

外国特許トピックス

2018年7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。

日本とインドネシア間の PPH に関する情報

2018年5月初旬に、インドネシア知的財産権総局が日本とインドネシア間で試行されている審査ハイウェイ (PPH)に関する通知を発行しましたので、今回は日本とインドネシア間の PPH に関する情報を紹介致します。

1. 日本とインドネシアとの審査ハイウェイの概要

インドネシア知的財産権総局は、日本特許庁との間で特許審査ハイウェイ試行プログラムについて、①日本出願の審査結果を利用した場合と、②日本国特許庁が国際調査機関及び国際予備審査機関となる場合の PCT 出願における国際段階成果物を利用した場合の実施に合意しました。このプログラムは 2013年6月1日から 2016年5月31日までの3年間実施され、2016年6月1日より施行期間を更に3年間延長することになり、現時点では 2019年5月31日で終了予定となっています(インドネシア知的財産権総局と日本国特許庁の調査と評価により必要に応じて再度延長されます)。

申請要件の概要は以下のとおりです。

No.	①日本出願の審査結果を利用	②国際段階の成果物を利用
1	本願が、a)日本出願を基礎に正当なパリ条約に基づく優先権主張をしていること、または b)優先権主張を伴わない PCT 出願の国内移行であること、または、c)優先権主張を伴わない PCT 出願を基礎に正当なパリ条約に基づく優先権主張をしていること。	本願に対応する PCT 出願の国際段階における成果物(国際調査見解書、国際予備審査見解書、国際予備審査報告書)のうち、最新に発行されたものにおいて特許性有りと示された請求項が少なくとも1つ存在すること。
2	対応日本出願が存在し、すでに特許可能とされた一または複数の請求項を有すること。	本願が対応する PCT 出願と下記のいずれかの関係にあること。 a)本願が対応する PCT 出願の国内段階である b)本願が対応する PCT 出願のパリ条約に基づく優先権主張の基礎である c)本願が対応する PCT 出願をパリ条約に基づく優先権主張の基礎とする PCT 出願の国内段階である d)本願が対応する PCT 出願を国内優先権主張またはパリ条約に基づく優先権主張の基礎とする国内出願である e)本願が上記 a)~d)のいずれかを満たす出願の派生出願である
3	本願の全請求項が上記 2 の請求項と対応していること。	本願の全請求項が上記 1 の請求項と対応していること。
4	本願が PPH 申請時に審査に着手されていないこと。	本願が PPH 申請時に審査に着手されていないこと。
5	本願が異議申立期間(公開日から6ヶ月)を経過していること。	本願が異議申立期間(公開日から6ヶ月)を経過していること。
6	対応日本出願の全ての OA およびその翻訳文提出。	特許性有りと記載された最新国際成果物とその翻訳文提出。
7	対応日本出願の特許可能とされた全請求項とその翻訳文提出。	最新国際成果物で特許性有りとされた請求項とその翻訳文提出。
8	日本国特許庁審査官が引用した引用文献提出。	最新国際成果物で引用された文献提出。
9	2と3の請求項対応表提出。	1と3の請求項対応表提出。

2. インドネシア知的財産権総局が 2018 年 5 月初旬に発行した通知

インドネシア知的財産権総局は、PPH 申請案件がそれ以外の案件よりも迅速に審査されることを目的として、インドネシア国内の特許事務所等関係者に対し PPH 申請の際には以下の要件を遵守するよう通知し、これらの要件が満たされている申請においては、PPH 申請日から 6ヶ月で審査を完了する旨を宣言いたしました。

No.	2018年5月初旬に発行された通知の要件
1	本願の書誌事項を充足していること。
2	本願の審査請求費用支払受領書を提出すること。
3	本願の公開期間の満了していること。
4	本願の実体審査が開始されていないこと。
5	PPH 申請書を提出すること。
6	本願請求項が PPH 規定を充足していること。
7	対応日本出願の審査結果を提出すること。
8	7の英語またはインドネシア語の翻訳文を提出すること。

上記1の要件と内容を比較すると、特別に新しい要求は含まれておらず、現地代理人においても、本通知は今まで実施されてきた PPH の継続を確認するのみで、審査完了まで 6ヶ月という期間設定に対しても懐疑的に捉え、動向を見守る姿勢が多数を占めています。

他方で、この宣言の背景には PPH が有名無実にならないようにと危機感を持ったインドネシア知的財産権総局が、所定条件を満たした申請に対しては総局内部目標として

掲げている「PPH 申請日から 6ヶ月以内に審査完了」の実現をわざわざ公言した、言わばインドネシア知的財産権総局からの審査促進に対する強いメッセージである、と肯定的な見方をする現地代理人もいます。

弊所案件でインドネシア PPH 申請案件を調べると、平均して PPH 申請日から約 1年で第 1回 OA が発行され、その半年後に特許査定となる数値が出ました。これは非 PPH 案件の審査請求日を起算日とした第 1回 OA 発行日、特許査定日の日数と比較するとそれぞれ約 1年早い結果となっています。特に、2016年以降の PPH 申請案件は上記平均月数より早く審査が進んでおり、また、インドネシア知的財産権総局は日本特許庁の協力により新人特許審査官の研修も積極的に行っているとの情報もあることから、今後のインドネシア PPH と審査促進に期待してまいります。

以上