

日印特許審査ハイウェイ（2年目）の申請受付の開始について

2020年11月24日

JETRO ニューデリー

2020年11月23日、インド特許庁(IPO)は、日印特許審査ハイウェイ(PPH: Patent Prosecution Highway)・パイロット・プログラムの2年目に係る申請受付を2020年12月7日より開始する旨を公表した¹。

なお、日印 PPH は 3 年間で試行期間として 2019 年 12 月 5 日より開始されたものである。

1. インドに PPH 申請する場合の留意事項

- 件数制限 : 日印それぞれ年間 100 件の申請受理まで
- 技術分野 : 制限あり（実体審査中に PPH の対象技術外と判断される場合もある）
- 件数制限 : 同一出願人（共同出願の場合も含む）から年間 10 件まで
- 手数料 : あり（早期審査手数料として）
- 申請時期 : インド出願の出願日又は優先日から 48 か月以内の申請
- 申請方法 : 日印 PPH ガイドライン²に基づく様式 5-1 を用いてオンラインで提出する。様式 5-1 に不備がある場合、出願人には、IPO による不備の通知の発出から 30 日以内に、不備を更正する機会が与えられる。申請が受理され IPO から PPH に係る早期審査を受ける特別な資格を付与されたのち、出願人は、インド特許規則に基づく様式 18A による早期審査請求を IPO に提出することができる。なお、通知される受理、拒絶もしくは欠陥の決定は、電子出願ポータル上のメッセージと同様に電子メールによって出願人もしくは代理人に通知される。

¹

http://www.ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/News/716_1_PPH_notice_for_2nd_year_-_7th_December_2020.pdf

² https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/document/guideline/india_ja.pdf

2. PPH 申請する際の参考情報

日印 PPH ガイドライン第 2 章要件 2-1 共通要件(e)によれば、PPH 申請受理のためには「PPH 申請された OLE 出願の実体審査が開始されていない」ことが要件であり、「実体審査は、IPO において審査官に出願が割り当てられたときに開始したと見なされる」。すなわち、対象出願に既に審査官が割り当てられている場合、PPH 申請は拒絶される。

これまでは、対象となる出願に審査官が割り当てられているのか否かを出願人が事前に行うことができなかったため、本要件に該当する出願であることを知らずに日本企業より PPH 申請がなされ、結果として拒絶されるといった事態が多く発生していた。

現在、IPO は InPASS（IPO が提供する知財情報データベース）上の出願ステータス表示機能を改善し、出願人は事前に審査ステータスを確認³することができるようになっている。PPH 申請する場合には、事前に審査ステータスを確認することが推奨される。

	Application Status (ウェブ上の標記内容)	ガイドライン第 2 章 2-1 共通要件 (e)
1	(空白)	○
2	Application Awaiting Examination	○
3	Application referred u/s 12 for examination	×
4	FER Issued, Reply not Filed	×
5	Reply Filed. Application in amended examination	×
6	Application Refused u/s 12	×
7	Granted Application, Patent Number XXXX	×

表 1. 出願ステータスの例

表 1 は、出願のステータス表示内容の例である。1～2 であれば、実体審査開始前であり、PPH ガイドライン第 2 章要件 2-1 共通要件(e)の要件を満たす。

3

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/document/japan_india_highway/inpass.pdf

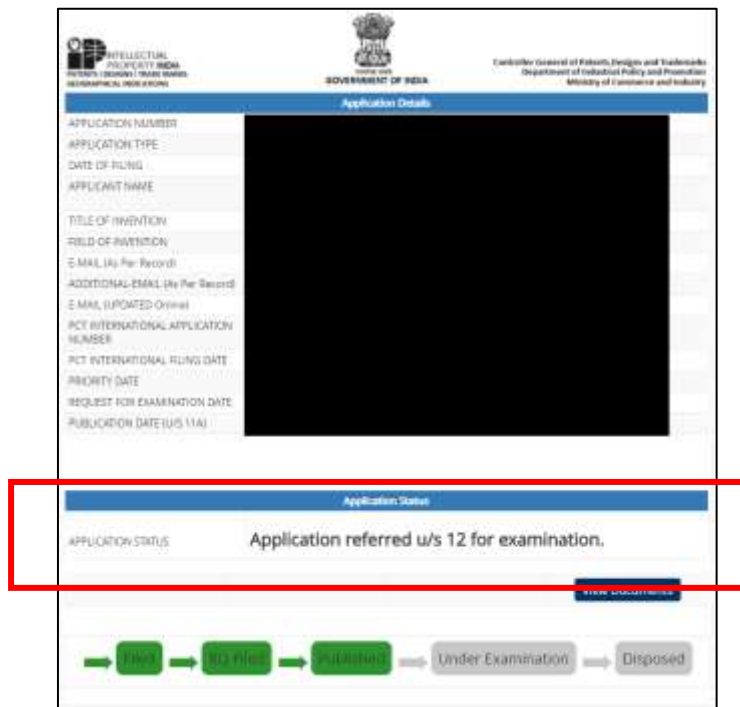


図 1 . 出願ステータスの例

図 1 は、InPASS で検索した際に表示される出願ステータスの一例である。この例では、既に出願の審査開始済み状態であるとして PPH を申請しても拒絶される。

3. 日印 PPH パイロット・プログラム 1 年目の実績

IPO は、2019 年 12 月 5 日より申請受付を開始した。申請件数が 100 件に達した時点で一旦申請受付を停止し、形式審査を経て申請受理された件数を確定し、残りの申請受理可能件数について、改めて申請受付を再開した。その後も同様な運用が幾度か繰り返された(参考資料⁴)。

1 年目は、数度の機会を通じて 160 件弱の日印 PPH ガイドラインに基づく様式 5-1 の申請が IPO で受け付けられ、全体の 1/3 強の受理が却下された。代理人等へのヒアリングによると、これらの多くは、上記のように出願人側がその出願ステータスを確認できない状況にあったことから、既に実体審査が開始された出願をも申請していたためと考えられる。

一方で、手続簡素化等の課題は未だ残るものの、日系企業からは、PPH を利用することで通常よりも迅速に審査着手もしくは特許登録が行われたという声も聞かれている。

今後も、本プログラムが有効に活用されるよう、更なる運用改善等の実現が期待される。

⁴ https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnnews/asia/2020/in/news_20201019.pdf