

インド特許法の基礎（第25回）

～特許取消～

河野特許事務所
弁理士 安田 恵

1. はじめに

特許は、審査官による実体審査を経て登録される（第12条、第43条）。特許は、新規かつ有用な発明の開示の代償として出願人に付与される独占権であり、特許制度は、社会経済及び技術的發展を促すことを目的としている。しかし、第12条に基づいて行われる審査は、特許権の有効性を保証するものではなく（第13条(4)）、瑕疵ある特許が付与されることがある。インド特許法には、かかる瑕疵ある特許を取り消すための各種制度が用意されている（第64条～第66条）。

2. 特許要件違反に係る特許取消（第64条(1)）

(1) 申立人適格

利害関係人又は中央政府は、第64条(1)に挙げられた理由に基づいて特許の取消を知的財産審判部に申し立てることができる（第64条(1)）。「利害関係人」は、当該発明に係る分野と同一の分野における研究に従事し、又はこれを促進する業務に従事する者を含む（第2条(1)(t)）。

また、特許権侵害訴訟を提起された被告は、当該訴訟における反訴として特許の取消を主張することもできる（第64条(1)）。

(2) 審理主体

知的財産審判部は、利害関係人による申立に基づいて特許を取り消すことができる（第64条(1)）。いかなる裁判所も第64条(1)の特許取消の申立に係る管轄権を有しない（第117C条）。

ただし、高等裁判所は、特許権侵害訴訟における反訴があった場合、当該反訴に基づいて特許を取り消すことができる（第64条(1)）。地方裁判所での特許権侵害訴訟において、特許取消しの反訴が被告よりなされた場合、当該訴訟は反訴と共に高等裁判所へ移送され（第104条）、高等裁判所が特許取消理由を審理する。

(3) 取消理由

第64条(1)には17個の取消理由が列挙されているが、その列挙順序や、異議申立理

由（第 25 条(1)）との関係が非常に分かり難い。そこで、取消理由を、以下の通り（Ⅰ）実体的要件に関する取消理由，（Ⅱ）形式的要件に関する取消理由，（Ⅲ）不正及び虚偽行為に関する取消理由に分類し、取消理由及び異議申立理由の条項を対比整理した。

取消理由の中には、異議申立理由として列挙されていないものがあり、申立の理由によっては、特許異議申立（第 25 条）では無く、特許取消の申立（第 64 条）が適するケースもある。また、第 64 条(1)(g), (1)等、いくつかの見慣れない取消理由が存在する。

（Ⅰ）実体的要件に関する取消理由

第 64 条(1)には発明の実体面に関わる以下の特許取消理由が規定されている。

	取消理由（第 64 条(1)）	異議理由（25 条(1)）
発 明	(d) 完全明細書の何れかのクレームの主題が <u>本法の趣旨に該当する発明でないこと</u>	(f) 完全明細書の何れかのクレームの主題が、本法の趣旨での発明に該当しないか又は本法に基づく特許を受けることができないものであること
	(k) 完全明細書の何れかのクレームの主題が <u>本法に基づく特許性を欠くこと</u>	
新 規 性 ・ 進 歩 性 等	(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 <u>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</u>	(b) 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、(i) インドにおいて、1912 年 1 月 1 日以後に行われた特許出願について提出された何れかの明細書中に…公開されていたこと (c) 完全明細書の何れかのクレーム中にクレームされた限りにおける発明が、当該出願人のクレームの優先日以後に公開された完全明細書のクレーム中にクレームされており、かつ、インドにおける特許出願について提出されたものであり、そのクレームについて優先日が当該出願人のクレームの日より先であること
	(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 <u>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</u>	(d) 完全明細書の何れかのクレーム中にクレームされた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又は公然と実施されたこと…

	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	(b) 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、… (ii) インド又はその他の領域において、何らかの他の書類中に、公開されていたこと ただし、(ii)に規定の理由については、当該公開が第 29 条(2)又は(3)により発明の先発明を構成しないときは、有効とされない。
	(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 <u>進歩性を含まないこと</u>	(e) 完全明細書の何れかのクレーム中にクレームされた限りにおける発明が、(b)にいうように公開された事項又は出願人のクレームの優先日前にインドにおいてなされた実施に鑑みて、自明であり、かつ、明確に何ら進歩性を含まないこと
	(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 <u>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</u>	(k) 完全明細書の何れかのクレーム中にクレームされた限りにおける発明が、インドその他の地域社会内において、口頭によるかその他であるかを問わず、入手可能な知識に鑑みて予測されること
有用性	(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 <u>発明が、有用でないこと</u>	無し
秘密実施	(1) 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 <u>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</u>	無し

(ア) 発明の主題

特許出願に係るクレームの主題が本法の趣旨に該当する発明でない場合、当該特許は

取消理由を有する（第 64 条(1) (d)）。本法の趣旨に該当する発明とは、「進歩性を含み、かつ、産業上利用可能な新規の製品又は方法」を意味する（第 2(1) (j)）。

また、クレームの主題が本法に基づく特許性を欠く場合、当該特許は取消理由を有する（第 64 条(1) (k)）。クレームされた発明が特許性要件（第 3 条）を満たさない場合、原子力に関する発明に該当する場合（第 4 条）、特許性を欠く。第 3 条には、特許できない発明として、ビジネス方法、コンピュータプログラムそれ自体、審美的創作物等の非技術的な発明、公序良俗に反する発明等が列挙されている。

（イ）ダブルパテント・新規性・進歩性

クレームされた発明が、先の優先日を有する他の特許出願の有効なクレーム中に記載されている場合、当該特許は取消理由を有する（第 64 条(1) (a)）。

また、クレームされた発明が、優先日前にインドにおける公知・公用発明であった場合、又はインド若しくは外国における文献公知発明であった場合、当該特許は取消理由を有する（第 64 条(1) (e)）。ただし、新規性喪失の例外事項（第 29 条～第 32 条）に該当する場合、特許は取り消されない（第 34 条）。クレームされた発明が、インド又はその他の地域社会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、開示（anticipated）されたものである場合も、当該特許は取消理由を有する（第 64 条(1) (q)）。

更に、クレームされた発明が、優先日前にインドにおいて公知のもの、公用されていたもの又はインド若しくは外国において公開されていたものに基づいて、自明であるか若しくは進歩性を有しない場合、当該特許は取消理由を有する（第 64 条(1) (f)）。

（ウ）発明の有用性

クレームされた発明が有用で無い場合、当該特許は取消理由を有する（第 64 条(1) (g)）。これに対応する異議理由は存在せず、見慣れない取消理由の一つである。インド特許法において「有用性」の用語は進歩性との関係で使用されておらず、進歩性に係る取消理由は別に規定されていることから（第 64 条(1) (f)）、同条(g)の規定は発明の進歩性を問題にしたものでは無いと考えられる。実利的・商業的な有用性は問題では無く、クレームされた発明が明細書の記載から期待されているように機能せず、その効果を発揮しないような場合、発明の有用性を欠くと考えられている¹。

（エ）秘密実施

クレームされた発明がその優先日前にインドにおいて秘密に実施されていた場合、当該特許は取消理由を有する（第 64 条(1) (1)）。これに対応する異議理由は存在せず、見慣れない取消理由の一つである。

¹ P. Narayanan, “Patent Law Fourth Edition”, p. 447

例えば、発明者がある発明をノウハウとして商業的に実施し、その後、当該発明を特許出願して特許を取得したような場合、新規性、進歩性等の他の特許要件を満たしていても第 64 条(1)(1)の取消理由を有することになると考えられる。特許出願人が、専ら適切な試験又は実験目的のために、発明を優先日前に秘密に実施していたような場合、第 64 条(1)(1)に該当しないとされている（第 64 条(1)(3)(a)）。この規定を反対解釈すると、特許出願人が商業目的で発明を優先日前に秘密に実施していた場合、第 64 条(1)(1)に該当すると考えられる。日本特許法においては、出願日前に発明が秘密状態から脱していない状態であれば、特許は有効に登録される。しかし、インドにおいては、第 64 条(1)(1)を根拠に特許が取り消されるおそれがある。

また、特許出願人が発明を開示した結果生じる、第三者による発明の実施であって、特許出願人の同意若しくは黙認を得ていない場合も、第 64 条(1)(1)に該当しないとされている（第 64 条(1)(3)(c)）。

ところで第 64 条(1)(1)には「秘密に実施」の主体が明示されていない。このため、特許出願人以外の第三者が独自に同一の発明を完成し、秘密に実施していた場合も、当該秘密実施を根拠にその特許を取り消すことができるか否かは必ずしも明らかでは無い。しかし、第三者によって秘密実施されていた発明に基づいて、特許が取り消されると解釈すると、特許の有効性に係る予見可能性が著しく損なわれ、特許権が不安定になる。また、そのような解釈は、公衆に発明を開示すること無く、秘密に発明を商業的に実施し、商業的利益を得ていた第三者に対して、後の優先日を有する特許を取り消す権利を与えるに等しく、発明を開示した特許権者との関係で公平性に欠けると思われる。更にこのように解釈すると、当面は発明を秘密に実施しておき、万一他人に特許を取得されても当該特許を取り消すことができるため、秘密に発明を商業的实施することを助長することになり、特許権の不安定性と相まって、産業の発達を妨げるおそれがある。以上のことから、私見ではあるが「秘密に実施」の主体は特許権と解するのが妥当と思われる。

(II) 形式的要件に関する取消理由

第 64 条(1)には発明の形式面に關わる以下の特許取消理由が規定されている。

	取消理由（第 64 条(1)）	異議理由（25 条(1)）
実 施 可 能 要	(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	(g) 完全明細書に、発明又はそれを実施する方法が十分かつ明確には記載されていないこと

件	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	
明確性等要件等	(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	無し
その他	(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	(j) 完全明細書が当該発明に使用された生物学的素材の出所又は地理的原産地について開示せず又は誤って記載していること

明細書が発明及びその実施方法を十分かつ明確に記載していない場合（実施可能要件違反）、クレームの範囲が十分かつ明確に定義されていない場合（明確性要件違反）又はクレームが明細書に開示された事項に基づいていない場合（サポート要件違反）、当該特許は取消理由を有する（第 64 条(1) (h), (i), ）。また、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が明細書に記載されていない場合、又は誤って記載されている場合、当該特許は取消理由を有する（第 64 条(1) (p)）。これらの取消理由は、表現が若干異なるが、明細書の記載要件、「発明そのもの、その作用又は用途及びその実施の方法を十分かつ詳細に記載し」（第 10 条(4) (a)）、「保護を請求する発明の範囲を明確にする 1 又は 2 以上のクレームをもって完結し」（第 10 条(4) (c)）、「クレームは…明確かつ簡潔であり、また、明細書に開示された事項を適正に基礎としなければならない」（第 10 条(5)）、「明細書において生物学的素材の出所及び地理的原産地を開示していること」（第 10 条(4) (d)）に対応する。なお、発明の明確性要件及びサポート要件は、取消理由であるが、異議申立理由では無い。

(Ⅲ) 不正及び虚偽行為に関する取消理由

第 64 条(1)には特許権者による不正及び虚偽行為に関わる以下の特許取消理由が規定されている。

	取消理由 (第 64 条(1))	異議理由 (25 条(1))
不正取得	(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	無し
	(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	(a) 特許出願人又はその前権利者が、当該発明若しくはその一部を利害関係人又はその前権利者から、不正に知得したこと
虚偽等	(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	無し
	(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	無し
外国出願情報	(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	(h) 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せず、又は何らかの重要な明細事項について自己が虚偽と認識している情報を提供したこと
秘密保持	(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	

(ア) 冒認・不正取得

特許出願権を有しない者による特許出願に基づいて特許が付与された場合 (第 64 条(1)(b)), 又は申立人若しくは前権利者の権利を犯して不正に特許が取得された場合 (第 64 条(1)(c)), 当該特許は取消理由を有する。第 64 条(1)(b)及び第 64 条(1)(c)は、よく似た規定であるが、取り消しの対象が若干異なる。

発明を不正に取得した場合は、第 64 条(1)(c)に基づいて、特許は取り消される。発明の内容それ自体を正当に知得していた場合、第 64 条(1)(c)の取消理由に該当しないが、発明を知得した者が特許出願権を有していなければ、特許出願を行うことはできず (第 6 条(1)), このような場合、第 64 条(1)(b)に基づいて、特許は取り消される。特許出願権は、真正かつ最初の発明者が有する権利であり、発明者又は特許出願権の譲受人が特許出願を行うことができる (第 6 条(1))。なお、インドへ発明を最初に輸入した

者又はインド国外から発明を最初に伝達された者の何れも「真正かつ最初の発明者」に含まれない（第 2 条(1)(y)）。なお、発明の不正取得は異議申立理由でもあるが、正当に知得した発明についての冒認出願は異議理由に挙げられていない。

(イ) 虚偽の着想及び補正許可詐欺

虚偽の着想(suggestion)又は表現(representation)に基づいて取得された特許は取消理由を有する（第 64 条(1)(j)）。見慣れない取消理由の一つである。特許の決定に影響を与えた実験データに虚偽があった場合、特許査定の結果を左右する発明の基本原則について虚偽の記載があったような場合、特許は取り消されると考えられる。日本特許法においては、同様の規定は存在せず、発明の着想、動作原理等に誤りがあっても、発明が明細書に記載された効果を有し、技術的課題を解決できれば、その特許は有効であると解釈されている。しかし、インド特許法においては、虚偽の着想又は表現が特許取消の原因となるおそれがあるため、不確かな作用効果、動作原理については不用意に記載しない方が良いと思われる。

また、明細書の補正許可を詐欺によって取得した特許は取消理由を有する（第 64 条(1)(o)）。

(ウ) 外国出願に関する情報の開示違反

特許出願人は、インド出願に係る発明と同一又は実質的同一の発明を外国に特許出願している場合、外国出願の明細事項（出願国、出願日、出願番号、出願の状態、公開日、登録日等）及びその詳細（外国出願における調査報告及び拒絶理由通知書等）を提出しなければならない（第 8 条）。特許出願人が、これらの情報を開示しない場合、又は虚偽の情報を提供した場合、当該特許は取り消される（第 64 条(1)(m)）。

(エ) 秘密保持違反等

長官は、特許出願に係る発明が国防目的に関連するものであると認める場合、その発明に関する情報の公開又は伝達を禁止又は制限すべき旨の秘密保持の指示を発することができる（第 35 条(1)）。特許出願人が秘密保持の指示に従わなかった場合、当該秘密保持に係る特許は取消理由を有する（第 64 条(1)(n)）。

また、国防に関連する機密情報の国外流出を防止する観点から、インドに居住する者は、原則として外国出願許可（FFL: Foreign Filing License）を取得しなければインド国外で特許出願を行ってはならない（第 39 条）。特許出願人が外国出願許可の規定（第 39 条）に違反して外国特許出願を行った場合、当該発明に係る特許は、取消理由を有する（第 64 条(1)(n)）。

本来、第 35 条及び第 39 条に違反した特許は放棄されたものとみなされ、特許は付与されないが、錯誤により登録されても当該特許は取り消されるべきものとされる（第

40 条)。

3. その他の特許取消

(1) 政府目的のための発明実施要請に係る特許取消 (第 64 条(4))

特許権者が、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場合、中央政府は特許の取消を高等裁判所に請求することができる。高等裁判所は、上記事情を認めるとき、当該特許を取り消すことができる。

(2) 原子力関連発明に係る特許取消 (第 65 条)

特許付与された発明が、1962 年原子力法第 20 条(1)に基づいて特許することができない原子力関連発明²である場合、当該特許は取り消される (第 65 条)。

中央政府は、特許に係る発明が上記原子力関連発明であると認めるときは、当該特許を取り消すべき旨を長官に指示することができる。長官は、その旨を特許権者又は登録された各権利者に通知し、聴聞を受ける機会を与える。聴聞の結果、特許が取り消されるべきと認められる場合、長官は特許を取り消すことができる (第 65 条(1))。また、長官は、特許を取り消す代わりに、明細書の必要な補正を特許権者に許可することができる (第 65 条(2))。

(3) 公共の利益に係る特許取消 (第 66 条)

特許又は特許の実施態様が国家にとって有害である場合、又は一般に公共の利益を損なうものである場合、当該特許は取り消される。

中央政府は、特許が上記事由に該当すると認めるときは、特許権者に聴聞を受ける機会を与える。聴聞の結果、特許が取り消されるべきと認められる場合、中央政府は、官報にその旨を宣告する。特許はその宣告に基づいて取り消されたものとみなされる。

(4) 不実施に係る特許取消 (第 85 条)

特許が以下の要件を満たす場合、当該特許の利害関係人又は中央政府は、特許を取り消すべき旨の命令を長官に申請することができる (第 85 条(1))。

①強制実施権が許諾されていること

②強制実施権の許諾命令の日から 2 年の期間が満了したこと

² Section 20 in Atomic Energy Act, 1962 “(1) As from the commencement of this Act, no patents shall be granted for inventions which in the opinion of the Central Government are useful for or relate to the production, control, use or disposal of atomic energy or the prospecting, mining, extraction, production, physical and chemical treatment, fabrication, enrichment, canning or use of any prescribed substance or radioactive substance or the ensuring of safety in atomic energy operations.”

③以下のような不実施状態にあること

- ・ 特許発明に関する公衆の適切な需要が充足されていない
- ・ 特許発明が合理的に手頃な価格で公衆に利用可能でない
- ・ 特許発明がインド領域内で実施されていない

長官は、上記要件を満たすと納得した場合、当該特許を取り消す命令を発することができる(第 85 条(3))。特許取消の審査は通常 1 年以内に決定が下され(第 85 条(4))、特許取消の命令は公告される(規則 99)。

以上