

インド特許法の基礎（第7回）

～特許出願（4）～

河野特許事務所
弁理士 安田 恵

1. はじめに

インドにおいても我が国と同様、特許出願人は、一の特許出願に二以上の発明が含まれていた場合、特許付与前であれば、この特許出願を二以上の特許出願に分割することができる。特許出願の分割は、発明の単一性要件違反（第10条(5)）を指摘する審査報告（拒絶理由通知）に対する応答時はもちろん、出願人が自発的に行うこともできる。分割された特許出願は、元の特許出願の出願日又は優先日の利益を有する（第11条(4), パリ条約4条G(2)）。

今回は分割出願の客体的要件に関する審決例（OA/6/2010/PT/KOL, ORDER No. 111/2011, LG ELECTRONICS, INC Vs. THE CONTROLLER OF PATENTS & DESIGNS PATENT OFFICE 等）を検討する。

2. 事件の概要

出願人は、拒絶の審査報告を受けた親出願に係る発明と同一の発明について分割出願を行った。しかし、インド特許庁は、かかる出願は、分割出願として認められないとし、当該出願を出願前に公開された親出願等に基づいて拒絶した。本件（OA/6/2010/PT/KOL）は、当該拒絶の決定の取り消しを求めるものである（第117A条）。

3. 事実関係

手続きの経緯を下図に示す。

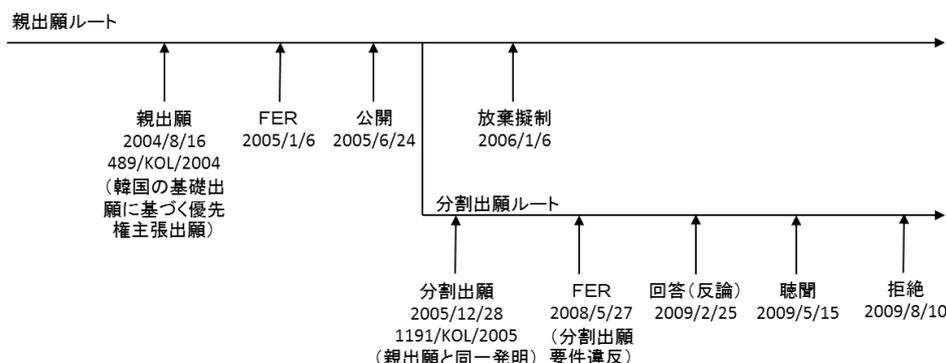


図1 手続きの経緯を示すフローチャート

出願人は、親出願（出願番号 489/KOL/2004, 出願日：2004 年 8 月 16 日）に基づいて、分割出願を行った（出願番号 1191/KOL/2005, 出願日：2005 年 12 月 28 日）。親出願は、韓国の基礎出願（出願日：2003 年 8 月 18 日）に基づくパリ条約の優先権主張出願であり、2005 年 1 月 6 日に最初の審査報告（FER：First Examination Report）が通知され、同年 6 月 24 日に公開された。出願人は最初の審査報告に対する反論を行わなかったため、2006 年 1 月 6 日に放棄したものとみなされた（第 21 条(1)）。

分割出願に係る発明と、親出願に係る発明は同一であり¹、分割出願に対する最初の審査報告が 2008 年 5 月 27 日に通知された。当該最初の審査報告は、分割出願の適法性を否定するものであった。すなわち、親出願は、複数の発明（単一性の要件を満たしていない複数の発明概念）を含んでいないため、親出願を分割することができず、出願人が分割出願と主張する出願はインド特許法における分割の要件を満たしていないと判断された。出願人は、最初の審査報告に対して 2009 年 2 月 25 日に反論を行い、その後、審査官による聴聞も行われたが、2009 年 8 月 10 日に拒絶の決定が通知された。出願人は、拒絶決定の取り消しを求めて I P A B（Intellectual Property Appellate Board）へ審判請求を行った（第 117A）。

4. 争点

親出願と同一発明をクレームした自発的な分割出願が、インド特許法第 16 条に基づく適法な分割出願であるか否かについて争われた。

5. I P A B の判断

I P A B の審判部は、親出願と同一発明をクレームした分割出願を不適法なものとして、審判請求人（出願人）の請求を退けた。審決理由の概略は以下の通りである。

(1) インド特許法における分割出願の趣旨は、一つの出願に単一の発明概念を構成しない複数の発明が開示されている場合において、これらの発明の保護を可能にすることにある。

(2) 特許法第 16 条によれば、一の親出願に開示された複数の発明が単一の発明概念を構成していない場合、自発的又は単一性要件違反の審査報告時に分割出願を行うことができることは明らかである。また、親出願及び分割出願の発明に重複が生じた場合、長官は両出願のクレームが重複しないよう、出願人に対して補正を求めることができる。つまり、分割出願は、親出願で既にクレームされた発明を、クレームしてはならない。

¹ 親出願は、吸気消音器及びコンプレッサーに係るクレーム 1～18（17, 18 はオムニバス形式のクレームである。）を含み、分割出願は、親出願と同一内容のクレーム 1～16 を含む。なお、インドにおいては、オムニバスクレームは認められていない（第 10 条(4)(c), 「特許庁の特許実務及び手続の手引（インド）」, 「第 5 章 仮明細書及び完全明細書」, 05.03.16 「クレームの構造」。）

更に、分割出願は親出願に開示されていない新規事項を含んではならない。

以上のことから、分割出願としての適格性を有するためには、

- i) 親出願が複数の発明（単一性の要件を満たさない複数の発明概念）を含んでおり、
 - ii) 分割出願に係る発明が親出願の発明と同一でないこと
- が不可欠である。

(3) インド特許法における分割出願の規定は、単一性要件違反の瑕疵を治癒し、一の特許出願に含まれる複数の発明（単一性の要件を満たさない複数の発明概念）を保護するために設けられたものである。すなわち、

分割出願の規定が意図するところは、

- (a) 単一性要件違反の瑕疵を治癒すること
 - (b) 一の特許出願に開示された複数の発明（単一性の要件を満たさない複数の発明概念）を保護するために特許出願の分割を可能にすること
 - (c) 分割された出願に、親出願の優先日の利益を認めること
- にある。

(4) 出願人は、（長官から分割の命令が無くても）自発的に分割出願を行う権利を有するが、分割出願の適法性を審査する権限は長官に与えられている。親出願が複数の発明（単一性の要件を満たさない複数の発明概念）を包含していることが分割出願の必須要件であり、第 16 条は親出願と同一発明の分割出願を行うことにつき制限を設けている。すなわち、審査官は親出願及び分割出願の発明が重複しないよう、出願人に対して補正を求めなければならない。

(5) 本件の親出願及び分割出願を比較してみると、両出願の発明は完全に同一であり、親出願は単一性の要件を満たさない複数の発明を包含していない。最初の審査報告においても単一性の要件違反は挙げられていない。出願人は最初の審査報告に対する反論を行うこと無く分割出願を行っており、親出願は放棄したものとみなされている。かかる出願は、いわば親出願に係る発明に対する再審査を求めるための仮装的な分割出願である。

(6) 更に、「出願人が望めば」（” if he so desires ”）、無条件に分割出願を行うことができるのであれば、次のような事態が生ずることになる。すなわち、最初の審査報告が通知された際、当該出願が単一性の要件を満たしているか否かに拘わらず、出願人はアクセプタンス期間内（第 21 条(1)）に反論を行うこと無く、分割出願を行うことを選択することができることになる。本件の場合、審査官が同一の発明について再び審査を行い、最初の審査報告を出願人に通知しなければならないことになる。これは法定期間で

あるアクセプタンス期間の1年を事実上延長するという結果を招く。アクセプタンス期間が延長されると、特許出願に係る発明に対して特許が認められるか否か、その帰趨が不確定な状態が継続することになり、いつ自由技術になるのか、いつ特許になるのか見通しが立たない状態になる。これは特許法第16条が目的とする所では無い。従って、「出願人が望めば」、無条件で分割出願をすることができるという審判請求人の主張は認められない。

(7) 以上の通り、第16条の「出願人が望めば」(“if he so desires”)という文言は、無制限に分割出願を行うことができることを意味するのでは無く、親出願が複数の発明(単一性の要件を満たさない複数の発明概念)を包含していない場合にも制限無く、自由に分割することができることを許すものでは無い。本件の分割出願が不適法なものであるとして、その出願を拒絶した長官の結論に異論は無く、審判請求人の請求を棄却する。

6. 考察

(1) 審決について

審判部は特許法第16条の規定から、「親出願が複数の発明(単一性の要件を満たさない複数の発明概念)を含む」ことを分割出願の必須要件として導いているが、第16条の条文から明らかとは言えず、この要件の導出手法に関しては疑問が残る。

しかし、親出願に係る発明と同一の発明について分割出願することを認めると、アクセプタンス期間が実質的に延長される結果となり、第21条(1)の法定期間を設けた趣旨が没却する点を考慮すると、分割出願の要件として「親出願が複数の発明(単一性の要件を満たさない複数の発明概念)を含む」が求められる理由が理解できる。審判部の結論は妥当なものと考えられる。

(2) 実務上の留意点

(a) 日本等で実務上行われる分割出願の活用事例がインドにおいて認められるか否かを検討する。

(i) 審査のやり直しを求めて行う分割出願

従前の我が国のように、親出願と同一発明を分割出願することによって、実質的に審査のやり直しを求めることが考えられる。

しかし、インドにおいては、上述の審決例から明らかなように、親出願と同一発明を分割出願として出願することはできない。

(ii) 補正の制限を解除することを目的とした分割出願

インドでは、権利の部分放棄、訂正若しくは釈明、クレームの減縮補正を目的とした

補正しか認められていない（第 59 条(1)）。非減縮補正を行いたい場合、つまり発明特定事項の一部を削除又は変更する補正を行いたい場合、かかる発明について分割出願を行うことが考えられる。

例えば、親出願の出願当初のメインクレームが発明特定事項 A 及び B を含んでいた場合、審査の過程で発明特定事項 A、B 及び C を含む発明に減縮補正することはできる。しかし、原則として、メインクレームの発明特定事項を A 及び D に補正することはできない。そこで発明特定事項 A 及び D を含む発明を分割出願することが考えられる。

分割出願が認められるかどうかは、出願当初の元の発明（発明特定事項 A 及び B）と、分割出願候補の発明（発明特定事項 A 及び D）が単一の発明概念を構成しているか否かに因る。両発明が単一の発明概念を構成しておらず、アクセパタンス期間の実質的な延長にも当たらない場合、かかる発明（発明特定事項 A 及び D）の分割出願を行うことができると思う。

一方、両発明が単一の発明概念を構成している場合、分割出願は認められない。なお、このように発明の内容によっては、補正も分割出願も認められない事態に陥る可能性がある。インド出願に当たっては、新規性及び進歩性違反の拒絶通知に対して、減縮補正で対応できるようにクレームドラフティングしておくことが望ましい。

(iii) 親出願に係る発明を減縮させた発明の分割出願

我が国においては、親出願について拒絶の決定がなされる可能性がある場合、親出願に係る発明を減縮させた発明（以下、減縮発明と呼ぶ。）について分割出願を行い、審査を係属させることも考えられる。このような分割出願が可能であれば、例えば、分割出願において確実な権利化を狙うと共に、親出願において広い権利範囲を争うといったことができる。

しかし、インドにおいては、かかる減縮発明の分割出願は認められない可能性が高い。親出願及び分割出願の発明が単一の発明概念を構成しており、親出願の完全明細書に複数の発明（単一性の要件を満たしていない複数の発明概念）が含まれていない場合、第 16 条の要件を満たさない。また、単一の発明概念を構成する一群の発明に対して、アクセパタンス期間が付与されていると考えれば、かかる分割出願を認めることは、アクセパタンス期間（第 21 条(1)）の実質的な延長を認めることになる。

(iv) 上位概念発明の権利化を目的とした分割出願

我が国においては、親出願に係る発明の特許性が認められたものの、出願人がより広い権利範囲を所望するような場合、親出願に係る発明の上位概念発明を分割出願することが考えられる。

しかし、インドにおいては、かかる上位概念発明の分割出願は認められない可能性が高い。親出願及び分割出願の発明が単一の発明概念を構成しており、親出願の完全明細書に複数の発明（単一性の要件を満たしていない複数の発明概念）が含まれていない場合、第 16 条の要件を満たさない。また、単一の発明概念を構成する一群の発明に対して、アクセプタンス期間が付与されていると考えれば、かかる分割出願を認める場合も、アクセプタンス期間（第 21 条(1)）の実質的な延長を認めることになる。

(b) 以上の通り、親出願及び分割出願に係る両発明が同一で無い場合、分割出願として認められるか否かについては、審査官の裁量によるところもあり、一般的な解は無い。分割出願が認められるべきか否かは、画一的に判断せず、①分割の趣旨に添った出願であるかどうか、②親出願が複数の発明（単一性の要件を満たさない複数の発明概念）を含んでいるかどうか、③アクセプタンス期間の実質的な延長に当たらないかどうかを総合的に考慮することによって、判断すべきである。また、分割出願の適格性が否定された場合も、上述の観点から反論を行うことが有効と考える。

7. 備考

発明の単一性及び分割出願に関連する条文（1970 年特許法²⁾）は次の通りである。

第 10 条 明細書の内容

…

(5) 完全明細書の 1 又は 2 以上のクレームは、単一の発明、又は単一の発明概念を構成するように連結した一群の発明に係るものとし、明確かつ簡潔であり、また、明細書に開示された事項を適正に基礎としなければならない。

第 16 条 出願の分割に関する命令を発する長官権限

(1) 本法に基づいて特許出願を行った者は、特許付与前にいつでも、その者が望む限り、又は完全明細書のクレームが 2 以上の発明に係るものであるとの理由により長官が提起した異論を除くために、最初に述べた出願について既に提出済みの仮明細書又は完全明細書に開示された発明について、新たな出願をすることができる。

(2) (1)に基づいて新たにされる出願には、完全明細書を添付しなければならない。ただし、当該完全明細書には、最初に述べた出願について提出された完全明細書に実質的に開示されていない如何なる事項も、一切包含してはならない。

(3) 長官は、原出願又は新たにされた出願の何れかについて提出された完全明細書に関して、これら完全明細書の何れも他の完全明細書にクレームされている何れかの事項のクレームを包含しないことを確実にするために必要な補正を要求することができる。

²⁾ 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>

説明一本法の適用上、新たにされた出願及びそれに添付された完全明細書については、最初に述べた出願がされた日に提出されたものとみなし、また新たにされた出願については、独立の出願としてこれを取り扱い、所定の期間内に審査請求が提出されたときに審査する。

以上