

# インド知的財産ニュースレター

第 2024-2 号  
2024 年 9 月 11 日

## 2024 年特許規則改正の詳細

### 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](http://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 年特許規則改正の詳細

ババット・ヴィニット<sup>1</sup>

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）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 年特許規則改正において内容が明確ではない規則改正がありました。特に、国内実施報告にかかる改正で内容が明確ではない規則改正がありました。国内実施報告の違反は刑事罰が設定されており、大変重要な手続きであるため、明確である必要があります。そこで、特許庁はステークホルダーから説明を求められました。

特許庁と有識者との意見交換会が 2 回実施され、2024 年 8 月 26 日に特許庁から国内実施報告にかかる改正の内容を説明する資料（以下、FAQ）が公開されました。これにより国内実施報告にかかる改正の内容がある程度明確になりました。

本ニュースレターでは 2024 年特許規則改正による実務の変更、注意点などについて解説します。

改正された規則や様式（改正の形式）	改正前の概要 <sup>2</sup>	改正後の概要	コメント
12(2)（一部改正）	新規関連外国出願の出願日から 6 か月以内に様式 3 を提出すること。	拒絶理由通知の発行日から 3 か月以内に様式 3 を提出すること。	改正前は新規関連外国出願を行う度にその出願日から 6 か月以内に様式 3 を提出する必要がありました。徒過すると管理官からペティションの提出が要求されました。改正後はインド出願の出願日から 6 か月以内に様式 3 を提出する（規則 12(1A)）と、その後はすべての新規関連外国出願の情報をまとめて最初の拒絶理由通知（FER）の発行日から 3 か月以内に提出することになります。様式 3 を提出する期間を最大で 3 か月延長可能です（追加規則 12(5) 参照） <sup>3,4</sup> 。また、規則 138

<sup>1</sup> 株式会社サンガム IP、東京・日本、インド国登録特許弁理士

<sup>2</sup> 現行法、現行規則、プラクティスについての詳細はババットの共著であります「インド特許実務ハンドブック 第 2 版」でご確認いただければ幸いです。

<sup>3</sup> 1 か月延長の庁料金はインドルピー（INR）10,000 です。

<sup>4</sup> 本ニュースレターでは「庁料金」は出願人が「企業」の場合の料金を示しています。出願人が「自然人」、「スタートアップ」、「教育機関」の場合の庁料金は「企業」の場合の料金の 1/5 になります。

			<p>の元で最大で6か月延長することが可能です<sup>5</sup>。</p> <p>この改正により、様式3の提出の時期が明確になったと同時にその頻度が減り、出願人の手間および費用負担が削減されます。</p>
12(3) (全文置換)	<p>関連外国出願について外国の特許庁が発行した拒絶理由通知、サーチレポート、その英訳など(特許法8条(2)の情報)を、管理官の要求の日から6か月以内に提出すること。</p>	<p>特許法8条(2)の情報を見たい場合、管理官自ら公開データベースなどで確認すること。</p>	<p>改正前は特許法8条(2)の情報はFERで要求されていました。その収集および提出は厄介でした。英訳の費用負担、発明者宣誓書の原本の提出の負担もありました。</p> <p>ところで、改正後も特許法8条(2)の情報が要求されているFERが見受けられます。これに対して、規則12(3)の改正を指摘して反論するような実務が行われています。</p> <p>この改正により特許法8条(2)の情報を提出する必要がなくなりました。</p>
12(4) (追加)		<p>管理官は、その理由を文面で記載したうえで、<u>特許法8条(2)の元で様式3にて関連外国出願の情報および誓約<sup>6</sup></u>を2か月以内に提出するように出願人に要求することができます。</p>	<p>管理官は、様式3を提出するように出願人に要求する場合には、その理由を文面で記載しなければなりません。管理官から要求があった場合には2か月以内に様式3を提出する必要があります。</p> <p>様式3を提出する期間を最大で3か月延長可能です(追加規則12(5)参照)<sup>7,8</sup>。また、規則138</p>

<sup>5</sup> 1か月延長の庁料金はINR50,000です。

<sup>6</sup> ババットは「特許法8条(2)」が「特許法8条(1)」の間違ひではないかと考えています。特許法8条(2)は管理官に対して「関連外国出願の情報」を出願人に要求する権限は与えていますが、出願人に「誓約」を要求する権限は与えていません。管理官に対して「誓約」を要求する権限を与えているのは「特許法8条(1)」です。様式3には「誓約」も含まれています。よって、特許法8条(2)は管理官に対して様式3を要求する権限は与えていないこととなります。

<sup>7</sup> 1か月延長の庁料金はINR10,000です。

<sup>8</sup> 本ニュースレターでは「庁料金」は出願人が「企業」の場合の料金を示しています。出願人が「自然人」、「スタートアップ」、「教育機関」の場合の庁料金は「企業」の場合の料金の1/5となります。

			<p>の元で最大で6か月延長することが可能です<sup>9</sup>。</p> <p>どのような理由があれば管理官が様式3の提出を要求することができるかについてガイドラインはありません。よって、今まで通りにFERやヒアリング通知で様式3の提出が要求されることが考えられます<sup>10</sup>。</p>
12(5) (追加)		<p>規則12(2)では様式3の提出に3か月の期間があり、規則12(4)では様式3の提出に2か月の期間があります。この期間を1か月単位で最大で3か月延長できる<sup>11</sup>。</p>	<p>庁料金に加えて代理人費用も発生します。延長を慎重に行う必要があります。</p> <p>この期間を規則138の元で最大で6か月延長可能です<sup>12</sup>。</p>
13(2A) (追加)		<p>仮出願の明細書、本出願の明細書、別の分割出願の明細書に開示された複数の発明から一つの発明について分割出願を行うことができます。</p>	<p>仮出願の明細書に開示された複数の発明から一つの発明について分割出願を行うことができるか、別の分割出願の明細書に開示された複数の発明から一つの発明について分割出願を行うことができるかについては明確ではありませんでした。今回の改正で「できる」ことが明確になりました。</p>
24B(1)(i) 24B(1)(ii) 24B(1)(iii) 24B(1)(iv) (一部改正) 24B(1)(vi) (追加)	<p>審査請求は出願日と優先日のうちの最も早い日から48か月以内にする。</p>	<p>審査請求は出願日と優先日のうちの最も早い日から31か月以内にする。</p> <p>2024年3月15日およびそれ以降のすべての出願に改正後の規則が適用される。</p> <p>2024年3月14日およびそれ以前に完了したすべての出願には改正</p>	<p>これから行うインド国内段階出願については移行期限（優先日から31か月）と審査請求期限が同じになります。</p> <p>審査請求の期限を規則138の元で最大で6か月延長可能です。すなわち、審査請求の期限を徒過した場合でも6か月以内であれば救済されます。</p>

<sup>9</sup> 1か月延長の庁料金は INR50,000 です。

<sup>10</sup> FER やヒアリング通知で様式3が要求された場合には、2か月以内に提出する必要があります。

<sup>11</sup> 1か月延長の庁料金は INR10,000 です。

<sup>12</sup> 1か月延長の庁料金は INR50,000 です。

		前の規則が適用される。	早めに権利化を望む出願人は早めに審査請求するでしょうからこの改正は必要だったかどうか疑問です。インド政府は「特許付与までの期間が減った」ことをアピールしたいようです。
24B(6) 24C(11) (一部改正)	FER に対する応答期間 (拒絶理由解消期間) は最大で 3 か月延長できるが、延長の申請は拒絶理由解消期間が満期になる前にすること。	拒絶理由解消期間は 1 か月単位で最大で 3 か月延長できるが、延長の申請は拒絶理由解消期間の延長が可能な 3 か月が満期になる前にすること <sup>13</sup> 。	現在の拒絶理由解消期間は FER の発行日から 6 か月です。拒絶理由解消期間は 1 か月、2 か月、3 か月の何れか一度のみ延長できます。改正前は、拒絶理由解消期間が満期になる前に延長の申請を行う必要がありました。改正後は、拒絶理由解消期間が満期になってもその最終日から 3 か月が経過していなければ拒絶理由解消期間を 1 か月、2 か月、3 か月の何れか一度のみ延長できます。拒絶理由解消期間は規則 138 の元で最大で 6 か月延長可能です <sup>14</sup> 。なお、拒絶理由解消期間は最大で 9 か月延長できることになり、この延長可能期間中は査定 (特許または拒絶) は行えないこととなります。
29A (追加)		特許法 31 条に基づき指定された期間 (グレースピリオド) を援用するための申請は、様式 31 号に、別表第 1 に定める料金 <sup>15</sup> を添えて提出しなければならない。	特許法 31 条によれば特許出願に係る発明は、所定の行為 (博覧会・学会で発表・展示・公開) が行われても、その最初の発表後 12 か月以内 (グレースピリオド) に特許出願を行った場合に限り、新規性を失いません。

<sup>13</sup> 1 か月の延長の庁費用は、INR4,000 (通常審査)、INR10,000 (早期審査) です。

<sup>14</sup> 1 か月延長の庁料金は INR50,000 です。

<sup>15</sup> 庁料金は INR2,500 です。

55(3) (全文置換)	付与前異議申立てがあった場合に、管理官は異議申立てをもれなく処理する。	付与前異議申立てを維持すべきではないと管理官が判断した場合に、管理官は付与前異議申立てを却下する旨の通知を異議申立人に送付する。 付与前異議申立てを維持すべきと判断した場合に、管理官は付与前異議申立てがあった旨の通知を出願人に送付する。	審査の遅延を狙った軽率な付与前異議申立てによる出願人の負担が軽くなると期待されます。
55(4) (一部改正)	付与前異議申立てにおいて、管理官から拒絶の通知または明細書の補正を要求する通知を受け取った場合に、出願人は意見書、証拠を3か月以内に提出する。	出願人は意見書、証拠を通知の日付から2か月以内に提出する <sup>16</sup> 。	付与前異議申立ての手続きの迅速化が期待できますが、出願人への負担が増えます。 この期間を規則 138 の元で最大で6か月延長可能です <sup>17</sup> 。
55(5B) (追加)		付与前異議申立てを維持すべきと判断し管理官がその旨の通知を出願人にした場合、その後の処理は規則 24C に従って行うこと。	規則 24C は早期審査に関するものです。よって、付与前異議申立てを維持すべきと判断した場合に、管理官は付与前異議申立てを早期に処理することになります。 いままでは、付与前異議申立てがあった場合、審査処理が大幅に遅れていました。これからは早期に処理されることが期待できます。
56(4) (一部改正)	付与後異議申立ての手続きにおいて異議部は異議部の見解を3か月以内に管理官に提出する。	付与後異議申立ての手続きにおいて異議部は異議部の見解を2か月以内に管理官に提出すること。	付与後異議申立ての手続きの迅速化が期待できます。
70A (追加)		管理官は発明者証明書およびその複製を発行することができる <sup>18</sup> 。	特許証書に出願人の名前は記載され、発明者の氏名が記載されていません。

<sup>16</sup> 通知の日付が 2024 年 3 月 15 日かその後の日付の場合に、改正規則が適用されます。

<sup>17</sup> 1 か月延長の庁料金は INR50,000 です。

<sup>18</sup> 庁料金は INR900 です。

			<p>本来、特許証書には発明者の氏名も記載するようになっています<sup>19</sup>が、実際には記載されていません。理由は不明です。規定通りに特許証書に発明者の氏名も記載されていればこの規則は必要なかったでしょう。</p> <p>なお、発明者証明書の申請は発明者が行うことになっています。この申請を代理人経由で行う場合には委任状が必要になります。</p>
80(3) (全文置換)		4年以上の更新手数料をまとめてオンラインで前払いした場合、10%の割引の適用。	<p>特許権者の特許の維持にかかる費用負担が低減されます。</p> <p>なお、累積年金の納付は「前払い」に当たりませんので割引の適用はありません。</p>
131(2) (全文置換)	国内実施報告(様式27)は、特許が付与された会計年度 <sup>20</sup> の次の会計年度を対象に毎会計年度分を提出する。	国内実施報告は、特許が付与された会計年度の次の会計年度を対象に3会計年度分を一括して提出する。	<p>例えば、特許が(会計)年度2023-24<sup>21</sup>に付与された場合、2024-25年度分、2025-26年度分、2026-27年度分の国内実施報告を一括して<sup>22</sup>2027年の4月1日～2027年9月30日の間に提出します。</p> <p>この期間を1か月単位で最大で3か月延長できます<sup>23</sup>。さらに、この期間を規則138の元で最大で6か月延長可能です<sup>24</sup>。国内実施報告の負担がかなり軽減されます。</p>

<sup>19</sup> 規則74および別表第3(The Third Schedule)。

<sup>20</sup> インドの会計年度は日本と同様に4月1日から始まり、翌年の3月31に終わります。

<sup>21</sup> インドでいう会計年度2023-24とは2023年4月1日～2024年3月31日の会計年度です。日本では会計年度2023年となります。

<sup>22</sup> 「一括」とは3年度分の国内実施報告に一つのFORM27を用いるという意味です。

<sup>23</sup> 1か月の延長の庁費用はINR10,000です。

<sup>24</sup> 1か月延長の庁料金はINR50,000です。

			しかしながら実務および管理が複雑になりました。
137(2) (追加)	期限の延長が明確に規定されていない処理に関して管理官の裁量により1か月可能。	管理官の裁量で期限の延長ができない処理が明確にされました。	特に延長の規定がない期間・期限についてこれまでは規則137の元で管理官の裁量で期間・期限の延長が可能でした。今回の改正により、管理官の裁量で延長できない期間・期限が規定されました。具体的に、以下の期間・期限は管理官の裁量で延長はできません。 i. 特許法8条(1)の情報提出する期限(3か月)の更なる延長 i. インド国内段階出願の移行期限(優先日(出願日)から31か月)および国際明細書の英訳を提出する期限(優先日(出願日)から31か月) i. インド国内段階出願に関して優先権証明書とその英訳を提出する期限(優先日から31か月) <sup>25</sup> v. 審査請求期限(優先日(出願日)から31か月) v. 拒絶理由解消期間(FER発行日から6か月)の3か月以上の延長 i. 異議申立ての手続きにおいて出願人

<sup>25</sup> インド国内段階出願を行う場合、優先権証明書の英訳と翻訳者宣誓書を移行期限(優先日から31か月)までに提出する必要があります(規則21(1))。今回の規則改正によりこの期間(優先日から31か月)は管理官の裁量で延長できないことが規定されました。なお、優先権証明書の英訳と翻訳者宣誓書を移行期限までに提出していない場合、管理官から要求があった場合にその要求日から3か月以内に提出することができます(規則21(3))。



			<p>が意見書、証拠を提出する期限（2か月）の延長</p> <p>i. 更新手数料の納付期限の延長（6か月）の更なる延長</p> <p>i. 管理官の指示や指令を再検討する要求の延長期限（1か月）の更なる延長</p> <p>x. 国内実施報告の提出期限の延長（3か月）の更なる延長</p>
138 （全文置換）	所定の期間・期限は管理官の裁量により1か月延長可能。 所定の期間・期限（例えば、移行期間、審査請求期限）の延長は不可。	特許規則で規定されているどの期間・期限も最大で6か月延長できる <sup>26</sup> 。	庁料金を納付するだけでどの期間・期限も6か月間自由に延長できるようになります。延長の申請はこの6か月の期間の満了の前に行う必要があります。
料金表 （一部改正）		付与前異議申立てを行う場合、庁料金が設定された <sup>27</sup> 。	
		付与後異議申立てを行う場合の庁料金が倍増された <sup>28</sup> 。	
		特許法 28 条にもとづいて真の発明者を追加する場合の庁料金が改正された。	
		特許法 63 条に基づいて特許権を放棄する場合の庁料金が無料になった。	
		特許法 54 条に基づく追加事項の出願の庁料金が通常の出願の半額。	追加事項の出願がしやくになります。
様式 1		出願の種類として「PPH」が追加された。	日印 PPH 試行プログラムはストップしており、インド特許庁はどこかの国と PPH を結ぶ予定でしょうか？

<sup>26</sup> 1 か月の延長にかかる庁料金は INR50,000 です。

<sup>27</sup> 庁料金は INR20,000 です。

<sup>28</sup> 庁料金は INR40,000 です。

		出願人および発明者の年齢および性別を記載する欄が追加された。	出願人および発明者の年齢および性別の記載は任意です。
様式 3		「特許付与日」が「査定日」に置き換えられた。	査定日は登録も拒絶も含まれますので、外国の特許庁が出願を拒絶した日も記載する必要があります。例えば、日本でいう「拒絶査定」がこれに当たります。
様式 8A		発明者証明書の申請	
様式 27	特許によって得た収益を記載する必要がありました。	特許によって得た収益を記載する欄が省略された。 インド国内で実施しているか否かを YES か NO で回答する。 実施していない場合、用意された理由のうち一つにチェックを入れる。 他者へライセンスする意思があるかについて YES か NO で回答する。意思がある場合には連絡先の電話番号やメールアドレスを記載する。	FORM27 の記載が簡単になり、特許権者やライセンスの負担が大幅に軽減されます。
様式 31		特許法 31 条にもとづいてグレースピリオドを求める場合の様式	

-----以上-----