

# チリでの特許審査迅速化および早期特許付与のための実務上のポイント



Mackenna, Irrarrázaval, Cuchacovich & Paz.

Rodrigo Marré  
Grez  
(パートナー)

Virgilio Topasio  
Maluk  
(アソシエート)

Carlos A.  
Parra  
(アソシエート  
ディレクター)

Mackenna, Irrarrázaval, Cuchacovich & Paz.事務所は2003年に設立されたチリの総合法律事務所で、国際的にも認められている。Olarde Moure & Asociados Ltda.事務所は2003年に設立された知的財産分野を中心とした法律事務所で、Mackenna, Irrarrázaval, Cuchacovich & Paz.事務所とは提携関係にある。Grez氏、Maulk氏の両氏は産業財産権を専門とするチリ弁護士で、国際的に活躍している。Parra氏は知財分野での経験が豊富なコロンビア弁護士で日本での在住経験もあり講演も数多く行っている。

## 要約

本稿の目的は、チリにおける現行の発明特許の手続を紹介し、併せて特許登録に要する時間をいかにして短縮するかについてのアドバイスを提供することである。

## はじめに

チリで特許を取得するための平均的な期間は4年から5年位である。しかし、出願人が遅滞なく手続を進め、拒絶を受けなければ、審査は3年未満で終わることができる。さらに、公定料金を早期に納付し、方式上または実体上の拒絶の可能性を減らすための措置を講じ、審査手続に準拠するとの趣意書(writs)を提出すれば、特許審査を加速することができる。

法第19.039号がチリの産業財産法(Industrial Property Law : IPL)である。産業財産法とその規則は、チリにおける特許審査や特許付与の手続を規定する。産業財産法は、実用新案権や工業意匠権など、その他の産業財産権についても規定する。このような特許権以外の産業財産権は、特許審査や特許付与のための手続と同一の手続に従う。したがって、特許出願人は、特許の審査だけでなく、実用新案や工

業意匠の審査の加速のために、該当する場合には、本稿に記載した実務上のポイントを利用できる。

本稿で記載されたポイントをよく理解してもらうために、以下に重要な点を付記する。特許手続は、出願書類の提出、方式審査、出願の官報公示、異議申立、実体審査、および特許付与または出願拒絶、といった段階を経る。

現在、チリ国会は、審査促進のための手続変更を含む、産業財産法の抜本的な改正法案（新法）を審議中である。したがって、新法が成立すれば、以下に記したポイントのいくつかは、変更されるまたは該当しなくなる可能性がある。

## ポイント

### (1) 現地代理人との間の協力とコミュニケーション

第一のポイントは、出願人ができるだけ早く特許付与を望んでいることをチリの代理人に伝えることである。チリの特許付与手続は複雑である。時間をかけず、かつ遅延を回避するには、案件毎に異なる戦略が必要となる。早期特許付与を希望していることを伝えることで、チリの代理人はより良いアドバイスを提供し、各特許出願が直面する特有の問題点を解決することができる。出願人の意図と希望を明確に伝えることによって、チリの代理人は審査および付与の手続を加速することができる。

### (2) 特許出願後、必要書類の提出を遅れないようにする

チリ特許商標局(Chilean Patent and Trademark Office : INAPI)が特許出願の審査に着手するために、出願人は、願書、要約付の明細書、発明内容の記載、クレーム一式と図面一式、委任状、PCT 出願および必要な場合にはそのスペイン語の翻訳文を提出しなければならない。

そのため、出願人によっては、必要な書類を全て揃えるまで特許の出願を遅らせる場合がある。しかし、特許出願を先ず行って、不足書類は、INAPI が方式審査に

関する拒絶理由通知を発行する前に提出して補完することで出願までの時間を短縮することができる。不足書類は出願後、少なくとも INAPI が方式審査に着手する前までに提出すればよい。そうすることで出願人は、遅延を招くことなく出願審査を速めることができる。出願後に提出可能な文書としては、PCT 出願のスペイン語訳（PCT 出願がスペイン語以外の言語で行われた場合）および委任状である。なお、方式審査において INAPI が書類に不足があると判断した場合、方式上の拒絶理由通知が発行され、不足する書類の提出が要求される。情報や書類が不足しているという理由に基づき、方式上の拒絶理由通知が発行されると、そこで定められた期間内に不足の情報や書類が提出されない限り、INAPI は出願が放棄されたとみなす。

### (3) 印紙代や公定料金の前納

出願人は特許審査を進めるための公定料金を支払わなければならない。出願人の支払いが遅れた場合または支払いがなされなかった場合、その支払いが全て終わるまで特許審査が行われない。また、特許審査の各段階の手續にそれぞれ数ヶ月掛かることに留意すべきである。各段階が終了するのを待ってから公定料金の支払いを行うと、特許の付与はさらに数ヶ月遅れることになる。

特許審査を遅らせる最大の原因は、公開費用、専門家報告費用、および登録費用の未納である。これらの費用の支払いが審査の各段階の初めに行われていれば、最大で 8 ヶ月程度、審査期間を早めることができる。したがって、各審査の段階がスタートしたら、できるだけ早く所定の費用を支払うことが重要である。

公定料金や印紙代を各審査の段階で早期に納付するために、事前に公定料金や印紙代を代理人に送金しておくべきかどうかについては、代理人に確認するのがよい。

### (4) 異議申立を回避する

特許出願が官報に公開された後に異議申立がなされた場合、INAPI は審査官に対し、当該特許出願を審査し、必要ならば拒絶理由通知を発行することを要請する。

出願人が最初の拒絶理由通知に応答した結果、拒絶理由が解消されなければ、審査官は第二の拒絶理由通知を発行する。したがって、審査官が拒絶理由通知を出す理由がないと判断できるようにすれば、審査期間を数カ月短縮できる。

審査官は、対象の発明が新規性、進歩性、及び産業上利用可能性を満たしているか、ならびに明細書が産業財産法および同規則が定める要件を満たしているかどうかを判断する。

不必要な拒絶理由通知が発行されないようにするため、出願人は出願に対する自発的な補正を行うことができる。たとえ異議申立が行われても、自発補正により拒絶理由に対する意見書の準備および提出のために必要な時間を短縮することができる。このため、産業財産法は、最初の拒絶理由通知が発行されるまで、出願人に自発補正を認めている。しかし、明細書の補正によって発明の範囲を広げることができず、当初に含まれていない新規事項を追加することもできない。

たとえば、PCT 国際段階で国際調査報告書(International Search Report : ISR) に特許性を否定する文献が含まれている場合、出願人はその文献に対処するための自発補正を行うことで審査期間を短縮することができる。これは、審査官が国際調査報告書を最初の拒絶理由通知の根拠とするのが慣行となっているためである。このため、自発補正が行われた場合、引例の文献が最初の拒絶理由通知に含まれることを回避できる可能性がある。

拒絶理由通知を回避するための注意点として、計量法についてはメートル法や摂氏度で記載すること、クレームの特徴部分では太字か大文字で「～を特徴とする」(「CHARACTERIZADO」英語では「characterized」)と表記すること、および独立クレームでは解決すべき技術課題を記載することが挙げられる。

産業財産法および同規則には、他の法域では求められていない方式要件が多くある。そのため、チリの拒絶理由通知には方式上の拒絶理由が多く含まれる。このよ

うな方式上の拒絶理由に対する応答には時間を要する。さらに、二回目の拒絶理由通知に方式上の拒絶理由が含まれることも珍しくない。

#### (5) 審査迅速化のための趣意書の提出

特許審査を加速させるための有効な方法として、法定期限が課せられていない手続について INAPI に迅速な処理を要請する方法がある。

最も典型的なものは、特許出願を許可するか拒絶するかの最終決定を急ぐよう要請する方法である。もし出願人がそのような趣意書を出さないでいると、INAPI は最終決定を行うのに数ヶ月もかけることがある。

最後に、特許審査を加速するための最善のアドバイスは、出願がどの段階にあるのかを熟知する適任かつ能力のある現地代理人を活用することである。それによって、出願人は円滑且つ適切なアクションをとることができる。そのためには現地代理人との綿密なコミュニケーションが不可欠である。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)