

インドの特許代理人と特許代理人制度

インド登録特許代理人
株式会社サンガム IP 代表取締役

ババット・ヴィニット



要 約

インドにおける特許代理人とは、インド特許庁が管理する特許代理人登録簿に名前が登録された者である。特許代理人と商標代理人は区別される。現在、約 2500 名の特許代理人が登録されている。ここでは、インドの代理人と代理人制度について説明する。

目次

1. はじめに
2. 特許代理人とは？
3. 特許代理人として登録するための条件
 - (3. 1) 登録できる者
 - (3. 2) 登録できない者
 - (3. 3) 弁護士による登録
 - (3. 4) 登録の維持
4. 特許代理人登録証書
5. 特許代理人登録簿
6. 特許代理人試験の詳細
 - (6. 1) 受験資格
 - (6. 2) 短答試験
 - (6. 3) 論文試験
 - (6. 4) 口述試験
7. 特許代理人の権利と職務
8. 非特許代理人の制約事項
9. 特許代理人登録簿からの抹消及び回復
10. 特許代理人に関する雑則
11. 特許代理人による過失
12. 特許代理人に秘匿特権はあるか
13. 終わりに

1. はじめに

インドの特許出願の件数は、この 10 年間で倍以上に増加した。

インドの特許法⁽¹⁾（以下、「本法」と言う）は、特許出願人自身が特許明細書を作成し、また、特許出願人自身が発明の権利化や権利維持にかかる手続きを行うことを認めている⁽²⁾。しかしながら、適正な特許明細書の作成又は発明の権利化や権利維持にかかる適正な手続きを行う際には、高い専門性が求められるため、法律や技術に関する知識並びに十分な経験を有しない

者がこれらを行うと望ましくない結果につながる可能性がある。このため、多くの出願人は、特許明細書の作成又は発明の権利化や権利維持にかかる手続きを特許代理人に依頼するのが通常である。

これらのことから、日本の特許出願人及び特許事務所は、インドの特許代理人と特許代理人制度の実情を理解したうえで、技術理解力があり、経験豊富で、正確、迅速かつ誠実に対応することができるインドの特許代理人を見極める必要がある。

2. 特許代理人とは？

インドにおける特許代理人（Patent Agent）とは、インド特許庁（Patent Office）が管理する特許代理人登録簿（Register of Patent Agents）に氏名が登録された者である⁽³⁾。

3. 特許代理人として登録するための条件

特許代理人の登録を希望する者は、特許庁の特許管理官（Controller）に様式 22（Form 22）を用いて申請する⁽⁴⁾。特許管理官は、その者に特許代理人として登録する資格があるかを判断する。

(3. 1) 登録できる者

特許管理官は、以下のいずれかの条件を満たしている者の登録を認める⁽⁵⁾。

- a) 特許庁が行う特許代理人試験（examination for qualifying as a Patent Agent）を合格した者、⁽⁶⁾
- b) 特許庁において特許審査官（Examiner of Patent）または特許管理官として 10 年以上審

査業務にかかわった者⁽⁷⁾。

なお、10年以上審査業務にかかわった特許審査官または特許管理官が特許代理人として登録を希望する場合は、特許庁を退職しなければならない。すなわち、特許庁に勤めながら特許代理人として登録することはできない。

特許法 2005 年改正が適用された時点で特許代理人として登録していた者は、どのような資格により登録していたかにかかわらず、特許代理人としての登録を継続することができる⁽⁸⁾。

(3. 2) 登録できない者

特許管理官は、上記の資格があるか否かに関わらず、以下のいずれかの条件に該当する者の登録を拒否することができる⁽⁹⁾。

- a) 管轄裁判所から心神喪失者である旨の宣告を受けた者,
- b) 債務弁済未了の破産者,
- c) 債務弁済完了の破産者であって、その者の破産がその者の側に何らの不法行為がなく災難により生じたものである旨の証明書を裁判所から未だ取得していない者,
- d) インド国内又は国外を問わず管轄裁判所から、有期の拘禁刑をもって処罰されるべき犯罪について有罪判決を受けた者,
- e) また、業務上の違法行為について有罪の判決を受けた弁護士、過失又は不法行為について有罪の判決を受けた公認会計士。

(3. 3) 弁護士による登録

特許法 1970 年の第 126 条は、弁護士 (Advocate) による特許代理人としての登録を規定している。「弁護士」については、弁護士法 1961 年に定義されている。

第 126 条は、特許法 2002 年改正および特許法 2005 年改正により改正された。

特許法 2002 年改正適用前は、弁護士として登録している者は特許代理人として登録することができた。すなわち、弁護士が特許代理人として登録する場合、特許代理人試験に合格する必要はなかった。

特許法 2002 年改正適用後は、理工系の学位を有する弁護士のみが特許代理人として登録できた。すなわち、理工系の学位を有しない弁護士が特許代理人とし

て登録できなくなった。

その後、特許法が改正され、特許法 2005 年改正適用後は、理工系の学位を有する弁護士であっても、特許代理人として登録を希望する場合、特許代理人試験を合格することが必要になった。

弁護士による登録について下表に詳細を示す。

弁護士による特許代理人登録			
根拠	理工系の学位を有するか否かに関わらない	理工系の学位を有しない	理工系の学位を有する
特許法 1970 (特許法 2002 年改正適用前)	○	○	○
特許法 1970 (特許法 2002 年改正適用後～特許法 2005 年改正適用前)	×	×	○
特許法 1970 (特許法 2005 年改正適用後)	×	×	特許代理人試験を合格していることが条件
現在	×	×	○

特許法 2005 年改正で行われた第 126 条の改正は、憲法違反であるとして特許庁がマドラス高等裁判所に訴えられ、マドラス高等裁判所は第 126 条の改正は憲法違反であるとの判決を下した⁽¹⁰⁾。この判決では、「弁護士として登録している者に、行政機関である特許庁が行う特許代理人試験を合格することを条件付けることは憲法違反にあたる」旨が判示されている。

現時点でも、第 126 条は依然として未改正のままであるが、上記判決により特許法 2005 年改正で行われた第 126 条の改正は憲法違反とされたため、第 126 条については特許法 2002 年改正が適用されると考えられている。すなわち、現在、理工系の学位を有する弁護士は、特許代理人試験を合格することなく、特許代理人として登録することができる。

特許庁は、上記マドラス高等裁判所の判決に対して不服申し立てを行ったという情報がある⁽¹¹⁾。また、特許庁は、理工系の学位を有するか否かに関わらず、特許代理人試験を合格していない弁護士の登録申請を却下しているという情報がある。

以下では、説明の便宜上、弁護士の資格を有する特許代理人を「特許弁護士」と呼び、弁護士の資格を有しない特許代理人を「特許弁理士」と呼ぶことにする。

(3. 4) 登録の維持

特許代理人として登録を維持するためには登録料を納付する必要がある⁽¹²⁾。登録料は1年毎にまたは複数年の登録料をまとめて納付することができる。

4. 特許代理人登録証書

様式 22 を用いて申請し、登録できる者に該当し、登録できない者に該当しない者で、登録料を納付した者には、特許庁から特許代理人登録証書 (Certificate of Registration) が発行される⁽¹³⁾。特許代理人登録証書には氏名、住所、特許代理人登録番号が記載される。

図 1 に特許代理人登録証書の例を示す。



図 1

5. 特許代理人登録簿

特許代理人登録証書が発行された者の情報が、特許代理人登録簿 (Patent Agent Register) に記録される。特許代理人登録簿には、氏名、住所、事務所に所属している場合は事務所の住所、最終学歴、登録日、特許代理人登録の有効期限日、などの情報が記録されている⁽¹⁴⁾。

特許代理人登録簿は、特許庁により紙ベースおよびデータで管理される。特許代理人登録簿は、特許庁のウェブページ⁽¹⁵⁾で公開されているので⁽¹⁶⁾、誰でも簡単に閲覧することができる。

特許代理人登録簿では、特許代理人がどの資格を根拠に登録されたかは記録されない。また、特許代理人が特許弁護士であるか特許弁理士であるかも区別されていない。

図 1 を用いて特許庁のウェブページで特許代理人登録簿を閲覧する場合の一つの方法を説明する。ウェブページ左のメニューにある “Electronic Register of

Patent Agents” をクリックすると特許代理人登録簿を検索できるページが開く。このページで登録簿番号、登録氏名および登録住所の検索条件を用いて特許代理人登録簿を検索することができる。



図 2

図 3 は、特許代理人登録簿に記録されている特許代理人数の推移を示している⁽¹⁷⁾。登録特許代理人は年々増加している。なお、特許庁が発行した 2012 年 - 2013 年次報告書では、2012 年 3 月 31 日時点の特許代理人の数が 1584 名とされているが、特許代理人の数の減少に根拠がないので、この人数は 2584 (または他の数字) 名の誤記であると思われる。

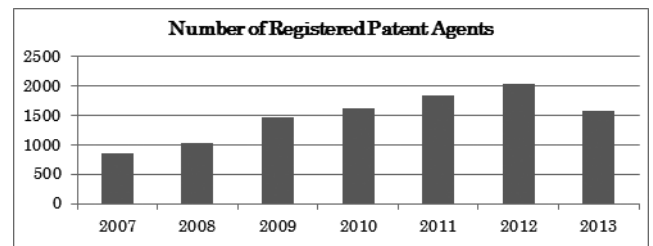


図 3

6. 特許代理人試験の詳細

上述のように、特許代理人試験を合格することは特許代理人として登録するための資格の一つになっている。数多くの特許代理人は、この資格によって特許代理人登録簿に登録される。

特許代理人試験は英語で行われる。特許代理人試験の実施日は特許庁のウェブページで告知される。

特許規則によると、特許庁は毎年 2 回特許代理人試験を実施する。しかしながら、実際には特許庁は非定期的に特許代理人試験を実施している。例えば、特許代理人試験は、2000 年～2006 年、2010 年、2013 年に毎年 1 回、2007 年と 2008 年には年 2 回実施された。なお、2009 年、2012 年、2014 年には特許代理人試験は

実施されなかった。

特許代理人試験は2012年まではコルカタ、ニューデリー、ムンバイ、チェンナイの4都市で同時に行われたが、2013年にはこれらの4都市に加えてナグプルでも行われた。

試験場内に筆記用具以外は持ち込むことはできない。例えば、携帯電話、パソコン、法令集などを持ち込むことはできない。

特許代理人試験は、短答試験(Paper I)、論文試験(Paper II)、口述試験(viva voce)からなる⁽¹⁸⁾。短答試験と論文試験は同じ日に実施され、口述試験は次の日に実施される。短答試験と論文試験は土曜日に実施され、口述試験は日曜日に実施される。短答試験は午前11時～午後2時に行われ、論文試験は午後3時～午後6時に行われる。口述試験は午前11時～午後6時の間に受験番号の順番で行われる。

短答試験は100点満点で、特許法および特許規則に関する短答問題(一つまたは複数回答選択問題や回答が2～3行の問題)からなる。論文試験は、100点満点で、特許法や特許規則の解釈と実務、さらには、明細書作成に関する長答問題(回答が半ページ～2ページの問題)からなる。口述試験は50点満点で、質問の内容は決まっていない。

特許代理人試験を合格するためには、短答試験と論文試験でそれぞれ50点以上の点数を取り、短答試験と論文試験と口述試験の取得点数の合計が150点(250点の60%)を超える必要がある⁽¹⁹⁾。

短答試験と論文試験の過去の問題集は特許庁のウェブページに公開されている⁽²⁰⁾。

特許代理人試験の結果は、実施日から4～5か月後に特許庁のウェブページで公開される。毎回、500～1000名が受験し、合格率は25%ほどである。

2013年の特許代理人試験は5月に実施された。5月はインドでは真夏にあたり、気温が40℃にも達する。このように特許代理人試験は受験者の根気、忍耐力、持久力を試すものとなっている。

特許代理人試験は、受験者の特許法および特許規則の理解力、明細書および請求項を作成するスキルを試すものとなっており、実務経験がない場合は合格することが難しい。

(6. 1) 受験資格

特許代理人試験の受験者は以下の条件を全て満たす

必要がある⁽²¹⁾。

- a) インド国籍(Citizen of India)を有する
- b) 満21歳以上である
- c) 理工系の学位(degree in science, engineering, or technology)を有する
- d) 様式22により申請し、受験料を支払っていること。

日本では、日本国籍を有することが代理人試験受験の条件にはなっていないが、インドでは、インド国籍を有することが特許代理人試験の条件になっている。また、日本と異なり、インドでは理工系の学位を有する者のみが特許代理人試験を受験することができる。なお、法学や文学などの、理工系以外の学位を有する者は商標代理人試験を受験することができる。

Narendra Reddy Thappeta vs Controller General Of Patents では、カルナタカ州高等裁判所は、「特許代理人として登録したインド国籍の者が、登録後に国籍を変えたとしても、「インドの海外市民」⁽²²⁾として登録していれば、インドでの特許代理人登録は継続できる」と判決を下した。インド特許庁は、原告が特許代理人として登録した後に他の国籍を取得したため、「特許代理人の登録に必要なインド国籍を有する、という条件を満たしていない」という理由で原告の特許代理人登録を抹消した。しかしながら、カルナタカ州高等裁判所によると、インド国籍を有することは特許代理人試験の受験資格であり、特許代理人として登録するまたは特許代理人として登録を維持する資格とはされていない。原告の特許代理人としての登録は復帰された。

(6. 2) 短答試験

短答試験は100点満点で、特許法および特許規則に関する短答問題(一つまたは複数回答選択問題や回答が2～3行の問題)からなる。

短答試験はA部とB部の2部構成となっている。A部は、A1部とA2部の2部構成となっており、合計で40点の配点となる。B部は、合計で60点の配点となり、1部構成となったり2部構成となったりする。

A1部は多項選択式の複数の問題からなり、正解が複数あり、合計で30点を有する。受験者はすべての問題に答えなければならない。誤った項目を選択した場合は減点となる。すなわち、受験者が適当に項目を選択した場合には、不利になる仕組みである。

以下の表 1 に、短答試験の内容について示す。

表 1				
短答試験, 100 点満点, 3 時間				
部	サブパート	配点	問題の形式	問題の内容
A	A1	30	多項選択式問題	特許法および特許規則
	A2	10	正誤問題	
B		60	記述回答式問題	

以下の表 2 に、4 つの候補うち正解が 2 つである問題への回答パターンと取得点数について説明する。

表 2						
回答パターン	選択 : 2 正解 : 2	選択 : 2 正解 : 0	選択 : 2 正解 : 1 誤解 : 1	選択 : 3 正解 : 1 誤解 : 2	選択 : 3 正解 : 2 誤解 : 1	選択 : 4 正解 : 2 誤解 : 2
取得点数	満点	ゼロ点	ゼロ点	ゼロ点	半分の点	ゼロ点

以下の表 3 に、短答試験の A1 部の問題の例を示す。

表 3	
Paper I, Part A, Subpart A1	
1. A granted patent gives the patentee the right to claim damages:	<ul style="list-style-type: none"> a. From the priority date of the patent b. From the date of grant of the patent c. From the date of filing of the complete specification d. From the date the patent applicant has survived an opposition proceeding e. From the date of publication of the patent application in the official journal
2. A patent can be revoked	<ul style="list-style-type: none"> a. Anytime after its grant b. Only after 1 year from the date of grant c. Only after 3 years from the date of grant d. Only after obtaining permission from the Controller of Patents e. All of the above
3. India is a member of the	<ul style="list-style-type: none"> a. Paris Convention b. Patent Cooperation Treaty (PCT) c. Strasbourg Agreement d. Substantive Patent Law Treaty e. All of the above
4. As per the Indian Patent Act, a complete specification must be filed within	<ul style="list-style-type: none"> a. 12 months of filing a provisional application b. 18 months of filing a provisional application

c. 15 months of filing a provisional application
d. 10 months of filing a provisional application
c. None of the above

A2 部は、複数の正誤問題からなり、合計で 10 点の配点となる。受験者はすべての問題に答えなければならない。

以下の表 4 に、短答試験の A2 部の問題の例を示す。

表 4	
Paper I, Part A, Subpart A2	
1. A pre grant opposition decision in favour of the patent applicant can be appealed to the IPAI3.	
2. A genetically modified plant is patentable.	
3. A "true and first inventor" includes a person who qualifies as the first importer of an invention into India.	
4. In a successful post grant opposition, the Controller may ask the patentee to amend the patent specification.	
5. The Controller himself can revoke a patent for its non-working, after the expiration of two years from the date of the order granting the first compulsory license in relation to such patent.	
6. The Request for examination can be made only by an applicant.	

B 部は、複数の記述回答式質問からなり、合計で 60 点の配点となる。受験者は、複数の記述回答式質問から、指摘された数の問題に回答することができる。例えば、「下記の 20 問のなかから 15 問に回答せよ」のような問題になる。

以下の図 4 に、短答試験の B 部の問題の例を示す。

1. Rohit, the inventor of a locking mechanism for a refrigerator was invited by the Indian Institute of Science to present a paper in a conference. He presented the paper delineating the invention in the abstract. The industrialists who attended Rohit's presentation are now interested in commercial exploitation of the invention. Rohit has approached you for professional help in procuring patent protection for his invention. Advise him.
2. Sheela filed a patent application accompanied by a provisional specification on 1st January, 2013 for her invention relating to a carburettor which is novel and has an inventive step. In continuation of the research, she found a new process for manufacture of the carburettor and she filed another patent application accompanied by a provisional specification, three months after the date of filing of the first patent application. She wishes to file one complete specification in which she wishes to incorporate the subject matter disclosed in both the aforementioned applications, i.e. of the carburettor as a product and the process of manufacture. She has approached you for advice and assistance. Explain to her how you will proceed with the preparation of the documentation and ensure that all the formalities are taken care of as per the Indian Patents Act.

図 4

(6. 3) 論文試験

論文試験は、100点満点で、特許法や特許規則の解釈と実務、さらには、明細書作成に関する長答問題(回答が半ページ~2ページの問題)からなる。

論文試験はA部とB部の2部構成となっている。A部は、1部構成となっており、合計で40点の配点となる。B部は、1部構成となっており、合計で60点の配点となる。

以下の表5に、論文試験の内容について示す。

Paper II, 100 marks, 3 hours			
Part	Marks	Type of Questions	Contents
A	40	Answer 4 descriptive questions of 10 marks each	drafting and interpretation of patent specifications and other documents
B	60	Answer 2 descriptive questions of 30 marks each	

A部は、複数の記述回答式質問からなり、受験者は全ての問題に回答しなければならない。

以下の表6に、論文試験のA部の問題の例を示す。

Paper II, Part A	
<p>1. A research team working with company CRO completed a very difficult R&D project. CRO has filed a provisional patent application on October 10, 2009 in its name. Since then, its researchers have worked further on the invention and are now in a position to file a complete specification. The complete specification is expected to have 61 pages and 113 claims. There are 3 new inventors, of which 2 are foreigners from another institution "CRY" whose names have to be included in the patent application. There is an understanding between "CRO" and "CRY" that the patent application will be filed jointly in the names of the two institutions.</p> <p>Suggest a plan of action for the filing of the relevant patent application including the timelines, the essential forms to be filled, fees to be paid and associated formalities to be completed to ensure that the application is in order.</p>	<p>B部は、2つの記述回答式質問からなり、受験者は両方の問題に回答しなければならない。B部の1つの問題は、受験者に発明の詳細を記載した提案書が与えられ、請求項を含まないインド出願用の明細書を作成する問題となる。B部のもう1つの問題は、受験者に</p>

B部は、2つの記述回答式質問からなり、受験者は両方の問題に回答しなければならない。B部の1つの問題は、受験者に発明の詳細を記載した提案書が与えられ、請求項を含まないインド出願用の明細書を作成する問題となる。B部のもう1つの問題は、受験者に

請求項を含まないインド出願用の明細書が与えられ、請求項を少なくとも10項作成する問題となる。このように、B部は、発明を理解できること、明細書および請求項を作成できることなどのスキルが求められ、実務経験がない場合、合格することが困難である。

以下の表7に、論文試験のB部の問題の例を示す。

Paper II, Part B	
<p>1. After reading the below specification carefully, please:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Draft at least 5 claims; ii) Provide an appropriate title to the specification, and iii) Draft a suitable abstract <p>2. A client meets you and provides you with information below. Please use the said information to write a complete patent specification ready to be filed before the Indian Patent Office.</p> <p>"The invention relates to an aqueous solution for cleaning contact lenses ...</p>	<p>(6. 4) 口述試験</p> <p>口述試験は50点満点であり、3名の試験官が受験者に対して特許法および特許規則、知財関連の時事問題について質問する。3名の試験官のうち、1名が特許庁の特許管理官、残り2名が経験豊富な外部の特許代理人が任命される。著者の場合、日本暮しが長いので、特許法および特許規則の質問に加えて、「なぜインドの特許代理人になろうとしているのか」を質問された。</p>

(6. 4) 口述試験

口述試験は50点満点であり、3名の試験官が受験者に対して特許法および特許規則、知財関連の時事問題について質問する。3名の試験官のうち、1名が特許庁の特許管理官、残り2名が経験豊富な外部の特許代理人が任命される。著者の場合、日本暮しが長いので、特許法および特許規則の質問に加えて、「なぜインドの特許代理人になろうとしているのか」を質問された。

7. 特許代理人の権利と職務

特許代理人は、他人の求めに応じ、特許管理官に対して特許および意匠に関する手続きを業として行うことができる⁽²³⁾。この手続きは、出願に関する手続き、出願の維持に関する手続き、権利の維持に関する手続き、出願や権利の異議申し立てに関する手続き、国際出願に関する手続き、国際特許出願の維持に関する手続きを含む。また、特許代理人は、他人の求めに応じ、出願に必要な書類を業として作成することができる。この書類は、明細書、図面、色々な様式を含む。また、特許代理人は、他人の求めに応じ、発明の技術に関するアドバイスの他に、権利の有効性若しくは侵害の有

無に関するアドバイスを業として行うことができる⁽²⁴⁾。

また、特許代理人は、他人の求めに応じ、知的財産審判委員会 (IPAB) に対して特許および意匠に関する手続きを業として行うことができる⁽²⁵⁾。知的財産審判委員会は特許管理官の指示若しくは指令に対する不服申し立てを処理する司法組織である。

特許弁理士は、商標に関する手続きを業として行うことはできない。また、特許弁理士は、著作権庁長官に対して著作権に関する手続きを業として行うことはできない。また、特許弁理士は、裁判所（地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所）に対する手続きを業として行うことはできない。

一方、特許弁護士は、商標に関する手続き、著作権に関する手続き、裁判所に対する手続きを業として行うことができる。従って、特許弁護士は、特許、意匠、商標若しくは著作権に関する手続きを業として行うことができ、さらに、裁判所に対する手続きを業として行うことができる。

8. 非特許代理人の制約事項

特許代理人でない者は、特許代理人の業務を業として行うこと、特許代理人と名乗ることは禁止されている⁽²⁶⁾。

また、会社若しくは法人は、特許代理人の業務を業として行うこと、特許代理人と名乗ることが禁止されている⁽²⁷⁾。「会社」および「法人」は、インドの会社法 2013 年で定義されている。なお、会社若しくは法人は、特許代理人を雇用し、その特許代理人はその会社若しくは法人を代理することができる。

非特許代理人が特許代理人の業務を業として行った場合や特許代理人と名乗った場合、その者は、初犯の場合は 100,000 ルピー以下の罰金に処し、再犯以上の累犯の場合は 500,000 ルピー以下の罰金に処する⁽²⁸⁾。

9. 特許代理人登録簿からの抹消及び回復

特許管理官は、特許代理人登録簿から特許代理人の名称を抹消することができる。ただし、特許管理官はその者に対して聴聞を受ける適切な機会を与えなければならない。

例えば、特許管理官は、名称が錯誤又は重要事実の不実表示又は隠蔽によって登録簿に登録された特許代理人の名称を抹消することができる⁽²⁹⁾。また、特許管

理官は、有罪の判決を受けて有期の禁固刑を宣告され又はその者の職業上の資格での違法行為で有罪となった特許代理人で、その者を当該登録簿に留めておくことが不適切であると判断した時に、その特許代理人の名称を抹消することができる⁽³⁰⁾。

一方、特許代理人からの申請により、かつ、十分な理由が示されたときは、当該登録簿から抹消された名称を回復することができる⁽³¹⁾。

上述の Narendra Reddy Thappeta vs Controller General Of Patents の原告の特許代理人としての登録が第三者からの情報提供により抹消されたが、判決後に復帰された。特許代理人の除名に関するのデータを特許庁から取り寄せた結果、2010 年以降、Thappeta 氏以外に 1 名が除名され、その方は復帰されなかったことが分った。

10. 特許代理人に関する雑則

少なくとも 10 年間特許代理人として職務を果たしたことがあり、かつ、大学の工学学士号又は理学修士号を所有する者は、知的財産審判委員会の技術審判官に任命することができる⁽³²⁾。

11. 特許代理人による過失

特許代理人が有罪となった場合に、特許管理官がその者の名称を特許代理人登録簿から抹消することができるが、特許代理人の過失に対する扱いに関して明確な規定はない。

一方、特許弁護士の場合、弁護士会に不服申し立てを行うことができる。インドの殆どの特許事務所には弁護士が在籍するので法律事務所となる。このような法律事務所の過失に対しても弁護士会に不服申し立てを行うことができる。

ある外国の出願人が、インドの法律事務所の外国支店に対して、その事務所によりインドでの過失に対してロンドン高等裁判所で損害賠償を請求した。原告は、被告が原告の特許出願に関する書類を煩雑に扱ったり、紛失したり、書類の提出期限を徒過したりしたと主張した。被告が出廷しなかったため、裁判所は当該事務所に対して £100,000 の支払いを命じた⁽³³⁾。

インドの法律事務所が業務に起因する顧客等への損害賠償を補償する保険に加入する例が増加している⁽³⁴⁾。

インドにおいて救済のない期限を徒過したなど特

許・法律事務所の事務処理の煩雑さなどに関する裁判例が最近公開されている。⁽³⁵⁾ ⁽³⁶⁾ ⁽³⁷⁾

12. 特許代理人に秘匿特権はあるか

特許代理人に秘匿特権はあるかについて特許法や特許規則に明確な規定はない。

インド証拠法 1872 年の 126 条は、弁護士 (Advocate) は、依頼人の同意がない場合、依頼人との通信を開示してはならないと規定している。インド弁護士法 1961 年では、弁護士は barrister, attorney, pleader or vakil を含む定義がなされている。このように、インドでは弁護士と依頼人との通信には秘匿特権が適用されるので、特許弁護士には秘匿特権が適用される。

インド証拠法 1872 年の 129 条は、法律顧問 (legal adviser) は、依頼人の同意がない場合、依頼人との通信を開示してはならないと規定している。このように、インドでは法律顧問と依頼人との通信には秘匿特権が適用される。

インド証拠法 1872 年の 126 条で規定されている秘匿特権は、特許弁護士には適用されるが、特許弁理士には適用されない。インド証拠法 1872 年の 129 条にある「法律顧問」は、インドの法律では定義されていない。そこで、特許弁理士がインド証拠法 1872 年の 129 条にある「法律顧問」に含まれるか否かについて色々な見解がある⁽³⁸⁾ ⁽³⁹⁾ ⁽⁴⁰⁾。

従って、特許弁護士が在籍する法律事務所と取引する場合に、秘密保持契約を締結する必要はないが、特許弁理士と取引する場合は秘密保持契約を締結することは有効と思われる。

13. 終わりに

インドでは、一口に特許代理人と言っても、この特許代理人の中には、「難易度の高い特許代理人試験を合格して登録した者」、「特許代理人試験を受けずに登録した者」、「理工系の学位を有する者」、「理工系の学位を有しない者」が混在する。

このため、例えば「比較的高度な技術背景を理解する必要のある発明」については、特許弁護士ではなく、少なくとも理工系の学位を有する特許代理人を活用することが望ましい。一方、「レアな法律に係る知識を要する手続き」を依頼する場合には、法律の実務に深く精通した特許代理人を活用することが望まれる。

従って、インドの特許代理人を活用する場合には、この特許代理人の特性を特許代理人登録簿等で確認し、必要に応じて代理人変更等を指示することが重要となる。

なお、期限を徒過したなど特許・法律事務所の事務処理の煩雑さなどに関する裁判例が最近公開されている。このため、特許代理人を選定する際には、これらの情報についても活用することが重要となる。

(参考文献)

- (1) Indian Patents Act 1970
- (2) Section 132
- (3) Section 125, 126
- (4) Rule 109 and Rule 111
- (5) Section 126
- (6) Section 126(1) (c) (ii)
- (7) Section 126(1) (c) (iii)
- (8) Section 126(2)
- (9) Rule 114
- (10) SP. Chockalingam v Controller of Patents & Anr
- (11) <http://spicyip.com/2015/02/patent-and-trademark-agent-examination-woes.html>
- (12) Section 126(1) (d), Rule 115
- (13) Rule 111
- (14) Rule 108
- (15) <http://ipindia.nic.in/>
- (16) Rule 120
- (17) Annual Reports of Indian Patent Office
- (18) Section 126, Rule 110
- (19) インド特許法 2014 年改正の Rule 110(3)
- (20) http://ipindia.nic.in/ipr/patent/patent_agent/exam_paper.htm
- (21) Section 126(1)
- (22) Sub-section (1) of Section 7B of The Citizenship Act, 1955
- (23) Section 127
- (24) Section 129
- (25) IPAB Rule 7
- (26) Section 129(1)
- (27) Section 129(2)
- (28) Section 123
- (29) Section 130(1) (i)
- (30) Section 130(1) (ii)
- (31) Rule 117
- (32) Section 116(2) (b)
- (33) <http://www.legallyindia.com/201307263867/Law-firms/london-high-court-enters-default-judgment-v-fox-mandal>
- (34) <http://www.legallyindia.com/201203232674/Analysis/mal-practice-insurance-catches-on-despite-near-zero-risk-indi>

- an-law-firms-get-up-to-50m-cover
- (35) NTT Docomo Inc vs The Assistant Controller Of Patents and Designs & Others (<http://indiankanoon.org/doc/132491524/>)
- (36) Nippon Steel Corp. v. Union of India (W.P. (C) 801 of 2011, Delhi High Court (<http://indiankanoon.org/doc/75686456/>))
- (37) Nokia Corp. v. Controller of Patents, W.P.No, 2057 of 2010, Chennai High Court (<http://indiankanoon.org/doc/17>)

- 79496/)
- (38) http://www.apaaonline.org/pdf/APAA_55th_council_meeting/patentscommitteereport/2008_India_Group_Answer_to_Questionnaire.pdf
- (39) <http://www.managingip.com/pdfs/AIPPI-Weds-DC2014.pdf>
- (40) <http://spicyip.com/2010/09/are-communications-with-indian-patent.html>

(原稿受領 2015. 3. 9)

書籍紹介



判 型：A5判
 ページ数：379 ページ
 定 価：¥3,450 + 税
 ISBN：978-4-817841-68-1
 発売日：2014年7月1日

「技術法務のススメ 事業戦略から考える知財・契約プラクティス」

弁護士法人 内田・鮫島法律事務所 鮫島正洋 編集代表 (日本加除出版株式会社)

本書は3つの特筆すべき特徴がある。①知財に特化したマネジメント、契約手法の解説 ②広範かつ具体的な説明、③充実した事例、である。

まず、①の知財の特化は、知的財産に携わる者としては大変ありがたい話である。ビジネスマネジメントや契約のひな形に関する本は巷にあふれているが、知財に特化した情報となるとかなり限定される。知財専門の本書は、知財関係者としては、ほしい情報だけが詰まった、無駄のない、教科書的な一冊となろう。

②の広範かつ具体的な説明は、内田・鮫島法律事務所の英知を結集した渾身の一冊とも言うべく、かなり充実した内容となっている。例えば、契約に関しては、ノウハウに近いような数々の例示条項が紹介されており、ここまで開示してしまってもよいのだろうかと思ってしまうほどである。

③の充実した事例は、例示条項はもちろんのこと、クライアントと弁護士のやりとりが会話形式で紹介され、実際に起こり得る問題点や解決方法を事例に沿って理解することができる。

本書は、今後知財業務の幅を広げ、知財戦略で常勝していくための必携本と言えよう。

(会誌編集部 服部 博信)