

<印国・アセアン>



## 拒絶査定確定後、控訴段階でのクレーム補正を認めたデリー高裁判決

AsiaWise Professionals  
Co-Founder, IP Team Leader  
奥 啓徳

デリー高等裁判所は2025年7月、Albemarle Corporationの特許出願(2897/DELNP/2012)について、拒絶査定確定後の控訴段階におけるクレーム補正を認める判断を示しました。

本件は、フラッシュポイントのない溶媒システムと硬質ポリウレタンフォーム除去方法に関するもので、特許庁は新規性、進歩性、実施可能要件の欠如を理由に拒絶査定を維持していました。

インドでは拒絶査定に不服がある場合、出願人は高等裁判所の知的財産部門に控訴する必要がありますが、これまで「拒絶査定確定後に補正が可能か」については明確な規定がなく、実務上も統一的な見解が存在しませんでした。

今回の判決は、特許法に控訴段階での補正を禁じる規定はなく、特許法59条の枠内であれば補正は許容されると判断した点で大きな意義があります。59条は、新規事項を含まないこと、元のクレームの範囲内であることを要件とします。

本件では、クレームを「溶媒システム+方法」から方法限定のみに縮小する補正が適法と認められ、審査官による再審査のため差し戻しが命じられました。

本判決は、拒絶査定確定後でも補正が可能であると明言した初の高裁判決であり、控訴段階での戦略的補正という新しい選択肢が生まれたことを示します。

これにより、出願人は拒絶理由を回避して特許取得の可能性を高める余地が広がります。

日本企業にとっても示唆は大きく、インドにおける特許ポートフォリオ運用の一環として、拒絶査定確定後の控訴に補正を組み込む戦略が実務上有効になったといえます。

< India, ASEAN >

## **Delhi High Court Allows Claim Amendments on Appeal After Final Refusal**

AsiaWise Professionals  
Co-Founder, IP Team Leader

**Yoshinori Oku**

In July 2025, the Delhi High Court held that claim amendments may be allowed at the appellate stage in relation to Albemarle Corporation’s Indian patent application No. 2897/DELNP/2012.

The application concerned solvent systems with no flash point and methods for dissolving rigid polyurethane foams. The Patent Office had refused the application for lack of novelty, inventive step, and compliance with enablement-related requirements.

Under Indian practice, an applicant challenging a refusal must appeal to the High Court’s intellectual property division. Until this decision, however, there had been no clear rule on whether amendments could be made after a refusal order. The Court held that the Patents Act contains no express bar on amendments during appeal, provided that the requirements of Section 59 are satisfied.

Section 59 requires that no new matter be introduced and that the amended claims remain within the scope of the claims as originally filed. In this case, the Court found those requirements met because the applicant had narrowed the claims from “solvent system + method” claims to process-only claims. The amendment reduced the claim scope and added no new matter.

The Court therefore allowed the amended claims to be taken on record and remanded the case to the Patent Office for fresh examination limited to those claims. The Controller was directed to complete the re-examination within six months.

The decision is significant because it confirms that, at least in principle, claim amendments may be permitted even after a refusal order at the appellate stage, so long as they comply with Section 59. For applicants, this creates an important procedural option : narrowing claims on appeal in order to address refusal grounds and preserve the possibility of grant.

(Translated by TIIP)