

インドにおける特許請求項の補正にかかる制限について

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 290

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。

インドにおける特許請求項の補正にかかる制限について¹

Dr. Malathi Lakshmikumaran and Neha Ruhela²

バパット・ヴィニット³

はじめに

特許請求項は、主張する権利の範囲を定めるものである。特許出願の審査の段階で、従来技術との相違を明確化するために、特許請求項を補正することがある。インドにおいて、特許請求項の補正は、特許法 1970 年（以下、「特許法」という）の第 57 条～第 59 条に規定されている制限を受ける。

本稿では、インド特許制度で認められる特許請求項の補正の内容について解説する。特に、出願人／特許権者が特許請求項の補正を行う際に留意しなければならない側面に焦点を当てる。インド特許制度では、特許出願、出願の審査、特許の維持に関する一切の手続きはインド特許庁の「管理官」（Controller）という人に対して行われる。管理官の役割や権限について、「インド特許実務ハンドブック」⁴を参照されたい。

以下では、管理官が特許請求項の補正の申請をどのように扱うかを説明する。

請求項における補正の重要性と要件

特許請求項は、出願人／特許権者に付与される保護の範囲を決定するため、特許明細書の重要な部分である。特許法第 10 条 4 項は、「すべての完全な明細書は、… (c) 保護しようとしている発明の範囲を定義する一つまたは複数の請求項をもって完結する」と定義している。したがって、特許請求項は、保護する独占権の範囲を決定する上で不可欠なものである。

出願人／特許権者は、請求項を補正することにより、保護を求める範囲を変更することができる。一般的に、保護を求める範囲を明確にするためや従来技術との相違を明確化するために特許請求項の補正が行われる。特許請求項の補正は、多数の国で広く認められていると同じくインドでも昔から⁵認められている。

しかし、インドでは、出願人／特許権者は、特許請求項を補正する権利を無制限に持っているわけではない。しようとしている特許請求項の補正が許容されるか否かの評価は、補正後の特許請求項と補正前の特許請求項を比較することにより行われる。補正後の特許請求項の範囲は、補正前の特許請求項の範囲に完全に含まれなければならない。すなわち、補正によって発明の範囲を縮小することは可能であるが、拡張することはできない。この制限は、1959 年の

¹ Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所発行 IPR AMICUS 2021 年 12 月

² Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所、ニューデリー、インド

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

⁴ 「インド特許実務ハンドブック」、発明推進協会、2018 年

⁵ Section 17, Patents and Designs Act, 1911

Ayyangar 委員会報告⁶で打ち出され、現在までインドの特許制度に取り入れられている。

補正は発明の保護範囲を画定するものであるため、特許請求項の補正の根拠となる法律規定を理解することが重要である。

補正に関する規定（第 57 条～第 59 条）の詳細

特許法第 57 条は、補正の手続きを規定するものである。出願人／特許権者は、Form-13（様式 13）を用いて補正の申請を行うことになる。さらに、補正の内容及び補正をする理由、補正が係属中又は出願時の請求項によりサポートされていることを説明しなければならない。特許法第 58 条は、高等裁判所における明細書の補正について規定するものである。特許法第 59 条 1 項は、同法の下で許容される補正の種類を規定するものである。

補正の種類	補正の内容
権利放棄補正	特許請求項の範囲を限定することにより保護しようとする権利範囲を狭くする補正 ⁷
訂正補正	事務的な誤りやミスを修正するために行われる補正
説明補正	発明の範囲を変更せず、特許請求の範囲を明確かつ曖昧さのないものにするための補正 ⁸

特許法第 59 条 1 項やいくつかの判例が明確に示している許容される補正の前提条件は、補正前の明細書に開示されていない新しい主題（new subject matter）を補正によって追加してはならないことである。

さらに、補正後の特許請求項は、補正前の特許請求項の範囲に完全に含まれ、明細書によって実質的にサポートされている必要がある。これらの原則は、許容される特許請求項の補正の基礎となるもので、いくつかの判例で繰り返し述べられている。

特許請求項の補正の傾向を把握するための判例

管理官は、補正後の明細書の内容が補正前の明細書の範囲に含まれるか否かを評価する際に、明細書を全体的に分析しなければならない。補正後の特許請求項のサポートは、出願時の明細書の図面にも見出すことができる。この見解は、かつての知的財産審判委員会（IPAB）が Prism Cement Ltd.対 The Controller of Patents and Designs の事件⁹において繰り返し述べている。本事件で知的財

⁶ REPORT ON THE REVISION OF THE PATENTS LAW, Shri Justice N. Rajagopala Ayyangar (1959), '[w]here the invention which emerges as a result of an amendment is different from that which was the subject matter of the specification as originally accepted, such an amendment should not be permitted' [available at: 1959-Justice_N_R_Ayyangar_committee_report.pdf].

⁷ AGC Flat Glass Europe SA v. Anand Mahajan and Ors., (2009) ILR 4 Delhi 256

⁸ Prism Cement Ltd. v. The Controller of Patents and Designs, (IPAB) OA/7/2016/PT/MUM

⁹ OA/7/2016/PT/MUM

産審判委員会は、補正前の特許請求項中の「チャンネル (channel)」という単語を「オープンチャンネル (open channel)」に補正することが特許請求項の範囲を拡大することにつながるかどうかを判断する必要があった。知的財産審判委員会は、補正前の明細書全体を熟読すれば、その補正はすでに「元の開示の一部であり」、特許請求項の範囲を拡大するものではないという見解を示した。

特許請求項を追加するための補正を、新しい特許請求項が追加されていないことを確認するため、管理者が慎重に分析する。独立請求項の追加は厳密に審査され、それが出願時の特許請求項の範囲に含まれる場合にのみ許可される。従属請求項の追加は、独立請求項に記載された事項に対して何らかの更なる記載や制限を加える場合に認められる。知的財産審判委員会は、Tony Mon George - The Regents of University of Michigan 対 The Controller General of Patents, Designs & Trademarks & Anr の事件¹⁰において、この点について詳しく説明している。本事件では、知的財産審判委員会は、補正による従属請求項の追加が許容されるかどうかを検討した。知的財産審判委員会は、従属請求項の追加を認めないと独立請求項が曖昧で不明瞭のままになってしまう可能性があるとして述べ、3つのうち2つの補正を容認した。すなわち、従属請求項を追加する補正は、独立請求項に既に存在する主題の範囲を定義したものであり、「新たな」主題を追加するものではないと認められた。

特許が付与された後の特許請求項補正の問題を、デリー高等裁判所が AGC Flat Glass Europe SA 対 Anand Mahajan and Ors の事件¹¹で扱った。この事件では、原告が、特許権侵害訴訟中に特許請求項を補正した。裁判所は、環境配慮型鏡の構成を記載した特許請求項に「増感材料、典型的には錫」という文言を追加することは、単に明確化するためのものであり、特許権者による独占権の拡大につながらないと判断し、補正を認めたのである。しかし、裁判所は、特許付与後であって、明細書の補正のタイミングが著しく遅いことは特許の無効の理由になりうると指摘した¹²。したがって、特許権者は特許付与後の明細書の補正に慎重である必要がある。

特許請求項の補正を行うことが可能な段階

インドにおける特許請求項の補正を行うことが可能な段階は以下の通りである。

■ 特許付与前の補正

l. 特許出願時の補正について

国内段階移行と同時（以下、「国内段階移行時」という）に特許請求項を削除できるか？

¹⁰ OA/48/2020/PT/DEL

¹¹ (2009) ILR 4 Delhi 256

¹² 'Are Belated Claim Amendments of Granted Patents Permitted?', LAKSHMIKUMARAN & SRIDHARAN ATTORNEYS (available at Are Belated Claim Amendments of Granted Patents Permitted? | Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys (lakshmisri.com)).

はい。国内段階移行時に、2003 年特許規則（以下「規則」）20(1)により、庁料金の減額を目的として、特許請求項の削除は認められる。特許請求項の削除以外の補正は認められていないことに留意する必要がある。
なお、国内段階移行時に、PCT 第 19 条または第 34 条の規定に基づく補正を含むか否かは出願人の裁量に委ねられている。しかし、一度特許請求項を削除すると、その後その特許請求項を復活させることが困難であるため、国内段階移行時の特許請求項の削除は慎重に行う必要がある。

国内段階移行時にどのタイプの請求項は削除可能か？

インドにおいて不特許事由と定義されている主題を記載している特許請求項を削除することが考えられる。具体的に、特許法第 3 条および特許法第 4 条に該当する主題を記載している特許請求項は削除可能である。インドにおいて不特許事由とされている主題の例を以下に挙げる。

(i) ヒトや動物の治療方法は特許法第 3 条(i)により不特許事由とされている。

(ii) 植物や動物またはそれらの一部、植物や動物の生産または繁殖のための本質的に生物学的なプロセスは特許法第 3 条(j)により不特許事由とされている。しかし、微生物または微生物細胞は、それらが実質的な人間の介入によって調製されたものである場合には、不特許事由ではないとされているので、このような主題を記載した特許請求項を削除せずに残すことは可能である。

(iii) 農業または園芸の方法は特許法第 3 条(h)により不特許事由とされている。

(iv) 原子力に関する発明は、1962 年原子力法第 20 条 1 項と合わせて、特許法第 4 条により不特許事由とされている。

(v) 特許法第 2 条 1(j)項は「製品」請求項または「方法」請求項のみを認めており、「使用」や「用途」を記載した請求項、スイスタイプの請求項は不可とされている。

国内段階移行時に、請求項を併合したり、追加することは可能か？

不可である。国内段階移行時に、請求項の削除以外のいかなる補正も認められない。請求項を併合したり、追加するなどの補正は、国内段階移行出願の完了後に可能である。国内段階移行出願の完了後、明細書または請求項を、特許法で定められている範囲内で任意（自発的）に補正することができる。請求項や明細書を補正する場合に、様式 13 を提出し、所定の手数料を納付する必要がある。なお、国内段階移行出願の完了後に行った補正は、インド特許法（第 57 条～第 59 条）による制限を受けることは言うまでもない。

分割出願を行う前に、分割出願の対象となる特許請求項を親出願の明細書から削除すべきか、それとも分割出願完了後に親出願の明細書からこれらの特許請求項を削除すべきか？

分割出願は、親出願に存在する請求項をもとにしたものである。この点では、インド特許庁が発行している「実務と手続きのマニュアル」（以下、「マニュアル」）に記載されている「請求されない発明は、権利放棄される」という原

則が関連している¹³。親出願にあった一部の特許請求項を削除し、これらの特許請求項を用いて分割出願を行った場合、これらの特許請求項が一定の期間どの明細書にもないという状況が発生するのであれば好ましくないとされている。なぜなら、削除した請求項に対する権利を放棄したことを意味する。これらの削除した特許請求項を分割出願に追加しようとした場合に、一部の管理官は、放棄した権利を復活させようとしていると解釈して、特許請求項の追加に対して異議を唱える可能性がある。この問題を回避する方法として、親出願にすべての特許請求項を残したまま分割出願を行い、その後、分割出願の明細書にある親出願で不要になった特許請求項を親出願から削除することである。¹⁴

II. 審査請求を行うときの補正

審査請求を行う前でも、審査請求を行った後でも、特許請求項を自発的に補正することができる。

例えば治療方法を主題とする特許請求項または用途を主題とする特許請求項を明細書に残したまま国内段階移行を行った場合に、国内段階移行後にこれらの特許請求項の主題を製品に変更する補正は許されるか？

特許請求項を製品の請求項に変更する補正、すなわち請求項の主題を変更する補正はたとえ明細書において適切なサポートがある場合でも、認められない。その根拠は、インド特許制度の下では本来特許にならない発明の主題を、補正によって特許になりえる主題に変更することはできないからである。

Bristol-Myers Squibb 社が出願した特許出願 4807/CHENP/2006 において管理官がこの問題を扱っている。本願の基礎となる PCT 国際出願では、インドでは不特許事由とされている治療方法を主題とする特許請求項があった。この特許請求項はスイスタイプの特許請求項に補正して国内段階移行出願が行われ、最終的に組成物を主題とする特許請求項に補正された。この出願は、第一に、実質的な性質の補正は国内段階移行出願時には認められないこと、第二に、補正により発明の主題 が変更されたとして、管理官により拒絶された。

III. 出願が係属中である場合の補正

インドにおいて、審査請求が行われた場合にのみ、審査が開始される。審査が終了すると、管理官は、拒絶理由を記載した第 1 審査報告書 (FER: First Examination Report) を出願人 (または出願人の代理人) に発送する。第 1 審査報告書に記載された拒絶理由に対して応答書を提出する必要がある。この応答書は反論を記載した意見書のみまたはこのような意見書と補正書から形成され

¹³ Clause 05.03.15, MANUAL OF PATENT OFFICE PRACTICE AND PROCEDURES, 2019, The Office of Controller General of Patents, Designs and Trademarks [‘What is not claimed in the claims (including amended claims) stands disclaimed and is open to public use, even if the matter is disclosed in the description.’].

¹⁴ Divisional Applications in India – Evolving jurisprudence’, Lakshmikumaran & Sridharan ATTORNEYS (available at <https://www.lakshmisri.com/insights/articles/divisional-applications-inindia-evolving-jurisprudence> | Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys (lakshmisri.com)

る。補正書は特許請求項など特許明細書の補正を含む。管理官は、出願人が提出した応答書の内容に納得しない場合、出願人へヒアリング（聴聞）の機会を与える。ヒアリングにおいて、管理官は、追加の反論・説明をする機会または追加の補正を提案する機会を出願人に与える。ヒアリング後に、出願人は、所定期間内に応答書（意見書のみ、または意見書と補正書）を提出する必要がある。この期間は 15 日で、割と短いことに留意されたい。

出願人は、EPO のように主応答書（main request）とは別に補助的な応答書（auxiliary requests）を提出することができるか？

EPO では主応答書とは別に補助的な応答書を複数提出することができる。これは、審査官が主応答書の内容に納得しない場合に、主応答書に代わって補助的な応答書の内容を検討してもらうためである。しかしながら、インドでは、一つの応答書を提出するようになっている。複数の応答書を提出した場合にどのように対応するかは管理官の裁量によって判断される。

審査の途中で削除された特許請求項を復活させることはできるか？

明細書中の特許請求項を削除した場合、インドの特許制度では、その特許請求項にかかる権利を出願人が放棄したものと解釈される。したがって、このように削除された特許請求項はだれでも自由に使用することができる¹⁵。削除された特許請求項を復活させた場合に、管理官が異議を唱える可能性がある。したがって、後に復活の対象になる可能性のある特許請求項は安易に削除すべきではない。管理官は、極めて稀なケースにおいて、取り下げられた特許請求項が特許法第 59 条の要件を満たす場合に、その復活を許可することがある。

■ 特許付与後の補正

特許付与後の特許請求項の補正は、特許法第 57 条および特許法第 59 条に基づく様々な制限を受ける。

特許付与後に特許請求項を補正することは可能か？

はい、可能である。特許法第 57 条は、特許権者が特許付与後に補正を行うことを認めている。規則 81(3)は、特許付与後の特許請求項の補正の手続きについて規定している。デリー高等裁判所は、AGC Flat Glass Europe SA 対 Anand Mahajan and Ors.の事件¹⁶において、特許付与後の補正の維持可能性について述べている。デリー高等裁判所は、特許権者が行おうとしていた補正が発明の範囲を変更するものではなく、単なる明確化／精緻化するものであると判断し、特許付与後の補正を認めた。しかしながら、デリー高等裁判所は、特許権者が特許請求項を補正しなければならないほどの欠陥が付与された特許にある場合に、その特許請求項を補正する申請の遅れは特許の無効を招く可能性がある

¹⁵ Clause 05.03.15, MANUAL OF PATENT OFFICE PRACTICE AND PROCEDURES, 2019, The Office of Controller General of Patents, Designs and Trademarks ['What is not claimed in the claims (including amended claims) stands disclaimed and is open to public use, even if the matter is disclosed in the description.'].
¹⁶ (2009) ILR 4 Delhi 256.

指摘し、注意を促した。したがって、補正を行う場合、特許付与前に行うか、請求項に欠陥があることを特許権者が気づいた時点で速やかに行うことが望まれる。

特許請求項の補正に'lis pendens'の法理は適用されるか？

Lis Pendens とは「係争中の訴訟」という意味である。これは、「Pendente lite nihil innovetur」、つまり、訴訟が係争中の間は新しいものを導入してはいけないという格言に基づくものである。

特許法第 57 条の規定によれば、侵害訴訟が裁判所に係属している場合、または特許取消訴訟が高等裁判所に係属している場合、管理官は特許明細書の補正の申請を許可または拒否する決定を下してはならないことになっている。

実質的な補正ではない事務的な誤り (clerical errors) を訂正する権限を管理官に与えているか？

特許法第 78 条は、利害関係者による請求または管理官の裁量により、管理官に事務的な誤りを訂正する権限を与えている。なお、管理官は、訂正はできるが、明細書の補正を行うことはできない。すなわち、訂正を行う権限の行使は、訂正の内容が実質的でない、訂正により対象書類の内容が実質的に変わらない場合に限定される。デリー高等裁判所は、Aia Engineering Ltd. 対 Controller of Patents の事件¹⁷で、この見解を繰り返し述べている。

訂正を自分の裁量で行う場合、管理官は、出願人／特許権者及びその他の関係者と認める者にその旨を通知する。さらに、実質的と思われる訂正を行う場合には、特許請求項の範囲の拡大を防ぐため、管理官は訂正の内容を事前に公表しなければならない。

管理官が特許請求項の補正を認めた場合でも、第三者がその請求項の無効を求めることができるか？

上記は、権利放棄、訂正、説明による補正でなく、その他の要件を満たす場合を指す。つまり、新規事項の追加、または補正後の特許請求項が補正前の特許請求項の範囲に完全に含まれていない、などである。

この場合、特許が付与された特許請求項に対しては、特許法第 59 条に基づいて異議を唱えることができない。むしろ、第三者は、特許法第 64 条に基づく取消手続を開始することにより、特許請求項を無効にする必要がある。

■ 最終拒絶後の補正：特許出願が最終的に拒絶された後、特許請求項を補正することが可能か？

特許出願が最終的に拒絶された後、特許明細書の補正をするための手続きは用意されていない。特許出願が最終的に拒絶された後、特許請求項を補正する行為は、よくないとされている。そのため、補正を希望する場合は、特許出願

¹⁷ 2007 (34) PTC 457 Del.

が最終的に拒絶される前に行うことが重要である。なお、特許出願が最終的に拒絶された場合、出願人はその管理官の指示、指令、命令に対して高等裁判所に不服申立を行うことができる。高等裁判所で不服申立が成立した場合に、特許出願がインド特許庁に戻されるので特許請求項を補正する機会が得られる。

特に、特許法第 58 条は、高等裁判所に適切と考える特許請求項や明細書の補正を認める権限を与えている。管理官に特許請求項の補正を申請したが、管理官により補正の機会が却下されたなどを理由に高等裁判所に不服申立を行った場合、補正の機会を与えるべきかを高等裁判所が判断する。不服申立を行う際に、希望する補正を添付することが好ましいとされている。高等裁判所は、この補正を受け入れるように管理官に指示するか、または補正を受け入れるか否かを再検討するように管理官に指示するか、の裁量権を有している。

結論

特許請求項の補正は、特許権者に付与される独占権の範囲を画定する上で重要な役割を担う。特許法第 57 条および第 59 条は、権利の不当な拡大を阻止するための重要なセーフガードとなっている。しかし、これらの規定を一貫して解釈する必要がある。これらの規定を制限的に解釈し、正当な補正を認めないことは、真正な出願人／特許権者の利益に不当に影響を与え、権利侵害の可能性を増やす余地を生じさせることになる。時間の経過と法学の発展により、この問題に関するより多くの決定が、出願人の権利を効果的に保護するのに役立つことが期待されている。
