

インド特許法の基礎（第24回）

～異議申立制度～

河野特許事務所
弁理士 安田 恵

1. はじめに

インドには、瑕疵ある特許付与を防止するための仕組みとして、付与前異議申立制度（第25条(1)）と、付与後異議申立制度（第25条(2)）が存在する。付与前異議申立制度においては、出願公開後、特許付与前であれば、何人も、特許を拒絶すべきことを陳情することができ、瑕疵ある特許付与を防止することができる。付与前異議申立制度は、審査官による特許出願の審査を補助するものと捉えることができる。付与後異議申立制度においては、特許付与後1年の期間が満了するまでの間、利害関係人は、特許付与に対する異議を申し立てることができ、瑕疵ある特許を取り消すことができる。以下、異議申立制度の概要を説明する。

2. 特許出願の審査

付与前異議申立制度は審査官による審査手続を補助する面があるため、はじめに審査の流れを簡単に説明する。特許の審査は、出願審査の請求を待って行われる（特許法第11B条）。審査請求が行われた場合、審査官は特許出願の審査を行う（第12条）。具体的には、審査官は、新規性、進歩性、産業上の利用可能性（第2条(1)(j)）、発明の主題の適法性（第3条、第4条）、単一性（第10条(5)）、明細書の記載要件（第10条）等について審査を行い、審査結果の報告書を長官に報告する（第12条(1)）。報告を受けた長官は、審査報告書を出願人へ送付する（規則24B条(3)）。特許出願が拒絶理由を有する場合、出願人は必要に応じて明細書の補正を行い、応答書にて反論等を行う。

ここで付与前異議申立が請求されている場合、審査報告書と共に付与前異議申立が検討される。検討の結果、特許出願が特許付与の状態にあると判断された場合、特許が付与され（第43条(1)）、特許出願が特許の要件を満たさないと判断された場合、当該出願は拒絶される（第15条）。

3. 付与前異議申立

(1) 申立主体

何人も付与前異議申立を請求することができる（第25条(1)）。後述するように、特許付与後の異議申立（第25条(2)）及び審判請求（第64条）はいずれも利害関係が要求

されるが、特許付与前であれば、利害関係を有しない第三者も、異議申立を行うことができる。

(2) 申立時期

特許出願の出願公開後、特許付与前であればいつでも付与前異議申立を請求することができる（第 25 条(1)）。特許は、第 11A 条に基づく特許出願の公開日から 6 ヶ月が経過するまで特許は付与されない（規則 55(1A)）。従って、付与前異議申立の期間として、少なくとも 6 ヶ月の期間が確保されている。特許付与後に付与前異議申立が請求された場合、異議申立書は申立人に差し戻される。

なお、特許が付与される際、特許付与日及び特許番号が登録簿に記録され（第 43 条(1)）、出願書類等と共に公開される（第 43 条(2)）。特許付与日は、ウェブ上に無料公開されたデータベース” In PASS¹” で確認することができる。

(3) 異議申立理由

異議申立理由は、第 25 条(1)に列挙されている。第 25 条(1)に列挙されている理由以外の他の理由で異議申立を行うことはできない。異議申立理由の概要は次の通りである。

- ・ 本件出願が冒認出願であること（第 25 条(1)(a)）。
- ・ 本件発明が文献公知発明等であること（同項(b)）。
- ・ 本件発明が優先日以後に公開された先願にクレームされていること（同項(c)）。
- ・ 本件発明がインドにおける公知公用発明であること（同項(d)）。
- ・ 本件発明は進歩性を有しないこと（同項(e)）。
- ・ 本件発明の主題が法上の発明（第 3 条）などに該当しないこと（同項(f)）。
- ・ 本件出願が実施可能要件を満たしていないこと（同項(g)）。
- ・ 外国出願関連情報（第 8 条）を開示せず、又は虚偽の情報を提供したこと（同項(h)）。
- ・ 本件出願が優先期間満了後に行った条約出願であること（同項(i)）。
- ・ 本件出願に生物学的素材の出所などの開示要件違反があること（同項(j)）。
- ・ 本件発明が地域社会で入手可能な発明であること（同項(k)）。

(4) 異議申立手続及び審理

付与前異議申立手続きの概要を図 1 に示す。

¹ <http://ipindiaservices.gov.in/publicsearch/>

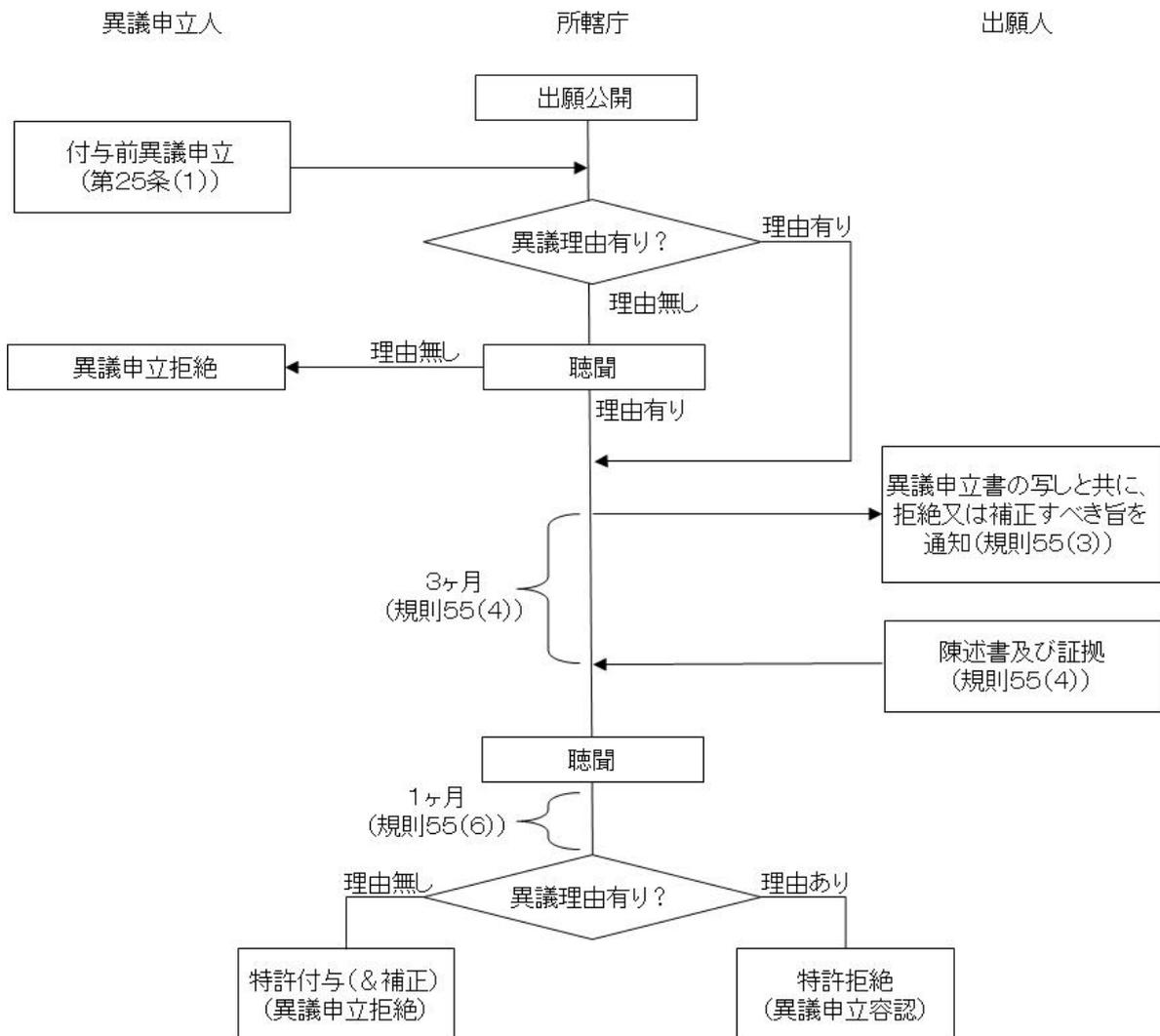


図1 付与前異議申立手続き

異議申立は、書面で所轄庁に行わなければならない（第25条(1)、規則55(1)）。所轄庁は、特許出願が行われた本庁又は支庁²である（規則4）。異議申立は、①陳述書、②申立を立証するための証拠（任意）、③聴聞の請求（任意）を含まなければならない（規則55(1)）。

長官は、出願審査請求が行われた場合に限り、付与前異議申立書の審査を行う（規則55(2)）。付与前異議申立書の審査の結果、請求に理由が無いと判断される場合、申立人の請求があれば、申立人に聴聞の機会が付与される（第25条(1)）。聴聞後も請求に理由が無いと認められる場合、通常1ヶ月以内に付与前異議申立は拒絶される。

² インドには4つの支庁がコルカタ、デリー、チェンナイ及びムンバイに設置されている。

付与前異議申立書の審査の結果、請求に理由があり、特許出願を拒絶又は補正すべきであると認められる場合、長官は、付与前異議申立書と共にその旨が出願人に通知される（規則 55(3)）。当該通知を受領した出願人は、通知を受領した日から3ヶ月以内に、陳述書及び証拠（任意）を提出することができる（規則 55(4)）。長官は、付与前異議申立書及び出願人から提出された陳述書及び証拠等に基づいて審査を行う。異議申立の請求に理由があると認められる場合、長官は、特許出願を拒絶し、又はその補正すべき旨を命令することができる（規則 55(5)）。聴聞の請求がある場合、長官は聴聞を行い、聴聞の手続き完了後1ヶ月以内に、特許の付与又は拒絶を行う（規則 55(6)、第15条）。

(5) 不服申立

(a) 付与前異議申立が認められ、特許が拒絶された場合

付与前異議申立（第25条(1)）を容認するという決定自体は、審判請求事由として列挙されていない（第117A条(2)）。しかし、付与前異議申立の容認による特許出願の拒絶は第15条（通常審査における長官の拒絶権限に関する規定）に基づくものであり、第15条に基づく拒絶は、審判請求事由として列挙されている（第117A条(2)）。従って、出願人は、当該拒絶に不服がある場合、出願人は、知的財産審判部に対して審判請求を行うことができる³（第117A条(2)）。

(b) 付与前異議申立が拒絶された場合

(ア) 申立人が利害関係人である場合

付与前異議申立を拒絶するという決定又は異議申立拒絶による特許付与（第43条）は、審判請求事由として列挙されていない（第117A条(2)）。しかし、付与前異議申立人が当該特許の利害関係人であれば、付与前異議申立が拒絶され、特許が付与された場合であっても、当該申立人は更に付与後異議申立を行うことができる（第25条(2)）。付与後異議申立も拒絶された場合（第25条(4)）、申立人は、知的財産審判部に対して審判請求を行うことができる。なお、特許取消の審判請求を知的財産審判部に請求することもできる（第64条）。

(イ) 申立人が利害関係人で無い場合

利害関係を有しない第三者は、付与後異議申立が拒絶された後、付与後異議申立及び特許取消審判のいずれも請求することができない（第25条(2)、第64条）。特許維持命令に対して争う代替手段は無く、高等裁判所へ憲法226条に基づく不服申立を行うことが可能と考えられる。

(5) 補足（付与前異議申立制度の性質）

³ W. P. (C) No. 332 of 2010 & 13295, 12006, 8393, 8392 & 8389 of 2009

付与前異議申立制度は、瑕疵ある特許付与を防止するためのものであり、公共性を有する。例えば、付与前異議申立による特許拒絶命令の是非が知的財産審判部で争われている途中で、異議申立人が当該申立を取り下げたとしても、異議申立の取り下げのみを理由に特許が認められることは無く、審理が継続されたケースがある⁴。

4. 付与後異議申立

(1) 申立主体

利害関係人は付与後異議申立を請求することができる（第 25 条(2)。「利害関係人」とは、当該発明に係る分野と同一の分野における研究に従事し、又はこれを促進する業務に従事する者を含む（第 2 条(1)(t)）。日本の特許異議申立は何人も請求できるが、インドの付与後異議申立人は利害関係人である必要がある。

(2) 申立時期

特許付与の公告日から 1 年の間、付与後異議申立を請求することができる（第 25 条(2)）。日本の特許異議申立期間は特許掲載公報の発行日から 6 ヶ月であり、インドの方が長い異議申立期間が確保されている。

(3) 異議申立理由

付与後異議申立の理由は、付与前異議申立と同様である（第 25 条(2)）。

(4) 異議申立手続及び審理

付与後異議申立手続きの概要を図 2 に示す。

⁴ Order No.76/2012

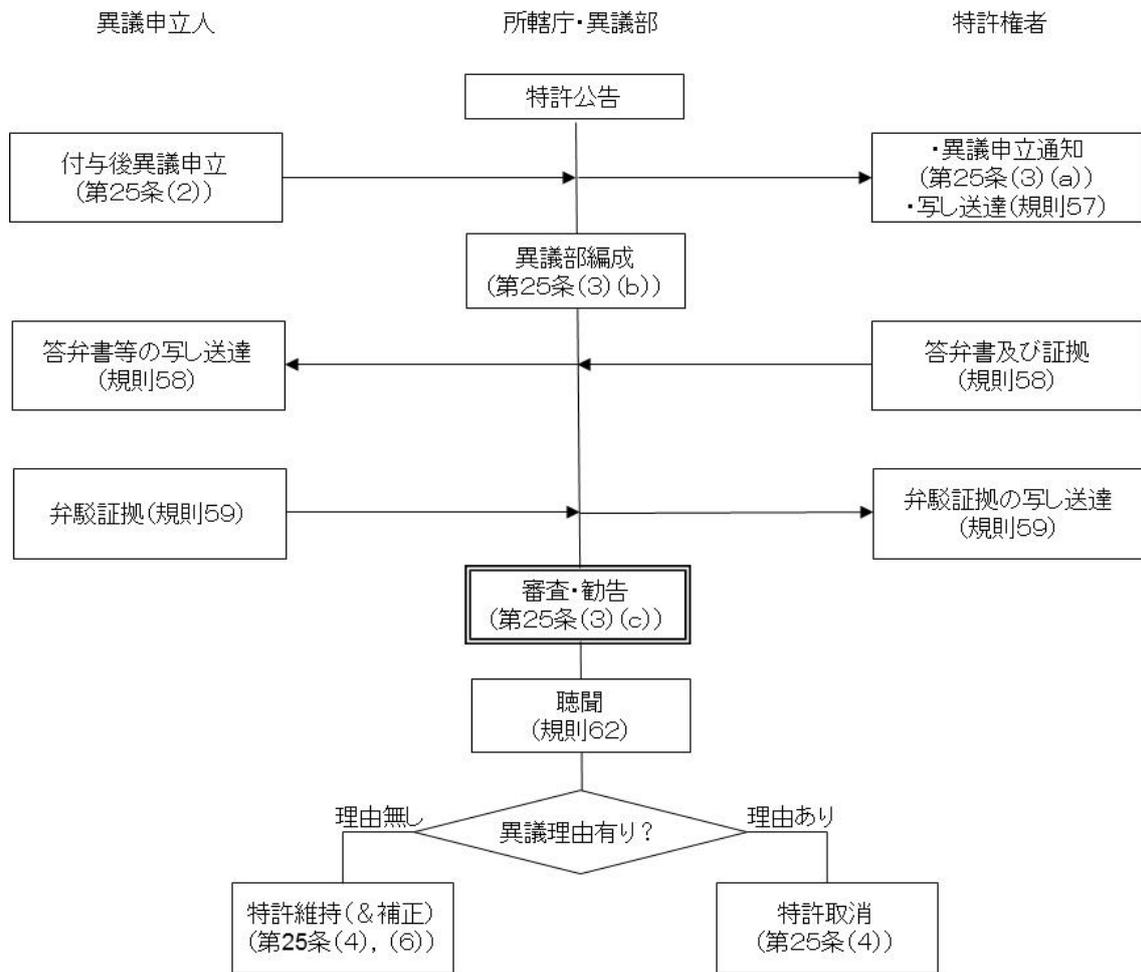


図2 付与後異議申立手続き

付与後異議申立は、様式7の異議申立書を所轄庁の長官宛てに提出することにより行う（規則55A）。異議申立人は、①異議申立人の利害内容、②陳述書、③申立を立証するための証拠（任意）を異議申立書と共に提出し、かつ、特許権者に写しを送達しなければならない（規則57）。異議申立書が適法にされた場合、長官は、その旨を特許権者に通知しなければならない（第25条(3)(a)）。

特許権者は、異議申立に対して争う意思がある場合、異議申立書の写しの送達があった日から2ヶ月以内に答弁書及び証拠（任意）を所轄庁に提出することができる。また、その写しを異議申立人に送達しなければならない（規則58(1)）。上記2ヶ月の期間内に答弁書が提出されない場合、特許は取り消されたものとみなされる（規則58(2)）。

異議申立人は、特許権者からの答弁書の送達があった日から1ヶ月以内に、弁駁証拠

を提出することができる。また、その写しを特許権者に送達しなければならない（規則 59）。弁駁証拠は、特許権者の証拠における事項に厳格に限定したものでなければならない。

上述の各種証拠は宣誓供述書（規則 126 条）によって提出されなければならない。また、長官の許可又は指示が無い限り、追加の証拠を提出することはできない（規則 60）。ただし、聴聞の日程が決定する前に長官の許可を請求し、許可されれば追加の証拠を提出することができる（規則 60）。

長官は異議申立の受領時に、3名からなる異議部を編成し（規則 56(1)～(3)）、関連書類と共に異議申立の事件を異議部に付託する（第 25 条(3)(b)）。異議部は、両当事者から提出された異議申立書、陳述書及び証拠（規則 57～規則 60）の審査を行い、審査結果に係る勧告を含む報告書を作成する（規則 56(4)）。異議部の勧告は長官に提出される。

長官は、異議部の勧告を受領後、特許権者及び異議申立人に聴聞を受ける機会を与える（第 25 条(4)）。長官は、聴聞の日時を 10 日以上前に当事者に通知しなければならない（規則 62(1)）。聴聞を受けることを希望する当事者は、所定の手数料と共にその旨を長官に通知しなければならない（規則 62(2)）。長官は、届けがない当事者の聴聞を拒絶することができる（規則 62(3)）。また、当事者は、聴聞において、異議申立書、陳述書又は証拠に記載されていない刊行物に依拠しようとするときは、自己の意思を当該刊行物の詳細と共に、5 日以上前に相手方当事者及び長官に通知しなければならない（規則 62(4)）。

ところで、第 25 条(4)には、聴聞前に異議部からの勧告を長官が当事者に送付ないし開示しなければならない旨は規定されていない。しかし、第 25 条、規則 56（異議部の構成及び手続）、規則 62（聴聞）からすると異議部の見解を示した勧告は非常に重要な書類であり、異議申立人及び特許権者は聴聞の前に勧告の内容を知る権利を有するといふべきである⁵。聴聞の前に、異議部による勧告の内容を知ることによって、両当事者は聴聞において有意義な主張を行うことができる。

長官は、異議部からの勧告の受領及び聴聞後（聴聞の希望が無い場合は聴聞を行わず）、異議部の勧告に基づいて、特許取消、補正又は特許取消しの命令を発し、当該命令を理由と共に当事者に通知しなければならない（第 25 条(4)、規則 62(5)）。長官により明細書などの補正が命令されている場合、特許権者は長官に指示に従って、補正された書

⁵ Order No. 189/2012

類を提出しなければならない（第 25 条(6)）。

(5) 不服申立

付与後異議申立に対する特許維持命令又は特許取消し命令（第 25 条(4)）は、審判請求事由として列挙されている（第 117A 条(2)）。当事者は、当該命令に不服がある場合、知的財産審判部に対して審判請求を行うことができる（第 117A 条(2)）。

5. 冒認出願に係る救済措置

(1) 冒認出願に係る特許の移転

付与後異議申立により、冒認出願を理由に特許が取り消された場合、真の発明者又は出願権を有する異議申立人は、当該特許を異議申立人の名義に補正すべきことを請求することができる（第 26 条(1)，規則 63A）。日本の移転請求権（日本特許法第 74 条）に類似する制度である。当該請求は、長官が特許取消を命令した日から 3 ヶ月以内に様式 1 2 により行う（規則 63A）。長官は、異議申立人の請求に基づいて、取り消した特許を異議申立人の名義に補正すべきことを指示することができる（第 26 条(1)(a)）。

(2) 冒認出願に係る発明の削除

また、発明の一部が異議申立人から知得されたものと判断される場合、長官は、当該発明部分を明細書から削除補正すべきことを命令することができる（第 26 条(1)(b)）。

更に、補正命令の前に、異議申立人が当該発明の全部又は一部を含む特許出願を行っており、この特許出願が特許庁に係属している場合、長官は当該クレームの優先日は、先の出願の出願書類が提出された日として取り扱うことができる（第 26 条(2)）。先の出願の優先日を得るためには、異議申立に係る命令が発せられる前に行う必要がある点に留意すべきである。

以上