

## インドにおける新特許実施報告書（新 Form27）提出に係る留意点

2020年10月19日、インド商工省産業・国内取引促進局（DPIIT）は、2020年改正特許規則を公表・施行した。本改正特許規則により、規則131（年次特許実施報告書の提出義務）が改正され、既に改正後の当該報告書（Form27）の提出期間が始まっている。一方、日本企業（権利者等）からは、本件に係る対応についての懸念の声が多数聞かれている。

そこで、インド IPG/ジェトロ・ニューデリー事務所知財権部が、日本知的財産協会（JIPA）ほかの協力を得ながら、インドにおける大手知財法律事務所（6カ所）とヒアリングを実施し、主な改正ポイントや留意点を整理した。

### 【概要】

インドにおける特許実施報告書の提出義務は、特許発明の商業的实施状況を定期的に報告することを特許権者又は実施権者に義務づけるインド独特の制度（1970年特許法第146条）であり、排他的権利を有する特許権者に対してインドにおける特許発明の適正な実施を促すための制度であると言われている。2020年改正特許規則による本件の主な改正のポイント、及び大手知財法律事務所へのヒアリングの結果比較等は、以下のとおりである。

#### （1）主な改正のポイント

変更ポイント	旧 Form27	新 Form27
作成対象期間	暦年	会計年度
提出期間	3カ月	6カ月
権利取得年度の提出	必須	不要
特許と報告書の関係	1特許毎に1報告書	関連特許を1報告書で可
実施時の「価値」の記載	価値	概算収益／価値
(特許権者による)実施権者の情報	必須	不要
[参考]実施権者による提出義務	変更なし	

#### （2）法律事務所へのヒアリング結果比較（概要） ※（○:YES、×:NO、△:どちらもありうる）

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カ月）も提出する	○	×	○	△	○	△
5.「概算収益／価値」に必ず数値を記入すべき	△	△	○	○	△	○

(3) 補足 ((2) のヒアリング結果比較について)

1) 本改正規則は、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。

①正しい情報を提出する、②意図的な偽情報は記載しない、③誤情報に気づいたら急ぎ訂正した報告書を提出する、といった事項を心掛けるべき点は、従前と変わらない。

2) 現状、これまでにインド特許庁から、情報の追加・修正の通知／指示が出された実績はないことから、インド特許庁は、提出済み特許実施報告書を精査していないと考えられる。

3) 今回の規則改正による変更はないが、実施報告書に不備がある場合、罰則として、拘禁 6 カ月、罰金 100 万ルピーが科される可能性がある (1970 年特許法 122 条)。また、訴訟時に裁判所で特許実施報告書の記載が引用される可能性があるため、注意が必要 (虚偽記載はもつてのほか)。しかし、これらは実績に乏しく、必要以上に心配することはない。また、第三者による強制実施権申請がなされた際、特許実施報告書が証拠として採用される可能性はある。なお、特許実施報告書の不備等は特許取消理由ではない (1970 年特許法 64 条)。

4) 報告書の対象期間が、暦年から会計年度に変更されたことで、過渡期 (2020 年 1 月～3 月) の取り扱いについて懸念が残る。提出義務の有無について各法律事務所の見解が分かっている。また、過渡期分の報告書を提出する場合、この対象期間も今回の報告書に盛り込む場合と、別の報告書として提出する場合の 2 通りが考えられる。

5) 基本的に「概算収益／価値」には数値の記入が求められるとのことだが、実態上そのような記載ができないのであれば、“Not assessable/quantifiable”等として、計算ができない理由を付記すればよいとの見解を示す事務所があった。また、「〇〇ドル以上」とすれば、虚偽にもならず、要件を満たすことができるとの見解もあった。“Confidential”と記入する場合は機密保持義務等の事情で開示できない場合に限るとする見解も示された。

その他) 一部の事務所からは、実施権者が報告書の提出義務を失念している場合があるため、権利者は、実施権者にその旨を通知することを推奨するとのコメントがあった。

【終わりに】

今回のヒアリングを通じて、各法律事務所の見解を総合してみると、①正しい情報を提出する、②意図的な偽情報は記載しない、③誤情報に気づいたら急ぎ訂正した報告書を提出する、といった基本事項を徹底していれば、法定される罰則や、想定されうる権利行使における不利益を必要以上に心配することはないと考えられる。一方、今後、インド特許庁の運用変更や、裁判所における判例の積み重ねが進むことで、特許実施報告書の扱いが変わってくる可能性等もあるといえる。したがって、特許権者等は、懸念し過ぎる必要はないが、将来の権利行使等において不利に扱われないよう配慮し、必要最小限で適切に特許実施報告書に対応し続けることを心掛けるべきといえる。

本記事内容は、インド IPG/ジェトロ・ニューデリーが、JIPA ほかの協力を得ながら行った調査に基づき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あることを保証するものではありません。また、本記事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。本記事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。

以上