

## インド特許審査基準(案)に対する意見

一般社団法人日本知的財産協会

### Chapter 3

#### 1. 特許適格性について

<意見>

3(k)に記載の“Business Methods”などに対する特許適格性の取扱いに反対し、“Business Methods”などが特許になるか否かの判断基準の明確化を希望します。

<理由>

P51～52にかけて3(k)には、特に「“Business Methods” claimed in any form are not patentable subject matter.」などと記載されています。インド特許法下において、“Business Methods” per se は特許性から除外される点について異論は無いが一律に特許適格性を有しない、というのは行き過ぎであると考えます。

現状の案では、特許出願に技術的特徴を含むかどうか判断できないから“Business Methods”を一律に認めないといった考え方に思えます。

例えば、ご存知の通り、クラウドサービスなどはいくつもの技術的特徴を含むものです。そのような技術的特徴は、特許として保護されるべきです。

よって、“Business Methods”でもクレームに技術的特徴を含む場合は特許適格性を認めた上で、クレームされた発明が技術的特徴を含まない“Business Methods” per se と解釈できるか否かについての判断基準を明確化するような修正をしていただきたい。

また、プログラムについても、一律にコンピュータ上で動作するプログラムが特許適格性を有しない、というのは賛同できません。

近年の電子機器はデバイス自体よりもそれを動かす優れたプログラムによってイノベティブな製品となる事例も多い。インドは優れた IT 技術を多く保有しており、プログラムの保護範囲を拡張することは、インドが保有する IT 技術やそれに関わる産業を保護し、発展させることに有効です。

したがって、様々な製品が出荷後、コンピュータプログラムがインストールされるといったように流通形態も多様化し、コンピュータプログラム自体の価値も高まっていることから“a computer readable medium”に格納される形態はもちろん、“a computer programme”についても、一定の条件を満たすものは保護する旨、修正すべきです。

なお、日本の審査基準では下記の例のように特許として認められるクレームと認められないクレームの両方が記載され、解説がなされていることで、出願人が特許性を判断することが容易となっています。上述の“business method”“computer programme”と同様、“mathematical method”“algorithms”に関しても判断基準を明確にすべく、インドのガイドラインにおいてもぜひこのような事例を載せていただきたい。

参考：日本のコンピュータ関連発明の審査ガイドラインの URL

[http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/tetuzuki\\_e/t\\_tokkyo\\_e/1312-002\\_e.html](http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/1312-002_e.html)

## 2. 発明の単一性について

<意見>

1 の出願に複数の独立クレームが記載されているというだけで特許出願を拒絶しないことを希望します。

<理由>

審査基準では、一つの出願に独立クレームが複数個存在することを認めています。しかしながら、実務上では、単一性の要件を満たしているにも関わらず、1 の出願に複数の独立クレームが記載されているというだけで最初の審査報告において発明の単一性違反の拒絶理由を通知する例が見受けられます。発明の単一性を満たす発明を、別々の出願とするよりも一つにまとめて出願する方が、出願人にとっては手続き・費用の面でメリットがあり、審査官にとっては関連する発明をまとめて効率的に審査できるというメリットがあります。

従いまして、1 の出願に複数の独立クレームが記載されていた場合、発明の単一性違反の拒絶理由を形式的に通知するのではなく、発明の単一性を本ガイドラインに沿って審査していただくことを希望します。

## Chapter 4

### 3. IPC の付与

<意見>

IPC の正確な付与、及び公報への IPC の付与数の増加、IPC の更新を行って頂くことを希望します。

<理由>

現在、5 極特許庁（日・米・欧・中・韓）では、年々増加している特許出願を効率的に特許調査できるよう、特許分類の見直しを行っております。これは膨大な数の特許を対象に検索する際、特許が非常に有益なツールであることを意味します。有益なツールとなる前提としては IPC が多観点から複数、正確に付与されている必要があります。インド特許を見ますと IPC の付与間違いが散見されます。そのようなことが無いよう、正確な付与を行うと共に、間違った IPC の修正も行うことを希望します。

また、IPC 正確性向上のために、国際特許分類に関するストラスブール協定に署名していただくことを希望いたします。締約国になることで EPO が管理する MCD（Master Classification Database）と連携して最新版 IPC の更新が容易になるのではないかと思料いたします。

#### 4. 特許分類付与例の多様化

<意見>

審査基準に記載する特許分類付与例及び分野を増やすことを希望します。

<理由>

特許分類付与例として5例が掲載されておりますが、そのうち3例がA 6 1 K 3 1 関連となっております。医薬に関しては既に審査ガイドラインがありますので、セクションA以外のセクションの例を追加していただく等ご検討いただけると幸いです。

### Chapter 5

#### 5. 文献調査の対象国

<意見>

インド国内の文献だけでなく、世界中の文献を対象に検索することを希望します。

<理由>

インドの制度では世界公知に基づき、新規性及び進歩性が判断されることが規定されています。現状ではインドに比べ、米国や欧州の出願に基づく先行文献が豊富にあり、そのような国で先行文献が見つかる可能性のほうが高いです。そのため、インド国内に限らず、他国の文献についても調査を積極的に行うことを希望します。

また、インド以外にも同じ発明を出願している場合、出願人は8条に基づく情報提供を行っています。提供された文献も審査だけでなく、調査の参考にすることを望みます。

#### 6. 演算子の掲載内容と検索事例

<意見>

審査基準に記載されている演算子の掲載内容と検索事例の改善を希望します。

<理由>

演算子の説明としてキーワード検索時のフィールド指定コマンドなどを紹介されていますが、これらのコマンドはデータベースによって様式が異なるのが一般的です。ご紹介いただいているデータベース名を参考として記載していただくのはいかがでしょうか？また、検索例として記載されているもののうち、検索例2のみ使用データベースが異なるように思われます。庁内で使用するデータベースを複数用意されているのであれば、推奨データベースとしてそれらを列挙しておいても良いかもしれません。

また、検索例で日付絞り込み検索を行っていますが、その日付が出願日もしくは優先権主張日であることを検索の前提として記載しておいた方が良いように思われました。

検索例4では異なる観点からの検索ストラテジーをご紹介します。同じテーマに関して複数の調査方法を紹介している点はいいい試みだと思えます。

細かい点ではありますが、分類付与の説明の中でC P Cと対比する形で日本のFタームをご紹介します。F Iの方が適切かと思われました。

## 7. 調査の精度と効率の向上

### <意見>

先行文献の検索の精度、効率を向上する施策を行うことを希望します。

### <理由>

審査基準に書かれている事例では、クレームのキーワードそのままを資料した検索が示されています。そのため、クレームに記載された用語に限定することなく、同義語、同意語、上位概念や下位概念の用語も考慮して、検索キーワードを決定すること期待します。同義語や同意語については、辞書の利用や特許庁内で独自のデータベースの作成することを勧めます。

日本に研修に来ている審査官との会議を通じ、審査官の業務範囲が非常に幅広く、そのため審査が進まずバックログが増えていると聞いています。日本においては初期のサーチは審査官ではなく、専門員が行っています。インドにおいても審査官の負荷を減らすため、他のリソースを活用することを勧めます。

また、検索の効率は使用するデータベースにも依存します。日本においては、審査官が文献を見つけやすいような専用端末が開発されています。ITの技術を用いて審査官の負担が減るようなシステムの導入を行うことを期待します。

更に検索は、個人の能力に依存することもあります。検索能力を伸ばすための研修やノウハウの共有を特許庁内で行うことを勧めます。また、諸外国との審査官の交流を通じて、他国でのやり方も積極的に導入することを勧めます。

## 8. 進歩性の判断のための調査

### <意見>

進歩性の判断のための検索手順を記載することを希望します。

### <理由>

ドラフトには新規性の場合のサーチ手順についてしか書いてありません。新規性による拒絶に比べると進歩性による拒絶の割合のほうが遥かに多いです。進歩性を判断するために構成要件を分けて検索する場合の事例も記載するべきです。現状の例だけでは新規性を判断するための先行文献しか調べないことが起きることを我々は懸念しております。

## Chapter 7

## 9. 補正基準の明記

### <意見>

補正の基準をより明確にすることを希望します。

### <理由>

73 ページの「patent no. 133689 Orissa Cement (applicant) VS Belpahar Refractories (opponent)」という事例では、「(i) the amended claims cover matter disclosed “in substance” in the original specification, whether or not originally claimed; and」とある。一方で、75 ページの「OA/4/2009/PT/CH [189/2012] IPAB」という事例には「None of these elements were claimed in the originally filed claims. Therefore such inclusions by way of amendments are not permissible under section 59」という記載がある。この記載は、補正後のクレームの構成要件がオリジナルクレームに無くてはならないという意味に読める。これら2つの事例において、補正後のクレームについて「originally claimed」が満たすべき requirements であるのかが正反対に説明されている印象がある。審査基準であるなら、正反対の見解を事例として紹介するべきではない。

## Chapter 11

### 10. 実施報告書

#### <意見>

廃止することを希望します。

#### <理由>

毎年実施状況を確認して実施報告書を提出するのに必要な情報を準備すること、及びその提出を代理人に依頼する際の費用を負担することは、特許件数の多い特許権者及び実施権者にとっては過度の負担を強いるものです。極端な例として、提出対象年の間に放棄した件についても、実施報告を提出しなければなりません。したがって、我々は実施報告書の提出を廃止することを希望します。

## Chapter 12

### 11. 付与後異議の通知時期

#### <意見>

付与後異議に関して、ヒアリング日時の事前通知 (at least 10 days in advance) や未提出の出版物の利用の通知 (at least 5 days in advance) の期間を延ばすことを希望します。

#### <理由>

外国人にとって、ここで示されている期間は短すぎます。もしくは、外国人が関与する場合は期日の延長が可能にできるようにすることを希望します。

## Annexure 1, Page 90, “Submission of priority document duly”

### 12. 優先権書類の電子的交換手法の導入

#### <要望>

優先権証明書については、世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス (DAS) を利用した優先権書類の電子的交換の手続の開始を希望します。

<理由>

優先権証明書の準備をすることは、出願件数を多く持つ出願人にとって、事務的負担を強いるものです。このような有効なサービスを利用することで、出願人の事務手続きの工数低減が望めるためです。

### 13. 優先権書類の翻訳

<意見>

優先権翻訳については、提出によって拒絶の解消になる場合のみ、提出を求めることを希望します。

<理由>

特許法第 138 (2) 条には、“・・・長官が求めた場合” という記載があります。しかしながら、現状、提出によって拒絶の解消になるならないにかかわらず、OA に「定型文」として、優先権証明書と宣誓供述書によって証明された翻訳が求められる件が多く見受けられます。

宣誓供述書によって証明された翻訳を求められるのは、出願人にとって負担が大きいためです。

### その他

#### 14. 全般

<意見>

事例の紹介を充実することを希望します。また、拒絶のケースと特許査定になる両方のケースを示すことを希望します。

<理由>

この審査基準で示されている事例は非常に少ないため、審査官および出願人が特許性を判断するには困難な場合が発生することが予想されます。そのため、事例を増やすことで審査官および出願人自身が特許性を判断しやすくなるようこの審査基準の改善を希望します。審査官および出願人は拒絶のケースと、特許査定のケースの両方を知ること、審査基準をより理解することができます。

日本の審査基準では下記 URL に記載されているように、これらが満たされていますので参考にしてください。

参考：日本の特許審査基準

[http://www.jpo.go.jp/tetuzuki\\_e/t\\_tokkyo\\_e/1312-002\\_e.htm](http://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/1312-002_e.htm)

以上