

インド特許庁 特許審査基準案に対する意見

2015年3月3日付けで公表された特許審査基準案（以下、本ドラフト）について、下記の点について修正および改善を希望する。

○Chapter8

・8条のもとで提出された情報の扱いについて

<希望内容>

- ①8条のもとで提出された情報を審査官・管理官がどのように扱うかについて審査基準で規定してもらいたい。
- ②8条(1)の“detailed particulars”とは何かを審査基準で規定してもらいたい。
- ③審査レポートなどで要求される8条(2)の情報の中で“major countries”ではなくどの国の情報が必要かを具体的に示すように審査基準で規定してもらいたい。

<希望理由>

- ①出願人が手間暇かけて提出する8条のものと情報を審査官・管理官がどのように扱うかについて特許法や特許規則にも規定がありません。
- ②関連外国出願の“detailed particulars”とはなにかが不明確ですので明確にしてもらいたい。
- ③“major countries”が不明確ですので明確にしてもらいたい。

○Chapter7

・補正基準の明記について

<希望内容>

補正の基準をより明確にすることを希望する。

<希望理由>

本ドラフトの73ページの「patent no. 133689 Orissa Cement (applicant) VS Belpahar Refractories(opponent)」という事例に関する記載には、「(i)the amended claims cover matter disclosed “in substance” in the original specification, whether or not originally claimed;」という記載がある。この記載は、補正後のクレームの構成要件がオリジナルクレームに無くてもよいという意味に読める。

一方で、75ページの「OA/4/2009/PT/CH [189/2012] IPAB」という事例には「None of

these elements were claimed in the originally filed claims. Therefore such inclusions by way of amendments are not permissible under section 59」という記載がある。この記載は、補正後のクレームの構成要件がオリジナルクレームに無くてはならないという意味に読める。

これら2つの事例において、補正後のクレームの構成要件 (claim elements) について「originally claimed」が満たすべき requirements であるのかどうかは正反対である。審査基準であるなら、正反対の見解を事例として紹介するべきではない。

○Chapter 11

- ・実施報告書について
- ・Abandoning, refusal and grant procedure

P. 84, Consequences of grant

- ・(7番目) “Every patentee and licensee has to furnish a statement regarding the working of the patented invention on commercial scale in India at regular intervals (not less than six months) in the prescribed format.”

<希望内容>

実施報告書を廃止することを希望する。

<希望理由>

毎年実施状況を確認して実施報告書を提出するのに必要な情報を準備すること、それにかかわる費用を負担することは、特許権者に過度の負担を強いているため。極端な例として、提出対象年の間に放棄した件でさえ、実施報告を提出しなければならない。

○Chapter 12

- ・付与後異議 (post grant opposition) の通知時期について

<希望内容>

ヒアリング日時の事前通知の時期や未提出の出版物の利用の通知時期の期間を延ばすことを希望する。もしくは、外国の出願人であることを理由に延長できる制度の導入を希望する。

<希望理由>

付与後異議に関して、ヒアリング日時の事前通知の時期 (in page 87 “at least 10 days in advance”) や、未提出の出版物の利用の通知の時期 (in page 87 “at least

5 days in advance”) が外国の出願人にとって短すぎるため。

○Annexure 1

・優先権証明書について

Table Showing the time provided under the patents Act and Rules

P. 90, 3. “Submission of priority document duly certified by the competent authority. If the priority document is not in English, corresponding in English duly certified.”

<希望内容>

- ①優先権証明書については、世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス(DAS)を利用した優先権書類の電子的交換の手続の開始を希望する。
- ②優先権翻訳については、提出によって拒絶の解消になる場合のみ、提出を求めることを希望する。

<希望理由>

- ①このような有効なサービスを利用することで、出願人の事務手続きの工数低減が望めるため。
- ②現状、提出によって拒絶の解消になるならないにかかわらず、OAに「定型文」として、優先権証明書とその翻訳及び翻訳者の宣誓書が求められる件が多く見受けられる。翻訳及び翻訳者宣誓書を求められるのは、出願人にとって負担が大きいため。

以上