

# ブラジルにおける特許権の存続期間 に関する連邦最高裁判所判例



Licks 特許法律事務所

カラペト・ホベルト

ブラジル弁護士

リオデジャネイロ州立大学法学部卒業（J.D.）。同大学在学中に早稲田大学国際教養学部へ留学。ブラジルの弁護士資格を取得後、知財を専門分野としてブラジルの法律事務所での実務経験を積む。現在は、早稲田大学法学研究科に在籍して日本の知財法を学びつつ、ブラジルの法制度についてのコンサルティング及び南米の知財法に関する講義も行っている。また、ブラジルの知財分野に関する情報を日本語で提供する『ブラジル知財』というウェブサイトを開設・運営している。

## 【概要】

ブラジルの最上級裁判所であり、主に憲法裁判所としての役割を担っている連邦最高裁判所（STF）は、2021年4月から5月にわたり、ブラジル特許制度の特徴となる特許権存続期間について、憲法違反であると判断した。

## 【詳細】

### 1. 背景

ブラジルでは、特許権の存続期間は原則として出願日から20年、実用新案の存続期間は出願日から15年とされていた（ブラジル産業財産法第40条）。特許および実用新案の審査遅延は以前からブラジルにおいて問題となっており、存続期間の延長は原則として不可能とされてきたが、ブラジル産業財産法が立法された1996年から、審査遅延の懸念に伴い、ブラジル産業財産法第40条補項を設けて特別措置が取られてきた。すなわち、特許の場合は登録後最低10年間、実用新案の場合は登録後最低7年間の権利期間が保障される規定である。したがって、特許の出願から登録までに10年以上かかった場合には、出願日から20年を超えて権利が存続することがあり、また、実用新案の出願から登録までに8年以上かかった場合には、出願日から15年を超えて権利が存続することがあった。

ブラジル産業財産権法第40条補項の特別措置のきっかけは審査遅延の懸念であったとはいえ、立法された時点ではブラジル産業財産権法第40条補項の特別措置は実質的に例外規定となり、基本的にその規定に基づいて登録される案件はないだろうと予想されていた。しかし、2000年代にブラジル産業財産庁が直面した様々な問題により、審査遅延の問題がより深刻となり、2021年4月時点、存続期間中の特許登録の46%が特別措置に基づいて付与される状況となった。審査遅延が著しく激しかった2014年から2016年には、特許登録のおよそ7割が特別措置に基づいて登録され、第40条補項の特別措置が当然のように適用されることとなり、問題として取り上げられるようになり、特に医薬・製薬の分野では、多くの人に大きな問題として捉えられた。

2013年11月04日、ブラジルのファインケミカル・バイオテクノロジー産業協会（Abifina）<sup>1</sup>は、特別措置が違憲であることを主張する違憲訴訟（訴訟番号：ADI 5061）を連邦最高裁判所（STF）に対して提起したが、最終的に、原告適格がないことが理由で違憲訴訟が却下された。原告適格の問題を解消するために、ブラジル共和国検事総長は2016年に、再度連邦最高裁判所（STF）にブラジル産業財産法の特別措置が違憲である旨を主張する違憲訴訟（訴訟番号：ADI 5529）を提起した。本件には、複数の意見（訴訟中のアミカス・キュリエによる意見（アミカスブリーフ<sup>2</sup>）を含む）が挙げられており、また、ブラジル産業財産法に関する違憲訴訟が連邦最高裁判所（STF）で裁定されるのは初めてのことであるため、強く注目されていた。

## 2. ブラジルにおける特許権存続期間の特例措置に関する違憲訴訟の判決について

2021年4月末から5月にわたって、連邦最高裁判所（STF）は、特許権存続期間の特例措置が違憲か否かについて審理を行った。新型コロナウイルスの影響を受

<sup>1</sup> Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades  
<http://www.abifina.org.br/index.php>

<sup>2</sup> アミカス・キュリエ（裁判所の友、参加人以外の第三者）による意見  
[https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo\\_shoi/document/34-shiryu/03.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/34-shiryu/03.pdf)

け、審理はオンラインで行われた。現行のブラジル憲法は、114の条項から構成され、複数の規則が細かく定められており、その中には、抽象的な原則によって認められる解釈規定がある。ブラジル産業財産法第40条補項の特別措置が違憲であると主張するにあたり、特別措置は、次の4つの憲法上の保護を受ける原則に違反すると主張された。

- 特別措置に基づく存続期間が制度上認められるのかという問題、すなわち、特許が付与されるまで最長の存続期間を知ることができないので、特別措置の存在が憲法第5条で保障されている法的安定性に違反している。
- 特別措置に基づく存続期間を認められた特許が、通常の特許より長く保護されるので、延長された存続期間によって、憲法第170条IV項で保障される自由競争の原則に違反している。
- 特別措置では、案件ごとの登録存続期間が異なる可能性があるので、憲法第5条I項で保障されている法の下での平等の原則に違反している。
- 特別措置により、ブラジル産業財産庁が効率的に審査業務を行わなくても済むことになるので、憲法第37条で保障されている公役の効率性の原則に違反している。

2021年5月14日に違憲に関する決定および遡及効に関する最終決定が公開された。また、9月2日に判決の全文が公開され、これは439頁もある文書であった。結論として、ブラジル最高裁判所は、多数決によりブラジル産業財産法（法律第9279/1996号）の第40条補項を違憲とした。これとともに、報告担当者の意見およびRoberto Barroso判事、Luiz Fux判事（判事長）による反対意見が公開された。

決定の遡及効について、ブラジル最高裁判所は、多数決により、ブラジル産業財産法第40条補項を違憲とする判決の効力を制限する決定を下したが、同規定に基づいて付与された期間延長を維持するために、本審理議事録の公表による遡及効はない（ex nunc）とした。したがって、第40条補項によって既に付与され、現在も有効である特許の有効性は維持されるが、次のものについては除外される。

- i. 違憲の主張が含まれている 2021 年 4 月 7 日（本訴訟の仮処分の一部が認められた日）までに提起された訴訟に関わる特許、および
- ii. 医薬品およびプロセス、メディカルデバイスおよびヘルスケアで使用するための材料に関連する特許であって期間延長が認められていたものについては、いずれの場合も遡及効（ex tunc）が働き、ブラジル産業財産法第 40 条補項に基づいて認められた期間延長が失われ、同第 40 条で設定される特許の有効期間に従い、補項により該当特許の期間延長の結果として既に生じていた具体的な保護の効果は失われる。

ブラジルでは、違憲訴訟により判決後の改正が必要とされない仕組みであるため、最終決定の公表により特許権の存続期間を最低 10 年保証（実用新案権は 7 年）とした特例がなくなった。すなわち、5 月 13 日以降に登録となる特許は出願日から 20 年の存続期間になる。また、例外として、違憲判断が遡及適用される範囲として、

- i. 技術分野を問わず、仮処分の日である 2021 年 4 月 7 日までに提起された無効訴訟で、産業財産権法第 40 条補項の違憲性が争われている特許、または
- ii. 「医薬品、製法、ならびに健康目的で使用される装置および／または材料」に関する特許

に該当する登録特許とされた。

ブラジル産業財産庁の 2021 年 5 月 18 日発表では、遡及適用される範囲となる医薬品および医薬的な方法、および健康目的で使用される機器および／または素材に関する特許権（以下、「医薬品および医療機器等に関する特許権」と略記）への対応についても明記された。医薬品および医療機器等に関する特許権は、以下の基準に基づき特定される。対象の特許権は、官報への掲載および存続期間が変更された特許証の再発行により通知される。

- i. 事前承認を得るためにブラジル国家衛生監督庁（ANVISA）に送られた特許権

- ii. 国際特許分類 (IPC) が A61B、A61C、A61D、A61F、A61G、A61H、A61J、A61L、A61M、A61N または H05G (医薬品に関連する技術) である特許権
- iii. 国際特許分類 (IPC) が A61K/6、C12Q/1、G01N/33 または G16H (歯科製剤、分析・試験方法、医療または健康管理データの取扱い技術) である特許権
- iv. 判決が通知コード<sup>3</sup>19.1 で公表された特許権
- v. 追加証明書<sup>4</sup>

上記の基準に該当した場合、特許存続の修正に関する通知 (通知コード 16.3) が出されるが、その通知が公表されてから 60 日以内にブラジル産業財産庁 (INPI) に対して上記の基準の該当性を争うために不服申立をすることができる。不服申立が認められた場合、存続期間は元の期間、すなわち特許付与日から 10 年に再変更される。不服申立が認められなかった場合、存続期間の短縮は維持され、不服申立の却下は官報で通知される。不服申立の却下に対しては、審判が可能である。

また、複数の権利者がブラジル産業財産庁に対して訴訟を起こしている。その主張として、ブラジル産業財産庁による審査が遅かったことによる存続期間の修正を請求している。特に、ANVISA (衛生監督局) による事前承認の対象となった案件の場合は、ブラジル産業財産庁と ANVISA の間で、手続の不安定があったため<sup>5</sup>、事前承認の対象とならない特許の審査期間に比べて、存続期間の修正を求める訴訟が増えている。

以上、世界的に見ても特許法の規定が違憲であるか否かの訴訟が珍しい上に、今回の判決はブラジル特許制度に大きく影響を与えるものとなった。その影響はまだ

<sup>3</sup> ブラジル産業財産庁からの通知コード 19.1 は「特許に関する裁判所の決定の伝達」

<https://provinciamarcas.com.br/wp-content/uploads/2015/08/codigo-despacho-patente.pdf>

<sup>4</sup> 発明の追加証明書、ブラジル産業財産法第 76 条に規定される既存特許への改良発明の追加を認める証明書。

<sup>5</sup> 掲載予定の「ブラジルにおける ANVISA 事前承認制度の廃止」を参照いただきたい。



続くと考えられるが、妥当な存続期間に関する議論については有益な論点を提示した案件といえる。

【ソース】

・ブラジル産業財産庁（INPI: Instituto Nacional da Propriedade Industrial）

<https://www.gov.br/inpi/pt-br>

・ブラジル産業財産法

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/brazil-sanzai.pdf>

（編集協力：日本国際知的財産保護協会）