

化学の 特許はおまかせ!

中務先生のやさしい カガク特許講座

第16回

外国への特許出願に ついて(後編)

中務茂樹

特許業務法人せとうち国際特許事務所

今月のジョーヤク

「パリ条約 Paris Convention」

第4条A(優先権)

(1)いずれかの同盟国において正規に特許出願 (中略)をした者又はその承継人は、他の同 盟国において出願することに関し、以下に 定める期間中優先権を有する。

第4条の2(特許の独立)

(1) 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国(中略) において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。

「欧州特許条約 European Patent Convention」

第64条(欧州特許によって与えられる権利)

- (1) 欧州特許は、(中略) その付与の告示が欧州特許公報に公告された日からそれが付与された各締約国において当該締約国で付与された国内特許によって与えられる権利と同一の権利をその特許所有者に与える。
- (2) 略
- (3)欧州特許権の侵害は、すべて国内法令によって処理される。

第66条(欧州出願と国内出願との効力の同一) 出願日が認められた欧州特許出願は、指定され た締約国において、正規の国内出願と同一の効 力を有し、適切な場合は、欧州特許出願につい て主張される優先権を伴う。

PHOTO: maradon 333/Shutterstock.com

なかつかさ・しげき ● 特許業務法人せとうち国際特許事務所代表 社員弁理士. 岡山大学非常勤講師. 1961 年岡山県生まれ. 1987 年京 都大学大学院工学研究科修士課程修了. (株) クラレ, 特許事務所を経て, 2008 年せとうち国際特許事務所を設立. <趣味> 家庭菜園, 犬の相手. 「ものづくり」をその基本精神に置く化学系の研究を行っていると、開発した新しい技術を世の中に広めていくうえで論文公開のほかに「特許の出願」を行う機会もあるのでは? 知ってて損はさせない特許についてのアレコレを、生涯一ケミストを自認する中務先生がイチからやさしく教えていきます!

前回(2020年4月号)では、外国特許出願の意義とその手続について説明しました。そこでも少し触れましたが、今回は各国の特許制度の相違について解説していきます。

♥ 特許独立の原則

世界中のほとんどの国が前回から登場している「パリ条約」に加盟していますので、最低限の足並みは揃っているのですが、特許制度は国ごとに異なります(特許独立の原則:パリ条約第4条の2). どのような手続を要求し、どのような発明を特許するのか、国ごとに自由に決定することができるので、各国は自国の産業の発達にできるだけ有利になるように法令を定めます。国によって状況は多種多様ですから、特許制度もまたしかりで、国ごとに個性があります。

₩広域特許

特許独立の原則といいながらも、複数の国が協力して作業することは可能であり、国境をまたいで付与される特許のことを「広域特許」といいます。たとえばヨーロッパでは、欧州特許条約(EPC; European Patent Convention)を締結して、欧州特許庁(EPO; European Patent Office)で審査をします。この EPC に加盟しているのはヨーロッパのほぼ全域の38か国であり、その数は欧州連合(EU)の27か国よりも多いです。今年の2月1日に EUを離脱したイギリスも、EPC には加盟したままです。図1(次頁)に EU の加盟国を緑色、EPC のみの加盟国をピンク色で示します。

EPC に従ってなされる欧州特許出願は、締約国における正規の国際出願と同一の効果をもっています (EPC 第66条). そして EPO で審査されて特許査定を受けた出願は、その後各国で権利化されます。出願人は特許査定を受けたあとに権利化したい国を選び、権利化費用を払って必要な翻訳文を提出すれば各国の特許権を得ることができます。こうして得られた欧州特許によって国内特許と同一の権利が与えられます [EPC 第64条(1)]. 各国の特許権に基づく訴訟は、それぞ

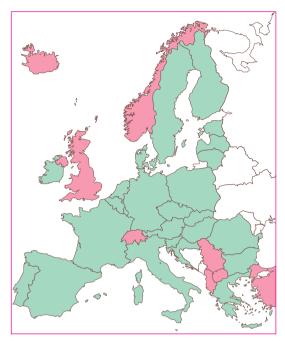


図1 EPC の加盟国

EU に加盟していないイギリス, スイス, ノルウェー, トルコな ども EPC には加盟している.

れの国の裁判所で処理されるため[EPC 第64条(3)], EPC は出願から審査手続までを共通化するしくみだといえます。

EPC の加盟国の一つであるドイツ (DE) で特許権を取得 する場合に選択できるルートを図2に示します。まず、日本 出願をしてから、12月後に優先権(パリ条約第4条)を主張し て、直接 DE 出願をするか、あるいはひとまず EP 出願また は PCT 出願することができます。 その後、EP 出願の場合は、 EPO で審査を受けて特許査定されてから、権利化する国の なかに DE を含めます。また PCT 出願の場合は、日本出願 から30月後までにDEに、あるいは31月後までにEPに移 行手続をします. このように、都合四つのルートがあるので、 発明の重要性,費用,審査速度などを考慮して特許出願のルー

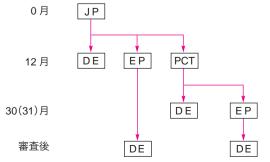


図 2 日本出願に基づいてドイツ特許を取得するフロー

トを選択します。前回の図2で日本から外国への特許出願件 数の円グラフを示した際に、欧州とドイツの両方の記載が あったのを覚えているでしょうか? これは EP 出願を経由す る出願と経由しない出願(DE出願)があるからなのです。そ のため、ドイツには欧州特許庁で審査された特許権と、ドイ ツ特許庁で審査された特許権の両方が併存しますが、どちら もドイツ特許として同じように取り扱われます。

用途発明の取扱い

発明を請求項に表現しようとする場合にはさまざまな書き 方がありますが、実は国によって許容される表現が異なるの で要注意です。国ごとに言語も法律も違うのですから、あれ これ相違点があって当然ですが、ここでは一例として、化学 分野で多い「用途特許」の説明をします。

「用途発明」とは、すでに公知となっている物の新しい用 途を見つけた場合になされる発明です。機械や電気の分野で は、図面を眺めればその物の用途は一目瞭然のことが多いの ですが、化学分野では、化合物の構造式を眺めただけではそ れが何の役に立つかわからないことが多いので、用途発明が 特許されやすいのです。用途発明の取扱いは国によって大き く異なります。以下に、公知化合物 X がゴムの加硫剤として 有用であることを発明した場合の, 主要国での請求項の記載 の仕方の一例を示します.

・日本:「化合物 X を含む加硫剤」

"A vulcanizing agent comprising compound X."

・欧州:「加硫剤としての化合物 X の使用」」

"A use of compound X as a vulcanizing agent."

・米国:「ゴムと化合物 X の混合物を加熱する、ゴムの 加硫方法.」

"A method for vulcanization of a rubber, comprising heating a mixture of the rubber and compound X."

同じ内容を表現するのに、こんなにも差があります。日 本では「加硫剤」とするだけで用途を考慮した審査がなされ、 欧州では「~の使用」という記載が認められます。これに対 し米国では、その用途での使用方法を具体的に記載しなけれ ばなりません

このように、特許出願の際は国によって許容される表現が 異なるので、外国で自分たちの発明が不利に扱われないよう に、日本出願のときから表現を工夫して記載しておく必要が あります.



明細書の英訳文の読みにくさ

日本出願の優先権を主張して PCT 出願を行うところまでは、日本語の明細書で手続を進めることができますが、各国に移行手続をするときには、その国の言語への翻訳が必要になります.

中国や韓国、台湾の代理人は日本語が堪能なので、多くの場合 PCT出願の原本である日本語から直接翻訳しますが、そのほかの 国の代理人には英文を送ります、公用語が英語以外の場合には、 英文をさらに現地語に翻訳して特許庁に提出します。したがって、 英訳の出来が悪いと、多くの国で痛い目に遭ってしまいます。

明細書を英訳するときに、元の日本文と英文とのあいだにズレがあれば、日本語請求項の権利範囲よりも英語請求項の権利範囲のほうが広くなってしまったりします。このような不合理を避けるため、日本文からの同一性をかなり厳密に維持しながら英訳することが求められます。したがって、いい回しを変えれば読みやすい英文にできる場合であっても、文章の同一性が失われる場合にはそれが許されず、読みにくい英文に翻訳せざるをえないことがあります。

そのため、日本語の明細書作成時から、できるだけ英訳しやすいように、主語と述語の関係を明確にし、一文を短くし、平易な表現となるように筆者は心がけています。日本語明細書の文章を

味気ないと感じる人が多いかもしれませんが、そのような事情も あるのです

また、英文中の単数と複数の扱いも独特です。請求項に記載された「a」は、通常単数に限定されず「at least one」の意味に解釈されて複数を含みます。したがって、請求項のなかの名詞にはやたらと「a」が付いています。

さらに、請求項中で最初にでた名詞には不定冠詞の「a」を付し、それ以降にでた同じ名詞には定冠詞の「the」を付して、前出の名詞と同じものであることを明確にします。最初にでた名詞に「the」を付すと、審査官に修正を求められることがあります。

もともと、請求項の表現は日本語としても特殊ですが、それに 上記英訳の事情が重なってきますから、英文としてはさらに特殊 なものになってしまいます。そのため、英語論文をよく書かれて いる大学の先生にはとても不自然な英文に見えるようで、時々ご 指摘を受けますが上記事情を説明してご納得いただいています。

以上のように、明細書の英文は読みやすいようにいい回しを変えることが許されませんし、単数と複数、定冠詞と不定冠詞の使い分けなども独特です。しかし、これは翻訳時に権利範囲を不当に変動させることを防ぎ、権利範囲を明確にするためのものですからご理解ください。

相違点のあれこれ

そのほか、国ごとの細かい相違点は山ほどありますが、いくつかあげてみましょう。

- ・特許の対象は国によって異なります。たとえば、連載第1回(2019年1月号)のコラムにも示したように、米国では天然の DNA 断片は発明者が創作したものではないとして特許されませんが、日本や欧州では特許されます
- ・日本や欧州では、ヒトを治療する方法 (医療行為) は特許されませんが、 米国では特許されます。この点については、次回で説明します。
- ・自らの公表行為では新規性を喪失しないという救済規定は、連載第2回(2019年2月号)のコラム「新規性喪失の例外(特許法第30条)」で取り上げました。この規定は日本や米国にはありますが、欧州にはありません。
- ・米国では、自ら知っている公知文献を米国特許庁に提供する義務があります。他国の審査で新しい文献を引用されるたびに提出しなければならないので、作業がたいへんです。
- ・東南アジアなどには、他国の審査で特許された請求項をそのまま特許 し、そうでないものは外国特許庁に審査を外注する国があります。自 ら審査労力を負担しないのです。
- ・米国や英国などでは、その国で発明されたものをその国に最初に出願 (第一国出願)させます。軍事機密などの国外流出を防ぐためで、検閲 ののち他国への出願が許されます。

*** 作業の進め方

さて、外国特許出願の審査手続がどのようなものかイメージが湧かないと思いますので、一例として、日本の企業や大学が出願したドイツ出願の審査において拒絶理由通知が発せられたときの応答作業を以下に示します

- ①ドイツ特許庁が独文拒絶理由通知をドイツ代理人に発信.
- ②ドイツ代理人が通知を英訳して、英文コメントを付し て国内特許事務所に送信。
- ③国内特許事務所が、和文コメントを付して出願人に送 信.
- ④出願人が検討し、国内特許事務所に応答方針を指示.
- ⑤国内特許事務所が、ドイツ代理人に英文で応答方針を 指示
- ⑥ドイツ代理人が独文で応答書面を作成しドイツ特許庁 に提出

こうやって見ると、学術論文の査読よりも煩わしいですよ ね. 言語の切り替えをしながら、特許庁から出願人までのあ

中務先生のやさしいカガク特許講座

いだを往復して、応答期限内に応答しなければいけませんの で、結構たいへんです。その後、さらに以下の事務処理があ ります.

- (ア)ドイツ代理人が英文解説と請求書を付して応答書面の 写しを国内特許事務所に送信.
- ⑧ドイツ代理人に送金した国内特許事務所が, 和文解説 と請求書を付して応答書面の写しを出願人に送信。

外国特許出願をした場合には、出願時に手間と費用がかか るだけではなく、審査手続においても結構な手間と費用がか かることに留意しなければなりません。



以上説明したように、国が変われば制度も変わる、という あたり前のことが特許の世界でも見られます。とはいえ、知 的財産制度の国際的ハーモナイズ (調和) の流れは着実に進 んでいて、 昔に比べるとそれぞれの国の個性が弱くなってき ました. 貿易などの通商条約の交渉のなかで知的財産の保護 についても併せて交渉することによって, 結果として知的財 産制度が各国で似たものになってきているようです。

次回 NEXT

メディカル関連特許の特殊性

医薬品や治療方法など、メディカル関連発明の特許出願 には、ちょっと特殊な事情があります. 次回は、メディ カル関連特許の特殊性について解説します.