

南アフリカにおける特許の無審査登録 と権利行使に関する留意点

Adams & Adams Attorneys, Pretoria Office
(南アフリカ法律事務所)

Louis van der Walt
パートナー弁護士



Louis van der Walt 弁護士は、化学メーカー勤務の後、1994年 Adams & Adams に入所し、1998年に弁護士登録。20年以上にわたり、国内外の企業、大学、研究所の特許出願や権利行使の業務に携わる。2012年に FICPI (The International Federation of Intellectual Property Attorneys) の南アフリカ代表に選出され、知的財産法についての講演や、南アフリカ特許審査委員会でのモデレータとしても活動している。

南アフリカにおける特許出願は、実体審査を行わず方式審査のみを行う、いわゆる無審査登録主義を採用している。通常、南アフリカ特許出願が方式的要件を満たしていれば、特許査定を受け、その後、特許が登録される。したがって、仮に請求項が、潜在的な無効理由を有する場合であっても、特許が付与されることとなる。さらに、南アフリカには、特許付与前または付与後に関わらず、第三者が特許の登録に対する異議申立を行う制度はない。

一方、南アフリカ特許出願では、特許査定の前に、所定の宣誓書および委任状(以下、フォーム P.3 という)を提出しなければならない。このフォーム P.3 には、「私(我々)が知り信じる限りにおいて、本出願に対して特許が付与される場合、当該特許権が取消されるべき法的根拠はない」という旨の宣誓が含まれている。この点に関する虚偽の陳述、すなわち、出願人が宣誓内容に虚偽であることを知りながら陳述した、あるいは、虚偽があることを当然に知るべき状況にあった場合には、重大な虚偽陳述として取り扱われ、付与された特許権は取消されることが規定されている(特許法 61条(1)(g))。実際に特許取消の判断が示された例もある(*Gallagher Group Limited and another v IO Tech Manufacturing (Pty) Ltd and two others* 2014 (2) SA 157 (CP))。

重要な点として、南アフリカの判例法によれば、たとえ特許権者が付与後に特許の訂正をしたとしても、フォーム P.3 におけるこうした虚偽陳述の責任を不問とすることにはならないとされている。フォーム P.3 の提出によって重大な虚偽陳述を行ってしまうことを避けるためには、付与後に請求項や明細書を訂正しても不十分

であり、無効であると知りながら、または当然に知るべき状況にありながら、瑕疵のある請求項または明細書をもって、南アフリカ特許出願を特許付与へと進めるべきではない。

また、南アフリカ特許は、無効理由を有する請求項が含まれていただけでも、そのような無効理由が補正により解消されるまで特許権全体が無効であるとして権利行使不能とされる。したがって、侵害訴訟において、たとえ無効理由を有する請求項に基づく侵害の主張を行わない場合であっても、部分的特許の無効が認定されたために、権利行使の仮処分が認められないという結果を招くおそれがある。

訴訟手続において、補正により特許の瑕疵を解消することはできる。しかし、最終的には有効な請求項に基づき侵害が認定されるとしても、提出された補正に対して相手方が異議を申し立てることにより、補正の適法性についての当事者間で争う機会が設定されるため、結果的に訴訟の長期化と、費用の増加を招く。したがって、仮処分手続以外においても部分的な特許無効の認定は特許権者に不利益をもたらさうるのである。

したがって、南アフリカ特許出願の出願人は、すべての請求項の発明が、新規性および進歩性を備え、産業において利用または応用可能であり、明確で、明細書に開示された事項に基づき、特許可能な主題であることを、担保しなければならない。また、出願人は、明細書は当業者が発明を実施できるように記載しなければならない。また、必要な場合には、例も示して実施可能となるようにすることが必要となる。さらに、明細書に説明された発明は、実施可能に記載されるのみならず、明細書に示される作用や効果に寄与するものでなければならない。これら要件が満たされなければ、特許の取消理由となる。逆に言えば、これら要件が満たされない状態で、特許出願を特許付与へと進めてしまうと、瑕疵のある特許を保有することになってしまう。

上記のような事情により、実務的には、南アフリカ特許出願は、その係属中に、全請求項の有効性を確保するための自発補正が提出される場合が多い。

特許付与後の特許の訂正は、出願係属中の補正よりも要件が厳しい。特に、付与後の訂正では、補正後の請求項の範囲が、各項ごとに補正前の請求項の範囲内であればならない。さらに、付与前の補正とは異なり、付与後の訂正に対しては、第三者が異議を申し立てる機会を与えられる。

上記を踏まえて、瑕疵への対処、すなわち、出願後に認識した特許性に影響を与える先行技術、例えば、他国の対応特許出願の審査中に見つかった先行技術を考慮した補正を、南アフリカ特許出願の係属中に提出する必要がある。したがって、出願人は、請求項を見直して、南アフリカの実務および法律への不適合を見つけて対処することが推奨される。実体審査が行われる国において対応特許出願があり、出願人が南アフリカ特許出願の請求項の有効性に関して何らかの疑念を有する場合、対応特許出願の審査結果を待って、南アフリカの請求項の補正や、特許の有効性が不確かな請求項に関する分割出願を行うことを判断するために、審査の一時的停止を請求することが、実務上、賢明である。いずれの請求項も有効であり、その他に特許出願が無効となるような何らの瑕疵も含まれないということを出願人が確信していない状態で特許査定にならないよう留意すべきである。

上述のとおり、南アフリカ特許において特許付与を急ぐことは、特許の瑕疵への対処のための補正や分割出願の要否判断の期間を短くするリスクが存在する。

その一方、原則として、南アフリカ特許は付与から9ヶ月経過後でなければ、他者に対して権利行使ができないという規定がある（特許法44条(4)）。また、特許付与前の実施行為に対しては損害賠償の請求することができないという規定がある（特許法45条(1)）。このため、上述の特許が無効となるリスクを認識したうえで、出願人が早期の特許査定を求める手続きを行う場合も考えられる。

通常よりも短い時間で特許付与を受ける方法として、早期許可申請(request for early acceptance)を提出し、かつ、早期段階で方式（文書）要件を満たすことが

挙げられる。PCT 出願であれば、早期の国内段階移行手続(early entry into the national phase)をすることが挙げられる。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)