規則15.2(b)）は、審査の必要に応じて、出願人がサーチレポートや対応外国特許出願の審査報告を所持していることが分かったときに行われる。
- ・審査官はISR, IPRP, 対応外国特許情報のうち、対応外国特許情報を最も参考に行っている。
- ・審査官が独自に参照する対応外国特許情報は、欧州特許庁（EPO）と米国特許商標庁（USPTO）の情報が多い。

### (3) インドネシア

出願人は、知的所有権総局（DGIPR）の要求により、対応外国における最初の特許出願の実体審査結果、特許書類、拒絶理由通知、無効の決定に関する書類、その他新規性、進歩性、産業上の利用性についての判断を容易にする書類の情報を提出することができる（特許法28条(2)、規則54）。

また、インドネシア特許法50条(1)には、他国特許庁の支援を要請できることが規定されている。この50条の規定は、その規定ぶりからは審査委託のように読めるが、質問状に対するDGIPRからの回答から判断すると、50条は審査促進のために利用され、対応外国特許情報を利用するための規定のようである。

DGIPRからの回答により、次の情報が得られている。

- ・DGIPRからの要求（特許法28条(2)）は、審査の必要に応じてなされる。
- ・ISR, IPRPの結果をよく参照しているが、これらの結果が審査を拘束することはない。ま

た、対応外国特許情報を参照する場合には、USPTO, EPO, 日本国特許庁（JPO）のものを参照することが多い。

## 3. 修正実体審査（MSE）

### 3. 1 修正実体審査制度とは

修正実体審査制度（Modified Substantive Examination：MSE）とは、他国の特許庁の審査結果を活用して特許権の付与を行う制度である。これは、当該国の特許庁と、予めその国が定めた他国の特許庁（所定特許庁）に、同じ発明を記載した特許出願が行われている場合、出願人が所定特許庁の審査結果を一定の手続に従って当該国特許庁に提出することにより、当該国特許庁が基本的にその所定特許庁の審査結果を受け入れ、特許権の設定を行うものである<sup>2)</sup>。

こうした修正実体審査制度は、シンガポール、マレーシアで採用されている。

### 3. 2 各国での手続

#### (1) シンガポール

特許法施行規則にて定める所定特許庁において、シンガポール特許出願に対応する出願に特許権が付与された場合、かかる審査結果を示す書類を出願人がシンガポール知的財産権庁（IPOS）に提出することにより、簡易な追加的審査のみでシンガポール特許権が付与される。現在の所定特許庁は、オーストラリア、カナダ（英語出願のみ）、ニュージーランド、韓国、英国の各特許庁、EPO（英語出願のみ）、USPTO、及びJPOである<sup>3)</sup>。

シンガポールでは下記に示すとおり6種類の調査・審査のルートがあり、④～⑥の3類型が修正実体審査制度に近い制度といえる（表2参照）。なお、シンガポールでは、修正実体審査制度（Modified Substantive Examination）という用語は正式には使用していない。

- ① 出願人が調査請求と審査請求をする（29条(2)(a)(b)）
- ② 関連出願について所定特許庁の調査報告書を提出し、審査請求する（29条(2)(c)(i)）
- ③ 対応国際出願の国際調査報告を提出し、審査請求をする（29条(2)(d)(i), 29条(e)(i)）
- ④ 所定特許庁での対応出願の審査結果情報を提出する（29条(2)(c)(ii)）
- ⑤ 対応国際出願の審査結果情報を提出する（29条(2)(d)(ii)）
- ⑥ 国際出願の「特許性に関する国際予備審査報告」に依拠する旨の意思の通知を提出する（29条(2)(e)(ii)）

表2 シンガポールの調査・審査の主体

	調査主体	審査主体
① 29(2)(a)(b)	委託特許庁	委託特許庁
② 29(2)(c)(i)	所定特許庁	委託特許庁
③ 29(2)(d)(i), 29(e)(i)	国際調査機関	委託特許庁
④ 29(2)(c)(ii)	所定特許庁	所定特許庁
⑤ 29(2)(d)(ii)	PCT指定国の特許庁	PCT指定国の特許庁
⑥ 29(2)(e)(ii)	国際予備審査機関	国際予備審査機関

修正実体審査制度に近い④～⑥の制度を請求することができるのは出願人のみであり（29条(2)）、請求期限は優先日から原則42ヶ月以内である（規則43(4)）。ただし、60ヶ月まで延長することができる（規則47A(3)）。制度の対象は、出願に係る各クレームが対応外国特許出願で審査が行われた少なくとも一つのクレームに関連する必要がある（30条(3)(c)）。また各ルートの要件として、ルート④では、所定の特許庁で特許権が付与されていること、ルート⑤では、PCT指定国で特許権が付与されていること、ルート⑥では、「特許性に関する国際予備審査報告」に依拠する旨の通知が、それぞれ必

要である<sup>4)</sup>。

現在のシンガポールにおいては、拒絶理由が解消せずとも、特許の登録が可能であるため、所定特許庁の結果や国際予備審査報告で特許性に問題があるとされた場合は、委託特許庁の審査を受けるべく、ルート①～③のいずれかを選択するのが良いであろう。

IPOS及びシンガポール代理人からの情報によると、肯定的な審査結果を特許登録の要件とする法改正の予定がある。

## (2) マレーシア

マレーシアの修正実体審査制度では、マレーシア特許法施行規則（規則27A(5)）にて定める所定国又は所定条約下にて、マレーシア特許出願に対応する対応外国特許出願に特許権が付与された場合、かかる審査結果を示す書類を出願人がマレーシア知的財産権公社（MyIPO）に提出することにより、簡易な追加的審査のみでマレーシア特許権が付与される。現在、所定国として日本、オーストラリア、英国、米国、及び韓国が、また、所定条約として欧州特許条約（EPC）が指定されている<sup>2)</sup>。

修正実体審査制度を請求できるのは出願人のみである（29条A(2)）。修正実体審査制度の請求期限は原則出願日から2年以内であるが（規則27A(1)）、出願日から5年まで審査の延長が可能である（規則27B(2)）。また、5年経過後も3ヶ月間は通常審査請求が可能である（規則27B(3)）<sup>5)</sup>。

請求が可能な対象は、同一発明について所定の特許庁で特許権が付与されている必要がある（29条A(2)）。

## 3. 3 日本の審査結果を利用した申請

シンガポール、マレーシアのいずれにおいても、日本の審査結果を利用して修正実体審査請求を申請することができる<sup>6)</sup>。

申請に際しては、修正実体審査制度にかかる請求書と表3に記載の手続が必要である<sup>7)</sup>。

なお、マレーシアにおいては、翻訳者による宣誓書に公証人による認証が必要である。3.6で後述する会員アンケートによると、この認証取得が煩雑であったとの意見があった。

表3 修正実体審査の手続

	シンガポール	マレーシア
提出書類	1) 日本特許庁が認証した特許公報 2) 1) の英訳 3) 翻訳者による宣誓書	1) 日本特許庁が認証した特許公報 2) 1) の英訳 3) 翻訳者及び出願人による宣誓書と認証
提出期限	シンガポール出願日(優先日)より42ヶ月以内	マレーシア出願日より2年以内(5年まで延長可)
料金	通常の実体審査より審査請求料金を割引	通常の実体審査より審査請求料金を割引

### 3.4 日本以外の審査結果を利用した申請

日本以外の国の審査結果を利用して修正実体審査を請求する場合には、日本の審査結果を利用するより簡便に、また早期に権利化できる可能性がある。

例えば、対応する欧州特許出願がある場合には、早期審査請求(PACE)を利用して早期に権利化を行い(EPC規則70a, 161(1))、その登録に基づいて修正実体審査請求を行えば、特許公報の英訳を用意する必要がないので、簡便に修正実体審査を請求することができる。また、対応する米国特許出願の早期審査制度の利用により早期に権利化して<sup>8)</sup>、その結果を利用する方法もある。

### 3.5 修正実体審査制度利用上の留意点

シンガポールでは、特許の有効性、及び手続要件を満たすことを出願人に保証させているため、修正実体審査制度(前述したルート④~⑥)

を利用する出願人は手続面だけでなく、特許要件をよく理解して瑕疵のない権利とする必要がある。

例えば、シンガポール特許出願のすべてのクレームが、対応外国特許出願の少なくとも1つの審査済みクレームと「関連する」場合に限り修正実体審査制度を利用できるが、「関連する」の定義は明確ではない。そのため、シンガポールでは保護対象となっていない医療方法クレーム等を、保護対象となるように第2医薬用途クレームに補正する場合には「関連する」とみなされない可能性があるため、注意が必要である。

加えて、シンガポールと対応外国特許出願国の補正要件の違いによって、無効理由を生じるおそれもある。すなわち、シンガポールの補正要件は、新規事項については英国裁判例(Bonzel v Intervention Ltd [1991] RPC 553)と同様の取り扱いとされ、非常に厳格である。そのため、対応外国特許出願国では、新規事項に該当しない補正が、シンガポールでは新規事項に該当する場合があるので、留意が必要である。

### 3.6 修正実体審査制度の利用状況

修正実体審査の利用実態を調査するため、国際第3委員会に参加する企業にアンケートを実施した。第一次アンケートとして、会員企業41社に修正実体審査の利用状況を調査し、第二次アンケートとして修正実体審査の利用実績がある企業8社に対し、その利用実態について詳細アンケートを行った。

修正実体審査制度を利用した理由としては、簡易に許可されるため、という回答が多かった。また、現地事務所に薦められて利用したという企業が2社あった。

修正実体審査制度を利用しない理由としては、審査請求時に対応出願国でまだ登録されていないため、という回答が多く得られた。

修正実体審査制度の利用率は企業によって大

大きく異なり、修正実体審査制度のある国へ出願する案件の7～8割ほど利用している企業もあれば、1割以下の利用率にとどまる企業もあった。

修正実体審査制度で利用した所定特許庁の審査結果は、企業によって相違したが、EPO、USPTO、JPOのものを利用するケースが多かった。またオーストラリア、英国の対応特許を利用するケースもあった。英語圏の対応特許を利用するケースが多いのは、翻訳の必要がないためであると思われる。

アンケートで挙げられたメリットとしては、記載不備による拒絶理由以外、実体的な拒絶理由通知を受けることなく登録されることが多く、早期権利化することができることであった。一方、デメリットとして、他国の審査結果の状況により影響を受けること、必要な資料の準備が大変であること、翻訳費用がかさむこと等が挙げられた。

なお、修正実体審査制度を利用したことのある日本企業は、会員企業41社中8社のみと利用率は低かった（第一次アンケートの結果）。

### 3. 7 修正実体審査制度まとめ

通常審査では査定まで審査請求後2、3年かかるが、修正実体審査制度を請求すると短いものでは4ヶ月程度で査定されるものもある。したがって、早期に権利化するのに有用な制度といえるが、一方で、前述したように、手続面や権利化後においてデメリットが生じ得ることに留意が必要である。

## 4. 審査委託

### 4. 1 審査委託とは

審査委託とは、取り決めにより他国の特許庁にその調査及び審査の委託を行うことである。

調査及び実体審査を円滑に遂行するために

は、どの国の特許庁においても多くのリソースを必要とする。したがって、その調査及び審査を他国に委託して行うことにより自国の組織及び業務をスリム化できれば、その制度を採用する国にとっては、その費用を削減できるというメリットがある。また、近年の各国特許庁における審査協力推進によるリソースの有効活用といった観点からも評価されるべき制度であると考えられる。

## 4. 2 審査委託を採用する国とその特徴

審査委託を採用する国としては、シンガポール、タイ、フィジー、GCC（湾岸協力会議（The Gulf Cooperation Council）<sup>9)</sup>）等が挙げられるが、本稿ではASEAN諸国の制度紹介としてシンガポール、タイについて説明する。

### (1) シンガポール

シンガポールでは、1995年に独自の特許法が施行されたときから、審査委託を採用してきた。1995年の時点では、その委託先はオーストラリア特許庁及びオーストリア特許庁だけであったが、その後、デンマーク特許商標庁（2003年）及びハンガリー特許庁（2009年）が加わった。オーストラリア特許庁との審査委託契約は、2010年で終了したことが両国の特許庁から発表されているが<sup>10)</sup>、IPOSは今回の契約終了によってこれまでの審査へ影響が出ることはないとして説明している。

出願人がIPOSに対して審査委託特許庁を指定することはできず、IPOSの裁量により各委託特許庁に振り分けられる。出願人に選択の自由がないことから当然のことではあるが、どの審査委託特許庁で委託審査が行われても審査請求料は同額である。なお、登録後に、再調査・再審査を請求する場合には、出願人が審査委託特許庁を選択することができ、その審査請求料は各委託特許庁によって異なることが規定され

ている（特許法38A）<sup>11)</sup>。

ところで、出願人としては、各委託特許庁によって、審査の質が異なるのではないかと不安があるかもしれないが、IPOSは、自国の審査ガイドライン<sup>12)</sup>に沿って審査は厳格に行われることから、公平な判断がなされていることを強調している。

## (2) タイ

タイでは、原則として、自国で実体審査を行うことになっているが、審査を促進するために審査委託が存在している（タイ特許法25条）。審査委託によって行われた調査はDIPが行ったものとして扱われる。現在、その委託先としてオーストラリア特許庁が指定されている。出願人が審査委託の利用を希望する場合には、DIPへ審査委託の利用のための特別審査の請求を行う。その請求に基づいて、オーストラリア特許庁が実体審査にかかる報告書を作成することになり、DIPでは、その報告書に基づいて査定を行っている。

審査委託請求の追加手数料が必要であることが、利用率が低い原因の一つと思われる。

## 5. 特許審査ハイウェイ（PPH）

### 5. 1 特許審査ハイウェイとは

特許審査ハイウェイ（Patent Prosecution Highway：PPH）とは、第一庁において特許可能と判断された請求項を含む出願につき、第二庁において簡易な手続で早期審査の申請を可能とする制度である。

### 5. 2 特許審査ハイウェイを採用する国

現在、日本とは、米国、韓国、英国、カナダ、ドイツ、デンマーク、欧州特許庁、シンガポール、フィンランド、ロシア、オーストリア、ハンガリー、スペイン、スウェーデン、メキシコ、

北欧特許庁、中国の国において、特許審査ハイウェイが試行プログラムも含めて採用されている（2011年11月現在）。

ASEAN諸国では、シンガポールが初の採用国となっており、日本及び米国との間で特許審査ハイウェイを実施している。

IPOSとJPO間の特許審査ハイウェイは、2009年7月1日より試行プログラムが実施されている。

### 5. 3 手続の概要

ASEAN諸国で唯一特許審査ハイウェイを実施しているIPOSへの申請手続きについて説明する。

IPOSへの特許審査ハイウェイの申請は、修正実体審査の請求と同一の申請様式（特許様式11B/11B（2004）及び14/14（2004））を用いて手続を行う。

オンライン提出する場合は、申請様式の“Remarks”欄に“IPOS-JPO PPH acceleration requested”と記載しなければならない。また、紙媒体で提出する場合は、申請様式とともにカバーレターを提出し、カバーレターのタイトルは“IPOS-JPO PPH acceleration requested”の文言を含めなければならない。

### 5. 4 特許審査ハイウェイの利用状況

日本出願に基づくIPOSへの特許審査ハイウェイは、2010年10月に1件目が申請された。

また、USPTOとIPOS間では、相手庁に対して互いに1件ずつ特許審査ハイウェイの申請がされている（2010年1月末時点）<sup>13)</sup>。

### 5. 5 特許審査ハイウェイの特徴

特許審査ハイウェイを利用すれば、早期審査の手続が簡素化できる。また、第一庁で特許可能と判断された請求項を対象とするため、第二庁での中間処理回数の低減による審査コスト削

減を期待できる。

特許審査ハイウェイの申請を行うことで、早期に許可を得ることが期待される。通常、修正実体審査では許可までに3ヶ月程度要する。

## 6. ASEAN特許審査協力(ASPEC)<sup>14), 15)</sup>

### 6.1 ASEAN特許審査協力とは

ASPEC (ASEAN Patent Examination Cooperation) は、ASEAN地域での最初の審査協力プロジェクトであり、出願人の請求によって、他のASPEC参加国の対応特許の調査及び審査結果をASPEC参加国の特許庁が参照できる制度である。本制度は、2009年6月15日に始まり、現在ASEAN加盟のシンガポール、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナムの8カ国が参加している。

各特許庁への問い合わせに対する回答によると、特許庁によっては準備中との回答もあり、スタートはしたが、本格的には未だ実施されていないようである。

### 6.2 目的

#### (1) 業務量の節減と処理期間の短縮

先の参加国の審査内容を参照することによって、他の参加国の審査官の先行技術調査の基準等を決定でき、重複する先行技術調査を減らすことが可能となる。それにより、発明の理解を助け、迅速な審査が可能となる。

#### (2) より良い調査と審査

自国ではアクセスできないデータベース（例えば、特定技術のデータベース、ローカルデータベース、他の言語のデータベース）の調査結果を参照でき、それらの先行技術調査の情報や評価が得られるので、より良い調査と審査が可能となる。

### 6.3 手続の概要

ASPECの利用を希望する出願人は、ASPEC請求書、他のASPEC参加国の対応出願のサーチレポートと審査書類 (minimum documents)、及びそのクレームを、審査請求時又は拒絶理由通知応答時に、その情報を利用してほしいASPEC参加国の特許庁に提出する必要がある。

ASPEC請求書は、IPOSやMyIPOのサイトから入手可能である<sup>16)</sup>。意見書のコピーと先行技術のリスト (additional documents) と共に提出することが望ましいとされている。また、提出書類が英語でない場合は、ASPEC請求書の提出時にその英訳も提出する必要がある。

審査の信頼性を確保するため、minimum documentsの無い特許のコピーは、ASPECの資格を得ないとされていることにも留意が必要である。minimum documentsに記載の引例の提出は、ASPEC請求書の提出時には求められないが、その後、引例の提出を求められることがある。これらは、英語以外の言語であっても提出可能だが、その後、審査官が英語のペタントファミリーを入手できない場合は、特許庁から英訳を提出するように求められることがある。

### 6.4 効果

先の参加国の先行技術調査と審査の資料を受け取った参加国の特許庁は、それらの資料を先行技術調査と審査の参照情報として考慮できるが、他の参加国の結果に拘束されるわけではなく、それらの情報を参考にして、自国の規定に従って審査を行うことができる。

## 7. 早期審査制度及びEPA

### 7.1 早期審査制度とは

早期審査制度とは、出願人等の要請により、特定の出願を優先的に実体審査する制度であ



る。

## 7. 2 早期審査制度を採用する国とその内容

今回の調査研究対象であるASEAN諸国においては、マレーシアにおいて、早期審査制度を導入する規則改定が行われ、2011年2月15日に施行された(規則27E)<sup>17)</sup>。

出願人は早期審査の承認請求(様式5H)を提出し、審査官により受理されれば、受理後5営業日以内に早期審査請求(様式5I)をしなければならない。早期審査請求から4週間以内に審査がなされる。

## 7. 3 上申書提出による審査促進

インドネシア、タイでは、早期審査の理由(侵害の可能性がある、等)を示した上申書を提出することによって、審査を早期化することが可能な場合がある。書面だけではなく、代理人に審査官と面接してもらって、早期化を働きかけることがより好ましいであろう。

## 7. 4 我が国とASEAN諸国とのEPAにおける知的財産に関する事項<sup>18)</sup>

経済連携協定(Economic Partnership Agreement, EPA)は、2以上の国(又は地域)の間で、自由貿易協定(Free Trade Agreement)の要素(物品及びサービス貿易の自由化)に加え、貿易以外の分野(人の移動、知的財産権の保護、投資、競争政策等)を含めて締結される包括的な協定をいう。その全てに知的財産に関する規定が設けられている。

2011年4月時点で、日本は、10カ国(シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、ベトナム、フィリピン、スイス)とのEPAを発行している。

シンガポールとのEPAでは、JPOにおける特許審査情報をIPOSに提出することで、シンガポールでの特許付与手続を円滑化することが

規定されている(第98条)。実施取極11条で、JPOが所定特許機関に指定された。前述のシンガポールの修正実体審査(MSE)制度における日本国特許庁の所定特許庁化は、この合意に基づくものであり、同協定の発効に先立って実施された。

マレーシアとのEPAでは、第119条第3項において、「各締約国は、合理的な理由があることを条件として、適当な場合には、特許出願人が権限のある当局に対しその特許出願を他の出願に優先して審査することを要請を提出することを確保する」としている。119条第4項において、「各締約国は、特許出願人が他方の締約国において同一又は実質的に同一の発明について特許出願を行った場合において、当該出願人の要請に応じて適当なときは、その特許出願を他の出願に優先して審査することを確保するとし、各締約国は、当該出願人に対し、その要請と共に関連する先行技術の調査結果又は当該発明の審査結果を提出するよう求めることができる」と規定している。

ベトナムとのEPAでは、第86条3項において、出願公開後に出願人でない者が業として特許発明を実施している場合に、通常の出願よりも優先して審査を受けることができる仕組みを導入することで合意している。

インドネシアとのEPAでは、第112条3項において、「一方の締約国は、特許出願人が他方の締約国又は第三国において同一又は実質的に同一の発明について特許出願を行った場合において、出願人の要請に応じて優先審査する。」と規定されている。

タイとのEPAでは、知的財産分野の条項において、早期審査/優先審査/修正実体審査に関連する規定はない。

## 8. 有効な利用方法の考察

これまで紹介したASEAN各国の各制度につ

いて、目的別に効果的な権利取得方法を考察した。なお、本考察は、今回の調査結果に基づくものであって、実際に試行して効果を確認したものではないことを、ご留意願いたい。

## 8. 1 権利化の工数・費用削減

権利化の工数を削減したい場合は、権利化希望国での審査前や審査中に、既に権利取得された他国での審査結果等を上申する方法が考えられる。当該他国は、外国特許情報提出の欄で紹介した、参照される頻度の高い国が好ましい。特に、補正要件が厳格であり、英語による書面であるEPOの審査結果を用いることが有効である。

また、中間処理費用を削減したい場合には、上述の上申による方法の他、PPH又はMSEを採用する国においては、当該制度を利用する方法が考えられる。なお、MSE等の英訳が必要な制度を利用する場合は翻訳費用削減の観点から日本の審査結果ではなく、英語の審査結果を利用すべきである。

## 8. 2 早期権利化

早期権利化をしたい場合は、権利化希望国で理由付きの上申書及び審査済みの対応外国特許情報の提出を行う方法が考えられる。また、権利化希望国以外で早期権利化を行った後（例えば、EPOでPACE申請による早期権利化）、その結果に基づき、シンガポールではMSE又はPPHを行い、マレーシアではMSEを行う方法が有効であろう。

## 8. 3 より安定的な権利取得

より安定的な権利取得を行いたい場合、すなわち、各国ごとの補正要件等の特許要件相違による無効理由を回避して、権利行使に備えて瑕疵のない権利取得を行うためには、出願国自身の審査を受けることが望ましい。その際には、

信頼性が高いと考えられている日米欧等の審査結果を参照するよう上申すると良いであろう。

## 9. おわりに

以上、ASEAN諸国における審査協力制度と早期審査について検討を行った。

ASEAN諸国では、特許出願が近年増加している一方で、審査官の人数等のリソースが限られている。そのような状況の中、他国の審査結果や審査能力の利用や活用によって、これらを補い、最適な権利を発生させるために、本稿で紹介した特殊な制度が存在していると思われる。本稿では、その一見複雑で利用しにくいと思える制度について、出願人の側から、わかりやすく説明することを試みたものであるが、今後の利用者の一助となれば幸いである。

### 注 記

- 1) 外務省 わかる！国際情勢 Vol.64, ASEANと日本～アジアの平和と繁栄のために  
<http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/wakaru/topics/vol64/index.html>
- 2) 特許庁 マレーシア修正実体審査（MSE）制度における日本の所定国化について  
<http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/asia-mmse.htm>
- 3) 特許庁 シンガポール修正実体審査（MSE）制度における日本国特許庁の所定特許庁化について  
<http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/asia-smse.htm>
- 4) 各国における修正実体審査制度（MSE）の調査報告書 AIPPI・JAPAN  
<http://www.aippi.or.jp/report/H19-2-2.pdf>
- 5) 特許庁 マレーシアにおける修正実体審査（MSE）に関する規則改正について  
[http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/asia-mmse\\_kisoku.htm](http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/asia-mmse_kisoku.htm)
- 6) 特許庁 アセアンで迅速・的確な権利取得－PRUS：Patent examination Result Utilization Scheme－（特許審査結果利用スキーム）  
<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/kokusai/kokusai2/prus.htm>

- 7) 特許庁 マレーシア特許制度における修正実体審査 (MSE) 手続の簡素化について  
[http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/asia-mmse\\_tetuzuki.htm](http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/asia-mmse_tetuzuki.htm)
- 8) Priority Patent Examinationという制度が2011年の後半にも始まる予定。Prioritized Examination Track (Track I) では、\$4,800を支払うことにより、12ヶ月以内にFinal disposition (Notice of allowance, Final rejection)が出される。Federal Register/Vol. 76, No. 24/Friday, February 4, 2011/Proposed Rules  
<http://edocket.access.gpo.gov/2011/pdf/C1-2011-928.pdf>
- 9) 中東湾岸地域における統一した知的財産制度の構築を目的として制定された。加盟国はバーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦の6ヶ国。
- 10) オーストラリア特許庁からシンガポールとの審査委託契約を終了する旨の発表があった。  
[http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/general/commissioner\\_letter\\_071010.pdf](http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/general/commissioner_letter_071010.pdf)
- 11) シンガポール特許法規則 手続費用56B On filing a request for a search and examination report after grant under section 38A —
  - (a) where the Examiner is the Australian Patent Office S\$ 3,780
  - (b) where the Examiner is the Austrian Patent Office S\$ 2,060
  - (c) where the Examiner is the Danish Patent and Trademark Office S\$ 3,100
  - (d) where the Examiner is the Hungarian Patent Office S\$ 2,680
- 12) シンガポール特許審査基準
- 13) 2010年7月2日 特許庁 特許審査ハイウェイ (PPH) ユーザーセミナー配布資料  
[http://www.jpo.go.jp/torikumi/t\\_torikumi/pdf/highway\\_userseminar/jpo\\_happyo.pdf](http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/highway_userseminar/jpo_happyo.pdf)
- 14) マレーシア特許庁 ASEAN Patent Examination Co-operation (ASPEC)  
<http://www.myipo.gov.my/en/patent/asean-patent-examination-co-operation-aspec.html>
- 15) ASEAN Patent Examination Co-operation (ASPEC)  
[http://www.ipos.gov.sg/leftNav/pat/ASEAN+Patent+Examination+Co-operation+\(ASPEC\).htm](http://www.ipos.gov.sg/leftNav/pat/ASEAN+Patent+Examination+Co-operation+(ASPEC).htm)
- 16) ASPEC Request Form  
<http://www.ipos.gov.sg/NR/rdonlyres/9C70CB38-9FF7-4663-A5A0-71B65EBAC6DB/7960/ASPECRequestForm.doc>
- 17) Information of Patents (Amendment) Regulations 2011  
<http://www.myipo.gov.my/en/component/content/article/573.html>
- 18) 外務省「包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定」について  
[http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty169\\_15gai.html](http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty169_15gai.html)  
なお、上記URLは、全て2011年6月30日に参照したものである。

(原稿受領日 2011年7月6日)