

インドにおける特許発明の国内 実施報告制度とその実務



ヴィニット・パパット
(株)サンガム IP 代表取締役
(弁理士)

株式会社サンガム IP は 2010 年に設立され、インドと、その周辺国の知的財産を専門に扱う会社である。特許・意匠・商標出願、知的財産の権利行使、知的財産関連の情報収集、セミナーなどのサービスを提供している。パパット・ヴィニットはインド特許弁理士で、(株)サンガム IP の代表取締役社長。金沢工業大学大学院客員教授(2004 年～)。プネ大学(インド)修士課程修了、東京大学博士課程修了。日本弁理士会 E-LEARNING にてインド特許、意匠、商標講座講師。複数の日本の企業および特許事務所の顧問。

概要

インドの特許法は、特許発明の商業的实施状況を定期的に報告する（以下、国内実施報告という）ことを特許権者および実施権者（以下、報告対象者という）に義務付けている。インドにおける特許発明の適正かつ速やかな実施を促すための制度である。報告義務違反は罰則の対象になり、不実施は強制実施権付与の理由になる。知的財産庁は、提出された実施状況に関する情報を公開することができる。

詳細

I. 特許発明の国内実施報告義務制度（インド特許法 146 条）

インドにおいて特許権は、発明を奨励し、発明がインドにおいて商業的に実施されることを保証するために、発明者または出願人に付与される権利である（インド特許法 83 条 (a)）。

報告対象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、特許法は特許発明の商業的实施状況を知的財産庁に定期的に報告することを義務付けている（インド特許法 146 条）。

知的財産庁は、提出された特許発明の実施状況に関する情報を公開することができる（インド特許法 146 条（3））。

報告対象者は、様式 27（FORM 27）^{1,2}を用いて特許発明の実施状況を毎年知的財産庁に報告しなければならない。

II. 国内実施報告の要件

1. 報告の主体

報告対象者は特許発明の国内実施報告を知的財産庁に提出する（インド特許法 146 条（2））。実施権者については、排他的実施権者（日本の専用実施権者に相当）のみならず、非排他的実施権者（日本の通常実施権者に相当）も当該義務を負う。

2. 報告の対象特許

特許権が有効なすべての特許発明が国内実施報告義務の対象である（インド特許法 146 条（2））が、特許権付与前の特許出願に係る発明、消滅した特許はこの義務の対象外である。

3. 報告の対象期間

国内実施報告の対象となる期間は、会計年度（4月1日～3月31日）であり、報告対象者は当該期間における特許発明の実施の有無および程度を報告しなければならない（インド特許規則（以下規則）131条（2））。

なお、この義務は、対象期間中に数日（または1日）しか特許権が有効でなかった場合に免除されるという規定はない。

¹ 知的財産庁は 2020 年 10 月 19 日付で特許規則を改正した（特許規則 2020 年改正）。本改正により主に特許国内実施報告制度関連の規則である規則 131 および特許発明の実施状況に用いる様式 27 を改正した。

http://ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/Images/pdf/patents_amendment_rules_2020.pdf

² 「インド特許法 146 条、特許規則 131 に基づいて提出する「国内実施報告書」の様式(FORM 27)の、特許規則改正 2020 年前と後の比較」、株式会社サンガム IP 発行インド知的財産ニュースレター、第 2021-1 号、2021 年 2 月 12 日発行

4. 報告の時期

特許発明の国内実施報告は、特許付与となった会計年度の次の会計年度が最初の報告対象期間とされ、報告対象期間の翌会計年度である会計年度（4月1日～3月31日）の終了後、6か月以内（翌会計年度の9月30日まで）に提出しなければならない（規則131条（2））。

すなわち、ある会計年度に付与された特許発明について、次会計年度の国内実施報告をする義務はないが、その翌会計年度から義務となる。例えば、2020-21会計年度（2020年4月初から2021年3月末）に特許付与となった発明は、2021年9月末までには報告しなくてもよいが、2022年以降は毎年9月末までに報告する義務がある。

5. 報告の手続

報告対象者は、様式27（FORM 27）に適切な事項を記載し、知的財産庁に提出する（インド特許法146条（2）、規則131条（1））。

関連する特許³に関して、1つの報告書にまとめて提出することができる。ただし、特定の特許から得られる概算収益/価値を、関連する特許から得られる概算収益/価値とは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る（様式27項目1の説明）。

共同権利者全員（全社）で1つの様式27を提出できるが、実施権者は個別に様式27を提出しなければならない（様式27項目6下の備考）。

国内実施報告は、報告対象者または報告対象者が委任した現地代理人が適切に記載した様式27で提出しなければならない（規則131条（1））。

6. 様式27で要求される事項

様式27では以下の6項目の記載が要求される。

(a) 報告対象の期間（様式27項目2）。

³ 関連する特許について定義されていないが、分割出願、1つの製品を構成する複数の特許、改良特許などが考えられる。

(b) 報告対象特許の特許番号および当該特許に対して「実施」か、または「不実施」かを選択（様式 27 項目 3）。

(c) 該特許が実施されている場合、当該特許から得られる概算収益/価値（様式 27 項目 4）。

当該特許にかかるインドで製造した製品の概算収益/価値とインドに輸入した製品の概算収益/価値を別々に記載すること、インドにおける製造および輸入についての説明を 500 語以内に記載することが要求される。

ただし、どのような説明を記載するかについてのガイドラインがないが、インド国内のどこで製造しているか、どの国からインドに輸入しているかを簡潔に記載すれば十分であると考えられる。

(d) 当該特許が不実施の場合、不実施についての説明を 500 語以内に記載することが要求される（様式 27 項目 5）。

どのような説明を記載するかについてのガイドラインがないが、ライセンス対象者を探しているなどの説明を簡潔に記載すれば十分であると考えられる。

(e) 報告対象者または報告対象者が委任した現地代理人の署名（様式 27 項目 6）。

III. 国内実施報告の効果

知的財産庁は提出済みの様式 27 を公開することができる（インド特許法 146 条（3）、規則 131 条（3））。公開された様式 27 の内容を見て、利害関係人が、該特許に対して強制実施権の付与について知的財産庁へ申請するかを判断することができる（インド特許法 84 条など）。

IV. 国内実施報告義務違反に対する罰則

国内実施報告を怠ると罰則の対象となり、虚偽の報告を行った者には罰金刑もしくは禁固刑、またはこれらが併科される（インド特許法 122 条）。具体的に、国内実施報告を怠った場合、1,000,000 インドルピー以下の罰金に処せられる（イ

ンド特許法 122 条 (1))。虚偽の報告を行った場合、6 か月以下の禁固もしくは罰金に処せられ、またはこれらが併科される (インド特許法 122 条 (2))。しかしながら、今日までこのような罰則が処せられた事例は報告されていない。

インドには強制実施権制度 (Compulsory License) がある。特許発明がインドで商業的に実施されていないなど、特許権付与の目的に反する状況にある場合、利害関係人の請求により、知的財産庁はこの利害関係人に対して強制実施権を付与することができる (インド特許法 84 条) とされており、過去、インドにおいて強制実施権が付与された事例が 1 件ある。

また、強制実施権を付与してから 2 年が経過しても公衆の需要が充足されていない状況が継続している場合、知的財産庁は特許権を取り消すことができる (インド特許法 85 条 : 不実施による特許権の取消) とされているが、これまでインドにおいて不実施による特許権の取消の事例は報告されていない。

【留意点】

国内実施報告義務違反に対して罰則が処せられた事例は報告されていない。そのため、「厳格に守られている制度ではない」や「実施状況の報告は面倒である」などを理由に実施状況を報告しなくてもいいと考える特許権者や実施権者もいるが、罰則があることから実施状況の報告は怠るべきではないと考える。

このことから、特許権取得後にインドでは国内実施報告義務が発生することを念頭に入れてインドへ特許出願すべきである。

【ソース】

- ・インド特許法 1970 年 (2017 年 6 月 23 日版)
- ・インド特許規則 2003 年 (2017 年 12 月 1 日改正)
- ・安田恵、バパット・ヴィニット『インド特許実務ハンドブック』発明協会、2018 年 11 月 2 日

(編集協力 : 日本国際知的財産保護協会)