

特許庁委託事業

インドにおける新特許実施報告書（新 Form27）  
に係るユーザ対応実態調査報告書

2022年5月

独立行政法人 日本貿易振興機構

ニューデリー事務所

(知的財産権部)

## 報告書の利用についての注意・免責事項

本報告書は、インド IPG 及び日本貿易振興機構（ジェトロ）ニューデリー事務所が、日本知的財産協会（JIPA）ほかの協力を得ながら作成したものであり、調査後の法律改正等によって情報が変わる場合があります。掲載した情報・コメントは著者の判断によるものであり、情報の正確性や一般的な解釈がこのとおりでであることを保証するものではありません。また、本報告書はあくまでも参考情報の提供を目的としており、法的助言を構成するものではなく、法的助言として依拠すべきものではありません。本報告書にてご提供する情報等に基づいて行為をされる場合には、必ず個別の事案に沿った具体的な法的助言を別途お求め下さい。

インド IPG 及びジェトロ・ニューデリー事務所は、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰的な損害及び利益の喪失について、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じたかにかかわらず、一切の責任を負いません。これは、たとえインド IPG 及びジェトロ・ニューデリー事務所が係る損害等の可能性を知らされていても同様とします。

## 内容

1. はじめに .....	1
(1) 特許実施報告書に係る特許規則改正の背景と概要 .....	1
(2) 新様式（新 Form27）に関する現地法律事務所へのヒアリングの実施 .....	2
(3) 新様式（新 Form27）への対応実態に関するユーザ・アンケートの実施 .....	2
2. 主な留意点に対するユーザの対応実態 .....	4
(1) 実施報告書提出の有無 .....	4
(2) 規則改正による実施報告書提出手続き負担の変化 .....	5
(3) 具体的な問題点と対応、将来的な改善の方向性 .....	6
(3-1) 「実施時の「価値」の記載／概算収益・価値の算定方法」に関する具体的な問題点と対応、改善案 .....	6
(3-2) 「実施していない場合の書き方」に関する具体的な問題点と対応、改善案 .....	7
(3-3) 「関連特許の記載の仕方」に関する具体的な問題点と対応、改善案 .....	7
(3-4) 「全体を通じて内容が複雑」、「その他」に関する具体的な問題点と対応、改善案 .....	8
3. まとめ .....	10
4. 作成者 .....	12

## 1. はじめに

本調査報告書は、特許規則 131 の改正により特許実施報告書の様式 (Form27) が改められたことに対して、ユーザが具体的にどのような対応をしたのか実態を調査して整理したものである。以下に、本調査報告書を作成するに至ったこれまでの経緯 (特許規則改正の背景、現地法律事務所へのヒアリング) を示し、また、今回の実態調査の具体的な内容について記載する。

### (1) 特許実施報告書に係る特許規則改正の背景と概要

2020 年 10 月 19 日、インド商工省産業・国内取引促進局 (DPIIT) は、2020 年改正特許規則<sup>1</sup>を公表・施行した。本特許規則改正により、規則 131 (特許実施報告書の提出義務) が改正され、新たな様式 (Form27) での特許実施報告書 (以下、「実施報告書」) の提出が開始された。

本特許規則改正は、デリー高等裁判所に対して令状請願 (writ petition)<sup>2</sup>が提出されたことに基づくものである。令状請願を提出した請願人は、デリー高裁に対して、多くの特許権者等が特許実施報告書を提出していないこと、そのような状況に対してインド特許庁が対処していないことを主張した。これに対して、デリー高裁は、2018 年 2 月 7 日付け命令で、インド特許庁に対して、実施報告書の様式 (Form27) 修正を指示した。

この指示を受けて、DPIIT/インド特許庁はステークホルダー会合等の開催を通じた産業界等との対話を実施し、その結果が今回の特許規則改正であり、様式 (Form27) の簡素化が図られたと言われている。新旧様式の変更ポイントは以下のとおりである。

変更ポイント	旧 Form27	新 Form27
作成対象期間	<u>暦年</u> (1 月～同年 12 月)	<u>会計年度</u> (4 月～翌年 3 月)
提出期間	<u>3 ヶ月</u> (翌年 1 月～3 月)	<u>6 ヶ月</u> (翌年度 4 月～9 月)
権利取得年度の提出	必須	<u>不要</u>
特許と報告書の関係	<u>1 特許毎に 1 報告書</u>	<u>関連特許を纏めて 1 報告書</u> が可
実施に係る <u>数量</u>	必須	<u>不要</u>
<u>公衆需要</u> への対応 <sup>3</sup>	必須	<u>不要</u>
(特許権者による) <u>実施権者の情報</u>	必須	<u>不要</u>
実施時の「価値」の記載	「value」	「 <u>Approximate</u> 」

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

<sup>2</sup> Shamnad Basheer v Union of India, WP (C) 5590 of 2015

<sup>3</sup> 1970 年特許法第 83 条(d)には、「付与された特許は、公衆の衛生及び栄養物摂取の保護を阻害せず、かつ、特にインドの社会・経済的及び技術的發展にとり極めて重要な分野における公共の利益を増進する手段としての役割を果たすべきであること」との一般原則が規定されている。

	(価値)	revenue/value」 (概算収益/価値)
不実施の場合の理由 実施権者による提出義務	変更なし	

## (2) 新様式 (新 Form27) に関する現地法律事務所へのヒアリングの実施

様式 (Form27) の変更ポイントは上述の通りであるが、新様式での提出に関して日本企業 (権利者等) から対応に関する懸念の声が聞かれたため、インド IPG<sup>4</sup> (事務局: ジェトロ・ニューデリー事務所<sup>5</sup>) と日本知的財産協会<sup>6</sup> (Japan Intellectual Property Association; JIPA) が協働して、インドにおける大手知財法律事務所 (6 か所) とヒアリング・意見交換を実施し、その結果を整理してレポート<sup>7</sup>を作成・公開した。ヒアリング・意見交換での主な確認事項と各事務所からの回答の概要は以下のとおりである。なお、詳細はレポートを確認されたい。

主な確認事項	A 事務所	B 事務所	C 事務所	D 事務所	E 事務所	F 事務所
1.改正によるポリシー変更はない	○	○	○	○	○	○
2.現状、インド特許庁は、特許実施報告書を精査していない	○	○	○	○	○	○
3.特許実施報告書の不備の影響	△	△	△	△	△	△
4.過渡期分 (3 ヶ月) も提出する	○	×	○	△	○	△
5.「概算収益/価値」に必ず数値を記入すべき	△	△	○	○	△	○

## (3) 新様式 (新 Form27) への対応実態に関するユーザ・アンケートの実施

上記表で示した通り、新様式 (新 Form27) への対応について、現地の法律事務所でも統一した見解が得られていない点もあったため、新様式 (新 Form27) の提出が開始された後に、実際に様々な問題が発生することが予想された。そこで、新特許規則公表・施行から約 1 年後の 2021 年 12 月に、インド IPG に所属する企業および日本知的財産協会 (JIPA) に所属する専門委員会を対象に、インドにおける新しい特許実施報告書 (新 Form27) の提出状況や運用面で困った点/課題認識について、アンケート調査を実施した。

<sup>4</sup> <https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/ipg.html>

<sup>5</sup> <https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/>

<sup>6</sup> <http://www.jipa.or.jp/index.html>

<sup>7</sup> [https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/asia/in/ip/pdf/in\\_ipg\\_report\\_202106.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/in/ip/pdf/in_ipg_report_202106.pdf)

<アンケート概要>

調査方法：Microsoft Forms などを使ったアンケート（Q.1～Q.7）

※選択式と自由記入とを組み合わせで作成

アンケート対象者：インド IPG に所属する企業

2021 年度 JIPA 専門委員会に所属する企業(国際第 1～第 4 委員会,  
医薬・バイオテクノロジー委員会),

実施期間：2021 年 12 月 10 日～12 月 24 日

有効回答数：38 社（自動車 4 社, 医薬・バイオ 4 社, 電気 13 社, 食品 1 社, 化学 12 社,  
その他 4 社）

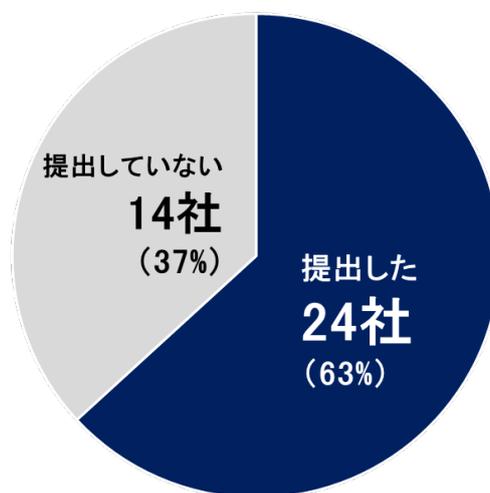
## 2. 主な留意点に対するユーザの対応実態

### (1) 実施報告書提出の有無

今回のアンケート調査結果における実施報告書提出割合（63%）は、インドで有効な特許全体における 2019 年度の実施報告書の提出割合（70%）と比較して大差ないものであった。

<実施報告書提出の有無に関するアンケート回答集計結果>

業種	提出した(社)	提出していない(社)
電気	9	4
化学	7	5
自動車	3	1
医薬・バイオ	2	2
機械	0	1
輸送用機器	1	0
種苗	1	0
食品	0	1
代理人	1	0



n=38(有効回答者数)

<参考：Indian Patent Office, Annual Report 2019-2020 における Form27 提出状況>

	2015 - 2016	2016 - 2017	2017 - 2018	2018 - 2019	2019 - 2020
Patents in force	44524	48765	56764	64686	81279
Form-27 received	39507	42870	46618	51104	57192
提出割合	88%	88%	82%	79%	70%

(※提出割合は当該 Annual Report に基づいてインド IPG が算出したもの。)

## (2) 規則改正による実施報告書提出手続き負担の変化

特許実施報告書に係る規則改正は、権利者等がより適切に法を遵守できるよう、ユーザーフレンドリーの観点から当該制度の簡素化が目指されたものである。新 Form27 を提出した日系企業 24 社のうち、手続き負担が軽減されたと感じていた企業が約 30%を占め、今回フォーム改良が手続き負担の軽減に一定の効果を奏していることが分かった。また、改定前の手続きと比べて、「あまり変わらなかった」と回答した企業は、63%に上り、両者を併せると、90%を超えており、大きな混乱を招いていない様子が見えてくる。

<規則改正前後の手続き面の負担に関するアンケート回答集計結果>

業種	手続き負担；増加	手続き負担：不変	手続き負担：軽減
電気	1	4	4
化学	1	6	0
自動車	0	1	2
医薬・バイオ	0	2	0
機械	0	0	0
輸送用機器	0	1	0
種苗	0	1	0
食品	0	0	0
代理人	0	0	1
全体	2 (8.3%)	15 (62.5%)	7 (29.1%)

手続き負担が不変または軽減された場合であっても、実施報告書の提出に際して困った点があると回答したユーザが多数存在することから、実施報告書の提出に関する規則については、なお多くの改善の余地があると考えられる。

＜提出するにあたり困った点の有無のアンケート回答集計結果＞

	困った点：あり	困った点：なし
負担：増加	2	0
負担：不変	11	4
負担：軽減	6	1

(3) 具体的な問題点と対応、将来的な改善の方向性

今回のアンケートでは、事前に現地法律事務所にヒアリングをした結果<sup>8</sup>を踏まえて、問題となりそうな点（下表「困った点」）をいくつか候補として例示して行ったところ、候補として挙げた問題点を選択した回答が多く寄せられた。

＜具体的な困った点についてアンケート回答集計結果（複数回答あり）＞

「困った点」	回答数
実施時の「価値」の記載／概算収益・価値の算定方法	8
実施していない場合の書き方	7
関連特許の記載の仕方	5
全体を通じて内容が複雑	5
その他	6

以下に、「困った点」について寄せられた回答結果、および「困った点」への回答者による対応の具体例をそれぞれ示す。なお、例えば、「全体を通じて内容が複雑」という点に対する回答であっても、内容が「実施時の「価値」の記載／概算収益・価値の算定方法」に関するものである場合は、「実施時の「価値」の記載／概算収益・価値の算定方法」への回答として整理をした。また、「全体を通じて内容が複雑」と「その他」については、回答内容が関連しているケースが多かったため、1つにまとめた。

(3-1) 「実施時の「価値」の記載／概算収益・価値の算定方法」に関する具体的な問題点と対応、改善案

＜アンケートで寄せられた問題点概要＞

- 収益は概算であっても基本的には算出困難。
- 収益情報は公開していない／公開できない。
- マニュアルがなくて困る。
- 複数特許について1つの実施報告書で提出する場合であっても、システム上は個別特

<sup>8</sup> [https://www.jetro.go.jp/ext\\_images/world/asia/in/ip/pdf/in\\_ipg\\_report\\_202106.pdf](https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/in/ip/pdf/in_ipg_report_202106.pdf)

許について概算を求められる。

- 報告対象の範囲が不明確。例えば、ライセンス先／販売先の実施情報や、インフラのような毎年生産／輸入するものではないがメンテナンスは行っているものは、報告対象なのか不明。

<アンケートで寄せられた対応概要>

- 現地法律事務所に相談・確認をしながら記載内容を決めた。
- **Confidential** と記載して提出した。
- インド特許庁から問い合わせがあった場合に回答を検討すると記載して提出した。

<アンケートで寄せられた改善案概要>

- 実施額の記載を不要とする。
- 実施／不実施の記載のみとし、詳細の記載は不要とする。
- 複数特許を1つの **Form27** で報告する場合、個別の実施額の記載とは別のオプションとして、総額の実施額の記載を設ける。
- 具体的な算定方法の提示。

(3-2) 「実施していない場合の書き方」に関する具体的な問題点と対応、改善案

<アンケートで寄せられた問題点概要>

- **Form27** をシステムから提出する場合、理由を記載せずに提出できない。
- 不実施の場合の理由の書き方次第で、強制実施権のリスクが変化するのか分からない。

<アンケートで寄せられた対応概要>

- 現地法律事務所に相談・確認しながら記載内容を決めた。
- 不実施の理由なしで提出した。
- 事業化について検討中という旨を記載した。

<アンケートで寄せられた改善案概要>

- 不実施の場合に、理由なしで提出すると不利益があるのか知りたい。

(3-3) 「関連特許の記載の仕方」に関する具体的な問題点と対応、改善案

<アンケートで寄せられた問題点概要>

- どのような特許を関連特許とできるのか不明。
- 関連特許をまとめて提出することが可能になったが、システムに不具合があるのか、ま

とめて提出することができない。

<アンケートで寄せられた対応概要>

- 1 件ごとに提出した。

<アンケートで寄せられた改善案概要>

- 関連特許としてまとめられるものの基準の明確化。

(3-4)「全体を通じて内容が複雑」、「その他」に関する具体的な問題点と対応、改善案

<アンケートで寄せられた問題点概要>

- 新 Form27 により関連特許を纏めての提出が可能となったが、却って管理が煩雑になったように感じる。
- 報告対象期間の途中で権利が切れる場合に報告義務があるのか不明確。
- 実施している場合、記載欄に何を書けばよいか不明確。
- ライセンシーとライセンサーが個別に報告してよいのか分かりにくい。
- ライセンシーが未報告であった場合等についてライセンサーに責任が及ぶのかも不明。
- 実施・不実施の範囲が不明確。
- 項目が多すぎる。
- 旧規則から新規則への切り替え期間における実施について報告する必要があるのか不明確。

<アンケートで寄せられた対応概要>

- 報告対象期間の途中で権利が切れる場合（権利放棄／権利満了）も報告対象に含まれると判断して対応した。
- 旧規則から新規則への切り替え期間における実施について現地法律事務所に相談したものの、各事務所によって見解が異なった。
- 各現地事務所の見解が統一されていないので、Form27 についてはちぐはぐな対応となった。
- ライセンサーとライセンシーはそれぞれ独自に提出した。
- ライセンサーとライセンシーのそれぞれの提出が必要と判断し、両方で記載内容を確認した上で提出した。

<アンケートで寄せられた改善案概要>

- インド特許庁による公式の記載例、マニュアル、デモ動画等があると良い。
- インド IPG による虎の巻があると良い。

- 共有特許については、共有特許権者間の調整が負担になるため、共有特許権者のいずれかが単独名義で、又は、共有特許権者がそれぞれの名義で実施報告書を提出できるようにする。
- 昨年の改正で負担の一部は軽減されたものの、依然として出願人の大きな負担となっているので、報告項目の更なる削減や提出頻度の低減（第三者要望時のみ提出、技術分野の絞り込み）、制度自体の廃止等、さらなる特許権者の負担軽減を望む。

### 3. まとめ

アンケート結果を整理すると、大きく以下のことが言える。今回の規則改正はユーザの実施報告書に係る手続き負担の軽減を目的としたものであるが、少なくとも以下の4点において、改善の余地が残ると考える。

- ① 実施時の「価値」に関する記載については、規則改正により概算でも可となったが、実施／不実施の範囲が不明確で報告対象が定かではない上に、概算であっても収益の公開自体ができない、概算であっても算定は困難ということから、当該記載に関する緩和措置は期待された負担軽減効果を発揮していない。
- ② 特許と実施報告書の関係については、規則改正により関連特許を一つの報告書で提出可という措置がなされたが、関連特許としてくれる基準が不明確であること、システムに不具合があり関連特許の入力ができないことから、当該措置は期待された負担軽減効果を発揮していない。
- ③ 実施報告書の提出が求められる関係者が複数存在する場合（ライセンサー／ライセンシー、共同特許権者）、関係者間の調整負担が依然として大きい。
- ④ インド特許庁の公式のマニュアルやガイドラインが存在せず、現地法律事務所の見解も統一されていないことが、余計にユーザの実務上の負担を増幅させ、かつ、不備があった場合の予見性を低くしている。

アンケートで寄せられた改善案については、改善要望レベルに応じて以下のように大別できる。

- （レベル1）Form27のフォーマットはそのまま、公式のマニュアル・ガイドラインを公開し、記入方法や不備があった場合の不利益について明らかにし、Form27への記入に際して困ることがないようにする。
- （レベル2-1）Form27のフォーマットを修正し、記載項目を削減する（例えば、実施／不実施は記載するが、実施時の「価値」は記載しない、等）。
- （レベル2-2）Form27の提出機会を減少する（例えば、第三者要望時のみ提出する、特定の技術分野のみ提出する、等）。
- （レベル2-3）Form27を提出する者を限定する（ライセンサーのみ提出、共有特許権者のいずれか1人のみ提出、等）
- （レベル3）実施報告書提出義務の撤廃

最終的には実施報告書提出義務が撤廃されることが望ましいのは言うまでもないが、当該義務はインド特許法第146条(2)に規定されており、これを撤廃するとなると法改正が必

要になるため、ハードルは非常に高い。法改正を要望しつつも、並行して個々の問題点について改善を要望していくことが、そしてその際にはより容易な改善提案から要望・実現していくことが、一つの現実的な対応として考えられるように思われる。

インドでは、新制度導入や制度変更に際して、その目的を達成するための緻密な実務上の運用調整がなされることはなく、まずは導入してみるというものであるから、上述の問題点が発生していることは、ある意味インド・スタンダードとも言えるだろう。重要なのは、インドでは、導入後に政府・ユーザ間の議論を経てその運用の改善を図ることが一般的であるから、ここで挙げられた問題点や改善点を訴えていくことが肝要である。

(以上)

## 4. 作成者

[インド IPG 特許商標ワーキンググループメンバー]

AsiaWise Cross-Border Consulting Singapore (Wadhwa Law Offices 出向中) 奥啓徳  
AsiaWise Cross-Border Consulting Singapore (Wadhwa Law Offices 出向中) 田中陽介  
キャノンシンガポール 菅田洋亮  
黒瀬 IP マネジメント 黒瀬雅志  
スズキ株式会社 藤原康高  
パナソニックインド 菊田翔平  
日立アジア (シンガポール) 北島裕介  
本田技研工業株式会社 藤津瞬  
三菱電機アジア (タイランド) 酒井優

[インド IPG 事務局/ジェトロ・ニューデリー事務所知的財産権部]

ジェトロ・ニューデリー事務所 渡部博樹  
ジェトロ・ニューデリー事務所 ジェニカ・カルラ

<協力：日本知的財産協会（JIPA）国際第4委員会第2小委員会>

日本化薬株式会社 古賀達也  
キャノン株式会社 鈴木千晶  
本田技研工業株式会社 山内彩花  
パナソニック株式会社 首藤美都子

[特許庁委託事業]

2022 年度インド IPG 特許商標ワーキンググループ

(報告書) インドにおける新特許実施報告書 (新 Form27) に係る  
ユーザ対応実態調査報告書

2022 年 5 月

禁無断転載

[発行・編集]

独立行政法人 日本貿易振興機構

ニューデリー事務所

知的財産権部