

## インドの仮明細書について

国際第3委員会\*

**抄録** 2011年2月16日、日本とインドの間で経済連携協定（Economic Partnership Agreement : EPA）が締結されるに至り<sup>1)</sup>、日本企業のインドへの事業進出が今後さらに加速されることが予想されます。これに伴い、インド国内で研究開発又は製造を行った成果としての発明の発掘と出願権利化が課題となりえます。インド特許法には、日本と異なる独特の制度があり、仮明細書制度もその一つです。今回は、インドで創出された発明の出願戦略の一環として仮明細書の制度についてご紹介します。

**Q 1** 「仮明細書」と聞けば、米国の「仮出願」制度を連想してしまいがちですが、インド特許法の仮明細書制度と米国の仮出願制度の類似点と相違点を簡単に教えてください。

**A 1** 仮明細書については、インド特許法9条に規定されており、その概要は、インド特許庁の審査基準マニュアル「Manual of Patent Office Practice and Procedure」(MPPP) 5章「仮明細書及び完全明細書」<sup>2)</sup>に以下のように説明されています。

「出願人は、自己の発明が論文で開示できる段階にはあるが、最終段階には達していないと認めた場合、当該出願人は書面による説明の形式により発明の開示を準備し、当該発明を説明する仮明細書として当該文書を特許庁に提出することができる。」

「仮明細書には原則として、発明の名称及び詳細説明が記載され、『次に掲げる明細書に発明の詳細を説明する』という前文で始まる。仮明細書を提出する目的は優先日を主張することにあるため、仮明細書にクレームを記載することはできない」(MPPP 05.02)

従いまして、仮明細書にはクレームを記載しない点、及び、仮明細書を添付した出願によって同時期に創出される可能性のある第三者の発明に対して当該発明に係る出願の優先日を確保できる点では、米国特許法111条(b)にある仮出願制度と類似しているといえます。

しかしながら、インド特許法7条(4)には、出願には仮明細書又は完全明細書を添付しなければならないことが規定されており、インド特許法9条(1)には、出願に仮明細書を添付した場合は、出願日から12月以内に完全明細書を提出しなければならないことが規定されています。

すなわち、インド特許法では、出願の明細書は仮明細書又は完全明細書に記載された内容から発明が構成されることになり(MPPP 05.02.02)、仮明細書を添付した出願の場合には、後から完全明細書を提出しても新たな出願番号が付与されることがありません。

\* 2011年度 The Third International Affairs Committee

従いまして、仮明細書による出願時の出願番号がそのまま用いられる点で、米国の仮出願制度と異なります。

また、インド特許規則9(1)に規定されるように、日本語で記載した仮明細書を添付して出願することはできず、英語又はヒンディー語の何れかにより記載する必要があることも米国の仮出願制度とは異なります。

**Q 2** 仮明細書を添付した特許出願の存続期間の起算日は、いつですか？

**A 2** 特許の存続期間は、インド特許法53条に規定されているように出願日から20年間であり、出願時に仮明細書を添付した場合は、その提出日が起算日となります。この点、米国の仮出願制度と異なりますので、留意が必要です。

**Q 3** 仮明細書を添付する場合の出願手数料と完全明細書を添付する場合の出願手数料に違いはありますか？

**A 3** 出願手数料は、仮明細書を添付する場合でも、完全明細書を添付する場合でも基本料金は同一であり、30ページまでの明細書の場合には通常の手数料が適用されます(4,000ルピー(約6,000円)、インド特許規則7,第1附則)。

**Q 4** 仮明細書を添付した特許出願をした後、12月以内に完全明細書を提出しない場合はどうなりますか？

**A 4** その出願は、放棄されたものと見なされます(インド特許法9条(1))。また、インド特許法11A条(3)(b)に規定されているように、完全明細書を提出せずに放棄された出願は公開されません。

**Q 5** 他人の特許出願の調査を行う際に、仮明細書の記載内容を確認したいのですが、仮明細書はどのようにして閲覧することができますか？

**A 5** 完全明細書が提出された出願であれば、出願の公開後に閲覧が可能です。通常は、インド特許庁のウェブサイト内の包袋閲覧サイトIPAIRS (Indian Patent Information Retrieval System)<sup>3)</sup>にデータが入っていますのでインターネットから仮明細書の閲覧が可能です。

**Q 6** 仮明細書を添付した特許出願はいつ公開されますか？

**A 6** 出願の公開されない期間は、インド特許法11A条及びインド特許規則24に規定されており、出願日又は出願の優先日の何れか先の日から18月となります。よって、仮明細書を添付した出願が公開されるのは、仮明細書を添付した出願の日から18月となります。

**Q 7** 仮明細書が添付された特許出願を複数行った場合、仮明細書が添付された特許出願ごとに完全明細書を添付した特許出願を行わなければなりませんか？

**A 7** 前記のとおり、原則として、仮明細書が添付された出願について、出願日から12月以内に完全明細書を提出しなければ放棄と見なされてしまいます(インド特許法9条(1))。

しかしながら、インド特許法9条(2)には、「同一出願人の名義で2以上の出願に仮明細書が添付されている場合において、当該発明が同一又はその1の発明が他の1の発明を変更したものであり、かつ、当該発明全体が単一発明を構成するものであって1の特許に包含することができることを長官が認めるときは、長官は当該仮明細書全てについて1の完全明細書を提出する

ことを許可することができる」ことが規定されていますので、最先の仮明細書の提出日から12月以内であれば、複数の仮明細書が添付された特許出願に対して1つの完全明細書を添付した特許出願を行うこともできます。

なお、この場合、完全明細書の出願番号は最先の仮明細書の出願番号が用いられることになります。

**Q 8** 仮明細書に記載された発明は、先願の地位を築きますか？

**A 8** 仮明細書に記載された発明が完全明細書にも記載されているか否かと、その発明が完全明細書にクレームとして記載されているか否かにより先願の地位を築く場合と、築かない場合が存在します。

仮明細書に記載された発明が完全明細書にも記載されており、かつ、その発明が完全明細書にクレームとして記載されている場合には、先願の地位を築くことになります。

インド特許法11条(1)には、完全明細書の各クレームについては、優先日がなければならないことが規定されており、インド特許法10条(5)には、完全明細書に記載のクレームは、明細書に開示された事項を適正に基礎としなければならないことが規定されています。

また、インド特許法13条(1)(b)に規定されるように、当該発明が、当該出願人の完全明細書の提出日以後に公開された他の完全明細書であってインドにおいて行われ、かつ、前記の日付か又は前記の日付より先の優先日を主張する出願について提出されたものの何れかのクレーム中に記載されている場合には、後願は拒絶されることとなりますので、仮明細書に記載された発明が完全明細書にも記載されており、かつ、その発明が完全明細書にクレームとして記載されている場合には、先願の地位を築くことになります。

一方、仮明細書に記載された発明が、完全明細書に記載されている場合であっても、その発明が完全明細書にクレームとして記載されていない場合は、その発明は先願の地位を築かないこととなります。

また、仮明細書に記載された発明が完全明細書に記載されていない場合は、完全明細書にクレームとして記載することができないことから、その発明は、先願の地位を築かないこととなります。

なお、条文上は、完全明細書にクレームされていない発明について後願が排除できることは明確ではありませんが、現地代理人からの情報によると、審査実務上は、先願となる完全明細書にクレームされていない発明でも、先願の仮明細書又は完全明細書中の記載に基づいて拒絶理由が通知されることがあるとも聞いておりますので、この点においては留意が必要です。

**Q 9** 仮明細書を添付した特許出願を行った場合において、その後仮明細書又は完全明細書に発明を新規に追加することはできますか？

**A 9** 最先の出願の日から12月以内であれば、発明を新規に追加することができます。

ただし、完全明細書へは新規事項の追加ができないことがインド特許法59条(1)に規定されていますので、完全明細書が提出された後に新規事項を追加する場合には、完全明細書を一旦、仮明細書に戻す必要があります。

完全明細書を仮明細書に戻す為には、インド特許法9条(3)に規定されているように、出願の日から12月以内に出願人が特許庁長官に請求を行う必要があります。

請求が受け入れられて完全明細書が仮明細書として取り扱われるようになれば新規事項の追加ができるようになりますので、追加記載した

後に、改めて完全明細書を提出すればよいこととなります。

完全明細書を仮明細書として取り扱い、その後完全明細書を提出した場合でも、そのクレームの優先日は、発明が記載された明細書が仮明細書であるか完全明細書であるか否かを問わず、最初にその発明が記載された明細書を提出した時となります。(インド特許法11条(2), (3))

通常の実務としては、既に提出済みの仮明細書に発明を追加記載するのではなく、別途、追加記載する発明を含めて記載した新たな仮明細書を添付した出願を行い、後に複数の仮明細書について複合優先を主張する完全明細書を提出しているようです。

**Q 10** 日本での特許出願を基礎として、インドにパリ条約による優先権主張した出願を行う場合、仮明細書を添付した特許出願をすることはできますか？

**A 10** パリ条約による優先権主張した出願の場合は、各国国内法令によって定められているとおりに出願書類を提出する必要があります。おそらく、インド特許法でいう仮明細書(クレームがない)を通常明細書(クレームを含む)に代えて提出することを許容している国はないでしょう。MPPPにも、条約に基づいて出願を行う場合には、仮明細書を提出することはできないことが書かれています(MPPP 03. 04)。

一方、パリ条約による優先権主張した出願を行う際に、優先権書類(優先権の基礎となる第一国の出願)としてインド仮明細書を添付して優先権を主張することは可能です。

また、PCT国際出願を行う際にも、インド仮

明細書を優先権書類として提出することは可能です(PCT規則第17.1(a), (b) or (b-bis))。

なお、前記のとおり、条約に基づく特許出願を行う場合、完全明細書を提出しなくてもはいませんが、インド特許法9条(3)が適用されないことから、その完全明細書を再度仮明細書へと変更することができないことに留意してください(MPPP 05. 02)。

本稿の作成にあたっては、インド法律特許商標事務所KAN AND KRISHMEのシャラトヴァデーラ(Sharad Vadehra)先生及び高橋雄一郎法律事務所の先生方にご協力をいただきました。また、2011年度インド代表団で訪問した、LexOrbis特許事務所、Anand and Anand特許事務所及びデリー特許庁にもご協力いただきました。

#### 注 記

- 1) 外務省ウェブサイト、外交政策、経済、日本・インド包括的経済連携協定、日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定の署名  
[http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/23/2/0215\\_01.html](http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/23/2/0215_01.html) (参照日：2012.1.20)
- 2) インドでは、日本における特許審査基準に相当するものとして「Manual of Patent Office Practice and Procedure (MPPP)」が存在します。MPPPは、2010年末までパブリックコメントの募集を行う等により修正を重ねてきましたが、ついに2011年3月22日に最終化されたMPPPが、インド特許庁ウェブサイト<http://www.ipindia.nic.in> (参照日：2012.1.20)に掲載されました。
- 3) <http://ipindia.nic.in/ipirs1/patentsearch.htm> (参照日：2012.1.20)

(原稿受領日 2012年6月4日)