

# インドの特許出願審査における 「アクセプタンス期間」



Lex Orbis (インド法律事務所)

Manisha Singh  
設立パートナー  
弁護士

LexOrbis は、1997 年に設立された法律事務所である。ニューデリーとバンガロールに拠点を有し、弁護士と科学技術の専門家らよりなる知的財産を専門に取り扱う事務所である。Manisha Singh 弁護士は LexOrbis の共同設立者でありパートナー弁護士の一人であり、インド国内での出願権利化から権利行使まで 20 年以上の実務経験を有する。

特許出願の審査段階において定められているさまざまな手続き期間の中でも、インドにおいて最も留意すべき期間は、「アクセプタンス期間(acceptance deadline)」である。「アクセプタンス期間」とは、インド特許法(The Patents (Amendment) Act, 2005)第 21 条に含まれる「出願を特許付与可能な状態までもっていく期間」をいう。インド特許規則 24(B)(4)は、この期間について、最初の審査報告書(First Examination Report : FER)が発行された日から 12 ヶ月と定めている。この期間内に審査報告に対する応答書を提出しない場合、出願は放棄したものとみなされる。

インド特許法第 21 条の「アクセプタンス期間」に関する事件として、Telefonaktiebolaget LM Ericsson v Union of India 事件 (W.P. (Civil) No. 9126 of 2009, 判決日 2010 年 3 月 11 日) が知られている。デリー高等裁判所は、拒絶理由を解消するための対応を、出願人が所定の期間内に「何ら」行わなかったか否かを検討すべきであり、何らの対応もなされなかったことが認定された場合に、出願は「放棄」されたとみなすものとした。出願人が何らかの対応を行っており、出願を放棄しようという意図が示されていない場合、出願は特許法第 21 条における「放棄」としては扱われない。審査報告書に対して出願人が応答しなかった場合には、その特許出願は、放棄されたものとされ、この放棄処分に対して不服を申し立てることはできない。他方、審査報告書に対して出願人が応答書を提出した場合、法第 21 条で規定される所定の期間を遵守したこととなり、出願がそのまま放棄処

分とされることはない。出願が放棄扱いにされる前に、出願人の応答が拒絶理由を解消できたのか否か、特許庁長官（実際には特許審査管理官）の判断が求められる。

ここで、FER に対し、特許出願人が 12 ヶ月の期間終了日より相当前に応答書を提出し、特許庁長官（実際には特許審査管理官）が出願人の応答が拒絶理由を解消したと判断せず、第二回審査報告書を発行するケースを想定する。この場合、12 ヶ月の期間終了までには、まだかなりの時間が残っているが、二回目もしくはそれ以降の審査報告書が発行されても、これは 12 ヶ月の期間を新たに設定する効果がないため、当初の 12 ヶ月の残り期間が終了する前までに応答し、拒絶理由を解消し、出願が特許付与可能な状態までにもっていく必要がある。

さらに、FER 発行の際には、アクセプタンス期間以外の応答期限も存在する。たとえば、優先権証明書、または優先権証明書とその英訳の提出期限は、FER の発行から 3 ヶ月以内と定められている。その他、インド特許法第 8 条(2)で規定される、インド以外の国における出願に関する調査報告書や審査報告書を提出する期限が、FER から 6 ヶ月以内と定められている。

インド特許庁は通常、第二回審査報告書の発行と 12 ヶ月の期間との間に生じうるやり取りを考慮した期間を設けるが、12 ヶ月の期間が終了する数日前に第二回審査報告書が発行される場合も、存在しうる。12 ヶ月の期間が終了する 2, 3 日前に第二回審査報告書に応答するなどということは、とりわけ外国の出願人にとっては困難である。このような極端なケースにおいて、第二回審査報告書で挙げられた拒絶理由への対応するために、特許庁長官（実際には特許審査管理官）に対して口頭審理を求める応答書を提出することが望ましい。つまり、アクセプタンス期間内の対応としては、第二回審査報告書で挙げられた拒絶理由に対して、必ずしも実体的な応答が必須とされるわけではない。

2011 年 9 月 21 日付の特許庁長官の通達は、上記の対応方針と一致するものである。当該通達は、特許審査管理官に対して、12 ヶ月の期間の終了直前に、第二回審査報告書が発行するのではなく、存続する拒絶理由を明記して口頭審理通知を

発行し、口頭審理において意見陳述する機会を出願人に与えるべきであるとした。この通達は、12ヶ月の期間終了直前に第二回審査報告書を発行することを禁ずるものではないが、第二回審査報告書を発行する際には、適切な応答時間を出願人が確保できるように配慮を促すものである。

通常、口頭審理通知は、12ヶ月の期間が終了した後に発行され、口頭審理の開催までに、出願人に最低10日間の準備期間が与えられる。口頭審理は、特許庁長官（実際には特許審査管理官）が出願に対して不利な決定を下す前に自然的正義の原則に基づき出願人に与えられる機会でもあるので、出願人から明示的な請求が無い場合でも、職権により開催されることがある。

仮に、特許庁長官（実際には特許審査管理官）との口頭審理の準備として10日前の通知では出願人に十分でない場合、出願人は理由と共に開催の延期を求めることは可能である。しかし、10日を超えた延期が認められるか否か、さらに延期される期間に関しては、特許庁長官（実際には特許審査管理官）に委ねられる。口頭審理通知に対し、書面による応答書を提出することで口頭審理には出席しない意向を説明する請求を提出することも可能であるが、例外を除くと推奨されない。例外は、口頭審理通知書で挙げられた拒絶理由が軽微なものであり、口頭審理を開催するまでも無く解消可能である場合である。

口頭審理通知書に対し、インド特許庁に書面による応答書を提出すると、拒絶理由が解消されたものかを判断すべく、特許庁長官（実際には特許審査管理官）により提出書面の審査が行われる。その後、口頭審理が開催され、特許出願への最終処分が下される。

したがって、インド特許出願の審査に最も効率的に対応する方法は、最初の審査報告書に対し、12ヶ月の期間に余裕をもって応答を行い、インド特許庁に処分を下すための十分な時間を与えることである。この方法に沿って対応したにもかかわらず12ヶ月の期間内にインド特許庁から通知が来ない場合、インド特許庁に対して決定を求める意見書を提出しておくことが望ましい。非常に短い準備期間が与え

られて、口頭審理を開催する旨の口頭審理通知書が発行された場合には、適切な理由と共に開催の延期を求めることが望ましい。

これまで述べた期間は現在適用されるものであるが、2015年10月26日付でインド特許庁が公告した規則改正案には、すべてのインド特許出願に対して、現行の12ヶ月の期間を、4ヶ月（所定の延長費用を支払えば2ヶ月の延長が可能）に短縮することが盛り込まれる一方、インド特許庁側に特許出願の処分を期限内に行う義務、具体的には、審査報告書への最終の応答書が提出された日から6ヶ月以内、または、出願を特許付与の状態にする期間の終了日から6ヶ月以内のいずれか早い方までに、出願の処分を下すように起案されている。

このような規則改正案は、施行前にさらに修正される可能性があるが、出願人側と特許庁側の双方における検討期間を短縮し、全体として出願から権利付与までの期間を短かくすることを意図するものである。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)