

【研究論考】

- ・発明・共同発明成立の分析及び発明者・共同発明者認定と寄与割合算定の手引き
(影山法律特許事務所 弁護士・弁理士 影山 光太郎)
- ・米国特許法改正の概要 (Oliff & Berridge, PLC 米国弁護士、米国弁理士 山下 弘綱)
- ・インドの分割出願の実務 (カン アンド クリシュミィ 法律特許商標事務所 シャラート ヴァデーラ、
(翻訳) 高橋雄一郎法律事務所 弁理士 望月 尚子)
- ・未承認国家の著作権の保護 —平成23年12月8日最高裁判決を中心に—
(平安女学院大学教授兼大阪大学大学院経済学研究科非常勤講師 西口 博之)
- ・誘引侵害の成立に必要とされる誘引者の認識の程度 —Global-Tech Appliance Inc. v SEB S.A.事件連邦最高裁判決—
(ユアサハラ法律特許事務所 弁護士・弁理士・博士(理学) 末吉 剛)

【連載】

- ・新判決例研究(第166回) 審判手続における拒絶理由通知の必要性和進歩性判断における技術分野の適用性
(弁護士 村林 隆一)
- ・米国特許判例紹介(第53回) 文言解釈と均等論による解釈 ~セミランダムレートの解釈~ (弁理士 河野 英仁)
- ・知的財産法エキスパートへの道(第36回) 特許権の実体的成立要件(4) 進歩性
(牛鳴坂法律事務所 弁護士 木村 耕太郎)
- ・中国知的財産権訴訟判例紹介(第13回) (大野総合法律事務所 弁護士 市橋 智峰、弁理士 加藤 真司)
- ・台湾改正商標法(2011年5月31日成立)の解説[7]
(日本大学大学院 法学研究科 私法学専攻 博士後期課程 尹 復興)
- ・欧州特許の実務と動向(4) ~改正・出願・権利行使・異議申立~
(M. ザルディ & Co./EURATTORNYES E.E.I.G. 欧州特許弁理士 マルコ・ザルディ、
欧州特許弁理士 タマラ・カスシ、
(翻訳) 新樹グローバル・アイピー特許業務法人 弁理士 原田 泉)

【連載小説】

- ・見えない世界(第24回) (カワウチキヨタカ)

【チベットの文化・歴史を訪ねて13】

- ・エベレストより高い山 (エネルギー・環境ジャーナリスト 廣瀬 鉄之介)

【リレー マンスリーニュース】

- ・もし、ソウルに住む友達の家に招待されることがあったら (韓国弁理士 朴 沼泳)

【ワシントンDC通信】

- ・米国南部の温もり (米国弁護士 ネルソン・グラム)

□ 研究論考 □

- ・発明・共同発明成立の分析及び発明者・共同発明者認定と寄与割合算定の手引き
(影山法律特許事務所 弁護士・弁理士 影山 光太郎)……………1
- ・米国特許法改正の概要 (Oliff & Berridge, PLC 米国弁護士、米国弁理士 山下 弘綱)……………31
- ・インドの分割出願の実務
(カン アンド クリシュミイ 法律特許商標事務所 シャラート ヴァデーラ、
(翻訳) 高橋雄一郎法律事務所 弁理士 望月 尚子)……………48
- ・未承認国家の著作権の保護 —平成23年12月8日最高裁判決を中心に—
(平安女学院大学教授兼大阪大学大学院経済学研究科非常勤講師 西口 博之)……………58
- ・誘引侵害の成立に必要とされる誘引者の認識の程度
—Global-Tech Appliance Inc. v SEB S.A.事件連邦最高裁判決—
(ユアサハラ法律特許事務所 弁護士・弁理士・博士(理学) 末吉 剛)……………65

□ 連載 □

- ・新判決例研究(第166回) 審判手続における拒絶理由通知の必要性と進歩性判断における
技術分野の適用性(弁護士 村林 隆一)……………74
- ・米国特許判例紹介(第53回) 文言解釈と均等論による解釈 ～セミランダムレートの解釈～
(弁理士 河野 英仁)……………82
- ・知的財産法エキスパートへの道(第36回) 特許権の実体的成立要件(4) 進歩性
(牛鳴坂法律事務所 弁護士 木村 耕太郎)……………87
- ・中国知的財産権訴訟判例紹介(第13回)
(大野総合法律事務所 弁護士 市橋 智峰、弁理士 加藤 真司)……………93
- ・台湾改正商標法(2011年5月31日成立)の解説[7]
(日本大学大学院 法学研究科 私法学専攻 博士後期課程 尹 復興)……………99
- ・欧州特許の実務と動向(4) ～改正・出願・権利行使・異議申立～
(M. ザルディ & Co. EURATTORNYES E.E.I.G. 欧州特許弁護士 マルコ・ザルディ、
欧州特許弁護士 タマラ・カスシ、
(翻訳) 新樹グローバル・アイピー特許業務法人 弁理士 原田 泉)……………114

◆ 参考資料 ◆

- 資料1 平成24年度弁理士試験の施行について
(1月13日 工業所有権審議会)……………119

◆ 連載小説 ◆

- ・見えない世界(第24回)(カワウチキヨタカ)……………127

◆ チベットの文化・歴史を訪ねて13 ◆

- ・エベレストより高い山(エネルギー・環境ジャーナリスト 廣瀬 鉄之介)……………132

◆ リレー マンスリーニュース ◆

- ・もし、ソウルに住む友達の家に招待されることがあったら
(韓国弁理士 朴 沼泳)……………134

◆ ワシントンDC通信 ◆

- ・米国南部の温もり(米国弁護士 ネルソン・グラム)……………136

発明・共同発明成立の分析及び発明者・共同発明者認定 と寄与割合算定の手引き

影山法律特許事務所
弁護士・弁理士 影山 光太郎

目次

1. はじめに
2. 発明の成立と一般の発明者認定の基準
 - (2.1)発明の意味
 - (2.2)発明の成立段階と具体例
 - (2.3)発明の特徴的な構成要素
 - (2.4)原理を考えた着想とモデルの設定の検討
 - (2.5)課題の位置づけ
 - (2.6)物体系の発明と物質系の発明
 - (2.7)一般の発明者認定の基準
3. 実験による発明の成立とその場合の発明者認定の基準
 - (3.1)実験によって発明が成立する経過の構造
 - (3.2)実験によって発明が成立する場合の分類
 - (3.3)実験の意味
 - (3.4)実験による発明の場合の発明者認定の基準
4. 共同発明の成立
 - (4.1)共同発明とその成立要件
 - (4.2)共同発明の類型
 - (4.3)主観面(主観的関与)について
 - (4.4)共犯からの共同発明の類推
5. 共同発明者の認定と共同発明者間の寄与割合
 - (5.1)共同発明者認定の基準
 - (5.2)原理・モデルのウェイトと原理・モデルへの寄与
 - (5.2.1)原理・モデルの区分とウェイト、及び区分可能性と予測難易性
 - (5.2.2)原理・モデルへの寄与とその程度
 - (5.3)共同発明者間の寄与割合算定の基準
 - (5.4)吉藤説の考察—発明成立過程の2段階論、単なる管理者・補助者について
 - (5.5)特許法上の手続・効果
6. 発明者/共同発明者認定と寄与割合算定の手順
 - (6.1)発明の特質と発明者/共同発明者の定性的な認定
 - (6.2)定量的な発明者/共同発明者認定と寄与割合算定の手順
 - (6.3)発明/共同発明における補助者・補助行為
7. 判例の検討
 - (7.1)発明者/共同発明者の認定に関する判例の検討
 - (7.2)共同発明者間の寄与割合算定に関する判例の検討
8. 本基準適用による裁判での原被告主張と審理及び企業・大学等での発明成立と発明者認定の客観化並びに包括的技術評価
 - (8.1)本基準の適用
 - (8.2)包括的技術評価制度

分割出願は、親出願が特許付与される前あるいは拒絶される前になされなければならない。

また、分割出願は、親出願の完全明細書に開示されていない事項を包含してはならない。言い換えれば、親出願と分割出願の各完全明細書は同一であり、異なるのはそのクレームに限られる。

出願人が自ら望む場合、または、特許庁長官が提起した完全明細書のクレームが2つ以上の発明に係るものであるとの理由による拒絶（objection）を除くために、分割出願を行うことができる。

米国特許商標庁は、新出願後、実体審査に入る前に選択要求を行う。この要求を以て米国特許商標庁は同出願には2つ以上の発明の出願が存在することを告知する。出願人は当該出願を特定のクレームのみに制限するという選択肢が与えられる。欧州特許庁もこれに類似した方法を採用している。しかしインド特許庁は新出願の提出後に出願者への選択要求は行っていない。かかる1つの出願に2つ以上の発明が存在するという拒絶（objection）は、インドの場合、出願後かなり時間が経過した後に審査報告が発行される時になされる。

このことは、おおよそ3年から4年の期間内（出願から最初の審査報告を受け取るまでに約3～4年かかる。）に、出願人は分割出願を行うか否かの検討を行うことが可能であることを意味している。

インド特許庁においては、分割出願に基づく分割出願（分割の分割）を行うことはできない。出願人は親出願から2つ以上の分割出願を行うかを検討することはできる。分割出願期限は親出願が特許を付与される前かあるいは拒絶される前となる。分割出願には親出願の優先日が適用される。

係属中または特許済みの親出願のクレームと同一事項を包含する分割出願は、インド特許庁の審査官はインド特許法で許諾されていないダブルパテントとみなし、許可されない。一般的に、インド特許庁の審査官が12カ月の期限内に出願を受諾しなかった場合、日本の出願人の場合、権利を守るために係属中の親出願のクレームを有する分割出願を提出することが考えられる。しかしながら、これはダブルパテントとみなされるため、親出願が特許付与される時点で分割出願のクレームを補正するか、または分割出願を取り下げをしないかぎり、正しい法的措置を行ったことにならない。

分割出願の審査請求期限は、分割出願の提出日から6カ月以内である。

3. 具体的な事案に基づくインドにおける分割出願に関する考察

(1) IPAB OA/6/2010/PT/KOL事件

ア LG Electronicsの出願に関する知的財産権審判部（IPAB）の判断

インド特許庁において親出願が放棄される場合、その放棄されたクレームと同じクレームを有する分割出願は、インド特許法により特許されることはない。

IPAB OA/6/2010/PT/KOL事件は、失効した親出願と同一のクレームを有する分割出願に対するIPABの判断を示している。

事件	裁断省庁	主題	争点	判断
LG Electronics 対インド特許庁長官	IPAB	第16条 (分割出願)	インド特許法 セクション16 における分割 出願の持続性	<p>IPABは自発的な分割出願について次のとおり判断した。</p> <p>a) 出願人は、自らの判断で、ひとつの出願で開示されている発明が単一の発明に関連していない、または他に1つの発明的概念を形成する発明群に関連していない場合は、1つまたはそれ以上の分割出願をすることができる。</p> <p>b) 分割出願は既に出願済みの親出願と同一のクレームを包含してはならない(ダブルパテントを避けるため)。</p> <p>IPABはさらに、分割出願に関する当法規のねらいを次のように述べている。</p> <p>i) 1つの出願に複数の発明が包含されていることに関連したいかなる瑕疵も直す。</p> <p>ii) 一つの発明(上位概念)で開示される複数の発明(下位概念)を保護するため、分割出願をできるようにする。</p> <p>iii) 分割出願に親出願の優先日を適用する。</p>

イ LG Electronics事件における知的財産権審判部 (IPAB) の判断を踏まえた、インドにおける分割出願の実務に関する我々の見解

親出願と同一のクレームを有する分割出願を行っても、出願人はかかる分割出願の保護を得ることはできない。知的財産権審判部 (IPAB) は分割出願に関する当該法規のねらいについて次のように明言している。

- 1つの出願に複数の発明が包含されていることに関連したいかなる瑕疵も直す。
- 一つの発明(上位概念)で開示される複数の発明(下位概念)を保護するため、分割出願をできるようにする。
- 分割出願に親出願の優先日を適用する。

インド特許法によれば、一つまたはそれ以上の分割出願は、親出願が特許を付与される前か、拒絶される前であればいつでも可能である。ゆえに、知的財産権審判部 (IPAB) の判断を参酌すると、分割出願には下記が基本的に必要となる。

- 特許付与前に分割出願を行う。
- 最初の出願(親出願)が出願継続中であり、放棄されていない。
- 親出願のクレームの範囲は分割出願のものとは異なる。

以上より、分割出願は、出願人が親出願には2つ以上の発明が包含されていると判断する場合のみ行われるべきであるという結論が導き出される。インド特許庁の最初の審査報告書を受領していなくても分割出願は可能である。分割出願は、親出願でカバーされている同一のプロセスまたは同一の製品をクレームとしていないものでなければならない。

さらに重要なことには、分割出願は親出願の特許付与前に行われなければならない。また分割出願を親出願の継続期間を延長する方法と考えるべきではない。親出願と分割出願とは、たとえ異なる出願だとしても、分割出願によって親出願で既に拒絶されたまたは特許された内容が再請求されて保護されるとは考えられない。

(2) ケムチュラ社V.S国 (union of India) 他、2009 (41) PTC260 (Del) 事件

この事件を通じて、インド特許庁がインド特許法の第8条に基づいて要求する重要な期限、必要な書類・情報に関連する一定の基準が示された。以下、ケムチュラ社 (Chemtura Corporation) V.S国 (union of india) の事件で示された裁判所の判断を踏まえて、インド特許法の第8条の規定内容を検討する。

ア インド特許法第8条に基づいてインド特許庁が要求する必要な情報・必要な書類

まず、インド特許法第8条とはどのような規定なのか説明する。インド特許法第8条に従い、出願人は第8条(1a)様式3に沿った対応する外国出願の明細事項を提示した陳述書を提出しなければならない。さらに第8条(1b)に基づき、インド特許庁は、インドでの特許付与日まで、条項(a)に基づき対応するすべての外国出願に関する明細事項を、出願人が長官に対し随時書面で報告し続ける旨の誓約書を提出するよう要求している。

対応する出願の明細事項とは、対応する外国出願の出願日、出願番号、公開日、公開番号、特許付与日、特許番号、国名および出願の状況(現況)が含まれる。

さらに、インド特許庁は、インド特許法第8条(2)に基づいて、出願人に対し、インド国外における出願の審査(出願の処理)に関し、所定の詳細な情報を提出することを要求している。この場合、出願者は長官に対し所定の期限内に所定の詳細な情報を提出する。かかる規定により長官は対応する外国出願のすべての審査の詳細な情報およびこれに関連する書類を要求することができる。

ここに参考のため、インド特許法第8条を以下に引用する。

インド特許法第8条(外国出願に関する情報及び誓約書)

(1) 本法に基づく特許出願人がインド以外の如何なる国においても、同一若しくは実質的に同一の発明について単独で若しくは他の何人かと共同で特許出願を行っている場合、又は自己の知る限りにおいて当該出願が、何人かを通じて若しくはその者から権原を取得した何人かによって行われている場合は、当該出願人は、自己の出願と共に、又はその後長官が許可することがある所定の期間内に、次に掲げるものを提出しなければならない。

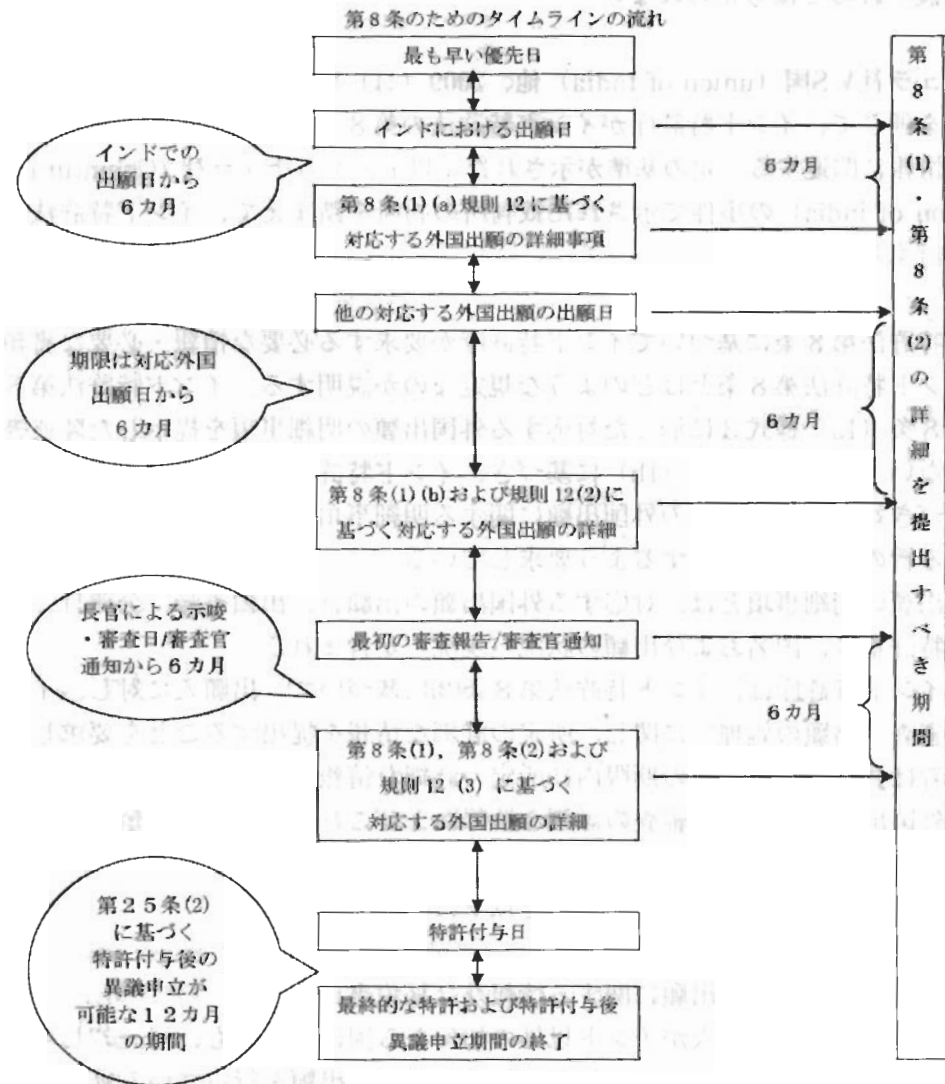
(a) 当該出願の明細事項を記載した陳述書、及び

(b) 前号にいう陳述書の提出後所定の期間内にインド以外の何れかの国にした同一又は実質的に同一の発明に係る他の各出願(ある場合)について、インドにおける特許付与日まで、前号に基づいて必要とされる明細を書面で随時長官に通知し続ける旨の誓約書

(2) インドにおける特許出願後であって、それについての特許付与又は特許付与拒絶まではいづれも、長官は、インド以外の国における出願の処理に関する所定の明細を提出することを出願

人に要求することもでき、その場合、出願人は、自己に入手可能な情報を所定の期間内に長官に提出しなければならない。

イ インド特許法第8条に基づいてインド特許庁が要求する必要な情報・必要な書類の提出期限
 インド特許法第8条に基づいてインド特許庁が要求する必要な情報・必要な書類の提出期限の
 タイムラインを以下の表にまとめた。



1 番目の期限：

出願人はインド特許法第8条(1)に基づき、陳述書と誓約書を提出する。期限は出願日から6カ月以内である。ここではインドでの出願日から起算する。

2 番目の期限：

インド特許法第8条(1)(b)に基づき、出願人がいずれかの外国において行った出願に関する詳細事項を、当該外国出願の出願日から起算して6カ月以内に提出する。

3 番目の期限：

長官がインド特許法第8条(2)に基づく情報の提示を求める場合、出願人は、長官からの当該通

知の日から起算して6カ月以内にこれを提出しなければならない。

上記の提出期限に関し、参考のため、以下に2003年インド特許規則（2006年改正）（以下、「インド特許規則」という。）規則12を引用する。

規則12（外国出願に関する陳述書及び誓約書）

(1) 第8条(1)に基づいて特許出願人による提出を必要とする陳述書及び誓約書は、様式3により作成しなければならない。

(1A) 出願人が第8条(1)に基づいて陳述書及び誓約書を提出する期間は、出願日から6月とする。説明——本条規則の適用上、インドを指定する国際出願に対応する出願の場合の6月の期間は、当該対応する出願がインドにおいてされた実際の日付から起算する。

(2) 特許出願人が、第8条(1)(b)に基づいて当該人が提出すべき誓約書において、何れかの国において行った他の出願に係る詳細について長官に通知し続けるべき期間は、当該出願日から6月とする。

(3) 第8条(2)に基づいて長官によりその旨の命令があるときは、出願人は、発明の新規性及び特許性についての異論（ある場合）に関する情報、並びに容認された出願のクレームを含めて長官が必要とするその他の明細を、長官からの当該通知の日から6月以内に提出しなければならない。

ウ インド特許法第8条に基づいて要求される必要な情報・必要な書類が所定の期限までに提出されなかった場合の救済法

出願人はインド特許規則の規則137に基づき、所定の庁費用を納めて、手続上のいかなる不備も是正するための上申を行うことができる。

エ インド特許法第8条に基づいてインド特許庁が要求する必要な情報・必要な書類が提出されなかった場合、または出願人が提出した情報・書類が誤っていた場合、該出願の取り扱い

インド特許法第8条に基づきインド特許庁に必要な情報・必要な書類を提出するよう要求された出願人が、これらを提出しない、あるいは隠す、または誤った情報・書類をインド特許庁に提出したことはインド特許法第64条(1)に基づく特許の取消理由に該当することから、かかる状況は、第三者／出願人の競合者（compititors）が特許付与前異議申立（インド特許法第25条(1)）または特許付与後異議申立（インド特許法第25条(2)(h)）を行うことにより、第三者／出願人の競合者（compititors）の特許されたまたは特許が付与されるリスクに対する対応手段として利用される可能性がある。インド特許法第25条(1)(h)および(2)(h)によると、公開されたが特許が付与されていない出願や既に特許された出願については、いかなる者もインド特許法第8条に基づいて要求されるコンプライアンスに反するとして、長官に対し書面で異議申立を行うことができる。

さらに、出願人がインド特許法第8条の要求に応答しない場合には、特許が無効になることもある。以下、参考のために、インド特許法第64条(1)(m)を引用する。

インド特許法第64条(1)(m)（特許の取消）

(1) 本法の規定に従うことを条件として、特許については、その付与が本法施行の前か後かを問わず、利害関係人若しくは中央政府の申立に基づいて審判部が、又は特許侵害訴訟における反訴に基づいて高等裁判所が、次に掲げる理由の何れかによって、これを取り消すことができる。すなわち、

(m) 特許出願人が長官に対して第8条によって要求される情報を開示しなかったか、又は何らかの重要な明細において、その者が偽りであることを知っている情報を提供したこと

インド特許法第25条(1)(h) (特許に対する異議申立)

(1) 特許出願が公開されたが特許が付与されていない場合は、如何なる利害関係人も、次に掲げる理由によって特許付与に対する異議を長官に書面で申し立てることができる。

(h) 出願人が、長官に対して第8条によって要求される情報を開示せず、又は何らかの重要な明細事項について自己が虚偽と認識している情報を提供したこと

インド特許法第25条(2)(h) (特許に対する異議申立)

(2) 特許付与後で特許付与の公告の日から1年間の満了前はいつでも、如何なる利害関係人も次に掲げる理由により所定の方法で長官に異議を申し立てることができる。すなわち、

(h) 特許権者が、長官に対して第8条によって要求される情報を開示せず、又は何らかの重要な明細事項について自己が虚偽と認識している情報を提供したこと

エ ケムチュラ社V.S (union of india) 事件における裁判所の判断の概要

米国企業であるケムチュラ社が国 (union of india) およびその他のインド企業に対して、同社の特許を侵害しているとして起こした訴訟は、米国およびEUにおける同社の外国出願の詳細を完全に長官に開示しなかったことを理由として、デリー高裁が同社の特許の妥当性を考察する契機となった。具体的な裁判所の判断の概略は以下のとおりである。

事実：原告は、サイドベアリングパッドアセンブリに関する2000年9月15日付のPCT出願について、2001年6月21日ムンバイに、特許庁長官に国内段階の国内書面を提出した。他の書類とともに、当該書面と様式3、国際調査報告が同封されていた。この報告では、原告が単にどこか他の国で特許出願の行為を行っていることが示されているだけであった。この事例では、ケムチュラ社が様式3をインド特許庁に提出した後に、米国出願において、あるクレームが拒絶されクレームを補正するきっかけとなった最後の拒絶理由通知を含む、一連の動きがあった。同様に、欧州特許庁に提出された出願の審査詳細も、インド特許庁長官への通知には通知されていなかった。

争点：本件において、被告が特許侵害に関する審理について主張する根拠のひとつは、原告が第8条を違反したことであり、このようなことは、本件特許を本法第64条(1)(j)および(m)に基づく特許の取消の観点で弱い状況にするものであるというものであった。

判断：裁判所は、特許庁長官の書面による要求にもかかわらず外国における調査報告および審査報告の提出を怠ることは、一見してインド特許法第8条(1)(b)および第8条(2)に基づくコンプライアンスに反するとした。

オ ケムチュラ社V.S国 (union of india) 事件における裁判所の判断の考察

法の要求するものがインド国外の他国における特許出願の状況を単に「示す」ことにすぎないかどうかについては、裁判所が示したインド特許法第8条(1)(a)のスキームを見ると、インド特許法第8条(1)(a)は、出願人に対し、外国での出願状況について出願人が知っている、または知りうるすべての情報を長官に提出することを要求している。さらに、インド特許法第8条(1)(b)では、随時、「最新の明細を」「詳細事項を」報告するよう要求している。したがって、単に出願の状況を示したにすぎない国内段階では、本法の求める状態とは一致しない。

裁判所は、外国特許庁より許可を受けるに至った場合にのみ、インド特許庁長官に調査および審査報告を提出するとの原告の主張を退けた。米国・欧州特許庁より発行されたいかなる審査報告も、長官に報告するのが原告の義務であったといえよう。

裁判所は、英国のハルスベリー法に言及し、詳細な報告の省略は特許付与に影響するほど深刻ではない場合、その有効性を害するものではないという主張を認めた。インド特許法第64条(1)(j)および(m)はその逆を示している。さらにインド特許法第43条(1)(b)に基づき、本法のいかなる条項についても反しない場合のみ、出願に特許許可を付与するとしている。

裁判所は、インド特許法第8条(2)の要求に応じたその省略は、長官が原告に特許を付与する判断に影響を及ぼすほどに重大ではなかったとは言えないとした。もし情報が提供されていれば、長官は米国特許庁による拒絶や原告がクレームを限定した範囲に啓発されたかもしれない。

カ インド特許法第8条に関する、現在のインド特許庁の手続

長官は、2011年9月9日付で「特許出願審査と長官による審査官のレポートの検討」と題した通達を発行した。長官は審査過程に非常な遅延があるとしてこの通達を発行した。この通達では審査官および長官の役割を明らかにすると同時に、審査官と長官の間でのファイル送信の往復を避けるため、審査過程のガイドラインを提示している。以下、インド特許法第8条に関連する上記通達の内容について議論する。

(ア) 審査官の権限

審査官は、「出願人が手続きの遅延の容赦/様式違反の治癒について上申すべきである」という拒絶 (objection) の代わりに、「所定の期限までに様式3が提出されなかった」等の拒絶 (objection) を発することができる。

なお、「出願人が手続きの遅延の容赦/様式違反の治癒について上申すべきである」という拒絶 (objection) は、出願人がそのような拒絶 (objection) に対応して提出の遅延を容赦してもらうこと等について長官にアプローチできるようにするためのものである。

(イ) 長官の権限

インド特許規則の規則137および138に基づく上申は、長官の独占的な管轄の範囲内にあり、長官は上申の提出を認める義務はない。

ケムチュラ社V.S国 (union of india) 事件の判決には、規則137に基づく上申に関する見解が示されている。

ケムチュラ社V.S国 (union of india)、および日本鋼管V.S国 (union of india) の判例で述べられた高名なデリー高裁の判決は、必ず考慮されるべきである。デリー高裁の判決では以下のとおり述べられている。長官は出願人が公共全体に対し独占を狙っており、また法体系のもと、出願手続に精励することが求められていることに留意している。インド特許規則の規則137において規定されている「いかなる人の利益にも損害を与えずに」という表現は、当然考慮されるべきである。なんらの補強証拠もなく「出願者は期限内に情報を提出できなかった」等の一般的な陳述が認められるべきではない。長官はインド特許規則の規則137に基づき、電子モジュールの「備考」部分と同様、物理的なファイルで記録された命令を発することですべての上申を退けることができる。

上記教示は出願人がインド特許庁およびインド特許法が要求するすべての方式的行為および手続上の必要事項について精励すべきであることを明示している。すべての方式的行為は所定の期

限内に実行されるべきである。審査官は、出願人が様式3で外国出願に対応する詳細事項を提出するまでの間、出願人にいかなる遅延について上申するよう求めることはできない。

そうすると、インド特許庁に様式3の提出が遅れることに対する上申を自ら行うという、出願人の負担が増える。外国出願対応の詳細な報告書の提出が遅れ、結果的に出願人による上申がなされなかった場合、この状況を第三者に特許付与前の異議申立に利用されることがある。

なお、この通達以前は、審査官が作成した審査報告について、長官が新たな拒絶 (objection) を発するのに正当な理由は不要であった。しかし、現在、出願の特許性の審査の基本的な責任は審査官にかかっており、長官がいかなる新たな拒絶 (objection) を発するにも正当な理由が必要となった。この通達は審査官と長官の職務を明確に分割している。この職務分割が原因で、審査官と長官の間に協調性の欠如が見られ、それゆえ審査過程でさらなる遅延が予想されている。

(ウ) インド特許法第8条に基づく特許付与前異議申立および特許取消を回避するための一般的な実務遂行および戦略

インド特許法第8条(2)により、出願人は対応する外国出願が行われ、審査官の確認が取れた国の審査報告を提出する義務がある。

一般的に、審査官は3つの特許庁 (USPTO、EPO、JPO) に審査報告 (Examination report) を要求する。これは出願人が外国に関連する明細事項・出願の審査 (出願の処理) に関する所定の詳細な情報 (調査報告、審査報告、審査官通知、完全明細書の補正すべて) を提出することを妨げるものではない。例えば、出願人はUSPTO、EPO、JPOおよびロシア特許庁に対応外国出願をしたと仮定する。出願人は、USPTO、EPO、JPOに関連する明細事項・出願の審査 (出願の処理) に関する所定の詳細な情報をインド特許庁に提出するだけであり、インド特許法第8条(2)に基づく中国特許庁に関連する明細事項・出願の審査 (出願の処理) に関する所定の詳細な情報のインド特許庁への提出はまだ行われていない。これについて、中国の特許出願は引用された公知例を理由として拒絶され、出願人はインド特許法第8条(2)に基づくインド特許庁への報告を怠った。この状況は、第三者/出願人の競合者が、出願人がインド特許法第8条(2)の要求事項を果たさなかったとして、特許付与前の異議申立または特許取消の申立を実行する機会となる。

▶また違った状況を想定してみる。出願人は非英語圏国において対応外国出願をし、その手続書類は英語で書かれていない。さらに、出願人は手続書類 (英語以外の言語のもの) の翻訳にかかる費用を高額であると考え。この場合、出願人は審査手続上発生する主要な進捗状況に関する情報/決定事項に関する短いサマリーをインド特許庁に提出することができる。これにより、出願人はインド特許法第8条(2)の要求を満たし、同時に第三者の異議申立あるいは法廷での特許無効審判を回避できる。

▶一般的に、出願人は、インド特許法第8条に基づき明細事項・出願の審査 (出願の処理) に関する所定の詳細な情報をインド特許庁に提出しなければならないのは特許付与前までと考えている。しかしながら、特許付与前日から数えて12カ月の間は重要な期間であり、この間にインド特許法第25条(2)に基づき第三者/出願人の競合者が特許付与後の異議申立を行うことができる。それゆえに、出願人は、特許付与前12カ月間は対応する外国出願の審査について生じている主要な進捗状況に関する情報はインドの代理人に最新の状態で報告しておくのが望ましい。

著者紹介

KAN & KRISHME, ADVOCATES PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS (カン ア
ンド クリシュミイ 法律特許商標事務所)

Sharad Vadehra (シャラート ヴァデーラ)

Sharad Vadehra氏は、デリー大学の科学の修士課程を終了後、Patent Barの試験に合格。そ
の後、デリー大学の法学部の学位を修了。一度インドの製薬会社の研究開発部門に所属した後、
KAN & KRISHMEに入所。現在は、シニアパートナー。

事務所のe-mail address : knk@kankrishme.com

事務所のウェブサイトaddress : <http://www.kankrishme.com>



目

知財の
実務

目次

目次
知財の
実務

目次
知財の
実務

知財の
実務

知財の
実務

知的財産 情報

いつも新しい情報
新発見が生まれる

財団
法人 経済産業調査会

RESEARCH INSTITUTE OF ECONOMY, TRADE AND INDUSTRY

知的財産情報センター 03(3535)3064

東京都中央区銀座2丁目8番9号(木挽館銀座ビル)

〒104-0061

FAX 03(3567)4671

財団法人 経済産業調査会近畿本部

大阪府中央区常盤町2-2-11(谷口悦第三ビル4階)

〒540-0028 TEL 06(6941)8971 FAX 06(6941)8974

<http://www.chosakai.or.jp>