

デリー高等裁判所、特許訴訟に係る規則改正案(2020)を公表

2020年10月12日
JETRO ニューデリー

2020年10月9日、インド国内の多くの知財訴訟を担当するデリー高等裁判所は、「特許訴訟に関するデリー高等裁判所規則改正案(2020)」(“The High Court of Delhi Rules Governing Patent Suits, 2020”)を公表するとともに、10月9日の発表日から4週間、本規則に関するパブリックコメントを受け付ける旨を発表した¹。

これは、特許訴訟が高度化・複雑化していることを受けて、特許訴訟を円滑に進めるための規則を明文化するものである。

本規則案には、例えば以下のような内容が含まれる。

- ・係争中の技術を理解するための技術的手引書 (technical primer) の提出指示
- ・訴答の内容に関するガイドラインの策定
- ・各ヒアリングの運営を明確化 (各々のヒアリングにおいて、どのような内容を審議するかを明文化したもの。例えば、最初のヒアリングにおいては、裁判所は、証拠の提出を必須とせず当事者間の争点を審議し、争点を決定すること等が規定されている。)
- ・技術的理解のための専門家証言の要求 (いわゆる“Hot-tubbing”規定)
- ・特許訴訟を担当する判事を支援するための科学顧問委員会 (panel of Scientific Advisors) の設置

詳細な内容は、注釈1のリンク先原文を参照されたい。また、コメントはデリー高等裁判所宛てにEメール²で送ることができる。

(2020年10月22日追補) 本規則案と現行の民事訴訟法(CPC)及びデリー高裁規則2018との関係について、補足説明を下記に追加したので参照されたい。

1

http://delhihighcourt.nic.in/writereaddata/Upload/PublicNotices/PublicNotice_G3SK9Q0PX99.PDF

² jr-rules.dhc@gov.in

特許訴訟に関するデリー高等裁判所規則(2020)案の概要（補足）

特許訴訟に係るデリー高裁規則案 2020 (特許規則)は、現行の民事訴訟法(CPC)、及びデリー高裁規則 2018に加えて、訴答要件の合理化、事件管理審理手続きを定める試みである。事実上、当該特許規則案は、特許訴訟に関して CPC 又はデリー高裁規則 2018を更に詳述するものであり、特許訴訟における手続について、出願から最終審理までの各段階における具体的な指示を規定している。

以下は、CPC 又はデリー高裁規則 2018 に規定されていない、特許規則案における用語及び手続の概要を列挙したものである。

- ◆ 特許規則案の規則 2 は、「クレーム構成に係る書面 “Claim construction brief”」、「無効に係る書面 “Invalidity brief”」、「侵害に係る書 “Infringement brief”」、「技術入門 “Technical Primer”」、「科学アドバイザー “Scientific Advisors”」等の特許特有の様々な概念を導入している。これらの書面は、以下の点で裁判所を支援することを目的としている。
 - A) 発明の理解(技術入門)
 - B) クレームの解釈(クレーム構成に係る書面)
 - C) 先行技術文献の特定及び特許無効に関する主張の理解(無効に係る書面)
 - D) 被疑製品と侵害を主張するクレーム(特許請求の範囲)との比較(侵害に係る書面)
 - E) 法廷を支援する技術専門家の特定アドバイザー(科学アドバイザー)
- ◆ 特許規則案の規則 2 はさらに、CPC その他のどこにも規定されていない、特許訴訟において提出される申立書、陳述書、反訴及び第二訴答に含まなければならない内容を規定している。
- ◆ 特許規則案の規則 4 は、申立書、陳述書及び反訴と共に提出しなければならない書類を規定している。これらの書類は、特許訴訟にて裁判所が必要と認めるものである。
- ◆ 特許規則案の規則 5 から規則 7 までは、訴訟の最初の審理、被告に対する召喚状の送達、認否に係る宣誓供述書の提出に関するものである。認否に係る宣誓供述書は、当事者同士が互いの書面を認めることを可能とし、審理では、宣誓供述書で否認された書面のみについて議論を進めることができる。この規則と同様なものは CPC にも存在する。
- ◆ 特許規則案の第 8 条から第 10 条までは、事件管理審理に関する CPC 及びデリー高裁規則 2018 から逸脱した規定である。商事裁判所法により改正された CPC で

は、事件管理審理が規定されているが、特許規則案では、それとは異なる以下の3段階の事件管理審理が規定されている。

- A) 第一回事件管理審理：裁判所は、クレーム構成に係る書面、及びその他の書面を精査し、当事者に証拠、及び証人リストを提出するよう求める。裁判所はまた、科学アドバイザーのパネルから独立した技術専門家の援助を求めることができる。
 - B) 第二回事件管理審理：裁判所は証拠を精査し、証人の反対尋問の期日を決める。この段階は、主に当事者の証拠の記録に関係する。ここで Tubbing が実施される。
 - C) 第三回事件管理審理：裁判所は証拠を検討し、予備的争点(preliminary issues)を決定するか、残りの争点について審理を進めるよう当事者に指示する。第二回事件管理審理での指示は、第三回事件管理審理でも発出される。CPC では、管轄権の欠如を伴う問題のないいくつかの争点(予備的争点)は、その裁定がさらなる審理を回避し、より早い段階で訴訟の最終的な裁定をもたらす可能性があるため、裁判所が最初に決定できると規定している。
- ◆ 特許規則案の規則 11 は、裁判所がいかなる段階においても Confidentiality Club を構成できると規定している。Confidentiality Club が構成された後の手続きは、デリー高裁規則 2018 に従う。
 - ◆ 特許規則案の規則 12 は、裁判所は当事者の同意がなくても強制的に調停を当事者に指示できると規定している。さらに、この規則では、特許訴訟に係る紛争の友好的解決を模索するために、技術専門家を調停人になりうることを規定している。
 - ◆ 特許規則案の規則 13 は、デリー高裁が科学アドバイザー委員会を設置することを規定している。特許法第 115 条に基づいて特許庁長官が作成する科学アドバイザーに関する別の一覧があるが、裁判所が管理するこの一覧は、長官が管理する一覧に追加される。
 - ◆ 特許規則案の規則 14 は、証拠のビデオ又は音声記録が記録されている場合は、その記録を当該事件の電子記録として保存しなければならないと規定している。
 - ◆ 特許規則案の規則 15 は、訴訟の最終審理において裁判所を支援するべく、裁判所への申請書類との関連を示すページ番号を付した訴答、及び証拠の要約を提出するよう当事者に指示している。

以上