

インド特許法の基礎（第43回）

～審決・判例（8）～

2016年12月16日

河野特許事務所

弁理士 安田 恵

1. Nokia Corporation Vs. Deputy Controller of Patents and Designs

【事件番号】 W.P. No.2057 of 2010 and M.P.No.1 of 2010

【判決日】 2011年1月24日

【出願番号】 5322/CHENP/2009

【関連条文】 第138条¹

【キーワード】 期間延長

【ポイント】 特許庁長官は特許規則で定められた所定期間を1ヶ月延長する権限を有する。当局は実質的正義を実現することが求められている。所定期間満了後1ヶ月以内であれば期間延長の請求を行うことができる。

2. 事実関係

(1) 手続きの経緯

原告（Nokia Corporation）は、米国特許出願（No.11/622,147、優先日2007年1月11日）に基づいて国際出願を行い、本出願は2009年8月18日、インドへ国内移行された。インドにおける国内移行期限は優先日から31ヶ月である（規則20条）。クライアントは移行期限内に代理人へ手続指示を行っていたが、コンピュータにおけるドラフティングエラーによって移行手続きが遅れ、移行期限（2009年8月11日）を徒過した。

移行期限を徒過した国際出願は取り下げられたものとみなされる（規則22条）。インド特許庁は国際出願の書類を、2009年8月21日、国際出願人である原告へ差し戻した。

¹ 規則138条（注：旧規則）

(1) 規則24B、規則55(4)及び規則80(1A)に別段の規定がある場合を除き、本規則に基づく何らかの行為をするため又は何らかの手続をとるために本規則に規定される期間は、長官がそうすることを適切と認めるとき、かつ、長官が指示することができる条件により、長官はこれを1ヶ月延長することができる。

(2) 本規則に基づいてされる期間延長の請求は、所定の期間の満了前にしなければならない。

これに対して原告は、2009年9月10日、再度、国内移行のオンライン出願を行った。また原告は、規則137²条、規則138条に基づく期間延長の嘆願書を提出し、聴聞を請求した。原告はインド特許庁によって聴聞の機会が与えられ、意見書を提出した。

しかし、インド特許庁は、期間延長申請を承認せず、2009年11月19日、国内段階出願を拒絶した。これに対して、原告は処分取り消しを求めてチェンナイ高等裁判所に訴えを提起した。

3. 争点

規則に定められた国内移行期限31ヶ月の満了後に提出された期間延長によって、1ヶ月の期間延長が認められるか否かが争われた。

4. 裁判所の判断

(1) 原告の主張

原告は、国内移行期限は法定期間では無く、規則上の期間である。従って、移行期限を徒過した場合であっても、特許規則138条に基づく1ヶ月の期間延長を請求することによって、国内段階出願を行うことができる旨を主張した。また、原告は、規則137条、138条によって、長官には、期間経過後1ヶ月の間、手続きの遅延を容赦し、実質的正義を実現する権限が付与されている旨を主張した。

(2) 特許庁の主張

PCT48条、PCT規則82条には、郵便遅延、郵便物の亡失があった際の救済が規定されている。インド特許庁はPCT48条等の観点から特許規則を解釈し、郵便遅延があった場合（規則6条）に限り、期間徒過を許容することができる旨を主張し、手続ミスによる遅延を許容することはできないとした。また、規則138条に基づいて遅延を許容することは公益を大きく害する旨を主張した。更に、31ヶ月の期間を徒過した場合、出願は取り下げられたものとみなされるため（規則22条）、期間延長の申請も庁に係属しない旨を主張した。

(3) 裁判所の判断

PCT48条、PCT規則82条は、インドで立法化されて法的拘束力を有するものであり（憲法253条）、インド特許庁の主張を支持できない。長官は、PCT規則では無く、

² 規則137条

法において補正についての特別規定がない書類は、補正することができ、また長官が何人の権利も害することなく取り除くことができると認める手続上の不備については、長官が適切と認めるとき、かつ、長官が指示することがある条件により、これを訂正することができる。

特許規則に従って本件の決定を行わなければならない。

また、規則 6 条の適用に誤りがある。規則 138 条は期間延長の権限を与える規定であるのに対して、規則 6 条は郵便遅延の際に長官が遅延承認を行うことができる旨の規定である。各規定の適用場面は異なる。更に、裁判所は、長官による公益を害する旨の主張も退けた。

特許規則 138 条の目的は、申請人によって十分な理由が示された場合に、特許規則で定められた所定期間を 1 ヶ月延長する権限を特許庁長官に与えることにある。規則 138 条の真の解釈によれば、期間延長の申請は、規則 20 条の所定期間満了後 1 ヶ月以内に提出することができる。当該 1 ヶ月以内に申請が行われた場合、長官は各事案の事実関係を考慮し、その是非を決定することが求められる。

裁判所及び当局が実質的正義を実現すべきことは確立された法理である。上記の通り、事案の事実関係に基づいて期間延長を行うことは長官の裁量であるが、規則 20 条の期間が徒過したことにより、期間延長の申請が庁に係属していないとして、申請を拒絶することは誤りである。明らかにされた事実関係の是非を考慮すべきである。特許規則 6 条、PCT 規則は、特許規則 138 条の長官権限を拘束するものではない。

5. コメント

(1) 規則 138 条の文言上、期間延長は、規則に定められた所定期間が満了する前に行わなければならないと規定されているが、本件判示によれば、規則に定められた期間を徒過した場合であっても、合理的な遅延理由を十分に立証することができれば、1 ヶ月の期間延長が認められ得る。ただし、期間延長は長官の裁量権であり、必ず認められるものではない点に留意すべきである。

なお、長官が期間延長できる期間は、法定期間では無く、規則で定められた期間である。新規性喪失の例外期間（1 年）、仮出願後に行う完全明細書の提出期限（12 ヶ月）、優先権主張期限（1 年）、特許の回復申請期限（18 ヶ月）、審判請求期限（3 ヶ月）等は法定期間であり、規則 138 条の適用範囲外である。

(2) 2016 年規則改正

規則に定められた期間であっても期間延長を行うことができない期間がある（規則 138 条）。2016 年規則改正によって期間延長できない期間が追加されており、国内移行期限も延長不可になった。延長できない期間は以下の通りである。

規則	備考
規則 20 条(4) (i)	PCT 国内段階出願（優先日から 31 ヶ月）
規則 20 条(6)	19 条補正のクレーム及び附属書類の翻訳文の提出期限

規則 21 条	優先権書類の提出期限及び翻訳文の提出期限（優先日から 31 ヶ月）※提出が無い場合，所轄庁から提出の要請があり，優先権書類及び翻訳文を要請日から 3 ヶ月以内に提出しなければならない。
規則 24B 条(1)	審査請求期限（優先日から 48 ヶ月）
規則 24B 条(5)	アクセプタンス期間（最初の審査報告から 6 ヶ月）
規則 24B 条(6)	アクセプタンス期間の延長期間（3 ヶ月）
規則 24C 条(10)	早期審査におけるアクセプタンス期間 （最初の審査報告から 6 ヶ月）
規則 24C 条(11)	早期審査におけるアクセプタンス期間の延長期間（3 ヶ月）
規則 55 条（4）	特許異議申立における答弁書提出期限（3 ヶ月）
規則80条（1A）	特許更新手数料の延長納付期限
規則130条 (1), (2)	長官の決定に係る審査又は命令の破棄の申請

以上