

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。

IPAB は「特許出願権の証拠」の提出 を求める特許管理官決定を支持ⁱ

ヴィンディヤ・S・マニー、アダルシャ・ラマヌジャン、ア Nil・ダッタ、
マラティー・ラクシュミクマランⁱⁱ
ババット・ヴィニットⁱⁱⁱ

インド 1970 年特許法 7 条 2 項^{*}に定められている「特許出願権の証拠」は、議論となりやすいテーマである。特許管理官は、NTT ドコモが出願した出願番号 794/CHE/2006 に対する 2013 年 8 月 27 日付拒絶通知を發した。その後、IPAB(Intellectual Property Appellate Board (知的財産審判委員会))は、上記特許管理官命令に対する審判において、2013 年 10 月 28 日付通知 (2013 年第 252 号、2013 年 12 月 17 日公開)を發した。

特許管理官が發行した最初の審査報告書 (First Examination Report) で取り上げられた拒絶理由の一つは、特許法 7 条 2 項^{*}により特許庁に対する提出義務がある、出願人の特許出願権の証拠に関するものであった。これを受け、出願人は、出願権を立証するための証拠提出以外は、全ての要件が満たされている点のみを述べた。しかしながら、ヒアリングの陳述書においては、本願は条約出願として、特許出願権の証拠提出が求められない特許法 135 条^{*}に従って、手続きされたものであると説明した。そして、特許法 6 条^{*}は、国内出願 (非条約出願) にのみ適用され、本件に適用されないと供述した。

さらに、本件は、特許出願権の譲渡によるものではなく、特許法 135 条によって出願人の権利の効果が発生したものであり、したがって特許法 7 条 2 項は適用されないと供述した。上記不服申し立てにおいては、条約国の出願人は、真正かつ最初の発明者の譲受人であり、権利の証拠提出は求められないという宣言に加え、条約国とインド国内の出願人が同一の場合は、特許法 10 条 6 項^{*}及び特許規則 13(6)^{*}による発明者に関する宣言書のみ提出が求められるとする元長官の 2004 年 9 月 29

日付内部通知(第6号)を根拠とした。同内部通知は、これらの規定が、国内段階にある PCT 出願の場合にも適用されるとしている。

以下にその内部通知を示す。



Dated: 28-9-2004

Controller General's Instruction No 6

In supersession of instruction dated 26th June 2004 regarding filing of proof of right, it is hereby clarified that the proof of right shall be required to be filed only in the following situations: -

- 1) Where the application in India is filed by the person other than the true & first inventor.
- 2) Where the application is filed in India U/s 136 by the person who is not the applicant in the convention country.

It is further clarified that, where the applicant in the convention country and in India is the same, the applicant is required to file only the Declaration of Inventorship U/s 10(B) read with rule 13(B) along with a declaration that the applicant in the convention country is the assignee of the true and first inventor..

The above clarification shall also apply in case of application filed through PCT under National Phase.


S. GHANDRASEKARAN
Controller General of Patents,
Designs & Trademarks

これに対し、特許管理官は、特許法 135 条は単に優先日を条約出願日に割り当てるための規定であって、特許出願権の証拠とは無関係であると認定し、同条にある「第 6 条*の規定を害することなく」は単に「国内に出願する権利を失うことがない」ということを暗示しているに過ぎないと説明した。すなわち特許管理官は、発明者は、発明の所有者であるため、特許法 135 条は発明者から出願を行う権利の証拠を提出する義務を免除するものではないと解釈した。

特許管理官は、特に特許法 139 条*を踏まえ、元長官の内部通知によって付与される免除が、条約出願又は PCT 出願の国内段階移行の出願人に対し、法律による権利よりも有利で不当な恩恵を与えていると解釈していた。特許法 7 条 2 項は、出願人が真正かつ最初の発明者でなく、特許出願権の譲渡によって出願がなされる場合に、特許出願権の証拠を提出することを定めているとの見解を述べた。さらに本件の出願人が、発明者ではなく、企業であり、企業は譲受によってのみ出願が可能であることから、特許法 7 条 2 項により、出願する権利の証拠を提出しなければならないと認定した。

また、特許管理官は、出願人が、様式 1 (FORM 1: インド特許出願の願書) 及び様式 5 (FORM 5: 真正かつ最初の発明者である内容の宣誓書) によって、真正かつ最初の発明者の譲受人になる権利を宣言したものの、出願人は、出願人が譲受人又は法定代理人である旨を宣言した発明者の署名を得る様式 1 の 9(i)欄を削除していたとして、様式 1 の提出に不備があると説明した。

特許管理官は、特許法 7 条 2 項は、様式 1 の 9(i)欄に発明者の署名が得られているか或いは、世界又はインド国内に限定した出願権の譲渡に係る譲渡証若しくは、インドにおいて出願する権利を確立する他の書類を要求しているの見なし、出願人が真正かつ最初の発明者の譲受人であることを宣言する様式 1 及び様式 5 に追加するものであるとした。特許管理官は、出願人が、世界的な譲渡を得ている、或いはインド国内の出願権を得ているか否かの証拠書類を提出していないと指摘し、特許付与を拒絶した。

IPAB の命令

IPAB は、不服申し立てに関する審判において、特許管理官の指令は、手続き上の不備に関するものであると述べた。特に、IPAB は、特許法 7 条 2 項による特許出願権の証拠提出は要求されないとする特許法 135 条の解釈は存在せず、特許法 6 条が、条約出願にも適用されるとした特許管理官の見解に同意した。加えて、特許法 139 条により、特許法の全条文は、条約出願及び通常出願 (インドを第一国とする特許出願) に適用されると考えた。IPAB は、特許管理官の認定事項を全て肯

定したが、拒絶通知を破棄し、特許法 15 条*に従い、出願人に補正の機会、すなわち特許出願権の証拠を提出する機会を与えた。その他方、IPAB は、出願人が、特許出願権の証拠を伴った補正を行わなかった場合は、拒絶通知が自動的に適用されるとした。IPAB は、出願における手続き上の不備について、補正する機会を出願人に与えない限り、出願を拒絶してはならないことを明確にした。

ⁱ Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所発行 IPR AMICUS 2013 年 12 月 特別号

ⁱⁱ Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所、知的財産部、インド

ⁱⁱⁱ 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

【参考情報】

関連法規条文

日本国特許庁ウェブサイトより抜粋

インド特許法：<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryousonota/fips/mokuji.htm>

インド特許規則：<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryousonota/fips/mokuji.htm>

*特許法 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。

*特許法 7 条 2 項（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。

*特許法 10 条 6 項（明細書の内容）

- (6) 当該発明の発明者であることに関する宣言書については、所定の場合は、完全明細書の提出と共に又は当該明細書の提出後の所定の期間内に、所定の様式により、これを提出しなければならない。

*特許法 15 条（一定の場合に出願を拒絶し又は補正を命じる等の長官権限）

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。

*特許法 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。

(2) 2 以上の同種発明又はその 1 が他の改良である発明についての保護出願が 1 又は 2 以上の条約国においてされたときは、第 10 条の規定に従うことを条件として、当該保護出願のうち最先の出願日から 12 月以内にいつでもそれらの発明に係る単一の条約出願をすることができる。

ただし、そのような出願について納付を要する手数料は、前記発明の各々に関して個別の出願がされた場合と同額であり、また第 136 条(1)(b)の要件は、そのような出願の場合は、前記発明の各々に係る保護出願に対して個別に適用される。

(3) インドを指定して特許協力条約に基づいてされた出願であって、インドにおいて既にした出願の優先権を主張するもの場合は、(1)及び(2)の規定を当該既出願が基本出願であるものとして適用する。

ただし、第 11B 条に基づく審査請求は、インドにおける出願の 1 のみについてしなければならない。

*特許法 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。

*特許規則 13(6)（明細書）

完全明細書を添付した出願(条約出願でなく又はインドを指定して特許協力条約に基づいてされた出願でないもの)の場合を除き、当該発明の発明者であることに関する宣言書は、様式 5 により、完全明細書と共に提出するか、又は完全明細書提出の日から様式 4 による申請に基づいて長官が許可することがある 1 月の期間満了前の何れかの時点で提出しなければならない。