

本資料は、日本在住のインド国特許弁理士ババット・ヴィニット氏が代表取締役を務めるサンガム IP が、インドの知財関連ニュースを紹介するものです（執筆：サンガム IP 及び同社提携先、翻訳：発明推進協会、監修：サンガム IP）。

本文内容の無断での転載、再配信、掲示板への掲載等はお断りいたします。

情報の内容につきましては正確を期す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。本情報の利用の結果発生するいかなる不利益に対しましてもその責任を負いませんので予めご了承願います。

外国への出願許可－いくつかの問題点¹

Dipan Banerjee、Ankur Garg²
ババット・ヴィニット³

市場の将来性、ライセンシングのチャンス、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 Licence : 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期間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、どちらかと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。

¹ Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所発行、2018年10月号

² 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

³ 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、仮明細書または完全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ので、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ので、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

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、出願人は仮明細書また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、仮明細書また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。

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。

*1：特許法第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、長官は、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。
- (2) 長官は、(1)にいう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。また中央政府は、当該通知の受領により、当該発明の公開がインドの国防に有害か否かを検討し、その検討の結果、当該発明の公開が有害でないと認めるときは、その旨を長官に通知し、その結果、長官は当該指示を取り消し、かつ、出願人にその旨を通知しなければならない。
- (3) (1)の規定を害することなく、長官が(1)に基づく指示を一切発することのなかった発明が国防目的に関連するものであると中央政府において認めるときは、中央政府は、特許の付与前にいつでも、その旨を長官に通知することができるものとし、そのとき同項の規定は、当該発明が中央政府から通知された部類に属するものとして適用され、それに応じて、長官は自己が発した指示について中央政府に通知する。

*2：特許法第39条 居住者に対する事前許可なしのインド国外の特許出願の禁止

- (1) インドに居住する何人も、所定の方法により申請し長官により又は長官の代理として交付された許可書での権限による以外は、発明につきインド国外で特許付与の出願をし又はさせてはならない。ただし、次の場合はこの限りでない。
 - (a) 同一発明についての特許出願が、インド国外における出願の6週間以上前にインドにおいてされていた場合、及び
 - (b) インドにおける出願に関して第35条(1)に基づく指示が一切発せられておらず又は当該指示が全て取り消されている場合
 - (2) 長官は所定の期間内に各当該出願を処理しなければならない。
- ただし、当該発明が国防目的又は原子力に関連するときは、長官は中央政府の事前承認なしに許可を与えてはならない。
- (3) 本条は、保護を求める出願がインド国外居住者によりインド以外の国において最初に出願された発明に関しては適用しない。

*3：特許規則71 第39条に基づいてインド国外で特許出願をする許可

- (1) インド国外で特許出願をする許可を求める請求は、様式25によらなければならない。
 - (2) 長官は、(1)に基づいてされた請求を、当該請求の提出日から21日の期間内に処理する。
- ただし、国防又は原子力に関する発明の場合は、21日の期間は、中央政府からの同意の受領日から起算する。

*4 : 特許法第 77 条 民事裁判所の一定の権限を有する長官

- (1) 本件について制定された如何なる規則にも従うことを条件として、長官は、本法に基づいて長官に係属する如何なる手続においても、次の事項に関する、1908年民事訴訟法(1908年法律No.5)に基づく訴訟を審理する民事裁判所と同一の権限を有する。
- (a) 何人かを召喚し、その出頭を強制し、かつ、その者を宣誓の上尋問すること
 - (b) 書類の開示及び提出を求めるここと
 - (c) 宣誓供述書の形式での証拠を受領すること
 - (d) 証人尋問又は書類審査の嘱託書を発給すること
 - (e) 費用額を裁定すること
 - (f) 所定の期間内に、所定の方法でされた申請に基づいて、自己の決定を審査すること
 - (g) 所定の期間内に、所定の方法でされた申請に基づいて、当事者の一方に発した命令を破棄すること
 - (h) その他所定の事項をすること
- (2) 長官が(1)に基づいて自己に付与された権限を行使して裁定した費用額についての命令は、民事裁判所の命令として執行することができる。