

特許の範囲は実際に実施されたものに限定されない ブラジル産業財産庁審判部の決定



Victor Godoy（ビクター・ゴドイ）

GIP Brazilパートナー

ブラジル弁護士

はじめに

化学、医薬品およびバイオテクノロジー分野の特許出願を扱う実務家にとって、広範な要素のクラス（上位概念）を請求項に記載する一方で、明細書ではそのクラスに属する一つまたはわずかな数の実施形態しか例示されていない場面はなじみ深い。ブラジルでは、審査官または異議申立人が、ブラジル工業所有権法（法律第9,279/1996号。以下「LPI」）第24条および第25条に基づいて、請求項を実際に例示された内容に限定すべきだと主張することが多い。その主張は、特許請求の範囲全体をカバーする実施形態がなければ、発明は再現可能な程度に十分に開示されておらず、請求項は明細書によって適切にサポートされていない、という前提に立つ。すると立証責任は出願人に課されることとなり、その立証が十分かどうかの判断が担当審査官または裁判所が選任した鑑定人の主観的評価に委ねられるため、出願人は、特許査定を確実に得るには請求項を限定するほかに実務上の選択肢がないと感ずることが多い。

出願人は、実施例として記載されたサブセット（下位概念）への限定要求に抵抗するならば、通常、長期かつ対立的な審査に直面することになる。これは、拒絶理由通知の増加、特許査定に至る可能性の低下、そして多くの場合は特許査定後の異議申立てを伴う。一方で、下位概念に限定された請求項は、審査上の障害が少なく、早期に特許査定を得られる傾向がある。

政府が発明者に与える特許の範囲は、イノベーション政策における主要な調整手段の一つであり、出願人の実際の発明的貢献を超えて課される限定は、制度が発明者に付与すべき報酬を減少させることになる。それは、付与される範囲と実際の貢献との不一致を生じさせ、発明者に本来与えられるべき独占的権利の一部を強制的に放棄させることになる¹。

本稿では、実施例限定の主張を支持するために援用される法律の規定、法的枠組みが実際に要求している内容、ならびにその主張を退けた審判部（第二審部門）の先例について論じる。

1 Alan C. Marco, Joshua D. Sarnoff & Charles A.W. deGrazia, Patent Claims and Patent Scope, 48 Rsch. Pol'y art. 103790 (2019)