

外国出願許可： インド国外に第一出願する際の必須事項ⁱ

Suraj Singh Attriⁱⁱ
ババット・ヴィニットⁱⁱⁱ

出願人、すなわち企業又は個人としては、諸事情によりインドを第一国とした特許出願を行わず、直接に外国出願、あるいは PCT 国際出願を希望することがある。このような事情としては、例えば、インド国内では市場可能性が低いあるいは全くないためインドでは特許されない発明であると判断する場合や研究開発が多国間で行われた場合などが考えられる。こうした場合、出願人もしくは発明者は、インド特許庁から外国出願許可（FFL: Foreign Filing License）を取得しなければならない。

外国出願許可とは

インド国内に居住する発明者もしくはインド国内に籍を置く企業が、インド以外の国を第一国として特許出願を希望する場合、インド特許庁から外国出願をするための許可を取得しなければならない。この制度により、インド政府は全ての発明、特に国防または原子力に関する国益にかかわる発明を監視することができる。

法規定

1970 年特許法（以下「特許法」）における外国出願許可に関する条項は、2002 年（改正）特許法に初めて導入され、2005 年に改正された。特許法第 39 条はその関連条項で、以下のとおりである。

「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また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はない。

(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。」

第 39 条によれば、外国出願許可が必要とされるのは、特許出願をしようとする者、または第三者に出願させようとする者が出願時にインドの居住者である場合のみである。問題となるのは、居住か否かであり、その者の国籍は関係ない。しかし特許法にはこの「居住者」についての定義がない。居住・非居住について言及している法律は、1961 年インド所得税法のみである。同法第 6 条では以下の者をインド国内の居住者としている。

(i) 課税年度中（4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの「前年」）に連続して又は合計で 182 日以上インドに滞在している場合、または

(ii) 課税年度中にインドに 60 日以上滞在し、かつそれ以前の 4 年間（4～3 月）で合計 365 日以上滞在している場合

インドの企業（1956 年会社法による登記上の企業）、その他、前年度に経営管理が完全にインド国内にあった企業はすべてインド居住者とみなされる。

上記定義を適用するかどうかは特許法には示されておらず、この点についての判例も存在しない。その他の指針もないため、疑義が生じれば、裁判所が上記定義を採用することは十分に予想される。その場合、居住・非居住の別は上記の条件を適用して、出願提出時の会計年度を「前年」として扱うことになるであろう。

長官は通常、外国出願許可の請求提出日から 21 日以内に同請求の処理をすることになっている。（2003 年インド特許規則、規則 71）

外国出願許可請求要件

外国出願許可の請求時には、発明の簡単な説明を提出しなければならない。簡単な説明には、出願者が外国出願許可請求提出時に知り得ている発明の内容と発明の基本的概念が十分に説明されていなければならない。一般に外国出願許可の請求には、下記の書類の提出が必要となる。

- ・「インド居住」の発明者の氏名、住所及び国籍
- ・インド居住の発明者または出願人からの、特許弁理士を代理人として指定する旨の委任状
- ・発明の名称、あれば図面も含めた発明の開示
- ・インド居住でない共同発明者の氏名
- ・権利が出願人に譲渡される場合は、出願人の氏名及び住所
- ・出願予定国名
- ・同国への出願理由

第 39 条違反の影響

インド居住者が、外国出願許可を取得せずにインド国外へ出願した場合、特許法第 40 項及び第 118 項により、出願人には処罰が科せられるほか、出願人が後にこの特許出願をインドで行った場合には、その出願が拒絶される可能性がある。目下、

インドには多国籍企業により研究開発センターが多数設けられ、こうした研究開発センターから生まれた発明にはインド以外の国を第一国として出願されるものも多い。そのため特許法第 39 条は非常に重要な条項となっている。

ⁱ Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所発行 IPR AMICUS 2013 年 3 月 20 号

ⁱⁱ Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所、IPR 部門アソシエイト、ニューデリー、インド

ⁱⁱⁱ 株式会社サンガム I P、代表取締役社長、インド国登録特許弁理士、東京、日本