

インド特許法の基礎（第6回）

～特許出願（3）～

河野特許事務所
弁理士 安田 恵

1. はじめに

特許出願の分割はパリ条約において認められており（パリ条約 4 条 G）、日本特許法と同様、インド特許法においても分割出願の規定（第 16 条）が設けられている。特許出願人は、一の特許出願に二以上の発明が含まれていた場合、特許付与前であれば、この特許出願を二以上の特許出願に分割することができる。特許出願の分割は、発明の単一性違反（第 10 条(5)）を指摘する審査報告（拒絶理由通知）に対する応答時はもちろん、出願人が自発的に行うこともできる。分割された特許出願は、元の特許出願の出願日又は優先日の利益を有する（パリ条約 4 条 G(2)）。

一見するとインド特許法における分割出願制度は、日本の分割出願制度に類似しているが、インド特許法における分割出願の要件は、日本特許法のものとは異なる点が多い。パリ条約 4 条 G(2)によれば、「各同盟国は、その分割を認める場合の条件を定めることができる」と規定されており、各同盟国は、パリ条約の規定を遵守することを条件に、分割の要件を独自に規定することが許されている。インド特許法においては、日本特許法に存在しないアクセプタンス期間の規定（第 21 条）が置かれている等、法律の構造が日本特許法と異なっていることも相まって、上記「二以上の発明」の捉え方が大きく異なる。以下、分割出願の要件を説明する。

2. 関連条文

発明の単一性及び分割出願に関連する条文及び規則は次表の通りである。

The Patent Act, 1970 ¹	1970 年特許法 ²
10. Contents of specifications. ...	第 10 条 明細書の内容 ...
(5) The claim or claims of a complete	(5) 完全明細書の 1 又は 2 以上のクレーム

¹ 特許庁 外国産業財産権情報

India Patent Act :

http://www.jpo.go.jp/shiryoku_e/s_sonota_e/fips_e/pdf/india/patents_act.pdf

² 特許庁 外国産業財産権情報

インド特許法 : http://www.jpo.go.jp/shiryoku/s_sonota/fips/pdf/india/tokkyo.pdf

<p>specification shall relate to a single invention, or to a group of inventions linked so as to form a single inventive concept, shall be clear and succinct and shall be fairly based on the matter disclosed in the specification.</p>	<p>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とし、明確かつ簡潔であり、また、明細書に開示された事項を適正に基礎としなければならない。</p>
<p>11. Priority dates of claims of a complete specification. ... (4) Where the complete specification has been filed in pursuance of a further application made by virtue of sub-section (1) of section 16 and the claim is fairly based on the matter disclosed in any of the earlier specifications, provisional or complete, as the case may be, the priority date of that claim shall be the date of the filing of that specification in which the matter was first disclosed.</p>	<p>第11条 完全明細書のクレームの優先日 ... (4) 完全明細書が第16条(1)によって新たにされた出願について提出され、かつ、そのクレームが、仮明細書か又は場合により完全明細書かを問わず、先に提出された明細書の何れかに開示された事項を適正に基礎とするときは、当該クレームの優先日は当該事項が最初に開示された明細書の提出日とする。</p>
<p>16. Power of Controller to make orders respecting division of application. (1) A person who has made an application for a patent under this Act may, at any time before the grant of the patent, if he so desires, or with a view to remedy the objection raised by the Controller on the ground that the claims of the complete specification relate to more than one invention, file a further application in respect of an invention disclosed in the provisional or complete specification already filed in respect of the first mentioned application.</p>	<p>第16条 出願の分割に関する命令を発する長官権限 (1) 本法に基づいて特許出願を行った者は、特許付与前にいつでも、その者が望む限り、又は完全明細書のクレームが2以上の発明に係るものであるとの理由により長官が提起した異論を除くために、最初に述べた出願について既に提出済みの仮明細書又は完全明細書に開示された発明について、新たな出願をすることができる。</p>

<p>(2) The further application under sub-section (1) shall be accompanied by a complete specification, but such complete specification shall not include any matter not in substance disclosed in the complete specification filed in pursuance of the first mentioned application.</p> <p>(3) The Controller may require such amendment of the complete specification filed in pursuance of either the original or the further application as may be necessary to ensure that neither of the said complete specifications includes a claim for any matter claimed in the other.</p> <p>Explanation. - For the purposes of this Act, the further application and the complete specification accompanying it shall be deemed to have been filed on the date on which the first mentioned application had been filed, and the further application shall be proceeded with as a substantive application and be examined when the request for examination is filed within the prescribed period.</p>	<p>(2) (1)に基づいて新たにされる出願には、完全明細書を添付しなければならない。ただし、当該完全明細書には、最初に述べた出願について提出された完全明細書に実質的に開示されていない如何なる事項も、一切包含してはならない。</p> <p>(3) 長官は、原出願又は新たにされた出願の何れかについて提出された完全明細書に関して、これら完全明細書の何れも他の完全明細書にクレームされている何れかの事項のクレームを包含しないことを確実にするために必要な補正を要求することができる。</p> <p>説明一本法の適用上、新たにされた出願及びそれに添付された完全明細書については、最初に述べた出願がされた日に提出されたものとみなし、また新たにされた出願については、独立の出願としてこれを取り扱い、所定の期間内に審査請求が提出されたときに審査する。</p>
--	---

3. 分割出願の趣旨

一の特許出願の完全明細書に記載されたクレームは、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))。発明の単一性の要件を満たさない特許出願は拒絶される(第15条)。

インド特許法における分割出願の規定は、かかる単一性要件違反の瑕疵を治癒し、一の特許出願に含まれる複数の発明(複数の発明概念)を保護するために設けられたものである。即ち、分割出願の規定が意図するところは、

(a) 単一性要件違反の瑕疵を治癒すること

(b) 一の特許出願に開示された複数の発明（複数の発明概念）を保護するために特許出願の分割を可能にすること

(c) 分割された出願に、親出願の優先日の利益を認めること
にある³。

分割出願が、特許性の再審査、アクセプタンス期間の実質的延長等に使用されることは意図されていない。

4. 要件

(1) 主体的要件

分割出願の出願人は、親出願の出願人であることが要件である（第16条(1)）。

(2) 客体的要件

(a) 分割出願の親出願について

分割出願の元になる親出願として認められる出願は次表の通りである。

親出願	分割出願の可否
通常の特許出願（完全明細書添付）	可
通常の特許出願（仮明細書添付）	可（条件付き）
条約出願（パリ条約に基づく優先権を主張した出願）	可
PCT国内段階出願	可
分割出願	不可（原則）

(i) 通常の特許出願

特許出願人は、完全明細書が添付された通常の特許出願（第7条(4)）に基づいて分割出願を行うことができる（第16条）。仮明細書⁴が添付された特許出願（第7条(4)）に基づいて分割出願を行うことができるかどうかについて明示的に説明されたガイドラインは無いが、かかる特許出願も親出願になり得ると考える。仮明細書を願書に添付して出願を行った者も、文言上「本法に基づいて特許出願を行った者」（第16条(1)）であり、特許法第16条(1)には「本法に基づいて特許出願を行った者は、…最初に述べた出願について既に提出済みの仮明細書又は完全明細書に開示された発明について、新たな出願をすることができる。」と規定されている。ただし、分割出願の内容について規定して

³ OA/6/2010/PT/KOL

⁴ 仮明細書は、発明が開示されているが、クレームを伴わない明細書である。発明は完成しているが、クレームが定まっていない場合、願書に仮明細書を添付して特許出願を行うことができる（7条(4)）。仮明細書を添付したときは、仮明細書の提出日から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)）。完全明細書を提出しない場合、出願は放棄されたものとみなされる（第9条(1)）。

いる特許法16条(2)においては「完全明細書」の存在が前提になっている⁵。分割出願の趣旨からしても、親出願が放棄擬制されないよう、仮明細書の提出日から12ヶ月以内に完全明細書を提出する必要がある⁶。

(ii) 条約出願

条約出願は、インド特許法の規定が、通常の出願と同様にして適用されるため(第139条)、当該条約出願を親出願にして分割出願を行うことができる⁷。なお、条約出願に基づく分割出願を禁止する規定は無い。

(iii) PCT国内段階出願

PCT国内段階出願は、インド特許法に基づく出願とみなされ(第7条(1A))、国際出願の願書と共に提出された明細書等は、インド特許法における完全明細書とみなされるため(第10条(4A), 第138条(4))、PCT国内段階出願を親出願にして分割出願を行うことができる。なお、PCT国内段階出願に基づく分割出願を禁止する規定は無い。

(iv) 分割出願

基本的に、孫出願、即ち分割出願に基づく分割出願は認められないと解釈されている。確かに、インド特許法の第16条の規定は孫出願を想定した規定では無い。具体的には、第16条(1)には「person who has made an application for a patent under this Act may... file a further application on in respect of an invention disclosed in the provisional or complete specification already filed in respect of the first mentioned application.」(本法に基づいて特許出願を行った者は、..., 最初に述べた出願について既に提出済みの仮明細書又は完全明細書に開示された発明について、新たな出願をすることができる。)と記載され、第16条(3)には出願日について「the further application ... shall be deemed to have been filed on the date on which the first

⁵ 「当該完全明細書には、最初に述べた出願について提出された完全明細書に実質的に開示されていない如何なる事項も、一切包含してはならない」(第16条(2))。

⁶ 「特許庁の特許実務及び手続の手引(インド)」には、「仮明細書の提出日から12ヶ月以内に完全明細書が提出されない場合、当該仮明細書の添付された特許出願は、放棄されたものとみなされる。...。放棄された出願は公開されない。上記の理由により出願が放棄された場合、分割出願等その他の出願につき、かかる出願に基づく優先権を主張することはできない。放棄された出願は公開されない。上記の理由により出願が放棄された場合、分割出願等その他の出願につき、かかる出願に基づく優先権を主張することはできない。」(第5章「仮明細書及び完全明細書」, 05.02「仮明細書」, 項目d)との説明がある。

⁷ 「条約出願は分割することができ、分割された出願はいずれも同一の優先日を有するものとする」(「特許庁の特許実務及び手続の手引(インド)」, 「第7章 条約出願、国際出願及び国内段階出願」07.01.06「その他の条件」)

mentioned application had been filed…」(その新たにされた出願…については、その最初に述べた出願がされた日に提出されたものとみなし)と説明されている。つまり、文言上、インド特許法には、分割出願は、直接その分割の元になった出願(親出願)がされた日に提出されたものとみなすと規定されており、親出願が分割出願であることは想定されていない。仮に「元になった出願」が分割出願であるとする、第16条(3)の「説明(Explanation)」部分は、孫出願は子出願が提出された日に提出されたものとみなすと説明されていることになってしまう。

また実際、孫出願が分割要件違反により放棄されたものとみなされる事件(例えば、出願番号3272/KOLNP/2008, 3273/KOLNP/2008)が発生している⁸。放棄の決定書において、インド特許庁は「a divisional application can not be further divided to another divisional application」(分割出願を、更に他の分割出願に分割することはできない)と述べている⁹。

しかしながら、インド特許法には、孫出願を禁止する明示の規定は存在せず、子出願が包含する発明の内容によっては孫出願が許されるケースもあり得ると考える現地代理人もいる。文言上、第16条は、孫出願への分割を規定していないが、子出願が親出願の出願日にされたものであって、親出願とは別個の独立した通常の特許出願であると解釈し(第16条(3))、孫出願についても第16条を適用することができるとも考えられる。

例えば、子出願も複数の発明(複数の発明概念)を包含する瑕疵を有しているような場合であって、単一性要件違反の瑕疵を治癒し、一出願に含まれる複数の発明を保護するという趣旨に合致しているようなケースであれば、孫出願が認められる可能性があると考えられる。ただし、自発的に行った孫出願が適法と認められる可能性は低いいため、実務上は、面接審査の段階で、単一性違反に基づく分割出願の要求を審査報告してもらえよう要求することになる。

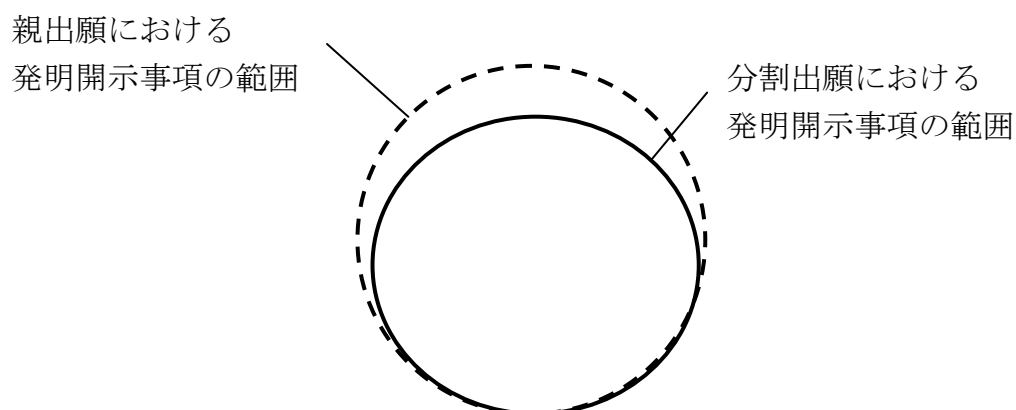
⁸ 親出願(出願番号 IN/PCT/2000/391/KOL)を分割した子出願(出願番号 1638/KOLNP/2005)を更に2件の孫出願(出願番号 3272/KOLNP/2008, 3273/KOLNP/2008)に分割したが、孫出願は分割要件違反によって放棄されたものとして処理された。

⁹ かかる分割要件違反の決定に関する新聞報道に対して、インド商工省が異例の反論を行っている。(参考:「Roche 社の分割出願に対する新聞報道にインド政府が反論」, 2013年8月6日, JETRO ニューズレター, URL : http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/pdf/news_20130806.pdf)

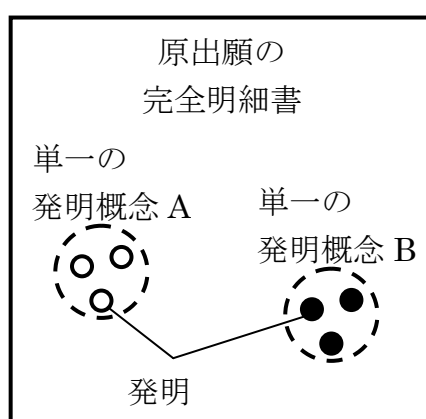
(b) 完全明細書の内容

(i) 分割出願に添付された完全明細書には、親出願の完全明細書に実質的開示されている事項を一切包含してはならない（第16条(2)）。

分割出願には、親出願の出願日の利益が与えられるため、分割出願の完全明細書の記載は、親出願の開示範囲を超えてはいけない。この点は日本の分割出願と同様である。

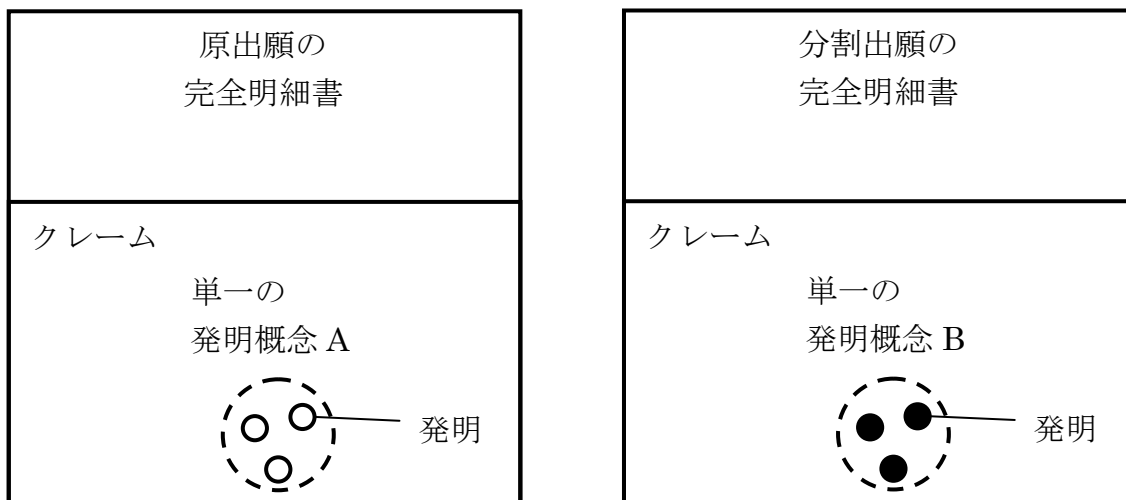


(ii) 親出願に添付された完全明細書には複数の発明、即ち発明の単一性要件を満たさない複数の発明概念が含まれていることが必要である¹⁰。インドにおいては、単に複数の発明が完全明細書に開示されているだけでは足りず、下図に示すように異なる発明概念を構成する発明群が開示されている必要がある。つまり単一性要件違反となり得る複数の発明が完全明細書に包含されている必要がある。



¹⁰ “Thus if the applicant desires to file a divisional application for his invention, disclosure of more than one invention (plurality of distinct invention) in the parent application is essential.” (OA/6/2010/PT/KOL)

(iii)分割出願及び親出願のクレームにそれぞれ記載された事項が重複しないこと(第16条(3), 下図参照)。



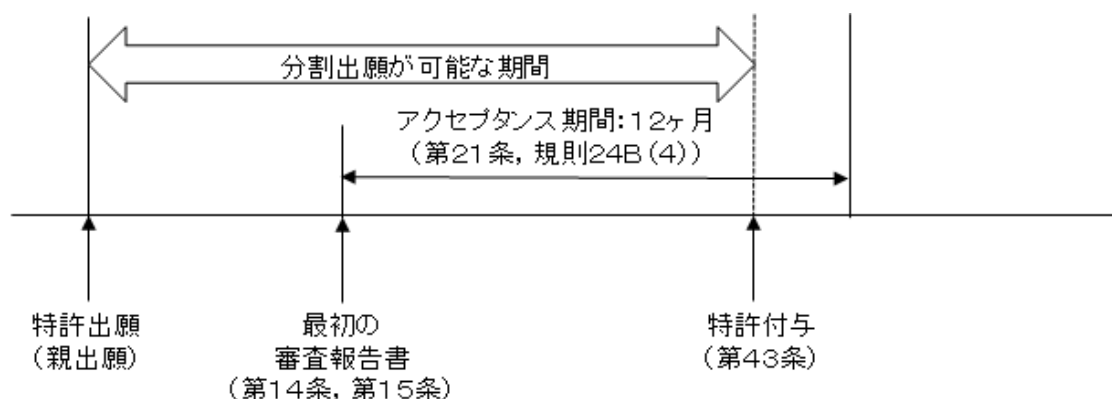
(c)分割出願の数

親出願の完全明細書に3つ以上の発明概念を構成する発明群が開示されている場合、この一つの親出願を元にして、2つ以上の分割出願を行うことができる¹¹。分割出願の分割出願は認められていないが、発明の単一性要件違反の瑕疵を治癒するという第16条の趣旨からして、最初の親出願に基づく分割であれば、複数の分割出願を行うことは認められるべきである。

(3) 時期的要件

(i) アクセプタンス期間内に特許付与された場合

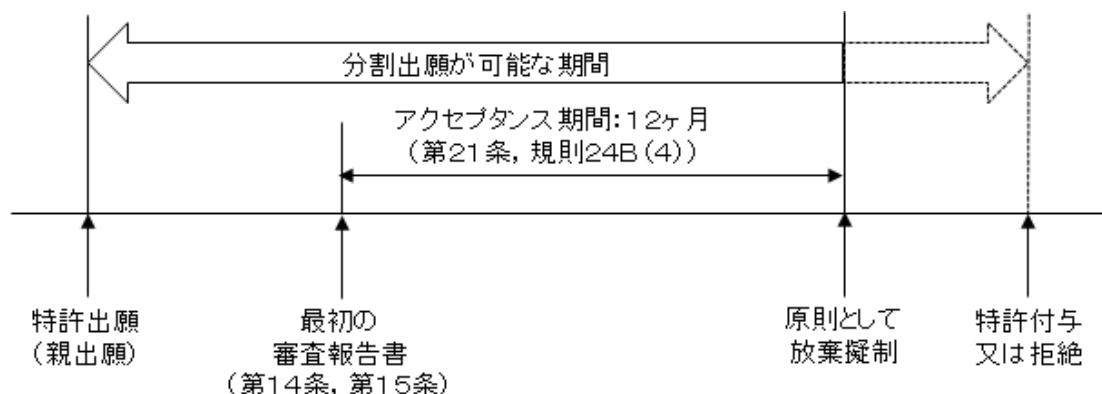
親出願の特許付与前に分割出願を行うことが要件である(第16条(1))。分割出願は、下図に示すように、①出願人が自発的に、又は②発明の単一性要件違反の拒絶理由が審査報告によって通知されたときに行うことができる。



¹¹ 「特許庁の特許実務及び手続の手引(インド)」, 第6章「分割出願及び追加特許」, 06.01.01「概要」には、2以上の分割出願が行われることを想定した説明がなされている。

(ii) アクセプタンス期間内で特許付与に至らなかった場合

アクセプタンス期間内に特許が付与されず、アクセプタンス期間が経過した場合、分割出願が可能か否かについての明示の規定は無い。原則として、アクセプタンス期間を経過すると、特許出願は放棄されたものとみなされる(第21条)。聴聞の申請を行えば、アクセプタンス期間経過後も特許出願は特許庁に係属することになるが、アクセプタンス期間経過後に分割出願を行うことの適法性は不確かである。このため、分割出願は、アクセプタンス期間内(最初の審査報告から12ヶ月以内)に行うことが望ましい。



(4) 手続的要件

(a) 願書及び明細書

分割出願は、完全明細書を添付した特許出願でなければならない(第16条(1), 第7条(1))。仮明細書を添付して分割出願を行うことは認められていない。提出書類は通常の特許出願と同様である。

願書には、通常の特許出願における願書の記載事項に加え、親出願の番号を記載しなければならない(規則13(2))。また、願書には本出願が分割出願である旨の宣言を記載する(様式1)。更に、親出願で行った優先権主張の申立は、分割出願においても行うべきである。日本特許法のように、分割出願における優先権主張の手続きを省略できる旨の規定はインド特許法に存在しない。

(b) 出願先

分割出願は、親出願を行った所轄庁に行わなければならない¹²。ただし、分割出願が、親出願の所轄庁以外の特許庁にされた場合であっても、分割出願の審査は親出願と比較して行われる¹³。

¹² 「分割出願はその原出願と比較して審査する必要があることから、分割出願をする所轄庁は、当該主要出願をした特許庁である。」(「特許庁の特許実務及び手続の手引(インド)」, 第3章「特許の出願」, 03.02「概要」)

¹³ 「分割出願が、主要出願とは異なる裁判管轄権にされた場合、当該分割出願の審査は主要出願と比較して行われる。」(「特許庁の特許実務及び手続の手引(インド)」, 第6章「分割出願及び追加特許」, 06.01.04「所轄庁」)

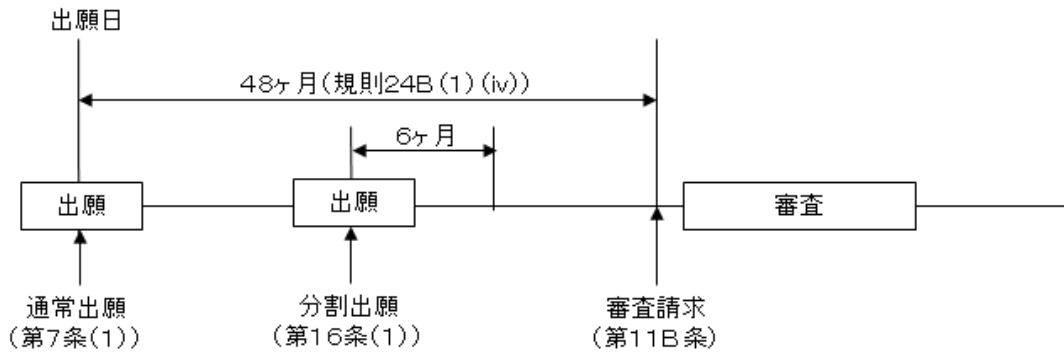
(c) 手数料

分割出願は、独立した特許出願として扱われるため、通常の特許出願と同様の手数料を納付しなければならない。

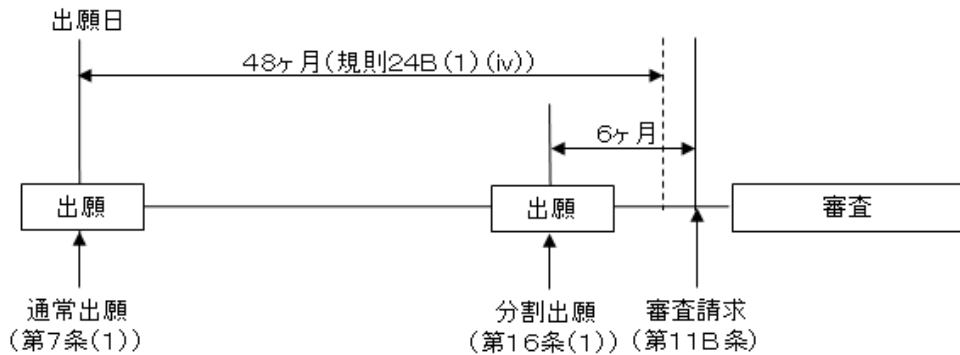
(d) 出願審査請求

分割出願の出願日若しくは親出願の優先日から48月以内、又は分割出願の出願日から6月の、いずれか後に満了する期間内に行わなければならない（規則24B(1)(iv)）。図解すると、審査請求可能な期間は下図ケース1～3によって表される。

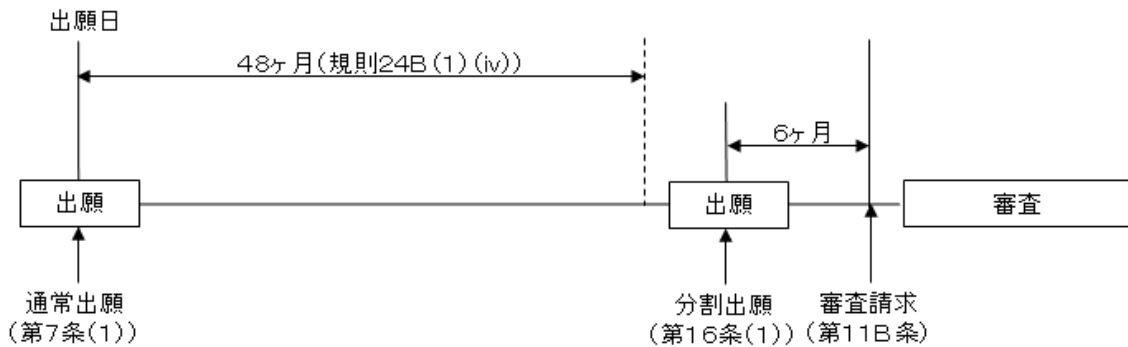
(ケース1)



(ケース2)



(ケース3)



5. 分割出願の効果

(1) 優先日

分割出願の完全明細書に記載された発明の優先日は、当該発明が最初に開示された明細書の提出日となる（第 11 条(4)）。

(2) 存続期間

分割出願に係る特許権の存続期間は、親出願の出願日から 20 年間である（第 53 条(1)）。なお、親出願が PCT 国内段階出願の場合、親出願の国際出願日から 20 年間である（第 53 条(1)）。

(3) 独立性

分割出願は、親出願とは独立した特許出願として取り扱われ（第 16 条(3)）、審査手続きも親出願とは別に進行する。

以上