

外国特許トピックス

2019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 試行開始

日本-インド間の PPH 試行について 2019 年 12 月 5 日より申請受付が開始されました。今回はインド特許意匠商標総局(以下 IPO)が発表したガイドラインに沿って、IPO に対して行う PPH 申請を紹介いたします。

1. 概要

日本-インド間の PPH 試行は、両国の特許出願の審査時間短縮、審査滞留の減少、特許出願の調査及びその品質の向上などを目的としています。

IPO 発表のガイドラインによりますと、本試行は 2019 年 11 月 21 日に開始され、3 年間実施されます(申請の受付開始は 2019 年 12 月 5 日です)。ただし、IPO または日本特許庁(以下 JPO)の意向でこれよりも早く終了することも可能です。

IPO が受け付ける申請件数の上限は年間 100 件ですが(JPO にも同様の制限有り)、2019 年 12 月 26 日時点ですでに 100 件に達しているとの現地代理人情報があります。1 出願人あたりの申請件数の上限は年間 10 件です(JPO には同様の制限無し)。他の出願人との共同出願で申請した場合もカウントされます。

2. 主な要件

IPO・JPO への申請に共通の要件(①~⑤)と、IPO への申請に特有の要件(⑥~⑧)があります。

※共通の要件においては、先に審査された出願を日本出願、PPH 申請対象出願をインド出願と記載します。

- ①日本出願とインド出願の優先日または出願日が同じであること。
- ②特許ファミリーの第 1 国目出願がインド出願または日本出願であること。
- ③日本出願が 1 個以上の許可/特許クレームを有していること。
- ④インド出願の全てのクレームが日本出願(特許)の有する許可/特許クレームに十分に対応していること。
- ⑤インド出願の実体審査が開始されていないこと。
※インド出願においては審査官に審査が割り当てられた時点で実体審査が開始されたとみなされます。
- ⑥技術分野が電気、電子、コンピューターサイエンス、情報技術、物理、土木、機械、繊維、自動車、冶金であること。
- ⑦早期審査手続きの要件を満たしていること。
※インド特許規則改正(2019年9月17日施行)により、日本の出願人も早期審査手続きが可能となりました。
- ⑧すでに出願公開されている、または出願公開請求が行われている場合を除き、早期審査手続きと同時に出願公開請求も行われること。

3. 申請に必要な書類 ※先に審査された出願を日本出願、PPH 申請対象出願をインド出願とします。

- ①JPO 発行の全ての Office Action(特許性の実体審査に関するもの)のコピーとその翻訳、及び翻訳宣誓書
- ②JPO が許可/特許と判断した日本出願(特許)の全てのクレームのコピーとその翻訳、及び翻訳宣誓書
- ③JPO の審査官によって引用された参考文献のコピー
※参考文献が特許公報である場合、IPO が通常それらを所有しているため提出する必要はありません。IPO が特許文書を所有していない場合、出願人は審査官の要求に応じて特許文献を提出する必要があります。非特許文献は常に提出する必要があります。
- ④クレーム対応表
※インド出願の全てのクレームが日本出願(特許)の許可/特許クレームにどのように対応するかを所定の書式に記載します。クレームが完全に対応していない場合、対応表で各クレームの十分な対応を説明する必要があります。

4. その他

申請が全ての要件及び必要書類を満たさない場合、IPO はその旨を出願人に通知します。出願人は通知の発行から 30 日以内に必要書類を提出しなければなりません。必要書類が提出されない場合、IPO は本願が PPH に基づく早期審査のルートに乗らない旨の通知を発行します。この通知の発行後、出願人は PPH を再度要求することはできません。

以上