

インド知的財産ニュースレター

第 2016-5 号
2016 年 5 月 9 日

特許出願の分割

発行者

株式会社サンガムIP

〒100-0014 東京都千代田区永田町 2-17-17

アイオス永田町 415

www.sangamip.jp

免責事項

本ニュースレターは、インドの知的財産に関する情報を届けることを目的としており、個別の法律問題について回答やアドバイスするものではありません。仮に本ニュースレターに記載されている内容そのものまたはその誤り等に起因して読者又は第三者が損害を被ったとしても筆者または筆者が属する会社や事務者は一切責任を負いません。

特許出願の分割¹

Rohini Dutta²

バパット・ヴィニット³

始めに

特許の分割出願とは、最初に申請した特許出願（「親出願」と呼ばれる）から分割して行う特許出願を指す。1970 年特許法第 16 条*1 は、分割出願のための規則を定めている。特許の分割出願は、親出願の特許査定（あるいは拒絶査定）前ならいつでも申請することができる。一般的に分割出願は、インド特許局長官が審査報告書で拒絶理由として指摘した複数の発明（単一性要件違反）を解消することを目的として申請される。しかしながら、分割出願は「出願人が希望する限り」出願人によって自発的に行うこともできる。

特許法は、出願人自ら分割出願を申請することを認めてはいるが、この場合特許の親出願に複数の発明が包含されていることを証明するという負担が出願人に移ることになる。インドの知的財産審判委員会 (IPAB) が、分割出願の基準は複数の発明の存在にあると何度も明言していることから、発明が複数存在することが分割出願を申請するための必須条件となる。

IPAB の審決

「LG Electronics Inc 対 特許意匠局長官」事件 (IPAB 命令 111/2011) において IPAB は、「出願人が希望する限り」という表現は無条件ではなく、親出願に複数の発明が存在しない場合でも出願人が分割出願を申請できるといった不当な自由を与えるものではない、という判決を下した。Bayer Animal Health GmbH, Germany 対 Union of India (IPAB 命令 243/2012) 事件でも IPAB は再び、分割出願は特許法 16 条の規定を満たさなければならず、そのためには親出願が二つ以上の発明を包含していることを証明しなくてはならない、と述べている。IPAB はまた、Syngenta Participations AG 対 Union of India (IPBA 命令 19/2013) 事件でも、この要件について繰り返して述べている。

では、複数の発明の存在が開示されても請求の範囲に記載されていなかったらどうなるだろう。特許出願書に記載はされているが請求の範囲に含まれていない発明についても複数発明の問題が起こりうるか、という興味深い疑問が浮かんでくる。

インドにおける特許出願（出願番号 985/KOL/2007) に対し、最近長官が下した判断が、上記の分割出願に関する未解決問題について、新しい見方を提示した。出願人は 1999 年 1 月 11 日に申請した親出願 (17/CAL/1999 2008 年

¹ Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所発行 IPR AMICUS 2015 年 12 月号

² Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所

³ 株式会社サンガム IP、東京・日本、インド国登録特許弁理士

特許査定、特許番号 226916) に基づいて、分割出願 (子出願)

(985/KOL/2007) を 2007 年 7 月 12 日に申請した。子出願の請求の範囲は、ドラフトされた繊維ストランドの集束装置であったのに対し、権利を付与された親出願は繊維ストランドを集束する配列となっていた。

子出願に対して、2011 年 6 月 24 日に最初の審査報告書(FER)が発行され、その中で審査官は、子出願で申請された請求項は、親出願の請求項になかったという拒絶理由を提起した。審査官はまた「対象は特許出願の明細書に開示されているとしても、請求されなかったものは権利を放棄し公的使用のために公開された」とみなし、よって当該子出願の申請は「発明の範囲をすべて請求しなかったという親出願の請求の範囲を作成した時点で招いたしまった欠陥を修正するための試みである」と述べた。出願人は、子出願の請求の範囲は親出願の請求の範囲内であり、明細書で裏付けられている、と反論した。審査官は、2012 年 6 月 11 日に発行された第 2 回審査報告書 (SER)の中でも拒絶の姿勢を維持した。審査官は SER に対応するために作成された提出物を不十分とみなしたため、この子出願は聴聞 (ヒアリング) へと進んだ。2012 年 8 月 22 日に聴聞、2013 年 5 月 15 日の長官との最終面談 (インタビュー) が行われ、続いて出願人は 2013 年 5 月 28 日に応答を提出した。提出した応答の中で出願人は再び、1970 年特許法の中に「子出願の請求項は親出願で申請した請求の範囲から算術的に分割される必要がある」と唱える条項は存在しないと反駁した。

この子出願は、2015 年 10 月 6 日に、特許法 16 条に基づいて正式な分割出願ではないという理由で拒絶された。長官は、子出願の請求の範囲は親出願の請求の範囲内ではないと述べて当該出願を却下した。長官は、さらに、親出願に権利付与した長官が親出願に 2 つ以上の発明が存在することについて拒絶理由を提起しなかったと述べた。また、長官は、親出願の請求の範囲に差別性がある場合のみ、出願人は子出願を申請できることを強調した。長官によると、親出願の請求項が単一の発明であるのに、もし出願人が明細書の複数の発明を根拠に子出願を申請するとしたら、第三者の利益が害されると述べた。そして一般の公衆は、特許出願が公開される際に保護の範囲を知り、それに従って事業の範囲を決めるが、もし子出願が親出願の明細書からの分割だとすると、公衆にとって事業の境界線が定かでなくなってしまう危険があると述べた。発明の保護の範囲は請求項によって限定され、分割されるべきものはこの保護の範囲、すなわち請求項である、という長官の見解だった。判決には特許法 57 条*2 及び 59 条*3 への言及も含まれていた。特許法 57 条は、特許出願に対する補正の許可について記載し、59 条は補正を行う場合、補正後の請求の範囲は補正前の請求の範囲内に完全に含まれるような範囲で補正されなければならないと定めている。本件出願人は、特許法 57 条と 59 条により許可されないと知っていたため親出願に補正を行うことはせず、代わりに特許法 57 条と 59 条を回避できる分割出願を行うという選択をして、親出願で申請した請求の範囲ではない保護対象を請求した。また長官は「特許法 16 条 (出願の分割に関する命令を発する長官権限) には、59 条に優先できるような影響はない。」ことを強調した。そして長官は、特許法 16 条の下で分割出願が認められるためには、子出

願の請求の範囲は、親出願で申請された当初の請求の範囲からたどることができなければならない、と述べた。

この判決に照らし、今後のすべての分割出願にとって 16 条の解釈が重要となった。16 条(1)は次のように唱えている。「本法に基づいて特許出願を行った者は、特許付与前にいつでも、その者が望む限り、又は完全明細書の請求の範囲が 2 以上の発明に係るものであるとの理由により長官が提起した異論を除くために、最初に申請した出願について既に提出済みの仮明細書又は完全明細書に開示された発明について、新たな出願をすることができる。」16 条は「新たな出願」を「仮明細書または完全明細書に開示された発明について」申請することができる、という言葉を使っている。仮明細書または完全明細書に開示された範囲は、完全明細書の請求の範囲より広い可能性がある。法律は「新たな出願」は仮明細書または完全明細書の開示から分割できると明示している故に、子出願が請求項のみからしか分割できないのは、不必要に限定的過ぎるという指摘がなされるだろう。その上、仮明細書は必ずしも請求の範囲を含むとは限らない。しかしながら、16 条はまた「完全明細書の請求の範囲が 2 以上の発明に係る」と表現している。従って、子出願が親出願で開示されているが請求されていなかった発明にも申請できるのか、あるいは親出願で請求された発明についてのみ申請できるのかという問題は、より高等な司法裁判所でさらに吟味されるべきである。

結論

子出願が親出願で請求する発明に基づいてのみ申請できるかに関して、まだ確固たる判決はない。前述した事例は、この問題が扱われた初めてのケースだ。今後、特許法 16 条を IPAB と裁判所がどのように解釈していくのか興味津々たるものがある。それまでは、どのような子出願を申請するにしても、次の IPAB の判示を心に留めておくべきである。「『分割』という言葉は、一つの発明を細かく分けるという意味ではなく、1 件の出願を 2 件以上に分けることによって、別の発明に対してそれぞれ出願が行われることのみを意味している。」

【参考情報】

インド特許法：http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/india/tokkyo.pdf

*1：第 16 条 出願の分割に関する命令を発する長官権限

(1) 本法に基づいて特許出願を行った者は、特許付与前にいつでも、その者が望む限り、又は完全明細書のクレームが 2 以上の発明に係るものであるとの理由により長官が提起した異論を除くために、最初に述べた出願について既に提出済みの仮明細書又は完全明細書に開示された発明について、新たな出願をすることができる。

(2) (1)に基づいて新たにされる出願には、完全明細書を添付しなければならない。ただし、当該完全明細書には、最初に述べた出願について提出された完全明細書に実質的に開示されていない如何なる事項も、一切包含してはならない。

(3) 長官は、親出願又は新たにされた出願の何れかについて提出された完全明細書に関して、これら完全明細書の何れも他の完全明細書にクレームされている何れかの事項のクレームを包含しないことを確実にするために必要な補正を要求することができる。

説明—本法の適用上、新たにされた出願及びそれに添付された完全明細書については、最初に述べた出願がされた日に提出されたものとみなし、また新たにされた出願については、独立の出願としてこれを取り扱い、所定の期間内に審査請求が提出されたときに審査する。

*2：第 57 条 長官に対する特許願書及び明細書の補正

(1) 第 59 条の規定に従うことを条件として、長官は、本条に基づいて特許出願人又は特許権者から所定の方法による申請があるときは、長官が適切と認める条件(ある場合)を付して、特許願書若しくは完全明細書又はそれらに係る他の書類を補正することを許可することができる。

ただし、特許侵害の訴訟が裁判所において又は特許の取消手続が高等裁判所において係属している間は、当該訴訟又は手続の開始が当該補正申請書の提出前か後かを問わず、本条に基づく特許願書若しくは明細書又はそれに係る他の書類の補正申請を許可するか又は拒絶する命令を発してはならない。

(2) 本条に基づく特許願書若しくは完全明細書又はそれに係る書類の各補正許可申請書には、その提案された補正の内容を明示し、かつ、当該申請の理由の十分な明細を記載しなければならない。

(3) 本条に基づく特許願書若しくは完全明細書又はそれに係る書類に関して特許付与後にされた補正許可申請及び提案された補正の内容については、公告することができる。

(4) (3)に基づく申請の公告があったときは、如何なる利害関係人も、その公告後所定の期間内に、それに対する異議を長官に申し立てることができる。前記期間内に当該申立があったときは、長官は、本条に基づく請求を行った者にその旨を通知し、その者及び異議申立人に対して事件の決定前に聴聞を受ける機会を与えなければならない。

(5) 本条に基づく完全明細書の補正については、クレームの優先日の補正とすること又はそれを含めることができる。

(6) 本条の規定は、特許付与前に発せられた長官の命令を遵守するために、自己の明細書又はそれに係る書類を補正する特許出願人の権利を害さない。

*3：第 59 条 願書又は明細書の補正に関する補則

(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。

- (2) 特許付与日後に、長官又は場合により審判部若しくは高等裁判所が当該明細書又はそれに係る他の書類の何らかの補正を認めたときは、
- (a) 当該補正は、全ての目的で当該明細書及びそれに係る他の書類の一部を構成するものとみなし、
 - (b) 当該明細書又はそれに係る他の書類が補正された事実は、できる限り速やかに公告し、かつ
 - (c) 特許出願人又は特許権者の補正請求の権利については、詐欺を理由とする以外は、疑義を呈してはならない。
- (3) 補正された明細書を解釈するに当たっては、最初に受理された明細書を参照することができる。

本資料は、Lakshmikumaran & Sridharan 法律事務所が執筆した原稿を発明推進協会が翻訳、株式会社サンガム I P が監修し、同協会が運営するポータル「知財よろずや」に掲載したものです。