

# 外国特許トピックス

2020年10月

特許業務法人 志賀国際特許事務所  
外国事務部 加藤基志

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
外国特許出願に関し、最近のトピックス等をお知らせいたします。

## インド特許規則改正 – the Patents (Amendment) Rules, 2020 –

インド特許規則が改正され、2020年10月20日から施行されました。改正の対象は、①PCTインド国内移行における優先権証明書の英語翻訳文提出と、②実施報告についてです。今回はこの改正規則を紹介します。

### 1. PCT 国内移行における優先権証明書の英語翻訳文提出について

(1)特許規則 21(1)及び(2)が変更されました((3)は変更無し)。新旧変更点は以下のとおりです。

特許規則 21	旧規則	新規則
(1)	インドを指定する国際出願に係る出願人が、特許協力条約に基づく規則 17.1(a)又は(b)の要件を遵守しなかった場合、出願人は特許規則 20(4)にいう期間(優先日から 31 ヶ月)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。	インドを指定する国際出願に係る出願人が、特許協力条約に基づく規則 17.1 (a), (b)又は(b の 2)の要件を遵守せず、かつ、17.1 (d)に従うことを条件として、出願人は特許規則 20(4)にいう期間(優先日から 31 ヶ月)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。
(2)	(1)にいう優先権書類が英語でない場合、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翻訳文を特許規則 20(4)に規定の期限内(優先日から 31 ヶ月)に提出しなければならない。	特許協力条約に基づく規則 51 の 2.1(e)(i)又は(ii)が適用される場合、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翻訳文を特許規則 20(4)に規定の期限内(優先日から 31 ヶ月)に提出しなければならない。
(3) (変更無し)	出願人が(1)又は(2)の要件を遵守しない場合、特許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 ヶ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。	

(2)(1)の改正は優先権書類に関し特許協力条約に基づく規則が更新されたことに合わせたもので、実質的な変更はありません。(2)は旧規則下では日本語 PCT 出願の場合は優先権証明書の翻訳文を提出する必要がありましたが、新規則では優先権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など限定的な場合にのみ優先日から 31 ヶ月以内に翻訳文を提出することになります。審査官は(2)が遵守されていないと判断した場合に出願人に対して 3 ヶ月以内に翻訳文を提出するよう要求できます。

(3)実際に翻訳文提出の運用はどのように変更されるか現地代理人に問い合わせ、その見解をまとめました。

見解	内容
1	出願人は特許協力条約に基づく規則 51 の 2.1(e)の(i)又は(ii)が適用される場合に自発的に翻訳文を提出する義務を負うが、それ以外は審査官から要求されない限り翻訳文を提出する必要はない。
2	インドの審査官が非常に保守的である傾向を考慮すると、優先権書類が英語でない場合は審査官が翻訳文の提出を要求すると思われる。具体的には第 1 回 OA 又は聴聞通知書において要求する可能性が高い。
3	審査官が翻訳文の提出を要求する場合、優先権主張の有効性がその発明が特許性を有するかどうかの決定に関連する理由を開示する必要があるが、インドの審査官にこれを望むことは難しいため当該関連性の立証責任は出願人に転嫁される結果となる。出願人は審査官の翻訳文提出要求が正当でないことを説明する時間を無駄にする必要はなく、請願および価値のない議論を避けるため優先日から 31 ヶ月以内に翻訳文を提出した方が良い。
4	PCT インド国内移行出願が優先権書類に開示された主題で構成されているかどうかを決定する責任は審査官に移ったが、ほとんどの審査官は外国語に精通していないため、審査官はこの責任を公正に遂行する立場にないかもしれない。したがって、審査官はほとんどの場合に出願人に対して翻訳文提供を要求すると考えられる。翻訳文提出期限が 3 ヶ月という短い期間であることから、翻訳文をすぐに提出できるように準備しておくことを勧める。

問い合わせ先の現地代理人の半分が様子見という雰囲気の中で明言を避ける中、見解 1 の現地代理人には出願完了報告レターに定型で記載される優先権証明書翻訳文提出要求文言に「審査官が要求した場合」を挿入して既に改正規則を反映させているところもあります。見解 2、3、4 はインド審査官の実情を重視して旧規則下での運用維持を推奨している印象です。実際の運用が規則改正によりどれほど影響を受けるか注目してまいります。

### 2. 実施報告について

(1)実施報告のスケジュール(特許規則 131(1)及び(2))が変更されました。新旧変更点は以下のとおりです。

項目	旧規則	新規則
1 報告対象期間	各暦年(1月1日～12月31日)	各会計年度(4月1日～翌年3月31日)
2 報告期限	年末から3ヶ月以内(翌年の3月31日まで)	会計年度末から6ヶ月以内(9月30日まで)

※例えば、2020年10月30日付で特許が付与された場合、最初の報告は2021年度(2021年4月1日～2022年3月31日)の期間に関する内容となり、提出期限は2022年9月30日になります。

(2)実施報告の書式(Form27)が新しくなりました。新旧変更点は以下のとおりです。

項目	旧規則での記載事項	新規則での記載事項	
1 発明の実施の有無	実施有 インド国内製造品 インド国外輸入品	正確な数量及び価格 正確な数量及び価格(国毎)	実施状況(500語以内)とインドで発生した収益又は価値の概算値(輸入品は各国の合計)
	実施無	発明が実施されない理由及び当該発明の実施計画	発明が実施されない理由及び当該発明の実施計画(500語以内)
2 付与したライセンス及びサブライセンス	件数		
3 公衆の需要が適正な価格により満たされている程度	一部のみ/十分/最大限		

(3)同一の特許権者は1通の報告書に複数の関連特許を記載することができるようになりました。 以上