

Delhi 高裁がインド特許法第 8 条の規定に関し新たな判断を示す

2014年11月17日

特許業務法人
HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

(旧称：特許業務法人原謙三国際特許事務所)

1. はじめに

インド特許法第 8 条には、対応外国出願に係る情報開示義務について、次のように規定されています。

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。

また、インド特許規則には、対応外国出願に係る情報開示義務について、次のように規定されています。

規則 12 外国出願に関する陳述書及び誓約書

(1) 特許法第 8 条(1)に基づいて特許出願人による提出を必要とする陳述書及び誓約書は、様式 3により作成しなければならない。

(1A) 出願人が第 8 条(1)に基づいて陳述書及び誓約書を提出する期間は、出願日から 6 月とする。

説明—本条規則の適用上、インドを指定する国際出願に対応する出願の場合の 6 月の期間は、当該対応する出願がインドにおいてされた実際の日付から起算する。

(2) 特許出願人が、特許法第 8 条(1)(b)に基づいて当該人が提出すべき誓約書において、何れかの国において行った他の出願に係る詳細について長官に通知し続けるべき期間は、当該他の出願日から 6 月とする。

(3) 特許法第 8 条(2)に基づいて長官によりその旨の命令があるときは、出願人は、発明の新規性及び特許性についての異論(ある場合)に関する情報、並びに容認された出願のクレームを含めて長官が必要とするその他の明細を、長官からの当該通知の日から 6 月以内に提出しなければならない。

上記特許法によれば、第 8 条(1)(b)において、第 8 条(1)(a)に規定の陳述書の提出後に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、出願人は、**インドにおける特許付与日まで、第8条(1)(a)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べき旨が規定されています。**

一方、インド特許法第8条に基づいてインド特許庁が出願人に対して必要な情報／書類が提出を要求したが、出願人がこれを提出しなかった、隠して提出しなかった、あるいはあやまった情報／書類を提出した場合、特許法第64条(1)に規定の特許の取消理由に該当すると共に、特許法第25条(1)(h)または(2)(h)に規定の異議理由に該当します。また、出願人が特許法第8条に規定の要求に応じなかった場合、特許が無効にされることもあります。

第25条 特許に対する異議申立

- (1) 特許出願が公開されたが特許が付与されていない場合は、如何なる利害関係人も、次に掲げる何れかの理由によって特許付与に対する異議を長官に書面で申し立てることができる。
- (h) 出願人が、長官に対して第8条によって要求される情報を開示せず、又は何らかの重要な明細事項について自己が虚偽と認識している情報を提供したこと
- (2) 特許付与後で特許付与の公告の日から1年間の満了前はいつでも、如何なる利害関係人も次に掲げる何れかの理由により所定の方法で長官に異議を申し立てることができる。
- (h) 特許権者が、長官に対して第8条によって要求される情報を開示せず、又は何らかの重要な明細事項について自己が虚偽と認識している情報を提供したこと

上記条文に対し、出願人がどのように対応すれば、情報開示義務違反を免れるのかについて、重要判例および最新判例に基づいて、を実務上留意すべき事項について、以下に説明します。

【全9頁】

本件記事に関し、後続するさらなる詳細情報の知得をご希望されるお客様は、下記の担当者までご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。
ご不明点・ご質問等がございましたら、遠慮なくお問い合わせ下さい。

【連絡先】特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
外国専門部長 : 新井 孝政 (大阪本部在籍)
外国専門部長代理 : 岡部 泰隆 (大阪本部在籍)
TEL : 06-6351-4384 (代表)
E-Mail : iplaw-osk@harakenzo.com

【無断複製・転載禁止】

当サイトの掲載物は著作権法で保護されています。無断複製や転載は固くお断りいたします。
特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK, All rights reserved.