

インド知的財産ニュースレター

第 2024-3 号
2024 年 9 月 13 日

2024 年特許規則改正に基づく国内実施報告の実務の詳細 (インド特許庁が 2024 年 8 月 26 日に公開した FAQ の内容を含む)

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 290

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。

2024年特許規則改正に基づく国内実施報告の実務の詳細

(インド特許庁が2024年8月26日に公開したFAQの内容を含む)

バパット・ヴィニット¹

当社のインフォメーションメール第2024-1号(2024年3月18日発行)、ニュースレター第2024-2号(2024年9月11日発行)で「2003年特許規則(2024年改正)」(以下、2024年特許規則改正)についてご連絡いたしました。

2024年特許規則改正により規則131(2)の改正が行われました。規則131(2)の性質上、同規則は様々に解釈されました。特に2024年特許規則改正の発効日(2024年3月15日)前に付与された特許の場合、様式27の提出期限や提出期限の計算に関していくつかの疑問が生じました。インド特許庁は、2024年7月29日に開催された関係者との公開会議と数回の審議を経て、2024年8月26日にFAQ²を公表し、改正後の規則131(2)に基づく様式27の提出期限に関するガイダンスを提供しました。

本ニュースレターでは改正後の規則131(2)およびFAQにもとづいて現在までに明らかになっている実務、明らかになっていない実務について解説いたします。

A) 国内実施報告制度の概要

- ◆ 『報告の主体』は、インドにおいて有効な特許の、すべての特許権者およびライセンスシ(専用または独占的实施権に関わらず)(特許法第146条(2)及び規則131(1))です。
- ◆ 『報告対象特許』は、全ての特許が国内実施報告義務の対象です(特許法第146条(2))。特許権付与前の特許出願に係る発明は国内実施報告義務の対象外です。特許発明が実施されている場合はもちろん、実施されていない特許発明も国内実施報告(不実施の報告)の対象です。
- ◆ 『報告対象期間』は、特許が付与された会計年度³の次の年度から3会計年度(規則131(2))です。特許が付与された会計年度は国内実施報告の対象期間外です。上記FAQのQ8によると特許権が消滅した特許について権利が消滅した会計年度は国内実施報告の対象です。
- ◆ 『報告時期』は、上記報告対象期間の最後の会計年度の末日(3月31日)から6か月(4月1日~9月30日)以内(規則131(2))です。特許権が消滅する特許に

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 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs) ON FORM 27

(https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/News/1001_1_Final_FAQs_Form-27_26thAugust2024.pdf) (最終確認: 2024年9月13日)

³ インドの会計年度は日本と同じく4月1日から翌年3月31日までを指します

つきましては特許権が消滅した会計年度の末日から 6 か月以内（FAQ の Q8）です。

- ◆ 報告時期を 1 か月単位で最大で 3 か月延長⁴が可能です（規則 131(2)）。さらに、報告時期を 1 か月単位で最大で 6 か月延長が可能⁵です（規則 138）。
- ◆ 『提出方法』は、FORM27 を用いることです（規則 131(1)）。
- ◆ 『報告の効果』は、管理官は国内実施報告の内容を公開することができます（特許法第 146 条(3)、規則 131(3)）。どなたでも国内実施報告を閲覧することができ、ある特許がインドで実施されているか否か、どのような理由により実施されなかったかを知ることができます。インドで実施されていない特許について、第三者が特許権者に通常実施権または強制実施権を申請することができ、特許の有効活用につながります。
- ◆ 『罰則』は、国内実施報告の提出を怠るもしくは断る行為は罰金刑⁶の対象になります（特許法第 122(1)条⁷）。また、誤った情報を含む国内実施報告を提出する行為は罰金刑⁸の対象になります（特許法第 122(2)条）。なお、特許法第 122 条に基づく罰金刑の前例はありません。
- ◆ 特許法第 124A 条⁹によると管理官は、特許法（特許法第 122 条など）に規定されている罰則を裁定するために特許庁の技術職員を裁定官として任命することができます。裁定官が特許法上の違反があったかを裁定する権限と処罰を科す権限が与えられています。裁定官の判定に対して特許庁内の不服担当官へ不服申し立てを行うことができます。なお、第三者からの情報提供に基づいて裁定官が特許法上の違反があったかを裁定するための処理を開始すると考えられます。

B) 規則改正後の FORM27 の記載内容

以下に、FORM27 の記載内容、すなわち、要求されている情報について詳細に説明します。

- ◆ 項目 1（書誌事項）：特許権者の情報（名前、住所、国籍、特許番号¹⁰）

⁴ 1 か月延長にかかる庁費用はインドルピー(INR)10,000（約 2 万円）

⁵ 1 か月延長にかかる庁費用は INR50,000（約 10 万円）

⁶ 最初は INR100,000、違反が継続した場合に、さらに、一日ごとに INR1,000

⁷ インド特許法第 122 条は The JAN VISHWAS (Amendment of Provisions) Act, 2023 により改正されました (<https://egazette.gov.in/WriteReadData/2023/248047.pdf> 最終確認 2024 年 9 月 12 日)

⁸ 総売り上げの 0.5%と INR50,000,000 のうち安いほうの金額

⁹ 本条は The JAN VISHWAS (Amendment of Provisions) Act, 2023 により追加されました

¹⁰ 特許権者が同一で、複数の特許が関連する場合、複数の特許を記載できます。なお、「関連する」の意味は定義されていませんが、分割出願や追加事項出願が考えられます

1. Insert name, address, nationality, patent number(s).	I/ We, the Patentee(s)/ Licensee, in respect of patent number(s)....., furnish this statement, (Explanation: One form may be filed in respect of multiple patents, provided all of them are related patents and are granted to the same patentee(s)).
---	--

- ◆ 項目 2（報告対象期間）：会計年度を一つ¹¹記入します。会計年度は「2022-23」や「2023-24」のように記載します。

2. State the financial year to which the statement relates.	in respect of the <u>financial year</u>
---	---

- ◆ 項目 3（実施の有無）：項目 2 で記入した会計年度中に、項目 1 で記入した特許がインド国内で実施されたか否かを記入します。具体的に、各特許に対して「実施」または「不実施」のいずれかに☑をいれます。なお、項目 3 では複数の特許番号を記入する欄はありますが、複数の会計年度を記入する欄はありません。

3. Worked / not worked. Please state whether each patent in respect of which this form is being filed is worked or not worked.	Patent Number(s)	Worked [Tick (✓) if applicable]	Not worked [Tick (✓) if applicable]

- ◆ 項目 4（不実施の理由）：項目 3 で「不実施」に☑をいれた場合、特許の不実施の理由として4つの選択肢から少なくとも一つの適正な理由に☑をいれます。

4. If not worked, please tick the appropriate reasons	<input type="checkbox"/> Patented Invention is under development/ commercial trial <input type="checkbox"/> Patented Invention is under Review/approval with Regulatory authorities <input type="checkbox"/> Exploring commercial licensing <input type="checkbox"/> Any other, may specify:
---	---

- ◆ 項目 5（ライセンスを与える意思の有無）：他者へライセンスを与える意思があるかについて YES または NO で回答します。YES と回答した場合、ライセンスを受けたい者から連絡が可能な電子メールアドレスおよび電話番号のどちらかまたは両方を記載します。ここで記入する電子メールアドレスおよび電話番号は特許権者のものである必要があるか、現地代理人のもので問題ないかについて特許

¹¹ FAQ の Q12 では「複数の会計年度の国内実施報告を一つの FORM27 に一括して提出できる」とありますが、項目 3 について説明しましたように、FORM27 は複数の会計年度には対応していません

庁から特に説明がないので、現地代理人に確認するとよいかと思われます。

5. Whether the patent is available for licensing	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO In case of YES, would you be interested in receiving communications from any person interested in seeking a license. If so, kindly provide contact details as below: Email address: Contact Number:
--	--

FORM27 に特許権者またはライセンスまたは承認された現地代理人（authorized agent）¹²が署名します。

C) 国内実施報告のさまざまなシナリオ

特許付与年度	報告対象期間	報告時期	規則 131(2) のもとで延長 ¹³	規則 138 のもとで更に延長 ¹⁴
2022-23 年度より前(すなわち 2022 年 3 月 31 日以前に特許付与)	2023-24 年度、2024-25 年度、2025-26 年度	2026 年 4 月 1 日から 2026 年 9 月 30 日まで	2026 年 12 月 31 日	2027 年 6 月 30 日
2022-23 年度	2023-24 年度、2024-25 年度、2025-26 年度	2026 年 4 月 1 日から 2026 年 9 月 30 日まで	2026 年 12 月 31 日	2027 年 6 月 30 日
2023-24 年度	2024-25 年度、2025-26 年度、2026-27 年度	2027 年 4 月 1 日から 2027 年 9 月 30 日まで	2027 年 12 月 31 日	2028 年 6 月 30 日
2024-25 年度	2025-26 年度、2026-27 年度、2027-28 年度	2028 年 4 月 1 日から 2028 年 9 月 30 日まで	2028 年 12 月 31 日	2029 年 6 月 30 日

D) 権利が消滅した特許の扱い

FAQ の Q8 は権利が消滅した特許について国内実施報告をいつ提出するかについて

¹² 承認された現地代理人とは特許権者またはライセンスが委任状を発行している現地代理人（弁理士）です。

¹³ 延長の申請は最大の延長期間である 3 か月の末日までに行う必要があります。

¹⁴ 延長の申請は最大の延長期間である 6 か月の末日までに行う必要があります。

述べています。特許権が消滅する原因や理由として存続期間の満了（expiry）（特許法第 53 条）、更新手数料の未納（cessation）（特許法第 60 条）、特許権の放棄（surrender）（特許法第 63 条）があります。FAQ の Q8 では expired という言葉が使われているため、国内実施報告の対象は存続期間の満了の特許のみと解釈する現地代理人がいます。しかしながら、特許権が消滅する原因や理由はどれであれ、権利の性質は変わりませんので FAQ の Q8 を存続期間の満了の特許のみに限定する必要はないと考えています。

特許権が消滅した年度	報告対象期間	報告時期	規則 131(2)のもとで延長	規則 138のもとで更に延長
2023-24 年度	2023-24 年度	2024 年 4 月 1 日から 2024 年 9 月 30 日まで	2024 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日
2024-25 年度	2023-24 年度、 2024-25 年度	2025 年 4 月 1 日から 2025 年 9 月 30 日まで	2025 年 12 月 31 日	2026 年 6 月 30 日

E) 累積年金を納付せずに権利が消滅した特許の扱い

特許が付与された場合に付与日から納付期限（3 か月）までに累積年金を納付する必要があります。累積年金を納付しなかった場合に、特許法や規則では、権利が累積年金の納付期限に消滅するのか、付与日に遡って消滅するのかが明確ではありません¹⁵。これに関するガイドラインや裁判例もありません。

なお、累積年金を納付しなかった場合に、特許庁のサイトでは特許が納付期限の末日に消滅したと示されます。これにより、累積年金を納付しなで特許が消滅した場合でも、付与日から納付期限の末日までの 3 か月間は特許権が発生したと解釈できます。特許権が発生した場合、特許権を実施またはライセンスでき、その反面、国内実施報告の義務が発生します。

特許権が付与された年度と特許権が消滅した年度	報告対象期間	報告時期	規則 131(2)のもとで延長	規則 138のもとで更に延長
付与：2023-24 年度 消滅：2023-24	2023-24 年度	2024 年 4 月 1 日から 2024 年 9 月 30 日まで	2024 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日

¹⁵ 「インド特許実務ハンドブック 第 2 版」（一般社団法人発明推進協会）ページ 232 参照

年度 ¹⁶				
付与：2023-24 年度 消滅：2024-25 年度 ¹⁷	2023-24 年度、 2024-25 年度	2025 年 4 月 1 日から 2025 年 9 月 30 日まで	2025 年 12 月 31 日	2026 年 6 月 30 日

F) 規則改正前の FORM27 の実務

規則改正前の FORM27 の実務は「インド特許実務ハンドブック 第 2 版」（一般社団法人発明推進協会）の「5.3 節 国内実施報告制度」でご説明しています。

なお、規則改正前に FORM27 を提出していない特許または会計年度がある場合、その FORM27 はもう提出できません（FAQ の Q10）。

G) 報告義務を免除されるケースはありますか？

「ある会計年度では権利が 1 日しか有効ではなかった。この会計年度の国内実施報告はしなくてもよいでしょうか」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ので、当社では国内実施の報告を推薦しております。

¹⁶ 付与日と納付期限の末日が 2023-24 年度に収まる

¹⁷ 付与日は 2023-24 年度に入り、納付期限の末日が 2024-25 年度に入る