

インドにおける特許の「実施報告」について

シッダルタ・シャルマⁱおよびランジャン・マシューⁱ

高田亜希ⁱⁱおよびバパット・ヴィニットⁱⁱⁱ

「実施」の必要性についての考察

なぜインド特許法において、特許権者あるいは実施権者（ライセンシー）の特許がインドにおいて商業的に実施されている旨の情報を提供することが必要とされているのか。この規定を理解するにはインド特許法第 83 条（1970）の下に制定された法律規定を理解することが役立つであろう。

第 XVI 章 「Working of Patents, compulsory licences, and revocation（特許の実施、強制ライセンス及び取消）」に配置されている第 83 条は、特許発明の実施に適用される一般原則について規定されている。とりわけ、この法 83 条(a)においては特許が付与されることの意味について規定されている。すなわち、特許は、発明を奨励し、インドで特許製品が確実に実施されることを保証するために付与されるものであることが規定されている。

さらに、法の趣旨に照らし、特許付与制度によって確実に代償が与えられるとも解釈出来る。インド中央政府から与えられる特許製品についての独占権と引き換えに、特許権者及び実施権者は、たとえば特許の公開を通じて公衆にこの発明の知識を広め、ならびに第三者に対してこの特許発明を低コストで利用する機会を与えることになるからである。

たとえ法 83 条が一般原則を規定しているのであって、義務を課す権限までは持たないとしても、インドで特許発明を実施することの必要性（インドにおける特許発明の実施義務）を理解するには重要な規定である。

さらに、特許権者及び実施権者によって提出される実施に関する情報は、特許発明が様々な産業分野で企業によって利用されているか否かの情報であるから、特許制度が機能しているか否かを示す有益な情報である。

インドにおける特許発明の実施についての法的概要

法 146 条及び規則 131 によると、特許権者もしくは実施権者（専用実施権か否か問わず）又はその代理人は、Form 27（様式 27）に則り、インドにおいて特許発明の商業的実施の程度（事業として）について陳述書を提出しなければならない。

さらに、特許庁長官は、特許権者または実施権者に対し、書面によって告知をし、当該告知の日から 2 月以内に Form 27 に関連した情報を提供すべき旨を要求する
場合がある（法 146 条(1)）。

Form 27 は、特許権者または実施権者に対して、以下の関連情報を提供すべき
ことを要求している；

1) 発明の実施の有無

a)実施されていない場合、発明が実施されない理由、及び当該発明の実施計画

b)実施されている場合、当該特許製品の数量及び価格（ルピー）

i)インド国内で製造した製品について b)の情報

ii)他国からの輸入品について b)の情報（国別）

2) その暦年に付与したライセンス及びサブライセンスの数

3) 公衆の需要が合理的な価格で、ある程度、十分にあるいは満足のいく程度満た
されたかどうか

【Form 27 の見本】

FORM- 27 THE PATENTS ACT, 1970 (39 of 1970) & THE PATENTS RULES, 2003 STATEMENT REGARDING THE WORKING OF THE PATENTED INVENTION ON COMMERCIAL SCALE IN INDIA [See section 146 (2) and rule 131 (1)] In the matter of Patent No. _____ of _____	
I/We	
The patentee(s) or licensee(s) under Patent No. _____ hereby furnish the following statement regarding the working of the patented invention referred to above on a commercial scale in India for the year _____.	
(i) The patented invention:	
[] Worked [] Not worked	
(a) if not worked: reasons for not working and steps being taken for working of the invention.	
(b) If worked: quantum and value (in Rupees), of the patented product: _____	
(i) manufactured in India – Yes/No	
(ii) imported from other countries. (give country wise details)	
(ii) the licences and sub-licenses granted during the year; - Yes/No	
(iii) state whether public requirement has been met partly/adequately/to the fullest extent at reasonable price.	
The facts and matters stated above are true to the best of my/our knowledge, information and belief.	
Dated this ____ day of _____, 20	
For	
Signature	
To:	
The Controller of Patents,	
The Patent Office, at _____.	APPLICANT'S PATENT ATTORNEYS

この情報は、規則第 131 に準じて、各年度について、その暦年度末から 3 か月以内に提出しなければならない。すなわち、特許権者または実施権者が当該情報を提出できる期間としては、次の暦年度の 3 月 31 日が最終日ということになる。例えば、2013 年度についての実施情報は各暦年度末である 2013 年 12 月 31 日から 3 か月以内、すなわち 2014 年 3 月 31 日までに当該情報を提出しなければならない。

Form 27 には出願人または代理人が署名する。代理人が署名する場合、出願人による委任状が必要になる。

Form 27 を提出するのに庁費用はない。但し、ほとんどの現地代理人は、Form 27 の作成や提出の項目で費用を請求する。現地代理人の費用は、当方の調べでは、\$ 80～\$ 150 が相場である。なお、1 月よりも 2 月、2 月よりも 3 月のほうが忙しくなるので、1 月、2 月、3 月の順で料金を高く設定する現地代理人もいる。

罰則

特許権者等が当該情報を提供しない場合、特許発明をインドで実施していないとみなされるので、第三者に対する強制実施権の許可プロセスを押し進める要因になる場合がある。

また、情報の不提出は罰すべき罪とされており、最大で 100 万ルピーの罰金刑が課される場合がある。さらに、故意に誤った情報を提供した場合、6 か月以内の懲役もしくは罰金に処され、またはこれを併科されることがある（法 122 条）。

実施報告に関する最近の動き

長官は、2009 年に、初めて、「インドにおいて特許発明を商業的に実施しているか否かの情報を提供する義務があるのでこの情報を提出してください」という内容の通知をインド特許庁のウェブページに公開した。また、長官は、その後、毎年この内容の通知をインド特許庁のウェブページに公開して情報の提出を呼びかけている。

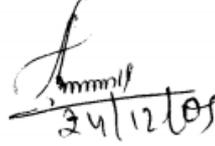
さらに、インド特許庁は、初めて、2012 年度中に提出された特許発明のインド国内実施に関する情報を公開した。法 146 条(3)では、当該情報を、特許庁長官が公開することができる」と規定されている。

2012 年度中に提出された特許発明のインド国内実施に関する情報を以下のリン

クで見ることができる。

<http://ipindiaservices.gov.in/workingofpatents/>

【長官による呼びかけ】

 <p>INTELLECTUAL PROPERTY INDIA Patents/Designs/Trademark GEOGRAPHICAL INDICATIONS</p>	 <p>सत्यमेव जयते</p>	<p>☎ 022-24132735 022-24132393</p> <p>Fax No.022-241223322 022-24172288 022-24156392</p> <p>E-mail : cgoffice-mh@nic.in Website: http://ipindia.nic.in</p>
<p>GOVERNMENT OF INDIA Office of the Controller General Patents, Designs and Trademarks Boudhik Sampada Bhawan S.M.Road, Antop Hill, Mumbai—400037,India.</p>		
No.CG/PG/2009/ 179	Date: - 24 th 12.2009	
<p><u>PUBLIC NOTICE</u></p>		
<p>All Patentees and Licensees are required to furnish information in Form No.27 on working of patents as prescribed under Section 146 of the Patents Act (as amended) read with Rule 131 of the Patents Rules 2003 (as amended). Attention of the Patentees/Licensees are also invited to provisions of Section 122 of the Patents Act, 1970 (as amended) wherein penalty is prescribed for non-submission of such information.</p>		
<p>Therefore all Patentees and Licensees are hereby called upon to comply with the above provision of Law by filing the information in Form 27 before 31st March 2010.</p>		
		 <p>(P.H. Kurian) Controller General of Patents, Designs and Trade Marks.</p>

【特許庁による実施情報の公開】

APPLICATION NUMBER	PATENT NUMBER	PATENTEE	WORKED [YES(Y)/NO(N)]	FOR YEAR	VIEW DOCUMENT
2655/DELNP/2004	251193	PROGENICS PHARMACEUTICALS, INC.	N	2012	251193_2012
1393/DELNP/2004	239365	GEECOM [PTY] LIMITED	N	2012	239365_2012
1119/DELNP/2005	240565	PPG INDUSTRIES OHIO, INC.	N	2012	240565_2012
3877/DELNP/2004	252004	E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMAPNY	N	2012	252004_2012
966/DELNP/2005	248263	EMSAR INC.	N	2012	248263_2012
966/DELNP/2005	248263	EMSAR INC.	N	2012	248263_2012
966/DELNP/2005	248263	EMSAR INC.	N	2012	248263_2012
966/DELNP/2005	248263	EMSAR INC.	N	2012	248263_2012
966/DELNP/2005	248263	EMSAR INC.	N	2012	248263_2012
966/DELNP/2005	248263	EMSAR INC.	N	2012	248263_2012
966/DELNP/2005	248263	EMSAR INC.	N	2012	248263_2012
966/DELNP/2005	248263	EMSAR INC.	N	2012	248263_2012
966/DELNP/2005	248263	EMSAR INC.	N	2012	248263_2012
966/DELNP/2005	248263	EMSAR INC.	N	2012	248263_2012
966/DELNP/2005	248263	EMSAR INC.	N	2012	248263_2012
6544/DELNP/2006	252605	JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.&NBSP;	N	2012	252605_2012
966/DELNP/2005	248263	EMSAR INC.	N	2012	248263_2012
966/DELNP/2005	248263	EMSAR INC.	N	2012	248263_2012
217/DEL/2000	244025	COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH	N	2012	244025_2012
966/DELNP/2005	248263	EMSAR INC.	N	2012	248263_2012
1213/DEL/2000	244026	COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH	N	2012	244026_2012
966/DELNP/2005	248263	EMSAR INC.	N	2012	248263_2012
3000/DELNP/2005	239674	SONY COMPUTER ENTERTAINMENT AMERICA, INC	N	2012	239674_2012
966/DELNP/2005	248263	EMSAR INC.	N	2012	248263_2012

【特許庁による Form 27 の公開の例】

FORM 27

STATEMENT REGARDING THE WORKING OF THE PATENTED INVENION ON COMMERCIAL SCALE IN INDIA

[See section 146 (2) and rule 131 (1)]

In the matter of Patent No *223616 of NPL , a constituent lab of CSIR, we the **Council of Scientific and Industrial Research** an Indian registered body incorporated under the Regn. of Soc. Act (Act XXI of 1860) of Anusandhan Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001, India as the patentee(s) under Patent No. 223616 for "A PROCESS FOR ENCAPSULATION OF SUPERCONDUCTOR DEVICES ".

hereby furnish the following statement regarding the working of the patented invention referred to above on a commercial scale in India for the year 2012.

(i)The patented invention (Give whatever details are): available
 **[] Worked [] Not worked [Tick (✓) mark in the relevant box]

(a)If not worked: reasons for not working and steps being taken for working of the invention.

(b) If worked, quantum and value (in Rupees), of the patented product:

(i) Manufactured in India

(ii) Imported from other countries, (give country wise details)

(ii) The licences and sub-licences granted during the year;

(ii) State whether public requirement has been met partly / adequately / to the fullest extent at reasonable price.

The facts and matters stated above are true to the best of my / our knowledge, information and belief.

Dated this 18th day of March 2013


 Signature _____
 (to be signed by person(s) giving the statement)

To,
 The Controller of Patents
 The Patent Office

At _____

Note: Strike out whichever is not applicable

*Inventors (KHARE NEERAJ, GUPTA AK)

**Work implies commercial working

7863

このように公開された特許発明の実施に関する大量の情報は、インドの特許制度が有効に機能しているか否かを示す有益な情報であり、さらに特許法の改訂や、公開特許の評価、学識経験者の考察、将来の実施権者、立法者など様々な立場において有効利用されることが考えられる。

ⁱ Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所、ニューデリー、インド

ⁱⁱ 株式会社サンガム I P、東京、日本、日本国登録弁理士

ⁱⁱⁱ 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