

インド特許代理人になれるのは、 特許弁理士試験に合格した者だけなのか

高田亜希ⁱ・バパット・ヴィニットⁱⁱ

要旨

インドのある弁護士 (Advocate) は、マドラス高等裁判所にインド憲法第 226 条に基づいて不服申立を行い、インド特許法 1970 の 2005 年改正法によってなされた第 126 条の改正が違法であり、憲法に反して権限を超えているがゆえに無効であることを主張した。インド特許法 1970 の第 126 条は特許代理人として登録できる者を規定している。

本稿では、インドの特許代理人 (Patent Agent) 制度と今回の裁判について説明する。

特許代理人とは

インド特許実務において、特許代理人は、発明のヒアリングや明細書の作成からはじまり、出願から登録まで非常に重要な役割を担っている。

特許代理人は登録制になっている。インド特許法 1970 の第 125 条によれば特許代理人とは特許庁備えの特許代理人台帳に名前が記録された者である。また、インド特許法第 126 条は特許代理人として登録できる者を規定している。特許代理人台帳のデジタル版は特許庁のホームページ

(<http://ipindiaservices.gov.in/patentsearch/search/index.aspx>) で見るができる。



インド特許法第 127 条とインド特許法第 129 条によれば、特許庁に対して手続きを行うことができるのは特許代理人のみである。

現行法

現行の、つまり2005年法改正のインド特許法第126条によれば、以下の者が特許代理人として登録できる。

- (a)特許庁が行う特許弁理士試験に合格した者
 - (b)2005年時点で特許代理人台帳に名前が記録された者
 - (c)特許庁の元職員で10年以上特許審査官や特許管理官を務めた者
- また特許弁理士試験を受けるための条件は以下の通りである。
- (i)インド国民であること
 - (ii)21歳以上であること
 - (iii)インドの大学で、理工系の学位を有すること

つまり、特許弁理士試験を受けるためには理工系の学位を有することが必須になった。すなわち、技術バックグラウンドのある者のみが特許代理人として登録できることになった。

理工系の学位を有する弁護士も特許弁理士試験を合格する必要がある、理工系の学位を有しない弁護士は特許弁理士試験を受けることはできない。

今日までの法改正

インド特許法第126条は、これまで、2002年と2005年に法改正がなされてきた。

1) インド特許法1970が制定されたときのインド特許法第126条によれば、以下の者が特許代理人として登録可能である。

- (a)弁護士
 - (b)特許庁が行う特許弁理士試験に合格した者
 - (c)1966年時点で特許代理人台帳に名前が記録された者
- さらに、特許代理人として登録しようとする者は以下の条件を満たす必要がある。
- (i)インド国民であること
 - (ii)21歳以上であること
 - (iii)インドの大学の学位を有すること

つまり、特許代理人として登録するためには理工系の学位を有する必要はなく、また、弁護士の資格を持つ者は、特許弁理士試験を受けることなく特許代理人として登録できた。すなわち、技術バックグラウンドがない者も特許代理人として登録できた。

2) インド特許法1970が2002年に改正された際に第126条も改正された。2002年法改正のインド特許法第126条によれば、以下の者が特許代理人として登録可能である。

(a) 弁護士

(b) 特許庁が行う特許弁理士試験に合格した者

(c) 2002年時点で特許代理人台帳に名前が記録された者

さらに、特許代理人として登録しようとする者は以下の条件を満たす必要がある。

(i) インド国民であること

(ii) 21歳以上であること

(iii) インドの大学の理工系の学位を有すること

つまり、特許代理人として登録するためには理工系の学位を有することが必須になった。

弁護士の資格を有する者も理工系の学位を有する必要があり、理工系の学位を有しない弁護士は特許代理人として登録できなくなった。

3) 上述のように、現行の、つまり2005年改正による第126条では、理工系の学位を有する弁護士であっても特許弁理士試験に合格することが必須になった。

2005年改正による第126条の改正が憲法違反

ある弁護士は、マドラス高等裁判所にインド憲法第226条に基づく不服申立を行い、インド特許法1970の2005年改正法によってなされた第126条の改正が違法であり、憲法に反して権限を超えているがゆえに無効であると主張した。

この *S.P.Chockalingam vs Controller* (特許庁) のマドラス高等裁判所の判決は、これまで穏やかであった知財業界に波紋を投げかけた。この判決では、インドの弁護士は、弁理士試験に合格することなく、インド特許法1970の2002年法改正に基づいて特許代理人となることができると判示されたのである。

上述のように、2002年法改正のインド特許法第126条によれば、弁護士の資格を有する者は、理工系の学位を有している場合に、特許弁理士試験を受けることなく特許代理人として登録できる。2005年法改正のインド特許法第126条によれば、弁護士の資格を有する者は、科学・工学技術の学位を有している場合でも、特許弁理士試験を合格する必要がある。しかし、マドラス高等裁判所の判決では、理工系の学位を有している弁護士に、特許弁理士試験を合格することを要求することは不当であり、憲法違反であると言い渡した。

この申立人は、「特許弁理士試験に合格していないが、理工系の学位をもつ弁護士も特許代理業務が行えるようにすべきである」、「2005年改正特許法は本質的に矛盾している」、「技術的な困難に直面した場合は、他の弁理士と技術専門家の助けを求めるのであるから、弁護士による特許代理を禁止する理由はない」と主張した。

もし発明者と弁護士とが、ビジネス上の良い信頼関係を築いているのであれば、インド特許法1970で禁止されているからという理由だけで、その弁護士が特許

代理人となることを阻むべきではない。その一方で、弁護士が特許出願及び特許明細書を作成して出願したものの、その明細書の質が低いのであれば、当事者たる発明者及び企業は、その弁護士ではなく、弁理士に依頼するべきだと考える。

さらに特許出願および特許明細書に不備がある場合には、特許管理官は、弁護士か弁理士のどちらが最適な業務を行えるのかを判断して指摘することができるかを考えるべきである。

特許庁（インド政府）はこの判決に対して不服申立を行っておらず、不服申立を行う期限は過ぎている。

終わりに

2005年法改正のインド特許法第126条では特許代理人として登録するには必ず特許弁理士試験に合格する必要があるが、今回の判決により、理工系の学位を有している弁護士は、特許弁理士試験に合格することなく、特許代理人として登録することが可能になった。

しかしながら、すべての弁護士は、特許法や手続きを熟知しているわけではない。例えば、特許弁理士試験を合格していない弁護士で、「審査請求できるのは優先日から48ヶ月以内である」と明確に答えられる弁護士は少ないと思われる。

インドの代理人を選ぶ際に、特許代理人台帳に名前が記録されているか、その資格をどのように得たか、資格は失効していないかを確認する必要があると思う。

なお、バパットは特許代理人台帳に名前が記録されており、特許弁理士試験に合格してその資格を得ており、資格は2020年まで有効であることが特許庁のホームページで確認できる。

Welcome to IPAIRS Version 2.0

Granted Patents | Published Applications | Application Status | Agent Register

Agent Register

Search By Agent Number | Search By Agent Name | Search By Agent State/City

bapat

Show Agent | Show All Agent

	PREFIX	AGENT NUMBER	AGENT NAME	AGENT CITY/STATE	AGENT CONTINUED UP TO
Details	IN/PA	1691	BAPAT VINIT JAGANNATH	NAGPUR	2020

i 株式会社サンガム I P、東京・日本、日本国登録弁理士

ii 株式会社サンガム I P、東京・日本、インド国登録特許弁理士