

インド知的財産ニュースレター

第 2014-10 号
2014 年 10 月 30 日

- 1) 特許法におけるライセンス／譲渡証書の登録は義務か否か？
- 2) ムンバイ高裁が、がん治療薬への強制実施権発動支持

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

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。

1) 特許法におけるライセンス／譲渡証書の登録は義務か否か？¹

ヴィンディア・マニー²

バパット・ヴィニット³

ライセンス契約或いは譲渡証書は、ロイヤリティ（一括或いは定期的な支払い）といった対価と引き換えに、権利者が被許諾者又は譲受人に権利の利用を認める二者間の契約である。一般的に、契約は書面或いは口頭でなされるが、1970年インド特許法（以下、特許法）第68条^{*1}では、ライセンス／譲渡契約は、それが書面によるものであり、関係当事者間の合意がそれらの者の権利義務を規制する全ての条件を記載した書類の形式とされ、かつ、適法に締結されていない限り、裁判で効力を生じない、としている。さらに、第69条^{*2}では、ライセンス／譲渡契約の登録手続きを具体的に示している。議論となる問題は、第69条にある契約の登録の重要性とは何か、未登録の場合どうなるかというものである。この問題については、Sergi Transformer Explosion Prevention Technologies 社 対 Kumar Pratap Anil & Ors.の事件で、2014年4月16日にデリー高裁により判決が下された。[I.A. No. 16042/2010 in CS (OS) No.1610/2010]

概要

原告の Sergi Transformer Technologies 社（以下、Sergi Transformer 社）は、被告及び Phillipe Magnier 氏（形式上の被告であり特許権者）に対し、「爆発と火災から変圧器を保護する方法と装置」に関して、特許番号 189089 号（訴訟の対象）を侵害したとして、終局的差し止め命令を求めた。Sergi Transformer 社は、2006年8月1日のライセンス契約により、上記特許の独占的被許諾者であると主張した。さらに、同社は2010年3月15日にコルカタ特許庁で、ライセンス契約の登録手続きを行っていることを主張した。

上記訴訟が係属中に、1908年民事訴訟法(CPC)第7部規則11^{*3}及び第151章^{*4}に基づき、この訴訟の元となったライセンス契約は未登録であるという理由で、被告側は訴えの棄却を求めた。

被告が挙げた第一の理由は、原告が根拠としているライセンス契約文書は署名されていないことと、その日付が訴訟提起日より大分古いものであることから、ライセンス契約文書は法的効力がないというものである。さらに、被告は、ライセンス契約は2006年1月1日から効力のあるものとして同年8月1日に署名されているにも関わらず、Sergi Transformer 社がライセンス登録手続きを始めたのは2010年3月15日と遅かったと、反論した。

Sergi Transformer 社は、ライセンス証書の未登録はライセンスそのものを無効にするものではないことと、特許法第69条に従ってライセンス証書を登録する申請をインド特許庁へすでに行っていることを主張した。さらに、特許法第109条^{*5}及び69条には侵害に対する訴訟を起こすためにライセンスの登録

¹ Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所発行 IPR AMICUS 2014年7月36号

² Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所

³ 株式会社サンガム IP、東京・日本、インド国登録特許弁理士

の制約がなく、また改正後の特許法にはライセンス証書を登録するための申請には期限が設けられていないと主張した。

民事訴訟法第 7 章規則 11 に従った出願とデリー高裁 Liverpool & London S.P. & I Assn 社対 M.V. Sea Success 社の判決[(2004)9 SCC 512]に基づいて、デリー高裁は、民事訴訟法第 7 部規則 11 による申請を考慮し、裁判所は告訴状及び訴訟の際に提出された文書一覧のみの審査を行うこととした。裁判所は、文書での申立てを含め、当事者からの他の抗弁は、本件とは関連性はないと述べた。

特許法に基づくライセンス登録に関するデリー高裁の見解

2005 年の改正前後の特許法の第 68 条及び 69 条を熟読すると、改正前の 68 条には、ライセンス或いは譲渡契約は署名日から効力があり、そのような契約の登録の申請はその契約の署名日から 6 ヶ月以内に長官に提出されなければならないと、裁判所は述べた。反対に、改正後の 69 条(5)では、長官或いは裁判所が理由に述べたうえで他の指示を書面で行った場合にのみ、証拠としてのライセンス或いは譲渡契約は、特許庁で文書が登録されて初めて有効とみなされる。さらに、第 69 条では、登録申請の提出期間については何も規定されていないと裁判所は認めた。

裁判所は、特許法の第 68、69、109 及び 110 条^{*6}をトータルで考えることが重要であると強調した。ライセンス契約を登録していない独占的被許諾者による侵害訴訟を起こすことに制約はないとしても、第 69 条(5)の「長官或いは裁判所が・・・他の指示を書面で行った場合にのみ」という表現を踏まえると、未登録のライセンス或いは譲渡契約が特許と関連する人物の権利の証明として認められるのは、長官或いは裁判所は文書で別に指示した場合に限る。本件では、原告がライセンス契約の申請を特許庁にしているが、長官が別の指示を行ってはいない。このような状況で、ライセンス契約が登録されていないし、裁判所が別の指示も行っていないので、ライセンス契約は裁判所での証明とはみなされない。

Sergi Transformer 社のライセンス契約の違法性について、裁判所は、Sergi Transformer 社の契約の登録申請に関する決定をするときに、インド特許庁はこれらの問題を検討するだろうと述べた。

Sergi Transformer 社のライセンス未登録を理由に訴訟は棄却はされなかったが、裁判所はインド特許庁に Serge Transformer 社のライセンス契約の登録について、本命令の日から 6 ヶ月以内に何らかの決定を下すよう指示した。さらに、裁判所は、インド特許庁が Sergi Transformer 社の契約の登録に関する決定を下すまで、本件に関連した全ての訴訟手続きを中断するように指示した。

結論

上記判決を踏まえると、裁判所は、特許法に従った特許ライセンス契約或いは譲渡契約が未登録の場合、救済命令、例えば暫定措置或いは最終決定、を下すことを躊躇しているようだ。このように、インド特許庁へのライセンス契約或いは譲渡契約の登録が必須である一方、ライセンス登録待ち申請の膨大なバックログがあることを考えると、ライセンス契約の登録待ちによる訴訟の中断は、特許権者或いは被許諾者にとっては憂慮すべき事態である。

【参考情報】

*1 : 特許法第 68 条 書面で、かつ、適法に締結されし限り効力を生じし譲渡等

特許若しくはその特分についての譲渡、譲渡者当権、ライセンス又はその他特許についての何らかの権利の設定については、それが書面によるものであり、関係当事者間の合意がそれらの者の権利義務を排他的な全ての条件を記載した書類の形式とされ、かつ、適法に締結されていない限り、効力を生じし。

*2 : 特許法第 69 条 譲渡、移転等の登録

(1)

何人も譲渡、移転若しくは法の適用によって、特許若しくは特許の特分を取得し、又は譲渡者当権者、実権者若しくはその他として特許について何らかの他の権利を取得したときは、その者は、長官に対してその者の権原又は場合により権利の通知を登録簿に登録すべき旨を、所定の方法により書面で申請しなければならない。

(2)

(1)の規定を害することなく、譲渡によって特許若しくは特許の特分を取得し、又は譲渡者当権、ライセンス若しくはその他の証書によって特許についての何らかの権利を取得した何人かによる権原登録の申請については、譲渡人、譲渡者当権設定者、実権者若しくは場合により当該証書の相手方当事者が、所定の方法によりこれを行うことができる。

(3) 何人かの権原登録の申請が条件に基づいてされた場合において、長官は、長官の納得する権原の証拠に基づいて、

(a)

その者が特許又は特許の特分の取得の権原があるときは、その者を特許の所有者又は共有者として登録簿に登録し、かつ、当該証書の明細若しくは権原取得の原因となった明細も記入しなければならない。

(b)

その者が、特許について何らかの他の権利の取得の権原があるときは、その者の権利の通知について、それを設定する証書の明細(ある場合)と共に、記入しなければならない。ただし、譲渡、譲渡者当権、ライセンス、移転、法の適用若しくはその他何らかの取組によってその者が特許又は特許の特分若しくは権利が有効に付与されたものであるか否かについて当事者間何らかの紛争があるときは、長官は、当該当事者の権利が管轄裁判所の判決によって確定するまで、(a)又は場合により(b)に基づく措置をとることを拒絶することができる。

(4)

特許又はそれに基づく何らかのライセンスについての権原に対して影響を及ぼす全ての契約書、ライセンス特許若しくはその他の書類について所定の方法による登録簿本並びに主題に関して規定されることのあるその他の書類については、それらを特許の保管のために所定の方法により長官に提出しなければならない。ただし、特許に基づいて特許若しくはライセンスの場合において、特許権者又は実施権者の請求があるときは、長官は、裁判所の命令に基づく以外、何人にもライセンスの条件を開示しないことを保証する措置をとる。

(5)

(1)に基づく申請又は登録簿更正の申請の目的以外、(3)に基づいて登録簿に登録されることがなかった書類については、長官又は裁判所は、これを何人かの特許又はその特分若しくは権利に係る権原の証拠と認定してはならない。ただし、長官又は裁判所が書面による記録すべき理由をもって別段の指示をする場合は、この限りでない。

*3 : インド民事訴訟法(CPC)

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=201630

第 7 部 規則 1

1.2

ORDER VII-PLAINT 規則 7 告訴

11. Application for discovery of documents— Any party may, without filing any affidavit, apply to the Court for an order directing any other party to any suit to make discovery on oath of the documents which are or have been in his possession or power, relating to any matter in question therein. On the hearing of such application the Court may either refuse or adjourn the same, if satisfied that such discovery is not necessary, or not necessary at that stage of the suit, or make such order, either generally or limited to certain classes of documents, as may, in its discretion be thought fit :

11. 文書の開示手続申請 -

何人も宣誓供述書を提出することなく、裁判所に対して、当事者がその問題に関連する所有されている或いは所有権を有する書類の宣誓の開示手続命令を起す命令を求めることができる。その申請に関するヒアリングでは、裁判所は、その開示が不要或いは指図段階で不要であると確信があるならば、それを拒絶或いは一時差止する、又は命令を下すことが可能である。また、一般或いは限定された分類に関する文書でも、適当と考えられる場合は、同様に拒絶或いは一時差止、又は命令を下すことが可能である。

*4 : インド民事訴訟法(CPC) 151 章

[151][6A. Counter-claim by defendant— (1) A defendant in a suit may, in addition to his right of pleading a set-off under rule 6, set up, by way of counter-claim against the claim of the plaintiff, any right or claim in respect of a cause of action accruing to the defendant against the plaintiff either before or after the filing of the suit but before the defendant has delivered his defence or before the time limited for delivering his defence has expired.

[151] 6.A 被告からの反訴 (1)

規則6の枠段を申し立てる権利に加えて、被告は訴訟において、原告の要求に対して反訴することにより、原告に対する被告の訴訟の元となる権利又は主張を成立させる。訴訟の申し立ての前後どちらでも成立させるが、被告の答弁又は答弁の期限がもれる前でも成立する。

*5 : 特許法第109条 侵害訴訟を提起する排他的実施権者の権利

(1)

排他的ライセンスの所有者は、当該ライセンスの日後に行われた特許侵害に関して訴訟を提起する特許権者と同様の権利を有する。また、如何なる訴訟においても損害賠償若しくは不当利得返還を裁定し又は他の救済措置を許すに当たって、裁判所は、当該排他的実施権者がそれなりに被ったか若しくは被る虞のある損失又は場合により侵害行為によって取得された不当利得について、それが当該排他的実施権者の権利に対する侵害行為をそれなりに構成する限りにおいて、参酌しなされなければならない。

(2)

(1)に基づいて排他的ライセンスの所有者が提起する如何なる特許侵害訴訟においても、特許権者は、当該訴訟で原告として参加しない限り、被告として参加しなされなければならない。ただし、被告として参加する特許権者は、出頭し裁判手続に関与しない限り、訴訟費用の支払義務はない。

*6 : 特許法第10条 侵害訴訟を提起する第34条に基づく実施権者の権利

第34条に基づいてライセンスを許諾された何人も、特許の侵害を阻止するための訴訟を提起すべき旨を特許権者に対して請求することができ、特許権者がその請求のあった日後2月以内に訴訟を提起することを拒絶又は無視したときは、当該実施権者は、特許権者であるものとして自己名義で、かつ、特許権者を被告として、特許侵害訴訟を提起することができる。ただし、被告としてそのように加えられた特許権者は、出頭し裁判手続に関与しない限り、訴訟費用の支払義務はない。

2) ムンバイ高裁が、がん治療薬への強制実施権発動支持⁴

情報チェーム⁵

バパット・ヴィニット⁶

ムンバイ高裁は、インド特許庁長官及び知的財産審判委員会(IPAB)のがん治療薬への強制実施権を与える決定を支持した。高裁は、TRIPS 協定、ドーハ宣言、1970 年特許法の様々な条項を考慮し、特許権者の上訴を棄却した。被告が、特許法第 84 条(6)(iv)^{*7}にある無償ライセンスを得る努力をしてはいなかったという訴えは、特許権者（原告）が強制実施権を求める申請人（被告）に無償のライセンスの拒否を伝える対応をしていたことに留意した裁判所により拒絶された。

申請人は、公衆の適切な需要が充足されていないことを明確にする必要がある。そして、それは、数学的基礎に基づいて行使することはできず、インド特許庁及び知的財産審判委員会(IPAB)に当事者から提出された証拠を基に決定されるべきであると、高裁は述べた。この点に関して、インド特許庁及び IPAB に提出された薬を必要としている患者数及び実際に薬が供給された患者数に関する証拠が裁判所で検討されたと、高裁は述べた。さらに、侵害人により提供された製品数はここでは考慮できない（侵害訴訟が継続中であるため、この供給はいつ止まってもおかしくないからである）、特許権者のみが公衆の適切な需要を充足する義務を負うと述べられた。公衆の需要に見合うという問題に関する特許法第 84 条(7)^{*8}の「適当な範囲」の確認は、医薬の場合は 100%として考えると結論を出した。

手頃な価格の問題については、強制実施権申請人（被告）の価格は特許権者（原告）の価格よりもかなり安く、合理的で手頃な値段であると言える。また、原告は製品価格を決定するための賃借対照表を作成しておらず、原告は裁量にでいくつかの医薬品を無償で提供とはいえ、特許薬が一般に入手できる価格ではなかった。

裁判所は、特許法第 83 条^{*9}の条項を考慮し、インド国内における実施については、インド国内での製造が必須ではなく、輸入者による実施も可能だが、特許権者（原告）は発明がインド国内で商業化されない理由について、当局を納得させる必要がある、という IPAB の判定を支持した。強制実施権の付与前にもっと時間をかけるべきという主張もまた、特許法第 86 条^{*10}の記述及びインド国内での特許の実施をするための段階を踏んでいなかったことから、裁判所に拒絶された。

[Bayer Corporation v. Union of India–Judgment dated 15-7-2014, India – Judgment dated 15-7-2014 in Writ Petition No. 1323 of 2013, Bombay High Court]

⁴ Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所発行 IPR AMICUS 2014年7月36号

⁵ Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所

⁶ 株式会社サンガム IP、東京・日本、インド国登録特許弁理士

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 IP 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 2014-10 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。