

外国特許トピックス

2021年12月
特許業務法人志賀国際特許事務所
(外国事務部 加藤基志)

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
外国特許出願に関し、最近のトピックス等をお知らせいたします。

日本－インド間の PPH に関する続報

2019年12月5日より開始された日本－インド間の PPH 試行について、2021年12月20日より第3期の申請受付が開始されました。第3期も第1、2期と同様にガイドラインに従って実施されます。インド特許庁への PPH 申請においてガイドラインに指定された条件を満たさず却下されたケースが多くありましたので、今回は PPH 申請が却下された状況と申請時の注意点を紹介します。

1. PPH 申請が却下された状況

日付	PPH 申請に関する状況
2019年12月5日	新規100件分の申請受付を開始。しかし、44件の申請が却下された。
2020年3月9日	追加の44件分の申請受付を開始。しかし、9件の申請が却下された。
2020年8月10日	再追加の9件分の申請受付を開始。しかし、5件の申請が却下された。
2020年11月2日	再々追加の5件分の申請受付を開始。その後、100件分の受理が完了した。

インド出願は審査官に審査が割り当てられた時点をもって実体審査が開始されたとみなされます。申請が却下されたケースの多くは、申請要件の1つである「申請案件において実体審査が開始されていないこと」という条件を満たしていませんでした。

2. 申請時の注意点(審査官への割り当て状況確認)

インド特許庁は、2020年11月より inPASS(<https://ipindiaservices.gov.in/PublicSearch/>)で審査官への割り当て状況を確認できるサービスを行っています。インド特許庁へ PPH 申請を行う前にこのサイトで審査官への割り当て状況を確認することで、PPH 申請可否の見通しを立てることができます。実際の画面(検索条件画面、検索結果画面、および案件情報画面)は以下のとおりです。



① inPASS にアクセスすると検索条件画面が表示されます。出願番号など調べたい案件の情報の1つを所定箇所に入力し、画面一番下にある“Captcha Code”欄(赤枠)にその左隣に表示された文字列を入力して“Search”をクリックします。

② 検索結果画面で調べたい案件と一致していることを確認し“Application Status”(赤枠)をクリックします。

③ 案件情報画面で“REQUEST FOR EXAMINATION DATE”(青枠)および“Application Status”(赤枠)に表示されている内容により審査官への割り当て状況を確認できます。具体的には以下のとおりです。

- ・審査請求が行われていない(案件情報画面の青枠に日付が表示されておらず、赤枠に“Awaiting Request for Examination”と表示されている)場合、PPH 申請は可能です。
- ・審査請求が行われていても、当該出願の審査が審査官に割り振られていない場合、案件情報画面の赤枠に“Application Awaiting Examination”と表示されます。この段階では PPH 申請は可能です。
- ・審査請求が行われ、当該出願の審査が審査官に割り振られた場合、案件情報画面の赤枠に“Application referred u/s 12 for examination”と表示されます。この段階では PPH 申請はできません。

弊所管理案件でインド特許庁が PPH 申請受理したもの(10件)は、PPH 受理日から最初の拒絶理由通知発行日までの平均月数が4.1ヶ月(最短:2.0ヶ月、最長:14.0ヶ月)でした。2020年の1年間で登録になった弊所管理案件のインド出願において審査請求日から最初の拒絶理由通知発行日までの平均月数は40.0ヶ月でしたので、PPH 申請による審査促進の効果は大きいようです。現地代理人によりますと、2021年12月23日時点でインド特許庁が受理した PPH 申請は16件です。インド特許庁へ PPH 申請をご予定のお客様は審査官への割り当て状況をご確認の上、お早めに申請手続きを行うことをお勧めいたします。

以上