

## インド特許規則改正案(2019)に関する意見

### 1. 優先権書類に関する改正（規則 21）についての意見

本改正案に賛同する。本改正により、PCT ルートでの出願における優先権書類は、PCT 規則 51 の 2 の 1 (e) に基づいて要求されることが明確となるからである。

但し、このような急な運用変化に対して、貴国特許庁の管理官や審査官が対応できるように、DPIIT による教育体制の確立を希望する。

また、ナショナルルートでの出願についても、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限り、優先権書類の要求がなされる運用となるよう希望する。PCT ルートでの出願における優先権書類の要求基準と、ナショナルルートでの出願における優先権書類の要求基準とを同一のものとするのは、出願人にとって負担軽減になると共に、貴国の審査における煩雑さの軽減に繋がると期待されるからである。具体的には、例えば特許規則 121 に、今回の改正後の特許規則 21 と同様の規定を追加することを提案する。

### 2. 実施報告書の提出義務に関する改正（規則 131, Form 27）についての意見

#### (1) 実施報告書の提出義務全般に関する意見

実施報告書の提出義務を撤廃することを提案する。本改正案による改正事項を考慮しても、実施報告書の提出に伴う負担は依然として大きく、特許権者に過剰な負担を与えると考えられるからである。また、斯かる実施報告書制度が実質的に残存しているのはインドのみであり（同様の実施報告書制度はトルコにも存在するものの、現在では義務ではなく任意提出となっている）、特許権者の負担軽減という国際的動向に反するからである。

但し、実施報告書の提出義務の即時の撤廃が現実的に困難であるようであれば、差し当たりは権利者の負担をできる限り低減するような改正とすることを提案する。

斯かる前提の下、以下の意見を提出する。

#### (2) 規則 131 の改正に関する意見

本改正案のうち、報告書の提出義務の開始時期を、特許付与された暦年の翌暦年分からの提出と明記する改正については賛同する。特許付与された暦年分の報告書の提出は不要である旨が明確となり、権利者の負担低減につながるからである。

一方、報告書の提出頻度を、暦年毎に 1 度とする改正については賛同できない。報告書の提出を毎暦年に提出するために、権利者は、暦年毎に、販売情報の収集、報告書の作成・提出を行わなくてはならず、情報収集および報告書作成のための作業負担が甚大である上に、報告書提出のための代理人への費用負担も強いられるからである。斯かる権利者への負担は、諸外国の制度と比較しても過大であると思料される。

惹いては、報告書の提出頻度を、例えば以下の何れかとするよう、規則を更に改正することを提案する。

(i) 特許付与後、任意の時期に 1 度のみ報告書を提出すればよいとする。

(ii) 特許付与後、例えば3年に1度報告書を提出する等、提出頻度を減らす。

### (3) Form 27 の改正に関する意見

#### (a) 全体的な意見

本改正案のうち、特許を実施していない場合における記載要件の簡略化や、特許を実施していない場合におけるライセンス数及び公衆の需要に関する記載の削除等の改正事項は、特許権者の負荷軽減に繋がることが期待されることから、概ね賛同する。

但し、本改正案を考慮しても、実施報告書の記載要件は依然として煩雑であり、権利者の負担は大きいと思料されることから、実施報告書の記載要件を更に簡略化することを提案する。例えば、チェックボックスでチェックするのみ、といった形式に簡略化することを提案する。

また、後述するように、Form 27 に記載すべき事項の中には、販売情報や価値に関する情報、ライセンスに関する情報等、企業経営に影響を与える種々の機密情報（営業秘密を含む：以下、単に「機密情報」と記載する）に関する情報が含まれるところ、斯かる機密情報が公開されてしまうと、権利者に多大な不利益を招く結果となる。惹いては、これらの機密情報を含む事項については、記載を強制又は義務化すべきではなく、記載要件を撤廃するか、せめて任意記載事項とすべきである。ましてや、不記載への罰則などの規則を講じることも容認できない。仮にこれらの記載要件の撤廃が困難な場合には、せめてForm 27 の記載事項は公開しない運用とするよう提案する。

#### (b) 特許を実施した場合に、製品かプロセスかで記載を場合分けすることに関する意見

特許を実施した場合、特許の主題が製品かプロセスかで記載を場合分けするよう要求しているが、本要件には同意できない。本記載を要求する意図が明らかでなく、必要性も低いと考えられる上に、製品に係るクレームとプロセスに係るクレームとが混在する特許や、プロダクトバイプロセスクレームの特許のように、斯かる場合分けが困難な場合も考えられるからである。

従って、本場合分け要件については撤廃することを要求する。

仮に本要件の削除が困難な場合には、どのように場合分けして記載するのか、記載方法を明確化すると共に、具体例を提示するよう提案する。

#### (c) 特許を実施した場合に、インドで発生したおおよその価値を記載することに関する意見

特許を実施した場合、インドで発生したおおよその価値を（INR で）記載するよう要求しているが、以下に詳述する種々の理由により、本要件には同意できない。本要件については撤廃するか、少なくとも記載を必須ではなく任意とすることを提案する。

(i) まず、どのような概念や計算式に基づいて価値の算出を求めているのか明確ではない。また、各暦年に提出する報告書に記載を求める価値とは累積の価値なのか、単年の価値なのかも不明確である。累積の価値であればどこを起点にした累積の価値なのかも明確

ではない。概念や計算式の明確でない価値を毎暦年に報告することはできない。

(ii) また、企業活動において、特許発明を実施している製品の売上には、特許発明が寄与するだけでなく、開発、製造、物流、販売、管理などの部門における様々な人・物・金の貢献が含まれているところ、特許発明の寄与を抜き出しておおよその価値を算出することは困難である。また、各製品に含まれる特許数の増加は近年顕著であり、製品によっては数千の特許が関連している場合もあるところ、各特許が製品にもたらす価値は、おおよそであっても算出することは困難である。

(iii) さらに、第三者を介して特許を実施した製品をインド国内に輸入する海外の権利者にとって、第三者によるインド国内での販売情報は把握できない場合が多く、特許発明を実施した製品のインドで発生したおおよその価値を算出することが困難である。海外の権利者に対して、インドで発生したおおよその価値を記載させることは、海外の権利者に対して不公平な規則である。

(iv) 加えて、特定の特許発明から発生した価値を関連特許から発生した価値とは別に導き出すことできない場合、製品にかかわる関連特許を含めて全ての特許に関する詳細（特許番号を含む）の記載を求めているが、その関連特許がインド特許ではなく他国の特許であった場合にどのように記載するのか明確ではない。他国に出願した特許までの記載を求めらるれば、製品にかかる特許全てを調査する必要性が生じ、権利者に対して多大な調査工数を負わせるものであって、Form27 記載の負担が極めて過大である。

(iv) さらに、特定のインド特許と他国の特許とが共に実施された製品について、特定のインド特許に基づいてインドで発生したおおよその価値のみを、どのような概念や計算式で算出するのかが不明確であって、価値の算出が困難である。仮に、「全ての特許から得られる価値」とは世界中の製品の売上に基づく価値であるとするならば、それは権利者にとってさらに過大な調査工数の負担を強いるものであり、容認できない。

(vi) インドで発生したおおよその価値の情報は、権利者にとって機密情報でもある。現行の Form27 において記載を求めている販売情報も同様である。Form27 の記載内容は WEB 公開される規則となっていることから、Form27 に機密情報にかかる記載することを権利者に対して義務化することは、権利者に機密情報の自発的な公開を強いることにほかならない。

#### (d) 特許を実施していない場合に、「実施していない正当な理由」を記載することに関する意見

特許を実施していない場合、「実施していない正当な理由」の記載を要求しているが、本要件には同意できない。本記載を要求する意図が明らかでないからである。

仮に本要件の削除が困難な場合には、少なくとも本記載を要求する意図を示すと共に、「実施していない正当な理由」として記載すべき内容の具体例を提示するよう提案する。

また、「実施していない正当な理由」には権利者の機密情報が含まれうることから、機密情報に関する事項については記載を省略できる、等の規定を追加するよう提案する。

(e) 全てのライセンシーに Form の提出を要求することに関する意見

Form 末尾に注釈として、全てのライセンシーに Form の提出を要求する、という旨の記載 (“Every licensee (exclusive or otherwise) is required to file this Form, and each licensee shall file this Form individually.”) があるが、本記載の削除を提案する。

ライセンス契約の terms and condition は、機密扱いされるべきものであるため、守秘義務を負うことが多く、ライセンス契約の terms and condition を外部に開示すると契約違反になるところ、ライセンシーが実施報告書を提出することは、機密情報の開示につながり、ライセンス契約違反に該当する可能性があるからである。また、このようにライセンシーに実施報告書の提出義務を課すことは、ライセンス付与を躊躇する特許権者の増加を招く結果、貴国での実施を困難とし、ひいては貴国における経済活動にも悪影響が及ぶと予想されるからである。

以上