

シンガポール改正特許法の実務について

——調査及び審査報告の請求を中心に——

森 山 正 浩*

抄 録 シンガポール改正特許法（以下、2017年改正特許法）が2017年10月30日に施行されました。シンガポールにおける特許出願審査は、2014年に、IPOS（Intellectual Property Office of Singapore：シンガポール知的財産庁）が特許出願の調査及び実体審査を行う所謂「Positive Grant System」へと移行しましたが、その調査や審査の流れは複雑で、選択する審査ルートに応じて請求期限、手数料、審査実務等も大きく異なります。2017年改正特許法では、主に補充審査（Supplementary Examination）について改正がなされました。本稿では、2017年改正特許法の概要と実務上の対応について紹介します。

目 次

- はじめに
- 2017年改正特許法の概要
- 特許出願審査実務の対策
 - 審査ルートの概要
 - 各審査ルートにおける手数料
 - 基本的なルート選択について
 - 補充審査ルートのリスクと対策
- おわりに

1. はじめに

シンガポールは、ASEAN（東南アジア諸国連合）を含むアジア地域における「IPハブ」化を、国を挙げて推進しています。シンガポールが考える「IPハブ」とは、a) 知財取引・管理のハブ、b) 審査機能のハブ、c) 知財紛争のハブ、を意味しています。このうちb)の具体的施策として、シンガポールは、2014年に施行された改正特許法によって、「Positive Grant System」に移行しました。この法改正を契機として、シンガポールにおける特許出願件数及び登録件数は図1の通り年々増加傾向に転じ、IPOSも審査官を大幅に増員する等して、出願

件数の増加への対応や質の向上に注力しています。他方、ユーザーの視点からすると、シンガポールにおける特許出願審査の流れはとても複雑で、従来は、日本などでの肯定的審査結果を利用する補充審査ルートを選択するのが一般的でした。ところが、この補充審査ルートは、2017年改正特許法によって、将来、廃止されることが決まりました。そこで、本稿では、2017年改正特許法の概要を紹介しつつ、特許出願実務における今後の対応について考察します。

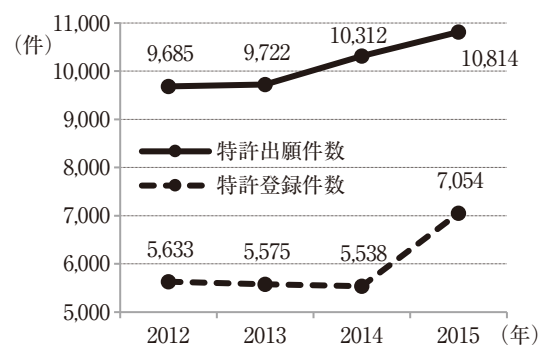


図1 シンガポールにおける特許出願件数及び特許登録件数の推移^{1), 2)}

* アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁理士
Masahiro MORIYAMA

2. 2017年改正特許法の概要

2017年改正特許法における主な改正点は、

- (ア) 新規性喪失の例外適用の拡充
- (イ) 2020年1月1日以降の特許出願に対する
補充審査ルート選択の廃止
- (ウ) 審査ルート変更の時期的要件緩和
- (エ) 補充審査における審査官の審査範囲拡大
- (オ) 発明の明確化

となっています。

(ア)は、従来、限定的であった新規性喪失の適用対象を、出願日前12ヶ月以内に発明者自身によってなされた全ての開示態様に拡大する改正です。(オ)は、特許適格性の問題として、単なる発見は発明でない旨が明確化されました。(ア)・(オ)とも、違和感ない改正と思われます。

他方、イ)~エ)は、審査ルートに関する改正であり、ユーザーに大きな影響があります。イ)における「2020年1月1日以降の特許出願」とは、a) 出願日が2020年1月1日以降のシンガポール国内出願、b) 2020年1月1日以降の国際出願日を有するシンガポールへの特許協力条約(Patent Cooperation Treaty : PCT) 国内移行

出願、及びc) 2020年1月1日以降に分割された分割出願を意味しますので、シンガポールにおける特許出願審査の流れを改めて理解した上で、今後の対策を検討する必要があります。

3. 特許出願審査実務の対策

3.1 審査ルートの概要

図2は、2014年2月から施行されているシンガポールにおける審査ルート、及び各請求期限です。シンガポールにおける特許出願審査は、①現地ルート、②混合ルート、③補充審査ルート、の3つに大別されます。

(1) ①現地ルート

現地ルートは、IPOSによる調査及び実体審査を求める場合に選択されるルートです。現地ルートは、さらに、調査請求と審査請求を別個に請求する現地ルート(1)と、これらを同時に請求する現地ルート(2)に区別されます。実務上は、現地ルート(1)の調査請求期限が「優先日から13ヶ月以内」とタイトであるため、調査請求期限が「優先日から36ヶ月以内」と余裕がある現地ルート(2)が多く選択されています。

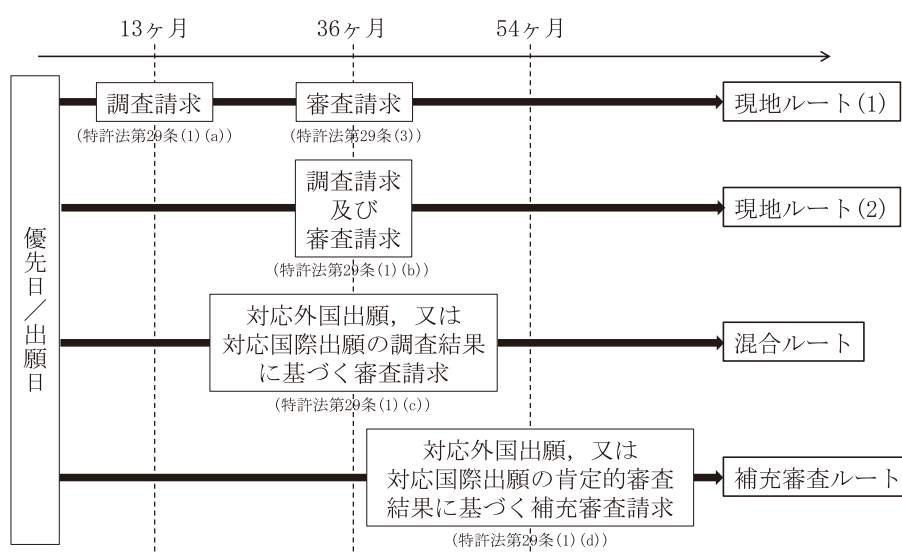


図2 シンガポールにおける審査ルート、及び各請求期限

なお、審査請求の期限は、現地ルート（1）及び現地ルート（2）とも共通して、「優先日から36ヶ月」です。

(2) ②混合ルート

混合ルートは、IPOSに実体審査のみを求め、調査は対応外国出願又は対応国際出願の調査結果を利用する（IPOSでは調査を実施しない）場合に選択されるルートです。「優先日から36ヶ月」以内であって、（i）PCTルートでシンガポールへ特許出願する場合にはISR（国際調査報告）、（ii）パリ条約ルートでシンガポールへ特許出願する場合にはJPO（日本特許庁）やEPO（欧州特許庁）等のサーチ結果、が通知されていれば、混合ルートで審査請求することが可能です。

(3) ③補充審査ルート

補充審査ルートは、対応外国出願又は対応国際出願の調査結果及び審査結果を利用する（IPOSでは調査も実体審査も実施しない）場合に選択されるルートです。「優先日から54ヶ月」以内であって、（i）PCTルートでシンガポールへ特許出願する場合にはPCT段階の肯定的なIPRP（国際予備報告）、（ii）パリ条約ルートでシンガポールへ特許出願する場合にはJPOやEPOの審査結果（特許証等）、が通知されていれば、補充審査ルートにて補充審査請求することが可能です。

3. 2 各審査ルートにおける手数料

審査ルートの選択にあたっては、2017年4月1日に改定された各審査ルートの手数料（2017年4月1日以降に調査請求、審査請求をした場合の手数料）を把握しておくことも重要です。表1の通り、現地ルート及び混合ルートは、2017年4月1日以前に比べて、基本的に安くなりました。但し、注意すべきは、改定後の審査

請求費用において、20クレームを超える場合、超過1クレーム毎に40SGDずつ加算される点です（例えば、全30クレームの場合、40SGD×10=400SGDの加算）。したがって、実務上は、審査請求前に自発補正してクレーム数を予め調整し、審査請求費用の加算を抑えることも肝要と思われます。なお、補充審査ルートでは、改定前後とも、調査請求及び審査請求に関し費用は発生しません。

表1 各審査ルートの料金表（2017年4月1日～）

	改定前（SGD）	改定後（SGD）
現地ルート（1）	3,275 （内訳） 調査：1,925 審査：1,350	3,000 （内訳） 調査：1,650 審査：1,350
現地ルート（2）	2,600	1,950
混合ルート	1,350	1,350
補充審査ルート	0	0

3. 3 基本的なルート選択について

ところで、現地情報^{3), 4)}を総合すると、各審査ルートの現状の利用率は、①現地ルート：約5%、②混合ルート：約25%、③補充審査ルート：約70%、とのことです。こうしてみても、2017年改正特許法による補充審査ルートの廃止決定は、ユーザーに大きな影響を与えるといえます。そこで、以下では、2017年改正特許法と改定料金表を踏まえたルート選択について考察します。

(1) ①現地ルートの選択

(ア) 中文検索の利用

現地ルートの最大のメリットは、IPOSに調査請求することによって、英文調査のみならず、中文調査もなされる点にあるといえます。昨今の中国における科学技術の発展及び爆発的な特許出願件数・実用新案登録出願件数の伸びに鑑

みれば、安定した特許権取得のための中文調査の重要度が増しているところ、シンガポールには、英語と中国語の両方について高い言語能力を有する人材が豊富なので、IPOSの調査能力は飛躍的に伸びていくことが期待されます。今後は、例えば、IPOSが得意とする技術分野から順に、個別案件に応じてIPOSに調査請求し、IPOSによる中文調査を活用する価値は十分あるように思われます。過渡期においては、試験的にIPOSの中文調査を利用することも一案です。

(イ) PPH/ASPECを通じた早期権利化

またPPH (Patent Prosecution Highway: 特許審査ハイウェイ) を利用して、シンガポールで早期権利化(「他庁を先行庁」とし「IPOSを後続庁」とするPPH)を図る場合には、現地ルート(又は混合ルート)を選択しなければなりません。PPHの趣旨は、二国間の調査結果と審査結果の利用性向上と審査負担軽減にありますから、当該趣旨に沿わない補充審査ルート経由のPPHの利用は認められません。現状では、実質的にPPHと同様の効果を得られ、且つ費用面でも有利な補充審査ルートが圧倒的に多く利用されています。

同様に、「IPOSを先行庁」とするPPH又はASPEC (ASEAN Patent Examination Cooperation) の利用においても、「IPOSを先行庁」とするためには、現地ルート(又は混合ルート)を選択しなければならない点に、注意が必要です。

(ウ) 現地ルート(1)と現地ルート(2)の選択

現地ルートのうち、現地ルート(1)と現地ルート(2)の選択については、前述の通り、費用面と手続面の簡便さ(期限管理の簡便さ)から、実務上は、現地ルート(2)の方が好ましいと思われれます。なお、PCTルートでシンガポールへ特許出願する場合、シンガポールへの国内移行時には、既に現地ルート(1)の調査請求期限である「優先日から13ヶ月」を超過している可能性が極めて高いので、この点からも、現地ル

ート(1)は実務上現実的ではないと思われれます。

他方、現地ルート(1)を検討する余地があるケースとしては、パリ条約ルートでシンガポールへ特許出願する場合(且つ「優先日から13ヶ月」以内)があります。この場合、調査請求のみを請求し、特許性を否定するような調査報告を受領したときに、審査請求することなく権利化を断念すれば、調査請求に係る「1650SGD」の手数料(表1参照)だけで済むため、現地ルート(2)よりも費用面でメリットがあります。

なお、分割出願も、現地ルート(1)を検討可能なケースとして挙げられますが、この点は後段の補充審査ルートの節にて詳述します。

(2) ②混合ルートの選択

混合ルートは、前述の通り、IPOSには実体審査のみを求め、調査については対応外国出願又は対応国際出願の調査結果を利用します(IPOSでは調査を実施しない)ので、現地ルートと比較しても費用面でメリットがあります。PCTルートでシンガポールへ特許出願する場合には、「優先日から36ヶ月」の時期的制限内にISRが通知されるはずなので(特許協力条約第18条(1)、同規則42.1)、混合ルートを当然に検討すべきといえます。

他方、パリ条約ルートでシンガポールへ特許出願する場合においても、前述の時期的制限内にJPOやEPOのサーチ結果が通知されていれば、PCTルートと同様、混合ルートを検討すべきといえます。但し、混合ルートにおける対応外国出願とは、オーストラリア、カナダ、日本、ニュージーランド、韓国、英国、米国に限られることに注意が必要です(シンガポール特許規則第41条)。したがって、例えば、対応中国出願のサーチ結果に基づいて混合ルートを選択することは認められません。また、対応中国出願の審査結果は、補充審査ルートの対応外国出願の審査結果としても認められません(シンガポ

ール特許規則第41条) ので、対応中国出願の調査結果及び審査結果は、現地ルートを選択した上で、中国-シンガポール間のPPHを利用する方法が唯一の策となります。

2017年改正特許法による補充審査ルートの廃止決定を踏まえて、2020年以降は、費用面の観点から、混合ルートの利用率が高くなることが予想されます。

(3) ③補充審査ルートの選択

補充審査ルートのメリットは費用面です。補充審査ルートにおいては、IPOSは調査や実体審査をすることなく方式審査をするのみで、対応外国出願又は対応国際出願の「肯定的見解」に依拠して特許権を付与するため、手数料が発生しないからです。なお、前述の「肯定的見解」については、「シンガポール出願における各クレームが、少なくとも対応外国出願又は対応国際出願におけるクレームの1つに関連していること(シンガポール特許法第29条(1)(d)(ii))」、及び「対応外国出願又は対応国際出願の審査結果により、シンガポール出願における各クレームが新規性、進歩性、及び産業上の利用可能性の要件を満足すること(シンガポール特許法第29条(1)(d)(iii))」という要件が課されており、特許証等をIPOSに提出する必要があります。また、対応外国出願において、「肯定的見解」が複数通知されている場合(例えば、日本と米国の2国で通知されている場合、又は日本において分割出願が関与し、親出願と子出願の両方で通知されている場合)であっても、「肯定的見解」として補充審査請求時に提出することができるのは、「1つの肯定的見解」に限られます。したがって、日本における親出願と子出願の両方を対応外国出願として補充審査ルートを利用したい場合は、実務上、シンガポール出願を、日本における親出願と子出願と同様に分割出願し、シンガポール親出願においては日本親出願

を基に、シンガポール子出願においては日本子出願を基に、各々別個に補充審査ルートを利用することが肝要です。

PCTルートでシンガポールへ特許出願する場合においては、「優先日から54ヶ月」という時期的制限内にIPRPは通知されるので(特許協力条約第35条(1)等)、当該IPRPが肯定的見解であれば、補充審査ルートが最も効率的です。

他方、パリ条約ルートでシンガポールへ特許出願する場合には、審査の進捗によって、当該時期的制限内に対応外国出願の特許査定のお知らせを得られる保証はなく、補充審査請求ができない事態が生じ得ます。さらに、補充審査ルートにおける「対応外国出願」は、混合ルートの「対応外国出願」として前掲した国々に限られる点にも、注意が必要です(シンガポール特許規則第41条)。

3. 4 補充審査ルートのリスクと対策

(1) 補充審査ルートの時期的制限リスク

前述を総合すれば、

- a) 対応外国出願又は対応国際出願において「肯定的見解」が通知されていること
 - b) 当該「肯定的見解」が「優先日から54ヶ月」以内に通知されていること
- という2つの条件が整うことが補充審査ルートの選択時の要件となります。現地ルート及び混合ルートの時期的制限も考慮すれば、ルート選択の実質的なリミットは「優先日から36ヶ月」といえ、補充審査ルートを選択したにも係らず、「優先日から36ヶ月」時点で、対応外国出願の「肯定的見解」が通知されていない場合は、対応外国出願にて優先審査等の対策を検討する必要があります。万一「優先日から54ヶ月」経過するまでに対応外国出願の「肯定的見解」が通知されない場合には、実務上、分割出願をするのがポイントです。分割出願においては、各審査ルートの時期的制限の起算日が「優先日」でなく

「分割出願日」となり当該時期的制限をリセットすることができるからです（シンガポール特許法第26条(11)、同特許規則第38条(2)）。これにより、当該分割出願日を起算として、新たな「54ヶ月」（優先日から起算すると108ヶ月）の猶予を得ることができ、現地ルートや混合ルートの選択の再考も可能となります。

(2) 補充審査ルート廃止前の対策

前述の通り、2020年1月1日以降の特許出願に関しては、補充審査ルートを選択することができなくなります。したがって、補充審査ルートの恩恵を最大限享受する方策としては、2019年12月31日までに、パリ条約ルートでのシンガポール出願、シンガポールへ国内移行予定のPCT出願、及び分割出願を完了させておくことが肝要です。これにより、当該出願においては、2020年1月1日以降も、「優先日（又は分割日）から54ヶ月」が経過するまでは、引き続き補充審査ルートを利用することが可能です。

(3) ルート変更

2017年改正特許法によって、審査報告又は補充審査報告を受領する前であれば、いつでも審査ルートを変更することが可能となりました。これにより、前述の補充審査ルート上の時期的制限リスクに対し、本改正を利用して対応するのも一案です。つまり、一旦、現地ルートに基づく審査請求をしたとしても、当該審査請求に基づく審査報告を受領する前であって且つ「優先日から54ヶ月」以内に、対応外国出願の「肯定的見解」が通知されれば、現地ルートから補充審査ルートへ変更する対策を講じることも可能となります。

(4) 補充審査ルートにおける審査官の審査範囲拡大

補充審査ルートにおいて、審査官の方式審査

範囲に特許適格性判断が加わりました。現地情報⁴⁾によれば、補充審査ルートで特許適格性をもとに拒絶理由が通知された案件は、未だ皆無のようですが、特許適格性の判断基準については、注視していく必要がありそうです。

4. おわりに

以上のように、シンガポールにおける特許出願審査ルートの選択においては、費用面や早期権利化の必要性等の事情を考慮し、案件に応じて個別検討すべきと思われます。また、2017年改正特許法を受けて、補充審査ルートが廃止される前後で、審査ルートの選択に関する戦略も変更せざるを得ませんので、この点に関する個人的見解を表2に纏めました。

本稿が、少しでも読者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

表2 2020年1月1日前後における審査ルートの選択に関する個人的見解

～2019.12.31		2020.1.1～	
費用面重視	早期権利化重視	費用面重視	早期権利化重視
補充審査ルート	現地ルート (PPH) or 補充審査ルート	混合ルート	現地ルート (PPH)

注 記

- 1) <https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/about-ipos-doc/Statistics/2013---2014.pdf> (参照日：2018年2月15日)
- 2) <https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/about-ipos-doc/Statistics/ar-stats-2015-2016.pdf> (参照日：2018年2月15日)
- 3) 審査ルートの状況について、元Spruson & Fergusonの田中陽介氏に情報を頂いた。
- 4) 審査ルートの状況や2017改正特許法について、Marks & Clerk Singapore LLPのJonas Lindsay弁理士に情報を頂いた。

(原稿受領日 2018年2月20日)