

外国特許トピックス

2019年7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。

ブラジルの特許審査滞留に関する情報 (Resolution No. 240/2019 および No. 241/2019)

ブラジル特許庁は、2019年7月3日付で約160,000件の特許審査滞留を2021年末までに80%削減することを目的とした行動計画を発表し、その一環として2019年7月9日に Preliminary Opinion に関する決議第240号 (Resolution No. 240/2019) と第241号 (Resolution No. 241/2019) を公表しました。今回は、Preliminary Opinion の内容を紹介します。

(1) 概要

Preliminary Opinion は、ブラジル特許庁が審査開始前に当該特許出願に関する先行技術調査の結果を公開し、出願人に対して調査結果に基づく補正書・意見書の提出を要求するものです。Preliminary Opinion が公開されると、出願人は指定期限内に応答しなければなりません。先行技術調査の主体がブラジル特許庁の場合を Resolution No. 240/2019 で、対応他国特許庁の場合を Resolution No. 241/2019 で決定しています。

(2) 詳細(主な要件と効果)

	Resolution No. 240/2019	Resolution No. 241/2019
要件	① 審査が行われていないこと。(※1)	
	② どの優先審査も申請していないこと。	
	③ 審査に関する第三者異議申立または特許性に関する国家衛生監督庁の見解が付されていないこと。	
	④ 先行技術調査結果が出ている対応出願が 無い こと。	先行技術調査結果が出ている対応出願が 有る こと。
	⑤ 出願日が2016年12月31日までであること。(※2)	
	親出願が要件を満たさず適用対象外とされた場合、分割出願でもその地位を承継する。	
効果	① 特許庁は Preliminary Opinion で以下を公開する。 ・ ブラジル特許庁が自ら行った 調査報告 ・調査報告で引用されている先行技術文献に従った補正や特許性要件に関する意見書の提出要求 ただし、調査報告が特許性に関連のない文献のみを引用する場合は公開されずに審査が進む(第4条)。	特許庁は Preliminary Opinion で以下を公開する。 ・ 対応他国特許庁の調査および／または審査結果に引用された先行技術文献に限定した 調査報告 ・調査報告で引用されている先行技術文献に従った補正や特許性要件に関する意見書の提出要求 (※3)
	② 出願人は①の要求に対して調査報告の公開日から 90日 以内に 応答 しなければならない。	
	③ 出願人が①に対して 応答しない 場合、 回復不能の出願放棄 となる。	
	④ 出願人が①に対して 応答 すると、特許庁は 調査報告で引用された先行技術文献に限定して 審査を進める。	
	⑤ -	Resolution No. 227/2018 は 取消 される。(※4)
施行日	2019年8月1日	2019年7月22日

※1. 審査請求は行われているが最初の拒絶理由通知が発行されていないという場合です。

※2. PCTルートの場合は国際出願日が2016年12月31日までとなります。

※3. Resolution No. 241/2019 には Resolution No. 240/2019 第4条のような規定がないため、Resolution No. 241/2019 に Resolution No. 240/2019 第4条が準用されるか複数の現地代理人に確認したところ、実際の運用開始を待つほかないとしつつ準用されない (Preliminary Opinion は公開され出願人は応答が必要となる) との見方が多いようです。応答必須の Preliminary Opinion が公開されるか否かは出願人の負担にも関わりますので、今後の運用を見守りたいと思います。

※4. 2018年10月25日付で公表された Pre-examination official action (Resolution No. 227/2018) は、審査滞留を削減する目的で対応他国特許庁による先行技術調査結果を利用して審査を進める点で Resolution No. 241/2019 と共通しています。しかし、i) 応答期限が調査報告公開日から60日以内である点 (効果②に関連)、ii) 期限内に**応答しない**場合に回復不能の出願放棄となる旨の規定が無い点 (効果③に関連)、iii) 応答後の審査は調査報告で引用された先行技術文献に限定される旨の規定が無い点 (効果④に関連) などにおいて Resolution No. 241/2019 と異なります。

ブラジル特許庁は、審査官の増員や処理能力向上を図るだけでは審査滞留の問題を解決できないと考え、①環境に優しい技術から健康関連の特許出願まで様々な分野のファストトラックプログラムを作成し、②日本、米国、欧州、中国など複数の特許審査ハイウェイ (PPH) へ署名しているほか、③上記のような審査前の予備的意見書プログラムを実施するなど、手続きの簡易化による解決を模索しています。2年後に80%の審査滞留が解消されているか別として、今後もブラジルの審査滞留についてその経過を注視してまいります。

《続報／2018年11月 外国特許トピックス「特許証原本の扱い(破棄した場合の問題点)」》

韓国特許庁は特許料等の徴収規則を改正し、2019年7月9日より特許証を紙ではなく電子データで受領する場合、特許料10,000ウォン(日本円約900円)の減免を開始しました(2023年までの一時的な措置)。電子データと紙を同時に選択することはできませんが、後から紙(追徴5,000ウォン/日本円約450円)または電子データ(追徴無)の追加発給を受けることはできます。大きな減免ではありませんが、韓国特許庁自らが特許証の電子化を進めたい意向を示しているように思われます。

以上