

特許審査を左右するブラジルの複雑な方程式



アンドレ・ベンチュリーニ (André Venturini)

Global IP Brazil代表パートナー

特許出願の出願人がブラジルで実体審査を請求できる期間は出願日から数えて3年間だ。審査請求がなされると、その特許出願の審査が開始される。逆に言うと、審査請求されずに3年を経過した出願は審査の対象から外される。

ブラジル特許庁 (BRPTO) では今まで、審査請求されて審査を待つ特許出願が大量に滞留していた (大量のバックログがあった) ため、審査請求の日ではなく出願日を基準として出願審査を開始してきた。すなわち、審査請求の早さとは無関係に審査が開始されてきた。審査請求のタイミングがBRPTO内での出願の審査開始時期に影響を与えることはなかったのだ。

どの程度の滞留があったかと言えば、例えば2015年当時、出願人は特許が付与されるまで平均10.7年待たなければならなかったのである。バイオテクノロジーや電気通信など、出願の多い一部の技術分野では、特許付与までに14～15年を要していた。

この問題を解消するべく、BRPTOは2019年にバックログ対策プログラムを開始し、数年かけてバックログをかなり削減することに成功した。2024年現在の滞留量は約5.8年分となっている。目標は、これを3年に近づけることだ。

バックログ問題がコントロールされ、世界の他の特許庁の平均的なバックログ量に近づいてきたBRPTOは、出願の審査開始の順序を変えることにした。2024年1月1日から、BRPTOは特許出願の出願日ではなく、審査請求の日に基づいて審査順序を決めることにした。これは、審査請求の期限 (出願から3年) を待たず実態審査を開始することで、特許審査をさらに迅速化する可能性を開くものであり、BRPTOの審査実務における重要な変更となる。またこれは、特許審査ハイウェイ (PPH) のようなファスト・トラック (早期審査) の可能性にプラスしての迅速化となる。

このような状況変化が生まれたとはいえ、ブラジルでは、審査請求をするとクレーム (特許請求の範囲) の自発的な補正に制限がかかるようになるので、いつ審査請求をするかを決定する際には出願人は細心の注意を払う必要がある。実際には、無自覚に行っているのではないかと思います。この行動により、自らの特許出願の審査が早くなるメリットは享受できるかもしれないが、その一方で、保護

される範囲が狭まるリスクをとっていることになることを考えなければいけない。

BRPTOによれば、審査請求後のクレームの補正は、クレームされた保護範囲を狭める結果となる場合にのみ認められる。新たなクレームカテゴリーの追加や、独立クレームの構成要素の削除をする補正は、たとえオフィスアクション（拒絶理由）に対応するためのものであっても、審査請求後には受理されない。この制限に違反した補正をしようとする試みは、制限違反の補正の対象がたとえ1つのクレームのみであっても、補正全体が拒絶され、審査官はオリジナルの全クレームについて審査を行うので、ほぼ必然的に拒絶理由は維持されることになる。

この制限が分割出願にも適用されることも重要ポイントとなる。つまり、親出願で審査請求された後に、分割出願でより広範な事項をクレームしようとしても、それは却下される。この場合、分割出願のクレーム範囲は、親出願の審査請求時のクレーム範囲内に限定されなければならない。

ブラジルの特許出願人にとっては、このような制限の中で、審査請求に関しどのような決断を下すべきか、が常に重要課題となる。

第一に望ましい手法は、審査請求をする前あるいはそれと同時に、クレームをできるだけ広く保ち、必要十分なクレームを追加することである。ブラジルの審査実務に照らし特許査定を得られるように、特に特許性のない主題に関してはクレームを慎重に補正しなければならない。たとえば、医学的治療方法のクレームは、スイスタイプのクレームとして書き直されなければならない。プロダクト・バイ・プロセスのクレームはBRPTOでは受理されない。これらのクレームに関しては、出願人が審査請求時に適切に補正しなかった場合、審査官による拒絶を回避できなくなる可能性がある。

この第一に望ましい手法の欠点は、特許庁に払う審査手数料が高くなることにある。審査手数料は特許出願のクレーム数によって決まる。新たにクレームを追加すれば、それだけ審査手数料は高くなるのだ。しかし、クレームを広い範囲になるよう補正したり、新たなクレームを追加する手法は、審査手数料が高くなる問題があっても、特許され得る適切な保護範囲を持たない、あるいはまったく特許権が得られないという状態で審査され拒絶されることのデメリットに比べればたいしたことはないだろう。

第二に望ましい手法は、3年の審査請求期間が終わる直前まで審査請求を待つことだ。これにより、出願人は、同じ特許ファミリーにおける他国の特許庁の審査結果を考慮して、どのクレームが望ましいか、クレームをどのように補正すべきかといった決定をするための時間を得ることができる。しかし、既に説明したように、特許審査の順序が出願日基準ではなく審査請求日基準で決められるようになり、この状況を定める方程式は変わった。現在、出願人は、審査請求を早くすることにより迅速に審査を受けられるメリットと、審査請求を遅らせることでクレーム補正の適切性を高められるメリットとのバランスを考えなければならない。

この方程式にさらに新たな変数が加わった。BRPTOのいかなる決定に対しても、不服審判は常に広く認められてきた。しかし、2024年4月2日から、BRPTOでは、特許出願の審査中に既に行われた議論に関する不服申し立てのみを審判の審理で考慮することになった。例えば、審査中に行った特許性の議論から離れて、あるいはそれからの延長で、審査中とは異なる主題のクレームを導入して新たな特許性を論じるために不服審判を利用することができなくなったのだ。この新たな規制は、特許出願時のクレーム作成、審査請求前のクレーム補正に追加の負荷を課すこ

とになる。

拒絶査定に直面した場合、最も一般的なシナリオは、出願人がクレームをさらに補正し、クレームの範囲を狭めるように限定した状態にして不服審判を請求することだ。2023年末に新ルールに関する話し合いが始まったときには、これが新ルールの下で許されるのかどうかは不明だった。BRPTOは最終的に、保護範囲を狭める補正は、クレームされた事項に由来する限定である限り、審判で受理されることを明らかにした。この結果、独立クレームに、既に存在する別のクレーム内の事項を取り込むことによって保護範囲を狭める補正は許されるが、明細書の記載内容であってもクレームされていない事項を取り込むことは許されない。これは、どのようなクレームを作成し、補正で修正するかを決断にさらなるプレッシャーを与えることになる。

この際の望ましい補正行動は、特許査定を得られず、クレームをさらに限定して不服審判を請求する必要性が生じたと予め仮定して、明細書に開示されたどの内容が役立ちそうかを注意深く考え、拒絶査定を受ける前に従属クレームとしてそれを予め記載しておくことである。当該特許出願を拒絶するオフィスアクションを受けた場合、出願人は、将来の潜在的な不服審判請求の可能性を考慮して、新たな主題を従属クレームとしてクレームセットに追加することを検討すべきである。前述したように、審査請求後であっても、これらの修正は可能である。

もうひとつの可能性は、予備戦略として分割出願を検討することだろう。ブラジル特許法によれば、特許出願は親出願の審査が終了するまでに分割することができる。問題は、「審査の終了」の定義がはっきりしていないことだ。

BRPTOにおける「審査終了」の定義は非常に不明確である。BRPTOによると、審査終了日は、出願を許可または拒絶する技術的見解が決定された日、および出願の許可または拒絶が公表されるより30日前のいずれか遅い日である。しかしながら、特許庁内でこのような技術的見解がいつ出されるかを出願人が予測することは不可能である。実際問題として、ある特許出願の「審査終了」がいつになるかは誰にもわからないのだ。

したがって、審査請求後、出願人は、各オフィスアクションの日付と内容を観察しながら、明細書に記載されているがクレームされていない事項を含む新たなクレームを追加する可能性と、分割出願の可能性とに細心の注意を払わなければならない。

不服審判にかかる新しい規則に関する論理的根拠は理解できるが、それは審査手続きを見直した後で実施すべきだというのが私の意見である。出願人は、即座に拒絶査定を受けるリスクを負うことなく、応答意見書を提出して、審査官の意見に反論する自由を与えられるべきである。また、「審査終了」の定義をより明確にすべきである。

この議論には実に多くの首肯できない点が含まれる。ブラジルの多くの実務家は、そもそも審査請求後の補正の制限に関するBRPTOの解釈に同意していない。この補正の制限の分割出願への適用となると、意見の非同意度はさらに高くなる。また、特許出願の審査がいつ終わるのか、まったく予測がつかない。実際、これらはすべて適切な法的根拠を欠いているようであるし、特許出願人が望めば、提訴を通じて法改正の対象となりうると考えられる。

しかし当面は、特許審査の両端、すなわち審査請求時と拒絶査定時に出願人に大きなプレッシャーがかかる。上述したように、ブラジルの特許出願人は、審査を開始させるための審査請求に関し、補正の制限に対して深く考えず、漫然と行って審査を開始させる「オートメーション」型の態度をとるべきではない。思わぬ不都合な結果を招いたり、その不利を解消するために訴訟をしたりする必要性が生じたりしないよう、慎重な態度が肝要となる。

著者紹介

アンドレ・ベンチュリーニ (André Venturini)

Global IP Brazil代表パートナー

ベンチュリーニは、ブラジル大手法律事務所での特許部門担当パートナーとして特許を扱った十年以上の経験を元に、現在はGlobal IP Brazilの代表弁理士として、広い技術分野の特許の権利化及び権利行使関連業務を担当しています。電子工学修士号を持ち、発明発掘コンサルテーション、特許出願の起草、攻撃的・防御的な特許審査対応などの業務を日々おこなっています。ブラジル特許庁の複雑な手続きについて豊富な知識と経験を有しており、IT、テレコム、石油・ガス業界などの特許ポートフォリオ全般に携わりました。特に、ソフトウェア関連発明におけるブラジル初の特許係争や、標準特許の権利行使に関する主要な事件など、ブラジルでの重要な特許訴訟において、特許・技術専門家として豊富な経験があります。

【参考】 <https://www.gip-brazil.com.br>

翻訳者

宮川良夫 (みやがわよしお)

United GIPs代表

日本弁理士、米国パテントエイジェント

【参考】 www.unitedgips.com