

2018年12月21日
JEITA 特許専門委員会

インド特許規則改正案に関する意見

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。このような状況の下、本年10月29日において、日印PPH試行開始について両政府間で一致したことは、日印の産業界にとって大変喜ばしいことである。インド政府に感謝申し上げる。

さて、本年12月4日付けでインド政府から提示された特許規則改正案のrule 24 C (早期審査)について、今般、意見を申し述べる。改正案rule 24 C(f)は、日印PPH試行に対応するべく、その対象出願が早期審査の対象となることを定めた規定であると理解している。しかしながら、同(f)には、「international application」と記載されており、本項で早期審査の対象となる出願がPCT出願に限定されているようにも解釈できる(つまり、日印PPHの対象出願が実質的にPCT出願に限定されてしまう。)。従って、我々は、PCT出願だけでなく、パリルートの出願についても早期審査の対象となることが本項で明確に示されることを要望する。いずれの出願であっても、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からである。

また、あわせて、早期審査制度の一層の活用のため、以下の要件緩和についても要望する。

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

December 21, 2018

Shri Sushil K Satpute
Director,
DIPP,
Ministry of Commerce and Industry,
Government of India
Udyog Bhawan, New Delhi 110011

Re: Submission Concerning the Proposed Amendment to the Patents Rules

Dear Mr. Director:

Along with the rapid development of the Indian economy, an increasing number of Japanese companies are expanding their business into India. The number of patent applications filed in India by Japanese applicants increased from approx. 400 in 2003 to approx. 6,000 in 2013, a 15-fold surge in only a decade. Facing an anticipated considerable increase in the patent examination workload, the Indian Patent Office is expected to operate the patent system more smoothly in order to respond to the accelerating business activities and further enhance the Make in India Initiative. Under such circumstances, on October 29, 2018, the governments of India and Japan reached an agreement to launch a bilateral Patent Prosecution Highway (PPH) pilot program. This is a very welcoming development to both Indian and Japanese industrial sectors and we would like to express our gratitude to the Indian government for this outcome.

Meanwhile, on December 4, 2018, the Indian government published a draft amendment to the Patent Rules. Among the draft rules, we would like to submit our comments on draft Rule 24C (Expedited Examination). We understand that draft Rule 24 C(f) is a provision introduced to respond to the India-Japan PPH pilot program and include applications filed under this program in the scope of applications eligible for expedited examination. However, since clause (f) states “international application pursuant to an agreement between Indian Patent Office with another participating patent office”, it may also be interpreted as recognizing only PCT applications as applications eligible for expedited examination (in other words, applications to be filed through the India-Japan PPH would be substantially limited to PCT applications). We request that this clause clearly state that not only PCT applications but also applications under the Paris Convention will be included in the scope of applications eligible for expedited examination. Making expedited examination available to applications under both filing routes will serve to further accelerate business activities of Japanese companies and enhance the Make in India Initiative, which will be beneficial to both countries.

At the same time, in order to promote the use of the expedited examination system, we also request the relaxation of the requirements for using the system. Specifically, we request that applications falling under any of the following be eligible for expedited examination:

- A) an application regarding which the applicant, assignee or prospective manufacturer (licensee) has already begun to work the invention concerned, or is scheduled to work the invention concerned within two years from the date of grant of the patent;
- B) any application filed under the PCT, irrespective of which patent office deals with the application as an International Searching Authority or International Preliminary Examining Authority; or
- C) an application regarding an invention that is being worked by a third party.

Respectfully Submitted,

Japan Electronics and Information Technology Industries Association
1-1-3, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, Japan