

インド特許法の基礎（第5回）

～特許出願（2）～

河野特許事務所
弁理士 安田 恵

1. はじめに

インドは、パリ条約¹及び特許協力条約²の加盟国である。従って、パリルート又はPCTルートによるインドへの特許出願が可能である。以下、パリルート及びPCTルートの特許出願に求められる基本的な要件を確認し、優先権書類、出願権の証拠に関する実務的な運用について説明する。

2. 条約出願

(1) 主体的要件

通常の特許出願と同様、条約出願を行おうとする者は、発明者又はその譲受人等である必要がある（第135条(1)、第6条）、その者が外国人である場合、相互主義を採用する国民であることが必要である（第134条）。また、条約出願の出願人は以下のいずれかに該当する必要がある。

- ・条約国³（第2条(1)(d)、第133条）において特許出願を行った者
- ・その者の法律上の代表者
- ・その者の譲受人

(2) 客体的要件

(a) 基礎出願（第135条(1)）が存在することが要件である。基礎出願とは、条約国においてされた特許出願である。

また、実務的には、条約出願の時点において基礎出願が取り下げられることなく、現に特許庁に係属していることが求められる可能性がある点に留意すべきである。条約出願の時点で基礎出願が取り下げられていたことを理由に優先権が否定されたケースが存在する⁴。パリ条約における優先権は、パリ条約の同盟国に正規の国内出願を行うこ

1 インドは1998年12月7日にパリ条約に加盟した。

2 インドは1998年12月7日にPCTに加盟した。

3 S. O. 562(E)

4 DRAFT MANUAL OF PATENT PRACTICE AND PROCEDURE THE PATENT OFFICE, INDIA の項目 5.3.5 で特許出願番号 986/CAL/79 が例示されている。

とによって発生するものであり（パリ条約4条A(2)）、正規の国内出願とは、結果のいかんを問わず、当該国に出願をした日付を確定するために十分なすべての出願をいう（パリ条約A(3)）。「結果のいかんを問わず」とは、出願が国内官庁によって拒絶され、あるいは第三者の介入によって効力を失わされたり、さらには出願人自身によって取り下げられ放棄されたりしたときでも、正規の出願であることを失わないことを意味する。⁵従って、パリ条約上、条約出願の時点において基礎出願が特許庁に係属していることが優先権主張の要件とはされないと考えるべきである。しかし、上述の通り、インド特許実務上、条約に反するような取り扱いを受ける可能性があるため、何らかの事情で基礎出願を取り下げる必要があったとしても、無用な争いを避けるという観点から、条約出願の時点まで基礎出願を存続させておくことが望ましい。

(b) 条約出願に添付する完全明細書に記載されたクレームは、基礎出願において開示された事項を基礎とすることが要件である（第135条）。その他の客体的要件は、通常の特許出願と同様である。また、インドにおいても、いわゆる複数優先（第135条(2)、第137条）、部分優先（第136条(2)）が認められている（パリ条約4条F,H）。

(3) 時期的要件

特許を受けようとする者は、最先の基礎出願の日から12ヶ月以内に特許出願を行わなければならない（第135条(1)）。複数優先の場合は、最も先の基礎出願の日から12ヶ月以内に特許出願を行う。

(4) 手続的要件

(a) 出願時の提出書類

特許を受けようとする者は、通常の特許出願と同様、願書（第7条(1)、様式1）、完全明細書（第136条(1)(a)、規則13(1)、様式2）、外国出願に関する陳述書及び誓約書（第8条、規則12(1)、様式3）、発明者である旨の宣言書（第10条(6)、規則13(6)、様式5）、委任状（第127条、規則135(1)、様式26）、手数料（第142条、規則7）を提出する必要がある。条約出願においては、仮明細書を提出することができず、完全明細書を願書に添付しなければならない（第136条(1)(a)）。なお、外国出願に関する陳述書及び誓約書、発明者である旨の宣言書、委任状は出願後であっても所定の期間内であれば提出することができる。

(b) 優先権の申立

願書には、通常の特許出願の記載事項に加え、

(ア) 基礎出願の出願国、出願番号、出願日、出願人の名称、発明の名称等の書誌的

⁵ パリ条約講話 第12版, P116

事項（第 136 条(1) (b), 様式 1)

(イ) 「出願人はその日（優先日として主張する日）前に条約国において当該発明に係る特許出願を一切行ったことが無い旨」の宣言（第 136 条(1) (c)）

(ウ) 優先権主張の申立（様式 1）
を記載する。

具体的には、上記(イ)の宣言、及び(ウ)の申立は、以下の記載例のように行う。

Declaration by the applicant(s):

I/We, the applicant(s) hereby declare(s) that:-

- The application or each of the applications, particulars of which are given in Para 5⁶ was the first application in convention country/countries in respect of my/our invention.
- I/we claim the priority from the above mentioned application(s) filed in convention country/countries and state that no application for protection in respect of the invention had been made in a convention country before that date by me/us or by any person from which I/we derive the title.

(c) 優先権書類

出願人は、長官から要求されたときは、基礎出願の明細書等であって、長官の納得するように認証されたものの写しを、その要求の通知日から 3 ヶ月以内に長官に提出しなければならない（第 138 条(1), 規則 121 条）。以下、当該写しを優先権書類⁷という。また基礎出願の明細書等が英語以外で記載されており、長官から要求されたときは、当該明細書等の翻訳文であって、宣誓供述書又はその他の方法によってその真正性が証明されたものを長官に提出しなければならない（第 138 条(2)）。

ところで、優先権書類及び明細書等の翻訳文は、条文上、長官から要求されたときに提出すべきものであると解される。しかし、長官からの要求が無い段階で、インドの現地代理人から優先権書類及び翻訳文の提出を促されることがあり、疑問に思う出願人も少なく無い。優先権書類の提出は必須であるが、翻訳文に関しては、必ずしも要求されないとも考えられる。特許の新規性及び進歩性を判断する際に優先権の有効性を確認する必要が無ければ、基礎出願の翻訳文は不要だからである。

⁶ 第 5 パラグラフに基礎出願の書誌的事項を記載している例である。

⁷ 特許協力条約において「優先権書類」の用語は、「第八条の規定により先の国内出願又は国際出願に基づく優先権の主張を伴う場合には、当該先の国内出願又は国際出願を受理した当局が認証したその出願の謄本」と説明されている（PCT 規則 17.1）。

しかし、ほぼ全ての条約出願について、基礎出願の翻訳文が要求されているのが現状である。従って、インド現地代理人によっては、長官から要求される前段階で基礎出願の翻訳文を提出している。例えば、条約出願を行う際、又は条約出願後、数ヶ月以内に基礎出願の翻訳文を提出している。条約出願時においては、出願人も基礎出願の明細書と、条約出願に添付された完全明細書の関係を十分に理解しているため、基礎出願の翻訳文を効率的に用意することができるためである。また、前倒しで基礎出願の翻訳文を提出することによって、翻訳文の提出期限である3ヶ月を徒過する危険性を回避することができる。期限内に優先権書類が提出されなかった場合、優先権主張は無視される(準用規則 21(3))。規則 21(3)には「出願人の優先権主張は法の適用上無視される」(the claim of applicant for the priority shall be disregarded for the purposes of the Act)と記載されているが、審査官は優先権の主張を認めないという判断を下すだけでは無く、願書から優先権の申立に関する記載を削除するよう求めてくる。結果として、出願人自ら、優先権の申立に関する記載を願書から削除することになるため、仮に特許が認められたとしても、後に優先日の利益を争うことが困難になる。例えば、侵害訴訟における無効主張に対して、優先権主張の有効性を争うことが難しく、特許の有効性を争う上で不利になるおそれがある。こうした観点から、前倒しで優先権書類の翻訳文も提出することが望ましい。

(d) 出願権の証拠について

出願権の譲受人が特許出願を行う場合、例えば、従業員が完成させた発明について会社が特許出願を行うような場合、基本的には出願権の証拠を提出しなければならない(第7条(2))。しかし、明確な根拠は無いが、運用上、基礎出願の出願人と、条約出願の出願人が一致していれば、出願権の証拠の提出を省略することができる。基礎出願が条約国において受理されていることから、基礎出願の出願人が出願権を有しているものと推定されていると考える。

(5) 条約出願の効果

完全明細書に記載されたクレームの優先日は、基礎出願の出願日となる(第135条(1))。複数優先の場合、1又は2以上の基本出願において開示された事項を基礎とするクレームの優先日は、当該事項が最初に開示された日となる(第137条(2))。

3. PCT国内段階出願

(1) 主体的要件

PCT国内段階出願を行おうとする者は、PCT出願の出願人、その者の法律上の代表者、又は譲受人⁸であって、通常の特許出願と同様の要件を満たす必要がある。

⁸ 国際事務局からの通告(様式PCT/IB/306)に反映されていることが必要である。

(2)客体的要件

条約国（第2条(1)(d)、第133条）にされた国際出願が存在することが要件である。

(3)時期的要件

特許を受けようとする者は、優先日から31ヶ月以内にPCT国内段階出願をしなければならない（PCT22条(1)、(3)、規則20(4)(i)）。翻訳文の提出期限としての追加の猶予期間は無く、この31ヶ月の期間は延長することができない。

(4)手続的要件

(a)出願時の提出書類

基本的な提出書類は条約出願と同様であり、願書（第7条(1)、様式1）、外国出願に関する陳述書及び誓約書、発明者である旨の宣言書、委任状、手数料（第142条、規則7、規則20(3)(a)、PCT22条）を提出する必要がある。また、完全明細書に代えて、PCT出願の明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面の翻訳文を添付する（規則20(3)(b)、(5)、様式2）。

優先権を主張する場合、条約出願同様、PCT国内段階出願の願書においても基礎出願の書誌的事項、優先権主張の申立て等を記載しなければならない。また、優先権書類提出又は送付を通知する書面（PCT/IB/304）も提出する。条文及び規則上、PCT/IB/304の書面を提出する義務は無いが、多くの場合、審査官からその提出が求められる。

この段階で外国出願に関する情報として、国際調査報告書（ISR）、国際調査見解書（WO/ISO）を提出しておいても良い。

なお、インド特許庁のデータベースを確認すると、上述の書類以外に種々の書類、例えば国際出願の願書の写し、国際公開のトップページの写しなどが提出されているケースがあるが、必須の提出書類では無い。国内段階出願を依頼するクライアントによって提供された書類をインド現地代理人がそのままインド特許庁へ提出し、インド特許庁も提出された書類をそのまま公開しているだけである。

(b)優先権書類

優先権主張を伴うPCT出願を行っている場合であって、PCT規則17.1(a)又は(b)を満たしている場合、優先権書類を提出する必要は無い（規則21(1)、PCT規則17.1(c)、(d)）。ただし、優先権書類に代えてPCT/IB/304の写しの提出が求められる。

基礎出願が英語で記載されていない場合、基礎出願の翻訳文を優先日から31ヶ月以内又は長官から要求された日から3ヶ月以内に提出しなければならない（規則21(2)、(3)）。

一方、特許協力条約上、特許の新規性及び進歩性を判断する際に優先権の有効性を確認する必要がある等の事情が無い限り、長官は優先権書類の翻訳文を求めることができないとされている（PCT 規則 51 の 2.1(e)⁹）。従って、優先権書類の翻訳文は必要な場合にのみ要求されると理解される。

しかし、実務上は、優先権主張を伴うほぼ全ての PCT 国内段階出願に対して、優先権書類の翻訳文が求められている。このため、条約出願の場合同様、長官から要求される前の段階で、早めに優先権書類の翻訳文も提出することが望ましい。万一、長官による翻訳文の要求日から 3 ヶ月の期間が徒過するようなことがあると、嘆願書を提出しても翻訳文を受け取って貰えず、優先権の利益が失効してしまう可能性がある（規則 137）。PCT 出願の場合、翻訳文を準備する期間が十分に与えられているため、上記 3 ヶ月の期間を超えて更に翻訳文提出の期間を出願人に与える必要は無いと考えられている。嘆願書及び事情説明によって、翻訳文を受け取って貰えるケースもあるが、翻訳文が受理されないケースもある。例えば、インド特許出願 1043/DELNP/2005 のケースでは基礎出願の翻訳文が受理されているが、インド特許出願 1415/DELNP/2005 のケースでは翻訳文の提出が認められず、優先権の利益が失効している。

(C) 出願権の証拠について

PCT 国内段階出願においてインドの国内法令が要求できる要件は一定の範囲内に限定される（PCT27 条(1)¹⁰）。インド特許庁が出願人に要求できる証拠の中には出願人の資格に関する書類が含まれる（PCT 規則 51 の 2.1(a)(ii)）。また、インド特許庁は、基礎出願の出願人と、国際特許出願の出願人が異なっている場合、優先権を主張する出願人の資格に関する証明書を出願人に要求することも許される（PCT 規則 51 の 2.1(a)(iii)）。しかし、国際特許出願の出願人が、これらの出願人の資格に関する申立を行っている場合、インド特許庁は、出願人の資格に関する証拠を要求できない（PCT 規則 4.17¹¹）。従

⁹ PCT 規則 51 の 2.1(e) 「指定官庁が適用する国内法令は、第二十七条の規定に従い、出願人に対し優先権書類の翻訳文を提出することを要求することができる。ただし、次の場合に限る。

(i) 優先権の主張の有効性が、その発明が特許を受けることができるかどうかについての判断に関連する場合」

¹⁰ PCT27 条(1) 「国内法令は、国際出願が、その形式又は内容について、この条約及び規則に定める要件と異なる要件又はこれに追加する要件を満たすことを要求してはならない。」

¹¹ PCT 規則 4.17 「願書には、一又は二以上の指定国が適用する国内法令のために、実施細則に定める文言により、一又は二以上の次の申立てを含めることができる。

(ii) 出願し及び特許を与えられる国際出願日における出願人の資格であって、51 の 2.1(a)(ii) に規定するものに関する申立て

(iii) 先の出願に基づく優先権を主張する国際出願日における出願人の資格であって、51 の 2.1(a)(iii) に規定するものに関する申立て」

って、出願人は、出願権の証拠をインド特許庁へ提出する必要はない。

(5) インド国内出願に基づく国際出願

インドの国内出願に基づく優先権を主張した国際出願においてインドを指定することもできる（自己指定）。この場合の優先権の取り扱いはパリ条約では無く、インドの国内法令が定める所による（PCT8条(2)(b)）。インドでは、当該国内出願を基礎出願（インド以外の条約国にされた出願）であるものとして条約出願に関する規定が適用される（第135条(3)）。つまり、パリ優先権主張の例にならって処理される。いわば、日本の自己指定が国内優先権主張出願と見なされるような取り扱いである。

ただし、インドを自己指定する場合、国内出願と、PCT国内段階出願（インドを自己指定した出願）のいずれか一つしか、審査請求できない点に留意すべきである（第135条(3)但し書き）。審査請求されなかった出願は取り下げ擬制されることになる（第11B条(4)）。日本の国内優先権主張と異なる点は、審査対象及び取り下げ対象を出願人が選択することができる点にある。インドの国内出願に基づいて、改良発明の国際出願を行う予定があるような場合、国内出願から1年が経過するまで審査請求を行うべきでは無い。国内出願の審査請求を行った後に、改良発明を国際出願し、インドを自己指定したとしても、インドのPCT国内段階出願によって改良発明の特許を取得することはできない。この場合、別途、インドへ改良発明の特許出願を行う必要がある。

(6) PCT国内段階出願の効果

インドを指定する国際出願は、国内段階出願を行っている場合、インド特許法に基づく出願とみなされる（第7条(1A)）。国際出願の願書と共に提出された明細書等は、インド特許法における完全明細書とみなされ（第10条(4A)、第138条(4)）、完全明細書は国際出願日に提出されたものとみなされる（第7条(1B)、第138条(5)）。

また、国際出願は優先日から18ヶ月後に国際公開されるが、インドにPCT国内段階出願を行った場合、PCT国内段階出願の内容がインドにおいても公開される（第11A条）。時折、PCT国内段階出願を行っていてもインドにおいて公開されないケースがあるが、公開手続きの漏れ¹²である。インドにおける公開は、実体審査が開始される要件であるため、出願審査請求を行う際、インドにおける公開状態も念のため確認しておくことが望ましい。

以上の通り、インド特許庁における運用は、条約の規定と乖離した部分があり、理解し難い部分があるため、現地代理人に現実の運用状況を確認しながら手続きを行っていく必要がある。

以上

¹² 例えば、インド特許出願 2274/CHENP/2011 といったケースがある。