



インドの関連外国出願に関する 情報提供義務について

インド特許法8条は、インド特許出願と同じ発明の外国出願の情報を特許庁に提出するように出願人に要求しており、外国出願の情報の不提出は異議申立てや特許取消しの理由になる。この制度は非常に分かりにくいいため、同条における実務についてしばしば質問を受ける。本稿において、本制度と対応する実務について分かりやすく解説したい。

インド国特許弁理士／株式会社サンガムIP 代表取締役社長 バパット・ヴィニット

1. はじめに

インド特許法8条では、出願人またはその出願人から権原を取得した何人かがインド特許出願と同じ内容の発明を外国に特許出願（以下、関連外国出願）した場合、インド特許出願の出願人は、その関連外国出願の情報をインド出願に特許が付与されるまで、またはインド特許出願が最終的に拒絶されるまで、書面で特許庁に随時提供しなければならないと規定している。

第8条 外国出願に関する情報および誓約書

(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。

※日本国特許庁のHPより

関連外国出願情報を提出しなかった場合、特許付与前異議申立て〈インド特許法25条(1)(h)〉、特許付与後異議申立て〈同法25条(2)(h)〉、特許取消し〈同法64条(1)(m)〉の理由となる。そこで、インド特許法8条による関連外国出願情報の提出義務について以下に詳しく説明する。

2. 解説（インド特許法8条における3つの考え方）

インド特許法8条が定義している関連外国出願は、

インド特許出願の発明と同じ内容の発明を含む外国出願のことである。インド出願が日本特許出願に対して優先権を主張している場合、その日本特許出願が関連外国出願となる。インド出願がPCT国際出願の国内移行出願である場合は、そのPCT国際出願が関連外国出願となり、関連外国出願の国内優先権主張出願、分割出願、継続出願、一部継続出願も関連外国出願となる。

例えば、日本特許出願を基礎としてインドと米国にパリ条約に基づく出願を行った場合、日本出願と米国出願が関連外国出願である。また、日本特許出願を基礎としてPCT国際出願を行い、その後、インドと中国にPCT国内移行出願を行った場合、日本出願、PCT国際出願、中国国内移行出願が関連外国出願となる。

以下、インド特許法8条を3つに整理して解説する。

◆インド特許法8条1項(a)

関連外国出願の「明細事項」を記載した陳述書を提出しなければならないが、本陳述書は、FORM 3（様式3）に相当する〈インド特許規則12(1)〉。そして、FORM 3の提出期限は、インド出願（インド国内移行）と同時、またはインド出願の出願日から6カ月以内であり〈同規則12(1A)〉、追加料金を支払うことでこの期限の延長が可能である。

FORM 3については、インド特許庁のホームページ (<http://www.ipindia.nic.in/>) からダウンロードできる。FORM 3によると、明細事項とは次ページの表にある情報のことを指している。この明細事項は、関連外国出願の現在のステータスを示しているため、本稿では、「ステータス情報」と呼ぶことにする。

例えば、インド出願を2011年1月1日に行った場合、FORM 3を出願と同時（2011年1月1日）に、または出願から6カ月以内（7月1日まで）に、インド特許庁に提出することになる。

【FORM3の明細事項】

出願国	出願日	出願番号	出願のステータス	公開日	登録日
日本	2009年1月21日	2009-1234567	Published	2010年6月21日	
米国	2009年3月15日	09/1234567	Granted	2010年6月21日	2011年3月11日
中国	2009年3月15日	2010236634.3	Under Examination	2010年6月21日	
EP	2009年3月15日	456345634	Abandoned	2010年6月21日	

◆インド特許法8条1項(b)

インド出願後(または並行して)、関連外国出願を行った場合、8条1項(a)による陳述書を再度提出しなければならない。本陳述書は、FORM3に相当する〈インド特許規則12(1)〉。その提出時期は、関連外国出願の出願日から6カ月以内である〈同規則12(1A)〉。追加料金の支払いにより、この期限の延長が可能である。

第1の仮想例を説明する。例えば、2011年1月1日にインド出願を行い、2月1日に米国に関連外国出願を行った場合、インド出願の後に関連外国出願を行ったことになる。インド出願の時点では米国出願のステータス情報は手元になかったことになるので、たとえインド出願と同時にFORM3を提出していたとしても、米国出願のステータス情報を記載したFORM3を米国出願の出願日2011年2月1日から6カ月以内(8月1日まで)にインド特許庁に提出しなければならない。

第2の仮想例を説明する。例えば、出願人はインド代理人と米国代理人にほぼ同時に同じ発明をそれぞれインドと米国に出願を行うように指示していたが、インド代理人から2011年1月1日にインド出願が完了したと報告を受け、米国代理人からは2010年12月28日に米国出願が完了したと報告を受けたとする。この場合でも、インド出願の時点では米国出願のステータス情報は手元になかったことになる。

したがって、たとえインド出願と同時にFORM3を提出していたとしても、米国出願の出願日がインド出願のそれより前であるので、インド出願の出願日2011年1月1日から6カ月以内(7月1日まで)に米国出願のステータス情報を記載したFORM3をインド特許庁に提出しなければならない。

第3の仮想例を説明する。例えば、2011年1月1日にインド出願を行い、出願人は2010年12月1日に米国に関連外国出願していたが、不注意など、何らかの事情により、米国出願のステータス情報をインド特許庁に提出しなかった場合はどうなるか——。この場合、

米国出願のステータス情報を記載したFORM3を、インド出願の出願日2011年1月1日から6カ月以内(7月1日まで)にインド特許庁に提出することができる。

インド出願の時点で関連外国出願全件(全ファミリーメンバー)のステータス情報がそろっていないことが一般的である。そこで、インド出願と同時にFORM3を提出せず、インド出願から6カ月が経過する前、関連外国出願全件のステータス情報がそろった時点で、インド特許庁にFORM3を提出することも考えられる。

◆インド特許法8条2項

特許庁(審査官)から要求されたとき、関連外国出願の「出願の処理に関する所定の明細」を、その要求があった日から6カ月以内に提出する必要がある。一般的に特許庁は、審査レポート(examination report)を発行するたびにこの特許性に関わる情報を求める。

以下に、その一例を示す。

【審査レポート中の8条に関する定型文】

Details regarding the search and/or examination report including claims of the application allowed, as referred to in Rule 12(3) of the Patent Rule, 2003, in respect of same or substantially the same invention filed in all the major Patent Offices such as USPTO, EPO and JPO etc., along with appropriate translation where applicable, should be submitted within a period of Six months from the date of receipt of this communication as provided under section 8(2) of the Indian Patents Act.

このように、特許庁は出願の処理に関する所定の明細として、USPTO、EPO、JPOなど(etc.)の拒絶理由通知(オフィス・アクション)、サーチレポート、許可されている場合は許可された請求項を要求している。

さらに、拒絶理由通知、サーチレポート、許可された請求項が英語以外の言語(例えば日本語)で記載されている場合は、その英訳を提出するように要求している。特許庁は、応答書や引例を要求してはいない。

なお、拒絶理由通知、サーチレポート、許可された請求項は特許性に関わる情報であるので、本稿では、「特許性に関わる情報」と呼ぶことにする。

前記一例に「など(etc.)」とあるが、基本的にUSPTO、EPO、JPOの情報を提出すればよく、関連外国出願全件(全ファミリーメンバー)に関する特許性に関わる情報を提出する必要はない。ただし最近、中国特許庁での出願が大幅に増えていることから、USPTO、EPO、JPOに加えて中国特許庁も重要になりつつある。

現時点では、中国特許出願に関する特許性に関わる情報を英訳してインド特許庁に提出する必要はないが、これらの情報が英語で容易に入手可能であれば、それをインド特許庁に提出することも考えられる。

なお、関連外国出願の特許性に関わる情報を特許庁に提出する時点で関連外国出願(全ファミリーメンバー)のステータス情報に変更が生じている場合がある。

例えば、公開されていなかった出願が公開された可能性がある。その場合、8条1項(b)による陳述書(FORM3)を再度提出しなければならない。

同条によると、関連外国出願に関する特許性に関わる情報とステータス情報は、インド出願に特許が付与されるまで、またはインド特許出願が最終的に拒絶されるまで、特許庁に提供しなければならない。

インド出願に特許が付与されるか、またはインド特許出願が最終的に拒絶されるかは、最初の審査レポート(FER: First Examination Report)の発効日から12カ月を経過した日にならないと分からない。したがって、審査レポートの発効日から12カ月を経過した日の直前に関連外国出願に関する特許性に関わる情報とステータス情報を記載したFORM3を再度提出することでインド特許法8条の要求を充足したことになる。

3. 実務(インド特許法8条における4つのステージ)

以下では、インド出願前(before)に国B、インド出願後(after)に国Aに関連外国出願したと仮定する。

◆第1ステージ

このステージでは、インド特許出願がトリガーとなる。インド出願時には国Bのステータス情報を記載したFORM3を提出する。なお、特許法で要求されていないが、第1ステージで関連外国出願に関する特許性に関わる情報の提出も考えられる。例えば、日本や米国などで既に特許になっている場合、その情報をインド特許庁に提出することでインド出願が特許になりやすくなる。追加料金を支払えば、この期間を延長できる。

◆第2ステージ

このステージでは、インド特許出願から5カ月経過していることがトリガーとなる。インド特許出願から5カ月が経過すると、優先権を主張できる期間が過ぎている可能性が高く、関連外国出願がすべて終わっている可能性も高いと考えられる。

そこで、このステージでは、国Bのステータス情報とインド出願時にステータス情報が手元になかった国Aのステータス情報を記載したFORM3を提出する。

インド特許出願から5カ月が経過しても国Aのステータス情報がそろっていない場合は、国Aの出願日から6カ月以内に国Bのステータス情報とインド出願時にステータス情報が手元になかった国Aのステータス情報を記載したFORM3を提出する。

なお、特許法では要求されていないが、このステージで、関連外国出願に関する特許性に関わる情報を提出することも考えられる。例えば、日本や米国などで既に特許になっている場合、その情報をインド特許庁に提出することにより、インド出願が特許になりやすくなる。追加料金を支払えば、この期間を延長できる。

◆第3ステージ

このステージでは、インド特許庁の審査レポートの発行がトリガーとなる。審査レポートに回答する際、国AとBのステータス情報を記載したFORM3を提出するとともに、国AとBにおける特許性に関わる情報を提出する。このステージにおける関連外国出願情報の提出は審査レポートの発行日から6カ月以内に行わなければならない。実務では、審査レポートに回答する際、これらの情報を提出することが考えられる。追加料金を支払えば、この期間を延長できる。

なお、第2ステージをパスし、第3ステージで情報の提供を行うことも考えられる。この場合、国Aの出願日から6カ月以上経過していれば期間延長を行うために追加料金の支払いが必要になる。

◆第4ステージ

このステージでは、FERの発行日から11カ月と2週間経過したことがトリガーとなる。前回、いつ審査レポートに回答したかに関係なく、国AとBのステータス情報を記載したFORM3を提出するとともに、国AとBにおける特許性に関わる情報を提出する。

なお、第2、第3ステージをパスし、第4ステージですべての情報をインド特許庁に提出するようにアドバイスするインド代理人がいるようだが、この手法はお勧めできない。

なぜなら、この情報提供はインド特許法8条の趣旨を無視したものであり、第3ステージでこの情報提供をしていれば審査の結果が異なっていた可能性がある^{いんべい}と争いが起きた際、反論が可能になるからである。

4. 関連判例

本事件では、他の理由との組み合わせで、関連外国出願情報の不提出を理由に特許が取り消された。

CHEMTURA CORPORATION vs. UNION OF INDIA

被害者（原告）：CHEMTURA CORPORATION
 国籍：米国
 被申立て人（被告）：インド政府の鉄道省他
 国籍：インド
 侵害された権利の種類：特許権
 当該事件を裁定する機関：デリー高等裁判所
 日付：2009年8月28日

◆原告の主張

原告はインド特許213,608号（以下、608特許）を有する。発明のタイトルは側受けパッド（side bearing pad）で、発明は電車の車両が走行中に起こす横転がり運動（lateral rolling motion）を抑制する装置に関する。同じ発明に米国特許第7,083,165号がある。

原告は、被告が608特許を侵害しているとしてデリー高等裁判所に中間差し止め命令を要求した。ヒアリングの初日に中間差し止め命令が発令された。

原告は、被告が鉄道部に提出した請負見積書に記載された製品の図面から、当該製品は少なくとも608特許の請求項1を侵害していることは明らかであると主張した。この主張を裏付けるため、原告は、「被告の製品は原告の特許の少なくとも請求項1、3、6、14のすべての構成を有する」という内容の専門家の鑑定書を提出した。

◆被告の主張

被告は、原告の特許の有効性に対して激しく攻撃し、原告は重要な情報を隠して特許を取得したと主張。

被告によると、対応EP出願と米国出願では、引例に配慮して、請求項はその権利範囲が狭くなるように補正されており、原告はそれをインド特許庁に提出しな

かった。これはインド特許法8条の要求に反している。

2004年10月20付の審査レポートで、インド特許庁は原告に関連外国出願の情報を提出するように求めた。

これに対して原告は、「関連外国出願に変更はないので関連外国出願の情報の提出は不要である」と回答していた。被告は、これは情報の隠蔽であると反論した。

原告は、インド特許法8条は「特許」に関する情報の提出を要求するもので、審査レポートに回答した時点では対応EP出願や米国出願には特許が付与されていない^{いんべい}だったので対応EP出願や米国出願の情報を提出する必要はないと反論した。

◆判決およびその理由

Murlidhar 裁判官は、原告の反論を却下し、審査レポートに回答した時点（2005年10月17日）で手元にあったすべてのサーチレポートとオフィス・アクションをインド特許庁へ提出する必要があったと述べた。

審査レポートに回答した時点よりも前にUSPTOからは複数のオフィス・アクションが発行されており、請求項は大幅に限定されていた。USPTOのオフィス・アクションがインド特許庁に提出されていれば、審査の結果が異なっていた。

5. おわりに（実務上のアドバイス）

- ① インド特許庁の審査レポートでUSPTO、EPO、JPOのサーチレポートとオフィス・アクションを提出するよう求められていれば、USPTO、EPO、JPOのサーチレポートとオフィス・アクションをインド特許庁に提出すべきである。
- ② インド特許庁の審査レポートで明確に求められていなくても、USPTO、EPO、JPOのサーチレポートとオフィス・アクションをインド特許庁に提出すべきである。
- ③ サーチレポートとオフィス・アクションを提出する際に、すべての関連外国出願のステータス情報も提出すべきである。このとき、仮に、ステータス情報に変更がなかったとしてもステータス情報も提出すべきである。

以上、インドの関連外国出願に関する情報提供について、実務上の参考にしていただければ幸いです。

（ババット・ヴィニット）