

インド特許法における特許取消制度の 実務上の注意点

フェアトレード委員会*

抄 録 インド特許法は旧英国法を基にしており、英国では既に廃止された制度が幾度かの改正を経た今でも存在するが、中でも特許の取消は、特許侵害訴訟の当事者のみならず利害関係人以外でも提起しうるため、インドにおける特許侵害訴訟における抗弁の一つとして利用しうるだけでなく、権利の安定性に大きな影響を及ぼす。インド特許法には特許の取消に関する規定がいくつかあるが、特に64条によれば、クレームされている発明がインド国内において「秘密に」実施されていた場合も取消の対象となるため、ノウハウとして秘匿していた技術により特許の取消が可能になりうる。本稿では、この64条に基づく特許の取消に関する実務について詳述するとともに、秘密の実施を如何に立証するかについて、日本で一般的な公証が有効に機能するか等を検討し、企業として留意すべき点について考察した。

目 次

1. はじめに
2. インドにおける特許の取消と関連法規
 2. 1 特許法 (Patent Act) の歴史
 2. 2 特許の取消規定
 2. 3 判 例
 2. 4 関連法規
3. 取消における実務
 3. 1 先使用権はあるのか?
 3. 2 取消の手続
 3. 3 取消への対応上の注意
4. おわりに

1. はじめに

近年、発展著しいインドへの関心が高まっており、日本からの特許出願も増加傾向にある。しかしながらインドにおいては、日本の不正競争防止法のような営業秘密を保護するために特化された成文法がなく、インド契約法 (The Indian Contract Act, 1872) 73条および74条において契約違反時の損害補償について規定され

る程度である。これは、あくまで事後的救済であるが、営業秘密（以下、特に技術情報に関してはノウハウと称する）を保護するためには、守秘義務契約などの契約が最低限必須となる。フェアトレード委員会では、これまでインドにおいて営業秘密を如何に保護するかについて研究するうち、特許法における特許の取消条項の中に「秘密に実施」があることに注目するようになった。日本においては先使用権による通常実施権が認められるが、インドにおいては秘密の実施により特許自体を無効化することができることになり、権利の安定性の観点からはインパクトが大きい。そこで特許権者側からだけでなく、被告の立場となる場合についても考察した。

なお本稿は、フェアトレード委員会第1小委員会メンバーである永井康睦（日立建機）が中心となり、2011年度から2012年度にかけての委

* 2012年度 Fair Trade Committee

員会活動及び2011年度JIPAインド代表团派遣において得られた情報を基に考察し、フェアトレード委員会第1小委員会の意見を集約してまとめたものである。

2. インドにおける特許の取消と関連法規

2. 1 特許法 (Patent Act) の歴史

インドは旧宗主国である英国の法体系に準じて法制度を定めており、特許法もその根幹を英国1949年法に置いている。今回取り上げるインド特許法の取消規定は、英国1949年法32条(1)における取消規定とほぼ同じであるが、この規定の源流は、今日の特許法の祖となった英国1624年専売条例にあるようである。この条例では、第6条において、新規な製造物に対して14年間の期限で独占権を付与するが、特許による独占が認められる条件として、「国内において商品の価格を吊り上げたり、取引を妨害したり、あるいはその他様々な不都合を生ぜしめる等して、法に反したり、国家に害を与えないこと」を挙げ、それに反する特許は取消されると定めている¹⁾。

インドにおける特許法の歴史をみると、1856年の独占権法に始まり、1911年法（この時には“Patents and Designs Act”であった）から改正された1970年法が制定され、その後何回かの改正を経た後、TRIPS協定に基づき改正された2005年法が現行法である。1911年法においては、特許の取消は進歩性等以外では、特許侵害訴訟における反訴を理由とするものであったが、1970年法において不使用取消、公然にあるいは秘密に実施などの取消理由が大幅に追加された。この経緯は、1959年に実施されたアイエンガー判事によるアンケート調査で、インド国内において発明が実施されるためにこそ特許が許可され、輸入における独占権を享受させるため

に（外国の特許権者に）許可されるのではないとする意見に世論の大多数が賛成したことが背景にある。判事はこの結果から、特許の取消を規定することを勧告した²⁾。1970年法で規定された特許の取消は、強制実施と共に（当時は主に海外の）特許権者の独占・濫用を抑制し、インド国内の産業育成を誘導する側面を持つ、発展途上国の知財法の典型といえる。

しかしながら、インド的と言われるこの特許取消制度も、TRIPS協定第32条において「取消又は消滅特許を取消し又は特許権を消滅させる決定については、司法上の審査の機会が与えられる。」とあるように、協定に準拠した制度であることは留意しておく必要がある。

2. 2 特許の取消規定

まず、インド特許法において、取消を規定した条項の概要を、表1に挙げる。なお、特に明記しない限り、法令はインド国内法である。

表1 インドにおける特許取消規定

64 条 (1)	(a)	先に優先日付与された他の特許に含まれた有効なクレーム中に記載
	(b)	出願する権原のない者による出願
	(c)	不正に取得されたもの
	(d)	完全明細書の何れかの発明でない
	(e)	インドにおいて公然と知られ若しくは公然と使用されていた
	(f)	自明であるか、進歩性を含まない
	(g)	有用でない
	(h)	十分かつ明瞭に記載していない
	(i)	クレームの範囲が十分かつ明確には定義されていない
	(j)	虚偽の着想又は表現
	(k)	クレームの主題が特許法に基づく特許性を欠く
	(l)	インドにおいて秘密に実施されていた
	(m)	外国出願における情報の非開示あるいは虚偽
	(n)	国防目的の秘密保持の指示に違反

64条(1)	(o)	完全明細書の補正許可を詐欺によって取得
	(p)	生物学的素材の出所又は地理的原産地を開示していない
	(q)	地域社会内で入手可能な口頭その他の知識に鑑みて予測された発明(伝統的知識)
65条	原子力に関する発明	
66条	公共の利益	
85条	強制ライセンス後の不実施	

特許法64条における規定はいずれも、「完全明細書の何れかのクレーム中にクレームされている限りにおける発明」が「当該クレームの優先日前に」という前提であるが、11条によれば仮明細書を基礎としていれば、仮明細書の提出日が優先日となる。

ここで、仮明細書について説明すると、仮明細書は米国の仮出願に似た制度で、仮明細書を出願することで優先日が確保される一方、仮明細書にはクレームを記載する必要はない。特許法9条(1)によると、仮明細書で出願をした場合は、出願日から12箇月以内に、クレームを記載した完全明細書を提出しなければならない。また、7条(1B)及び10条(4A)によると、PCT、パリ条約を利用する出願は、完全明細書で行わなければならないため、外国出願人が仮明細書での出願を行うことはほとんどない。ただし、当然ながら現地で生まれた発明は、仮明細書により出願可能であり、その場合の注意点は、第3章にて説明する。

特許法64条にある取消のパターンの中で最もインパクトがあるのは、(1) 秘密に実施による取消であろう。当該箇所の仮訳³⁾を引用すると、「第64条特許の取消(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部が、又は特許侵害訴訟における反訴に基づいて高等裁判部が、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、(1) 完全明細書の何れかのクレーム中にクレームされている限りにおける発明が、当該クレームの優先日前に、(3) に掲げた以外に、インドにおいて秘密に実施されていたこととある。ここで(3)にいう例外とは、「(3)(1)(1)の適用上、次に掲げる発明の実施については、これを一切参酌しない。(a) 専ら合理的な試験又は実験の目的のためのもの、又は(b) 特許出願人又は当該出願人の前権原者が政府、政府の認可を受けた者、又は政府系企業に対して直接的若しくは間接的に発明を伝達又は開示した結果として生じる、政府、政府の認可を受けた者又は政府系企業によるもの、又は(c) 特許出願人又は当該出願人の前権原者が発明を伝達又は開示した結果生じる、その他の者による発明の実施であって、特許出願人又は当該出願人の前権原者の同意若しくは黙認を得ないもの」である。

「秘密の実施」による特許取消は、先使用権による通常実施権を認める(特許の有効性を認める)のではなく、特許の有効性そのものを否定するものである。フェアトレード委員会としては、日頃から営業秘密(ノウハウ)の保護について研究調査しており、営業秘密を「守る」ことに重点をおいてきたが、インドでは営業秘密により「攻撃」することも可能となれば、インドにおける知財管理体制を見直す必要も出てくる。

特許の取消提起の資格者は、64条(1)によれば利害関係人若しくは中央政府となる。なお、特許付与が2005年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知的財産審判部が、又は特許侵害訴訟における反訴に基づいて高等裁判部が取り消すことができる。

特許法64条に次いで影響があると思われるのは、85条に規定された不実施に対する長官によ

る特許の取消である。この条項によれば、強制ライセンスが許諾されたときは、中央政府又は何らかの利害関係人は、最初の強制ライセンス許諾の命令の日から2年の期間満了後には、特許発明がインド領域内で実施されていないこと、又は特許発明に関する公衆の適切な需要が充足されていないこと、または当該特許発明が適切に手頃な価格で公衆にとって利用可能でないことを理由として、当該特許を取り消すべき旨の命令を長官に申請することができる。中央政府以外による申請の場合は、当該申請人は利害関係人でなければならない。申請については通常、それが長官に提出された後1年以内に決定が下される。

2.3 判例

インドにおいては、成文法が成立した場合も基本的にはそれまでの判例に準拠するため、特許取消についても1970年改正特許法により判断される以前の判例が存在する。

改正以前の取消に関する判例⁴⁾としては、たとえばLaxmi Dutt Roop Chand v. Nankau (アラハバードあるいはイラーハーバード高裁, 1962年) 事件では、被告側が進歩性の欠如を理由に特許取消の反訴を提起し、特許取消維持と仮差止を無効とする判決が出されている。

また改正後では、1986年の最高裁におけるMonsanto Company v. Coramandal Indag Products (P) Ltd., 事件判決がある。これは、Monsantoが保有する除草剤の製造方法に関する特許の侵害訴訟において、有効成分であるブタクロールが公然と知られ実施されているとして、被告が取消を求めたものである。Monsantoの特許はブタクロールを乳化したものであるが、仕様に開示されていたブタクロールは公然と知られた物質であり、除草剤としての効能も知られていたうえ、乳化自体も公然と知られた技術であるとして、特許法64条(e)新規性の欠如

を根拠に特許取消となった。なお、被告は(b)権原のない者による出願、(f)進歩性あるいは自明性、(i)不明確、(l)秘密に実施、なども主張している。

一方で、64条(m)外国出願における経過情報の非開示のために取り消された例⁵⁾もある。Lintech Electronics (P) Ltd. v. Marvel Engineering Co. (デリー高裁, 1995年)がそれで、原告は英国企業Lintvalveの蒸気漏れの検出法に関する特許の、インドにおける専用実施権者である。この特許は、インドにおいて1985年2月12日に完全明細書が出願され、同年10月に特許査定されているが、これに先立ち、同特許は欧州特許庁に対して1982年10月26日付で優先権主張され、1984年5月16日に公開され、登録を受けていた。つまり、当該特許はインドにおける完全明細書出願の時点で既に公知だったのであり、64条(e)新規性に違反していること、またこの事実を報告しなかったため、同じく64条(m)要求される情報を開示しなかった、という2点の理由により特許が取り消されている⁶⁾。

特許制度は、一定期間発明の独占権を認める代わりに発明を特許権者に開示させ、それにより産業の発展を促進するものであることから、インドにおける発明の秘密の実施による特許取消は、2.1で述べた1970年特許法における取消規定の追加経緯からわかるように、特許制度の目的を外国の出願人のための(実施を伴わない)独占権よりもインド国内実施(と産業の育成)重視の方向とする性格の規定であるが、技術レベルの高い発明、すなわち特許発明は、技術の発展途上の段階においては必然的に少ない傾向にある。そのため、64条(l)の秘密の実施をもって取り消された判例は、調査あるいは複数のインドの弁護士に聞き取りした限りでは存在しないが、現実に秘密の実施が取消理由とならなくても、被告側の抗弁として主張された例は

いくつかある。

その1つが、National Research & Development Corporation of India, New Delhi v. M/s Delhi Cloth & General Mills Co. Ltd. (デリー高裁, 1979年)⁵⁾で、苛性ソーダ等の製造に用いる電解電極の製造技術に関する特許に関して、ライセンスを希望した被告に対して原告が特許侵害訴訟を提起した事件である。事件の経過としては、まず原告が被告に対して共同開発の用意がある旨伝えた後に、当該技術に関する仮出願がなされており、仮出願後に開発完了の事実が被告の知るところとなる。そして完全明細書の提出後に、被告が当該技術のノウハウライセンスを希望したが、合意していない。当該技術はその後特許として登録されたが、被告が同技術を事業に用いたことで、原告が特許侵害の警告を発し、侵害訴訟が提起されたものである。

主な争点は訴訟提起の権原についてであり、原告が原特許権者から特許の譲渡を受けるに際し、譲渡証がインド特許庁に申請されたのは1979年5月21日であり、登録は6月21日だった一方で、当該特許の侵害を制限する一方的差止命令(ex parte injunction) 請求は1979年6月13日に受理されたことから、原告に訴訟を提起する権原があったか、が判断された。特許法69条では、権利の譲渡や移転、実施権の許諾を受けるに際しては、特許庁に登録しなければならないと規定されており、権原の有効性は登録日ではなく申請日で判断された結果、原告の訴訟提起は認められた。

また、被告によるその他のいくつかの抗弁の中で、特許権者の仮明細書出願以前からノウハウとして同技術を有していたとして、特許法64条(1)の秘密に実施を根拠に、被告は特許取消を主張した。しかし、被告が当該技術と同一の技術を実用化したのは、当該特許の査定後の1977年2月であったと認定されたため、秘密の実施が争点とはならず、また被告が特許技術の

ライセンスを希望したことが、特許の有効性を自ら認めるものとして、侵害の差止請求が認められた。

特許法64条(1)の秘密に実施については、(e)の公然使用の項目もあることから、特許取消の理由として、実施の態様が公然か秘密かの別は特に重要ではない。ただし、インド特許庁の実務マニュアル⁷⁾によると、実施の対象となる発明は、Section 25(2)(d)においてプロセスに関するものと規定されている。また優先日以前の実施に関しては、試験や実験は対象外であり、この点では日本の先使用権の判断基準に準じているといえる。一方、秘密保持義務のある者が試験を行った場合は、秘密の実施でも取消の対象とはならない。したがって、使用者を限定した発売前のユーザーテストは取消の対象にならないと考えられる。ただし、黙示の守秘義務は存在すると考えられるが、抑止力の観点からもユーザーと秘密保持契約を結ぶのが安全である。

一方、Lallubhai Chakubhai Jarivala vs Shamaldas Sankalchand Shah (ボンベイ高裁, 1934年) 事件では、かつて原告の発明(アーモンドの漂白技術)の試作をしていたビジネスパートナーの従業員が、被告会社に転職して発明技術を開示し、被告会社が同製品を製造している。同技術を用いた原告製品は1930年から発売されており、特許は1931年に出願されているので、もし発売から出願までの期間において第三者が製品を調査して製法を特定することができれば、公然と販売された物品の製造方法は公然に実施とみなされ、特許法64条(e)に基づく取消理由となったが、製品発売後特許出願までの間に消費者等が製造方法を知りえた証拠はなく、出願前であっても、転職者から不正に営業秘密を取得した被告の特許侵害が認められ、製造差止となった。なお、ここでいう発明の実施とは、あくまで商業ベースの販売により利益を

得ていたことを意味する。

2. 4 関連法規

特許取消に関連する判例の理解には、特許法のみでは不十分であり、宣誓供述書等の証拠の取り扱いに対する知識が必要である。そのため、証拠保全に関する情報取得の目的で、関連法規を調査した。

(1) 公証人法 (Notary Act)

インドにおける公証人に関する規定は、公証人法2条(d)によると、以前は1881年有価証券法 (Negotiable Instruments Act, 1881) の中に定義されていたが、これを1952年公証人法に移行したものが現行法となっている。この公証人法の中では、基本的に弁護士は公証人の資格を有するとあり、政府に規定の料金を支払うことで実務免状と5年間の業務権限が与えられる。この権限は規定料金で更新でき、実務資格者の氏名、生年月日、居所などが毎年更新されるリストにて公開される。

公証人の業務は契約の認証、宣誓供述書 (affidavit) の作成などであり、宣誓供述書の作成にあたっては裁判官あるいは公証人の前で署名、宣誓しなければならない。公証人は、署名の正真性を保証する。また公証人は、訴訟手続きで提出する文書の複写を原本と同一であると証明することができるのみで、原本の正真性を証明することはできない。一方、インド国外については、インド中央政府が承認した国の公証人の面前なら同様に宣誓が可能である (公証人法14条) が、日本のように私書への確定日付の付与が可能かどうかは規定されていない。

また第3章に後述するように、公証人は事実実験公正証書に相当する宣誓供述書の作成が可能であるが、こちらについても公証人法における規定はない。なお、日本にも公証人法は存在するが、日本では事実実験公正証書の保管期間

は公証役場において20年 (延長可能) とされている。だが、インドでは公証人が文書を保管することはなく、公証人法において公証済み文書の有効期限に関する規定は特にない。

(2) 証拠法 (Evidence Act)

前述した公証人法は、公証人の資格などについて規定したものだが、公証の対象となる証拠についての規定は明確でない。そこで1872年証拠法 (2003年改訂) について調べた。

証拠法は、多くの条文に想定事例が付記されており、その事例は多岐にわたっている。まず公証人に関する規定が証拠法46条にあり、ここでは外国の公知文書は原本により、あるいは公証人により認証されなければならないとされるが、この場合の公証人はインド国外の公証人である。

しかし証拠法57条において、裁判所が司法確知 (Judicial notice) すべき事実が規定されており、その中の一つとして、公証人による認証 (seal) が挙げられていることから、インド国内の公証人による公証は、やはり証拠能力の担保に有効と考えられる。

原本は一次的証拠 (primary evidence) であるのに対して、謄本や原本の写しなどは二次的証拠 (secondary evidence) である。二次的証拠となるものについては63条に規定され、(1) 認証された写し、(2) 正確性を保証した機械的プロセスにより作成された写し、(3) 原本と比較して作成された写し、などが相当する。

写しの真正性の推定については、79条においては中央及び地方政府職員により認証された文書が、また80条においては法律により公認された者により証拠記録と主張される文書が、その真正性を推定される。この80条により、公証人により公証された複写文書や事実実験公正証書に相当する宣誓供述書も、正真性を担保される。

証拠法は2003年に改正され、90A条として新

設された規定において、裁判所が証拠としての有効性を推定する期間が20年未満とされた。特許出願の場合は問題にならないが、製造技術等をノウハウとして秘密に管理する場合は、対象となる原本も、認証された写しも、有効性を推定する期間は登録後20年未満であることに注意すべきである。

またこの2003年改正において、電子データ(electronic records)が初めて証拠として規定されたが、電子データ特有の問題である作成日時や作成者、非改ざん性等の証明に関しては、特に規定されていない。

(3) IT法 (Information Technology Act)

現在では紙文書による技術情報の管理よりも電子データによる管理が主流であり、前述の証拠法だけでは不明な部分があり、2000年制定(2008年改訂)のIT法について調べた。

IT法では、電子データの認証について規定しており、電子署名を付与することで認証が可能で、この署名は非対称鍵暗号(暗号鍵と復号鍵が異なる)とハッシュ関数(この関数を用いてデータから得られる代表的な値であるハッシュ値を変えずにデータを改ざんすることが不可能、またハッシュ値から元のデータを推定することが不可能)により真正性が担保されるべきであるとしている。

政府機関で電子署名を登録・管轄しているのは、インド企業省(Ministry of Corporate Affairs)であるが、一般には代行業者(インド国内で10社程度が中央政府の許可したライセンスを取得している)に依頼して電子署名の認証を申請する。なお、2006年以降インド国内に設立される会社は電子署名認証(Digital Signature Certificate : DSC)が義務付けられているため、この場合新たに登録する必要はない。

また海外の認証機関も、中央政府の許可があれば認証機関として承認業務を行うことができ

るので、(日本の認証機関ではまだないが)海外の機関によりインド国内で発行された電子署名も、その場合は有効である。

3. 取消における実務

先に述べたように、特許の取消は強制実施と同様、特許権者の独占・濫用を抑制する目的であるため、特許権者以外に実施しているか、あるいは実施できるかをいかに証明するかが重要となる。

3. 1 先使用权はあるのか?

特許法には先使用权を明示した条文は設けられていない。しかし、メールボックス制度⁸⁾を利用して出願された特許に関しては、先使用ととれる規定がある。メールボックス制度は1999年の特許法改正で導入された制度で、TRIPS協定と国内法を整合させる猶予期限である2005年の特許法改正により物質特許が導入されるまでの間の暫定措置として、医薬品などの物質特許出願を暫定的に受理しておき、2005年1月1日以降に審査するものである。対象となる出願の権利発生は付与日となり、付与までの間の権利は認められない。本条項は、インドのジェネリック医薬品企業の保護のために規定されたものとされる⁹⁾。特許法11A条(7)によると、2005年1月1日前に大規模な投資を行い、特許付与日までに製品を継続的に生産販売した企業に対しては、特許権者は適正なロイヤリティを受領する権利はあるものの、侵害訴訟は一切提起できないとある。この規定をもって先使用ということが出来るかは解釈が分かれるところだが、適正なロイヤリティが担保されているという点では、日本の先使用权とは異なるものといえる。

その他、公知技術の抗弁としては、対象製品が完全に公知技術により製造できると証明できれば、非侵害が主張できるというGillette

defenseが存在¹⁰⁾しているが、有効性判断が侵害訴訟でなし得るため、あまり活用されていない¹¹⁾とのことである。以降は、インドにおいて先使用権はないものとして、取消の手續について述べる。

3. 2 取消の手續

「特許付与後の異議申立」における取消は、付与から1年以内に提起しなければならないが、これとは別に期間の制約なしに、以下のように特許取消ができる¹²⁾。

1) 利害関係人又はインド中央政府の申し立てに基づいて、知的財産審判部 (IPAB: Intellectual Property Appellate Board) が審査をする。

2) 特許侵害訴訟における反訴に基づいて高等裁判所が審査をする。

逆に、拒絶査定・特許取消を覆すための手段としては以下の通りである⁸⁾。

1) 再審査申請 (特許法77条(f)(g), 特許規則130 (1)(2)) を利用する。インド特許意匠商標総局より拒絶理由通知を受領し、意見書や補正書を提出してもなお拒絶理由が解消せず、拒絶された場合、1箇月以内 (特許規則Form4による1箇月以内の延長可) にインド特許意匠商標総局に再審査請求をすることができる。(特許規則Form24)

2) 審判部への審判請求 (特許法117A条(2)に規定の条項である25条(4)を適用) を利用する。(i) 「特許付与前の異議申立」, 及び(ii) 「特許付与後の異議申立」の結果、特許取消又は補正の命令が発せられた場合、何人も3箇月以内に「審判部への審判請求」をすることができる。

3. 3 取消への対応上の注意

(1) 審理における秘密保持

自己が秘密に実施していたことをもって他者

の特許を取り消す場合、既に公開されている特許の内容だけでなく、自己の実施を証明する際にその他のノウハウも同時に開示されてしまう可能性がある。以下に、特許法における秘密保持に関して考察する。

特許法において紛争時の相手方に対する秘密保持は、ひとつには特許法103条に規定されているが、これは政府目的での発明の実施に限定されており、(原告被告を問わず) 証拠の開示が公共の利益を害する可能性がある場合のみであるため、これは対象としない。

一方、特許法104A条では、特許された方法で製造された製品と同一である製品を得るため、被告が実施した方法が特許方法と異なるか否かを立証するにあたり、製造秘密又は商業秘密を開示することが適切でないと裁判所が認めるときは、被告にその秘密の開示を要求してはならないとある。またインドではFamily Courts Act (1984) 7条において、すべての手續きにおいてインカメラ手續が可能と規定されており、また刑事訴訟法においても、インカメラ手續が認められている¹³⁾ ため、いくつかの判例でも、インカメラ手續が行われている。特許侵害訴訟においても同様に、インカメラ手續が可能と思われる。

しかし、特許法の2005年改正により、異議申立手續が査定系から当事者系に変更され、審判部あるいは高等裁判所が秘密保持の必要性を判断するようになった現在では、当事者自らが意識して開示情報を精査し、秘密保持を要請しなければならないと思われる。またこの査定系から当事者系への変更は、より証拠の管理や証拠能力確保へのハードルが上がったと見るべきと考える。そこで次にインドにおける公証制度他について述べる。

(2) 公証を前提とした対応

まず、2012年5月にかけて複数のインドの代

理人に公証に関する質問を行った。得られた回答を基に、取消実務において必要となるいくつかの事項について述べる。

5箇所中4箇所の代理人から、公証可能との回答は得られたが、これはあくまでインド国内において作成された文書に対してであり、外国公文書の認証を不要とするハーグ条約に基づき、インド国外で作成された公文書に対して当該国大使館あるいは領事館の認証に代わるアポステューユ（Apostille）の付与が行えるとした代理人は2箇所であった。しかし通常は、インドにおける特許取消実務において、たとえば日本で作成した文書を用いて、インド国内における秘密の実施を証明することはないと考えられるので、事実上アポステューユの必要性はないと考えられる。

しかしLex Orbis法律事務所のManoj Pillai弁護士は、2011年度知財協インド代表团における訪問後の追加質問で、公証人は工場内の実際の設備で製造されたことを検分したか、あるいはそう信ずるに足る合理的な理由を持つ人物として宣誓供述書、つまり事実実験公正証書に相当する宣誓供述書の作成が可能である、と回答している。これは前述の証拠法57条において、裁判所が司法確知すべき事実として、公証人による認証が挙げられていることによる。営業秘密、特に設備や製造方法に関するノウハウの確定には、公証人の検分が有効と考えられる。

次に注意すべきは、証拠となる文書の原本には公証は不用だが、複写物には必要となることである。これは前述の証拠法にも規定されており、また例えば特許規則には、異議申立時には陳述書と証拠を特許庁に、写しを相手当事者に送付するとあり、複写物（謄本）に対する公証は必須となる。

文書に対する公証の方法としては、公証人の面前に作成者が同席し署名を求めるとするものから、単に作成者の署名済み文書を郵送すれば

よいとするものまで意見が分かれているが、万全を期すならば公証人の面前にて宣誓供述書を作成するべきであろう。公証の対象となる文書以外に用意するものとしては、代理人に対する委任状である。なお、代理人の中には、文書の作成地に所在する公証人に公証依頼しなければならないとする代理人もあった。

公証した文書の保管については、公証後直ちに裁判所へ提出する場合が通常であるが、営業秘密を事前に公証して万一の取消訴訟に備えようとする場合、ある程度長期間の保管が想定される。これに対しては、代理人側で保管すると回答する代理人もあれば、依頼者に返送すると回答する代理人もあった。

前述の2003年改正証拠法では、有効性の推定期間は20年未満とあり、特許権との兼ね合いからは20年で十分に思える一方、ノウハウに関しては可能な限り秘匿したい。しかしながら、証拠法には延長に関する規定はないため、必要に応じて再度公証する必要がある。

電子データに対する認証は前述したとおり、IT法によれば作成者の電子署名登録が必要だが、公証人による電子公証は必要ない、あるいは不可能とする代理人もあった一方で、「証拠法によれば、電子署名がなくとも管理責任者の宣誓供述書があれば足りるので、公証可能」とする代理人も複数あった。

公証の費用については、1ページ当たり数US\$とするものから、1通いくらとするものまであり、1通当たりの料金を回答した代理人でも30~150US\$とまちまちであった。日本の公証人のように全国一律料金ではない。

以上のように、公証人によりその対応が大きく異なるため、公証人の選択にも注意を要する。しかし、今後インドにおいて知財訴訟に備えるのであれば、自社の営業秘密の管理方針を公証面でサポートし、訴訟までのワンストップサービスを提供してくれる代理人を選択するのが望

ましい。

(3) 証拠の準備

日本企業の立場としては、一般に日本で開発した技術をインドに移転して、現地産化するケースが多いと思われるが、昨今では以前のように開発した技術なら何でもかんでも特許出願するのではなく、特に他社との差別化のコアとなる製造技術は、ノウハウとして秘匿するケースが多い。しかしノウハウは、出願することで優先日も公的に確保できる特許などと異なり、またインドにおいて自分がノウハウとしてきた技術が特許出願される可能性もあり、証拠の準備が重要になる。

ノウハウとして「秘密に実施」してきたことを証明する場合、具体的には専門家鑑定、市販された製品自身あるいはその請求書や領収書、納品書、広告宣伝などが証拠となりうる。前述したように、特許法64条の例外規定より、試作レベルでは秘密に実施とみなされないことから、当該技術を使用した製品が優先日以前に市販されたことが証明されなければならない。

インド特許庁の審査マニュアル⁶⁾によると、製品の販売は先使用の強い証拠となるが、その販売形態は公共へ開かれたものでなくてはならない。特に取消を請求する側においては、製品の販売を証明する納品書などが有効である。

また販売の事実だけでなく、製品自体がどのようなプロセスで製造されたかを示す証拠として、作業指示書や設備の仕様書、設備の稼働時期を示す稼働報告書などを準備しておく。さらに万一、従業員からノウハウが流出する場合に備えて、労使間の契約により従業員が扱うべき技術を特定し、秘密保持義務を課しておく。これらの証拠に対する公証は必須ではないが、公証により証拠能力は高まるので、公証することが望ましい。

一方、電子メールも重要な証拠となりうるが、

改正前の証拠法88条には、電信によるメッセージの送信では「誰に」送信されたかは有効性を推定されるが、「誰が」送信したかは推定しないとある。改定後も特に記載の追加はなく、電子メール等による通信もこれに準ずるものと考えられるので、電子メールによる送信においては電子署名付きでメッセージを送信するのが望ましいが、自分自身を宛先に加えることでも、ある程度は有効性の推定を得ることができる。電子署名とは別に、韓国¹⁴⁾やドイツ¹⁵⁾、中国¹⁶⁾や日本では、データ作成日時と非改ざん性をタイムスタンプの利用により証明するサービスの利用が進んでいるが、インドにおいてもIT法の項で述べたように、政府による企業の電子署名登録が進んでいることから、タイムスタンプが利用できる素地は整っているといえる。

また先に述べたように、インドで生まれた発明は仮出願が可能であるが、仮出願を利用するケースとしては、特許提案に不慣れた現地従業員の提案をブラッシュアップし、クレームアップする時間を確保するため、仮出願制度を利用する事例が考えられる。そのような場合は、完全明細書を提出するまでは、クレームしたい内容も流動的な場合が多いと考えられるので、完全明細書を提出するまでは、事実実験公正証書に相当する宣誓供述書の作成を必須と考えたい。

会社が訴訟を提起する場合、直接には会社自身は関連文書に署名することができない。そのために代理委任状を通して、あるいは当該の会社の理事会によって通過させられた議決を通して、会社は文書に署名し、認証し、法廷に提出する権限を与えることができる。しかし、前述のNational Research & Development Corporation of India, New Delhi v. M/s Delhi Cloth & General Mills Co. Ltd.判決では、原告の部長が告訴状に署名し、取締役会が告訴状の写しを記録した議事録を、有利な証拠（疎明：prima

facie)として認めている。通常、部長は取締役ではないが、取締役会から包括的授権を受けた者として認識される(会社法384条)ためである¹⁷⁾。

またいくつかの判決文中には、証拠文書に対して“signed and verified by a duly authorized person”という記述があるが、インドの弁護士によるとこれは公証人を指すのではなく、当事者のために法廷で文書を提出する権限を与えられる代理人とのことである。代理人は、委任された弁護士に限定されるものでなく、個々の取締役も直接代理人となることが可能である。これは、会社法によると、個々の取締役は、取締役会による明示または黙示の授権に基づいて、それぞれ会社を代表し、業務を執行する権限を有する¹²⁾ためである。この点は、日本では個々の取締役には原則として会社を代表する権限がないことと大きく異なる。

(4) 従業員に対する注意

以上、証拠などの物的管理について述べてきたが、一方で人的管理も営業秘密管理には欠かせない。インドにおいても、従業員の転職や秘密の漏洩に関する紛争は多く、これらに関する判例を調査した。

まず、1967年の最高裁におけるNiranjan Shankar Golikari v. The Century Spinning and Mfg. Co. Ltd.判決⁵⁾では、会社と雇用契約を結んだ従業員がタイヤの補強糸の織り方を習得した後、契約の残存期間内に競合会社へ転職した際に、これを禁止する高裁の差止命令が最高裁により支持されている。最高裁の判断である以上、かなりの拘束力を持つ判決と考える。

ここで契約法(Contract Act, 1872) 27条によると、就業を制約するいかなる契約も無効とされるが、上記判決では、雇用期間中の契約により雇用主のためにのみ就業することは職業の制限とは認められないこと、雇用主の利益を守

るために必要な制約は認められることが明らかになった。一方、同じく契約法により、インドでは退職後の競業禁止は認められないが、それでも上記判決では、就業期間内においては従業員側から転職のための一方的な退職は認められないとされたので、雇用契約期間内の守秘義務を明確に規定することが有効である。その他にも、デリー店舗および施設法(Delhi Shops and Establishments Act, 1954)は州法ではあるが、日々の就業時間外の副業を認めないとしていることから、就業期間中に営利目的で営業秘密を漏洩することも、違法と解釈できる。

また、前述のLallubhai Chakubhai Jarivala vs Shamaldas Sankalchand Shah事件では、元従業員が秘密を第三者に漏洩した結果、公然と知られることになった製造法は、取消の対象にはならないとの判決がなされた。

以上から、従業員に関する守秘義務は、少なくとも雇用期間中は有効で、契約により明確に保護対象を規定しておけば、万一従業員を通じて特許出願前のノウハウの段階で流出があった場合も、特許法64条の取消の対象とはならないと考えられる。

(5) ライセンスにおける注意

前述したNational Research & Development Corporation of India, New Delhi v. M/s Delhi Cloth & General Mills Co. Ltd.判決においては、ライセンサーとなることを希望した被告企業が、開示を受けた技術内容を自身の独自開発と主張した例であるが、ここまで明確に権利者の特許出願後に被告が開発したと認定されることは稀で、逆に当該技術のライセンスを希望するということは、ある程度同技術に精通しており、類似技術の開発を行っている場合の方が多いと考えられる。そのため、ライセンサーが技術情報を開示することにより、ライセンスを受けようとする者が開示以前からの独自開発技術と同

一であるとして、秘密の実施を理由に特許取消を主張することが考えられる。従ってライセンサーの立場の場合は、まず出願前の開示はしないことが大前提で、そして万一技術の同一性を争うに際しては、相手方の類似技術との差異を明確に主張できるだけの詳細な文書を事前に準備し、公証しておく必要がある。

また、ライセンス契約において「有効性の不爭」条項を盛り込むことは、妥当な条件によるライセンス付与がなされていないとみなされ、強制実施の請求を招く¹⁸⁾ こともありうる。ライセンサーを希望する相手方の技術開発力、訴訟に関する経歴等の事前調査が望ましい。

上記判決でもう1つ興味深い点は、「異議申立に関しては、特許が新規なものなら仮差止を拒否するに十分であるが、逆に十分実施されているなら、特に登録から6年以上経過し、かつ実施されていれば、法廷は特許を有効と推定する」との判断が下されていることで、6年の根拠は不明であるが、ライセンサー側に有利な条件であることは、注目すべき点といえる。

4. おわりに

以上、インド特許制度における取消について、実務における注意点を紹介した。

現在、インドでは実用新案に関してパブコメを募集するなど、実用新案の導入に向けた検討が進行中であるが、今後実用新案が導入された場合でも、権利濫用に陥らないよう、特許の取消に準じた制度が採られる可能性がある。中国では、既に特許侵害訴訟より実用新案侵害訴訟が件数的に上回っているとみられ、インドが実用新案を導入した場合も、早晚同様な傾向に至るものと想像される。つまり、実用新案なら比較的容易かつ早期に取得できることが予想されるため、インドの現地企業あるいはインドに進出したアジアを中心とした外国企業による権利行使の矛先が、ノウハウの管理によりコア技術

を保護しようとする日本企業に向かうものと考えられるのである。現状では、日本企業の立場は特許権者であることが多いと考えられるが、今後は攻守逆転して、権利濫用に対抗する意味で、他社の実用新案に対する取消請求の機会が生じるものとする。その際にも、本稿が役に立てば幸いである。

注 記

- 1) 山名美加, 外国産業財産権制度説明会「インド知的財産制度と国家戦略」(平成18年度)
- 2) インドの特許法/アジア経済研究所経済協力調査, 1972
- 3) 特許庁HP外国産業財産権制度情報より
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm (参照日: 2012.10.8)
- 4) 判例は早稲田大学知的財産法研究センターの知財判例データベースから検索した。
http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_form.php (参照日: 2012.10.8)
- 5) またインドにおける判例検索サイト“Indian Kanoon”からも判例を検索した。
<http://indiankanoon.org/> (参照日: 2012.10.8)
- 6) 同事件は、特許庁委託事業、外国産業財産権侵害対策等支援事業HP、情報コーナー、制度セミナーテキスト平成18年度「インドにおける知的財産の保護と権利行使の現状」にも紹介されている。
http://iprsupport-jpo.go.jp/joho/pdf/india_genjou.html (参照日: 2012.10.8)
- 7) DRAFT MANUAL OF PATENT PRACTICE AND PROCEDURE, Third Edition - 2008, p.29, THE PATENT OFFICE, INDIA
- 8) インドにおける知的財産保護制度及びその運用状況に関する調査研究報告書, 日本国際知的財産保護協会, 平成19年3月
- 9) 特許庁委託事業、外国産業財産権侵害対策等支援事業HP、情報コーナー、制度セミナーテキスト平成18年度「インドにおける知的財産制度—その変遷と課題—」p.8
- 10) シャラート ヴァデーラ著, 「インド特許法と実務」p.254, 経済産業調査会 (2011)
- 11) 「特許クレーム解釈に関する調査研究」知財研紀要 Vol.11, p.80, 2002

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 12) 平成23年11月2日特許庁インド特許審査基準セミナー配布資料「インド特許審査基準：第3部」
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/ibento2/india_seminar.htmよりダウンロード可（参照日：2012.10.8）
- 13) 鈴木教司訳, 「インド刑法訴訟法典」青葉図書（1993）
- 14) アマノ株式会社ニュースリリース
http://www.amano.co.jp/information/pdf/20090929_e-timing.pdf（参照日：2012.10.8）
- 15) タイムスタンプ局に対するUTCトレーサビリティ保証のTA技術要件に対する検討中間報告書, 日本データ通信協会（2009年）
- 16) 中国における先使用権の確保に関する調査報告書, ジェトロ北京事務所（2011年）
- 17) 平成19年度インド会社法調査（ジェトロ）pp.74-77
- 18) 「インドにおける特許技術のライセンス供与」ジェトロインド知的財産レポート2011年第4号, p.4

（原稿受領日 2012年10月24日）

