

## インド特許法の基礎（第33回）

### ～特許権侵害～

2016年2月23日

河野特許事務所

弁理士 安田 恵

#### 1. はじめに

特許権者は、出願日から20年間、特許製品等を独占的に製造販売する権利を有する（第48条）。特許権者は、侵害者に対して、侵害訴訟を提起し、損害賠償、差止請求等の救済を求めることができる（第108条）。被疑侵害者は、特許無効の抗弁（第107条）、いわゆるボーラー条項及び並行輸入（第107A条）等に係る非侵害等を主張し、これに対抗することができる。以下、特許権侵害及び救済について概観する。

#### 2. 特許権侵害

##### (1) 排他権

特許権者は、その承認を得ていない第三者による以下の行為を防止する排他権を有する（第48条）。当該排他権を侵す行為は特許権侵害を構成する。

- ・製品（物）の特許について、インドで当該製品を製造し、使用し、販売の申出をし、販売し又はこれらの目的で輸入する行為（第48条(a)）
- ・方法の特許について、インドで当該方法を使用する行為（第48条(b)）
- ・方法の特許について、インドで当該方法により直接得られた製品を使用し、販売の申出をし、販売し又はこれらの目的で輸入する行為（第48条(b)）

##### (2) 権利解釈

###### (a) 文理解釈

特許権侵害の判断は基本的に文理解釈により行われる。文理解釈は、クレームに記載された発明と、被疑侵害製品又は方法を厳密に対比することにより行われる。被疑侵害製品又は方法がクレームの範囲に含まれている場合、特許権侵害が成立する。

###### (b) 目的論的解釈／ピスマンドマロー (pith and marrow)

厳密な文理解釈による特許権侵害が成立しない場合であっても、その権利範囲が不当に狭い場合、発明者の意図及び発明の目的を考慮した目的論的解釈が行われる<sup>1</sup>。また、権利範囲を拡張解釈する手法として、明細書及びクレームの記載に拘泥せず、発明の神

---

<sup>1</sup> F. Hoffmann-La Roche Ltd, ... vs Cipla Ltd., Mumbai Central

髓 (pith and marrow) を検討すべきとする “ピスアンドマロー” 手法がある<sup>2</sup>。

(c) 間接侵害

インド特許法には間接侵害を規定する条文は存在しない。また、十分に確立された判例も見当たらない。

### 3. 抗弁事由及び侵害とみなされない行為

(1) 取消理由 (第 107 条(1))

被告は、特許が第 64 条に基づく特許の取消理由を有する場合、特許権侵害訴訟において当該取消理由を抗弁理由として主張することができる (第 107 条(1))。

(2) 試験目的の実施等 (第 107 条(2))

被告の行為が第 47 条に挙げられた条件に該当する場合、その旨を抗弁理由として主張することができる (第 107 条(2))。例えば、専ら実験 (教育活動を含む) 又は研究の目的で、特許製品を製造し又は使用する行為、特許方法を用いて製造された物品を使用する行為、特許方法を使用する行為については特許の排他権が及ばない (第 47 条(3))。

(3) ボーラー条項 (第 107A 条)

107A 条は、2002 年特許法改正において新設された条項である。製品の製造、販売等を規制する法律 (インド又は外国において有効なもの) がある場合、その法律が要求する開発及び情報の提出に適切に関連する使用のためにのみ、特許発明を製造、組立、使用、販売又は輸入する行為は侵害とみなされない (第 107A 条(a))。例えば、医薬特許を侵害するジェネリック医薬品であっても、専ら当該医薬品の開発及び承認のためであれば、その医薬品を製造、使用、販売及び輸入する行為は、特許権の侵害とみなされない。107A 条における製造販売等を規制する法律には、インド国内における法律のみならず、外国における法律が含まれる。また、侵害とみなされない期間についても特に限定は無く、ジェネリック医薬品メーカーは、特許権の失効タイミングに合わせて早期に医薬品の開発及びデータ収集を開始し、承認申請を行うことが可能である。また、外国における医薬品承認のためであれば、医薬品を輸出することも侵害とみなされない。

(4) 並行輸入 (第 107A 条)

製品を製造し、販売し又は頒布することを法律に基づき正当に授けられた者 (a person who is duly authorised under the law) からの、何人 (any person) かによる当該特許製品の輸入行為は、特許権の侵害とみなされない (第 107A 条(b))。この「法律」(the law) の解釈を示した判例は見当たらないが、第 107A 条(a) (b) の一連の文脈

---

<sup>2</sup> Raj Parkash vs Mangat Ram Chowdhry And Ors.

から、当該法律 (the law) は、製品の製造、販売等を規制する法律 (第 107A(a)) と解され得る。このように解釈されるとすれば、他国において承認された医薬を販売する業者から購入した医薬を、インドへ輸入し、販売する行為はインドにおける特許権を侵害しないと考えられる。

#### (5) 一時的又は偶発的にインドに入る外国船舶等における実施 (第 49 条)

一時的又は偶発的にインドの領域に入る外国の船舶、航空機、陸上車両等における特許製品又は方法の実施であって、船舶等又はその付属品における当該発明の実施等は、インドにおける特許権を侵害しないものとみなされる。

#### (6) 善意の実施 (第 111 条(1))

侵害行為があったときに、特許の存在を知らず、かつ、知らないことに適切な理由があったことを被告が立証した場合、裁判所は、当該被告に対して損害賠償又は不当利得返還を供与しない (第 111 条(1))。なお、差止についてはこの限りでは無く、善意実施であっても、裁判所は差止を命令することができる (第 111 条(4))。また、第 111 条の説明書きに「何人も、「特許」、「特許取得済み」という語、又は当該物品について特許取得を表示若しくは示唆する何らかの 1 若しくは 2 以上の語を物品に貼り付けているのみの理由では、当該語に特許番号を伴わない限り、特許の存在を知り又はそれを知るのに適切な理由があったものとは、みなさない。」と規定されている。

日本においては、特許公報の公開をもって、特許権侵害の過失が推定され (日本特許法第 103 条)、通常、特許の存在を知らなかったことを理由に損害賠償が免責されることは無い。しかし、インドにおいては特許の不知によって損害賠償又は不当利得返還の請求を免れ得る余地がある。

## 4. 救済

### (1) 民事的救済

(a) 特許権者は、侵害訴訟において、(ア) 差止命令、(イ) 損害賠償請求、(ウ) 不当利得返還請求等の救済を求めることができる (第 108 条(1))。なお、損害賠償請求と、不当利得返還請求は、いずれか一方しか請求できない。また、裁判所は、侵害を構成した商品、主な用途が当該商品の製造である原料及び器具の押収、没収又は破棄を命令することができる (第 108 条(2))。

差止命令には、終局的差止命令と、仮差止命令がある。終局判決前に認められる仮差止命令は、(i) 侵害行為についての一応有利な事件であるか否か、(ii) 原告及び被告の利益バランス、(iii) 仮差止が認められなかった場合に回復不能な損害を被る可能性等が考慮される。

#### (b) 部分的に有効な権利に基づく救済

特許権侵害訴訟において、クレームの一部が無効である場合であっても、侵害の申立対象のクレームが有効であるときは、裁判所は、有効なクレームに基づいて救済を付与することができる（第 114 条）。ただし、無効なクレームについて、善意かつ適切な熟練及び知識をもって作成されたことを原告が立証しない限り、裁判所は、差止命令以外の救済措置を付与することができない。また、損害賠償等を付与するに当たり、無効なクレームを挿入し又は残存させた当事者の行為が参酌される。不当に広い特許権が損害賠償請求において不利に働く可能性もある。

#### (2) 行政的救済

侵害品がインドに輸入されている場合、特許権者は侵害品の税関差止を申し立てることができる（税関法<sup>3</sup>第 11 条）。

#### (3) 刑事的救済

インド特許法には、刑事罰の規定があるが（第 118 条～第 124 条）、特許権侵害に係る罰金刑、禁固刑等は規定されていない。

### 5. 侵害訴訟手続

#### (1) 請求人

特許権者はもちろん、排他的実施権者も侵害訴訟を提起することができる（第 109 条）。特許が共有に係る場合、別段の有効な合意が無い限り、各共有者は、他の共有者に報告すること無く、侵害訴訟を提起することができる（第 50 条）。また、強制実施権者（第 84 条）は、特許権侵害訴訟を提起すべき旨を特許権者に請求することができ、請求後 2 ヶ月以内に特許権者が訴訟提起を拒絶し又は無視した場合、強制実施権者は、特許権侵害訴訟を提起することができる（第 110 条）。

#### (2) 時期

特許権者は、特許付与後に、侵害訴訟を提起することができ（第 11A 条(7)）、侵害の事実を知った日から 3 年以内に侵害訴訟を提起しなければならない（出訴期限法<sup>4</sup>）。特許出願人は、出願公開後、特許付与日まで、当該発明の特許が公開日に付与されたものとしての権利を有し、特許権者は、出願公開後の侵害行為についても損害賠償を請求することができる（第 11A 条(7)）。

---

<sup>3</sup> CUSTOMS ACT, 1962

<sup>4</sup> The Limitation Act, 1963

PART VII-Suits relating to Torts

88. Compensation for infringing copyright or any other exclusive privilege.

### (3) 管轄

特許侵害に係る訴訟の裁判管轄を有する地方裁判所又は高等裁判所に訴えを提起することができる（第 104 条）。ただし、被告が特許取消の反訴を行った場合、特許権侵害訴訟は、反訴と共に高等裁判所に移送される（第 104 条）。

### (4) 立証責任

特許権侵害の立証責任は特許権者側にある。しかし、製品を製造するための方法特許の場合、所定の要件を満たせば、特許権侵害の立証責任は被疑侵害者側に移る（第 104 条）。具体的には、前提として特許権者等は、被疑侵害者の製品と、特許方法により直接得られる製品とが同一であることを立証しなければならない。そして、各製品が同一であることが立証され、以下の各要件（ア）（イ）を満たす場合、裁判所は被疑侵害者に対して、その者が使用した方法が、特許方法と異なることを立証すべき旨を指示する。

（ア）特許の主題が新たな製品を得る方法である場合

（イ）同一の製品が当該方法により製造される虞が十分にあり、かつ、特許権者又はその者から権原又は利害を得た者が適切な努力によっても実際に使用された方法を決定することができなかつた場合

## 6. その他

### (1) 非侵害の宣言（第 105 条）

何人も、特許付与の公告日以後、以下の要件を満たす場合、非侵害確認訴訟（非侵害の宣言）を提起することができる（第 105 条(1)(4)）。非侵害確認訴訟の費用は、原則として原告が負担する（第 105 条(2)）。

（ア）原告が、書面で特許権者に対して、訴訟に係る宣言の趣旨の書面による確認を求め、かつ、当該方法又は物品を記載した書面による完全な明細を提出したこと。

（イ）特許権者がそのような確認をすることを拒絶又は無視したこと。

なお、非侵害確認訴訟においては、特許の有効性について争うことはできず、当該宣言は、特許の有効性を示すものではない（第 105 条(3)）。

### (2) 脅迫事件（第 106 条）

特許権が付与されたとしても、その権利の有効性は保証されていない（第 13 条(4)）。特許権侵害訴訟を提起すると脅迫された被害者は、当該脅迫者に対して、救済を求める訴訟を提起することができる（第 106 条(1)）。脅迫者が、特許に係る権利を有するか否かは問題ではない。なお、特許が存在する旨の単なる通知は、第 106 条が問題とする脅迫には該当しない。請求可能な救済は以下の通りである。

(a) 当該脅迫が不当である旨の宣言

(b) 当該脅迫の続行に対する差止命令

(c) それによってその者が被った損害の賠償

被告（特許権者等）は原告の行為が特許権の侵害を構成することを立証しない限り、裁判所は、請求された救済の一部又は全部を供与することができる（第106条(2)）。

以上