

提出文仮訳

JAPAN INTELLECTUAL PROPERTY ASSOCIATION

ASAHI SEIMEI OTEMACHI BLDG.18F
6-1 Otemachi 2-chome
Chiyoda-ku Tokyo, 100-0004, JAPAN



TEL: 81 3 5205 3321
FAX: 81 3 5205 3391
URL: <http://www.jipa.or.jp/>

2012年11月29日

Shri Chaitanya Prasad, IAS
Controller General of Patents, Designs & Trade Marks
Bhoudhik Sampada Bhavan,
Antop Hill, S.M. Road,
Mumbai-400037,
India

Dear Shri Chaitanya Prasad, IAS

Re: 伝統的知識及び生物的物质に係る特許出願処理のガイドライン（草案）に関する意見
徴集

私ども日本知的財産協会は、1938年に日本において設立された知的財産権に関する民間のユーザ団体で、日本の主要企業約900社を擁する協会として、世界における知的財産制度、その運用の改善について、適宜、意見等を関係先に提出しております。

さて、貴局 Web サイトにて意見を公募している‘伝統的知識及び生物的物质に係る特許出願処理のガイドライン（草案）’に関し、権利者にとって重要な意見を提出致しますので、ご検討の程よろしくお願ひ申し上げます。

敬具

小藪江 健一

(Kenichi Osonoe)

副理事長

日本知的財産協会

東京都千代田区大手町2-6-1 18階

〒100-0004

日本

伝統的知識及び生物的物质に係る特許出願処理のガイドライン（草案）に関する見解

日本知的財産協会

伝統的知識(以下、「TK」と略称する)及び生物的物质の特許出願審査に関する今回の草案は、医薬組成物に係る発明についての例示と、新規性又は進歩性についての判断事例が複数提示されており、この分野の発明を特許出願する可能性のある出願人にとって参考となる。審査マニュアルに反映するとともに厳格な審査がなされることを希望する。

以下、項番ごとに意見を述べる。

(1) Guidelines for processing of patent application relating to traditional knowledge

・項番 2 について

「インドは、USPTO、EPO、JPO 等を含むいくつかの他国の特許庁と TKDL アクセス（非開示）協定を締結することが出来た。” Further, India has been able to conclude TKDL Access (Non-Disclosure) Agreements with several international patent offices including USPTO, EPO, JPO etc.”」と記載されているが、審査官が閲覧でき、一般の出願人が入手困難な TK を拒絶理由として採用するのは、外国人の出願人のみならずインド国内の出願人にとっても著しく不利益であると思われる。

TK が拒絶理由として採用されるのであれば、TKDL は何らかの形で一般にも開放されるのが適切であると思われる。

なお、現時点で TKDL の一部データがサンプルとして一般に開放されているが、サンプルから見る限り、データ整備されていないため検索することが難しい状態であると認識している。検索を容易にするデータ整備を行うことにより、一般も TKDL での検索が可能になり、さらにはインド特許庁の審査官にとっても TKDL を使用した先行技術調査の負担が軽減することにつながる。

・項番 7～13 について

TK に係る発明の特許出願のスクリーニング(項番 7～10)、割り当て(項番 11～12)、及び審査(項番 13)について、特許審査マニュアルに反映するとともにガイドライン通りの厳格な審査手続きを希望する。

・項番 14.1.について

指針 1 において、『植物およびその用途が公知であれば、その植物から抽出された有効成分に新規性はない。』との判断は行き過ぎであると思慮する。また、他国の判断基準を調査し他国の判断基準とハーモナイズした基準とされることを希望する。

・項番 14.2.について

特定の薬用植物ないし有効成分の組み合わせ（指針 2、3）、組成物の特定の比率範囲（指針 4）、取り出し手法の困難性（指針 5）、単離したことによる効果（指針 5）については、条件によっては、意外な又は予想外な効果に基づく進歩性が認められる場合もある。よって上述の指針に対しても事例の追加を希望する。

(2) Disclosure of source and geographical origin of the biological material

・項番 16、17 について

特許法第 10 条(4) (ii)(D)の明細書の内容について、当該条項には、「発明に使用されているときは、明細書において生物学的素材の出所及び地理的原産地を開示していること”**disclose the source and geographical origin of the biological material in the specification, when used in an invention.**”」となっており、開示の対象は、インド国内の生物学的素材の出所及び地理的原産地に限定されていない。

本草案の 5 項にあるように「完全明細書が発明に使用される生物学的素材の出所又は地理的原産地を開示していないか、又は誤って記載していること”**Non-disclosure or wrong mention of the source or geographical origin of biological material used for an invention in the complete specification** “」に関して、特許法第 25 条(1)(j)の付与前異議申し立てや特許法第 25 条(2)(j)の付与後異議申し立て理由となるとされている。また、本草案には記載されていないが、特許法第 64 条(1)(p)に規定されている特許の取消理由にもなっている。

この「完全明細書が発明に使用される生物学的素材の出所又は地理的原産地を開示していないか、又は誤って記載していること”**Non-disclosure or wrong mention of the source or geographical origin of biological material used for an invention in the complete specification** “」に関して、「誤って記載していること”**wrong mention**”」が付与前異議申し立てや付与後異議申し立て理由、或いは特許の取消事由になることは、特許出願人、或いは特許権者にとって、インド特許出願時、或いは特許の権利化までに正確な生物学的素材の出所又は地理的原産地に関する情報を得られない場合があり、出願人に過度の負担を強いることになり、権利の不安定化を招くことになるので、本条項を削除されるか、努力義務とすることを希望する。

・項番 20 について

上記と同様に、「…、かつ生物的物质の出所の国及び地理的原産国を明記すべきである。**”and should clearly specify the country of source and geographical origin of the same “**」とあるが、インドで取得されたものでない場合は、努力義務とすることを希望する。また、「明細書は、その説明の冒頭に、発明において使用された生物的物质がインドで取得されたものではないとする別項/別段落を組み込む形で補正されるべきであり・・・”**the specification should be amended by way of incorporation of a separate heading/paragraph at the beginning of the description that the biological material used**

in the invention is not from India”」と記載されているが、このような補正によりインド国内での権利に影響が及ぼされることがないことを希望する。

以上