

【インド】特許規則改正案の公表について

インド特許庁は 2023 年 8 月 22 日に 2003 年特許規則の改正案を公表し、2023 年 8 月 25 日にウェブサイトに掲載いたしました。

その主要な内容は以下の通りです。

1. 分割出願

特許法第 16 条に規定されている分割出願について、現在、特許付与前に、自発的、あるいは、単一性を理由とする拒絶理由の解消のために分割出願を行うことが可能とされている。今回、自発的分割出願に関する規則 13(2A)を追加して、分割出願に関する手続を明確化する。

2. 審査請求期間

現在、規則 24B(1)において、審査請求期間は、優先日または出願日のうち早い日から 48 か月以内と定められているが、この審査請求期間を、優先日または出願日のうち早い日から 31 か月以内に改正する。

ただし、この特許規則改正前に出願された案件の審査請求期間は、従来通り優先日または出願日のうち早い日から 48 か月以内とする。

3. 特許発明の商業的实施状況報告

特許法第 146 条に規定されている特許発明の商業的实施状況の報告について、現在、規則 131 において、特許権成立後の各会計年度に1回、報告を行うことが求められているが、この報告を、特許権成立後の 3 会計年度に1回、その終了 6 か月前までに報告を行うよう変更し、特許権者の負担の軽減を図る。

あわせて、実施報告書の様式(Form 27)が簡略化され、実施／不実施の欄にチェックを入れるのみとなり、実施状況の詳細の記載が不要となる。

4. 対応外国出願審査状況報告書及び対応外国出願審査書類提出

特許法第 8 条に規定されている対応外国出願審査状況報告書及び対応外国出願審査書類の提出に関し、提出負担の軽減が図られる。

(1) 対応外国出願審査状況報告書(Form 3)

規則 12(2)において、インド出願に関連する対応外国出願の審査状況に関し、何らかの状況の変更(例:公開公報発行、特許査定、等)があつてから 6 か月以内の提出が義務付けられていた対応外国出願審査状況報告書(Form 3)の提出について、インドでのファーストアクション(FER)発行の日から 2 か月以内の提出に改める。

また、FER 以外に、審査官が Form 3 の提出を指示した場合も、従来の 6 か月以内の提出から、2 か月以内の提出に改正する。

なお、インド出願と同時、あるいは、インド出願から 6 か月以内に最初の Form 3 を提出しなければならない点については、変更がない(規則 12(1A))。

(2) 対応外国出願審査書類

特許法第 8 条(2)の規定に基づき、規則 12(3)で、審査官から要求された場合に、サーチレポートや拒絶理由通知や特許査定等の、対応外国出願審査書類の提出(英語以外の言語については英訳を添付)が義務付けられていたが、この規定は廃止され、審査官が公開されているデータベースを用いて自ら情報を検索して考慮するよう改められる。

5. グレースピリオド

特許法第 31 条に規定されているグレースピリオドについて、申請のための新たな様式(Form 31)が明らかにされた。

6. 期間延長規定

規則 138 に定める期間延長に関する規定は、国際出願の国内移行、19 条補正の翻訳文提出、34 条補正の翻訳文提出、優先権書類の翻訳文提出、審査請求書類の提出などについては適用対象外とされていたが、改正案により、すべての手続を対象に、指定の様式(Form 4)による書面を、延長期間 1 か月あたり 5 万ルピーの政府費用とともに提出することで、最大 6 か月間までの期間延長申請を行うことが可能となる。

7. 異議申し立て

付与前異議申し立てに対する出願人の意見書提出期間が、異議の通知の日から 3 か月以内から 2 か月以内に短縮される。また、異議決定は異議申し立て手続

の完了の日から通常 3 か月以内に決定されることとなる。

付与後異議申し立てに対する異議決定は、異議申し立て書類の提出の日から 3 か月以内に行われていたが、2 か月以内に異議決定が行われるよう、変更される。

8. 政府費用改定

最低 4 年分の年金を電子出願により前もって納付することで、納付額の 10% の割引が行われる。

上記以外にも政府費用の改定が行われる。

インド特許庁は、この特許規則改正案に対する意見を、2023 年 9 月 21 日まで募集している。

意見提出は、

bikram.87@nic.in 及び ipr-patents@gov.in

の双方に電子メールで提出するか、または、下記へ郵送して提出する。

the Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade,
Ministry of Commerce and Industry, Government of India, Vanijya
Bhawan, New Delhi 110001

インド特許庁サイトに掲載された特許規則改正案

<https://www.ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/Images/pdf/248296.pdf>

弊所提携インド事務所 Remfry&Sagar による本件に関する発表

<https://mailchi.mp/remfry/india-patent-reforms-draft-patents-amendments-rules-2023-published>

担当 鈴木秀幹(S&I Japan)