

メキシコにおける特許出願の早期審査 および審査の迅速化

Uhthoff, Gómez Vega & Uhthoff

(メキシコ法律事務所)

Fernando Ahedo

(特許技術者)



Fernando Ahedo 氏は、1982 年に Uhthoff 事務所に入所以来、特許・意匠出願を担当し国内外の明細書作成および権利化の経験が豊富である。また、実施可否調査、侵害鑑定、有効性鑑定なども担当している。大学時代に化学工学を専攻、ベラクルス州立大学で微積分の教授でもある。

以前、メキシコにおける特許出願の審査には 5 年以上かかることがあり、それよりさらに長引くケースもあった。2004 年 8 月に「メキシコ知的財産庁(Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial : IPMI)における各種手続の決定に関する規則および基準を定める協定」が公布されたおかげで、このような状況が克服された。同協定は 2005 年 2 月に発効している。この協定は特に特許出願の手続に関する規則を定めており、その中で、いかなる場合にも特許出願の審査に 5 年を超える期間がかかってはならないという規定を設けている。現在の実務においては、ほとんどの特許出願は平均 3 年以内に審査されようになった。その他に特許出願を迅速化する方法としてメキシコが諸外国と交わした協力協定「特許審査ハイウェイ (PPH) プログラム」がある。このプログラムは、締約国の知的財産当局と IPMI との相互協力に基づいて、IPMI における特許出願の審査を促進するものである。

1. 通常手続での実体審査

メキシコでは、特許出願が「公報」に公開された後に実体審査が行われる。実体審査結果に基づいた最初の指令書が発行されると、指令書を受け取った時点から起算して 2 ヶ月の猶予期間が出願人に与えられ、この所定の期間内に出願人が指令書に対する答弁書を提出することができない場合には、自動的に 2 ヶ月間の延長が認められる。

出願人が指令書に対する応答書を提出した場合、IPMI はその後 4 ヶ月以内に当該出願について新たな指令書または特許付与通知を発行することになる。この枠組みの下では、審査官は 1 件の出願に関して最大 4 回までの指令書を発行すること

が認められ、4回目の指令書に対する出願人の応答書が審査官を納得させなかった場合には、出願は最終的に拒絶される。前述の IPMI における各種手続の決定に関する規則および基準を定める協定が施行される前の審査過程と比較した場合、これらの指令書に関する回数および期限に関する規定が（多少苛烈な場合があるとしても）審査の迅速化に役立っていることは明白である。

2. メキシコにおける審査の迅速化

上述したように、出願が公開されない限り審査を進めることはできないため、出願審査を迅速化する第 1 の方法は、出願公開を早期に請求することである。ただし、いかなる場合にも、方式審査が完了しない限り出願が公開されることはない。

優先権主張の根拠となる外国出願に特許付与の決定が下されるか、当該出願に基づく特許が既に登録されている場合には、メキシコ出願の公開後に、メキシコ産業財産法(MLIP)の第 54 条に基づき、外国の審査当局が前記出願について実施した実体審査結果の受け入れを請求できる。優先権の根拠となる出願と同一の特許ファミリーに関係する他の外国出願、すなわち当該メキシコ出願と同一の優先権を主張している外国の特許出願にも同じ規定が適用される。産業財産法施行規則(PLIP)の規定によれば、MLIP 第 54 条における外国の審査当局とは特許協力協定(PCT)の下で「国際予備審査」を実施する権限を与えられた行政機関である。

外国の審査当局が実施した実体審査結果の受け入れを請求する手続は、外国の審査当局が特許付与した請求項と合致するようにメキシコ出願の請求項を書き直し、外国出願の特許付与通知もしくは付与された特許のコピー1部と、外国の審査当局が実施した実体審査結果の受け入れを求める請求書を添えて提出すればよい。

外国の審査当局が実施した実体審査結果の受け入れ請求は、特許出願の公開から当該出願が最終的に特許付与または拒絶されるまでの期間であればいつでも提出することができる。メキシコの審査官が実体審査を開始する前に外国の審査当局による実体審査結果の受け入れを請求することによる主なメリットは、出願が審査に

回された時点で、当該出願が新規性および進歩性という特許性の要件を満たしていることを証明する文書がすべて審査官に提供されるという点にある。その結果、メキシコ出願の特許付与が自動的に進められることもある。もちろん、MLIP のいくつかの規定によって受け入れ請求が拒絶されることもありうる。これらの規定とは、メキシコにおける特許保護の対象とならない主題に関する規定である。そのような主題としては、MLIP 第 16 条に基づき明示的に特許性を否定される発明に該当する主題、MLIP 第 19 条に基づき発明と見なされない主題が挙げられる。外国の審査当局が実施した実体審査結果の受け入れ請求を行った場合における特許出願の特許付与までに要する期間は、IMPI に係属中の出願の件数によって異なるが、10 ヶ月～1 年半程度である。

3. メキシコにおける早期審査

3.1. 特許協力条約

メキシコは、特許協力条約(PCT)の締約国の一つであり、PCT は、指定された国際調査機関(ISA)が実施する統一的な先行技術調査および国際予備審査機関(IPEA)が実施する統一的な予備審査について規定している。したがって、出願が国内段階に移行した時点で、特許請求された発明に最も近く当該発明の特許性に影響を及ぼす可能性のある先行技術文献を指摘した文書や、特許請求された発明が新規であって進歩性を有するか否かの判断の根拠を示した国際予備審査報告書(IPRP)もしくは見解書を審査官に提供することが可能になる。また、出願の国際段階で提出された文書が利用できることで調査業務および審査業務の重複が避けられるため、手続に要する時間は短縮される。

3.2. 特許審査ハイウェイ(PPH)

メキシコはこれまでに、IMPI が 9 つの国や地域の審査当局と取り交わした「特許審査ハイウェイ(PPH)プログラム協定」に調印している。前記の 9 つの審査当局とは、合衆国特許商標庁(USPTO)、カナダ知的財産庁(CIPO)、中華人民共和国国家知識産権局(SIPO)、日本国特許庁(JPO)、韓国特許庁(KIPO)、シンガポール知的財産庁(IPOS)、スペイン特許商標庁(OEPM)、ポルトガル産業財産庁(INPI)、欧

州特許庁(EPO)である。これらのプログラムの中には既に定着しているものもあれば、未だ試行段階にあるものもある。

「特許審査ハイウェイプログラム」は、迅速かつ効率的な審査を出願人に提供するというメリットと、業務の重複を避けて審査業務の作業負担を軽減するというメリットを意図したものである。

特許審査ハイウェイプログラムを利用して特許出願の審査を受けるには、申請を提出した上で以下のような一定の要件を満たす必要がある。

i) 同プログラムに基づく審査の対象となる出願が、パリ条約に基づく優先権を主張している出願であるか、優先権主張を伴わない PCT 出願が国内段階に移行した出願であるか、優先権主張を伴わない PCT 国内移行出願に基づく優先権をパリ条約に基づき主張している出願であること。

ii) 当該出願に対応する少なくとも 1 件の出願が先行審査当局(先に審査を行った当局)に存在しており、先行審査当局が特許可能と判断した請求項が前記出願に含まれていること。

iii) メキシコ出願に含まれるすべての請求項(当初に出願されたものか補正されたものかを問わない)が、先行審査当局によって特許可能と判断された請求項に対応していること。

iv) メキシコ出願が公開されていること。

v) PPH が申請された時点で IMPI がまだ審査に着手していないこと。

すなわち、メキシコにおける PPH プログラムは、当該プログラムを目的として IMPI と協定を取り交わした他国の知的財産当局においてメキシコ出願に対応する

出願がなされている場合に、メキシコ出願の審査過程を迅速化するものである。これらのプログラムは、関係国の出願人が両方の締約国において出願に対応する特許を取得することを可能にする。PPH プログラムでは先行審査当局（先に審査を行った当局）において出願が特許可能と判断された1個以上の請求項を有する場合、後続審査当局（後に審査を行う当局）において、特許可能と判断された請求項に対応する請求項について、早期審査の請求を行うことができる。したがって、出願人は、標準的な審査手続よりも迅速かつ効率的に、特許出願の最終的な処分まで進めることができる。

PPH プログラムのもう一つの利点は、先行審査当局により特許付与の決定または特許された請求項と後続審査当局に係属中の出願の請求項が合致している場合、出願人は自らの出願に PPH プログラムを適用させるために料金を支払わなくてもよいということである。ただし、特許付与の決定または特許された請求項と合致させるために請求項を補正する必要がある場合には、料金が発生する。

メキシコにおける PPH プログラムの導入は、通常の審査手続きでの出願の特許付与までの平均所要時間が出願日から 2.5～3.5 年程度であるのに比較して、出願に対する同プログラムの適用が申請されてから特許付与までの平均所要時間が 2～3 ヶ月程度となっており、大きな成功を収めている。2015 年 1 月から 2015 年 6 月までのメキシコにおける PPH プログラムについての統計データ（2015 年 6 月末集計）は以下のとおりである。

表： PPH プログラムについての統計データ(2015 年 6 月末集計)

PPH 申請の累積数（申請件数）	589
PPH 特許付与率（%）	100
PPH 拒絶なしでの特許付与率（%）	81.8
PPH 申請から指令書までの平均係属期間（月）	1.1
PPH 申請から最終処分までの平均係属期間（月）	1.6
PPH 申請後の指令書の平均数（指令書数）	0.18

PCT-PPH 特許付与率 (%)	77.8
PCT-PPH 拒絶なしでの特許付与率 (%)	33.3
PCT-PPH 申請から指令書までの平均係属期間 (月)	1.7
PCT-PPH 申請から最終処分までの平均係属期間 (月)	6.6
PCT-PPH 申請後の指令書の平均数 (指令書数)	1.11

(編集協力：日本技術貿易株式会社)