

<AIPPI セミナー開催報告>

## AIPPI・JAPANセミナー

インド特許実務全般に関して知っておくべきこと

～出願の審査、特許の権利行使および侵害訴訟の現状と留意点～

1. 開催日時：平成 27 年 10 月 7 日（水）13：30～17：00

2. 会 場：金沢工業大学大学院 虎の門キャンパス 11 階 1111 講義室

3. 講演者：株式会社サンガム IP

バパット・ヴィニット氏（インド弁理士）

ラクシュミクマラン&スリダラン法律事務所

D.P. ワイディア氏（インド弁理士）

## 4. 内容

I. インド特許実務全般に関して知っておくべきこと

講師：バパット・ヴィニット氏

1) 出願の動向

2013 年 4 月から 2014 年 3 月全体特許出願件数は前年度と比較しやや減少しており合計 4 万件を超える出願がインドにされている。分野別では機械、電気・電子、化学、薬学、バイオ、食品の順である。国別ではアメリカが最も多く、次いで日本、ドイツ、韓国、中国の順である。各国ともに PCT 国内移行の件数が最も多いのが特徴である。

2) 審査の遅れと特許庁の取り組み

近年、インド特許庁は①審査の進捗状況の開示②オンライン出願促進③検索インターフェース提供④審査マニュアルガイドラインの発行⑤審査官の増員⑥審査官・管理官の教育⑦特許庁間における審査進み具合の平均化をするなど、審査遅滞問題に取り組んでいる。

3) 特許実務に関するアドバイス

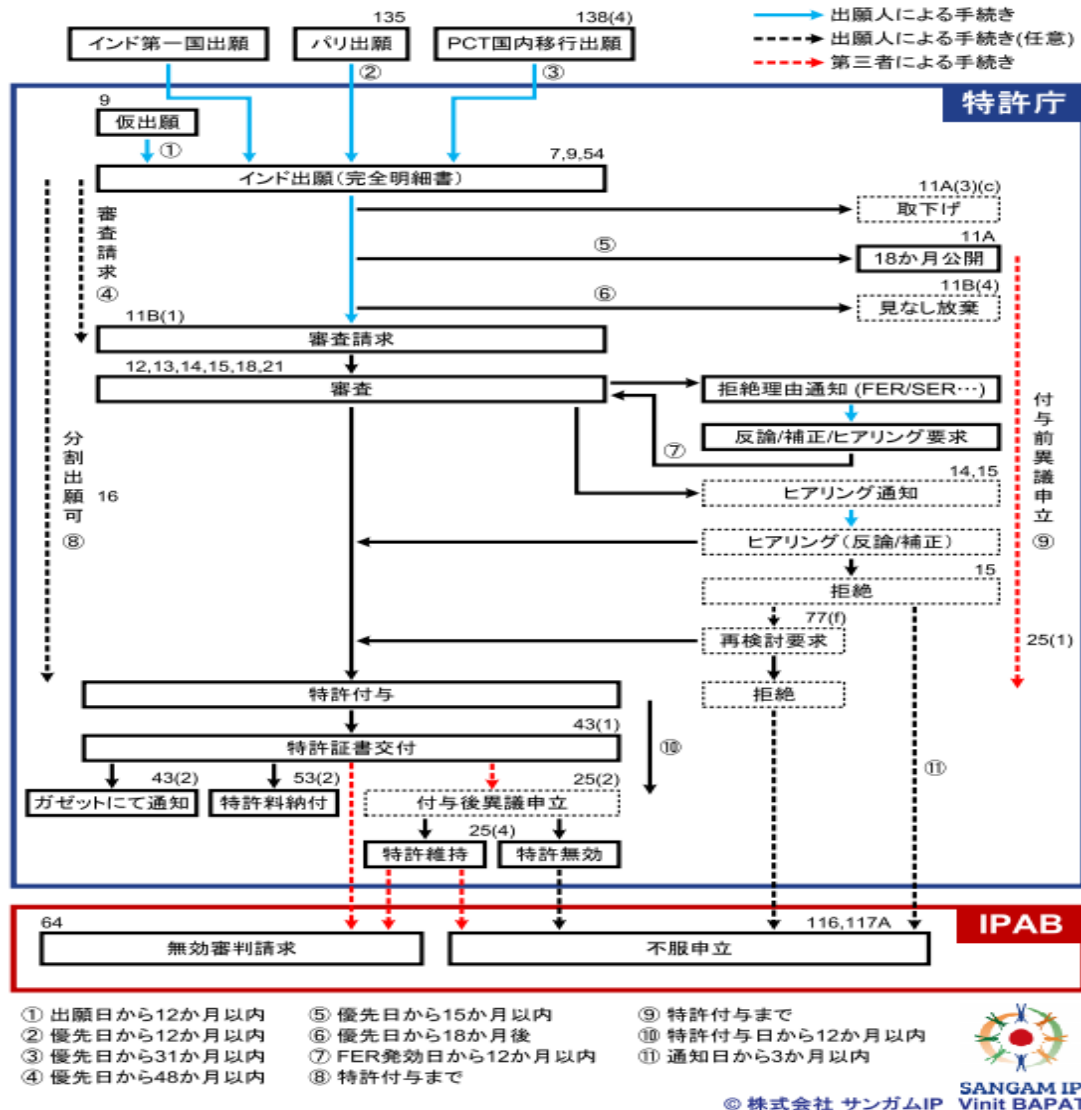
a. 特許出願の流れと分割出願のタイミング

《分割出願》

明細書に複数の発明がある場合には、自発的あるいは特許管理官の要請により分割出願可能である。手続きが可能な時期は親出願に「特許付与」されるまでである。子出願の数に制限はないが、孫出願は不可である。

《出願フロー》

# インド特許出願の流れ



## b. 特許管理官の権限を理解して対応

特許管理官は特許権利化、権利維持を管理・監督する権限を有している。また、地方裁判所の裁判官の権限を有しているため、彼らの指令に不服を申し立てる場合は訴訟となる。このため、受理した指令に従うことが賢明である。

## c. 関連外国出願の情報提供（8条）の実務

Form3 に出願国、出願番号、出願番号、ステータスを記載し①インド出願時または出願から 6 月以内、外国出願日から 6 ヶ月以内②外国出願のステータスに変更日から 6 月以内③特許管理官が要求した場合に提出する。

## d. 救済措置のない期限とその管理

①パリルート出願期限（優先日から 12 か月）②PCT 国内段階移行期限（翻訳文提出含む）（優先日から 31 か月）③審査請求期限（優先日から 48 か月）④出願を許可できる状態にする（アクセプタンス）期限（First Examination Report（FER）から 12 か月）は救済措置がないため、出願

人も期限を管理することを薦める。

#### e. アクセプトランス期間と戦略的な使い方

アクセプトランス期間とはFERから12月以内に出願を許可する状態にしなければならない期間のことである。怠ると出願が放棄されたとみなされるため注意が必要である。複数回 Examination Report(ER)を受領したい場合、またはアクセプトランス期間終了間近に ER を受領した場合などには現地代理人と管理官のコミュニケーションが不可欠である。

#### f. 共同発明出願の取り扱い

特許出願、出願維持、分割出願、特許庁の指示や指令に対する不服申し立ては共同出願人全員で手続きを行わなければならない。なお、発明者または出願人がインド居住者で外国出願を行う場合、先にインドに出願後6週間待つ必要がある。また、特許庁から外国出願許可を得る必要がある。権利を譲渡・ライセンスする権利等権利行使する場合あるいは侵害訴訟を提起する場合は共有権利者全員の合意が必要である。

## II. 特許出願の審査、特許の権利行使および侵害訴訟の現状と留意点

講師：D.P. ワイディア氏

### 《審査基準》

インドでは既知の物質の単なる発見、特性の発見、新規用途の発見、既知の工程、機械または器具の用途の発見は発明とは認めない。また、相乗効果を持つ場合を除き2つの物質をただ混ぜ合わせたものは発明ではない等、製薬事例に基づく管理官の審査基準の解説を受けた。

### 《侵害訴訟》

侵害訴訟は特許付与後にしか提起できないが、出願の公開日からの損害を主張することが可能であるため、侵害行為に対するモニタリングは重要であるとの提言があった。

### 《国内実施報告》

管理官は特許権者、ライセンス保持者に特許発明の実施におけるインド国内での商業規模、報告書の提出を求める。またその情報を開示する権限を有している。この報告書につき、例えば数百の特許を保持している場合、重要性が高い特許に焦点をあてるなど、作成時の戦略のアドバイスを受けた。

### 《インド特許法3条(d)》

インド特許法3条(d)は物質発明に関する条文である。特許法3条(d)の拒絶を受けた場合の対処方法について、例えば、管理官の指令が合理的な事由および公正な考えに基づくものであるか見極める。承服できない場合は審判請求の根拠を示す等のアドバイスを受けた。

インド出願の審査、権利行使、侵害訴訟の留意点について知る良い機会となった。参加費：AIPPI/JAPAN 会員 5,000 円（会員以外 10,000 円）。本セミナーでは 37 名の参加者にお集まりいただき、質疑応答も活発に行われた。

以上