



## インド－日本の 特許審査ハイウェイ

インド政府と日本政府は、二国間特許審査ハイウェイ（PPH）プログラムをパイロットベース（3年の期限付き）で2019年12月5日から開始しました。日本企業及びインド企業はともに、PPHを利用することで、自国で特許性が認められた出願に基づき、相手国での迅速な審査プロセスを要求できるようになります。

このPPHが持つ意義はたくさんあります。最も顕著な意義は、インドにとって他国との間で初めての合意であることです。歴史的に、インドは特許保護には消極的でした。その主な理由は、先進国に後れをとる自国の産業に大打撃を与えかねない特許トローリングの防止と、自国の所得水準に見合った手頃な医療価格の維持にあります。また、先進企業によってもたらされる高価な特許訴訟の回避も目立ちませんが重要ポイントです。したがって、このPPHの採用は、インドにおけるパラダイムシフトと言えるでしょう。

このPPHにより、インドで特許を取得することを希望する日本企業は、インドでの審査促進が期待できます。現在、インド特許庁（IPO）で最初のオフィスアクションを発行するのにかかる時間は、審査請求後24～36か月です。PPH下では、IPOは要求日から1か月で最初のオフィスアクションを発行する必要があります。

なお、これによってIPOが日本特許庁（JPO）の審査結果をどの程度活用するよう

になるのかは現段階では未知の領域です。また、IPOが申請許可数を制限している点に留意が必要です。

以下、このPPHの概略を説明します。

### PPH利用の適格性

適格基準は2つの部分に分かれており、1つ目は、IPOとJPOの双方における特許出願に適用される共通の基準です。2つ目は、それぞれの特許庁が個別に適用する独自の基準です。

#### • 共通の基準

先の審査局（OEE）および後の審査局（OLE）として共通する基準は以下のように要約されます。

- a. 共通の優先日を持つこと：OLEとOEEの両方の出願が、同じ最も早い日を審査の基準日とします。
- b. JPOまたはIPOで出願されたこと：先の出願はIPOまたはJPOでなされなければなりません（PCTの下での受理官庁も含む）。
- c. 特許性があると判断されるクレームがあること：先の出願が、OEEによって特許性有りと判断される1つ以上のクレームを持っていないと判断されなければなりません。
- d. クレームが対応していること：後の出願のクレームは、OEEによって特許性有りと判断された先の出願のクレームに十分に対応していなければなりません。

## • 個別の基準

本稿の読者対象は日本人ですので、以下、IPOでの個別基準だけについて説明します。

- e. 技術分野の限定：IPOは、電気、電子、コンピューターサイエンス、情報技術、物理学、土木、機械、繊維、自動車、冶金（化学および医薬品を除く）の技術分野でのみ受け付けます。
- f. IPOでの公開：出願が既に公開されているか、公開請求が既になされている必要があります。
- g. 早期審査の請求書の提出：出願の優先日から48か月以内に早期審査の請求書を提出する必要があります。
- h. PPH審査の請求書の提出：PPHで審査することを請求する書類をさらに提出する必要があります。その際、PPH料金を支払う必要があります。

なお、個人、小規模企業、新興企業などの特別なカテゴリの応募者に対しては割引が適用されます。

## PPHの下でIPOに提出する書類

PPHを請求するために、出願人はIPOでフォーム5.1およびJPOで対応するフォーム5.2を提出する必要があります。

さらに、次の書類を提出する必要があります。

- OEEが対応する出願のために発行したすべてのオフィスアクションのコピー（OEEでの特許性の実質的な審査に関連）、それらの適切な言語への翻訳文、および翻訳証明書。
- OEEによって特許性/許容可能と判断されたすべてのクレームのコピー、それらの適切な言語への翻訳文、および翻訳証明書。
- OEE審査官が引用した参考文献のコピ

ー（引用された非特許文献のコピーのみ）。

- クレーム対応表（OLE出願のすべてのクレームが、OEE出願の特許可能/許容可能なクレームにどのように十分に対応しているかを示すもの）。

## パイロットPPHの制限と独立した審査に関する懸念

IPOによって発行された公式ガイドラインには、IPOで提出された申請の受理に関する以下の制限が記載されています。

- a. パイロットPPHの申請受け付け数は、年間100件に制限される。
- b. IPOは、一出願人（単独または共願を問わない）が年間10件を超えるPPH申請を行うことを許可しない。

### 筆者紹介



#### シティージ・マルホトラ (Kshitij Malhotra)

Global IP Indiaの創設メンバーで事務所代表です。インドの弁護士&弁理士双方の資格を持ち、特許を含む知的財産関連の法的経験が10年以上あります。専門は化学工学で、デリー弁護士会所属。首都ニューデリーに住み、英語、ヒンディー語、パンジャブ語が堪能で、日本語に関する基礎知識も有します。趣味は、ドキュメンタリーを観たり、読書したり、詩を書いたりすること。学生時代にはクリケット部員でしたが、今はたしなむ程度で、もっぱら観戦。