

(日経 BP 知財 Awareness / 2013 年 6 月 19 日掲載)

インドでの特許出願の審査促進に向けて

三好内外国特許事務所 所長代理・弁理士 橋本浩幸

三好内外国特許事務所 外国業務本部長 窪利修

サンガム IP 代表取締役社長 インド国特許弁理士 Vinit Bapat

日本企業が中国市場に進出し、製品の製造・販売など商取引を行う際に、事前準備としてまず重要なのが商標登録出願です。日本企業がカタカナ表記のブランドや、英語（またはローマ字）表記のブランド商品を中国で販売する場合、現地の消費者に受け入れやすくするために、改めて漢字のネーミングを用意する必要性が生じます。この漢字へのネーミングの変換こそ、実は中国における商標戦略において非常に重要な作業であるといえます。実務上、商標の同一または類似は、外観、称呼、観念を比較することにより判断されます。特に外観は、例えば標章が漢字の場合、日本、中国で通じる場合もありますが、文化、慣習などにより大きく異なる場合もあり注意が必要です。

そこで今回は、中国の商標事情、企業の商標戦略を理解している立場から、日本を含めた海外企業の中国市場におけるブランド名、ネーミングの成功事例を中心に紹介したいと思います。

出願から登録まで平均 7 年、早期審査制度がないインド

インドには、4つの特許庁（コルカタ、ムンバイ、デリー、チェンナイ）が存在し、在外者は、現地代理人（弁理士）を選択することによって、いずれの特許庁に対しても特許出願することが可能となっている。インドでは、特許出願から特許権の登録まで実に平均 7 年を要する。また、出願審査請求から審査着手までには、4 年程度の年月が掛かる（関連資料：最新の審査状況）。

一方、日本では、一定の条件を満たせば他の特許出願よりも優先し、早期に審査に着手する「早期審査制度」などがあり、欧州や米国でも同様の制度が整備されている（欧州特許庁の PACE、米国特許商標庁の AEP や PEP）。しかしながら、インドには、このような早期審査制度は整備されていない。上述のように、出願審査請求から審査着手までに比較的長い年月が掛かることもあり、出願人からは、少なくとも重要な特許出願の審査を促進したいとの要望が挙ってきている。

それでは、早期審査制度が整備されていないインドにおいて、特許出願の審査を促進させるためには、どのような施策が考えられるのであろうか？ これら施策について、国際出願（PCT 出願）とパリルートによる出願のケースに分けて提案する。



三好内外国特許事務所
所長代理・弁理士
橋本浩幸 氏



三好内外国特許事務所
外国業務本部長
窪利修 氏



サンガム IP 代表取締役社長
インド国特許弁理士
Vinit Bapat 氏

〔国際出願（PCT 出願）の場合〕

(1)PCT 出願のインド国内移行をなるべく早期に行う

- ・ PCT 出願の国際公開公報の発行（優先日～18 月）後、速やかに国内移行を行うことが理想的である。
- ・ 後述する「審査の促進要求」を効果的に作用させるためには、遅くとも優先日～25 月を目処（つまり、インドでの国内移行期限から半年前）に国内移行を行うことが好ましいと考える。

(2)(1)の国内移行後、出願審査請求に加え、①インド国内での早期出願公開（request for early re-publication）の請求、②審査の促進要求（express request for examination）を提出する

- ・ 早期出願公開の請求、及び審査の促進要求をするためには、インド特許庁への諸費用の支払いが必要となる。
- ・ (1)及び(2)の処理を行うことにより、インド特許庁は、PATENTS RULES（特許規則）

20 条(4)(ii)の規定に基づいて、優先日から 31 月経過前に当該 PCT 出願の審査を開始することができる。ただし、特許規則 20 条(4)(ii)の規定は、インド特許庁に対して、早期審査の義務を課すものではない。以下に関連する条文を示す。

- PATENTS ACT, 1970, Section 11A Publication of applications

(2) The applicant may, in the prescribed manner, request the Controller to publish his application at any time before the expiry of the period prescribed under sub-section (1) and subject to the provisions of sub-section (3), the Controller shall publish such application as soon as possible.

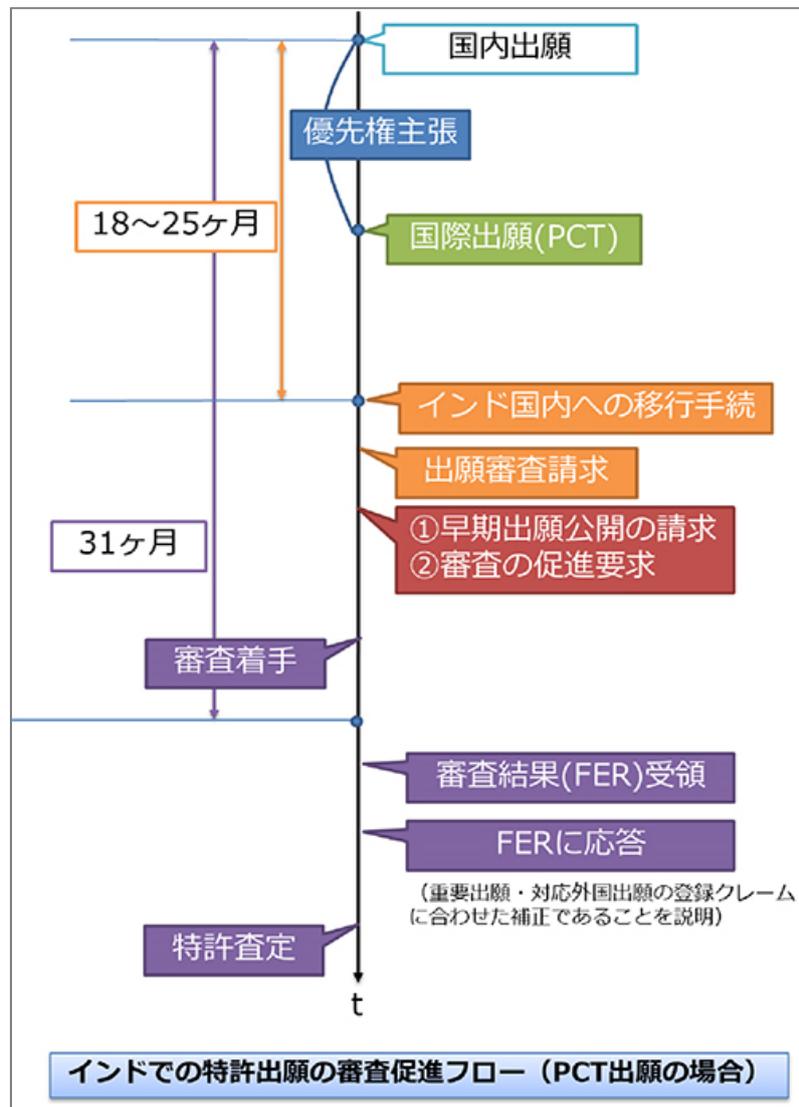
- PATENTS RULES, 2003, Rule 20 International applications designating or designating and electing India

(4)(ii) Notwithstanding anything contained in clause (i), the Patent Office may, on the express request filed in Form 18 along with the fee specified in First Schedule, process or examine the application at any time before thirty one months.

(3)審査結果 (FER) に対する応答

- インド特許庁からの最初の審査結果 (First Examination Report: FER) に対する応答時に、重要な特許出願であり、早期な審査を希望していることを担当審査官にアピールする。
- インド特許出願の対応外国出願が登録となっていて、対応外国出願の登録クレーム (特許請求の範囲) に合わせた補正をした場合には、その旨を主張する。

このような主張は、属地主義の原則によれば、何ら効果はないとも考えられるが、他国の審査結果を活用する趣旨を考慮すれば、一定の効果はあると考えられる。特に、対応する欧州出願や米国出願の登録クレームに合わせた補正をした場合には、このような主張も効果的と思われる。



インドでの特許出願の審査促進フロー（PCT 出願の場合）
（三好内外国特許事務所・橋本氏が作成）

〔パリルートによる特許出願の場合〕

- ・ 上述した早期出願公開の請求、②審査の促進要求の提出による審査の促進は、PCT 出願を対象としている。したがって、パリルートによる特許出願の場合は、このような請求の提出によって出願審査の促進を図ることができない。
- ・ パリルートによる特許出願の場合、出願審査請求（優先日～48 月以内）をなるべく早く提出し、審査結果を受領した場合、上述した（3）の対応をするぐらいしか、出願審査を促進させる施策がないのが現状である。

国際出願（PCT 出願）の場合、①インド国内での早期出願公開の請求、②審査の促進要求の提出によって、出願審査を促進できる可能性があるが、インド特許庁に対して、早期審査の義務を課すものではないため、必ずしも十分な出願審査の促進が図れない場合もあると思われる。しかしながら、重要な出願などについては、上述したような施策によって、少しでも出願審査の促進を図る姿勢が肝要と考える。



コルカタ特許庁の概観
 (三好内外国特許事務所・窪利氏が撮影)