

<印国>



知的財産で新事業を守る ための取り組み

H K ACHARYA & COMPANY, Ahmedabad
**Dr. Rajeshkumar Acharya &
Priya Mehta**

知的財産は精神的創造物であり、芸術や文学、デザインやシンボル、ビジネスネームや発明などの無形のものである。創作者はその知的財産に対して権利を有しており、知的財産法を用いてこれらの権利を保護することができる。これらの問題を心配するのはテクノロジー企業だけだという認識があるが、そうではない。今日のビジネスはますます知識ベースになっており、知識の多くには価値がある。もしそれを保護しなければ、数百万ドルとは言わないまでも、数十万ドルの投資をしても、他者が利益を得るのを傍観するだけになるかもしれない。投資家や買収者にとって、自社の知財とその保護方法を知ることは、しばしば非常に重要な問題である。

インドでは、税関での差し押さえや民事訴訟など、不正使用に対する権利を行使するいくつかの方法がある。また、調停や仲裁などの代替的な紛争解決手段を検討することもできる。知的財産が適切な知的財産庁によって登録または付与されている場合には、あらゆる種類の知的財産がインド中央物品税関庁によって保護され、侵害疑義物品のインドへの輸入を防止することができる。過去5年間の動きに敬意を表して、産業・内国貿易振興局の下に知的財産推進管理支局が設立され、知財政策の実施と省庁間の調整を任務としている。2016年には、こうした取り組みに続き、インド政府による積極的な取り組みが数多く行われた。そのうちのいくつかは、知的財産に関する意識の向上と、執行官の能力向上に重点を置いたものであった。内務省は、すべての警察訓練学校で知的財産を必須科目とすることを発表した。インド特許庁は、特許・商標審査の未処理問題に対処するために審査官を採用した。その後、インド特許庁の処理時間は短縮されました。2016年に商事裁判所法が制定された。これは、司法の知財問題における遅延を減らし、専門性を高める機会となった。2017年には、特許規則と商標規則が改

正され、事件の処理と審査の合理化のために厳格な処理期間が採用された。また、出願時の特別割引や、スタートアップ企業に対する迅速な審査も導入された。特許規則は2019年9月にさらに改訂され、その迅速な審査手続きの基準を明確にし、スタートアップや中小企業、外国の知財庁との協定、特許協力条約、国際調査機関、国際予備審査機関としてインド特許庁を選択できることとした。

積極的な施行の動きとして、デリー高等裁判所は2020年1月、インド特許法第3条(k)に基づく特許性の除外を明確にし、*Ferid Allani vs. Union of India & Others*において、「技術的効果」または「技術的貢献」を実証するコンピュータ関連の(すなわち、コンピュータ・プログラムに基づく)発明は、コンピュータ・プログラムに基づくものであっても特許性があるとの判決を下した。裁判所は、コンピュータ・プログラムに基づく発明の特許性を判断する際には、技術的効果と技術的貢献を評価しなければならないことを示した。

新規事業者が注意しなければならない主要な分野の1つに、知的財産権がある。適切なビジネス構造を決定するための基本的な事項をクリアした後、知的財産権はビジネスを競合他社から差別化するのに役立つ。知的財産権は、新たな収益源を生み出すためのライセンスとなり、マーケティングやブランディングに欠かせないものとなり(独占性)、また、知的財産権は融資の担保として利用できる資産である。インドでは、スタートアップの評価は知的財産権に基づいて行われる。新興企業は、そもそも莫大な製品、株式あるいは労働力を持っているわけではない。そのため、スタートアップ企業の評価の大部分は、知的財産権に基づいて行われる。通常、新規事業の評価の80%以上は知財ポートフォリオに依存するとされている。知的財産は貴重なビジネス資産であり、インドのような新興市場では、競争上の主要な優位性となる可能性がある。

知的財産管理戦略を考えると、知的財産権の保護は法域ごとに行われるため、他の国で保護されていてもインドで登録しなければならないので、企業はインドの市場に参入する前に十分に計画して登録する必要がある。知的財産権の執行手段としては、警察、税関、司法がある。商標や著作権は民事訴訟と刑事訴訟で執行することができるが、特許や意匠は民事訴訟でしか執行できない。知的財産の保護を事業計画に組み込むことは、企業が競争上の優位性を獲得・維持する上で重要な役割を果たす。

インドは海外市場の中でも優先順位の高い市場である。新規事業者がインド市場に参入する際には、知的財産権の問題に遭遇するリスクを最小限に抑えるために、実践的なステップを踏む必要がある。例えば、第三者の知的財産権を不用意

に侵害しないように、現地でリスクレビューを行うことや、インドの知的財産権専門家にアドバイスを求め、登録や保護に関する情報を提供している利用可能な文献やウェブサイトを探すことがこれにあたる。特許、商標、意匠、著作権の登録には、インドではかなりの時間がかかる可能性があるため、企業は、市場に参入する前に十分な時間をかけて登録を計画する必要がある。契約が自社の知的財産権を侵害しないことを保証することで、インドの相手による侵害のリスクを減らすことや、契約書に適切な紛争解決条項を盛り込み、防御策を講じる前に調停を検討することも重要である。

新しいビジネスは非常にダイナミックな環境にある。新しいビジネスを始めるためには、知的財産が他の標準以下の製品やサービスに使用されないよう、常に配慮しておく必要がある。知的財産権の保護は、競争の激しい市場において、持続可能で防御可能な差別化要因を生み出すための最善かつ唯一の方法である。

参考 URL :

1. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/>
2. <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/india-protecting-intellectual-property>
3. <https://www.startupindia.gov.in/>

(邦訳：当研究所)

< India >

Efforts to Protect New Business with Intellectual Property

H K ACHARYA & COMPANY, Ahmedabad

Dr. Rajeshkumar Acharya & Priya Mehta

Intellectual property is a creation of the mind and is intangible, such as art and literature, designs and symbols, business names and inventions. The creator has rights to their intellectual property, and they may choose to protect these rights using intellectual property laws. There is a perception that only technology companies need to worry about these issues but that's not the case. Businesses today are increasingly knowledge based and much of that knowledge has value. If they don't protect it, they could end up investing hundreds of thousands, if not millions of dollars, and end up watching someone else reap the benefits. Knowing your IP and how it is protected is often a very material issue for investors and acquirers.

India offers several ways to enforce your rights against unauthorized use, including customs seizures and civil litigation. Alternative dispute resolution means can also be considered such as mediation or arbitration. All types of IP may be protected by the Indian Central Board of Excise and Customs which acts to prevent the import of allegedly infringing goods into India, as long as the IP has been registered or granted by the appropriate IP office. With reverence to the developments over the last five years, under DPIIT (Department for Promotion of Industry and Internal Trade), a Cell for IP Promotion and Management (CIPAM) was established and has been tasked with implementing the IP Policy and interagency coordination. Following these efforts in 2016, there were many positive initiatives undertaken by the Government of India. Several of these initiatives focused more on creating IP awareness and capacity building with enforcement officials. The Ministry of Home Affairs announced that IP would become a mandatory subject for all police training academies. The Indian Patent Office (IPO) hired examiners to address the issue of patent and trademark examination backlogs. Subsequently, IPO's processing wait-times were reduced. The Commercial Courts Act was enacted in 2016; it provided an opportunity to reduce delays and increase expertise in judicial IP matters. In 2017, the Patent Rules and the Trademark Rules were revised, adopting strict timelines to dispose of cases and streamline examination.

Special discounts for filing and an expedited examination for start-ups was also introduced. The Patent rules were further revised in September 2019 to clarify and expand the criteria of its expedited examination procedures to include startups and small businesses, agreements with foreign IP offices, and the election of the IPO as a Patent Cooperation Treaty (PCT), International Searching Authority (ISA), or International Preliminary Examination Authority (IPEA).

With positive enforcement developments, the Delhi High Court clarified in January 2020, the exclusion from patentability under Section 3(k) of the India Patents Act, ruling in *Ferid Allani vs. Union of India & Others* that computer-related inventions (i.e., based on a computer program) demonstrating ‘technical effect’ or ‘technical contribution’ are patentable even though they may be based on a computer program. The Court indicated that technical effect and technical contribution must be evaluated when determining the patentability of an invention based on a computer-program.

One of the major areas that new businesses need to stay aware about is Intellectual Property Rights (IPR). Once the fundamentals of deciding the right business structure are cleared, IPR helps to differentiate your business from the competitors. IPR yields the license for creating an additional revenue stream, it can become an essential part of marketing or branding (Exclusivity) and Intellectual properties are assets that you can use as security against loans. In India, Startup Valuation can be made on the Basis of IP Rights. New companies don’t really have monstrous products, stocks or workforce to begin with. Subsequently, a large portion of the estimation of a startup, for the most part, gets from their IP rights. It has been assessed that on the normal, over 80% of the estimation of a new business depends on their IP portfolio. IP is a valuable business asset and in an emerging market like India could well be the main competitive advantage.

Considering an IP management strategy, IP protection is jurisdiction-specific, which means IP rights must be registered in India even if they are protected in the other countries, so businesses should plan their registration well ahead of entering the market in India. There are IP enforcement channels— police, customs and judiciary. Trademarks and copyright can be enforced through civil or criminal litigation, whereas patents and designs can only be enforced through civil litigation. Incorporating intellectual property protection into the business plan can play an important role in enabling the company to achieve and maintain a competitive advantage.

India is one of the priorities in overseas markets ; the practical steps should be taken by new businesses to enter in the Indian market to minimize the risk of encountering IP issues. Such as conduct a local risk review to avoid inadvertent infringement of third-party IP rights. Seek advice from Indian IP rights experts and look for available literature and websites providing information on registration and protection. Registration of patents, trademarks, designs and copyright could take considerable time in India, so businesses should plan their registration well ahead

of entering the market. Reduce the risk of infringement by an Indian counterpart by ensuring the contract is impermeable with respect to your IP rights. Include appropriate dispute resolution clauses in contracts and consider mediation before defensive action.

The new business has a highly dynamic environment, to start a new business one must remain on edge every time to protect the intellectual property from being used for other substandard products and service. Protecting IPR is the best and the only way that helps to create a sustainable and defensible differentiator in a highly competitive market.

References :

1. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/>
2. <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/india-protecting-intellectual-property>
3. <https://www.startupindia.gov.in/>