

## 外国への出願許可一問題点

### 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](http://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。

# 外国への出願許可－問題点<sup>1</sup>

Dipan Banerjee、Ankur Garg<sup>2</sup>

バパット・ヴィニット<sup>3</sup>

市場の将来性、ライセンスのチャンス、その他の事業政策というような様々な理由で、インド居住者による外国特許出願が増えている。インド居住者が外国特許出願する場合、インドで先に出願して所定期間を待つか、インド特許庁に外国での出願許可を得るか、選択することができる。先にインドで出願する場合、6週間待ち、特許法 35 条\*1 の秘密保持指示が発せられていない場合、外国への出願が許可される。ただし、特許法第 39 条(1)\*2 により管理官から文書での許可を得なければならず、許可を受けた場合にのみ外国へ出願することができる。この文書による許可は、外国出願許可(Foreign Filing License : FFL)と称される。

FFL の請求は、FORM 25 (書式 25) と発明の内容の簡単な説明書の提出によって行われる。特許規則によれば、請求日から 21 日以内に許可が発行されるが、実際にはもっと短いで許可が発行される。

インド知財庁に提出されるほとんどの FFL は、発明の簡単な説明について管理官から許可を得られるが、管理官が国防目的或いは原子力エネルギーに関連する発明だという意見を持った場合には、中央政府の事前承諾を得ないと FFL の許可を得られない。その場合、管理官は、FFL 請求を中央政府に転送し、発明が国防目的或いは原子力エネルギー関連であるかどうかについて、中央政府の確認を求める。中央政府が、どちらかに関連があるという意見の場合、管理官はその FFL 請求を拒絶する。しかし、中央政府が関連はないという意見の場合、管理官は FFL の許可を与える。管理官から FFL を拒絶された場合は、外国での出願を禁止される。

通常、FFL を拒絶されると、管理官は特許法第 35 条(1)により発明に秘密保持を指示する。第 35 条(1)は以下の通りである。

---

<sup>1</sup> Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所発行, 2018 年 10 月号

<sup>2</sup> Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所 シニアアソシエイト及び共同パートナー

<sup>3</sup> 株式会社サンガムIP、東京・日本、インド国登録特許弁理士

第 35 条 国防目的に関する発明についての秘密保持の指示

(1) 本法の施行の前後を問わずされた特許出願について、管理官は、発明が中央政府から国防目的に関連するものとして自己に通知された部類に属するものと認めるとき又はその他当該発明がそのような目的に関連するものであると認めるときは、当該発明に関する情報の公開又は当該情報の伝達を禁止若しくは制限すべき旨を指示することができる。

第 35 条(1)では、管理官は特許出願において秘密保持を指示することができる」と明記されている。さらに、特許法によると、特許出願を行う際には FORM 1（書式 1）と共に仮明細書または完全明細書を提出する。反対に、FFL の請求には、仮明細書または完成した明細書の提出は必要ない。前述したように、FFL の請求は、特許規則 71(1)\*3 と特許法第 39 条により提出され、書式 25 と発明の簡単な説明書と共に提出される。第 35 条(1)を読むと、特許出願だけに適用され、FFL の請求には適用できないと思われる。そのため、第 35 条(1)のために、特許出願に明示された発明が防衛目的或いは特許出願と共に提出された仮明細書または完全明細書に基づいていないかどうか、FFL 請求と一緒に提出された発明の簡単な説明書を検討しないかどうかについて、管理官の意見は注目すべきである。

さらに、FFL 請求を却下し発明の秘密保持を指示した後、特許法第 35 条(2)により防衛目的に関する発明かどうかについて検討するために、管理官は FFL の請求を中央政府に発明の簡単な説明書と共に転送する。中央政府が、発明がインドの国防の観点から問題であるという意見の場合、管理官に通知され、中央政府が取り消すまで、秘密保持指令は継続される。

特許法第 35 条(2)の最初に、「管理官は、(1)の指示を発したときは、中央政府に当該出願及び指示の通知をしなければならない。」と書いてある。このように第 35 条(2)は、第 35 条(1)に基づき、管理官が秘密保持を発したときに適用される。ほぼ間違いなく、第 35 条(1)は FFL 請求に適用されないため、第 35 条(2)も FFL 請求に適用しない。さらに、第 35 条(2)により、管理官は特許出願の通知を中央政府に与える。FFL 請求には特許出願書を提出する必要がないため、第 35 条(2)において中央政府に出願書を送る必要もない。このように、FFL 請求と一緒に提出された簡単な説明

書は、第 35 条(2)により、中央政府の意見を求めるための適切な根拠にはならないだろう。しかし、このような問題は裁判所でもまだ検討されておらず、法的優位性が存在しない。FFL 請求と提出された簡単な説明書を根拠に FFL を拒絶する命令を出す一方で、管理官が秘密保持を指示できるかどうかに関する問題は残っている。

## **FFL の拒絶に対する救済策**

### **1) FFL が却下されたが、秘密保持を指示されない場合：**

FFL が却下されたが、秘密保持の指示がない場合、特許法 77 条\*4 により管理官の FFL 却下命令に対して再審査請求 (review petition) ができる。なお、FFL 却下の管理官命令に対しては審判請求できない。FFL 却下の管理官命令への救済措置は、この管理官が在籍する特許庁に対して管轄権のある高裁に請願書 (writ petition) を提出することである。

さらに、出願人は暫定的或いは完全明細書とともにインド国内で特許を出願するという選択肢を持っている。第 39 条(1)(a)及び(b)によると、秘密保持が出願日から 6 週間以内に指示されない場合、出願人は外国に出願できる。このように、インド国内の特許出願について、暫定的或いは完全明細書は考慮され、その出願が国防目的に関係ないことが判明すれば、管理官は第 35 条(1)により秘密保持を指示できず、出願人は外国に出願することができる。

### **2) FFL が却下され、秘密保持を指示された場合：**

FFL を却下され、秘密保持を指示された場合、その出願は外国に出願できず、公開もされない。そのような場合、出願人のできる他の選択肢は、少なくとも優先日を確保するために、特許庁へ特許出願 (仮明細書または完全明細書) することである。また、管理官が指示した秘密保持は再審査することができ、また、中央政府は 6 か月毎に秘密保持を見直す。さらに、出願人は、管理官による秘密保持の指示に対して再審査請求を提出することができる。管理官がこの請求が合理的であると判断した場合、秘密保持は再審査される。出願人は、秘密保持の指示後にいつでも再審査請求をすることができ、その再審査請求の期限の定義はない。