

## フィリピンにおける特許権 早期取得のテクニック



Alonzo Q. Ancheta (弁護士・所長)



Mari-len Montoya-Capisanan (弁理士)

Zobella & Co. (A.Q. Ancheta & Partners)

Zobella & Co.事務所は、1996年にフィリピン法律事務所 Quasha, Ancheta, Peña and Nolasco から分離して設立。法律、技術の専門スタッフが24名在籍の事務所である。Alonzo Q. Ancheta氏はフィリピン弁護士会副会長(2003-2004)、法律管理審議会会長(2000-2001)、フィリピン知財協会会長(1984-1987)、アジア弁理士協会会長(2006-2009)などを歴任。また、Quasha Ancheta Peña & Nolasco Law Officesの創設者でもある。

フィリピン知的財産庁 (IPOP HL) は、特許審査ハイウェイプログラム(Patent Prosecution Highway 以下、PPH という)を採用し、米国特許商標庁(USPTO)との試行 PPH プログラムは2013年1月1日から、日本国特許庁(JPO)との PPH 試行プログラムは2015年3月12日から施行されている。これは、特許を早期に成立させるために日本などでの第一国出願を受理した特許庁/知的財産庁の肯定的な審査結果に基づき、フィリピンでも早期審査を請求することができる制度である。PPH は、IPOP HL が PPH の取り組みに参加している各国特許庁や知的財産庁と取り交わした二国間協定による提携プログラムである。

また、ASEAN 加盟国の間では、PPH によく似た別のプログラムが発足している。このプログラムは「ASEAN 特許審査協力プログラム」(ASEAN Patent Examination Co-operation、以下、ASPEC という)といい、現時点では、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイおよびベトナム (ミャンマーは ASEAN には加盟しているものの、ASPEC には加盟していない) の特許庁や知的財産庁が参加している。

以上のような二国間プログラムや広域プログラムとは別に、フィリピンでは対応外国出願において発行された登録特許に基づきフィリピン特許出願の早期権利化できる。

またこれらのプログラム等以外にも有効かつ緊急の理由（その妥当性は案件毎に判断される）に基づき知的財産庁長官に早期審査を請求する手続も存在する。

## 1.PPH 手続

PPH は、先行庁(Office of First Filing ; OFF)で特許可能と判断された発明を有する出願人について、出願人の申請により、後続庁(Office of Second Filing ; OSF)において簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組みである。

現在、IPOP HL が実施している PPH 二国間協定は以下の 3 つである。

(1)IPOP HL-JPO 協定。日本国特許庁(JPO)との PPH 試行プログラムを 2015 年 3 月 12 日から 3 年間有効とする協定であり、通達 2015 年 15-071 号(Office Order No. 15-100, Series of 2015)により 2015 年 3 月 12 日に施行された。

(2)IPOP HL-USPTO 協定。米国特許商標庁(USPTO)との PPH 試行プログラムを実施する協定であり、通達 2012 年第 289 号(Office Order No.289, Series of 2012)により 2013 年 1 月 1 日に施行された。 (3)IPOP HL-KIPO 協定。韓国特許庁(KIPO)との PPH 試行プログラムを発足させる協定であり、通達 2015 年 15-071 号(Office Order No. 15-100, Series of 2015)により 2015 年 5 月 1 日に施行された。

出願人は申請書に必要書類を添付して提出することにより、PPH 手続を開始することができる。申請書式は IPOP HL のウェブサイトからダウンロード可能である。申請にあたって順守すべき要件および提出書類の詳細に関する情報も IPOP HL のウェブサイトで見ることができる。

必要書類を添付した申請書を IPOP HL が受理した場合、IPOP HL は当該出願が PPH に基づく早期審査の対象となりうるか否かをまず判断する。

当該申請が PPH の対象となる IPOP HL が判断した場合、その出願は PPH に基づき早期審査が認められる。

申請が全ての要件を満たしていない場合、出願人にその旨が通知され、当該申請の不備が指摘される。PPH に基づく早期審査が認められない旨の通知が発行される前に、不備を訂正する機会が出願人に与えられている。不備が訂正されない場合、PPH に基づく早期審査についての拒絶決定が IPOPHL により発行される。IPOPHL-JPO および IPOPHL-KIPO の協定によれば、出願人は、申請の拒絶後に新たな PPH 申請手続を開始することができるが、IPOPHL-USPTO の協定の場合、不備が訂正されなければ手続は終了し、新たな PPH 申請を行うことはできない。さらに、IPOPHL-USPTO の協定では、PPH 申請は半期（半年間）に先着順で 100 件以内に制限されている。

## 2.ASPEC 手続

ASEAN 加盟国は、特許審査に関して「ASEAN 特許審査協力プログラム」(ASPEC) と呼ばれる広域特許協力プログラムを発足させた。このプログラムへの参加は、2009 年 6 月から開始された。現時点で、特許法が整備されていないミャンマーを除く全ての ASEAN 加盟国が ASPEC に参加している。ASPEC の目的は、先行技術調査および実体審査の結果を参加国の特許庁や知的財産庁間で共有することにより、参加国の出願人が当該出願に基づく特許をより迅速かつ効率的に取得できるようにすることである。このプログラムは、各国特許庁や知的財産庁での業務の重複、とりわけ、先行技術調査および実体審査に関わる業務の重複を減らし、権利化までの全体的な期間と費用を節約することを目指している。さらに、先行技術調査および実体審査の結果を共有することによって審査報告書の質を向上させようとするものである。

ASPEC プログラムの利用拡大のための広域的活動の一環として、ASEAN は英語による ASPEC 手続を認めている。また、ASPEC の申請書も改訂され、簡素化された。ASPEC に関する詳細な情報および提出文書に関する要件は、IPOPHL ならびにその他各加盟国特許庁や知的財産庁のウェブサイトや ASEAN IP Portal (ASEAN 諸国の知的財産に係る法令、統計、登録手続等が掲載するポータルサイ

ト) に掲げられている。IPOP HLのウェブサイトからASPECに関してダウンロードにより入手しうる情報のリストは以下の通りである。

- (a)ASPEC の告知および手続
- (b)ASPEC のパンフレット
- (c)ASPEC の申請書式
- (d)ASPEC 申請書の記載例
- (e)ASPEC の請求項対応表

### 3.他国の特許庁で発行された対応外国出願の登録特許に基づく特許付与

フィリピン出願に対応する特許出願に対して他国の特許庁が発行した登録特許の写しを提出することによって、早期権利化を図ることもできる。この手続は、IPOP HL の特許審査官からのことによって要求される場合もあり、出願人が自発的にIPOP HL に提出する場合もある。

フィリピン共和国法律第 8293 号(フィリピン知的財産法)の第 39 条に基づき、特許出願の審査を担当する審査官は、当該出願に対応する外国特許出願につき既に付与された登録特許(他国での登録特許)の写しを請求することができる。この他国での登録特許はフィリピン出願と同一の優先日を有し、フィリピン出願の特許明細書と実質的に同一の明細書でなければならない。他国での登録特許の請求項がフィリピン国内の特許に関する法規および実務に基づいて特許付与が可能であることを審査官が判断した場合、出願人は他国での登録特許の請求項とフィリピン特許出願の請求項を一致させるよう審査官からの指令が発行される。出願人が審査官の勧告を受け入れた場合、当該出願の請求項は他国での登録特許の請求項に差し替えられ、出願に対する特許の付与が通知される。付与された登録特許の請求項に、フィリピンの特許に関する法規および実務に合致しない瑕疵があった場合、当該出願の特許付与が通知される前に、出願人はその瑕疵を補正しなければならない。

他国での登録特許の写しを出願人が自発的に提出することにより、上記の手続が出願人によって開始されることもある。

#### 4.有効かつ緊急な理由に基づく特許出願の早期審査の申請

現在の実務によれば、出願人が早期に特許権を取得すべき緊急かつ有効な理由を有している場合、早期審査の申請書を IPOPHL 長官に提出することができる。この申請書には、早期の特許権付与が緊急かつ必要である理由が明記されていなければならない、その申請理由を裏付ける証拠とともに提出することが好ましい。申請の理由の代表例としては、特許出願に係る発明について第三者が実施しており、その実施は特許付与後に侵害を構成しうる、というものである。IPOPHL 長官がその申請は妥当であると認定した場合、担当の審査官を任命して、当該出願を優先的に審査するよう指示し、担当審査官は、優先的に審査を行い、特許付与又は拒絶の決定を行う。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)