

2 特許権者がとらうる法的措置

特許権者は、特許権が侵害されたと考えた場合、侵害者の居住地もしくは、訴訟原因となった侵害行為の発生地域を管轄している地方裁判所もしくは高等裁判所に、訴えを提起することができる。ニューデリー、カルカッタ、ボンベイおよびマドラスの各高等裁判所は、第一審の管轄権を有しているため、地方裁判所に提起せずとも、これらの裁判所へ直接訴えを提起することができる。なお、特許侵害訴訟において、侵害者への法的通知として「警告書」を送付することがあるが、必ずしも必要ではない。

侵害訴訟において、特許権者が侵害者に対してとり得る法的措置は、以下の通りである。

- (1) 仮差止命令の申立
- (2) 一方的差止命令の申立
- (3) 終局的差止命令の申立
- (4) 損害賠償金請求又は不当利得請求
- (5) 侵害製品、侵害製品の製造に使用される材料・装置の差押、没収又は破棄請求

仮差止命令は、暫定的な救済措置であり、侵害者に対し、特許権者の特許を用いた製品を製造すること、および、これに引き続くマーケティングや販売活動を、終局的差止命令を求める訴訟の判決が下りるまで、禁止するものである。

仮差止命令が認められる要件は、以下の通りである。

- (1) 原告の特許権が、有効な特許権であると疎明できること
- (2) 被告がなした侵害を疎明できること
- (3) 仮差止命令により得られる原告の利益が被告の不利益とバランスを失っていないこと

- (4) 仮差止命令が否定された場合には、原告が回復不能の損害を被ること

侵害の立証基準としては、証拠の優越を判断する。したがって、原告は、侵害の可能性の方が非侵害の可能性よりも高いことを立証する。慣習によれば、特許発明が比較的新しい場合は、被告の主張に応じて仮差止命令が拒絶されることがある。しかし、特許発明が十分に古くかつ機能してきたものであれば、裁判所はこれを有効な特許とみなすことがある。裁判所は、特許が有効である場合のみ、仮差止命令を認めている (National Resrch Development Corporation of India vs. Delhi Cloth & General Mills Co. Ltd. AIR 1980 Del 132; V. Marika Thevar vs. Star Plough Works AIR 1965 Mod 327)。

しかし、特許が有効に登録されているだけでは十分ではなく、裁判所は、特許権者によって実施がなされているか否かについても、考慮する。Franz Xaver Huemer vs. Ner Yash Enginers事件 (1997) の事案は、原告は1984年に、織物製造業で使用される機械について特許を得たが、長期間、継続した使用をしなかったというものである。高等裁判所は、衡平の観点に基づき、被告に有利な判決を下し、原告に仮差止命令請求を認めなかった。

この事件は、特許訴訟において、原告への救済をできる限り認める一方、裁判所は、原告の主張と、被告の抗弁についても鑑み、全体の主張事実を考慮していることがわかる。

同様の見解は、Gujarat Bottle Manufacturing Co. Ltd. vs. Coca Cola Co.事件 (1995) の判断においてもみられる。

原告の差止命令の請求は、原告が侵害者の侵害行動に従っていた場合や、訴訟提起時に、原因不明の過度の遅延があった場合には、認められないことがある。

なお、原告は、事案によって場合には、一方的差止命令による救済を求めることができる。その結果、被告に送達される出廷通知の遅延により、差止命令が無効化されないようにすることができる。

原告と被告は、訴訟中、裁判所に以下の命令を求めることができる。

- (1) 係争対象物となり得る、もしくは、疑義の生じる可能性のある、すべての財産の保存、留置、調査の命令。
- (2) 原告もしくは被告の所有する土地、建物への立入調査の命令。
- (3) 信憑性ある完全な情報および証拠を得るために、サンプルの提出、意見の提示、実験を試みさせる命令。

3 特許権者のとり得る他の手段

インドの法制度によれば、刑事手続きは、特許侵害を阻止する上では不十分であり、特許権者に有利なものではない。

輸入禁止措置も、残念なことに効果がない。しかし、インド政府は、侵害製品の輸出入を抑え、特許権者を守るために、輸入禁止措置の強化に努めてはいる。

特許権者は、紛争解決のため、調停もしくは仲裁を選択することができる。この裁判外紛争解決方法の利用件数は、徐々に増加している。専門家による仲裁サービスを提供する独立した仲裁センターがあり、紛争当事者は、仲裁者を契約により、選択し、決定することもできる。

4 被告による防御方法

被告は、侵害訴訟のどの段階であっても、特許権の取消を請求することができる。

1970年特許法第64条に基づき主張される被告側の抗弁(特許取消し)となる各根拠事由は、以下の通りである。

- (a) 明細書の何れかのクレーム中にクレームされている発明が、インドにおいて付与された他の特許に係る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) 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) 明細書の何れかのクレーム中にクレームされている発明が、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(訳注:先公開、先発明)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) 明細書の何れかのクレーム中にクレームされている発明が、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) 明細書の何れかのクレーム中にクレームされている発明が、有用でないこと
- (h) 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、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) 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) 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) 明細書の何れかのクレーム中にクレームされている発明が、当該クレームの優先日前に、(3)にいう以外(訳注：試験、政府認可等の実施)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(訳注：外国出願に関する情報)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(訳注：国防目的発明)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(訳注：居住者に対するインド国外への出願禁止)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条に基づく明細書の補正許可を詐欺によって取得したこと

(p) 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) 明細書のクレーム中にクレームされている発明が、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

被告は、特許権者や専用実施権者が権利行使をしていなくても、これらの者に対し、特許に関する製品の製造、使用、販売、および、工程や製造方法の利用が、特許侵害の要件を構成しないことを確認するため訴訟を提起することができる。そのための要件は以下のとおりである。

(a) 原告が、特許権者や専用実施権者に対し、問題になっている製品や方法が記載された書面を提示したこと

(b) 特許権者や専用実施権者が、無視し、もしくは非侵害の確認を拒否したこと

なお、特許の取消しを請求する場合の立証の程度は、原告が、侵害を立証する場合よりも高い程度となっている。被告は、特許権が、瑕疵のある権利であった場合には、原告が権利行使をすべきでない旨主張できる。

また、被告による特許発明の実施が、原告の特許出願よりも古くからなされており、また、特許発明に進歩性がないことを、被告が立証できる場合は、裁判所は、被告に有利な判決を下す。この法理は「Gillette Defense」と呼ばれ、確立した判例である。

2003年(改正)特許法は、特許の付与された発明を単に、開発や情報提示のため、有効な法律の規定に基づいて、暫定的に、製造、構築、利用、販売、輸入、使用等をした場合には特許侵害にならないと規定している。これは「Bolar provision」と呼ばれる法理である。

なお、特許の付与された製品を、製造、販売、分配することを目的に、正式に認可された者から、法律上の理由に基づいて、輸入した場合も、侵害にはならない。

また、以前の法規(2005年1月1日以前)の下、当該特許出願に基づいた、製品の製造に関与していた法主体は、特許権が付与された後も、製造を続けることができ、法主体に対して、侵害訴訟を提起することはできないものとしている(マーケティングも同様である)。この規定は、ブラックボックス出願が廃止された2005年1月1日より前までは、有効であった。

1970年特許法第111条は、特許侵害訴訟において、侵害時に、侵害していることに気づかず、特許の存在を知る合理的な理由を持たない侵害者に対しては、損害賠償請求もしくは不当利得返還請求をしてはならないことを、明確に規定している。

被告は、仮差止命令が出された後は、侵害訴訟が提起された管轄地域の高等裁判所へ、原告に対し、上訴することができる。

5 侵害訴訟手続き

特許侵害訴訟は、仮差止命令もしくは一方的差止命令の申立書類の提出とともに、開始される。裁判所は、申立書類に基づき、仮差止命令もしくは一方的差止命令とするかを決定する。

通常は、仮差止命令の手続きは、申立書類に基づいて審理が開始され、被告への出廷通知の送達後も手続きが進行し、被告は原告の主張に対して意見を提示し、原告も被告の主張に対して答弁し、弁論が行われ、最終的に処分が決定する。

原告もしくは被告が、上訴する場合の根拠事由は、以下の通りである。

- (1) 事実もしくは法律の評価が正しくないこと
- (2) 自然的正義の原則に違反すること

上訴の手続きは二年から五年程度かかる。終局的差止命令を求める訴訟手続きについても同様であり、仮差止命令もしくは一方的差止命令の申立書類を考慮した後、手続きを開始する。

終局的差止命令を覆すための訴訟手続きについては、仮差止命令の場合と同様である。

終局的差止命令を求める訴訟手続きにおいては、証人尋問がなされることがある。証人は、侵害行為および侵害された商品について、審問および反対審問を受ける。証人の宣誓証書、専門家の供述書、および、原告と特許権者の宣誓証書については、裁判所が判決を下す際に参酌される。仮差止命令の手続きは、3か月程度、終局的差止命令の手続きは、最長3年程度かかる。

6 訴訟当事者

特許権者は、特許を侵害する者(侵害者)を訴えることができる。

特許権者のみならず、専用実施権者も、同様の訴権を有している。専用実施権者が、侵害訴訟を開始した場合には、特許権者は訴訟手続き上、原告もしくは被告として、当事者にならなければならない。

通常実施権者は、侵害者による侵害行為を調査するよう、特許権者に依頼することができる。特許権者が、依頼を受けたにも関わらず2ヵ月以内にこれ

に応じない場合は、通常実施権者は、特許権者の立場で、侵害訴訟手続きを開始することができ、手続き上、本来の特許権者を被告とすることができる。

実施権被許諾者(専用実施権者もしくは通常実施権者)は、インドの特許庁に、その権利を登録しなければならない。実施権許諾者又は他の利害関係者、その権利について、特許庁に登録を申請する必要がある。

また、侵害訴訟手続中に、適切な申請書を提出することにより、新しい利害関係者を加え、また、脱退することがある。

裁判所は、特許権者に与える損害賠償額を算出する際に、金銭的損失とともに、信用の損失(特許権使用料として得ることができる額と同程度の査定額)を、考慮に含めることができる。

なお、特許権者は、侵害者に対する特許侵害訴訟手続きを、特許が付与された後にのみ、開始することができる。

インドの裁判所は、何度か、域外差止命令を認めている。それらの差止命令は、外国の侵害者に対するもので、たいてい、ドメイン・ネームに関する争いであった(例えば、Tata Sons vs. Ghossan Yocoub & Ors (2004) 29 PTC 522 (Del), M/s Kaleidoscope (India) Pvt. Ltd. vs. Phodan Devi (1995) AIR Del 316)。

7 質問状と証拠開示手続き

原告もしくは被告は、裁判所の許可があれば、1908年民事訴訟法第11条第1規則により、特許侵害訴訟手続き中に、相手方へ、質問状を送付することができる。反対当事者は、10日以内又は裁判所が認める期間内に、質問状に回答する必要がある。

また、それぞれの当事者は、裁判所に申立てる前に、1908年民事訴訟法第12条第11規則により、反対当事者に、特許侵害訴訟の係争対象物や財産に関する、証拠開示文書の作成を命じることができる。

8 一部有効特許

1970年特許法第114条は、一部有効な明細書に関する侵害に対しても、救済を与えている。特許侵害

の訴訟手続き中に、侵害が主張された部分のクレームについては有効で、それ以外のクレームの部分が有効でないことが確認された場合、裁判所は、侵害された有効なクレームの部分について、救済を認めている。

9 クレーム解釈

裁判所は、特許侵害を判定する際に、特許権者に与えられた独占権の範囲を考慮している。これは、特許明細書の記載に基づく評価である。クレームの解釈は、明細書本文と比較しつつ精査した後行う。

インドの裁判所において定められた、クレームの解釈に関するガイドラインは、以下の通りである。

- (1) 明細書本文を最初に読み、その後、クレームを読む
- (2) 公知例を検討する
- (3) 発明の主要部分を抽出する(クレームの本質を検討)

(4) 抽出された発明の主要部分と被告製品又は被告方法との比較を行う

(5) 被告製品又は被告方法が権利範囲に含まれるかどうかを判断する

インドの裁判所も、均等論を適用している。デリ一高等裁判所は以下のとおり判示する。

「クレームされた発明の本質を精査する必要がある、裁判所は発明の詳細な説明やクレームの記載のみを重視すべきではない。」(Raj Prakash V. Mangat Ram Chaudhary (1978) AIR Delhi 1)

以上

¹ B-483, KNK House, Meera Bagh, Paschim Vihar, New Delhi 110063 INDIA

www.kankrishme.com

² 東京都大田区蒲田5-24-2 損保ジャパン蒲田ビル9階 www.tylaw.jp



— 商標関係 —

※請求日は17年

分類	名称	登録番号	公告番号	審判番号	請求人	被請求人	請求旨	請求日
33	木、草、芝、ドライフラワー、苗、苗木、花、牧草、盆栽	2035054	62-63990	2005-30237	森 寿夫	紀文食品	一部取消「名称と同じ項目について」	3.4
33	素材蛋白、飼料	2047904	62-75853	2005-30242	日本メディカルラボ	協和醸酵工業	一部取消「名称と同じ項目について」	3.7
33	芸能実演家のファンクラブの運営、商業音楽の制作の企画、キャラクター商品の販売に関する企画、マーケティングに関する情報の提供、商業音楽の企画又は制作、パンフレットによる広告	3325556	08-139026	2005-30293	ジェフリー インコーポレイテッド	アイアールシートウコーポレーション	一部取消「名称と同じ項目について」	3.18