

## インド特許法の基礎（第9回）

### ～特許出願（6）～

河野特許事務所  
弁理士 安田 恵

#### 1. はじめに

インドには「追加特許」と呼ばれる制度がある（第2条(1)(q), 第54条～56条）。出願人は、自身が行った特許出願に係る発明の改良又は変更について、追加特許の申請を行うことができる。追加特許の基礎になる特許出願の完全明細書に記載若しくは開示された発明は主発明と呼ばれる（第54条(1)）。追加特許に係る発明は、主発明に対する進歩性が無くても、新規の改良又は変更であれば特許が認められる。

#### 2. 追加特許の要件

##### (1) 主体的要件

追加特許の出願人は、主発明の特許出願の出願人又は主発明の特許権者と同一であることが要件である（第54条(1)）。

##### (2) 客体的要件

追加特許に係る発明は、主発明の改良又は変更に係る発明でなければならない（第54条(1)）。追加特許に求められる客体的要件は、基本的に通常の特許出願と同様である。新規性および進歩性の判断基準日である優先日は後述するように追加特許の現実の出願日と考えられる。

##### (a) 進歩性

追加特許の特許出願は、その完全明細書に記載された主発明の公開又は実施に基づいて、その改良発明の進歩性が否定されることは無い（第56条(1)(a)）。例えば追加特許出願前に、主発明に係る特許出願が出願公開されていた場合であっても、かかる公開によって公知になった主発明に基づいて、追加特許の進歩性が否定されることは無い。また、追加特許の出願は、主発明の特許に対する追加特許の出願に係る完全明細書に記載された当該主発明の改良又は変更に基づいて、その進歩性が否定されることも無い（第56条(1)(b)）。上述の実施の主体は特に限定されておらず、主発明の特許出願後、第三

---

1 「追加特許」とは、第54条に従って付与された特許をいう（第2条(1)(q)）。  
「特許」とは、本法に基づいて発明に対し付与される特許をいう（第2条(1)(m)）。

者が主発明の実施を行っても、かかる実施に基づいて追加特許に係る発明の進歩性は否定されないと考えられる。

また言うまでもなく、追加特許として付与された特許が、上述した主発明の公開又は実施に基づいて取り消され又は無効にされることは無い（第 56 条(1)）。

#### (b)新規性

上述のように主発明の公開又は実施に基づいて、追加特許の進歩性が否定されることは無いが、追加特許の新規性判断については主発明を記載した完全明細書も参酌して行われる（第 56 条(2)）。従って、追加特許に係る発明は、主発明に対して進歩性を有する必要は無いが、少なくとも新規性を有する必要がある。

進歩性<sup>2</sup>を有しない新規の改良は、例えば主発明と比較して何ら新しい結果、新たな物、より良い物又は安い物を生み出さないような発明である。2 以上の数値又は物の単なる組み合わせであって、何ら創作性の発揮を要しない発明等は、進歩性を有しない新規の改良と言える。

#### (c)出願の種類

主発明の特許出願および追加特許の出願の種類について特段の限定は無く、通常の国内出願はもちろん、条約出願および PCT 国内段階出願についても、追加特許を申請することができる（第 138 条(4)<sup>3</sup>、第 139 条<sup>4</sup>）。

#### (d)その他

追加特許に係る発明は、主発明に対して進歩性を有し、独立の特許の主題となり得る場合であっても、追加特許の効力が否定されることは無い（第 56 条(1)）。

### (3) 時期的要件

追加特許の出願は、図 1 に示すように主発明に係る特許出願の出願日と同日又はそれ以降に行わなければならない（第 54 条(3)）。追加特許の出願は、主発明に係る特許出願以後に行われていれば十分であり、主発明の特許が登録された後であっても行うことができる。

---

<sup>2</sup> *Bishwanath Prasad Radhey Shyam vs Hindustan Metal Industries*

<sup>3</sup> 138 条(4) インドを指定して特許協力条約に基づいてされた国際出願は、場合により第 7 条、第 54 条、及び第 135 条に基づく特許出願の効力を有し、国際出願において提出の名称、明細書、クレーム及び要約並びに図面(ある場合)について、本法の適用上、これらを完全明細書と解する。」

<sup>4</sup> 139 条「この章に別段の規定のある場合を除き、本法の全ての規定は、条約出願及びそれに基づいて付与された特許について、通常の出願及びそれに基づいて付与された特許について適用するのと同様に、適用する。」

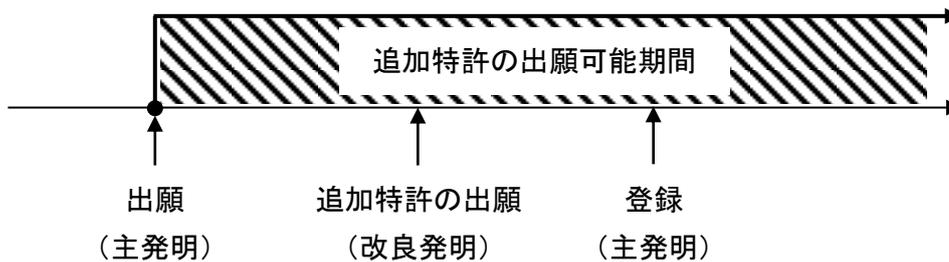


図1 追加特許の時期的要件

(4) 手続的要件

追加特許の出願を行う場合、主発明に係る特許番号又は出願番号、及び出願日を願書に記載しなければならない（規則 13(3)，様式 1）。また、追加特許の出願が、主発明の改良又は変更に係る発明を含む旨の明確な陳述を願書において行わなければならない（規則 13(3)，様式 1）。具体的には願書に次のような項目を設け、上述の必要事項を記入する。

8. PARTICULARS FOR FILING PATENT OF ADDITION	
Main application / Patent Number	Date of filing of main application
9. DECLARATIONS:	
(iii) Declaration by the applicant(s):	
I/We, the applicant(s) hereby declare(s) that:-	
...	
-	The said invention is an improvement in or modification of the invention particulars of which are given in Para - 8.

3. 追加特許の効果

(a) 存続期間

追加特許の存続期間は、図 2 に示すように主特許の存続期間又はその残存期間と同一である（第 55 条(1)）。追加特許は、主発明の特許が失効するまで存続する。主発明に係る特許が失効した場合、原則として追加特許も消滅する。ただし、後述するように、特許権者からの請求があるときは、裁判所又は長官は、追加特許を独立の特許とする旨を命じることができ、その特許は主発明に係る特許の残存期間について有効に存続することができる（第 55 条(1)）。

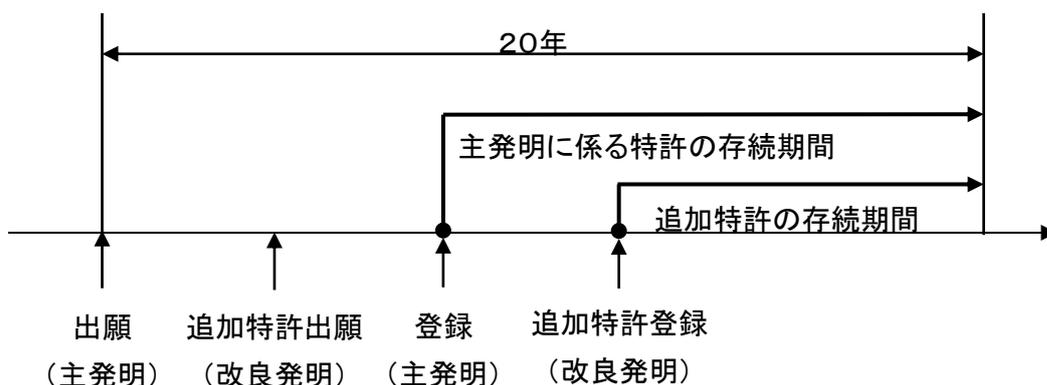


図2 追加特許の存続期間

(b)権利維持手続

追加特許は更新手数料が不要である（第55条(2)）。ただし、上述のように第55条(1)の規定に基づき、追加特許が独立の特許になったときは、以後、更新手数料を納付しなければならない（第55条(2)）。特許発明の実施状況に関する報告（第146条）等のその他の手続きは、通常の特許出願と同様である。

(c)特許付与および特許証

追加特許は、主発明の特許が付与された後に付与される。追加特許証は、主発明の特許証の交付前には交付されない（第54条(4)）。

4. 追加特許への変更

特許権者が2つの独立した特許を有する場合であって、一の特許の発明が、他の特許の発明の改良又は変更に係る発明であるとき、特許権者の申請により、当該他の特許を追加特許に変更することができる（第54条(2)）。長官は、特許権者から追加特許への申請に係る申請があった場合、改良又は変更に係る特許を取り消し、この取り消した特許と同一の出願日を有する追加特許を特許権者に付与することができる。

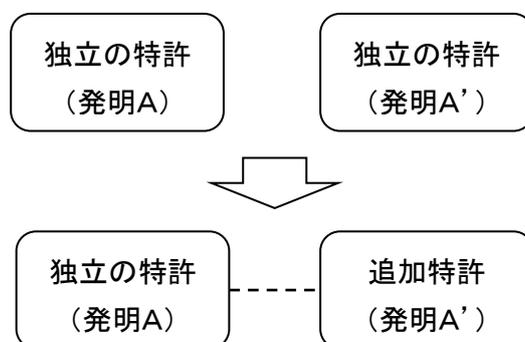


図3 独立の特許から追加特許への変更

## 5. 主発明に係る特許が取り消された場合における独立特許への変更

主発明に係る特許が取り消された場合、原則として追加特許も失効するが、特許権者からの請求があるときは、裁判所又は長官は、追加特許を独立の特許とする旨を命じることができる（第55条(1)但し書き）。つまり、図4に示すように、追加特許を独立の特許に変更し、存続させることができる。追加特許が独立の特許になった場合、その特許は主発明に係る特許の残存期間について有効に存続することができる（第55条(1)）。

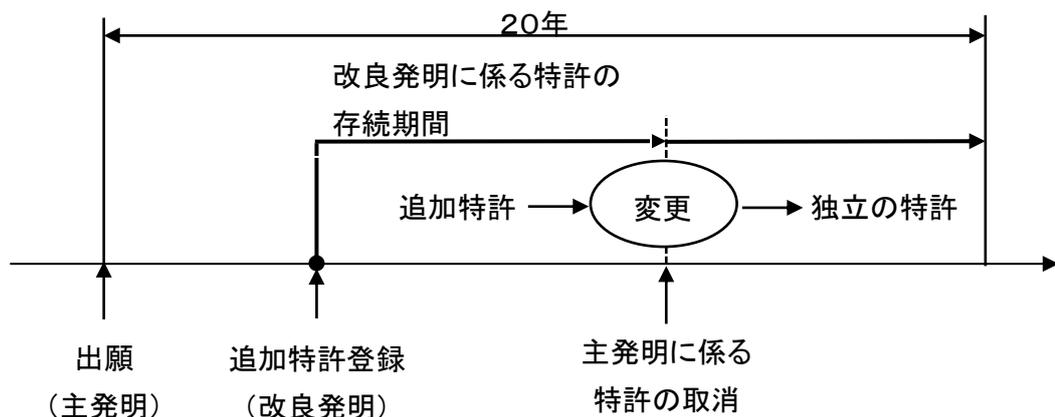


図4 主発明の特許が取り消された場合における独立特許への変更

## 6. 考察

### (1) 追加特許のメリット

- ・公開又は実施された主発明に対する進歩性が否定され得るような改良発明について、特許を得ることができる。
- ・追加特許の更新手数料は不要である。
- ・主発明の特許が取り消された場合であっても、一定の条件を満たせば、追加特許を独立の特許に変更し、存続させることができる。

### (2) 追加特許のデメリット

- ・追加特許の存続期間は、主発明に係る特許の存続期間と同一であるため、通常、存続期間は20年より短くなる。
- ・主発明の特許が失効した場合、原則として追加特許も失効してしまうため、独立特許への変更申請を行う必要がある。

### (3) 追加特許の優先日と審査請求期限

追加特許の優先日としては、追加特許の実際の出願日と、主発明の特許の優先日とが考えられる。

インド特許法には追加特許の優先日について明示した規定は無く、文言上、通常の特許出願と同様、追加特許の出願日が優先日になると考えられる。

一方、優先日は審査請求の起算日である（第 11 条 B(1), 規則 24B(1)(i)）。審査請求の期限は優先日又は出願日の何れか先の日から 48 ヶ月である。追加特許の優先日を主発明の優先日と解釈すると、仮に主発明の特許出願から 48 ヶ月が経過した時点で追加特許の出願を行った場合、文言上、追加特許の出願は行えるが、審査請求を行うことができないという矛盾が生ずる。同様の不都合は分割出願の場合に生じ得るが、分割出願については審査請求期限の例外が規定されている（第 24B(1)(iv)）。しかし、追加特許については同様の例外規定は存在しておらず、かかる問題は想定されていないと考えられる。

また、追加特許の優先日を主発明の出願日と解釈した場合、主発明の公開又は実施に基づく改良発明の新規性又は進歩性判断の例を規定した第 56 条(1), (2)の存在意義が失われる。

これらのことから、追加特許の優先日は現実の出願日と解釈すべきと考えられる。

#### (4) 追加特許の活用

- (a) 主発明の優先日から 1 年が経過し、優先権主張を利用した改良発明の出願が行えないような場合、新規の改良発明を追加特許により保護することが考えられる。例えば、主発明の特許が認められ、主発明の特許発明を実施した後、改良発明がなされたような場合、改良発明について独立した進歩性を主張することが難しいようなときでも追加特許によって、その改良発明を保護することができる。
- (b) 主発明の特許出願に記載不備がある場合であって、主発明の優先日から 1 年が経過したようなとき（優先権主張出願を行えない状況）、追加特許を利用して記載不備を解消できる可能性があると考えられる。例えば、主発明の特許に含まれている一部の重要な発明に記載不備が含まれているような場合であって、その発明の新規性が主発明の完全明細書の記載に基づいて否定されないような状況であれば、その記載不備を是正した発明を追加特許として出願することができる可能性がある。ただし、記載不備により主発明の特許全体が拒絶されるような場合、追加特許を行うことはできない。追加特許は、主発明に対する特許付与後に認められるためである（第 54 条(4)）。
- (c) 更新手数料を削減するために、改良発明の特許を追加特許にすることが考えられる。追加特許は更新手数料が不要であるため、改良発明の維持コストを削減することができる。

## 7. 関連条文

追加特許に関連する条文<sup>5</sup>は次表の通りである。

### 第54条 追加特許

- (1) 本条の規定に従うことを条件として、特許出願のために提出された完全明細書に記載若しくは開示された発明(本法では以下「主発明」という。)の改良又は変更に係る特許出願がされ、かつ、その出願人がまた当該主発明の特許出願もするか若しくはしたか、又はそれに係る特許権者でもある場合において、当該出願人がその旨を請求するときは、長官は、当該改良又は変更についての特許を追加特許として付与することができる。
- (2) 本条の規定に従うことを条件として、他の発明の改良又は変更である発明が独立の特許の対象であり、かつ、当該発明の特許権者がまた主発明の特許権者でもある場合において、当該特許権者がその旨を請求するときは、長官は、命令をもって、当該改良又は変更に係る特許を取り消すことができ、かつ、取り消された特許と同一の日付を有する、当該改良又は変更に係る追加特許を当該特許権者に対して付与することができる。
- (3) 特許は、追加特許としては、その出願日が主発明に係る出願日と同日又はその後でない限り、付与されない。
- (4) 追加特許証は、主発明の特許証の交付前には、交付されない。

### 第55条 追加特許の存続期間

- (1) 追加特許は、主発明に係る特許の存続期間又はその残存期間と同一の期間付与され、当該期間中及び当該主発明に係る特許の失効まで引き続き有効なものとする。ただし、主発明に係る特許が本法に基づいて取り消されたときは、裁判所又は場合により長官は、所定の方法によって特許権者からの請求があるときは、追加特許は主発明の特許の存続期間中の残存期間については独立の特許となる旨を命じることができるものとし、そのときは、それに応じて当該特許は独立の特許として有効に存続する。
- (2) 追加特許については、更新手数料の納付を一切必要としない。ただし、追加特許が(1)に基づいて独立の特許となったときは、以後については、当該追加特許が初めから独立の特許として付与されたのと同様の手数料を同様の期日に納付しなければならない。

### 第56条 追加特許の効力

- (1) 完全明細書においてクレームされた発明が、次に掲げる何らかの公開又は実施に鑑みて進歩性を含まないとの理由のみによっては、追加特許の付与については拒絶されないものとし、かつ、追加特許として付与された特許については取り消され又は無効とされない。
- (a) 追加特許に係る完全明細書に記載された主発明、又は

<sup>5</sup> 特許庁 外国産業財産権情報

インド特許法：[http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/fips/pdf/india/tokkyo.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/india/tokkyo.pdf)

(b) 主発明の特許に対する追加特許又は当該追加特許の出願に係る完全明細書に記載された当該主発明の改良又は変更  
また追加特許の効力については、発明を独立の特許の主題とすべきであったという理由によって、争ってはならない。

(2) 疑義を払拭するため、追加特許の出願について提出された完全明細書においてクレームされた発明の新規性の査定に当たっては、主発明を記載した完全明細書もまた参酌しなければならないことを本項によって宣言する。

以上