

特許庁委託事業

**インドの特許侵害訴訟におけるクレーム解釈
および
特許発明と被疑侵害製品の比較に関する調査報告**

2020年3月

独立行政法人 日本貿易振興機構

ニューデリー事務所

知的財産権部

インドの特許侵害訴訟におけるクレーム解釈および特許発明と被疑侵害製品の比較に関する調査報告

2020年3月

ジェトロ・ニューデリー知的財産権部

目次

1.クレーム解釈手法及びその根拠条文/主要判例	3
1.1.特許侵害とクレーム解釈.....	3
1.1.1.特許権/特許侵害	3
1.1.2.クレーム解釈	3
1.2.「備える」対「...から成る」の範囲	5
1.3.マークマンヒアリング：	6
1.4.明細書とクレームの関係：	7
2.特許発明と被疑侵害製品の比較	9
2.1.立証責任.....	9
2.2.「製品特許」対「製法特許」	9
2.3.特許発明と被疑侵害製品との比較法	11
2.4.クレーム解釈：文言解釈 or 意図的解釈	13
3.特許審査段階でのクレーム解釈.....	17
4.侵害訴訟を見越した現地専門家からのアドバイス.....	18

1.クレーム解釈手法及びその根拠条文/主要判例

1.1.特許侵害とクレーム解釈

1.1.1.特許権/特許侵害

規定：インド特許法（以降「特許法」）は、何が「特許侵害」を成すかを定義していない。しかし、特許法第 48 条は、特許が付与された場合に何が特許権者の権利であるかを定義している。第 48 条によると、特許権者に与えられた権利は以下のとおりである：

- a) **製品特許の場合：特許権者の承認を有していない第三者**が、インドにおいて当該製品を製造、使用、販売提供、販売、またはこれらの目的で製品を輸入する行為を防止する排他権；
- b) **製法特許の場合：特許権者の承認を有していない第三者**が、その方法を使用する行為、およびインドにおいて同方法により直接得られた製品を使用、販売提供、販売、またはこれらの目的で輸入する行為を防止する排他権。

上記の定義により、異なる技術分野の特許権者に与えられた権利に区別がないことは明確である。言い換えれば、特許法は食品でもソフトウェア製品でも、特許権者に同じ権利を与える。

同様な言及として、“**Novartis Ag vs インド連邦 (Union of India) 他¹**”事件の判決において、最高裁は「特許権は、製品か製法かを問わず、新規性、進歩性を伴い、産業上の利用可能性を有するのであれば、すべての技術分野のいかなる発明にも付与されるものである。発明された場所、技術分野、製品が輸入されたか自国で製造されたかによって差別されることなく、特許付与され、特許権が享受されうるものでなければならない。」と述べている。

1.1.2.クレーム解釈

規定：インド特許法には、クレーム解釈手法に係る規定は存在しない。同法第 10 条に、明細書の内容に関する規定が存在するのみである。同法第 10 条(4)は、**Novartis** 事件（前述）において最高裁も参照しているが、完全明細書は以下の通りでなければならないと規定している。

- a) 発明、その作用または用途、実施の方法を十分かつ詳細に記載する

¹ (2013) 6 SCC 1

b)出願人が把握しており、その保護を求める権利を有する発明の実施に係るベストモードを開示する

c)保護を求める発明の範囲を定義する一つまたは二つ以上のクレームをもって完結する

d)発明に関する技術情報を提供する要約を添付する

独占範囲は、クレームによって決定される。これについては、以下のとおり、**Communication Components vs Ace Technologies Corp.**² 事件の判決において、デリー高裁が明確に述べている。

「クレームによって独占範囲が決められるという原則は十分に共通認識となっている。さらに、「Roche vs Cipla」事件における高裁合議審の判決によると、クレームを明細書から切り離して解釈することはできないし、明細書には、課題解決という目的にかなった内容が記載されていないなければならない。しかしながら、本件の事実関係において、当該裁判所は、クレームは十分に的確であり、求められた独占はクレーム通りである、という意見を述べた」。

本件につき、デリー高裁はまたイギリス高等法院の **Merck & Co. Inc. vs Generics (UK) Ltd.**³ 事件を参照し、そこには、以下のようにあると述べている。

「明細書は『特許権者が自身の発明であると考えたもの』であり、特許クレームは『特許権者が選択した独占範囲』である。それらは必ずしも同じではない。さらに、この特許権という排他的独占権は、明細書に記載したすべてに及ぶわけではなく、クレームに限定される」。

F.Hoffmann-La Roche Ltd 他 vs Cipla Ltd.⁴事件において、裁判所はまた、クレーム解釈に関する法的位置付けを詳細に議論した。その重要な論点は以下のとおりである。

特許は、熟練した受け手によって、客観的に解釈される。特許発明の範囲は、作成されたクレームの性質と、特許明細書によって特定される開示内容に因る。**クレームは、発明の保護領域または保護範囲を定める⁵。クレーム構成が広範囲にわたる場合、最も幅広いところが頂点で、最も狭いところが底になる、逆さピラミッドの形を成す⁶。最初のクレームは独立クレームとなり、残りのクレーム**

² CS COMM 1222/2018

³ [2003] EWHC 2842 [2004] RPC 31

⁴ RFA (OS) Nos.92/2012 と 103/2012 裁判年月日：2015年11月27日 Judgment Dated: November 27, 2015

⁵ Section 10(4)(c) of the Indian Patent Act (1970) インド特許法（1970）第10条(4)(c)

⁶ Manual of Patents Office – Practice and Procedure 特許庁マニュアル「実践と手続き」

ムは従属クレームである。クレームが独立して同じ発明のコンセプトに関連している場合、これは独立クレームが個々にあり、他のいかなるクレームの限定を含まず、それに頼ることなく、必要とされる限定をすべて含むことを示す⁷。**特許訴訟において権利範囲を決定するクレーム解釈は、発明者が使用したクレームに記載の用語自体と、その産業の既存知識を踏まえた発明のコンテキストによって客観的に決定されなければならない⁸。全書類に目を通さなければならない、明細書本文はクレームと共に理解されなければならない。しかし、クレームが明確であれば、明細書本文を参照して、独占範囲を拡張解釈、もしくは減縮解釈することはできない⁹。訴訟に係る特許クレームに何らかのあいまいさが認められた場合、当該訴訟においてのみ特許明細書に依拠することになる。**クレームは、明細書本文からの抜粋を組み込むことなく、または明細書本文で使用されている言語を参照して意味を変えることなく、通常の英語の文章で読まれなければならない¹⁰。クレームは通常の一般的な意味で記述されなければならない、用語の明白な意味とは異なる方法でクレームを解釈することは一般大衆に対する不正であり、脱法行為でもあるだろう。従って、クレームの用語の一般的な通例上の意味とは、特許出願日時点の当業者が理解する用語の意味である。発明者の証言、辞書、条約といった付帯的な証拠は許されるが、注意して依拠しなければならない。なぜなら基本的に、付帯的な証拠は本質的な証拠に比べ重要性が低いものとして常に扱われるからである¹¹。

1.2. 「備える」対「…から成る」の範囲

F.Hoffmann-La Roche Ltd 事件（前述）において、裁判所は、クレームは序文、移行句、本文などの要素を含むと定義した。「移行句」は、以下のような用語を含むものである。

- (a) Comprising (備える)
- (b) Consisting (…から成る)
- (c) Consisting essentially of (本質的に…から成る)
- (d) Having (…を有する)
- (e) Wherein (そこで)

⁷ Landis on Mechanics of Patent Claim Drafting

⁸ FAO (OS) No.190/2013 *Merck Vs. Glenmark*

⁹ 1995 RPC 255 (UK) *Glaverbel SA Vs. British Coal Corp*

¹⁰ *F.H. & B vs Unichem* (1969 Bom 255)

¹¹ 415 F. 3d 1303 *Edward H. Phillips vs AWH Corporation*

(f) Characterized by (…を特徴とする)

裁判所は、上記の用語について、「備える」などは非限定であり、クレームが「A」「B」「C」を含む場合、4つ目の要素「D」を加えても、まだそれは侵害となるとした。

「…から成る」などは限定であり、例えばクレームに「A」「B」「C」という三つの要素がある場合、その三つの要素すべてを持っていると、被告は侵害となる。四つ目の要素「D」を加えると、侵害を回避することができる。

クレームによって定められた範囲または領域が、特許の開示または教示よりも大きいまたは広いかな否かという側面については、Novartis 事件（前述）において、最高裁はクレーム範囲は開示範囲に基づくと述べている。

特許権の範囲と、特許発明の開示、実施可能性、教示との間に引かれるべき境界は、特許法の理論的根拠のまさに根源を突く問題と思われる。特許のスキームの下では、発明が公開される代わりに個人に独占が与えられる。そして特許存続期間の満了時には、発明はそれによって恩恵を受けるかもしれない一般大衆に属する可能性がある。特許権の範囲が開示をはるかに超えると主張することは、特許付与の基本的原則を否定するように思われる。

1.3.マークマンヒアリング：

マークマンヒアリングの概念は、Herbert Markman vs Westview¹²という有名な事件から得られものであり、デリー高裁もまた F.Hoffmann-La Roche Ltd 事件（前述）において、当該事件を参照し、米国裁判所は侵害分析として以下の二つのステップを定めた述べている。

(a)ステップ 1：侵害されたと主張される特許クレームの意味と範囲を決定

(b)ステップ 2：侵害と申し立てられた機器と適切に解釈されたクレームを比較

裁判所はまた、「侵害訴訟初期に、米国裁判所はクレームの範囲を定義する、またはクレームで使用されているあいまいな用語を明らかにするために、『マークマンヒアリング』として知られる手法を実施する」と述べた。インドでは、厳密に言えば、これは行われていないが、クレームの範囲と意味をその用語を含めて理解するために、ほとんどの裁判官が機能的に同様の手段に頼っている。

¹² 52 F.3d 967 also 517 US 370

1.4.明細書とクレームの関係：

クレームは、それ自身の文言によって解釈されなければならない。明細書は、クレームの意味および範囲の理解にあいまいさがある場合にのみ、参照されるべきである。これは、**Farbwerke Hoechst vs Unichem Labs**¹³事件において、ムンバイ高裁によって以下のように述べられている。

侵害訴訟において、裁判所の主な機能は、明細書の本文を参照することなく、侵害されていると申立てられたクレームを解釈することである。そして、問題のクレーム解釈にあいまいさ、または困難があった場合にのみ、明細書の本文を参照することである。

デリー高裁は、**Communication Components** 事件（前述）において、次のように述べた。インドで侵害を認定する際、異なる管轄でのクレームの文言の多様性のため、即座に審査することはできない。インドで付与された特許の侵害を確認する目的では、インドで付与された特許のクレームは、完全明細書とともに見る必要がある。関連する部分の抜粋は以下のとおりである。

41.さまざまな管轄で認められた場合、出願方法は同じながら、異なる管轄でのクレームの文言は、通常、決して同一ではない。これは、先に議論されたように、出願手続中の主観性に基づくものである。 **インドで侵害を認定する際、異なる管轄におけるクレームの文言の多様性を即座に審査することはできない。インドで付与された特許の侵害を確認する目的では、インドで付与された特許のクレームは、完全明細書とともに見る必要がある。外国特許に対応するクレームの文言は、その発明が同一であり、本質的なクレームが削除されるまたは差引かれることがないことを広く確認するために参照し得る。** 同様の特許に係る外国特許も、発明の「エバングリーニング」を確かにするために参照され得る。しかしながら、外国の管轄で付与された特許は、確定したものとして読むことはできない。 **インドの裁判所が考慮する限りでは、特許の有効性の問題を決定する際、インドで付与された特許のクレームを第一に考慮するであろう。さまざまな管轄での特許付与、またはさまざまな管轄におけるクレームの文言の独自の性質は、インドのクレームに幅広く影響するが、それ以上のものではない。**

¹³ (1969 Bom 255)

概要

- a) 特許権者は、特許により保護された発明に関して財産権を持ち、第三者に対してその権利を行使することができる。特許法第 107A 条は特許侵害とは見なされない行為を定めているが、特許法は何が「特許侵害」に該当するかを明確に示さず、特許の商業化のための排他的で確実な権利を与えていない。むしろ、第三者の侵害を防ぐために特許権者に関する否定的な規定となっている。侵害を成す行為は、特許法第 48 条から読み取ることができる。すなわち、特許権者ではなく、特許権者の承認を得ていない者であって、特許発明に係る製品を製造し、使用し、輸入し、販売提供をするまたは販売する者は、「侵害者」と呼ばれる。従って、特許権者でない者が第 48 条で述べられているいかなる行為を実行する場合も、特許侵害となるであろう。
- b) インド特許法には、クレームを解釈する特定の規定はない。しかし、特許法第 10 条は、完全明細書に、保護を求める発明の範囲を明確にするクレームを含めることを求めている。特許法は、出願人は、独占権を請求する発明のすべての本質的な技術的要素を明確に特定すべきであるとしている。**独占権が与えられるのはクレームに対してであり、明細書の開示に対してではない。**
- c) クレームは、発明の保護領域または保護範囲を決定する。クレーム構成が広い範囲にわたる場合、最も幅広いところが頂点で、最も狭いところが底になる、逆さピラミッドの形を成す。最初のクレームは独立クレームとなり、残りのクレームは従属クレームとなる。
- d) クレームの文言が明確である場合、クレーム範囲の解釈のために明細書を参照する必要はない。しかし、クレームの文言に何らかの疑念がある場合、発明対象を理解するため、明細書が参照されるべきである。
- e) インドで付与された特許の侵害を確認する目的では、インドで付与された特許のクレームは、完全明細書とともに見る必要がある。外国特許に対応するクレームの文言は、その発明が同一であり、本質的なクレームが削除されるまたは差引かれることがないことを広く確認するために参照し得る。

2.特許発明と被疑侵害製品の比較

2.1.立証責任

規定：インド特許法第 104A 条は、侵害訴訟の立証責任に関係するものである。より具体的には、この条項は特許の主題が製造方法である場合の立証責任に関するものである。つまり、裁判所は、被告が、特許された製造方法によって製造された製品と同じ製品を得るために使用した方法が、特許された製造方法と異なることを立証すべき責任を、以下の状況下において、被告に対して負わせている。

- a) 特許の主題が新製品を得る方法である場合、または
- b) 同一の製品が当該方法により製造される可能性が大いにあり、特許権者、またはその者から特許に係る権限または利益を得た者が、適切な努力をしても、実際に使用された方法を認定することができなかった場合：

ただし、特許権者、またはその者から特許に係る権限または利益を得た者が、当該製品が特許された製造方法により直接得られた製品と同一であることを、最初に立証することを前提とする。

(2)当事者が上記(1)によりその者に課された責任を果たしたかどうか審理するに当たり、そうすることが適切でないと裁判所が認めるとき、何らかの製造または営業に係る秘密を開示するよう、裁判所がその者に要求してはならない。

2.2.「製品特許」対「製法特許」

一般に製品特許について、侵害を立証する立証責任は原告にある。しかし、製法特許については、原告が、原告製品が被告製品と類似することを示した場合、非侵害であることを立証する責任が被告に生じる。

Shogun Organics Limited vs Gauri Hari¹⁴事件において、デリー高裁は「第 104A 条において、特許の主題が製法である場合、裁判所は被告に、被告によって使用された方法が、当該特許された方法と異なることを立証するよう指示することができる」とされた部分に依拠した。

¹⁴ CS (COMM) 201/2017

被告が原告の登録特許を侵害しているか否かを認定するにあたり、裁判所は以下のように述べた。

「責任は被告にある。その理由には、被告が自身の採用した方法を開示することができなかったという背景があるだろう。裁判所は被告に方法を開示するよう繰り返し指示したが、被告はそうすることができなかった。提出された供述書は理解不可能であり、裁判所の質問に答えていなかった。」

裁判所はさらに以下のとおり分析している。

34. 本件において、特許が求められた新製品は、新しい方法によって製造された D-トランス-アレトリンであった。被告は再度、その方法が権利を侵害していないことを示す証拠を何ら提示しなかった。被告は以下のとおり立証しなければならなかった。

- a) 製造方法の開示
- b) 製造方法の相違の明確化、および
- c) 被告自身の製造方法で得られた製品は、異なる特性、反応物質、材料を持つが、依然として D-トランス-アレトリンであり得ると示すこと

35. これらは被告によって全くなされることがなかった。一方で、原告の証人は、HPLC（高速液体クロマトグラフィー）テストを実施し、その宣誓供述書の中で、被告に用いられた方法は原告のものと同じであると示した。

ムンバイ高裁は **Farbwerke Hoechst** 事件（前述）において、次のように述べている。**侵害訴訟を成立させる一般的な責任は、特許法に従った上記 Halsbury¹⁵の陳述にあるように、間違いなく原告にあるが、特定の事実、すなわち被告によってトルブタミドが調査された方法を立証する責任は、被告にある。**それは「特に」、インド証拠法第 106 条にある、被告の知識にある事実だからである。**被告がトルブタミドを調査した正確な方法を原告が知ることは不可能であり、それはまさに第 106 条が適用されるべき例である。**

デリー高裁は最近決定した **Communications Component** 事件（前述）において、被告に不利な判決を下した。それは、被告がアンテナの建設において何らかの他の発明または他の先行技術文献に従ったことを示す書類を作成しなかったことを根拠としていた。関連部分の抜粋は以下のとおりである。

¹⁵ (3rd Edn.) Vol. 29 P.106 Para 218

64. 被告にとって、原告の特許を侵害していないと主張するために、アンテナのビームパターンを作成することは大変容易であった。それが提示されないということは、被告が意図的にビームパターンを作成しないことを選んだことを示す。いずれにせよ、発明のクレームおよび特許明細書に添付されたビームパターンは、ビームパターンが明細書に伴う作図と同一である必要がないことを示している。些少な変更で侵害が回避されるものではない。均等の範囲のもの、また同様である。発明の好適な実施例は、例えば、唯一の「好適な」実施例であることが好まれる。唯一の実施例ではない。クレームは好適な実施例よりも広範囲であり、そのように理解されるべきである。

65. 被告が作成した技術的見解は、原告特許を訴状 28 段落に含まれるビームパターンに制限しようとしているが、そうすることはできない。被告は、被告がアンテナの建設において何らかの他の発明または他の先行技術文献に従ったことを示す書類を作成していない。被告によるビームパターンの提示がないことにより、アンテナのビームパターンのような、本件における最も重要な要素を被告が隠し、開示しなかったので、当裁判所は被告に不利な推定を下すことになる。

66. 特許侵害訴訟において、原告が一応の侵害の立証を行うと、それに反証する責任は被告に移行する。被告が沈黙を貫く場合は、事実、関連する重要な情報を被告が裁判所から隠ぺいしたことを示す。議論の過程において、ビームパターン作成の記録がないことから、裁判所によって任命された科学的専門家によってアンテナが検査され得るのであれば、被告はそれを行うべきであるが、被告から何ら明確な回答が得られることはなかった。両当事者によって記録されたクレーム、完全明細書、専門家による二つの報告書にあるビームパターンを精査すると、明らかに侵害が立証される。被告の専門家は、ビームパターンに関して挙げられた問題に取り組んでおらず、問題から逃れようとしてきた。従って、現時点で裁判所は被告に不利な推定を下す以外の選択肢はない。

2.3.特許発明と被疑侵害製品との比較法

侵害を正確に判定するには、被疑侵害製品に対し、訴訟に係る特許のクレームのマップ作成を行う必要がある。適切な方法は、被疑侵害製品が訴訟に係る特許のクレーム範囲に及んでいるかどうかを確認することである。侵害に係る分析では、被疑侵害装置について、クレームの各々かつすべて

の限定を比較する。被疑侵害装置を、特許権者が製造する製品と比較することによって分析を行うことはできない。¹⁶

特許権者は、特許クレームで開示された範囲に限らず、製品の製造と販売を行うことがある。してみれば、特許権者により製造された、登録特許の主題ではない、異なる実施形態を被疑侵害製品との比較に使用することはできない。特許クレームで開示された範囲の製品が、使用されなければならない。

これは、**F.Hoffmann-La Roche Ltd** 事件（前述）における裁判所の見解から明らかである。関連部分は以下のとおりである。

107. X線回折は明らかに、本件における製品特許侵害を確認するための正確な方法ではない。Roche と Cipla の製品が同一であるかどうかは問題ではなく（そもそも問題とはなり得ないが）、Cipla の製品が Roche のクレーム範囲に及んでいるかどうかは問題である。

110. Roche の特許がエルロチニブ塩酸塩の多形体についてのものであり、分子そのものではなく、Cipla が『新しい物質』ではないと主張したのであれば、それら物質が同一または似ていない化合物かを確認するために、裁判所は X 線回折技術によって得られた証拠に依拠し、両物質に係る最先端の分析をすることができたであろう。しかしその場合でも、市場で販売されている Roche 製品と Cipla 製品ではなく、Roche の特許発明に基づく製品と Cipla 製品の間で比較が行われなければならなかったであろう。この僅かな違いにも注意を払うことが重要である。特許権者は、特許クレームで開示された範囲でのみに製品の製造と販売が限定されることはないからであり、特許権者により製造された、登録特許の主題ではない、異なる実施形態を被疑侵害製品との比較に使用することはできない。特許クレームで開示された範囲の製品が使用されなければならない。

裁判所は次のように述べている。特許 IN'774 のクレーム 1 は「フォーミュラ A の新規[6,7-ビス(2-メトキシエトキシ)キナゾリン-4-yl]- (3-エチニルフェニル)アミン塩酸塩化合物」とされており、これは非常に広いクレームであり、明らかにエルロチニブ塩酸塩の多形体のいかなる変形にも限定されることがないが、エルロチニブ塩酸塩そのものである。この化合物はいくつかの多形体が存在する可能性があるが、あらゆる、かつすべてのそういった多形体が、この特許に含まれるもの

¹⁶ Hind Mosaic と Cement Works 他 vs Shree Shahjanand Trading Corporation 他 2008 (37) PTC 128(Guj)

となる。従って、Cipla が認めているように同社の Erlocip はエルロチニブ塩酸塩化合物（多形体 B）の一つの特定の多形体であり、明らかに特許 IN'774 を侵害している。

2.4.クレーム解釈：文言解釈 or 意図的解釈

TVS Motor Company Ltd. vs Bajaj Auto Ltd¹⁷事件において、侵害の申立を審理するに当たり、被疑侵害製品が、特定部分の省略や追加にとらわれずに、特許発明の実体を備えているか否かを審理すべきであるとされた。

同様に、**Monsanto Technology LLC 他 vs Nuziveedu Seeds Ltd. 他¹⁸**事件において、インド最高裁は特許侵害分析にまつわる手順を議論した。裁判所は、特許侵害分析には二つの手順があるとした。

「主張されたクレームの適切な解釈と、その解釈に基づき、その製品がクレームを侵害しているか否かを決定すること」。

- **意図的解釈の規則：**

意図的解釈の規則は、発明の背後にある目的の把握を目指すものであり、高名な **Catnic Components Ltd 他 vs Hill & Smith Ltd** 事件において、貴族院のディプロック卿によって定められたものである。

「特許明細書は特許権者による一方的な供述であり、その者が選んだ文言により、その者の発明の主題に実際に関心を持つであろう人々（当業者など）に向けて述べられている。それによって、自身の主張が新製品または製法の本質的な特徴であるとし、独占の専売特許が付与されると人々に知らせる。その者の主張が本質的であるとされるのは新規の特徴によってのみ、いわゆる「クレームの真髄(Pith and Marrow)」と呼ばれる解釈である」。

クレームの意図的解釈は、クレームを狭義に解釈しすぎないために必要である。インドの裁判所は、特許明細書の解釈において Catnic 事件で定められた意図的解釈の規則に従う。

¹⁷ 2009 (40) PTC 689(Mad)

¹⁸ CIVIL APPEAL NOS.4616-4617 of 2018

- **真髓(Pith and Marrow)テスト : Raj Prakash vs Mangat Ram Chowdhury¹⁹**事件において、デリー高裁は、主張された発明の「真髓」を検討しなければならず、裁判所は明細書の詳細や当事者によって作成されたクレームに影響されすぎてはならないとした。デリー高裁はまた、発明の名称は、実際のクレームに影響しないと述べた。

Monsanto Technology LLC 事件（前述）において最高裁は、カナダの最高裁による **Percy Schmeiser vs Monsanto, (2004) 1 SCR 902** 事件を参照し、何によって被告による特許製品の使用とするかを議論した。そこでは、最終的に重要なのは、原告の技術的貢献または特許を付与された発明を被告が（全体または部分、直接または間接的に）利用しているかどうかであるとされた。当該判決において述べられたように、「使用する」という語は明らかに利用を意味する。

「被告が特許発明を使用したかどうかを決定するという問題は、被告の行為が全体または部分、直接または間接的に、法による独占という恩恵を発明者から奪ったか否かである。前後関係から精査すると、発明によって得られた商業的利益があるとすれば、それは特許権者に属し、『さらになお』**特許が付与されていない構成に含まれる、特許された部分を被告が製造、使用しようとする、または使用する場合でも、特許が付与された部分に意義があり重要であれば、被告は特許を侵害する**」。

Percy Schmeiser（前述）の事件において、カナダ最高裁は「使用」の問題に関する結論を次のとおり要約した。

1. 「使用する」または「搾取者」という語は、一般の辞書では、製造または利益の観点から利用することを意味する。
2. 被告が特許発明を「使用した」か否かを決定するための基本的原則は、特許によって与えられた独占に係る恩恵を、発明者が全体または部分、直接または間接的に奪われたか否かである。
3. 発明によって得られた商業的利益があれば、それは特許権者に属する。
4. 特許を付与された物または方法が、より広い特許を付与されていない構造や製法の一部またはそれを構成するものである際に、特許を付与されていない構造に関与する被告の行為に対して、特許発明に意義があり重要であれば、侵害の事実を妨げるものはない。

¹⁹ [1978] AIR Delhi 1

5.特許を付与された物または特許を付与された特質が組み込まれた物の所有は、その物の準備に係る「使用」または実用保証に係る「使用」を成す可能性があり、従って侵害を成す。

6.少なくとも商業的環境における所有は、「使用」の反証を許す推定を提起する。

7.「使用」があったか否かを決定するのに、一般にその意図は無関係であるが、侵害については、その発明を採用するまたは何らかの利益を得るという意図が不在であることは、所有により提起される使用の推定への反論に関連しうる。」

概要

- a) **特許の直接侵害**は、特許発明が露骨に複製される、侵害の標準的な様式の一つである。直接侵害には、文言侵害と非文言侵害がある。
- i. **文言侵害**は、特許発明の各々およびすべての要素が複製された場合に発生する。すなわち、特許製品または特許製法の機能は、侵害製品または侵害製法において主張されている主題と完全に同じである。
 - ii. **非文言侵害**または均等論は、侵害製品または侵害製法が、特許発明と類似または同等である場合に発生する。これはまた、クレームの意図的解釈としても知られる。均等論では、侵害を評価するのに三者同一性テストが適用される。すなわち、侵害製品は実質的に同一の方法で、実質的に同一の機能を果たし、実質的に同一の結果を達成するか否かを見る。
- b) 裁判所は、問題の製品または製法が、クレームのすべての構成要素または特性を含む場合にテストを行う。問題の製品がクレームのすべての構成要素または特性を含む場合には、文言侵害となるであろう。しかし、文言侵害でない場合、裁判所は、問題の製品または製法が、クレームの本質的な構成要素または特性を実質的に含むかどうかを見るであろう。もしそうであり、最終的な結果が特許製品または特許製法と同様であれば、均等論に基づく侵害となる可能性があるだろう。
- c) 一般に、製品特許では、侵害の立証責任は原告にある。しかし、製法特許では、その（すなわち原告）製品が被告製品に類似しているということを原告が示すことができれば、非侵害に係る立証責任を被告が負うことになる。
- d) 侵害を正確に判定するには、侵害製品に対し、訴訟上の特許クレームに関するマップ作成を行う必要がある。適切な方法は、侵害製品が訴訟上の特許クレーム範囲に及んでいるか否かを確認することである。侵害分析では、被疑侵害装置について、クレームの各々かつすべての限定を比較する。被疑侵害装置を、特許権者によって製造された製品と比較することによって分析を行うことはできない。

3.特許審査段階でのクレーム解釈

一般に、クレームは審査段階も訴訟段階と同様の範囲として解釈される。しかし、以下に述べるように、手続き上の相違がある。審査段階と訴訟段階とで、時として解釈が異なる可能性があり、その結果、特許局によって有効とされた特許も、裁判所や IPAB（知的財産審判委員会）によって無効とされる可能性がある。

審査段階	訴訟段階
インド特許局の審査官は、先行技術文献が教示する観点から、クレームの範囲を判断する。出願手続段階での目的は、クレームの新規性と進歩性を、先行技術の教示と照合して決定することである。	特許侵害訴訟では、特許クレームはクレームを侵害する問題の製品と比較される。 被告が主題となっている特許の有効性に異議を唱えた場合、裁判所は被告が引用した先行技術文献が教示する観点から、クレームの有効性を判断する。
進歩性を評価するに当たり、審査官は出願手続段階で専門家の証拠を参照することはない。	裁判所はクレームの有効性を決定するために、専門家の証拠を参照する。

Novartis（前述）事件において、インド最高裁は、有効性または侵害を検討する際のクレーム解釈は同一であるとした。裁判所はまた、『Terrell on the Law of Patents』（2011年第17版）の第9章「明細書とクレームの解釈」から、「侵害と有効性に同等に適用される原則」と題された以下の部分を参照した。

「9.05 第125条(1)は、「発明」を、（文脈上別の意味が要求されない限り）明細書のクレームで特定されるものとしており、有効性（特許法第1-4条、72条参照）と侵害（第60条参照）は、「発明」を参照し審査される」。無論、有効性が検討される場合も侵害が検討される場合も、クレーム解釈の基本的原則は同一である。いかなる特許も、前例では狭義であるが後に広義となるといったような「弾力性」のあるクレーム解釈がなされることはない。英国の手続きでは、侵害と有効性は通常同時に訴訟となり、従って裁判所は明敏にそういった結果を避けている。

4. 侵害訴訟を見越した現地専門家からのアドバイス

- a) クレームは、新規かつ進歩性がある技術的特性に関し、明確で正確である必要がある。企業は、発明に関するすべての本質的な新規かつ進歩性がある技術的要素が、クレーム 1 に記載されていることを確実にしなければならない。
- b) 従属クレームによって、独立クレームに記載された本質的要素に係るすべての代替要素または特性を保護すべきである。
- c) 特許の完全明細書には、先行技術について、発明の実施方法および発明の効果を確証するために作成したデータを、適切な表、グラフ、図などと共に記述すべきである。明細書は、実施可能な程度の開示を含まなければならない。すなわち、当業者が発明を実施可能としなければならない。そして、その開示が、その見返りとして、独占権の付与を可能にしている。
- d) 明細書には、発明によって解決される技術的問題を明確に記述すべきである。それが、発明が果たそうとする目的となるからである。特許の「対象」と侵害製品は、侵害訴訟時にそれら二つの類似性を概説するのに役立つ。
- e) 発明として、装置クレーム、装置によって実施する方法など、異なる範囲のクレームを作成すべきである。簡潔に述べると、特許クレームには、少なくとも一つの製品に関する独立クレームと、少なくとも一つの製品関連のプロセス/方法に関する従属クレームを含むべきである。この戦略により、特許の有効性に何らかの異議が唱えられた際に有利となる。他のクレームが却下されても、少なくとも 1 組のクレーム（すなわち製品または製法）は生き残るからである。
- f) 装置クレームの場合、構造用語とともに機能用語も含めておくとよい。機能用語には、さらに広い範囲での保護が適用されるからである。
- g) 問題の製品のユーザーマニュアルとソフトウェア仕様書は、侵害を立証するためのよい情報源となる。

[特許庁委託事業]

インドの特許侵害訴訟におけるクレーム解釈および
特許発明と被疑侵害製品の比較に関する調査報告

[作成協力]

RNA, IP Attorneys

[発行・編集]

独立行政法人 日本貿易振興機構

ニューデリー事務所

知的財産権部

TEL:+91-11-4168-3006

FAX:+91-11-4168-3003

E-mail:IND-IPR@jetro.go.jp

2020年3月発行 禁無断転載

本報告書は、日本貿易振興機構が2020年3月現在入手している情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは著者及び当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこの通りであることを保証するものではないことをあらかじめお断りします。