

インド特許法の基礎（第41回）

～アクセプタンス期間と聴聞手続（2016年版）～

2016年10月20日
河野特許事務所
弁理士 安田 恵

1. はじめに

インド特許法はアクセプタンス期間制度を採用している（第21条）。アクセプタンス期間制度は、所定の期間内に特許出願を特許付与可能な状態にしなければ、当該特許出願を放棄したものとみなす制度である。インド特許法におけるアクセプタンス期間は、最初の審査報告書（拒絶理由通知書）が出願人に送付されてから6ヶ月¹であり（第21条，規則24B条(5)），申請により3ヶ月延長²することができる（規則24B条(6)）。

また、インドにおいて聴聞（ヒアリング）は、特許審査手続を構成する重要な手続の一つである。自然的正義の原則は「公正な告知」（fair notice）と「聴聞」（hearing）を要求している。アクセプタンス期間内に答弁を行い、聴聞（ヒアリング）の申請を行えば、聴聞の機会が付与され（第14条），アクセプタンス期間経過後も特許出願をインド特許庁に係属させることができるとされている。ただし、聴聞は、原則としてその通知後10日～15日後に行われ、聴聞後の書面による意見書提出期間は15日であるため、迅速な対応が求められる。

2016年の特許規則改正³により、アクセプタンス期間及び聴聞手続の期間が全体的に短縮されており、最初の審査報告書を受理した時点から早期に対応することが望ましい。

2. アクセプタンス期間

図1にアクセプタンス期間の概要を示す。

¹ 2016年特許規則改正により、アクセプタンス期間は12ヶ月から6ヶ月に短縮された。

² 2016年特許規則改正により、アクセプタンス期間は3ヶ月延長できるようになった。

³ Patents (Amendment) Rules 2016

(http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPORule/1_42_1_Patent_Amendment_Rules_2016_16May2016.pdf)

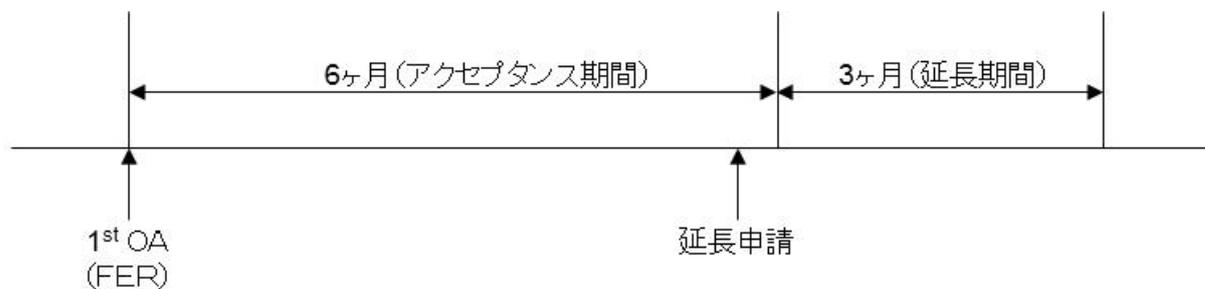


図1：アクセプタンス期間

出願人は、最初の審査報告書（FER）によって通知された拒絶理由を解消し、インド特許法により課される要件を全て遵守しなければならず、出願人が最初の審査報告書の発行日から6月以内（アクセプタンス期間）に答弁を行わなければ、当該出願は放棄されたものとみなされる（第21条）。但し、6ヶ月の期間満了前に所定の様式（様式4）により申請⁴を行えば、アクセプタンス期間を3ヶ月間延長することができる（規則24B条(6)）。アクセプタンス期間を更に延長することはできない。

アクセプタンス期間内に申請人が答弁／補正を行った場合、審査官は当該出願を新たに審査しなければならない。当該審査は、意見書の受理順に処理される（規則24B(4)）。

3. 聴聞手続き

図2に聴聞手続の概要を示す。

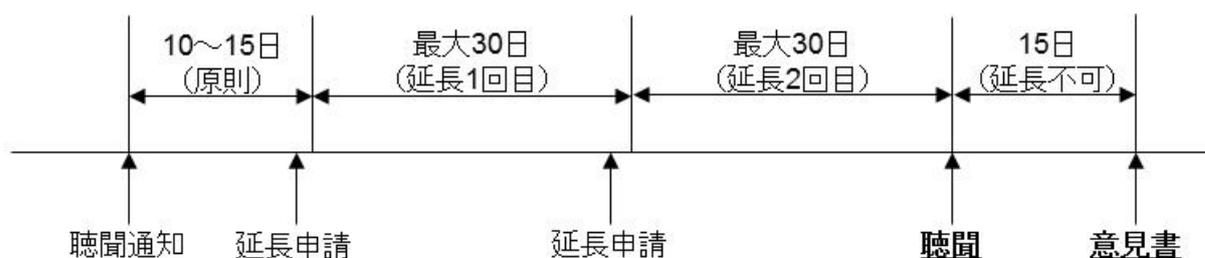


図2：聴聞手続

出願人の請求により聴聞を受ける機会が与えられる。聴聞の請求はアクセプタンス期間満了日の10日前に行わなければならない（規則28条(2)）。出願人により提出された答弁／補正が、法に定める要件を満たしていない場合、長官は聴聞の機会を提供した後、実体に基づき判断を行う。聴聞は、通常、その通知後10日～15日で行われる（規則129条）。ただし、合理的な理由がある場合、出願人は、聴聞の延長を申請⁵すること

⁴ 庁費用は4000ルピー（法人の場合）

⁵ 庁費用は5000ルピー（法人の場合）

ができる（規則 129A）。延長請求は聴聞日の少なくとも3日前に行わなければならない。長官は、そうすることを適切と認めるとき聴聞の日を延長することができる。ただし、延長は最大2回までであり、各申請で認められる最大延長期間は30日である。なお、聴聞はテレビ会議で行うことも可能になった（規則28条(6)）。

長官は、出願人を聴聞した後、適切と認める場合、明細書について補正をすべき旨を指定し又は許可することができる。出願人は、聴聞後、書面による意見書を提出することができる。意見書提出期限は、聴聞後15日以内であり（規則28条(7)）、延長することはできない。

長官は、指定又は許可された補正がなされない場合、又は特許法及び規則に定めるその他の要件が遵守されていない場合、特許を拒絶することができる。聴聞を受ける機会が与えられることなく、特許の拒絶は査定されない。

なお、アクセプタンス期間中に聴聞申請を行えば、アクセプタンス期間が経過しても、特許出願が特許庁に係属する点は2016年規則改正後も同様である。放棄（“abandonment”）には、特許出願を放棄する意思を明示する出願人の意識的な行為が求められ（*Ferid Allani v. Union of India* 2008 (37) PTC 448 (Del.))、審査報告に対する回答において、出願人が拒絶理由に対して何ら答弁しなかったような場合、特許出願は放棄されたものとみなされるが、出願人が拒絶理由に対して答弁を行ったものの、特許要件を充足していないような場合については、長官は出願人に聴聞の機会を付与した後、査定を行うべきという考え方自体は（W. P. (C) No. 9126 of 2009, ORDER 11. 03. 2010）は変わらないと考えられる。

4. 実務的対応例

以上の通り、アクセプタンス期間及び聴聞関連手続きのスケジュールは全体的にタイトである。また、最初の審査報告書においては、形式的拒絶理由が多く含まれ、実質的な争点にまで到達しないこともあり、2回目の審査報告書を受けて反論する機会を確保することが望ましいと言われている。最初の審査報告書に対する1回の応答のみで聴聞手続きに進むと、対応期間が限られた聴聞手続きで重要な争点について聴聞の準備と反論を行い、聴聞後15日以内に意見書を提出しなければならず、十分な対応が困難になる。

図3に対応例を示す。最初の審査報告書（1stOA）を受理した場合、出願人はできるだけ早期に、具体的には3ヶ月以内を目処に意見書を提出することが望ましい。アクセプタンス期間満了までに3ヶ月以上の期間を確保することによって、6ヶ月のアクセプタンス期間満了前に2回目の審査報告書（2nd OA）が通知されることを期待することがで

きる⁶。仮に、6ヶ月の期間満了間際に審査報告書が発送されたとしても、アクセプタンス期間を3ヶ月延長すれば、当該2回目の審査報告書に対して十分な応答が可能である。アクセプタンス期間内に争点を絞った反論を行うことによって、聴聞の段階で新たな争点が提起されるおそれを回避することができ、余裕を持って聴聞及び聴聞後の意見書提出が可能になる。

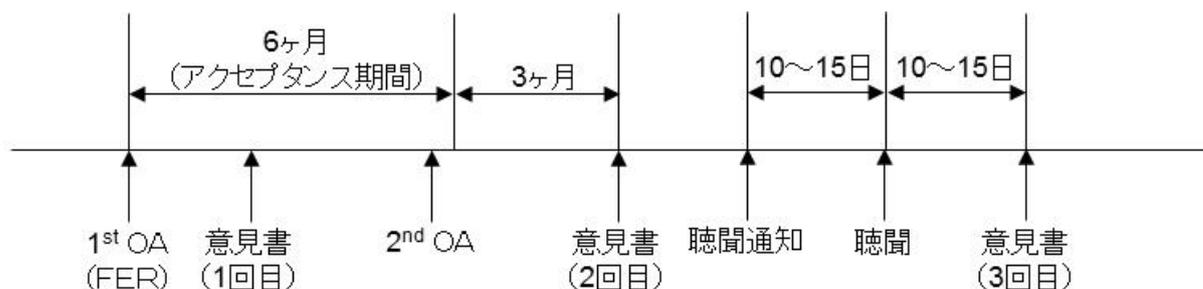


図3：対応例タイムライン

5. その他（過去の改正）

アクセプタンス期間は以下の通り度々改正されており、2005年まで短縮の方向にあったが、2006年特許規則改正では延長され、審査促進のため2016年特許規則改正により再び短縮された。法律及び規則の改正によりアクセプタンス期間は比較的頻繁に変更されているため、拒絶対応時にアクセプタンス期間の変更の有無を確認することが好ましい。

(1) 1970年法⁷（2002年特許法改正前）

アクセプタンス期間は15ヶ月であり（第21条(1)）、申請により18ヶ月まで延長することができた（第21条(2)）。

(2) 2002年特許法⁸

アクセプタンス期間は12ヶ月に短縮された（第21条）。また、延長に係る第21条(2)

⁶ 審査官は、最初の審査報告に対する意見書を、受理した順に処理する（規則24B(4)）。早期審査においては、審査報告に対する意見書をその受理日から3ヶ月以内、又はアクセプタンス期間の最終日から3ヶ月以内のいずれか早い日までに処理することが義務づけられている（規則24C条(12)）。

⁷ THE PATENTS ACT, 1970

(http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPOAct/1_32_1_patent_act_1977-3-99.pdf)

⁸ The Patents (Amendment) Act 2002, 25 June 2002, Sec14

(http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPOAct/1_39_1_patent-amendment-act-2002.pdf)

の規定が削除され、アクセプタンス期間を延長することができなくなった。

(3) 2005年特許法⁹・2005年特許規則¹⁰

アクセプタンス期間の具体的期間が規則に定められた。2005年特許規則ではアクセプタンス期間は更に短縮され、6ヶ月とされた(旧規則24B条(4)(i))。ただし、申請により3ヶ月まで延長することができた(旧規則24B条(4)(ii))。

(4) 2006年特許規則¹¹

アクセプタンス期間は12ヶ月に延長された(旧規則24B条(4))。ただし、アクセプタンス期間を延長できなくなった。

(5) 2016年特許法

アクセプタンス期間は6ヶ月に短縮された。ただし、3ヶ月の期間延長が可能になった。なお、6ヶ月のアクセプタンス期間は、2016年5月16日以降に最初の審査報告がなされた出願に対して適用される¹²。5月16日前に最初の審査報告を受けている出願のアクセプタンス期間は12ヶ月である。

以上

⁹ The Patents (Amendment) Act 2005

(http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPOAct/1_69_1_patent_2005.pdf)

¹⁰ The Patents (Amendment) Rules 2005, 28-12-2004, SO No. 1418 (E)

(http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPORule/1_10_1_patents-amendment-s-rules-2005.pdf)

¹¹ The Patents (Amendment) Rules 2006, 05-05-2006 SO No. 657 (E)

(http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPORule/1_14_1_patent-rules-2006.pdf)

¹² Clarification regarding the Patents (Amendment) Rules 2016

(http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/News/233_1_publicNotice_18May2016.pdf)