

2013 年度インド IPG 特許ワーキンググループ報告書

インドにおける特許の補正に関する調査報告書

2014 年 3 月

インド知的財産研究会(IPG)

特許ワーキンググループ

目次

1. はじめに	4
2. インドにおける補正に関する制度紹介	5
2.1 補正の時期的制限と内容的制限	5
2.2 特許付与後の補正	8
2.3 IPAB 又は高裁に対する補正	9
3. インドの補正に関する主要論点に関するヒアリング結果	11
3.1 ヒアリング概要	11
3.2 主要論点	11
3.2.1 拡大補正の扱いについて	11
3.2.2 出願当初クレームに記載のない構成要件の追加について	14
3.2.3 新規の独立クレームを追加する補正について	17
3.2.4 国際段階で補正した PCT 出願のインド国内移行について	18
3.2.5 各ステージでの補正における内容的制限の差異について	20
3.2.6 「補正前の明細書」の解釈について	21
3.2.7 分割出願について	23
3.2.8 効果の追加主張について	26
3.2.9 効能の追加主張について	27
3.2.10 図面・要約の記載に基づく補正について	29
3.2.11 明細書等の記載に基づいて補正する場合の文言のアレンジの可否について	30
3.2.12 拒絶理由通知受領後の補正制限の有無について	31
3.2.13 他国の審査状況の考慮について	32
3.2.14 補正許可の詐欺(fraud)による取得について	33
4. 補正事例の検討結果	34
4.1 検討概要	34
4.2 各事例の回答	34
4.2.1 クレームの減縮補正と発明の詳細な説明の補正	34
4.2.2 クレームを上位概念化する拡大補正と発明の詳細な説明の補正	35
4.2.3 図面の記載に基づいたクレーム及び発明の詳細な説明の抜粋の補正	36
4.2.4 図面(グラフ)の記載に基づいた発明の詳細な説明の抜粋の補正	37

4. 2. 5	クレームを数値限定する補正	38
4. 2. 6	除くクレームにする補正	39
5.	終わりに	40
	付録1:インドの特許法及び規則の補正に関する条文と日本語仮訳	41
	付録2:各事務所への質問及び回答の日本語仮訳	47
	ワーキンググループ紹介	80

1. はじめに

インド知的財産研究会¹⁻¹⁾ (IPG) は、インドにおける横断的な日系企業の知財活動を支援する場として、2006年に事務局をジェットロに置く形で設立された。その後、2013年に初めて総会を開催すると共に、複数のワーキンググループの設置もなされ、会の活動は活発化してきている。本ワーキンググループ（特許ワーキンググループ）も、そうした状況の中で活動を開始したグループであり、インド特許に関するより実務的な内容についての調査、解析及びメンバー企業への共有を行うべく特許実務に関する知見を有するメンバーが参加可能な企業・法律事務所によって構成されている。本グループの主な活動内容は以下の3点となっている。

- ①インドに特有の条文解釈やプラクティス面の実態調査
- ②クレームドラフティングや拒絶応答等の出願権利化に係る実務研究
- ③ライセンスや侵害判定等の特許活用・リスク対応に係る諸課題の検討

本年度は「インドにおける特許の補正」を活動テーマに選定し、本テーマについての調査及び解析を実施することとした。これは、日系企業の知財担当者がインドの特許出願を扱う上で補正に関する特有のルールを知っておくことは有効な権利取得のために非常に重要であること、インドの補正に関する条文や規則には不明確な点があり、実務上の運用を知りたいというニーズが大きいことを考慮したものである。調査手法としては、本グループのメンバー各社から補正に関する疑問点の収集を行い、それに基づいた質問票を作成し、デリー近郊の主要特許事務所へのヒアリングを実施した。

本報告書は、本年度の活動の締めくくりとして、インドの補正に関する制度及び特許事務所へのヒアリング結果をまとめたものである。まず、2章では補正に関する特許法の条文等を紹介し、インドの制度の特徴を日本法との比較も交えながら紹介した。次に、3章では特許事務所に対して行った質問のうち、特に重要と考えられるものをピックアップし、解説を加えた。更に、4章ではより具体的な補正事例についての特許事務所からの見解をまとめた。

また、本報告書では補正だけでなく、分割出願や PCT 国際段階からの国内移行などといった知財担当者がインド出願の中間手続を扱う上で必要な制度についても言及している。本報告書をご活用頂くことで、インドにおける有効な特許権の取得の一助になれば幸いである。

1-1) <http://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/#ipg>

2. インドにおける補正に関する制度紹介

2. 1 補正の時期的制限と内容的制限

インド特許法²⁻¹⁾（以下、「特許法」）では第 57 条乃至第 59 条に補正に係る条文が規定されており、第 57 条(1)に補正の時期的制限、第 59 条に内容的な制限が定められている。そして、それらに関連して特許規則²⁻²⁾（以下、「規則」）に規則 81 乃至規則 83 が定められ、先の条文を補足している。以下に、時期的制限、内容的制限に分けて詳細に説明する。

i) 時期的制限

特許法の条文上、明細書²⁻³⁾（クレーム、図面及び要約を含む）の補正が可能な時期に関しての明示的な記載はなく、また、特許付与後の補正も可能である。

一般に、日本を含む他国では審査担当官からの拒絶理由通知の都度、所定の応答期間が設定され、また、最初の拒絶理由通知以降は当該応答期間外の補正が認められない。しかし、インドでは、審査報告の都度応答期間が指定されることがない代わりに、最初の審査報告書発行から 12 カ月以内に特許付与可能な状態とする必要がある²⁻⁴⁾（アクセプタンス期間）。そのため、当該アクセプタンス期間内であればいつでも補正書の提出が可能であり、その回数に制限はない。

また、アクセプタンス期間の経過後においても、審査担当官とのヒアリングが実施されれば更なる補正書提出の機会が与えられ得るので、アクセプタンス期間最終日の 10 日以上前までにヒアリングを申請しておくことが望ましい²⁻⁵⁾。

他方、特許法第 57 条(1)により、いずれかの裁判所での特許侵害訴訟の係属中、或いは、高等裁判所（以下、「高裁」）での特許取消の手續（Revocation）の係属中は、審査担当官が補正を許可するか却下するかの決定を下すことが禁止されている。よって、補正書の提出に際し、出願人又は特許権者は、Form 13 にて特許侵害訴訟及び特許取消の手續のいずれも係属中でないことを宣言しなければならない。

尚、当該補正書の提出後に特許侵害訴訟又は特許取消の手續が開始された場合においても、同訴訟又は同手續の係属中は補正書に対する決定が下されない。

²⁻¹⁾ The Patents Act, 1970

²⁻²⁾ The Patents Rules, 2003

²⁻³⁾ 完全明細書にはクレームを付すこと。（特許法第 10 条(4)(c)）

審査担当官の指示がない限り、図面は明細書の一部とみなされる。（特許法第 10 条(2)）

完全明細書は要約が添付されていること。（特許法第 10 条(4)(d)）

²⁻⁴⁾ 所定の期間内（最初の審査報告書発行日から 12 カ月以内）に全ての特許要件を充足しない限り、特許出願は放棄したものとみなされる。（特許法第 21 条(1)、規則 24B(4)）

²⁻⁵⁾ 特許法第 14 条、規則 28A

ii) 内容的制限

インドにおいては、権利の部分放棄（クレームの削除）、訂正もしくは釈明に係る補正が可能であり²⁻⁶⁾、また、クレームの優先日に関する補正もできる²⁻⁷⁾。そして、補正に関する内容的制限については、特許法第 59 条(1)で次のように規定されている。

- 補正後の明細書が補正前の明細書において実質的に開示していないか又は示していない事項をクレームし若しくは記載することになるときは許可されない。(⇒ 新規事項追加の禁止)
- 補正後の明細書のクレームが補正前の明細書のクレームの範囲内に完全には含まれなくなるときは許可されない。(⇒ 拡大補正の禁止)

～ 新規事項追加の禁止 ～

インドにおいても他国と同様に、明細書に開示されていない事項又は実質的に開示されていないと判断される事項を追加する補正は認められない。

しかしながら、インド特有の制度である非発明該当事由に係る特許法第 3 条(d)²⁻⁸⁾ に関しては、効能上の特性に関し既知の物質とどのような実質的差異を有するかについて補正により明細書に明示できる旨が「インド特許局の特許実務及び手続の手引」（以下、「MPPP」）に記載されている²⁻⁹⁾。ただし、当該 MPPP は法的拘束力を持たない点に留意すべきである。

尚、前述の通り、特許法第 10 条(2)によれば図面は明細書の一部とみなされるので、特許法第 59 条(1)に違反しない限りは図面を補正することもできる。

～ 拡大補正の禁止 ～

条文上、補正の前後でクレーム範囲を比較して補正前クレームの範囲内に完全には収まらない補正をした場合、当該補正は認められない。これを文言通りに解釈すると、インドではクレーム構成要件の一般化（上位概念化）や、一部のクレーム構成要件の削除等に代表される、所謂、拡大補正は不可能であると読める。

さらに、従属クレームを新規追加する等してクレーム数を増やすことも特許法第 59 条(1)違反に当たるとの一部事務所の見解もある。

特許局が認めた補正を拡大補正と認定し、知的財産審判委員会²⁻¹⁰⁾（以下、「IPAB」）が当該補正を却下した審決があるので、以下に紹介する。

²⁻⁶⁾ 特許法第 59 条(1)

²⁻⁷⁾ 特許法第 57 条(5)

²⁻⁸⁾ 既知の物質に関する新規な形態の単なる発見であって、当該物質による既知の効能（efficacy）の増大とならない物質特許を非発明とする規定。

²⁻⁹⁾ Manual of Patent Office Practice and Procedure 第 8 章（08.03.05.04）

²⁻¹⁰⁾ Intellectual Property Appellate Board

IPAB Order No.139/2012 (2012年6月1日 審決)

－ Magotteaux International S.A. vs. AIA Engineering Ltd. －
(OA/4/2007/PT/DEL、OA/17/2010/PT/DEL)

本審決は、Magotteaux International S.A. (以下、「特許権者」) の保有する特許第197257号の審査段階でなされた補正 (誤記の訂正) の採否に関し、AIA Engineering Ltd.社が疑義を呈し、当該補正採否の妥当性がIPABで争われたものである。

IPABは、「補正前クレームに記載されていた「consisting of」を誤記であったとして「comprising of」とする訂正は発明範囲の拡大に当たるため却下すべきである」との審決を下した。

～ 「補正前の明細書」の解釈 ～

複数の事務所見解によれば、特許法第59条(1)の「補正前の明細書 (specification before the amendment)」の解釈については、補正直前の明細書、即ち、これまでに提出した補正書を考慮した明細書とするものと、出願時の明細書とするものの二通りが考えられるようである。

特許が付与された後は、それ以前に提出された補正書の採否が確定しているため、特許付与後の段階においては前者の解釈が適用され、一方、特許付与前の段階においては補正の採否が未だ確定していないため、付与前のある時点で行った補正明細書ではなく出願時の明細書を基準にすべきとの論拠によるものであった。

詳細は、次章の3. 2. 6で具体例を用いて説明しているので参照されたい。

～ 特許法第57条(6)に関連するIPAB審決 ～

上述のように、インドでは条文上、特許法第59条(1)により拡大補正が禁止されている。

一方で、特許法第57条(6)には「本条の規定は、特許付与前に発せられた審査担当官の命令を遵守するために、自己の明細書又はそれに係る書類を補正する出願人の権利を阻害しないものとする」旨の規定があり、一見すると特許法第57条(6)が同第59条(1)の例外規定であるようにも見える。

しかしながら、この点に関しては、Spice Mobiles vs. Somasundaram RamkumarでのIPAB審決によって明確に否定されている。一部の事務所は、当該審決におけるIPABの認定は特異なケースに対するものであり、今後、別のケースが提起された場合には異なる審決が下される可能性もあるとの見解を示している。

IPAB Order No.140/2012 (2012年6月1日 審決)

－ Spice Mobiles and Samsung India vs. Somasundaram Ramkumar －
(ORA/17/2009/PT/CH、ORA/31/2009/PT/CH)

本審決は、Somasundaram Ramkumar（以下、「特許権者」）の保有する特許第 214388 号に対し、Spice Mobiles 社と Samsung India 社がそれぞれ提起した特許取消の手續における IPAB の併合審理による審決である。

対象特許が付与されるまでに、特許権者は審査担当官の審査報告に対して二度補正書を提出しており、IPAB での審理では、当該補正が特許法第 59 条に違反するか否かが主要争点となった。

IPAB での審理の中で、Spice Mobiles 社及び Samsung India 社は「出願当初明細書（以下、「当初明細書」）に記載もクレームアップもされていなかった全く新規な構成（ヘッドホン及びイヤホン等）を組込むことで、権利保護範囲及び明細書の開示範囲が変更された」ため、特許法第 59 条違反であると主張した。

これに対し、特許権者は「特許法第 57 条(6)は、特許付与前に審査担当官が発した指令に応じるべく出願人が明細書等を補正する権利を留保して」おり、特許権者が実際に行った補正に自発補正はないため、特許法第 59 条違反には当たらないと反論した。

IPAB は、「特許法第 57 条(6)の立法趣旨は、後に詳細な事項を追加することで明細書の不備を解消できるが故に、発明の詳細事項を欠いた特許出願を出願人に許容することではない」との見解を示した。その結果、当ケースの補正は特許法第 59 条で禁止されている開示範囲及びクレーム範囲の拡大に該当するとの理由により破棄すべきとの審決を下した。ここで、開示範囲の拡大とは所謂、新規事項の追加に相当するものと思われる。

2. 2 特許付与後の補正

特許法上は、特許付与前と付与後とで内容的な補正制限に明確な差はないが、手續面で違いがあるので、以下に特許付与後補正の手續について説明する。

特許付与後に補正書が提出されると、当該補正の内容が本質的である場合にはオフィスジャーナル（以下、「官報」）で公告され、公告日から 3 カ月以内に利害関係人は当該補正に対して異議申立をすることができる²⁻¹¹⁾。そして、補正に対する異議申立の審理において、補正書の提出者及び補正に対する異議申立人の双方にヒアリングの機会が与えられる。特許付与後の補正に対する異議申立は、特許法第 25 条(2)に規定されている付与後異議申立（Post-grant Opposition）と同様の手續で遂行される²⁻¹²⁾。

特許付与後に提出された補正書が許可された場合、補正内容が本質的か否かにかかわらず官報で公告される²⁻¹³⁾。そして、特許付与後に提出された補正書が、審査担当官、IPAB 又は高裁によって認められたときは、特許権者が有する補正の権利に対して詐欺以外の理由で疑義を

2-11) 特許法第 57 条(3)及び(4)、規則 81(3)

2-12) 規則 81(3)(c)

2-13) 特許法第 59 条(2)(b)、規則 83

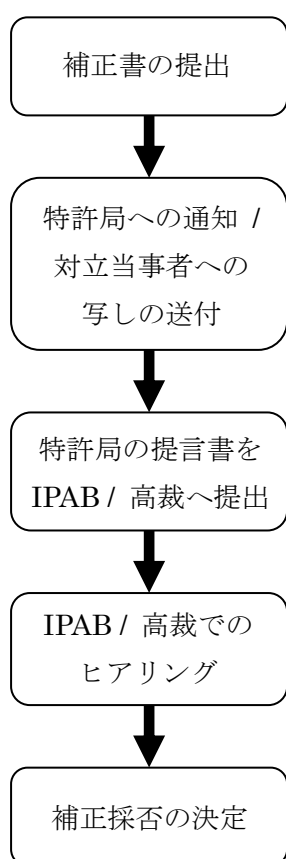
呈してはならないと規定されている²⁻¹⁴⁾。

尚、条文及び規則には規定されていないが、実際の運用においては、補正を求めるクレームが補正前クレームの範囲内に完全に含まれるか否か、即ち減縮補正であるかという観点で審査担当官が補正の採否を判断する。

また、本質的な補正の例として、完全明細書、クレーム及び願書に係る補正が含まれることが MPPP に記載されている²⁻¹⁵⁾。しかしながら、特許付与後補正の本質性に係る判断は審査担当官の裁量であり、例えば、誤記の訂正は本質的でないと判断され得る。

2. 3 IPAB 又は高裁に対する補正

特許法第 58 条の規定によれば、IPAB 又は高裁における特許取消の手續の審理において、IPAB 又は高裁が補正を許可することができる。以下にフローチャートを用いて、IPAB 又は高裁での補正手續について説明する。



～ 補正書の提出 ～

特許取消の手續で IPAB 又は高裁に補正書を提出する。

～ 特許局への通知 ～

補正書の提出後、補正書提出者は先ず特許局で原審を担当した審査担当官にこれを通知すると共に、特許取消の手續の対立当事者へも補正書の写しを送付しなければならない。

～ 特許局による提言書 ～

審査担当官は、IPAB 又は高裁の要請を受けて補正採否を判断し、IPAB 又は高裁に提言書を提出する。さらに、提言書の写しを対立当事者にも送付する。

～ ヒアリング ～

IPAB 又は高裁は、特許取消の手續の両当事者に対してヒアリングを実施する。このとき、審査担当官の意思により、或いは、IPAB 又は高裁からの指示により、審査担当官もヒアリングに参加することができる。

～ 補正採否の決定 ～

IPAB 又は高裁は、提言書及びヒアリング結果を勘案して補正採否を決定し、その写しを審査担当官に送付する。審査担当官は当該決定に従い然るべき手續を遂行する。

²⁻¹⁴⁾ 特許法第 59 条(2)(c)

²⁻¹⁵⁾ Manual of Patent Office Practice and Procedure 第 10 章 (10.06)

“For instance, any application for amending the complete specification or the claims or the application for patent shall be published.”

次に、所謂、拒絶査定不服審判における IPAB での補正の可能性について以下に説明する。

インドでは、特許法第 15 条に基づいて審査担当官に特許付与を拒絶されたとき（拒絶査定に相当）、或いは、審査担当官から補正指令がなされたときは、審査担当官のこれら決定又は指令等に対して IPAB へ審判請求が可能である²⁻¹⁶⁾。一部の事務所見解によると、一般に、審判手続においては補正が認められないことが多いようだが、条文上は審判での補正を明確に禁止する規定はないため、審判での補正の採否は基本的には IPAB の裁量となる。

ここで、IPAB における審判手続を特許局での手続の継続とみなし、当該審判の審理中に提出された補正書を採用した IPAB 審決があるので、以下に紹介する。

IPAB Order No.189/2012 (2012 年 8 月 3 日 審決)

— Diamcad N.V. vs. Sarin Technologies —

(OA/4/2009/PT/CH)

本件は、Diamcad 社の特許第 201020 号に対して Sarin Technologies 社が提起した付与後異議申立の成立を不服とし、Diamcad 社が IPAB に対して審判請求したものである。本審判では対象特許の進歩性だけでなく、本審判手続中に提出された補正書について IPAB が決定を下す権限を有するか否かに関しても争われた。

本審判において、Sarin Technologies 社は、「付与後異議申立の決定に対する審判の中で補正書が提出された場合に、当該補正書の採否を判断する権限を IPAB に与える条文はない」と主張した。

これに対して IPAB は、インド最高裁判所の判例を引用して²⁻¹⁷⁾、「審判手続は特許法第 117-A 条の下で事実と法律問題を判断するための制限のない審理である」と判示した。そして、「審判は（特許局での）手続の継続であり、IPAB は明細書に係る補正を認める権限を有する」との審決を下した。

²⁻¹⁶⁾ 特許法第 117-A 条(2)

²⁻¹⁷⁾ 1962 supp.1 SCR 933、(1994) supp.(3) SCC 250、(2003) 6 SCC 669

3. インドの補正に関する主要論点に関するヒアリング結果

3. 1 ヒアリング概要

前章でも紹介した通り、インドにおける特許の補正関係のルールは、成文規定からはその時期的・内容的制限の程度が不明確である。そこで、本ワーキンググループでは知財担当者が権利化を行う上で必要な知識であると考えられる各種論点について、インドの主要特許事務所に対してヒアリングを行い、実態を把握することとした。具体的には、デリー近郊の主要特許事務所4事務所（Anand & Anand³⁻¹⁾、K&S Partners³⁻²⁾、Lakshmikumar & Sridharan³⁻³⁾、Remfry & Sagar³⁻⁴⁾（アルファベット順）にご協力頂き、本ワーキンググループのメンバー各社から集めた質問を取りまとめた質問状に対する事前回答を受領後、各事務所を訪問して口頭でのヒアリングを実施した。以降、主要な論点について質問趣旨及び各事務所からの回答のポイントを紹介する。尚、各質問と事務所からの回答は本報告書の付録として添付している。

3. 2 主要論点

3. 2. 1 拡大補正の扱いについて

背景

特許法第59条(1)では「補正後の明細書のクレームが補正前の明細書のクレームの範囲内に完全には含まれなくなるときは許可されない」と規定されている。この条文において、特に時期的な要件については規定されていないため、インドへの国内移行後は、一切拡大補正はできないとも考えられる。ここで、我々は拡大補正という言葉は「補正前のクレームと比較して権利範囲が拡大するようなクレームにするための補正（上位概念化等）」という旨で使用している。そこで、インドの審査実務及び訴訟実務において拡大補正をすることができる場面があるか否かを明らかにするために、この点についてのヒアリングを実施した。

事務所からの回答

結論としては我々の定義するところの拡大補正はやはりできないようである。しかし、ヒアリングの段階では、一切の拡大補正はできないという事務所と、場合により拡大補正は可能であるという事務所に意見が大きく分かれた。補正ができないと主張する事務所は根拠条文として前述の第59条(1)を挙げており、これまでの権利化の実務においてこのような補正が認められた例はないとの主張である。

他方、拡大補正が認められる可能性があるとして主張した事務所は、デリー高裁及びIPAB等において拡大補正が認められた例があるため、少なくとも審判や訴訟の場では拡大補正が認めら

³⁻¹⁾ <http://www.anandandanand.com/>

³⁻²⁾ <http://www.knspartners.com/>

³⁻³⁾ <http://www.lakshmisri.com/>

³⁻⁴⁾ <http://remfry.com/>

れるとの見解であった。

しかし、その後の追加質問の中で、これらの事務所の拡大補正の定義が我々の定義と異なっていることがわかった。拡大補正が可能であるという事務所は「クレームに新たな構成を追加すること」も拡大補正に含むと捉えているようであった。これは、インド特許局の審査実務において、クレームに無い文言を明細書等の記載に基づいてクレームに追加する補正を嫌う審査担当官がおり、そのような補正をすると、「beyond the scope of the original claim」としてあたかも拡大補正をしたような拒絶理由を受けることがあるため、クレームに新たな構成を追加することも拡大補正と捉えているものであると考えられる。それは、これらの事務所が、拡大補正が可能であることの根拠として提示した AGC Flat Glass vs. Anand Mahajan 訴訟の内容から推測可能である。

デリー高裁で行われたこの訴訟では、侵害訴訟の中で補正の有効性が争われた。以下に補正前のクレーム及び補正で変更された補正後の構成要件 ii) を記載する。

・補正前クレーム

A Mirror with no copper layer comprising:

- i) a vitreous substance,
- ii) at least one material selected from the group consisting of bismuth, chromium, gold, indium, nickel, palladium, platinum, rhodium, ruthenium, titanium, vanadium and zinc at the surface of the said substrate,
- iii) a silver coating layer on the surface of the said substrate, said silver layer optionally comprising at least one material selected from the group consisting of tin, chromium, vanadium, titanium, iron, indium, copper, and aluminum present at the surface of the silver coating layer and/or traces of silane; and
- iv) at least one paint layer covering said silver coating layer.

・補正後の構成要件 ii)

ii) **a sensitizing material, typically tin, and** at least one material selected from the group consisting of bismuth, chromium, gold, indium, nickel, palladium, platinum, rhodium, ruthenium, titanium, vanadium and zinc at the surface of the said substrate,

本訴訟では、構成要件 ii) に「a sensitizing material, typically tin, and」という記載を追加する補正が「beyond the scope of the original claim」に当たるか否かが争われ、この補正は他のクレームや明細書中でサポートされているものであり「does not alter the scope of the invention」と判示された。この結論は、日本及び米国等他国のプラクティスと照らし合わせると至極当然であり、そもそもこの補正は、クレーム構成要件を限定する補正であるため我々

の定義するところの拡大補正には当たらないのである。

後日、この判例を提示した事務所の権利化担当者に再確認したところ、やはり、インドでは我々の定義するところの拡大補正は認められないとの回答を得た。

所感

事務所によって意見が割れたように思われたが、インドは拡大補正をすることはまずできないと考えて良いという結論に至った。条文で明確に禁止されている以上、仮に権利化段階で拡大補正が看過されたとしても、権利活用段階で特許取消になってしまうリスクがあるため、PCT 国際段階で検討・補正を済ませておく必要がある。インド国内移行後は、減縮や削除等の補正のみに止めておき、どうしても権利範囲を拡大したい場合は分割出願で対応するべきであろう（分割出願については、後述を参照頂きたい）。

また、インドでは特許事務所によって、主張が異なることが度々あるが、例え同一事務所の中であっても、権利化担当者と訴訟担当者で大きく異なるケースがあるため、複数の担当者に確認することの重要性も再認識した。

3. 2. 2 出願当初クレームに記載のない構成要件の追加について

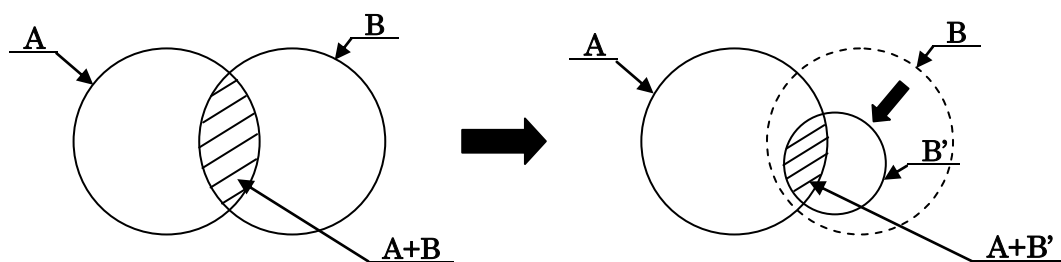
背景

審査報告で付された引用例により出願当初クレーム（以下、「当初クレーム」）が全て拒絶され、審査担当官に対する反駁が困難な場合、出願人としては明細書の開示範囲内で別の構成要件を追加してクレーム減縮するのが一般的である。

クレーム減縮の類型には、「内的付加」と「外的付加」の二種類がある。内的付加とは、例えば、『弾性手段』を『ばね』或いは『ゴム』等に補正するような場合のことを指し、所謂下位概念化と呼ばれる類の減縮補正である。これに対し、外的付加とは、補正前のクレームに記載されていない発明特定事項を新たに追加するものであり（当初明細書に実質的に開示された範囲を超える事項の追加は不可）、一般に、異なる発明特定事項の追加により引用例との差別化が図れて特許性を主張するのに有効とされている。

そこで、下図に示す内的付加と外的付加の場合に分けて、各事務所に補正の採否に関する見解を求めた。

i) 内的付加

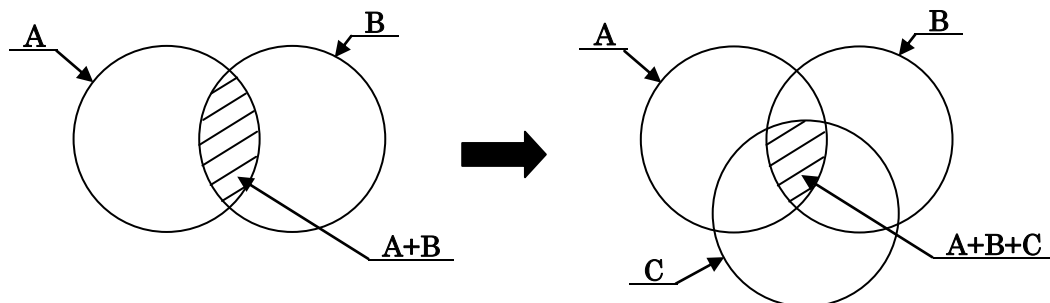


～ 補正前クレーム (A+B) ～

～ 補正後クレーム (A+B') ～

※ B' は B の下位概念

ii) 外的付加



～ 補正前クレーム (A+B) ～

～ 補正後クレーム (A+B+C) ～

※ C は A、B とは性質の異なる発明特定事項

事務所からの回答

i) 内的付加の場合

全ての事務所が、明細書に開示されているが補正前クレームに存在しない下位概念の構成 B' に限定する補正は採用されるとの見解を示した。その根拠を以下に説明する。

内的付加の減縮補正は、構成 B' が構成 B の下位概念として当初明細書に記載されており、なおかつ、構成 B' が構成 B の範囲内にある場合は、補正後のクレーム (A+B') は補正前クレーム (A+B) の範囲内に完全に収まり、特許法第 59 条(1)の要件を充足するため、通常、当該補正は採用される。

ii) 外的付加の場合

明細書の記載に基づき、補正前クレームには存在しない別の発明特定事項 (構成 C) をクレーム構成要件として新規に追加 (クレームアップ) する補正に対しても、特定の条件を満たせば採用され得るとの見解ではほぼ一致した。ただし、条件の軽重については、以下の通り各事務所で異なる。

事務所 A ;

構成 C が、新規性又は進歩性を発明に与えるものであって、補正前クレームの範囲を拡大するものでない場合、これを追加する補正は採用される。例え構成 C が補正前のいずれのクレームにも含まれていない場合でも、採用される。

事務所 B ;

補正後クレーム (A+B+C) が、補正前クレーム (A+B) の好適な実施例の一つとして開示されていれば当該補正は採用される。補正前にクレームアップされていなくても明細書の詳細な説明に基づいてクレーム補正することは可能であるが、構成 C が詳細な説明に明確に開示されており、発明を構成する重要な一部とみなすことができるものであるべき。

事務所 C ;

補正前クレームが “comprising” 形式に代表される開放クレーム (open-ended claim) であれば、補正後クレーム (A+B+C) は補正前クレーム (A+B) の範囲内に収まることになる。その場合、例え構成 C が明細書に記載はあるが補正前クレームに存在しない構成であっても、独立クレームに構成 C を含ませる補正は採用される可能性がある。

事務所 D ;

構成 C が明細書の詳細な説明に開示されている場合であっても、構成 C が補正前クレームの範囲内に収まらない限り、当該補正は採用されない虞がある。他方、詳細な説明の中で構成 C が構成 (A+B) との間に必然的な結合を示している場合には、当該補正は採用され得る。

(順不同)

所感

本論点に限らず、インドにおけるクレーム補正の制限に関しては、特許法第 59 条(1)の「補正後の明細書のクレームが補正前の明細書のクレームの範囲内に完全には含まれなくなるときは許可されない」との規定を遵守しなければならない。

そのため、まず、クレームは減縮補正とする必要がある。そして、減縮補正であっても内的付加の場合は日本と同様の実務対応で問題ないと言えるが、外的付加については日本とは若干異なる点があるので留意すべきである。具体的には、当初クレームを開放型クレームとしておく、又は、発明特定事項となり得る特徴的な構成同士の組合せを実施例として十分に開示しておく、等が望ましい。

そして、減縮補正の際に、補正前クレームにない構成を新たにクレームアップした場合、当該補正を採用するか否かは審査担当官の裁量であり、審査担当官の中にはこの類の補正を好まない者もいることを認識しておくが良い。

3. 2. 3 新規の独立クレームを追加する補正について

背景

インドでは明確なクライテリアが無いにも関わらず、単一性の判断が厳しく、複数の独立クレームがあるだけで単一性違反とされてしまうことも多い。認められるのは、せいぜい装置クレームに対応する方法クレーム等の同一発明の他観点クレーム位である。それさえも審査担当官によっては認められない場合もあるようである。そこで、新たな独立クレームを追加する補正の可否について、厳しいことは承知で各事務所に質問した。

事務所からの回答

このような補正は難しいと回答した事務所もあったが、ほとんどの事務所が独立クレームを追加すること自体は可能であると回答した。ただし、特許法第 59 条(1)等の要件を満たす必要があるため、当初クレームの範囲を超えるような独立クレームへの補正は難しいとのこと。

所感

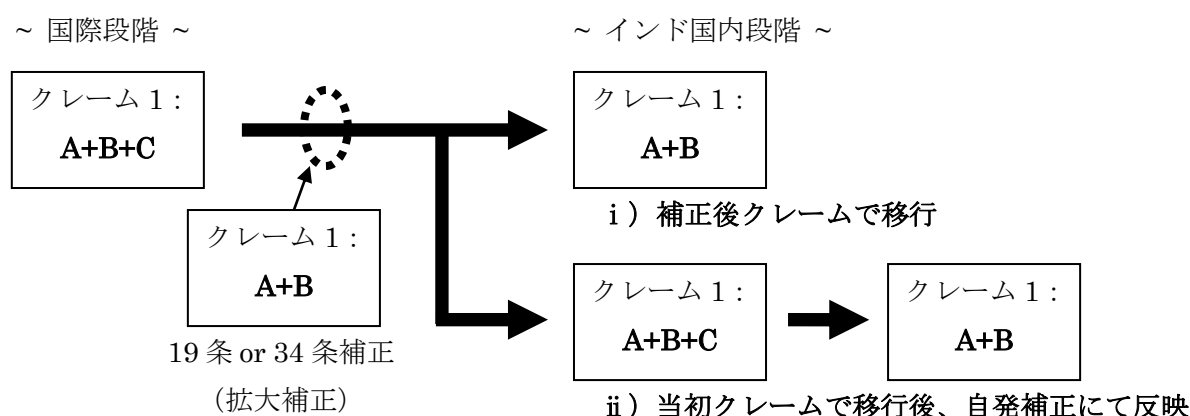
独立クレームを新たに作成する場合は当初クレームの権利範囲を超えるものであるか否かをまず検討する必要がある。仮に、当初クレームの権利範囲内の独立クレームを作成したい場合は、実務上は認められない可能性も高いが、このような補正が法律等で禁じられていない以上、トライする価値はあるようである。仮に、審査段階で認められなくても、IPAB や審決取消訴訟の中で認められる可能性は十分あるからである。ただし、全ての案件でこのようなチャレンジをしていくことは費用対効果を考えても現実的でない。可能であれば国際段階でクレームアップしておき、インドの権利化段階では分割出願等を検討した方が無難であるとも言える。また、当初クレームの権利範囲を超えるような独立クレームを作成したい場合は、特許法第 59 条(1)の制限により補正で対応することはできないため、この場合は分割出願しか選択肢がない。

3. 2. 4 国際段階で補正した PCT 出願のインド国内移行について

背景

PCT 出願の国際段階で補正した場合、インドを指定国として国内段階へ移行（以下、「インド国内移行出願」）させる際に、前記補正を反映させたクレームにて国内移行する方法と、PCT 出願の当初クレームそのまま国内移行した後にインド特許局へ自発補正して反映させる方法と、の二通りが考えられる。

そこで、下図に示すように、国際段階にて当初クレーム（A+B+C）をクレーム（A+B）に拡大補正した例について、インド特許局での補正採否に関する事務所見解を求めた。



事務所からの回答

本論点における各事務所回答は、概ね同旨であった。以下、詳細に説明する。

i) 国際段階の補正クレームで国内移行する場合

インドへ国内移行出願する際、国際段階で行った条約第 19 条補正或いは同第 34 条補正を反映したクレームにてインド特許局へ出願することが可能であり、この場合、特許法第 10 条(4-A)に従い、当該補正後クレームは特許法における完全明細書として扱われる。そして、当該補正後クレームがインド国内移行出願における当初クレーム (original claims) とみなされるため、当該補正は特許法第 59 条の規定に拘束されない。

従って、国際段階でのクレーム補正を反映した上でインド国内移行出願するのであれば、上記例のように PCT 出願の当初クレーム（A+B+C）よりも拡大されたクレーム（A+B）でインド特許局の審査を受けることができる。

ただし、国際段階でのクレーム補正は、当該補正がインド国内移行出願より前になされた場合に限り適用されることは言うまでもない。

ii) PCT 出願の当初クレームで国内移行（国内移行後に自発補正）する場合

特許法第 138 条(6)によれば、出願人が希望するときは PCT 出願の国際段階で行った補正を、

インド特許局に対して行った補正として扱うことができる。即ち、PCT 出願の当初クレームのままにインド国内移行出願した後、インド特許局に対して国際段階でのクレーム補正を反映させる訳であるが、この場合、インド特許局に対して行うクレーム補正は全て特許法第 59 条を満足しなければならない。よって、国際段階での拡大補正をインド国内移行後に反映させようとすると、特許法第 59 条(1)に基づき却下される可能性が高いことに注意が必要である。

尚、インド特許局の 2012 年 7 月 2 日付公示によって、PCT 出願に係るインド国内移行出願に際しては、インド出願時点で国際段階の補正を反映させることが義務付けられたとする事務所見解も一部にはある。

～ CG/Public Notice/PO/2012/15 より抜粋 ～

The documents filed by the Applicant should exactly correspond with the up-to-date information available on the record of IB [(International Bureau)] on the date of filing of the PCT National Phase Application in India.

所感

既述の通り、インドの特許法ではクレーム範囲を拡大する補正は認められないと考えられるので、PCT 出願の国際段階でクレーム拡大補正をしたときは、当該補正後クレームにてインド国内移行出願するのが良いように思われる。

3. 2. 5 各ステージでの補正における内容的制限の差異について

背景

例えば、日本における審査では、最後の拒絶理由通知に応答する際の補正及び拒絶査定不服審判請求時の補正に対しては限定的減縮という制限が加わり、審査前の自発補正や一回目の拒絶応答時の補正に比べて補正の自由度が狭まる。

インドにおいては、特許法上、補正の制限に関してステージ毎の違いがないように見受けられるので、実態面においても同様に補正の制限に関するステージ間の差異があるのか否かについて、事務所に質問した。

事務所からの回答

全事務所から、インドにおける補正は全て特許法第 57 条及び第 59 条に従わねばならず、条文上、ステージの違いによる補正制限に明確な差異はないとの回答を得た。同様に、特許付与後の補正に対しても、特許法第 57 条及び第 59 条の規定が適用されるので、内容的制限に関して特許付与前と特許付与後とで違いはないものの、特許局での審査よりも IPAB での審判の方が、特許法第 59 条を厳格に解釈する運用がなされているとの見解もほぼ全ての事務所から得られた。

他方、特許付与後に利害関係人から提起される IPAB 又は高裁での特許取消の手續において、IPAB 又は高裁が補正を許可できることが特許法第 58 条(1)に明確に規定されている。特許取消の手續の場合にも特許法第 59 条(1)を遵守する必要があるため、特許取消の手續での補正についても内容的制限に違いはない。

尚、原則として、補正書の提出は Form 13 により行われるべきことが規則 81(1)に定められているが、特許局からの審査報告に対して応答する場合には、特許法第 57 条(6)の規定により Form 13 なしで補正することができる。

所感

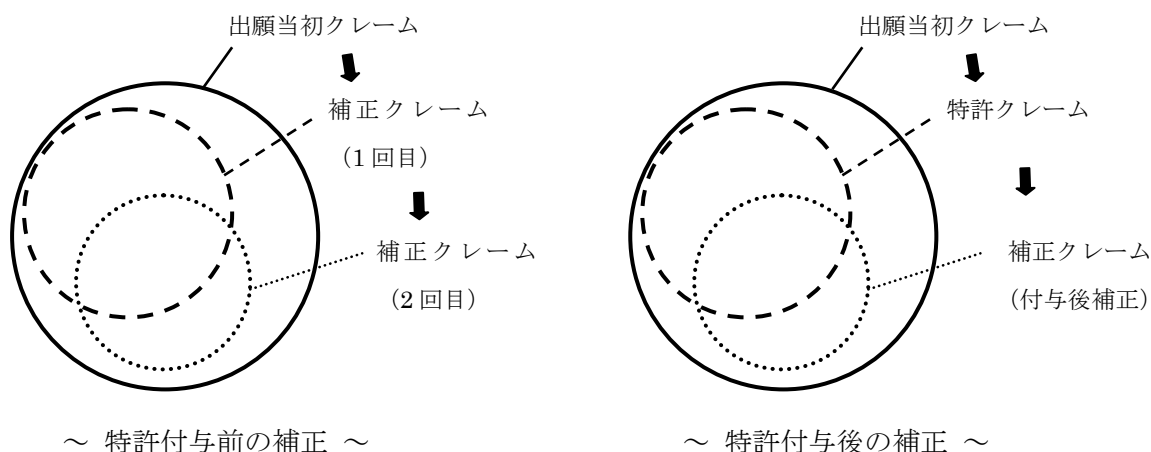
前章で述べた通り、審判段階における IPAB での補正が採用されるか否かは IPAB の裁量に委ねられるようだが、審判を特許局での手續の継続とみなし、IPAB には明細書に係る補正を認める権限があるとした IPAB 審決 (Diamcad N.V. vs. Sarin Technologies) があることから、審判においても補正が認められる可能性は少なからずあると考えられる。そして、その場合、IPAB での審判ステージと特許局での審査ステージとの間で、補正の内容的制限に条文上の差はない。

ただし、特許付与後に提出された補正書の手續については、審査・審判段階のそれとは大きく異なるので、詳細は前章を確認されたい。

3. 2. 6 「補正前の明細書」の解釈について

背景

前述の通り、条文的には補正制限に関する各ステージ間の違いはないが、特許法第 59 条(1)の「... or that any claim of the specification as amended would not fall wholly within the scope of a claim of the specification before the amendment.」における「before the amendment」の解釈が特許付与前と付与後とで異なるとの見解があり、実務上影響がある部分と思われるので、以下の例を提示して補正の採否に関する事務所見解を求めた。



左上図は特許付与前の審査段階におけるクレーム範囲の補正履歴を模式的に表した図である。最も広範な実線の円は出願時の当初クレームを示し、破線は1回目の補正クレーム、点線は2回目の補正クレームをそれぞれ示している。1回目補正では当初クレームの範囲内に完全に収まっているが、2回目の補正クレームは当初クレーム内には収まるものの当該2回目補正の直前となる1回目補正クレームの範囲内に完全には収まっていない。

一方、右上図は特許付与後の補正を表し、実線の当初クレーム範囲内に収まる形で破線の特許クレームが付与され、当該特許クレームに完全には含まれない範囲となるように点線で示す付与後のクレーム補正をした例である。

これらの例に関し、特許付与前ステージにおける2回目クレーム補正の採否、並びに特許付与後のクレーム補正の採否について見解を求めた。

事務所からの回答

特許付与前の2回目クレーム補正は採用され得るとの回答が多数派であり、特許付与後のクレーム補正については全事務所が認められないとの回答であった。

i) 特許付与前の2回目のクレーム補正

当該補正は採用され得るとの見解を示した事務所によると、2回目のクレーム補正の時点で

は、1 回目補正クレームの審査担当官による採否判断が確定しておらず、2 回目補正クレームにとっての「before the amendment」に該当するものとしては当初クレーム以外に明確なものが存在しないため、当初クレームの範囲内に完全に収まっている 2 回目補正クレームは特許法第 59 条(1)違反に当たらないとのことであった。

一方、当該補正は採用されないと回答した事務所は、「before the amendment」は直前の補正クレームを意味すると解釈され、本例では 2 回目補正クレームが直前の 1 回目補正クレームの範囲内に完全には収まっていないため、特許法第 59 条(1)に違反するとの見解である。

ii) 特許付与後のクレーム補正

一旦特許が付与されるとその時点でクレームが確定するため、特許付与後の補正クレームにとっての「before the amendment」は、当初クレームではなく特許クレームであると判断するのが適当であり、従って、特許クレームの範囲内に完全には収まっていない特許付与後の補正クレームは、特許法第 59 条(1)に違反する。

所感

事務所の多数派意見によれば、特許付与される迄は出願時の当初クレームが基準クレームとみなされるため、基準クレームの範囲内に完全に収まるのであれば、先の補正により当初クレームを減縮した後であっても当該補正クレームを拡大する補正が認められる可能性があり、出願人にとっては中間対応の幅が広がることが期待される。

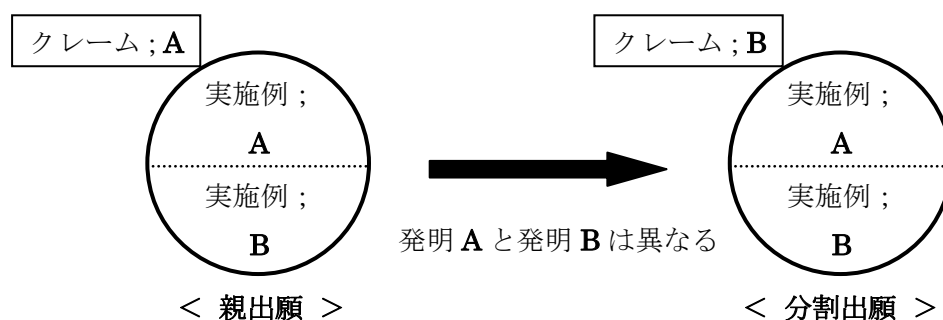
これに対して、特許付与後においては特許クレームが基準クレームとなるため、特許付与後の補正では基準クレームである特許クレームの範囲内に完全に収まるようなクレーム補正をすべきと思料する。

3. 2. 7 分割出願について

背景

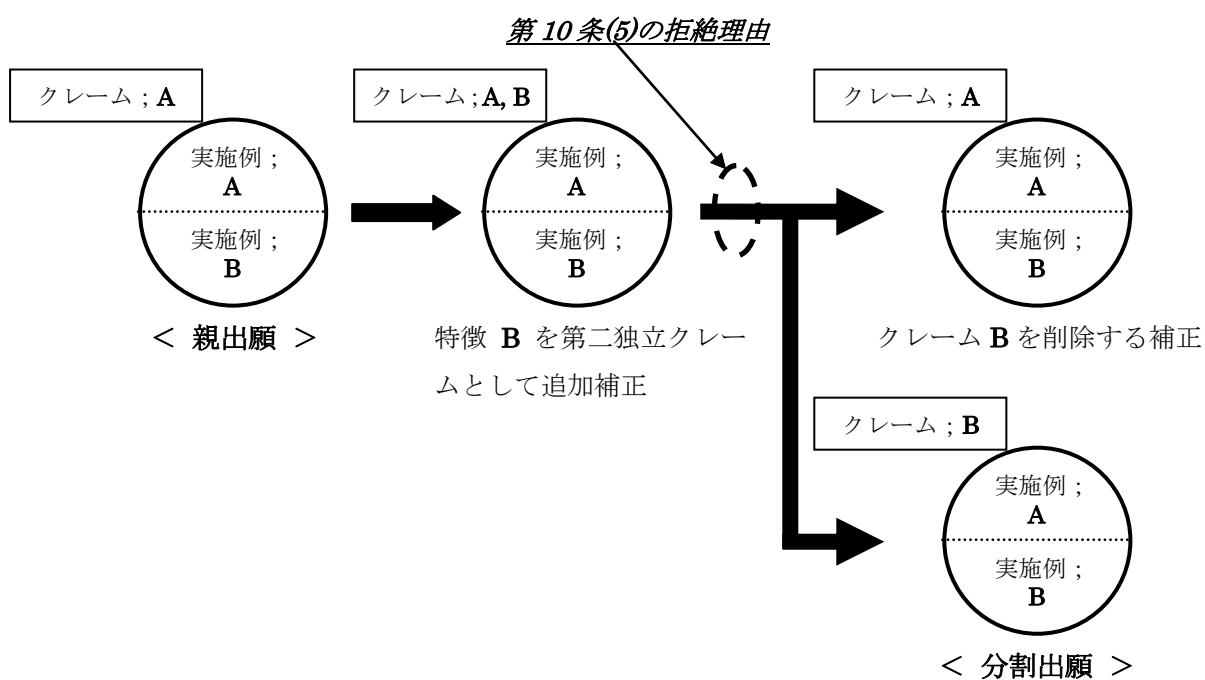
インドにおいても、当初の独立クレーム群に単一性が無いと審査担当官に判断された場合にそれを分割出願することは可能である。他方、前述のように、インドでは補正に関する制限が大きいので、当初クレームされていなかった発明について所望の補正ができないのであれば、分割出願でクレームアップしたいというニーズも少なくないと考えられる。そこで、考えられる以下の3つのケースに分けて分割出願の可否を質問した。

i) 親出願のクレームに記載されていない別発明の分割出願



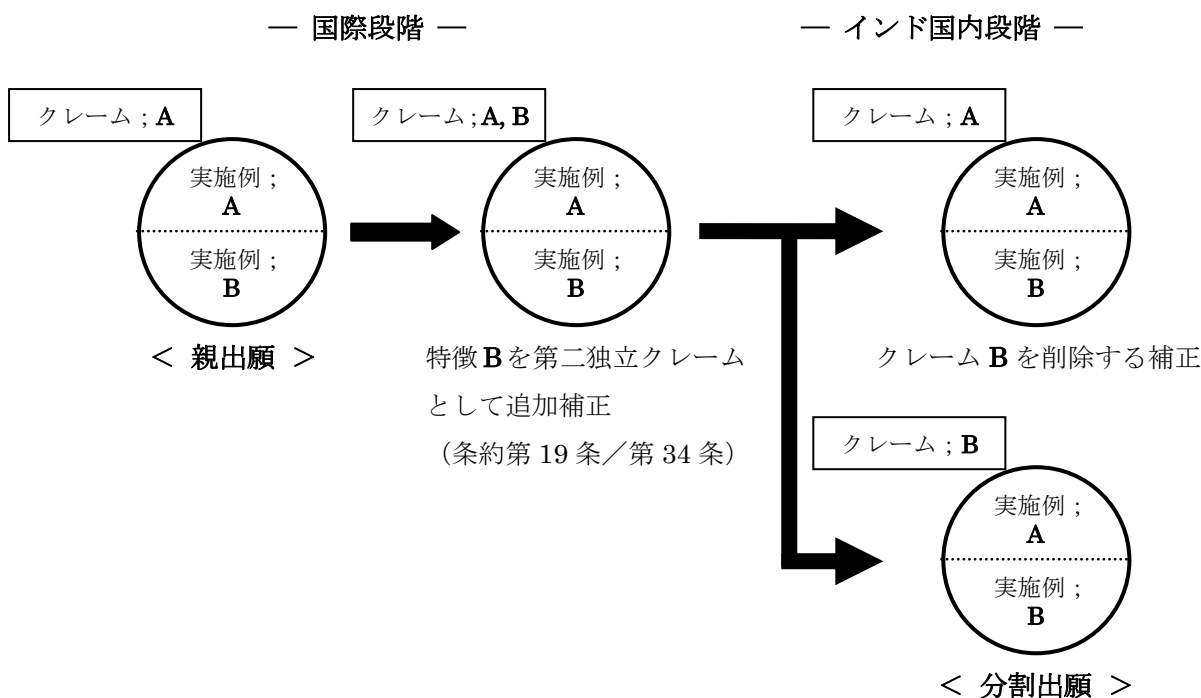
親出願のクレームに無い別発明をクレームする分割出願を行うケースである。この方法が一番シンプルである。

ii) インドで自発補正によりクレームアップしたクレームの分割出願



仮に、分割出願で突然別発明を作るのが難しいとした場合、補正が認められないことを覚悟の上で、親出願で別発明を追加する自発補正を行い、その後、当該別発明について分割出願を行うケースである。この方法であれば、親出願に単一性が無いので分割出願に対する審査担当官の理解が得られやすいのではないかと考え、このようなケースについても質問した。

iii) PCT 国際段階で独立クレームを追加する補正を行った場合の、インドにおける分割出願



ii) のケースが難しい場合に、更なる方法として PCT 国際段階で条約第 34 条補正等により別発明のクレームを追加する補正を行った上でインドに移行し、その後で分割出願する場合に関しても各事務所の見解を伺った。

事務所からの回答

i) に関しては、分割が可能であるという事務所と、分割は難しいという事務所との二つに主張が分かれた。

分割が可能とする事務所は IPAB のケースを引用してその正当性を主張している。LG ELECTRONICS とインド特許局が争った IPAB ケース (OA/6/2010/PT/KOL) において、IPAB は分割出願の目的を以下のように定義している。

It is therefore clearly evident that the intended purpose of the statutory provisions under section relating to division of application is

- a) to cure any defect relating to multiplicity of invention in one application,
- b) to enable filing of division application to protect the multiple inventions disclosed in one application,
- c) to allow the priority date of the parent application for the divisional application.

ここで、b)について親出願で disclose されている発明とあるので、必ずしも親出願でクレームされている必要はないとの主張である。

分割ができないとした事務所は、法律上このような分割を禁止するルールは存在しないものの、このようなプラクティスは一般的ではないため審査担当官が認めない可能性が高いという意見であった。

i) のケースで分割ができないと主張する事務所に ii) についての意見を求めたところ、自発補正が認められれば分割は可能であると回答する事務所と、現実的には難しいと回答する事務所に分かれた。

iii) については、多くの事務所は問題ないと回答したものの、分割出願に消極的な事務所は、審査担当官によっては認められるが、独立クレームを追加するような条約第 34 条補正等さえも認めない審査担当官も存在すると主張した。

所感

別発明の分割に関しては、事務所によって意見が分かれたが、法律上禁止されているわけではないので、必要を感じたらチャレンジしていく価値はあると考えられる。一部の事務所は、非常に消極的であり、国際段階の補正さえ審査担当官に認められない可能性もあるとのことであったが、もし、この方法が難しいとなると、日本等での基礎出願以降、独立クレームを追加する補正は一切できないということになる。ただし、認める審査担当官もいる以上、明確なルールになっているわけではないので、IPAB 等で争う価値はある。いずれにしろ、インド出願に関しては、国内移行後の補正や分割等の自由度を考えると少なくとも国際段階でクレーム構成の見直しを終えておくべきであると言える。

3. 2. 8 効果の追加主張について

背景

日本を含む諸外国では、中間対応で引用例との差別化を図るために当初明細書に記載のない効果を主張することが実務上よく行われる。そこで、インドの実態について確認した。

事務所からの回答

基本的に、全事務所から当初明細書に記載のない効果を意見書にて主張することは可能との回答を得た。ただし、中には、当該効果が当初明細書の記載内容から当業者にとって自明である場合に意見書での主張が可能との事務所見解もあった。

また、特許法第 59 条を遵守していれば、このような新たな効果を補正により明細書に追加することも可能と回答した事務所もあった。例えば、当該効果が単なる説明であって当初明細書に暗示されている場合や、或いは、発明の要旨の変更に該当しない場合には、明細書に効果を追加する補正が認められ得るし、場合によっては、審査担当官からそのような補正を要求されることもあるとのことである。

所感

多くの事務所は意見書で新たな効果を主張することが可能との意見であり、日本での実務と大差はないと思われる。

3. 2. 9 効能の追加主張について

背景

インド特有の制度として特許法第 3 条(d)がある。これは、「既知の物質について何らかの新規な形態の単なる発見であって当該物質の既知の効能の増大にならないもの」を非発明として規定したものである。

本条に関する最高裁判所の判例として、Novartis AG vs. Union of India (MIPR 2013(1) 0313 (SC)) があるが、本訴訟で最高裁判所は「生態学的利用効率の増加が治療効果の増大に至るか否かは、具体的にクレームされると共に、実験データにより立証されなければならない」ところ、「本件発明物質の治療効果が既知の物質よりも増大されたり優れたりしていることを示す資料が何も提示されなかった」ため、特許法第 3 条(d)に基づき特許可能性を有しないと判示した。

そこで、このような判例法がある中、実務において、実験データによる効能 (efficacy) の立証をいかにして行うことができるかについて事務所の見解を求めた。

事務所からの回答

特許出願後に発明物質の効能を追加主張する場合、まず、発明者の宣誓供述書 (affidavit) として実験データ等を提出する方法と、補正により明細書に実験データを追加する方法との二通りがあるが、前者は基本的に全事務所が肯定的な見解であるのに対し、後者についてはほぼ全ての事務所が消極的な姿勢であった。以下に詳細に説明する。

発明者の宣誓供述書として、実験データやラボノート等を追加提出して効能を主張することは可能である。一般に、これらの効能を示すデータは審査段階のみにおいて拒絶理由の解消目的で用いられるが、通常、当該データは明細書の一部とはみなされない。

一方、効能データを明細書に追加する補正については、MPPP 08.03.05.04 に「当該発明が、効能に関する特性上既知の物質とどのように実質的に異なるかは、出願時或いは特許法第 59 条の規定に基づく明細書の補正により出願後に、完全明細書の明細書本文に明確かつ断定的に提示することができる」と記載されているが、特許法第 3 条(d)は専ら製薬・化学系分野に関わり、特許出願後になってようやく試験結果が得られるような細胞学・生体学的データの提出を前提としている。よって、特許出願時点で出願人が有していなかった効能データは発明の一部を構成し得ないとみなされる虞があるため、出願後の補正により効能データを明細書に追加することは推奨しない。

他方、実際に補正により効能データを明細書に反映できた事例もあり、当初明細書に追加データの根拠が十分に開示されている場合には、当該追加データに依拠することも不可能ではない。また、特許出願時点において利用可能であった効能データであれば、補正による明細書への追加が認められる可能性がある。

尚、特許侵害訴訟において対象特許の有効性について疑義が生じた場合、特許発明と矛盾のないサポート資料として宣誓供述書を提出することは違法ではない。従って、物質特許の有効

性が争点となった係争においては、効能データを宣誓供述書で提出することが有効である。

所感

物質特許に関し、既知の物質に対する効能の増大を主張するときは、実験データを宣誓供述書として特許局等に提出するのに留めることが無難であると言える。一方、出願後の補正により実験データを明細書へ追加することは、当初明細書の記載から追加データの根拠が示されているか、又は、出願時点で利用可能であったデータが存在する場合に限り認められ得る点に鑑みれば、強く推奨されることではないと思われる。

3. 2. 10 図面・要約の記載に基づく補正について

背景

権利化の際には、グラフや断面図等の図面にのみ記載されている事項をクレームに含めるような補正を行いたいと考える場面もある。そこで、図面の記載に基づく補正が可能か否かについての確認を行った。また、日本では要約書は「発明又は考案の技術的範囲」（権利範囲）の解釈には一切用いられないとされているため、要約書に基づく補正はできない。よって、インドにおける要約書からの図面の補正の可否についても質問することとした。

事務所からの回答

図面及び要約書の記載に基づいたクレーム等の補正については、何れの場合も各事務所とも肯定的な見解を示した。インドは要約書も明細書や図面等と同様に扱われるとのこと。ただし、要約書の記載に基づいた補正を行うことは実務ではほとんどないとの意見もあった。

所感

この点については法的にも実務的にも特に制限はないようであるので、必要に応じて図面や要約書の記載に基づいた補正も検討していくべきである。

3. 2. 1 1 明細書等の記載に基づいて補正する場合の文言のアレンジの可否について

背景

明細書等から補正を行う場合、その文言をそのままコピーしなければならないのか、それとも多少のアレンジが可能なのかについては、補正の自由度という点で重要なポイントとなる。また、日本においては、アレンジの度合いについては、「直接的かつ一義的に導き出せる事項」「当初明細書等の記載から自明な事項」などといったクライテリアが時流に合わせて特許庁からアナウンスされるが、インドではこのような基準となるような考え方がありか否かについても確認した。

事務所からの回答

各事務所ともアレンジは可能という見解である。ただし、そのアレンジの度合いについては、特に明示的なクライテリアは存在せず、審査担当官次第とのことである。

所感

アレンジの度合いについては基準が明確化されていないため、技術分野や審査担当官に依存する部分が大きいと考えられる。事務所とコミュニケーションを密に取り、審査担当官の特性を掴んだ上で補正案を検討すると共に、ヒアリング等を通して摺り合わせをしていく必要があると考えられる。

3. 2. 1 2 拒絶理由通知受領後の補正制限の有無について

背景

特許法には時期によって補正制限が変わるような規定がないが、一部の国で採用されているような拒絶理由通知（Examiner's report）受領後、審査担当官の指摘した点以外の補正ができなくなる等の補正制限がかかるか否かについてヒアリングを行った。

事務所からの回答

各事務所とも特にそのような制限はなく、拒絶理由通知受領後であっても、自発補正と同様の補正が行えるとの見解を述べた。

所感

元々、拡大補正ができない等補正の自由度が低いため、それ以上の制限がかかることは無さそうである。

3. 2. 13 他国の審査状況の考慮について

背景

特許法第8条では、インド出願に関連する外国出願に係るステータスや審査書類の通知義務が規定されており、インドの審査実務においては、他国の審査状況が考慮されている。実際拒絶理由通知において、新規性や進歩性といった実体的な部分については、他国の審査結果を引用するケースもある。このような状況の中、複数のインド知財関係者からインドの審査担当官は、特に欧州特許庁（以下、「EPO」）の審査状況を重視する傾向が強いため、EPO に対して行った補正や主張を行うと権利化が比較的容易であるとのアドバイスを受けていた。そこで、このようなことが実務の現場でも共通認識となっているのかについて確認を行った。

事務所からの回答

一部の事務所はそういった傾向があることを認めたが、多くの事務所は必ずしもそうではないとの見解であった。例えば、ある事務所によれば、確かに EPO の審査経過に準拠した対応を行った方が権利化し易いが、これは必ずしも EPO で無くても良く、米国や日本で行った主張をインドですることでも同様の効果があるとのことである。ただし、日本の出願経過を引用して主張する場合は、翻訳文を提出するために手間かかるので、英語の出願を使った方が実務的にはスムーズであるとの声もあった。

また、技術別に重視する国が変わる場合があると回答した事務所も存在した。例えばソフトウェア発明については、より厳しい基準を持つ EPO における主張を踏襲した方が、同様にソフトウェアに厳しいインドにおける権利化にも有用であるとのことである。

更に、他国で従来技術を引用されて補正で減縮したのにも関わらず、その従来技術を引用されることなく比較的大きな権利範囲を取得できた国の審査状況のみを利用して権利化を図った場合、後から特許取消にされてしまうリスクもあるので、各国の権利取得状況を勘案した上で対応すべきとのアドバイスも受けた。

所感

各事務所は、立場上 EPO に依存しているとは言い難いということも推察されるが、EP 出願の審査結果はインドで権利化を図る上で有効であること自体は間違いないようである。もちろん、米国や日本出願でも特に問題はないため、最新の各国の状況を確認し、適切な対応出願を利用していくべきであると考えられる。

3. 2. 1 4 補正許可の詐欺 (fraud) による取得について

背景

特許法第 64 条(1)(o)では、「第 57 条又は第 58 条に基づく完全明細書の補正許可を詐欺によって取得したこと」が特許取消の要件の一つとなっている。ここで詐欺 (fraud) の文言解釈、及び、本条を理由に特許取消となった事例の有無を確認するために質問を行った。

事務所からの回答

特許法で「詐欺」は定義されていないという認識はどの代理人も共通した認識の様であった。また、特許法第 64 条(1)(o)によって特許取消となった事例自体は知られていないことが分かった。

所感

特許法第 64 条(1)(o)による特許取消の事例はないとのことであったが、「詐欺」については 1872 年制定のインド契約法第 17 条 (Indian Contract Act, 1872 Section 17) で定義されており、裁判では、解釈の参考とされる可能性がある。

4. 補正事例の検討結果

4. 1 検討概要

補正に関する各種論点に関するヒアリングを行うと共に、より具体的な議論を行うために、日本特許庁が公開している審査基準⁴⁾¹⁾の事例をピックアップし、各事例についてインドにおける補正の可否を各事務所に確認した。事例と共に得られた回答を以下に簡潔に説明する。

4. 2 各事例の回答

4. 2. 1 クレームの減縮補正と発明の詳細な説明の補正

補正前の明細書等	補正後の明細書等
発明の名称 <u>平面表示パネル</u>	発明の名称 <u>プラズマ・ディスプレイ・パネル</u>
特許請求の範囲 【請求項1】 制御用端子と……を有してなる <u>平面表示パネル</u> 。	特許請求の範囲 【請求項1】 制御用端子と……を有してなる <u>プラズマ・ディスプレイ・パネル</u> 。
発明の詳細な説明の抜粋 ……なお、上述した例は、 <u>プラズマ・ディスプレイ・パネルに本発明を適用した場合であるが、他の各種平面表示パネルに本発明を適用しても同様の効果を奏しめることは明らかである。</u>	発明の詳細な説明の抜粋 …… <u>上述したように、本発明は、プラズマ・ディスプレイ・パネルに適用すると優れた効果を奏する。</u>

事務所からの回答

クレームの補正については何れの事務所も認められるとの判断を示した。「プラズマ・ディスプレイ・パネル」は「平面表示パネル」よりも狭い概念であり範囲を拡大するものでなく、明細書にも記載されている文言であるためである。発明の詳細な説明については、認められるとした事務所と認められないという事務所に分かれた。認められないとした事務所は、補正前の発明の詳細な説明の抜粋の記載のみからでは、プラズマ・ディスプレイ・パネルに「優れた (superior)」効果があるとまでは言えないのではないかという意見であった、

所感

クレームの限定的減縮の判断に関する事例として、日本では限定的減縮に該当するので補正が認められるとされている事例である。クレームの補正は、日本と同様の判断である。

発明の効果の補正は日本でも当初明細書等に記載がない場合には認められないが、事務所によってはインドでも厳密に判断していることがわかった。

⁴⁾¹⁾ http://www.ipso.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm

4. 2. 2 クレームを上位概念化する拡大補正と発明の詳細な説明の補正

補正前の明細書等	補正後の明細書等
発明の名称 <u>プラズマ・ディスプレイ・パネル</u>	発明の名称 <u>平面表示パネル</u>
特許請求の範囲 【請求項1】 制御用端子と……………を有してなる <u>プラズマ・ディスプレイ・パネル</u> 。	特許請求の範囲 【請求項1】 制御用端子と……………を有してなる <u>平面表示パネル</u> 。
発明の詳細な説明の抜粋 …………… <u>上述したように、本発明は、プラズマ・ディスプレイ・パネルに適用すると優れた効果を奏する。</u>	発明の詳細な説明の抜粋 …………… <u>なお、上述した例は、プラズマ・ディスプレイ・パネルに本発明を適用した場合であるが、他の各種平面表示パネルに本発明を適用しても同様の効果を奏しめることは明らかである。</u>

事務所からの回答

各事務所とも補正は認められないと回答した。これは、「平面表示パネル」は「プラズマ・ディスプレイ・パネル」よりも広い概念であり、補正前の明細書等に「平面表示パネル」の記載は無く、補正前の明細書の記載の範囲を拡大するものであるからとの理由である。

所感

日本では、クレームの発明特定事項を概念的に上位の事項に補正する場合であって当初明細書等に記載した事項以外のものが追加される場合は、当初明細書等に記載した事項の範囲内とする補正とはいえ、補正は認められない。従って、日本と同様の判断である。

4. 2. 3 図面の記載に基づいたクレーム及び発明の詳細な説明の抜粋の補正

出願当初の明細書等

発明の名称
テーブルの位置制御装置

発明の詳細な説明の抜粋
……………テーブル(3)は送り機構を介してモータ(5)に接続され、このモータ(5)の回転制御により、テーブル(3)の位置制御は行われる。

図面

The diagram shows a table (3) with a screw (1) passing through it. The screw is connected to a motor (5). Below the table, a position detector is connected to the table. A target input device is connected to a comparison device, which is connected to the motor's control system.

補正後の明細書等

発明の名称
……………

発明の詳細な説明の抜粋
……………テーブル(3)は、ネジ(1)の回転によりテーブル(3)を直線移動させるネジ送り機構を介してモータ(5)に接続され、このモータ(5)の回転制御により、テーブル(3)の位置制御は行われる。

図面
……………

事務所からの回答

各事務所共に、以下のような理由で補正は可能であるとの見解を示した。ネジ(1)は、当初明細書には記載が無いが、図面にはネジ(1)と、モータ(5)により回転することでテーブル(3)を直線移動させるネジ(1)の機能が明確に示されている。よって、この補正は、当初明細書等の記載の範囲を拡大するものではない。

所感

日本では、補正前明細書の「送り機構」の記載と当初図面の記載とにより、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものと判断される事例である。従って、日本と同様の判断である。

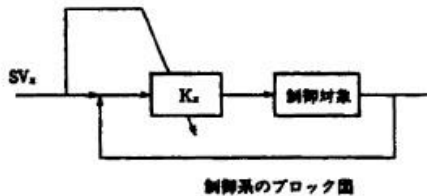
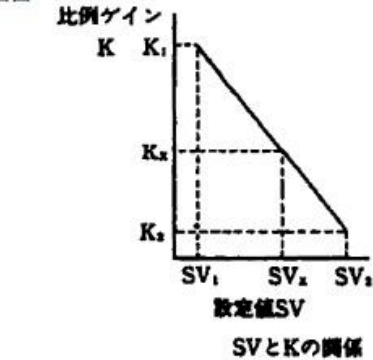
4. 2. 4 図面（グラフ）の記載に基づいた発明の詳細な説明の抜粋の補正

出願当初の明細書等
 発明の名称
 プロセスを制御する調節計

発明の詳細な説明の抜粋

比例制御により、プロセスを制御する調節計において、2つの相異なる設定値 SV_1 、 SV_2 とその値に線形に対応する比例ゲイン K_1 、 K_2 をあらかじめ定めておき、任意の設定値 SV_x に対応する比例ゲイン K_x を SV_1 、 K_1 、 SV_2 、 K_2 により演算で求め制御を行う調節計である。

図面



補正後の明細書等

発明の名称

発明の詳細な説明の抜粋

.....

任意の設定値 SV_x に対応する比例ゲイン K_x を式(1)により求め制御を行う調節計である。

$$K_x = \frac{K_1 - K_2}{SV_1 - SV_2} (SV_x - SV_1) + K_1 \quad \dots \text{式(1)}$$

図面

.....

事務所からの回答

各事務所共に、以下のような理由で補正は可能であるとの見解を示した。当初明細書には、 K_1 、 K_2 が設定値 SV_1 、 SV_2 と線形に対応している記載がある。当初図面には、 K と SV とが線形関係にあることを示すグラフが示されている。当業者は、当初明細書の説明と図（グラフ）を参照して式(1)を導くことができるので、この補正は認められる。

所感

日本では、当初明細書の記載と関係図の記載とを総合すれば、補正後の明細書に記載された式(1)を意味していることが明らかであるとして、補正が認められる事例である。従って、日本と同様の判断である。

4. 2. 5 クレームを数値限定する補正

出願当初の明細書等	補正後の明細書等
発明の名称 中空微小体	発明の名称
特許請求の範囲 【請求項1】 200～10000 μm の実質的に均一な直径を有し、中空ガラス微小球。	特許請求の範囲 【請求項1】 200～6000 μm の実質的に均一な直径を有し、中空ガラス微小球。
発明の詳細な説明の抜粋 ガラス微小球は、望まれる最終用途に依存して、 種々の直径とすることができ、直径は200～10000 μm 、 好ましくは500～6000 μm である。	発明の詳細な説明の抜粋

事務所からの回答

各事務所共に、以下のような理由で補正は可能であるとの見解を示した。補正された数値範囲 200～6000 μm は、当初明細書のクレームに記載された数値範囲 200～10000 μm に含まれる。当初明細書の詳細な説明には、好ましい数値範囲として 500～6000 μm と記載されている。従って、上記補正はクレームを限定するものであり、認められる。

所感

日本では、補正後の数値範囲（200～6000 μm ）は、当初明細書に記載された数値範囲（直径 200～10000 μm ）内のものであり、補正後の数値範囲を特定する数値（6000 μm ）は当初明細書において好ましい範囲を示す数値として記載されているもので、補正が認められる事例である。従って、日本と同様の判断である。

4. 2. 6 除くクレームにする補正

出願当初の明細書等

発明の名称

感光性平版印刷版

特許請求の範囲

【請求項1】

親水化処理したアルミニウム板上に、ケン化度60～80モル%の部分ケン化ポリ酢酸ビニルとエチレン性不飽和結合を1個以上有する光重合性モノマーからなる感光層を設けた感光性平版印刷版において、該感光層に含窒素複素環カルボン酸を当該部分ケン化ポリ酢酸ビニルに対して、1～100質量%含有させたことを特徴とする感光性平版印刷版。

発明の詳細な説明の抜粋

本発明に用いられる含窒素複素環カルボン酸には、ピコリン酸、イソニコチン酸等が含まれている。(「含窒素複素環カルボン酸」が「ニコチン酸」である発明を記載した先行技術文献が発見された。)

補正後の明細書等

発明の名称

.....

特許請求の範囲

【請求項1】

親水化処理したアルミニウム板上に、ケン化度60～80モル%の部分ケン化ポリ酢酸ビニルとエチレン性不飽和結合を1個以上有する光重合性モノマーからなる感光層を設けた感光性平版印刷版において、該感光層に含窒素複素環カルボン酸(ニコチン酸を除く)を当該部分ケン化ポリ酢酸ビニルに対して、1～100質量%含有させたことを特徴とする感光性平版印刷版。

発明の詳細な説明の抜粋

本発明に用いられる含窒素複素環カルボン酸には、ピコリン酸、イソニコチン酸等が含まれている。

事務所からの回答

各事務所とも、「(ニコチン酸を除く)」との限定を加えたことにより、クレームの技術的範囲を狭くするので、この補正は認められると回答した。

所感

日本では、「除くクレーム」とすることで先行技術として文献に記載された事項のみを除外することを明示したもので、補正が認められる事例である。従って、日本と同様の判断である。

5. 終わりに

本報告書では、インドの特許の補正について、法制面・実務面の両面からの調査・解析結果を紹介した。既述の通り、インドにおいては補正に関する成文規定が十分ではないため、運用面は審査担当官の判断や事務所のプラクティスに委ねられる。審査担当官によっては、非常に厳しい判断をするため、拡大補正や別発明のクレームアップなど自由な補正を行いたいのであればなるべく PCT 国際段階で対応しておくことが好ましい。それでも、国内移行後の権利化過程で不合理な扱いを受けた場合は、審判や訴訟に進むことも検討すべきであろう。現在の先例についても依然として IPAB のものが大半を占めるため、正当な理由があれば十分逆転可能であるからである。

また、事務所や担当者によって補正に対する姿勢が大きく異なるのもインドの特徴である。複数の事務所や担当者をオプションとして持っておき、案件毎の補正戦略に併せて選択するのも一案であると考えられる。

最後に、本報告書はインド IPG の特許ワーキンググループメンバー各社の皆様やデリー近郊の特許事務所の皆様の多大なるご協力により完成したものである。協力していただいた皆様へ心よりの感謝の気持ちと御礼を申し上げたく、謝辞にかえさせて頂きたい。

~ The Patents Act, 1970 ~

57. Amendment of application and specification or any document relating thereto before Controller. —

(1) Subject to the provisions of section 59, the Controller may, upon application made under this section in the prescribed manner by an applicant for a patent or by a patentee, allow the application for the patent or the complete specification or any document relating thereto to be amended subject to such conditions, if any, as the Controller thinks fit:

Provided that the Controller shall not pass any order allowing or refusing an application to amend an application for a patent or a specification or any document relating thereto under this section while any suit before a court for the infringement of the patent or any proceeding before the High Court for the revocation of the patent is pending, whether the suit or proceeding commenced before or after the filing of the application to amend.

(2) Every application for leave to amend an application for a patent or a complete specification or any document relating thereto under this section shall state the nature of the proposed amendment, and shall give full particulars of the reasons for which the application is made.

(3) Any application for leave to amend an application for a patent or a complete specification or a document related thereto under this section made after the grant of patent and the nature of the proposed amendment may be published.

(4) Where an application is published under sub-section (3), any person interested may, within the prescribed period after the publication thereof, give notice to the Controller of opposition thereto; and where such a notice is given within the period aforesaid, the Controller shall notify the person by whom the application under this section is made and shall give to that person and to the opponent an opportunity to be heard before he decides the case.

(5) An amendment under this section of a complete specification may be, or include, an amendment of the priority date of a claim.

(6) The provisions of this section shall be without prejudice to the right of an applicant for a patent to amend his specification or any other document related thereto to comply with the directions of the Controller issued before the grant of a patent.

58. Amendment of specification before Appellate Board or High Court. —

(1) In any proceeding before the Appellate Board or the High Court for the revocation of a

patent, the Appellate Board or the High Court, as the case may be, may, subject to the provisions contained in section 59, allow the patentee to amend his complete specification in such manner and subject to such terms as to costs, advertisement or otherwise, as the Appellate Board or the High Court may think fit, and if, in any proceedings for revocation the Appellate Board or the High Court decides that the patent is invalid, it may allow the specification to be amended under this section instead of revoking the patent.

(2) Where an application for an order under this section is made to the Appellate Board or the High Court, the applicant shall give notice of the application to the Controller, and the Controller shall be entitled to appear and be heard, and shall appear if so directed by the Appellate Board or the High Court.

(3) Copies of all orders of the Appellate Board or the High Court allowing the patentee to amend the specification shall be transmitted by the Appellate Board or the High Court to the Controller who shall, on receipt thereof, cause an entry thereof and reference thereto to be made in the register.

59. Supplementary provisions as to amendment of application or specification. —

(1) No amendment of an application for a patent or a complete specification or any document relating thereto shall be made except by way of disclaimer, correction or explanation, and no amendment thereof shall be allowed, except for the purpose of incorporation of actual fact, and no amendment of a complete specification shall be allowed, the effect of which would be that the specification as amended would claim or describe matter not in substance disclosed or shown in the specification before the amendment, or that any claim of the specification as amended would not fall wholly within the scope of a claim of the specification before the amendment.

(2) Where after the date of grant of patent any amendment of the specification or any other documents related thereto is allowed by the Controller or by the Appellate Board or the High Court, as the case may be,—

(a) the amendment shall for all purposes be deemed to form part of the specification along with other documents related thereto;

(b) the fact that the specification or any other documents related thereto has been amended shall be published as expeditiously as possible; and

(c) the right of the applicant or patentee to make amendment shall not be called in question except on the ground of fraud.

(3) In construing the specification as amended, reference may be made to the specification as originally accepted.

~ The Patents Rules, 2003 ~

81. Amendment of application, specification or any document relating thereto. —

- (1) An application under section 57 for the amendment of an application for a patent or a complete specification or any document related thereto shall be made in Form 13.
- (2) If the application for amendment under sub-rule (1) relates to an application for a patent which has not been granted, the Controller shall determine whether and subject to what conditions, if any, the amendment shall be allowed.
- (3) (a) If the application for amendment under sub-rule (1) is made after grant of patent and the nature of the proposed amendment is substantive, the application shall be published.
(b) Any person interested in opposing the application for amendment shall give a notice of opposition in Form 14 within three months from the date of publication of the application.
(c) The procedure specified in rules 57 to 63 relating to the filing of written statement, reply statement, leaving evidence, hearing and costs shall, so far as may be, apply to the hearing of the opposition under section 57 as they apply to the hearing of an opposition proceeding.

82. Preparation of amended specifications, etc. —

Where the Controller allows the application for a patent or the complete specification or any other document to be amended, the applicant shall, if the Controller so requires and within the time to be specified by him, leave at the appropriate office an amended application or the specification or the other document, as the case may be, in accordance with the provisions of these rules.

83. Publication of the amendment allowed. —

The amendments allowed after a patent has been granted, shall be published.

～ インド特許法 ～

第 57 条 審査担当官に対する特許願書及び明細書の補正 —

(1) 第 59 条の規定に従うことを条件として、審査担当官は、本条に基づいて特許出願人又は特許権者から所定の方法による申請があるときは、審査担当官が適切と認める条件(ある場合)を付して、特許願書若しくは完全明細書又はそれらに係る他の書類を補正することを許可することができる。

ただし、特許侵害の訴訟が裁判所において又は特許の取消手続が高等裁判所において係属している間は、当該訴訟又は手続の開始が当該補正書の提出書の提出前か後かを問わず、本条に基づく特許願書若しくは明細書又はそれらに係る他の書類の補正書の提出を許可するか又は拒絶する命令を発してはならない。

(2) 本条に基づく特許願書若しくは完全明細書又はそれらに係る書類の各補正許可申請書には、その提案された補正の内容を明示し、かつ、当該申請の理由の十分な明細を記載しなければならない。

(3) 本条に基づく特許願書若しくは完全明細書又はそれらに係る書類に関して特許付与後にされた補正許可申請及び提案された補正の内容については、公告することができる。

(4) (3)に基づく申請の公告があったときは、如何なる利害関係人も、その公告後所定の期間内に、それに対する異議を審査担当官に申し立てることができる。前記期間内に当該申立があったときは、審査担当官は、本条に基づく請求を行った者にその旨を通知し、その者及び補正に対する異議申立人に対して事件の決定前に聴聞を受ける機会を与えなければならない。

(5) 本条に基づく完全明細書の補正については、クレームの優先日の補正とすること又はそれを含めることができる。

(6) 本条の規定は、特許付与前に発せられた審査担当官の命令を遵守するために、自己の明細書又はそれらに係る書類を補正する特許出願人の権利を害さない。

第 58 条 審判部又は高等裁判所に対する明細書の補正 —

(1) 特許の取消手続が審判部又は高等裁判所に係属中は、審判部又は場合により高等裁判所は、第 59 条の規定に従うことを条件として、特許権者に対して審判部又は高等裁判所が適切と認める方法により、かつ、費用、公告及びその他の条件に従い、その者の完全明細書を補正することを許可することができ、また特許の取消手続において審判部又は高等裁判所が特許取消の決定をするときは、審判部又は高等裁判所は、特許を取り消す代わりに本条に基づいて当該明細書の補正を許可することができる。

(2) 本条に基づく命令の申請を審判部又は高等裁判所に対して行ったときは、申請人は、その旨を審査担当官に届け出なければならない。審査担当官は、出頭し、聴聞を受けることができ、かつ、審判部又は高等裁判所が指示するときは出頭しなければならない。

(3) 特許権者に対して明細書の補正を許可する審判部又は高等裁判所の全ての命令書の写しについては、審判部又は高等裁判所が審査担当官にこれを送達し、審査担当官は、その受領に

より、登録簿にその旨の記録及びそれに関する言及をさせる。

第59条 願書又は明細書の補正に関する補則 —

- (1) 特許願書若しくは完全明細書又はそれに係る書類の補正については、権利の部分放棄、訂正若しくは釈明による以外の方法によって一切補正してはならず、かつ、それらの補正は、事実の挿入以外の目的では、一切認められない。また完全明細書の如何なる補正についても、その効果として、補正後の明細書が補正前の明細書において実質的に開示していないか又は示していない事項をクレームし若しくは記載することになるとき、又は補正後の明細書のクレームが補正前の明細書のクレームの範囲内に完全には含まれなくなるときは、一切許可されない。
- (2) 特許付与日後に、審査担当官又は場合により審判部若しくは高等裁判所が当該明細書又はそれに係る他の書類の何らかの補正を認めたときは、
 - (a) 当該補正は、全ての目的で当該明細書及びそれに係る他の書類の一部を構成するものとみなし、
 - (b) 当該明細書又はそれに係る他の書類が補正された事実は、できる限り速やかに公告し、かつ
 - (c) 特許出願人又は特許権者の補正請求の権利については、詐欺を理由とする以外は、疑義を呈してはならない。
- (3) 補正された明細書を解釈するに当たっては、最初に受理された明細書を参照することができる。

～ 特許規則 ～

規則 81 願書、明細書又はそれらに関する書類の補正 —

- (1) 特許願書若しくは完全明細書又はそれらに関する書類の第 57 条に基づく補正書の提出は、様式 13 によりしなければならない。
- (2) (1) に基づく補正書の提出が付与されなかった特許出願に係るときは、審査担当官は、当該補正を許可すべきか否か及び如何なる条件(ある場合)を付すべきかを決定しなければならない。
- (3)(a) (1) に基づく補正書の提出が特許の付与後にされ、かつ、提案された補正の内容が本質的であるときは、当該申請は、公告しなければならない。
- (b) 補正書の提出に異議を申し立てようとする者は何人も、当該申請の公告の日から 3 月以内に、様式 14 により補正に対する異議申立書を提出しなければならない。
- (c) 陳述書及び答弁書の提出、証拠提出、聴聞並びに費用に関する規則 57 から規則 63 までに規定の手續は、異議手續についての聴聞に対して適用するのと同様に、第 57 条に基づく補正に対する異議申立の聴聞に対しても可能な限り適用する。

規則 82 補正明細書等の作成 —

審査担当官が特許願書若しくは完全明細書又はその他の書類の補正を許可する場合において、審査担当官が求めるときは、出願人は、審査担当官により指定されるべき期間内に、補正した願書若しくは明細書又は場合によりその他の書類を、本規則の規定に従って所轄庁に提出しなければならない。

規則 83 許可された補正の公告 —

特許の付与後に許可された補正は、公告しなければならない。

付録 2 : 各事務所への質問及び回答の日本語仮訳

(本報告書は基本的にはこの回答に基づいているが、一部質問に関してはより詳細な議論により事務所の判断が覆ったケースもあるため、全てが報告書の内容と一致しない場合もあることをご容赦頂きたい)

質問 1. 特許付与前及び付与後を含む各ステージの補正制限に違いはあるか? FER (最初の審査報告) の受領後、IPAB での審判、並びに付与後の補正、等。

(回答)

事務所 A 193/CHENP/2007 に関する審査担当官の決定には、OA/4/2009/PT/CH 及び ORA/17/2009/PT/CH における IPAB 審決では、IPAB が、クレーム補正とは、例え審査担当官の異議を満たすためであっても、第 59 条の要件、即ち、(1) クレームへの補正は補正前の記載又はクレームによって裏付けられなければならないこと、及び、(2) クレームの補正範囲は補正前の明細書のクレーム範囲内に収まるべきこと、という両要件を満たさなければならないと明示している旨、言明されている。したがって、IPAB は第 59 条(1)を厳密に解釈する可能性がある。このように、実際には、ステージ毎の補正に差異はなく、いかなる補正も第 59 条を満たさなければならない。付与後補正については、質問 16.参照。

事務所 B 付与前：

付与前ステージの補正は、インド特許局の手続でのみ実施される。したがって、FER への応答かヒアリング時の提案かに関係なく、補正の性質に違いはない。補正は、出願当初のクレームに関する特許法 (1970 年法律) の第 57 条及び第 59 条に定める条件に従う。

付与後：

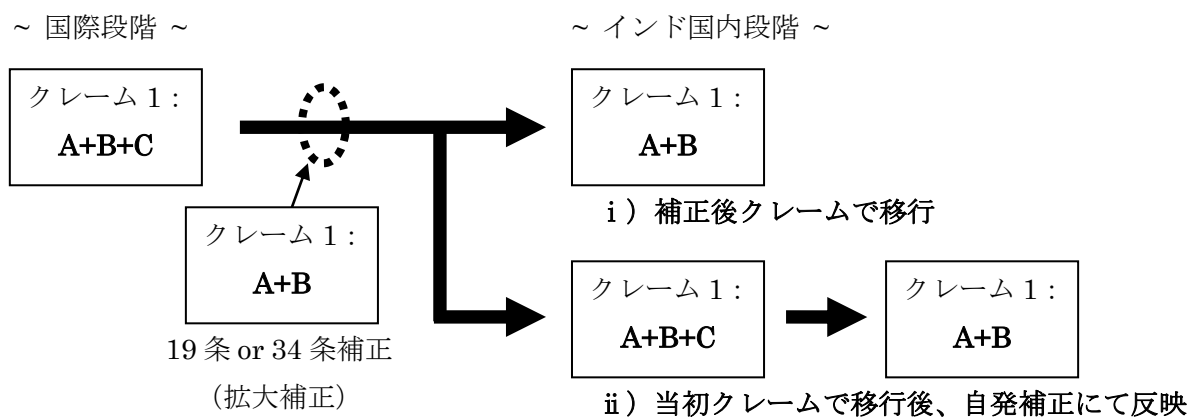
クレームは、自発補正により、インド特許局手続で補正できる。特許補正が申請されると、その旨が公告される。当該補正の公告をもって、第三者は異議申立の機会を与えられる。かかる補正は、依然、許可されたクレームに関する第 57 条及び第 59 条の条件に従う。IPAB 又は高裁で補正が問題となるのは、特許取消又は侵害訴訟においてである。上記同様、補正は第 57 条及び第 59 条に従う。

事務所 C 付与前、付与後という両方のシナリオにおいて、補正に関する実体法は第 59 条(1)に規定される。さらに、特許法第 14 条に定めるヒアリングの機会が審査に不可欠な部分である点に留意されたい。さらに、ヒアリング結果に対する不服申立て (即ち、第 14 条に基づき許可されたヒアリングの結果、第 15 条に基づき発せられた命令に対する不服) は、当初の手続、即ち、特許出願審査の継続とみなされる。このように、特許明細書 (クレームを含む) の補正に適用される法は、特許付与前も審査中もすべてのステップにおいて同じままである。

しかしながら、異議申立の結果に対する不服申立は、別の法的根拠を有する。かかる不服申立は、異議申立の継続とみなされ、異議申立での補正に関する法が異議において発せられた命令に対する不服申立に適用される。第 57 条には、審査担当官に対し申請する特許出願（明細書）の補正に関する規定が含まれている。したがって、第 57 条の規定が審査、異議、又はそれらに対する不服申立に適用される。第 57 条は、第 59 条(1)の規定に従う。補正の制限に関する法は、インド特許法（1970 年）の第 59 条(1)に規定される。前述の通り、第 59 条(1)には、インドでの特許出願後及びその付与から権利満了までの間に随時、申請される特許出願又は明細書の補正に関する実体法が列挙される。第 57 条(6)を適切に解釈すると、これには上記のルールに対する例外が設けられ、それによって、審査中に提案された補正は第 59 条(1)に従わなくてよいことがわかる。しかしながら、IPAB は、Spice Mobiles Ltd. vs. Controller of Patents (ORA/17/2009/PT/CH) の判断において、第 57 条(6)に基づく補正は、第 59 条(1)に課された制約を超えて拡大できないことを判示している。しかし、かかる判示は同事案固有の事実に関する判断であり、第 57 条(6)をこのように限定的に解釈できないケースもあるだろう。付与前補正と付与後補正の手続法にはいくつかの相違点がある。さらに、当方の見解では、付与後の補正では、補正は保護／独占を拡大してはならない。一方、付与前、即ち審査ステージでの補正では、明細書に明示的に開示され、かつ、発明の部分と理解される特定の特徴は、例え権利保護の範囲を拡大してもクレームに組み入れることが許される場合もあるだろう。

事務所 D 補正の性質を制限する実体規定があるが、付与前、付与後又は IPAB 審判のいずれであっても、当該補正は出願当初のクレーム又は記載の範囲を超えてはならず、放棄、訂正及び釈明という方法によらなければならない。明瞭性、十分性、新規性又は自明性のいずれに関するものでも、拒絶理由で提起された異議に応答した補正は、特許法第 57 条(6)に基づき行うことができ、補正申請書の提出は不要。第 57 条(6)は、審査担当官の指示を満たすために出願人が行う補正規定である。IPAB 審判手続では、インド特許局により特許出願が拒絶される場合、審判手続では、事案の性質は審査中の特許局審査担当官による審査の誤りに制限される。但し、IPAB 審判で認められない補正の完全な禁止規定はなく、補正の許可は IPAB の裁量による。IPAB における特許取消の手続での補正に関しては、かかる補正は一般に認められる。このステージでは、出願人の行動が IPAB の補正判断に重要な役割を担う。付与後補正手続は付与前補正とは異なり、特許付与後の補正はすべて公告され、第三者の異議申立を受付ける。

質問 2. PCT 出願の国際段階において、条約第 19 条補正又は同第 34 条補正により当初クレームを拡大補正した場合、インドへの国内移行出願後に特許法第 59 条(1)違反で拒絶理由を受ける虞があるか？ また、国際段階での補正クレームでインド国内移行させた場合と、PCT 出願の当初クレームでインド国内移行させた後に国際段階でのクレーム補正を反映させた場合とで、何某かの違いはあるか？



(回答)

- 事務所 A 2012 年 7 月 2 日付の PCT インド国内移行出願に関する公示によれば、出願人は、インド国内移行出願日に IB (国際事務局) の記録上入手可能な最新情報と正確に一致すべきである。つまり、国際段階で条約第 19 条/第 34 条に基づく補正が実施された場合、出願人は国内移行時に当該補正クレームを出願しなければならない。これに関して、条約第 19 条/第 34 条補正は国内段階では原クレームとみなされ、審査担当官は、第 59 条の観点でのクレーム審査を行わない。但し、審査時には、明細書の内容が第 10 条に従って精査される。
- 事務所 B PCT 条約第 19 条及び第 34 条は、いかなる補正も当初国際出願の開示を超えてはならないと規定している。事実上クレームの範囲を拡大するクレーム補正は、条約第 19 条の下に提出可能な場合がある。特許法第 138 条(6)は、PCT 出願へのいかなる補正も、出願人の希望により、インド特許局での補正として解されることを規定している。このような場合、補正クレームが既存の原クレームの範囲内に含まれるべき旨を規定した第 59 条(1)の条件に従うこととなる。
- 事務所 C 特許法第 57 条と第 59 条(1)の規定は、インド国内移行後の出願に適用される。さらに、インドを指定する PCT 出願がインドに国内移行された場合、インドでの特許出願とみなされる。PCT 出願において、条約第 19 条又は第 34 条の下で、インド国内移行前に補正された場合、特許法第 59 条(1)を根拠に異議を申立てることはできない。しかし、インド国内移行後に PCT 出願の補正がなされた場合、かかる補正は、自動的にインド国内出願に組込まれることが許されない。その場合、かかる補正は、特許法第 59 条(1)に照らして検証される。

事務所 D PCT 条約第 19 条又は第 34 条に基づきクレームの拡大補正を実施した場合、国際段階で国際事務局による異議がないときには、国内段階でインド特許局は補正と共に当該クレームを審査する。これは、特に、インドでの出願に関する特許法第 10 条(4A)の観点からであり、国際出願がインドを指定国とし、国際出願の発明の名称、詳細な説明、図面、要約及びクレームがインド特許法における完全明細書とみなされる。国際段階でなされ、且つ、許可された補正を伴う国内移行出願は、インド審査担当官による審査にとっての原クレームとみなされる。

質問 3. インドの審査担当官の中には、当初明細書に開示はあるが当初クレームに記載のない事項に係る補正を採用しない者もいると聞いた。以下のような補正の採否可能性について知りたい。

i) 減縮補正の場合

ii) 審査担当官が再度の先行技術文献サーチを必要とするような特別な技術的特徴を新たに追加する補正の場合

(回答)

事務所 A 上記の通り、クレームの補正は第 59 条を満たさなければならない。よって補正クレームが補正前の詳細説明又はクレームの範囲内に収まらない場合、当該クレームは認められない。例えば、IN/PCT/2002/01158/MUM に関する審査担当官の決定は、補正クレーム 10 及び 11 の発明特定事項の追加に係る自発補正は、放棄、訂正又は釈明の範疇ではないので、第 59 条の下に認められないと説明する。さらに、当該クレームに示された特徴は原クレームでは請求されていた。このケースでは、クレーム 10 及び 11 を削除することにより特許付与された。とは言っても、クレーム補正の可否は主観的なもので、補正された特徴が原クレームの範囲内にあるか否かという観点から、同補正の可否が判断されることもある。

事務所 B 明細書の限定事項に基づくクレームの減縮を認めない審査担当官や、インド特許局の判断にはほとんど遭遇していない。

i) 減縮補正：

当初クレームに基づくクレームの減縮は、インド特許局に認められるだろう。しかし、審査担当官によっては、明細書に記載された事項に基づくクレームの減縮を認めない可能性もある。

ii) 新しい技術的特徴：

この場合も、上記の説明が当てはまる。かかる補正の採否決定は、明細書に記載された特徴の追加により調査負担が生じるか否かによるのではない。クレーム補正手続中、インド特許局は第 57 条及び第 59 条に定める条件に依拠

する。しかし、補正をどう取扱うかは審査担当官によって違いがあるかもしれない。

事務所 C 一部の審査担当官は、クレーム補正案が原クレームの一部を成していない場合、クレームの補正を認めない。しかし、この慣行に従う審査担当官の数は極めて限定的である。当方の見解では、これは適正な慣行ではない。第 59 条(1)は、第 57 条(6)と併せて解釈すると、クレーム補正案が明細書を基に請求されている場合には、第 59 条(1)の他の条件が満たされている限り、当該補正は維持できることを規定している。したがって、当方の見解は次の通り。

- i) 減縮補正の場合は認容すべきである。
- ii) 審査担当官が新規の特別な技術的特徴を嫌うのは、発明特定事項が追加されたからであろう（さらなる調査が必要になるからではなく、第 59 条(1)を根拠に）。しかし、当方の見解では、かかる新しい特徴が明細書に明示的に開示されていて、発明の不可欠部分であることを示すことができるならば、当該特徴は追加されるべきである。

事務所 D i) 減縮補正は認められる。
ii) 例え、特定の技術的特徴が原クレームに記載がない場合であっても、発明に新規性及び進歩性を与える特徴であって、原クレームの範囲を拡大しない場合であれば、特徴の追加は許可される。

質問 4. 当初クレームに記載のない事項を明細書の詳細な説明に基づき当初クレームに追加する補正は採用されるか？ 特に以下の具体例に示す補正の場合はどうか？

- i) A+B+C から成る当初クレームを A+B+C' に補正する場合
ここで、構成 C' は当初明細書に構成 C の下位概念として開示されているものとする。
- ii) A+B+C から成る当初クレームを A+B+C+D に補正する場合
ここで、構成 D は当初明細書に開示されているものとする。

(回答)

事務所 A i) 構成 A、B 及び C が、構成 A、B 及び C' と補正され、その C' が概念上 C よりも狭い場合：
C' が、C の具体的な実施態様として C の範囲内にあるというように明細書の詳細な説明に開示されている場合には、この補正は認められるだろう。
ii) 構成 A、B 及び C が、構成 A、B、C 及び D に補正された場合：
この補正は、例え D が明細書の詳細な説明に開示されていても、D が原クレームの範囲内にない限り、認められないであろう。D が A、B 及び／又は C との必然的な結付きを示す場合には、かかる補正は認められるかもしれない。しかし、それは主観的判断による。

- 事務所 B i) C' が C よりも範囲が狭い場合には、補正クレーム (A, B, C') が完全に原クレーム (A, B, C) の範囲内にあり、よって、第 59 条の要件を満たすため、C' の追加は認められる。
- ii) 原クレーム (A, B, C) が “comprising” というオープンエンドの表現に続く場合、補正クレーム (A, B, C, D) は原クレーム (A, B, C) の範囲内となる。この場合、例え D が明細書に開示されているが原クレームに存在しなくても、特徴 D を含むような独立クレームへの補正は、第 59 条の要件に従い採用されるだろう。
- 事務所 C 当方の見解では、先の回答でも説明した通り、出願当初のクレームに記載はなくても詳細な説明に基づき原クレームを補正することは可能。しかし、当該特徴は明確に開示され、詳細な説明を読むことにより発明の必須部分とみなされなければならない。
- i) C' は C の範囲内に属するとして詳細な説明に開示されているので、かかる補正は許可される。
- ii) A, B, C 及び D から成るクレーム案は、A, B 及び C から成る原クレームの実施例の一つに関するものであるから、したがって、当該補正は許可される。
- 事務所 D i) 及び ii) で記載されているクレームの補正は可能。Dupont (M.P.No.36/09 in TRA/7/2007/PT/KOL) 及び ACG Flat Glass (I.A.No.13519/2007 in CS (OS) No.593/2007) で示された判例法に従って、追加される構成要素が明細書にのみ開示されている場合であっても、クレームを特定の狭い範囲に補正することが可能である。

質問 5. インドでの特許付与クレームの方が対応他国出願の特許付与クレームよりも権利範囲が広いとの理由で、当該インド特許が取消された先例があると聞いたが本当か？ もし本当であれば、特許取消の背景を知りたい。

(回答)

- 事務所 A 外国において狭い範囲でのクレームが認められたことは特許取消の明示的根拠を成さない。しかし、かかる狭小クレームの詳細が第 8 条に基づき審査担当官に通知されていない場合、これは、妥当な取消事由とみなされ得る。判例によれば、第 8 条の目的はインド特許局の審査を助けること、そして対応する外国出願で通知された拒絶理由や補正を評価することである。第 8 条に定める必要事項を提出しない場合、それのみを根拠として特許を取消することができる。
- 事務所 B 第 58 条により、高裁又は IPAB は、特許取消の手續において当該特許が無効と判断されるような場合、特許を取消す代わりに特許権者に対し明細書又はクレームの補正を認めることがある。かかる補正は第 59 条に定める条件を満たさ

なければならない。特許付与クレーム同士を比較して範囲に相違がある場合、裁判所は特許法に基づき有効性の判断を行うのであって、インドにおける特許付与クレームが他国で許可されたクレームよりも範囲が広いという理由のみで特許を取消すことはしない。さらに、裁判所/IPAB は、外国における狭小クレームがインド特許付与前に許可されていたか否かという事実を調査し、許可されていた場合には、外国審査に関する当該情報が第 8 条に基づきインド特許局に提供されていたかどうかを調査する。インド特許局がかかる情報を要求したものの出願人が当該情報を提供しない場合には、第 8 条に基づき特許を取消すことができる。但し、この取消は、同法要件の不遵守を根拠とするものであって、インドと外国との間の許可クレーム範囲の違いに基づくものではない。

事務所 C

これは正しくない。言及された理由はインドにおける特許取消の根拠にはなり得ない。取消の根拠は第 64 条(1)に列挙されており、当該根拠に基づいてのみ特許取消を申立てることができる。しかし、対応他国特許よりも権利範囲の広いインド特許のクレームは、裁判所/IPAB の本格的な審査を招くだろう。このような場合、範囲の広いインド特許を正当化する責任は特許権者にある。審査官側の不正確な論拠や誤りによって、対応他国出願において権利範囲の狭いクレームが許可されたという場合もあり得る。しかしながら、特許権者が裁判所/IPAB を納得させることができず、(1)範囲の狭い対応他国特許は適切であると正当化され、(2)インドクレームは間違っして許可されたと認定した場合、裁判所/IPAB は、範囲の狭いクレームのみを認容するだろう。このような場合、特許権者は、補正という方法により対応他国出願で許可された通りのクレームを提案することができ、裁判所/IPAB は、その他の特許性要件（第 8 条の要件を含む）が満たされていることを条件に、かかる狭小クレームを認めるだろう。特許権者の意図（悪意か善意か）がパラメータであろう。しかし、前述した通り、範囲の広いインドクレームは、言及された根拠では取消することができない。

事務所 D

正しくない。しかしながら、特許取消の問題が生じ得るのは、対応する外国出願での許可クレームがインドでの許可クレームよりも範囲が広く（注. 原文では“broader”と記述されているが、質問及び回答の趣旨から推測すれば「狭く」の誤記と思われる）、対応所管庁における特許減縮が関連先行技術及び重要先行技術に対する新規性及び自明性の主張目的でなされたにも関わらず、かかる先行技術文献が出願人により審査中インド特許局に提示されず、また、当該関連先行技術が引用された対応外国出願のオフィスアクション/サーチレポートが提示されない場合である。しかし、かかる先行技術がインド特許局審査担当官に提示され、インドにおいて範囲の広いクレームが許可された結果、高裁での特許取消の手続が行われる場合には、当該補正を可及的速やかに反映すること

を条件に IPAB が補正を認める。特許取消の法的根拠は第 64 条(1)(j)、第 64 条(1)(m)、第 64 条(1)(e)及び第 64 条(1)(f)である。

質問 6. 実施例に詳細な説明がない事項に関し、図面の記載のみに基づいてクレーム補正することは可能か？

(回答)

事務所 A 第 10 条(2)には図面が明細書の一部を形成すると規定されているので、審査担当官の裁量に従い、クレームを図面に基づき補正することができる。

事務所 B それ自体、現状、適用される個別規定はない。当業者が見た時に図面が補正根拠を成す特徴の存在を明示する場合には、補正は採用されよう。しかし、この点は、各事案に個別の事項であり、その事案に基づき判断される。

事務所 C 図面は明細書の一部とみなすべきである。この種の補正は、図面が、それだけで、不注意に詳細な説明に書き落としていた特徴の目的と機能を十分説明できる場合に限って、認められるだろう。さらに、記載漏れは、図面の助けで直ちに理解でき、詳細な技術的主張を必要としない種類のものとする。既存の詳細な説明がある程度図面に基づきクレーム補正の説明を提供できる場合（即ち、明示的裏付けはないが、当該特徴が実質的に開示されている）、補正主張を強化するものとなる。また、補正案は、第 59 条(1)と第 57 条(6)を併せた解釈に基づき、主張することができる。補正案は、訂正により、図面には捕捉されているが詳細な説明には不注意で書き落とした／間違っただけの事実を組入れるものとなる。しかし、補正案が発明の性質や範囲を変更するような場合には、上記主張は有効ではない。さらに、図面の一部ではない〔図面を基にクレームアップされた〕特徴の他の実施例は許されない。

事務所 D 図面は特許法第 10 条(4)及び第 10 条(4A)に基づき特許明細書の一部であり、第 10 条には、完全明細書には発明の名称、詳細な説明、図面、要約及びクレームを含めることが規定されている。

質問 7. 明細書の詳細な説明や図面に開示されていない事項について、要約の記載のみを根拠としてクレーム補正することは可能か？

(回答)

事務所 A 要約にのみ明示的開示があつて発明の記載には開示がない場合、要約に基づく補正の採否は審査担当官の裁量による。第 10 条(4)(d)に基づき、明細書には要約を添付しなければならない。したがって、要約は同明細書の一部である。さらに、規則 13(7)(b)は、要約には明細書に包含される事項の簡潔な抄録を記すことを規定しているので、理想的には、要約は明細書の事項とは違う新たな事項を含むことはできない。したがって、新たな事項を組入れるクレーム補正が

認められることは難しいだろう。

- 事務所 B 第 10 条(4)(d)は、完全明細書に要約を添付すべきことを規定する。したがって、要約が明細書の一部を成すか否かははっきりしない。その結果、要約が明細書補正の基礎を成すか否か、論議の余地がある。
- 事務所 C 要約のみに基づいたクレームの補正は難しいだろう。第 10 条(4)には完全明細書には要約を添付することが規定されているが、要約は、完全明細書の必須部分ではない。さらに、要約の目的は、発明に関する技術情報を提供し、調査を促進することである。要約は、詳細な説明の要旨又は詳細な説明と同等と考えてはならない。
- 事務所 D 質問 6.への回答参照。

質問 8. 特許法第 3 条(d)に基づき本件出願を拒絶する旨の審査報告を受けた後、効能 (“efficacy”) を明細書に追加できると理解しているが、このような補正が新規事項の追加とみなされることはあるか？ また、効能を追加する補正に係る要件等が存在すれば教えて欲しい。

(回答)

- 事務所 A 日本の慣行と同様に、出願人は、例えば宣誓供述書としての実験データのように、“efficacy”を提出できる。“efficacy”データは一般に明細書の一部とみなされず、審査ステージでのみ FER における拒絶理由を克服するために利用できる。但し、“efficacy”データを明細書に組込むことの採否は、審査担当官が決定する場合もある。詳細は、3080/DELNP/2004 における決定の第 2 及び第 3 段落参照。
- 事務所 B 特許法第 3 条(d)に規定される “efficacy” は、明細書に提示した記載に基づき査定される。明細書に “efficacy” の証明意図が表示されていない場合、審査ステージで提出された証拠書類を通じて “efficacy” を証明することができる。かかる証拠の例としては、発明者による宣言書、実験結果／報告書、発明者メモの抜粋等。かかる証拠に基づき “efficacy” の有無に関する最終査定が決定される。“efficacy” の裏付け証拠は明細書の補正に使えず、明細書の一部として包含することもできない。
- 事務所 C “efficacy” データを補正により明細書に包含することが認められない可能性は十分ある。第 3 条(d)に定める “efficacy” データは動物モデルに係る点に留意すべきである。例外なく、特許出願は、細胞系、in vitro 等のデータと一緒に提出される（製薬又は化学発明に関して）。したがって、動物モデルデータは特許出願の後に生成されることとなる。このように、補正による “efficacy” データの追加に対しては、次のような反論が想定される。－ (1) “efficacy” データは出願日現在出願人が所有していた発明の一部を形成しない、(2) 訂正、放棄

又は釈明としてみなすことができない事項の追加である。審査担当官が第 57 条(6)に基づき“efficacy”データを要求する可能性もある。しかし、Spice Mobiles 事例 (ORA/17/2009/PT/CH) の決定が支配的になるまで、第 57 条(6)を第 59 条(1)の完全な例外として解釈してはならない。しかし、動物モデルデータが出願日に入手できていて、動物実験が例示により出願当初の詳細な説明に包含されている場合には、“efficacy”データを補正により詳細な説明に包含することが可能な場合もあろう。しかし、以下の通り、当方の見解（否定的）への反論もある。第 3 条(d)の規定はインド特許法特有である。製薬／化学の特許出願の大半は国外に始まり、国際出願を念頭に起案される。したがって、インドでの出願人は、当該発明がインド特許法特有の規定を満たすことも実証する十分な方法を備えているべきある。さらに、補正は、審査ステージにおいて、第 57 条(6)に基づき、審査担当官の指示に適合するよう実施できる。前述した通り、第 57 条(6)は上記の Spice Mobiles 事例では異なる判断が示されたものの、第 59 条に例外を設ける。しかし、同事例における IPAB 審決は、同事例に固有の事実に関わるものである。当方の見解では、第 57 条(6)は、インド特許法に特有の規定（例. 第 3 条）を扱う場合にはリベラルに解するべきであって、限定的意味を与えるべきではない。しかし、第 57 条(6)の規定は、審査担当官がこの点に関する要求や命令を発する場合にのみ適用できる。さもないと、第 57 条(2)の規定（自発補正）が適用できるが、かかる場合には、第 59 条(1)の要件を満たさなければならない。第 3 条(d)は既知物質と比較したクレーム物質の “efficacy” を相当に増強する適当なデータを求めている点に注目できるだろう。例外なく、第 3 条(d)の規定の対象となる当該出願は発明に係る基本的例示とデータを含んでいる。クレームされたプロダクトの “efficacy” は、実質的に特許出願に開示することができる（明示的には不可）。さらに、特許出願に示された通りの “efficacy” はプロダクトの生理化学特性の観点でよく、又は *in vitro* データを添付できる一方、インド要件では、第 3 条(d)に定める “efficacy” は治療の “efficacy” でなければならない。したがって、これは、クレームされたプロダクトの動物に対する効果を示すデータ／比較データの追加／挿入という問題である。かかる “efficacy” データ を明細書に導入することが発明を変えたり、結果的に発明又はクレームの範囲を拡大してはならない。例え “efficacy” データ が詳細な説明に導入された追加資料であっても、それは、既に開示されている例示や他のデータに由来する。さらに、第 3 条(d)に基づき要求される “efficacy” データは、既に詳細な説明に明記されている例示／有用性への「釈明」として扱われ得る。前述の通り、“efficacy” データは、例え追加事項と思われるとしても、上記の理由により詳細な説明に含めることを認められ得る。インド特許局発行の『特許マニュアル (MPPP)』には、「完全明細書は、出願

時に又は後日、第 59 条に基づく明細書の補正により、明確に、断定的に、事項がいかに“efficacy”に関する特性において既知の物質とは有意に異なるかを明らかにすることができる」と明記されている点に注目することが重要だ。しかしながら、“efficacy”データを含めることで発明の性質や性格が変わる場合には許可されない。当方は“efficacy”データを包含し、詳細な説明／明細書を変更した例に遭遇したことがない。第 3 条(d)の要件を満たすには、通常の実務では、“efficacy”データを含む提出物（発明者の宣誓供述書／宣言書で裏付けることが望ましい）を提出する。例外なくどのケースでも、“efficacy”データは審査ステージでの提出／宣誓供述書により、審査担当官に提供され、受理される。

事務所 D 補正書に代えて、“efficacy”を立証する宣言書及び宣誓供述書を提出できる。確実に新規事項を追加するような場合には、審査担当官は補正の可否を判断する。しかし、かかるデータに依拠するか否かは出願人の判断である。出願当初の特許明細書と同様の十分な根拠が認められる場合には、出願後データの依拠が認められる。有効性をめぐる訴訟での応訴として、特許発明と一致する追加的裏付けの提供は不適切ではないと特許法には明記されている。

質問 9. 当初明細書に二以上の発明が含まれている場合、自発的な分割出願は可能か？ また、分割出願に際し、親出願の当初クレームよりも広いクレームとすることは可能か？

(回答)

事務所 A 第 16 条に従って、出願人は、原明細書のクレームが二以上の発明に係るという条件の下に、特許付与前にいつでも自発的に分割出願を行える。理想的には、分割出願は、親出願から削除された同じクレームをカバーすることが望ましい。かかる原クレームへの補正はいずれも自発補正とみなされるため、その採否は第 59 条の規定に従うこととなる。クレームの拡大は、原クレームの範囲を超えることとなるため、認められない。出願人は分割出願に独立クレームを追加することができるが、但し、当該クレームの特徴が原明細書に開示され、原クレームの範囲内にあること。

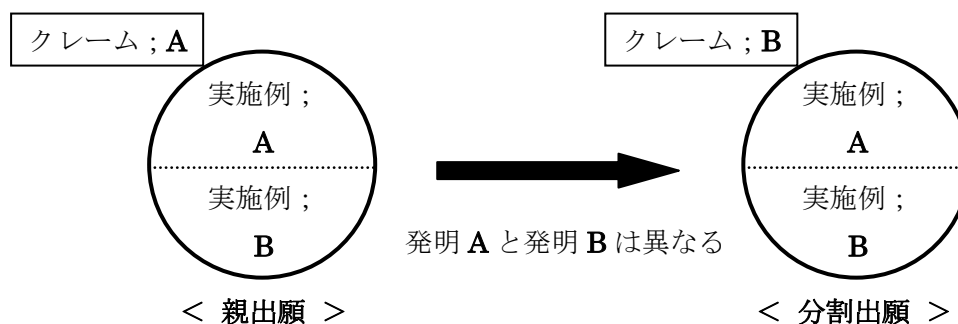
事務所 B 第 16 条の規定では、自発的に又はクレームが二以上の発明概念に係るという認定に基づき、分割出願を行うことができる。分割出願の大前提は、当該クレームそのものが二以上の発明概念に係るということである。唯一の発明概念に係るクレームで、別の発明概念が明細書に記載されている（しかし、クレームには請求されていない）場合、クレームとして請求されていない（まだ開示されていない）発明概念については、分割出願はインド特許局から許可されない。別の発明概念がクレームに記載されていて、その後当該クレームが分割出願の

一部を形成する場合、かかるクレームは補正可能である。但し、このような補正は第 57 条及び第 59 条に定める条件を満たさなければならない。

事務所 C 自発的に分割出願を行なうことができる点に注目されたい。分割出願は、特許出願の明細書が二以上の発明に係ることが判明した場合にのみ行える。但し、二以上の発明がある場合、即ち、一群の発明が連結されて単一の発明概念を形成する場合、同一群は一発明とみなされて分割出願は不可となる。さらに、第二発明に係る分割出願では、クレームは詳細な説明からの特徴を含めることにより拡大することができる、但し、当該特徴が詳細な説明に明示的に開示され、出願当初の発明の必須部分を形成していることを条件とする。さらに、当該特徴を分割出願のクレームに含むことで結果的に二重特許になってはならない。

事務所 D 特許出願のクレームが複数の発明で構成される場合、自発的な分割出願は可能である。しかし、一群の発明が連結されて特許法第 10 条(5)に定める単一の発明概念を形成する場合には、分割出願は認められない。一の出願において、一群の発明に関するクレームは、それらの発明が単一の発明概念を形成するように連結される場合に限り、同一出願内に認められる。IPAB の審決は一例しかなく、その決定において、分割出願は特許出願より範囲が広くてはならないと引用しているが、当方の見解では、これは正しい法の解釈ではない。特許出願において付与又は許可されたクレームが放棄されて、第 16 条(3)に規定される通り、分割出願と親出願との間でクレーム範囲の重複がない場合には、分割出願におけるクレーム範囲の拡大は認められるべきであろう。

質問 10. 下図のように、親出願の明細書に開示されているもののクレームされていない別の発明を、自発的な分割出願でクレームアップすることは可能か？



(回答)

事務所 A 第 16 条に従って、出願人は、原明細書のクレームが二以上の発明に係るという条件の下に、特許付与前にいつでも自発的に分割出願を行える。つまり、親出願に発明概念の異なるクレーム A と B とが含まれていない限り、分割出願は

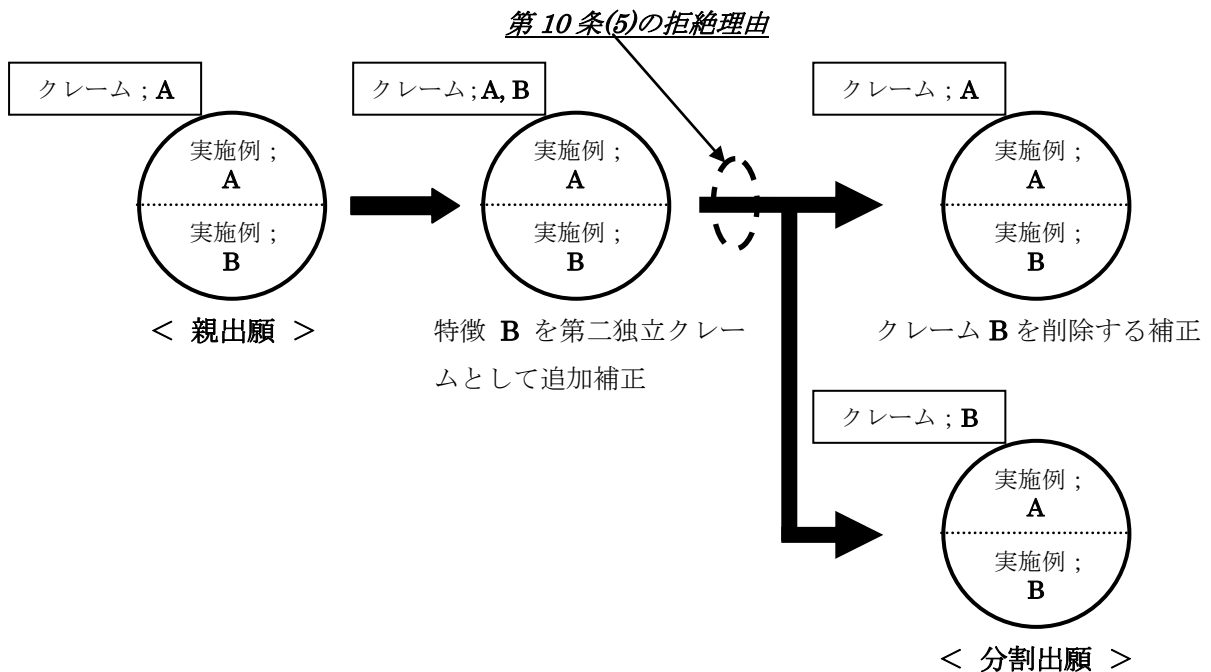
許されない。

事務所 B 第 16 条によれば、分割出願は、発明の単一性に関し拒絶理由が通知された場合に限り、行える。分割出願をするには、二つの別個の発明概念を親出願のクレームに記載しなければならない。そうしない場合、出願人は分割出願を行えない。原クレームで複数の独立クレームが請求されていなければ、発明の単一性に関する拒絶理由が通知されることはなく、したがって、出願人は分割出願をできない。

事務所 C 第 16 条及び第 10 条(5)の要件を満たす場合には、自発的な分割出願は許される。B の発明概念は A とは同一でなく、したがって、実施例 B についての分割出願は第 16 条の要件に従って維持可能。

事務所 D 例示された通り、クレームを補正することは可能である。しかし、かかる分割出願には戦略が必要だ。

質問 11. 下図のように、当初明細書の実施例に異なる二つの発明が開示されており、その内一方の発明のみが当初クレームに記載されていたと仮定して、他の発明を二つ目の独立クレームとして追加する自発補正をした後に特許法第 10 条(5)の拒絶理由通知を受けた場合、これに対して他の発明に係る二つ目の独立クレームを分割出願することは可能か？



(回答)

事務所 A 出願人によって二つ目の独立クレーム（異なる実施態様を請求）を追加する方

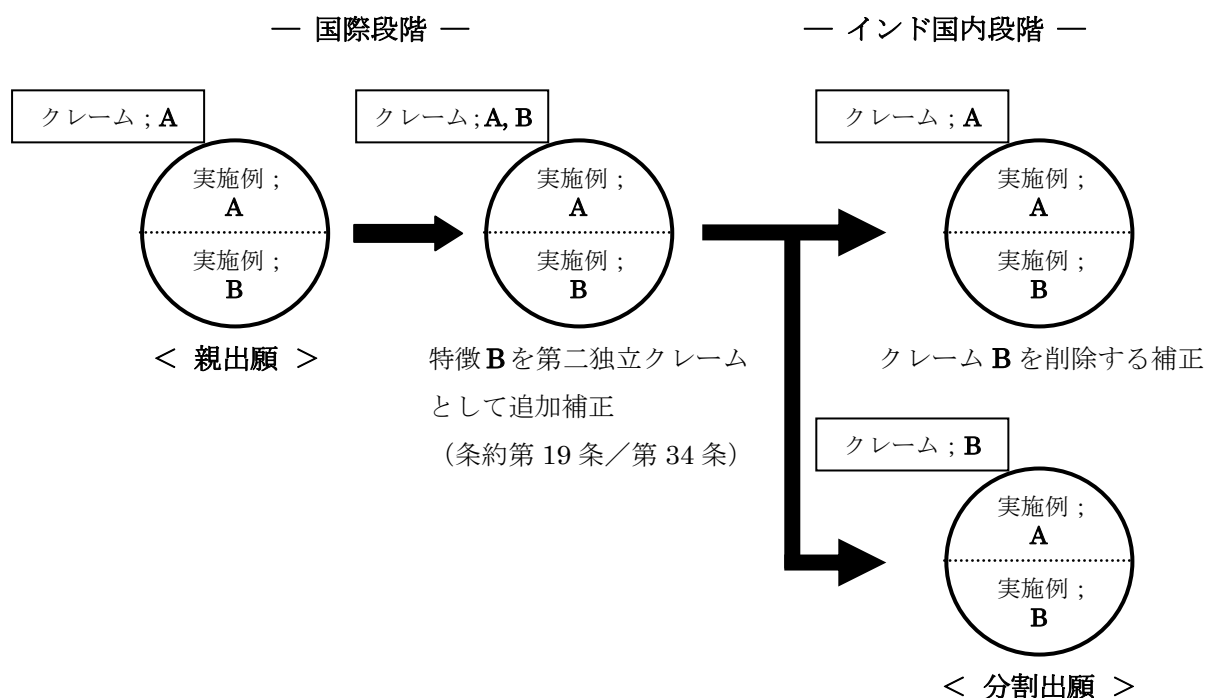
法で行われた補正が第 59 条(1)の規定に基づき審査担当官に採用されると仮定して、もし審査担当官が特許法第 10 条(5)により当該補正に拒絶理由を通知した場合、出願人は第二の独立クレームについて分割出願を有効に行える。

事務所 B 審査担当官は、予備補正が認められる場合にのみ、クレームの発明単一性を審査する。この場合、新たなクレームは新たな発明概念に係るものであり原クレームの範囲外にあるため、第 59 条の要件を満たさず、審査担当官は予備補正を採用しない。予備補正が認められない場合、単一性違反の拒絶はない。分割出願を行うためには、二つの別個の発明概念を親出願のクレームに記載しなければならない。そうしない場合、出願人は分割出願をできない。

事務所 C この場合、当方の見解では、分割出願は、別の発明概念に関する第二の独立クレームについては維持可能。しかし、先の回答に示した通り、補正が原クレームの範囲を超えるクレーム補正を受容する審査担当官はほとんどいない。これは、上記のコメント通り、第 59 条と一致しない。いずれにせよ、前述の通り、本例では、分割出願は維持可能。

事務所 D 明確に確立している事実として、親出願が複数の発明に言及している場合、分割出願は可能。これは特許法第 16 条に照らして記録される。

質問 1 2. 下図に示すように、PCT 出願の国際段階において、他の発明を二つ目の独立クレームとして追加する補正（例、条約第 19 条補正又は同第 34 条補正）を行った場合、インド国内移行後に、当該他の発明に係る独立クレームを自発的に分割出願することは可能か？



(回答)

- 事務所 A 国際段階で条約第 19 条／第 34 条に基づき補正されたクレームは、国内段階への移行時に原クレームとみなされる。特許法第 16 条により、出願人は、自発的に又は第 10 条(5)に基づく FER の拒絶理由を克服する目的で、第二の独立クレームについて分割出願をすることができる。
- 事務所 B 条約第 19 条の補正は、前述の通り、インドでは自発的予備補正として審査され、同様の理由で分割出願は認められない。
- 事務所 C 本例では、インド国内移行出願は、PCT 国際段階における補正後に提出されるので、インドで出願された当初クレームは、二つの異なる／別個の発明概念を含むことになる。したがって、別の発明概念に関する独立クレームを提案する分割出願は、維持されるべき。
- 事務所 D 特許法第 10 条(4A)により、国際出願が一旦インドでなされると、国際願書と共に提出された名称、詳細な説明、図面、要約及びクレームは、インド特許法にとっての完全明細書と解される。国際段階でなされて許可された補正を反映した国内移行出願は、インド審査担当官による審査の目的上、原クレームとみなされる。したがって、質問に例示された補正が行われた場合でも、これらはインド特許局に記録される。

質問 1 3. 当初クレームをマーカッシュ方式のクレームに変更する補正は可能か？ 補正が可能な場合、特許付与後はどのようにクレーム解釈されるか？

(回答)

- 事務所 A マーカッシュ方式のクレームは許される。採用されたクレームは日本と同様に解釈される。
- 事務所 B インド特許局では、米国や欧州のような他の管轄庁で採用されている形式原則に従って、マーカッシュ方式を解釈する。
- 事務所 C インドでは、マーカッシュ方式への原クレームの補正は奨励されない。概して、審査担当官はかかる補正の許可を嫌がる。化学又は製薬の場合、審査担当官を説得して補正許可を得るのは至難だ。しかし、マーカッシュクレームが、文面上、発明の解釈とクレーム構成を向上させ、それが第 57 条及び第 59 条(1)の範囲内にまさに収まるならば、かかる補正は検討され得る。その場合、詳細な説明と原クレームは審査担当官により吟味されるであろう。
- 事務所 D クレームの範囲を超えるため不可。

質問 1 4. 当初クレームをプロダクト・バイ・プロセス方式のクレームに変更する補正は可能か？ 補正が可能な場合、特許付与後はどのようにクレーム解釈されるか？

(回答)

- 事務所 A プロダクト・バイ・プロセス方式のクレームは特別な重要性を持たず、一般に、プロダクトがそれだけでは十分に定義できない場合に利用される。この方式は、ほとんどの場合、製薬及び化学発明に係る特許出願で使われる。また、プロダクト・バイ・プロセスクレームの解釈に関する判例はないが、明らかな点として、プロダクトによる侵害の立証にはクレームのプロダクトとプロセスの両要素を満たさねばならない一方、クレームの無効を主張するには、プロダクトが新規ではないことのみを主張するだけでよい。したがって、プロダクト・バイ・プロセス方式の有用性は、プロダクトのクレームを直接起案することが不可能又は非有益な場合に限定される。
- 事務所 B プロダクトクレームについてのみ許される。プロセスからプロダクト・バイ・プロセスへの補正は許可されない。プロダクト・バイ・プロセス方式のクレームは、プロダクト自体が新規で非自明である程度までに限って許され、他の方法で特徴づけることは不可。
- 事務所 C 詳細な説明に適切な裏付けがある場合、かかる補正は可能。プロダクトはプロセスに関係なく新規でなければならない点に注意を要する。原クレームがプロダクト及びプロセスクレームを含んでいる場合、又は、詳細な説明がクレームされたプロダクトに係るプロセスを明白に開示する場合には、第 59 条(1)の他の条件を満たす限り、かかる補正書を提出することが可能であろう。プロダクト・バイ・プロセスクレームは、プロダクトクレームそれ自体に比べ、範囲が狭い。プロダクト・バイ・プロセスクレームでは、プロダクトは常にクレームされたプロセスにより限定される。さらに、かかるクレームは、プロダクトとプロセスが独立してクレームされる原クレームよりも、権利保護の範囲が狭くなる。
- 事務所 D それがプロセスに限定したプロダクトクレームであって、プロダクトが新規である場合に限り、補正は可能。

質問 15. 当初クレームをミーンズ・プラス・ファンクション方式のクレームに変更する補正は可能か？ 補正が可能な場合、特許付与後はどのようにクレーム解釈されるか？

(回答)

- 事務所 A ミーンズ・プラス・ファンクション方式のクレームが許容されるのは、かかるミーンズが明細書に開示されている場合に限られる。したがって、同方式のクレームは、完全明細書にその点に関して明示的に開示されている場合に限定され、解釈される。審査担当官は、種々のミーンズに対応する参照数値をクレームに挿入して、明細書に定義された範囲に限定するよう要求することがある。
- 事務所 B 原則として、ミーンズ・プラス・ファンクション限定事項に依るクレーム補正

は、第 59 条に定める条件に従って、単に機能性に依拠する補正と比べて範囲が狭い感がある。クレームの範囲を限定する時には、放棄として補正は認められよう。しかし、この点もケースバイケースの判断となる。

事務所 C 例外なく、当初のミーンズクレームをミーンズ・プラス・ファンクションクレームに補正することは、発明及びクレームの範囲を拡大する結果となる。したがって、かかる補正は許されないだろう。しかし、当初の詳細な説明又は原クレームは、機能に対してあらゆる可能なミーンズを含むように解釈可能である（補正により挿入）場合、かかる補正が議論となる可能性がある。

事務所 D 補正は可能。但し、ミーンズ・プラス・ファンクション方式のクレームは、不確定であり曖昧であるとみなされるため、奨励されない。

質問 16. インドでは特許付与後の補正についてどのような手続がなされるかを知りたい。補正採否、補正が本質的か否か、並びに特許性に関する判断、等。

(回答)

事務所 A 規則 81(3)に従って、特許付与後の補正は審査担当官の裁量に委ねられる。さらに、規則 81(3)により、補正案の性質が本質的とみなされるならば、その場合には、補正申請を公告する。この段階では、特許付与後の補正クレームの特許性は審査されない。

規則 81(4)により、補正申請に異議を唱える者は、補正申請公告日から 3 カ月以内に様式 Form 14 で異議を通知し、それを受けて、審査担当官が補正の採否を決定する。特許付与後に採用された補正は、規則 83 に基づき公告される。

事務所 B i) 特許付与後の補正の採否権限：

インド特許局への補正申請は公告される。公告時に、インド特許局は第三者異議を募る。異議通知受領後、インド特許局は補正を求める特許権者に通知し、特許権者にヒアリングを受ける機会を提供する。それに基づき、審査担当官は補正の採否を決定する。補正の採否は、この場合も、特許法第 57 条及び第 59 条の条件に基づき、判断される。

2) 補正が本質的か否か：

審査担当官は、第 57 条及び第 59 条の条件のみに基づいて補正の採否を判断する。補正が本質的であるか否かは、補正採否判断の根拠とはならない。

3) 審査担当官が特許性の判断も行うか：

特許性の判断がさらに行われるか否かは明示的にはっきりしていない。しかし、第 57 条及び第 59 条の解釈に基づき、クレームへのいかなる補正も、補正クレームの範囲が補正前クレームと比較して狭いものとなる。この観点から、特許性のさらなる判断は不要であろう。

事務所 C 審査担当官に申請する補正手続要件は第 57 条に規定され、規則 81~83 と併せ

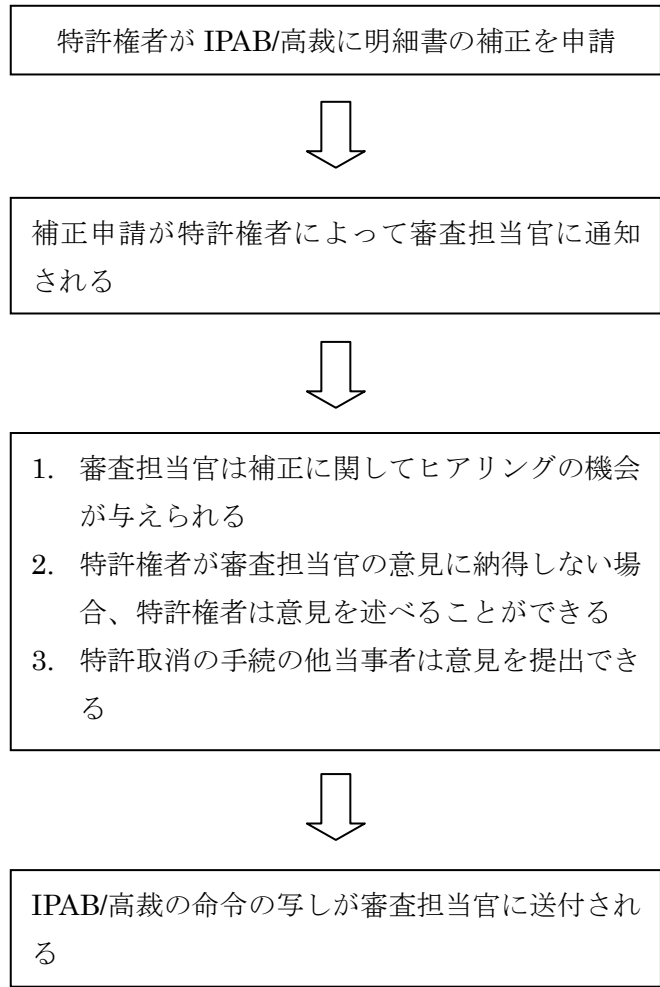
て解釈される。IPAB 又は裁判所での補正手続要件は、特許法第 58 条に規定される。しかしながら、補正の実体要件はいずれの場合も同一で、その旨は第 59 条(1)に規定されている。このように、審査担当官に申請する付与後補正については、様式 Form 13 で行う。補正案が性質上本質的である場合、かかる補正申請は公告される。申請又は補正に異議のある者は、公告日から 3 カ月以内に異議を通知することができる。異議通知のない場合、審査担当官は補正を判断する。補正が許可された場合、補正を反映した特許を公告する。補正に関する異議の通知を受領した場合、当該異議はいわば付与後異議として取り扱われる。補正がインド特許局に申請された場合、審査担当官が補正の採否を決定する点に留意すること。しかし、補正申請は、侵害訴訟が係属し、特許の有効性が争われている高裁に提出できる。さらに、IPAB での審判／特許取消の手続中は、補正を IPAB に申請できる。これらの場合、補正の採否は、場合に応じて、高裁又は IPAB が決定する。このように、補正の採否は、状況に応じて、審査担当官又は高裁又は IPAB によって決定される。但し、いずれの場合も、補正決定権威者はまた、補正が本質的であるか否かも決定する。さらに、かかる権威者は特許性の問題にも踏み込む場合がある。

- 事務所 D
- i) インド特許局審査担当官が付与後の補正の採否を決定する。
 - ii) 補正が本質的か否かを判断するのも審査担当官である。
 - iii) 付与後補正における審査担当官の調査範囲には特許性の判断は含まれず、特許法第 59 条(1)に基づき補正案に対して容認されたクレームの範囲にのみ関係する。第 59 条(2)(b)により、一旦審査担当官が補正を認めると、補正後のクレームは再回答 (“rejoinder”) として公告されなければならない。さらに、出願人又は特許権者の補正する権利については、詐欺を根拠とする場合を除き、疑義が呈されることはない。

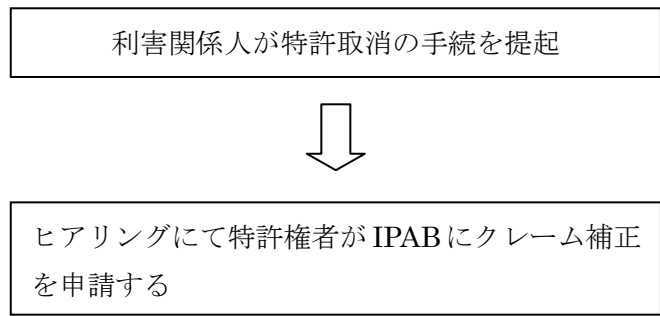
質問 17. 裁判所が直接補正を許可することは可能か？ 手続プロセスをフローチャートに示して欲しい。

(回答)

- 事務所 A
- 第 58 条の下に、IPAB と高裁は、特許取消の手続の中で、特許権者に対し、明細書の補正を許可する権限を有する。第 58 条(2)の下に、特許権者が IPAB 又は高裁に明細書の補正を申請した場合、かかる申請はインド特許局に通知され、審査担当官には当該補正に関するヒアリングを受ける機会が与えられる。第 58 条(3)に基づき、特許権者に明細書の補正を許可する裁判所の命令は審査担当官に伝達される。



事務所 B 第 58 条により、高裁又は IPAB は、特許取消の手續において特許を取消す代わりに、当該特許が無効と判断されるような場合に特許権者に対し明細書又はクレームの補正を認めることがある。かかる補正は第 59 条に定める条件を満たさなければならない。



第 58 条(2)に従い、特許権者は補正申請を審査担当官に通知すると共に異議申立人に補正申請の写しを送付する



審査担当官の意思又は IPAB の指示により、審査担当官が補正申請に対する意見を IPAB に提出し、その写しを異議申立人に送付する



IPAB はクレームの有効性に関して両当事者にヒアリングを実施すると共に、審査担当官の意見について判断を下す

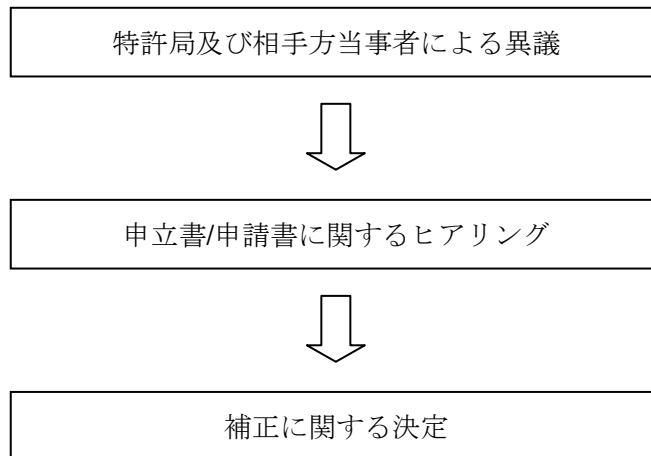
事務所 C 前述の通り、第 58 条は、特許取消の手續が係属する高裁における補正を規定する。一旦高裁により補正が許可されると、当該補正を許可する高裁命令の写しがインド特許局審査担当官に伝達され、同審査担当官により特許登録原簿への登録及びその旨の参照がなされる。裁判所での補正を求める特許権者は、申立書／申請書を提出しなければならない。裁判所は、特許局に対し、特許権者が申請した補正に対する異議を尋ねる召喚状／通知書を送達する。さらに、手續の相手方当事者も補正に対する答弁／異議を提出する権利を有する。異議を受領次第、裁判所は、全当事者、即ち、特許権者、特許局及び相手方当事者をヒアリングし、補正決定を言い渡す。

補正を求める申立書/申請書の提出

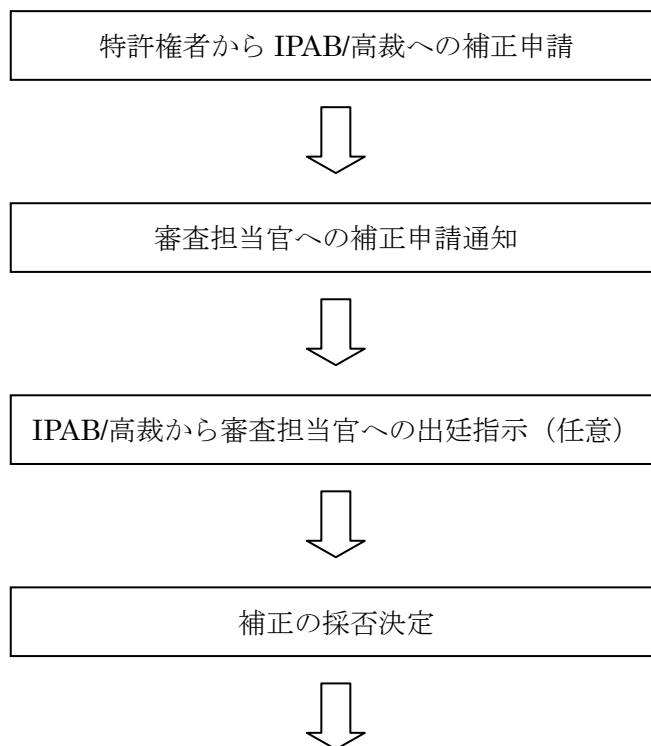


裁判所から特許局及び相手方当事者への通知





事務所 D 特許法第 58 条(2)により、補正が IPAB 又は高裁での手続で実施される場合、特許権者はまず審査担当官に補正申請通知を送達しなければならず、審査担当官は IPAB 又は高裁から指示された場合には出廷し、ヒアリングを受ける権利を有する。一旦補正が IPAB/高裁で認められると、命令書の写しが特許局審査担当官に送付され、審査担当官はかかる補正を特許登録簿に記載させる。IPAB 審判の大半において、特許権者が補正を行なう場合、IPAB/高裁が当該補正を審理する前に通知が審査担当官に送達され、審査担当官は、当該補正に関し特許法に照らしてその可否について提言を示すよう要請される。



審査担当官による特許登録簿への登録（補正が許可された場合）

質問 18. 出願人が明細書に記載のない効果を主張する場合、当該主張は審査担当官に認められるか？

(回答)

- 事務所 A 出願人は、審査中に、審査担当官に対して、完全明細書に明示的に開示されていない効果を、当該効果が当業者により容易に確認可能であるとして、主張することができる。審査担当官は、発明のよりよい説明として、かかる効果を組入れて明細書を補正するように要求することができる。
- 事務所 B 補正の採否は、第 59 条に基づき、本案の如何に応じて判断される。
- 事務所 C 効果が性質上説明的で、詳細な説明によって暗示的に（実質上）扱われているにすぎず、発明を変更するものでない場合、その組入は認められるだろう。当初の拙い明細書を良い明細書に転換する、又は発明／詳細な説明／クレームを変更するために効果の組入を求める場合には、それは認められないだろう。
- 事務所 D 質問内容を具体的に説明くださいますか。

質問 19. 明細書に記載のある事項に基づきクレームアップする際、文言通りの表現としなければならないのか？ 或いは文言のアレンジは可能か？

(回答)

- 事務所 A 明細書の文言をそのままクレームに使う必要はない。但し、クレームは明細書によって十分に裏付けられなければならない。さらに、クレームに使用した用語は、詳細な説明部分の用語と一致していなければならない。
- 事務所 B いかなるクレーム補正も明細書によって裏付けられなければならない。この場合、明細書の文言を補正で使用することが実務上望ましい。
- 事務所 C 文言のアレンジは許容される。文言のアレンジは訂正又は釈明として扱われ、当初の詳細な説明並びにクレームの拡大効果を有さない。但し、全く同じ文言での裏付けが常に好まれ、代理人も審査担当官を説得しやすい。
- 事務所 D 理想的には、明細書と同じ文言を使うべきだが、具体的な指針はない。

質問 20. 拒絶理由通知で審査担当官に指摘された事項以外に係る補正は可能か？

(回答)

- 事務所 A 出願人が、FER の審査担当官の拒絶理由に言及されていない、誤訳や曖昧な記載といった明細書のクレーム／詳細な説明を補正したい場合、第 57 条に基づく自発補正を、放棄、訂正又は発明を明確化する釈明として、様式 Form 13 に

より行わなければならない。但し、かかる補正の採否は、第 59 条(1)の規定に従う。出願人が詳細な説明に基づきクレームを追加したい場合、質問 3.の回答で示した条件が適用される。

事務所 B 審査担当官による拒絶理由のない事項を補正する場合、第 57 条及び第 59 条に従って、様式 Form 13 を用いて行なう。

事務所 C 第 57 条及び第 59 条(1)に補正に関する制限が網羅されており、それは、性質上総称的である。

事務所 D 中国で言われるような制限はない。例え審査担当官が補正等に関し具体的なクレームを特定しない場合でも、我々は審査での応答中に依然、クレームを修正することができる。

質問 2 1. 新規事項追加に関する著名な先例があれば知りたい。

(回答)

事務所 A 質問 8.の回答に挙げた 3080/DELNP/2004 を参照のこと。これは、“efficacy”データが追加され、許可された事例。

事務所 B 該当せず

事務所 C 新規事項の追加は、全く推奨されず、インドにおいては、特許法第 59 条(1)に定める制限に照らして許容されない。インド特許局における先例は稀で、許可されたとしても不注意によるものかもしれない。しかしながら、以下の決定／判例は、この点に関して言及に値する。

i) AGC Flat Glass Europe SA vs. Anand Mahajan and Ors. (I.A.No.13519/2007 in CS (OS) No.593/2007)

ii) Solvay Floor GmbH vs. E.I. Du Pont de Nemours and Company & Anr. (M.P.No.36/2009 in TRA/7/2007/PT/KOL)

事務所 D 該当せず

質問 2 2. クレーム拡大補正に関する著名な先例があれば知りたい。

(回答)

事務所 A 該当せず

事務所 B 該当せず

事務所 C クレームの拡大補正を認めた決定は報告されていない。他方、IPAB は、審査中に審査担当官が許可した拡大補正を却下した。この事例は、インド特許出願 2769/DEL/1997 (特許第 197257 号) に関するもので、出願人が求めた補正が認められ、クレームの範囲が拡大された。競合者は当該補正を IPAB で争い、IPAB はクレームを拡大する補正を却下した。同審決は、AIA Engineering Ltd. vs. Magotteaux International SA (OA/4/2007/PT/DEL & OA/17/2010/PT/

DEL) として報告されている。

事務所 D 該当せず

質問 2 3. 当初の独立クレームを全く新しい独立クレームに置換する補正はできるか？

(回答)

事務所 A 補正した独立クレームが当初の独立クレームとは全く異なる場合、かかる補正は第 59 条(1)の下に認められない。しかし、新たに補正されたクレームが原クレームの範囲内にあることを証明できる場合には、当該補正は許可されるだろう。

事務所 B かかる補正は、様式 Form 13 による自発補正で行うが、事案／事実ごとに対応される。但し、補正は第 59 条に定める条件を満たさなければならない。

事務所 C 新たな独立クレームの範囲が明細書の範囲を超えないことが条件。実際には、インドにおけるクレーム構造は、多かれ少なかれ欧州の慣行に従う。インド特許局は、複数独立クレームを好まない。インドクレームは、発明の具体的側面に係る単一の主要な広い独立クレーム（例、プロセスの場合には一つの主要プロセスクレーム、プロダクトの場合には一つの主要プロダクトクレーム）で発明の本質的側面を定義するように構成すべきであり、発明の好ましい／任意の／追加の特徴は、主要クレームに直接的又は間接的に依存するようクレームすることができる。

事務所 D 補正が特許法第 59 条(1)の範囲内にある限り、即ち、以下の場合に、原クレームを全く新しい独立したクレームに置き換えることができる。

- 補正が訂正、釈明及び放棄によって行われている、
- 補正が明細書に開示又は示された事項や実質を記載しない、
- クレームの補正が補正前のクレームの範囲内に完全にあり、

したがって、補正が上記の規定内にあるならば補正を申請できるが、クレームの範囲が全く異なる場合には、補正は許可されない。

質問 2 4. 明細書の記載に基づき図面を補正できるか？

(回答)

事務所 A 第 10 条(2)によれば、図面は明細書の一部とみなされ、その補正は明細書の補正一般に適用される手続に従う。

事務所 B 補正できる。但し、第 59 条に定める条件を満たさなければならない。

事務所 C 原明細書に適切に記載され、範囲の性質を変えない場合、補正は許され得る。図面に記載されている特徴について補正を求めるときは、詳細な説明に記載されていなければならない、図面に当該特徴が含まれていることが明らかであること、即ち、図面中の補正が詳細な説明の観点から当業者に明らかな選択である

こと。かかる補正は第 59 条(1)の条件を満たさなければならない。
事務所 D できる。理由は質問 23.の回答と同様。

質問 2 5. インドのある代理人が、EPO で認められた補正はインドでも認められやすいと話していたが、本当か？

(回答)

事務所 A EPO の補正採用がインド特許局の同一補正の採用を保証するものであるという一般規則はない。とは言うものの、インドの審査担当官は時々、対応する EP 出願の結果に影響される。EPO とインド特許局が引用する先行技術が同一であれば、その場合には、我々は EP クレームと同一路線でクレームを補正するよう示唆する。但し、審査担当官は、必ず補正クレームを採用すべき義務はない。

事務所 B 補正はすべて、第 59 条に照らして審査される。

事務所 C 第 59 条(1)の規定は、多かれ少なかれ、英国の特許補正の原則（英国 1907 年特許意匠法第 21 条及び第 22 条、1949 年特許法第 29 条）に類似する。インドの特許補正で確定している事例でさえ、英国裁判所の決定がインドの司法当局によって引用され、参酌されている。したがって、概して、インド審査担当官は、EPO で許可される補正を認める傾向にある。しかし、これをインド特許局で定着している慣行として解釈、理解してはならない。例外なく、審査担当官は、補正案を、例え EPO で認められる場合でも、第 59 条(1)の規定に照らして検討する。英国で許可されたクレームがインド当局には支持されなかった事例もある。

事務所 D おそらく同一の先行技術が引用されている場合はそう言えよう。しかし、第 3 条(d)及び第 3 条(k)といったインド特許法に固有の条項となると、インド特許局の見解は EPO とは異なるだろう。

質問 2 6. 実務上の経験から、インドの特許法 59 条(1)の規定は、欧州特許法第 123 条(2)や第 123 条(3)の規定と同様であると理解しているが、両者に実務上の違いはあるか？ 特に、新規事項の追加や、拡大補正に関して知りたい。

(回答)

事務所 A 我々は、EPO も出願当初の明細書で開示されていない補正を認めないと理解している。インド特許局も同様の慣行に従う。また、EPC 第 123 条(3)と同様に、インドの特許法第 59 条(1)は、補正クレームの範囲が当初クレームの範囲を超えてはならないと規定している。

事務所 B EPC 第 123 条(2)に関し、特許法第 59 条(1)の追加的要件は以下の通り。

- i) 補正は、放棄、訂正又は釈明により行なうこと。
- ii) 補正は、実際の事実を組込む目的であること。

iii) 補正は、未補正の明細書に実質的に開示されていない事項には基づかないこと。

iv) 補正クレームは出願当初のクレームの範囲内にあること。

また、EPC 第 123 条(3)に関し、第 59 条(1)の追加的要件は以下の通り。

i) 補正は、放棄、訂正又は釈明により行なうこと。

ii) 補正は、実際の事実を組込む目的であること。

iii) 補正は、未補正の明細書に実質的に開示されていない事項には基づかないこと。

事務所 C 特許法第 59 条(1)は、EPC 第 123 条(2)と完全には同じではない。後者は、クレーム補正が常に出願に基づかねばならないことを規定する。この点は第 59 条(1)にも当てはまる。しかし、第 59 条(1)には他に以下の要件がある。

i) 補正は放棄、訂正又は釈明により提案できる。

ii) 補正は実際の事実の組入を目的とする。

さらに、第 57 条(2)は、補正申請理由を開示すべきことを規定する。したがって、審査中に補正を求める場合、第 57 条(2)の当該追加条件を満たしていなければならない。しかしながら、EPC 第 123 条(2)にはこれらの制限が設けられていない。また、EPC 第 123 条(3)についても同様に、特許法第 59 条(1)には上記二つの追加要件がある。しかしながら、EPC 第 123 条(3)の下での補正は保護を拡大してはならないという要件と、特許法第 59 条(1)の残りの要件との類比には議論の余地がある。

事務所 D インドでは、新規事項は第 59 条(1)により追加できない。保護範囲を変更するような新規事項の追加は認められない。同様に、クレームの範囲は補正によって拡大できない。

質問 27. IPAB 審決 (ORA/17/2009/PT/CH) において、Spice Mobile のカウンシル弁護士は、インドの特許法第 59 条が UK 特許法第 21 条及び第 22 条と同様であると主張しているが、これはインドにおける一般的な解釈なのか？

(回答)

事務所 A インド裁判所及び司法機関は、対応する英国規定がインド規定に類似する場合には、英国の事例を参照する。しかし、言及されたケースでは、IPAB は、明細書の補正に関する規定がインドと英国で同一であるので、インド規定は英国規定の方向に沿って解釈しなければならないと明示的には判示していない。

事務所 B IPAB 自体、この論理で補正の採否を決めたことはないが、第 57 条及び第 59 条の解釈に基づいていた。したがって、この点は議論の余地が残された。現在、AGC Glass 事案 (I.A.No.13519/2007 in CS (OS) No.593/2007) で示された原則が補正の採否を決める基盤を成している。

事務所 C それは、第 59 条の一般的解釈ではない。同規定の類似性は、英国裁判所／当局の決定を参照する際に引用される。英国法を引用する背景には、英国裁判所の決定が関連のある文脈ではインド裁判所に全面的に認容されることにある。両制定法の条項が多かれ少なかれ同一内容であると認定されると、IPAB／裁判所は英国裁判所の決定と反対方向を向くことはない。但し、英国裁判所の決定は性質上、拘束力を持たず、「指針」として解することができよう。換言すれば、IPAB／裁判所は、密接に類似する規定については、英国裁判所の解釈を参考にする傾向にある。

事務所 D はい。

質問 28. インドの特許法第 64 条(1)(o)の「詐欺 (fraud)」の解釈を知りたい。また、補正クレームが「詐欺」によって許可されたことを理由に、特許法第 64 条(1)(o)により、特許取消となった先例があれば教えて欲しい。

(回答)

事務所 A 「詐欺」という用語は特許法のどこにも定義されていない。1872 年契約法等、他の法律で定義された意味に照らして、解釈することができる。「詐欺」の成立には、少なくとも、出願人側に重大な事実の積極的隠蔽又は出願人の認識では虚偽の事実の提出のいずれかがあったことを立証する必要がある。

事務所 B それに関しては、現在、何が「詐欺」を構成するかという定義はない。インド契約法 (1872 年) に定義される「詐欺」の意味に依拠することができる。以下の行為は詐欺にあたりと考えられる。

- (1) それが真実であると信じていない者が、真実ではないことを、事実であるとして、示唆すること。
- (2) 事実の認識又は確信を有する者が事実を積極的に隠蔽すること。
- (3) 履行する意思なく約束をすること。
- (4) その他、人を欺く行為。

事務所 C (1) 「詐欺」という用語はインドの特許法では定義されていない。しかし、インド契約法 (1872 年) 等他の制定法では定義される。「詐欺」という単語の辞書の意味は、不当利益をはたらく、又は不正な利益を得るための、偽り、企み、ずるいやり方、背任。Black Law Dictionary 第 6 版は、「詐欺」という単語の包括的意思を提示する。したがって、機会が発生すると、裁判所は、必要と判断する場合には、辞書の定義や他の制定法での定義を援用する。インド契約法 (1872 年) における「詐欺」の定義は以下の通り。

「17. 詐欺の定義は、以下の通り — 「詐欺」とは、契約当事者によって、又は自己の便宜によって若しくはその代理人によって、他人若しくはその代理人を欺く、又は契約の締結を誘導する意図で為された以下の行為のいずれかを意味

し、含むものとする：

- (1) それが真実であると信じていない者が、真実ではないことを、事実であるとして、示唆すること；
- (2) 事実の認識又は確信を有する者が事実を積極的に隠蔽すること；
- (3) 履行する意思なく約束をすること；
- (4) その他、人を欺く行為；
- (5) 法が特に詐欺的とみなす行為又は不作為。

説明 — 当事者の契約締結の意思に影響を及ぼし得る事実について、その件に関して、沈黙を守る当事者が発言義務を負わない限り、又は当人の沈黙が、それ自体、発言に等しいとみなされない限り、単なる沈黙は、詐欺に当たらない。」

事務所 D 「詐欺」に関する事例はないが、IPAB は特許出願人／特許権者の行動又は遅滞に基づき補正を許可していない。

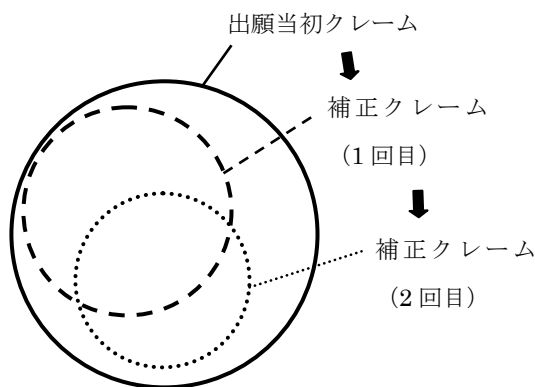
質問 29. インドの特許法第 59 条(1)の「補正前 (before the amendment)」の解釈を知りたい。以下の例において、緑色ラインの範囲とするクレーム補正は可能か？

i) 付与前ステージ

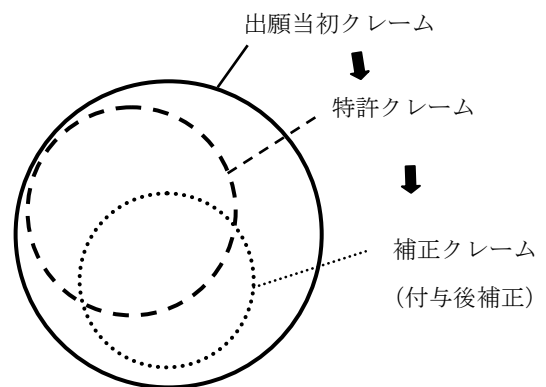
二回目の補正クレームが、当初クレームの範囲内に完全に含まれるものの、一回目の補正クレームの範囲内に完全には含まれない場合。

ii) 付与後ステージ

付与後の補正クレームが、当初クレームの範囲内に完全に含まれるものの、特許クレームの範囲内に完全には含まれない場合。



～ 特許付与前の補正 ～



～ 特許付与後の補正 ～

(回答)

事務所 A 第 59 条(1)は、“the specification before the amendment” とのみ述べられているだけで、“original specification” という語を用いていない。これに関して、

第 59 条(1)で規定する“the specification before the amendment”は原明細書として解釈してはならず、補正直前の明細書と解すべきである。

i) 付与前：

2 回目の補正クレーム案の範囲が完全には 1 回目の補正クレームの範囲内がない。したがって、2 回目の補正クレーム案は認められないだろう。

ii) 付与後：

付与後の補正クレームの範囲が完全には特許クレームの範囲内がない。したがって、かかるクレーム補正は認められないだろう。

事務所 B

i) 付与前：

2 回目の補正クレームは、このケースでは、インド特許局が 1 回目の補正クレームを認めなかった（却下した）ので、許されるだろう。そして、範囲の比較は、出願当初のクレームに対して行われるだろう。

ii) 付与後：

このケースでは、特許クレームがインド特許局によって認められた最終クレームであり、補正クレームは特許クレームの範囲内でなければならない。したがって、例示の補正は認められないだろう。

事務所 C

第 59 条(1)中の“before the amendment”という表現は、補正申請日の時点で存在するクレーム／明細書と理解すべきである。原クレームが補正され、補正クレームが再度補正を申請されているような状況が考えられる。しかし、かかる状況は、出願が行われ、審査ステージにて補正が申請され、受理・許可された後、さらに補正が申請されるようなケースであろう。審査ステージで複数回の補正がなされ、2 回目の補正が行われると、1 回目の補正に関する決定がないので、当該 2 回目の補正が単純に第一補正として置き換わる点に注意されたい。さらに、上記のケースでは、特許クレーム（補正を反映）は、審査担当官により、第 59 条(1)の観点から、出願当初のクレーム（即ち、補正前）と比較検証される点にも留意されたい。さらに補正がなされた場合（付与後）、特許クレームは、第 59 条(1)の意味での補正前クレームとなる。しかし、その事案に固有の事実において、第二の補正について、出願当初のクレームを補正前クレームとみなすべきか否かは、議論の余地があるだろう。かかる状況は、特許権者が第二補正を明確化及び適切な説明として主張できるが、一方、“Granted Claims”が明細書に包含された発明を適切に反映しない場合に生じる。

i) 付与前：

第一の例では、1 回目に補正されたクレームは意味がなく（上記の説明の通り、最初の補正については判断がないので）、審査担当官は出願人から最終的に提案された補正のみ採否を判断する。つまり、出願人は各種ステージで補正を申請できるが、最終補正のみによって当初クレームに対し提案され

た補正とみなされる。したがって、最終的に提案された補正は、原クレームに照らして検証される。

ii) 付与後：

第二の例では、“Granted Claims”は“before the amendment”でなければならず、よって補正クレームが特許クレームの範囲を超えて許可されることはない。しかし、前述したとおり、出願人が、“Granted Claims”は間違った助言に基づき提案された補正が許可されたものであること、当該特許クレームでは発明を適切に説明していないこと、他方、“Amended Claims”は発明を適切に説明し“Original Claims”の範囲内にあることを主張できる場合もあり得る。

事務所 D i) 付与前：

許される。

ii) 付与後：

こうした補正は、特許の範囲が特許クレームによって決定されるという単純な理由から、認められる可能性はなく、クレームが許可された結果、特許の範囲が一旦確定されると、請求されていないものは放棄され、権利消滅状態となる。したがって、出願時に原クレームの範囲内に含め得た事項を再導入することは、特許クレームの範囲を超えることになるため、認められないかもしれない。

質問 30. 事例 A における補正がインドで許可されるか否かを知りたい。

⇒ 注記. 第 4 章の事例 4. 2. 1 を参照

(回答)

事務所 A 「プラズマ・ディスプレイ・パネル」という概念は、「平面表示パネル」の概念よりも狭い。ゆえに、この補正は許される。しかし、プラズマ・ディスプレイの効果が原明細書に記載された効果の範囲を超えて補正されている。原明細書では、プラズマ・ディスプレイ・パネルは他の平面表示パネルと同じ効果を生む。他方、補正では、プラズマ・ディスプレイ・パネルはより卓越した効果を生む。これは関連性がない。したがって、この補正は許されない。但し、明細書の他の段落でかかる補正効果が示唆／教示されている場合には、当該補正は認められる可能性もある。

事務所 B クレーム及び名称への補正は、プラズマ・ディスプレイのみに範囲を限定するので、許されるだろう。これは、第 59 条に基づく放棄として適格となるだろう。明細書への補正の可否は事実ごとに特定され、主張された（卓越した効果の）利点が当業者にとって本質的かどうかである。

事務所 C 「平面」という単語を「プラズマ」という表現に置き換える補正は認容し得る、

その理由は、「プラズマ」という単語が詳細な説明によって裏付けられ、範囲の拡大とはみなし得ないからだ。しかし、用語／表現を用いた詳細な説明の補正、「プラズマ・ディスプレイ・パネルは卓越した効果を生む…」は、それが当初記載の一部でないため、認容できない。

事務所 D 範囲が減縮され、発明を明確化するため、こうした補正は可能。

質問 3 1. 事例 B における補正がインドで許可されるか否かを知りたい。

⇒ 注記. 第 4 章の事例 4. 2. 2 を参照

(回答)

事務所 A 「平面表示パネル」という概念は、「プラズマ・ディスプレイ・パネル」の概念よりも広い。したがって、例え明細書がかかる補正効果を示唆／教示している場合でも、同補正が認められる可能性は低い。

事務所 B クレームへの補正は、補正クレーム範囲が原クレームと比べて広いので、許可されないだろう。

事務所 C 「プラズマ」という単語を「平面」という表現に置き換える補正は認容できない。その理由は、表現「平面」は、当初の詳細な説明で裏付けられておらず、補正前クレームの範囲の拡大とみなされ得るからである。

また、詳細な説明に「…他の平面表示パネルへの発明の応用…」を追加する補正は認容されないだろう。この補正は、出願当初の詳細な説明には存在しない事項の追加とみなされる可能性がある。

事務所 D いいえ。

質問 3 2. 事例 C における補正がインドで許可されるか否かを知りたい。

⇒ 注記. 第 4 章の事例 4. 2. 3 を参照

(回答)

事務所 A 発明はさらに記載を追加することにより明確に説明可能であるから、この補正は第 59 条(1)の条件を満たす。したがって、同補正は、おそらく採用されるだろう。

事務所 B ネジ送り機構は図面から明らかで、この補正は認められるだろう。

事務所 C 当方の理解では、ネジ(1)は当初の詳細な説明に記述されず、図面にのみ示されている。しかし、図面は、明らかに不明瞭なところなく、矢印でネジとその機能を示している。図面に示された構成から、当業者は、明快に、モーターと連結されたネジが回転し、テーブルがネジの回転により直線に動くことを理解できる。したがって、「送り機構」という文言を「ネジ(1)の回転によりテーブル(3)を直線移動させるネジ送り機構」という表現に置き換える補正は認容し得る。ネジとその機能性に関し、詳細な説明及びクレームに記述されていないことは

不注意による間違いとみなされ、訂正又は釈明により実際の事実を追加する補正として申請することができる。かかる補正は、一見、詳細な説明及びクレームへの事項の追加に見えるものの、図面に適切な裏付けがあり、クレーム又は明細書の範囲拡大には繋がらないだろう。

事務所 D 図面が補正を十分に説明しているので、これらは認められるだろう。

質問 3 3. 事例 D における補正がインドで許可されるか否かを知りたい。

⇒ 注記. 第 4 章の事例 4. 2. 4 を参照

(回答)

事務所 A 事例 C に同じ。

事務所 B 式の追加は、釈明及び実際の事実の組み込みによる。したがって、かかる補正は認められるだろう。

事務所 C 式(1)を追加する補正は、以下の理由で認容し得る。

- 当初の詳細な説明には、 K_1 、 K_2 が設定値 SV_1 及び SV_2 と線形対応することの裏付けがある。
- 当初図面は、 K と SV との一次比例関係を示すグラフを明示する。
- 当業者は、任意の設定値 SV_x を決定するために、当初図面及びグラフを参照することにより、同式を明快に理解できる。

したがって、グラフを式の形に変換することは、性質上、「釈明的」とみなされるだろう。よって、かかる補正は認容し得る。

事務所 D 式(1)を図面から導出できるならば、その場合には、こうした補正は認められるだろう。

質問 3 4. 事例 E における補正がインドで許可されるか否かを知りたい。

⇒ 注記. 第 4 章の事例 4. 2. 5 を参照

(回答)

事務所 A 原クレーム 1 のガラス微小球の直径範囲は $200\sim 10,000\mu\text{m}$ と定義され、明細書には、推奨直径は $500\sim 6,000\mu\text{m}$ と開示されている。補正クレーム 1 の範囲 $200\sim 6,000\mu\text{m}$ は原クレーム 1 の範囲内にあり、明細書は証拠を記載するので、この補正はおそらく許されるだろう。

事務所 B 第 59 条に従って認められるだろう。

事務所 C 範囲 $200\sim 10,000\mu\text{m}$ を範囲 $200\sim 6,000\mu\text{m}$ に置き換える補正は、以下の理由から認容し得る。

- 補正範囲 $200\sim 6,000\mu\text{m}$ は、当初範囲 $200\sim 10,000\mu\text{m}$ 内である；
 - 当初の詳細な説明は、推奨範囲 $500\sim 6,000\mu\text{m}$ を詳述する。
- したがって、上記補正 (即ち、 $200\sim 10,000\mu\text{m}$ を $200\sim 6,000\mu\text{m}$ に置き換える)

は、クレーム 1 の限定とみなし得る。

事務所 D はい。範囲が減縮され、発明を明確化するため、こうした補正は可能。

質問 3 5. 事例 F における補正がインドで許可されるか否かを知りたい。

⇒ 注記. 第 4 章の事例 4. 2. 6 を参照

(回答)

事務所 A 「ニコチン酸を除く」という定義が補正クレーム 1 の範囲を減縮するので、この補正はおそらく許されるだろう。原明細書の()内に言及される先行技術は、その記載と共に参考文献として追加可能だろう。

事務所 B 第 59 条に従って認められるだろう。

事務所 C この例では、補正は以下の通りと理解した。

表現「含窒素複素環カルボン酸」を表現「含窒素複素環カルボン酸 (ニコチン酸を除く)」と置き換える補正。当該補正は認容されよう。さらに、詳細な説明への変更があることに着目した。しかし、これはハイライトされていない。これはタイプミスで、当初記載への補正はないと理解する。

事務所 D 範囲が減縮され、発明を明確化するため、こうした補正は可能。

ワーキンググループ紹介

[作成]

インド知的財産研究会 (IPG) 特許ワーキンググループ

[ワーキンググループメンバー (一部)]

遠藤 雅人

インド IPG 特許ワーキンググループ 2013 年度リーダー。トヨタ自動車 (株) 知的財産部主任。2012 年 8 月より約 1 年半にわたり、ノイダの法律事務所 Anand & Anand 及びトヨタキルロスカ自動車にて知的財産及び渉外に関する実務研修のためニューデリーに滞在。

渥美 好二

スズキ (株) 知的財産部係長。2012 年 4 月よりマルチスズキ社の知的財産部門に在籍中。その間、グルガオンの法律事務所 K&S Partners にてインド特許法に関する約 1 年間の研修を受講。2013 年度よりインド IPG 会長を務める。

後藤 光夫

オリンパス・アジア・パシフィック知的財産部部長。2011 年 4 月よりインド、東南アジアの子会社における知的財産業務を担当。2012 年 4 月より北京に駐在し、オリンパス (中国) 有限公司知的財産部部長を兼務。