

インドにおける迅速な特許審査着手 のための出願実務



Rouse & Co. International(India) Ltd.

Ranjan Narula

Rouse & Co. International は 1990 年にイギリスで創業後、グローバルな業務展開・拡張を経て、現在では世界 13 カ国に計 16 の拠点を有し、600 名以上が在籍する知的財産に特化した事務所である。インドオフィス(ニューデリー) は 1992 年設立。現地事務所と連携し、知的財産に係る全般的なサービスを提供している。Narula 氏は弁護士として、20 年以上に亘り 500 以上の民事および刑事訴訟を代理している。

インドにおいて早期の権利取得を望む場合、早期特許公開請求を行うこと、また可能な限り審査請求を出願と同時にを行うことが推奨される。インドにおける迅速な特許審査着手のための出願実務について、以下に解説する。

インド特許法によると、特許出願の審査が開始されるためには以下の二つを必須要件とする。

- (i) 出願の公開：インド特許法は、特許出願は優先日から 18 カ月後に公開されると規定する。
- (ii) 審査請求の提出：審査請求期限は優先日から 48 カ月以内。

上記 2 つの要件が満たされた場合、特許庁長官は出願を審査官に付託する。いずれかの要件が満たされない場合は、特許庁長官は出願を審査官に付託せず、審査は開始されない。

したがって、出願審査の迅速な着手のためには、上記の要件を早急に満たす必要がある。

(1)公開の迅速化

公開の効果

公開公報に記載されるのは、書誌事項(出願日、発明者の名前、譲受人の名前、優先権情報、発明の名称) および要約といった出願情報である。

出願公開の効果は以下の通りである。

- (i) 特許出願の主題 が公知となる。
- (ii) 出願内容が一般に公開される。
- (iii) 発明が寄託機関に寄託された生物材料に係わる場合、かかる寄託機関は出願公開後、当該生物材料を公開する。
- (iv) 公開後、出願人は特許権を獲得した時点と同等の権利 を有するとみなされる。ただし、特許権侵害訴訟は、特許付与後にしか提起することはできない。
- (v) 侵害訴訟が提起された場合、損害賠償額は公開日から起算される。
- (vi) 公開後、特許付与前に異議を申し立てることができる。

出願公開の迅速化

早期公開請求を行い、所定の料金を支払うことにより、早期に出願公開をすることができる。特許法は、出願日から 18 カ月が経過する前に、かかる請求が行われた出願については早期公開請求の 1 カ月後から公開がなされると規定している。

なお、当事務所では出願と同時に早期公開請求を行うことを推奨している。

早期公開請求を行う利点

特許庁には出願日から 18 ヶ月後の公開との規定があるが、出願日から 18 カ月経過した後いつ公開されるかは分からず、出願公開までに 3 年以上かかることもある。また、特許庁は無作為に公開する出願を選択していることから公開時期を予見できない。したがって、早い段階で早期公開請求を行うことが推奨される。特許法に基づき、出願人が 18 カ月の経過前に出願を公開し、発明を公知にしたい場合、18 カ月経過前のいつでも早期公開請求を行うことができる。

2003 年インド特許規則に基づき、特許庁長官は早期公開請求から 1 カ月以内に出願を公開することを定められている。しかし、実際には、早期公開請求から 4~6 カ月後に公開されるのが一般的である。

(2)早期審査請求の推奨

出願と同時に審査請求

特許出願の審査には、審査請求が2つ目の必須要件となる。審査請求は、最先の優先日から48カ月以内に行うことができる。期限内に審査請求がされない場合は、出願放棄とみなされる。

なお、当事務所では出願と同時に審査請求を行うことを推奨している。

出願と同時に審査請求を行った場合の効果

特許出願は、審査請求順に審査される。出願が公開されると、特許庁長官は審査のために当該出願を審査官に付託する。出願が公開された後に審査請求が行われると、特許庁長官は最も早く審査請求が行われた出願から審査官に付託する。したがって、審査請求を早く行うことにより、審査着手時期を早めることができる。

なぜ出願と同時に審査請求を行うことが推奨されるか

- (i) 出願人の審査請求の期限管理の手間を省くことができる
- (ii) 出願は審査請求順に審査されるため、早期に審査を受けることができる。これは特許審査基準（Manual of Patent Practice and Procedures）に記載されている。

■参考情報

- ・インド特許法
- ・インド特許規則

(編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研)