

外国特許トピックス

2022年11月
弁理士法人 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。

過去に紹介したインド特許情報の現状確認

お客様より、過去に紹介したインド特許情報のうち、提出書類の省略に関する現状についてお問い合わせをいただきました。これを受け、10以上のインド代理人に対して、①PCT 国内移行における優先権証明書¹の英語翻訳文を提出することの現状、②Proof of right(Form 1)に替えて PCT 規則 4.17(ii)に基づく申立てを提出することの現状、③署名書類の原本を提出することの現状を問い合わせました。結論から申し上げますと、現状に大きな変化はございませんでした。しかしながら、若干の動きがあるようにも思われます。今回は、これら3つの現状を紹介いたします。

1. PCT 国内移行における優先権証明書の英語翻訳文を提出することについて

- (1)2020年10月20日から施行されている改正インド特許規則21条2項は、旧規則下で日本語PCT出願の場合に必要な優先権証明書翻訳文の提出を、優先権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など限定的な場合にのみ優先日から31ヶ月以内に提出する旨を規定しています。改正当時の現地代理人の対応はインド特許庁の反応や様子を見ている状況でした。
- (2)現状を確認したところ、実務上は改正規則施行前と大きく変わる様子はありません。実際に、現地代理人の多くは出願人に対して移行時に翻訳文提出を要求しています。その背景には、優先権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を外国語に精通していないインド特許庁の審査官が行うという実情があるため、実際はほとんどの案件で優先権証明書翻訳文提出を要求されるようです(要求される割合について、一部の代理人からは全体の10~20%との回答もあれば、50%との回答もありました)。
- (3)翻訳文の提出要求は、単独の通知の形ではなく、最初の拒絶理由通知に含める形で行われているようです。翻訳文は拒絶理由通知発行日から3ヶ月以内に提出する必要があります。拒絶理由通知で提出要求があった場合、特許協力条約に基づく規則51の2.1(e)(i)又は(ii)を理由に提出を拒否することができますが、実際に拒否した結果どうなったかなどの事例情報はありませんでした。

2. Proof of right(Form 1)に替えてPCT規則4.17(ii)に基づく申立てを提出することについて

- (1)PCTからインド国内段階に移行した出願において、出願人がProof of rightを提出せずに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たため、インド特許庁が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。これに対し、知的財産審判委員会(IPAB/2021年4月4日廃止)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日付)。決定当時の現地代理人は本決定に賛同する見解もありましたが、即座にProof of rightに替えPCT規則4.17(ii)に基づく申立ての提出が認められるかは不透明だと慎重な意見の方が多くありました。
- (2)現状を確認したところ、ほとんどの代理人はIPABの決定を尊重しつつも、Proof of rightの準備を勧めています。理由は、本決定は特許庁内において未だ広く受け入れられておらず、審査官が権利証明に疑義を持った場合に備える必要があるからです(実際にProof of rightの提出を求められたケースもあったようです)。
- (3)PCT規則4.17(ii)に基づく申立てを提出する場合、申立て書類のコピーに公証認証を得て提出することを要求される可能性があるとのこと。また、インド特許法第7条2項で要求される「出願権についての証拠」はProof of rightやPCT規則4.17(ii)に基づく申立て書類のほかに、(対応の米国出願がある場合)米国特許庁が受理した譲渡証(Assignment)の提出も認められています。

3. 署名書類の原本を提出することについて

- (1)インド特許庁に提出する署名書類は原本でなくても受理されます。しかし、インド特許庁が原本提出を要求した場合、出願人は要求日から15日以内に提出する必要があります(期限後提出は追徴手数料を伴います)。現地代理人は出願人に与えられる期間が短いとの理由で、出願人に対して最初から署名書類の原本提供を要求します(特許庁からの要求があり次第、または要求されることを前提に最初から原本を提出します)。
- (2)現状を確認したところ、原本提供を要求する現地代理人は未だ多い状況ですが、特許庁はすべてのケースで原本提出を要求しているわけではない、要求件数は徐々に減少している、要求されたケースは全体の約30~40%くらいの感覚がある、今後は要求されることが少なくなると予想する、という付言がありました。
- (3)原本提出要求は最初の拒絶理由通知に含められていることも多いようですので、出願手続き時に原本提出が間に合わない場合はこのタイミングでの提出も視野に入れることができそうです。

以上