

外国特許トピックス

2020年11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。

インド Proof of right に関する決定

インドの知的財産審判委員会(IPAB)は、PCT 国際段階で PCT 規則 4.17(ii)に基づき提出された申立ては、インド国内段階出願における権利証明を立証するのに十分である旨の決定を行いました(2020 年 10 月 27 日)。これは IPAB が国際段階で PCT 規則 4.17(ii)に基づく申立てが提出された場合に国内段階で別途権利証明書(Proof of right)を提出しなくてもよいことを示した決定として注目されています。今回は本決定を紹介します。

1. 事実と経緯

PCT/US2013/032270 の出願人はインド国内段階出願にあたり、国際段階で提出した PCT 規則 4.17(ii)に基づく申立て書類をインド特許庁に提出し、出願が受理されました(出願番号:8373/DELNP/2014)。その後、インド特許庁は出願人がインド特許法第 7 条 2 項に従い Proof of right を提出していないことを含む First Examination Report を発行しました。出願人は Proof of right を提出していないことについて、PCT 規則 4.17(ii)に基づく申立て書類を提出したことを主張し、聴聞会でも同様のやり取りが続きましたが、インド特許庁が Proof of right の未提出を理由に本出願を再度拒絶したため、出願人は審判請求を行いました。

IPAB は、出願人が国際段階で PCT 規則 4.17(ii)に基づく申立てを提出した場合、インド特許庁は申立ての真実性について疑義を有するときは出願人に対しその権原を実証するための追加の書類または証拠の提出を要求することができる(PCT 規則 51 の 2.2)、本件ではその疑義が認められないとして、本願を拒絶する理由はないと判断しました。

2. PCT 規則 4.17(ii)と Proof of right

PCT 出願が指定国段階に移行すると、指定国官庁は各国国内法に基づき出願人としての資格に関する証拠など数種類の証拠の提出を要求することがあります。この手続は、各指定国官庁から同じ種類の証拠提出を要求される場合があり、出願人に大きな負担となっています。PCT 規則 4.17 は出願人の負担を軽減する目的で、所定の形式と内容に従った「申立て」を願書と同一の言語を用いて願書に記載することを要件に、指定国官庁は「合理的な疑義がない限り」その申立てに関する書類を要求することができない、という効果を認めています(PCT 規則 51 の 2.2)(新規性喪失の例外に関する申立てに関しては例外あり)。

申立ては、多くの指定官庁において共通して要求される代表的な 5 つの種類に限定されています。インド国内移行で要求される Proof of right は、出願人が発明者でない場合、出願人が発明者から権利の譲渡を受けていることを発明者の署名をもって証明する書類です。これは 5 種類のうち「出願し及び特許を与えられる出願人の資格に関する申立て」、すなわち、国際出願日において、その国際出願の出願人が出願人たる資格を有していたことをその理由を掲げつつ行う申立て(PCT 規則 4.17(ii)、51 の 2.1(a)(ii))に該当します。

3. 実際の PCT 規則 4.17(ii)に基づく申立てと現地代理人の見解

PCT 出願を電子出願で行う場合、願書作成時に必要事項を入力することにより、所定の形式と内容に従った文言の申立てが自動的に入力されます。PCT 規則 4.17(ii)に基づく申立てを行った場合の願書とその国際公開公報は以下のとおりです(本件の実際の願書と国際公開公報です)。

願書①

VIII 申立ての
該当項目(VIII-
2)に申立て数が
記載されます。

願書②

申立て数の次
ページに申立
て内容が記載
されます。

国際公開公報

この部分に申立て
された旨が記載さ
れます。

Proof of right は発明者の署名が必要ですが、PCT 規則 4.17(ii)に基づく申立ては願書作成の際に自動的に作成でき、発明者の署名も必要ありません。日本特許庁によると、受理官庁は申立てに関する内容の確認を行っておらず、内容の真偽の判断は指定国官庁に委ねられているため、指定国においてその申立てが有効に機能するかを現地代理人に確認したうえで利用することを勧めるということです。

現地代理人の反応は、本件出願代理人においては、今回の決定を出願人のコストと時間を大幅に節約できる画期的な判断として強く支持しています。しかし、これに対しては冷静な見解もあるようです。すなわち、①インド特許庁が裁判所においてこの決定に異議を申立てるか、あるいは特許出願の権利証明要件を満たす選択肢として PCT 規則 4.17(ii)に基づく申立てを認める正式な指針を発表するまで現状維持が良い、②インド特許庁が PCT 規則 4.17(ii)に基づく申立てに対する疑義を有する場合、これに対する応答にかえて時間と費用の負担が発生する可能性がある、③PCT 規則 4.17(ii)に基づく申立ては、発明者が署名できないなどの理由で出願人においてほかに利用可能な手段がない場合に限り提出されるべき、などのコメントがありました。

インド特許庁が Proof of right の扱い及び提出要否をどのように判断していくか注目してまいります。 以上