

特許出願の調査および審査のための ガイドライン (日本語仮訳)

インド特許庁
特許意匠商標長官室
2015年3月公表

2015年3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

※本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などを、できる限り正確に記すよう努力しておりますが、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保証するものではないことを予めご了承下さい。

目次

1. 緒言

- 1.1 特許制度の概要
- 1.2 特許審査の重要性
- 1.3 ガイドラインの必要性
- 1.4 本ガイドラインの範囲
- 1.5 免責事項

2. 特許出願処理の流れ – 要領書

- 2.1 出願
- 2.2 選別および分類
- 2.3 公開
- 2.4 審査請求

3. 特許審査の概要

- 3.1 法律の権限
- 3.2 方式審査
 - 3.2.1 書類およびRQ、様式および手数料、出願権、優先権などの提出の時系列
- 3.3 実体審査
 - 3.3.1 発明の理解
 - 3.3.2 開示の十分性
 - 3.3.3 クレームの範囲の理解
 - 3.3.4 発明の単一性
- 3.4 特許性判定基準の新規性、進歩性、産業上の利用可能性
 - 3.4.1 発明の新規性
 - 3.4.2 進歩性
 - 3.4.3 産業上の利用可能性
- 3.5 特許をうけることができない発明
- 3.6 説明のための実例

4. 国際特許分類

- 4.1 重要性、必要性および詳細

5. 新規性および進歩性についての検索

5.1 検索基準を含む概念

5.2 ガイダンス（検索戦略、データベース、方法論、記録、報告など）

5.3 例

6. 審査基準および詳細な公式の要件

7. 補正（種類、許可前／後、許可可能性、誤記など）

8. 付与前処分手続き

9. 審査報告の起案方法

10. 補正段階での審査手続

11. 放棄、拒絶および付与手続き

12. 付与後異議申立の処分

13. 特許付与後の補正の処分

14. 審査管理官の決定（手続き）の見直し

付属文書:

1. 付属文書Ⅰ：特許法および規則により規定される期間を示す表
2. 付属文書Ⅱ：原子力に関する告示

第1章

緒言

1.1 インド特許制度の概要

特許制度は、発明者にその発明の社会への開示の代償として報酬を与える賢明に適應させた取引を提供する。特許は、限定期間にわたって特許権所有者に、特許権所有者の同意を有さない第三者が、その発明を製造し、使用し、売却の申し出をし、売却し、または輸入する行為を防止する独占権を付与するものである。

発明者にその発明の社会への開示を誘導するために、国の特許制度は、その国の公の秩序の目的に準拠して、国民が開示から利益を受け、発明者が排他性から利益を受ける調和機構をもたらす。インド特許制度は、発明の保護についての 1856 年の法 VI に端を発し、これは、いくつかの改正を経て特許意匠法（1888 年の法 V）として最終的に登場した。これらの法は、特許権に類似した排他的特権というある特定の権利を革新者に授けた。1888 年の法は、23 年間施行され、その後、1911 年の特許意匠法（1911 年の法 II）が施行された。独立の時点で、1911 年の法は国内産業の発展に十分でないと思われた。したがって、Bakshi Tek Chand 判事を委員長とする特許調査委員会(1948～50)の勧告に基づいて、特許の強制ライセンスおよび取消しを含めた発明の運用に関して 1950 年に最初に（1950 年の法 XXXII によって）、次いで食物および薬、殺虫剤、殺菌薬または殺真菌薬に対して、かつ物質、または外科用もしくは治癒用デバイスに関する任意の発明を製造するための方法に対して強制ライセンスを設けるために 1952 年に（1952 年の法 LXX によって）、改正が 1911 年特許意匠法に行われた。引き続いて別の委員会が、特許法のさらなる改革のために、N.Rajagopala Ayyangar 判事（1957～59）の指揮の下で構成された。Ayyangar 判事の下での委員会は、様々な国の化学物質について発明を統轄する特許の現代法を徹底的に調査した後、方法のクレームのみが発明のこれらの分野において認められることを勧告した。この委員会の重要な勧告の一つは、食物、ならびに殺虫剤および殺真菌薬などを含めた薬、ならびに化学反応の製品に関する発明は、それ自体で特許を受けることができないべきであり、これらを生産するための方法だけが、特許を受けることができるべきであるということであった。

これらの報告に基づいて、かつ様々なフォーラムでのさらなる議論に基づいて、1970 年特許法が 1972 年に施行された。1970 年特許法は、薬物、食物、および化学反応の製

品に関する方法特許を認めたが、製品特許は、このような物質に関する発明に対してまったく認められなかった。また、食物および薬物に関する特許、ならびに他のカテゴリーに属する特許に関して、差別的な特許期間が導入された。

前世紀の最後の 20 年では、様々な国際フォーラムの知的財産権の分野において多数の変化が見られた。世界貿易機関(WTO)協定、および 01/01/1995 から有効な WTO 協定の一部としての知的財産権の貿易関連の側面のようないくつかの条約は、特許を含む知的財産の分野におけるパラダイムシフトを招いた。同様に、1992 年生物多様性条約でも、加盟国の特許法の改正が要求された。なおさらに、世界的な公衆衛生危機から生じ、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)の枠組み内で一致した 2001 年の TRIPS および公衆衛生に関するドーハ宣言も、WTO に加盟している国の特許法に深い影響を及ぼした。

インドは、WTO および生物多様性条約(CBD)の両方のメンバーであり、したがってこれらの条約に従ってその特許法を変更する必要があった。さらに、インドは、1998 年にパリ条約および特許協力条約、2001 年に特許手続上の微生物の寄託の国際承認に関するブダペスト条約に加わった。これらの国際義務に適応するように法の改正も実施された。

1970 年インド特許法は、1999 年に改正され、01/01/1995 に発効され、2002 年に改正され、2003 年に発効され、最後に 2005 年に改正された。TRIPs 協定では、医薬品を含めた技術のすべての部門での製品特許授与の導入が要求された。特許のすべてのカテゴリーに対する一律の 20 年の期間も、TRIPs 協定のさらに別の重要な目的であった。しかし、製品特許の導入に関して、TRIPs 協定は、ある特定の条件に従うことを条件としてインドのような発展途上国に 10 年の移行期間を設けた。インドは、1999 年の改正によってその法に経過措置を導入し、最終的に 01.01.2005 以降、製品特許授与を導入した。

やはりCBDの結果として、インドは、独自の2002年生物多様性法を導入した。改正後、インドの遺伝資源の持続可能で公平な利用のために、適切なインターフェースがインド特許法で作られた。

1.2 特許審査の重要性

特許制度は、先に示唆したように、発明の所有者に対して限定期間にわたって排他性を授ける。このような排他性は、一見すると、市場での競争性を制限するように思われうる。

しかし、この排他性によって創られるこの障壁からの市場喪失は、産業のさらなる成長に潜在的なこの排他性に付随する市場における新しい技術の流入によって代償される。しかし、このダイナミクスは、値しない発明に権利付与された粗悪な特許によってひどく損なわれる場合がある。したがって、特許の形式での排他性は、特許法の下で築かれた基準を満たす発明のみに権利付与されることが義務付けられている。したがって特許法は、発明が権利付与に適格となるのに満たされる必要のある様々なベンチマークを規定する。例えば、特許法は、新規性、進歩性、産業上の利用可能性の基準、および特許性に関する他の条件を満たす発明のみが、権利付与が認められるべきであることを要求する。それに加えて、クレームの開示およびサポートの十分性は、特許付与に関して極めて重要な規定要因である。様々な選別機構が本法で利用可能であり、その結果、発明が特許を与えられ、その所定の期間維持されることが可能になる。

審査官による特許出願の審査、および次いで審査監理官による後続の処理が一つのこのような選別機構を構成する。特許庁では、明細書に記載の発明は、様々なデータベース内で包括的な検索に付されて、法の規定および規則による審査のプロセス中に主張された発明の新規性および独創性を確認するための適切な先行技術が見出される。

権利付与前後の異議申立、侵害訴訟における取消しまたは対抗取消しの形態でのチェックアンドバランスが利用可能であるが、審査システムは、特許制度の一次ゲートキーパーとして作用する。

1.3 ガイドラインの必要性

ポストグローバル化体制において、インド特許庁は、法の下でのデュープロセスに従って発明を保護し、もって本国の産業の発達を促進する主要な責任を有する。法の規定は、明白な、一律の、かつ一貫した様式で施されることが要求される。過去数年にわたって、本庁は、伝統的な知識、バイオテクノロジー、および医薬品に関する発明を審査するための特許庁実務及び手続マニュアルならびにガイドラインを公開した。特許庁が、技術のすべての範囲を包含し、かつ特許庁の実務を反映し、その結果、その作業手順のより高い透明性を実現する包括的な検索と審査のガイドラインを現在発行する必要があると思われる。

1.4 本ガイドラインの範囲

本ガイドラインの様々な章では、検索と審査のための様々な要素が詳細に論じられている。ガイドラインの第2章では、出願の処理が簡単に記載されている。そのように説明される処理は、出願、選別および分類、公開、審査請求などの工程から構成される。

第3章は、審査の範囲、すなわち、正式な実体審査の様々なコンポーネントを含む法律の権限に対する特許審査の概要を扱う。次いでこの章では、特許性判定基準の新規性、進歩性、および産業上の利用可能性が記載されている。より良好な理解のために、特許性基準の基礎をなす概念が具体例を参照して明らかにされている。

国際特許分類による特許出願の分類は、さらに別の重要なポイントであり、これは、先行技術を検索しながら他の重要なキーワードと組み合わせられる必要がある。第4章は、国際特許分類による適切な分類に関する適当な例とともに発明の分類という課題に取り組む。分類の基礎をなす概念をより良好に理解するために、分類の重要性および必要性がこの章で論じられている。

第5章では、新規性および進歩性を判定するための先行技術の検索が、検索戦略、データベース、方法論、記録、報告などを特に参照して詳細に記載されている。やはり、検索戦略を説明するために例が引用されている。

第6章は、審査基準の詳細、詳細な審査基準の異議を扱う。後続の章では、補正（種類、許可前／後、許可可能性、誤記など）、付与前処分手続き、審査報告の起案方法、放棄、拒絶および付与手続き、付与後異議申立の処分、特許付与後の補正の処分を扱う。

付属文書では、原子力に関する特許法および規則および公式通知の下で与えられる時間を示す表が添付されている。

1.5 免責事項

本ガイドラインの目的は、審査官および審査監理官を彼らの日々の職務において補助することであることに留意されたい。したがって本ガイドラインは、規則の制定の行為として解釈されるべきでなく、むしろ、本ガイドラインと法および規則との間にいずれかの矛盾がある場合には、法および規則が勝ることになる。

第2章

特許出願処理の流れ – 要領書

2.1 出願 – 最初の処理

- ・ 出願書類を受領した際、特許庁は、それに日付および連続番号を与える。特許協力条約(PCT)国内段階出願および非 PCT 出願は、別個の連続番号によって識別される。
- ・ すべての出願書類および他の文書は、デジタル化、検証、選別、分類され、特許庁の内部サーバーにアップロードされる。
- ・ 特許出願書類および他の文書は、包袋内に詰め合わされ、書誌シートが準備され、ファイルカバーに貼り付けられ、その結果、ファイルはコンパクター内に保管するために移動する。

2.2 選別および分類

- ・ 出願は：
 - 国際特許分類
 - それぞれの分野における審査官に割り当てるための発明の技術分野
 - 防衛または原子力への関連性
 - 必要な場合、要旨の修正／完成について選別される。適切でないと判明した場合、要旨は、第三者により良好な情報を提供するように適切に書き直される。しかし、このような補正は、発明の性質の変化をもたらすべきでない。
- ・ 審査請求も固有の連続番号が与えられる。

出願の精査

- ・ 出願書類が適切な管轄区域内で提出されたか否かをチェックする。管轄区域が適切でない場合、出願書類は、記録されないものとし、出願人は、それに応じて通知される。
- ・ 特許庁は、出願書類を提出する権利の証明をチェックする。権利の証明が出願書類とともに提出されない場合、それは、出願書類の提出日から6カ月の期間内に提出されるものとする。さもないければ、出願人は、規則 137/138 の下で請願書とともに権利の証明を提出するものとする。

・ 特許庁は、出願書類および他の文書が所定のフォーマット、すなわち、所定の様式、請求書、請願書、譲渡証、翻訳文などで提出されているか否かをチェックする。さらに、特許庁は：

- 文書が適切なサイズの紙で作成され、適切な間隔を伴って適切なフォントでタイプされているか否か、
- 文書が規定通りに署名されているか否か、
- 要旨、図面（もしあれば）が適切なフォーマットで提出されているか否か、
- 意味のあるクレームが完全な明細書内に存在するか否か、
- 委任状または全権委任状（もしあれば）の証明写しが提出されているか否か、
- 様式 5 が提出されているか否か（仮出願後の完了とともに、またはPCT-国内段階(NP)/条約出願を出願するために）、
- 発明が他人に譲渡されており、様式 6 が規定通りに提出されているか否かについてチェックする。権利が個人から法人に譲渡されている場合、法人は、バランス料を支払うように促される。

秘密保持命令およびその結果

・ 審査監理官の意見で、発明が中央政府によって通告された防衛の目的に該当する対象に関する場合、審査監理官は、出願人に出願書類の公開を禁止する指示を発行し、その出願がインドの防衛にとって不利となるか否かに関して中央政府が考慮するために、中央政府にこの事項を委ねる。

・ 中央政府は、秘密保持命令の利益を考慮した後、秘密保持命令が継続される必要があるか否かについて審査監理官に通知することができる。それに応じて、審査監理官は、出願人に通知するものとする。

・ 中央政府は、6 カ月間隔でこの事項を点検する。出願人は、秘密保持命令の再考を申請することができ、それが審査監理官によって妥当であると認定された場合、審査監理官は、中央政府に点検を申請することができる。

・ 中央政府が、審査監理官が秘密保持命令を課さなかった発明が、防衛目的に該当するという意見である場合、中央政府は、特許付与をする前にいつでも、その作用を審査監理官に通知することができる。その後直ちに、審査監理官は、セクション 35(1)の条項を発動する。

- ・ セクション35の下の任意の命令が施行されている限り、審査監理官は、出願の権利付与／拒絶の査定を行わないものとする。

原子力に関する発明

- ・ 1962年原子力法のセクション20のサブセクション(1)に入る原子力に関する発明については、特許は権利付与されない。

- 1962年原子力法のセクション20(1)によれば、原子力は、分裂および融合プロセスを含めた任意のプロセスの結果として原子核から放出されるエネルギーを意味する。本法下で、「所定の物質」は、中央政府が、その意見において、原子力の生産もしくは使用、またはそれと関係した事項の研究に使用され、または使用されうる物質であると通知により規定することができる任意の鉱物を含む任意の物質を意味し、ウラン、プルトニウム、トリウム、ベリリウム、重水素、またはこれらのそれぞれの誘導体もしくは化合物のいずれか、あるいは前述の物質のいずれかを含有する任意の他の材料を含む。

- ・ 原子力に関係する発明、または自分が原子力に関係すると考える理由を有する発明について外国で特許を出願することを望む何人も、出願を行い、または出願を外国で行わせる前に、その人が中央政府に認可の申請を行って以来3カ月（原子力法のセクション20(5)）が経過し、かつその人が回答をまったく受け取らなかった場合を除いて、中央政府から事前の認可を得るものとする。

- ・ 選別後、出願が原子力法の範囲内に入ると判明した場合、審査監理官は、中央政府（原子力エネルギー省）に出願を委ねる。
- ・ 中央政府は、考慮した後、審査監理官に命令を発することができ、これは拘束力がある。
- ・ 中央政府の意見に不服申立することはできない。
- ・ この件についての公式通知は、付属文書Ⅱとして添付されている。

特許出願の取り下げ

出願人は、出願書類を提出した後、しかし特許付与前にいつでも、書面で申請を行い、所定の手数料を支払うことによって出願を取り下げることができる。

しかし、出願人が出願書類の出願日または優先日のいずれか早い方から15カ月以内にセクション11(B)(4)の下で取り下げの申請を行う場合、その出願は、11A(3)(c)に従って公開されない。

2.3 公開

早期公開:

特許出願は、出願人が様式 9 で請求した場合、その優先日または出願日から 18 カ月より前にいつでも公開することができる[セクション 11A(2)&規則 24A]。その出願は、通常このような請求の 1 カ月以内に公開される。早期公開は、出願人がその発明を早期に公表し、それによって同日から公開された出願について特権および権利を利用可能であるとして益することに役立つ。様式 9 は、最初の特許出願文書での相当な検証に基づいて受領される。

公開 u/s11A:

すべての他の特許出願は、出願日または優先日のいずれか早い方から 18 カ月の満期の後公開される。

公開の効果:

公開の効果は、文書、例えば、もしあれば仮明細書とともにになった完全明細書、図面、および要旨などが公衆に公開されることである。この公開は、出願日、出願番号、出願人の名前および住所の項目を含み、出願および要旨を識別する。さらに、特許出願の公開日以降、このような出願についての特許付与の日まで、出願人は、発明に対する特許が出願の公開日に権利付与されたのと同様に、同様の特権および権利を有するものとする。

2.4 審査請求

1970 年特許法では、出願人または任意の他の関係者による審査請求の提出に対してのみ特許出願が審査される[セクション 11B]。この請求は、優先日または出願書類の出願日のいずれか早い方から 48 カ月以内にいつでも、所定の手数料とともに様式 18 で提出することができる。特許出願は、提出された請求の順序で厳密に審査官に委託される。審査のために出願が委託された審査官は、通常このような委託から 1 カ月の期間内であるが、このような委託から 3 カ月を超えない期間内に、審査監理官に自身の報告書を提出しなければならない[規則 24B(2)]。

審査のための審査官への出願の割り当て:

審査請求が受領され、出願が公開された後、審査監理官は、1970 年特許法のセクション 12 および 13 に従って、審査および検索を行うために審査官に特定の出願を委託するも

のとする。このような委託の前に、審査監理官は、以下の点を考慮に入れなければならない。

請求の提出の順序で:特許出願の委託は、審査請求の提出の順番に厳密に従うものとする。

第3章

特許出願の審査の概要

3.1 法律の権限

特許出願の審査は、1970年特許法のセクション12¹の条項に従って行われる。特許出願が出願された後、かつ審査請求の提出および特許出願の公開の後で、審査監理官は、法およびその下で作成された規則の条項に従って、審査監理官への報告書を作成するために審査官に出願書類および明細書ならびにこれらに関係する他の文書を委託するものとする。

検索は、1970年特許法のセクション13²に従って行われる必要がある。しかし、セクション12(1)[(a)~(d)]が、特許出願を審査する目的に対して、特許法全体およびその下で作成された規則の適用性を義務付けていることが明白である。審査官は、これらの下で指定された事項についてそれに応じて審査監理官にこのような審査の報告書を提出しなければならない。

3.2 方式審査

特許審査は、二つの別個の形式、方式審査および実体審査に広く分類することができる。以下の工程は、特許出願の方式審査に関わる。

- ・ 出願書類、明細書、および他の関連文書が所定の形式で重複して提出されているか否かをチェックすること
- ・ 出願人が本法のセクション6の下で特許出願する権利があるか否かをチェックすること
- ・ 特許出願を処理するための適切な官庁を決定するために、特許規則の規則4(1)(i)の下で指定された出願人の管轄区域をチェックすること。管轄区域は通常、共同出願人の場合、最初に述べられた出願人の通常の居住住所もしくは定住住所、または事業の場所、あるいは発明が実際に発生した場所で決定される。
- ・ インド内で事業の場所または定住所を有さない出願人の管轄区域をチェックすること。出願人によって示されたインド内でのサービスのための住所は、適切な官庁を決定するために考慮に入れるべきである。
- ・ サービスのための住所が出願書類に示されているか否かをチェックすること。示されていない場合、審査監理官は、いずれかの請求が仮明細書の先日付に行われたか否かを

チェックするためにさらに進む義務をまったく有さない（審査監理官は、その事項において自ら職権により決定を行うことができる）（規則 5）。先日付は、6カ月の最大期間許される（セクション 17(1)）。

- ・ 完全明細書が、本法のセクション 9(1)に指定された通り、仮明細書の出願日から 12 カ月以内に出願されているか否かをチェックすること。仮明細書後に完全明細書を提出するための 12 カ月の期間は延長可能でない。

- ・ 同じ出願人が、同質である発明、または一つが別のものの改変であり、このような発明の全体が単一の発明を構成するなどの発明に関して一つを超える仮明細書を提出したとき、完全明細書が最先の仮明細書から 12 カ月以内に提出されているか否かをチェックすること（セクション 9(2)）。

- ・ 完全明細書が、本法のセクション 9(3)の条項の下で仮明細書として処理された、提出されたより先の完全明細書から 12 カ月以内に提出されているか否かをチェックすること。

- ・ 条約および PCT システムを介した国内段階移行下で、仮明細書を提出し、または提出された出願書類に関して完全明細書を仮明細書に変更する請求をするための条項はまったくないことに留意されるべきである。

- ・ 原文で委任状または全権委任状が提出されているか否か、および特許出願代理人が出願人の代理として特許庁に任務を実践する権限を付与されているか否かをチェックすること。全権委任状の自己証明付きコピーも、最初の全権委任状(GPA)が添付されたより先の特許出願の表示が提出されていることを条件として容認される。

- ・ 発明者の要件に関する宣言（様式 5）が、場合によって、仮明細書を提出した後に提出された完全明細書とともに、または条約出願の下で提出された完全明細書とともに、または PCT ルートの下で PCTNP 出願として提出された完全明細書とともに提出されているか否かをチェックすること。

- ・ 出願をするための権利の証明が、発明者が出願人自身である場合を除いて、出願書類とともに特許法のセクション 7(2)で指定された通りに（仮出願を提出する時点でも）提出されているか否かをチェックすること。

- ・ 様式 3 が特許出願とともに、または特許法のセクション 8 の下で指定された期間内に提出されているか否かをチェックすること。

- ・ 出願がセクション 11A の条項の下で公開されているか否かをチェックすること。
- ・ 出願が、その出願の出願日から 18 カ月の期間より前に公開されている場合、様式 9 での請求が必要な手数料とともに早期公開のために提出されているか否か、および様式 9 が記録された後、出願が公開されているか否かをチェックしなければならない。
- ・ 同時係属出願（同質タイプ、分割、および親出願）のファイルカバーに相互参照をするために、関連出願は、審査官に物理的に一緒に送付されるものとする。
- ・ 審査請求（様式 18）が、必要な手数料とともに、かつそれを提出した者によって提出されているか否かがチェックされるべきである。様式 18 が出願人以外の者によって提出された場合、その者が特許法のセクション 2(1)(t)に定義された「関係者」であるか否かが審査されることになる。
- ・ いくつかの優先権が主張されているか、および必要な手数料が支払われているか否かについてもチェックされる必要がある。

3.2.1 書類およびRQ、様式および手数料、出願権、優先権などの提出の時系列

本法および規則に規定された時系列は、付属文書 I に適切に組み込まれている。

3.3 実体審査

出願がセクション 12 の下で委託された審査官は、セクション 12(1)[(a)~(d)]に述べられた事項に関して審査監理官に報告するために、完全明細書およびそれと関連した他の書類と一緒に特許出願の審査を行う。審査官は、法律の下で、特許付与に対して異議のいずれかの合法的見地が存在するか否かを確認する。

3.3.1 発明の理解

発明を記載する完全明細書は、技術－法律文書である。これは、発明および発明が実施される方法を完全かつ詳細に記載しているべきであり、すなわち、完全明細書に含まれる方法の記載または発明の機能についての指示は、それ自体で、発明が関係する技術分野における平均的スキルおよび平均的知識を有するインド人が発明に取り組むことを可能にするのに十分、完全、かつ詳細である。出願人に分かっている発明を実施するための最良の方法が完全明細書に開示されていることも必須である[S.(10)(4)]。

出願人が発明において生体物質を述べており、セクション 10(4)の条項(a)および(b)に記載された様式で完全明細書にこの生体物質を記載することが可能でない場合、およびこ

のような物質が公開されていない場合、開示の十分性の要件は、ブダペスト条約の下で国際寄託当局にこのような材料を寄託することによって満たされるものとする。この生体物質は、出願日以前に寄託されるものとするが、寄託の参照番号は、出願の出願日から3カ月以内に明細書に用意されるものとする。

完全明細書は、このような寄託の詳細、ならびに生体物質の源および地理的起源を含むものとする。

クレームに記載された発明の技術的進歩、相乗効果、および有効性は、明細書の主文において、かつ適切な実施例によって適切に立証されていなければならない。

3.3.2 開示の十分性:

Press Metal Corporation Limited 対 Noshir Sorabji Pochkhanawalla (1982 PTC 259 (Bom))では、「特許所有権者が請求するものの性質および限界を明確かつ明瞭に述べることは、特許所有権者の義務である。特許権所有者が使用する言葉が不明瞭で曖昧である場合、どの特許も付与され得ず、言葉の不明瞭さがデザインまたは不注意またはスキルの不足に起因するか否かは重要でない。発明を記載するのに使用される言葉は、その技術分野に精通し、明細書に影響を与えるように意図する者のクラスに依存するはずであることは疑う余地なく真実である。本事例では、発明は、不明瞭で曖昧な言葉で記載されており、この見地から、この特許は、拒絶を免れない」と断言されている。

出願人は、発明で使用されるこのような物質の源および地理的起源を開示することも要求され、セクション 10(4)の条項の支配下にある。詳細については、バイオテクノロジーおよび伝統的な知識についてのガイドラインを参照されたい。

記載は、発明の範囲を混乱させる節を含むべきでない。

特定の記載または図面がクレームに記載された発明を例示しない場合、例えば、これらが発明を説明することによって、もしくは比較のために含まれている場合、またはこれらが、先行技術に関する場合、その記載は、これを明確にするべきである。

技術用語または専門用語

記載は、不要な技術的な特殊用語を回避して可能な限り明確かつ簡単明瞭であるべきである。記載は当業者に宛てられたものなので、当業者がそれを使用するために、その技術分野で周知の技術用語が使用されるべきであることが望ましいことになる。あまり知られ

ていない、または特別に構築された技術用語は、これらが十分に定義されており、一般に認識された同義語がまったくないという条件で使用することができる。

外国の言葉は、英語の同義語がまったくない場合にのみ使用することができる。

確立された意味を既に有する用語は、異なって使用されると、混乱を引き起こす可能性がある場合、異なって使用されるべきでない。しかし、一部の状況では、用語を類似の技術分野から流用することが適切であることがある。

物質または物品を指すのに固有名詞または同様の単語を使用することは、このような単語が単に起源を表す限りにおいて、またはこれらが一連の異なる製品に関わりうる場合、望ましくない。発明が当業者によって実施されることを可能にするために、製品は、単語に依存することなく十分に識別されるべきである。しかし、標準的な記述用語として一般に受け入れられている意味を有する用語は、さらに説明することなく使用することができる。例は、ボーデンケーブル、ベルビルワッシャー、ジッパーである。

商標名または商標は、組成または内容の表示ではなく、起源の表示であり、その理由により物品を記述するのに適切に使用することができないので、明細書において使用されるべきでない。登録商標が使用される場合、承認のない記述用語としてのその使用は、その所有者の権利に不利となりうるので、それが商標であることを示す言い回しが一般に付随されているべきである。

3.3.3 クレームの範囲の理解

クレームは、特許書類の最も重要な部分であると見なされる。完全明細書では、記載の後にクレームの陳述が続き、これは、出願人が意図した保護の境界を定義する。クレームは、特許権の保護を請求する法的部分を構成するので、これらが発明を構成する特徴に限定されていることを保証するために徹底的に審査されるべきであることが不可避である。クレームは、得ようとされている保護のすべての態様に及ぶように草案されていることが予期される。

クレームを審査しながら以下の点を観察することができる:

(a) クレームは、保護されることが求められている発明の範囲を定義する法的用語で表現された技術的事実の陳述である。クレームは、特許権所有者によって求められている法的保護の境界を定義し、クレーム内の単語および語句によって定義される発明の周りに防護

柵を形成する。「特許請求の範囲」内で請求されていないものは、請求権が放棄されていることを示し、その事項が記載の中で開示されていても、公有財産に開放されている。

(b) それぞれのクレームは、一つの文であるべきであり、明確に言葉で表現されているべきである。

(c) クレームは、明確で、簡潔であるべきであり、不要な繰り返しを伴うべきでなく、冗長であるべきでない。

(d) それぞれのクレームは、それ自体の利益に対して評価され、したがって、クレームの一つに異議がある場合、クレームの残りが無効であることを意味しない。したがって、出願人が最も広い可能な保護を得ることを保証するために、発明のすべてに対してクレームを作成することが重要である。

クレームの範囲:

特許の価値は、クレームの範囲に大部分は依存するので、クレームが、出願人が自身の特許によって保護するように望むものより多くまたは少なく含むようにされておらず、明細書に開示された事項に公正に基づいていなければならないことを保証するために、特別な注意が必要である。したがって、クレームは、出願人が完全明細書に開示したものを超えて包含するように過度に広範であってはならない。広すぎるクレームは、公有財産である場合があり、または他者に属する場合のある対象物を侵害することがある。

発明の範囲を混乱させる節または具体的でないクレーム（例えば、「任意の新規事項…」を請求するもの）は、クレームの明確さにとって不利となる。

クレームは、製品もしくは方法もしくは装置、または場合によってこれらのすべての保護のためであるものとし、標準的な習慣に従って一文であるものとする。

クレームの属性:

a. 完全明細書中の発明の記載の後に、場合によって「私または我々は請求する」によって始まる「特許請求の範囲の陳述」が続くことになる。

b. クレームは、発明を完全に記載した後、クレームに連続的に番号を付けて新しい頁から開始するべきである。

c. 明細書に組み込まれるクレームの数に制限はない。しかし、10を超えるクレームがある場合、出願人は追加料金を支払わなければならない（第1スケジュールを参照）。

- d. 完全明細書のクレームは、単一の発明、または単一の発明概念を形成するような関係された発明の群に関するものとし、明確で簡潔であり、明細書に開示された事項に公正に基づいているものとする（セクション10(5)）。
- e. クレームは、明確、完全であり、記載によって十分にサポートされていなければならない。クレームは、クレームの範囲について読者に憶測させないべきであるという意味において明確でなければならない。例えば、「薄い」、「強い」、「主要な部分」、「など」、「必要な場合に」、または「任意の」のような単語が使用される場合、このような表現がいずれかの明確な値に続かない限り、読者に主観的な判断をさせ、客観的な観察をさせない。
- f. クレームは、性質上、具体的でなくてはならず、漠然とした、曖昧な、推論的な、または仮定的なものであってはならない。それぞれのクレームは、発明の特徴およびその周辺の十分な要素を対象として含むことによって、発明を適切な脈絡の中に入れるように完全であるべきである。
- g. 商標/商標名は、クレームでは許されない。

クレームの構造

- a) クレームは通常、三つの部分からなる：
- 導入語句、
 - クレームの本体、および
 - 二つのセグメントを繋ぐ連結部。
- b) 導入語句は、発明のカテゴリ、および場合によって目的を識別する（例えば、紙にワックスを塗るための組成物、土壌を肥沃にするための組成物）。
- c) クレームの本体は、保護されることが求められている正確な発明の具体的な法的記載である。
- d) 連結部は：
- を含む(which comprises)
 - を含む(including)
 - からなる
 - から本質的になる
- などの単語および語句からなる。

例えば、以下の例では、「データ入力デバイス」が導入語句であり、「含む」が関係単語であり、クレームの残りが本体である。「圧力または押圧力に局所的に曝されるように適合した入力面、入力面上の圧力または押圧力の位置を検出し、前記位置を表す出力信号を出力するための、入力面の下に配置されたセンサー手段、およびセンサー手段の出力信号を評価するための評価手段を含むデータ入力デバイス」。

e) 発明が既存の製品の改善である場合、クレームは、先行技術に対して発明を特徴付けることによって境界を非常に明確に設定するべきである。これらの場合では、クレームは、単語「を特徴とする」または「ここで」によって分離された二つの部分を有することになる。「を特徴とする」の前に来る部分は、先行技術であり、一方、後に来る部分は、発明の特徴となる。これは、既存の方法の改良である方法の場合にも同様に適用可能である。

f) クレームの構造は、以下の方針に基づいているべきである。

f) クレームの構造は、以下の方針に基づいているべきである：

i) 独立クレーム:これは、発明を構成する方法、装置、デバイス、または製品の最も好適な実施形態の本質的な新規特徴を明確に定義するべきであり、「先行技術」に対して適切に特徴付けられているべきである、「主要クレーム」とも呼ばれる第1のクレームであり、発明または発明概念に本質的なすべての技術的特徴を定義している。これは、発明が意図した目的を実現するのを確立するために、コア完全体および相互関係、動作、または有用性の十分な詳細を含むべきであり、

ii) 従属クレーム:従属クレームは、追加の非本質的な特徴、ならびにさらには詳細な態様および任意選択の特徴とともに独立クレームのすべての特徴を含むように、独立クレームと（またはそれら自体の中で）統合されているべきである。

iii) さらなる独立クレームは、一つを超えるカテゴリー、例えば、装置、方法、製品、一緒にのみ機能する発明の単一性を構成する一カテゴリー内の相補的なバージョン、例えば、プラグとソケット、トランスミッターとレシーバーに及ぶ場合にのみ正当化される。したがって、可能な限り、クレームは：

- 複数の無関係の発明
- 先の独立クレームの用語によって十分に限定されていない従属クレーム、例えば、独立クレームの特徴を省略または置換する従属クレームを含むべきではない

ある特定の陳述は、クレームとして見なされるべきでない:

- i) 示された以下の様式の陳述は、発明を定義しないので、クレームとして見なされるべきでない:
 - a) 私は、この電化製品の発明者であることを請求する。
 - b) 私は、特許を請求し、誰も無断で私の発明を使用しないこととすることを請求する。
 - c) 私は、上述した機械がかなり新しく、以前に見られ、または使用されたことが決してないことを請求する。
 - d) 私は、いくらかの報酬を請求する。
- ii) また、発明の効率または利点を例示するために、以下に示した例のようなクレームは作成されるべきでない:
 - a) 私は、本デバイスが、公知であるいずれのものより良好で、安価で、効果的であることを請求する。
 - b) 私は、私の方法または機械は、しかじかのことをすることを請求する。
 - c) 私は、以下の利点を請求する。
 - d) 私は、改善されたマシンを請求する。
 - e) 私は、効率のいずれの損失も伴わない、熱を電気エネルギーに変換するための機構を請求する。
 - f) 私は、防水シルクを製造する新しい方法を請求する。
- iii) 製品が請求されている場合、以下の例のように単に製品の特性が言及されている場合、発明は適切に定義されていないことになる:

「私は、比重…および沸点のものである潤滑油を請求する。」
- iv) 単に記載に戻って参照するクレーム、例えば、「私は、記載した、または例示した改善されたマシンを請求する」または「私は、明細書に記載した発明を請求する」などは、十分に明示的でない。

3.3.4 単一発明概念

セクション 10(5)は、完全明細書のクレーム/複数のクレームは、単一の発明、または単一の発明概念を形成するように連係された発明の群に関するものとするを義務付けている。05.03.16における特許庁実務及び手続マニュアルは、クレームが単一の発明概念の下に入る場合、一つを超える独立クレームが単一の出願の中に存在してもよいことを

認めている。このマニュアルでは、「独立クレームを含めてクレームの数に関する制限はまったくないが、単一の出願内でクレームの数および独立クレームの数を制限し、その結果、クレームが単一の発明概念を形成するように関係されていることが得策である。クレームが複数の別個の発明に関する場合、発明の単一性の欠如に基づいて異議を唱えられる場合がある」と忠告されている。

言い換えれば、明細書内に発明の群がある場合、これらは、発明に関する単一の概念によって関係されているべきであり、または先行技術に対して発明に寄与する、クレームに記載された発明の中で技術的な関係があるべきである。発明の単一性の要件を満たすために、完全明細書のそれぞれのクレームは、発明に関する単一の共通の技術的な関係を共有すべきである。発明に関する単一の共通の技術的な関係は、「特別な技術的特徴」と呼ばれる。この判定は、先行技術の観点から記載によってサポートされたクレームの内容に対して行われるべきである。

発明の単一性は、同一のまたは対応する「特別な技術的特徴」のうちの一つまたは複数に伴うクレームに記載された発明の中で「技術的な関係」がある場合のみ存在する。表現「特別な技術的特徴」は、クレームに記載された発明のそれぞれが、全体として考慮して、先行技術に対してする寄与を定義する技術的特徴を意味する。発明の群が単一の発明概念を形成するように関係されているか否かの判定は、発明が別個のクレームで、または単一のクレーム内で選択肢として請求されているか否かに関係なく行われる。

単一性の欠如は、以下の流儀における出願で明白でありうる：

「先験的に」、すなわち、先行技術を考慮する前に、異なる群に入るクレームが同一のまたは対応する技術的特徴を共有しない場合。

「帰納的に」、すなわち、先行技術を検索した後、共有される技術的特徴が先行技術に対して発明の寄与をすることができない場合。

発明の単一性の欠如は、「先験的に」、すなわち、任意の先行技術に関してクレームを考慮する前に直接明白である場合があり、または「帰納的に」、すなわち、先行技術を考慮に入れた後にのみ明らかになる場合がある。

例えば、 $A + X$ 、 $A + Y$ 、 $X + Y$ の独立クレームは、すべてのクレームに共通の対象がないので、先験的に単一性を欠如していると言うことができる。 $A + X$ および $A + Y$ の独

立クレームの場合では、Aが両クレームに共通であるので、発明の単一性は先験的に存在する。

しかし、Aが既知であると確認されうる場合、A（これが単一の特徴であっても、特徴の群であっても）は、先行技術に対する寄与を定義する技術的特徴ではないので、帰納的に単一性の欠如が存在する。

例

単一の発明概念は、以下の例のように、異なるカテゴリの独立クレーム間で認識することができる：

- (a) 製品のクレームとその製品の製造のために特別に適合された方法のクレーム。
- (b) 方法のクレームとその方法を実施するために特別に設計された装置または手段のクレーム。
- (c) 製品のクレーム、その製品の製造のために特別に適合された方法のクレームとその方法を実施するために特別に設計された装置または手段のクレーム。しかし、上記基準は、一般化することはできず、すべてのこのようなクレームが事例の状況に基づいて単一出願で認められない場合がある機会もありうる。
- (d) 製品と方法のクレームの間の単一性は、新規の製品がクレームに記載された方法によって得られるとき、方法により製品が本質的にもたらされることを必要とする。
- (e) 方法と装置または手段との間の単一性は、装置または手段が、方法、または方法の少なくとも一工程を実施するために特別に設計されているが、任意の他の可能な使用を除外しないことを必要とする。

上記例では、製品は、特別な技術的特徴として見なされるが、これが先行技術に対して新規、独創的でない場合、製品、方法、および装置は、単一の特許出願中に共存することができず、単一発明の判定基準に不合格になる。

(f) 単一の発明概念は、発明が単一の包括クレームによって容易に扱うことができない場合認められる。

3.4 特許性判定基準の新規性、進歩性、産業上の利用可能性

3.4.1 発明の新規性

一般的原理：

発明は、これが特許出願の出願日または優先日のいずれか早い方の前に、世界のどこかの任意の文書での公開によって先行されていない、またはインド内の特許出願で先に請求されていない、またはインドまたは他の場所の任意の地元もしくは土着のコミュニティ内で利用可能な口頭もしくは他の方法での知識の一部を形成していない、または使用されていない、すなわち、対象が公有財産に入っていない、または現況技術の一部を形成していない場合、新しい（新規）と見なされる。以下は、新規性の評価に関する一般的原理である：

- a) 発明は、これが先の刊行物、先使用、または先の公知によって先行されていない場合、新しいと見なされる。発明は、これが先行技術で開示されていない場合新しく（新規）、先行技術は、完全明細書の出願日の前に公衆に公開、提示、または他の方法で開示されたすべてのものを意味する。
- b) 新規性を判定する目的に関して、後に出願された出願の完全明細書の出願日前にインド特許庁に出願されたが、後に出願された出願の後に公開された特許出願は、先の請求の目的のために考慮される。
- c) 新規性を確認しながら、審査官は、とりわけ以下の書類を考慮に入れる：
 - ・ 完全明細書の出願日前に公開されたもの
 - ・ 完全明細書の出願日前に出願され、完全明細書の出願日以後に公開されたが、同じ対象を請求するインド特許出願
 - ・ また、審査官は、このような出願の日から1年以内に学会の会報で以前に公開され、または政府が指定した認可された方法で以前に展示された書類を考慮することができる。
- d) 先行技術は、審査中の発明のすべての特徴が引用された先行技術内に存在する場合、先行していると思なされる。
- e) 先行技術は、明示的または黙示的に発明を開示しているはずである。
- f) 先行技術文献の寄せ集めは、新規性の判定では採用されない。
- g) 先行技術における一般的な開示は、必ずしも具体的な開示の新規性を奪わない場合がある。
- h) 先行技術における具体的な開示は、一般的な開示の新規性を奪う。
- i) 先行技術が審査報告で先行性として引用され、それがセクション29～34の理由で発明の同一性と思なされない場合、立証の責任は、出願人にある。

新規性の判定:

概念

発明の新規性を確立するために、特許が出願された発明の対象に関して以前の公開による、および先の請求による先行性の検索が、特許および非特許文献で審査官によって行われることによって、発明が以前の公開および先の請求によって先行されているか否かが確認される。これは、特許出願の審査を行うことに向けた特許庁によるオフィスアクションの一部である。

特徴の特定の組合せが、以前の開示で既に先行されている場合、クレームで定義された発明は、新規性を欠く。

新規性の欠如を実証するために、先行性のある開示は、明示的または暗黙的に単一の文書内に完全に含まれていなければならない。一つを超える文書が引用される場合、それぞれは自立していなければならない、そのように引用された文書は、これらが連続文書を形成する方法で関係されている。開示の累積的な効果は、考慮に入れることはできず、新規性の欠如をいくつかの文書から採用された要素の寄せ集めを形成することによって確立することもできない。これは、自明性を議論しているときのみ行われうる。

OA/8/2009/PT/CH[250/2012]知的財産審判部(IPAB)では、「新規性を覆すために、上訴人は、より早期の文書が、特許権所有者が特許に求めているすべてを開示したことを示すべきである。そして、クレームに記載された発明のそれぞれ限定事項が、単一の先行技術参考文献に見つかることを示すべきである。上訴人は、これを行っていない。したがって新規性に対する攻撃は却下される。」と断言された。

セクション 25(1)の下での出願第 422/Cal/2000 号の権利付与前異議申立審理中の Graf & CIE AG and Maschinenfabrik Rieter Ag 対 Nitto Shoji Limited の事件では、審査監理官は、「..先行技術の図面は、これが当業者に十分かつ明確に理解できる方法で攻撃されているクレームの本質的特徴を開示している場合、およびまた図面が、明示的または暗黙的に実施可能な開示をもたらすようになっている場合、先行技術開示として考慮に入れることができる」と断言している。

出版物は、それが世界のどこであっても、かつ開示がされている方法または言語が何であれ、公衆に最初に利用可能になっている場合、その日付の現況技術の一部として考慮される。開示の年数に制限はない。

異なるクレームは、異なる優先日を有する場合があります、文書は、それに応じて引用されるべきである。

任意の文書は、これが料金を支払ってでもそうでなくても公衆による権利として閲覧することができる場合、公開されており、したがって現況技術の一部を形成すると見なされ、これには、例えば、出願が公開された後の特許出願のファイルの「公開」部分の内容が含まれる。

しかし先の公開は、頒布の程度に依存しない。秘密保持のいずれの義務も負わせない状態での公衆の一人のメンバーへの通信は、公衆に利用可能な通信を構成することになる。

クレームが選択肢を指定し、または値の範囲（例えば、組成物、温度などの）を参照して発明を定義する場合、これらの選択肢の一つ、またはこの範囲内に入る一つの例が既に知られている場合、発明は新しくない。従って、一具体例は、一般的に定義された同じことへのクレームの新規性を無効にするのに十分である。例えば、金属コイルばねの開示は、弾性装置のクレームに先行する。一方、一般的な開示は、より具体的なクレームの新規性を攻撃せず、その結果、金属コイルばねに対するより早期の参考文献は、銅製のこのようなばねを指定するクレームの新規性を攻撃するのに使用することができない。しかし、いくつかの場合では、可能な選択肢の比較的小さい、かつ制限された分野の開示は、ありとあらゆるメンバーの開示であると適切に断言することができ、例えば、「流体」は、脈絡がそれを保証する場合、液体と気体の両方を開示すると解釈することができ、電動機への言及は、直巻き型と分巻き型の両方の使用を開示すると見なすことができる。

エンジン内の計量システムが、どの燃料が現在動作中であることを示す信号に応じて供給される空気-燃料混合物の量を計量するように設計されている、ノッキング信号を防止することに関する発明は、吸気量が、ノッキングが低オクタン価燃料などを使用している場合に発生しやすい条件などにあると判断されるとき、加速装置に対する絞り弁の開き具合の上限値を自動的により小さくすることによって制限される文書によって先行されている。

例示的な事例

1. エンジン内の計量システムが、どの燃料が現在動作中であることを示す信号に応じて供給される空気-燃料混合物の量を計量するように設計されている、ノッキング信号を防止することに関する発明であって、計量システムが、外気供給ライン内に位置したバタフライ弁による外気の注入または外気供給ライン内に位置したチャージャーもしくは圧縮機の

二次圧力を低減するように設計されている、発明は、吸気量が、ノッキングが低オクタン価燃料などを使用している場合に発生しやすい条件などにあると判断されるとき、加速装置に対する絞り弁の開き具合の上限値を自動的により小さくすることによって制限される文書によって先行されている。

2. ねじ部品によって第1の枢動接続部で取り付け金具に固定された前方部分、ならびにトレーリングアームに溶接されたチューブおよび補強チューブからなるアンチロールバーを有することによって、乗客および運転手の快適さを改善するために、シャーシにより小さい衝撃力を移すためのアンチロールバーサスペンションシステムを有するトレーリングアームに関する発明は、前方部分がフレームによって軸支され、ねじ部品によって第1の枢動接続部で取り付け金具に固定されている文書であって、かつアンチロールバー支持板を通じてトレーリングアームに溶接されたチューブおよび補強チューブからなるアンチロールバーも開示している文書によって先行されている。

3. 特許出願第221/BOM/96号(184657)についてのM/s. Crompton Greaves Ltd.

Mumbai対M/s. Bharat Heavy Electricals Ltd. Hyderabadの事件では、相手方が提出したコピーは、3900KVAおよび5400KVAトラクション変圧器を供給する契約の期間および条件を主に述べているので、発明がインドで公然知られ、または公然使用されたという見地は相手方によって立証されなかったと審査監理官が断言した。作業命令書のコピーは、トラクション変圧器のいずれの構造上の特徴も定義しなかった。相手方の会社による、彼らが製造の分野において最初であるという単なる陳述だけでは、彼らが出願日の前に同一の製品を製造していたことを立証しない限り、出願人の会社が特許を得ることを阻止することはできない。

4. Monsanto company対Coramandal Indag Products (P) Ltd.(1986)(1 SCC 642: AIR 1986 712: 1986 PTC 195 SC)の場合では、その配合は、1968年にInternational Rice Research Instituteの報告書で公開されており、その普通名詞Butachlorは、1969年に同じ報告で公開されているので、発明は公然知られていると断言された。

5. 先の刊行物が文書内に含まれている場合、一般人が文書を実際に読んでいるべきである必要がない場合がある。文書が多大な不便を伴うことなく公衆にアクセス可能であれば十分である(Lallubhai Chakubhai対Chimanlal Chunilal & Co. A.I.R. 1936 Bom. 99)。

6. 発明は、その十分な記載を含む文書が、一般的な刊行物として発行されたか否かに関わらず、通常取引の過程で、かついずれの秘密保持を課すことなく、その発明が関係する技術分野に関心のある一般人の感知できるセクションに到達した場合、公然知られたものにされたと見なされる（審査監理官の決定(1938)再発行特許出願第23077号）。

教示されるべきすべての限定事項

1. 発明の先行性として利用される明細書は、発明自体の明細書と同じ知識を伝えるべきである（Pope Alliance Corp.対Spanish River Pulp & Paper Mills Ltd., A.I.R. 1929 P.C. 38）。
2. 文書は、これが出願人の明細書に提示されたものと同じ情報を公衆に与えない限り、適切な先行性で見なされない。いくつかの文書から集められた抽出物の寄せ集めは、該当する先行性を構成するものとして受け入れられていない（審査監理官の決定(1942)再発行特許出願第27709号）。
3. 製造においてそれぞれ既知の別個の工程の「寄せ集め」は、特許の権利付与の拒絶を保証することに関して「先行性」を構成するのに十分でないが、これらは、発明に特許の「対象」があるか否かを考慮するために裁判が招集されたとき生じる飛躍的な創意工夫の疑問についての関係を有しうる（副審査監理官の決定(1946)再発行特許出願第32384号）。
4. Pope Alliance Corp.対Spanish River Pulp & Paper Mills Ltd., A.I.R. 1929 P.C. 38では、文書を先の刊行物とするために、これが、どのように発明を実現するかについて公衆を教示するための資料であるすべてを含んでいることが示されなければならないと断言された。
5. 中央政府(1944)再発行特許出願第29089号によって維持された審査監理官の決定により、発明の有効な先の知識であるために、先の刊行物は、発明が関係する技術分野に精通している者が、まさに発見であると認識し、それを実用的な使用に移すことを可能にする情報を含んでいるべきである。

先の公然使用

出願書類の出願日前の発明の先の公然使用は、発明の新規性を無効にする。しかし、この一般的な規則に例外がある。法は、発明が、特許権所有者または特許の出願人によって、またはその者から権限を得る第三者によって、または発明を実施する同意を得た者によって、優先日より1年前以内にインドで公然実施された場合、発明のこのような実施が合理

的な試行の目的のためだけであり、発明の性質を考慮して公共の場でこのような試行または実施を行うことが必要であった場合、このような発明の実施は、発明に先行しないと規定している（セクション32）。

例示的な事例:

1. Lallubhai Chakubhai対Chimanlal Chunilal & Co. A.I.R., 1936 Bom. 99では、一般人使用者は、一般人による使用者ではなく、一般的なやり方での使用者を意味すると断言された。商取引の目的のための発明の使用は、発明者自身によるものであっても、他者によるものであっても、発明の一般人使用者を構成するとさらに断言された。物品の公共での販売は、使用者が商業的であり、実験的でないことの強い証拠であることも断言された。しかし、一般人使用者の証拠を構成するために、販売は、オープンであり、かつ取引の通常の方法におけるものでなければならない。
2. 特許出願第23077号では、審査監理官は、通常取引の過程で（実験的使用者と区別した）、発明が、それについてのいずれの秘密保持も観察されることなく、秘密関係を有さない者がアクセスを許された任意の場所で使用された場合、発明は、公然使用されたと見なされるべきであると断言した。
3. Lallubhai Chakubhai対Shamaldas Sankalchand A.I.R., 1934. Bom. 407では、秘密の方法で製造された物品が、それを検査することによって誰かがその製造の秘密を見つけ出すことができる特性のものである場合、公共でのその物品の販売は、その方法の一般人使用者となると断言された。また、実験目的のための発明者自身による発明の秘密の使用、または発明を秘密に保持することを命じられている製造者による発明者の発明の製造は、特許を無効にしない断言された。
4. Monsanto Co.対Coromandel Indag Products (P) Ltd. 1986 A.I.R. 712では、「セクション64(1)の条項(e)および(f)で使用される公然知られているという要件を満たすために、それが、公共の消費者の知識に至るまで広く使用されているべきである必要はない。それが、科学者または商取引者または消費者として特許された製品または方法の知識の追及に従事した者に知られていれば十分である」と断言された。
5. 特許出願第23077号では、発明は、その十分な記載を含む文書が、一般的な刊行物として発行されたか否かに関わらず、通常取引の過程で、かついずれの秘密保持も課すことなく、その発明が関係する技術分野に関心のある一般人の感知できるセクションに到達

していた場合、公然知られたものにされていると見なすべきであると審査監理官によって断言された。

6. 特許出願第29180号では、政府用役の二人以上の選択された個人への文書の開示は、前記文書の「公知」を構成するのに十分であると思われないと審査監理官によって断言された。

7. Ram Narain Kher対Ambassador Industries、(AIR 1976 Del 87.)の事例では、特許が当事者に権利付与された時点で、特許を請求する当事者が、当事者のデバイスのどの特別の特徴が特許を以前に達していた特別の特徴と区別するかを特定し、発明を構成すると言われる改良の性質を示すべきであることが必須であると断言された。特許を請求する者は、形での技術分野における改良を主張するだけでなく、知識の既存の状態に新しい、非常に有用な追加を行った改良も主張しなければならない。発明の新規性は、クレームで簡潔に述べられていなければならない。作成されるクレームは、技術分野または商取引における当業者に向けられており、一般市民に向けられていないが、クレームの新規性または発明によって得られる利点は、クレームで簡潔に述べられていなければならない。明細書の総点検で生じる推論に委ねられてはならないという事実からの逃避手段はありえないことは疑いなく真実である。発明が「それ自体新しくなかった」ときでも、有利な結果を生じさせるシステムの他の要素とのその組み合わせは、特許をサポートする新規性の十分な要素であることも同様に真実である。これは、ほんの小さなステップであるかもしれないが、それは、一歩前進となり得、それが、対象が関係する限り（先の公然使用という本表題の下でなく）必要なすべてである。

8. 特許出願第26209号では、審査監理官は、私的前提での利益のための機械の先使用は、機会が通常の方法で、かつ秘密保持の条件のない下で実施された場合、1911年特許意匠法のセクション9(1)(d)の意味の中での公然使用になると断言した。

9. 特許出願第27208号では、特許明細書内に記載の発明の先使用の証明において、実際に使用された機械の公正な記載を示すことなく、「出願人の機械と同様の機械」が使用されたことを単に主張するだけでは十分でないことが断言された。

10. 特許出願第31894号では、審査監理官が、競争相手によって使用されたと主張されたデバイスが、出願人のデバイスと実際に同様であるか否かを審査監理官自身で判断する公正な機会が提供されなかった場合、出願人の競争相手が、「出願人のデバイスと同様の」

デバイスを使用していたと主張したという理由だけで、出現人への特許を拒絶することは最も不公平であると断言された。

11. Bilcare Limited対Amartara (P) Ltd. (特許第197823号に係るCSOS第1847/2006号におけるIA第10848/2006号、同第13971/2006号、および同第11160/2006号) では、「主張された発明が新規性および進歩性を伴うか否かは、事例の状況に大部分は依存する法律と事実の混合した疑問である。すべての状況に非公式に適用可能である欠損している絶対的な何かを考案することはできないが、ある特定の広い基準を示すことができる。特許された製造の方法が、特許の日以前に国内で公然知られ、使用され、実施されていたか否か？その疑問に対する答えが「イエス」である場合、これは、新規性または「対象」を無効にする。特許の権利付与を失格させる主張した発明の先の公知は、口頭によるもの、または書籍または他の媒体を通じた刊行物によるものでありうる。Hindmarchは、特許について、どんなものであれ任意の手段によって一般人が発明を保有した状態になった場合、それについての後続の特許は、真のもしくは最初の発明者自身または任意の他の者に権利付与することはできず、その理由は、一般人は、発明を使用する権利を奪われることはできず…一般人はすでに彼が与えることができるすべてを保有しているためであると言っている」と所見が述べられた。

12. 商取引の目的のための発明の使用は、発明者自身によるものであっても、他の者によるものであっても、発明の一般人使用者を構成しうる(Lallubhai Chakubhai対Chimanlal Chunilal & Co. A.I.R. 1936 Bom. 99)。

13. 物品の公共での販売は、使用者が商業的であり、実験的でないことの強い証拠である。しかし、一般人使用者の証拠を構成するために、販売は、オープンであり、取引の通常の方法におけるものでなければならない(Lallubhai Chakubhai対Chimanlal Chunilal & Co. A.I.R. 1936 Bom. 99)。

14. 通常取引の過程で（実験的使用者と区別した）、発明が、それについてのいずれの秘密保持も観察されることなく、秘密関係を有さない者がアクセスを許された任意の場所で使用された場合、発明は、公然使用されたと見なされるべきである。[審査監理官の決定(1938)再発行特許出願第23077号]。

先の請求

セクション13 – 以前の刊行物による、および先のクレームによる先行性の検索 –

(1) セクション12の下で特許出願が委託された審査官は、発明が、完全明細書のいずれかのクレームで請求されている限り、… … (b)出願人の完全明細書の出願日以後に公開された任意の他の完全明細書であって、インドで行われ、その日の前のまたはその日より早い優先日を主張する日付の特許出願の遂行で出願された明細書である、任意の他の完全明細書のいずれかのクレームで請求されているか否かを確認する目的で調査を行うものとする。

発明の先の請求を証明するために、以下の条件とのコンプライアンスが検査される:

- (i) 発明が、主張した発明を請求する出願「Y」より前のクレームに請求されている出願「X」が、インドで出願されている
- (ii) 出願書類「X」は、対象とする出願「Y」の優先日より早く出願され、または優先権を主張していなければならない
- (iii) 出願「X」は、対象とする出願(「Y」)の日付以後に公開されているべきである。

特許第123140号の出願の事件、Centron Industrial Alliance Private Limited対 Harbans Lal Malhotra and Sons Private limited[DPD、1巻、33頁]では、審査監理官は、優れた品質のかみそりおよび同様の機器の刃を製造する方法であって、前記機器の刃先または刃のエッジに耐食材料の粒子の薄膜を真空で原子または分子堆積し、その後ポリテトラフルオロエチレンで前記刃を被覆することからなる、方法を請求する後の出願(1969年9月15日に出願された)を断言した。クレームに記載された方法は、ポリテトラフルオロエチレンで刃を被覆することを含んだ、特徴付けられた優れた品質のかみそりおよび同様の機器の刃を製造する方法であって、前記ポリテトラフルオロエチレンで前記刃を被覆する前に、前記機器の刃先または刃のエッジに耐食材料の粒子の薄膜を真空下で原子または分子堆積することからなることを特徴とする、方法を請求する先の出願(1969年3月14日に出願された)における先の請求によって先行されている。

3.4.2 進歩性:概念

進歩性は、1970年インド特許法のセクション2(1)(ja)の条項に従って判定される。

2(1)(ja)によれば、「進歩性」は、既存の知識と比較した技術の進歩を伴い、もしくは経済的重要性を有し、または両方を有し、発明を当業者に自明でないものにする発明の特徴を意味する;

進歩性および除外についての知的財産審判部:

「特許権所有者が既存の知識（現況技術）と比較した技術の進歩である進歩性があり、またはこれが経済的重要性を有すると説明するとき、それは、それ自体としてその者に特許の権利を与えない。「進歩性」は、それ自体除外対象でない特徴でなければならない。さもないと、特許権所有者は、除外対象のいずれかに関して経済的重要性または技術の進歩を引用することによって、それに特許を権利付与することを強く主張することができる。したがって、この技術の進歩の比較は、発明の対象に対して行われるべきであり、それが、除外対象のいずれにも関係しないと見いだされるべきである」³

進歩性についてのインドのHon'ble最高裁:

Biswanath Prasad Radhey Shyam 対 Hindustan Metal Industries Ltd⁴では、「法のセクション 26(1)で使用される表現「いずれの進歩性も伴わない」およびその同義語の単語「自明の」は、特許法の専門用語において特別な重要性を獲得している。「自明性」は、厳密かつ客観的に判断されなければならない。この判定のために、いくつかの形の疑問が示唆されている。Rado 対 John Tye & Son Ltd.において Salmond L. J.によって示唆されたものが適切である。それは、「主張された発見が、対象について考える者にそれ自体を自然に示唆しないほど、以前に知られたものの流れからはるかに外れてあるか否かは、自明または以前に知られていたものの自然の示唆であってはならない」である」と断言されている。

また、「文書が、新規性または「進歩性」の否定的存在である刊行物であるか否かの別の検査は、文書が特許権所有者によって解決された問題と直面したが、特許された発明の知識を伴わない、「優先日」において共通の一般的な知識を備えた有能な技能者（または単なる職人と区別されたエンジニア）の手に置かれたとき、彼が、「これは、私が望んでいたものを与えるか？」と言ったであろう」でのように示唆されるという所見が述べられた（Encyclopaedia Britannica;同頁）。別の形で言うと、「それは、関係する分野における当業者にとって、特許の日においてその時その当業者に利用可能な文献で見つかるはずである存在する知識の状態、その当業者が発明を関係するクレームの対象とする、または対象とするはずである自明な実用的な目的のためであったか？」⁵

進歩性についてのデリーのHon'ble高裁:

F.Hoffman la Roche 対 Cipla⁶の事例では、Hon'ble デリー高裁は、自明性検査は、Biswanath Prasad Radhey Shyam 対 Hindustan Metal Industries Ltd (AIR 1982 SC

1444)⁷で著されたものであり、「外国の判決においてなされた知見は、どの資質を当業者が有すべきかについての言葉の真の意味における指導要因ではない。前記資質の解釈は、最高裁によって著された前記陳述および検査に条件を付けることを意味する」という所見を述べた。

Hon'ble 高裁は、「最高裁の前述引用された所見から、Hon'ble 最高裁が、技術の進歩および当業者にとっての自明性の観点から見られるべきである進歩性を構成するものについて確認する目的のための検査を著したことが明白である。理解されるのに必要なことは、発明は、当業者にとって自明であるべきでないことであることが強調されるべきである。これらは正確に、上記に見られる 2005 年の新しい特許法 u/s セクション 2(ja)の言い回しである。したがって、これらを、その者または別個の資質を有する任意の他の種類の者の非想像上の性質のような、前記当業者において他の資質が存在しなければならないと意味するように読むことはできない……。前記当業者の通常の、かつ文法的な意味は、前記当業者が、前記技術分野における知識およびスキルを有するはずであり、特定の技術分野に無名ではないことを前提とし、注目すべきは、先の特許である前記文書が、前記当業者の手に置かれた場合、その当業者が職場で前記文書に基づいて作業することができ、所望の結果を実現し、申請下にある特許に至るか否かという点である。回答が肯定的になる場合、確かに申請下にある前記発明は、先行技術によって先行されており、または言い換えれば、単なる職場の結果として当業者に自明であり、さもなければ、これは、自明でない。

Biswanath Prasad（上記）において Hon'ble 最高裁によって提唱された前記見解は、これまで一步も譲っておらず、いずれの相違を伴うことなく最近までこの裁判によって時々採用されている……。したがって、どの種類の特許であっても、特許を検査するのに、まさに同じ検査を適用することが適切であり、法律的に保証されている。Biswanath Prasad（上記）において Hon'ble 最高裁によって著されたものを修正し、またはこれに条件を付けて検査を作成することによっていずれかのさらなる学説的手法を取り入れることは不適切である」とさらに付け加えた。

したがって、発明が確かに進歩性を有するか否かを確認するために、以下の点が客観的に判断される必要がある：

1. 対象のクレームの発明概念を識別する；

2. 単なる職人と区別される「当業者」、すなわち有能な技能者またはエンジニアを識別する;

3. 優先日におけるその者の該当する共通の一般的な知識を識別する;

4. 「現況技術」の一部を形成するものとして引用された出版物と、クレームの発明概念または解釈されるクレームとの間にもしあれば、どんな差異が存在するかを識別する;

クレームに記載された、主張された発明のいずれの知識も用いずに見て、これらの差異が当業者に自明であったはずであるステップを構成するか、またはこれらがいずれかの程度の発明の創意工夫を必要とするか?

例示的な判例法:

1. 出願第IN/PCT/2002/00020/DEL号の場合では、特許出願において最終的に補正されたクレーム1~49でクレームに記載された発明は、先行技術の引例、1996年3月5日に公開された日本国特許8059512号および1999年3月23日に公開された米国特許第5,885,617号を考慮していずれの「進歩性」も伴わないとセクション25(1)の下で結論付けられた。したがって、これは、単なる混合物であるので、特許法のセクション2(l)(j)の下での発明として見なすことができず、したがって特許法のセクション3(e)の下で特許を受けることができない。「この場合における既に知られている先行技術の範囲からの成分の特定の範囲の選択は、進歩性を確立するに至ることができず、既知の成分の量のバリエーションは、いずれの相当な実験を実施することなく当業者によって実現される単に職場改善と思われ、1970年特許法のセクション2(1)(ja)で述べられた「進歩性」の定義によって要求される既存の知識の技術的発展ということとはできない」と断言された。セクション3(e)の下での見地について、「既知の成分を有する組成物の既に知られている特性の存在は、クレームに記載された組成物の成分の中での相乗作用と呼ぶことはできない」と断言された。

2. 特許第173953(223/BOM/1991)号では、発明は、「グリセロールを含有する石鹼組成物を製造する方法」に関していた。先の刊行物、先の公知、および自明性、法の意味の範囲内の発明でないことの見地に基づいて、かつ発明を十分に定義していないことについて、異議申立が提出された。主クレームで列挙された成分は、引用文献によって教示されていない、非常に具体的で狭い範囲の比率を有していると断言された。引用文献は、硬すぎるまたは軟らかすぎる石鹼を回避するために、塩とグリセロールの適切なバランスをど

のように得るのかを教示していなかった。また、引用文献では、総脂肪分の量に対してグリセロールまたは塩の量のバランスを取ることにについての言及はなかった。したがって、相手方は、諸見地を立証することができなかった。

3. 特許第183455(203/BOM/1997)号の場合では、発明は、注射用ニメスリド組成物の調製方法に関していた。先の刊行物および先の公知などの他の見地の中でも自明性の見地に対して異議申立が提出された。引用されたSri Lankan特許を考慮して、引用文献は、発明を開示した、または発明を現況技術の一部とする方法で情報を開示しているので、主張された発明は、先行されている。クレームは、その範囲内に入る何かについての情報が先行技術で既に開示されていた場合、新規性が欠如している。したがって、例えば、クレームが選択肢を指定し、または値の範囲を参照して発明を定義した場合、これらの選択肢の一つ、またはこの範囲内に入る一つの例が既に知られている場合、発明は新しくない。したがって、クレームが一般的に定義されている場合、一具体例は、クレームの新規性を無効にするのに十分である。特許の権利付与は、上記見地で拒絶された。

4. Ajay Industrial Corporation対Shiro Kamas of Iberaki Cityの場合(AIR 1983 Del 496.)では、明細書およびクレームはすべて、一緒にかつ合理的に読まれ、好意的に解釈されなければならなかった。これらの陳述が間違っていた、または生産された物品がこれらの欠陥を克服するのに新しいデバイスを組み込んでいなかったことを示すいずれの技術的または専門的証拠が存在しない場合、特許が新しい発見または発明をまったく具現しなかったと断言することはできない。上诉人は、答弁者の特許が登録され得なかったものであり、したがって無効にされる必要があることを立証することにかかる責任を果たさなかったと断言された。

5. Franz Zaver Huemer対New Yesh Engineers、(1996 PTC (16) 164 Del.)では、裁判所は、そのデバイスは、数国内で、特にインド内で数年にわたって機械中で既に使用されていたので、原告は、特許デバイスの発明者ではないという所見を述べた。被告は、宣誓供述書の9～16章を見て、機械が15年超にわたって既に製造されており、原告のデバイス内に新しいものは何もないという推論に至ることを示すいくつかの詳細を示していた。裁判所はまた、既に知られているデバイスの配列または再配列は、発明ということにならないとの所見を述べた。

6. Surendra Lai Mahendra対Jain Glazers [1981 PTC 112 Del]では、原告の特許は、より安価でより価値の低い装置であるように設計されたMorance製機械の一部を形成したある特定の完全体の固有の組合せに過ぎないと断言した。裁判所は、これは、ある程度装置の単純化と呼ばれる場合があるが、これが進歩性または発明力の行使を伴っていると言うことは、文面では困難であるとの所見を述べた。出願人は、実行可能な機械を生産したが、これは、Morance製機械のほとんどすべての完全体およびコンポーネントを組み込んでいた。したがって、出願人は、この機械を生産するのに何かしらの発明を加えたということではできない。原告自身示すことに、原告は、インド内で実行可能であると分かっていた二つのMorance製機械を取り扱わなければならないが、したがって、原告のサービスは、これを正常に運転できる状態にするために熟練した技術者として関与した団体によって確保されなければならないであった。したがって裁判所は、原告は、Morance製機械を自分で試した後、同じ方法を実質的にコピーすることによって、かつMoranceによって使用される洗練された高価な完全体の必要性を不要にするようにあちこちでいくつかの変更および調整を行って原告自身の装置を編み出すことができたと言及した。

3.4.3 産業上の利用可能性:概念

特許性の第3の基準は、発明が産業上利用することができるべきであることである。これは、1970年特許法のセクション2(1)(ac)で定義されている。

発明に関してセクション2(1)(ac)「産業上利用することができる」は、発明が産業で製造または使用することができることを意味する。

対象が産業上の利用を欠く場合、これは、法の目的に関する「発明」の定義を満たさない。通常、「産業」は、知的または美的な活動は除外して、任意の有用および実用的な活動を含むとしてその広い意味で解釈される。これは必ずしも、機械の使用または製品の製造を暗示するのではなく、霧を分散させる方法または一形態から別の形態にエネルギーを変換する方法などのものに及ぶ。

記載したツールを用いてさらなる研究を実施することによって達成可能であり得、または達成可能であり得ない可能な目的の漠然とした推論的な表示は、産業上の利用可能性の要件の充足に十分でない場合がある。特許を権利付与する目的は、出願人の研究の未開拓の分野を確保することではない。

検査の方法は一般に、検査が、それ自体産業上利用することができる製品、装置、または方法の改善または管理に適用可能である場合、産業上利用することができると思なされる。したがって、検査の目的を示すことが、これがさもなければ明らかでない場合得策である。

永久運動機関などの十分確立した物理法則に明確に反している方法で操作することが主張されている方法または物品は、産業上の利用を有しないと見なされる。

手術もしくは療法による人間もしくは動物の体の処置、またはヒトもしくは動物の体の実施される診断の方法に関する発明は、産業上利用することができると思釈されない。

移植で使用されるヒトまたは動物の体の部分／断片は、産業上利用することができないとして異議が唱えられる。

実例:

- ・ 発明が「産業上利用することができる」ように「任意の種類産業で」行い、または使用することができる要件は、その最も広い意味で、かつ利益のためであってもなくとも商取引または製造の言外の意味を持ち、さらにいずれの既知の目的に対しても無用であるものを行いまは使用する産業はその意味において存在しない。

- ・ 成果がなくてはならないが、これは物品または物質である必要はなく、しかし創造であっても変更であっても新しい、かつ有用な効果を観察することができる何かでなければならない。これは、例えば、建築物、土地の魅力または地層、電気振動であってもよいが、日常的諸問題において有用でなければならない。雑草を根絶する方法は、これが関心事の人工的に作り出された状態であるので、成果（改善された農作物）を生じると断言された。さらに、これは、その重要性が経済的であったものであった。

- ・ 実刑判決のすべてまたは一部を体刑と交換するためのスキームに関する出願は、産業上の利用可能性を欠き、また取引を行うための方法であると断言された。

- ・ 友人を作る目的で紹介を行う方法は、営利事業によって実施することができるけれども、産業上利用可能でないと断言された。取引を行う方法として除外されるべきであることも判明した。フォトブースカメラの特許では、記載され、クレームに記載された折り畳まれた光路により、クレームに記載された被写界深度の浅化を生じることができないと断言された。結果として、審査官は、この発明は、記載され、クレームに記載されたように機能することができず、したがって産業上の利用可能性を欠くと断言した。

3.5 特許を受けることができない発明

セクション3:発明でないもの。－

以下のものは、本法の意味において発明でない－

(a) 取るに足りない、または十分確立された自然法則に明らかに反するものを請求する発明;

(b) その主要な、または意図された使用または商業的活用が公の秩序または道徳性に反しうる、あるいは人間、動物、もしくは植物の生命もしくは健康または環境に深刻な不利益を生じさせる発明;

(c) 科学原理の単なる発見、または抽象理論の公式化、または自然に存在する任意の生物もしくは非生体物質の発見;

(d) 物質の新しい形態の単なる発見であって、その物質の既知の有効性を増強しない、発見、または既知の方法、機械、もしくは装置の新しい性質、もしくは新しい使用の単なる発見であって、このような既知の方法が新しい成果をもたらす、もしくは少なくとも1種の新しい反応物を使用することを除く、発見;

説明:本条項の目的に関して、既知の物質の塩、エステル、エーテル、多形、代謝産物、純粋な形態、粒径、異性体、異性体の混合物、複合体、組合せ、および他の誘導体は、これらが、有効性に関する性質が著しく異なる限り、同じ物質であると見なすものとする

(e) 物質の成分の性質の集合のみをもたらす、単なる混合によって得られる物質、またはこのような物質を生産する方法;

(f) 既知の方法でそれぞれ互いに独立に機能する既知のデバイスの単なる配列、または再配列、または複製;

省略。

(h) 農業または園芸の方法;

(i) 人間の医薬的、外科的、治癒的、予防的、診断的、治療的、または他の処置の任意の方法、あるいは動物を疾患がないものし、またはこれらの経済価値もしくはこれらの産物の経済価値を高めるための動物の同様の処置の任意の方法

(j) 微生物以外であるが、種子、品種、および種を含めた、植物および動物の全体または任意の部分での植物および動物、ならびに植物および動物の生産または繁殖のための本質的に生物学的なプロセス;

- (k) 数学的もしくはビジネス方法、またはコンピュータープログラム自体もしくはアルゴリズム;
- (l) 映画の著作物およびテレビ番組制作を含めた文学、劇、ミュージカル、もしくは芸術の作品、またはどんなものであれ任意の他の美的な創造;
- (m) 精神的な行為を実施する単なるスキームもしくは規則もしくは方法、またはゲームをする方法;
- (n) 情報の提示;
- (o) 集積回路のトポグラフィ;
- (p) 実際には伝統的な知識である、あるいは既知の性質または伝統的に既知の1種もしくは複数の構成要素の集合または複製である発明。

セクション「発明 – 特許を受けることができない」は、法により特許を受けることができる発明と見なされるべきでないある特定の製品および方法を記載するものである。これらの法定の除外は、以下の段落で例示されている。

3(a) 「取るに足りない、または十分確立された法則に明らかに反するものを請求する発明」

取るに足りない性質および自然法則に反するのいくつかの例は:

- ・ 永久運動を生じさせることを目的とした機械。
- ・ いずれの入力も伴うことなく出力を与えるように主張された機械。
- ・ 「メートル法に基づいて時間を示す方法」であって、時間、分、および秒を示す3つの針を有する時計のダイヤルが、時間について10部分に、それぞれ時間が100分に、それぞれの分が100秒に分割された、方法。この発明は、取るに足りないと見なされ、特許を受けることができる発明と見なされなかった（インド特許出願第 101/Bom/72 号）。
- ・ 二つ以上の部品で以前に作製された物品を一つの部品で単に作製することは、取るに足りない。単なる有用性は、十分でない[Indian Vacuum Brake' Company Ltd 対 Laurd (AIR 1962, Cal 152)]。
- ・ 100%の性能を与える機械。

3(b) 「その主要な、または意図された使用または商業的活用が公の秩序または道徳性に反しうる、あるいはヒト、動物、もしくは植物の生命もしくは健康または環境に深刻な不利益を生じさせる発明」

いくつかの例は:

- 窃盗/強盗を犯すための任意のデバイス、装置、もしくは機械、または方法、
- 紙幣を偽造するための任意の機械または方法、
- 賭博のための任意のデバイスまたは方法、

(ii) 食物の粗悪化の方法などの、その確立され、または意図された使用または商業的活用が、一般人、動物、または植物の生命または健康に有害であると判明している発明。

(iii) その存在する、または意図された使用が、十分に認められ、同意された社会的、文化的、法的な道德の規範に違反する可能性が高い発明、例えば、クローニングの方法、

(iv) その主要な、または提案された使用が公の秩序を乱す発明、例えば、家宅侵入のためのデバイス。

(v) 発明の主要なまたは意図された使用または商業的な活用に対して発明を審査しながら十分な注意が払われるべきであり、それは、対象が公の秩序、道德性に反してはならない、あるいは人間、動物、もしくは植物の生命もしくは健康または環境に深刻な不利益を生じさせてはならないように、慎重に対処されるべきである。いくつかの非限定的な例は、この問題をさらに明らかにすることができる:(a)人間または動物をクローニングするための方法;(b)人間の生殖系列を変更するための方法;(c)人または動物にいずれの相当な医学的または他の利益を伴うことなくこれらを病気にさせる可能性が高い、動物の遺伝的同一性を変更するための方法、およびまたこのような方法から生じる動物;(d)有害な環境影響を生じさせうる要素を含む種子または他の遺伝物質を調製するための方法;(e)商業的な活用のための人間の胚の使用。

3(c) 「科学原理の単なる発見、または抽象理論の公式化、または自然に存在する任意の生物もしくは非生物物質の発見」

発見と発明との間に差異がある。発見は、以前に見られなかった既に存在する何かを開示することによって人間の知識の量を増やし、一方、発明は、既存の知識と比較して技術の進歩を伴う新しい製品または方法を創作することによって人間の知識を増やす。

科学原理の発見についての請求は、特許を受けることができると見なされないが、製造の方法とともに使用され、物質または物品をもたらす原理は、特許を受けることができるものになりうる。

科学理論は、自然界についての陳述である。これらの理論自体は、製品または方法をもたらさないで、これらがどんなに根本的または画期的洞察を提供することができても、これらは、特許を受けることができると見なされない。しかし、理論が、物品または物質の製造方法において実用的応用をもたらす場合、これらは、おそらく特許を受けることができることになりうる。抽象理論の公式化についての請求は、特許を受けることができない。例えば、既知の材料または物品がこれまでに知られていない性質を有すると判明した事実は、発見であり、発明ではない。しかし、発見が、その材料を特定の物品を製造するのに、または特定の方法で使用することができるという結論をもたらす場合、その物品または方法は、特許を受けることができるものになりうる。

例:

1. クレーム:カプトガニ、*Tachypleus gigas* の脳脊髄液から得られる、心障害に関連した活動のための化合物。

分析:対象は、法のセクション 3(c)の下で特許を受けることができない。理由は、出願がカプトガニ、*Tachypleus gigas* の胚の脳脊髄液から単離される化合物（すなわち、自然において存在する非生物物質である化合物）を請求しようとしているためである。法のセクション 3(c)によれば、自然において存在する非生物物質は、法的に特許を受けることができない対象である。

2. 発明:正常なヒト細胞株に対して細胞傷害性を呈することなく、*in vitro* でヒト癌細胞株に対して細胞傷害性を呈する、抗腫瘍効果を有する強心配糖体を含有する *Calotrophis gigantea* の抽出物であって、正常なヒト細胞株 W138 に対して細胞傷害性を示すことなく、ヒト肺癌細胞株 A549 およびヒト結腸腺癌細胞株 COL0205 に対して有効である、抽出物。

分析:クレームに記載された強心配糖体を含有する *C. gigantea* の抽出物は、自然において存在する非生物物質の発見を対象としているので、法のセクション 3(c)の下での特許性から法的に除外される。

セクション3(c)の例:

冷却管の長さを長くすることによって熱交換器の冷却効果を増大させる方法は、特許を受けることができないが、直線の代わりにジグザグに配置された冷却管を有する熱交換器は、特許性の他の基準が満たされる場合、特許を受けることができるものになりうる。

特定の既知の材料が機械的衝撃に耐えることができることを見出したことは、発見であり、したがって特許を受けることができないが、その材料製の鉄道の枕木に対するクレームは、この除外と抵触せず、これが新規性および進歩性の検査に合格した場合、許容できる。同様に、自然において自由に存在する新しい物質または微生物を見つけることは、発見であり、発明ではない。

3(d) 既知の物質の新しい形態の単なる発見であって、その物質の既知の有効性を増強しない、発見、あるいは既知の物質の任意の新しい性質もしくは新しい使用の、または既知の方法、機械、もしくは装置の単なる使用の単なる発見であって、このような既知の方法が新しい成果をもたらし、もしくは少なくとも1種の新しい反応物を使用することを除く、発見。

説明: - 本条項の目的に関して、既知の物質の塩、エステル、エーテル、多形、代謝産物、純粋な形態、粒径、異性体、異性体の混合物、複合体、組合せ、および他の誘導体は、これらが、有効性に関する性質が著しく異ならない限り、同じ物質であると見なすものとする。

(製薬およびバイオテクノロジー関連発明については、それぞれ、製薬およびバイオテクノロジーのガイドライン(GL)を参照)

既知の物質の新しい性質の単なる発見

既知の物質の新しい性質の単なる発見は、特許を受けることができると見なされない。例えば、パラセタモールは、解熱性を有する。鎮痛剤としてのパラセタモールの新しい性質のさらなる発見は、特許することができない。同様に、エチルアルコールは、溶媒として使用されているが、ノッキング防止剤としてのその新しい性質のさらなる発見、それによって燃料としてこれを使用可能にすることは、特許を受けることができると見なすことができない。

既知の物質の任意の新しい使用の単なる発見

既知の物質の新しい性質の単なる発見は、特許を受けることができると見なされない。例えば、心臓血管疾患の処置のためのアスピリンの新しい使用は、これは鎮痛目的でより早期に使用されていたが、特許を受けることができない。しかし、アスピリンを調製するための新しい、かつ代替の方法は、特許を受けることができる。同様に、自動車における不凍液としてのメチルアルコールの新しい使用。溶媒としてのメタノールの使用は、先行

技術で既知である。不凍液としての新しい使用が本クレームで請求され、これは、許容できない。さらに、サルコイドーシス（真菌疾患）、および感染性単核球症（ウイルス性疾患）、および糖尿病性神経炎（神経の炎症）のためのクロロキンの新しい使用は、特許を受けることができない。

既知の方法、機械、または装置の単なる使用であって、このような既知の方法が新しい成果をもたらす、または少なくとも1種の新しい反応物を使用することを除く、使用：－既知の方法の単なる使用は、このような既知の方法が新しい成果をもたらす、または少なくとも1種の新しい反応物を使用しない限り、特許を受けることができない。同様に、別の目的のための既知の装置または機械の単なる使用は、特許を受けることができると見なされない。

101/Bom/72では、「メートル法で時間を示すデバイス」は、特許を受けることができないと断言された。時間、分、および秒を示すための通常の針を有する通常の置時計または腕時計を備えたデバイスであって、ダイヤルまたは同様の視覚的な数字表示器が、時間について10の大きな区画に分割されており、時間の区画が、分を示す100の区分に分割されており、それぞれの分は、秒を表す100の部分に分割されている、デバイス。これは、既知のデバイスの単なる使用であり、したがって、特許を受けることができないと断言された。

3(e) 物質の成分の性質の集合のみをもたらす、単なる混合によって得られる物質、またはこのような物質を生産する方法;

それぞれが他のもののいずれとも独立にそれ自体で適切な機能を遂行するように古い完全体を単に並べて配置することは、特許を受けることができる組合せではないが、古い完全体と一緒に配置されたとき、何らかの機能相互関係を有し、新しい、または改善された結果をもたらす場合、完全体の配置によってもたらされる機能相互関係の思想において特許を受けることができる対象があるというのは、特許法の広く受け入れられている原理である。

ソフトドリンクを生産するための水中の砂糖といくつかの着色剤の混合物は、性質の集合をもたらす単なる混合である。同様に、複数の疾患を治癒させるための異なるタイプの医薬または薬の混合物は、物質の単なる混合であり、特許を受けることができる発明ではない。しかし、混合物の相乗的性質をもたらす混合、例えば、石けん、界面活性剤、滑沢

剤、およびポリマー組成物などは、単なる混合と見なされない。物質の成分の性質の集合をもたらす、混合によって物質を生産するための方法も、特許を受けることができる発明ではない。

発熱および痛みを治癒させるための2種の薬物、すなわち、パラセタモールとイブプロフェンの組成物、またはその調製方法は、特許を受けることができない。理由は、パラセタモールは、発熱の処置に関して周知であり、イブプロフェンは、痛みの処置に関して周知であるので、この組成物は、2種の薬物成分の単なる混合であり、これらの性質の集合をもたらすためである。しかし、薬物の混合物がいくつかの予想外の結果、またはこれらの作用において相乗的性質を呈する場合、このような組成物は、特許を受けることができる対象と見なされる。

一般に、単なる混合によって生産されるすべての物質、またはこのような物質を生産する方法は、特許を受けることができるために相乗効果の要件を満たすべきである。相乗効果は、出願の出願時に、記載および比較による例において明確に発表されているべきである。相乗効果に関するその後の提出は、相乗作用のさらなるサポートとしてのオフィスアクションへの応答において認められうる。提出されたデータは、明細書の一部を形成するように認められないものとする。

3(f) 既知の方法でそれぞれ互いに独立に機能する既知のデバイスの単なる配列、または再配列、または複製。

「特許を受けることができるために、以前に知られているもの、または既に知られている異なる事項の組合せに対する改善は、単なる職場改善を超えるものであるべきであり、発明の検査または「進歩性」を独立して満たさなければならないことを念頭に置くことは重要である。特許を受けることができるために、改善または組合せにより、新しい結果、または新しい物品、または以前より良好もしくは安価な物品が生産されなければならない。古い既知の完全体の組合せは、これらの機能相互関係によって、これらが新しい方法または改善された結果を生じるように組み合わせられていてもよい。いずれの発明力の行使も伴っていない一つを超える完全体または物の単なる配置は、特許の権利付与の資格を与えない」⁸

古い原理の新しく有用な適用は、良好な対象でありうる。既知の何かに対する改善も対象をもたらすことができ、既に知られている事項の異なる組合せも対象をもたらすことが

できる。特許を受けることができる組合せは、成分要素が、新しい結果を生じ、またはより良好な、より迅速な、もしくはより経済的な方法で古い結果に到達するように組み合わせられているものである。組合せによって生じる結果が新しい物品または以前より良好もしくは安価な物品である場合、その組合せは、特許の対象をもたらさう。⁹

発明は、ポーチの層の厚さに関していた。問題は、プラスチックフィルム／層の厚さがポーチ内の内容物の最大許容量に依存することについてであった。発明は、アイテムの単に配列および再配列であり、新規概念と呼ぶことができず、いずれの新規性も有さないと言断された。材料の混合物のこのような配列および再配列は、発明となることはできず、理由は、これが単に、層の強度に従って数ミクロンを加えることによる改善であるためである。したがって一見して、前述のポーチの層の厚さに関して原告が請求した発明は、特許法の定義条項内で想定される発明と呼ぶことができない。加えて、記録で提出された証拠書類は、原告が行った請求が商取引において既に知られており、特許が事前に公開されていたことを見して示す。¹⁰

Franz Zaver Huemer 対 New Yesh Engineers の場合(1996 PTC (16) 164 Del.)では、原告は、特許デバイスの発明者であることを主張することができず、理由は、宣誓供述書の9～16章を見て、デバイスは、数国内で、特にインド内で数年にわたって機械中で既に使用されており、被告は、15年超にわたって既に製造されていた機械のいくつかの詳細を示しており、原告のデバイス内に新しいものは何もないという推論に至るためであると断言された。既に知られているデバイスの配列または再配列は、発明ということにならない。原告の特許を取り消すための十分な見地が存在するので、被告は、原告の訴訟に対して非常に良好な防御を有する。

1985 (5) PTC 71 (Del)の場合では、特許の権利付与のための出願は、金属ベローズを生産するための装置に関していた。異議申立審理中に、油圧機械およびロール成形機とともに、疑う余地なく、他方と独立に機能する別個の機械であり、出願人によって述べられた新規の特徴はまったくないと断言された。したがって、出願人は、既知のタイプの油圧成形機およびロール成形機に対する特許権を求めており、これは許容できないので、発明はまったくないと見地が認められた。

新しい組合せは、特許の対象となりうるが、組合せの各部品は、それ自体ここでは古く、新しい物品は、それ部品自体ではなく、全体で部品の組み立ておよび実施である (Lallubhai Chakkubhai v. Shamaldas Sankalchand Shah, A.I.R 1934 Bom. 407)。

新しい組合せの利点は、生じる結果に非常に大きく依存する。わずかな変更が実質的に無用であったものを有用で重要なものに変える場合、それは、特許の対象に適している ((Lallubhai Chakkubhai 対 Shamaldas Sankalchand Shah, A.I.R 1934 Bom. 407)。

ORA/34/09/PT/KOL では、発明は、一方で低温状態からの保護に要求されるなどの、女性の頭部、耳、および首のための所望のカバーを提供し、同時に多く要求される顔の美しさを本質的に維持する、女性用ヘッドスカーフ兼ネックカバーを提供することである。クレーム 1 :実質的に矩形形状のネックカバー部分;前記矩形ネックカバー部の長手方向縁部の一つに沿って固定されたキャップタイプ頭部および耳カバー部分であって、前記キャップ部分は、前記キャップを着用したとき、頭部および耳領域を完全に覆うように適合され、前頭部の真上の頭部の直ぐ前とともに、または伴わずに着用者の顔を見せるための前開き部をもたらすように適合された、キャップタイプ頭部および耳カバー部分;長髪女性の任意の結び髪/まとめ髪を含む頭部を快適に収容/囲繞するように適合された凹部をもたらすキャップタイプ頭部および耳カバー部分の収束リア部を含む女性用ヘッドスカーフ兼ネックカバー衣料品。

IPABは、特許を無効にする一方で、「自分の顔および毛髪を保護したいいずれの人も実際に、同じ結果を実現するのにスカーフおよびキャップを個々に着用しなければならない。完全明細書がどのように視覚的な魅力が高められ、女性の毛髪がどのように保護されるかを記載する美辞麗句を含んでいることは疑いがない。しかし、言葉のごまかしが除かれた場合、我々にはマフラーに縫われたキャップが残され、それ以上ものは何も残っていない。これは、実際には、既知の構成要素、すなわち、独立して機能するキャップとマフラーの単に並置であり、このような組合せは、セクション3(f)の下で特許を受けることができない」と言及した。IPABは、おそらくこれが流行している常識であったので、キャップ/スカーフのいずれの先行技術にも依拠しなかったことが留意されうる。

3(h) 農業または園芸の方法。

キノコ植物を生産する方法(64/Cal/79)、および藻類を培養するための方法(445/Del/93)は、特許を受けることができないと断言された。

3(i) 人間の医薬的、外科的、治癒的、予防的、診断的、治療的、または他の処置の任意の方法、あるいは動物を疾患がないものし、またはこれらの経済価値もしくはこれらの産物の経済価値を高めるための動物の同様の処置の任意の方法。

法のセクション 3(i)によれば、人間の医薬的、外科的、治癒的、予防的、診断的、治療的、または他の処置の任意の方法、あるいは動物を疾患がないものし、またはこれらの経済価値もしくはこれらの産物の経済価値を高めるための動物の同様の処置の任意の方法は、発明でない。このセクション下で、特許庁実務及び手続マニュアルは、以下のものは、特許性から除外されると述べている:

- (a) 医薬的方法:例えば、経口で、または注入可能医薬品によって、または局部的に、または皮膚パッチによって薬を投与する方法;
- (b) 外科的方法:例えば、白内障除去のためのステッチフリー切開;
- (c) 治癒的方法:例えば、歯から歯垢を洗浄する方法;
- (d) 予防的方法:例えば、ワクチン接種の方法;
- (e) 診断的方法:診断は通常、内科的疾患の履歴および症状を調査し、検査を施すことによる内科的疾患の性質の同定である。個人の一般的な身体的状態の判定（例えば、体カテスト）は、診断であると見なされる;
- (f) 治療的方法:用語「療法」は、疾患の防止および処置または治癒を含む。したがって、療法に関係する方法は、処置の方法であり、それ自体は特許を受けることができないと見なされうる;
- (g) 動物を疾患がないものし、またはこれらの経済価値もしくはこれらの産物の経済価値を高めるための動物の処置の任意の方法。例えば、羊毛収率を上げるために羊を処置する方法、または家禽の体質量を人工的に誘導する方法;
- (h) 本条項下で除外される対象のさらなる例は、外科医のスキルおよび知識を必要とし、美容整形術、妊娠中絶、去勢、滅菌、人工授精、胚移植、実験および研究目的のための処置などの処置、ならびに生体ドナーからの臓器、皮膚、または骨髄の取り出し、人間または動物の体を実施される任意の療法または診断を含み、流産の方法、陣痛誘発、発情期の管理、または月経調整をさらに含む体に対する任意の手術である
- (i) 純粋に美容の目的のための体への物質の塗布は、療法ではない;

(j) しかし特許は、外科用、治療用、または診断用機器または装置について取得することができる。また、装具または義肢の製造、および人体にこれらの測定を行うことは、特許を受けることができる。

医薬品の分野では、処置の方法は、組成物クレームを装って請求されることが多いことが指摘されている。場合によって、このようなクレームは、審査手続の間に製品クレームに変換される。このような補正は、法のセクション 59 とともにセクション 57 を読むことにより審査されるものとする。

3(j) 微生物以外であるが、種子、品種、および種を含めた、植物および動物の全体または任意の部分での植物および動物、ならびに植物および動物の生産または繁殖のための本質的に生物学的なプロセス。

法のセクション 3(j)によれば、微生物以外であるが、種子、品種、および種を含めた、植物および動物の全体または任意の部分での植物および動物、ならびに植物および動物の生産または繁殖のための本質的に生物学的なプロセスは、特許を受けることができる発明でない。微生物は、非特許性リストから除外されているが、法のセクション 3(c)とともに併せて読むと、自然に存在する生物の発見を構成しない改変された微生物のみが、法の下での特許を受けることができる対象であることが暗示されている。植物を成長させること、種子の発芽、植物および動物の発達段階の本質的な生物学的プロセスに関する請求は、法のセクション 3(j)の下で異議を唱えられるものとする。

3.6 説明のための実例:

1. クレーム:哺乳動物対象における免疫関連障害を処置するための治療用組成物であって、抗炎症性サイトカイン産生細胞に向けて Th1/Th2 細胞バランスを調節することができる ex vivo で教育を受けた自己 NK T 細胞を有効成分として含み、薬学的に許容される担体、希釈剤、賦形剤、および/または添加剤を任意選択で含む、治療用組成物。

分析:クレームに記載された対象は、治療用組成物の形態での ex vivo で教育を受けた自己 NK T 細胞を請求していることについて、法のセクション 3(j)の範囲内に入る。クレームは、組成物を対象としているが、組成物のようなものは何もない;実際には、教育を受けた自己 NK T 細胞単独が最終生成物として処理されるはずであり、理由は、他の成分が任意選択として保たれているためである。言い回しによるだけで、追加の 1 種または複数の慣

例的な成分（例えば、薬学的に許容される担体）を含む組成物クレームとしてのクレームは、最終生成物に対してまったく効果を有さず、それは、法のセクション 3(j)の範囲内に入ることからこのクレームを除外しない。

2. クレーム:実質的に純粋なハイブリッド種子、植物、および農作物の少なくとも1種を生産する方法であって、(i)雄性稔性がある雄親を生産する工程と、(ii)実質的に雄性不稔である雌親とともに雄親を繁殖させる工程と、(iii)純粋なハイブリッド種子を含む雌親から種子を収穫する工程とを含む、方法。

分析:クレームに記載された方法は、純粋なハイブリッド種子、植物、および農作物を生産するために交雑育種の工程を伴っている。したがってこれは、本質的に生物学的プロセスであり、法のセクション 3(j)の下で許容できない。

本サブセクションにより、植物および動物、または植物もしくは動物の任意の部分は、特許を受けることができないが、微生物の場合には例外が作られる。しかし、自然からの任意の発見された微生物は、特許を受けることができない。

Dimminaco - A.G対特許&意匠その他の審査監理官（2001年のAID No.1）では、関係する問題は、感染性滑液包炎から家禽を保護するために発明されている感染性滑液包炎ワクチンを調製するための方法の特許であった。審査監理官は、生命体を有するワクチンの分離方法は、製造と見なすことはできず、したがって、特許法のセクション2(1)(j)の下で特許を受けることができないと断言した。審査監理官はまた、ワクチンは生体を含むので、これは、特許を取得できないと断言した。裁判所は、関係する事項は、特定の科学的条件下でワクチンを調製する新しい方法のものであり、前記ワクチンは、伝染性滑液包炎感染から家禽を保護するのに有用であり、最終生成物が生体を含んでいても、特許を受けることができるとして製造の方法を認める法定の障害はないと断言した。

3(k) 数学的もしくはビジネス方法、またはコンピュータープログラム自体もしくはアルゴリズムは、特許を受けることができない。

本条項の下、数学的方法、ビジネス方法、コンピュータープログラム自体、およびアルゴリズムは、特許を受けることができる対象と見なされない。

「数学的方法」は、精神的なスキルの行為と見なされる。したがって、計算の方法、式の公式化、平方根、立方根を見つけること、および数学的方法を直接伴うすべての他の方法は、特許を受けることができない。コンピューター技術の発達に伴って、数学的方法は、

様々な用途のためのアルゴリズムおよびコンピュータプログラムを書くのに使用され、クレームに記載された発明は、数学的方法自体ではなく技術的發展に関するものとして時にカムフラージュされる。これらの方法は、いずれの形式で請求されても、特許を受けることができないと見なされる。

いずれかの形式でクレームに記載された「ビジネス方法」は、特許を受けることができる対象でない。用語「ビジネス方法」は、商品またはサービスの取り扱いに関する商工業における活動の全範囲に係る。技術の発達に伴って、ビジネス活動は、電子商取引、ならびに関連した B2B および B2C 企業取引によって大いに成長してきた。クレームは、ビジネス方法として直接的ではないが、見かけ上いくつかの技術的特徴、例えば、インターネット、ネットワーク、衛星、遠隔通信などを伴って時折草案されている。本除外は、すべてのビジネス方法に適用され、したがって、実質上クレームがビジネス方法に関する場合、技術の補助を伴っていても、これらは、特許を受けることができる対象と見なされない。

それだけに限らないが、ステップの一連の規則もしくは手順もしくは任意の順序、または規定された指示の有限のリストによって表現された任意の方法を含むすべての形式でのアルゴリズムは、問題を解決するため、またはその他の方法のためであってもなくても、論理的な、算術的な、コンピューターによる方法を使用しているか否かに関わらず、帰納的な、またはその他の方法であっても、特許性から除外される。

対象としてコンピュータプログラムを含む特許出願は、上記引用された条項に関して最初に審査される。出願の対象がこれらのカテゴリーの下に入らない場合、対象は、それがコンピュータプログラム自体であるか否かを判定する観点で審査される。

特許出願でクレームに記載された対象がコンピュータプログラムのみである場合、それは、コンピュータプログラム自体であると思われ、したがって特許を受けることができない。「コンピュータプログラム製品」と対象としたクレームは、コンピューター可読媒体内に記憶されたコンピュータプログラム自体であり、それ自体は許容できない。クレームがとりわけ、コンピュータプログラムでない対象を含む場合であっても、これは、このような対象が明細書中に十分に開示されており、発明の本質的な部分を形成するか否かについて審査される。

g. 特許出願の対象が前述の条項の下で除外されると判明しなかった場合、これは、特許性の他の基準に関して審査されるものとする。

3(l) 映画の著作物およびテレビ番組制作を含めた文学、劇、ミュージカル、もしくは芸術の作品、またはどんなものであれ任意の他の美的な創造。

文学作品、美術作品、絵画、彫刻、コンピュータープログラム、電子データベース、書籍、パンフレット、講演、アドレス、説教、劇-ミュージカル作品、振付作品、映画の著作物、図面、建造物、彫刻された意匠、リソグラフィー、写真作品、応用美術、イラスト、地図、計画、スケッチ、地形に関する3次元作品、トポグラフィー、翻訳文、改作、音楽のアレンジ、マルチメディア制作などは、特許を受けることができない。このような作品は、1957年著作権法の領域内に入る。

3(m) 精神的な行為を実施し、ゲームをするためのスキーム、規則、および方法

精神的な行為を実施する方法、またはゲームをする方法、または単なるスキームもしくは規則は、それ自体は特許性から除外され、理由は、これらは、単なる精神的な方法の結果として見なされるためである。

- ・ 言語を学習する方法
- ・ チェスをする方法
- ・ 教える方法
- ・ 学習方法
- ・ 指示書のセットにより機械または装置を運転する方法

3(n) 情報の提示。

言葉、コード、信号、記号、略図、または表現の任意の他のモードによって目に見え、聴くことができ、または理解できるか否かに関わらず、情報を表現する任意の様式、手段、または方法は、特許を受けることができない。例えば、水平の下線が強調を示し、垂直の分離線が作品をリズムカルな群に分けた印刷されたテキストの形式での音声指示手段は、特許を受けることができないと断言される。

出願第94/Cal/2002号の事件では、審査監理官は、特許制度は、一種類の創造性、すなわち、技術的創造性のみを保護するためのものであり、クレームに記載された発明は、ビジネス方法および情報を提示する方法に関するもので、これは、許容されないと断言した。

3(o) 集積回路のトポグラフィー。

集積回路のレイアウト設計の保護は、2000年半導体集積回路レイアウト設計法の下で別個に管理されている。マイクロチップおよび半導体チップで使用される電子回路の3次元構成は、特許を受けることができない。

3(p) 実際には伝統的な知識である、または伝統的に既知の1種もしくは複数の構成要素の既知の性質の集合もしくは複製である発明。

既に存在している知識である伝統的な知識は、特許を受けることができない。一例は、創傷治癒のためのウコンの消毒性である。別の例は、ニームの殺虫 (pesticidal) 性および殺虫 (insecticidal) 性である。

法のセクション 3(p)によれば、実際には伝統的な知識である、または伝統的に既知の1種もしくは複数の構成要素の既知の性質の集合もしくは複製である発明は、特許を受けることができる対象でない。伝統的な知識 (TK) 関連対象の審査については、別個のガイドラインが CGPDTM のオフィスによって既に発行されている。

説明のための実例:

クレーム:抗麻痺活性を有するハトの血清

分析:麻痺を処置するためのハト血清 (これが抗麻痺活性を有するので) の使用は、インド内で伝統的な知識であり、または伝統的に既知の構成要素の既知の性質の集合もしくは複製である。これは、D1 (Mahawarら、「Animals and their products utilized as medicines by the inhabitants surrounding」から明らかに明白である。分析:麻痺を処置するためのハト血清 (これが抗麻痺活性を有するので) の使用は、インド内で伝統的な知識であり、または伝統的に既知の構成要素の既知の性質の集合もしくは複製である。D1 (Mahawarら、「Animals and their products utilized as medicines by the inhabitants surrounding the Ranthambhore National Park, India」、Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine、2006、2:46、文献全体、特に表Iを参照) から明らかに明白であり、これは、麻痺を処置するためのハトの血液の使用を開示している。

原子力に関する発明:

セクション 4:「1962年原子力法のセクション 20 のサブセクション(1)に入る原子力に関する発明に関して、特許は付与されないものとする (1962 の 33) 」

中央政府の意見において、原子力の生産、制御、使用、もしくは処理、または任意の所定の物質もしくは放射性物質の探査、採掘、抽出、生産、物理的および化学的処理加工、

濃縮、缶詰化、もしくは使用、または原子力操作における安全性の保証に有用であり、またはこれらに関する発明について、特許は付与されないものとする。

原子力法のセクション20(1)によれば、原子力は、分裂および融合プロセスを含む任意のプロセスの結果として原子核から放出されるエネルギーを意味する。本法下で、「所定の物質」は、中央政府が、その意見において、原子力の生産もしくは使用、またはそれと関係した事項の研究に使用され、または使用されうる物質であると通知により規定することができる任意の鉱物を含む任意の物質を意味し、ウラン、プルトニウム、トリウム、ベリリウム、重水素、またはこれらのそれぞれの誘導体もしくは化合物のいずれか、あるいは前述の物質のいずれかを含有する任意の他の材料を含む。本法は、用語「放射性物質」または「放射性材料」を、中央政府による通知によって既知されたレベルより過剰に放射線を自発的に放出する任意の物質または材料として定義している。

第4章

国際特許分類

4.1 重要性、必要性および詳細

ストラスブール協定 1971 によって確立された国際特許分類（IPC）は、特許および実用新案を、それらが関係する技術のさまざまな領域に応じて分類するための言語に依存しない記号の階層的システムを提供する（<http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/>）。インド特許庁は、セクション 11A の規定による刊行の目的および検索の目的のため、IPC システムに従っている。

分類記号のレイアウト：

セクション、サブセクション、クラス、サブクラス、グループおよびサブグループは、IPC 分類システムの階層のさまざまなレベルを構成する。

セクション：

セクションは分類の階層の最上位レベルである。IPC は、8 つのセクションに分割されている。

- A 生活必需品
- B 処理操作；運輸
- C 化学；冶金
- D 繊維；紙
- E 固定構造物
- F 機械工学；照明；加熱；武器；爆破
- G 物理学
- H 電気

(a) **セクション記号** - 各セクションは A～H の大文字 1 文字によって示される。

(b) **セクションタイトル** - セクションのタイトルは、セクションの内容の非常に広い指標として考えるべきである。

(d) **サブセクション** - セクション内において、情報として有益な見出しがサブセクションを形成することがある。これは分類記号を持たないタイトルである。

例：セクション A（生活必需品）は、以下のサブセクションを含む：

農作物；たばこ

個人用品または家庭用品

健康；人命救助；娯楽

クラス：

各セクションは分類の第 2 の階層レベルであるクラスに細分化される。

(a) **クラス記号** - 各クラス記号は、セクション記号に 2 桁の数字を続けて構成される。

例：H01

(b) **クラスタイトル** - クラスタイトルはクラスの内容の指標を与える。例：H01 基本電気素子

(c) **クラスインデックス** - 一部のクラスはインデックスを有する。これは、単にクラスの内容の広範な調査を与える、情報として有益な要約にすぎない。

サブクラス：

各クラスは一つまたは複数のサブクラスを含む。これは分類の第 3 の階層レベルである。

(a) **サブクラス記号** - 各サブクラス記号は、クラス記号に大文字を続けて構成される。

例：H01S

(b) **サブクラスタイトル** - サブクラスタイトルは、できるだけ正確に、サブクラスの内容を示す。例：H01S 誘導放出を用いたデバイス

(c) **サブクラスインデックス** - ほとんどのサブクラスは、インデックスを有する。これは、単にサブクラスの内容の広範な調査を与える、情報として有益な要約にすぎない。

(d) **ガイダンス見出し** - サブクラスの大部分が一つの共通の主題に関する場合、その部分の先頭に、その主題を示すガイダンス見出しを設けることがある。

グループ：

各サブクラスは、「グループ」と呼ばれる下位区分に細分割される。これはメイングループ（すなわち、分類の第4の階層レベル）またはサブグループ（すなわち、分類におけるメイングループのレベルに応じたさらに低い階層レベル）のいずれかである。

(a) **グループ記号** - 各グループ記号は、サブクラス記号に、斜線で区切られた二つの数字を続けて構成される。

(b) **メイングループ記号** - 各メイングループ記号は、サブクラス記号に、1～3桁の数字、斜線および数字 00 を続けて構成される。例：H01S 3/00

(c) **メイングループタイトル** - メイングループタイトルは、検索目的のために有用であると考えられる、そのサブクラスの範囲内の主題の分野を正確に規定する。メイングループ記号とタイトルは分類において太字で印刷される。例：H01S 3/00 レーザ

(d) **サブグループ記号** - サブグループは、メイングループの下に下位区分を形成する。各サブグループ記号は、サブクラス記号に続けて、そのメイングループの1～3桁の数字、斜線および 00 以外の少なくとも2桁の数字で構成される。例：H01S 3/02。

サブグループは、その数字が斜線の前の数の小数部分であるかのようなスキームによって順序付けられる。例えば、3/036 は 3/03 の後であり 3/04 の前に位置する。また、3/0971 は 3/097 の後で 3/098 の前に位置する。

(e) **サブグループタイトル** - サブグループタイトルは、検索目的のために有用であると考えられる、そのメイングループの範囲内の主題の分野を正確に規定する。タイトルの前には、そのサブグループの階層的な位置を示す一つ以上のドットを記載する。すなわち、これは、各サブグループが、ドットが一つ少ない、その上の最も近いグループの下位区分を形成することを示している（下記 25～28 段落を参照）。サブグループタイトルは、多くの場合、完全な表現であり、その場合大文字で始まる。それが従属しているものから次に高く、字下げの小さいグループのタイトルの続きとして読む場合は、サブグループタイトルは小文字で始まる。いずれにしても、サブグループタイトルはそれが従属しているグループのタイトルに依存するか限定されているものとして読まなければならない。例：

H01S 3/00 レーザ

H01S 3/14・活性媒質として使用する物質に特徴のあるもの(characterised by the material used as the active medium) 3/14 のタイトルは以下のように読まれるべきである：活性媒質として使用する物質に特徴のあるレーザー。

H01S 3/05・光学的な共振器の構造または形状(Construction or shape of optical resonators) 3/05 のタイトルは完全な表現であるが、その階層的な位置によって、このグループは、レーザの光学的な共振器の構造または形状に制限されている。

多重分類

例えば、主題の異なるカテゴリ、すなわち、方法、製品、装置または材料（これらについては分類中に特別な場所が設けられている）が、発明の情報を構成している場合、文書には多重分類が必要とされる。多重分類の別の例は、発明の主題の本質的な技術的特徴が、機能指向の場所と応用の場所という両方のタイプの場所に関係しているとき、両方の場所に分類して表すことができる。多面的分類は、その性質上、いくつかの側面、例えば、その固有の構造およびその特定の用途または特性を特徴とする主題に適用される。一つの側面だけによれば、そのような主題の分類は不完全な検索情報をもたらす。

割り当てられた分類記号は、識別された技術的な主題のただ一つの側面をカバーする分類中の一つまたは複数の場所に限定されるべきではない。その技術的な主題の他の非自明な側面を分類する必要があるかもしれない分類中の別の場所にもしかるべき配慮をすべきである。

発明の技術的主題の分類：

分類の目的のためには、各発明が本質的に関わる技術的主題の正確な同定が最も重要である。多くの場合、発明は、ただ一つの特定の使用分野に関するが（応用指向）、構造的または機能的特徴が記述された、より広い概念を包含する（機能指向）場合もある。

したがって、機能指向の場所または応用指向の場所に技術的主題を分類するために、以下を遵守すべきである。

(a) 特定の応用に言及はあるが、それが具体的に開示されておらず完全に同定されてもいない場合、分類は（利用可能ならば）機能指向な場所になされるべきである。

(b) 主題の本質的な技術的特徴が、事物の本質的な性質や機能とその特定の用途の両方に関連し、または、より大きなシステムへの特別な適応もしくはそのようなシステムへの一体化に関連する場合、分類は機能指向の場所と関連した応用指向の場所の両方になされるべきである。

(c) 上記サブパラグラフ(a)および(b)で示されるガイダンスが使用できない場合、分類は（利用可能ならば）機能指向の場所と応用指向の場所の両方になされるべきである。全体として、より大きなシステム（組合せ）を分類する場合、新規かつ非自明であるならばその部分または細部にも注意を払うべきである。システムとこれらの部分および細部の両方の分類が必要である。

IPC の分類の例：

例 1：

本発明は、（チオ）カルバモイルシクロヘキサン誘導体の使用に関し、特に、trans-4-{2-[4-(2,3-ジクロロフェニル)-ピペラジン-1-イル]-エチル}-N,N-ジメチルカルバモイルシクロヘキシルアミンおよびその薬学的に許容される塩の急性躁病の治療のための医薬の製造における使用に関する。さらに、本発明は、（チオ）カルバモイルシクロヘキサン誘導体、特に trans-4-{2-[4-(2,3-ジクロロフェニル)-ピペラジン-1-イル]-エチル}-N,N-ジメチルカルバモイルシクロヘキシルアミンおよびその薬学的に許容される塩の投与による急性躁病の治療に関する。

分類：

上記（チオ）カルバモイルシクロヘキサン誘導体の構造

【化1】

表現「ピペラジンと躁病」を用いた IPC Stats 検索は以下の分類をもたらす：

A61K 31/495（ピペラジン誘導体に関する）

A61P 25/18（躁病に関する）

例 2：

a) ホルモテロール、その薬学的に許容される塩もしくは溶媒和物またはそのような塩の溶媒和物;および

b) ジプロピオン酸ベクロメタゾン;
の固定された組合せを含む組成物の

喘息の増悪、間欠性喘息および/または（必要ならば症状緩和のため同じ組成物による喘息の維持療法中の）慢性喘息エピソードの予防および/または治療に使用するための医薬の製造のための使用。

分類：

ホルモテロールの構造

【化2】

ジプロピオン酸ベクロメタゾンの構造

【化3】

表現「ホルモテロールとベクロメタゾンと喘息」を用いた IPC Stats 検索は以下の分類をもたらす：

A61K 31/167 (ホルモテロールに関する)

A61K 31/57 (ベクロメタゾンに関する)

A61P 11/06 (喘息に関する)

例 3：

a) 以下の式の 13-デオキシアントラサイクリン；

【化4】

(式中、各 R1、R2 および R3 は、個別に H または OH であり； R4 は H、OH、アルキル、または O-アルキルであり； R5 は O または NH であり； R6 は糖部分、薬学的に許容されるその塩) ；ならびに

b) タキサン

を含む抗癌剤組成物。

分類：

表現「デオキシアントラサイクリンと癌」および「タキサンと癌」を用いた IPC Stats 検索は以下の分類をもたらす：

- A61K 31/70 (アントラサイクリンに関する)
- A61K 31/337 (タキサンに関する)
- A61P 35/00 (癌に関する)
- A61K 9/14 (組成物に関する)
- C07D 305/14 (タキサンの化学構造に関する)

例 4：

以下を含む折り畳み式眼鏡：第一の側面および第二の側面を有し、第一の側面は外側に面し、第二の面は着用者に面する 2 枚のレンズ；レンズを連結し、レンズを前方または後方とともに折り畳むことを可能にするためヒンジ式のブリッジ；レンズの外縁から延びる 2 個のテンプル片であって、各テンプル片間とレンズの外縁のそれぞれとの間のヒンジ連結を有し、これにより 2 個のテンプル片を内側にまたは前方に折り畳むことが可能になっており、ここで、2 個のテンプル片はヒンジ付きジョイントを有し、これによりテンプル片の背面部をテンプル片の下方で前方に折り畳むことが可能になっているテンプル片；および相補的なオスとメスのコネクタを有する、レンズの外縁上にある連結手段。

分類：

光デバイス/接眼レンズ

G02B25/00

G02B5/00

G02C5/00;G02B25/00;G02C5/08;G02C5/14

セクション クラス サブクラス グループ

G 02 B 25/00

物理 光学 光学素子、システムまたは装置 接眼レンズ、拡大鏡

C 5/00

眼鏡、サングラスまたはゴーグル 非光学部品の構造

例 5 :

周期 T1 を有する周期波によりデータビット 1 を送信し、周期 T2 を有する周期波によりデータビット 0 を送信すること (T1 は T2 と等しくない) ; 送信すべきデータのビット列に応じて対応する周期波を連続的に送信すること (ここで送信すべきデータのビット列は順次、同期ヘッド、送信すべき文字および同期テールを含む) を含むデータを送信する方法であって、同期ヘッドは M ビットを有し、M は 2 以上であり、かつ、同期ヘッドの M ビットのビット値は同一であり、同期テールは N ビットを有し、N は 2 以上であり、かつ、同期テールの N ビットのビット値が同一である方法。

分類 :

送信機および受信機/トランシーバー

H04B 1/02、1/06

H 04 B 1/02、1/06

電気 通信技術 送信 送信機および受信機

第5章

新規性および進歩性についての検索

5.1 検索基準を含む概念

検索を行う前に、審査官は、徹底的に明細書を読むべきである。それにより主張されている発明の境界についての考えが理解されるからである。セクション 10(5)は、クレームがおおよそ（正確にではない）明細書に基づいていなければならないことを義務付けている。審査官は、明細書を読んで正確で簡潔な見解を作成しなければならない。その際、各独立クレームが繰り返してでなければ、独立クレームのすべてのセットに関して（明細書に照らしてクレームを解釈する）、明細書で認められている発明の目的への貢献と先行技術に対する優位性の中に存在する機能的関係とともにすべての技術的特徴を述べなければならない。このようにして、審査官は、検索される要素／特徴が何であるかを知るであろう。審査官はクレームされているもの（ドラフトスキルから生じるクレームの範囲）と開示されているものがセクション 10 で求められているように一致しなければならないという点に留意しなければならない。審査官は、明細書に明示的および黙示的に含まれているものを背景技術と照らし合わせ、これにより出願人が提案した問題および技術的な解決策を策定することで理解しようとしなければならない。

検索クエリ

検索クエリは特許／非特許データベースから先行技術を検索するための構造化されたコマンドであり、操作者によって適切に連結されたキーワード（同義語、代替スペル等とともに）、分類を含む。新規性、進歩性等の点で、関連する引用文献を得るために、審査官が作成した一群の検索クエリは検索戦略と呼ばれ、先行技術を取得するための努力の指標となる。検索は、彼が合っているとみなす最も適切な引用文献を見つけるための試行錯誤によって審査官が試みる反復的方法である。

審査官は、検索戦略およびアクセスしたデータベースを記録しなければならない。データベースが検索の日時までの利用可能なデータの入力に関してさらに変更を受けたことが明らかでない限り、記録された検索戦略は、審査官の報告書で特定されたのと同じ結果を再現する必要があることに留意すべきだろう。

検索の言語

「電位を使って蚊を殺すためのバット」についての先行技術を見つける必要があると仮定しよう。

キーワード

バット、殺す、蚊および電位

キーワードのみを、先行技術の検索に使用する場合、その後の結果はあまりにも多いかまたは全くないかのいずれかになる。したがって、特許分類と単語を適切に組み合わせれば、最短時間で先行技術を見つけることができる。探している文書中、キーワードが非常に離れて位置する場合、文書が有効でない可能性がかなり濃厚である。しかし、検索クエリのキーワードが近くに配置されている場合、その取得される文書は我々が探しているものに関係する可能性が高い。

演算子：演算子は、キーワードを適切な場所に位置決めする助けとなり、我々がキーワードを使用して検索した結果の関連性および数を決定する。

演算子には種類がある：近接演算子およびブール演算子。

ブール演算子：いかなるキーワードが存在しなければならないかを決定する。

OR 少なくとも一つの単語を含む記録を見出す

AND 両方の（すべての）単語を含む記録を見出す

NOT 第一の用語を有するが第二の用語を有しない

近接演算子（AとBがn個の単語によって隔てられている、AとBがn個の段落によって隔てられている、AとBがn行によって隔てられている。nは1以上。AとBは探している技術的特徴である）はキーワード間の間隔を決定する。得られた結果に従って、近接演算子（すなわち、キーワードの間隔）を変える必要がある。より関連性が高い結果をより多く得るためにルートワードを使用すべきである。現代のコンピューティング技術は、特許データベースにおいてルートワードを検索することにより結果取得を可能にする。

F 同じフィールド内の用語

S 同じセンテンス内の用語

P 同じ段落内の用語

D 用語は任意の順序で隣接

nD 用語は順序に関係なく最大 n (n = 1 と 99 の間) 個の単語で隔てられて隣接

=nD 用語は順序に関係なくちょうど n (n = 1 と 99 の間) 個の単語で隔てられて隣接

W 用語は指定された順序で隣接、演算子なしで入力した二つの用語に対してデフォルトで適用された処理

nW 用語は指定された順序で隣接し最大 n (n = 1 と 99 の間) 個の単語で隔てられている

_ 下線は用語が 1 語または 2 語のいずれで書かれていても同時検索を可能にする。用語の間にハイフンがある場合にも結果を取得する。化学式にも使用できる。

括弧 異なる演算子を組み合わせの場合、括弧 (ネスティング) が必要である。

ステミング : ルートワード「Destroy」は先行技術検索を目的として

「destroyed/destroying/destroy」として使用できる。したがって、先行技術を取得するために一つの単語を使用してすべてのあり得る形を捉えるためにはルートワード

(destroy) を使用しなければならない。例えば、文書が「電圧で駆動される虫破壊装置」を教示する場合、これは確かに選択した例に関係するであろう。近接演算子を使用する場合、あるブール演算子 (暗に「AND」を指している) は非常に慎重に使用すべきである。近接演算子の代わりに「AND」を用いると、非常に多くの無関係の文書がヒットするであろう。

分類 :

分類は、人間の表現および言語の違いを克服するためのツールであり、見出し付けをするだけでなく、データベースから関連文書を検索する英数字表現である。例えば、「ランク情報(rank information)」は、プリンタの分野において日本の出願人によってのみ使用される。例えば、多くの日本の特許文献が F タームごとに分類されて利用可能である。さらに他の EPO と米国特許商標庁は現在、その分類システムとして CPC を使用している。審査官は検索戦略を策定する際、快適に感じる場合は、このような分類の組合せを使用してもよい、そのような分類を単独で使用してもよい。

5.2 ガイダンス（検索戦略、データベース、方法論、記録、報告など）

新規性調査

すべての独立クレームについて簡潔で正確なコメントを作成し、それらすべての特定された技術的特徴とそれらの間のそれらの機能的関係を検索する。検索された文書に、発明の目的に貢献するすべての技術的特徴が含まれている場合は、そのような文書は新規性を奪う（目的または技術的特徴は黙示的なものでもよい）。新規性の欠如を示すために、先行開示は、完全に単一の文書内に含まれている必要がある。複数の文書が引用されている場合、各々が自立している必要があり、またはそのように引用された文献は連続的な文書を形成するように連結される。

なお、新規性判断の目的のためには、以下の文書を検索する必要がある：

- a) 検討対象のクレームの優先日の日前に公開された文書
- b) 検討対象のクレームの優先日の前にインドで出願されたが優先日後に公開された特許文書。

注

以前に公開された（1912年1月1日以降に公開された）インドの明細書および以前のクレーム文書については、インドの明細書の検索が主に必要とされ、この理由のため、文書は、モジュールを通しての検索が必須である。以前のクレーム文書の検索はダブルパテントを避けるために必要とされる。よく吟味した技術からの検索とは別に、発明者の名前もしくは出願人の名前またはその両方に基づいて検索を行わなければならない。

審査官は、調査報告に少なくとも以下を組み込むものとする。

- ・ 出願番号
- ・ 特許分類（IPC）
- ・ 関連する引用文献（その番号および発行日とともに）
- ・ 発明と引用文献の類似性を示す段落
- ・ 調査報告中の文書は X、Y、A または P、X として分類しなければならない。

5.3 例

検索性例 1：

タイトル：自動使い捨て注射器

クレーム：

1. 自動的に無効化される使い捨て注射器であって：

人体内に薬液を投与するための針；

針を支持するハブ；

ハブが外嵌されるような先端部を有する中空バレル；

バレルの内壁に密着しながら移動し、これにより先端部を介してバレルから薬液を投薬するピストン；および

接続部を介してピストンに連結し、ピストンを動かすプランジャロッドを含み

ピストンは針に向かって突出する突出部を含み、突出部に設けられたロックステップを備

えており、中空先端部は、ロック溝を含み、薬液が完全に人体内に投与されたときに、突

出部は先端部に挿入され、これによりロックステップはロック溝に係合し、接続部は、所

定の強度を有する薄い部材を備え、ロックステップがロック溝に係合し、その後、プラン

ジャロッドを引っ張ると、接続部が壊れるように前記強度が設定されており、接続部は、

ピストンとプランジャロッドの対向面を互いに接続し、ピストンとプランジャロッドの対

向面の少なくとも一方には一つ以上の突出部があり、これによって表面が互いに部分的に

接触する注射器。

1 ((DISABL+) P (SYRINGE OR HYPODERM+) P (NEEDLE OR BARREL) P (PISTON OR PLUNGER) P (PROTRU+ OR EXTEN+) P (LOCK+) P (GROOVE OR CHANNEL OR FURROW))/CLAIMS/DESCRIPTION/OBJECTIVE/TEXT/ABSTRACT

2 ((DISABLE+) P (SYRINGE OR HYPODERM+) P (NEEDLE OR BARREL) P (PISTON OR PLUNGER) P (PROTRU+ OR EXTEN+) P (LOCK+) P (GROOVE OR CHANNEL OR FURROW))/ CLAIMS/DESCRIPTION/OBJECTIVE/TEXT/ABSTRACT AND (A61M-005/00 OR A61M-005/178 OR A61M-005/31 OR A61M-005/315 OR A61M-005/32 OR A61M-005/34 OR A61M-005/50)/IPC

(IPC から関連する分類を置くことによって、結果をショートリストする [CPC、ECLA などの任意の分類でもよい])。

3 ((DISABLE+) P (SYRINGE OR HYPODERM+) P (NEEDLE OR BARREL) P (PISTON OR PLUNGER) P (PROTRU+ OR EXTEN+) P (LOCK+) P (GROOVE OR CHANNEL OR

FURROW))/ CLAIMS/DESCRIPTION/OBJECTIVE/TEXT/ABSTRACT AND
PUBLICATION_DATE <= 2004-06-22

4 (((DISABLE+) P (SYRINGE OR HYPODERM+) P (NEEDLE OR BARREL) P (PISTON OR PLUNGER) P (PROTRU+ OR EXTEN+) P (LOCK+) P (GROOVE OR CHANNEL OR FURROW))/ CLAIMS/DESCRIPTION/OBJECTIVE/TEXT/ABSTRACT AND ((PISTON) P (BREAK OR DISENGAGE))/CLAIMS) AND PUBLICATION_DATE <= 2004-06-22

(ここで刊行日フィルタを用い、審査対象である我々の発明に関連する可能性のある文書を検索する)

5 (((DISABLE+) P (SYRINGE OR HYPODERM+) P (NEEDLE OR BARREL) P (PISTON OR PLUNGER) P (PROTRU+ OR EXTEN+))/CLAIMS/DESCRIPTION/OBJECTIVE/TEXT/ABSTRACT AND ((PISTON) P (BREAK OR DISENGAGE))/CLMS) AND PUBLICATION_DATE <= 2004-06-22

6 (((DISABLE+) P (SYRINGE OR HYPODERM+) P (NEEDLE OR BARREL) P (PISTON OR PLUNGER) P (PROTRU+ OR EXTEN+))/ CLAIMS/DESCRIPTION/OBJECTIVE/TEXT/ABSTRACT AND ((PISTON) P (BREAK OR DISENGAGE))/CLAIMS) AND PUBLICATION_DATE <= 2004-06-22

7 (((DISABLE+) P (SYRINGE OR HYPODERM+) P (NEEDLE OR BARREL) P (PISTON OR PLUNGER) P (PROTRU+ OR EXTEN+))/ CLAIMS/DESCRIPTION/OBJECTIVE/TEXT/ABSTRACT AND ((PISTON) P (BREAK OR DISENGAGE) P (LOCK+ OR GROOVE))/CLAIMS) AND PUBLICATION_DATE <= 2004-06-22

8 ((SYRINGE OR HYPODERM+) P (PISTON) P (BREAK OR DISENGAGE) P (LOCK+ OR GROOVE))/ CLAIMS/DESCRIPTION/OBJECTIVE/TEXT/ABSTRACT AND PUBLICATION_DATE <= 2004-06-22

検索例 2 :

タイトル : オーサリングおよび実行フローベースならびに拘束ベースワークフローの統合モデル

クレーム：ワークフローモデルを表現するコンピューター実装システムであって、構造化された複数の活動を有するとともに構造化されていない複数の活動（それぞれそれらに関連する制約を有する）をさらに備えたワークフロー；それぞれの構造化された複数の活動を実行し、それぞれの構造化されていない複数の活動についての制約を評価し、それらに関連する制約を評価する関数としてそれぞれの構造化されていない複数の活動を実行することによりワークフローを実行するためのランタイムエンジンを含むシステム。

採用された検索戦略：

1. (((workflow or (work w/2 flow) or work-flow)) w/15 (unstructur*)) AND
(((activity or activities or task or item) w/15 (specification or sequence or control or arrangement or arrange or flow or array or order))) AND PDN «10/1/2004)
2. (((workflow or (work w/2 flow) or work-flow)) w/15 (unstructur*)) AND PDN «10/1/2004)
3. (((workflow or (work w/2 flow) or work-flow)) w/15 (unstructur*)) AND
(((activity or activities or task or item) w/15 (specification or sequence or control or arrangement or arrange or flow or array or order))) AND PDN
4. (((workflow or (work w/2 flow) or work-flow)) w/15 (unstructur*)) AND
(((activity or activities or task or item) w/15 (specification or sequence or control or arrangement or arrange or flow or array or order))) AND PDN «10/1/2004)
5. (((workflow or (work w/2 flow) or work-flow)) w/15 (unstructur*)) AND
(((activity or activities or task or item) w/15 (specification or sequence or control or arrangement or arrange or flow or array or order))) AND PDN «10/1/2004)

検索例 3：

クレーム：蒸着材料を基板にコーティングするための方法であって、

- (a) 超音波信号を用いて蒸着材料を噴霧するステップと
- (b) 前記基板上に蒸着材料を方向付けるステップと
- (c) 基板にインサイチュおよび堆積後処理のいずれかを適用することにより蒸着材料を基板に結合するステップを含む方法。

採用された検索戦略：

1. (COATING AND ATOMIZE AND ULTRASONIC)/
CLAIMS/DESCRIPTION/OBJECTIVE/TEXT/ABSTRACT AND PUBLICATION_DATE
<= 2006-10-19= 1481 件の結果
2. (COATING AND ATOMIZE AND ULTRASONIC AND SUBSTRATE)/
CLAIMS/DESCRIPTION/OBJECTIVE/TEXT/ABSTRACT AND PUBLICATION_DATE
<= 2006-10-19 = 797 件の結果
3. (METHOD AND COATING AND ATOMIZE AND ULTRASONIC AND SUBSTRATE)/
CLAIMS/DESCRIPTION/OBJECTIVE/TEXT/ABSTRACT AND PUBLICATION_DATE
<= 2006-10-19 = 794 件の結果
4. ((METHOD OF COATING) AND ATOMIZE AND ULTRASONIC AND SUBSTRATE)/
CLAIMS/DESCRIPTION/OBJECTIVE/TEXT/ABSTRACT AND PUBLICATION_DATE
<= 2006-10-19 = 176 件の結果
5. (METHOD OF COATING AND ATOMIZE AND ULTRASONIC AND SUBSTRATE
AND DEPOSITION)/CLAIMS/DESCRIPTION/OBJECTIVE/TEXT/ABSTRACT AND
PUBLICATION_DATE <= 2006-10-19 = 132 件の結果
6. (METHOD AND COATING AND ATOMIZE AND ULTRASONIC SIGNAL AND
SUBSTRATE AND DEPOSITION)/
CLAIMS/DESCRIPTION/OBJECTIVE/TEXT/ABSTRACT AND PUBLICATION_DATE
<= 2006-10-19 = 5 件の結果
7. (METHOD AND COATING AND ATOMIZE AND ULTRASONIC SIGNAL AND
DEPOSITION)/CLAIMS/DESCRIPTION/OBJECTIVE/TEXT/ABSTRACT AND
PUBLICATION_DATE <= 2006-10-19 =5 件の結果

検索例 4 :

クレーム :

1. 超分子ゲルに基づくサーモクロミック材料。
2. 有機溶媒中の電子受容体と非化学量論量の電子供与体に基づくサーモクロミック材料。
3. 前記電子供与体はアルジュノール酸などのトリテルペンアントリリデン誘導体である、
クレーム 2 に記載のサーモクロミック材料。

4. ゲルゾル転移温度が溶質の濃度によって 25～50℃の間の任意の温度に固定できるクレーム 2 に記載のサーモクロミック材料。

検索戦略 1 :

1. (THERMOCHROMIC AND MATERIAL)/

CLAIMS/DESCRIPTION/OBJECTIVE/TEXT/ABSTRACT AND PUBLICATION_DATE

<= 2006-10-26 = 2805 件の結果

2. ((THERMOCHROMIC MATERIAL))/

CLAIMS/DESCRIPTION/OBJECTIVE/TEXT/ABSTRACT AND PUBLICATION_DATE

<= 2006-10-26 = 887 件の結果

検索戦略 2:

1. (THERMOCHROM+ AND GEL+)/

CLAIMS/DESCRIPTION/OBJECTIVE/TEXT/ABSTRACT AND PUBLICATION_DATE

<= 2006-10-26 = 1677 件の結果

2. 1 AND (ELECTRON DONOR) = 10 件の結果

3. 2 AND (ELECTRON ACCEPTOR) = 6 件の結果

第6章

審査基準および詳細な公式の要件

6.1 すべての標準的な法定保証された異議

最初の審査段階では審査官は、与えられた特許出願に必要なすべての法定の異議を組み込んだ審査報告を作成しなければならない。取られるすべての異議は、特許法およびその規則に何らかの法的根拠を持っている必要がある。審査官は、法の要求する異議を放置してはならない。標準異議の非網羅的なリストは、ガイダンスおよび参考のために本書に添付されている。同じ標準異議は、出願の電子処理のための検査モジュールに含まれている。リストは、単にガイダンスのためであり、特定の出願である要件ごとに適切に言い改められることもある。審査官により期待されていることは、第1審査レベルでは、慎重に取られ得るできるだけ多くの異議を取るべきであるという点である。オフィスアクションまたは審査報告書を書く際に審査官は、詳細を語る必要がある。報告書は、司法精査に服し得るため特許法の特定の規定を適用する場合はその特定の規定を引用してできるだけ詳細になるように注意しなければならない。

6.2 不当な異議があってはならない

審査官は、審査のいかなる段階でも法的根拠がない異議を取るべきではない。例えば、1. 明細書が具体的にインド国外からの典拠および地理的起源を開示しており、フォーム1に沿ってその旨を明確な宣言している場合は、NBAの承認を要求して異議を主張すべきではない。

2. 出願人自身が代理人を採用することなく出願を行った場合、委任状の提出を主張するのは不当と呼ばれる。

6.3 異議の性質の明確な説明

異議は、受取人からさらに説明を求められないでも理解されるように詳細に説明され明確なものとする。（例えば、クレームが発明を十分に規定していない、クレームが明確に言葉で表現されていない、クレームが広すぎる等の異議は、曖昧で不明確なものと考えられる）。

6.4 包括的審査報告

審査報告は包括的に作成しなければならない。異議は、法の規定と適切な推論によってサポートされなければならない。相反する異議は避けるべきで、なんらかの特別な状況の規定によりそうする必要があるとしても、そのようなアプローチを採用する完全な正当性を与える詳細な説明を行わなければならない。

6.5 審査サイクル中の異議の効果的な維持

異議は一度発せられたからには維持されなければならない。撤回はそれを明確に正当化できる適切な理由づけがある場合にのみできる。

6.6 補正段階での新たな異議は利用可能な事実に基づいて、法律の完全なサポートを有しなければならない。

可能な限り、最初の審査報告の結果として生じるいずれの段階でも全く新しい異議は行ってはならない。しかし事実が変更された場合、審査官はどの段階でも新たな異議を取り得るが、自然的正義に鑑みて、そのような異議は適切に正当化されなければならない。

6.7 特許法および規則の遵守

審査官は常に特許法によって確立された手順を遵守しなければならず、法的根拠がない場合に、他の慣例によってはならない。

6.8 厳格なタイムラインの維持

品質の核心は、特許法に規定するタイムラインの維持にある。これは、特定の手順のために規定されたタイムラインを達成することだけでなく、特許庁の製品およびサービスに伴う適正な品質コンポーネントに沿ったタイムラインを維持することである。

第7章

補正（種類、許可前／後、許可可能性、誤記など）

ガイダンス：

補正の求めは第1付属文書の表に従って所定の手数料を納付しフォーム13によることにより、特許の「許可」の前後に提出できる。

この求めには、補正案の性質を述べ、添付のコピーで補正を強調表示し、求めが行われる理由を完全に詳細に説明すべきである[S.57(2)]。クレームの優先日の補正も申請できる[S.57(5)]。補正は、免責事項として、訂正または説明されている場合にのみ認められる。これらの方法で許可された補正案は、実際の事実の取り込みのみを目的としなければならない。補正された明細書が、補正前の明細書に実質的に開示されても示されてもいない事項を記載している場合または補正されたクレームが、補正前の明細書のクレームの範囲に完全に入らない場合、補正は許されるべきではない(S.59(1))。

出願人は、補正のページを適切に削除された元のページとともに2部提出しなければならない。

特許出願または完全明細書もしくはこれに関連する文書についての補正の申請が特許の付与後に行われた場合、補正案の性質は、利害関係人の異議申立を可能にするため公報に掲載されるべきである（セクション57(3)、57(4)および規則81(3)）。詐欺によって得られた完全明細書を補正する許可はセクション64(1)(o)の規定により特許取消の根拠となる。補正が利害関係人により異議を申立てられた場合、審査管理官は補正を希望する人に通知しなければならない。また、その案件について決定する前に、両当事者に対しヒアリングを行う機会を与えなければならない。そのような異議の場合には、書面の提出に関する手続き、応答文書、証拠の記録、ヒアリングおよび費用は、規則57~63で規定された手順に準拠しなければならない。補正が許可される場合は公報において通知する必要がある（セクション59(2)および規則83）。

しかし、問題の特許の侵害または取り消しについて何らかの訴訟が裁判所に係属している場合、審査管理官は補正についての申請を許可または拒否する命令を発してはならない[セクション57(1)]。

セクション 57 の規定は予断なしに、出願人の明細書またはこれに関連するその他の文書を補正する出願人の権利に対するものであり、特許付与前に発行された審査管理官の指示に適合しなければならない[セクション 57(6)]。

出願人または特許権者は、フォーム 13 の所定の方式で申請書を提出することにより出願、完全明細書、またはこれらに関連する任意の文書を補正できる[規則 81(1)]。申請は、補正案（添付のコピーで強調表示）の性質を述べるとともに、補正を求める理由を十分に詳細に述べなければなければならない（セクション 57(2)およびフォーム 13）。

特別な規定が法にない限り補正が求められた書類はいずれも補正可能であり、手続き上の不備が、審査管理官の意見ではすべての者の利益を損なうことなく、回避可能であり、審査管理官が適切と考える場合、審査管理官の指示する条件に従い、規則 137 の規定により出願人によって申請され、第 1 付属文書の表に示す所定の手数料を納付することにより訂正できる。特許第 133689 号の出願の問題、DPD、第 1 巻 200 頁および *Orissa Cement* (出願人) v. *Belpahar Refractories* (異議申立人) では、審査管理官は、異議申立手続においては、異議の根拠を満たすための補正を認める権能を有するが、そのような黙示的権能は、法セクション 59（補正の権能が明示的に与えられている）が課すいくつかの制限に服する旨判示された。

1970 年特許法セクション 59 の規定により、特許権の出願人は、いつでも、免責、訂正または説明によって完全明細書の補正を申請できる。補正は明らかな間違いを訂正するためのものでない限り、以下の条件を満たす必要がある。すなわち、

(a) 補正された明細書は補正前の明細書に実質的に開示されていない事項をクレームしたり記載してはならない。

(b) 補正されたクレームがカバーするすべての事項は補正前の少なくとも一つのクレームの範囲内に含まれている必要がある。言い換えれば、

(i) 補正されたクレームが、もともとクレームされていたか否かにかかわらず、元の明細書で「実質的に」開示されている事項をカバーし

(ii) 元のクレームの範囲外のものが補正されたクレーム内に入ることはないのであれば、いかなる補正も認められるべきである。

F13 を通じて求められる補正は、優先日の補正を含んでもよい。しかしそのような補正は、出願が取り下げられたものとみなされる前に求める必要がある。

クレームの範囲：

ORA/17/2009/PT/CH [140/2012]において知的財産審判部（IPAB）は、あるクレームの補正が IPO での出願の手段中に許可された。これは更新の申立人がセクション 59 の要件に適合しないと主張したものであった。特許権者がこれらの補正は、審査管理官の異議を満たすために行われたものであり、自発補正に関するセクション 59 に服する必要はないと述べた。知的財産審判部（IPAB）は以下の問題を解釈した

1. セクション 57(6)、出願人が発明の説明に欠陥がある出願を提出し、その後、追加説明的文書を提供することで、その欠陥を治すことを許すものなのか？
2. 欠陥を補正するためのすべてのルートはセクション 59 の対象となるのか？
3. 明細書における記載を説明によって精緻化する補正もセクション 59 の規定により許されない欠陥を治癒するための補正であると見なされるのか？

知的財産審判部（IPAB）は、クレームを含めた補正を棚上げした。- 「セクション 57(6) の目的は、出願人が発明の説明に欠陥がある出願を提出し、その後、追加説明的文書を提供することで、その欠陥を治すことを許すものではない…明細書およびクレームに加えられる事項は、補正前の明細書に実質的に開示または示されていない事項を記載するようなものである。**さらに補正されたクレーム 1~20 は、もともと出願されたクレーム 1~4 の範囲内に完全に入るものではない。**我々は明細書、図面およびクレームについて出願の手段中に行われた補正は、特にセクション 59 で禁止されている、開示事項の範囲およびクレームを拡張するものであると確信している。」

ORA/07/2009/PT/CH [109/2013] 知的財産審判部（IPAB）

「...クレーム補正が元のクレームよりも狭く、明快さをもたらし、進歩性と新規性を説明している場合、我々はそれを考慮するように拘束される。しかし、我々はセクション 59 のテストに耐えない補正を許可することはできない。補正が元のクレームの範囲内に入り、それを超えた何かを主張しない場合、我々は特許を取り消す代わりに補正を許すべく我々の裁量を行すべきかどうかを検討する必要がある...。.....回答者は補正を求めてセク

クション 58 に言及した。セクション 58 は、特許が無効であると我々が判断した場合、我々に、補正するという裁量を用いることを許す。しかし、セクション 59 の規定による制限は特にクレームの補正に関するものである。「完全明細書の補正は.....してはならない.....完全明細書の補正は許されない。この効果は、補正された明細書はクレームするであろう.....または補正された明細書のいずれかのクレームは補正前の明細書のいずれのクレームの範囲内にも入らないだろうということであろう。」」

クレームに新たな特徴を追加：

OA/4/2009/PT/CH [189/2012]において知的財産審判部 (IPAB) は、様々な理由にもかかわらず、異議申立において求められたクレーム補正を拒絶した審査管理官に広く同意した。知的財産審判部 (IPAB) は「...我々はまた、補正されたクレームが出願時のクレームの範囲を越えていると認定する。これは特に以下の要素の追加を考慮したものである：外表面のスキャンを任意の初期位置で行い；少なくとも二つのデータを取得し、初期位置に対して同じ登録を行う；データは、(ダイヤモンドと介在物の三次元画像を計算するための) コンピューターに供給される；並進と回転と外表面のスキャンの登録；ダイヤモンドの反射率についての知識；観察方向に対するシリンダーの決定 (クレーム 5)；モータ手段 (クレーム 7)。これらの要素のいずれも、最初に提出されたクレームには記載されていなかった。したがって、補正によってそのようなことを含めるのはセクション 59 の規定により許されない」と指摘する。

優先日の補正：

W.P. (C) 801 of 2011- Delhi HC において、出願人は F18 を提出する 48 カ月の時間制限を徒過した。その後、時間制限が F18 を提出する程度になるように優先権を放棄して F13 が提出された。しかし、特許庁は、F13 を拒否した。出願は既にセクション 11B の規定により取り下げられたものと見なされていたからである。不服申立書で、HC は「...法に基づいて設定された時間制限に沿ったロジックがある。法と規則のスキームは、様々な段階で特許の付与のために出願人が取るべき期限付きのステップを必要とする。法と規則の規定は、明示的に時間制限の緩和を可能にするための立法趣旨を反映しなければならない。そのような緩和が存在しない場合、憲法第 226 条の高等裁判所の行使する権力によつ

て、規定に『読み込む』ことはできない」と主張した。優先日を補正することができ、時間制限が F13 を提出するために設定されていないことは認めたものの、消滅した出願について出願人は F13 を提出できない。

過度の遅延

ORA/6/2009/PT/CH において知的財産審判部（IPAB）は、補正を提示する上で過度の遅延がある場合、補正を許可するにあたり裁量が適用できると述べている。本件の場合、知的財産審判部（IPAB）は特許権者の鑑定自体がそれを提案したときに補正を提示し得たと指摘した。誤っていると言われた用語が実際には米国および欧州で特許付与されたクレームには存在していた場合も、知的財産審判部（IPAB）は不注意による誤りだという議論を受け入れなかった。

第 8 章

付与前処分手続き

付与前異議申立

- ・何人も、特許出願の公開後の任意の時点、但し、特許の付与前に、セクション 25(1)で言及されるいずれかの事由に関して、適切なオフィスに、特許の付与に対する審査管理官への申立により異議を提出できる u/s 11A。特許の付与日は、審査管理官がファイル内の特許の付与を命じた日である。同時に、特許番号が生成され、特許付与の事実は、公式ウェブサイト上で見る事ができる。
 - ・付与前異議申立が特許付与後に受領された場合、審査管理官は、異議申立人に付与前異議申立を返還しなければならない、特許の付与の事実について、そのような異議申立人に通知するものとする。
 - ・異議申立人が利害関係人であれば、その者はまた、正式な付与後異議を提起できる。
 - ・特許は、セクション 11A の規定により公告日から 6 カ月の満了前には付与されない。したがって、公告日から 6 カ月の保証期間内に付与前異議申立を提出すれば付与前異議申立が特許付与前に提出されていることが確実である。
 - ・申立には、陳述および、もしあれば、そのような申立をサポートする証拠、望む場合、ヒアリングの求めを含めなければならない。
 - ・審査管理官は、その出願の審査請求が提出された後にのみ申立を考慮しなければならない。
 - ・付与前異議申立は、記録上可能な場合、審査官の報告書とともに審査管理官によって考慮される。
 - ・審査官は、異議申立人が提出した書類に基づいて審査報告に包括的な異議を含める必要がある。
 - ・審査管理官が異議を検討して、理由を欠くと考える場合、申請があれば異議申立人にヒアリングの機会が与えられるものとする。異議申立人からヒアリングを行った後も、審査管理官が異議申立を拒絶すべきだという意見のままの場合は、通常 1 カ月以内に、付与前異議申立を拒絶する理由付命令を発行しなければならない。
- しかし、審査管理官が付与前異議申立に理由があると考えた場合は、出願は拒絶されるか補正されなければならない、通知が申立のコピーとともに出願人に送られる。

出願人は望む場合は、通知の日から3カ月以内に、申立に対する応答書を（もしあれば）出願をサポートする陳述書および証拠とともに提出する。

- ・ 審査管理官は、出願人が提出した陳述書および証拠を考慮しなければならないし、特許の付与を拒絶するか特許付与前に審査管理官が満足するように完全明細書の補正を求めることができる。
- ・ ヒアリング中に行われた申立や提出物を検討した後、審査管理官は申立を拒絶して特許を付与するか、申立を受け入れて付与を拒絶するかいずれかを、通常、上記の手続きが完了してから1カ月以内に、さらに同時に決定するものとする。付与前異議申立 u/s25(1)の検討により特許出願を拒絶すべき場合には、セクション 15 の規定により、拒絶の理由付通知を発行しなければならない。

第 9 章

審査報告の起案方法

審査官報告書：

審査官は、電子モジュールでの審査を行った後、審査の報告書を作成し、審査管理官に送付する。法のセクション 14 の規定に従って審査管理官が審査官報告書を検討した後、そのカバーレターとともに審査報告が、モジュールを介して生成され、続いてフォーム 1 に言及されたサービスアドレスに送付される。

審査管理官の承認／決定：

審査管理官の承認を得て、最初の審査報告（FER）は、出願人のサービスアドレスにその旨の通知とともに電子メールを介して送信される。しかし、審査官の報告書が品質パラメータにおいて欠けている場合は、審査管理官は監督能力に介入する。審査官が反論に対して完全な正当性を与えることにより、その反論に基づいて保証されないことが証明されない限り、審査管理官によって提案された品質パラメータは必須である。法律に定める通り、審査管理官はその機能を発揮する。これはまた、品質管理機構の第 1 段階を完了させる。

出願が許可すべきものと認定された場合：

出願人は、付与のため出願を置く日以前に審査サイクル中に課される公式の要件に準拠することが必要とされる。オフィスはこの日以降に特許の付与のためのファイルを準備する。時には、出願人が出願を正に最終日に補正することがあり、このような場合には、出願人は、完全明細書の補正部分の新たに入力されたコピーを提出してファイルを完成しなければならない。この手順は同時に完了する必要がある。

審査管理官による報告書の検討と FER の発行

- ・審査管理官は、審査官の報告書と（もしあれば）異議の要旨を受領した日から通常 1 カ月以内に検討し、必要に応じて出願および明細書とともに、報告書 - 最初の審査報告（FER） - の形で出願人に送る。もし、特許の付与に異議がなく、セクション 25(1)の付与前異議申立が係属中でない場合、特許は最も早く付与される。

- ・ 利害関係人によって審査請求が提出されている場合でも、FER は出願人に送付される。FER の発行についての通知は利害関係人にも送られる。
- ・ 最初の審査報告には、以下に関連する庁からの異議が含まれることがある：
 - a. 新規性、進歩性および産業上の利用可能性の欠如。
 - b. セクション 3 および 4 の範囲に該当するカテゴリーに関する主題。
 - c. 法律に基づく他の要件の不充足。
- ・ 出願人は、早ければ、FER またはその後の通信を介して通知された法によって彼に課せられたすべての要件に従うことが必要とされている。しかし、出願人が FER の発行日から 12 カ月以内に、FER への応答をしなかった場合、出願は、セクション 21(1)の規定により放棄されたものとみなされる。その旨の通信が情報として出願人に送信される。
- ・ 出願人による応答/補正が法によって定められた要件を満たしていない場合、審査管理官はヒアリングの機会を提供し、本案を決定する。
- ・ 出願人が 12 カ月以内に文書を再出願した場合、出願は、審査官によって新たためて検討される必要がある。審査時に法の要件が満たされていることが判明した場合は、特許が付与される。
- ・ 出願人は、明細書が補正されるべきであるか否かについてのその意見とともに、審査管理官によって伝えられた異議のいずれかについて争う場合、または、その明細書またはその他の文書を再出願する場合、出願人が求めればヒアリングを受ける機会が与えられる。
- ・ 出願人によるヒアリング後、審査管理官は彼が適当と考えるような補正を指定し許し、特許を付与できる。審査管理官は、そのように指定された補正がなされない場合、あるいは、法および規則その他の要件が遵守されていない場合、特許付与を拒絶できる。
- ・ 審査管理官は審査および許可プロセスのどの段階でも審査官の報告書と異なる意見の場合は、彼は、ファイル内にそのような意見の相違の理由を記録しなければならない。
- ・ 特許は、セクション 14 の規定によりヒアリングを受ける機会を与えずに拒絶されることはない。出願を拒絶する通知はセクション 15 の規定による理由付通知である。セクション 15 の規定によりこのような通知に対しては知的財産審判部に審判請求可能である。

第 10 章

補正段階での審査手続

完全明細書が特許付与前に、法の規定により補正された場合、補正明細書を審査しなければならず、これは元の明細書と同様に行われる[セクション 13(3)]。

審査管理官による裁量権の行使

- ・ いずれの当事者であれ不利なアクションをする前に審査管理官は、当事者に対しヒアリングを受ける機会を与えなければならない。裁量権は適正なケアと注意の下で行使しなければならない。恣意的なものであってはならない。このような理由は慎重に講じなければならない。その理由は、ファイルに記録しなければならない。しかし、これは法および規則の規定に起因するアクションには適用されない。
- ・ ヒアリングを希望する当事者は、手続きに関して指定された期間の満了の少なくとも 10 日前に審査管理官に対しそのようなヒアリングを求めなければならない。
- ・ 法またはこれらの規則に基づき、特許出願人や手続きの当事者に悪影響を与える可能性がある裁量権を行使する前に、審査管理官はそのような出願人または当事者に、ヒアリングの機会を与えなければならない。通常そのようなヒアリングの通知には通知後 10 日間の余裕を持たせる。

第 11 章

放棄、拒絶および付与手続き

放棄

12 カ月の所定のタイムライン内に出願人が出願を許可のための状態に置かないときはセクション 21 の規定により出願は放棄されたものとして扱われる。出願人が規則 24B(4)の規定により所定の制限時間内に審査報告への応答を提出しない場合、出願は放棄に向けて進むことになる。

放棄を推薦する前に確認すべき重要事項：

1. FER/SER は適切なサービスアドレスに送信されたか。
2. FER/SER への応答は、ファイルトラッカーモジュールから明らかのように、所定の制限時間内に提出されていないか。

拒絶

しかし、出願人が審査報告に対する応答を提出したものの、審査官と審査管理官が公式の要件（異議）が完全に遵守されていないという意見である場合、セクション 14 の規定によりヒアリングを行い、ヒアリングを受ける機会を提供した後に至っても、出願人が公式の要件に従わない場合、出願人の要求事項不遵守に関する理由付通知をもって当該案件は拒絶され得る。

提示された議論への応答

OA/16/2009/PT/DEL [262/2012]において、審査管理官の通知は文書が進歩性に関しては与えられなかったと述べている。しかし、知的財産審判部（IPAB）は「...審判請求人が進歩性があるとの理由を示したことは 2008 年 11 月 17 日付けの応答から理解される。審査管理官には反論を拒絶する権限はあるが、具体的なケースで進歩性に関する反論がされたとき、提出が実際になされなかったと言う権限はない」と指摘した。

テキストの明確性

OA/16/2009/PT/DEL [262/2012]において、知的財産審判部（IPAB）は「...第一審査報告および異議 5 号において、クレームは、ISR で引用された引用文献に鑑みて発明性がないと述べられている。ISR は進歩性については D1 のみを挙げ、新規性については D2～

D4 を挙げている。IPER もその報告書において新規性および進歩性の両者について D1 のみを挙げている。しかし、通知では、審査管理官が、なぜ本発明は D1 または D2～D4 に基づいて進歩性を欠いていると判断したのか、その理由が示されていない。我々はここで、OA/8/2009/PT/CH (IPAB Order No. 250/2012)における Sankalp Rehabilitation Trust, Mumbai Vs. F. Hoffmann-La Roche AG, Switzerland で我々が判決した内容を再び繰り返す。それは、少なくとも一度、発せられた通知において、審査管理官の前で、引用された文書を完全に記述する方がよいというものである。報告書の本文で IPER は、D1、D2、または D4 を挙げている。しかし、それは文書が詳細に記載されている「引用文献」というタイトルの段落を含んでいる。これは絶対に不可欠である。また、特許性が決定される各理由に対して、例えば、新規性、自明性、S.3(e)などというように見出しを付けた方がよく、各見出しに対して与えられた認定、各見出しに対して否定的になされた認定を順番に扱う。これは通知の明確性に向けて大いに役立つであろう」としている。

特許付与：

特許は以下の場合、可能な限り迅速に付与される。

- 出願がこの法によって審査管理官に与えられる権能により審査管理官によって拒絶されていない場合、または
- 出願が法の規定のいずれにも違反していないと認定された場合、または
- 特許付与前の付与前申立が係属していないか特許付与前の異議申立で出願人の主張を認める処分がなされた場合。特許の付与日は、ファイル内において審査管理官によって特許が付与された日である。
- 特許番号が同時に生成される。特許庁は完全な電子処理に移行しているため、審査管理官による特許付与の事実および特許番号はリアルタイムに公式サイトに反映される。

特許付与の結果

○特許が付与されると、すべての特許に電子システムによる連番が割り当てられる。特許証が所定の形式で生成され、電子登録簿への記入が同時に行われる。現在の電子システムでは、特許登録簿における特許の記録の日付は、審査管理官による特許の付与日と同じである。

- 特許付与された完全明細書は公式サイトを通じて公衆に閲覧可能となる。
- 出願、明細書およびその他の関連文書は、所定の手数料を納付すれば公衆が閲覧できる。
- 特許が付与されたという事実は特許庁の公報に掲載される。
- 特許が付与されると、特許権者は、特許登録簿における特許の記録の日（これは現在は特許証の日付と同じである）から3カ月以内に累積料金を納付する必要がある。
- 許可の公告の日から12カ月以内に、利害関係人は誰でも、セクション25(2)の規定により付与後異議申立を提出できる。
- すべての特許権者および実施権者は、所定のフォーマットで、一定の間隔（6カ月を下回らない）で、インドの商業規模での特許発明の実施についての陳述書を提出しなければならない。

第 12 章

付与後異議申立の処分

付与後異議

- ・ 利害関係人は誰でも、特許の付与の公告の日から 12 カ月以内に所定のフォーマット 2 部からなる特許付与に対する異議申立書を適切な庁に提出できる。
- ・ 特許の付与日は、審査管理官が特許を付与した日であり、特許の付与は、現在唯一の電子モジュールを介して行われているため、付与日と時間は公式ウェブサイトを通じてリアルタイムに公開された日付である。その結果、付与日後に提出された異議申立は付与後異議として扱われる。
- ・ 異議申立人は、利害関係の性質を記載しなければならない。
- ・ 利害関係人は、発明が関係するのと同じ分野に関わる者や同じ分野で研究を推進する者を含む。それは特許された物品に関連する商品に製造上または取引上関わるか、またはそうした商品の製造に経済的利害関係を有するか、または同じ主題に関する特許を保有している組織であり得る。
- ・ 付与後異議申立は、セクション 25(2)で述べたような根拠に基づいて申立てできるが、それ以外の理由ではできない。
- ・ 異議申立書の受領後、審査管理官は遅滞なく、そのような通知の受領の事実についての特許権者に通知しなければならない。
- ・ 陳述書と（もしあれば）証拠のコピーは、異議申立人が特許権者に送付しなければならない。
- ・ 特許権者が異議について争うことを望む場合、特許権者は異議申立で争う理由を完全に記載した応答書および（もしあれば）その主張をサポートする証拠を、異議申立人の陳述書のコピーおよび（もしあれば）証拠を受領した日から 2 カ月以内に提出し、コピーを異議申立人に送付する。
- ・ 特許権者が異議申立について争うことを希望しないか、2 カ月以内に応答書と証拠を提出しない場合は、特許が取り消されたものとみなされ、審査管理官は、特許の取消しの決定を発しなければならない。取消の事実は特許登録簿に記入される。
- ・ 特許権者からの応答書を受け取った後、異議申立人は特許権者の応答書および証拠のコピーの送付を受けた日から 1 カ月以内に返信して異議申立の証拠を提出できる。異議申

立人の応答における証拠は、厳密に特許権者の証拠における事項に限定される。異議申立人は、特許権者にその応答書および証拠のコピーを送付しなければならない。

- ・以上のほか、証拠は、審査管理官の許可または指示がある場合を除いて、いずれの当事者も送付してはならない。
- ・さらなる証拠の提出に関しては、いずれの当事者も、ヒアリングの期日の指定についての審査管理官の通知前にこれをしなければならない。
- ・英語以外の言語の明細書その他の文書が通知、陳述書または証拠に挙げられている場合は、場合に応じて、英語で証言付翻訳を、そのような通知、陳述書または証拠とともに2部提出しなければならない。
- ・規則 126 の規定により必要とされる証拠は、宣誓供述書により提出しなければならない。
- ・添付書類は、規則 127 の規定により必要とされるように提出しなければならない。

異議審理委員会の構成

- ・異議申立書の受領後、異議審理委員会が審査管理官により構成され、指示により、異議申立人および特許権者による異議申立に関連して規則 57～60 の規定により提出したすべての書類を含む通知を審理する。
- ・委員会は、当事者が提出したすべての陳述書、文書および証拠を調べた後、そのようなすべての文書が委員会に転送された日から3カ月以内に共同勧告として、異議申立書で挙げられている異議申立理由のそれぞれについての理由付報告書を提出しなければならない。
- ・異議審理委員会は、3名のメンバーで構成され、そのうち1名を議長とする。
- ・審査官も委員会のメンバーになり得る。しかし、特許付与手続きにおいてその特許出願について審査した審査官を、委員会のメンバーに加えることはできない。
- ・さらなる証拠が審査管理官によって記録に挙げられている場合は、書面による通知によって、それを委員会での検討のために異議審理委員会に転送しなければならない。そのようなさらなる証拠が異議審理委員会からの報告を受領した後に記録で挙げられた場合にも、これは適用される。

OA/4/2009/PT/CH において知的財産審判部（IPAB）は、異議審理委員会がいかなる勧告を行うにしても、特許権者と異議申立人の双方は、彼らがヒアリングに出席する前に、勧告の内容を知る権利があることを明らかにした。知的財産審判部（IPAB）はまた、委員会メンバーはヒアリングに出席してもよく、いずれの当事者も委員会がどのようにその認定に到ったかを質問できるという見解を承認した。

付与後異議事項におけるヒアリング

- ・ 異議審理委員会の勧告を受けた後、審査管理官は、遅滞なく異議申立のヒアリングの日時を指定するものとし、少なくとも 10 日前までに、当事者に通知する。
- ・ ヒアリングを希望する当事者は、ヒアリングの通知を受領次第、所定の手数料とともに審査管理官にその旨を通知しなければならない。
- ・ 審査管理官は異議審理委員会のメンバーにヒアリングへの出席を求めることができる。
- ・ 審査管理官は、そのような通知と手数料納付を行っていない当事者についてはヒアリングを拒絶できる。
- ・ いずれかの当事者が、ヒアリングにおいて、まだ異議申立書、陳述書または証拠に記載されていない刊行物に依拠しようとするときは、他の当事者および審査管理官に、そのような刊行物の詳細とともに、その意図を通知しなければならない。そのような通知は、ヒアリングの期日前少なくとも 5 日前に与えられなければならない。
- ・ ヒアリングを望む当事者からヒアリングを行った後、またはいずれの当事者もヒアリングを望まなかった場合（この場合はヒアリングを経ず）、異議審理委員会の勧告を考慮した後、審査管理官は異議について決定しなければならない。すなわち、審査管理官は特許を取り消すか、または特許において補正を命じるか、異議を拒絶することができ、理由付通知を発する。
- ・ 明細書またはその他の文書の補正が審査管理官によって命令された場合、特許権者は、合理的な期間内に、審査管理官によって指示されるように、庁に対しそのような補正のされた書類を提出しなければならない。

OA/13/2011/PT/MUM において知的財産審判部（IPAB）は「特許のケースで、審判段階で追加の文書が提出されている場合、特にそれらが関連するものである場合、我々は先行

技術の引用を無視することはできない。しかし自然的正義の要件を満たすために、対抗する当事者には、防御の機会と今回の場合には審判請求人に与えられた自らの議論を提示する機会を与えなければならない。」と判示した。

第 13 章

特許付与後の補正の処分

特許付与後の補正

- ・特許の付与後、特許権者は、特許出願、完全明細書についてフォーム 13 により補正を申請できる。これらに関連する文書であってそのような条件に服するものを補正しようとする場合、審査管理官が適切と考えるのであれば、その文書も同様である。このような申請は、所定の手数料とともにフォーム 13 により提出できる。このような申請は、優先日の補正についても行うことができる。
- ・申請書には理由とともに補正案の性質を記載しなければならず、強調表示したコピーを添付する。補正は免責、訂正または説明によってのみ認められる。このような補正は、実際の事実の取り込みのみを目的としなければならない。さらに、補正された明細書が、補正前の明細書に実質的に開示されても示されてもいない事項をクレームまたは記載するような効果をもたらす完全明細書の補正は認められない。補正されたクレームが補正前の明細書のクレームの範囲に全体として含まれない場合も同様である。
- ・補正のための申請は、補正案の性質とともに公開されることがある。もっとも、補正案の性質が実質的である場合は、補正のための申請は公開しなければならない。例えば、完全明細書またはクレームまたは特許出願を補正するための申請はいずれも公開しなければならない。
- ・出願人は補正のページを適切に削除された元のページとともに 2 部提出しなければならない。
- ・利害関係人は誰でも補正のための申請の公開日から 3 カ月以内にフォーム 14 により異議申立書を提出できる。このような異議申立書の提出があったときは、審査管理官は補正について申請人に通知する。
- ・申請人と（もしあれば）異議申立人に機会を与えた後、審査管理官は事案について処分をしなければならない。この場合、陳述書、応答書、応答証拠の提出、ヒアリング、コストに関する付与後異議についての規則 57～63 で指定された手順が適用される。
- ・補正は、特許の付与が公開された後に許可される。
- ・詐欺によって得られた完全明細書の補正許可は、セクション 64 の規定により特許の取消の理由となる。

- ・侵害訴訟が裁判所に係属している場合または特許の取消についての手続が高等裁判所に係属している場合、審査管理官は、補正のための申請を許可または拒絶する通知を発してはならない。

第 14 章

審査管理官の決定（手続き）の見直し

法律は、1970 年特許法セクション 77 において審査管理官の決定の見直しを規定している。出願人は規則 130 で定める期限内にフォーム 24 を提出する必要がある。審査管理官は、規則 130 で規定する規準に従って行動し、各ケースの本案においてその事項を決定しなければならない。審査管理官は 1970 年特許法の規定により、1908 年民事訴訟法（1908 の 5）の規定により民事訴訟をしようとするときには、関わるすべての手続において民事裁判所の権限を持つ。セクション 77 の規定による見直しも同様の方法で処理される。

誰が見直しを申請できるか：

不服申立が許可された命令または通知（不服申立がなされていないものが好ましい）、不服申立が許可されなかった命令または通知によって、権利を侵害されたと自ら考える者は何人も可能である。

見直しのための根拠：

- ・新しい重要な事項または証拠の発見が、デューデリジェンスの行使後であっても、申立人の知識の範囲内ではなかったか、命令が下されたか通知がなされたとき申立人によって生成することができなかった、または
- ・記録から明らかな何らかのミスや間違いによる場合、または
- ・他の十分な理由があるとき。

命令または通知についての不服申立をしていない当事者は、他の当事者による不服申立係属の有無にかかわらず、判断の見直しを申請することができる。但し、そのような不服申立の根拠が申請人と審判請求人に共通する場合、または応答すべき者である場合、彼は見直しを申請しているケースについて上訴裁判所に訴えることができる。

インド Hon'ble 最高裁判所の見直しについての見解：

Hon'ble 最高裁判所¹¹ は「考え得る二つの意見があり得る点に関して、長い推論プロセスによらなければ確立されない誤りは、記録から明らかな誤りであるとはほとんど言えない。

主張された誤りが自明とは程遠い場合、および、結論に達し得るものでも、長く複雑な議論が必要な場合、そうした誤りは、そうした令状を発するという最高裁判所の権限を律する法令に従った令状または移送命令書によって治癒することができない。」と判示した。審判請求人のための学識ある代理人弁護士がその主張をなすのに数時間苦勞しなければならなかったという正にこの事実は、仮に決定に誤りがあったとしても、記録から明らかでない推論の過程ではじめて判断し得たものであることを示す。

特許法および規則により規定される期間を示す表

通し 番号	アクション	セクション	規則	フォーム	所定の期間
1	(a) パリ条約 /WTO の規定によ り優先日を主張す る特許付与のため の出願。	7	23	1	優先日から 31 カ月。
	(b) PCT に基づく 国内段階出願の提 出。			1	
	(c) パリ条約 /WTO の規定によ り優先権を主張す る優先権書類の提 出。	16		1	特許付与前であればいつで も。
	(d) 分割出願の提 出。	54		1	出願日は、親出願以降でな ければならない。
	(e) 追加特許出願 の提出。	9(1)		2	仮明細書の提出日から 12 カ月以内。
	(f) 仮明細書提出 後の完全明細書の 提出。				
2	(a) 外国出願に関 する陳述書と誓約	8	12 (1) A	3	出願とともに、または特許 出願日から 6 カ月以内

	書の提出。 (b) セクション 8(2)の規定により審査管理官から求められた場合の陳述書の提出	8(2)	12(3)		通知の日から6カ月以内
3	正式に権限のある当局によって認証された優先権書類の提出。優先権書類が英語でない場合は、英語でかつ然るべく認証された対応物。	138	121		優先権書類は、出願とともにまたは審査管理官による通知の日から3カ月以内に提出しなければならない。
4	国内段階の出願の場合の優先権書類の提出。		21		優先権書類／優先権書類の英訳は、PCT規則の下、優先日から31カ月以内にまたは審査管理官による通知の日から3カ月以内に提出しなければならない。
5	発明者であることの宣言書の提出	10(6)	13(6)	5	出願とともに、または審査管理官がフォーム4で行われた出願を許可する場合は、手数料を納付して出願日から期間満了1カ月前。
6	権利の証明の提出。	7(2)	10		出願後6カ月以内。 注：この規則の目的から、

					6カ月の期間は、国内段階の出願の場合にはインドでの実際の提出日から起算される。
7	仮/完全明細書の提出		13	2	出願とともに直ちに。
8	特許出願のナンバリング		11		出願は、それが提出された場所と年を表す連番が付される。
9	必要に応じて委任状の提出。	127 132	135	26	出願がない場合に特許付与前求めに応じて。
10	(a) 完全明細書が提出されており秘密保持指示が課せられておらず、取り下げられまたは放棄されていない出願の公開。 (b) 公開請求 (c) 完全明細書で言及した生物材料の寄託 (d) 特許付与の公表	11 A (1) 11 A (2) 11 A (6) 43(2)	24 24 A	9	出願日または優先日のいずれか早い方から18カ月の満了後、通常、その期間の満了前に1カ月以内に発行しなければならない。 通常公開請求の日から1カ月。 寄託生物材料は寄託機関での公開後直ちに公衆に利用可能でなければならない。 タイムラインなし
11	(a) 審査請求書の	11 B		18	出願日または優先日から48

	提出 (b) 秘密保持条項 が取り消された請 求の提出				カ月以内でいずれか早い 方。 優先日もしくは出願日から 48 カ月以内または秘密保持 指示の取消しの日から6カ 月以内でいずれか遅い方。
12	審査管理官による 審査官への審査請 求付託	12	24 B (2)(i)		通常、請求日から1カ月以 内または公開日から1カ月 以内のいずれか遅い方。
13	審査官による審査 管理官への報告書 の提出	12(2)	24 B (2)(ii)		審査管理官による出願の付 託の日から通常1～3カ 月。
14	審査報告の審査管 理官による処理	14	24 B (2)(iii)		かかる報告書を受領した日 から通常1カ月
15	(出願、明細書お よび他の文書が付 託された) 審査官 による審査管理官 への報告書の提出	12	24 B(2)		通常1カ月以内だが、審査 管理官による出願の付託の 日から3カ月を超えない。
16	出願人による申請 による出願日の繰 り下げ	17(1)			実際の出願日から6カ月を 超えて繰り下げることがで きない。
17	出願人の変更	20	34	6	譲渡証、契約書(公式コ ピー/公証コピー)などの 関連文書は、特許の付与前 に提出しなければならない。 い。

18	潜在的な侵害、明細書中で言及する必要のある先の特許への言及。但し、特許の有効性が出願人によって争われていない場合。	19	33		審査管理官から出願人への通知の日付から2カ月以内。
19	出願を特許可能な状態にする期限	21	24 B (4)		最初の審査報告の日付の日から12カ月
20	明細書の補正が必要な場合における審査管理官による審査官報告書の検討。	14	28 A ・ 28		出願人が異議を争う場合は、審査管理官はヒアリングのための機会を10日前に通知を提供することにより出願人に与える。全体の手続きはFERの日から12カ月の満了前に完了する必要がある。
21	出願を拒絶または許可する審査管理官の権能、法の要件または規則が遵守されていない場合、審査管理官は拒絶するか、必要に応じて補正した後の特許付与できる。	15			全体の手続きはFERの日から12カ月の満了前に完了する必要がある。
22	公開後の特許付与	43	55(1A)		セクション11Aの規定によ

					る公開の日から6カ月の満了前には特許は付与できない。
23	先行するクレームにより新規性がな い場合の審査管理 官による補正を行 う権能	13・15	29		2カ月の期間が特許の付与を延期することによって異議を除去するために認められる。
24	付与前異議申立 (a) 特許出願人による応答書および証拠の提出。 (b) すべての手続きが完了した後の付与前異議申立の処理。	25(1) 25(1) 25(1)	55 55(4) 55(6)		何人も、公開日と付与日の間において、特許の付与に対する異議申立により、陳述書およびサポートの証拠を含め、申立書を提出できる。 審査管理官による通知の日から3カ月以内。 手続きが完了した日から1カ月以内に、付与／拒絶についての決定が発せられる。
25	陳述書および証拠とともに行われる付与後異議申立。	25(2)	55A	7	利害関係人は、特許付与の公開の日から1年の期間満了前に異議申立をすることができる。
26	(a) 応答書および証拠の提出	25(2)	58(1)		異議申立人による陳述書と証拠のコピーの受領の日か

		25(2)			ら2カ月の期間内に特許権者は応答書と証拠を提出する。
	(b) 異議申立人による応答証拠の提出	25(3)(b) ・25(4)	59		応答証拠は、応答書と証拠の送付の日から1カ月で異議申立人が提出する。
	(c) 異議審理委員会の構成およびその手続き	25(4)	56(4)		異議審理委員会の勧告は付与後異議申立手続におけるすべての文書の転送の日から3カ月以内に与えられる。
	(d) ヒアリング	26(1)	62(1)		異議について決定するためヒアリングが両当事者に対し10日前の予告をもって指定される。
	(e) 「入手する」場合の異議申立人の特許として特許の扱い		63A	12	審査管理官の通知日から3カ月以内。
27	インド外で特許を申請する許可	39	71 (1&2)	25	審査管理官は、防衛および原子力用途に関する発明の場合を除き、申請の日から通常21日の期間内に申請について処分をしなければならない。
28	特許のフォーム	43	74		特許証は通常、付与日から

					7日以内に発行しなければならない。
29	特許の期間	53 (1)	81 & 80 (1A)	4	特許の更新料は任意の翌年の特許を維持するために特許の日から2年目の満了時に納付すべきものであり、これは2年目またはその後続年の満了前に特許庁に送金することで行う。フォーム4による申請により6カ月間延長できる。
30	出願および明細書の補正	57	81(3)(b))	14	補正の申請に反対することに利害関係のある者は何人も申請の公開日から3カ月以内にフォーム14における異議申立をするものとする。
31	失効した特許の回復のための申請	60	84(1)	15	特許が、所定の期間内に更新料を納付しなかったという理由により失効した場合には、特許権者は特許が失効した日から18カ月以内に特許の回復を申請できる。
32	失効した特許の回復処分手続き	61	84(2)		審査管理官は、特許の回復のため一応の手順が踏まれていないと確信する場合はその旨を申請人に通知する

					ものとする。そのような通知の日から1カ月以内にヒアリングを行うことを申請人が求めない限り、審査管理官は出願を拒絶しなければならない。
33	回復への異議申立	61 (2)	85(1)	14	回復の公開の日から2カ月以内に回復への異議申立ができる。
34	審査管理官による 期間延長の権能		138(1) &(2)		<p>この規則の第 III 章、規則 24B、規則 55 のサブ規則 (4) および規則 80 のサブ規則 (1A) で別段の定めがある場合を除いて、これらの規則によって規定される任意の行為または手続きを行うための期間は、審査管理官が妥当だと考えるときはその指示する条件によって1カ月の期間延長できる。</p> <p>これらの規則による期間延長の申請は、所定の期間の満了前に行わなければならない。</p>

原子力に関する告示**原子力：**

「所定の物質、所定の設備および技術」がインド政府原子力局により告示された（S.O.61(E)参照）。これはインド官報（臨時、パート II、セクション 3、サブセクション (II)、2006 年 1 月 20 日付。告示のコピーを以下に示す）において公開されたものである。

S.O.61(E). - 1962 年原子力法（1962 年法律 33 号）セクション 2 のサブセクション (1) の (f) および (g) 節ならびにセクション 3 により、また、インド政府原子力局告示（1995 年 3 月 15 日付 S.O.211(E) および 1995 年 3 月 15 日付 S.O.212(E) 参照）に代えて、中央政府はここに別表に特定する物質、設備および技術を、所定の物質、所定の設備および技術として告知する。

カテゴリー - 0：核物質、核関連その他の材料、設備および技術。

OA 所定の物質

注：カテゴリー OA 中の放射性物質は、さらに、原子力法（1962 年）の規定により制定された原子力（放射線防護）規則（2004 年）の規定および原子力法（1962 年）のセクション 16 の規定を誘致するものとする。

OA1 原料物質

OA101 天然に存在する同位体の混合物を含有するウラン

OA102 同位体 235 の減損したウラン。

OA103 トリウム

OA104 金属、合金、化学化合物、または濃縮物または任意の物質の形の前述のいずれかのもの。

OA105 前述の一つ以上を含有する他の任意の材料。

規定の量的制限：下記に示す。また任意の 12 カ月の期間：

- a. 100 キログラムを超えるウラン（自然界での同位体の混合物を含有する）。
- b. 1,000 キログラムを超える減損ウラン（天然に存在する下記同位体 235 の減損したウラン）。
- c. 1,000 キログラムを超えるトリウム。

OA2 特別な核分裂性物質

OA201 プルトニウム-239

OA202 ウラン-233

OA203 同位体 235 または 233 が濃縮されたウラン

OA204 ネプツニウム。

OA205 前述の一つ以上を含有する任意の材料

OA206 随時中央政府によって決定されるこのような他の核分裂性物質。但し、原料物質が含まれていない用語「特別な核分裂性物質」。

注：任意の量の特別な核分裂性物質は所定の物質である。

OA3 その他の材料。

「その他の材料」は、原子炉のための非核材料、以下に示す核関連二重用途材料、および随時中央政府によって決定される材料を意味する。

OA301 水素原子に対する重水素の比が 1:5000 を超える重水素、重水（重水）および他の任意の重水素化合物で、一つの委託品中の重水素の量が 5 キロを超えるか任意の 12 カ月の期間における 25 キロを超える量。

OA302 原子カグレードグラファイト／カーボンであって、5 ppm ホウ素当量以上の純度レベルおよび任意の 12 カ月の期間における 30 トンを超える量の 1.5 グラム/cc より大きな密度を有するもの。

OA303 重量でジルコニウム 500 部に対し 1 部未満のハフニウム含有量（すなわち 2,000ppm 未満）のジルコニウムであって金属、その合金、化合物、その製造物の形態のもの、前述のいずれかの廃棄物またはスクラップ。

OA304 ベリリウム、その化合物、合金およびその鉱石／濃縮物。ベリリウムを含むが以下を除く：

- a. X線機器およびガンマ線検出器に使用するベリリウム窓ならびに
- b. エメラルドまたはアクアマリンの形のベリリウム。

OA305 リチウム-6 (${}^6\text{Li}$) 同位体をその天然の同位体存在度よりも高く（すなわち、7.5%超）濃縮したリチウムおよび富化リチウムを含有する製品またはデバイス。例えば、元素状リチウム、合金、化合物、リチウムを含有する混合物、その製造物、前述のいずれかの廃棄物またはスクラップ。

OA306 ニオブ、タンタル、その金属、合金および鉱石（コロンバイトおよびタンタライトを含む）。

OA307 次の特性の両方を有するチタン合金：

- a. 293K (20°) で 900Mpa 以上の極限引張強さが「可能」；および
- b. 75mm 超の外径を有する管または円筒形中実形態（鍛造品を含む）。

テクニカルノート：「可能な」という語句は熱処理の前または後のチタン合金を含む。

OA308 トリチウム、水素原子に対するトリチウムの比が 1,000 中 1 部を超えるトリチウムを含有するトリチウム化合物または混合物。但し、そのような量で有機標識化合物などの目的に利用される場合、ガス封入ソースおよび放射性トレーサー研究のためのトリチウム水を除く。

OA309 ハフニウム：

ハフニウム金属、60 重量%超のハフニウムを含有する合金、60 重量%超のハフニウムを含有するハフニウム化合物、それらの製造物、および前述のいずれかの廃棄物またはスクラップ。

OA310 ラジウム-226 :

ラジウム-226 (^{226}Ra)、ラジウム-226 合金、ラジウム-226 の化合物、ラジウム-226 を含有する混合物、それらの製造物、前述のいずれかを含有する製品またはデバイス。但し、医療アプリケーション、およびいかなる形であれ Ra-226 が 0.37GBq (10mCi) 未満である製品またはデバイスを除く。

OA311 ホウ素

ホウ素は、その天然の同位体存在度よりも多くホウ素-10 (^{10}B) 同位体が濃縮された以下のホウ素 :

元素状ホウ素、ホウ素を含有する化合物、混合物、それらの製造物、および前述のいずれかの廃棄物またはスクラップ。

OA312 ヘリウム-3

ヘリウム-3 (^3He)、ヘリウム-3 を含有する混合物、および前述のいずれかを含有する製品またはデバイス。

注 : ヘリウム-3 が 1gm 未満の製品またはデバイスは除く。

OA313 アルファ線放射性核種 :

10 日以上 200 年未満のアルファ線半減期を有する以下の形態のアルファ線放射性核種 :

- a. 元素
- b. キログラムあたり 37GBq 以上の総アルファ線活性を有する化合物
- c. キログラムあたり 37GBq 以上の総アルファ線活性を有する混合物
- d. 前述のいずれかを含有する製品またはデバイス

この項で規制されるアルファ放射体には以下のものが含まれる :

アクチニウム-225 アクチニウム-227 アメリシウム-242m カリホルニウム-248 カリホルニウム-250 カリホルニウム-252 カリホルニウム-253 カリホルニウム-254 キュリウム-240 キュリウム-241 キュリウム-242 キュリウム-243 キュリウム-244 アインスタイニウム-252 アインスタイニウム-253 アインスタイニウム-254 アインスタイニウム-255 フェルミウム-257 ガドリニウム-148 メンデレビウム-258 ネプツニウム-235 プルトニウム-236 プルトニウム-237 プルトニウム-238 プルトニウム-241 ポロニウム-209 ポロニウム-210 ポロニウム-208 ラジウム-223 トリウム-228 トリウム-227 ウラン-230 ウラン-232

OA314 *チタン鉱石および濃縮物（イルメナイト、ルチルおよび白チタン石）

OA315 *ジルコニウム、その合金および化合物および鉱石／濃縮物（ジルコンを含む）

*注：これらの項目（OA314 と OA315）はビーチサンド鉱石の採取に関する方針告知（1998年10月6日付決定第8/1(1)/97-PSU/1422 参照）が鉱山省により2007年1月1日までに採用／改訂／修正（これらのいずれか早い方）されたとき、そのときまでは所定の物質として残るがそれ以降は適用されない。

OB 所定の設備

OB001 原子炉、および特別に設計、作製、または適合されまたはそのような原子炉で使用されるか使用を意図される、以下のような関連設備、部品およびシステム：

- a. 完全な原子炉
- b. 原子炉容器
- c. 原子炉燃料搬入および取り出し装置
- d. 原子炉制御棒および装置
- e. 原子炉圧力管
- f. ジルコニウムに対するハフニウムの比が1：500以下であるジルコニウム管および管組立体
- g. 一次冷却材ポンプ

- h. 原子炉内部
- i. 原子炉の一次冷却回路で使用するための熱交換器（蒸気発生器）
- j. 原子炉コア内の中性子束レベルを決定するための中性子検出および測定器

OB002 所定の物質（ウラン、プルトニウム、トリウム、重水素、重水、トリチウム、リチウムなど）の加工、生産、濃縮、変換または回収するためのプラント；および特別に設計、作製、または適合されまたはそのようなプラントで使用されるか使用を意図される、以下のような関連設備、部品およびシステム（但し、これらに限定されない）：

- a. 重水素、重水を生産または濃縮するためのプラント
 - 1. 水－硫化水素交換タワー
 - 2. 硫化水素ガス循環のためのブロアーおよびコンプレッサー
 - 3. 高さ 35 メートル以上直径 1.5 メートル～2.5 メートルのアンモニア－水素交換タワー
 - 4. タワー内部およびステージポンプ
 - 5. 動作圧 3 MPa 以上のアンモニアクラッカー
 - 6. 「オンラインで」水素／重水素比率分析が可能な赤外吸収分析器
 - 7. 富化重水素ガスを重水に変換するための触媒バーナー
 - 8. 完全な重水アップグレードシステムまたはそのためのカラム
 - 9.
- b. ウラン変換のためのプラント
- c. プルトニウム変換のためのプラント
- d. トリチウム施設またはプラントおよびそのための設備
- e. リチウム同位体プラントの分離施設およびそのための設備。

OB003 使用済核燃料の再処理のためのプラント、および特別に設計、作製、または適合されまたはそのようなプラントで使用されるか使用を意図される、以下の設備、部品およびシステム（但し、これらに限定されない）：

- a. 遠隔操作用に設計された使用済燃料要素チョッピングマシン

b. 使用済核燃料を溶解するための、熱および高腐食性に耐え得る、除去、ロード、維持可能な溶解装置

c. 硝酸の腐食作用に耐える溶剤抽出器および溶剤抽出装置

d. 硝酸の腐食作用に耐える化学品保持または貯蔵容器

e. 以下の組立体およびコンポーネントを含む以下の工業的設備：

1. 高密度（鉛ガラスまたは他の）放射線遮蔽窓

2. 放射線硬化 TV カメラまたはそのためのレンズ

3. 高爆発性物質を処理するために特別に設計された「ロボット」または「エンドエフェクタ」およびそのための制御装置

4. 放射化学分離操作またはホットセルにおけるリモート操作を提供するために使用できるリモートマニピュレータ

OB004 原子炉から、または原料物質もしくは特別な核分裂性物質を処理するためのプラントからまたは核再処理プラントからの放射性廃棄物；使用済核燃料；特別な核分裂性物質の処理、取り扱い、貯蔵および輸送のためのプラントならびに特別に設計、作製、または適合されまたはそのための使用を意図される設備。

OB005 ウラン、プルトニウム、リチウムまたはホウ素の同位体の分離または濃縮のための、分析装置以外のすべてのシステム、ならびに特別に設計、作製、または適合されまたはそのために使用されまたは使用を意図される以下のような関連設備、コンポーネント：

a. ガス遠心分離機およびガス遠心分離機で使用するために特別に設計または作製された組立体およびコンポーネント

b. ガス遠心分離濃縮プラントで使用するために特別に設計または作製された補助システム、設備およびコンポーネント

c. ガス拡散濃縮で使用するために特別に設計または作製された組立体およびコンポーネント

d. ガス拡散濃縮で使用するために特別に設計または作製された補助システム、設備およびコンポーネント

e. 空力濃縮プラントで使用するために特別に設計または作製されたシステム、設備およびコンポーネント

- f. 化学交換またはイオン交換濃縮プラントで使用するために特別に設計または作製されたシステム、設備およびコンポーネント
- g. レーザーベースの濃縮プラントで使用するために特別に設計または作製されたシステム、設備およびコンポーネント
- h. プラズマ分離濃縮プラントで使用するために特別に設計または作製されたシステム、設備およびコンポーネント
- i. 電磁濃縮プラントで使用するために特別に設計または作製されたシステム、設備およびコンポーネント

OB006 原子炉の燃料要素の製造プラントおよびそのために特別に設計または作製された以下の設備。但し、これらに限定されない：

- a. 燃料ペレットの最終寸法および表面欠陥をチェックするために特別に設計または作製された完全自動ペレット検査ステーション
- b. 燃料ピン（またはロッド）上にエンドキャップを溶接するために特別に設計または作製された自動溶接機
- c. 完成した燃料ピン（またはロッド）の整合性をチェックするために特別に設計または作製された自動試験・検査ステーション

項目「c」は通常以下のための設備を含む：1) ピン（またはロッド）エンドキャップ溶接の X 線検査、2) 加圧ピン（またはロッド）からのヘリウム漏れ検知、および 3) 内部の燃料ペレットの正しいロードをチェックするためのピン（またはロッド）ガンマ線スキャン。

OB007 100 キュリー (3.7×10^{12} ベクレル) を超える量の放射性同位元素の生産、取り扱い、保管、輸送のためのプラントまたはシステム。

OB008 核分裂性物質を製造するための全ての種類の中性子連鎖反応組立体および融合組立体を含む中性子発生装置。

OC 技術

OA または OB で特定された所定の物質または所定の設備の開発、製造または使用のための技術およびソフトウェア

注：この表が準拠したナンバリングシステムは、特別な化学物質、生物、材料、設備および技術（SC）MET）リスト（付録3のITC（HS）分類の付表2）のナンバリングシステムに合わせている。

脚注

¹ 出願書類の審査

(1) セクション11Bのサブセクション(1)またはサブセクション(3)の下で所定の様式で特許出願に関して審査請求が行われたとき、出願書類および明細書ならびにこれらに関する他の文書は、審査監理官によって最先で審査官に委託され、以下の事項に関して審査監理官に報告させるものとする。すなわち:

(a) 出願書類および明細書ならびにこれらに関する他の文書が、本法およびその下で作成された任意の規則の要件に従っているか否か;

(b) 出願の遂行において本法の下で特許付与に対する異議のいずれかの合法的見地があるか否か;

(c) セクション13の下で行われた調査の結果;および

(d) 規定されうる任意の他の事項。

(2) サブセクション(1)の下で出願書類および明細書ならびにこれらに関する他の文書を委託された審査官は、通常、規定されうる期間内に審査監理官に報告をするものとする。

² セクション 13

以前の公開による、かつ先のクレームによる先行性についての検索

(1) 特許出願がセクション12の下で委託された審査官は、発明が、完全明細書のいずれかのクレームに請求されている限り -

(a) インドで、かつ1912年1月1日以降の日付で作成された特許出願の遂行において出願された任意の明細書において、出願人の完全明細書の出願日前の公開によって先行されているか否か;

(b) 出願人の完全明細書の出願日以後に公開され、インドで、かつその日付の前の日付で、またはその日付より早い優先日を主張して作成された特許の出願の遂行において提出された明細書である任意の他の完全明細書のいずれかのクレーム内で請求されているか否か

を確認する目的で調査を行うものとする。

(2) 審査官は、発明が、完全明細書のいずれかのクレームにおいて請求されている限り、出願人の完全明細書の出願日前にサブセクション(1)で述べたもの以外の任意の文書でイ

ンドまたは他の場所での公開によって先行されているか否かを確認する目的でこのような調査をさらに行うものとする。

(3) 完全明細書が、特許付与前に本法の条項の下で補正されている場合、補正された明細書が最初の明細書と同様の様式で審査および調査されるものとする。

(4) セクション12および本セクションの下で要求される審査および調査は、いずれの特許の有効性を保証すると決して見なされないものとし、任意のこのような審査もしくは調査もしくは任意の報告、またはその結果として生じる他の審理の理由によって、またはこれらに関連して中央政府またはその任意の職員によって障害が招かれないものとする。

³ IPAB yahoo 対 rediffmail

⁴ Biswanath Prasad Radhey Shyam 対 Hindustan Metal Industries Ltd (AIR 1982 SC 1444)

⁵ Biswanath Prasad Radhey Shyam 対 Hindustan Metal Industries Ltd (AIR 1982 SC 1444)

⁶ 2012年9月7日の F. Hoffmann-La Roche Ltd 対 Cipla Ltd., Mumbai Central, ...

⁷ Biswanath Prasad Radhey Shyam 対 Hindustan Metal Industries Ltd (AIR 1982 SC 1444)

⁸ Biswanath Prasad Radhey Shyam 対 Hindustan Metal Industries [1978] Insc 255(1978年12月13日)

⁹ Lallubhai Chakubhai 対 Chimanlal and Co. (AIR 1936 Bom 99):

¹⁰ Standipack Private Limited 対 Oswal Trading Co. Ltd (1999 (19) PTC 479 (Del))

¹¹ Satyanarayan Laxminarayan Hegde and Ors. 対 Mallikarjun Bhavanappa Tirumale (AIR 1960 SC 137)