

第8条の違反により IPAB が特許を無効

情報管理チームⁱ

ババット・ヴィニットⁱⁱ

知的財産審判委員会（IPAB）は、軸受パッドの組み立てに関する特許の取消申請に対し、とりわけ特許法第8条の違反があるという理由で特許を取り消した。IPAB は、被告は、第8条（1 b）項に基づき、他国でのそれ以降の出願についてインド特許長官に通知し続ける旨の誓約書を提出したにも関わらず、EPO出願に関する情報を通知せず、さらには、米国特許庁および欧州特許庁からの調査報告書および／または審査報告書を提供するようにとの長官からの指示にも、その指示書の受取日から30日以内に従わなかったことを示した。

被告は、インドでの出願時に関連外国出願情報（FORM 3）を提出したが、その後は何も変更事項がない問う内容を特許庁に通知した。しかしながら、これは真実ではないと IPAB は指摘している。IPAB は、国際調査報告書に記載された先行技術についての情報と対応米国出願については米国特許庁からの拒絶理由通知は同一の情報ではないと指摘した。IPAB によると、特許権者は、米国特許庁から先行技術を基にした拒絶があったことを認識しており、その管轄内では明細書および請求項に多数の補正をしながらも、インド出願の明細書を訂正するという手続きを故意にとらなかつた。さらに、IPAB は、請求項に記載の発明は自明であり、発明性がないと見解をしめした。これより先に、IPAB は、前述の命令の中で、書面によって無効出願の取り下げ意図を示すだけでは、正当に提出された無効訴訟を終了させることにはならない、無効出願の取り下げの計画に実際に着手することが必要条件であると述べている。[VRC Continental 対 Uniroyal Chemical Company Inc. (米) --- 2012年8月24日付 IPAB 命令 No.207 of 2012]

ⁱ Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所、ニューデリー、インド

ⁱⁱ 株式会社サンガム IP、東京、日本