

<AIPPI セミナー開催報告>

AIPPI・JAPANセミナー インドで有効に特許を取得するための秘訣

1. 開催日時：平成26年12月 5日（金）13：30～17：00
2. 会場：金沢工業大学大学院 虎の門キャンパス（愛宕東洋ビル 13階 1301講義室）
3. 講演者：KAN & KRISHME
Mr. Sharad Vadehra（インド特許商標弁護士）
4. 内容：

1. インドにおける出願及び訴訟の戦略

インドには特許庁がニューデリー、チェンナイ、コルカタ、ムンバイの4か所に存在し、ニューデリーとチェンナイがその中でも規模が大きい。また、審査官の経験も他の庁に比べると長く、数も多い為、審査の質も高く、スピードも速い。その為、出願の多くがニューデリーとチェンナイに集中している。また、代理人の居住場所により、各特許庁の管轄が決まっているので、出願時に希望する庁がある場合は気を付けなければならない。特許出願は、英語で行うことができるので、ヒンディー語の翻訳文を提出する必要はない。

インドの特許出願においては、“proof of right”（出願人が、特許を受ける権利の譲渡を発明者から受けていることの証明）の提出が義務付けられている。今までは、基礎出願とインド出願とで出願人が同一である場合にはこの規定は適用外であると判断されてきたが、NTT ドコモの出願に関して2013年に出された審決では、“proof of right”の証明が必要であるというものだった。そのため、今後は発明者によってサインされた出願書類、または譲渡証明書を提出する必要がある。

インドには特許庁とは別にIPAB（知的財産審判委員会）が設けられており、特許庁の判断に不服の場合や、権利の取り消し請求をする場合など、ここに審判を請求することができる。

2. 審査のための戦略

審査において拒絶理由が見つければ最初の拒絶通知（First Examination Report）がなされる。これに応答すると、再度審査が行われる。インドでは最初の拒絶理由通知が送付された日から12月以内に、審査官から指摘された事項に対して応答し、特許付与が可能な状態にしなければ、出願が放棄されたものとみなされる。

審査結果に不服がある場合、出願人は、審査官に審査着手後に直接面接を求めることができる。この面接において、拒絶理由の詳しい説明を求めたり、反論などを行う。電話での面接も可能だが、直接面接においては、正式かつ公開な手続で物理的に特許庁へ行く必要があり、ここでの補正次第で特許性を認めることもあるため、直接面接に行くことが薦められる。

3. 特許権の実施

インドでは、特許付与後毎年特許発明の実施について報告する義務がある。この実施報告は、前年一年間特許発明について実施、または不実施に関する陳述で、翌年の1月から3月31日までに提出する必要がある。提出義務に違反した場合には、罰金や刑事罰が科せられることがある。もし、インドにおいて取得した特許を商業的に使用していない場合は、その理由を書いて提出する必要がある。

等々、インドにおける特許実務に関する知識や、審査について取るべき対策を知る非常に良い機会となった。参加費：AIPPI/JAPAN 会員 5,000 円（会員以外 10,000 円）。本セミナーでは 40 名の参加者にお集まりいただき、質疑応答も活発に行われた。

以上



Mr. Sharad Vadehra