インドにおける特許出願分割の変遷

シティージ・マルホトラ（Kshitij Malhotra）
Global IP India代表
インド弁護士、弁理士

発明の単一性に関する特許法の一般原則によれば、１つの特許出願は１つの発明のみに関係しなければならない。一方、１つの特許出願に複数の発明が開示されている場合が多くある。このような場合、特許出願（主出願）から切り分けられた分割出願を出願人が提出することが認められるのも特許法の一般原則である。また、特許審査官は、特許出願の審査中に、特許出願の主題が「単一の発明概念」を構成しない複数の発明を包含していることに気付いた場合、その中に含まれる創作的主題を分離するために、１またはそれ以上の分割出願を提出するよう出願人に要求することができる。

インドの特許法にも、同様の分割出願の概念が規定されている。分割出願に関しては、1970年インド特許法第16条、第10条⑸項および第７条⑴項に規定されており、その基本は第16条⑴項に以下のように定められている：

「第16条：出願の分割に関する審査官の命令権

⑴ この法律に基づき特許出願をした者は、特許付与前であればいつでも、希望する場合、又は明細書の請求項が複数の発明に関するものであることを理由として審査官から出願が拒絶された場合には、先の出願について既に提出された仮明細書又は本明細書に開示された発明について更に出願することができる。"

インド特許法第16条にはさらに⑵項と⑶項があり、第16条⑴項に基づく分割出願に対する制限が規定されている。

第16条⑵項にはこうある：

「第16条⑵：　⑴項に基づく追加の出願には明細書一式が含まれなければならないが、当該明細書一式には、先の出願で提出された明細書一式に実質的に開示されていない事項を含んではならない。

また、第16条⑶項にはこうある：

「第16条⑶：　審査官は、原出願又は追加出願のいずれかに従って提出された明細書に関し、いずれの明細書にも他方の明細書で請求された事項が請求されないようにするために必要な補正を要求することができる。

このような条文があるにもかかわらず、分割出願に関する実務は常に議論の的となってきた。

インドの特許審査官は、出願が審査官によって拒絶されるかもしれないと出願人が判断した場合、「出願のやり直しのために分割出願をする」という歪んだ手段を採用することにしばしば不満を漏らす。一方、特許出願人は、審査官が分割出願の規定を非常に狭く解釈し、分割出願が有効となる可能性を不公正なほどに制限しているとの不満を持っている。

分割特許出願を規定する法律が最初に脚光を浴びたのは、2012年に、当時の知的財産審判部（IPAB）が判示したLGエレクトロニクス事件[1]のときである。この審決は、インドにおける分割出願の考え方の基礎を形成したといってよいだろう。

このLG事件では、分割出願の維持可能性の必須要件が示され、自発的な分割出願では、請求項が「明確に区別される発明」に関連していなければならないことが強調された。この審決が示した、自発的な分割出願を可能にする３つの主な条件は：

ⅰ．複数の発明の存在の指摘

ⅱ．複数の発明について行う複数の出願

ⅲ．優先日の保持

しかし、同審決は、特許法が出願人の意志だけによる自発的な分割出願を認めているのか、また、分割を有効に行うためには親出願の請求項にその発明が存在している必要があるのか、といったいくつかの懸案には残念ながら答えていない。

LG事件を引き継ぐ形で、2020年のEsco Corporation v. The Controller of Patents & Designs事件[2]がある。この事件で知的財産審判部は、分割出願の請求項は、任意分割出願か強制分割出願かにかかわらず、親出願の請求項から引き出し得た発明である必要があるとした。

つまり、知的財産審判部は、分割発明が「親出願の請求項」に開示されていることが分割出願の受理のために必要であることを強調したのである。知的財産審判部は、「請求項に記載されていなかったものは特許の範囲外である」という法的原則を強調し、分割出願の請求項にある発明は元の親出願の請求項に存在するべきであるとした。

この判断は、2022年のBoehringer Ingelheim International GMBH v. Controller of Patents and Another事件[3]でも支持された。この事件において、デリー高等裁判所は、親出願の請求項内に複数の発明が含まれていない場合、分割出願は維持できないと判示した。

この事件の裁判官はまた、元の出願の請求項に複数の発明が記載されていなくても分割出願を認めることは特許法の基本原則に反する、と強調した。これにより、分割出願の請求項が元の出願（親出願）の請求項の記載でサポートまたは開示されていることを出願人は明確に示す必要があり、分割出願の可能性が強く制限されたものになると多くの人が考えた。

以上が、分割出願に関する今までの考え方であるが、最近、そこに大転換となる大きな変化が出現した。デリー高等裁判所によるSyngenta Limited v. Controller of Patents and Designs事件[4]の判決である。

この判決は、過去の判決に対して優越し、過去の判決を覆すものであり、インド特許法第16条⑴項の「～に開示された」や「～について」といった言葉の重要性を強調して、発明が（過去の判例が要求するように）請求項にはないが明細書全体には開示されている場合の分割出願の可否について判示した。

1　Order no. No. 111 of 2011 IPAB

2　OA/66/2020/PT/DEL, decided on 27th October 2020

3　2022 SCC OnLine Del 3777

4　C.A.(COMM.IPD-PAT)471/2022

本事件では、英国法に基づいて組織された世界的企業であるSyngenta limitedが原告である。この会社は、化学、農業、ヘルスケア関連製品など様々な分野の研究開発に携わり、世界中でこれらの製品の製造・販売に従事していた。同社は、親出願の請求項には複数の発明が含まれていないとして分割特許出願第7059/DELNP/2011号を拒絶した知的財産庁長官の決定に対し、デリー高等裁判所に上訴した。この出願人は、分割出願の可能な範囲にかかる特許法第16条に関する知的財産庁長官の解釈に異議を申し立てたのである。

具体的には、控訴人は、親出願の明細書全体には開示されているが、親出願の請求項には記載されていない３つの好ましい実施例のうちの１つを請求項１に含む分割出願を行った。知的財産庁長官は、複数の別個の発明に関する請求項が親出願には含まれていなかったという理由で、当該分割出願を拒絶した。

法廷では次のような問題が提起された：

a.「分割出願が維持可能であるためには、複数の発明が親出願に含まれていなければならない」という要件は、分割出願が出願人により自主的になされた場合にも適用されるのか？

b. 複数の発明は親出願の請求項に記載されていなければならないのか、それとも親出願の請求項に付随する明細書全体の開示に含まれていれば十分なのか？"[5]

これらに関し、デリー高等裁判所は上記判決において、複数の発明を含む親出願の請求項が審査において拒絶された場合、出願人は仮明細書または本明細書全体のどこかに開示された発明に関する追加出願を行う権利を保持することを明らかにした。

これにより、インド特許法第16条⑴項に関して、知的財産庁が判例法に従って要求していたような、親出願の請求項中に複数の発明が存在することを法律は要求していないことになった。これは、インド特許制度における分割出願の要件を大きく緩めるものであり、請求項だけでなく、明細書全体の開示から多くのイノベーションを引き出して特許化できることを示したことになる。

本判決は、インドにおける分割出願の明確化と柔軟性の向上をもたらすものである。特に、複数の発明が単に明細書中に記載されているだけで、請求項としては明確に主張されていない場合でも、分割出願が可能であることを確実なものとした。

Syngenta事件の判決は、インド特許法の解釈について包括的かつ現実的なアプローチをとることで、特許制度がイノベーターや産業界全体の需要の変化に対応できる弾力性と柔軟性を備えていることを確認した。これは、発明のさまざまな側面を特許出願後にも分割して柔軟に保護することを可能にし、めまぐるしく変化する技術環境に対応する企業のニーズに合致することになる。

裁判所は、「請求項」と「明細書」（仮かそうでないかを問わず）を明確に区別することで、知的財産庁や裁判所における今後の係争の先例を確立した。これにより、出願人、特に外国の出願人は、他の国で慣れ親しんできた、切望されていた柔軟性を分割出願を行う際にインドでも得たことになる。

以上のように、インドの特許制度が国際的な標準に近づくにつれて、分割出願はインドの特許実務家により頻繁に使用されるようになると予想される。これはインドにおける法律的・戦略的な変化を意味し、特許関連企業、特に製薬会社やコンピュータ技術分野の企業の特許出願戦略や競争力に影響を与え、より柔軟でダイナミックな特許保護環境をもたらすと期待されている。

5　C.A.(COMM.IPD-PAT)471/2022

著者紹介
シティージ・マルホトラ（Kshitij Malhotra）
Global IP Indiaの創設メンバーで事務所代表です。インドの弁護士＆弁理士双方の資格を持ち、特許を含む知的財産関連の法的経験が10年以上あります。専門は化学工学で、デリー弁護士会所属。首都ニューデリーに住み、英語、ヒンディー語、パンジャブ語が堪能で、日本語に関する基礎知識も有します。趣味は、ドキュメンタリーを観たり、読書したり、詩を書いたりすること。学生時代にはクリケット部員でしたが、今はたしなむ程度で、もっぱら観戦。
【参考】https://www.gip-india.in/

翻訳者
宮川良夫（みやがわよしお）
United GIPs代表
日本弁理士、米国パテントエイジェント
【参考】www.unitedgips.com