

インド特許出願実務の注意事項

井 上 敦*

抄 録 近年、経済発展著しいインドの特許出願への注目が高まっている。本稿では、インドでの特許権利化にあたり、出願から特許付与までの出願実務において、出願書類の作成および審査報告書への対応時に実務担当者が特に注意すべき事項を、インド特許法、特許規則、審査マニュアルの規定を参照して解説する。また、インド特許庁公表の資料から把握される特許庁の審査体制などについても紹介する。

目 次

1. はじめに
2. 出願時の手続きについての注意事項
 2. 1 出願書類
 2. 2 英文明細書、クレーム作成の注意事項
 2. 3 対応外国出願報告の詳細と実務対応
 2. 4 所轄庁
 2. 5 PCTルート
3. 審査報告書（拒絶理由通知書）の応答についての注意事項
 3. 1 インド特許庁における審査体制
 3. 2 審査請求及び実体審査の流れ
 3. 3 実体審査の詳細
 3. 4 第1回審査報告書と出願アクセプタンス期限
 3. 5 完全明細書の補正
 3. 6 他国の出願審査経過の報告
 3. 7 ヒアリング
 3. 8 分割出願の時期的制限
 3. 9 拒絶決定に対する審判請求等
 3. 10 付与前異議申立制度
4. 特許付与およびそれ以降の注意事項
 4. 1 特許付与
 4. 2 付与後異議申立制度
 4. 3 特許付与後の補正
 4. 4 特許発明の実施陳述書
5. おわりに

1. はじめに

インドは高い経済成長率を維持しており、世界の注目を集めている。最近のインド政府の公表によれば、2011年度のGDP成長率は8.2%と見込まれており¹⁾、この数値は、世界的な金融不安の影響を受けて数値が下方修正されたものであるものの、依然高い水準にとどまっている。

また近年、日本からインドへの投資も着実に増加している²⁾。2011年8月には日本・インド包括的経済連携協定（CEPA）が発効し、日本とインドの間の貿易と投資のさらなる拡大が期待されている。

そのような経済状況にあるインドにおいて、知的財産制度に関しては2005年1月に大幅な法改正が行われ、TRIPS協定（知的所有権の貿易関連の側面に関する協定）に基づき、医薬品、微生物、化学物質なども特許の保護対象として認められることとなった。産業発展とともにインド国内における知的財産の保護に関する認識も高まりを見せている。

このような背景の下、インド特許庁は、審査

* 日本技術貿易株式会社 特許部 エキスパート
Atsushi INOUE

官の不足などの問題を抱えながらも、書類の電子化やデータベースの整備などによる業務の効率化、情報の透明性の向上などに取り組んでいる。特許出願に関しても出願情報の電子公開の試みや出願人に電子出願の利用を推奨するなど、その運用面での変化は著しい。

インド特許庁の年次報告書によれば、2009年度に日本からのインド特許出願の件数は3,040件³⁾で、米国(9,154件)などと比べるとやや出遅れた感もあるものの、ここ数年日本企業のインドへの注目度は確実に高まりつつある。

インドの特許制度の概説やインド特許法の法文の解釈やその問題点を詳しく考察した報告など、既に多く紹介されている^{4)~8)}。その一方、出願手続きや拒絶理由通知への対応など特許取得の実務について詳しく解説した報告は少なく、実務面での注意事項については広く知られていないのが現状である。

本稿では、特許法、特許規則の他、2011年3月に特許庁より正式版が発行された特許庁審査マニュアル⁹⁾を参照して、インド特許出願の諸手続きについて解説する。

なお、本稿において、特許法、特許規則の引用は、日本特許庁(以後JPO)ホームページのインド特許法(以後、法と記載)、特許規則(以後、規則)の和訳文を引用した¹⁰⁾。また、特許庁審査マニュアルの引用に関しては仮訳文を独自に作成して引用した。特許庁審査マニュアルの記載内容を確認される際には、適宜原文(英語)について参照されたい。

2. 出願時の手続きについての注意事項

2.1 出願書類

出願手続き(仮出願を除く)には以下の書類の提出が要件となる。(法7条, 規則8, 12, 13, 135, 審査マニュアル03.04.01)

(1) 願書(様式1)

- (2) 完全明細書(様式2)
- (3) 外国出願に関する情報の陳述・宣誓(様式3 対応外国出願報告)
- (4) 発明者である旨の宣誓(様式5)
- (5) 委任状(様式26 特許代理人を通じて提出される場合)
- (6) 優先権書類(パリ条約に基づく優先権を主張する場合等)
- (7) 生物学的材料についての国家生物多様性局の出願許可(出願がインドで得られた生物学的材料に関するものである場合)

実際に提出される書面にはいずれも、所定箇所に名前及び日付とともに出願人または特許代理人の署名がなされていなければならない。

(1) 願書(様式1)

出願人は発明者から出願する権利の証明を得なければならないとされており、願書末尾への署名が当該権利の証明に該当する。なお、この願書末尾への署名は、出願人自らが署名を行う場合の他、特許代理人の署名によりなされる場合もある。

(2) 完全明細書(様式2)

仮出願でないインド特許出願における明細書は、完全明細書(Complete Specification)として取り扱われる。法10条(4)によれば、完全明細書は、(a) 発明そのもの、その作用又は用途及びその実施の方法を十分かつ詳細に記載し、(b) 出願人に知られ、かつ、その出願人がその保護を請求する権利を有する発明を実施する最善の方法を開示し、また(c) 保護を請求する発明の範囲を明確にする1又は2以上のクレームをもって完結し、また(d) 発明に関する技術情報を提供する要約を添付しなければならない、とされている。

完全明細書には、最終ページに日付とともに

出願人又はその代理人の署名がなされなければならない。図面シートには、その右下隅に出願人又はその代理人の署名がなされなければならない。

(3) 外国出願に関する情報の陳述・宣誓（様式3 対応外国出願報告）

出願人は、出願時若しくは出願の日から6ヶ月以内に様式3を提出しなければならない。

様式3の書式に従い、対応出願の情報として、出願国、出願日、出願番号、出願のステータス、公開日、登録日をリストにして報告することが求められている。

なお、法8条の対応外国出願報告義務違反は、付与前／付与後異議申立理由（法25条（1）、（2））及び特許の取消理由（法64条）となることに注意が必要である。

(4) 発明者である旨の宣誓（様式5）

完全明細書を添付した出願（本出願）、パリ条約出願（Convention application）、インドを指定するPCT出願については、様式5により発明者である旨の宣誓を提出しなければならない。（ただし、様式4により延長請求があった場合、コントローラは、出願日から1ヶ月の期間内に様式5を提出すべき旨許可することができる。）

(5) 委任状（様式26 特許代理人を通じて提出される場合）

委任状は、様式26により提出する。他の出願において既に包括委任状が提出されている場合、委任を受けた代理人がその写しを提出することで足りる。

(6) 優先権書類（パリ条約に基づく優先権を主張する場合等）

優先権主張を伴う出願は優先権書類の提出が

必要である。英語による出願に基づく優先権主張の場合は、出願が提出された特許庁の発行する優先権証明書を提出する。日本での特許出願（日本語）の優先権主張を行う場合は、JPO発行の優先権証明書と、宣誓書付き英訳文の提出が必要となる。

優先権書類は、出願公開を可能とするため、出願と共に若しくは優先日から18ヶ月を経過する前に提出することができる。なお、早期公開の請求を行う場合は、優先権書類はその請求前若しくは請求と共に提出しなければならない。

優先権書類は、特許庁長官の要求がある場合には、その通知から3ヶ月以内に提出しなければならない（法138条（1）、規則121）、優先権書類が英語でない場合には、英訳文を提出しなければならない（法138条（2））。

したがって、第1回の審査報告書において、優先権書類の提出が求められた場合には、出願アクセプタンス期限（報告書の発行から12ヶ月）ではなく、優先権書類及び英訳文（基礎出願が英語でなされた場合を除く）を報告書の発行から3ヶ月以内に提出しなければならない。この提出期限を逸した場合、優先権を失効してしまうこととなるので注意が必要である。

(7) 生物学的材料についての国家生物多様性局の出願許可（出願がインドで得られた生物学的材料に関するものである場合）

出願がインドで得られた生物学的材料に関連する場合、国家生物多様性局（the National Biodiversity Authority）の出願許可を提出することが求められる。（ただし、この国家生物多様性局の出願許可は、特許付与前に提出すればよい。）また、明細書中に用いられる生物学的材料はいずれもその原産元を明示しなければならない。

2. 2 英文明細書、クレーム作成の注意事項

(1) 英文明細書

法10条(4)は完全明細書について

- (a) 発明そのもの、その作用又は用途及びその実施の方法を十分かつ詳細に記載し、
 - (b) 出願人に知られ、かつ、その出願人がその保護を請求する権利を有する発明を実施する最善の方法を開示し、また
 - (c) 保護を請求する発明の範囲を明確にする1又は2以上のクレームをもって完結し、
 - (d) 発明に関する技術情報を提供する要約を添付しなければならない。
- と規定されている。

また、PCTルートの場合、国際出願時の発明の名称、発明の詳細な説明、図面、要約、クレームが完全明細書とみなされる(法10条(4A))。英語以外の国際出願についてはこれらの英訳文の提出が必要である。

審査マニュアルには、図面、要約、クレームの他、完全明細書の項目として、発明の名称、発明の技術分野及び発明の用途、先行技術と解決すべき課題、発明の目的、発明の概要、発明の詳細な説明について規定している(審査マニュアル05.03.03~05.03.08)。

これら明細書中の記載項目は、日本での特許出願での記載項目とほぼ対応するため、日本出願用に作成した明細書の内容に対応する英文明細書を作成して対応することも実務上は可能である。

(2) クレーム

提出されるクレームが単一の発明概念に属するものである限り、クレーム数、独立クレーム数についての制限はない(審査マニュアル05.03.16)。ただし、クレームの総数が10を超える場合は、追加の庁手数料が必要となる。また、多項従属クレーム及び多項従属クレームに従属

する多項従属クレームを追加することが可能である。

2008年ドラフト審査マニュアルにおいては、同一カテゴリにおける独立クレームは原則1項とすべきという条項(欧州特許出願と同様)があったが、2011年の最終版審査マニュアルによれば、この制限は削除され、上記のとおり、単一の発明概念に属するものである限り、独立クレーム数に制限はないという記載に変更された。

また、単一の発明概念に属するものである限り、製造方法と製品の独立クレームや、例えばプラグとソケット、送信機と受信機のように、相互に関連する同一カテゴリの対象を1つの出願の中の別個の独立クレームとすることが可能である(審査マニュアル05.03.16)。

最終版の審査マニュアルを見るかぎり、装置、方法の独立クレームが一出願中で審査されうること、一カテゴリ中の独立クレームを複数提出できること、多項従属や多項従属への多項従属についての制限がないことがわかる。クレームの形式に関して、米国、欧州、日本で比較した場合、日本でのクレームの形式にもっとも近い。すなわち、日本での出願を基礎とする場合、日本での形式のクレームをそのままインド出願に用いることができる場合が多い。

また、2008年ドラフト審査マニュアルにおいては、オムニバスクレーム(明細書本文や図面への引用のみを記載する形式で、具体的な構成要件を有さないクレーム)を加えることができるという記載があったが、2011年の最終版審査マニュアルによれば、オムニバスクレームは認められないと記載されている(審査マニュアル05.03.16 t)。

(3) 発明でないもの

インドの実体審査において、新規性、進歩性の他、クレームが法3条に規定される発明でない

いものであるとする拒絶理由が挙げられることがある。日本では通常、発明と認められるクレームであっても、インドでは発明でないとされる可能性があるので注意が必要である。法3条の各条項のうち、実務上、特に問題となる条項については、(d) 既知の物質についての新規な形態の発見であって既知の効能の増大にならないもの等、(f) 既知の装置の単なる配置、(k) コンピュータプログラムそれ自体等などがあげられる。

2. 3 対応外国出願報告の詳細と実務対応

出願人には、対応外国出願（インド以外の国において同一若しくは実質的に同一の発明についての単独出願、共同出願、又は知り得た限りの権原を有する他人による特許出願）に関する情報の陳述・宣誓の提出が義務付けられている（法8条及び規則12、様式3）。

法8条(1)を条文に沿って、そのポイントを以下の①乃至⑦にて説明する。

「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（①）に、次に掲げるもの（②）を提出しなければならない。

(a) 当該出願の明細事項（③）を記載した陳述書、及び

(b) 前号にいう陳述書の提出後（④）所定の期間内（⑤）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（⑥）、前号に基づいて必要とされる明細（⑦）を書面で随時長官に通知し続ける旨の誓約書（④）」

①「所定の期間内」はインドでの出願日から6ヶ月の期間である。PCT国内移行の場合は移行の日から6ヶ月の期間である（規則12(1A)、

説明文）。

② (a) の陳述書及び (b) の宣誓書は様式3により作成し提出しなければならない（規則12(1)）。

③対応外国出願の明細事項であり、「明細事項」とは、様式3中に記載する出願国、出願日、出願番号、出願のステータス、出願公開日、登録日である（様式3）。

④「陳述書の提出後」とは、様式3の提出のことであり、この提出後にも必要に応じて再報告を行う旨の誓約である。

⑤ここで言及する「所定の期間内」とは、対応外国出願を新たに行った際にその明細を書面で長官に報告するまでの期間のことであり、その期間は新たな対応外国出願の提出後6ヶ月の期間である（規則12(2)）。

⑥陳述書の提出後も、インド出願後特許の付与までに新たな対応外国出願が提出された場合は、報告義務の対象となる。

⑦「前号に基づいて必要とされる明細を書面で」とは、新たな対応外国出願について様式3に出願国、出願日、出願番号、出願のステータス、出願公開日、登録日を追加で記載するという意味である。

インド以外の国への外国出願も行う場合の実務対応において、インドへの特許出願が実際に提出される時点、あるいはインドの代理人に特許出願を依頼する時点では、他の国での出願がされていない場合や、出願の依頼を各国の代理人に送付しているが、出願された事実や出願番号が出願人側に報告されていない場合が多い。したがって、多くの場合、インド出願時点で把握しうる外国出願の情報のみでは、全ての対応国について法8条(1)(a)に規定する陳述を行うためには不十分である。

一方、インド出願後6ヶ月経過直前であれば、他国における出願が既に完了しており、なおか

つ、すべての他国の出願の出願番号、出願日を確認することができる場合が多い。したがって、インド出願後で6ヶ月の期限の経過前（1ヶ月から数週間程前）を目安として提出完了した全ての対応外国出願の情報を様式3により提出することが実務上適切であろう。

なお、③対応外国出願の明細事項には、ステータス、登録日という項目がある。ステータスは他国の出願の審査の進捗により変化するものであり、様式3の報告後、他国の審査の完了により、登録日が新たに付与される。実務上、出願人はこれらの新たな情報が得られれば様式3の更新を行うべきであるとの観点で、審査報告の応答時等に情報更新を行うことが通常である。ただし、既に報告済みの出願のステータスや登録状況についての情報更新の期限については、特許法、特許規則、審査マニュアルのいずれにも明文規定はない。さらに、対応外国出願において分割出願を提出した際などには、その分割出願から6ヶ月以内に報告を行う義務があることにも注意が必要である。

また、法8条(2)には、他国の審査情報について、長官が出願人に報告を要求できる旨の規定がある。この規定に関しては、審査報告書受領後の対応(3.6 他国審査経過の報告)として後述する。

2.4 所轄庁

円滑な特許登録を目的として、インド特許庁はコルカタ、デリー、チェンナイ、ムンバイの4つの所在地にて、審査、権利付与業務が行われている。

規則4によれば、所轄庁は以下に基づき定められる。

- i) 出願人（共同出願人による出願の場合は最初に記載された出願人）の住所、営業所
- ii) 発明が実際になされた場所
- iii) 出願人がインドに営業所、住所を有さない

場合、出願人より提供されたインド国内の連絡先（外国出願人の場合）

外国出願人にはインド国内の連絡先の提出が求められ、所轄庁はこれにより決定される。

なお、分割出願は、原出願とともに審査を行う必要があるため、分割出願を提出する所轄庁は、原出願が提出された特許庁となる。（審査マニュアル3.2）

また、規則4(2)によれば、法に基づく何らかの手続きに関して一旦決定された所轄庁は、通常変更されない。

2.5 PCTルート

(1) PCTルートの利用状況

インドにおける外国出願人の多くはPCTルートを利用して権利化を行っている。インド特許庁の発表によれば、2009年度のPCT国内移行出願は23,431件であり、上位では、アメリカ(8,087件)、ドイツ(2,582件)、日本(2,386件)、スイス(1,287件)、オランダ(1,281件)、フランス(1,198件)と日本の他、欧米からのPCT国内移行のケースが多い。

(2) 国内移行期限

インドにおける国際出願の国内移行書面提出期限は優先日より31ヶ月である。

PCT国内移行出願は、条約出願と同様に取り扱われる。ただし、出願人からの明示の請求がなければ、優先日から31ヶ月の期間が経過する前に国内処理は開始されない。

・国内移行の手続き書類

PCT国内移行出願が英語又はヒンディー語で出願され国際公開されたものでない場合、願書、明細書、クレーム、図面（必要な場合）、要約書についての翻訳文を移行時に提出しなければならない。

PCT国内移行出願の場合、国際出願時に提出されたタイトル、明細書、図面、要約書、ク

レームがインド出願の完全明細書とされる。

対応外国出願報告（様式3）はPCT国内移行時若しくはPCT国内移行の日から6ヶ月以内に提出しなければならない。

なお、国際段階において補正がなされた場合は、補正後の内容がインド出願の完全明細書とされる（日本語による国際出願の場合は、国際段階で提出した補正の英訳文の提出が必要である）。出願人は、国際段階に提出した補正の他、国内移行出願時に別途補正（様式13）を提出することができる。

従来、PCT国内移行出願に関しても、審査報告書中で、審査官から優先権書類の提出を要求されることがあったが、現在の審査マニュアル07.03.02では、PCT/IB/304がWIPOのウェブサイト上で既に入手可能な場合は、特許庁は出願人に対して優先権書類の提出を求めないと明記された。したがって、今後は他国同様、PCTルートのインド出願に関して、国際段階で適切な優先権主張手続きがなされている場合は、原則、国内移行後に優先権証明書の提出を要求されることはないと考えられる。優先権証明書の英訳文の提出については、今後も要求される場合がある。

3. 審査報告書（拒絶理由通知書）の応答についての注意事項

3.1 インド特許庁における審査体制

特許庁では2011年度は4庁合わせて15,000件の第1回審査報告書を発行すること、12,000件について処分（特許、拒絶）を下すことを目標としている¹¹⁾。2010年度の実績は、11,206件の第1回審査報告書を発行、14,535件について処分と発表されている。

インド特許出願の実体審査は、コントローラ（管理官）と審査官との分業により進められている。コントローラには出願の処分を行う権限

を与えられているが、審査報告書において出願人に対して提示される拒絶理由は、主に審査官の調査、検討に基づき作成される（3.3に後述する）。特許庁年次報告書に公表されるコントローラ及び審査官数について表1に、審査官の技術分野について表2に、各特許庁毎のアシスタントコントローラ及び審査官数について表3に示す。

特許出願は、発明の主題ごとに、形式及び実体審査を行う審査官に担当分けが行われる。審査官の技術分野によって4つの審査グループに分けられている。

- a. 化学関連発明（25）
- b. バイオテクノロジー、微生物学関連発明（21）
- c. 電気工学、電子工学関連発明（22）
- d. 機械工学及びその他の発明（12）

（カッコ内の数字は、表2から推定される審査グループ毎の審査官数）

4つの特許庁それぞれにおいて上記4つの審査グループに分けられており、1つの特許庁単位では、1つの審査グループに配属されている審査官の数は数名から10数名程度である¹²⁾。なお、2011年6月のインド特許庁の発表によれば、審査官候補者試験の最終合格者は248名である¹³⁾。出願件数の増加に伴い今後もさらに審査官が増員されることが期待される。

表1 特許庁コントローラ及び審査官数
(2010年3月31日時点)

Controller General（長官）	1
Senior Joint Controller	2
Joint Controller	1
Deputy Controller	7
Assistant Controller	70
Examiner（審査官）	80

表2 審査官の技術分野
(2010年3月31日時点)

技術分野	審査官数
生化学	5
バイオテクノロジー	9
化学	20
土木工学	2
コンピュータサイエンス	6
電気電子工学	13
機械工学	6
冶金	2
微生物学	12
物理	3
繊維工学	2
総計	80

表3 特許庁別アシスタントコントローラ及び
審査官数 (2010年3月31日時点)

特許庁	Assistant Controller	審査官
コルカタ	19	17
ムンバイ	12	15
チェンナイ	19	18
デリー	20	30

3. 2 審査請求及び実体審査の流れ

インド特許制度には、審査請求制度が導入されている（法11B条）。出願人又は利害関係人が審査請求を行うことができる。審査請求は優先日より48ヶ月以内に、様式18により行われる。

なお、出願公開前に審査請求が受領された場合であっても、出願公開前には実体審査が着手されることはない。法11A条に基づき公開後、審査請求提出の時系列により審査に移る。また、公衆に対する特許付与前異議申立を提出する期間を担保する意味でも出願公開から6ヶ月以内に特許が発行されることはない。

インド特許出願の実体審査においては、コントローラと審査官の連携により審査報告書が作成され、出願人に送付される。

審査官への審査委託は通常公開の日又は審査請求の日から1ヶ月以内に行われる。コントローラからの審査委託があった場合には、審査官は委託の日から通常1ヶ月以内で、3ヶ月を超えない期間で、特許法と特許規則の要件及びその他の事項についての報告書を作成する。

3. 3 実体審査の詳細

(1) 審査官による審査報告

法12条によれば、特許出願について審査請求が行われたときは、コントローラは、審査官に、特許法と特許規則の要件及びその他の事項についての報告書の作成を委託する。

審査官の行う実体審査については、審査マニュアル08.03.01に以下のとおり示されている。

1. 審査官は1912年1月1日以降についての収録するインド特許データベース及びEPOデータベース、WIPOデータベース、USPTOデータベース、JPOデータベース、TKDL（伝統的知識についての電子図書館）など他国のデータベース、その他商用データベースの全てを調査対象として、調査を行う。上記に加えて、PCT最小限資料の特許文献、非特許文献が調査される。この調査は、請求された主題を開示する公開物を発見するために行われる。この調査のもう一つの目的は、完全明細書のいずれかのクレームに請求された発明が、インドで出願され、当該出願人の完全明細書の出願日かそれ以降に公開された他の完全明細書のクレームに請求されていないか、を確認することである。

2. 当該調査は、完全明細書の出願日を基準として行われる。

3. 審査官は、以下について記録を残す：

- a. 国際分類
- b. 適用された調査方針
- c. 使用されたキーワード

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- d. 検索した特許文献，非特許文献データベース
- e. 検索式のリスト
- f. 発見した先行技術と，特許性についての分析
- g. クレームが不明瞭であること，多数の発明がクレームされていること，その他合理的な調査を行うことができない理由など，調査の制約がある場合はその旨

また、「特許出願の審査とコントローラによる審査官報告の検討」と題された2011年9月21日付での長官からの通知が公表されている¹⁴⁾。この通知では，実体審査において審査官とコントローラとの間でなされる過度の重複作業が審査遅れを招く一因になっていると指摘し，改善のため，審査官及びコントローラそれぞれの実体審査における職務及び責任を提示している。この通知によれば，法12条に基づく審査官のコントローラへの報告それ自体は，公式文書として記録されるものであり，コントローラがこれを編集してはならないとしている。この審査官報告の記載事項は新規性，進歩性に関連するものとされている。また，審査官は，庁内データベースから4庁全体で同じ手段の発明についての特許出願がなされていないかの調査を行う。さらに完全明細書に補正がなされている場合はその補正の適否についても報告を行う。審査官は，上記の審査官報告とともに，同様の事項を記載した“draft gist of objections”を編集可能な電子媒体でコントローラに提供する。この“draft gist of objections”には審査官報告の内容以外の拒絶理由を含めることができる。

(2) コントローラから出願人への審査報告書送付

コントローラは，受領した審査官報告に基づき，正式な審査報告書を出願人に送付する。

コントローラは，審査官報告と“draft gist of objections”を審査官より受領した場合，この報告内容には不足がないものと推定して検討を行う。審査官報告中，特許性の判断に関して重要な検討事項が欠如していることを発見した場合には，“draft gist of objections”に新たな拒絶理由を加えること，あるいは拒絶理由を削除することができるが，この場合，コントローラがそのような変更を行う理由を別紙に記録として残さなければならない。

3. 4 第1回審査報告書と出願アクセプタンス期限

出願人が第1回審査報告書の通知から1年の期間内にこの報告書への応答を行わない場合は，この特許出願は放棄されたものとみなされ(法21条(1))，その旨の通知が送付される。この法21条(1)に基づく放棄の処分については不服を申し立てることはできないので注意が必要である。

第1回審査報告書を受領した際には，上述の通知から1年の出願アクセプタンス期限の他にも，審査報告書中に要求内容として，優先権書類の提出(通知から3ヶ月)，対応外国出願審査結果の報告(通知から6ヶ月)などの応答期限が設定されることがあり注意が必要である。

3. 5 完全明細書の補正

出願人は，出願係属中に何時でも，完全明細書や他の出願書類についての補正の申請を行うことができる。

したがって，審査請求前や，審査請求後第1回審査報告書の発行前であっても出願人が自発的に，発明の詳細な説明及びクレームを変更する補正を申請することが可能である。このような自発補正は様式13による手続きと所定の手数料の納付が必要である。

一方，第1回審査報告書の発行後は，審査報

告書への応答として発明の詳細な説明及びクレームの補正を行うことができる。

(1) 補正の内容的制限

法59条によれば、「... (前略) また完全明細書の如何なる補正についても、その効果として、補正後の明細書が補正前の明細書において実質的に開示していないか又は示していない事項をクレームし若しくは記載することになるとき、又は補正後の明細書のクレームが補正前の明細書のクレームの範囲内に完全に含まれなくなる時は、一切許可されない」とあり、明細書への新規事項の追加の禁止と、クレームの範囲の拡張の禁止が条文上規定されている¹⁵⁾。

なお、法59条前半部分には、「特許願書若しくは完全明細書又はそれに係る書類の補正については、権利の部分放棄、訂正若しくは釈明による以外の方法によって一切補正してはならず、」と規定されている。しかしながら、具体的にどのような補正が「権利の部分放棄、訂正若しくは釈明」にあたるのかという解釈について、特許庁の審査マニュアル等において指針は示されていない。また、これまでいくつかの訴訟事件において上記の解釈を論じたものもあるが¹⁶⁾、その解釈は依然確立されていない。現状では、出願審査の実務上、法59条前半部分の規定が、補正の受け入れ可否の判断に直接的な影響を及ぼすことはないと考えられる。

(2) 提出された補正申請の適否の判断

出願係属時に提出された補正申請は、その受け入れの可否や受け入れ条件について、コントローラの決定によりなされる。

なお、現行インド特許法において、係属中の出願に対してなされた補正が上記法59条の要件を満たすものであったか否かという点は、付与前／付与後異議申立理由（法25条（1）、（2））及び特許の取消理由（法64条）とはなっていない。

い。補正に関連する取消理由として、法64条（1）o項の「法57条又は法58条に基づく完全明細書の補正許可を詐欺によって取得したこと」という取消理由のみである。

また、法78条によれば、コントローラには、特許出願中、特許発行後のいずれにおいても、出願書類、特許書類の誤記訂正を行う裁量が与えられている。このような誤記訂正は、特許出願人又は特許権者等の請求を受けて行われる場合、コントローラが自発的に行う場合がある。コントローラが自発的に誤記訂正を行う場合は、特許出願人、特許権者にこのような誤記訂正の提案を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3. 6 他国の出願審査経過の報告

法8条（2）によれば、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。

審査報告書中、法8条（2）に基づき、対応外国出願における出願審査経過の提出が要求される場合がある。通常は、「USPTO, EPO, JPO等の全ての主要な特許庁に対してなされた同一又は実質同一の発明に関する出願についての調査及び／又は審査結果、認可クレームについて本通知の日から6ヶ月以内に報告すること」¹⁷⁾ という旨の定型文が審査報告書中に記載される。

出願人は、この要求に対する応答として対応外国出願の拒絶理由通知書、査定、認可クレーム等の審査書類の写しを提出する。英文でない審査経過情報は、英訳文を作成して提出する必要がある。なお、規則12（3）には、法8条（2）

の要求に対する報告は、通知の日から6ヶ月以内になされなければならないと規定されており、出願人は12ヶ月の出願アクセプタンス期間ではなく、第1回審査報告書の発行から6ヶ月以内に提出すべきであることに注意が必要である。ただし、この期間経過後にも出願人から提出があった場合にも、コントローラは通常これを受け入れる。

実際に、対応外国出願報告義務違反及び審査経過報告の義務違反（法8条（1）（b），（2））により、権利行使が認められなかった判決例もあり¹⁸⁾、この対応には注意が必要である。

3. 7 ヒアリング

法14条には、審査官からの報告が出願人にとって不利である場合又は特許法、規則に定められた要件を満たすためには出願書類の補正が必要となると認める場合には、出願についての拒絶の処分を行う前に、出願人にその旨を通知し、出願人から請求があった場合にはヒアリング（聴聞）を受ける機会を与えなければならない、と規定されている。一方、ヒアリングの請求できる期間は、原則、出願アクセプタンス期限の最終日の10日前までにしなければならないと、規則28には規定されている。

ただし、規則28の規定に関わらず、上記の期間内にヒアリングの請求がなされずに審査報告書への応答が提出され、その応答によっても特許付与可能な状態でないと出願アクセプタンス期限経過後に特許庁が認める場合であっても、出願を直ちに放棄扱いとせずヒアリングを認めるべきであるとした判決がある¹⁹⁾。したがって、審査報告への出願人の応答によっても依然拒絶理由が全て解消されていないという場合であっても、法律上、直ちに拒絶決定が下されることはなく、ヒアリングの機会が与えられるべきである。

また、実務上は、第1回審査報告書について

の応答書面中に、ヒアリングを請求する旨の一文を定型的に加えるインド代理人が多い。不測の拒絶処分を避けるためには、審査報告書への応答後、このヒアリングの請求がなされていることを確認しておくことが良い。

なお、ヒアリングは、原則コントローラと出願人（代理人）との間で行われる。審査官もヒアリングに出席することがあるようだが、出願の処分については全てコントローラに委ねられている。また、審査官は出席したヒアリングにおいて、直接出願人（代理人）とやり取りを行ったり、新たな拒絶理由を提示することは認められていない¹⁴⁾。

また、法15条によればコントローラが出願人に対して補正を命じることができ、出願人がこの補正命令に応じない場合に出願の拒絶を決定することができる。

3. 8 分割出願の時期的制限

分割出願は親出願の係属中にいつでも提出することができる。「出願の係属中」とは特許付与（法43条）若しくは拒絶決定（法15条）の発行前までである。「特許付与」に関しては、後述のとおり、第1回審査報告書への回答後、特許付与できるものと認められる場合は、出願人への通知なしに特許が付与されるため、分割出願を提出する期限を逸するおそれがあることに注意が必要である。

したがって、単一性違反の場合や自発分割の可能性のある出願については、分割出願の要否検討を審査報告書への応答の検討と同時にを行い、審査報告書への応答と同時若しくは応答後直ちに分割出願を提出できるように対応することが望ましい。

また、後述のとおり、仮に出願が拒絶される場合、ヒアリングの開催後、拒絶される。この場合も拒絶決定の後にはもはや分割出願を行うことができないことに注意が必要である。現地

代理人より、出願においてヒアリングの開催の連絡を受けた場合、ヒアリングでの対応検討に加えて、新たな分割出願を提出する必要が無いかについても検討を行うことが望ましい。

3. 9 拒絶決定に対する審判請求等

ヒアリングの開催後にコントローラが出願は特許付与状態にないと判断する場合、又は、コントローラが命じた補正を出願人が認めない場合には、コントローラはその出願を拒絶する。

出願人はこのコントローラの決定に不服の場合は、法117A条に基づき、拒絶決定から3ヶ月以内に知的財産審判委員会（IPAB：Intellectual Property Appellate Board）に対して審判請求を行うことができる。

なお、この知的財産審判委員会とは特許庁とは独立した機関である。即ち、一度拒絶決定が下されるとその出願自体は、もはや特許庁に係属していないという取り扱いとなる。案件によっては、知的財産審判委員会の審理の結果、出願が特許庁に差し戻されて再審査となる場合がある。この場合出願は再び特許庁に係属中となる。

なお、制度上、拒絶決定から1ヶ月以内（延長申請により1ヶ月延長）に長官に自己の決定についての検討を請求する手続き（法77条（1）（f）Review Petition）があるが、重大な事実の認定に誤りがあった場合や、決定に影響を与える可能性のある手続き上の瑕疵が認められる場合などの例外的な場合にのみ再考が行われるものであり、特許性なしとの根拠に基づく拒絶決定について不服の場合は、知的財産審判委員会での審判手続きで争われることが一般的である。

3. 10 付与前異議申立制度

法25条（1）は、出願の係属中には、何人（any person）も異議申立を行うことができる旨規定

し、異議申立理由が定められている。付与前異議申立は、その出願の所轄特許庁に送付しなければならない。付与前異議申立を受領した場合、審査請求のなされた出願である場合には、長官は付与前異議申立により出願が拒絶されるべき又は完全明細書の補正が必要であると認めるときは、提出された異議申立書の写しとともに出願人に異議申立のあった旨を通知し、通知の日から3ヶ月以内に出願人の応答を求める（規則55（3）、（4））。この付与前異議申立の出願人への送付は、上述3. 3記載の審査報告書の作成、出願人への送付とは別の手続きとして、並行して行われる。

4. 特許付与およびそれ以降の注意事項

4. 1 特許付与

法43条によれば、特許出願が特許付与状態にありかつ、コントローラが拒絶しない又は出願が特許法の規定に違反しないと認められるときには特許が付与されることが規定されている。

通常、審査報告書に対する応答が提出され、特許付与状態であると認められる場合には、その後出願人側とのやり取り無しに特許が付与される。すなわち、多くの国では、特許査定後、特許の設定登録料の納付を経て特許が付与されるが、インドにおいては、このような手数料の納付等の手続きや特許付与日の事前通知を経ずに（注：以前は特許付与の事前通知が庁より送付されていたが、庁の運用変更により現時点では、このような通知は省略されている）、特許が付与され、特許証、特許公報が発行される。

4. 2 付与後異議申立制度

法25条（2）は、特許付与の公開から1年以内に、利害関係を有する者（any person interested）は特許付与についての異議申立を行うことができる旨規定する。なお、付与後異

議申立にて申し立てることのできる異議申立理由は、付与前異議申立と同様である。

付与後異議申立がなされた場合には、コントローラ又は審査官による合計3名の合議体が形成され、申し立てられた異議申立理由に関する検討を行う(規則56(1),(2))。なお、本件の特許付与を担当した審査官はこの合議体を形成することはできない(規則56(3))。

通常、異議の合議体による検討結果を受領した後、コントローラは当事者に対してヒアリングの開催を通知し、ヒアリングを経て異議申立についての決定を行う(法25条(4),規則62)。

異議申立に対するコントローラの決定を不服とする場合、その決定から3ヶ月以内に知的財産審判委員会に対して審判請求を行うことができる(法117A条)。

4.3 特許付与後の補正

法57条によれば、特許発行後においても、特許権者は、長官に対して明細書(クレームを含む)及びその他書類について補正を申請することができ、長官が適切と認める場合には、補正が許可される。

特許発行後の補正の申請は公開され、その公開から3ヶ月(規則81(3)(a)(b))の期間には何人も補正の申請に対する異議を申し立てることができる。

ただし、特許権侵害についての訴訟が裁判所に係属している場合及び特許取消しの手続が高等裁判所に係属している場合には、訴訟又は特許取消しの手続の開始が補正申請書の提出前か後かを問わず、長官は、この補正申請を許可するか又は拒絶する命令を発してはならない。

一方、法58条には、特許取消しの手続きが知的財産審判委員会又は高等裁判所に係属している場合には、知的財産審判委員会又は高等裁判所が、第59条の規定に従うこと等を条件として、特許権者に、完全明細書の補正を許可すること

ができる旨が規定されている。

4.4 特許発明の実施陳述書

法146条によれば、特許権者および実施権者は、インドでの商業規模での特許発明の実施状況に関する報告書を定期的に提出しなければならない。さらに、規則131(2)に基づき、その年の3月末日までに前年の実施状況を陳述書として提出しなければならない。

インド特許法上、特許発明はインド国内で実施されなければならない旨が定められている(法83条)。法146条は、法83条の基本概念に基づき、特許権者が実施している状況についての陳述書を提出する義務を課すものである。ただし、仮に特許発明が不実施の場合には、不実施である旨の陳述書を提出すべきであり、このような不実施を報告した場合にも、通常、不利益が生じることはない。

実施されていない発明については第三者の請求があった場合に、強制実施権が設定される可能性がある(法84条)。特許庁年次報告書によれば、2009年度に強制実施権の設定についての請求はなかったと公表している。

一方、法146条違反となる陳述書の不提出については罰金、虚偽の申請に対しては、禁固、罰金が課される旨の規定がある(法122条)。実際そのような罰則が適用された例はこれまで報告されていないが、状況によってはそのような法的責任が追及される可能性があることに注意が必要である。

なお、法146条違反を理由として、法律上、特許の取消しを請求することはできない。

実施陳述書は様式27により提出する。報告内容としては、実施か不実施かと、不実施の場合はその理由と今後の発明実施計画について、実施の場合は、特許製品の個数、金額等について記載する。

ただし、実施陳述書は年次報告書において報

告される特許権の実施状況の集計に用いる（実際、年次報告書では4,189件の特許発明が実施されていると公表されている）とのことで、庁側が陳述内容について逐一精査して出願人に問い合わせが行われたという例はこれまでのところ報告されていない。

また、提出された実施陳述書は通常、公表されることはないが、規則上、長官は法146条に基づいて入手した情報を公開することができる（規則131（3））。実際に、個別の特許に対してなされた第三者から情報公開の請求に応じて、長官が実施陳述書の写しを公表した例がある²⁰⁾。

以上のように、実施陳述書の実務対応では、規則に則り、毎年、様式27に基づく実施陳述書を提出すること、各特許の実施／不実施の状況を無理なく入手できる範囲の情報から判断して陳述すること、実施量は可能であれば合理的な概算量を記載するべきであるが、このような情報が公開される可能性があることなどに注意が必要である。また、具体的な実施量を開示することに不都合があれば、庁の求めがあればさらなる詳細な情報を調査して報告する用意があることなどを陳述書に記述して、数量を開示しないという実務対応も行われている。

5. おわりに

以上、インド特許出願の権利化実務の注意事項について紹介した。

インドは政治、経済、産業、社会、地理、文化において、非常に多様で複雑な背景に基づき成り立っている。特許法、特許規則、審査マニュアルはインド全域で共通のものであっても、その実務上、運用上の諸事項においては、4庁の各特許庁が他とは異なる判断や要求を行うことも実際には多々あるのが現状である。そのような背景を踏まえて、個別の案件の対応については、上記の基本事項を念頭に置きつつも、現地のコントローラ、審査官及び現地代理人の見

解を参考にして、時には柔軟な対応をとることも良い権利を取得する上では重要なことかも知れない。また、出願人として個々の案件の権利化の目的や出願の位置づけ、技術的なポイントを現地代理人に対して十分に説明するなどの日頃の努力も重要である。

注 記

- 1) Economic Outlook 2011/12 Economic Advisory Council To The Prime Minister New Delhi July 2011
- 2) ジェトロ世界貿易投資報告2011年度版 インド
- 3) Annual Report of the Office of the Controller General of Patents, Designs, and Trademarks including GIR and PIS/NIIPM (IPTI) 2009-2010
- 4) 国際第3委員会、インド特許制度の概説、知財管理 Vol. 57 No. 7 (2007)
- 5) 国際第3委員会、インドにおける特許取得上の留意点、知財管理 Vol. 57 No. 9 (2007)
- 6) 国際第3委員会、インドにおける特許権行使上の留意点、知財管理 Vol. 59 No. 12 (2009)
- 7) 鈴木伸一郎、アジアにおける知的財産への取り組み②インド 知財研フォーラム Vol. 83 (2010)
- 8) 澤井智毅、今浦陽恵、インド知財の現状と課題、特許研究 No. 52 (2011/9)
- 9) Manual of Patent Office Practice and Procedure インド特許庁ウェブサイトより入手可能。
URL : <http://ipindia.nic.in/ipr/patent/manual/main%20link.htm> (参照日 2011年12月1日)
- 10) 特許庁ホームページ 外国産業財産権制度情報 <http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/mokuji.htm> (参照日 2011年12月1日)
- 11) Results-Framework Document, Office of Controller General of Patents, Design, and Trademarks, April 1, 2011
- 12) 2009年の審査官の配属状況の詳細は、インド特許庁長官書簡Circular No. 7 of 2009, Circular No. 8 of 2009により確認できる。
- 13) インド特許庁ホームページより <http://ipindia.nic.in/ipr/patent/ipwatch.htm> (参照日 2011年12月1日)
- 14) Circular No. 4 of 2011 on Examination of Patent Applications and consideration of Report of

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- Examiner by the Controller
- 15) 補正後の明細書のクレームが補正前の明細書のクレームの範囲内に完全に含まれなくなる, の原文はany claim of the specification as amended would not fall wholly within the scope of a claim of the specification before the amendment
 - 16) 例えば, CS (OS) No. 593/2007 AGC Flat Glass Europe v/s Anand Mahanjan
 - 17) 拒絶理由の文例 : Details regarding the search and/or examination report including claims of the application allowed, as referred to in Rule 12 (3) of the Patent Rule, 2003, in respect of same or substantially same invention filed in all the major Patent offices such as USPTO, EPO and JPO etc., along with appropriate translation where applicable, should be submitted within a period of Six months from the date of receipt of this communication as provided under section 8(2) of the Indian Patents Act.
 - 18) CS (OS) No.930/2009 Chemtura Corporation v.s. Union of India
 - 19) WP 1435/2007 Bombay High Court, Universidad Politecnica De Valencia vs. Union of India
 - 20) <http://spicyipindia.blogspot.com/2011/04/drug-firms-and-patent-working-extent-of.html>
(参照日 2011年12月7日)
- (原稿受領日 2011年12月15日)

