

2017年8月8日

インド商工省産業政策振興局 (DIPP)
アガルワル局長

一般社団法人 電子情報技術産業協会
常務理事 川上 景一

早期審査の要件拡大及びPPH 導入のお願い

インド経済の急速な発展にともない、インドに進出する我が国企業が増加している。我が国からインドへの特許出願件数は、2003年の約400件から2013年には約6,000件に達し、僅か10年で15倍に急増している。インド特許庁における特許審査のワークロードの大幅な増加が予想されるが、事業展開の加速、Make in Indiaの一層の拡大のため、特許制度の円滑な運用が期待される。

昨年6月に改正されたインド特許規則において導入された早期審査制度は、(1) スタートアップ企業 (① 設立7年 (バイオ企業は10年) 未満、② 売上高2.5億ルピー以下/年、③ 技術革新や商業化に取り組んでいること3要件全てを満たす企業) であること、(2) 特許協力条約 (PCT) に基づき国際出願し、かつ、国際調査機関または国際予備審査機関としてインドを指定すること、という2つの要件のいずれかを満たす必要があるが、当該要件に該当する日本企業は限定的である。早期審査の要件が緩和されれば、日本企業の事業展開がさらに加速し、Make in Indiaが一層拡大することが期待されるため、日印双方にとって有益である。

また、特許審査ハイウェイ (PPH: Patent Prosecution Highway) は、第1庁の特許庁で特許可能と判断された発明を有する出願について、第2庁の特許庁において簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組みであるが、インドには導入されていない。インドにPPHが導入されれば、日本特許庁での審査結果を利用することでインド特許庁のワークロードを大幅に削減することが期待される。

については、日本企業の特許出願も実質的に早期審査制度を利用できるよう、早期審査制度について以下の要件緩和を要望するとともに、PPHの導入及び現行のスタートアップ企業に関する要件の撤廃を要望する。

以下の要件のいずれか一つに該当する場合も、早期審査の対象とされることを要望する。;

- A) 出願人、その譲受人又は見込み製造者 (ライセンシー) が、既に当該発明の実施を開始している場合、もしくは特許の付与日から2年以内に当該発明の実施を開始する場合。
- B) 国際調査機関、国際予備審査機関がいずれであるかにかかわらず、PCT 経由の案件全件。
- C) 第三者によって実施されている場合。

以上

August 8, 2017

Mr. Rajiv Aggarwal
Joint Secretary
Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry
Udyog Bhawan, New Delhi 110011 India

Request concerning requirement relaxation of accelerated patent examination system and introduction of PPH

Dear Mr. Rajiv Aggarwal

With the rapid development of the Indian economy, the number of Japanese companies entering India is increasing. The number of patent applications filed from Japan to India reached approximately 6,000 in 2013 from approximately 400 in 2003, and has rapidly increased 15 times in just 10 years. A significant increase in the patent examination workload at the CGPDTM is anticipated, but in order to develop businesses and further expand "Make in India", the smooth operation of a patent system is expected.

The accelerated examination system introduced in the Indian Patent Rules revised in June last year shall satisfy one of the two requirements of: (1) start-up companies (① established within the last 7 years [10 years in the case of biotechnology enterprises], ② sales less than 2.5 billion rupees/year, ③ companies working on technological innovation and commercialization that satisfy the three requirements) and (2) international application filed under a Patent Cooperation Treaty (PCT) and designating India as the International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority, but Japanese companies that fall under these requirements are limited. If the requirement for accelerated examination is relaxed, business expansion of Japanese companies will further accelerate, and it is expected that "Make in India" will further expand, which is beneficial for both Japan and India.

Moreover, The Patent Prosecution Highway (PPH) is a framework for allowing accelerated examination of applications with inventions determined to be patentable by the First Patent Office under simple procedures at the Second Patent Office, but it has not yet been introduced in India. If PPH is introduced in India, it is expected that the use of examination results at the Japan Patent Office will significantly reduce the workload of the CGPDTM.

For this reason, we request the following requirement relaxation of the accelerated examination system so that the patent application of Japanese companies can practically use the accelerated examination system, as well as the introduction of PPH and the elimination of requirements concerning current start-up companies.

Even if falling under any one of the following requirements, it is requested to be subject to accelerated examination.

- A) In the case that the applicant, the assignee, or prospective manufacturer (licensee) has already begun to work the invention, or when the work of the invention is started within two years from the grant date of the patent.
- B) Regardless of whether international searching authority or the international preliminary examining authority, all cases are via PCT.
- C) In the case that it is worked by a third party.

Best regards,

川上景一

Keiichi Kawakami
Executive Senior Vice President, JEITA

About JEITA

JEITA is the Association of Japanese Electronics and Information Technology Industries, ranging from materials to electronic components and semiconductors, from consumer electronics to industrial system devices, from IT products to solution services. JEITA represents a large number of companies in these sectors, many of which are active on the Indian market, both through local manufacturing plants and research centres and through trade. <http://www.jeita.or.jp/english/>