

# インド知的財産ニュースレター

第 2015-1 号  
2015 年 1 月 27 日

特許法第 8 条の違反があるか否かの判断に  
新たな「意図的或いは計画的な隠ぺい」の基準

発行者

株式会社サンガムIP

〒107-6012 東京都港区赤坂 1-12-32

アーク森ビル 12F

[www.sangamip.jp](http://www.sangamip.jp)

免責事項

本ニュースレターは、インドの知的財産に関する情報を届けることを目的としており、個別の法律問題について回答やアドバイスするものではありません。仮に本ニュースレターに記載されている内容そのものまたはその誤り等に起因して読者又は第三者が損害を被ったとしても筆者または筆者が属する会社や事務者は一切責任を負いません。

## 特許法第 8 条の違反があるか否かの判断に 新たな「意図的或いは計画的な隠ぺい」の基準<sup>1</sup>

ヴィンディア・マニー<sup>2</sup>

バパット・ヴィニット<sup>3</sup>

デリー高裁小法廷は、Sukesh Behl & Another 対 フィリップ社[FAO (OS) 2014 年 No.16]の事件において、デリー高裁の単独の裁判官による「特許の取消は 1970 年特許法第 64 条(1)(m)\*2 により機械的になされるのではなく、裁判所に第 8 条\*2 の情報提供の不足が、計画的或いは意図的であったか否か検討する権限がある」とする判決(2014 年 11 月 17 日付判決)を支持した。

### 概要

まず、フィリップ社が、自社の DVD ビデオ、DVD-Rom の基本特許である「変調信号に対する情報言語の変更方法」(2008 年 2 月 13 日登録、特許第 218255 号)を Sukesh Behl 氏が侵害しているとして終局的差止命令を申請した。一方、Sukesh Behl 氏(上訴人)等は、2003 年特許規則第 12 条\*3 及び特許法第 8 条の違反があったことを理由に、特許法第 64 条(1)(m)によるフィリップ社(被告)の特許に対して特許取消の反訴を行った。

その後、フィリップ社は、現在出願中の関連外国出願のリストの最新の情報を 2012 年 9 月 14 日付の通知と共に特許管理官に提出した。さらに、フィリップ社の代理人は併せて宣誓供述書を提出した。その宣誓供述書は「情報を故意に省略したものではなく、不測の事態による 1 ページの欠落であり、インド特許庁に情報を提出しないことを意図したわけではない」という内容であった。それに対して、Sukesh Behl 氏は、1908 年インド民事訴訟法規則 12 6 章\*4 により、特許法第 8 条で要求されている関連外国出願の情報提供を怠ったことをフィリップ社がこの宣誓供述書により自白していると述べ、フィリップ社の特許を取り消すよう請願した。この請願がデリー高裁の単独の裁判官により棄却されたため、被害者である Sukesh Behl 氏は上訴した。

### 小法廷での争点

小法廷での争点は、特許法第 8 条(1)(b)\*5 に従わなかった被告に過失があったか否か、そして、その過失が、特許法第 64 条(1)(m)に基づく特許訴訟の取消を導くことになるかどうかであった。もう一つの問題は、フィリップ社代理人により提出された宣誓供述書が民事訴訟法規則 12 6 章の観点から、命令の無視に繋がる自白となったかどうかである。

### 小法廷による分析

自白の問題に関して、上訴人は「2012 年 9 月 14 日付文書にある情報は、特許法第 8 条に違反する重大な情報の隠ぺいの自白を意味する」と主張した。一

<sup>1</sup> Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所発行 IPR AMICUS 2014年1月40号

<sup>2</sup> Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所

<sup>3</sup> 株式会社サンガム IP、東京・日本、インド国登録特許弁理士

方、被告は、「長官に提出した文書にある情報は、民事訴訟法規則 12 6 章にある自白を意味するものではない」と反論した。

小法廷は特許法第 64 条(1)の「may」という単語の範囲を解釈した。具体的に、小法廷は、第 64 条(1)の「may」は「shall」として解釈するべきであるという上訴人の主張を却下した。小法廷は「法律の条項で使用される単語は、文法的に平易な意味で解釈されるべきであり、その単語が 2 通りに解釈できる場合にのみ、方法と目的に影響を与える法律的な問題が生じる。」と述べた。更に、「最も大きな解釈規定は、文章の解釈である。もし、条項が明白で、立法趣旨が明確であるなら、裁判所は他の法の解釈を用いる必要はない」と述べた。そして、「第 64 条(1)で使用されている「may」という単語そのものの意味は、立法機関の意志は「任意」であることを示している」と述べた。

関連外国出願の情報の未提出の問題について、小法廷は、「第 8 条(1)による外国出願に関する情報提供が必須であることだけでは、第 64 条(1)の立法趣旨の重要であったとは言えない」と述べた。また、「第 8 条の違反は、特許の取消を求める第 64 条(1)(m)を導くかもしれないが、そのような取消は機械的になされるのではなく、第 64 条(1)によって特許を取り消すか否かを判断する権限は裁判所にある。裁判所が原告の隠ぺいが故意であるか否か、或いは単なる事務的な間違い又は真正の間違いであったかを判断する必要がある」と述べた。

自白の問題に関して、小法廷は最高裁判決に言及して、明確な自白があった場合でも、相手方による擬制自白があった場合でも、民事訴訟法規則 12 6 章に基づいて判決は下されていると繰り返した。

第 64 条(1)(m)に基づく取消は機械的になされるものではないという単独の裁判官の判決に賛同する小法廷は、「被告の情報開示は明確な自白であるとみなすことはできず、それ故、民事訴訟法規則 12 6 章にあるように当事者が証拠を認める前に、判決を下すものではない」と述べた。このように、民事訴訟法規則 12 6 章に基づき申立てを却下した裁判官の判決は、支持された。

## 結論

この判決より前は、第 8 条違反による特許取消の判断は流動的な状況にあった。F. Hoffmann-La Roche 社 対 Cipla 社 [2012 (52) 1 PTC (Del)]の事件に関し、デリー高裁は、「第 64 条により、各訴訟の事実や環境に基づき、第 8 条違反によって特許を取消するか取消さないかという決定権が存在する」、と述べた。この点に関し、「第 64 条で「may」という単語を使用することにより、決定権が存在する」と裁判所は述べ、「その決定権を運用する裁判所が、Roche 社の特許は、第 8 条違反だけを理由として取消することはできない」と述べた。更に、先のフィリップ社の件で、小法廷は、「第 8 条の違反を証明する場合、情報の意図的或いは計画的な隠ぺいがあったことおよび提出されなかった情報がインドにおいて特許付与決定の材料となることを証明しなくてはならない」と述べている。

一方で、IPAB (Intellectual Property Appellate Board ; 知的財産審判委員会) は、デリー高裁の判決以前に異なる基準を適用していた。実際には、同様の議論が IPAB でも起こっており、IPAB は、Ajantha Pharma 社 対 Allergan 社 (判決 No.173/2013) 及び Glaxo Group 社 対 特許局長 (判決 No.161/2013) を含む訴訟を通じ、一貫して、特許法は情報提出の義務或いは情報提出を怠ることによる特許取消は資質的な要件を有しないと述べている。言い換えれば、IPAB によれば、情報の未提出が意図的な行為であったか、特許付与決定の材料となるかは重要でないことになる。

高裁の判決は IPAB を拘束する。従って、IPAB は、今後デリー高裁に採用された解釈に従わなければならない。

【参考情報】

\*1 : 特許法第 3 条 外国出願に関する静取及び誓約書

(1)

本法に基づく特許出願人がインド以外の如何なる国においても、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当該出願が、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行われている場合は、当該出願人は、自己の出願と共に、又はその後長官が許可することがある所定の期間内に、次掲げるものを提出しなければならない。

(a) 当該出願の明細事項を記載した陳述書、及び

(b)

前号(a)の陳述書の提出後所定の期間内にインド以外の何れかの国に同一又は実質的に同一の発明に係る他の各出願がある場合)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明細を書面で随時長官に取次し、締結する旨の誓約書

(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特許付与拒絶までであっても、長官は、インド以外の国における出願の処理に関する所定の明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、自己に入手可能な静取を所定の期間内に長官に提出しなければならない。

\*2 : 特許法第 64 条(1)(m) 特許の取消

(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申立に基づいて審判陪席、又は特許長官審判における反訴に基づいて高等裁判所が、次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。

(m) 特許出願人が長官に対して第 3

条によって要求される静取を開示しなかったか、又は何らかの重要な明細において、その者が偽りであることを知っている静取を提出したこと

\*3 : 特許規則 規則 2 外国出願に関する陳述書及び誓約書

(1) 第 3 条(1)に基づいて特許出願人による提出を必要とする陳述書及び誓約書は、様式により作成しなければならない。

(1A) 出願人が第 3 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。

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の 6 月の期間は、当該対応する出願がインドにおいてされた実際の日付から起算する。

(2)

特許出願人が、第 3 条(1)(b)に基づいて当該人が提出すべき誓約書において、何れかの国において行った他の出願に係る詳細について長官に取次し、締結するべき期間は、当該出願日から 6 月とする。

(3)

第 3 条(2)に基づいて長官によりその旨の命令があるときは、出願人は、発明の新規性及び特許性についての異論がある場合)に関する静取、並びに容認された出願のクレームを含めて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。

\*4 : インド民事訴訟法(CPC)

6. Judgment on admissions.-

(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 a 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.

(2) Whenever a judgment is pronounced under sub-rule (1) a decree shall be drawn up in accordance with the judgment and the decree shall bear the date on which the judgment was pronounced.

自白に関する判決

(1)

事実の自白が申立書、口頭或いは文書どちらでも、裁判所が審問のどの段階でも、当事者の申請或いは行動、当事者間の他の問題の決定を待たずに、その自白に関して、命令を下す或いは判決を下すことができる。

(2) (1)の下で判決が公表される時は、命令や判決と共に作成され、公表日を記載しなければならない。

\*5 : 特許法第 83 条(1)(b)

(b) 前号にいう陳述書の提出後所定の期間内にインド以外の何れの国にした同一又は実質的に同一の発明に係る他の各出願(ある場合)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明細を書面で随時長官と継続する旨の誓約書

本資料は、Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所が執筆した原稿を発明推進協会が翻訳、株式会社サンガム I P が監修し、同協会が運営するポータル「知財よろずや」に掲載したものです。

【参考情報】

\*7：第 84 条(6)

\*8：第 84 条 強制ライセンス

(7) この章の適用上、公衆の適切な需要は、次に掲げる場合に該当するときは、充足されなかったものとみなす。

(a) 適切な条件でライセンスを許諾することを特許権者が拒絶したとの理由により、次に該当する場合

(i) インドにおいて現存の商業若しくは工業、その発展、何らかの新たな商業若しくは工業の確立、又はインドにおける商業若しくは工業に従事する何人か若しくは何れかの階層の者の商業若しくは工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) 当該特許に基づくライセンス許諾に対し又は特許物品若しくは特許方法の購入、賃借、若しくは使用に対して特許権者が課した条件を理由として、インドにおいて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、又は何らかの商業若しくは工業の確立若しくは発展が阻害される場合、又は

(c) 特許権者が排他的グラントバック、特許の有効性に対する異議申立の抑止又は強制的包括ライセンス許諾を規定するため特許に基づくライセンス許諾に対して条件を課した場合、又は

(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

(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、

(i) 特許権者又はその者に基づいて権利主張する者、又は

(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

(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

\*9：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酌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、技術の移転及び普及、技術的知識についての、かつ、社会的及び経済的福祉に資する方法による生産者及び使用者の相互利得、並びに権利義務の均衡に貢献すること

(d) 付与された特許は、公衆の衛生及び栄養物摂取の保護を阻害せず、かつ、特にインドの社会・経済的及び技術的発展にとり極めて重要な分野における公共の利益を増進する手段としての役割を果たすべきであること

(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又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又は利害を得た者は、不当に取引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、特許発明の恩典を適正に手頃な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

\*10：第 86 条 一定の場合に強制ライセンス等の申請を延期する長官権限

(1) 特許発明がインド領域内において実施されていないことを理由として、又は第 84 条(7)(d)に記載の理由により、第 84 条又は場合により第 85 条に基づく申請がされ、かつ、特許証捺印の日から経過した期間が当該発明を商業規模で十分な程度まで実施することを可能にするため又は当該発明を適切に実行可能な極限まで実施することを可能にするためには何らかの理由により不十分であ

## インド知的財産ニュースレター 第 2015-1 号

ったことに長官が納得するときは、長官は、当該発明の実施に十分と認められる総計 12 月を超えない期間まで、当該申請についての更なる聴聞を命令により延期することができる。

ただし、特許発明が当該申請の日前に前記の通り実施できなかった理由が、州法若しくは連邦法又はそれらに基づいて制定された規則若しくは規制によること、又はインド領域内における当該発明の実施についてか、又は特許物品の処分又は特許方法若しくは特許プラント、機械若しくは装置の使用によって製造された物品の処分についての条件のため以外に発せられた政府の何らかの命令によることについて特許権者が証明するときは、本項に基づいて命令された延滞期間については、当該法律、規則若しくは規制、又は政府の命令によって当該発明の実施が妨げられた期間であって当該申請の日から起算されるものが満了する日から、これを起算する。

(2) (1)に基づく規定による延期は、特許権者がインド領域内において商業規模で、かつ、十分な程度までの当該発明の実施に着手するため、速やかに十分若しくは適切な措置をとったことを長官が納得しない限り、一切命令されない。