

## インド特許制度Q&A集

2010年度

以下の情報は、別掲のインド知財情報をさらに充実させるべく収集したものです。質問への回答の形式で、下記ご芳名の先生方より情報を戴きました。回答内容が詳細であるため、Q&A集として掲載することとしました。今回（2010年度）は、特許制度のみを対象としております。

### 情報提供下さった先生方

（1）Sunil B. KRISHNA

KRISHNA & SAURASTRI

KK Chambers, 1st Floor

Sir P. T. Marg, Adjoining Navsari Bldg.,

Diagonally Opp to Citibank, Off D. N. Road, Fort, Mumbai - 400 001, India

Phone : 91(22) 22006320/21/22/23/24/25

Fax : 91(22) 22006326 / 22019894 / 24932897 / 66550607

Email : sunil@krishnaandsaurastri.com

（2）Dr. Suman Shrey SINGH

Assistant Controller of Patents & Designs （インド特許庁監督官）

（3）Dr. Vinit BAPAT

インド国特許弁理士

株式会社サンガム I P (Sangam IP) 代表取締役社長 (CEO)

TEL/FAX 03-5548-3234

Email : bapat@sangamip.com

東京都江東区東雲 1-9-4 1-1012

URL: <http://www.sangamip.com>

## **項目一覧**

1. 最初のオフィスアクションから1年以内に特許可能な状態にすべき、とする規定の実際の運用
2. 進歩性は異議申し立てが無くても審査対象か
3. 日本の「拡大先願」に対応する規定の出願人・発明者同一の場合の扱い
4. インド国外の対応特許の情報を提供すべき義務の運用
5. 特許無効理由としての秘密裏の先使用の扱い
6. 複数特許庁の審査レベルの均一性の保証
7. 「特許実務及び手続の手引草稿」の有効性
8. 特許後に定期的に実施報告をすべき義務の実際の運用
9. PCT 出願の誤訳訂正の時期的要件
10. 通常の特許出願のパリ優先基礎出願に基づく誤訳訂正の可能性
11. 職務発明の扱い
12. 分割出願の時期的要件
13. 特許出願明細書の補正について、出願当初明細書に記載された範囲でクレームの拡張補正が可能であることについての特許法上の根拠
14. 遺伝子源に基づいてなされた発明についての特許出願について、遺伝子源情報の提示の要否、及び必要である場合にその方法
15. 優先権証明書の提出期限
16. クレームの連鎖的な多数項従属関係は許されるか
17. 明細書・図面の様式の特徴
18. 特許付与前異議申立以外に、審査官への情報提供制度が有るか

## **質問と回答の内容**

1. 最初のオフィスアクションから1年以内に特許可能な状態にすべき、とする規定の実際の運用

Q. 特許法 21 条及び特許法施行規則 24B(4)は、最初にオフィスアクションが送付された日から1年以内に、特許出願を特許可能な状態にするよう求めており、そうしなければ、特許出願は放棄したものとみなされる。この要求は、出願人には重いように思われる。当該規定の適用において、何らかの柔軟さは無いのか？1年の期限経過の直前に次のオフィスアクションが届いた場合であっても、柔軟な適用は無いのか？

A. (回答 : Sunil KRISHNA 氏) 特許法 21 条及び特許法施行規則 24B(4)の要件は、期限に関して厳格に適用される。これらの条項に規定される期限の延長の可能性については、特許法に何ら規定がない。1 年の期限が経過する直前や前日に、第 2 回あるいはそれ以降のオフィスアクションが発行されたとしても、出願人はこのようなオフィスアクションへの応答書を、最初のオフィスアクションの発行の日から 1 年以内に提出しなければならない。

このように、特許庁から次のオフィスアクションが何度来ようと、いつ来ようと無関係に、これらの条項及び規則には柔軟性がない。唯一の柔軟さは、特許庁長官が出願人に不利な決定をする前に、特許庁長官にヒアリングの申請をすることができる点である。このような申請は 1 年の期限経過の 10 日前までにするのが好ましい。出願人がこのようなヒアリングの申請をし、期限経過までにオフィスアクションへの応答を行った場合には、1 年の期限経過後であってもヒアリングが行われ、オフィスアクションの要求を満たすための機会が出願人に与えられる。それ以外には、1 年の期限について柔軟さはない。

## 2. 進歩性は異議申し立てが無くても審査対象か

Q. 特許法 25 条（異議申し立て）には進歩性について規定があるが、特許法 13 条（審査官の調査）には進歩性について規定が無い。進歩性は異議申し立てが無くても審査されるのか？

A. (回答 : Sunil KRISHNA 氏) インド特許法 13 条（審査官の調査）には、「先行刊行物及び先願クレームにより新規性のない発明を調査する」と記載されているが、これは審査の過程で進歩性が審査されないことを意味するものではない。第 13 条は、第 12 条に述べられる出願審査に関する要件の一つである。第 12 条によれば、審査官は次のものを含む様々な事項について報告を作成するよう求められている。

第 (b) 項 : 特許法及びこれに基づくあらゆる規則に基づき、特許の付与を否定する適法な根拠が存するか、及び

第 (c) 項 : 第 13 条に基づく調査の結果。

このように、この条項によれば、審査官の報告には、新規性欠如だけでなく、特許法に基づく特許付与を否定するあらゆる理由が含まれる。

2005 年に改正された 1970 年特許法によれば、特許は発明に対して付与される点に注意されたい。発明については、第 2(1)(j)条に「進歩性を有し産業利用性のある新規な製品または方法」と規定されている。

従って、特許可能な発明である基準は：

- (i) 新規であること、
- (ii) 進歩性を有すること、及び
- (iii) 産業利用性のあること、である。

このため審査官は、発明が「進歩性」を含む全ての特許可能性の基準を充足するか否かを評価することを要する。

さらに、特許庁の特許実務及び手続の手引草稿（DRAFT MANUAL OF PATENT PRACTICE AND PROCEDURE, of THE PATENT OFFICE, INDIA, 2008）には、進歩性の評価に対する指針が規定されている。

同手引草稿は、3.9～3.24 条に、進歩性に関して、定義、事例により異なる評価基準を含む様々な情報を規定している。このことは、特許性を評価する上で、「進歩性」が重要な要件であって、異議申立だけでなく審査段階においても審査されることを証明している。

### 3. 日本の「拡大先願」に対応する規定の出願人・発明者同一の場合の扱い

Q. 特許法 13(b)条、規則 25(1)(c)に規定の新規性阻却事由（日本の「拡大先願」に対応。但し、請求項同士のみを対比。）は、審査対象出願と先出願との間で出願人又は発明者が同一であっても適用されるのか？

A. （回答：Sunil KRISHNA 氏） 特許法 13(b)条、規則 25(1)(c)の規定は、審査対象出願と先出願との間で出願人又は発明者が同一であっても適用される。

### 4. インド国外の対応特許の情報を提供すべき義務の運用

Q. 特許法 8 条及び規則 12 によれば、出願人はインド出願に係る発明と実質的に同一の発明についての海外出願に関する情報を、特許発行の日まで提出する義務があり、さらに、特許庁長官は、当該外国出願のオフィスカクシオンなどの審査経過に関する詳細な情報を提出するよう、出願人に要求できるようであるが、その通りか？

A. （回答：Sunil KRISHNA 氏） その通りである。特許法 8 条及び規則 12 に規定の通り、出願人は、インド国外への対応特許／対応出願の情報を提出する必要がある、特許庁長官は、インド特許の付与まで、米国、欧州、日本といった主要な特許庁が発行するオフィスカクシオンを提供するよう求めることができる。

## 5. 特許無効理由としての秘密裏の先使用の扱い

Q. 特許法 64(1)(i)条によれば、特許発明と同一の発明が特許権者の許諾なしで他人によって秘密裏に実施されていた場合においても、特許を無効にすることができるように読める。この理解は正しいか？この理解が正しいとすれば、この規定は先発明主義に基づくものであるように見える。

A. (回答 : Sunil KRISHNA 氏) 特許法 64(1)(i)条によれば、特許権者の知識とは無関係に、特許出願の優先日前に、当該発明が秘密裏にインド国内で使用されていた場合には、かかる特許は無効にすることができる。しかし、特許権者又は特許権者が許諾を与えた者から何者かが発明の開示を得て、当該発明を特許権者の許諾なしで秘密裏に使用する場合には、当該特許は先実施を理由として無効にされることはない。特許法 64(1)(i)条は、先発明主義であるかのような印象を与えるが、この要件は新規性の判断についてのものであって、同一発明について出願をした二当事者間の争いを解決するためのものではない。従って、当該規定は先発明主義に関するものではない。

A. (特許庁監督官 Suman Shrey SINGH 氏) 特許権者が上記要件の不充足につき反証できなければ、特許は無効にすることができる。

## 6. 複数特許庁の審査レベルの均一性の保証

Q. 4つの特許庁は審査能力及び審査の厳しさについて、どのようにして均一レベルを維持しているのか？

A. (回答 : Sunil KRISHNA 氏) 4つの特許庁はいずれも、単一の特許法の要件、及び特許実務手引草稿 (Draft Manual for Patent Practice) に規定の指針に束縛されているので、審査レベルは基本的に同一である。過去においては、相違もあったかもしれないが、特許／出願データのデジタル化により、近年では、4つの全ての特許庁の審査官は情報を同時に利用可能となっており、それにより、各庁の実務上の相違は、相当に低いものになっているはずである。

A. (特許庁監督官 Suman Shrey SINGH 氏) 特許法、審査基準等が共通であり、デジタル化されたデータの共有により審査レベルは基本的に同一。

## 7. 「特許実務及び手続の手引草稿」の有効性

Q. 特許実務及び手続の手引草稿 (DRAFT MANUAL OF PATENT PRACTICE AND PROCEDURE - PATENT OFFICE, INDIA (2008)) は、「草稿」とあるが、既に運用されているのか？

A. (特許庁監督官 Suman Shrey SINGH 氏) 改訂の途上にあるから「草稿」であるが、運用しつつ改訂を進めているもので、既に運用されている。

#### 8. 特許後に定期的に実施報告をすべき義務の実際の運用

Q. 特許後には、特許料年金を納付して存続期間を更新するときに、特許発明を実施していることについて証明書を提出する必要があるが、不提出の場合には罰金が科される、と聞いている。特許発明の実施化には時間を要するのは通例のことであり、不実施であれば即罰金、というのは現実的ではないように思われる。実際の運用はどうか？

A. (回答 : Vinit BAPAT 氏) インド国では、特許は実施する義務がある。このため、特許について、実施状況を定期的に報告する義務が課される。特許権の更新のときではなく、毎年3月31日までに報告しなければならない。

不提出、又は提出を拒否した場合には、100万ルピー (約200万円) の罰金が科される。不提出、提出拒否があるたびに課される。誤った情報を意図的に提出した場合には、100万ルピーの罰金の他に、刑事罰が科される。但し、罰金が科された実績はない。

実施状況の意味については、法文には規定がない。インド国内で実施しているか、していないかを報告する。実施しているのであれば、どの程度実施しているか (例えば、年間に～万台生産している、など) についても報告する。

ライセンスをしているのであれば、特許権者ではなくライセンシーが直接に報告する義務がある。排他的、非排他的いずれのライセンスでも同様である。実施していない場合に、実施していない理由を申し述べることは要しない。

不実施の場合には、他人から特許庁にライセンスの求めがあれば、特許庁は審査をして、強制実施権を付与することができる。前提として、その他人は、特許権者にライセンスの交渉をして、それを拒否されていることを要する。強制実施権のライセンス料は、特許庁が例えば3～5%程度の額を決定する。

特許庁は、不実施の場合に、ライセンスの求めがあれば、自動的に強制実施権を付与する裁定を下すわけではなく、双方の利益を考量して決定を下す。実績として、強制実施権が認

められた例は過去にない。（要するに、制度としても、実績としても、日本の不実施による裁定実施権制度と共通している。）

不実施の場合に、特許権の効力を失わせる制度はない。

#### 9. PCT 出願の誤訳訂正の時期的要件

Q. PCTの出願人は、インド国内移行の後に、PCT出願明細書に基づいて、明細書の誤訳の訂正が可能であると理解している。その通りであるならば、出願人は誤訳訂正を何時することができるのか？誤訳訂正について何らかの時期的制限があるのか？

A. （回答：Vinit BAPAT 氏） 出願人は、PCT国際出願に基づいて、国内移行した出願の誤訳を訂正することができる。特許法 57, 59 条及び規則 81 によれば、特許の付与前、さらには付与後であっても、特許明細書を補正することができる。例えば、出願人は、出願が公開される前、審査される前、審査報告に応答するとき、などに誤訳を訂正することができる。補正が特許付与後になされ、かつ当該補正が実質的なもの(substantial)であれば、特許庁長官は補正を公告し、利害関係人は当該補正に異議申立をすることができる。

#### 10. 通常の特許出願のパリ優先基礎出願に基づく誤訳訂正の可能性

Q. 出願人は特許出願の誤訳をパリ優先権書類に基づいて訂正できるか？

A. （回答：Vinit BAPAT 氏） 上記 9. の回答と同様である。出願人は事実について訂正することができる。訂正が可能か否かは、特許庁長官が決定する。

#### 11. 職務発明の扱い

Q. 日本特許法によれば、職務発明は次のように扱われる。従業者が職務としてした発明について特許を受ける権利は、原始的に発明者（すなわち従業者）に帰属する。使用者（例えば会社のような法人）は、職務発明について非排他的なライセンスを自動的に取得する。使用者は、職務発明について発明者（すなわち従業者）から特許を受ける権利又は特許権を、契約又は勤務規則に基づいて譲受することができる。職務発明について特許を受ける権利又は特許権を譲渡した発明者（すなわち従業者）は、合理的な対価を受け取ることができる。インド国における職務発明の扱いはどうか？

A. (回答 : Vinit BAPAT 氏) インド特許法には、使用者と従業者の関係について明文の規定はない。英国の先判例は、明示的ないし暗示的な契約上の義務がなければならない、というものである。

## 12. 分割出願の時期的要件

Q. 分割出願の時期的制限について教示戴きたい。出願人は分割出願を何時提出することができるのか？

A. (回答 : Vinit BAPAT 氏) 特許法 16 条によれば、分割出願は特許出願について特許が付与される前に提出しなければならない。分割出願は、特許庁長官の拒絶を充足する最後の日（最初の審査報告の日から 12 箇月）までに、特許が付与されていなければ、当該最後の日より前（12 箇月の期限内）に提出することが望ましい。特許法は、親出願が拒絶されるより前、又は後に分割出願できるか否かについては何も言っていない。

## 13. 特許出願明細書の補正について、出願当初明細書に記載された範囲でクレームの拡張補正が可能であることについての特許法上の根拠

Q. 特許法 59(1)条は、“no amendment of a complete specification shall be allowed the effect of which would be that the specification as amended would claim or describe matter not in substance disclosed in the specification before the amendment, or that any claim of the specification as amended would not fall wholly within the scope of a claim of the specification before the amendment.”（完全明細書について、補正された明細書が補正前の明細書に実質的に開示されない事項をクレームするか又は記載する補正、又は、補正された明細書のいずれかのクレームが、補正前の明細書のクレームの範囲内に入らない補正、は認められない。）と規定している。出願人は、補正によってクレームを一旦狭くすれば、出願当初の明細書に開示された範囲内であっても、クレームを拡張することはできないのか？もしも可能なのであれば、“before the amendment”（補正前）という語句は何を意味するのか？

A. (回答 : Vinit BAPAT 氏) 出願人は出願当初の明細書に既にクレームされた範囲を拡張するようにクレームすることはできない。許される補正は、出願当初の明細書の一部であるとみなされる。“Specification before the amendment”（補正前の明細書）は、提出される補正の前に存在している明細書及びクレームを意味する。



14. 遺伝子源に基づいてなされた発明についての特許出願について、遺伝子源情報の提示の要否、及び必要である場合にその方法

Q. 発明が遺伝子源を用いてなされた場合に、出願人は出願時に遺伝子源についての情報を特許庁に提出すべきか？もしそうであれば、何時、どのように提出すべきなのか？

A. (回答：Vinit BAPAT 氏) その通りである。発明が生物材料(biological material)を用いる場合には、出願人は明細書中に生物材料について述べなければならない。さらに、特許法 10(4)(a) 条及び 10(4)(b)条を充足するような方法で生物材料が記載されてはおらず、かつこのような材料が公衆に入手可能でない場合には、出願人は明細書を提出する前に、権限有る寄託機関に生物材料を寄託しなければならず、寄託機関に寄託した生物材料を特定する情報を、出願時又は出願日から 3 月以内に明細書中に提示しなければならない。

15. 優先権証明書の提出期限

Q. 出願人は、優先権書類を何時提出すべきなのか？規則 21 は P C T 出願についてのみ、回答を与えているように見える。手引草稿(2008)のみが非 P C T 出願について、5.5.8 (c)に

“c) Priority Document should be submitted within three months from the date when required by the Controller (Section 138(1)). If the document is not in English, then a translated copy should be furnished [(Section 138(2)).” 「c) 優先権書類は特許庁長官が要求したときには 3 箇月以内に提出しなければならない(特許法 138(1)条)。書類が英語でない場合には、翻訳された副本を提出しなければならない[特許法 138(2)条]」と述べている。この実務は既に運用されているのか？出願人が優先権書類を出願日に提出しなければ、特許庁長官は優先権書類を提出するよう出願人に常に求めるのか？

A. (回答：Vinit BAPAT 氏) 優先権証明書及びその英語訳は、特許庁長官が要求したときには、3 箇月以内に提出しなければならない。特許庁長官は、通常、最初の審査報告を発行するときに、優先権書類及びその英語訳を提出するよう出願人に要求する。従って、優先権書類及びその英語訳は、特許出願を提出するときに提出するのが、好ましい実務であるかもしれない。

16. クレームの連鎖的な多数項従属関係は許されるか

Q. 多数項従属クレームは許されるものと理解している。多数項従属クレームが、先行する多数項従属クレームにさらに従属することは可能か？

A. (回答：Vinit BAPAT 氏) その通りである。“An apparatus as claimed in any of the preceding claims wherein …” (先行するクレームの何れかにクレームされた装置であって、・・・) と記載されるクレームは許される。

#### 17. 明細書・図面の様式の特徴

Q. 明細書・図面の様式について、他国、例えば米国又は欧州(EPO)との相違があるか？

A. (回答：Vinit BAPAT 氏) 相違はあるが実質的(substantial)ではない。オムニバスクレーム、従属クレームに従属する多数項従属クレーム、オムニバスクレームが有る場合に独立請求項の逐語反復である発明の概要(summary of the Invention)には、何らかの要件がある。発明の単一性はEPOの基準に従っている。ある種の形式的要件、例えば図面について用紙の余白に関する要件などは異なる。各図面の用紙には、出願人の名前、及び特許代理人の名前と署名がなければならない。

#### 18. 特許付与前異議申立以外に、審査官への情報提供制度が有るか

Q. 第三者は、ある特許出願が特許されることを妨げるために、異議申立(特許法 25(1)条)をすることなく、特許庁長官に先行技術文書を提出することが可能か？

A. (回答：Vinit BAPAT 氏) 特許法にはそのような規定はない。

以上