

ブラジル特許出願における 記載要件に関する留意点

国際第1委員会*

抄 録 近年、ブラジルでの事業の重要性が高まっており、今後、権利取得の必要性も増すことから、日本企業による特許出願の件数も増加していくことが予想される。

そこで、当委員会では、ブラジル特有の留意点を会員企業に提供すべく、特許に関する法律と共に、実際の拒絶理由を調査し、日米欧のファミリー出願との比較も行った。結果、ブラジル産業財産権庁の近時の動きも考慮すると、記載要件違反に注意する事が、上手な権利化（特に早期権利化）に即効性があるとの感触を得た。本稿では、ブラジルでの記載要件を満たすために重要な留意点を提言する。

目 次

1. はじめに
2. ブラジルの法体系
3. 拒絶理由の調査・分析
4. 記載要件
 4. 1 法律などの解説
 4. 2 記載要件に関する拒絶理由の分析
5. 留意点
6. おわりに

1. はじめに

国際第1委員会では、まず、2007年度に調査団をブラジルに派遣して、ブラジルの知的財産制度に関する調査・研究を行い、資料「ブラジルの知的財産制度」¹⁾を発行した。その後も、ブラジルは著しい経済発展（例えば、2013年現在、名目GDPで世界第7位、アメリカ大陸では2位の経済大国となっている）を遂げ、近年日本企業にとっても事業をする上で重要な国の1つとなってきた。そこで、2012年度からブラジルの知的財産制度に関する調査・研究を再開した。2012年度には論説「ブラジルにおける権利活用状況と活用を意識した権利取得上の留意

点」²⁾を、2013年度には資料「ブラジルの知的財産制度（改訂第2版）」（以下、「2013年資料」という。）³⁾を発行し、会員企業へ近年のブラジルの知的財産制度に関する情報を提供してきた。

2013年資料によれば、アンケートを実施した会員企業のうち約75%がブラジル特許出願を行っているものの、その年間出願件数は1～10件である会員企業が約半数を占めた。ブラジル特許出願を行う会員企業の割合および出願件数は、今後、各社のブラジルでの事業の重要性に応じて増加していくものと思われるが、現時点では、多くの日本企業においてブラジル特許実務の蓄積はまだまだ少ないのではないだろうか。その理由として、上述したように特許出願件数が少ないこと、そして、ブラジル審査の遅延（2013年資料によれば、2013年時点で2002～2006年の特許出願を審査している）により、ブラジル特許出願や中間処理を経験できた実務家が少ないことが推察される。

そこで、本稿では、まず2章において、ブラジルではどのような法律などに基づいて審査が

* 2014年度 The First International Affairs Committee

なされるかを明らかにするためブラジルの法体系を説明し、3章において、ブラジルで特に多く受ける拒絶理由があるかどうかを検証するため日米欧と比較した結果を説明する。次に、4章では、3章での拒絶理由の比較の結果およびブラジル産業財産権庁（以下、「INPI」という。）で立案されている審査バックログ解消策⁴⁾を考慮して、記載要件に着目し、記載要件に関する法律などを説明する。最後に、5章で記載要件を満たすための主な留意点を提言する。また、「知財管理」誌の付録では、拒絶理由への理解をさらに深めていただくため、各分野の拒絶理由の具体例を紹介する。

なお、本稿は2014年度国際第1委員会第5ワーキンググループの児玉博宣（リーダー、第一三共）、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（キヤノン）、渡邊淳（三菱重工業）、橋本治郎（委員長代理、日本電気）が作成した。

2. ブラジルの法体系

ブラジル憲法第5条第29項には、「法律は、社会的利益ならびに国の技術的および経済的發展を考慮して、産業発明者に対し、その使用の期限の定めのある特権、ならびに、産業的創造、商標の所有権、商号および他の標章に対する保護を保障する。」と規定されており、この憲法の規定の下でブラジル産業財産法（以下、「LPI」という。）が制定されている（LPIは日本特許庁が公開している外国産業財産権制度情報のサイトから入手可能である⁵⁾）。このLPIは244条からなっており、このうち第6条から第93条までが特許に関する条項である。

次に、日本の特許法施行規則に相当するのが、Ato Normativo 127/97であったが、現在はInstrução Normativa 30/2013（明細書などの記載内容に関する規則）（以下、「IN30/2013」という。）

およびInstrução Normativa 31/2013（明細書などの方式に関する規則）（以下、「IN31/2013」という。）に置き換わっている。

また、日本の特許審査基準に相当するのが、Resolução 64/2013（全般的な審査基準）（以下、「R64/2013」という。）およびResolução 124/2013（R64/2013の一部改定）（以下、「R124/2013」という。）、ならびに、Diretrizes para o exame de pedidos de patente nas áreas de biotecnologia e farmacêutica depositados após 31/12/1994（バイオテクノロジーおよび医薬に関する審査基準）である。

2015年2月現在、R64/2013の残りの部分の改定、「バイオテクノロジーおよび医薬に関する審査基準」のうちバイオテクノロジー部分の改定、および、ソフトウェア分野の審査基準の策定が進んでいるが、未だに発効には至っていない。

3. 拒絶理由の調査・分析

ブラジルでの特許出願・中間処理における留意点を検討するにあたり、まず、ブラジルでの拒絶理由の傾向を調査・分析し、次いで、日米欧ファミリーの拒絶理由の傾向との対比を行って、ブラジルにおける拒絶理由の特徴を分析した。

ブラジルでの拒絶理由の傾向の調査・分析においては、INPIが毎週発行するブラジル産業財産権官報（以下、「官報」という。）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（1998年から2011年の特許出願であるが、約30%は2004年の特許出願であった。）を対象とした。

その結果、図1に示すように、対象案件132件のうち、主な拒絶理由としては、新規性違反が45件（34%）、進歩性違反が113件（86%）、記載要件違反が99件（75%）であった。ここで、不特許事由1は発明とみなされないものについて

ての規定であり、不特許事由2は特許を受けることができない発明についての規定である。

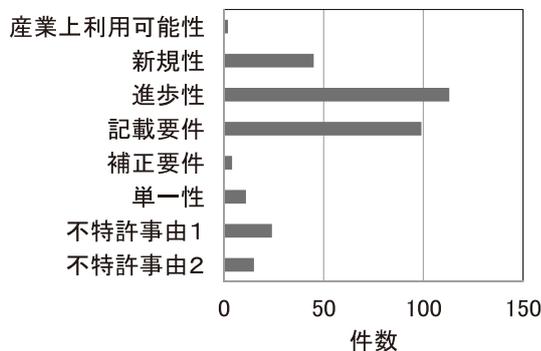


図1 ブラジル特許出願の拒絶理由の内訳

以上のように、ブラジルでの拒絶理由の傾向を調査・分析した結果、進歩性、記載要件および新規性の順に拒絶理由が多いことがわかったので、次に、日米欧と比較した場合に傾向が異なるのかどうか確認した。そこで、先に調査対象とした特許出願（132件）のうち、日米欧全てにファミリー出願が存在する案件（76件）を抽出し、かつ、日米欧で拒絶理由が確認できた案件（75件）について、新規性、進歩性および記載要件に関する拒絶理由の内訳を比較した。

その結果、図2に示すように、特に、記載要件に関して、厳しいといわれる日本⁶⁾と同頻度でブラジルにおいて拒絶理由が通知されており、ブラジル特有の運用や考え方の存在がうかがわれる。このブラジル特有の運用や考え方を

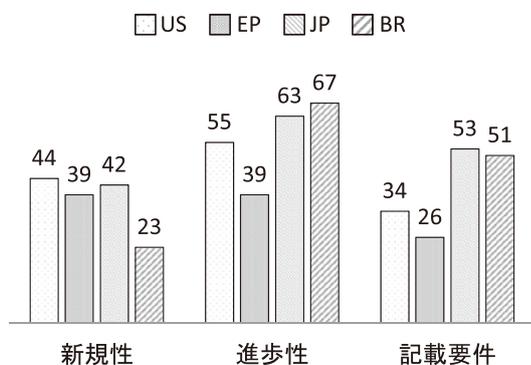


図2 ブラジルおよび3極の拒絶理由内訳の比較

明らかにする事が出来れば、審査の迅速化と拒絶理由の受領回数の低減の両面で、日本企業にとって有益であると考えられる。

また、現在、ブラジルでは特許の審査遅延が問題となっており、INPIでは審査バックログの解消に向けた取り組みが行われつつある。審査バックログ解消策の1つとして、PCT出願の国内移行時に形式的な瑕疵がある出願については、審査を後ろに回し、このような瑕疵のない出願を優先的に審査するという特別策⁴⁾も検討されている。この形式的な瑕疵とはいったい何を指すのかは明確になっていないが、記載要件の違反が形式的な瑕疵に含まれるとの話もある。審査バックログ解消に向けた上述の特別策が実際に運用され、PCT出願からの国内移行案件の審査がさらに遅れるとすれば、ただでさえ遅れているブラジル審査がよりいっそう遅れることになり、早期に権利化を図りたい日本企業にとっては、大きな痛手となってしまうと予想される。従って、このような特別策が検討されている現在、記載要件違反を回避するための検討を行うことは特に重要であると考えた。

そこで、次章以降では、ブラジル特許出願の記載要件に主眼をおき、出願における留意点の抽出を行う。

4. 記載要件

4.1 法律などの解説

特許出願の記載要件については、LPIの第24条および第25条に規定されている。第24条は、明細書の記載要件に関する条文であり、具体的には、当業者が出願対象を複製できる程度に明確かつ十分に明細書を記載すること、および、それを実行するための最善の方法を示す必要性を規定している。第25条は、クレームの記載要件に関する条文であり、クレームは保護を求める内容を明確かつ正確に定義するものでなければならな

いとしている。そして、実際の審査にあたっては、より具体的に要件を規定している、IN30/2013（明細書などの記載内容に関する規則）、IN31/2013（明細書などの方式に関する規則）、R64/2013（全般的な審査基準）、R124/2013（R64/2013の一部改定）などが参照されている。以下、これらの規則、審査基準などの要点について解説する。なお、各規則などの完全和訳を日本知的財産協会のホームページに付録⁷⁾として掲載したので併せて有効に活用いただきたい。

(1) IN30/2013（明細書などの記載内容に関する規則）の要点

1) 明細書（第2条）

明細書は、以下の要件を満たすものとする。

・第2条（I）

冒頭に発明の名称を記載する。

・第2条（II）

単一の発明、または単一の発明概念を構成し相互に関係する複数の発明に言及する。

・第2条（III）

発明が属する技術分野を明記する。

・第2条（IV）

発明の理解、検索および審査に有益と判断される先行技術について説明し、その際、可能な限り、かかる先行技術を反映した文献を引用して、発生する課題を強調する。

・第2条（V）

発明の目的を定義し、明確、簡潔かつ正確な形で、発生する課題との関連で提案された解決手段および先行技術との比較で見た本発明の利点について説明する。

・第2条（VI）

新規性を明確に際立たせ、達成される技術的効果を明示する。

・第2条（IX）

発明の性格上複数の実施形態が含まれる場合には、出願日の時点で、これら実施形態のうち

で最良のもので、出願日の時点で出願人の判断で優れたものを強調する。

2) クレーム数、番号、カテゴリー（第3条）

クレームは、その数、ナンバリング、カテゴリーに関して、以下の要件を満たすものとする。

・第3条（III）

クレームは、一または複数のカテゴリー（たとえば製品・方法、方法・装置、製品・方法・装置その他）に属しても良い。但し、同一の発明概念に関連づけられ、可能な限り実用的な形で配列される。

3) クレームの書き方（第4条）

クレームは、その様式に関して、以下の要件を満たすものとする。

・第4条（I）

好ましくは、クレームの冒頭には、発明の名称、またはクレームのそれぞれのカテゴリーに対応する発明の名称部分を記載する。

・第4条（II）

クレームには、必ず「characterizado por」（和訳としては、「を特徴とする」などに該当するので、以下、記載を「を特徴とする」に統一する。）というただ1つの記載が含まれる。

・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。

・第4条（IV）

クレームは、その全体が明細書を基礎にする。

・第4条（V）

クレームは、発明の技術的特徴との関連で、「明細書の…部分に記載された通り」または「図面に示した通り」といった、明細書または図面を引用した記載を含んではならない。

・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。

・第4条(Ⅷ)

クレーム中に、主題の利点または主題の単なる用途に関する説明的な記載を含めることは認められない。

4) 独立クレーム(第5条)

独立クレームは、以下の要件を満たすものとする。

・第5条(Ⅰ)

独立クレームは、発明の包括的概念にまとめられる発明の本質的かつ特定の技術的特徴の保護を目的とし、クレームの各カテゴリーを、最低1つの独立クレームに当てはめる。

・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一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。

・第5条(Ⅲ)

異なるカテゴリーに属し、同一の発明概念によって相関づけられる複数の独立クレームであって、かかる複数の独立クレームのカテゴリーの一が特に他のカテゴリーに合わせて構成された独立クレームについては、たとえば、「クレーム…に規定の方法を実施するための装置…」や「クレーム…に規定の製品を得るための方法…」といった表現をクレームの冒頭部分で使用することで、双方のカテゴリーの相関関係を明示する記載とする。

・第5条(Ⅳ)

独立クレームは、必要があれば、冒頭部分と「を特徴とする」という記載との間に、請求の対象である主題の定義に不可欠であり、先行技

術に含まれる技術的特徴を説明する前文を含むこととする。

・第5条(Ⅴ)

「を特徴とする」という記載の後に、本質的かつ特有の技術的特徴として、前文で説明された側面との組み合わせで保護を求める技術的特徴を規定する。

・第5条(Ⅵ)

独立クレームは、一以上の従属クレームの基礎として使用されることが可能であるが、カテゴリー別にまとめることとする。

5) 従属クレーム(第6条)

従属クレームは、以下の要件を満たすものとする。

・第6条(Ⅰ)

従属クレームは、発明の単一性を維持しつつ、他の先行する一以上のクレームの技術的特徴を全て含み、かかる技術的特徴の更なる詳細および/または発明の本質的特徴とは判断されない追加の技術的特徴を規定し、先行する一以上のクレームに従属する旨の記載と「を特徴とする」という記載とを含むものとする。

・第6条(Ⅱ)

従属クレームは、かかる従属クレームが引用する一以上のクレームに含まれる技術的特徴の限定を超えてはならない。

・第6条(Ⅲ)

従属クレームにおいては、正確かつ理解可能な形で、かかる従属クレームの従属関係が規定されるものとするが、「一または複数のクレームに記載の…」, 「先行するクレームに記載の…」, 「先行するクレームのいずれかに記載の…」, 「先行するクレームの一に記載の…」などの記載は認められない。「先行するクレームのいずれかに記載の…」といった記載が認められる。

・第6条(Ⅳ)

一以上のクレームを引用するいかなる従属ク

レーム（多項従属クレーム）も、択一的または追加的な方式でクレームを引用するものとし、全ての多項従属クレームについて、二通りの記載のうちいずれか一方、すなわち択一的な方式による記載か追加的な方式による記載のいずれか一方のみが認められる。但し、引用されるクレームへの従属関係は、かかる従属関係の結果として成立し得る組み合わせを即座に理解できるように構築される。

・第6条（V）

多項従属クレームは、択一的な方式と追加的な方式のいずれで記載されるかを問わず、いずれか他の多項従属クレームの基礎となることが可能である。但し、引用されるクレームへの従属関係は、かかる従属関係の結果として成立し得る組み合わせを即座に理解できるように構築される。

6) 要約（第7条）

要約書は、内容に関して、以下の要件を満たすものとする。

・第7条（I）

要約書の冒頭には発明の名称を記載し、要約書自体は、明細書、クレーム、図面に開示された事項の要約とする。

・第7条（II）

要約書には、発明の属する技術分野を明記する。

・第7条（III）

要約書は、課題および本発明によるかかる課題の解決手段の本質、さらには、本発明の一以上の主要な用途についての明確な理解を可能にするように記載される。

・第7条（IV）

要約書は、所定の技術分野内の文献調査の目的での予備的な選別の有効なツールとすることが可能となるよう、特に、ユーザが、文献の全文を参照することが適切であるか否かに関する所見をまとめるのに役立つように記載される。

7) 図面（第8条）

図面・フローチャート・回路図・線図は、以下の要件を満たすものとする。

・第8条（I）

図面には、文章、見出し、印が使用できず、簡単な指示用の語句（たとえば「水」、「水蒸気」、「開」、「閉」、「AA」線での断面その他）およびキーワードを記載することが可能である。

・第8条（II）

図面には、たとえば数字、文字、英数字（アルファベットと数字をまとめたもの）、明細書に記載されている全ての符号が記載される。ここで、所定の特徴が明らかである場合には常に、全ての図面においてかかる特徴を特定するために、同一の符号の使用に努める。

・第8条（III）

写真の複製（例えば金属組織）またはPCソフトウェアで作成した3D画像といったものは認められる。但し、かかる複製がはっきりと画像を示しており、発明の理解をより確実にするものとする。

8) 特許出願総則（第16条）

特許出願書類は、用語および記号に関して、以下の要件を満たすものとする。

・第16条（I）

発明の名称は、簡潔で、明確かつ正確なものとし、発明の主題を特定するものであり、無関係または不必要な語句または単語（たとえば、「新規の」、「改良された」、「独自の」その他）または商号は排除し、願書、明細書および要約書のものとの統一を図る。

・第16条（II）

特定の技術分野において定評された用語、たとえばBTU、メッシュ、バレル、インチといったもの以外、度量衡の単位は、国際単位系およびその倍量単位・分量単位に基づいて表さなければならない。

・第16条（III）

寸法、機械、磁石、電気、熱、光学、放射能

に関する記載については、国の管轄機関が作成した現行の度量衡単位に関する包括的枠組みの規定を遵守すること。

・第16条（Ⅳ）

化学式および／または数式、さらには、記号、原子量、化合物の命名法、特殊単位で、度量衡単位に関する包括的枠組みに記載のないものについては、技術分野特有の慣行に従うこと。

・第16条（Ⅴ）

用語および記号は、願書全体を通じて統一を図る。

(2) IN31/2013（明細書などの方式に関する規則）の要点

IN30/2013が、特許出願の一般的な規則であるのに対して、IN31/2013は特許出願の方式に関する規則である。例えば、ポルトガル語で出願すること（2条）、出願書類はA4サイズ of 用紙を用いて作成し提出すること（32条）などの特許出願の方式が規定されている。

(3) R64/2013（全般的な審査基準）の要点

R64/2013は、日本の特許審査基準に相当する審査ガイドラインである。従来、新規性、進歩性のほか、クレーム、明細書などの記載要件についての判断基準も掲げられていたが、2013年4月のガイドライン改定に伴い、記載要件の判断基準は、新設されたR124/2013へと移行された。

(4) R124/2013（R64/2013を一部改定した審査基準）の要点

上記の通り2013年4月に新設されたガイドラインであり、発明の単一性を含むブラジル特許出願書類の記載要件全般について掲げられている。IN30/2013の各規定について、具体例を交えながら、その判断基準が纏められている。

全5章から構成され、第1章には「発明の名

称」について、第2章には「明細書」（従来技術や解決手段の記載や実施可能要件、微生物寄託など）について記載されている。

また、第3章には「クレーム」の記載要件が、R124/2013の大部分を占める形で記載されている。ここでは、クレームの記載様式、解釈や明確性についての判断基準のほか、プロダクトバイプロセスクレームの取扱いや発明の単一性の考え方などについて取り上げている。

最後に、第4章では「図面」について、第5章では「要約」について記載されている。

(5) バイオテクノロジーおよび医薬に関する審査基準の要点

ブラジルがTRIPS協定に加盟するにあたり、医薬に関する物質特許を認めることにしたことを受けて制定されたのがこの審査基準である。

クレームの適切な表現が書いてあり、化合物、組成物などクレーム対象ごとに、一般的なクレームの表現形式が説明されており、あわせて、明確性などの観点から許容されないクレームの表現形式の例についても説明されている。

4. 2 記載要件に関する拒絶理由の分析

第3章で調査・分析対象とした132件のうち、明細書の記載要件であるLPI第24条に基づく拒絶を受けた割合は16%（21件）、クレームの記載要件であるLPI第25条に基づく拒絶を受けた割合は59%（78件）であった。

これらの記載要件に関する拒絶では更に具体的な根拠として、上述のIN30/2013（明細書などの記載内容に関する規則）、IN31/2013（明細書などの方式に関する規則）、R64/2013（全般的な審査基準）、R124/2013（R64/2013を一部改訂した審査基準）などが参照されている。

これらの中でも、実際の拒絶理由において、記載要件に関する拒絶理由で多く参照される規則としては次のものが挙げられる。

(1) 「を特徴とする」の記載要求 (IN30/2013 第4条(II)) (上述の4.1(1)の3)を参照)

「クレームには、必ず「を特徴とする」というただ1つの記載が含まれる。」

この規定に基づく拒絶理由は132件中7件(約5%)の出願に通知されていた。

欧州特許条約(以下、「EPC」という。)Rule 43(1)と同様、いわゆるtwo-part形式でクレームを記載することを求める規定である。また、「を特徴とする」の記載は、1クレームに1回のみ用いることができる旨を規定している。

現在の運用では原則必須要件として要求されており、クレームの形式的記載要件として特に留意すべきポイントである。

なお、ブラジル弁護士によれば、侵害訴訟の場において、ブラジルでも「を特徴とする」を含むクレームの権利解釈について、「を特徴とする」の前に記載されている発明特定事項は従来技術を示し、その後に記載されている発明特定事項が本発明の特徴部分であるとされることが原則であるが、LPI第41条(「特許によって付与される保護の範囲は、クレームの内容により決定され、明細書および図面に基づいて解釈される。」)に従って明細書などに基づいてクレームを解釈した結果、「を特徴とする」の前に記載されている発明特定事項であっても、本発明の特徴部分とされることもあるようである。

(2) クレームの明確性要件 (IN30/2013第4条(III)) (上述の4.1(1)の3)を参照)

「それぞれのクレームは、明確且つかつ正確な表現で、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ものとする。」

この規定に基づく拒絶理由は132件中20件(約15%)の出願に通知されていた。

クレームされる発明の保護範囲が不明確である場合に一般的に参照される規定である。

具体的な一例として、例えば以下の場合、本規定に基づいて拒絶される可能性が高い。

ア) 「実質的に」、「十分な」、「約」などの文言を用いた場合

イ) クレーム中に略称(例えばPDH(prephenate dehydrogenase), HPPD (hydroxyphenyl-pyruvate dioxygenase), GGR (geranyl-geranyl reductase)など)を用いた場合(但し、明細書を参照しなくても理解できる程度に周知化された略称(例えばDNA, CPUなど)であれば記載は可能である。)

(3) 図面参照番号の記載要求 (IN30/2013第4条(VI)) (上述の4.1(1)の3)を参照)

「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。」

この規定に基づく拒絶理由は132件中10件(約7%)の出願に通知されていた。

EPC Rule 43(7)と同様の規定である。図面参照番号の記載は必須では求められてはいないが、実際には拒絶理由にて指摘されているケースが多い。反論の余地はあるものの、出願において可能な限り要件に沿った記載とすることが望ましい。

(4) クレーム上の説明的記載の禁止 (IN30/2013第4条(VIII)) (上述の4.1(1)の3)を参照)

「クレーム中に、主題の利点または主題の単なる用途に関する説明的な記載を含めることは認められない。」

この規定に基づく拒絶理由は132件中6件(約4%)の出願に通知されていた。

クレームが、物の単純な使用方法や効果を示すような説明的記載を含む場合、本規定を参照

して、記載要件違反として拒絶される可能性がある。(例えば、事例5の「磁界を遮蔽するためのケーブル」など。)

(5) 同一カテゴリーの複数独立クレームの制限 (IN30/2013第5条(II))(上述の4.1(1)の4)を参照)

「各独立クレームは、発明を実施するために本質的な一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。」

この規定に基づく拒絶理由は132件中9件(約7%)の出願に通知されていた。

1つのカテゴリーに複数の独立クレームを含めることは規則上許容されているが、本規定により、各独立クレームは異なる技術的特徴群をそれぞれ有していることが要求されている(但し、前提として、技術的特徴群は、同一の発明概念と結びついていることが必要である)。

具体的には、従属クレームとして関連付けることが可能なクレーム(例えば、IN30/2013第6条(I)の要件を満たしているクレーム)であれば、それらを独立クレームとして記載できない可能性が高い。

同一カテゴリーで複数の独立クレームを記載する必要性がある場合は、本規定で拒絶される可能性について留意が必要である。そして、この規定に沿わないが、どうしても独立クレームにしたい場合は、分割出願での権利化も検討するべきである。

5. 留意点

ブラジルでの記載要件を満たすため、特に留意すべきと考えられる点を表1に示す。

表1の留意点をまとめるに当たっては、前述

の法律などの規定を検討したほか、実際のブラジル出願に対する拒絶理由を抽出し、具体的内容の詳細分析を行った。

実際の拒絶理由を分析したブラジル出願としては、4.2で分析したブラジルで受けやすい拒絶理由が実際に通知されていること、日米欧と拒絶理由が似ている/似ていないこと、分野が極力重複しないことなどの観点から、機械・電気・通信分野9件、化学・製薬分野2件の出願を抽出した。これら11件の拒絶理由の概略、検討結果、クレーム(解説に必要な場合のみ)は日本知的財産協会ホームページ「知財管理」誌の付録⁷⁾において事例1~11として具体的に紹介する。なお、表1における「具体例」の欄は、この事例1~11に対応している。

各拒絶理由の具体例の傾向を分析すると、医薬・バイオの分野(事例10および11)では日米欧の実務と比較して若干厳しい判断がされているようである。また、分野に限らず日米欧の実務と比較して形式的なところで厳密な判断がされているようである。

また、ブラジル特許出願において、これらの留意点について自発的に対応することができる時期は、出願時または審査請求(出願日または国際出願日から36ヶ月以内)までの期間(LPI第32条)の2つだけであることにも注意が必要である。

留意点①~⑧については、出願時に対応できていなかった場合であっても、形式的なものと考えられるため、少なくとも審査請求までの自発補正で対応すれば、審査の段階で余計な拒絶理由を受けなくて済むと考える。一方、留意点⑨については、補正では対応できない留意点であるので、出願時に対応しておくべきと考える。

また、留意点①~⑧について自発的な対応を行うタイミングについても、以下の理由から注意が必要であると考えられる。すなわち、現時点では、審査請求までに上記対応をしておくことで

表1 記載要件に関する主な留意点

留意点	根拠	具体例
①「を特徴とする」は必ずクレームに記載する	IN30/2013の第4条(II), 第5条(IV), 第5条(V), 第6条(I)	事例2, 6
②図面の参照番号をクレームに入れたほうが良い	IN30/2013の第4条(VI)	事例3, 6
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)	IN30/2013の第5条(II)	事例3
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)	IN30/2013の第5条(II) IN30/2013の第6条(I)	事例3, 4, 7, 11
⑤略号はクレームに記載しないほうが良い	IN30/2013の第4条(III)	事例8, 10
⑥「実質的に」などの不明確な表現はクレームに極力入れない	IN30/2013の第4条(III)	事例1, 3, 4, 5
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	バイオテクノロジーおよび医薬に関する審査基準2.39.2.4	事例11
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ほうが良い	IN30/2013の第4条(VIII)	事例5
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	R124/2013の2.01, 2.15	事例10

記載要件に関して余計な拒絶理由を回避することができる。しかし、第3章などで記載したように、ブラジルでは国内移行時に形式的な瑕疵がある出願の審査を後回しにしようとする特別策が練られており、もし仮にこの策が厳密に運用されることになれば、審査請求までの自発補正で形式的な瑕疵を解消したとしても、審査の後回しという不利益を受ける可能性がある。

このようなブラジルの動向を勘案すると、PCT出願の国内移行によりブラジルで権利化を目指し、かつ、早期に権利化を図りたい場合には、他国での権利化および権利活用の重要性を考慮した上で、PCT出願の時点または国内移行と同時に、表1に記載の留意点を適用したクレームを起案することを推奨したい。

6. おわりに

本稿では、拒絶理由通知を受けたブラジル出願の事例を分析して、記載要件に関する出願

時・中間処理時の留意点を考察してきた。これらの点に留意することにより、本来受ける必要のない拒絶を極力回避し、審査遅延が発生する可能性を減らすことが期待される。本稿で考察した留意点が、多くの会員企業の特許担当者にとって、ブラジル特許実務を行う際の一助となれば幸いである。

本稿を執筆するにあたり、カラペト・ホベルト氏(ブラジル弁護士)および日本技術貿易株式会社様から多大なるご支援と貴重な御助言を賜わった。

注記

- 1) 2007年度国際第1委員会, ブラジルの知的財産制度, 日本知的財産協会資料第369号
- 2) 国際第1委員会, 知財管理, Vol.63, No.7, pp.1051~1063 (2013)
- 3) 2013年度国際第1委員会, ブラジルの知的財産制度改訂第2版(2013年ブラジル調査団報告), 日本知的財産協会資料第437号

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 4) 2013年10月30日INPI長官コメント, BRIC Wall
(<https://bricwallblog.wordpress.com/2014/11/06/the-brazilian-patent-office-places-the-fight-against-the-patent-application-backlog-as-its-top-priority/>) (参照日: 2015. 4. 8)
- 5) 特許庁, 外国産業財産権制度情報, ブラジル
(<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/mokuji.htm#png>) (参照日: 2015. 4. 8)
- 6) 特許第1委員会第2小委員会, 知財管理, Vol.63,
No.9, pp.1493~1508 (2013)
- 7) 日本知的財産協会ホームページ [会員専用ページ] 左「機関誌・資料」の「知財管理」誌→付録を参照
(<http://www.jipa.or.jp/kaiin/kikansi/chizaikanri/furoku.html>)

(原稿受領日 2015年3月30日)

