

インド特許法の基礎（第3回）

～第8条（外国出願に関する情報の通知）に関する判例～

河野特許事務所
弁理士 安田 恵

1. はじめに

インド特許法第8条(1)及び(2)は、外国出願の明細事項（出願国，出願日，出願番号，出願の状態，公開日，登録日等）及びその詳細（外国出願における調査報告及び拒絶理由通知書等）の提出を出願人に求めている。情報提供の不作为は，異議申立理由（第25条(1)(h)，(2)(h)），取消理由（第64条(1)(m)）であり，侵害訴訟における抗弁理由（第107条(1)）である。外国出願に関する情報の通知は事務的な手続きであるが，権利の有効性に影響を及ぼす非常に重要な手続きである。しかし，外国出願に関する情報の通知を規定する第8条及び規則第12条は必ずしも明確では無く，情報通知の手続きについて確立した運用基準及び判決は存在しない。そこで今回は「外国出願に関する情報の通知」に関する運用の手掛かりとなる判例（デリー高裁 CS(OS) No. 930 of 2009，ケムチュラ社 Vs インド連邦(Union of India)）を紹介する。

2. 事実の概要

原告は以下の特許権を有する特許権者である。

登録番号：213608

発明の名称：ベアリングパッドアセンブリ

登録日：2008年1月9日

優先日：1999年9月27日

特許権者：ケムチュラ社 (Chemtura Corporation)

原告は，被告等（Union of India 他）によるベアリングパッドアセンブリの製造，使用，販売の申し出等の行為が特許権を侵害するものとして仮差し止めを請求した（民事訴訟法命令 39 規則 1 及び規則 2）。これに対して被告等は，原告の特許が取消理由を有すると主張し，仮差し止め命令の取消を請求した（民事訴訟法命令 39 規則 4）。

本特許権及びこれに関連する外国出願の出願経緯は以下の通りである。

(インド)	(米国)	(欧州)
	1999年9月27日 特許出願 No.09/407,053	
	2000年9月15日 PCT出願 PCT/US00/25339	
2001年6月21日 国内段階出願 IN/PCT/2001/ 00752/MUM (様式3及びISR添付)	2001年7月26日 オフィスアクション	2001年6月22日 国内移行出願 00963502.0
	2001年9月25日 補正	
	⋮	
	2001年9月25日以降、 オフィスアクション(拒 絶)の通知及びこれに 対する回答が複数回 行われた。	
	⋮	
2004年10月20日 最初の審査報告		
2005年10月14日 回答(1回目)		
2005年10月19日 回答(2回目)		
	2006年8月1日 特許査定 No.7,083,165	
2008年1月9日 特許査定 No.213608		2008年10月29日 特許査定 No.1135288
2009年5月27日 仮差止命令		

3. 判決

(1) 結論

仮差止命令を取り消す。

(2) 争点

原告の特許権が特許法第 8 条違反の取消理由を有するか否かが争点になった。

(a) 被告等の主張

被告等の主張の要点は以下の通りである。

(i) 第 8 条(1)：外国出願に関する明細事項

第 8 条(1)(a)を遵守していない。原告は、重大な情報を隠し、外国出願に関する情報の明細事項を通知しなかった。また、第 8 条(1)(b)は、外国出願に関する明細事項を随時更新して長官に通知すべきことを要求しているが、原告はこれを怠った。

(ii) 第 8 条(2)：外国出願に関する詳細

第 8 条(2)を遵守していない。原告は、審査官から外国出願に関する情報の詳細を要求された際、外国出願の進展状況に関する詳細を提出しなかった。国際調査報告書の提出は、第 8 条(2)の要件を満たさない。

主張の詳細は以下の通りである。

インド特許庁は、米国特許商標庁及び欧州特許庁によって提示された重要な先行技術の存在を知ること無く、広範な特許権を原告に付与した。米国及び欧州においては当該先行技術によって、原告は特許請求の範囲に記載された発明特定事項のひとつである圧縮コイルの形状をトロイダル形状又はトーラス形状に限定する補正を余儀なくされた。しかしインド特許庁においては、圧縮コイルの形状を限定すること無く、原請求項 1 に原請求項 2 を付加するわずかな補正のみで特許が付与された。

2004年10月20日付けの最初の審査報告において、審査官は、外国出願に関する詳細、即ち主要特許庁における調査報告及び審査報告を要求した。これに対する2005年10月14日付けの回答書で、原告は外国出願に関する情報の詳細(第 8 条(2))について特段の回答を行わなかった。またその後電話面接が行われ、2005年10月19日に回答書が提出されたが、原告は、国内段階出願時に提出した様式 3 に記載の外国出願に関する情報については実質的な進展が無いと述べている。

しかし、外国出願に関する情報に進展が無い旨の主張は真実では無い。米国において、2001年7月26日に拒絶理由が通知され、引用文献に基づく拒絶理由を解消するために、2002年6月12日までに少なくとも5回の補正が行われている。この事実は

インド特許庁長官に通知されていなかった。欧州についても事情は同じで、欧州特許庁における審査状況はインド特許庁長官に通知されていなかった。

以上の通り、原告は第8条が要求する外国出願に関する情報を長官に開示していない。原告の特許は第64条(m)に基づいて取り消されるべきである。

(b)原告の主張

原告の主張の要点は以下の通りである。

(i)第8条(1)

原告は、外国で行われた特許の出願手続きに関する情報を提供しなければならないのみであり、出願情報については提出済みである。様式3に記載の“status”は、外国出願がペンディング状態にあるかどうか、特許が許可又は放棄されたか否かという情報のみを要求するものである。仮に、外国出願のあらゆる状況変化について情報を通知しなければならないとすれば、審査官の事務処理に支障を来すことになる。

(ii)第8条(2)

最初の審査報告の要求によれば、特許出願人は、特許査定された時にのみ、その特許に関する調査結果及び審査報告を提出すべきである。この時点で入手できる調査結果は、国際調査報告書であり、この国際調査報告書はインド特許庁長官に提出済みである。2005年10月15日の段階では、米国及び欧州で特許が認められていない状況にあったため、米国及び欧州の出願に関する情報の詳細を提出しなくても、8条(2)の要件違反にはならない。

考慮すべきは、情報の不開示が特許の査定に影響を与える可能性があったか否かであり、外国出願に関する情報を開示しなかったすべての特許が取り消されるものでは無い(Halsbury's Laws of England, 及び Valensi British Radio Corpn 1973 RPC 337)。

(c)裁判所の判断

(i)第8条(1)

インドへの国内段階出願の時点においては、様式3に従って通知すべき外国出願の明細事項は、インドに出願された発明と実質的に同一の発明について外国に出願された事実であるとする原告の主張は妥当と考えることもできる。

しかしながら、法の要求はこれに留まらない。第8条(1)(b)はインドにおける特許付与日まで(“up to the date of grant of patent in India”¹)、第8条(1)(a)が要求する外国出願に関する明細事項を書面で随時(“from time to time”)長官に通知し続

¹ 2002年改正法においては“up to the date of the acceptance of his complete specification filed in India”と規定されている。

ける旨の誓約書の提出を出願人に要求している。この外国出願に関する明細事項は、インド特許庁長官の要求に応じて通知すべきものではなく、出願人が自主的に随時通知すべきものである。この“time to time”の表現は、外国出願の現在の状態をインド特許庁長官に提供するような情報提供の周期性（“a periodicity of furnishing information akin to updating the Controller on the current status of the applications filed in other countries”）を意味する。

また、出願人が主張するように、出願がペンディング状態にあるか否か、放棄されたか否かといった情報を単に提供すれば良いというものでは無い。

更に、裁判所は、外国出願の状態の変遷を通知し続けた場合、審査官が書類処理に忙殺されることになるという原告の主張を、自暴自棄的なものであるとして退けた。長官（第2条(1)(b)）は、インドに出願された発明に最も近い従来技術に関する最新の情報に基づいて、特許の付与を確実に行う（新規性及び進歩性等の審査を的確に行う）という役割を担っている。ペンディング状態にある外国出願の進捗を長官に通知し続けることを出願人に義務付けることによって、的確な特許付与を促進することができる。

本件においては、出願人は、米国及び欧州における特許出願の明細事項を随時（“from time to time”）通知しなかった。

(ii) 第8条(2)

長官は、外国出願の審査処理に関する詳細を出願人に要求することができる。この要求は強制的なものであり（第64条(1)(j)）、出願人は所定の期間²内に、審査処理の詳細を長官に提出しなければならない。

審査官は、最初の審査報告において、以下の通り、外国出願の明細事項及び詳細を要求している。

最初の審査報告の抜粋

“7. Further details³ regarding foreign filing should be filed along with petition⁴.

8. Details regarding the search and/or examination report including claims of the applications allowed, as referred to in rule 12 (3) of the Patents Rules, 2003, in respect of same or substantially same inventions filed in any one of the major patent offices, such as USPTO, EPO and JPO etc., along with appropriate translation

² 2002年改正法においては、審査官の通知から30日である（第8条(2)）。この所定期間は2005年改正法において、審査官の通知から6ヶ月に延長された（規則12(3)）。

³ 第8条(1)の明細事項を示している。

⁴ 時期に遅れて外国出願に関する明細事項を提出する場合、嘆願書の提出が求められる（第137条）。

where applicable, should be submitted within a period of 30⁵ days from the date of receipt of this communication as provided under section 8 (2) of the Indian Patents (Amendment) Act, 2002.”

裁判所は、特許査定された時にのみ、その特許に関する調査結果及び審査報告を提出すべきであるとする原告の主張を退けた。最初の審査報告におけるパラ 8 の“including”は、(出願が拒絶された場合はもちろんのこと,) 出願が特許された場合も、調査及び審査報告を提出しなければならないことを意味していると広く解釈した。原告は、米国及び欧州における、あらゆる調査及び審査報告を長官に提出しなければならない。

本件において、原告は審査報告におけるパラ 7 及びパラ 8 の要求に応えること無く、2005 年 10 月 19 日付けの回答書で国内段階出願時に提出した様式 3 の明細に更新事項が無い旨を回答するのみであった。

しかし、実際には、2001 年 7 月 26 日に最後のオフィスアクションがあり、2001 年 9 月 25 日に補正が行われている。その後も、米国特許商標庁とのやり取りが繰り返され行われており、米国出願の状況に進展があったことは明らかである。長官が求める外国出願の詳細は、上述のオフィスアクション及び補正内容等の詳細である。国際調査報告書の提出のみでは第 8 条(2)の要求を満たしたことはない。

また、裁判所は、明細事項提出の不作為は特許の査定に重大な影響を与えないため、特許の有効性に影響は無いとする原告の主張を退けた。原告の主張に反し、第 8 条が要求する情報提供の不作為は、特許の取消理由として、特許法第 64 条(1)(m)に挙げられている。また第 43 条(1)(b)は、出願が特許法の規定のいずれかに違反しない場合のみ特許が付与されると規定している。第 8 条(2)の不遵守が特許付与に重大な影響がなかったと言うことはできない。

以上の理由より、裁判所は、原告が第 8 条(1)(b)及び(2)を遵守していないと結論付けた。

4. 検討

(1) 外国出願に関する情報通知の重要性

説明を省略したが、本件では第 8 条違反の取消理由と共に進歩性等の実体的な取消理由も争われた。しかし、外国出願に関する情報の通知という、いわば事務的な手続きの不作為を理由に、特許が取消理由を有すると判断され、特許発明の実体的側面の審理が行われること無く、特許権の行使が否定された。

⁵ 2005 年改正法において、審査官の通知から 6 ヶ月に延長された (規則 12(3))。

外国出願に関する情報の通知という簡単な事務手続きではあるが、第8条が要求する情報の通知を怠ると、比較的簡単に特許の有効性が否定される点、出願人は十分に留意すべきである。

(2) 様式3の提出時期

出願人は、外国出願に関する最新の明細事項を特許付与日まで随時(“from time to time”)長官に通知しなければならない(第8条(1)(b))。そして、裁判所は、外国出願の最新の状態をインド特許庁長官に定期的(または周期的)に通知すべきとしている。

しかし、裁判所が言う定期(周期)”periodicity”の意味は必ずしも明確では無い。ところで、外国出願の明細事項の提出期限として規則12条(1)において“出願日から6ヶ月”,規則12条(2)において“他の出願に係る詳細について長官に通知すべき期間は、当該出願日から6ヶ月”と規定されている。一般的に、これらの期間を徒過した場合、手続き不備を是正する嘆願書の提出が必要になる(第137条)。上述の定期(周期)”periodicity”,即ち随時”from time to time”を、手続き上の不備と解釈されるような遅滞がなく、随時外国出願に関する情報を長官に通知すべき期間と考えれば、規則12条に規定された”6ヶ月”という期間が、外国出願に関する明細事項を更新して長官に通知すべき定期的又は周期的な期間であると解釈することができる。つまり、インドへの出願後、外国出願の状況に変化が生じた場合、状況が変化した日から6ヶ月以内に最新の明細事項を通知することによって、第8条(1)の要件を満たすと考えることができる。より実務的には、インドへの出願後、6ヶ月毎に外国出願の状況に変化が無いかを確認し、状況に変化があれば、最新の明細事項を通知することによって、第8条(1)の要件を満たすと考えることができる。

一方、第8条(1)の趣旨が、“ペンディング状態にある外国出願の進捗を長官に通知し続けることを出願人に義務付けることによって、最新の情報に基づく的確な特許付与を促進することができる”点にあるとすれば、審査官が審査を開始するタイミングで、最新の明細事項を通知すれば足りると考えることもできる。審査官が最初の審査報告の段階で、第8条(2)の詳細を要求してくることから、最初の審査報告に対する回答を行う段階で、更新された外国出願の明細事項を提出すれば、的確な特許付与の促進に十分応えることができると考える。実際、インドへの出願から6ヶ月経過した後の更新された明細事項の提出については、最初の審査報告に対する回答の際に行うという実務も多く行われている。

(3) 外国出願に関する明細事項の内容(第8条(1))

様式3の状態”status”欄に記載すべき情報として、原告は、ペンディング、許可、放棄等の情報である旨を主張したが、裁判所によって否定されている。

明細事項の通知の趣旨が、最新の情報に基づく的確な特許付与を促進する点にあると考えれば、インドへ出願した発明の特許性審査に影響を与え得る拒絶理由通知、補正等が外国で行われていた場合、8条(2)に基づいて要求される外国出願の詳細を提出すると共に、明細事項の” status” 欄にもこうした情報を記載した明細事項を提出することが望ましい。

なお、本件では裁判所の判断が示されなかったが、出願人による虚偽の説明及び陳述が争われている。虚偽の説明及び陳述によって特許を取得した場合、特許は取消事由を有することになる(第64条(1)(j)⁶)。明細事項に記載する情報は正確に記載すべきである。明細事項の誤記が虚偽表記と解釈され、取消事由になるおそれがあるためである。

(4) 外国出願の詳細 (第8条(2))

裁判所は最初の審査報告に記載された” including” の意味を広く解釈し、拒絶された外国出願の詳細も提出すべきと判示した。第8条の趣旨が、外国出願の情報に基づく的確な審査にあるとすれば、妥当な結論である。また、長官から詳細を要求された場合、新規性及び特許性に係る拒絶理由に関する情報を提出すべきである旨が2003年特許規則第12条(3)に規定されていることから妥当な結論であると言える。

出願人は、外国出願の詳細を要求された場合、特許査定された外国出願の詳細のみならず、拒絶された外国出願の詳細も提出すべきである。また、審査結果が確定していない段階であっても、拒絶理由の通知があり、クレームの減縮補正が行われているような状況があれば、拒絶理由通知書の写し、及び減縮補正されたクレームを提出すべきである。

(5) その他 (提出書類の取捨選択)

第8条(2)の要求に従って提出すべき書類は一般的に膨大なものである。全ての外国出願に関する情報を漏れなく全て提出することは出願人にとって大きな負担であり、実務上は適宜、提出書類の取捨選択が行われている。

第8条が規定された1970年代はともかく、IT化が進む昨今、PCT出願でインドを指定する出願の場合、審査官は主要な指定国の出願に関する明細事項及び詳細を入手することができるため、提出書類を削減できるような運用の改善を行い、手続きを明確化すべきとの意見があるが、現在の所、審査官は外国出願に関する明細事項及び詳細を、出願人に要求している。外国出願を出願人に要求すること自体は条約も認めており (Trips

⁶ Section 64(1) Subject to the provisions contained in this Act, a patent, whether granted before or after the commencement of this Act, may, be revoked on a petition of any person interested or of the Central Government by the Appellate Board or on a counter-claim in a suit for infringement of the patent by the High Court on any of the following grounds, that is to say—

(j) that the patent was obtained on a false suggestion or representation

協定 29 条(2)), 現行のインド特許法は, 外国出願の情報提供を出願人に義務付ける第 8 条を規定し, 第 8 条違反を異議申立理由 (第 25 条(1) (h), (2) (h)), 及び取消理由 (第 64 条(1) (m)) としている。このように, インド特許法が第 8 条を規定している以上, インターネットで外国出願に関する情報を入手できることを理由に, 外国出願に関する情報の提出を安易に省略することはできないと考える。

一方, 長官は, 特許出願に法令違反があった場合, 出願を拒絶することができるが (第 15 条), 日本の特許法のように, 拒絶しなければならないという規定 (日本特許法第 49 条) にはなっていない。また, 特許の有効性を保障しない旨が条文上, 明記されている (第 13 条(4))。つまり, 最初の審査報告において外国出願に関する明細事項 (第 8 条(1)) 及び詳細 (第 8 条(2)) が要求されるが, 審査報告に対する回答によって, 特許が認められたとしても, 第 8 条の要件を満たした有効な特許であるという保障は無い。出願人は, 過去の審査結果の経験に基づいて, 第 8 条の要件を遵守したか否かを判断すべきでは無い。

出願人は, インドへ出願した発明の特許性審査に影響を与える情報であるか否かを基準にして, 第 8 条(1) 及び(2) を遵守するために必要な情報を取捨選択し, インド特許庁に提出すべきである。

5. 条文及び規則

本特許は, 2002 年改正特許法及び 2003 年特許規則に基づいて審査され, 特許が付与されている。現在の 2005 年改正特許法及び特許規則と比較すると, 異なる点が存在するが, 上記判決の内容が変更されるような条文及び規則の変更は無い。現在の法律及び規則を解釈する上でも, 上記判決は有用である。

以下, 参考まで 2002 年改正特許法及び 2003 年特許規則⁷と, 現在の特許法及び特許規則⁸を引用する。

(ア) 1970 年特許法 (2002 年改正)

Section 8

Information and undertaking regarding foreign applications

(1) Where an applicant for a patent under this Act is prosecuting either alone or jointly with any other person an application for a patent in any country outside India in respect of the same or substantially the same invention, or where to his

⁷ インド特許庁HP : <http://ipindia.nic.in/ipr/patent/patents.htm>

⁸ 日本語訳 : 特許庁 外国産業財産権情報 参照

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

インド特許規則 : http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/india/tokkyo_kisoku.pdf

knowledge such an application is being prosecuted by some person through whom he claims or by some person deriving title from him, he shall file along with his application or subsequently within such period as the Controller may, for good and sufficient reasons, allow-

- (a) a statement setting out detailed particulars of such application; and
- (b) an undertaking that, up to the date of the acceptance of his complete specification filed in India, he would keep the Controller informed in writing, from time to time, of detailed particulars as required under clause (a) in respect of every other application relating to the same or substantially the same invention, if any, filed in any country outside India subsequently to the filing of the statement referred to in the aforesaid clause, within the prescribed time.

(2) At any time after an application for patent is filed in India and till the grant of patent or refusal to grant of patent is made thereon, the Controller may also require the applicant to furnish details, as may be prescribed, relating to the processing of the application in a country outside India, and in that event the applicant shall furnish information available to him to the Controller within thirty days from the date of receipt of the communication requiring such furnishing of information or within such further period as the Controller may, for good and sufficient reasons, allow.

(イ) 1970年特許法(2005年改正) : 2002年改正法からの変更箇所を下線を付した。

Section 8

Information and undertaking regarding foreign applications

(1) Where an applicant for a patent under this Act is prosecuting either alone or jointly with any other person an application for a patent in any country outside India in respect of the same or substantially the same invention, or where to his knowledge such an application is being prosecuted by some person through whom he claims or by some person deriving title from him, he shall file along with his application or subsequently within the prescribed period as the Controller may allow-

(a) a statement setting out detailed particulars of such application; and

(b) an undertaking that, up to the date of grant of patent in India, he would keep the Controller informed in writing, from time to time, of detailed particulars as required under clause (a) in respect of every other application relating to the same or substantially the same invention, if any, filed in any country outside India subsequently to the filing of the statement referred to in the aforesaid clause, within the prescribed time.

(2) At any time after an application for patent is filed in India and till the grant of a patent or refusal to grant of a patent made thereon, the Controller may also require the applicant to furnish details, as may be prescribed, relating to the processing of the application in a country outside India, and in that event the applicant shall furnish to the Controller information available to him within such period as may be prescribed.

(ウ)2003年特許規則

Rule 12

Statement and undertaking regarding foreign applications

(1) The statement and undertaking required to be filed by an applicant for a patent under sub-section (1) of section 8 shall be made in Form 3.

(2) The time within which the applicant for a patent shall keep the Controller informed of the details in respect of other applications filed in any country in the undertaking to be given by him under clause (b) of sub-section (1) of section 8 shall be three months from the date of such filing.

(3) When so required by the Controller under sub-section (2) of section 8, the applicant shall furnish information relating to objections, if any, in respect of novelty and patentability of the invention and any other particulars as the Controller may require which may include claims of application allowed.

(4) An application for extension of time specified in sub-section (2) of section 8 shall be made in Form 4.

(エ)2006年特許規則(2005年改正):2003年特許規則からの変更箇所の下線を付した。

Rule 12

Statement and undertaking regarding foreign applications

(1) The statement and undertaking required to be filed by an applicant for a patent under sub-section (1) of section 8 shall be made in Form 3.

(1A). The period within which the applicant shall file the statement and undertaking under sub-section (1) of section 8 shall be six months from the date of filing the application.

Explanation.--For the purpose of this rule, the period of six months in case of an application corresponding to an international application in which India is designated shall be reckoned from the actual date on which the corresponding application is filed in India.

(2) The time within which the applicant for a patent shall keep the Controller informed of the details in respect of other applications filed in any country in the undertaking to be given by him under clause (b) of sub-section (1) of section 8 shall be six months from the date of such filing.

(3) When so required by the Controller under sub-section (2) of section 8, the applicant shall furnish information relating to objections, if any, in respect of novelty and patentability of the invention and any other particulars as the Controller may require which may include claims of application allowed within six months from the date of such communication by the Controller.

以上