

日印特許審査ハイウェイの現状

Current status of the Japan-India Patent Prosecution Highway



アジア特許情報研究会／アイ・ピー・ファイン株式会社

中西 昌弘

2011年～ アジア特許情報研究会所属
 2014年～2019年 日本特許データサービスセミナー講師
 2018年～ 日本知的財産協会研修会講師
 2021年～ アイ・ピー・ファイン株式会社勤務
 その他 JPO・JETRO・WIPO や民間会社主催セミナーでの講演

1 はじめに

日本企業からの特許出願件数の多い新興国のひとつであるインドでは従来より審査期間の長さが問題視されている。インド特許意匠商標総局（インド知財庁）側でも審査官を増員する等の手立てが講じられており、2018年以降継続して改善傾向が確認されている。しかしまだまだ貯まった審査滞貨（バックログ）を解消するに至らず、2021年に登録された案件について出願から登録までの平均期間は6.1年という状態である。図1は2010年～2021年8月に登録された全案件について、縦軸を登録年、横軸を出願から登録までの経過期間とし、縦横の交点に該当案件の件数をバブル面積で表現したグラフである。

バブルのサイズや分布からは、審査期間が徐々に短縮されていることが確認されるが、まだまだ日本人感覚では受け入れられない審査期間の長さであることがわかる。グラフ右側に記した年ごとの登録件数にも注目されたい。インドでは「Make in India」のスローガンのもと、世界の製造業の中心拠点を目指した政策が実施されている。このような動きもあり特許の登録件数（審査件数）も急増しており、これも審査期間を短縮できない一因になっている。

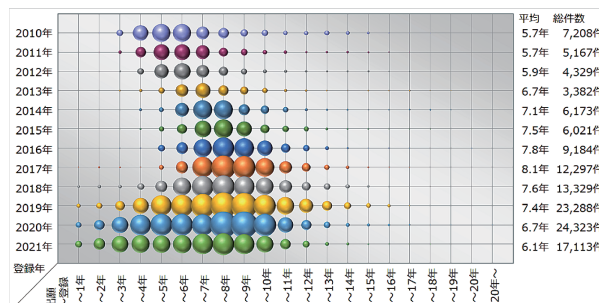


図1 出願から登録までの経過期間

このような中でいよいよ日インド特許審査ハイウェイ（PPH）試行プログラムが開始され、2019年12月5日に第1期の申請受付が始まった。⁽¹⁾

しかし新興国では、PPHという枠組みさえ施行されれば出願した案件が短期間で登録されるという、それほど簡単な問題ではないことは過去の歴史が物語っている。元日本国特許庁審査企画室の加藤範久氏により記された『「けもの道」を「ハイウェイ」に』⁽²⁾では、新興国特許庁の生々しい現状とともに、PPHを結実させるための様々な苦勞が記されている。

そこでインド知財庁が運営するデータベースであるInPASS⁽³⁾データベースから得られる情報を元に、日インドPPHの実際の状況について調査した結果を報告する。

2 日インド PPH 案件の特定

特許庁がWEB公開する資料「特許審査ハイウェイ（PPH）について」⁽⁴⁾でも記されているように、日本と

の間で PPH の枠組みが確立されたアジア諸国はインドを含めて 8 か国である。この 8 か国の知財庁が運営する特許データベースでは、その国で発行された案件が高い網羅率で収録されていることが、これまでの調査結果からも明らかになっている。しかし各案件の属性として PPH 申請の有無は明示されることなく、唯一マレーシア国の MyIPO データベース⁽⁵⁾だけが図 2 のように「審査種別」フィールドから PPH 案件を検索することができる。

The image shows a search criteria form with a dropdown menu for 'Examination Type'. The dropdown list includes 'No selection', 'Normal', 'Modified', 'Expedited', 'PPH', and 'ASPEC'. The 'PPH' option is highlighted with a red box. The 'Examination Type' field label is also highlighted with a red box.

図 2 マレーシア DB 審査種別検索

InPASS データベースではこのような優れた仕組みは用意されていない。そこで、ここでは 2021 年 8 月 28 日時点で次の条件 1～条件 3 のすべてを満たす案件 133 件を抽出し、日インド PPH 案件として扱った。

【条件 1】 日本出願案件

InPASS で表示される Applicant の Country あるいは Nationality が JP の出願人が含まれていること、または日本国案件を優先権主張する出願であること、または WIPO 日本事務所経由での国際出願 (PCT/JP 案件) をインドに国内移行した出願であること。

【条件 2】 期間

発行日 (公開日)・登録日・審査請求日のいずれかが 2019 年以降であること

【条件 3】 早期審査請求

InPASS の Application Status 画面から開かれる Document List (包袋) 画面に、早期審査請求を表す Form 18A 文書が表示され、かつ当文書内で早期審査請求理由として「an agreement between

Indian Patent Office and a foreign Patent Office」が選択されていること

以降、色々な角度から 133 件のデータを分析した結果を紹介する。

3 PPH 申請日

特許庁 WEB サイト「日インド特許審査ハイウェイ試行プログラムについて」⁽¹⁾によると、申請受け付けを開始したものの要件を満たさずに申請が却下された案件があり、補充申請が繰り返されたようである。WEB サイトから読み取った受付日・件数数字、および InPASS DB に収録された案件件数を表 1 に記す。

表 1 PPH 申請件数比較

期日	発表数字	DB 収録件数
第 1 期申請		
2019/12/05 ~	56 件	52 件
2020/03/09 ~	35 件	32 件
2020/08/10 ~	4 件	6 件
2020/11/02 ~	5 件	3 件
第 2 期申請		
2020/12/07 ~	100 件	40 件

第 2 期の件数に大きな乖離があるのは、まだ第 2 期の申請が締め切られていないため。しかし第 1 期にも若干の件数差が確認される。PPH 案件でありながら、InPASS レコード上で前記の 3 つの条件を満たさない案件が存在するのか、あるいは InPASS にレコード収録されていない案件が存在する可能性がある。

4 出願人

続いて PPH を申請した出願人を紹介する。枠組み上では、1 出願人あたり 1 年に 10 件までの申請が許可されている。2021/08 時点で、第 1 期・第 2 期を通して 2 件以上を申請している 30 社の一覧を表に記す。表のように 8 件の申請が最多であり、上限枠の 10 件を使い切った出願人は確認されなかった。



表2 出願人ごとの PPH 申請件数

出願人	件数
竹本油脂	8 件
NEC グループ	7 件
ダイキングループ	7 件
花王 グループ	6 件
日本製鉄 グループ	5 件
千住金属工業	4 件
大気社	4 件
日新製鋼	4 件
THK	3 件
ソフトサーボシステムズ	3 件
三菱電機グループ	3 件
日東電工 グループ	3 件
JFE グループ	2 件
イシダ グループ	2 件
オリジン グループ	2 件
キャノン グループ	2 件
クボタ グループ	2 件
シンク・ラボラトリー	2 件
ソフトバンク グループ	2 件
ホンダ グループ	2 件
ヤマハ グループ	2 件
古河電工 グループ	2 件
三菱マテリアル グループ	2 件
三菱重工業 グループ	2 件
住友電工 グループ	2 件
象印マホービン	2 件
正英製作所 グループ	2 件
東京電力 グループ	2 件
東芝 グループ	2 件
富士電機 グループ	2 件

表3 「PPH 技術分類」と「Field Of Invention」

PPH 技術分類	Field Of Invention	
※ PPH 対象外 ※	CHEMICAL	14%
	AGROCHEMICALS	0%
	PHARMACEUTICALS	1%
	TRADITIONAL KNOWLEDGE BIOTECHNOLOGY	0%
	TRADITIONAL KNOWLEDGE CHEMICAL	0%
	TRADITIONAL KNOWLEDGE MECHANICAL	0%
	BIO-CHEMISTRY	1%
	FOOD	0%
	BIOTECHNOLOGY	3%
	MICRO BIOLOGY	0%
電気	ELECTRICAL	13%
電子	ELECTRONICS	5%
情報技術	COMMUNICATION	10%
コンピュータサイエンス	COMPUTER SCIENCE	4%
物理	PHYSICS	5%
※ PPH 対象外 ※	BIO-MEDICAL ENGINEERING	2%
機械/自動車	MECHANICAL ENGINEERING	27%
土木	CIVIL	1%
繊維	TEXTILE	2%
冶金	METALLURGY	5%
※ PPH 対象外 ※	POLYMER TECHNOLOGY	5%
	GENERAL ENGINEERING	1%
	AGRICULTURE ENGINEERING	0%

5 技術分野

インドへの PPH 申請の対象となる技術分野は電気/電子/コンピュータサイエンス/情報技術/物理/土木/機械/繊維/自動車/冶金の 10 分野に限定されている。

ところでインドでは同国独自の技術分類体系を定義しており、この独自技術分類により庁内の審査部門が規定されている。⁽⁶⁾ InPASS の書誌表示画面でも、「Field Of Invention」として案件ごとの技術分類が表示されている。

PPH 申請対象の技術分類は、23 種で構成された全ての Field Of Invention の内で半数以下の 9 種に限られており、14 種の Field Of Invention は対象外である。表 3 の最右列に 2019 年以降に出願された日本案件を母集団としたときの各 Field Of Invention の付与率を記す。

このように日本から出願される案件の約 14% を占める「CHEMICAL」が PPH 対象外であり、PPH の恩恵を受けられないことになる。しかし規則と現実との間に差が目立つのもインドの特徴であり、PPH についても同様である。

三菱日立パワーシステムズから出願された IN201917040608 の案件の書誌画面では、図 3 のように Field Of Invention が CHEMICAL に分類されている。付与された IPC も CHEMICAL の案件である。

Field Of Invention	CHEMICAL
Classification (IPC)	B01D 53/50,B01D 53/18,B01D 53/78,B05B 1/20

図3 IN201917040608 書誌画面

しかし本来対象外のはずのこの CHEMICAL 案件も PPH の枠組みの中で審査が進み、登録まで辿り着いている。PPH 対象外の技術だからと PPH 申請を諦めるのではなく、現地事務所との間で申請可否を詳細に確認した方が良いのかもしれない。

6 審査請求日と PPH 申請日

133 件の PPH 案件中、約 90% の 116 件が審査請求日と同日に PPH 申請が提出されていた。しかし富士電機出願の IN201714002759 のように、2019/08/03 に審査請求しながらも審査に着手されず、約 1 年半経過後の 2021/01/19 に PPH を申請した案件も存在する。同日申請以外の 17 件について、審査請求日から PPH 申請日までの経過期間分布を図 4 に示す。

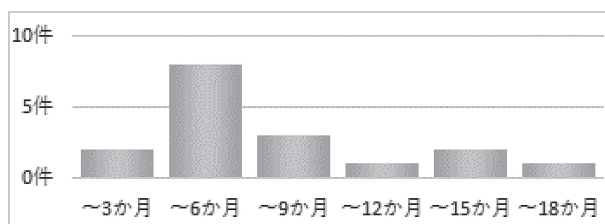


図 4 審査請求～ PPH 申請経過期間

7 PPH 申請～ FER 発行

言うまでもなく PPH を申請するのは早期に審査を完了させることが目的である。本章では、PPH 申請が実際に審査期間短縮化に寄与しているのか、どの程度審査を早期化する効果があるのかを確認してみたい。

InPASS では「FIRST EXAMINATION REPORT (FER) DATE」として、知財庁からの最初の審査報告日の情報が各レコードに収録されている。図 5 は既に FER が発行された案件を母集団として、PPH 申請後 FER が発行されるまでの期間と件数をバブルで表したものである。2020 年以降に FER が発行された日本出願の非 PPH 案件についても、同じグラフ上に審査請求日から FER 発行日までの分布を描くと、PPH 案件の FER 発行までの期間の短さが顕著に表れた。グラフ上のバブル付近に記された数字は該当する案件の件数を表す。

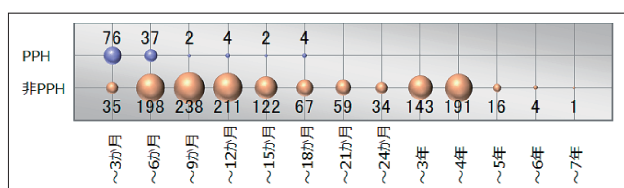


図 5 PPH 申請～ FER 発行経過期間

8 PPH 申請～登録

続いて登録まで至った案件だけを母集団として、PPH 申請から登録までの期間を紹介する。前項同様に非 PPH 案件についても、審査請求日から登録日までの経過期間を同じグラフ上に描いた。このように FER 発行から登録までの期間も、PPH 案件の方が格段に短くなっている。

なお 24 か月以内に登録に至った非 PPH 案件はわずか 7.5% 程度しか存在しない。残りの案件は審査に 2 年以上の期間が費やされ、これらの約 7,000 件は下のグラフから除外されていることに注意されたい。

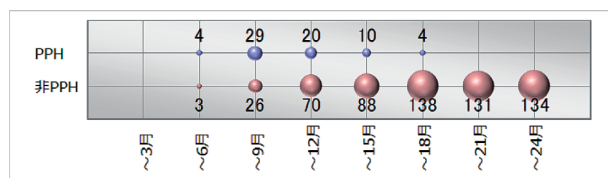


図 6 PPH 申請～登録経過期間

9 PPH 申請要件の例外規定

日本国特許庁から発行された文書「特許審査ハイウェイ (PPH) に関する手続ガイドライン」(7)における「2-2 IPO への PPH 申請要件」にて、前記したインドへの PPH 申請の対象となる技術分野を、IPC コードを使用して詳細に規定している。さらにこの項の中では、

.....

しかし、例外として、IPO が調査及び審査において、発明が実質的に上記技術分野以外の分野に関するものであると判断した場合、出願は PPH 審査の対象から外され、非 PPH 案件として処理される。IPO は対象から外す理由を説明した命令を発する。IPO の決定が最終決定となる。

.....

との例外規定も記載されている。



本報告書の対象とした 133 件の中で、5 件の案件の包袋文書中には図のように「IntimationUnderRule24C(4)」と名付けられた文書が登録されていた。

Document Name	Created Date/Uploaded Date
201914025426-Response to office action [10-06-2020(online)].pdf	10/06/2020
201914025426-IntimationUnderRule24C(4).pdf	28/05/2020

図 7 PPH 申請対象除外通告

この通告文書中では「該当の発明を詳細に審査したところ、該当案件は PPH 対象のものではなく、PPH 審査から除外し通常の審査が行われる」と PPH 申請の取り消しが通告されていた。

この PPH 取り消し通知は必ずしも審査が開始された直後に発行されるものではなく、FER が発行された後に PPH 取り消しが通知された案件も見つかっている。また、この PPH 取り消し通知に対して意見書で不服を表明した案件もあったが、規則上「IPO の決定が最終決定となる」ものであり、判定が覆ることはなさそうである。

10 最終処分

PPH は 2019 年 12 月から開始されたシステムであり、まだ 2 年も経過していない。また対象案件も、これまでのところ 133 件であり、「最終処分」を統計的に分析する時期ではないが、現時点の生のデータとして受け取っていただきたい。また第 9 章で記したような、審査の過程で PPH 対象から除外され通常審査案件として扱われるようになった 5 件については、まだ通常審査の中で係争中であり最終処分が下っていないが、ここでは最終処分を「PPH 除外」として集計した。

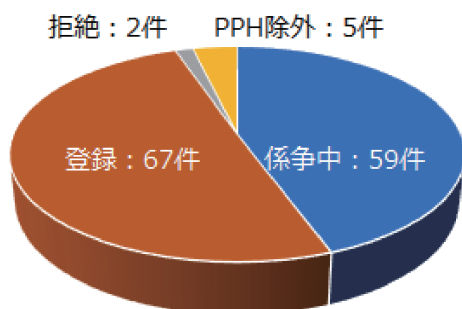


図 8 最終処分

11 PPH 申請後未決

7 章や 8 章で紹介したグラフでは PPH 申請された案件のすべてが半年以内で FER が発行され、18 か月までの期間で登録されているように見えるが、これは PPH 申請後に FER が発行された案件だけを、あるいは登録まで至った案件だけを母集団としてグラフ化しているためである。審査の過程で PPH 対象から除外され通常審査扱いに変更されてしまった 5 件の案件を除く 128 件の PPH 案件の中には、まだ FER が発行されていない案件も、あるいは登録査定に至っていない案件も存在する。これらの審査未決案件について、PPH 申請から現時点（2021/09/01）までの経過期間をグラフ化した。

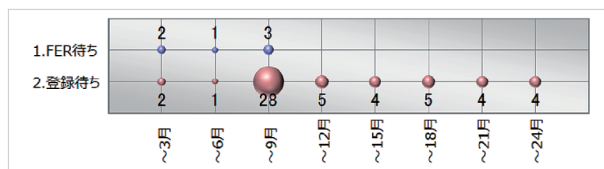


図 9 審査未決案件経過期間

このように FER に応答した後、2 年近くも登録査定に至っていない案件も存在するが、PPH 申請した案件のほとんどは、1 年以内に審査が完了し、審査の早期化という狙い通りの結果が得られていると考えて良さそうである。

12 終わりに

本稿ではインド知財庁検索システム InPASS から得られた情報を元に、日本・インド間で進行している PPH の現状を可能な限り可視化した。

この分析を行う上で最も大変であったのが、どの案件が PPH の枠組みの中で審査されている案件なのかを特定する部分である。本文内でも紹介したマレーシアのように、PPH 案件を容易に特定できる仕組みを備えたデータベースは他のアジア諸国には存在しない。インドの InPASS データベースは出願・審査関連の電子文書（包袋）がすべて開示されていることから、このような定量的な分析が可能になったものである。

新興国の特許データベースの機能はまだ不十分で

あり、各案件の権利範囲すら特定できない国が大多数である。この10年ほどで、ようやく出願された案件の書誌事項が把握できるレベルにまで辿り着いたが、今後も各国の特許データベースには進化を続けてほしいものである。

この分析を行うにあたって、ジェットロ・ニューデリー事務所知的財産部部長の武井健浩氏より様々な助言・情報提供をいただいた。この場を借りてお礼申し上げたい。

補足・参考文献

- (1) 日インド特許審査ハイウェイ試行プログラムについて
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/japan_india_highway.html
- (2) 「けもの道」を「ハイウェイ」に～インドネシア知的財産総局 (DGIP) への PPH 専門家派遣プロジェクト～
<http://www.tokugikon.jp/gikonshi/283/283tokusyu3.pdf>
- (3) InPASS データベース
<http://ipindiaservices.gov.in/publicsearch>
- (4) 特許審査ハイウェイ (PPH) について
<https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/index.html>
- (5) MyIPO データベース
<https://iponline2u.myipo.gov.my/myipo/www/>
- (6) IPC SUB-CLASSES AS PER SCREENING FIELDS
http://www.ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/Magazine/Document/1_60_1_38-circular08-18may2009.pdf
- (7) 特許審査ハイウェイ (PPH) に関する手続ガイドライン
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/document/guideline/india_ja.pdf