

インド知的財産ニュースレター

第 2020-1 号
2020 年 10 月 26 日

特許規則 2020 年改正

発行者

株式会社サンガムIP

〒100-0014 東京都千代田区永田町 2-17-17

アイオス永田町 415

www.sangamip.jp

免責事項

本ニュースレターは、インドの知的財産に関する情報を届けることを目的としており、個別の法律問題について回答やアドバイスするものではありません。仮に本ニュースレターに記載されている内容そのものまたはその誤り等に起因して読者又は第三者が損害を被ったとしても筆者または筆者が属する会社や事務者は一切責任を負いません。

特許規則 2020 年改正

ババット・ヴィニット¹

始めに

インド特許庁は 2020 年 10 月 19 日付で特許規則 2020 年改正を特許庁のウェブページ²で公表しました。特許規則 2020 年改正は、同日付から適用されます。本特許規則改正は、2019 年 5 月 31 日付で公表された特許規則改正案 (2019) に基づくものです。以下に、特許規則 2020 年改正の主な内容について説明します。

特許規則 2020 年改正における主な改正点

	改正規則	改正内容	解説
1	規則 21「優先権書類」の改正		
	規則 21(1)	PCT/IB/304 または DAS コードが優先権書類の代わりになりえる。	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 改正前は IB/304 または DAS コードが優先権書類の代わりになりえるという規定は特許規則にはありませんでした。 ◆ しかしながら、IB/304 または DAS コードが優先権書類の代わりになりえることは最新の特許審査マニュアル³に追加されています。そのため、当社ではすでに優先権書類の代わりに IB/304 または DAS コードを使っています。 ◆ 今回の改正により特許規則と特許審査マニュアルの整合性が取れました。

¹ 株式会社サンガム IP、東京・日本、インド国登録特許弁理士

²

http://ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/Images/pdf/patents_amendment_rules_2020.pdf

³ Manual_for_Patent_Office_Practice_and_Procedure

(http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/Images/pdf/Manual_for_Patent_Office_Practice_and_Procedure_.pdf) 項目 07.03.02 の(9) 参照

			◆ なお、IB/304 または DAS コードがない場合は優先権書類を移行時（または移行期限まで）に提出する必要があります。
	規則 21(2)	発明の新規性および進歩性を判断するために、優先日を確認する必要がある場合に限り、管理官が出願人に優先権書類の翻訳文を要求できる。	◆ 改正前は優先権書類の翻訳文の提出は必須でした。この点において、規則 21 と PCT 規則 51 の 2.1(e) とで矛盾が生じていました ⁴ 。今回の改正によりその矛盾が解消されました。
	規則 21(3)	管理官から要求があるにも関わらず、出願人が 3 か月以内に優先権書類および優先権書類の翻訳文を提出しない場合、優先権は無効となる。	改正前と変わりません。
2	規則 131(2)「特許法第 146 条(2)に基づき提出を求められる陳述書様式および提出方法」		
	規則 131(2)	特許権者および実施権者は所定の時期に特許発明の実施の有無および程度の報告書（国内実施報告書、FORM 27）を提出する。 所定の時期： 1）特許が付与された会計年度の直後に開始する会計年度から、会計年度ごとに一回提出する。 2）各会計年度の満了後（3 月 31 日）、6 か月以内（9 月 30 日）までに提出する。	◆ 改正前は、報告対象の期間は暦年（1 月 1 日～12 月 31 日）でしたが、改正後は会計年度に変更されました。インドの会計年度は日本と同じく 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 に終わります。 ◆ 特許が付与された会計年度の国内実施報告を行う必要はありません。具体的に、例えば、会計年度 2020 年に付与された特許の国内実施報告を会計年度 2021 年にする必要はありません。会計年度 2021 年の国内実施

⁴ 「インド特許実務ハンドブック」、発明推進協会、2018 のページ 88 参照

			<p>報告を、その次の会計年度、すなわち、会計年度 2022 年（2022 年 9 月 30 日まで）にすることとなります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 会計年度 2019 年に権利が有効であった特許の、西暦 2019 年の国内実施報告書は西暦 2020 年（2020 年 3 月 31 日まで）に提出済みです。この特許の、会計年度 2020 年の国内実施報告書を会計年度 2021 年（2021 年 9 月 30 日まで）に提出することになります。 ◆ 西暦が会計年度に変わったことによる、2020 年 1 月 1 日～2020 年 3 月 31 日の国内実施報告書は提出する必要があるのかについて特許規則では記載がありません。また、特許庁からガイドラインもありません。 ◆ 「権利が 1 日しか有効ではない場合には国内実施報告書を提出しなくても構わないでしょうか」とよく聞かれます。しかしながら、そのような規定、ガイドライン、裁判例はありません。
--	--	--	---

なお、規則 131(2)における国内実施報告書の様式 (FORM 27) が変更になりました。主な変更点は以下の通りです。

1. 変更前は、特許がインド国内で実施されている場合、生産・輸入された特許製品の量および概算収益/価値を「正確」に記載する必要がありました。変更後は、量の記載は不要となり、収益/価値は「およその額」で記載できます。
2. 変更前は、各特許から得られる概算収益/価値を「個別」に記載する必要がありました。変更後は、関連する特許において収益/価値を別々に導き出すことができず、かつ、そのような特許が全て同一の者に付与されている場合に限り、これらの特許について1つのFORM 27に「まとめて」提出することができます。
3. 特許の国内実施または不実施に関する「説明」を500語以内で記載するための欄が設けられています。
4. 変更前は、共同権利者が「個別」にFORM 27を提出する必要がありました。変更後は、共同権利者が「まとめて」1つのFORM 27を提出できるようになりました。なお、特許権者と実施権者はそれぞれ個別にFORM 27を提出する必要があります。
5. 変更前は、特許製品が他国から輸入された場合、国ごとの情報が必要でしたが、変更後は国ごとの情報は不要になりました。
6. 変更前は、特許製品に関してその年間に付与されたライセンスおよびサブライセンスの開示が必要でしたが、変更後は不要になりました。
7. 変更前は、特許製品が適正価格で公衆の需要を一部/十分/最大限満たしているか否かについての記載が必要でしたが、変更後は不要になりました。
8. 7. 変更前は、FORM 27提出者の署名が必要でした（すなわち、FORM 27はだれでも提出できました）。変更後は、FORM 27には特許権者、実施権者または代理人の署名が必要になり、特許権者、実施権者または代理人のみがFORM 27を提出できます。年金管理会社がFORM 27の提出を行うことが難しくなりました。