

インドにおける特許審査ハイウェイ (PPH)の活用



河野特許事務所

弁理士 安田 恵

特許・商標を専門とする日本国弁理士であり、各種知的財産業務の実務経験を持つ。2003年に河野特許事務所に入所し、2009年に特定侵害訴訟代理業務付記登録を受ける。主に日本、インドを含む諸外国への特許申請、商標登録申請、調査・鑑定、知財コンサル、知財訴訟等の業務に従事する。専門技術分野はITおよび物理であり、インド現地事務所での勤務・研修経験がある。

■ 概要

日本国特許庁とインド特許庁は、二国間特許審査ハイウェイ（Patent Prosecution Highway: PPH）試行プログラムを実施し、2019年12月5日よりPPH申請の受付を開始した。出願人は、特許審査ハイウェイを活用することにより、インドにおける特許出願の早期審査を請求することができる。

■ 詳細及び留意点

特許審査ハイウェイは、第1特許庁において特許可能と判断され、第2特許庁における特許出願の請求項が上記特許可能と判断された請求項と十分に対応している場合、第2特許庁に早期審査を請求することができる制度をいう。以下、第1特許庁を日本国特許庁、第2特許庁をインド特許庁として説明する。日本国特許庁への特許出願を先行出願（先に特許性が判断された出願）、第2特許庁への特許出願を後続出願と呼ぶ。

（1）申請要件

インド特許庁に対するPPH申請は以下の要件を満たさなければならない。

- （i）先行出願と後続出願が同一の最先の日付を有すること。
- （ii）最先の特許出願が日本国特許庁にされたこと。

(iii) 日本国特許庁で特許可能と判断された請求項を含む先行出願が存在すること。

先行出願には、パリ優先権主張の基礎となる日本国内出願、最先の特許出願に基づく分割出願、国内優先権主張出願、日本への PCT 国内移行出願が含まれる。

先行出願は、必ずしも特許査定、特許審決を受けている必要はなく、拒絶理由通知書又は拒絶査定において、「<拒絶理由を発見しない請求項>」として、特許可能な請求項が特定されている場合、特許可能と判断される。

(iv) 後続出願のすべての請求項が、先行出願において特許可能と判断された一つ以上の請求項と十分に対応していること。請求項の対応関係は、翻訳および記載形式の差異を考慮して判断される。後続出願に係る請求項の範囲が、特許可能と判断された先行出願の請求項の範囲より狭い場合も、請求項は十分に対応していると判断される。カテゴリ違いの請求項は十分に対応しているとはみなされない。

(v) PPH の申請時、後続出願の実体審査が開始されていないこと。インド特許庁の審査官に特許出願が割り当てられたとき、実体審査が開始されたものとみなされる。

(vi) 発明の技術分野が、電気、電子、コンピュータサイエンス、情報技術、物理、土木、機械、繊維、自動車、冶金であること。

(vii) 後続出願がインド特許庁において出願公開されていること。

(2) 申請手続

(i) 早期審査請求

出願人は、所定の手数料を支払い、優先日から 48 か月以内に様式 18A により早期審査請求（電子申請）を行わなければならない（インド特許規則 24C

(1)）。

(ii) 公開請求

後続出願がインド特許庁において出願公開されていない場合、早期公開請求を行わなければならない（インド特許規則 24C(3)）。

(iii) 提出書類

出願人は PPH 申請書に以下の書類を添付しなければならない。

(a) 先行出願に対するオフィスアクションの写しと、その翻訳文（英訳）と、翻訳文が真正かつ正確である旨の自己証明書

(b) 先行出願において特許可能と判断された請求項の写しと、その翻訳文（英訳）と、翻訳文が真正かつ正確である旨の自己証明書

(c) 日本国特許庁において引用された非特許文献の写し

(d) 後続出願の請求項と、特許可能と判断された先行出願の請求項との対比表

(3) 審査手続

インド特許庁は PPH 申請書が要件を具備するか審査する。PPH 申請書に不備がある場合、出願人にその旨が通知される。出願人は 30 日以内に手続補正を行うことができる。不備が是正されない場合、PPH 申請は却下される。PPH の再申請を行うことはできない。

(4) PPH 申請可能件数と試行期間

インド特許庁が受け付ける PPH 申請件数は年間 100 件までである。一出願人が申請できる PPH 申請件数は 10 件までである。

PPH プログラムの試行期間は 2019 年 11 月 21 日から 3 年間である。

【留意事項】

(1) 日本国特許庁で特許が認められても、インド特許庁でそのまま特許が認められるとは限らない。発明がコンピュータプログラム等の不特許事由（インド特許法第 3 条）に該当するか否か等、特許要件の審査はインド特許法に基づいて行われる（インド特許規則 24C(1)(j)）。

(2) 先行出願と後続出願における発明のカテゴリが異なると PPH 申請の対象とならない。例えば、先行出願がプログラム発明、後続出願が方法である場合（インドではプログラム発明の登録は不可）、PPH 申請は認められないと考えられる。インドで登録が認められるカテゴリに留意し、先行出願と後続出願における発明のカテゴリを一致させる必要がある。

■ ソース

- ・ インド特許法

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/india-tokkyo.pdf>

- ・ インド特許規則

https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/india-tokkyo_kisoku.pdf

- ・ 特許（改正）規則 2019

http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/Images/pdf/213319_2_Patent.pdf

- ・ PROCEDURE GUIDELINES FOR PATENT PROSECUTION HIGHWAY (PPH)(2019年12月4日)

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

- ・ 日インド特許審査ハイウェイ試行プログラムについて

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/japan_india_highway.html

(編集協力：日本国際知的財産保護協会)