

## インドにおける特許出願制度概要

株式会社サンガム I P

バパット・ヴィニット  
代表取締役社長



株式会社サンガム IP は、インドと周辺国の知的財産を専門に扱う会社であり、特許・意匠・商標の出願、知的財産の権利行使、知的財産関連の情報収集、セミナーなどを行っている。バパット・ヴィニット代表取締役社長はインド特許弁理士であり、約 20 年間の日本の特許事務所での勤務経験を活かし、日本企業のインドにおける知財活動を強化すべく活躍している。

インドにおける特許出願制度の概要について、手続各段階についての留意事項に触れながら解説する。

### ●発明者(特許法 7 条)

特許出願する権利は真正かつ最初の発明者(True and First Inventor)が有する。真正かつ最初の発明者とは、特許出願に係る発明を自身で行った者を意味する。他者から不正に発明を取得した者、他者から発明を知得した者は真正かつ最初の発明者ではない。真正かつ最初の発明者は特許出願する権利を他者に譲渡することができる。

### ●出願人(特許法 6 条)

特許を受けようとする者は、特許出願を行う必要がある。次のいずれかに該当する者は特許出願を行うことができる。

- (i)真正かつ最初の発明者
- (ii)発明者からの出願権の譲受人
- (iii)出願権があった故人の法律上の代表者

## ●所轄庁

出願人は何れかの出願方法で特許出願を所轄庁に行う(特許法7条、特許規則4条)。インドでは、コルカタ、デリー、ムンバイ、チェンナイの4か所に特許庁がある。所轄庁とは、4か所の特許庁のうち、以下の場所がある地域を管轄する特許庁である(特許規則2条(b)、特許規則4条(1))。

- (1)出願人の居所、住所または営業所がある場所
- (2)発明が生み出された場所
- (3)インドにおける送達宛先(現地代理人の住所など)

インドに居所などが無い出願人(日本の出願人)は現地代理人を通じて特許出願を行うことができる。その場合、現地代理人の住所が送達宛先となり、現地代理人の住所がある地域を管轄する特許庁が所轄庁となる。

なお、審査は審査請求番号の順番、技術分野、管理官・審査官の手持ち案件数に応じて4庁のいずれかの管理官および審査官の組み合わせに対してオンラインで振り分けられるため、審査報告書は管理官の名前で発行される(すなわち、審査を行った庁から発行される)。しかし審査をどの庁で行っても、出願は出願庁(管轄庁)に残る。

## ●特許出願の種類

特許出願の種類としては、インドへの直接出願、条約出願(パリルート出願)、国内段階出願(PCTの国内移行手続)がある。直接出願には完全明細書を用いて行う本出願と、仮明細書を用いて行う仮出願がある。仮明細書には請求項の範囲(クレーム)を記載する必要はない。仮出願の出願日から12か月以内に完全明細書を提出しないと仮出願が放棄されたと見なされる。

条約出願は最も古い優先日から12か月以内に行わなければならない。

国内段階出願は最も古い優先日から31か月以内に行わなければならない。

特許出願から派生する分割出願や追加特許の出願もある。日本にある外国語書面出願、変更出願、実用新案登録出願に類するものはない。

### ●インド居住者による発明

インド居住者による発明については、先にインドへ特許出願を行う必要がある（特許法 39 条）。インド居住者による発明について外国出願を行う場合、下記の 2 つの方法がある。

- 1) 先にインドへ特許出願を行い、6 週間後に外国出願を行う。
- 2) インド特許庁に「外国出願許可」を申請し、許可が下りた後に外国出願を行う。

### ●特許出願に必要な書類

特許権を受けようとする者は、英語またはヒンディー語で作成した以下の書類および手数料を所轄庁に提出しなければならない。

#### (1)有効出願日を確保するために必要な書類

- ・願書
- ・明細書(直接出願の場合、完全明細書または仮明細書。条約出願や国内段階出願の場合、完全明細書)
- ・発明者である旨の宣言書
- ・手数料

#### (2)必要に応じて提出する書類

- ・出願権の証拠(出願人が発明者ではない場合)
- ・委任状(現地代理人に代理権を与える場合)
- ・外国出願に関する陳述書および誓約書(インド特許出願と実質的に同じ内容の外国出願がある場合)
- ・優先権書類と、その翻訳文(優先権を主張する場合)

なお、インド特許庁では電子出願を奨励しているが、従来どおり紙ベースでの出願も可能である。その場合は電子出願より料金を 10% 上乗せして支払う必要がある。

### ●完全明細書に対する要件

完全明細書は A4 サイズの白い紙に黒のインクで印刷しなければならない。所定の余白を確保しなければならない。空白部分を有してはならない。完全明細書は発明の説明、少なくとも1つのクレームおよび要約書から構成される。必要に応じて図面を添付する。

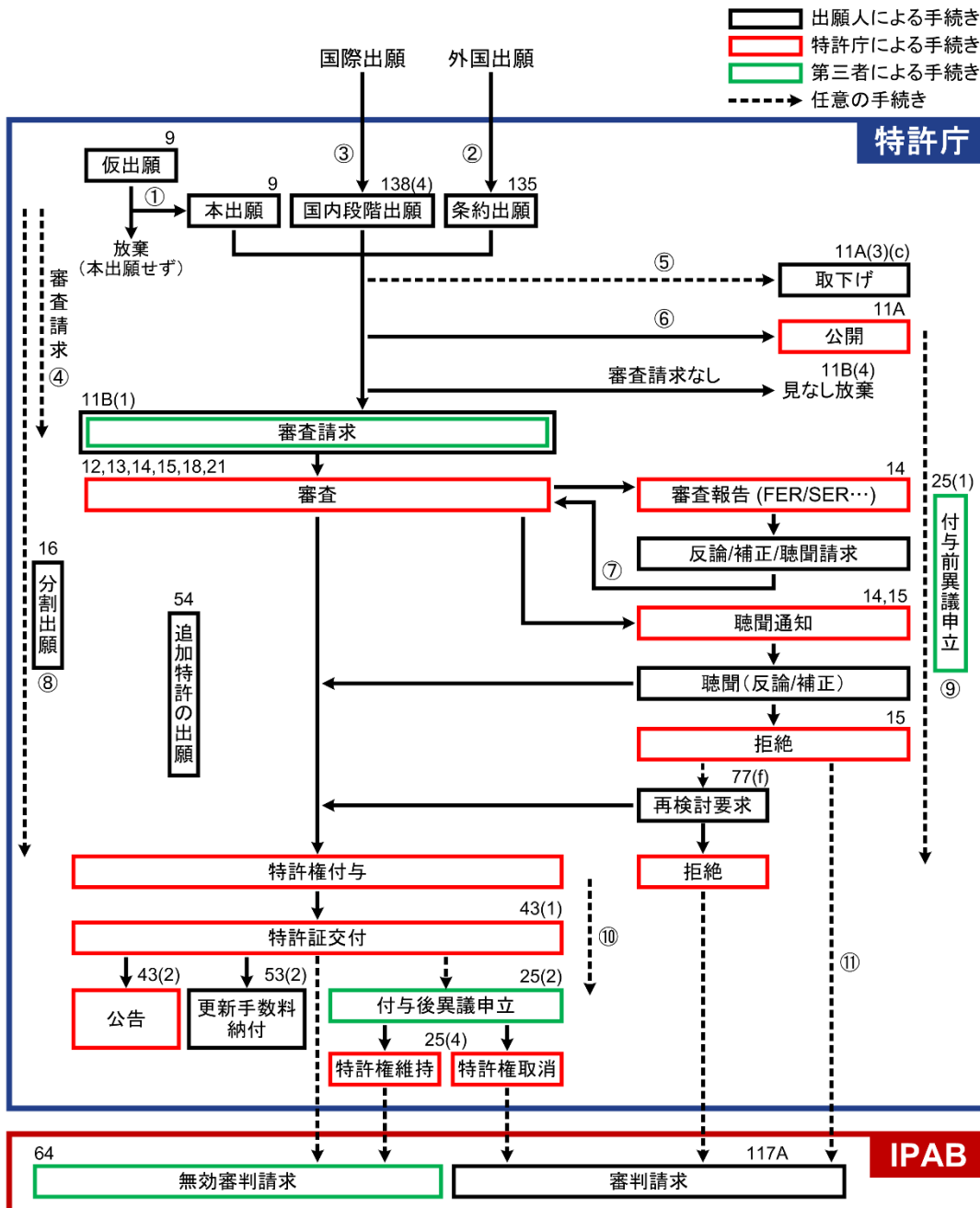
### ●特許出願の流れ

(1)特許出願の優先日から1年6か月が経過すると、特許出願は公開される。特許出願は公開される前に取下げることができる。公開される前に取下げた特許出願は公開されない。

(2)審査(方式的審査および実体的審査)を受けるためには、所定期間(優先日から48か月)内に審査請求(RFE: Request For Examination)を行わなければならない。審査請求は第三者も行うことができる。所定期間内に審査請求を行わなかった場合、出願は取下げられたものとみなされる。審査請求をすると特許出願に固有の審査請求番号が付与され、審査請求番号の順番で審査が行われる。

(3)審査結果は、審査報告(日本の拒絶理由通知に相当)として出願人に通知される。最初の審査報告(FER: First Examination Report)の発送日は、拒絶理由解消期間(6か月)の起算日になる。後続の審査報告(SER: Subsequent Examination Report)が発行されても拒絶理由解消期間は延びない(FERの発送日から6か月のまま)。拒絶理由解消期間は、最長3か月延長できる。出願人は、拒絶理由解消期間内に、特許出願が許可される状態にしなければならない(特許法21条)。特許出願が許可される状態にするとは、すべての拒絶理由を解消するような応答書(意見書、補正書)を提出しなければならないという意味である。

# 特許出願手続の流れ



- ① 出願日から12か月以内
  - ② 優先日から12か月以内
  - ③ 優先日から31か月以内
  - ④ 優先日から48か月以内
  - ⑤ 優先日から15か月以内
  - ⑥ 優先日から18か月後
  - ⑦ FER発送日から6か月(延長可)
  - ⑧ 特許権付与まで
  - ⑨ 特許権付与まで
  - ⑩ 特許権付与日から12か月以内
  - ⑪ 通知日から3か月以内(延長可)
- 丸数字は各々の期間を示す  
丸が付されていない数字は条文番号、括弧内は項番号を示す

(4) 応答書が提出されていればインド特許庁はもう一度審査を行う。拒絶理由があり、拒絶理由解消期間が経過していない場合は SER が出願人に通知され、拒絶理由解消期間が経過している場合で出願人から聴聞申請があれば聴聞通知が出願人に発送される。聴聞が行われた後に、出願人に応答書(意見書、補正書)を提出する機会が与えられる。

(5) 拒絶理由がすべて解消すると、特許付与が通知(Notice of Grant)され、特許公報(Publication of Grant)が通知され、特許証が交付され、設定登録によって特許権が発生する。拒絶理由が残っている場合、拒絶査定が通知(Notice of Refusal)される。出願人は審査結果に不服がある場合、拒絶査定のお知らせの発行日から3か月以内に知的財産審判委員会(IPAB: Intellectual Property Appellate Board)に審判請求を行うことができる。

(6) 特許権の存続期間は出願日または最も古い優先日から20年である。特許権をこの存続期間中維持するためには、特許権者は、更新手数料を納付しなければならない。また、特許権者には、特許発明のインド国内における実施状況を毎年特許庁に報告する義務が課される(国内実施報告制度)。

#### ●実体的審査

実体的審査とは、完全明細書でクレームされている発明が、特許性(Patentability)、新規性(Novelty)、進歩性(Inventive Step)、単一性(Unity)および産業上の利用可能性(Industrial Applicability)を有するか否かの審査である。

#### ●方式的審査

方式的審査とは、完全明細書が特許規則や審査マニュアルに規定されている事項をクリアするか否かの審査である。



- 分割出願(Divisional Application)(特許法 16 条)

分割出願は、特許出願の明細書に記載された一部の発明について行う更なる出願(Further Application)である。出願人は、単一性違反の拒絶理由を解消するため、または自発的に分割出願を行うことができる。

- 追加特許(Patent of Addition)(特許法 54 条)

追加特許の出願は、すでに行われた特許出願または取得された特許の完全明細書に記載されている主発明(Main Invention)の改良発明(Improvement or Modification)について行う、同一の出願人による出願である。追加特許の出願に記載される改良発明は主発明に対して新規性を有する必要があるが、進歩性を有する必要はない。

- 特許権の効力

特許権者は、特許発明の実施に関して排他的権利を有する(特許法 48 条)。特許の主題が製品である場合、特許権者は、権原なき第三者がインドにおいて当該製品を製造し、使用し、販売申出をし、販売し、またはこれらの目的で輸入する行為を排除することができる(特許法 48 条(a))。特許の主題が方法である場合、特許権者は、権原なき第三者が当該方法を使用する行為、インドにおいて同方法により直接得られた製品を使用し、販売の申出をし、販売しまたはこれらの目的で当該製品を輸入する行為を排除することができる(特許法 48 条(b))。

- 国内実施報告制度(Working Statement)(特許法 146 条)

インドには、特許発明の商業的実施状況を定期的に報告することを毎年、特許権者および実施権者に義務付ける独自の制度が存在する。排他的権利を有する特許権者に対してインドにおける特許発明の適正な実施を促すための制度である。実施状況の報告を怠ると罰金の対象となり、実施状況の虚偽報告を行った者には罰金刑または禁固刑、またはこれらが併科される。

インド特許庁は、実施の状況を公開することができる。インドにおいて適正に実施されていない特許に対して、利害関係人が強制実施権を申請できる。

### ●異議申立

第三者は特許出願に対して付与前異議申立(特許法 25 条(1))および付与後異議申立(特許法 25 条(2))の両方、またはどちらかを行うことができる。付与前異議申立は、何人も、出願公開後、特許権付与前までに請求することができる。付与後異議申立は、利害関係人が、特許公報発行後、1 年以内に請求することができる。

### ●無効審判

利害関係人は、特許法 64 条(1)に挙げられた無効理由の 1 つまたは複数に基づいて、特許の取消を審判委員会に審判請求することができる。審判委員会は、無効理由に基づき特許を取り消すことができる。

### ●知的財産審判委員会

特許庁の行政処分に対する審判請求、無効審判など、各種審判事件を管轄する知的財産審判委員会が設置されている(特許法 116 条、商標法 83 条)。知的財産審判委員会は、特許庁の内部機関ではなく、不服申立および無効審判専門の裁判機関である。知的財産審判委員会の本部はチェンナイにあり、チェンナイ、デリー、ムンバイ、コルカタおよびアーメダバードを巡回し、各地で開廷する。

### ●日印特許審査ハイウェイ (PPH)

日本の経済産業省は、2018 年 9 月 20 日付の通知により、日本国特許庁とインド商工省産業政策促進局は、第 2 回日印知的財産評価会合を実施し、その後両庁間の一連の調整を経て、今般、日印特許審査ハイウェイ (PPH) の試行を 2019 年度第一四半期に開始することに大筋合意したと発表した。なお、インドにおいて特許規則の改正等の手続が必要であるため、本稿作成時点で PPH の開始は確定していない。

(編集協力：日本国際知的財産保護協会)