

ブラジルにおける特許審査での 審査官面接

Dannemann Siemsen
(ブラジル知財専門法律事務所)

Ivan B. Ahlert (弁護士)



Dannemann Siemsen は、1900年に設立されたブラジル最大の知財専門法律事務所であり、薬剤師や物理学者など複数の技術分野の専門家を抱える総合的な工業所有権代理人である。Ivan氏はパートナー弁護士であり、主な実務分野は、特許、工業意匠、不公正競争に関する助言、手続、訴訟である。現在、FICPIの研究および作業委員会（CET）の副会長も務めている。

これまで、ブラジル財産庁（INPI）は、出願人や利害関係を有する第三者もしくはそれらの代理人となる弁理士が審査官と個人的に面接することを認めてきた。

しかしながら、ブラジル行政手続法—法律第9,784/99号が「行政機関は利用者の権利行使の円滑化を図るべきである」との趣旨を定めている以外、ブラジルには審査官面接や口頭審理手続についての明示的な法規定が存在していない。

そのため、出願人もしくは第三者が審査官面接や口頭審理手続を要請した場合の対応が、審査官個人または技術部門によって異なっており、一部の技術部門においては審査官面接を設定することが困難な状況となっている。

面接が認められた場合、通常、審査官は面接参加者の話を聞くのみである。例外的に、審査官が面接参加者に対して追加説明を求めたり、補正に関する示唆を与えたりすることもあるが、多くの場合、審査官が係属中の案件に関する自らの所見を示すことはない。ただし、それでも面接は、出願人の意向に沿った決定をINPIから引き出す機会を得る上で、有益な手段である。

審査官面接は、多くの場合、リオデジャネイロにあるINPI本庁（審査官は本庁に勤務している）において対面形式で行われる。しかし、問題が比較的単純な場合

(たとえば、審査官に対して拒絶理由通知の内容についての説明を求める場合など)には、電話面接も可能である。

面接を効果的なものにするために、面接参加者は、発明を図解したり、可能な場合には発明のサンプルやプロトタイプを持参するなどして、出願された発明と先行技術に関する審査官の理解の促進を図らなければならない。

場合によっては、実務経験の少ない審査官のために、対象となる発明が属する技術分野に関する一般的な事項や請求の範囲に記載された発明に対応する製品もしくは方法と、発明の生み出す効果との関係について、概要説明を行うのが得策であると考えられる。ただし、面接時間が2時間を超えるなど、説明を必要以上に長引かせることは、審査官の心証を害するおそれがあり望ましくない。

面接を申請する場合、可能であれば、審査官の有する技術的背景(大学卒業後の履歴や博士号取得の有無について)事前に尋ねておくのが得策である。そうした事前調査により、個々の審査官が持っている専門知識に合わせた説明が可能になるからである。

面接の内容が技術的・法的な側面から外れないようにするために、専門知識を有する代理人が面接に参加することが望ましい。また、発明者が同席すれば、発明の背景や発明創作に関わるより詳細な状況を説明することができ、審査官の発明に対する理解が深まり、連帯感を与えることができる点で有益である。面接参加者は、動画やスライドを持ちいた説明を行うことができるが、INPITの面接会場に適切な設備がないこともあるため、必要な機器については面接参加者側で確保する必要がある。

以上、面接について説明したが、審査官との個人的な面接は、例外的あるいは補助的な手段だと考えるべきである。審査係属中の出願が極端に多いという現状においては、審査官は多くの拒絶理由通知書や拒絶決定書を発行する必要に迫られてい

る。したがって、通常の手続きによって問題点が解決されるのであれば、面接を試みるべきではない。

一方、審判手続きもしくは行政上の無効手続きにおいては、審査官との面接が推奨される。審判手続き、無効手続きのいずれにおいても、出願人もしくは第三者に対して口頭陳述の機会が与えられる前に、審査官側が新たな拒絶理由を見出したり、既存の拒絶理由を補強したりする可能性がある。これを回避するため、面接の時期は応答書提出の直後に設定すべきである。

審査官との面接は、ブラジル連邦裁判所における特許無効訴訟において設定される場合もある。ここでいう面接は、訴訟の法廷において、審査官が準備書面において陳述ないし証人として出廷して証言するのとは、別の手続、例えば争点や証拠の整理手続に類する手続に該当する。当該訴訟において、INPI の技術部門が訴訟対象となっている特許の担当審査官の面接を認めない意向を示した場合、審査官は書面にて自身の見解を陳述する。しかしながら、当該書面による陳述が明瞭性を欠いている場合には、審査官を召喚して法廷において口頭で説明させるよう、裁判官に要請することができる。

審査官面接に関する公式のガイドラインは未策定であるが、長きにわたってその必要性が認識されており、INPI による策定が待たれている。

■ 参考情報

- ・ ブラジル行政手続法—法律第 9,784/99 号

(編集協力：日本技術貿易株式会社)