रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 864] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 5, 2018/अग्रहायण 14, 1940
No. 864] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 5, 2018/AGRAHAYANA 14, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि. 1172(अ).—पेटेंट नियम, 2003 में और संशोधन करने के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार निम्नलिखित मसौदा नियम बनाने का प्रस्ताव करती है, जिन्हें इससे प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए उक्त अधिनियम की उप-धारा (3) की अपेक्षा के अनुसार, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर, इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां आम लोगों को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद, विचार किया जाएगा।

आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, को श्री सुशील के. सातपुते, निदेशक, डीआईपीपी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली- 110011 को या sushil.satpute@nic.in पर ई-मेल द्वारा भेजा जा सकता है।

निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

(1) इन नियमों को पेटेंट (संशोधन) नियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) मूल नियमों में, नियम 18 के उप-नियम (2) के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"परन्तु यह कि अंतरराष्ट्रीय आवेदन के संबंध में, एक पेटेंट एजेंट, स्कैन की गई प्रतियों सहित सभी दस्तावेजों जिनकी मूलप्रति प्रस्तुत करनी है, को यथा अधिप्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन द्वारा ही प्रस्तुत करेगा, छोड़ेगा, तैयार करेगा या देगा;"

"परन्तु यह भी कि मूल दस्तावेजों, यदि उनकी मूलप्रति जमा किए जाने की आवश्यकता है, को पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर जमा करना होगा; जिसमें असफल होने पर ऐसे दस्तावेजों को जमा नहीं किया गया माना जाएगा"।

(3) मूल नियमावली में, नियम 24ग के उप-नियम (1), खंड (ख) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"(ख) कि आवेदक एक स्टार्टअप है**;** अथवा

(ग) कि आवेदक नियम 2(च क) में यथापरिभाषित लघु अस्तित्व है; अथवा

(घ) कि केवल प्रकृत व्यक्तियों के मामले में**,** आवदेक अथवा कम-से-कम एक आवेदक महिला है; अथवा

(ङ) कि भारतीय आवेदक के मामले में अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ज) के अनुसरण में आवेदक एक सरकारी उपक्रम है**,** अथवा विदेशी आवेदक के मामले में समान अस्तित्व है।

स्पष्टीकरण:- अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ज) के उप-खंड (iv) में **'**सारवान रूप से वित्तपोषित**'** का वही अर्थ होगा जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य**,** अधिकार और सेवा शर्तें) अधिनियम**,** 1971 की धारा 14 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण में दिया गया है**,** अथवा

(च) कि आवदेक भारतीय पेटेंट कार्यालय और अन्य प्रतिभागी पेटेंट कार्यालय के बीच हुए करार के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय आवेदन पर कार्यवाही संबंधी व्यवस्था का पात्र है।

स्पष्टीकरणः उपर्युक्त खंड (च) के तहत दायर पेटेंट आवेदनों की पात्रता, अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार होगी।

(4) मूल नियमावली में, नियम 24-ग के उप-नियम (4) में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा:

परंतु यदि ऐसी आवश्यकताएं प्रथम परीक्षण रिपोर्ट जारी होने से पूर्व पूर्ण हो जाती हैं तो नियम 24-ग के उपबंधों के अनुसार आवेदन पर त्वरित परीक्षण हेतु कार्रवाई की जाएगी।

(5) मूल नियमावली के नियम 55 में, :

(i) उप-नियम (2) के बाद निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,:-

"(2क) नियंत्रक, आदेश द्वारा, दो सदस्यों की पीठ का गठन करेगा जो आवेदन व अभ्यावेदन का संयुक्त रूप से निपटान करेगी।

परंतु यदि पीठ के सदस्यों में किसी भी मुद्दे पर मतभेद है, तो नियंत्रक एक तीसरे सदस्य को पीठ में नामित करेगा व तत्पश्चात बहुमत से लिए गए निर्णय को अंतिम माना जाएगा"

(ii) उप-नियम (3) व (5) में, शब्द 'नियंत्रक' जहां कहीं भी हो, के स्थान पर शब्द 'पीठ' रखा जाएगा।

(6) मूल नियमावली की प्रथम अनुसूची में,-

(क) प्रविष्टि संख्या 48 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"48क	अंतर्राष्ट्रीय आवेदन के लिए पारेषण शुल्क (ई पीसीटी फाइलिंग के लिए)।	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं";

(ख) प्रविष्टि संख्या 49 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"49क	पूर्विकता दस्तावेज की प्रमाणिक प्रति तैयार करने और विश्व बौद्धिक सम्पदा	कोई शुल्क	कोई शुल्क	कोई शुल्क नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं";

	संगठन डीएएस के माध्यम से ई-पारेषण	नहीं	नहीं				

(7) मूल नियमों की द्वीतीय अनुसूची में, -

(i) फॉर्म 18 ए में, पैरा 3 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

3. आवेदक (आवेदकों) द्वारा त्वरित परीक्षण के लिए अनुरोध करने हेतु लागू किसी भी आधार को (उचित बॉक्स को टिक करके) इंगित किया जाएगा:

☐ यह कि आवेदक एक स्टार्टअप है, अथवा

☐ यह कि संबंधित अंतरराष्ट्रीय आवेदन में भारत को सक्षम खोज प्राधिकारी के रूप में उपदर्शित किया गया है अथवा अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकारी के रूप में चयनित किया गया है; अथवा

☐ यह कि आवेदक एक लघु अस्तित्व है; अथवा

☐ यह कि आवेदक निम्न के अनुसार एक सरकारी उपक्रम है

क) धारा 2(ज)(i) ( )

ख) धारा2(ज)(ii) ( )

ग) धारा2(ज)(iii) ( )

घ) धारा2(ज)(iv) ( ); अथवा

☐ यह कि केवल प्रकृत व्यक्ति के संबंध में, आवेदक अथवा आवेदकों में कम से कम एक महिला है; अथवा

☐ यह कि आवेदक भारतीय पेटेंट कार्यालय और अन्य प्रतिभागी पेटेंट कार्यालय के मध्य हुए करार के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय आवेदन संबंधी कार्रवाई हेतु व्यवस्था के तहत पात्र है।

(iii) फॉर्म 18 ए के नोट हिस्से में, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"यदि आवेदक नियम 24 सी के उप-नियम (1) के खंड (ख) से (च) में से किसी के भी तहत त्वरित परीक्षण का लाभ प्राप्त करता है, तो फॉर्म 28 अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।"

प्रपत्र **28**

पेटेंट अधिनियम, 1970
(1970 का 39)
और
पेटेंट नियम, 2003
त्वरित परीक्षण संबंधी लाभ प्राप्त करने वाले आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है
[धारा 2(1)(ज)और नियम 2 (च क), (च ख), 7 और 24ग(1) (ख-च) देखें]

1	नाम, पता और राष्ट्रीयता भरें	मैं/हम ……………………………………………… पेटेंट आवेदन सं. ………………. या पेटेंट सं. …………………… के सन्दर्भ में आवेदक/पेटेंटधारक एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम लघु अस्तित्व या स्टार्टअप या सरकारी उपक्रम हूँ/हैं अथवा केवल प्रकृत व्यक्ति के मामले में, आवेदक या आवेदकों में से कम से कम एक महिला है; अथवा आवेदक भारतीय पेटेंट कार्यालय और अन्य प्रतिभागी पेटेंट कार्यालय के मध्य हुए करार के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन की कार्रवाई के लिए व्यवस्था के तहत पात्र है और साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं:
2	पात्रता के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज:	

i.	**लघु अस्तित्व संबंधी स्थिति का दावा करने हेतु:**	
	(क) भारतीय आवेदकों के लिए: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत पंजीकरण का साक्ष्य। (ख) विदेशी इकाई के मामले में: पात्रता के साक्ष्य के रूप में कोई भी दस्तावेज।	
ii.	**स्टार्टअप संबंधी स्थिति का दावा करने हेतु:**	
	(क) भारतीय आवेदक के लिए: औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग से मान्यता का प्रमाणपत्र (ख) विदेशी इकाई के मामले में: पात्रता के साक्ष्य के रूप में कोई भी दस्तावेज।	
iii.	**सरकारी उपक्रम संबंधी स्थिति का दावा करने हेतु:**	
	(क) भारतीय आवेदक के मामले में: पात्रता के साक्ष्य के रूप में कोई भी दस्तावेज। (ख) विदेशी इकाई के मामले में: पात्रता के साक्ष्य के रूप में कोई भी दस्तावेज।	
iv.	**केवल प्रकृत व्यक्तियों के मामले में, आवेदक या आवेदकों में से कम से कम एक आवेदक महिला होने पर त्वरित परीक्षण का दावा करने हेतु:**	
	(क) भारतीय आवेदक के मामले में: पात्रता के साक्ष्य के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र (ख) विदेशी आवेदक के मामले में: पात्रता के साक्ष्य के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र	
v.	त्वरित परीक्षण का दावा करने के लिए आवेदक भारतीय पेटेंट कार्यालय और अन्य प्रतिभागी पेटेंट कार्यालय के बीच हुए करार के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन पर कार्रवाई के लिए व्यवस्था के तहत पात्रता के साक्ष्य के रूप में**:**	
	नियंत्रक द्वारा यथा अपेक्षित घोषणा और दस्तावेज	
3.	शपथ	इसमें दी गयी सूचना मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। दिनांक ....दिन .... 20...
4.	आवेदक (आवेदकों)/पेटेंटधारक (पेटेंटधारकों)/ प्राधिकृत पंजीकृत पेटेंट एजेंट द्वारा हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित। हस्ताक्षरकर्ता प्रकृत व्यक्ति का नाम	हस्ताक्षर ....

[फा. सं. 09/26/2015-आईपीआर-III]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2018

G.S.R. 1172(E).—The following draft rules to further amend the Patents Rules, 2003 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 159 of the Patents Act, 1970, are hereby published as required by sub-section (3) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to Shri Sushil K Satpute, Director, DIPP, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, Udyog Bhawan, New Delhi-110011 or by e-mail at sushil.satpute@nic.in.

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified, shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

(1) These rules may be called the Patents (Amendment) Rules, 2018.

(2) In the principal rules, after sub-rule (2) of rule 18, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that, in respect of international application, a patent agent shall file, leave, make or give all documents including scanned copies that are required to be submitted in original, only by electronic transmission duly authenticated;"

"Provided further that the original documents, if required to be submitted in original, shall be submitted within a period of fifteen days; failing which such documents shall be deemed not to have been filed".

(3) In the principal rules , in sub-rule (1) of rule 24 C, clause (b) shall be substituted, as follows:-

"(b) that the applicant is a startup; or

(c) that the applicant is a small entity as defined in rule 2(fa) of the principal rules; or

(d) that in case of natural persons only, the applicant or at least one of the applicants is a female; or

(e) that the applicant is a government undertaking in accordance with clause (h) of sub-section (1) of section 2 of the Act in case of an Indian applicant, or is a similar entity in case of a foreign applicant.

Explanation:- The term 'substantially financed' in sub-clause (iv) of clause (h) of sub-section (1) of section 2 of the Act shall have the same meaning as in the Explanation to sub-section (1) of section 14 of the Comptroller and Auditor-General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971, or

(f) that the applicant is eligible under an arrangement for processing an international application pursuant to an agreement between Indian Patent Office with another participating patent office.

Explanation: The patentability of patent applications filed under clause (f) above will be in accordance with the relevant provisions of the Act."

(4) In the principal rules, in sub-rule (4) of rule 24-C, the following proviso shall be inserted:

Provided that if such requirements are met before issuance of FER, the application shall be processed for expedited examination in accordance with the provisions of rule 24-C.

(5) In rule 55 of the principal rules,

(i) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(2A) The Controller shall, by order, constitute a bench comprising two members, who shall proceed to dispose of the application and the representation jointly:

Provided that if the members of the bench differ in opinion on any issue, the Controller shall nominate a third member to the bench and subsequently the majority decision will be treated as final."

(ii) in sub-rules (3) and (5), for the word "Controller", wherever it occurs, the word "bench" shall be substituted.

(6) In THE FIRST SCHEDULE of the principal rules,-

(a) after entry number 48, the following entry shall be inserted, namely:-

"48A	Transmittal fee for International application (for e PCT filing).	No fee	No fee	No fee	Not applicable	Not applicable	Not applicable";

(b) after entry number 49, the following entry shall be inserted, namely:-

"49A	For preparation of certified copy of priority document and e-transmission through WIPO DAS	No fee	No fee	No fee	Not applicable	Not applicable	Not applicable".

(7) In THE SECOND SCHEDULE of the principal rules,-

(i) In Form 18A, for para 3, the following shall be substituted, namely:-

3. The applicant(s) to indicate (by ticking the appropriate box) any of the grounds applicable for request for expedited examination:

☐ that the applicant is a startup, or

☐ 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

☐ that the applicant is a small entity; or

☐ that the applicant is a Government undertaking in accordance with

a) Sec 2(h)(i) ( )

b) Sec2(h)(ii) ( )

c) Sec2(h)(iii) ( )

d) Sec2(h)(iv) ( ); or

☐ that in case of natural persons only, the applicant or at least one of the applicants is a female; or

☐ that the applicant is eligible under an arrangement for processing an international application pursuant to an agreement between Indian Patent Office with another participating patent office.

(iii) In the Note portion of Form 18A, the following shall be added, namely:

"Form 28 is to be mandatorily submitted if applicant avails expedited examination under any of the clauses (b) to (f) of sub-rule (1) of rule 24C".

FORM 28

THE PATENTS ACT, 1970
(39 of 1970)
AND
THE PATENTS RULES, 2003
TO BE SUBMITTED BY AN APPLICANT AVAILING EXPEDITED EXAMINATION
[See Section 2(1)(h) and rules 2(fa), (fb),7 and 24 C (1) (b-f)

1	Insert name, address and nationality.	I/We ……………………………………………… applicant/ patentee in respect of the patent application no. ………………or patent no………………… hereby declare that I/we am/are a small entity or a startup or a Government undertaking or that in case of natural persons only, the applicant or at least one of the applicants is a female; or that the applicant is eligible under an arrangement for processing an international application pursuant to an agreement between Indian Patent Office with another participating patent office and submit the following document(s) as proof:
2	Documents to be submitted as evidence of eligibility:	
i.	**For claiming the status of a small entity:**	
	A. For an Indian applicant: Evidence of registration under the Micro, Small and Medium Enterprises Act, 2006 (27 of 2006). B. In case of a foreign entity: Any document as evidence of eligibility	
ii.	**For claiming the status of a startup:**	
	A. For an Indian applicant: The certificate of recognition from Department of Industrial Policy and Promotion B. In case of a foreign entity: Any document as evidence of eligibility	
iii.	**For claiming the status of a Government undertaking:**	
	A. In case of Indian applicant: Any document as evidence of eligibility B. In case of a foreign applicant: Any document as evidence of eligibility	

iv.	**For claiming expedited examination in case of natural persons only, the applicant or at least one of the applicants is a female**:	
	A. In case of Indian applicant: Photo identity card issued by competent authority as evidence of eligibility. B. In case of a foreign applicant: Photo identity card issued by competent authority as evidence of eligibility.	
v.	**For claiming expedited examination an applicant is eligible under an arrangement for processing an international application pursuant to an agreement between Indian Patent Office with another participating patent office as evidence of eligibility:**	
	Declarations and documents as maybe required by the Controller.	
3.	Undertaking	The information provided herein is correct to the best of my/our knowledge and belief. Dated this ……….day of …………. 20...
4.	To be signed by the applicant(s) / patentee (s) / authorised registered patent agent. Name of the natural person who has signed.	Signature ……………………

[F.No. 09/26/2015-IPR-III]

RAJIV AGGARWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.12.07 20:00:02 +05'30'