

特許庁委託事業

インドにおける特許・商標・意匠に係る
実務実態調査報告書

2022年5月

独立行政法人 日本貿易振興機構

ニューデリー事務所

(知的財産権部)

報告書の利用についての注意・免責事項

本報告書は、日本貿易振興機構（ジェトロ）が現地調査会社に委託し作成したものであり、調査後の法律改正などによって情報が変わる場合があります。掲載した情報・コメントは調査委託先の判断によるものであり、情報の正確性や一般的な解釈がこのとおりであることを保証するものではありません。また、本報告書はあくまでも参考情報の提供を目的としており、法的助言を構成するものではなく、法的助言として依拠すべきものではありません。本報告書にてご提供する情報等に基づいて行為をされる場合には、必ず個別の事案に沿った具体的な法的助言を別途お求め下さい。

ジェトロおよび調査委託先は、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰的な損害および利益の喪失について、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じたかにかかわらず、一切の責任を負いません。これは、たとえジェトロまたは調査委託先が係る損害等の可能性を知らされていても同様とします。

目次

1. 特許実務について	1
1.1 First Examination Report 及びその対応	1
1.1.1 応答期限に関する注意点	1
1.1.2 書類の原本の扱いについて	2
1.1.3 特許を受ける権利を示す書類について	3
1.1.4 Section 8(1)への対応	4
1.1.5 Section 8(2)への対応	5
1.2 新規性・進歩性	6
1.3 補正／記載要件	7
1.3.1 特許請求の範囲を拡大する補正	7
1.3.2 特許請求の範囲を減縮する補正	8
1.3.3 まとめ	8
1.4 ヒアリング	9
1.4.1 ヒアリング申請	9
1.4.2 ヒアリング通知	9
1.4.3 ヒアリングにおける議論の内容	10
1.5 分割出願について	10
1.5.1 分割出願の時期的要件	10
1.5.2 分割出願の請求項に求められる要件	11
1.6 付与前／付与後異議	12
1.7 その他(PPH スキーム、早期公開、実施報告書)	13
1.7.1 PPH にはどんな書類が必要か	13
1.7.2 早期公開の必要性	15
1.7.3 実施報告書に非実施と報告すること	15
2. 商標実務について	17
2.1 First Examination Report 及びその対応	17
2.2 ヒアリング及びその対応	17
2.3 付与前異議	18
2.3.1 付与前異議の流れ	18
2.3.2 付与前異議に求められる書式	18
2.4 著名商標	19
2.4.1 著名商標とは	19
2.4.2 著名商標申請に必要な書類	19
2.4.3 認定申請手続きの流れ	20
2.4.4 不服の申立	20

3. 意匠実務について	21
3.1 原本の扱い	21
3.2 部分意匠の考え方	21
3.3 意匠実務手続マニュアルについて	22
3.4 First Examination Report について	22
4. その他関連実務について	24
4.1 失効した特許権を回復させるには	24
4.1.1 失効した特許に対する回復申請期限が経過した後の回復	24
4.1.2 特許庁の過失により失効した特許への対処	24
4.2 インド特許庁のウェブサイト等	25
4.2.1 特許の利用に力を入れたインターフェース	25
4.2.2 ウェブサイトの情報はいつ更新されるのか	25
4.2.3 情報公開法(Right to Information)の活用	26
4.3 インドの法律事務所／調査事業体の活用と課題	26
4.3.1 インドの法律事務所	26
4.3.2 インドの調査事業体	27
4.3.3 インドの知財管理ソフトウェア	27
5. インドの出願関連実務における重要なポイント	28
5.1 時間に余裕を持つ	28
5.2 根拠の確認	28
5.3 不服や反論の機会の最大限の利用	28

1. 特許実務について

1.1 *First Examination Report* 及びその対応

インド特許出願では、出願時に方式審査が行われないため、方式審査の結果は実体審査報告書である *First Examination Report*(FER)に記載されることになる。従って FER では様々な点が指摘される傾向にあり、他の国の実務では見られないインド特有の指摘も多い。ここではインド特有の指摘を重点的に解説する。

1.1.1 応答期限に関する注意点

FER への応答期限は FER の発行から 6 か月以内と知られているが、FER における指摘内容によっては 6 か月より前に対応が必要なものもあるため注意が必要である。上述のように方式不備の指摘も FER に記載されるが、この方式不備のうちのいくつかは FER 発行から 15 日以内又は 3 か月以内という 6 か月より短い期間内に対応が必要となる。

具体的には書類の原本提出に関するものは、審査管理官¹に求められてから 15 日以内に提出しなければならないという規定があり、FER 内での指摘でも同様に扱われるため、FER 発行から 15 日以内に提出しなければならない。遅れた場合には、Petition（上申書）とともに遅延料を支払って提出することになる。

その他、翻訳証明書についても、FER に関する条文とは別の条文で審査管理官に求められてから 3 か月以内に提出しなければならないと規定されているため、この規定に従う必要がある。主な方式不備の例とその期限について、以下の表にまとめたので参照されたい。FER 受領時に早期の対応が必要な指摘がないか確認しておくことが望ましい。

FER における方式要件の応答に必要な対応	期限
委任状等の書類の原本	FER 発行から 15 日以内
Form 1 等特許を受ける権利の証明書原本	FER 発行から 15 日以内
優先権書類又は DAS コード又は IB 304	FER 発行から 3 か月以内

¹ インド特許庁における特許審査は、審査管理官（Controller）と審査官（Examiner）が担当する。実際の審査は審査官が行い、結果を審査管理官に報告する。審査管理官は、決裁や代理人とのコミュニケーション（「1.4 ヒアリング」参照）を行う。

優先権書類の英語翻訳文及び翻訳証明書	FER 発行から 3 か月以内
PCT 出願の英語翻訳文及び翻訳証明書	FER 発行から 3 か月以内
対応外国出願の審査結果(Section 8(2))	FER 発行から 6 か月以内
対応外国出願情報(Section 8(1) / Form 3)	FER 発行から 6 か月以内
タイトルの変更	FER 発行から 6 か月以内
要約のワード数超過対応や図面選択	FER 発行から 6 か月以内

1.1.2 書類の原本の扱いについて

委任状や譲渡証のような署名済み書類の原本提出は、費用面でも労力面でも出願人・代理人にとって負担の大きいプロセスであり、可能であれば避けたいものである。とりわけ新型コロナウイルスの蔓延により国際スピード郵便（EMS）にも多大なる影響が出ている昨今の現状を鑑みると、日本からインドに書類の原本を送ることが困難なケースもある。ここではそのような原本提出に関する現状の規則とその対応を解説する。

2019年9月17日のインド特許規則改正により、出願人は委任状などの書類の原本をインド特許庁から求められたときから15日以内に原本を提出しなくてはならないと規定された。これまでは、電子出願から15日以内に全ての原本を提出することが求められており、提出しない場合には電子出願で提出した書類が無効となっていたが、この規定によりインド特許庁から求められた場合にのみ提出すればよくなった。

この改正に対して現地事務所の原本提出の運用も変わると考えられる。今後もインド特許庁から原本提出を求められることは十分に考えられ、提出する期限も求められてから15日以内に対応するのは慌ただしいので、基本的に現地事務所に原本を預けておくというやり方が考えられる。すぐに特許庁に提出しなければならないわけではないので、数件分まとめて書類原本をインドに送ることで郵送コストの節約が考えられる。

参考までに改正された特許規則第6条の本文に関する部分を以下に抜粋する。

改正前のインド特許規則

(1A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), a patent agent shall file, leave, make or give all documents only by electronic transmission duly authenticated, including scanned copies of documents that are required to be submitted in original:

Provided that the original documents that are required to be submitted in original, shall be submitted within a period of fifteen days, failing which such documents shall be deemed not to have been filed.

改正後のインド特許規則

“(1A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), a patent agent shall file, leave, make or give all documents only by electronic transmission duly authenticated:

Provided that any document, if asked to be submitted in original, shall be submitted within a period of fifteen days, failing which such documents shall be deemed not to have been filed.”

1.1.3 特許を受ける権利を示す書類について

インド特許法では、特許出願は発明者又は譲受人により出願することができると規定されている。またインド特許法第7条2項によると、譲受人により特許が出願される場合、譲受人は、譲受人が特許を受ける権利を持つことを示した証拠（**proof of right**）を提出することが求められる。一般的にインド特許庁の出願書類である **Form 1** の適切な段落における署名や発明者から出願人への譲渡証がこの **proof of right** として認められる。この書類はインドでの出願から6か月以内に提出しなければならず、不備があった場合には **FER** において指摘されることになるだろう。

日本企業が出願人となる場合、出願人が従業者である発明者から特許を受ける権利を譲り受けるケースがほとんどである。インド特許出願手続きの際に発明者が出願人の企業に在籍していて署名等の協力が得られるのであれば何の問題もないが、**PCT** ルートでインド国内段階移行した場合には優先日から3年近く経過していることが多いため、インドでの手続きの際に発明者と連絡が取れないことも考えられる。そうなった場合、在籍時に発明者が署名していた書類の中で、どの書類を提出すれば **Proof of right** の要件を満たすかが重要な論点となる。この点については様々な判例があるためこれらの判例に基づいて解説する。

NTT DoCoMo Inc. versus The Controller of Patents and Designs (OA/39/2011/PT/CH) では、他国の出願を優先権主張してインド出願をする出願人は、発明者から世界中の出願に対する譲渡を受けるか、又は少なくともインドでの出願に対する譲渡を受けていることを示す書類を提出しなければならないとの判決が出されている。

Dow Agrosciences LLC v. The Controller of Patents (OA/63/2020/PT/DEL) では、PCT 規則 4.17(ii)の declaration も PCT 出願のインド国内段階移行における proof of right として認められるという判決が出されている。

Stempeutics Research Pvt. Ltd. v. The Assistant Controller of Patents & Designs (OA/03/2017/PT/CHN)では、発明者と出願人との間の雇用関係を示すことにより、発明を受ける権利が出願人、すなわち雇用主に譲渡されたものとみなすという判決が出ている。

以上より proof of right の要件を満たすには以下のいずれかの書類が必要と考えられる。

- 発明者の署名済み Form 1
- 発明者と出願人との間の権利譲渡証
- PCT 規則 4.17(ii)に基づく宣誓
- 従業員発明の場合に発明者と出願人との間の雇用契約書であって、権利の譲渡が記載されているもの

Form 1 が最も確実であるが、発明者と連絡が取れなくなったときに備えて別の書面も準備できるような仕組みを出願フローに組み込んでおくことが望ましい。

1.1.4 Section 8(1)への対応

FER においてよく指摘される項目の一つとして Section 8(1)への対応が挙げられる。これは対応外国出願の書誌的事項やステータスを Form 3 という書式で提出するものである。この書類をインド出願から 6 か月以内に提出しなければならないことはよく知られているが、その後どのようなタイミングで出せば良いのか明確な規定がないため、代理人によって対応は様々である。FER でも指摘される項目であるので、ここで解説したい。

「インド特許法第 8 条に関する情報提供義務の実態調査」（日本貿易振興機構 2019 年発行）²において、Section 8(1)に関する判例分析が以下のようにまとめられている。

「デリー高等裁判所による Chemtura Corp. vs UOI における、第 8 条(1) (b)が定期的な状況の更新を求めるという第 8 条(1)の拡大解釈は、法律上の言葉や規定の成立経緯では正当化されないと考えられる。いずれにしても、それは拘束力のない主張であり、VRC Continental vs. Uniroyal Chemical Company における IPAB (Intellectual Property Appellate Board : 知的財産審判委員会) による後続の審決では、そのような拡大解釈を繰り返し言及していない。従って、第 8 条(1)の要件を満たすには、分割、継続、部分的

² https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/in/ip/pdf/survey_201901.pdf

継続など、対応する新しい外国出願が提出されたときに、追加の Form3 を提出するだけで十分であると考えられる。追加の Form3 は、拒絶された特許の開示も含み、すべての対応する外国出願の更新状況に言及するべきである。」

この VRC Continental vs. Uniroyal Chemical Company の事件では、欧州特許庁に対応外国出願があったにもかかわらず、欧州出願後に提出された Form 3 において欧州出願の存在を記載しなかったため、インド特許が取り消しとなっている。従って、他の国への国内段階移行や分割出願などにより新たな対応外国出願が生じた場合には、速やかに Form 3 においてインド特許庁に通知する義務があり、怠った場合には特許が取り消される可能性があると考えられている。より詳細に言えば、他国の特許の存在を隠蔽する行為が問題になるのであって、外国出願の状況を定期的に更新することを義務付ける規定ではないということである。

Section 8 (1)の規定の意図は、インド特許庁の審査官が他国の審査結果を見ながら実体審査をするために、インド国内での出願に対応したインド国外での出願リストを提出させることであり、外国出願の状況を定期的に更新するという要求は判例において議論されていない。したがって、Section 8(1)を拡大解釈して 6 か月毎に Form 3 を提出するような行為は不要ということが明確になったと考えられる。

FER において最新のステータスを記載した Form 3 を提出するように審査管理官に求められているのであればもちろんその指示に従う必要があるが、特に指示もなく新しい外国出願もない場合には、何度も Form 3 を提出することに意味はないと思われる。

1.1.5 Section 8(2)への対応

FER では Section 8(2)に関する指摘も多い。これについても、対応を怠った場合には特許無効理由となるため適切な対応が必要である。しかしながら、インド特許法の条文では対応外国出願の審査の詳細という曖昧な表現になっているため、具体的にどの国の出願のどんな書類を提出すればいいのかという点に疑問が残る。一つの対応指針として、FER における記載に従って提出する書類を判断することが考えられる。

FER では例えば以下のように求める情報が条文よりは具体的に記載されている。

Details regarding the search and/or examination report including claims of the application allowed as referred to in Rule 12(3) of the Patent Rules 2003, in respect of same or substantially the same inventions filed in any one of the

major Patent offices such as USPTO, EPO and JPO etc along with an appropriate translation,...

この場合、米国特許商標庁、欧州特許庁、日本特許庁のような主要特許庁における調査報告書(search report)、審査報告書(examination report)、許可クレーム(登録となっている場合)とその翻訳文が必要となると考えられる。ここで主要特許庁は、中国及び韓国も含めた5つの特許庁と考えるのが一般的と考えられる。

また、FERに明確に the search and/or examination report including claims of the application allowed と記載されているので、応答書面の提出は求められていない。また search report には引例も含まれると考えられるので、search report に引用されている引例も提出が必要と考えられる。

上記の書面が英語ではなかった場合には、appropriate translation の提出が求められている。実務上は Global Dossier のような主要5特許庁の包袋提供サービスなどにある機械翻訳を提出し、インド特許庁にヒアリング通知で求められた際には、人が翻訳した書類を提出する、という対応が考えられる。

翻訳については特に明確な規定がなく、審査管理官により機械翻訳でもよい場合もあるので、一旦機械翻訳を提出し、求めに応じて人が翻訳した書類を提出すればよいと考えられる。

1.2 新規性・進歩性

方式審査に続いて、インドの実体審査を見て行くことにする。ここでは、特に新規性・進歩性に関してインドの審査官がどのような対応をしているか解説する。

インド特許出願の多くはインド国外で第一国出願されており、インドでの実体審査の際には既に他国の審査報告書や国際調査報告書が発行されている場合がほとんどである。また、FERにおける新規性や進歩性に関する指摘や引用文献に関する記述をみると、他国の審査報告書や国際調査報告書の内容と一言一句相違ないものが散見される。他国では一部の請求項のみに対する指摘だったものが、インドでは同じ引用文献でも全ての請求項に対する指摘となって、その具体的な理由が全く示されないことも多い。

新興国の特許審査は他国の審査結果に基づいて行われることが多いが、インドでも同様の傾向があると考えられる。具体的にどの国の審査結果が参照されているかについて明確

なことは言えないが、国際調査報告書や米国特許商標庁、欧州特許庁の結果が参照されることが多い印象を受けている。したがって、FERにおいてインド特有の観点から新規性・進歩性の見解が示される可能性は低いと考えられる。またインドの審査において他国と異なる引例が議論されることも稀であると考えられる。

一方で、インドでも特許侵害訴訟は行われており、特許の有効性判断を争われることは多く、新規性・進歩性についての判断を示した判例も多く出ている。そこで主に参照されるのは他のコモンウェルスの国々と同様に英国の判例である。例えば特許の進歩性の有無に関して、Windsurfing テストのような英国判例³に沿った主張が行われる傾向にある。

1.3 補正／記載要件

インド特許出願において自発補正とともに審査請求をしたとき、FERにおいて自発補正が却下されることが多い。他国では認められている請求項に合わせた補正をした場合でも、インドでは却下されるケースが散見される。これより、インドでは請求項の補正が厳しく制限されていると考えられる。

ここでは具体的に補正がどのように制限されているかを、下記の参考条文と判例に基づいて検討する。

参考条文：インド特許法 59 条 (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。

1.3.1 特許請求の範囲を拡大する補正

上記 59 条(1)に「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。」とあり、認められていない。

³ Windsurfing International Inc. v Tabur Marine (Great Britain) Ltd, [1985] RPC 59

2013年12月のGlaxo Groupによる出願⁴での決定でも、初期のクレームの範囲に含まれない新規のクレームは、それが明細書にサポートされていても認められなかった。

特許庁が発行しているマニュアル⁵によれば「請求項に含まれないもの」は、明細書に書かれていたとしても請求されなかったものであり、誰でも自由に使えるパブリックドメインとみなされる。ここから初期の請求項の範囲が重視されていることが伺える。

1.3.2 特許請求の範囲を減縮する補正

上記59条(1)に「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」とあり、「権利の部分放棄、訂正若しくは釈明」に該当する場合には認められる。

デリー高裁が明細書にある構成要素を用いて請求項の範囲を減縮する補正を認めた判例もある⁶。この判例によると、補正が先行技術文献に対して特許請求の範囲を明確にするものであり、発明の方向性を変えるものではないと認められた。これより権利の範囲を広げない限り、明細書の文言を用いて請求項を限定する補正は認められると言える。

1.3.3 まとめ

他国では、審査が開始される前であれば明細書にサポートされている範囲内で比較的自由に請求項の補正が認められている。しかしながら、インド特許法の条文ではその時期的要件が記載されておらず、常に補正が制限されていると言える。

この背景として、古い英国の判例⁷における“**What is not claimed is disclaimed**”という考え方が根底にあると考えられる。最初に請求項の範囲として記載しなかった事項は、請求項の範囲に含める意図がなかった事項であるとみなされ、あとからそのような事項を含めるように請求項の範囲を広げることは認めない方針で運用されていると考えられる。

⁴ インド特許出願番号 2584/KOLNP/2004

⁵ Manual of Patent Office Practice and Procedure -2019

⁶ AGC Flat Glass Europe v Anand Mahajan 2009

⁷ Electric and Musical Industries, Ltd. et al. v. Lissen, Ltd. et al., (1939), 56 R.P.C 23

1.4 ヒアリング

1.4.1 ヒアリング申請

FER に応答した後、二度目の審査報告書が発行されることはほとんどない。そのまま登録となるか、そのまま拒絶となるか、ヒアリング通知が発行されるかの主に 3 パターンで考えられる。また、FER への応答後にそのまま拒絶となることを避けるため、FER への応答書面の最後にヒアリングの要求を書くのが一般的である。インド特許規則第 28 条によれば、出願人がそのような要求をした場合、出願人に対してヒアリングの機会を与えなければならないと規定されている。

またヒアリングの申請は FER の応答期限満了の 10 日前までに行われなければならないと規定されているので、FER の応答書面の最後に記載した形でヒアリング申請をする場合には、期限満了の 10 日前までに応答書面を提出する必要があることに留意されたい。

このヒアリング申請に関して、インド特許庁のウェブサイト上で FER への応答をアップロードする際に、どのような形式でのヒアリングを求めるか選択する項目が設けられている。したがって、応答書面の最後にヒアリングの要求を書いても書かなくても自動的に何らかの形式のヒアリング申請がされることになる。

またシステム上は応答期限満了の 10 日前を過ぎてもヒアリング申請とともに FER への応答を提出可能とのことである。しかしながら、応答期限満了の 10 日前を過ぎてのヒアリング申請は明確に法令違反なので、遅延の罰金を求められる可能性がある。

1.4.2 ヒアリング通知

FER への応答書面を提出しても拒絶理由が解消されていなかった場合、上記の申請をすればヒアリング通知が発行されることになるが、その内容は様々である。応答書面の内容に対して追加の引用文献とともに詳細な理由が説明される場合もあれば、応答書面とは関係なく FER の内容がそのままヒアリング通知に記載される場合もある。

通常ヒアリング通知から 1 か月後にヒアリングが行われるが、準備に時間が必要な場合には延長を申請することも可能である。延長は審査管理官の裁量で判断されるが、インド特許規則 129A に上限が定められており、最大 2 回まで且つ一回あたり最長 30 日までとなっている。

1.4.3 ヒアリングにおける議論の内容

ヒアリングは現在オンラインで行われており、基本的に対面でのヒアリングは行われていない。また、ヒアリングの際にやりとりをする相手は審査管理官であって審査官ではない。実際に審査を行う審査官と直接やりとりをする機会はなく、その上司にあたる審査管理官とやりとりをすることになるため、議論の方向性は審査管理官次第で大きく変わってくる。

審査管理官が発明を理解し、審査官と密にコミュニケーションを取っていて、拒絶の根拠が明確になっている場合には、審査管理官と対話しながら請求項の補正案の妥協点を探っていくことも可能かもしれない。そのような場合には、予めここまでなら譲歩できるという補正案についての指示を出願人からもらっておいて、ヒアリングにおいて実りのある議論ができるであろう。

しかしながら実際には、審査管理官は発明を理解しておらず、単にインド代理人の主張を聞くのみで、それを審査官に伝えておくという一方的なヒアリングが多い。そのような場合には、審査官が何を考えて拒絶をしているのかよくわからず、どのような補正であれば受け入れられるのかもよくわからず、単に形式的にヒアリングが行われるだけである。

このように審査管理官によりヒアリングの議論の方向性は様々であるが、いずれの場合でもこれで特許が取れると確約されることはないだろう。どの審査管理官も最終的には提出された書面（written statement）で判断するという言い方をしていると思われる。

この後は、特許査定又は拒絶査定が発行される流れとなる。拒絶査定に対して不服がある場合には拒絶査定不服審判に相当する”Appeal”という選択肢があるが、知的財産権審判部(IPAB)が廃止された現在、高等裁判所で扱うことになっており、手続き的なハードルが大きく上がっている。速やかに結論が出ることは期待できないため、早めに特許権利化をしたい場合にはヒアリングにおいてある程度妥協することも選択肢の一つとして考慮した方が良い。

1.5 分割出願について

1.5.1 分割出願の時期的要件

特許法 16 条 1 項によると「特許法に基づいて特許出願をした者」は「特許査定を受ける前」であればいつでも分割出願可能と規定されている。

(1) A person who has made an application for a patent under this Act may, at any time before the grant of the patent, if he so desires, or with a view to

remedy the objection raised by the Controller on the ground that the claims of the complete specification relate to more than one invention, file a further application in respect of an invention disclosed in the provisional or complete specification already filed in respect of the first mentioned application.

これより、単一性違反に関する拒絶理由通知を受けなくとも、自発的な分割出願をすることは認められていると考えられる。しかしながら、明示的に特許査定又は拒絶査定を受けた時点で「特許法に基づいて特許出願をした者」「特許査定を受ける前」という要件を満たさなくなり、分割出願をする資格を喪失すると考えられる。

単一性違反の指摘を受けずに自発的に分割出願をすることは可能であるが、その場合には分割出願の FER で分割出願の妥当性について問われることになると考えられる。その際には、親出願に複数の発明が含まれていたことを出願人が丁寧に説明する必要がある点に留意されたい。

1.5.2 分割出願の請求項に求められる要件

分割出願は名目上複数の発明を分けるものであるが、多くの国々において現在特許審査をリセットする手段として利用されている。優先日を確保したまま明細書に記載された範囲内で自由に請求項を選んで、親出願とのダブルパテントを避けつつ、分割出願時点の社内事情を勘案して必要とされる権利範囲を求めるといった使い方になっている。

しかしながら、インドでは分割出願が文字通り複数の発明を分けるものという意味合いで利用されており、親出願に記載されていなかった請求項を分割出願で新たに用意するといったことは認められていない。この結果、他国の分割出願で認められている請求項がインドでは認められないことが少なくないため注意が必要である。この点について以下に解説する。

インド特許庁のマニュアルである”manual of the Patent office practice and procedure”によると、分割出願の請求項は first mentioned application の請求項に基づくものでなければならないと規定されている。

“Claims of divisional application(s) shall be based on the claims of first mentioned (or earlier application for that matter) from which instant application is divided out and no addition of claims, which do not fall within the scope of said claims, is allowable.”

PCT 国際出願のインド国内段階移行の場合、この **first mentioned application** は特許法の他の条文⁸より PCT 国際出願と解釈することができる。したがって、分割出願の請求項は PCT 国際出願の請求項に基づくものでなければならないと考えられる。

また IPAB において、分割出願において親出願の請求項に記載されていない請求項を明細書から持ってくることはできないという判決も出ている⁹。

"addition of new claims from the description, which were not present in the body of the parent claims, cannot form part the divisional application, as per the teachings of section 16 of the Patents Act".

これより、親出願に明示的に開示された発明の請求項が含まれていない場合には、上記マニュアル及び IPAB 判決から考えて、分割出願で権利化することはできないと考えられる。

したがって、インドで将来的に分割出願する可能性がある場合には、国際出願時に権利範囲の広い請求項群を別の独立請求項として設けておき、国際段階でこの請求項群を削除するといった手法が考えられる。そうすれば分割出願においてこの権利範囲の広い請求項群を使用することができる。

1.6 付与前／付与後異議

インドでは特許公開から特許査定前までの期間に特許付与前異議申立をすることができ、特許査定後から 1 年間は特許付与後異議申立をすることができる。これらはどちらも特許庁が管轄している。特許査定から 1 年経過した後は、無効審判という扱いになるため、高等裁判所での手続きが必要となる。

特許付与前異議申立と特許付与後異議申立の大きな違いとして、異議申立人の資格が挙げられる。特許付与前異議申立では、特に制限がないため誰でも異議申立人になることができる。一方で、特許付与後異議申立では利害関係人(**person interested**)のみが異議申立人となることができる。

利害関係人については、特許法 2 条 1 項に規定されている。

⁸ Patents Act 10(4A), 138(4), Patents Rule 20(1)

⁹ OA/3/2015/PT/MUM: UCB PHARMA S.A. v. THE CONTROLLER GENERAL OF PATENTS & DESIGNS & THE ASSISTANT CONTROLLER OF PATENTS & DESIGNS

(t) "person interested" includes a person engaged in, or in promoting, research in the same field as that to which the invention relates;

この規定から解釈すると、当該特許と同じ分野の特許を持つ人物か、当該特許に関連する製品の製造に携わっている人物か、当該特許に関連する製品の流通に携わっている人物であれば、利害関係人に該当すると考えられる。

仮に誰かを雇って匿名での異議申し立てをする場合、付与前異議申立であれば特に制限がないためハードルが下がるが、付与後異議申立の利害関係人で異議申し立てを引き受けてくれる人物を探すのは困難である。同じ分野の特許を持つ人物や製造に携わっている人物を探すのは現実的とはいえないだろう。流通の末端の小売店で当該特許に関連する製品を扱っている人物であれば、比較的数量が増えるため、異議申し立てを引き受けてくれる人物が見つかる可能性が高まる。

1.7 その他(PPH スキーム、早期公開、実施報告書)

1.7.1 PPH にはどんな書類が必要か

日本の登録クレームを元にした PPH の場合の必要書類については、日本の特許庁が詳細なマニュアルを発行しているのでそれを参照されたい。

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/document/guideline/india_ja.pdf

以下の抜粋では先行審査庁 (OEE) を日本特許庁、後続審査庁 (OLE) をインド特許庁と置き換えている。

(a) 日本特許庁が対応出願に対して発行した (日本特許庁における特許性の実体審査に関わる) すべてのオフィスアクションの写し、その翻訳文、及び翻訳文の自己証明書

翻訳言語として英語が認められる。出願人は、すべてのオフィスアクションの翻訳が原文に忠実で正しいと宣言する文書を翻訳の自己証明書として提出しなければならない。インド特許庁の審査官は日本特許庁のドシエアクセスシステム及び日本特許庁が提供する AIPN を参照し、AIPN における翻訳機能を利用することもできる。

(b) 日本特許庁が特許可能と判断したすべての請求項の写し、その翻訳文、及び翻訳文の自己証明書

翻訳言語として英語が認められる。出願人は、すべての特許可能な請求項の翻訳が原文に忠実で正しいと宣言する文書を翻訳の自己証明書として提出しなければならない。インド特許庁の審査官は日本特許庁のドシエアクセスシステム及び日

本特許庁が提供する AIPN を参照し、AIPN における翻訳機能を利用することもできる。

(c) 日本特許庁の審査官が引用した文献の写し

引用文献が特許文献の場合、インド特許庁は通常それらを所有しているため、出願人は提出を省略できる。インド特許庁の審査官が特許文献を所有していない場合、出願人は審査官の求めに応じて当該特許文献を提出しなければならない。非特許文献については毎回提出しなければならない。

(d) 請求項対応表 PPH を申請する出願人は、インド特許庁の出願におけるすべての請求項が日本特許庁の出願において特許可能となった請求項に十分に対応していることを示す請求項対応表（本ガイドライン第 5 章 5-1 に記載の所定の様式）を提出しなければならない。出願のすべての請求項が日本特許庁の出願において特許可能となった請求項に完全に対応している場合、出願人は請求項対応表に「当該出願のすべての請求項は 日本特許庁の出願において特許可能となった請求項に完全に対応している」と記入するだけでよい。出願の請求項が 日本特許庁の出願において特許可能となった請求項に完全に対応していない場合、出願人は請求項対応表で各請求項が十分に対応していることを説明する必要がある。

また翻訳の自己証明書のフォームとして、以下のリンク先のファイルが提供されている。

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/document/guideline/india_jikoshoumei.doc

実務上の流れとしては、ワン・ポータル・ドシエ¹⁰から OA の原文及び英訳を取得し、翻訳の自己証明書に署名することになると考えられる。同様に、日本登録クレームとその英語翻訳文と翻訳の自己証明書も必要となる点に留意されたい。

特許文献は求めに応じて提出すればよいので申請時は不要であるが、非特許文献については提出が必要となる。文献の翻訳文については、求められていないため不要であると考えられる。

¹⁰ https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/ip5/opd_manual.html

請求項の対応表については、自発補正により完全に一致しているような場合には提出する必要はないといえる。インド特許庁のウェブサイトの PPH 申請画面にそのようなチェックボックスが設けられているため、請求項の対応関係を記載する必要はなく、チェックボックスにおいてチェックをすれば良い。

1.7.2 早期公開の必要性

インドでは特許審査開始の要件として、特許の公開が求められている。特許公開前でも審査請求をすることは可能だが、特許が公開されるまで審査は開始されない。

これは特許付与前異議申立の期間を確保するためではないかと考えられる。特許公開前に審査が開始されて登録となった場合、特許付与前異議申立の機会が失われてしまい、第三者の異議申立をする権利を蔑ろにしてしまう可能性がある。そのようなことが起こらないようにまず特許の公開を求めていると考えられる。

したがって、特許公開前の審査を希望する場合には早期公開請求が必要となる。特許規則 24 条によると、早期公開請求から 1 か月以内に特許が公開されると規定されている。特許庁の包袋情報の実際の案件を数件調査したところ、実際には早期公開請求から 1 週間程度で特許が公開されているようである。また PPH のような制度を利用して特許審査の早期化を求める場合には、PPH 申請と同時か、又はその前に早期公開請求をしておく必要があることに留意されたい。

1.7.3 実施報告書に非実施と報告すること

インドでは特許が登録になった後、毎年実施状況を報告することが義務付けられている。特許が実施されていない場合には、非実施である旨を記載して報告すれば良いと考えられるが、そのような内容の報告が特許権に影響するかどうかを検討してみる必要がある。

実施報告書において非実施であると記載することの特許権への影響として

- ①特許取消のリスク
- ②権利行使への影響
- ③強制実施権

の 3 つが挙げられる。ここではその 3 点について解説する。

①特許取消のリスク

インド特許法では特許取消理由が列挙されているが、実施の有無という項目はない。従って、単に非実施であるという理由で、無効審判を起こされて特許が取り消されるということはないと考えられる。

②権利行使への影響

インドで特許権を行使するには侵害の要件を満たせば侵害と認められるので、非実施であったとしても権利行使には影響しないと考えられる。ただし、裁判の判決が出る前に製造・販売差止を求めるような仮処分を受ける場合には実施の有無が影響すると考えられる。

実施報告書の内容は仮処分の要件には含まれず、仮処分はあくまでも3要件

(*establishment of a prima facie case* (一応の確からしさの立証)、*balance of convenience in favour of the plaintiff* (申立人に有利な比較衡量)、*irreparable loss* (回復不能な損失))に該当するか否かで判断される。しかしながら、インドで特許を実施していない場合、ビジネスへの直接的な回復不能な損失があることや裁判の判決が出る前に仮処分を受けなければならない緊急性があることを主張するのは困難であると考えられる。

③強制実施権¹¹

インド特許法によれば、利害関係人は以下を理由に強制実施権の付与を請求することができる」と規定されている。

- 特許発明に関する公衆の合理的な需要が充足されていないこと
- 特許発明が合理的な価格で公衆にとって利用可能ではないこと。
- 特許発明がインドの領域内で実施されていないこと。

従って、非実施である場合、利害関係人より強制実施権の付与を求められる可能性があると考えられる。

これより、権利行使の際の仮処分への影響や強制実施権の設定を求められる可能性があるものの、特許権自体が取り消されるようなリスクはないと考えられる。

¹¹ 参考：インドにおける強制実施権制度の概要
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/senryaku_wg/document/09-shiryoku/file4_5.pdf

2. 商標実務について

2.1 *First Examination Report* 及びその対応

インドの First Examination Report(FER)においては識別力 (distinctiveness)がないという指摘をしばしばされる。そのようなときの反論方法はいくつか考えられるが、使用による識別力の獲得を検討することが多い。

具体的には、インドで最初にその商標が使用されたのはいつか、その証拠は何か、という観点から識別力の主張に利用可能な材料がないかを検討している。インドで最初にその商標を使用した際のインボイスなどがあれば、それに基づいて使用による識別力を獲得したと主張し、宣誓供述書 (Affidavit) として公証及びアポストイーユ認証を行って提出している。

またインターネット上に公開されていて、インドからもアクセス可能なものについて、使用の実績として扱って識別力の獲得の根拠に利用しようとしている。

2.2 ヒアリング及びその対応

複数の区分において商標出願をしている状況で、複数の区分に対してヒアリング通知が発行されることもある。各区分において担当の登録官¹²は異なるが、同日にヒアリングがある場合には出願人が順番を決めてヒアリングを行うことができる。

比較的寛容な登録官と先にヒアリングを行って登録を認めてもらい、その後厳格な登録官に対しては他の区分で既に登録を認めてもらっている旨を説明する戦略が考えられる。商標のヒアリングをある程度経験して、どの登録官が厳格であり、どの登録官が寛容であるか頭に入っていると円滑に進められるのだろう。

商標のヒアリングでは特許と違ってその後の書面提出はないため、ヒアリングが終わるとすぐにオンラインのステータスが更新され登録となる。審査管理官と審査官のように役割分担された特許とは異なり、決定権を持つ登録官と直接やり取りできるのが大きい。

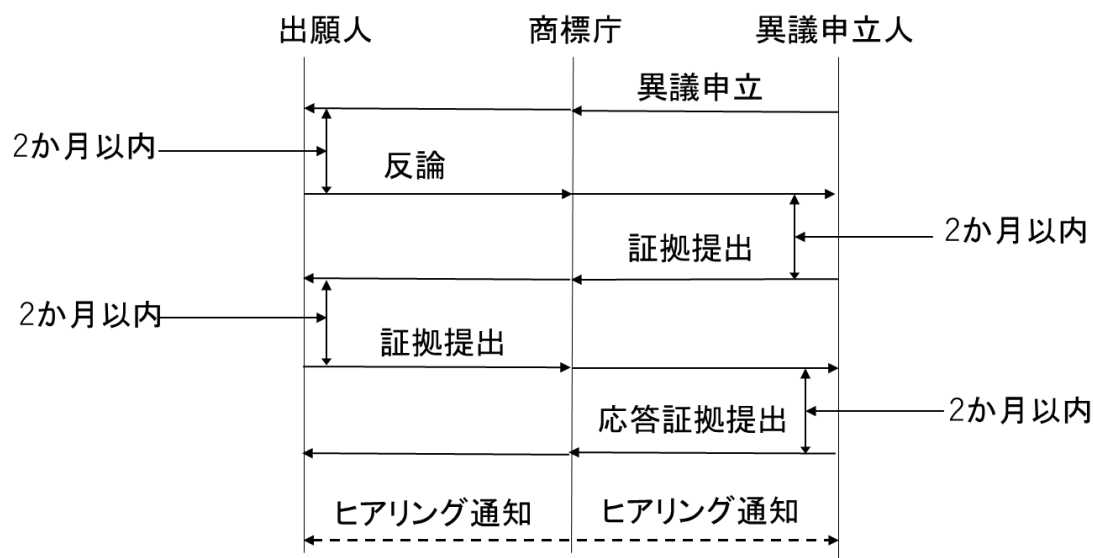
¹² 脚注 1、14 のとおり、特許・意匠の審査や登録は審査官が審査管理官へ報告する形で行われるが、商標の審査や登録は登録官が行う。

2.3 付与前異議

2.3.1 付与前異議の流れ

インドでは商標出願が商標公報に公告されてから4か月間異議申立をすることができる。ここで異議申立がない場合にはそのまま登録となる。

異議申立人が異議申立をし、それに対して出願人が反論し、その後双方が証拠を提出して、最後にヒアリングという流れとなる。



2.3.2 付与前異議に求められる書式

異議申立や反論の段階では双方の代理人が互いに書面上で主張するだけなので、委任状以外に署名済み書類は不要である。しかしながら、その後の証拠の提出では宣誓供述書 (Affidavit) という形式で異議申立人が宣誓する形となるため、署名だけでなく公証及びアポステューク認証も必要となる。

この宣誓供述書の署名者についても証明書を求められることが多い。社長が署名する場合には特に問題ないが、知的財産部の部長などが署名する場合には追加の書類が必要となる。その会社が発行する役職証明書などにより、この人物が会社を代表して署名することを認めるといった手続きが必要となる。

双方が証拠を出し終えた後、ヒアリングとなるが、このプロセスは現在非常に時間がかかっているのではないかと考えられる。

2.4 著名商標

2.4.1 著名商標とは

2017年改正商標規則によって著名商標認定申請制度が設けられた結果、著名商標認定を求めて申請することが可能になった。これまで裁判の過程等で認定されたもののみが著名商標と認められてきたが、そのような過程を経ることなく申請に基づいて認定が得られるようになったので、多くのブランドに対して利用しやすい制度になったのではないかと考えられる。

2.4.2 著名商標申請に必要な書類

著名商標認定申請のガイドラインによると、以下の書類の提出が求められている。

- a. 著名認定を求める商標とその商標が著名商標であるという主張（Statement of case)
- b. 主張をサポートする証拠
 - ・ 商標の使用の証拠
 - ・ 登録商標
 - ・ 商標を使用したビジネスでの年間売上額
 - ・ 商標を使用した商品または役務を実際に利用した顧客数と、今後利用する見込みの顧客数
 - ・ 商標の宣伝広告実績とそれにかかった費用
 - ・ インドまたは外国での商標の認知状況
- c. 商標の権利行使が成功した例（インドの裁判所や商標庁によりこの商標が著名であると認められたものがあればなお良い）がある場合にはその判決文

この他、外国で著名商標になっている証拠、第三者機関による表彰実績や政府機関による認証実績などがあれば、商標が著名商標として認められるべきであるという主張の強いサポートになると考えられる。

消費者向けビジネス（B to C）において著名なブランドであれば上記の書類が適切かもしれないが、法人向けビジネス（B to B）において著名なブランドについては更なるストーリーが必要ではないかと考えられる。特定の業界のリーディングカンパニーとして知られたブランドであれば、必ずしも世間一般に知られていなくても著名商標と認める旨が条文や判例から判断できる。B to Bであれば、具体的にどの業界のリーディングカンパニー

として知られたブランドなのかを示した証拠とともにストーリーを説明していくことが大切であると考えられる。

また、このような B to B において著名なブランドがその著名性を示すために有効と考えられる証拠の候補として、取引先からのレターが挙げられる。例えば B to C において著名なブランドと取引をしている場合、その購買担当者やインド法人の代表などから、このブランドが業界ではよく知られていて、その品質や信頼性ゆえに様々な自社製品に使用しているというレターを得ることができれば、登録官の心証として良くなるのではないかと考えられる。

2.4.3 認定申請手続きの流れ

書類を提出してから実際に著名商標認定されるまでには、少なくとも 6 か月から 1 年、場合によっては更に長くかかる。商標法に定められた基準に従って審査を行い、著名商標に認定しても良いと判断された商標は、公告されることになる。ここで公告されてから 30 日間以内に異議申し立てがない場合、この商標は著名商標と認定され、インド特許庁の著名商標リストに加えられる。

2.4.4 不服の申立

著名商標の審査が必ずしも商標法に定められた基準に従って行われるとは限らない。例えば、あるスポーツ用品メーカーの商標に対して、インド商標局の著名商標に関する審査では、本件商標は「広くインド国民に知られている(the substantial segment of Indian public)」とは認められず、拒絶査定となった。しかし、上訴先の IPAB では、商標法 11 条(6)および(7)に基づき、著名商標として認められるためには「公衆のうち関係者の範囲(in the relevant section of the public)」に著名であれば足りるとされ、本件商標の著名性が認められた。

したがって、著名商標の審査といえども登録官が自分の知らないものは著名ではないというような主観に基づいて、条文に反する決定をすることがある。そのような場合には、適切に対応して条文に基づく判断をするように要求しなければ思うような結果を得ることができないのは、インド実務の特徴と言えるだろう。

3. 意匠実務について

3.1 原本の扱い

インド特許法では現在基本的に全ての書類をオンラインで提出することができ、審査管理官に求められたとき 15 日以内に原本を提出すればよいと規定されている¹³。従って自発的に全ての書類の原本を提出する必要はない。

しかしながら、インド意匠法では、「審査管理官¹⁴に求められたとき」のような限定をする文言が条文に含まれていない¹⁵。従って、全ての書類に関してオンラインで提出してから 15 日以内に原本を提出しなければならない。

また意匠案件はコルカタ支局で扱っており、他の支局で原本を受領してコルカタ支局に転送するようなサービスは行われていない。コルカタ支局宛に郵送で原本を送付することは可能であるが、その場合郵便書留のような書類により送達を確認することはできるが、受領書が発行されないのでコルカタ支局が原本を受領したかどうか確認することはできない。

従って、現状はコルカタを拠点とする業者宛に原本を送付し、代わりにコルカタ支局に行ってもらって受領書が発行してもらい、その受領書を確認することにより原本提出を確認する実務となっている。

特許法のように審査管理官に求められたときのみ原本を提出となると、出願人の負担も代理人の負担も軽くなる。また、原本を提出する際にも、他の支局で受け付ける仕組みがある便利であるが、今のところそのようなシステムは確立されていない。

3.2 部分意匠の考え方

インド意匠法や意匠規則において部分意匠制度というものは規定されていない。法や規則では今のところ許容も禁止もされていない。しかしながら、意匠実務手続マニュアル¹⁶では、点線を使った意匠出願について以下のように記載されている。

¹³ Patents Rule 6 (1A)

¹⁴ インド特許庁における意匠審査は、特許審査と同様に、審査管理官 (Controller) と審査官 (Examiner) が担当する。両者の役割は特許審査と同様である。

¹⁵ Design Rule 3 (1)

¹⁶ Manual Of Designs Practice & Procedure 03.06.02.05

Dotted lines may be used in representation to indicate those elements of the article for which no protection is sought. Dotted lines identify elements which are not part of the claimed design. In such a case, features of design for which protection is sought must be shown in solid lines in the drawing.

For instance, an ornamentation or surface pattern on an article can be registered. In such a case, the representation shall contain a solid line drawing for the claimed ornamentation or surface pattern, and dotted line for rest of the article.

保護を求めない部分については点線を使用し、保護を求める部分は実線で示すことが規定されている。したがって部分意匠という用語は使用されていないものの、同様の概念を保護することは可能であると考えられる。

3.3 意匠実務手続マニュアルについて

部分意匠のところ解説したように、意匠法や意匠規則はそれほど網羅的ではないため、判例や意匠実務手続マニュアルを参照することが多い。また意匠実務手続マニュアルでは、重要な判例がまとめられているので、代表的なところではそのマニュアルを参照すれば足りることも多い。

3.4 *First Examination Report* について

意匠出願をすると比較的早く **First Examination Report(FER)**が発行されるので、出願が放置されて **FER**が発行されないという状態ではない。しかしながら、**FER**の内容が的外れなものが多々見受けられる。既に提出した書類を出していないと指摘されることは日常茶飯事であり、図面に点線が含まれていない出願なのに点線に関する指摘をされることもある。

おそらく個別の出願書類をよく確認せずに、**FER**のテンプレートからコピーした内容の**FER**を発行しているのではないかと考えられる。出願から**FER**発行までの所要期間が内部的に目標設定されており、それに従うように急いで**FER**を発行しているのではないかと推察される。

このような内容面だけでなく形式面でも課題は存在する。意匠出願の FER は依然として郵送で代理人宛に届けられている。電子化の推進が望まれるが、現状はそのようなシステムは確立されていない。

4. その他関連実務について

4.1 失効した特許権を回復させるには

インド特許法 60 条 3 項によると、回復申請には、特許を失効させたことが意図的ではなかったことや状況の説明、証拠となる書面が必要となる。これらの情報に基づいて審査管理官が回復させるか否かを判断することになっている。

“An application under this section shall contain a statement, verified in the prescribed manner, fully setting out the circumstances which led to the failure to pay the prescribed fee, and the Controller may require from the applicant such further evidence as he may think necessary.”

4.1.1 失効した特許に対する回復申請期限が経過した後の回復

インド特許法によると特許回復申請の期限は執行してから 18 か月以内と規定されている。18 か月を経過した後に失効が発覚したような場合、回復が認められるか否かは重要な点である。

IPAB の 2020 年 8 月 21 年の審決によると、失効してから 18 か月を経過した後も審査管理官の裁量により回復可能と述べられている。ここでは代理人のミスで失効した特許が、失効から 18 か月経過後の申請により回復されている。

これより、18 か月経過したか否かという杓子定規的な見方で回復の可否を判断しているのではなく、失効に至った経緯や失効発覚後の行動などを総合的に考慮した上で回復の可否を判断しているものと考えられる。

4.1.2 特許庁の過失により失効した特許への対処

明らかに特許庁の過失により特許が失効した場合、必ずしも特許回復申請が必要というわけではない。特許庁に直接連絡をして、誤りを修正するよう求めることも可能である。

例えば特許査定が代理人に送付されなかったため、代理人が特許登録の事実を知ることができず、期限内に維持年金を支払うことができなかったという場合が考えられる。特許査定通知に誤ったメールアドレスが記載されていれば、特許庁の過失が明白になるため、議論の必要もない。

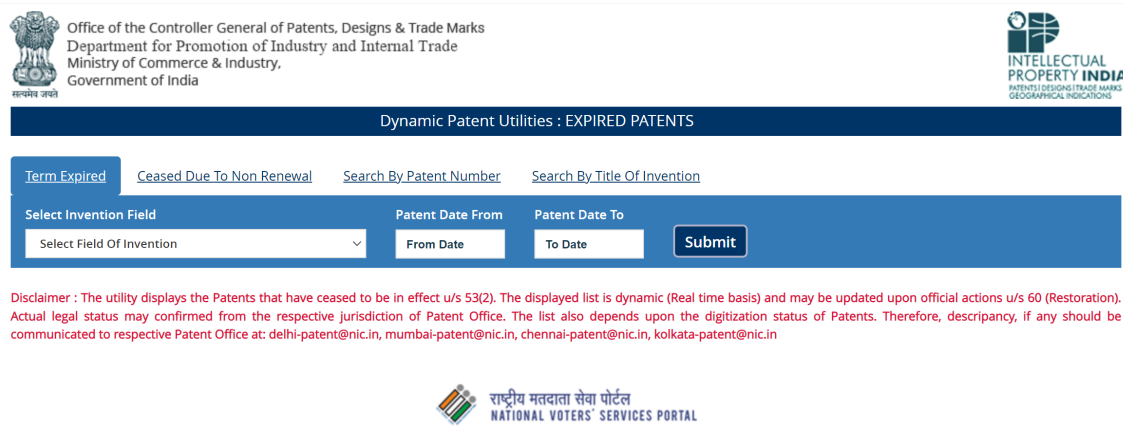
このような場合に、インド特許庁にメールを出すというのは一つの有効なやり方と考えられる。特許が失効したことに気づいた経緯や意図的ではない説明をし、その証拠を提出することによって、特許庁が誤りを修正する可能性がある。一方で、メールに対する返信がなかった場合でも、そのメールは出願人が特許回復のために迅速な対応をした証拠となる。

4.2 インド特許庁のウェブサイト等

4.2.1 特許の利用に力を入れたインターフェース

他国の特許庁のウェブサイトと比べて、インド特許庁のウェブサイトは特許公報という技術文書の利用促進を目指している印象を受ける。

例えば [Dynamic Patent Utilities](#)¹⁷のというウェブサイトでは、パブリックドメインとなった技術が分かるように、失効した特許の情報をわざわざまとめて公開している。



The screenshot shows the 'Dynamic Patent Utilities : EXPIRED PATENTS' page. It features a search interface with tabs for 'Term Expired', 'Ceased Due To Non Renewal', 'Search By Patent Number', and 'Search By Title Of Invention'. Below the tabs, there are input fields for 'Select Field Of Invention', 'Patent Date From' (From Date), and 'Patent Date To' (To Date), along with a 'Submit' button. A disclaimer at the bottom states: 'Disclaimer : The utility displays the Patents that have ceased to be in effect u/s 53(2). The displayed list is dynamic (Real time basis) and may be updated upon official actions u/s 60 (Restoration). Actual legal status may confirmed from the respective jurisdiction of Patent Office. The list also depends upon the digitization status of Patents. Therefore, discrepancy, if any should be communicated to respective Patent Office at: delhi-patent@nic.in, mumbai-patent@nic.in, chennai-patent@nic.in, kolkata-patent@nic.in'. The footer includes the logo of the National Voters' Services Portal.

4.2.2 ウェブサイトの情報はいつ更新されるのか

インドの特許出願が紙ベースで行われていた頃は、紙で出願が受領されても出願書類のスキャンが間に合っておらず、ウェブサイトの情報が最新ではないという状態になることが少なからずあった。しかしながら、現在はほとんどが電子出願となり、提出した PDF ファイルはそのまま電子的な包袋としてインド特許庁のウェブサイトに反映されるので、遅延の問題は解消されたと言える。

¹⁷ <https://search.ipindia.gov.in/DynamicUtility/ERegisterReport/Index>

4.2.3 情報公開法(Right to Information)¹⁸の活用

インド特許庁のウェブサイト提出書類は遅延なく反映されるようになったが、インド特許庁のウェブサイトがいつも最新の情報を示しているというわけではない。例えば FER への応答書面がアクセプタンス期間内に提出されなかった場合、その案件は放棄とみなされるが、その情報がインド特許庁のウェブサイト上で確実にアップデートされるとは限らない。その場合、提出された書類から判断して放棄された案件に見えるが、特許庁のウェブサイトにおける表示ではまだ生きて見えるものもある。

ここで特許庁に直接メールをして確認することも考えられるが、インドにおける「知る権利」に相当する情報公開法 (Right to Information) の手続きを利用するのも効果的である。庁費用は 10 ルピー (約 15 円) であり、開示して欲しい情報について明示しながら書面で要求すると、迅速に対応してもらえるので使い勝手の良い制度と言える。

4.3 インドの法律事務所／調査事業体の活用と課題

4.3.1 インドの法律事務所

インド特許を出願する出願人の大半はインド国外に拠点を持つ法人であり、インド国内の出願人の数は限定的である。インド国外からの特許出願のほとんどは、他国で第一国出願をして、その優先権主張をしてインドに出願している。したがって、特許明細書は第一国出願国での出願用に既に用意されており、インドで特許明細書を用意することはほとんどないといえる。

またインドには多国籍企業の R&D センターが多数あり、そこで生まれてくる発明も少なからずあると考えられる。しかし、そのような発明についても社内で特許明細書を作成し、社内で出願している傾向があると思われる。

これより、インド国内の研究機関等の発明に関する特許明細書を作成する機会はあるものの、インドの法律事務所が特許明細書を作成する機会に極めて限定的であると考えられる。中間処理にしても、審査官が他国の審査結果を利用して、代理人が他国の応答書面を参照すると考えると、先進国の事務所が行っているような新規性・進歩性の検討をゼロから行うような機会もインドでは多くないといえるだろう。

もちろん例外的なケースもあると思われるが、基本的に求められる役割が日本の特許事務所とは異なるため、そこで蓄積される経験も異なるということは認識しておいた方が良

¹⁸ <https://ipindia.gov.in/right-to-information.htm>

い。また特許明細書を作成する経験でいえば、日本の特許事務所の方がインドの法律事務所より圧倒的に上であろう。仮にインドで新たな発明が見込まれて明細書の作成が必要となった場合でも、現段階では日本の特許事務所に依頼した方が安くて品質の良い明細書が得られるのではないかと考えられる。

4.3.2 インドの調査事業体

インドでは英語が使えて人件費が安いという背景から、特許調査ビジネスが発展した経緯があり、調査事業体も多く存在する。中には中国にも拠点を持ち、英語だけでなく中国語文献もカバーしている会社もある。

調査の品質については会社によってバラツキがあると思われるが、適切な検索式を用意し、判断基準も明確に解説して、短い納期にも関わらず非常に満足のいく報告書を用意する会社も存在する。先行技術文献調査だけでなく、モバイルアプリに関する自由実施調査なども柔軟に対応しており、品質について申し分ない会社も少なくないと考えられる。

4.3.3 インドの知財管理ソフトウェア

インドと言えば IT を連想する人も多いと思われるが、実際にエンジニアは多く、知財管理サービスにも影響を与えている。ポートフォリオのサイズに応じていくつかの知財管理ソフトウェアが販売されており、効率よく期限管理が進められる仕組みとなっている。また、これらのソフトウェアはインド特許出願に対応しており、インド特許出願に必要な書類やヒアリングのようなプロセスを考慮したものとなっている。

例えば、インド特許庁のウェブサイトとバックエンドで連携し、インド特許庁のウェブサイトと同期してステータスを更新する機能を有するソフトウェアも存在する。今後先進国のソフトウェアよりも割安で、世界各国のポートフォリオ管理に使えるソフトウェアがインドから出てくるということも十分に考えられるので、そのような視点で今後の動きを注視してみるのも良いだろう。

5. インドの出願関連実務における重要なポイント

5.1 時間に余裕を持つ

インドでは様々な理由で大抵のことが遅れる。想定している見込みが甘いということもあるが、予期せぬことが起こるからでもあり、いろいろな意味で安定とは程遠いのが現状である。特許出願についても同様である。例えば、出願しようとしたらシステムがダウンしていてアクセスできない、代理人の不手際により期限当日に追加で必要なものが判明する、代理人の動きが遅く法定期限直前まで何もアクションを取らない、ということも起こりえる。また、細々とした書類をいくつも提出しなければならず、単純に他の国より出願手続きに手間がかかるという場合もある。

したがって、直前になって対応をしても、適切に対応できるとは限らず、ある程度余裕をもって対応をすることが望ましい。また、代理人に任せきるのではなく、明確にいつまでに報告するように指示をした方が良い。

5.2 根拠の確認

インドの代理人とコミュニケーションを取る際に、代理人が説明している内容（結論）は分かるものの、そのような結論を出した理由について理解できないことが少なからず起こりえる。代理人に根拠を確認し、細かく筋道を立てて説明させることが不可欠である。

5.3 不服や反論の機会の最大限の利用

日本特許庁との実務に慣れていると、基本的に審査の質はある程度信頼でき、詳細なガイドラインのおかげである程度統一した基準に基づいて判断されることが期待できるため、議論（手続き）の結論が大きく目算から狂うという事態は起こらないであろうと考えがちである。一方インドでは、細かいガイドラインがなくシンプルに原則のみしか示されていないため、インド特許庁はケース・バイ・ケースで判断をすることになる。仮にその判断に問題がある場合には、審判（IPAB）や裁判で対処すればよいという制度設計になっている。

これはインドに限らず英米法における基本的な考え方ではないかと思われる。コモローやエクイティ（衡平）の見地から、不服を請願した者に対して救済を与える仕組みになっているため、不服を請願しない限り救済は与えられないのが当たり前という考え方である。

このような考え方をベースにしたインドの知財制度においては、インド特許庁における審査はそもそも不完全であるということを念頭におき、その結果に不服があれば審判（IPAB）や裁判所に対して不服を申し立て、必要なときには反論していくという姿勢が重要であろう。

[特許庁委託事業]

インドにおける特許・商標・意匠に係る実務実態調査報告書

2022年5月

禁無断転載

[調査受託]

Wadhwa Law Offices (AsiaWise Group Member Firm in India)

独立行政法人 日本貿易振興機構

ニューデリー事務所

(知的財産権部)