

## インド特許法の基礎（第1回）

### ～特許付与までの基本的な手続きの流れと期限について～

河野特許事務所  
弁理士 安田 恵

インド特許出願の基本的な手続きの流れを説明する。典型例として、基礎日本出願に基づいてPCT出願を行い、インドを指定する例を説明する。今回は特に出願から特許付与までの手続きにおいて、注意を要する時期的要件について説明する。期限に対するインド特許庁の対応は比較的厳しく、注意を要する。

#### 1. 概要

図1はインド指定のPCT出願の手続きを示した流れ図である。PCT出願によりインドで特許を取得するためには、優先日から31ヶ月以内にインドへ①国内段階出願を行う必要がある。次に、優先日から48ヶ月以内に②出願審査請求を行い、③審査報告対応（拒絶理由対応）を行う。審査報告対応においては、所定期間内に特許付与可能な状態にする必要がある。また、出願人は、特許が付与されるまで④外国出願に関する情報を長官に対して随時通知する義務を負う。以下の説明で参照する条文及び規則は、特に断りが無い限りインド特許法（2005年4月4日法律第15号改正）及びインド特許規則（2005年12月30日S.O.1844(E)号改正 2006年5月5日施行）である。

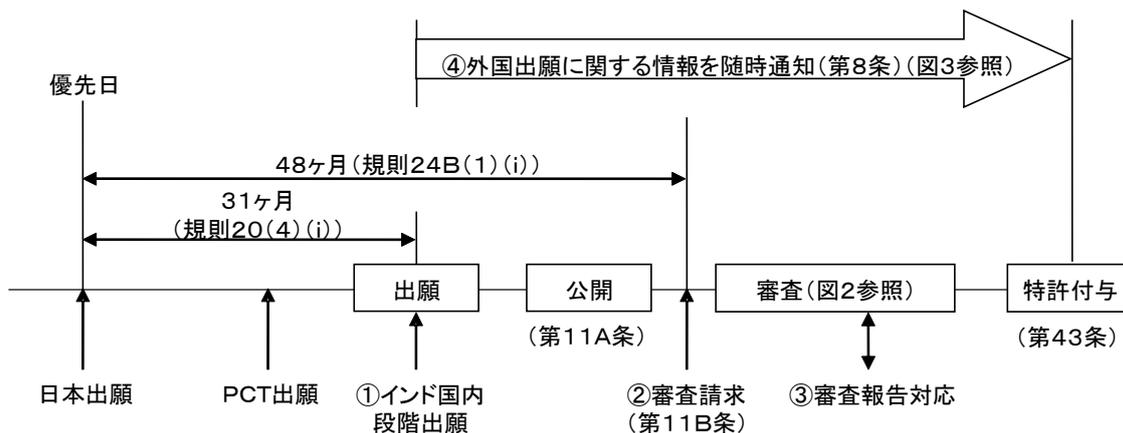


図1: インド指定のPCT出願の手続きフロー

## 2. 国内段階出願 (National Phase Application) (第 7 条(1A))

出願人は優先日から 3 1 ヶ月以内に国内段階出願を行う必要がある (規則 20(4)(i))。優先日から 3 1 ヶ月の期限内に提出を要する主な書類は次の通りである。

- 1) 国内段階出願 (第 7 条(1A), 規則 20(1), 様式 1)
- 2) 明細書・特許請求の範囲等の翻訳文 (規則 20(3)(b),(5), 様式 2)
- 3) 手数料 (第 142 条(1), 規則 7, 規則 20(3)(a))
- 4) 外国出願に関する情報を通知する旨の陳述書及び誓約書 (第 8 条, 規則 12(1), 様式 3))
- 5) 発明者であることに関する宣誓書 (第 10 条(6), 規則 13(6), 様式 5)
- 6) 優先権書類及びその翻訳文 (規則 21(1), (2))
- 7) 委任状 (第 127 条, 規則 135(1), 様式 26)
- 8) その他 (PCT/IB/304 等)

特に上記 1), 2), 3) については 3 1 ヶ月の期限を徒過した場合, インドを指定する国際出願は取り下げされたものとみなされる (規則 22)。翻訳文の提出期限として 1 ヶ月の猶予は無く, 優先日から 3 1 ヶ月以内に提出する必要がある。また, 手数料の未納付についても取下擬制の対象になっている (規則 22)。長官は規則に定められた 3 1 ヶ月の期間を 1 ヶ月延長できる権限を有しているが (規則 138 条), 実務上は手数料未納付又は不足の場合に手数料納付の期間が与えられると考え無い方が良い。料金が不足している場合, クレームを削除することによって取下擬制を回避することができるが示されたが, 長官が手数料納付の期限を延長すべきかどうかについては疑義が残る (OA/60/2012/PT/DEL)。審査官によっては, 手数料の追納を認めてくれるが, すべての審査官が手数料の追納を認める保証は無い。

なお, 優先権書類及びその翻訳文については, 最初の審査報告で提出を要請された日から 3 ヶ月以内に提出しても良い (規則 21(3))。

## 3. 審査請求 (RFE: Request For Examination)

出願人は, 優先日から 4 8 ヶ月以内に出願審査請求を行う必要がある (第 11B 条(1), 規則 24B(1)(i), 様式 18)。4 8 ヶ月の期間を徒過した場合, 出願は取下擬制される (第 11B 条(4))。なお, 長官は規則に規定された期限を延長する権限を有するが, 審査請求期限には適用されず (規則 138(1)), 救済措置は無い。

なおインド特許法においては, 優先日を繰り下げる補正 (第 57 条(5), 規則 137) を行うことが可能である。優先日を繰り下げることによって, 審査請求期限の起算日を遅らせることが可能とも考えられるが, 優先日の繰り下げ補正による救済は無い (W.P. (C) 801 of 2011)。期限徒過後は既に出願が取下擬制された状態になるため, 優先日の補正を行うことができないためである。

#### 4. 審査報告対応

図2は審査請求後の審査報告対応の流れを示す流れ図である。

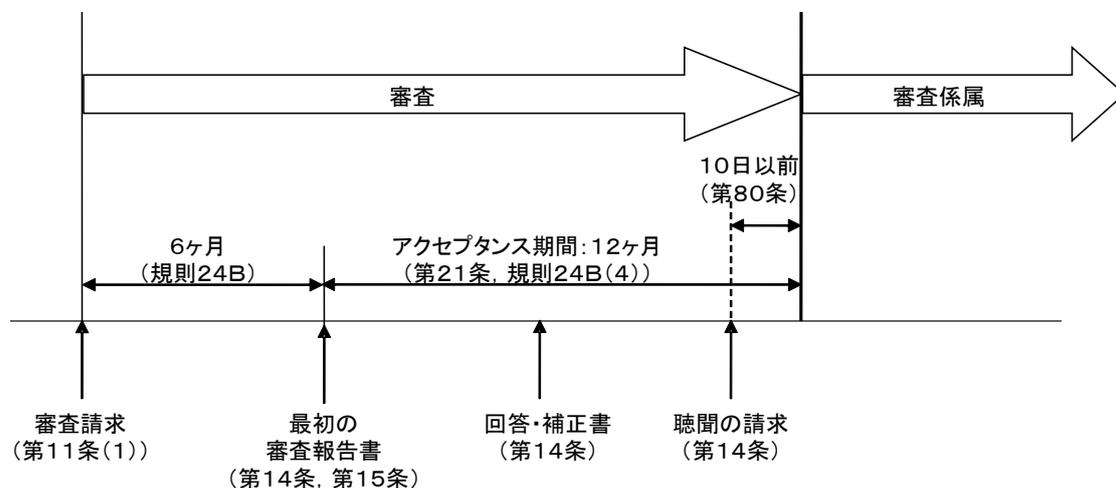


図2: インド国内段階における審査手続きフロー

審査請求を受理した長官は、通常、審査請求日から1ヶ月以内（第11A条の公開の方が審査請求日より後の場合、その公開の日から1ヶ月以内）に願書等を審査官に付託する（第12条(1)、規則24B(2)(i)）。審査官は審査を行い（第12条(1)）、審査の結果を3ヶ月以内に長官に報告する（第12条(2)、規則24B(2)(ii)）。長官は、“最初の審査報告書（First Examination Report）”を通常1ヶ月以内に出願人に通知する（第14条、第15条、規則24B(2)(iii)）。“最初の審査報告書”は、通常、審査請求日から6ヶ月以内（第11A条の公開の方が審査請求日より後の場合、その公開の日から6ヶ月以内）に送付されることにはなっている（規則24B(3)）。しかし、実際は6ヶ月以内に審査報告書が送付されることは稀であり、約3～4年の期間を要する。

審査報告書の送付に関する期限は厳格では無いが、“最初の審査報告書”が送付された後に出願人に課される期間は厳格である。出願人は“最初の審査報告書”が送付されてから1年以内（アクセプタンス期間と言う。）に特許出願を特許付与可能な状態にしなければ、出願は放棄されたものとみなされる（第21条、規則24B(4)）。アクセプタンス期間は延長することができない（規則138）。出願人は1年以内に必要な補正、主張を行う必要がある。

ただし、アクセプタンス期間満了日の10日前（第80条）までに聴聞の申請を行えば、聴聞の機会が与えられ（第14条、規則129）、アクセプタンス期間後も出願を特許庁に係属させることができる（W.P.(C) No. 9126 of 2009）。大切な事は、アクセプタンス期間を徒過する前に、審査官に応答を行うことである。なお、アクセプタンス期間満了日に聴聞を申請して、聴聞の機会が与えられた例もあるが、危険なのでお勧めできない。

## 5. 外国出願に関する情報の通知（第8条）

出願人は、外国出願（インド以外の国にされた特許出願）の明細事項を記載した陳述書と、インドにおける特許付与日まで外国出願の更新された明細事項を書面で随時長官に通知し続ける旨の誓約書を提出しなければならない（第8条(1)）。図3は第8条及び規則12に規定された期間を示した流れ図である。

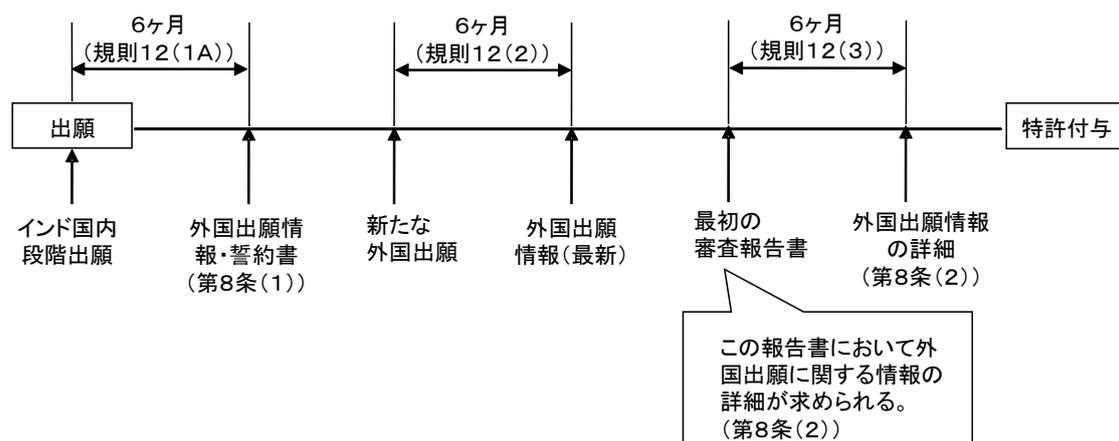


図3:外国出願に関する情報の通知(第8条)の手続フロー

(1) まず、出願人はインド国内段階出願の日から6ヶ月以内（規則12(1A)）に陳述書及び誓約書を長官に提出しなければならない（第8条(1)）。陳述書は様式3により作成する（規則12(1)）。外国出願の明細事項としては、出願国、出願日、出願番号、出願の状態、公開日、登録日等の情報が挙げられる（様式3）。多くの場合、インド国内段階出願と同時に陳述書及び誓約書が提出されている。

(2) またインド国内段階出願後に他の外国へ国内移行を行った場合、その外国への出願後6ヶ月以内に、外国出願の明細事項を長官に通知する必要がある（第8条(1)、規則12(2)、様式3）。

(3) さらに、実務上、審査報告書において外国出願情報の詳細、例えば拒絶理由通知書等の提出が求められる（第8条(2)）。出願人は審査報告書の通知があった日から6ヶ月以内に外国出願情報の詳細及びその翻訳文を提出しなければならない（規則12(3)）。

(4) 図3に示す陳述書等の提出期限は規則に定められたものを形式的に表したものであり、実務上は上記期間以外にも適時、外国出願の情報を長官に通知する必要がある（第8条(1)）。

出願人は誓約書においてインドにおける特許付与日まで（“up to the date of grant of patent in India”）、外国出願の明細事項を書面で随時（“from time to time”）長官に通

知する旨を誓約している（第 8 条(1)）。誓約違反は異議申立理由（第 25 条(1)(h)）、取消理由（第 64 条(1)(m)）であり、侵害訴訟における無効抗弁理由（第 107 条(1)）でもある。審査過程で第 8 条違反の瑕疵を包含したまま特許が登録になった場合、後にその瑕疵を治癒させることはできない。侵害訴訟の場では当然のことながら第 8 条違反の有無が精査され、特許権に対する攻撃の対象になる。

論理的には、外国出願の審査が進行する都度、全ての情報を随時長官に通知すれば第 8 条(1)の誓約を遵守したことになる。しかしながら、全ての情報を特許付与時まで随時通知するとなると、出願人の事務手続き負担が過大になり、実務上は現実的では無い。第 8 条の要請に合致し、かつ事務負担を抑えた運用が望まれる。

今回は、8 条(1)、(2)の実務的な運用について説明する。

以上