

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われるほどに多くの出願人は、ブラジルに特許出願をすると同時に審査請求をする。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