

## フィリピンにおける特許審査時の 審査官面接

E. B. Astudillo & Associates  
(法律事務所)

Asteria I. Mercado  
(弁理士)



E.B.Astudillo は 1984 年に設立された歴史ある法律事務所であり、知的財産分野で特に高い評価を受けている。Mercado 氏はフィリピン特許庁の化学審査部における主審査官の経験を持ち、現在は事務所の特許部門の部門長を務める。フィリピン国内での特許プロセキューションにおける権威として広く知られた存在である。

特許、実用新案および工業意匠に関する改正施行規則(Implementing Rules and Regulations、以下 IRR)の最終規定第 1 条(a)および(b)は、以下の通り定めている:

(a)事務手続は書面により行うこと。庁または局との事務手続は、すべて書面によって処理しなければならない。処分は、もっぱら書面記録に基づいてなされる。意見の相違または疑念がある事項に関して、口頭による約束、合意または了解があるとしても、一切考慮に入れない。

(b)出願人および他の者の出頭は不要である。別段の規定がある場合を除いて、出願人および他の者の庁への出頭は不要である。その事務手続は、通信により処理することができる。

しかし、上記規定のみに基づいて、フィリピン特許審査において書面以外での審査官との通信は認められていない、と解釈してはならない。なぜなら、審査官との協議または面接については、改正 IRR の規則 903 に規定されているからである。

規則 903 : 拒絶理由通知の対象である出願に関する審査官との協議または面接は、疑問を明記した書面請求を提出することにより、かつ必要な料金を納付した後に、出願人またはその代理人により請求することができる。しかし、審査官は、面接または協議を拒否し、代わりに当該疑問について書面で直ちに回答する裁量を有

する。すべての協議および面接は、審査官が指定する通常の開庁時間内に、局の施設内で実施されるものとし、その議事録は、包袋の一部を構成するものとする。

フィリピン知的財産庁の特許局(Bureau of Patent of Intellectual Property Office of the Philippines、以下 BOP-IPOPHL)は、審査官面接のメリットを認めている。係属中の特許出願に関連する方式的および実体的な問題、例えば、用語の明瞭性、新規性、進歩性に関する問題を解決するために、審査官面接が必要となることがある。なお、フィリピンにおけるプラクティスでは、こうした面接は、最初の拒絶理由通知の発行後に実施される。

### 面接請求

改正 IRR の規則 903 に定められているとおり、出願人またはその代理人は、審査官との面接を請求できる。面接の請求に際しては、拒絶理由通知において提起された問題を特定した請求書および、必要な料金を納付する。例えば、問題が新規性および進歩性に関するものである場合、請求書には以下の内容を含める。

- 新規性および進歩性を否定する引例を特定する記載
- 先行技術とは異なることを示す発明の本質的特徴を説明する記載
- 先行技術を回避する補正の提案

新規性、進歩性に関する反論や補正は、従来技術と比較した際の発明の効果を指摘することにより、拒絶に対して明確に応答するものでなければならない。また、補正の提案にあたり、削除される用語や語句を明確に示し、補正の根拠となる特許明細書の頁や行を特定しなければならない。

その他、明瞭性等の問題について協議を行う場合にも、請求書において、その旨を明確に示さなければならない。

審査官による面接請求の受け入れ可否の判断、および、面接スケジュールの調整には、時間を要する。また、審査官には、面接請求にて提示された出願人の主張および補正案を精査するための十分な時間が与えられなければならない。したがって面接請求は、できるだけ早く為されることが望ましい。

協議対象となる事項が書面で容易に対処できるものである場合など、審査官が当該協議の有効性を疑問視している場合を除いて、通常、審査官は面接請求を受け入れる。

## 面接手続

審査官面接は、電話または対面により実施することができる。電話面接は、費用が低額で済むという点で、出願人またはその代理人にメリットがある。しかし、電話面接の対象は、速やかに解決し得る方式上の問題といった小さな問題に限定される。一方、例えば、新規性や進歩性、主題の適格性といった大きな問題は、電話では取り扱われない。大きな問題は、通常の開庁時間内に BOP-IPOPHL の施設で開催される審査官との協議または面接において取り上げられ、議論される。

通常、BOP-IPOPHL における面接手続においては、出願人またはその代理人と担当審査官との間で前向きな議論が展開される。当然のことながら、出願人またはその代理人は敵対的な態度で面接に臨むべきではない。出願人またはその代理人は、拒絶を否定的に捉えるのではなく、前向きな議論によって肯定的な結果が得られるように努めるべきである。

面接は通常、当該出願を担当する審査官によって実施される。面接手続は、IPOPHL の法務局において実施される聴聞のように正式なものではないが、会合や議論の議事録は文書化されなければならない。面接後、その文書には審査官と出願人またはその代理人双方の署名が必要とされる。こうした文書は、当該案件の記録の一部を構成するものとされる。

面接後、未解決の問題についてさらなる検討を要すると審査官が考える場合、審査官は通常、フォローアップ面接を受け入れる。未解決の問題には、面接の際に審査官により提起された新たな拒絶理由が含まれる。フォローアップ面接は、面接において提起された新たな拒絶を含むすべての未解決の問題について、反論やクレーム補正案を提示する機会を出願人に与えるものである。なお、拒絶理由通知に対する応答期限は、審査官とのフォローアップ面接の有無にかかわらず、通常は変更されない。ただし、審査官は必要に応じて応答期限を延長することができる。応答期限を延長する場合、この延長に関する記録も面接記録の一部を構成する。

## メリットとデメリット

審査官との面接のメリットは以下の通りである。

- 拒絶理由通知において審査官により提起された各種拒絶理由について、徹底的に議論することができる。
- 発明の本質的特徴について議論し、拒絶理由通知において提起された拒絶理由について反論する機会が与えられる。
- 審査官により提起された問題に対処するため、クレームまたは明細書に対する補正を提案することができる。
- 審査官も、拒絶理由の克服方法を提案することができる。

ただし、すべての面接が成功裏に終了するわけではない。面接によっても拒絶理由通知において提起された問題を克服する具体的な方法が見いだせないケースや、審査官が拒絶に関する自らの立場を変えないケースなどが想定される。そのような場合、審査官は、出願人またはその代理人に対して、面接において提示されていないデータ（例えば、医薬品について、先行技術と比較して予期せぬ技術的効果があることを示す臨床データまたは比較データなど）の提出を求めることができる。

審査官との面接の実施に、多くの時間と費用が必要になる可能性は排除できない。しかしながら、面接における説得力のある主張や補正は、特許出願の審査促進に寄与するものである。

#### ■参考情報

- ・ フィリピン特許、実用新案および工業意匠に関する改正施行規則
- ・ フィリピン特許審査手続マニュアル

(編集協力：日本技術貿易株式会社)