

< AIPPI セミナー開催報告 >

AIPPI・JAPAN セミナー インド特許の実務・手続きに関する制度改正

- 1) 開催日時：平成 30 年 7 月 12 日（木）13：30～17：00
- 2) 会場：金沢工業大学大学院 虎の門キャンパス 13 階 1301 講義室
- 3) 講演者：KAN AND KRISHME

Sharad Vadehra 氏（インド弁護士・弁理士）

4) 内容

(1) 最近のインドにおける特許出願審査に関する制度改正および運用について

① 出願様式等の変化

- ・委任状：3 ヶ月以内に提出要。提出しないと審査に着手されない。
- ・確認済みの国際出願の英訳（英語以外で出願または公開された PCT 出願の場合）：最先の優先日から 31 ヶ月以内に提出要。期限を過ぎると請願書と手数料が必要。
- ・非英語の場合には、優先書類の謄本と確認付きの英訳：
PCT 出願は優先日から 31 ヶ月か審査官の指示から 3 ヶ月、パリ条約の出願は審査官の指示から 3 ヶ月。提出しないと優先権が認められない。審査官からの要求が無い場合には優先権が無くなることはない。2018/1/31 から WIPO DAS の利用が可能になった。
- ・権利の証明書：発明者からの譲渡証や他の特許庁の譲渡記録の公証、発明者との雇用契約等。6 ヶ月以内に提出要。期限を過ぎると請願書と手数料が必要。
- ・正式図面：紙での提出は不要になった。
- ・外国出願情報提出義務（第 8 条）：対応出願の状況について様式 3 により 6 ヶ月以内に提出する。期限後に請願書、手数料と共に提出可能。WIPO CASE の適用により要求が薄れている。

② 2016 年インド特許改正規則

従来、巨大な審査の滞貨のため、インド特許局（IPO）では特許権付与までに 6 年～8 年の時間を要していたため、他国からのインドの知的財産制度に対する評価は否定的であった。

この IPO が直面していた状況を変える革新的なステップとして、2016 年 5 月 16 日に、インド特許改正規則（Patent Amendment Rules, 2016）が施行された。

同特許改正規則の主なポイントは、拒絶理由通知への対応期間を 1 年から半年に短縮することと、スタートアップへの審査促進（IPO を ISA または IPEA に選択した場合）、PCT の国内段階への移行時のクレーム削除の容認、ビデオ会議によるインタビューの採用等である。

また、審査請求に 3 つの仕組（Ordinary request for examination [Rule24B]、Express request for examination [Rule20(4)(ii)]、Expedited request for examination [Rule24C]）が規定された。

③審査迅速化のための知財庁の主体的な施策

IPOではこの1年半の間に、滞貨を減らして審査を迅速化するために、審査する出願の自動割振り（フォーラムショッピングが出来なくなった）、最初の拒絶理由通知発行の電子化、458名の審査官の任命と教育、IPOウェブサイトのモバイルアプリにより重要な期限を通知するSMS機能の導入、特許証の作成・交付の自動化等の様々な施策を実施した。これらにより、大量の庁指令が発生し、審査が大幅に改善された。

④拒絶通知への対応手続きの変更点

大量の庁指令と拒絶理由通知に対する応答期間短縮に伴い、期限内での対応が困難な場合には、出願人は、規定料金を支払い最大3か月まで延長を求めること、又は、最初の拒絶理由通知への応答期間に基礎的な回答を提出し、審査官とのインタビューの中で詳細に対応することが可能となった。

⑤拒絶通知対応の応答後について

まれに、二度目の拒絶理由通知を受ける場合もあるが、この場合も、応答は最初の拒絶理由通知の通知日から6か月以内に行わなければならない。なお、審査官は、出願人が拒絶理由通知（FER及びSER）に対する回答を提出した後に、出願人に対しインタビューのための期日を与えることができる。ヒアリング無しで登録になるケースは増加しており30-40%となっている。

⑥拒絶理由の大量指令による影響

これまでの滞貨が短期的に処理されて大量の庁指令が出されることにより、扱う件数に対して弁理士の少ない事務所では対応が困難になってきている。また、出願人にとっても多くの庁指令を受けることが有り、効率良い対応が求められる。

⑦特許性に関する事項

インド特有の特許を受けることが出来ない発明（第3条）があるので要注意。例えば医薬では、(d)項：既知の物質についての新規な形態の単なる発見や、(e)項：物質の成分の諸性質の単なる混合によって得られる物質、等。医薬やバイオ分野などでは、(c)：自然界から単離された物質。IT関係では、(k)：コンピュータプログラムおよびビジネス方法、など。

⑧補正の許容範囲等

インド特許法では、クレームを含む明細書の補正が規定されているが、補正には、第59条(1)項によって課される制限が存在する。例えば、補正は、所定の誤記の訂正、説明、ディスクレマーを目的とする場合にのみ、事実の追加が認められ、補正前の明細書のクレームの範囲を超えてはならない。また、PCTとパリルートでは判断基準

が異なる。

⑨分割出願

分割出願は、出願人が強く望む場合、又は審査官からの発明の単一性違反の拒絶理由を解消する場合に行うことができる。なお、分割出願は親出願の査定（登録、拒絶）が確定するまで行うことができる。

(2) 特許発明のインドにおける商業規模での実施の陳述書要件に関する最新情報

すべての特許権者及びそのライセンシーは、インドにおける商業的な規模での特許発明の実施に関する詳細、又は、特許発明を実施していない場合にはその理由を、毎年の年末から 3 か月以内に、Form27 の様式に従って提出しなければならない（第 146 条、規則 131）。

なお、提出しない場合には、10 万ルピーの罰金、6 ヶ月以下の禁固 and/or 罰金を科され、強制実施権を第三者に付与されることもある。

(3) インドの特許弁理士・代理人、および外国の弁理士・出願人が直面している実務上の問題

技術的及び法的等の専門的な知識が要求される拒絶理由通知の数が増加している。その一方で、特許弁理士の数は限られている。

拒絶理由の応答期限が 6 か月に短縮されたことにより、6 か月以内に対応するか、又は、金銭的負担を伴う延長を請求する事が必要となり、拒絶理由を解消するための特許弁理士のみならず、そのクライアントにも、負担が掛かっている。

本セミナーは、企業知財部や特許事務所にご勤務の方で特にインド特許に携わる実務者にとって、非常に有意義な内容となった。参加費：AIPPI・JAPAN 会員 5,000 円（会員以外 10,000 円）。本セミナーでは 40 名以上の参加者にお集まりいただき、成功裡に終了した。

以上