

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～

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