



<日本>

特許のクレームは国ごとに 変える必要がある

弁護士法人キャスト パートナー
上海致昇商務諮詢有限公司董事長 弁護士・弁理士
島田 敏史

特許のクレームは国ごとに変える必要があります。なぜなら、国ごとに証拠実務が違うためです。

証拠と事実認定の間には「経験則」というものが介在しており、この経験則は国ごとに異なります。そのため、同じ証拠であっても事実認定の結果が異なります。例えば、日本において捺印のある契約書の信憑性が高いのは、日本では判子を押すことはそれなりに慎重であり偽造されるケースも少ないこと等から、捺印のある契約書は信頼できそうだという経験則が介在しています。逆に、例えば中国では、判子が偽造されて捺印のある契約書が偽造される例が少なくなく、ただ捺印のある契約書があるだけでは契約どおりの事実認定をすることは困難です(むしろ、偽造した契約の効力を主張できる場面が増え過ぎて不都合です)。

特許のクレームについても、例えば「樹脂」という文言一つとっても問題となり得ます。日本では一見してプラスチックであればこの点の立証が問題となることはほとんどありませんが、中国では「樹脂」であることの立証が必要となります。元来は「植物体から分泌される粘土の高い液体」等の意味である「樹脂」という文言がなぜプラスチックを指すのか、また、イ号が実際にプラスチック製であるとなぜ言えるのか等を立証する必要が生じ得ます。

これは一例にすぎませんが、とある国の立証イメージでクレームを作成しても、別の国では必ずしも通用しないということです。現状は、コスト削減の観点から自国で作成したクレームを翻訳して国際出願することが通例となっていると思われませんが、そもそもこのやり方では他国で立証できる特許を取得することは困難なのです。コスト削減をするにしても、使えない権利を取得しては本末転倒です。取得して終わりではなく、権利の活用的重要性が増してきている昨今、これまでの出願スタイルでよいのか、再考する必要に迫られています。

< **Japan** >

The Necessity of a Patent Claim by Country

Legal Profession Corporation CAST, Partner
Shanghai Zhisheng Consulting Co.,Ltd CEO, Attorney / Patent Attorney

Toshifumi Shimada

It is necessary to change a patent claim by country. Because the practice over evidence in each country is different.

There is a 'rule of thumb' between evidence and fact-finding. And each country has own rule. Therefore, the same evidence leads to different results of fact-finding. For example, in Japan, the sealed contract is regarded as having highly reliable. There is the following rule of thumb: the Japanese are careful to seal and the contract is not camouflaged much. On the contrary, in China, there are many cases of seal and contract camouflage. So, the sealed contract is not sufficient to find the fact (and this is beneficial to prevent the effect of the camouflaged contract.)

On the patent claims, for example, the word 'resin' becomes a problem. In Japan, when the object is looked like plastic, you do almost not need to prove it. But, in China, you need to prove that it is plastic. In addition, you also need to prove why the word 'resin' that is a liquid having high viscosity means plastic and why you state the object is plastic.

As noted above, if you write a claim with assuming proof in a certain country, your claim does not always be accepted in other countries. Currently, from the cost point of view, it is usual that the claim made in one's country is translated for international application. But this way has difficulty to acquire a patent in other countries. It is meaningless that you acquire useless rights in order to reduce the cost. Not only the acquisition of a right but also effective utilization of it have become more important. Now we face the necessity to reconsider the application style until now.

(Translated by TIP)