

インドにおける特許早期権利化 (早期審査請求)



河野特許事務所

安田 恵
(日本国弁理士)

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及び物理であり、インド現地事務所での勤務・研修経験がある。

■概要

出願人がスタートアップ企業または小規模企業に該当する場合、出願人が女性である場合、日印 PPH (Patent Prosecution Highway) の要件を満たす場合、PCT 出願の国際調査機関としてインド特許庁を指定した場合など、所定の条件を満たす場合、早期審査請求を行うことができる。早期審査請求により、インドにおける特許出願の早期権利化を図ることができる。

■詳細及び留意点

1.早期審査請求の要件

(1)スタートアップ企業 (startup)

出願人がスタートアップ企業 (startup) である場合、早期審査請求を行うことができる。スタートアップ企業とは、スタートアップインディア構想に関する所定の売上高および設立/登録期間の条件を満たす企業をいう (インド特許規則 2 条 (f b))。具体的には、次の条件を満たす企業をいう (インド政府の通知 G.S.R.127 (E))。

- (i) 企業の設立/登記から 10 年が経過していないこと。
- (ii) 企業設立後の売上高が 10 億インドルピー (100 crore rupees) を超えていないこと。※crore=1000 万

(iii) 製品やプロセス、サービスの革新、開発、改良に取り組んでいる、または雇用創出や富の創出の可能性が高い拡張性のあるビジネスモデルの企業であること。ただし、既存事業の分割、再編により作られた企業は除く。

(2)小規模企業 (small entity) (2019年9月17日～)

出願人が小規模企業 (small entity) である場合、早期審査請求を行うことができる。小規模団体とは、次の条件を満たす企業をいう (インド特許規則2条 (fa)、2006年マイクロ・スモール・アンド・ミディアム・エンタープライズ促進法第7条(1)、MSMEの分類のための通知 No.S.O.1702(E))。

- (i) 工場および機械設備への投資額が5億インドルピー (50 crore rupees) を超えていないこと。
- (ii) 年間売上高が25億インドルピー (250 crore rupees) を超えていないこと。

(3)女性出願人 (2019年9月17日～)

特許出願の出願人が自然人であって、女性である場合、早期審査請求を行うことができる。共同出願の場合、出願人がすべて自然人であって、少なくとも一人が女性である場合、早期審査請求を行うことができる。

(4)日印 PPH (2019年12月5日～)

日本特許出願 (先行出願) と、インド特許出願 (後続出願) とが同一の優先日を有し、インド特許出願のすべての請求項が先行出願で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、早期審査請求を行うことができる。また、インド特許出願の実体審査が開始されていないことも要件となっている。その他、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、冶金であることが求められる。

参考) 「インドにおける特許審査ハイウェイ (PPH) の活用」 (<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19635/>)

(5)インド国際調査機関の指定（2021年7月1日～）

インド特許出願が PCT 出願のインドへの国内移行出願である場合、この PCT 出願の国際調査機関（ISA）または国際予備審査機関（IPEA）としてインド特許庁を指定した場合、早期審査請求を行うことができる。2021年7月、日本特許庁とインド特許庁は、国際調査機関（ISA）および国際予備審査機関（IPEA）として、両国出願人による特許協力条約（PCT）に基づく国際出願の相互管轄化を開始した。

(6)その他（2019年9月17日～）

出願人が以下の政府関連機関または企業などに該当する場合、早期審査請求を行うことができる。

- ・ 政府機関（a department of the Government）である場合
- ・ 中央政府が所有もしくは管理する機関である場合
- ・ 2013年会社法第2条（45）において定義される「政府系企業」である場合
- ・ 政府によって全面的もしくは実質的に資金提供されている機関である場合
- ・ 中央政府からの要請に基づいて通知された産業分野に関連する場合

2. 早期審査請求の手続

(1)早期審査請求は、優先日から48か月以内に、所定の手数料を納付し、所定の様式18A（FORM 18A）を用いて電子申請で行わなければならない（規則24C条（1））。なお、通常の審査請求が行われている場合、出願人は、早期審査請求の変更に係る手数料を納付して申請すれば、当該審査請求を早期審査請求に変更することができる（規則24C条（2））。

(2)出願公開されておらず、早期公開請求がまだ行われていない場合、早期審査請求と同時に早期公開請求を行わなければならない（規則24C条（3））。インドにおいては、出願公開は審査開始の要件となっている。

(3)早期審査請求の対象となる特許出願であることを証明する書類を提出しなければならない(様式18A)。証明書類の一例を表1に示す。

表1: 証明書類の例

対象	証明書類
スタートアップ企業	登記事項証明書、売上高が分かる財務諸表、スタートアップ企業の適格性を有する旨の宣誓書など
小規模企業	売上高が分かる財務諸表、小規模企業の適格性を有する旨の宣誓書など
女性出願人	所轄官庁から発行された女性出願人の写真付き身分証明書
日印 PPH	日本特許出願(先行出願)に対するオフィスアクションの写し・翻訳文、特許可能と判断された請求項の写し・翻訳文、インド出願と日本出願のクレーム対比表など
インド国際調査機関の指定	インド特許庁を国際調査機関または国際予備審査機関としてを指定したことを示す書類、インド国際調査機関または国際予備審査機関によって発行されたISA番号またはIPEA番号

3. 効果

早期審査請求の要件を満たす場合、審査官による審査およびその他の審査関連事務が早期化される。早期審査請求の要件を満たさない場合、その旨が出願人に通知され、早期審査請求は通常の審査請求として取り扱われ、早期審査請求日にその請求が行われたものとみなされる(規則24C条(4))。

4.留意事項

近年、最初の審査報告（FER オフィスアクション）が発行されるまでの期間が短縮されており、早期審査請求を行わなくても、審査請求を行ってから1年以内に審査報告が発行されるケースが増加している。早期審査請求は不要にも思えるが、意見書を提出してから聴聞（Hearing）が実施されて登録されるまでにはまだ時間を要する（2021年8月27日付けの登録案件をみると、最初の審査報告が発行されてから登録されるまでの期間は約2.5年であった）。早期審査請求を行うことによって、最初の審査報告発行後の審査手続を促進させることができると期待される。

スタートアップ、小規模企業の要件は、たびたび変更されるため、早期審査請求を行う際には要件に変更が無いかどうかを現地代理人に確認することが望ましい。

■ソース

- ・インド特許法

- ・インド特許規則

- ・2019年特許規則改正、様式18A

https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/Images/pdf/patents_amendment_rules_2019.pdf

- ・インド政府の通知 No. G.S.R. 127 (E)

<https://www.startupindia.gov.in/content/dam/invest-india/Templates/public/198117.pdf>

- ・2006年マイクロ・スモール・アンド・ミディアム・エンタープライズ促進法

<https://legislative.gov.in/sites/default/files/A2006-27.pdf>

- ・MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) の分類のための通知 No.S.O.1702(E))

https://msme.gov.in/sites/default/files/MSME_gazette_of_india.pdf

（編集協力：日本国際知的財産保護協会）