

<印国>



## 企業における動的な 知的財産政策

H K ACHARYA & COMPANY,  
Ahmedabad

**Dr. Rajeshkumar Acharya &  
Girishchandra Tanna**

今日の経済は、知識ベースの経済である。テクノロジーは非常に速く変化している。どんな技術もあつという間に陳腐化する可能性がある。このような状況では、企業が市場で存続するためには、強力な研究開発部門を持たなければならない。知的財産は、企業の成長に不可欠であり、それは究極的には研究開発部門に依存する。

知的財産には、特許、デザイン、商標、著作権などが含まれる。特許は、新しい発明に付与される、最も重要な知的財産権である。新しい製品やプロセスに関して特許が付与される。技術が急速に変化する時代には、あらゆる企業が、その活動を持続し拡大するために、非常に強力な特許部門を持つ必要がある。商標は、他のメーカーやサービスプロバイダの同様の商品やサービスと区別される視覚的シンボルであるため、同様に重要な知的財産権である。工業デザインもまた、売上の成長にとって非常に重要である。商品のデザインは、消費者がそれを購入するように惹きつける。これら3つのカテゴリの総称は、産業財産権と呼ばれる。ここでは、知的財産の成果を遅れることなく享受する方法について議論しよう。

### 1. 特許：

技術とは、新しい方法で迅速に業務を遂行するためのツールを指す。特許は、新しい技術、すなわちプロセスおよび製品に係る発明に付与される。特許法(1970年法)は、真正かつ最初の発明者に特許を付与することを規定している(6条1項(a))。したがって、優先権を取得し、最初の発明者になるために、早期に特許出願をする必要がある。さらに、特許権は、公開日に発生する(11A条7項)。したがって、申請日から18ヶ月前までに、早期公開を請求することを勧める(11A条2項、規則24A)。審査請求は、申請日または優先日のいずれか早い日から48月以内に行う必要がある(11B条、規則24B)。早期審査は、PCT出願及びスター

トアップ出願に対して適用され得る（規則 24C）。

条約出願でなく又は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もない特許出願は、仮明細書を添付して提出することができる（7条4項）。そのような場合には、出願日から12月以内に完全明細書を提出することが必要であり、提出を怠ったときは、特許出願が放棄されたものとみなされる（9条1項）。期限厳守のために十分な注意が必要である。

インドを指定する国際（PCT）出願：

ただし、PCT出願には完全明細書を添付しなければならない（7条4項）。この場合、PCT出願に提出された名称、説明、図面、要約及びクレームは、完全明細書と解される（10条4A項）。

インドを指定するPCTに基づく国際出願では、出願人は国際出願の出願日から30ヶ月以内に国内段階出願をすることが義務づけられている（2003年規則、規則20(4)(i)）。規定された期間内に国内段階出願がなされた場合、出願の提出日は、PCTに基づいて付与される国際出願日とする（7条1B項）。

特許権の管理：

特許権の商業的利用は、特許取得の最終目標である。ほとんどの場合、企業はその発明を自社で商業利用している。しかし、場合によっては、特許のライセンス供与が選択肢となる可能性がある。特に、クロスライセンスは、企業にとってもっと有益である。

クロスライセンス契約は、複数の当事者が、それぞれが所有する1つまたは複数の特許でクレームされている主題の利用のために、互いのライセンスを供与する契約である。通常、この種の合意は、訴訟を回避し、侵害紛争を解決するために、2者間で行われる。

多くの場合、各当事者が保有する特許は、特定の商品のさまざまな本質的側面をカバーしている。したがって、クロスライセンスによって、各当事者は、商品を市場に投入する自由を保持する。「クロスライセンス」という用語は、いずれの当事者も相手方にロイヤルティを支払わないことを意味する。

クロスライセンス契約を締結した当事者は、独占禁止法や関連規制に違反しないように注意する必要がある。インドにおける競争に著しい悪影響を及ぼす契約は無効である（2002年競争法3条1項、2項）。しかし、知的財産権を保護するための合理的な条件を課すことは認められている（2002年競争法第3条5項）。「合理的な条件」は定義されていない。

特許の期間は、所定の期間内に更新手数料が納付されることを条件に、出願の

日から20年間である(53条1項、2項、規則80)。

特許は公共財に付与される。それらは、発明を奨励し、合理的な期間内にその商業的实施を保証するために付与される(83条)。これが満たされない場合、監督官庁による強制ライセンスの付与、または特許の取消しにつながる可能性がある。したがって、特許発明の実施は法的要件でもある。

## 2. 商標：

商標は、企業の貴重な産業財産である。ある商品やサービスを他のものと区別する。それは、図形、ブランド、見出し、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からなることができる(1999年商標法2条1項(m))。商標は、商品/サービスの質にたいする評判と事業のグッドウィルを示す。

商標の登録は必須ではない。しかし、登録されていない商標の侵害に対しては防衛できないので、登録を勧める(1999年商標法27条)。商標を登録すると、登録商標に係る商品/サービスについての商標の排他的使用の権利と、侵害に係る救済を取得できる(28条)。登録された商標保有者は、侵害者に対する刑事訴訟の権利を得る(第101条から第109項)。したがって、商標の登録を勧める。登録は10年間有効であり、さらに10年間更新することができる(25条)。

登録された商標が登録から5年間使用されない場合は、被害を蒙った何人による申請に基づき、商標登録簿から抹消され得る(47条)。

商標のライセンスは、「登録使用者」と呼ばれる(1999年商標法48条)。そのような商標の許諾使用は、特定の状況において事業を拡大する可能性がある。登録使用者による商標の使用は、その商標の所有者による使用とみなされる。

## 3. 意匠：

工業意匠の意義は、工業製品の魅力の中に感じるすることができる。それは、最初の一瞥で目を捉え、消費者の心の中に長く残り、永続的な印象を残すものである。したがって、工業意匠の保護は非常に重要である。

意匠とは、あらゆる物品に適用される線又は色彩の形状、輪郭、模様、装飾若しくは構成の特徴を意味する(2000年意匠法2条(d))。

意匠は10年間登録され、さらに5年間更新することができる。登録意匠の所有者は、その意匠に係る意匠権を保有する(11条)。所有者は、意匠が適用される商品を商業的に利用する排他的権利を取得する。意匠権の侵害は、「デザインの盗用」と呼ばれている。登録意匠の所有者の独占権を侵害した者は、盗用の罪に問われ、刑罰と罰金を科せられる(22条)。(邦訳：当研究所)

## < India >

# Dynamic Intellectual Property Policy in a Company

H K ACHARYA & COMPANY, Ahmedabad

**Dr. Rajeshkumar Acharya & Girishchandra Tanna**

Today's economy is knowledge based economy. Technology is changing very fast. Any technology may become obsolete any time. In these circumstances a company must have a strong R&D division to sustain in the market. Intellectual property has a vital importance in the growth of a company, which ultimately dependent on the R&D division.

Intellectual Property includes ; Patents, Designs, Trademarks, Copyrights, etc. Patent is most important IP Right, as it is granted for the new invention. Patent is granted for a new product or process. In a fast changing technology era, any company is required to have a very strong patent division to sustain and expand its activities. Trade mark is equally important IP Right, as it is a visual symbol, which distinguishing the goods from similar goods or services of manufacturers or service providers. Industrial design also has vital importance in sales growth. Design of an article attracts the consumer to buy it. All these three categories are named as industrial property.

Now, let us discuss how to reap the fruits of Intellectual Property in time :

1. Patents :

Technology is termed as a tool to carry out the work speedily with a new way. Patent is granted for a new invention of a technology, i.e. process and product. The Patents Act, 1970, provides for the grant of a patent to the true and first inventor, [Section-6 (1) (a)]. So, it is necessary to file patent application earliest to get priority and become first inventor. Moreover, patent rights starts from and on the date of the publication, [Section-11A (7)]. So, it is advisable to request early publication, i.e. before prescribed eighteen months from the date of filing of the application, [Section-11A (2), rule-24-A]. Examination of the application is required to be requested within forty eight months from the date of filing of the application or priority date whichever is earlier, [Section-11B, Rule, 24-B]. Expedited examination of the application is permissible for the PCT and Startup applications, [Rule-24-C].

Patent application, not being a convention application or PCT application designating

India, may be filed accompanied by a provisional specification, [Section-7 (4)]. Complete, in such a case, required to be filed within twelve months from the date of the filing of the application, otherwise the patent application shall be deemed to be abandoned, [Section-9 (1)]. Great care is required to stick to the time limit.

International (PCT) application designating India :

However, the PCT application must accompany complete specification, [Section-7(4)]. In this case, the title, description, drawings, abstract and claims filed with the PCT application, shall be taken as the complete specification, [Section-10 (4-A)].

International application made under the Patent Co-operation Treaty (PCT) designating India, the applicant is required to file national phase application within thirty one months from the filing date of the international application, [The Patents Rules, 2003, Rule-20 (4) (i)]. If the national phase application filed within the stipulated time, the filing date of an application shall be the international filing date accorded under the PCT, [Section-7 (1B)].

Management of Patent Rights :

Commercial exploitation of the patent rights is the ultimate goal of patent got. In most cases, the Company uses its invention in-house and commercially exploits it. However, licensing of a patent may be an option in certain cases. Particularly, cross-licensing may be more beneficial to the Company.

Cross-licensing agreement is an agreement according to which two or more parties grant a license to each other for the exploitation of the subject-matter claimed in one or more of the patents each owns. Usually, this type of agreement happens between two parties in order to avoid litigation or to settle an infringement dispute. Very often, the patents that each party owns cover different essential aspects of a given commercial product. Thus, by cross licensing, each party maintains their freedom to bring the commercial product to the market. The term 'cross licensing' implies that neither party pays royalties to the other party, although this may be the case.

Parties that enter into cross-licensing agreements must be careful not to violate anti-trust laws and regulations. Any agreement, which causes appreciable adverse effect on competition in India, is void (Section-3(1) and (2) of the Competition Act, 2002). However, imposing reasonable conditions to protect intellectual property right of a person is recognized, (Section-3(5) of the Competition Act, 2002). 'Reasonable condition' is not defined.

Term of the patent is twenty years from the date of filing of the application subject to the renewal fees paid in time, [Section-53 (1), (2)], Rule-80].

Patents are granted for the public good. They are granted to encourage inventions and to secure its commercial use within reasonable time, [Section-83]. Failure this may lead to grant

of compulsory license by the Controller, or revocation of the patent. So, use of patented invention is a statutory requirement as well.

## 2. Trademarks :

Trademark is an invaluable industrial property of A Company. It distinguishes the goods or services of a person from those of others. It may be in form of device, brand, heading, label, ticket, name, signature, word, letter, numeral, shape of goods, packaging, combination of colours or any combination thereof [Section-2(1)(m) of the Trade Marks Act, 1999]. Trademark shows reputation of the quality of the goods/services and goodwill of the business unit.

Registration of trade mark is not mandatory. But, it is advisable to register it as no action for infringement of unregistered trade mark tenable, (Section-27 of the Trade Marks Act, 1999). Registration of trade mark grants exclusive proprietary right to use it in relation to the goods/services in respect of it is registered, and to obtain relief in respect of the infringement (Section-28). The registered proprietor has got right to criminal proceedings against the infringer/s (Sections 101 to 109). So, registration of the trade mark is advisable. Registration is valid for ten years, which may be renewed time to time for another ten years, (Section-25).

Non-use of the registered trade mark for five years from its registration may be removed from the Register of Trade Marks on application made by any aggrieved person (Section-47).

Licensing of the trade mark is termed as 'Registered User' in the Trade Marks Act, 1999 (Section-48). Such permitted use of a trade mark may expand the business in certain circumstances. Use of a trade mark by the registered user is deemed to be used by the proprietor of that trade mark.

## 3. Designs :

The significance of an industrial design could be felt in the appeal of the industrial product. It is nothing but what catches the eye at the first sight, which would have long standing and ever lasting impression in the mind of the consumers. So, protection of an industrial design is so important.

A design refers to the features of shape, configuration, pattern, ornamentation or composition of lines or colours applied to any article, [Section-2(d) of the Designs Act, 2000].

Design is registered for ten years, which may be renewed for further five years. The proprietor of the registered design has the copyright in that design, (Section-11). The proprietor gets exclusive right to commercially exploit articles to which design is applied.

Infringement of copyright in a design is termed 'piracy of design'. The person responsible for infringement of monopoly of proprietor of registered design is guilty of piracy and liable for penalty and fine, (Section-22).