

ブラジル政府は実体審査なく特許付与する簡易手続の導入を検討

D a n n e m a n n S i e m s e n パートナー

S a u l o C a l a z a n s

I v a n A h l e r t

ブラジル開発商工省（MDIC）と産業財産権庁（INPI）は、特許出願許可の簡易手続規則が間もなく施行されると発表した。これは、現在抱える多数の特許審査の未処理分に対処することを目的とするものである。

公開協議に出された提案—そして恐らく最終的な公開前には補正される提案—には、今後の本規則の公開日までに申出された若しくは国内段階が開始された特許出願、又は本規則の公開後30日間の間に審査請求された特許出願は、簡易手続における特許出願の許可通知に従って許可される、と規定された。昨今の報道において、簡易手続は2016年12月31日までに申出又は移行された出願に限り適用されると表明された。医薬品や製剤工程の特許出願については原則として本簡易手続から除外されている。

また、提案された簡易手続によれば、本手続が適用される特許出願については、以下のような要件を満たしている場合に実体審査なく許可される。

1. 追加出願や分割出願、及び上述のような医薬品や製剤工程に関する出願証は対象にならない。
2. 今後の本規則の公開日から30日間の間に申出が公開され、又は早期公開が請求されること。
3. まだ請求されていない場合、今後の本規則の公開日から30日間の間に審査請求されなければならない。
4. 年金を規則に準拠して支払わなければならない。
5. 特許性に関する拒絶通知が発行されておらず、かつ第三者の意見が提出されていないこと。

本提案によれば、適用できる場合、INPIは各特許出願を簡易手続に付す許可を発行して90日の期間が開始され、その間に申出人は本手続への不参加を表明し、もし不参加

が表明されなかった場合にはその後の出願許可手続が進められる。

出願人が簡易手続に参加しない場合、その出願は通常の実体審査を経ることになる。この不参加依頼が簡易な形式でなされるのか、それとも実質的な反論書をもってなされるのかは未定である。

簡易手続の下では、特許出願は国内段階移行時に公開または公表の形で許可され、ブラジル工業所有権法（法律 9. 279 / 96）の 10 条と 18 条の法的禁止事項についての留保付きで特許証が発行される。この承認予定の規則によって、簡易的な許可がなされる前にクレーム補正の機会が与えられるのかも未定である。私達の私見では、補正書は適切と判断される場合には提出するべきである—いずれにせよ、それが後ほど必要な場合に行政の（もしあれば）または司法の実体審査の中で判断材料の一つとなるのである。

簡易手続の下で特許付与された特許が有効で法的効力があるかどうかは、主として承認される法律文書の種類—恐らくはブラジル大統領署名の暫定措置の形だが—により、また本規則の最終規定により決まる。私達の暫定的な意見としては、特に法律 9. 279 / 96 の規定中にある「反証が無い場合、出願人は特許を取得する権利があると推定する」（6 条 1 項）という意味を勘案すると、これらの特許は有効と推定されるべきである。

いずれにしても、案件の個別状況は裁判官が検討すべき主要な要素ではあるが、これにより仮差し止めを認めるかどうかに影響が出ることが見込まれる。

特に、ブラジルで係属中の特許出願を多数抱える出願人は、自己のポートフォリオに関して今後とるべき戦略の評価を開始するべきである。