

# インド知財ニュース India IP News

©ババット・ヴィニット

インド国特許登録弁理士・株式会社サンガム IP 代表取締役・KIT 客員教授

本資料は株式会社サンガム IP がインドの知的財産関連のニュースを紹介するものです。本文内容の無断での転載、再配信、転写、掲示板への掲載などはお断りいたします。本文内容の正確を期するように努めておりますが、正確性を保証するものではありません。本情報はあくまでも参考のためです。その利用により発生するいかなる不利益に対してその責任は利用者であり、当方はその責任を負いませんことを予めご了承ください。



## 特許出願が譲受人によって行われる場合 出願権の証拠提出は必須

ババット・ヴィニット<sup>i</sup>

### はじめに

2012年11月16日付で「[インドでの特許出願権の証拠に関する要件](#)」と題した記事を当社のホームページの「IP INFO」に公開した。

その記事に関連し、最近、インド知的財産審判委員会（IPAB: Intellectual Property Appellate Board）から特許出願権の証拠提出の必要性に関する判決が出た。この判決の概要とこの判決の実務面への影響についてご説明する。

### 判決の概要

2013年10月28日にインド知的財産審判委員会から特許出願権の証拠の提出の必要性に関する判決（Order No. 252 of 2013）が出た。この判決によると、インドを第一国とする特許出願であるか、パリ優先権を主張している条約出願であるか、PCT 国際出願のインド国内移行出願であるかに関わらず、インド特許出願が譲受人によって行われる場合、出願人が自らに出願権が存在することを示す証拠（Proof of Right）を提出しなければならない。

NTT DoCoMo Inc.は、日本の原出願に対して優先権を主張した条約出願をインドに行った（出願番号 794/CHE/2006）。出願人である NTT DoCoMo Inc.は、出願権を発明者から譲受したが、自らに出願権が存在することを示す証拠を提出しなかった。

特許管理官は、1 回目の審査レポート（FER: First Examination Report）で出願権の証拠を要求したが、出願人である NTT DoCoMo Inc.は、FER に応答する際に、出願権の証拠を提出しなかった。その結果、特許管理官は、出願権の証拠がないとの理由で出願を拒絶査定とした。

その後、NTT DoCoMo Inc.は、特許管理官の判断に対して IPAB に不服申し立てを行い、「本願は優先権を主張する条約出願であり、2004 年 9 月 29 日付で当時の特許庁長官が発行した特許庁内部の通知（No. 6）によると、このような出願の場合、出願権の証拠の提出は不要である」と反論した。

IPAB は、優先権を主張している条約出願であっても、インド特許出願が譲受人によって行われる場合、インド特許法第 7 条（2）項と特許規則 10 に基づく出願権の証拠を提出しなければならない、との判決を言い渡した。さらに、IPAB は、出願権の証拠が提出されていないために出願を拒絶査定とする特許管理官の判断は不当であり、出願権の証拠を提出する機会を与える権限が特許管理官にあり、特許管理官がその権限を行使しなければならない、と見解を述べた。

この判決により、NTT DoCoMo Inc.が 2014 年 1 月 6 日付で出願権の証拠を提出したので、拒絶査定が取り消される。

### 譲受人の出願権の証拠に関する要件

特許出願が譲受人によって行われる場合、特許規則 10 で準用される特許法第 7 条（2）項は、出願権の証拠を出願と同時にまたは出願から所定期間（6 か月）内に提出しなければならないと定めている。

出願権の証拠が必要なのは、「出願人がその特許に対する権利を真正かつ最初の発明者、またはその発明の正当な所有者から得ていること」、また「出願人は、特許を出願し特許を受ける権利があること」を立証するためである。

さらに、特許法第 68 条は、譲渡は書面で行わなければならないとし、権利義務を規制する全ての条件を記載した書類の形式をとっていない限り、効力を生じないと定めている。

### 出願権の証拠を示す方法

A) インド特許法では、出願権の証拠となる書類として、幾つかの書類が認められている。最も一般的な方法は、インドの出願願書（FORM 1）にある「DECLARATION」欄に発明者が署名をすることである。「DECLARATION」欄は、自分が真正かつ最初の発明者である DECLARATION と、出願人に出願権を譲渡したことを宣言する ASSIGNMENT の両方を兼ねている。

下記の図に、インドの出願願書の「DECLARATION」欄に発明者がした署名の一例を示す。

この番号はこれより前の内容によって変わる。

6. DECLARATIONS		
(i) Declaration by the Inventors		
We, the above named inventors are the true & first inventors for this invention and declare that the applicant herein is our assignee or legal representative.		
Name	Date	Signature of the Inventor
田代 伸夫	17.07.2013	Masao Hirukawa

B) 他の方法としては、真正かつ最初の発明者から出願者への譲渡が明確に記載されている譲渡証書を用意する方法である。

なお、PCT 国際出願については、PCT/IB/371 のコピーを用意する方法を提案しているインドの代理人がいる。しかしながら、PCT/IB/371 は DECLARATION であり、ASSIGNMENT ではないので、出願権の証拠とならないと考える。

### 出願権の証拠に関する実務

上記 B) の譲渡証書としては以下の書類が考えられる。

**b1) インド出願用の個別譲渡証書**

この個別譲渡証書の原本または、個別譲渡証書のコピーに現地代理人が署名した「証明済みの個別譲渡証書 (attested copy of deed of assignment)」を提出することができる。

**b2) 世界共通の包括譲渡証書**

この個別譲渡証書の原本または、証明済みの個別譲渡証書を提出することができる。

**b3) 発明者の雇用契約書**

この雇用契約書は、発明者がした発明が出願人である雇主に譲渡させる内容の項目を含む必要がある。

上記 b1, b2, b3 が英語以外の言語、例えば日本語、で記載されている場合、その英訳と、その英訳が完全かつ正確な翻訳であるという内容の翻訳者の宣誓書が必要となる。

発明者が退職したなどで発明者の署名を得ることが困難になる場合がある。この場合、事情を説明した宣誓供述書 (affidavit) を提出することになる。なお、宣誓供述書は必ず公証しなければならない。また、宣誓供述書が、英語以外の言語、例えば日本語、で記載されている場合、その英訳と、その英訳が完全かつ正確な翻訳であるという内容の翻訳者の宣誓書が必要となる。

1) 新規出願について

今後、新規にインド出願を行う場合、上記何れかの出願権の証拠を用意し、出願と同時または出願日から所定の期間（6 か月）内に、インド特許庁に提出する必要がある。

2) 出願済み案件であって所定期間が経過していない案件について

出願日から所定期間（6 ヶ月）が経過していないインド特許出願については、上記何れかの出願権の証拠を用意し、なるべく所定期間内にインド特許庁に提出する必要がある。

3) 出願済み案件であって所定期間が経過した案件について

出願日から所定期間（6 か月）が経過しているインド特許出願については、上記何れかの出願権の証拠を用意し、なるべく早めにインド特許庁に提出する必要がある。その後、特許管理官から規則 137 に基づく嘆願書の提出が求められた場合、嘆願書を提出する。

4) 分割出願について

分割出願には新しい出願番号が付与されるので分割出願の場合も出願権の証拠となる書類を提出する必要がある。なお、インドの出願願書（FORM 1）にある「DECLARATION」欄の記載は、発明者が「出願人が譲受人または法定代理人であることを宣言する」といった内容になっている。すなわち、出願人が親出願と同一である分割出願については、親出願の出願権の証拠となる書類のコピーに現地代理人が署名した証明済みのコピー（attested copy）を提出することができる。

上述のように、出願権の証拠は、出願と同時または出願日から所定期間内に提出しなければならない。また、上述の IPAB の判決によると、出願権の証拠が提出されていない場合、特許管理官が出願人に出願権の証拠を提出する機会を与えなければならない。

上記の所定期間経過後に出願権の証拠が提出された場合、遅れを取り戻すために、特許管理官が規則 137 に基づく嘆願書の提出を求めることができる。なお、嘆願書を提出する際には特許庁と代理人費用が必要となる。

出願済み案件であって出願権の証拠を提出していない案件について、特許管理官から求められた時に出願権の証拠を提出する方法もある。しかしながら、それは何年後になるか不明であり、そのとき発明者が同じ会社に在籍しているとは限らないので、この方法は推薦できない。

## 終わりに

インドの特許法では、出願権の証拠が必須の要件である点が上記の判例により明確となった。今日まで、出願権の証拠の提出については、一定の柔軟性があったが、今後は出願権の証拠の提出は必須となる。最も一般的かつ確実な出願権の

証拠は、FORM 1 の「DECLARATION」欄に発明者が署名をすることである。出願権の証拠は、出願と同時または出願日から所定の期間（6 か月）内に提出することになる。出願権の証拠が提出されていない出願については出願権の証拠を提出する機会が与えられる。

---

<sup>i</sup> 株式会社サンガム I P、東京・日本、インド国登録特許弁理士