

インド特許法の基礎（第12回）

～アクセプタンス期間制度～

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。アクセプタンス期間は英連邦系諸国で採用されている制度¹であるが、その具体的な期間及び取り扱いは国毎に異なる。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（拒絶理由通知書）が出願人に送付されてから12ヶ月以内であり（第21条、規則24B条(4)）、延長することはできない（規則138条）。ただし、所定の期間内に聴聞（ヒアリング）の申請を行えば（第80条）、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。

2. アクセプタンス期間に関する条文及び規則

アクセプタンス期間に関する主な条文²及び規則³は次の通りである。

インド特許法	インド特許規則
第21条 出願を特許付与の状態にする期間 (1) <u>特許出願については、長官が願書若しくは完全明細書又はそれに係る他の書類についての最初の異論陳述書を出願人に送付した日から所定の期間内に、出願人が当該出願に関して完全明細書関連か若し</u>	規則24B 出願の審査 …省略… (4) 第21条に基づいて出願を特許付与のために整備する期間は、 <u>要件を遵守すべき旨の異論の最初の陳述書が出願人に発せられた日から12月とする。</u>

¹ 「世界の産業財産権制度および産業財産権侵害対策概要ミニガイド」、イギリス（<http://www.iprsupport-jpo.go.jp/miniguide/pdf2/England.html>）、オーストラリア（<http://www.iprsupport-jpo.go.jp/miniguide/pdf2/Australia.html>）等

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>

³ 特許庁 外国産業財産権情報

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

<p>くはその他の事項かを問わず、<u>本法により又は基づいて出願人に課された全ての要件を遵守しない限り、これを放棄したもの</u>とみなす。</p> <p>説明— 手続の係属中に、願書若しくは明細書、又は条約出願若しくはインドを指定して特許協力条約に基づいてされる出願の場合においては出願の一部として提出された何らかの書類を長官が出願人に返還したときは、出願人がそれを再提出しない限り、かつ、再提出するまで、又は出願人が自己の制御を超える理由により当該書類を再提出できなかつたことを長官の納得するまで証明しない限り、かつ、証明するまで、当該要件を遵守したものとみなさない。</p> <p>(2)省略 (3)省略</p>	<p>規則 138 所定の期間を延長する権限</p> <p>(1) 規則 24B, 規則 55(4)及び規則 80(1A)に別段の規定がある場合を除き、本規則に基づく何らかの行為をするため又は何らかの手続をとるために本規則に規定される期間は、長官がそうすることを適切と認めるとき、かつ、長官が指示することがある条件により、長官はこれを1月延長することができる。</p> <p>(2) 本規則に基づいてされる期間延長の請求は、所定の期間の満了前にしなければならない。</p>
--	--

聴聞に関する主な条文及び規則は次の通りである。

インド特許法	インド特許規則
<p>第 14 条 審査官の報告の長官による取扱い</p> <p>特許出願について長官の受領した審査官の報告が、出願人にとって不利であるか又は本法若しくは本法に基づいて制定された規則の規定を遵守する上で願書、明細書若しくは他の書類の何らかの補正を必要とするときは、長官は、以下に掲げる規定に従って当該出願の処分に着手する前に、異論の要旨を可能な限り早期に当該出願人に通知し、かつ、<u>所定の期間内に当該出願人の請求があるときは、その者に聴聞を受ける機会を与えなければならない。</u></p> <p>第 80 条 長官による裁量権の行使</p>	<p>規則 129 長官による裁量権の行使</p> <p>長官は、法又は本規則に基づく何らかの裁量権であつて特許出願人又は手続当事者に対して不利な影響を及ぼす虞のあるものを行使用する前に、当該出願人又は当事者に、聴聞について通常は 10 日以上前に通知した後、当該聴聞をしなければならない。</p>

<p>本法に基づいて手続当事者を長官が聴聞すべき旨又は当該当事者に対して聴聞を受ける機会を与えるべき旨を定めた本法の規定を害することなく、長官は、如何なる特許出願人又は明細書補正の申請人(所定の期間内に請求の場合に限る。)に対しても、本法によって又はそれに基づいて付与された長官の何らかの裁量権をその者に不利に行使する前に、聴聞を受ける機会を与えなければならない。</p> <p>ただし、<u>聴聞を希望する当事者は、当該手続について指定された期限の満了の少なくとも 10 日前に、長官に対して当該聴聞の請求をしなければならない。</u></p>	
---	--

3. 審査基準におけるアクセプタンス期間の取り扱い

(1)特許庁の特許実務及び手続の手引(インド)⁴によれば、出願人は、最初の審査報告書により通知された要件、即ちインド特許法により課される要件を全て遵守することが義務付けられており、出願人が最初の審査報告書の発行日から12月以内に、当該最初の審査報告書に答弁しなかった場合、当該出願は放棄されたものとみなされ、特許出願が放棄された旨の通知は出願人に送付される(第4パラグラフ)。

アクセプタンス期間内に、出願人が答弁/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(第7パラグラフ)。出願人が答弁/補正を行う場合、請求により聴聞を受ける機会が与えられる(第8パラグラフ)。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(第5パラグラフ)。

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(第9パラグラフ)。また、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(第9パラグラフ)。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(第11パラグラフ)。

(2)以上の通り、出願人の申請により、出願人は聴聞の機会が付与されること、聴聞を受ける機会が与えられることなく、特許が拒絶査定されることが無いことは理解できる。

⁴「特許庁の特許実務及び手続の手引(インド)01.11版2011年3月22日修正」,08.04「報告の長官による取扱い及び最初の審査報告書の発行」

しかし、聴聞の申請を行えば、特許出願が放棄されたとみなされることになるアクセプタンス期間の満了後も、特許出願が特許庁に係属し続けるのかどうか、アクセプタンス期間満了後にも聴聞が行われるのかどうかと言う点は必ずしも明らかでは無い。

そこで、インド特許法におけるアクセプタンス期間制度を理解する上で参考になる判例（デリー高裁 W.P. (C) No. 9126 of 2009, ORDER 11.03.2010）を紹介し、検討する。

4. アクセプタンス期間制度に関する判例

(1) 事実関係

出願人は、公衆通信網を介したコンテンツ購入支援装置及び支援方法に係る発明について、2005年7月29日に国内段階出願（出願番号：3380/DEL/2005）を行った。また、出願人は出願審査請求を行った。当該出願は2007年6月1日出願公開された。

審査の結果、最初の審査報告が2007年10月8日に発せられた。本件の場合、アクセプタンス期間の末日は2008年10月8日である。出願人は、当該審査報告で指摘された点について2007年12月10日に回答（答弁／補正）を行った。

出願人の回答に対して、2回目の審査報告が2008年7月25日に発せられた。出願人は2008年8月11日に担当審査官と面談し、最初の審査報告に対する回答について説明を行った。そして、出願人はアクセプタンス期間内である2008年9月22日に、2回目の審査報告に対する回答を行った。当該回答において、出願人は聴聞の機会を請求した。

これに対して、特許庁は、アクセプタンス期間は2008年10月8日に満了したため、特許出願は第21条(1)の規定に基づいて放棄された旨を2008年10月10日付けで出願人に通知した。

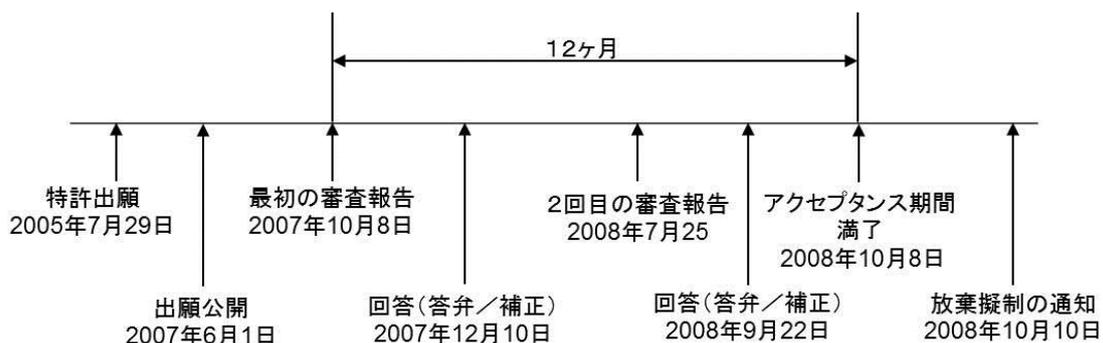


図1：手続きの経緯

(2) 争点

本件においては、特許出願人が第21条(1)における放棄を行ったと言えるか否かが争われた。

(3) 裁判所の判断

裁判所は以下の通り判示した。

第 21 条の規定はインド特許法の第 12 条の文脈で解釈されるべきである。第 12 条には「(1) 第 11B 条 (1) 又は (3) に基づいて所定の方法により特許出願について審査請求が行われたときは、願書並びに明細書及びそれに係る他の書類は、長官が審査官にできる限り速やかに付託し、次に掲げる事項について長官に報告させなければならない。

…省略…

(2) (1) に基づく願書並びに明細書及びそれに係る他の書類を付託された審査官は、所定の期間内に長官に報告することを常例としなければならない。」と規定されている。

第 21 条及び第 12 条を絡めて解釈すると、第 21 条は、特許出願の審査結果として明らかにされ、審査報告において挙げられた拒絶理由を処理することが出願人に要請されていることを示していると言える。出願人が拒絶理由に対して十分に答弁されているかどうかは別の問題である。本法に基づいて出願人に課された全ての要件を遵守しないときのみ、特許出願人は当該特許出願を放棄したものとみなされる。第 21 条は第 15 条の規定と対比することができる。第 21 条には「所定の期間内に、…本法により又は基づいて出願人に課された全ての要件を遵守しない限り」(unless, within such period as may be prescribed, the applicant has complied with all the requirements imposed on him by or under this Act) と規定されているのに対して、第 15 条には、「長官は、「願書又は明細書若しくはそれについて提出された他の書類が本法又は本法に基づいて制定された規則の要件を遵守していないと納得するときは」(Where the Controller is satisfied that the application or any specification or any other document filed in pursuance thereof does not comply with the requirements of this Act or of any rules made thereunder), 出願を拒絶することができ、…」と規定されている。

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と言える。もし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、第 14 条の規定（聴聞の機会付与）に従った後、長官は第 15 条の査定処理（拒絶の査定）を行うべきである。

「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る (Ferid Allani v. Union of India 2008 (37) PTC 448 (Del.))。

本件においては、出願人は、2 回の審査報告で挙げられた拒絶理由それぞれに対して、所定の期間内（最初の審査報告が送付された日から 12 ヶ月以内）に回答を行っている。

出願人は拒絶理由に対する応答を怠ったとは言えず、従って出願人は本法又は本法に基づいて制定された規則の要件を遵守していないとは言えない。

更に重要なことには、特許出願を放棄しないという出願人の意図は 2008 年 9 月 22 日付けの回答から明らかである。当該回答においては、長官が特許査定的心証を得ないときは聴聞の機会が付与されるよう請求している。長官は特許出願人に不利益な裁量権を行使する前に聴聞の機会を付与する義務がある。

(4) 判決後の審査結果

裁判所は特許庁の命令を取り消した。その結果、出願人の特許出願は庁に再係属し、インド特許法に従って処理された。本件特許出願 3380/ DEL/ 2005 は最終的に 2010 年 9 月 15 日に特許が認められた（特許第 242839 号）。

(5) 考察

第 21 条を第 12 条の文脈で解釈すべき点は妥当と考える。第 21 条及び第 12 条のいずれも審査を促進するための規定と考えることができ、第 12 条は特許庁側における手続きを規定し、第 21 条は出願人側の手続きを規定している。つまり、第 12 条においては、長官は審査請求が行われた場合、明細書等を速やかに審査官に付託し（第 12 条(1)）、長官により特許出願を付託された審査官は、所定の期間内に審査結果を長官に報告することを常例としなければならないとされている（第 12 条(2)）。一方、第 21 条においては、出願人は、所定期間内に、インド特許法に基づいて出願人に課された全ての要件を遵守しなければならないとされている（第 21 条(1)）。第 12 条及び第 21 条に規定された「所定期間」の具体的な期間は、同一の規則 24B 条に規定されている。規則 24B 条の標題は「出願の審査」であり、第 12 条の「所定期間」は、長官が特許出願を審査官に付託してから通常 1 ヶ月であり、遅くとも 3 ヶ月を超えないものとされ（規則 24B 条(2)(ii)）、第 21 条の「所定期間」は、最初の審査報告が発せられてから 12 ヶ月とされている（規則 24B 条(4)）。

第 21 条が審査手続きを促進するための出願人に係る規定であると考え、出願人がアクセプタンス期間内に特許査定のための手続きを誠実に遂行し、アクセプタンス期間内に聴聞の申請を行っているような場合にまで、アクセプタンス期間が経過したからと言って特許出願を放棄されたものとみなすことは妥当性に欠けると思われる。特許出願の審査において出願人に求められる手続き（聴聞の申請を含む）をアクセプタンス期間内に遂行している場合、出願人は第 21 条の要請を満足しているとして、特許出願の放棄擬制を行わないとする解釈は首肯することができる。

また判決の趣旨によれば、アクセプタンス期間の満了により特許出願が放棄されたとみなされないためには、出願人が行うことができる手続きをアクセプタンス期間内に行い、特許出願を放棄する意思が無いことを明示することが重要であり、具体的には、

- (a) 最初の審査報告が発せされている場合、出願人はアクセプタンス期間満了前に回答を行うこと、
 - (b) 審査報告に対する回答において、聴聞の申請を行うこと
- の双方が重要であると考えられる。

(a) に関しては、2回目の審査報告が発せされている場合、当該審査報告に対する回答も、最初の審査報告から12ヶ月が満了する前に行うべきであると考えられる。最初の審査報告に対する回答をアクセプタンス期間内に行っており、聴聞の申請も行っているからと言って、2回目の審査報告に対する回答をアクセプタンス期間経過内に行わないと、出願人に課されている手続きを怠ったと解釈され、特許出願は放棄されたものとみなされると考えられる。なお、審査報告と共に出願関連書類が出願人に返還されているときは、出願人は返還された出願関連書類をアクセプタンス期間内に再提出しなければならない(第21条(1)説明)。

(b) に関しては、審査報告に対する回答をアクセプタンス期間内に行っているからと言って、聴聞の申請を行わなければ、拒絶理由が解消していないと、聴聞が行われずに特許出願は放棄されたものとみなされるものと考えられる。放棄擬制は、拒絶の査定では無いため、特許出願が放棄されたものとして処理された場合、出願人から申請が無ければ長官は必ずしも聴聞の機会を付与する必要は無いと思われる。

5. 実務上の対応

審査報告が発せされた場合、審査報告が最初のものであるか2回目以降のものであるかに拘わらず、最初の審査報告の日から12ヶ月以内に長官に対して回答(答弁/補正)を行うべきである。

また、審査報告に対する回答において、第14条の聴聞の申請を定型的に行うことが好ましいと考える。例えば、上述の特許出願(3380/DEL/2005)においては、次のような一文が回答の末尾に記載されている。

In the event the decision of the learned Controller of Patents is adverse to the Applicant, we humbly request that the Applicant be given an opportunity to be heard as per the provisions of Section 14 of the Indian Patents Act, 1970.

最初の審査報告に対する回答に対する2回目以降の審査報告が、アクセプタンス期間内に発せされる保証は無いため、回答を早期に行う場合も聴聞の申請を行うことが好ましい。例えば、上述の特許出願(3380/DEL/2005)の場合、最初の審査報告から約2

ヶ月後に、当該審査報告に対する1回目の回答が行われているが、この段階でも聴聞の申請が行われている。出願人は聴聞の申請はアクセプタンス期間満了の10日以前に行わなければならない点に留意すべきである(第80条)。アクセプタンス期間の満了日に回答を行うと共に聴聞の申請を行うことによって、聴聞の機会が与えられるケースもあるが(規則28条(2))、お勧めできる対応では無い。出願人は聴聞の申請を遅くともアクセプタンス期間の満了する10日以前に行うべきである。

6. 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年特許規則では逆に延長された⁵。

2002年特許法改正前の1970年法⁶における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))。

2002年特許法⁷における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)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。

2005年特許法ではアクセプタンス期間の具体的期間を規則に定めている。2005年特許規則⁸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(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(規則24B条(4)(ii))。

ところが2006年特許規則⁹では上述のようにアクセプタンス期間は12ヶ月に延長された(規則24B条(4))。また延長に係る第24B条(4)(ii)の規定が無くなり、アクセプタンス期間は延長することができなくなった。2006年特許規則では、出願人にとって余裕のある期間への変更が行われたが、一方で特許庁側の手続き期間を規定するなどの改正が行われており(規則24B条(1)～(3))、特許出願の審査の迅速化が図られている¹⁰。

⁵ 「インドにおける知的財産保護制度 及び その運用状況に関する調査研究報告書」平成19年3月、社団法人 日本国際知的財産保護協会、AIPPI・JAPAN, 第9頁
(http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken_kouhyou/h18_report_04.pdf)

⁶ THE PATENTS ACT, 1970 (<http://ipindia.nic.in/ipr/patent/patents.htm>)

⁷ The Patents (Amendment) Act 2002, 25 June 2002, Sec14
(<http://ipindia.nic.in/ipr/patent/patentg.pdf>)

⁸ The Patents (Amendment) Rules 2005, dated 28-12-2004 (SO No. 1418 (E) , Sec 12,
([http://ipindia.nic.in/ipr/patent/The%20Patents%20\(Amendments\)%20Rules%202005%20\(ENGLISH\).pdf](http://ipindia.nic.in/ipr/patent/The%20Patents%20(Amendments)%20Rules%202005%20(ENGLISH).pdf))

⁹ The Patents (Amendment) Rules 2006, dated 05-05-2006 (SO NO. 657 (E), Sec 8
(http://ipindia.nic.in/ipr/patent/patent_rules_2006.pdf)

¹⁰ 「インドにおける知的財産保護制度 及び その運用状況に関する調査研究報告書」平成19年3月、社団法人 日本国際知的財産保護協会、AIPPI・JAPAN, 第10頁

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、法改正があった際は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。

以上