

# ブラジルでの特許審査迅速化および 早期特許付与のための手段



Daniel Advogados

Rana Gosain

(パートナー)

1958年に設立された知財を専門とするブラジル法律事務所。各種雑誌においての評価も高い。リオデジャネイロおよびサンパウロにオフィスを構える。知的財産分野において25年以上の経験を有するDaniel Advogados事務所のパートナーである。特許、意匠、訴訟を担当し、特に生命科学、医薬に詳しい。

## 要約

本稿の目的は、ブラジルにおける現在の特許バックログ（審査の滞貨）の状況を踏まえ、このバックログ解消のためにブラジル知財庁(Instituto Nacional da Propriedade Industrial : INPI)にてこれまで行ってきた取り組みを紹介し、審査を優先的に受けるための手段について説明する。

## はじめに

特許出願のバックログは、ブラジル市場に参入する全ての企業や個人が直面する障害となっている。バックログの増加は審査官の数が不足していることが主な理由である。特許出願の件数は、1978年にブラジルの特許協力条約(PCT)への加盟に伴って増加し始めた。その後、産業財産法(9279/96号)の施行(1997年5月)により化学製品、医薬品およびその製造方法、食品およびその製造方法、またバイオテクノロジーの分野の発明を保護することが可能となったことにより急増した。また、INPIが電子システムへ移行したことで、まだ電子化されていない出願の処理が遅れている。

## 現状

特許審査官の数は、約270人と推定される。INPIは審査官の増員が必要であるが、政府の限られた予算の中で、知的所有権は連邦政府の優先事項のリストには上ることは稀で、容易に増員することはできない。ブラジル市場の重要性については疑う余地はなく、これは2015年のWIPOの統計でブラジル特許出願数が10位に

ランクされていることから裏付けられている。一方で、2014年末の時点で審査係属中の特許出願の数は195,000件と憂慮すべき数になっている。2014年に3,123件の特許が発行されているが、これらのうちの1,834件が10年以上前に出願されたものであった。ブラジルでは通常、特許期間は出願から20年であるが、同時に特許発行の日から10年未満であってはならない旨規定している（産業財産法（9279 / 96号）の第40条）。このため、これらの特許について、INPIは、特許の発行の日から10年の期間を適用した。

### バックログ対策

過去数年の間、INPIは増加するバックログの削減に取り組んでおり、庁内部での手続きを見直し、効率化を図っている。バックログ削減の取り組みの一つとして電子出願を導入し、現在、特許出願と意匠出願の提出書類の大半は、電子的に提出されている。バックログを削減するための他の取り組みは、出願人が古い係属中の特許出願を放棄し、出願日を維持したまま再び出願することを可能にする、いわゆる「昇格取り下げ(Promoted Withdrawal)」である。このように、再出願された特許出願は、係属中の特許出願の中で審査順序が前方に移動する。この取り組みの目的は、電子化されていない係属中の特許出願の数を減らすことである。また、以前INPIは、ソフトウェア業界の出願人に対し、重要な出願の審査順序を前方に移動させるようにするため、技術的に陳腐化して商業的に関心がほとんどなくなった特許出願を放棄することを奨励した。最後に、最近INPIの長官は、新たな「タスクフォース」と呼ばれる施策に署名した。この施策では、公務員および民間人でチームを結成し、庁において既存の手続きを効率的に行い、PCT案件、意匠、商標の審査、および拒絶査定不服審判や無効審判の審理を促進することである。INPIの当局者は、「タスクフォース」は庁におけるより多くの意思決定をもたらし、結果的に、係属中の審査案件を減らすことを期待している。

### ブラジルにおける優先審査

1971年から1996年まで有効であったかつての産業財産法（5772/71号）の下では、出願人は、INPIに特許権のライセンス契約が登録されており、自らの特

許出願のクレームが権限なき第三者によって侵害されていることを理由に、特許出願の審査を加速することができた。

2008年には、現在の産業財産法（9279/96号）において、特許出願の審査に優先順位を付けるための規則が制定され以下のいずれかの条件を満たす場合に優先審査が認められる（決議第68/2013号）。

- 1.申請者が以下の(a)~(c)のいずれかを証明する。
  - (a)発明者が60歳以上である。
  - (b)第三者によって特許出願のクレームが侵害されている。
  - (c)特許の付与が金融機関やベンチャーファンドからの資金の獲得の条件である。
  
- 2.第三者が出願人による特許出願のクレームの権利侵害で警告されている。

2013年には、INPIは、優先審査を請求できる特許出願の種類を、医薬品、医薬品の製造方法、および公衆衛生に関連した装置や備品へと拡大する新しい規則を制定した（決議第80/2013号）。この新しい規則では、以下の(a)~(c)の者が優先審査を申請できる。

- (a)出願人
- (b)関心のある第三者（特許出願がエイズ / HIV、癌の治療、またはシャーガス、デング熱、ハンセン病、マラリア、結核、ブルーリ潰瘍などの診断、予防または治療に関連する場合）
- (c)保健省（特許出願が公共医療にとって極めて重要であると考えられている製品やプロセスをクレームしている場合）

実際には、優先審査は、以下がなされた後に請求することができる。

- (a)電子官報での特許出願の公開
- (b)審査請求

INPI は、優先審査請求がされた場合、当該請求を優先審査のための委員会によって精査し、請求が認められたか否かを電子官報に掲載する。優先審査請求が認められた場合、その出願は、専門の審査官グループによって審査される。昨年、INPI の長官は、2015 年 10 月 23 日の第 151 号命令を通じて、出願人の年齢や重症疾患、発明の権限なき使用、または、販売促進のための資金の獲得のために INPI での特権化が求められている場合、の何れかに該当する特許出願のための優先審査の手続きや規則を公開した。第 151 号命令はまた、政府にとって関心のある発明主題である出願に対して職権によって優先審査を行うことができる旨も規定している。

### グリーン特許試行プログラム

2012 年に、INPI は、環境への配慮に貢献するとともに環境技術に関連する特許出願の審査を加速するためにグリーン特許試行プログラムを打ち出した。この試行プログラムの対象は代替エネルギー、運輸、省エネルギー、廃棄物管理や農業などの分野における「グリーン」技術に関連する発明の出願である。この試行プログラムは、2012 年 4 月に始まってから現在までに 4 回延長されており、2016 年 4 月まで、または 500 件の特許出願がされるまで続けられる。この試行プログラムを利用した出願は概ね 2 年以内に特許発行されており、この試行プログラムが審査促進に非常に有効な手段であることが証明されている。

### ブラジルとアメリカとの間の PPH

2015 年 11 月に、INPI と米国特許商標庁(United States Patent and Trademark Office : USPTO)は、特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway : PPH)試行プログラムのための協定を締結した。ブラジルと米国双方へされた特許出願は、この試行プログラムを利用することで、INPI および USPTO の両方で優先的に審査を受けることができ、INPI において優先的に審査された後に PPH の申請を行うことにより、その出願も USPTO において優先的に審査される。PPH では、特許出願の審査データは、INPI と USPTO との間で交換されるが、各庁の審査はあくまでも独立して行われる。この試行プログラムは 2016 年 1 月

11日から2年間、または米国若しくはブラジルの各庁がこのプログラムに基づく出願を150件受理するまで続けられる。試行プログラム開始当初は、INPIは、PPH開始前の直近3年間または試行プログラム開始後に米国に出願された石油、ガス、および石油化学分野の発明に関する特許出願についてのPPHの申請を受け付ける。そして、この試行プログラムの有効性が証明されれば、他の分野の特許出願についてもPPHの申請を受け付けるように協定の内容が変更され、また、期間が延長される可能性がある。PPHの申請手続きに関するガイドラインは、2016年1月に発表された。

### 結び

INPIの長官であるMr. Luiz Pimentelは、政府の予算的制約ゆえに、とりわけブラジル政府が大幅な歳出削減を余儀なくされている昨今の状況下において、審査官の大幅な増員を短期的に実現するのは難しいことを認識している。INPIは、かかる状況を踏まえて、審査協力の採用を最も重要な手段として採り入れて、バックログを減らすことに熱心に取り組んでいる。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)