

インド特許法の基礎(第10回)

～出願公開～

河野特許事務所
弁理士 安田 恵

1. はじめに

2002年特許法改正¹により、出願公開制度が審査請求制度と共に導入され、特許庁に係属している特許出願は、原則として出願日又は当該出願の優先日から18ヶ月（規則24条）が経過すると公開されることになった（特許法第11A条(1)）。また2005年特許法改正²により、早期公開請求制度が導入され、出願公開後、特許付与前の発明に対しても一定の保護が与えられるようになった（第11A条(2)、(7)）。

2. 出願公開

(1) 特許出願は、早期公開の請求が無い限り、図1及び図2に示すように出願日又は当該出願の優先日のいずれか先の日から18ヶ月の期間は公衆に対して公開されない（第11A条(1)、第143条規則24条）。特許出願は、18ヶ月の期間満了後に公開される。長官が特許出願を公開すべき期間は、通常18ヶ月の期間満了の日から1ヶ月と規定されている（規則24条）。

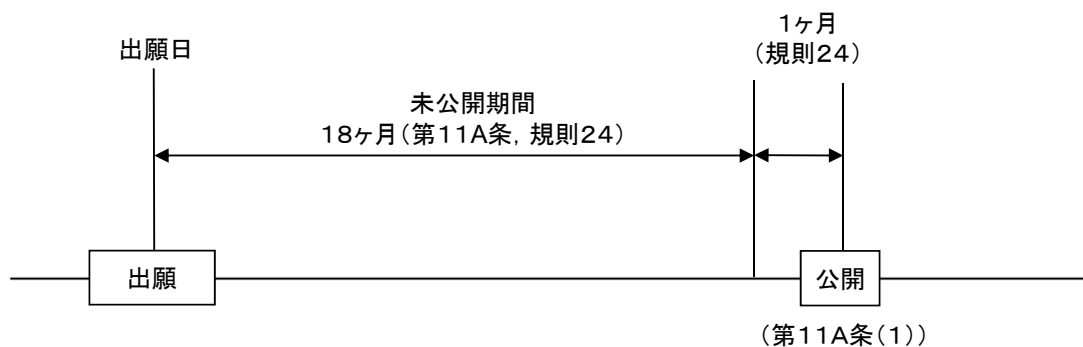


図1：出願公開時期（出願日から18ヶ月）

1 “The Patents (Amendment) Act 2002, 25 June 2002”, Sec. 9 (<http://ipindia.nic.in/ipr/patent/patents.htm>)

2 “The Patents (Amendment) Act 2005”, Sec. 10 (<http://ipindia.nic.in/ipr/patent/patents.htm>)

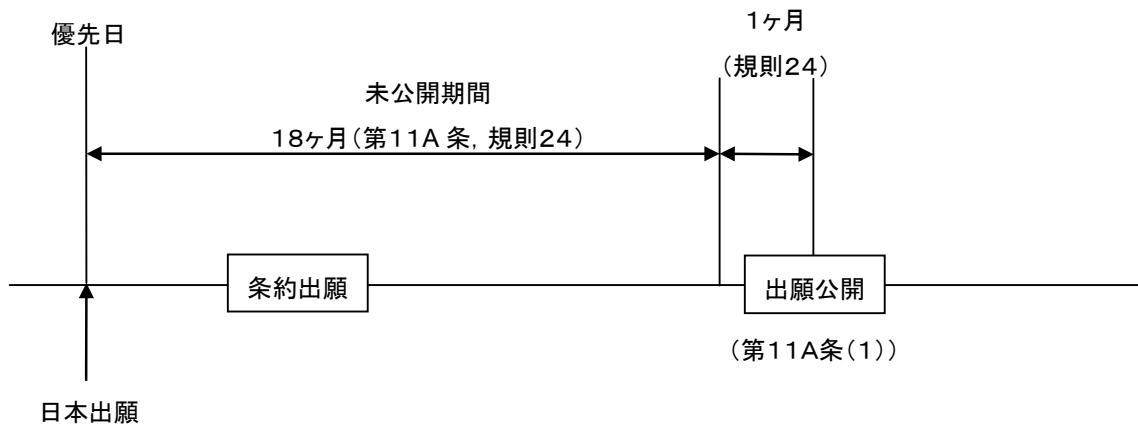


図2：出願公開時期（優先日から18ヶ月）

ただし、次のいずれかに該当する場合、特許出願は公開されない（第11A条(3)）。

(a) 特許出願に係る発明が国防目的に関する発明として秘密保持の指示（第35条）が発せられている場合、当該特許出願は公開されない（第11A条(3)(a)）。長官は、特許出願に係る発明が、中央政府から国防目的に関連するものとして自己に通知された部類に属するものと認めるとき、又は国防目的に関連するものと認めるときは、当該発明に関する情報の公開等を禁止又は制限すべき旨を指示することができる（第35条）。

ただし、秘密保持の指示が失効した場合、長官は秘密保持の失効後に当該特許出願を公開する（第11A条(4)）。秘密保持の失効日が上述の18ヶ月の満了前である場合は、18ヶ月の期間満了を待って当該出願は公開される。

(b) 特許出願が第9条(1)に基づいて放棄された場合、当該特許出願は公開されない（第11A条(3)(b)）。つまり、仮明細書を添付した特許出願の日から12ヶ月以内に完全明細書を提出しなかった場合、当該特許出願は放棄されたものとみなされる（第9条(1)）。かかる規定により放棄されたものとみなされた特許出願は公開されない。

(c) 上記18ヶ月の期間満了日より3ヶ月前に取り下げられた特許出願は公開されない（第11A(3)(c)）。

(2) 出願公開の対象となる特許出願

通常の特許出願はもちろん、分割出願、条約出願（第2条(1)(c)、135条）、PCT国内段階出願（第7条(1A)）、追加特許（第54条）等の出願も出願公開の対象である（第11A条(1)、第16条(3)、第138条(4)、第139条）。日本の場合、日本語でされた国際特許出願については法上の出願公開は行われず³（184条の9第4項）、外国語でされた国際特許出願は国内公表される（184条の9）。公開された発明を保護する補償金請求権はこれらの公開に基づくものである。インドの場合、全ての特許出願は出願公開の対象であり、特許付与前異議申立、出願審査、公開された発明保護の要件となる発明の公開は、第11A条に基づく出願公開である。

3 運用上、再公表公報として公開されている。

(3) 特殊な特許出願の公開時期

PCT国内段階出願（第7条（1A））、分割出願（第16条）、追加特許（第54条）は、当該出願の優先日から18ヶ月（規則24条）の満了日、又は各出願の現実の出願日のいずれか後の日以後に出願公開される。例えば、優先日から18ヶ月経過後にPCT国内段階出願を行った場合の出願公開時期は図3の様になる。

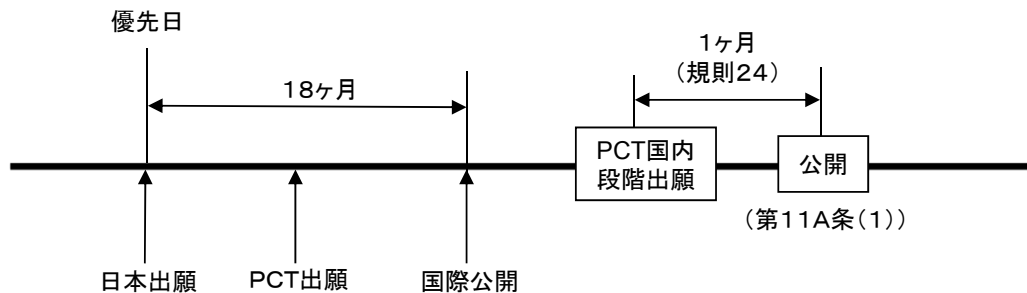


図3：PCT国内段階出願を行った場合の出願公開時期の一例

(4) 出願公開の方法および内容

特許出願は毎週金曜日に発行される特許公報に掲載される。出願公開の内容には、特許出願の出願日、出願番号、出願人の名称及び住所の明細と、要約書が含まれる。特許公報は、インド特許庁のホームページ⁴で確認することができる。特許公報には特許請求の範囲、明細書等の情報は開示されていないが、インド特許庁のデータベース“IPAIRS”⁵で、願書、特許請求の範囲、明細書および図面の内容を確認することができる。また、出願公開の規定に基づくものではないが、特許出願の審査手続きにおいて長官が発行した審査報告等の各種通知、出願人が提出した意見書、外国出願に関する情報等も随時公開されている。

3. 早期公開請求（2005年改正）

2005年改正により、出願人は早期公開請求を行うことによって、18ヶ月（規則24条）満了前に出願の内容を公開することが可能になった。後述するように、出願公開された発明に対しては、当該発明の特許が公開日に付与されたものとしての権利を有するため（第11A条(7)）、出願公開の時期を早めることによって、発明の早期保護が可能になる。また、出願公開の時期を早めることによって実体審査の完了、付与前異議申立期間の満了時期を早め、早期権利化を促すことができる。

(1) 早期公開請求の要件

(a) 主体的要件

特許出願の出願人が、自身の出願を公開するように長官に請求することができる（第11A条(2)）。

4 “Publications” メニュー中の“Patent Office Journal” (<http://ipindia.nic.in/ipr/patent/patents.htm>)

5 <http://ipindiaservices.gov.in/patentsearch/search/index.aspx>

(b) 客体的要件 (請求対象)

早期公開の対象は、完全明細書が添付された通常の特許出願 (第7条) である (第11A条(2))。請求対象には、分割出願 (第16条)、条約出願 (第2条(1)(c)、135条)、PCT国内段階出願 (第7条(1A))、追加特許 (第54条) 等の出願も含まれる。

(c) 時期的要件

早期公開の請求は、18ヶ月 (規則24条) の満了前に行わなければならない (第11A条(2))。18ヶ月の満了後は、早期公開の請求が行われずとも当然に公開されるべきだからである。

なお、実際には18ヶ月 (規則24条) の期間満了後、相当の期間が経過しても出願公開されないケースもある。この場合、第11A条に規定する早期公開の請求は行うことができないが、出願公開が遅延している旨を長官に上申することにより、出願公開の遅延を解消することができる。

(d) 手続的要件

早期公開の請求は様式9により行わなければならない (規則24A条)。また出願人は、所定の手数料 (第142条、規則7条) を納付しなければならない。なお、2014年特許規則⁶が2014年2月28日に公布され、即日施行された。改正2014年特許規則により、早期公開の手数料が変更された。2014年特許規則によれば、出願人が個人、スモールエンティティ、スモールエンティティ以外の法人のいずれに該当するか、電子手続きか、紙媒体による手続きか等により、手数料が異なる。通常の方法が電子手続きを行う場合の早期公開の手数料は12500ルピーである。

(2) 早期公開請求の効果

適法に早期公開の請求がされた場合、長官はできる限り速やかに特許出願を公開しなければならない (第11A条(2))。ただし、特許出願が第11A条(3)(a)~(c)に該当する場合は早期公開を請求しても出願公開されない。早期公開の請求があった場合に長官が出願公開を行うべき時期は、図4に示すように請求があつてから1ヶ月である (規則24条)。インドでは規則通りに手続きが進まないことがあるが、手続きの電子化が進んでおり、出願公開は比較的速やかに行われている。例えば、2014年2月28日に出願され、早期公開請求された特許出願 (1028/CHE/2014) は2014年3月7日に公開されている。

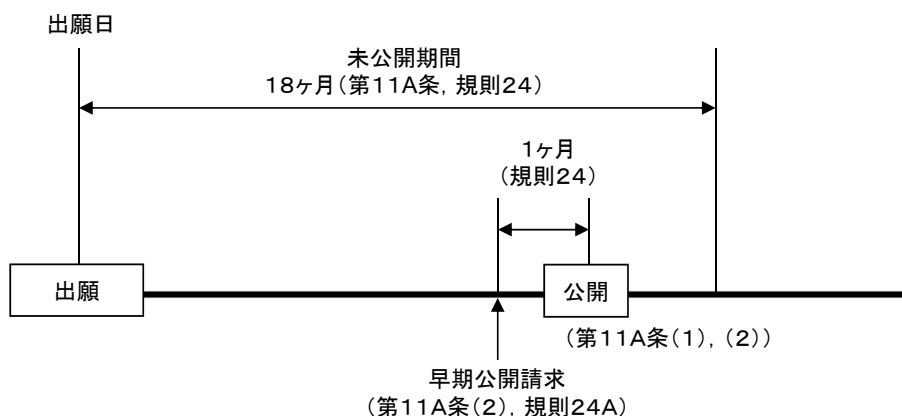


図4：早期審査請求を行った場合の出願公開時期

6 http://www.ipindia.nic.in/iponew/patent_Amendment_Rules_2014.pdf

4. 出願公開の効果

出願公開された場合、公開された特許出願に関して次の効果を奏する。

(1) 閲 覧

長官は、所定の手数料の納付により、出願公開された特許出願の明細書及び図面を公衆が入手できるようにすることができる（第11A条(6)(b)、規則27条）。また寄託機関（ブダペスト条約に基づく国際寄託当局）は、明細書に記載された生物学的素材を公衆が入手することができるようにしなければならない（第11A条(6)(a)）。

(2) 特許付与

出願公開から6ヶ月が経過した場合、特許付与が可能になる（規則55条（1A））。日本であれば出願公開前に特許が付与されることがあるが、インドでは出願公開が特許付与の要件である。特許付与前異議申立の機会を利害関係人に与える必要があるためである。また、特許付与前異議申立を検討する期間として、少なくとも6ヶ月の期間を確保するため、出願公開後6ヶ月間、特許は付与されない。

(3) 実体審査

審査請求により特許出願の実体審査が開始されるようになる。「特許庁の特許実務及び手続の手引（インド）01.11版2011年3月22日修正」⁷によれば、「4. 当該出願が公開され、審査請求が行われない限り、特許庁は当該出願の審査を行わないものとする。」（「第8章 審査及び特許権の付与」、08.01「審査請求」）、「1. 審査請求が受理され、法第11A条に基づき当該出願が公開された場合、審査請求の順に従って、出願は審査される。」（08.02「審査の付託」）とされている。

このように、特許出願の審査は、出願が公開され、審査請求（第11B条）が行わなければ開始されないため、特許の早期権利化を実現するための方法の一つとして、早期公開請求を行うことが考えられる。また、何らかの原因で18ヶ月（規則24条）の期間満了後、出願公開が行われない状態になっている場合、この状態を放置していると審査の遅延を招くおそれがあるため、長官に対して出願公開を上申することが望ましいと考えられる。

(4) 特許付与前異議申立

出願公開された場合、利害関係人は公開された特許出願に対して特許付与前異議申立を行うことが可能になる（第25条(1)）。

(5) 公開発明の保護（2005年改正）

(a) 特許権は、発明の内容を公開する代償として出願人に付与されるものである。しかし、特許付与前に特許出願が公開され、発明が模倣される危険にさらされるにも拘わらず、出願人が対抗手段を有しないとした場合、出願人は不利益を被るおそれがあり、出願人と、公衆の利益バランスが崩れてしまう。このため出願公開された発明に対して、一定の保護が与えられている。具体的には、図5に示すように特許出願の公開日以降、当該特許の特許付与日まで、出願人は当該発明の特許が出願の公開日に付与されたものとしての権利（“the like privileges and rights as if

7 https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/pdf/201103_tokkyo_01.pdf

a patent for the invention had been granted on the date of publication of the application”)を有する(第11A条(7))。ただし、出願人は、特許が付与されるまでは侵害手続き(“proceedings for infringement”)を提起することができない(第11A条(7))。

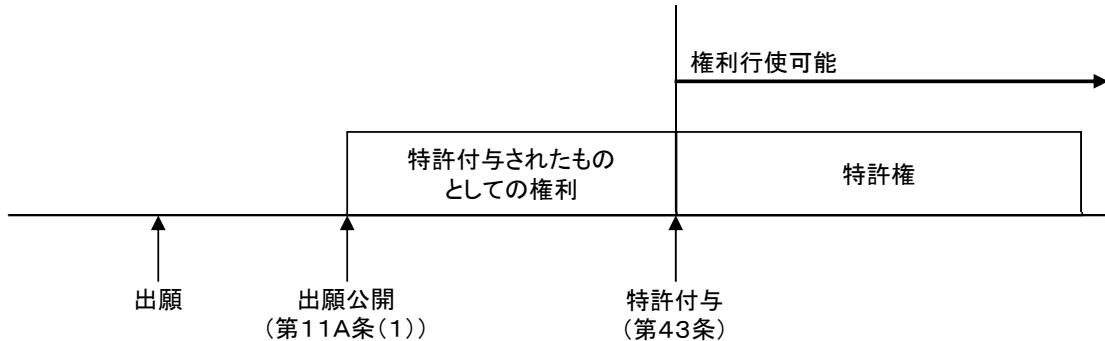


図5：出願公開された発明の保護

(b) 日本の補償金請求権に相当する権利であるが、インド特許法においては特許権に準ずる権利が出願人に付与される。侵害者に対して請求可能な金銭は実施料相当額に限定されておらず、より高額な金銭請求が認められる可能性がある。特許権に準ずる権利が認められるため、特許権者は、公開日まで遡って特許権の侵害に準ずる損害賠償請求、不当利得返還請求などを行うことができる。

なお、第11A条(7)における権利は抽象的に規定されており、その性質は必ずしも明らかでは無いが、出願公開が行われても特許が付与されるまで特許権自体は発生していないため、少なくとも第11A条(7)で扱われている侵害は特許権そのものの侵害では無いと考えられる。発明の公開によって生じた損害を補填するための金銭を請求する債権的な権利と考えることもできるが、第11A条(7)には「出願人は当該発明の特許が出願の公開日に付与されたものとしての権利」を有すると規定され、「ただし、出願人は特許が付与されるまでは侵害手続を提起する権利を有さない。」というように「侵害」という用語が使用されていることからすると、第三者の不法行為を形成するような特別な権利が出願公開によって発生し、出願人に付与されると思われる。

(c) インド特許法においては、日本の補償金請求権のような警告は要件になっていないが、特許付与後の特許権侵害訴訟においても侵害者が、侵害行為があった当時、当該特許の存在を知らず、かつ、知らないことに適切な理由があったことを立証した場合、当該侵害者に対しては損害賠償請求又は不当利得返還請求が認められないため(第111条(1))、第11A条(7)に基づく権利を行使する場合においても特許出願の存在を被告に知らしめる何らかの通知は必要と考える。

(d) 第111条(3)には「権利の部分放棄、訂正、又は釈明の形式による明細書の補正が明細書の公開後に本法に基づいて許可されたときは、当該補正許可の決定の日前にされた当該発明の使用に係る訴訟においては、如何なる損害賠償又は不当利得返還も許与されない。ただし、当初公開された明細書が善意で、かつ、適切な熟練及び知識をもって作成されたことを裁判所が納得する場合は、この限りでない。」と規定されている。

出願公開された特許出願が不明瞭な記載で広範な権利範囲を請求しているような場合、たとえ

出願公開されたとしても、出願公開後の発明に対する保護は与えられない可能性がある。出願段階から、明瞭で適切な権利範囲を請求すべきである。

(e) メールボックス出願に係る発明の保護

(i) 2005年1月1日以前に第5条(2) (2005年改正特許法により削除された。)に基づいてされた特許出願、いわゆるメールボックス出願 (Trips協定70条(8)) については、図6に示すように出願公開されても、特許権の効力は出願公開日に遡らず、特許付与日から生ずる(第11A条(7))。

インドは、WTOに加盟した1995年当時、医薬品等の物質特許を認めていなかった。しかし、Trips協定の27条は医薬品等の物質特許を付与すべきことを規定している。保護対象を物質特許に拡大する義務を履行する期限として10年の経過期間 (Trips協定65条4項) が与えられたインドは、Trips協定を遵守するために1999年改正に始まり数度にわたって特許法改正を行った。1999年改正によって、特許庁は物質特許に係る特許出願の受理を開始し、2005年1月1日に発効⁸した2005年改正によって、物質特許の出願審査が開始された。第5条(2)に基づいてされた特許出願は、このように2005年1月1日以前に出願され、2005年1月1日以降の審査によって特許が付与された物質特許等の出願である。

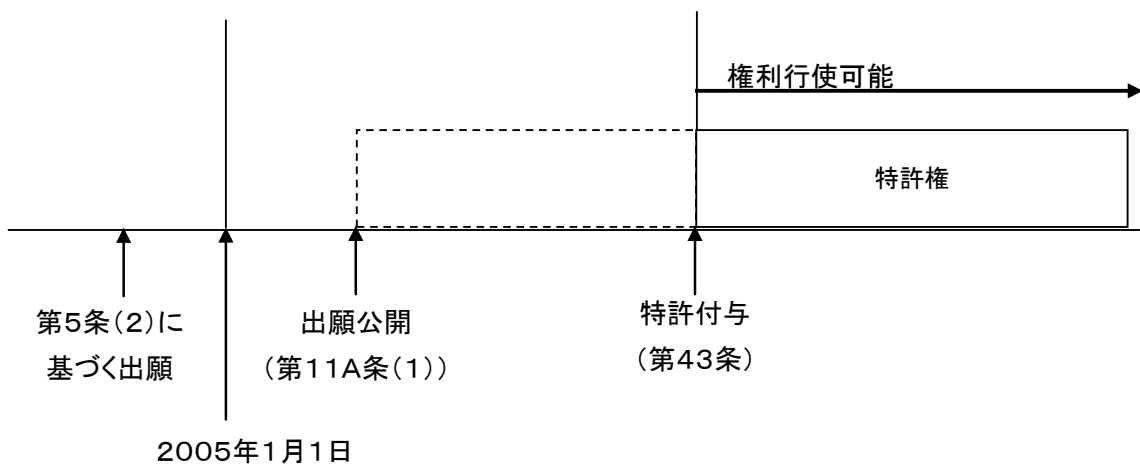


図6：第5条(2)に基づく出願の発明保護 (原則)

(ii) また、2005年1月1日以前に第5条(2)に基づいてされた特許出願の特許権の効力は一定範囲に制限されている。つまり、次の①～③の要件を満たす企業に対して、特許権者は、図7に示すように適正なロイヤルティを受領する権利を有するのみであり、当該企業に対しては侵害訴訟を一切提起することができない (第11A条(7))。

- ① 2005年1月1日前に大規模な投資を行ったこと企業であること
- ② 2005年1月1日前に特許発明に係る関係製品を製造販売していた企業であること
- ③ 特許付与日に当該特許により保護された製品を引き続き製造する企業であること

8 2005年4月4日に公布され、Trips協定の義務履行期限である2005年1月1日に遡及して施行された。

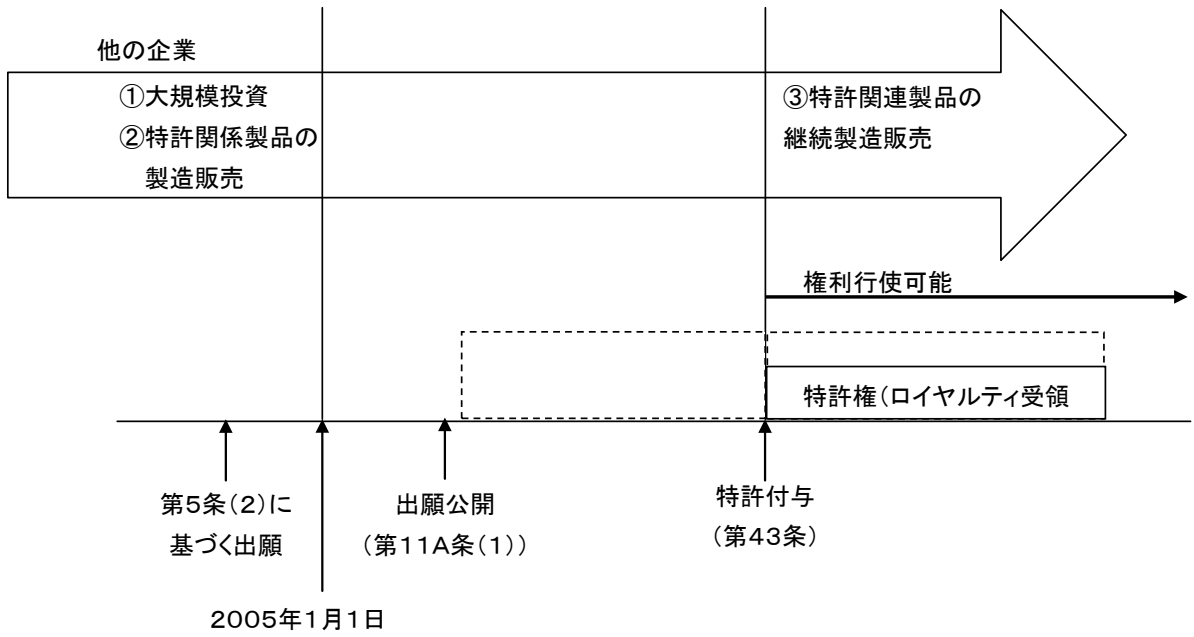


図7：第5条(2)に基づく出願の発明保護の制限

以上