

## インド特許法の基礎（第32回）

### ～外国出願情報の提出について～

2016年1月20日

河野特許事務所

弁理士 安田 恵

#### 1. はじめに

インド特許法第8条は、インド出願の発明に関連する外国出願がある場合、その明細及び外国特許庁における審査結果関連書類の提出を出願人に求めている。第8条は、特許審査の便宜のために導入された義務規定である。かかる情報提供義務違反は特許取消理由である。第8条の不作为によって、実際に取り消された事例もあったが、近年は、合理的な判断がなされており、単に第8条の義務規定違反があったという一事をもって、特許が取り消されることは少なくなっている。ただ、第8条が義務規定であることには変わり無く、外国出願情報の提出手続きを軽視すべきでは無い。以下、近年の判決・審決が示した事項を概観してみる。

#### 2. 外国出願情報の提出

##### (1) 関連条文

外国出願情報の提出義務を規定する条文は次の通りである。

##### 第8条 外国出願に関する情報及び誓約書

(1) 本法に基づく特許出願人がインド以外の如何なる国においても、同一若しくは実質的に同一の発明について単独で若しくは他の何人かと共同で特許出願を行っている場合、又は自己の知る限りにおいて当該出願が、何人かを通じて若しくはその者から権原を取得した何人かによって行われている場合は、当該出願人は、自己の出願と共に、又はその後長官が許可することがある所定の期間内に、次に掲げるものを提出しなければならない。

(a) 当該出願の明細事項を記載した陳述書、及び

(b) 前号にいう陳述書の提出後所定の期間内にインド以外の何れかの国にした同一又は実質的に同一の発明に係る他の各出願(ある場合)について、インドにおける特許付与日まで、前号に基づいて必要とされる明細を書面で随時長官に通知し続ける旨の誓約書

(2) インドにおける特許出願後であって、それについての特許付与又は特許付与拒絶までではいつでも、長官は、インド以外の国における出願の処理に関する所定の明細を提出することを出願人に要求することもでき、その場合、出願人は、自己に入手可能な情報を所定の期間内に長官に提出しなければならない。

## (2) 立法趣旨

第8条は、インド特許庁(審査官)による審査の便宜のために導入されたものであり、審査官が国外の特許庁で提起された特許性に関する拒絶理由及び補正内容を知ることが担保するための規定である( Order No. 161 of 2013 等)。

## (3) 義務規定

第8条に規定された外国出願情報の提出は、出願人の義務である。第8条が義務規定であることは文言上、明らかである。

第8条は、独占権を享受する出願人の行為が誠実かつ公正であることを確認するためのものであり、権利者の義務を軽減する解釈は採用できない( Order No. 161 of 2013, パラ 67)。煩わしい手続きであっても、権利者は8条を遵守し、外国出願情報を特許庁に提出しなければならない。

## (4) 要提出情報

(ア) 出願人が特許庁に提出しなければならない情報は大きく分けて2つである。

一つは第8条(1)が要求する情報である。出願人は、外国出願の明細事項(出願国、出願日、出願番号、出願の状態、公開日、登録日等)を記述した陳述書(第8条(1)(a))及び当該明細事項を長官に随時通知する旨の誓約書((第8条(1)(b)))を提出しなければならない。陳述書及び誓約書は、出願時から6ヶ月以内に自主的に提出しなければならない(規則 12(1A))。また、陳述書の提出後に、関連する外国出願を行った場合、その出願時から6ヶ月以内に陳述書を提出しなければならない(規則 12(2))。

(イ) もう一つは第8条(2)が要求する情報である。出願人は、審査官の求めに応じて、その要求日から6ヶ月以内(規則 12(3))に、外国出願における拒絶理由通知書、拒絶査定等のオフィスアクションの写し、登録又は拒絶されたクレーム、補正クレーム等を提出しなければならない。これらの書類が英語で記載されていない場合、英語による翻訳文も提出しなければならない。

なお、第8条(2)によって提出すべき情報には、PCT国際段階における国際調査報告書及び国際調査見解書の写しも含まれる( Order 166 of 2012)。当該事件において、権利者は、国際調査機関は第8条の「国」では無い旨を主張した。しかし、第8条の立法趣旨からすると、これらの情報も審査官の審査に資するものであり、特許庁に提出されるべきものとされた。

また、第8条(2)に基づいて審査官から、主要特許庁のいずれか一つについて、審査結果の詳細を求められることがある。文言通りに読めば、例えば、日本の審査結果が肯定的で、欧州の審査結果が否定的であるようなケースであれば、日本特許庁の審査結果の詳細のみを提出すれば良いとも解釈できる。しかし、第8条の趣旨からすれば、一つ

の特許庁のみが進歩性を否定する拒絶を提起していたとしても、出願人は、その審査結果の詳細を提出すべきである (Order No. 161 of 2013, パラ 75 に示唆あり)。

#### (5) 特許取消理由

第 8 条の義務規定違反は、付与前異議申立理由 (第 25 条(1) (h)), 付与後異議申立理由 (第 25 条(2) (h)), 取消理由 (第 64 条(1) (m)) であり、侵害訴訟における無効抗弁理由 (第 107 条(1)) でもある。

実際、第 8 条(1) 及び(2)に係る義務の不作为によって、特許が取り消された事例がある (Order 207 of 2012)。当該事件において、特許出願人は、インドへ国内移行出願を行い、第 8 条(1) の陳述書及び誓約書を提出した。しかし、インド出願後に行った欧州特許出願に係る明細事項の追加提出を怠った。また、審査官から要求があったにも拘わらず、出願人は、出願時の陳述内容に変更が無い旨を回答し、主要特許庁で行われた審査結果の詳細を提出しなかった。審判において、これらの不作为が立証され、当該特許は第 8 条に基づいて取り消された。

#### (6) 特許取消の裁量権 (第 8 条義務違反は即特許取消にはならない)

第 8 条は義務規定であり、出願人は第 8 条の義務を遵守しなければならない。しかし、第 8 条の義務規定に違反する不作为があっても、直ちにその特許が取り消されるものではなく、特許を取り消すか否かは裁判所の裁量である (FAO(OS)16/2004, CS(OS)586/2013)。第 64 条の条文は、審判部又は裁判所が第 64 条に掲げる理由によって、特許を取り消すことが「できる (may)」と規定されているためである。

第 8 条に係る不作为が故意又は意図的なもので無い場合 (単なる事務手続きミス等)、裁判所の裁量権によって特許取消請求を退けることができ、特許権者は救済され得る (FAO(OS) No. 16 OF 2014)。

#### (7) 第 8 条に基づく取消請求の立証責任・立証事項

第 8 条に基づく特許取消を請求する者は、8 条の義務規定違反である旨を主張するだけでは不十分である。また、特許庁に提出されなかった書類を宣誓供述書と共に提示しても、ただ書類を提出するだけでは不十分である。請求人は、具体的事実を申し立て、特許庁に提出されなかった外国出願の情報が、インドに特許出願された発明と同一又は実質的に同一の発明に関連するものであることを主張しなければならない (Order No. 161 of 2013, パラ 75)。

また、故意又は悪意によって外国出願関連情報が提出されなかったことを示す証拠が無いとして、第 8 条に基づく特許取消請求を退けた事例がある (CS(OS)586/2013, パラ 106)。

### 3. コメント

(1) 第8条が義務規定である点は重要である。上述の通り、外国出願情報の提出漏れによる特許取消を過度に心配する必要は無いが、第8条が定める義務が解釈によって軽減された訳では無く、外国出願情報の提出義務を軽視すべきでは無いと考えられる。特に、インド出願の審査結果に大きな影響を与え得る外国出願の情報は、漏れなく確実に提出すべきである。

(2) 審査官から、審査過程で主要特許庁の審査情報を提出するよう求められることがある。主要特許庁は日本、米国、欧州の特許庁と考えられているが、韓国、中国等、他国の特許庁から重要な審査結果が示されることもあり得る。この場合、第8条の立法趣旨を考えると、他国特許庁が示した審査結果に係る情報も提出すべきと考えられる。故意又は意図的に重要な情報を提出しなかったと推認される可能性を完全に否定することはできず、提出義務が無かったことを明確に示すことも難しいと思われる。

(3) 第8条(1)(b)は、外国出願に係る明細事項に変更があった場合、更新された明細事項を随時提出し続ける旨の誓約書の提出を求めている。しかし、上述の通り、特許取消の裁量権、第8条に基づく特許取消の主張立証事項等を考えると、明細事項の更新タイミングについても過度に心配する必要は無いと考えられる。

以上