

## インド特許法の基礎（第13回）

### ～特許発明の実施報告制度～

河野特許事務所  
弁理士 安田 恵

#### 1. はじめに

インドには、特許発明の商業的実施状況を定期的に報告することを特許権者又は実施権者に義務づける独自の制度が存在する（第146条）。排他的権利を有する特許権者に対してインドにおける特許発明の適正な実施を促すための制度である。長官は、特許権者又は実施権者から提供された特許発明の実施状況に関する情報を公開することができる（第146条(3)）。実施状況の報告を怠ると罰金の対象となり、実施状況の虚偽報告を行った者には罰金刑又は禁固刑が科される（第122条）。

#### 2. 排他的権利と特許発明の実施

特許を付与された特許権者は（第43条）、特許発明の実施に関して排他的権利を有する。特許の主題が製品である場合、特許権者は、権原無き第三者がインドにおいて当該製品を製造し、使用し、販売申出をし、販売し又はこれらの目的で輸入する行為を排除することができる（第48条(a)）。特許の主題が方法である場合、特許権者は、権原無き第三者が当該方法を使用する行為、インドにおいて同方法により直接得られた製品を使用し、販売の申出をし、販売し又はこれらの目的で当該製品を輸入する行為を排除することができる（第48条(b)）。

一方、特許権者には特許発明の適正な実施が求められている。特許は発明を奨励し、インドにおける経済的・技術的発展に寄与するためのものであり、特許権者及び実施権者が第三者による特許発明の実施を排除し、自身も実施しないような状況を許せば、インド経済の発展をむしろ阻害する結果になるためである。インド特許法によれば、特許権を行使するに当たっては、「特許は、発明を奨励するため、及び当該発明がインドにおいて商業規模で、かつ、不当な遅延なしに適切に実行可能な極限まで実施されることを保証するために、付与されるものであること」（第83条(a)）、「付与された特許は、公衆の衛生及び栄養物摂取の保護を阻害せず、かつ、特にインドの社会・経済的及び技術的発展にとり極めて重要な分野における公共の利益を増進する手段としての役割を果たすべきであること」（第83条(d)）等の一般原則を参酌しなければならないとされている。

インド特許法は、特許法第 83 条に掲げられた特許発明の適正な実施を担保するために、強制ライセンス制度（第 84 条～94 条）と共に、特許発明の実施を促す実施報告制度を設けている（第 146 条）。特許法 146 条には、①特許権者又は実施権者に対して特許発明の商業的実施の程度を記述した報告書を要求する長官の権限を規定した権限規定（第 146 条(1)）と、②当該報告書の定期的な提出を特許権者又は実施権者に義務づける義務規定（第 146 条(2)）とが定められている。

### 3. 義務規定に基づく実施報告の要件（第 142 条(2)）

#### (1) 報告の主体

特許権者及び実施権者が特許発明の実施報告書を長官に提出しなければならない（第 146 条(2)）。実施権者については、排他的実施権者のみならず、非排他的実施権者も当該義務を負う。

#### (2) 報告の客体

登録されている全ての特許発明が実施報告義務の対象である（第 146 条(2)）。特許付与前の出願中の発明、失効した特許は実施報告義務の対象外である。特許発明が実施されている場合は勿論のこと、実施されていない特許も実施報告（不実施の報告）の対象である。実施報告の対象となる期間は各暦年（1月1日～12月31日）であり、特許権者等は当該期間における特許発明の実施の有無及び程度を報告しなければならない（規則 131(2)）。

#### (3) 報告の時期

特許発明の実施報告は、報告対象の期間である暦年の末日から3ヶ月以内に提出しなければならない（規則 131(2)）。つまり、下図に示すように1月1日～12月31日の期間における実施状況を、12月31日～3月31日までに報告しなければならない。

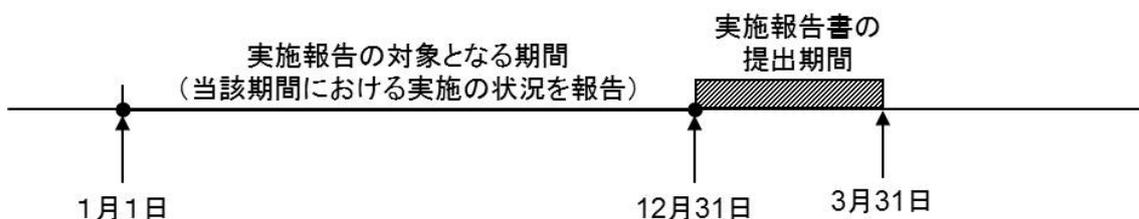


図 1 : 実施報告書の提出期限

#### (4) 手続

特許権者又は実施権者は、様式 27 に従って特許発明の商業的実施の程度を記載し、長官に提出しなければならない（第 146 条(2)、規則 131(1)）。報告書は、特許権者若しくは実施権者、又はこれらの代理人が適法に認証しなければならない(規則 131(1))。

報告書に記載すべき事項は次の通りである。

##### (i) 特許発明の実施の有無：実施 又は 不実施

(a) 実施されていない場合：実施されていない理由、特許発明の実施に向けての措置

(b) 実施されている場合：

インド国内で実施された特許製品の数量及び価格

インドへ輸入された特許製品の数量及び価格、並びに国名

##### (ii) 当該暦年に付与されたライセンス又はサブライセンス

##### (iii) 適正価格で公衆の需要を一部／適当に／十分に満たしていることの陳述

#### 4. 長官の権限に基づく実施報告（第 142 条(1)）

長官は、特許発明の商業的実施の程度についての情報を、特許権者又は実施権者に対して要求する権限を有している（第 142 条(1)）。長官は、特許発明の実施状況に関する情報を、書面による告知により、特許の存続期間中いつでも要求することができる。長官の要求を受けた特許権者又は実施権者は、当該告知の日から 2 ヶ月以内（長官が許可した場合、付加された期間内）に、特許発明の実施報告書を長官に提出しなければならない。なお、特許法第 142 条(1)は長官の権限を規定しており、特許権者の義務を規定した第 142 条(2)とは別の条項である。特許意匠商標総局（CGPDT）より、実施報告書の提出を促す公示<sup>1</sup>が度々なされているが、これは特許法第 146 条(1)に基づく告知では無く、特許権者は第 146 条(2)の義務規定に従って 3 月 31 日までに特許発明の実施報告書を提出することが求められている。

#### 5. 実施報告の効果

##### (1) 実施報告書の公開

長官は実施報告の内容を公開することができる（第 146 条(3)、規則 131(3)）。特許発明の実施報告に関する情報の公開は義務規定では無いため、これまで一般に公開されていなかった。しかし、昨年 2013 年 6 月 24 日から実施報告書の内容が特許意匠商標総局（CGPDT）のウェブサイトに公開されるようになった。実施報告書は検索サイト<sup>2</sup>でその内容を確認することができる。この検索サイトでは、特許番号、出願番号、特許権者の名称等の検索ワードを入力し、提出先の特許庁を選択することによって、実

<sup>1</sup> 例えば [http://ipindia.nic.in/iponew/publicNotice\\_i\\_28February2014.pdf](http://ipindia.nic.in/iponew/publicNotice_i_28February2014.pdf)

<sup>2</sup> <http://ipindiaservices.gov.in/workingofpatents/>

施報告書を検索することができる。

#### (2) 実施報告書の提出を怠った場合

実施報告書の提出を拒絶した者は、1,000,000 ルピー<sup>3</sup>以下の罰金に処される（第 122 条(1)）。罰金規定は厳格に適用されるものではなく、提出義務を怠った特許権者に対して実際に罰金が科された事例は聞かれない。しかしながら、罰金の対象として条文に明記されており、実施報告書の提出を促す公示においても第 122 条の規定に触れられている。実際に罰金刑に処された場合の損害は大きく、不提出のリスクは大きいと考えられる。特許権者は実施報告書を提出すべきである。

なお実施報告書の不提出は無効理由では無い（第 64 条）。

#### (3) 虚偽の実施報告を行った場合

虚偽の実施状況を報告すると、その者は6ヶ月以下の禁固若しくは罰金に処され、又は併科される（第 122 条(2)）。

## 6. 実施報告書の記載例

実施報告書には特許発明の実施の有無、不実施の理由、製造販売数量、価格等を記載する必要があるが、その具体的な記載方法についての手引き等はない。どの程度詳細に記載すれば良いのかどうか迷う所であるが、多くの場合、数行程度の簡単な記載で実施報告が行われている。

#### (1) 実施している場合の記載例

比較的内容が具体的なケースであれば、特許製品の実施数量：XXX ユニット、価格：XX ルピー、特許製品がインドの XX 会社において製造されている旨などが記載されている（例えば特許第 211994 号）。

簡単なものでは、実施数量、価格等を記載せず、特許発明が単に国内製造で使用されている旨を記載しただけのものもある（例えば特許第 240547 号，“Used for manufacturing internally”）。また、ライセンスの存在を簡単に記載したものもある（例えば特許第 191592 号，“There have been licenses or sub-licenses granted during the year for these said patents”）。

また、実施「有」にチェックされているが、具体的な数量、価格等を記載せず、情報がまだ用意できておらず、求めに応じて情報を提供する旨を記載したものもある（例えば、特許第 249271 号，“Information not readily available. Information will be provided if asked for”）。仮に情報提供が不十分でも、長官からの求めに応じて、特

---

<sup>3</sup> 約 1,700,000 円である（2014 年 6 月 20 日現在：1 インドルピー＝約 1.7 円）。

許発明の実施の程度に関する情報を提供する意思があることを記載することによって（第 146 条(1)）、情報提供の記載不足に対するセーフティーネットを張っているものと思われる。

## (2) 実施していない場合の記載例

特許発明を実施していない場合、その理由を記載する必要があるが、正直に特に理由が無い旨を記載して実施報告を行う例も多く見られる（例えば特許第 216883 号，“Nothing in particular”）。また、研究開発中と記載しただけのもの（例えば特許第 239596 号，“Under research and development”）、特許発明を開発しているだけで記載したもの（例えば特許第 249371 号，“Developing the patented invention”）、顧客との契約交渉中である旨を記載したもの（例えば、第 249718 号，“Commercial agreement with a customer not reached. Discussions continue.”）など、いずれも 1～2 行程度の簡単な説明である。

また、実施報告対象の特許の数が多い場合であって、実施状況が共通するものについては、共通の実施報告書に報告対象の特許番号一覧を添付して提出することも行われている（例えば、特許第 183712 号等）。

## 7. 実施報告書の提出状況

図 2 は 2010 年以降の実施報告書の提出状況を示す棒グラフ<sup>4</sup>である。横軸は各暦年を示し、縦軸は各暦年における有効特許に対する実施報告書の提出率を示している。有効に存在する特許の約 6 割～8 割について実施報告書が提出されている。具体的には 2009-2010 年度の実施報告書の提出率は約 64%、2010-2011 年度は約 86%、2011-2012 年度は約 70%、2012-2013 年度は約 64%である。

また、提出された実施報告書の内、特許発明の実施が報告された割合は約 2 割前後である。具体的には 2009-2010 年度の実施率は約 17%、2010-2011 年度は約 20%、2011-2012 年度は約 27%、2012-2013 年度は約 22%である。特許発明の実施の有無に拘わらず、実施報告書が提出されている状況が分かる。

---

<sup>4</sup> “Annual Report 2012-2013”

([http://ipindia.gov.in/cgpdtm/AnnualReport\\_English\\_2012\\_2013.pdf](http://ipindia.gov.in/cgpdtm/AnnualReport_English_2012_2013.pdf)), 24 頁に記載の数値データを用いて作成した。

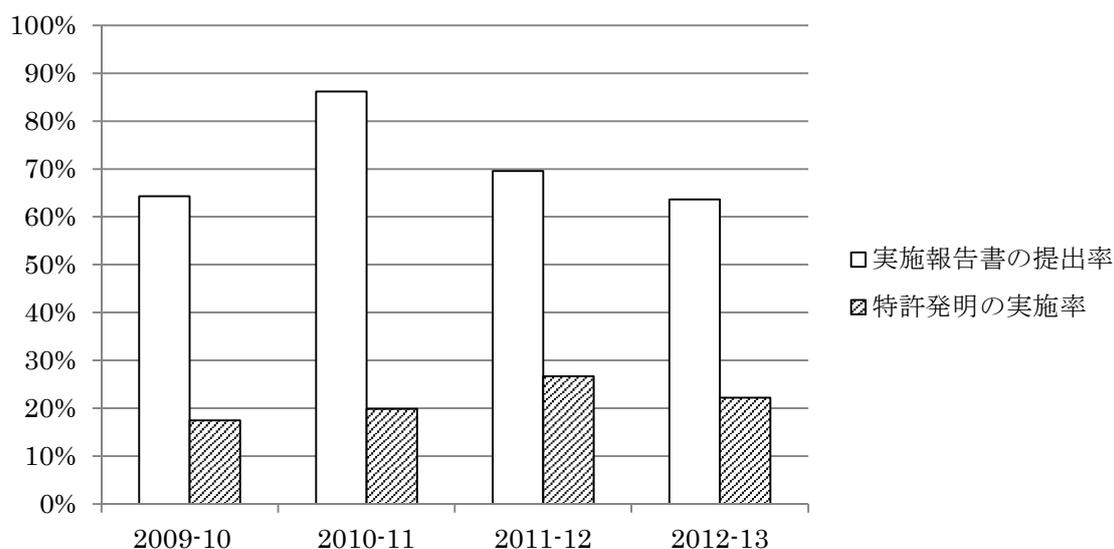


図2：実施報告書の提出状況

## 8. 特許発明の実施報告制度に関する条文及び規則

特許発明の実施報告制度に関する主な条文<sup>5</sup>及び規則<sup>6</sup>は次の通りである。

インド特許法	インド特許規則
<p><b>第 146 条 特許権者からの情報を要求する長官権限</b></p> <p>(1) 長官は、特許の存続期間中はいつでも、書面による告知をもって特許権者又は排他的か若しくは非排他的かを問わず実施権者に対して、当該告知の日から2月以内又は長官の許可する付加期間内に、インドにおける特許発明の商業的实施の程度について当該告知書に明示された情報又は定期的陳述書を長官に提供すべき旨を要求することができる。</p> <p>(2) (1)の規定を害することなく、各特許権者及び(排他的か若しくは非排他的かを問わず)各実施権者は、所定の方法、様式、</p>	<p><b>規則 131 第 146 条(2)に基づき提出を求められる陳述書の様式及び提出方法</b></p> <p>(1) 第 146 条(2)に基づく各特許権者及び</p>

<sup>5</sup> 特許庁 外国産業財産権情報

インド特許法：<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/india/tokkyo.pdf>

<sup>6</sup> 特許庁 外国産業財産権情報

インド特許規則 [http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/india/tokkyo\\_kisoku.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/india/tokkyo_kisoku.pdf)

<p>及び間隔(6 月以上)をもって、インドにおける当該特許発明の商業規模での実施の程度に関する陳述書を提出しなければならない。</p> <p>(3) 長官は、(1)又は(2)に基づいて受領した情報を所定の方法により公開することができる。</p> <p><b>第 122 条 情報提供の拒絶又は懈怠</b></p> <p>(1) 何人も次に掲げるものの提供を拒絶し又は怠ったときは、その者は、1,000,000 ルピー以下の罰金に処する。</p> <p>(a) 中央政府に対して、その者が第 100 条(5)に基づいて提供を要する何らかの情報</p> <p>(b) 長官に対して、その者が第 146 条により若しくは基づいて提供を要する何らかの情報又は陳述書</p> <p>(2) (1)にいう情報の提供を要する何人も、虚偽である情報若しくは陳述書、及びその者が虚偽であることを知り若しくはそのように信じる理由を有し又は真正と信じていない情報若しくは陳述書を提出したときは、その者は、6 月以下の禁固若しくは罰金に処し、又はこれらを併科する。</p>	<p>各実施権者は、様式 27 により陳述書を提出しなければならない。当該陳述書は特許権者若しくは実施権者、又はその者により委任された代理人が適法に認証しなければならない。</p> <p>(2) (1)にいう陳述書は、各暦年について各年末から3月以内に提出しなければならない。</p> <p>(3) 長官は、第 146 条(1)又は(2)に基づいて長官が受領した情報を公開することができる。</p>
---	---

以上