

ブラジルにおける PPH の技術分野 の限定撤廃



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】

特許審査ハイウェイ(PPH)は、各特許庁間の取り決めに基づき、第1庁（先行審査庁）で特許可能と判断された発明を有する出願について、出願人の申請により、第2庁（後続審査庁）において簡易な手続で早期審査が受けられるようにする仕組みである。

2019年12月より各国とブラジルとの間の PPH に設定されていた技術分野の限定が撤廃され、また2021年11月9日 PPH 試行プログラムが改訂、延長されたので、その概要を解説する。

【詳細】

背景

PPH では、先行審査庁（Office of Earlier Examination : OEE）の調査および審査に関連するすべての情報を利用することで、後続審査庁（Office of Later Examination : OLE）の特許審査の負担を軽減し、質の向上を図ることを目的としている。

ブラジルにおける PPH

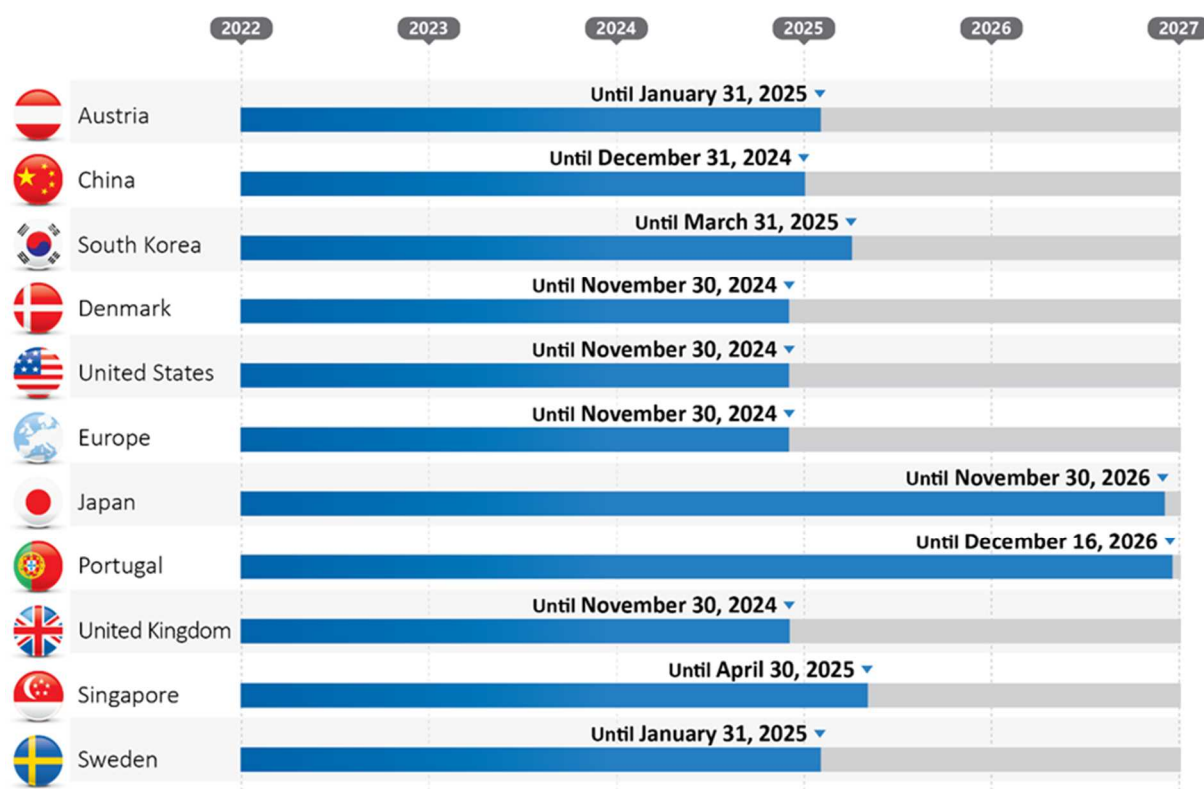
ブラジル産業財産庁（以下「INPI」）は、2016年1月5日、第1回 PPH 試行プログラムの規定を公開した。これは、ファミリーに属する出願が USPTO から付与査定を受けた後に、ブラジルにおいて実体審査中の出願の審査を迅速化することを目的としていた。USPTO-INPI PPH 試行プログラムは2016年1月11日に開始され、2013年1月以降にブラジルで出願された米国の優先権を主張する出願であって、抽出、精製、輸送などを含む石油・ガス分野の技術に関する発明を請求する出願に限定された。

INPI と日本特許庁の間の PPH は、2017年4月1日から開始された。最初の日本との試行プログラムも、通信、半導体、照明などの情報技術（IT）分野と自動車関連技術を中心とした機械分野に限定された。

その後、ブラジルが複数の国と試行プログラムを設定し、様々な技術分野制限がかけられていた。

2019年12月1日、全ての国との試行プログラムをまとめる決定とともに、技術分野制限が撤廃され、さらに、2021年1月1日よりブラジルへの PPH の件数制限等が緩和されたが、この措置により PPH 申請が増え、一年当たりの可能な PPH 申請が予定より早く件数制限に達した。

INPI が締結した最新の PPH 協定は、ポルトガルとのもので、2021年12月16日に発表された。INPI は、これまで、日本特許庁との PPH の他、アルゼンチン、オーストリア、チリ、中国、コロンビア、韓国、コスタリカ、デンマーク、エルサルバドル、エクアドル、アメリカ、ヨーロッパ（EPO）、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ペール、ポルトガル、イギリス、ドミニカ共和国、シンガポール、スウェーデン、ウルグアイと PPH を試行してきたが、2021年12月現在、次ページの図のように11カ国との間の PPH が継続中である。



最近の動き

INPI と日本国特許庁は、2021年11月9日付で、日本・ブラジル間の特許審査ハイウェイ（PPH）試行プログラムの更新に合意した。今回の更新により、試行期間は2021年12月1日から2026年11月30日までとなるが、必要に応じて延長される予定である。今回の更新後も引き続き、技術分野制限はない（2019年12月1日から開始された日本・ブラジル PPH の第2フェーズから PPH 申請の対象となる出願の技術分野の拡大により技術分野制限を撤廃した。）。

なお、次ページの表に示すように、2021年1月1日よりブラジルへの PPH の件数制限等が緩和されたが、年間600件¹の件数制限は日本との PPH のみに関するものではなく、上記の11カ国との PPH の全てに関する件数の制限である。

（2022年1月1日からさらに年間700件に緩和）

¹ 2022年1月より、各国知財庁との間の通常の PPH の外に、PCT-PPH の申請枠が年間100件設定される。

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/japan_brazil_highway.html

	2020年12月31日まで	2021年1月1日～ 2021年12月31日
総申請件数制限 (日本を含めた ブラジルとの PPH 実施庁からの申請 の総数)	400 件/年 (IPC セクション毎に 100 件 /年)	600 件/年 ¹ (IPC セクション毎に 150 件/年)
一出願人辺りの 件数制限	1 件/月	1 件/週
第一国出願の制限 (日本の審査結果 に基づく PPH 申請 の場合)	第一国出願が日本またはブラ ジルの場合に限る	第一国出願がブラジルと PPH を実施している国のい ずれかであれば PPH 申請可 能

日本・ブラジル PPH 試行プログラムにおいては、INPI に対するプログラム参加請求の際に以下の要件を満たさなければならない。

- INPI により出願が公開されている、あるいは早期公開が申請されている、または国際出願の場合は WIPO により出願が公開されている。
- INPI に対して審査請求が行われたこと。
- 実体審査が開始されていない（ファースト・オフィス・アクションがまだ出されていないこと）。
- 他の早期審査プログラムの申請が行われていない。
- 分割出願及び対応する原出願については、その全ての出願について同時に、且つ別個に早期審査を申請する場合に対象となる。

PPH の申請は、必ず特定の電子書式により申請しなければならず、出願人は(1) 出願が上記の要件を満たすことを証明する文書、(2) ブラジル出願の請求項、および先行審査庁 (OEE) で付与された請求項の対応関係を示す表、(3) 先行審査庁 (OEE) により先行技術とみなされた特許文献のコピーを提出しなければならない。

INPI は、申請を受けた順に PPH への参加可能性について判断する。要件を満たさない出願については、2021 年の決議 PR/55²第 7 条では、必要な情報または料金に不足がある場合にオフィスアクションが出されることがある。また、同決議第 11 条によると PPH 申請が却下された場合、PPH 申請却下の判断への不服申立ができないとしているが、その第 1 項では新しい証拠・情報があれば PPH の再申請を可能としている。出願人は、PPH 申請が却下された場合、新しい情報を追加することができるならば再申請のほうが望ましいが、新しい証拠・情報がなければ、一般法である行政手続法³による不服申立が PPH 申請却下の通知を受けた日から 10 日以内に可能と考えられる。

また、何れかの要件が満たされない、または INPI からファースト・オフィス・アクションが出される前に、出願が自発的に分割されたあるいは補正された場合には、申請が受理された後であっても PPH 申請は却下される。

実績⁴

2021 年 12 月時点で、ブラジルで PPH が開始されて以来、すべての可能な先行審査庁 (OEE) を考慮すると、PPH 申請は 1664 件であった。PPH において優先的に審査された件数のうち、84%が付与査定に至り、PPH 申請から付与査定までの平均審査期間は 289 日であった。PPH 申請件数について日本は 2 番目に多い国であり、279 件の PPH 申請があった。最も件数が多いのは米国であり、3 番目に多いのは中国である。PPH 申請の件数が最も多い出願人は、ファーウェイ(135 件)であり、その次は NTT ドコモ (50 件) である。PPH 申請件数が多いその他の日本企業は、NEC (41 件)、JVC ケンウッド (13 件)、ホンダ(10 件)、ミツカン(10 件)である。

² PORTARIA/INPI/PR Nº 055, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021
<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/PPHIIIPortaria55de15.12.21RPI2662de11.01.22.pdf>

³ LEI Nº 9.784, DE 29 DE JANEIRO DE 1999.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm

⁴ Estatísticas de PPH
<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/pph/estatisticas-de-pph>

【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>

（編集協力：日本国際知的財産保護協会）