

平成 26 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業

ASEAN 主要国及び台湾における特許及び商標の
審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書
【特許編】

平成 27 年 3 月

一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

AIPPI・JAPAN

3. フィリピン

(IPOPHL: Intellectual Property Office of Philippines)

フィリピンにおける特許関連法規

フィリピンにおける特許関連法規は、以下のとおりである。

- ・(改正)知的財産法(2008年7月4日施行、2008年法律第9502号により改正された法律第9283号)¹
- ・発明に関する規則(2008年改正；以下、「特許規則」)²
- ・実用新案及び意匠に関する規則(2001年改正)³
- ・自発的ライセンス許諾に関する規則(1998年10月2日公布)⁴
- ・知的所有権にかかわる法律の違反に対する行政不服申立に関する規則(2010年12月6日公布)⁵
- ・当事者系手続に関する規則(標章、特許、実用新案及び意匠の取消申請、標章登録への異議申立、強制ライセンス許諾)(1999年10月2日公布)⁶
- ・PCT出願のフィリピン規則(PHILIPPINE RULES ON PCT APPLICATIONS；2004.1.1発効)⁷

¹ (改正)知的財産法

<http://www.ipophil.gov.ph/index.php/ip-resources2/ip-code>

(英語) (最終アクセス日:2015年2月6日)

https://www.jpo.go.jp/shiryoku/s_sonota/fips/pdf/philippines/tizai.pdf

(日本語) (最終アクセス日:2015年2月6日)

² 発明に関する規則

<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=11874>

(英語) (最終アクセス日:2015年2月6日)

http://www.jpo.go.jp/shiryoku/s_sonota/fips/pdf/philippines/hatsumei_kisoku.pdf

(日本語) (最終アクセス日:2015年2月6日)

³ 実用新案及び意匠に関する規則

http://www.ipophil.gov.ph/images/Patents/IRRs/THE_REVISED_IRR_FOR_PATENTS_UTILITY_MODELS_AND_INDUSTRIAL_DESIGNS_OFFICIAL_COPY.pdf

(英語) (最終アクセス日:2015年2月6日)

http://www.jpo.go.jp/shiryoku/s_sonota/fips/pdf/philippines/jitsuvou_isvoukisoku.pdf

(日本語) (最終アクセス日:2015年2月6日)

⁴ 自発的ライセンス許諾に関する規則

<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=3436>

(英語) (最終アクセス日:2015年2月6日)

http://www.jpo.go.jp/shiryoku/s_sonota/fips/pdf/philippines/license.pdf

(日本語) (最終アクセス日:2015年2月6日)

⁵ 知的所有権にかかわる法律の違反に対する行政不服申立に関する規則

http://www.jpo.go.jp/shiryoku/s_sonota/fips/pdf/philippines/gvouseifufuku.pdf

(日本語) (最終アクセス日:2015年2月6日)

⁶ 当事者系手続に関する規則(標章、特許、実用新案及び意匠の取消申請、標章登録への異議申立、強制ライセンス許諾)

http://www.jpo.go.jp/shiryoku/s_sonota/fips/pdf/philippines/toujisya.pdf

(日本語) (最終アクセス日:2015年2月6日)

⁷ PCT出願のフィリピン規則

http://www.ipophil.gov.ph/images/Patents/PHILIPPINE%20RULES%20ON%20PCT%20APPLICATIONS_as%20of%20January%201,%202004.pdf

(英語) (最終アクセス日:2015年2月6日)

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=225433

(英語) (最終アクセス日:2015年2月6日)

- ・ PCTに基づく規則(Regulations under the Patent Cooperation Treaty)⁸
(2009年7月1日施行)

3. 1 フィリピン知的財産庁で作成されている審査基準関連資料及びその概要

フィリピン知的財産庁(Intellectual Property Office of Philippines ; 以下、「IPOPHL」) においては審査基準関連資料として、特許審査のガイドラインが作成されている。詳細は、以下のとおりである。

- ①実体審査手続のためのマニュアル(Manual for Substantive Examination Procedure ; 以下、「審査手続マニュアル」)⁹
2012年6月29日版

概要：

審査手続マニュアルは、IPOPHLにおける審査全般が記載されたものである。作成当初は、審査官向けに使用するためのものであったようであるが、最近になって公開されるようになった。過去に何度か改訂が行われており、近い将来、改訂版が発行される予定である。審査手続マニュアルの内容は以下のようになっている。

目次：

- 第I章：序論
- 第II章：出願内容(クレーム以外)
- 第III章：クレーム
- 第IV章：特許性
- 第V章：優先権
- 第VI章：審査手続

- ②公知物質を含む医薬特許出願の審査ガイドライン(EXAMINATION GUIDELINES FOR PHARMACETICAL PATENT APPLICATIONS INVOLVING KNOWN SUBSTANCES ; 以下、「医薬審査ガイドライン」)¹⁰
2012年7月2日版

医薬審査ガイドラインは、医薬に特化したガイドラインである。方式審査や実体審査の

⁸ PCTに基づく規則

http://www.ipophil.gov.ph/images/Patents/pct_regs.pdf

(英語)(最終アクセス日：2015年2月6日)

⁹ 実体審査手続のためのマニュアル

<http://www.ipophil.gov.ph/images/IPResources/ManualSubstantiveExam.pdf>

(英語)(最終アクセス日：2015年1月6日)

¹⁰ 公知物質を含む医薬特許出願の審査ガイドライン

http://www.ipophil.gov.ph/images/Patents/IRRs/QUAMA_EXAMINATION_GUIDELINES_OFFICIALCOPY.pdf

(英語)(最終アクセス日：2015年2月6日)

手順そのものは、他の分野と特に変わるところはない。医薬審査ガイドラインの内容は以下のようになっている。

このガイドラインは、2008年法律第9502号による知的財産法及び2008年行政命令による規則が改正されたことにより、医薬品特許出願の審査において審査官によって守られるべき方法を提供するものである。

目次：

1. 序論
2. 用語の定義
3. 一般ガイドライン
4. 新しい形式の発見にすぎないもの
5. 新しい用途の発見にすぎないもの
6. 既知方法の使用にすぎないもの
7. 医療適用の主張
8. 医薬第1用途
9. 「医薬第2用途」クレーム

なお、将来的には、上記の他に、生物工学関係及びICT(Information Communication Technology)関係について、それぞれガイドラインを作成することを予定している。これらの分野は出願件数が多く、国際的な流れや、世の中の激しい変化に対応するために、審査手続マニュアルとは別に作成するものである。

3. 1. 1 審査基準関連資料の法的な位置付け及び法的拘束力

フィリピンにおいて公開されている審査基準関連資料の法的な位置付け及び法的拘束力は、次のとおりである¹¹。

- ①審査手続マニュアル
- ②医薬審査ガイドライン

いずれも、法的拘束力のない、単なる指針である。

3. 1. 2 審査基準関連資料の作成及び改訂

(1) 審査基準関連資料改訂の理由¹²

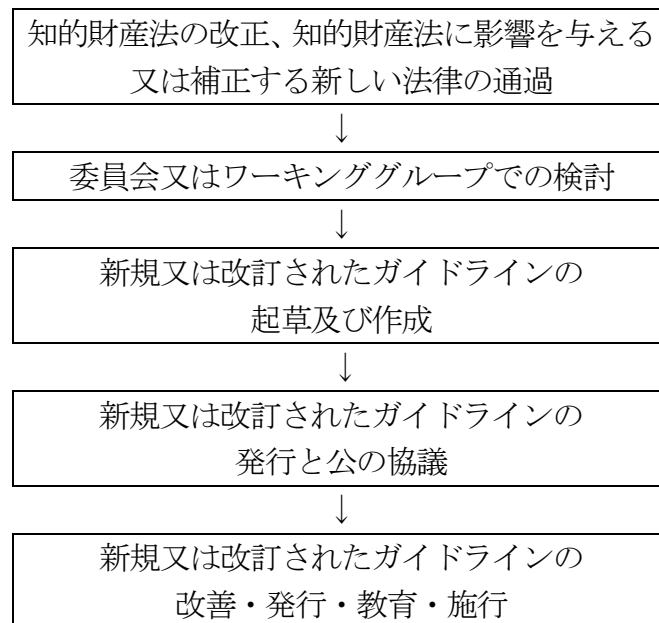
審査基準関連資料の改訂理由としては、次の理由が挙げられる。

¹¹ 本項目は、知財庁アンケートの回答から得られた情報に基づいて作成した。

¹² 知財庁アンケートの結果に基づいて作成した。

- ・関係法令の変更

(2) 審査基準関連資料の改訂の流れ¹³



3. 1. 3 審査基準関連資料の改訂の頻度

IPOPHLが作成・公開している審査基準関連資料の更新頻度並びに最新の改訂・発行時期は、下記のとおりである¹⁴。

①審査手続マニュアル：不定期

最近の改訂時期：2014年9月(未公開)¹⁵

②医薬審査ガイドライン：不定期

最近の改訂時期：まだ改訂はされていない

3. 2 審査基準関連資料の内容について

IPOPHLが作成している審査関連資料において、下記の項目に関する該当箇所は、以下のとおりである。

¹³ 知財庁アンケートの回答から得られた情報に基づいて作成した。

¹⁴ 知財庁アンケートの回答から得られた情報に基づいて作成した。

¹⁵ 本報告書で使用している審査手続マニュアルは2012年6月29日版である。

3. 2. 1 発明（特許対象・非特許対象／特許事由・不特許事由）

特許事由に関する内容は、「第 IV 章：特許性」の中の「2. 発明」の「2.1」、「2.1a」及び「2.2」において説明されている。

不特許事由については、「第 IV 章：特許性」の中の「2. 発明」の「2.3」、「3. 更なる排他的特許保護 – Sec. 22.6 及び 22.4」において説明されている。

第 IV 章：特許性

2. 発明

2.1

2.1a

2.2

2.3

発見

科学理論

数学的方法

計画、精神的活動、遊戯又は事業行為のための規則及び方法

コンピュータプログラム

美的創造物

情報の表現(Presentation of information)

3. 更なる排他的特許保護 – Sec. 22.6 及び 22.4

「2.1」には、「発明」は知的財産法第 21 条に定義されているが、「発明は具体的かつ技術的特徴でなければならない」ことが説明されている。

「2.2」には、出願の主題が、知的財産法第 21 条の意味する発明に該当するかについては 2 つの一般的ポイントがあることが説明されている。1 つ目のポイントは、知的財産法第 22.1 条及び第 22.2 条における特許性の除外は、一般的にその除外された主題に関連する出願範囲のみに適用されることである。2 つ目のポイントは、審査官はクレームの形式や種類は考慮せず、クレームされた主題が公知技術に追加する実際の貢献を全体として識別するために、その内容に集中することである。

「2.3」の中の「情報の表現」の項目には、情報の内容のみに特徴がある情報の表現は、知的財産法及び特許規則には明確に記載されていないが、課題の技術的解決とは考えられないので特許を受けることができないことが説明されている。そのため、クレームが、情報の表現自体(話し言葉、視覚的ディスプレイ等)、キャリアーに記録した情報(交通標識、磁気記録テープ等)又は情報の表現のためのプロセスや装置(記録された情報によってのみ特徴づけられたレコーダー等)に対するものであるかどうかを調べる。表現の配列や方法は、特許性のある技術的特徴を構成できることがあり、例えば、文字を表現するために特定のコードを使用した電信装置や通信システムがあることが説明されている。

なお、不特許事由については、知的財産法第 22 条に記載されている。概要は以下のとおりである。第 22 条の中の第 22.1 条には、薬剤製品に関して、既知物質の新たな性質・用途の発見等は不特許事由に該当することが記載されており、これに対応する部分については、「②医薬審査ガイドライン」において説明されている。

「知的財産法第 22 条

- 22.1：発見、科学的理論、数学的方法、薬剤製品についての既知物質の新たな性質・用途の発見・使用等
- 22.2：精神的な行為の遂行、遊戯又は事業活動に関する計画、規則及び方法並びにコンピュータ・プログラム
- 22.3：手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法及び人体又は動物の診断方法
- 22.4：植物の品種、動物の品種並びに植物及び動物の生産の本質に生物学的な方法
- 22.5：美的創作物
- 22.6：公序良俗に反するもの」

3. 2. 2 産業上の利用可能性・有用性

「産業上の利用可能性・有用性」に関する内容は、「第 II 章：出願内容(クレーム以外)」の中の「4. 明細書」の「4.11」及び「4.12」、「第 IV 章：特許性」の中の「4. 産業上の利用可能性 Sec.27 – 医薬発明 Sec.22.3」において説明されている。

第 II 章：出願内容(クレーム以外)

4. 明細書

4.11, 4.12

第 IV 章：特許性

4. 産業上利用可能性 Sec.27 – 医薬発明 Sec.22.3(4.1–4.5)

「第 II 章」の「4.12」では、知的財産法第 21 条及び第 27 条で述べられている「産業上の利用可能性」について説明されている。

3. 2. 3 新規性

「新規性」に関する内容は、「第 IV 章：特許性」の「5. 新規性；先行技術」、「6. 他のフィリピン出願との衝突」、「7. 新規性の判断基準」及び「8. 新規性の判断基準」において説明されている。

(1) クレームに係る発明の認定

a) クレーム解釈の基本的な考え方

「クレーム解釈の基本的な考え方」に関する内容は、「第 III 章：クレーム」の中の以下の項目において説明されている。

第 III 章：クレーム

1. 一般
2. クレームの形式及び内容
2.1, 2.2
4. クレームの明確性と解釈
4.7b

b) 特有の表現で特定されたクレームに係る発明¹⁶

「特有の表現で特定されたクレームに係る発明」に関する内容は、「第 III 章：クレーム」の中の「2. クレームの形式及び内容」及び「4. クレームの明確性及び解釈」の中の以下の項目において説明されている。

第 III 章：クレーム

2. クレームの形式及び内容
2.3b
4. クレームの明確性及び解釈
4.7b
プロセスクレームによって与えられる保護について Sec.78 参照(4.8)
4.8a-4.12
4.13 「を含む(Comprising)」対「からなる(Consisting)」

(2) 先行技術の認定

a) 先行技術の定義

「先行技術の定義」に関する内容は、「第 IV 章：特許性」の中の「5. 新規性；先行技術」の「5.1」において説明されている。

第 IV 章：特許性

5. 新規性；先行技術

¹⁶ 機能、特性、性質、作用若しくは物の用途を用いてその物を特定しようとする記載又は、製造方法で特定された製品等

なお、知的財産法第 24 条に、「先行技術」の定義が規定されている。

b) 先行文献の基準日の認定

「先行文献の基準日の認定」に関する内容は、「第 IV 章：特許性」の中の「5. 新規性；先行技術」の中の「5.3」及び「第 V 章：優先権」の「2. 優先日の決定」において説明されている。

第 IV 章：特許性

5. 新規性；先行技術

5.3

第 V 章：優先権

2. 優先日の決定(2.1－2.6.4)

「第 V 章」の中の「2.6」には、出願の時期と文献の公開の時期との関係について、いくつかの例が挙げられている。

c) 引用発明の認定

「引用発明の認定」に関する内容は、「第 IV 章：特許性」の中の「5. 新規性；先行技術」の「5.2」、「5.4」、「5.4a」、「5.4b」、「5.4c」及び「5.4d」において説明されている。

第 IV 章：特許性

5. 新規性；先行技術

5.2, 5.4, 5.4a, 5.4b, 5.4c, 5.4d

(3) 新規性の判断

a) 新規性の判断手法

「新規性の判断手法」に関する内容は、「第 IV 章：特許性」の中の「5. 新規性；先行技術」の中の「5.2」、「5.4」、「5.4a」、「5.4b」、「5.4c」及び「5.4d」、「7. 新規性の判断基準」において説明されている。

第 IV 章：特許性

5. 新規性；先行技術

5.2, 5.4, 5.4a, 5.4b, 5.4c, 5.4d

7. 新規性の判断基準

b) 特有の表現で特定されたクレームに係る発明に対する新規性の判断

「特有の表現で特定されたクレームに係る発明に関する新規性の判断」に関する内容は、「第 IV 章：特許性」の中の「7. 新規性の判断基準」の「7.5」において説明されている。

第 IV 章：特許性

7. 新規性の判断基準

7.5

「7.5」にはパラメータ特許についての説明がされている。

(4) グレースピリオド

「グレースピリオド」に関する内容は、「第 IV 章：特許性」の中の「8. 新規性に影響を与えない開示」において説明されている。

第 IV 章：特許性

8. 新規性に影響を与えない開示

ここには、グレースピリオドは、出願日又は優先日の前 12 か月の間における情報開示に対して適用されることが説明されている。

グレースピリオドに関しては知的財産法第 25 条に規定されている。

3. 2. 4 進歩性

(1) 進歩性の判断に適用される基本的手法

「進歩性の判断に適用される基本的手法」に関する内容は、「第 IV 章：特許性」の中の「9. 進歩性」、「第 IV 章 9 の付属書類 1：進歩性判断のガイダンス」及び「第 IV 章 9 の付属書類 2：進歩性について」において説明されている。

第 IV 章：特許性

9. 進歩性

第 IV 章 9 の付属書類 1：進歩性判断のガイダンス

第 IV 章 9 の付属書類 2：進歩性について

(2) 先行技術とクレームとの相違点の判断基準

a) 先行技術の組み合わせ

「先行技術の組み合わせ」に関する内容は、「第 III 章：クレーム」の中の「2. クレームの形式及び内容」の中の「2.2」、「2.3」及び「2.3b」、「第 IV 章：特許性」の中の「9. 進歩性」の中の「9.5」及び「9.7」、「第 IV 章 9 の付属書類 1：進歩性判断のガイダンス」の中の「2. 特徴の自明な組み合わせか?」の項目において説明されている。

第 III 章：クレーム

2. クレームの形式及び内容

2.2, 2.3, 2.3b

第 IV 章：特許性

9. 進歩性

9.5, 9.7

第 IV 章 9 の付属書類 1：進歩性判断のガイダンス

2. 特徴の自明な組み合わせか?

2.1 特徴の組み合わせが自明の場合、進歩性がない

2.2 特徴の組み合わせが自明ではない場合、進歩性がある

「第 IV 章 9 の付属書類 1」の中の「2.1」及び「2.2」には、具体的な例が挙げられている。

b) 共通の一般的知識の問題

「共通の一般的知識の問題」に関する内容は、「第 IV 章：特許性」の中の「第 IV 章 9 の付属書類 1：進歩性判断のガイダンス」の「1. 公知手段の出願か?」、「第 IV 章 9 の付属書類 2：進歩性について」の中の「1. 課題及び解決のアプローチ」の中の「当業者」において説明されている。

第 IV 章：特許性

第 IV 章 9 の付属書類 1：進歩性判断のガイダンス

1. 公知手段の出願か?

第 IV 章 9 の付属書類 2：進歩性について

1. 課題及び解決のアプローチ

当業者

c) クレームに記載された発明の効果の取り扱い

「クレームに記載された発明の効果の取り扱い」に関する内容は、「第 IV 章：特許性」中の「1. 一般」、「9. 進歩性」、「第 IV 章 9 の付属書類 1：進歩性判断のガイダンス」及び「第 IV 章 9 の付属書類 2：進歩性について」の以下の項目において説明されている。

第 IV 章：特許性

1. 一般

1.3

9. 進歩性

9.10

第 IV 章 9 の付属書類 1：進歩性判断のガイダンス

1. 公知手段の出願か?

- 1.2 非自明でそのために進歩性が認められる範囲の公知の方法の出願を含む発明
- (i) 新規で意外な効果を含む異なる目的に使用される公知の実施方法又は手段

2. 特徴の明らかな組み合わせか?

- 2.2 非自明で、その結果として進歩性のある特徴の組み合わせ

3. 明らかな選択か?

- 3.2 いくつもの公知の可能性の中で、非自明でその結果として進歩性のある選択
- (i) 公知範囲の特定の操作条件(例. 温度や圧力)のプロセスでの特別な選択を含む発明、得られた生成物のプロセスの操作や性質に予期せぬ効果を生み出すような選択

4. 技術的偏見を克服するか?

第 IV 章 9 の付属書類 2：進歩性について

3. サブテスト

- 3.2 肯定的示唆を与えるサブテスト

- (i) 驚くべき技術的效果

「1. 一般」中の「1.3」には、従来技術に対して有利な効果の記載は、「進歩性」を決定するのに重要である場合がある旨が説明されている。

「9. 進歩性」中の「9.10」には、「新たな効果については進歩性を判断するのに考慮できる」ことが、例を示して説明されている。

「第 IV 章 9 の付属書類 1：進歩性判断のガイダンス」中の「1」及び「4」には、例を示して、発明の効果について先行技術との関係で進歩性について説明されている。

3. 2. 5 拡大先願・先願

「拡大先願」に類似する特許法第 24.2 条に関する内容が、「第 II 章：出願内容(クレー

ム以外)」の中の「4. 明細書」の中の「4.3」の記載の一部において説明されている。

第II章：出願内容(クレーム以外)

4. 明細書

4.3

ここには、特許法第24.2条及び特許規則第204条(b)に規定されているように、「先行技術には、フィリピンで出願・公開され、かつ、当該出願の出願日等より前の出願日等を有する特許出願等の全内容—ただし、出願人又は発明者が同一でないことを条件とする—が含まれる」ことが説明されている。

「先願」に関する内容は、「第IV章：特許性」の中の「6. 他のフィリピン出願との衝突」において説明されている。

第IV章：特許性

6. 他のフィリピン出願との衝突(6.1-6.4)

時期の基準は、出願日又は優先日である。「6.4」には、同一発明が同一の出願日又は優先日を有する場合に、特許規則第304条の第2文を参照するよう説明されている。

3. 2. 6 記載要件

(1) クレームの記載要件

a) サポート要件

クレームの「サポート要件」に関する内容は、「第III章：クレーム」の中の「6. 明細書におけるサポート」において、例を挙げて説明されている。

第III章：クレーム

6. 明細書におけるサポート(6.1-6.6)

b) 明確性の要件

クレームの明確性の要件に関する内容は、「第III章：クレーム」の「1. クレームの明確性及び解釈」において説明されている。

第III章：クレーム

4. クレームの明確性及び解釈(4.1-4.13)

ここには、用語に一貫性を持たせることや、曖昧となる用語について、具体的な例が挙げられている。また「4.13 『を含む(Comprising)』 vs. 『からなる(Consisting)』」には、「を含む(Comprising)」は広い意味に解釈することが記載されている。「からなる(Consisting)」については化学での例が説明されている。

c) その他の要件

クレームの記載要件に関する「その他の要件」に関する内容は、「第 III 章：クレーム」の中の以下の項目において説明されている。

第 III 章：クレーム

- 2. クレームの形式及び内容
- 5. クレームの簡潔性、番号

(2) 明細書の記載要件

「明細書の記載要件」に関する内容は、「第 II 章：出願内容(クレーム以外)」の以下の項目において説明されている。

a) 実施可能要件

「実施可能要件」に関する内容は、「第 II 章：出願内容(クレーム以外)」の中の「4. 明細書」の中の「4.1」において説明されている。

第 II 章：出願内容(クレーム以外)

- 4. 明細書
- 4.1

b) その他の要件

実施可能要件以外の明細書の「その他の要件」に関する内容は、「第 III 章：クレーム」の中の「6. 明細書におけるサポート」において説明されている。

第 III 章：クレーム

- 6. 明細書におけるサポート

3. 2. 7 情報開示義務

「情報開示義務」に関する内容は、「第 VI 章：審査手続」の中の「2. 一般的審査手続」

の中の「2.3a」、「8. 調査及びサーチレポート」の中の「8.5」及び「8.7」において説明されている。

第VI章：審査手続

2. 一般的審査手続

2.3a

8. 調査及びサーチレポート

8.5, 8.7

「2.3a」には、外国出願の場合には、出願人は、特定期間内に同じ発明に関連する外国出願の状況についての情報を提供することを要求されることが説明されている。外国のサーチレポートで引用された文献のコピーが要求されるが、英語以外の言語の場合には、対応する英語の特許の提出が要求されることが説明されている。

「8.7」には、外国出願の場合には、知的財産法第39条、特許規則第612条及び第612.1条により、出願人は一般的には、その外国の出願に関連する文献のコピー(例えば、サーチレポート、審査レポート及び引例等)を提出するよう求められ、場合によっては、その要求は登録までの全手続中に発せられることが説明されている。

なお、知的財産法第39条には、局長の求めに応じ、当該出願と同一又は実質的に同一の発明について外国特許出願をした場合に出願人は関連情報を提出しなければならないことが規定されている。また、知的財産法第48条によれば、この同法第39条は実体審査での審査の項目である。

3. 2. 8 補正

「補正」に関する内容は、「第VI章：審査手続」の中の「3. 審査の第1段階」、「4. 審査の更なる段階」及び「5.補正」の中の以下の項目において説明されている。

第VI章：審査手続

3. 審査の第1段階

3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.10

4. 審査の更なる段階

4.1, 4.2, 4.3, 4.6～4.13

5. 補正

補正の作成(5.1)

補正の許容性(5.2)

追加の課題(5.3－5.8b)

誤記の訂正(5.9)

「3.1」及び「3.2」には、調査結果に基づき出願人が自発的に補正をする可能性があり、補正するときは、出願時の内容に課題を追加したり、知的財産法により好ましくないと思われる補正、例えば知的財産法第 36.1 条により、曖昧なものを取り入れる補正をしてはならないことが説明されている。

「4.7」には、最初の拒絶理由通知後の補正に対する 2 回目の審査(再審査)の結果について出願人は補正ができるが、審査官が挙げた拒絶理由を克服する範囲に制限されることが説明されている。

「5」には、補正には、クレーム、明細書及び図面の追加、置換又は削除があり、審査官は補正段階では特に以下の点に注意する必要があることが説明されている。

- 「(i) 発明の単一性
- (ii) 調査していない課題への変更」

3. 2. 9 単一性

「単一性」に関する内容は、「第 III 章：クレーム」及び、「第 VI 章：審査手続」の中の以下の項目において説明されている。

第 III 章：クレーム

3. クレームの種類－カテゴリー

3.2, 3.3

7. 発明の単一性

独立クレーム(7.1－7.7)

従属クレーム(7.8－7.10)

第 III 章の付属書類：単一性判断のガイダンス

第 VI 章：審査手続

5. 補正

5.2

- (i) 発明の単一性

3. 2. 10 審査・先行技術調査の進め方

出願が方式審査(知的財産法第 42 条)され、方式要件を満たすと、先行技術を決定するために調査を行い(知的財産法第 43 条)、公開公報と共に調査書を公開する(知的財産法第 44.1 条)。公開から 6 か月以内に実体審査請求(知的財産法第 48 条)すれば実体審査が行われる。特許要件を満たせば、特許付与の決定がされ、所定の手続をすれば登録される。特許要件を満たさない場合は拒絶理由が通知され、出願人は補正書及び意見書で応答すると、審査官は再審査をする。

「方式審査」については、「第 II 章 クレーム」の中の「3. 登録請求及びタイトル」

及び「7. 禁止事項」において説明されている。方式審査については特に章を設けて説明されていない。

第II章 クレーム

- 3. 登録請求及びタイトル(3.1-3.4)
- 7. 禁止事項(7.1-7.5)

「3.3」には、特許規則第404条記載の願書への記載事項について、この要件は方式審査でチェックすることが説明されている。

「7.5」では、「7.1」記載の特許規則第412条(a)記載の禁止事項のうち、(i)及び(ii)は一般的には方式審査で取り扱われなければならないことが説明されている。もし、それらが認識されず、出願公開の際に除去されていなければ、実体審査中に他の阻害事項と共に除去されなければならないことが説明されている。

なお、特許規則第412条(a)の禁止事項は以下のとおりである。

「第412条(a)」

次のものは、出願書類に含めてはならない。

- (i) 「公序」又は「良俗」に反する記述その他の事項
- (ii) 特定の者又は出願人以外の者の製品若しくは方法、又はその者の出願若しくは特許の価値若しくは有効性を誹謗する記述。先行技術との単なる比較は、それ自体では誹謗するものとはみなさない。
- (iii) 状況に鑑みて明らかに無関係又は不要な記述その他の事項

「実体審査の進め方」に関する内容は、「第VI章：審査手続」の以下の項目において説明されている。

第VI章：審査手続

- 1. 審査の開始(1.1-1.5)
- 2. 一般的審査手続(2.1-2.7)
- 3. 審査の第1段階(3.1-3.11)
- 4. 審査の更なる段階(4.1-4.13)
- 5. 補正(5.1-5.9)
- 6. 出願人との議論(6.1-6.10)
- 7. 審査部門での作業(7.1-7.8)
- 8. 調査とサーチレポート(8.1-8.9)
- 9. 特殊な出願(9.1-9.11)
- 10. 審査官からの通知書への応答期限、応答についての要件(10.1-10.4)
- 11. 第三者による意見の審査
- 12. 口頭審理

13. 証拠調べ(13.1-13.4)

14. 特許の登録と公表(14.1-14.6)

「3.3」には、最初の実体審査は、一般的には、出願の全拒絶理由をカバーすべきであり、拒絶理由は、形式的事項(例えば、特許規則第 407 条(明細書の内容)、第 415 条(クレーム)及び第 416 条(クレームの様式及び内容)で規定された 1 以上の要件の不遵守)、形式的事項、又はそれらの両方に関係することが説明されている。

「3.6」には、上記「3.3」には、実体審査は全拒絶理由をカバーすべきであることは一般ルールであり、特許規則第 908 条に記載されているように、出願の根本的欠陥があるときは、審査官は詳細な審査をしないことが説明されている。そのような場合、出願人に対して欠陥を除去しなければならない期日を特定すべきことが説明されている。

「3.11」及び「4」には、出願人は最初の拒絶理由通知に対して応答して、再審査又は再審理を請求でき、論点に混乱がある場合(例えば出願人が審査官の主張を誤解している場合又は出願人自身の議論が明確になっていない場合)、審査官が面接の申出をすれば問題解決を促進するであろうことが説明されている。

「先行技術調査の進め方」に関する内容は、「第 VI 章：審査手続」の中の「8. 調査及びサーチレポート」において説明されている。

第 VI 章：審査手続

8. 調査及びサーチレポート

サーチレポート(8.1-8.3)

衝突するフィリピン出願の調査(8.4)

審査中の他の追加調査(8.5-8.9)

「8.4」には、衝突するフィリピン出願の調査のために、いわゆる「補充(Topping-up)」調査をする必要があり、調査は、全ての公開済みフィリピン出願をカバーするように、その出願の出願後 1 年以上後まで拡大しなければならないことが説明されている。

「8.5-8.9」には、第一段階の補正以降に、追加の調査が必要となる場合があることが説明されている。例えば、大きく補正されてクレーム範囲が最初の調査のカバー範囲を超えた場合がある。

なお、知的財産法第 43 条及び第 44 条によれば、方式要件を満たした特許出願について、先行技術を特定するために調査がおこなわれ、その調査書は公開公報と共に公開される。また、特許規則第 701.1 条には、その調査書には新規性及び進歩性の判断に利用できるものを記載すべきことが記載されている。

3. 2. 1 1 優先審査／早期審査

「優先審査」及び「早期審査」は制度がないようである。

ただし、日本とは特許審査ハイウェイ(PCT-PPH、2国間 PPH)を締結している(2014年12月末時点)。また、フィリピンは、ASPEC に加盟している。

3. 2. 1 2 優先権

「優先権」に関する内容は、「第 V 章：優先権」の以下の項目において説明されている。

第 V 章：優先権

1. 優先権(1.1-1.5)
2. 優先日の決定(2.1-2.6.4)
3. 優先権主張(3.1-3.3)

「1.3」には、優先権が有効であるためには、優先権主張されている出願が、条約、協定又は法律によりフィリピン国民と同等の権利を有することになる国に出願されていること及び以下の要件を満足する必要があることが説明されている。

「(a) 明示的な優先権の主張

(b) 最先の外国出願日から 12 か月間以内に出願

(c) 英訳と外国出願の認証謄本をフィリピンでの出願日から 6 か月以内に提出

なお、特許規則第 305 条によれば、適正な条件が示されたとき、又はフィリピンが加盟しているか加盟する予定のある条約に基づいて、(c)の「6 か月」はさらに最大 6 か月延長できることが説明されている。

3. 2. 1 3 特殊出願（分割出願等）

(1) 分割出願

「分割出願」に関する内容は、「第 VI 章：審査手続」の中の「9. 特殊出願」の中の「分割出願」において説明されている。

第 VI 章：審査手続

9. 特殊出願
分割出願

「9」には、フィリピンはパリ条約を締結しており、分割出願を認めていることが説明されている。分割には、知的財産法第 38.2 条、特許規則第 604 条(b)、第 606 条及び第 610

条に記載されている、限定要件や単一性欠如によるものと、特許規則第 611 条に記載されている自発的なものがあることが説明されている。

(2) その他

「その他」の特許出願に関する内容は、変更出願について、「第 IV 章：特許性」の中の「2. 発明」の「2.4」に説明されている。

第 IV 章：特許性

2. 発明

2.4

ここには、特定の状況下では、特許性のないものに対する保護は、実用新案、意匠 (Industrial design) 又は著作権に関連する法律により求めることができることが説明されている。

なお、知的財産法には、「変更出願」に関する内容が、「第 12 章 実用新案の登録」の中の「第 110 条 特許出願の実用新案登録出願への変更」に規定されており、これによれば、特許出願と実用新案登録出願が一定の条件を満たせば相互に変更できる。

3. 2. 1 4 存続期間延長

フィリピン知的財産法には「存続期間延長」に関する規定はない。

3. 2. 1 5 特定技術分野

(1) コンピュータ・ソフトウェア関連発明

「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」に関する内容は、「第 IV 章：特許性」の「2.2」及び「2.3」の中の「コンピュータプログラム」において説明されている。

第 IV 章：特許性

2. 発明

2.2

2.3

コンピュータプログラム

「コンピュータプログラム」の項目には、コンピュータプログラムの発明の取り扱いは、基本的に他の分野と同じであることが説明されている。コンピュータプログラムそのもの

やキャリアとしての記録は特許性がないが、プログラム制御機、プログラム制御された製造及び制御プロセスは特許性のある主題とみなされるべきであることが説明されている。

なお、知的財産法第 22.2 条では、「特許を受けることができない発明」の一つとして、「22.2 精神的な行為の遂行、遊戯又は事業活動に関する計画、規則及び方法並びにコンピュータ・プログラム」の中に挙げられている。

(2) 化学関連発明

「化学関連発明」に関する内容は、「第 III 章：クレーム」の中の「7. 発明の単一性」の中の「7.4a」、「第 IV 章：特許性」の中の「2. 発明」の中の「2.3」及び「化学の理論」において説明されている。

第 III 章：クレーム

7. 発明の単一性

7.4a

第 IV 章：特許性

2. 発明

2.3

化学の理論

「7.4a」には、マーカッシュクレームについての説明がされている。

「化学の理論」には、化学の理論が不特許事由に該当することが説明されている。

(3) 医薬品関連発明

「医薬品関連発明」に関する内容は、「第 IV 章：特許性」の中の「4. 産業上の利用可能性 Sec.27-医薬発明 Sec.22.3」において説明されている。

第 IV 章：特許性

4. 産業上の利用可能性 Sec.27-医薬発明 Sec.22.3

また、独立した審査基準として「医薬審査ガイドライン」においても説明がされている。このガイドラインには、知的財産法第 22.3 条に関連して、医薬第 1 用途及び医薬第 2 用途の説明がされている。

医薬審査ガイドライン

1. 序論

2. 用語の定義

3. 一般ガイドライン
4. 新しい形式の発見にすぎないもの
 - 4.1 特許を受けることができない事由の調査
 - 4.1.1-4.1.3
 - 4.2 有効性の強化(進歩性)
 - 4.2.1-4.2.5
5. 新しい用途の発見にすぎないもの
 - 5.1 特許を受けることができない事由の調査
 - 5.1.1-5.1.3
 - 5.2 進歩性
 - 5.2.1-5.2.2
6. 既知方法の使用にすぎないもの
 - 6.1 特許を受けることができない事由の調査
 - 6.1.1-6.1.4
 - 6.2 進歩性
7. 医療適用の主張
 - 7.1 明細書におけるサポートの証拠
 - 7.2 治療による処置方法
 - 7.2.1-7.2.2
 - 7.3 手術による処置方法
 - 7.4 診断方法による処置方法
 - 7.4.1-7.4.3
8. 医薬第1用途
9. 「医薬第2用途」クレーム
 - 9.1 スイスタイプクレーム

「1」には、このガイドラインは、以下を含む医薬の特許出願の審査で考慮されるべきことに焦点を当てていることが説明されている。

- a. 物質の既知の有効性を向上させることがない既知の物質の新しい形態又は新しい性質の単なる発見
- b. 既知物質の特性又は新しい用途の単なる発見
- c. 既知のプロセスが少なくとも一つの新しい反応物質を用いて新しい物質をもたらすことのない、単なる既知のプロセスの利用

「3」には、知的財産法の改正により、知的財産法第 22.1 条(特許を受けることができない発明)、第 26.2 条(進歩性)に、医薬品についての規定が追加されたことが説明されている。

「4」には、知的財産法第 22.1 条の特許を受けることができない発明に、医薬品についての規定があることが説明されている。「4.1」には、既知の化合物の新しい形態のクレームが、以下の「4.1.1~4.1.3」の項目に挙げられるような固有の原則の内容に該当するなら

ば、特許性がないとの反論を受けるであろうことが説明されている。

- 「4.1.1 一般的に、限定又は発明全体が、従来技術の明示的な開示「からの自然な結果」であるなら、それは、本来備わっているものであり自由に利用することができる
- 4.1.2 当業者が、先行技術中に内在する開示を認識することを要求されず、本来備わっているものが認識できる
- 4.1.3 発明者による科学的原則の発見は、自由に利用できるものから先行技術を除く権利を与えない」

「9」には、「医薬第2用途」の概念は、知的財産法第22.3条で言及された、治療、手術又は診断に用いる医薬品として既知の物質又は化合物の更なる使用に関係するクレームのみに適用できることが説明されている。

(4) 生物関連発明

「生物関連発明」に関する内容は、「第II章：出願内容(クレーム以外)」の中の「6. 微生物及び生物学的物質に関連する発明」及び、「第IV章：特許性」の「3. 更なる排他的特許保護—Sec. 22.6 及び 22.4」に説明されている。

第II章：出願内容(クレーム以外)

6. 微生物及び生物学的物質に関連する発明

第IV章：特許性

3. さらなる排他的特許保護—Sec. 22.6 及び 22.4 3.4—3.6

「3.4」には、知的財産法第22.4条に規定された植物品種等に該当するものが特許性を否定されている理由の一つは、殆どの国において少なくとも植物品種は他の法的保護手段が存在するからであるとの説明がされている。また、知的財産法第22.4条に規定されている「本質的に生物学的」又は「非微生物学的」とは、プロセスに人間がどの程度技術介入するかによる。もしその介入が、期待される結果の決定や制御に大きく作用するならば、そのプロセスは生物学的の範囲から除外されないことが説明されている。

「3.5」には、知的財産法第22.4条では特許を受けることができない発明から除外されている微生物関連について説明されている。「微生物学的方法」とは、「微生物を使用した工業プロセスだけでなく、新しい微生物を製造するプロセス(遺伝子工学)を含む」ことが説明されている。

なお、知的財産法第22条には、「特許を受けることができない発明」の一つとして、「22.4 植物の品種、動物の品種並びに植物及び動物の生産の本質的に生物学的な方法。本規定は、微生物及び非生物工学的かつ微生物工学的な方法には適用しない。本項における規定は、

議会が植物の品種及び動物の品種の特殊な保護並びに共同体知的所有権保護制度を定める法律の制定を考慮することを妨げるものではない。」と規定されている。また、特許規則の第 408 条及び第 409 条には出願の要件が記載されている。

e) その他の特定技術分野

「その他の特定技術分野」に関する内容は、特に説明されていない。

3. 2. 16 国際出願 (PCT 出願)

「国際出願 (PCT 出願)」に関する内容は、「第 V 章：優先権」の以下の項目において説明がされている。

第 V 章：優先権

1. 優先権(1.1–1.5)
2. 優先日の決定(2.1–2.6.4)
3. 優先権主張(3.1–3.3)

「1.3」には、知的財産法第 31 条で規定されているように、所定の要件を満たせば、外国において同一の発明について先に出願した者による特許出願は、当該外国での出願日に出願したものとみなされ、この「外国で」とは、先に出願された国、地域又は国際出願について優先権を主張していることを意味することが説明されている。

3. 2. 17 実用新案

「実用新案」に関する説明は特に記載されていない。

なお、知的財産法では、「第 12 章 実用新案の登録」(第 108 条～第 111 条)に規定がある。第 108.1 条では、第 109 条の実用新案に関する特別規定に従うことを条件に、特許に関する規定は実用新案に準用することが規定されている。実用新案の保護対象は特許と同じであるが、登録要件として進歩性は除かれ(第 109.1 条)、実体審査をせずに登録される。また、取消請求が可能であり、実体的な請求理由としては、第 109.1 条、第 22 条(特許を受けることができない発明)、第 23 条(新規性)及び第 24 条(先行技術)が挙げられており、進歩性は含まれていない(第 109.4 条)。

実用新案と特許との主な相違点は以下のとおりである。

- ・第 109.1 条(登録要件は新規性及び産業上の利用可能性であり、進歩性は含まない)
- ・第 109.3 条(権利は出願から 7 年)
- ・公開制度はない(第 109.2 条で第 44 条(特許出願の公開)を適用しないとしている)

- ・実体審査請求及び実体審査はない(第 109.2 条で第 48 条(実体審査の請求)は適用しないとしている)

3. フィリピン

(1)知的財産庁

- Intellectual Property Office of the Philippines (IPOP HL)

<http://www.ipophil.gov.ph/>

(2)特許関連法規・規則等

- (改正)知的所有権法(2008年7月4日施行、2008年法律第9502号により改正された法律第9283号)

<http://www.ipophil.gov.ph/index.php/ip-resources2/ip-code>

(英語) (最終アクセス日:2015年2月6日)

<https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/philippines/tizai.pdf>

(日本語) (最終アクセス日:2015年2月6日)

- 発明に関する規則(2008年改正)

<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=11874>

(英語) (最終アクセス日:2015年2月6日)

http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/philippines/hatsumei_kisoku.pdf

(日本語) (最終アクセス日:2015年2月6日)

- 実用新案及び意匠に関する規則(2001年改正)

http://www.ipophil.gov.ph/images/Patents/IRRs/THE_REVISED_IRR_FOR_PATENTS_UTILITY_MODELS_AND_INDUSTRIAL_DESIGNS_OFFICIAL_COPY.pdf

(英語) (最終アクセス日:2015年2月6日)

http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/philippines/jitsuyou_isyousokisoku.pdf

(日本語) (最終アクセス日:2015年2月6日)

- 自発的ライセンス許諾に関する規則(1998年10月2日公布)

<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=3436>

(英語) (最終アクセス日:2015年2月6日)

<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/philippines/license.pdf>

(日本語) (最終アクセス日:2015年2月6日)

- 知的所有権にかかわる法律の違反に対する行政不服申立に関する規則(2010年12月6日公布)

<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/philippines/gyouseifufuku.pdf>

(日本語) (最終アクセス日:2015年2月6日)

- ・当事者系手続に関する規則(標章、特許、実用新案及び意匠の取消申請、標章登録への異議申立、強制ライセンス許諾)(1999年10月2日公布)

<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/philippines/toujisya.pdf>

(日本語)(最終アクセス日:2015年2月6日)

- ・PCT出願のフィリピン規則(2004.1.1発効)

http://www.ipophil.gov.ph/images/Patents/PHILIPPINE%20RULES%20ON%20PCT%20APPLICATIONS_as%20of%20January%20,%202004.pdf

(英語)(最終アクセス日:2015年2月6日)

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=225433

(英語)(最終アクセス日:2015年2月6日)

- ・PCTに基づく規則(2009年7月1日施行)

http://www.ipophil.gov.ph/images/Patents/pct_regs.pdf

(英語)(最終アクセス日:2015年2月6日)

(3)審査基準関連資料

- ①実体審査手続のためのマニュアル(Manual for Substantive Examination Procedure)

<http://www.ipophil.gov.ph/images/IPResources/ManualSubstantiveExam.pdf>

(英語)(最終アクセス日:2015年2月6日)

- ②公知物質を含む医薬特許出願の審査ガイドライン(EXAMINATION GUIDELINES FOR PHARMACETICAL PATENT APPLICATIONS INVOLVING KNOWN SUBSTANCES)

http://www.ipophil.gov.ph/images/Patents/IRRs/QUAMA_EXAMINATION_GUIDELINES_OFFICIALCOPY.pdf

(英語)(最終アクセス日:2015年2月6日)

4. ベトナム

- (1)知的財産庁

- ・National Office of Intellectual Property of Vietnam

<http://www.noip.gov.vn/web/noip/home/en>

- (2)特許関連法規・規則等

- ・知的財産法 2005年11月29日裁可の法律第50/2005/QH11号(2006年7月1日施行)