



ブラジル特許出願における 記載要件に関する留意点

メンバー

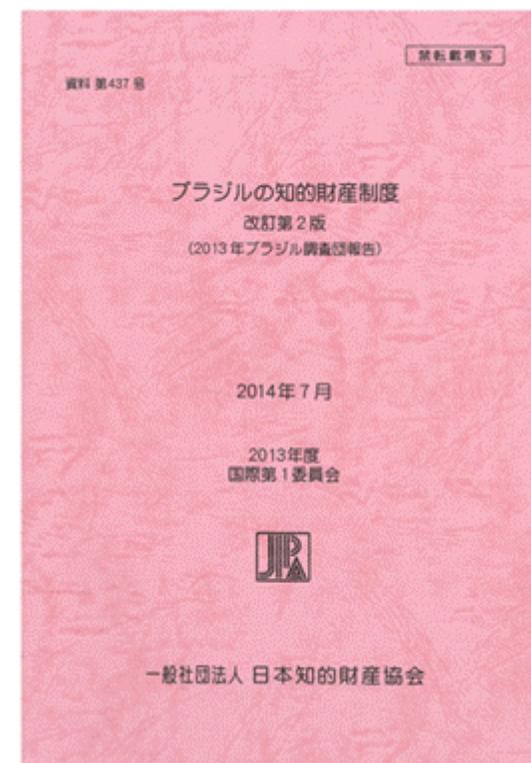
2014年度国際第一委員会WG5

児玉 博宣(第一三共、リーダー)、石田 克哉(三井化学)、
石原 信也(東芝)、立花 淳平(日立国際電気)、
久田 修吾(トヨタテクニカルディベロップメント)、
廣田 純 (キャノン)、渡邊 淳 (三菱重工)、
橋本 治郎(日本電気、委員長代理)



目次

- ◆ 活動背景
- ◆ ブラジル特許出願の現状
- ◆ ブラジルの法体系(特許)
- ◆ 拒絶理由の分析
- ◆ 記載要件に関する法律等
- ◆ 留意点





目次

- ◆ 活動背景
- ◆ **ブラジル特許出願の現状**
- ◆ **ブラジルの法体系(特許)**
- ◆ **拒絶理由の分析**
- ◆ **記載要件に関する法律等**
- ◆ **留意点**



活動背景

- ◆ 資料第437号(ブラジルの知的財産制度改訂第2版)で説明したブラジル制度の概略を実務的なレベルに落とし込む。

「実務者レベル」⇒審査ガイドラインなどの解説、拒絶理由傾向の分析、他国との比較、拒絶例の提示、留意点の提示

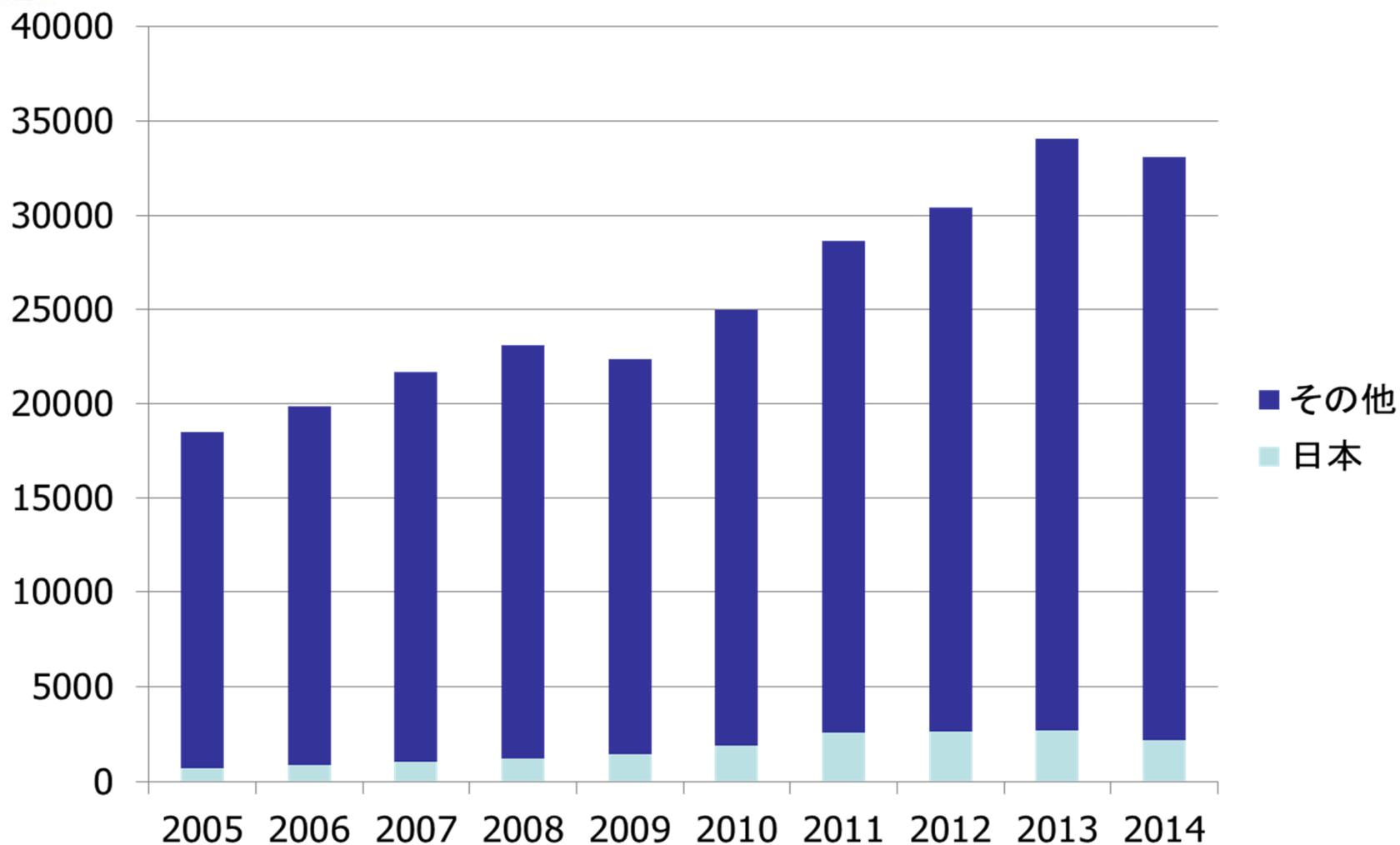
- ◆ ブラジル特許出願における新規性？進歩性？記載要件？に関する留意点を提供したい。



- ◆ ブラジル特許庁や実務者が抱えている課題は何か？



ブラジル特許出願と審査の現状





ブラジル特許出願と審査の現状

- ◆ 一社あたりの出願件数がさほど多くない(10件以下/社、cf.資料第437号)
- ◆ 審査が遅い(2013年時点で2002年～2006年の特許出願の審査中、cf.資料第437号)



- ◆ ブラジル実務経験を豊富に有する実務者が少ない
- ◆ ブラジル実務の蓄積に貢献できる情報を提供したい。



目次

- ◆ 活動背景
- ◆ ブラジル特許出願の現状
- ◆ **ブラジルの法体系(特許)**
- ◆ 拒絶理由の分析
- ◆ 記載要件に関する法律等
- ◆ 留意点



ブラジルの法体系(特許)



JIPA会員専用ページの「機関誌・資料」の「知財管理」誌 付録に、IN30/2013、IN31/2013、R64/2013、R124/2013、バイオ・医薬審査基準の和訳を掲載。

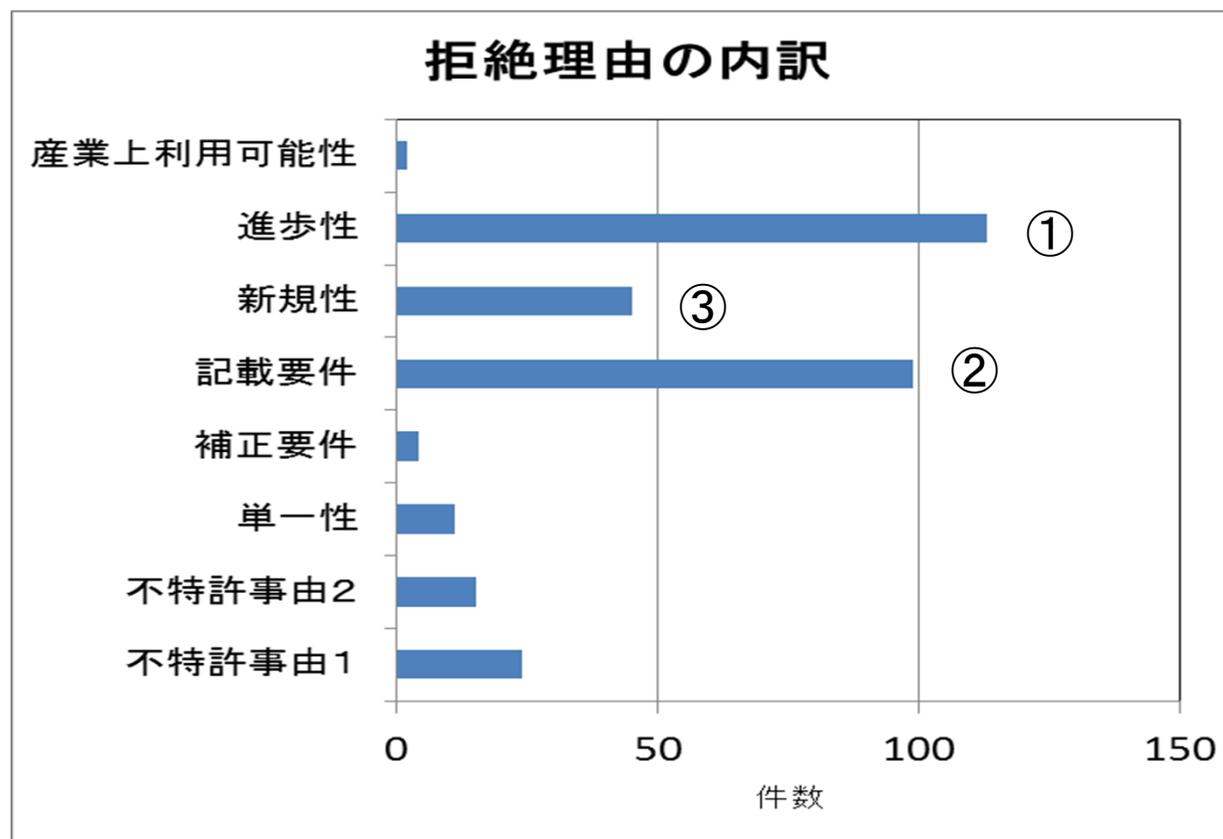


目次

- ◆ 活動背景
- ◆ ブラジル特許出願の現状
- ◆ ブラジルの法体系(特許)
- ◆ **拒絶理由の分析**
- ◆ 記載要件に関する法律等
- ◆ 留意点



拒絶理由の分析



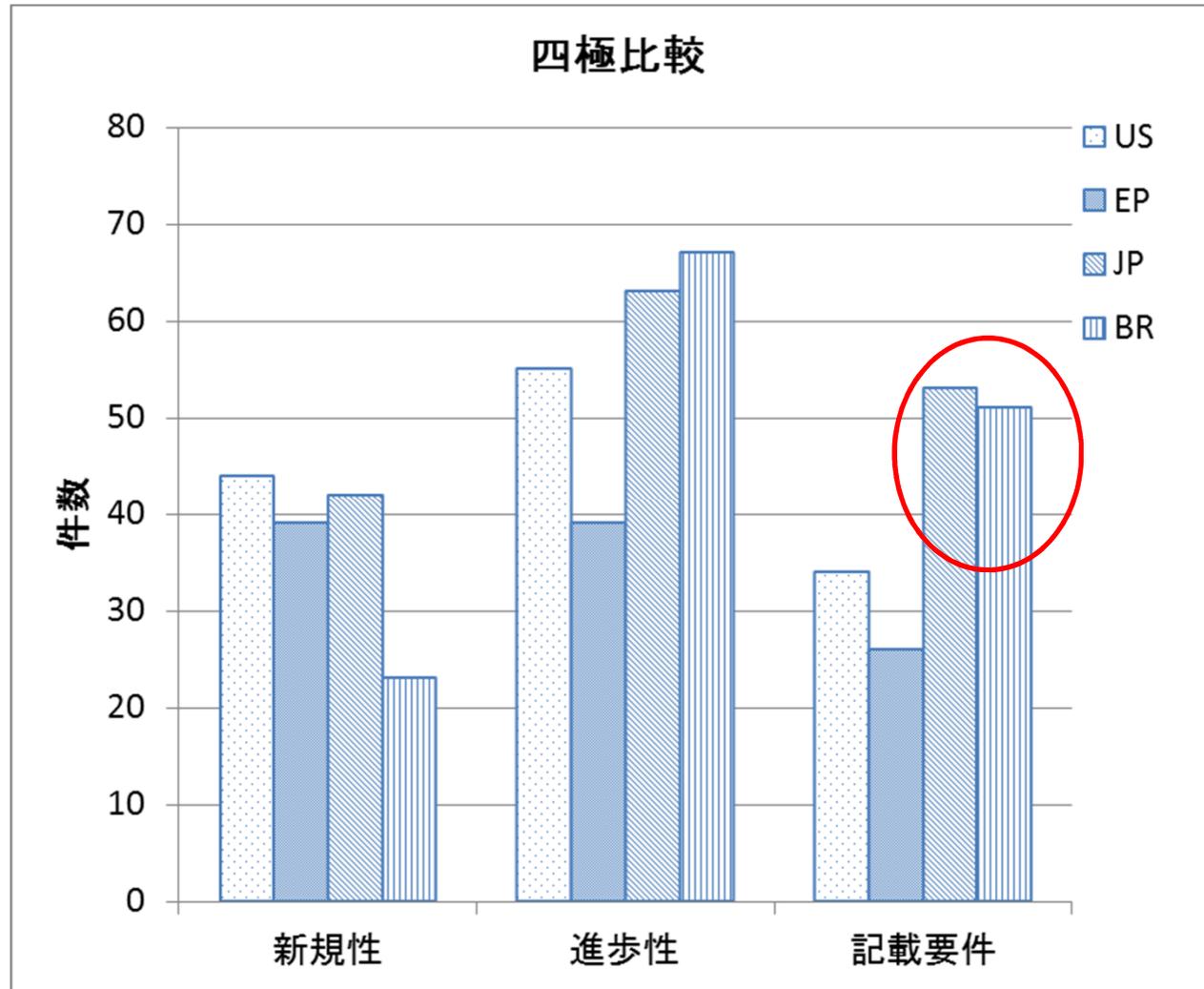
注1) INPIが毎週発行するブラジル産業財産権官報第2263号(2014年5月20日発行)で拒絶理由通知の告示がされた特許出願132件を対象

注2) 不特許事由1は発明とみなされないもの(発見、科学の理論、治療・診断法など)

注3) 不特許事由2は特許を受けることができない発明(公序良俗など)



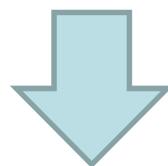
日米欧との比較





注視すべき特許要件

- ◆ 記載要件が厳しいといわれている日本と同程度の拒絶理由が通知されている。
- ◆ 記載要件に関して独特な運用や考え方があるのではなかろうか？



- ◆ これらを明らかにすることが、審査の迅速化と拒絶理由の受領回数削減の両面で、日本企業にとって有益ではなかろうか？



INPIの審査滞貨解消策「案」

- ◆ PCT出願の国内移行時に「形式的な瑕疵」があると審査を後回し
- ◆ 「形式的な瑕疵」に記載要件違反が含まれるとの話もある



- ◆ 早期に権利化を図りたい企業にとっては、大きな痛手に



- ◆ ますます記載要件の重要性が増す



目次

- ◆ 活動背景
- ◆ ブラジル特許出願の現状
- ◆ ブラジルの法体系(特許)
- ◆ 拒絶理由の分析
- ◆ **記載要件に関する法律等**
- ◆ 留意点

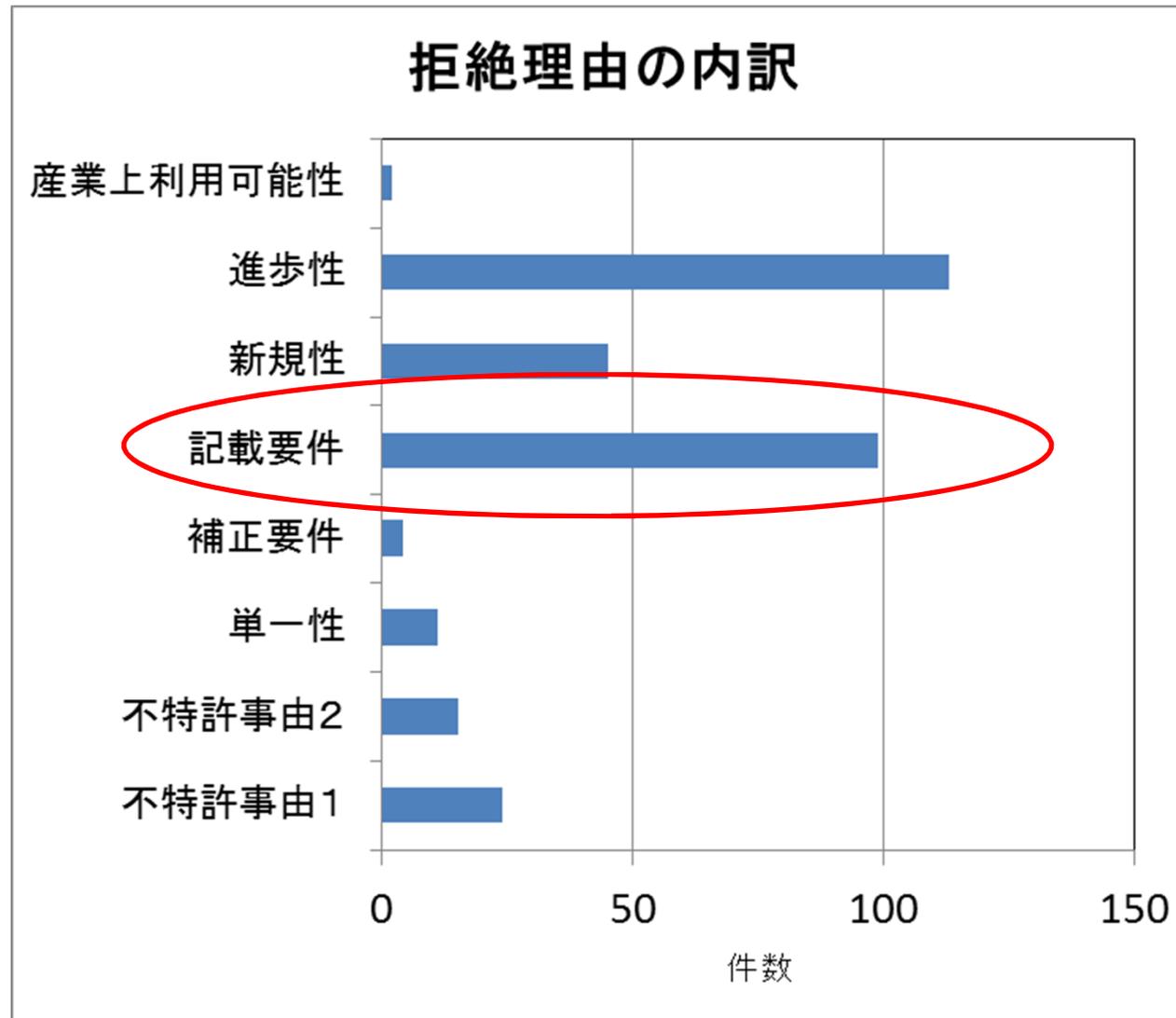


記載要件に関する法令等

- ◆ 産業財産権法第24条(明細書等)
- ◆ 産業財産権法第25条(クレーム等)
- ◆ IN 30/2013(記載内容に関する規則)
- ◆ IN 31/2013(書式に関する規則)
- ◆ R 64/2013(全般的な審査基準)
- ◆ R 124/2013(R 64/2013の一部改訂、IN 30/2013をより具体的にした審査基準)



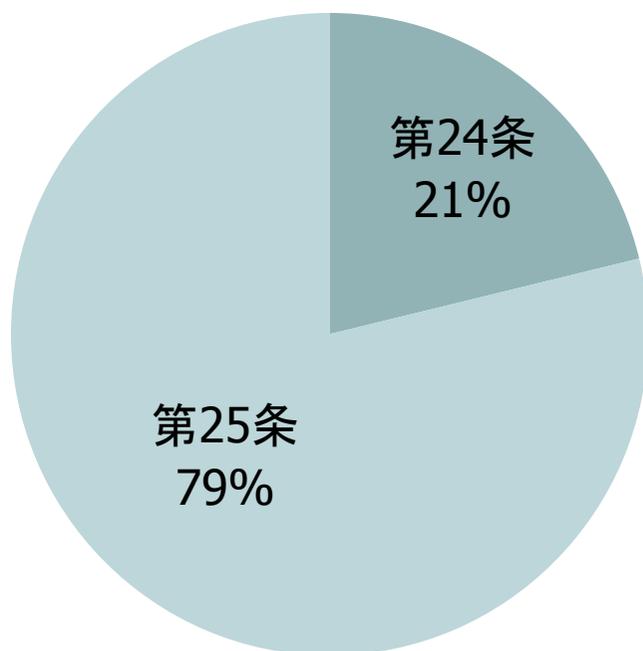
復習



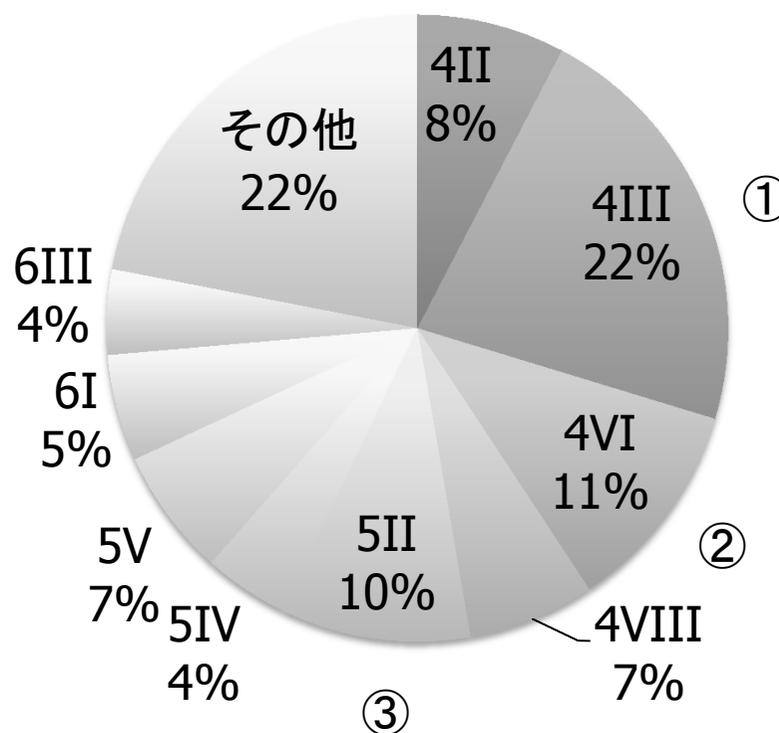


記載要件の主な拒絶理由

記載要件違反の内訳



IN 30/2013の内訳





主な根拠条文と具体例

◆ IN 30/2013 第4条(III)

→それぞれのクレームは、明確かつ正確な表現で、さらに疑念の生じない形で、かかるクレームが保護する技術的特徴を定義する。

◆ 具体例

①クレームでは、所望の機能が、「PDH」などの記号を用いて規定されており、主題の明確性およびこれに関する正確な記載が欠如している

注1) PDH(プレフェナート脱水素酵素)

注2) DNA、CPUなどはOK



②クレームに「実質的に」という用語を用いている



主な根拠条文と具体例

◆ IN 30/2013 第4条(VI)

→出願書類に図面が含まれる場合、出願書類の理解に**必要と判断される限り**において、クレームで定義される技術的特徴に伴って、括弧でくくって、図面に記載の該当する符号を記載しなければならない。ここで、かかる符号は、クレームを限定するものではないと理解される。

◆ 具体例

①審査官が図面参照符号の付加が必要であることを認めて、クレームへの付加を求めた



主な根拠条文と具体例

◆ IN 30/2013 第5条(II)

→各独立クレームは、発明を実施するために本質的な1群の技術的特徴に対応していなければならない。同一カテゴリーにおける複数の独立クレームは、それらが、発明を実施するために代替的かつ本質的であり、さらに、同じ発明の概念で結び付いており、かつ、異なる、技術的特徴群を定義する場合に限り認められる。

◆ 具体例

①同一の発明カテゴリーに複数の独立クレームが存在し、特許請求の範囲が非常に分かりにくいと判断された。





主な根拠条文と具体例

◆ IN 30/2013 第5条(II)に合致する例

→ IN 124/2013 第3.26

- (i) 配線用のプラグとソケット
- (ii) 関連する送信機と受信機
- (iii) 化学的な最終生成物と中間生成物(1以上)
- (iv) 遺伝子、遺伝子構造、宿主、タンパク質及び医薬品
- (v) 製品及び製品の使用

注) 単一性は別に規定 (IN 124/2013 第3.98～)



目次

- ◆ 活動背景
- ◆ ブラジル特許出願の現状
- ◆ ブラジルの法体系(特許)
- ◆ 拒絶理由の分析
- ◆ 記載要件に関する法律等
- ◆ **留意点**



留意点

留意点

- ① 「を特徴とする」は必ずクレームに記載する
- ② 図面の参照番号をクレームに入れたほうが良い
- ③ カテゴリーごとに1つのクレームを立てること(例えば、製法クレームを引用した物クレームは避けたほうが良い)
- ④ 同一カテゴリー複数独立クレームには注意しなければならない(従属にできるような独立クレームを立てないほうが良い)
- ⑤ 略号はクレームに記載しないほうが良い
- ⑥ 「実質的に」などはクレームに極力入れない
- ⑦ 医薬の用途をクレームする場合は症状ではなく疾患名を記載したほうが良い
- ⑧ 物の発明についてはそのものの単純な使用方法や効果を示すような説明的記載を含まないようにした方が良い
- ⑨ 遺伝子改変生物についてクレームする場合、予め寄託して寄託番号を明細書に記載するか、配列を明細書に記載しておくほうが良い



最後に

- ◆ 国際第1委員会では今年度も中南米を調査研究しています
- ◆ 来年度も中南米を調査研究予定です！
- ◆ 中南米で事業を開始しようとしている企業様、すでに事業は開始しているが知財の面からさらに事業を保護していきたい企業様から、ぜひ委員の派遣をお願いします！

