

ペルーにおける特許審査スピードアップのための実務上のヒント

Fernández-Dávila & Bueno Abogado

Ivette Luque Cárdenas
(弁護士)



Fernández-Dávila & Bueno 法律事務所は、知的財産分野、不正競争分野などで認められたペルーの総合法律事務所である。Cárdenas 氏は特に製薬、農業、食品に関する法律や、特許、著作権、ドメインネーム、不正競争といった知財分野の経験が豊富なペルー弁護士である。

概要

ペルー特許庁(Peruvian Patent Office : PPO)は、正式には公正競争・知的財産保護庁(National Institute for the Defense of Free Competition and the Protection of Intellectual Property : INDECOPI)といい、ペルーにおける特許および実用新案の処理を担当する機関である。本稿は、特許の認可を迅速化するために特許審査実務で用いられてきたヒントのいくつかを紹介する。

詳細および留意点

まず、特許性の有無を判断するために、出願の主題の特許性の分析を行う。アンデス協定決定第 486 号によれば、ペルーにおける適用法であるアンデス国家共同体「共通知的財産権法」においては、製品および製法にのみ特許性が認められ、用途には認められない。

また発明は、新規性、進歩性および産業上の有用性という 3 つの基本要件を満たさなければならない。出願の主題を確認したら、最も近い先行技術を決定するための予備調査を実施する必要がある。これにより、新規性に関する問題を回避するため、発明が該当する技術分野の先行技術と識別できるか否かを検討するための情報(すなわち、特許文献)が得られる。

さらに、出願は単一の発明概念を含んだものでなければならず、そうでない出願は拒絶される可能性が極めて高い。しかし、審査手続の間に分割し、各分割出願が単一の発明のみをクレームするようにすることも可能である。

審査手続を受けるために、特許発明は、PPO に出願されることになっている。出願には、少なくとも明細書、特許請求の範囲（クレーム）および要約書が含まれていなければならない。

明細書は、当業者が理解し実施することができる程度に明確かつ十分に、発明を開示しなければならない。使用する用語は、発明の技術分野において知られているものを使用し、または必要であれば、知られていない用語の説明を付すべきである。出願後に明細書の内容を拡大することは認められない。補正が必要な場合、補正は、当初の出願に記載された保護範囲の拡大を伴うものであってはならない。つまり、明細書の内容における不備または記載漏れを補うために実施例または変形例を追加することは認められない。

クレームは、特許の保護範囲を定めるものであり、そのドラフティングにおいては特に注意が必要である。クレームは、明確かつ十分になければならず、かつ、そのすべてを明細書によって裏付けなければならない。クレームのドラフティングにおける提案事項をいくつか次に記載する。

- クレームで使用する用語と明細書で使用する用語は同じにする。
- 発明の技術思想全体の保護に加えて特定の実施例の保護を求めるために、包括クレームと特定クレームをドラフトする。包括クレームに関して審査官が異論があり、これにより包括クレームが拒絶された場合でも、特定クレームにより発明が保護されるようにドラフティングを行う。
- 経済的利益、倫理的判断、美的特性など、発明の技術特性に相当しない要素には言及しない。
- 用途または第二用途をクレームしない。

- 解決しようとする結果に基づいて発明を特徴づけるのではなく、その構造上、技術上の特徴を定義する。
- 進歩性を証明するために、明細書に開示されていない追加の比較データを提供する。これは任意であるが、審査手続を早めるのに有用である。
- クレームに図面を含めない。また、クレームに明細書のページへの言及を含めない。
- 発明の特徴を定義するために、「おおむね」、「およそ」、「～よりも大きい」、「強い」などの曖昧または相対的な用語、または商標を使用しない。
- クレームの途中でピリオド（句点）を使用することは、クレーム範囲を不適切に制限する可能性があるので避ける。

さらに、要約は、技術上の課題と提案される解決手段が理解できるように簡潔でなければならない。

出願書類が提出されると、方式審査が開始される。この段階で、特許協力条約 (PCT) の国内移行手続経由で出願された特許発明には、不要な遅延を回避するために、すべての方式上の文書（すなわち、委任状、発明譲渡証など）を提出するのが得策である。

方式審査が完了すると、出願日または優先日から 18 ヶ月後に出願は公開され、第 3 者が出願に異議を申し立てる機会を与えられる。異議がなければ、PPO が発明の技術上の審査（実体審査）を行う。

PPO 審査官は、新規性、進歩性および産業上の有用性に関する拒絶理由を技術報告書に記載することができる。出願人は、法により定められた期間内にこの報告書に回答しなければならない。PPO は、最初の技術報告書を送達する義務のみを負う。ペルーの実務によれば、PPO は、最初の技術報告書で言及されていない新たな拒絶理由がある場合にのみ第 2 回目の報告書を送達する。第 2 回目の報告書

が不要であると PPO が判断した場合、出願人に通知することなく短期間で特許査定または拒絶査定が発行される。

PPO 審査官との面接は、技術報告書における当該審査官の所見を明確にするために行うことが認められる。経験上、審査官は出願人との面接に応じることが多い。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)