

(日経 BP 知財 Awareness／2010 年 12 月 10 日掲載)

対談●インドと日本の特許制度はこう違う (2) 国益にかかわる物質特許

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



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： インドの出願後の手続きについて教えてください。

Bapat： インドではまず、優先日またはインド出願日から 18 カ月後に公開されます。

伊藤： それは日本と同じですね。

Bapat： インドには、日本同様、審査請求制度があります。審査請求をしないと出願が放棄されたと見なされます。審査請求をした場合、公開されたか否かに関わらず審査のプロセスが始まります。特許管理官が審査請求から 1 カ月以内に審査官を決定し、その案件を審査官に渡します。その後、審査官は早くても 1 カ月、遅くても 3 カ月以内に拒絶理由などを特許管理官に渡します。特許管理官は、そこから 1 カ月以内に拒絶理由の通知を出願人に送ります。ここまでで合計で 3 カ月から 5 カ月となります。

伊藤： 日本でも、公開のタイミングと審査開始は何の関係也没有ありません。

Bapat： そして、最初の拒絶理由通知が出願人に届いてから 12 カ月以内に特許にできる状態にしなければならない。そうしなかった場合は出願が放棄されたとみなされる。従って、この期間内に出願人が拒絶理由に対して補正したり、反論したりしなければなりません。

伊藤： 日本のように拒絶理由通知から 60 日以内に応答しなければいけないという期限は無いわけですね。

Bapat： それはありません。

伊藤： しかし仮に出願人が最初の応答に 6 カ月かかったとすると、あと 6 カ月しかありません。

Bapat： そこで特許管理官がさらに 2 回目の通知を出すまでに 4~5 カ月かかったとすると、あと 1 カ月しかありませんが、出願を維持するためには応答する必要があります。応答さえすれば（必要な場合はヒアリングで審査官を説得することにより）「出願が特許に出来る状態」になります。

伊藤： 出願人にとっては崖っぷちに追い込まれるということでしょうか。

Bapat： インドにはもう一つのルールがあります。審査結果が出願人にとって好ましくない場合、特許管理官は出願人にヒアリングをするチャンスを与えてはいけません。そ

うすると、代理人、場合によっては出願人も出向いて、特許管理官とその案件の審査官と面談します。そこでは「なぜ拒絶するのか」という反論をしますが、場合によっては「また来ますから、少し考える時間をください」といったやり取りもあります。もし、ヒアリングに行かなかった場合は取り下げと見なされます。

伊藤： 拒絶されるのは、どういう場合ですか。

Bapat： 例えば不特許事由に当たるとか、新規性、進歩性がないとか、基本的にはそういう理由です。ヒアリングでは補正次第で認めるということもあり、審査官面接に近いといえます。違いは、審査官面接は電話でもできますが、ヒアリングは正式かつ公開な手続きで物理的に特許庁へ行く必要があります。代理人や、必要な場合には出願人もいて、特許管理官とその案件の審査官が出席します。そういう手続きは、日本にもありますか。

伊藤： ありません。欧州のヒアリングに近いですね。気になるのは、最後の 12 カ月です。これも日本にはありません。

Bapat： 日本でも拒絶理由通知が来てから応答するまでの期限がありますよね。

伊藤： 日本は 60 日です。その後、審査官が審査に何日取るかは決まっていますが、それに 60 日ぐらいいは取ると思います。日本は出願人がすることに期限がありますが特許庁がすることには期限がありません。

Bapat： 逆にインドには特許庁側にも期限があります。先ほどの 3 カ月から 5 カ月というのがそれです。これは法律で決まっています。

伊藤： それは世界的に見ても珍しいですね。

Bapat： もし、5 カ月経っても特許庁から返事が来ない場合には、「次のアクションはどうなっているか」と出願人がプッシュできるわけです。先ほどの「12 カ月」が気になるということでしたが、これを考えると私には日本の方が厳しく見えます。例えば、米国はどうでしょうか。最初の拒絶通知が来るまでに基本的には 3 カ月、最大で 6 カ月まで延長できます。通知が来てから出願人が 1 カ月で応答した場合には、もう 7 カ月です。次の通知が来るまでさらに 6 カ月ですので約 12 カ月と、インドとほぼ同じです。

伊藤： ただ、世界中を見ても 12 カ月で特許出願の審査プロセスが終わるという例はほとんどないと思います。

Bapat : インドは法律で5カ月と決まっていますが、実際にはその通りにはなっていないようです。そのこともあってインドでは審査官が現在80人前後ですが、さらに250人増やす計画です。