

本資料は、日本在住のインド国特許弁理士ババット・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：有効性の推定に厳格な規則はない

情報管理チーム

ババット・ヴィニット

特許に関する有効性に推定はないので、侵害訴訟における有効性に対する問題は、推定のアプローチから扱うことはできない。様々な裁判で行われた反訴によれば、無効であることが明白な特許の場合、6年ルールは特許権者の助けにはならないようだ。デリー高裁はこの規則（6年後の有効性の推定）は全ての特許案件に適用できるものではなく、ケースバイケースに適用すべきであり、そうでなければ特許法 107 条*及び 64 条*により被告側の拒絶となることを支持した。

審判係属中に差止命令を認めなかったにもかかわらず、「折り畳み式の呼吸装置及びその製造方法」の特許の自明性の問題について、当該米国特許及び国際出願を研究した後、裁判所は個人用呼吸保護装置の効果に対する解決方法は、当業者にとって明白であると述べた。侵害の実際の問題の単なる主張がこの段階で十分と分かった裁判所は、特許出願日より前に入手可能であった被告のマスクから、境界線やマスクの形状、折り畳み易さが入手可能だったと述べた。先の暫定的な一方的差止命令を無効にし、自明性の問題への回答で裁判所に考慮される 4 つのステップが制定された。[3M Innovative Properties Company v. Venus Safety & Health Pvt. Ltd. –Judgment dated 30-5-2014 in I. A. Nos. 20605/2013 & 1276/2014 in CS (OS) No. 2558/2013, Delhi High Court]

*特許法 107 条 侵害訴訟における抗弁等

- (1) 如何なる特許侵害訴訟においても、第 64 条に基づいて取り消すことができる理由については、全て抗弁理由として援用可能なものとする。
- (2) 何らかの機械、装置、若しくはその他の物品を製造、使用、若しくは輸入することによる、又は何らかの方法を使用することによる、又は何らかの医薬品を輸入、使用、若しくは頒布することによる特許侵害に係る如何なる訴訟においても、当該製造、使用、輸入、又は頒布が第 47 条に規定する条件の任意の 1 又は 2 以上に適合することは、抗弁理由になる。

*特許法 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。すなわち、
 - (a) 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、インドにおいて付与された他の特許に係る完全明細書に含まれた先の優先日を有する有効なクレーム中に記載されていたこと

- (b) 特許が、本法の規定に基づいて出願する権原のない者による出願に基づいて付与されたこと
 - (c) 特許が、申立人又は前権利者の権利を犯して不正に取得されたものであること
 - (d) 完全明細書の何れかのクレームの主題が本法の趣旨に該当する発明でないこと
 - (e) 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インドにおいて公然と知られ若しくは公然と実施されていたもの又はインド若しくはその他の領域において第 13 条にいう何れかの書類に公開されていたものに鑑みて、新規でないこと
 - (f) 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、インドにおいて公然と知られ若しくは公然と実施されていたもの又はインド若しくはその他の領域において公開されていたものに鑑みて、自明であるか若しくは進歩性を含まないこと
 - (g) 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、有用でないこと
 - (h) 完全明細書が発明及びそれを実施すべき方法を十分かつ明瞭に記載していないこと、すなわち、完全明細書における発明実施の方法の記載若しくはその指示がそれ自体において、インドにおいて当該発明に係る技術分野に熟練し、かつ、その平均的知識を有する者に当該発明を実施させることを可能にする程度には十分でないこと、又は完全明細書が特許出願人には知られており、かつ、その保護を請求することができた最善の発明の実施方法を開示していないこと
 - (i) 完全明細書のクレームの範囲が十分かつ明確には定義されていないこと、又は完全明細書の何れかのクレームが当該明細書に開示された事項に明瞭には基づいていないこと
 - (j) 特許が虚偽の着想又は表現に基づいて取得されたこと
 - (k) 完全明細書の何れかのクレームの主題が本法に基づく特許性を欠くこと
 - (l) 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)にいう以外に、インドにおいて秘密に実施されていたこと
 - (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
 - (n) 特許出願人が第 35 条に基づいて発せられた秘密保持の指示に違反したこと、又は第 39 条に違反してインド国外において特許付与の出願をし又はさせたこと
 - (o) 第 57 条又は第 58 条に基づく完全明細書の補正許可を詐欺によって取得したこと
 - (p) 完全明細書が発明に使用される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か又は誤って記載していること
 - (q) 完全明細書のクレーム中にクレームされている限りの発明が、インド又はその他の領域における地域社会内で入手可能な口頭その他の知識に鑑みて、予測されたこと
- (2) (1)(e)及び(f)の適用上、
- (a) 私的書類、又は秘密の試用若しくは秘密の実施については、これを一切参酌しないものとし、かつ
 - (b) 特許が方法に係るか、又は記載若しくはクレームされた方法によって製造された製品に係る場合において、当該方法によって外国において製造された製品をインドへ輸入することは、当該輸入が専ら適切な試験又は実験の目的の場合を除き、当該輸入の日当該発明がインドにおいて公然と知られ又は公然と実施されているものとみなす。
- (3) (1)(l)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) 専ら適切な試験又は実験目的のためのもの、又は
 - (b) 特許出願人又はその前権原者が政府、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) 特許出願人又はそ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、特許出願人又はその前権原者の同意若しくは黙認を得ていないもの
- (4) (1)の規定を害することなく、特許権者が第 99 条の趣旨の範囲内において適切な条件付きで中央政府の目的のために特許発明を製造、使用又は利用することの中央政府の要請に適切な理由なく従わなかったことを高等裁判所が納得するときは、高等裁判所は、中央政府の請求により、特許を取り消すことができる。
- (5) 本条に基づく特許の取消請求の通知は、登録簿の記録から特許権者と認められる者及び当該特許に対する持分若しくは権利を有すると認められる者の全員に送達するものとし、その他の何人にも通知を送達する必要はない。

特許権の共有者による侵害訴訟の提起

情報管理チーム

ババット・ヴィニット

利益相反がない限り、一方の特許権共有者が原告にならなくても、特許権者は侵害を訴えることができる。癌患者のための膝の代替品に利用される人工装具の特許及び特注デザインの侵害に関する特許権者の一人による訴訟において、マドラス高裁は、特許権者の一人が原告とならなくても、訴訟は維持できると述べた。被告側は、ある特許権者（訴訟の当事者ではない特許権共有者）は申立てられていた侵害製品に気づいていたが、彼が行った手術で利用することに同意していたと述べた。

特許侵害については、侵害を立証する決定的な証拠がなかったと判断された。特許製品に関しては、当該装具の過程を辿り、特許権者にイノベーションに対する権利が与えられていたように、被告は侵害から守るためにその製品を際立たせる特徴を主張することができる、と見解を述べた。侵害があるか否かの判断は進歩性の判断よりも緩いので、侵害品が持っている特徴に特許性がある必要はない。デザインの点では、各製品が特注であり、侵害品の材料或いは他の証拠が裁判所に提出されなかった。従って、デザインそれ自体が侵害されていたとは言えなかった。

[M. C. Jayasingh v. Mishra Dhatu Nigam Ltd. – Judgment dated 23-1-2014 in Civil Suit No. 562/2007, Madras High Court]