

インド特許法の基礎(第8回)

～特許出願(5)～

河野特許事務所
弁理士 安田 恵

1. はじめに

インドにおいては、真正かつ最初の発明者から出願権を譲り受けた者は、特許出願を行うことができる(第6条(1))。出願権の譲受人が特許出願を行う場合、例えば、従業員が完成させた発明について会社が特許出願を行うような場合、原則として特許出願権の証拠を特許庁に提出しなければならない(第7条(2))。出願権の証拠は、出願時又は出願後6ヶ月以内に提出しなければならない(第7条(2)、規則10)。出願権の証拠は、例えば譲渡証書である。また発明者が所定の宣誓を行い、願書に署名することによって、出願権の証拠に代えることができる。いずれにせよ、出願権の証拠を提出する事務的な手続負担が生ずる。

しかし、運用上、基礎出願の出願人と、条約出願(第2条(1)(c))の出願人が一致していれば、特許出願権の証拠の提出は求められていない。今回は特許出願権に関する審決(OA/39/2011/PT/CH)を紹介し、実務上の対応について考察する。

2. 事実関係

出願人は、基礎日本出願(特願2005-134640, 出願日:2005年5月2日)に基づくパリ条約の優先権を主張して、インドに特許出願(出願番号794/CHE/2006, 出願日:2006年5月2日)を行った。以下、インドに行われた上記出願を本件条約出願と言う。両特許出願の出願人は同一である。本件条約出願に対して、2008年7月16日に最初の審査報告(FER:First Examination Report)が通知された。本審査報告において、特許出願権の証拠の提出が要求された¹。出願人は、審査官の要求は全て満たされているとして、特許出願権の証拠を提出すること無く、2009年6月22日に反論を行った。その後も、特許庁とのやり取りが行われ、出願人は、第135条を挙げ、自身が行った基礎日本出願に基づく本件条約出願については、特許出願権の証拠に係る条文第6条及び7条(2)が適用されず、特許出願権の証拠を提出する必要が無い旨を主張した。しかし、出願人の主張は認められず、本件条約出願は2009年8月27日に拒絶査定された。出願人は、拒絶査定の取り消しを求めてIPAB(Intellectual Property Appellate Board)に審判請求を行った。

1 基礎出願の出願人と、パリ条約の優先権を主張した条約出願の出願人が同一であるため、特許出願権の証拠は通常求められないと考える。理由は定かでは無いが、本ケースでは特許出願権の証拠の提出が求められている。

3. 争 点

条約出願を行った出願人は、特許出願権の証拠を提出しなければならないか否か。

4. IPABの判断

(1) 特許出願権に関連するインド特許法及び規則は以下の通りである。

第6条 特許出願をすることができる者

(1) 第134条に従うことを条件として、発明の特許出願については、次の者の何れかがすることができる。すなわち、

- (a) 発明の真正かつ最初の発明者である旨を主張する者
- (b) 当該出願をする権利について、発明の真正かつ最初の発明者である旨を主張する者からの譲受人である者
- (c) 死の直前に当該出願をする権原があった故人についての法律上の代表者

(2) (1)に基づく出願については、同項にいう者が単独で又は他の何人かと共同で、これを行うことができる。

第7条 出願様式

(2) 出願が発明についての特許出願権の譲渡によって行われるときは、出願と共に又は出願後所定の期間内に、出願権についての証拠を提出しなければならない。

第135条 条約出願

(1) 第6条の規定を害することなく、何人かが条約国において発明に係る特許出願（以下「基本出願」という。）をし、かつ、その者又はその者の法律上の代表者若しくは譲受人が、基本出願がされた日後12月以内に本法に基づいて特許出願をするときは、完全明細書のクレームであって基本出願において開示された事項を基礎とするクレームの優先日をもって基本出願をした日とする。

説明——2以上の条約国において1発明に係る類似の保護を求める出願があったときは、本項にいう12月の期間は、最先の出願があった日から起算する。

第139条 条約出願に適用の本法の他の規定

この章に別段の規定のある場合を除き、本法の全ての規定は、条約出願及びそれに基づいて付与された特許について、通常の出願及びそれに基づいて付与された特許について適用するのと同様に、適用する。

規則10 第7条(2)に基づく出願権の証拠の提出期間 発明特許の出願権の譲渡によりされた特許出願において、当該出願権の証拠が出願と共に提出されない場合は、出願人は、当該出願の後6月以内に、そのような証拠を提出しなければならない。説明——本条規則の適用上、インドを指定する国際出願に対応する出願の場合における6月の期間は、対応する出願がインドにおいてされた実際の日付から起算する。

(2) 第6条は特許出願をすることができる者に関する規定である。第6条は通常の特許出願に限らず、条約出願にも適用される。

第7条(2)の文言上、特許出願が発明についての特許出願権の譲渡によって行われるときは、出願と共に又は出願後所定の期間内に、出願権についての証拠を提出しなければならないことは明らかである。

特許法135条の規定は、パリ条約の優先権を主張した発明の優先日を規定しているが、特許出願権の証拠の要否とは無関係である。また、第139条によれば、特に断りが無ければ、インド特許法の全ての規定が条約出願に適用されることは明らかである。

規則10は、特許出願権の証拠を提出すべき期限を定めている。これらの条文及び規則から、出願人が特許出願権の存在を立証し、或いは特許出願権の証拠を提出することは義務であると言える。

特許庁の結論は特許法第6条、7条(2)、135条、139条、規則10に基づくものであり、提出すべき特許出願権の証拠を出願人が提出していないとする結論に異論は無い。

(3) しかしながら、特許庁は、本件条約出願を拒絶するのでは無く、出願人に出願補正の機会を与えるのが適当である。手続き法は、公平・公正な手続きを救済すべきであり、それを妨害するものであってはならない(The State of Punjab and Anr. Vs. Shamlal Murari and Anr.)。特許出願権の証拠を提出する機会を与えるために本件は特許庁に差し戻されるべきである。特許出願権の証拠不提出に係る拒絶査定は取り消す。

5. 考 察

(1) 審決について

IPABの結論は妥当と考える。特許出願権の譲受人が特許出願を行う際、特許出願権の証拠を提出しなければならない点は、インド特許法に条文レベルで規定されており、特許出願権の提出義務が条約出願において免除されることを明示した条文は見当たらない。第139条はインド特許法の条文が条約出願にも適用されることが規定されている。規則10の説明には、「本条規則の適用上、インドを指定する国際出願に対応する出願の場合における6月の期間は、対応する出願がインドにおいてされた実際の日付から起算する。」とされており、第7条(2)の規定がインドを指定するPCT出願に適用されることが想定されている。この説明は国際出願に関するものであるが、条約出願に第7条(2)が適用されることを除外しているとは必ずしも言えず、条約出願のみを例外的に取り扱う理由は無いと思われる。

現在の運用はともかく、基礎出願と条約出願の出願人が同一であっても、出願権の譲受人が条約出願を行う場合、特許出願権の証拠を提出しなければならないとする解釈は妥当と考える。

一方、基礎出願の出願人と、条約出願の出願人が一致していれば、条約出願の出願人が特許出願権の証拠を有しているものと推定し、特許出願権の証拠の提出を求め無いとする運用自体は、違法性が無いと考えることもできる。長官は、願書等の書類がインド特許法又は規則に定められた要件を満たさないと考えた場合、出願を拒絶し、又は補正を求めることができる(第15条)。第15条²は、インド特許法又は規則に定められた要件を満たさない場合、出願を拒絶しなければならないとは規定されておらず³、長官の拒絶又は補正を求める権限を規定している。従って、第15条の文言上、手続きの円滑化のため、特定の条件を満たす場合、特許出願権の証拠の提出は求めず、特許査定を行っても良いと考えられる。仮に、特許出願権を有しない者が条約出願を行

った場合、その条約出願に係る特許権は冒認出願として異議申立理由（第25条(1)(a), (2)(a)）、無効理由（第64条(1)(b)）等の実体的な瑕疵を有する権利となる。

また、出願人に特許出願権の証拠を提出する機会を付与し、手続上の瑕疵を回復させるべく、特許査定を取り消すべきとする結論に至る根拠には疑問がある。条文上、出願権の譲受人が特許出願を行う場合、特許出願権の証拠を特許庁に提出しなければならない（第7条(2)）。長官は、特許出願がインド特許法の要件を遵守しない場合、出願を拒絶し、補正を求める権限を有する。本件では、長官はかかる権限に基づいて、出願を拒絶する理由を通知し、出願権の証拠を提出する機会を十分に与えた上で、特許出願を拒絶しており、拒絶査定の結論及び手続きは、適法と考えることもできる。ただ、現在の慣行に従って手続きを行った出願人を救済するということからすると妥当な結論とも思える。

(2) 実務上の対応

(a) 上記のような審決がなされたが、特許庁の運用が変わる可能性については不明である⁴。規則上、特許出願日から6ヶ月以内に特許出願権の証拠を提出しなければならないが、現在出願中の特許出願について特許出願権の証拠が未提出であっても、特許出願が即拒絶されることは無く、少なくとも出願人に通知される審査報告において、特許出願権の証拠を提出する機会が与えられると考えられる。

これからインドへ条約出願を行う場合、法律上は特許出願権の証拠を提出すべきと考えられるが、手続き負担を考え、証拠の提出を留保するということも考えられる。これまでの運用が継続される可能性が高く、仮に特許出願権の証拠が未提出でも、この証拠提出の機会が与えられると考えた場合、出願時点で特許出願権の証拠を提出しなくても良いと考えることができる。ただ、特許出願権の証拠を求められた場合、反論によって審査官の求めを拒否することは得策では無いと考える。特許出願権の証拠を用意しておき、証拠が求められた場合、提出できるようにしておく必要がある。

もちろん、手続き負担に問題が無ければ、出願時に特許出願権の証拠を提出することができる。また、インドを指定するPCT出願を行う際、出願人の資格に関する申立を行っておくと良いと考える（PCT規則4.17）。

(b) 特許出願権の証拠を提出すること無く特許権が成立した場合、第7条(2)の規定に違反して特許権が発生することになる。この場合、特許権の有効性が懸念されるが、第7条(2)違反は、異議申立理由（第25条）、無効理由（第64条）に挙げられていないため、実体的に出願人が特許出願権を有していれば、権利の有効性に問題は無いと考える。

以 上

2 第15条「長官は、願書又は明細書若しくはそれについて提出された他の書類が本法又は本法に基づいて制定された規則の要件を遵守していないと納得するときは、出願を拒絶することができ、又は出願を処理する前に、願書、明細書若しくは場合により他の書類を自己の納得するように補正させることができ、かつ、その補正を怠るときは当該出願を拒絶することができる。」

3 日本の特許法においては、「拒絶すべき旨の査定をしなければならない」（第49条）と規定されている。

4 現在の所、特許庁からの公式な通知は無い。