

外国特許トピックス

2017年10月
特許業務法人 志賀国際特許事務所
外国事務部 加藤基志

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
外国特許出願に関し、最近のトピックス等をお知らせいたします。

インド —優先権証明書翻訳文の提出について—

インドにおいて、優先権を主張する際には、優先権書類の証明付謄本と、優先権書類が英語以外の言語であればその証明付英語翻訳文の提出が要求されます。このうち、翻訳文については、現地代理人によって提出要否に関する見解が分かれているようですので、今回はインド出願の優先権証明書翻訳文提出の要否に関する現地代理人見解を紹介いたします。

(1) 優先権証明書翻訳文提出の根拠

① パリルートの場合(特許法第 138 条 1 項、2 項、規則 121 条)

特許庁長官から要求されたときは、要求通知日から 3 ヶ月以内に提出しなければならない。

② PCT ルートの場合(規則第 21 条 2 項、3 項)

優先日から 31 ヶ月以内、または、特許庁長官から要求されたときは要求通知日から 3 ヶ月以内に提出しなければならない。

(2) 現地代理人の見解(弊所特許取扱件数上位 5 ヶ所のインド特許事務所)

現地代理人	パリルート	PCT ルート	異議・係争段階で翻訳提出
DePenning	要求されない場合は提出しなくてもよい。	P 文献(※)が無い場合は要求されても提出しない(反論する)。	可能。
Ahuja	要求されなくても要提出。提出しなかった場合、審査終了後に異議等で P 文献が引用されてからでは翻訳提出が認められず、優先権が無視される虞がある。		おそらく不可能。
Lakshmi	要求されない場合は提出しなくてもよい。	要求されなくても要提出。	不可能。
Remfry	—	移行時提出が望ましいが、P 文献が無い場合は要求されても反論してもよい。	可能だが基礎との差異が大きい場合は問題となりうる。
Amarchand	要求されない場合は提出しなくてもよい。	要求されない場合も要提出。	パリルートは可能。PCT の場合、審査官の裁量次第。

※P 文献・・・その公開日が優先日と出願日の間である引用文献。

上記のように各代理人の見解は互いに一致していませんが、その主な理由は、インドにおいて今まで優先権証明書翻訳文が提出されなかった場合の優先権主張の有効性について争われた裁判が無く、異議申立・無効裁判・侵害訴訟などの場面でこの点がどのように判断されるか確固たる結論を出すことはできないため、特許法・規則の文言に準じて推測することしかできないからのようです。各代理人の見解を分類すると概ね以下のようになります。

【パリルートの場合】DePenning、Lakshmi、Amarchand が(1)①を根拠に、「要求されない場合は提出義務無し」と判断しているのに対し、Ahuja は、審査終了後に翻訳文を提出できる旨の積極的な規定が無いことを理由に、審査中の提出が安全であると述べています。

【PCT ルートの場合】Ahuja、Lakshmi、Amarchand が(1)②を根拠に、「審査官に要求されない場合も翻訳文は要提出」と述べているのに対し、DePenning と Remfry は、(1)②や審査官のプラクティスは PCT 規則 51 の 2.1 (e) (i) と矛盾すると指摘しています。すなわち、同規定には、「指定官庁が適用する国内法令は、第 27 条の規定に従い、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。」と記載されており、これによると、P 文献が 1 件も引用されていない場合、優先主張の有無はその発明が特許されるべきか否かに関係が無いと、特許庁は翻訳文提出を要求できないと解釈しています。DePenning は、実際に大多数の案件ではこの規則に基づいて審査官による翻訳文の要求を覆すことができていると述べています。(反論後も審査官が提出を強要した場合は、これに従う必要があると考えているようです。)

現地代理人の見解が分かれば提出要否が不明確なため、出願人からはコスト面を考え翻訳の必要性に疑問の声も聞かれます。今後、優先権証明書翻訳文が提出されなかった場合の優先権主張の有効性について判例が出た場合には、この問題について各代理人の統一された指針が示される可能性があります。優先権主張を失うリスクを考慮して安全サイドに立って翻訳文提出要否を判断する必要があると思われます。以上