

(日経 BP 知財 Awareness / 2010 年 12 月 14 日掲載)

## 対談●インドと日本の特許制度はこう違う (3) 審判で明細書の補正は可能

日本の製造業が生き残るためには新興国への進出はもはや避けられない。特に中国と並び、インドは重要な産業拠点となる可能性が高い。ところが、インドで知的財産を保護し、活用するために必要な現地の特許制度については、日本ではあまり知られていない。インド、日本、米国の特許事情に詳しいインド国特許弁理士の Vinit Bapat 氏と、三好内外国特許事務所所長で弁理士の伊藤正和氏が「インドと日本の特許制度の違い」について対談した。

**出席者：**

サンガム IP 代表取締役社長 インド国特許弁理士 Vinit Bapat 氏  
三好内外国特許事務所 所長弁理士 伊藤 正和 氏

**伊藤：** 前述のヒアリングで「拒絶です」となった場合や「放棄された」と見なされた場合はどうすればいいのですか。

**Bapat：** ヒアリングで「拒絶です」となった場合、知的財産専門の裁判所であるアパレット・ボード（知的財産審判委員会）に審理を求めることができます。一方、「放棄された」と見なされた場合は出願人から応答がなかった場合ですから、出願人が出願を維持する意思がなかったことになり、そこですべてが終わりです。「放棄された」と見なされた場合は審理を求めても無駄です。

**伊藤：** それは日本の知財高裁のようなものですか。

**Bapat：** インドの法律システムは基本的に三審制であり、デリーにある最高裁判所、各州の首都にある高等裁判所、さらに各州には地方裁判所があります。アパレット・ボードは、高等裁判所と同列にあり、ここで審判を請求できます。ただし、侵害訴訟には対応しません。そこが日本の知財高裁と違う点です。

**伊藤：** そのアパレット・ボードでは特許請求の範囲（クレーム）の補正はできるのでし

ようか。例えば米国では、基本的に審判で補正ができません。審査官と出願人が言うことのどちらが正しいかを判断するだけです。それに対して、日本の審判では補正ができます。インドではどうでしょうか。

**Bapat :** 可能です。これは特許法第58条(1)に規定されています。ただし、明細書と特許請求の範囲(クレーム)以外の補正はできません。すなわち、発明者の指名、出願人の氏名など願書に記載されている内容は補正できません。



三好内外国特許事務所  
所長 弁理士  
伊藤 正和 氏



サンガム IP 代表取締役社長  
インド国特許弁理士  
Vinit Bapat 氏

**伊藤 :** 審査官への審査官面接は何時でもできるのでしょうか。

**Bapat :** 最初の拒絶通知が来てからはいつでもできます。

**伊藤 :** 日本では審査が遅くなるために昔は奨励されていませんでしたが、今は1回は受け入れないといけないことになっています。

**Bapat :** 面接に関するノウハウですが、インドにはデリー、ムンバイ、チェンナイ、コルカタと四つの特許庁があり、審査官面接では同じ民族同士の方が話がしやすいということがあります。例えば南部のチェンナイで審査官面接を行う場合には、現地の言葉ができる代理人が有利です。

**伊藤：** 日本企業がインドの中で発明をした場合、最初の特許出願はインドに出さなければならないという縛りもありますね。

**Bapat：** インド国内で発明した内容をインドには出願したくない、直接外国に出願したいという場合には、インド特許庁の許可が必要です。特許庁に明細書とともに申請します。その明細書を見て、「これはインドの防衛に関するものではない」と判断された場合には、約 3 週間で許可が下ります。その後、国外に出願すればいいことになります。また、インド内で発明した場合、インド特許庁を受理官庁として国際出願をしたいという場合もこの許可が必要です。国際出願は外国出願だからです。