

インド特許出願における優先権主張 の手続（2020年特許規則改正）



河野特許事務所

安田 恵
(日本国弁理士)

特許・商標を専門とする日本国弁理士であり、各種知的財産業務の実務経験を持つ。2003年に河野特許事務所に入所し、2009年に特定侵害訴訟代理業務付記登録を受ける。主に日本、インドを含む諸外国への特許申請、商標登録申請、調査・鑑定、知財コンサル、知財訴訟等の業務に従事する。専門技術分野はIT及び物理であり、インド現地事務所での勤務・研修経験がある。

■概要

インドへの特許出願において優先権を主張する場合、出願時の願書において、優先権を主張する旨を宣誓する必要がある。優先権書類（基礎出願の認証された出願書類の謄本）は必ずしも出願時に提出する必要はないが、管理官から提出を求められた日から3か月以内に提出しなければならない。また、基礎出願の出願書類が英語以外の言語で作成されている場合、その翻訳文（英訳）を提出しなければならない。

特許規則改正前、優先権の主張の有効性が、その発明の特許性判断に影響する場合に限り、優先権書類の翻訳文を要求することができるとするPCT規則51の2.1(e)(i)と、優先権書類が英語でない場合、優先権書類の翻訳文を提出しなければならないとするインド特許規則20(4)とが整合せず、PCT規則51の2.1(e)(i)が適用されるのかどうか、不明瞭な状態にあった。優先権の利益を確実にするため、優先権書類の翻訳文を提出する実務が多く行われていた。

今回の2020年特許規則改正により、PCT規則51の2.1(e)(i)が適用されることが明確になった。

■詳細及び留意点

インドへ特許出願を行う代表的な方法としては、基礎出願（外国の特許出願）に基づくパリ優先権を主張してインドに特許出願を行う方法（以下「パリルート出願」という）と、優先権を主張した国際特許出願によってインドへ国内段階出願を行う方法（以下「PCTルート出願」という）とがある。優先権を主張することにより、基礎出願に含まれる発明の新規性、進歩性等の判断は、基礎出願の出願日を基準と

して行われる。優先権主張期間は基礎出願から12か月以内である。優先権を主張するためには、インド特許法第136条、第138条、インド特許規則21、規則121などの関連規定に従った手続を行う必要がある。

(1) パリルート出願における優先権主張

(i) 優先権主張の宣誓（インド特許法第136条(1)、様式1）

インドにおいて優先権主張を伴う特許出願を行う出願人は、願書（所定フォーマット：様式1）において、優先権を主張する旨を宣誓しなければならない。また、「出願人は、その日（優先日として主張する日）前に条約国において当該発明に係る特許出願を行ったことがない旨」を宣誓しなければならない。

(ii) 願書への基礎出願の出願日等の記載（インド特許法第136条(1)、様式1）

出願人は、基礎出願の出願国、出願番号、出願日、出願人の名称、発明の名称、国際特許分類（IPC）などを願書に記載しなければならない。

(iii) 優先権書類の提出

出願人は、優先権書類（基礎出願の認証された出願書類の謄本）を、管理官から要求された場合、管理官による要求の日から3か月以内に提出しなければならない（インド特許法第138条(1)、規則121）。

インドはWIPOが提供する優先権書類のデジタルアクセスサービス（DAS）に参加しているため、出願人は、優先権書類に代えて優先権書類へのアクセスコードを管理官に提供することができる。

また、基礎出願が英語以外の言語で作成されている場合、管理官から要求されたときは、英語による優先権書類の翻訳文を提出しなければならない（インド特許法第138条(2)）。また、翻訳文が完全かつ正確である旨の宣誓供述書を提出しなければならない（インド特許法第138条(2)）。

(2) PCTルート出願における優先権主張

(i) 優先権主張の宣誓（インド特許法第 136 条(1), 様式 1）

PCT ルート出願を行う出願人は、PCT 出願において優先権を主張すると共に、インドへ国内移行する際に提出する願書において優先権を主張する旨を宣誓しなければならない。

(ii) 願書への基礎出願の出願日等の記載（インド特許法 136 条(1), 様式 1）

出願人は、基礎出願の出願国、出願番号、出願日、出願人の名称、発明の名称、IPCなどを願書に記載しなければならない。

(iii) 優先権書類の提出

出願人は、優先権書類または優先権書類へのアクセスコードを、優先日から 31 か月以内に、インド特許庁に提出しなければならない（インド特許規則 21(1)）。ただし、PCT 出願手続において優先権書類の提出手続を行っており、WIPO のウェブサイトから「優先権書類提出または送付の通知」（PCT/IB/304）を取得できる場合、優先権書類の提出は要求されない（特許庁の特許実務及び手続の手引 07.03.02）。

基礎出願が英語以外の言語で作成されている場合であって、優先権の主張の有効性が、その発明が特許を受けることができるかどうかについての判断に関連する場合（PCT 規則 51 の 2.1(e)(i)）、優先日から 31 か月以内に、英語による優先権書類の翻訳文を提出しなければならない（インド特許規則 21(2)）。

出願人が優先権書類を提出期間内に提出しなかった場合、または優先権主張の有効性が特許性の判断に関連する場合、管理官は、優先権書類または翻訳文の提出を出願人に要求する。出願人は、管理官による要求の日から 3 か月以内に、要求された優先権書類または要求された翻訳文を提出しなければならない（インド特許規則 21(3)）。また、翻訳文が完全かつ正確である旨の宣誓供述書を提出しなければならない。管理官の要求に応じない場合、優先権の主張は無視される（インド特許規則 21(3)）。

(3) 2020年特許規則改正(2020年10月19日施行)

PCTルート出願における優先権主張手続に関する旧特許規則21の「優先権書類が英語でない場合は、出願人または当該出願人により適法に委任された者が適法に証明したその英語の翻訳文を規則20(4)に規定の期限内に提出しなければならない。」の規定と、PCT規則51の2.1(e)の「指定官庁が適用する国内法令は、…出願人に対し優先権書類の翻訳文を提出することを要求することができる。ただし、次の場合に限る。(i)優先権の主張の有効性が、その発明が特許を受けることができるかどうかについての判断に関連する場合…」の規定との整合性が問題となっていたが、下表の通り、2020年特許規則改正により、両規定の関係が明確化された。

規則21(現行)	規則21(改正)
(2)(1)にいう優先権書類が英語でない場合は、出願人または当該出願人により適法に委任された者が適法に証明したその英語の翻訳文を規則20(4)に規定の期限内に提出しなければならない。	(2)特許協力条約に基づく規則51の2.1(e)のサブパラグラフ(i)または(ii)が適用される場合は、出願人または当該出願人により適法に委任された者が適法に証明したその英語の翻訳文を規則20(4)に規定の期限内に提出しなければならない。
(3)出願人が(1)または(2)の要件を遵守しない場合は、所轄庁は、優先権書類または場合によりその翻訳文を、要請の日から3月以内に提出するよう出願人に要請し、出願人がそれに応じないときは、出願人の優先権主張は、法の適用上無視される。	(3)出願人が(1)または(2)の要件を遵守しない場合は、特許庁は、優先権書類または場合によりその翻訳文を、要請の日から3月以内に提出するよう出願人に要請し、出願人がそれに応じないときは、出願人の優先権主張は、法の適用上無視される。

*20(4)に規定の期限：優先日から31か月

(4)留意事項

PCT 出願においては、優先日より後、国際特許出願日前に公開された引用文献が無く、優先権主張の有効性が特許性を左右しない場合、優先権書類の翻訳文は要求されなくなることが期待される。しかし、現状、上記のような状況でも形式的に優先権書類の翻訳文の提出を要求されることが多い。特許規則改正が審査実務に反映されるまでには時間を要すると考えられている。

優先権主張の有効性が特許性に関連しない場合、優先権書類の翻訳文を提出する義務が無い旨を反論することができる。ただし、管理官は大きな裁量権を有しており、例えば、先行技術調査を行うために優先日を定める必要があるなどの理由で翻訳文を要求することを決定することができる。聴聞（Hearing）段階までは管理官に反論する価値があると思われるが、翻訳文の提出を繰り返し強く要求された場合、管理官の要求に従って、翻訳文を提出するのが安全である。

■ ソース

- ・ インド特許法
- ・ インド特許規則
- ・ 特許出願願書のフォーマット（様式1）
- ・ 特許庁の特許実務及び手続の手引 Version 3.0（2019年11月26日）
- ・ 特許（改正）規則 2020（官報（2020年10月19日施行））

https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/Images/pdf/patents_amendment_rules_2020.pdf