

インド特許出願におけるヒアリング(聴聞)への対処方法

国際第4委員会
第2小委員会*

抄 録 今後さらなる大きな経済発展が見込まれるインドでは多くの日本の企業が製品、サービスの提供、これに伴う特許権の取得を積極的に進めているが、特許権利化手続きには特有の制度があり多くの日本の出願人にとって対応に戸惑うケースが生じている。そこで国際第4委員会では特許権の円滑な取得の一助となることを目的とし、インドに出願され特許査定となった案件に係る中間対応の状況に着目し調査を行ったところ、調査対象の出願のうち半数近くで日本の面接審査に相当するヒアリングが行われていることがわかった。インドではアクセプタンス期間制度(特許法第21条)を採用し所定の期間内に特許出願を特許付与が可能な状態にしなければ放棄したものとみなす特有の制度が知られているが、特許出願に対する審査において行われるヒアリングについて法律や規則からだけではその具体的な運用実態が不明であった。本稿ではそれに関する留意点と対処方法について提案する。

目 次

1. はじめに
2. ヒアリング(聴聞)制度の説明
3. ヒアリングの運用実態の調査方法
4. ヒアリングの運用実態
 4. 1 ヒアリングの実施件数
 4. 2 ヒアリング通知の時期
 4. 3 ヒアリング通知の内容
 4. 4 ヒアリングの状況
 4. 5 ヒアリング後の書面提出
5. ヒアリングにおける留意点とその対応策
 5. 1 ヒアリング通知からヒアリングまでの期間における留意点と対応策
 5. 2 拒絶理由の内容に関する留意点と対応策
 5. 3 ヒアリングの時間に関する留意点と対応策
 5. 4 ヒアリングにおける合意内容に関する留意点と対応策
 5. 5 ヒアリング後の書面提出に関する留意点と対応策
 5. 6 その他の留意点と対応策
6. おわりに

1. はじめに

インドは、中国に次いで第2位の人口規模を誇り、今後、さらなる大きな経済発展が見込まれている。そのため、多くの日本の企業がインドでの製品やサービスの提供、及びこれに伴うインドでの特許権の取得を図っている。しかし、インドでの特許権の取得に際しては、インドの特許出願の審査において指摘される独特の拒絶理由により、その対応に苦慮する状況が見受けられる。このような状況を受け、国際第4委員会では、まずインドの特許出願に係る中間対応の対処方法について、インド特許庁からの最初の審査報告書(拒絶理由通知に相当)で指摘された拒絶理由及び出願人の応答内容について調査・分析した。そして、この最初の審査報告書に対して、出願人は、意見書及び補正書で、どのように応答すればよいか提案した¹⁾。

* 2019年度 The Second Subcommittee, The Fourth International Affairs Committee

その後も、国際第4委員会では、インド特許出願で特許査定となった出願を対象として、これらの出願の中間対応の状況について調査を継続した。その結果、調査対象の出願のうち半数近くで、日本の面接審査に相当するヒアリングが行われていることがわかった。従って、インドでの特許権の取得においては、意見書や補正書などの応答書による応答だけでなく、ヒアリングも重要な手続きと成り得ることがわかった。ここで、ヒアリングに関する規定は、インド特許法²⁾、³⁾及び特許規則⁴⁾、⁵⁾に記載されている。しかし、法律や規則からだけでは、ヒアリングがいつ、どこで、どのような内容で、どのような理由で、どのような方法で行われているのか、すなわちヒアリングの具体的な運用実態が不明である。

以上のような状況を鑑みて、本稿では、インドの特許出願の審査において行われるヒアリングの運用実態について調査を行うとともに、その調査結果からわかったヒアリングの留意点と、その留意点への対処方法について提案する。

本稿は、2019年度国際第4委員会第2小委員会の畔木智博（日本特殊陶業；副委員長）、左右田英気（ドコモ・テクノロジー；副委員長）、阿部徹（JFEテクノロジーサーチ）、小谷祐介（三菱電機）、熊谷千晶（キヤノン）が執筆した。

2. ヒアリング（聴聞）制度の説明

インド特許出願の審査フローにおけるヒアリングの位置づけは、次のとおりである。

図1に示すとおり、インド特許出願のうち、審査請求期間（出願後48ヶ月）内に審査請求されたものについては審査が行われ、最初の審査報告書（First Examination Report, 以下FERと呼ぶ）が発行される。インド特許法ではアクセプタンス期間制度が採用されており（インド特許法第21条）、FER発行後アクセプタンス期間（6ヶ月、申請により3ヶ月延長可能）内に

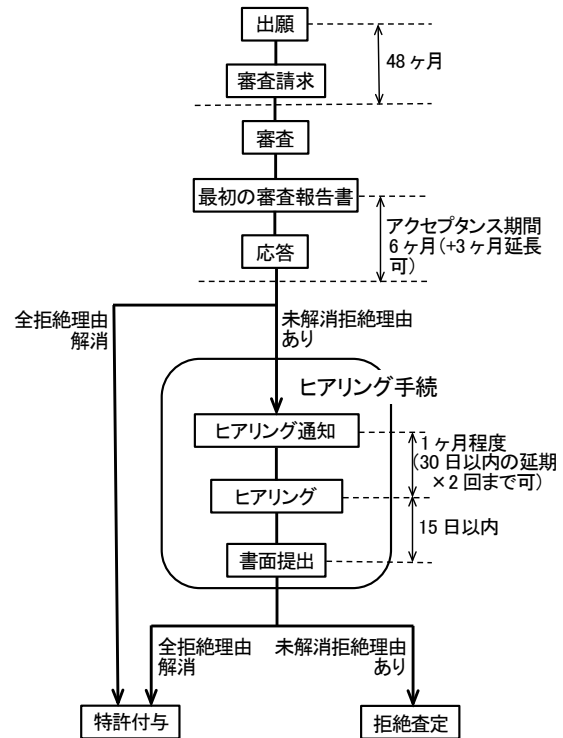


図1 インドにおける特許審査フロー

出願を特許付与可能な状態にしなければならないのが原則である。しかし、FERへの応答書を出願人が提出した後、インド特許庁から次のアクションが示されるタイミングは、アクセプタンス期間満了後となるケースがほとんどであるのが実態である。このため、現状においては、アクセプタンス期間は、実質的にはFERへの応答期間という意味合いを持っている。

FERへの応答書により、FERで示された拒絶理由が全て解消された場合には、直ちに特許査定が出されるが、未解消の拒絶理由が残っている場合には、特許庁からヒアリング通知（Hearing Notice）が出願人に送達される（図2）。

FERへの応答書提出後、ヒアリングの機会が提供されることなく拒絶査定が通知されることはない（インド特許庁審査ガイドライン⁶⁾ 09.04-12）。

また、ヒアリングを経ても拒絶理由が解消されず、特許出願が拒絶査定にされた場合には、拒絶査定不服審判又は再審査請求（Review Petition）を行うことができる。

記期間にFERが発行された出願の出願番号を検索した。さらに、検索された出願番号に係る出願が特許されたか否かを確認するために、Dynamic Patent Utilitiesに含まれるDisposal Report¹⁰⁾を使用した。そして、特許された出願においてFER発行後にどのような書類が出願人と特許庁との間で交わされたかをinPASS (Indian Patent Advanced Search System)¹¹⁾を使用して確認することで、FER発行後に特許庁との間で交わされたヒアリング関連の書類の内容を調査した。

出願人と特許庁との間で取り交わされるヒアリング関連の文書及び法律・規則の不明な点の現地代理人への問い合わせでは、まず、ヒアリング関連の文書に記載された内容、及びその内容に関連する法律・規則を確認した。例えば、特許庁から出願人へのヒアリング通知の送達日や、ヒアリングの開催日時、及びヒアリング通知に記載された拒絶理由、出願人から特許庁へ提出される延長申請に記載された延長理由、並びにヒアリング後に出願人から特許庁へ提出される書類 (Written Submission) に記載された補正後の請求項、及びヒアリングに関連するインド特許法第80条の記載などである。その後、ヒアリング関連の文書及び法律・規則の不明な点、例えば、ヒアリングが行われる出願と行われない出願との差異やヒアリングへは誰が参加できるのかといった点をリスト化し、このリストをインドの4つの現地事務所に送付し、不明点に関する確認を行った。

4. ヒアリングの運用実態

4.1 ヒアリングの実施件数

今回の調査でまず明らかになったことの一つに、前述の選定基準で調査の対象となった140件の出願のうち、76件の出願に対してインド特許庁からヒアリング通知が成されていた点が挙

げられる。つまり、特許となった出願の半数以上で、ヒアリングが実施されている。この点から言えることは、インドにおけるヒアリングは、日本における面接審査のように出願人から申し出のあった特別な案件に対してのみ行われる稀なものではなく、審査の一過程として頻繁に行われているということである。実際、FERの発行数の急増に伴って、ここ数年ヒアリング実施件数も急増している。

4.2 ヒアリング通知の時期

ヒアリング通知は、FERに対する応答から2週間程度で送達されるケースから、2年近く経過してから送達されるケースまで、案件により様々であった。また、FERの応答からヒアリング通知が送達されるまでの期間に関する法律や規則は存在しない。そこで、ヒアリング通知の時期を予め知る手段がないか、インドの複数の現地代理人に問い合わせたところ、そのような手段はないとの回答であった。ただし、出願日が新しい案件の方が、出願日が古い案件と比べて、FERに対する応答からヒアリング通知が送達されるまでの時間が短いという傾向が見られた。これは、おそらく、インド特許庁における審査期間が短縮されたことに伴うものと考えられる。

4.3 ヒアリング通知の内容

次に、ヒアリング通知の内容について説明する。ヒアリング通知には、ヒアリングの予定日時、ヒアリングが行われる場所及びFERの応答後も残存している拒絶理由が示される。

(1) ヒアリングの予定日

ヒアリングの予定日は、ヒアリング通知が送達されてから概ね1ヶ月後に設定されているものが多かった。しかし、最も短いものでヒアリング通知が送達されてから9日後に設定されて

いたケースもあった。また、ヒアリングそのものの時間、つまり、審査官との面談時間は30分に指定されているものが多かった。なお、ヒアリング通知が送達された日からヒアリングの実施日までの期間に関するインド特許規則の規定として、規則28(4)に、「出願人には、10日の予告で又は事件の状況により適切と審査管理官が認める更に短い予告で、当該聴聞について通知し、出願人は速やかに、聴聞に出席するか否かについて審査管理官に届け出なければならない。」と規定されている。

(2) ヒアリングの場所

インド特許庁は、コルカタを本庁とし、ニューデリー、チェンナイ、ムンバイの3ヶ所に支庁が設けられ、これら4庁のそれぞれにおいて審査が行われている。ヒアリングが行われる場所としては、特許出願の受理を行った庁ではなく、審査を行った庁が指定される。また、ビデオ会議によるヒアリングが指定されることもある。

ここで、出願人や現地代理人の都合によって、ヒアリング通知で指定されたヒアリングの実施場所を変更できる旨の規定は存在しない。ヒアリングの実施庁の変更申請が可能かについて、複数のインド現地事務所に問い合わせたところ、そのような例は知らないが、運用上、ヒアリングの形式を、対面（顔を合わせての面談）からビデオ会議に変更した実績があるとのことであった。

(3) ヒアリング通知で示される拒絶理由

ヒアリング通知で示される拒絶理由には、図3に示すように、新規性・進歩性、明確性などの実体的な拒絶理由だけでなく、例えば、料金の未納や出願に関連する外国文献の未提出など、極めて容易に解消されうる形式的な拒絶理由も含まれる。今回の調査では、形式的な拒絶理由のみが示されていたヒアリング通知も少な

からず抽出された。さらに、新規性・進歩性のFERで示された拒絶理由が、そのままヒアリング通知でも示されている例も多く、FERに記載された拒絶理由よりも具体的に拒絶理由を記載しているものは無かった。

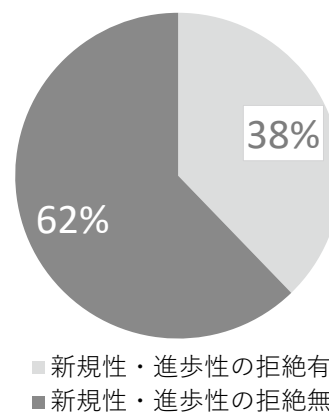


図3 ヒアリング通知で示される拒絶理由の内訳

4. 4 ヒアリングの状況

(1) ヒアリングの参加者

複数のインドの現地事務所への問い合わせの回答から、ヒアリングの参加者は、インド特許庁の審査官及びインドの現地事務所の代理人となる場合が多いようである。ここで、ヒアリングの前に申請をすれば、出願人もヒアリングに参加可能である。また、審査官によっては、事前の申請をしなくても出願人が参加できる場合もあるとのことである。しかし、前述のとおり、インドにおけるヒアリングは、審査の一過程として頻繁に行われているという実態から、出願人がヒアリングに参加するケースは、それほど多くないと考えられる。なお、インドの特許出願の審査は、イグザミネーター（Examiner）と、コントローラー（Controller）との2種類の審査官により分担して行われている¹²⁾。イグザミネーターは、方式審査、先行技術調査を行い、審査報告書を作成して、コントローラーに報告する。コントローラーは、イグザミネーターにより作成さ

れた調査結果及び審査報告書に基づいて決裁を行い、審査報告書を出願人に発送し、特許又は拒絶の判断を行う。ヒアリングには、基本的にはコントローラーが参加し、イグザミネーターも補助として参加することがある。

(2) ヒアリングの時間

ヒアリングの時間は、前述のとおり、ヒアリング通知では30分と指定されるケースが多い。ここで、インドの現地事務所からの回答では、実際のヒアリングの時間は、平均すると30分から1時間であった。ある現地事務所からの回答では、ヒアリングが数時間におよぶケースもあったとのことである。従って、ヒアリングは、ヒアリング通知で指定されたとおりの時間内に厳格に行われるわけではない。ただし、実際のヒアリングの時間が、ヒアリング通知で指定された時間よりも長くなることを期待するのは禁物である。その理由は、審査官の業務負担である。具体的には、インド特許庁は、昨今、審査待ちの特許出願を減らすべく努力し、実際にインド特許庁における審査の処理件数は急増している。この審査の処理件数の急増は、審査官の人数が増員されたことに起因するだけでなく、審査官それぞれが、一日に多くの案件を処理することで成立している。このような実情を考慮すると、審査官は、一日に多くの案件を処理するために、できるだけ早くヒアリングを終えようと試みるのが当然と思われる。従って、実際のヒアリングの時間が、ヒアリング通知で指定された時間よりも長くなることを期待するのは禁物だと考えるべきである。

(3) ヒアリングの内容

ヒアリングでは、ヒアリング通知で示された拒絶理由について、例えば、拒絶理由が新規性・進歩性であれば、拒絶理由で示された引用例と出願に係る発明との差異を、インド現地事務所

の代理人が、審査官に説明する。その他の拒絶理由であれば、当該その他の拒絶理由が解消した旨を、代理人が審査官に説明する。そして、代理人からの説明を受け、審査官が意見を述べる。このとき、FERやヒアリング通知で示されていなかった拒絶理由に関する意見が、審査官から示されることもある。このようなやり取りによって、代理人と審査官との間で、その日のうちに、出願に係る請求項の内容が決定される。もちろん、拒絶理由で示された引用例と出願に係る発明との差異を、代理人が審査官に上手く説明できなければ、当該出願は後に拒絶査定となり、代理人が審査官に上手く説明できれば、当該出願に係る請求項を補正することなく、当該出願を特許査定に導くことができることは言うまでもない。

4.5 ヒアリング後の書面提出

ヒアリングを実施した案件については、後日、ヒアリングで合意した内容に基づく応答書を提出しなければならない。応答書の内容は、案件により異なるものの、基本的には、ヒアリングにおける代理人（又は出願人）と審査官との合意に基づく補正が記載されている。また、応答書の提出期限は、インド特許規則28(7)に「ヒアリングでは、全ての場合において、文書及び関連書類を提出するときは、ヒアリング日から15日以内に提出しなければならない。」と記載されている。ただし、出願人が何らかの理由で、応答書をヒアリングの実施日から15日以内に提出できない場合、又は、応答書の提出期限延長を必要とする場合、複数のインド現地事務所によれば、1ヶ月の延長を求める請願書を提出する対応が可能とのことであった。しかしながら、許可されるか否かは審査官の裁量によるため、延長が認められないことがある点に留意が必要である。1ヶ月の延長を求める場合、ヒアリング提出日の期限（ヒアリング実施日から15日以

内)より前に行う必要がある。

以上が、今回の調査でわかったインドの特許出願の審査におけるヒアリングの運用実態である。

5. ヒアリングにおける留意点とその対応策

ここでは、上記で説明したヒアリングの運用実態から発生し得る課題と、その対応策について説明する。

5. 1 ヒアリング通知からヒアリングまでの期間における留意点と対応策

(1) 短い準備期間について

前述のとおり、ヒアリングの予定日は、ヒアリング通知が送達されてから概ね1ヶ月後に予定されることが多い。短いものでは、ヒアリング通知が送達されてから9日後という場合もあった。料金の未納などの極めて容易に解消される形式的な拒絶理由ならまだしも、このような短い期間で、クレームの補正を伴うような実体的な拒絶理由への応答を検討することは、非常に困難となる場合がある。

(2) 対応策

この課題への対応策として、まず挙げられることとして、ヒアリングの実施予定日の延期である。インド特許規則129Aには「特許出願人又は手続の当事者は、ヒアリング日の少なくとも3日前に、合理的な理由及び附表1に定める所定の手数料を付して、ヒアリングの延期の請求をすることができ、コントローラーは、延期することが適切であると判断する場合、コントローラーが指定する期間だけヒアリングを延期して、その旨を当事者に通知することができる。ただし、如何なる当事者に対しても2回を超える延期は与えられず、各延期期間は30日を超えないものとする。」と記載されている。つまり、ヒアリングの実施予定日について、30日以内の

延期が2回まで認められる。これにより、拒絶理由に対する検討時間を約2ヶ月確保することができる。ここで、今回の調査において確認したヒアリングの延期理由としては、「出願人が外国人であり、時間を要する」や「完全な応答のために時間を要する」という程度の記載で認められており、必ずしも天変地異などでなくてもよいことがわかった。

また、もう一つの対応策として、FERを受領した段階で、ヒアリングが行われることを想定して、その対応を開始することが挙げられる。上記4. 1で説明したように、インドにおけるヒアリングは、日本における面接審査のように出願人から申し出のあった特別な案件に対してのみ行われる稀なものではなく、審査の一過程として頻繁に行われているという実態がある。つまり、FERが通知されれば、その後に高い確率でヒアリングが実施される。従って、FERを受領した段階で、ヒアリングが行われることを想定して、例えば、自社実施の製品や競合他社の製品の確認を通して、クレームの補正案を用意することや、発明の内容を説明するための資料の作成及び当該資料を用いた現地事務所の代理人への説明を行っておく。こうすることで、FERに対して意見書・補正書で応答した後、ヒアリング通知が送付されてから、慌てて対応しなければならぬという事態を防ぐことができる。ここで、FER受領後にヒアリングが実施されることを想定して対応を開始してもヒアリング通知で通知される拒絶理由がわからないため、FER受領後すぐにヒアリングを想定して対応を開始することは得策ではないとの考え方もある。しかし、上記4. 3 (3) で説明したように、調査対象となった多くの特許出願においてFERで示された拒絶理由が、そのままヒアリング通知で示されるケースが多いという実態を考慮すると、FER受領後すぐにヒアリングを想定した対応を開始することは、必ずしも無駄であると

は言えない。なお、自社製品の確認を行うなどの対応は、ある程度の負担を伴うため、自社にとって重要な出願に絞って、上記の対応を行うことを推奨する。つまり、重要な出願なのか、現地代理人に一任してもいい出願なのかを出願時から選別しておくことを提案する。そのためには、知財部門と技術部門との情報交換が、普段から活発に行われている必要がある。

5. 2 拒絶理由の内容に関する留意点と対応策

(1) 不明瞭な拒絶理由について

ヒアリング通知には、拒絶理由（Hearing Objections）が記載されている。しかし、特に新規性や進歩性について、FERの記載内容よりも具体的に拒絶理由が記載されていないものがほとんどであった。しかも、FER応答時に、応答書を提出したにもかかわらず、FERと同じ文面が、ヒアリング通知にそのまま記載されることもある。この場合、審査官が、何を理由に特許出願を拒絶しているのか、ヒアリング通知の文面からは読み取れず、ヒアリングにおいて何を説明すべきかわからない。この場合、ヒアリング当日に初めて、審査官が考える具体的な拒絶理由を知ることとなり、当該拒絶理由に対して適切な対応を取ることが難しい。

(2) 対応策

この課題に対して考えられる対応の一つとして、自社実施製品や特許出願に係る発明の内容に詳しい技術者及び知財担当者がヒアリングに同席することである。このようにすることで、審査官とインド現地事務所の代理人との間だけで、当該出願に係る請求項の内容が決定されてしまうことを防ぐことができ、場合によっては、当該出願に係る請求項を補正することなく、当該出願を特許査定に導くことができる。

もう一つの対応として、ヒアリングでの応答

内容に関する情報、例えば、請求項の補正案や特許出願に係る発明の疑問点などを、インド現地事務所を介して、ヒアリングが実施される日より前に審査官に電話や書面などで問い合わせることが挙げられる。これにより、審査官は、ヒアリングでの応答内容に関する情報を得て、それらの情報に関する見解を出願人に示す可能性がある。その結果、出願人は、FERに対する応答後も拒絶理由が維持されている意図を確認でき、ヒアリングの際に適切な対応を取ることが可能となる。今回の調査におけるインド現地事務所の代理人からの回答では、ヒアリング前に非公式に審査官に電話をして、拒絶理由に係る内容を審査官に確認した経験があるとの回答もあったため、上記のような対応を提案する。ただし、このような対応は、法律や規則で正式に認められているものではない。従って、実際に見てもらえるかどうかは審査官の裁量次第である点に留意が必要である。

5. 3 ヒアリングの時間に関する留意点と対応策

(1) 短いヒアリング時間について

インドの現地事務所からの回答では、実際のヒアリングの時間は、平均すると30分から1時間であった。このような短い時間で、インド現地事務所の代理人が、出願に係る発明と引用例に記載された技術とを対比しながら、それらの内容を説明しつつ、審査官の理解を得て、審査官との間で出願人が狙う請求項の内容で合意を得ることが難しい場合がある。

(2) 対応策

この課題に対して、ヒアリングの時間を延長するよう審査官に申し出るという方法が考えられる。しかし、この方法では、審査官の心証を損なう可能性があるため、審査官との間で出願人が狙う請求項の内容で合意を得るといった目的

に対して逆効果と成り得る。従って、ヒアリングで指定された時間内に出願に係る発明を権利化する上で必要な説明を終えることを前提に、その対策を考える必要がある。この場合、インド現地事務所の代理人による審査官への説明の際の負担を減らすことが重要になる。ここで、インドの現地事務所からの回答によると、ヒアリングでは、発明の内容を説明する書類などの補助資料を使って、審査官に説明することが可能であるとのことであった。従って、発明の内容を説明する書類などの補助資料を出願人側で準備することで、ヒアリングの際のインド現地事務所の代理人による審査官への説明の負担を軽減できる。当然、当該補助資料に記載された内容に関する技術的な事項などは、ヒアリングよりも前に、インド現地事務所の代理人に説明しておく必要がある。

5. 4 ヒアリングにおける合意内容に関する留意点と対応策

(1) ヒアリングでの権利内容決定

前述のとおり、ヒアリングの短い時間で審査官の理解を得て、審査官との間で出願人が狙う請求項の内容で合意を得ることが難しい場合がある。結果として、出願人の望まない請求項の内容で現地代理人と審査官との間で合意が行われてしまう恐れがある。

(2) 対応策

出願人の望まない請求項の内容で現地代理人と審査官との間で合意が行われてしまうことへの対策として、出願人が譲歩できる限界を明確にして、権利範囲を段階的に狭めた複数の補正案を出願人から現地代理人へ、ヒアリング前に提供しておくことを提案する。そもそも、出願人の望まない請求項の内容で現地代理人と審査官との間で合意が行われてしまうことの原因は、審査官の理解を短時間で得ることが難しい

ということだけでなく、審査官の理解を得た上で当該審査官の意見を反映できるような補正案を、インド現地事務所の代理人がヒアリングという短時間の場で検討しなければいけない点にある。従って、出願人から現地代理人へ予め複数の補正案を提供しておくことで、インド現地事務所の代理人が短時間で補正案を検討しなければいけないという事態が減少する。結果として、出願人の望まない請求項の内容で現地代理人と審査官との間で合意が行われてしまうことが抑制される。

また、出願人は、ヒアリングに参加可能である。従って、重要な案件については、出願人の知財担当者が発明者とともに現地に赴いて、ヒアリングに参加することを提案する。こうすることで、ヒアリングの展開を確認しつつ、臨機応変に請求項の内容を、インド現地事務所の代理人にヒアリングの場で伝えることができる。また、出願人が現地へ赴いて対応したという事実は、審査官に対して、非常に重要な特許出願であるという印象を与え、審査官からより真摯な対応を引き出すことができ、結果として、出願人にとって望ましい請求項の内容で、審査官の合意を得られる可能性が高まる。ただし、注意すべき点として、例えば、ヒアリングの展開が、出願人が意図しない方向に進んだ場合に、請求項の内容を再検討するためにヒアリングを中断して休憩を取ることが、認められるとはかぎらない点が挙げられる。つまり、出願人は、ヒアリングの展開が意図しない方向に進んだ場合に、請求項の内容を短時間に検討しなければいけない。このような事態に備えて、ヒアリングの前までに出願に係る発明を採用する製品の仕様などは、把握しておくことを提案する。

5. 5 ヒアリング後の書面提出に関する留意点と対応策

(1) ヒアリング後のフォローアップ

前述のとおり、ヒアリング後の書面提出期間は15日（インド特許規則28（7））であり、極めて短期間である。また、複数のインド現地代理人によれば、提出書面の内容は、原則として、ヒアリング当日に審査官が承認したものでなければならず、内容変更は、原則としてできないとのことであった。

(2) 対応策

従って、ヒアリングに出願人が同席しない場合には、現地代理人に、ヒアリング結果の即日の速報を事前に依頼するとともに、提出書面のドラフトをいつまでに納品してもらい、いつまでに回答が必要かを予め調整しておくことが望ましい。このようにすることで、出願人としては、予め調整したスケジュールに沿って確認や社内調整ができるように準備しておくことが可能になる。

一方で、出願人が現地代理人に事前に提供していた複数の補正案のいずれについても、ヒアリングの場で審査官から合意を得られず、これらとは異なる補正案で、現地代理人が審査官と合意してしまうことも懸念される。ここで、法律・規則には規定されていないものの、今回の調査で問い合わせた現地事務所からの回答の中には、二回目のヒアリングを申請することができるとの回答があった。従って、現地代理人が審査官との間で合意してきた新たな補正案について出願人として同意できない場合には、追加のヒアリングを申請する対応も考えられる。ただし、二回目のヒアリングが認められるか否かは審査官の裁量によるため、出願人は二回目のヒアリングに期待をするのではなく、考えられ得る全ての補正案を事前に検討しておく方がよ

り安全な対応である。また、具体的な補正案だけでなく、出願人として補正で限定しても許容範囲と考えられる請求項中の構成要件を、予め全て現地代理人に伝えておくと、事前に現地代理人に提出していた複数の補正案のいずれについても審査官との間で合意できなかった場合に、審査官の心証開示を受けて現地代理人がその場で新たな補正案を検討する際に、出願人にとって利のある新たな落としどころを検討するための有効な情報になる。

5. 6 その他の留意点と対応策

(1) 極めて重要な案件への対応

製品の技術的特徴の核となり、当該製品のシリーズ全般に用いられるような発明に係る特許出願、つまり、極めて重要な案件については、ある程度の業務負担を覚悟してでも有効な権利取得を推進すべきである。このような案件については、出願人が現地に赴いて、ヒアリングの前にインド特許庁の審査官に対して、当該案件に係る技術説明会を開くという対応も可能なようである。このようにすることで、審査官の発明に対する理解を得られるとともに、審査官とよりよい関係をヒアリングの前に構築できるため、その後の審査をより円滑に行うことが可能であると思われる。実際、日本知的財産協会の会員企業の中にも、このような方法で、補正なしに特許取得した例もあった。

また、インド特許規則28（3）には、「拒絶理由通知日から1月以内に請求したとき又は審査管理官が、出願人が明細書を再提出したか否かを問わず、そうすることが望ましいと認めるときは、審査管理官は、当該出願を特許付与のために整備する残存期間又は事件の他の状況を考慮して、聴聞の日時を直ちに決定する。」と記載されており、出願人は、インド特許庁からのヒアリング通知を待たずに、インド特許庁の審査官とのヒアリングの機会が得られると解釈で

きる。従って、インド特許庁からのヒアリング通知を待ってヒアリングに対応するのではなく、インド特許規則28(3)に基づいて出願人からヒアリングの請求を行って、技術説明会とヒアリングの日程を調整することで、出願人が技術説明会とヒアリングのために、別々の日程でインドに赴くという事態を回避できる。

ただし、技術説明会の開催については、現状、インド特許法において、公的な規定はないため、開催の可否は、現地代理人などと相談の上、見極めることが好ましい。

(2) 形式的な拒絶理由への対応

ヒアリング通知に示された拒絶理由が、料金未払いなどの形式的な拒絶理由のみの場合、ヒアリングを行うことなく、拒絶理由が解消する可能性がある点に留意が必要である。具体的には、ヒアリング当日より前に応答書を提出することで、拒絶理由が全て解消すれば、ヒアリングが実施されずに特許付与されることがある。

6. おわりに

本稿で紹介した事例から得られた知見を以下にまとめる。

- ・インドにおけるヒアリングは、審査の一過程として頻繁に行われているという実態がある。従って、FERを受領した段階で、ヒアリングが行われることを想定して、例えば、自社実施の製品及び競合他社の製品の確認や発明の内容を説明するための資料を準備しておく。
- ・出願人が狙う請求項の内容で、現地代理人と審査官とがヒアリングの場で合意を得るために、ヒアリングの前に、出願人が譲歩できる請求項の限界を現地代理人に伝えたとともに、権利範囲を段階的に狭めた複数の補正案を現地代理人へ提供しておく。
- ・ヒアリングの予定日に対しては、延期の申請が可能である。また、延期の理由は、「出願

人が外国人であり、時間を要する」や「完全な応答のために時間を要する」という程度の記載で認められる。

- ・出願人が現地へ赴いて対応したという事実は、審査官に対して、非常に重要な特許出願であるという印象を与え、審査官からより真摯な対応を引き出すことができる。
- ・重要な出願なのか、現地代理人に一任してもいい出願なのかを出願時から選別しておく。そのためには、知財部門と技術部門との情報交換が、普段から活発に行われている必要がある。
- ・インドの審査では、ある手続・手段が認められるか否かの判断に、審査官の裁量が大きく影響する。従って、手続・手段が認められるか否かは、その手続・手段を行うまでわからないため、取り得る手続・手段は試してみる。

注 記

- 1) 国際第4委員会第2小委員会, 知財管理, Vol.69, No.8, pp.1084~1093 (2019)
- 2) THE PATENTS ACT, 1970
<http://ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/ev/sections-index.html>
- 3) インド特許法2017年6月23日版(参考仮訳), 日本国特許庁国際協力課
<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/india-tokkyo.pdf>
- 4) THE PATENTS RULES, 2003
<http://ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/ev/rules-index.html>
- 5) インド特許規則2003年(参考仮訳), 日本国特許庁国際協力課
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/india-tokkyo_kisoku.pdf
- 6) MANUAL OF PATENT OFFICE PRACTICE AND PROCEDURE, Version 3.0 (2019年11月26日版), インド特許意匠商標庁長官室
http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/Images/pdf/Manual_for_Patent_Office_Practice_and_Procedure_.pdf

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- | | |
|--|---|
| 7) Dynamic Patent Utilities
http://www.ipindia.nic.in/e-gateways.htm#dynamic-utilities | https://ipindiaservices.gov.in/DynamicUtility/DisposalOfPatentApplications/Index |
| 8) E-Gateways
http://www.ipindia.nic.in/e-gateways.htm | 11) Indian Patent Advanced Search System
https://ipindiaservices.gov.in/PublicSearch/ |
| 9) Dynamic FER View
https://ipindiaservices.gov.in/DynamicUtility/DynamicFer/Index | 12) 安田恵他, インド特許実務ハンドブック, pp.16
~20 (2018) 一般社団法人発明推進協会
(URLの参照日は全て2020年9月9日) |
| 10) Disposal Report | (原稿受領日 2020年9月24日) |

