

インドにおける追加特許出願制度ⁱ

Anupama Ravindaranⁱⁱ

ババット・ヴィニットⁱⁱⁱ

はじめに

ひとつの発明がなされると、その後、その発明には改良や変更が加えられることがよくある。改良や変更は、発明の向上のための自然な成り行きとしてなされることもあれば、市場や業界からの反応をもとになされることもある。発明がすでに特許により保護を受けている場合、インドでは、主特許の製品や方法の改良・変更は「追加特許」により保護されることができる。

背景

インド特許法 1970 年（以下、「特許法」）は、N.ラジャゴパラ・アイアンガー裁判官委員会（アイアンガー委員会）の助言に依るところが大きい。「特許法改定に関する報告書」において、アイアンガー委員会は 1949 年英国特許法の第 26 条に沿って、追加特許出願を可能とする条文を追加するよう提案した。英国のスワン卿委員会（1948 年）は、1949 年英国特許法制定に向けての助言の中で、追加特許の目的は、自分の発明を適切に記載する請求項を準備できなかった出願人に対し、状況が許す限りにおいて、その以前に作成した請求項を修正する機会を与えて十分な救済措置とすることである、と述べた。この助言に従えば、出願人は、追加特許の出願により請求項を修正でき、主出願の変更箇所も請求の範囲に含め、あるいは追加特許出願において発明の範囲を拡大することも可能となる。アイアンガー委員会の報告書中の助言は、英国特許法第 26 条の条項を再生したものであった。

追加特許の重要な特徴

特許法の第 54、55 および 56 条は、追加特許に係る具体的な条項である。追加特許出願とは、出願人が以前に提出した主出願、特許権者がすでに取得した特許に記載または開示されている発明の改良・変更に係る特許を得るための出願である。改良・変更の出願人は主発明の出願人と同一でなければならず、条文の文言によれば、改良・変更が新たな出願人を含む場合、追加特許出願としては認められない。追加特許出願の出願日は、主出願の出願日と同一の日付またはそれ以降の日付になる。したがって、原則として、追加特許出願は主出願の特許が認められた後でも行うことができる。

さらに、主出願の改良・変更が、主特許とは別の特許の主題となっている場合、双方の発明について特許権者が同一であるならば、特許権者から要求があれば、管理官はこの別の特許を取消し、これを主特許の追加特許として認めることができる。

追加特許の優先日については、特に規則で定められておらず、よって標準的な規

則が適用されるものとみられる。すなわち、特許法の他の条項に準じ、追加特許の出願日が優先日と見なされる。

追加特許の場合、特許規則第 13 条の(3)項に、追加特許は、主発明を特定する情報または主発明の出願番号への言及を含めること、またこの発明が主出願の完全明細書に記載された発明の改良または変更を含む旨を明確に陳述することを規定している。

第 54 条 追加特許

(1) 本条の規定に従うことを条件として、特許出願のために提出された完全明細書に記載若しくは開示された発明(本法では以下「主発明」という。)の改良又は変更に係る特許出願がされ、かつ、その出願人がまた当該主発明の特許出願もするか若しくはしたか、又はそれに係る特許権者でもある場合において、当該出願人がその旨を請求するときは、長官は、当該改良又は変更についての特許を追加特許として付与することができる。

(2) 本条の規定に従うことを条件として、他の発明の改良又は変更である発明が独立の特許の対象であり、かつ、当該発明の特許権者がまた主発明の特許権者でもある場合において、当該特許権者がその旨を請求するときは、長官は、命令をもって、当該改良又は変更に係る特許を取り消すことができ、かつ、取り消された特許と同一の日付を有する、当該改良又は変更に係る追加特許を当該特許権者に対して付与することができる。

(3) 特許は、追加特許としては、その出願日が主発明に係る出願日と同日又はその後でない限り、付与されない。

(4) 追加特許証は、主発明の特許証の交付前には、交付されない。

第 55 条 追加特許の存続期間

(1) 追加特許は、主発明に係る特許の存続期間又はその残存期間と同一の期間付与され、当該期間中及び当該主発明に係る特許の失効まで引き続き有効なものとする。

ただし、主発明に係る特許が本法に基づいて取り消されたときは、裁判所又は場合により長官は、所定の方法によって特許権者からの請求があるときは、追加特許は主発明の特許の存続期間中の残存期間については独立の特許となる旨を命じることができるものとし、そのときは、それに応じて当該特許は独立の特許として有効に存続する。

(2) 追加特許については、更新手数料の納付を一切必要としない。ただし、追加特許が(1)に基づいて独立の特許となったときは、以後については、当該追加特許が初めから独立の特許として付与されたのと同様の手数を同様の期日に納付しなければならない。

第 56 条 追加特許の効力

(1) 完全明細書においてクレームされた発明が、次に掲げる何らかの公開又は実施に鑑みて進歩性を含まないとの理由のみによっては、追加特許の付与については拒絶されないものとし、かつ、追加特許として付与された特許については取り消され又は無効とされない。

(a) 追加特許に係る完全明細書に記載された主発明、又は(b) 主発明の特許に対する追加特許又は当該追加特許の出願に係る完全明細書に記載された当該主発明の改良又は変更また追加特許の効力については、発明を独立の特許の主題とすべきであったという理由によって、争ってはならない。

(2) 疑義を払拭するため、追加特許の出願について提出された完全明細書においてクレームされた発明の新規性の査定に当たっては、主発明に記載した完全明細書もまた参酌しなければならないことを本項によって宣言する。

追加特許の新規性と進歩性

特許法第 56 条によれば、追加特許は、その完全明細書に記載された発明が、主出願に対して進歩性を含まないという理由のみによって無効や取消しになることはない。このことは、Ravi Kamal Bali 社対 Kala Tech 社他（ボンベイ高等裁判所 2008 年 2 月 12 日付命令）の事件によって確実なものとなった。ボンベイ高裁は、追加特許は主出願に対して進歩性を含む場合にのみ認められるべきという被告の申し立てを却下した。しかし、特許法第 56 条の(2)項には、主出願や主特許における開示は追加特許の新規性の査定の際に参酌されることが明示されている。

これは、出願人にとって事前検証に有効な手段である。基礎となる発明と比較して、後になされた改良・変更には進歩性がないと判断される可能性が大きい場合、出願人にはこの改良・変更を追加特許として出願するという選択肢がある。

特許の存続期間および更新手数料

特許法第 55 条によれば、追加特許の存続期間は主出願と同一の期間とされ、主出願が有効な限り追加特許も有効であり、主出願とともに失効する。このように期間的な制限はあるものの、追加特許には更新手数料を別途支払う必要がないというメリットがあることによりバランスがとられている。主出願が取消しになった場合、追加特許は特許権者の求めにより、残りの存続期間中は独立の特許となり、独立特許として有効であり続ける。

追加特許の PCT 出願は可能か？

特許法第 54 条では、変更・改良の出願に言及するのみで、特に出願の種類を限定してはいない。特許法第 7 条の(1A)項によれば、特許協力条約 (PCT) により提出された国際出願は、対応出願がインドに移行されていれば、インドで提出された

出願と見なされる。特許法第 138 条(4)項によれば、インドを指定した PCT 国際出願は「場合により第 7 条, 第 54 条…に基づく特許出願の効力を有する」とされる。インドで特許出願する場合に一般的に用いられる FORM 1 には、追加出願に関する項が別途設けられている。インドの特許法において、追加特許は国内出願としても国際出願としても提出できることは間違いない。

これは、PCT の条約文にも裏づけられている。PCT 第 2 条には、出願の定義が以下のように示されている。

「出願」とは、発明の保護のための出願をいう。「出願」というときは、特許、発明者証、実用証、実用新案、追加特許、追加発明者証及び追加実用証の出願をいうものとする。

この定義は追加発明も含んでいる。指定国において、国際出願を追加特許もしくは一部継続としての取り扱い、またはその他の保護形態での取り扱いを希望する場合、出願人はこの出願の各国段階での申請時にその旨を知らせることができる。しかしながら、インドでの追加特許により認められる権利が P C T 出願を行っている他国においても採用されるのか否かは注意して考える必要がある。

他国での追加特許

主発明の改良・変更に対する特許付与が廃止されている国もあれば、インド、オーストラリア、米国などこれを実施している国もある。米国の一部継続 (CIP) はインドの追加特許の概念と似ており、すでにある特許出願の係属中にこの出願に改良・変更を加えることができるというものである。CIP 出願では、発明の主題が開示された第一出願の優先日をもとにして、請求項がそれぞれ異なる優先日を持つこともある。しかしながら、このような特許は、追加特許と同じく、利益を主張した一番日付の古い出願の出願日から 20 年で失効する。

まとめ

追加特許は、製品または方法、およびその改良・変更の保護に有益であり、主特許には含まれていない改良・変更を範囲に含めたい場合に有効となる。加えて、このような改良・変更が主発明に対して進歩性に欠けるとして拒絶される場合、追加特許は改良・変更の保護を得るための有効な手段となる。このような追加特許に対して特許権者は更新手数料を払う必要もない。ただし、これらのメリットは、追加特許の継続期間は主特許のそれを超えることはないという事実と秤にかけて考慮せねばなるまい。この手段もまた、密接に関係する複数の発明を、特許法の下で永久不変的に存続させないためのひとつの仕組みと言えよう。

ⁱ Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所発行 IPR AMICUS 2013 年 5 月 22 号

-
- ii Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所、IPR 部門シニアマネージャー、ニューデリー、インド
 - iii 株式会社サンガム I P、代表取締役社長、インド国登録特許弁理士、東京、日本