

インド改正特許規則（2020）の施行について

2020年10月21日

JETRO ニューデリー

2020年10月19日、インド商工省産業・国内取引促進局(DPIIT)は、改正特許規則(2020)¹を公表し、同日付で施行した。本改正特許規則は、2019年5月31日付で公表された特許規則改正案(2019)²に基づくものである。

本改正特許規則の施行により、PCT規則との整合を図るための規則21（優先権書類）の改正、及び手続簡素化・適正化を図るための規則131及びForm27（実施報告書（Form27）及びその提出方法）の改正がなされた。

～規則改正の概要～

1. 規則21（優先権書類）

- ◆ PCT規則17.1項(a)、(b)又は(bの2)の要件を満たさない場合のみ、出願人は所定期間内に優先権書類を特許庁に提出しなければならない。(規則21(1))
- ◆ 優先権主張の有効性が、その発明が特許を受けることができるかどうかの判断に関連する場合（PCT規則51の2.1(e)(i)）等の際、出願人又はその権限が付与された者が正当に確認した英訳（優先権書類）提出が必要。(規則21(2))
- ◆ 規則21(1)、(2)を満たさない場合に、特許庁は、優先権書類又はその翻訳文を提出するよう出願人に求めるが、それらが3カ月以内に提出されなければ優先権を無効とする。(規則21(3))

2. 規則131及びForm27（実施報告書（Form27）及びその提出方法）

- ◆ 実施報告書は、特許付与された次の会計年度から毎年度、年度満了後6カ月以内に提出しなければならない。(規則131(2))
- ◆ 実施報告書には、インドにおける製造、インドへの輸入に分けて、特許から得られる概算収益／価値に係る情報を提出しなければならないが、関連する複数の特許については、1つのFormで提出することが可能。(Form27の3.及び4.)
- ◆ 実施報告書には、実施/不実施について特許権者が500語以内で説明ができる欄が導入された。(Form27の4.及び5.)
- ◆ 実施報告書は、一つの特許が2人以上に付与されている場合には、そのような特許権者はこのFormを共同で提出することができるが、各ライセンシーは個別にこのFormを提出しなければならない。(Form27欄外)

¹ <http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2020/222589.pdf>

² http://www.ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/News/530_1_Draft_Patents_Rules_2019.pdf

以下、JETRO ニューデリー事務所が作成した「改正特許規則(2020)」に係る仮訳である。

(仮訳)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2020

G.S.R. 652(E).—

Whereas the draft rules, namely the Patents (Amendment) Rules, 2019 were published as required under sub-section (3) of section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) number G.S.R. 396 (E) dated the 31st May, 2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, subsection (i), for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

1970年特許法第159条(3)に基づき、特許規則改正案2019が公表され(インド政府(商工省・産業促進国内取引局(DPIIT))による2019年5月31日付け通知(G.S.R. 396(E) of Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, subsection (i))を参照。)、この公表日から30日間、すべての利害関係者に対して異議及び提案を募集した。

And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 31st of May, 2019;

前記通知の写しは、2019年5月31日に一般に公開された。

And, whereas, the objections and the suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

前記規則改正案に関して公衆から寄せられた異議及び提案は、中央政府によって検討されてきた。

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Patents Rules, 2003, namely:-

よって、1970年特許法第159条に基づく権限行使により、中央政府は、2003年特許規則をさらに改正するために、以下の規則を制定する。

1. Short title and commencement. –

(1) These rules may be called the Patents (Amendment) Rules, 2020.

(1) これは、2020年特許（改正）規則と呼ぶ。

(2) They shall come into force on and from the date of their publication in the Official Gazette.

(2) この改正規則は、官報に掲載された日から施行する。

2. In the Patents Rules, 2003 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 21, the following rule shall be substituted, namely:-

2. 2003年特許規則³の規則 21 を以下のように改める。

“21. Filing of priority document –

21. 優先権書類の提出

(1) Where the applicant in respect of an international application designating India has not complied with the requirements of paragraphs (a), (b) or (b-bis) of rule 17.1 of the regulations under the Patent Cooperation Treaty, and subject to paragraph (d) of the said rule 17.1 of regulations under the Treaty, the applicant shall file the priority document referred to in that rule before the expiration of the time limit referred to in sub-rule (4) of rule 20 in the Patent Office.

(1) インドを指定する国際出願に係る出願人が、特許協力条約に基づく規則⁴17.1 項(a), (b)又は(bの2)の要件を満たさず、同条約に基づく規則 17.1 項(d)に従う場合、出願人は、規則 20 (4)で言及されている期間の満了前に、同規則で言及されている優先権書類を特許庁に提出しなければならない。

(2) Where sub-paragraph (i) or sub-paragraph (ii) of paragraph (e) of rule 51bis.1 of the regulations under the Patent Cooperation Treaty is applicable, an English translation thereof duly verified by the applicant or the person duly authorised by him shall be filed within the time limit specified in sub-rule (4) of rule 20.

(2) 特許協力条約に基づく規則⁵51 の 2. 1 (e)の(i)又(ii)項が適用される場合、出願人又はその権限を与えられた者が正当に確認した英訳が、規則 20(4)に定める期間内に提出されなければならない。

³ https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/india-tokkyo_kisoku.pdf

⁴ https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/texts/pdf/pct_reg.pdf

⁵ 再掲（脚注2）

(3) Where the applicant does not comply with the requirements of sub-rule (1) or sub-rule (2), the Patent Office shall invite the applicant to file the priority document or the translation thereof, as the case may be, within three months from the date of such invitation, and if the applicant fails to do so, the claim of the applicant for the priority shall be disregarded for the purposes of the Act.”.

(3) 出願人が規則 21 (1)又は(2)の要件を満たさない場合、特許庁は、優先権書類又はその翻訳文を提出するよう出願人に求めるものとし、出願人はその日から 3 カ月以内に提出しなければならない。出願人が提出しない場合、出願人の優先権主張はこの法の趣旨に則って無視されるものとする。

3. In the said rules, in rule 131, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

3. 2003 年特許規則⁶の規則 131 (2) を以下のように改める。

“(2) The statements referred to in sub-rule (1) shall be furnished once in respect of every financial year, starting from the financial year commencing immediately after the financial year in which the patent was granted, and shall be furnished within six months from the expiry of each such financial year.”

(2) (1)の実施報告書は、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しなければならない、各会計年度の満了後 6 カ月以内に提出しなければならない。

4. In the said rules, in THE SECOND SCHEDULE, for Form 27, the following Form shall be substituted, namely:-

4. 2003 年特許規則の第二付則における Form 27 を以下のように改める。

⁶ 再掲（脚注 1）

"FORM 27
THE PATENTS ACT, 1970
(39 of 1970)
AND
THE PATENTS RULES, 2003

No Fee

STATEMENT REGARDING THE WORKING OF PATENTED INVENTION(S) ON A COMMERCIAL SCALE IN INDIA

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

1. Insert name, address, nationality, patent number(s).	I/ We, the Patentee(s)/ Licensee, in respect of patent number(s), furnish this statement.		
1)	(Explanation: One form may be filed in respect of multiple patents, provided all of them are related patents, wherein the approximate revenue / value accrued from a particular patented invention cannot be derived separately from the approximate revenue/value accrued from related patents, and all such patents are granted to the same patentee(s)).		
2. State the financial year to which the statement relates.	in respect of the financial year		
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]
4. If worked. インドで特許から 得られる概算収益/価値 (1)インドでの製造 (2)インドへの輸入	(a) Approximate revenue / value accrued in India to the patentee(s)/ licensee furnishing the statement from patent number(s) where the working is through:		
	(1) Manufacturing in India (in INR)	(2) Importing into India (in INR)	
	b) Brief in respect of (a) above (maximum 500 words) 特許権者(実施/不実施)による説明欄 (500 語)		
5. If not worked.	Reasons for not working the patented invention(s) and steps being taken for working of the invention(s).(maximum 500 words)		
	The facts and matters stated above are true to the best of my/ our knowledge, information and belief. Dated this day of 20.....		
6. To be signed by Patentee(s) / Licensee / Authorised Agent furnishing the statement.	Signature(s) To The Controller of Patents, The Patent Office, at		
2)	Note: Every patentee and every licensee (exclusive or otherwise) is required to file this Form; where a patent is granted to two or more persons, all such patentees may file this Form jointly; however, each licensee shall file this Form individually. "		

1) 特定の特許から得られる概算収益/価値と、それに関連する特許から得られる概算収益/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にまとめて提出することができる。

2) すべての特許権者及びライセンシーは、本Formを提出する必要がある。特許が二人以上に付与されている場合には、そのような特許権者はこのFormを共同で提出することができるが、各ライセンシーは個別にこのFormを提出しなければならない。