

## 【速報】2019年インド特許規則改正（ドラフト）

### ～優先権書類の翻訳と、実施報告～

2019年6月5日

河野特許事務所  
弁理士 安田 恵

#### 1. インド特許規則改正

2019年特許規則改正（5月31日付けドラフト）が6月1日に公表された。6月末までパブリックコメントを受け付けている。規則改正により、優先権書類の翻訳文（英訳）が不要になることが期待される。ただし、改正規則の内容は必ずしも明確なものではない。規則および審査基準の明確化が望まれる。

[http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/News/530\\_1\\_Draft\\_Patents\\_Rules\\_2019.pdf](http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/News/530_1_Draft_Patents_Rules_2019.pdf)

#### 2. 優先権書類の翻訳文に関する規則 21 条の改正

現行の規則によれば、PCT ルートで優先権主張を伴うインド特許出願を行う場合、出願人は優先権書類（基礎日本出願の明細書など）の翻訳文（英訳）を提出しなければならない（規則 21(2)）。PCT 規則 51 の 2 の 1 (e) は、「優先権の主張の有効性が、その発明が特許を受けることができるかどうかについての判断に関連する場合」にのみ、優先権書類の翻訳文を提出することを要求することができる旨を規定しているが、この規則の適用に関する審査実務は不透明であり、統一されていない。

2019年特許規則改正（ドラフト）により、規則 51 の 2 の 1 (e) に基づいて優先権書類の提出が要求される場合、出願人はその翻訳文を提出しなければならない旨が規定された。詳細は下記対照表の通りである。

規則 21 条の新旧対照表（仮訳）

改正前	改正後（ドラフト）
<b>規則 21 優先権書類の提出</b> (1) インドを指定する国際出願に係る出願人が条約に基づく規則の規則 17.1(a)又は(b)の要件を遵守しなかった場合は、当該出願人は、規則 20(4)にいう期限の満了前に、同条約規則にいう優先権書類を特許庁に提	<b>規則 21 優先権書類の提出</b> (1) インドを指定する国際出願に係る出願人が条約に基づく規則の規則 17.1(a)又は(b)の要件を遵守しなかった場合は、当該出願人は、規則 20(4)にいう期限の満了前に、同条約規則にいう優先権書類を特許庁に提

出しなければならない。	出しなければならない。
(2) (1)にいう優先権書類が英語でない場合は、出願人又は当該出願人により適法に委任された者が適法に証明したその英語の翻訳文を規則 20(4)に規定の期限内に提出しなければならない。	(2) (1)にいう優先権書類が <u>条約の規則 51 の 2 の 1 (e) に基づいて提出されることが要求される場合、それが英語ではないとき、</u> 出願人又は当該出願人により適法に委任された者が適法に証明したその英語の翻訳文を、 <u>所轄庁によってそれを提出するよう要請された日から 3 月以内に提出しなければならない。</u>
(3) 出願人が(1)又は(2)の要件を遵守しない場合は、所轄庁は、優先権書類又は場合によりその翻訳文を、要請の日から 3 月以内に提出するよう出願人に要請し、出願人がそれに応じないときは、出願人の優先権主張は、法の適用上無視される。	(3) 出願人が(1)又は(2)の要件を遵守しない場合は、所轄庁は、 <u>優先権書類又は場合によりその翻訳文を、要請の日から 3 月以内に提出するよう出願人に要請し、出願人がそれに応じないときは、</u> 出願人の優先権主張は、法の適用上無視される。

規則 21 条の新旧対照表 (原文)

改正前	改正後 (ドラフト)
<p><b>Rule 21 Filing of priority document.</b></p> <p>(1) Where the applicant in respect of an international application designating India has not complied with the requirements of paragraph (a) or paragraph (b) of rule 17.1 of the regulations under the Treaty, the applicant shall file with the patent office the priority document referred to in that rule before the expiration of the time limit referred to in sub-rule (4) of rule 20.</p>	<p><b>Rule 21 Filing of priority document.</b></p> <p>(1) Where the applicant in respect of an international application designating India has not complied with the requirements of paragraph (a) or paragraph (b) of rule 17.1 of the regulations under the Treaty, the applicant shall file with the patent office the priority document referred to in that rule before the expiration of the time limit referred to in sub-rule (4) of rule 20.</p>
<p>(2) Where priority document referred to in sub-rule (1) is not in the English language, an English translation thereof duly verified by the applicant or the person duly authorised by him shall be filed within the time limit</p>	<p>(2) Where priority document referred to in sub-rule (1) <u>is required to be filed under Rule 51bis.1 (e) of Regulations under the Treaty, and if it is not in the English language,</u> an English translation thereof duly verified by</p>

specified in sub-rule (4) of rule 20.	the applicant or the person duly authorized by him shall be filed <u>within three months from the date of inviting to file it by the Appropriate Office.</u>
(3) Where the applicant does not comply with the requirements of sub-rule (1) or sub-rule (2), the appropriate 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) Where the applicant does not comply with the requirements of sub-rule (1) or sub-rule (2), <del>the appropriate 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,</del> the claim of the applicant for the priority shall be disregarded for the purposes of the Act.

### 3. インドにおける特許の実施報告に関する様式 27 の改正

特許権者および実施権者は、インドにおける特許発明の商業的実施状況を定期的に報告することが義務付けられている。

2019 年特許規則改正（ドラフト）により、実施報告の内容が下表のように変更される予定である。製造又は輸入した特許製品の数量および価格ではなく、特許製品の製造販売によりインドで生じたおおよその価値を報告するよう、改正されている。

改正後の実施報告内容／様式 27 の抜粋（仮訳）

4. 実施していれば、詳細	<p>(a) 特許の主題が製品である場合、報告を提供する特許権者/ライセンサーに、その製品からインドにおいて生じたおおよその価値：</p> <p>(a1) インドにおける製造..... (in INR)</p> <p>(a2) インドへの輸入..... (in INR)</p> <p>(b) 特許の主題が方法である場合、報告を提供する特許権者/ライセンサーに、その方法により直接得られた製品からインドにおいて生じたおおよその価値：</p> <p>(b1) インドにおける製造..... (in INR)</p> <p>(b2) インドへの輸入..... (in INR)</p>
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>NOTE: Where the value accrued from a particular patented invention cannot be derived separately from the value accrued from related patents, and all such patents are granted to the same patentee(s), the details of all such patents, including the patent numbers, shall be provided in part (c) below, and value accrued from all such patents will be provided in (a) and/ or (b) above.</p> <p>(c) 上記 (a) および/または (b) に関する詳細を記入</p> <div data-bbox="528 696 1350 745" style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>
<p>5. 実施しなかった場合、実施しなかったことの正当性の詳細</p>	<p>詳細を記入 (最大500ワード)</p> <div data-bbox="528 797 1350 846" style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>

改正前の実施報告内容

<p>(i) 特許発明の実施の有無：実施 または 不実施</p> <p>(a) 実施されていない場合：実施されていない理由、特許発明の実施に向けての措置</p> <p>(b) 実施されている場合：</p> <p>インド国内で実施された特許製品の数量および価格</p> <p>インドへ輸入された特許製品の数量および価格、ならびに輸入元の          国名</p> <p>(ii) 当該暦年に付与されたライセンスまたはサブライセンスの情報</p> <p>(iii) 適正価格で公衆の需要を一部／適当に／十分に満たしていることの          陳述</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

以上