

外国特許トピックス

2021年6月
特許業務法人志賀国際特許事務所
(外国事務部 加藤基志)

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
外国特許出願に関し、最近のトピックス等をお知らせいたします。

米国 Assignment をインド Proof of Right としてインド特許庁に提出することについて

お客様より、米国特許出願において米国特許庁に提出する Assignment を対応インド特許出願の Proof of Right としてインド特許庁に提出することはできないかとのお問い合わせをいただきました。複数の現地代理人に問い合わせたところ、提出可能との回答を得ました。今回は米国 Assignment をインド Proof of Right としてインド特許庁に提出することについて紹介いたします。

1. 米国 Assignment とインド Proof of Right

譲渡証 (Assignment) は特許出願に係る権利または特許権が第三者に譲渡されたことを証明する書面です。現行米国特許法では真正な発明者の他に発明を譲り受けた者も出願人として特許出願を行うことができます。企業が雇用している従業員の発明を特許出願して権利化したい場合、当該特許出願に係る権利または特許権を発明者から企業へ譲渡することを証明する Assignment を米国特許庁に提出します (米国特許法第 261 条、米国特許規則 § 1.46、§ 3.1、§ 3.11)。

一方、インド特許庁は出願が真正な発明者以外の名義で行われた場合、出願人に対し発明者の署名がある権利証明書 (Proof of Right) の提出を求めています (インド特許法第 7 条 2 項)。

米国 Assignment とインド Proof of Right は発明者の特許に係る権利を出願人に譲渡するという点で共通していることから、前者を後者としてインド特許庁に提出できないか現地代理人に確認したところ、提出は可能であることがわかりました。

2. 米国 Assignment をインド Proof of Right としてインド特許庁に提出できる根拠

現地代理人は、以下の点を提出可能な根拠としています。

- (1) インド特許法第 7 条 2 項は「出願が発明についての特許出願権の移転によって行われるときは、出願と共に又は出願後所定の期間内に、出願権についての証拠を提出しなければならない」と規定しているが、この「証拠」に特定の書式を要求していない。
- (2) 米国特許庁に提出した Assignment に、発明者のフルネームの署名、譲受人となる出願人の情報、本譲渡が米国と他のどの国でも有効である旨の記載、および、インド特許出願が当該米国特許出願の対応出願であると認められる情報 (基礎出願情報や国際出願情報) が記載されていれば、Proof of Right で求められる条件を満たす (多くの米国 Assignment はこれらの情報が記載されるフォーマットになっています)。
- (3) Proof of Right の署名書類として使用されている願書 (Form 1) の宣誓署名欄に、「出願人が譲受人の場合: 発明者が以下 (Form 1) に署名するか、出願人が譲渡証をアップロードまたは特許出願時に譲渡証を同封、または所定の期間内郵便 / 電子送信によって譲渡証を送信することができる」と記載されており、Form 1 以外の書式で Proof of Right を提出することを認めている。

3. 米国 Assignment をインド Proof of Right としてインド特許庁に提出する際の注意点

- (1) 米国 Assignment の原本提出要否について、インド特許庁長官から原本提出要求が無い限りコピー (PDF データ) で足りる。しかし、原本提出を要求された場合、要求された日から 15 日以内に原本を提出しなければならないことから、現地代理人は原本提供を要求しています。出願人の手元に原本がない場合、認証済みのコピー (紙) を原本として提出することも認められます。
- (2) 米国 Assignment に "S-Signature" (// (2 つのスラッシュ) の間に半角英数字で個人名を入力する方法の署名) が使用されている場合、インド特許実務では Wet Signature (インクペンによる自筆 (手書き) 署名) が要求されていることから、インド特許庁長官はこれを受理しません (新型コロナウイルス感染拡大によるパンデミック下において、Wet Signature の書類をスキャンして PDF データでの提出を試みている現地代理人もいるようですが、インド特許庁長官が受理したかは不明です)。

インド Proof of Right は、発明者から出願人への権利移転の証拠となる内容が記載されている書面であれば、Form 1 の形式でなくてもよいようです。実際に米国 Assignment をインド Proof of Right としてインド特許庁に提出した実績のある現地代理人は多く、米国の出願人のほとんどは米国 Assignment を提供しているようです。そして、現時点で手続き上の支障や権利化へのリスクは無いとのこと。インド特許実務において Proof of Right 受理に関し特許庁長官の裁量が広く認められていますので、現地代理人に権利移転の証拠となる内容が記載されていることを確認しつつ、署名書類の数を減らす一助としてご一考いただく価値はあると思われます。

以上