

インド特許法の基礎（第27回）

～特許明細書等の補正～

河野特許事務所
弁理士 安田 恵

1. はじめに

特許出願人又は特許権者は、申請により特許出願の明細書を補正することができる（第57条）。明細書の補正申請は、特許付与前及び特許付与後のいずれにおいても行うことができ、時期的な要件は日本特許法に比べて緩やかである。しかし、インド特許法における明細書の補正は、第59条に定められた要件を満たす必要があり、内容的には日本特許法に比べて厳しく制限されている。出願人は、出願後のクレームの補正範囲が厳しく制限されていることを考慮してクレームを作成する必要がある。

2. 特許明細書等の補正に関する条文

特許明細書等の補正に関する主な条文及び条項¹は次の通りである。

第57条 長官に対する特許願書及び明細書の補正

(1) 第59条の規定に従うことを条件として、長官は、本条に基づいて特許出願人又は特許権者から所定の方法による申請があるときは、長官が適切と認める条件(ある場合)を付して、特許願書若しくは完全明細書又はそれらに係る他の書類を補正することを許可することができる。

…

(6) 本条の規定は、特許付与前に発せられた長官の命令を遵守するために、自己の明細書又はそれに係る書類を補正する特許出願人の権利を害さない。

第59条 願書又は明細書の補正に関する補則

(1) 特許願書若しくは完全明細書又はそれに係る書類の補正については、権利の部分放棄、訂正若しくは釈明による以外の方法によって一切補正してはならず、かつ、それらの補正は、事実の挿入以外の目的では、一切認められない。また完全明細書の如何なる補正についても、その効果として、補正後の明細書が補正前の明細書において実質的に開示していないか又は示していない事項をクレームし若しくは記載することになるとき、又は補正後の明細書のクレームが補正前の明細書のクレームの範囲内に完全には含まれなくなるときは、一切許可されない。

¹ 特許庁 外国産業財産権情報

インド特許法：<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/india/tokkyo.pdf>

3. 特許明細書等の補正の要件

(1) 主体的要件

特許出願人又は特許権者は、特許出願の願書及び明細書等の補正を申請することができる（第 57 条(1)）。

(2) 時期的要件

特許出願の願書及び明細書等の補正が可能な時期を下図 1 に示す。

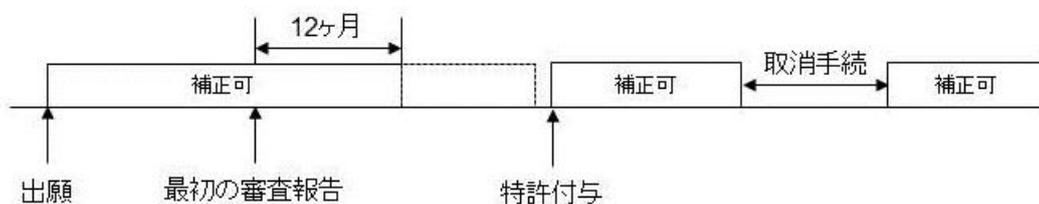


図 1：補正時期

特許出願の願書及び明細書等の補正は、特許付与前又は特許付与後のいずれにおいても行うことができる（第 57 条(1)）。ただし、特許侵害訴訟が裁判所に係属中又は特許取消手続が高等裁判所に係属中である場合、長官は当該訴訟又は手続の開始が当該補正申請書の提出前か否かにかかわらず、補正申請を許可し又は許諾する命令を発してはならない（第 57 条(1)）。また、最初の審査報告が出願人に送付された日から 12 ヶ月の期間（アクセプタンス期間）が経過すると、特許出願は放棄されたものとみなされる（第 21 条，規則 24B 条(4)）。このため、出願人は、最初の審査報告が通知された場合、原則として、当該アクセプタンス期間内に限り、補正申請を行うことができる。ただし、アクセプタンス期間満了前 10 日以上前に聴聞の申請を行えば（第 80 条）、聴聞の機会が付与され（第 14 条）、特許出願は放棄されずに特許庁に係属する。聴聞手続きにおいて補正の機会が付与された場合、出願人は、アクセプタンス期間経過後も補正を行うことができる。

長官は、拒絶命令等によって、特許出願の願書及び明細書を自己の納得するように補正させる権限を有しており（第 15 条，第 16 条，第 18 条等）、多くの場合、明細書等の補正は、長官の命令を遵守するために行われるが、出願人は、長官の命令が無くても自発的に補正申請を行い、明細書等を補正することができる（第 57 条）。

なお、PCT 出願の国内移行と同時に進行する補正は認められず、自発補正はインドへの国内移行後に行わなければならない²。

² Public Notice on filing of PCT National Phase Applications in India (2012 年 7 月 2 日)

(3) 内容的要件

(a) 明細書等の補正は以下の要件を満たす必要がある（第 59 条）。

(i) 補正方法

明細書の補正は、①権利の部分放棄、②訂正若しくは③釈明による方法で行わなければならない、事実の挿入を目的とするものでなければならない（第 59 条(1)）。これら以外の方法による補正は認められない。補正を行う時期、長官の命令内容にかかわらず、明細書の補正はこれらを目的とするものに限定されており、日本に比べて、補正が認められる範囲は厳しく制限されている。

(ii) 新規事項追加の禁止

補正後の明細書が、補正前の明細書において実質的に開示していないか又は示していない事項を含むことになる補正は認められない（第 59 条(1)）。

(iii) クレームの減縮補正

明細書の補正は、補正後のクレームが補正前のクレームの範囲内に完全には含まれなくなるときは、一切許可されない（第 59 条(1)）。補正を行う時期、長官の命令内容にかかわらず、減縮補正の要件を満たす必要がある。条文上、クレームに記載された一部の発明特定事項を削除又は置換する補正や、上位概念化するような補正は認められない。また、カテゴリーを変更する補正も難しいと考えられる。

日本における最後の拒絶理由通知時の補正の制限のように、クレームの限定的減縮（発明特定事項の限定）までは条文上、求められていない。このため、補正後クレームが補正前クレームの範囲内に収まっている限り、発明特定事項の外的付加によってクレームの範囲を減縮する補正は認められる。ただ、上述のように明細書の補正は、訂正若しくは釈明による方法に限定されており、発明特定事項の追加がこれらの方法に該当しない場合、あるいは結果として発明の解決課題及び効果等、その趣旨が変化してしまうような場合、補正は認められないと考えられる。

(b) 第 59 条の補正要件と、長官命令に基づく補正の関係

自発補正の申請を規定した第 57 条(1)には、「第 59 条の規定に従うことを条件として」と定められているが、第 57 条(6)には、「本条の規定は、特許付与前に発せられた長官の命令を遵守するために、自己の明細書又はそれに係る書類を補正する特許出願人の権利を害さない。」と規定されている。このため、特許出願の拒絶に係る長官命令（第 15 条）を遵守し、長官が納得するように行う補正に対しては、第 59 条の規定が適用されないようにも見える。この点、I P A B は、第 59 条(6)の趣旨は、発明の説明に欠陥がある特許出願を出願人が行い、後に説明事項を追加することによって明細書の欠陥を解

消できることを許容するものではない旨を示し、長官命令に対する補正においても第59条の要件を満たす必要があることを明らかにした³。

(c) 優先日の補正

インド特許法においては、クレームの優先日を補正することができる(第57条(5))。優先日は出願審査請求の起算日であり(第11B条, 規則24B(1)(i)), 優先日の繰り下げ補正により、出願審査請求の期限を延長することができる。出願審査請求の期限を徒過した場合、優先日の繰り下げ補正を行うことによって、審査請求期限を延長し、期限徒過の手続き瑕疵を回復させる方法も考えられるが、期限を徒過した時点で出願は取下擬制されており、かかる回復手続きは認められない⁴。

(4) 手続的要件

自発的に行う第57条に基づく補正申請は、所定の手数料と共に様式13により行わなければならない(第57条(1), 規則81)。補正申請書には、補正内容を明示し、かつ申請の理由を記載しなければならない(第57条(2))。

4. 特許付与後の補正手続

特許付与後に補正申請が行われた場合、長官は、その補正の内容が本質的なものか否かを審査し、補正内容が本質的である場合、補正申請の内容を公告する(第57条(3), 規則81(3)(a))。

利害関係人は、補正申請に異議がある場合、補正申請の公告の日から3ヶ月以内に異議申立を行うことができる(第57条(4), 規則81(3)(b))。異議申立があった場合、異議申立の陳述書を特許権者に通知する(第57条(4))。その後、付与後異議申立と同様の手続きにより、答弁書及び弁駁証拠のやり取りが行われ(規則81条(3)(c)), 特許権者及び異議申立人に聴聞を受ける機会が与えられる(第57条(4))。

特許付与後の補正申請が許可された場合、その補正の事実は公告される(第59条(2)(b), 規則83)。

5. 審判部又は高等裁判所に対する明細書の補正手続

審判部又は高等裁判所は、特許の取消訴訟が審判部又は高等裁判所に係属している場合、第59条の補正要件、費用、公告に係るその他の要件を満たすことを条件として、補正を許可することができる(第58条(1))。また、審判部又は高等裁判所は、特許を取り消す代わりに明細書の補正を許可することができる(第58条(1))。

補正申請を行った特許権者は、その旨を長官に届けなければならない(第58条(2))。

³ Order No. 140/2012

⁴ W. P. (C) 801 of 2011

長官は、補正に関して審判部又は高等裁判所による聴聞を受けることができる（第 58 条(2)）。

審判部又は高等裁判所は、補正を許可する場合、補正許可の命令書の写しを長官に送達し、長官は、命令書に従って登録簿にその旨を記録する（第 58 条(3), 第 67 条(1)）。

6. 補正の効果

(1)付与前に補正が許可された場合、補正された明細書は原明細書と同様に審査及び調査対象になる（第 13 条(3)）。

特許出願が公開されると、出願人は、特許付与日まで当該発明の特許が出願の公開日に付与されたものとしての権利を有する（第 11A 条(7)）。しかし、明細書の公開後に、権利の部分放棄、訂正、又は釈明の形式による明細書の補正が行われた場合、当該補正許可の決定の日前にされた当該発明の使用に係る訴訟においては、如何なる損害賠償又は不当利得返還も認められない（第 111 条(3)）。ただし、公開された明細書が善意で、しかも適切な熟練及び知識をもって作成されたものであることを裁判所が納得する場合はこの限りでは無い。

(2)付与後に許可された補正は、明細書及びそれに係る他の書類の一部を構成するものとみなされ（第 59 条(2) (a)）、補正された明細書は、最初に受理された明細書も参酌して解釈される（第 59 条(3)）。

(3)特許付与前及び付与後にかかわらず、明細書等の補正の許可が欺瞞により取得されたものである場合、特許取消の理由になる（第 64 条(1) (o)）。

7. まとめ

以上の通り、クレームの補正は、新規事項追加の禁止はもちろんのこと、クレームの減縮補正等に制限されている。補正が許可される範囲は審査官によって異なるようであるが、たとえ補正が許可されても、取消事由を包含したまま権利化されるおそれがあるため、補正の範囲は第 59 条によって厳しく制限されているものと考えて対応すべきと考えられる。

権利範囲を広げる補正は基本的に認められないと考え、出願時においては、クレームに不要な発明特定事項が含まれていないことをより慎重に検討すべきである。また、必要な各カテゴリーのクレームを出願時に作成しておくべきである。更に、発明特定事項の追加が認められないケースも考慮し、出願に係る発明に関連する主要な発明特定事項を有する従属クレームを漏れなく作成しておくことが望ましい。

以上