

インド特許法の基礎（第4回）

～特許出願(1)～

河野特許事務所
弁理士 安田 恵

1. はじめに（特許出願の種類）

特許権を取得するためには、所定の様式¹に従って特許庁²へ特許出願を行わなければならない（第7条）。インドはコモンローの国であるが、特許権及び特許に関する手続きは成文法で定められており、書面主義を採用している。インドへの特許出願には以下のような種類がある。

- ・ 通常の特許出願（Ordinary Application）（第7条）
- ・ 条約出願³（Convention Application）（第135条）
- ・ PCT 国内段階出願⁴（National Phase Application）（第7条(1A)）
- ・ 分割出願（Divisional Application）（第16条）
- ・ 追加特許（Patents of Addition）（第54条）

通常の特許出願には、完全明細書（complete specification）を添付した特許出願と、仮明細書（provisional specification）を添付した特許出願の2種類の出願形態がある（第7条(4)）。仮明細書を添付した特許出願は日本の国内優先権主張出願、米国の仮出願に類似する出願形態であり、優先日を確保するために行われる。

条約出願はパリ条約による優先権を主張して行う特許出願であり、PCT国内段階出願はインドを指定する国際出願の国内移行である。分割出願は、2つ以上の発明を含む特許出願がある場合において、当該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新たな出願である。日本の分割出願と類似する制度であるが、主に単一性要件違反を回避するために用いられる出願である。追加特許は、既に提出された特許出願に係る発明の改良発明について行われる出願である。追加特許の更新手数料は無料である（第55条(2)）。

以下、特許要件の概要を説明する。

¹ 「様式」とは、第2付則に規定の様式をいう（インド特許規則 2(d)）。

URL：<http://ipindia.nic.in/ipr/patent/patents.htm>

² 「特許庁」とは、第74条にいう特許庁をいう（第2条(1)(r)）。

³ 「条約出願」とは、第135条によってする特許出願をいう（第2条(1)(c)）。

⁴ 特許庁の特許実務及び手続の手引（Manual of Patent Office Practice and Procedure）の項目 07.03 に記載された用語である。

2. 通常の特許出願（第7条）

(1) 主体的要件

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（第6条(1)）。

- （ ） 真正かつ最初の発明者（第6条(1)(a)）
- （ ） 発明者からの出願権の譲受人（第6条(1)(b)，第2条(1)(ab)）
- （ ） 出願権があった故人の法律上の代表者（第6条(1)(c)，第2条(1)(k)）

発明を完成させた発明者は出願権（the right to make the application）を原始的に取得する（第7条(2)）。上記「真正かつ最初の発明者」には、インドへ発明を最初に輸入した者又はインド国外から発明を最初に伝達された者は含まれない（第2条(1)(y)）。なお、条文上、法人発明が認められるか否かは明確では無い⁵が、実務上、出願権は自然人が原始的に取得するものとして取り扱われている。

出願権は譲渡可能な権利であり、出願権の譲受人は特許出願を行うことが可能になる。譲受人には、譲受人の譲受人が含まれる（第2条(1)(ab)）。また、出願権を有する発明者又は譲受人が死亡した場合、当該発明者又は譲受人の法律上の代表者⁶が出願権を取得する（第6条(1)(c)，第2条(1)(ab)）。

上述の（ ）～（ ）に該当する者は共同で特許出願を行うこともできる（第6条(2)）。

(2) 客体的要件

特許を受けようとする発明は、法上の「発明」であることが必要である。「発明」とは、進歩性⁷を含み、かつ、産業上利用可能⁸な新規⁹の製品又は方法をいう（第2条(1)(j)）。また上記発明が不特許事由に該当しないことが要件である（第3条，第4条）。自然法則に明らかに反する発明、数学的若しくは営業の方法、コンピュータプログラムそれ自体、アルゴリズム、原子力に関する発明等が不特許事由に該当する。発明の客体的要件については回を改めて説明する。

⁵ 特許法上、「人」は「政府」を含み（第2条(1)(s)）。一般条款法に定める「人」には、法人であるか否かを問わず、会社又は個人からなる団体若しくは組織が含まれる（特許庁の特許実務及び手続の手続（インド）03.01）。

⁶ 「法律上の代表者」とは、死亡した者の財産権を法律上代表する者をいう（第2条(1)(k)）。

⁷ 「進歩性」とは、現存の知識と比較して技術的進歩を含み若しくは経済的意義を有するか又は両者を有する発明の特徴であって、当該発明を当該技術の熟練者にとって自明でなくするものをいう（第2条(1)(ja)）。

⁸ 発明に関して「産業上利用可能な」とは、発明が産業において製造又は使用することができることをいう（第2条(1)(ac)）。

⁹ 「新規発明」とは、完全明細書による特許出願日前にインド又は世界の何れかの国において何らかの書類における公開により予測されなかったか又は実施されなかった何らかの発明又は技術、すなわち、主題が公用でなかったか又は技術水準の一部を構成していない発明又は技術をいう（第2条(1)(l)）。

(3) 手続的要件

(a) 特許を受けようとする者は、以下の書類及び手数料を所轄庁（規則 4(1)）に提出しなければならない。必須の提出物件は願書、完全明細書又は仮明細書、発明者である旨の宣言書及び手数料であるが、日本法人が特許出願を行う場合、以下の書類が必要になることが多い。なお、後述するように「出願権の証拠」については、願書に裏書きすることができるため、提出を省略することができる。

～ 提出書類 ～

- ・ 願書（第 7 条(1)，様式 1）
- ・ 完全明細書又は仮明細書（第 7 条(4)，規則 13(1)，様式 2）及び図面（規則 15）
- ・ 外国出願に関する陳述書及び誓約書（第 8 条，規則 12(1)，様式 3）
- ・ 発明者である旨の宣言書（第 10(6)，規則 13(6)，様式 5）
- ・ 出願権の証拠（譲渡証）（第 7 条(2)，規則 10）
- ・ 委任条（第 127 条，規則 135(1)，様式 26）
- ・ 手数料（第 142 条，規則 7）

出願書類は英語又はヒンディー語でタイプ又は印刷したものでなければならない（規則 9）。

特許出願は、郵送のみならず、e-Filing service による電子的送信によって行うこともできる（規則 6）。インド特許法は到達主義を採用しているため、郵送で特許出願を行う場合、所望の期日までに願書が特許庁に到着するようにしなければならない。なお、紙媒体による出願手数料を、電子出願手数料の 10%増しにするインド特許規則の改正¹⁰が予定されている。各提出書類の詳細は後述する。

(b) 提出時期

各書類の提出時期は下表の通りである。出願時に必須の提出書類は願書、明細書及び図面（必要であれば）である。

| 提出書類 | 提出時期 | 備考 |
|------------------|------------------------------|---|
| 願書 | 出願時 | |
| 明細書及び図面 | 出願時 | |
| 外国出願に関する陳述書及び誓約書 | 出願時又は出願日から 6 ヶ月以内（規則 12(1A)） | 出願から 6 ヶ月が経過した場合であっても、嘆願書の提出によって（規則 137）、陳述書及び誓約書を提出することができる。 |
| 発明者である旨の | 出願時又は完全明 | 明示の救済規定無し。 |

¹⁰ http://www.ipindia.nic.in/iponew/DraftRules_2013.pdf

| | | |
|--------|-------------------------------|---|
| 宣言書 | 細書の提出日から 1ヶ月 (規則 13(6)) | |
| 出願権の証拠 | 出願時又は出願後 6ヶ月以内 (規則 10) | 出願から6ヶ月が経過した場合であっても、嘆願書の提出によって(規則 137)、出願権の証拠を提出することができる。 |
| 委任条 | 規定無し | 明文の規定は無いが出願日から3ヶ月以内に提出すべきことが求められている。今のところ、3ヶ月経過後に委任状を提出しても特段の問題は無く、受理される。 |
| 手数料 | 出願時(第 142 条 (3)) | 出願時又は所定の期間内に手数料の納付が無かった場合、出願書類については、提出されなかったものとみなされる(第 142 条(3))。 |

(c) 所轄庁

出願権を有する者は、特許出願を所轄庁に行うことができる(第 6 条)。所轄庁は以下の地域を管轄する特許庁である(規則 2(b), 規則 4(1))。

- (i) 出願人の住所、居所又は営業所の住所
- (ii) 発明が生み出された場所
- (iii) 出願人が届け出たインドにおける送達先

インド特許庁は、コルカタ、デリー、チェンナイ及びムンバイにそれぞれ支庁を有している。現地代理人を通じて特許出願を行う場合、現地代理人の住所が送達先となる。従って、出願人は、現地代理人の住所を管轄する所轄庁に提出しなければならない。管轄が不適である場合、特許出願は特許庁に記録されず、出願人にその旨が通知される。

コルカタ、デリー、チェンナイ及びムンバイのそれぞれに本社及び支所を有する特許事務所に特許出願を依頼すれば、出願人は特許出願の提出先を任意に選択することができる。どの特許庁へ提出すべきか、という問題は、出願人の関心事であるが、各支庁の審査の質は比較的均一であり、どの支庁に提出しても変わりが無いというのが現地の代理人の多数意見である。次回以降に説明するが、日本の企業がインドへ特許出願を行う場合、多くの場合、インド特許庁は、他国における審査結果を利用して審査を行うため、各支庁の審査の質のばらつきが特許性に大きな影響を与えることはほとんど無いと考えられる(審査官個別のばらつきは存在する)。審査スピードについては各支庁で多少のばらつきがあるが、ムンバイ特許庁の審査が若干早いという印象である。なお、現在、

インド特許庁のウェブサイト¹¹で審査の進捗を確認することができる。

(d) 単一性要件

特許出願は 1 発明毎に行わなければならない(第 7 条(1))。完全明細書に記載のクレームは、単一の発明、又は単一の発明概念を構成するように連結した一群の発明に係るものでなければならない(第 10 条(5))。

特許庁の特許実務及び手続の手引、項目 05.03.16 には発明の単一性について「複数のクレームが単一の発明概念に該当する場合は、1 の出願に 2 以上の独立クレームが含まれる可能性がある。独立クレームを含め、クレーム数に制限はないが、単一の発明概念を形成するために全クレームが同一の性質を持ち、かつ、連結できるよう、1 の出願につき全クレーム数及び独立クレーム数を制限することが勧められる。特許請求している発明の異なる側面に関して複数の独立クレームを設定することは望ましくない。クレームが複数の異なる発明に係るものである場合、当該クレームは発明の単一性がないことを理由に却下される可能性がある。」と説明されている。また、同手引、項目 08.03.07 の c) には「方法及び装置若しくは手段における発明の単一性については、装置若しくは手段が当該方法を実施するために特別に設計されているものであること、又は、少なくとも方法の 1 ステップを実施するために設計されているものであることが求められている。」と説明されている。

インドでは、独立クレームの数、マルチのマルチクレームに関する制限等は無く、発明概念が共通していれば、単一性の要件が認められることが多いようである。ただし、独立クレームが 2 つ以上ある場合、最初の審査報告においては形式的に単一性要件違反の拒絶理由を通知する例が見受けられる。日本の特許実務では、特別な場合を除き単一性要件違反の拒絶に対して真っ向から反論し、単一性要件を主張することは少ないが、インドでは、問題となっているクレームの技術的関連性を確認し、単一の発明概念を構成するように連結した一群の発明に該当するようであれば、その旨を主張すべきである。反論によって、単一性の要件違反を解消できることは珍しくない。

(4) 願書の具体的記載

インドの願書には見慣れない記載項目があり、特許法の条文と、記載事項との関係が若干分かり難い。条文の理解を容易にするために願書の記載事項及び宣言の見本を以下に示す。

| | |
|---|--|
| FORM 1 THE PATENTS ACT, 1970 [39 OF 1970] | Application No: Filing date: Amount of Fee paid: |
|---|--|

¹¹ <http://ipindiaservices.gov.in/rqstatus/>

| | | |
|---|-------------|-----------------------|
| & THE PATENTS (AMENDMENT) RULES, 2006 APPLICATION FOR GRANT OF PATENT [See Sections 7, 135 and rule 20 (1)] | | CBR No. Signature: |
| 1. APPLICANT (S) | | |
| Name | Nationality | Address |
| 名称 | 国籍 | 住所 |
| 2. INVENTOR (S) | | |
| Name | Nationality | Address |
| 名称 | 国籍 | 住所 |
| 3. TITLE OF THE INVENTION | | |
| 発明の名称 | | |
| 4. ADDRESS FOR CORRESPONDENCE OF APPLICANT/ AUTHORISED PATENT AGENT IN INDIA | | |
| 代理人の名称 | | |
| 住所，電話番号，ファクシミリ番号，電子メールアドレス等 | | |
| 5. DECLARATIONS: | | |
| Declaration by the applicant(s): | | |
| I/We, the applicant(s) hereby declare(s) that:- | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - I am/we are in possession of the above-mentioned invention - The complete specification relating to the invention is filed with this application. - There is no lawful ground of objection to the grant of the Patent to me/us. | | |

願書には、出願人の名称、国籍、住所（様式 1 の項目 1）、発明者の名前、国籍、住所（第 7 条(3)、様式 1 の項目 2）、発明の名称（様式 1 の項目 3）、代理人住所等（様式 1 の項目 4）を記載する。

また、願書には出願人による宣言（様式 1 の項目 5）が含まれる。出願人は、出願人が発明を所有している旨（第 7 条(3)、様式 1）、願書と共に当該発明に関する仮明細書又は完全明細書を添付する旨（様式 1）、出願人について拒絶の理由が存在しない旨（様式 1）を宣言する。

(5)完全明細書及び仮明細書

明細書は、当業者によって実施可能な程度に発明が記載された技術文書であり、特許権に関わる発明が記載された法律文書でもある。明細書は最も重要な書類である。インドの特許出願において明細書に求められる記載要件自体は、実体的に日本特許出願の記

載要件と大きく異なる所は無く、若干の形式的相違があるのみである。以下、条文が求める要件を確認しつつ、明細書の記載要件を説明する。

< 完全明細書及び仮明細書に共通して求められる記載事項 >

明細書に求められる記載要件の概要を説明する。明細書には発明を記載し、発明の主題を十分に表した発明の名称を頭書しなければならない（第 10 条(1)）。明細書には図面を添付することができる（第 10 条(2)）。図面¹²は規則 15(4)～(7)に従って作成しなければならない。仮明細書にはクレームを記載する必要は無く、発明の内容が開示されていれば足りる。ただし、後に提出する完全明細書に含まれるクレームと、仮明細書に開示されている事項との対応関係が明確になるよう、少なくともクレームの発明特定事項に関わる事項については、クレームに記載できるような表現で仮明細書に記載する必要がある。

< 完全明細書に求められる記載事項 >

完全明細書には、発明、作用又は用途及びその実施方法を十分かつ詳細に記載しなければならない（第 10 条(4)(a)）。言い換えると、発明及び実施方法を十分かつ明瞭に記載すること、すなわち明細書の記載が、当業者が発明を実施することが可能な程度に十分であることが必要である（第 64 条(1)(h)）。また、完全明細書には、発明を実施する最善の方法を開示しなければならない（第 10 条(4)(b)）。言い換えると、特許出願人が知っており、かつ保護を請求することができた最善の発明の実施方法を開示することが必要である（第 64 条(1)(h)）。そして、完全明細書は、保護を請求する発明の範囲を明確にするクレームをもって完結しなければならない（第 10 条(4)(c)）。また、完全明細書には 150 語以下で記載された要約を添付しなければならない（第 10 条(4)(d)、規則 13(7)）。要約は規則 13(7)に従って記載する。

完全明細書の具体的な記載項目は以下の通りである（様式 2）。

- ・項目 1：発明の名称
- ・項目 2：出願人の名称，国籍，住所
- ・項目 3：詳細な説明の前文（完全明細書と仮明細書の種別を示す）。

¹² 規則 15(4) 図面は、標準 A4 型で、各用紙の上端及び左端部に少なくとも 4cm、並びに下端及び右端部に少なくとも 3cm の明確な余白を有する用紙上になければならない。規則 15(5) 図面は、発明を明確に示す程に十分大きな縮尺としなければならず、かつ、寸法は図面上に標記してはならない。規則 15(6) 図面には、連続的又は体系的に番号を付し、次のものを記載しなければならない。(i) 左側上端部に、出願人の名称 (ii) 右側上端部に、図面の用紙数及び各用紙の連続番号、及び (iii) 右側下端部に、出願人又はその代理人の署名規則 15(7) フローチャートにおける場合を除き、図面上に説明事項は一切記載してはならない。

- ・項目 4 : 詳細な説明
- ・項目 5 : クレーム
- ・項目 6 : 日付及び署名
- ・項目 7 : 発明の要約

特に詳細な説明(項目 4)には、発明の技術分野及び用途、先行技術及び解決しようとする課題、発明の目的、発明の概要、発明の詳細な説明を記載する。

クレームの一般的記載要件としては、クレームは明確かつ簡潔であること(第 10 条(5), 第 64 条(1)(i))、クレームは明細書に開示された事項を適正に基礎としていること(第 10 条(5), 第 64 条(1)(i))、クレームは単一の発明概念を構成するように連結した一群の発明に係るものであること(第 10 条(5))が求められる。

特許法 10 条(5)、第 64 条(1)(i)の規定からインドは周辺限定主義を採用¹³していると考えられる。日本出願と同様、権利範囲が不要に限定されることが無いようにクレームの記載には十分な注意が必要である。また、欧州と同様、発明特定事項に符号を付すことを求められるため、詳細な説明に記載された発明の構成と、発明特定事項の対応関係を明確にしておき、可能な限り当該構成を符号付きで図面に表すべきである。

インド特許庁は改良技術に関してジェブソン形式のクレームを推奨している。クレームの記載方法については「特許庁の特許実務及び手続の手引(インド)」の項目 05.03.16 に説明されている。審査官は、形式的事項に関する拒絶の理由を挙げてくることが多いため、可能であればインドの審査運用に従ってクレームを記載した方が良い。

(6)外国出願に関する陳述書及び宣誓書

インドに特許出願を行う発明と実質同一の発明を外国出願している場合に提出を要する書類である。外国出願の明細事項(出願国, 出願日, 出願番号, 出願の状態, 公開日, 登録日等)を記述した陳述書(第 8 条(1)(a))を, 様式 3(規則 12(1))により提出しなければならない。上記第 8 条の陳述書は外国の審査結果を利用して迅速かつ的確な審査を行うためのものである。陳述書及び宣誓書の詳細は前回以前に説明した通りである。

(7)発明者である旨の宣言書

「発明者である旨の宣言書」は、ある者が真正かつ最初の発明者であることを宣言するための書類である。この宣言書によって出願権の原始取得者(第 6 条(1)(a))を確認でき、後述する出願権の証拠によって出願人が当該出願権を現に有していることが証明される(第 6 条(1)(b))。特許法(第 10 条(6))が求める「発明者である旨の宣言書」

¹³ 特許庁の特許実務及び手続の手引(インド)の項目 05.03.12 ~ 05.03.15

の理解を容易にするために、具体的な記載内容の見本を以下に示す。完全明細書に開示された発明の真の発明者である旨の宣言書の内容は定型化されているため、特段の難点はなく、書誌的事項を誤り無く、記入して特許庁に提出すれば足りる。また、この宣言書には署名が必要であるが、発明者又は出願人自身の署名は不要であり、インドの現地代理人の署名で足りる（第 128 条）。

FORM 5
THE PATENTS ACT, 1970
[39 of 1970]
&
THE PATENTS RULES, 2003
DECLARATION AS TO INVENTORSHIP
[See Section 10(6) and Rule 13 (6)]

We, **出願人の名称、国籍及び住所**

Hereby declare that the true and first inventor(s) of the invention disclosed in the complete specification filed in pursuance of our application numbered.....dated.....is/are:

発明者の名前、国籍、住所

We the applicant(s) in the convention country hereby declare that our right to apply for a patent in India is by way of assignment from the true and first inventor(s).

(8) 出願権の証拠

出願人が発明者で無い場合、出願権の証拠を提出しなければならない（第 7 条(2)）。出願人が出願権を有しているか否かを、長官が確認するための書類である。

出願権の証拠の提出方法には 2 通りの方法がある。一つは、譲渡証書を提出する方法である。他の方法は、願書の裏書によって提出する方法である。具体的には、願書において、出願人が出願権の譲受人である旨の宣言を行い、発明者が署名を行うことによって、出願権の証拠に代えることができる。この場合、発明者から出願人への譲渡契約の提出は不要となる。願書の裏書の記載見本を以下に示す。

5. DECLARATIONS:

Declaration by the inventor(s):

I/We, the above named inventor(s) is/are the true & first inventor(s) for this invention and declare that the applicant(s) herein is/are my/our assignee or legal representative.

(a)Date: 日付

(b)Signature: 署名

(c)Name: 名前

(9) 委任状

特許代理人により特許出願を行う場合、様式 26 に従って作成された委任状の原本を提出する必要がある(第 127 条, 第 132 条, 規則 135)。代理権を証明するためである。包括委任状が既に提出されている場合は、包括委任状の写しを提出すれば足りる。

(10) 仮明細書を添付した特許出願

仮明細書を添付した特許出願を行った場合、特許出願の日から 12 ヶ月以内に完全明細書を提出しなければならない(第 9 条(1))。12 ヶ月の期間が経過した場合、当該特許出願は放棄されたものとみなされる(第 9 条(1))。また、仮明細書を添付した 2 つ以上の特許出願があり、各特許出願の発明が単一の発明を構成している場合、各特許出願の発明を包含する完全明細書を添付した一の特許出願を行うこともできる(第 9 条(2))。

(11) 特許出願の効果及び関連手続

完全明細書を添付した特許出願を行った場合、完全明細書の提出日が当該発明の優先日となる(第 11 条)。

仮明細書の提出後に、完全明細書を添付した特許出願を行った場合、当該完全明細書に記載の発明が、仮明細書中に開示された事項を適正に基礎とするときは、仮明細書の提出日が当該発明の優先日となる(第 11 条(2))。完全明細書に記載の発明が、仮明細書中に開示された事項を適正に基礎としていない場合、完全明細書の提出日が当該発明の優先日となる(第 11 条(6))。

特許出願の内容は、優先日から 18 ヶ月経過後、公開される(規則 24)。審査請求(第 11B 条)があった場合、公開された特許出願は実体的審査の対象となる(第 12 条)。また出願公開後、特許付与日まで、出願人は当該発明について特許権が付与されたものとしての権利を有し(第 11A 条(7))。その間に侵害行為があった場合、特許付与後に損害賠償を請求することができる。

3. その他の出願

条約出願、PCT 国内段階出願については、出願権の証明書類、優先権書類等の提出

書類に関して通常の特許出願と異なる点がある。この点については次回、説明する。

以上