

(日経 BP 知財 Awareness / 2012 年 7 月 3 日掲載)

インドの特許最新事情 (下) 秘匿使用”は特許無効の理由に

インドは新興国の中でも今後の産業の大きな伸びが期待される一方で、知的財産の訴訟に関する情報があまり表に出て来ない。フォーチュン誌上位 500 社のうち多数の企業に対して、インドにおける特許戦略のアドバイスや訴訟業務に携わる弁護士の Lakshmikumaran 氏をはじめ、特許事情に詳しい有識者がインドの特許最新事情について議論した。

出席者： Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所
 Managing Partner 弁護士 弁理士 V.Lakshmikumaran 氏
 サンガム IP 代表取締役社長 インド国特許弁理士 Vinit Bapat 氏
 三好内外国特許事務所 副会長 弁理士 伊藤正和 氏
 三好内外国特許事務所 副所長 弁理士 高松俊雄 氏

司会： テクノアソシエーツ 日経 BP 知財 Awareness 編集長 朝倉博史



(右) Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所
 Managing Partner 弁護士 弁理士 V.Lakshmi kumaran 氏
 (左) サンガム IP 代表取締役社長
 インド国特許弁理士 Vinit Bapat 氏

——インドで注目を集めている特許訴訟は何でしょうか。

Lakshmikumaran 英国の航空会社 Virgin Atlantic 社がインドの航空会社 Jet Airways 社に対し、ビジネスクラスの椅子がフラットになる発明に関して特許侵害している可能性があるという警告書を送ったケースです。Jet Airways がその特許が成立する前に異議申し立てをしましたが認められませんでした。このまま Virgin Atlantic の特許が成立することになるとどうなるか動向が注目されるところです。日本企業については商標関係で小規模の企業に使用を差し止めたケースはありますが、特許訴訟を起こしたケースについては聞いたことがありません。

“無知侵害”における損害賠償

高松 インドには、特許の存在を知らなかった場合には損害賠償金を払わなくて良いという裁判事例があったようですが、企業だと通常は考えにくいことです。

Lakshmikumaran その裁判は、侵害した人が企業ではなくて個人レベルの事業者です。侵害していたことを知らなかったので、それを機会に製品の製造を止めるとしました。個人相手に賠償金を求めても何も出てこないことが予想され、賠償金の請求はなかったということです。企業相手でしたらその通りにはいかないでしょう。

伊藤 日本では特許法第 103 条に“過失の推定”規定があります。特許は公開されており誰でも知りうる状況にあるので、民法第 709 条の適用にあたって、侵害があった場合には過失があったことを推定し、立証責任の転換を図るというものです。インドにはこの規定が無いということですね。

Lakshmikumaran インドでは特許が成立しないと損害賠償金を請求できませんが、公開されてから成立するまでの間に侵害に気づいたら警告書を送ることで、特許が付与された場合は公開日に遡って損害賠償金を請求できます。

“秘匿使用”は特許無効の理由に

高松 特許を秘密で使用していた場合に特許の無効理由になるという条文があるようですが、どのような内容でしょうか。

Lakshmikumaran その条文はインドの特許法 64 条に書かれていますが、いまだに適用された事例がありません。

Bapat ここで次の 2 つのケースが考えられます。発明を隠して使用していた者と特許権者は同一の者、発明を隠して使用していた者と特許権者は別の者です。前者は、ある者が発明をしばらく隠して使用した後に特許出願をして権利を受けた場合です。後者は、ある者が発明を隠して使用していたが、別の者が発明の優先日より後に特許出願をして権利を受けた場合です。

Lakshmikumaran 前者の場合、特許の存続期間以上に長く発明を独占したことになりますので、もし特許付与後にそれが分かれば特許を無効にできるというものです。しかし一方で、権利者が発明を隠れて使用したことを他者が証明するのは大変難しいと言えます。そこで、インドでは、特許に関する情報を開示させる米国の“ディスカバリ”と同様の手続きをとることになります。後者の場合、発明を隠して使用していた者が、発明を隠して使用していたことを証明すればよいので比較的に簡単です。

不服申立や上訴の流れ

伊藤 無効化の手続きを知的財産審判委員会（IPAB：Intellectual Property Appellate Board）でした際に、その審決に不服で上訴したいときはどこへ行けば良いのでしょうか。

Lakshmikumaran 特許が公開されてから特許になる前に行わなければならない異議申し立て（付与前異議申立）は、特許庁が判断します。付与前異議申立により拒絶査定になった場合、IPAB に不服申立はできます（図 1）。一方、付与前異議申立により特許査定になった場合、IPAB に不服申立はできず、付与後異議申立または特許無効化の手続きを行うことになります。つまり、特許付与後については、12 カ月以内であれば特許付与後の異議申し立て（付与後異議申立）、12 カ月を超えていれば無効化手続きを行うことになります。付与後異議申立は特許庁の判断、無効化手続きは IPAB の判断を仰ぐことになります。IPAB の判決に対して上訴はできませんが、法律自体に問題がある、基本的権利が犯されたなどの理由により、例外的に高等裁判所に裁量不服申立（Writ Petition）できる場合があります。

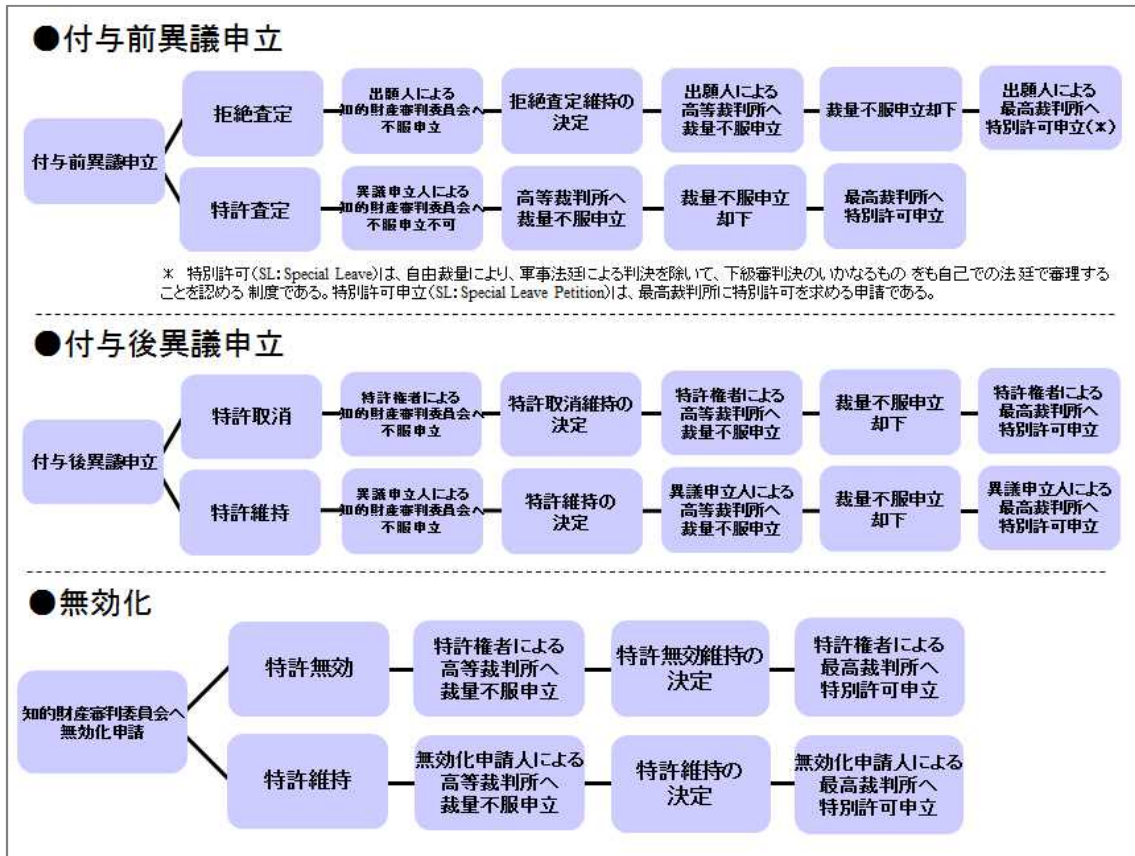


図1 ●インドにおける異議申し立て、無効化処理手続きの上訴の仕組み
(Lakshmikumaran 氏の情報を基にテクノアソシエーツが作成)