

ブラジルにおける滞留特許 解消の取り組み（特許の Pre-examination office action について）



JOSÉ MAURO
MACHADO
Partner

VICTOR
DOTTI
Associate

PINHEIRO NETO
ADVOGADOS

PINHEIRO NETO ADVOGADOS はブラジルの著名な法律事務所であり、外国の顧客向けの法律サービスについても評価が高い。José Maruro 氏は Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC) を卒業し、Stanford University で法学修士を取得。International Chamber of Commerce (ICC、国際商業会議所)、Brazilian Intellectual Property Association (ABPI、ブラジル知的財産協会) 等の会員である。Victor Dotti 氏は Universidade Presbiteriana Mackenzie を卒業し、Fundação Getulio Vargas でデジタル法、データ保護を習得した。電子商取引、ビッグデータ、IoT に精通している。

ブラジル産業財産庁（The National Industrial Property Institute: INPI）は 2019 年 7 月 3 日に決議第 240 号および第 241 号を公表した。どちらも膨大な数の審査係属中の特許出願（特許バックログ）に対処することを目的としている。

これらの決議は、ブラジルでの特許出願におけるバックログに対処するために INPI によって実施された重要な特許バックログ対処策の一部である。INPI とブラジル経済省が 2019 年 1 月に発表した統計レポートによると、現在、208,341 件の特許出願があり、実体審査と最終決定が保留されている。その結果、これらが最終的に許可または却下されるまで、特許出願から約 11 年を要すると見込まれている。毎年約 26,000 件の新しい特許が出願されているため、係属中の出願のバックログがますます問題になっている。

特許出願のバックログの増加は、出願人に不確実性をもたらすことになり、出願人は自身の出願に基づく独占権を持っているかどうかを知り得ず、競合他社は、当該出願の権利範囲がどのようになるか知り得ない。長期を要する特許審査プロセスは、発明登録システムの本来の目的、つまり発明と経済発展を促進するという目的の達成を損なう。この不確実で緩慢なプロセスは、ブラジルへの大規模な投資を妨

げ、研究や新技術の開発に適した国とみられなくなり、外国企業や多国籍企業の進出を妨げ、投資家は知的財産権の保護のための有意な地域とみなさなくなる。

特許出願のバックログを削減し、出願人に合理的な特許出願手続を保証するために、INPI は、複雑な発明に精通した新しい審査官を雇用したり、実体審査を支援する電子ツールを考案したり、また、国際技術協力協定を締結するなど、審査プロセスを促進するための方策を模索している。

例として、特許審査ハイウェイ（PPH）があり、これは、他の国・地域において先に出願された特許出願を審査する際に、各国・地域の知財庁による作業の重複を避けるために考案された国際協力の一つである。各国・地域の知財庁間でサーチデータを共有することにより、担当機関は、特許要件が満たされているかどうかを確認し、審査手続きを迅速化し、バックログの削減を図る。INPI は以前から日本国特許庁（JPO）と間で PPH の試行プログラムを実施しており、両国間の関係を強化し、日本企業のブラジルへの進出・投資の促進を図っている。

PPH および知的財産問題における効果的な国際協力から得られた成功を受けて、INPI はこれらの努力をより効果的な行動計画に移すため、2019 年決議第 241 号を公表した。本決議は、(i) 2016 年 12 月 31 日までに提出されており、(ii) 他の国・地域の知財庁でサーチが行われ、(iii) INPI による審査が開始されておらず、(iv) 優先審査が請求されておらず、(v) 第三者による意見または国立公衆衛生局（ANVISA）による所見も付されていない、特許出願に適用される。

この場合、INPI は、他の国・地域の知財庁による調査報告書および先行技術文献に出願を適応させるため、出願人に 90 日の期間を与える予備的オフィスアクションを発行する。なお、予備的オフィスアクションに回答しない場合でも、出願が却下されることはない。この要件が満たされた後に、出願は実体審査に進められる。

2019年の決議第240号は、同様に2016年12月31日までに出願された特許出願に適用されるが、他の国・地域の知財庁においてサーチが行われていない出願が対象である。さらに、(i) INPIによる審査が開始されておらず、(ii) 優先審査の請求がされておらず、(iii) 第三者による意見または国立公衆衛生局（ANVISA）による所見も付されていない、特許出願に適用される。

このグループに該当する出願について、INPIは、INPI自身が発行する調査報告書に出願を適用させるため、出願人に90日の期間を与える予備的オフィスアクションを発行する。この要件が満たされない場合、出願は完全に却下される。

予備的オフィスアクション発行の目的は、滞留している特許の出願人がまだ特許の取得の意思があるか否かを確認し、放棄された出願を除き、特許の取得を望む出願のみを審査の対象とすることにある。

これらの決議により、INPIは、10年以上にわたって審査待ちとなっている出願の総数を、最大80%削減することで「産業財産権を付与するための品質と期間」を最適化し、特許付与に要する平均期間を短縮させる効果をもたらす狙いがある。

現在のブラジルの特許制度には多くの課題があることは認められているが、INPIは、ビジネスと海外からの投資に、より資する、より安全な環境を構築するために、プロセス全体の改善と修正に強くコミットしていく姿勢を見せている。

（編集協力：日本国際知的財産保護協会）