

インド知的財産ニュースレター

第 2014-6 号
2014 年 6 月 25 日

特許法 — IPAB が 14 条及び 15 条の適合性について再び強調

発行者

株式会社サンガムIP

〒107-6012 東京都港区赤坂 1-12-32

アーク森ビル 12F

www.sangamip.jp

免責事項

本ニュースレターは、インドの知的財産に関する情報を届けることを目的としており、個別の法律問題について回答やアドバイスするものではありません。仮に本ニュースレターに記載されている内容そのもまたはその誤り等に起因して読者又は第三者が損害を被ったとしても筆者または筆者が属する会社や事務者は一切責任を負いません。

特許法 — IPAB が 14 条及び 15 条の適合性について再び 強調¹

プラシャント・レッドイー²

アーダルシャ・ラマニジャム

バパット・ヴィニット³

始めに

2014 年 1 月 20 日、23 日付の IPAB (Intellectual Property Appellate Board : 知的財産審判委員会) 命令(Order No.8 of 2014 及び Order No.9 of 2014)により、1970 年特許法の 14 及び 15 条に順守していないことを理由に、「Sterile Pharmaceutical Composition : 無精子症の医薬組成物」及び「Crystalline Polymorph of a Bisulfate Salt of a Thrombin Receptor Antagonist : トロンビン受容体アンタゴニストの結晶多形重硫酸塩」の出願を拒絶するという監督官命令を退けた。

第 14 条の適合性—事実関係の背景

Abraxis BioScience 社 (上訴人)の出願は、がんや他の重症疾患を治療するナノ粒子アルブミン結合 (nanoparticle albumin bound: nab) 技術の基盤として知られる、腫瘍のある患者を対象としたシステムに関するものであった。“Albupax”というバイオ後続薬品を発売した Natco Pharma 社 (以下、Natco 社) が、付与前異議申立を提出したところ、IPO の管理官補は、特許法第 14 条*のヒアリングの機会を上訴人に与えることなく、Natco 社の異議申立に基づいて特許法第 25 条(1)*により出願を拒絶した。上訴人は、自然的正義の原則に反するという理由で IPAB に上訴した。

議論の進展

上訴人は、特定の請求があつたにも関わらず、特許法第 14 条にあるヒアリングの機会が与えられなかったことは、自然的正義の原則の重大な侵害であると主張した。付与前の特許法第 25 条(1)の命令は、上訴可能でなかったため、ヒアリング及び 14 条の命令で当然に認められる命令の不足が、上訴人の上訴機会を奪った点を強調した。デリー高裁の判決への多くの請願書により、上訴可能になったものである。さらに、管理官補は、職権により特許法第 25 条(1)(g)*について「不十分」という追加理由を考慮し(Natco 社は異議申立書でそのような理由を挙げていなかったにも関わらず)、上訴人の出願を拒絶した。

¹ Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所発行 IPR AMICUS 2014 年 3 月 32 号

² Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所、IPR 部門プリンシパル・アソシエイト、ニューデリー、インド

³ 株式会社サンガム I P、東京・日本、インド国登録特許弁理士

Natco 社は、第 25 条(1)*の手順の一部として、上訴人にはヒアリングの機会があり、したがって、自然的正義の原理の侵害はなかったと主張した。

IPAB 命令

IPAB は、2009 年 1 月 6 日の最初の審査報告書(FER)への応答が、期限前になされたこと及び特許法第 14 及び 15 条*によるヒアリングを求める書類(2009 年 4 月 8 日付)を勘案した。その結果、FER への回答が期限後に提出されたという管理官の認定が、事実上間違いであるとの決定を下した。特許法第 14 条のヒアリングの機会が強行規定であり、管理官補はこの必須条件を満たさなかったと、IPAB は明確にした。IPAB は、“Ferid Allani v. Union of India [2008 (37) PTC 448]”の德里ー高裁判決に関して、特許法第 14 条と 2003 年特許規則の規則 129*により、出願人に不利な影響を与える裁量権を行使する場合、管理官は事前にヒアリングの機会を与える義務があると繰り返した。また、特許法は、異議申立人による特定の請願がない異議理由について、職権によって判断することを命じていないとした。

第 15 条の適合性—事実関係の背景

Schering 社（上訴人）は、トロンビン受容体アンタゴニストの結晶多形重硫酸塩に関する出願をした。管理官補は、治療効果に関するデータを提供すべきであり、特許法第 2 条(1)(j)*にある進歩性に欠けているという理由で、当該出願を拒絶した。不服申立では、管理官が上訴人の主張を考慮しなかったこと、説得力のある拒絶理由を挙げていないことが議論された。

IPAB 命令

IPAB は、管理官が上訴人の主張に関して適切な決定をしなかったこと、各側面において認定を出さなかったとした。特許法第 15 条により、管理官は、願書の補正機会を出願人に与える自由裁量を命じた条項を拒まず、また、出願を機械的に拒絶すべきではないという見解を示した。また、不明瞭な理由で進歩性の欠如を認定しているとし、差し戻しを命じた。

結論

興味深いことに、IPAB が特許法第 14 及び 15 条の違反に関する管理官命令を破棄するのは、これが初めてではない。IPAB による自然的正義を順守する度重なる試みにも関わらず、補正の機会を与えず、或いは話し合いをしないで発出された命令が数多くあった。

NTT DoCoMo と特許・意匠局長の件（Order No. 252, 2013/2013 年 10 月 28 日付）において、IPAB は管理官の命令を破棄し、特許法第 15 条により、出願の権利を証明するための必要書類を付けて出願を補正する機会を与えた。出願手続き上の不備の場合には、管理官は関連書類を提供することにより、出願人

に補正する機会を与えずに出願を拒絶してはならないことを明確にした。自然的正義に反する不合理な命令や認定は、出願人に不必要な負担を強いると認めることは適切である。IPO がこうした問題に注目し、審査官や管理官を教育することが求められている。

本資料は、Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所が執筆した原稿を発明推進協会が翻訳、株式会社サンガム IP が監修し、同協会が運営するポータル「知財よろずや」に掲載したものです。

【参考情報】

関連法規条文

日本国特許庁ウェブサイトより抜粋

インド特許法：

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm

インド特許規則：

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm

*特許法第 2 条 定義及び解釈：

(ja)「進歩性」とは、現存の知識と比較して技術的進歩を含み若しくは経済的意義を有するか又は両者を有する発明の特徴であって、当該発明を当該技術の熟練者にとって自明でなくするものをいう。

*特許法第 14 条 審査官の報告の長官による取扱い：

特許出願について長官の受領した審査官の報告が、出願人にとって不利であるか又は本法若しくは本法に基づいて制定された規則の規定を遵守する上で願書、明細書若しくは他の書類の何らかの補正を必要とするときは、長官は、以下に掲げる規定に従って当該出願の処分に着手する前に、異論の要旨を可能な限り早期に当該出願人に通知し、かつ、所定の期間内に当該出願人の請求があるときは、その者に聴聞を受ける機会を与えなければならない。

*第 15 条 一定の場合に出願を拒絶し又は補正を命じる等の長官権限：

長官は、願書又は明細書若しくはそれについて提出された他の書類が本法又は本法に基づいて制定された規則の要件を遵守していないと納得するときは、出願を拒絶することができ、又は出願を処理する前に、願書、明細書若しくは場合により他の書類を自己の納得するように補正させることができ、かつ、その補正を怠るときは当該出願を拒絶することができる。

*第 25 条 特許に対する異議申立：

(1) 特許出願が公開されたが特許が付与されていない場合は、如何なる利害関係人も、次に掲げる何れかの理由によって特許付与に対する異議を長官に書面で申し立てることができる。

(g) 完全明細書に、発明又はそれを実施する方法が十分かつ明確には記載されていないこと

*規則 129 長官による裁量権の行使：

長官は、法又は本規則に基づく何らかの裁量権であって特許出願人又は手続当事者に対して不利な影響を及ぼす虞のあるものを行使する前に、当該出願人又は当事者に、聴聞について通常は 10 日以上前に通知した後、当該聴聞をしなければならない。