

特許庁委託事業

インド特許法第 8 条に関する 情報提供義務の実態調査

2019 年 1 月

独立行政法人 日本貿易振興機構
ニューデリー事務所
知的財産権部

はじめに

インドにおいて、特許出願人は特許法第 8 条に基づき、対応する外国出願の出願情報や審査経過等についてインド特許庁に対して情報開示を行う義務（情報提供義務）を負います。日本企業がインドに出願を行う際、一般的に、日本をはじめとするインド以外の国々についても同様な出願を行うことから、情報提供義務を十分に把握することが必要となります。

一方で、特許法第 8 条に違反した特許は特許異議申立や特許取消請求の対象となるため、情報提供義務を遵守することは大変重要であるものの、どの程度の範囲のどのような出願情報や審査経過を提出しなければならないか、といった明確なガイドラインが存在せず、企業にとって情報提供義務は不安要素が大きい制度の一つでもあります。

そこで、情報提供義務に関する制度の理解を深めるため、本報告書では実際の判例を下に特許法第 8 条に関する解釈に言及しつつ、インド特許庁から発行された最初の審査報告書(FER)に関する調査の下で特許法第 8 条の法制度及びその実態を精査した。

本報告書が、皆様のお役に立てば幸いです。

2019 年 1 月

日本貿易振興機構
ニューデリー事務所
知的財産権部

目次

I. インド特許法第 8 条の概要	4
1) 立法主旨	4
2) 第 8 条 (1) 及び (2) の概要.....	5
II. 情報提供義務の実態	8
1) 最初の審査報告書(FER)上での情報提供義務の記載例	8
2) 各条文の解釈.....	10
i. 第 8 条(1)の解釈：	10
ii. 第 8 条(1)(a)の解釈：	12
iii. 第 8 条(1)(b)の解釈：	13
iv. 第 8 条(2)の解釈：	14
v. 第 8 条に関する他の検討：	16
III. 判例	18
i. 第 8 条(1)「同一または実質上同一の発明」に関する判例：	18
ii. 第 8 条(1)に関する判例：	20
iii. 第 8 条(2)に関する判例：	22
iv. 第 8 条に関する他の判例：	23
IV. 考察及び日本企業へのアドバイス	25
V. 統計	27

I. インド特許法第 8 条の概要

1) 立法主旨

- i. 1957 年 4 月、国家独立後の革新と産業成長に伴い、特許法を改正するために Ayyangar 委員会が制定された。Ayyangar 委員会が 1959 年 9 月に提出した報告書¹は、1970 年に成立した特許法の骨格を成すものであった。1970 年特許法第 8 条(以下、第 8 条)は、この報告書において提言されたものである²。
- ii. 当時のインド特許庁 (IPO) は、外国文献を調査し審査を行う体制が不十分であったことから、Ayyangar 委員会の報告書では、外国文献に関する情報提供義務を特許出願人に負わせることが提言された。このようにして、当該報告書が勧める第 7A 項に基づき現行の第 8 条が規定され、入手困難であった外国文献に関する情報や先行技術が IPO に提供されるようになった。
- iii. 第 8 条を規定した本来の理由は、当時の IPO の調査能力が限界に達していたためである。しかしながら、現在の IPO は特許協力条約 (PCT) に基づく国際調査機関であり、IPO は IT 技術の進歩により他国の外国特許庁から他国の特許出願人の状況のみならず、先行技術や異議申立に関する情報を入手することもできる。そのため、第 8 条の要件は多くの出願人にとってしばしば負担と見なされる。しかし、この規定が現行法に存在する以上、出願人はこれに従うことが求められる。後に詳述するように、出願人は、第 8 条(1)の下に従わなければならない、第 8 条(2)の下、裁量権が与えられた IPO に要求された場合に、それに応じなければならない。

¹ Shri 判事 N. Rajagopala Ayyangar 特許法改正についての報告 (1959 年 9 月)

² Ibid. paragraphs 350-351. (同書 段落 350-351)

2) 第8条³(1)及び(2)の概要

i. 第8条(1):

- 特許法第8条(1)に基づき、インドで特許出願する出願人は「同一もしくは実質的に同一の」発明において、自身が外国において出願した特許出願に関する事項についてインド特許庁の審査管理官(Controller)に陳述書を提出しなければならない(第8条(1)(a))。
これは、インドで出願人から権原を取得した者または出願人からインドに出願する権原を取得した者が外国で特許出願をした場合でも、その情報を提出することが義務付けられている。
- 加えて、出願人は前述の陳述書の提出に続き、インド国外で提出された同一または実質的に同一の発明の特許出願について、インドにおける特許付与日まで詳細事項を書面で審査管理官に通知し続ける旨の誓約書を提出しなければならない(第8条(1)(b))。
- インド特許規則 12(1)によると陳述書及び誓約書は特許出願時もしくは出願日から6カ月以内にForm3(様式3)を用いて提出しなければならない。さらに、規則12(2)によると、誓約書提出後、出願人はインド国外で出願を行った詳細について、その出願日から6カ月以内に審査管理官に対してForm3を用いて提出しなければならない旨記述している(本報告書では、これを「追加のFrom3」と呼ぶ)。
- なお、第8条(1)は出願人に対応する外国出願の状況に応じた詳細事項の提出を義務付けるものであるが、全ての外国出願の状況変化について出願人が詳細事項を審査管理官に随時報告し続ける義務を含むと解釈するのは不合理であろう。

むしろ、インド特許出願係属中に対応する外国出願に追加もしくは新規の提出があった場合、審査管理官に継続的に報告する義務があると解釈するのが合理的である。

³第8条外国出願に関する情報および誓約書—(1)本法に基づく特許出願人が、インド以外のいかなる国においても、同一もしくは実質的に同一の発明について、単独でもしくは他の何人かと共同で特許出願を行っている場合、または自己の知るかぎりにおいて、何人かを通じてもしくはその者から権原を取得した何人かによって当該出願が行われている場合には、当該出願人は、自己の出願とともに、またはその後審査管理官が許可できる所定の期間内に、次に挙げるものを提出しなければならない。

(a) 当該出願の詳細事項を記載した陳述書；および

(b) 前号で規定した陳述書の提出後に、インド以外のいかなる国において、同一もしくは実質的に同一の発明に関するその他の出願が出願された場合、その各々について、インドにおける特許付与日まで、前号に基づいて必要とされる詳細事項を書面で都度所定期間内に審査管理官に通知し続ける旨の誓約書

(2) インドにおける特許出願後であって、それについての特許付与または拒絶まではいつでも、審査管理官は、インド以外の国における出願の処理に関する、別途定める詳細を提出することを出願人に要求することもでき、その場合、出願人は、自己が入手可能な情報を別途定める所定の期間内に審査管理官に提出しなければならない。

ii. 第 8 条(2) :

- 第 8 条(2)において、審査管理官は出願人が外国特許庁に提出した手続きに関して、出願人に対し所定の詳細を要求することができる。出願人は本要求を受け取ることがなければ当該所定の詳細を提出する義務はない。
- 規則 12(3)には「出願人は、発明の新規性および特許性についての拒絶理由（ある場合）に関する情報並びに容認された出願のクレームを含めて審査管理官が必要とするその他の明細を、審査管理官からの当該通知の日から 6 カ月以内に提出しなければならない」と規定されている。この規則は、第 8 条(2)に基づいて何を提出すべきかについては述べていないが、審査管理官は出願人に、審査報告書、応答書類など、外国特許庁での出願手続中に発行されたいかなる書類の提出を求めることができる。慣例として、このような要求は最初の審査報告書（FER）の発行時に行われることが多い。
- 審査管理官が第 8 条(2)に基づいて情報を要求するという裁量を行使する場合、審査管理官は実際に求める情報を明確に特定しなければならないという義務がある。

iii. 第 8 条に違反した場合 :

- 第 8 条に違反した場合、特許法第 64 条(1)(m)⁴に基づき登録特許の取消理由となる。また、特許法第 25 条(1)(h)⁵と第 25 条(2)(h)⁶に基づき、特許付与前および付与後の異議申立の理由ともなる。
- 前述の規定によると、出願人が第 8 条に基づき要求された情報を提供しないか、自己が虚偽と認識している情報を提供した場合、同様に取消理由または異議申立理由となり得る。

⁴特許の取消—(1) 本法の規定に従うことを条件として、特許については、その付与が本法施行の前か後かを問わず、利害関係人若しくは中央政府の申立に基づいて審判部が又は特許侵害訴訟における反訴に基づいて高等裁判所が、次の理由の何れかによって、これを取り消すことができる。すなわち、

(m) 特許出願人が審査管理官に対して第 8 条によって要求される情報を開示しなかったか又は何らかの重要な明細において、その者が偽りであることを知っている情報を提供したこと

⁵特許に対する異議申立—(1) 特許出願が公開されたが特許が付与されていない場合は、利害関係人は何人も、次の何れかの理由によって特許付与に対する異議を審査管理官に書面で申し立てることができる。すなわち、

(h) 出願人が、審査管理官に対して第 8 条によって要求される情報を開示せずまたは何らかの重要な明細事項について自己が虚偽と認識している情報を提供したこと

⁶ (2) 特許付与後で特許付与の公告の日から 1 年間の満了前はいつでも、利害関係人は何人も、次の何れかの理由により所定の方法で審査管理官に異議を申し立てることができる。すなわち、

(h) 特許権者が、審査管理官に対して第 8 条によって要求される情報を開示せず又は何らかの重要な明細事項について自己が虚偽と認識している情報を提供したこと

iv. 第 8 条に基づく取消請求の立証責任 :

- 取消申立人が第 8 条の要件違反を理由に特許出願人または特許権者に異議を申し立てるときは、取消申立人に立証責任がある。インドで出願された発明に類似した外国出願の発明がすでに存在し、審査管理官にその情報が提供されなかったという理由を指摘する際には、取消申立人はその証拠を立証しなければならない。この立証責任は何らかの確かな証拠を提出することによって果たされる。

Fresenius Kabi Oncology Limited vs. Glaxo Group Limited and Others⁷における知的財産権審判委員会 (IPAB) の命令によると、「取消申立人は、特許権者が実際に第 8 条に違反したという十分な証拠を提供する必要がある。裁判官は、取消申立人の単なる陳述に基づいて決定してはならない」と明確に述べている。

⁷ 2013 年 7 月 27 日命令: *Order 161 of 2013 and Order 162 of 2013*

II. 情報提供義務の実態

1) 最初の審査報告書(FER)上での情報提供義務の記載例

- i. 実態として、IPO が FER で要求する第 8 条に関する情報は FER 毎に記載が一致していない。この不一致について分析するため、IPO が過去に発行した FER を精査した。2017 年 6 月から 11 月の間で IPO によって発行された FER の中から、月ごとに 100 件の FER を選出した。当該期間に IPO から発行された FER 検索のプロセスは後に 27 ページで詳述する。その 600 件の FER の分析から得られた知見を以下に示す。
- ii. 第 8 条(1)に関し、600 件の FER 中 476 件がインド国外で申請された同一または実質的に同一の発明に関する特許出願の明細事項の要求を含んでいることがわかった。つまり、79.3%の FER において追加の Form3 の要求が含まれている。



図：第 8 条(1)の理由を含む FER 件数

- iii. 第 8 条(1)に基づき、審査管理官によって記載が異なる要求をしていることが分かった。一般的に要求される情報は以下の通り：
 - 「第 8 条の要求する Form3 の最新の詳細は、規則 138(期間延長請求)の申立と同時に提出されなければならない。」
 - 「第 8 条(1)(b)と規則 12 に基づき、同一または実質的に同一の発明において、インド国外で提出された可能性のある特許出願の詳細は、当該出願の 6 カ月以内に随時提出されなければならない。」
 - 「インド国外で提出された特許出願に関する詳細は、当該申請から 6 カ月以内に随時提供されなければならない。そうでない場合、出願人は、第 8 条(1)と特許規則 12(1)の要件を満たすことができない。 **外国出願の詳細についての最新の状況は、できるだけ早く当局に通知されるべきである。**」

- 「外国出願の詳細についての Form3 は、規則 12 に記述されているように提出されるべきである。すべての国について、出願人が特許出願した日付を入れた個別の書類が提出されなければならない。」
- iv. また、Form3 に関し、法定期限を越えた提出も受け付けるという IPO の実務に矛盾があることがわかった。ある事例においては Form3 の提出が遅れたとしても何の説明も求めず受理している。一方では、提出の遅れた Form3 に関し遅延を許すために出願人に期間延長請求を求めている。本件に関しては、Form3 は関連する公的手数料の支払とともに期間延長請求を提出しなければ記録として受け入れられないものであるとして、FER への応答後に発行される審査報告書やヒアリング通知の際に審査管理官より異論が提起される。
- v. 第 8 条(2)について、IPO は外国での対応する出願に対して、全ての FER で第 8 条(2)の情報を求めているわけではないことがわかった。600 件の FER のうち 229 件(全体の 38%)のみ第 8 条(2)の規定に基づいて情報が求められている。



図：第 8 条(2)の理由を含む FER 件数

- vi. さらに、第 8 条(2)に基づき、審査管理官によって異なる種類の情報を求めていることがわかった。第 8 条(2)について一般的に要求される情報の種類は以下の通り：
- 「容認された出願の請求項を含む調査および／または審査報告書の詳細は、特許規則 12(3)にあるように、インド以外のすべての国で出願された同一または実質的に同一の発明に関し、該当個所の適切な翻訳とともに、特許法第 8 条(2)にあるように、当該通知の受領日から 6 カ月以内に提出されるべきである」
 - 「容認された出願の請求項を含む調査および／または審査報告書の詳細は、特許規則の規則 12(3)にあるように、すべての主要な特許庁で出願された同一または実質的に同一の発

明に関し、該当個所の適切な翻訳とともに、特許法第 8 条(2)にあるように、当該通知の受領日から 6 カ月以内に提出されるべきである」

- 「容認された出願の請求項を含む調査および／または審査報告書の詳細は、特許規則の規則 12(3)にあるように、USPTO、EPO、JPO などすべての主要な特許庁で申請された同一のまたは実質的に同一の発明に関し、該当個所の適切な翻訳とともに、特許法第 8 条(2)にあるように、当該通知の受領日から 6 カ月以内に提出されるべきである」
- vii. 第 8 条(2)について、FER に含まれる情報の請求に関しては以下のような例もある：
 - 「外国出願の詳細は、第 8 条(2)と規則第 12(3)に基づいて提出されなければならない。」
 - 「第 8 条(2)によって求められる書類は、この通知の日より、所定の期間内（6 カ月）に提出されなければならない。」
 - 「外国出願のすべての明細は、手続きの詳細とともに、必要とされる申請書とともに提出されなければならない」
- viii. 第 8 条(1)と同様に、第 8 条(2)についても期間延長請求の提出に関し矛盾が存在する。出願人が第 8 条(2)にある詳細の提出が遅れた場合には、IPO は遅延を許すために期間延長請求を要求することもしないこともできる。

2) 各条文の解釈

i. 第 8 条(1)の解釈：

「同一または実質的に同一の発明」の範囲

- 残念なことに、第 8 条で使われている「同一または実質的に同一」の定義は、インド特許法の中では定義されていない。IPO によって発行された「特許庁の特許実務及び手順の手引」(MPPP) にも、「同一」をどう解釈すればよいか、なんらガイダンスを備えていない。さらに、この件に関しては法律的な解釈が欠落している。言い換えれば、「同一または実質的に同一の発明」の解釈を備えた裁判所の判例があまり多く存在しない。ゆえに、法令の意図を理解するために、「同一または同一の発明」の言葉の意味をどう解釈するかということが重要となる。
- 一つの考え方として、「同一または実質的に同一の発明」には、2つの要素がある。第一の要素は「同一の発明」であり、外国特許庁においてインドで出願された発明と同一であるとされたものである。例えば、パリ条約または特許協力条約 (PCT) により、優先権を主張してインドに出願された場合、インド出願と外国出願は、同じ発明であると理解される。

- 「同一または実質的に同一の発明」の第二の要素は、「実質的に同一の発明」である。「実質的に同一の発明」とは、まったく同一ではないが、インドで出願された発明に対応する外国特許庁に出願した発明を意味する。例えば、パリ条約または特許協力条約（PCT）により、優先権を主張してインドに出願された場合、インド出願における請求項は、インド特許法の規定に整合するように訂正することができる。ここで、請求項の訂正は第 59 条の条件を満たす限り、インド特許法の下で許容されることを言及する。第 59 条に従い、訂正によって新たな請求項が付け加えられてはならず、訂正は最初に提出された元の出願の請求項に基づく必要がある。訂正した請求項は、訂正前の請求項の範囲内に完全に含まれていなければならない。そのような場合、訂正後の請求項が訂正前の請求項の範囲に完全に含まれているが、インド出願の訂正請求項は優先権を主張した外国出願の請求項とは異なる可能性がある。例えば、インド出願の訂正請求項は、対応する外国出願の請求項より狭義になっていることがある。そのような場合、インド出願と対応する外国出願は「実質的に同一の発明」と理解され、必ずしも「同一の発明」とは言えない。
- 「同一または実質的に同一の発明」には、インド出願と同じ優先日を有する外国出願も含まれる。従って、外国出願の分割出願、継続出願及び一部継続出願は「同一または実質的に同一の発明」に関連し、当該出願の詳細は Form3 によって提出される必要がある。
- また、一つの考え方として、外国特許庁で出願された第二の発明がインドで出願された第一の発明に照らして明らかに「同一または実質的に同一の発明」の範囲であると解釈することは不当な拡大解釈であるといえる。本法の趣旨からして「同一または実質的に同一の発明」とは本質的にインド出願と同一の優先日を有する外国出願を含むと考えられる。

ii. 第8条(1)(a)の解釈：陳述書に記載された情報が不十分であった場合

- 前述のように、インドで提出された出願に対応した最初の Form3 の提出後、外国特許庁に提出された新規出願について、出願人には特許の拒絶または登録まで審査管理官に情報を提供する継続的な義務を負う。追加の Form3 は、対応する外国出願の提出日より6カ月以内に提出されるべきである。これまでの経験則からして、追加の Form3 で提供された情報が十分であるか、もしくは正確であるか審査管理官によって審査されることはない。ただし、Form3 が不正確であると第三者による出願への異議申立や取消の理由となり得る。また、Form3 のデータが不完全であっても第三者によって重要な事実の欠落であると扱われ、出願への異議申立や取消の理由となり得る。
- 審査管理官は、出願人が Form3 を期限どおりに提出したかどうかを審査する可能性がある。出願人が対応する外国出願の提出の6カ月以内にその詳細を提出していないと、審査管理官は出願人に、遅延を許す期間延長申請書を関連した公的料金の支払いとともに提出するよう求めることができる。そのような期間延長の請求は通常、FER への応答書類の提出に続く審査管理官による審査報告書やヒアリング通知に含まれて発行される。
- 出願人が Form3 によって提出した情報が不十分であると審査管理官が判断したとき、または出願人が提出した Form3 に関し審査管理官が何らかの追加情報を必要とするとき、審査管理官は FER や後の審査報告書やヒアリング通知の際に追加情報についての自身の見解や要求を含めることができる。FER 等における追加の詳細の要求は第8条(2)の要件によるものである。審査管理官には規則12(3)に基づきこのような要求を行う権限がある。規則12(3)には「出願人は、発明の新規性及び特許性についての拒絶理由（ある場合）に関する情報並びに、審査管理官が必要とするその他の明細を提出しなければならない…」と規定されている。本規定における「その他の明細」という用語の使用は審査管理官に幅広い権限を与えることになり、審査管理官は出願に関連するいかなる詳細の提出をも求めることができるようになる。
- これまでの経験上、何件かの事例において、ヒアリングの際に審査管理官が、Form3 に追加情報を含める必要があると通知している。例えば、対応する外国出願が米国や日本で特許付与され、審査管理官は付与された特許番号を Form3 に含めるよう求める場合がある。しかしながら、このような要求は審査管理官によって異なるということに注意するべきである。

iii. 第8条(1)(b)の解釈：第8条(1)(a)に基づく陳述書を提出した後の外国出願の詳細陳述書の提出

- 第8条(1)(a)に基づいて出願人が提出する外国出願に関する詳細陳述書は Form3 による提出となる。最初の Form3 は、IPO への出願時またはその6カ月以内に提出される義務がある。最初の Form3 がインド出願時に提出される際、最初の Form3 にはインド出願前に行われたすべての対応する外国出願の詳細が含まれていなければならない。最初の Form3 がインド出願後(6カ月以内)に提出される場合、最初の Form3 の提出日までに行われたすべての対応する外国出願の詳細が含まれていなければならない。従って、最初の Form3 は少なくとも、優先権を主張した第一国の出願の詳細を含んでいなければならない。加えて、最初の Form3 を提出時に優先国とインドを除く他の外国特許庁に提出されていた場合は、すべての対応する外国出願の詳細が最初の Form3 に含まれるべきである。
- 以下の詳細な情報は、Form3 によって提出されるべきである：
 - ①国名、②出願日、③出願番号、④出願状況、⑤発行日、⑥特許付与日
 Form3 では「出願状況」とは何かを定めていないが、保留、出願公開、審査待ち、拒絶理由通知発行、容認、付与、棄却、取り下げ、拒絶、取消、異議申立等の一般的な状態が Form3 で記載されている。
- Form3 の追加提出は、最初の Form3 提出後に外国出願が追加出願された場合にのみ義務となる。そのような追加出願は、異なる国での提出を含んでおり、対応する外国出願がすでに行われている外国での分割出願、継続出願等に関連する場合がある。そのような追加の Form3 は、追加の外国出願から6カ月以内に提出されなければならない。
- 追加の Form3 は、最初の Form3 に記載した外国出願に関して状況の更新を IPO へ提供するためだけには適用されない。つまり、追加の Form3 は対応する外国出願の状況が変更しただけであれば必要ではなく、インド出願が係属中に新たに対応する外国出願が提出された場合に限り、IPO は追加の Form3 によってそのことを知ることになる。従って、分割出願、継続出願及び一部継続出願が対応する外国出願について提出された場合、そのような出願の詳細は追加の Form3 で IPO に提出する必要がある。追加の Form3 は追加の外国出願の提出日から6カ月の法定期限以内に提出される必要がある。
- 追加の Form3 はまた、すべての対応する外国出願の状況についての更新を含まなければならない。例えば、管轄特許庁での出願状況が最初の Form3 の提出の後、「拒絶理由通知発行」から「容認」に変わるかもしれず、そういった状況の変化は、最初の Form3 に追加で提出される Form3 に含まれるべきである。

- 加えて、FER の発行時または後続の審査もしくはヒアリング通知の際に、審査管理官は追加の Form3 を求めることがあり、そのような機会にすべての対応する外国出願について最新の Form3 を提出することもまた重要である。しかしながら、FER が追加の Form3 の要求を含まない場合でも、出願人はあらゆる国の管轄特許庁のあらゆる同一または類似の出願に対応する追加の外国出願について、インドでの出願の付与または拒絶まで審査管理官に詳細を提出する継続的な義務がある。したがって、FER が追加の Form3 の要求を含まない場合でも、以前に報告していないすべての対応する外国出願について、追加の Form3 を提出するべきである。

iv. 第 8 条(2)の解釈：

出願人に提供が求められる情報

- 第 8 条(2)にある情報は、審査管理官が必要な情報を求める場合にのみ、提出される必要がある。審査管理官は一般に必要な情報を、FER や後続の審査報告書、ヒアリング通知等の際に求める。審査管理官によって要求された書類はすべて、要求の受領日から 6 カ月以内に提出されなければならない。外国出願に関連した情報について、審査管理官によって要求に違いがあり、要求への応じ方は通常、審査管理官が行った要求によってケースごとに異なることになる。
- 一方、規則 12(3)には審査管理官には「…発明の新規性及び特許性についての拒絶理由（ある場合）に関する情報並びに審査管理官が必要とするその他の明細を…」を要求する幅広い権限が与えられている。一般に、審査管理官は特定の特許庁または主要な特許庁のいずれかに付与された請求項を含む調査及び／または審査報告書を提出するよう要求する。
- 上記に述べたように、第 8 条(2)に基づく審査管理官の要求はしばしば矛盾する。また、要求は漠然として不明確である。第 8 条(2)に基づいて審査管理官が行った要求の例からすると、上記のように要求される書類とは、インド以外の全ての国または全ての主要な特許庁以外における対応する出願に関連した書類でありうる。または、USPTO、EPO、JPO で行われた、対応する出願に関連した書類でもありうる。
- 情報を求める範囲が明確であれば、それに応じるべきである。要求が非常にあいまいである場合、できる限り応じるよう試みるか、もしくは要求のあいまいさに異議を唱えることができる。また、審査管理官が提出先の管轄特許庁を特定しないからといって、要求には応じられないと考えるべきではない。そのような場合、これまでの経験上、USPTO、EPO、

JPO に属する情報や、世界知的所有権機関（WIPO）によって発行された国際調査報告（ISR）／国際予備審査報告（IPER）を該当個所の適切な翻訳とともに提出するのがよい。同様に、要求が「主要な特許庁」という言葉を使う場合、USPTO や EPO、JPO を含むと解釈でき、それらの管轄特許庁に属する要求された情報を提出することが可能である。また、そういった場合、出願人は FER にある審査管理官の要求を理解した旨を明確に回答し、審査管理官の要求を完全に理解できないのであるなら、USPTO、EPO、JPO 以外の管轄特許庁に関する追加情報を提出する用意があると述べるのがよい。

- 審査管理官によって要求された書類が英語でないとしたら、審査管理官が特に翻訳を求めているとしても書類の英訳を提出するべきである。これは、規則 9 の IPO に提出するすべての書類はヒンディー語か英語でなければならないとの規定を確かにするものである。
- 第 8 条(2)は IPO の求める情報の範囲や程度によるものであり、IPO から具体的に言及されていないならば、外国語の書類を機械翻訳で英語に訳すことで足りる。しかしながら、機械翻訳を使用した際は、このように記載すべきである。「(○○○) は (□□□) の機械翻訳であり、審査管理官の求めに応じ、出願人は喜んで手動翻訳を提供する」(※○○○にオリジナル言語の書類名、□□□にオリジナル言語名を入れる)。

v. 第 8 条に関する他の検討：

米国「情報開示陳述書」(IDS)との比較

- 第 8 条の規定は、米国の「情報開示陳述書」(IDS)⁸と比較することができる。IDS では、発明特許要件に関するすべての資料は、USPTO に提出することが求められる。この規定では、出願人と発明者は、第一国出願の後に、対応する外国出願の調査報告に述べられている先行技術を含む自分たちの知る限りにおいての先行技術があった場合には、USPTO に報告することが求められる。出願人が、不正な意図によって要求に応じなかった場合、それは「不正行為」と見なされ、特許は無効とすることができる。この点で、IDS の要求は第 8 条と同様に取り扱いに注意を要する。
- 一方で、IPO は今や PCT 条約に基づく調査機関であり、他の管轄特許庁のすべての対応する外国出願や関連する先行技術と異議申立に容易にアクセスでき、今ではグローバル・ドシエも利用可能である。第 8 条は廃止されるべきとも考えられるが、この規定が特許法にある以上は、それに応じる義務がある。また、第 8 条(1)では、Form3 の更新が求められるのは、新しい追加の提出がなされたときのみで、対応する外国出願の状況が変わるたびごとではないと解釈すれば、規定に応じることは可能であるといえる。
- なお、インドの多くの特許出願代理人は、追加の Form3 は、対応する外国出願の状況が変わるたびに提出されるべきであると考えている。

Form3 の提出頻度

- いくつかのインド裁判所における判決が、追加の Form3 の提出頻度について混乱を招いている可能性がある。**Chemtura Corp. vs UOI**⁹の裁判 (以下、Chemtura 判決) において、デリー高等裁判所は、差止暫定的差止命令を認める命令を発令する段階で第 8 条の整合性を分析した。その命令で、Muralidhar 判事は第 8 条(1)で使用される用語のうち、「定期的に情報を提出することと、他国で提出された出願の現在の状況に関し審査管理官に報告することは、同様である」と述べている。
- しかしながら、インドの法律の一般原則として、中間段階にある命令は、最終的な拘束力ある判決とはならない。その決定自体が明らかにしているように、この意見は単に表面的な見解に基づくものであり、判例の最終的な結果や当事者が関わる他のいかなる裁判手続きに影響する意図があるものでもない。

⁸ 37 C.F.R. § 1.56.

⁹ 2009 (41) PTC 260.

- 第 8 条に関する Chemtura 判決の関連性は、Muralidhar 判事によって 2013 年に Koninklijke Philips Electronics vs. Maj. (Retd) Suresh Behl¹⁰(以下、Philip 判決)の裁判で明らかにされた。Philip 判決において、裁判所は Chemtura 判決を参照しつつ、こう述べている。「重要なことは、その場合裁判所は、その特許自体が取り消されるべきかどうか判断しないということである。その見解は表面的なものであり、訴訟の最終的な結果に影響するものではない」。
- 上記の引用と Ayyangar 委員会報告書と現行の第 8 条の比較からすると、第 8 条の規定の意図は、インド国内での出願に対応したインド国外での出願リストを提出させることで IPO の審査を助けるものである。外国出願の状況を定期的に更新するという要求は、判例において議論されておらず、特許法や Ayyangar 委員会報告書でも明確に言及されていない。第 8 条の文言は、あいまいなものではなく、明確な解釈に基づいており、第 8 条 (1)(a)によると、最初の Form3 が提出された後、インド国外で提出されたすべての出願の状況を 6 カ月ごとに更新することを要求するものではない。

¹⁰. デリー高等裁判所 FAO (OS) No.16 OF 2014 2014 年 11 月 7 日

III. 判例

- i. 第 8 条(1)「同一または実質上同一の発明」に関する判例：
- a. 司法機関（デリー高等裁判所）が「同一または実質上同一の発明」について何らかの解釈を行った判例。

Cipla Ltd. vs. F. Hoffmann-La Roche Ltd. & Anr¹¹

- 原告 Roche は、がん治療薬についてインド特許第 IN196774 (以下、IN'774)号を持ち、本特許が塩酸エルロチニブの多形体 A 型と多形体 B 型の混合物であると主張している。被告 Cipla がこの治療薬のジェネリック版を発表すると、原告は被告のジェネリック薬の販売について特許権侵害訴訟を起こした。これに対し被告は、原告の特許取消の反訴を起こした。
- 被告は原告がインドにおいて IN'774 を出願する際、IN'774 提出の後に提出された米国特許第 6900221 (US'221)号を Roche が開示しなかったとして、第 8 条違反を取消理由とし提起した。被告は、US' 221 は多形体 B 型に関連したものであり、「同一または実質的に同一の発明」に関連しており、第 8 条が要求する US' 221 に関する詳細を隠ぺいすることによって、原告は第 8 条の要求に応じていないと主張した。
- 原告は、US'221 に含まれる多形体 B 型は、US'774 に記述されている t 多形体 A 型 B 型混合物とは異なるものであり、「同一または実質的に同一の発明」とは言えず、原告は第 8 条に基づいて US'221 を開示する必要はない、と回答した。

Hoffman La Roche Ltd. & OSI Pharm., Inc. vs. Cipla Ltd.¹²

- この判例において、デリー高等裁判所の第一審に同件が提出された際、裁判所は「原告は医学研究に関し世界有数の企業であり、成分の科学の専門家である。一つの成分を別の多形体の型に変換することが、以前の成分の型と同一または類似しているという事実を、忘れたというわけにはいかない」と主張した。US'221 は異なる発明であるという原告の主張は支持できないと裁判所は示した。したがって、Form3 によって US'221 が開示されなかったため、原告は第 8 条に違反していると判断された。
- この判例において、デリー高等裁判所の第二審は、第一審が第 8 条違反と判断したことに注目した。第二審はまた、第一審が「本件の特有な事実と状況から、裁判所にはまだ特許を取り消さないという裁量がある」と述べていることに注目した。当該の裁量については、第 64 条で may (ことができる) という言葉を使って述べられている。特に、裁判所は被告 (Roche) が有利な部分を是認し、不利益な部分を否定していると考えた。侵害請求に対抗

¹¹ 2015 年 11 月 27 日 RFA(OS) 92/2012; RFA(OS) 103/2012

¹² 2012 2012 年 9 月 7 日判決 2012 (52) PCT 1 (Del)

する被告は、US'774 にある多形体 A 型 B 型混合物は、他の薬品の多形体 B 型とは異なるものであると主張した。実際のところ、被告は US'774 に含まれる多形体 A 型 B 型混合物は、US'221 に含まれる多形体 B 型とは異なるという点において、（ジェネリック版を発売した）原告（Cipla）の立場を支持した。このようにして、裁量は原告に有利に傾いた。

- 一方、第一審と異なり、第二審は、「Cipla は第 8 条違反を明確に立証しておらず、第 8 条違反により第 64 条(1) (m)に基づいて特許取消をする理由は見当たらない」と述べた。また「司法機関は、第 8 条違反を理由として、特許取消または特許出願取消の裁量を行わせる可能性がある。」と明確に述べた。
- 筆者の意見では、取消申立人が考えを変えるか、IPO に詳細が提出されなかった外国出願が、「同一または実質的に同一の発明」に関連するという十分な証拠を提出することができなかつた場合、裁判所は、特許権所有者に有利な裁量権を適用することができる。そのような場合でも、第 8 条の要件を違反しているという一応の確証があったとすれば、裁判所は特許の取消を決定することができる。

b. Fresenius Kabi Oncology Limited vs. Glaxo Group Limited and Others ¹³

- この例では、知的財産審判委員会（IPAB）は「同一または実質的に同一の発明」という語について議論し、外国で出願された「実質的に同じ発明」の明細を提出しなかつたため、第 8 条違反にあたるという理由により特許取消や異議申立を行う場合、申立人に証明を行う義務があるとした。
- 本件の場合、Glaxo Group Limited の特許第 221171 号と特許第 221017 号について、取消申立が出された。取消の理由については、他の理由に混じって、第 8 条違反があつたということであつた。申立人は、「特許権者はオーストラリア、ニュージーランド、カナダ、ヨーロッパ、韓国で提出された分割出願と、米国で提出された子出願（継続出願）についての詳細を、IPO に提出していなかつた」と述べた。さらに、「これらの外国出願でクレームされた発明は、中間化合物に関連しているため、インド出願でクレームされた発明と同一または実質的に同一である。従つて、特許権者は第 8 条の要件を満たすため、これらの特許出願情報を提出すべきであつた。」と主張した。
- これに応答し特許権者は、「同一または実質的に同一の発明に関連した他の外国出願の詳細は、彼らによると、提出されており、前述の外国出願の詳細は提出していなかつたが、第 8 条の要件は満たされていた」と主張した。特許権者は、前述の外国出願でクレームされた発

¹³ 2013 年 7 月 27 日発行 Order 161 of 2013 and Order 162 of 2013

明が、インド出願でクレームされた発明と同一または実質的に同一ではないということを証明するためのいかなる技術的分析も提出しなかった。

- 特許権者の提出物への反論として、取消申立人は「単に、特許権者が提出した情報が不正確で完全に否定するべきものである」と述べただけだった。取消申立人は前述の外国出願の発明が、同一または実質的に同一であり、第 8 条の対象範囲内だということを立証するいかなる証拠も提出しなかった。
- しかしながら、IPAB は取消申立人は請求理由の立証を証拠により行うことなく、単に主張を述べたのみであるという理由で第 8 条違反に基づく取消請求を却下した。また、IPAB が「インド法によると、分割している場合、複数の発明があるということは、発明を有するということを意味する。」と述べたことは興味深い。出願人は、分割出願は「同一または実質的に同一の発明」ではないと主張することができる。これらの言葉を解釈するためのガイドラインは、当局にはない。Ayyangar 委員会報告書に記載されている事項を鑑みると、一つの考えとしては、外国特許庁のいずれかに出願された「同一または実質的に同一の発明」について、特許権者が分割を行った場合もしくは分割することを求められた場合、または「同一または実質的に同一の発明」について、補正したもしくは補正することを求められた場合のいかなる分割や修正に関する当該情報は第 8 条により提出が求められる。IPAB は、取消申立人が提出する外国特許出願に関連する書類は、外国出願とインド出願が同一または実質的に同一の発明であると立証するべきであると述べている。
- 一つの考えとして、同一または実質的に同一の発明に関し、すべての分割または修正の明細を提出することにより、第 8 条を厳格に遵守するという IPAB の決定は、前述の Hoffman La Roche Ltd. & OSI Pharm., Inc. vs. Cipla における德里ー高等裁判所の決定に照らし合わせるべきである。そこでは、第二審は「第 64 条(1)の may (ことができる)」という言葉の使用自体、立法府の意図を示している。すなわち、与えられた権限には裁量があり、その結果裁判所は、出願の該当部分の欠落は意図的なものか、単に事務的な悪意のないミスなのか、考慮する必要がある」と述べている。

ii. 第 8 条(1)に関する判例：

VRC Continental vs. Uniroyal Chemical Company ¹⁴

IPAB の上記判例において、第 8 条(1)の規定を扱った。

¹⁴ IPAB 命令 No.207 of 2012

- 本件は、2008年1月9日に付与されたインド特許第213608号の取消についてのものであった。概要としては、2001年6月21日、Form3の提出とともに、PCT出願のインド国内移行書面が、IPOに提出された。続いて、対応する出願が2001年6月22日に、EPOに提出された。しかしながら、Form3で誓約したにもかかわらず、その件はIPOに開示されず、第8条(1)に基づく審査管理官への更新のための、Form3の追加提出もされていなかった。本件取消請求において、原告はこの事実を取消理由の一つとした。
- IPABは本取消に対し、第8条(1)(a)で求められているように誓約をした後でも、被告は第8条(1)(b)に基づく追加提出に関し、情報を提出しなかったと判示した。IPABは、従って原告は、第64条(1)(m)に基づいて取消理由を立証することに成功し、特許はこの理由により取り消されるべきだと判示した。最終的に、第8条(1)違反を含むいくつかの理由により、特許は取り消された。
- 前述の Chemtura 判決¹⁵の場合、デリー高等裁判所の Muralidhar 判事は、第8条(1)を含む第8条に関連する論点を取り上げた。具体的には、高等裁判所は、インド特許第213608号について、特許権者に有利な仮差止命令を出すかどうかという問題に取り組んでいた。その特許は、判例において、IPABによって取り消されたのと同じものである。高等裁判所は、第8条の解釈を行い、一見したところ第8条への違反があったとする仮差止命令を取り消した。
- IPABは、第8条に違反しているためこの特許を取り消したが、IPABの審決の仕方は、デリー高等裁判所とは同じではなかった。EPOでの追加情報を開示しなかったことを、第8条(1)(b)違反の唯一の根拠とするデリー高等裁判所の判断とは異なり、IPABは第8条(1)(b)が、係属中のすべての出願を定期的に情報更新することを義務付けているかどうかを議論しなかった。
- 重要なことは、IPABの審決は優劣に関する全面的な審判に基づくものであるということである。これに対し、デリー高等裁判所の一見有利な暫定的発見は、中間段階において公表されたものであり、必ずしも最終的なものではなく先行例としての価値がない可能性がある。IPABの審決自体が、単に一見した見解であり、本件の最終結論や同一の当事者同士が関与する他の手続きに影響する意図があるものではないことを明確にしている。

¹⁵ 2009(41)PTC260(Del)

iii. 第 8 条(2)に関する判例：

a. 前述の **VRC Continental vs. Uniroyal Chemical Company** の判例において、IPAB は、第 8 条(2)の規定にも言及している。

- インド特許第 213608 号は、2001 年 6 月 21 日に、Form3 とともに出願され、2008 年 1 月 9 日に付与された。その後、IPO に更新するための追加の Form3 は提出されなかった。さらに、2004 年 10 月 20 日に、出願人に第 8 条(2)に基づく FER が発行された。これは、「USPTO、EPO、JPO などの主要な特許庁のいずれか一カ所に出願された、同一または実質的に同一の発明について、規則 12(3)にあるように、出願の容認された請求項を含む、調査／審査報告書に関する詳細」を求めるものであった。
- 特許権者は、FER への返答として、USPTO と EPO によって発行された調査／審査報告書を提出するようという審査管理官の指示には従わず、2005 年 10 月 19 日付けで、「インド出願時に提出した Form3 の後には、何ら進展はなかった」と述べる手紙を、審査管理官に送った。取消申立の原告は、米国での出願経過に基づいた事実を指摘し、この陳述が虚偽であることを立証した。原告は、この特許の取消理由の一つとして第 8 条(2)違反を挙げた。
- IPAB は、特許権者が USPTO と EPO によって発行された調査／審査報告書を提供するようという審査管理官の指示に従わず、代わりに虚偽の陳述書を提出したと判断した。IPAB は、原告はゆえに第 64 条(1)(m)に基づき取消理由を立証することに成功し、この理由によって特許は取り消されるべきであると判示した。最終的に、第 8 条(2)違反を含むいくつかの理由により、この特許は取り消された。
IPAB は、アメリカやヨーロッパの特許庁によって発行された調査／審査報告書を審査管理官に提出することは、特許権者の義務であると判断した。第 8 条(2)と規則 12(3)に基づいて法定要件を明確に満たすため、情報は必ず提出されなければならない。

b. **Tata Chemicals Ltd. vs. Hindustan Unilever Ltd** ¹⁶。

この判例は、司法機関が、第 8 条の範囲につき、PCT 出願も第 8 条の対象範囲内であると解釈した判例である。

- Tata Chemicals (Tata)は、Hindustan Unilever (Lever)に与えられた特許第 195937 号の取消申立を、とりわけこの特許が第 8 条の要件を満たさないことを理由として、IPAB に提出した。

¹⁶ 2012 年 6 月 12 日判決 ORA/18/2010/PT/MUM

- 2004年4月1日、2003年12月5日付のFERに回答し、特許権者は、国際調査報告（ISR）はないが、PCTの調査官が、2003年10月31日付のISRを発行したと述べた。
- さらに、2004年7月27日に国際予備審査報告（IPER）が発行された。しかし、2004年11月19日、2004年7月7日付の第二の調査報告（SER）への対応につき、IPOが請求したにもかかわらず、特許権者はIPERを提出しなかった。
- Tataは、特許権者にはISRとIPERをIPOに提出する義務があり、特許法第8条の要件を満たさなかったと申立てた。
- Leverは、PCTは政府間機関であり、第8条(2)が定義する国ではないため、ISRとIPERを提出する義務はないと主張し、特許法には国の定義がなく、第8条には、出願人がPCT出願に続いて調査報告書を開示する義務があるという文言がないと付け加えた。Leverはまた、IPERで議論されたまさにその特許が、FERでインドの審査管理官によって引用されているので、なんら深刻な侵害は引き起こされないと主張した。
- IPABは規定成立の過程を見てAyyagar委員会報告書を参照し、この規定に確実に従うと、この情報を通知しない場合異議申立と取消の理由になると、報告書が勧めていることに気づいた。この規定が導入された目的を考えると、IPABは、第8条(2)の、「出願の処理に関する」という言葉は狭義に解釈されるべきではないと示した。従って、IPABは、ISRやIPERのような、PCT出願に関連した情報は、インド以外の国における出願の処理に関連しており、特許権者によって提出されるべきであったので、第8条(2)の要求する範囲に含まれるべきであろうと示した。

iv. 第8条に関する他の判例：

1. 前述の **Tata Chemicals Ltd. vs. Hindustan Unilever Ltd.** の判例は、IPABでの一連の判例の一部である。IPABは、第8条の要件には厳格に依拠する必要があると示した。ほんの小さな違反の証拠があっても、罰として特許が無効にすることができるのである。これらの判例により、法的な布告の中では、第8条に厳格に従わなければならないとする風潮があった。しかし、**Hoffman La Roche Ltd. & OSI Pharm., Inc. vs. Cipla Ltd.** において前述の件を議論した際、デリー高等裁判所は異なる見解を取った。デリー高等裁判所は、第8条の規定違反があったと立証されても、「本件の特有な事実と状況から、裁判所にはまだ特許を取り消さないという裁量がある」と述べている。デリー高等裁判所による

と、第 64 条において shall (しなければならない) ではなく may (ことができる) という言葉を使うところに、裁判所に裁量があることが表れている。

2. **Maj. (Retd) Sukesh Behl & Anr. vs. Koninklijke Philips**¹⁷

デリー高等裁判所は第 8 条違反が自動的に特許無効となるものではないという考えを示した。この判例において、Philips は DVD の技術に関し、「情報を言葉から変調信号に変換する方法」(Method of Converting Information Words to a Modulated Signal) と題し、2007 年に付与されたインド特許第 218255 号を持っていた。2012 年、Philips は Pearl Engineering の経営者である被告 Maj (Retd) Sukesh Behl に対し、当該特許の侵害があるとして訴訟を起こした。これに応じ、被告は特許取消を要求した。その理由の中で、第 64 条(1)(m)に基づいて被告が用いた理由の一つは、第 8 条違反であった。Philips は、第 8 条に基づく情報を提出しなかったのは、不注意によるものだと立証しようとしている。

デリー高等裁判所は、違反が意図的であるか不注意であるか、違反が実質的にインドにおける特許付与の決定に影響するかどうか、審査する必要があるとした。従って、デリー高等裁判所の見解は、第 8 条違反が自動的に特許無効を意味するものではないということであり、以前に推奨された第 8 条の厳格な解釈を、ゆるやかなものにした。

3. **Merck Sharp And Dohme Corporation vs. Glenmark Pharmaceuticals**¹⁸

さらに、デリー高等裁判所の合議審は、**Maj. (Retd) Sukesh Behl & Anr. vs. Koninklijke Philips** と **Hoffman La Roche Ltd. & OSI Pharm., Inc. vs. Cipla Ltd** を参照し、出願人が第 8 条に違反した際には、取消決定に関して裁判所の裁量権が行使され、第 8 条違反の結果として自動的に取消が行われるものではないことを繰り返した。

¹⁷デリー高等裁判所 2014 年 11 月 7 日 FAO (OS) No.16 OF 2014

¹⁸CS(OS) 586/2013、CC No. 46/2013、I.A. Nos. 9827/2013, 8048/2014 及び 13626/2015

IV. 考察及び日本企業へのアドバイス

- 1) 「同一または実質的に同一の発明」をどう解釈するかという問題は、司法機関による解決がなされていないままであり、現時点でなんら解釈のガイドラインはない。しかしながら、「実質的に同一の発明」の解釈が困難だからといって、出願人が第 8 条に応じなくてよいというわけでもない。**Hoffman La Roche Ltd. & OSI Pharm., Inc. vs. Cipla Ltd** の判決に基づき、インドの特許出願人にとって、すべて同一の発明を含む外国出願のみならず、インド出願と同じ優先日を有する同一または実質的に同一の発明を含む外国出願についても、Form3 による詳細を審査管理官に提出することが重要になった。
- 2) **Fresenius Kabi Oncology Limited vs. Glaxo Group Limited and Others** の判例における IPAB の命令は、次のことを明らかにしている。取消申立人は、特許権者が実際に第 8 条の要件を満たしていないと証明するための、十分な証拠を備えていなければならない。取消理由として出願人が類似の発明を請求項とする外国出願について審査管理官に通知していなかったことを理由としたい場合、外国出願でクレームされた発明が、争点となっている特許に含まれる発明にいかに関係しているか証拠を立証するのは、取消申立人の義務である。
- 3) 第 8 条違反の証拠を立証する義務を、取消申立人に負わせることで、IPAB は、第 8 条違反が特許権者にとっての、理由なき脅威ではないということを示そうとしていると考えられる。また、**Hoffman La Roche Ltd. & OSI Pharm., Inc. vs. Cipla Ltd** 判決と **Fresenius Kabi Oncology Limited vs. Glaxo Group Limited and Others** 判決とを比較すると、裁判官が第 8 条違反の理由で特許を取り消すかどうかについて裁量権を行使できることは明らかである。裁判官は、取消申立人が証明責任の負担を免除した程度に基づいて裁量権を行使できることから、信憑性のある証拠を提出することが勧められる。
- 4) デリー高等裁判所による **Chemtura Corp. vs UOI** における、第 8 条(1) (b)が定期的な状況の更新を求めるという第 8 条(1)の拡大解釈は、法律上の言葉や規定の成立経緯では正当化されないと考えられる。いずれにしても、それは拘束力のない主張であり、**VRC Continental vs. Uniroyal Chemical Company** における IPAB による後続の審決では、そのような拡大解釈を繰り返し言及していない。従って、第 8 条(1)の要件を満たすには、分割、継続、部分的継続など、対応する新しい外国出願が提出されたときに、追加の Form3 を提出するだけで十分であると考えられる。追加の Form3 は、拒絶された特許の開示も含み、すべての対応する外国出願の更新状況に言及するべきである。

- 5) さらに、**VRC Continental vs. Uniroyal Chemical Company** の第 8 条(2)に関する IPAB の見解に基づき、出願人は同一または実質的に同一の発明を提出した外国特許庁により発行された新規性や特許性に対する異議申立ても、審査管理官に詳細を提出することが勧められる。司法機関は第 8 条に違反したという理由だけで特許を取り消すことはない裁量権を有する。しかしながら、**Hoffman La Roche Ltd. & OSI Pharm., Inc. vs. Cipla Ltd., Maj. (Retd) Sukesh Behl & Anr. vs. Koninklijke Philips, Merck Sharp and Dohme Corporation vs. Glenmark Pharmaceuticals** におけるデリー高等裁判所の判決から明らかのように、出願人は第 8 条(2)に基づく要件は遵守すべきである。
- 6) たとえ出願人が第 8 条に違反していることが自身の特許権や出願に悪影響を与えないと合理的に確信しているとしても、出願が異議/取消申立された場合に、第 8 条に遵守していることは出願人にとって有利に働く。例えば、**Merck Sharp And Dohme Corporation vs. Glenmark Pharmaceuticals** の訴訟では、Merck のシタグリプチン (Sitagliptin) を請求項とするインド特許第 209816 号に対し、Glenmark は Merck が IPO に他のインドでの出願を IPO に知らせていなかったことを理由に 64 条(m)を主張した（ここでいう他の出願は、948/DELNP/2005 [シタグリプチンリン酸塩一水化合物 (Sitagliptin Phosphate Monohydrate)]、1130/DELNP/2006[シタグリプチンリン酸塩無水物 (Sitagliptin Phosphate Anhydrate)]、2710/DELNP/2008[シタグリプチンプラスメトホルミン (Sitagliptin plus Metformin)]及びそれらに対応する外国出願)。インドにおける出願に関し、裁判所は第 8 条の文言は外国の司法機関に提出された出願の明細のみ要求し、インドでの出願には触れていないことを認めた。該当する外国出願に関し、裁判所は Merck がシタグリプチンとメトホルミンの化合物に関連する外国出願の明細を開示する Form3 を提出したことを認め、Glenmark の主張を却下した。
- 一つの考えとして、追加の Form3 を提出したことによって、裁判所は直ちに Glenmark の主張を却下し、後続の代謝物及び多形体の特許出願に関する「実質的に同一の発明」であったかどうかの主張の解釈の必要性を避けた。これにより、訴訟費用を節約し、訴訟時間も短縮することができる。
- 7) よって、第 8 条違反は特許の異議/取消申立理由の簡単な根拠として使われることから、出願人は、可能な範囲で合理的に第 8 条の要件を遵守することが推奨される。裁判所に与えられている権限はあくまで裁量であり、出願人はすべての事例において第 8 条違反を免れる確信はできないことを留意すべきである。

V. 統計

1. 第 8 条(1)と(2)について言及されている FER の発行件数(2017 年 6 月～2017 年 11 月の 6 カ月間、毎月 100 件の FER を調査)

- FER の取得には、IPO ウェブサイトのダイナミック・ユーティリティ(The Dynamic Utility)が使用された。IPO はウェブサイト上に、IPO が発行した月ごとの FER のリストを提供している。

(URL:<http://ipindiaservices.gov.in/ferstatus/>)

このリストには、IPO の各審査分野(電機／電子、バイオテクノロジー、化学、機械)が発行した FER が含まれている。また、FER は出願が提出された各局 IPO(デリー、ムンバイ、コルカタ、チェンナイ)に基づいて分類されている。

- 2017 年 6 月から 11 月の間に IPO によって発行された FER の全リストを検索した。ここで、IPO によって公表されたリストは、FER の発行日順に並んではいない。例えば、15 日に発行された FER は、リスト上で同月 1 日に発行された FER より前に掲載されていることがある。従って、FER のリストを発行日順にするために、各月の検索リストを、日付順に並べ替えた。
- 並べ替えたリストは対応する月に発行されたすべての FER を含むため、月ごとの FER の総数を 100 件抽出するために、次のような選別を行なった。主に各分野で発行された FER の総数の比率に比例して選別を行い、電機／エレクトロニクス分野で発行された FER がバイオテクノロジー分野で発行された FER より多かったため、電機／エレクトロニクス分野から多く FER を選出した。選出した FER の総数は電機／エレクトロニクス 168 件、バイオテクノロジー120 件、化学 168 件、機械 144 件となっている。

技術分野	2017 年 6～11 月の各月ごとの選別数				2017 年 6～11 月の選出総数
	デリー	ムンバイ	コルカタ	チェンナイ	
電機	7	7	7	7	168
バイオテクノロジー	5	5	5	5	120
化学	7	7	7	7	168
機械	6	6	6	6	144

2. 第 8 条(1)の要求がある FER の数 : 600 件中 476 件の FER に、第 8 条(1)の要求が含まれていた。毎月毎の明細は以下のとおり :

2017年 月	FER 数
6月	76
7月	85
8月	73
9月	78
10月	76
11月	88
総計	476

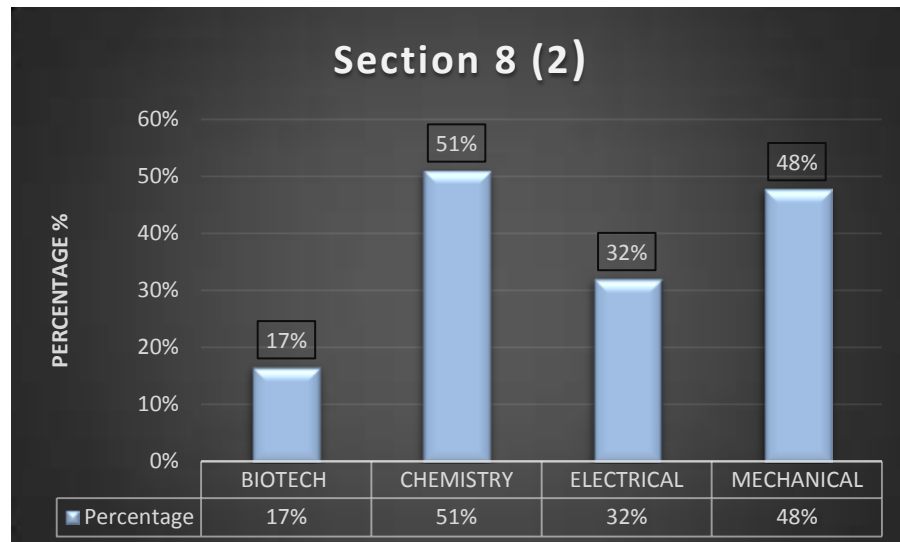
3. 第8条(2)の要求を持つ FER の数 :

600 件中 229 件が、第8条(2)の要求を受けていた。各月毎の明細は以下のとおり :

2017年 月	FER 数
6月	34
7月	39
8月	47
9月	37
10月	29
11月	43
総計	229

4. 第8条(2)に関し技術分野別に見ると、バイオテクノロジー分野において発行された FER 件数は、第8条(2)の要求を含む割合が最も低かった。割合が最も高かったのは化学である。分野別の明細は以下のとおり :

分野	2017年6~11月の FER 総数	第8条(2)の要求を含む FER 総数	第8条(2)の要求を含む割合
バイオテクノロジー	120	20	17%
化学	168	86	51%
電機	168	54	32%
機械	144	69	48%

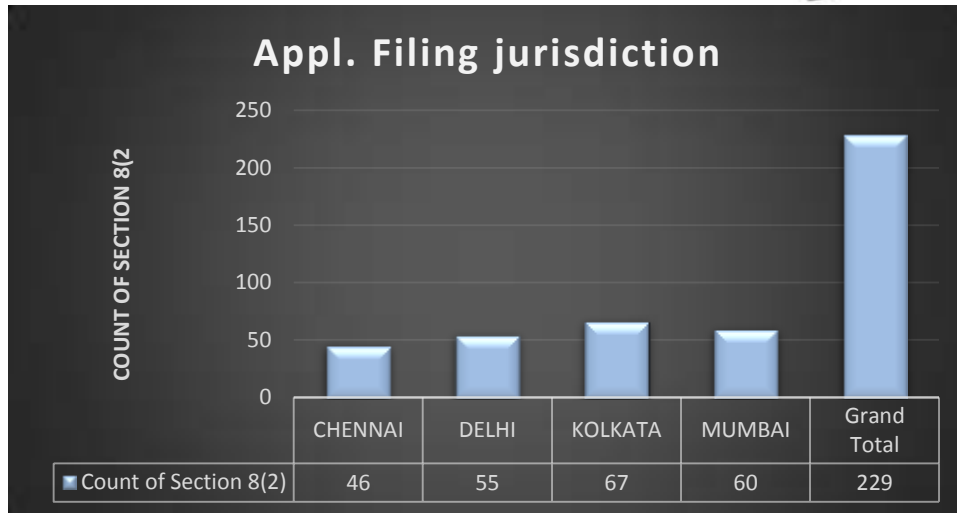


5. 第 8 条(2)の要求を発行している IPO 各局につき、以下の 2 つの表を作成した。

- ・ 特許出願を提出した支局ごとに基づく明細。
- ・ FER を発行した審査管理官の所在地に基づく明細。

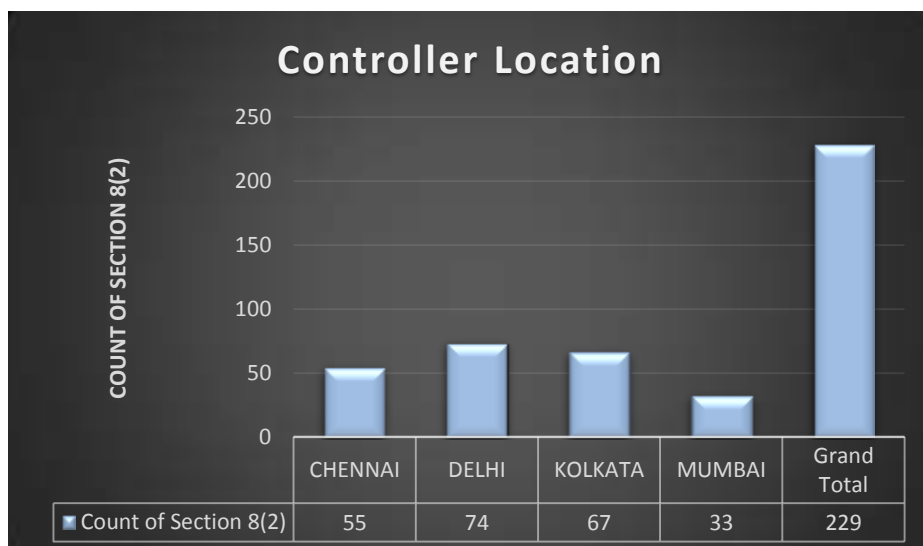
この 2 つの表を作成したのは、とある支局で提出された出願が他の支局の審査管理官によって審査されても、IPO のウェブサイトでは、提出した支局で発行された FER のリストの中に含めるからである。例えば、出願が IPO のデリー支局で提出され、チェンナイ支局の審査管理官によって FER が発行された場合その FER は、IPO デリー支局で発行された FER のリストの中に含まれる。第 8 条(2)の要求に関し、出願した支局に基づく支局ごとの明細は以下のとおり：

支局	第 8 条(2)の要求を含む FER 総数
チェンナイ	46
デリー	55
コルカタ	67
ムンバイ	60
総数	229



- 第 8 条(2)の要求に関し、FER を発行した審査管理官の所在地に基づく明細は以下のとおり：

支局	第 8 条(2)の要求を含む FER 総数
チェンナイ	55
デリー	74
コルカタ	67
ムンバイ	33
総数	229



[特許庁委託事業]

インド特許法第 8 条に係る情報提供義務要件の実態調査

[著者]

Lakshmi Kumaran & Sridharan

[発行・編集]

独立行政法人 日本貿易振興機構

ニューデリー事務所

知的財産権部

TEL: +91-11-4168-3006

FAX: +91-11-4168-3003

E-mail: IND-IPR@jetro.go.jp

2019 年 1 月発行 禁無断転載

本報告書は、日本貿易振興機構が 2019 年 1 月現在入手している情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは著者及び当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこの通りであることを保証するものではないことをあらかじめお断りします。