

# ブラジルにおける特許出願 未処理案件の対応



ホセ・マウロ  
マチャド  
パートナー



ロドリゴ・スベルト  
オリビエラ  
アシスタント

Pinheiro Neto Advogados

- ・ホセ・マウロ・マチャド氏は Pontificia Universidade Católica de São Paulo (PUC)を卒業し、Stanford University で法学修士を取得。International Chamber of Comercio (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。
- ・ロドリゴ・スベルト・オリビエラ氏は Pontificia Universidade Católica de São Paulo 大学の法学生で、2018年からアシスタントとして勤務している。

## 【概要】

本稿では、2019年の特許出願バックログ解消プロジェクトへの取り組み開始以来、ブラジル産業財産庁（INPI）が採用した対応の概要と現状、およびプロセスを支援した法改正について説明する。

## 【詳細】

2021年4月1日、INPIは条例第21/2021号<sup>1</sup>を発効した。この条例には、2017年1月1日から12月31日までにブラジルで出願され、対応する外国での発明についての特許出願が存在し、その国での特許の審査がすでに終了している特許出願に関する予備審査が規定されている。

INPIでの審査が保留されている特許出願のバックログを減らすためのプロジェクトは、INPIでの先行技術調査手順の処理速度を国際的な基準に合わせる目的で2019年から開始された。

<sup>1</sup> <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/Portaria2121.pdf>

本プロジェクトの最近の取り組みは決議第 240/2019 号<sup>2</sup>および 241/2019 号<sup>3</sup>であり、いずれの決議の文頭にも産業財産法第 40 条補項（2021 年 8 月に法律第 14.195 号<sup>4</sup>により廃止）による特許期間の延長条項による社会への損失を軽減することが謳われており、2016 年 12 月 31 日までになされた特許出願の審査に適用された。

決議第 240/2019 号によると、外国で対応する特許出願があり、外国特許庁による先行技術調査の報告書が提出されておらず、優先審査が請求されていない特許出願は、INPI により予備審査が行われ、INPI 自身の調査により調査報告書が提出され、必要な補正を求める予備的オフィスアクションが発行される。

また、決議第 241/2019 号では、外国で対応する特許出願があり、外国特許庁による先行技術調査の報告書が提出されている場合で、優先審査が請求されていない特許出願について、INPI は外国特許庁の調査結果を基に予備審査を行い、外国特許庁が指摘した先行技術に限定された調査報告書が提出され、必要な補正を求める予備的オフィスアクションが発行される。

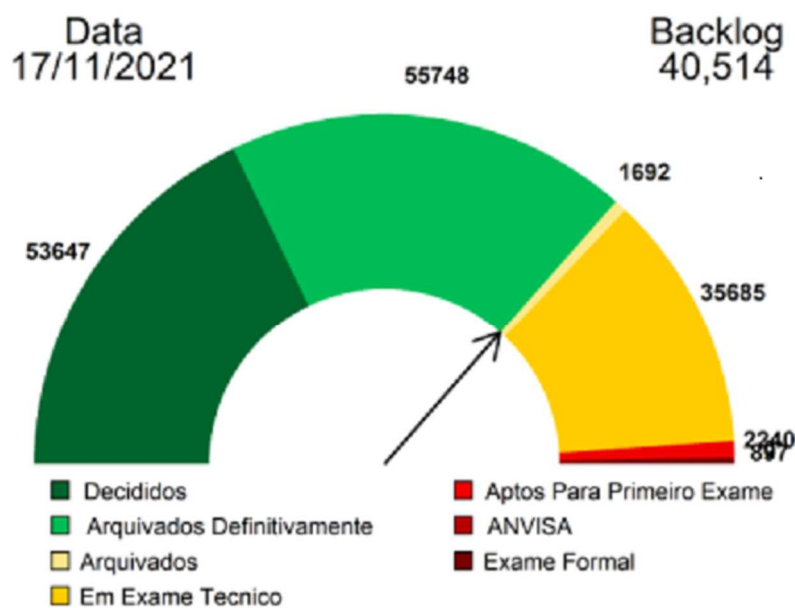
出願人は予備的オフィスアクションに対応した補正を加えるために 90 日間の猶予が与えられるが、補正された出願が要件を満たさない場合は、出願は却下される。

決議第 240/2019 号および 241/2019 号が発効された当時、INPI は当該決議に該当するバックログ 149,912 件の特許出願のうちの 80%が 2021 年 8 月までに予備審査が実施されると推定した。INPI による 2021 年 11 月 17 日のデータでは、保留された出願数が 40,514 件まで減少したことを示しており、当初推定の 80%には達していないものの、73%まで減少させることができたとしている。

<sup>2</sup> <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/Resoluo2402019publicada.pdf>

<sup>3</sup> <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/Resoluo2412019publicada.pdf>

<sup>4</sup> [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_Ato2019-2022/2021/Lei/L14195.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14195.htm)



Decididos:決定（審査終了：付与査定、拒絶査定） Arquivados Definitivamente:却下・取下げみ込み  
Arquivados:却下・取下げ Em Exame Tecnico:実体審査中  
Aptos Para Primerio Exame:方式審査終了 ANVISA:ANVISA 審査中 Exame Formal:方式審査中

図 1. バックログ処理状況<sup>5</sup>

INPI は、予備審査の進行状況を考慮して、条例第 412/2020 号<sup>6</sup>（2020 年 12 月 23 日）を発行し、外国特許庁による先行技術調査の報告書が提出されていない特許出願の処理に関する決議第 240/2019 号を廃止した。

その後、条例第 21/2021 号が発効され、外国特許庁による先行技術調査を伴った、2017 年 1 月 1 日から 2017 年 12 月 31 日までの特許出願についての予備審査の手順を決めた。

<sup>5</sup> Plano de Combate ao Backlog（バックログ克服計画、アクセス日での状況に更新される。）

<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/plano-de-combate-ao-backlog>

<sup>6</sup> [https://assets-global.website-files.com/59dc2576542805000192970f/5feb73f133bab935a5365e97\\_08\\_29-12.pdf](https://assets-global.website-files.com/59dc2576542805000192970f/5feb73f133bab935a5365e97_08_29-12.pdf)

5e97\_08\_29-12.pdf

このように、INPI がバックログ処理のために採用した戦略は、出願日を基にして出願の条件を区分し、外国の特許庁による調査を頼りにして出願の予備審査を行うことで解決し、出願の実体審査を進める方法であった。

INPI によって毎月更新されるバックログに関するデータ<sup>7</sup>によると、バックログ処理の影響を大きく受けている産業部門は、化学(16,100件)、電気工学(9,430件)、機械工学(8,950件)などである。

もう一つ、特許のバックログにより大きな影響を受けた産業部門は、医薬品である。製薬プロセスおよび医薬品の特許出願は、産業財産法第 229C 条により、INPI の標準審査に見られた審査の遅れに加え、INPI の審査の前に国家衛生監督庁 (ANVISA) による事前審査を受ける必要があった。

しかし、この義務は、2021 年 8 月に発効された法律 14.195/2021 号によって取り消され、現在は ANVISA の事前承認を受ける必要はなく、INPI の標準的な審査プロセスの対象となっている。この措置は、COVID-19 によるパンデミックに関連しており、医薬品に関連する特許の審査の緊急性は、かつてないほど高まっているためである。

特許出願の審査に対する迅速化の要求は、上記の産業分野だけでなく、保護と発明活動へのインセンティブから利益を得る社会活動全般に関わっている。INPI がこれまでに採用した措置は、バックログを排除し、特許出願の審査を最適化するための最初のステップにすぎない。プロジェクトが国際基準に沿った、合理的な審査期間を達成できるよう進歩を続けることに期待したい。

## 【ソース】

- ・ INPI Brazil (ブラジル産業財産庁)

---

<sup>7</sup> 前記脚注 5 に同じ。

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

・ Planalto (ブラジル法律データベース)

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

(編集協力：日本国際知的財産保護協会)