

外国特許トピックス

2019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。

インド – PCT 国内移行における優先権証明書翻訳文の提出について(特許規則改正案) –

インド商工省は、2019年5月31日付で特許規則改正案を発表しました。改正の対象は、①PCT 国内移行における優先権証明書の英語翻訳文提出と、②実施報告についてです。①は提出要否について不明点が多く現地代理人によって見解が分かれています。改正案が実施されることで提出要否が明確になります。今回は改正案のうちインド出願(PCT ルート)の優先権証明書翻訳文提出の要否に絞って紹介いたします。

(1) 現在のインド出願(PCT ルート)における優先権証明書翻訳文提出に関する根拠

インドでは優先権を証明する書類が英語でない場合、優先日から31ヶ月以内、または、特許庁長官から要求されたときは要求通知日から3ヶ月以内に優先権証明書の英語翻訳文を提出しなければなりません(特許規則第21条2項、3項)。現地代理人の多数派は、これを根拠に審査官に要求されない場合も翻訳文は提出が必要としております。

これに対して、特許協力条約に基づく規則(PCT 規則)51の2.1(e)は、優先権書類の翻訳文について以下のように規定しています。

「指定官庁が適用する国内法令は、第27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
(ii) 受理官庁が4.18及び20.6の規定に基づき要素又は部分を引用により含めることに基づいて、20.3(b)(ii)又は20.5(d)の規定に基づき国際出願日が認められた場合において、82の3.1(b)の規定に基づき当該要素又は部分が優先権書類に完全に記載されているかどうかを決定するために、指定官庁が適用する国内法令が、明細書、請求の範囲又は図面の部分については、出願人に優先権書類の翻訳文のどの部分に当該部分が記載されているかに関する表示を提出することを要求できる場合」

この規定によると、例えば(i)では、公開日が本願の優先日と出願日の間である引用文献が引用されていない場合、優先権主張の有無はその発明が特許を受けることができるか否かに関係が無いため、インド特許庁は優先権書類の翻訳文提出を要求できないということになります。

一部の現地代理人は、特許規則第21条2項、3項ではなくこのPCT規則を根拠に優先権主張の有効性を揺るがすような文献がない限り、インド特許庁から優先権書類の翻訳文提出を要求されても反論できると解釈しています。

(2) 2019年5月31日付の優先権証明書翻訳文提出に関する特許規則改正案

改正案では、上記(1)の特許規則第21条2項、3項を以下のように修正しています。

2項: 優先権書類をPCT規則第51の2.1(e)に基づいて提出することが要求されているとき、それが英語でない場合、出願人または本人が正当に承認した者によって確認された優先権書類の英語翻訳は、適切な官庁によって提出が要求された日から3ヶ月以内に提出されるものとする。

3項: 出願人が特許庁の要件に応じない場合、優先権の主張は本法の適用上無視される。

これに従うと、PCT ルートにおける優先権書類の翻訳文提出はPCT規則第51の2.1(e)の場合に限定して要求されることになり、ほとんどのケースで提出が不要となる見込みです。また、仮に翻訳文の提出を要求される場合でも、現行規則にある優先日から31ヶ月以内という条件はなくなり、特許庁に要求されてから3ヶ月以内での提出となります(修正案にこの期限の延長可否についての規定はありませんが、現地代理人においては延長できないとする見方が多いようです)。

今回の改正案はPCTルートにおけるインド出願の優先権書類の翻訳文提出に関する統一的な運用の実現を見込むことができ、出願人が負う翻訳とその費用の負担を解消するものとして、早期の施行が求められます。実施決定とその日付がわかりましたら、改めてお知らせいたします。

パリルートでのインド出願における優先権書類翻訳文提出に関する要求(特許庁長官から要求されたときは要求通知日から3ヶ月以内に提出)に変更はありませんので、注意が必要です。

以上