

本資料は、日本在住のインド国特許弁理士バパット・ヴィニット氏が代表取締役を務めるサンガム IP が、インドの知財関連ニュースを紹介するものです（執筆：サンガム IP 及び同社提携先、翻訳：発明推進協会、監修：サンガム IP）。本文内容の無断での転載、再配信、掲示板への掲載等はお断りいたします。
情報の内容につきましては正確を期すように努めておりますが、正確性を保証するものではありません。本情報の利用の結果発生するいかなる不利益に対しましてもその責任を負いませんので予めご了承願います。

特許法第 8 条*1 における 「意図的或いは計画的な隠ぺい」の基準

ヴィンディア・マニー
バパット・ヴィニット

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)の立法趣旨が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。

***1 : 特許法第 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、次に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か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、それについての特許付与又は特許付与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、自己に入手可能な情報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。

(m) 特許出願人が長官に対して第 8 条によって要求される情報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情報を提供したこと

***3 : 特許規則 規則 12 外国出願に関する陳述書及び誓約書**

(1) 第 8 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 3 により作成しなければならない。

(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。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 8 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通知し続けるべき期間は、当該出願日から 6 月と

する。

- (3) 第 8 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(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 an 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、裁判所は訴訟のどの段階でも、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、命令は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 8 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か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に通知し続ける旨の誓約書