

インド知財ニュース

～インド特許規則の2024年改正について～

2024年11月

1. はじめに

インド経済の発展は著しく、IMFの予測では2028年に日本、ドイツを抜いてGDP世界第3位に躍進すると見込まれています。インドが今後ますます重要な市場となることは疑う余地はなく、日本企業にとっても、インド市場での成功は、グローバルなビジネス展開においても大きな意味を持つでしょう。

「インド特許意匠商標総局アニュアルレポート2022-2023」によれば、2022年度にインド特許庁の受理した特許出願は82,811件（前年度66,440件、24.6%増）で、初めて80,000件を超えました。ただし、同年度の日本からインドへの特許出願は3,653件にすぎません。国別のランキングで日本は第3位に位置づけてはいますが、まだまだ伸び代があると思われれます。

インド市場の重要性が増す中、インド国内での特許戦略もしっかりと組み立てる必要がありますが、リソース不足や情報不足もあって、十分な取り組みがなされていない可能性はないでしょうか。本ニュースレターでは、情報不足という点を解消すべく、2024年3月15日に施行されたインド特許規則の改正についてご紹介します。本改正は多岐にわたる条項の変更に及び、日本の出願人にとっても大きな影響を及ぼすと考えられますが、ここでは、特に注目すべきと思われる「関連外国出願に関する情報提供」と「特許実施状況報告」について、本改正によりどのような内容に変わったかをご説明します。

2. 関連外国出願に関する情報提供

関連外国出願情報提供制度とは、インドで特許出願する場合、同一または実質的に同一の発明に係る他国での出願情報を、インド特許庁に義務として提供することを指します。特許審査の便宜を図ることを目的としています。

(1) 出願人の情報提供義務の緩和

2024年の特許規則改正により、関連外国出願の情報提供義務が大幅に緩和されました。以前は、インド出願日または国際出願のインド移行出願日から6か月以内に情報を提供し、その後も継続的に情報提供が必要でした。しかし、規則改正後は情報提供の時期が「インド出願日または国際出願のインド移行日から6か月以内」と「最初の審査報告の日から3か月以内」の2回に制限されました。

ここで「最初の審査報告」とは、特許出願に対するインド特許庁の審査結果をまとめた1回目の報告を指します。日本の「最初の拒絶理由通知」に相当します。

(2) 特許庁からの情報提供要求の制限

特許庁からの情報提供要求も制限され、かつ応答期間が短縮されました。審査を担当する管理官は自らデータベースを利用しますが、適切な理由がある場合には出願人に新たな情報の提供を要求でき

ます。出願人は要求日から2か月以内に情報を提供しなければなりません。

(3) 提供情報の内容

出願人の情報提供義務として、様式3(Form3)を使用して外国出願の書誌的事項やステータスを提供します。具体的には、出願国、出願日、出願番号、出願状態、公開日、処分日などの情報が含まれません。

特許庁からの情報提供要求に関しては、関連外国出願の他国での審査関連書類を提供します。

(4) 情報提供の遅延と延長申請

特許規則12条により情報提供の遅延が許容され、最大3か月までの延長が可能です。「期限延長申請書」(様式4、Form4)の提出と、庁料金 INR(*1)10,000/月が必要です。

さらに特許規則138条により最大6か月までの延長が可能です。「期限延長申請書」(様式4)の提出と、庁料金 INR50,000/月が必要です。以上合計して最大9か月まで延長が可能です。

情報提供義務違反は、特許異議申立理由や特許取消理由となりますので、注意が必要です。

*1: INR=Indian Rupee インド・ルピー

3. 特許実施状況報告

特許実施状況報告とは、特許権者及び実施権者がインド国内での特許発明の商業的实施状況を、インド特許庁に義務として報告することを指します。インド国内における特許発明の適正な実施を促し、技術の普及と産業の発展を支援することを目的としています。

(1) 特許実施状況報告義務の緩和

特許権者及び実施権者は、様式27(Form27)で実施状況を報告する義務があります。2024年の特許規則改正により、特許発明の商業的实施に関する情報提出義務も緩和されました。これまでは会計年度(4月～翌年3月)ごとに報告が必要でしたが、改正後は3会計年度ごとに報告することになりました。

(2) 罰則

実施報告を拒絶または怠った場合、未提出につき INR100,000 以下、未提出日数につき INR1,000/日の罰金が科されます。また、虚偽の国内実施報告をした場合は、総収入の0.5%または50百万ルピーのいずれか低い額の罰金が科されます。この変更は2024年の特許規則改正によるものではなく、改正規則施行後の2024年8月1日に施行された Jan Vishwas(Amendment of Provisions)Act, 2023 によって罰則が強化されたものです。

(3) 実施状況の公開と強制実施権

特許庁長官は、実施の状況を公開することができ、適正に実施されていない特許に対しては、利害関係人が強制実施権を申請できます(特許付与日から3年経過後)。強制実施権の申立が認められ強制実施権が付与されながらも、その後2年間依然として改善が無い場合には、特許庁長官は特許を取り消すことができます。

(4) 様式 27(Form27)の変更

インドで製造または輸入された特許の概算収益や価値に関する欄が削除され、実施していない場合の選択肢が設けられました。具体的には、「開発中/商業試験中」、「当局による審査/承認中」、「商用ライセンス検討中」、「その他」の選択肢があります。さらに、特許のライセンス可否についてのチェック欄が新設され、また特許製品がインドに輸入されているだけの場合でも「実施」とみなされる旨の注意書きが添えられました。

(5) 様式 27(Form27)の提出方法

様式 27(Form27)の提出は必須ですので、提出しない場合には前述の通り刑罰が科される可能性がある点にご注意下さい。

様式 27 は、インドにおける商業規模での特許発明の実施状況を報告するための書式で、特許権者および実施権者が提出する必要があります。複数の特許がある場合、それらすべてが関連する特許であり同じ特許権者に付与されていれば、複数の特許に関して 1 通の様式 27 を提出することができます。提出期限は、特許が付与された会計年度の直後の会計年度から始まる 3 会計年度ごとに、3 回目の会計年度の終了後 6 か月以内です。会計年度は 3 月締めですので、9 月 30 日が提出期限となります。

この提出期限ですが、特許規則 131 条 2 項により最大 3 か月までの延長が可能です。「期限延長申請書」(様式 4、Form4)の提出と、庁料金 INR10,000/月が必要です。

さらに特許規則 138 条により最大 6 か月までの延長が可能です。「期限延長申請書」(様式 4)の提出と、庁料金 INR50,000/月が必要です。以上合計して最大 9 か月まで延長が可能です。

3. 国内実施状況報告書に関するインド特許庁の公式見解 ～FAQ: Form27 について～

インド特許庁は 2024 年 8 月 26 日付で国内実施状況報告書に関する公式見解を発表しました。国内実施状況報告書の対象範囲(期間)を明らかにすることを目的としたものです。

(1) 公式見解発表の背景

2024 年の特許規則改正により、特許規則 131 条は「報告書は、特許が付与された会計年度の直後に始まる 3 会計年度ごとに 1 回提出しなければならず」と変更されましたが、この「特許が付与された会計年度の直後に始まる 3 会計年度」についての解釈が論点となり、多くの問合せがインド特許庁にありました。その結果、8 月 26 日付で公式見解が発表されました。

(2) 公式見解「国内実施状況報告書の提出に関するシナリオとタイムライン」

様式 27 は、特許が付与された会計年度の直後から始まる 3 会計年度ごとに 1 回提出し、各 3 年間の終了後 6 か月以内に提出しなければなりません。2024 年 3 月 15 日から 2024 年改正特許規則が施行されるため、この 3 年間の期間は将来的に適用されます。特許権者または実施権者が 2022 年度以前の様式 27 を改正前の規則に基づく所定の期限内に提出しなかった場合、新しい規則の下で 2023 年度を含む 3 年のブロックとして、これらの未提出の年をまとめて様式 27 を提出することはできません。

具体的には次の通りとなります。

国内実施状況報告書の報告単位が 1 会計年度から 3 会計年度に変更となりましたが、単位会計年度の翌年度に国内実施状況報告書を提出する義務は変わっていません。2021 年度以前に特許が付与されていた

場合、昨年 2023 年には改正前の特許規則に従って 2022 年度の国内実施状況を内容とする報告書を提出していなければなりませんので、改正特許規則に基づく報告対象範囲(期間)は 2023 年度以降のものとなります。また、上述の「3 年間の期間は将来的に適用される」とありますので、2023 年度から 2025 年度の 3 会計年度分をまとめて 2026 年 9 月末までに報告すればよい、ということになります。

また 2022 年度に特許が付与された場合も、「特許が付与された会計年度の直後に始まる 3 会計年度」ということですので、2023 年度から 2025 年度の 3 会計年度における国内実施状況をまとめて 2026 年 9 月末までに報告すべきです。2023 年度以降の特許付与に関しても、同様の考え方となります。

4. おわりに

「はじめに」で述べたとおり、重要性が増すインド市場において、適切な特許戦略を組み立てることが重要と考えられます。本ニュースレターが、みなさまのインド特許出願に関する戦略的な意思決定に少しでもお役立ていただければ幸いです。特許を通じて、インド市場でのビジネスの成長を実現し、さらなる発展を遂げていただきたいと心より願っております。今後のみなさまのご活躍をお祈りします。

執筆

弁理士 藤原 康高

日本弁理士会東海会

〒460-0008

名古屋市中区栄2-10-19名古屋商工会議所ビル8F

TEL：052-211-3110

FAX：052-220-4005

E-mail: info-tokai@jpaa.or.jp

<https://www.jpaa-tokai.jp/index.html>

◆◇ 発行情報 ◇◆

■発行元

松田綜合法律事務所（2024 年度インド愛知デスク運營業務受託者）

担当：弁護士 久保達弘

〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目1番1号 大手町野村ビル10階

TEL: 03-3272-0101（代表） FAX: 03-3272-0102

事務所HP：www.jmatsuda-law.com

過去のニュース記事はこちら：<https://jmatsuda-law.com/india-aichi-desk/>