

インド知的財産ニュースレター

第 2017-1 号
2017 年 3 月 13 日

インド特許出願における優先権書類提出に関する法律と実務

発行者

株式会社サンガムIP

〒100-0014 東京都千代田区永田町 2-17-17

アイオス永田町 415

www.sangamip.jp

免責事項

本ニュースレターは、インドの知的財産に関する情報を届けることを目的としており、個別の法律問題について回答やアドバイスするものではありません。仮に本ニュースレターに記載されている内容そのものまたはその誤り等に起因して読者又は第三者が損害を被ったとしても筆者または筆者が属する会社や事務者は一切責任を負いません。

インド特許出願における優先権書類提出に関する法律と実務

ババット・ヴィニット¹（担当：中川²）

1) はじめに

「PCT インド国内移行時に、優先権証明書の翻訳文を提出する必要はありますか。」といったご質問をよくいただきます。優先権証明書の翻訳文を作成するためには手間暇を要するため、これらの書類の提出を避けたいまたはできるだけ遅らせたいというご要望があります。そこで、優先権書類提出に関する法、規則、および実務について解説します。

2) 優先権書類の提出に関するインド特許規則

A) PCT インド国内移行における優先権書類の提出

PCT インド国内移行における優先権書類の提出については、インド特許規則 21 に規定があります。

特許規則 21：優先権書類の提出

- (1) インドを指定する国際出願に係る出願人が条約に基づく規則の規則 17.1(a)又は(b)の要件を遵守しなかった場合は、当該出願人は、規則 20(4)にいう期限の満了前に、同条約規則にいう優先権書類を特許庁に提出しなければならない。
- (2) (1)にいう優先権書類が英語でない場合は、出願人又は当該出願人により適法に委任された者が適法に証明したその英語の翻訳文を規則 20(4)に規定の期限内に提出しなければならない。
- (3) 出願人が(1)又は(2)の要件を遵守しない場合は、所轄庁は、優先権書類又は場合によりその翻訳文を、要請の日から 3 月以内に提出するよう出願人に要請し、出願人がそれに応じないときは、出願人の優先権主張は、法の適用上無視される。

規則 21(1)によれば、規則 20(4)の期限の満了前（すなわち、優先日から 31 か月前）に優先権書類(優先権証明書もしくは PCT/IB/304)を提出しなければなりません。

さらに、規則 21(2)によれば、上記優先権書類が英語でない場合は、その英語の翻訳文及び翻訳者宣誓書を同期限内（すなわち、優先日から 31 か月前）に提出しなければなりません。

一方、規則 21(3)によりますと、出願人が規則 21(1)を遵守しない場合には、特許管理官は優先権書類を 3 か月以内に提出するよう出願人に要請し、出願人がそれに応じないときは、優先権主張が認められないこととなります。

従って、規則 21(1)を遵守しない場合には、拒絶理由通知などで特許管理官から求められた際、要請日から 3 か月以内に提出することができます。この場

¹ 株式会社サンガム IP、東京・日本、インド国登録特許弁理士

² 株式会社サンガム IP、東京・日本

合に、本来の提出期限（すなわち、優先日から 31 か月前）が過ぎていることを理由に、延長費用（特許規則 138）（規則 21(1)を不遵守）を支払うように指示する特許管理官もいます。

B) パリルートにおける優先権書類の提出

パリルートにおける優先権書類の提出については、インド特許法 138 条およびインド特許規則 121 に規定があります。

特許法 138 条：条約出願に関する補則

- 1) この章の規定に従って条約出願をする場合において、出願人は、特許管理官から要求されたときは、完全明細書に加え、第 133 条にいう条約国の特許庁に対して当該出願人が提出し若しくは寄託した明細書又はこれに対応する書類であって、特許管理官の納得するように認証されたものの写しを、特許管理官による通信の日から所定の期間内に、提出しなければならない。
- (2) 当該明細書又はその他の書類が外国語による場合において、特許管理官から要求されたときは、当該明細書又はその他の書類の英語による翻訳文であって宣誓供述書又はその他により特許管理官の納得するように証明されたものを提出しなければならない。
- (3) 本法の適用上、条約国に出願した日とは、条約国の特許庁の長が作成した証明書その他によって特許管理官が当該条約国において出願されたと認める日をいう。
- (4) インドを指定して特許協力条約に基づいてされた国際出願は、場合により第 7 条、第 54 条、及び第 135 条に基づく特許出願の効力を有し、国際出願において提出の名称、明細書、クレーム及び要約並びに図面(ある場合)について、本法の適用上、これらを完全明細書と解する。
- (5) 特許出願及び指定官庁としての特許庁により処理されたその完全明細書の提出日は、特許協力条約に基づいて付与される国際出願の日とする。
- (6) インドを指定したか又はインドを指定かつ選択した国際出願の出願人により、国際調査機関又は予備審査機関に対して提案された補正(ある場合)については、出願人が希望するときは、特許庁に対して行った補正と解する。

特許規則 121：明細書等を提出すべき期間

第 138 条(1)に基づいて出願人が明細書又は対応する書類の写しを提出すべき期間は、長官による通知の日から 3 月とする。

特許法 138 条(1)によれば、条約出願（パリルートによるインド出願）の場合は、特許管理官が、優先権を主張している出願の「明細書またはその関連資料」（specifications or corresponding documents）を要求できます。規則 121 によれば、特許管理官から要求された日から 3 か月以内に要求された書類を提出しなければなりません。

「明細書またはその関連資料」は優先権証明書であるとの明確な記載がありません。しかしながら、特許法 138 条(3)によれば、特許管理官は「条約国の特許庁の長が発行する証明書」(certificate of the official chief or head of the patent office of the convention country)に基づいて優先日を決定します。この証明書は優先権証明書であると理解できます。

特許法 138 条(2)によれば、優先権証明書が英語以外の言語で記載されている場合は、その全文英訳を提出する必要があります。また、その全文英訳が完全かつ正確であるという内容の宣誓書(翻訳者宣誓書)が必要になります。

このように、パリルートの場合には、優先権書類の提出に期限が設けられておりません。出願時にも優先権書類をしていない場合、特許管理官から優先権書類を提出するように要求され、その日から 3 か月以内に優先権書類を提出しなければなりません。

3) 優先権書類とは

優先権書類には以下の書類が含まれます。

A) 優先権証明書(右の絵にあります日本特許庁発行のリボン付きの書類)。この書類は、願書、明細書、図面、要約書、手続補正書を含みます。

B) 優先権証明書の全文英訳。

C) 翻訳者宣誓書。この宣誓書を署名した方が「優先権証明書の全文英訳が完全かつ正確である」ことを宣誓します。従いまして、このように宣誓できる方であれば翻訳者ではなくても問題ありません。



4) 優先権書類の提出に関する問題点と実務

上述のように、インドでは、優先権証明書、その全文英訳、翻訳者宣誓書が必要です。これらの書類の提出は出願人の負担になります。

優先権証明書の提出について、パリルート出願と PCT 国内移行出願のどちらの場合も「出願時または特許庁から要求されてから 3 か月以内に提出すればよい」こととなります。そこで、特許庁からどれくらいの確率で要求されるかとしばしば聞かれます。私の独自調査によると、この確率は 50%です。しかしながら、インド特許庁は、法律や規則を順守するように審査官・管理官を徹底的に教育していますので、今後この確率が高くなると予測されます。

現在の実務では、特許庁から優先権書類の提出を要求されるのは拒絶理由通知の時となります。拒絶理由通知の応答期限は、拒絶理由通知発行日から 6 か月ですが、上述に基づき、優先権書類の提出は拒絶理由通知発行日から 3 か月以内に行う必要があります。

この期限を徒過した場合、その後の審査にどのような影響があるかは特許管理官の裁量によるところが大きいのと思われます。従いまして、3 か月の期限を徒過してしまった場合には、できるだけ早く提出し、その後の庁からの要請を待つといった対応になるかと思われます。

場合によっては、期限を徒過したために petition(嘆願書)の提出を求める管理官もいます。petition 提出には代理人費用及び庁費用が発生します。petition を

提出しない場合には、管理官の指示・指令に応答していないということで、登録査定など次のアクションが保留されてしまうことも考えられます。

出願用の明細書の翻訳が終わってからすぐに優先権証明書の全文英訳を作成するのと、出願用の明細書の翻訳が終わってから（特許庁から要求されたため）数年後に優先権証明書の全文英訳を作成するのとでは、前者のほうが作業が楽であることは経験者であれば分かります。また、優先権証明書、その全文英訳、翻訳者宣誓書を出願時に提出すると代理人（インド・日本共に）費用を請求しない代理人が多く、（特許庁から要求されたため）後日提出すると代理人費用を請求する代理人が多いと思われます。

そこで、出願用の明細書の翻訳が終わってからすぐに優先権証明書の全文英訳を作成し、優先権証明書、その全文英訳、翻訳者宣誓書を出願時に提出することをお勧めします。