

外国特許トピックス

2021年2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。

各国 PPH の進捗(ブラジル、インド)

2020年12月頃に各国 PPH(審査ハイウェイプログラム)に関する進捗情報が届きました。今回はそのうちのブラジルとインドの PPH 進捗を紹介します。

1. 日本ーブラジル間の PPH 進捗(申請制限の緩和)

ブラジル産業財産庁は、2020年12月29日付で PPH プログラムに関する法令第404号(404/2020)を発行しました。主な内容は、2021年1月1日以降にブラジル産業財産庁に申請する PPH の件数制限等の緩和に関するものです。大きな変更は、パテントファミリーの最初の出願が第一庁として審査される必要があるという条件が撤廃された点です。具体的には、日本に第一国出願を行い、その後出願したブラジルで PPH 申請する場合、ブラジルが PPH 協定を締結している国のいずれかで同じパテントファミリーに属する出願に特許が付与されると、日本ではなくその国の審査結果を PPH に利用することができます。

その他もいくつか制限内容の変更が行われました。過去から今回までの制限内容の変遷をまとめました。

No.	日付	対象技術分野	出願人申請件数上限	庁受領件数上限
1	2017年4月1日	IT、機械	4ヶ月に6件まで	BR 庁合計 200 件
2	2019年4月1日	IT、機械、化学・バイオの一部	1ヶ月に1件まで	BR/JP 庁合計 200 件
3	2019年12月1日	全技術分野	1ヶ月に1件まで	年間全庁合計 400 件
4	2021年1月1日	全技術分野	1週間に1件まで	年間全庁合計 600 件

※No.3とNo.4の庁受領件数はブラジル産業財産庁と PPH 協定を締結する全庁への PPH 申請総件数です。

No.1からNo.2への変更においては対象技術分野を拡大するかわりに出願人申請件数や庁受領件数の上限を下げ、No.2からNo.3への変更においては対象技術分野を拡大するかわりに庁受領件数上限を割合的に下げるなど一定の範囲で件数増加に対する抑制を図っている感がありました。しかし、今回の制限緩和(No.3からNo.4への変更)では抑制されている項目はありません。上記の他にも、No.3では公表されていなかった国際特許分類(IPC)ごとの年間 PPH 申請件数上限(100件)をNo.4では150件に引き上げられています。

現地代理人によりますと、ブラジル産業財産庁はフェーズ I (No.1からNo.3まで)の成功を受け、更なる PPH 拡大を目指してフェーズ II (No.4以降)に移り審査促進を図っているとのこと。一方で、ブラジルは日本からの出願件数が多いため、日本特許庁が審査滞留の続くブラジル産業財産庁に対して PPH 申請拡大を申し入れるなどの働きかけが今回の制限緩和につながったという見方もあります。いずれにしても、フェーズ II は開始日を2022年12月1日から2021年1月1日に2年近く前倒していることから、ブラジル産業財産庁の PPH への期待度は高く、常態化している審査滞留の解消に大きく貢献するものと思われます。

2. 日本ーインドの PPH 進捗(第2期申請受付開始)

インド商工省産業政策・振興局は、日本ーインド間の PPH に関し2020年12月7日より第2期の申請受付を開始しました。申請条件について、年間の申請件数上限が100件であることや1出願人あたりの申請件数の上限は年間10件など、変更はありません。

ところで、第1期のインドへの申請において、以下のように申請を受付するたびに一定数の申請が却下されることを繰り返していました。

No.	日付	内容
1	2019年12月5日	第1期申請受付が開始された(すぐに上限の100件に到達した)。
2	2020年2月25日	100件のうち44件の受付が却下された。
3	2020年3月9日	却下された44件の追加申請受付が開始された。
4	2020年7月27日	44件のうち9件の受付が却下された。
5	2020年8月10日	却下された9件の追加申請受付が開始された。
6	2020年10月17日	9件のうち5件の受付が却下された。
7	2020年11月2日	却下された5件の追加申請受付が開始された。

却下理由の多くは、「PPH 申請された出願が審査官に割り当てられていない(実体審査が開始されていない)」という要件を満たしていないことでした。これに対し、インド商工省産業政策・振興局はインド出願/特許の案件状況確認サイト InPASS(<http://ipindiaservices.gov.in/PublicSearch/>)上で実体審査開始状況が確認できるよう改修しました。今後は審査が開始されていないことを確認してから PPH 申請を行うことにより、上記のような却下の頻発は減少する見込みです。

なお、2021年2月22日の時点でインドの第2期申請件数は44件で、1件も受理されていないようです。

以上