

# インドにおける特許審査および口頭 審理

Remfry & Sagar

Surendra Sharma  
(シニア・アソシエイト)



Remfry & Sagar は、1827 年に設立されたインドの歴史ある法律事務所である。Surendra Sharma 氏は Remfry & Sagar の特許部門にシニア・アソシエイトとして勤務している。Sharma 氏は、知的財産権を専攻して法律の学位を取得しているほか、コンピュータ工学の学位も取得している。Sharma 氏は、情報工学、電気通信、機械工学、再生エネルギー、冶金など様々な技術分野で顧客の代理人を務めている。

## 1. はじめに

多くの国々の特許庁と同様に、インド特許庁も特許出願について特許性の実体的要件（新規性、進歩性、主題など）の審査を行う。特許出願は審査管理官に割り当てられ、審査管理官のもとで審査官が出願の審査を行い、報告書を審査管理官に提出する。審査管理官は「最初の審査報告書（First Examination Report : FER）」を出願人に送付する。出願人が FER に対して答弁書を提出すると、審査管理官は答弁書を審査し、公式な審査官面接である口頭審理を含めた、次なる対応を検討する。

本論においては、口頭審理に関する特許法上の規定を検討する。また、口頭審理に関する判例についても触れる。さらに、口頭審理の手続について説明し、実務的な提言を示す。

## 2. 口頭審理に関する規定

口頭審理に関わる法的地位を理解する上で必須となる規定は、インド特許法第 14 条、第 15 条および第 21 条である。

審査管理官は、インド特許法第 14 条に基づいて、出願人あるいは弁理士に宛てて FER を発行する。インド特許法第 14 条は、出願人に不利な拒絶理由が示された場合や出願の補正が要求される場合に、その拒絶理由を出願人に通知することを要求している。同条はさらに、出願人が口頭審理を申請した場合、出願に関する最終決定の前に口頭審理を受ける機会を出願人に与えることを審査管理官に義務づけている。口頭審理の申請は、出願を特許付与が可能な状態にするための猶予期間の最終日が満了してから 10 日が経過する前に行うことを要する。

特許出願の拒絶に関係するもう一つの規定はインド特許法第 15 条である。同条は、「願書または明細書もしくはそれについて提出された他の書類が本法または本法に基づいて制定された規則の要件を遵守していないと審査管理官が判断した場合、審査管理官は出願を拒絶するか、出願を処理する前に願書、明細書その他の書類を自らの納得するように適宜補正させることができ、出願人が前記の補正を怠った場合には当該出願を拒絶することができる」旨、定めている。すなわち、インド特許法第 15 条は、出願を拒絶する権限ならびに出願の補正を要求する権限を審査管理官に与えるものである。ここで留意すべきは、同条が出願人に口頭審理の機会を与える義務を定めていないという点である。

インド特許法第 21 条の規定は、出願人が FER に対する答弁書を提出する際に適用される。同条における関連部分を以下に示す。

「願書もしくはそれに関わる完全明細書その他の書類に関して審査管理官が最初の拒絶通知を出願人に送付した日から所定の期間内に、当該出願に関して本法に基づき出願人に課される要件（完全明細書に関わる要件か別段の要件かを問わない）を出願人がすべて順守しない限り、特許出願は放棄されたものとみなされる」

上記のように、インド特許法第 21 条は、出願人が特許法に規定された要件をすべて順守しない限り、出願は「放棄されたものとみなされる」と定めている。2016 年改正特許規則に基づき、出願を特許付与可能な状態にするための猶予期間は 6 か

月とされている。この期間は、正式な申請書を提出することにより3か月間延長することができる。

長期にわたり、インド特許庁はインド特許法第14条、第15条および第21条の規定の統一的な解釈に従ってこなかった。そのため、出願がインド特許法第14条もしくは第15条に基づいて拒絶されるのではなく、第21条の不順守を理由として「放棄されたものとみなされる」という事態が発生していた。

口頭審理に関する重要な判例としては、ボンベイ高等裁判所の判例 *Teijin Limited v. Union India*, (2007) があげられる。これは出願人に口頭審理の機会を与えずに出願が拒絶された事案に関する判例である。ボンベイ高等裁判所は、口頭審理の許可は「自然的正義の原則を順守するための最低要件」とであると判示し、口頭審理を実施させるために本件を特許庁に差し戻した。

デリー高等裁判所が審理を担当した *Ferid Allani v. Union of India*, (2008) の事案では、FERに対する答弁書の提出を受けて「2度目の審査報告書 (SER)」が発行されたが、その発行日は出願を特許付与可能な状態にするための猶予期間が満了する日であった。出願人の弁理士は発行から3日後にSERを受け取った。出願を特許付与可能な状態にするための猶予期間が既に満了していたため、審査管理官はインド特許法第21条に基づき当該出願は放棄されたものとみなされる旨を示した指令を発行した。デリー高等裁判所はインド特許法第14条を解釈し、以下のような判断を示した。

「…審査管理官が受け取った審査官の報告書が出願人に不利なものである場合、または特許法もしくは同法に基づいて制定された規則の規定を遵守する上で願書、明細書その他の書類の補正が必要とされる場合、審査管理官は、法の規定に従って当該出願の処分に着手する前に、拒絶の理由を当該出願人に通知するとともに、口頭審理の機会を出願人に提供しなければならないというのは制定法上の義務である。」

インド特許法第 21 条に基づき権利を喪失した出願人と、特許出願の拒絶によって権利を喪失した出願人との違いをボンベイ高等裁判所が明らかにした判例が、Universidad Politecnica De Valencia v. Union of India, (2010) である。同裁判所は、審査管理官の裁量権の行使に関係するインド特許法第 80 条の規定の解釈を同時に示している。この規定は、指令が出願人にとって不利と思われる場合に、口頭審理の機会を出願人に与えることを審査管理官に要求するものである。「それゆえ、インド特許法第 21 条に基づき出願を放棄されたものとして処理する権限は、提起された拒絶理由に対する答弁書が提出されなかった場合に限られる」と同裁判所は判示している。口頭審理なしで特許出願を拒絶された場合に出願人が陥る苦境を同裁判所は認識し、「制定法上の特許拒絶事由が存在しない場合、当事者に民事上の帰結をもたらすような手続に関して、司法機関もしくは準司法機関が当事者の口頭審理を拒否することは通常はありえない」との判断を示した。

同様に、デリー高等裁判所における訴訟 (Abraxis BioScience LLC vs. Union of India (2014)) も、審査管理官が口頭審理を行わずに特許出願を拒絶した事案に関するものである。この訴訟においてデリー高等裁判所は、審査管理官には出願拒絶の手続に先立って口頭審理の取り決めを行う義務があるとして、拒絶査定を破棄した。

### 3. 拒絶査定の記載事項

特許出願の拒絶査定には、必ず理由が示されなければならない。インド知的財産審判部 (IPAB) は、特に拒絶査定に拒絶理由が明記されていないことを理由に、Rolic Ag Et. Al. v. The Controller General Of Patents, (2008) の事案において 1 件の特許出願を審査のために差し戻した。IPAB は以下のような判断を示している。

「…特許出願が拒絶され、査定が発行される場合、審査管理官はつねに当該特許出願が拒絶される理由を示さなければならない」。

IPAB はさらに、拒絶査定要件を以下のように規定している。

「拒絶査定は、常に明瞭なものでなければならず、当該出願に関する特許付与の手続を拒絶するにあたって学識ある審査管理官が真摯に出願人の所見を検討し、協議し、分析したことを示すものであるべきである」。

当事務所でも、審査管理官が当方の提出書類（それには広範なデータが示されていた）の拒絶に関する詳細な理由を示すことなく出願を拒絶した事案を手掛けている (R.P. Scherer Technologies, Inc. v. The Controller General of Patents, Trade Marks & Designs, (2015))。IPAB は当方の主張に同意し、拒絶査定に理由が示されておらず、思慮を尽くすことなく指令が発行されたという理由で問題の拒絶査定を破棄している。

さらに、当事務所が IPAB に上訴した別の事案 (Astrazeneca UK Limited v. The Controller General of Patents & Designs, (2013))においても、審査管理官は詳細な拒絶理由を提示することなく出願を拒絶していた。IPAB は、これが「誤審」に相当すると判示し、当該出願を審査管理官に差し戻した。

#### 4. 口頭審理の実施

口頭審理の通知の発行時期は、審査管理官の裁量に委ねられている。出願人から口頭審理の通知の発行を要請することはできない。そのため、出願を特許付与可能な状態にするための猶予期間が過ぎた後に、口頭審理の通知が発行されるという事例が数多く発生している。

口頭審理は、出願人本人が特許庁の支庁（特許庁の4つの支庁はデリー、ムンバイ、コルカタ、チェンナイに設けられている）に出向いて、対面で行われる。特許庁は電話による口頭審理を認めていない。一般に、FER を発行した審査管理官が口

頭審理に関する取り決めを行う。特許庁は出願人あるいは弁理士が自らの職場からビデオ会議を通じて口頭審理に参加することを許可する案を目下検討している。この措置は、年内にも実現される可能性がある。

## 5. 提出書類

口頭審理の場での口頭での陳述に基づく提出書類は、口頭審理の日から15日以内に提出されなければならない。この提出書類には、口頭審理の通知に記載された拒絶理由に対する答弁書が含まれる。同時に補正書を提出することも可能である。審査管理官は、口頭での陳述と提出された書類を検討した上で最終的に査定を下すことになる。

## 6. 口頭審理の延期

2016年改正特許規則には、口頭審理の延期に関する規定が存在する。口頭審理予定日の3日前までに申請書を提出することにより、口頭審理を延期することができる。口頭審理の延期申請は2回まで認められ、それぞれの延期期間は30日を超えてはならない。

## 7. 提言

- 不必要な拒絶理由が口頭審理の通知に記載されるのを避けるため、FERに記載された拒絶理由をすべて理解し、それらに回答しておくべきである。
- 出願人資格証明書（Proof of Right）、委任状等の提出などの形式的要件は、できる限り早い時期に満たしておくべきである。
- 拒絶された特許請求項に代わる特許請求項を示した補正書を事前に準備し、口頭審理の過程で審査管理官に提示できるようにしておくべきである。

### ■ 参考情報

- ・ インド特許法第 14 条
- ・ インド特許法第 15 条
- ・ インド特許法第 21 条
- ・ インド特許法第 80 条

(編集協力：日本技術貿易株式会社)