

インドで特許出願の早期審査制度のパブリックコメント開始

2015年11月9日

JETRO ニューデリー

2015年10月29日、インド商工省産業政策推進局（DIPP）は、同局ウェブサイト上で特許規則の改正案を公表しパブリックコメントを開始した¹。改正案には早期審査制度、審査請求料の返還制度、実施報告書の様式変更等が盛り込まれている。早期審査の概要は以下のとおりで、早期審査の規則案の仮訳は別紙参照。

<早期審査制度（案）の概要>

- 以下の場合、早期審査の請求が可能²
 - (a) インド特許庁を国際調査機関等に指定している国際出願の対応出願の場合
 - (b) インドで製造を開始している発明の場合
 - (c) 特許が付与される場合、付与日から2年以内に発明の製造を開始する場合
- 上記(b)又は(c)で請求する場合、他の書類提出やクレームの上限（20以下）等の条件有³
- 手数料が必要（例、電子出願をした企業の場合、25万ルピー（約46万円））
- 審査官が審査報告書を作成するまでの期間は出願の付託日から1ヶ月で、2か月は超えない⁴
- 審査請求済の案件も早期審査に変更可能⁵
- 1年に1回、インドでの発明の製造に関する報告が必要⁶
- 長官は年間に受理する早期審査請求件数を制限可能⁷
- 早期審査の申請の際、虚偽表示があると特許の取消理由⁸

<その他の主な改正点>

- 実施報告書の様式変更（Form27）
（注の欄に「複数回答の場合、回答欄を増やしてご記入ください。」の記載追加）
- 情報提供義務の様式変更（Form3）
（同一または実質的に同一の発明の関連情報を「出願日から3か月以内」の提出から「出願日から6か月以内」の提出に修正）
- 審査請求料の返還制度の導入（rule7(4A), rule24B(1A), Form29, Table II）
（審査請求料の90%を返還）
- 特許可能な状態にするまでの期間（アクセプタンス期間）の変更（rule24B(4)）
（12か月から4か月に短縮）
- 願書の様式変更（Form1）
（7欄に生物材料に関する記載、14欄(ii)に譲渡に関する宣言等の追加。）
- パブリックコメントの期間は11月25日まで。

（了）

¹ http://dipp.nic.in/English/Schemes/Intellectual_Property_Rights/PatentRules2015_28October2015.pdf

² 規則 24C(1)

³ 規則 24C(1) (i)-(iv)

⁴ 規則 24C(5)

⁵ 規則 24C(2)

⁶ 規則 24C(12)

⁷ 規則 24C(13)

⁸ 規則 24D(2)

[インド官報号外第 2 部第 3 条(ii)に掲載予定]

インド政府
商工省
(産業政策推進局)

告示

ニューデリー、2015 年 10 月 26 日付

G.S.R.---(E)—1970 年特許法第 159 条で付与される権限を行使する上で、中央政府が提案する以下の 2003 年特許規則改正案を、同条(3)の定めるところにより、その影響を受ける者すべての参考に供するためここに掲載し、本改正案は、本告示が掲載されるインド官報の発行日から 30 日の期間満了後に検討されることをここに通知する。

反対意見または提案がある場合は、the Secretary, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, Udyog Bhawan, New Delhi - 110011 または E メールで rajiv.aggrawal@nic.in 宛てに送付することができる。

所定の期間内に受け取った本改正案に関する反対意見および提案は、中央政府により検討される。

規則改正案

1. (1) 本規則は、「2015 年特許（改正）規則」と称する。
- (2) 本規則は、最終的な官報掲載日に施行する。

(中略)

11. 規則 24B の後に以下を挿入する。すなわち、

(1) **24C 出願の早期審査** - 出願人は、以下の根拠に基づき、適法に認証された電子的送信によってのみ、規則 24B で定める期間内に、別表 1 で規定する手数料を添えて、様式 18A により早期審査を請求することができる。すなわち、

(a) 出願人が、対応する国際出願において、規則 19A および場合に応じて 19F に基づき、インド特許庁を国際調査機関及び／又は国際予備審査機関に指定している。

(b) 出願人、その譲受人又は見込み製造業者（ライセンシー）が、既にインドで当該発明の製造を開始している。

(c) 特許が付与される場合、出願人、その譲受人又は見込み製造業者（ライセンシー）が付与日から 2 年以内に当該発明の製造を開始する。

ただし、根拠(b)又は(c)に基づいて当該早期審査が請求された場合、当該出願は、以下の各

条件が満たされた後にのみ検討されるものとする。すなわち、

(i) 出願人は、早期審査請求時に、中央政府が規定する資本金を有していること、および中央政府が求める量の発明を製造するまたは製造を請け負うために必要な設備を備えていることを裏付ける証拠として、インド国内の指定の銀行または認可を受けた金融機関、または公認監査機関からの陳述書を提出するものとする。

(ii) ライセンシーとなる見込み製造業者の場合、出願人は、自身又はその譲受人がライセンシーと締結したライセンス契約書を提出するものとする。

(iii) 当該早期審査請求の対象である完全明細書のクレームは 20 以下とし、単一の発明、又は単一の発明概念を形成するように連関した一群の発明に係るものとする。

(iv) 出願人、その譲受人又は見込み製造業者（ライセンシー）は、早期審査請求時に、以下の旨を示す様式 27A の宣誓供述書を提出するものとする。

a) インドにおける当該発明の製造が既に始まっている、又は特許が付与されている場合、付与日から 2 年以内に製造を開始する。

b) 中央政府が規定する、インドで必要な量の発明を製造するための資本及び設備が用意されている。

c) 出願人またはその譲受人または見込み製造業者（ライセンシー）は、インドにおいて必要な量の特許発明を製造する責任を負う。

(2) 規則 24B に基づいて既に審査請求を行った出願人は、規則 24C に基づき、手数料の差額を支払い、規則 24C で定められている必須書類を提出することにより、当該請求を早期審査請求に変更することができる。必然的に、早期審査請求日は、当該必須書類とともに変更手数料を支払った日となる。

(3) 出願人が、早期審査請求の根拠を示すことができない、または(1)に記載されている条件を満たすことができない場合、長官は、当該早期審査請求を審査官に付託してはならず、規則 24B に基づき、出願人に通知しなければならない。

この場合、支払われた早期審査手数料は返還されないものとする。

(4) 早期審査請求を受理した時点で、長官は、願書、明細書及びその他の書類とともに、これを審査官に請求番号順に付託する。

(5) 審査官が第 12 条(2)に基づいて報告を行う期間は、通常、長官が審査官に出願を付託した日から 1 ヶ月で、2 ヶ月は超えないものとする。

(6) 長官が審査官の報告を処理する期間は、通常、長官が当該報告を受領した日から 1 ヶ月とする。

(7) 最初の審査報告書は、審査官の報告が処理されてから 1 ヶ月を超えない時点でただちに、願書及び明細書と併せて、長官により出願人又はその授権代理人に送付される。

(8) 最初の審査報告書への回答は、その後の回答があればそれも併せて、早期審査の場合は回答が受領された順に処理される。

(9) 第 21 条に基づく、出願を付与の状態にするための期間は、要件に従い、最初の審査報告書 (first statement of examination) が出願人に発行された日から 4 ヶ月とする。

(10) 上記(9)で定める、第 21 条に基づく出願を付与の状態にするための期間は、(9)で規定された期間の満了前に所定の手数料とともになされる様式 4 による長官への要請に応じて、2 ヶ月延長することができる。

(11) 長官は、最初の審査報告書に対する最終回答の受領日から 3 ヶ月以内、又は第 21 条に基づき出願を付与の状態にした期間の最終日から 3 ヶ月以内のいずれか早い方に、出願を処理するものとする。

(12) 出願人またはその譲受人または見込み製造業者は、1 年に 1 度、インドでの発明の製造に関する報告を、長官に対して行うものとする。

(13) (1)および(2)のいかなる規定にも関わらず、長官は、当該早期審査に関する通知を官報に掲載することで、年間に受理する早期審査請求件数を制限することができるものとする。

(後略)