

「The Patents(Amendment), Rules, 2015」に関する見解(案)

2015/11/12

AIPPI

AIPPI は、インド政府が知財啓発と推進を行なうために特許規則を変更しようとする姿勢を歓迎します。出願人や権利者にとって、より使い勝手の良い規則に改正することは、インド国内において知財制度の利用を促進させ、知財創出の意識を高めることにも繋がると思います。また、インド国民の知的財産への意識を向上させることにより、インドにおいて知財の価値の重要性が認識されると共に他人の知的財産権を尊重する風土が醸成されることにも繋がると思います。

その上で、今回の「(DRAFT RULES)The Patents (Amendment), Rules, 2015」について、以下の通りコメント致します。

①「24B sub rule (4)(※1参照)」の改訂に強く反対致します。

<理由>本改訂は The Patents Rules, 2003 CHAPTER4 24B(4)で定めている期間(以降、Acceptance Period と称します)について、現制度の 12 カ月を 4 カ月に変更する改訂と理解しています。しかし、現制度の 12 カ月という長さであっても、期限を過ぎてしまう件が多く発生してしまっています。期限を過ぎてしまった件の多くは、first examiner report に対して出願人が回答済みであるものの特許庁の判断待ちであり、各案件が「許可」であるか「拒絶」であるかは不明の状態です。そこで、出願人は代理人を通して管理官(controller)にヒアリングの申請をする等して状態を確認します。そのため、Acceptance Period が4カ月に短縮されると、状態を確認する必要のある案件が増加し、出願人の負荷が大きくなってしまいます。また、この Acceptance Period を 4 カ月に短縮したからといって、審査官(examiner)や管理官(controller)の数が大きく増加しなければ、審査が迅速化するとは思えません。従って、この案は出願人にメリットがありません。

※1…「24B sub rule (4)The time for putting an application in order and under section 21 shall be four months from the date on which the first statement of examination is issued to the applicant to comply with the requirement」

②「24B sub rule (5)(※2参照)」の導入に反対致します。

<理由>本制度は、前述の acceptance period をさらに2カ月延長する制度だと理解していません。現状、first examination report の発行日から4カ月以内に、登録状態となる件は多くありません。そのため、出願人の多くは大量の案件について延長の申請と追加費用の支払いをする必要が生じるため、負荷が非常に大きくなります。また、延長の申請が大量に発生すれば、その大量の延長申請を処理するシステム整備や人員確保のために特許庁にも大きな負

荷がかかってしまうと思います。

※2…「24B sub rule (5)The time for putting an application in order under section 21 as prescribed under sub rule (4) may be further extended for a period of two months on request in form 4 for extension of time along with prescribed fee is made to the Controller before the expiry period specified under sub rule(4).」

③「24B sub rule (6)(※3参照)」の導入についてご検討下さい。

<理由>本制度は、Controller が各案件を決着(dispose)する期間を規定する制度であると理解しています。Controller が決着する期間を制度化して頂けると、出願人としては決着される期間に目安を付けられるため歓迎します。しかし、現状では Controller が各案件を決着する期間は six months を大幅に超えていますので、six months が現実的な期間であるかについて、更なるご検討をお願い致します。

※3…「24B sub rule (6)The controller shall dispose of the application made under sub-rule (1) within a period of six months from the date of receipt of the last reply to the first examination report or within a period of six months from the last date to put the application in order for grant under section 21 of the Act, whichever is earlier.」

④24C について、早期審査の導入には賛成致します。ただし、「手数料」と「3つの要件」、「受理件数の制限」については更なるご検討をお願い致します。

④-1 手数料が高すぎるので、利用する出願人は多くないと思います。

<理由>例えば、インドに特許出願する日本企業の多くは、早期審査請求の手数料として 250,000 ルピーを支払う必要があります。通常の審査請求の手数料(20,000)の10倍近くする点は他の国に比べて非常に高額です。例えば、日本や欧州では早期審査の手数料は無料です。

④-2 3つの要件(※4参照)はどれも他国の早期審査の要件に比べて厳し過ぎるので、利用する出願人は多くないと思います。

例えば、日本の早期審査では外国出願をしていることや(国によらず)発明を実施済みであることが要件であるため、早期審査を利用し易いです。

※4

「(a) that the applicant in the corresponding international application has designated Indian Patent Office as the International Searching Authority and/or International Preliminary Examining Authority under Rule 19A and 19F as the case may be; or

(b) the applicant of his assignee or prospective manufacturer (licensee) has already started manufacturing of the invention in India; or

(c) that the applicant of his assignee or prospective manufacturer (licensee) undertakes that manufacturing the invention shall commence within two years from the date of grant of patent,

if the same is granted」

④-3 受理件数の制限(※5参照)についてのルールを明確にすることを希望致します。

controller 単位で件数制限をすることが published official journal に載るという点は理解しますが、これだけだと不明瞭です。外国の出願人にとって制限の有無を小さい負荷で確認し易い制度の導入をお願い致します。例えば、受理件数について CGPDTM の web page の所定のページを毎月の所定の日に更新してもらったり、各 controller が審査を担当する分野を明記してもらったり、年を越せば制限が解除される点を明記してもらったりすれば、外国の出願人にとって把握し易いと思います。

※5「(13)Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) and (2), the Controller may limit the number of requests for expedited examination to be received during the year by way of a notice to be published in the official journal for such expedited examination.」

⑤(c)要件を利用して早期審査を申請した場合について、製造計画の訂正を事後的に認める制度の導入を希望致します。また、計画の達成が困難になった場合の救済措置を認める制度の導入を希望致します。

<理由>例えば、下記(c)要件を利用して早期に登録になったものの、天災で工場が水没するなどして実際に製造ができなかった場合に、Rule 24D(2)の「false information (false representation)」を提出したと認定され、revocation の対象となってしまう可能性があります。「(c) that the applicant of his assignee or prospective manufacturer (licensee) undertakes that manufacturing the invention shall commence within two years from the date of grant of patent, if the same is granted」

⑥Table1 の料金表(15~23 ページ)の不明瞭な箇所の明確化を要望致します。

<理由>例えば、文章が不完全で読めない箇所が多々あります(entry 9, entry 9A, entry 13, entry14, entry 14B)。そのため、理解することが困難です。

また、Table1(17 ページ)において physical filing の entry14A 早期審査の申請手数料に「2750000」(Rupees)と読める記載があります。誤記だと思われそうですが、非常に高額なのでご確認と修正をお願い致します。

⑦審査請求料の返還制度の導入(Form29A)について、賛同します。

<理由>出願人にとって合理的な制度の導入なので歓迎致します。

⑧実施報告書(Form27)について、実施報告書の提出に関する特許権者及び実施権者の負担を軽減することを希望致します。

<理由>毎年実施状況を確認して実施報告書を提出するのに必要な情報を準備すること、

及びその提出を代理人に依頼する際の費用を負担することは、特許件数の多い特許権者及び実施権者にとっては特に過度の負担を強いるものです。したがって、我々は実施報告書の提出に関する負担の軽減を希望します。例えば、以下の様な軽減案が考えられます。

- 1) 少なくとも3年に1度実施報告書を提出すればよしとする。
- 2) ライセンスの用意があることを表明すればその後の実施報告書の提出を免除する。
- 3) 実施報告書の初回提出時に未実施という報告の場合は、その後実施するまでは実施報告書の提出を免除する。
- 4) 実施報告書を廃止する。

⑨情報開示(Form3)について、出願人の負担を軽減することを希望します。

<理由>当該規定は、特許出願の日から6月、又は、長官からの提出の指令から6月に他国での出願に係る詳細について通知すべき旨の規定であり、他国の出願の詳細を参酌することにより審査の妥当性や負担軽減等を享受するための制度であると理解しております。

しかしながら、当該規定に従って情報を開示しなかった場合に、異議申し立て(特許法第25条)や特許取り消し(特許法第64条)等の申立理由になるという厳しい罰則があるのに、審査の負担軽減に寄与しない情報や、審査官が入手可能な情報まで過度に提出することが求められています。以上のとおり、規定を作成した主旨から外れて出願人に過度の負担を強いていると確信しておりますので、我々は、出願人の負担を低減する制度への改訂を希望致します。

以上