

2019年12月3日

日印特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway (PPH)) の試行プログラムの開始

弁護士 琴浦 諒 / 大河内 亮

日本の特許庁とインド商工省産業国内振興局(Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce & Industry)は、第3回日印知的財産評価会合において、2019年11月21日付けで、日印特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway (PPH))の試行開始に係る合意文書に署名しました。

本ニュースレターでは、日印特許審査ハイウェイ(PPH)の概要と、その効果・利点について解説します。

1. 日印特許審査ハイウェイ(PPH)試行開始に係る合意

日本の特許庁とインド商工省産業国内振興局(Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce & Industry)は、第3回日印知的財産評価会合において、2019年11月21日付けで、日印特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway (PPH))の試行開始に係る合意文書に署名しました。インドと特許審査ハイウェイ(PPH)を実施するのは、日本が世界初となります。

同 PPH に基づく申請の受付は、2019 年 12 月 5 日から開始する予定とされています。

詳細は、下記特許庁のウェブサイトを確認できます。

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

特許審査ハイウェイ(PPH: Patent Prosecution Highway)とは、各国の特許審査当局間の取り決めに基づき、第1庁(先行庁)で特許可能と判断された発明を有する出願について、出願人の申請により、第2庁(後続庁)において簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組みをいいます。

日印特許審査ハイウェイ(PPH)により、下記2に述べる一定数かつ一定の技術分野に関し、日本の特許庁で特許可能と判断された発明を有する出願については、出願人の申請により、インドの特許意匠商標総局(Controller General of Patents, Designs & Trade Marks (CGPDTM))において簡易な手続で早期審査が受けられるようになります。同様に、インドの CGPDTM で特許可能と判断された発明を有する出願については、出願人

の申請により、日本の特許庁において簡易な手続で早期審査が受けられるようになります。

2. 日印特許審査ハイウェイ(PPH)の概要

(1) PPH 申請可能件数

日本の特許庁、及びインドの特許意匠商標総局において、それぞれが受け付ける PPH 申請件数は、年間 100 件までとなります。

一出願人あたりの申請件数上限は現時点では定められていませんが、インドの特許意匠商標総局は、出願状況を考慮して 1 出願人あたりの申請件数の上限を後に定める可能性があります。

(2) PPH が適用される技術分野

インドの特許意匠商標総局が受け付ける PPH 申請の対象となる技術分野は、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、冶金に限られます。

具体的には、上記特許庁のウェブサイトに掲載されている技術分野・IPC 対応表をご参照ください。

(3) 第一国出願の制限

PPH 出願は、最先の出願が日本又はインドに行われたものに限って行うことができるとされています。そのため、既に日本又はインド以外の国で特許出願が行われている発明については、日印 PPH の適用対象とはなりません。

(4) インド国内における早期審査手続の要件

上記(1)から(3)に述べた要件の他、インドの特許意匠商標総局への PPH 申請の際には、その他のインド国内における早期審査手続の要件(例:手数料 60,000 ルピーの支払い等)を満たしている必要があります。

詳細は、追って日本の特許庁が定めるガイドライン(上記特許庁のウェブサイトにリンク先が貼付される見込みです)をご参照ください。

3. 日印特許審査ハイウェイ(PPH)の効果・利点

現状、インドの特許意匠商標総局における特許審査の所要期間は、審査請求から第 1 回目の審査結果(First Action (FA))の通知まで平均約 4.5 年、最終審査結果まで平均約 7.2 年要しており¹、非常に時間がかかる手続となっています。

これに対し、日印特許審査ハイウェイ(PPH)を利用してインドで特許審査の申請を行った場合、申請から第 1 回目の審査結果(FA)の通知までの期間が 12 か月以下に、また最終審査結果の通知までの期間が 18 か月以下になることが見込まれます。

これは、上に述べた通常の場合のインドの特許意匠商標総局における特許審査の所要期間を大幅に短縮するものといえ、日本の特許庁で特許可能と判断された発明を有する出願については、早期にインドで特許を登録することが可能となるという利点があります。

ただし、2(1)で述べた通り、日本の特許庁、及びインドの特許意匠商標総局において、それぞれが受け付ける PPH 申請件数は年間 100 件までとなるため、インドにおける早期の特許登録を希望する日本企業は、申請件数がこの上限に達する前に、早めに申請をする必要があると考えられます。

¹ JETRO ウェブサイト(<https://www.jetro.go.jp/biznews/2018/10/d14ff00a50940619.html>)

-
- 本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供であり、具体的な法的アドバイスではありません。お問い合わせ等ございましたら、下記弁護士までご遠慮なくご連絡下さいますよう、お願いいたします。
 - 本ニュースレターの執筆者は、以下のとおりです。
弁護士 琴浦 諒(ryo.kotoura@amt-law.com)
弁護士 大河内 亮(ryo.okochi@amt-law.com)
 - ニュースレターの配信停止をご希望の場合には、お手数ですが、[お問い合わせ](#)にてお手続き下さいますようお願いいたします。
 - ニュースレターのバックナンバーは、[こちら](#)にてご覧いただけます。