

南アフリカにおける特許権 の権利行使 – 潜在的リスク を回避する方法



Spoor & Fisher Consulting (Pty) Ltd.

Bryce
Matthewson
(弁護士)

Hugh
Moubray
(弁護士)

Spoor & Fisher は 1920 年に知的財産専門の法律事務所として設立され、現在では商標、特許、意匠、著作権の出願、登録、中間手続とともに権利行使を行っている。また、クライアントの知的財産売買も支援している。Spoor & Fisher は、アフリカおよびカリブ海地域を中心に 80 を超える国・地域の知的財産(IP)法および実務の知識と経験を有している。

Bryce 氏は特許訴訟部門のメンバーであり、特許および意匠訴訟における豊富な経験を積んでいる。

Hugh 氏は特許訴訟部門長であり、特許、意匠の他、著作権および不正競争訴訟のスペシャリストである。Hugh 氏は機械、採鉱、冶金、電気、化学および医薬分野を含む広範な分野の訴訟経験をもつ。

「南アフリカにおける特許権の権利行使 – 基礎編」において述べたように、南アフリカ特許法（1978 年第 57 号特許法、以下「特許法」）に基づき、すべての特許権の権利行使手続は、第一審となる特許局裁判所(Court of the Commissioner of Patents)に提起され、特許局裁判所の特任裁判官(Commissioner of Patents)として指名された高等裁判所の裁判官が手続を統括する。本稿では、権利行使をした特許権者が直面する可能性のあるリスク、とりわけ侵害訴訟を提起した際に被告側から受ける可能性のある抗弁や反対請求(counterclaim)などについて解説する。

1. 特許有効性への攻撃

特許法第 65 条(4)項に基づき、特許権の権利行使手続において、被告は原告の訴えに対する抗弁において、当該特許が無効であることを主張するとともに、当該特許の取消を求める請求を提出することが可能である。

特許取消理由は、以下の通り、特許法第 61 条(1)項に列挙されている。

(a)特許権者が特許法第 27 条に基づき特許を出願できる者ではない。(第 27 条は、発明者または発明者から特許を受ける権利を取得した者が特許を出願できることを規定している)

(b)特許の付与が、出願人または出願人の主張の元となる者の権利に対する不正取得の結果である。

(c)特許発明が第 25 条に基づき特許可能なものではない。

(d)完全明細書に図示または例示されている発明が実施できない、または完全明細書に示された成果および効果をもたらさない。

(e)完全明細書が、発明および当該発明を実施する方法について、当該発明の当業者が当該発明を実施できるほど十分に説明し、確認し、かつ必要に応じて図示または例示することをしていない。

(f)完全明細書のクレームが、(1)明瞭でない、または(2)明細書に開示された内容に適切に基づいていない。

(g)特許出願に関して提出された所定の宣言書、または第 30 条(3A)項に基づき提出された陳述書(南アフリカの伝統的知識および遺伝資源を利用する発明に関する)が、特許権者がその陳述または表明を行った時点で虚偽であると知っていた、または知っているべきであった重大な虚偽の陳述または表明が含まれている。

(h)特許出願が第 36 条に基づき拒絶されるべきであった。

(i)第 32 条(6)項(寄託に関する)の規定が遵守されなかった微生物学的方法またはその生産物が、完全明細書において発明としてクレームに記載されている。

特許が部分的にでも無効であると裁判所が認定した場合、特許権者はいかなる救済も受けることはできないが、補正が可能であれば、補正をすることにより救済を受ける道も残されている。この場合の補正申請は特許局裁判所に対して提出される。特許権者としては、訴訟提起の結果、特許が無効にされるリスクを排除するために、訴訟を提起する前に自らの特許を見直し、必要であれば補正申請することをお奨めする。また、特許無効の抗弁や特許取消を求める反対請求が提出された場合は、訴訟手続を一時停止して、必要な補正を行うことが推奨される。

2. 根拠のない脅迫

南アフリカ特許法第 70 条は、特許権者が他者に対して根拠もなく権利行使手続を提起すると脅迫すること(groundless threat of enforcement/litigation)を禁じ

ている。このような脅迫を受けた者は、特許局裁判所へ訴えることにより、かかる脅迫が不当である旨の宣言およびかかる脅迫行為の停止命令を出してもらうことができる。さらにかかる脅迫を受けた者は、脅迫の結果として被った損害について賠償請求することもできる。ただし、脅迫を行ったと主張されている被告（特許権者）が、かかる脅迫の対象となった原告の行為が特許権侵害を構成することを立証でき、かつ原告が被告特許の無効を立証できない場合は、根拠なき脅迫の主張は認められない。

したがって、特許権者は上記のような対抗措置を回避するため、被疑侵害者に対し、権利行使手続を実行すると通告する前に、被疑侵害者の行為と自己の特許権について十分に検討することが重要である。なお、特許権者が、自己が保有する特定の特許の存在についてのみ通知する、他者に宛てた回状、広告または通信は、それ自体では侵害訴訟をもってする脅迫とはみなされない（特許法第70条）。

3. 特許権の濫用および強制ライセンス

特許法第56条は、特許権の濫用が生じた場合における強制ライセンスの付与について定めており、以下の場合に特許権が濫用されているとみなされる。

(a)当該特許が、出願日から4年または登録日から3年の、いずれか遅く満了する期間の満了後、南アフリカにおける商業規模の実施もしくは適切な程度の実施がされておらず、さらに不実施の十分な理由がないと特任裁判官が判断する場合

(b)南アフリカにおける当該特許製品に対する需要が、適切な程度にかつ相応な条件で満たされていない場合

(c)特許権者が合理的な条件によるライセンスの供与を拒否しているために、南アフリカの商業、工業もしくは農業、（中略）新規の取引もしくは産業の導入が損なわれており、かつライセンスを供与することが公益に資する場合

(d)南アフリカにおける当該特許製品の需要が輸入によって満たされているが、特許権者、ライセンシーまたは代理人が設定する当該特許製品の南アフリカにおけ

る価格が、特許権者もしくはその前権利者（譲渡人）もしくは権利承継人（譲受人）により、またはそのライセンスに基づき当該特許製品が製造されている国での当該特許製品の価格と比べて過度に高い場合

特許法第56条に基づき付与される強制ライセンスは、非独占的であり、移転不能である。ただし、かかるライセンスに基づく権利に関連する事業または事業の一部の譲渡を受けた者に対しては移転可能である。また、かかるライセンスにおいては、当該ライセンス付与の要因となった状況が解消され、解消される前の状態に戻る可能性もない場合には、特許権者は当該ライセンスの解除を裁判所に申請できるという規定を設けておく必要がある。一方で、かかるライセンスを解除する際には、ライセンシーの正当な利益が十分に保護されなければならない。

なお、南アフリカにおいて、侵害訴訟における防御の結果、強制ライセンスが認められたという報告事例は一件もない。

4. 反競争的行為

南アフリカ競争法(Competition Act 89 of 1998 以下「競争法」)は、南アフリカにおける独占禁止の主たる根拠法である。近年、一部の特許権者の行為、医薬品開発企業の行為が反競争的であり、独占的地位の濫用を禁じる競争法第2章 Part B に違反しているという議論が、複数の公益団体から提起されている。

競争委員会(Competition Commission)に対して、競走法違反の申立が提出されたことはあるが、これまで、この種の事件は最後まで手続きが遂行されずに、当事者間の和解が成立している。したがって、反競争的行為の論争に対する指針となるような法理が確立されていないのが現状である。なお、これまでのところ、南アフリカにおいて、特許権者の反競争的行為が争点とされた報告事例は一件もない。

5. 他の抗弁

南アフリカの裁判所は、これまでに黙認(Netlon Ltd and Another v. Pacnet (Pty) Ltd 1977 BP 87 (A))、権利放棄(Plessey South Africa Ltd v. Fellowes 1976 BP 566 (CP))、禁反言(Water Renovation (Pty) Ltd v. Gold Fields of SA Ltd 1993 BP 493 (A); Water Renovation (Pty) Ltd v. Gold Fields of SA Ltd 1994 BP 73 (CP))など、侵害に対する様々な抗弁を認めている。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)