

外国特許トピックス

2017年1月
特許業務法人 志賀国際特許事務所
外国事務部 加藤基志

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
外国特許出願に関し、最近のトピックス等をお知らせいたします。

ブラジルの新しいルール(1. 優先権および出願の譲渡、2. Green Patent の早期審査制度)について

ブラジル特許庁は、2016年12月6日付けで Resolution No. 174/2016 を発行及び施行し、PCT ルートにおいて、基礎出願または国際出願の出願人とブラジル国内移行手続きの出願人が異なる場合に要求される譲渡証に関し、新しい規則を公表しました。また、同日付で Resolution No. 175/2016 を発行及び施行し、環境に優しい技術分野の早期審査制度を確定的に実施する旨を発表しました。今回はブラジルの上記2つの情報を紹介いたします。

1. 優先権および出願の譲渡について

Resolution No. 174/2016 では、下記の3つの段階に分けて出願人が同一であることを要求しています。

- (1)PCT 出願において、優先権主張の基礎となる出願の出願人とブラジル国内移行手続きの出願人が一致しない場合、優先権の譲渡証(認証不要)をブラジル国内移行手続きと同時に、もしくは国内移行手続き日から60日以内にブラジル特許庁に提出しなければなりません(第2条本文、同条第4項)。この譲渡証の署名は国際出願日より前の日付で行う必要があります(第2条第3項)。
- (2)PCT 出願において、PCT 出願人とブラジル国内移行手続きの出願人が一致していない場合、PCT 出願の譲渡証(認証不要)を国内移行手続きと同時に提出しなければなりません(第5条本文)。この譲渡証の署名はブラジル国内移行手続き日より前の日付で行う必要があります(第5条第4項)。
譲渡証の提出がブラジル国内移行手続き日に行なわれなかった場合、ブラジル特許庁は譲渡証の提出を求める通知を出し、出願人がその通知に対し60日以内に応答しなければ、ブラジル国内移行手続きは取り下げられたと見做されます(第6条)。
- (3)PCT 出願に関する出願権の譲渡がブラジル国内移行手続き後に行われる場合、ブラジル国内移行手続きの出願人とPCT 出願の出願人は同一でなければなりません(第7条)。

PCT 出願後に署名された優先権の譲渡については経過措置規定(第8条1項)がありますが、一部の現地代理人からは、内容が不明確なため本ルールの差し替えが行われる見込みであると伝えてくる事務所もあります。更なる新しい情報が入り次第お伝えいたします。

2. Green Patent の早期審査制度について

ブラジル特許庁は、2012年以来、WIPO が発行する「IPC Green Inventory」に基づき、代替エネルギー、輸送、省エネ、廃棄物管理、農業の環境に優しい技術分野の特許出願(Green Patent)について、審査を加速するパイロットプログラムを実施しています。主な目的は、新技術の持続可能な発展とライセンス供与を加速させることにより、環境に優しい技術分野における革新を促進することにあります。

実施してから4年間で500件近い出願がこのプログラム利用を申請し、300件以上がGreen Patent 該当案件と認められました。そして、プログラム利用により審査待ちが平均2年間(弊所の2016年ブラジル出願データでは平均5年間)と効果的であったことから、Resolution No. 175/2016により制度が最終確定されました。

Green Patent の主な要件

- (1)WIPO が発行する「IPC Green Inventory」にある代替エネルギー、輸送、省エネルギー、廃棄物管理および持続可能な農業のためのものでなければならない(第2条)。
- (2)最大3つの独立クレームを含む15個のクレームまででなければならない(第5条)。
- (3)出願公開されていなければならない(第6条第1項)。
- (4)審査請求手続きが行われていなければならない(第6条第2項)。
- (5)実体審査が開始されていなければならない(第6条第4項)。
- (6)出願維持年金が支払われていなければならない(第6条第5項)。

この制度の本格稼働が開始され、ブラジル国内の環境にどれだけ寄与していくか、今後の動向に注目して参ります。

以上