



トピック：
ラテンアメリカの主要国における外国特許出願の
典型的な問題



I. 知的財産の展望

II. 比較レベルでの一般的な問題

- 手続きとタイムライン
- 特許性と例外
- その他
- 追記: デザインが重要

III. 各国のハイライト

- メキシコ
- ブラジル
- アルゼンチン
- チリ
- コロンビア (only if time permits)





Karla Islas

Mexican Patent Attorney



Rafaela Mattos

Brazilian Patent Specialist

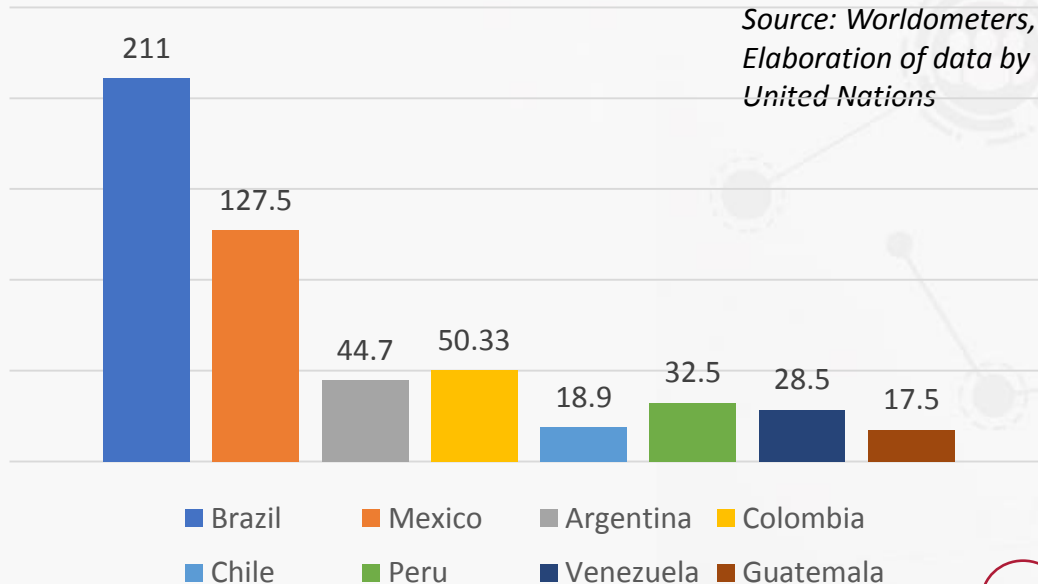
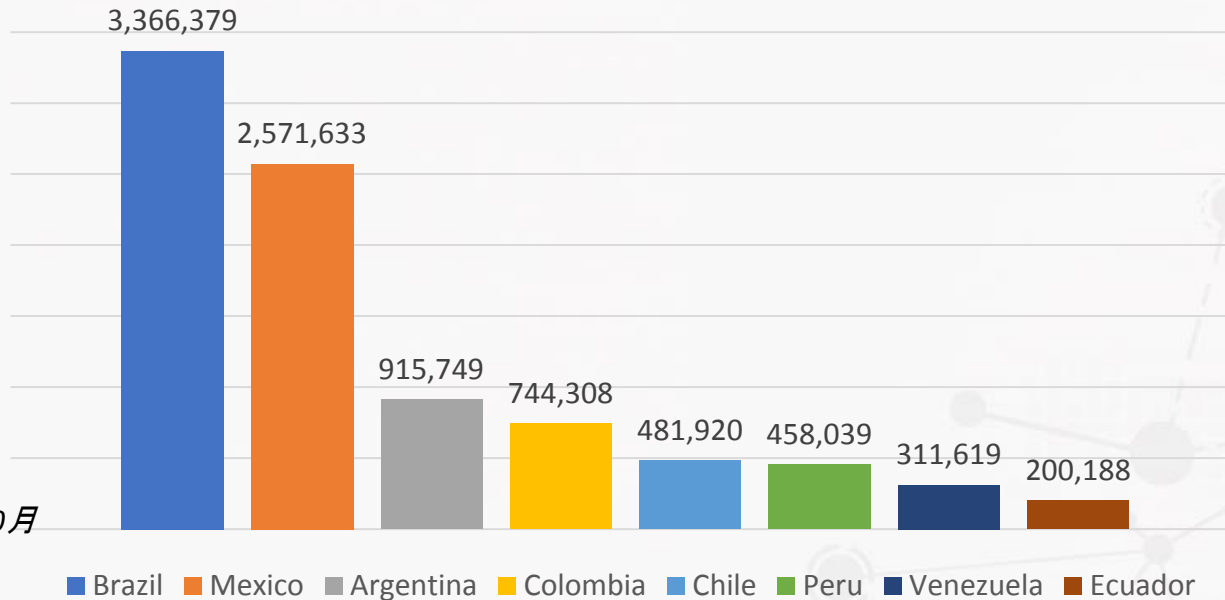
Manuel Tiedemann

Partner, German and European qualified lawyer



I. 知的財産の 展望

出典：国際通貨基金。
2018年世界経済
見通し、日付：2019年10月



Economics:

- 地域の国内総生産GDP (PPP)は10,000,000 (兆) USDを超過
- 日本5,596,959; ドイツ 4,342,909

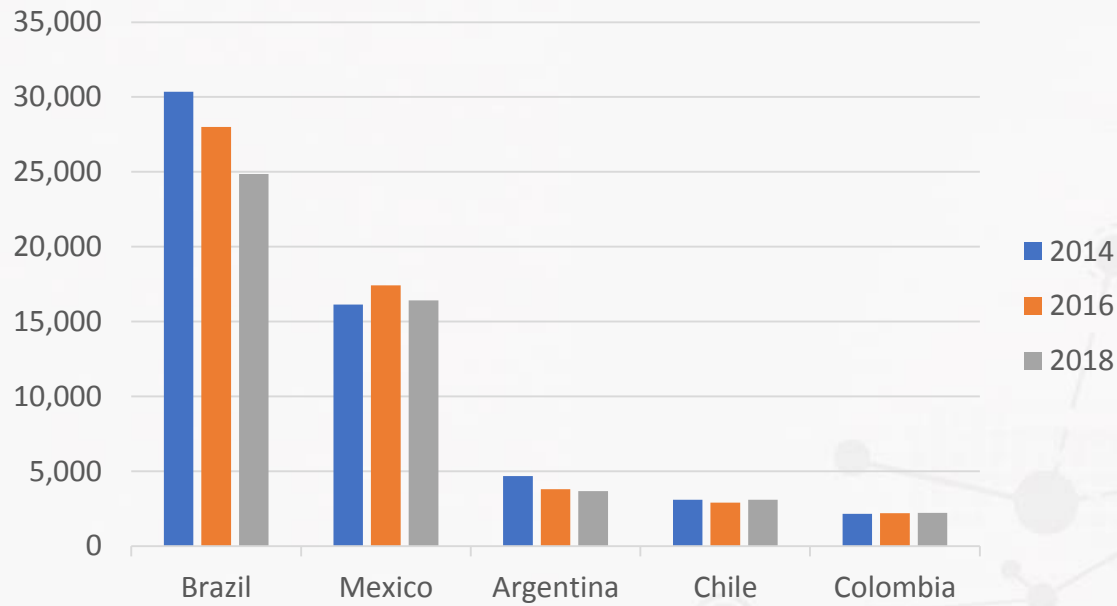
Population:

- 約6億4,000万人の地域人口
- ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、コロンビア= 4億3,300万

I. 知的財産の 展望

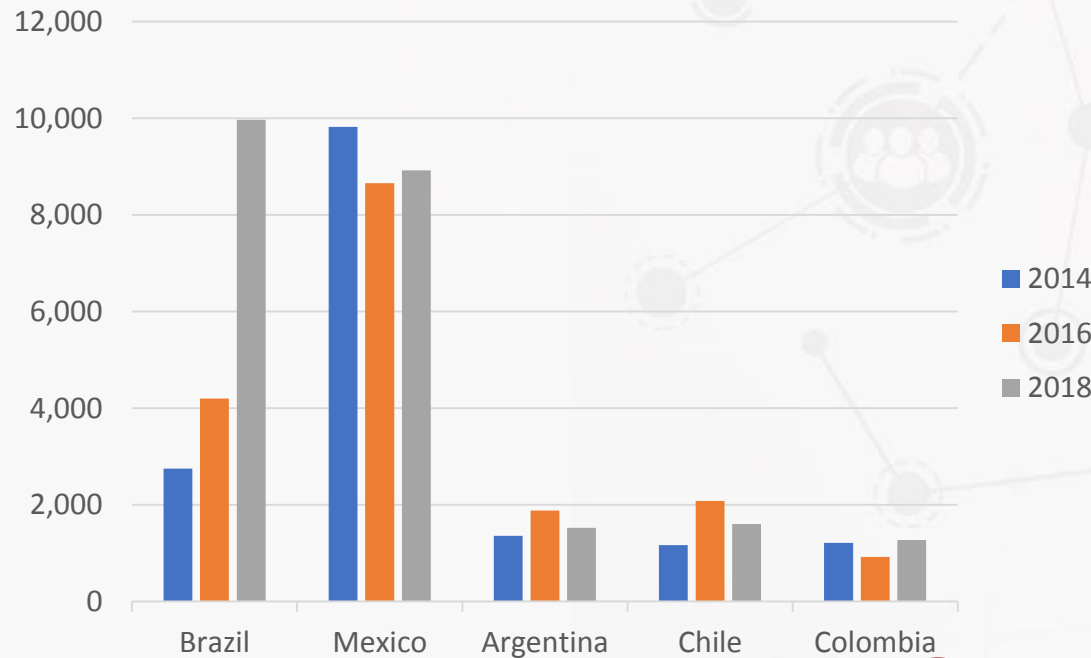
出典: WIPO; 出願 2018

特許出願; 主要なラテンアメリカ 諸国, 2014-2018



- 知的財産出願は、人口や経済学と同様の「国別ランキング」を示す。ブラジルの減少
- Argentina and PCT?

特許付与; 主要なラテンアメリカ 諸国, 2014-2018



- ブラジルでのバックログ対策において大きく前進

II. 比較レベルでの一般的な問題

- 手続きとタイムライン
- 特許性と例外
- その他
- 追記: デザインが重要

一部の国では煩雑な手続きや官僚主義

- 処理の遅延
- コストの上昇
- 短いタイムライン



事前に出願をよく計画

TIER	Formality complexity level
1 (easiest)	BR, MX
2	CO, PE, CL
3	AR, VE, UY, EC, BO, Central America



II. 一般的な問題
手続き

	ブラジル	メキシコ	アルゼンチン	コロンビア (アンデス)	チリ	中米
委任状	申請者による署名のみ (写しのスキャンで十分)	署名のみ(2人の証人) (物理的) (裁判所での合法化)	公証人とアポステイーユ(写しのスキャンで十分) (原本を要求される可能性あり、写しは期限内)	CO & PE: 申請者による単純な署名(写しのスキャンで十分) BO & EC: 公証人とアポステイーユ	申請者による単純な署名(写しのスキャンで十分)	すべての国が公証およびアポステイーユ
提出期限	出願から60営業日	OA(拒絶理由通知)から60営業日	出願から40営業日	OA(拒絶理由通知)から60営業日	OA(拒絶理由通知)から60営業日	HN& NI: OA(拒絶理由通知)から60営業日 出願からSV(60)、CR(90)、GT(120)営業日

II. 一般的な問題 手続き

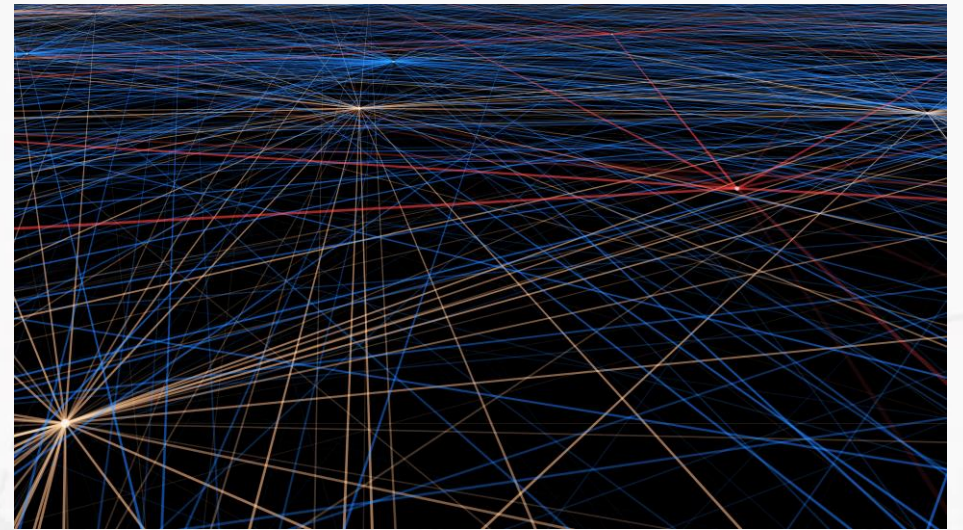
	ブラジル	メキシコ	アルゼンチン	コロンビア(アンデス)	チリ	中米
譲渡証	PCT: PCTの申請者と優先順位が国内段階と異なる場合に必要 (署名のみ、写しのスキャンで十分)	PCT: 要求されず	優先権の申請者がアルゼンチンの場合と同じ場合は不要。 (出願時署名のみ、写しのスキャンで十分)	最近のPCT、最近の異議について(国際段階で譲渡が登録されていない場合) (署名のみ、写しのスキャン)	必須ではない。オフィスでいつでも必要になる場合あり(まれに発生) (要求された場合、署名のみ)	すべての中央アメリカ諸国では、譲渡の公証認証およびアポステイーユが必要。
提出期限	出願から180営業日		審査に必要(出来るだけ早く出願)	PE、BO、ECの多様な特別ルール		GT(90)を除くすべてにおいてOAから60営業日

II. 一般的な問題 手続き

	ブラジル	メキシコ	アルゼンチン	コロンビア (アンデス)	チリ	中米
翻訳	最初の提出時の要約とクレームの翻訳	提出時に不要	任意の言語で出願	出願時 (EC、PE、BO同様)	提出時に不要	出願時
提出期限	出願完了後60日	OA(拒絶理由通知)により要求	出願後10日以内 (宣誓翻訳)		出願日から30営業日	



宣誓翻訳-宣誓翻訳のチェーンは破損不可-JP-EN; EN-ES)

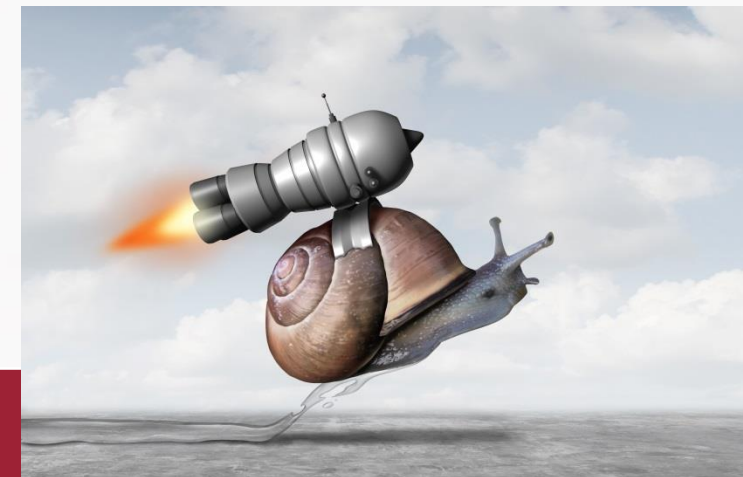


特許庁のデジタル化不足

- 最大6カ国のみがオンラインデータベースを所有
(BR、MX、AR、CL、CO、PE)
- ブラジルにおける実現は問題あり

➡ 特許調査、FTO調査、ステータスチェックなどを計画
事前の十分な時間を確保

➡ 多様なPPHプログラムに関する迅速な出願手続



	ブラジル	メキシコ	アルゼンチン	コロンビア (アンデス)	チリ
日本でのPPH	有 (新規!)	有	無	有	有
その他の 対策	PPH : EPO、USPTO、 PROSURなど グリーン特許、 その他*...		Prosur、決議 56/2016はす べての分野を 網羅。	Prosur、 グローバル PPH	Prosur
付与または次 の拒絶理由通 知 (OA) のス ケジュール	請求から 約6か月	請求から 約4~5か月	請求から 約2~3か月	請求から 約6か月	請求から 約6か月

一般要件：

目新しさ、進歩性、産業上の利用可能性

	ブラジル	メキシコ	アルゼンチン	コロンビア (アンデス)	チリ
ユースクレーム	有	有	無	無（アンデス 共同体の国で は無）	有
ソフトウェア *	かなり制限的	かなり制限的	非常に制限的	かなり制限的	実装されたコ ンピュータ

* *Granting possibilities increase if no explicit mention of computer program or computer instructions is included in the claims*

II. 一般的な問題-

特許性、

クレームの種類

	Brazil	Mexico	Argentina	Colombia	Chile
医薬	Swiss type claims allowed. Surgical, therapeutic or diagnostic methods, for application to the human or animal body are not patentable subject-matter.	Swiss type, and “compound for use” type format claims allowed. Surgical, therapeutic or diagnostic methods, for application to the human or animal body are not patentable subject-matter.	Restricted patentability in Pharma inventions. Barely, new molecular entities are patentable. Use claims and surgical, therapeutic or diagnostic methods are not patentable subject-matter.	Use claims and surgical, therapeutic or diagnostic methods are not patentable subject-matter.	Swiss type claims allowed. Surgical, therapeutic or diagnostic methods are not patentable subject-matter.

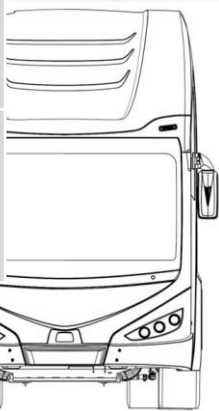
II. 一般的な問題 拒絶理由通知

	ブラジル	メキシコ	アルゼンチン	コロンビア	チリ
用語	2種類	標準	標準	標準	標準
数 (分割ごとに 意!)	2	4	3	3-4	2 (最高3)
締め切り	90営業日	60営業日	30暦日または60 暦日 (正式また 実質的なOAに応 じて)	60営業日	60営業日
延長	無	有、60営業日	有、30暦日のう 3日	有、30営業 日	有、60営業日 (1日のみ)

II. 一般的な問題 –
補説：デザイン



	ブラジル	メキシコ	アルゼンチン	コロンビ (アンデ ス)	チリ
複数のデザインが許可されているか？	有。同じ目的と同じ主な識別機能を使用する場合、最大20のバリエーション	無。但し、IMPIは最近準を緩和している。1件の出願を提出し、要に応じて分割することを推奨	有。同じ口カノ分類の場合には最大20件	無	無
説明必須？	6つの直交ビュー+パースビューが提出される場合は提供されない	無	無	無	有
最大期間	25年	25年	15年	10年	10年
最新情報/ント	点線不可	ハーグ条約への加盟間近		点線不可	どんな性質の類も保護不可能



III. 各国のハイライト

- メキシコ
- ブラジル
- アルゼンチン
- チリ
- コロンビア (only if time permits)





- 日本でのPPH（非常に効果的！）
- 技術審査
- 分割出願

日本でのPPH



実際には、PPHを申請した出願の60～70%は、技術的な拒絶理由通知は受理されず、直接付与される。

- **公開後2か月間**および審査開始前に申請する必要がある。
- MXクレームとPPHで考慮される同等の外国出願との同等性を指摘する**クレームセット**を含めることが重要。
- 審査後に**特許性のある主題を構成している**と見なされる、または以前の審査庁によって既に付与されたとみなされる出願を有するパテントファミリーに属していなければならない。

日本でのPPH

- **実用的なヒント**：リンク、ソース、または修正される同等の海外出願からの利用可能な情報を含めることを忘れないようにする。これは、審査官に役立つ。
- 出願手続のスケジュールを少なくとも1年**短縮**できる。
- 公式手数料なし

技術審査

- EPOに類似するが、**USPTOまたはEPOと同様の審査基準**。これらのケースに従って拒絶を予測し、付与の可能性を高める
If acceptable, **adapt to the granted subject-matter**, if any, of the USPTO or EPO parallel case.
- 審査請求なし。自動的！
- 最大4件の拒絶理由通知（可能な分割を念頭に置く）

技術審査

- **Use interviews with examiners (審査官との面接を使用する):** there is not “right of audience” for a meeting. In practise, examiners are however approachable and provide useful insights on their evaluation of the case. They will never compromise themselves but guide the patent attorney to the requested adaptation.
- **Inventive step:** 進歩性の例は、拒絶を回避するためのOAの応答の**附属書として含めることができる** (special importance in Biotech and Pharma).

分割出願

分割出願は、**最終決議の付与まで**、または特許庁の要請により、審査中いつでも提出可能。

どんな場合（任意分割）？

付与決議である場合、分割手数料は付与手数料の**支払いまで**に提出する必要がある。

- 4次拒絶理由通知への応答で拒絶の決議が予見される場合、出願を存続させるために、4次拒絶理由通知への応答で分割出願を提出することを推奨。

分割出願

どのように？

- 分割出願の**カスケード**は許可されており、分割出願に含まれる主題の初期制限はない。

出願手続を迅速化する 2つの主要なツール：

- 新規PPH手順（2019年12月1日！）
- 新規（必須）「要件」：
事前審査の拒絶理由通知



New Measures to Cut Down on Brazil Patent Backlog

The Automatic Grant System

In 2018 the Brazilian PTO was about to launch an emergency and very controversial measure to cut down on the country patents backlog. According to the plan, the PTO would automatically grant around 230.000 patents by 2020, provided the applications do not concern pharmaceutical products.

It is very well known that the backlog is probably the main issue affecting the Brazilian patent system. A patent may take an average of 7-10 years for being granted.

In order to solve this problem, the PTO has revoked this idea and issued two main tools to speed up the prosecution.



新規PPH（特許審査ハイウェイ） 手続

2019年12月1日から、新規パイロットプロジェクト（252/2019）が標準化された要件で開始。

これまで、新協定に署名した国：日本、アルゼンチン、チリ、コロンビア、コスタリカ、デンマーク、エクアドル、ドミニカ共和国、エルサルバドル、パラグアイ、ペルー、ウルグアイ、パナマ、ヨーロッパ、米国。

以前のPPHパイロットプロジェクトとの主な違いは、決議252/2019 では、以前のように**技術分野**に関する**制限はない**。国際特許分類（IPC）に分類された特許出願は受理される。BRPTOが手続きを統合するとすぐに、より多くの情報が提供される可能性がある。

新規PPH（特許審査ハイウェイ）手続

決議252/2019は、ブラジルの出願がこのPPHパイロットプログラムで受理されるには、次の要件に準拠する必要があることを確立する。

- 特許は少なくとも18か月間出願されているか、予想される公開の請求があったか、PCT出願の場合はWIPOによって公開されていないなければならない。
- BRPTOの前に審査請求を提出する必要がある。
- ファストトラック審査プログラムで受理されてはならない。
- BRPTOが開始する技術検査を受けてはならない。つまり：

公開コード[6.1-拒絶理由通知]、[6.21-拒絶理由通知]、[6.22-拒絶理由通知]、[7.1-不利な意見書]、および[9.1-付与]は、これらの公開から技術検査が開始されたことを構成し、PPHを請求することはできなくなる。



ブラジルにおける予備審査

バックログ解消プロジェクトの一部。

目標：**2年間**以内に審査および決定待ちの特許出願数を減らす。

プログラムへの参加資格のある特許出願：

- 出願日は**2016年12月31日より前**でなければならない。
- 優先出願であってはならない。
- まだ開始されていない技術審査用。

ブラジルにおける予備審査

新規決議：

決議240：他の特許庁によって発行された検索レポートはなく、ブラジルの審査官によって検出された関連する先行技術の検索レポートのみを含む特許出願に対応。

決議241：他の特許庁が既に発行した検索レポートを含む特許出願に対応。手続きコード6.22および6.2として公開。

ブラジルにおける予備審査

決議241の主な特徴：

- 審査の**前提条件**。プログラムに対して出願が選択されている場合、**応答は必須**。審査官によって引用された先行技術に十分な主張および/または議論を提出しない場合、**審判請求の権利を伴う出願の拒絶**となる。
- 延長不可能な応答期限は、公開後90日。
- 予備審査後に実施される実質的な技術審査では、**予備要件で引用された先行技術のみ**を考慮する必要があり、ブラジルの審査官による追加調査は行われない。

ブラジルにおける予備審査

決議241に応答する際の主なポイント（[6.21-拒絶理由通知]、[6.22-拒絶理由通知]）：

- BRPTOには自主性と独立性があるため、回答には、引用された先行技術に対するクレームがなされた発明の特許性を擁護する議論および/または修正の提示が必要。
先行技術を克服しない抗弁/論争/主張は、決定的な棚上げ/出願の拒絶につながる可能性はない。
但し：新しいクレームセットは、BR IP法に準拠する必要がある。追加された主題は不可！
- 出願人が、別の特許庁で既に許可されているか、既に修正を加えており、その許可に対して肯定的なレビューを行っている対応する出願に応じて、クレームを適合させたいかどうかを把握する必要がある。
- INPIには優先権無し。（利点!!! -保護対象の最大範囲）

ブラジルにおける予備審査

応答のヒント：

1.- 予備審査の結果が別の特許庁の手続きと一致し、上記と同じ技術で同じクレームが認められている場合、ブラジルでの付与を強化する目的のみで、新規性と発明性を擁護するために同じ議論を提示することも強く推奨される。

言い換えれば、BR予備審査で提出されたクレームセットが他国で付与された相手のクレームセットと同等である場合でも、発明の特許性を強化するための議論を提出することが常に推奨される。

ブラジルにおける予備審査

応答のヒント：

2.-審査官が特定の関連性を考慮していない先行技術のみを引用する場合、この側面を強調する応答のみに対処することができ、したがって補正は不要。

言い換えれば、特許出願のために引用された先行技術が一般的な最新技術を定義しているが特定の関連性を考慮していない文書である場合（A）、拒絶理由通知への応答は、調査報告書（EP、PCTなど）は肯定的であり、したがって、クレームされた発明は特許性の要件に準拠する。

ブラジルにおける予備審査

応答のヒント：

3.-審査官が異なる関連する先行技術（CCD）、例えばEP審査中に引用された（D1-D4）および日本の審査中に引用された（D5-D7）を引用する場合、EPカウンターパートへのクレームの適合は別として、EPとJPの両方で引用された文書の新規性と進歩性に関するクレームされた発明の特許性を擁護する技術的議論を提出する。

言い換えれば、予備審査に応答する場合、BR審査官によって引用された先行技術のすべての関連文書は、特許性を擁護するためにコメントする必要がある。

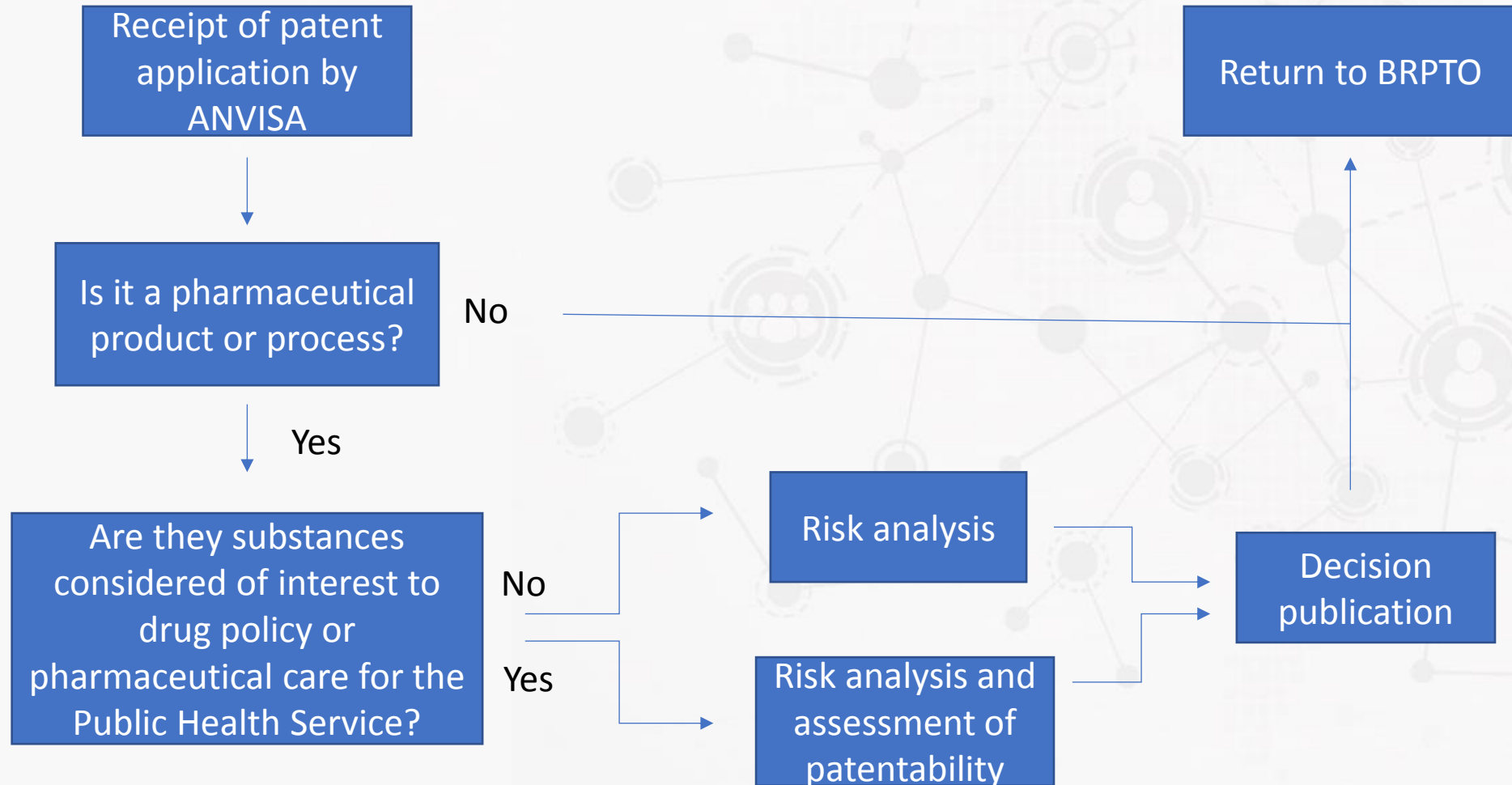
ANVISA – pharmaceutical products and processes analysis

In regard to patenting of pharma products, we point out that this issue is also considered a matter of public health in Brazil and as such this mix of innovation and public health determines that both PTO and the National Health Surveillance Agency are involved in the decision.

It must be noted however that ANVISAS's role is related to health and not technology itself.

Given the institutional barrier of pharma patents, in need to overcome the difficulties of two different governmental bodies involved, in 2017 they have sorted out how to work together. Therefore, unless the product contains a forbidden substance in Brazil – which leads to shelving of the application – the final decision is still in the hands of the Brazilian PTO.

FLOWCHART OF THE ANALYSIS PROCEDURE FOR PRIOR CONSENT



Selected matters:

IP Litigation:

Speedy and efficient litigation system contrasts the slow prosecution. In fact, Brazil is one of the main battlefields in Latin America for IP disputes.

Examination request:

Excess of claims generates cost issue.

新着情報

- 簡略化の改善
- 決議56/2016
- 注意事項



簡略化の改善：デジタルアクセスサービス（DAS）および時間延長

- アクセスサービス(DAS)アクセス事務所：2019年10月1日（決議268/2019）以降、INPIは優先アクセス文書の承認のためにデジタルアクセスサービス（DAS）に参加。

但し...スペイン語の優先文書の宣誓翻訳は依然として必須であることに留意することが重要。

アクセスサービス(DAS) **優先権書類の提供庁**。2020年3月2日以降、INPIは寄託事務所となり、他のDAS事務所にアルゼンチンの優先書類を収集する機会を与える。

- **決議98/2019は、拒絶理由通知のための自動時間延長体制を3つ確立（各30日）。**

係属中の**拒絶理由通知の遡及効果**？...有、但し、例外については地元の弁理士に要確認！

決議56/2016アルゼンチン様式のPPH！

どのように？

- INPIに、INPIに、同じファミリーの登録特許に対する適切なクレームを請求する。
- **但し**.....特許庁が発行した審査手続きのみ。

いつ？

- 予備審査を受ける前に自発的に、または
 - 予備審査に応じて
- 但し**...審査官が付与された相手方に言及した場合のみ。

決議56/2016アルゼンチン様式のPPH！

注意事項

全員ではないが、一部の審査官は（満場一致の基準はない）、宣誓翻訳者による登録特許の本文翻訳を要求。

これを考慮して、以下を推奨。

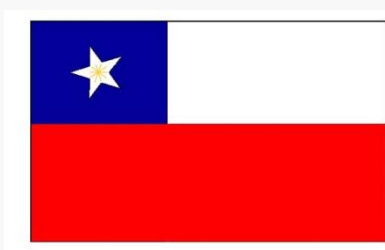
- 常に宣誓翻訳を提出、または
- 審査官に、何を基準とするかを事前に尋ねる。
（時間を要する場合がある）

注意！

通常、新政府はアルゼンチンのPTO（INPI）の変更を意味する
新審査基準が設けられる？

留意！





一般的にEPOおよびUSPTOに沿った**審査制度**

- ただし、遺伝子組み換えされていても、動植物の特許性は制限される。

クレーム解釈の要請：

- チリの特許庁は、多数の形容詞を含む機能的特徴を持つクレームを受け入れることに消極的であり、しばしばそれらを削除するよう求められる。日本語からスペイン語への翻訳では、このような形容詞が多く生成されることがある。
- チリ特許庁は、技術的な問題を独立クレームに含めることを定期的に要請している。



分割出願

- 自発的：最初の拒絶理由通知の発行までのみ！
- 発明の単一性の欠如に関する特許庁の請求について

日本でのPPH

- 最初の拒絶理由通知（出願後6～12か月）まで出願可能
- 最初の拒絶理由通知を迅速化するのに役立つ。付与は審査官の意見に依存

特許期間延長（SPC）可能（ラテンアメリカの国のみ with Costa Rica）



審査制度は、ブラジルでは、新規性と進歩性に関してラテンアメリカで最も厳しい。コロンビア特許庁は厳格な独自の評価を行っており、EPOまたはUSPTOの結果に偏っていない。

➤ 審査官は、拒絶理由通知に対する異議を克服するための出願者の提案に対して必ずしも柔軟ではない。

Agile processes (高速プロセス): The Office is however one of the most agile ones in Latin America and examiners can be convinced using a solid argumentation.

コロンビア特許庁での審査ガイドラインの新解釈により、PCT申請についても、先月、権利の**割り当て**が請求されるようになった。

審判請求段階：クレームは、特許の拒絶決定に対する審判請求の提出時に修正可能。この場合、クレーム補正の公式料金を支払う必要がある。

分割は、許可または拒絶された後であっても、常時提出可能。

- 分割出願のカスケードは許可されない
- 原出願と同じクレームセットを使用するための厳格なルール（二重特許）

www.hyaip.com

アルゼンチン (ブエノスアイレス)
ブラジル (リオデジャネイロ)
コロンビア (ボゴタ)
メキシコ (メキシコシティ)
ポルトガル (リスボア)
スペイン (マドリード)

& H
A