

特許庁委託 平成 19 年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業

各国における修正実体審査制度 (MSE) の調査報告書

平成 20 年 3 月

社団法人 日本国際知的財産保護協会

AIPPI・JAPAN

各国における修正実体審査制度 (MSE) の調査報告書

平成20年3月

社団法人 日本国際知的財産保護協会
AIPPI・JAPAN

はじめに

本調査研究は特許庁委託の平成 19 年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業の一環として実施した「各国における修正実体審査制度（MSE）の調査」の報告書である。

経済のグローバル化に伴い、同一発明を複数国へ特許出願するケースが急増している。このような中、これらの重複出願による出願人の手続的・費用的負担は大変大きなものになっている上に、各国特許庁における同一発明に対する重複審査の増大という問題も招いている。そこで、これらの問題を解消するため、日本特許庁は、各国特許庁との先行技術調査結果・審査結果の相互利用・相互承認に向けた取組みを推進している。

これらの取組みの一つとして、わが国は、修正実体審査（MSE）制度の活用を検討している。特に、東南アジア地域の途上国の場合、わが国に基礎となる特許出願が存在していることも多いため、わが国の対応特許出願に係る審査結果を東南アジア地域の途上国特許庁に適切に提供し、かかる審査結果を有効活用することにより、これらの特許庁における権利設定の迅速化と審査負担の軽減が期待される。

このような観点から、わが国は MSE 制度を有する国に対して働きかけを行い、既にシンガポール、マレーシア及びクロアチアに対するわが国特許庁の所定特許庁化を実現している。今後は、MSE 制度を更に活用し、先行技術調査結果・審査結果の相互利用・相互承認に向けた取組みを強化していく必要がある。

しかしながら、これらの国における MSE 制度の詳細な運用状況はほとんど把握できておらず、MSE 制度の更なる活用を検討するための資料も十分に整備されていない状況である。また、MSE 制度の運用状況を適確に把握することは、わが国が推進している相互承認の研究にも資すると考えられる。

本調査研究は、MSE 制度及びその類似制度の詳細について調査するとともに、その運用状況を把握し、今後、MSE 制度の更なる活用を検討するための基礎資料とすることを目的とした。

本調査の中で国内主要企業対象に対するアンケート調査「修正実体審査制度等の利用状況についての調査」を実施した。ここにご協力頂いた企業、及び担当者の方々に対して心より感謝申し上げます。

平成 20 年 3 月

社団法人 日本国際知的財産保護協会
国際法制研究室

主任研究員 梅山 謙介
室 員 藤嶋 かおる
室 長 岩田 敬二

目 次

第1章 調査の概要	1
第2章 調査方法	4
第3章 調査結果	6
3.1 一次調査結果	6
3.1.1 法令調査結果	6
3.1.2 各国が締結している FTA、EPA 調査結果	7
3.2 二次調査結果	9
3.3 三次調査結果	9
3.3.1 修正実体審査制度	9
・オーストラリア連邦	12
・マレーシア	17
・シンガポール共和国	21
・イスラエル国	27
・クロアチア共和国	32
3.3.2 出願人に対応外国出願の審査結果を求める制度	36
(1) 実質的に MSE と同様な手法で審査が行われている国	36
・タイ王国	36
・ベトナム社会主義共和国	39
(2) 出願人に必要な先行技術文献の提出を求めている国等	41
・ニュージーランド	41
・インドネシア共和国	44
・ブラジル連邦共和国	45
・フランス共和国	46
・ノルウェー王国	47
・カナダ	49
・ペルー共和国	50
・インド	52
・中華人民共和国	53
・チリ共和国	55
・ヨーロッパ特許庁	56
第4章 国内調査結果（わが国出願人の利用状況）	58
資料編 各国の法規則集	63

第1章 調査結果の概要

同一発明を複数国へ特許出願する場合が増加しているが、属地主義の原則により、各国特許庁において審査が行われる。一方、各国特許庁における重複審査の負担や出願人の手続的・費用的負担軽減を主目的として、特定の外国特許庁で特許を付与された出願と対応する国内出願については、特許クレーム・明細書等を同一とする等の要件のもとで、一部の特許要件について自国での判断において当該外国特許庁での調査結果・審査結果等を活用する制度として、修正実体審査制度（MSE：Modified Substantive Examination）を採用している国がある。

本調査においては、まず116か国及び6地域特許条約等について法令の調査を行った（一次調査）。その結果、MSE制度の採用を法令で規定していることを確認できたのは、オーストラリア、クロアチア、イスラエル、シンガポール及びマレーシアの5か国であった。

そのほか、出願人に同一発明及び実質的に同一発明に関する情報を要求しているのは、29か国と3の地域特許条約であることがわかった。具体的には、アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、バルバドス、ベリーズ、ブラジル、カナダ、チリ、中国、エルサルバドル、エストニア、ガーナ、グレナダ、インド、インドネシア、ケニア、モーリシャス、メキシコ、モンゴル、ニュージーランド、ニカラグア、パナマ、フィリピン、モルドバ、サンタルシア、スリナム、タイ、トリニダードトバコ、チュニジア、ウルグアイ、アンデス協定及、湾岸協力会議及び欧州特許条約である。

そこで、MSE制度を採用していることが法令上明確な国として、オーストラリア、シンガポール及びマレーシアについて、当該国の代理人にヒアリングすることにより現地調査を行った。一方、出願人に同一発明及び実質的に同一発明に関する情報を要求している国として、タイおよびニュージーランドについて当該国の代理人にヒアリングすることにより現地調査を行った（二次調査）。

さらに、出願人に同一発明及び実質的に同一発明に関する情報を要求している国として、一次調査で明確になった国のうち、わが国出願人の出願件数の多い国について当該国に調査を行うとともに、法令で出願人に同一発明及び実質的に同一発明に関する情報を要求していない国であってもどのような運用がされているか明確にするために調査した。なお、これらの国は、日本国特許庁の優先権証明書発行件数をもとに選択した（三次調査）。

調査結果の概要は以下の通りである。

1. 制度の種類

出願人に同一発明及び実質的に同一発明に関する情報を要求する制度（以下、単に「外国出願についての審査結果要求制度」という。）には、実質的にMSE制度と同様の制度のほか、出願人が有する対応外国出願についての情報を求め、当該情報をもとにさらに先行技術調査を行う制度も存在する。前者の制度を採用しているのはタイとベトナムであり、後者の制度を採用している国としては、ニュージーランド、フランス、ノルウェーなど10か国存在する。

2. 制度の内容と運用の現状

(1) MSE 制度

MSE 制度の採用を法令で規定している 5 か国（オーストラリア、クロアチア、イスラエル、シンガポール及びマレーシア）の制度の概要は以下のとおりである。請求できるのは出願人であり、第三者は請求できない。そして審査対象の出願に係るクレームと同一又は実質的に同一の発明について、外国にされた特許出願が少なくとも審査する時点において特許になっている必要がある。通常は請求時に特許になっていることが必要であるが（オーストラリア、マレーシア、シンガポール）、イスラエルでは請求時に特許査定になっていればよく、クロアチアでは請求時にまだ査定が出ていなくてもよい。外国でされた特許については、特定の特許庁で審査されたものとして、法令で定められている。

MSE 制度を利用するに際し、通常の審査と比較して減額措置が設けられている国（オーストラリア、マレーシア、クロアチア）や請求のための支払いが不要となっている国（シンガポール）がある。その一方で、通常の審査でも審査請求料自体が存在しないため、費用の支払いについては通常の審査と変わらない国（イスラエル）がある。

そして審査手続においては、通常の審査と比較して一部省略されている。どのような特許要件について判断するかは、採用している 5 か国それぞれの特許法で規定されている。しかしながら実際の運用上は、法規則で判断するとされている要件でもさらに実際には判断していない国があるようである（オーストラリア）。また判断される特許要件が著しく少なくなっており、実際は他国で特許が付与された場合には、そのまま本国でも特許を認める義務があるとされている国など（イスラエル）、国により差がある。

(2) 出願人に対応外国出願の審査結果を求める制度

①実質的に MSE 制度と同様の運用をしている制度

タイでは、出願人に対応外国出願の審査結果を求め、外国の特許庁が発行した Examination Report と Letters of Patent がタイ特許庁にとって受理可能なときは、審査官は当該外国出願に係るクレームと同一のクレームとなる補正をするよう、出願人に求める。こうすることで実際には MSE 制度とほぼ同様の運用で審査が行われている。ただし MSE 制度とは異なり、対応外国出願が特許になっている必要はなく、特定特許庁は法規則には定められていない。

またベトナムでは、対応外国出願についての情報を提出する際に、対応外国特許に合わせて特許付与を申請する書類を提出することができ、対応外国特許と合わせるよう求めることができ、MSE 制度と同様の運用を行っている。この場合はタイとは異なり、特許が付与されていることが必要である。

②出願人が提供した情報をもとに先行技術調査を行う制度

ニュージーランド、フランス、ノルウェーなど 10 か国及び欧州特許庁では、出願人が有する情報を活用して、さらに先行技術調査を行い、特許要件を判断している。この場合は、審査対象の特許出願に係るクレームと対応外国出願に係るクレームとが同一になるよう補正をするよう、審査官から求められることはない。ただしこのような制度を有する国であっても、実際には出願人に対応外国出願の結果を求めることはない場合もあるようである。

3. わが国出願人の MSE 制度の利用状況

本調査研究では、各国の法令及び運用の調査のほかに、わが国出願人がどのようにMSE制度を利用しているか日本企業にアンケートを行い、57社（送付総数121社）から有効回答を得た。その結果、MSE制度を利用したことがあるのは57社中23社で40%であった。また出願した国の官庁から対応出願について外国での審査結果を要求されたのは57社中26社で46%であった。またMSE制度と外国出願についての審査結果要求制度の両方の制度について経験があるのは57社中17社、いずれか一方の制度について経験があるのは31社で、約半数近くの企業がMSE制度や外国出願についての審査結果要求制度を経験していた。

そしてさらにMSE制度が創設されれば利用したい国としては東南アジア、BRICs、外国出願についての審査結果要求制度についてはBRICsで使いたいなど、特にBRICsへの適用を望む声が寄せられた。MSE制度については、東南アジアのうち、マレーシア、シンガポールで採用されていることはよく知られているようであるが、実質的にMSE制度を採用しているタイ、ベトナムでも採用を希望するとの回答があり、どこの国で実際にMSE制度が採用されているのかの点について十分知られていないことが明らかになった。

第2章 調査方法

2. 1 一次調査

まず 116 か国および 6 地域特許条約等について、法令調査を行った。法令調査については、WIPO の CLEA (Collection of Laws for Electric Access)¹、各国特許庁が提供する法令に関する情報などを利用して行った。MSE 制度については、「特定外国特許庁で付与された特許と対応する審査対象の出願については、クレーム・明細書を同一等にする要件下、一部の特許要件についての自国での判断において当該外国特許庁での調査結果・審査結果等を活用する制度」と定義し、この内容に合致するものを修正実体審査 (MSE) 制度として分類した。また「出願人に外国での審査結果を要求する制度」としては、文字通り、特許出願を審査している官庁から出願人に外国での審査結果を要求する制度を調査対象とし、出願人又は第三者からの情報提供制度 (わが国の特許法施行規則 13 条の 2 に対応する制度) や米国における IDS (Information Disclosure Statement) は対象から除外した。

また一次調査においては各国が締結する FTA、EPA で、MSE 制度について規定していないかの調査も行った。調査は、WTO のサイト²を手がかりに、各国がすでに締結済みあるいは締結に向けて進行中の FTA、EPA について調査を行った。WTO 全加盟国について調査を行うのは困難であるので、MSE 制度あるいは出願人に対応出願の審査結果を要求する制度を有する国を中心に調査を行ったが、わが国、米国、欧州連合など MSE 制度における所定特許庁となる可能性の高い主要国は対象とした。調査方法としては、"intellectual"、"industrial"、"patent"、"trademark"、"trade mark"の語を含むものを検索し、特に知的財産に関連する規定のある文書を抽出し、それらの文書を中心に調査を行った。

2. 2 二次調査

一次調査の結果、MSE 制度を採用していることが法規則上明らかな国として、オーストラリア、シンガポール及びマレーシアについて、当該国の代理人にヒアリングすることにより現地調査を行った。一方、出願人に同一発明及び実質的に同一発明に関する情報を要求している国として、タイおよびニュージーランドについて当該国の代理人にヒアリングすることにより現地調査を行った。

ヒアリングにおいては、一次調査で明らかになった各国法令の内容についての確認や法令で規定されている内容の疑問点についての質問を行うとともに、一次調査では入手が困難であった実際の運用について質問し、一次調査の補足を行った。

2. 3 三次調査

出願人に同一発明及び実質的に同一の発明に関する情報を要求している国として、一次調査で明確になった国のうち、わが国出願人の出願件数の多い国について当該国代理人にアンケートにより調査を行うとともに、法令で出願人に同一発明及び実質的に同一発明に関する情報を要求していない国であってもどのような運用がされているか明確にするために調査した。なおこれらの国は、日本国特許庁の優先権証明書発行件数をもとに選択した。

3

¹ http://www.wipo.int/clea/en/clea_tree1.jsp

² http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm

³ 特許行政年次報告書 2007 年版 (統計・資料編)

二次調査で出願人に外国での審査結果を要求する制度については、実質的にMSE制度に対応する制度と先行技術情報を得ることを目的とする制度の2種類あることがわかったので、三次調査においてはこの区別を明確にするようにアンケートの設問を工夫し調査を行った。

第3章 調査結果

3. 1 一次調査結果

3. 1. 1 法令調査結果

まず 116 か国及び 6 地域特許条約等について法令の調査を行った。その結果、MSE 制度の採用を法規則で規定していることを確認できたのは、オーストラリア、クロアチア、イスラエル、シンガポール及びマレーシアの 5 か国であった。

そのほか、出願人に同一発明及び実質的に同一発明に関する情報を要求しているのは、29 か国と 2 の地域特許条約であることがわかった。具体的には、アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、バルバドス、ベリーズ、ブラジル、カナダ、チリ、中国、エルサルバドル、エストニア、ガーナ、グレナダ、インド、インドネシア、ケニア、モーリシャス、メキシコ、モンゴル、ニュージーランド、ニカラグア、パナマ、フィリピン、モルドバ、サンタルシア、スリナム、タイ、トリニダードトバコ、チュニジア、ウルグアイ、アンデス協定及、湾岸協力会議及び欧州特許条約である。

その内容について、表 1 に示す。

表 1 出願人に審査結果を要求する制度を有する国及び地域特許条約

		国名及び地域特許条約名	内容
1	AG	アンティグア・バーブーダ	最終的な審査結果を提出。
2	AR	アルゼンチン	実体審査の謄本を提出。
3	BB	バルバドス	最終的な審査結果を提出。
4	BZ	ベリーズ	最終的な審査結果を提出。
5	BR	ブラジル	優先権を主張した出願について、審査報告を提出。
6	CA	カナダ	情報を提供。提供しない場合は、放棄されたものとみなされる。
7	CL	チリ	調査及び審査の結果を提出。提出しない場合は放棄されたものとして後回しにされる。
8	CN	中国	審査請求時には関連する資料を提出。それとは別に情報を提出。提出しなかった場合は取り下げたものとみなされる。
9	SV	エルサルバドル	調査又は審査報告を提出。必要な場合は最終的な審査結果を提出。
10	EE	エストニア	類似する出願の決定の写しにも適用可。また審査をした外国特許庁と情報交換可能。
11	GH	ガーナ	最終的な審査結果を提出。
12	GD	グレナダ	最終的な審査結果を提出。
13	IN	インド	対応外国出願の情報を提出。提出しない場合は、異議、取消理由となる。
14	ID	インドネシア	優先権を主張する出願について、最終的な審査結果を提出。
15	KE	ケニア	最終的な審査結果を提出。
16	MU	モーリシャス	最終的な審査結果を提出。
17	MX	メキシコ	審査官が必要と認めるものを提出。提出しない場合は放棄したものとみなされる。
18	MN	モンゴル	情報を知的財産庁に提供。
19	NZ	ニュージーランド	先行技術を確認するのに十分な書面を提出。提出するのは英国、カナダ、オーストラリア及び米国の文献。
20	NI	ニカラグア	最終的な審査結果を提出。提出しない場合は拒絶される。
21	PA	パナマ	最終的な審査結果を提出。
22	PH	フィリピン	日本、米国の各特許庁、EPO 及び PCT の調査機関による調査報告を提出。提出しない場合は取り下げたものとみなされる。
23	MD	モルドバ	情報を提供。
24	LC	サンタルシア	調査報告及び審査報告を提出。

25	SR	スリナム	最終的な審査結果を提出。
26	TH	タイ	審査報告を提出。提出しなかった場合は放棄したものとみなされる。
27	TT	トリニダードトバコ	最終的な審査結果を提出。
28	TN	チュニジア	最終的な審査結果を提出。提出しない場合は拒絶される。
29	UY	ウルグアイ	外国特許庁が作成した文書を提出。
30		欧州特許条約	先行技術に関する情報を提出。提出しない場合は取り下げられたものとみなされる。
31		アンデス協定	最終的な審査結果を提出。提出しなかった場合は拒絶。
32		湾岸協力会議	最終的な審査結果を提出。

3. 1. 2 各国が締結している FTA、EPA 調査結果

次に、MSE 制度について各国が締結している FTA、EPA についての調査結果を示す。

(1) 日本とそれ以外の国との EPA

わが国はシンガポール、マレーシア、インドネシア及びフィリピンの 4 か国と EPA を締結している。

(シンガポール)

わが国とシンガポールが締結した EPA において、特許付与手続の円滑化について規定されている。すなわちシンガポールは、自国（シンガポール）の法令に従い、日本国における出願に対応するシンガポールにおける出願の特許付与手続を円滑にするための適当な措置をとるとし（98 条 1 項）、その措置の詳細について実施取極で定めるとしている（98 条 2 項）。そして実施取極 11 条で、所定特許機関としての特許庁の指定について規定している。それによれば、シンガポール政府は、98 条の規定に従い、日本国において出願された特許出願に対応するシンガポールにおける特許出願の付与手続を、シンガポールの特許法及びその規則に従い、日本国における特許出願に関する情報を出願人が IPOS に提供する場合において円滑化するため、日本国特許庁を同法及びその規則に定める所定特許機関に指定する旨が規定されている。

(マレーシア)

わが国とマレーシアが締結した EPA119 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の要請を提出することを確保するとしている。そして 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。

(インドネシア)

インドネシアとの EPA112 条第 3 項では、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、

適当なときは、当該特許出願人の要請に応じて、当該特許出願人の特許出願を他の特許出願に優先して審査することを確保することを規定している。そして当該一方の締約国は、当該特許出願人に対し、当該要請の際に、関連する先行技術に関する調査結果又は他方の締約国若しくは第三国において行われた特許出願に関する最終決定であって、当該他方の締約国若しくは当該第三国の特許に関する行政当局によるもの(以下、「最終決定」という。)の写しを提出するよう求めることができると規定している。

また 112 条第 4 項では、一方の締約国が自国において特許出願を行った特許出願人に対し、自国の法令の関連規定に従い、当該特許出願人が他方の締約国又は第三国において行った同一又は実質的に同一の発明についての特許出願に関する最終決定の写しを提出するよう求める場合には、112 条 3 項の規定にかかわらず、当該特許出願人が当該最終決定の写しを提出する場合には、当該特許出願人の特許出願を他の特許出願に優先して審査すると規定している。

(フィリピン)

フィリピンとの EPA123 条では、出願人は迅速に審査することの要請ができるとの規定にとどまっている。

(2) 日本以外の国同士の FTA、EPA

(シンガポールと米国との FTA)

シンガポールと米国が締結した FTA16.7 条第 8 項において、当事国は他国で実施された発明の審査に基づいて特許の付与を規定する場合には、同当事国は、特許所有者の要請にて、かかる他国により付与された特許の発行において発生した不合理的な遅延に基づいて特許期間を延長した場合、当該遅延を埋め合わせるために、特許期間を最高 5 年間延長できる旨を規定している。

(シンガポールと韓国との FTA)

シンガポールと韓国とが締結した FTA17.7 条において、シンガポールは、韓国にされた特許出願に対応するシンガポールへの審査手続を容易にするために、韓国特許庁を所定官庁に指定することができ、シンガポールに出願した出願人はシンガポール特許法及び規則の規定に従い、IPOS に韓国でされた対応出願の必要な情報、文書及び翻訳文を提出することができる」と規定している。

従って条約 17.7 条は、韓国にされた対応出願に対してのみ、韓国特許庁が所定官庁となることを規定している。

(米国とオマーンとの FTA)

米国とオマーンとの間で締結された FTA15.8 条第 7 項において、当事国は他国で許可された特許に基づいて特許の付与を規定する場合には、同当事国は、特許所有者の要請にて、特許期間の調整をすることができる」と規定している。

3. 2 二次調査結果

次に、一次調査の結果、MSE 制度を採用していることが法令上明確な国として、オーストラリア、シンガポール及びマレーシアについて、当該国の代理人にヒアリングすることにより現地調査を行った。また出願人に同一発明及び実質的に同一発明に関する情報を要求している国として、タイおよびニュージーランドについて当該国の代理人にヒアリングすることにより現地調査を行った。

その結果の詳細は後の頁で各国ごとに記載したが、特に二次調査においてニュージーランド及びタイの現地代理人とのヒアリングで、両方の国とも出願人に審査結果を要求する制度として法令上記載されているだけであるのに、前者では先行技術文献の提出を求めるのが主目的で、特許庁で追加して先行技術文献調査を行うのに対し、後者では実質的には MSE 制度であることが明らかになった。

3. 3 三次調査結果

二次調査結果をもとに三次調査として、出願人に同一発明及び実質的に同一発明に関する情報を要求している国として、一次調査で明確になった国のうち、わが国出願人の出願件数の多い国について、当該国代理人にアンケートにより調査を行うとともに、法令で出願人に同一発明及び実質的に同一発明に関する情報を要求していない国であつてもどのような運用がされているか明確にするために調査した。なおこれらの国は、日本国特許庁の優先権証明書発行件数をもとに選択した。具体的には、ブラジル、カナダ、チリ、台湾、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、イタリア、オランダ、ノルウェー、ペルー、韓国、ロシア、スペイン、英国、ベトナムの各代理人からの回答を得た。また欧州特許庁の状況については、ドイツの代理人からドイツの状況とともに回答を得た。

その結果、MSE 制度も出願人に審査結果を要求する制度も採用していないのは、台湾、ドイツ、イタリア、オランダ、ロシア、スペイン、英国、韓国であり、特に特記事項もないため、後述の国ごとの記載からは割愛した。また一次調査の法令調査で出願人に審査結果を要求する制度を有するとの結果を得られなかった、フランス、ノルウェーについては、法改正により出願人に審査結果を要求しているとの回答が得られたため、後述の国ごとの記載に掲載した。

また三次調査では MSE 制度についてヒアリングを未実施であった、イスラエル、クロアチアにも同時にアンケートを送付し、その結果を得た。

三次調査の結果をまとめると、以下のようになる。

- (1) MSE 制度を採用していることを法令で明確にしている国：オーストラリア、マレーシア、シンガポール、イスラエル、クロアチア
- (2) 法令では出願人に審査結果を要求するとの規定がされているが実質的に MSE 制度を採用している国：タイ、ベトナム
- (3) 先行技術調査結果の収集を目的として出願人に審査結果を要求するとの規定をしている国等：ニュージーランド、インドネシア、ブラジル、フランス、ノルウェー、カナダ、ペルー、インド、中国、チリ、欧州特許庁

3. 3. 1 修正実体審査制度

修正実体審査制度（MSE 制度）を採用している国の制度について、表 2 に対比一覧表をまとめた。その中でシンガポールは 29 条(2)(c)(ii)（特定特許庁での対応出願の審査結果情報を提出）、29 条(2)(d)(ii)（対応国際出願の審査結果情報を提出）及び 29 条(2)(e)(ii)（国際出願の特許性に関する国際予備報告に依拠する旨の通知を提出）と 3 ルートを用意しているのが特徴的である（表 2 の他に 22 頁の図 1 参照）。

いずれの国も請求できるのは出願人のみであり、第三者は請求できない。

請求時期は各国とも原則として定められているが、特に MSE 制度においては特定特許庁で特許されなければ認められないので、各国とも延長制度が設けられているのが特徴的である。ただそのやり方は国ごとに異なり、オーストラリア、マレーシア、シンガポールでは延長請求した後に審査請求するという制度を採用しているのに対し、クロアチアでは審査請求自体の期限は出願公開後 6 月と定められており、特定特許庁での審査結果についての資料を提出する期限が延長できるという制度を採用している。それに対し、イスラエルは審査請求制度を採用していないので、審査対象の出願の停止をすることが可能になっている。

請求手続としては、いずれの国も MSE 制度を請求する意思を明確にすることが必要である。料金の支払いについては、シンガポールでは、いずれのルートも請求のための料金の支払いが不要であるのに対し、オーストラリアとマレーシアでは審査請求料は 70%程度まで、クロアチアでは 50%程度まで軽減されている。

審査手続としては、対応特許とのクレームの同一性はいずれの国も判断する一方で、明細書の記載要件は判断しない。発明の単一性はいずれの国でも判断しない。また新規性、進歩性、産業上利用性等の要件については、イスラエル、クロアチア及びシンガポールでは原則として判断しないのに対し、マレーシアでは新規性のみ判断し、オーストラリアでは新規性及び進歩性とも判断する。このように新規性、進歩性、産業上利用性等の要件の判断においては、各国において様々である。

対応特許の特定特許庁としては、英語で特許が付与される国の特許庁を中心に、十分な審査体制を有する国等の特許庁が定められている。なおわが国特許庁は、オーストラリア以外の国で特定特許庁に定められて利用可能となっている。

特記事項としては、クロアチアでは MSE 制度は 2007 年 7 月 31 日の法改正で廃止された。その理由としては、同国にされる出願はパテントファミリーに EPC 経由の出願が多く、MSE 制度を存続させる必要性が少ないこと、実質的に出願人に審査結果を要求する制度（37 条(3)）を有しており、実質的には MSE 制度と同様の制度を運用可能なことによるものと考えられる。⁴

⁴ 現地代理人、Dr. jur. Dina Korper-Zemva からのコメントによる。

表2 MSE制度採用国の対比一覧表

		オーストラリア	マレーシア	シンガポール			イスラエル	クロアチア
				29条(2)(c)(ii)	29条(2)(d)(ii)	29条(2)(e)(ii)		
請求人		出願人 (47条(1))	出願人 (29A条(2))	出願人 (29条(2))			出願人 (17条(c)(2))	出願人 (36条(1)2)
請求時期	原則	出願日から5年以内又は特許庁による指令の日から6月以内 (44条、規則3.15(1)、3.16(2))	出願日から2年以内 (規則27A(1))。	優先権主張日又は優先権主張をしない場合は出願日から42月 (規則43(4))。			特に期限はないが、出願人が審査開始の通告の受領後速やかに請求する。	審査請求を出願公開の日から6月以内に行い (36条(1)柱書)、そして出願日から5年以内に所定の特許庁で審査された結果を提出。それが不可能な場合は所定の特許庁の審査結果が利用可能となった日から6月以内までにその審査結果を提出 (39条(1))。
	延長	延長請求可 (46条(2)、規則3.20)。ただし延長請求した日から9月以内に審査請求しない場合には出願は消滅 (142条(2)(c))。	出願日から5年まで延長可 (規則27B(2))。	優先権主張日又は優先権主張をしない場合は出願日から60月まで延長可 (規則47A(3))。			査定時にもととする外国出願が特許になっていることが必要なので、審査対象出願の停止を請求することは可能。	39条(1)の期限は所定特許庁での実体審査終了後3月以内で延長することができる (39条(2))。
	請求手続	審査請求時に Modified Examination を選択する。通常の審査請求料は340AUDであるのに対し、240AUDと軽減されている。	修正実体審査の請求書 (様式5A) を提出 (29A条(2))。通常の審査請求料は700RMであるのに対し、450RMと軽減されている。	特許様式11Bによる (規則44(2))。請求のための料金の支払いは不要。	特許様式11Cによる (規則44(2))。請求のための料金の支払いは不要。	書面で17条(c)の適用を請求する。請求のための料金の支払いは不要。	36条(1)2の請求をする旨を明示して審査請求を行い、所定期間内に所定特許庁の審査結果を提出。通常の審査請求料は4,000kunaであるのに対し、2,080kunaと軽減されている。	
審査手続	新規性、進歩性、産業上利用性等	原則として新規性、進歩性は判断することになっている (48条(1)(b)が、実際は判断しない。	新規性は判断するが、進歩性、産業上利用性は判断しない (規則27D(3))。	新規性、進歩性、産業上利用性について判断しない (30条(3)(c)(ii))。		拒絶する特別な理由がある場合を除いて判断しない (17条(d))。	判断しない。	
	クレームの同一性	判断する (規則3.18(3)(b))。	判断する (規則27D(2))。	判断する (30条(3)(c)(i))。	判断する (30条(3)(b))。	判断する (17条(c)(4))。	判断する (38条(1))。	
	明細書の記載要件	判断しない (48条(1))。	判断しない (規則27D)。	判断しない。		判断しない。	判断しない。	
	単一性	判断しない (48条(1))。	判断しない (規則27D)。	判断しない。		判断しない。	判断しない。	
	特定特許庁	カナダ、ニュージーランド、米国の各特許庁及びEPO。	オーストラリア、日本、韓国、英国、米国の各特許庁及びEPO。	オーストラリア、カナダ (英語)、日本、ニュージーランド、韓国、英国、米国の各特許庁及びEPO (規則41)。	PCT出願で指定国であれば特に制限はない。	国際予備報告が作成されれば特に制限はない。	オーストラリア、ドイツ、デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、英国、ロシア、米国、カナダ、日本、オーストラリアの各特許庁及びEPO (17条(c)(1)、登録官通達第M.N.11号)。	PCTにおける国際予備審査機関の資格を有する官庁 (38条(2))、具体的には、オーストラリア、オーストラリア、カナダ、中国、スペイン、フィンランド、日本、韓国、ロシア、スウェーデン、米国、ドイツ、デンマークの各特許庁及びEPO。
	案件の開示	特許後に包袋閲覧可能。	特許後に包袋閲覧可能。	特許後に包袋閲覧可能。			特許後に包袋閲覧可能。	特許後にオンラインで知ることができる。
	その他	通常の審査との変更が可能 (104条)。	修正実体審査の延長をしても猶予の要件を満たさない場合は、猶予期間の満了後3月以内に実体審査の請求書を提出可 (規則27B(3))。					2007年7月31日の法改正で廃止されたが、出願日がそれより前の出願には適用される。

オーストラリア連邦 (AU)

オーストラリアにおける標準特許 (Standard Patent) では出願審査請求制度を採用しているため、審査の請求を待って実体審査が行われる。審査には、通常審査 (Normal Examination) と、修正審査 (Modified Examination) の2形態がある。

1. 制度の概要

修正審査は、オーストラリアにされた標準特許に対応する外国出願が特許になっていることを要件として、出願人が請求することができる。

一方、対応外国出願に記載された発明の特許性を評価する目的で実施された調査結果を出願人に要求する制度は規定されているが (1990 年の特許法 (以下、単に「特許法」という。) 45 条(3)、45 条(3)の例外を定めた規則が変わったため、米国の IDS に類似した書類の提出義務は現在は無くなっている。なお、その他の国において特許が付与されていることをボランティアな上申書として、提出することは可能である。この上申書は包袋の中に入れられるが、審査官がそれを考慮するかは審査官の裁量に任されている。

2. 修正審査制度の要件

(1) 請求人

修正実体審査を請求できるのは出願人であり (47 条(1))、出願人以外の第三者が修正審査を請求することはできない。共同出願の場合は、出願人すべてが共同で請求する必要がある。また修正審査は、出願人であれば国籍に関係なく請求することができる。

(2) 請求期限

修正審査の請求は審査請求の代りにするものであり (47 条(1))、修正審査の請求は審査請求期限と同じく、出願日から 5 年以内又は特許庁による指令の日から 6 月以内である (44 条、規則 3.15(1)、3.16(2))。

(3) 審査の延長

特許法 46 条(1)には、

- (a) 標準特許の完全出願がされ；
- (b) 所定の外国で所定の特許のための出願がされ、
- (c) 所定の出願に特許が付与されておらず；
- (d) 出願人は局長により段落(a)にいう出願に関連してその特許請求と明細書の審査を請求するよう命令がされ、その命令がこの段落の目的を基礎としてされている場合には、

出願人は命令を受けている審査請求をする代わりに、審査の延長を請求できる旨が規定され、さらに延長の請求の詳細について規則で規定されている (46 条(2)、規則 3.20)。なお特許法 46 条(1)(b)にいう出願は、規則 3.20(2)に規定されている。

そして局長が審査を延長する場合には、特許法 142 条(2)(a)により、出願は消滅せず、出願人が規則 3.16(2)に従い、所定の 6 月以内に審査請求をしない理由のみによっては、出願は消滅しない。特許法には、どの程度審査が延長されるのか規定されていない。しかし、出願人が延長請求を提出した日から 9 月以内に審査請求をしない場合には、特許法 142 条(2)(c)に従い、出願は消滅する (Patent Manual of Practice & Procedures 2.14.3.1、

2.14.3.2)。延長後、出願人が外国特許に基づき修正審査を請求するときは、その特許は延長の対象とされた外国出願であることは必ずしも必要とされない。例えば、出願人はカナダ出願に基づき延長請求した場合に、ニュージーランド特許に基づき、修正審査を請求できる (Patent Manual of Practice & Procedures 2.14.3.3)。

(4) 対象

以下の2要件を同時に満たす場合に、修正審査を請求できると特許法 47 条(1)に規定されている。

- (a) 標準特許の完全出願であること (47 条(1)(a))、
- (b) 所定の外国で出願され、特許が付与されていること (47 条(1)(b))

所定の外国とは、(a)1973 年 10 月 5 日ミュンヘンで調印された欧州特許条約の資格を有する国、(b)カナダ、(c)ニュージーランド (Cook Islands, Niue and Tokelau を含む)、(d) アメリカ合衆国 (準州、領地および Puerto Rico 州を含む) であると規定されている (規則 3.21)。これらの国からさらに広げる予定は現在のところ、公表されていない。

(5) 外国でされた所定の特許

外国でされた所定の出願は、

- (a) 完全出願に対する基本出願；
- (b) 完全出願または 38 条の規定に従い完全出願に関連した仮出願の優先権を主張する出願
- (c) その完全出願との関連で基本出願となる出願で優先権を主張した所定の外国における特許出願

であって、所定の外国において英語による特許が付与されているものみに限定されており (特許法 47 条(1)(b)、規則 3.20(2)、(3))、修正審査の請求時に外国の所定官庁で特許になっている必要がある。その内容については、具体的に「Patent Manual of Practice & Procedures」2.14.4.1、2.14.1.3 に記載されている。それによれば、

- ①オーストラリアの出願又はオーストラリアの仮出願を基礎とする優先権主張出願、
- ②オーストラリアの出願に関連する基本出願、
- ③オーストラリアの出願に関連する基本出願を基礎とする優先権主張出願

とされ、②及び③における「関連する」とは、オーストラリアの出願と基本出願が同じ発明を意味し、その2つの出願が優先権でつながっている必要はないとされている。

また「基本出願」は、パリ条約締約国でされた発明の保護のための出願をいい、優先権でつながっている必要はない。

規則3.21に定める国で成立した英語による特許(規則3.20(3))であれば、Patent Manual of Practice & Procedures 2.14.1.3 に記載の通り、国際出願も含まれ、例えば、日本国特許庁を受理官庁として日本語で国際出願をし、欧州特許庁に翻訳文を提出し許可された特許を外国でされた所定の出願とすることができる。欧州特許庁及びオーストラリアへの移行の際への翻訳の段階で誤訳があった場合は、まず、オーストラリア出願の誤訳を訂正し、あわせて欧州特許庁で許可された特許の翻訳は「明白な誤り」であるので、補正する必要がないということを明記することにより、すでに特許になっている欧州特許庁で許可された特許と文言を一致させることが必要であると思われる。

さらにニュージーランドでは出願人に外国における審査結果を要求する制度が設けられ

ているが、規則 3.21(c)には、ニュージーランドで付与された特許が外国の所定官庁で付与された特許として挙げられているため、問題なく対象特許とすることができ、所定官庁での審査経過で区別されるものではない。

(6) 請求の手續

修正審査の請求は、特許法 47 条(1)(b)に記載した特許に関する明細書の写しであって、次に掲げる条件を満たしているものを受理の前に提出しなければならないと規定されている (48 条(2)、規則 3.20(6))。

(i)その特許を付与した、所定の外国の特許庁の職務上の長が証明したもの、又は

(ii)それ以外の方法で、局長が合理的に認めることができるように確認されているもの。

ここで必要とされるのは、特許が付与された所定の外国の特許庁の職務上の長が証明したものであって、審査経過等の提出は必要としない。

また規則 22.2、附則 7 の項目 205、206 にあるように、通常審査請求の手数料は 340 AUD⁵であるのに対し、修正審査の手数は 240 AUD で、修正審査のほうが少ない費用ですむが、クレームの数に応じてかかる追加の手数は同額である。

(7) 審査の型の変更と料金の支払い

出願人は、クレームと明細書が容認される前にいつでも修正審査請求を取り下げることができ、その代わり 44 条に従い(標準の)審査請求をすることができる(特許法 47 条(2))。

修正審査が開始された後に出願人が標準審査を請求した場合には、料金を支払う。出願人が修正審査の請求を取り下げた場合には、外国特許の認証の写しを提出することは不要であるが、特許法 45 条(3)の規定に従い、すべての直接関連する調査結果を期限内に提出する必要がある (Patent Manual of Practice & Procedures 2.14.4.3)。

その一方で、標準審査の請求を修正審査の請求に置き換えるための規定はないが、標準審査が始まるまでに申請人は特許法 104 条に従い、その請求を補正できる。ただし標準審査が開始されたら、修正審査に変更することはできない (Patent Manual of Practice & Procedures 2.14.4.4)。

(8)-1 審査手續の原則

出願人から修正審査の請求がされると、局長は以下の報告をすると規定されている (特許法 48 条(1))。

(a)知りうる限り、クレームされた発明が 18 条(1)(a)に規定された基準を満足するか、

(b)知りうる限り、どのクレームにも記載されそのクレームの優先日前に存在する先行技術と対比して、

(i)新規性があり ; かつ

(ii)進歩性があるか、

(c)もし可能なら所定のその他の事項。

そして 48 条(1)(c) の「もし可能なら所定のその他の事項」として、以下の内容が規則 3.18(3)に規定されている。すなわち、

(a)法律 6 条が適用する発明の場合、すなわち長官の知識の範囲内で、法律 6 条の要求する事項を満足するか否か ;

⁵ AUD=オーストラリアドル (97.46 円、TTS、3 月 14 日 東京三菱 UFJ 銀行)

(b)修正審査下における明細書が、規則 3.20(6)に従い、以下の場合を除き、出願された明細書（この規則で外国明細書という。）と同じか否か：

(i)方式事項

(ii)外国明細書に記載されたクレームの脱落

(iii)段落(ii)に関連した脱落の結果としておこるクレームの補正

(iv)外国明細書における明白な誤り

(v)外国明細書に寄託された微生物が明細書に寄託された微生物と同じなら、寄託の要求に従うべき出願に必要な法律 6 条(c)に関連した事項の相違点。

(8)-2 審査手続の運用

審査官は、出願が上記の規則 3.18(3)に規定された内容を満たすか、すなわち規則 3.20(6)により提出された外国特許に関連する明細書の認証された謄本と原則として同一であるかを報告する (Patent Manual of Practice & Procedures 2.14.5.3)。

出願対象の出願に係る明細書・クレームと、所定官庁で付与された特許の明細書・クレームとが同一になるよう補正した場合は、その補正が新規事項を含まないか審査官は審査をし、新規事項を含む場合は出願人に通知がされ、その通知に対して出願人は反論できる (Patent Manual of Practice & Procedures 2.14.7.2)。

標準審査と異なり、修正審査には特許法 40 条の報告は含まれない。従って審査官は発明とそれを達成するための最良の方法が十分に記載されているかについて、またクレームが明確、簡潔であって、発明のみに基づきかつ関連しているかについては、報告しない (Patent Manual of Practice & Procedures 2.14.5.2)。また発明の単一性についての審査もされない。ただし再審査制度があり、審査しなかった要件について特許後過誤があったことが判明した場合には、再審査の対象となることはあり得る。

特許法 48 条(1)(a)、(b)によれば、クレームされた発明が 18 条(1)(a)に規定された基準を満足するか、またクレームされた発明が新規性、進歩性があるかについて、局長は報告すると記載されている。しかし所定の国で付与された特許は調査され、同じような手順で審査されるか、より厳しく審査されているため、実際には審査官がよりよい引用技術を発見した場合でなければ調査は行われぬ (Patent Manual of Practice & Procedures 2.14.8.1)。また特許法 45 条(3)に対応する規定は修正審査にはなく、出願人による先行技術調査の報告義務はない (Patent Manual of Practice & Procedures 2.14.1.1)。

従って、審査官は特許法 48 条(1)(c)、規則 3.18(3)のチェックを行うが、明細書およびクレームの記載要件、新規性、進歩性の判断は原則として行わない旨が、Patent Manual of Practice & Procedures に記載されている。

(9) 修正審査案件の開示

修正審査請求を行うことにより付与された特許であるかは、オンラインのデータベースや包袋を確認することで、第三者は修正審査が行われたことを把握することができるが、特許公報には表示されない。

3. 出願人に外国出願についての審査結果を要求する制度

出願人は、外国でされた対応出願についての調査結果を局長に通知する旨が規定されており、その文献を規則で定めることとしている (特許法 45 条(3))。それに対応する規則は、

規則 3.17A と規則 3.17B である。規則 3.17A は、出願人が外国でされた対応出願についての調査結果を局長に通知する原則を定めているのに対し、規則 3.17B は、その例外を定めている。2005 年命令第 51 号により改正された 1991 年第 71 号の特許規則では、規則 3.17B で、(a)あらゆる出願に関して価値のない調査、(b)結果として国際調査報告書及び国際予備審査中に行われる追加調査が得られる国際出願、(c)分割出願など(a)～(f)まで規定されていた。

それに対して、2007 年 10 月に規則 3.17B が改正され、実際はほとんど出願人は外国でされた対応出願についての調査結果を局長に通知する必要はなくなっている。この規則 3.17B 改正の趣旨は添付資料⑤に示す通り、インターネットの普及により、文献を提出する必要がなくなったからである。

ただし開示義務が継続している出願も数少ないが、存在する。

具体的には、以下の要件をすべて満たす特許出願が該当する。

- 2007 年 4 月 22 日以前に審査請求がされ、
- 2007 年 7 月 22 日以前付で Allowance が通知され、
- 2007 年 4 月 22 日以前に他国特許庁によるサーチ結果が通知されている

例えば、Acceptance 後 Grant 前に Opposition が提起された出願について、4 月 22 日以前のサーチ結果がある場合等がこれに該当する。

4. 修正審査制度運用の現状

(1) 制度の導入時期

修正審査制度は、1970 年の改正で導入された。

(2) 利用件数

修正審査の利用状況を示すデータは公表されていない。

(3) 査定が出るまでの期間

通常は修正審査を請求後 3～6 月である。通常の審査も比較的短期間でオフィスアクションがされるので、修正実体審査を利用しても特に審査期間が短縮されるという印象はない。⁶

(4) 修正審査制度の長所、短所

現状では特に迅速に特許が付与されることはないようであるが、その他の長所として、例えば修正審査の制度を利用して出願する際に、所定の官庁で付与された特許と同一のクレームであれば拒絶を受けない。特に単一性が問題になりそうな、独立クレームが多い出願では、これが長所となる。修正審査を利用すれば分割命令がくることもないし、特許が付与された後に、無効理由となることもない。

5. 添付資料 (資料編参照)

- ① 1990 年の特許法 45 条～48 条 (Patents Acts 1990 Section 45～48) (抜粋) : 訳文及び原文
- ② 特許規則 3.18、3.20、3.21 (Patents Regulations 3.18,3.20,3.21) (抜粋) : 訳文及び

⁶ 現地代理人、Mr. Ryan D. Curnick からの情報による。

原文

- ③ 2007年の改正特許規則 2007(No. 1) 3.17B (Patents Amendment Regulations 2007(No. 1) 3.17B) : 訳文及び原文
- ④ 注釈、立法文書 2007年第 357号(EXPLANATORY STATEMENT Select Legislative Instrument 2007 No. 357) (抜粋) : 訳文及び原文
- ⑤ 特許の実際と手続マニュアル 2.14 (Patent Manual of Practice & Procedures 2.14) : 抄訳
- ⑥ 特許請求と完全明細書の審査請求書 (Request for Examination of Patent Request and Complete Specification) : 原文

マレーシア (MY)

マレーシアでは出願審査請求制度を採用しているため、審査の請求を待って審査が行われる。審査には、実体審査 (Substantive Examination) と、修正実体審査 (Modified Substantive Examination) の2形態がある。

1. 制度の概要

修正実体審査は、マレーシアにされた特許出願に対応する外国出願が特許になっていることを要件として、出願人が請求することができる (特許法 29A 条(2))。

一方、実体審査をする場合には、審査対象である出願と同一又は本質的に同一の出願の情報を添付することが必要である (規則 27(3)(a)~(c))。

2. 修正実体審査制度の要件

(1) 請求人

修正実体審査を請求できるのは出願人であり (29A 条(2))、附則 II (規則 29) の様式 5A には出願人の記載とともに、出願人又は代理人の署名が記載できるようになっているだけであり、第三者は請求できない。共同出願の場合は、出願人すべてが共同で請求する必要がある。また修正実体審査は、出願人であれば国籍に関係なく請求することができるので、国内の出願人も請求することができる。

(2) 請求期限及び請求の猶予

規則 27A(1)に規定されているように、出願人は原則として出願日から2年以内に請求でき、29A 条(6)に定める猶予の要件を満たす場合に限り、出願日から5年間、修正実体審査の請求を延長することができる (規則 27B(2))。ここで29A 条(6)に定める猶予の要件とは、審査対象の特許出願と同一又は本質的に同一である発明について、所定の官庁で特許が付与されていないことである (29A 条(6)(a))。

修正実体審査の請求を延長しても 29A 条(6)に定める猶予の要件を満たすことができない場合に限り、猶予を申請した期間 (出願日から5年間) の満了後3月以内に実体審査の請求書を提出することができる (規則 27B(3))。

国内段階に移行した国際出願に対する修正実体審査の請求は、国際出願日から4年以内、延長できる期間は国際出願日から5年以内である (規則 27A(1A))。

(3) 対象

修正実体審査を請求するには、審査対象の特許出願においてクレームされている発明と同一又は本質的に同一である発明について、特許又はその他の工業所有権保護の権利がマレーシア以外の所定の国において又は所定の条約に基づいて当該出願人又はその前権利者に付与されていることが必要である（29A 条(2)）。したがって特許出願に係るクレームを外国または条約に基づいてされた所定の特許との差異が存在する場合には、その差異を解消するよう補正をして請求することが必要である（規則 27A(3)(b)）。

(4) 外国または条約に基づいてされた所定の特許

外国または条約に基づいてされた所定の特許を付与した官庁は、オーストラリア特許庁、日本国特許庁、韓国特許庁、英国特許庁、アメリカ合衆国特許商標庁又は欧州特許庁の 5 か国および 1 の広域特許条約機関である（規則 27(6)）。これらはいずれも充実した特許制度を有している国、地域特許条約の機関であり、審査体制もしっかりしており十分その結果について信頼できるからである。

なお、日本国特許庁と韓国特許庁は 2002 年改正と 2003 年改正で追加されている。両国の特許は英語で付与されていないにもかかわらず所定官庁とされたのは、日本や韓国からの英語圏への出願は大変多く、英語で特許が付与されていないが、十分信用に足ると判断されたためである。

修正実体審査の請求書（附則Ⅱ（規則 29）の様式 5A）には、認証された特許公報の謄本を添付する必要がある。審査対象の特許出願は、その謄本に記載された外国または所定の条約に基づいて付与された特許と同一であれば問題ない。優先権を主張して国際出願をした場合の基礎出願や、パリ条約による優先権を主張した場合の基礎出願も対象となる。また優先権を主張していない場合でも、文言上同一なら問題はない。

(5) 請求の手続

修正実体審査の請求は、請求書に所定官庁での特許番号と特許公報の謄本を添付しなければならないので（附則Ⅱ（規則 29）の様式 5A）、請求時に所定官庁で特許になっていることが必要である（29A 条(2)）。所定官庁での認証された特許証の謄本は、規則 27A(3)(a) に規定されているように、原則として英語、英語でない場合にはその英語による翻訳文である必要がある。所定官庁での結果が制限外の言語（たとえば日本語）で出される場合、翻訳は出願人が行う。

前記の通り、修正実体審査における所定の国として日本は指定されているが（規則 27A(5)）、日本・マレーシア両特許庁長官の間の覚書により、修正実体審査制度を利用する際に必要とされる特許公報の翻訳に対する認証の必要はなくなっている（2007 年 4 月 17 日付の特許庁ホームページ）。

請求に必要な料金は、附則Ⅰ（規則 2(2)）の第 3、第 4 に記載されている通り、通常の審査手数料は 700RM⁷であるのに対し、MSE の手数料は 450RM で軽減されている。

⁷ RM=マレーシアリングギット（31.52 円、3 月 19 日 東京三菱 UFJ 銀行）

(6) 審査手続

修正実体審査においては、実体審査と同様、同一の優先日に係る同一の発明は登録官により拒絶されると規定されている（30条(6)）。審査官が審査する修正実体審査の特許要件は規則 27D(1)、(2)に記載されている。これらの特許要件は審査官により審査され、規則 27D(5)に定めるように、その報告書が登録官から出願人に送付され、出願人はその報告書の内容に対して反論をすることができる。

審査官により審査される実体審査の特許要件（規則 27C(1)）と比較すると、実体審査で判断されるのに修正実体審査で審査官により判断されない規則 27D(1)の要件は表 3 で示した通り、進歩性（15条）、産業上利用性（16条）、発明の単一性（26条）、明細書・クレームの記載要件（規則 7(2)、12～17）等である。

表 3 実体審査と修正実体審査の特許要件

		実体審査 (規則 27C)	修正実体審査 (規則 27D)
法 13 条	特許の対象に該当しない。発見、動植物の品種、ビジネス方法等。	○	○
法 14 条	新規性	○	○
法 15 条	進歩性	○	
法 16 条	産業上利用性	○	
第 V 部	特許を受ける権利	○	○
法 26 条	発明の単一性	○	
法 26A 条	補正要件（新規事項か）	○	○
法 26B 条	分割要件	○	○
法 27 条	優先権	○	○
規則 7(2)	発明の名称が明確・具体的か	○	
規則 10	特許を受ける権利を有する者の出願か	○	○
規則 12	明細書の記載要件	○	
規則 13	クレームの記載要件	○	
規則 14	従属クレームの記載要件	○	
規則 15	図面の記載要件	○	
規則 16	要約の記載要件	○	
規則 17	単位・用語の記載要件	○	
規則 21	優先権の申し立て	○	○
規則 50	出願人の署名	○	○

実体審査においては、新規性（14条）及び進歩性（15条）について、登録官が必要と考える書類を審査官は調査するとされているが（規則 27C(2)）、修正実体審査では審査官が調査するのは新規性のみで、進歩性は規定されていない（規則 27D(3)）。審査官の報告を得て登録官からされる再調査の要求も同様である（規則 27C(3)、27D(4)）。外国または条約に基づいて特許を付与した所定の官庁により、十分検討され判断されているとの判断による。

さらに修正実体審査の場合には、規則 27D(2)に記載されている通り、マレーシア以外の

所定の国又は所定の条約について付与されている特許においてクレームされている発明と同一又は本質的に同一である発明であることも審査官により特許要件として判断がされる。

(7) 修正実体審査案件の開示

修正実体審査の請求により付与された特許であることは、基本的には第三者に開示されない。特許後にその特許に係る出願が通常の実体審査により付与された特許か、修正実体審査によって付与された特許かは審査経過の閲覧請求により知ることができるが、特許公報には掲載されない。ただし特許前に第三者が審査経過を閲覧できないので、その段階では知ることができない。修正実体審査による付与された特許も実体審査によって付与された特許も権利範囲に変わりはなく、差別する必要はないからである。

3. 出願人に外国出願についての審査結果を要求する制度の要件

実体審査請求をする場合には、審査対象である出願と同一又は本質的に同一の出願の出願番号及び出願日（規則 27(3)(a)）、審査対象である出願と同一又は本質的に同一の出願が特許になっている場合にはその特許に付された番号（規則 27(3)(b)）、所定特許庁でされた調査若しくは審査の結果並びに調査又は審査が英語でされたものでない場合にその調査又は審査の英語の認証された翻訳文を添付する（規則（規則 27(3)(c)）とされている。

(1) 請求人

実体審査を請求できるのは出願人であり（29A 条(1)）、外国出願についての審査結果を提出するのは、出願人である。

(2) 提出期限

所定官庁での審査結果を提出するのは義務なので（規則 27(3)柱書）、審査請求期限までに提出する必要がある。

(3) 対象

実体審査の請求をした出願である（29A 条(4)、規則 27(3)(a)～(c)）

(4) 外国または条約に基づいてされた所定の特許出願

審査結果を提出するのは、すべての外国出願である必要はなく、規則 27(3)(a)～(c)に定める通り、規則 27(6)に規定する所定官庁、すなわちオーストラリア特許庁、日本国特許庁、韓国特許庁、英国特許庁、アメリカ合衆国特許商標庁又は欧州特許庁にされた特許出願のみである。

(5) 提出の手續

出願人は、附則 II（規則 29）の様式 5 に additional information がありという欄にチェックを入れ、規則 27(3)の書類を添付する。所定官庁の結果を利用するためなので、審査経過は不要である。

(6) 審査手續

審査官は、出願人により提出された外国または条約に基づいてされた所定の特許出願についての審査結果の範囲内で審査をする。審査請求期限までに所定の官庁の審査結果が提出されない場合は、放棄、却下されたものとみなされる。

(7) 案件の表示

特許前には、審査経過は第三者に開示されないが、特許後は閲覧請求により知ることが

できる。

4. 修正実体審査制度運用の現状

(1) 制度の導入時期

修正実体審査制度は、1993年の改正で導入された。

(2) 利用件数

修正実体審査の利用状況を示すデータは公表されていない。修正実体審査制度と通常の審査を区別していないからである。

ヒアリングをした Peter Huang & Richard では全体の 70%程度が修正実体審査の請求をしており、予想外にその割合は高い。その理由として、例えばマレーシアを指定した国際出願において、その国際調査報告で特許性が低い旨の報告がされた場合であっても、その後所定官庁で特許になった場合は、修正実体審査を請求するなどが可能な場合が考えられる。

(3) 査定が出るまでの期間

通常は修正実体審査を請求後 4 月又はそれ以上である。実体審査の場合は、審査請求後 2、3 年かかるので、査定が出るまでの期間は著しく短縮されている。

(4) 修正実体審査制度の長所、短所

請求後迅速に特許が付与される点が長所である。

5. 添付資料

①特許法 29 条～30 条 (Patents Act, Section 29～30) : 訳文、原文

②特許規則 27～27D (Patents Regulations, 27～27D) : 訳文、原文

③特許様式 No.5A、修正実体審査請求書 (Patent Form No. 5A、Request for Modified Substantive Examination) : 原文

④特許様式 No.5、実体審査請求書 (Patent Form No. 5, Request for Substantive Examination) : 原文

シンガポール共和国 (SG)

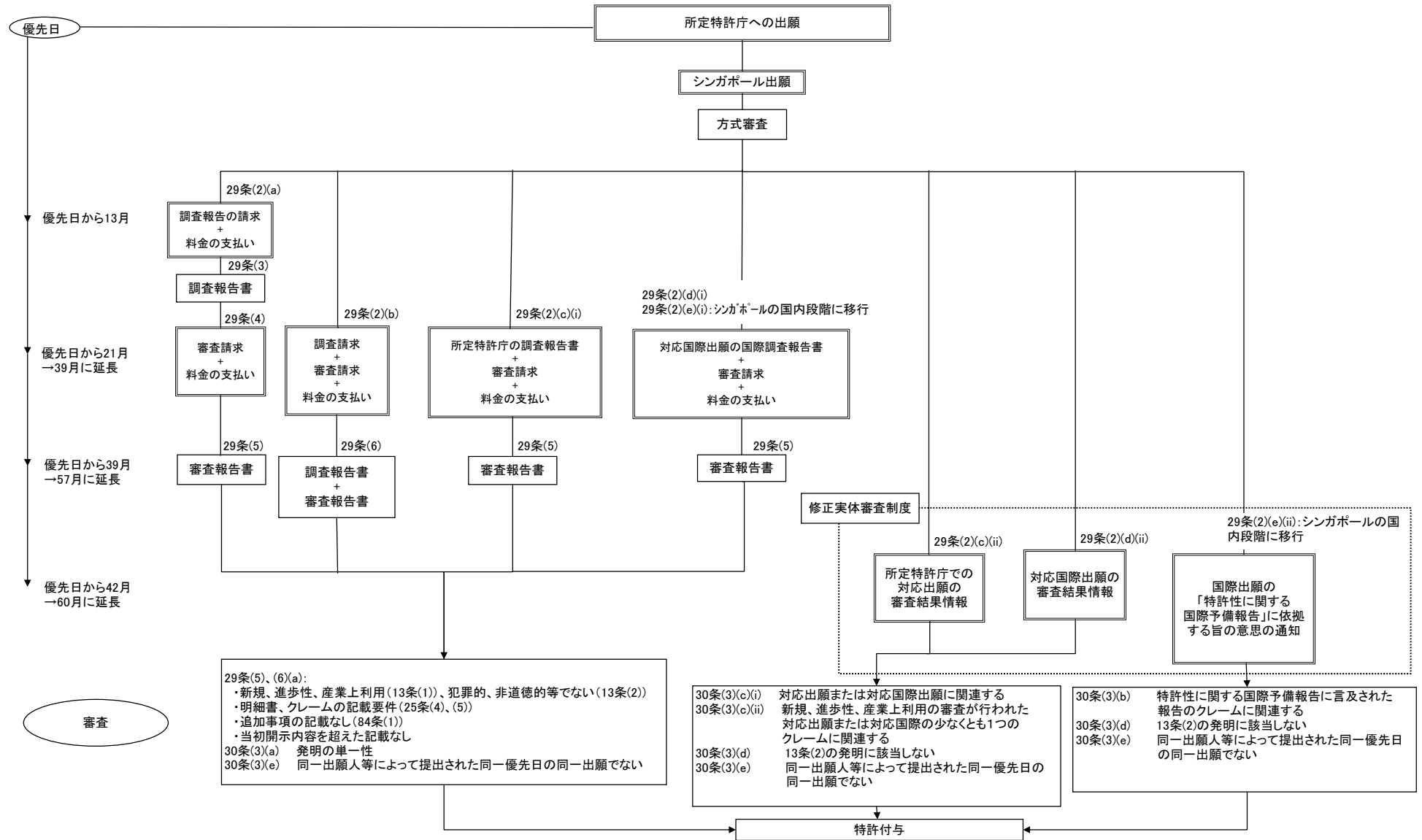
シンガポールにされた特許出願について、特許法 29 条(2)で規定されている。出願人はいずれかのルートを選択して、特許の付与を求めることができる。

1. 制度の概要

シンガポールにおける出願については、全部で 7 類型の手続で権利化するルートがあり、そのすべての場合につき、29 条(2)で規定されている。すなわち以下の 7 類型である。出願後のフローを図 1 に示す。

- ①まず出願人が調査報告の請求をし、その後調査報告書を入手した後に、その結果をみて審査請求をする場合 (29 条(2)(a))、
- ②出願人が調査請求と審査請求を同時にする場合 (29 条(2)(b))、
- ③出願人が関連出願について所定特許庁の調査報告書を提出すると同時に審査請求をす

図1 シンガポールへされた特許出願のフロー図



る場合 (29 条(2)(c)(i))、

- ④出願人が対応国際出願の国際調査報告を提出すると同時に審査請求をする場合 (29 条(2)(d)(i)、(e)(i))、
- ⑤出願人が所定特許庁での対応出願の審査結果情報を提出する場合 (29 条(2)(c)(ii))、
- ⑥出願人が対応国際出願の審査結果情報を提出する場合 (29 条(2)(d)(ii))、
- ⑦対応国際出願がシンガポールの国内段階に移行している場合において、出願人が当該国際出願の「特許性に関する国際予備報告」に依拠する旨の意思の通知を提出する場合 (29 条(2)(e)(ii))

上記のうち、①及び②はシンガポール特許庁に対して、調査報告書及び審査報告書を求めるという点で共通しているが、①ではあらかじめ調査報告書を求めその結果をみて審査請求することができる。新規性の調査はシンガポール特許庁ではなく、オーストラリアやオーストラリアの特許庁で行われる。

それに対して、③では所定特許庁の調査報告を用い、④では対応国際出願の国際調査報告書を用い、シンガポール特許庁は調査報告書を作成しない。①～④の場合には 29 条(5)、(6)(a)で規定されているように、審査報告書において実体的な特許要件について判断がされる。

上記⑤は、出願人が所定特許庁での対応出願の審査結果情報を提出する場合、⑥は出願人が対応国際出願の審査結果情報を提出する場合で、いずれも出願人が対応する出願の審査結果を提出することにより、特許付与の判断がされる。

一方、⑦は対応国際出願がシンガポールの国内段階に移行している場合において、出願人が当該国際出願の「特許性に関する国際予備報告」に依拠する旨の意思の通知を提出し、その出願人の意図に基づき、特許付与の判断がされる。

したがって、いわゆる修正実体審査制度 (Modified Substantive Examination) に近い制度が⑤～⑦といえるが、シンガポールでは修正実体審査 (Modified Substantive Examination) の用語は特に使用していない。

2. 29 条(2)(c)(ii)、29 条(2)(d)(ii)及び 29 条(2)(e)(ii)の制度の要件

いわゆる修正実体審査制度 (Modified Substantive Examination) に近い制度である 29 条(2)(c)(ii) (上記⑤)、29 条(2)(d)(ii) (上記⑥) 及び 29 条(2)(e)(ii) (上記⑦) の要件について説明する。

(1) 請求人

請求できるのは出願人のみである (29 条(2))。共同出願の場合は、原則として出願人が共同でしなければならないが、22 条に従い一方の出願人は他方の出願人の同意を得て請求することも可能である。また国内の出願人も外国の出願人も同様に請求することができ、差別されることはない。

(2) 請求期限及び請求期間の延長

規則 43(4)に規定されているように、⑤～⑦は原則として優先権主張日又は優先権主張をしない場合は審査対象の出願日から 42 月以内に請求でき、規則 47A(3)に定める通り、優先権主張日又は優先権主張をしない場合は審査対象の出願日から 60 月まで延長できる。

(3) 請求の手続

⑤、⑥の場合は、規則 44(2)に特許様式 11B によりされると記載されている。請求のための料金の支払いは不要である。対応出願又は対応国際出願の審査結果情報を提出することが必要であり、その審査結果情報は対応出願又は対応国際出願の結果を表示するのに十分な情報であることが必要である（規則 44(1)(a)）。その様式は、所定官庁により正式に通知された特許の写し又は実体要件に関し調査及び審査の最終結果を詳しく説明し、登録官の満足するようなその他の文書等である。したがって所定官庁における審査経過は考慮されない。

対応国際出願がシンガポールの国内段階に移行している場合において、「特許性に関する国際予備報告」に依拠する旨の意思の通知⑦については、規則 42A に特許様式 11C によりされると記載されている。特許様式 11C には、「出願人は特許性に関する国際予備報告に依拠する」とその第 5 項に記載されている。この場合も請求のための料金の支払いは不要である。

(4) 特許付与手続

(A) ①～④の特許付与手続

①～④の出願については図 1 に示したように、以下の通り、審査報告書において実体的な特許要件について判断がされる（29 条(5)、(6)(a)）。

- ・ 13 条に規定する新規性、進歩性、産業上利用可能性、犯罪的・非道徳的等でないこと
- ・ 25 条(4)、(5)に規定する明細書、クレームの記載要件を満たすこと
- ・ 84 条(1)に規定する追加事項の記載がないこと
- ・ 当初開示内容を超えた記載がないこと

また発明の単一性（30 条(3)(a)）、重複特許とならないこと（30 条(3)(d)）について判断がされ、これらの要件をすべて満たした場合に特許が付与される（30 条(3)）。

(B) ⑤、⑥の特許付与手続

特許が付与されるためには、出願の各クレームが、

(i) 対応出願または対応国際出願に関連していること

(ii) クレームが新規性、進歩性（または非自明性）、産業上利用性（または有用性）

の基準を満たしているか否か決定するために審査が行われた対応出願または対応国際出願の少なくとも 1 つのクレームに関連していること

が必要である（30 条(3)(b)、(c)）。

さらに 13 条(2)にいう発明ではないこと（30 条(3)(d)）、重複特許とならないことが必要とされている（30 条(3)(e)）。

出願の各クレームが、対応出願または対応国際出願に関連しているとは（30 条(3)(c)(ii)）、審査対象の特許出願に係るクレームが対応出願又は対応国際出願と同一である場合だけでなく、減縮されている場合も含まれる。

また審査対象のクレームが新規性、進歩性（または非自明性）、産業上利用性（または有用性）の基準を満たしているか否か決定するために審査が行われた対応出願または対応国際出願の少なくとも 1 つのクレームに関連していれば足り（30 条(3)(b)、(c)）、審査対象のクレームについて、新規性、進歩性（又は非自明性）、産業上利用性（または有用性）についての審査は行われぬ。これらの要件について登録官によって判断され、登録官が満た

していないと判断した場合には、出願人には補正の機会が与えられる（30条(6)）。

(C) ⑦の特許付与手続

⑦では、「特許性に関する国際予備報告に依拠する」のであるから、新規性、進歩性（または非自明性）、産業上利用性（または有用性）の要件は国際予備報告に委ねられている（PCT規則44の2.1(a)、43の2.1(a)、PCT35条(2)）。特許が付与されるためには、審査対象のクレームが、特許性に関する国際予備報告がされた時点における出願の少なくとも1のクレームに関連することが必要とされている（30条(3)(b)）。また発明が13条(2)にいう発明ではないこと（30条(3)(d)）、重複特許とならないことが必要とされている（30条(3)(e)）。

また⑦でも請求のための手数料は不要である。

(5) 所定特許庁

⑤を請求する場合の所定特許庁は、規則41に定める通り、オーストラリア特許庁、カナダ特許庁（英語で出願した場合）、日本国特許庁、ニュージーランド特許庁、韓国特許庁、英国特許庁、アメリカ合衆国特許商標庁又は欧州特許庁である。これらの特許庁は高品質の審査を行っている国または機関であり、シンガポールと同様の特許法を持つ国または機関であるために選定されている。規則41に定められている所定官庁は、29条(2)(c)の対応出願又は対応特許であり、29条(2)(d)(ii)（上記の⑥）、(2)(e)(ii)（上記の⑦）の国際出願には適用されない。

一方、⑥の対応国際出願の審査結果は、規則41に定められている国に限られず、それ以外の国の国際特許協力条約の締約国の官庁であれば問題ない。また⑦の「特許性に関する国際予備報告」を作成した官庁も、同様に規則41に定められている国に限られることはない。

⑥、⑦で所定特許庁として、規則41に定められている国の特許庁以外でも認められるのは、国際調査報告又は特許性に関する国際予備報告を信頼するためである。

(6) 所定特許庁で付与された特許の翻訳

⑤及び⑥では所定の情報が英語で記載されていない場合には、英語による翻訳文（30条(2)(b)(iv)）、⑦では国際調査報告又は特許性に関する国際予備審査報告が英語で記載されていない場合には、英語による翻訳文（30条(2)(b)(vi)）が必要とされる。

その英語による翻訳文は出願人により作成され（規則112）、⑤及び⑥における所定の情報の英語による翻訳文（30条(2)(b)(iv)）、⑦における国際調査報告又は特許性に関する国際予備審査報告の英語による翻訳文（30条(2)(b)(vi)）が正確でないことが明らかになった場合は、2月以内に翻訳文を提出するよう、登録官から指令がされる（規則112(4)）。

3. 29条(2)(c)(i)、29条(2)(d)(i)及び29条(2)(e)(i)の制度の要件

③出願人が関連出願について所定特許庁の調査報告書を提出すると同時に審査請求をする場合（29条(2)(c)(i)）

④出願人が対応国際出願の国際調査報告を提出すると同時に審査請求をする場合（29条(2)(d)(i)、(e)(i)）

の2つの場合は、所定特許庁での調査報告書の提出を課す（③）又は国際調査機関でされた国際調査報告の提出を課す（④）ものである。ただし、これらの手続においては、出願

人は審査結果を提出する必要はなく、審査は特許庁において行われる。

(1) 請求人

請求できるのは出願人のみである (29 条(2))。

(2) 請求期限及び請求期間の延長

規則 43(1)に規定されているように、出願人は原則として優先権主張日又は優先権主張をしない場合は審査対象の出願日から 21 月以内に請求でき、規則 47A(1)に定める通り、優先権主張日又は優先権主張をしない場合は審査対象の出願日から 39 月まで延長できる。

(3) 請求の手続

29 条(2)(c)(i)、29 条(2)(d)(i)、29 条(2)(e)(i)の請求は、規則 42(1)に特許様式 12 によりされると記載されている。手数料は 1,100SGD⁸である (規則 3、59 の附則 1 の第 13)。関連出願について所定特許庁の調査報告書や対応国際出願の国際調査報告を提出するのは請求と同時である。提出が必要なのは、サーチレポート、引用文献のリスト及びパテントファミリーのリストである。

(4) 所定特許庁

請求する場合の所定特許庁は、規則 41 に定める通り、オーストラリア特許庁、カナダ特許庁 (英語で出願した場合)、日本国特許庁、ニュージーランド特許庁、韓国特許庁、英国特許庁、アメリカ合衆国特許商標庁又は欧州特許庁である。

(5) 審査手続

提出された所定特許庁の調査報告書や対応国際出願の国際調査報告を参考に審査が行われるが、所定官庁での審査経過等で補正が行われたばあい、対象の出願については必ずしも補正する必要はないが、補正することもできる。

(6) 案件の開示

提出された審査結果は包袋として第三者に開示される。

4. 制度運用の現状

(1) 制度の導入時期

いずれの制度も 1995 年に制定され、2004 年に改正されている。特許付与手続を容易にするために設けられた。

(2) 利用件数

制度の利用状況を示すデータは公表されていない。

(3) 査定が出るまでの期間

場合によって異なるので、どの程度短縮されるかはいえない。

(4) 制度の長所、短所

⑤出願人が所定特許庁での対応出願の審査結果情報を提出する場合 (29 条(2)(c)(ii))、⑥出願人が対応国際出願の審査結果情報を提出する場合 (29 条(2)(d)(ii)) 及び⑦対応国際出願がシンガポールの国内段階に移行している場合において、出願人が当該国際出願の「特許性に関する国際予備報告」に依拠する旨の意思の通知を提出する場合 (29 条(2)(e)(ii)) に、早期に権利化できるのは長所である。

⁸ SGD=シンガポールドル (73.39 円、TTS、3 月 25 日 東京三菱 UFJ 銀行)

一方、これらの制度利用のために請求期間を延長したが、その期間内に外国で特許にならなかった場合に、その他の制度を利用できる期間が満了していた場合には権利化できない場合もあり得る。このような場合であっても分割出願を行う等で、権利化の道は残されている。

それに対し、29条(2)(c)(i)、29条(2)(d)(i)、29条(2)(e)(i)の場合は、外国での調査結果や国際出願の国際調査報告を有効活用できるため、審査の側からは審査のコストを低減できるという長所がある。

5. 添付資料

- ①特許法 29条～30条 (Patents Act, Section 29～30) : 訳文、原文
- ②特許規則 36～50 (Patents Rules, 36～50) : 訳文、原文
- ③特許様式 11B、特許規則 44 (Patents Form 11B, Patents Rules 44) : 原文
- ④特許様式 11C、特許規則 42A (Patents Form 11C, Patents Rules 42A) : 原文
- ⑤特許様式 12、特許規則 42 (Patents Form 12, Patents Rules 42) : 原文

イスラエル国 (IL)

イスラエルでは、審査請求制度が採用されておらず、原則として全ての特許出願が実体審査の対象となり、実体審査が開始される前に、外国における審査情報、特に引用文献の提出要求が出願人に対してされる。この提出要求に対し、出願人は国別に分類した引用文献のリストを提出しなければならない(特許法18条(a)及び特許規則36)。

またいわゆる修正審査 (Modified Examination) 制度は、特許法17条(c)及び登録官通達 (Registrar's Circular) No. M.N. 11で規定されているが、条文上、Modified Examination という表現は使用されていない。

1. 制度の概要

特許法 17条(a)は、出願でクレームされている発明の特許性について独立して決定することを審査官に要求している。

その一方で特許法 18条(a)は、審査官が「審査の追加手段」として使用することができる様々な手段を規定している。18条(a)(1)は対応出願を審査する際に外国特許庁が使用した文書(特に、外国特許庁が引用した先行出版物)に基づいてイスラエルにおける出願を審査する権限をイスラエルの審査官に与えており、18条(a)(3)及び(4)はかかる文書及び/又はその写しの一覧を提出することを出願人に義務付ける権限を審査官に与えている。これが意味するのは、審査官が(新規性と進歩性を含む)特許付与に関して独立して評価する必要があるが、「審査の追加手段」として外国審査官が引用した先行技術を信頼することができるということである。

それに対して、17条(c)は、外国において対応出願に関する特許が付与されている場合、審査官は、先行技術を考慮することなく、対応特許に基づいて出願を許可しなければならないと規定している。

2. 特許法18条(a)の制度の要件

(1) 提出者

全ての出願人は国籍にかかわらず 18 条(a)に基づく要件を遵守し、対応出願の審査過程で引用された全ての技術を開示することを義務付けられる。

共同出願の場合は、明確な規定は存在しないが全ての出願人が共同して行う必要がある。実際問題としては、共同出願人のうちの 1 名が直接又は出願人を代理する代理人を通じて必要な情報を特許庁に提出すればよい。

(2) 提出期限

提出期限は、18条(a)に基づく最初の要求から 4 月以内である（但し、期間の延長は可能な場合がある）。その後、特許の付与までの間、出願人はその後も特許庁に更新情報を提供する義務を負う。

(3) 提出の手続

18条(a)(1)及び(2)は、出願人が対応出願の審査の過程で検討されたか、出願日以前に公開され、かつ、出願人が発明との関係を認識する文献の完全な一覧を特許庁に提出することを義務付けている。18条(a)(3)及び(4)に規定されているように、審査官が要求しない限り、このような文献の写しを実際に提出する必要はない。なおこの手続に対し、料金の納付は不要である。

2003年9月30日に施行された登録官通達M.N. 13は、出願人がカテゴリX又はYに該当するとして引用された出版物（即ち、審査対象の出願の新規性及び進歩性の問題に関する出版物）の写しを特許庁に提出することを義務付けることによって、18条(a)(3)及び(4)の規定を具体化している。登録官通達M.N. 13はさらに、かかる出版物が検討対象の出願の新規性及び／又は進歩性に関係する異議を立証するのに使用できると推定する根拠が存在する場合、審査官は他のカテゴリに基づき引用された出版物の写しを要求する権限を与えられると規定している。

この要件は、外国で発行された調査報告でそのように指定された参考文献がカテゴリX及びカテゴリYの場合に限定されるが、出願人がこれら以外の文書を提出することを義務付ける権限を審査官に与えることが、2004年10月18日付の登録官通達M.N. 33によってさらに規定された。

2007年2月19日時点で施行されている登録官通達M.N. 51は、カテゴリX及びカテゴリYの参考文献がデジタルメディア、すなわちCDだけで提出されるべきことを義務付けている。

(4) 審査手続

審査官は提出された文献の一覧のみに基づいて審査することはないが、主たる考慮を払って自由に審査をすることができる。

18 条 (a)は外国出願において提出もしくは付与されたクレームを報告することを出願人に義務付けていない。したがって外国出願で提出されたクレーム又は行われた主張と矛盾する主張をすることは可能であるが、審査官及びイスラエルでの出願又は付与された特許に対する異議申立手続又は取消手続を行う第三者は、イスラエル国内で提出されたクレームが受理されるべきではないことを主張することが可能になる。

18C 条により、18 条(a)に従って特許庁に更新情報を提供しないこと、又は誤解を招くデータを提供することは、特許付与の拒絶、特許取消、第三者に特許利用の認可の付与、

本来の20年間からの特許期間の短縮、又は裁判所による過料の賦課など、懲罰措置の特許庁又は裁判所による賦課につながる可能性がある。

(5) 案件の開示

審査過程で提出された文献も含め、出願は、特許付与まで秘密とされるが、特許後は、審査中に提出された引用文献の一覧と他の情報を含む審査ファイルは、一般の閲覧に供される。

3. 特許法17条(c)の制度の要件

(1) 請求人

17条(c)に基づく審査を選択するかどうかの決定をできるのは出願人である。審査官は、場合により困難を回避するか審査を促進するためにこの手順をとるよう勧告することができるが、出願人がそのように手続をとることを拒否した場合、審査官はこの審査制度を強制することはできない。

17条(c)には共同出願の場合の請求人適格について規定されていない。また17条、18条はそれぞれ「共同所有権」と「特許の共同所有者の権利」を扱っているが、17条(c)の請求人適格についての問題を扱っていない。しかしながら全ての出願人は17条(c)に基づく審査を請求しなければならないと解されている。17条(c)を請求することにより付与された特許は全ての特許権者の権利に影響する可能性があるからである。もちろん通常は、このような問題は生じない。全ての出願人が単一の代理人に代理されており、かつ17条(c)の請求に関する代理人の請求が全ての出願人のために行われたものと扱われるからである。

また出願人の国籍によらず、あらゆる出願人は17条(c)を請求することができる。

(2) 請求期限

17条(c)に基づき請求を行う期限はないが、出願人が審査開始の通告の受領後可及的速やかに請求を行うことが勧告されている。

(3) 対象

17条(c)が適用可能となるためには以下の条件を備えていることが必要である。

- ①審査対象の出願と対応特許とが、一方が他方に対して優先権主張しているか、若しくは別の対応出願に共に優先権主張していること（17条(c)(1)）。
- ②審査対象の出願のクレームが対応特許のクレームに一致しており、かつ当該イスラエル出願のクレーム数が対応特許のクレーム数よりも少ない、すなわちイスラエル出願が対応特許に含まれること（17条(c)(4)）。
- ③対応特許は以下の国または地域特許条約で付与された特許であること。

オーストリア、ドイツ、デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、欧州特許庁、イギリス、ロシア連邦、アメリカ合衆国、カナダ、日本、オーストラリア

(4) 請求手続

出願人は書面で17条(c)の適用を請求しなければならない。17条(c)(3)は、出願人が請求に係る特許出願と同じ言語に翻訳された付与クレームの写しを特許庁に提出しなければならないことを規定している。登録官通達M.N. 11に基づき、出願人は特許庁に特許許可通知状（Notice of Allowance）の写しと明細書及び所定の外国官庁が許可したクレームの写しを提出することを義務付けられており、これらの3通の写しは全てイスラエル国内で受

理可能な言語（英語又はヘブライ語）に翻訳されていなければならない。その翻訳に誤訳があることを発見した場合には、速やかに提出することが必要である。またどのような審査制度が利用される場合でも、イスラエルでは審査手数料は存在しないため、17条(c)の請求に際し料金の納付は不要である。但し、出願手数料と公開手数料は審査される全ての申請に関して支払われなければならない。

17条(c)の請求は、特許査定通知がされていれば当該出願をもととして登録官通達M.N. 11に基づき請求することができるが、査定時にはもととする出願に特許が付与されていなければならない。したがって審査対象の特許出願が当該出願係属中に外国出願に特許付与されることを可能にするため、一定期間、審査対象出願の停止を請求することは可能である。

(5) 審査手続

17条(c)の要件を満たしていても、「特別な理由」から出願を拒絶することを審査官に認めている17条(d)の規定を条件として、審査官は新たな確認を行うことなく、出願が4条、5条、8条、12条及び13条に示された要件を遵守していることを認める義務を負う。

17条(c)(4)は、審査対象のクレームが対応特許のクレームと同一であるべきことを規定している。したがって所定官庁で特許されたクレームの発明と、審査対象の出願のクレームに係る発明が異なっている場合には、当該特許出願は拒絶される。

但しイスラエルで審査されるクレームの数は対応外国特許のクレームの数よりも少なくとも許容されるが(17条(c)(4))、発明が実体的に同じであってもイスラエルでの出願が外国特許よりも多いクレームを含んでいる場合には、17条(c)が請求された特許出願は拒絶される。

例えば、対応外国特許のクレームの一部が7条(1)で禁じられている人体の治療法に向けられている場合、国内出願におけるクレーム数の制限が義務付けられ得る。かかるクレームの取消の代替選択肢として、出願人はかかるクレームをイスラエル国内で受理され得る「使用」様式／「スイス」型クレーム（例えば、特定の徴候用の薬剤の調合／製造の過程における化合物の使用及び特定の徴候用の薬剤として使用される化合物）のいずれか又はその両方に転換することができる。

17条(c)に関して対応外国特許における「治療法」クレームのそれぞれの代わりとして前述の様式の両方を利用することは、対応外国特許中のクレームよりも審査対象の出願中のクレームの数が多い場合があることを意味する。審査官の中には、この結果を17条(c)に基づく審査を妨げるとする場合も、妨げないとする場合も存在する。

17条(c)(4)は、対応外国特許と審査対象の出願のクレームが同一であることを要求しており、このことは（実体と同様に）様式が同一であることを意味している。

17条(c)に基づく審査が請求され、同条の条件が満たされている場合、18条(a)に従って提出された引用された文書が通常の審査(17条(c)以外の審査)において特許付与を妨げる場合でも、特許は原則として付与されなければならない。しかしながら17条(d)は、17条(c)の規定が満たされる場合でも、「特別な理由」から出願を許可することを審査官に認めており、対応外国特許が誤って付与されたことを引用された先行技術が十二分に明白にしている場合、そのことが17条(d)の趣旨に関して「特別な理由」を構成することはあり得る。

また依拠する特許の出願経過は 17 条(c)の請求において直接的に提出する必要はなく、18 条(a)に基づき特許庁が要求し得る情報に明示的に含まれていない。とはいえ特許庁は、対応外国特許に関わる 17 条(e)に基づく取消通知書の提出もしくは異議申立手続の後、又は他の状況において、対応外国特許の出願経過の提出を要求することはあり得る。

4. 制度運用の現状

(1) 制度の導入時期

17条(c)に基づく制度は、1967年特許法改正の一環として1995年に導入された。現在の18条(a)の規定の一部は1967年特許法の当初から含まれており、1995年に一部改正された。

18条(a)、すなわち先行技術の全面開示の要件が規定されたのは、発明の新規性の確認を容易にし、審査の促進のためのツールを提供することであったと思われる。1967年特許法の制定につながった特許法案（法案第637号、1965年1月20日）は、特許出願の直前に世界中で既知である全ての先行技術に対して新規である発明に関してのみ、特許の付与を決定する見地から、外国の特許庁で引用された技術の開示の要件を不可欠なものとしている。18条を改正した1993年特許法案（第2修正）（法案第2215号、1993年10月27日）の注釈は、先行技術の開示を要求することにより、出願審査を促進し得るとしている。

一方、1995年の法改正につながった1993年特許法案（第2修正）（法案第2215号、1993年10月27日）の注釈は、17条(c)の制定が審査過程を加速させ、規定の状況において、同じ発明に関する特許が外国で既に付与されている場合、特許性の一定の基準が満たされていることを確認する義務を特許庁に免除すると記載している。

17条(c)に基づく制度の導入は、特許出願審査の促進と特許庁での未決審査の短縮を目指して、自発的にイスラエル国会による改正法の立法によりされたものである。さらに登録官通達M.N. 11において、審査ペースを加速するための施策が具体化されている。

(2) 利用件数⁹

18条(a)はすべての出願人に義務づけられている。一方、17条(c)の制度の利用件数について調査した結果を表4に示す。

表4 17条(c)の制度の利用件数

年	修正審査手続				出願数
	請求数	受理数	日本の出願人		
			請求数	受理数	
2000	700	630	21	19	6802
2001	720	650	22	19	6769
2002	950	855	29	25	6308
2003	1151	1111	34	32	5898
2004	1191	1130	37	35	6414

(3) 査定が出るまでの期間

審査官の担当件数、出願人の対応、17条(d)の検討が必要かどうかによって異なるが、最

⁹ 代理人、Mr. Hugh Kowarsky からの情報による。

も速い場合には数週間から数か月で査定がされる。

(4) 制度の長所、短所

18条(a)の制度の主な長所は、審査官が対応外国出願の審査過程で引用された先行技術をもとに、少なくとも先行技術を完全に独立して調査する必要があるために、特許が迅速に付与されるということである。

18条(a)の規定の主な短所は、イスラエルの審査官による完全な独立した先行技術調査が行われないこと及び外国特許庁での調査結果により判断がされる場合に、関連する先行技術が発見されない可能性があり、許可された出願と付与された特許が、異議申立手続及び取消手続がされる可能性があることである。

それに対し、17条(c)の制度の場合は、18条(a)の制度による先行技術文献に加えて、所定官庁で付与された特許をもとに審査がされるので、迅速に特許が付与されるという長所を有する。

5. 添付資料

- ①特許法17条～18C条 (Patent Law, Section,17～18C) : 訳文及び原文
- ②登録官通達 M.N. 11 (Registrar's Circular M.N. 11) : 訳文
- ③登録官通達 M.N. 13 (Registrar's Circular M.N. 13) : 訳文
- ④登録官通達 M.N. 31 (Registrar's Circular M.N. 31) : 訳文
- ⑤登録官通達 M.N. 33 (Registrar's Circular M.N. 33) : 訳文
- ⑥2007年2月19日施行の登録官通達 M.N. 51 (Registrar's Circular M.N. 51 in force as of February 19, 2007) : 訳文
- ⑦1993年特許法案(第2修正)の注釈(法案第2215号、1993年10月27日) (The Explanatory Notes to the Patents Bill (Second Amendment), 1993 (Bills 2215, October 27, 1993) : 訳文

クロアチア共和国 (HR)

クロアチアでは、方式審査がされた後に出願公開される。特許権を得るためには出願公開の日から6月以内に出願審査請求を行うことが必要である。この期間内に出願審査請求しない場合には特許出願は取り下げたものとみなされ、特許権を得ることはできない。

従来は出願審査請求の方法として、特許法第36条(1)に、実体審査に基づく特許付与の請求 (Request for the Grant of a Patent on the basis of the Substantive Examination : 36条(1)1)、実体審査の提出された結果に基づく特許付与の請求 (Request for the Grant of a Patent on the basis of the Submitted results of the Substantive Examination: 36条(1)2) 及び実体審査をしないことによる特許付与の請求 (Request for the Grant of a Patent without the Substantive Examination : 36条(1)3)の3種類の方法が規定されていた。2007年7月31日の特許法改正で、修正実体審査に対応する36条(1)2が削除された。その一方で出願人が外国の特許庁で実施された実体審査の結果を提出できるという37条(3)の規定は削除されずに残っており、実質的には37条(3)で修正実体審査制度と同様の運用をすることが可能になっている。

1. 制度の概要

修正実体審査制度は、特許法36条(1)2に、実体審査の提出された結果に基づく特許付与の請求 (Request for the Grant of a Patent on the basis of the Submitted results of the Substantive Examination) として規定されていたが、2007年7月31日の特許法改正により、修正実体審査に対応する36条(1)2が削除された。しかしながら2007年7月31日前の特許出願については、改正前の特許法が適用され、実体審査の提出された結果に基づく特許付与の請求 (36条(1)2) をすることができる。

2. 36条(1)2の請求の要件

(1) 請求人

36条(1)2の請求をすることができるのは出願人である。審査対象の特許出願が共同でされた場合には、共同で請求することが必要である。36条(1)2の請求は、出願人であれば国籍に関係なく請求することができるので、国内の出願人も請求することができる。

(2) 請求期限及び期限の延長

審査請求は出願公開の日から6月以内に行う必要がある (36条(1)柱書)、審査請求期限を延長することはできない。そして出願日から5年以内に所定の特許庁で審査された結果を提出することが必要であるが、それが不可能な場合は所定の特許庁の審査結果が利用可能となった日から6月以内までにその審査結果を提出できる (39条(1))。39条(1)の期限は所定特許庁での実体審査終了後3月以内で延長することができる (39条(2))。それでもこの期間内に所定の特許庁で審査された結果を提出できない場合は、クロアチア特許庁は審査対象の特許出願については取り下げられた旨を宣言する (36条(2))。

なお審査対象の出願が国際出願の場合には、39条(1)における出願日は国際出願日である。

(3) 対象

36条(1)2の請求は、同一の発明に係る特許出願が1またはそれ以上の官庁にすでに出願されている場合にのみすることができる (38条(1))。所定の官庁にされた同一発明の出願は、36条(1)2の請求時において、特許付与前でもよいが、期限内に所定特許庁での審査結果を提出することが必要である。36条(1)2の請求時において所定特許庁で特許になっていない場合がほとんどだからである。

(4) 所定特許庁

38条(2)には、36条(1)2の請求の基礎となる特許を付与した官庁は、特許協力条約32条により国際特許出願の国際予備審査機関の資格を有する国内官庁及び国際官庁、並びに36条(1)2の請求がされている日にすでに協力の同意をしているその他の官庁と規定されている。具体的には、オーストリア、オーストラリア、カナダ、中国、スペイン、フィンランド、日本、韓国、ロシア、スウェーデン、米国、ドイツ及びデンマークの各特許庁ならびに欧州特許庁である。これらの特許庁はいずれも高レベルの実体審査を行っているという理由で選定されている。

(5) 請求の手続

36条(1)2の請求をする旨を明示して審査請求を行い、所定の期間内に所定特許庁の審査結果を提出する。その審査結果とは、例えば Search Report や Final Examination Report である。その場合に Final Examination Report が英語で記載されていない場合には、ク

ロシア語への翻訳文を提出することができる。また出願人は明細書とクレームのクロアチア語への翻訳文を提出することができる。これらの翻訳文は出願人の責任で作成される。翻訳文に誤りがあった場合には、出願人の申し出により又は特許庁からの要求により、その誤りを訂正することができる。特許庁から要求された場合は、2月以内で、さらに2月延長することができる。

36条(1)1の請求手数料は4,000 kuna (584€)¹⁰であるが、36条(1)2の請求手数料は2,080 kuna (285€)と、安くなっている。

(6) 審査手続

36条(1)2の請求では、審査対象のクレームと所定特許庁にされた特許出願のクレームが、実質的に同一の発明であることが必要であり、この点について審査される。審査対象のクレームが、特定特許庁にされた特許出願のクレームを減縮した発明でもよい。そして発明の同一性以外は審査されない。審査官は疑義のある場合以外は、所定特許庁での特許出願の審査経過は考慮しない。特許後に36条(1)2の請求で判断されない要件を満たさないことが明らかになった場合には、特許庁は自発的に見直しを行うことはないが、第三者は特許無効を主張できる。

3. 37条の制度の要件

37条(3)に規定するように、出願人は外国の特許庁で実施された実体審査の結果を提出することができる。当該規定は出願人の自発的な行為について規定しているが、実際には審査官から外国の特許庁で実施された実体審査の結果が要求される運用が行われていることから本項において説明する。

(1) 提出者

出願人は外国の特許庁で実施された実体審査の結果を提出することができる(37条(3))。共同出願の場合には、共同で提出することが必要である。出願人の国籍に関係なく、国内の出願人も外国の出願人も、外国の特許庁で実施された実体審査の結果を提出することができる。

(2) 提出期限

審査対象の出願日から5年以内又は審査官から要求された場合にはその指定期間内に提出することができる。

(3) 対象

対象となるのは、審査請求がされたすべての特許出願である。

(4) 提出の手続き

37条(3)で規定される制度においては、外国でのすべての審査結果を提出する必要はない。審査請求の手数料を支払った後は、外国の特許庁で実施された実体審査の結果の提出に際し、手数料の支払いは不要である。36条(1)1に基づく実体審査の請求をする場合には、280€を限度として、手数料の支払いは軽減される。

(5) 審査手続

審査官は提出された外国特許庁におけるすべての審査結果を考慮し、先行するクロアチ

¹⁰ €=ユーロ (157.81円、TTS、3月19日 東京三菱UFJ銀行)

ア特許出願を除き、新たに先行技術調査を行うことはない。37条(3)の文書を検討した結果、特許査定とするかどうか不明な場合は審査官は調査報告書を発行し、出願人に反論の機会を与える。出願人から反論がない場合には、審査官はその特許出願を拒絶する。また審査においては、出願人は外国特許庁の審査過程でした主張と異なる主張をすることはできず、その審査過程で補正をしている場合には、同様の補正をすることが求められる。

4. 37条(3)と36条(1)2の関係

出願人は、審査請求の際に36条(1)1の請求をすることも、36条(1)2の請求をすることもできる。36条(1)1の請求をした場合には、37条(3)に基づき、外国特許庁での審査結果を提出することができ、審査の迅速化を図ることができる。36条(1)2の請求をした場合には、所定特許庁での審査結果を提出しなければならない(39条)が、その後に37条(3)の規定に基づき、外国特許庁での審査結果をさらに提出することができる。

5. 制度運用の現状

(1) 制度の導入時期¹¹

36条(1)2の制度も37条(3)の制度も2000年に導入された。いずれの制度も審査の迅速を目的として導入された。係属する出願の滞貨が減少したことから、36条(1)2の制度は2007年の特許法改正で廃止された。なおクロアチアへ出願のうち外国の特許ファミリーを有する出願の98%程度が欧州特許条約経由の出願であるところ、クロアチアは欧州特許条約の拡張国となったため、36条(1)2の制度を残す意味も薄れたこともその背景としてある。また欧州特許庁以外の所定特許庁のうち特に米国とオーストラリアにおいて要求される特許要件は、クロアチアの要求する特許要件と異なるとともに、これらの国では審査官による再審査で特許が付与された後でも権利内容が変動することがあることから、これらの特許庁を特定特許庁として選定しておくことは好ましくないことも背景にある。

なお37条(3)の規定は2007年の特許法改正で削除されておらず、この制度は存続している。

(2) 利用件数

外国に出願していた2000年から2007年のクロアチアへの出願のうち、およそ90%が36条(1)2の制度を利用したものであり、1年当たり500～600件であった。

(3) 査定が出るまでの期間

36条(1)2の制度を利用した場合、査定が出るまでの期間は審査官によって異なるが、必要な文書がすべて提出されれば速やかに特許査定をする。提出された文書が十分でない場合は、必要な文書を提出するよう2月を指定する。この期限は延長可能である。

(4) 制度の長所、短所

36条(1)2の制度の長所は、審査対象の出願に係るクレームが所定官庁にされた外国特許と実質的に同一クレームの場合、直ちに特許されるので、早期に権利化できるという点にある。それに対して所定官庁で特許になっていない場合は、審査対象の出願は特許にすることができないという短所がある。

¹¹ 現地代理人、Dr. jur. Dina Korper-Zemvaからの情報による。

37 条(3)の制度も、外国でされた特許出願と同様の補正をしなければ特許にすることはできないので、実質的には修正実体審査制度と同じで、同様の長所、短所を有する。

6. 添付資料

- ①特許法 36 条～39 条、2004 年 1 月 1 日施行、NN173/2003 (Patent Act, Article36～39(NN173/2003,in force from January 1,2004)) (抜粋) : 訳文、英文
- ②特許規則 21 条、2004 年 1 月 6 日施行、NN72/2004 (Patent Regulations, Article21(NN72/2004,in force from 1.6.2004)) : 訳文、英文
- ③特許法改正、2007 年 7 月 31 日施行、NN76/2007 (The Act on Amendments to the Patent Act (NN76/2007,in force from July 31.2007)) (抜粋) : 英文

3. 3. 2 出願人に対応外国出願の審査結果を要求する制度

(1) 実質的に MSE 制度と同様の手法で審査が行われている国 タイ王国 (TH)

タイでは特許出願後方式審査がされ、出願公開後 5 年以内に審査請求がされることにより実体審査が行われる。外国で特許出願を行った出願人は、**Examination Report** を提出しなければならない、当該書面を提出しないときは、その特許出願は放棄したものとみなされる (特許法 27 条)。

1. 制度の概要

出願人が同一の発明について外国で特許を出願している場合、出願人は相当する特許出願と共に、修正された特許法 27 条および省令第 22 号(B.E. 2542)第 13 条 (Ministerial Regulations No. 22 (B.E. 2542),Clause,13) 従って、**Examination Report** と **Letter of Patent** およびそのタイ語訳を提出しなければならない。

もし、相当する外国の特許庁が発行した **Examination Report** と **Letter of Patent** をタイ特許庁が受理可能なとき、審査官は出願人に対して相当する特許のクレームと同一になるよう補正を行うよう指令をする。クレームが補正された後に、**Notice of Allowance** が出される。ここで **Examination Report** は、新規性調査報告、拒絶理由通知、応答書類等をいい、**Letter of Patent** は **Notice of allowance** ではなく、特許証をいう。

2. 制度の要件

(1) 提出者

提出が要求されるのは特許出願人あるいは公認の特許代理人 (国外の出願人の場合) である。共同出願の場合、共同出願人は共同して **Examination Report** を提出するよう要求される。しかしながら、共同出願人の一人が **Examination Report** の提出を拒否するなどの場合に、その他の共同出願人は代表して特許庁に対し、共同出願人が共同して **Examination Report** を提出できない理由書と共に **Examination Report** を提出する (特許法 15 条が適用される)。

相当する特許出願を外国にしている、タイの特許出願人も特許庁への **Examination Report** の提出を要求される。外国への出願がされておらず **Examination Report** の入手も

できない場合には、新規性調査の請求を提出する必要がある。ただしタイでは第三者は出願公開後 90 日以内に異議申立をすることができ、審査官は異議の審査を行うこととなっている。この場合、審査官は異議申立の内容と、出願人の反論の範囲で異議の審査を行うので、この時点で外国の Examination Report は不要である。

(2) 提出期限

特許法 27 条及び省令第 22 号(B.E. 2542)第 13 条に従って、外国でクレームされた発明についての Examination Report 又は審査の結果を示すその他の書類を受領してから 90 日以内に、特許出願人は該当する Examination Report または書類をタイ語への翻訳と共に提出しなければならない。必要なとき長官は長官が適当と認める期間、延長することができる。現在、90 日という期間が厳密に適用されていない。

また出願人は実体審査の請求をした後に Examination Report を提出することができる。実体審査は出願公開の日から 5 年以内に請求しなければならないので、当該期間内に審査請求をしなかった場合は特許出願は放棄されたものとみなされる（特許法 29 条）。ただし出願公開の日から 5 年以内に審査請求をしておけば特許法 27 条および省令第 22 号(B.E. 2542)第 13 条に定められている 90 日間という期間は厳密に適用されることはない。相当する出願が依然として係属中のとき、審査官が他の指令を発しない限り、Examination Report の提出は特許付与のときまで遅らせることができる。

(3) 請求手続

出願人は、外国でクレームされた発明についての Examination Report 又は審査の結果を示すその他の書類を受領してから 90 日以内に、特許出願人は該当する Examination Report または書類をタイ語への翻訳と共に提出しなければならない。

「外国でクレームされた発明」とは、外国において出願された発明と同一の発明を意味する。同一の発明とは、減縮された発明を含むが、実際には減縮された発明で成立している外国があるなら、その減縮された発明と同一の発明に補正することが必要となる。

審査報告書を提出すべき特許は、特許になっている必要はなく（省令第 22 号(B.E. 2542)第 13 条）、例えば、出願人は相当する欧州出願の Examination Report を提出することができる。そして相当する米国出願の Letters of Patent を審査官の検討のためにタイ特許庁に提出することができる。

出願人は、Examination Report 提出に際し、50Baht の納付が必要である。審査結果が特許庁に提出されない場合には、出願人は新規性調査の請求を提出する必要がある。タイ国の政府機関によって新規性調査がされた場合には、クレーム数に応じた政府に支払う料金は、最大限 15,000Baht¹²（10 クレーム以上）である。新規性調査がオーストラリア政府でされた場合には、料金は 1,600AUD である。

(4) 審査手続

対応外国特許出願についての Examination Report が審査官に受け入れ可能である場合には、外国文献についての新たな新規性の調査を行わない。審査官はタイ国特許庁に提出された他の特許出願についての新規性の調査のみを行う。審査対象の出願に新たな先行技

¹² THB=タイバーツ（3.29 円、TTS、3 月 25 日 東京三菱 UFJ 銀行）

術がない場合には、審査官は出願人に対応特許で特定されたクレームと同じにするようクレームを補正するよう審査官は指令する。

(5) 所定の官庁

省令第 22 号(B.E. 2542)第 13 条の第二パラグラフに従って、もし出願人が二つ以上の国において特許出願を行ったとき、出願人は最初の国もしくは特許庁長官が別途指定した国で出された **Examination Report** または書類を提出することとなる。この手続きは第一の国での期間に厳密に適用されるのではない。例えば、出願人が第一の特許出願を A 国（日本、米国、欧州特許庁以外）で行い、そして同一の発明についての特許出願をタイ、日本、米国、欧州特許庁およびオーストラリアにそれぞれ行った場合、A 国で出された **Examination Report** は特許庁に受け入れられないだろう。それゆえ、出願人は米国、日本、またはオーストラリア等の他の国で付与された特許のいずれかを選択することができる。

外国への出願国の選択基準については明文化されていないが、外国においてされた **Examination Report** の言語に左右されるというよりも、その外国での審査が十分信用できるものか否かに基づいて判断される（実体審査を行っていない国の審査報告は当然採用されない）。

(6) 案件の開示

特許庁に提出された書類は包袋に入るので、第三者は閲覧することができる。出願公開前は秘密保持がされるため、第三者が閲覧できるのは、出願公開後である。

3. 制度運用の現状

(1) 制度の導入時期

本制度は、1979 年のタイ特許法で導入され、その後改正は行われていない。当初、タイ特許庁は新規性調査をするための十分な特許データベースを有しておらず、特許法に経験を有する審査官を少数しか有していなかったため、本制度は導入された。現在はタイへの出願件数は約 5,000 件/年に対し、審査官は約 40 名である。

(2) 利用件数

本制度は外国に出願をしたすべての出願に適用される。

(3) 査定が出るまでの期間

査定が出るまでの期間を示すデータは公表されていない。

(4) 制度の長所、短所

タイ国特許審査官は少ししかいないので、この制度は実体審査手続を促進し、係属する出願の滞貨の問題を低減する。タイへの全出願のうち、タイ国民による出願は 10% 以下であるので、MSE 制度の有効活用により、審査の迅速化を図ることができる。

また、タイの出願人であっても早期に権利化したい場合は、適当な外国に出願し、付与された特許を示すことで、早期の権利化につなげる等の使い方もある。

4. 添付資料

- ①特許法 27 条 (Patent Act,Section,27) : 訳文¹³及び英文
②省令第 22 号(B.E. 2542)第 13 条 (Ministerial Regulations No. 22 (B.E. 2542), Clause,13) : 訳文¹⁴及び英文

ベトナム社会主義共和国 (VN)

ベトナムでは、出願公開制度、審査請求制度が採用されている。出願人は自らの裁量又は知的財産権庁からの要求により、外国出願の審査結果等を提出することができる(規則 15.2(b)、通達01/2007)。当該規則は2007年5月9日に施行された通達01/2007ではじめて導入された。

1. 制度の概要

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、外国出願の審査結果、付与された外国特許の写し又は出願人が外国特許庁から送付された先行技術に関する文書を提出することができる。(規則15.2(b)、通達01/2007)。その場合、出願人から提供された外国出願等についての情報を使用するかどうかは審査官の裁量に任されている(規則15.2(a)、通達01/2007)。

修正実体審査制度という名称はベトナムには存在しないが、出願人は、その特許クレーム及び明細書が同一であることを条件に、外国特許庁又は広域特許庁によって特許を付与されている対応外国出願の審査結果をNOIPに提出し、かかるファミリー特許に応じてベトナム特許を付与するようNOIPの審査官を説得することができる。NOIPは米国、日本、欧州諸国、オーストラリア、ロシア連邦、カナダなどの諸国で提出された対応外国特許に応じてベトナム特許を付与することもしないこともできるものの、同一のクレームの発明に対応外国特許が付与されている場合には、ベトナムの審査官に対して説得力を持ち、出願人がその英語認証謄本を提出することができる場合、NOIPは特許付与を受諾する傾向にある。¹⁵

またベトナムの国内段階に移行した国際出願に関して、出願人は審査請求時に特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第1章)のベトナム語翻訳文を提出することを義務付けられる。(規則27.5(a) (iii)、通達 01/2007)。

2. 制度の要件

(1) 提出者

規則15.2(b)、通達01/2007に規定されている通り、本制度を利用できるのは出願人である。共同出願の場合は、通常共同で対応外国特許に関する情報を提出するよう求められる。また出願人が外国の出願人であれ、国内の出願人であれ、対応外国特許に関する情報を提出するよう求められる。

(2) 提出期限

出願人が対応外国特許に関する情報を提出する期限の定めはないが、NOIP は通常、出

¹³ <http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryousonota/fips/mokuji.htm>

¹⁴ <http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryousonota/fips/mokuji.htm>

¹⁵ 現地代理人、Ms. Nguyen Nguyet Dzung からの情報による。

願人が必要な文書の提出を求められる期間を方式審査の場合は1月、実体審査の場合は2月と定めているため、通知書発送の日から2月の期間が指定されるものと思われる。

(3) 提出手続

出願人は、以下の文書を提出するよう要求される。

①審査対象の特許出願と同一クレームの対応外国特許についての審査結果

②同一クレームの対応外国特許

③対応外国特許に合わせて特許付与を申請するNOIPに対する書状

その書状では、出願人は、対応する外国特許のクレームと審査対象の出願のクレームが同一であることを明示しなければならない。

④必要な場合には、審査対象の特許出願の適切に補正された明細書とクレーム

出願人は、例えば、外国特許のクレームで主張されている発明がベトナムでは特許を付与されない内容である場合、特許要件を満たすように審査対象の特許出願の明細書とクレームを適切に補正することができる。例えば、外国特許の内容がベトナムにおいて特許を受けることができない、人体/動物の疾病の治療法である場合、審査対象の特許出願の対応する治療法の内容は適切に補正する必要がある。

ベトナムの特許法令では、対応外国特許は定義されていない。但し、実務的には、ベトナムへの特許出願が外国特許庁によって特許を付与されている同一発明に係る特許を先の出願として優先権を主張していない場合、出願人はかかる外国特許に応じて特許を付与するよう説得するためにNOIPへ提出する外国出願の審査結果を使用することができる。外国出願の出願日がベトナム特許出願の出願日より早い場合、NOIPは外国出願の出願日からベトナム特許出願の出願日までの期間の追加の先行技術調査を行う。

対応外国特許出願等に関する情報を提出するための料金の納付は必要ないが、補正をする場合には、補正のための手数料を支払う必要がある。

(4) 審査手続

NOIPは審査結果及びその他の情報を参照して自ら先行技術調査を行い、自らの審査を行う。また、審査結果及びその他の情報が提出されている外国出願に特許が付与されている場合には、NOIPは審査することなく審査対象の出願に特許を付与する場合がある。

一方、出願人が期限までに外国特許庁での審査結果を提出しない場合、NOIPはかかる係属中のベトナム特許出願をそれ以上審査しない。

(5) 対応外国特許がされた国

対応外国特許がされた国は、特許が付与されたすべての国である必要はなく、場合によっては一特定国のみで提出された外国特許に関する情報の提出を求められる場合がある。

NOIPが対応外国特許に関する情報の提出を出願人に求める所定の国の一覧表はないが、実務的には、NOIPでの実体審査は、出願人が米国、日本、欧州諸国、オーストラリア、ロシア連邦、カナダなどの諸国で提出された対応外国出願に関してかかる国の特許庁が行った審査結果、かかる対応外国特許の英語認証謄本を提出することができる場合、大幅に審査の促進がされ得る。これらの国が選定されているのは、様々な専門分野に特化した熟練した審査官を擁するとともに徹底的で包括的な特許データベースを有しているために、審査結果に信頼性があり、審査における明瞭性を欠くことが少なく、付与後の異議申立につながる可能性が低いためである。

近年、中国及び韓国などの諸国で提出された対応外国出願に関してこれら国の特許庁が実施した審査結果、及びこれらの国で付与された特許も、出願人がかかる特許の英語認証謄本を提出することができることを条件に、考慮の対象とされることがある。

(6) 案件の開示

NOIP は出願人から受領した対応外国出願等に関する情報の内容及び当該情報が提出された事実は第三者に開示されない。

3. 制度運用の現状

(1) 制度の導入時期

NOIPが対応外国特許に関する情報の提出を出願人に要求することができる制度は、2006年7月1日の新知的財産権法（IP Law 50/2005）の施行のしばらく前からNOIPで適用されている。但し、新知的財産権法の施行以前、ベトナムの特許法令は、出願人が、自らの裁量において、先行技術調査、外国出願の審査結果、対応外国出願から発達したファミリー特許の写し、又は外国特許庁が出願人に与えた先行技術に関する文書を提出することができる」と規定しているだけであった（規則23.2、通達30/2003/TT-BKHCHN）。こういった旧特許規則は、NOIPも出願人にかかる文書の提出を要求することができるという事実完全に触れていない。

そこで出願人が技術調査、外国出願の審査結果、対応外国特許の写し又は外国特許庁が出願人に付与した先行技術に関する文書の提出をNOIPの裁量において要求され得るという新規則が、2007年5月9日に施行された通達01/2007で初めて導入された（規則15.2b）。

(2) 提出件数

対応外国出願等に関する情報の提出件数についての統計はない。

(3) 制度の長所、短所

2007年5月9日に施行された規則15.2(b)、通達01/2007により、いくつかの信頼できる外国特許庁が実施した審査結果を利用することによって迅速かつ適時に権利を付与して、NOIPで係属中の特許出願の滞貨を削減することが期待される。また実際に外国特許庁が既に行っている作業を繰り返すことへの時間と費用を節約するという効果が期待される。

その一方で、海外で提出された対応外国出願の審査結果を受け入れ、それに基づいてベトナム特許を付与するようNOIPに求めることによって、出願人は外国明細書に記載されている範囲内でなければ特許の許可を求めることができないという短所も考えられる。

4. 添付資料

①規則15.2、通達01/2007（Rule 15.2,Circular 01/2007）：訳文及び英文

②規則27.4、27.5（Rule 27.4、27.5）：訳文及び英文

(2) 出願人に必要な先行技術文献の提出を求めている国等

ニュージーランド（NZ）

ニュージーランドでは、出願公開制度も出願審査請求制度も採用されていない。したがって出願すると方式審査が行われ、実体審査が行われる。

また局長は対応外国出願に関する情報を出願人に要求することができる（特許法15条）。

1. 制度の概要

局長は対応外国出願等に関する情報を出願人に要求することができるが、その出願人から提供された情報を使用してさらに特許庁での審査が行われる。その点では、出願人に対応外国出願に関する情報を提供するものの実質的に修正実体審査制度を採用しているタイのような制度とは大きく異なる。

2. 制度の要件

(1) 提出者

対応外国出願等に関する情報を提出できるのは出願人である（特許法 15 条(1)）。審査対象の特許出願が共同出願の場合には、共同で行う必要はなく、単独であることができる。特許庁に対する情報提供の一種であると考えられるからである。外国の出願人だけでなく、国内の出願人に対しても要求される。

(2) 提出期限

出願人による先行技術情報の提供はいつでもできるが、**Examination Report** が出る前は任意、これ以降は審査対象の特許出願の受理（**Acceptance**）¹⁶までである。所定官庁での審査が完了していない場合には、**Examination Report** に対する応答として、まだ入手していないことをコメントすればよい。また、**Acceptance** 後、特許性に大きく影響する先行技術が示された場合は、それを提出しなければならない。

(3) 提出手続

提出すべき情報は、特許法 15 条(1) (b)(i)～(iv)で規定されている情報である。すなわち、以下の通りである。

- ①対応外国出願等の番号および出願日（15 条(1)(b)(i)）、
- ②対応外国出願等で引用された先行技術を確認するのに十分な細目（15 条(1)(b)(ii)）
- ③対応外国出願等に特許が付与されたときはその特許番号及び認容されたクレーム（15 条(1)(b)(iii)）
- ④対応外国出願等又は特許の細目であって、当該出願が異議、抵触、インターフェアレンスその他同様の手続に現に係属中であるか若しくはすでに係属したことがあるもの（15 条(1)(b)(iv)）

また局長が出願人に情報を要求する出願は 15 条(1)(a)に「対応する又は実質的に対応する出願」と記載されている。その内容について条文上定義はされていないが、優先権主張に係る先の出願のクレームに記載された発明や、優先権主張をしないで審査対象の出願がされその出願を先の出願として優先権主張した外国の出願も含まれると考えられる。¹⁷

特許法 15 条(1)の規定は国際出願には適用されない（特許法 15 条(2)）。したがって審査対象の出願が、ニュージーランドの国内段階に移行した国際出願である場合には、国際出願についての情報を提供する必要はない。国際出願については、国際調査報告、特許性に

¹⁶ ニュージーランドではアクセプタンス制度を採用しており、特許出願は、完全明細書の提出日から 15 月又は延長期間（**Period For Acceptance**）内に受理（**Acceptance**）、すなわち特許の状態にしなければならない（特許法 19 条）。

¹⁷ 現地代理人、Ms. Julie Balance からの情報による。

関する国際予備報告（特許協力条約第1章）等が示されるので、加えて先行技術が記載された文献を要求する必要がないためである。

出願人が対応外国出願等に関する情報を提供するに際し、手数料の支払いは不要である。

(4) 審査手続

審査官は提出された先行技術に関する情報を考慮に入れてさらに審査を行い、外国で特許が付与されている場合にそのクレームに対して無条件で特許を付与することはない。ただし結果的に外国で付与されたクレームと同一または実質的に同一のクレームで特許とされることはあり得る。

したがって、外国の審査過程で出願人がした主張に反する主張をすることは可能である。また外国での審査過程で補正をした場合に当該補正と同様の補正をする必要は必ずしもないが、先行技術回避のためにした補正ならば、当該補正をしなければならない可能性は高い。

(5) 対応外国出願等がされた国

対応外国出願等に関する情報を提出する必要があるのは、15条(1)(a)(i)で規定されている通り、英国、カナダ、オーストラリア、米国である。この規定がされたのは、1953年であり、欧州特許庁の設立以前である。同特許庁の設立以降は英国を指定国とした欧州特許条約による出願も所定官庁によるものと同等に扱われており、これらの審査時に引用された先行技術を提出する必要がある（ただし、法規則では何も明文化されていない）。なお、指定国として英国を含まない欧州特許条約出願の場合であっても、情報提供の観点から審査で引用された先行技術を提出することは妨げられない。

また15条(1)(a)(ii)は、15条(1)(a)(i)以外の国について枢密院令により宣言することができるが、現在では、15条(1)(a)(i)以外の国は宣言されていない。

(6) 案件の開示

出願書類は、出願人が同意する場合を除き、20条(2)の規定に従って公報に公告される日前に公表されず、第三者への閲覧に供されることはないが（91条(1)）、公告後は15条(1)(b)(i)の規定に基づき提出された情報を、局長は開示することができる（91条(2)但書）。

3. 制度運用の現状

(1) 制度の導入時期

1953年特許法制定時から、審査官の先行技術文献調査の助けとするため規定され、その後改正されていない。

(2) 利用件数

原則として外国に出願している場合はすべて対応外国出願等に関する情報の提出が要求される。

(3) 制度の長所、短所

本制度はニュージーランドの審査官が先行技術情報を入手することが困難であったことを前提として設けられた制度であるので、審査官の先行技術文献調査の助けとするため有効であったと考えられる。しかしながらインターネット等で欧米の情報が容易に入手さ

れるようになったことを契機として廃止される可能性はある。¹⁸

また本制度では英語の文献について規定されているが、日本をはじめとする非英語圏の出願人にとっては、当該国で行われる審査とは違う引用例で判断されることとなると考えられ、今後の検討課題とされている。

4. 添付資料

①特許法 15 条 (Patents Act,15) : 訳文¹⁹及び原文

インドネシア共和国 (ID)

インドネシアでは、出願公開制度、出願審査請求制度が採用されている。出願審査請求されると、特許出願は実体審査に係属し、知的所有権総局は、出願審査の請求書を受領した日、又はその実体審査請求が出願公開期間満了前にされたときは公開期間満了の日から、36月以内に査定がされる (特許法54条)。

1. 制度の概要

Technical Guidance for Patent Substantive Examinationによれば、インドネシアでは、Normal Substantive ExaminationとFull Substantive Examinationとがある。前者の審査請求では、パリ条約による優先権主張を伴う特許出願と、国際調査報告及び国際予備審査報告 (特許協力条約第1章) の入手ができる国際出願に適用される。後者の審査請求では、先行技術に関する調査結果のない特許出願に適用される。前者のうち、パリ条約による優先権主張を伴う特許出願について、特許法28条は、知的所有権総局は先の出願についての情報及びその他の情報を要求できるとしている。当該情報の入手により、審査の迅速化が図られている。

2. 制度の規定の要件

(1) 提出者

先の出願についての情報及びその他の情報を提出できるのは出願人である (28条(2))。

(2) 提出期限

先の出願についての情報及びその他の情報が要求される期限について、特に定めはない。

(3) 提出の手続

知的所有権総局は優先権主張を伴う特許出願について、以下の書面を要求でき (28条(2))、その場合に出願人は当該書面を提出することができる。

①外国における最初の特許出願に対して行われた実体審査結果に関する書類の認証謄本 (28条(2)(a))、

②外国における最初の特許出願に関して既に付与された特許書類の認証謄本 (28条(2)(b))

③外国における最初の特許出願が拒絶された場合には、外国における最初の特許出願の

¹⁸ 現地代理人、Ms.Julie Balance からの情報による。

¹⁹ <http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryousonota/fips/mokuji.htm>

拒絶に関する決定の書類の認証謄本 (28条(2)(c))

④外国における最初の特許出願についてされた特許が無効とされている場合には、外国においてなされていた当該特許の無効の決定に関する書類の認証謄本 (28条(2)(d))

⑤特許出願されている発明が、新規であり、進歩性を有し、かつ、産業上利用できることの判断を容易にするために必要とされるその他の書類 (28条(2)(e))

(4) 審査手続

審査官は出願人から提出された、優先権主張を伴う特許出願の先の出願についての情報及びその他の情報を考慮に入れて審査をすることができる。これにより審査の迅速化が促進される。当該情報を要求したにもかかわらず出願人から提供されない場合には、その出願の審査は後にまわされる。

3. 制度運用の現状

本制度の運用により審査の迅速化が図られているが、どの程度審査官から情報提供の要求がされ、どの程度具体的に査定が出るまでの期間が短縮されているか、統計はない。

4. 添付資料

①特許法28条 (Patent Law, Article, 28) : 訳文²⁰及び英文

ブラジル連邦共和国 (BR)

ブラジルでは特許出願がされると方式審査がされる。その後審査請求をすることにより、出願公開後、技術審査 (Technical Examination) に付され、特許要件が判断される。この技術審査において特許庁から調査報告書 (Search Report) が発行され、その後査定がされる。

1. 制度の概要

審査請求後、特許庁から情報の提供を要求されたときは、出願人は当該情報を提供しなければその特許出願は却下される (産業財産法34条)。また法令上、修正実体審査制度は採用されていない。

2. 制度の要件

(1) 提出者

情報の提供を要求されるのは出願人である (34条)。共同出願の場合は、共同でしなければならないとの定めはなく、単独でも可能である。また出願人が国内の出願人か、外国の出願人かにかかわらず、要求される。

(2) 提出期限

情報提供の要求がされるのは審査請求後である。そして情報提供要求の通知から60日の期間内に、出願人は情報を提供しなければならない (34条)。

(3) 提出の手続

²⁰ <http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryousonota/fips/mokuji.htm>

出願人は、情報の提供を要求された場合には、以下の書面を提出しなければならないと34条に規定されている。

- ①審査対象の出願が優先権を主張している場合に先の出願の拒絶、先の出願に特許が付与されている場合の先行技術調査及び審査結果
- ②出願に係る手続及び審査を適正に行うために必要な書類
- ③16条(2)にいう適切な書類に代えて、同条(5)にいう陳述書を提出した場合は、当該書類についての自由翻訳文

実際は、特許庁が要求した場合は別として、審査過程におけるすべての書類を提出する必要はなく、主に外国特許庁で発行された**Examination Report**が要求される。

情報の提供に際し、手数料の納付は不要である。

(4) 審査手続

34条により要求された情報が提出された場合には、審査官は当該情報を考慮に入れてさらに新たに先行技術調査を行う。また出願人は提供した外国出願の審査過程において、出願人がした主張に反する主張をすることは可能である。

情報提供要求の通知から60日の期間内に、出願人が情報を提供しない場合には、当該出願は却下される(34条)。

(5) 情報に係る所定の国等

34条には、情報の提供が要求される国等についての定めはないが、欧州特許庁の情報が要求されることが多い。

(6) 案件の開示

提供された情報は包袋に入るので、第三者は閲覧することにより、その内容を知ることができる。

3. 制度運用の現状

(1) 制度の導入時期

1971年のPatent Statute(Law #5,772)から規定されている。

(2) 制度の長所、短所

本制度により、外国の先行技術調査結果を参考に審査を行うことができ、審査の迅速化が図られている。

4. 添付資料

- ①産業財産法34条 (Industrial Property Law,Article,34) : 訳文²¹及び英文

フランス共和国(FR)

フランスに特許出願をすると、一定の方式要件を満足するかについて予備審査(Preliminary Examination)が行われ、その後出願人からの請求により予備調査報告が作成される。この予備調査報告の請求は出願日(優先権を主張した場合には、優先権主張日)から1年6月以内にしなければ、特許出願は実用証出願に変更されたものとみなされる。

²¹ <http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryousonota/fips/mokuji.htm>

1. 制度の概要

従来から知的財産法 L612-12 条(9)で、調査報告書の作成過程で必要とされる意見又は新たなクレームのいずれかを提出しない特許出願は拒絶される旨が規定されていた。その規定に対し、2007年の規則改正により知的財産規則 R-612-56 に、予備調査報告がされる前の期間内に出願人の有する、関連する官庁によって当該他の出願の審査で考慮に入れられた先行技術に関連する情報を要求することができる旨が規定された。

2. 制度の要件

(1) 提出者

提出者は出願人である (R-612-56)。対象の特許出願が共同出願の場合には、単独でも出願できる。国内の出願人であるか、外国の出願人であるかにかかわらず、要求される。

(2) 提出期限

予備調査報告がされる前の指定期間内にすることが必要である (R-612-56)。予備調査報告の作成に役立つためである。通知の日から2月以内で、1回に限り延長できる。

(3) 提出手続

出願人はすべての外国出願について、外国官庁によりされた関連のある文書の一覧表に、関連のある引用文献とそのフランス語による翻訳文を提出することが必要である (R-612-56)。その外国出願とは、審査対象の出願と同一の優先権に係る発明の出願である。料金の支払いは不要である。

(4) 審査手続

審査官は提出された外国における審査結果その他の情報を考慮に入れて新たに先行技術調査を行い、予備調査報告を作成し、出願人に送付する。

(5) 案件の開示

出願人により提出された文書は、包袋閲覧により、開示される。

3. 制度運用の現状

(1) 制度の導入時期

2007年の規則改正により R-612-56 に新たに規定された。欧州特許庁が今までは実施してきた優先権を主張するフランス出願の調査報告の発行をやめるようになったためである。

(2) 制度の長所、短所

より先行技術調査が充実することにより、審査の迅速化が図られると思われる。

4. 添付資料

①知的財産規則R-612-56：訳文及び英文

ノルウェー王国 (NO)

ノルウェーでは特許出願されると、出願審査請求制度が採用されていないので、方式審査、実体審査が行われる。出願公開制度を採用しているため、審査の状況のいかんにかかわらず、出願日（優先権主張をしている場合には、優先権主張日）から18月経過後出願

公開される。

1. 制度の概要

ノルウェー特許庁は、外国でした特許出願についてノルウェーにも特許出願した場合には、出願人は特許庁からの要求により、当該外国出願について、外国の官庁での新規性調査及び特許性についての謄本又はそのような書面を受領していない場合はその旨を提出するよう求めている。そしてそのような文書が要求されたにもかかわらず提出しないことが明らかな場合には、その特許出願は拒絶される（特許規則30条）。この規定は2007年12月に改正されているが、当該改正により、外国での情報を提出しない場合の特許出願の処分について規定された。

2. 制度の要件

(1) 提出者

提出が要求されるのは出願人である（Patent Regulations, Section, 30）。共同出願の場合でも、単独で提出することは可能である。国内の出願人にも、外国の出願人にも適用される。

(2) 提出期限

提出は特許庁からの要求によりされるものであって、その指定期間内にすればよい。

(3) 提出手続

出願人は、要求された場合には、

a) 新規性調査と特許性に関する関連する外国の特許庁からの主張の謄本又は

b) 出願人がそのような主張をまだ受領していない旨の宣言

を提出することが必要である（特許規則 30 条）。外国官庁の定めはないが、すべての官庁における結果は提出する必要はなく、実際には指定して要求されるものと思われる。

対象とされる外国での特許出願は同一である場合に限られず、実質的に同一の発明も含まれる。

手数料の支払いは不要である。

(4) 審査手続

審査官は、提出された外国出願に関する情報を参考に新たに先行技術調査を行う。出願人は、外国出願の審査過程においてした主張と異なる主張をすることは可能である。外国出願に関する情報が要求されたにもかかわらず、出願人が当該情報を指定期間内に提出しなかった場合には、その出願は特許法 15 条に従い、審査はあとまわしにされる。出願人が外国出願に関する情報の提出を拒否することが明らかな場合には、その出願は特許法 16 条に従い、拒絶される。

(5) 案件の開示

出願人から提供された情報は、第三者が包袋閲覧を請求することにより、見ることができる。

3. 制度運用の現状

(1) 制度の導入時期

出願人に外国出願に関する情報を要求する制度の規定は従来から設けられていた。当該規定は2007年12月に改正され、外国での情報を提出しない場合の特許出願の処分について特許規則30条で規定された。

(2) 制度の適用件数

実際はほとんど要求されることはない。²²

(3) 制度の長所、短所

外国特許庁で引用された先行技術を知らずに判断する可能性が低くなるため、審査の適正化が図られる。

4. 添付資料

①特許規則30条 (Patent Regulations,Section,30) : 和訳及び英文

カナダ (CA)

カナダでは、出願公開制度及び審査請求制度が採用されている。そして審査官は必要と判断した場合には、出願人に対応外国出願の情報提供を要求できる。

1. 制度の概要

カナダでは修正実体審査制度を採用していないが、審査官は必要と判断した場合には、出願人に同一発明の対応外国出願の情報提供を要求できる (特許規則 29 条)。ほとんどの場合、審査官は対応外国出願の情報を出願人に要求し、指定期間内に出願人がその情報を提出しない場合には、その出願は放棄されたものとみなされる (特許法 73 条(1)(a))。

2. 制度の要件

(1) 提出者

対応外国出願の情報を提供できるのは出願人である (特許規則 29 条(1))。

(2) 提出期限

審査官が要求してから 6 月以内である (特許法 73 条(1)(a))。

(3) 対象

審査対象に係る特許出願と同一発明について、他の国で特許出願がされていることが必要である (特許規則 29 条(1))。

(4) 提出手続

審査官が要求した場合には、以下の情報及び関連する書類の謄本を提出することが必要である (特許規則 29 条(1)(a)~(d))。すなわち、

(a)他の国でされた特許出願に関して引用された何らかの先行技術の特定

(b)他の国でされた特許出願の出願番号、出願日及び特許された場合は特許番号

(c)抵触審査、異議審理、再審査又はそれらに類似する手続の詳細

(d)文書が英語又はフランス語の何れでもない場合は、当該文書の全部又は一部の英語又はフランス語への翻訳文

²² 現地代理人、Ms. Inga Kaasen からの情報による。

(5) 審査手続

特許規則 29 条(1)(a)～(d)に規定する文書が提出された場合には、審査官はこれらの情報を考慮して、さらに先行技術調査をして審査を行う。審査官が要求したにもかかわらずこれらの文書を提出期限内に出願人が提出しなかった場合には、その特許出願は放棄されたものとみなされる（特許法 73 条(1)(a)）。しかしながら特許出願が放棄された日から 12 月が経過するまでに、審査官が要求した文書を添付して手数料を支払って回復の請求をすれば、その特許出願は回復する（特許法 73 条(3)(a)）。

3. 制度運用の現状

(1) 制度の導入時期

出願人に外国出願に関する情報を要求する制度の規定は従来から設けられていた。

(2) 制度の適用件数

外国へ出願している場合は、要求されることが多い。²³

(3) 制度の長所、短所

外国特許庁で引用された先行技術を知らずに判断する可能性が低くなるため、審査の適正化が図られる。

4. 添付資料

①特許規則 29 条（Patent Rules,Section 29）：訳文²⁴及び原文

②特許法 73 条（Patent Act,Section73）：訳文²⁵及び原文

ペルー共和国 (PE)

ペルーでは特許出願がされると方式的要件について審査する予備審査が行われ、その後出願公開される。その後第三者は異議申立をすることができ、当該期間経過後、実体審査が行われる。ペルーはアンデス協定(カタルヘナ協定)加盟国であり、共同体としての決定に従わなければならない。ペルーの国内法である工業所有権法では、出願人に対応外国出願の審査結果を要求する制度について規定していないが、知的財産権に関するアンデス協定決定 486 号により、出願人是对応外国出願の出願日、出願番号を記載して出願しなければならない。

1. 制度の概要

ペルーでは修正実体審査制度は採用されていないが、知的財産権に関するアンデス協定決定 486 号により、出願人是对応外国出願の出願日、出願番号を記載して出願しなければならない（アンデス協定決定 486 号 27 条(h)）。またアンデス協定決定 486 号 46 条は、特許性の審査に必要な場合に国内当局から要求があったときは、出願人是对応外国出願に関する書類を提出しなければならないが、提出しなかった場合には、審査対象の特許出願は拒絶される旨を規定している。

²³ 現地代理人、Mr. France Cote からの情報による。

²⁴ <http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryousonota/fips/mokuji.htm>

²⁵ <http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryousonota/fips/mokuji.htm>

2. 制度の要件

(1) 提出者

外国での特許出願が審査対象の特許出願と同一又はその一部が同一の発明である場合には、出願人は、当該外国出願の出願日、出願番号及びその出願がされた官庁の部署名を記載して特許出願しなければならない（アンデス協定決定 486 号 27 条(h)）。共同出願の場合は、共同でしなければならない。

またアンデス協定決定 486 号 46 条は、特許性の審査に必要な場合に国内当局から要求があったときは、出願人は対応外国出願に関する書類を提出しなければならないと規定する。通常、ペルー特許庁は外国における審査結果を要求しないが、要求された場合には、出願人はその結果を提出しなければならない。ただし国内の出願人には要求されない。

(2) 提出期限

対応外国出願の出願日、出願番号及びその出願がされた官庁の部署名を提出するのは特許出願時である（アンデス協定決定 486 号 27 条(h)）。また対応外国出願の外国における審査結果が要求された場合には、要求された日から 3 月以内に提出しなければならない。

(3) 提出手続

外国での特許出願が審査対象の特許出願と同一又はその一部が同一の発明である場合には、出願人は、当該外国出願の出願日、出願番号及びその出願がされた官庁の部署名を記載して特許出願しなければならない。

またペルー特許庁は外国における審査結果を要求しないが、要求された場合には、出願人はその結果を提出しなければならない。その内容は、アンデス協定決定 486 号 46 条に規定されている。すなわち、

(a)外国出願の謄本

(b)外国出願に関係して実施された新規性又は特許性の審査に係わる事実認定書の謄本

(c)外国出願に基づいて許可された特許証又は他の保護対象の権利の証書の謄本

(d)外国出願が拒絶又は却下されたとき、その判決又は決定の謄本

(e)外国出願について許可された特許権又は他の保護対象の権利が取り消されたとき、又は、無効とされたときはその取り消し又は無効の判決又は決定の謄本

である。これらの文書を提出する際には、手数料の支払いは不要である。

(4) 審査手続

審査官は提供された情報を考慮に入れて新たに先行技術調査を行う。審査官が要求したにもかかわらず、対応外国出願の審査結果を提出しなかった場合には、その特許出願は拒絶され、対応外国出願の審査においてされた先行技術調査を提出しなかった場合には、審査官はその特許出願は放棄された旨を宣言する。通常は審査官が要求する対応外国出願は、優先権における先の出願であるので、その場合は、対応外国出願の審査過程においてした主張に反する主張をすることはできない。

3. 制度運用の現状

(1) 制度の導入時期

2000 年 12 月 1 日施行のアンデス協定決定 486 号により本制度は導入されている。ペル

一では、アンデス協定に規定されている内容を国内法で定める必要がないと考えているため、本制度はペルーの工業所有権法には定められていない。したがってアンデス協定決定 486 号が直接適用される。

(2) 制度の長所、短所

外国での先行技術調査結果を参考に審査することにより、審査の迅速化が図られ、早期に権利化することが可能になる。

4. 添付資料

①知的財産権に関するアンデス協定決定 486 号 26 条、27 条、34 条、46 条 (Decision 486-Common Provisions on Industrial Property, Article 26,27,34,46) : 訳文及び英文

インド (IN)

インドに特許出願をし出願審査請求をすると、審査官は方式要件についての審査とともに特許要件の審査を行い、審査結果に関する報告書を作成する。また出願人は、出願日から 6 月以内に対応外国出願に関する情報を提出しなければならない (特許法 8 条、特許規則 12)。そして審査官の作成した報告書において拒絶理由がある場合は出願人に当該理由が通知され、最初の拒絶理由通知の日から 12 月以内に特許出願に対する拒絶理由を解消しなければ (規則 24B(4)(i))、特許出願は放棄されたものとみなされる (21 条(1))。

1. 制度の概要

審査対象の特許出願と同一又は実質的に同一の発明について、外国に出願している場合には、出願人はその出願についての情報を提供しなければならない (8 条(1))。その提出期限は審査対象の特許出願の出願日から 6 月以内であるが (規則 12(1A))、審査官が外国出願における特許性に関する情報等を要求したときは、その通知の日から 6 月以内にその情報を提供しなければならない (8 条(2)、規則 12(3))。この義務に違反したときは、異議理由 (25 条(1)(h))、取消理由 (64 条(1)(m)) となる。

2. 請求の要件

(1) 提出者

提出者は出願人である (8 条(1))。

(2) 提出期限

審査対象の出願とともに、又は長官が許可する期間内に対応外国出願についての情報を記載した陳述書を提出しなければならない (8 条(1)(a))。その期限は、審査対象の特許出願の出願日から 6 月である (規則 12(1A))。ここでインドを指定する国際出願の場合には、インドの国内段階に移行した日から起算する (規則 12(1A)説明)。

前記の 8 条(1)(a)に規定する陳述書の提出後に対応外国出願についての情報を長官に提出し続ける旨の誓約書は、審査対象の出願日 (インドを指定する国際出願の場合には、インドの国内段階に移行した日) から 6 月までに提出する (規則 12(2))。

また審査対象の特許出願後、当該出願に特許付与又は特許拒絶がされるまではいつでも、長官は対応外国出願についての情報を要求することができ (8 条(2))、出願人はその通知

の日から6月以内に当該情報を提出しなければならない(規則12(3))。

(3) 対象

審査対象の特許出願に係る発明と同一又は実質的に同一の発明について外国で特許出願をしていることが必要である(8条(1))。

(4) 提出手続

出願人は、前記の期間内に8条(1)に規定する陳述書及び誓約書を提出することが必要である(規則12(1))。様式3には、対応外国出願の出願国、出願日、出願番号、出願の状態、公開日、特許付与日を記載するようになっている。提出のための手数料は不要である。

(5) 審査手続

審査官は提出された情報を元にさらに先行技術調査を行い、特許要件について判断する。対応外国出願についての情報を提出する義務に従わない場合は、異議理由(25条(1)(h))、取消理由(64条(1)(m))となる。

3. 制度運用の現状

(1) 制度の導入時期

8条(1)に対応する規定は1970年の特許法から導入されている。また長官が出願人に対応外国出願の情報を求める8条(2)の規定は2005年改正で追加されている。

(2) 制度の長所、短所

外国での先行技術調査結果を参考に審査することにより、審査の迅速化とともに安定した権利確保に役立つ。

4. 添付資料

①特許法8条(Patents Act, Section 8) : 訳文²⁶、英文

②特許規則12(Patents Rules 12) : 訳文²⁷、英文

③様式3、8条(1)に規定する陳述書又は誓約書(Form 3, Statement and Undertaking under Section 8) : 英文

中華人民共和国 (CN)

日本の特許に対応する発明専利については、審査主義が採用されている。そして出願公開制度、審査請求制度を採用している。特許出願がされるとまず方式審査が行われ、原則として出願日から18月経過後に速やかに出願公開される(特許法34条)。その後出願人による審査請求により、特許出願は実体審査に係属し、審査官により特許要件が判断される(35条)。

1. 制度の概要

中国では修正実体審査制度は採用していないが、審査対象の特許出願と同一発明についての対応外国出願がされている場合には、国务院特許行政部門は当該出願に関する情報を

²⁶ <http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryousonota/fips/mokuji.htm>

²⁷ <http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryousonota/fips/mokuji.htm>

提供するよう、求めることができる（36条）。正当な理由なく期限を過ぎてもその情報を提供しない場合は、その特許出願は取り下げたものとみなされる。

またそれとは別に審査請求時には、出願人は審査対象の特許出願と関連する資料を提出しなければならない（36条）。

2. 制度の要件

(1) 提出者

対応外国出願についての情報を提出しなければならないのは、出願人である（36条）。審査対象の特許出願が共同出願の場合は、特許法には明確な規定はないが、必ずしもすべての出願人により共同で提出する必要はなく、単独でも提出することができる。また出願人の国籍には関係なく、すべての出願人に要求される可能性がある。

(2) 提出期限

審査ガイドライン（Guideline for Examination） 3.2.4には、審査対象の特許出願が同一発明についてすでに外国で特許出願されている場合に、当該外国でされた調査や審査の結果が含まれているかチェックをすることが記載されている。それらの文書が含まれていないが、出願人がそれらの書類を入手していると確信した場合には、それらの書類を提出するよう、2月の期間を指定して出願人に提出するよう要求する（審査ガイドライン 3.2.5）。出願人が正当な理由なく当該書類を提出しなかった場合は、その特許出願は取り下げられたものとみなされる（36条）。

(3) 対象

対応外国出願についての情報を提出する必要があるのは、審査対象の特許出願と同一発明についての特許出願がすでに外国にされている場合である（36条）。

(4) 提出手続

出願人は審査官から要求された場合には、対応外国出願についての情報を提出しなければならない。審査官が特定の特許庁の結果のみを要求することはない。具体的には、外国特許庁でされた Search Report や拒絶理由通知およびそれに対応して出願人が提出した補正書、審査時に審査官が提示した引用文献が含まれる。そして審査官は提出された文書を考慮してさらに先行技術調査を行う。外国特許庁での審査過程でした主張と反する主張をすることは可能だが、その主張をした結果、外国で特許になっているのであれば、審査官はその主張に反する主張を受け入れる可能性は低い。

なお対応外国出願についての情報の提出について、手数料の支払いは不要である。

(5) 案件の開示

特許許可が公表された後は、出願人が提出した文書については第三者は閲覧請求することにより、その内容を知ることができる（Guideline for Examination 5.2(3)）。

3. 制度運用の現状

(1) 制度の導入時期

本制度は 1984 年に導入されている。その当時はアクセス可能な特許文献も少なく、進んだ先行技術調査をするのが困難であったからである。

(2) 制度の長所、短所

外国での先行技術調査結果を参考に審査することにより、審査の迅速化とともに安定した権利確保に役立つ。

4. 添付資料

- ①特許法 36 条 (Patent Law, Article 36) : 訳文²⁸、英文
- ②審査ガイドライン第Ⅱ部第 8 章第 3 節 (Guideline for Examination, Part II, Chapter 8,3) : 訳文、英文
- ③審査ガイドライン第Ⅴ部第 4 章第 5 節 Guideline for Examination, Part V, Chapter 4,5 : 訳文、英文

チリ共和国 (CL)

チリに特許出願がされると、方式要件を審査する予備的審査が行われ、その要件を具備すると判断した場合には、その特許出願の要約が公告され、異議申立が可能となる。異議申立期間終了後、実体審査が行われる。

1. 制度の概要

特許出願の願書には、外国で最初に付与された特許の番号、又は外国での特許が取得されていない場合は出願番号を記載しなければならない(規則 12 条(e))、審査対象の出願について外国ですでに特許を出願している場合には、外国特許庁がすでに行った調査及び審査の結果を当該外国でされた出願が特許付与されたか否かに拘わりなく、提出しなければならない(産業財産法 46 条)。これらの手続を怠り、補正をしない場合には、その特許出願は放棄されたものとして、その審査は後回しにされる(産業財産法 45 条)。

2. 制度の要件

(1) 提出者

対応外国出願の情報を提出しなければならないのは、出願人である(産業財産法 45 条、46 条)。外国に出願している場合には、出願人の国籍に関係なく、対応外国出願の情報を提供しなければならない。

(2) 提出期限

特許出願時の書類に不備がある場合には補正命令がされ、40 日以内に提出されない場合には、その特許出願は放棄されたものとされる。ただしその場合であっても、要求された文書を提出して、当該出願が放棄されたものとみなされた日から 120 日以内に当該出願の回復の請求をすることができる(産業財産法 45 条)。

(3) 提出手続

特許出願の願書に、外国で最初に付与された特許の番号、又は外国での特許が取得されていない場合は出願番号を記載しなければならない(規則 12 条(e))。また審査対象の出願について外国ですでに特許を出願している場合には、外国特許庁がすでに行った調査及び審査の結果を当該外国でされた出願が特許付与されたか否かに拘わりなく、提出しなけれ

²⁸ <http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryousonota/fips/mokuji.htm>

ばならない（産業財産法 46 条）。提出しなければならないのは、外国でされたすべての出願についてであるが、当該外国出願の紙媒体による文書の写しでもよいし、電子媒体で CD に複写されたものでもよい。提出に際し、手数料の支払いは不要である。

(4) 審査手続

審査官は、提供された対応外国出願についての情報を考慮に入れて、国内技術文献の調査とともに、主に欧州特許庁、スペイン特許庁、米国特許商標庁のインターネットホームページにアクセスして先行技術文献の調査を行い、審査対象の出願について、特許要件の判断を行う。

(5) 案件の開示

特許出願が公告された後は第三者は閲覧が可能になる。

3. 制度の現状

本制度の運用によりどの程度審査の迅速化が図られているかの統計はない。

4. 添付資料

①産業財産法 45 条、46 条（Industrial Property Law, Section 45,46）：訳文²⁹、英文

②産業財産規則 8 条、12 条（Industrial Property Regulations, Article 8,12）：訳文³⁰、英文

ヨーロッパ特許庁（EPO）

ヨーロッパ特許条約（EPC、現在の締約国は 32 か国）は、出願の受理から実体審査及び付与後異議申立、審判を各締約国に代わって統一して行うことを規定した広域特許条約である。ヨーロッパ特許庁（EPO）はその手続きを扱うために設けられた広域特許庁であり、EPO で付与された特許は、出願人が指定した国で有効な特許となる。

EPO に出願すると原則としてすべての出願について先行技術調査が行われ、その調査報告（Search Report）とともに出願が公開される。そしてその調査報告によって出願人は審査請求するか否かの判断を行うことができる。

なお EPC が EPC2000 として改正され、2007 年 12 月 13 日に発効しているため、EPC2000 で規定された内容について説明する。

1. 制度の概要

EPC2000 発効前の EPC1973 では、審査対象の特許出願に係る発明の全体又は一部の発明について、外国で特許出願がされている場合には、その出願国と出願番号を審査部又は審判部は求めることができると規定されていたが（EPC1973,124 条(1)）、EPC2000 では先行技術情報と規定された（124 条(2)）。

2. 制度の要件

²⁹ <http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryousonota/fips/mokuji.htm>

³⁰ <http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryousonota/fips/mokuji.htm>

(1) 提出者

審査対象の欧州特許出願に関連し、考慮に入れられた先行技術を提出できるのは出願人である (124 条(1))。

(2) 提出手続

欧州特許庁が要求したときは、所定の期間内に提出することが必要である (規則 141)。要求されたにもかかわらず提出しなかった場合には、審査対象の特許出願は取り下げられたものとみなされる (124 条(2))。

(3) 審査手続

審査官は出願人が提出された先行技術を考慮に入れて、特許出願を審査することになる。

3. 添付資料

①EPC2000、124 条、規則 141 (EPC2000,Article124,Rule141) : 訳文及び英文

②EPC1973、124 条 (EPC1973,Article124) : 訳文及び英文

第4章 国内調査結果（わが国出願人の利用状況）

わが国の出願人が外国に特許出願するに際し、修正実体審査制度をどの程度利用しているのか、また出願した外国の官庁からどの程度対応出願について他国での審査結果を要求されているのかについて調査を行った。

1. 調査方法

(1) 調査対象企業

アンケート対象企業の選定にあたっては以下の基準で行った。WIPO が公表した 2006 年度 PCT 出願上位 500 社リストに掲載された日本企業（128 社、独立行政法人、学校法人を除く）のデータと、海外への出願件数が多いと思われる企業を業種別に追加リストアップし、最終的に合計 121 社を選出した。業種別内訳は医薬品（9 社）、化学（16 社）、ガラス・土石製品（4 社）、機械（11 社）、ゴム製品（4 社）、情報・通信業（2 社）、食料品（1 社）、精密機器（6 社）、石油・石炭製品（1 社）、繊維製品（2 社）、鉄鋼（3 社）、電気機器（40 社）、非鉄金属（5 社）、輸送用機器（13 社）、その他製品（3 社）³¹である。

(2) 調査方法

質問表「企業の海外特許出願動向および修正実体審査制度等の利用状況についての調査—アンケート調査票—」を上記対象企業知財部門の責任者に郵送し、回答を依頼した。尚、今回のアンケートでは別課題の「新ルート実現に向けた制度・運用の調査研究」を併せて実施した。

(3) 調査項目

- 設問1. MSE制度の利用状況について
- 設問2. MSE制度を利用しなかった場合について
- 設問3. MSE制度についての当該国特許庁への手続きについて
- 設問4. MSE制度に関連した当該国からの通知等について
- 設問5. MSE制度を利用による長所、短所について
- 設問6. さらなるMSE制度の利用希望について
- 設問7. 外国出願についての審査結果要求制度の利用状況について
- 設問8. 外国出願についての審査結果要求制度に関連して当該国あるいは広域特許庁からの通知等について
- 設問9. さらなる外国出願についての審査結果要求制度の利用希望について

(4) アンケート期間

質問表を平成 19 年 11 月 1 日に各企業に郵送し、提出期限（当所到着日）を同年 12 月 28 日となるよう回答を依頼した（記入の基準は同年 9 月末日現在とした）。

³¹ 業種は会社四季報（東洋経済新報社）の分類を用いた。

(5) 回答企業数と回答率

57社（回答率 47%）。その業種別内訳（回答企業数／依頼企業数）は、医薬品（2/9社）、化学（9/16社）、ガラス・土石製品（0/4社）、機械（6/11社）、ゴム製品（3/4社）、情報・通信業（1/2社）、食料品（0/1社）、精密機器（3/6社）、石油・石炭製品（0/1社）、繊維製品（1/2社）、鉄鋼（2/3社）、電気機器（23/40社）、非鉄金属（2/5社）、輸送用機器（4/13社）、その他製品（1/3社）、回答者情報の記入の無い会社（1社）であった。

2. アンケートの集計結果と考察

(1) MSE 制度について

（設問1） MSE制度の利用状況について

MSE制度を利用したことがあるのは57社中23社で40%であった。業種別にみると、主なところでは電気機器が23社中9社、化学が9社中4社、輸送用機器が4社中2社で利用していた。またMSE制度と外国出願についての審査結果要求制度の両方の制度について経験があるのは57社中17社、いずれか一方の制度について経験があるのは31社であった。

以上のことからわかることは、MSE制度について何らかの形で経験があるのは半数以上に上る一方で、その利用状況については業種により差があるということである。

MSE制度利用国としては、オーストラリアが6社、マレーシアが15社、シンガポールが13社のほか、イスラエル、タイが各1社で、特にマレーシア、シンガポールへの出願の場合に多く利用されていることがわかる。

（設問2） MSE制度を利用しなかった場合について

MSE制度においては、特定特許庁で特許になっていることが必要であるが、当該特定特許庁に出願していないためにMSE制度を利用できなかったのは57社中7社、特定特許庁で特許になっていなかったためにMSE制度を利用できなかったのは57社中13社であった。またMSE制度では審査対象の特許出願について、特定特許庁で特許になったクレームと同一のクレームにする必要があるが、そのようにクレームをそろえることをしなかったためにMSE制度を利用しなかったのは57社中11社であった。

（設問3） MSE制度についての当該国特許庁への手続きについて

実際にMSE制度を利用した場合に、審査対象の特許出願の審査過程において特定特許庁で特許になったクレームと同一の補正をしたのは23社中21社に上り、大半がクレームを同一にする補正を行っている。MSE制度を利用するために特定特許庁にした特許出願について審査請求や早期審査の請求をしたのは4社、MSE制度の利用対象となっている特許出願について延長の請求をしたのは8社で、特に延長の請求をしたものが多かった。MSE制度を利用するために特定特許庁に出願された特許出願について新たに審査請求するよりも審査対象の特許出願について延長の請求をするほうが現実的と考えているものと思われる。

またMSE請求に際し、特定特許庁をどこにするか検討したのは4社と少ないが、特定特許庁で特許になっている国が少なく、検討の余地がない可能性があると考えられる。

（設問4） MSE制度に関連した当該国からの通知等について

MSE制度を利用後、審査対象の特許出願をした国の官庁からは、何も通知されることなく、特許査定されたのが23社中11社で約半数、特定特許庁での審査結果等についてさらに要求されたのが23社中5社、特定特許庁以外の審査結果について要求されたのが23社中3社であった。そのほか、特許要件を満たさない旨の通知が来たのは23社中2社であった。MSE制度を請求したもののうちただちに特許査定されたのは約半数とはいえ、それでも迅速な権利付与が可能であるといえそうな結果となっている。

(設問5) MSE制度を利用による長所、短所について

MSE制度を利用して長所と感じた点を挙げてもらったところ、通常の審査と比較して迅速に権利付与が可能となっているのが23社中13社、代理人を通した手続が少ないので、費用や手間を省略できるとしたものが14社であった。また特定特許庁で付与された特許と同一クレームで特許になるので安定した権利を得ることができるとしたものが11社で、これらのいずれかの長所を有すると回答したものがMSE制度を利用したものの全数に上り、確かなんらかの長所はあると感じていることがわかった。

それに対して短所としては、MSE制度では特定特許庁で特許になっていなければ利用できないとの回答が23社中8社、特定特許庁で付与された特許と同一クレームでなければ特許にならず特定特許庁で狭くなったクレームに限定したくないと回答したのは23社中14社であった。またMSE制度を利用して特許になったとしてもMSE制度で判断しなかった理由で無効理由になることが明らかになった場合に、特許権の効力が制限されるのではないかと回答は23社中7社であった。

特に審査対象の特許出願に係るクレームが、特定特許庁で特許になったクレームと同一でなければ特許にならないというMSE制度の特徴は、すでに特定特許庁で判断されているのだから安定した権利となると考えればMSE制度の長所といえるし、特定特許庁で審査の結果特許になったクレームが不当に狭いと考えている場合は、そのクレームにそろえなければならないという場合には短所となるともいえる。要は特定特許庁で特許になったクレームをどのように解釈するのかにかかっているといえよう。

(設問6) さらなるMSE制度の利用希望について

さらなるMSE制度の利用希望については、さらにもっと多くの国で利用できるようになればよいと考えているのが7社あった。特に東南アジアの国々やいわゆるBRICs（ブラジル、ロシア、インド、中国）で利用できるようになればよいと考えている回答があった。これらの国々での審査の迅速化への要望がその一因とも考えられる。

(2) 外国出願についての審査結果要求制度について

(設問7) 外国出願についての審査結果要求制度の利用状況について

出願した外国の官庁から対応出願について他国での審査結果を要求されたのは57社中26社で46%であった。業種別にみると、主なところでは電気機器が23社中9社、機械が6社中4社であった。国別にみると、主なところではインドが8社、インドネシアが5社、中国が2社、オーストラリアが3社、カナダが4社であった。

(設問8) 外国出願についての審査結果要求制度に関連して当該国からの通知等について
審査対象の特許出願をしている国から、対応外国出願でしたのと同様の補正をすれば特許査定をするとの通知又は示唆がされたのは10社、予め対応外国出願と同様の補正をしていたので何も通知されることなく特許査定されたのは10社であった。これらの国を挙げると、タイ、インドネシア等であり、これらの国では実質的にMSE制度を採用しているといえる。

(設問9) さらなる外国出願についての審査結果要求制度の利用希望について
さらなる外国出願についての審査結果要求制度の利用については、7社が希望していた。こちらの場合は、東南アジアではMSE制度も含めるとすでに多くの国で採用されていることもあってか、特にBRICsでの採用を希望するものが5社であった。適切な引用文献で適切な拒絶理由を受けたいというコメントや、他国で拒絶されているのに審査対象の出願国では不当に広い範囲で特許になっているなどのコメントがあった。

問合せ先一覧

1. ヒアリング先

調査対象国	名前	所属
オーストラリア	Mr. Robert Miller, Mr. Ryan D. Curnick	Spruson & Ferguson
マレーシア	Mr. Peter Huang, Mr. Khaw Hang Meng	PETER HUANG & RICHARD
ニュージーランド	Ms. Julie Balance	Baldwins Shelston Waters
シンガポール	Mr. James Greene-kelly	Lloyd Wise
タイ	Mr. Chavalit Uttasart, Ms. Kallayarat Chinsrivongkul	Chavalit & Associates Limited

2. アンケート送付先

調査対象国	名前	所属
ブラジル	Mr. Otto B. Licks	Momsen, Leonardos & Cia
カナダ	Mr. France Cote	Berenskin & Parr
チリ	Ms. Erika Zarate	Estudio Paiva & Cia
台湾	林志剛 (Mr. J. K. LIN) 所長	Taiwan International Patent & Law Office
中国	郝慶芬 (Ms. Hao Qingfen) 所長	銀龍專利東京事務所
クロアチア	Dr. jur. Dina Korper-Zemva	Law Firm Korper & Haramija
フランス	Dr. Axel Casalonga	D.A. Casalonga & Josse
ドイツ及び EPO	Mr. Yoshikazu ISHINO	Vossius and partner
インド	Mr. Pankaj SRIVASTAVA	King Stubb & Kasiva, Advocates & Attorneys
インドネシア	Ms. Yoshie YAMAMOTO	PT. Hakindah International
イスラエル	Mr. Hugh Kowarsky	S. Horowitz & Co.
イタリア	Dr. Simone Bongiovanni	Studio Torta, Jprio, Prato, Boggio & Partners
オランダ	Dr. Tom Beetz	De Vries & Metman Octrooigemachtigden
ノルウェー	Ms. Inga Kaasen	Advokatfirmaet Grette DA
ペルー	Ms. Maria del Carmen Arana	Estusio Colmenares
韓国	李中熙 (Mr. Jung-Hee Lee)	Kim & Chang
ロシア	Mr. Vladimir Kuryshv	Kuryshv & Associates
スペイン	Mr. Marcelino Curell Aguila	Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.
スウェーデン	Mr. Lennart Taquist	Sandvik AB
英国	Mr. David Bannerman	Withers & Rogers
ベトナム	Ms. Nguyen Nguyet Dzung	Vision & Associates

資料編

各国の法規則集

資料編目次

(1) オーストラリア	63
① Patents Acts 1990 Section 45～48 (抜粋) : 訳文及び原文	63
② Patents Regulations 3.18,3.20,3.21 (抜粋) : 訳文及び原文	64
③ Patents Amendment Regulations 2007(No. 1) 3.17B : 訳文及び原文	66
④ EXPLANATORY STATEMENT Select Legislative Instrument 2007 No. 357 : 訳文及び原文	66
⑤ Patent Manual of Practice & Procedures 2.14 : 抄訳	69
⑥ Request for Examination of Patent Request and Complete Examination : 原文	72
(2) マレーシア	73
① Patents Act, Section29～30 : 訳文、原文	73
② Patents Regulations, 27～27D : 訳文、原文	75
③ Patent Form No.5A : 原文	80
④ Patent Form No.5 : 原文	81
(3) シンガポール	82
① Patents Act, Section29～30 : 訳文、原文	82
② Patents Rules, 36～50 : 訳文、原文	87
③ Patents Form 11B : 原文	97
④ Patents Form 11C : 原文	100
⑤ Patents Form 12 : 原文	103
(4) イスラエル国	106
① Patent Law, Section,17～18C : 訳文及び英文	106
② Registrar's Circular M.N. 11 : 訳文	108
③ Registrar's Circular M.N. 13 : 訳文	109
④ Registrar's Circular M.N. 31 : 訳文	110
⑤ Registrar's Circular M.N. 33 : 訳文	110
⑥ Circular M.N. 51 in force as of February 19, 2007 : 訳文	111
⑦ The Explanatory Notes to the Patents Bill (Second Amendment), 1993 (Bills 2215, October 27, 1993) : 訳文	112
(5) クロアチア共和国	114
① Patent Act, Article36～39(NN173/2003,in force from January 1,2004) (抜粋) : 訳文、英文	114
② Patent Regulations, Article21(NN72/2004,in force from 1.6.2004) : 訳文、英文	115
③ The Act on Amendments to the Patent Act (NN76/2007,in force from July 31.2007) 抜粋) : 英文	116
(6) タイ王国	119
① Patent Act,Section,27 : 訳文及び英文	119
② Ministerial Regulations No. 22 (B.E. 2542) ,Clause,13 : 訳文及び英文	119

(7) ベトナム社会主義共和国	120
① Rule 15.2,Circular 01/2007 : 和訳及び英文	120
② Rule 27.4、27.5 : 和文及び英文	121
(8) ニュージーランド	122
① Patents Act,15 : 訳文及び原文	122
(9) インドネシア共和国	123
① Patent Law,Article,28 : 和文及び英文	123
(10) ブラジル連邦共和国	123
① Industrial Property Law,Article,34 : 和訳及び英文	123
(11) フランス共和国	124
① R-612-56 : 和訳及び英文	124
(12) ノルウェー王国	124
① Patent Regulations,Section,30 : 和訳及び英文	124
(13) カナダ	125
① Patent Rules, Section 29 : 和文及び原文	125
② Patent Act,Section73 : 和文及び原文	125
(14) ペルー共和国	127
① Decision 486-Common Provisions on Industrial Property, Article 26,27,34,46:和訳及び英文	127
(15) インド	129
① Patents Act, Section 8 : 和文、英文	129
② Patents Rules 12 : 和文、英文	129
③ Form3:英文	131
(16) 中華人民共和国	132
① Patent Law, Article 36 : 和文、英文	132
② Guideline for Examination, Part II, Chapter 8,3 : 和文、英文	132
③ Guideline for Examination, Part V, Chapter 4,5 : 和文、英文	135
(17) チリ共和国	137
① Industrial Property Law, Section 45,46 : 和文、英文	137
② Industrial Property Regulations, Article 8,12 : 和文、英文	138
(18) ヨーロッパ特許庁	139
① EPC2000,Article124,Rule141 及び EPC1973,Article124 : 和文及び英文	139

(1) オーストラリア

① Patents Acts 1990 Section 45～48 (抜粋) : 訳文及び原文

1990年のオーストラリア特許法 (2005年の法律第100号までの改正を含む 1990年の法律第83号)	Patents Act 1990 (Act No. 83 of 1990, taking into account amendments up to Act No 100 of 2005)
<p>第45条 審査</p> <p>(3) 出願人は、規則に従い、完全明細書、又はオーストラリア以外でされた対応する出願において開示されている発明の特許性を評価する目的で行われた次の調査の結果を、局長に通知しなければならない。</p> <p>(a) 規則によって定める調査以外の、外国特許庁により又は、その代理で行われた全ての文献調査、</p> <p>(b) 規則によって定める文献調査</p> <p>(4) (3)は、特許の付与前に完了した調査のみに適用する。</p> <p>(5) (4)において、調査に関連して「完了した」とは、規則によって定める意味を有する。</p> <p>第46条 審査延期の請求</p> <p>(1) 次の場合、すなわち、</p> <p>(a) 標準特許を求める完全出願がされており、かつ</p> <p>(b) 所定の外国において所定の特許出願がされており、かつ、</p> <p>(c) 所定の出願に対して特許が未だ付与されておらず、かつ</p> <p>(d) 出願人が局長により、(a)に記載されている出願に係わる特許願書及び明細書の審査を請求するよう指示されており、その指示が本号の適用上さだめられている理由に基づいて出されたものである場合、</p> <p>出願人は指示された通りに審査を請求する代わりに、審査の延期を請求することができる。</p> <p>(2) 延期の請求は、規則に従ってしなければならない。</p> <p>(3) 延期の請求がされた場合、</p> <p>(a) それに応じて、特許願書及び明細書の審査の審査は延期されなければならない、かつ</p> <p>(b) その出願は、出願人が局長の指示に従って審査請求をしなかったという理由のみでは、失効しない。</p> <p>第47条 修正審査の請求</p> <p>(1) 次の場合、すなわち、</p> <p>(a) 標準特許を求める完全出願がされており、かつ</p> <p>(b) 所定の外国においてされた所定の出願に関し、</p>	<p>Section 45. Examination</p> <p>(3) The applicant must inform the Commissioner, in accordance with the regulations, of the results of the following searches carried out for the purpose of assessing the patentability of an invention disclosed in the complete specification or a corresponding application filed outside Australia:</p> <p>(a) any documentary searches by, or on behalf of, a foreign patent office, other than searches prescribed by the regulations;</p> <p>(b) the documentary searches prescribed by the regulations.</p> <p>(4) Subsection (3) only applies to searches completed before the grant of the patent.</p> <p>(5) In subsection (4): completed, in relation to a search, has the meaning prescribed by the regulations.</p> <p>Section 46 Request for deferment of examination</p> <p>(1) Where:</p> <p>(a) a complete application for a standard patent has been made; and</p> <p>(b) a prescribed application for a patent has been made in a prescribed foreign country; and</p> <p>(c) a patent has not been granted in respect of the prescribed application; and</p> <p>(d) the applicant has been directed by the Commissioner to ask for an examination of the patent request and specification relating to the application mentioned in paragraph (a), being a direction given on a ground prescribed for the purposes of this paragraph:</p> <p>the applicant may, instead of asking for an examination as directed, ask for deferment of the examination.</p> <p>(2) A request for deferment must be made in accordance with the regulations.</p> <p>(3) Where a request for deferment is made:</p> <p>(a) the examination of the patent request and specification must be deferred accordingly; and</p> <p>(b) the application does not lapse merely because of failure by the applicant to ask for an examination in accordance with the Commissioner's direction.</p> <p>Section 47. Request for modified examination</p> <p>(1) Where:</p> <p>(a) a complete application for a standard patent has been made; and</p> <p>(b) a patent has been granted in a prescribed</p>

<p>その外国において特許が付与されている場合、出願人は、審査を請求する代わりに、その出願に係わる特許願書及び明細書についての修正審査を請求することができる。</p> <p>(2) 出願人は、特許願書及び明細書が受理される前はいつでも、修正審査の請求を取り下げることができ、更に、それに代えて、第44条に基づく審査を請求することができる。</p> <p>第48条 修正審査</p> <p>(1) 出願人が標準特許の出願に係る特許願書、及び完全明細書の修正審査を請求したときは、局長は当該願書及び明細書を審査し、次に掲げる事項について報告しなければならない。</p> <p>(a) 局長が知る限りにおいて、クレームされている範囲での発明が第18条(1)(a)に記載された基準を満たしているか否か、及び、</p> <p>(b) 局長が知る限りにおいて、発明がクレームにおいてクレームされている範囲で、かつ、そのクレームの優先日前に存在していた先行技術基準に対して、</p> <p>(i) 新規性、及び</p> <p>(ii) 進歩性、</p> <p>を有しているか、並びに</p> <p>(c) 他に所定の事項があるときは、その事項</p> <p>(1A) (1)(b)の適用上、先行技術基準には、行為の実行(特許地域の内外を問わない。)のみを通じて公衆が利用可能となった情報は含めないものとする。</p> <p>(2) 修正審査は、規則に従って行わなければならない。</p>	<p>foreign country in respect of a prescribed application made in that country;</p> <p>the applicant may, instead of asking for an examination, ask for a modified examination of the patent request and specification relating to the application.</p> <p>(2) The applicant may withdraw a request for a modified examination at any time before acceptance of the patent request and specification and ask for an examination under section 44 instead.</p> <p>Section 48. Modified examination</p> <p>(1) When an applicant asks for a modified examination of a patent request and complete specification relating to an application for a standard patent, the Commissioner must examine the request and specification and report on:</p> <p>(a) whether, to the best of his or her knowledge, the invention, so far as claimed, satisfies the criterion mentioned in paragraph 18(1)(a); and</p> <p>(b) whether, to the best of his or her knowledge, the invention, so far as claimed in any claim and when compared with the prior art base as it existed before the priority date of that claim:</p> <p>(i) is novel; and</p> <p>(ii) involves an inventive step; and</p> <p>(c) such other matters (if any) as are prescribed.</p> <p>(1A) For the purposes of paragraph (1)(b), the prior art base is to be taken not to include information made publicly available only through the doing of an act (whether in or out of the patent area).</p> <p>(2) The modified examination must be carried out in accordance with the regulations.</p>
--	--

② Patents Regulations 3.18,3.20,3.21 (抜粋) : 訳文及び原文

<p>オーストラリア特許法規則 2007年改正 (2007年の知的財産法改正規則(第1号) (SLI2007第40号)</p> <p>規則3.18 局長の報告書: 審査</p> <p>(3) 法律第48条(1)(c)の適用上、次に掲げる事項が所定の事項である。</p> <p>(a) 法律第6条が適用される発明の場合、局長が知る限りにおいて、法律第6条の要件が満たされているか否か</p> <p>(b) 修正審査に基づく明細書が、次に掲げる事項を除き、規則3.20(6)に基づいて、提出された、明細書(本規則においては、「外国明細書」という。)の写しと同じであるか否か</p> <p>(i) 様式に関する事項</p> <p>(ii) 外国明細書においてされているクレームの省略、</p>	<p>The Intellectual Property Legislation Amendment Regulations 2007 (No. 1) (SLI 2007 No. 40).</p> <p>Reg 3.18. Report of Commissioner: examination</p> <p>(3) For the purposes of paragraph 48 (1) (c) of the Act, the following matters are prescribed:</p> <p>(a) in the case of an invention to which section 6 of the Act applies -- whether, to the best of the knowledge of the Commissioner, the requirements of section 6 of the Act are satisfied;</p> <p>(b) whether the specification under modified examination is the same as the copy of the specification (in this regulation called foreign specification) filed under subregulation 3.20 (6), apart from:</p> <p>(i) matters of form; or</p> <p>(ii) the omission of a claim that is made in the foreign specification; or</p>
---	--

<p>(iii) (ii)に記載した省略の結果として生じるクレームの補正</p> <p>(iv) 外国明細書における明白な錯誤, 又は,</p> <p>(v) 外国明細書に関して寄託された微生物が, 当該明細書に関して寄託された微生物と同一の微生物である場合, 法律第 6 条(c)にいう事項についての差異であって, 当該出願を寄託要件に従わせるために必要なもの</p> <p>規則 3.20 審査延期又は修正審査を求める請求</p> <p>(1) 本規則においては, 「所定の外国」は, 規則 3.21 において規定される国を意味する。</p> <p>(2) 法律第 46 条(1)(b)の適用上, 次に掲げる出願が所定の出願である。</p> <p>(a) その完全出願に関連する基礎出願</p> <p>(b) その完全出願, 又は法律第 38 条に基づくその完全出願と関連する仮出願の優先権を主張している特許出願</p> <p>(c) 所定の外国でされた特許出願であって, その完全出願に関連する基礎出願である出願の優先権を主張しているもの</p> <p>(3) 法律第 47 条(1)(b)の適用上, 法律 46 条(1)(b)の適用上の所定の出願であって, 所定の外国において英語による特許が付与されているものが, 所定の出願である。</p> <p>(4) 法律第 46 条(1)(d)の適用上, 所定の理由とは, 局長が, 当該出願の出願日前にされた出願に係わる審査の進捗を考慮して, 指示を出すことが便宜であると合理的に考えていることである。</p> <p>(5) 法律第 46 条(2)及び第 47 条(1)の適用上, 各々の措置を求める請求は, 承認様式によらなければならない。</p> <p>(6) 出願人は法律第 47 条(2)に基づく請求をした場合を除き, 法律第 47 条(1)(b)に記載した特許に関する明細書の写しであって, 次に掲げる条件を満たしているものを, 受理の前に提出しなければならない。</p> <p>(a) その特許を付与した, 所定の外国の特許庁の職務上の長が証明したもの, 又は</p> <p>(b) それ以外の方法で, 局長が合理的に認めることができるように確認されているもの</p> <p>規則 3.21 所定の外国: 審査及び修正審査を求める請求</p> <p>法律第 46 条(1)(b)及び第 47 条(1)(b)の適用上, 次に掲げる国が所定の国である。</p>	<p>(iii) an amendment of a claim that is consequential on an omission referred to in subparagraph (ii); or</p> <p>(iv) an obvious mistake in the foreign specification; or</p> <p>(v) if the micro-organism deposited in respect of the foreign specification is the same micro-organism as that deposited in respect of the specification, a difference relating to matter referred to in paragraph 6 (c) of the Act that is necessary for the application to comply with the deposit requirements.</p> <p>Reg 3.20. Requests for deferment of examination or modified examination</p> <p>(1) In this regulation: prescribed foreign country means a country prescribed in regulation 3.21.</p> <p>(2) For the purposes of paragraph 46 (1) (b) of the Act, the following applications are prescribed:</p> <p>(a) a basic application in relation to the complete application;</p> <p>(b) an application for a patent that claims the priority of the complete application or a provisional application associated with the complete application under section 38 of the Act;</p> <p>(c) an application for a patent made in a prescribed foreign country that claims the priority of the application that is a basic application in relation to that complete application.</p> <p>(3) For the purposes of paragraph 47 (1) (b) of the Act, an application prescribed for the purposes of paragraph 46 (1) (b) of the Act in relation to which a patent in English has been granted in a prescribed foreign country is prescribed.</p> <p>(4) For the purposes of paragraph 46 (1) (d) of the Act, the prescribed ground is that the Commissioner reasonably considers it expedient to give the direction, having regard to the progress made in the examination of applications filed before the filing date of the application concerned.</p> <p>(5) For the purposes of subsection 46 (2) and subsection 47 (1) of the Act, a request for each action must be in the approved form.</p> <p>(6) The applicant must file a copy of the specification relating to the patent referred to in paragraph 47 (1) (b) of the Act that is:</p> <p>(a) certified by the official chief or head of the Patent Office of the prescribed foreign country by which the patent was granted; or</p> <p>(b) otherwise verified to the reasonable satisfaction of the Commissioner;</p> <p>before acceptance, unless the applicant makes a request under subsection 47 (2) of the Act.</p> <p>Reg 3.21. Prescribed foreign countries: requests for deferment of examination and modified examination</p> <p>For the purposes of paragraphs 46 (1) (b) and 47 (1) (b) of the Act, the following countries are</p>
--	--

<p>(a) 1973年10月5日ミュンヘンにおいて締結され、適時有効な「欧州特許の付与に関する条約」と称する条約の締約国</p> <p>(b) カナダ</p> <p>(c) ニュージーランド（クック諸島， ニウエ及びトケラウを除く。）；</p> <p>(d) アメリカ合衆国（全ての領域及び領地，並びに，プエルトリコ，を含む。）</p>	<p>prescribed:</p> <p>(a) a country that is a signatory to the treaty done at Munich on 5 October 1973 entitled the Convention on the Grant of European Patents, as in force from time to time;</p> <p>(b) Canada;</p> <p>(c) New Zealand (excluding the Cook Islands, Niue and Tokelau);</p> <p>(d) United States of America (including all territories and possessions and the Commonwealth of Puerto Rico).</p>
---	--

③ Patents Amendment Regulations 2007(No. 1) 3.17B : 訳文

<p>規則 3.17B は特許法第 45 条(3)(a)に関する部分を削除し、以下の部分を挿入する。</p> <p>(1) 特許法第 45 条(3)(a)に関して、</p> <p>(2) 以下の全てに該当する場合、文献調査が指定される（従って、情報は局長に提出される必要がない）。</p> <p>(a) 特許法第 45 条(3)に基づき、出願人が特許申請に関して外国特許庁によって行われるか、そのために行われる文献調査の結果を局長に通知することを義務付けられており、かつ、</p> <p>(b) 出願人が 2007 年 10 月 22 日以前にかかる結果を局長に通知しておらず、かつ、</p> <p>(c) 以下の期日で最も遅いものが 2007 年 10 月 22 日までに到来していない場合。</p> <p>(i) 文献調査が規則 1.3A の意味で完了した日から 6 ヶ月が経過した日；</p> <p>(ii) 出願人が特許法第 44 条に従って審査を求めた日から 6 ヶ月が経過した日；</p> <p>(iii) 出願に関する特許申請と完全明細書が（2007 年 10 月 22 日以前であれ以後であれ）受理されている場合、受理通知書が特許法第 49 条(5)(b)に基づき官報に公示された日から 3 ヶ月が経過した日。</p> <p>(3) 以下の全てに該当する場合、外国特許庁によって行われるか、そのために行われる全ての文献調査は指定される（従って、情報は局長に提出される必要がない）。</p> <p>(a) 出願人が標準特許の出願に関して特許申請と完全明細書の審査を特許法第 44 条に従って求めており、かつ、</p> <p>(b) 出願人が 2007 年 10 月 22 日及びその日以降に審査を求めた場合。</p>

④ EXPLANATORY STATEMENT Select Legislative Instrument 2007 No. 357 : 訳文

<p style="text-align: center;">注釈</p> <p style="text-align: center;">立法文書 2007 年第 357 号の抜粋</p> <p style="text-align: center;">産業観光資源省発行 1990 年特許法 改正特許規則 2007 年（第 1 号）</p> <p>1990 年特許法第 228 条(1)の一部は、総督は、本法とは矛盾しない形で、本法によって規定することが要求されているか又は許可されている事項を規定するか、本法を施行するか又は本法を有効にするために規定することが必要であるか又は便宜である事項を規定するか、あるいは特許庁に関連する業務を遂行するために規定することが必要であるか又は便宜である事項を規定する事項を内容とする規則を制定することができる」と規定している。</p> <p>特許法は発明特許に関係している。特許法は、とりわけ、特許申請並びに標準特許出願に関する完全明細書の審査手続、及び革新（イノベーション）特許に関する完全明細書の審査手続を定めている。この審査手続は標準特許の付与又は革新特許の証明の前提条件である。</p> <p>改正特許規則は 1991 年特許規則（本規則）の特定の外国特許庁の調査結果を特許局長（局長）に通知する出願人及び特許権者の義務に関する規定を改正した。また、改正特許規則は標準特許の有効性に影響する事項の通知書のファイリングに関する規定も改正した。</p> <p>特許法第 45 条(3)(a)及び第 101D 条(1)(a)は、出願人と特許権者に、規則に従って、完全明細書またはオーストラリア以外でされた完全明細書又は対応する出願において開示されている発明の特許性を評価する目的で行われた外国特許庁の調査結果を特許局長（局長）に通知することを義務付けている。この情報は特許又は特許出願の主題である発明の有効性を評価する審査の際に考慮される。1991 年特許規則（本規則）は出願人又は特許権者がこういった調査結果を局長に通知しなければならない期限を定めている。標準特許に関しては、これは本規則の 3.17A(4)及び(5)に定められている。革新特許に関しては、これは本規則の 9A.2A(2)に定められている。</p>
--

特許法第 102 条(2C)はこういった要件を遵守しない場合の制裁を定めている。同規定に基づき、出願人又は特許権者がその特許に関して第 45 条(3)又は第 101D 条によって要求されている局長に対する情報の提供を確保しなかった場合、特許に関わる完全明細書の一定の補正は許可を受けることができない。

こういった規定は付与された特許の有効性の推定のより大きな根拠を下支え、かつ、類似の発明（「先行技術」）を開示する文書の発見過程をより信頼あるものにすることによって公益を増大させることを意図されていた。こういった規定が特許法に導入されたため、特許局がインターネットを通じて外国特許庁の調査結果と審査結果にアクセスすることが一層容易となっている。このような進展に鑑み、出願人や特許権者にこういった調査結果を局長に通知することを義務付けることなく、公益を増大させることが可能になっている。

その結果、要件によって出願人と特許権者に課された遵守の負担はその利益に対して不相応なものとなっている。これに対処するために、改正特許規則はこの遵守の負担を取り去っている。代わりに、特許局職員がインターネットを通じて外国特許庁の調査結果と審査結果を直接入手する。

特許法第 45 条(3)(a)及び第 101D 条(a)に基づき、外国特許庁の調査結果を局長に通知する要件は規則が指定する文献調査に拡大されない。本規則の規則 3.17B 及び 9A.2B は局長に通知する必要がない情報に関して調査の範囲を指定している。

改正特許規則は追加の調査を指定しており、出願人と特許権者が外国特許庁の調査結果を局長に通知する現在の要件を取り除く効果を有している。

特許法第 27 条(1)は何人でも標準特許の有効性に影響する事項を局長に通知することを可能にしている。この通知は所定の期間内に行われなければならない。本規則の規則 2.5 はこの期間を以下のように指定している：

- ・ 標準特許を求める出願に関連して提出された完全明細書が公衆の閲覧に供された日から開始
- ・ 特許申請と完全明細書の受理後直ちに終了

さらに、改正特許規則は、受理通知書の公表から 3 ヶ月後に終了するよう、この期間を延長している。このことは、第三者が標準特許の有効性に影響する事項を局長に通知することができるさらなる期間を与えている。例えば、利害関係のある第三者は局長がインターネットを通じて入手することができなかった外国特許庁の調査などの先行技術資料に局長の注意を向けさせる新たな機会を有する。このことは、前述したように、公益を壮大させることを意図している。

この立法文書に関する協議は以下のようなものである：

- ・ 公的協議文書の開示
- ・ IP オーストラリアの利害関係者団体である特許協議グループとの議論
- ・ 特許商標弁護士協会 (IPTA) 及び知的財産権弁護士国際連盟 (FICPI) の立法部会への立法文書の公開案の開示

改正特許規則の詳細は附属書に掲載されている。

改正特許規則は 2007 年 10 月 22 日に施行される。

附属書

2007 年改正特許規則（第 1 号）の詳細

規則 1 は規則を 2007 年改正特許規則（第 1 号）と呼ぶ。

規則 2 は規則の施行日を 2007 年 10 月 22 日と定める。

規則 3 は別表 1 が 1991 年特許規則（本規則）を改正することを規定している。

別表 1

第 1 項

第 1 項は本規則の規則 2.5 を新規則 2.5 に置き換えている。新規則 2.5 は 1990 年特許法第 27 条(1)に基づく通知書の送付期限が特許法第 49 条(5)(b)に基づく受理通知書の発行から 3 ヶ月とすると規定している。

第 2 項

第 2 項は第 3 項の改正に伴う軽微な改正である。

第 3 項

第 3 項は本規則 3.17B に規則 3.17B(2)及び 3.17B(3)を挿入するものである。現行の規則 3.17B は、特許法第 45 条(3)(a)の趣旨に関して、標準特許出願について特許局長が行うこういった文献調査の結果を指定している。新規則 3.17B(2)及び 3.17B(3)の効果は標準特許の出願人が文献調査の結果を局長に通知する現在の義務を取り除くことである。

本規則 3.17A(4)及び(5)は、改正特許規則が適用される場合を除き、出願人が文献調査の結果を局長に通知することを義務付けられる期限を定めている。局長は以下のうち最も最後の期限に通知されなければならない：

- ・ 本規則 3.17A(4)(a)に基づき、調査の完了後 6 ヶ月後
- ・ 本規則 3.17A(4)(b)に基づき、出願人が第 44 条に基づく審査を求めてから 6 ヶ月後
- ・ 出願人が本規則 3.17A(5)に基づく審査を申請した場合、特許法第 49 条(5)(b)に基づき受理通知書が発行されてから 3 ヶ月後

こういった規定は出願人が特定の文献調査の結果を局長に通知する権利を有する最終日を規定している。かかる期日までに通知されない場合、かかる文献調査の結果を局長に通知することを怠る事態が発生し、特許法第 102 条(2C)が適用される。

新規則 3.17B(2)の運用は以下の通りである。特定の文献調査に関して、かかる調査の結果を局長に通知する最終日が 2007 年 10 月 22 日以前の場合、調査は特許法第 45 条(3)(a)の趣旨に関して指定される。即ち、情報は局長に通知される必要がない。

但し、特定の文献調査に関して、結果の提出期限が 2007 年 10 月 22 日以前である場合、調査結果は規則 3.17B(2)に指定されていない。従って、調査結果が別の規定、即ち、局長に通知する義務が残る現行規定 3.17B(1)によって規定されている場合を除くということである。この義務を免除されるためには、出願人は特許法第 223 条に基づき調査結果の提出期限の延長を求めなければならない。

新規則 3.17B(3)の運用は以下の通りである。出願人が特許法第 44 条に従って、特許法第 45 条(3)(a)の趣旨に関して外国特許庁又はその代理による全ての文献調査、及び 2007 年 10 月 22 日以降に特許請求と完全明細書の審査を求めた場合、従って、そのような申請に関して、外国特許庁の調査結果は全て局長に通知される必要はない。

第 4 項

第 4 項は新規則 3.18(4)で本規則 3.18(4)を置き換えるものである。この改正は第 1 項の改正に伴うものである。

第 1 項の改正は特許法第 27 条(1)に基づく通知が受理後、従って、特許出願の審査後に提出されることを認めている。規則 3.18(4)は局長が特許申請と完全明細書の審査期間中にかかる通知を検討する要件を規定しており、通知が特許法第 49 条(1)に基づく受理前に提出された場合にのみ適用される。

この後に受領された通知に関して、通知に記載された事項は特許法第 97 条に基づいて特許申請と完全明細書の再審査の際に局長によって検討されることができる。

第 5 項

第 5 項は、第 6 項によって行われる改正の際に結果的に生じる、第 2 項に類似した軽微な改正である。

第 6 項

第 6 項は本規則の現行規則 9A.2B に新たな規則 9A.2B(2)から 9A.2B(5)を挿入し、本規則の規則 3.17B に対して項目 3 が行う改正に類似した効果を持つ。こういった規定の主な違いは、本規則の規則 9A.2B が革新特許に適用されるのに対して、本規則の規則 3.17B が標準特許の出願に適用される点である。革新特許は標準特許に対する特許保護の代替的形態であり、発明の最低基準が異なり、保護期間が短い。第 6 項によって行われる改正の効果は、革新特許の特許権者が外国特許庁によって行われる文献調査の結果を局長に通知する現行義務を取り除くことである。

本規則の規則 9A.2B は、特許法第 101D 条(1)(a)の趣旨に関して、革新特許に関して局長に提供する必要がない外国特許庁によって行われるか、そのために行われるこういった文献調査の結果を指定している。新規則 9A.2B(2)及び 9A.2B(3)は、局長が特許法第 101A 条(a)に基づいて革新特許に関する完全明細書を審査することを決定するか、特許権者又はその他の一切の者がそれぞれ特許法第 101A 条(b)に基づき革新特許に関する完全明細書を審査するよう局長に求める場合に、適用される。

本規則の規則 9A.2A(2)は、特許権者が文献調査の結果を局長に通知することを義務付けられる期限を定めている。新規則 9A.2B(2)及び 9A.2B(4)の運用は以下の通りである。特定の調査結果に関して、期限が 2007 年 10 月 22 日以降の場合、調査は特許法第 101D 条(1)(a)の趣旨に関して指定され、即ち、情報は局長に提出される必要がない。新規則 9A.2B(3)及び 9A.2B(5)は新規則 3.17B(3)と同じように運用される。これらの規定は外国特許庁によって行われるか、そのために行われる全ての文献調査を指定しており、従って、2007 年 10 月 22 日以降に以下のいずれかの項目に該当する場合には、情報は局長に提出される必要がない：

- ・ 局長が革新特許に関して完全明細書を審査することを決定する場合 — 規則 9A.2B(3)、又
- ・ 特許権者又はその他の一切の者が特許法第 101A 条に従って革新特許に関して完全明細書の審査を求める場合 — 規則 9A.2B(5)。

⑤ Patent Manual of Practice & Procedures 2.14 : 抄訳

2.14 Modified Examination

2.14.1 Introduction

2.14.1.1 The Choice of Modified Examination

- Modified Examinationがされるのは標準特許の完全明細書。
- Modified Examinationがされる出願は所定の外国特許(sec47(1))。
- 許可された所定の外国特許と同一明細書及び同一クレーム(2.14.5.3)で、同一タイトル(2.14.7.1)。
- 先行技術調査はされず、審査官による明細書及びクレームの記載不備は判断されない(sec40)。
- sec45(3)に対応する規定はModified Examinationにはない(出願人による先行技術調査の報告義務なし)。
- 出願人は審査請求、Modified Examination、後にModified Examinationをする場合の期間の延長を選択する。
- 延長は外国特許が許可されていない場合にのみできる。

2.14.1.2 Prescribed Foreign Countries

- 所定の外国は、カナダ、ニュージーランド、米国、欧州特許条約加盟国。
- 欧州特許条約加盟国は現在は、オーストリア、ベルギー、キプロス、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルグ、モナコ、オランダ、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国(規則3.21)。

2.14.1.3 Prescribed Application

- 外国でされた所定の出願とは(規則3.20(2))、
 - オーストラリアの出願又はオーストラリアの仮出願を基礎とする優先権主張出願。
 - オーストラリアの出願に関連する基本出願。
 - オーストラリアの出願に関連する基本出願を基礎とする優先権主張出願。
- 上記の「関連する」とは、オーストラリアの出願と基本出願が同じ発明を意味し、その2つの出願が優先権でつながっている必要はない。
- 法のいう、「基本出願」は、条約締結国でされた発明の保護のための出願をいい、優先権でつながっている必要はない。
- 従って、所定の出願は例えば、以下の通りである。
 - 条約によるオーストラリアの出願が基礎とする出願、又は
 - オーストラリア出願、条約による出願でないオーストラリア出願、又は
 - 所定の出願と優先権でつながっていない条約出願と同一発明の発明に関連する出願
- 同一発明→2.14.7.9
- オーストラリア出願と所定の出願は条約出願又は国際出願(PCT)でもよい。
- 所定の出願は所定の外国(2.14.1.2参照)を指定した欧州特許出願、米国の一部継続出願、英国の分割出願、再出願でもよい。

2.14.2 Request for Deferment(Section 46)

2.14.2.1 Conditions for Deferment

延長請求は以下の4要件を満たすことが必要。

- 出願が標準特許の完全明細書であること。
- 所定の出願が所定の外国でされた出願であること。
- 所定の出願に特許が付与されていないこと。
- 局長は、規則3.20(4)に従い、その出願の出願日前にされた出願に係わる審査の進捗を考慮して、指示を出すことが便宜であると合理的に考えていること。

2.14.2.2 Approved Form and Details

- 出願人は、P/00/014の方式で延長の請求をし、特許が許可されていない出願の詳細な情報を提供する。
- 係属している特許出願が1つの場合でもよい。
- 外国出願が許可されていない場合に、他の外国出願が許可されているか否かは関係ない。
例えば、英国特許が許可されている場合に、係属中の米国出願に基づいて延長請求できる。

2.14.3 Lapsing After Deferment

2.14.3.1 No Lapsing Under Section 142(2)(a)

- 局長が審査を延長する場合には、sec142(2)(a)により、出願は消滅しない。
- 出願人が規則3.16(2)に従い、所定の6月以内に審査請求をしない理由のみによっては、出願は消滅しない。

2.14.3.2 Under Section 142(2)(c)

- 法には、どの程度審査が延長されるのか規定されていない。
- しかし、出願人が延長請求を提出した日から9月以内に審査請求をしない場合には、sec142(2)(c)に従い、出願は消滅する。
- 局長からの審査請求指示の日は、直接関係はない。

2.14.3.3 Request for Examination After Deferment

- 延長後、出願人は標準審査または修正審査の請求をする。
- 出願人が外国特許に基づき修正審査を請求するときは、その特許は延長の対象とされた外国出願であることは必要とされない。
例えば、出願人はカナダ出願に基づき延長請求した場合に、ニュージーランド特許に基づき、修正審査を請求できる。

2.14.4 Request for Modified Examination(section 47)

- 出願人は標準の審査の代わりに修正審査を請求できる。

2.14.4.1 Conditions for the Request

- 請求は以下の3つの要件をすべて満たす必要がある。
 - 出願は標準特許の完全明細書であること。
 - 英語で所定の外国に特許が付与されていること
(2.14.1.2 所定の外国、2.14.6.2 特許は英語で付与されていること)
 - 外国特許は所定の出願(2.14.1.3 所定の出願、2.14.6.3 特許が付与されていること)がその国で許可されていること

2.14.4.2 Approved Form

- 請求は、様式P/00/005でされる。

2.14.4.3 Withdrawal of the Request

- 出願人はいつでも書面で修正審査の請求を取り下げることができ、その代わりにsec45に従い、標準の審査を請求できる。
- 修正審査が開始された後に出願人が標準の審査を請求した場合には、料金を支払う。
- 出願人が修正審査の請求を取り下げた場合には、外国特許の認証の写しを提出することは不要。
- 出願人がsec47(2)に従い、変更を請求する場合には、sec45(3)の規定に従い、期限内に提出されたすべての直接関連する調査結果が必要とされる。
- 修正審査の請求が完全審査の請求に変更される場合に、それが受理される期間は、

sec48に従い最初の審査報告の日から21月又はsec45に従い最初の審査報告の日から12月の遅いほうである。

2.14.4.4 Replacing a Request for Standard Examination with a Request for Modified Examination

- ・標準審査の請求を修正審査の請求に置き換えるための規定はない。
- ・しかし、標準審査が始まるまでに出願人はsec104に従い、その請求を補正できる(2.14.4.6)。
- ・標準審査が開始したら、修正審査に変更することはできない。
- ・審査請求の補正→2.23.13.9、審査の型の変更→2.24.1.3

2.14.4.5 Fee Payable on Varying the Type of Examination

- ・修正審査が開始された後に出願人が標準審査を請求するときは、修正審査についてすでに支払われた料金に加えて標準審査の所定の料金が適用される。
- ・出願人が標準審査を請求し修正審査のもとで最初の報告がされてから12月以上経過している場合には、さらに料金は必要とされない。
- ・修正審査が開始される前に、出願人が修正審査の請求を標準審査の請求と置き換える場合には、追加の料金が必要とされる。追加の料金は標準審査の料金と修正審査ですでに支払われた料金の差額とされる。
- ・審査請求の補正→2.23.13.9
- ・標準審査が開始される前に修正審査の請求をするときは、修正審査の所定の料金のみを支払う。
- ・以上より、出願人は追加の料金を支払う必要はない。修正審査の料金は標準審査の料金と同じか、安い(オーストラリア特許庁がIPERを発行した国内段階にあるか否かにより)からである。
- ・出願人が局長に請求した局面で、規則22.6に従い、裁量で関連のある次に参照して判断される。
- ・完全明細書の許可されないその他の補正は2.23.12.2を参照。

2.14.4.6 Amending the Request for Modified Examination

- ・審査請求に対するsec104の補正は原則として許可される。
- ・しかしその補正が新たな請求となるような広範囲であり、その補正が最初の審査報告が発行された後にされた場合には、その請求の補正は期限外にされた新たな請求とされる。
- ・そのような補正は、例えば通常の審査請求を修正審査の請求に変更する場合や、(標準審査の請求を修正審査の請求に置き換える2.14.4.4参照、審査請求を補正する2.23.13.9参照、審査の型を転換する2.24.1.3参照、審査請求を補正する2.24.1.4参照)修正審査の基礎となる許可された外国特許を他の司法権で許可された特許に変更する場合である(審査請求を補正する2.23.13.9、2.24.1.4参照)。

2.14.4.7 Foreign Search Results not Required

- ・出願人が修正審査又は審査の延長を請求した場合には、sec45(3)は適用されず、出願人は調査結果の提出は要求されない。
- ・延長後、出願人が標準の審査請求をした場合には、sec45(3)は適用される。

2.14.5 Modified Examination(Section 48)

- ・通常、請求が標準審査によるものか、修正審査によるものかは明確であるが、疑義がある場合には、審査官は審査を開始する前に出願人又は代理人にチェックする。このようなことが起こるのは、審査請求、料金、その他の文書に矛盾がある場合である。
- ・審査官は標準審査と同様の方法(審査官による報告、出願人による補正又は議論)で、修正審査を行う。

2.14.5.1 Prescribed Matters

- ・出願人が修正審査の請求をした場合には、局長(実際には、審査官)は出願を審査し、所定の事項について報告しなければならない。
- ・規則3.18(2)には標準審査と修正審査の両方についてその所定事項が記載されている。

2.14.5.2 Section 40 Not Applicable

- ・標準審査と異なり、修正審査にはsec40の報告は含まれない。従って審査官は発明とそれを達成するための最良の方法が十分に記載されているかについて、またクレームが明確、簡潔であって、発明のみに基づきかつ関連しているかについて、報告しない。

2.14.5.3 Matters Specific to Modified Examination

- ・以下の事項は特に修正審査について、規則3.18(3)に定められている。
- ・審査官は、修正審査に係る明細書が以下の事項を除き、規則3.20(6)に従い提出された明細書の写しと同じであるかどうかを報告する:
 - ・方式事項
 - ・外国明細書に記載されたクレームの脱落
 - ・上記のクレームの脱落の結果生じるクレームの補正
 - ・外国明細書における明白な誤り
 - ・外国明細書で寄託された微生物が修正審査に係る明細書に記載の微生物と同一であると、sec6(c)が定めた要求から起こる相違
- ・審査官はsec6(微生物に要求される寄託)が適用される発明については、要求を満たすかどうかを報告する。

2.14.5.4 Copy of the Foreign Specification

- ・規則3.20(6)に従い、出願人は外国特許に関連する明細書の認証された謄本を受理の前に提出しなければならない。
- ・その認証された謄本が規則13.4(1)という受理の所定の期間内に提出されない場合には、その出願はsec142(2)(e)により、消滅する。
- ・出願人が特許の写し又は「2.14.6.5証明書又は陳述書」で指定されたカテゴリーのいずれにも分類されない書面の写しのみを提出する場合には、審査官は特許の認証された謄本を提出する必要があると注意を喚起して適切な審査を行い、それに応じて報告をする。
- ・出願人が特許の写しを提出しない場合には、審査官は認証された謄本がないこと及び出願の文書の写しが不足していることに対してのみ異議を主張し、出願人がいずれかの書面を提出するか標準審査の請求をするまでその他の異議を留保する。その受理の期間は最初の報告の日から21月である。

2.14.6 The Granted Patent

2.14.6.1 Specification of the Granted Patent

- ・関連のある外国明細書は付与された特許の明細書であり、外国で出願に係属している明細書ではない。通常認証された謄本は、特許が付与された日の外国明細書であるが、外国明細書が特許付与後に補正されている場合には、出願人は補正された明細書の謄本を提出することができる。
- ・審査の目的のためには、PAMSでスキャンされた文書として付与された特許明細書の認証された謄本でも認容される。

2.14.6.2 Patent Must Be in English

- ・規則3.20(3)に従い、付与された特許は英語でなければならない。付与された特許の外国語テキストの英語による翻訳文は受け入れられない。

2.14.6.3 Patent Must Have Been Granted

- ・修正審査を請求するのに必要な条件は、所定の特許が付与されていることである。付与された特許が修正審査に基づくものであったり、消滅したり、ある段階で無効になっていても問題はない。例えば、1977年英国特許法sec 73(2)は一定条件下で検査官に、当該特許法に基づき付与された英国特許を無効にする能力を与えている。そのような英国特許が検査官により無効にされ、その無効が出願人が修正審査を請求する前後でされたか否かにかかわらず、その英国特許は修正審査の基礎とすることができる。

2.14.6.4 Patent Must be for an Invention

- 付与された特許は発明の保護について外国出願からされたものであることが必要である。
他のタイプの工業所有権、例えば意匠、意匠特許、実用新案、植物特許が付与された場合には、sec 47は適用されない。

2.14.6.5 Certification or Verification

2.14.6.6 United Kingdom and New Zealand

2.14.6.7 United States and Canada

2.14.6.8 European Patent

2.14.6.9 Certificate of Correction

- 出願人は関連のある特許庁によって発行された修正の証明書を提出することができる。
その証明書が付与された特許明細書を補正するものである場合には、審査官は修正審査においてその補正された明細書を使用する。

2.14.6.10 Defective Certified Copy

2.14.7 Comparison of the Specifications

2.14.7.1 Title on the Patent Request to be Amended

2.14.7.2 Specifications Being the Same

- 明細書は説明、クレーム及び図面を含む。特許された外国明細書と比較する明細書は、オーストラリアの完全明細書である。審査の前にオーストラリアの明細書が補正されていた場合は、外国明細書と比較されるのは、出願時の明細書でなく、補正後の明細書である。通常、出願人は修正審査請求と同時に明細書の補正をする。この場合には、補正された明細書が外国明細書と比較される。
- 審査官は補正するよう提案された文書について、補正が許容できるかについても報告する。補正はこれらの補正の結果、異議を示すようなすべての法律問題が除去されている場合のみ、許可される。通常、補正の許可後直ちに受理される。出願人が修正審査の際又はその審査の最後にする自発的な補正がされる場合の審査の前にする最後でない補正については、2.23.2.7参照。
- 比較した内容が同一でなかった場合には、出願人は補正の主張をするよう求められる。その主張は規則10.1に従わなければならない。広範囲で「その内容を同一とするよう明細書を補正する」ことがあってはならない。
- 規則3.18(3)(b)には特に相違点が存在する程度が規定されている。これらの相違点は方式事項、外国明細書のクレームの脱落、その脱落の結果として起こるクレームの補正、外国明細書における明白な誤り、(微生物に関連する発明にあっては)法sec6(c)に関連する相違点に関する。
- 実際は、審査官は方式事項は別として、クレームが厳密に同一かチェックする。説明の詳細な解析は要求されないが、審査官は、説明の各段落の最初と最後の文章が外国明細書に対応するか、外国明細書の段落の長さがオーストラリア出願の段落の長さと同ほ等しいかチェックをする。

2.14.7.3 Matters of Form

2.14.7.4 Omission of a Claim

- 出願人は外国明細書の1又はそれ以上のクレームを省略することができる。その省略によりその他のクレームは補正される。例えば、他のクレームは再付番され、他のクレームの引用番号は変更され、先行するクレームは調整され、省略されたクレームについての説明は従属クレームに挿入される。審査官はクレームの省略の結果生じる補正のみが許されるのであって、そのような補正は他のクレームに対してのみされ、明細書全体にはされないことに注意しなければならない。
- いくつかのクレームが削除され、その結果として残りのクレームを補正する必要がある場合には(例えば、従属形式の場合)、適切な補正の提案をするのは、出願人の責任である。しかしながら出願人が残りのクレームを適切に補正しない場合には、異議が出されることはない。
- いくつかのクレームが削除され、その結果として残りのクレームを補正された場合には、関連のある明細書の説明はもはや(クレームとは)同じではない。説明における(クレームとの)違いや、もちろん方式事項による違いは、関連する明細書の説明の同一性について報告する際に、考慮されない。

2.14.7.5 Obvious Mistake

2.14.7.6 Difference Arising from Section 6(c)

2.14.7.7 Abstract not a Part of the Foreign Specification

2.14.7.8 Amendment must be Allowable

- 提案された補正は、補正の結果、明細書に開示されていない事項をクレームすることのないようにする点で、許可されるものでなければならない。前にした補正の結果、はじめて開示した事項は、前にした補正が許可されていたとしても明細書で開示された事項として、考慮されない。

2.14.7.9 Foreign Patent Must be the Same Invention

- 外国特許は完全出願と同じ発明でなければならない。そうでない場合に、外国明細書と同じにするように、完全明細書を補正することは許されない。そのような補正は出願された明細書に開示されていない事項をクレームすることになるためである。

2.14.8 Searching the Prior Art

2.14.8.1 Search

- 所定の国で付与された特許は調査され、同じような手順で審査されるか、より厳しく審査されている。それゆえ、実際には審査官がよりよい引用技術を発見した場合でなければ調査は行われぬ。調査及びその調査戦略が必要か否かの決定は、「2.13.9.6追加的な調査」による。

2.14.8.2 Publication by an Act, Section 27 Notice

- 標準審査の場合には、審査官は特許が付与される地域に利用できる公知の情報を考慮しなければならない。sec 27(1)(標準特許の妥当性に影響を及ぼす事項)に従い通知がされた場合には、審査官は新規性及び進歩性について報告されたその通知を考慮しなければならない。

2.14.8.3 Disclosure by the Prescribed Application

- 出願が優先権でつながっていない場合には、所定の出願(又はそれについて付与された特許)はオーストラリア出願の最先の優先日前に発行されている可能性がある。審査官はそれをチェックし、適切な場合には異議を出す。

2.14.8.4 Separate Searches for Separates Inventions

- クレームが分離して調査することを要するよういくつかの発明を有する場合には、審査官は新規性の評価をすることを要し、適切な場合にはおのおのの発明について調査する。



Request for Examination of Patent Request and Complete Specification

[Subject to the provisions of the **Patents Act**, information provided on this form may be made publicly available, including on the Internet.]

I

of

State Postcode

request the making of a modified examination

an examination

an examination where an IPER has been issued by Australia

of Application No: and of the complete specification lodged in respect of that application.

(The following paragraphs 1 and 2 must be completed only if a MODIFIED EXAMINATION is requested)

1. A certified copy of the specification of Patent No.

granted in on

(Prescribed Convention Country) (dated)

is attached will be forwarded before acceptance

2. I request that the complete specification be amended as proposed in the attached statement.

No Yes

Address for correspondence

State Postcode

Phone No () Fax No ()

Your Reference

Email Address

Signature Date

(2) マレーシア

① Patents Act, Section 29~30 : 訳文、原文

マレーシア特許法	MALAYSIA Patents Act
2006 年の法律第 A1264 号により改正された 1983 年の法律第 291 号 2006 年 8 月 16 日発効	Act 291 of 1983 as amended by Act A1264 of 2006 ENTRY INTO FORCE: August 16, 2006
第 29 条 予備審査 [法律 A863 による置換]	29. Preliminary examination.
(1) 特許出願が出願日を有し、かつ、取り下げられていないときは、登録官は、当該出願を審査し、当該出願が、本法及び本法に基づいて制定された規則の要件であって、当該規則により本法適用上の方式要件として定められたものを満たしているか否かを決定する。	(1) Where an application for a patent has a filing date and is not withdrawn, the Registrar shall examine the application and determine whether it complies with the requirements of this Act and the regulations made under this Act which are designated by such regulations as formal requirements for the purposes of this Act. [Subs. Act A863]
(2) 登録官は、(1)に基づく審査の結果、方式要件のすべてが満たされていないと認定するときは、それらの要件を満たすように、所定の期間内に前記認定に関して意見を述べ、かつ当該出願を補正する機会を出願人に与えなければならない、また、出願人がそうしないときは、登録官は当該出願を拒絶することができる。	(2) If the Registrar, as a result of the examination under subsection (1), finds that not all the formal requirements are complied with, he shall give an opportunity to the applicant to make any observation on such finding and to amend the application within the prescribed period so as to comply with those requirements, and if the applicant fails to do so the Registrar may refuse the application.
第 29A 条 実体審査又は修正実体審査の請求 [法律 A863 による挿入]	29A. Request for substantive examination or modified substantive examination. [Ins. Act A863]
(1) 特許出願が第 29 条に基づいて審査されており、かつ、取り下げられず又は拒絶されてもいないときは、出願人は、所定の期間内に、当該出願について実体審査を請求するものとする。	(1) If an application for a patent has been examined under section 29 and is not withdrawn or refused, the applicant shall file, within the prescribed period, a request for a substantive examination of the application.
(2) 当該特許出願においてクレームされている発明と同一又は本質的に同一である発明について、特許又はその他の工業所有権保護の権利がマレーシア以外の所定の国において又は所定の条約に基づいて当該出願人又はその前権利者に付与されているときは、当該出願人は、実体審査を請求する代わりに修正実体審査を請求することができる。	(2) If a patent or other title of industrial property protection has been granted to the applicant or his predecessor in title in a prescribed country outside Malaysia or under a prescribed treaty or Convention for an invention which is the same or essentially the same as the invention claimed in the application, the applicant may, instead of requesting for a substantive examination, request for a modified substantive examination.
(3) 実体審査請求又は修正実体審査請求は、所定の様式により行うものとし、かつ、当該請求書は、所定の手数料が登録官に納付され、その他の所定の要件が満たされるまでは、提出されたとみなされない。	(3) A request for a substantive examination or a modified substantive examination shall be made in the prescribed form and shall not be deemed to have been filed until the prescribed fee has been paid to the Registrar and any other prescribed requirement has been complied with.
(4) 登録官は、出願人に対し、実体審査請求書提出のときに次に掲げるものを提出するように求めることができる。	(4) The Registrar may require the applicant to provide, at the time of filing a request for a substantive examination -
(a) マレーシア以外において前記出願人又はその前権利者により国内、広域又は国際の工業所有権庁に提出された、特許又はその他の工業所有権保護の権利を求める出願に関する所定の情報又は所定の裏付書類	(a) any prescribed information or prescribed supporting document concerning the filing of any application for a patent or other title of industrial property protection filed outside Malaysia by such applicant or his predecessor in title with a national, regional or international industrial property office;

<p>(b) 実体審査請求書の対象となっている出願においてクレームされた発明と同一又は本質的に同一の発明に関して特許協力条約に基づく国際調査機関により行われた調査又は審査の結果に関する所定の情報</p> <p>(5) 出願人が所定の期間内に次に掲げる行為を懈怠したときは、当該特許出願は、(6)に従うことを条件として、前記期間の末日において取り下げられたとみなされる。</p> <p>(a) (1)に基づく実体審査請求書又は(2)に基づく修正実体審査請求書の何れかの提出、又は</p> <p>(b) (4)にいう、登録官が求めた情報又は書類の提供</p> <p>(6) (5)にも拘らず、登録官は、当該出願人の請求により、(1)又は(2)にいう審査請求書の提出につき又は(4)にいう情報若しくは書類の提供につき猶予を与えることができるが、この猶予は、次に掲げる事由に基づいてのみ与えることができる。すなわち、(1)又は(2)に基づく請求を行うための所定期間の満了までに、</p> <p>(a) (2)にいう特許又は権利が未だ付与されていないか若しくは得られていないこと、又は</p> <p>(b) (4)にいう情報若しくは書類が入手できていないこと</p> <p>(7) (6)に基づく猶予は、当該猶予請求書が(1)又は(2)に基づく請求を行うための所定期間の満了までに提出されなかったときは与えられず、かつ、本法に基づく規則における所定の期間よりも長期の猶予は、これを求めることも与えることもできない。</p> <p>(8) 登録官の猶予を与える権限を害することなく、本条の適用上の所定の期間は、第 82 条の規定に基づいて延長することはすることができない。</p> <p>第 30 条 実体審査及び修正実体審査 [法律 A863 による置換]</p> <p>(1) 第 29A 条(1)に基づいて実体審査の請求が行われた場合は、登録官は、当該出願を審査官に付託するものとし、当該審査官は、次に掲げる事項を行うものとする。</p> <p>(a) 当該出願が、本法及び本法に基づく規則の要件であって、当該規則により本法の適用上実体要件として指定されたものを満たしているか否かを決定すること、及び</p> <p>(b) 自己の決定を登録官に報告すること</p>	<p>(b) any prescribed information concerning the results of any search or examination carried out by an International Searching Authority under the Patent Cooperation Treaty, relating to the same or essentially the same invention as that claimed in the application for which the request for a substantive examination is being filed.</p> <p>(5) If the applicant -</p> <p>(a) fails to file either a request under subsection (1) for a substantive examination or a request under subsection (2) for a modified substantive examination; or</p> <p>(b) fails to provide the information or document referred to in subsection (4) as required by the Registrar, within the prescribed period, the application for a patent shall, subject to subsection (6), be deemed to be withdrawn at the end of that period.</p> <p>(6) Notwithstanding subsection (5), the Registrar may, upon the request of the applicant, grant a deferment of the filing of a request for examination referred to in subsection (1) or (2) or a deferment of the provision of the information or document referred to in subsection (4), and such deferment may be granted only on the grounds that -</p> <p>(a) the patent or title referred to in subsection (2) has not been granted or is not available; or</p> <p>(b) the information or document referred to in subsection (4) would not be available, by the expiration of the prescribed period for the filing of a request under subsection (1) or (2).</p> <p>(7) No deferment shall be granted under subsection (6) unless the request for such deferment is filed before the expiration of the prescribed period for the filing of a request under subsection (1) or (2) and no deferment may be sought nor granted for a period greater than that prescribed in the regulations made under this Act.</p> <p>(8) Without prejudice to the power of the Registrar to grant a deferment, the period prescribed for the purposes of this section may not be extended under the provisions of section 82.</p> <p>30. Substantive examination and modified substantive examination. [Subs. Act A863]</p> <p>(1) Where a request for substantive examination has been filed under subsection (1) of section 29A, the Registrar shall refer the application to an Examiner who shall -</p> <p>(a) determine whether the application complies with those requirements of this Act and the regulations made under this Act which are designated by such regulations as substantive requirements for the purposes of this Act; and</p> <p>(b) report his determination to the Registrar.</p>
---	---

<p>(2) 第 29A 条(2)に基づいて修正実体審査の請求が行われた場合は、登録官は、当該出願を審査官に付託するものとし、審査官は、次に掲げる事項を行うものとする。</p> <p>(a) 当該出願が、本法及び本法に基づく規則の要件であって、当該規則により本法の適用上限定実体要件として指定されたものを満たしているか否かを決定すること、及び</p> <p>(b) 自己の決定を登録官に報告すること</p> <p>(3) 当該審査官が、(1)又は(2)に従って、(1)又は場合により(2)にいう要件の何れかが満たされていない旨の報告をした場合は、登録官は、出願人に対して、所定の期間内に当該報告について意見を述べ、かつ、これらの要件を満たすようにその出願を補正する機会を与えるものとし、また、出願人がこれらの要件を満たしたことについて登録官を納得させないか又はこれらの要件を満たすようにその出願を補正しないときは、登録官は、その出願を拒絶することができる。</p> <p>(4) 登録官は、(3)にいう所定の期間を延長することができるが、この延長は一回に限り与えられ、第 82 条の規定に基づいてそれ以上の延長を与えることはすることができない。</p> <p>(5) 当該審査官が、(1)又は(2)に従って、当該出願が、原出願であるか補正された出願であるかを問わず、(1)又は場合により(2)にいう要件を満たしている旨の報告をした場合は、登録官は、当該出願人にこの事実を通知し、(6)に従うことを条件として、その出願を適宜処理するものとする。</p> <p>(6) 同一の発明について、同一の優先日を有する 2 以上の特許出願が同一の出願人又はその権利承継人によって行われた場合は、登録官は、このことを理由として、1 を超える出願について特許を付与することを拒絶することができる。</p> <p>(7) 登録官は、適当と認めるときは、出願又はその何れかの部分を(1)に基づく実体審査に付託する要件を放棄することができる。ただし、登録官が、当該要件を放棄する意図を官報において告示し、かつ、当該放棄により権利を害される虞がある者に対して聴聞を許すことを条件とする。</p>	<p>(2) Where a request for a modified substantive examination has been filed under subsection (2) of section 29A, the Registrar shall refer the application to an Examiner who shall -</p> <p>(a) determine whether the application complies with those requirements of this Act and the regulations made under this Act which are designated by such regulations as modified substantive requirements for the purposes of this Act; and</p> <p>(b) report his determination to the Registrar.</p> <p>(3) If the Examiner reports, in accordance with subsection (1) or (2), that any of the requirements referred to in subsection (1) or (2), as the case may be, are not complied with, the Registrar shall give the applicant an opportunity to make observations on the report and to amend the application so as to comply with those requirements, within the prescribed period, and if the applicant fails to satisfy the Registrar that those requirements are complied with, or to amend the application so as to comply with them, the Registrar may refuse the application.</p> <p>(4) The Registrar may grant an extension of the prescribed period referred to in subsection (3) but such extension may be granted only once and no subsequent extension may be granted under the provisions of section 82.</p> <p>(5) If the Examiner reports, in accordance with subsection (1) or (2), that the application, whether as originally filed or as amended, complies with the requirements referred to in subsection (1) or (2), as the case may be, the Registrar shall notify the applicant of that fact and, subject to subsection (6), shall process the application accordingly.</p> <p>(6) Where two or more applications for a patent for the same invention having the same priority date are filed by the same applicant or his successor in title, the Registrar may on that ground refuse to grant a patent in pursuance of more than one of the applications.</p> <p>(7) The Registrar may waive, as he deems fit, the requirement of referring an application or any part of it for substantive examination under subsection (1): Provided that he shall notify in the Gazette his intention to waive such requirement and shall allow any party who would be aggrieved by such waiver to be heard on the matter.</p>
---	---

② Patents Regulations, 27~27D : 訳文、原文

<p>2006 年 PU(A)295 により改正された マレーシア特許規則 2006 年 8 月 16 日発効</p> <p>規則 27 実体審査請求 (1) 実体審査の請求は、出願日から 2 年以内に、所定の手数料を納付し様式 5 の書面を提出するこ</p>	<p>MALAYSIA Patents Regulations as amended by PU (A) 295 of 2006 ENTRY INTO FORCE: August 16, 2006</p> <p>27. Request for substantive examination. (1) A request for a substantive examination shall be made to the Registrar on Form 5 together with the</p>
--	---

<p>とにより登録官に対してなされるものとする。</p> <p>(1A) (1)にかかわらず、国内段階に入った国際出願の実体審査の請求は、国際出願の出願日から4年以内に所定の料金の支払いとともに特許様式5で登録官に対してされる。[法律 PU(A)295/2006 による挿入]</p> <p>(2) 規則 19A に基づき出願の分割がなされる場合、更なる実体審査を求める請求が、出願分割の申立時になされなければならない。[法律 PU(A)295/2006 による修正]</p> <p>(3) 実体審査の請求には、該当する場合は、次に掲げるものが添付されなければならない。</p> <p>(a) 当該出願におけるクレームの対象である発明と同一若しくは本質的に同一であるものに関して工業所有権所轄当局になされている特許又はその他の工業所有権保護措置の出願の出願番号と出願日に関する情報</p> <p>(b) 当該出願におけるクレームの対象である発明と同一若しくは本質的に同一であるものに関して工業所有権所轄当局によって与えられた特許又はその他の工業所有権保護措置に付された番号に関する情報</p> <p>(c) 当該出願におけるクレームの対象である発明と同一若しくは本質的に同一であるものに関して工業所有権所轄当局によって行われた調査若しくは審査の結果並びに調査又は審査が英語でされたものでない場合にその調査又は審査の英語の認証された翻訳文</p> <p>(4) 登録官は、その適切と判断するところに従い、(3)に規定する要求を放棄することができる。</p> <p>(5) 出願が特許法第 29A 条(5)の規定により取り下げられたものとみなされる場合、登録官は、理由を付して、その事実を書面で出願人に通知するものとする。</p> <p>(6) 本規則の適用上、「工業所有権所轄当局」とは、場合に応じて、国内官庁としての、又は該当する場合は国際調査機関としての又は特許協力条約に基づく国際予備審査機関としてのオーストラリア特許庁、日本国特許庁、韓国特許庁、英国特許庁、アメリカ合衆国特許庁又は欧州特許庁を意味する。</p> <p>規則 27A 修正実体審査請求</p> <p>(1) 修正実体審査請求は、出願日から2年以内に、所定の手数料を納付し様式 5A の書面を提出する</p>	<p>payment of the prescribed fee within two years from the filing date of the application.</p> <p>(1A) Notwithstanding sub-regulation (1), a request for a substantive examination of an international application which has entered the national phase shall be made to the Registrar in Patents Form No. 5 together with the payment of the prescribed fee within four years from the filing date of the international application. [Ins. P.U.(A) 295/2006]</p> <p>(2) Where an application is divided under regulation 19A, a further request for a substantive examination shall be made at the time of the filing of the request for the division of the application. [Am. P.U.(A) 295/2006]</p> <p>(3) A request for a substantive examination shall, where appropriate, be accompanied by</p> <p>(a) information relating to the application number and filing date of any application for a patent or other title of industrial property protection filed with any prescribed industrial property office relating to the same or essentially the same invention as that claimed in the application;</p> <p>(b) information relating to the number assigned to a patent or other title of industrial property protection granted for the same or essentially the same invention as that claimed in the application by any prescribed industrial property office;</p> <p>(c) the results of any searches or examinations carried out by any prescribed industrial property office relating to the same or essentially the same invention as that claimed in the application and where the results of any searches or examinations are not in the English language, a certified translation in the English language of such search or examination.</p> <p>(4) The Registrar may waive, as he deems fit, any requirement under subregulation (3).</p> <p>(5) Where an application is deemed to be withdrawn under section 29A(5) of the Act, the Registrar shall inform the applicant in writing of that fact and shall state the reasons therefor.</p> <p>(6) For the purposes of these Regulations, “prescribed industrial property office” means the Patent Office of Australia, the Patent Office of Japan, the Patent Office of the Republic of Korea, the Patent Office of the United Kingdom, the Patent Office of the United States of America or the European Patent Office, as the case may require, in its capacity as a national office or, where appropriate, as an International Searching Authority or as an International Preliminary Examination Authority under the Patent Cooperation Treaty.</p> <p>27A. Request for modified substantive examination.</p> <p>(1) A request for a modified substantive examination shall be made to the Registrar on Form 5A together</p>
---	---

<p>ことにより登録官に対してなされるものとする。</p> <p>(1A) (1)にかかわらず、国内段階に入った国際出願の修正実体審査の請求は、国際出願の出願日から4年以内に所定の料金の支払いとともに特許様式5Aで登録官に対してされる。【法律PU(A)295/2006による挿入】</p> <p>(2) 規則19Aに基づき出願の分割がなされる場合、更なる修正実体審査を求める請求が、出願分割の申立時になされなければならない。【法律PU(A)295/2006による修正】</p> <p>(3) 修正実体審査の請求には、次に掲げるものが添付されなければならない。 (a) 所定の国において、又は所定の条約の下に出願人若しくはその権原の前主に与えられた特許証又はその他の工業所有権保護証の認証謄本、かかる特許証若しくはその他の工業所有権保護証が英語以外の言語で作成されている場合は、その英語による認証翻訳文、及び (b) 所定の国による、又は所定の条約に基づく特許若しくはその他の工業所有権保護が既に与えられている場合における同発明の明細書、クレーム又は図面が、形式の点は別として、当該出願においてクレームされている同発明の明細書、クレーム又は図面と異なっている場合、その差異を解消するために要求される修正</p> <p>(4) 出願が特許法第29A条(5)に基づき取り消されたものとみなされる場合、登録官は、理由を付して、その事実を書面で出願人に通知するものとする。</p> <p>(5) 本規則において、 「所定の国」とは、各場合に応じて、オーストラリア、日本、韓国、英国又はアメリカ合衆国を意味する。 「所定の条約」とは、欧州特許条約を意味する。</p> <p>規則27B 実体審査及び修正実体審査の請求の猶予</p> <p>(1) 規則27に定める実体審査若しくは規則27Aに定める修正実体審査の請求の猶予の申立、及び規則27(3)に基づき要求される情報若しくは書類の提供の猶予の申立は、それぞれ、様式5Bの書面により登録官に対してなされるものとする。</p> <p>(2) 特許法第29A条(7)の適用上、許容される最大猶予期間は、次のとおりとする。 (a) 規則27B(3)に従うことを条件として、規則27又は規則27Aに定める請求に関しては、出願日か</p>	<p>with the payment of the prescribed fee within two years from the filing date of the application.</p> <p>(1A) Notwithstanding sub-regulation (1), a request for a modified substantive examination of an international application which has entered the national phase shall be made to the Registrar in Patents Form No. 5A together with the payment of the prescribed fee within four years from the filing date of the international application. [Ins. P.U.(A) 295/2006]</p> <p>(2) Where an application is divided under regulation 19A, a further request for a modified substantive examination shall be made at the time of the filing of the request for the division of the application. [Am. P.U.(A) 295/2006]</p> <p>(3) A request for a modified substantive examination shall be accompanied by (a) a certified true copy of the patent or other title of industrial property protection granted to the applicant or his predecessor in title in the prescribed country or under the prescribed treaty or Convention, and where the patent or other title of industrial property protection is not in the English language, a certified translation in the English language thereof; (b) where the description, claims or drawings of the invention granted a patent or other title of industrial property protection by the prescribed country or under the prescribed treaty or Convention are not, apart from matters of form, substantially the same as the description, claims or drawings of the invention claimed in the application, the amendments required for the purpose of bringing them into conformity.</p> <p>(4) Where an application is deemed to be withdrawn under section 29A(5) of the Act, the Registrar shall inform the applicant in writing of that fact and shall state the reasons therefor.</p> <p>(5) For the purposes of these Regulations “prescribed country” means Australia, Japan, the Republic of Korea, the United Kingdom or the United States of America, as the case may require; “prescribed treaty or Convention” means the European Patent Convention.</p> <p>27B. Deferment of filing of request for substantive examination and modified substantive examination. (1) A request for a deferment of the filing of a request for a substantive examination under regulation 27 or a modified substantive examination under regulation 27A or a deferment of the provision of information or documents required under regulation 27(3) shall be made to the Registrar on Form 5B. (2) For the purposes of section 29A(7) of the Act, the maximum period of deferment allowed (a) subject to regulation 27B(3), for the filing of a request under regulation 27 or regulation 27A, shall</p>
--	---

<p>ら 5 年間</p> <p>(b) 規則 27(3)に基づき必要とされる情報若しくは書類の提供に関しては、出願日から 5 年間 [法律 PU(A)295/2006 による置換]</p> <p>(3) 出願人が(2)(a)で定める期間内に修正実体審査の請求書を提出できない場合、出願人は同号で定める期間の満了から 3 月以内に実体審査の請求書を提出することができる。</p> <p>規則 27C 実体審査</p> <p>(1) 特許法第 13 条, 第 14 条, 第 15 条, 第 16 条, 第 V 部, 第 26 条, 第 26A 条, 第 26B 条及び第 27 条, 並びに規則 7(2), 規則 10, 規則 12 から規則 17 まで, 規則 21 及び規則 50 に定める要件は, 特許法第 30 条(1)の適用上, 実体要件とする。</p> <p>(2) 出願が実体要件, 特に特許法第 14 条及び第 15 条の要件を満たすか否かを決定する上で, 審査官は登録官が必要とみなす書類を調査するものとする。</p> <p>(3) 特許法第 30 条(1)(b)に基づく審査官の報告書を受領し次第, 登録官は, 審査官に対して, 特許法第 14 条及び第 15 条の要件が満たされているか否かを決定するための更なる調査を行うよう要求することができる。(2)の規定は, 本項に述べる審査官の更なる調査に関しても適用される。</p> <p>(4) 特許法第 30 条(3)が適用になる場合, 登録官は, 審査官の報告書の写しを出願人に送付するものとする。これに対し, 出願人は, かかる報告書の送付日から 3 月以内に当該報告書に関して意見を述べ若しくは出願を補正し, 又はその両方を行うことができる。</p> <p>(5) 出願人が所定の期間内に審査官の報告書に対して意見を述べ若しくは出願を補正し又はその両方を行った場合, 登録官は審査官に対してそれらを付託し, 審査官はこれらに関する決定を登録官に通知する。</p> <p>規則 27D 修正実体審査</p> <p>(1) 特許法第 13 条, 第 14 条, 第 V 部, 第 26A 条, 第 26B 条及び第 27 条, 並びに規則 10, 規則 21 及び規則 50 に定める要件は, 特許法第 30 条(2)の適用上, 実体要件とする。</p> <p>(2) 更に, 形式の問題は除いて, 出願(当初の出願か若しくは特許法又は本規則に基づき修正された出願かを問わない。)の対象である発明の明細書, クレーム及び図面が, 所定の国によって又は所定の条約の下に特許権又はその他の種類の工業所有権を与えられた同発明の明細書, クレーム</p>	<p>be five years from the filing date of the application; and</p> <p>(b) for the provision of the information or documents required under regulation 27(3), shall be five years from the filing date of the application. [Subs. P.U.(A) 295/2006]</p> <p>(3) Where the applicant is unable to file in a request for a modified substantive examination within the time period specified in paragraph (a) of sub-regulation (2), the applicant may file in a request for a substantive examination within three months from the expiry of the time period specified in that paragraph.</p> <p>27C. Substantive examination.</p> <p>(1) The requirements of sections 13, 14, 15 and 16, Part V, and sections 26, 26A, 26B and 27 of the Act and regulations 7(2), 10, 12 to 17, 21 and 50 shall be substantive requirements for the purposes of section 30(1) of the Act.</p> <p>(2) For the purpose of determining whether the application complies with the substantive requirements, in particular sections 14 and 15 of the Act, the Examiner shall search such documents as the Registrar deems necessary.</p> <p>(3) Upon receipt of the Examiner's report under section 30(1)(b) of the Act, the Registrar may request the Examiner to conduct a further search or other investigation to determine whether the requirements of sections 14 and 15 of the Act have been satisfied and subregulation (2) shall apply in relation to such further search or other investigation.</p> <p>(4) Where section 30(3) of the Act applies, the Registrar shall send a copy of the Examiner's report to the applicant and the applicant shall make any observation on such report or any amendment to the application or both within three months from the date of mailing of the report.</p> <p>(5) Where the applicant makes any observation on the Examiner's report or any amendment to the application or both within the prescribed period, the Registrar shall refer them to the Examiner who shall report his determination to the Registrar.</p> <p>27D. Modified substantive examination.</p> <p>(1) The requirements of sections 13 and 14, Part V, and sections 26A, 26B and 27 of the Act and regulations 10, 21 and 50 shall be substantive requirements for the purposes of section 30(2) of the Act.</p> <p>(2) In addition, it shall also be a substantive requirement that the description, claims and drawings of the invention claimed in the application, whether as filed or as amended under the Act or these Regulations, apart from matters of form, shall be the same or substantially the same as the</p>
---	---

<p>及び図面と同一若しくは本質的に同一であることも実体要件となる。</p> <p>(3) 出願が実体要件, 特に特許法第 14 条の要件を満たしているか否かを決定する上で, 審査官は登録官が必要とみなす書類を調査する。</p> <p>(4) 特許法第 30 条(2)(b)に基づく審査官の報告書を受領し次第, 登録官は, 審査官に対して, 特許法第 14 条の要件が満たされているか否かを判定するために更なる調査を行うよう要求することができ, かかる追加的調査についても(3)の規定が適用される。</p> <p>(5) 特許法第 30 条(3)が適用される場合, 登録官は, 審査官の報告書の写しを出願人に送付するものとする。これに対し, 出願人は, かかる報告書の送付日から 3 月以内に当該報告書に関して意見を述べ若しくは出願を補正し, 又はその両方を行うことができる。</p> <p>(6) 出願人が所定の期間内に審査官の報告書に対して意見を述べ若しくは出願を補正し又はその両方を行った場合, 登録官は審査官に対してそれらを付託し, 審査官はこれらに関する決定を登録官に通知する。</p>	<p>description, claims and drawings of the invention granted a patent or other title of industrial property protection by the prescribed country or under the prescribed treaty or Convention.</p> <p>(3) For the purpose of determining whether the application complies with the substantive requirements, in particular section 14 of the Act, the Examiner shall search such documents as the Registrar deems necessary.</p> <p>(4) Upon receipt of the Examiner's report under section 30(2)(b) of the Act, the Registrar may request the Examiner to conduct a further search or other investigation to determine whether the requirements of section 14 of the Act have been satisfied and subregulation (3) shall apply in relation to such further search or other investigation.</p> <p>(5) Where section 30(3) of the Act applies, the Registrar shall send a copy of the Examiner's report to the applicant and the applicant shall make any observation on such report or any amendment to the application or both within three months from the date of mailing of the report.</p> <p>(6) Where the applicant makes any observation on the Examiner's report or any amendment to the application or both within the prescribed period, the Registrar shall refer them to the Examiner who shall report his determination to the Registrar.</p>
--	---

<p>Patents Form No. 5A PATENTS ACT 1983</p> <p>REQUEST FOR MODIFIED SUBSTANTIVE EXAMINATION (Regulations 27 A(1) and 45(3))</p> <p>To: The Registrar of Patents Patents Registration Office Kuala Lumpur, Malaysia</p> <p style="text-align: center;">Please submit this Form in duplicate together with prescribed fee</p>	<p style="text-align: center;">For Official Use</p> <p>APPLICATION NO. :</p> <p>Filing Date :</p> <p>Request received on :</p> <p>Fee received on :</p> <p>Amount :</p> <p>*Cheque / Postal Order / Money Order / Draft / Cash No. :</p> <hr/> <p>Date of mailing</p> <p>Applicant's or Agent's file reference</p>
<p>I. IN THE MATTER OF :</p> <p>Patent Application No. : Filing Date :</p> <p>Certificate Application No. : Filing Date :</p>	
<p>II. APPLICANT (S) :</p> <p>Name :</p> <p>Address :</p> <p>.....</p>	
<p>III. REQUEST :</p> <p>The applicant(s) request(s) the Registrar to refer the patent application identified above to an Examiner for a modified substantive examination in accordance with Section 29A (1) of the Patent Act 1983.</p>	
<p>IV. PRESCRIBED FOREIGN PATENT :</p> <p>I provide herewith a certified copy of the specification of Patent No. : in granted in on</p> <p>Copy of granted patent from : * UK/US/EP/Australia</p>	
<p>V. AMENDMENTS :</p> <p>Amendments in accordance with regulation 27A (3)(b) accompany this Form :</p> <p style="text-align: center;">Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	
<p>VI. SIGNATURE (Date)</p> <p style="text-align: center;">** (Applicant/Agent)</p> <p>If Agent, indicate Agent's Registration No.</p>	

* Delete whichever does not apply

** Type name under signature and delete whichever does not apply

<p>Patents Form No. 5 PATENTS ACT 1983</p> <p>REQUEST FOR SUBSTANTIVE EXAMINATION (Regulations 27(1) and 45(3))</p> <p>To: The Registrar of Patents Patents Registration Office Kuala Lumpur, Malaysia</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Please submit this Form in duplicate together with prescribed fee</p>	<p style="text-align: center;">For Official Use</p> <p>APPLICATION NO. :</p> <p>Filing Date :</p> <p>Request received on :</p> <p>Fee received on :</p> <p>Amount :</p> <p>*Cheque / Postal Order / Money Order / Draft / Cash No. :</p> <hr/> <p>Date of mailing</p> <p>Applicant's or Agent's file reference</p>
<p>I. IN THE MATTER OF :</p> <p>Patent Application No. : Filing Date :</p> <p>Certificate Application No. : Filing Date :</p>	
<p>II. APPLICANT (S) :</p> <p>Name :</p> <p>Address :</p> <p>.....</p>	
<p>III. REQUEST :</p> <p>The applicant(s) request(s) the Registrar to refer the patent application identified above to an Examiner for a substantive examination in accordance with Section 29A (1) of the Patent Act 1983.</p>	
<p>IV. ADDITIONAL INFORMATION accompanies this Form :</p> <p style="text-align: center;">Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	
<p>V. SIGNATURE (Date)</p> <p style="text-align: center;">** (Applicant/Agent)</p> <p>If Agent, indicate Agent's Registration No.</p>	

* Delete whichever does not apply

** Type name under signature and delete whichever does not apply

(3) シンガポール

① Patents Act, Section 29~30 : 訳文、原文

シンガポール特許法 2004年改正	SINGAPORE Patents Act
<p>調査及び審査 第 29 条 (1) 特許出願が方式要件をすべて満たしている場合、登録官は出願人に通知する。 [19/2004]</p> <p>(2) 出願人は各号の所定の期間内に、各号に従う。</p> <p>(a) 出願が第 86 条(3)に基づきシンガポールの国内段階に入った国際特許出願（シンガポール）ではない場合、調査報告書を求める請求を所定の様式で提出し、かつ、所定の料金を支払うか、</p> <p>(b) 所定の様式で調査及び審査報告書を求める請求を提出し、かつ、所定の料金を支払うか、</p> <p>(c) 所定の特許庁に対応する特許出願がされている場合、</p> <p>(i)</p> <p>(A) 対応する出願の調査報告書の写し、</p> <p>(B) 調査報告書が英語によるものではない場合、調査報告書の英語への翻訳文；</p> <p>(C) 所定の書面の写し、規則で定めるところにより、書面が英語によるものではない場合、英語への翻訳文；</p> <p>(D) 所定の様式による調査報告書を求める請求を提出し、かつ調査報告書の所定の料金を支払うか、</p> <p>(ii)</p> <p>(A) 所定の様式で、対応する出願に関連する所定の情報；及び</p> <p>(B) 所定の情報に英語によらない文書が含まれている場合、当該文書の英語への翻訳文を提出するか、又は</p> <p>(d)対応する国際特許出願がされている場合、</p> <p>(i)(A)対応する国際特許出願の国際調査報告の写し；</p> <p>(B)国際調査報告が英語によらない場合、国際調査報告の英語への翻訳文；</p> <p>(C)所定の文書の写し、及び、規則により求められる場合、所定の書面が英語によらないときには英語への翻訳文</p> <p>(D)調査報告書の所定の様式による請求を提出し、かつ調査報告書の所定の料金を支払うか、</p> <p>(ii)(A)所定の様式で、対応する国際出願に関連</p>	<p>Search and examination 29. — (1) Where an application for a patent complies with all the formal requirements , the Registrar shall send a notification to the applicant. [19/2004]</p> <p>(2) The applicant shall comply with any of the following paragraphs which is applicable within the period prescribed for that paragraph:</p> <p>(a) where the application is not an international application for a patent (Singapore) that has entered the national phase in Singapore under section 86 (3), file a request in the prescribed form and pay the prescribed fee for a search report;</p> <p>(b) file a request in the prescribed form and pay the prescribed fee for a search and examination report;</p> <p>(c) where a corresponding application for a patent has been filed at any prescribed patent office —</p> <p>(i) file —</p> <p>(A) a copy of the search report in respect of the corresponding application;</p> <p>(B) where the search report is not in English, an English translation of the search report;</p> <p>(C) a copy of each prescribed document and, where required by the rules, an English translation of the document if it is not in English; and</p> <p>(D) a request in the prescribed form for an examination report, and pay the prescribed fee for an examination report;</p> <p>or</p> <p>(ii) file —</p> <p>(A) in the prescribed form, the prescribed information relating to the corresponding application; and</p> <p>(B) where the prescribed information includes any document that is not in English, an English translation of such document;</p> <p>(d) where a corresponding international application for a patent has been filed —</p> <p>(i) file —</p> <p>(A) a copy of the international search report in respect of the corresponding international application;</p> <p>(B) where the international search report is not in English, an English translation of the international search report;</p> <p>(C) a copy of each prescribed document and, where required by the rules, an English translation of the document if it is not in English; and</p> <p>(D) a request in the prescribed form for an examination report, and pay the prescribed fee for an examination report;</p> <p>or</p>

<p>する所定の情報、及び</p> <p>(B)所定の情報が英語によらない文書を含む場合、当該文書の英語への翻訳文を提出するか、</p> <p>(e) 出願が第 86 条(3)に基づきシンガポールの国内段階に入った国際特許出願（シンガポール）である場合、</p> <p>(i) (A) 当該出願に関連して発出された国際調査報告の写し；</p> <p>(B) 当該出願の国際調査報告が英語によらない場合、当該国際調査報告の英語への翻訳文；</p> <p>(C) 所定の文書の写し、及び規則により求められる場合、文書が英語によらないときには当該文書の英語への翻訳文；</p> <p>(D) 所定の様式による調査報告書を求める請求を提出し、かつ調査報告書の所定の料金を支払うか、</p> <p>(ii) 当該出願の特許性についての国際予備審査報告に依存する出願人の意図の所定の様式による通知を提出する。</p> <p>(3)(2)(a)に基づき出願人が調査報告の請求をし、所定の料金を支払った場合、登録官は</p> <p>(a)(i)所定の文書及び(ii)審査官が関連があると考えられる追加の文書中に含まれる関連性のある先行技術を発見するために、願書を審査官による調査を受けさせ、</p> <p>(b)審査官が作成した調査報告を受領したら出願人に通知及び調査報告の写しを送付する。 [19/2004]</p> <p>(4)出願人は、(3)(b)に基づき、登録官から調査報告を受領した場合、所定の期間内に所定の方式で審査報告書を請求し、所定の料金を支払う。 [19/2004]</p> <p>(5)出願人が、(2)(c)(i)、(d)(i)若しくは、(e)(i)又は(4)に従い、審査報告書の請求をし、所定の料金を支払った場合、登録官は、</p> <p>(a)存在する場合、審査官が知っているか又は調査報告書若しくは国際調査報告書で言及されている全ての先行技術を考慮に入れて、</p> <p>(i)第 13 条及び、第 25 条の(4)及び、(5)に定める条件が満たされているか、</p> <p>(ii)当該出願が第 84 条(1)において言及されている追加的事項を開示しているか、並びに</p> <p>(iii)当該出願が、提出された願書において開示されているものを超えた事項を開示している</p>	<p>(ii) file —</p> <p>(A) in the prescribed form, the prescribed information relating to the corresponding international application; and</p> <p>(B) where the prescribed information includes any document that is not in English, an English translation of such document;</p> <p>(e) where the application is an international application for a patent (Singapore) that has entered the national phase in Singapore under section 86 (3) —</p> <p>(i) file —</p> <p>(A) a copy of the international search report issued in respect of the application;</p> <p>(B) where the international search report is not in English, an English translation of the international search report;</p> <p>(C) a copy of each prescribed document and, where required by the rules, an English translation of the document if it is not in English; and</p> <p>(D) a request in the prescribed form for an examination report, and pay the prescribed fee for an examination report; or</p> <p>(ii) file a notice in the prescribed form of the applicant's intention to rely on the international preliminary report on patentability in respect of that application. [19/2004]</p> <p>(3) Where the applicant has filed a request and paid the prescribed fee for a search report under subsection (2) (a), the Registrar shall —</p> <p>(a) cause the application to be subjected to a search by an Examiner to discover the relevant prior art contained in —</p> <p>(i) such documentation as may be prescribed; and</p> <p>(ii) any additional documentation that the Examiner is aware of and considers to be relevant; and</p> <p>(b) upon receiving the search report prepared by the Examiner, send the applicant a notification and a copy of the search report. [19/2004]</p> <p>(4) Upon receiving the search report under subsection (3) (b) from the Registrar, the applicant shall, within the prescribed period, file a request in the prescribed form and pay the prescribed fee for an examination report. [19/2004]</p> <p>(5) Where the applicant has filed a request and paid the fee for an examination report under subsection (2) (c) (i), (d) (i) or (e) (i) or (4), the Registrar shall —</p> <p>(a) cause the application to be subjected to an examination by an Examiner to determine —</p> <p>(i) whether the conditions specified in sections 13 and 25 (4) and (5) have been complied with;</p> <p>(ii) whether the application discloses any additional matter referred to in section 84 (1); and</p> <p>(iii) whether the application discloses any matter</p>
--	--

<p>かについて、 判断するために、審査官による審査を受けさせるものとし、また、</p> <p>(b)審査官によって作成された審査報告書を受領した場合、出願人に通知及び審査報告書を送付する。 [19/2004]</p> <p>(6)出願人が、(2)(b)に従い、調査及び審査報告書を求める請求を提出し、所定の料金を支払った場合、登録官は、</p> <p>(a)存在する場合、審査官が知っているか又は調査において発見した全ての関連する先行技術を考慮しつつ、</p> <p>(i)</p> <p>(A)所定の文書、及び</p> <p>(B)審査官が知っており関連性があると考えられる追加的な文書 に含まれている関連性のある先行技術を発見するために、審査官による調査を受けさせ、また</p> <p>(ii)</p> <p>(A)第13条、及び、第25条の(4)及び、(5)に定める条件が満たされているか、</p> <p>(B)当該出願が第84条(1)において言及されている追加的事項を開示しているか、並びに、</p> <p>(C)当該出願が提出された願書において開示されたものを超えた事項を開示しているかについて、 判断するために、審査官による審査を受けさせ、</p> <p>(b)審査官によって作成された調査及び審査報告書を受領した場合、出願人に通知及び審査報告書を送付する。 [19/2004]</p> <p>(7) (a)(2)の(b)、(c)の(i)若しくは、(ii)、(d)の(i)若しくは、(ii)、若しくは、(e)の(i)若しくは、(ii)又は</p> <p>(b)(4)の所定の期間内に、出願人が所定の様式で当該期間の延長の請求書を提出し、所定の料金を支払った場合、出願人は当該規定に定める行為を実施するために延長された期間内に、当該行為を実施する。</p> <p>特許の付与 第30条</p> <p>(1)(4)に従うことを条件として、</p> <p>(a)所定の期間又はそれが延長された期間の終了前(2)の条件が満たされ、かつ</p> <p>(b)(3)の条件が満たされた場合、 登録官は出願人に特許を付与する。 [19/2004]</p> <p>(2)(1)(a)にいう条件とは、次をいう。</p> <p>(a)方式要件にすべて合致していること、</p>	<p>extending beyond that disclosed in the application as filed, taking into consideration all the relevant prior art, if any, that the Examiner is aware of or that has been referred to in the search report or international search report, as the case may be; and</p> <p>(b) upon receiving the examination report prepared by the Examiner, send the applicant a notification and a copy of the examination report. [19/2004]</p> <p>(6) Where the applicant has filed a request and paid the fee for a search and examination report under subsection (2) (b), the Registrar shall —</p> <p>(a) cause the application to be subjected to —</p> <p>(i) a search by an Examiner to discover the relevant prior art contained in —</p> <p>(A) such documentation as may be prescribed; and</p> <p>(B) any additional documentation that the Examiner is aware of and considers to be relevant; and</p> <p>(ii) an examination by an Examiner to determine —</p> <p>(A) whether the conditions specified in sections 13 and 25 (4) and (5) have been complied with;</p> <p>(B) whether the application discloses any additional matter referred to in section 84 (1); and</p> <p>(C) whether the application discloses any matter extending beyond that disclosed in the application as filed, taking into consideration all the relevant prior art, if any, that the Examiner is aware of or that has been discovered in the search; and</p> <p>(b) upon receiving the search and examination report prepared by the Examiner, send the applicant a notification and a copy of the search and examination report. [19/2004]</p> <p>(7) If, within the prescribed period under —</p> <p>(a) paragraph (b), (c) (i) or (ii), (d) (i) or (ii) or (e) (i) or (ii) of subsection (2); or</p> <p>(b) subsection (4), an applicant files a request in the prescribed form and pays the prescribed fee for that period to be extended, the applicant shall perform the acts set out in that provision within the prescribed extended period for performing those acts.</p> <p>Grant of patent 30. —(1) Subject to subsection (4), the Registrar shall grant the applicant a patent if —</p> <p>(a) the conditions in subsection (2) are satisfied before the end of the prescribed period or any extension thereof; and</p> <p>(b) the conditions in subsection (3) have been satisfied. [19/2004]</p> <p>(2) The conditions referred to in subsection (1) (a) are —</p>
---	---

<p>(b) 登録官が次のいずれかを受領していること、</p> <p>(i)第 29 条(3)にいう調査報告書及び第 29 条(5)にいう審査報告書、</p> <p>(ii)第 29 条(6)にいう調査及び審査報告書、</p> <p>(iii)第 29 条(2)(c)(i)にいう調査報告書、第 29 条(5)にいう審査報告書、及び、調査報告書が英語によらな場合、当該調査報告書の英語への翻訳文、</p> <p>(iv)第 29 条(2)の(c)(ii)若しくは(d)(ii)にいう所定の情報、及び、当該所定の情報に英語によらない文書含まれている場合、当該文書の英語への翻訳文、</p> <p>(v)第 29 条(2)の(d)(i)若しくは(e)(i)にいう国際調査報告書、第 29 条(5)にいう審査報告書、及び、国際調査報告書が英語によらない場合、当該国際調査報告書の英語への翻訳文、又は</p> <p>(vi)第 86 条(3)に基づきシンガポールの国内段階に入った国際特許出願（シンガポール）の場合、(ii)、(iii)、(iv)及び(v)にいう文書の代わりとして</p> <p>(A)第 29 条(2)(e)(ii)にいう通知、</p> <p>(B)当該出願に係る国際調査報告書、</p> <p>(C)当該出願の特許性に関する国際予備審査報告書、及び</p> <p>(D)(B)又は(C)にいう報告書が英語によらない場合、当該報告書の英語への翻訳文、</p> <p>(c)特許の付与に係る所定の文書が提出されていること、並びに</p> <p>(d)特許が付与に係る所定の料金が支払われていること。</p> <p>[19/2004]</p> <p>(3)(1)(b)にいう条件とは、次を言う。</p> <p>(a) (i)(2)(b)に基づき登録官が受領した文書に、出願のクレームが一つの発明又は単一の発明概念を形成するように連結した一群の発明に関連していないという理由に基づく、未解決の異議について開示していないか、</p> <p>(ii) かかる異議が開示されている場合、出願人が、かかる異議が解決済みであることについて登録官を満足させていること、</p> <p>(b)出願人が第 29 条(5)にいう審査報告書、第 29 条(6)にいう調査及び審査報告書又は、(2)(b)(vi)にいう特許性に関する国際予備報告書に依拠する場合、特許付与に係る所定の料金が提出特許付与に係る所定の料金が支払われた時点における願書における各クレームが、</p> <p>(i)審査がなされ、</p> <p>(ii)その報告書に言及されている報告書が発出</p>	<p>(a) that all the formal requirements have been complied with;</p> <p>(b) that the Registrar has received —</p> <p>(i) the search report referred to in section 29 (3) and the examination report referred to in section 29 (5);</p> <p>(ii) the search and examination report referred to in section 29 (6);</p> <p>(iii) the search report referred to in section 29 (2) (c) (i), the examination report referred to in section 29 (5) and, where the search report is not in English, an English translation of the search report;</p> <p>(iv) the prescribed information referred to in section 29 (2) (c) (ii) or (d) (ii) and, where the prescribed information includes any document that is not in English, an English translation of such document;</p> <p>(v) the international search report referred to in section 29 (2) (d) (i) or (e) (i), the examination report referred to in section 29 (5) and, where the international search report is not in English, an English translation of the international search report; or</p> <p>(vi) in the case of an international application for a patent (Singapore) which has entered the national phase in Singapore under section 86 (3), as an alternative to the document or documents referred to in any of sub-paragraphs (ii), (iii), (iv) and (v) —</p> <p>(A) the notice referred to in section 29 (2) (e) (ii);</p> <p>(B) an international search report in respect of that application;</p> <p>(C) an international preliminary report on patentability in respect of that application; and</p> <p>(D) where any report referred to in sub-paragraph (B) or (C) is not in English, an English translation of that report;</p> <p>(c) that the prescribed documents for the grant of the patent have been filed; and</p> <p>(d) that the prescribed fee for the grant of the patent has been paid.</p> <p>[19/2004]</p> <p>(3) The conditions referred to in subsection (1) (b) are —</p> <p>(a) that —</p> <p>(i) the document or documents received by the Registrar under subsection (2) (b) do not disclose any unresolved objection on the ground that the claim or claims in the application do not relate to one invention or to a group of inventions which are so linked as to form a single inventive concept; or</p> <p>(ii) if any such objection is disclosed, the applicant has satisfied the Registrar that the objection has been resolved;</p> <p>(b) where the applicant relies on any examination report referred to in section 29 (5), any search and examination report referred to in section 29 (6) or any international preliminary report on patentability referred to in subsection (2) (b) (vi), that each claim in the application at the time the prescribed documents for the grant of the patent were filed and the prescribed</p>
---	--

<p>された時点における願書中の少なくとも1のクレームに関連していること、</p> <p>(c)出願人が第29条(2)(c)(ii)にいう対応する出願に関する所定の情報、又は、第29条(2)(d)(ii)にいう対応する国際出願に関連する所定の情報に依拠する場合、特許付与に係る所定の文書が提出されかつ、特許付与に係る所定の料金が支払われた時点において、願書の各クレームが、</p> <p>(i)対応する出願又は対応する国際出願に関連する所定の情報に記載されており、</p> <p>(ii)クレームが新規性、進歩性(又は非自明性)、及び産業上利用性(又は有用性)の基準を満たしているか否か決定するために審査が行われた少なくとも一つのクレームに関連するものであること、</p> <p>(d)発明が第13条(2)にいう発明ではないこと、並びに</p> <p>(e)</p> <p>(i)同一の出願人又はその承継人によって提出された同一の優先日を有する同一の発明についての他の出願がないこと、及び</p> <p>(ii)同一の出願人又はその承継人に対して同一の優先日を有する同一の発明についての特許が付与されていないこと。</p> <p>[19/2004]</p> <p>(4) (1)(a)に基づく所定の期間内に、</p> <p>(a)裁判所に願書に関する上訴が提起され、</p> <p>(b)当該上訴が係属中の際、当該期間を延長しようとする出願人が裁判所に対し申し立てた場合、裁判所は裁判所が決定する日まで当該期間を延長することができるものとする。</p> <p>[19/2004]</p> <p>(5) (1)(a)に基づく所定の期間又は当該期間の延長された期間の終了前に(2)の条件が満たされない場合、出願人は当該期間の末にその出願を放棄したものとみなされる。</p> <p>[19/2004]</p> <p>(6) 登録官が、(3)のいずれかの条件が満たされていないと考える場合、</p> <p>(a)登録官は、特許付与に対する登録官の異議に関する理由を記載した通知を出願人に送付し、</p> <p>(b)出願人は、登録官によって指定された期間内に登録官の異議に応答する権利を有し、</p> <p>(c)登録官がその異議を撤回しない限り、出願人は、登録官によって指定された期間内であつ</p>	<p>fee for the grant of the patent was paid is related to at least one claim in the application at the time the report was issued —</p> <p>(i) which has been examined; and</p> <p>(ii) which is referred to in the report;</p> <p>(c) where the applicant relies on the prescribed information relating to a corresponding application referred to in section 29 (2) (c) (ii) or the prescribed information relating to a corresponding international application referred to in section 29 (2) (d) (ii), at the time the prescribed documents for the grant of the patent were filed and the prescribed fee for the grant of the patent was paid, that each claim in the application is related to at least one claim —</p> <p>(i) which is set out in the prescribed information relating to the corresponding application or corresponding international application, as the case may be; and</p> <p>(ii) which has been examined to determine whether the claim appears to satisfy the criteria of novelty, inventive step (or non-obviousness) and industrial applicability (or utility);</p> <p>(d) that the invention is not an invention referred to in section 13 (2); and</p> <p>(e) that there is —</p> <p>(i) no other application for a patent for the same invention having the same priority date filed by the same applicant or his successor in title; and</p> <p>(ii) no earlier grant of a patent for the same invention having the same priority date to the same applicant or his successor in title.</p> <p>[19/2004]</p> <p>(4) If, within the prescribed period under subsection (1)</p> <p>(a) —</p> <p>(a) an appeal is filed in court in respect of an application; and</p> <p>(b) the applicant applies to the court to extend that period while the appeal is pending, the court may extend that period to such date as the court may determine.</p> <p>[19/2004]</p> <p>(5) Where the conditions in subsection (2) are not satisfied before the end of the prescribed period under subsection (1) (a) or any extension thereof, the applicant shall be deemed to have abandoned his application at the end of that period.</p> <p>[19/2004]</p> <p>(6) If the Registrar is of the opinion that any condition in subsection (3) has not been satisfied —</p> <p>(a) the Registrar shall send a notification to the applicant setting out the grounds for the Registrar's objection to granting a patent;</p> <p>(b) the applicant shall have the right to respond to the Registrar's objection within a period specified by the Registrar;</p> <p>(c) unless the Registrar withdraws his objection, the</p>
---	---

<p>て第 84 条に従うことを条件として、(3)の条件を満たすことを目的として、所定の条件に従ってその出願の仕様を補正するものとし、また、</p> <p>(d) (c)にいう期間の終わりにおいて(3)のいずれかの条件が満たされないままである場合、出願人は当該期間の末にその出願を放棄したものとみなされる。</p>	<p>applicant shall, within a period specified by the Registrar and subject to section 84, amend the specification of his application in accordance with the prescribed conditions, with a view to satisfying the conditions in subsection (3); and</p> <p>(d) if any condition in subsection (3) remains unsatisfied at the end of the period referred to in paragraph (c), the applicant shall be deemed to have abandoned his application at the end of that period.</p>
---	--

② Patents Rules, 36～50 : 訳文、原文

シンガポール特許規則 2004 年改正	SINGAPORE Patents Rules
<p>調査報告の請求 規則 36 第 29 条(2)(a)に基づく調査報告書を求める請求は、特許様式 10 によって行われるものとする。</p>	<p>Request for search report 36. A request for a search report under section 29 (2) (a) shall be made on Patents Form 10.</p>
<p>調査及び審査報告書の請求 規則 37 第 29 条(2)(b) の調査及び審査報告書を求める請求は、特許様式 11 によって行われるものとする。</p>	<p>Request for search and examination report 37. A request for a search and examination report under section 29 (2) (b) shall be made on Patents Form 11.</p>
<p>調査報告書請求書の提出に係る時期 規則 38 (1) 第 29 条(2)(a)の適用上、所定の期間とは、次のものをいう。 (a)当該出願に宣言された優先日が含まれない場合、出願日から 13 月間、又は (b)当該出願に宣言された優先日が含まれる場合、当該宣言された優先日から 13 月間 (2)(1)に拘わらず、第 20 条(3)、第 26 条(6)又は第 47 条(4)に基づいて新規出願が提出された場合、第 29 条(2)(a)の適用上所定の期間は、当該新規出願が実際に出願された日から 13 月間とする。</p>	<p>Period for filing request for search report 38. —(1) The period prescribed for the purposes of section 29 (2) (a) shall be — (a) if the application contains no declared priority date, 13 months from the date of filing; or (b) if the application contains a declared priority date, 13 months from the declared priority date. (2) Notwithstanding paragraph (1), where a new application is filed under section 20 (3), 26 (6) or 47 (4), as the case may be, the period prescribed for the purposes of section 29 (2) (a) shall be 13 months from the actual date of filing of the new application.</p>
<p>審査のための最小限調査資料 規則 40 (1) 第 29 条(3)及び(6)の適用上、所定の調査資料（「最小限調査資料」）は、次をもって構成される。 (a)シンガポールにより発行された特許証か又はシンガポールにおいて登録された特許 (b)シンガポールにおいて公開された特許出願 (c)(2)において明記される「国の特許書類」 (d)公開された国際（特許協力条約）出願 (1A) 第 38A 条(7)の適用上の所定の調査資料（「最小限調査資料」）は、次をもって構成される。 (a)シンガポールにより発行された特許証又はシンガポールにおいて登録された特許 (b)シンガポールにおいて公開された特許出願 (c)(2)において明記される「国の特許書類」、及び (d)公開された国際（特許協力条約）出願 (2)(3)及び(4)に従うことを条件として、「国の特許</p>	<p>Minimum documentation for search 40. —(1) The documentation prescribed for the purposes of section 29 (3) and (6) (“minimum documentation”) shall consist of — (a) the patents issued by or registered in Singapore; (b) the patent applications published in Singapore; (c) the “national patent documents” as specified in paragraph (2); and (d) the published international (Patent Co-operation Treaty) applications. (1A) The documentation prescribed for the purposes of section 38A (7) (“minimum documentation”) shall consist of — (a) the patents issued by or registered in Singapore; b) the patent applications published in Singapore; (c) the “national patent documents” as specified in paragraph (2); and (d) the published international (Patent Co-operation Treaty) applications. (2) Subject to paragraphs (3) and (4), the “national</p>

書類」とは、次のものをいう。

(a) オーストラリア、フランス、旧ドイツ、日本、スイス（フランス語及びドイツ語のみ）、連合王国、アメリカ合衆国によって発行された特許

(b) ドイツ連邦共和国によって発行された特許

(c) (a)及び(b)で言及する国において公開された特許出願（ある場合）

(3) 一般に英語による要約の入手が不可能である日本の特許書類は、(1)又は(1A)にいう「最小限調査資料」の一部を形成する必要はない。

(4) 宣言された優先日か、又は宣言された優先日が存在しない場合調査対象である出願の出願日から最長 50 年前の日より後に発行された特許証及び当該日より後に公開された特許出願のみが、(1)又は(1A)にいう「最小限調査資料」の一部を形成する必要がある。

所定の特許庁

規則 41

第 2 条(1)及び第 29 条(2)(c)の「対応する出願」及び「対応する特許」の定義の適用上所定の特許庁とは、次の通りとする。

(a) オーストラリア、カナダ（英語で出願されたカナダ特許出願に関して）、日本、ニュージーランド、大韓民国、連合王国及びアメリカ合衆国の特許庁、並びに

(b) 欧州特許庁（英語で出願された欧州特許出願に関して）

審査報告の請求

規則 42

(1) 第 29 条(2)(c)(i)、(d)(i)若しくは(e)(i)又は(4)に基づく審査報告書の請求は、特許様式 12 によって行われるものとする。

(2) 第 29 条(2)(c)(i)、(d)(i)又は(e)(i)に基づく審査報告書の請求は、(1)において要求される様式に次の書類が添付されていない限り、請求がなされたものとして扱わないものとする。

(a) 第 29 条(2)(c)(i)に基づく審査報告書の請求の場合、第 29 条(c)(i)において言及されている調査報告書の写しに当該調査報告で言及されている各書類を添付したもの

(b) 第 29 条(2)(d)(i)の審査報告書の請求の場合、第 29 条(2)(d)(i)で言及されている対応する国際出願に関する国際調査報告書に、当該国際報告書で言及されている各書類を添付したもの

(c) 第 29 条(2)(e)(i)に基づく審査報告書の請求の場合、第 29 条(2)(e)(i)で言及されている出願に関する国際調査報告書の写しに、当該国際調査報告書で言及されている各書類の写しを添付したもの

patent documents” shall be the following:

(a) the patents issued by Australia, France, the former Reichspatentamt of Germany, Japan, Switzerland (in French and German languages only), the United Kingdom and the United States of America;

(b) the patents issued by the Federal Republic of Germany; and

(c) the patent applications, if any, published in the countries referred to in paragraphs (a) and (b).

(3) The patent documents of Japan, for which no abstracts in the English language are generally available, need not form part of the “minimum documentation” referred to in paragraph (1) or (1A).

(4) Only those patents issued and those patent applications published, after a date not more than 50 years before the declared priority date or, where there is no declared priority date, the date of filing of the application being subjected to a search, need form part of the “minimum documentation” referred to in paragraph (1) or (1A).

Prescribed patent offices

41. The patent offices prescribed for the purposes of the definitions of “corresponding application” and “corresponding patent” in section 2 (1) and of section 29 (2) (c) shall be —

(a) those of Australia, Canada (in respect of applications for a Canadian patent filed in the English language), Japan, New Zealand, Republic of Korea, the United Kingdom and the United States of America; and

(b) the European Patent Office (in respect of applications for a European patent filed in the English language).

Request for examination report

42. —(1) A request for an examination report under section 29 (2) (c) (i), (d) (i) or (e) (i) or (4) shall be made on Patents Form 12.

(2) A request for an examination report under section 29 (2) (c) (i), (d) (i) or (e) (i) shall not be treated as having been made unless the form required under paragraph (1) is accompanied by —

(a) in the case of a request for an examination report under section 29 (2) (c) (i), a copy of the search report referred to in section 29 (2) (c) (i) together with each of the documents referred to in that search report;

(b) in the case of a request for an examination report under section 29 (2) (d) (i), a copy of the international search report in respect of the corresponding international application referred to in section 29 (2) (d) (i) together with a copy of each of the documents referred to in that international search report;

(c) in the case of a request for an examination report under section 29 (2) (e) (i), a copy of the international search report in respect of the application referred to in section 29 (2) (e) (i) together with a copy of each of the documents referred to in that international search report;

(d) 第 29 条(2)(c)(i)において言及されている調査報告書又は第 29 条(2)の(d)(i)若しくは(e)(i)において言及されている国際調査報告書で言及されている英語以外の各書類に対応する特許ファミリーに対する言及の一覧表、並びに

(e) (d)において言及されている特許ファミリーに対する言及の一覧又はその一部が英語以外の言語の場合、当該一覧又は部分の英語への翻訳文

(3) (a)出願人が第 29 条(2)の(c)(i)、(d)(i)又は(e)(i)に基づき審査報告書の請求書を提出し、かつ

(b)調査報告書又は国際調査報告書で言及されている書類が英語以外の言語である場合、

登録官は、出願人に対し登録官が指定した期間内に以下のものを提出するよう要請することができる—

(i)当該書類の全体又は一部の英語への翻訳文、及び

(ii)(A)登録官の要請に従って作成され、かつ

(B) 当該翻訳が当該書類又はその一部の原文に対応していることを確認する確認書類の写し

(4)出願人が、登録官が指定する期間内に(3)の(i)及び(ii)に基づく登録官の要求に従わない場合、審査報告書についての請求は放棄されたものとして扱われる。

特許性に関する国際予備報告書への依拠

規則 42A

第 29 条(2)(e)(ii)に基づく特許性に関する国際予備報告書に依拠する意図の通知は特許様式 11C を用いて提出するものとする。

29 条の(2)の(b)から(e)まで又は(4)に基づく所定の期間

規則 43

(1) (2)及び(3)に従うことを条件として、第 29 条(2)(b)に基づく調査及び審査報告書の請求又は第 29 条(2)の(c)(i)、(d)(i)若しくは(e)(i)又は(4)の審査報告書の請求を提出する期間は次の通りとする。

(a) (b)に従うことを条件として、

(i)宣言された優先日、若しくは

(ii)優先日が宣言されていない場合、出願日から 21 日間、又は

(b) 第 20 条(3)、第 26 条(6)若しくは第 47 条(4)に基づき新規出願が提出された場合、当該新規出願が実際に提出された日からから 21 日間。

(2) (3)に従うことを条件として、登録官が、(1)の(a)又は(b)に基づく所定の期間の満了前 1 月以前に、第 29 条(3)(b)に基づく調査報告書の写しを出願人に送付した場合、第 29 条(4)に基づく審査報告書についての請求を提出するための所定の期間は、第 29 条(3)(b)に基づく登録官の通知の日から 1 月間とする。

(d) a list of references to the patent family members as corresponding to each of the non-English documents cited in the search report referred to in section 29 (2) (c) (i) or the international search report referred to in section 29 (2) (d) (i) or (e) (i); and

(e) where any list of references to the patent family members referred to in sub-paragraph (d), or any part of that list, is in a language other than English, an English translation of that list or part.

(3) Where —

(a) an applicant has filed a request for an examination report under section 29 (2) (c) (i), (d) (i) or (e) (i); and

(b) any document referred to in the search report or international search report, as the case may be, is in a language other than English,

the Registrar may require the applicant to furnish, within such period as the Registrar may specify —

(i) an English translation of the whole or any part of that document; and

(ii) a copy of a verification document —

(A) made in accordance with the Registrar's requirements; and

(B) verifying that the translation corresponds to the original text of that document or part thereof.

(4) Where an applicant fails to comply with the Registrar's requirements under paragraph (3) (i) and (ii) within the period specified by the Registrar, the request for an examination report shall be treated as having been abandoned.

Reliance on international preliminary report on patentability

42A. A notice of intention to rely on an international preliminary report on patentability under section 29 (2) (e) (ii) shall be filed using Patents Form 11C.

Period prescribed under section 29 (2) (b) to (e) or (4)

43. —(1) Subject to paragraphs (2) and (3), the period prescribed for filing a request for a search and examination report under section 29 (2) (b) or a request for an examination report under section 29 (2) (c) (i), (d) (i) or (e) (i) or (4) shall be —

(a) subject to sub-paragraph (b), 21 months from —

(i) the declared priority date; or

(ii) where there is no declared priority date, the date of filing of the application; or

(b) where a new application is filed under section 20 (3), 26 (6) or 47 (4), 21 months from the actual date of filing of the new application.

(2) Subject to paragraph (3), where the Registrar sends the applicant a copy of the search report under section 29 (3) (b) at any time later than one month before the expiry of the period prescribed under paragraph (1) (a) or (b), as the case may be, the period prescribed for filing a request for an examination report under section 29 (4) shall be one month from the date of the

(3) 第 29 条の(2)の(b)、(c)(i)、(d)(i)若しくは(e)(i)又は(4)に基づく所定の期間、及び、第 30 条(1)(a)に基づく対応する所定の期間を延長するために、第 29 条(7)及び 30 条(1)(a)に基づく請求が規則 47A(1)に従って提出された場合、第 29 条(2)(b)に基づく調査及び審査報告書の請求を提出する期間、29 条の(2)(c)(i)、(d)(i)若しくは(e)(i)又は(4)に基づく審査報告書の請求を提出する期間は、これを行うための第 29 条(7)に基づく所定の延長された期間とする。

(4) (5)に従うことを条件として、第 29 条(2)(c)(ii)に基づく対応する出願に関連する所定の情報、第 29 条(2)(d)(ii)に基づく対応する国際出願に関連する所定の情報又は第 29 条(2)(e)(ii)に基づく特許様式 11C での通知を提出するための所定の期間期間は、

(a)(b)に従うことを条件として、
(i)出願の宣言された優先日、若しくは
(ii)宣言された優先日がない場合、出願日から 42 月間、又は、

(b) 第 20 条(3)、第 26 条(6)若しくは第 47 条(4)に基づき新規出願が提出された場合、当該新規出願が実際に提出された日若しくは第 30 条(2)(c)が遵守され、かつ、規則 47(3)に従って特許付与に係る所定の料金が支払われた日のいずれか早い方から 42 月間とする。

(5) 第 29 条(2)の(c)(ii)、(d)(ii)又は(e)(ii)に基づく所定の期間、及び、第 30 条(1)(a)に基づく対応する所定の期間を炎症するための第 29 条(7)及び第 30 条(1)(a)に基づく請求が規則 47 条 A(1)に従って提出された場合、第 29 条(2)(c)(ii)に基づく対応する出願に関連する所定の情報、第 29 条(2)(d)(ii)に基づく対応する国際出願に関連する所定の情報又は第 29 条(2)(e)(ii)に基づく特許様式 11C での通知を提出する所定の期間は、

(a) (b)に従うことを条件として、
(i)出願の宣言された優先日、若しくは
(ii)宣言された優先日がない場合、出願日から 39 月間、又は

(b) 第 20 条(3)、第 26 条(6)若しくは第 47 条(4)に基づき新規出願が提出された場合、当該新規出願の実際の提出日から 39 月間とする。

第 29 条(2)(c)(ii)又は(d)(ii)に基づく所定の情報
規則 44

(1) 第 29 条(2)の(c)(ii)又は(d)(ii)の適用上、所定の情報とは、次のものをいう。

(a) 第 29 条(2)(c)(ii)に基づく対応する出願又は第 29 条(2)(d)(ii)に基づく対応する国際出願の結果を表示するのに十分な情報であり、次の様式によるもの

Registrar's notification under section 29 (3) (b).

(3) Where a request under sections 29 (7) and 30 (1) (a) to extend a prescribed period under section 29 (2) (b), (c) (i), (d) (i) or (e) (i) or (4) and the corresponding prescribed period under section 30 (1) (a) is filed in accordance with rule 47A (1), the period prescribed for filing a request for a search and examination report under section 29 (2) (b) or a request for an examination report under section 29 (2) (c) (i), (d) (i) or (e) (i) or (4) shall be the prescribed extended period under section 29 (7) for performing that act.

(4) Subject to paragraph (5), the period prescribed for filing the prescribed information relating to a corresponding application under section 29 (2) (c) (ii), the prescribed information relating to a corresponding international application under section 29 (2) (d) (ii) or a notice in Patents Form 11C under section 29 (2) (e) (ii) shall be —

(a) subject to sub-paragraph (b), 42 months from —

(i) the declared priority date of the application; or

(ii) where there is no declared priority date, the date of filing of the application; or

(b) where a new application is filed under section 20 (3), 26 (6) or 47 (4), 42 months from the actual date of filing of the new application,

or the date on which section 30 (2) (c) is complied with and the prescribed fee for the grant of a patent is paid in accordance with rule 47 (3), whichever is the earlier.

(5) Where a request under sections 29 (7) and 30 (1) (a) to extend a prescribed period under section 29 (2) (c) (ii), (d) (ii) or (e) (ii) and the corresponding prescribed period under section 30 (1) (a) is filed in accordance with rule 47A (1), the period prescribed for filing the prescribed information relating to a corresponding application under section 29 (2) (c) (ii), the prescribed information relating to a corresponding international application under section 29 (2) (d) (ii) or a notice in Patents Form 11C under section 29 (2) (e) (ii) shall be —

(a) subject to sub-paragraph (b), 39 months from —

(i) the declared priority date of the application; or

(ii) where there is no declared priority date, the date of filing of the application; or

(b) where a new application is filed under section 20 (3), 26 (6) or 47 (4), 39 months from the actual date of filing of the new application.

Information prescribed under section 29 (2) (c) (ii) or (d) (ii)

44. —(1) The information prescribed for the purposes of section 29 (2) (c) (ii) or (d) (ii) shall be —

(a) that which is sufficient to indicate the result of the corresponding application under section 29 (2) (c) (ii) or corresponding international application under section 29 (2) (d) (ii), as the case may be, and shall be in the form of —

<p>(i) 当該特許庁により付与された特許証の謄本であって、 (A) 当該特許庁により適切に認証されたものであるか、若しくは (B) 別途登録官が受け入れ可能なもの、又は (ii) 実体に係る調査及び審査の最終的な結果を登録官の満足するように記載した他の書類、及び</p> <p>(b) 当該出願に対し割り当てられたか又は割り当てられるべきであると出願人が考える国際特許分類記号 (2) (1) という情報は特許様式 11B により提供される。</p> <p>複数の発明がクレームされている場合の調査手続き 規則 45 (1) 第 29 条(2)(a)又は(b)に基づく報告書の作成中に、ある 1 件の出願が 2 件以上の発明に関連しているが、単一の発明概念を形成すべく結合していないと思われる場合、当該出願のクレームにおいて特定された 1 番目の発明に関してのみ調査を行うことができるものとし、登録官は、その旨を出願人に通知する。 (2) クレームに記載された 2 番目以降の発明に関する調査の実施を出願人が希望する場合、出願人は、(1) で言及される登録官からの通知の日から 2 月以内に特許様式 10 により補足調査報告書を請求するものとし、調査の対象となる各発明について所定の調査手数料を納付するものとする (3) 第 26 条(6)に基づき、それ以前の特許出願に含まれていた事項についての新規出願がなされた場合、出願人は第 29 条(2)(a)に従う代わりに、登録官に書面で次に依拠しようとしている旨を通知することができるものとする。 (a) 以前の出願において確定した調査報告書若しくは補足調査報告書、又は (b) 以前の出願が第 86 条(3)に基づきシンガポールの国内段階に入った国際特許出願（シンガポール）である場合、以前の出願の国際段階において確定した国際調査報告書若しくは国際補足調査報告書 (4) 規則 42 の(2)、(3)及び(4)は、(3)に基づく国際調査報告書又は国際補足調査報告書に依拠する出願人から提出された審査報告書の請求に適用する。 審査官による理由書等 規則 46 (1) 第 29 条(5)又は(6)に基づく審査中に、審査官が次の意見を有するに至った場合、審査官は当該意見を書面で登録官に通知するとともに、当該意見を有するに至った理由を詳細に述べるものとする。</p>	<p>(i) a copy of the patent granted by the patent office in question which is — (A) duly certified by that patent office; or (B) otherwise acceptable to the Registrar; or (ii) other documents, to the satisfaction of the Registrar, setting out the final results of the search and examination as to substance and a copy of the patent claims referred to in the final results; and (b) any symbol of the International Patent Classification which has been or which in the opinion of the applicant should be allocated to the application. (2) The information referred to in paragraph (1) shall be furnished in Patents Form 11B.</p> <p>Search procedure where 2 or more inventions claimed 45. —(1) If during the preparation of a report under section 29 (2) (a) or (b) it appears that an application relates to two or more inventions, but they are not so linked as to form a single inventive concept, the search may be restricted to one in relation to the first invention specified in the claims of the application, and the Registrar shall notify the applicant of that fact. (2) If the applicant desires a search to be conducted in relation to a second or subsequent invention specified in the claims, he shall, within 2 months from the date of the Registrar's notification referred to in paragraph (1), request on Patents Form 10 for a supplementary search report and pay the prescribed search fee for each invention in respect of which the search is to be made. (3) If a new application for a patent is filed under section 26 (6) in respect of any part of the matter contained in an earlier application for a patent, the applicant may, in lieu of complying with section 29 (2) (a), notify the Registrar in writing that he intends to rely on — (a) any search report or supplementary search report established in the earlier application; or (b) where the earlier application is an international application for a patent (Singapore) that has entered the national phase in Singapore under section 86 (3), any international search report or international supplementary search report established during the international phase of the earlier application. (4) Rule 42 (2), (3) and (4) shall apply to any request for an examination report that is filed by an applicant who relies on an international search report or international supplementary search report under paragraph (3). Written opinion of Examiner, etc. 46. —(1) If during an examination under section 29 (5) or (6), the Examiner is of the opinion that —</p>
---	--

<p>(a) 発明の説明、クレーム若しくは図面が極めて不明瞭であるか、又はクレームを裏付ける発明の説明が極めて不十分であるために、</p> <p>(i) クレームされた発明の新規性若しくは進歩性、又は</p> <p>(ii) クレームされた発明を産業上利用することができるか否かについて意義のある意見を構成することが不可能である。</p> <p>(b) クレームにおいて限定された発明が、</p> <p>(i) 新規がないもとも認められる、</p> <p>(ii) 進歩性を有していないものと認められる、又は</p> <p>(iii) 産業上利用することができないものと認められる。</p> <p>(c) 第 13 条並びに第 25 条の(4)及び(5)において定められた条件が満たされていない。</p> <p>(d) 出願が次を開示している、</p> <p>(i) 第 84 条(1)において言及されている追加的事項、又は</p> <p>(ii) 当初提出された特許出願における開示事項の範囲を超えた事項</p> <p>(e) クレームが調査の完了していない発明に関するものであることから、審査官が当該クレームに関して調査を実行しない旨を決定した。</p> <p>(2) 登録官は当該理由書を受領した場合、当該理由書を可及的速やかに出願人に転送すると同時に、当該理由書に対する応答を提出すべき旨を出願人に書面で勧告するものとする。</p> <p>(3) 出願人は次を含む特許様式 13A で当該理由書に対する応答を提出することができる。</p> <p>(a) 審査官の意見についての意見書、又は</p> <p>(b) 当該出願の明細書の補正書</p> <p>なお、出願人は、当該意見書及び当該出願に係る明細書の補正書を提出することを希望する場合、両方を同時に提出するものとする。</p> <p>(3A) (3B)に従うことを条件として、出願の明細書の補正書が(3)に基づき提出される場合、当該補正書は、次の方法で補正箇所を示した明細書の写しの形で行うものとする。</p> <p>(a) 差し替え又は削除する文、図その他を抹消し、及び、</p> <p>(b) 差し替えた文、図その他に下線を引く。</p> <p>(3B) 補正書が電子オンラインシステムを使って提出される場合、(3A)は、適用されず、その代わり当該補正書は(3A)の要件の代わりとして登録官が発行する実施の指示に従うものとする。</p> <p>(4) 最初の理由書に対する(3)に基づく応答は、</p> <p>(a) 第 29 条(5)に基づく審査報告書に関するものである場合、又は</p>	<p>(a) the description, claims, or drawings are so unclear, or the claims are so inadequately supported by the description, that no meaningful opinion can be formed on —</p> <p>(i) the novelty or inventive step of the claimed invention; or</p> <p>(ii) whether the claimed invention is capable of industrial application;</p> <p>(b) the invention defined in any claim —</p> <p>(i) does not appear novel;</p> <p>(ii) does not appear to involve an inventive step; or</p> <p>(iii) does not appear to be capable of industrial application;</p> <p>(c) the conditions specified in sections 13 and 25 (4) and (5) have not been complied with;</p> <p>(d) the application discloses —</p> <p>(i) any additional matter referred to in section 84 (1); or</p> <p>(ii) any matter extending beyond that disclosed in the application for the patent as filed; or</p> <p>(e) a claim relates to an invention in respect of which no search has been completed, and he has decided not to carry out the examination in respect of that claim, the Examiner shall notify the Registrar in writing of that opinion and shall state fully the reasons for his opinion.</p> <p>(2) The Registrar shall, on receipt of the written opinion, forward the opinion as soon as possible to the applicant together with an invitation to the applicant to file a response thereto.</p> <p>(3) The applicant may file a response to the written opinion in Patents Form 13A containing —</p> <p>(a) written submissions on the Examiner's opinion; or</p> <p>(b) an amendment of the specification of the application,</p> <p>and where the applicant wishes to make written submissions and amend the specification of the application, he shall do both at the same time.</p> <p>(3A) Subject to paragraph (3B), where an amendment of the specification of the application is filed under paragraph (3), it shall be in the form of a copy of the specification with the amendment indicated in the following manner:</p> <p>(a) by striking through any text, figure or other matter to be replaced or deleted; and</p> <p>(b) by underlining any replacement text, figure or other matter.</p> <p>(3B) Paragraph (3A) shall not apply if the amendment is filed using the electronic online system, and the amendment shall instead comply with practice directions issued by the Registrar in place of the requirements of that paragraph.</p> <p>(4) Any response under paragraph (3) to a first written opinion in respect of —</p> <p>(a) an examination report under section 29 (5); or</p>
--	---

<p>(b)第 29 条(6)に基づく調査及び審査報告書に関するものである場合、当該理由書が同封された登録官からの通知の日から 5 月以内に、これを行わなければならない。</p> <p>(5) 出願人が(3)に基づいて応答を提出した場合、</p> <p>(a) 審査官は、その裁量により、自己の意見の理由を詳細に記載した追加の理由書を登録官に対し発出することができ、</p> <p>(b) これについては(2)及び(3)が然るべく適用され、並びに</p> <p>(c) 新たな理由書に対する(3)に基づく応答は、当該新たな理由書を同封した登録官からの通知の日から 5 月以内に、これを行わなければならない。</p> <p>(6) 新たな理由書を発出するか否かを決定するに当たり、審査官は、自己の理由書に対して応答するための十分な時間が出願人に残されているか否か、及び審査報告書又は調査及び審査報告書を作成するための十分な時間が審査官自身に残されているか否かについても考慮することができるものとする。</p> <p>(7) 審査官が発行する新たな理由書又は報告書は、審査官が当該理由書又は報告書の作成を開始した後に、出願人が提出した応答を考慮する必要はない。</p> <p>(8) (9)及び(10)に従うことを条件として、審査官は次の期間が満了する前に調査及び審査報告書又は審査報告書を登録官に送付する。</p> <p>(a) (i)宣言された優先日、若しくは(ii)宣言された優先日がない場合、当該出願の出願日から 39 月間、又は</p> <p>(b) 第 20 条(3)、第 26 条(6)若しくは第 47 条(4)に基づく新規出願が提出された場合、当該新規出願の実際の出願日から 39 月間</p> <p>(9) 出願人が(4)又は(5)に規定された期間内に応答書を提出しない場合、審査官は当該期間の満了時に調査及び審査報告書又は審査報告書を登録官に送付する。</p> <p>(10) 第 29 条(2)(b)に基づく調査及び審査報告書の請求書、又は第 29 条の(2)の(c)(i)、(d)(i)若しくは(e)(i)、若しくは(4)の審査報告書の請求書を提出する期間が第 29 条(7)に基づき延長された場合、審査官は次の期間が満了する前に登録官に調査及び審査報告書又は審査報告書を送付する。</p> <p>(a) (i)宣言された優先日、若しくは(ii)宣言された優先日がない場合、当該出願の出願日から 57 月間、又は</p> <p>(b) 第 20 条(3)、第 26 条(6)若しくは第 47 条(4)に基づき新規出願が出願された場合、当該新規出願の実際の出願日から 57 月間</p> <p>出願の整理</p>	<p>(b) a search and examination report under section 29 (6), shall be filed within 5 months from the date of the Registrar's notification enclosing the written opinion.</p> <p>(5) here the applicant has filed a response under paragraph (3) —</p> <p>(a) the Examiner may, in his discretion, issue a further written opinion to the Registrar stating fully the reasons for the opinion;</p> <p>(b) paragraphs (2) and (3) shall accordingly apply; and</p> <p>(c) any response under paragraph (3) to the further written opinion shall be filed within 5 months from the date of the Registrar's notification enclosing the further written opinion.</p> <p>(6) In deciding whether to issue any further written opinion, the Examiner may also take into consideration whether sufficient time remains for the applicant to respond to his written opinion and for him to draw up the examination report or the search and examination report.</p> <p>(7) A further opinion or report issued by the Examiner need not take into account any response filed by the applicant after he has commenced drawing up his opinion or report.</p> <p>(8) Subject to paragraphs (9) and (10), the Examiner shall send the search and examination report or examination report to the Registrar before the expiry of —</p> <p>(a) 39 months from —</p> <p>(i) the declared priority date; or</p> <p>(ii) where there is no declared priority date, the date of filing the application; or</p> <p>(b) where a new application is filed under section 20 (3), 26 (6) or 47 (4), as the case may be, 39 months from the actual date of filing of the new application.</p> <p>(9) Where the applicant does not file a response within the period specified in paragraph (4) or (5), the Examiner shall send the search and examination report or the examination report to the Registrar at the expiration of that period.</p> <p>(10) Where the period for filing a request for a search and examination report under section 29 (2) (b) or a request for an examination report under section 29 (2) (c) (i), (d) (i) or (e) (i) or (4) has been extended under section 29 (7), the Examiner shall send the search and examination report or examination report to the Registrar before the expiry of —</p> <p>(a) 57 months from —</p> <p>(i) the declared priority date; or</p> <p>(ii) where there is no declared priority date, the date of filing the application; or</p> <p>(b) where a new application is filed under section 20 (3), 26 (6) or 47 (4), as the case may be, 57 months from the actual date of filing of the new application.</p> <p>Putting application in order</p>
---	---

<p>規則 47</p> <p>(1) (2)に従うことを条件として、第 30 条(1)(a)の適用上、所定の期間とは、次の日から 42 月間とする。</p> <p>(a)宣言された優先日、又は</p> <p>(b)宣言された優先日がない場合、当該出願の出願日</p> <p>(2) 第 20 条(3)、第 26 条(6)又は第 47 条(4)に基づき新規出願が出願された場合、(1)の所定の期間は、当該新規出願の実際の出願日から 42 月間とする。</p> <p>(3) 出願人は、特許付与に係る所定の手数料の納付に添えて、特許様式 14 を適切に全て記入の上、提出しなければならない。</p> <p>(4) 特許出願の明細書が出願後補正又は訂正されていた場合、</p> <p>(a) 当該補正又は訂正が(3)を満たす時点以前になされるときは、出願人は当該補正及び訂正を組み込んだ明細書を(3)を満たす時点以前に提出するものとし、また</p> <p>(b) 当該補正又は訂正が(3)を満たす時点より後に行われるときは、出願人は、登録官が指定する期間内に、当該補正及び訂正も組み込んだ明細書を提出するものとする。</p> <p>(4A) 第 30 条(2)(c)の上の適用上、所定の文書は、</p> <p>(a)(3)に基づき提出される全て記入された特許様式 14、及び</p> <p>(b)(4)に基づき提出される必要とされる明細書とする。</p> <p>(5) S93/2007 により、2007 年 4 月 1 日以降の効力をもって削除</p> <p>(5A) S93/2007 により、2007 年 4 月 1 日以降の効力をもって削除</p> <p>(6) (4)に基づき提出される明細書には、如何なる補正又は訂正も（形式的要件に従うことを目的として組み込まれる補正又は訂正を除く。）、行うことはできないものとする。</p> <p>(7) 出願後の唯一の補正が法第 86 条(6)に言及されている補正であり、特許協力条約に従って公表される前に出願の明細書に組み込まれていたものである場合、(4)及び(6)は、国際特許出願（シンガポール）には適用されない。</p> <p>第 29 条(7)及び第 30 条(1)(a)に基づく所定の期間の延長</p> <p>規則 47A</p> <p>(1) 第 29 の(2)の(b), (c)(i)若しくは(ii), (d)(i)若しくは(ii)若しくは(e) (i)若しくは(ii)又は(4)の所定の期間、及び、第 30 条(1)(a)の対応する所定の期間を延長する第 29 条(7)の請求は、特許様式 45A により、次の期間内に行うものとする。</p>	<p>47. —(1) Subject to paragraph (2), the period prescribed for the purposes of section 30 (1) (a) shall be 42 months from —</p> <p>(a) the declared priority date; or</p> <p>(b) the date of filing of the application where there is no declared priority date.</p> <p>(2) Where a new application is filed under section 20 (3), 26 (6) or 47 (4), as the case may be, the period prescribed in paragraph (1) shall be 42 months from the actual date of filing of the new application.</p> <p>(3) Payment of the prescribed fee for the grant of a patent must be accompanied by Patents Form 14 duly completed and filed by the applicant.</p> <p>(4) Where the specification of the application for a patent has been amended or corrected since the filing of the application —</p> <p>(a) if any such amendment or correction is made before or at the time of compliance with paragraph (3), the applicant shall file a specification incorporating every such amendment and correction at the time of compliance with paragraph (3); and</p> <p>(b) if any such amendment or correction is made after the time of compliance with paragraph (3), the applicant shall file a specification incorporating every such amendment and correction within such period as the Registrar may specify.</p> <p>(4A) The documents prescribed for the purposes of section 30 (2) (c) shall be —</p> <p>(a) the completed Patents Form 14 filed under paragraph (3); and</p> <p>(b) every specification required to be filed under paragraph (4).</p> <p>(5) Deleted by S 93/2007, wef 01/04/2007.</p> <p>(5A) Deleted by S 93/2007, wef 01/04/2007.</p> <p>(6) No amendment or correction (other than an amendment or correction introduced in order to comply with the formal requirements) may be introduced in the specification to be filed under paragraph (4).</p> <p>(7) Paragraphs (4) and (6) shall not apply to an international application for a patent (Singapore) if the only amendment to the specification since the filing of the application was an amendment referred to in section 86 (6) of the Act which has been incorporated in the specification of the application before it was published in accordance with the Patent Co-operation Treaty.</p> <p>Extension of prescribed periods under sections 29 (7) and 30 (1) (a)</p> <p>47A. —(1) A request under sections 29 (7) and 30 (1) (a) to extend a prescribed period under section 29 (2) (b), (c) (i) or (ii), (d) (i) or (ii) or (e) (i) or (ii) or (4) and the corresponding prescribed period under section 30 (1) (a) shall be made on Patents Form 45A within —</p>
--	--

<p>(a) (b)に従うことを条件として、(i)宣言された優先日、若しくは(ii)宣言された優先日がない場合、当該出願の出願日から 39 月間、又は</p> <p>(b) 第 20 条(3)、第 26 条(6)若しくは第 47 条(4)に基づき新規出願が出願された場合、当該新規出願の実際の出願日から 39 月間</p> <p>(2) 第 29 条(2)(b)に基づく調査及び審査報告書の請求又は第 29 条の(2)の(b)、(c)(i)若しくは(ii)、(d)(i)若しくは(ii)若しくは(e) (i)若しくは(ii)又は(4)の審査報告書の請求を提出するための第 29 条(7)の延長された所定の期間、—</p> <p>(a) (b)に従うことを条件として、(i)宣言された優先日、若しくは(ii)宣言された優先日がない場合、当該出願の出願日から 39 月間、又は</p> <p>(b) 第 20 条(3)、第 26 条(6)若しくは第 47 条(4)に基づき新規出願が出願された場合、当該新規出願の実際の出願日から 39 月間とする。</p> <p>(3) 第 29 条(2)(c)(ii)に基づく対応する出願に関連する所定の情報、第 29 条(2)(d)(ii)に基づく対応する国際出願に関連する所定の情報又は第 29 条(2)(e)(ii)の特許様式 11C による通知を提出するための第 29 条(7)に基づく延長された所定の期間は、</p> <p>(a) (b)に従うことを条件として、(i)宣言された優先日、若しくは(ii)宣言された優先日がない場合、当該出願の出願日から 60 月間、又は</p> <p>(b) 第 20 条(3)、第 26 条(6)若しくは第 47 条(4)に基づき新規出願が出願された場合、当該新規出願の実際の出願日、若しくは、第 30 条(2)(c)が満たされ、規則 47(3)に従って特許付与に係る所定の料金が支払われた日のいずれか早い方から 60 日間とする。</p> <p>(4) 第 30 条(1)(a)の適用上、延長された所定の期間は、</p> <p>(a) (b)に従うことを条件として、(i)宣言された優先日、若しくは(ii)宣言された優先日がない場合、当該出願の出願日から 60 月間、又は</p> <p>(b) 第 20 条(3)、第 26 条(6)若しくは第 47 条(4)に基づき新規出願が出願された場合、当該新規出願の実際の出願日から 60 月間とする。</p> <p>特許付与前の補正の申請 規則 48</p> <p>(1) 規則 46 条の(3)及び(3A)並びに 56 条の(1)及び(3)に従うことを条件として、</p> <p>(a)特許様式 1 による特許付与の願書、又は</p> <p>(b)発明の説明、クレーム、図面及び要約の補正の申請は、特許様式 13 で行うものとする。</p> <p>(2) (1)(a)又は(b)に言及する文書の補正には、次の方法で補正案についての文書を添付するものとする。</p>	<p>(a) subject to sub-paragraph (b), 39 months from —</p> <p>(i) the declared priority date; or</p> <p>(ii) where there is no declared priority date, the date of filing the application; or</p> <p>(b) where a new application is filed under section 20 (3), 26 (6) or 47 (4), as the case may be, 39 months from the actual date of filing of the new application.</p> <p>(2) The extended period prescribed under section 29 (7) for filing a request for a search and examination report under section 29 (2) (b) or a request for an examination report under section 29 (2) (c) (i), (d) (i) or (e) (i) or (4) shall be —</p> <p>(a) subject to sub-paragraph (b), 39 months from —</p> <p>(i) the declared priority date; or</p> <p>(ii) where there is no declared priority date, the date of filing the application; or</p> <p>(b) where a new application is filed under section 20 (3), 26 (6) or 47 (4), as the case may be, 39 months from the actual date of filing of the new application.</p> <p>(3) The extended period prescribed under section 29 (7) for filing the prescribed information relating to a corresponding application under section 29 (2) (c) (ii), the prescribed information relating to a corresponding international application under section 29 (2) (d) (ii) or a notice in Patents Form 11C under section 29 (2) (e) (ii) shall be —</p> <p>(a) subject to sub-paragraph (b), 60 months from —</p> <p>(i) the declared priority date of the application; or</p> <p>(ii) where there is no declared priority date, the date of filing of the application; or</p> <p>(b) where a new application is filed under section 20 (3), 26 (6) or 47 (4), as the case may be, 60 months from the actual date of filing of the new application, or the date on which section 30 (2) (c) is complied with and the prescribed fee for the grant of a patent is paid in accordance with rule 47 (3), whichever is the earlier.</p> <p>(4) For the purposes of section 30 (1) (a), the extended prescribed period shall be —</p> <p>(a) subject to sub-paragraph (b), 60 months from —</p> <p>(i) the declared priority date; or</p> <p>(ii) where there is no declared priority date, the date of filing the application; or</p> <p>(b) where a new application is filed under section 20 (3), 26 (6) or 47 (4), as the case may be, 60 months from the actual date of filing of the new application.</p> <p>Application for amendment before grant</p> <p>48. —(1) subject to rules 46 (3) and (3A) and 56 (1) and (3), an application for amendment of —</p> <p>(a) the request for the grant of a patent on Patents Form 1; or</p> <p>(b) the description, claims, drawings and abstract, shall be made on Patents Form 13.</p> <p>(2) The application for amendment of a document referred to in paragraph (1) (a) or (b) shall be accompanied by a copy of that document with the proposed amendment indicated therein in the following</p>
--	--

<p>(a) 差し替え又は削除する文、図その他を抹消し、及び、 (b) 差し替えた文、図その他に下線を引く。</p> <p>(3) S93/2007 により、2007 年 4 月 1 日以降の効力をもって削除</p> <p>(4) 補正書が電子オンラインシステムを使って提出される場合、(2)は、適用されず、その代わりに当該補正書は(2)において定められている方法により作成されたその他の文書の提出を含め(2)の要件の代わりとして登録官が発行する実施の指示に従うものとする。</p> <p>特許付与前の補正の時期 規則 49</p> <p>(1) 出願人は、自らの意思により、特許付与手数料の納付前に随時特許付与の願書を補正することができる。</p> <p>(2) 出願人は、登録官から別段の要求を受けない限り、自らの意思により特許付与手数料の納付前に随時発明の説明、クレーム、図面及び要約を補正することができる。ただし、当該補正の申請は、次の期間には行うことはできない。</p> <p>(a) 出願人が第 29 条(2)(a)において言及されている調査報告書の請求を提出した後、当該報告書を受領するときまで</p> <p>(b) 出願人が第 29 条(2)(b)において言及されている調査及び審査報告書の請求を提出した後、当該報告書を受領するときまで、又は、</p> <p>(c) 出願人が第 29 条の(2)の(c)(i)、(d)(i)若しくは(e)(i)若しくは(4)において言及されている審査報告書の請求を提出した後、当該報告書を受領するときまで</p> <p>特許証 規則 50</p> <p>第 35 条(1)に基づく特許証は証明様式 1 によるものとする。</p>	<p>manner:</p> <p>(a) by striking through any text, figure or other matter to be replaced or deleted; and (b) by underlining any replacement text, figure or other matter.</p> <p>(3) Deleted by S 93/2007, wef 01/04/2007.</p> <p>(4) Paragraph (2) shall not apply if the application for amendment is to be filed using the electronic online system; and the application for amendment shall instead comply with practice directions issued by the Registrar in place of the requirements in those paragraphs, including the filing of such other document prepared in such manner as may be specified therein.</p> <p>Time for making amendments before grant 49. —(1) The applicant may, of his own volition, amend the request for the grant of a patent at any time before payment of the fee for the grant of the patent. (2) The applicant may, unless the Registrar otherwise requires, of his own volition, amend the description, claims, drawings and abstract at any time before payment of the fee for the grant of a patent, except that any such application for amendment shall not be made —</p> <p>(a) after filing of the request for a search report referred to in section 29 (2) (a) and before receipt of that report by the applicant; (b) after filing of the request for a search and examination report referred to in section 29 (2) (b) and before receipt of that report by the applicant; or (c) after filing of the request for an examination report referred to in section 29 (2) (c) (i), (d) (i) or (e) (i) or (4) and before receipt of that report by the applicant.</p> <p>Certificate of grant 50. A certificate of grant under section 35 (1) shall be in Certificate Form 1.</p>
---	---



NOTES:

1. * denotes mandatory fields.
2. Checkboxes as indicated in bold should be marked with a cross where applicable.
3. This form should be completed by the applicant(s) for the patent, who should enter his/their name(s) in paragraph 3.
4. Please indicate in paragraph 6, any symbol of the International Patent Classification which has been or which in the opinion of the applicant, should be allocated to the application.
5. Where an agent is appointed, the fields for "DETAILS OF AGENT" should be completed and they (including the address for service) should be the same as those found in Patents Form 41 filed earlier. In the event where no agent is appointed, the address for service should be the same as that furnished earlier.
6. Where an individual is appointed as an agent, the sub-field "Name" under "DETAILS OF AGENT" must be completed by entering the full name of the individual. The sub-field "Firm" must be left blank. Where a partnership/body corporate is appointed as an agent, the sub-field "Firm" under "DETAILS OF AGENT" must be completed by entering the name of the partnership/body corporate. The sub-field "Name" must be left blank. Where both the "Name" and "Firm" have been entered, the Registry shall treat the details entered in the sub-field "Firm" as the agent detail intended.
7. Attention is drawn to sections 104 and 105 of the Patents Act, rules 90 and 105 of the Patents Rules, and the Patents (Patent Agents) Rules 2001.
8. If the space provided in the patents form is not enough, the additional information should be entered in the continuation sheet. Please note that the continuation sheet need not be filed with the Registry of Patents if it is not used.

1. YOUR REFERENCE*

2. PATENT APPLICATION NUMBER*

3. NAME OF APPLICANT(S) FOR THE PATENT APPLICATION* (see note 3)

(A) Name

(B) Name

Further applicants are to be indicated on continuation sheet 4

(Note: Details of applicant(s) must correspond to those found in the current register of patents. If they do not, corresponding Patents Forms and fees must be filed to update the register.)

4. CORRESPONDING INTERNATIONAL APPLICATION OR CORRESPONDING APPLICATION RELIED UPON*

Application/Serial number

Office filed

Filing date

5. PRESCRIBED INFORMATION FURNISHED*

(Note: Only one checkbox may be crossed.)

A certified copy of granted patent or a copy thereof

Document(s) setting out the final results of the search and examination as to substance

6. INTERNATIONAL PATENT CLASSIFICATION FOR THE APPLICATION* (see note 4)

7. DETAILS OF AGENT (if any) (see notes 5, 6 and 7)

Name

Firm

(Note: These details should be identical to those furnished in the Patents Form 41 filed earlier or at the same time this form is filed.)

8. NAME, SIGNATURE AND DECLARATION (WHERE APPROPRIATE) OF APPLICANT OR AGENT* (see note 7)

(Note: Please cross the box below where appropriate.)

I, the undersigned, do hereby declare that I have been duly authorised to submit this form, on behalf of the applicant(s) named in paragraph 3 of this form.

Name and Signature



CONTINUATION SHEET 4

994994

Continuation sheet to paragraph

PATENT APPLICATION NUMBER (if any)

Name

Name

Name

Name

Name

Name

Name

Name

Further persons are to be indicated on another continuation sheet 4

PATENTS FORM 11C (2004)

Patents Act
(Cap. 221)
Patents Rules
Rule 42A

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF SINGAPORE



257257

**NOTICE OF INTENTION TO RELY ON
INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON
PATENTABILITY UNDER SECTION 29(2)(e)(ii)**

NOTES:

1. * denotes mandatory fields.
2. Checkboxes as indicated in bold should be marked with a cross where applicable.
3. The person(s) making the request must be the applicant(s) for the patent and he/they should enter his/their name(s) in paragraph 3.
4. Where an agent is appointed, the fields for "DETAILS OF AGENT" should be completed and they (including the address for service) should be the same as those found in Patents Form 41 filed earlier. In the event where no agent is appointed, the address for service should be the same as that furnished earlier.
5. Where an individual is appointed as an agent, the sub-field "Name" under "DETAILS OF AGENT" must be completed by entering the full name of the individual. The sub-field "Firm" must be left blank. Where a partnership/body corporate is appointed as an agent, the sub-field "Firm" under "DETAILS OF AGENT" must be completed by entering the name of the partnership/body corporate. The sub-field "Name" must be left blank. Where both the "Name" and "Firm" have been entered, the Registry shall treat the details entered in the sub-field "Firm" as the agent detail intended.
6. Attention is drawn to sections 104 and 105 of the Patents Act, rules 90 and 105 of the Patents Rules, and the Patents (Patent Agents) Rules 2001.
7. If the space provided in the patents form is not enough, the additional information should be entered in the continuation sheet. Please note that the continuation sheet need not be filed with the Registry of Patents if it is not used.

1. YOUR REFERENCE*

2. PATENT APPLICATION NUMBER*

3. NAME OF APPLICANT(S) FOR THE PATENT APPLICATION* (see note 3)

(A) Name

(B) Name

Further applicants are to be indicated on continuation sheet 4

(Note: Details of applicant(s) must correspond to those found in the current register of patents. If they do not, corresponding Patents Forms and fees must be filed to update the register.)

4. DETAILS OF AGENT (if any) (see notes 4, 5 and 6)

Name

Firm

(Note: These details should be identical to those furnished in the Patents Form 41 filed earlier or at the same time this form is filed.)

5. NOTICE OF INTENTION

I/We confirm that the said applicant(s) intend(s) to rely on the international preliminary report on patentability under section 29(2)(e)(ii) of the Patents Act.

6. NAME, SIGNATURE AND DECLARATION (WHERE APPROPRIATE) OF APPLICANT OR AGENT* (see note 6)

(Note: Please cross the box below where appropriate.)

I, the undersigned, do hereby declare that I have been duly authorised to submit this form, on behalf of the applicant(s) named in paragraph 3 of this form.

DD MM YYYY

Name and Signature



Continuation sheet to paragraph of Patents Form

PATENT APPLICATION NUMBER (if any)

Name

Name

Name

Name

Name

Name

Name

Name

Further persons are to be indicated on another continuation sheet 4



NOTES:

1. * denotes mandatory fields.
2. Checkboxes as indicated in bold should be marked with a cross where applicable.
3. This form should be completed by the applicant(s) for the patent, who should enter his/their name(s) in paragraph 3.
4. The relevant checkbox in paragraph 4 should be marked with a cross to indicate which subsection of section 29 is applicable.
5. Where an agent is appointed, the fields for "DETAILS OF AGENT" should be completed and they (including the address for service) should be the same as those found in Patents Form 41 filed earlier. In the event where no agent is appointed, the address for service should be the same as that furnished earlier.
6. Where an individual is appointed as an agent, the sub-field "Name" under "DETAILS OF AGENT" must be completed by entering the full name of the individual. The sub-field "Firm" must be left blank. Where a partnership/body corporate is appointed as an agent, the sub-field "Firm" under "DETAILS OF AGENT" must be completed by entering the name of the partnership/body corporate. The sub-field "Name" must be left blank. Where both the "Name" and "Firm" have been entered, the Registry shall treat the details entered in the sub-field "Firm" as the agent detail intended.
7. Attention is drawn to sections 104 and 105 of the Patents Act, rules 90 and 105 of the Patents Rules, and the Patents (Patent Agents) Rules 2001.
8. If the space provided in the patents form is not enough, the additional information should be entered in the continuation sheet. Please note that the continuation sheet need not be filed with the Registry of Patents if it is not used.

1. YOUR REFERENCE*

2. PATENT APPLICATION NUMBER*

3. NAME OF APPLICANT(S) FOR THE PATENT APPLICATION* (see note 3)

(A) Name

(B) Name

Further applicants are to be indicated on continuation sheet 4

(Note: Details of applicant(s) must correspond to those found in the current register of patents. If they do not, corresponding Patents Forms and fees must be filed to update the register.)

4. EXAMINATION REQUEST* (see note 4)

(Note: Only one checkbox may be crossed)

Request for an examination report under section 29(2)(c)(i)

Request for an examination report under section 29(2)(d)(i)

Request for an examination report under section 29(2)(e)(i)

Request for an examination report under section 29(4)

5. DETAILS OF AGENT (if any) (see notes 5, 6 and 7)

Name

Firm

(Note: These details should be identical to those furnished in the Patents Form 41 filed earlier or at the same time this form is filed.)

6. NAME, SIGNATURE AND DECLARATION (WHERE APPROPRIATE) OF APPLICANT OR AGENT* (see note 7)

(Note: Please cross the box below where appropriate.)

I, the undersigned, do hereby declare that I have been duly authorised to submit this form, on behalf of the applicant(s) named in paragraph 3 of this form.

Name and Signature



CONTINUATION SHEET 4

Continuation sheet to paragraph

PATENT APPLICATION NUMBER (if any)

Name	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>

Further persons are to be indicated on another continuation sheet 4

(4) イスラエル国

① Patent Law, Section,17~18C : 訳文及び英文

<p>特許法 出願の承認</p> <p>第 17 条 (a)審査官は、出願が以下のすべての要件を満たしているかどうかにつき審査を行わなければならない。</p> <p>(1)出願に係る発明が第 2 章の意味において特許可能であること。</p> <p>(2)出願が本章第 1 節の規定に従うものであること。</p> <p>(3)出願人が第 26 条の公開手数料を支払済みであること。</p> <p>(a1)審査官は、本条の条件が満たされていると考えるときには、出願に対し特許すべき旨の査定を与えなければならない。特許査定を与える場合、審査官はその旨を出願人に通知しなければならない。かかる通知においては特許査定がなされた日が述べられていなければならない。</p> <p>(b)(a)(1)の規定にもかかわらず、第 4 条(2)により特許を与えることができない発明に関しては、審査を行う必要はない。</p> <p>(c)次の条件を満たしている出願は、第 4 条、第 5 条、第 8 条、第 12 条及び第 13 条の規定を遵守しているものと見なされる。</p> <p>(1)出願人が Reshumot (公報) において公表されたリストに掲げられたいずれかの国において同一の発明に係る出願 (以下、本条において「対応出願」という) を提出しそれに対する特許 (以下、本条において「対応特許」という) を取得しており、かつ次のいずれかに相当すること。</p> <p>(a)第 10 条の下、対応特許を基礎とした優先権の主張が当該特許出願に関して正当に行われていること。</p> <p>(b)適用される法の下、イスラエルにおける当該特許出願を基礎とした優先権の主張が対応特許に関して行われていること。</p> <p>(c)いずれかの条約国で提出された保護を求める出願を基礎とする優先権の主張がイスラエルにおける当該特許出願に関して行われており、かつ、かかる他の出願を基礎とした優先権の主張が適用される法の下で対応出願に関しても行われていること。</p> <p>(2)出願人が自らの特許出願に本条の規定が適用されるべきことを求める申立てを書面で提出していること。</p> <p>(3)出願人が、イスラエルにおいて提出されている自らの特許出願と同じ言語に翻訳した上で対応特許のクレームを序に提出していること。</p> <p>(4)当該特許出願のクレームが対応特許のクレームと同一であること。ただし、当該特許出願のクレームが対応特許のそれよりも少ないことは認められる。</p> <p>(5)出願人が、対応特許の明細書及び図面と同一であ</p>	<p>Patent Law, Section 17 Acceptance of application</p> <p>17. (a) The examiner shall examine whether the application meets all the following conditions:</p> <p>(1) the invention in it is patentable within the meaning of Chapter Two;</p> <p>(2) the application complies with the provisions of Article One of this Chapter;</p> <p>(3) the applicant paid the publication expenses under section 26.</p> <p>(a1) The examiner shall accept the application if he is satisfied that the conditions of this section have been met; when he has accepted the application, he shall so notify the applicant; the notice shall state the acceptance date.</p> <p>(b) Notwithstanding the provisions of subsection (a)(1), no examination shall be necessary if the invention is unpatentable by virtue of section 4(2).</p> <p>(c) If the conditions specified below are met by an application, then it shall be deemed to have complied with the provisions of section 4, 5, 8, 12 and 13:</p> <p>(1) the applicant submitted a patent application on the same invention (in this section: parallel application) and received a patent in a state, the name of which appears in the list published by the Registrar in Reshumot (in this section: parallel patent), and one of the following holds true:</p> <p>(a) priority right was lawfully claimed for the patent application in Israel under section 10, by virtue of the parallel application;</p> <p>(b) priority right was claimed for the parallel application under the Law applicable to it, by virtue of the patent application in Israel;</p> <p>(c) priority right was lawfully claimed for the patent application in Israel by virtue of another application for protection submitted in a Convention State, and by virtue of the other application priority right was claimed for the parallel application under the Law applicable to it;</p> <p>(2) the applicant requested in writing that the provisions of this section be applied to his patent application;</p> <p>(3) the applicant delivered to the Office the claims in the parallel patent, translated to the language in which his patent application was submitted in Israel;</p> <p>(4) the claim or claims in the application are identical to the claims in the parallel patent, but the application can include fewer claims than those in the parallel patent;</p> <p>(5) the applicant submitted a description and</p>
---	--

るか又は第 12 条の定めるところに従った明細書及び図面を提出していること。

(d) 長官、審査部長又は審査副部長は、自らの所有する資料又は審査過程において提出された資料に基づき(c)項のいずれかの規定を満たしていないか又はその出願に対し特許査定を与えるべきでない特別な理由があると判断される出願については、それに対する特許査定を認めないことができる。

(e) 対応特許に関して取消手続が行われている場合又は対応特許の付与に対する異議申立の手続が行われている場合、出願人は、イスラエルにおける特許付与の日までにその旨を長官に通知しなければならない。

(f) 本条の目的においては、「国」には、特許付与のための共通の制度を有する国家群も含まれるものとする。

[審査のための付加的な手段]

18. a) 審査官は以下にあげる付加的な審査手段うち少なくとも 1 つを使用しなければならない。

(1) 同じ特許出願について、当該出願者又は当該発明の権利所有者が任意の外国で特許出願を行っているとき、その外国の特許機関がその特許出願の審査において使用した文献の一覧。

(2) 出願日以前に発行された文書であって、出願者が認識しており、当該発明に直接関係する文書の一覧。

(3) 審査官から要求があったとき、本条項の規定に従って出願者がその一覧を提出しなければならない刊行物及び文書の複写。

(4) 審査官から要求があったとき、本条項の規定に従って出願者がその一覧を提出しなければならない刊行物及び文書に記載された刊行物及び文書の複写。

(5) 本特許庁の審査に必要なかつ有益な資料の調査のために、イスラエル又は外国の関係機関に出願書の明細を送付すること。これは、任意の法律に従って(それらの機関と)本特許庁が締結するものとして登録官が立案した協定に基づくものであり、第 165 条に定める特許出願の機密保持と非開示の条項が含まれる。

また、その目的のために、登録官は以下の事項のうち 1 つ、又は、複数の事項を実行することができる。

(1) 上記第(1)項から第(4)項に規定された全ての文書を登録官に提出するように求めること。

(2) 上記第(5)項で述べた調査のために出願書の明細を送付すること。

[出願者は本特許庁と緊密な連絡を継続すべきこと]

drawings identical to those in the parallel patent, or a description and drawings as said in section 12.

(d) The Registrar and also the Superintendent of Examiners or his deputy may refrain from accepting an application, if they determined on the basis of the material at their disposal or submitted to them in the course of the examination that the application does not comply with one of the provisions specified in subsection (c) or that there is some special reason why the application should not be accepted.

(e) If proceedings for cancellation of the parallel patent are in progress, or if proceedings of opposition to the grant of the parallel patent outside of Israel are in progress, then the applicant shall so notify the Registrar not later than the date on which the patent is granted in Israel.

(f) For purposes of this section, "state"—including a group of states who maintain a joint system for the grant of patents.

[Additional means of examination]

18.-(a) The examiner shall use at least one of the following additional means of examination:

(1) the list of documents used by patent authorities in any foreign state in the examination of a patent application on the same patent application, submitted in a foreign country by the applicant or by his predecessor in title to the invention;

(2) a list of documents published before the application date, known to the applicant and directly connected with the invention;

(3) copies of publications and documents, a list of which the applicant must submit under this Article, if the examiner so demands;

(4) copies of publications and documents mentioned in publications and documents, a list of which the applicant must submit under this Article, if the examiner so demands;

(5) transmission of the specifications of the application in order to search for material that will enable the Office make the examination to an institution in Israel or abroad, with which the Office contracted under any Law by an agreement drawn up by the Registrar, including a section on keeping any patent application confidential and on nondisclosure under section 165;

and to that end he may do one or more of the following:

(1) require the applicant to submit to him all the documents specified in paragraphs (1) to (4);

(2) transmit the specification in the application for the search said in paragraph (5).

[Applicant must keep Office informed]

<p>18A. 出願書が受理されるまで、出願者又はその代理人が第 18 条で述べられた刊行物及び文書の一覧に変更が生じたことを知ったとき、出願者は必ずその旨を本特許庁に連絡しなければならない。</p> <p>[審査に協力する機関の公表]</p> <p>18B. 登録官は第 18 条(5)の定めにより協定を結んでいる関係機関、及び、また同条項で規定された手段を利用しようとするとき、それが適用される出願の分類項目についてイスラエル官報で公表しなければならない。</p> <p>[審査手続き執行に係わる措置]</p> <p>18C. 出願者が第 18 条に定める要求への対応として不正確な内容を通知した場合、又は、第 18 条の規定に応じて最新状況を通知すべき刊行物と文書の一覧に実質的な変更が生じたにもかかわらず故意にその旨を本特許庁に通知しなかった場合、及び、(そのような場合において) 特許が許可されたとき、及び、出願が受理されたとき、</p> <p>(1) 裁判所又は登録官はその取り扱いにおいて以下のうちの 1 つ、又は、複数の措置をとることができる。</p> <p>(a) 特許を取り消す、又は、特許の許可を却下する。</p> <p>(b) 当事者間に合意がある場合、その合意条件に従って、また、そのような合意がなかった場合、裁判所又は登録官によって決定される条件に従って、裁判所又は登録官が特許権所有者の代わりにその権利を行使し、当該特許の利用を望む任意の者にライセンスを与えてその活用をはかる。</p> <p>(c) 特許の有効期間を短縮するように命じる。</p> <p>(2) 裁判所は場合によっては、刑法 5737-1967 の第 61 条(a) (1)の規定に従って、不正確な内容を通知した者、又は、刊行物と文書の一覧の最新状況を故意に本特許庁に連絡を行わなかった者に対して罰金を科すことができる。</p>	<p>18A. Until the application is accepted the applicant must keep the Office informed of any change in the list of publications and documents said in section 18, if he or his representative was made aware of the said changes.</p> <p>[Notice of institutions that assist in the examination]</p> <p>18B. The Registrar shall publish a notice in Reshumot of the institutions with which the Office contracted under section 18(5), and of the categories of applications in respect of which he intends to use the means specified in the said section.</p> <p>[Means of enforcement on examination procedures]</p> <p>18C. If a misleading particular was delivered in an applicant's reply to a demand under section 18, or if the applicant knowingly did not keep the Office informed of a substantive change in the list of publications and documents, which he must up-date under the provisions of section 18A, and if the patent was granted or if the application was accepted, then-</p> <p>(1) the Court or the Registrar may one or more of the following in a proceeding before them:</p> <p>(a) cancel the patent or abstain from granting the patent;</p> <p>(b) give a license to exploit the patent to any person who desires it, as if the Court or the Registrar took the place of the patent holder, on condition to be determined by agreement between the parties and-if there is no agreement-by the Court or the Registrar, as the case may be;</p> <p>(c) order the term of the patent to be shortened.</p> <p>(2) The Court may impose a fine as said in section 61(a)(1) of the Penal Law 5737-1967 on the person who delivered the misleading particular or who knowingly did not keep the Office up-to-date on the list of publications and documents, as the case may be.</p>
---	---

② Registrar's Circular M.N. 11 : 訳文

<p style="text-align: center;">イスラエル 法務省 特許庁</p> <p style="text-align: right;">登録官通達 M.N.11</p> <p>弁理士・弁護士 各位 特許・意匠・商標登録庁 Dr. Meir Noam</p> <p><u>外国における特許査定に基づく特許審査の迅速化について</u></p> <p>審査手続の迅速化のため、以下の即時命令 (Immediate Decree) を特許庁において実施することが決定さ</p>

れた。

外国において自らの特許出願に対する審査が行われた結果として特許査定通知を取得した者は、以下に掲げる条件が満たされていることを条件として、自らがイスラエル国内で出願した特許出願（以下「国内出願」という）が1967年特許法の第4条、第5条、第8条、第12条及び第13条を満たしていることを承認するよう審査官に対し請求することができる。

1. 当該特許査定通知が以下のいずれかの国で発行されたものであること。
オーストリア、オーストラリア、アメリカ、ドイツ、デンマーク、英国、ロシア連邦、日本、ヨーロッパ特許庁、ノルウェー、カナダ、スウェーデン
2. 当該特許査定の対象となる発明が国内出願の対象たる発明と実質的に同じであること。
3. 国内出願のクレーム及び明細書が外国で特許査定を受けたクレーム及び出願と同一であること。
4. 出願人が当該特許査定及びその翻訳を提出していること。
5. 出願人が外国で特許を受けた明細書とクレームの翻訳を提出していること。

本通達の規定は、商標広報の2003年9月号の発効日である2003年9月20日から発効する。

敬具

イスラエル特許・意匠・商標登録官

Meir Noam博士

③ Registrar's Circular M.N. 13 : 訳文

イスラエル
法務省
特許庁

登録官通達 M.N.13

送付先：全ての特許弁護士及び弁護士
差出人：特許、意匠及び商標登録官 Meir Noam 博士

件名：特許登録出願の審査過程における外国で引用された出版物の提出

1967年の特許法（以下「法」）第18条に従って、審査官は、出願人に対し、外国で引用された出版物の写しを特許庁に提出するよう要請する権限を有する。審査の最初の段階における審査官によるこの権限の広範な使用により、[審査]書類の量が大幅に増加し、無用な文書のやりとりをもたらしている。

こうした現象が生じることを制限するために、出願人は、法第18条に基づく通知への回答とともに、カテゴリーX及び/又はYのみの引用された出版物の写しを特許庁に提出することが求められることになる。

他のカテゴリーの出版物の写しを求める審査官の権利は、審査官が、要請する出版物が関連性があり、法第4条又は5条に従って異議を立証する上で有益であることを推定する説得力がある理由がある場合についてのみ留保される。いずれにせよ、こうした出版物は、審査の最終段階において出願人に返却されることになる。

この通達の規定は、2003年9月30日、即ち、商標ジャーナルの2003年9月号が発行される日に有効となる。

敬具

特許、意匠及び商標登録官

Meir Noam 博士

④ Registrar's Circular M.N. 31 : 訳文

イスラエル
法務省
特許庁

2004年8月17日
登録官通達 M.N.31

送付先：全ての特許弁護士及び弁護士
差出人：特許、意匠及び商標登録官 Meir Noam 博士、

件名：特許出願審査の完了後の措置 (P.C.13)¹

この通達は、1998年8月30日の通達 M.G.2 に優先するものであり、同通達はこの通達によって取り消される。この通達は、いくつかの変更を除き、通達 M.G.2 の内容を採用しているが、それらは、太字で表記されている。

1. P.C.13 受領後の第 18 条に基づく参考文献の送付

1967年の特許法第 18A 条に従って、出願人は、特許出願が受理されるまで参考文献のリストを適切に更新してきた。法第 17 条(A1)によれば、出願の受理は、公表費用が納付された後になされることとなる。この状況は、審査の終了後、それ以前に出願人が所持していた参考文献を提出するために、一定の出願人によって時々利用されてきた。我々は、参考文献は、出願人に接収後可及的速やかに当方へ送付するよう要請するとともに、P.C.13 の受領前に適時に参考文献が特許弁護士に引き渡されるよう責任を持つよう特許弁護士に推奨する。**P.C.13 発出後に特許庁に接収した参考文献はファイルされ、当該ファイルは、審査を繰り返すためには審査官に返却されない。**

2. P.C.13 発出後の明細書の修正

多くの特許弁護士事務所は、習慣的に P.C.13 の受領後明細書の修正を当方に送付してくる。その結果、特許審査官は、審査の終了後、修正を精査し、ページを差し替える面倒な作業に専念せざるを得なくなる。この作業は、審査官にとって極めて大きな負担となるものであり、他のファイルの処理が犠牲となることがある。

我々は、可能な範囲内で、P.C.13 の受領前に、当方に明細書の修正を提出するよう要請する。

これが現実的ではない場合、修正箇所印を付けた修正がなされたページをワンセット、及び、修正された明細書の完全な写しを 2 部送付すべきである。修正されたページのみを送付越した場合、これらは出願人に返却されることとなり、上記の通り、修正された明細書の写しを我々が受領した後にのみ修正が受理されることになる。公表料金の納付後の修正の送付は、資料が国家印刷局に既に回付されていた場合、ほとんどの場合公表を阻止することはできないことから、避けるべきである。

この通達の規定は、2004年9月30日、即ち、商標ジャーナルの 2004年9月号が発行される日に有効となる。

敬具
特許、意匠及び商標登録官
Meir Noam 博士

⑤ Registrar's Circular M.N. 33 : 訳文

イスラエル
法務省
特許庁

2004年10月18日
登録官通達 M.N.33

送付先：全特許弁護士及び弁護士
差出人：特許、意匠及び商標登録官 Meir Noam 博士

¹ P.C.13 は、許可通知である。この通知は、審査の終了により発出され、通知の期日から 3 ヶ月以内に公表料金を納付し、出願人又はその代理人が、願書及び明細書の詳細を確認するよう要請するものである（現地代理人、Mr. Hugh Kowarsky の注釈による）。

件名：特許弁護士の代表との会合を受けての通知及び明確化

2004年7月19日の特許庁における特許弁護士の代表との会合を受けて、次の通り通知する。

一般的事項

1. ファイル用の記録の代理人以外のものによる更新—[関連性がないため、翻訳を省略 H.K.]²
2. 特許庁宛の郵便物の送付—[関連性がないため、翻訳を省略 H.K.]

特許

3. 登録官通達 M.N.7、15 及び 16 号は、本回章によって無効とする。
4. 通達 M.N.14 号の規定の実施に際しては、審査官は、1967 年の特許法第 4 条、第 5 条、第 8 条、第 9 条、第 12 条及び第 13 条についてそれぞれ個別に対応すべきである。
5. タイプ X 及び Y の引用
調査報告書において引用が X 又は Y の印が付されている場合、その写しを提出すべきである。
調査報告書において引用にそのような印が付されていない場合（例えば、米国の場合）、審査官が明示的に求めない限り、審査の前にその写しを提出する義務はない。
6. 第 17 条(c)の実施
 - a. 他の国における特許が、「機器及び方法(device & method)」に関連している場合、両方の要素は、第 17 条(c)に基づき受け入れ可能である。
 - b. 対応する特許のクレームに瑕疵がある場合、審査官は、それについて知らされるべきである。
 - c. 第 17 条(c)に基づく[審査官に対する H.K.]要請は、他の特許の継続特許である特許に依拠することができる。
7. 審査過程における審査官との面談の手配—[関連性がないため、翻訳を省略 H.K.]
8. 事務局へのコピーの発注—[関連性がないため、翻訳を省略 H.K.]
この回章の規定は、2003年9月30日、即ち、商標ジャーナルの2004年10月号が発効される日に有効となる。

敬具

特許、意匠及び商標登録官 Meir Noam 博士

⑥ Circular M.N. 51 in force as of February 19, 2007 : 訳文

イスラエル
法務省
特許庁

2007年2月19日

登録官通達 M.N.51

送付先：全ての出願人、特許弁護士及び弁護士
差出人：特許、意匠及び商標登録官 Meir Noam 博士

件名：1967年の特許法第18条に基づく通知への回答—デジタル媒体での文書の提出

1. 2004年10月18日付けの登録官通達 M.N.33 号は、その第 5 項において、タイプ X 及びタイプ Y の引用の写しは、1967年の特許法（以下「法」）第 18 条に基づき通知を受けて提出すべきであると規定している。
2. 法第 18 条を受けて提出される引用の数が膨大であることに鑑み、この回章の公表の日から有効となるものとして、タイプ X 及び Y の引用は、CD 形式によるデジタル媒体のみによって提出するよう命じる。
3. 加えて、本回章の公表の日から有効となるものとして、バイオテクノロジー分野における特許の配列表は、CD 形式でのデジタル媒体によってのみ提出するものとする。これによって、特許審査官の利用に供されているデータベース中で同一の配列を特定することを容易にすることになる。

² 「…H.K.」は現地代理人、Mr. Hugh Kowarsky の注釈。以下(4)イスラエル国資料⑤～⑦において同じ。

4. 特許庁に提出される各 CD は、出願人の名称、出願番号及び参照番号により特定することが必要である。また、同一の主題について複数のデジタル媒体又は複数の連続した CD がある場合、これらは順番に番号を付すことを要する（例えば、「Disc 1/3」、「Disc 2/3」等）。引用を含んでいるか配列表を含んでいるかに拘わらず、一件の出願については、CD1 枚のみとしてそれ以上提出しないことが重要である。

5. デジタル媒体での引用及び配列表の提出によって、特許庁の作業は大幅に緩和され、より効率的なものとなる。

敬具
特許、意匠及び商標登録官
Meir Noam 博士

⑦ The Explanatory Notes to the Patents Bill (Second Amendment), 1993 (Bills 2215, October 17, 1993) : 訳文

1993年10月17日の法案第2215号、特許法案第5条-第17条の修正に関する説明注釈
説明注釈

第5条に関し

(1) 特許法第17条(a) [最初の形式によるもの H.K.]は、次の通り定めている。

「登録官又は審査官は、次を審査する。

- (1) 発明が第2章の意味において特許性があるか否か
- (2) 出願が本章第1条項の規定を満たしているか否か
- (3) 公表料が第26条に従って納付されているか否か

また、登録官は、これらの要件が全て満たされているとする場合、出願を受理し(1)、しかるべく出願人に通知する。」³

出願が受理された日は、特許付与のための手続において重要であり、このため、登録官は、出願人に対し出願受理の日についても通報することが義務づけられている。

(2) 法案第5条(2)に基づき提案された改正[第17条(c)の追加.H.K.]は、特許付与にかかる出願の審査手続を迅速化の上で重要である。本改正により、特許庁は、改正において定められている状況においては、同一の発明について外国において特許が既に付与されている場合、[特許出願を認めるための H.K.]一定の前提条件が満たされているか否かを審査する義務から免除されることとなる。

以下は、予備的審査義務から除外することが提案されている前提条件である。

第4条： 発明は「新規」なものでなければならない。

第5条： 発明には進歩性が含まれていなければならない。

第8条： 発明は、単一の発明に向けたものでなければならない。

第12条： 出願に必要な明細書

第13条： 本法第3条の説明注釈に引用されている通り[説明から合理的に生じるクレーム。H.K.]

外国における特許付与は、イスラエルで行われた出願に一定の要素が存在しているか否かを審査する義務を免除する根拠となり得る。別紙に記載されている国において付与された特許の場合についてのみ、登録官は本件に関し、特許公報において公表してきた。この制限は、外国で付与された特許が特許付与のための出願の審査の範囲が法において規定されている審査の範囲よりも大幅に狭いものではない国において付与されたものである場合にのみ免除が認められることになることを確保するために必要である。

法案第17条(c)(6)は、同条に従って審査の義務からの免除を求める出願人に対し、イスラエルにおける特許付与の期日以前に、外国での特許付与に関連した異議申立手続、及び、当該特許の取り消し手続に関する全ての情報を開示することを義務づけている。当該出願人が、然るべく取り進めない場合、この規定は、イスラエルにおいて当該出願人に付与された特許の取り消しの根拠となる。これは、法第73B条(法案第18条)[特許権者ではない者による特許又は出願の取り消しを認めるもの。H.K.]及び法第31条(1)の規定に基づくものである。同じ理由から、特許侵害訴訟における被申立人は、外国における当該手続を開示す

³ 説明注釈において引用されている1967年の特許法の各条の翻訳は、特許法5727-1967、特許規則(特許庁実務、手続、文書及び料金に関する規則)5278-1968の法務省が作成したヘブライ語からの公定訳である。

ることを[出願人の側が H.K.]怠ったことを主張することによって、この嫌疑から自己を防御することができる。

法案第 17 条(d)の規定は、就中、欧州共同体の機関によって付与された特許との関連においても第 17 条(c)において定める緩和された要件の実施を促進することとなる。

1993 年 10 月 17 日付けの法案第 22215 号—特許法案第 6 条—第 18 条の差し替え及び第 18A 条から第 18C 条までの追加—に関する説明注釈

説明注釈

第 6 条に関し

法第 18 条[元の形態。H.K.]は、次の通り規定している。

「審査の追加的手段

18.(a) 所定の一定のクラスの出願の場合、登録官又は審査官は、審査のため、次の追加的な手段を用いることができるものとする。即ち—

(1) 審査を可能にするために資料を探すことを目的として、国が契約関係を締結している国際的な機関に明細書を照会すること。

(2) 出願人又は発明の所有権の前所有者によって同一の発明についての特許出願が行われた国において、当該特許出願の審査の際に、当該国の特許当局によって依拠された資料のリストを提出するよう出願人の要請すること。

(b) 登録官は、(a)に基づく何らかの手段の使用について Reshumot により通知し、通知において特定されたクラスについてのあらゆる出願について、当該手段を使用する。」⁴

今日においては、審査を実施するために必要な資料を集めた特許庁を助ける立場にあるイスラエルの機関も存在することから、資料収集作業におけるかかる機関との協力関係を促進すべきであることが提案される。当該機関の側の守秘義務は、法第 165 条に基づき保証されている。法律の下では、外国の機関が外国で行った守秘義務違反も、法第 193 条(b)によってイスラエルにおいても処罰可能であるが、かかる犯罪者は、通常引渡不可能であることから、当該規定を事実上の守秘義務の保証とみなすべきではない。したがって、[資料収集を目的として外国の機関との H.K.]契約締結は、事実上、守秘義務を保証するための代替策とすべきである。—保証は、契約そのものに規定するか、外国の法律に依拠することとなる。

新たな特徴は、[審査官に H.K.]第 18 条(1)(b)に定めるように、出願人に、同人の出願に関連性のある出版物のリスト、及び、第 18 条(1)(d)に定めるように外国における特許当局により使用された参考文献の写しを提供することを義務づける権限を与えることである。

この権限の行使により、長期にわたり労力を有する出願の審査手続きを迅速化することができる。

この新たな措置は、提案されている第 18A 条により補完されるが、同条は、出願人に対し、出願が受け入れられていない限り、従前に[特許庁に対し、H.K.]提出した資料を更新することを義務づけるものである。

もう一つの新たな点は、第 18B 条にあるが、同条は、登録官に対し、登録官が資料収集を目的として契約を行った機関の名称を公表することを義務づけるものである。

第 18C 条は、法第 18 条に基づく登録官の要件の下で出願人が従うことを要する義務の履行において、虚偽行為を犯したか、かかる要件の遵守を怠った出願人に課することができる処罰のリストを詳細に規定している。いかなる場合においても本件について適用される自然的正義に従って、登録官及び裁判所は、第 18C 条に定める措置を科す前に、出願人に聴聞の機会を与えるべきであることに留意すべきである。また、登録官の決定は、法第 174 条に従って、登録官によるその他の決定の場合と同様に、地方裁判所へ上訴することができる。

1965 年 1 月 20 日付の法案第 637 号—最初の特許法についての説明注釈

「この点に関連しては、特許庁に、多国における同一の出願についての審査結果についての情報を取得し、外国の要素によりこの点について支援を受けることを可能にする第 17 条[最終的には第 18 条 H.K.]は非常に重要である。特許は、特許出願を提出する前に全世界において知られていた全てのことを考慮して、新規性のある発明のみに特許が付与されることが提案されていることから[以前は、イスラエルの法律は、国内での新規性のみを必要としていた。H.K.]、この情報の収集は現在では必須である。[出願の H.K.]の拒絶は、適切かつ十分な文書及び証拠に基づくべきである。

⁴ 説明注釈において引用されている 1967 年の特許法の各条の翻訳は、特許法 5727-1967、特許規則(特許庁実務、手続、文書及び料金に関する規則)5278-1968 の法務省が作成したヘブライ語からの公定訳である。

(5) クロアチア共和国

① Patent Act, Article 36~39(NN173/2003,in force from January 1,2004) (抜粋) : 訳文、英文

<p>特許付与の請求 法 36 条 (1)官庁の公開公報に特許出願が掲載された日から 6 月以内に、出願人は以下の手続をすることができる： 1. 特許出願の実体審査に基づく特許付与の請求 2. 特許出願の実体審査の提出された結果に基づく特許付与の請求 3. 特許出願の実体審査をしない特許付与の請求（合意上の特許） (2)この条(1)の一の請求が所定の期限までにされず、管理料及び手続の料金が法 16 条を遵守することにより支払われない場合には、特許出願は取り下げられたものとされ、官庁は特許付与の手続の中止の決定をする。 (3)(1)の請求の内容は、規則に定める。</p>	<p>REQUEST FOR THE GRANT OF A PATENT Article 36 (1) Within 6 months from the date of publication of a patent application in the official gazette of the Office, the applicant may file: 1. a request for the grant of a patent on the basis of a substantive examination of the patent application, or 2. a request for the grant of a patent on the basis of the submitted results of the substantive examination of a patent application, or 3. a request for the grant of a patent not including a substantive examination of the patent application (a consensual patent). (2) If, within the prescribed time limit, one of the requests referred to in paragraph (1) of this Article has not been filed, or the administrative fee and the procedural charges have not been paid in compliance with Article 16 of this Act, the patent application shall be considered to be withdrawn, and the Office shall issue a decision on the suspension of the procedure for the grant of the patent. (3) The content of the request referred to in paragraph (1) shall be defined by the Regulations.</p>
<p>特許出願の実体審査に基づく特許の付与 37 条 (2) 官庁は、協力の同意がされている外国の特許庁の 1 つを通して、全体に又は部分的に、この条(1)に規定する特許出願の実体審査をすることができる。 (3) 他の国の特許庁にも同一の発明の保護のために特許出願をした出願人は、その国の特許庁で実施された実体審査の結果を、官庁にクロアチア語に翻訳して提出することができる。</p>	<p>Grant of a Patent on the Basis of the Substantive Examination of a Patent Application Article 37 (2) The Office may carry out the substantive examination of a patent application referred to in paragraph (1) of this Article, completely or in part, through one of the national patent offices of other countries with which it has concluded a cooperation agreement. (3) The applicant who has also filed a patent application for the protection of the same invention with a national patent office of another country may file with the Office the results of substantive examination carried out by that office, translated into the Croatian language.</p>
<p>38 条 (1)法 36 条(1)2 に従い実体審査の提出された結果に基づく特許付与を求める請求は、同一の発明に係る特許出願が 1 またはそれ以上の官庁にすでに提出されている場合にのみ、提出することができる。 (2)この条(1)の官庁は、特許協力条約 32 条により国際特許出願の国際予備審査機関の資格を有する国内官庁及び国際官庁、及び法 36 条(1)2 の請求がされている日に官庁がすでに協力の同意をしているその他の官庁である。</p>	<p>Article 38 (1) A request for the grant of a patent by accepting results of the substantive examination in compliance with Article 36, paragraph (1), item 2 of this Act, may be filed only in cases where the patent application for the same invention has been previously filed with one or more patent offices. (2) The offices referred to in paragraph (1) of this Article are national and international offices which, by virtue of Article 32 of the Patent Cooperation Treaty, have the status of an International Preliminary Examining Authority for international patent applications, and other offices with which, at the time of filing the request referred to in Article 36,</p>

<p>39 条 (1)36 条(1)2 の請求をする出願人は、38 条に規定する官庁の 1 つにより実施された実体審査の結果が利用できるようになった日から 6 月以内であって、官庁に出願した日から 5 年以内であることの証拠を示すことについての署名した宣言を、その請求に同封する。</p> <p>(2)出願人の合理的な請求に証拠を提出して、官庁はこの条(1)に規定された期限を、実体審査手続期間の満了後 3 月超えない期間内で延長することができる。</p> <p>(3)出願人が所定の期限内に、特許付与の請求に関連する決定をするために、官庁に要求される実体審査結果の翻訳文を提出しない場合には、特許出願は取り下げられたものとされ、官庁は手続の中止の決定をする。</p> <p>(4)この条に規定された請求でされた証拠については、規則で定める。</p>	<p>paragraph (1), item 2 of this Act, the Office has already signed a cooperation agreement.</p> <p>Article 39 (1) The applicant referred to in Article 36, paragraph (1), item 2 of this Act shall enclose to the request a signed statement to the effect that he will furnish evidence of the results of the substantive examination carried out by one of the offices referred in Article 38 of this Act, within 6 months from the day of the availability thereof, and not more than within 5 years from the date of filing the application to the elected office.</p> <p>(2) Upon the reasoned request of the applicant and the evidence furnished, the Office may extend the time limit referred to in paragraph (1) of this Article, for not more than 3 months after the termination of the procedure for the substantive examination.</p> <p>(3) If the applicant does not, within the prescribed time limit, furnish a translation of the results of the substantive examination required by the Office to make a decision concerning a request for the grant of the patent, the patent application shall be considered to be withdrawn, and the Office shall issue a decision on the suspension of the procedure.</p> <p>(4) Evidence to be attached to the requests referred to in this Article shall be defined by the Regulations.</p>
--	--

② Patent Regulations, Article 21 (NN72/2004, in force from 1.6.2004) : 訳文、英文

<p>特許付与要求の審査請求の内容と様式</p> <p>規則 21 条 (2)法 36(1)2 に従い請求を提出した出願人は、以下を官庁に提出する。</p> <p>1.調査結果とそのクロアチア語への翻訳文 2.実体審査報告とそのクロアチア語への翻訳文 3.翻訳されたクレームとともに特許明細書</p>	<p>Contents and Form of the Requests for the Examination of Requirements for the Grant of a Patent</p> <p>Article 21 (2) The applicant filing a request referred to in Article 36, paragraph (1), item 2 of the Law shall furnish to the Office:</p> <p>1. a search report and its translation into the Croatian language 2. a substantive examination report and its translation into the Croatian language 3. a patent specification with translated claims</p>
---	--

THE ACT ON AMENDMENTS TO THE PATENT ACT

Article 1

In the Patent Act ("Official Gazette" 173/2003 and 87/2005), in Article 5, paragraph (7) is added to read:

"(7) The provision of paragraph (6) of this Article shall exclude patentability of the subject-matter or activities referred to in that provision only to the extent to which a patent application or a patent relates to such subject-matter or activities as such."

Article 2

In Article 6, paragraph (1), item 1 the Croatian word translated as "Act;" is replaced by the Croatian words translated as "Act, whereby"

Article 3

In Article 7 paragraph (1) after the Croatian word translated as "morality" a comma is inserted and is followed by the Croatian words translated as "but not merely because such exploitation is prohibited by law or other regulation."

Article 4

Article 15 is amended to read:

"(1) The State Intellectual Property Office (hereinafter: the Office) shall carry out the administrative procedures for the grant of patents, consensual patents and Supplementary Protection Certificates, and shall perform other administrative and professional tasks concerning the protection of inventions.

(2) The administrative decisions issued by the Office in the first instance may be appealed and the appeals shall be decided on by the Board of Appeal in accordance with the provisions of this Act.

(3) The provisions of the Act on General Administrative Proceedings shall apply to particular matters concerning the procedure referred to in paragraphs (1) and (2) of this Article, not regulated by this Act.

(4) The administrative decisions issued by the Board of Appeal in the second instance may be subject to administrative disputes, in accordance with the Act on Administrative Disputes."

Article 5

In Article 16, paragraph (1), after the Croatian words translated as "maintenance of a patent" a comma is inserted and is followed by the Croatian words translated as "a consensual patent and a Supplementary Protection Certificate".

After paragraph (2), paragraph (3) is added to read:

"(3) The filing of an appeal shall be subject to payment of the administrative fee and procedural charges in accordance with special regulations. If the fee and procedural charges are not paid before the expiration of the appeal period, the appeal shall not be considered as filed."

Article 6

In Article 23, paragraph (1), the Croatian words translated as "any legal or natural person", are replaced by the same Croatian words in the appropriate grammatical case, with no relevance to the English translation, and the Croatian words translated as "his successor in title", are replaced by the same Croatian words in the appropriate grammatical case, with no relevance to the English translation. After the Croatian words translated as "the first application", a Croatian word is inserted, with no relevance to the English translation.

Article 7

In Article 24, paragraph (5) is amended to read:

"(5) Prior to refusing a request for the restoration of the priority right, the Office shall inform the applicant of the reasons for which it intends to refuse the request in its entirety or in part, and shall invite him to file observations on such reasons within two months from the date of receipt of the invitation."

Article 8

After Article 24a, Article 24b is added to read:

"Article 24b

The requests referred to in Article 24 paragraph (2) and Article 24a paragraph (1) of this Act may not be filed after the patent applicant filed a request for the publication of an application in accordance with Article 35 paragraph (2) of this Act, unless such request for the publication is withdrawn before completion of the technical preparations for the publication of the application."

Article 9

In Article 29, paragraph (1), item 3, a spelling error of the Croatian words translated as "in a foreign language" is corrected.

In item 5, the Croatian words translated as "a natural or a legal person having domicile or principal place of business" are replaced by the Croatian words translated as "a natural or a legal person having principle place of business, or domicile or habitual residence".

Article 10

In Article 34, paragraph (1), items 4 and 5 are deleted.

Paragraph (5) is deleted.

The former paragraph (6) becomes paragraph (5).

Article 11

In Article 36, paragraph (1), item 2 is deleted.

The former item 3 becomes item 2.

Article 12

The heading above Article 38, and Articles 38, 39 and 40 are deleted.

Article 13

In Article 47, paragraph (1), item 2 is deleted.

The former item 3 becomes item 2.

Article 14

In Article 48, paragraph (1), item 2 is deleted.

The former item 3 becomes item 2.

Article 15

The heading above Article 54 and Article 54 are deleted.

Article 16

The heading above Article 57 translated as "8. Reinstatement of Rights" is amended to read "8. Restitutio in Integrum".

In Article 57 the Croatian words translated as "reinstatement of rights" in the appropriate grammatical case are replaced by the Croatian words translated as restitutio in integrum in the appropriate grammatical case.

In paragraph (3), the second sentence is added to read:

"In the case of failure to comply with a time limit for payment of a renewal fee for the maintenance of a patent, the time limit prescribed in Article 74 paragraph (3) of this Act shall be included in the one-year period."

In paragraph (5) item 7, number "104" is replaced by number "103".

Article 17

In Article 58, paragraph (5) is amended to read:

"(5) In the absence of proof to the contrary, a product shall be considered as having been obtained by a protected process, if the product is new, or if it is likely that the product was obtained

by a protected process, and that the patent owner has been unable, despite reasonable efforts, to determine the process actually used. The likelihood that the product was obtained by the protected process shall exist, in particular, where the protected process is the only process known."

Article 18

After Article 61, Title "Va AMENDMENT OF A PATENT", a heading and Article 61a, are added to read:

"ENTRY OF CHANGES IN THE REGISTERS

Article 61a

(1) Upon the request by a party for the entry of changes in the register, the Office shall issue a decision on the entry in the Register of Patent Applications, or in the Register of Patents of the changes, which have occurred after the filing of the application, or following the entry of the decision on the grant of a patent.

(2) The changes referred to in paragraph (1) of this Article, as entered, shall be published in the official gazette of the Office.

(3) The procedure concerning the entry of changes in the Registers of the Office, and the publication thereof in the official gazette, as well as payment of the fees and procedural charges shall be laid down by the Ordinance and special regulations enacted pursuant to this Act."

Article 19

In Article 62, paragraph (5) is amended to read:

"(5) A licence and the transfer of rights shall have effect against third persons from the date of their entry in the register."

After paragraph (5), paragraph (6) is added to read:

"(6) The provisions of this Article shall also apply mutatis mutandis to the conclusion of licence contracts and contracts on the transfer of the rights conferred by a patent application, a consensual patent and a Supplementary Protection Certificate."

Article 20

After Article 62, headings and Articles 62a and 62b are added to read:

"RIGHTS IN REM AND LEVY OF EXECUTION"

Article 62a

(1) A patent may be the subject of the rights in rem and levy of execution.

(2) A right in rem shall be entered in the register upon the request of a lien creditor or a lien debtor. The granting of a right in rem shall have effect

against third parties as of the date of its entry in the register.

(3) The court levying an execution ex officio shall inform the Office without delay of the execution levied upon a patent for the purpose of the entry of the levy of execution in the register. The entry of the levy of execution in the register shall be carried out at the expense of the execution creditor.

(4) The provisions of this Article shall also apply mutatis mutandis to the grant of the rights in rem and to the levy of execution upon the right conferred by a patent application, a consensual patent and a Supplementary Protection Certificate.

BANKRUPTCY PROCEEDINGS

Article 62b

Where a patent, or the right conferred by a patent application, a consensual patent or a Supplementary Protection Certificate forms part of a bankruptcy estate, the bankruptcy estate manager shall inform the Office ex officio of the institution of the bankruptcy proceedings for the purpose of the entry of the bankruptcy in the register."

Article 21

Article 66 is amended to read:

"(1) The placing on the market in the territory of the Republic of Croatia, or, after the accession of the Republic of Croatia into the full membership of the European Union, in the territory of any of the States of the European Union, or States Parties to the Agreement Creating the European Economic Area, of a product made according to the invention or a product directly obtained by a process which is the subject matter of an invention by the owner of a patent, or with his express authorization shall exhaust for the territory of the Republic of Croatia, the exclusive rights conferred by the patent in respect to such a product.

(2) The provisions of paragraph (1) of this Article shall also apply mutatis mutandis to the exclusive rights conferred by the Supplementary Protection Certificate."

Article 22

After the Title "VII COMPULSORY LICENCES", a subheading 1, Article 67a and subheading 2 are added to read:

"1. Common Provisions

COMPETENCE AND PROCEDURE FOR THE GRANT OF A COMPULSORY LICENCE

Article 67a

(1) The Commercial Court in Zagreb shall be competent to grant compulsory licences.

(2) The procedure for the grant of a compulsory licence shall be instituted by a legal action against the owner of a patent or a holder of a Supplementary Protection Certificate, containing an application for the grant of a compulsory licence. In the notice of legal action, the plaintiff shall indicate all the facts and present all the evidence, on which the application is based. The court shall decide on the grant of a compulsory licence by a judgment.

(3) The decisions of the court issued in the procedures for the grant of a compulsory licence may be appealed in accordance with the rules laid down in the Act on Civil Proceedings.

(4) In the absence of proof to the contrary, it shall be considered that, in the procedure for the grant of a compulsory licence, the owner of a patent or the holder of a Supplementary Protection Certificate is the person who is entered as such in the Register of Patents.

(5) The Act on Civil Proceedings shall apply to particular matters relating to the procedure for the grant of a compulsory licence, not regulated by this Act.

2. Compulsory licences in the cases of insufficient exploitation of a patent, national emergencies, the need for protection from unfair market competition, exploitation of another patent or protected plant variety, and cross-licensing."

Article 23

In Article 68, paragraph (4), the words cited at the end of the first sentence "or protected plant variety" are deleted.

Article 24

After Article 69, a subheading "3. Compulsory licences for patents relating to the manufacture of pharmaceutical products intended for export to countries having public health problems", and headings and Articles 69a to 69h are added to read:

"GRANTING OF A COMPULSORY LICENCE"

Article 69a

(1) The court may grant to any person filing an application pursuant to the provisions of this Act, a compulsory licence for a patent and/or issue a Supplementary Protection Certificate required for the manufacture and sale of pharmaceutical products, when such products are intended for export to importing countries having public health problems. When deciding on the grant of a compulsory licence the court shall take into

(6) タイ王国

① Patent Act, Section,27 : 訳文及び英文

<p>特許法 B.E.2542(1999年)3月21日法律 (第3号)により改正されたB.E.2522(1979年)3月11日法律 1999年9月27日施行 第27条 出願審査において、担当官は、出願人を召喚して質問に答えさせ又は書類その他を提出させることができる。外国で特許出願を行った出願人は、省令に定める規則及び手続に従い、出願審査報告書を提出しなければならない。</p> <p>提出すべき書類が外国語である場合、出願人は、その書類をタイ語の翻訳文と共に提出しなければならない。出願人が前段落に基づく担当官の指示に従わないとき、又は90日以内に本条第2段落に従って審査報告書を提出しないときは、出願人は、その出願を放棄したものとみなす。長官は、必要に応じて適当と考える期間を延長することができるものとする。</p>	<p>Patent Act of 11 March B.E. 2522 (1979) as amended by Act (No. 3) B.E. 2542 (1999) on March 21, 1999 ENTRY INTO FORCE: September 27, 1999</p> <p>Section 27 In the course of examination of an application, the competent officer may instruct the applicant to appear before him in order to answer any question, or to hand over to him any document or item. If the applicant has filed an application for a patent in any foreign 13 country, he shall submit a report of the examination of the application in accordance with the rules and procedures prescribed by the Ministerial Regulations. If any document to be filed is in a foreign language, the applicant shall file such document accompanied by translation in Thai. If the applicant fails to comply with the instruction of the competent officer under the preceding paragraph, or fails to submit the examination report within ninety days in accordance with the second paragraph of this Section, he shall be deemed to have abandoned his application. In case of necessity, the Director-General may extend such period as he deems appropriate.</p>
--	--

② Ministerial Regulations No. 22 (B.E. 2542) ,Clause,13 : 訳文及び英文

<p>特許法(B.E.2522)に基づく省令第22号 (B.E.2542)</p> <p>第13条 出願人が既に外国でクレームされた発明について特許出願を行った場合、出願人は、審査報告書又は審査の結果を示すその他の書類を受領した時点で、その受領日から90日以内にかかる報告書又は書類をタイ語の翻訳文と共に提出しなければならない。 出願人が複数の外国で特許出願を行った場合、出願人は、最初に出願を行った国又は長官が定めた国が発行した審査報告書又はその他の書類を提出しなければならない。</p> <p>審査報告書又は審査の結果を示すその他の書類には、かかる報告書又は書類を発行した省庁又は組織、出願人の名称、出願日、当該出願に割当てられた国際特許分類記号、当該出願が審査された技術分野、及び先行技術を示す検討されるべき関連書類を記載するものとし、またクレームされた発明がその国の法律要件を満たしているか否か、発明の説明がその国の法律に準拠しているか否か、及びその国の法律に基づく保護が当該クレームについて付与されるか否かを明記するとともに、その決定の理由を示すものとする。 第1段落及び第2段落に基づく書類は、次の</p>	<p>Ministerial Regulations No. 22 (B.E. 2542) Issued under the Patent Act B.E. 2522</p> <p>Clause 13 In the case where the applicant has applied for a patent for the claimed invention in a foreign country, the applicant, when he has received the examination report or any document showing the result of the examination, shall submit such report or document together with its translation in Thai within ninety days from the date of receipt of such report or document. If the applicant has applied for patent in two foreign countries or more, he shall submit the examination report or document issued by the first country he filed his application or the country prescribed by the Director-General. The examination report or document showing the result of the examination shall indicate the office or organization issuing such report or document, the name of the applicant, the filing date of the application, the symbol of the International Patent Classification which has been allocated to the application, the field of art in which the application has been examined and relevant documents showing the prior art and which should be considered, and shall also specify whether the claimed invention satisfies the requirements prescribed by the law of that country or not, whether the description complies with the law of that country or not, whether protection under the law of that country should be granted to the claims or not,</p>
---	---

<p>何れかの場所の担当官へ提出するか、又は書留郵便によってこれにかかる担当官に送付する。</p> <p>(1) 通商省知的所有権局</p> <p>(2) 地方通商事務局又は長官が定めるその他の政府機関 審査報告書又は審査結果を示すその他の書類が本条第3段落に準拠していない場合、長官は、出願人からの要請により、出願人にかかる報告書又は書類の提出を許可することができる。</p>	<p>and state the reasons of the decision. The documents under the first and second paragraphs shall be filed with 21 or sent by registered mail to the competent officer at any of the following places:</p> <p>(1) the Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce;</p> <p>(2) any provincial commercial office or governmental office prescribed by the Director-General.</p> <p>Where the examination report or document showing the result of the examination does not comply with paragraph 3 of this Clause, the Director-General may, if requested by the applicant, allow the applicant to submit such a report or document.</p>
---	--

(7) ベトナム社会主義共和国

① Rule 15.2, Circular 01/2007 : 和訳及び英文

<p style="text-align: center;">通達</p> <p>工業所有権に係わる知的「財産権に関する法律を実施するための2006年9月22日付けの政府決定103-2006-ND-CPの実施のためのガイドライン</p> <p>2005年11月29日付の知的財産権法に従って、</p> <p>工業所有権に係わる知的財産権法の実施のために詳細な規則とガイドラインを定める2006年9月22日付の政府決定書103-2006-ND-CPに従って、</p> <p>2004年1月16日付の政府決定28-2004-ND-CPによる変更に従い、科学技術省の権能、責任、権限、及び、組織構造に関する2003年5月19日付の政府決定54-2003-ND-CPに従って、</p> <p>科学技術省は決定103-2006-ND-CPによって以下の実施要綱を發布する。</p> <p>15. 出願内容の審査</p> <p>15.1 出願内容の審査の範囲と目的</p> <p>(a) 出願内容の審査目的は、特許保護の基準に照らして願書に記載された主題への保護適用の可能性を評価し、また、保護の範囲(数的条件)を判定することにある。</p> <p>(b) 内容審査の手続きはレイアウトデザインの登録出願には適用しない。</p> <p>15.2 照会先からの報告結果の利用</p> <p>(a) 優先権を主張する発明又は工業意匠の登録出願の内容について審査を行うとき、</p>	<p style="text-align: center;">CIRCULAR PROVIDING GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION OF DECREE 103-2006-ND-CP OF THE GOVERNMENT DATED 22 SEPTEMBER 2006 IMPLEMENTING THE LAW ON INTELLECTUAL PROPERTY WITH RESPECT TO INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS</p> <p>Pursuant to the <i>Law on Intellectual Property</i> dated 29 November 2005;</p> <p>Pursuant to Decree 103-2006-ND-CP of the Government dated 22 September 2006 providing detailed regulations and guidelines for implementation of the <i>Law on Intellectual Property</i> with respect to industrial property rights;</p> <p>Pursuant to Decree 54-2003-ND-CP of the Government dated 19 May 2003 on functions, duties, powers and organizational structure of the Ministry of Science and Technology as amended by Decree 28-2004-ND-CP of the Government dated 16 January 2004;</p> <p>The Ministry of Science and Technology provides the following implementing guidelines on Decree 103-2006-ND-CP:</p> <p>15. Examination of contents of applications:</p> <p>15.1 Purpose and scope of examination of contents:</p> <p>(a) The purpose of examination of the contents of an application shall be to evaluate the possibility of protection of the object stated in the application in accordance with protection criteria and to determine the scope (quantity) of protection.</p> <p>(b) The procedures for examination of contents shall not apply to applications for registration of a layout design.</p> <p>15.2 Use of results of information from references:</p> <p>(a) When conducting an examination of contents of an application for registration of an invention or industrial</p>
--	--

<p>知的財産権局は照会先からの報告結果を利用し、また、外国での該当する出願の審査の結果を利用することができる。</p> <p>(b) 出願者は自発的に、又は、知的財産権局の要求に応じて、内容審査への協力として知的財産権局に以下の情報を提供することができる。</p> <p>(i) 発明又は工業意匠の出願の場合、願書に記載された主題に関して、照会先からの報告結果、又は、外国での出願審査の結果。同じく、特許の謄本、又は、願書に記載された主題に関して外国でなされた出願に基づいて既に付与されている保護に係わる他の証明書。同じく、発明の場合、願書に記載された主題の技術状況に係わる文書であって、外国の特許庁によって出願者に発行された文書。同じく、その他のデータ。</p> <p>(ii) 標章又は地理的表示の場合、外国での保護を証明するデータ、又は、その利用のプロセスを説明するデータ、及び、その他のデータ。</p>	<p>design with priority right, the National Office of Industrial Property may use results of information from references and results of examination of the corresponding application filed overseas.</p> <p>(b) The applicant either on its own initiative or at the request of the National Office of Industrial Property may provide the National Office of Industrial Property with the following information to assist an examination of contents:</p> <p>(i) In the case of an invention or industrial design, results of information from references or of examination of the applications filed overseas for the object stated in the application; copy patent or other certificate of protection already issued on the basis of the application filed overseas for the object stated in the application; documents relevant to the technical status for the object stated in an application in the case of an invention and issued to the applicant by an overseas patent authority; and other data.</p> <p>(ii) In the case of a mark or geographical indication, data proving it is protected overseas or data explaining the process of its use, and other data.</p>
--	---

② Rule 27.4、27.5：和文及び英文

<p>27. 発明に係わる国際出願の処理</p> <p>27.4 ベトナムを指定国とする国際出願</p> <p>(a) 国際出願においてベトナムが指定国となっている場合、知的財産権局が指定官庁となる。この場合、国内段階に入るには、優先日から31日以内に、出願者は以下の事項を知的財産権局に提出しなければならない。</p> <p>(i) 本回状の附属書Aに記載された標準書式01-SCに準拠して作成された発明の登録の宣言書。</p> <p>(ii) 国際出願の願書の謄本（国際宣言の日に先だつて出願者が国内段階に入ることを要求する場合）。</p> <p>(iii) 明細書、説明文（Descriptive section）、保護の要求、図面の注記と要約を含み、国際出願の願書のベトナム語への翻訳（宣言された文書、又は、文書の宣言が行われていないとき、既に提出された原本、及び、条約の第19条に従って願書が補正されているときは補正書とその説明書）。</p> <p>(iv) 国内手数料。</p> <p>(b) 上記27.4(a)項に規定した期限の満了日から6カ月以内に国際出願の願書が知的財産権局に提出されたとき、出願者による規定の料金の支払を条件として当該願書は受理される。</p> <p>27.5 ベトナムを選択国とする国際出願</p> <p>(a) ベトナムが国際予備審査の請求書に</p>	<p>27. Processing international applications in respect of inventions:</p> <p>27.4 International applications designating Vietnam:</p> <p>(a) If Vietnam is designated in an international application, the National Office of Industrial Property shall be the designated agency. In this case, in order to enter the National Stage, within thirty one (31) months from the priority date, the applicant must submit to the National Office of Industrial Property the following:</p> <p>(i) Declaration for registration of the invention, prepared in accordance with standard form 01-SC in Appendix A to this Circular;</p> <p>(ii) Copy international application (where the applicant requests to enter the National Stage prior to the date of international announcement);</p> <p>(iii) Vietnamese translation of the international application including the Description, Descriptive section, request for protection, notes to drawings and Summary (the document announced or the original already filed if the document has not yet been announced, and the amended document and explanatory statement of the amendment if the application was amended in accordance with article 19 of the Treaty);</p> <p>(iv) The national fees.</p> <p>(b) An international application filed with the National Office of Industrial Property within six months of expiry of the time-limit stipulated in clause 27.4(a) above may be accepted on condition that the applicant pays the specified fees.</p> <p>27.5 International applications selecting Vietnam:</p> <p>(a) If Vietnam is selected in an application for</p>
---	--

<p>において選択国とされた場合、知的財産権局が選択機関となる。この場合、また、ベトナムが優先日から19カ月以内に選択された場合、国内段階に入るには、優先日から31日カ月以内に、出願者は知的財産権局に以下の事項を提出しなければならない。</p> <p>(i) 本回状の附属書Aに記載された標準書式01-SCに準拠して作成された発明の登録の宣言書。</p> <p>(ii) 明細書、説明文(Descriptive section)、保護の要求、図面の注記と要約を含み、国際出願の願書のベトナム語への翻訳(宣言された文書、又は、文書の宣言が行われていないとき、既に提出された原本、及び、条約の第19条及び第343条2(b)(訳注：原文は34.2(b)の誤記と思われる)に従って願書が補正されているときは補正書とその説明書)。</p> <p>(iii) 国際予備審査報告書の附属文書のベトナム語への翻訳(出願内容の審査が要求されている場合)。</p> <p>(iv) 国内料金。</p> <p>(b) 上記 27.5(a)項に規定した期限の満了日から 6 カ月以内に国際出願の願書が知的財産権局に提出されたとき、出願者による規定の料金の支払を条件として当該願書</p>	<p>international preliminary examination, the National Office of Industrial Property shall be the selected agency. In this case, and if Vietnam is selected within nineteen (19) months from the priority date, in order to enter the National Stage, within thirty one (31) months from the priority date, the applicant must submit to the National Office of Industrial Property the following:</p> <p>(i) Declaration for registration of the invention prepared in accordance with standard form 01-SC in Appendix A to this Circular;</p> <p>(ii) Vietnamese translation of the international application including the Description, Descriptive section, request for protection, notes to drawings and Summary (the document announced or the original already filed if the document has not yet been announced, and the amended document and explanatory statement of the amendment if the application was amended in accordance with article 19 or article 343.2(b) of the Treaty);</p> <p>(iii) Vietnamese translation of the appendices to the report on international preliminary examination (if there is a request to examine the contents of the application);</p> <p>(iv) The national fees.</p> <p>(b) An international application filed with the National Office of Industrial Property within six months of expiry of the time-limit stipulated in clause 27.5(a) above may be accepted on condition that the applicant pays the specified fees.</p>
---	--

(8) ニュージーランド

① Patents Act, 15 : 訳文及び原文

<p>特許法 2002 年法律第 72 号により改正された 1953 年法律第 64 号</p> <p>第15条 局長は対応外国出願に関する情報を請求することができる</p> <p>(1) (2)の規定に従うことを条件として、本法律に基づいて必要とされる調査の目的で局長から次のことを命じられるときは、出願人は、それを行う。</p> <p>(a) 次の国の何れかにおいて対応する若しくは実質的に対応する出願がされたか否かを明示すること</p> <p>(i) 英国、カナダ、オーストラリア若しくは米国、又は</p> <p>(ii) 本項の規定の適用される国として枢密院令により現に宣言されているその他の国</p> <p>(b) 前記何れかの国における前記何れかの出願に関し次の情報を(それが出願人により合理的にみて入手可能なものである限り)提供すること</p> <p>(i) 当該出願の番号及び出願日、及び</p> <p>(ii) 当該出願に対抗して引用された先行技術を確認するのに十分な細目、及び</p> <p>(iii) 当該出願に特許が付与されたときはその特許の番号及び認容されたクレームの様式、及び</p> <p>(iv) 他の出願又は特許の細目であって、そのた</p>	<p>Patents Act No. 64 of 1953 as amended by Act No. 72 of 2002</p> <p>15. Commissioner may require information as to corresponding applications overseas</p> <p>(1) Subject to subsection (2) of this section, for the purposes of the investigation required under this Act an applicant, if so required by the Commissioner shall,--</p> <p>(a) State whether a corresponding or substantially corresponding application has been filed in any of the following countries, namely,--</p> <p>(i) The United Kingdom, Canada, Australia, or the United States of America; or</p> <p>(ii) Any other country for the time being declared by Order in Council to be a country to which this paragraph applies:</p> <p>(b) With respect to any such application in any such country, furnish (so far as it is reasonably available to the applicant) the following information:</p> <p>(i) The number and filing date of the application; and</p> <p>(ii) Particulars sufficient to identify the prior art cited against the application; and</p> <p>(iii) The number allotted to the patent when granted on the application and the form of the claims allowed; and</p> <p>(iv) Particulars of any other application or patent with which the corresponding application is or has been</p>
--	---

<p>めに当該対応出願が異議, 抵触, インターフェアレンスその他同様の手続に現に係属中であるか若しくは既に係属したことがあるもの</p> <p>(2) 本条の規定は, PCT出願には適用されないものとする。</p>	<p>involved in opposition, conflict, interference, or similar proceedings.</p> <p>(2) This section shall not apply to Treaty applications.</p>
--	--

(9) インドネシア共和国

① Patent Law, rticle,28 : 和文及び英文

<p>2001年8月1日に法律No.14により 改正された特許法</p> <p>第28 条</p> <p>(1) 第24 条の規定は優先権を伴う出願にも準用される。</p> <p>(2) 総局は, 当該優先権を伴う出願が次に掲げる事項をも具備するように請求することができる。</p> <p>(a) 外国における最初の特許出願に対して行われた実体審査結果に関する書類の認証謄本</p> <p>(b) 外国における最初の特許出願に関して既に付与された特許書類の認証謄本</p> <p>(c) 当該出願が拒絶された場合には, 外国における最初の特許出願の拒絶に関する決定の書類の認証謄本</p> <p>(d) 当該特許が無効とされている場合には, 外国においてなされていた当該特許の無効の決定に関する書類の認証謄本</p> <p>(e) 特許出願されている発明が, 新規であり, 進歩性を有し, かつ, 産業上利用できることの判断を容易にするために必要とされるその他の書類</p> <p>(3) (2)という書類の謄本の提出には, 出願人により別途補足説明を添付することができる。</p>	<p>Patent Law as amended by Law No. 14 on August 1, 2001</p> <p>Article 28</p> <p>(1) The provisions as referred to in Article 24 shall be applicable mutatis mutandis to an application with priority right.</p> <p>(2) The Directorate General may request that an application filed with priority right shall be supplemented with:</p> <p>a. an official copy of the documents pertaining to the substantive examination of the first patent application overseas;</p> <p>b. an official copy of the patent documents which have been granted with respect to the first patent application made overseas;</p> <p>c. an official copy of the decision concerning the rejection of the first patent application made overseas in case such application is rejected;</p> <p>d. an official copy of the decision for the annulment of the relevant foreign patent which has been issued overseas in case such patent has been annulled;</p> <p>e. other documents which may be required in order to facilitate an evaluation that the invention for which a patent has been requested is a new invention and actually involves an inventive step and is industrially applicable.</p> <p>(3) The submission of the copies of documents referred to in paragraph (2) may be supplemented with a separate additional clarifications by the applicant.</p>
---	--

(10) ブラジル連邦共和国

① Industrial Property Law,Article,34 : 和訳及び英文

<p>産業財産法</p> <p>2001年2月14日法律第10.196号により改正された1996年5月14日法律第9,279号</p> <p>第34 条</p> <p>審査請求をした後に, 次に掲げるものを要求されたときは, 60 日の期間内に提出しなければならない。提出しなかったときは, その出願は却下される。</p> <p>(I) 審査対象の出願が優先権を主張している場合, 先の出願の拒絶, 先の出願に特許が付与されている場合の先行技術調査及び審査結果,</p> <p>(II) 出願に係る手続及び審査を適正に行うため</p>	<p>Industrial Property Law Law No. 9,279, of May 14, 1996 as amended by Law 10.196 of February 14, 2001</p> <p>Article. 34.</p> <p>After the examination has been requested, the following must be submitted, within a period of 60 (sixty) days, whenever requested, under penalty of having the application dismissed:</p> <p>I. objections, search for prior art and results of examination for granting of a corresponding application in other countries, when priority is claimed;</p> <p>II. documents necessary to regularize the processing</p>
---	--

<p>に必要な書類 (III) 16条(2)にいう適切な書類に代えて、同条(5)にいう陳述書を提出した場合は、当該書類についての自由翻訳文。</p>	<p>and examination of the application; and III. free translation of the proper document referred to in Paragraph 2 of Article 16, if it was replaced by the statement referred to in Paragraph 5 of the same Article.</p>
--	---

(11) フランス共和国

① R-612-56 : 和訳及び英文

<p>R 612-56-1 フランス特許出願の対象と同一の発明について他の特許出願がされている場合には、工業所有権国家機関は、出願人に、予備調査報告がされる前の期間内を指定して、通知の日に出願人の有する、関連する官庁によって当該他の出願の審査で考慮に入れられた先行技術に関連する情報を要求することができる。</p> <p>工業所有権国家機関は、また直接関係のある引用文献だけでなく、特許及び発行済みの特許以外の引用文献を要求することができる。</p> <p>一度指定した期間満了後に、工業所有権国家機関を満足させることができなく、それらの文書を作成することができないことに正当な理由があるといえない場合には、その特許出願はL-612-12条段落9の規定により拒絶される。</p>	<p>introduced on March 1st, 2008 in the French Patent Law R 612-56-1</p> <p>In the case where other patent applications have been filed for the same invention then the one which is the object of the French Patent application, the National Institute for Industrial Property may invite the applicant, before establishing the preliminary search report, to communicate, within a time period imparted, the information in his possession, on the date of the notification, relating to the state of the art which has been taken into consideration during examination of those other applications by the relevant Offices.</p> <p>The National Institute for Industrial Property may also request production of the cited references other than patents and published patent applications as well as the indication of pertinent passages, translated into French.</p> <p>If after expiry of the imparted time period which can be renewed once, the applicant has nether satisfied the request of the National Institute of Industrial Property or justified that it was impossible to produce those documents, the patent application is rejected according to the provisions of paragraph 9 of Article L 612-12.</p>
--	--

(12) ノルウェー王国

① Patent Regulations, Section, 30 : 和訳及び英文

<p>特許規則 2007年12月14日改正 施行2008年1月1日</p> <p>30規則 他の調査官庁からの主張 同一の出願人が他の国に特許出願をした発明について特許出願がされた場合には、出願人は特許庁からの要求により、その国の特許庁による新規性調査と特許性に関する主張を提出するものとする。特許庁から指定された期間内に、出願人は以下の文書を提出するものとする： a) 新規性調査と特許性に関する関連する特許庁からの主張の謄本、又は b) 出願人がそのような主張をまだ受領していない旨の宣言 出願人が特許庁から指定された期間内に応じない場合には、その出願は特許法15条に従い、棚上げされるものとする。a)の主張の謄本又は b)の宣言の提出を明白に拒絶す</p>	<p>Patent Regulations as amended on December 14, 2007 ENTRY INTO FORCE: January 1, 2008</p> <p>Section 30. Statement from other search authority If a patent application is filed for an invention that the same applicant has applied for patent for in another country, the applicant shall upon request from the Patent Office inform of the statement by the patent authority in that country regarding the novelty search and the patentability. Within a time limit set by the Patent Office, the applicant shall submit: a) a copy of the statement from the relevant patent authority regarding the novelty search and the patentability, or b) a declaration that the applicant has not yet received such statement. If the applicant fails to comply with the time limit set by the Patent Office, the application shall be shelved in accordance with the Patent Act, Section 15. If the applicant expressly refuses to submit a copy of the</p>
---	---

る場合には、その出願は特許法 16 条に従い、拒絶されるものとする。	statement or declaration, the application shall be refused in accordance with the Patent Act, Section 16.
------------------------------------	---

(13) カナダ

① Patent Rules, Section 29 : 和文及び原文

特許規則 SOR/2007-90 により改正	Patent Rules as amended by SOR/2007-90
<p>第 29 条</p> <p>(1) 法律又は 1989 年 10 月 1 日の直前に有効な法律の第 35 条に従って出願を審査する審査官が、他の何れかの国において若しくはその国に関して同一発明を記載した特許出願が、出願人に代わって又は審査に付されている当該出願に指名されている発明者に基づいて権利を主張する他の何人にも代わって出願されていると信じるに足る相当な理由を有する場合は、審査官は、次に掲げる情報及び関連する書類の謄本を出願人に要求することができる。</p> <p>(a) 当該出願に関して引用された何らかの先行技術の特定</p> <p>(b) 出願番号、出願日及び特許された場合は、特許番号</p> <p>(c) 抵触審査、異議審理、再審査又はそれらに類似する手続の詳細、及び</p> <p>(d) 文書が英語又はフランス語の何れでもない場合は、当該書類の全部又は一部の英語又はフランス語への翻訳文</p> <p>(2) 法律又は 1989 年 10 月 1 日の直前に有効な法律の第 35 条に従って出願を審査する審査官が、当該出願に開示されている発明が出願の日前に公表されているか又は特許の対象となっていると信じるに足る相当な理由を有する場合は、審査官は当該発明についての最初の公表又は特許を特定すべき旨を出願人に要求することができる。</p> <p>(3) 出願人が入手不可能又は不知の書類又は情報には、(1)及び(2)を適用しない。ただし、出願人が、当該書類又は情報が入手不可能又は不知であることの理由を陳述することを条件とする。</p>	<p>Section 29</p> <p>(1) Where an examiner examining an application in accordance with section 35 of the Act or the Act as it read immediately before October 1, 1989 has reasonable grounds to believe that an application for a patent describing the same invention has been filed, in or for any country, on behalf of the applicant or on behalf of any other person claiming under an inventor named in the application being examined, the examiner may requisition from the applicant any of the following information and a copy of any related document:</p> <p>(a) an identification of any prior art cited in respect of the applications;</p> <p>(b) the application numbers, filing dates and, if granted, the patent numbers;</p> <p>(c) particulars of conflict, opposition, re-examination or similar proceedings; and</p> <p>(d) where a document is not in either English or French, a translation of the document, or a part of the document, into English or French.</p> <p>(2) Where an examiner examining an application in accordance with section 35 of the Act or the Act as it read immediately before October 1, 1989 has reasonable grounds to believe that an invention disclosed in the application was, before the filing date of the application, published or the subject of a patent, the examiner may requisition the applicant to identify the first publication of or patent for that invention.</p> <p>(3) Subsections (1) and (2) do not apply to any information or document that is not available or known to the applicant, provided that the applicant states the reasons why the information or document is not available or known.</p>

② Patent Act, Section 73 : 和文及び原文

2005 年 c.18 により改正	Patent Act as amended by c. 18 of 2005
<p>第 73 条 放棄したものとみなされる出願</p> <p>(1) カナダ特許出願は、次の場合は放棄したものとみなす。</p> <p>(a) 審査に関して審査官のした要求に、その要求のあった後 6 月以内又は長官により指定されたそれより短い期間内に、誠意を以って応答しない場合</p> <p>(b) 第 27 条(6)による通知に従わない場合</p> <p>(c) 第 27.1 条に基づいて納付を要する手数料を規則に定める期間内に納付しない場合</p>	<p>73. Deemed abandonment of applications</p> <p>(1) An application for a patent in Canada shall be deemed to be abandoned if the applicant does not</p> <p>(a) reply in good faith to any requisition made by an examiner in connection with an examination, within six months after the requisition is made or within any shorter period established by the Commissioner;</p> <p>(b) comply with a notice given pursuant to subsection 27(6);</p> <p>(c) pay the fees payable under section 27.1, within the time provided by the regulations;</p>

<p>(d) 規則で定める期間内に、第 35 条(1)に基づく審査請求をしない場合又は所定の手数料を納付しない場合</p> <p>(e) 第 35 条(2)に基づく通知に従わない場合、又は</p> <p>(f) 特許許可の通知に納付を要する旨が記載されている所定の手数料をその通知の日の後 6 月以内に納付しない場合</p> <p>所定の状況で放棄したものとみなされる場合</p> <p>(2) その他所定の状況下でも、出願は放棄されたものとみなす。</p> <p>回復</p> <p>(3) 本条に基づいて放棄したものとみなされた出願は、出願人が次の手続をした場合は、回る。</p> <p>(a) 所定の期間内に長官に対して回復の請求をすること</p> <p>(b) 放棄を回避するためになすべきであった行為をすること、及び</p> <p>(c) 所定の期間が満了する前に、所定の手数料を納付すること</p> <p>補正及び再審査</p> <p>(4) (1)(f)により放棄された出願で回復されたものは、補正及び再審査に付することができる。</p> <p>原出願日</p> <p>(5) 回復された出願は、原出願日を保持する。</p>	<p>(d) make a request for examination or pay the prescribed fee under subsection 35(1) within the time provided by the regulations;</p> <p>(e) comply with a notice given under subsection 35(2); or</p> <p>(f) pay the prescribed fees stated to be payable in a notice of allowance of patent within six months after the date of the notice.</p> <p>Deemed abandonment in prescribed circumstances</p> <p>(2) An application shall also be deemed to be abandoned in any other circumstances that are prescribed.</p> <p>Reinstatement</p> <p>(3) An application deemed to be abandoned under this section shall be reinstated if the applicant</p> <p>(a) makes a request for reinstatement to the Commissioner within the prescribed period;</p> <p>(b) takes the action that should have been taken in order to avoid the abandonment; and</p> <p>(c) pays the prescribed fee before the expiration of the prescribed period.</p> <p>Amendment and re-examination</p> <p>(4) An application that has been abandoned pursuant to paragraph (1)(f) and reinstated is subject to amendment and further examination.</p> <p>Original filing date</p> <p>(5) An application that is reinstated retains its original filing date.</p>
---	---

(14) ペルー共和国

① Decision 486-Common Provisions on Industrial Property, Article 26,27,34,46:和訳及び英文

<p>決定 486 号 工業所有権に関する一般規定</p> <p>26. 特許出願者は権限を有する国内当局に出願しなければならず、以下の事項をその出願書に含めるものとする。</p> <p>(a) 請求書 (b) 説明 (c) 1つ又は複数のクレーム (d) 発明の理解に必要な場合、1つ又は複数の図面。これらは、説明に一体の(不可欠な)部分であるとみなされる。 (e) 要約 (f) 必要に応じて代理委任状 (g) 規定料金の支払証明書 (h) 特許請求の対象である製品又は方法が、加盟国のいずれかがその原産地となるような遺伝資源又は製品から取得され、又は、開発されたものである場合、そのアクセス契約書の謄本 (i) 当する場合、決定 391 に従い、また、効力を有するその改訂及び実施規則に従って、保護が求められる製品又は方法が加盟国のいずれかがその出所国となるような知識から取得又は開発されたものである場合、先住的なアフリカ系アメリカ人の地域社会又は加盟国の地域社会の伝統的な知識の利用に関する使用許可又は認証を証明する文書の謄本。</p> <p>(j) 当する場合、生物資料の供託の証明書。及び、 (k) 該当する場合、発明者による出願者又はその雇用者等 (principal) に対する特許権の譲渡を証明する文書の謄本。</p> <p>27. 特許出願の構成要素である請求書は所定の形式に従って作成され、以下の事項を含まねばならない。</p> <p>(a) 特許の許可を求める旨の請求 (b) 出願者の住所と氏名 (c) 出願者の国籍と居住地。出願者が法人である場合、その設立の登記場所を明記する。</p> <p>(d) 発明の名称。 (e) 発明者が出願者でない場合、その氏名と居住地 (f) 該当する場合、出願者の法定代理人の氏名と住所 (g) 出願者又は法的代理人の署名 (h) 該当する場合、同じ出願者又はその雇用</p>	<p>Decision 486-Common Provisions on Industrial Property</p> <p>26. The application for a patent shall be filed with the competent national office and shall contain the following:</p> <p>(a) the request; (b) the description; (c) one or more claims; (d) one or more drawings, where necessary for the understanding of the invention, which shall be considered an integral part of the description; (e) the abstract; (f) such powers of attorney as may be necessary; (g) proof of payment of the prescribed fees; (h) where applicable, a copy of the access contract where the products or processes for which a patent is sought have been obtained or developed from genetic resources or products derived therefrom of which any of the member countries is the country of origin; (i) where applicable, a copy of the document accrediting the licensing or the authorization of the use of the traditional knowledge of the indigenous Afro-American or local communities of member countries where the products or processes for which protection is sought have been obtained or developed from such knowledge of which any of the member countries is the country of origin, in accordance with the provisions of Decision 391 and such of its amendments and implementing regulations as are in force; (j) where applicable, the certificate of deposit of biological material; and (k) where applicable, a copy of the document attesting the assignment of the right to the patent by the inventor to the applicant or to his principal.</p> <p>27. The request forming part of the patent application shall be set down on a form and shall contain the following:</p> <p>(a) a request that a patent be granted; (b) the name and address of the applicant; (c) the nationality or domicile of the applicant. Where the applicant is a legal entity, its place of incorporation shall be specified; (d) the name of the invention; (e) the name and domicile of the inventor where he is not the applicant; (f) where applicable, the name and address of the legal representative of the applicant; (g) the signature of the applicant or of his legal representative; and (h) where applicable, the date, number and office of</p>
---	--

<p>者等 (principal) が国外で取得した又は出願した特許権又は他の保護対象の権利が、加盟国への出願によって請求した権利 (に係わる発明) と同じ発明の全体又は一部に係わる場合、その権利に関する国外での出願日、出願番号、及び、提出先の部署名</p> <p>34. 特許の出願者は許可請求の補正を出願中いつでも要求することができる。そのような補正は、当初の出願に含まれ、そこで開示された内容と合致する保護範囲を拡大するものであってはならない。</p> <p>任意の誤記の訂正も同様に要求することができる。</p> <p>46. 権限を有する国内当局は、適切であると判断した科学技術団体又は専門家に調査報告を依頼し、当該発明の特許可能性について意見をを得ることができる。また、適切であると判断したとき、他の工業所有権部署に調査報告を依頼することができる。</p> <p>特許性の審査に必要な場合、出願者は権限を有する国内当局から要求があったとき、審査中の発明と全体又は一部が同じ発明に係わる1つ又は複数の外国出願に関する書類のうち、以下に示す書類の1つ又は複数を経月以内に提出しなければならない。</p> <p>(a) 外国出願の謄本 (b) 外国出願に関係して実施された新規性又は特許性の審査に係わる事実認定書の謄本 (c) 外国出願に基づいて許可された特許証又は他の保護対象の権利の証書の謄本 (d) 外国出願が拒絶又は却下されたとき、その判決又は決定の謄本 (e) 外国出願について許可された特許権又は他の保護対象の権利が取り消されたとき、又は、無効とされたとき、その取り消し又は無効の判決又は決定の謄本</p> <p>権限を有する国内当局は、発明の特許性を規定する条件への適合を証明するのに十分なものとして、上記(b)項で述べられた審査結果を承認することができる。</p> <p>出願者が本条で規定された期間内に要求された書類を提出しなかったとき、権限を有する国内当局は特許権の付与を拒絶するものとする。</p>	<p>filing of any application for a patent or other title of protection that may have been filed or obtained abroad by the same applicant or his principal and that refers entirely or partly to the same invention as is claimed in the application filed in the member country.</p> <p>34. The applicant for a patent may request that his application be amended at any time during the processing thereof. The amendment may not involve any broadening of the protection that would have been accorded to the disclosure contained in the initial application.</p> <p>The correction of any clerical error may be requested in the same way.</p> <p>46. The competent national office may solicit reports from experts or from scientific technological bodies considered suitable, so as to have their opinion on the patentability of the invention. It may likewise, if it sees fit, solicit reports from other industrial property offices.</p> <p>Where necessary for the purposes of the patentability examination the applicant shall, at the request of the competent national office, submit, within a period not exceeding three months, one or more of the following documents relating to one or more filed foreign applications relating wholly or partly to the same invention as that being examined:</p> <p>(a) a copy of the foreign application; (b) a copy of the findings of novelty or patentability examinations carried out in relation to that foreign application; (c) a copy of the patent or other protection title that has been granted on the basis of that foreign application; (d) a copy of any judgment or decision by which the foreign application has been rejected or denied; (e) a copy of any judgment or decision by which the patent or other protection title granted on the foreign application has been cancelled or invalidated.</p> <p>The competent national office may recognize the results of examinations referred to under subparagraph (b) above as being sufficient to prove compliance with the conditions governing patentability of the invention.</p> <p>Where the applicant fails to submit the documents requested within the period specified in this Article, the competent national office shall refuse the patent.</p>
---	---

(15) インド

① Patents Act, Section 8 : 和文、英文

特許法 2005 年 4 月 4 日法律第 15 号改正	Patents Act as amended by Act No. 15 of April 4, 2005
<p>第 8 条 外国出願に関する情報及び誓約書</p> <p>(1) 本法に基づく特許出願人がインド以外の如何なる国においても、同一若しくは実質的に同一の発明について単独で若しくは他の何人かと共同で特許出願を行っている場合、又は自己の知る限りにおいて当該出願が、何人かを通じて若しくはその者から権原を取得した何人かによって行われている場合は、当該出願人は、自己の出願と共に、又はその後長官が許可することがある所定の期間内に、次に掲げるものを提出しなければならない。</p> <p>(a) 当該出願の明細事項を記載した陳述書、及び</p> <p>(b) 前号にいう陳述書の提出後所定の期間内にインド以外の何れかの国にした同一又は実質的に同一の発明に係る他の各出願(ある場合)について、インドにおける特許付与日まで、前号に基づいて必要とされる明細を書面で随時長官に通知し続ける旨の誓約書</p> <p>(2) インドにおける特許出願後であって、それについての特許付与又は特許付与拒絶まではいつでも、長官は、インド以外の国における出願の処理に関する所定の明細を提出することを出願人に要求することもでき、その場合、出願人は、自己に入手可能な情報を所定の期間内に長官に提出しなければならない。</p>	<p>Section 8. Information and undertaking regarding foreign applications.</p> <p>(1) Where an applicant for a patent under this Act is prosecuting either alone or jointly with any other person an application for a patent in any country outside India in respect of the same or substantially the same invention, or where to his knowledge such an application is being prosecuted by some person through whom he claims or by some person deriving title from him, he shall file along with his application or subsequently within the prescribed period as the Controller may allow -</p> <p>(a) a statement setting out detailed particulars of such application; and</p> <p>(b) an undertaking that, up to the date of grant of patent in India, he would keep the Controller informed in writing, from time to time, of detailed particulars as required under clause (a) in respect of every other application relating to the same or substantially the same invention, if any, filed in any country outside India subsequently to the filing of the statement referred to in the aforesaid clause, within the prescribed time.</p> <p>(2) At any time after an application for patent is filed in India and till the grant of a patent or refusal to grant of a patent made thereon, the Controller may also require the applicant to furnish details, as may be prescribed, relating to the processing of the application in a country outside India, and in that event the applicant shall furnish to the Controller information available to him within such period as may be prescribed.</p>

② Patents Rules 12 : 和文、英文

特許規則 2004 年 5 月 5 日 S.O.657(E)号改正	Patents Rules as amended by S.O. 657(E) of May 5, 2006
<p>規則 12 外国出願に関する陳述書及び誓約書</p> <p>(1) 第 8 条(1)に基づいて特許出願人による提出を必要とする陳述書及び誓約書は、様式 3 により作成しなければならない。</p> <p>(1A) 出願人が第 8 条(1)に基づいて陳述書及び誓約書を提出する期間は、出願日から 6 月とする。</p> <p>説明—本条規則の適用上、インドを指定する国際出願に対応する出願の場合の 6 月の期間は、当該対応する出願がインドにおいてされた実際の日付から起算する。</p>	<p>Rule 12. Statement and undertaking regarding foreign applications.</p> <p>(1) The statement and undertaking required to be filed by an applicant for a patent under sub-section (1) of section 8 shall be made in Form 3.</p> <p>(1A) The period within which the applicant shall file the statement and undertaking under sub-section (1) of section 8 shall be six months from the date of filing the application.</p> <p>Explanation.- For the purpose of this rule, the period of six months in case of an application corresponding to an international application in which India is designated shall be reckoned from the actual date on which the corresponding application is filed in India.</p>

<p>(2) 特許出願人が、第 8 条(1)(b)に基づいて当該人が提出すべき誓約書において、何れかの国において行った他の出願に係る詳細について長官に通知し続けるべき期間は、当該出願日から 6 月とする。</p> <p>(3) 第 8 条(2)に基づいて長官によりその旨の命令があるときは、出願人は、発明の新規性及び特許性についての異論(ある場合)に関する情報、並びに容認された出願のクレームを含めて長官が必要とするその他の明細を長官からの当該通知の日から 6 月以内に提出しなければならない。</p>	<p>(2) The time within which the applicant for a patent shall keep the Controller informed of the details in respect of other applications filed in any country in the undertaking to be given by him under clause (b) of sub-section (1) of section 8 shall be six months from the date of such filing.</p> <p>(3) When so required by the Controller under sub-section (2) of section 8, the applicant shall furnish information relating to objections, if any, in respect of novelty and patentability of the invention and any other particulars as the Controller may require which may include claims of application allowed within six months from the date of such communication by the Controller.</p>
---	--

FORM 3

THE PATENTS ACT, 1970
(39 of 1970)

&

The Patents Rules, 2003

STATEMENT AND UNDERTAKING UNDER SECTION 8
(See section 8, rule 12)

1. Namely of the applicant(s).

I/We.¹ ..

hereby declare:

2. Name, address and nationality
of the joint applicant:(i) that I/We have not made any application for the
same/substantially the same invention outside India.
Or(ii) that I/We who have made this application
No. _____ Dated _____ alone/jointly
with² ..
made for the same/substantially same invention,
application(s) for patent in the other countries, the
particulars of which are given below:

Name of the country.

Date of
applicationApplication Status of the Date of Date of
No. application publication grant3. Name and address of the
assignee(iii) that the rights in the application(s) has/.have³
been assigned to.that I/We undertake that upto the date of grant
of the patent, by the Controller, I/We would keep
him informed in writing the details regarding
corresponding applications for patents filed
outside India within three months from the date
of filing of such application.

Dated this day of 20

4. To be signed by the applicant or
his authorised registered patent
agent.Signature⁴ ..)⁵5. Name of the natural person who
has signed.

(

To
The Controller of Patents,
The Patent Office, AtNote: Strike out whichever is not applicable.

(16) 中華人民共和国

① Patent Law, Article 36 : 和文、英文

特許法 2000年8月25日改正 2001年7月1日施行	Patent Law as amended on August 25, 2000 ENTRY INTO FORCE: July 1, 2001
<p>第36条 実体審査の提出資料</p> <p>発明特許の出願人が実体審査を請求する場合は、出願日前におけるその発明と関係ある参考資料を提出しなければならない。</p> <p>同一発明に関する特許の出願が既に外国でなされている場合は、国务院特許行政部門は出願人に対して所定の期限内に、当該国がその出願審査のために調査した資料又は審査結果の資料を提出するよう求めることができる。</p> <p>正当な理由なく期限を過ぎても前記の資料を提出しない場合は、その出願は取り下げられたものとみなされる。</p>	<p>Article 36. Information Required for Examination as to Substance</p> <p>When the applicant for a patent for invention requests examination as to substance, he or it shall furnish pre-filing date reference materials concerning the invention.</p> <p>Where an applicant for a patent for invention has filed in a foreign country an application for a patent for the same invention, the Patent Administrative Authority of the State Council may request the applicant to furnish, within a specified time limit, documents concerning any search made for the purpose of examining that application, or concerning the results of any examination made, in that country. If, without any justified reason, the said documents are not furnished within the time limit, the application shall be deemed to have been withdrawn.</p>

② Guideline for Examination, Part II, Chapter 8,3 : 和文、英文

<p>3. 出願書類の確認と実体審査の準備</p> <p>3.1 出願書の国際特許分類記号 (IPC Symbol) のチェックと確認</p> <p>審査官は出願書類を受理した際に、審査を後で行う場合であっても、ただちに書類に記載されたIPC記号の確認とチェックを行わねばならない。</p> <p>審査官は出願書類が自己の責任範囲外のものであると判断したとき、特許庁の分類調整規則に従って当該事案を遅滞なく取り扱い、その審査に遅れが生じないようにしなければならない。</p> <p>審査官は、分類記号は正確ではないが、出願書類自体は自らの責任範囲に属すると判断したとき、自らその記号を修正しなければならない。</p> <p>3.2 出願書類の確認</p> <p>分類によって自らの責任範囲に属する出願については、又は、自らに割り当てられた出願については、審査が後に行われる場合であっても、審査官は遅滞なくチェックしなければならない。形式に係わる書類、及び、実体審査に関係しない書類であって、他の部署において取り扱われるべき書類については、審査官は如何なる遅滞も生じさせることなく当該書類を該当部署に送付しなければならない。</p> <p>3.2.1 手続き開始理由のチェック</p> <p>審査官は出願書類の中に実体審査の要求が</p>	<p>3. Verification of Application Documents and Preparation of Substantive Examination</p> <p>3.1 Verification and Check of IPC Symbol of Application</p> <p>After receiving an application, the examiner shall, no matter whether the examination will be conducted in the near future, firstly verify and check the IPC Symbol of the application.</p> <p>When the examiner finds that the application is beyond his responsibility, he shall timely deal with it in accordance with the rules of coordination of classification of the Patent Office so as not to delay the examination.</p> <p>Where the examiner finds that although the classification Symbol is not precise, but still belongs to his responsibility, he shall correct it on his own initiative.</p> <p>3.2 Verification of Application File</p> <p>For the application files within his responsibility according to classification, or for the applications allocated to him, the examiner shall timely check them, no matter whether they are to be examined in the near future. For documents on formalities and other documents not related to the substantive examination, which shall be handled by other departments, the examiner shall deliver these documents to the corresponding departments in time to avoid any delay.</p> <p>3.2.1 Check of Grounds for Initiating the Procedure</p> <p>The examiner shall check whether a request for the</p>
--	--

含まれているか否か、当該要求が出願の日から3年以内に提出されたか否か、また、出願書類の中に「出願の実体審査移行通知書 (Notification of Publication and Entering the Substantive Examination Stage of the Application)」が含まれているか否かをチェックする。特許庁が自らの判断により、発明出願に対して実体審査の決定を下した場合、審査官は、長官の署名付通知及び出願者への通知完了済み記録の有無をチェックしなければならない。

3.2.2 出願書類のチェック

審査官は実体審査のために用意された書類(当初の出願書類及び公開書類を含み、また、出願者が予備審査の手続き中に特許庁の要求に従って、又は、自らの発意に基づいて書類を補正した場合、その補正書も含む)が完備しているか否かをチェックする。

3.2.3 優先権に係わる資料のチェック

出願者が優先権を主張する場合、審査官は出願書類の中で優先権の主張が宣言されているか否か、及び、先の出願が行われた外国の権限を有する当局によって、又は、そのような政府機関によって認証された先の特許出願書の謄本が備わっているか否かをチェックする。出願者が国内優先権を主張する場合、審査官は出願書類の中で優先権の主張が宣言されているか否か、及び、最初に中国に出願された特許出願書の謄本が備わっているか否かをチェックする。

3.2.4 他の関連書類のチェック

既に外国に出願されている特許出願については、審査官は出願審査においてなされた調査に係わる文書が出願者によって提出され、出願書類の中に存在するか否か、又は、当該外国でなされた審査の結果が含まれるか否かをチェックする。

3.2.5 不備のある出願書類の取り扱い

審査官は上記3.2.1項から3.2.3項までに述べた理由、書類、又は、資料が出願書類において欠けるものと判断したとき、又は、いずれかの文書が特許法及び同施行規則の規定を遵守するものでないと判断したとき、出願書類を「手続管理部 (Procedure Administration Department)」に返送し、その返送理由を述べねばならない。審査官は上記3.2.4項に述べた資料が出願書類に含まれていないと判断し、かつ、出願者が当該書類を入手していると確信したとき、「資料提出要請書 (Notification to Submit Materials)」に必要事項を記載して、2カ月の期間を指定して関係書類を提出するよ

substantive examination is included in the application file, whether it was submitted within three years from the date of filing, and whether a Notification of Publication and Entering the Substantive Examination Stage of the Application is included in the application file. Where the Patent Office, on its own initiative, determines to proceed the substantive examination to the invention application, the examiner shall check whether there is a notification with the signature of the Commissioner and the record indicating that the applicant has been notified.

3.2.2 Check of Application Documents

The examiner shall check whether the documents for substantive examination (including initial application documents and the published documents, the amended documents shall also be included if the applicant has, on his own initiative or upon the request of the Patent Office in the course of preliminary examination, made any amendment of the documents) are complete.

3.2.3 Check of Material Related to Priority

Where the applicant claims the right of foreign priority, the examiner shall check, in the application file, whether there is a declaration of claiming the right of priority and a copy of the earlier patent application documents certified by the competent authority of the foreign country or the inter-governmental organization in which the earlier application was filed. Where the applicant claims the right of domestic priority, the examiner shall verify, in the application file, whether there are a declaration of claiming the right of priority and a copy of patent application documents which were first filed in China.

3.2.4 Check of Other Relevant Documents

For an invention application that has already been filed in a foreign country, the examiner shall check, in the application file, whether there exist documents submitted by the applicant which concern the search for the purpose of examining the application or the results of examination made in that country.

3.2.5 Handling of Application File Having Defect

Where the examiner finds any ground, document or material mentioned in the above-mentioned Sections 3.2.1 to 3.2.3 missing in an application file, or any documents not in conformity with the provisions of the Patent Law and its Implementing Regulations, he shall return the application to the Procedure Administration Department and state the reason for doing so. When the examiner finds that the materials mentioned in the above-mentioned Section 3.2.4 are missing in an application file, and he is sure that the applicant has obtained such materials, he may fill in a Notification to Submit Materials and invite the applicant to submit the relevant materials within the specified time limit of

うに出願者に要請することができる。出願者が正当な理由なく当該書類を提出しなかった場合、出願は取り下げられたものとみなされる。

さらに、審査官は実体審査を行う前に、出願書類に目を通し、出願者に何らかの参照資料の提出を要請する必要があるか否かを判断することが望ましい。その場合、審査官は「資料提出要請書 (Notification to Submit Materials)」に必要事項を記載して、2カ月の期間を指定して当該資料を提出するように出願者に要請することができる。前もってこのような作業を完了しておけば、審査手続を迅速に行うことができる。

3.3 個人用審査ファイルの作成

出願書類の審査後、審査官は審査手続きに係わる情報及び個々の出願の基本的な処理状況をいつでも参照できるように個人用審査ファイルを作成し、自ら審査した出願に関する重要な情報を記録し、また、その後の審査段階に係る情報を追加する。

3.4 審査の順序

3.4.1 一般原則

本章の3.4.2項で述べる特別な場合を除いて、審査官は受理した特許出願の全てについて、その受理の順番に従って審査を行わねばならない。ただし、同一の分野について連続して受理された出願は、合わせて取り扱うことができる。

最初の「局通知書 (Office Action)」に対して出願者から回答があった後は、審査官は回答の受理の順番に審査を継続する。

3.4.2 特別な取り扱い

以下の場合には特別な取り扱いが許される。

(1) 国益又は公益に重要な意義を有する出願については、出願者から要求があり、又は、関係する当局から要求があり、かつ、特許庁長官の承認があったとき、審査官は当該出願を第一に取り扱い、また、後の審査手続きにおいて優先的に取り扱うことができる。

(2) 実体審査が特許庁の発意によって開始された出願については、審査を優先的に行うことができる。

(3) 最初の出願日が維持された分割出願については、その出願は最初の出願の審査と合わせて行うことができる。

two months. If the applicant fails to do so without any justified reason, the application shall be deemed to be withdrawn.

Besides, before the substantive examination is conducted, it is preferable for the examiner to have a rough reading of the application documents to see if it is necessary to invite the applicant to submit any relevant reference materials. If it is, the examiner may fill in a Notification to Submit Materials to notify the applicant to submit such materials within the specified time limit of two months. To finish this work in advance may accelerate the examination procedure.

3.3 Establishment of Personal Examination File

After checking the application file, the examiner shall establish a personal examination file to record the important information of the application examined by him and add the relevant information in the subsequent stages of examination, so as to have the information of the examination proceedings and the basic status of each application in hand at any time.

3.4 Order of Examination

3.4.1 General Principles

Except for the special circumstances described in Section 3.4.2 of this Chapter, the examination shall be performed according to the order of receipt for all the invention applications that are received. However, the applications belonging to the same category received successively may be handled together.

After the applicant responses to the first Office Action, the examiner shall continue the examination in the order of the time of receiving the responses.

3.4.2 Special Treatment

There may be special treatment in the following circumstances.

(1) For applications having great significance to the interest of the State or to the public interest, upon the request of the applicant or the competent authorities concerned and with the approval of the Commissioner of the Patent Office, the examination may be conducted first and may be handled with priority in the later examination proceedings.

(2) For applications of which the substantive examination is started on the initiative of the Patent Office, the examination may be conducted with priority.

(3) For divisional applications of which the original dates of filing are retained, the examination of them may be conducted together with that of the original application.

③ Guideline for Examination, Part V, Chapter 4,5 : 和文、英文

<p>5. 閲覧及び光学複写</p> <p>5.1 閲覧及び光学複写の原則</p> <p>(1) 発明の特許出願が公開されるまで、また、実用新案又は意匠に対する特許許可の公表があるまで、特許庁はその機密保護の義務を負う。この期間、閲覧及び光学複写を要求できる者は、出願者及びその代理人に限られる。</p> <p>(2) 公開された発明特許出願のファイル、及び、その権利が許可された実用新案又は意匠出願のファイルについては、何人もその閲覧及び光学複写を特許庁に要求することができる。</p> <p>(3) 原則として、審理の終結した再審査事案又は無効事案のファイルについては閲覧及び光学複写が許される。</p> <p>(4) 特許庁及び特許再審査委員会は、審理が終結していない再審査事案又は無効事案のファイルの機密保護に責任を負わねばならない。再審査と無効の手続きに係わる文書については、閲覧及び光学複写を請求できる者は当該事案の当事者に限られる。</p> <p>(5) 再審査事案又は無効事案の審理終結において、請求がなされなかったとみなされた場合、受理されなかった場合、自発的に取り下げられた場合、又は、取り下げられたとみなされた場合、閲覧及び光学複写を要求できる者は、当該事案の当事者に限られる。</p> <p>(6) 原則として、審査の必要性から特許庁又は特許再審査委員会の要求に応じて当事者が提出した各種の書類については、閲覧又は光学的複写が許される。ただし、閲覧又は光学的複写によって当事者の正当な利益が損なわれる可能性がある場合、又は、プライバシーやトレードシークレットなどが含まれる場合、上記の規則は適用されない。</p> <p>(7) 国益に係わる書類、又は、特許庁又は特許再審査委員会の内部業務又は管理のためにファイルに保管されている関連書類については、閲覧又は複写することは禁じられる。</p> <p>5.2 閲覧及び光学複写が許される内容</p> <p>(1) 発明の特許出願が公開されるまで、また、実用新案又は意匠に対する特許許可の公表があるまで、出願者又は代理人は当該特許出願ファイルの中の関連内容を閲覧し、又は、光学複写をとることができる。たとえば、出願書類、出願に直接係わる形式的な書類、予備審査手続きにおいて出願者に送付された通知及び決定、及び、通知に対する回答書として出願者が提出した意見書の本文など</p>	<p>5. Consultation and Photocopying</p> <p>5.1 Principles of Consultation and Photocopying</p> <p>(1) Until the publication of a patent application for invention and the announcement of the grant of patent right for utility model or design, the Patent Office is liable to keep them in confidential. In this period, the requester for consultation or photocopying is limited only to the applicant and agent thereof.</p> <p>(2) Any person may file a request with the Patent Office to consult or photocopy the file of a published patent application for invention and the file of the application for utility model or design which has been granted a patent right.</p> <p>(3) In principle, the files of reexamination or invalidation cases that have been concluded may be consulted or copied.</p> <p>(4) The Patent Office and the Patent Reexamination Board shall bear the responsibility to keep the files of reexamination or invalidation cases that have not been closed in confidential. For the documents of the procedure of reexamination or invalidation, the requester for consultation or photocopying is limited only to the party concerned of the said case.</p> <p>(5) Where the conclusion of the reexamination or invalidation case is that the request is deemed not to have been filed, not accepted, actively withdrawn, or deemed to have been withdrawn, for the documents of the procedure of reexamination or invalidation, the requester for consultation or photocopying is limited only to the party concerned of the said case.</p> <p>(6) In principle, various documents provided by the party concerned upon the request of the Patent Office or the Patent Reexamination Board in need of examination may be consulted or copied. However, the above rule does not apply if consultation or photocopying may cause damage to the legitimate interest of the party concerned, or involve privacy or trade secrets, etc.</p> <p>(7) Relevant documents concerning the interests of the State or being kept in files for the internal operation or management needs of the Patent Office or the Patent Reexamination Board shall not be consulted or copied.</p> <p>5.2 Contents Allowed for Consultation and Photocopying</p> <p>(1) For a patent application for invention before publication and a patent application for utility model or design before the announcement of the grant of patent right, the applicant or agent thereof may consult or photocopy the relevant contents in the said patent application files, including the application documents, the formality documents directly relating to the application, notifications and decisions sent to the applicant in the preliminary examination procedure, and the text of the</p>
---	---

がこれに該当する。

(2) 出願公開されているが特許許可の公表が行われていない発明の特許出願については、閲覧と複写が許されるファイルの内容は公開日以前のものとする。たとえば、出願書類、出願に直接係わる形式的な書類、公開文書、予備審査手続きにおいて出願者に送付された通知及び決定、及び、通知に対する回答書として出願者が提出した意見書の本文などがこれに該当する。

(3) 特許許可が公表された特許出願のファイルについて、閲覧及び複写が許されるファイルに含まれる内容物は次の通りである。すなわち、出願書類、出願に直接係わる形式的な書類、発明の特許出願について公開された文書、特許許可の公表に係わる文書、特許庁又は特許再審査委員会が出願者又は当事者に発行したさまざまな通知と決定の本文、及び、終結した審査手続きにおいて発行された通知に対する回答として出願者又は当事者が提出した意見書の本文（予備審査、実体審査、再審査、及び、無効審査などの場合を含む）。

(4) まだ再審査中又は無効の審査中の特許出願のファイルについては、特別な必要性により当該ファイルの閲覧と光学複写が必要とされる場合、現在の手続き以前のファイルの内容物は、上記(1)号及び(2)号の関連規定に従って、権限を有する当局から承認を得たとき、閲覧及び複写をすることができる。

(5) 上記の内容物以外の内容物の閲覧と複写は禁じる。

5.3 閲覧と光学的複写の手続き

特許出願のファイルに含まれる書類の閲覧と光学的複写は、以下の手続きに従って行わねばならない。

(1) 要求者は書面で請求を行い、また、規定の料金を支払う。

(2) 要求者が提出した必要な認証又は身元情報を確認し、チェックした後で、特許庁の職員はファイルが保管されている部署からファイルの提供を受け、本章の第5.2節の規定に従ってファイルを整理し、閲覧又は光学複写が許されない書類を取り出さねばならない。

(3) 特許庁は要求者と予約について取り決め、「閲覧の許可通知（Notification of Approval of Consultation）」を発行する。

(4) 閲覧の要求者は、「閲覧の許可通知」を提示した後で、指定された場所で書類の閲覧、及び、必要に応じて書類の光学的複写を

observations submitted by the applicant in response to the notifications.

(2) For the file of a patent application for invention which has been published and the grant of patent right has not been announced, the contents in the file which may be consulted and copied relate to those before the date of the publication, including the application documents, formality documents directly relating to the application, publication documents, notifications and decisions sent to the applicant in the preliminary examination procedure and the text of the observations submitted by the applicant in response to the notifications.

(3) For the file of a patent application for which grant of patent right has been announced, the contents in the file which may be consulted and copied include the application documents, the formality documents directly relating to the application, publication documents for the patent application for invention, documents of announcement on grant of the patent right, the text of the various notifications and decisions issued by the Patent Office or the Patent Reexamination Board to the applicant or parties concerned and the text of the observations submitted by the applicant or the parties concerned in response to the notifications in the examination proceedings which have been closed (including procedures of preliminary examination, substantive examination, reexamination and invalidation, etc.).

(4) For the file of patent applications which are still under reexamination or invalidation and have not been closed, where consultation and photocopying of the file is necessary due to special needs, the contents in the file before the current procedure may be consulted and copied upon the approval of the competent authorities in accordance with the relevant provisions set forth in preceding paragraph (1) and (2).

(5) Except for the contents mentioned above, consultation or photocopying of other documents shall not be allowed.

5.3 Procedures for Consultation and Photocopying

The following procedures shall be followed for consultation and photocopying of the documents in the file of a patent application:

(1) the requester shall file a request in written form and pay the prescribed fees;

(2) after having verified and checked the relevant certificates or identification provided by the requester, a staff member of the Patent Office shall retrieve the file from the department where the file is kept and sort out the file in accordance with the provisions of Section 5.2 of this Chapter and take out the documents of which no consultation or photocopying is allowed;

(3) the Patent Office makes an appointment with the requester and issues a Notification of Approval of Consultation;

(4) the requester for consultation may, after producing the Notification of Approval of Consultation, consult the documents at the designated place and photocopy the

<p>行うことができる。また、 (5) 特許庁の職員は閲覧された特許出願を再び整理し、閲覧の許可証の原本及び身元情報の複写をファイルに綴じ、ファイルを関係部署に返却しなければならない。</p>	<p>documents as needed; and (5) the staff member of the Patent Office shall rearrange the patent application file that has been consulted, put in the file the original copy of the certificates for consultation and the duplicate copy of the identification, and return the file to the department concerned.</p>
---	---

(17) チリ共和国

① Industrial Property Law, Section 45,46 : 和文、英文

<p style="text-align: center;">産業財産法 1991年1月24日法律第19.039号 1991年9月30日施行</p> <p>第45条 添付資料が不完全な場合、当該脱落を指摘する決定の通知から40日の期間内に補正することができ、この場合は最初の出願日が保持されるものとする。そうでない場合は、出願は行われていなかったものとみなされ、訂正又は新しく提出した日を当該出願日とみなすものとする。</p> <p>本法又は本法の規則に定める期間内に、処理に必要なその他の要件を満たさなかった出願は、放棄されたものとみなして棚上げされる。このような場合、当該出願人は、出願が放棄されたものとみなされた日から120日以内に当該出願の回復を、優先日を喪失することなしに請求することができる。</p> <p>第46条 外国で既に出願された特許の(チリ共和国の)出願人は、外国特許庁の既に行った調査及び審査の結果を、当該先の出願が特許付与されたか否かに拘わりなく、提出しなければならない。</p>	<p style="text-align: center;">Industrial Property Law Law No. 19.039 of January 24, 1991 ENTRY INTO FORCE: September 30, 1991</p> <p>Section 45 Where the material attached is incomplete, this may be remedied within a period of 40 days from notification of the decision noting the omission, in which case the date of the initial application shall apply. Otherwise it shall be deemed not to have been filed and the date of the correction or new filing shall be considered the filing date.</p> <p>Applications that fail to meet any other requirement for processing within the periods indicated in this Law or its Regulations shall be deemed to have been abandoned and shall be shelved. In such a case the applicant may request reinstatement of the application within 120 days of the date on which it was deemed abandoned, without loss of the application's priority date.</p> <p>Section 46 Applicants for patents already applied for in other countries shall submit the result of any search and examination already undertaken by the office in the other country, whether or not the earlier application resulted in the grant of a patent.</p>
---	---

② Industrial Property Regulations, Article 8,12 : 和文、英文

<p>産業財産規則 1991年5月6日法令第177号 1991年9月30日施行 第8条</p> <p>提出された前提資料の産業財産局の評価の便に資するために、出願人は先に与えられた産業特権の付与番号、付与日及び付与地、並びに出願人がチリにおいて保護又は登録を求めている当該の対象に関して行ったことのある他の出願(あれば)の出願番号と出願日を明示する必要があります。これに関して産業財産局が要求する場合は、出願人は、自己がチリにおいて保護出願を行っている産業特権に関して外国で発行された報告書及び決定書を、その適正なスペイン語の翻訳文を付して提出する必要があります。出願人は、上記の諸文書に、出願人が追加して提出するのが相当と判断するその他の追加的資料若しくは意見書を添付することができる。</p> <p>第12条</p> <p>特許若しくは実用新案の願書には、次の事項が記載されなければならない。</p> <p>(a) 出願人の完全名称、RUT(国家登録番号)(あれば)、及び完全な住所若しくは居所</p> <p>(b) 発明者の名称</p> <p>(c) 発明の名称</p> <p>(d) 代表者若しくは代理人(あれば)の名称、RUF(国家登録番号)(あれば)及び住所</p> <p>(e) 外国で最初に付与された特許の番号、又は外国での特許が取得されていない場合は出願番号(あれば)</p> <p>(f) 最初の外国特許(あれば)の効力終了日</p> <p>(g) 産業財産法第44条の規定に従った発明の新規性、所有権及び有用性に関する正式の表明</p> <p>(h) 出願人及び/又は代理人の署名。代理人による出願の場合は、法第15条に従って与えられた委任状が添付されなければならない。</p> <p>(i) 出願の所有者が法人の場合において、その法人の代表者が前項に述べた者と異なる場合は、当該代表者の法的地位を証明する書類</p> <p>(j) 出願人が発明者と異なる場合は、適法な権利譲渡証書が添付されなければならない。</p>	<p>Industrial Property Regulations Decree No. 177 of May 6, 1991 ENTRY INTO FORCE: September 30, 1991 Article 8</p> <p>To allow the Department a better evaluation of the submitted antecedents, the applicant shall indicate the number, date and place of granting of the same privilege and the number and date of any other application he might have filed in connection with the same object of the protection or registration of which he is requesting in Chile. For the same purpose and as required by the Department, he shall submit the reports or decisions issued abroad in regard with the privilege the protection of which is being requested in Chile, duly translated into Spanish. Said documents may be enclosed together with the additional antecedents or comments the applicant may deem convenient to add.</p> <p>Article 12</p> <p>The application form for a patent of invention or utility model shall contain the following data:</p> <p>a) name, R.U.T., if it proceeds, and full address of the applicant;</p> <p>b) name of the inventor;</p> <p>c) title of the invention;</p> <p>d) name, R.U.T. and address of the representative, attorney or agent, if it proceeds;</p> <p>e) number of the first patent granted abroad, or if it has not been granted, number of the corresponding application, if it proceeds;</p> <p>f) expiration date of the first foreign patent, if it proceeds;</p> <p>g) formal statement of the novelty, ownership and utility of the invention, pursuant to Sec. 44 of the Law on Industrial Property;</p> <p>h) signature of the applicant and/or his representative. In the case of representatives or attorneys, a power of attorney granted pursuant to Sec. 15 of the Law shall be enclosed;</p> <p>i) when the owner of the application is a juristic person, documents giving evidence of the legal capacity of his representative, if he is different from the one mentioned in the above paragraph;</p> <p>j) if the applicant is other than the inventor, a duly legalized assignment of rights shall be accompanied.</p>
--	---

(18) ヨーロッパ特許庁

① EPC2000,Article124,Rule141 及び EPC1973,Article124 : 和文及び英文

<p>EPC2000,124 条 先行技術についての情報 (1) 欧州特許庁は、施行規則に従って、出願人に対し、国内特許手続又は広域特許手続において考慮に入れられ、欧州特許出願に係る発明に関連する先行技術情報を提出するよう求めることができる。 (2) 出願人が段落 1 に規定する求めに対して期間内に応答しなかった場合には、欧州特許出願は取り下げられたものとみなされる。</p> <p>EPC2000,規則 141 先行技術についての情報 欧州特許庁は、出願人に対し、所定の期間内に、国内特許手続又は広域特許手続において考慮に入れられ、欧州特許出願に係る発明に関連する先行技術情報を提出するよう求めることができる。</p> <p>EPC1973,124 条 国内特許出願に関する情報 (1) 審査部又は審判部は、出願人に対し、所定の期間内に、欧州特許出願に係る発明の全部又は一部について国内特許出願がされた国、及び当該国内特許出願の出願番号を提出するよう求めることができる。 (2) 出願人が相当の期間内に段落 1 の要求に応答しないときは、その欧州特許出願は取り下げられたものとみなされる。</p>	<p>EPC2000,Article 124 Information on prior art (1) The European Patent Office may, in accordance with the Implementing Regulations, invite the applicant to provide information on prior art taken into consideration in national or regional patent proceedings and concerning an invention to which the European patent application relates. (2) If the applicant fails to reply in due time to an invitation under paragraph 1, the European patent application shall be deemed to be withdrawn.</p> <p>EPC2000,Rule 141 Information on prior art The European Patent Office may invite the applicant to provide, within a period to be specified, information on prior art taken into consideration in the examination of national or regional patent applications and concerning an invention to which the European patent application relates.</p> <p>EPC1973 Article 124 Information concerning national patent applications (1) The Examining Division or the Board of Appeal may invite the applicant to indicate, within a period to be determined by it, the States in which he has made applications for national patents for the whole or part of the invention to which the European patent application relates, and to give the reference numbers of the said applications. (2) If the applicant fails to reply in due time to an invitation under paragraph 1, the European patent application shall be deemed to be withdrawn.</p>
--	--

平成 20 年 3 月

特許庁委託 平成 19 年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業

各国における修正実体審査制度
(MSE) の調査研究報告書

社団法人 日本国際知的財産保護協会
AIPPI・JAPAN
国際法制研究室

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-14-1 郵政福祉ビル 4 階

電話 (03)3591-5315 FAX (03)3591-1510

<http://www.aippi.or.jp/>