

**特許庁委託事業**

# **インド知財判決・審決分析集**

**(第4版)**

2015年3月

独立行政法人 日本貿易振興機構  
ニューデリー事務所  
知的財産権部

## はじめに

インドは、WTO 加盟国の一であり、その義務として、TRIPS 協定に準拠した知的財産保護が求められています。その基準を満たすため、インドでは、2005 年までに数次にわたる法改正を行ってきました。また、2012 年には、著作権法の改正もなされています。

他方、インドの知的財産に係る実際の運用は成文法からは必ずしも明らかではありません。インドは判例法の国でもあり、判決・審決の積み重ねにより、法の解釈、法理が定められていきます。したがって、インドにおいて、知的財産を適切に取得、行使していくためには、これら判決・審決を体系的に分析、把握し、適切に活用していくことが求められています。

インドの知的財産権法が成立してから比較的日が浅く、これまでそれらを日本語で体系的にまとめた調査報告はなされていませんでした。しかし、近年、インドにおける知的財産の重要性の高まりに呼応する形で、その指針となる判決・審決が出されるようになってきました。

本報告書では、司法当局である各裁判所、準司法当局である知的財産審判委員会等から出された判決・審決を、知的財産分野における特定の細分化した論点ごとに分析することにより、インドにおける知的財産の実際の運用を明らかにし、我が国企業の皆様に役立てていただくことを目的に作成したものです。

本報告書は、特許庁委託事業により、各論点レポートの文末に記載したインドの法律事務所の専門家の皆様らの協力を得て作成したものです。今後、増補を重ねることにより、より多くの論点に対して、我が国企業の皆様に正確な情報をお届けできるよう努めてまいります。

本書が、皆様のお役に立てば幸いです。

2014 年 1 月 初版にあたって

日本貿易振興機構  
ニューデリー事務所  
知的財産権部

**更新履歴****第2版(2014年5月)**

- ・各レポートに対し、参考番号(Ref.No)を付与。
- ・各レポートの末尾に、初回掲載版を記載。
- ・各レポートに参考として関係条文を追加。
- ・各判決・審決に対して、可能な限りリンクを張付。
- ・Ref.1-10 から 1-28、および Ref.2-1 を追加。

**第3版(2014年6月)**

- ・Ref.2-2 から 2-8 を追加。

**第4版(2015年3月)**

- ・一部のレポートの関係条文の誤記を訂正。
- ・Ref.1-29 から 1-30、Ref.2-9 から 2-12、Ref.3-1 から 3-3、Ref.4-1 から 4-3、及び、Ref.5-2 を追加。

## 目次

<b>1. 特許</b>	<b>5</b>
進歩性評価における「当業者」(特許法第2条(1)(ja))    Ref.1-10	5
進歩性評価における「微少な改善」テスト(特許法第2条(1)(ja))    Ref.1-11	8
進歩性の立証責任(特許法第2条(1)(ja))    Ref.1-12	13
第3条(d)における「既知の物質」(特許法第3条(d))    Ref.1-13	18
第3条(d)における「効能」(特許法第3条(d))    Ref.1-14	21
単なる混合物に過ぎない組成物(特許法第3条(e))    Ref.1-15	27
数学的方法の発明からの除外(特許法第3条(k))    Ref.1-1	31
ビジネス方法の発明からの除外(特許法第3条(k))    Ref.1-2	35
コンピュータ・プログラムそれ自体の発明からの除外(特許法第3条(k))    Ref.1-3	39
アルゴリズムの発明からの除外(特許法第3条(k))    Ref.1-4	43
出願権の証拠書面の提出要件(特許法第7条(2))    Ref.1-16	46
陳述書及び誓約書に基づく外国出願関連情報の提出(特許法第8条(1))    Ref.1-5	50
審査管理官の求めに基づく外国出願関連情報の提出(特許法第8条(2))    Ref.1-6	55
外国出願関連情報の提出における「実質的に同一の発明」(特許法第8条)    Ref.1-7	59
外国出願関連情報の提出におけるPCT出願(国際段階)の扱い(特許法第8条)    Ref.1-8	64
外国出願関連情報の提出要件違反の立証責任(特許法第8条)    Ref.1-9	69
外国出願関連情報の提出の「不履行」の要件(特許法第8条)    Ref.1-29	73
審査報告書と付与前異議申立に対する聴聞(特許法第14条)    Ref.1-30	77
親出願に複数の発明がない場合の分割出願の禁止(特許法第16条)    Ref.1-17	81
付与前異議申立の決定に対する審判請求(特許法第25条(1))    Ref.1-18	85
付与後異議申立における異議合議体の役割(特許法第25条)    Ref.1-19	90
インドを受理官庁としたPCT出願は外国出願か否か(特許法第39条)    Ref.1-20	94
強制実施権設定における第三者による実施の考慮の是非(特許法第83条)    Ref.1-21	98
公衆の満足いく程度の需要(特許法第84条)    Ref.1-22	102
合理的で無理の無い価格(特許法第84条)    Ref.1-23	106
インド領域内での実施(特許法第84条)    Ref.1-24	109
強制実施権許諾の申請後に権利者が行った事項の参酌の是非(特許法第84条)    Ref.1-25	114
強制実施権許諾の審査手続における聴聞の時期(特許法第84条)    Ref.1-26	118
特許侵害の例外としての医薬品販売承認申請(特許法第107A条)    Ref.1-27	121
審査管理官による所定期間の延長(特許規則138)    Ref.1-28	124
<b>2. 商標</b>	<b>127</b>
「欺瞞的類似」の判断因子(商標法第2条(1)(h))    Ref.2-9	127
名字の商標としての登録可能性及び権利行使可能性(商標法第2条(1)(m))    Ref.2-1	130
識別力を有しない商標の登録拒絶(商標法第9条(1)(a))    Ref.2-10	134
長期使用による識別力の獲得(商標法第9条(1)(a))    Ref.2-2	137
地理的名称の登録要件(商標法第9条)    Ref.2-11	141
善意の競合使用の成立要件(商標法第12条)    Ref.2-3	145
未登録商標に基づく許称通用立証の際に求められる商標の欺瞞的類似    Ref.2-12	148
外国商標の国境を越えた名声    Ref.2-4	151
記述的商標の権利行使の要件    Ref.2-5	153

希釈化の要件(商標法第 29 条(4))    Ref.2-6.....	156
侵害行為の默認による権利行使の不能(商標法第 33 条)    Ref.2-7.....	159
侵害事件における仮差止命令の認容基準(商標法第 135 条)    Ref.2-8.....	162
<b>3. 意匠 .....</b>	<b>166</b>
新規性を判断するための視覚的特徴(意匠法第 2 条(d))    Ref.3-1 .....	166
公知意匠の新規物品への適用の新規性/創作性(意匠法第 2 条(d))    Ref.3-2 .....	169
美術的著作物及び意匠(意匠法第 2 条(d))    Ref.3-3 .....	172
<b>4. 著作権.....</b>	<b>176</b>
創作性の判断基準(著作権法第 13 条)    Ref.4-1 .....	176
著作者侵害事件における類似性の判断基準    Ref.4-2.....	179
著作者人格権における名誉及び名声の範囲とその救済    Ref.4-3 .....	181
<b>5. 植物新品種 .....</b>	<b>184</b>
異議申立提出期限の延長(植物新品種法第 21 条)    Ref.5-2 .....	184
植物品種登録の関連書類を取得又は調査する権利(植物新品種法第 84 条)    Ref.5-1.....	188

## 1. 特許

### 進歩性評価における「当業者」(特許法第2条(1)(ja)) || Ref.1-10

#### 概要

1970年特許法(以下、「本法」という)において、特許を受けるためには、クレーム発明は進歩性を有していなければならない。進歩性は、当業者(a person skilled in the art)にとって、クレーム発明を非自明とするべきものである。当業者とは、発明が進歩性を有するか否かを判断するための参考人としての役割を果たす法律上の架空人物である。インド特許法において、当業者とは、その分野における通常の技能を有する者と考える米国等他国の特許法と異なり、技術水準について平均より高い技能及び知識を有すると仮定される。

#### I. 成文法規定

本法第2条(1)(ja)では、進歩性とは、当該技術において既知のものと比較した技術的進歩若しくは経済的意義又は両者を有し、クレーム発明を当業者にとって自明ではないものとする、クレーム発明の特徴であるとしている。このように、進歩性が当業者に関連して定義付けられている一方、成文法は当業者がどのような者であるかを定義しておらず、その者の資質又は特性についても特定していない。

#### II. 判例法分析

知的財産審判委員会(以下、「IPAB」という)は、以下の事件において当業者の特徴についての見解を述べた。

#### Enercon (INDIA) Limited Vs. Alloys Wobben<sup>1</sup> [IPAB]

##### a. 事実概要

本件では、審判請求人である Enercon India Ltd.社は、被請求人である Alloys Wobben 社の特許に対し、新規性及び進歩性の欠如を理由に特許取消請求を行った。IPAB は、クレーム発明は新規性を有しているという判断を下した一方で、クレーム発明の進歩性の評価にあたり、どのような者が当業者であるかという重要な問題を審議した。

審判請求人は、本件において当業者とは、同じ分野における電子工学技術者又は研究者であるべき旨を提示した。これに対して、被請求人は、その分野において通常の技能を有する者(a person of ordinary skill in the art)は、インドの産業界に所属し且つその者の知識は様々な要因(出版、ノウハウ、企画、製造、及びマーケティング)の累積結果であるべきであると提示した。被請求人は、自明性は、前述の知識を有する通常の技能を有する者の視点から見る必要があると強く主張した。

被請求人はまた、請求人は通常の技能を有する者がどのような者であるかを定める証拠を提供しておらず、さらに何が当業者の経験若しくは専門分野であるのかを特定していないと主張した。被請求人はさらに、関連分野のあらゆる電子工学技術者又は研究者が当業者に該当するとはいえないと述べた。被請求人はさらに、当業者が、3年の経験を有するのか又は20年の経験を有するのかといったことを証明する責任は請求人の側にあると述べた。被請求人は、関連する技能を特定せず

<sup>1</sup> Order 174 of 2013 (2013年8月8日審決)

に、あらゆる電子工学技術者も含まれるとした、請求人の一般化しすぎた主張は不適当であると述べた。

### b. IPAB の審決

IPAB は、自明性が通常の技能を有する者の視点から見る必要があるという被請求人の主張を否定するとともに、自明性を判断する上で、この架空の人物に「通常性」が本質的に備わっているべきであると仮定しないことは非常に重要であると述べた。

IPAB は、インド法において、当業者には技術水準について平均より高い知識を有し、かつ、良識もある事が期待されると判示した。その結果、IPAB は、インド特許法では、Mr. Phosita (a person having ordinary skill in the art) 又は Mr. Posita (a person of ordinary skill in the art)(両者とも、「当該技術において通常の技能を有する者」)よりも、むしろ Ms. P. Sita (person skilled in the art)(当該技術において技能を有する者)を対象に非自明性は検証されるべきであると述べた。

### c. 分析および導かれる原則

第 2 条(1)(ja)の規定の文言に言及しつつ、IPAB は、本法では当業者について「通常の」又は「平均的な」という用語を用いていない点に注目した。IPAB は、この成文法にない用語を「当業者」の定義に読み込むことを否定した。IPAB はまた、インドの当業者における「通常性」の欠如は、その他の国と比較してインドでの非自明性の基準を高くする可能性がある旨、認識した。

IPAB は、本法が当業者の技能や能力を限定しているわけでも特定の資質を保有する者と定義付けていたわけでもないという確立した法理を再度強調するため、デリー高裁による *F. Hoffmann-La Roche Ltd & Anr. Vs. Cipla Ltd*<sup>1</sup> の事件における画期的な判決及び、同当事者間における過去の別の事件での IPAB の審決<sup>2</sup>で導かれた原則を繰り返し述べた。「当業者」は、いかなる特許取消手続においても激しく議論される論点の一つである点を指摘しつつ、IPAB は、当業者については答弁書及び証拠を通じて特定されるべきであると述べた。

## III. 結論

著者は、進歩性を評価するための、当業者に関して発展中の法理は、インドにおける非自明性の基準を明らかに引き上げていると考える。また著者の見解では、本件において IPAB は、過去の先例で導かれた原則を繰り返し述べることで、「通常性」を当業者の概念に帰属させないことが確立した法理との矛盾はない旨を強調した。

著者は、インドにおいて進歩性を理由に特許又は特許出願の攻防を行う際には、当業者については証拠及び答弁書を通じて特定することを推奨する。

著 者 : Jaya Pandeya

肩 書 : プリンシパル・アソシエイト/インド弁理士

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

執筆日 : 2014 年 1 月 9 日

初回掲載 : 第 2 版

<sup>1</sup> 2012 (52) PTC 1 (DEL)(2012 年 9 月 7 日判決)

<sup>2</sup> Order 123 of 2013 (2013 年 6 月 12 日審決)

(参考)

1970年特許法(最終改正:2005年)

**Section 2 Definitions and interpretation**

(1) In this Act, unless the context otherwise requires,

(a)-(j) 省略

(ja) "inventive step" means a feature of an invention that involves technical advance as compared to the existing knowledge or having economic significance or both and that makes the invention not obvious to a person skilled in the art;

(k)-(y) 省略

(2) 省略

**第2条 定義及び解釈**

(1) 本法においては、文脈上他の意味を有する場合を除き、

(a)-(j) 省略

(ja) 「進歩性」とは、既存の知識と比較して技術的進歩を含むか若しくは経済的意義を有するか又は両者を有する発明の特徴であって、当該発明を当該技術において技能を有する者にとって自明でなくするものをいう。;

(k)-(y) 省略

(2) 省略

## 概要

インド特許法の下では、特許を受けるためには、請求項に記載の発明は、とりわけ、進歩性を有していなければならない。「微少な改善(workshop improvement)」の範囲内となる特徴は進歩性を有するとは認められない。

## I.成文法規定

第2条(1)(ja)において進歩性を定義する1970年特許法(以下、「本法」という)とは異なり、1911年インド特許意匠法は進歩性についての規定を有していなかった。明確な規定が存在していなかつたにも関わらず、司法機関は、旧法下で下されたいいくつかのケースで、進歩性テストを適用していた。

本法第2条(1)(ja)は、進歩性を、当該技術において既知のものと比較した技術的進歩若しくは経済的意義又は両者を有する、請求項記載の発明の特徴であると理解することができると規定している。また、進歩性は、請求項記載の発明を当業者にとって自明でないものとする。

いかなる特許出願に対する特許付与に対しても、第25条(1)(e)に基づき、本法に基づく進歩性を有していないとして、付与前異議を申立てができる。さらに、権利付与された発明に対しても、本法に基づく進歩性を有していないとして第25条(2)(e)に基づき付与後異議申立、又は第64条(f)に基づき取消をことができる。

## II.特許局実務・手続きマニュアル

特許局実務・手続きマニュアル(The Manual of Patent Office Practice and Procedure; MPPP)<sup>1</sup>によると、発明が利用可能な先行技術に基づき予測可能であり、単に当業者による微少な改善を必要とするにすぎない場合には、その発明は進歩性を有さない。

## III.判例法分析

最高裁は 以下の事例において、進歩性評価のためのテストについて見解を示している。

### Biswanath Prasad Radhey Shyam Vs. Hindustan Metal Industries<sup>2</sup> [最高裁]

#### a. 事実概要

1951年、被上告人(Hindustan Metal Industries)は、器具の製造装置及び方法を発明し、この装置及び方法について特許出願を行ったと主張した。当時の1911年特許意匠法の下で被告の特許出願は特許された。この特許の請求項は、金属器具を磨くために回転させる目的で、該金属器具を取り付け、保持する装置に関する。被上告人によれば、一般に、ラック又はシェラックのような接

<sup>1</sup> Sec 08.03.03.02 of the MPPP

<sup>2</sup> AIR 1982 SC 144 (1978年12月13日判決)

着剤を用いて旋盤の主軸体に器具が保持され、回転中に器具がよく飛び散り、作業者を負傷させていた。本発明は、より便利で高速且つ安全な器具の製造方法及び製造装置であった。本願のメインクレームは以下の通りである。

Means for mounting and holding metal utensils more particularly of the shallow type for the purpose of turning before polishing comprising a shaft or spindle carrying at its one end and adapter having a face corresponding to the shape of the article or utensil to be held, the utensil being maintained in held position by an independent pressure on the utensil when seated on the adapter.

1952 年、被上告人は、特許された器具の製造装置及び方法を上告人が使用していると主張し、上告人の特許装置の使用を停止する終局的差止命令を求めて訴訟を提起した。上告人は、進歩性の欠如を含むさまざまな理由に基づき、当該特許の取消しを求め反訴した。

法律に基づき、本訴訟は、アラハバード地裁からアラハバード高裁に移送された。同高裁(単独審)は被上告人の特許の取消請求を認容した。控訴審において、同高裁(控訴審)は、同高裁(単独審)の判断を覆し、判決を破棄した。最高裁における本訴訟は、同高裁(控訴審)の判決に対する上訴であった。

#### b. 最高裁の判決

最高裁は、とりわけ、請求項記載の発明は進歩性を有しないとして、特許付与は無効(invalid)であると判示した。

#### c. 分析及び導かれる原則

最高裁は、事例の事実及び記録された証拠を検討し、特許された機械は、器具を回転させて擦るという従来の目的のために、1951 年よりも何十年も前から知られている古い発明を、わずかな改変をもって単に応用したにすぎず、それは、「微少な改善」に過ぎないと意見を述べた。最高裁は、「微少な改善」を、職人(craftsman)の予想される能力の範囲外となる何らか新規な事項を含まない、既存の製造方法の通常の開発であると解釈した。

最高裁は、本件発明が、公知であったものの範囲を出ないと述べた。更に、最高裁は、特許出願日前に公然知られた、又は公然実施されたものの知識に基づき、器具を保持するためのレバー及びブラケットの単なる追加は当業者には自明であったと付け加えた。最高裁は、独創性(inventive power)又は革新的な能力(innovative faculty)は実質的に発揮されておらず、特許された機械が、何らかの調査、独自の考え、想像力及び技能の結果であったことを示す何らの証拠もない、と述べた。また、最高裁は、従来の考案を新規な目的で適用する場合において、何ら新規性又は改善もなく、類似の対象に、従来のやり方で従来の考案を単に適用することは、特許の対象とはならないことにも言及した。

## IV.結論

上記事例は、30 年以上前に判決が下されたものであるが、これは、依然としてインド特許法における画期的な判決の 1 つであり、今日でも進歩性の問題が関与する多数の特許の事件において

繰り返し引用されている。本事件では、最高裁はインドにおける進歩性に関する重要な法理を確立し、「微少な改善」が進歩性を有しないことを十分に明らかにした。本事例において導かれる原則は、後にインド特許法に組み入れられた進歩性に関する成文法の規定の基礎をなしている。

著者の言葉で要約すると、進歩性を判断するための「微少な改善」テストは、本事件で最高裁により定められたように、既存の知識に照らして、発明が、特定の技術分野における熟練したあらゆる職人にとって自明な微少な変更(workshop modification)であるものを超える何らかの特徴／工程を含むかどうかを決定することである。著者の見解では、明確に述べていないが、ここで言う「職人」とは当業者と同義であると思われる。このテストは、進歩性を、当該技術分野で既に公知であるものと比較して技術的進歩を含む発明の特徴である旨規定する本法第2条(1)(ja)の本質であると筆者は考える。職人の予想される能力の範囲内での既存の方法又は装置に対する「微少な改善」又は変更は、技術的進歩を含む特徴とは考えられない。

著 者 : Jaya Pandeya  
所 属 : プリンシパル・アソシエイト/インド弁理士  
所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorney  
執筆日 : 2014年2月15日  
初回掲載 : 第2版

(参考)

1970年特許法(最終改正:2005年)

<p><b>Section 2 Definitions and interpretation</b></p> <p>(1) In this Act, unless the context otherwise requires,</p> <p>(a)-(j) 省略</p> <p>(ja) "inventive step" means a feature of an invention that involves technical advance as compared to the existing knowledge or having economic significance or both and that makes the invention not obvious to a person skilled in the art;</p> <p>(k)-(y) 省略</p> <p>(2) 省略</p>	<p><b>第2条 定義及び解釈</b></p> <p>(1) 本法においては、文脈上他の意味を有する場合を除き、</p> <p>(a)-(j) 省略</p> <p>(ja) 「進歩性」とは、既存の知識と比較して技術的進歩を含むか若しくは経済的意義を有するか又は両者を有する発明の特徴であって、当該発明を当該技術において技能を有する者にとって自明でなくするものをいう。;</p> <p>(k)-(y) 省略</p> <p>(2) 省略</p>
<p><b>Section 25 Opposition to the patent</b></p> <p>(1) Where an application for a patent has been published but a patent has not been granted, any person may, in writing, represent by way of opposition to the Controller against the grant of patent on the ground—</p> <p>(a)-(d) 省略</p> <p>(e) that the invention so far as claimed in any claim of the complete specification is obvious and clearly does not involve any inventive step, having regard to the matter published as mentioned in clause (b) or having regard to what was used in India before the priority date of the applicant's claim;</p> <p>(f)-(k) 省略</p> <p>but on no other ground, and the Controller shall, if requested by such person for being heard, hear him and dispose of such representation in such manner and within such period as may be prescribed.</p> <p>(2) At any time after the grant of patent but before the expiry of a period of one year from the date of publication of grant of a patent, any person interested may give notice of opposition to the Controller in the prescribed manner on any of the following grounds, namely:—</p> <p>(a)-(d) 省略</p> <p>(e) that the invention so far as claimed in any claim of the complete specification is obvious and clearly does not involve any inventive step, having regard to the matter published as mentioned in clause (b) or having regard to what was used in India before the priority date of the claim;</p> <p>(f)-(k) 省略</p>	<p><b>第25条 特許に対する異議申立</b></p> <p>(1) 特許出願が公開され特許が付与されていない場合、何人も、書面にて、長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、特許付与に対する異議申立をすることができる。</p> <p>(a)-(d) 省略</p> <p>(e) 完全明細書の何れかの請求項中に記載された発明が、出願人の請求項の優先日より前に、(b)の規定に基づき公開された事項又はインドで実施された事項に鑑みて、自明であり、かつ、明らかに何ら進歩性を含まないこと；</p> <p>(f)-(k) 省略</p> <p>ただし、その他の理由は認められず、また長官は利害関係人から聴聞の請求があるときは、その者をヒアリングし、別途定める所定の方法及び期間内に、当該異議申立を処理しなければならない。</p> <p>(2) 特許付与後で特許付与の公告の日から1年間の満了前はいつでも、いかなる利害関係人も、所定の方法で長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、異議申立をすることができる。すなわち</p> <p>(a)-(d) 省略</p> <p>(e) 完全明細書の何れかの請求項中に記載された発明が、請求項の優先日より前に、(b)の規定に基づき公開された事項又はインドで実施された事項に鑑みて、自明であり、かつ、明らかに何ら進歩性を含まないこと；</p> <p>(f)-(k) 省略</p>

but on no other ground. (3)-(6) 省略	ただし、その他の理由は認められない。 (3)-(6) 省略
<b>Section 64 Revocation of patents</b> (1) Subject to the provisions contained in this Act, a patent, whether granted before or after the commencement of this Act, may, be revoked on a petition of any person interested or of the Central Government by the Appellate Board or on a counter-claim in a suit for infringement of the patent by the High Court on any of the following grounds, that is to say—  (a)-(e) 省略 (f) that the invention so far as claimed in any claim of the complete specification is obvious or does not involve any inventive step, having regard to what was publicly known or publicly used in India or what was published in India or elsewhere before the priority date of the claim:  (g)-(q) 省略 (2)-(5) 省略	<b>第 64 条 特許の取消</b> (1) 本法の規定に従うことを条件として、特許については、その付与が本法施行の前か後かを問わず、利害関係人若しくは中央政府の請求に基づいて審判委員会が、又は特許侵害訴訟における反訴に基づいて高等裁判所が、次に掲げる理由の何れかによって、これを取り消すことができる。すなわち、  (a)-(e) 省略 (f) 完全明細書の何れかの請求項中に記載された発明が、請求項の優先日より前に、インドで公然知られ若しくは公然実施されていた事項又はインド若しくはその他の領域において、文献で公開されていた事項に鑑みて、自明であり、かつ、何ら進歩性を含まないこと  (g)-(q) 省略 (2)-(5) 省略

## 進歩性の立証責任(特許法第2条(1)(ja)) || Ref.1-12

### 概要

進歩性の要件は、法律と事実との複合的問題である。進歩性についての立証責任は蓋然性の均衡(balance of probability)に基づいて決定される。

### I.成文法規定

特許法(以下、「本法」という)第2条(1)(ja)は、進歩性を、当該技術において既知のものと比較した技術的進歩若しくは経済的意義又は両者を有する、請求項記載の発明の特徴であって、当該発明を当業者にとって自明でなくするものとしている。

いかなる特許出願に対する特許付与に対しても、第25条(1)(e)に基づき、本法に基づく進歩性を有していないとして、付与前異議を申立てができる。さらに、権利付与された発明に対しても、本法に基づく進歩性を有していないとして第25条(2)(e)に基づき付与後異議申立、又は第64条(f)に基づき取消をことができる。

### II.判例法分析

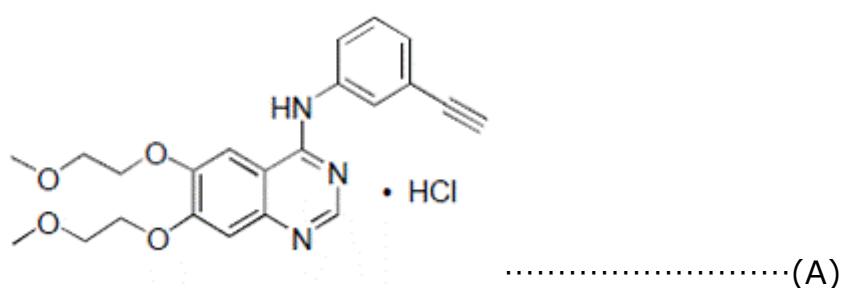
技術的進歩についての要件は、以下のケースにおいてデリー高裁により議論された。

#### F. Hoffmann-La Roche Ltd. and OSI Pharmaceuticals, Inc. Vs. Cipla Ltd.<sup>1</sup> [デリー高裁]

##### a. 事実概要

原告であるF. Hoffmann-La Roche Ltd.及びOSI Pharmaceutical Incは、デリー高裁において、特許第199774号を侵害したとしてCipla Ltd(被告)に対し侵害訴訟を提起した。本特許は、Erlotinibとして知られる癌治療のための薬物分子に関するものであった。被告は、特許の取消を求め反訴した。取消請求理由の一つは、本件特許の進歩性の欠如であった。ここで、本特許の請求項1は、以下の通りである。

A novel [6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazolin-4-yl]-(3-ethynylphenyl) amine hydrochloride compound of the formula A



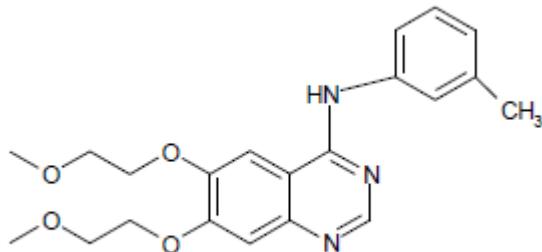
##### b. デリー高裁の判決

<sup>1</sup> CS(OS) No. 89/2008 及び C.C. 52/2008, 2012 (52) PTC 1 (Del) (2012年9月7日判決)

同高裁は、進歩性の欠如を否定した。

### c. 分析及び導かれる原則

本件では、本件特許に進歩性が欠如しているか否かを判断するにあたり、Astrazenca に付与された欧州特許第 566226 号(以下、「226 特許」という)が最も近い従来技術であるとされた。226 特許は、キナゾリン誘導体と呼ばれる化合物群に関するものであった。226 特許の例 51 では、以下に示すようにメチル基が 3 位にある一方で、Erlotinib は同位にエチル基を有する。



Example 51

同高裁は、例 51 と本願請求項とには、分子構造上の類似性がいくつかあると結論付けた。さらに同高裁は、例 51 の第 3 位のメチル基を、Erlotinib となるようエチル基に置換することは、試行錯誤に基づく行為であろうと結論付けた。しかし、同高裁は、この置換に対し、構造上いくつか類似点があるという点を根拠として、試行錯誤の手法に基づき自明であるとみなす、という事はできないと判示した。著者の言葉で換言すると、例 51 の分子と請求項記載の分子とが構造上類似しているということのみによっては、例 51 の分子の 3 位にあるメチル基を、請求項記載の分子を得るべくエチル基に置換することを、自明ということはできないと同高裁は述べた。

同高裁はさらに、Biswanath Prasad Radhey Shyam Vs. Hindustan Metal Industries<sup>1</sup>のケースで最高裁が導いた、進歩性は法律と事実との複合的問題であり純粹な法律問題ではないという原理を繰り返し述べた。そのため、特許の取消を主張する者は、自明性を立証するに十分な事実を立証しなければならない。本件において、同高裁は、取消及び侵害訴訟手続において果たされるべき立証責任は蓋然性の均衡に基づくと主張した。このため、蓋然性の均衡に基づいて、両者から提出された証拠が検証された。

同高裁は、意識の高い原告の発明者は既存の薬剤又は化合物の欠点とともに適切な疾患治療が不可能である事に気づいており、このため(既存の)研究の終了時点を起点に、(新たな)化合物の範囲(range of compounds)を選択するであろうと判示した。従って、化合物の選択及び当該化合物の作用が、化合物の既知の範囲からさほどかけ離れていないという証拠を示さない限り、前述した従来技術に基づいて(新たな)化合物を選択することに問題はない。

そして、同高裁は、本件では、被告は当該化合物の選択が無作為なものであって、意図的な(purposive)ものでないことを立証するいかなる証拠も提供しなかったと判示した。同高裁は、構造上の類似性に依存する事、又はエチル及びメチルが同様の結果をもたらしうるという一般論では、本発明が自明であるという主張を支持できないと判示した。同高裁は、被告はエチル成分を

<sup>1</sup>AIR 1982 SC 144 (1978 年 12 月 13 日判決)

含有する化合物に置換しても、メチル成分の化合物とさほどかけ離れていない事を臨床的に示す事でこれらの事実を立証すべきであったと付け加えた。

同高裁はまた、証拠がない場合、既存技術に対する意図的な研究が、所定の実験を行った当業者により、(既存の)化合物群を単一化合物にまで絞り込む事によってなされたことを示す付帯状況として、Erlotinib の商業的成功が利用できると判示した。一方で、同高裁は、薬物又は化合物の商業的成功それ自体は、特許が進歩性を有するという事実を決定付ける事にはならないとも判示した。

従って、化合物の選択が無作為的であった事を被告が立証できなかつたため、同高裁は、自明性又は進歩性の欠如の理由を認めなかつた。

### III.結論

著者の見解では、特許取消及び侵害訴訟手続において、化合物に関連するケースでは化合物の構造上の類似性だけでは、技術的進歩がないと立証するには不十分であると考える。進歩性の欠如には、証拠による証明が必要である。証拠は、実験データ又は臨床データの形式で裁判所に提出することができる。一例をあげると、選択が無作為であるという主張を立証するために、請求項記載の化合物を構造上類似する 1 またはそれ以上の化合物に置き換えて、同様の結果が得られるという事をデータで実証してもよい。

著 者 : Jaya Pandeya

肩 書 : プリンシパル・アソシエイト/インド弁理士

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

執筆日 : 2014 年 2 月 18 日

初回掲載 : 第 2 版

(参考)

1970年特許法(最終改正:2005年)

<p><b>Section 2 Definitions and interpretation</b></p> <p>(1) In this Act, unless the context otherwise requires,</p> <p>(a)-(j) 省略</p> <p>(ja) "inventive step" means a feature of an invention that involves technical advance as compared to the existing knowledge or having economic significance or both and that makes the invention not obvious to a person skilled in the art;</p> <p>(k)-(y) 省略</p> <p>(2) 省略</p>	<p><b>第2条 定義及び解釈</b></p> <p>(1) 本法においては、文脈上他の意味を有する場合を除き、</p> <p>(a)-(j) 省略</p> <p>(ja) 「進歩性」とは、既存の知識と比較して技術的進歩を含むか若しくは経済的意義を有するか又は両者を有する発明の特徴であって、当該発明を当該技術において技能を有する者にとって自明でなくするものをいう。;</p> <p>(k)-(y) 省略</p> <p>(2) 省略</p>
<p><b>Section 25 Opposition to the patent</b></p> <p>(1) Where an application for a patent has been published but a patent has not been granted, any person may, in writing, represent by way of opposition to the Controller against the grant of patent on the ground—</p> <p>(a)-(d) 省略</p> <p>(e) that the invention so far as claimed in any claim of the complete specification is obvious and clearly does not involve any inventive step, having regard to the matter published as mentioned in clause (b) or having regard to what was used in India before the priority date of the applicant's claim;</p> <p>(f)-(k) 省略</p> <p>but on no other ground, and the Controller shall, if requested by such person for being heard, hear him and dispose of such representation in such manner and within such period as may be prescribed.</p> <p>(2) At any time after the grant of patent but before the expiry of a period of one year from the date of publication of grant of a patent, any person interested may give notice of opposition to the Controller in the prescribed manner on any of the following grounds, namely:—</p> <p>(a)-(d) 省略</p> <p>(e) that the invention so far as claimed in any claim of the complete specification is obvious and clearly does not involve any inventive step, having regard to the matter published as mentioned in clause (b) or having regard to what was used in India before the priority date of the claim;</p> <p>(f)-(k) 省略</p>	<p><b>第25条 特許に対する異議申立</b></p> <p>(1) 特許出願が公開され特許が付与されていない場合、何人も、書面にて、長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、特許付与に対する異議申立をすることができる。</p> <p>(a)-(d) 省略</p> <p>(e) 完全明細書の何れかの請求項中に記載された発明が、出願人の請求項の優先日より前に、(b)の規定に基づき公開された事項又はインドで実施された事項に鑑みて、自明であり、かつ、明らかに何ら進歩性を含まないこと；</p> <p>(f)-(k) 省略</p> <p>ただし、その他の理由は認められず、また長官は利害関係人から聴聞の請求があるときは、その者をヒアリングし、別途定める所定の方法及び期間内に、当該異議申立を処理しなければならない。</p> <p>(2) 特許付与後で特許付与の公告の日から1年間の満了前はいつでも、いかなる利害関係人も、所定の方法で長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、異議申立をすることができる。すなわち</p> <p>(a)-(d) 省略</p> <p>(e) 完全明細書の何れかの請求項中に記載された発明が、請求項の優先日より前に、(b)の規定に基づき公開された事項又はインドで実施された事項に鑑みて、自明であり、かつ、明らかに何ら進歩性を含まないこと；</p> <p>(f)-(k) 省略</p>

but on no other ground. (3)-(6) 省略	ただし、その他の理由は認められない。 (3)-(6) 省略
<b>Section 64 Revocation of patents</b> (1) Subject to the provisions contained in this Act, a patent, whether granted before or after the commencement of this Act, may, be revoked on a petition of any person interested or of the Central Government by the Appellate Board or on a counter-claim in a suit for infringement of the patent by the High Court on any of the following grounds, that is to say—  (a)-(e) 省略 (f) that the invention so far as claimed in any claim of the complete specification is obvious or does not involve any inventive step, having regard to what was publicly known or publicly used in India or what was published in India or elsewhere before the priority date of the claim:  (g)-(q) 省略 (2)-(5) 省略	<b>第 64 条 特許の取消</b> (1) 本法の規定に従うことを条件として、特許については、その付与が本法施行の前か後かを問わず、利害関係人若しくは中央政府の請求に基づいて審判委員会が、又は特許侵害訴訟における反訴に基づいて高等裁判所が、次に掲げる理由の何れかによって、これを取り消すことができる。すなわち、  (a)-(e) 省略 (f) 完全明細書の何れかの請求項中に記載された発明が、請求項の優先日より前に、インドで公然知られ若しくは公然実施されていた事項又はインド若しくはその他の領域において、文献で公開されていた事項に鑑みて、自明であり、かつ、何ら進歩性を含まないこと  (g)-(q) 省略 (2)-(5) 省略

# 第3条(d)における「既知の物質」(特許法第3条(d)) || Ref.1-13

## 概要

インド特許法(以下、「本法」という)下では、既知の物質(known substance)の新規な形態の單なる発見にすぎないものは、その新規な形態が、その既知の物質と比較して、増大した効能(enhanced efficacy)を有さない限り、特許されない。

## I.成文法規定

本法第3条は、発明でないものを規定している。第3条(d)は、他のものとともに、既知の物質の新規な形態の單なる発見にすぎないものは、その新規な形態が、その既知の物質の既知の効能と比較して、増大した効能を有さない限り、発明ではないと規定している。成文法は、何が第3条(d)で規定する「既知の物質」と解釈され得るのか、定義していない。

## II.特許局実務・手続マニュアル

インド特許局(以下、「IPO」という)の特許局実務・手続マニュアル(The Manual of Patent Office Practice and Procedure; MPPP)では、何が、第3条(d)で規定する「既知の物質」と解釈され得るか、言及されていない<sup>1</sup>。

## III.判例法分析

最高裁は、以下の判決で、第3条(d)の条項を解釈し、何が既知の物質を構成するかを判断するための指針を判示した。

### Novartis A.G. Vs. Union Of India & Others<sup>2</sup> [最高裁]

#### a. 事実概要

1998年、Novartis社は本件特許をインドに出願した。当時、第3条(d)は現在の形ではなく、とりわけ既知の物質と比較した効能の増大に関する要件はなかった。本願は、第3条(d)が改正され現在の形となった後に審査された。

本願が審査されるまでに、第3条(d)の不遵守を含む複数の理由で、既に5件の付与前異議申立が行われていた。2006年、IPOは、第3条(d)に基づく禁止事項を克服していない点を含む諸々の理由で本願を拒絶した。

当時の法律に基づき、Novartis社は当該拒絶査定を不服とする訴えをマド拉斯(チェンナイ)高裁に提起した。本願の拒絶査定不服に対する訴えは、知的財産審判委員会(以下、「IPAB」という)の特許審判廷が稼働して間もなくIPABに移管された。IPABは、新規性(anticipation)および進歩性の欠如の争点について、IPOの認定を覆した。しかしながら、IPABは、第3条(d)に基づく特許の対象でないとして本願の物質クレームを拒絶した。

Novartis社は、この審決を不服として最高裁に上告した。

最高裁における重要な争点の一つは、Novartis社の特許出願においてクレームされている物質の効能と比較されるべき、既知の効能を有する既知の物質を決定することであった。Novartis社

<sup>1</sup> MPPP 08.03.05.04

<sup>2</sup> [Civil Appeal No. 2706-2716 of 2013 \(2013年4月1日判決\)](#)

が「イマチニブ遊離塩基(imatinib free base)」を既知の物質と考えたのに対し、被上告人は、「メシリ酸イマチニブ(imatinib mesylate)」を既知の物質と考えた。

最高裁は、イマチニブメシリ酸塩(imatinib mesylate salt)は、米国特許第 5,521,184 号 (Zimmermann 特許)において公開されており、これは、本願の先行文献であるとともに、出願人によって保有されているという見解を述べた。

この点に関し、最高裁は、Novartis 社の以下の 2 つの行動を強調した。

- a) Zimmermann 特許の米国での存続期間延長の申請中に、出願人は、Zimmermann 特許がイマチニブメシリ酸塩を含む化合物をクレームしていると主張した
- b) 出願人は、NATCO 社の製品 VEENAT(有効成分：メシリ酸イマチニブ)が Zimmermann 特許を侵害しているとして NATCO 社に対し法的通知を行った

このことから、最高裁は、Novartis 社自身の過去の行為により、イマチニブメシリ酸塩の存在が立証されたとする見解を述べた。しかしながら、Novartis 社は、Zimmerman 特許は、イマチニブメシリ酸塩を権利範囲としている(cover)ものの、同物質を実施可能とする程度の開示はしていなかつたと主張した。

#### b. 最高裁の判決

最高裁は、「メシリ酸イマチニブ」は第 3 条(d)で規定する「既知の物質」であったとの判決を言い渡した。

#### c. 分析及び導かれる原則

一方で、Zimmerman 特許がイマチニブメシリ酸塩を権利範囲に含むとしつつ、他方では、Zimmerman 特許はイマチニブメシリ酸塩を開示していないとする Novartis 社の主張に対し、最高裁は支持できないと判示した。

本件で最高裁が判示したように、第 3 条(d)で規定する「既知の物質」を特定するための検証は、その既知の物質が先行技術の権利範囲内(covered)であるかどうかで判断される。最高裁は、既知の物質と認定するために、当該既知の物質の調整法(method of preparation)が先行技術において、実施可能な程度に開示されている事が必須であるとはしなかった。

## IV.結論

著者の見解では、最高裁は、ある物質が先行技術のクレームの範囲内にある場合、当該物質は第 3 条(d)で規定する既知の物質とみなされると述べているものと思料する。当該先行技術が当該物質を実施可能な程度に開示しているか否かは重要ではない。

最高裁により、ある特許の保護範囲(scope of coverage)を解釈する際に通常適用される原則が、先行技術の特許文献の開示範囲の決定に対しても採用されたと言ってよいであろう。最高裁は、その認定が、単にそれまでの Novartis 社の行為のみに基づくものではない事を明確にしている。

著 者 : Someshwar Banerjee

肩 書 : シニア・アソシエイト/インド弁理士

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

執筆日 : 2013 年 10 月 15 日

初回掲載 : 第 2 版

(参考)

1970 年特許法(最終改正:2005 年)

**Section 3 What are not inventions.**

The following are not inventions within the meaning of this Act,

(a)-(c) 省略

(d) the mere discovery of a new form of a known substance which does not result in the enhancement of the known efficacy of that substance or the mere discovery of any new property or new use for a known substance or of the mere use of a known process, machine or apparatus unless such known process results in a new product or employs at least one new reactant.

Explanation.—For the purposes of this clause, salts, esters, ethers, polymorphs, metabolites, pure form, particle size, isomers, mixtures of isomers, complexes, combinations and other derivatives of known substance shall be considered to be the same substance, unless they differ significantly in properties with regard to efficacy;

(e)-(p) 省略

**第3条 発明でないもの**

次に掲げるものは、本法の趣旨に該当する発明とはしない。

(a)-(c) 省略

(d) 既知の物質の新規な形態の単なる発見であって当該物質の既知の効能の増大にならないもの、又は既知の物質の新規な特性若しくは新規な用途の単なる発見、既知の方法、機械、若しくは装置の単なる用途の単なる発見。ただし、かかる既知の方法が新規な物質を作り出すことになるか、又は少なくとも 1 の新規な反応物を使用する場合は、この限りでない。

説明—本号の適用上、既知の物質の塩、エステル、エーテル、多形体、代謝物質、純形態、粒径、異性体、異性体混合物、錯体、配合物、及び他の誘導体は、それらが効能に関する特性上実質的に異なる限り、同一の物質とする。

(e)-(p) 省略

## 第3条(d)における「効能」(特許法第3条(d)) || Ref.1-14

### 概要

インド特許法(以下、「本法」という)下では、既知の物質の新規な形態の単なる発見にすぎないものは、その新規な形態が、その既知の物質と比較して、増大した効能(enhanced efficacy)を有しない限り、特許されない。

### I.成文法規定

本法第3条は、発明でないものを規定している。第3条(d)は、他のものとともに、既知の物質の新規な形態の単なる発見にすぎないものは、その新規な形態が、その既知の物質の既知の効能と比較して、増大した効能を有さない限り、発明ではないと規定している。

いかなる特許出願に対する特許付与に対しても、第25条(1)(f)に基づき、第3条(d)を満足しないことを理由として付与前異議を申立てができる。さらに、特許付与された発明に対しても、第3条(d)を満足しないことを理由として第25条(2)(f)に基づき付与後異議申立、又は第64条(d)に基づき取消をする事ができる。

### II.特許局実務・手続マニュアル

インド特許局(以下、「IPO」という)の特許局実務・手続マニュアル(The Manual of Patent Office Practice and Procedure; MPPP)では、マドラス(チェンナイ)高裁の判決を引用し、効能(efficacy)の定義は医薬品の治療効果(therapeutic efficacy)の定義と同じであるとしている<sup>1</sup>。なお、MPPPの発行後に、効能とは何かについての最高裁による判断がなされている。

MPPPはまた、効能に関して、クレームが既知の物質と比べてどの程度顕著に異なる特徴を有しているのかを、完全明細書において明確且つ断定的に(categorically)述べることを、特許出願人に勧めている。またMPPPには、本法第59条に基づく明細書の補正によって、これらの詳細を出願後に追加できると記載されている。

### III.判例法分析

最高裁は、以下の判決で、第3条(d)の条項を解釈し、「効能」についての解釈を行った。

#### Novartis A.G. Vs. Union Of India & Others<sup>2</sup> [最高裁]

##### a. 事実概要

1998年、Novartis社は本件特許をインドに出願した。当時、インド法は物質特許を認めていなかった。したがって、本願は、当時存在していた「メールボックス出願」制度に基づき出願された。当該制度は、2005年以降にインドがTRIPS協定に基づく義務を完全に履行した後に、審査を実

<sup>1</sup> MPPP 08.03.05.04

<sup>2</sup> [Civil Appeal No. 2706-2716 of 2013 \(2013年4月1日判決\)](#)

施するとしていた。TRIPS 協定で求められている暫定措置により、Novartis 社は、当該製品の独占販売権(exclusive marketing rights, EMR)を要求し付与された。当時、第 3 条(d)は現在の形では存在しておらず、とりわけ、効能の増大に関する要件はなかった。

本願は 2005 年 1 月 1 日以降に審査の対象とされた。そのときには、第 3 条(d)は現在の形に改正されていた。

本願が審査されるまでに、既に 5 件の付与前異議申立が行われていた。当該出願を保護するため、Novartis 社は、既知の物質と比較した、クレームされた形態の有益な生理化学特性(beneficial physio-chemical property)を実証する宣誓供述書を提出するとともに、新規な形態の生物学的利用率(bioavailability)が 30% 向上したことを言及した。生物学的利用率の向上は、作用部位においてより多量の薬剤が有効(available)である事を示す。2006 年、IPO は、第 3 条(d)に基づく禁止事項を克服できていない点を含む様々な理由により本願を拒絶した。

当時の法律に基づき、Novartis 社は当該拒絶査定を不服とする訴えをマドラス高裁に提起し、第 3 条(d)の憲法上の適法性についても異議を唱えた。マドラス高裁は、第 3 条(d)の憲法上の適法性を支持した。マドラス高裁は、第 3 条(d)に記載の「効能」という用語は、疾病(disease)又は疾患(condition)を治療する(cure)性能(ability)を意味するものと解釈されるべきであり、医薬品のその他の特性を意味するものと解釈されるべきではないという見解を述べた。

本願の拒絶査定不服に対する訴えは、知的財産審判委員会(以下、「IPAB」という)の特許審判廷が稼働して間もなく IPAB に移管された。IPAB は、新規性(anticipation)および進歩性の欠如の争点についての IPO の認定を覆した。しかしながら、IPAB は、マドラス高裁により判示された「効能」の定義を採用し、第 3 条(d)に基づく特許の対象でないとして本願の物質クレームを拒絶した。本件新規の形態がより優れた物理特性を有しているという Novartis 社の主張は、IPAB により、第 3 条(d)において関連性があるとは認められなかった。IPAB はさらに、Novartis 社は本件新規の形態の生物学的利用率の向上が、疾病／疾患を治療するための本件物質の性能に良好な結果をどのようにたらしたのかについて証明していなかったと判示した。

Novartis 社は、この審決を不服として最高裁に上告した。

裁判所における二つの重要な争点は、1) 効能とは何か、及び 2) Novartis 社のクレームされた物質が効能の増大を示すか、であった。

Novartis 社は、効能の増大を証明する上で、以下の 2 つの要因を根拠とした：

- (1) 本件新規の形態の、より優れた生理化学特性(より良い流動特性(better flow properties)、より良い熱力学的安定性(better thermodynamic stability)、より低い吸湿性(lower hygroscopicity))が、本件医薬品の製造、処理、及び保存を容易にしたこと、及び、
- (2) 本件新規の形態が、従来の既知の形態と比較して生物学的利用率が 30% 上回っていること

#### b. 最高裁の判決

成文法解釈の原則に従い、最高裁は「効能」という語の通常の意味-「所望の又は意図する結果を生じさせる性能(the ability to produce a desired or intended result)」に基づいて判断した。

注目すべきは、この定義／意味の適用が、対象製品が達成しようとする結果によって異なりうる事である。疾病を治療する医薬品の場合、効能の検証は「治療効果」のみで可能であると判示された。第3条(d)の立法経緯及びその改正の目的について詳細な分析を行った上で、最高裁は、医薬品の「治療効果」は、厳格且つ狭義に(strictly and narrowly)判断されなければならないと判示した。

最高裁はまた、効能の増大を証明するために Novartis 社が言及した 2 つの要因の双方を拒絶した。

### c. 分析及び導かれる原則

効能は、対象製品が達成しようとする結果に基づく。医薬品については、効能とは「治療効果」を意味する。

Novartis 社が言及した第 1 の要因／根拠を拒絶する上で、最高裁は、物質(substance)の製造、処理、及び保存を容易にし又はより高い伝導性を持たせるという、よりよい特性を有する物質は、これら生理化学特性が治療効果とは無関係であることから、第 3 条(d)とは関連性がないという明確且つ断定的な認定を述べた。

Novartis 社が言及した第 2 の要因／根拠に関して、争点は、生物学的利用率の向上が治療効果の増大を必然的に意味するかどうかであった。しかしながら、賢明なことに、最高裁はこの問題に関して断定的な認定を避けている。

最高裁は、生物学的利用率の向上のみでは、治療効果の向上につながるとは限らないであろうという見解を述べた。生物学的利用率の向上が、治療効果の向上につながるか否かについては、いかなる場合においても、明確に主張され、且つ研究データによって実証されなければならない。本件事実に関して、Novartis 社は、既知の物質を使用して達成できるであろうものよりも増大した効能又は治療効果を、本件新規の形態の製品が生じさせる事を生体動物モデル(in vivo animal models)によって示そうとしなかったと最高裁は判示した。

## IV.結論

第 3 条(d)は、新規性、進歩性、及び産業上の利用可能性の要件に加えて、化合物、とりわけ医薬品についての特許可能性性の要件として、効能の増大を定めている。最高裁は、医薬品に関して、効能とは、より容易な又はより効率的な製造又は保存を促進する事ができるような他の特性ではなく、医薬品の治療特性でなければならない旨を十分明らかにした。効能が、対象となる化合物の使用目的に基づいて解釈されるべきである旨を判示することにより、最高裁は、あらゆる化合物群について第 3 条(d)を適用できる可能性を残した。著者の見解では、第 3 条(d)改正の背景および本改正と公衆衛生、主要な社会政策的観点との関連性は、最高裁の判決の範囲を本質的に限定するものと思料する。その他の化合物群に対して、これと同類かつ同規模の社会政策的懸念が生じるとは考えにくい。

著者の見解では、効能は事実問題であるため、対象となる化合物の使用意図に照らして効能を実証する必要性がある。本件の場合、生物学的利用率の増加と治療効果の増大とを関連付ける研究データを Novartis 社が提供しなかった点が、本願の拒絶により深く関係している。最高裁の詳細な

判決において注目すべき事は、生物学的利用率の増加が第3条(d)の要件を克服する助けには決してならないという無条件の認定も、治療効果の向上をどのようにして証明できるかについての認定もなかつた事である。

著者の見解では、特許出願人が、生物学的利用率の増大が治療効果の向上をもたらしていると主張する場合、どのようにして生物学的利用率の増大が治療効果を向上させているのかを研究データにより明確に立証すべきである。さらに、出願人は、クレームされた物質が治療効果を向上させた事を示す、生体動物に対して行なった実験に基づくデータを提供する事により、効能の増大を実証すべきである。

また、最高裁は、クレームされた物質の使用上の安全性又はクレームされた物質の毒性の減少といった要因が、治療効果の向上の実証に役立つかどうかについて言及しなかつたが、著者らは、IPOが現在の実務において、第3条(d)の要件を満たすために、これらの要因を実証することが認められていることを、いくつかのケースにおいて経験している。

著 者 : Someshwar Banerjee

肩 書 : シニア・アソシエイト/インド弁理士

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

共著者 : D.P. Vaidya

肩 書 : ディレクター/インド弁護士・弁理士

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

執筆日 : 2013年10月10日

初回掲載 : 第2版

(参考)

1970年特許法(最終改正:2005年)

**Section 3 What are not inventions.**

The following are not inventions within the meaning of this Act,

(a)-(c) 省略

(d) the mere discovery of a new form of a known substance which does not result in the enhancement of the known efficacy of that substance or the mere discovery of any new property or new use for a known substance or of the mere use of a known process, machine or apparatus unless such known process results in a new product or employs at least one new reactant.

Explanation.—For the purposes of this clause, salts, esters, ethers, polymorphs, metabolites, pure form, particle size, isomers, mixtures of isomers, complexes, combinations and other derivatives of known substance shall be considered to be the same substance, unless they differ significantly in properties with regard to efficacy;

(e)-(p) 省略

**第3条 発明でないもの**

次に掲げるものは、本法の趣旨に該当する発明とはしない。

(a)-(c) 省略

(d) 既知の物質の新規な形態の単なる発見であって当該物質の既知の効能の増大にならないもの、又は既知の物質の新規な特性若しくは新規な用途の単なる発見、既知の方法、機械、若しくは装置の単なる用途の単なる発見。ただし、かかる既知の方法が新規な物質を作り出すことになるか、又は少なくとも 1 の新規な反応物を使用する場合は、この限りでない。

説明—本号の適用上、既知の物質の塩、エステル、エーテル、多形体、代謝物質、純形態、粒径、異性体、異性体混合物、錯体、配合物、及び他の誘導体は、それらが効能に関する特性上実質的に異なる限り、同一の物質とする。

(e)-(p) 省略

**第25条 特許に対する異議申立**

(1) 特許出願が公開され特許が付与されていない場合、何人も、書面にて、長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、特許付与に対する異議申立をすることができる。

(a)-(e) 省略

(f) 完全明細書の何れかの特許請求の範囲に記載の発明の対象が、本法の趣旨における発明に該当しないか又は本法に基づく特許の対象でないものであること

(g)-(k) 省略

ただし、その他の理由は認められず、また長官は利害関係人から聴聞の請求があるときは、その者をヒアリングし、別途定める所定の方法及び期間内に、当該異議申立を処理しなければならない。

(2) 特許付与後で特許付与の公告の日から 1 年間の満了前はいつでも、いかなる利害関係人も、所定の方法で長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、異議申立をすることができる。すなわち

(a)-(e) 省略

(f) 完全明細書の何れかの特許請求の範囲に記載の対象が、本法の趣旨における発明に該当しないか又は本法に基づく特許の対象でないものであること

**Section 25 Opposition to the patent**

(1) Where an application for a patent has been published but a patent has not been granted, any person may, in writing, represent by way of opposition to the Controller against the grant of patent on the ground—

(a)-(e) 省略

(f) that the subject of any claim of the complete specification is not an invention within the meaning of this Act, or is not patentable under this Act;

(g)-(k) 省略

but on no other ground, and the Controller shall, if requested by such person for being heard, hear him and dispose of such representation in such manner and within such period as may be prescribed.

(2) At any time after the grant of patent but before the expiry of a period of one year from the date of publication of grant of a patent, any person interested may give notice of opposition to the Controller in the prescribed manner on any of the following grounds, namely:—

(a)-(e) 省略

(f) that the subject of any claim of the complete specification is not an invention within the meaning of this Act, or is not patentable under this Act;

<p>(g)-(k) 省略 but on no other ground. (3)-(6) 省略</p>	<p>(g)-(k) 省略 ただし、その他の理由は認められない。 (3)-(6) 省略</p>
<p><b>Section 59 Supplementary provisions as to amendment of application or specification</b></p> <p>(1) No amendment of an application for a patent or a complete specification or any document relating thereto shall be made except by way of disclaimer, correction or explanation, and no amendment thereof shall be allowed, except for the purpose of incorporation of actual fact, and no amendment of a complete specification shall be allowed, the effect of which would be that the specification as amended would claim or describe matter not in substance disclosed or shown in the specification before the amendment, or that any claim of the specification as amended would not fall wholly within the scope of a claim of the specification before the amendment.</p> <p>(2) Where after the date of grant of patent any amendment of the specification or any other documents related thereto is allowed by the Controller or by the Appellate Board or the High Court, as the case may be,—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) the amendment shall for all purposes be deemed to form part of the specification along with other documents related thereto;</li> <li>(b) the fact that the specification or any other documents related thereto has been amended shall be published as expeditiously as possible; and</li> <li>(c) the right of the applicant or patentee to make amendment shall not be called in question except on the ground of fraud.</li> </ul> <p>(3) In construing the specification as amended, reference may be made to the specification as originally accepted.</p>	<p><b>第 59 条 願書又は明細書の補正に関する補則</b></p> <p>(1) 特許願書若しくは完全明細書又はそれに係る書類の補正については、権利の部分放棄、訂正又は釈明による以外の方法によって一切補正してはならず、かつ、それらの補正は、事実の挿入以外の目的では、一切認められない。また完全明細書の如何なる補正についても、その効果として、補正後の明細書が補正前の明細書において実質的に開示していないか若しくは示していない事項をクレームし若しくは記載することになるとき、又は補正後の明細書のクレームが補正前の明細書のクレームの範囲内に完全には含まれなくなるときは、一切許可されない。</p> <p>(2) 特許付与日後に、長官又は場合により審判部若しくは高等裁判所が当該明細書又はそれに係る他の書類の何らかの補正を認めたときは、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 当該補正は、全ての目的で当該明細書及びそれに係る他の書類の一部を構成するものとみなしどう；</li> <li>(b) 当該明細書又はそれに係る他の書類が補正された事実は、できる限り速やかに公告し；かつ</li> <li>(c) 特許出願人又は特許権者の補正をする権利については、詐欺を理由とする以外は、疑義を呈してはならない。</li> </ul> <p>(3) 補正された明細書を解釈するに当たっては、最初に受理された明細書を参照することができる。</p>
<p><b>Section 64 Revocation of patents</b></p> <p>(1) Subject to the provisions contained in this Act, a patent, whether granted before or after the commencement of this Act, may, be revoked on a petition of any person interested or of the Central Government by the Appellate Board or on a counter-claim in a suit for infringement of the patent by the High Court on any of the following grounds, that is to say—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a)-(c) 省略</li> <li>(d) that the subject of any claim of the complete specification is not an invention within the meaning of this Act;</li> <li>(e)-(q) 省略</li> </ul> <p>(2)-(5) 省略</p>	<p><b>第 64 条 特許の取消</b></p> <p>(1) 本法の規定に従うことを条件として、特許については、その付与が本法施行の前か後かを問わず、利害関係人若しくは中央政府の請求に基づいて審判委員会が、又は特許侵害訴訟における反訴に基づいて高等裁判所が、次に掲げる理由の何れかによって、これを取り消すことができる。すなわち、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a)-(c) 省略</li> <li>(d) 完全明細書の何れかの特許請求の範囲の対象が本法の趣旨における発明に該当しないこと</li> <li>(e)-(q) 省略</li> </ul> <p>(2)-(5) 省略</p>

# 単なる混合物に過ぎない組成物(特許法第3条(e)) || Ref.1-15

## 概要

組成物であって、その成分の特性を超えた追加的特性を示さないものは、単なる混合物にすぎず、1970年特許法(以下、「本法」という)に基づき、特許の対象から除外されている。しかし、請求項に記載された組成物が特定の成分を特定量で含み、明細書中のさまざまな実施例によって裏付けられる特定の相乗効果を示すときには、その組成物は単なる混合物でなく、特許の対象とされる。

## I. 成文法規定

本法第3条は、インドにおいて特許の対象から除外されるものを列挙している。第3条(e)により、単なる混合から得られる物質であって、その成分の諸性質の集合に過ぎないもの、及び当該物質を製造する方法は、インドでは特許を受けることができない。

いかなる特許出願に対する特許付与に対しても、第25条(1)(f)に基づき、第3条(e)を満足していないことを理由として付与前異議を申立てることができる。さらに、特許付与された発明に対しても、第3条(e)を満足していないことを理由として、第25条(2)(f)に基づき付与後異議申立、又は第64条に基づき取消をことができる。

第64条は、知的財産審判委員会(IPAB)に対し、様々な理由に基づく特許取消請求を利害関係人に認めている。第64条(k)は、本法に基づき特許の対象でないクレームを特許の取消理由として規定している。さらに、第64条(d)は、本法に基づき発明に該当しないものを特許の取消理由として規定している。

## II. 判例法分析

本法第3条(e)に基づく特許可能性のある対象について、(準)司法機関が行った2つの判例を以下に示す。

### 1. La Renon Health Care Pvt. Ltd. Vs. Kibow Biotech Inc<sup>1</sup> [IPAB]

#### a. 事実概要

審判請求人であるLa Renon Health Care Pvt. Ltd.は、特許第205478号に対し取消審判を請求した。本件特許は、毒素及び他の代謝老廃物を除去し、好ましくない細菌の異常増殖を低減又は抑制することによって、腎臓、肝臓及び胃腸の疾患を治療するための医薬組成物、及びその使用法に関するものであった。特許クレームは、組成物の製造方法に関する1つの独立請求項と、5つの従属請求項を含む全部で6個の請求項を有していた。特許された独立請求項は以下の通りである。

*A process of making pharmaceutical composition comprising  
mixing a probiotic, a prebiotic, and an ammoniaphilic urea degrading  
microorganism with high alkaline pH stability and high urease activity, a  
water absorbent for inorganic phosphate and an adsorbent for specific*

<sup>1</sup> ORA/28/2011/PT/MUM (2013年11月13日審決)

取消請求理由の 1 つは、請求項は既知成分の単なる混合物に過ぎないというものである。審判請求人は、各成分はその機能的特性のみによって特定されており、そのため本願の出願前から周知であった全ての属(genus)を含んでいると主張した。

特許権者は、請求項に記載の方法により得られる組成物は、細菌がその増殖のための栄養素として尿毒症性窒素性老廃物を標的とし、代謝する大腸内において、人体で生成される毒素を利用して細菌が増殖することを可能にしていると主張した。その結果、代謝された毒素は、腎臓に負担をかけることなく、腸を通じて運ばれ大便として体外に排泄される。このようにして、特許権者は、本組成物は相乗効果を有する独特なものであり、単なる混合物ではないと主張した。

#### b. IPAB の審決

知的財産審判委員会(以下、「IPAB」という)は、特許された請求項は、機能が既知の 5 種の成分(components)又は原料(integers)を混合することによる組成物の製造方法であるとした。なんらかの相乗効果を示すための製品の併用作用(combined working)は明細書で言及されていないとした。さらに IPAB は、本願明細書は、腎機能障害について記載し、二ト口試験における胃腸内の溶質除去について述べているのみであって、全体として、医薬組成物の混合方法については記載していないとした。したがって、上記成分の混合には、何ら新規乃至技術的発展を有する事項は無く、このような組成物は単なる混合物であり、それゆえ特許性を見出すことはできないとされた。

#### c. 分析および導かれる原則

IPAB は、特許出願が成分の相乗効果を有する組成物と単なる混合物のいずれに係るものであるかを判断するために、明細書及び請求項の検討を行った。結果として、成分の混合から得られたと認められる新規な機能又は効果は記載されていないとされた。むしろ、当該組成物の機能はその成分の機能に過ぎなかった。結果として、IPAB は、5 種全ての成分を混合し、マイクロカプセル化又は腸溶コーティングすることは単なる混合にすぎないと判断した。

## **2. La Renon Health Care Pvt. Ltd. Vs. Kibow Biotech Inc<sup>1</sup> [IPAB]**

#### a. 事実概要

審判請求人である La Renon Health Care Pvt. Ltd は、特許第 224100 号に対し取消審判を請求した。先の事件のように、取消請求理由の 1 つは、請求項が既知成分の単なる混合物に過ぎないというものであった。

本特許は、プロバイオティク組成物を用い、毒素及び代謝老廃物を増加させるとともに、好ましくない細菌の過剰増殖を低減し、それによって腎機能を増大させる、腎機能増大方法に関する。特許クレームは全部で 10 個の請求項を有し、組成物についての 1 個の独立請求項及び 9 個の従属請求項を含む。独立請求項は以下の通りである。

<sup>1</sup> ORA/29/2011/PT/MUM (2013 年 11 月 13 日審決)

*A composition for augmenting kidney function in a subject comprising  
at least one probiotic bacterium wherein said probiotic bacterium selected  
from *Streptococcus thermophilus* at about 5 billion to about 20 billion colony  
forming units of said at least one probiotic bacterium other ingredient being  
selected from vitamin, mineral, carbohydrate, protein and fats*

審判請求人は、本件発明はプロバイオティック、ビタミン類、ミネラル類、タンパク質、脂肪、炭水化物などの単なる混合物であり、この混合物によって相乗効果はなんら得られなかつたと主張した。審判請求人は、本組成物は個々の成分の性質及び機能のみを実現するものであり、向上した効果又は新しい機能はない、と主張した。

これに対し、特許権者は、本願発明が、所定の種類のプロバイオティック細菌を少なくとも 1 種類備えた所定の組成物と、他の添加物とを備えた、新規かつ進歩性を有する組成物であり、相乗効果をもたらし、腎機能の増大を可能にしており、それ故、本発明は独特な組成物であり、単なる混合物ではないと主張した。

#### b. IPAB の審決

本件では、IPAB は、請求項に記載された組成物が、所定の種類のプロバイオティック細菌を少なくとも 1 種類備えた所定の組成物を備えており、特定の相乗効果をもたらし、それ故、この組成物は単なる混合物でないという特許権者の主張を認めた。

#### c. 分析及び導かれる原則

IPAB は、特許出願が成分の相乗効果を有する組成物と単なる混合物のいずれに係るものであるかを判断するために、明細書及び請求項を再度検討した。請求項は、所定の範囲で存在する所定の種類のプロバイオティック細菌に限定され、当該所定範囲は、審判請求人が依拠するいかなる先行技術文献によっても教示されていないとされた。さらに、請求項記載のプロバイオティック細菌の、他のプロバイオティック細菌を超える特定の利点が明細書で言及されており、さまざまな細菌種を用いた比較例を記載しているとされた。また、特許権者が主張するように、請求項に記載のプロバイオティック細菌が他の添加剤と共に相乗効果を示すことも明細書に開示されていたとされた。したがって、請求項に記載の組成物は単なる混合物と呼ぶことはできないとされた。

### **III. 結論**

IPAB の上記判決から著者が得た結論は、請求項に記載の組成物が単なる混合物でなく、相乗効果を奏する組成物であることを証明するために、明細書中に利点を示し、比較例を示すことが重要であるということである。さらに、請求項は、種類・範囲が特定された所定の成分を備えた、相乗効果を奏する組成物を包含するよう、その範囲が十分に特定されていなければならない。

著 者 : Konpal Rae

肩 書 : ジョイント・ディレクター/インド弁理士

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

執筆日 : 2014 年 2 月 24 日

初回掲載 : 第 2 版

(参考)

1970年特許法(最終改正:2005年)

<p><b>Section 3 What are not inventions.</b></p> <p>The following are not inventions within the meaning of this Act,</p> <p>(a)-(d) 省略</p> <p>(e) a substance obtained by a mere admixture resulting only in the aggregation of the properties of the components thereof or a process for producing such substance;</p> <p>(f)-(p) 省略</p>	<p><b>第3条 発明でないもの</b></p> <p>次に掲げるものは、本法の趣旨に該当する発明とはしない。</p> <p>(a)-(d) 省略</p> <p>(e) その成分の諸性質についての集合という結果となるに過ぎない混合によって得られる物質、又は当該物質を製造する方法</p> <p>(f)-(p) 省略</p>
<p><b>Section 25 Opposition to the patent</b></p> <p>(1) Where an application for a patent has been published but a patent has not been granted, any person may, in writing, represent by way of opposition to the Controller against the grant of patent on the ground—</p> <p>(a)-(e) 省略</p> <p>(f) that the subject of any claim of the complete specification is not an invention within the meaning of this Act, or is not patentable under this Act;</p> <p>(g)-(k) 省略</p> <p>but on no other ground, and the Controller shall, if requested by such person for being heard, hear him and dispose of such representation in such manner and within such period as may be prescribed.</p> <p>(2) At any time after the grant of patent but before the expiry of a period of one year from the date of publication of grant of a patent, any person interested may give notice of opposition to the Controller in the prescribed manner on any of the following grounds, namely:—</p> <p>(a)-(e) 省略</p> <p>(f) that the subject of any claim of the complete specification is not an invention within the meaning of this Act, or is not patentable under this Act;</p> <p>(g)-(k) 省略</p> <p>but on no other ground.</p> <p>(3)-(6) 省略</p>	<p><b>第25条 特許に対する異議申立</b></p> <p>(1) 特許出願が公開され特許が付与されていない場合、何人も、書面にて、長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、特許付与に対する異議申立をすることができる。</p> <p>(a)-(e) 省略</p> <p>(f) 完全明細書の何れかの特許請求の範囲に記載の発明の対象が、本法の趣旨における発明に該当しないか又は本法に基づく特許の対象でないものであること</p> <p>(g)-(k) 省略</p> <p>ただし、その他の理由は認められず、また長官は利害関係人から聴聞の請求があるときは、その者をヒアリングし、別途定める所定の方法及び期間内に、当該異議申立を処理しなければならない。</p> <p>(2) 特許付与後で特許付与の公告の日から1年間の満了前はいつでも、いかなる利害関係人も、所定の方法で長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、異議申立をすることができる。すなわち</p> <p>(a)-(e) 省略</p> <p>(f) 完全明細書の何れかの特許請求の範囲に記載の対象が、本法の趣旨における発明に該当しないか又は本法に基づく特許の対象でないものであること</p> <p>(g)-(k) 省略</p> <p>ただし、その他の理由は認められない。</p> <p>(3)-(6) 省略</p>
<p><b>Section 64 Revocation of patents</b></p> <p>(1) Subject to the provisions contained in this Act, a patent, whether granted before or after the commencement of this Act, may, be revoked on a petition of any person interested or of the Central Government by the Appellate Board or on a counter-claim in a suit for infringement of the patent by the High Court on any of the following grounds, that is to say—</p> <p>(a)-(c) 省略</p> <p>(d) that the subject of any claim of the complete specification is not an invention within the meaning of this Act;</p> <p>(e)-(j) 省略</p> <p>(k) that the subject of any claim of the complete specification is not an invention within the meaning of this Act;</p> <p>(l)-(q) 省略</p> <p>(2)-(5) 省略</p>	<p><b>第64条 特許の取消</b></p> <p>(1) 本法の規定に従うことを条件として、特許については、その付与が本法施行の前か後かを問わず、利害関係人若しくは中央政府の請求に基づいて審判委員会が、又は特許侵害訴訟における反訴に基づいて高等裁判所が、次に掲げる理由の何れかによって、これを取り消すことができる。すなわち、</p> <p>(a)-(c) 省略</p> <p>(d) 完全明細書の何れかの特許請求の範囲の対象が本法の趣旨における発明に該当しないこと</p> <p>(e)-(j) 省略</p> <p>(k) 完全明細書の何れかの特許請求の範囲の対象が本法に基づく特許の対象でないものであること</p> <p>(l)-(q) 省略</p> <p>(2)-(5) 省略</p>

# 数学的方法の発明からの除外(特許法第3条(k)) || Ref.1-1

## 概要

発明に関するカテゴリーの中でもとりわけ、1970年特許法第3条(k)(以下、「本法」という)は、数学的方法を特許の対象から除外している。

## I.成文法規定

本法第II章は、特許されない発明を規定している。第II章に含まれているように、第3条(k)は、数学的方法を特許の対象から除外している。第3条(k)の文言から、コンピュータ・プログラムのうち、コンピュータ・プログラム"それ自体"のみが除外されるのとは対照的に、数学的方法への特許付与は絶対的に除外されると推測される。

いかなる特許出願に対する特許付与に対しても、第25条(1)(f)に基づき、第3条(k)を満足しないことを理由として付与前異議を申立てることができる。さらに、特許付与された発明に対しても、第3条(k)を満足しないことを理由として第25条(2)(f)に基づき付与後異議申立、又は第64条(d)に基づき取消をすることができます。

## II.特許局実務・手続マニュアル

本法は数学的方法の定義を定めていないが、特許局実務・手続マニュアル(The Manual of Patent Office Practice and Procedure; MPPP)は、数学的方法は知的技能行為と考えると明記している。MPPPは数学的方法が実際何であるかに関して完全に明確にしていないにも関わらず、数学的方法を直接的に含むいかなる行為も特許されないと一般化している<sup>1</sup>。このような方法の例は、MPPPに記載されているように、計算手法、等式の公式化、平方根および立方根の計算等を含む。MPPPはまた、数学的手法は、異なるアプリケーションのアルゴリズムの設計およびコンピュータ・プログラムのコーディングのために使用する事ができると指摘する。この目的を達成するため、MPPPは、数学的方法を技術的進歩として偽装したものは特許されないと警告する。

## III.判例法分析

数学的方法の特許可能性は、以下の事件において、知的財産審判委員会(IPAB)によって議論された。

### Electronic Navigation Research and Institute & Others Vs. Controller General of Patents and Design & Others<sup>2</sup> [IPAB]

#### a. 事実概要

Electronic Navigation Research Institute社は、発明の名称「A Chaos Theoretical Exponent Value Calculation system(カオス論的指標値計算システム)」と題した、カオス理論に基づき時系

<sup>1</sup> MPPP 08.03.05.10

<sup>2</sup> Order 145 of 2013 (2013年7月5日審決)

列シグナルを分析し且つそのカオス論的指標値(Chaos Theoretical Exponent Value : CTEV)を計算するためのシステムに関する特許出願を行った。

本願の第 1 独立請求項は、以下の通り。

A system for analyzing speech voice signal comprising:

a reading means for reading a speech voice signal to be subjected to a chaotic analysis;

a cutting means for cutting out said read speech voice signal for each processing unit for calculating a chaos theoretical exponent value of said read speech voice signal, wherein said calculating means for calculating a chaos theoretical exponent value comprises:

a first calculation means for calculating a chaos theoretical exponent value with respect to said sampling time as a microscopic chaos theoretical exponent value, in said cut-out speech voice signal at a processing unit; and

a second calculation means for calculating the chaos theoretical exponent value of said speech voice signal with respect to a predetermined time as a macroscopic chaos theoretical exponent value, based on said microscopic chaos theoretical exponent value.

出願人によると、本発明は、動力学が時間的に変化する系(dynamics-changing system)においてこれまで処理が不可能であった CTEV を計算する事を可能にするとしている。本発明は、高速計算を促進する。本発明はまた、ノイズを含む時系列シグナルからの CTEV 計算を促進する。

次席審査管理官(Deputy Controller)は、本願の発明は数学的方法であり、第 3 条(k)に基づき特許されない事を根拠に本願を拒絶した。出願人は、上記査定に対し IPAB に審判請求を行った。

### b. IPAB の審決

本件の事実に基づき、IPAB は、明細書に記載された技術的進歩は「様々なアルゴリズムに基づく数学的要件を解決するための数学的方法」であるとした。このため、出願人の貢献は、インド特許法において特許の対象から除外された範囲内にあった。従って、IPAB は、クレーム発明は、第 3 条(k)に規定される、特許の対象の例外の範囲内であると考えた。

### c. 分析および導かれる原則

IPAB は次席審査管理官の決定および根拠を肯定し、数学的方法が先行技術を上回る技術的進歩を伴うということだけでは、第 3 条(k)に基づく拒絶を覆す事はできないと判示した。第 3 条(k)は数学的方法への特許の付与を全面的に禁止する。

著者の見解では、明確には述べられていないが、上記のテストは、先の Yahoo 対 Rediff のケースでの第 3 条(k)に基づく歴史的な審決<sup>1</sup>で IPAB が採用したものであると思料する。Yahoo のケースでは、既存の知識と比較した技術的進歩である、請求項の進歩性は、特許の対象そのものから除

<sup>1</sup> Order 222 of 2011 (2011 年 12 月 8 日審決)

外されているものの一部である特徴と関連づけるべきではないと、IPAB は判示した。IPAB は、特許の対象から除外されているものに関しての経済的重要性または技術的進歩に言及する事によつては、その特許付与を主張する事はできない点を繰り返し述べた。

IPAB はまた、T. 543/2006<sup>1</sup>の審決を是認していると思われる。この審決では、以下のように判示された。

「クレームされた技術的実施の、唯一認識できる先行技術に対する貢献が、除外された特許の対象そのものである場合、一方ではそのような発明を特許保護から除外し、他方ではその技術的実施を保護するというのは、立法者の目的および意図ではなかったであろう。」

本件に話を戻す。IPAB は、本件発明について、技術的進歩は CTEV の計算であり、数学的方法にすぎないと判示した。この点において、本願は、特許可能性の欠如を理由に拒絶された。

#### IV.結論

結論として、第 3 条(k)は、数学的方法への特許付与を全面的に禁止する。インド特許局およびインド裁判所は、物の発明、方法の発明といった請求項の形式よりも、発明の本質すなわち発明によりもたらされる貢献を重視していることから、技術的特徴を数学的方法と関連づけることによつては、数学的方法を特許の対象にする事はできない。著者の見解では、出願人は、発明により解決される技術的課題を特許明細書で特定すべきである。発明は、技術的課題に対する技術的解決策を提供すべきであり、発明者の貢献は数学的方法ではない事を強調すべきであると考える。さらに、方法クレームのステップの結果は、単に値を計算するのではなく具体的な成果をもたらすべきである。

著 者 : Someshwar Banerjee

肩 書 : シニア・アソシエイト／インド弁理士

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

執筆日 : 2013 年 8 月 12 日

初回掲載 : 初版

<sup>1</sup> [ECLI:EP:BA2007:T154306.20070629\(ゲームアカウント事件\)](http://ECLI:EP:BA2007:T154306.20070629(ゲームアカウント事件))

(参考)

1970 年特許法(最終改正:2005 年)

<p><b>Section 3 What are not inventions.</b></p> <p>The following are not inventions within the meaning of this Act,</p> <p>(a)-(j) 省略      (k) a mathematical or business method or a computer programme <i>per se</i> or algorithms;      (l)-(p) 省略</p>	<p><b>第3条 発明でないもの</b></p> <p>次に掲げるものは、本法の趣旨に該当する発明とはしない。</p> <p>(a)-(j) 省略      (k) 数学的若しくは営業の方法、又はコンピュータ・プログラムそれ自体もしくはアルゴリズム      (l)-(p) 省略</p>
<p><b>Section 25 Opposition to the patent</b></p> <p>(1) Where an application for a patent has been published but a patent has not been granted, any person may, in writing, represent by way of opposition to the Controller against the grant of patent on the ground—</p> <p>(a)-(e) 省略      (f) that the subject of any claim of the complete specification is not an invention within the meaning of this Act, or is not patentable under this Act;      (g)-(k) 省略      but on no other ground, and the Controller shall, if requested by such person for being heard, hear him and dispose of such representation in such manner and within such period as may be prescribed.</p> <p>(2) At any time after the grant of patent but before the expiry of a period of one year from the date of publication of grant of a patent, any person interested may give notice of opposition to the Controller in the prescribed manner on any of the following grounds, namely:—</p> <p>(a)-(e) 省略      (f) that the subject of any claim of the complete specification is not an invention within the meaning of this Act, or is not patentable under this Act;      (g)-(k) 省略      but on no other ground.</p> <p>(3)-(6) 省略</p>	<p><b>第25条 特許に対する異議申立</b></p> <p>(1) 特許出願が公開され特許が付与されていない場合、何人も、書面にて、長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、特許付与に対する異議申立をすることができる。</p> <p>(a)-(e) 省略      (f) 完全明細書の何れかの特許請求の範囲に記載の発明の対象が、本法の趣旨における発明に該当しないか又は本法に基づく特許の対象でないものであること      (g)-(k) 省略      ただし、他の理由は認められず、また長官は利害関係人から聴聞の請求があるときは、その者をヒアリングし、別途定める所定の方法及び期間内に、当該異議申立を処理しなければならない。</p> <p>(2) 特許付与後で特許付与の公告の日から 1 年間の満了前はいつでも、いかなる利害関係人も、所定の方法で長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、異議申立をすることができる。すなわち</p> <p>(a)-(e) 省略      (f) 完全明細書の何れかの特許請求の範囲に記載の対象が、本法の趣旨における発明に該当しないか又は本法に基づく特許の対象でないものであること      (g)-(k) 省略      ただし、他の理由は認められない。</p> <p>(3)-(6) 省略</p>
<p><b>Section 64 Revocation of patents</b></p> <p>(1) Subject to the provisions contained in this Act, a patent, whether granted before or after the commencement of this Act, may, be revoked on a petition of any person interested or of the Central Government by the Appellate Board or on a counter-claim in a suit for infringement of the patent by the High Court on any of the following grounds, that is to say—</p> <p>(a)-(c) 省略      (d) that the subject of any claim of the complete specification is not an invention within the meaning of this Act;      (e)-(q) 省略      (2)-(5) 省略</p>	<p><b>第64条 特許の取消</b></p> <p>(1) 本法の規定に従うことを条件として、特許については、その付与が本法施行の前か後かを問わず、利害関係人若しくは中央政府の請求に基づいて審判委員会が、又は特許侵害訴訟における反訴に基づいて高等裁判所が、次に掲げる理由の何れかによって、これを取り消すことができる。すなわち、</p> <p>(a)-(c) 省略      (d) 完全明細書の何れかの特許請求の範囲の対象が本法の趣旨における発明に該当しないこと      (e)-(q) 省略      (2)-(5) 省略</p>

# ビジネス方法の発明からの除外(特許法第3条(k)) || Ref.1-2

## 概要

発明に関するカテゴリーの中でもとりわけ、1970年特許法第3条(k)(以下、「本法」という)は、ビジネス方法を特許の対象から除外している。

## I.成文法規定

本法第3条は、発明ではないものを特定している。第3条(k)では、ビジネス方法は発明とは認めない旨規定している。

いかなる特許出願に対する特許付与に対しても、第25条(1)(f)に基づき、第3条(k)を満足しないことを理由として付与前異議を申立てることができる。さらに、特許付与された発明に対しても、第3条(k)を満足しないことを理由として第25条(2)(f)に基づき付与後異議申立、又は第64条(d)に基づき取消をすることができます。

## II.特許局実務・手続マニュアル

特許局実務・手続マニュアル(The Manual of Patent Office Practice and Procedure; MPPP)は、ビジネス方法を、商品及び役務の取引に関連する全ての活動と定義している<sup>1</sup>。MPPPはまた、技術手段を介して実施されるビジネス方法であっても特許されないと記載している。従って、インド法では、ビジネス方法への特許付与を徹底して除外している。

## III.判例法分析

知的財産審判委員会(Intellectual Property Appellate Board; IPAB)は、以下の審決において、第3条(k)の規定の解釈を行い、ビジネス方法の特許可能性について、見解を述べた。

### **Yahoo Inc. (Former Overture Service Inc.) Vs. Redif.com India Limited & Others<sup>2</sup> [IPAB]**

#### a. 事実概要

Overture Service Inc.社による本願は、その後 Yahoo Inc.社に買収された。本願は、米国特許出願第09/322677号を基礎として優先権を主張しており、発明の名称は「A method of operating a computer network search apparatus (コンピュータ・ネットワーク検索装置を操作するための方法)」であった。審査管理官は、様々な拒絶理由を引用した2件の審査報告書を発行した。出願人は、審査報告に応答して本願の請求項を補正した。その後、審査管理官は、付与前異議申立があれば措置対象となることを条件に、当該出願の特許付与を宣言している。

審査管理官が特許付与を許可した第1独立請求項は以下の通り。

<sup>1</sup> MPPP 08.03.05.10

<sup>2</sup> Order 222 of 2011 (2011年12月8日審決)

A method of operating a computer network search apparatus for generating a result list (710) of items representing a match with information entered by a user through an input device connected to the computer network (20), the search apparatus comprising a computer system (22, 24) operatively connected to the computer network and the method comprising:

storing a plurality of items (344) in a database (38, 40), each item comprising information to be communicated to a user and having associated with it at least one keyword (352), an information provided (302) and a bid amount (358);  
receiving a keyword entered by a user through an input device (12);  
searching the stored items (344) and identifying items representing a match with the key word entered by the user;  
ordering the identified items using the bid amounts (358) for the identified items, and generating a result list (710) including the ordered, identified items;  
providing the result list (710) to the user;  
receiving a request from the user for information regarding an item selected from the result list (710);  
charging to an account of the information provider (302) associated with the selected item the bid amount (358) associated with the selected item; and providing information providers (302) with authenticated login access to permit an information provider to modify at least the bid amount (358) associated with the information provider's listing (344);  
wherein the computer system (22, 24) sends an indication of the status of the information provider's account to the information provider (302) in response to the occurrence of a predetermined condition.

このように、補正後の請求項は、ユーザから受信した検索文字列への応答を基に生成された検索結果を、広告主(情報提供者)が預け入れた金額に基づいて変更せしめるコンピュータ実装方法に関連する。つまり、広告主は、広告主が特定したリンクが検索結果で確実に高い順位となることを確保するために、所定金額を支払う事もできる。

一方、Rediff.com 社は、インド特許法第 25 条(1)に基づき付与前異議申立を行った。この付与前異議申立に基づき、インド特許局は、本請求項が第 3 条(k)に基づき特許されない旨を含む種々の理由に基づいて、本願を拒絶した。

Yahoo 社は、上記決定に対し、IPAB に審判請求を行った。

#### b. IPAB の審決

事件の事実に基づき、IPAB は、第 3 条(k)に基づき特許されないとして本願を拒絶した審査管理官の決定を支持した。

### c. 分析および導かれる原則

本件において、IPAB は、本願明細書を分析し、出願人が第 3 条(k)に関する拒絶理由を克服するため提出した応答を調査し、インドおよび欧州における審査経過を再検討し、本発明を解釈するための鑑定書の調査を行った。IPAB は、請求項に係る発明は電子広告ビジネスの実践に関連すると結論付けた。ビジネス方法の特許対象からの除外が絶対的であることを考慮し、IPAB は、請求項に係る発明は第 3 条(k)に基づき特許されないと判断した。

IPAB は、特許可能性を判断するにあたり、進歩性の観点から「技術的進歩」を伴う、請求項に係る発明の特徴は、第 3 条(k)に基づき除外されるものであってはならないとした。IPAB は、技術的進歩が特許の対象から除外されている範囲内にある場合、本法は特許付与を認めていないという見解を述べた。著者の意見では、この見解は、英国の決定である *Symbian Vs. Comptroller of Patents*<sup>1</sup>で定められた「技術的貢献」テストの反復であると考える。

IPAB はまた、ビジネス方法とは何かを定義することの難しさを指摘した。このため、本審決は本事件の事実に対してのみに限定される。著者の見解では、これは今回の IPAB の審決が、それぞれが異なる事実を有するであろう将来の全てのケースに適用し得るものではない事を意味すると考える。

### IV.結論

以下は、著者らが成文法の言葉の通常の意味、本条項の背景にある経緯、および第 3 条(k)に関連する発展中の法律学から導き出したいと考える結論の概要であり、それに基づくビジネス方法に関する第 3 条(k)を満たすためのアドバイスである。

現行法の位置付けにある通り、ビジネス方法への特許付与は全面禁止されている。特許局およびインド裁判所は、物の発明、方法の発明といった請求項の形式よりも、発明の本質すなわち発明によりもたらされる貢献を重視しているように解される。したがって、ビジネス方法に関する請求項を技術的特徴と関連付けることは、特許されない請求項を特許可能にすることにはならない。

著者の見解では、出願人は、発明により解決される技術的課題を特許明細書で特定すべきである。発明は、技術的課題に対する技術的解決策をもたらすべきである。もし発明者の貢献がビジネス的側面にあって技術的側面にない場合、そのような発明は、インドにおいてはビジネス方法として分類されるであろう。

著 者 : Someshwar Banerjee

肩 書 : シニア・アソシエイト/インド弁理士

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

執筆日 : 2013 年 8 月 12 日

初回掲載 : 初版

<sup>1</sup> [2008]EWCA Civ 1066, [2006]RPC 1, [2009]Bus LR 607

(参考)

1970 年特許法(最終改正:2005 年)

<p><b>Section 3 What are not inventions.</b></p> <p>The following are not inventions within the meaning of this Act,</p> <p>(a)-(j) 省略      (k) a mathematical or business method or a computer programme <i>per se</i> or algorithms;      (l)-(p) 省略</p>	<p><b>第3条 発明でないもの</b></p> <p>次に掲げるものは、本法の趣旨に該当する発明とはしない。</p> <p>(a)-(j) 省略      (k) 数学的若しくは営業の方法、又はコンピュータ・プログラムそれ自体もしくはアルゴリズム      (l)-(p) 省略</p>
<p><b>Section 25 Opposition to the patent</b></p> <p>(1) Where an application for a patent has been published but a patent has not been granted, any person may, in writing, represent by way of opposition to the Controller against the grant of patent on the ground—</p> <p>(a)-(e) 省略      (f) that the subject of any claim of the complete specification is not an invention within the meaning of this Act, or is not patentable under this Act;      (g)-(k) 省略      but on no other ground, and the Controller shall, if requested by such person for being heard, hear him and dispose of such representation in such manner and within such period as may be prescribed.</p> <p>(2) At any time after the grant of patent but before the expiry of a period of one year from the date of publication of grant of a patent, any person interested may give notice of opposition to the Controller in the prescribed manner on any of the following grounds, namely:—</p> <p>(a)-(e) 省略      (f) that the subject of any claim of the complete specification is not an invention within the meaning of this Act, or is not patentable under this Act;      (g)-(k) 省略      but on no other ground.</p> <p>(3)-(6) 省略</p>	<p><b>第25条 特許に対する異議申立</b></p> <p>(1) 特許出願が公開され特許が付与されていない場合、何人も、書面にて、長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、特許付与に対する異議申立をすることができる。</p> <p>(a)-(e) 省略      (f) 完全明細書の何れかの特許請求の範囲に記載の発明の対象が、本法の趣旨における発明に該当しないか又は本法に基づく特許の対象でないものであること      (g)-(k) 省略      ただし、他の理由は認められず、また長官は利害関係人から聴聞の請求があるときは、その者をヒアリングし、別途定める所定の方法及び期間内に、当該異議申立を処理しなければならない。</p> <p>(2) 特許付与後で特許付与の公告の日から 1 年間の満了前はいつでも、いかなる利害関係人も、所定の方法で長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、異議申立をすることができる。すなわち</p> <p>(a)-(e) 省略      (f) 完全明細書の何れかの特許請求の範囲に記載の対象が、本法の趣旨における発明に該当しないか又は本法に基づく特許の対象でないものであること      (g)-(k) 省略      ただし、他の理由は認められない。</p> <p>(3)-(6) 省略</p>
<p><b>Section 64 Revocation of patents</b></p> <p>(1) Subject to the provisions contained in this Act, a patent, whether granted before or after the commencement of this Act, may, be revoked on a petition of any person interested or of the Central Government by the Appellate Board or on a counter-claim in a suit for infringement of the patent by the High Court on any of the following grounds, that is to say—</p> <p>(a)-(c) 省略      (d) that the subject of any claim of the complete specification is not an invention within the meaning of this Act;      (e)-(q) 省略      (2)-(5) 省略</p>	<p><b>第64条 特許の取消</b></p> <p>(1) 本法の規定に従うことを条件として、特許については、その付与が本法施行の前か後かを問わず、利害関係人若しくは中央政府の請求に基づいて審判委員会が、又は特許侵害訴訟における反訴に基づいて高等裁判所が、次に掲げる理由の何れかによって、これを取り消すことができる。すなわち、</p> <p>(a)-(c) 省略      (d) 完全明細書の何れかの特許請求の範囲の対象が本法の趣旨における発明に該当しないこと      (e)-(q) 省略      (2)-(5) 省略</p>

## 概要

発明に関するカテゴリーの中でもとりわけ、1970年特許法第3条(k)(以下、「本法」という)は、コンピュータ・プログラムそれ自体を特許の対象から除外している。

## I.成文法規定

本法第II章は、特許されない発明を規定している。第II章に含まれているように、第3条(k)は、コンピュータ・プログラムそれ自体を特許の対象から除外している。

特許の対象から絶対的に除外されているビジネス方法、数学的方法およびアルゴリズムとは対照的に、コンピュータ・プログラムの特許の対象からの除外は絶対的ではない。第3条(k)の立法経緯では、両院合同委員会(Joint Parliamentary Committee; JPC)の勧告<sup>1</sup>に基づき「コンピュータ・プログラム」の後に「それ自体」というフレーズが付加された事が示されている。JPCは、「それ自体」というフレーズは、その他何らかのもの(「コンピュータ・プログラムに付随するもの」、または「コンピュータ・プログラム上で開発されたもの」)を含み得るコンピュータ・プログラム関連発明の特許可能性に対処するために挿入されたと述べた。JPCはさらに、第3条(k)に基づく特許の対象の例外がそのような発明を拒絶する意図はなく、それら発明を、その根本であるコンピュータ・プログラムそれ自体(as such)と区別する意図である事を明確化した。

いかなる特許出願に対する特許付与に対しても、第25条(1)(f)に基づき、第3条(k)を満足しないことを理由として付与前異議を申立てることができる。さらに、特許付与された発明に対しても、第3条(k)を満足しないことを理由として第25条(2)(f)に基づき付与後異議申立、又は第64条(d)に基づき取消をることができる。

## II.特許局実務・手続マニュアル

特許局実務・手続マニュアル(The Manual of Patent Office Practice and Procedure; MPPP)は、まず、コンピュータ・プログラム関連の特許出願がビジネス方法、数学的方法およびアルゴリズムという特許の対象の例外の範囲内であるか否かを決定している<sup>2</sup>。その特許出願が、ビジネス方法、数学的方法およびアルゴリズムの少なくとも一つとして分類できない場合、次に当該特許出願の発明がコンピュータ・プログラムそれ自体という特許の対象の例外の範囲内であるかどうかを決定する。MPPPは、コンピュータ・プログラムにのみ関連する請求項はコンピュータ・プログラムそれ自体と認められ、特許されないと述べている。MPPPはまた、コンピュータ・プログラムを記憶するコンピュータ可読媒体を対象とする請求項は、第3条(k)を根拠として特許の対象から除外されるとしている。

## III.判例法分析

コンピュータ・プログラムそれ自体の特許可能性は、以下の事件でIPABによって議論されてきた。

<sup>1</sup> <http://164.100.47.5/webcom/MoreInfo/PatentReport.pdf> (最終訪問 2013年8月15日)

<sup>2</sup> MPPP 08.03.05.10

## Accenture Global Service GmbH Vs. The Assistant Controller of Patents and Designs & Others<sup>1</sup> [IPAB]

### a. 事実概要

審判請求人である Accenture Global Service GmbH 社は、発明の名称「Distributed Development Environment or Building Internet Applications by Developers at Remote Locations(開発者が遠隔位置でインターネット・アプリケーションを構築するための分散開発環境)」と題した発明の特許出願を行った。

本願の第 1 独立請求項は、以下の通り。

A system comprising:

at least one client computer (100) that includes a central processor (110), the central processor (110) controlling the overall operation of the at least one client computer (100) and;

a server (160) communicatively coupled to the at least one client computer (100) for developing an Internet-hosted business application composed of web services, the server (160) including:

a transmitter for transmitting computer code to the at least one client computer (100) the computer code serving as a representation of said business application;

a development application services provider (DASP) module (180) for customizing said business application by, generating application services and facilitating Construction, versioning, deployment, and abrogation of said application services, the DASP module (180) including estimating tools, data, modeling utilities, software development tools, testing environment support, documented methodologies, and a portal (192) for providing to the at least one computer (100) access to web application services; and

a hosted production environment (HPE) module (188) for provisioning and abrogating an environment through said DASP module, the HPE module (188) including a Remote Run- Time environment for integrating production monitoring systems and business system support and an integrator for integrating application servers, hardware, and software.

最初の審査報告書(FER)では、その他の根拠に加えて、請求項の発明が第 3 条(k)の範囲内であることを根拠に拒絶理由が通知された。

審査管理官とのヒアリング中、出願人は補正した請求項を提出した。審査管理官は、以下を根拠として、本願のシステムクレームを拒絶した。

- ・新しい機能を実現するハードウェア実装は、その実現される機能に関わりなく、特定のハードウェアが既知であるか又は自明である場合、特許されない。
- ・ハードウェアの特別な適用又は修正がなく、ハードウェアが所望の動作を実行するよう設計された命令一式(プログラム)に発明の新規な特徴が存在する場合、そのクレームされた事項は単独または他との組み合わせであっても特許されない。

<sup>1</sup> Order 283 of 2012 (2012 年 12 月 28 日審決)

審判請求人は、審査管理官が本願のシステムクレームを拒絶した理由は本法および MPPP のいずれにも言及されていないとして、審査管理官の決定に対して、IPAB に不服を申し立てた。さらに、それまでに特許出願にそのような拒絶理由を設定したインド裁判所はなかった。

#### b. IPAB の審決

IPAB は、審判請求人の訴えを認め、審査管理官の拒絶査定は、「正当な理由のない前提に基づくものであり、論理性および妥当性からかけ離れている」と述べた。IPAB は、審判請求人が改めて本件について議論できるよう本件を審査管理官に差し戻し、特許の対象か否かの争点を独立して検討するよう審査管理官に命じた。

審査管理官は、再審査において、クレームされた発明は、ソフトウェア(コンピュータ・プログラム)それ自体ではなく、ウェブサービスおよびソフトウェアの側面で改善点を有するシステムであると考えた。さらに審査管理官は、本発明は第 3 条(k)の範囲内ではないと考え、上記の請求項は大幅な補正なしで特許が付与された。

#### c. 分析および導かれる原則

著者の見解では、本願を特許しない審査管理官の理由づけを否定することにより、IPAB の審決が、「新しい機能を実現するハードウェアは、その実現される新しい機能に関わりなく、『特定のハードウェアが既知であるか又は自明である』」という理由のみによって拒絶されるものではないという認識を強化したと考える。さらに、コンピュータ・プログラムによって新しい機能を実現するシステムの発明は、既存システムに対し特別な適用又は修正がないという理由のみに基づいて拒絶されるものではない。従って、第 3 条(k)は、特許可能性について、新規なシステムもしくは既存システムの特別な修正を要件とする事を義務付けてはいない。

### IV. 結論

結論として、第 3 条(k)は、コンピュータ・プログラムそれ自体への特許付与を禁じている。これは、英國<sup>1</sup>および欧州特許庁(EPO)<sup>2</sup>が課している特許の対象からの除外と非常に類似している。著者の見解としては、特許明細書は、発明の非技術的特徴と技術的特徴の間での技術的相互作用が、個々の技術的特徴の技術的効果から予想される総和とは異なる技術的効果を産み出すという事を示すことによって、発明者の貢献がさらなる技術的効果を奏しており、単なるコンピュータ・プログラムではないということを、強調すべきである。また特許明細書において、出願人は、発明によって解決される技術的課題を記載してもよい。そして、出願人は、発明の技術的特徴を特定し、その技術的特徴が特定された技術的課題を解決する事を実証すべきである。出願人は、技術的効果(より高速なシステム、より効率的なシステム、より安定したシステム、および、より良いメモリ利用)の存在もまた、立証すべきである。

著 者 : Someshwar Banerjee

肩 書 : シニア・アソシエイト/インド弁理士

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

執筆日 : 2013 年 8 月 12 日

初回掲載 : 初版

<sup>1</sup> 1977 年英国特許法第 1 条

<sup>2</sup> 欧州特許条約第 52 条

(参考)

1970 年特許法(最終改正:2005 年)

<p><b>Section 3. What are not inventions.</b></p> <p>The following are not inventions within the meaning of this Act,</p> <p>(a)-(j) 省略      (k) a mathematical or business method or a computer programme <i>per se</i> or algorithms;      (l)-(p) 省略</p>	<p><b>第3条 発明でないもの</b></p> <p>次に掲げるものは、本法の趣旨に該当する発明とはしない。</p> <p>(a)-(j) 省略      (k) 数学的若しくは営業の方法、又はコンピュータ・プログラムそれ自体もしくはアルゴリズム      (l)-(p) 省略</p>
<p><b>Section 25 Opposition to the patent</b></p> <p>(1) Where an application for a patent has been published but a patent has not been granted, any person may, in writing, represent by way of opposition to the Controller against the grant of patent on the ground—</p> <p>(a)-(e) 省略      (f) that the subject of any claim of the complete specification is not an invention within the meaning of this Act, or is not patentable under this Act;      (g)-(k) 省略      but on no other ground, and the Controller shall, if requested by such person for being heard, hear him and dispose of such representation in such manner and within such period as may be prescribed.</p> <p>(2) At any time after the grant of patent but before the expiry of a period of one year from the date of publication of grant of a patent, any person interested may give notice of opposition to the Controller in the prescribed manner on any of the following grounds, namely:—</p> <p>(a)-(e) 省略      (f) that the subject of any claim of the complete specification is not an invention within the meaning of this Act, or is not patentable under this Act;      (g)-(k) 省略      but on no other ground.</p> <p>(3)-(6) 省略</p>	<p><b>第25条 特許に対する異議申立</b></p> <p>(1) 特許出願が公開され特許が付与されていない場合、何人も、書面にて、長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、特許付与に対する異議申立をすることができる。</p> <p>(a)-(e) 省略      (f) 完全明細書の何れかの特許請求の範囲に記載の発明の対象が、本法の趣旨における発明に該当しないか又は本法に基づく特許の対象でないものであること      (g)-(k) 省略      ただし、他の理由は認められず、また長官は利害関係人から聴聞の請求があるときは、その者をヒアリングし、別途定める所定の方法及び期間内に、当該異議申立を処理しなければならない。</p> <p>(2) 特許付与後で特許付与の公告の日から 1 年間の満了前はいつでも、いかなる利害関係人も、所定の方法で長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、異議申立をすることができる。すなわち</p> <p>(a)-(e) 省略      (f) 完全明細書の何れかの特許請求の範囲に記載の対象が、本法の趣旨における発明に該当しないか又は本法に基づく特許の対象でないものであること      (g)-(k) 省略      ただし、他の理由は認められない。</p> <p>(3)-(6) 省略</p>
<p><b>Section 64 Revocation of patents</b></p> <p>(1) Subject to the provisions contained in this Act, a patent, whether granted before or after the commencement of this Act, may, be revoked on a petition of any person interested or of the Central Government by the Appellate Board or on a counter-claim in a suit for infringement of the patent by the High Court on any of the following grounds, that is to say—</p> <p>(a)-(c) 省略      (d) that the subject of any claim of the complete specification is not an invention within the meaning of this Act;      (e)-(q) 省略      (2)-(5) 省略</p>	<p><b>第64条 特許の取消</b></p> <p>(1) 本法の規定に従うことを条件として、特許については、その付与が本法施行の前か後かを問わず、利害関係人若しくは中央政府の請求に基づいて審判委員会が、又は特許侵害訴訟における反訴に基づいて高等裁判所が、次に掲げる理由の何れかによって、これを取り消すことができる。すなわち、</p> <p>(a)-(c) 省略      (d) 完全明細書の何れかの特許請求の範囲の対象が本法の趣旨における発明に該当しないこと      (e)-(q) 省略      (2)-(5) 省略</p>

# アルゴリズムの発明からの除外(特許法第3条(k)) || Ref.1-4

## 概要

発明に関するカテゴリーの中でもとりわけ、1970年特許法第3条(k)(以下、「本法」という)は、アルゴリズムを特許の対象から除外している。

## I.成文法規定

本法第3条は、発明ではないものを特定している。第3条(k)は、アルゴリズムは、他のものとともに、発明とは認めない旨規定している。

いかなる特許出願に対する特許付与に対しても、第25条(1)(f)に基づき、第3条(k)を満足しないことを理由として付与前異議を申立てることができる。さらに、特許付与された発明に対しても、第3条(k)を満足しないことを理由として第25条(2)(f)に基づき付与後異議申立、又は第64条(d)に基づき取消をることができる。

## II.特許局実務・手続マニュアル

特許局実務・手続マニュアル(The Manual of Patent Office Practice and Procedure; MPPP)では、アルゴリズムについては非常に広範な定義をしており、アルゴリズムは一連のルール又は手順、一連のステップ、および定義された命令の有限リストにより表現された方法を含むと記載されている<sup>1</sup>。また、MPPPは、アルゴリズムは通常、問題を解決するために使用され、アルゴリズムは1以上の論理的方法、数学的方法、計算法、および再帰的方法を採用することができるとして述べている。全ての形態のアルゴリズムが特許の対象から除外されている。

## III.判例法分析

知的財産審判委員会(The Intellectual Property Appellate Board; IPAB)は、以下の審決において、第3条(k)の規定の解釈を行い、アルゴリズムの特許可能性について見解を述べた。

### Enercon India Ltd. Vs. Aloys Wbben<sup>2</sup> [IPAB]

#### a.事実概要

本件は、2010年11月18日に審決された。本件では、Enercon India Ltd.社(審判請求人)がAloys Wobben社の保有する特許第201910号の有効性に関し、第3条(k)を含む様々な根拠を基に異議を唱えた。

本願の第1独立請求項は以下の通りである。

A method for controlling a wind turbine characterized in that at least one operational setting is varied within predefined limits, the variations are performed at pre-definable time intervals, and the time intervals are varied in response to pre-definable ambient and/or operating conditions.

<sup>1</sup> MPPP 08.03.05.10

<sup>2</sup> Order 224 of 2010 (2010年11月18日審決)

審判請求人は、風力タービンの制御機構のための様々なルールを含む方法に焦点を当てた本願請求項は、アルゴリズムであると主張した。請求人は、全ての請求項は最適な出力のための一連のステップを含んでいると述べた。さらに、本発明の実施におけるマイクロプロセッサおよびマイクロコンピュータの使用は、クレームされた方法がアルゴリズムであることを示していると主張した。

被請求人は、高出力を有する風力タービン用には、風力タービンに関連する様々なパラメータを制御するための自動制御ユニットを使用する事が望ましいと主張した。風力タービンを手動で制御し、風力タービンの設定事項を設定もしくは変更する事は難しい。これらの設定はきわめて短い時間間隔で実行されなければならず、外部条件を分析し内部制御ユニットの補正を行う高度なコンピュータ技術を駆使する事でのみ可能となる。被請求人は、この技術的工程制御は、技術的工程制御を実行するための特定のプログラムに従って操作するよう設定されたコンピュータと関連していることから、コンピュータ・プログラムそれ自体もしくはアルゴリズムのような一連の手順ルールとみなす事はできないと主張した。被請求人はさらに、本願は、アルゴリズム又は一連のルールそれ自体(as such)をクレームしておらず、技術的効果(この場合、風力タービンの様々なパラメータを制御する事により最大出力を獲得するという効果)を達成するための技術工程を実行するための一連の手順ステップをクレームしていると述べた。よって、本発明が第3条(k)に基づき特許されないという拒絶の理由は妥当ではないと主張した。

#### b. IPABの審決

IPABは、これら請求項についての特許法第3条(k)に基づく特許可能性は支持したが、これら請求項は新規性及び進歩性の欠如により取消されるべき旨の判断を下した。

#### c. 分析および導かれる原則

IPABは、特許された請求項は一連のルールを含まず、一連のルールについての保護を求めたものでないという点で被請求人に同意した。IPABによると、特許された請求項は、外部風速を基にして風力タービンを制御するための一連の方法のステップに関連している。IPABの見解では、技術的工程制御を実行するため特定のプログラムに従って運用するよう設定されたコンピューティング・システムと関連する技術的工程制御は、コンピュータ・プログラムそれ自体でもアルゴリズムのような一連の手順のルールでもないとされた。著者の見解では、IPABは、方法のステップを、コンピューティング・システム、および技術的効果のある具体的な成果の生成に関連付けることは、方法のステップがアルゴリズムを構成するものではない事を実証するのに役立てられる事を示唆していると解される。

## IV.結論

結論として、現行法の位置付けにある通り、アルゴリズムへの特許付与は全面的に禁止されている。著者の見解では、出願人は、特許明細書において、方法のステップを機械又はコンピューティング・システムと関連付け、その方法の実行結果が具体的であり現実世界で応用性がある事を実証すべきであると考える。これは、本発明の方法がアルゴリズムでない事を証明するのに役立つ。

著 者 : Someshwar Banerjee

肩 書 : シニア・アソシエイト/インド弁理士

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

執筆日 : 2013年9月10日

初回掲載 : 初版

(参考)

1970 年特許法(最終改正:2005 年)

<p><b>Section 3 What are not inventions</b></p> <p>The following are not inventions within the meaning of this Act,</p> <p>(a)-(j) 省略      (k) a mathematical or business method or a computer programme <i>per se</i> or algorithms;      (l)-(p) 省略</p>	<p><b>第3条 発明でないもの</b></p> <p>次に掲げるものは、本法の趣旨に該当する発明とはしない。</p> <p>(a)-(j) 省略      (k) 数学的若しくは営業の方法、又はコンピュータ・プログラムそれ自体もしくはアルゴリズム      (l)-(p) 省略</p>
<p><b>Section 25 Opposition to the patent</b></p> <p>(1) Where an application for a patent has been published but a patent has not been granted, any person may, in writing, represent by way of opposition to the Controller against the grant of patent on the ground—</p> <p>(a)-(e) 省略      (f) that the subject of any claim of the complete specification is not an invention within the meaning of this Act, or is not patentable under this Act;      (g)-(k) 省略      but on no other ground, and the Controller shall, if requested by such person for being heard, hear him and dispose of such representation in such manner and within such period as may be prescribed.</p> <p>(2) At any time after the grant of patent but before the expiry of a period of one year from the date of publication of grant of a patent, any person interested may give notice of opposition to the Controller in the prescribed manner on any of the following grounds, namely:—</p> <p>(a)-(e) 省略      (f) that the subject of any claim of the complete specification is not an invention within the meaning of this Act, or is not patentable under this Act;      (g)-(k) 省略      but on no other ground.</p> <p>(3)-(6) 省略</p>	<p><b>第25条 特許に対する異議申立</b></p> <p>(1) 特許出願が公開され特許が付与されていない場合、何人も、書面にて、長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、特許付与に対する異議申立をすることができる。</p> <p>(a)-(e) 省略      (f) 完全明細書の何れかの特許請求の範囲に記載の発明の対象が、本法の趣旨における発明に該当しないか又は本法に基づく特許の対象でないものであること      (g)-(k) 省略      ただし、他の理由は認められず、また長官は利害関係人から聴聞の請求があるときは、その者をヒアリングし、別途定める所定の方法及び期間内に、当該異議申立を処理しなければならない。</p> <p>(2) 特許付与後で特許付与の公告の日から 1 年間の満了前はいつでも、いかなる利害関係人も、所定の方法で長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、異議申立をすることができる。すなわち</p> <p>(a)-(e) 省略      (f) 完全明細書の何れかの特許請求の範囲に記載の対象が、本法の趣旨における発明に該当しないか又は本法に基づく特許の対象でないものであること      (g)-(k) 省略      ただし、他の理由は認められない。</p> <p>(3)-(6) 省略</p>
<p><b>Section 64 Revocation of patents</b></p> <p>(1) Subject to the provisions contained in this Act, a patent, whether granted before or after the commencement of this Act, may, be revoked on a petition of any person interested or of the Central Government by the Appellate Board or on a counter-claim in a suit for infringement of the patent by the High Court on any of the following grounds, that is to say—</p> <p>(a)-(c) 省略      (d) that the subject of any claim of the complete specification is not an invention within the meaning of this Act;      (e)-(q) 省略      (2)-(5) 省略</p>	<p><b>第64条 特許の取消</b></p> <p>(1) 本法の規定に従うことを条件として、特許については、その付与が本法施行の前か後かを問わず、利害関係人若しくは中央政府の請求に基づいて審判委員会が、又は特許侵害訴訟における反訴に基づいて高等裁判所が、次に掲げる理由の何れかによって、これを取り消すことができる。すなわち、</p> <p>(a)-(c) 省略      (d) 完全明細書の何れかの特許請求の範囲の対象が本法の趣旨における発明に該当しないこと      (e)-(q) 省略      (2)-(5) 省略</p>

# 出願権の証拠書面の提出要件(特許法第 7 条(2)) || Ref.1-16

## 概要

1970 年インド特許法(以下、「本法」という)第 7 条(2)の要件である出願権立証のための書類を提出しない場合、審査管理官による本法第 15 条に基づく拒絶理由となる。しかしながら、上記拒絶は、必要書類を提出する機会を出願人に与えた後にのみ行われなければならない。

## I.成文法規定

本法第 6 条は、真正かつ最初の発明者からの譲受人は、インドで特許出願を行う権利を有すると規定している。譲渡に基づいて出願権を獲得した場合には、本法第 7 条(2)により出願権の証拠書面を提出しなければならない。しかし、本法は、出願権を立証するために提出すべき書類が何かについては明確にしていない。さらに、2003 年インド特許規則の規則 10 では、本法第 7 条(2)に基づく出願権を立証するための書類を、特許出願から 6 か月以内に提出するよう義務付けている。

第 135 条は、インドにおける条約出願の請求項が条約締約国で出願された 1 以上の特許出願で開示された事項に基づいており、且つ、インドにおける条約出願が、その条約締結国で出願をした者若しくはその法定代理人、又は、その者の譲受人である場合における、インドにおける条約出願の請求項の優先日に関連している。第 139 条は、本法の全ての条項は、第 133 条～138 条に規定される場合を除き、通常の出願に適用されるのと同様に条約出願に適用されると規定している。

第 15 条は、出願が本法の要件を満たさない場合に、審査管理官に特許出願を拒絶する権限を与えるとともに、本願を審査管理官が納得するように補正するよう要求する権限を与える。

## II.判例法分析

以下は、知的財産審判委員会(以下、「IPAB」という)が、出願人が出願権を立証するための書類の提出要件について分析したケースである。

### NTT DoCoMo Inc Vs. The Controller of Patents and Designs<sup>1</sup> [IPAB]

#### a. 事実概要

IPAB に提出された本審判請求では、審判請求人の特許出願第 794/CHE/2006 号についての審査管理官による拒絶査定に不服が唱えられた。最初の拒絶理由通知(以下、「FER」という)において、審査管理官は、本法第 7 条(2)に基づく出願権の証拠が提出されていないため提出すべきである旨の拒絶理由を挙げた。この拒絶理由は、FER に対する応答受領後に審査管理官により通達されたヒアリング通知(Hearing Notice)においても繰り返し述べられた。出願人の代理人は、本願は条約出願であることから本法第 135 条が適用されるのであって、本法第 6 条及び 7 条(2)の要件は適用されないと強く主張した。審査管理官は、出願人はインドでの出願権を裏付けるいかなる書類も提出しておらず、本法第 7 条(2)の要件を遵守していないと判断した。こうして、審査管理官は

<sup>1</sup> OA/39/2011/PT/CH (2013 年 10 月 28 日審決)

特許付与を拒絶した。

#### b. IPAB の審決

第 7 条(2)に基づくインドでの出願権を証明する書類の提出要件は、必須要件であり、これは条約出願にも適用される。よって、出願人は、発明者からインドでの出願権を取得した事を立証する書類を提出すべきであった。しかしながら、審査管理官は、本願への特許付与を拒絶するのではなく、出願権を証明する書類とともに補正した出願書類を提出する機会を出願人に与えるべきであった。

IPAB は、本願への拒絶査定を破棄し、審判請求人に出願権の証拠書類を提出するよう命じ、そうしない場合には拒絶査定を復活させる旨判示した。

#### c. 分析及び導かれる原則

原査定における審査管理官の認定は、本法第 6 条、第 7 条(2)、第 135 条、第 139 条、及び 2003 年特許規則の規則 10 に基づくものであった。本願が第 135 条に基づく条約出願であるため出願権の証拠の提出は必要ないという審判請求人の主張は、IPAB によって否定された。IPAB は、第 135 条は条約出願における請求項の優先日のみに関連していると述べた。IPAB はさらに、第 139 条は、第 6 条及び第 7 条(2)の条項が通常の出願に適用されるのと同様に条約出願にも適用される事を明確にしていると述べた。

このように、審査管理官は、出願権の証拠書面を提出するよう当然のごとく求めた。しかしながら、IPAB は、今回の拒絶査定は手続法に基づくものであって厳しすぎ、出願人に本案を立証する機会を与えていないという見解であった。IPAB は、審査管理官は本願を拒絶する前に出願人に文書を提出し手続要件を満たす機会を与えるべきであるという見解を述べた。

### III.結論

出願権の証拠書面の提出は必須要件であり、出願人は、発明の出願権を譲渡により取得した場合にはいつでも、当該証拠を提出しなければならない。この条項は、条約出願についても適用される。本審決は PCT 出願(国内段階)についての出願権の証拠書面提出の要件については特に述べていないが、著者の見解では、本審決は、第 7 条(2)に規定されている出願権の証拠書面提出の要件は必須要件であり、PCT 出願(国内段階)を含むインド国内でのすべての特許出願に平等に適用される、という解釈を確立したものであると考える。さらに、著者の見解では、当該証拠書面の提出についての時期的要件および手続的要件は遵守されなければならないが、単なる出願権証拠書面提出の要件の不遵守を原因として、その出願が拒絶理由通知の通知なく拒絶査定される事はないと推定される。その代わりに、出願人は出願権を立証して要件を満たす機会を与えられるであろう。

著 者 : Konpal Rae

肩 書 : ジョイント・ディレクター/インド弁理士

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

執筆日 : 2014 年 1 月 15 日

初回掲載 : 第 2 版

(参考)

1970 年特許法(最終改正:2005 年)

<p><b>Section 6 Persons entitled to apply for patents</b></p> <p>(1) Subject to the provisions contained in section 134, an application for a patent for an invention may be made by any of the following persons, that is to say,—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) by any person claiming to be the true and first inventor of the invention;</li> <li>(b) by any person being the assignee of the person claiming to be the true and first inventor in respect of the right to make such an application;</li> <li>(c) by the legal representative of any deceased person who immediately before his death was entitled to make such an application.</li> </ul> <p>(2) An application under sub-section (1) may be made by any of the persons referred to therein either alone or jointly with any other person.</p>	<p><b>第6条 特許出願をすることができる者</b></p> <p>(1) 第 134 条(相互主義を採用しない国に対する告示)に従うことを条件として、発明の特許出願については、次の者の何れかがすることができる。すなわち、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 発明の真正かつ最初の発明者である旨を主張する者；</li> <li>(b) 当該出願をする権利について、発明の真正かつ最初の発明者である旨を主張する者からの譲受人である者；</li> <li>(c) 死の直前に当該出願をする権原があった故人についての法律上の代表者</li> </ul> <p>(2) (1)に基づく出願については、同項にいう者が単独で又は他の何人かと共同で、これをすることができる。</p>
<p><b>Section 7 Form of application</b></p> <p>(1)-(1B) 省略</p> <p>(2) Where the application is made by virtue of an assignment of the right to apply for a patent for the invention, there shall be furnished with the application, or within such period as may be prescribed after the filing of the application, proof of the right to make the application.</p> <p>(3)-(4) 省略</p>	<p><b>第7条 出願様式</b></p> <p>(1)-(1B) 省略</p> <p>(2) 出願が発明についての特許出願権の譲渡によって行われるときは、出願と共に又は別途定める出願後の所定の期間内に、出願権についての証拠を提出しなければならない。</p> <p>(3)-(4) 省略</p>
<p><b>Section 15 Power of Controller to refuse or require amended applications, etc., in certain case</b></p> <p>Where the Controller is satisfied that the application or any specification or any other document filed in pursuance thereof does not comply with the requirements of this Act or of any rules made thereunder, the Controller may refuse the application or may require the application, specification or the other documents, as the case may be, to be amended to his satisfaction before he proceeds with the application and refuse the application on failure to do so.</p>	<p><b>第15条 一定の場合に出願を拒絶し又は補正を命じる等の長官権限</b></p> <p>長官は、願書若しくは明細書又はそれについて提出された他の書類が本法又は本法に基づいて制定された規則の要件を遵守していないと納得するときは、出願を拒絶することができ、又は出願を処理する前に、願書、明細書若しくは場合により他の書類を自己の納得するように補正させることができ、かつ、その補正を怠るときは当該出願を拒絶することができる。</p>
<p><b>Section 135 Convention applications</b></p> <p>(1) Without prejudice to the provisions contained in section 6, where a person has made an application for a patent in respect of an invention in a convention country (hereinafter referred to as the "basic application"), and that person or the legal representative or assignee of that person makes an application under this Act for a patent within twelve months after the date on which the basic application was made, the priority date of a claim of the complete specification, being a claim based on matter disclosed in the basic application, is the date of making of the basic application.</p> <p><i>Explanation.</i>—Where applications have been made for similar protection in respect of an invention in</p>	<p><b>第135条 条約出願</b></p> <p>(1) 第 6 条の規定を害することなく、何人かが条約国において発明に係る特許出願(以下「基礎出願」という。)をし、かつ、その者又はその者の法律上の代表者若しくは譲受人が、基礎出願がされた日後 12 月以内に本法に基づいて特許出願をするときは、完全明細書のクレームの優先日は、当該クレームが基礎出願で開示された事項に基づく場合、基礎出願をした日とする。</p> <p><b>説明</b>—2 以上の条約国において 1 発明に係る類似の保護を求める出願があったときは、本項にいう 12 月</p>

<p>two or more convention countries, the period of twelve months referred to in this sub-section shall be reckoned from the date on which the earlier or earliest of the said applications was made.</p> <p>(2) Where applications for protection have been made in one or more convention countries in respect of two or more inventions which are cognate or of which one is a modification of another, a single convention application may, subject to the provisions contained in section 10, be made in respect of those inventions at any time within twelve months from the date of the earliest of the said applications for protection:</p> <p>Provided that the fee payable on the making of any such application shall be the same as if separate applications have been made in respect of each of the said inventions, and the requirements of clause (b) of sub-section (1) of section 136 shall, in the case of any such application, apply separately to the applications for protection in respect of each of the said inventions.</p> <p>(3) In case of an application filed under the Patent Cooperation Treaty designating India and claiming priority from a previously filed application in India, the provisions of sub-sections (1) and (2) shall apply as if the previously filed application were the basic application:</p> <p>Provided that a request for examination under section 11B shall be made only for one of the applications filed in India.</p>	<p>の期間は、最先の出願があった日から起算する。</p> <p>(2) 2 以上の類似の発明又はその一つが他の改良である発明について、保護を求める出願が 1 又は 2 以上の条約国においてされたときは、第 10 条(明細書の内容)の規定に従うことを条件として、当該保護を求める出願のうち最先の出願日から 12 月以内にいつでもそれらの発明に係る単一の条約出願をすることができる。:</p> <p>ただし、そのような出願について納付を要する手数料は、前記発明の各々に関して個別の出願がされた場合と同額であり、また第 136 条(1)(b)(保護を求める出願の出願日及び条約国の明示)の要件は、そのような出願の場合は、前記発明の各々に係る保護を求める出願に対して個別に適用される。</p> <p>(3) インドを指定して特許協力条約に基づいてされた出願であって、インドにおいて既にした出願の優先権を主張するものの場合は、(1)及び(2)の規定を当該先の出願が基本出願であるものとして適用する。</p> <p>ただし、第 11B 条に基づく審査請求は、インドにおける出願のうち一つのみに対ししなければならない。</p>
<p><b>Section 139 Other provisions of Act to apply to convention applications</b></p> <p>Save as otherwise provided in this Chapter, all the provisions of this Act shall apply in relation to a convention application and a patent granted in pursuance thereof as they apply in relation to an ordinary application and a patent granted in pursuance thereof.</p>	<p><b>第 139 条 条約出願に適用の本法の他の規定</b></p> <p>この章(国際協定)に別段の規定のある場合を除き、本法の全ての規定は、条約出願及びそれに基づいて付与された特許について、通常の出願及びそれに基づいて付与された特許について適用するとの同様に、適用する。</p>

2003 年特許規則(最終改正:2014 年)

**Rule 10 Period within which proof of the right under section 7(2) to make the application shall be furnished**

Where, in an application for a patent made by virtue of an assignment of the right to apply for the patent for the invention, if the proof of the right to make the application is not furnished with the application, the applicant shall within a period of six months after the filing of such application furnish such proof.

Explanation.--For the purposes of this rule, the six months period in case of an application corresponding to an international application in which India is designated shall be reckoned from the actual date on which the corresponding application is filed in India.

**規則 10 第 7 条(2)に基づく出願権の証拠の提出期間**

発明についての特許の出願権の譲渡によりされた特許出願において、当該出願権の証拠が出願と共に提出されない場合は、出願人は、当該出願の後 6 月以内に、当該証拠を提出しなければならない。

説明--本条規則の適用上、インドを指定する国際出願に対応する出願の場合における 6 月の期間は、対応する出願がインドにおいて出願された実際の日付から起算する。

## 概要

インド出願に対応して、同一又は実質的に同一の発明の出願が他国でなされた場合、これらの出願情報をインド特許局(以下、「IPO」という)に提供する必要がある。本条項の立法趣旨は、対応出願が他国で出願されているインド出願について、IPOによる審査を容易にすることである。これを達成するために、このような対応出願に関する情報を自発的に都度提供する義務が出願人に課されている。

## I.成文法規定

本法第8条(1)に基づき、インドにおける特許出願人は、インドで出願したものと「同一又は実質的に同一」の発明について当該出願人によって外国に出願されている特許出願の詳細を示す陳述書を IPO の審査管理官に提出しなければならない。当該出願人の代理人又は当該出願人から権限を与えられた者により、その特許出願が外国で行われる場合であっても、出願人はその知る限りにおいて、当該情報を提出することを要求される。

これに加え出願人は、同一又は実質的に同一の発明に関する他の出願が、上記陳述書の提出後において特許付与されるまでの間にインド国外においてなされた場合、その全ての他の出願に関する詳細について、審査管理官に文書により都度通知する旨を誓約しなければならない。

陳述書は、特許出願と同時に又は所定期間に提出することができる。2003年特許規則の規則12(1)によると、陳述書および誓約書の双方とも様式3によって提出されなければならない。さらに、規則第12条(2)は、出願人がインド国外での出願について審査管理官に通知すべき期間を、当該インド国外での出願日から6ヶ月と規定している。

第8条(1)の要件の遵守は必須である。第8条の要件を満たさない場合、本法第25条(1)(h)および第25条(2)(h)に基づき異議申立の理由となるとともに本法第64条(1)(m)に基づき取消の理由となる。

## II.判例法分析

以下は、(準)司法機関が第8条(1)の規定について取り扱った事例である。

### VRC Continental Vs. Uniroyal Chemical Company<sup>1</sup> [IPAB]

#### a. 事実概要

知的財産審判委員会(IPAB)で審理された本件は、2008年1月9日に付与されたインド特許第213608号の取消しについてのものであった。2001年6月21日に、PCT出願のインド国内移行書面が様式3とともにIPOに提出された。その後、対応出願が2001年6月22日にヨーロッパ特許庁(EPO)に出願されたが、様式3で誓約をしたにも関わらず、その事実はIPOに開示されず、

<sup>1</sup> Order 207 of 2012 (2012年8月24日審決)

さらに第 8 条(1)に基づく審査管理官への通知のための様式 3 の追加提出もなされていなかった。審判請求人は、これを特許取消の理由の一つとして挙げた。

### b. IPAB の審決

IPAB は、誓約書を提出した後であるのに、被請求人は第 8 条(1)(b)に規定するその後の出願に關し、第 8 条(1)(a)で求められた情報を提供するのを怠っていたと判示した。

従って、IPAB は、請求人による第 64 条(1)(m)に基づく特許取消の理由は成立し、本特許はこれを根拠に取消されるべきであると判示した。最終的には、第 8 条(1)の要件を遵守していない点を含めた複数の理由により、本特許は取消された。

### c. 分析および導かれる原則

*Chemtura Vs. Union of India* の先行事例<sup>1</sup>において、デリー高裁は、第 8 条(1)を含む第 8 条に関する論点を取り上げていた。より具体的に述べると、まさに IPAB により取り消されることになった本件インド特許第 213608 号について、その特許権者に有利な仮差止命令を出すか否かという論点をデリー高裁が議論していた。デリー高裁は、第 8 条の解釈を行い、一見したところ第 8 条違反があったとの認定に基づき仮差止命令を取消した。

IPAB も、本法第 8 条の要件を満たさないことを理由に当該特許の取消を行ったが、この IPAB の審決はデリー高裁と同じ経過をたどらず、第 8 条(1)(b)違反と判断された理由は、唯一、EPO での後の出願を開示しなかったことのみである。デリー高裁と異なり、IPAB は、第 8 条(1)(b)が係属中の全ての特許出願の定期的な情報更新を要求しているか否かについては議論しなかった。

重要なのは、デリー高裁の一見した仮認定が、単なる仮処分段階で言い渡されたものに過ぎず、したがって最終決定でなく先例としての価値を持たないであろうこととは対照的に、IPAB の審決は、本案にかかる全審理に基づくものであるという点である。デリー高裁の決定それ自体が、本意見が単に一見した見解であり、本件の最終結論又は同一の当事者同士が関与する他のいなかる手続きの推移にも影響を及ぼす意図がないことを明示している。

著者の見解では、*Chemtura* 事件でデリー高裁によって示された第 8 条(1)(b)の拡大解釈(第 8 条(1)(b)が定期的な経過情報の更新を要求しているというもの)は、本法の文言または本条項の立法経緯からは正当化できない。いずれにしろ、デリー高裁の決定は法的拘束力を持たない一見した認定にすぎず、後の IPAB の本案審決はこの拡大解釈を繰り返していない。

## III.結論

第 8 条(1)の解釈は、本条項の厳密な遵守の重要性を示唆する明確な指針である。従来、単なる形式として見られることが多かったが、第 8 条(1)の要件を満たさない場合、付与前若しくは付与後における異議又は取消の理由となることから、インドにおける出願人の権利に不利益をもたらす可能性がある。

<sup>1</sup> 2009(41)PTC260(Del) (2009 年 8 月 28 日決定)

以下は、第8条(1)の要件を満たすために著者らが推奨する実務である。

- ・初回の様式3の提出(インド特許出願と同時又は同出願から6ヶ月以内)は必須である。出願人は、インド出願日時点での対応する全ての外国出願情報の詳細を、初回の様式3に記載し提出すべきである。インド出願後(出願から6ヶ月以内)に初回の様式3の提出をする場合、様式3提出日現在の対応する全ての外国出願情報の詳細が含まれるべきである。
- ・様式3の追加提出は、初回の様式3の提出後に追加の外国出願があった場合にのみ必須である。このような追加提出には、違う国への出願が含まれることもあれば、対応外国出願が既に出願されている何れかの国で出願された分割出願や継続出願等と関連する場合もあり得る。
- ・このような追加の様式3は、追加の外国出願の出願から6ヶ月以内に提出されるべきである。
- ・様式3の追加提出では、先に提出した全ての外国出願の経過情報を提供する必要はない。

著 者 : Jaya Pandeya

肩 書 : プリンシパル・アソシエイト/弁護士/インド弁理士

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

執筆日 : 2013年10月7日

初回掲載 : 初版

(参考)

1970 年特許法(最終改正:2005 年)

<p><b>Section 8 Information and undertaking regarding foreign applications</b></p> <p>(1) Where an applicant for a patent under this Act is prosecuting either alone or jointly with any other person an application for a patent in any country outside India in respect of the same or substantially the same invention, or where to his knowledge such an application is being prosecuted by some person through whom he claims or by some person deriving title from him, he shall file along with his application or subsequently within the prescribed period as the Controller may allow—</p> <p>(a) a statement setting out detailed particulars of such application; and</p> <p>(b) an undertaking that, up to the date of grant of patent in India, he would keep the Controller informed in writing, from time to time, of detailed particulars as required under clause (a) in respect of every other application relating to the same or substantially the same invention, if any, filed in any country outside India subsequently to the filing of the statement referred to in the aforesaid clause, within the prescribed time.</p> <p>(2) At any time after an application for patent is filed in India and till the grant of a patent or refusal to grant of a patent made thereon, the Controller may also require the applicant to furnish details, as may be prescribed, relating to the processing of the application in a country outside India, and in that event the applicant shall furnish to the Controller information available to him within such period as may be prescribed.</p>	<p><b>第8条 外国出願に関する情報及び誓約書</b></p> <p>(1) 本法に基づく特許出願人が、インド以外のいかなる国においても、同一若しくは実質的に同一の発明について、単独で若しくは他の何人かと共同で特許出願を行っている場合、又は自己の知る限りにおいて、何人かを通じて若しくはその者から権原を取得した何人かによって当該出願が行われている場合には、当該出願人は、自己の出願と共に、又はその後長官が許可できる所定の期間内に、次に掲げるものを提出しなければならない。</p> <p>(a) 当該出願の詳細事項を記載した陳述書；及び</p> <p>(b) 前号で規定した陳述後の提出後に、インド以外のいかなる国において、同一若しくは実質的に同一の発明に関するその他の出願が出願された場合、その各々について、インドにおける特許付与日まで、前号に基づいて必要とされる詳細事項を書面で都度所定期間内に長官に通知し続ける旨の誓約書</p> <p>(2) インドにおける特許出願後であって、それについての特許付与又は拒絶まではいつでも、長官は、インド以外の国における出願の処理に関する、別途定める詳細を提出することを出願人に要求することもでき、その場合、出願人は、自己が入手可能な情報を別途定める所定の期間内に長官に提出しなければならない。</p>
<p><b>Section 25 Opposition to the patent</b></p> <p>(1) Where an application for a patent has been published but a patent has not been granted, any person may, in writing, represent by way of opposition to the Controller against the grant of patent on the ground—</p> <p>(a)-(g) 省略</p> <p>(h) that the applicant has failed to disclose to the Controller the information required by section 8 or has furnished the information which in any material particular was false to his knowledge;</p> <p>(i)-(k) 省略</p>	<p><b>第25条 特許に対する異議申立</b></p> <p>(1) 特許出願が公開され特許が付与されていない場合、何人も、書面にて、長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、特許付与に対する異議申立をすることができる。</p> <p>(a)-(g) 省略</p> <p>(h) 出願人が、長官に対して第 8 条で要求される情報を開示せず、又は何らかの重要事項について自己が虚偽と認識している情報を提供したこと；</p> <p>(i)-(k) 省略</p>

<p>but on no other ground, and the Controller shall, if requested by such person for being heard, hear him and dispose of such representation in such manner and within such period as may be prescribed.</p>	<p>ただし、その他の理由は認められず、また長官は利害関係人から聴聞の請求があるときは、その者をヒアリングし、別途定める所定の方法及び期間内に、当該異議申立を処理しなければならない。</p>
<p>(2) At any time after the grant of patent but before the expiry of a period of one year from the date of publication of grant of a patent, any person interested may give notice of opposition to the Controller in the prescribed manner on any of the following grounds, namely:—</p>	<p>(2) 特許付与後で特許付与の公告の日から 1 年間の満了前はいつでも、いかなる利害関係人も、所定の方法で長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、異議申立をすることができる。すなわち</p>
<p>(a)-(g) 省略 (h) that the patentee has failed to disclose to the Controller the information required by section 8 or has furnished the information which in any material particular was false to his knowledge;</p>	<p>(a)-(g) 省略 (h) 特許権者が、長官に対して第 8 条で要求される情報を開示せず、又は何らかの重要事項について自己が虚偽と認識している情報を提供したこと；</p>
<p>(i)-(k) 省略 but on no other ground.</p>	<p>(i)-(k) 省略 ただし、その他の理由は認められない。</p>
<p>(3)-(6) 省略</p>	<p>(3)-(6) 省略</p>
<p><b>Section 64 Revocation of patents</b> (1) Subject to the provisions contained in this Act, a patent, whether granted before or after the commencement of this Act, may, be revoked on a petition of any person interested or of the Central Government by the Appellate Board or on a counter-claim in a suit for infringement of the patent by the High Court on any of the following grounds, that is to say—</p>	<p><b>第 64 条 特許の取消</b> (1) 本法の規定に従うことを条件として、特許については、その付与が本法施行の前か後かを問わず、利害関係人若しくは中央政府の請求に基づいて審判委員会が、又は特許侵害訴訟における反訴に基づいて高等裁判所が、次に掲げる理由の何れかによって、これを取り消すことができる。すなわち、</p>
<p>(a)-(l) 省略 (m) that the applicant for the patent has failed to disclose to the Controller the information required by section 8 or has furnished information which in any material particular was false to his knowledge;</p> <p>(n)-(q) 省略 (2)-(5) 省略</p>	<p>(a)-(l) 省略 (m) 特許出願人が長官に対して第 8 条で要求される情報を開示せず、又は何らかの重要事項について自己が虚偽と認識している情報を提供したこと；</p> <p>(n)-(q) 省略 (2)-(5) 省略</p>

## 概要

インド特許法では、インド出願に対応して、同一又は実質的に同一の発明の出願が他国でなされた場合、審査管理官の求めがあれば、そのような出願の審査経過に関する情報をインド特許局(以下、「IPO」という)に提出する必要があるとしている。

立法機関は、対応出願が他国において出願および審査されたインド特許出願の審査を容易にする意図をもって、本条項を規定した。本条項は、IPOから求められた場合は、対応出願に関係するいかなる所定の情報をも提供する義務を出願人に課している。

## I.成文法規定

インド特許法第8条(2)に基づき、審査管理官は、出願人に対し、当該出願人によって外国の管轄で特許出願の審査経過に関する詳細の提供を求めることができる。2003年特許規則の規則12(3)によると、「出願人は、発明の新規性および特許可能性についての異論(もしあれば)に関する情報、及び審査管理官が求めるその他の情報を提出しなければならない。」。本規則は、第8条(2)に基づいて何を提出すべきかについては具体的に言及していないが、審査管理官は、出願人に対し、外国の管轄においてその出願の審査において発行されたサーチ/審査レポート、オフィスアクション等いかなる文書の提出も求めることができる。上記求めは、最初の審査報告書(以下、「FER」という)の発行時に行われるのが通例である。

審査管理官から求められた文書が英語でない場合、審査管理官が明示的に求めていなくても英訳文書の提出が必要である。これは、IPOに提出する全ての書類はヒンディー語または英語でなければならないと規定された規則9の要件を確実に満たすためである。

第8条(2)の要件の遵守は必須である。第8条の要件を満たさない場合、本法第25条(1)(h)および第25条(2)(h)に基づき異議申立の理由となるとともに本法第64条(1)(m)に基づき取消の理由となる。

## II.判例法分析

以下は、(準)司法機関が第8条(2)の規定について取り扱った事例である。

### VRC Continental Vs. Uniroyal Chemical Company<sup>1</sup> [IPAB]

#### a. 事実概要

2008年1月9日に付与されたインド特許第213608号は、2001年6月21日に様式3とともに出願された。その後、新たにIPOに更新情報は提出されなかった。さらに、2004年10月20日、「USPTO、EPOおよびJPO等の主要特許庁のいずれか1か所に出願された同一又は実質的に同一の発明について、規則12(3)に規定の通り、出願の認容された請求項を含むサーチ/審査レポートについての詳細」を求めるFERが、第8条(2)に基づき出願人に発行された。

<sup>1</sup> Order 207 of 2012 (2012年8月24日審決)

特許権者は、FERへの応答として、USPTO および EPO が発行したサーチ/審査レポートを提供するようにという審査管理官の指示には従わず、2005年10月19日付で「インド出願時に提出した様式3の提出後は特に変更ありません」と述べた文書を審査官に送付した。審判請求人は、米国での出願経過に基づいた事実を指摘し、特許権者の主張が虚偽であったことを立証した。

知的財産審判委員会(IPAB)における本件では、審判請求人は、第8条(2)の要件を満たしていない点を本特許取消しの理由の一つとして挙げた。

#### b. IPABの審決

IPABは、被請求人はUSPTO および EPO が発行したサーチ/審査レポートを提出するようにとの審査管理官の指示に従わず代わりに虚偽の陳述書を提出したと判断した。このためIPABは、審判請求人は第64条(1)(m)に基づき取消理由を立証することに成功し、本特許はこの理由に基づき取消されるべきと判示した。結果的に、本特許は第8条(2)の要件を満たしていない点を含む複数の理由により取消された。

#### c. 分析および導かれる原則

IPABは、USPTO又はEPOが発行したサーチ/審査レポートを審査官に提出するのは出願人の義務であると判示した。第8条および規則12(3)に基づいた法定要件を明確に満たすために情報提供を行うことは必須である。

### III.結論

出願人は、IPOからの求めがあれば、出願中のものと同一又は実質的に同一の発明に関連する出願に対し外国の特許庁で発行された新規性および特許可能性に関する異論等の詳細を提供することが必須である。第8条の要件を満たさないという理由のみで特許取消を行わないという裁量権を司法機関が有しているとはいえ、著者らは、出願人に、第8条(2)に基づく要件は厳密に満たされねばならないと助言する。著者らは、第8条(2)の要件を遵守するために以下の実務を推奨する。

- ・審査管理官が求めた外国出願に関連する全ての書類は、審査報告を受領してから6ヶ月以内に提出しなければならない。
- ・実務上は、審査管理官は、特定の特許庁又は主要特許庁における、特許付与された請求項を含むサーチ/審査レポートを要求する。審査管理官が管轄国を特に指定しない場合、「主要特許庁」という用語は、USPTO、EPO および JPO を含むものとして解釈することでき、要求された情報は、これらの管轄地のものを提出すればよいというのが著者らの見解である。またそのような場合、著者らの通常実務では、USPTO、EPO および JPO 以外の特許庁が発行したサーチ/審査レポートが必要である場合、出願人にその旨知らせるよう IPO に促している。

著者：Jaya Pandeya

肩書：プリンシパル・アソシエイト/弁護士/インド弁理士

所属：Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

執筆日：2013年10月7日

初回掲載：初版

(参考)

1970年特許法(最終改正:2005年)

<p><b>Section 8 Information and undertaking regarding foreign applications</b></p> <p>(1) Where an applicant for a patent under this Act is prosecuting either alone or jointly with any other person an application for a patent in any country outside India in respect of the same or substantially the same invention, or where to his knowledge such an application is being prosecuted by some person through whom he claims or by some person deriving title from him, he shall file along with his application or subsequently within the prescribed period as the Controller may allow—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) a statement setting out detailed particulars of such application; and</li> <li>(b) an undertaking that, up to the date of grant of patent in India, he would keep the Controller informed in writing, from time to time, of detailed particulars as required under clause (a) in respect of every other application relating to the same or substantially the same invention, if any, filed in any country outside India subsequently to the filing of the statement referred to in the aforesaid clause, within the prescribed time.</li> </ul> <p>(2) At any time after an application for patent is filed in India and till the grant of a patent or refusal to grant of a patent made thereon, the Controller may also require the applicant to furnish details, as may be prescribed, relating to the processing of the application in a country outside India, and in that event the applicant shall furnish to the Controller information available to him within such period as may be prescribed.</p>	<p><b>第8条 外国出願に関する情報及び誓約書</b></p> <p>(1) 本法に基づく特許出願人が、インド以外のいかなる国においても、同一若しくは実質的に同一の発明について、単独で若しくは他の何人かと共同で特許出願を行っている場合、又は自己の知る限りにおいて、何人かを通じて若しくはその者から権原を取得した何人かによって当該出願が行われている場合には、当該出願人は、自己の出願と共に、又はその後長官が許可できる所定の期間内に、次に掲げるものを提出しなければならない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(c) 当該出願の詳細事項を記載した陳述書；及び</li> <li>(d) 前号で規定した陳述書の提出後に、インド以外のいかなる国において、同一若しくは実質的に同一の発明に関する他の出願が出願された場合、その各々について、インドにおける特許付与日まで、前号に基づいて必要とされる詳細事項を書面で都度所定期間内に長官に通知し続ける旨の誓約書</li> </ul> <p>(2) インドにおける特許出願後であって、それについての特許付与又は拒絶まではいつでも、長官は、インド以外の国における出願の処理に関する、別途定める詳細を提出することを出願人に要求することもでき、その場合、出願人は、自己が入手可能な情報を別途定める所定の期間内に長官に提出しなければならない。</p>
<p><b>Section 25 Opposition to the patent</b></p> <p>(1) Where an application for a patent has been published but a patent has not been granted, any person may, in writing, represent by way of opposition to the Controller against the grant of patent on the ground—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a)-(g) 省略</li> <li>(h) that the applicant has failed to disclose to the Controller the information required by section 8 or has furnished the information which in any material particular was false to his knowledge;</li> <li>(i)-(k) 省略</li> </ul> <p>but on no other ground, and the Controller shall, if requested by such person for being heard, hear him and dispose of such representation in such manner and within such period as may be prescribed.</p> <p>(2) At any time after the grant of patent but before</p>	<p><b>第25条 特許に対する異議申立</b></p> <p>(1) 特許出願が公開され特許が付与されていない場合、何人も、書面にて、長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、特許付与に対する異議申立をすることができる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a)-(g) 省略</li> <li>(h) 出願人が、長官に対して第8条で要求される情報を開示せず、又は何らかの重要事項について自己が虚偽と認識している情報を提供したこと；</li> <li>(i)-(k) 省略</li> </ul> <p>ただし、その他の理由は認められず、また長官は利害関係人から聴聞の請求があるときは、その者をヒアリングし、別途定める所定の方法及び期間内に、当該異議申立を処理しなければならない。</p> <p>(2) 特許付与後で特許付与の公告の日から1年間の満</p>

<p>the expiry of a period of one year from the date of publication of grant of a patent, any person interested may give notice of opposition to the Controller in the prescribed manner on any of the following grounds, namely:—</p> <p>(a)-(g) 省略</p> <p>(h) that the patentee has failed to disclose to the Controller the information required by section 8 or has furnished the information which in any material particular was false to his knowledge;</p> <p>(i)-(k) 省略</p> <p>but on no other ground.</p> <p>(3)-(6) 省略</p>	<p>了前はいつでも、いかなる利害関係人も、所定の方法で長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、異議申立をすることができる。すなわち</p> <p>(a)-(g) 省略</p> <p>(h) 特許権者が、長官に対して第 8 条で要求される情報を開示せず、又は何らかの重要事項について自己が虚偽と認識している情報を提供したこと；</p> <p>(i)-(k) 省略</p> <p>ただし、その他の理由は認められない。</p> <p>(3)-(6) 省略</p>
<p><b>Section 64 Revocation of patents</b></p> <p>(1) Subject to the provisions contained in this Act, a patent, whether granted before or after the commencement of this Act, may, be revoked on a petition of any person interested or of the Central Government by the Appellate Board or on a counter-claim in a suit for infringement of the patent by the High Court on any of the following grounds, that is to say—</p> <p>(a)-(l) 省略</p> <p>(m) that the applicant for the patent has failed to disclose to the Controller the information required by section 8 or has furnished information which in any material particular was false to his knowledge;</p> <p>(n)-(q) 省略</p> <p>(2)-(5) 省略</p>	<p><b>第 64 条 特許の取消</b></p> <p>(1) 本法の規定に従うことを条件として、特許については、その付与が本法施行の前か後かを問わず、利害関係人若しくは中央政府の請求に基づいて審判委員会が、又は特許侵害訴訟における反訴に基づいて高等裁判所が、次に掲げる理由の何れかによって、これを取り消すことができる。すなわち、</p> <p>(a)-(l) 省略</p> <p>(m) 特許出願人が長官に対して第 8 条で要求される情報を開示せず、又は何らかの重要事項について自己が虚偽と認識している情報を提供したこと；</p> <p>(n)-(q) 省略</p> <p>(2)-(5) 省略</p>

## 2003 年特許規則(最終改正:2014 年)

<p><b>Rule 12 Statement and undertaking regarding foreign applications</b></p> <p>(1) The statement and undertaking required to be filed by an applicant for a patent under sub-section (1) of section 8 shall be made in Form 3.</p> <p>(1A). The period within which the applicant shall file the statement and undertaking under sub-section (1) of section 8 shall be six months from the date of filing the application.</p> <p>Explanation.--For the purpose of this rule, the period of six months in case of an application corresponding to an international application in which India is designated shall be reckoned from the actual date on which the corresponding application is filed in India.</p> <p>(2) The time within which the applicant for a patent shall keep the Controller informed of the details in respect of other applications filed in any country in the undertaking to be given by him under clause (b) of sub-section (1) of section 8 shall be six months from the date of such filing.</p> <p>(3) 省略</p>	<p><b>規則 12 外国出願に関する陳述書及び誓約書</b></p> <p>(1) 第 8 条(1)に基づいて特許出願人による提出が求められる陳述書及び誓約書は、様式 3 によりなされなければならない。</p> <p>(1A) 出願人が第 8 条(1)に基づいて陳述書及び誓約書を提出する期間は、出願日から 6 月とする。</p> <p>説明--本規則の適用上、インドを指定する国際出願に対応する出願の場合における 6 月の期間は、当該対応する出願がインドに出願された実際の日付から起算する。</p> <p>(2) 第 8 条(1)(b)に基づき特許出願人から提出されるべき誓約書の対象に含まれる、いかなる国で行ったその他の出願に係る詳細について、当該特許出願人が、長官に通知し続けるべき期間は、当該出願の日から 6 月とする。</p> <p>(3) 省略</p>
--	--

## 概要

インド特許法(以下、「本法」という)第8条は、インド国内での特許出願の発明と同一の発明に関連する外国出願だけでなく、実質的に同一の発明に関連する外国出願にまで適用される。

## I.成文法規定

本法第8条(1)に基づき、インドにおける特許出願人は、インドで出願されたものと「同一又は実質的に同一」の発明であって、出願人が単独又は他者と共同で外国において審査手続きが進められているであろうものの特許出願の詳細を示す陳述書を、インド特許局(以下、「IPO」という)の審査管理官に提出しなければならない。

また出願人は、同一又は実質的に同一の発明に関連するその他の出願が、上記陳述書の提出後インドにおいて特許付与されるまでの間にインド国外においてなされた場合、その全ての他の出願に関する詳細について、審査管理官に文書により都度通知する旨を誓約しなければならない。

これとは別に、本法第8条(2)に基づき、審査管理官は、当該出願人によって外国の管轄で出願された特許出願の審査経過に関する詳細を提出するよう出願人に求めることもできる。成文法の文言は、インドにおいてなされた出願の範囲に含まれるものと同一の発明に対応する外国出願、および同インド出願の範囲に含まれるものに類似の発明に対応する外国出願が、第8条(2)の対象であるとしている。

成文法は、何が実質的に同一の発明であるかを定義しておらず、インド国外での出願が、インド国内でなされた出願の範囲に含まれる発明と実質的に同一の発明をその範囲に含むものであるかどうか判断するためのテストについても、定義していない。

第8条の要件の遵守は必須である。第8条の要件を満たさない場合、本法第25条(1)(h)および第25条(2)(h)に基づく異議申立の理由となるとともに本法第64条(1)(m)に基づく取消の理由となる。

## II.判例法分析

以下は、司法機関が、「実質的に同一」という文言の解釈について議論した判例である。

### F.Hoffman La Roche Ltd. & OrI Pharma., Inc. vs. Cipla Ltd.<sup>1</sup> [デリー高裁]

#### a.事実概要

原告である Roche 社は、ある医薬品の多形体 A+B の組合せをクレームした、抗がん剤 Erlotinib の特許第 IN196774 号(以下、「IN'774」という)を保有している。当該医薬品のジェネリック品の発売についての被告である Cipla 社の発表を受け、原告は侵害訴訟を提起した。これに対抗し被

<sup>1</sup> 2012 (52) PTC 1 (DEL)(2012年9月7日判決)

告は、本件特許の取消を請求した。

被告は、インドにおける IN'774 についての審査手続きにおいて、Roche 社は IN'774 出願後に出願された米国特許第 6900221 号(以下、「US'221」という)の詳細を開示しなかったとして、第 8 条の要件を満たしていないことを取消の理由として主張した。Cipla 社は、US'221 が当該医薬品の多形体 B と関連し、このため、本件特許と同一又は実質的に同一の発明と関連性があり、第 8 条に基づき要求される US'221 に関する詳細を隠匿したことにより、原告は第 8 条の要件を満たさなかつたと主張した。

Roche 社はこれに応答し、US'221 に含まれる多形体 B は IN'774 に記載の多形体 A+B とは異なり、「同一もしくは実質的に同一の発明」とは言えないことから、Roche 社は第 8 条に基づく US'221 の開示は求められていなかつたと主張した。

#### b. デリー高裁の判決

デリー高裁は、第 8 条は、同一又は実質的に同一の特許出願に関連する全ての情報を、審査管理官に正確かつ忠実に開示することを意図していると述べた。

同高裁は、「医学研究におけるトップ企業の一つであり理化学分野で指導的立場にあると主張する原告が、一化合物の別の多形体への変換が変換前の化合物と同一又は類似の化合物のいずれかである事実を認識できないはずがない。」と判断し、さらに、US'221 は異なる発明であるとする原告側の主張は支持できないと判断した。

原告は様式 3 で US'221 を開示しなかつたことから、第 8 条に確かに違反したと判示された。

しかしながら、同高裁は、「本件についての特有の事実および事情に基づき、本裁判所には本件特許の取消をしない裁量権がある」と述べた。このような裁量権は、第 64 条に「～することができる(may)」という用語が使用されることによって根拠づけられている。

とりわけ、被告は有利な部分を是認し不利益な部分を否認していると同高裁は判断した。侵害の主張に対し、被告は IN'774 の範囲に含まれる本医薬品の多形体 A+B は、彼らの医薬品である多形体 B とは異なると反論した。事実上、IN'774 に含まれる多形体 A+B は US'221 に含まれる多形体 B とは異なるという原告の立場を、被告が支持したのである。従って、この裁量権は原告に有利に機能した。

#### c. 分析および導かれる原則

本判決は、司法機関には、第 8 条の要件を満たしていないことを理由に特許又特許出願を取消す一方で裁量権を行使することができると明確に述べている。この裁量権は、第 64 条の「～することができる(may)」という用語の使用により根拠づけられている。著者の見解では、取消を請求する者がその立場を変えた場合、裁判所は、特許権者に有利な方向で裁量権を行使することができる。このような場合、たとえ第 8 条の要件違反であっても、裁判所は特許取消の請求を退けることができる。それでもなお、本判決に従い、インドにおける特許出願人は、同一の発明についての全ての外国出願だけでなく、実質的に同一の発明についての全ての外国出願についての詳細も、様式 3 により IPO に提出することが重要となる。

### III.結論

「同一又は実質的に同一」をどう解釈するかについての疑問は、司法機関によっても解答が出ていない状態であり、現在のところ「同一又は実質的に同一」の解釈を行うための指針はない。しかしながら、「実質的に同一」の意味の解釈の困難性は、第8条の要件を満たす義務から出願人を救済するものではなく、また第8条の要件を厳格に満たさなければならないというのが判決の明らかな傾向である。従って、第8条の遵守のため、著者は以下を推奨する。

- ・様式3の詳細は、共通の優先権を主張するインド国内特許出願に関連する外国出願であるか否かに関わらず、特許の対象の類似性に基づきインド国内特許出願と関連する、全ての外国特許出願について提出することが求められる。
- ・第8条(1)に基づき、出願人は、インドで特許出願された発明と実質同一の発明にかかる、外国で出願されたいかなる分割出願および継続出願の詳細についても提供すべきである。
- ・さらに、審査管理官が第8条(2)に基づきいずれかの管轄で挙げられた異論の提出を求めたとき、上記の分割出願又は継続出願に対し発行されたオフィス・アクションもこの求めの範囲に含まれると考えられ、したがって出願人はこれらを提出すべきである。

著 者 : Jaya Pandeya

肩 書 : プリンシパル・アソシエイト/弁護士/インド弁理士

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

執筆日 : 2013年10月7日

初回掲載 : 初版

(参考)

1970年特許法(最終改正:2005年)

<p><b>Section 8 Information and undertaking regarding foreign applications</b></p> <p>(1) Where an applicant for a patent under this Act is prosecuting either alone or jointly with any other person an application for a patent in any country outside India in respect of the same or substantially the same invention, or where to his knowledge such an application is being prosecuted by some person through whom he claims or by some person deriving title from him, he shall file along with his application or subsequently within the prescribed period as the Controller may allow—</p> <p>(a) a statement setting out detailed particulars of such application; and</p> <p>(b) an undertaking that, up to the date of grant of patent in India, he would keep the Controller informed in writing, from time to time, of detailed particulars as required under clause (a) in respect of every other application relating to the same or substantially the same invention, if any, filed in any country outside India subsequently to the filing of the statement referred to in the aforesaid clause, within the prescribed time.</p> <p>(2) At any time after an application for patent is filed in India and till the grant of a patent or refusal to grant of a patent made thereon, the Controller may also require the applicant to furnish details, as may be prescribed, relating to the processing of the application in a country outside India, and in that event the applicant shall furnish to the Controller information available to him within such period as may be prescribed.</p>	<p><b>第8条 外国出願に関する情報及び誓約書</b></p> <p>(1) 本法に基づく特許出願人が、インド以外のいかなる国においても、同一若しくは実質的に同一の発明について、単独で若しくは他の何人かと共同で特許出願を行っている場合、又は自己の知る限りにおいて、何人かを通じて若しくはその者から権原を取得した何人かによって当該出願が行われている場合には、当該出願人は、自己の出願と共に、又はその後長官が許可できる所定の期間内に、次に掲げるものを提出しなければならない。</p> <p>(e) 当該出願の詳細事項を記載した陳述書；及び</p> <p>(f) 前号で規定した陳述後の提出後に、インド以外のいかなる国において、同一若しくは実質的に同一の発明に関するその他の出願が出願された場合、その各々について、インドにおける特許付与日まで、前号に基づいて必要とされる詳細事項を書面で都度所定期間内に長官に通知し続ける旨の誓約書</p> <p>(2) インドにおける特許出願後であって、それについての特許付与又は拒絶まではいつでも、長官は、インド以外の国における出願の処理に関する、別途定める詳細を提出することを出願人に要求することもでき、その場合、出願人は、自己が入手可能な情報を別途定める所定の期間内に長官に提出しなければならない。</p>
<p><b>Section 25 Opposition to the patent</b></p> <p>(1) Where an application for a patent has been published but a patent has not been granted, any person may, in writing, represent by way of opposition to the Controller against the grant of patent on the ground—</p> <p>(a)-(g) 省略</p> <p>(h) that the applicant has failed to disclose to the Controller the information required by section 8 or has furnished the information which in any material particular was false to his knowledge;</p> <p>(i)-(k) 省略</p> <p>but on no other ground, and the Controller shall, if requested by such person for being heard, hear him and dispose of such representation in such</p>	<p><b>第25条 特許に対する異議申立</b></p> <p>(1) 特許出願が公開され特許が付与されていない場合、何人も、書面にて、長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、特許付与に対する異議申立をすることができる。</p> <p>(a)-(g) 省略</p> <p>(h) 出願人が、長官に対して第8条で要求される情報を開示せず、又は何らかの重要事項について自己が虚偽と認識している情報を提供したこと；</p> <p>(i)-(k) 省略</p> <p>ただし、その他の理由は認められず、また長官は利害関係人から聴聞の請求があるときは、その者をヒアリングし、別途定める所定の方法及び期間内に、当該異</p>

<p>manner and within such period as may be prescribed.</p> <p>(2) At any time after the grant of patent but before the expiry of a period of one year from the date of publication of grant of a patent, any person interested may give notice of opposition to the Controller in the prescribed manner on any of the following grounds, namely:—</p> <p>(a)-(g) 省略</p> <p>(h) that the patentee has failed to disclose to the Controller the information required by section 8 or has furnished the information which in any material particular was false to his knowledge;</p> <p>(i)-(k) 省略</p> <p>but on no other ground.</p> <p>(3)-(6) 省略</p>	<p>議申立を処理しなければならない。</p> <p>(2) 特許付与後で特許付与の公告の日から 1 年間の満了前はいつでも、いかなる利害関係人も、所定の方法で長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、異議申立をすることができる。すなわち</p> <p>(a)-(g) 省略</p> <p>(h) 特許権者が、長官に対して第 8 条で要求される情報を開示せず、又は何らかの重要事項について自己が虚偽と認識している情報を提供したこと；</p> <p>(i)-(k) 省略</p> <p>ただし、その他の理由は認められない。</p> <p>(3)-(6) 省略</p>
<p><b>Section 64 Revocation of patents</b></p> <p>(1) Subject to the provisions contained in this Act, a patent, whether granted before or after the commencement of this Act, may, be revoked on a petition of any person interested or of the Central Government by the Appellate Board or on a counter-claim in a suit for infringement of the patent by the High Court on any of the following grounds, that is to say—</p> <p>(a)-(l) 省略</p> <p>(m) that the applicant for the patent has failed to disclose to the Controller the information required by section 8 or has furnished information which in any material particular was false to his knowledge;</p> <p>(n)-(q) 省略</p> <p>(2)-(5) 省略</p>	<p><b>第 64 条 特許の取消</b></p> <p>(1) 本法の規定に従うことを条件として、特許については、その付与が本法施行の前か後かを問わず、利害関係人若しくは中央政府の請求に基づいて審判委員会が、又は特許侵害訴訟における反訴に基づいて高等裁判所が、次に掲げる理由の何れかによって、これを取り消すことができる。すなわち、</p> <p>(a)-(l) 省略</p> <p>(m) 特許出願人が長官に対して第 8 条で要求される情報を開示せず、又は何らかの重要事項について自己が虚偽と認識している情報を提供したこと；</p> <p>(n)-(q) 省略</p> <p>(2)-(5) 省略</p>

## 概要

インド特許法(以下、「本法」という)第 8 条に基づき、インドでなされた出願に対応する同一又は実質的に同一の発明の出願が他国でなされた場合、これらの出願情報をインド特許局(以下、「IPO」という)に提供する必要がある。本条項の法的解釈は、特許協力条約(PCT)を基に出願した国際出願は第 8 条の対象範囲内であると明示している。

## I.成文法規定

本法第 8 条(1)に基づき、インドにおける特許出願人は、インドで出願されたものと「同一又は実質的に同一」の発明であって、出願人が単独又は他者と共同で外国において審査手続きを進めているであろうものの特許出願の詳細を示す陳述書を、IPO の審査管理官に提出しなければならない。当該出願人の代理人又は当該出願人から権限を与えられた者により、その特許出願が外国で審査される場合であっても、出願人はその知る限りにおいて、本陳述書を提出することを要求される。本陳述書は、特許出願と同時に又は出願後所定期間内のいずれかに提出することができる。

これに加え出願人は、同一又は実質的に同一の発明に関する他の出願が、上記陳述書の提出後インドにおいて特許付与されるまでの間にインド国外においてなされた場合、その全ての他の出願に関する詳細について、審査管理官に文書により都度通知する旨を誓約しなければならない。

2003 年特許規則の規則 12(1)によると、陳述書および誓約書の双方とも様式 3 に従って提出されなければならない。さらに、規則 12(2)は、出願人がインド国外での出願について審査管理官に通知すべき期間を、当該インド国外での出願日から 6 ヶ月と規定している。

これとは別に、本法第 8 条(2)に基づき、審査管理官は、当該出願人によって外国の管轄で出願された特許出願の審査経過に関する詳細情報を提供するよう求めることができる。規則 12(3)によると、「出願人は、発明の新規性及び特許可能性についての異論(もしあれば)に関する情報、及び審査管理官が求める他の詳細情報を提出しなければならない。」

第 8 条の要件の遵守は必須である。第 8 条の要件を満たさない場合、本法第 25 条(1)(h)および第 25 条(2)(h)に基づき異議申立の理由となるとともに本法第 64 条(1)(m)に基づき取消の理由となる。

## II.判例法分析

以下は、(準)司法機関が、第 8 条の範囲について、PCT 出願もその対象範囲内であると解釈した審決である。

### Tata Chemicals Ltd. Vs. Hindustan Unilever Ltd<sup>1</sup> [IPAB]

<sup>1</sup> Order 166 of 2012 (2012 年 6 月 12 日審決)

### a. 事実概要

Hindustan Unilever 社(以下、「H 社」という)に付与された特許第 195937 号を、とりわけ特許権者が第 8 条の要件に従っていないという根拠により取消するよう、Tata Chemicals 社(以下、「T 社」という)は、知的財産審判委員会(IPAB)に取消請求を行った。

2004 年 4 月 1 日、2003 年 12 月 5 日付の最初の審査報告書(FER)への応答において、特許権者は、国際調査機関が 2003 年 10 月 31 日付で ISR を発行していたにも拘わらず、国際調査報告(ISR)は入手不可能であると述べた。さらに、国際予備審査報告(IPER)が 2004 年 7 月 27 日に発行されていたが、2004 年 11 月 19 日、2004 年 7 月 7 月付の第 2 回目の審査報告書(SER)への応答において、IPO が求めたにも拘わらず IPER は提出されなかった。

T 社は、特許権者には ISR および IPER を IPO に提供する義務があったとして、本法第 8 条に基づく要件を満たしていなかったと主張した。

H 社は、PCT は政府間組織にかかるものであり第 8 条(2)における国に該当しないため、ISR および IPER を提供する義務はなかったと主張し、また本法は国について定義しておらず且つ第 8 条の文言には PCT 出願の調査報告の開示を出願人に義務付けた記載はないと付け加えた。H 社はまた、IPER で議論された先行技術文献はインドの審査官によって FER で引用されていることから、重大な不利益は発生しなかったと主張した。

### b. IPAB の審決

IPAB は本条項の立法経緯を調査し、Shri Justice N. Rajagopala Ayyangar が作成した特許法改正に関する報告書に言及した。報告書において、インドにおける特許出願の大半は外国人からのものであり、このため、上記著者は、同じ発明に関する外国出願情報はその出願の適切な審査に有用であると感じたと述べられている。本条項の要求を確実に満足するために、上記報告書は、この情報提供を怠った場合は異議および取消の理由とすることを提言した。

IPAB は、本条項が導入された目的を考慮し、第 8 条(2)で使用されている「出願の処理に関する」という文言を狭く解釈することはできないと判断した。その結果、IPAB は、PCT 出願に関する情報(例えば ISR や IPER など)は、インド国外での出願の処理と関連性があることから第 8 条(2)の要求の範囲内にあり、特許権者によって提出されるべきであったと指摘した。

### c. 分析および導かれる原則

IPAB は、本条項の趣旨が出願の審査を容易にすることであったことを立証するため本条項の立法経緯を詳細に検討し、IPER で議論された先行技術文献をインド審査官が引用したことで本条項の趣旨は満たされたという特許権者の主張を退けた。従って、本条項の趣旨の範囲はより広く、他の管轄の審査官の述べた意見のみならず、PCT 出願の ISR や IPER での意見についても、IPO が検証する機会をも含んでいる。著者の見解では、この審決にみられる傾向は、第 8 条の要件を厳格に満たさなければならないということである。

## III.結論

成文法の文言の通常の意味、第 8 条の立法経緯、および本規定に関連する発展中の法律学から導き出す著者らの結論は、本規定の立法趣旨が、対応出願が他国になされた出願に対し、IPO の審

査を容易にすることであるということである。(準)司法機関による第8条の解釈は、そのような立法趣旨に照らして、第8条の条項を厳格に満たすことである点を強調する。その結果、第8条の要件を満たすために著者は以下を推奨する。

- ・ 第8条(1)に基づき、出願人は、インドで出願した特許出願と同一又は類似の発明に係るいかなるPCT出願の詳細も提供すべきである。
- ・ さらに、審査管理官が第8条(2)に基づき全ての管轄において挙げられた異論を求めた場合、ISRおよびIPERはこのような要求の範囲内にあると考えられ、従って出願人により提出されるべきである。

著者：Jaya Pandeya

肩書：プリンシパル・アソシエイト／弁護士／インド弁理士

所属：Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

執筆日：2013年10月7日

初回掲載：初版

(参考)

1970年特許法(最終改正:2005年)

**Section 8 Information and undertaking regarding foreign applications**

(1) Where an applicant for a patent under this Act is prosecuting either alone or jointly with any other person an application for a patent in any country outside India in respect of the same or substantially the same invention, or where to his knowledge such an application is being prosecuted by some person through whom he claims or by some person deriving title from him, he shall file along with his application or subsequently within the prescribed period as the Controller may allow—

- (a) a statement setting out detailed particulars of such application; and
- (b) an undertaking that, up to the date of grant of patent in India, he would keep the Controller informed in writing, from time to time, of detailed particulars as required under clause (a) in respect of every other application relating to the same or substantially the same invention, if any, filed in any country outside India subsequently to the filing of the statement referred to in the aforesaid clause, within the prescribed time.

(2) At any time after an application for patent is filed in India and till the grant of a patent or refusal to grant of a patent made thereon, the Controller may also require the applicant to furnish details, as may be prescribed, relating to the processing of the application in a country outside India, and in that event the applicant shall furnish to the Controller information available to him within such period as may be prescribed.

**Section 25 Opposition to the patent**

(1) Where an application for a patent has been published but a patent has not been granted, any person may, in writing, represent by way of opposition to the Controller against the grant of patent on the ground—

- (a)-(g) 省略
- (h) that the applicant has failed to disclose to the Controller the information required by section 8 or has furnished the information which in any material particular was false to his knowledge;

(i)-(k) 省略

but on no other ground, and the Controller shall, if requested by such person for being heard, hear him and dispose of such representation in such manner and within such period as may be prescribed.

(2) At any time after the grant of patent but before the expiry of a period of one year from the date of publication of grant of a patent, any person interested may give notice of opposition to the Controller in the prescribed manner on any of the following grounds, namely:—

- (a)-(g) 省略

**第8条 外国出願に関する情報及び誓約書**

(1) 本法に基づく特許出願人が、インド以外のいかなる国においても、同一若しくは実質的に同一の発明について、単独で若しくは他の何人かと共同で特許出願を行っている場合、又は自己の知る限りにおいて、何人かを通じて若しくはその者から権原を取得した何人かによって当該出願が行われている場合には、当該出願人は、自己の出願と共に、又はその後長官が許可できる所定の期間内に、次に掲げるものを提出しなければならない。

- (a) 当該出願の詳細事項を記載した陳述書；及び
- (b) 前号で規定した陳述書の提出後に、インド以外のいかなる国において、同一若しくは実質的に同一の発明に関する他の出願が出願された場合、その各々について、インドにおける特許付与日まで、前号に基づいて必要とされる詳細事項を書面で都度所定期間内に長官に通知し続ける旨の誓約書

(2) インドにおける特許出願後であって、特許付与又は拒絶まではいつでも、長官は、インド以外の国における出願の処理に関する、別途定める詳細を提出することを出願人に要求することもでき、その場合、出願人は、自己が入手可能な情報を、別途定める所定の期間内に長官に提出しなければならない。

**第25条 特許に対する異議申立**

(1) 特許出願が公開され特許が付与されていない場合、何人も、書面にて、長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、特許付与に対する異議申立をすることができる。

- (a)-(g) 省略
- (h) 出願人が、長官に対して第8条で要求される情報を開示せず、又は何らかの重要事項について自己が虚偽と認識している情報を提供したこと；

(i)-(k) 省略

ただし、その他の理由は認められず、また長官は利害関係人から聴聞の請求があるときは、その者をヒアリングし、別途定める所定の方法及び期間内に、当該異議申立を処理しなければならない。

(2) 特許付与後で特許付与の公告の日から1年間の満了前はいつでも、いかなる利害関係人も、所定の方法で長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、異議申立をすることができる。すなわち

- (a)-(g) 省略

<p>(h) that the patentee has failed to disclose to the Controller the information required by section 8 or has furnished the information which in any material particular was false to his knowledge;</p> <p>(i)-(k) 省略 but on no other ground.</p> <p>(3)-(6) 省略</p>	<p>(h) 特許権者が、長官に対して第 8 条で要求される情報を開示せず、又は何らかの重要事項について自己が虚偽と認識している情報を提供したこと；</p> <p>(i)-(k) 省略 ただし、その他の理由は認められない。</p> <p>(3)-(6) 省略</p>
<p><b>Section 64 Revocation of patents</b></p> <p>(1) Subject to the provisions contained in this Act, a patent, whether granted before or after the commencement of this Act, may, be revoked on a petition of any person interested or of the Central Government by the Appellate Board or on a counter-claim in a suit for infringement of the patent by the High Court on any of the following grounds, that is to say—</p> <p>(a)-(l) 省略</p> <p>(m) that the applicant for the patent has failed to disclose to the Controller the information required by section 8 or has furnished information which in any material particular was false to his knowledge;</p> <p>(n)-(q) 省略</p> <p>(2)-(5) 省略</p>	<p><b>第 64 条 特許の取消</b></p> <p>(1) 本法の規定に従うことを条件として、特許については、その付与が本法施行の前か後かを問わず、利害関係人若しくは中央政府の請求に基づいて審判委員会が、又は特許侵害訴訟における反訴に基づいて高等裁判所が、次に掲げる理由の何れかによって、これを取り消すことができる。すなわち、</p> <p>(a)-(l) 省略</p> <p>(m) 特許出願人が長官に対して第 8 条で要求される情報を開示せず、又は何らかの重要事項について自己が虚偽と認識している情報を提供したこと；</p> <p>(n)-(q) 省略</p> <p>(2)-(5) 省略</p>

2003 年特許法(最終改正:2014 年)

<p><b>Rule 12 Statement and undertaking regarding foreign applications</b></p> <p>(1) The statement and undertaking required to be filed by an applicant for a patent under sub-section (1) of section 8 shall be made in Form 3.</p> <p>(1A). The period within which the applicant shall file the statement and undertaking under sub-section (1) of section 8 shall be six months from the date of filing the application.</p> <p>Explanation.--For the purpose of this rule, the period of six months in case of an application corresponding to an international application in which India is designated shall be reckoned from the actual date on which the corresponding application is filed in India.</p> <p>(2) The time within which the applicant for a patent shall keep the Controller informed of the details in respect of other applications filed in any country in the undertaking to be given by him under clause (b) of sub-section (1) of section 8 shall be six months from the date of such filing.</p> <p>(3) When so required by the Controller under sub-section (2) of section 8, the applicant shall furnish information relating to objections, if any, in respect of novelty and patentability of the invention and any other particulars as the Controller may require which may include claims of application allowed within six months from the date of such communication by the Controller.</p>	<p><b>規則 12 外国出願に関する陳述書及び誓約書</b></p> <p>(1) 第 8 条(1)に基づいて特許出願人による提出が求められる陳述書及び誓約書は、様式 3 によりなされなければならない。</p> <p>(1A) 出願人が第 8 条(1)に基づいて陳述書及び誓約書を提出する期間は、出願日から 6 月とする。</p> <p>説明－－本規則の適用上、インドを指定する国際出願に対応する出願の場合における 6 月の期間は、当該対応する出願がインドに出願された実際の日付から起算する。</p> <p>(2) 第 8 条(1)(b)に基づき特許出願人から提出されるべき誓約書の対象に含まれる、いかなる国で行ったその他の出願に係る詳細について、当該特許出願人が、長官に通知し続けるべき期間は、当該出願の日から 6 月とする。</p> <p>(3) 第 8 条(2)に基づいて長官により求められた場合、出願人は、発明の新規性及び特許可能性についての異論(ある場合)に関する情報、並びに容認された出願のクレームを含む長官が必要とするその他の明細を、長官からの当該通知の日から 6 月以内に提出しなければならない。</p>
--	--

## 概要

インド特許法(以下、「本法」という)第8条の要件の不遵守は、特許付与に対する異議理由及び取消理由となる。近年、インド裁判所は、第8条の要件違反を理由に特許出願または特許に対し異議を唱える場合に、その者が従うべき原則を提示した。

## I.成文法規定

本法第8条(1)に基づき、インドにおける特許出願人は、インドにおいて出願されたものと「同一又は実質的に同一の発明」であって、出願人が単独又は他社と共同で外国において審査手続を進めているであろうものの特許出願の詳細を示す陳述書を、インド特許局(以下、「IPO」という)の審査管理官に提出しなければならない。

これに加え出願人は、同一又は実質的に同一の発明に関する他の出願が、上記陳述書の提出後インドにおいて特許付与されるまでの間にインド国外においてなされた場合、その全ての他の出願に関する詳細について、審査管理官に文書により都度通知する旨を誓約しなければならない。

これとは別に、本法第8条(2)に基づき、審査管理官は、当該出願人によって外国の管轄で出願された特許出願の審査経過に関する詳細情報を提出するよう求めることができる。

第8条の要件の遵守は必須である。第8条の要件を満たさない場合、本法第25条(1)(h)に基づき付与前異議申立、第25条(2)(h)に基づき付与後異議申立、および第64条(1)(m)に基づき取消の理由となる。第8条の要件の不遵守は、発明の実体的側面ではなく単なる形式面に基づく特許異議または取消の理由として利用できるが、成文法は、当該根拠を特許の異議理由若しくは取消理由として選択する者に課される立証責任がどのようなものであるかについて詳細に述べていない。

## II.判例法分析

以下は、(準)司法機関が、ある者が特許の異議又は取消のために第8条違反をその根拠とする場合に果たすべき立証責任について議論した判例である。

### Fresenius Kabi Oncology Limited Vs. Glaxo Group Limited and Others<sup>1</sup> [IPAB]

#### a. 事実概要

本件では、Glaxo Group Limited社の保有するインド特許第221171号および第221017号に対して取消請求がなされた。いくつか挙げられた取消の理由の中に、第8条の要件違反が含まれていた。審判請求人は、特許権者がオーストラリア、ニュージーランド、カナダ、ヨーロッパおよび韓国に出願した分割出願、ならびに米国に出願した子出願(継続出願)についての詳細をIPOに提供しなかったと述べた。原告はさらに、これらの外国出願においてクレームされた発明は中間化合物に関連していたことから、インド出願でクレームされた発明と同一若しくは実質的に同一の発明に関連するものであり、特許権者は第8条の要件を満たすために情報を提出すべきであったと議論した。

<sup>1</sup> [Order 161 of 2013](#) 及び [Order 162 of 2013](#)(2013年7月27日審決)

これに応答し特許権者は、インド出願の発明と同一又は実質的に同一の発明に関連すると特許権者自身が主張するその他の外国出願についての詳細を提出しており、上記の出願についての詳細は提出していないとも第8条の要件は満たしていたと反論した。特許権者は、上記外国出願でクレームされた発明がインド出願でクレームされた発明と同一又は実質的に同一でないことを証明する技術的分析結果を提供しなかった。

特許権者の提出物に対する反論において、審判請求人が行ったのは、特許権者が提供した情報は正確でなく全面的に否認可能であると単に述べたのみであった。審判請求人は、上記外国出願における発明がインド出願の発明と同一又は実質的に同一であり第8条の対象範囲内であることを立証するいかなる証拠も提供しなかった。

#### b. IPABの審決

本件において、IPABは、審判請求人が請求理由の立証を証拠により行うことなく単なる主張を行っただけであったことから、第8条違反に基づく取消請求を退けた。

#### c. 分析および導かれる原則

IPABは、審判請求人のほとんどが、特許権者は第8条の要件を満たしていないと主張するだけで、(準)司法機関が事実認定を行ってくれることを期待していると指摘し、審判請求人は具体的にどのように第8条に違反したのかを実証すべきであると述べた。またIPABは、審判請求人は、外国出願およびインド出願が同一又は実質的に同一の発明を対象とするものであると立証することにより、外国特許出願に関連する文書が提出されるべきであったというその主張を立証すべきであるという見解を述べた。

### III.結論

本件は、特許権者が第8条の要件を遵守しておらず、実際に第8条に違反していることを立証するために、取消を請求する者が適切な証拠を提供しなければならないことを十分に明確化している。

取消を請求する者が、インドで出願された発明と類似する発明をクレームする外国出願が存在し、その情報がIPOに提供されていないという取消理由の採用を望む場合、取消を請求する者がその立証責任を負う。この立証責任は、信頼できる証拠の提出によって果たすことができる。IPABは、(準)司法機関は取消を請求する者の陳述のみに基づいて判断してはならないことを明示した。

著者の見解では、IPABは、第8条違反の立証責任を取消を請求する者に課すことにより、第8条違反が特許権者にとっての根拠のない脅威とはならないことを示しているものと思われる。従つて、インドにおける特許出願人は、正当な注意を払った上で第8条の要件を遵守することが推奨されるであろう。

著者：Someshwar Banerjee

肩書：シニア・アソシエイト／インド弁理士

所属：Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

執筆日：2013年10月10日

初回掲載：初版

(参考)

1970 年特許法(最終改正:2005 年)

<b>Section 8 Information and undertaking regarding foreign applications</b>	<b>第8条 外国出願に関する情報及び誓約書</b>
<p>(1) Where an applicant for a patent under this Act is prosecuting either alone or jointly with any other person an application for a patent in any country outside India in respect of the same or substantially the same invention, or where to his knowledge such an application is being prosecuted by some person through whom he claims or by some person deriving title from him, he shall file along with his application or subsequently within the prescribed period as the Controller may allow—</p> <p>(a) a statement setting out detailed particulars of such application; and</p> <p>(b) an undertaking that, up to the date of grant of patent in India, he would keep the Controller informed in writing, from time to time, of detailed particulars as required under clause (a) in respect of every other application relating to the same or substantially the same invention, if any, filed in any country outside India subsequently to the filing of the statement referred to in the aforesaid clause, within the prescribed time.</p> <p>(2) At any time after an application for patent is filed in India and till the grant of a patent or refusal to grant of a patent made thereon, the Controller may also require the applicant to furnish details, as may be prescribed, relating to the processing of the application in a country outside India, and in that event the applicant shall furnish to the Controller information available to him within such period as may be prescribed.</p>	<p>(1) 本法に基づく特許出願人が、インド以外のいかなる国においても、同一若しくは実質的に同一の発明について、単独で若しくは他の何人かと共同で特許出願を行っている場合、又は自己の知る限りにおいて、何人かを通じて若しくはその者から権原を取得した何人かによって当該出願が行われている場合には、当該出願人は、自己の出願と共に、又はその後長官が許可できる所定の期間内に、次に掲げるものを提出しなければならない。</p> <p>(a) 当該出願の詳細事項を記載した陳述書；及び</p> <p>(b) 前号で規定した陳述後の提出後に、インド以外のいかなる国において、同一若しくは実質的に同一の発明に関するその他の出願が出願された場合、その各々について、インドにおける特許付与日まで、前号に基づいて必要とされる詳細事項を書面で都度所定期間内に長官に通知し続ける旨の誓約書</p> <p>(2) インドにおける特許出願後であって、特許付与又は拒絶まではいつでも、長官は、インド以外の国における出願の処理に関する、別途定める詳細を提出することを出願人に要求することもでき、その場合、出願人は、自己が入手可能な情報を、別途定める所定の期間内に長官に提出しなければならない。</p>
<b>Section 25 Opposition to the patent</b> <p>(1) Where an application for a patent has been published but a patent has not been granted, any person may, in writing, represent by way of opposition to the Controller against the grant of patent on the ground—</p> <p>(a)-(g) 省略</p> <p>(h) that the applicant has failed to disclose to the Controller the information required by section 8 or has furnished the information which in any material particular was false to his knowledge;</p> <p>(i)-(k) 省略</p>	<b>第25条 特許に対する異議申立</b> <p>(1) 特許出願が公開され特許が付与されていない場合、何人も、書面にて、長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、特許付与に対する異議申立をすることができる。</p> <p>(a)-(g) 省略</p> <p>(h) 出願人が、長官に対して第 8 条で要求される情報を開示せず、又は何らかの重要事項について自己が虚偽と認識している情報を提供したこと；</p> <p>(i)-(k) 省略</p>

<p>but on no other ground, and the Controller shall, if requested by such person for being heard, hear him and dispose of such representation in such manner and within such period as may be prescribed.</p>	<p>ただし、その他の理由は認められず、また長官は利害関係人から聴聞の請求があるときは、その者をヒアリングし、別途定める所定の方法及び期間内に、当該異議申立を処理しなければならない。</p>
<p>(2) At any time after the grant of patent but before the expiry of a period of one year from the date of publication of grant of a patent, any person interested may give notice of opposition to the Controller in the prescribed manner on any of the following grounds, namely:—</p>	<p>(2) 特許付与後で特許付与の公告の日から 1 年間の満了前はいつでも、いかなる利害関係人も、所定の方法で長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、異議申立をすることができる。すなわち</p>
<p>(a)-(g) 省略</p>	<p>(a)-(g) 省略</p>
<p>(h) that the patentee has failed to disclose to the Controller the information required by section 8 or has furnished the information which in any material particular was false to his knowledge;</p>	<p>(h) 特許権者が、長官に対して第 8 条で要求される情報を開示せず、又は何らかの重要事項について自己が虚偽と認識している情報を提供したこと；</p>
<p>(i)-(k) 省略</p>	<p>(i)-(k) 省略</p>
<p>but on no other ground.</p>	<p>ただし、その他の理由は認められない。</p>
<p>(3)-(6) 省略</p>	<p>(3)-(6) 省略</p>
<p><b>Section 64 Revocation of patents</b></p>	<p><b>第 64 条 特許の取消</b></p>
<p>(1) Subject to the provisions contained in this Act, a patent, whether granted before or after the commencement of this Act, may, be revoked on a petition of any person interested or of the Central Government by the Appellate Board or on a counter-claim in a suit for infringement of the patent by the High Court on any of the following grounds, that is to say—</p>	<p>(1) 本法の規定に従うことを条件として、特許については、その付与が本法施行の前か後かを問わず、利害関係人若しくは中央政府の請求に基づいて審判委員会が、又は特許侵害訴訟における反訴に基づいて高等裁判所が、次に掲げる理由の何れかによって、これを取り消すことができる。すなわち、</p>
<p>(a)-(l) 省略</p>	<p>(a)-(l) 省略</p>
<p>(m) that the applicant for the patent has failed to disclose to the Controller the information required by section 8 or has furnished information which in any material particular was false to his knowledge;</p>	<p>(m) 特許出願人が長官に対して第 8 条で要求される情報を開示せず、又は何らかの重要事項について自己が虚偽と認識している情報を提供したこと；</p>
<p>(n)-(q) 省略</p>	<p>(n)-(q) 省略</p>
<p>(2)-(5) 省略</p>	<p>(2)-(5) 省略</p>

## 概要

1970年特許法(以下、「本法」という)に基づき、本法第8条に基づく情報開示の不履行(failure)は、特許取消となる恐れがある。本法では、何が「不履行」という用語に該当するのかは特定されていないが、裁判所は、不履行が意図的である場合、又は情報の隠蔽が故意である場合がそれに該当すると解釈した。その上で、隠蔽された情報が、特許付与に重大な影響を与えるものであるか否かは本案審理の対象になるとした。

## I. 成文法規定

本法第8条(1)では、特許出願人は対応する外国出願の詳細事項が明記された陳述書を提出すること、また当該出願人はインドで特許が付与されるまで当該出願の詳細事項を特許局長官に書面で通知し続けるという旨の誓約書を提出することが規定されている。

第8条(2)は、特許局長官は出願人に対し、対応外国出願に関する情報を所定の期間内に提出するよう求める事ができると規定している。

本法第64条は、知的財産審判委員会(IPAB)又は高裁による特許の取消の根拠について規定している。その根拠の一つとして、第64条(1)(m)は、出願人が第8条に基づき要求される情報を提出しなかった場合について規定している。この根拠は、第25条(1)(h)及び(2)(h)に基づく付与前及び付与後異議(特許付与の公開日から1年経過する前)を行う際にも利用可能である。

## II. 判例法分析

### Koninklijke Philips Electronics Vs. Maj. (Retd) Sukesh Behl & Anr<sup>1</sup> [デリー高裁]

#### a. 事実概要

本件は、原告のDVDビデオ／DVD ROMディスク必須特許を被告が侵害したとして、2012年7月、原告が被告への差止命令を求めデリー高裁に提訴した特許侵害訴訟に関するものである。被告は抗弁を行い、特に本法第8条を踏まえた第64条(1)(m)に基づき、原告特許の有効性について疑義を唱えた。また被告は、1908年民事訴訟法命令12規則6に基づき中間申立を行い、原告は本法第8条に基づく情報開示を怠ったことを認めているため、本特許は審理を行うことなく取り消されるべきであり、また被告の抗弁も認められるべきであると強く主張した。被告の意見の根拠となったのは、原告の特許代理人によって審査管理官に提出された2012年9月14日付の書簡であり、その中では、第8条に基づく関連外国出願(米国)についての詳細の提出を不注意により怠った旨及び、同詳細を記録に残してほしい旨が述べられている。原告の書簡によると、当該外国出願の詳細は2ページ分開示されたが、1ページ目の裏面の内容が開示されなかったというものであった。この書簡は、特許付与後および本事件提訴後に提出された。

被告はこれに対し、原告は米国出願において請求の範囲を減縮した事から重要な情報を意図的に隠蔽しており、その情報から、インド特許の請求範囲は米国特許よりもはるかに広いことがわかつたはずであったと反論した。被告はさらに、審査管理官がその情報を初めから入手していれば、特

<sup>1</sup> CS (OS) No. 2206 of 2012; IA No. 14921 of 2013(2013年11月6日判決)

許が付与されなかつた可能性があると主張した。このように、被告は、原告が情報の非開示をはつきりと認めたことを根拠に、特許は即座に取り消されるべきであると主張した。

### b. デリー高裁の判決

高裁は、本特許の本案を検証することなく、原告である特許権者は、第 8 条に基づく情報を提供しなかつた点を否定しなかつたという見解を出した。しかしながら、本件の事実において、上記の不履行単独では本特許の取消の根拠とはならないとした。情報の非開示に関する自認がある一方で、2012 年 9 月 14 日付の特許代理人の宣誓供述書には、情報の秘匿が意図的であったことや、故意の情報隠蔽があったことを認めたとは記載されていなかつた、というのが高裁の根拠である。同裁判所は、情報の非開示は特許付与に重大な影響を与えるものであるという被告の主張を採用したもの、この問題は審理対象であるため、本案審理前の段階で最終的な見解を出すことはできないと判示した。同裁判所はさらに、原告が提出しなかつた情報が特許付与に重大な影響を与えるものであった事が本案審理後に判明した場合、同裁判所は特許取消の手続を取る事ができ、そのような事実がなければ本特許の取消請求を却下することができると判示した。こうして命令 12 規則 6 に基づく中間申立は拒絶され、事件は本案審理へと進んだ。

### c. 分析及び導かれる原則

一見したところ第 8 条及び第 64 条(1)(m)は、不開示情報の内容に左右されない、特許の有効性に対する明らかな脅威であるようだが、高裁ではそれが支持されなかつた。本件において高裁は、第 8 条に基づく疑義を唱える前に検討すべき、第 64 条(1)(m)の範囲に関する一定の制限を策定した。その制限とは以下の通りである。

- a) 明らかな隠蔽又は情報の非開示という根拠のみでは、第 64 条(1)(m)に基づく特許の即時取消を行うことができない。
- b) 非開示が意図的又は故意であり、また隠蔽された情報が特許付与の重要な判断材料であったと審理後に証明された場合、特許は取消すことができる。

## III. 結論

高裁は、第 8 条の範囲を定義する事により、同条に基づく情報開示に関する打開策を特許出願人に示した。出願人が第 8 条に基づき要求されている情報の開示を不注意により怠つてしまつても、特許の取消にはならぬ可能性のあるケースも実際にあるが、証拠により情報の非開示が意図的又は故意であると証明されれば、特許取消につながる可能性もある。さらに高裁は、開示されない情報が特許付与に重大な影響を与えるものであったか否かは中間段階では判断できず、本案審理の対象となると明示した。

特許法第 8 条に基づき、特許の世界規模での保護を得る際膨大な事務手続きが課せられてしまうが、この決定は、第 8 条で求められるような情報開示に対し善意の不履行を犯してしまった特許出願人にとって、重要な救済措置となつた。そのような出願人は、特許取消の脅威を回避するできる可能性がある。

著 者 : Sudarshan Singh Shekhawat

肩 書 : プリンシパル・アソシエイト

所 属 : LakshmiKumaran & Sridharan Attorneys

執筆日 : 2014 年

初回掲載 : 第 4 版

(参考)

1970年特許法(最終改正:2005年)

Section 8 Information and undertaking regarding foreign applications	第8条 外国出願に関する情報及び誓約書
<p>(1) Where an applicant for a patent under this Act is prosecuting either alone or jointly with any other person an application for a patent in any country outside India in respect of the same or substantially the same invention, or where to his knowledge such an application is being prosecuted by some person through whom he claims or by some person deriving title from him, he shall file along with his application or subsequently within the prescribed period as the Controller may allow—</p> <p>(a) a statement setting out detailed particulars of such application; and</p> <p>(b) an undertaking that, up to the date of grant of patent in India, he would keep the Controller informed in writing, from time to time, of detailed particulars as required under clause (a) in respect of every other application relating to the same or substantially the same invention, if any, filed in any country outside India subsequently to the filing of the statement referred to in the aforesaid clause, within the prescribed time.</p> <p>(2) At any time after an application for patent is filed in India and till the grant of a patent or refusal to grant of a patent made thereon, the Controller may also require the applicant to furnish details, as may be prescribed, relating to the processing of the application in a country outside India, and in that event the applicant shall furnish to the Controller information available to him within such period as may be prescribed.</p>	<p>(1) 本法に基づく特許出願人が、インド以外のいかなる国においても、同一若しくは実質的に同一の発明について、単独で若しくは他の何人かと共同で特許出願を行っている場合、又は自己の知る限りにおいて、何人かを通じて若しくはその者から権原を取得した何人かによって当該出願が行われている場合には、当該出願人は、自己の出願と共に、又はその後長官が許可できる所定の期間内に、次に掲げるものを提出しなければならない。</p> <p>(a) 当該出願の詳細事項を記載した陳述書；及び</p> <p>(b) 前号で規定した陳述書の提出後に、インド以外のいかなる国において、同一若しくは実質的に同一の発明に関するその他の出願が出願された場合、その各々について、インドにおける特許付与日まで、前号に基づいて必要とされる詳細事項を書面で隨時所定期間内に長官に通知し続ける旨の誓約書</p> <p>(2) インドにおける特許出願後であって、それについての特許付与又は拒絶まではいつでも、長官は、インド以外の国における出願の処理に関する、別途定める詳細を提出することを出願人に要求することもでき、その場合、出願人は、自己が入手可能な情報を別途定める所定の期間内に長官に提出しなければならない。</p>
Section 25 Opposition to the patent	第25条 特許に対する異議申立
<p>(1) Where an application for a patent has been published but a patent has not been granted, any person may, in writing, represent by way of opposition to the Controller against the grant of patent on the ground—</p> <p>(a)-(g) 省略</p> <p>(h) that the applicant has failed to disclose to the Controller the information required by section 8 or has furnished the information which in any material particular was false to his knowledge;</p> <p>(i)-(k) 省略</p> <p>but on no other ground, and the Controller shall, if requested by such person for being heard, hear him and dispose of such representation in such manner and within such period as may be</p>	<p>(1) 特許出願が公開され特許が付与されていない場合、何人も、書面にて、長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、特許付与に対する異議申立をすることができる。</p> <p>(a)-(g) 省略</p> <p>(h) 出願人が、長官に対して第8条で要求される情報を開示せず、又は何らかの重要事項について自己が虚偽と認識している情報を提供したこと；</p> <p>(i)-(k) 省略</p> <p>ただし、その他の理由は認められず、また長官は利害関係人から聴聞の請求があるときは、その者をヒアリングし、別途定める所定の方法及び期間内に、当該異議申立を処理しなければならない。</p>

<p>prescribed.</p> <p>(2) At any time after the grant of patent but before the expiry of a period of one year from the date of publication of grant of a patent, any person interested may give notice of opposition to the Controller in the prescribed manner on any of the following grounds, namely:—</p> <p>(a)-(g) 省略</p> <p>(h) that the patentee has failed to disclose to the Controller the information required by section 8 or has furnished the information which in any material particular was false to his knowledge;</p> <p>(i)-(k) 省略</p> <p>but on no other ground.</p> <p>(3)-(6) 省略</p>	<p>(2) 特許付与後で特許付与の公告の日から 1 年間の満了前はいつでも、いかなる利害関係人も、所定の方法で長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、異議申立をすることができる。すなわち</p> <p>(a)-(g) 省略</p> <p>(h) 特許権者が、長官に対して第 8 条で要求される情報を開示せず、又は何らかの重要事項について自己が虚偽と認識している情報を提供したこと；</p> <p>(i)-(k) 省略</p> <p>ただし、その他の理由は認められない。</p> <p>(3)-(6) 省略</p>
<p><b>Section 64 Revocation of patents</b></p> <p>(1) Subject to the provisions contained in this Act, a patent, whether granted before or after the commencement of this Act, may, be revoked on a petition of any person interested or of the Central Government by the Appellate Board or on a counter-claim in a suit for infringement of the patent by the High Court on any of the following grounds, that is to say—</p> <p>(a)-(l) 省略</p> <p>(m) that the applicant for the patent has failed to disclose to the Controller the information required by section 8 or has furnished information which in any material particular was false to his knowledge;</p> <p>(n)-(q) 省略</p> <p>(2)-(5) 省略</p>	<p><b>第 64 条 特許の取消</b></p> <p>(1) 本法の規定に従うことを条件として、特許については、その付与が本法施行の前か後かを問わず、利害関係人若しくは中央政府の請求に基づいて審判委員会が、又は特許侵害訴訟における反訴に基づいて高等裁判所が、次に掲げる理由の何れかによって、これを取り消すことができる。すなわち、</p> <p>(a)-(l) 省略</p> <p>(m) 特許出願人が長官に対して第 8 条で要求される情報を開示せず、又は何らかの重要事項について自己が虚偽と認識している情報を提供したこと；</p> <p>(n)-(q) 省略</p> <p>(2)-(5) 省略</p>

### 1908 年民事訴訟法(最終改正:2002 年)

<p><b>ORDER XII-ADMISSION</b></p> <p>1.-5. 省略</p> <p>6. Judgment on admissions</p> <p>(1) Where admissions of fact have been made either in the pleading or otherwise, whether orally or in writing, the Court may at any stage of the suit, either on the application of any party or of its own motion and without waiting for the determination of any other question between the parties, make such order or give such judgment as it may think fit, having regard to such admissions.</p> <p>(2) Whenever a judgment is pronounced under sub-rule (1) a decree shall be drawn upon in accordance with the judgment and the decree shall bear the date on which the judgment was pronounced.</p> <p>7.-9. 省略</p>	<p><b>命令 12 – 自認</b></p> <p>1.-5. 省略</p> <p>6. 自認に対する判決</p> <p>(1) 答弁又はその他において、口頭、書面の別を問わず事実の自認が行われた場合、裁判所は、訴訟のいかなる段階においてでも、当事者の申請又は自発的な申請に基づき、当該当事者間のその他の質問に対する決定を待つことなく、このような自認を考慮した上で適切と思われる命令又は判決を下すことができる。</p> <p>(2)(1)に基づき判決が言い渡された場合は必ず、その判決に沿って判決文を策定するものとし、その判決文は、当該判決が言い渡された日付を有するものとする。</p> <p>7.-9. 省略</p>
--	---

## 概要

審査管理官は、1970 年特許法(以下、「本法」という)第 14 条及び 2003 年特許規則(以下、「本規則」という)の規則 129 に基づき、出願に悪影響を及ぼす可能性のある裁量権を行使する前に、特許出願人に聴聞を行う機会を与えるなければならない。この法定要件は独立したものであり、付与前異議のような、聴聞を義務付ける本法の他の条文に基づいて与えられた機会を以ってそれを満たす事はできない。

## I. 成文法規定

本法第 14 条の規定では、特許出願について審査管理官の受領した審査官の報告が、出願人にとって不利であるか又は本法若しくは本規則の規定を遵守する上で願書、明細書若しくは他の書類の何らかの補正を必要とするときは、長官は、本法の他の規定に従って当該出願の処分に着手する前に、異論の要旨を可能な限り早期に当該出願人に通知し、かつ、所定の期間内に当該出願人の請求があるときは、その者に聴聞を受ける機会を与えるなければならない。

本法第 14 条に基づき述べられている法定期間に関して、規則 129 は、審査管理官は、本法又は本規則に基づく何らかの裁量権であって特許出願人又は手続当事者に対して不利な影響を及ぼす虞のあるもの行使する前に、当該出願人又は当事者に、聴聞について通常は 10 日以上前に通知した後、当該聴聞を行わなければならないと規定している。

## II. 判例法分析

以下は、知的財産審判委員会(IPAB)が、本法第 14 条に基づく当該要件は独立しており且つ必須であると解釈した判例である。

### **Abraxis BioScience LLC Vs. Union of India and Ors<sup>1</sup> [IPAB]**

#### a. 事実概要

審判請求人である Abraxis BioScience LLC は、2005 年 6 月 29 日、がん及びその他の重症疾患治療のための NAB<sup>2</sup> 技術基盤として知られる独自の腫瘍標的システムとして作用する無菌医薬組成物の発明「薬剤の送達のための組成物及び方法」を、本法の規定に従い特許出願した。

バイオシミラーである「Albupax」を上市していた Natco Pharma(被請求人)は、審判請求人が出願したクレームに対し複数の異議を提起する付与前異議を行った。

一方審判請求人は、2009 年 1 月 6 日に最初の審査報告書(FER)に対し意見書を提出するとともに、2009 年 4 月 8 日付書簡を通じて本法第 14 条に基づき聴聞を要請した。このような具体的な要請があったにも拘わらず、審査管理官補(Assistant Controller)は本法第 25 条(1)に基づき双方

<sup>1</sup> Order No. 9 of 2014, IPAB (2014 年 1 月 20 日 審決)

<sup>2</sup> 【JETRO 註】 Nanoparticle Albumin-Bound: ナノ粒子アルブミン結合

の聴聞を行う手続を取り、2009年4月28日付命令を通じて被請求人の付与前異議を認めた。またその一方で審査管理官補は、被請求人による答弁がないにもかかわらず、自ら職権により本法第25条(1)(g)に基づき「不十分性」の根拠を追加し、審判請求人に不利な決定を下した。審判請求人はこの審査管理官補の命令を不服とし、特に自然的正義の原則の侵害を根拠にIPABに新派請求を行った。

### b. IPABの審決

IPABは、本法第14条に基づく聴聞は別個独立の必須要件であり、本法第25条(1)に基づき当事者に聴聞を行うことによって充足されるとは言えないという点を、明確にしたように解される。本規則の規則129を踏まえた本法第14条は、自由裁量権を行使する前に特許出願人に聴聞の機会を与えることを特許局長官に義務付けており、これを否定することは、自然的正義の原則に大きく反することになるというのがIPABの判示である。同IPABはまた、審査管理官が、答弁の機会を与えることなく審判請求人／出願人に対し不利な決定を下すことは誤りであり、取り消されると判示した。

本件においてIPABは、上記見解を基に審査管理官補の命令を退け、両当事者に機会を提供して改めて審議するよう差し戻しを行った。

### c. 分析及び導かれる原則

審判請求人は、最初の審査報告書の応答期限(2009年1月7日)前日である2009年1月6日に応答したこと、また本法第14条に基づく聴聞という具体的な要請が審判請求人によって行われた(2009年4月8日付書簡を参照)ことを主張しており、これは、IPABが記録された証拠を参照した際に、事実上正しいということが確認された。このような状況下で、IPABは、この問題に関する審査管理官補による不利な決定を無効とし、審査管理官補は、本法第14条に基づく必須要件に従うことなく本法第25条(1)に基づく聴聞を行うべきではなかった、という審判請求人の主張を認めた。

被請求人の主張である、審判請求人は本法第25条に基づく聴聞に既に参加していたことから、本法第14条に従う聴聞の機会を与えられていないと主張することはできず、そのため審判請求人に対する機会が奪われていたという問題は存在しないという点については、IPABの支持を得られなかった。すなわちIPABは、第25条(1)に基づく聴聞は第14条に基づく聴聞とは別個独立であり、同一の聴聞とは言えないという原則を導いた。

さらに、IPABは、本件命令に記載の見解を参考した上で、審査管理官補は、両当事者に機会を与えるべき事を十分に認識していたにも拘わらず、審判請求人に第14条に基づく必須規定に従つた聴聞の機会を与えなかったと判示した。上記理由から、IPABは、審査管理官補が下した命令は自然的正義の原則に大きく反すると判断した。

また、審査管理官補が自ら職権により、答弁なしに第25条(1)(g)に基づき新たな根拠を追加して審判請求人に不利な決定を下したとする審判請求人の主張について、IPABは、審査管理官補の決定は誤りであり取り消されるべきであると判示した。

### III. 結論

世界的に、聴聞の権利は司法権によって義務付けられている。特許出願の審査中であっても、主要国特許庁はすべて、出願人に拒絶査定を通知する前に聴聞を設定している。判例法であるインドでは、自然的正義の原則を遵守するため、聴聞を設定することが自然的正義の原則に基づいて義務付けられている。

インド特許局の手続では、審査管理官による特許出願審査とその出願に関して申し立てられた付与前異議の審査が同時に行われる場合がしばしばあるが、その時は出願人に同法第 25 条(1)に基づく聴聞のみが実施されている。IPAB の今回の審決は、本法第 14 条に基づく聴聞が単なる必須要件というだけでなく、審査管理官が従わなければならない独立した要件であるという点を明らかにしている。審査段階での当事者は特許出願人と審査管理官であるが、付与前異議段階での当事者は特許出願人と当該特許をめぐる利害関係者であることから、このことは理にかなっていると思われる。それ故、どちらの聴聞も他方を補うことができない。

このように、本審決は本条文の意味を明確にすると同時に、特許出願の審査期間中、本法第 14 条に基づき、出願に対する拒絶査定を下す前に出願人に聴聞の機会を与える義務があること、またこの聴聞は独立した要件であり、本法第 25 条(1)に基づく聴聞を同時に提供していたとしても、別途提供する義務があることをインド特許局の審査管理官へ想起させる役割を果たしている。

著 者 : Vindhya.S.Mani  
肩 書 : アソシエイト／インド弁護士  
所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys  
執筆日 : 2014 年 4 月 14 日  
初回掲載 : 第 4 版

1970年特許法(最終改正:2005年)

<p><b>Section 14. Consideration of the report of examiner by Controller</b></p> <p>Where, in respect of an application for a patent, the report of the examiner received by the Controller is adverse to the applicant or requires any amendment of the application, the specification or other documents to ensure compliance with the provisions of this Act or of the rules made thereunder, the Controller, before proceeding to dispose of the application in accordance with the provisions hereinafter appearing, shall communicate as expeditiously as possible the gist of the objections to the applicant and shall, if so required by the applicant within the prescribed period, give him an opportunity of being heard.</p>	<p><b>第14条 審査官報告についての長官による検討</b></p> <p>特許出願について長官により受領された審査官報告が、出願人にとって不利であるか又は本法若しくは本法に基づいて制定された規則の規定を遵守する上で願書、明細書若しくは他の書類の何らかの補正を必要とするときは、長官は、以下に掲げる規定に従って、当該出願の処分に着手する前に、異論の要旨を可能な限り早期に当該出願人に通知し、かつ、所定の期間内に当該出願人の請求があるときは、その者に聴聞を受ける機会を与えなければならない。</p>
<p><b>Section 25. Opposition to the patent</b></p> <p>(1) Where an application for a patent has been published but a patent has not been granted, any person may, in writing, represent by way of opposition to the Controller against the grant of patent on the ground—</p> <p>(a)-(f) 省略</p> <p>(g) that the complete specification does not sufficiently and clearly describe the invention or the method by which it is to be performed;</p> <p>(h)-(k) 省略</p> <p>but on no other ground, and the Controller shall, if requested by such person for being heard, hear him and dispose of such representation in such manner and within such period as may be prescribed.</p>	<p><b>第25条 特許に対する異議申立</b></p> <p>(1) 特許出願が公開され特許が付与されていない場合、何人も、書面にて、長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、特許付与に対する異議申立をすることができる。</p> <p>(a)-(f) 省略</p> <p>(g) 完全明細書に、発明又はそれを実施されるべき方法が十分かつ明確には記載されていないこと；</p> <p>(h)-(k) 省略</p> <p>ただし、その他の理由は認められず、また長官は利害関係人から聴聞の請求があるときは、その者をヒアリングし、別途定める所定の方法及び期間内に、当該異議申立を処理しなければならない。</p>

2003年特許規則(最終改正:2014年)

<p><b>Rule 129. Exercise of discretionary power by the Controller</b></p> <p>Before exercising any discretionary power under the Act or these rules which is likely to affect an applicant for a patent or a party to a proceeding adversely, the Controller shall give such applicant or party, a hearing, after giving him or them, ten days notice of such hearing ordinarily.</p>	<p><b>規則 129 長官による裁量権の行使</b></p> <p>長官は、法又は本規則に基づく何らかの裁量権であつて特許出願人又は手続当事者に対して不利な影響を及ぼす虞のあるもの行使する前に、当該出願人又は当事者に、通常は 10 日以上前に聴聞について通知した後、当該聴聞を行うものとする。</p>
---	--

## 概要

1970年特許法(以下、「本法」という)第16条は、インドの特許出願に対し、最初の特許出願(以下、「親出願」という)において複数の発明が開示されている場合にのみ出願人に二つ目の特許出願(以下、「分割出願」という)を認めている。親出願において開示された発明が複数ある場合、特許出願人は、自発的に又は審査管理官に指摘された拒絶理由に対応するため、一又は二以上の分割出願を行う事ができる。

## I.成文法規定

本法第16条では、インドの特許出願人は、親出願を提出後であって且つ親出願の特許付与前に、自発的に又は親出願の完全明細書の請求項が2以上の発明に関連しているという審査管理官の指摘した拒絶理由に対応するため、親出願において開示されている発明に関して分割出願を行う事ができる旨規定されている。

## II.判例法分析

以下は、第16条に関連して、(準)司法機関が、親出願において複数の発明が開示されていない限り、出願人は当該親出願を基にした分割出願を行う事ができないと判示した事件についての議論である。

### Syngenta Participations AG Vs. Union of India and Ors<sup>1</sup> [IPAB]

#### a. 事実概要

本ケースにおいて、出願人は、1997年2月5日に親出願(304/DEL/97)を行った。クレーム発明は、「殺菌剤」(殺菌性化合物)に関するものであった。第1独立クレームは、その組成物に関連しており4つの従属クレームを有していた。請求項6は、同組成物の調整方法についての独立クレームであり従属クレームを伴っていた。

2001年4月16日、最初の審査報告書(FER)が発行された。請求項1~5及び請求項13は、様々な理由に基づき拒絶理由が通知された。その後、出願人は、審査係属中の親出願と同じ明細書で分割出願(748/DEL/2002)を行った。分割出願の請求項1は、親出願の請求項1と請求項2を組み合わせたものであり、分割出願の請求項2~5は、親出願における請求項3~5及び請求項13と同一であった。2008年4月25日、本件分割出願に対しFERが発行された。そのFERにおいて、審査管理官は、本件分割出願は不適法であると述べるとともに出願人にヒアリングの機会を与えた。ヒアリング後も、審査管理官は依然として本分割出願を不適法とした。出願人は、審査管理官の決定に対して審判請求を行った。

IPABによると、分割出願をダブルパテントに利用する事ができないようにするために、親出願に複数の発明が存在することが分割出願の本質的要件とされているのは確立された法理であると

<sup>1</sup> OA/17/2009/PT/DEL (2013年1月19日審決)

した。しかしながら、本ケースは、親出願が出願当時のインド特許法下で特許の対象となっていないクレームを含んでいたという異なる側面を有していた<sup>1</sup>点を出願人が指摘したことから、IPAB は本ケースについて審理を開く事を決定した。

出願人は、既に親出願を取下げている事を提示し、このためダブルパテントの問題は生じないとした。さらに出願人は、本件親出願は、医薬品組成物をクレームしており、それはその出願時において、特許の対象ではなかったと述べた。しかしながら、2005 年の本法改正後、医薬組成物について物質特許が認められるようになった。合法的期待の原則(*doctrine of legitimate expectation*)を拠り所に、出願人は、政府は理想として本件親出願のようなケースを保護すべきであり、2005 年 1 月 1 日以前に審査を行うべきでなかったとの懸念を示した。出願人によると、第 16 条は出願人に出願の再提出を認めるというように解釈されるべきであり、複数発明の要件は、審査管理官の要請により分割出願した場合にのみ適用すべきであるとした。

#### b. IPAB の審決

IPAB は、親出願における複数の発明の存在は、本法第 16 条に基づく重要且つ必須の要件であると判示し、結果、本審判請求を棄却した。

#### c. 分析及び導かれる原則

IPAB は、立法機関は、分割出願は親出願で開示される複数発明の内の一つについてのみ出願できる事を明らかに意図していると述べた。著者の見解では、IPAB は、この意図を優先して第 16 条についての解釈を行い、本願のクレームが出願時において特許の対象ではなく後に特許の対象となったという事実に基づき本ケースについて異なった取扱いをすることを拒否したものと考えられる。事実、IPAB は、本法(第 16 条を含む)はケース毎に異なった形で解釈される事はできず、その解釈が全ての場合において理由を伴い一律に適用されるように調和的に解釈される必要があると述べた。

本件において、分割出願が親出願の特許付与前又は放棄前に出願され、分割出願が親出願で開示されていない事項を含まないという要件を満たし、且つダブルパテントの意図がない場合、たとえ複数の発明がない場合であっても、出願人が希望すれば、分割出願を行う事もできるよう、審判請求人が嘆願しているようにも思われると、IPAB は述べた。IPAB は、他の要件全てが満たされた上で、発明が複数存在する事で分割出願が認められるのであり、当該要件を迂回することは認められない、と述べた。

### III.結論

著者の見解では、IPAB の審決は、第 16 条に基づき、親出願において複数の発明が開示されていない限り分割出願を行うことはできない旨を改めて示したと考える。

さらに著者の見解では、第 16 条で使用される用語とこれに対応して IPAB が採用した用語に注

<sup>1</sup> 【JETRO 註】親出願当時、物質特許制度もメールボックス出願制度も無かつたため、物質クレームは特許の対象外等として拒絶理由が通知されていた。出願人は、分割出願は、メールボックス出願制度が導入された後ため、当該クレームを特許の対象外とせずに審査されることを望んでいた。

目すると興味深い。同法第 16 条に基づき、「明細書で開示された発明(invention disclosed in the specification)」については分割出願を行う事ができ、これらの用語は IPAB のその他の審決と同様に本審決においても引き続き繰り返し述べられている。ここで生ずる興味深い疑問は、親出願において潜在的には開示されているがクレームされたものではない発明について分割出願ができるかどうか、である。一方では、本条項における「開示された(disclosed)」という言葉の使用はこの可能性を認めているように思える。他方では、「発明(invention)」という用語は、一般的には単に開示されただけのものではなく、クレームされている発明のみを指すと解される。複数の発明が分割出願のための本質的要件である場合、開示はされているもののクレームされていない発明に対して、「複数の発明」に関する問題が生じる。しかしながら、この問題は、未だいかなるケースにおいても議論されておらず、インドの司法がこの問題についてどのように判断を下すかを見る事は興味深いものとなるだろう。

著 者 : Jaya Pandeya

肩 書 : プリンシパル・アソシエイト/インド弁理士

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

執筆日 : 2013 年 1 月 18 日

初回掲載 : 第 2 版

(参考)

1970年特許法(最終改正:2005年)

**Section 16 Power of Controller to make orders respecting division of application**

(1) A person who has made an application for a patent under this Act may, at any time before the grant of the patent, if he so desires, or with a view to remedy the objection raised by the Controller on the ground that the claims of the complete specification relate to more than one invention, file a further application in respect of an invention disclosed in the provisional or complete specification already filed in respect of the first mentioned application.

(2) The further application under sub-section (1) shall be accompanied by a complete specification, but such complete specification shall not include any matter not in substance disclosed in the complete specification filed in pursuance of the first mentioned application.

(3) The Controller may require such amendment of the complete specification filed in pursuance of either the original or the further application as may be necessary to ensure that neither of the said complete specifications includes a claim for any matter claimed in the other.

Explanation.—For the purposes of this Act, the further application and the complete specification accompanying it shall be deemed to have been filed on the date on which the first mentioned application had been filed, and the further application shall be proceeded with as a substantive application and be examined when the request for examination is filed within the prescribed period.

**第16条 出願の分割に関する命令を発する長官権限**

(1) 本法に基づいて特許出願を行った者は、特許付与前にいつでも、その者が望む場合、又は完全明細書の複数のクレームが2以上の発明に係るものであるとの理由により長官が提起した異論を是正するために、最初に述べた出願で既に提出済みの仮明細書又は完全明細書に開示された発明について、新たな出願をすることができる。

(2) (1)に基づいてされる新たな出願は、完全明細書とともにしなされなければならない。ただし、当該完全明細書には、最初に述べた出願の完全明細書で実質的に開示されていないいかなる事項も、包含してはならない。

(3) 長官は、原出願又は新たな出願のいずれかの完全明細書に対して、これら完全明細書のいずれもが、他の完全明細書にクレームされている事項に係るクレームを包含しないことを確実にするために必要な補正を要求することができる。

説明——本法の適用上、新たな出願及びそれに添付された完全明細書については、最初に述べた出願がされた日に提出されたものとみなし、また新たな出願については、独立の出願としてこれを取り扱い、所定の期間内に審査請求が提出されたときに審査する。

# 付与前異議申立の決定に対する審判請求(特許法第 25 条(1)) || Ref.1-18

## 概要

特許出願人は、第 25 条(1)に基づく付与前異議申立の結果としての特許付与前段階での審査管理官の決定を不服とする場合に、1970 年インド特許法(以下、「本法」という)第 15 条を根拠とする 117A 条に基づき、知的財産審判委員会(以下、「IPAB」という)に審判請求を行う事ができる。

## I.成文法規定

本法第 15 条は、特許付与を拒絶する権限を審査管理官に与えている。さらに、本法第 25 条(1)に基づき、何人も特許付与前段階において異議申立を行う事ができ、また、第 25 条(2)~25 条(4)に基づき、利害関係人は特許付与後に異議申立を行う事ができる。本法第 117A 条は、審査管理官の決定が第 117A 条において列挙されている各号に該当する場合にのみ、当該決定に対する IPAB への審判請求を規定している。しかしながら、第 117A 条は、第 15 条および第 25 条(4)に基づく審査管理官の決定に対する審判請求を規定する一方で、第 25 条(1)に基づく付与前異議申立における審査管理官の決定に対しては、審判請求の機会を具体的に規定していない。

## II.判例法分析

以下は、裁判官が付与前異議申立およびその決定に対する審判請求の本質について分析した判例である。

### UCB Farchim SA Vs. Cipla Ltd. and Ors<sup>1</sup> [デリー高裁]

#### a. 事実概要

原告である M/s. UCB Farchim SA は、2007 年 1 月 9 日、特許局に特許出願を行った。これに対し、2008 年 12 月 4 日、Cipla Limited により、付与前異議が申し立てられた。2009 年 7 月 24 日、特許管理官補(Assistant Controller)は、この付与前異議申立を認め特許付与を拒絶する決定を下した。これがデリー高裁において、憲法第 226 条に基づく本件令状の請願(writ petition)で争点となった決定である。

#### b. デリー高裁の判決

特許法第 25 条(1)に基づく付与前異議申立が認容され、審査管理官が特許付与を拒絶した場合、特許出願人は、特許法第 117A 条に基づく IPAB に対する審判請求という救済手段を有する。

本法第 15 条に基づく審査管理官の決定は、第 117A 条に基づき IPAB への審判請求が可能なものであって、本特許付与の拒絶は、事実上、この第 15 条に基づく特許審査官の決定に関連付けられるものであり、当該決定として理解されるべきである。

#### c. 分析および導かれる原則

デリー高裁は、特許出願の付与前と付与後の異議申立の違いについて検討した。同高裁が着目し

<sup>1</sup> 2010(42)PTC425(Del) (2010 年 2 月 8 日判決)

た大きな違いの一つは、それぞれの状況における不服について請求可能な審判についての条項であった。その結果、同高裁は、付与前異議申立において特許出願が拒絶された場合には、本法に基づく審判請求のための条項はないという判断を下した。このため、本拒絶はインド憲法第 226 条に基づく令状の請願によってのみ不服を唱える事ができただろう。しかし、原告に利用可能な代替救済手段がある場合に裁判所が令状の請願を管轄してはならないというのも、十分に確立された法理である。IPAB が設置されて以来、審査管理官の決定に対する全ての審判請求は IPAB によって審理されてきた。従って、不服のある者は、インド憲法第 226 条に基づく令状の請願を行う前に利用し得る代替救済手段を有するべきである、と判示された。

被告は、付与前異議申立が単なる審査への補助であるとして付与前段階での審判のための条項を立法機関は意図的に規定しなかったと、主張した。この様な見解は、インド最高裁における *J. Mitra & Company v. Assistant Controller of Patents & Designs*<sup>1</sup> においても主張された。しかし、デリー高裁は、*J. Mitra & Company* のケースと本件との違いを取り上げ、*J. Mitra* のケースにおける不服申立人、すなわち付与前異議申立が拒絶されたいかなる者にも、その特許に対し、特許局に付与後異議申立を行う、及び IPAB に取消審判を請求する、という 2 つの追加の救済手段が残されていると述べた。

付与前異議申立が審査管理官に認められ且つ特許出願人が不服申立側であるという状況については、*J. Mitra* のケースでは全く議論されなかった。デリー高裁は、付与前異議申立の本質が実際には審査管理官による特許出願の審査を援助するものということには同意したものの、このため、第 25 条(1)に基づく特許の拒絶は、第 15 条に基づく審査管理官による決定として理解すべきであるとした。さらに、第 15 条に基づく審査管理官の決定については、第 117A 条に基づき IPAB に審判請求を行う事が可能である。したがって、付与前異議申立の審査管理官による決定を不服とする特許出願人は、第 117A 条に基づき、当該決定に対し IPAB に審判請求を行う事が可能である。

### III.結論

本法は、付与前異議申立において審査管理官が特許付与を拒絶した場合の審判請求を明示的に規定していないが、上記事件における裁判官による第 15 条及び第 117A 条の解釈は、付与前段階での審査管理官の決定に対する IPAB への審判請求の機会を与えるものと結論づけることができるであろう。いずれにしろ、一般に、インド憲法の第 226 条に基づく法定当局(すなわち本ケースでは審査管理官)を相手取った令状の請願は、その者に救済手段がない場合、維持可能である。

著 者 : Konpal Rae

肩 書 : ジョイント・ディレクター/インド弁理士

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

執筆日 : 2014 年 1 月 7 日

初回掲載 : 第 2 版

<sup>1</sup> (2008) 10 SCC 368

(参考)

1970年特許法(最終改正:2005年)

<p><b>Section 15 Power of Controller to refuse or require amended applications, etc., in certain case</b></p> <p>Where the Controller is satisfied that the application or any specification or any other document filed in pursuance thereof does not comply with the requirements of this Act or of any rules made thereunder, the Controller may refuse the application or may require the application, specification or the other documents, as the case may be, to be amended to his satisfaction before he proceeds with the application and refuse the application on failure to do so.</p>	<p><b>第15条 一定の場合に出願を拒絶し又は補正を命じる等の長官権限</b></p> <p>長官は、願書若しくは明細書又はそれについて提出された他の書類が本法又は本法に基づいて制定された規則の要件を遵守していないと納得するときは、出願を拒絶することができ、又は出願を処理する前に、願書、明細書若しくは場合により他の書類を自己の納得するように補正させることができ、かつ、その補正を怠るときは当該出願を拒絶することができる。</p>
<p><b>Section 25 Opposition to the patent</b></p> <p>(1) Where an application for a patent has been published but a patent has not been granted, any person may, in writing, represent by way of opposition to the Controller against the grant of patent on the ground—</p> <p>(a)-(k) 省略</p> <p>but on no other ground, and the Controller shall, if requested by such person for being heard, hear him and dispose of such representation in such manner and within such period as may be prescribed.</p> <p>(2) At any time after the grant of patent but before the expiry of a period of one year from the date of publication of grant of a patent, any person interested may give notice of opposition to the Controller in the prescribed manner on any of the following grounds, namely:—</p> <p>(a)-(k) 省略</p> <p>but on no other ground.</p> <p>(3)(a) Where any such notice of opposition is duly given under sub-section (2), the Controller shall notify the patentee.</p> <p>(b) On receipt of such notice of opposition, the Controller shall, by order in writing, constitute a Board to be known as the Opposition Board consisting of such officers as he may determine and refer such notice of opposition along with the documents to that Board for examination and submission of its recommendations to the Controller.</p> <p>(c) Every Opposition Board constituted under clause (b) shall conduct the examination in accordance with such procedure as may be prescribed.</p> <p>(4) On receipt of the recommendation of the Opposition Board and after giving the patentee and the opponent an opportunity of being heard, the Controller shall order either to maintain or to amend or to revoke the patent.</p> <p>(5) While passing an order under sub-section (4)</p>	<p><b>第25条 特許に対する異議申立</b></p> <p>(1) 特許出願が公開され特許が付与されていない場合、何人も、書面にて、長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、特許付与に対する異議申立をすることができる。</p> <p>(a)-(k) 省略</p> <p>ただし、その他の理由は認められず、また長官は利害関係人から聴聞の請求があるときは、その者をヒアリングし、別途定める所定の方法及び期間内に、当該異議申立を処理しなければならない。</p> <p>(2) 特許付与後で特許付与の公告の日から1年間の満了前はいつでも、いかなる利害関係人も、所定の方法で長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、異議申立をすることができる。すなわち</p> <p>(a)-(k) 省略</p> <p>ただし、その他の理由は認められない。</p> <p>(3)(a) 当該異議申立が(2)に基づいて適法にされたときは、長官は特許権者に通知しなければならない。</p> <p>(b) 当該異議申立の受領時に、長官は書面による命令により長官の決定する職員から成る異議合議体と称する合議体を編成し、審査及び同合議体の勧告の長官への提出のため、関係書類及び当該異議申立を同合議体に付託する。</p> <p>(c) (b)に基づいて編成された各異議合議体は、別途定める所定の手続に従い審査を行う。</p> <p>(4) 異議合議体の勧告の受領し、かつ、特許権者及び異議申立人に聴聞を受ける機会を与えた後、長官は特許を維持若しくは補正又は取消の何れかとすべき旨を決定する。</p> <p>(5) (2)(d)又は(e)の理由に係る(4)に基づく命令を発</p>

<p>in respect of the ground mentioned in clause (d) or clause (e) of sub-section (2), the Controller shall not take into account any personal document or secret trial or secret use.</p>	<p>する間、長官はいかなる私的書類又は秘密の試用若しくは秘密の使用も参酌してはならない。</p>
<p>(6) In case the Controller issues an order under sub-section (4) that the patent shall be maintained subject to amendment of the specification or any other document, the patent shall stand amended accordingly.</p>	<p>(6) 長官が(4)に基づいて明細書又は他の書類を補正することを条件として特許を維持すべき旨の命令を発した場合は、それに応じて特許は補正されなければならない。</p>
<p><b>Section 117A Appeals to Appellate Board</b></p>	<p><b>第 117A 条 審判委員会への審判請求</b></p>
<p>(1) Save as otherwise expressly provided in sub-section (2), no appeal shall lie from any decision, order or direction made or issued under this Act by the Central Government, or from any act or order of the Controller for the purpose of giving effect to any such decision, order or direction.</p>	<p>(1) (2)に明記された別段の規定がある場合を除き、本法に基づいて中央政府が行い若しくは発する何れかの決定、命令若しくは指示に対して、又は当該決定、命令若しくは指示を執行することを目的とする長官の行為若しくは命令に対しては、審判請求をすることができない。</p>
<p>(2) An appeal shall lie to the Appellate Board from any decision, order or direction of the Controller or Central Government under section 15, section 16, section 17, section 18, section 19, section 20, sub-section (4) of section 25, section 28, section 51, section 54, section 57, section 60, section 61, section 63, section 66, sub-section (3) of section 69, section 78, sub-sections (1) to (5) of section 84, section 85, section 88, section 91, section 92 and section 94.</p>	<p>(2) 次の各条に基づく長官又は中央政府の何らかの決定、命令、又は指示に対しては、審判委員会に対して審判請求をすることができる。第 15 条、第 16 条、第 17 条、第 18 条、第 19 条、第 20 条、第 25 条(4)、第 28 条、第 51 条、第 54 条、第 57 条、第 60 条、第 61 条、第 63 条、第 66 条、第 69 条(3)、第 78 条、第 84 条(1)-(5)、第 85 条、第 88 条、第 91 条、第 92 条、及び第 94 条</p>
<p>(3) Every appeal under this section shall be in the prescribed form and shall be verified in such manner as may be prescribed and shall be accompanied by a copy of the decision, order or direction appealed against and by such fees as may be prescribed.</p>	<p>(3) 本条に基づく各審判請求については、所定の様式によるものとし、かつ、別途定める所定の方法で証明しなければならず、また、審判請求対象の決定、命令又は指示の写し及び別途定める所定の手数料を添付しなければならない。</p>
<p>(4) Every appeal shall be made within three months from the date of the decision, order or direction, as the case may be, of the Controller or the Central Government or within such further time as the Appellate Board may, in accordance with the rules made by it allow.</p>	<p>(4) 各審判請求は、長官若しくは中央政府の決定、命令若しくは指示の日から 3 月以内、又は審判委員会がその制定した規則に従って許可する付加期間内に、提起しなければならない。</p>

インド憲法(最終改正:2013 年)

<p><b>Article 32. Remedies for enforcement of rights conferred by this Part.</b></p>	<p><b>第 32 条 本編(第 3 編)によって与えられた権利(基本的人権)を実施するための救済</b></p>
<p>(1) The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this Part is guaranteed.</p>	<p>(1) この編が与える権利の実施を求めて、適切な手続きにより最高裁判所に提訴する権利が保障される。</p>
<p>(2) The Supreme Court shall have power to issue directions or orders or writs, including writs in the nature of <i>habeas corpus</i>, <i>mandamus</i>, <i>prohibition</i>, <i>quo warranto</i> and <i>certiorari</i>, whichever may be appropriate, for the enforcement of any of the rights conferred by this Part.</p>	<p>(2) 最高裁判所は、命令、指令、又は人身保護令状、職務執行令状、禁止令状、権限開示令状、及び事件移送令状の性質を有する令状を含む令状であって、この編によって与えられたすべての権利を実施するために適切であろうものについて、発給する権限を有する。</p>
<p>(3) Without prejudice to the powers conferred on the Supreme Court by clauses (1) and (2), Parliament may by law empower any other court to exercise within the local limits of its jurisdiction</p>	<p>(3) (1)及び(2)で最高裁判所に与えられた権限を侵すことなく、(2)に基づき最高裁判所が行使可能な全て又はいざれかの権限について、国会は、法律に基づき、その他の如何なる裁判所に対しても、その地域管轄制</p>

<p>all or any of the powers exercisable by the Supreme Court under clause (2).</p> <p>(4) The right guaranteed by this article shall not be suspended except as otherwise provided for by this Constitution.</p>	<p>限内において行使する権限を与えることができる。</p> <p>(4) この編によって保障される権利は、この憲法で別段規定される場合を除き、停止されない。</p>
<p><b>Article 226. Power of High Courts to issue certain writs.</b></p> <p>(1) Notwithstanding anything in article 32 every High Court shall have power, throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction, to issue to any person or authority, including in appropriate cases, any Government, within those territories directions, orders or writs, including writs in the nature of <i>habeas corpus</i>, <i>mandamus</i>, prohibition, <i>quo warranto</i> and <i>certiorari</i>, or any of them, for the enforcement of any of the rights conferred by Part III and for any other purpose.</p> <p>(2) The power conferred by clause (1) to issue directions, orders or writs to any Government, authority or person may also be exercised by any High Court exercising jurisdiction in relation to the territories within which the cause of action, wholly or in part, arises for the exercise of such power, notwithstanding that the seat of such Government or authority or the residence of such person is not within those territories.</p> <p>(3) Where any party against whom an interim order, whether by way of injunction or stay or in any other manner, is made on, or in any proceedings relating to, a petition under clause (1), without—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) furnishing to such party copies of such petition and all documents in support of the plea for such interim order; and</li> <li>(b) giving such party an opportunity of being heard,</li> </ul> <p>makes an application to the High Court for the vacation of such order and furnishes a copy of such application to the party in whose favour such order has been made or the counsel of such party, the High Court shall dispose of the application within a period of two weeks from the date on which it is received or from the date on which the copy of such application is so furnished, whichever is later, or where the High Court is closed on the last day of that period, before the expiry of the next day afterwards on which the High Court is open; and if the application is not so disposed of, the interim order shall, on the expiry of that period, or, as the case may be, the expiry of the said next day, stand vacated.</p> <p>(4) The power conferred on a High Court by this article shall not be in derogation of the power conferred on the Supreme Court by clause (2) of article 32.</p>	<p><b>第 226 条 高等裁判所の一定の令状発給権</b></p> <p>(1) 32 条の文言に関わらず、すべての高等裁判所は、その裁判管轄権を行使する領域全域において、何人またはいかなる機関に対しても、適切な場合には、政府も含めて、その領域内で命令、指令、人身保護令状、職務執行令状、禁止令状、権限開示令状、及び事件移送令状の性質を有する令状を含む令状であってを含む、またはそれらのうちのいずれをも、第三編によつて与えられた権利を実施するため、及びその他のいかなる目的のためにも、発給する権限を有する。</p> <p>(2) (1)で与えられた、いかなる政府、機関又は個人に対し、命令、指令又は令状を発給できる権限は、政府又は機関の中心地又は個人の居所がその領域内に存在しなくとも、その領域内で当該権限を行使するための訴因の全部または一部が生じていれば、いかなる高等裁判所も行使できる。</p> <p>(3) (1)に基づく申請に対して、以下の事項がなされずに、差止若しくは停止又は他のいかなる方法かに関わらず、自身に対する仮命令が発給され、又は関連する手続にある当事者が、高等裁判所に当該命令の猶予を求める申請をし、かつ、有利な形で当該命令を発給された当事者またはその弁護士に対し、当該申請の写しを提供した場合、その高等裁判所は、それを受け取った日若しくはその申請の写しが提供された日のいずれか遅い日から 2 週間以内、又は当該期間の最終日に高等裁判所が休庭している場合には高等裁判所が開廷する次の日の終了までに、当該申請を処理しなければならない。; そして、仮にその申請が処理されなかつた場合、その仮命令は、当該期間の終了時に、又は適切な場合は、上記次の日の終了時に、猶予となる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 当該申請及び仮命令を求める嘆願を支持する全ての文書の写しの当該当事者への提供；及び</li> <li>(b) 当該当事者への聴聞の機会の提供</li> </ul> <p>(4) 本条により高等裁判所に与えられた権限は、32 条(2)で最高裁判所に与えられた権限を制限してはならない。</p>

## 概要

付与後異議申立において、1970 年インド特許法(以下、「本法」という)第 25 条(4)に基づく異議合議体からの報告書及び勧告の受領後にのみ、審査管理官は事案についての決定を行うことができる。

## I.成文法規定

本法第 25 条(2)に基づき、利害関係人は、本条に列挙されるいづれかの根拠に基づき、特許付与後 12 か月以内に特許付与後異議申立を行うことができる。本法第 25 条(3)は、付与後異議申立書受理時の審査管理官による異議合議体の編成について規定している。2003 年特許規則の規則 56 は、異議合議体を編成するための手順を規定し、また、異議合議体は、共同勧告及び異議申立書で挙げられている根拠毎に理由を添えた報告書を審査管理官に提出しなければならない旨規定している。

申立書の提出及び異議合議体からの勧告の受理を受けて、審査管理官は、両当事者への通知を以て聴聞の日付を定めなければならず、また異議合議体の構成員に聴聞に出席すべき旨を命じることができる旨、本法第 25 条(4)及び規則 62(1)に規定されている。さらに、審査管理官は、聴聞を求める両者の聴聞終了後及び異議合議体からの勧告を参照した後に、本特許の維持、補正又は取消のいづれかの決定をしなければならないと規定されている。

## II.判例法分析

以下は、IPAB が、付与後異議申立における異議合議体の役割について分析したケースである。

### **Associated Capsules Ltd and others Vs. The Controller of Patents & Designs and others<sup>1</sup> [IPAB]**

#### a. 事実概要

審判請求人は、インド特許第 197823 号に対する本法第 25 条(2)に基づく付与後異議申立の棄却決定に対し、審判請求を行った。Bilcare 社に発明の名称を「金属化包装フィルム(Metallized Pacaging Films)」とする特許が付与され、2006 年 4 月 21 日付で特許公報に掲載された。審判請求人である Associated Capsules Private Limited 社及び Amartara Private Limited 社は、12 か月の期限内に十分間に合うように異議申立書を提出した。

さらに、2007 年 1 月 31 日、規則 56 に基づき異議合議体が編成された。申立手続の完了及び書類の提出を受けて、本事案の聴聞の日付が 2007 年 7 月 7 日に定められた。最終的に、異議合議体の構成員不在の状態で 2007 年 11 月 6 日に本事案についての聴聞が行われ、2007 年 12 月 12 日に審査管理官による決定が下された。しかしながら、異議合議体からの報告書は、審査管理官により本事案についての決定が下された後の 2008 年 1 月 1 日に受理された。

<sup>1</sup> OA/5/2008/PT/MUM and OA/6/PT/MUM (2013 年 10 月 17 日審決)

### b. IPAB の審決

IPAB は、審査管理官は規定の手順に違反し、さらに、異議合議体の報告書がない状態であったにも拘わらず本事案についての決定を下した、と認定した。規則 56 及び規則 62 に基づく規定は、付与後異議申立に関連するすべての書類を異議合議体に提供する事を審査管理官に義務付けており、さらに、審査管理官は異議合議体の勧告を参照した後に、事案についての決定を行わなければならぬ。これらの規則は、審査管理官によって完全に無視されており、各事案は再考のために審査管理官に差戻されなければならないと判示した。

### c. 分析及び導かれる原則

IPAB は、本法及び本規則の規定に基づき、付与後異議申立の取扱いの詳細な手順を判示した。IPAB は、異議合議体の編成及び機能についての検討を行い、本規定に厳密に従わなければならぬ点を繰り返し述べた。とりわけ、申立書及びすべての書類は、異議合議体が熟読し報告書及び共同勧告を作成するために、審査管理官によって異議合議体に転送されなければならない。異議合議体の報告書は、審査管理官によって両当事者に提供されなければならず、さらに、審査管理官は、勧告の受領後及び聴聞を求める者に対する聴聞の実施後にのみ、決定を下さなければならない。

## III.結論

著者の見解では、異議合議体の編成及び役割を含めた付与後異議の規定の根底にある意図は、付与された特許が本法の要件を満たす事を保証するために、異議申立人及び特許権者によって提示された書類及び議論を徹底的且つ先入観なく審査することを認める事であると考える。従って、審査管理官は、異議合議体の勧告を考慮しなければならず、異議合議体からの勧告がなされるまで異議について決定を下す事はできない。

著 者 : Konpal Rae

肩 書 : ジョイント・ディレクター/インド弁理士

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

執筆日 : 2014 年 3 月 6 日

初回掲載 : 第 2 版

(参考)

1970年特許法(最終改正:2005年)

**Section 25 Opposition to the patent**

(1) 省略

(2) At any time after the grant of patent but before the expiry of a period of one year from the date of publication of grant of a patent, any person interested may give notice of opposition to the Controller in the prescribed manner on any of the following grounds, namely:—

(a)-(k) 省略

but on no other ground.

(3)(a) Where any such notice of opposition is duly given under sub-section (2), the Controller shall notify the patentee.

(b) On receipt of such notice of opposition, the Controller shall, by order in writing, constitute a Board to be known as the Opposition Board consisting of such officers as he may determine and refer such notice of opposition along with the documents to that Board for examination and submission of its recommendations to the Controller.

(c) Every Opposition Board constituted under clause (b) shall conduct the examination in accordance with such procedure as may be prescribed.

(4) On receipt of the recommendation of the Opposition Board and after giving the patentee and the opponent an opportunity of being heard, the Controller shall order either to maintain or to amend or to revoke the patent.

(5)-(6) 省略

**第25条 特許に対する異議申立**

(1) 省略

(2) 特許付与後で特許付与の公告の日から1年間の満了前はいつでも、いかなる利害関係人も、所定の方法で長官に対し、次に掲げる何れかの理由に基づき、異議申立をすることができる。すなわち

(a)-(k) 省略

ただし、その他の理由は認められない。

(3)(a) 当該異議申立が(2)に基づいて適法にされたときは、長官は特許権者に通知しなければならない。

(b) 当該異議申立の受領時に、長官は書面による命令により長官の決定する職員から成る異議合議体と称する合議体を編成し、審査及び同合議体の勧告の長官への提出のため、関係書類及び当該異議申立を同合議体に付託する。

(c) (b)に基づいて編成された各異議合議体は、別途定める所定の手続に従い審査を行う。

(4) 異議合議体の勧告の受領し、かつ、特許権者及び異議申立人に聴聞を受ける機会を与えた後、長官は特許を維持若しくは補正又は取消の何れかとすべき旨を決定する。

(5)-(6) 省略

2003年特許規則(最終改正:2014年)

**Rule 56 Constitution of Opposition Board and its proceeding**

(1) On receipt of notice of opposition under rule 55A, the Controller shall, by order, constitute an Opposition Board consisting of three members and nominate one of the members as the Chairman of the Board.

(2) An examiner appointed under sub-section (2) of section 73 shall be eligible to be a member of the Opposition Board.

(3) The examiner, who has dealt with the application for patent during the proceeding for grant of patent thereon shall not be eligible as member of Opposition Board as specified in

**規則56 異議合議体の編成及びその手続**

(1) 長官は、規則55Aに基づく異議申立の受理を受け、3名からなる異議合議体を決定により編成し、そのうちの1名を異議部合議体の主任に指名する。

(2) 第73条(2)に基づいて任命された審査官は、異議合議体の構成員として適格とする。

(3) 特許付与の手続中に当該特許出願に関与したことがある審査官は、当該出願について(2)に規定された異議合議体の構成員として不適格とする。

<p>sub-rule (2) for that application.</p> <p>(4) The Opposition Board shall conduct the examination of the notice of opposition along with documents filed under rules 57 to 60 referred to under sub-section (3) of section 25, submit a report with reasons on each ground taken in the notice of opposition with its joint recommendation within three months from the date on which the documents were forwarded to them.</p>	<p>(4) 異議合議体は、規則 57 から規則 60 までに基づいて提出された書類に沿って第 25 条(3)にいう異議申立書の審査を行い、当該書類の送付があった日から 3 月以内に、異議申立書に挙げられた各根拠に関する理由及び異議合議体の共同勧告を含む報告書を提出しなければならない。</p>
<p><b>Rule 62 Hearing</b></p> <p>(1) On the completion of the presentation of evidence, if any, and on receiving the recommendation of Opposition Board or at such other time as the Controller may think fit, he shall fix a date and time for the hearing of the opposition and shall give the parties not less than ten days' notice of such hearing and may require members of Opposition Board to be present in the hearing.</p> <p>(2) If either party to the proceeding desires to be heard, he shall inform the Controller by a notice along with the fee as specified in the First Schedule.</p> <p>(3) The Controller may refuse to hear any party who has not given notice under sub-rule (2).</p> <p>(4) If either party intends to rely on any publication at the hearing not already mentioned in the notice, statement or evidence, he shall give to the other party and to the Controller not less than five days' notice of his intention, together with details of such publication.</p> <p>(5) After hearing the party or parties desirous of being heard, or if neither party desires to be heard, then without a hearing, and after taking into consideration the recommendation of Opposition Board, the Controller shall decide the opposition and notify his decision to the parties giving reasons therefor.</p>	<p><b>規則 62 聴聞</b></p> <p>(1) 証拠(ある場合)の提出の完了を受け、及び異議合議体の勧告の受領時又はその他長官が適切と考えるときに、長官は、異議申立を聴聞する日時を定め、当該聴聞について 10 日以上前に当事者に通知しなければならず、また異議合議体の構成員に聴聞に出席すべき旨を命じることができる。</p> <p>(2) 何れかの手続当事者が聴聞を受けようとするときは、当該当事者は、第 1 附則に規定の手数料を添えた届出により、その旨を長官に通知しなければならない。</p> <p>(3) 長官は、(2)に基づく届出をしなかった当事者の聴聞を拒絶することができる。</p> <p>(4) 何れかの当事者が聴聞において、異議申立書、陳述書又は証拠において未だ言及していない刊行物に依拠しようとするときは、当該刊行物の詳細と共に自己の意思を、5 日以上前に相手方当事者及び長官に通知しなければならない。</p> <p>(5) 長官は、聴聞を受けることを希望する 1 若しくは複数の当事者を聴聞した後、又は何れの当事者も聴聞を受けることを希望しないときは聴聞なしで、かつ、異議合議体の勧告を参照した後、異議申立について決定し、かつ、当該決定を、それについての理由を挙げて当事者に通知しなければならない。</p>

## 概要

受理官庁としてのインド特許局(以下、「IPO」という)への PCT 出願は、インド国外への出願と解釈される。インド特許法(以下、「本法」という)第 39 条は、インド居住者は IPO からの事前承認を取得することなくインド国外で特許出願を行なってはならない旨規定している。その結果、当該承認を取得するまでは、その PCT 出願の国際出願日および国際出願番号は割り当てられない。

## I.成文法規定

本法第 39 条は、とりわけ、以下の 2 つの条件のうち 1 つを満たさない限り、インド国外で特許出願をし又はさせてはならないという制限をインド居住者に課している。

- ・ インド国外における特許出願の 6 週間以上前に、同一発明についてのインドへの特許出願が行われ、且つ本法第 35 条に基づく秘密保持の命令が発せられていない、又は
- ・ 「外国出願許可(foreign filing permission (以下、「FFP」という))」として知られる許可証を IPO から取得している

本法第 64 条(1)(n)に基づき、第 39 条の不遵守は、インドでの特許の取消の理由となる。第 40 条に基づき、第 39 条の要件を満たさない場合、インド特許出願は取下げられたものとみなされる。さらに重要なことに、第 118 条に基づき、第 39 条の不遵守は刑法上の罪に問われ、2 年以下の懲役若しくは罰金、またはその両方が課される。

## II.判例法分析

以下は、司法機関が、第 39 条に照らし、受理官庁としての IPO への PCT 出願はインド国外での出願であると判示した判例である。

### Puneet Kaushik And Anr vs. Union Of India And Ors<sup>1</sup> [デリー高裁]

#### a. 事実概要

原告は、原告の PCT 出願の国際出願日を 2012 年 9 月 14 日とするよう IPO に命令する事を含む、いくつかの救済を求める令状の請願(write petition)を、デリー高裁に行った。本件において、原告は、2012 年 9 月 14 日に受理官庁としての IPO ニューデリー支局に PCT 出願を行い、同時に様式 25 により FFP の申請書を提出した。

原告はまた、インドにおいて受理官庁としての IPO になされた PCT 出願は、第 39 条に基づく FFP を必要としない旨を宣言するよう、同高裁に求めた。原告は、受理官庁としての IPO への PCT 出願は、本法の意味するところのインド出願であった旨主張した。具体的には、原告は、本法第 138 条(4)、第 7 条(1A)および(1B)を複合的に読むと、受理官庁としての IPO に出願された PCT 出願はインド国外での出願として取扱う事はできない事は明白であると主張した。

<sup>1</sup> W.P.(C) 1631/2013 (2013 年 9 月 23 日判決)

IPO は、国際出願日を 2012 年 9 月 14 日と認める事を拒否し、インド居住者は、FFP を取得することなくインド国外で出願を行う事はできない旨強調した。

裁判所は、争点は、受理官庁としての IPO への PCT 出願がインド国外でなされた出願であるかどうかの判断にあると総括した。もしそうであると判断した場合、本法第 39 条に基づく FFP は、受理官庁としての IPO への PCT 出願よりも前に取得されていなければならなかった。そうすると、FFP が PCT 出願前に取得されずに PCT 出願と同時に FFP の申請がなされた本ケースの場合、FFP 申請が承認されるまで国際出願日が割り当てられないこととなる。

#### b. デリー高裁の判決

本ケースにおいて、デリー高裁は、PCT 出願が 2012 年 9 月 14 日に IPO に送付されていたものの、FFP が原告に許諾されたのは 2012 年 9 月 27 日であった点を指摘した。FFP は PCT 出願の必須要件であることから、たとえ他の点において完全であったとしても、本件 PCT 出願には、FFP 申請が許諾された日よりも前の国際出願日を割り当てる事はできないとした。このため、2012 年 9 月 14 日を国際出願日とするよう求めた原告の主張に被告は同意できなかったとされた。

#### c. 分析及び導かれる原則

本法及び PCT 規則の条項を分析し、同高裁は、IPO は単に PCT 出願を受領し、出願日及び出願番号を割り当て、その後さらに手続を進めるために WIPO の諸部門(国際事務局、国際調査機関等)へ PCT 出願を転送する機関である事を強調した。WIPO のこれらの諸部門はインド国外に設置されている。そのため、裁判所は、PCT 出願の全体的な手続は、国際事務局又は国際調査機関のいずれであれ、インド国外で行われているとの見解を述べた。故に、第 39 条は IPO に出願された PCT 出願に適用される。従って、PCT 出願をする前に FFP を取得することが必須である。同高裁は、この点において、IPO の現在の実務を支持した。

### **III.結論**

著者の見解では、PCT 出願はインド国外での出願であることから、FFP を取得していなければ IPO で受理できない旨の同高裁の判断は正しい。このため、出願人がインド居住者である場合、第 39 条の要件を遵守するため、IPO に PCT 出願を行う前に FFP を取得する事を勧める。

著 者 : Someshwar Banerjee

肩 書 : シニア・アソシエイト/インド弁理士

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

執筆日 : 2013 年 10 月 23 日

初回掲載 : 第 2 版

(参考)

1970 年特許法(最終改正:2005 年)

<p><b>Section 39 Residents not to apply for patents outside India without prior permission</b></p> <p>(1) No person resident in India shall, except under the authority of a written permit sought in the manner prescribed and granted by or on behalf of the Controller, make or cause to be made any application outside India for the grant of a patent for an invention unless—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) an application for a patent for the same invention has been made in India, not less than six weeks before the application outside India; and</li> <li>(b) either no direction has been given under sub-section (1) of section 35 in relation to the application in India, or all such directions have been revoked.</li> </ul> <p>(2) The Controller shall dispose of every such application within such period as may be prescribed:</p> <p>Provided that if the invention is relevant for defence purpose or atomic energy, the Controller shall not grant permit without the prior consent of the Central Government.</p> <p>(3) This section shall not apply in relation to an invention for which an application for protection has first been filed in a country outside India by a person resident outside India.</p>	<p><b>第 39 条 居住者に対する事前許可なしのインド国外への特許出願の禁止</b></p> <p>(1) 所定の方法により申請し、長官又は長官の代理から許諾された許可書に基づく権限による以外は、インドに居住する何人も、発明について、インド国外で特許出願をし又はさせてはならない。ただし、次の場合はこの限りでない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) インド国外における出願の 6 週間以上前に、同一発明についてインドで特許出願されていた場合；及び</li> <li>(b) インドにおける出願に関して第 35 条(1)に基づく指示が一切発せられておらず又は当該指示が全て取り消されている場合</li> </ul> <p>(2) 長官は別途定める所定の期間内に各当該申請を処理しなければならない。</p> <p>ただし、当該発明が国防目的又は原子力に関連するときは、長官は中央政府の事前承認なしに許可を与えてはならない。</p> <p>(3) 本条は、保護を求める出願がインド国外居住者によりインド以外の国に最初に出願された発明には適用しない。</p>
<p><b>Section 40 Liability for contravention of section 35 or section 39</b></p> <p>Without prejudice to the provisions contained in Chapter XX, if in respect of an application for a patent any person contravenes any direction as to secrecy given by the Controller under section 35 or makes or causes to be made an application for grant of a patent outside India in contravention of section 39 the application for patent under this Act shall be deemed to have been abandoned and the patent granted, if any, shall be liable to be revoked under section 64.</p>	<p><b>第 40 条 第 35 条又は第 39 条違反の責任</b></p> <p>第 XX 章(罰則)の規定を害することなく、何人かが、特許出願について第 35 条に基づいて長官から発せられた秘密保持に関する指示に違反したとき、又は第 39 条に違反してインド国外において特許出願をし、若しくは、させたときは、本法に基づく特許出願は放棄されたものとみなし、かつ、付与された特許がある場合は第 64 条に基づく取り消しの対象とする。</p>
<p><b>Section 64 Revocation of patents</b></p> <p>(1) Subject to the provisions contained in this Act, a patent, whether granted before or after the commencement of this Act, may, be revoked on a petition of any person interested or of the Central Government by the Appellate Board or on a counter-claim in a suit for infringement of the patent by the High Court on any of the following</p>	<p><b>第 64 条 特許の取消</b></p> <p>(1) 本法の規定に従うことを条件として、特許については、その付与が本法施行の前か後かを問わず、利害関係人若しくは中央政府の請求に基づいて審判委員会が、又は特許侵害訴訟における反訴に基づいて高等裁判所が、次に掲げる理由の何れかによって、これを取り消すことができる。すなわち、</p>

<p>grounds, that is to say—</p> <p>(a)-(l) 省略</p> <p>(n) that the applicant contravened any direction for secrecy passed under section 35 or made or caused to be made an application for the grant of a patent outside India in contravention of section 39;</p> <p>(o)-(q) 省略</p> <p>(2)-(5) 省略</p>	<p>(a)-(l) 省略</p> <p>(n) 特許出願人が第 35 条に基づいて発せられた秘密保持の指示に違反したこと、又は第 39 条に違反してインド国外において特許出願をし、若しくは、させたこと；</p> <p>(o)-(q) 省略</p> <p>(2)-(5) 省略</p>
<p><b>Section 118 Contravention of secrecy provisions relating to certain inventions</b></p> <p>If any person fails to comply with any direction given under section 35 or makes or causes to be made an application for the grant of a patent in contravention of section 39 he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.</p>	<p><b>第 118 条 所定の発明に関する秘密保持規定に対する違反</b></p> <p>何人も第 35 条に基づいて発せられた指示を遵守しなかつたか又は第 39 条に違反して特許出願をし、若しくは、させたときは、2 年以下の懲役若しくは罰金に処し、又はこれらを併科する。</p>

## 概要

特許は、特許発明の恩恵を合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能とすることを、特許権者又は実施権者に保証させるために付与される。

## I.成文法規定

1970 年特許法(以下、「本法」という)第 83 条は、特許付与された発明について規定しており、特許が付与される理由についての諸条件を列挙している。とりわけ、本法第 83 条(g)は、特許発明の恩恵を合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能にするために特許は付与されると規定している。また、本法第 84 条は、強制実施権の付与の申請・長官による許諾の理由として、特許発明の種々の実施の状況を規定している。

## II.判例法分析

### Bayer Vs. Controller General of Patents and Design & Natco<sup>1</sup> [IPAB]

#### a. 事実概要

本件医薬品は、トシリ酸ソラフェニブ(Sorafenib Tosylate)であり、商品名「Nexavar」で販売されている。2008 年、本件医薬品である Nexavar についての特許が Bayer 社に付与され、Bayer 社は当該医薬品を一ヶ月あたり INR 2,80,000 で販売していた。2011 年、Natco 社は、特許権者は本件特許発明に関して公衆の満足いく程度の需要を満たしていない等の理由に基づき、特許局に対し強制実施権の許諾申請を行った。

ここで、ジェネリック医薬品メーカーである Cipla 社は、当該特許医薬品を一ヶ月あたり INR 30,000 で販売し、特許侵害の嫌疑がかかっていた。Bayer 社は、Cipla 社に対する特許侵害訴訟をデリー高裁に提起していたが、Natco 社が強制実施権の許諾を申請した際には、判決はまだ出ていなかった。デリー高裁は仮差止請求を拒否した上で、侵害疑義物品の売上決算書を保持しておくよう Cipla 社に指示していた。

特許局での聴聞中、Bayer 社は、特許付与された発明の恩恵が合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能となっているかを検討する際には、特許権者及び被疑侵害者である Cipla 社の両者による販売について考慮すべきであると主張した。

特許局長官は、Bayer 社の主張に同意することなく、強制実施権を許諾した。当然のことながら、この長官の決定を不服として、Bayer 社は、知的財産審判委員会(以下、「IPAB」という)に審判請求を行った。IPAB に提起された法的問題の一つは、第 84 条に規定された強制実施権許諾のための理由を検討する際に、誰の売上高を考慮すべきか、であった。

<sup>1</sup> OA/35/2012/PT/MUM (2013 年 3 月 4 日審決)

### b. IPAB の審決

IPAB は、長官の決定を支持し、強制実施権の許諾は、特許権者又は実施権者のみに関連して判断されるべきであり、被疑侵害者のようにその存在自体が訴訟対象となる者(litigious)を考慮してはならないと述べた。従って、本法第 84 条の理由を検討するにあたり、IPAB は市場での Cipla 社の存在を考慮しなかった。

### c. 分析及び導かれる原則

IPAB は、「特許発明(patented invention)」という用語には特許権者又は実施権者が販売するもののみが含まれその他は含まれないと述べた。これを説明するため、IPAB は、特許付与理由についての根本原理を示す本法第 83 条に言及するとともに、同条が、「特許権者」又は権原若しくは利害を得ている者に対して明確に言及しているという事実を指摘した。そして、第 83 条(g)が、特許の許諾は特許発明の利益を合理的で無理の無い価格で公衆が利用できるようにするために行われる、と規定しているのは、すなわち、特許の許諾の約因(quid pro quo)は、その発明の利益を合理的に無理の無い価格で公衆が利用できるようにするには特許を許諾された者の義務である、ということを明示していると判示した。したがって、「特許発明」の用語は、特許権者又はその実施権者が市販するもののみを意味し、他の何物でもあり得ないと判示した。

IPAB は、さもなければ、自己の発明を公衆に利用可能とする努力を何らしない者に独占権が与えられ、第三者に当該負担をせしめるであろうと結論付けた。従って、強制実施権の許諾に関しては、特許権者又は合法的な実施権者による販売行為のみが考慮される。

このようにして、本審判請求は棄却された。

### III.結論

著者の見解では、本件は、特許の付与は、特許権者又は実施権者に、特許発明を合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能にするのを許可する事であるという見解を、明確に確立していると考える。換言すれば、特許権者又は実施権者にのみ、特許発明の実施が義務付けられ、特許権者は、特許の恩恵を受けつつ、その義務を第三者に負担させる事はできない。

著 者 : Sribindu Chivukula

肩 書 : リサーチ・アソシエイト

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

執筆日 : 2014 年 2 月 19 日

初回掲載 : 第 2 版

(参考)

1970年特許法(最終改正:2005年)

**Section 83 General principles applicable to working of patented inventions**

Without prejudice to the other provisions contained in this Act, in exercising the powers conferred by this Chapter, regard shall be had to the following general considerations, namely;—

- (a) that patents are granted to encourage inventions and to secure that the inventions are worked in India on a commercial scale and to the fullest extent that is reasonably practicable without undue delay;
- (b) that they are not granted merely to enable patentees to enjoy a monopoly for the importation of the patented article;
- (c) that the protection and enforcement of patent rights contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations;
- (d) that patents granted do not impede protection of public health and nutrition and should act as instrument to promote public interest specially in sectors of vital importance for socio-economic and technological development of India;
- (e) that patents granted do not in any way prohibit Central Government in taking measures to protect public health;
- (f) that the patent right is not abused by the patentee or person deriving title or interest on patent from the patentee, and the patentee or a person deriving title or interest on patent from the patentee does not resort to practices which unreasonably restrain trade or adversely affect the international transfer of technology; and
- (g) that patents are granted to make the benefit of the patented invention available at reasonably affordable prices to the public.

**Section 84 Compulsory licences**

(1) At any time after the expiration of three years from the date of the grant of a patent, any person interested may make an application to the Controller for grant of compulsory licence on

**第83条 特許発明の実施に適用される一般原則**

本法の他の規定を害することなく、この章によって付与された権限を行使するに当たっては、次に掲げる一般原則を参照しなければならない。

- (a) 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
- (b) 特許は、特許権者に対して特許物品の輸入を独占することを可能にするためにのみ付与されるものではないこと
- (c) 特許権の保護及び執行は、技術革新の推進、技術の移転並びに普及、技術的知識についての、かつ、社会的並びに経済的福祉に資する方法による生産者並びに使用者の相互利得、及び権利義務の均衡に貢献すること
- (d) 付与された特許は、公衆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
- (e) 付与された特許は、中央政府が公衆衛生を保護する措置を講ずることを一切禁止しないこと
- (f) 特許権は、特許権者又はその者から特許の権原若しくは利害を得た者がこれを濫用せず、かつ、特許権者又はその者から特許の権原若しくは利害を得た者は、不当に貿易を制限し又は技術の国際的移転に不利な影響を及ぼす慣行にたよらないこと、及び
- (g) 特許は、特許発明の恩典を合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能にするため付与されるものであること

**第84条 強制実施権**

(1) 特許付与日から3年の期間の満了後はいつでも、如何なる利害関係人も、次の何れかの理由により、強制実施権の許諾を求める申請を長官に対してすることができる。すなわち、

<p>patent on any of the following grounds, namely:—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) that the reasonable requirements of the public with respect to the patented invention have not been satisfied, or</li> <li>(b) that the patented invention is not available to the public at a reasonably affordable price, or</li> <li>(c) that the patented invention is not worked in the territory of India.</li> </ul> <p>(2)-(3) 省略</p> <p>(4) The Controller, if satisfied that the reasonable requirements of the public with respect to the patented invention have not been satisfied or that the patented invention is not worked in the territory of India or that the patented invention is not available to the public at a reasonably affordable price, may grant a licence upon such terms as he may deem fit.</p> <p>(5)-(7) 省略</p>	<p>(a) 特許発明に関し、公衆の満足いく程度の需要が充足されていないこと、又は</p> <p>(b) 特許発明が合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能でないこと、又は</p> <p>(c) 特許発明がインド領域内で実施されていないこと</p> <p>(2)-(3) 省略</p> <p>(4) 長官は、特許発明に関し、公衆の満足いく程度の需要が充足されていないこと、又は特許発明がインド領域内で実施されていないこと、又は特許発明が合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能でないことを納得するときは、自己が適切とみなす条件で実施権を許諾することができる。</p> <p>(5)-(7) 省略</p>
---	---

## 公衆の満足いく程度の需要(特許法第 84 条) || Ref.1-22

### 概要

強制実施権の許諾にあたり、長官は、特許発明について公衆の満足いく程度の需要(reasonable requirements)が満たされているかどうかを判断しなければならない。長官は、特許権者が特許発明について公衆の満足いく程度の需要を満たしていないという見解の場合は強制実施権を許諾できる。

### I.成文法規定

1970 年特許法(以下、「本法」という)第 84 条(4)は、申請人が強制実施権の許諾を求める根拠を規定している。1970 年特許法第 84 条(4)は、特許発明について公衆の満足いく程度の需要が満たされていない、特許発明が合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能でない、若しくは、特許発明がインド国内で実施されていない、といった場合、長官は強制実施権を許諾する事ができると規定している。

さらに、本法第 84 条(7)は、特許発明について公衆の満足いく程度の需要を満たしていないとされる様々な根拠を規定している。根拠の一部としては、a)特許物品の需要が、十分な程度まで又は適切な条件で充足されていない、d)特許発明がインド領域内において商業規模で十分な程度まで実施されていない、e)インドにおける商業規模での特許発明の実施が、輸入により妨げられている、といったものが挙げられている。

### II.判例法分析

#### Bayer Vs. Controller General of Patents and Design & Natco [IPAB]<sup>1</sup>

##### a. 事実概要

2011 年、Natco 社による Nexavar についての強制実施権許諾申請が本法第 84 条(1)に基づき長官に提出された。Natco 社が強制実施権の許諾申請を行った当時、特許権者である Bayer 社は、一月あたり INR 2,80,000 というかなりの高価格で当該医薬品を販売しており、患者全体の 2% の需要しか満たしていなかった。さらに、Bayer 社は当該医薬品を少量のみ輸入しており、特許医薬品は公衆のごくわずかしか利用できなかった。このため、Natco 社は、特許発明について公衆の満足いく程度の需要は Bayer 社により満たされていないという理由に基づき、強制実施権許諾申請を提出した。両者への聴聞を実施後、長官は、特許権者は公衆の満足いく程度の需要を満たしていなかったと判断し、Natco 社に強制実施権を許諾した。当然のことながら、この長官の決定を不服として、Bayer 社は、知的財産審判委員会(以下、「IPAB」という)に審判請求を行った。IPAB に提起された法的課題の一つは、公衆の満足いく程度の需要をどのように評価するかであった。

##### b. IPAB の審決

IPAB は、公衆の満足いく程度の需要を満たしていないかどうかは、当該需要が適切な条件で満たされていたかどうかに基づいて評価されなければならないと判示した。適切な条件は、「量」及

<sup>1</sup> OA/35/2012/PT/MUM (2013 年 3 月 4 日審決)

び「価格」の両方を含まなければならない。つまり、特許権者は、インド国内において商業規模で発明を実施し、かつ当該発明は合理的で無理の無い価格で利用可能でなければならない。さらに、IPAB は、侵害物品の生産を考慮に入れる事で需要が満たされる事はないと判示した。

### c. 分析及び導かれる原則

本件では、IPAB は、特許法第 84 条(1)(a)に記載の「満足いく程度の需要」について議論した。IPAB は、発明が合理的で無理の無い価格で十分な量で利用可能である場合にのみ、特許権者が「満足いく程度の需要」を満たしていると言えると結論付けた。

IPAB は、審判請求人が特許医薬品をインド国内で十分な程度に実施したかどうかを判断するために、様式 27 で審判請求人により提出された「実施報告書」の詳細を分析した。実施報告書の詳細から、IPAB は、審判請求人は商業規模での実施という要件を満足するに十分な量の当該医薬品を輸入しなかったと分析した。このような少量の輸入では、輸入が十分な程度に及んでいないため、満足いく程度の需要を完全に満たすとは言えないとされた。

同様に、IPAB は、需要を満たすかどうかの要件を評価するにあたり、侵害製品又は特定の条件下で利用可能となる助成金を受けた製品の利用可能性は考慮に入れないと結論付けた。

IPAB はさらに、需要を満たすか否かを分析するために、特許権者及び/又は実施権者のみによって販売された量を考慮すべきであると判示した。

IPAB は、特許権者は「量」及び「価格」の両方に関して、公衆の満足いく程度の需要を満たさなかつたという結論に至った。そのため、公衆の満足いく程度の需要を満たしているとは認められず、本審判請求は棄却された。

## III.結論

著者の見解では、IPAB は重要な原則を導いたと考える。上記の議論を踏まえると、著者は、満足いく程度の需要を充足しているか検証するという目的に関し、第 84 条(4)の条件は、完全に区別される事はできないと結論付けたい。つまり、特許医薬品が合理的で無理の無い価格で販売されていない場合、又は特許発明が商業規模で実施されていない場合、満足いく程度の需要は特許権者によって満たされていないと言える。

さらに IPAB は、物品の需要が特許権侵害者又は第 3 者による供給で満たされる場合、満足いく程度の需要を満たしているとは言えないという結論を導いた。すなわち、特許物品について公衆の満足いく程度の需要を満たす事は特許権者又は実施権者が単独で負う責任である。

著 者 : Sribindu Chivukula

肩 書 : リサーチ・アソシエイト

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

執筆日 : 2014 年 2 月 19 日

初回掲載 : 第 2 版

(参考)

1970年特許法(最終改正:2005年)

**Section 84 Compulsory licences**

(1) At any time after the expiration of three years from the date of the grant of a patent, any person interested may make an application to the Controller for grant of compulsory licence on patent on any of the following grounds, namely:—

- (a) that the reasonable requirements of the public with respect to the patented invention have not been satisfied, or
- (b) that the patented invention is not available to the public at a reasonably affordable price, or
- (c) that the patented invention is not worked in the territory of India.

(2)-(3)省略

(4) The Controller, if satisfied that the reasonable requirements of the public with respect to the patented invention have not been satisfied or that the patented invention is not worked in the territory of India or that the patented invention is not available to the public at a reasonably affordable price, may grant a licence upon such terms as he may deem fit.

(5)-(6)省略

(7) For the purposes of this Chapter, the reasonable requirements of the public shall be deemed not to have been satisfied—

- (a) if, by reason of the refusal of the patentee to grant a licence or licences on reasonable terms,—
  - (i) an existing trade or industry or the development thereof or the establishment of any new trade or industry in India or the trade or industry of any person or class of persons trading or manufacturing in India is prejudiced; or
  - (ii) the demand for the patented article has not been met to an adequate extent or on reasonable terms; or
  - (iii) a market for export of the patented article manufactured in India is not being supplied or developed; or
  - (iv) the establishment or development of commercial activities in India is prejudiced; or
- (b) if, by reason of conditions imposed by the patentee upon the grant of licences under

**第84条 強制実施権**

(1) 特許付与日から3年の期間の満了後はいつでも、如何なる利害関係人も、次の何れかの理由により、強制実施権の許諾を求める申請を長官に対してすることができます。すなわち、

- (a) 特許発明に関し、公衆の満足いく程度の需要が充足されていないこと、又は
- (b) 特許発明が合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能でないこと、又は
- (c) 特許発明がインド領域内で実施されていないこと

(2)-(3)省略

(4) 長官は、特許発明に関し、公衆の満足いく程度の需要が充足されていないこと、又は特許発明がインド領域内で実施されていないこと、又は特許発明が合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能でないことを納得するときは、自己が適切とみなす条件で実施権を許諾することができる。

(5)-(6)省略

(7) この章の適用上、公衆の満足いく程度の需要は、次に掲げる場合に該当するときは、充足されなかつたものとみなす。

- (a) 適切な条件で実施権を許諾することを特許権者が拒絶したことにより、次に該当する場合
  - (i) インドにおける現存の貿易若しくは産業又はそれらの発展、又は何らかの新たな某き若しくは産業の確立、又はインドにおける貿易若しくは産業に従事する何人か若しくは何れかの階層の者の貿易業若しくは製造業が阻害される場合、又は
  - (ii) 特許物品の需要が、十分な程度まで又は適切な条件で充足されていない場合、又は
  - (iii) インドにおいて製造された特許物品の輸出市場が、現に供給を受けておらず又は開発されていない場合、又は
  - (iv) インドにおける商業活動の確立又は発展が阻害される場合、又は
- (b) 当該特許に基づく実施権許諾に対し又は特許物品若しくは特許方法の購入、賃借、若しくは

<p>the patent or upon the purchase, hire or use of the patented article or process, the manufacture, use or sale of materials not protected by the patent, or the establishment or development of any trade or industry in India, is prejudiced; or</p> <p>(c) if the patentee imposes a condition upon the grant of licences under the patent to provide exclusive grant back, prevention to challenges to the validity of patent or coercive package licensing; or</p> <p>(d) if the patented invention is not being worked in the territory of India on a commercial scale to an adequate extent or is not being so worked to the fullest extent that is reasonably practicable; or</p> <p>(e) if the working of the patented invention in the territory of India on a commercial scale is being prevented or hindered by the importation from abroad of the patented article by—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) the patentee or persons claiming under him; or</li> <li>(ii) persons directly or indirectly purchasing from him; or</li> <li>(iii) other persons against whom the patentee is not taking or has not taken proceedings for infringement.</li> </ul>	<p>使用に対して特許権者が課した条件により、インドにおいて当該特許によって保護されていない物の製造、使用、若しくは販売、又は何らかの貿易若しくは産業の確立若しくは発展が阻害される場合、又は</p> <p>(c) 特許権者が当該特許に基づく実施権を許諾するにあたり、排他的グラントバック、特許の有効性について争うことの禁止又は強制的な包括的実施権許諾の提供を条件として課した場合、又は</p> <p>(d) 特許発明がインド領域において商業規模で十分な程度まで現に実施されていないか、又は適切に実行可能な極限まで現に実施されていない場合、又は</p> <p>(e) インド領域における商業規模での特許発明の実施が、次に掲げる者による外国からの特許物品の輸入によって現に抑止又は阻害されている場合。すなわち、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 特許権者又はその者に基づいて権利主張する者、又は</li> <li>(ii) 特許権者から直接的若しくは間接的に購入している者、又は</li> <li>(iii) その他の者で、特許権者から侵害訴訟を現に提起されておらず又は提起されたことがない者</li> </ul>
--	---

# 合理的で無理の無い価格(特許法第 84 条) || Ref.1-23

## 概要

強制実施権の許諾について、長官は、特許発明が合理的で無理の無い(reasonably affordable)価格で利用可能かどうかを決定しなければならない。ここで、合理的で無理の無いか否かは、公衆の購買力に基づいて決定されなければならない。長官が、特許発明が公衆にとって手の届く範囲内に無いとの意見である場合、長官は強制実施権を許諾する。

## I.成文法規定

1970 年特許法(以下、「本法」という)第 84 条(1)(b)は、特許付与日から 3 年の期間の満了後はいつでも、如何なる利害関係人も、特許発明が合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能でないという理由に基づき、強制実施権の許諾を求める申請を長官に対してする事ができると規定している。

さらに、本法第 84 条(4)は、特許発明が合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能でない場合、長官は強制実施権を許諾する事ができると規定している。

## II.判例法分析

### Bayer Vs Controller General of Patents and Design & Natco<sup>1</sup> [IPAB]

#### a. 事実概要

2011 年、Natco 社は、本法第 84 条(1)に基づき、「Nexavar」についての強制実施権の許諾申請を長官に提出した。Natco 社が当該申請を提出した主な理由の 1 つは、特許製品が合理的で無理の無い価格で販売されていなかった事であった。Natco 社が強制実施権許諾を申請した当時、Bayer 社の当該医薬品は 1 月あたり INR2,80,000 というかなりの高価格であった。Natco 社はこの価格は公衆にとって合理的で無理の無いものではない事を主張した。強制実施権許諾申請書において、Natco 社は Bayer 社の特許医薬品のおよそ 3% の価格で当該特許医薬品を販売できるとし、その価格は公衆が十分に購買可能な範囲内であるというと主張した。これらの理由に基づき、Natco 社は強制実施権の許諾申請を行った。

審理手続において、Bayer 社は、「合理的で無理の無い価格」とは、医薬品を市場に出すために行った成功・失敗の両者を含む研究開発努力などにかかった費用及び、次世代の革新的医薬品のための今後の研究のための資金力についても考慮すべきであると主張した。長官は、Bayer 社の主張を斥け、Bayer 社により販売されている本件医薬品は合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能なものではなく、Natco 社に強制実施権を許諾すると述べた。Bayer 社は、この決定に対し、知的財産審判委員会(以下、「IPAB」という)に審判請求を行った。IPAB での争点は、特許発明が合理的で無理の無い価格で利用可能かどうかを判断する根拠が何であるかであった。

#### b. IPAB の審決

<sup>1</sup> OA/35/2012/PT/MUM (2013 年 3 月 4 日審決)

IPAB は、Bayer 社が販売していた医薬品の価格それのみが、合理的で無理の無い価格の決定に関連するとし、その上で、特許発明が合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能となっていたかどうかを結論付けるにあたって、公衆の購買力が考慮されるべきであると述べた。IPAB はさらに、無理の無い価格は市場価格として入手可能な価格に基づいて決定されなければならず、慈善事業プログラムに基づく補助金付きの価格には基づかないと判示した。

### c. 分析及び導かれる原則

本件において IPAB は、合理的で無理の無い価格を判断する際に長官が考慮すべきパラメータについて議論した。

IPAB の審理において、Bayer 社は、「合理的で無理の無い価格」という用語は公衆だけでなくメーカーにとっても合理的(reasonable)であるべきだと主張した。Bayer 社は、新薬メーカーの製品は研究開発コストを含むので、単にその薬をコピーするにすぎないジェネリックメーカーの製品よりも価格が高くなる事を示す複数の陳述書を提出した。

IPAB は、Bayer 社の主張を斥け、「合理的で無理の無い価格」は、公衆の視点から設定する必要があり、「afford」という用語は、公衆が当該医薬品を購入できるか(the public can afford to buy the drug)どうかを指すと判示した。また IPAB は、Bayer 社の提示した研究開発費は当該医薬品に限ったのものではなかったため、Bayer 社の提示した研究開発費については考慮しなかった。さらに IPAB は、研究開発費は「無理の無い価格」の決定には役立たないと述べた。特許医薬品が合理的で無理の無い価格で販売されていたか否かを決定するにあたり、当該医薬品が Bayer 社により INR 2,80,000 で販売されていた事のみが関係するとした長官の判断は正しかったと、IPAB は判示した。さらに IPAB は、特許発明が公衆にとって合理的で無理の無い価格であったかどうかを決めるために、長官が公衆の購買力を考慮した事は正しかったと述べた。

これにより、本審判請求は棄却された。

## III.結論

著者の見解では、IPAB は重要な原則を導いたと考える。さらに著者は、本件は、特許付与は、発明者に特許発明についての独占権を享受するために認められるものではなく、特許発明が公衆に合理的で無理の無い価格で利用可能とすることを保証させるものであることを明らかに確立したと考える。「合理的で無理の無い」に該当するか否かの判断における唯一の決定要素は、特許製品が公衆の購買力の範囲内であるかどうか(within the purchasing power or capacity of the public)である。「合理的で無理の無い価格」を判断するにあたり、長官は研究開発費を考慮する必要はない。

著 者 : Sribindu Chivukula

肩 書 : リサーチアソシエイト

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

執筆日 : 2014 年 2 月 19 日

初回掲載 : 第 2 版

(参考)

1970 年特許法(最終改正:2005 年)

Section 84 Compulsory licences	第 84 条 強制実施権
(1) At any time after the expiration of three years from the date of the grant of a patent, any person interested may make an application to the Controller for grant of compulsory licence on patent on any of the following grounds, namely:—	(1) 特許付与日から 3 年の期間の満了後はいつでも、如何なる利害関係人も、次の何れかの理由により、強制実施権の許諾を求める申請を長官に対してすることができます。すなわち、
<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) that the reasonable requirements of the public with respect to the patented invention have not been satisfied, or</li> <li>(b) that the patented invention is not available to the public at a reasonably affordable price, or</li> <li>(c) that the patented invention is not worked in the territory of India.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 特許発明に関し、公衆の満足いく程度の需要が充足されていないこと、又は</li> <li>(b) 特許発明が合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能でないこと、又は</li> <li>(c) 特許発明がインド領域内で実施されていないこと</li> </ul>
(2)-(3)省略	(2)-(3)省略
(4) The Controller, if satisfied that the reasonable requirements of the public with respect to the patented invention have not been satisfied or that the patented invention is not worked in the territory of India or that the patented invention is not available to the public at a reasonably affordable price, may grant a licence upon such terms as he may deem fit.	(4) 長官は、特許発明に関し、公衆の満足いく程度の需要が充足されていないこと、又は特許発明がインド領域内で実施されていないこと、又は特許発明が合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能でないことを納得するときは、自己が適切とみなす条件で実施権を許諾することができる。
(5)-(7)省略	(5)-(7)省略

## インド領域内の実施(特許法第 84 条) || Ref.1-24

### 概要

強制実施権の設定について、長官は、その特許発明がインドの領域内で「実施(working)」されているかどうかを判断しなければならない。一般に、「発明の実施」は、事件毎に判断することができ、実施の要件は、インドの領域内の製造又はインドの領域内への輸入のいずれか一方のみによって、若しくはその両方により満足されうる。

### I.成文法規定

1970 年特許法(以下、「本法」という)第 84 条(4)は、申請人に対して強制実施権を設定するための 3 つの別々の理由を規定している。その理由の 1 つは、特許発明がインドの領域内で実施されていないと長官が納得した場合、長官は強制実施権を設定することができるというものである。

### II.判例法分析

#### Bayer Corporation Vs. Controller and Natco Pharma Ltd<sup>1</sup> [IPAB]

##### a. 事実概要

進行性腎細胞癌および進行性肝細胞癌の治療に使用され、化学的にはトシリ酸ソラフェニブ(Sorafenib Tosylate)として知られている薬剤「Nexavar」について、2008 年に Bayer 社に対して特許が付与された。Natco 社は、他の理由とともに、特許発明がインド国内で実施されていないとして、特許法第 84 条(1)(c)に基づき、当該特許医薬品についての強制実施権許諾申請を長官に提出した。手続中、Bayer 社は、インドで必要とされる量に鑑み、インドで生産機能を立ち上げることに経済的な正当性がないとして、そのため、公衆の満足いく程度の需要を満たすのに十分な量が輸入されている旨を主張した。

現状の本法にはこの「実施要件」の解釈について記載されておらず、長官は、「実施(working)」という用語の意味を推断するためにパリ条約第 5 条(A)(1)について言及した。条約第 5 条(A)(1)は、特許権者による特許製品の輸入が特許の効力を失わせることはないことを明確に規定している。しかし、本規定は、このような輸入は、強制実施権の設定といった、失効よりも軽度の措置をもたらしうることを間接的に示唆していると述べた。言い換えると、特許は、特許付与された発明品が、当該特許が付与された地域で製造されないという理由で無効にされることはない。しかし、輸入のみによる実施は、強制実施権設定の正当な理由と考えることができるとした。

この点について、長官は、「実施」という用語をインドの領域内の「現地生産(local manufacturing)」として解釈した。その上で、長官は、インドで本件医薬品が生産されていないので、インドで実施されておらず、Natco 社の主張の通り、強制実施権許諾申請の理由となると判断した。当然のことながら、Bayer 社は、この長官の決定を不服として知的財産審判委員会(以下、「IPAB」という)に審判請求を行った。

<sup>1</sup> OA/35/2012/PT/MUM (2013 年 3 月 4 日審決)

IPAB での法的問題点の一つは、第 84 条(4)に基づく実施要件を満たすために、インドでの生産が必須であるかどうかであった。

#### b. IPAB の審決

実施要件の問題について、IPAB の見解は、長官の見解とは若干異なり、「実施」という用語が柔軟な意味を有するというものであった。ここでの「実施」とは、完全に現地での生産を意味することもあれば、場合によっては、輸入のみで「実施」を意味することもあるとした。これは、事件毎の事実及び証拠によるであろうとした。

#### c. 分析及び導かれる原則

本件は、特許法第 84 条(4)で規定する実施要件について判断する上での指針を導いた。IPAB は、国際条約及び本法が調和的に解釈されるべきであると述べた。

本法及び国際条約には、「実施」という用語についての明確な定義がない中、IPAB は「実施」という用語の範囲を解釈するために、特許法及び国際条約の規定を分析した。現状の本法は、「実施」という用語と「輸入」という用語を、さまざまな項で非同義語として同時に使用している。第 83 条(b)は、特許は、特許権者に対して特許物品の輸入を独占することを可能にするためにのみ付与されるものでないことを規定している。第 83 条(c)は、技術的知識の移転及び普及に言及している。第 84 条(7)(a)(iv)は、インドにおける商業活動の確立又は発展が阻害される場合について言及している。第 84 条(7)(e)は、特許発明の実施が輸入によって抑止又は阻害されることについて規定している。第 84 条(7)(e)はまた、インド領域内での発明の実施と特許物品の外国からの輸入は、異なる活動であることを明確に示している。

TRIPS 協定第 27 条は、同協定第 65 条 4、第 70 条 8、この条の 3 の規定に従うことを条件として、発明がなされた場所、技術分野並びに製品が輸入されたものであるか国内で生産されたものであるかといった点に基づいて差別することなく、特許が与えられるべきであり、及び特許権が享受されることを規定している。同協定第 31 条は、特許権者の許諾を得ていない特許の使用は、事件毎に個別に対応しなければならないことを規定している。

IPAB は、これらの規定の調和的な解釈に照らせば、特許の「実施」の意味は、製造のみでも輸入のみでもなく、事件毎に個別に判断されなければならないと判示した。

本件では、審判請求人は、実施について立証するにあたり、輸入されたものか国内で生産されたものであるかにかかわらず特許権の享受に関し差別しないことを規定した TRIPS 協定第 27 条を考慮すべきであると主張したが、IPAB は、長官の決定を支持し、特許の付与における差別の禁止を規定した国際条約は、領域内で生産されていない特許を失効させることを禁止したものであって、長官が強制実施権を許諾することを妨げないであろうと述べた。さらに、IPAB は、禁止されているのは特許取消しという最終措置であるとの本件での特許局長の判断は、正当であると結論づけた。本件においては、特許は付与されており、国内での製造が行われていないことを理由とする差別は行われていないと判示された。

さらに、「実施」は輸入によってのみ実現可能であると立証可能なケースがあり得るが、これを

他の全てのケースに適用することはできないとされた。特許発明品がインドで生産されていない場合、特許権者は、それを地元で製造できなかった理由を示す必要があると IPAB は判示した。単なるその旨の陳述では不十分で、証拠がなければならないとされた。

本件では、審判請求人は、本件医薬品を生産するためにインドに設備を作ることは経済的に実現可能ではなかったと主張した。しかしながら、審判請求人は、なぜ医薬品をインドで生産することができなかったかについての証拠をなんら提出しなかった。すなわち、IPAB は、「実施」という用語を柔軟に解釈したものの、本件審判請求人は実施を証明しなかった。したがって、IPAB は、当該特許は実施要件を十分に満足する形では実施されていないとする長官の決定を支持した。

このようにして、当該審判請求は棄却された。

### III.結論

著者の見解では、IPAB は重要な原則を導いたと考える。著者の見解では、「実施」は、通常はインドでの生産によって満たされるべきである。しかし、なんらかの理由、例えば、規模の経済性又は他の規制上の理由で生産することが不可能である場合、生産が実行可能でないことを透明性を持って証明することは可能なはずである。このような場合には、輸入はインドでの実施と考えることができる。ただし、このような場合であっても、輸入は第 84 条(4)の要件を満たすために商業規模でなければならない。

著 者 : Kiran Kumar

肩 書 : リサーチアソシエイト

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

執筆日 : 2014 年 2 月 20 日

初回掲載 : 第 2 版

(参考)

1970 年特許法(最終改正:2005 年)

<p><b>Section 83 General principles applicable to working of patented inventions</b></p> <p>Without prejudice to the other provisions contained in this Act, in exercising the powers conferred by this Chapter, regard shall be had to the following general considerations, namely:—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 省略</li> <li>(b) that they are not granted merely to enable patentees to enjoy a monopoly for the importation of the patented article;</li> <li>(c) that the protection and enforcement of patent rights contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations;</li> <li>(d)-(g) 省略</li> </ul>	<p><b>第 83 条 特許発明の実施に適用される一般原則</b></p> <p>本法の他の規定を害することなく、この章によって付与された権限を行使するに当たっては、次に掲げる一般原則を参照しなければならない。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 省略</li> <li>(b) 特許は、特許権者に対して特許物品の輸入を独占することを可能にするためにのみ付与されるものではないこと</li> <li>(c) 特許権の保護及び執行は、技術革新の推進、技術の移転並びに普及、技術的知識についての、かつ、社会的並びに経済的福祉に資する方法による生産者並びに使用者の相互利得、及び権利義務の均衡に貢献すること</li> <li>(d)-(g) 省略</li> </ul>
<p><b>Section 84 Compulsory licences</b></p> <p>(1) At any time after the expiration of three years from the date of the grant of a patent, any person interested may make an application to the Controller for grant of compulsory licence on patent on any of the following grounds, namely:—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) that the reasonable requirements of the public with respect to the patented invention have not been satisfied, or</li> <li>(b) that the patented invention is not available to the public at a reasonably affordable price, or</li> <li>(c) that the patented invention is not worked in the territory of India.</li> </ul> <p>(2)-(3) 省略</p> <p>(4) The Controller, if satisfied that the reasonable requirements of the public with respect to the patented invention have not been satisfied or that the patented invention is not worked in the territory of India or that the patented invention is not available to the public at a reasonably affordable price, may grant a licence upon such terms as he may deem fit.</p> <p>(5)-(6) 省略</p> <p>(7) For the purposes of this Chapter, the reasonable requirements of the public shall be deemed not to have been satisfied—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) if, by reason of the refusal of the patentee to grant a licence or licences on reasonable terms,— <ul style="list-style-type: none"> <li>(i)-(iii) 省略</li> <li>(iv) the establishment or development of commercial activities in India is prejudiced; or</li> </ul> </li> <li>(b)-(d) 省略</li> </ul>	<p><b>第 84 条 強制実施権</b></p> <p>(1) 特許付与日から 3 年の期間の満了後はいつでも、如何なる利害関係人も、次の何れかの理由により、強制実施権の許諾を求める申請を長官に対してすることができる。すなわち、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 特許発明に関し、公衆の満足いく程度の需要が充足されていないこと、又は</li> <li>(b) 特許発明が合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能でないこと、又は</li> <li>(c) 特許発明がインド領域内で実施されていないこと</li> </ul> <p>(2)-(3) 省略</p> <p>(4) 長官は、特許発明に関し、公衆の満足いく程度の需要が充足されていないこと、又は特許発明がインド領域内で実施されていないこと、又は特許発明が合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能でないことを納得するときは、自己が適切とみなす条件で実施権を許諾することができる。</p> <p>(5)-(6) 省略</p> <p>(7) この章の適用上、公衆の満足いく程度の需要は、次に掲げる場合に該当するときは、充足されなかつたものとみなす。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 適切な条件で実施権を許諾することを特許権者が拒絶したことにより、次に該当する場合 <ul style="list-style-type: none"> <li>(i)-(iii) 省略</li> <li>(iv) インドにおける商業活動の確立又は発展が阻害される場合、又は</li> </ul> </li> <li>(b)-(d) 省略</li> </ul>

<p>(e) if the working of the patented invention in the territory of India on a commercial scale is being prevented or hindered by the importation from abroad of the patented article by—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) the patentee or persons claiming under him; or</li> <li>(ii) persons directly or indirectly purchasing from him; or</li> <li>(iii) other persons against whom the patentee is not taking or has not taken proceedings for infringement.</li> </ul>	<p>(e) インド領域における商業規模での特許発明の実施が、次に掲げる者による外国からの特許物品の輸入によって現に抑止又は阻害されている場合。すなわち、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 特許権者又はその者に基づいて権利主張する者、又は</li> <li>(ii) 特許権者から直接的若しくは間接的に購入している者、又は</li> <li>(iii) その他の者で、特許権者から侵害訴訟を現に提起されておらず又は提起されたことがない者</li> </ul>
---	---

## 工業所有権の保護に関するパリ条約

<p><b>Article 5 A. Patents: Importation of Articles; Failure to Work or Insufficient Working; Compulsory Licenses</b></p> <p>A.(1) Importation by the patentee into the country where the patent has been granted of articles manufactured in any of the countries of the Union shall not entail forfeiture of the patent.</p> <p>(2)-(5) 省略</p> <p>B.-D. 省略</p>	<p><b>第5条 不実施・不使用に対する措置、特許・登録の表示</b></p> <p>A.(1) 特許は、特許権者がその特許を取得した国にいずれかの同盟国で製造されたその特許に係る物を輸入する場合にも、効力を失わない。</p> <p>(2)-(5) 省略</p> <p>B.-D. 省略</p>
--	--

## 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)

<p><b>Article 27 Patentable Subject Matter</b></p> <p>1. Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application.<sup>(5)</sup> Subject to paragraph 4 of Article 65, paragraph 8 of Article 70 and paragraph 3 of this Article, patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced.</p> <p>Footnote: 5 For the purposes of this Article, the terms "inventive step" and "capable of industrial application" may be deemed by a Member to be synonymous with the terms "non-obvious" and "useful" respectively.</p> <p>2.-3. 省略</p>	<p><b>第27条 特許の対象</b></p> <p>1. 2及び3の規定に従う事を条件として、特許は、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性(注)のあるすべての技術分野の発明(物であるか方法であるかを問わない。)について与えられる。第65条4、第70条8及びこの条の3の規定に従うことを条件として、発明地及び技術分野並びに物が輸入されたものであるか国内で生産されたものであるかについて差別することなく、特許が与えられ、及び特許権が享受される。</p> <p>(注) この条の適用上、加盟国は、「進歩性」及び「産業上の利用可能性」の用語を、それぞれ「自明のものではないこと」及び「有用性」とづいつの意義を有するとみなすことができる</p> <p>2.-3. 省略</p>
<p><b>Article 31 Other Use Without Authorization of the Right Holder</b></p> <p>Where the law of a Member allows for other use<sup>(7)</sup> of the subject matter of a patent without the authorization of the right holder, including use by the government or third parties authorized by the government, the following provisions shall be respected:</p> <p>(a) authorization of such use shall be considered on its individual merits;</p> <p>(b)-(l) 省略</p>	<p><b>第31条 特許権者の許諾を得ていない他の使用</b></p> <p>加盟国の国内法令により、特許権者の許諾を得ていない特許の対象の他の使用(政府による使用又は政府により許諾された第三者による使用を含む)(注)を認める場合には、次の規定を尊重する。</p> <p>(a) 他の使用は、その個々の当否に基づいて許諾を検討する。</p> <p>(b)-(l) 省略</p>

## 概要

特許法では、強制実施権の許諾を、公共の利益のために規定している。そのため、強制実施権の許諾申請を審査する際、長官は、強制実施権許諾申請の後に特許権者が行った、発明を無理の無い(affordable)価格で公衆に利用可能とするための努力を参酌しなければならない。

## I.成文法規定

1970 年インド特許法(以下、「本法」という)第 84 条(6)は、強制実施権の許諾申請を審査中に長官が考慮すべき事項を列挙している。これらの事項とは、(a)発明の内容、(b)特許権発生から経過した期間、及び発明の完全利用のために特許権者又は実施権者がとった措置、(c)発明を公共の利益(public advancement)のために実施する申請人の能力、(d)資本提供および発明の実施に伴うリスクを負担する申請人の能力、及び(e)申請人が特許権者から実施権を取得するための努力をしたかどうか、等である。ここで、長官は、強制実施権許諾申請後に生じる事項については参酌する必要はないと規定されている。

## II.判例法分析

### Bayer Vs. Controller General of Patents and Design & Natco<sup>1</sup> [IPAB]

#### a. 事実概要

2011 年、本法第 84 条(1)に基づき、特許医薬品 Nexavar についての強制実施権許諾申請が Natco 社によって長官に提出された。Natco 社による強制実施権許諾申請における主な申請理由の一つは、Nexavar に関して公衆の満足いく程度の需要(reasonable requirements of the public)を満たしていない事であった。聴聞において、Bayer 社は、長官からの通知に対し、自社の患者支援プログラム(Patient Assistance Programs (PAP))を提出した。このプログラムは、本製品を購入するのが困難な所得層の患者を支援するものであった。当該プログラムは、Natco 社の強制実施権の許諾申請後に導入されていた。長官は、特許法第 84 条(6)の末尾の但し書きにより強制実施権許諾申請後の事項に関しては参酌する必要はないことから、本プログラムを参酌しなかった。長官はさらに、本但し書きの背景にある立法趣旨は、特許権者によりとられる事後的措置は単に手続を妨げる(frustrate)だけであることから申請の実体審査において考慮に入れるべきではないと述べた。これらの根拠に基づき、長官は、Natco 社の主張を認め強制実施権を許諾した。Bayer 社はこの長官の決定を不服として知的財産審判委員会(以下、「IPAB」という)に審判請求を行った。

#### b. IPAB の審決

IPAB での争点の一つは、長官は、本発明を合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能なものにするための何らかの措置を、強制実施権許諾申請後に特許権利者が取った場合に、それを参酌すべきかどうかであった。IPAB は、長官の決定に同意せず、強制実施権の手続それ自体は公共の利益(public interest)のためでしかないと判示した。したがって、本ケースにおいて、第三者による強

<sup>1</sup> OA/35/2012/PT/MUM (2013 年 3 月 4 日審決)

制実施権の許諾申請の後、公共の利益を保護するために特許権者である Bayer 社によりとられた措置は、本申請の実体的審査において参酌されるべきであると判示した。

### c. 分析及び導かれる原則

本件において、IPAB は、強制実施権の許諾申請の後の事項について、長官が参酌することができるかどうかについて議論した。

IPAB は、強制実施権許諾の究極の目的は公共の利益となる事であり特許権者又は申請人である Natco 社の利益となる事ではないと述べた。このため、公共の利益を保護するために特許権者がとったあらゆる手段及び措置は、たとえそれが審査手続中にとられた措置であっても、実体審査において参酌すべきであるとした。

IPAB は、特許権者が本件特許医薬品の価格を引き下げ、合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能にしたと仮定した場合、当該許諾申請の実体審査においてこの背景を参酌すべきであったと述べた。このような特許権者による手段が、公共の利益を保護するためにとられたものであるならば、審査手続を妨げているという事はできないとした。

さらに IPAB は、特許権者自身が、恒久的に発明を合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能とすることで、強制実施権の満了を申請することができるという、特許法第 94 条も根拠とした。よって、IPAB は、特許権者が強制実施権許諾後に同実施権の満了を申請する成文法上の権利を有する場合、係属する(準)司法手続において、当然に、特許権者は値下げを行い以前の価格に戻す可能性はないことを示す事ができると判示した。ただし、本件では、特許権者は合理的で無理の無い価格への値下げを行っていなかったため、長官の決定は覆されなかった。

これらの理由から、IPAB は、「第 84 条(6)末尾の文言は、発明者が価格を引き下げてその発明を公衆に提供することを阻止するための絶対的な禁制ではない」と付け加えた。

### III.結論

著者らの見解では、IPAB によって導かれた原則は重要であると考える。この原則は、強制実施権の許諾申請の後であっても特許権者に価格を引き下げる機会を再度提供している。結論として、現行法の位置づけから、強制実施権許諾申請後に行われる事項が公共の利益を保護するものである限り、当該事項を参酌すべきでないとする長官への全面禁止規定はない。

著 者 : Sribindu Chivukula

肩 書 : リサーチ・アソシエイト

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

執筆日 : 2014 年 1 月 28 日

初回掲載 : 第 2 版

(参考)

1970年特許法(最終改正:2005年)

**Section 84 Compulsory licences**

(1) At any time after the expiration of three years from the date of the grant of a patent, any person interested may make an application to the Controller for grant of compulsory licence on patent on any of the following grounds, namely:—

- (a) that the reasonable requirements of the public with respect to the patented invention have not been satisfied, or
- (b) that the patented invention is not available to the public at a reasonably affordable price, or
- (c) that the patented invention is not worked in the territory of India.

(2)-(3) 省略

(4) The Controller, if satisfied that the reasonable requirements of the public with respect to the patented invention have not been satisfied or that the patented invention is not worked in the territory of India or that the patented invention is not available to the public at a reasonably affordable price, may grant a licence upon such terms as he may deem fit.

(5) 省略

(6) In considering the application field under this section, the Controller shall take into account,—

- (i) the nature of the invention, the time which has elapsed since the sealing of the patent and the measures already taken by the patentee or any licensee to make full use of the invention;
- (ii) the ability of the applicant to work the invention to the public advantage;
- (iii) the capacity of the applicant to undertake the risk in providing capital and working the invention, if the application were granted;
- (iv) as to whether the applicant has made efforts to obtain a licence from the patentee on reasonable terms and conditions and such efforts have not been successful within a reasonable period as the Controller may deem fit:

Provided that this clause shall not be applicable in case of national emergency or other circumstances of extreme urgency or in case of public non-commercial use or on establishment of a ground of

**第84条 強制実施権**

(1) 特許付与日から3年の期間の満了後はいつでも、如何なる利害関係人も、次の何れかの理由により、強制実施権の許諾を求める申請を長官に対してすることができます。すなわち、

- (a) 特許発明に関し、公衆の満足いく程度の需要が充足されていないこと、又は
- (b) 特許発明が合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能でないこと、又は
- (c) 特許発明がインド領域内で実施されていないこと

(2)-(3) 省略

(4) 長官は、特許発明に関し、公衆の満足いく程度の需要が充足されていないこと、又は特許発明がインド領域内で実施されていないこと、又は特許発明が合理的で無理の無い価格で公衆に利用可能でないことを納得するときは、自己が適切とみなす条件で実施権を許諾することができる。

(5) 省略

(6) 本条に基づいて提出された申請書を審査するに当たり、長官は、次の事項を参酌しなければならない。

- (i) 当該発明の内容、特許証捺印の日から経過した期間、及び特許権者又は何れかの実施権者が当該発明の完全利用のために既にとった措置
- (ii) 当該発明を公共の利益のために実施する申請人の能力
- (iii) 当該申請が認容された場合に、資本提供及び当該発明実施に伴うリスクを負担する申請人の能力
- (iv) 申請人が適切な条件で特許権者から実施権を取得する努力をしたか否か、及び当該努力が長官が適切とみなす期間内に成功しなかったか否かに関する事項

ただし、本号は、国家的緊急事態若しくは他の極度の緊急事態の場合、若しくは公的な非商業的使用の場合又は特許権者により採用された反競争的慣行の理由の確証時には適用されない。

<p>anti-competitive practices adopted by the patentee, but shall not be required to take into account matters subsequent to the making of the application.</p> <p>Explanation.—For the purposes of clause (iv), "reasonable period" shall be construed as a period not ordinarily exceeding a period of six months.</p> <p>(7) 省略</p>	<p>ただし、長官は、当該申請の後に生じる事項については、参酌する必要がない。</p> <p>説明——(iv)の適用上、「適切な期間」とは、通常は6月を超えない期間と解釈する。</p> <p>(7) 省略</p>
<p><b>Section 94 Termination of compulsory licence</b></p> <p>(1) On an application made by the patentee or any other person deriving title or interest in the patent, a compulsory licence granted under section 84 may be terminated by the controller, if and when the circumstances that gave rise to the grant thereof no longer exist and such circumstances are unlikely to recur:</p> <p>Provided that the holder of the compulsory licence shall have the right to object to such termination.</p> <p>(2) While considering an application under section (1), the Controller shall take into account that the interest of the person who had previously been granted the licence is not unduly prejudiced.</p>	<p><b>第94条 強制実施権の終了</b></p> <p>(1) 特許権者又はその他の権原若しくは利害を得た者による申請により、第84条に基づいて許諾された強制実施権については、その付与に至った状況がもはや存在せず、かつ、当該状況が再発する虞のないときは、長官は、これを終了させることができる。</p> <p>ただし、強制実施権の所有者は当該終了に対して、不服を唱える権利を有する。</p> <p>(2) (1)に基づく申請を審査するにあたり、長官は、先に当該実施権を許諾されていた者の利害が不当には害されないことを参酌しなければならない。</p>

## 概要

長官は、強制実施権許諾申請に係る申請書類の実体審査をするにあたり、第 87 条(1)に基づく一応の証拠を満たす(*prima facie satisfaction*)という見解に達する以前に、特許権者に聴聞の機会を与える義務を負わない。

## I.成文法規定

1970 年特許法(以下、「本法」という)第 87 条は、第 84 条及び第 85 条に基づく強制実施権許諾申請についての手続について規定している。本法第 87 条(1)によると、強制実施権付与について一応の証拠を満たす(*prima facie satisfaction*)とされた場合、長官は、特許権者及び本特許に利害関係のあるその他の者に申請書の写しを送達するよう申請人に指示しなければならないと規定されている。さらに、第 87 条(2)及び 2003 年特許規則の規則 98 によると、本申請に異議申立を行う特許権者及び本特許に利害関係が認められるその他の者は、本法第 87 条(3)に基づいて当該申請に異議を申し立てる理由を提示し、2 ヶ月以内に異議申立書を長官に送付しなければならない。長官が本通知を受理すると、87 条(4)に従い、長官は、強制実施権の許諾についての決定を下す前に、特許権者に対し聴聞を受ける機会を与えるなければならない。

## II.判例法分析

### Bayer Vs. Controller General of Patents and Design & Natco<sup>1</sup> [IPAB]

#### a. 事実概要

「Nexavar」の名称で市販されているトシリ酸ソラフェニブ(Sorafenib Tosylate)は、原発性腎癌(進行性腎細胞癌)、原発性肝癌(進行性肝細胞癌)の治療のために認可された医薬品である。特許権者である Bayer 社は、2001 年 7 月 5 日、トシリ酸ソラフェニブについての特許出願を行い、2008 年 3 月 3 日に特許された。この特許付与の後、Natco 社は、このインド特許第 215758 号に基づき保護されているトシリ酸ソラフェニブに対して 2011 年に強制実施権の許諾申請を行った。長官は、命令を発する事について一応の証拠がある事件(*prima facie case*)に該当するものであると確信した。従って、長官は、申請人に、申請書の写しを特許権者に送付するよう指示した。特許権者からの異議申立書を受領すると、長官は両者に聴聞の機会を与えた後、申請人の意見を支持し強制実施権を許諾した。特許権者はこの長官の決定を不服として知的財産審判委員会(以下、「IPAB」という)に審判請求を行った。

IPAB での審理において、審判請求人である Bayer 社は、申請人である Natco 社により行われた申請では「一応の証拠がある事件」は成立しておらず、長官が強制実施権許諾申請について一応の証拠があると認めるに至る前に、審判請求人に聴聞の機会を与えるべきであったと主張した。

このため、IPAB における法的問題の一つは、命令を発することについて「一応の証拠がある事件」に該当すると長官が納得するために、特許権者に聴聞の機会を与えることが長官に義務として

<sup>1</sup> OA/35/2012/PT/MUM (2013 年 3 月 4 日審決)

課されているかどうかであった。

#### b. IPAB の審決

IPAB は、審判請求人の主張を否定し、一応の証拠があると認めるに至る前に聴聞する事は必ずしも必要とはされない旨を判示した。さらに、IPAB は、第 87 条(4)で規定された相手方への聴聞の論点については、申請人から送達された申請書の写しに応答する形で第 87 条(2)に基づき特許権者(本件では審判請求人)から異議申立書が提出された後に初めて生じるものであると指摘した。

#### c. 分析及び導かれる原則

本件において、IPAB は、本法第 87 条に基づく強制実施権の許諾申請の取扱手続について分析を行った。

IPAB は、強制実施権の許諾申請を一旦受理すると、長官は、当該申請の実態を分析し、一見して拒絶するか又は申請手続を更に進めるかのいずれかとすることができるとした。例えば、長官は第 84 条に列挙されている理由のいずれかを根拠に申請を棄却する事もできる。一方、長官がその事件をさらに進めると判断した場合、長官はその事件について一応の証拠があるものと認めた事を意味する。ただし、この段階では、長官が強制実施権許諾の決定を下したということは意味しない。ここで意味するのは、事件の事実に鑑み、強制実施権の許諾についての決定に至る前に、当事者に聴聞の機会を与えるべき事案であると、長官が判断したに過ぎないということである。一応の証拠があるものと認められた場合、本法第 87 条(1)に従い、長官は、本件審判請求人である特許権者に対し申請書の写しを送付するよう申請人に指示しなければならない。

また第 87 条(1)から明らかなように、一応の証拠があるものと認められるか否かの判断は、特許権者への通知の送付指令よりも先に行わなければならない。換言すれば、異議申立書が提出され第 87 条(4)の段階に至った場合にのみ、相手側への聴聞の機会が生じるとした。IPAB はさらに、「一応の証拠があると認めるに至るために、相手方当事者の聴聞を行うべきであるとの主張は無効(futile)である」と判示した。

この根拠に基づいて、IPAB は、長官には本件の成否についての一応の証拠があると認めるに至る前に特許権者に聴聞を行う義務はないと結論付け、審判請求は棄却された。

### **III.結論**

本件において、著者の見解は、第 87 条(1)に規定の条項は、本質的に長官自身による予備審査の範疇にあると考える。上記審査は、ある事件が強制実施権の許諾申請書に記載された事実に基づいて成立するものであるかどうかを長官自身が確認する事を目的としている。この段階で、長官は特許権者に聴聞を受ける機会を与える必要はない。ただし、強制実施権の許諾を決定する前には、長官は特許権者に聴聞を受ける機会を与えなければならない。

著 者 : Sribindu Chivukula

肩 書 : リサーチ・アソシエイト

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

執筆日 : 2014 年 1 月 28 日

初回掲載 : 第 2 版

(参考)

1970 年特許法(最終改正:2005 年)

**Section 87 Procedure for dealing with applications under sections 84 and 85**

(1) Where the Controller is satisfied, upon consideration of an application under section 84, Or section 85, that a *prima facie* case has been made out for the making of an order, he shall direct the applicant to serve copies of the application upon the patentee and any other person appearing from the register to be interested in the patent in respect of which the application is made, and shall publish the application in the official journal.

(2) The patentee or any other person desiring to oppose the application may, within such time as may be prescribed or within such further time as the Controller may on application (made either before or after the expiration of the prescribed time) allow, give to the Controller notice of opposition.

(3) Any such notice of opposition shall contain a statement setting out the grounds on which the application is opposed.

(4) Where any such notice of opposition is duly given, the Controller shall notify the applicant, and shall give to the applicant and the opponent an opportunity to be heard before deciding the case.

**第 87 条 第 84 条及び第 85 条に基づく申請の処理手続**

(1) 長官が、第 84 条(強制実施権)又は第 85 条(不実施に対する長官による取消)に基づく申請の審査により、命令を発することについて一応の証拠がある事件が立証されたことに納得するときは、長官は、申請書の写しを特許権者及び登録簿から当該申請に係る特許に利害関係があると認められるその他の者に送達すべき旨を申請人に指示し、かつ、当該申請を公報に公告しなければならない。

(2) 特許権者又はその他の者で当該申請に異議を申し立てようとする者は、別途定める所定の期間内、若しくは長官が(所定の期間の満了の前後を問わずされた)申請に基づいて許可する付加期間内に、長官に対して異議を申し立てることができる。

(3) 異議申立書には、当該申請に異議を申し立てる理由を記載しなければならない。

(4) 適法に異議申立があったときは、長官は、その旨を申請人に通知し、かつ、事件を決定する前に申請人及び異議申立人に対して聴聞を受ける機会を与えるなければならない。

2003 年特許規則(最終改正:2014 年)

**Rule 98 Notice of opposition under section 87(2)**

(1) A notice of opposition under sub-section (2) of section 87 shall be given in Form 14 and shall be sent to the Controller within two months from the date of the publication of the application under sub-section (1) of the said section.

(2) The notice of opposition referred to in sub-rule (1) shall include the terms and conditions of the licence, if any, the opponent is prepared to grant to the applicant and shall be accompanied by evidence in support of the opposition.

(3) The opponent shall serve a copy of his notice of opposition and evidence on the applicant and notify the Controller when such service has been effected.

(4) No further statement or evidence shall be delivered by either party except with the leave of or on requisition by the Controller.

(5) The Controller shall forthwith fix a date and time for the hearing of the case and shall give the parties not less than ten days' notice of such hearing.

(6) The procedure specified in sub-rules (2) to (5) of rule 62, shall, so far as may be, apply to the procedure for hearing under this rule as they apply to the hearing in opposition proceedings.

**規則 98 第 87 条(2)に基づく異議申立書**

(1) 第 87 条(2)に基づく異議申立書は、様式 14 によるものとし、同条(1)に基づく申請の公告の日から 2 月以内に、これを長官に送付しなければならない。

(2) (1)にいう異議申立書には、異議申立人が申請人に対して許諾する用意がある実施権の条件(ある場合)を含み、かつ、当該異議申立を支持する証拠を添付しなければならない。

(3) 異議申立人は、自己の異議申立書及び証拠の写し各 1 通を申請人に送達し、かつ、当該送達を実施した時を長官に通知しなければならない。

(4) 追加の陳述書又は証拠は、長官の許可又は要求がある場合を除き、何れの当事者もこれを送達してはならない。

(5) 長官は、当該事件についての聴聞の日時を直ちに定め、10 日以上前に当該聴聞について全当事者に通知しなければならない。

(6) 規則 62(2)から(5)までに規定の手続は、異議手続における聴聞に対して適用するのと同様に、本条規則による聴聞についての手続に対しても可能な限り適用する。

## 概要

最高裁判所は、1970 年特許法(以下、「本法」という)第 107A 条(a)を解釈し、特許権満了直後に上市することを目的に、医薬品特許の存続期間中に、当該特許医薬品のジェネリック製品の規制認可を得ることは特許権の侵害にならないと判示した。

## I.成文法規定

本法第 107A 条(a)に基づき、インド又はインド以外の国で何らかの製品を製造、組立、使用、販売又は輸入することを規制する法律に基づく規制認可の際に求められる、必要な情報の開発 (development)及び提出のみに関係して、特許発明を製造、組立、使用、販売又は輸入による形態で実施(use)することは、特許権の侵害とみなされない。

本法第 48 条に基づき、特許権者は、特許権者の承認を得ていない第三者が、インドにおいて当該特許製品、もしくは特許方法により直接製造される製品を製造し、使用し、販売の申出をし、販売し、又は輸入する行為を防止する権利を有している。

1940 年医薬品化粧品法(Drugs and Cosmetics Act ; 以下、「DCA」という)第 2 条に基づき、DCA の規定は、1930 年危険薬物法(Dangerous Drugs Act, 1930)、ならびに現に有効ないかなる法に対しても追加的なものであって、その範囲から逸脱してはならないとされている。これは、DCA の規定が、インドのいかなる法律に対しても違反すべきでないことを意味すると解釈することができる。

## II.判例法分析

以下は、本法第 107A 条(a)の規定について、司法機関が議論した判例法に関する考察である。

### Bayer Corporation & Anr Vs. Union Of India & Ors<sup>1</sup> [最高裁]

#### a. 事実概要

本件では、上訴人である製薬会社の Bayer 社は、腎臓癌及び肝臓癌の治療に使用される医薬品、トシリ酸ソラフェニブ(Sorafenib Tosylate)について、2008 年 3 月に物質特許を取得した。2008 年 7 月、被上訴人であるインドを本拠としている製薬会社の Cipla 社が、インド医薬品規制当局 (Drug Controller General of India ; 以下、「DCGI」という)に対し、「soranib」の名称でトシリ酸ソラフェニブのジェネリック製品の製造、販売及び流通の許諾を求めて申請を行った。この医薬品は、上訴人により販売される医薬品の価格の 10 分の 1 で販売されることが意図されていた。

上訴人は、医薬品「soranib」を販売しようとする被上訴人の意図を知った後、soranib を製造、販売する認可を DCGI が被上訴人に付与することを防止するために、2008 年 10 月にデリー高裁に対し、令状の請願(writ petition)を提出した。上訴人は、DCGI が医薬品 soranib の販売申請を承認した場合、被上訴人が特許権侵害の責任を負うと主張した。この主張を裏付けるため、上訴人は、DCA 第 2 条、及び本法第 48 条を根拠とした。上訴人は、DCA 第 2 条及び本法第 48 条の規定から、DCGI に対し、販売承認の付与に関するその決定は、医薬品の特許が有効である時のいかなる法からも逸脱すべきでないことを確保するという、法的義務を課されており、もし販売承認す

<sup>1</sup> SLP(Civil) No. 6540 of 2010 (2010 年 12 月 1 日判決)

ると、それはパテント・リンクージ制度に従い、特許権侵害に対して責任を負うことになるだろうと主張した。パテント・リンクージとは、医薬品に対する特許が既に存在する場合には、ジェネリック医薬品に対する販売承認の付与を、医薬品規制当局が拒絶することができる制度である。

被上訴人は、単なる販売承認の付与は、特許権侵害にならないと反論した。被上訴人はさらに、DCGI の役割は、販売承認が求められている医薬品の評価に基づき、医薬品販売を承認するか拒絶するかのみであり、販売承認が求められていた薬剤が、特許製品を侵害しているかどうかを判断するものではないと主張した。また、被上訴人は、特許法第 107A 条(a)は、なんらかの製品を製造、組立、使用、販売又は輸入することを規制する DCA のような現在有効なあらゆる法によって要求される情報の開発又は提出に関する合理的な使用のみを理由とした特許発明品の製造、組立、使用、販売又は輸入といった行為を、特許権侵害から明白に除外していると主張した。さらに、被上訴人はインドにはパテント・リンクージの概念がないと主張し、上訴人はインドに新しいシステム、すなわち立法的改正によってのみ可能となるパテント・リンクージを導入しようとしていると上訴人を非難した。

2010 年 2 月、デリー高裁は、DCA と本法とは目的が異なっているとして、インドにパテント・リンクージ制度を導入することを意図する上訴人の訴えを却下した。また、同高裁は、インドにはパテント・リンクージ制度ではなく、DCGI は、本法から逸脱することなく、特許医薬品のジェネリック製品に対し、DCA に基づき販売承認を付与することができることを確認した。その後、上訴人は、同高裁の判決に対し、インド最高裁に特別許可申立(special leave petition)を提出した。

#### b. インド最高裁の判決

最高裁も、DGCI が医薬品「Soranib」の販売承認申請を承認すると、被上訴人は特許権侵害の責任を負うという上訴人の主張を棄却した。

#### c. 分析及び導かれる原則

本件では、上訴が棄却されたが、最高裁は、デリー高裁による判決と異なることを望んでいないと述べ、特許法第 107A 条(a)の条項の目的は、必要な規制認可を得るために長いプロセスを、特許権の満了／無効後になって始めるのではなく、特許発明品のジェネリック製品が、特許権が満了／無効になった直後に市場で販売されうるよう、必要な規制認可を得て、準備されうることを保証することであると述べた。さらに、最高裁は、パテント・リンクージに対する上訴人の申立が承認されたなら、インドの本法の規定に含まれる公衆衛生保護条項の効力が弱まることを指摘した。

### III. 結論

著者の見解では、最高裁は、DGCI が特許医薬品のジェネリック製品の販売承認の申請を承認しても、申請者は特許権侵害の責任を負わないことを明確に判示した。さらに、最高裁は、ヨーロッパなどの多くの先進国は、パテント・リンクージの考えに反対していることも述べた。著者の見解では、他の多くの国と同様に、インドの裁判所は、パテント・リンクージが特許医薬品のジェネリック版の早期実施の効果を弱め、ジェネリック医薬品を販売する余地を否定すると考えているようである。

著者：Nidhi Verma

肩書：アソシエイト

所属：Lakshmikumaran & Sridharan

執筆日：2014 年 2 月 20 日

初回掲載：第 2 版

(参考)

1970 年特許法(最終改正:2005 年)

**Section 48 Rights of patentees**

Subject to the other provisions contained in this Act and the conditions specified in section 47, a patent granted under this Act shall confer upon the patentee—

- (a) where the subject matter of the patent is a product, the exclusive right to prevent third parties, who do not have his consent, from the act of making, using, offering for sale, selling or importing for those purposes that product in India;
- (b) where the subject matter of the patent is a process, the exclusive right to prevent third parties, who do not have his consent, from the act of using that process, and from the act of using, offering for sale, selling or importing for those purposes the product obtained directly by that process in India:

**Section 107A Certain acts not to be considered as infringement**

For the purposes of this Act,—

- (a) any act of making, constructing, using, selling or importing a patented invention solely for uses reasonably related to the development and submission of information required under any law for the time being in force, in India, or in a country other than India, that regulates the manufacture, construction, use, sale or import of any product;
- (b) importation of patented products by any person from a person who is duly authorised under the law to produce and sell or distribute the product, shall not be considered as a infringement of patent rights.

**第 48 条 特許権者の権利**

本法の他の規定及び第 47 条(一定の条件に基づく権利付与)に規定された条件に従うことを条件として、本法に基づいて付与された特許は、特許権者に、次に掲げる権利を与える。

- (a) 特許の対象が物である場合は、特許権者の承認を得ていない第三者がインドにおいて当該物を製造し、使用し、販売の申出をし、販売し又はこれらの目的で輸入する行為を防止する排他権
- (b) 特許の対象が方法である場合は、特許権者の承認を得ていない第三者がインドにおいて、同方法を使用する行為、及び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輸入する行為を防止する排他権

**第 107A 条 侵害とみなされない所定の行為**

本法の適用上、

- (a) 何らかの製品の製造、組立、使用、販売又は輸入を規制する法律であってインド又はインド以外の国において現に有効なものに基づいて必要とされる情報の開発及び提出に適切に関係する使用のためのみに特許発明を製造、組立、使用、販売又は輸入する行為、及び
- (b) 当該製品を製造及び販売又は頒布することを法律に基づいて適法に許可された者からの何人かによる特許製品の輸入については、特許権の侵害とはみなされない。

1940 年医薬品化粧品法(最終改正:2008 年)

**Section 2 Application of other laws not barred.**

The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of, the Dangerous Drugs Act, 1930 (2 of 1930), and any other law for the time being in force.

**第 2 条 他の法の適用の非除外**

本法の規定は、1930 年危険薬物法及び現に有効ないかなる法に対しても追加的なものであり、その範囲から逸脱してはならない。

## 概要

2003 年特許規則(以下、「本規則」という)の規則 138 に基づき、審査管理官は、あらゆる行為を完了するために、所定の期間を 1 ヶ月間延長する権限を有する。本規定の司法解釈により、上記期間延長申請は、1 ヶ月の延長期間内であれば所定の期間満了後であっても申請できる旨明らかにされた。

## I. 成文法規定

本規則 138 に基づき、いくつか別段の定めがある場合を除いて、審査管理官は、1970 年インド特許法(以下、「本法」という)の規則(本規則)に基づく行為を行うため、又は本規則に基づく何らかの手続を行うため、1 ヶ月の期間延長を行う権限を有する。さらに、本規則 138(2)は、本法の本規則に基づくいかなる期間延長の申請も、所定の期間の満了前に行わなければならないと定めている。

## II. 判例法分析

以下は、司法機関が本規則 138 の規定について解釈を行った判例法についての議論である。

### Nokia Corporation Vs. Deputy Controller of Patents and Designs<sup>1</sup> [チエンナイ高裁]

#### a. 事実概要

Nokia Corporation(以下、「Nokia 社」という)は、2009 年 8 月 18 日に、インドで PCT 出願の国内移行出願を行った。本願の優先日は 2007 年 1 月 11 日であった。本規則 20 に規定される優先日から 31 ヶ月、すなわち 2009 年 8 月 11 日という成文規定によるインド国内移行出願のための期限は、本件国内移行出願の 1 週間前にすでに徒過していた。

インド特許局(以下、「IPO」という)は、31 ヶ月の期限内に出願されなかったとして 2009 年 8 月 21 日に Nokia 社に出願書類を差し戻した。

Nokia 社は、2009 年 9 月 10 日、本規則 137 及び 138 に基づく、国内移行出願に関する遅延の認容及び延長の請願書とともに、同じ国内移行出願書類を IPO のオンラインポータルサイトを通して提出した。Nokia 社はまた、請願書に関し、聴聞を行うよう求めた。

IPO は、Nokia 社に聴聞の機会を与えた。聴聞において Nokia 社は、本規則 138 に基づく 1 ヶ月延長願を提出することにより、国内移行出願は 31 ヶ月後にも提出できると主張した。Nokia 社はまた、本規則 138 に基づき、審査管理官には、あらゆる行為について 1 ヶ月の期間延長を認め、本願の本案を決定するという実質的正義(substantial justice)を行使する裁量権が与えられていると主張した。このため、審査管理官は、国内移行出願に 1 ヶ月の期間延長を認め、本件国内移行出願を受理すべきであると主張した。

審査管理官は、Nokia 社の主張を認めず、何らかの行為を行うための 1 ヶ月の延長は事件の重要な事実の分析に基づいてのみ提供できると述べて、裁量権行使しなかった。本件の場合、案件管理ミス(docketing error)の結果出願の遅延が生じたとする Nokia 社の主張する理由では、延長を認めるという裁量権を審査管理官が行使するのを正当化するものとは認められなかった。さらに審査管理官は、本規則 138 は、所定の期間の満了前に期間延長願を提出することを要求していると

<sup>1</sup> W.P. no. 2057 of 2010 and M.P. no. 1 of 2010 (2011 年 1 月 24 日判決)

述べた。そして、Nokia 社は 31 ヶ月という所定の期間満了後に延長願を提出したことから、この延長願は承認されなかった。

#### b. チェンナイ高裁の判決

チェンナイ高裁は、本規則 138 に基づき国内移行出願の期間延長願を承認する事は、概して公益上弊害をもたらすものであって誤った先例であるとの審査管理官の判断は誤りであると指摘した。さらに同高裁は、提示された理由付けに基づく、審査管理官による請願書の拒絶は適切でないと指摘した。このようにして、同高裁は、所定期間の満了から最長 1 ヶ月後まで当該所定期間の延長申請を行う事ができると判示した。

#### c. 分析及び導かれる原則

同高裁は、実質的正義の原則について強調し、本規則 138 の目的は、いかなる所定の期間も、十分な根拠を示す事で、最大 1 ヶ月まで延長され得る事であると述べた。適切な理由が出願人によって提示された場合、審査管理官は当該申請を承認し 1 ヶ月までの期間延長を認めるべきであるとした。さらに、この延長は、たとえ所定の期間満了後に延長願が提出された場合であっても、当該期間満了から 1 ヶ月以内であれば、承認され得るとした。

同高裁は、所定の期間を延長するか否かは、案件の事実及び状況に基づく審査管理官の裁量権ではあるが、本規則 138 に基づく請求が、所定の期間である 31 ヶ月を経過していたという理由のみによって拒絶したことについては、審査管理官は適切ではなかったであろうと述べた。

事実上、同高裁は、本規則 138(2)で規定される「所定の期間の満了」という節の明確な解釈を提示した。すなわち、本規則 138 が「本規則に基づいてなされる期間延長の請求は、所定の期間の満了前に行わなければならない」と規定しているにも拘わらず、本件によって、「本規則 138(2)における「所定の期間」が 1 ヶ月の延長期間を含む」という明確な解釈が行われた事を意味する。従って、十分な遅延理由がある事が示されれば、出願人は、本規則 20 に規定されている、国際出願の最も早い優先日から 31 ヶ月よりも後であっても、31 ヶ月満了から 1 ヶ月以内であれば、国内移行出願の所定期間の延長願を提出することができる。

従って、同高裁によると、本規則 138 に基づく請願書を添えた国内移行出願は、国際出願の最も早い優先日から 31 ヶ月経過後 1 ヶ月以内に行う事ができる。

### III. 結論

上記で述べたケースにおける同高裁の判決から導き出す事ができる結論として、1 ヶ月の延長は、十分な遅延理由が立証できる場合には、出願人の権利として利用可能であろう。著者の見解では、所定期間の満了後 1 ヶ月以内に提出されるあらゆる延長願を承認すべきというのは、本規則 138 に対する司法の寛大な解釈である。

本規則 138 に対し司法の寛大な解釈がなされたものの、審査管理官の期間延長する権限は本質的に自由裁量であり、審査管理官は案件の実体と法に従って同権限を行使することができる事から、著者は、出願人には本規則 138 に基づく救済を請求する際には注意するよう推奨している。

著 者 : Ankur Garg

肩 書 : シニア・アソシエイト/インド弁理士

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

執筆日 : 2014 年 2 月 20 日

初回掲載 : 第 2 版

(参考)

2003年特許規則(最終改正:2014年)

<p><b>Rule 20 International applications designating or designating and electing India</b></p> <p>(1) 省略</p> <p>(2) The Patent Office shall not commence processing of an application filed corresponding to international application designating India before the expiration of the time limit prescribed under sub-rule (4)(i).</p> <p>(3) An applicant in respect of an international application designating India shall, before the time limit prescribed in sub-rule (4)(i),-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) pay the prescribed national fee and other fees to the patent office in the manner prescribed under these rules and under the regulations made under the Treaty;</li> <li>(b) and where the international application was either not filed or has not been published in English, file with the patent office, a translation of the application in English, duly verified by the applicant or the person duly authorised by him that the contents thereof are correct and complete.</li> </ul> <p>(4)(i) The time limit referred to in sub-rule (2) shall be thirty one months from the priority date as referred to in Article 2(xi);</p> <p>(ii) Notwithstanding anything contained in clause (i), the Patent Office may, on the express request filed in Form 18 along with the fee specified in First Schedule, process or examine the application at any time before thirty one months.</p> <p>(5)-(7) 省略</p>	<p><b>規則 20 インドを指定する国際出願又はインドを指定し、かつ、選択する国際出願</b></p> <p>(1) 省略</p> <p>(2) 特許局は、インドを指定する国際出願に対応してされた出願の処理を、(4)(i)に定める期限の満了前に開始してはならない。</p> <p>(3) インドを指定する国際出願に係る出願人は、(4)(i)に定める期限前に、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 本規則に基づく、及び条約に基づいて制定された規則に基づく所定の方法で、特許局に所定の国内手数料及びその他の手数料を納付しなければならず、</li> <li>(b) また当該国際出願が英語により出願されず公開もされていないときは、出願人又は当該人により適法に委任された者がその内容が正確かつ完全である旨を適法に証明した英語による出願の翻訳文を特許局に提出しなければならない。</li> </ul> <p>(4)(i) (2)にいう期限は、条約第2条(xi)にいう優先日から31月とする。</p> <p>(ii) (i)の如何なる規定にも拘らず、特許局は、第1附則に規定された手数料と共に様式18により提出された明示の請求により、31月前の如何なる時点でも当該出願を処理し又は審査することができる。</p> <p>(5)-(7) 省略</p>
<p><b>Rule 137 Powers of Controller generally</b></p> <p>Any document for the amendment of which no special provision is made in the Act may be amended and any irregularity in procedure which in the opinion of the Controller may be obviated without detriment to the interests of any person, may be corrected if the Controller thinks fit and upon such terms as he may direct.</p>	<p><b>規則 137 長官の権限一般</b></p> <p>法において補正についての特別規定がない書類は、補正することができ、また長官が何人の権利も害することなく取り除くことができると認める手続上の不備については、長官が適切と認めるとき、かつ、長官が指示することがある条件により、これを訂正することができる。</p>
<p><b>Rule 138 Power to extend time prescribed</b></p> <p>(1) Save as otherwise provided in the rules 24B, sub-rule (4) of rule 55 and sub-rule (1A) of rule 80, the time prescribed by these rules for doing of any act or the taking of any proceeding thereunder may be extended by the Controller for a period of one month, if he thinks it fit to do so and upon such terms as he may direct.</p> <p>(2) Any request for extension of time made under these rules shall be made before the expiry of prescribed period.</p>	<p><b>規則 138 所定の期間を延長する権限</b></p> <p>(1) 規則24B、規則55(4)及び規則80(1A)に別段の規定がある場合を除き、本規則に基づく何らかの行為をするため又は何らかの手続をとるために本規則に規定される期間は、長官が適切と認めるとき、かつ、長官が指示することがある条件により、長官はこれを1月延長することができる。</p> <p>(2) 本規則に基づいてされる期間延長の請求は、所定の期間の満了前にしなければならない。</p>

## 2. 商標

### 「欺瞞的類似」の判断因子(商標法第2条(1)(h)) || Ref.2-9

#### 概要

1999年商標法(以下、「本法」という)では、複数の条項において「欺瞞的類似(deceptively similar)」という文言が見られるが、競合する標章間での欺瞞的類似性の判断方法については述べられていない。

#### I. 成文法規定

1999年法第2条(1)(h)は、「欺瞞的類似」という文言について、「ある商標が他の商標と類似するため誤認又は混同を生じさせる虞があるとき、当該商標は、他の商標に対して欺瞞的に類似するものとみなされる。」と定義している。

#### II. 判例法分析

##### Amritdhara Pharmacy Vs. Satyadeo Gupta<sup>1</sup> [最高裁]

###### a. 事実概要

登録商標「Amritdhara」の商標権者である上告人は、被上告人による第5類での商標登録出願「Lakshmandhara」に対し異議申立を提出した。商標登録官は、被上告人の標章「Lakshmandhara」は上告人の標章「Amritdhara」に欺瞞的に類似しているとの見解を示したが、上告人による黙諾及び遅延を理由に異議申立を却下した。つまり、登録官は、上告人が権利を行使せず、長期間にわたり被上告人による商標の使用を黙認かつ間接的に同意していた、という見解を示した。

この決定を不服とし、上告人はアラハバード高裁に控訴したが、同裁判所は、「Amrit」及び「Lakshman」はヒンディ語でよく使われている広く知られた語であるとみなされており、どちらも「dhara」という語と組み合わさることで全体として独立した異なる意味が示されたため、公衆に混同を生じさせた可能性はないと判断し、本請求を棄却した。その後、上告人は最高裁に特別許可申請(special leave petition)を行った。

###### b. 最高裁の判決

最高裁は、控訴を認め、高裁の判決を覆したうえで、登録官の命令を回復 restoreさせた。

###### c. 分析及び導かれる原則

「誤認又は混同を生じさせる虞」という表現を解釈した結果、最高裁は、「ある商標が、既に登録されている別の商標との類似性により誤認又は混同を生じさせる虞があるのは、2商標が業者に使用されていると仮定される市場において、当該商標が合法的に使用される過程で誤認又は混同を

<sup>1</sup> PTC (Suppl)(2)1(SC) (1962年4月27日判決)

生じさせる虞がある場合である<sup>1</sup>。」という判決を言い渡した。

同裁判所はまた、欺瞞的類似性を考慮する上で 2 つの重要な側面、すなわち「類似性により誤認又は混同する可能性がきわめて高いであろう者、及び類似性が存在するかどうかの判断に適用される比較基準」に着目した。

同裁判所の見解によると、関係者とは「平均的な知能及び不完全な記憶を有する者」の一人で、2 つの商標の全体構造及び称呼の類似性に着目し、重要で込み入った差異について精査しようとする者である。

2 つの商標の比較について、同裁判所は次のように判示した。商標は全体物であり、商標全体が考慮されなければならない。すなわち、結合商標(composite trade marks)は、細かく分けて個々を比較したりせず、全体の類似性が考慮されるべきである。

本件において最高裁は、「Amritdhara」と「Lakshmandhara」という 2 つの商標の全体構造及び称呼の類似性が、平均的な知能及び不完全な記憶を有する者に誤認又は混同を生じさせる虞があるという見解を示した。さらに、その者は、類似商品に係る標章を部分的に分けて見るのではなく全体構造及び称呼の類似性によって判断するであろうという判決を下した。

### III. 結論

最高裁の判決から、次の 2 点の検証法が導かれる：

- (i)誤認又は混同させられる虞のある者は、「平均的な知能及び不完全な記憶を有する者」であること、
- (ii)競合する標章全体を比較し、標章を細かく分けて比較しないこと。

著 者 : Jasneet Kaur  
 肩 書 : シニア・アソシエイト／インド弁護士  
 所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys  
 執筆日 : 2014 年 8 月 7 日  
 初回掲載 : 第 4 版

<sup>1</sup> 同判決パラグラフ 11

(参考)

1999 年商標法(最終改正:2013 年)

**Section 2 Definitions and interpretation.**

(1) In this Act, unless the context otherwise requires, —

(a)-(g) 省略

(h) “deceptively similar” - A mark shall be deemed to be deceptively similar to another mark if it so nearly resembles that other mark as to be likely to deceive or cause confusion;

(i)-(zg) 省略

(2)-(4) 省略

**第 2 条 定義及び解釈**

(1) 本法において、文脈上他の意味を有する場合を除き、

(a)-(g) 省略

(h) 「欺瞞的類似」とは、ある商標が他の商標と類似するため誤認又は混同を生じさせる虞があるとき、当該商標は、他の商標に対して欺瞞的に類似するものとみなされる。

(i)-(zg) 省略

(2)-(4) 省略

## 概要

1999年商標法(以下、「本法」という)の下では、人の氏名又は名字の自身による善意の使用又は登録は禁止されていないが、実際の状況は異なる。獲得した／二次的識別力が適切な証拠によつて裏付けられない限り、名字を含む商標は、それ自体登録可能でなく権利行使できないと考えられる。

## I. 成文法規定

本法第2条(1)(m)は、「標章」を、とりわけ人名又は名字をも示し得る「名称(name)」を含むとして定義している。

## II. 判例法分析

以下に述べる事件は、本法における、インドのカースト／階層の名称又は名字の登録可能性及び権利行使可能性について考察している。

### 1. Rajinder Kumar Aggarwal Vs. Union of India & Anr.<sup>1</sup> [デリー高裁]

#### a. 事実概要

原告である、Aggarwal Sweets India の商標の所有者は、同一商品についての被告の2つの商標「AGGARWAL」(被告の名字)及び「AGGARWAL SWEET CORNER」に対して異議申立を行つた。商標登録官は、原告の提出した異議申立を採用せず、被告の商標の登録手続を進めることを認めた。原告は、知的財産審判委員会(以下、「IPAB」という)に審判請求したが、棄却された。これを不服とする原告は、デリー高裁に請願書を提出し、AGGARWAL という用語は名字なので、1958年商標商品標章法(Trade & Merchandise Marks Act, 1958)の下では登録することができないと主張した。

#### b. デリー高裁の判決

デリー高裁は、名字である AGGARWAL という用語は、その標章の識別力を被告が証明しない限り、登録することができないとして、IPAB の命令を破棄した。同高裁は、名字 AGGARWAL が、十分な識別力を獲得しているかどうかを判断するために、事件を IPAB に差し戻した。

#### c. 分析及び導かれる原則

1958年商標商品標章法の規定を解釈し、同高裁は、用語が登録を受けるためには、まず、商品の特徴や品質に対するいかなる直接言及もしていないとのテストに合格しなければならないと判示した。このテストに合格すると、二番目のテストも通過しなければならない。すなわち、とりわけインドのいかなる階層／カーストの名称又は名字であつてはならない。1958年の法律は、但し書きとして、インドの階層／カーストの名称又は名字となる用語は、識別力を有することの証拠が示されない限り、商標として登録することができないと規定されていた。

<sup>1</sup> (2008) 147 DLT 104(2005年7月9日判決)

上記判示にあたり、裁判所は、AGGARWAL という名字の単なる使用は、商業的使用の明らかな証拠が示されない限り、識別力を確立するものではないことも判示した。言い換えると、当該商標を付された商品を公衆の間で識別できるように、商標が使用されていることを立証することが必要である。

## 2. Goenka Institute of Education & Research Vs. Anjani Kumar Goenka & Anr.<sup>1</sup> [デリー高裁]

### a. 事実概要

控訴人は、1995年から、MOHINI DEVI GOENKA MAHILA MAHAVIDALAYA という名称で教育機関を経営してきており、この教育機関は、名字が GOENKA である役員が管理してきた。また、控訴人は、2000年に GOENKA PUBLIC SCHOOL という学校の経営を開始した。一方、被控訴人は、1994年から、デリーで G.D. GOENKA PUBLIC SCHOOL という名称で学校を経営しており、2003年から、GOENKA という商標を登録していた。被控訴人は、GOENKA という用語についての独占的権利を主張し、デリー高裁(単独審)に対し、控訴人が、その学校の名称の一部として GOENKA という用語を使用することを禁止する、差し止め命令を求めた。差し止めを認めたデリー高裁(単独審)の決定を不服とする控訴人は、デリー高裁(控訴審)に上訴した。

### b. デリー高裁(控訴審)の判決

デリー高裁(控訴審)は、上訴を認め、被控訴人に対するデリー高裁(単独審)の差し止め命令を無効とした。侵害の主張に関し、被控訴人は商標'GOENKA'の登録所有権者ではあるものの、控訴人は自身が先使用者であることを立証した旨、同高裁は判示した。同高裁はさらに、被控訴人は GOENKA それ自体を使用しておらず、当該標章についての所有権(ownership)を主張できないため、侵害の主張をする権原がないと判示した。また、同高裁は、2つの商標は、同一でもなく、一見類似してもいないと判示した。更に、同高裁は、被控訴人の使用のずっと前から、施設の名称中に、その商標／商号の一部として、同一のものを使用している第三者がいたため、被控訴人は GOENKA という用語の独占的な所有者であることを主張することはないと判示した。このような事情に鑑み、同高裁は、わずかな条件及び限定を課した上で、控訴人が、その学校について GOENKA PUBLIC SCHOOL の名称を使用することを認めた。

### c. 分析及び導かれる原則

同高裁は、名字に関し、識別力が獲得され、又は二次的意味が獲得された場合、他の組織又は法人のために、他人がその名字を使用すると、欺瞞(deception)を助長するため、そのようなことはできないという、確立された法原則を適用した。これが許容されると、商売における全ての競争相手は、時間をかけて他人が獲得した商業上の評判及び信用に乗じて儲ける目的で、類似の名字を有する起業家を連想させようとなることになる。

このような事情に鑑みて、同裁判所は、被控訴人はデリー周辺の地域に限っては GOENKA という彼らの名称に関して識別力を獲得したかもしれないが、他人または他の組織が全く異なる州の全

<sup>1</sup> 2009 (40) PTC 393 (Del.)(2009年5月29日判決)

く異なる地域において GOENKA という用語の使用を開始することが、詐称通用(passing off)もししくは権利侵害となるような、インド全土に通用する程の識別力又は二次的意味を短期間で獲得したということはできないと判示した。

### III. 結論

インドにおける商標としての名字の登録可能性及び権利行使可能性の論点についての判例の上記分析を考慮し、著者は、名字は、公衆の大部分にわたって識別力又は二次的意味が獲得されたという説得力のある証明が示されることによってのみ登録可能性又は権利行使可能性があると判断されうるという見解である。更に、国の一部又は州において商標として使用されている名字は、第三者による異なる州での同商標の使用の禁止に必要な二次的識別力としては、十分な証拠を構成しないであろう。

著 者 : Jasneet Kaur

肩 書 : アソシエイト/インド弁護士

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

執筆日 : 2014 年 4 月 11 日

初回掲載 : 第 2 版

(参考)

1999 年商標法(最終改正:2013 年)

**Section 2 Definitions and interpretation.**

(1) In this Act, unless the context otherwise requires,

(a)-(l) 省略

(m) "mark" includes a device, brand, heading, label, ticket, name, signature, word, letter, numeral, shape of goods, packaging or combination of colours or any combination thereof;

(n)-(zg) 省略

(2)-(4) 省略

**第2条 定義及び解釈**

(1) 本法において、文脈上他の意味を有する場合を除き、

(a)-(l) 省略

(m) 「標章」とは、図形、ブランド、ヘディング、ラベル、チケット、名称、署名、語、文字、数字、商品の形状、包装、若しくは色彩の組合せ、又はそれらの組合せを含む

(n)-(zg) 省略

(2)-(4) 省略

# 識別力を有しない商標の登録拒絶(商標法第9条(1)(a)) || Ref.2-10

## 概要

商標法において、登録性を否定される基準の1つは商標の「識別力の欠如」である。すなわち、ある商標が、ある者の商品及び／又は役務を他の者のそれと区別できない場合、登録を受けることはできない。

## I. 成文法規定

1999年商標法第9条(以下、「本法」という)は、商標登録を「拒絶する絶対的理由」について規定している。その絶対的理由の1つは、当該商標における本来の識別力の欠如である。1999年法第9条(1)(a)は、識別力を有しない商標は、別の商標を付した商品を区別する事ができないため登録できないと規定している。

## II. 判例法分析

以下の件では、本法に基づき、商標における「識別力」の側面が取り上げられている。

### Marico Ltd. Vs. Agrotech Foods Ltd.<sup>1</sup> [デリー高裁]

#### a. 事実概要

本件の控訴人は、「LO-SORB」及び「LOSORB」の登録商標権者で、被控訴人による「LOW ABSORB」の使用を制限する一方的差止命令を無効とするデリー高裁(単独審)の命令に対し、デリー高裁の合議審に裁判所内控訴(intra-court appeal)を行った。

合議審は、本件命令を検証し、控訴人の登録商標「LO-SORB」及び「LOSORB」は記述的であり識別力を有しないため、被控訴人による「LOW ABSORB」の使用は侵害にも詐称通用にもあたらないとした。

#### b. デリー高裁の審決

合議審は単独審の判決を支持し、「LO-SORB」及び「LOSORB」は「LOW ABSORB」と記述表現上のわずかな差異しかなく、識別力を有しないため、控訴人は「LOSORB」及び「LO-SORB」について独占権を主張する事はできない、と判示した。

控訴人の商標「LO-SORB」及び「LOSORB」が使用により識別力を獲得していたかについては、同裁判所は、控訴人の当該商標の使用は、通常の記述的な語である「LOW ABSORB」をわずかに変えただけの標章に、二次的な意味をもたせる程の識別力を与えるようなものではないと判示した。

詐称通用に関しては、たとえ競合する標章を付した同製品が販売されていたとしても、被控訴人は、その販売方法に沿って異なる配色や包装を製品に施していることから、公衆の混同及び誤認は生じないであろうと判示した。

<sup>1</sup> 2010 (44) PTC 736 (Del)(DB)(2010年11月1日判決)

### c. 分析及び導かれる原則

裁判所での争点の中心は、当該商標が記述的性質又はわずかに変化した記述的文字符を有する文字標章であるという状況の下での「識別力」という表現の定義、及び記述的標章の使用によって識別力が生じる可能性があるかの判断であった。

同裁判所は、わずかに変化した記述的文字符の場合の「識別力」をそれ以外のものと区別した。通常、公衆が商標(記述的でないもの)とその提供元又は商標権者を直ちに間違いなく連想するようになった時、その商標は識別力を有していると言える。しかし、記述的標章又はそれがわずかに変化したものは、他の所有者に使用されることなく長期間にわたって使用された場合にのみ、識別力を獲得したと言えるとした。

さらに、控訴人の商標「LOSORB」及び「LO-SORB」の登録の有効性の問題について、同裁判所は、上記登録商標は基本的に記述的表現「LOW ABSORB」がわずかに変化したものであり、使用による識別力を示す証拠もないため、一見したところ無効であるという見解を出した。

### III. 結論

商標の本来的な識別力の問題について、インドの裁判所は、種類、品質又は用途、若しくは商品／役務の他の特徴を示す記述的文字符、又はそれがわずかに変化したものは通常、それ自体では登録は認められないと一貫して主張している。しかしながら、記述的商標又は記述的商標とわずかな違いを有するものが識別力を有するか、すなわち商標権者の商品及び／又は役務を区別できるかどうかを判断するにあたり、裁判所は次のように結論付けた。

記述的標章の識別力を判断するための法的拘束力のある方式は存在せず、関係当局は、相当年数に亘って何人の影響も受けずに使用されることで獲得される識別力を検討しなければならず、また識別力を証明する使用者の証拠は、出願日時点又は登録日までのものでなければならない。

著 者 : Jasneet Kaur

肩 書 : シニア・アソシエイト／インド弁護士

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

執筆日 : 2014 年 8 月 11 日

初回掲載 : 第 4 版

(参考)

1999 年商標法 (最終改正:2013 年)

Section 9. Absolute Grounds for Refusal of Registration	第9条 登録拒絶の絶対的理由
<p>(1) The trade marks—</p> <p>(a) Which are devoid of any distinctive character, that is to say, not capable of distinguishing the goods or services of one person from those of another person;</p> <p>(b)-(c) 省略</p> <p>shall not registered:</p> <p>Provided that a trade mark shall not be refused registration if before the date of application for registration it has acquired a distinctive character as a result of the use made of it or is a well known trade mark.</p> <p>(2)-(3) 省略</p>	<p>(1) 次に掲げる商標は、登録することができない。</p> <p>(a) 識別力を欠く商標、すなわち、ある者の商品又はサービスを、他人の商品又はサービスから識別できないもの;</p> <p>(b)-(c) 省略</p> <p>ただし、商標は、登録出願日前にその使用の結果として識別力を獲得しているか、周知商標であるときは、登録を拒絶されない。</p> <p>(2)-(3) 省略</p>

## 長期使用による識別力の獲得(商標法第9条(1)(a)) || Ref.2-2

### 概要

インド商標法に基づき登録を受けるためには、各標章はある者の商品又は役務を他者の商品又は役務から区別する識別力を有していなければならない。しかし、標章が本質的な識別力を有さない場合、標章がそれまでの使用により識別力を獲得した事を立証する証拠を提出する必要がある。標章が識別力を獲得した事を証明又は立証する事は、事実事項であり法律事項ではなく、またそのことは、標章の識別力が長期に亘る使用により立証しうるという証拠でもある。

### I. 成文法規定

1999年商標法第9条(1)(a)は、識別力のない、すなわち、ある者の商品又は役務を他者の商品又は役務から区別する事ができない標章の登録を禁じている。しかし、本項の但し書きでは、商標登録出願日前に当該商標の使用の結果として識別力を獲得した場合又は周知商標である場合、当該商標は登録を拒絶されないと規定している。

### II. 判例法分析

#### **Kaviraj Pandit Durga Dutt Sharma Vs. Navaratna Pharmaceutical Laboratories<sup>1</sup> [最高裁]**

##### a. 事実概要

本ケースでは、被上告人である Navaratna Phamaceutical Labortaries 社は、1926年に「Navaratna Pharmacy」の社名で営業を開始したが、1945年に社名を「Navaratna Pharmaceutical Laboratories」に変更した。被上告人は、1940年商標法に基づき「Navaratna」、「Navaratna Pharmacy」、「Navaratna Pharmaceutical Laboratories」の標章を商標登録した。上告人である Kaviraj Pandit Durga Dutt Sharma 氏は、「Navaratna Kalpa Pharmacy」の社名で営業していた。上告人は、「Navartna Kalpa」を商標登録出願したが、被上告人による異議申立が成立した。登録官は、「Navartna」は記述的でありそれ自体には識別力がないという理由で異議を認めた。

その一方で、被上告人は、自己の登録に基づいて、上告人が「Navaratna」及び「Navaratna Pharmaceutical Laboratories」という語を使用した事に基づき侵害訴訟を提起した。アンジケイマル(Anjikaimal)地裁は、「Navaratna」はアユールベーダ<sup>2</sup>用語の一般的な用語であり、被上告人はそれに対し独占権を主張できないと判示した。したがって、「Navaratna」を根拠とした侵害の訴えは棄却された。しかし、地裁は、「Navaratna Pharmaceutical Laboratories」は事実上識別力を獲得しており、商標法に基づき登録可能であると判示した。その結果、「Navaratna Pharmaceutical Laboratories」を根拠とした侵害の訴えは認められた。

<sup>1</sup> 1965 SCR (1) 737 (1964年10月20日判決)

<sup>2</sup> 【JETRO 註】インドの伝統的医学

上告人は、商標「Navaratna」の訂正/取消(rectification)を求める 1940 年商標法第 46 条に基づく別途の請願書を添えて、この地裁判決に対し控訴した。共通判決(common Judgment)により、ケララ高裁(合議審)は、同地裁の全ての認定を支持した。上告人は、この判決に対し上告した。

#### b. 最高裁の判決

最高裁は、同高裁の判決を支持した。従って被上告人は、商標「Navaratna Pharmaceutical Laboratories」にのみ限定して差止め命令を認められた。最高裁はまた、標章が「識別力」を獲得したかどうかは事実問題であると判示した。

#### c. 判例法分析

最高裁は、本標章が「識別性」を獲得したかどうかは事実問題である旨、および、単なる使用的証明は、標章が識別力を獲得したことの法律上の証明(ipso jure proof)とはならない旨、他方、標章の使用期間は、標章が識別力を有するようになる重要な要因となり得る旨、判示した。

最高裁は、1940 年商標法第 6 条に記載されている「本質的な識別力がある(adapted to distinguish)」及び「獲得による識別力(acquired distinctiveness)」という 2 つの表現の解釈と、その但し書きとをそれぞれ区別するよう、慎重に検討した。最高裁は、商標登録しようとしている商品について、その標章に本質的な識別力がない場合、登録機関は、当該商標登録出願を拒絶するのではなく、当該商標が獲得による識別力を有していることを立証する証拠を受け入れる事ができるという見解を述べた。

さらに最高裁は、標章が特定の者の商品として識別できるような名声(reputation)を獲得する事により、この標章は識別力を有する事ができると判示した。標章が名声を獲得した事を証明するため、当該者は、そのことについて、議論の余地のない証拠を提示しなければならない。最高裁は、標章が名声もしくは識別力を獲得したか否かは事実事項であり法律事項ではないと判示した。

獲得による識別力を立証するための標章の使用期間に関して、最高裁は、標章が特定の日以前に使用されていた可能性はあったとしても、事実上認められる程度にまで識別力が獲得されない限り、本法に基づく登録とはできないであろうと判示した。

よって、最高裁は、「Navaratna Pharmaceutical Laboratories」は本質的な識別力はなかつたが、使用により、被上告人を指し、被上告人のみが当該標章を付した製品の製造業者であることを示すという意味での識別力を獲得したと判示した。このように、商標「Navaratna Pharmaceutical Laboratories」は、本法に基づき登録を是認され、差止め命令は、最高裁により支持された。

### III.結論

著者の見解では、本件は 1940 年商標法第 6 条に基づく商標登録の要件に基づいているが、1999 年商標法第 9 条に類似の条項があることから、今日も等しく有効である。

最高裁は、標章が「識別力」を有するか否かは事実問題であり、当事者は、この点に関する必要な証拠を提示しなければならないと判示した。本件で、最高裁は、本件のように長期間使用する事により、標章が市場においてもっぱら被上告人の商品に関連付けられるに至ったと判示した。

著 者 : Ayush Sharma

肩 書 : プリンシパル・アソシエイト/弁護士

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

執筆日 : 2014 年 1 月 25 日

初回掲載 : 第 3 版

(参考)

1999 年商標法(最終改正:2013 年)

Section 9 Absolute grounds for refusal of registration.	第9条 登録拒絶の絶対的理由
(1) The trade marks –	(1)次に掲げる商標は、登録することができない。
(a) Which are devoid of any distinctive character, that is to say, not capable of distinguishing the goods or services of one person from those of another person;	(a) 識別力を欠く商標、すなわち、ある者の商品又はサービスを、他人の商品又はサービスから識別できないもの;
(b)-(c) 省略 shall not registered:	(b)-(c) 省略
Provided that a trade mark shall not be refused registration if before the date of application for registration it has acquired a distinctive character as a result of the use made of it or is a well-known trade mark.	ただし、商標は、登録出願日前にその使用の結果として識別力を獲得しているか、周知商標であるときは、登録を拒絶されない。
(2)-(3) 省略	(2)-(3) 省略

## 地理的名称の登録要件(商標法第9条) || Ref.2-11

### 概要

インド商標法は地理的名称を商標として登録する事を認めているが、これは、当該標章が出願日以前にその使用の結果として識別性を獲得した、又は周知商標であった場合においてである。実際のところ、地理的名称に商標登録を可能とする識別性を確立させるための唯一の手段は、場合に応じて商品又は役務に関する当該標章を使用したという証拠、又は当該商標が周知の商標であるという証拠を提供する事である。

### I. 成文法規定

1999年商標法(以下、「本法」という)第9条に基づく商標登録を拒絶する絶対的理由の一つは、提供される商品又は役務の原産地により専ら構成される標章に対するものである。しかし、本条項の但し書きにより、当該標章を使用した結果又は周知標章となっているために、商標登録出願日よりも前に当該標章が識別的特性を獲得した事が示される場合に、当該標章は商標登録を許可される。

### II. 判例法分析

#### Imperial Tobacco Co. of India Limited Vs. Registrar of Trade Marks<sup>1</sup> [コルカタ高裁]

##### a. 事実概要

本件において、控訴人である Imperial Tobacco Co. of India(後の ITC Ltd)は、1960年4月20日、製造していたタバコに使用される予定だった、雪に覆われた丘の線画とともに示される「Simla」という標章の商標登録出願を行った。「Simla」は、有名な都市名であり、インドのヒマーチャル・プラデーシュ州(Himachal Pradesh)の州都であるという点をここで言及しておくべきであろう。識別性に関する証拠の欠如を理由に本願が拒絶されるべきだとする商標登録官の通知を受け、控訴人は1963年7月17日付書簡にあるように、当該商標登録出願を取り下げた。

そしてその同日、製造していたタバコの同標章を改めて出願した。その際控訴人は、1960年から1963年までの間にインド全土で1140万ルピー相当のタバコを売り上げ、155万ルピーが広告費に使われたと述べた。さらに控訴人は、当該標章がその間に識別性を獲得していたこと、また同社のタバコが継続的に使用されていた事を実証するため、全国の消費者、販売業者及び小売店からの宣誓供述書を提出した。控訴人による主張及び提出された証拠を評価した上で、副登録官は本願の登録を拒絶した。

控訴人は、この拒絶命令に対してコルカタ高裁(単独審)へ不服を申し立てたが、同高裁は副登録官の判断を支持しこれを棄却した。これを受け、控訴人はコルカタ高裁(合議審)に控訴した。

##### b. コルカタ高裁(合議審)の判決

合議審はとりわけ、「Simla」はあまりに有名な都市であり、インド国内外で広く知られている

<sup>1</sup> AIR 1977 Cal 413(1977年6月14日)

ため、本質的に識別性を有さず控訴人の商品と他者のものとを区別できるものではない点を理由に控訴人の標章の登録を拒絶し、本請求を棄却した。さらに、本標章が識別性を獲得した事が示されなかつたため、1958年商標商品標章法(Trade and Merchandise Marks Act, 1958)第9条(1)(d)に反するとした。なお、現行法の1999年商標法第9条(1)(b)に類似の規定がある。

### c. 分析及び導かれる原則

#### 「Simla」という言葉の重要性

Simla という言葉について、合議審は次のように判示した。

第一に、「Simla」という語に由来する通常の意味及び地理的重要性及び雪に覆われた丘の線画の印象は、たとえ当該標章を付して販売される予定の商品の品質又は原産地について何ら言及がなくとも、誰から見ても明らかで、想像上の言葉でも作り出された言葉でもない。

第二に、本願が商標登録されれば、特別な知識のない一般の喫煙者が、タバコの原産地と Simla という都市を結び付けてしまう可能性があることから、将来的に地域内又は地域周辺の商業又は業者を妨害し混乱させかねない。

#### 使用による識別性

控訴人の標章が出願日に識別性を獲得していたかどうかの問題について、合議審は、識別性の獲得は、長い年月と労力をかけた結果であると認める一方、識別性を獲得するまでの期間について、厳格な規定を導き出す事はできず、すべての事件が、該当する状況及び識別性の獲得を立証するために提示される証拠に左右されると判示した。その上で、合議審は、3年という期間は識別性を獲得するには短すぎるという単独審の判断に影響される事なく、その製品の本来的な品質により、短期間のうちにそのような識別性を獲得する事例はありうると判示した。

使用による識別性というより大きな問題に関して、裁判所は本件個別事案において次のように判示した。すなわち、控訴人の標章「Simla」には複合的な特徴、つまり雪に覆われた丘の線画及び製品が控訴人のものであるという表示が含まれているものの、「Simla」が本標章の目立った特徴であること、及び識別性が「Simla」という単独の語について主張されているところ、そのタバコが控訴人独自の商品であると消費者に思わせるための二次的意味を、その単語自体は獲得していない、と判示した。つまり、同裁判所は、消費者に対して二次的意味を獲得した標章が使用による識別性を確立した標章であると判示したのである。

こうして同裁判所は、ある商品に関して「Simla」のような商標が他の商品と区別されるための識別性を獲得するには、丘の線画や製品が控訴人のものであるという表示などの補助がない状態で独自性のある商標でなければならないと判示した。上記を踏まえ、合議審は、標章「Simla」は独自性を有しておらず、控訴人の商品と他の商品とを区別する識別性が使用を通じて獲得されていないと判示した。

## III. 結論

地理的名称からなる標章を登録するには、当該標章がその使用により識別性を獲得した事を証明するため、事実に基づいた分析が必要となる。本判例のように、識別性の獲得には長い年月と労力

が必要であるという事実を認めた上で、それにも関わらず、証拠の範囲及び境界に関する厳格な規定は存在し得ず、それぞれの事件が該当する状況及び使用による識別性を立証するために示される証拠に依存すると述べている点で、同裁判所は進歩的である。

主に地理的な意味を持ち、又その意味が非常に一般的である名称の商標登録を許可しながらも、他の製造業者に不便を生じさせたり、彼らの合理的商業権を侵害する事なくこのような商標登録が行われるよう各裁判所が保証する限り、上記の点は真理である。

著 者 : Vindhya.S.Mani

肩 書 : アソシエイト

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

執筆日 : 2014 年 1 月 24 日

初回掲載 : 第 4 版

(参考)

1958年商標商品標章法

Section 9. Requisites for registration in Parts A and B of the register	第9条 登録簿パートA及びパートBへの登録要件
<p>(1) A trade mark shall not be registered in Part A of the register unless it contains or consists of at least one of the following essential particulars, namely:-</p> <p>(a)-(c) 省略</p> <p>(d) one or more words having no direct reference to the character or quality of the goods and not being, according to its ordinary signification, a geographical name or a surname or a personal name or any common abbreviation thereof or the name of a sect, caste or tribe in India;</p> <p>(e) 省略</p> <p>(2) A name, signature or word, other than such as fall within the descriptions in clauses (a), (b), (c) and (d) of sub- section (1), shall not be registrable in part A of the register except upon evidence of its distinctiveness.</p>	<p>(1) 商標は、次に掲げる主要項目の少なくとも一つが含まれているか、又は構成要素の少なくとも一つでない限り、登録簿パートAに登録されない。即ち、</p> <p>(a)-(c) 省略</p> <p>(d) 一つ以上の単語であって、物品の特徴又は品質への直接言及せず、かつ、一般的な意味に照らして、地理的名称、名字、個人名若しくはその一般的略称、又はインド国内の党派、カースト若しくは部族の名称ではないもの</p> <p>(e) 省略</p> <p>(2) (1)の(a)乃至(d)号の記載に含まれる以外の名称、署名、用語は、その識別性を示す証拠による以外は、登録簿パートAに登録されない。</p>

1999年商標法(最終改正:2013年)

Section 9. Absolute Grounds for Refusal of Registration	第9条 登録拒絶の絶対的理由
<p>(1) The trade marks—</p> <p>(a) 省略</p> <p>(b) which consist exclusively of marks or indications which may serve in trade to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, values, geographical origin or the time of production of the goods or rendering of the service or other characteristics of the goods or service;</p> <p>(c) 省略</p> <p>shall not registered:</p> <p>Provided that a trade mark shall not be refused registration if before the date of application for registration it has acquired a distinctive character as a result of the use made of it or is a well known trade mark.</p> <p>(2)-(3) 省略</p>	<p>(1) 次に掲げる商標は、登録することができない。</p> <p>(a) 省略</p> <p>(b) 取引上、商品の種類、品質、数量、意図する目的、価値、原産地、若しくは当該商品の生産の時期若しくは役務提供の時期、又は当該商品若しくは役務の他の特性を指定するのに役立つ標章又は表示から専ら構成されている商標</p> <p>(c) 省略</p> <p>ただし、商標は、登録出願日前にその使用の結果として識別力を獲得しているか、周知商標であるときは、登録を拒絶されない。</p> <p>(2)-(3) 省略</p>

## 善意の競合使用の成立要件(商標法第 12 条) || Ref.2-3

### 概要

1999 年商標法(以下、「本法」という)に基づき、同一又は類似の商品又は役務に関する 2 名以上の商標所有者による同一又は類似の標章の登録は、次の 2 ついずれかの理由に該当する場合、登録官により認められうる。

- a) 善意の競合使用(honest concurrent use)、又は
- b) その他の状況

本法成文規定はこれら 2 つの理由に関する指針を示していないが、司法機関は、善意の競合使用の立証及びその他の特殊事情を満足するための指針を与えた。

### I.成文法規定

本法第 12 条に基づき、同一又は類似の商品又は役務に関する同一又は類似の商標についての 2 名以上の商標所有者による登録は、善意の競合使用又はその他の特殊事情がある場合、登録官が適当と認める条件及び制限があればそれを付した上で、許可することができる。

### II.判例法分析

#### London Rubber Co. Ltd. Vs. Durex Products<sup>1</sup> [最高裁]

##### a. 事実概要

本件では、被上告人である Durex Products 社は、女性用避妊具に用いる標章「Durex」の登録を目的として 1946 年 5 月 28 日に商標登録出願を行った。被上告人は、その会社社長により宣言された宣誓供述書の形での証拠書類を用いる事で、自身が女性用避妊具に関連し標章「Durex」の善意の競合使用者であり、同製品について 1928 年以降インドへ輸出を行い、1930 年以降、大規模に輸出していると主張した。被上告人の主張に対し、上告人である London Rubber Co., Ltd. 社は、1951 年 3 月 29 日に異議申立を行った。

上告人は、自身が外科用ゴム製品の老舗製造業者であり、1932 年以降男性用避妊具に用いる商標「Durex」のインドにおける所有者であると主張した。上告人はさらに、1946 年 12 月 23 日に、「Durex」という語でインドで商標登録出願を行い、1951 年 7 月 11 日に商標登録されたと述べた。

商標副登録官は、1954 年 12 月 31 日付の命令において、異議申立を棄却し、被上告人の請求通り「Durex」の登録を許可した。

この登録を不服とし、上告人は、コルカタ高裁に出訴したが同裁判所(合議審)によって棄却された。上告人はこれを不服とし、最高裁に上告した。なお、本件は、1999 年商標法第 12 条と同様である 1940 年商標法第 10 条(2)に基づいて判決が下されている点に留意されたい。

<sup>1</sup> (1964) 2 SCR 211(1963 年 3 月 4 日判決)

### b. 最高裁の判決

最高裁は、宣誓供述書の形式で提示された証拠書類に基づき、被上告人は相当期間にわたる当該商標の善意の競合使用を立証できたという高裁及び副登録官の認定を支持した。最高裁はさらに、相当量の避妊具がインドに輸出されていたという被上告人の主張を認めた。こうして、最高裁は、被上告人は標章「Durex」の善意の競合使用を立証した事から本標章を登録する権利があると判示した。

### c. 分析及び導かれる原則

最高裁は、同一及び類似の商品に関連する同一及び類似の商標登録を 2 名以上の商標所有者に許可する根拠の 1 つ、すなわち「善意の競合使用」を分析した。最高裁は、善意の競合使用の要件として、標章の使用が大量(substantial)かつ大規模(on a large scale)であるべきである事を強調する法定条項はないとする副登録官の認定に同意した。さらに、1930 年以降インドに相当量の避妊具が輸入されたという本件事実があったにもかかわらず、善意の競合使用を立証するための使用数量に関して、明確な(hard and fast)規則は導き出せないと述べた。そして、当該標章が商業的に使用されていたことが証明できれば十分であろうとした。このように、最高裁は、商標の使用者が小規模な事業者か大規模な国際的事業者かといった事実に関係なく、1940 年商標法第 10 条(2)に基づく要件は、当該標章が商業目的で相当期間にわたり使用されている限り満たされると判示した。

## III.結論

著者の見解では、最高裁の上記の判決は、善意の競合使用を証明するためには、標章の商業的使用を示す必要があり且つそのような使用が相当期間にわたらなければならない事を疑いの余地なく確立したと考える。本件は現在廃止されている 1940 年商標法に基づき判決が下されたが、本条項の本質的部分は現行の 1999 年商標法と同じである。本条項は、相当期間にわたる当該標章の商業的使用を立証できた真の商標所有者は、当該標章が既に登録されているという理由のみで本標章の恩恵を得るのを妨げられるべきでない事を明確にしている。

著 者 : Vindhya.S.Mani

肩 書 : アソシエイト

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

執筆日 : 2014 年 1 月 24 日

初回掲載 : 第 3 版

(参考)

1999年商標法(最終改正:2013年)

**Section 12 Registration in the case of honest concurrent use, etc.**

In the case of honest concurrent use or of other special circumstances which in the opinion of the Registrar, make it proper so to do, he may permit the registration by more than one proprietor of the trader marks which are identical or similar (whether any such trade mark is already registered or not) in respect of the same or similar goods or services, subject to such conditions and limitations, if any, as the Registrar may think fit to impose.

**第12条 善意の競合使用等の場合の登録**

善意の競合使用の場合又は登録官が相当と認めるその他の状況がある場合は、登録官は、同一又は類似の商品又は役務に係る同一または類似の商標について、(当該いづれかの商標が登録済か否かを問わず)2人以上の所有者による登録を、登録官が適當と認める条件及び制限があればそれを付した上で、許可することができる。

## 概要

1999年商標法(以下、「本法」という)は、標章の所有者に対し、詐称通用訴訟を通じた未登録商標に基づく慣習法上の権利行使を認めている。詐称通用のケースにおける商標の欺瞞的類似の判定基準は本法に規定されておらず、最高裁によって導き出されてきた。

## I. 成文法規定

1999年商標法第27条(2)に基づき、登録の有無に拘わらず、商標を付した商品又は役務を他者のものと詐称通用した者は、訴訟を提起される可能性がある。

## II. 判例法分析

以下に記載のケースは、欺瞞的に類似する2つの商標をめぐる事件における、詐称通用訴訟で考慮されるべき要素について議論している。なお、本稿では、未登録商標の詐称通用における欺瞞的類似性に関する法律に焦点を当てる。

### Cadila Health Care Ltd. Vs. Cadila Pharmaceuticals Ltd.<sup>1</sup> [最高裁]

#### a. 事実概要

原告及び被告は両者とも、それぞれ「Falcigo」及び「Falcitab」という商標に基づいて「熱帯性マラリア」治療のための薬剤を製造していた。原告は、当該医薬品の先使用者であり製造者であると主張し、被告の詐称通用に対し仮差止を求める訴訟をバドダーラ地裁に提起した。しかし同地裁は、「Falcigo」と「Falcitab」の2つの医薬品は外観にも価格にも類似性がないこと、当該医薬品は個人ではなく医療従事者及び専門家にのみ販売されているため、誤認、混同またはその両方が生じる可能性はないことを判示し、仮差止請求を棄却した。

原告はその後グジャラート高裁に控訴したが、これも棄却された。そのため原告は、同高裁の判決に対し最高裁に上告する特別許可申請を行った。

#### b. 最高裁の判決

最高裁は、地裁の判決に干渉する事を拒否して請求を棄却したが、詐称通用訴訟を扱う際に適用されるべき一定の原則を導き出すとともに、特に医薬品に適用される原則に言及した。

#### c. 分析及び導かれる原則

過去の *S.M. Dyechem Ltd. Vs. Cadbury (India) Ltd.* 事件における判決<sup>2</sup>で、最高裁は、詐称通用のケースでより重要視または強調されるべき点は、類似性よりも図形商標及び結合商標における本質的特徴の非類似性であると判示していた。

本件において最高裁は、*Dychem* 事件で適用された原則に異を唱え、詐称通用訴訟の場合、裁判所は競合する標章間の類似性を考慮し、混同または誤認の可能性があるかどうかを判断しなけれ

<sup>1</sup> (2001) 5 SCC 73 (2001年3月26日判決)

<sup>2</sup> (2000) 5 SCC 573 (2000年5月9日判決)

ばならないとの見解を示した。

また最高裁は、詐称通用の問題は、2商標の批判的な分析や比較を行うのではなく、むしろ、とりわけその条件下で保護される商品及び役務に照らして2商標の全体的類似性又は非類似性に基づいて判断する、平均的な知能および不完全な記憶を有する者の視点から検証されなければならないと判示した。

さらに最高裁は、詐称通用の各事件で適用できる重要な検証項目の1つは、被告による不当表示(misrepresentation)が、商標の類似性やその他の取り巻く状況(消費者が問題の商品を購入しそうな性格やタイプかどうか、取引経路における近接性など)によって、通常の消費者に、ある商品を別の商品と混同させる原因となる可能性があるかどうかであると述べた。

最高裁によると、上述の原則は、医薬品関連商標の詐称通用の場合、それ以外の製品に使用される商標の詐称通用の場合よりも、厳重厳格に適用されなければならない。また、公共の利益は証拠の裏付けとしては不十分であり、2つの医薬品を互いに区別することができるよう、できるだけ多くの明確な指標が必要であると判示されたが、これは、非医薬品に係る混同による損失は経済的なもののみであるが、医薬品の場合、ごくわずかな混同の可能性によって経済的損失に加え公衆の健康及び生命にも致命的な影響を及ぼす恐れがあることが理由である。

最高裁は最後に、詐称通用訴訟で欺瞞的類似の問題を判断する際に検証すべき要素を、以下のように導き出した。

- i. 標章の性質(文字、ロゴまたは複合標章)
- ii. 標章間での類似度
- iii. 対象となる商品の性質
- iv. 対象となる商品の性質、性能、及び特徴における類似性
- v. 商品を購入する可能性のある購入者の階層、教育レベル、知性、及び商品購入時に払う注意の程度
- vi. 商品の購入方法
- vii. 関連すると考えられるその他の状況

### III. 結論

1999年商標法では、対象となる未登録商標に関する詐称通用訴訟における欺瞞的類似性の判断要素が規定されておらず、最高裁による上記の事件は、詐称通用訴訟に係るすべての事件において、高裁以下の裁判所の法的効力のある判例として機能している。さらに本判決では、詐称通用訴訟で2商標間の欺瞞的類似性の判断に適用される要素に関して、医薬品のケースでは公衆衛生利益が他と比べて大きくなることを考慮してより厳格になると強調している。

著 者 : Jasneet Kaur

肩 書 : シニアアソシエイト／インド弁護士

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

執筆日 : 2014年7月30日

初回掲載 : 第4版

(参考)

1999 年商標法(2013 年最終改正)

<b>Section 27 No action for infringement of unregistered trade mark</b>	<b>第 27 条 未登録商標の侵害に対する訴訟不能</b>
<p>(1) 省略</p> <p>(2) Nothing in this Act shall be deemed to affect rights of action against any person for passing off goods or services as the goods of another person or as services provided by another person, or the remedies in respect thereof.</p>	<p>(1) 省略</p> <p>(2) 本法の如何なる規定も、商品又はサービスを他人の商品又は他人により提供されたサービスと詐称通用させる者に対する訴訟を提起する権利又はそれに関する救済措置に影響を及ぼすものではない。</p>

## 外国商標の国境を越えた名声 || Ref.2-4

### 概要

インド以外の外国での商標の所有者(以下、「外国商標所有者」という)は、インドで製品を販売していないなくても、インドで未登録の外国商標について詐称通用(Passing-off)の法理によりインドで権利行使することができる。しかし、当該権利を行使できるかは、外国商標所有者が全世界で最初の使用者であること、インドでの広告を通してインドにおいて「国境を越えた名声(trans-boarder reputation)」を有していることを証明できるか否かによる。

### I.コモンローの状況

インドのような国家で外国商標所有者が頻繁に遭遇する問題としては、特定分野において外国貿易又は外国取引が制限され、外国商標所有者が商取引をすることができないことである。結果として、外国商標所有者はインドで自己の商標を使用することができない。外国投資の制限が解除され、外国商標所有者がインドでの投資を開始すると、一部の外国商標所有者はインドの企業が彼らの名義で外国商標を登録していたことに気付いた。これにより、外国商標所有者がインドで自身の商標権の権利行使をすることが困難になった。

しかし、N. R. Dongre and Ors.対 Whirlpool Corp. and Anr の画期的な判決<sup>1</sup>で、最高裁は、外国企業によって世界市場に初めて導入された商標をインドにおける商標権者が使用することを禁止した。この判決の主な根拠は、外国商標所有者が、インドで流通している国際的な雑誌において、商標の広告を行っており、その結果、インドでその名声及び顧客吸引力(goodwill)が確立しているという事実であった。

### II.判例法分析

#### N. R. Dongre and Ors. Vs. Whirlpool Corp. and Anr.<sup>1</sup> [最高裁]

##### a. 事実概要

本件では、Whirlpool Corporation 社は、洗濯機に関して数カ国で商標「Whirlpool」を登録していたが、インドでの商標権は更新をせず失効させていた。Whirlpool Corporation 社がその時点で商標権を更新しなかった理由の一つは、外国企業のインドでの営業規制のためであった。

1987年、Whirlpool Corporation 社が、「Whirlpool」のブランドで洗濯機を販売しようと、インド企業と合弁事業を始めた時、あるインド企業が商標「Whirlpool」の登録を試みており、実際に彼らの洗濯機を「Whirlpool」のブランドで販売していたことに気付いた。当該インド企業による商標「Whirlpool」の登録出願に対する異議申立に敗れ、Whirlpool Corporation 社はその最も貴重な商標をインドで失う危機に直面した。異議申立の棄却を不服として出訴するとともに、その訴訟係属中に、当該インド企業を市場から排除するための最後の努力として、Whirlpool Corporation 社は、商標権侵害とは別個の救済手段である「詐称通用」に基づき当該インド企業に

<sup>1</sup> 1996 PTC(16) 583 (SC)(1996年8月30日判決)

対して訴訟を起こした。

#### b. 最高裁の判決

最高裁は、その画期的な判決において、Whirlpool Corporation 社に仮差止を認めるという下級裁判所の判決を支持した。仮に、当該インド企業がその品質に劣る洗濯機を販売するのに商標「Whirlpool」を使用することが許容された場合、Whirlpool Corporation 社が回復不可能な損害(irreparable injury)を被るという理由により、本仮差止は付与された。最も重要なことは、最高裁が、Whirlpool Corporation 社がインド国内で数年間にわたり商業拠点を有していなかつたにもかかわらず、国際的な雑誌での広告を通してインドで商標「Whirlpool」の名声を得ていたと判示した事である。

#### c. 分析及び導かれる原則

この判決は、外国商標所有者が、インドの対象消費者層内で流通する国際的な雑誌での広告を通してインドで名声を得ることができることをインドの裁判所が初めて判示したものであり、インド商標法における画期的な出来事であると考えられる。この判決以前は、インド市場で商業的に使用された時にのみ、商標はインドでの名声を得ることができると推測されていた。本判決については、上記インド企業によって販売された商品について、消費者がその出所を間違う可能性があるとして、登録商標権者(上記インド企業)が登録商標を使用することを禁止した点で、一層注目すべきである。なお、その後、この登録商標は登録簿から削除されている。この最高裁の判決では、商標法における公衆の利益に言及しており、両当事者のみならず、一般大衆の利益についても注目している。

### III.結論

N. R. Dongre and Ors. Vs. Whirlpool Corp. and Anr.における最高裁の判決において、インド商標法下で国境を越えた名声を承認したことは、外国投資規制を様々な分野で徐々に解除した際にインドに参入し始めたいくつかの外国商標所有者にとって、希望の光となった。この判決は、外国商標が、この機に乘じた企業の手に落ちることを何度も救った。ただし、この判決の恩恵を受けるためには、外国商標所有者は、十分な広告をインドで行う必要がある。

著 者 : Prashant Reddy T.

肩 書 : プリンシパル・アソシエイト/弁護士

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan

執筆日 : 2014 年 1 月 15 日

初回掲載 : 第 3 版

## 記述的商標の権利行使の要件 || Ref.2-5

### 概要

記述的商標はパブリック・ドメインから選んだ適切な用語に過ぎないため、通常は最も弱い商標であり、インドの裁判所は、そのような商標が商標局に登録されているような特殊な事案においても、その権利の行使には消極的であった。しかし、この法則には例外がある。二次的意味及び際立った名声(distinctive reputation)を得るに至った記述的商標は、インドの裁判所によってしばしば権利行使が認められる。

### I. コモンローの状況

歴史的に見て、インドのようなコモンローを採用する国では、商標法は、裁判官により個々の事件に基づき発展してきた詐称通用(passing off)の不法行為によってのみ規制されてきた。詐称通用を立証するため、自己の商標又はトレードドレスが名声を有しており、被告が商標又はトレードドレスを模倣しており、このような模倣が原告に損害を与えていた、ということを原告が証明しなければならなかった。

その後、インドは商標法を成文化した。新しい商標法は、商標が登録される際の最小限の基準を規定した。主な要件の1つは、商標は独特(unique)であって、記述的であってはならないということであり、1999年商標法第9条(1)(b)は、「取引上、種類、品質、数量、意図する目的、価値、原産地等を指定」する役割を果たす商標の登録を禁止している。

ただし、インドでは、記述的商標が二次的意味を有するに至り、それによって消費者が、当該商標を、それを使用して販売されている商品と結びつけて考へるのであれば、記述的商標であっても権利行使し得る旨、最高裁が判示した事例がある。

### II. 判例法分析

記述的商標の権利行使可能性について以下2つの判例を考察する。

#### 1. Godfrey Philips India Ltd. Vs. Girnar Food and Beverages Pvt. Ltd.<sup>1</sup> [最高裁]

##### a. 事実概要

本件では、上告人は商標「Super Cup」<sup>2</sup>により茶葉を販売しており、同商標が顧客吸引力(goodwill)及び名声(reputation)を生じさせるよう、同商標の宣伝に膨大な費用を費やした。被上告人も、ほとんど同様の製品について、商標「Super Cup」を使用し始め、詐称通用で上告人に訴訟を提起された。下級裁判所は、「Super Cup」は記述的かつ賛美的(laudatory)であるという理由で差止めによる救済請求を棄却した。上告人は最高裁に上告した。

##### b. 最高裁の判決

最高裁は、「特定の製品との関連として又は特定の出所由来であるとして、記述的商標が特定される二次的意味を有するとみなされるならば、記述的商標は保護に値する」という理由で下級裁判所の判断を覆した。さらに、最高裁は、自身の示した法理に基づいて再審理するよう、事件を下級裁判所に差し戻した。

##### c. 分析及び導かれる原則

最高裁の判決は、商標が賛美的又は記述的であった場合に、いかにして商標が保護され得るかに

<sup>1</sup> (2004) 5 SCC 257 (2004年4月20日判決)

<sup>2</sup> 【JETRO 註】出願時点では未登録

について解釈した。このような場合に商標の名声を立証するための鍵は、商標がその対象消費者の間で、二次的意味を有したとみなせることをいかに証明するかである。優れた宣伝及びマーケティング戦略は、消費者の間でこのような名声を生み出すのに有用である。

## 2. Heinz Italia & Anr. Vs. Dabur India Ltd.<sup>1</sup> [最高裁]

### a. 事実概要

本件で争点になっている商標は、1958 年商標商品標章法により登録された「Glucon-D」である。被上告人は、商標 Glucose-D で販売する製品を上市した。登録商標 Glucon-D を所有する上告人は、被上告人の商標は自身の商標に欺瞞的に類似(deceptively similar)していると主張した。しかし、被上告人は、上告人の商標は記述的であり、それ故、保護又は権利行使に値しないと主張した。下級裁判所は、上告人の商標が実際に記述的であるという被上告人の主張を容認し、上告人の仮差止請求を棄却した。その後、上告人は最高裁に上告した。

### b. 最高裁の判決

この判決で、最高裁は、下級裁判所の判決を破棄した。最高裁は、訴訟においていくつかの論点を検討したが、その主な論点の 1 つは、本件商標が記述的であるかどうかであった。上述の Godfrey Philips 事件の判決に言及しつつ、最高裁は、商標が記述的であるかどうかについての論点は、事実問題及び法律問題とが混在しており、審理の対象であるとした。ここで、最高裁は、用語「Glucon-D」及びその包装は、Glaxo 社により 1940 年以降使用されていたのに対し、用語「Glucose-D」は 1989 年に初めて使用されたものであるという点を繰り返した。一見記述的に見える標章の絶え間ない(uninterrupted)使用は、最高裁の最終判断に大きな影響力を及ぼしたと考えられる。

### c. 分析及び導かれる原則

本件商標が、販売している製品のまさに記述であるので、この具体的な事例は特に興味深い。商標「Glucon-D」は、「Glucose(グルコース：ブドウ糖)」製品を販売するために使用されていた。被上告人は、この商標が、パブリック・ドメインである一般名称(generic word)に基づいているという強い論拠を有していた。しかし、被上告人が上告人のトレードドレスに類似するトレードドレスも使用していたという事実は、その事実が最高裁の見解において不誠実であると推定され、被告にとって不利に作用したように考えられる。

## III.結論

上記両事件の説明で示した通り、インド最高裁は記述的商標の権利行使について一貫性のあるテストを確立してはいない。著者の私見では、Heinz Italia 事件では、特定のテストは判示されていないものの、類似の事実を有する事件においては説得力のある価値を有するであろう。Godfrey Philips 事件で示された「二次的意味」テストは、明快に示され明確に定義されており、インドの下級裁判所は、こちらに従いがちである。いずれにしても、両当事者から導かれる事件の事実及び証拠が極めて重要である。

著 者 : Prashant Reddy T.

肩 書 : プリンシパル・アソシエイト/弁護士

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorney

執筆日 : 2014 年 1 月 15 日

初回掲載 : 第 3 版

<sup>1</sup> (2007) 6 SCC 1 (2007 年 5 月 18 日判決)

(参考)

1999年商標法(最終改正:2013年)

Section 9 Absolute grounds for refusal of registration.	第9条 登録拒絶の絶対的理由
<p>(1) The trade marks –</p> <p>(a) 省略</p> <p>(b) which consist exclusively of marks or indications which may serve in trade to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, values, geographical origin or the time of production of the goods or rendering of the service or other characteristics of the goods or service;</p> <p>(c) 省略 shall not registered: Provided that a trade mark shall not be refused registration if before the date of application for registration it has acquired a distinctive character as a result of the use made of it or is a well-known trade mark.</p> <p>(2)-(3) 省略</p>	<p>(1)次に掲げる商標は、登録することができない。</p> <p>(a) 省略</p> <p>(b) 取引上、商品の種類、品質、数量、意図する目的、価値、原産地、若しくは当該製品生産の時期若しくはサービス提供の時期、又は当該商品若しくはサービスのその他の特性を指定する役割を果たす標章又は表示から専ら構成されている商標</p> <p>(c) 省略</p> <p>ただし、商標は、登録出願日前にその使用の結果として識別力を獲得しているか、周知商標であるときは、登録を拒絶されない。</p> <p>(2)-(3) 省略</p>

## 希釈化の要件(商標法第 29 条(4)) || Ref.2-6

### 概要

コモンローから発展したインド商標法は、伝統的に、詐称通用(passing off)又は商標侵害のいずれであっても、その成立のためには、混同が生じていることを立証する事が原告に求められている。しかし、1999 年商標法(以下、「本法」という)の施行により、インドの裁判所は、侵害の独自のカテゴリーとして商標の希釈化を認識する事を法律上要求されている。ここで、周知な登録商標(well known registered trademark)については、混同の証明という前提要件が満たされていない場合であっても権利行使され得る。

### I.成文法規定

商標の希釈化についての法関連条項は、本法第 29 条(4)である。本条項では 3 つの主要な要件があり、商標の希釈化を立証するには、以下のすべての要件を満たす事が要求される。

- (a) 侵害疑義標章が「登録商標と同一又は類似している」、
- (b) 侵害疑義標章が、「登録商標の指定商品又は役務に類似しない商品又は役務に関連して使用されている」、及び、
- (c) 「登録商標がインドにおいて名声を有しており、かつ、正当な理由のない標章の使用が当該登録商標の識別力若しくは名声を不當に利用し又はそれを害する」

### II.判例法分析

#### 1. Bloomberg Finance LP Vs. Prafull Saklecha & Ors.<sup>1</sup> [デリー高裁]

##### a. 事実概要

本件において、原告は、後にニューヨーク市長にもなった Michael R. Bloomberg 氏により 1982 年に設立された経済ニュース会社 Bloomberg Finance LP 社である。原告は、複数の区分で「Bloomberg」を商標登録していた。被告は Bloomberg Realty (India) Private Limited 社であり、インドの不動産会社であった。原告の業務範囲外であって、原告が登録していなかった第 43 類で、被告は「Bloomberg」の登録に成功していた。原告は、被告に対し商標権侵害及び詐称通用に基づき訴訟を提起した。

##### b. デリー高裁の判決

両者の聴聞後、デリー高裁は、他の理由とともに、標章「Bloomberg」の被告による使用を、第 29 条(4)違反であるとして、原告に仮差止命令を認めた。このように、デリー高裁は、被告に対し、原告の登録商標を希釈化する形でのその商標の使用を差し止めた。

##### c. 分析及び導かれる原則

本判決における議論の主要なポイントは、商標の希釈化の主張を成立させるため、対象となる商標間で混同が生じる可能性を立証する事が原告に求められるかどうかであった。この課題は、希釈

<sup>1</sup> 2013 (56) PTC 243 (Del)(2013 年 10 月 11 日判決)

化が主張されている他のケースでも争点の主題となっていた。本論点について、デリー高裁は、同高裁の先例である *ITC Limited Vs. Philip Morris Products Sa.*<sup>1</sup> の事件での、本法 29 条(4)に基づき希釈化を証明するにあたり、混同が生じていることは立証する必要がない旨の付言(dicta)を是認した。

## 2. Daimler Benz Aktiengesellschaft and another Vs. Hybo Hindustan<sup>2</sup> [デリー高裁]

### a. 事実概要

本件の原告は、自動車製造業者であり、名称及びロゴの両方で構成される著名な(famous)商標「Mercedes Benz」の所有者であった。被告は、「下着」の販売にあたり、商標「Benz」及びロゴを使用していた。被告は、「3 点で輪に接触している輪の中の人間(Three Pointed Human Being in a Ring)」として「Benz」のロゴを特徴づけ、さらにその名称は一般名称であると主張した。

### b. デリー高裁の判決

短い判決文で、デリー高裁は、原告の極めて周知な商標を被告が下着販売のために使用したことを強く批判し、このような使用は、高級車に関連付けられた原告の商標を希釈化したと結論付けた。同高裁は、被告に対し、原告の商標使用を禁止する仮差止命令を発令し、さらに、在庫の破棄を命じた。

### c. 分析及び導かれる原則

このデリー高裁の注目すべき判決は、インドの成文法が 1994 年以前は商標法において「希釈化」を考慮しておらず、コモンローに基づき言い渡されたものである点で、非常に例外的である。デリー高裁による本判決は、理論的には 1999 年商標法に基づき登録及び保護されていない商標にも拡大適用される可能性がある。そのような争いにおいて成功する鍵は、問題の商標が周知商標であることを立証することであろう。

## III.結論

商標の希釈化は、登録による権利範囲とならない商品に関する商標権の行使を可能とし、また商標の混同が生じていることの立証を商標所有者に要求しない事から、商標所有者をより強力に保護する。しかしながら、希釈化を主張するためには、その商標が周知商標でなければならない事に留意しなければならない。

著 者 : Prashant Reddy T.

肩 書 : プリンシパル・アソシエイト/弁護士

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

執筆日 : 2014 年 4 月 3 日

初回掲載 : 第 3 版

<sup>1</sup> 2010 (42) PTC 572 (Del) (2010 年 1 月 7 日判決)

<sup>2</sup> AIR 1994 Delhi 239 (1993 年 11 月 10 日判決)

(参考)

1999 年商標法(最終改正:2013 年)

Section 29 Infringement of registered trade marks.	第 29 条 登録商標の侵害
<p>(1)-(3) 省略</p> <p>(4) A registered trade mark is infringed by a person who, not being a registered proprietor or a person using by way of permitted use, uses in the course of trade, a mark which –</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) is identical with or similar to the registered trade mark; and</li> <li>(b) is used in relation to goods and services which are not similar to those for which the trade mark is registered; and</li> <li>(c) the registered trade mark has a reputation in India and the use of the mark without due cause takes unfair advantage of or is detrimental to, the distinctive character or repute of the registered trade mark.</li> </ul> <p>(5)-(9) 省略</p>	<p>(1)-(3) 省略</p> <p>(4) 登録商標は、登録所有者でない者又は使用許諾による使用者でない者が業として、以下の標章を使用することにより、侵害される。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 登録商標と同一又は類似の標章；及び</li> <li>(b) 登録商標の指定商品又は役務と類似しない商品又は役務に関して使用される標章；及び</li> <li>(c) 登録商標がインドにおいて名声を有し、かつ、正当な理由の無い使用が当該登録商標の識別力又は名声を不当に利用し、又はそれを害する標章</li> </ul> <p>(5)-(9) 省略</p>

# 侵害行為の默認による権利行使の不能(商標法第 33 条) || Ref.2-7

## 概要

インド商標法に基づき、警戒を怠らず、特定の侵害行為を認識したらすぐに商標権行使することは商標権者の義務である。長期間にわたって、商標権者が侵害行為を阻止するためのいかなる措置も講じない場合には、商標権者は、侵害行為を默認したと考えられる。

## I.成文法規定

商標権侵害の抗弁としての默認は、1958 年商標商品標章法(既に廃止)において成文化される数十年前からコモンローにより認められていた。その後に制定された 1999 年商標法では、裁判所が本抗弁を行使しうる一定の期限を初めて成文で規定した。第 33 条によれば、先の商標の所有者は、登録商標の使用について、その使用を知りながら、連続して 5 年間黙認した場合は、後の商標を登録簿から削除することを求める事、又は、後の商標が使用されていた商品若しくは役務に関し、その使用に不服を唱えることができない。後の商標の登録が善意でない場合、このような抗弁は採用されない。

詐称通用のようなコモンロー上の不法行為は、成文法上の商標権と共に存在するため、このような抗弁は未登録の商標所有者によっても享受され得る。

## II.判例法分析

### 1. Khoday Distilleries Limited Vs. The Scotch Whisky Association & Ors.<sup>1</sup> [最高裁]

#### a. 事実概要

本件では、被告企業は 1968 年から商標「Peter Scot」を使用しており、1958 年商標商品標章法に基づき商標登録も受けている。本件において、スコッチ・ウィスキーの製造業者である原告企業は、1974 年から被告の商標について知っていたが、1986 年まで、商標「Peter Scot」の侵害に対して、訴えを提起し、又は登録簿から削除するなどの何らの手段もとらなかった。下級裁判所が原告に有利な判決を下した後、最高裁は、上告に基づき、その判決を破棄した。

#### b. 最高裁の判決

最高裁は、その最終判決において、他の理由とともに、原告は、「Peter Scot」の被告による使用を認識していたにもかかわらず、被告による問題の商標の使用を黙認し、12 年間もの間不服を唱えなかつたという理由で、被告に有利な判決を下した。この結論にあたり、最高裁は、商標権侵害について被告を訴える前に、原告が傍観し、被告にビジネスを成功させることは許されないと判断した。商標を登録簿から削除するために迅速に動かなければならない義務は原告にあるとした。結果として、最高裁は、商標「Peter Scot」を登録簿に維持することを認めた。

#### c. 分析及び導かれる原則

商標権侵害に対する抗弁としての默認に関する最高裁の判決は、その先例と一致している。判決は、商標の侵害に対する迅速な法的措置を開始する必要性を強調している。たとえ、迅速に訴訟を提起することができないとしても、商標権者は侵害者に警告することにより、自己の権利を主張す

<sup>1</sup> (2008) 10 SCC 723 (2008 年 5 月 27 日判決)

べきである。このような法的措置の開始が遅延することにより、商標の使用について登録権者から不服が唱えられていない侵害者に対して、商標権の行使の機会を永久に失う結果がもたらされる可能性がある。なお、登録された権利者は、その登録商標の侵害を試みる他の全ての者に対しては自己の権利を行使することができる。

## 2. United Biotech Pvt. Ltd. Vs. Orchid Chemicals and Pharmaceuticals Ltd. and Ors.<sup>1</sup> [デリー高裁]

### a. 事実概要

本件では、知的財産審判委員会(以下、「IPAB」という)は、先の商標権者による申請により、商標を取消した。後の商標権者が行った抗弁の一つは、商標法第33条に基づく默認であり、なんら干渉がないまま6年間続けて商標を使用していたとした。IPABは、この抗弁を参酌せず、その結果、デリー高裁に訴訟が提起された。

### b. 裁判所の判決

この判決では、デリー高裁は、原告による6年間の商標の使用が被告に知られていなかったという理由で、第33条に基づく默認による抗弁を棄却した。默認による抗弁が成り立たない主な理由は、原告がその商標を6年間使用していたことを被告が知っていたとする証拠を、原告が示すことができなかつたからであった。被告は、原告の商標の使用に気付いてすぐに原告の商標に対して行動したことを、裁判所に納得させることができた。

### c. 分析及び導かれる原則

本件は、第33条における5年間は、商標権を侵害している商標の存在を、当該商標の有効性を疑問視する者に知られた時点から、起算されることを示した。商標についての「認識」に関する問題は、商標を使用していることが知られているか、それが5年間以内でないか、という点についての証拠に依存する。商標を使用していることを知らなかつたという説得力のある証拠を提出することができれば、被告側は必然的に敗訴するであろう。

## III.結論

上記で議論した両事件で示されたように、默認は、その商標の登録の有無に関わらず、商標権侵害に対する抗弁となり得る。商標が登録されている場合、1999年商標法第33条に基づき、默認が正当な抗弁の理由となるには、5年を要する。しかし、5年の期間は、商標の所有者を訴える者が、当該商標が使用されているのを知った日から起算する。非登録商標については、默認による抗弁がいつから有効になるかの具体的な期限はない。各ケースは、それぞれの固有の事実に依存するであろう。

著 者 : Prashant Reddy T.

肩 書 : プリンシパル・アソシエイト/弁護士

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

執筆日 : 2014年1月20日

初回掲載 : 第3版

<sup>1</sup> MIPR 2011 (3) 54 (2011年7月4日判決)

(参考)

1999年商標法(最終改正:2013年)

**Section 33 Effect of acquiescence.**

(1) Where the proprietor of an earlier trade mark has acquiesced for a continuous period of five years in the use of a registered trade mark, being aware of that use, he shall no longer entitled on the basis of that earlier trade mark –

- (a) to apply for a declaration that the registration of the later trade mark is invalid, or
- (b) to oppose the use of the later trade mark in relation to the goods or services in relation to which it has been so used,

unless the registration of the later trade mark was not applied in good faith.

(2) where sub-section (1) applies, the proprietor of the later trade mark is not entitled to oppose the use of the earlier trade mark, or as the case may be, the exploitation of the earlier right, notwithstanding that the earlier trade mark may no longer be invoked against his later trade mark.

**第33条 黙認の効果**

(1) 先の商標の所有者が登録商標の使用について、その使用を知りながら、連続して5年間黙認した場合は、その者は、当該先の商標に基づいて次の行為をなす権利をもはや有さない。

- (a) 後の商標の登録が無効である旨の宣言を申請すること、又は
- (b) 後の商標が使用されていた商品又は役務に關し、その使用に不服を唱えること

ただし、当該後の商標の登録が善意で出願されたものでない場合は、この限りではない。

(2) (1)が適用される場合、先の商標は後の商標に対して権利行使できない一方で、後の商標の所有者は、先の商標の使用又は場合に応じて先の権利の利用に対して不服を唱える権利を有さない。

## 概要

仮差止命令は、商標権侵害事件では極めて重要な救済措置である。この救済措置はコモンロー上では特別な救済措置とされているが、インドでは、商標権侵害において、とりわけ、事実についての異論がほとんどない場合に、日常的に許可されている。インドの裁判所における商標権侵害事件の大部分は、仮差止命令の段階で、被疑侵害者に和解を提案する事で終結させている。

## I.成文法規定

1999 年商標法第 135 条は、商標権侵害事件または詐称通用において利用可能な救済措置を規定している。本条項に含まれる救済措置の一つは、差止命令の許可である。本条項は、民事裁判所に仮差止命令又は永久的差止命令による予防的救済を付与する権限を与える 1963 年特定救済法(Specific Relief Act, 1963)第 36 条及び第 37 条と共に解釈されるべきである。この点に関連する手続法は、1908 年民事訴訟法(Code of Civil Procedure, 1908)命令 39 規則 1 及び 2 である。しかし、これらの条項のいずれも、仮差止命令を許可する基準について規定していない。

これらの基準はコモンローにより発展してきており、3 つの主要な要件は、一応有利な事件であること(firma facie case)、比較衡量(balance of convenience)、及び回復不能な損害(irreparable injury)である。後者の 2 項目は常に不变であったが、「一応有利な事件であること」という点については、インド最高裁の判決が商標訴訟において従うべき基準を明確にするまでの間、訴訟の論点となってきた。本事件について以下で議論する。

## II.判例法分析

### S.M. Dyechem Ltd. Vs. Cadbury (India) Ltd.<sup>1</sup> [最高裁]

#### a. 事実概要:

本事件の原告(上告人)は、第 30 類で保護される「PIKNIK」という登録商標に基づき「ポテトチップス」を販売していた。被告(被上告人)は、「PICNIC」という商標に基づきチョコレートを販売しており、原告(上告人)から商標権侵害訴訟を提起された。アーメダバード民事裁判所は、原告(上告人)に仮差止命令を許可した。グジャラート高裁への上訴により、この仮差止命令は無効となった。これを受け、原告(上告人)は、インド最高裁に上告した。

#### b. インド最高裁の判決:

最高裁は、同高裁の判決に介入するのを拒否し、その結果、仮差止命令は許可されなかった。最高裁は、仮差止命令を許可するにあたっては、「商標権侵害においては、「比較衡量」とは別に、両当事者の事件の「相対的強さ(comparable strength)」の問題について検討する事が必要であると判示した。事件の「相対的強さ」テストでは、裁判所には、手元にある証拠を評価し本案後にどちらの当事者が勝訴するかを判断することが求められるであろう。このようなテストは、商標事件においては、両者の商標を単純比較する事で可能となっている。

#### c. 分析及び導かれる原則:

<sup>1</sup> (2000) 5 SCC 573 (2000 年 5 月 9 日判決)

本事件で最高裁の下した判決は、商標権侵害事件における仮差止命令の許可のための原則を明確にしたものであり、重要である。元来、インドの裁判所は、仮差止命令を許可する際には、コモンローで導かれた以下の3つのテストに従っていた。

- (i) 両当事者の事件に対する「相対的強さ」を検討する事を裁判所に要求した一応有利な事件の存在、
- (ii) 比較衡量、つまり、仮差止命令の許可によりどちらがより不利になるか、及び
- (iii) 回復不能な損害

しかしながら、1975年の*American Cyanamid Co. Vs. Ethicon Ltd.*<sup>1</sup>の事件におけるイギリス貴族院での判決後、*American Cyanamid*事件で導かれた「公判に付すべき基準(triable standard)」に従い始めた複数の判決がインド最高裁でなされた。公判に付すべき基準は、インドの裁判所が元々従っていた「一応有利な事件」の基準を満たすよりも容易であると考えられた。

「公判に付すべき基準」の主要な狙いは、仮処分段階が本案の小規模版となる可能性を回避する事であるため、裁判所は、公判に付すべき深刻な問題が存在するのかどうかのみを評価する事になる。「公判に付すべき問題」の基準は、本案及び反対尋問前の仮処分段階において複雑な証拠を評価する必要性を回避できることから、特許事件においては望ましい。「一応有利な事件」の基準では、両者により提供された証拠を判断し、事件の本案の結論を評価する事が裁判所に求められるであろう。したがって、「一応有利な事件」の基準は、裁判所に対し、本案においては活用可能な反対尋問手続といった保護措置もなしで、小規模本案審理を実施するよう裁判所に求める事になるだろう。

S.M. Dychem事件では、インド最高裁は、商標権侵害事件において、裁判所は公判に付すべき基準よりも「一応有利な事件」の基準にのみ従い、原告及び被告の事件に対する相対的強さを検討しなければならない点を明確にした。一般的な見解として、特許事件とは異なり、証拠の評価が比較的容易であるため商標権侵害事件のほとんどのケースで「一応有利な事件」の評価を実施する事は可能である。残りの要素、すなわち比較衡量及び回復不能な損害についても、裁判所は評価しなければならない。

### III.結論

S.M. Dychem事件における最高裁の判断は、仮差止命令を許可する場合に第一審裁判所が従うべき基準に関する法を明確化した点で非常に重要である。しかし、第一審裁判所は仮差止命令の許可において多大な自由裁量権を有する点に留意されたい。裁判所は他の2要素(比較衡量及び回復不能な損害)も考慮しなければならないことから、「一応有利な事件」の基準を十分に満たすことが仮差止命令の許可を保証するものではない。両当事者間の比較衡量は、裁判所が仮差止命令を許可するかどうかの判断にしばしば影響を及ぼす可能性がある。被疑侵害者が商標権者よりも不利になる場合、裁判所は仮差止命令を許可することなく、代わりに事件を即決裁判(expedited trial)へと移送する事ができる。

著 者 : Prashant Reddy T.  
 肩 書 : プリンシパル・アソシエイト/弁護士  
 所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys  
 執筆日 : 2014年4月1日  
 初回掲載 : 第3版

<sup>1</sup> [1975] AC 396 (1975年2月5日判決)

(参考)

1999年商標法(最終改正:2013年)

<b>Section 135 Relief in suits for infringement or for passing off.</b>	<b>第135条 侵害又は偽称通用に関する訴訟における救済</b>
(1) The relief which a court may grant in any suit for infringement or for passing off referred to in section 134 includes injunction (subject to such terms, if any, as the court thinks fit) and at the option of the plaintiff, either damages or an account of profits, together with or without any order for the delivery-up of the infringing labels and marks for destruction or erasure.	(1) 第134条に掲げた侵害又は偽称通用に対する訴訟において、裁判所が与える救済は、差止命令(裁判所が適当と認める条件があればそれに従う。)及び、原告の選択による損害賠償並びに不当利得の返還のいずれかであり、破壊又は抹消のための侵害ラベル並びに標章の引渡を求める命令を伴い、又は伴わない。
(2) The order of injunction under sub-section (1) may include an <i>ex parte</i> injunction or any interlocutory order for any of the following matter, namely:-	(2) (1)による差止命令には、次の各号のいずれかについて、一方的差止命令又は中間命令を含むことができる。
(a) for discovery of documents;	(a) 書類の開示
(b) preserving of infringing goods, documents or other evidence which are related to the subject-matter of the suit;	(b) 侵害物品、書類、又は訴訟対象に関するその他の証拠の保全
(c) restraining the defendant from disposing of or dealing with his assets of in a manner which may adversely affect plaintiff's ability to recover damages, costs or other pecuniary remedies which may be finally awarded to the plaintiff.	(c) 最終的に原告に対して裁定される損害、費用、又はその他の金銭的救済を回収する原告の能力に悪影響を及ぼす方法で被告がその財産を処分し又は取り扱う事の制限
(3) 省略	(3) 省略

1963年特別救済法

<b>Section 36 Preventive relief how granted</b> Preventive relief is granted at the discretion of the court by injunction, temporary or perpetual.	<b>第36条 予防的救済の許諾</b> 予防的救済は、暫定的又は永久的差止により、裁判所の自由裁量にて許諾される。
<b>Section 37 Temporary and perpetual injunctions</b> (1) Temporary injunctions are such as are to continue until a specific time, or until the further order of the court, and they may be granted at any stage of a suit, and are regulated by the Code of Civil Procedure, 1908. (2) A perpetual injunction can only be granted by the decree made at the hearing and upon the merits of the suit; the defendant is thereby perpetually enjoined from, the assertion of a right, or from the commission of an act, which could be contrary to the rights of the plaintiff.	<b>第37条 暫定的及び永久的差止</b> (1) 暫定的差止は特定の期間又は裁判所から更なる命令が下されるまで継続し、訴訟のいかなる段階でも認められうり、1908年民事訴訟法により規制される。 (2) 永久的差止は、聴聞においてなされる判決によって訴訟の本案に対してのみ許諾されうる；したがって、原告の権利に反しうる、権利の主張又は行為の遂行を、被告は永久的に禁止される。

1908年民事訴訟法(最終改正:2002年)

<b>Order 39 Temporary Injunction and Interlocutory Order</b>	<b>命令39 暫定的差止及び暫定的命令</b>
--	--------------------------

<p><b>Rule 1 Cases in which temporary injunction may be granted.</b></p> <p>Where in any Suit it is proved by affidavit or otherwise—</p> <p>(a) that any property in dispute in a suit is in danger of being wasted, damaged or alienated by any party to the suit, or wrongfully sold in execution of a decree, or</p> <p>(b) that the defendant threatens, or intends, to remove or dispose of his property with a view to defrauding his creditors,</p> <p>(c) that the defendant threatens to dispossess the plaintiff or otherwise cause injury to the plaintiff in relation to any property in dispute in the suit,</p> <p>the court may by Order grant a temporary injunction to restrain such act, or make such other Order for the purpose of staying and preventing the wasting, damaging, alienation, sale, removal or disposition of the property or dispossession of the plaintiff, or otherwise causing injury to the plaintiff in relation to any property in dispute in the suit as the court thinks fit, until the disposal of the suit or until further orders.</p>	<p><b>規則 1 暫定的差止が許諾される事件</b></p> <p>如何なる訴訟においても、宣誓供述書その他をもって以下の事項が証明された場合</p> <p>(a) 訴訟において論点となっている如何なる財産もいずれかの訴訟当事者により、消耗され、損傷され、譲渡され、判決の執行において、誤って販売される危険性がある、又は、</p> <p>(b) 被告が、その債権者を欺くために、その財産を移動し、処分する危険又は意図がある、</p> <p>(c) 被告が、論点となっている如何なる財産についても原告から奪い又は原告に危害を加える危険がある、</p> <p>裁判所は、その訴訟の終了まで又は更なる命令が出されるまでの間、命令によりそのような行為を抑える暫定的差止を許諾することができ、裁判所が適切と考える場合、その財産を消耗し、損傷し、譲渡し、販売し、移動し、処分する事、又は、論点となっている如何なる財産についても、原告から奪い若しくは原告に危害を加える事を中止及び防止するための他の命令を発することができる。</p>
<p><b>Rule 2. Injunction to restrain repetition or continuance of breach.-</b></p> <p>(1) In any suit for restraining the defendant from committing a breach of contract or other injury of any kind, whether compensation is claimed in the suit or not, the plaintiff may, at any time after the commencement of the suit, and either before or after judgment, apply to the court for a temporary injunction to restrain the defendant from committing the breach of contract or injury complained of, or any breach of contract or injury of a like kind arising out of the same contract or relating to the same property or right.</p> <p>(2) The court may by Order grant such injunction, on such terms, as to the duration of the injunction, keeping an account, giving security, or otherwise, as the court thinks fit.</p>	<p><b>規則 2 繰り返し又は継続的違反を抑える差止</b></p> <p>(1) 契約違反又はその他のあらゆる種類の危害を被告が行う事を抑えるいかなる訴訟においても、当該訴訟において補償を求めているか否かに関わらず、原告は、その訴訟開始の後いかなる時でも、判決の前後に関わらず、不平を唱えた契約違反若しくは危害、又は、同じ契約若しくは同じ財産若しくは権利に関して同様の契約違反若しくは危害を、被告が行うことを抑えるよう、裁判所に対して暫定的差止を申請することができる。</p> <p>(2)裁判所は、差止の期間、口座の維持、担保の提供、他の裁判所が適当と考える条件により、命令にて、そのような差止を許諾することができる。</p>

### 3. 意匠

## 新規性を判断するための視覚的特徴(意匠法第2条(d)) || Ref.3-1

#### 概要

2000年意匠法(以下、本法という)に基づき意匠の新規性を判断する際には、ある物品に適用された問題となる意匠の視覚的特徴が、ある物品に適用された既知の意匠の視覚的特徴と比較される。意匠の新規性を判断する上では、単に意匠の模様もしくは輪郭の視覚的特徴を過去に公開された書類で比較するだけでは不十分で、物品の模様又は輪郭の視覚的特徴が考慮されなければならない。

#### I.成文法規定

本法第2条(d)では、意匠とは、物品に適用される形状、輪郭、模様、装飾又は線若しくは色彩の構成の特徴に限られ、2次元若しくは3次元又はその双方であるかを問わず、手工芸的か、機械的か、又は化学的かを問わず工業的方法又は手段により、分離又は結合され、完成品において視覚に訴え、かつ、視覚によってのみ判断されるものをいう、と規定している。

本法第19条は、登録意匠の取消について規定している。ここでは、利害関係人は、本法第19条(c)に従い、当該意匠が新規性又は創作性のある意匠でないことを根拠に、意匠登録の取消を求める請求を提出する事ができると規定されている。

#### II.判例法分析

### Bharat Glass Tubes Ltd. Vs. Gopal Glass Works Ltd.<sup>1</sup> [最高裁]

#### a. 事実概要

被上告人である Gopal Glass Works は、機械的工程によりガラス板上に適用される意匠権を所有するガラス板製造会社であった。当該意匠は、エンボスローラーを使用して、ガラス板上に適用される。被上告人は、2000年意匠法に基づき、ガラス板上に適用された意匠を登録した。

上告人である Bharat Glass Tubes は、被上告人によって権利が保護されている当該意匠を有するガラス板を製造していた。上告人が意匠権を侵害している事を被上告人が知ると、被上告人は仮差止命令を求めて訴訟を提起し、許諾された。これを受けた上告人は、登録意匠の取消を求める請求を行った。

上告人側の根拠の一つは、対象意匠が過去に英国特許庁(UKPO)のウェブサイトで公開されていたため、対象意匠に新規性はないというものであった。審査管理官補(Asstant Controller)は、UKPOのウェブサイトにおける登録意匠の公開公報(英国登録意匠第2022468号「主として装飾ガラスのシート材料」)の印刷物を考慮し、当該登録意匠に新規性はないという根拠に基づき意匠登録の取消を認めた。

<sup>1</sup> Appeal (civil) 3185 of 2008 (2008年5月1日判決)

被上告人は、当該決定を不服としてコルカタ高裁に出訴し、単独審が審査管理官補の決定を退けて被上告人に対し当該意匠登録を回復させた。同高裁により下された判決を不服として、上告人は最高裁に上告した。

ここで、同意匠が出願日以前に意匠公報に公開されていたという事実に照らし、本件において当該意匠のガラス板への適用が、本法に基づき新規性を有すると言えるかどうかが最高裁での争点の一つであった。

#### b. 最高裁の判決

本件の事実に基づき、最高裁は、審査管理官補が下した判断を覆したコルカタ高裁単独審の判決を支持し、当該意匠には新規性があると判示した。

#### c. 分析及び導かれる原則

本件において最高裁は、先のコルカタ高裁単独審が下した見解に同意した。実施例として挙げられた UKPO ウェブサイトからダウンロードした図面には、ガラス板に適用され得る模様が描かれているものの、上告人が法廷で提示したガラス板のサンプルと同じ視覚的効果は与えていないという高裁の見解が支持された。

また、エンボスローラーの使用でガラス板に型押しされた模様の視覚的特徴は、手作業でガラス板にエッチング処理した同模様の視覚的効果とは異なる可能性があると判示された。模様の視覚的特徴を考慮し、完成品の視覚的特徴を考慮に入れないという審査管理官のアプローチは適切でないと判断された。

最高裁はさらに、対象意匠と同じ又は十分に類似する物品を製造するという明瞭且つ明白な指示がない限り、意匠の新規性が損なわれたとは言えないと判示した。本件では、例示されたガラス板を生産するための明瞭且つ明白な指示又は命令は行われなかった。

これらの根拠に基づき、上記決定は維持されず、上告は棄却された。

### III.結論

著者の言葉でまとめると、意匠が書類上で例示される際に造られる視覚的印象ではなく、物品に適用された際に見る者の脳裏に与える視覚的印象が、意匠の新規性を確定するために不可欠な要因である、という視覚的特徴の原則が本件において定められた。たとえ既知の図の模様が登録意匠と同じであったとしても、当該意匠の新規性を損なうのに十分であるとは言えない。本件により、意匠の新規性を判断する際に、単に対象意匠の模様又は形態の視覚的効果だけでなく、当該意匠が適用された完成品の視覚的特徴も考慮されなければならないことが明確に確立された。

著 者 : Sribindu Chivukula

肩 書 : リサーチ・アソシエイト

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

執筆日 : 2014 年 2 月 21 日

初回掲載 : 第 4 版

(参考)

2000 年意匠法

<p><b>Section 2. Definitions</b></p> <p>In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,</p> <p>(a)-(c) 省略</p> <p>(d) "design" means only the features of shape, configuration, pattern, ornament or composition of lines or colours applied to any article whether in two dimensional or three dimensional or in both forms, by any industrial process or means, whether manual, mechanical or chemical, separate or combined, which in the finished article appeal to and are judged solely by the eye; but does not include any mode or principle of construction or anything which is in substance a mere mechanical device, and does not include any trade mark as defined in clause (v) of sub-section (1) of section 2 of the Trade and Merchandise Marks Act, 1958 or property mark as defined in section 479 of the Indian Penal Code or any artistic work as defined in clause (c) of section 2 of the Copyright Act, 1957</p> <p>(e)-(j) 省略</p>	<p><b>第 2 条 定義</b></p> <p>本法において、主題又は内容に相反する事項がない限り、以下のとおりとする。</p> <p>(a)-(c) 省略</p> <p>(d) 「意匠」とは、物品に適用される形状、輪郭、模様、装飾又は線若しくは色彩の構成の特徴に限られ、2 次元若しくは 3 次元又はその双方であるかを問わず、手工芸的か、機械的か、又は化学的かを問わず工業的方法又は手段により、分離又は結合され、完成品において視覚に訴え、かつ、視覚によってのみ判断されるものをいう。但し、構造の態様若しくは原理、又は実質的に単なる機械装置であるものを含まず、1958 年商標商品標章法第 2 条(1)(v)で定義された商標、インド刑法第 479 条で定義された財産標章、又は 1957 年著作権法第 2 条(c)で定義された美術的作品を含まない。</p> <p>(e)-(j) 省略</p>
<p><b>Section 19. Cancellation of registration</b></p> <p>(1) Any person interested may present a petition for the cancellation of the registration of a design at any time after the registration of the design, to the Controller on any of the following grounds, namely:-</p> <p>(a)-(b) 省略</p> <p>(c) that the design is not a new or original design; or</p> <p>(d)-(e) 省略</p>	<p><b>第 19 条 登録取消</b></p> <p>(1) 利害関係人は、次に掲げる理由に基づき、意匠の登録後いつでも、意匠登録の取消請求を長官に提出することができる。即ち、</p> <p>(a)-(b) 省略</p> <p>(c) 当該意匠が新規性又は創作性のある意匠ではないこと、又は</p> <p>(d)-(e) 省略</p>

## 概要

新規物品に対する公知意匠の適用には、独創的なアイデアが含まれる可能性があり、意匠保護の対象となり得る。

## I.成文法規定

2000年意匠法（以下、本法という）第2条(d)は、意匠として、工業的方法により、2次元若しくは3次元又は双方の形態かを問わず、物品に適用される形状、輪郭、模様、装飾又は線若しくは色彩の構成の特徴を規定している。

本法第19条は、登録意匠の取消について規定している。本条では、本法第19条(b)により、登録意匠が登録日以前にインド又はいずれかの外国で公開されているという理由で、また本法第19条(c)により、意匠に新規性又は創作性がないという理由で、利害関係人は登録意匠の取消申請を提出することができる旨が規定されている。

## II.判例法分析

### **Bharat Glass Tubes Ltd. Vs. Gopal Glass Works Ltd.<sup>1</sup> [最高裁]**

#### a. 事実概要

被上告人であるGopal Glass Worksは、特殊な形状及び輪郭を有するガラス板の意匠の製造業者であり、2000年意匠法に基づく登録意匠を保有していた。ガラス板上に施される当該意匠は、被上告人に対してその全ての所有権が許諾されている、ドイツの企業が製造したローラーを用いて製造されていた。

上告人であるBharat Glass Tubesは、被上告人により保護されている本件意匠を有するガラス板を製造していた。上告人が本件登録意匠を侵害していることを被上告人が知ると、被上告人は、仮差止命令を求める訴訟を裁判所に提起し、許諾された。これを受け上告人は、本件意匠はガラス、模造皮革又は革のいずれかに使用されるローラーに対して、1992年にドイツで同国企業により登録されているため、新規性又は創作性がない、という理由で登録意匠の取消請求を行った。

審査管理官補(Asstant Controller)は、被上告人がドイツの企業から同社が登録意匠を有するローラーを購入し、ガラス板に当該公知登録意匠をエンボス加工するために使用しただけであると判断した。これにより、上告人が本件意匠に至るまでに、創作的なアイデアを適用していなかったことが推測される。このような理由から、審査管理官補は本件意匠には新規性がないと判断し、取消決定を下した。

被上告人がこの決定を不服としてコルカタ高裁に出訴すると、単独審によって上記決定が覆され、上告人に対して登録意匠が回復された。コルカタ高裁によるこの判決を不服として、本訴訟が上告

<sup>1</sup> Appeal (civil) 3185 of 2008 (2008年5月1日判決)

人によって最高裁に提起された。

最高裁での争点の 1 つは、当該意匠が異なる物品、すなわちローラーに適用されていたことが既に知られていたという事実に照らし、新規物品、すなわち本件におけるガラス板への上記登録意匠の適用は、本法の下で創作性を有するとみなされるかどうかであった。

#### b. 最高裁の判決

本件の事実に基づき、最高裁は単独審の判決を支持し、本件意匠は 2000 年意匠法に基づき創作性があると判示した。

#### c. 分析及び導かれる原則

本件において最高裁は、創作性の範囲を規定する際、本法第 2 条(d)に基づき「意匠」の定義を解釈した。つまり最高裁は「意匠」の定義を、本法第 2 条(d)における定義と同様、手工芸的、機械的又は化学的手段を問わず、物品に適用される模様、輪郭、構成又は装飾を意味するものと解釈した。

本件意匠の有効性を判断するため、最高裁は、「新規性又は創作性」は文脈上、意匠登録日以前に当該物品、すなわちガラス板の意匠が開示されていたかどうかに関連していなければならないと解釈した。したがって最高裁は、意匠保護を受けるためには、意匠の当該物品への適用が、公知であるべきでないと判断した。

本件において被上告人は、当該意匠を備えたローラーの所有権をドイツの企業から取得していた。当該ドイツ企業はあくまでもローラーを製造していたに過ぎず、このローラーは、ガラス、模造革又は革などの物品に特定の意匠をエンボス加工するために使用可能であったであろう。しかし、被上告人は当該意匠のエンボス加工、とりわけガラス板上へのエンボス加工に対する保護を求めており、このようなガラス板への上記登録意匠の適用は、ドイツの企業によっても、他の企業によっても公に開示されていなかった。ドイツの企業により独創的に設計された上記ローラーが、インド又は他国でガラス板上に加工するために、登録日以前に被上告人によって製造・販売されたことを示す証拠は存在しない。このような証拠が存在しないことから、ガラス板へのこのような意匠の適用は創作性を有するとみなされ、上告は棄却された。

### III. 結論

本件は、既知意匠の新規適用は創作性を有すると言えるという、非常に重要な原則を示した。さらに、本件において最高裁は、このような公知の意匠の新規適用には、ある程度の創意あふれるアイデアが含まれていると言えると判示したが、著者は、裁判所が公知の意匠の新規物品への適用に含まれるアイデアの程度とはどのようなものかを明確にしていないことに着目している。この点に関し、今後の事件でどのような判例が形成されていくのかを興味深く見ていくことにしたい。

著 者 : Sribindu Chivukula

肩 書 : リサーチアソシエイト

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

執筆日 : 2014 年 2 月 12 日

初回掲載 : 第 4 版

(参考)

2000 年意匠法

<p><b>Section 2. Definitions</b></p> <p>In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,</p> <p>(a)-(c) 省略</p> <p>(d) "design" means only the features of shape, configuration, pattern, ornament or composition of lines or colours applied to any article whether in two dimensional or three dimensional or in both forms, by any industrial process or means, whether manual, mechanical or chemical, separate or combined, which in the finished article appeal to and are judged solely by the eye; but does not include any mode or principle of construction or anything which is in substance a mere mechanical device, and does not include any trade mark as defined in clause (v) of sub-section (1) of section 2 of the Trade and Merchandise Marks Act, 1958 or property mark as defined in section 479 of the Indian Penal Code or any artistic work as defined in clause (c) of section 2 of the Copyright Act, 1957</p> <p>(e)-(j) 省略</p>	<p><b>第 2 条 定義</b></p> <p>本法において、主題又は内容に相反する事項がない限り、以下のとおりとする。</p> <p>(a)-(c) 省略</p> <p>(d) 「意匠」とは、物品に適用される形状、輪郭、模様、装飾又は線若しくは色彩の構成の特徴に限られ、2 次元若しくは 3 次元又はその双方であるかを問わず、手工芸的か、機械的か、又は化学的かを問わず工業的方法又は手段により、分離又は結合され、完成品において視覚に訴え、かつ、視覚によってのみ判断されるものをいう。但し、構造の態様若しくは原理、又は実質的に単なる機械装置であるものを含まず、1958 年商標商品標章法第 2 条(1)(v)で定義された商標、インド刑法第 479 条で定義された財産標章、又は 1957 年著作権法第 2 条(c)で定義された美術的作品を含まない。</p> <p>(e)-(j) 省略</p>
<p><b>Section 19. Cancellation of registration.</b></p> <p>(1) Any person interested may present a petition for the cancellation of the registration of a design at any time after the registration of the design, to the Controller on any of the following grounds, namely:-</p> <p>(a) 省略</p> <p>(b) that it has been published in India or in any other country prior to the date of registration; or</p> <p>(c) that the design is not a new or original design; or</p> <p>(d)-(e) 省略</p>	<p><b>第 19 条 登録取消</b></p> <p>(1) 利害関係人は、次に掲げる理由に基づき、意匠の登録後いつでも、意匠登録の取消申請を長官に提出することができる。即ち、</p> <p>(a) 省略</p> <p>(b) 当該意匠が登録日前にインド又は他の外国で公開されていること、又は</p> <p>(c) 当該意匠が新規性又は創作性のある意匠ではないこと、又は</p> <p>(d)-(e) 省略</p>

# 美術的著作物及び意匠(意匠法第2条(d)) || Ref.3-3

## 概要

2000年意匠法に基づく意匠保護の対象となるすべての意匠について、当該意匠は、物品又はその本質的な部分である必要がある。

## I.成文法規定

1911年意匠法第2条(5)によれば、「意匠」とは、工業的方法又は手段により、物品に適用される形状、輪郭、模様、装飾の特徴に限られ、完成品において視覚に訴え、かつ視覚によってのみ判断されるものをいう。また、第2条(2)によれば、「物品」とは、製品または物質であり、人工若しくは天然の、又は部分的に人工若しくは部分的に天然のものをいう。

1957年著作権法第15条は、意匠法に基づき意匠が登録されると、その意匠は、著作権法に基づく著作権保護を失うことを規定する。1957年著作権法第15条(2)は、意匠法に基づき登録され得るが登録されていない意匠の、物品に対する工業的方法による適用が50回に達しない限りは、当該意匠は1957年著作権法に基づく著作権保護を享受し続けることを規定する。

## II.判例法分析

### Hindustan Lever Ltd Vs. Nirma Private Ltd<sup>1</sup> [ムンバイ高裁]

#### a. 事実概要

原告 Hindustan Lever 社及び被告 Nirma 社は、商取引において、それぞれ「Surf」及び「Nirma」として知られている粉末状洗剤等のさまざまな製品の製造に関与している。原告は自社製品に関して、1957年著作権法に従い段ボール箱に貼付する美術的ラベルについて登録している。1991年3月頃から、被告は原告の登録済美術的ラベルの模造品を製造し、まるで原告と関係があるかのように、「Nirma」を自社製品に詐称通用していた。それ故、Hindustan Lever 社は Nirma 社に対し、石けん又は粉末状洗剤に関し、本件段ボール箱又は一見類似する他のあらゆるボル箱に、著作権により保護されている美術的ラベルを被告が使用することを制限する、終局的差止命令を求める侵害訴訟をムンバイ高裁に提起した。

訴訟手続きの際、被告は、本件作品、すなわち著作権により保護された美術的ラベルが1911年意匠法に基づいて登録されうる可能性があり、それ故1957年著作権法第15条(2)は当然原告に適用可能であると主張した。このため被告は、本件作品が1911年意匠法に基づき原告によって登録されておらず、上記美術的ラベルは、原告によって少なくとも50個の物品に工業的に適用されてきたので、その美術的著作物の著作権は有効ではないと主張した。

したがって、裁判での争点は、本件美術的ラベルが物品に適用されており、本件美術的ラベルが著作権法に基づき保護されるかどうかであった。しかし、著作権に関連する問題に対処するため、

<sup>1</sup> AIR 1992 Bom 195 (1991年9月9日判決)

裁判所はまず、段ボール箱に貼付されている美術的ラベルが 1911 年意匠法に基づき登録可能であるかどうかという点を判断しなければならなかった。

#### b. ムンバイ高裁の判決

高等裁判所は被告の主張を退け、本件において美術的ラベルは 1911 年意匠法に基づく登録対象としてふさわしくなく、著作権法第 15 条(2)は原告に適用されるべきではないため、著作権による保護を享受し続けると判示した。

#### c. 分析及び導かれる原則

本件でムンバイ高裁は、1911 年意匠法第 2 条(5)及び第 2 条(2)における意匠の範囲についての解釈を行った。同高裁は被告の主張を退け、意匠の対象であるためには、意匠は物品の本質的な部分であることが必要であると判示した。ここで、本件の議論から、「本質的な部分 (part and parcel)」という用語は、意匠が物品の不可欠な部分でなければならないことを意味する。したがって、商品の容器として使用される段ボール箱に貼付される美術的ラベルが、意匠法第 2 条(5)で意味するところの意匠の範囲内となることはあり得ない。

### **III.結論**

結論として、本件は著作権法と意匠法における重複する規定を明確に区別し、美術的著作物が物品の本質的な部分でない場合、当該物品は意匠法に基づき登録することはできない。つまり、美術的著作物が不可欠な部分でなければ、物品の主要部から分離することができるので、その美術的著作物は意匠法に基づく保護を享受できないという原則が定められた。さらに、美術的著作物は意匠権による保護の対象ではないため、段ボール箱に貼付される美術的ラベルの存在に拘わらず、美術的著作物の著作権は消滅しない。

上記判決は 1911 年意匠法に基づいてなされたが、著者の考えでは、本件に関する規定は、2000 年意匠法及び 1957 年著作権法のいずれにおいても 2014 年の時点で実質的に変わっていないことから、上記原則は 2000 年意匠法においても有効である。

著 者 : Sribindu Chivukula  
 肩 書 : リサーチ・アソシエイト  
 所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys  
 執筆日 : 2014 年 2 月 21 日  
 初回掲載 : 第 4 版

(参考)

1911 年意匠法(2000 年意匠法により廃止)

<p><b>Section 2. Definitions</b></p> <p>In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,</p> <p>(1) 省略</p> <p>(2) "article" means any article of manufacture and any substance, artificial or natural or partly artificial and partly natural;</p> <p>(3)-(4) 省略</p> <p>(5) "design" means only the features of shape, configuration, pattern or ornament applied to any article by any industrial process or means, whether manual, mechanical or chemical, separate or combined, which in the finished article appeal to and are judged solely by the eye; but does not include any mode or principle of construction or anything which is in substance a mere mechanical device and does not include any trade mark as defined in section 478, or property mark as defined in section 479 of the Indian Penal Code (45 of 1860);</p> <p>(6)-(15) 省略</p>	<p><b>第2条 定義</b></p> <p>本法において、主題又は内容に相反する事項がない限り、以下のとおりとする。</p> <p>(1) 省略</p> <p>(2) 「物品」とは、何らかの製品及び物質であって、人工のもの、又は部分的に人工で部分的に天然のものをいい、かつ、製造して個別に販売することができる物品の部品を含む。</p> <p>(3)-(4) 省略</p> <p>(5) 「意匠」とは、物品に適用される形状、輪郭、模様、装飾又は線若しくは色彩の構成の特徴に限られ、2 次元若しくは 3 次元又はその双方であるかを問わず、手工芸的か、機械的か、又は化学的かを問わず工業的方法又は手段により、分離又は結合され、完成品において視覚に訴え、かつ、視覚によってのみ判断されるものをいう。但し、構造の態様若しくは原理、又は実質的に単なる機械装置であるものを含まず、1958 年商標商品標章法第 2 条(1)(v)で定義された商標、インド刑法第 479 条で定義された財産標章、又は 1957 年著作権法第 2 条(c)で定義された美術的作品を含まない。</p> <p>(6)-(15) 省略</p>
--	--

2000 年意匠法

<p><b>Section 2. Definitions</b></p> <p>In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,</p> <p>(a) "article" means any article of manufacture and any substance, artificial, or partly artificial and partly natural and includes any part of an article capable of being made and sold separately;</p> <p>(b)-(c) 省略</p> <p>(d) "design" means only the features of shape, configuration, pattern, ornament or composition of lines or colours applied to any article whether in two dimensional or three dimensional or in both forms, by any industrial process or means, whether manual, mechanical or chemical, separate or combined, which in the finished article appeal to and are judged solely by the eye; but does not include any mode or principle of construction or anything which is in substance a mere mechanical device, and does not include any trade mark as defined in clause (v) of sub-section (1) of section 2 of the Trade and Merchandise Marks Act, 1958</p>	<p><b>第2条 定義</b></p> <p>本法において、主題又は内容に相反する事項がない限り、以下のとおりとする。</p> <p>(a) 「物品」とは、何らかの製品又は物質であって、人工のもの、又は部分的に人工で部分的に天然のものをいい、かつ、製造して個別に販売することができる物品の部品を含む。</p> <p>(b)-(c) 省略</p> <p>(d) 「意匠」とは、物品に適用される形状、輪郭、模様、装飾又は線若しくは色彩の構成の特徴に限られ、2 次元若しくは 3 次元又はその双方であるかを問わず、手工芸的か、機械的か、又は化学的かを問わず工業的方法又は手段により、分離又は結合され、完成品において視覚に訴え、かつ、視覚によってのみ判断されるものをいう。但し、構造の態様若しくは原理、又は実質的に単なる機械装置であるものを含まず、1958 年商標商品標章法第 2 条(1)(v)で定義された商標、インド刑法第 479 条で定義された財産標章、又は 1957 年著作権法第 2 条(c)で定義された美術的作品を含まない。</p>
--	---

or property mark as defined in section 479 of the Indian Penal Code or any artistic work as defined in clause (c) of section 2 of the Copyright Act, 1957 (e)-(j) 省略	
---	--

1957 年著作権法(最終改正:2012 年)

<b>Section 15. Special provision regarding copyright in designs registered or capable of being registered under the Designs Act, 2000.-</b> (1) Copyright shall not subsist under this Act in any design which is registered under the Designs Act, 2000. (2) Copyright in any design, which is capable of being registered under the Designs Act, 2000, but which has not been so registered, shall cease as soon as any article to which the design has been applied has been reproduced more than fifty times by an industrial process by the owner of the copyright or, with his license, by any other person.	<b>第 15 条 2000 年意匠法の下で登録され又は登録されうる意匠に対する著作権に関する特別規定</b> (1) 2000 年意匠法の下で登録された意匠に対しては、本法の下での著作権は付与されないものとする。 (2) 2000 年意匠法の下で登録されうるが登録されていない意匠に対する著作権は、その著作権者又はその許諾を得た他の者により、当該意匠が適用された物品が工業的方法により 50 回を超えて複製されたときに消滅するものとする。
--	--

## 4. 著作権

### 創作性の判断基準(著作権法第 13 条) || Ref.4-1

#### 概要

インド法において著作権の対象とみなされるための創作性(originality)の基準は、「創造性要素のある技能及び判断(skill and judgement with a flavor of creativity)」である。創作性に関する「自らの労力によるものかどうか(sweat of the brow)」の検証は、人材及び資本の投資のみを必要とする比較的低い基準であるが、インドの裁判所ではこれまで認められていない。

#### I. 成文法規定

著作権法第 13 条に基づき、創作性のある文学、劇、ミュージカル又は美術的作品には著作権が存在しうる。しかし、法律では「創作性」の定義が言及されておらず、「創作性」を判定するための具体的な検証法も規定されていない。したがって、成文法の解釈と「創作性」の基準の設定は、裁判所に委ねられてきた。

#### II. 判例法分析

##### **Eastern Book Company Vs. D.B.Modak<sup>1</sup> [最高裁]**

###### a. 事実概要

上告人は、インド最高裁の判決を集めた法律系論文/ジャーナルの出版社であった。判決文の整理・編集とは別に、この出版社は「注記」と称する、判決を簡単にまとめた編集後記を加筆していた。上告人である当該出版社はさらに、「同意」、「一部同意」、「一部反対」等の注記を判決文内に挿入した。本事件における被上告人も、法律系論文/ジャーナルの電子出版社で、同社のデータベースはすべて上告人出版社からコピーした法律系論文/ジャーナルであった。上告人は、被上告人を著作権侵害で訴えた。

###### b. 最高裁の判決

最高裁は、上告人出版社は同社の実質的な努力の結果である注記及びその他の編集追加記事にのみ著作権を主張できるだろうという、画期的な判決を下した。最高裁はさらに、同社による判決文への軽微な編集では、本裁判において著作権を求める事はできないと判示した。その結果、被上告人に対しては、注記及びその他少なくとも最小限の創造性がある編集結果の使用のみが制限された。

判決文への軽微な編集の問題については、著作権法に基づき要求される最小の程度の創造性にはあてはまらないだろうと判断された。よって、被上告人は、上告人が軽微な編集を行った判決文の使用継続を認められた。

###### c. 分析及び導かれる原則

<sup>1</sup> 2008 (1) SCC 1 (2007 年 12 月 12 日判決)

本事件における最高裁の判決は、インド著作権法において画期的な判決とみなされている。

通常、大半の判例法主義国は、作品の創作性の判定において、「自らの労力によるものかどうか」を判定する方法に従っている。この理論によると、創作にあたり最小限の労力及び資本を投資すれば、十分に著作権保護の対象となりうる。本基準によって、公知の情報の収集結果及びデータベースの著作権法に基づく保護が非常に容易となつたが、これは、このような情報の編集者は当該創作において労力及び資本の両方を費やしたと考えられるためである。

インド最高裁判所のような判例法主義を取る裁判所は、この点に関してカナダの判例に従っており、著作者による最小限の創造性があればよいとする基準を支持する「自らの労力によるものかどうか」の理論をここ 10 年拒絶している。このアプローチは、「自らの労力によるものかどうか」の判定と創造性の有無の判定の中間にあることが特徴である。この基準では、創造性を主張する作品は、「わずかな変化ではなく相当の変化(substantive variation not merely a trivial variation)」を示さなければならぬだろう。既知の情報を整理又は表示する方法が少ない場合、この基準での立証はとりわけ困難になる。例えば、裁判所の判決又は電話帳の編集の場合、最小限の創造性による基準では、著作権の存在を実証する事は非常に難しくなるだろう。

現在インドで採用されているこの基準は、「自らの労力によるものかどうか」という基準よりも遙かに主観的である事が大きな懸念事項となっている。創造性は本質的に主観的な基準であり、このような事件で結論を出すのが非常に困難であることの証明でもある。本判決を好意的に見る方法は、著作権による保護の主張をより困難にすることによって、多くのものをパブリック・ドメインに提供していると主張することである。

### III.結論

本事件で取り上げられた問題は、かなり独特且つ稀である。このような編集物が関わる事件は、インドで訴訟となる頻度はさほど高くない。

著 者 : Prashant Reddy T.

肩 書 : プリンシパル・アソシエイト/弁護士

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

編集日 : 2014 年 1 月 24 日

初回掲載 : 第 4 版

(参考)

1957 年著作権法(最終改正:2012 年)

**13. Works in which copyright subsists.-**

(1) Subject to the provisions of this section and the other provisions of this Act, copyright shall subsist throughout India in the following classes of works, that is to say,-

- (a) original literary, dramatic, musical and artistic works;
- (b) cinematograph films; and
- (c) sound recordings;

**第 13 条 著作権が存在する著作物**

(1) 本条および本法の他の規定を条件として、著作権は、以下の種類の著作物に対してインド全域に及ぶ。

- (a) 創作的な文学、演劇、音楽並びに美術著作物
- (b) 映画フィルム、及び
- (c) 錄音物

## 著作者侵害事件における類似性の判断基準 || Ref.4-2

### 概要

インド法に基づく著作権侵害の基準は、読者、観客又は視聴者が元の著作物および後続の著作物を読んだ後、又は見た後に、後続の著作物が元の著作物の複製であるという印象を受けるかどうかである。しかし、単なる類似性は著作権侵害を立証するには不十分で、複製の程度は相当かつ重大でなければならない。

### I. コモンローの状況

インドは、1957年著作権法という成文法としての著作権法を有しているが、著作権侵害を認定するための具体的な基準については規定されていない。著作権侵害の認定基準の設定は裁判所に委ねられている。この点についての主要判例としては、後述する *R. G Anand v. M/s Delux Films and Others* 事件の最高裁の判決<sup>1</sup>がある。この事件は、著作権侵害であると判断するための基本要件を示している。本件の分析及び結論を以下に示す。

### II. 判例法分析

#### **R. G. Anand v. M/s Delux Films and Others<sup>1</sup> [最高裁]**

##### a. 事実概要

本件の上告人は、1953年にヒンディー語で演劇の脚本を執筆した。この演劇は、お互いの家族が隣人である男性と女性のラブストーリーである。お互いの家族はインドの異なる地方出身で、二人の結婚に反対していた。被上告人は映画の制作者兼ディレクターであり、パロキアリズム(偏狭主義)に基づいたラブストーリーの映画を制作したことがあった。しかし、上記演劇とは異なり、その映画は、当時のインドにおける結婚に関する社会悪など、いくつかの異なるテーマを対象にしていた。上告人は著作権侵害を主張し、被上告人を訴えた。

##### b. 最高裁の判決

最高裁は確定判決において、著作権侵害はなかったとする下級裁判所の判決を維持した。この結論に際し最高裁は、演劇及び映画双方のストーリーを比較して著作権侵害がないと判断する前に、著作権法の基本原則を検討した。裁判所は、著作権侵害であると結論を出す最も確実な方法は、両方の著作物の比較によると判決を下した。以下は、裁判所の判決からの関連する抜粋である。「著作権の侵害があるかどうかを決定する最も確実かつ安全な基準は、読者、観客又は視聴者が、両方の著作物を読み、又は見た後に、後続の著作物が元の著作物の複製であるという疑いのない印象を受けるかどうかである。」

##### c. 分析及び導かれる原則

インド及びコモンローを採用する国における著作権法についての審議で、最高裁は、著作権侵害事件の判決を行う際に留意しなければならない7つの著作権法の基本原則を示した。この7つの

<sup>1</sup> (1978) 4 SCC 118(1978年8月18日判決)

基本原則を以下に要約する。

- (i) アイデア、原理、主題等に著作権はない。著作者によるアイデアの表現にのみ著作権は存在し得る。したがって、異なる表現で同じアイデアが伝えられる限り、著作権侵害はない。
- (ii) 同じアイデアが異なる方法で示された場合、裁判所は類似の程度を判断するために両方の著作物の比較をしなければならない。両方の著作物が同一であれば、確実に著作権侵害がある。しかし、両方の著作物が類似するだけで同一でない場合、裁判所は類似の程度を判断しなければならない。類似性が相当かつ重大であれば、著作権侵害がある。
- (iii) 著作権侵害を判断する「最も確実かつ安全な」基準は、著作物を読み、又は見た視聴者又は読者が、著作物がお互いに複製であるという「疑いようのない印象」を受けるかどうかである。
- (iv) テーマが同じであるが、その取り扱い方が異なる場合、著作権侵害はない。
- (v) 両著作物の類似性にもかかわらず、重大かつ幅広い相違点がある場合、著作権侵害の認定はないであろう。
- (vi) あらゆる著作権侵害は、明瞭かつ説得力のある証拠により証明されなければならない。
- (vii) 映画が演劇の著作権を侵害していると主張する場合、映画は、観点も範囲も幅広いため、侵害を証明することは困難である。困難であるが、映画が演劇の複製であるとの印象を視聴者が受けた場合、著作権侵害を立証することは不可能ではない。

### III. 結論

R.G Anand のケースで示された、著作権侵害を立証するための基準は、引き続きインドで有効な法則である。ハリウッドの映画制作会社がインドの映画制作会社に対して権利を行使するなど、ここ数年、このような著作権侵害訴訟は増加している。外国映画を文字通り侵害しているわけではないインド映画が大部分を占めるので、これら全てのケースで原告が勝訴できるとは限らない。通常、インドでのリメイクはインド人観客向けに脚色されているためオリジナルと同一でなく、著作権者が著作権侵害を証明することをより困難にしている。このようなケースでは、審理中に提出される証拠の質が著作権侵害を証明する決定的な要因となる。

著 者 : Prashant Reddy T.

肩 書 : プリンシパル・アソシエイト/弁護士

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan

執筆日 : 2014 年 1 月 15 日

初回掲載 : 第 4 版

## 概要

インド著作権法に基づき、著作物の著作者は、自己の著作物を譲渡した後でも存続する、ある「特権」を有している。著作者人格権と呼ばれるこの特権は、著作物の世界中での使用に対し、ある程度の管理権を著作者に与える。著作者の著作物にいくらかでも切除(mutilation)又は歪曲(distortion)があった場合、著作者は、金銭的な損害賠償を請求し、問題のある行為の制限を求めることができる。

## I.成文法規定

著作権法第 57 条は、著作者に「特権」を与える関連規定である。この規定では、具体的に「著作者人格権(moral rights)」という用語を使用していないが、これらの権利を「著作者人格権」と呼ぶ判決及び文献がある。本規定では、著作者による著作者人格権の行使が、著作権の所有から独立することが極めて明確に示されており、関連部分において「著作権者の著作権とは独立して、また当該著作権の全部又は一部の譲渡の後も、著作物の著作者は、著作物の著作者であることを主張する権利とともに、所定行為を制限し又は損害賠償を請求する権利を有する。」と規定されている。

具体的にこの規定は、「当該著作物の歪曲、切除、改変又はその他の行為であって、著作者の名誉又は名声に悪影響を及ぼす他の行為」に対して著作者人格権を主張することができると定めている。この規定の表現はかなり大まかなもので、具体的に何が「著作者人格権」に当たるのかがあまり明確になっていない。

歴史的に見ると「著作者人格権」は、著作権の基礎がコモン・ローとは全く異なる大陸法系を採用するヨーロッパ諸国で生まれている。ベルヌ条約で著作者人格権が義務づけられたため、インド法にもこれが導入された。

## II.判例法分析

### Amar Nath Sehgal Vs. Union of India<sup>1</sup> [デリー高裁]

#### a. 事実概要

本件の原告は高名な彫刻家であり、最も重要な政府庁舎の 1 つに展示するための彫刻の制作をインド政府から依頼されていた。完成後、その彫刻は前述のインド政府庁舎に展示されたが、数十年後、その彫刻は取り除かれ、管理の行き届いていない収納室に追いやられた。彫刻家は、その彫刻を原型に修復するようインド政府に再三にわたり要請した。政府がこの要請を聞き入れなかつたため、1992 年に彫刻家は、1957 年著作権法第 57 条に基づき、彫刻家の著作者人格権違反行為に対する訴訟を提起した。

#### b. デリー高裁の判決

判決の中でデリー高裁は、彫刻家が制作した彫刻を腐朽させるような状態で保管した時点で、そ

<sup>1</sup> 2005 (30) PTC 253 Del(2005 年 2 月 21 日判決)

の彫刻における原告の著作者人格権がインド政府により侵害されたと判断した。インド政府が著作物の著作権を所有するという事実にもかかわらず、この判決が下されている。原告の著作者人格権が侵害されたことから、高等裁判所はインド政府に対し 50 万ルピーの損害賠償と訴訟費用の支払いを命じ、一定期間内に彫刻を原告に必ず返還するよう指示した。

### c. 分析及び導かれる原則

2005 年 2 月 21 日に本件判決がデリー高裁により下されたが、著作権法第 57 条及び著作者人格権の範囲の解釈を行った初めてのケースであったため、画期的な判決であると考えられている。デリー高裁は、同法第 57 条に規定される「著作者の名誉又は名声に悪影響を及ぼす」という表現に、著作物の破壊の原因となった行為が含まれるように解釈した。同裁判所は、著作物が破壊されることにより「著作者の創造的な集大成の量」が減少し、その結果著作者の名声に悪影響を及ぼすと結論づけた。

このデリー高裁の判決は著作者には歓迎されたが、同法第 57 条の「名誉及び名声」という表現が非常に主観的であるため、著作権者にとっては、著作者人格権の概念によって不確実性が大いに増しているという批判もある。同法ではいくつかの保護措置が規定されており、第 57 条の「説明」によると、著作者が満足するような形で著作物を展示しなかったということだけでは、同条により付与される権利の侵害とはみなされない。しかし、この「説明」では「名誉及び名声」の範囲がほとんど明らかになっていない。

著作者人格権の侵害に対して裁判所が許諾し得る救済方法の性質が明確に説明されていないことも、憂慮すべき点である。第 57 条の関連規定は、著作者は「制限し、又は損害賠償を請求する」権利を有するものとすると規定している。しかし、上記で取り上げた Amarnath Sehgal のケースに見られるように、デリー高裁は、損害賠償及び差止命令を発令しており、さらに、差止命令は、禁止的差止命令ではなく、作為的差止命令であった。著作者人格権の場合、損害賠償の概念も不明瞭である。名誉及び名声の損失をどのように金額換算するのだろうか？

著作者人格権の最も重大な側面は、言論及び表現の自由との相互作用である。ある芸術家が、自身の名声又は名誉に悪影響を及ぼすような方法で、他の芸術家の著作物を批評したり改変したりすることを、現在の著作者人格権の概念で防ぐことができるだろうか？規定を読むだけでは明瞭な回答は得られない。

## III.結論

インドでは、著作者によって著作者人格権が主張されるケースはほとんどない。これらの少ないケースでさえ、手続きはかなり長引いている。先ごろインドの著作権法が改正され、実演家の権利も著作者人格権の範囲内となった。著作者人格権は、理論的観点ではまだ曖昧な概念である。

著 者 : Prashant Reddy T.

肩 書 : プリンシパル・アソシエイト/弁護士

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

執筆日 : 2014 年 1 月 31 日

初回掲載 : 第 4 版

(参考)

1957 年著作権法(最終改正:2012 年)

**Section 57. Author's special rights.**

(1) Independently of the author's copyright and even after the assignment either wholly or partially of the said copyright, the author of a work shall have the right-

- (a) to claim authorship of the work; and
- (b) to restrain or claim damages in respect of any distortion, mutilation, modification or other act in relation to the said work which is done before the expiration of the term of copyright if such distortion, mutilation, modification or other act would be prejudicial to his honour or reputation:

Provided that the author shall not have any right to restrain or claim damages in respect of any adaptation of a computer programme to which clause (aa) of sub-section (1) of section 52 applies.

*Explanation - Failure to display a work or to display it to the satisfaction of the author shall not be deemed to be an infringement of the rights conferred by this section.*

(2) 省略

**第 57 条 著作者特権**

(1) 著作物の著作者は、その著作権とは独立して、また当該著作権の全部または一部の譲渡の後も、以下を行ふ権利を有する。

- (a) 著作物の著作者であると主張すること、及び
- (b) 著作権の存続期間満了前に行われる当該著作物に関連する歪曲、切除、改変又はその他の行為であって、かかる歪曲、切除、改変又はその他の行為が著作者の名誉又は名声に悪影響を及ぼす場合に、これらを制限し又は損害賠償を請求すること。

ただし、第 52 条(1)(aa)が適用されるコンピュータ・プログラムに関するいかなる翻案に対しても、著作者は制限し、損害賠償を請求する権限を有しない。

説明 - 著作物を展示しないこと又は著作者の満足するように展示しないことは、本条が認める権利の侵害とみなさない。

(2) 省略

## 5. 植物新品種

### 異議申立提出期限の延長(植物新品種法第 21 条) || Ref.5-2

#### 概要

植物新品種登録出願に対する異議を「植物品種及び農民の権利保護当局」へ申し立てる際に設けられている 3 ヶ月の期限は、デリー高裁による判決において、任意(directory)であって強制的でないと判示された。これは、異議を申し立てようとする者は、十分な理由を示すことができるのであれば、3 ヶ月を超えて異議申立書を提出できることを意味する。

#### I. 成文法規定

第 21 条(1)は、植物品種の保護に関する出願の受理後、それを公開することについての規定である。第 21 条(2)は、出願に対する異議申立書を公開から 3 ヶ月以内に提出すべきと規定している。第 21 条(3)では、異議申立の理由について規定されている。続いて第 21 条(4)は、異議申立に対する反論書の提出期限及び方法について規定する。規則 32 では、異議申立期限を遵守すること、またそれができない場合は与えられた機会を喪失することが定められている。規則 33 は証拠の提出方法、提出期限およびその延長について規定する。規則 33(6)の主文は、証拠の提出の延長について規定しており、そのために必要な様式 PV-5 を提示している。規則 33(6)及び様式 PV-5 では、偶然にも「異議申立の通知(Notice of opposition)」という標題が使われている。

#### II. 判例法分析

以下は、デリー高裁が上記規定について議論し、第 21 条(2)における 3 ヶ月の異議申立期間は強制的でなく延長可能であるとした判例法についての考察である。この事例は最高裁に上告され、現在審理中である。

#### Maharashtra Hybrid Seeds Co. Ltd. Vs. Union Of India & Others <sup>1</sup> [デリー高裁]

##### a. 事実概要

Maharashtra Hybrid Seeds Company (以下、M 社)は、植物品種雑誌に公開された綿花の品種について登録出願を行った。相手方である Nuziveedu Seeds Limited (以下、N 社) は、出願公開日から 3 ヶ月という期限から大幅に遅れて、M 社の出願に対する異議申立書を提出した。登録官は両当事者からの聴聞の後、規則 33 及び様式 PV-5 の表題を読み取り、次のように判示した。すなわち、規則の主文が異議申立書の提出に対する延長について規定していなかったとしても、登録官は規則 33(6)における異議申立書の提出の遅延を許容し、また期限を延長する権限を有する。登録官は期限を延長し、N 社による異議申立を認めた。

M 社は WP(C) 4527/2010 において、上記決定に対する不服をデリー高裁に申し立て、規則を読み取った上で第 21 条という枠組みを考慮し、3 ヶ月の期限が強制的であるか任意であるか、そして遅延を許容し及び／又は 3 ヶ月の満了後に異議申立提出期限を延長する権限が登録官にあつ

<sup>1</sup>W.P.(C) 4527/2010 (2013 年 3 月 22 日判決)

たかどうかについて疑義を呈した。上記事件の係属中に、N社はWP(C)640/2012において規則32の正当性に対し疑義を呈する請願訴訟を提起し、M社の請願と共に審理された。

#### **b. デリー高裁の判決**

デリー高裁は、2013年3月22日付の共通命令及び判決にあるように、登録官は様式PV-5の用語及び規則33の標題にある用語を使用することにより誤った理論づけを行った可能性はあるものの、異議申立の遅延を許容する権限を有すると判示した。したがって、同高裁は、第21条の期限は任意であって強制的でないと判断した。

#### **c. 分析及び導かれる原則**

同高裁は判決に際し、期限内に異議申立書を提出しなかったことによる影響が法律で規定されていないため、規定は任意であることを示していると判断した。期限の遵守に関する規則32に課せられた制限は、登録官の裁量事項であるとした。また、中央政府からの宣誓供述書において、当該規則を改正して規定を明確にする行政からの提案があったことも考慮されている。更に同高裁は、当該法律は農民権にも関連しているため、期限が厳格に示された場合、農民権も影響を受ける可能性があると判断した。同高裁がこの点に関心を持った背景には、農家が出願に異議を申し立てることを望んでいるが当局への申し立てが遅れてしまった場合でも、手続き的な理由で拒絶されなければならないという主張がある。このようにして同高裁は、理論づけには異論を唱えつつも、登録官の結論に同意した。

### **III. 結論**

最高裁が最終的に同高裁の判断を覆すかどうかは定かではないが、現在のところ登録官は、3ヶ月の期間満了後の異議申立を認め、規定された期限の満了後でも異議申立人が植物品種保護の出願に対して異議を申し立てることを容認できるようになっている。

著 者 : Sudarshan Singh Shekhawat

肩 書 : プリンシパル・アソシエイト

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

執筆日 : 2014年2月12日

初回掲載 : 第4版

(参考)

2001 年植物品種および農民権利保護法

**Section 21. Advertisement of Application**

(1) Where an application for registration of a variety has been accepted absolutely or subject to conditions or limitations under sub-section (1) of section 20, the Registrar shall, as soon as after its acceptance, cause such application together with the conditions or limitations, if any, subject to which it has been accepted and the specifications of the variety for registration of which such application is made including its photographs or drawings, to be advertised in the prescribed manner calling objections from the persons interested in the matter.

(2) Any person may, within three months from the date of the advertisement of an application for registration on payment of the prescribed fees, give notice in writing in the prescribed manner, to the Registrar of his opposition to the registration.

(3) Opposition to the registration under sub-section (2) may be made on any of the following grounds, namely:—

- (a) that the person opposing the application is entitled to the breeder's right as against the applicant; or
- (b) that the variety is not registrable under this Act; or
- (c) that the grant of certificate of registration may not be in public interest; or
- (d) that the variety may have adverse effect on the environment.

(4) The Registrar shall serve a copy of the notice of opposition on the applicant for registration and, within two months from the receipt by the applicant of such copy of the notice of opposition, the applicant shall send to the Registrar in the prescribed manner a counter-statement of the grounds on which he relies for his application, and if he does not do so, he shall be deemed to have abandoned his application.

(5)-(9) 省略

**第 21 条 出願公告**

(1) 品種登録出願が無条件で、又は第 20 条 (1) に基づく条件若しくは制限付きで受理されたときは、登録官は、受理後できる限り速やかに、受理の際に付された条件又は制限がある場合はその条件又は制限、及び写真又は図面を含む、当該登録出願が行われた品種の明細書と共に、当該案件の利害関係者からの異議申立を求める所定の方法で、当該出願を公告するものとする。

(2) 何人も、所定の手数料を納付して登録出願の公告を行った日から 3 月以内であれば、所定の方法により書面をもって登録官に対して登録の異議申立をすることができる。

(3) 以下のいずれかに該当することを根拠として、(2)の下での登録の異議申立を行うことができる。即ち、

- (a) 異議申立人が出願人に対して育成者権を有していること、又は
- (b) 当該品種が本法に基づき登録可能でないこと、又は
- (c) 登録証の付与が公共の利益とならない場合があること、又は
- (d) 当該品種が環境に悪影響を及ぼす場合があること。

(4) 登録官は、登録出願人に対して異議申立書の副本を送達するものとする。出願人は、異議申立書の副本の送達を受けたときから 2 月以内に、所定の方法により、自己の出願を根拠あるものとする答弁書を登録官に対して提出するものとする。答弁書を提出しないときは、出願人は、当該出願を放棄したものとみなされる。

(5)-(9) 省略

<p><b>Rule 32. Compliance with time schedule.-</b></p> <p>(1) The time schedule provided for advertisement, opposition, defence, hearing and amendment of specification under these rules shall not be extended and failure in compliance with these time schedules shall forfeit the opportunity granted.</p>	<p><b>規則 32 期限の遵守</b></p> <p>(1) これらの規則に基づく公告、異議申立、抗弁、聴聞及び明細書の補正期限は延長されず、又これらの期限が遵守されない場合は与えられた機会を失うものとする。</p>
<p><b>Rule 33. Manner of submitting evidence and time limit for filing notice of opposition, counter-statement or producing evidences under section 21</b></p> <p>(1)-(5) 省略</p> <p>(6) The time-limit for filing the evidence shall not ordinarily be extended except by a special order of the Registrar given on an application filed by the person seeking extension of time and on payment of the fee specified in the Second Schedule and such an application for extension shall be in Form PV-5 of the First Schedule.</p>	<p><b>規則 33 証拠の提出方法及び第 21 条に基づく異議申立通知、反駁書の提出又は証拠の提示期限</b></p> <p>(1)-(5) 省略</p> <p>(6) 証拠の提示期限は通常、延長を求める者による申請書の提出、及び第二附則に規定された手数料の支払いにより、登録官が特別命令を発令する場合を除き延長されず、又このような延長申請は、第一附則の様式 PV-5 によるものとする。</p>

## 概要

インド 2001 年植物品種及び農民の権利保護法(以下、「本法」という)第 84 条は、登録機関にある全ての事項又は本法に基づき手続が係属するその他のいかなる書類についても、何人もその認証謄本を調査および取得する絶対的権利が与えられる旨規定していると裁判所によって解釈された。当局または場合により登録機関は、同様の許可を行わなければならない。

## I.成文法規定

本法第 84 条は、法に定められた費用を支払うことにより、登録機関にある全ての事項又は本法に基づき当局若しくは登録機関に係属するその他のいかなる書面についても、その認証謄本を取得または調査する権利を与えている。

## II.判例法分析

### **Maharashtra Hybrid Seeds Co. Ltd Vs. UOI & Ors<sup>1</sup> [デリー高裁]**

#### a. 事実概要

2011 年 11 月 30 日付けの本判決で、デリー高裁は、本法第 84 条に基づく権利範囲について解釈を行った。ニューデリー植物品種登録機関登録局長(registrar)の命令<sup>2</sup>に対し異議を唱えて、インド憲法第 226 条に基づく令状の請願(writ petition)が提起された。原告 Maharashtra Hybrid Seeds Co. Ltd 社は、本法に基づき数件の植物品種登録出願を行った。これらの出願は、第 2 被告である植物品種及び農民の権利保護当局(以下、「当局」という)により受理され、異議申立を受け付けるため公告された。第 3 被告である Nuziveedu Seeds Pvt. Ltd. 社は、これらの出願に対し異議申立を提出した。そのヒアリングにおいて、第 3 被告は様式 PV-33 で申請したにもかかわらず、原告は、本願出願書類の認証謄本や登録にあたり当局に提出した写真や通信記録を含む添付書類を提供しなかったと述べた。2003 年植物品種及び農民の権利保護規則第 76 条(以下、「規則」という)が、植物品種出願の抜粋のみを提供すべきであり出願の全情報を提供する必要はないと述べていることを根拠に、原告は全ての情報を提供するのに反対した。登録局長は、登録機関に対し、様式 PV-33 に基づく原告の出願書類のみ認証謄本を提供するよう指示した。この結果、この令状の請願がなされた。

上述のように、本件の争点は、本法第 84 条に基づく権利が、提供されるべき情報の観点から絶対的かどうか、又は、そのような情報が対外秘であるとして、登録機関が出願人に開示の回避を認めてよいかどうかであった。

#### b. デリー高裁の判決

デリー高裁(単独審)は、本法第 84 条に基づく権利は絶対であり、当局または登録機関は、調査を行うために、登録機関にある全ての事項又は本法に基づき当局若しくは登録機関に係属するその

<sup>1</sup> AIR 2012 Del 87 (2011 年 11 月 30 日判決)

<sup>2</sup> 2011 年 11 月 17 日付命令

他のいかなる文書についても、その認証謄本を提供しなければならぬとした。本法に基づく植物品種登録について責任を負う登録局長は、当局によって任命されており、当該当局の職権上のメンバー(当局長;secretary)である。

### c. 分析および導かれる原則

原告は、本法第 84 条及び規則第 76 条を根拠に、全出願書類を提供する必要はなく本法および規則で規定された限られた情報のみの提供が求められている旨主張している。原告はさらに、願書とともに提出された情報は秘密情報を含み得るものであり、これらの情報の競合者への開示は、リバース・エンジニアリングを用いた不当な先使用の主張につながる可能性があると論じている。

これに対し第 3 被告は、本法第 84 条は、全ての者に対し、登録機関にある全ての事項又は本法に基づき当局若しくは登録機関に係属するその他のいかなる文書についても、その認証謄本を取得又は調査する絶対的権限を与えていた点について強調した。

デリー高裁は、第 84 条の解釈および背景にある根拠を明らかにした。その根拠は、特許制度と類似し、本法で定められた期間に植物品種に対して付与される保護は、一旦保護期間が満了すれば当該植物品種は全ての者が生産できるパブリックドメインとなるよう、出願人はその権利を請求した植物品種の詳細を全て完全に公開する義務を伴う、というものである。従って、いかなる者にも、願書および出願人が提供した全情報を精査し、植物品種の登録への異議に利用可能な理由に基づき出願人の請求に異議を申立てるため同情報を使用する権利が与えられる。同高裁は、第 3 被告の主張に同意し、秘密性または機密性を確保する余地は与えられず、植物品種の不当な請求を防ぐために透明性が求められると述べた。

## III.結論

インドにおいて植物品種に関する法律は初期段階にある。著者らの見解では、第 84 条に関するこの解釈は理にかなっており、知的財産制度の一般的な考え方に基づいていると思われる。しかし、上記の解釈が出願人の利益を効果的に保護することになるかどうかは不明である。

著 者 : Vindhya Srinivasamani

肩 書 : アソシエイト

所 属 : Lakshmikumaran & Sridharan Attorneys

執筆日 : 2013 年 9 月 13 日

初回掲載 : 初版

(参考)

2001年植物品種及び農民の権利保護法

<p><b>Section 84 Document open to public inspection</b></p> <p>Any person may, on an application to the Authority or the Registrar, as the case may be, and on payment of such fees as may be prescribed, obtain a certified copy of any entry in the Register or any other document in any proceedings under this Act pending before such Authority or Registrar or may inspect such entry or document.</p>	<p><b>第84条 公衆審査のための文書の公開</b></p> <p>何人も、当局又は場合により登録機関への申請に基づき、及び、別途定める所定の手数料を支払うことにより、登録機関へのいかなる登録事項若しくは本法に基づき当局若しくは登録機関に係属するいかなる手続におけるその他のいかなる文書についても取得することができ、又は、当該登録事項若しくは文書を調査することができる。</p>
--	---

2003年植物品種及び農民の権利保護規則(最終改正:2009年)

<p><b>Rule 76 Manner of issuing certified copy under section 84</b></p> <p>Any interested person may, under section 84, make an application in Form PV-33 of the First Schedule, along with fee specified in the Second Schedule, to the Authority or Registrar for obtaining certified copies of any entry in the Register, certificates or extracts of plant variety application or other records maintained by the Authority and any documents required in any proceedings under this Act and pending before such Authority or Registrar; and he may make a request in similar manner and for similar purpose to inspect such entry or document.</p>	<p><b>規則76 公衆審査のための文書の公開</b></p> <p>いかなる利害関係人も、84条に基づき、登録機関のいかなる登録事項に関する認証謄本、登録証並びに植物品種出願の抜粋又は当局で保持されているその他の記録及び本法に基づき当局若しくは登録機関に係属するいかなる手続におけるその他のいかなる文書を入力するため、第二表で規定する手数料とともに、第一表の様式 PV-33 に基づき、申請をすることが出来る。; さらに、いかなる利害関係人も、同様の方法及び目的により、当該登録事項若しくは文書を調査する申請を行うことができる。</p>
---	--

インド憲法(最終改正:2013年)

<p><b>Article 32 Remedies for enforcement of rights conferred by this Part</b></p> <p>(1) The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this Part is guaranteed.</p> <p>(2) The Supreme Court shall have power to issue directions or orders or writs, including writs in the nature of <i>habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto</i> and <i>certiorari</i>, whichever may be appropriate, for the enforcement of any of the rights conferred by this Part.</p> <p>(3) Without prejudice to the powers conferred on the Supreme Court by clauses (1) and (2), Parliament may by law empower any other court to exercise within the local limits of its jurisdiction all or any of the powers exercisable by the Supreme Court under clause (2).</p> <p>(4) The right guaranteed by this article shall not be suspended except as otherwise provided for by this Constitution.</p>	<p><b>第32条 本編(第3編)によって与えられた権利(基本的人権)を実施するための救済</b></p> <p>(1) この編が与える権利の実施を求めて、適切な手続きにより最高裁判所に提訴する権利が保障される。</p> <p>(2) 最高裁判所は、命令、指令、又は人身保護令状、職務執行令状、禁止令状、権限開示令状、及び事件移送令状の性質を有する令状を含む令状であって、この編によって与えられたすべての権利を実施するために適切であろうものについて、発給する権限を有する。</p> <p>(3) (1)及び(2)で最高裁判所に与えられた権限を侵すことなく、(2)に基づき最高裁判所が行使可能な全て又はいずれかの権限について、国会は、法律に基づき、その他の如何なる裁判所に対しても、その地域管轄制限内において行使する権限を与えることができる。</p> <p>(4) この編によって保障される権利は、この憲法で別段規定される場合を除き、停止されない。</p>
---	--

Article 226 Power of High Courts to issue certain writs	第226条 高等裁判所の一定の令状発給権
<p>(1) Notwithstanding anything in article 32 every High Court shall have power, throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction, to issue to any person or authority, including in appropriate cases, any Government, within those territories directions, orders or writs, including writs in the nature of <i>habeas corpus</i>, <i>mandamus</i>, prohibition, <i>quo warranto</i> and <i>certiorari</i>, or any of them, for the enforcement of any of the rights conferred by Part III and for any other purpose.</p>	<p>(1) 32条の文言に関わらず、すべての高等裁判所は、その裁判管轄権を行使する領域全域において、何人またはいかなる機関に対しても、適切な場合には、政府も含めて、その領域内で命令、指令、人身保護令状、職務執行令状、禁止令状、権限開示令状、及び事件移送令状の性質を有する令状を含む令状であってを含む、またはそれらのうちのいずれをも、第三編によつて与えられた権利を実施するため、及びその他のいかなる目的のためにも、発給する権限を有する。</p>
<p>(2) The power conferred by clause (1) to issue directions, orders or writs to any Government, authority or person may also be exercised by any High Court exercising jurisdiction in relation to the territories within which the cause of action, wholly or in part, arises for the exercise of such power, notwithstanding that the seat of such Government or authority or the residence of such person is not within those territories.</p>	<p>(2) (1)で与えられた、いかなる政府、機関又は個人に対し、命令、指令又は令状を発給できる権限は、政府又は機関の中心地又は個人の居所がその領域内に存在しなくとも、その領域内で当該権限を行使するための訴因の全部または一部が生じていれば、いかなる高等裁判所も行使できる。</p>
<p>(3) Where any party against whom an interim order, whether by way of injunction or stay or in any other manner, is made on, or in any proceedings relating to, a petition under clause (1), without—</p>	<p>(3) (1)に基づく申請に対して、以下の事項がなされずに、差止若しくは停止又は他のいかなる方法かに関わらず、自身に対する仮命令が発給され、又は関連する手続にある当事者が、高等裁判所に当該命令の猶予を求める申請をし、かつ、有利な形で当該命令を発給された当事者またはその弁護士に対し、当該申請の写しを提供した場合、その高等裁判所は、それを受け取った日若しくはその申請の写しが提供された日のいずれか遅い日から 2 週間以内、又は当該期間の最終日に高等裁判所が休庭している場合には高等裁判所が開廷する次の日の終了までに、当該申請を処理しなければならない。; そして、仮にその申請が処理されなかつた場合、その仮命令は、当該期間の終了時に、又は適切な場合は、上記次の日の終了時に、猶予となる。</p>
<p>(a) furnishing to such party copies of such petition and all documents in support of the plea for such interim order; and            (b) giving such party an opportunity of being heard,            makes an application to the High Court for the vacation of such order and furnishes a copy of such application to the party in whose favour such order has been made or the counsel of such party, the High Court shall dispose of the application within a period of two weeks from the date on which it is received or from the date on which the copy of such application is so furnished, whichever is later, or where the High Court is closed on the last day of that period, before the expiry of the next day afterwards on which the High Court is open; and if the application is not so disposed of, the interim order shall, on the expiry of that period, or, as the case may be, the expiry of the said next day, stand vacated.</p>	<p>(a) 当該申請及び仮命令を求める嘆願を支持する全ての文書の写しの当該当事者への提供；及び            (b) 当該当事者への聴聞の機会の提供</p>
<p>(4) The power conferred on a High Court by this article shall not be in derogation of the power conferred on the Supreme Court by clause (2) of article 32.</p>	<p>(4) 本条により高等裁判所に与えられた権限は、32条(2)で最高裁判所に与えられた権限を制限してはならない。</p>

[特許庁委託事業]  
インド知財判決・審決分析集  
(第4版)

2014年1月 初版発行  
2014年5月 第2版発行  
2014年6月 第3版発行  
2015年3月 第4版発行

[著者]  
各論点レポートの文末に記載

[発行・編集]  
独立行政法人 日本貿易振興機構  
ニューデリー事務所  
知的財産権部  
TEL:+91-11-4168-3006  
FAX:+91-11-4168-3003

2015年3月発行 禁無断転載

本報告書は、日本貿易振興機構が各論点レポートの文末に記載の執筆日現在入手している情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは著者及び当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこの通りであることを保証するものではないことをあらかじめお断りします。