

## インド特許制度に対する、さらなる改正提案

一般社団法人日本知的財産協会

### 1. 日本企業にとって使い易い早期審査制度の導入

#### <関連条文>

特許規則 24C

#### <提案・要望>

我々は発明の早期保護を求める出願人のために、早期審査制度について、日本企業が利用できるように要件を緩和することを希望します。

#### <理由>

「早期審査の対象となる要件(\*1 参照)」を検討すると、多くの日本企業にとって、今回導入された早期審査制度は利用することができない内容になっていると見受けられます。

まず、The Patents(Amendment), Rules, 2016 において定められている「早期審査の対象となる要件」につき、日本における特許出願人のうち、大きな部分を占める JIPA 会員のような企業は、要件(a)しか選択の余地がありません。その上で、先願主義の元、日本企業は日本語明細書で JPO を受理官庁として PCT 出願を行うので、国際調査機関又は国際予備審査機関としては、JPO 又は EPO のどちらかしか選択することができません。従いまして、原則として、要件(a)も満たすことができないため、多くの日本企業が今回導入された早期審査制度を利用できないこととなります。

\*1 早期審査の対象となる要件

*The Patents(Amendment), Rules, 2016*

*(a) that India has been indicated as the competent International Searching Authority or elected as an International Preliminary Examining Authority in the corresponding international application; or*

*(b) that the applicant is a startup.*

そこで上記見解において、例えば 下記に関する出願に要件を拡大して頂きたいをお願いします。

(i) 省エネ・クリーン技術

(ii) IT に関する技術

(iii) 第三者実施の出願

(iv) インドでの実施関連の技術

(v) 外国ファミリーを有する出願

特に(i)(ii)の技術は日本企業が多種の技術を保有しており、日本国内でも数多くの実績があります。利用しやすい早期審査制度となれば、日本企業のインドへの特許出願の意欲向上が期待でき、インドに投資するモチベーションの向上が期待できるものと考えます。またこれらの改正によって、日本の企業のみならずインドの企業や社会にも利益がもたらされると考えます。

日本企業が早期審査を利用できるように、要件の緩和をご検討頂けますと、大変ありがたく思います。

## 2. 特許審査ハイウェイ制度 PPH の採用

### <関連条文>

なし

### <提案・要望>

特許審査ハイウェイ制度の採用を希望します。

### <理由>

現在、日本を含む 35 ヶ国(試行プログラムを含む)にて実施しています。

特許審査ハイウェイは、出願人においては、海外での早期権利化を容易にする制度ですが、各国特許庁においては、第 1 庁の先行技術調査と審査結果を利用することで第2庁での審査の負担を軽減し質の向上を図ることを目的とするものです。

すなわち、第 1 庁で特許可能と判断された発明を第 2 庁にも出願していた場合、出願人の申請により、第 2 庁において簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組みです。この枠組みは、出願が複数の国・地域に継続していた場合、第1庁と固定せず審査が早く行われた審査庁の先行技術調査と審査結果を他の審査庁が利用できる“MOTTAINAI-PPH”へ拡大しており、このスキームであれば、グローバル出願を目指すインドのグローバル企業(出願人)にも利用できますし、貴庁の審査の負担も軽減できます。

審査の負担軽減、審査の迅速化が大いに期待できる制度でありますので、特許審査ハイウェイ制度の採用を希望します。

## 3. 実施報告書の提出義務の廃止、営業秘密の保護

### <関連条文>

特許法 146 条(2)、特許規則 131 条(1)、(2)、特許法 146 条(3)

### <提案・要望>

我々は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の軽減、ならびに、実施報告書に含まれる営業秘密の保護を希望します。

### <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過度の負担を強いるものであり、インドへの出願自体を控える可能性も否定できません。特に外国企業にしてみれば、インドにおける技術開発の成果を特許で保護しようとしても、特許を維持するだけで過剰な負担を強いられるのであれば、インドへの出願だけでなく、インドに研究・開発拠点を設立する等の対インド投資を控える動きとなってしまう可能性もあります。

従いまして、我々は実施報告書の提出に関する負担の軽減、若しくは実施報告書の制度自体

の廃止を希望します。

負担の軽減の例としては、出願人自身が実施報告書の提出を行えるようにすること、出願人が自身のウェブ申請画面を閲覧できるようにすること、実施報告の回答方法に変更があった場合は時間的余裕をもって事前に周知する等があります。

また、インド特許庁は特許法 146 条(3)に基づいて出願人から提出された実施報告書のPDFを特許庁HP上に公開しています。実施報告書の記入項目のほとんどは、販売数量や価格など企業の営業秘密であり、特許権者や実施権者にとって、これら情報が競合他社の目に触れることは今後の事業の競争力を失うおそれがあります。

従って、実施報告書から販売数量や価格の項目等の営業秘密を削除すること、若しくは、特許庁HP上での実施報告書の公開にあたっては、販売数量や価格の項目等の営業秘密は非公開にすること、若しくは、ライセンス登録制度と同様に販売数量や価格の項目等の営業秘密を非公開にする申立てを可能にすること、さらには、前述の通り、実施報告書の制度自体の廃止を要望します。

#### 4. 外国出願に関する情報の提出義務

##### <関連条文>

特許法第 8 条、特許規則 12

##### <提案・要望>

- (1) 特許法第 8 条により要求される情報の提出義務について、出願人にとって過度な負担とならないような規定にさせていただくこと、及び、
- (2) いかなる場合に特許取消しになるか一定の基準を定めていただくことを要望します。

##### <理由>

##### (1) 提出義務の負荷軽減について

特許法第 8 条の規定は、特許出願の日から 6 月内、又は、長官からの提出の指令から 6 月内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向上や負荷軽減等が享受できる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提出しなかった場合、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)の申立理由になるという厳しい罰則があるため、出願人にとっては、情報の提出漏れを防ぐための管理が大きな負担となっております。

また、8 条(2)に基づく情報の提出要求は通常拒絶理由通知に記載されております。この中で、出願人が提供する search and/or examination report が英語以外の言語で記載されている場合は英訳を提出するよう求められているのが通例です。例えば日本出願については、インド特許庁は AIPN を通じて必要な情報の英訳を入手可能ですが、現状では出願人は AIPN(Advanced Industrial Property Network)を通じて英訳を入手することができません。欧米企業に比べて日本出願が多い日本企業にとって、提供する情報の翻訳費用が大きな負担となっております。

上記の点に関し、2017 年 2 月にインド特許庁を訪問した際、「インド特許庁の審査官が WIPO

のデータを参照できるようインド特許庁のデータベースを改良中であり、新たなデータベースが本格稼働すれば、情報提出についての出願人の負荷軽減が実現できるであろう」とご説明いただきました。また、USPTO 及び EPO では出願に係る詳細について公衆がアクセス可能な状態にあります。また、上述の通り、日本出願についても、JPO はインド特許庁に対して出願に係る詳細の英訳を AIPN を通じて提供しております。

([http://www.jpo.go.jp/torikumi\\_e/kokusai\\_e/establishment\\_aipn.htm](http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/kokusai_e/establishment_aipn.htm))

データベースの改良についての進捗はいかがでしょうか。もし WIPO や他国の特許庁のデータベースから取得可能な情報については出願人の情報提出が不要になるなどの具体的な負荷軽減策がございましたらお知らせ頂けると大変ありがたいです。

また、米国のIDSのように、もし我々が情報の提出を欠いてしまったとしても、事後的に情報の提出ができるようなルールを追加していただけましたら幸いです。

## (2) 特許取消しに係る規定について

上述の通り、特許法第8条の違反は異議申し立て(特許法第25条)や特許取り消し(特許法第64条)の申立理由となる一方で、同条に規定される"the same or substantially the same invention"の判断を出願人側で行うことは難しく、多くの出願人は情報提出のために過度の負担を強いられるか、或いは特許が取り消されるリスクを負うこととなります。そのため、特許法第8条における"the same or substantially the same invention"が、同一の優先権に関連付けられた出願であることを明確にするためのルールの導入を希望いたします。

なお、2014年の *Sukesh Behl & Anr. v. Koninklijke Phillips Electronics*, Delhi High Court, No. 16 において、特許法第8条に基づく情報提供の不遵守によって自動的に特許が取り消されるものではなく、情報不提出が重大且つ意図的なものであると裁判所が判断した場合に取り消されるものであることが確認されています。上記判決によると、特許法第8条の不遵守に基づいて特許取り消し(同法64条)となるか否かについて、裁判所が証拠に基づいて判断することとされており、裁判所が証拠に基づいて判断すること自体に異存はございませんが、特許の取消しという出願人に重大な影響を与える判断である以上、完全に裁判所の裁量に委ねるのではなく、いかなる場合に特許の取り消しになるかについて一定の基準を設定することが必要と考えます。かかる基準を設定することは2015年の National IPR Policy にも沿うものであり、インドにおける特許権の安定性を向上させることは特許出願件数の促進にもつながると考えます。