



Japan External Trade Organization

2015・2016 年度インド IPG 特許ワーキンググループ報告書

# インドにおける知的財産権(特許権)の 活用方法に関するガイドライン

2017 年 5 月

インド知的財産研究会(IPG)

特許ワーキンググループ

## ～目次～

1. はじめに .....	P.3
2. 権利行使に関する法律・制度 .....	P.4
2-1. インドにおける知的財産権の権利行使に関する法律 .....	P.4
2-2. 日、米、印における特許侵害訴訟の制度比較 .....	P.6
3. 現状把握・問題点 .....	P.7
4. 侵害訴訟のフローチャート .....	P.10
4-1. フローチャート補足説明 .....	P.11
5. 侵害訴訟の進め方と注意点 .....	P.13
5-1. 事実関係の調査及び証拠の収集 .....	P.13
5-2. 法的措置の選択 .....	P.16
5-3. 法的措置前の警告状の送付 .....	P.19
5-4. 特許侵害訴訟の提起 .....	P.21
5-5. 暫定的救済命令の選択 .....	P.26
5-6. 訴訟手続き .....	P.42
5-7. 判決後のアクション .....	P.46
6. 侵害訴訟への対応 .....	P.48
6-1. 法的措置の選択 .....	P.48
6-2. 警告状の送付 .....	P.52
7. おわりに .....	P.53
8. 特許 WG メンバー紹介 .....	P.54

## 1. はじめに

インド知的財産研究会(インド IPG) : <https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/#ipg> は、インドにおける横断的な日系企業の知財活動を支援する場として 2006 年に設立され、2013 年には、インド IPG の作業部会として模倣品 WG、特許 WG が設置され、知財活動の実務に関連した実態調査などを行っている。

特許 WG では、インドの特許に関する実務面でインド固有の実態調査を行っており、2013 年度 は「インドにおける特許の補正」

2014 年度 は「インドの特許調査会社の評価」

をテーマに調査・解析を実施、インド IPG の事務局である JETRO のホームページにて、その報告書を公開した。

2015 年度および 2016 年度は「特許権／侵害訴訟のガイドライン」をテーマとして設定し、2 年を掛けて調査・評価を行った。

### 【テーマ選定の理由】

インドで製品の製造あるいは販売を行っている日系企業は多く、それらの製品は日本で発明、権利化された特許を有するものが多い。このような状況の中で、既にインドに進出している日系企業、インドでの展開を考えている日系企業ではインドでの知的財産戦略も重要な位置づけとなってきている。2015 年に日系企業へ、特許出願の目的、特許権の活用方法などについてアンケート調査を行った。

その結果、特許出願はある程度必要と判断され行われているが、特許権の活用に関しては、まだまだ十分にされていないという実態が判明した。活用が十分に行われていない理由としては、特許がまだ未登録であること、インドではなく他の国での訴訟となること、ライセンス実務に整合しない制度、特許に関する判例が少ないことから権利活用ができるか不明であることなどが挙げられていた。

特許権の活用は侵害訴訟の他にも税関差し止めなどの措置も可能であるが、今回は侵害訴訟に焦点をあて、活用できるガイドラインの作成を念頭に置き、インドでの特許の侵害訴訟の実態を調査することにより、インド固有の現状を把握し、特許権の権利行使が効果的に行うことができるように「特許権／侵害訴訟のガイドライン」を作成することとした。

### 【ガイドライン作成の手順】

- ・権利行使に関する法制度の整理
- ・インドにおける特許権の侵害訴訟の現状・問題点の把握
- ・侵害訴訟の実態調査(訴訟事例の整理、法律事務所への実態調査)
- ・侵害訴訟のフローチャートを作成(費用対効果、取るべき手段とその要件など)

※ 尚、本内容は 2017 年 5 月 4 日時点の情報に基づく。

## 2. 権利行使に関する法律・制度<sup>1), 2), 3)</sup>

### 2-1. インドにおける知的財産権の権利行使に関する法律・制度

特許権をはじめ知的財産権の有する効果は当該知的財産権に係る発明、意匠、著作等の実施の独占である。もともと、独占権が与えられているといえども、これを無断で実施している第三者がいれば、自らがアクションを起こさなければ画餅になってしまう。すなわち自らが当該第三者と交渉を行い、場合によっては訴訟で戦って初めて独占を図ることができる。もちろん、知的財産権を取得するだけでも第三者を牽制する効果は生じるであろうが、このように権利行使まで見据えておくことによって知的財産権の価値を最大化することができるといえよう。

そこで、まずはインドでの権利行使についての概要を掴んで頂く為、本項ではインドにおける知的財産権の権利行使に関する法律・制度を簡単に紹介する。

#### (1) 民事上の救済

自社の知的財産権が第三者に無断で実施されていることが分かった場合、すなわち侵害を発見した場合、権利者が求めうる主な民事上の救済には主に差止め(=製品の販売停止)と損害賠償・不当利得返還請求(=金銭的な解決)があり、これは日本を含む諸外国と同様である。かかる民事上の救済に関連する法律は多く存在するが、以下に主要なものを示す(各改正法は割愛)。

- 民事訴訟法(The Code Of Civil Procedure, 1908)
- 特許法(The Patent Act 1970)、特許規則(The Patents Rules, 2003)
- 意匠法(The Designs Act, 2000)、意匠規則(Design Rules, 2001)
- 商標法(Trade Marks Act 1999)、商標規則(Trade Marks Rules, 2002)
- 著作権法(Indian Copyright Act, 1957)
- 競争法(The Competition Act, 2002)
- 地理的表示法(The Geographical Indications of Goods (Registration & Protection) Act, 1999)、地理的表示規則(The Geographical Indications of Goods (Registration & Protection) Rules, 2002)
- 半導体集積回路配置法(The Semiconductor Integrated Circuit Layout-Design Act, 2000)
- 植物品種の保護および農家の権利法(The Protection of Plant Varieties and Farmer's Rights Act, 2001)

※日本とは異なり実用新案法は存在しない。

権利行使の場となる裁判所は、日本と同様に最高裁判所を頂点とする階層構造が採られている。すなわち、首都ニューデリーに最高裁判所が設置され、これに続き各州に高等裁判所、そしてその下に地方裁判所が設置される形式になっている。一般的に、知的財産権侵害に関する民事訴訟は被疑侵害者の居所、もしくは侵害行為発生地を管轄する地方裁判所または第1審を管轄するニューデリー、ムンバイ、コルカタもしくはチェンナイの高等裁判所(一定以上の訴額の場合)に提起することになる。さらに、2015年に設置された商事裁判所、高等裁判所商事部および商事控訴部においても、条件を満たせば提訴可能である。

民事訴訟は、上記のいずれかの裁判所に訴状を提出することによってスタートする。知的財産権を保有する権利者が原告となって侵害者を訴える場合が通常であるが、知的財産権者から催告を受けた側の者が原告となって、侵害がないことの確認を求めるための訴訟を提起することも可能である。詳しくは、訴訟全体の流れについて4.侵害訴訟のフローチャート(P.10以降)、権利者としての訴訟の進め方の詳細について5.侵害訴訟の進め方と注意点(P.13以降)、そして権利者から催告を受けた者としての防衛方法について6.侵害訴訟への対応(P.48)を参照されたい。

なお、提訴の時効は侵害発生から3年以内とインド期限法で定められている。従って、権利者としては、侵害の事実が発生した日または知った日から3年以内、また特許権侵害の場合で登録前に侵害の事実を知ったときは特許の登録から3年以内に提訴をする必要がある。

## (2) 税関による水際取締り

実務上は商標侵害の模倣品で用いるのが主であるが、インドにおいても税関での水際対策を採ることができる。知的財産権を侵害する商品の輸入規制については、1962年税関法(Customs Act, 1962)第11条に定める税関の権限、2007年知的財産権(輸入商品)施行規則(Intellectual Property Rights (Imported Goods) Enforcement Rules, 2007)及び2010年税関告示番号51(Notification No. 51/2010 - Customs (N.T.))等により、次に掲げる商品の輸入が禁止されている。

- ① 虚偽商標または虚偽の取引表示を付した、インドで販売・使用するための商品
- ② インド国外で製造または生産されたインドで販売・使用するための商品であって、意匠法に基づく意匠権に係る意匠を適用したもの(実施許諾等がある場合を除く)
- ③ インド国外で製造または生産されたインドで販売・使用するための商品であって、特許法に基づく特許権に係る発明を実施したもの(実施許諾等がある場合を除く)
- ④ インド国外で製造または生産されたインドで販売・使用するための商品であって、特許法に基づく方法の特許権に係る方法によって直接得られたもの(実施許諾等がある場合を除く)
- ⑤ 虚偽の地理的表示を付した、インドで販売・使用するための商品
- ⑥ 著作権法に定める著作権登録官の命令発出により輸入が禁止された、インドで販売・使用するための商品

税関登録の手続きや押収された模倣品の廃棄などが上記税関法等に定められているが、本報告書のテーマとは異なるため、詳細は割愛する。

## (3) 刑事訴訟による救済

インドにおいて、商標権侵害及び著作権侵害については、刑事罰の対象とされている(商標法101条以下、著作権法63条以下)。何れも親告罪であるので告訴によって刑事訴追を求めることとなる。侵害者に対する捜索・押収等の手続き等が用意されているが、本報告書のテーマとは異なるため、詳細は割愛する。

## (4) 裁判外紛争解決手続(ADR)

紛争解決の手段としては裁判に限られるわけではなく、当事者間の合意により仲裁によって解

決を図ることも可能である。仲裁については、インド 1996 年仲裁及び調停法 (the Arbitration and Conciliation Act, 1996) 並びに 2015 年同改正法によって規律されている。また、裁判が始まった案件でも暫定的救済命令が出されるなどして勝敗の帰趨がある程度見えた場合に和解による解決が図られることもある。インド民事訴訟法第 89 条においては、裁判所は事件解決に対して双方が納得する場合、その紛争のために裁判外の紛争解決手段をとることができる定められており、裁判所が仲裁や調停による和解を促すことも多い。

仲裁・調停の手続きについても、本報告書のテーマとは異なるため、詳細は割愛する。

## 2-2. 日、米、印訴訟制度の比較

主要国との制度比較のため、日本と米国、インドの特許侵害訴訟制度の比較を以下に示す。

		日本	米国	インド
	第一審	地方裁判所(東京、大阪)	連邦地方裁判所	地方裁判所 高等裁判所* 商事裁判所* 高等裁判所商事部*
	第二審	東京高等裁判所	CAFC	高等裁判所 商事控訴部**
	第三審	最高裁判所	連邦最高裁裁判所	最高裁判所
救済措置		差止め 損害賠償請求 不当利得返還請求	差止め 損害賠償請求	差止め 損害賠償請求 不当利得返還請求
暫定的救済手段		暫定的差止命令	暫定的差止、略式判決	暫定的差止命令 アントンピラー命令 マレーバ命令 等
賠償請求		補償的損害賠償	補償的損害賠償 懲罰的賠償(三倍)	補償的損害賠償 (懲罰的賠償)
損害賠償請求に係る時効		損害及び加害者を知ったときから3年	被告の侵害を知ったときまたは知り得たときから6年	侵害発生から3年
間接侵害		あり	あり	無し
特色ある制度			・ディスカバリー制度	・善意実施の主張(111条)

\*一定の条件を満たす場合。 \*\*第1審が商事裁判所・高等裁判所商事部の場合。

- 
- 1) インド産業財産権侵害対策概要ミニガイド(2010年12月)発明推進協会
  - 2) 外国産業財産権制度情報 インド特許法 特許庁
  - 3) 模倣品対策マニュアル インド編 (2014年3月)日本貿易振興機構

### 3. 現状把握・問題点

#### (1) 訴訟件数及び判決の傾向

インドでは、統計的な情報は公表されていないものの、特許権侵害訴訟は近時増加傾向にあるといわれている<sup>1)</sup>。高等裁判所で出された公開されている特許権侵害訴訟の判決は、1995年に1件であったが、2009年から2012年までは、平均年15件程度に増加している。さらに、デリー高等裁判所及びボンベイ高等裁判所の公式ウェブサイトによれば、2013年1月から2015年5月までに合計56件の特許権侵害訴訟が提起されており、特許権侵害訴訟の件数は、徐々にではあるが増加傾向にあるといえる<sup>2)</sup>。増加の理由としては、①特許出願が大幅に増加していること<sup>3)</sup>、②2005年に医薬品の物質特許制度が導入されて以降、医薬品特許の権利行使の機会が増加したことなどが挙げられる。

さらに、商標権等を含めた知的財産訴訟全般のデータを見ると<sup>4)</sup>、1995年以降、2014年5月までの約20年間に、高等裁判所が判決を下した公開されている知的財産訴訟は、2157件あり、そのうち権利者に有利な判決は、1433件(約66%)である。また、この2157件のうち、いずれかの当事者が外国企業である訴訟は、595件(約28%)であり、そのうち387件(65%)で、外国企業に有利な判断が下されている。そのため、インドにおける知的財産訴訟において、必ずしも権利者又は外国企業に対し不利な判断が下されるわけではないといえる。

-----  
1) 各法律事務所は、公開されている個別の裁判例を元に独自にデータ集計しており、各数値にばらつきがある。なお、特許権侵害訴訟を提起されたとしても、和解で解決する場合も多く、提訴された全ての訴訟のうち、判決にまで至りかつ判決が公開される訴訟は、10%程度であるといわれている。

2) ただし、2016年3月末日現在、当該56件の訴訟のうち、終局判決に至ったものは確認されていない。

3) 特許出願件数は、2004年度の17466件から、2013年度には42951件と増加している(“Annual Report 2013-2014”, DIPP)。

4) 特許権侵害訴訟のみのデータは見当たらない。

#### (2) 訴訟期間

特許権侵害訴訟を含む知的財産訴訟においては、訴訟の迅速化に向けた様々な対応策がとられており、通常の訴訟に比べて短期間で終結するようになってきている。通常の訴訟の場合、第一審の判決が得られるまでに5年から7年を要することも珍しくない一方、特許権侵害訴訟の場合、実務上大半の特許侵害訴訟の第一審を管轄している高等裁判所においては3年から4年程度で手続が終結しているようである。さらに、2016年1月1日付で施行された2015年商事裁判所法(The Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts Act, 2015)に基づき、商事裁判所及び商事専門部並びに商事控訴部が設置されるとともに、答弁書提出や判決言渡しなどに期間制限が設けられたことにより、特許権侵害訴訟を含む商事関係訴訟の手続のさらなる迅速化が期待されている。

### (3) 暫定的差止め

インドにおいても、日本の民事保全手続に類似する制度として暫定的差止め(Temporary Injunction)が設けられている。暫定的差止めの申立ては、法律上は任意的手段だが、実務上は非常に有効かつ必要不可欠な手段であると考えられており、大部分の特許権侵害訴訟において申し立てられている。その理由は、①インドにおける訴訟手続は長期にわたる傾向がある一方、特許権侵害訴訟における暫定的差止めについては、比較的短期間で判断を得られること、②暫定的差止めにおいて特許権者に有利な判断が下されたことをきっかけに、和解に至る可能性が高まることなどが挙げられる。

ただし、特許権侵害訴訟における暫定的差止めの場合、特許の有効性及び侵害の有無に関して技術的判断を伴うため、商標権侵害訴訟等の他の知的財産訴訟における暫定的差止めと比較すると、発令までやや時間がかかることもある。とはいえ、特許権侵害訴訟の終局判決と比較すればはるかに迅速に発令されるため、上記①及び②の利点の大きさには変わりなく、やはり非常に有効かつ必要不可欠な手段といえる。

なお、インドの暫定的差止めの手続は、日本の民事保全手続とは異なり、緊急性の高い場合を除いて訴訟提起と切り離して暫定手続のみを先行して申し立てることは認められず、原則として訴訟提起後に申立てを行う必要がある点に留意する必要がある。また、暫定的差止め命令を受けた当事者は、裁判所に対して保証金(Deposit)を預託することにより、命令の解除を受けられる余地もある点にも注意を要する。

### (4) 特定の法律事務所に対する依頼の集中

インドにおいては、弁護士の業務分野の専門化が進んでいること、訴訟件数全体に比して特許権侵害訴訟の件数があまり多くないことなどから、特許権侵害訴訟のノウハウを有する弁護士の数が限られ、特定の法律事務所へ依頼が集中している。図1は2013年から2015年の間に提訴された特許権侵害訴訟における代理事務所別の件数を表したものである。図のとおり、原告側代理事務所は、上位3事務所ですべての4分の3以上を占めている。一方、被告側は、代理事務所が明らかでない事件が全体の約60%を占めているが、代理事務所が判明している事件のうち過半数は、上位2事務所が占めている。

そのため、特許権を侵害された現地日系企業が弁護士に法律相談や訴訟委任をする場合、まずは特許権侵害訴訟について十分なノウハウを有する弁護士を探すことが重要となる。

### (5) シニア・アドボケイト制度

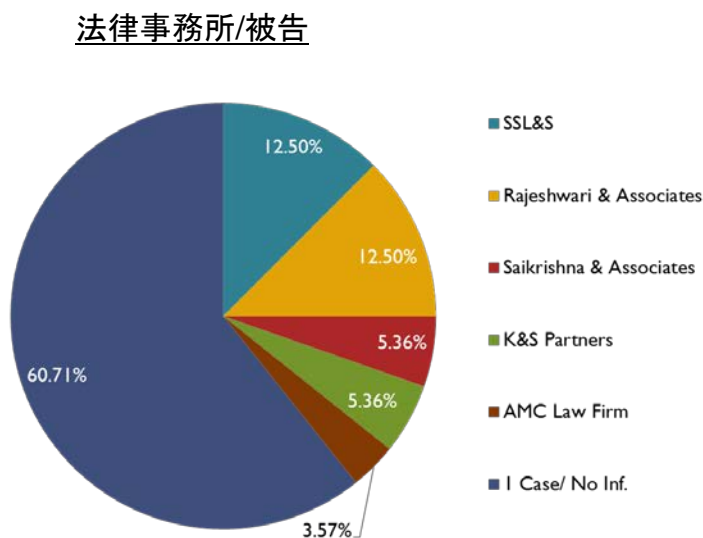
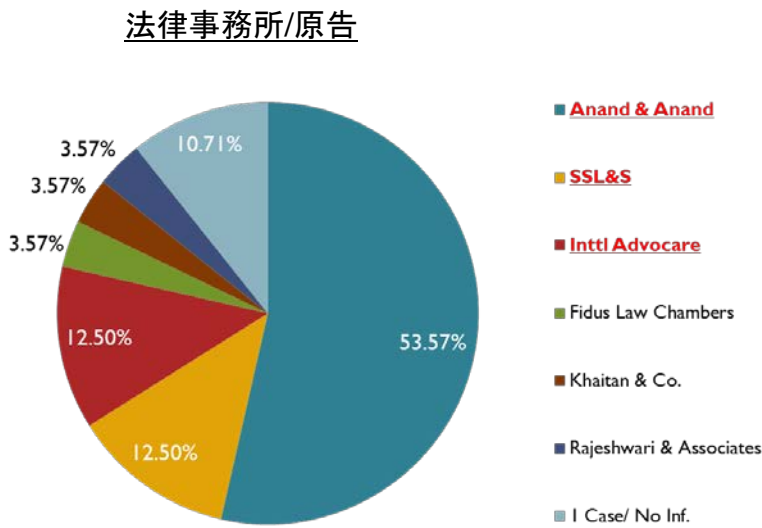
インドにおいては、重要な訴訟の弁論において、シニア・アドボケイト(Senior Advocate。シニア・カウンセルと呼ばれることもある)というベテラン弁護士を起用して弁論に臨むのが一般的である。シニア・アドボケイトは裁判所によって任命され、通常の弁護士からの依頼だけを受けて法廷で弁論を行う。つまり、訴訟当事者は、シニア・アドボケイトに直接依頼することができず、シニア・アドボケイトと訴訟当事者とのやりとりは、訴訟当事者が起用している通常の弁護士を通して行うことになる。また、インドの裁判においては、口頭での弁論が重視されているところ、裁判官は、シニア・アドボケイトの弁論には、通常の弁護士(特に若手弁護士)よりも時間を割いて耳を傾ける傾



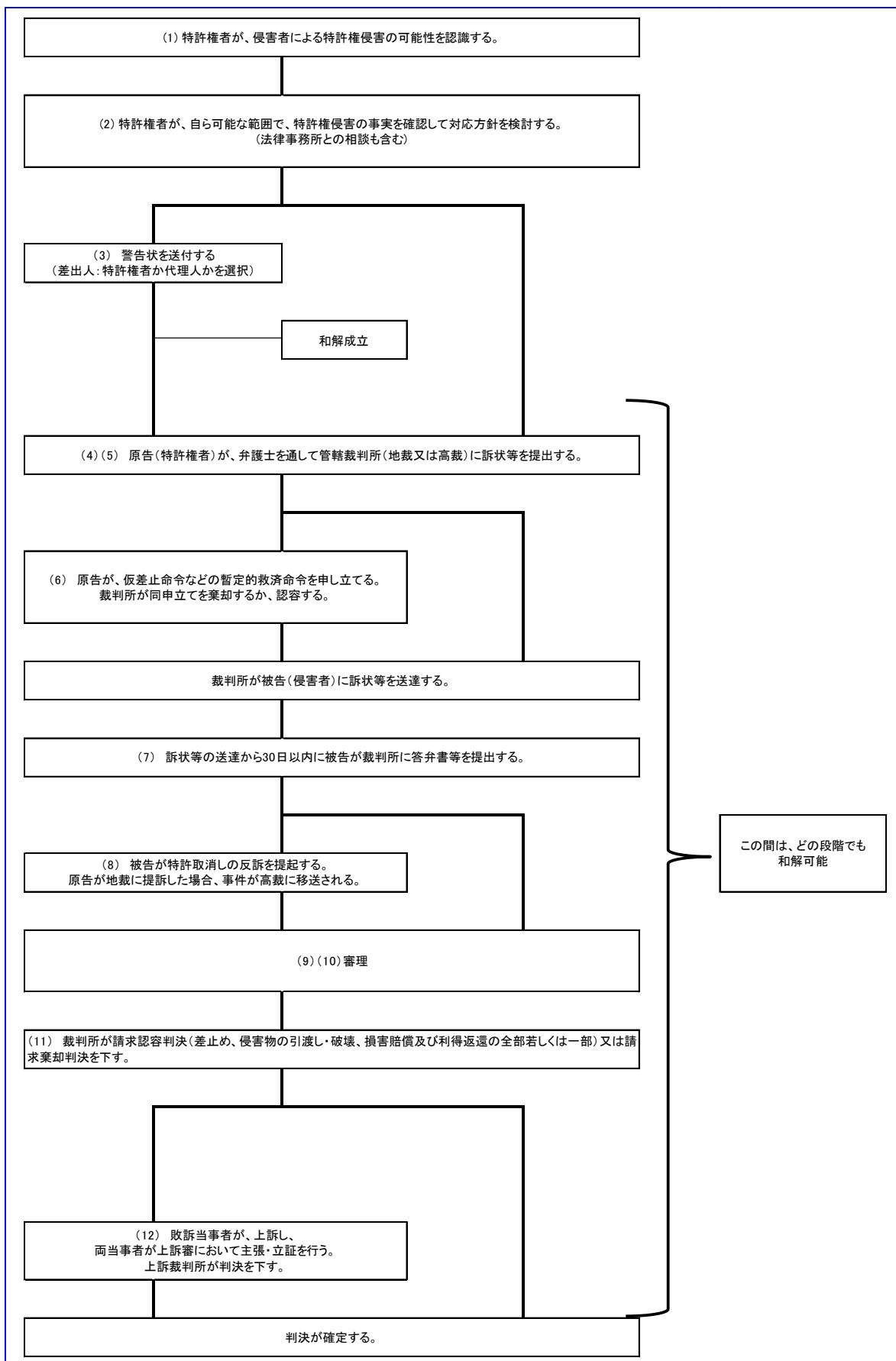
向にある。そのため、シニア・アドボケイトを使って弁論を行うか否かで裁判の結果が左右されることもある。

また、特許権侵害訴訟を得意分野とするシニア・アドボケイトは極めて少数である。そのため、特許権を侵害された現地日系企業が特許権侵害訴訟を提起する場合、当該分野を得意とするシニア・アドボケイトとコネクションを有する弁護士を確保することが重要となる。なお、シニア・アドボケイトの役割は法廷での弁論のみであるため、シニア・アドボケイトを選任した場合であっても、依頼人である訴訟当事者との打合せ、裁判書類の作成、主張の組立て、証拠の収集などの訴訟活動については、通常の弁護士の役割となる。

図 1. 特許権侵害訴訟における代理事務所別の件数(2013～2015)



#### 4. 侵害訴訟のフローチャート



## 4-1. フローチャート補足説明

上記のフローチャートに簡単な説明を加えるとおおよそ以下のとおりである。

### (1) 特許権侵害の可能性の認識

特許権者が、侵害者による特許権侵害の可能性を認識する経緯としては、取引先からの情報提供、侵害者のウェブサイトの発見などが考えられる。

### (2) 特許権侵害の事実の確認

特許権者は、弁護士に相談する前に、自ら可能な範囲で事実関係を調査することが望ましい。例えば、侵害者の企業情報、侵害開始時期などを、侵害者のウェブサイトなどで確認することが考えられる。また、特許権侵害の前提として、特許権者は、自己の特許権の内容を再確認する必要がある。

### (3) 警告状の送付及び交渉

特許権侵害の可能性が高い場合、特許権者は、侵害者に対して、弁護士を通して又は自ら、警告状を送付することになる。詳細は本マニュアル 5-3.に譲るが、弁護士に依頼して進める方が有効かつ低リスクといえる。

### (4) 訴訟代理人(弁護士)の選定

侵害者との交渉がまとまらなかった場合、特許権者が特許権侵害訴訟を提起・遂行するには、弁護士に依頼することが事実上必要不可欠といえる。弁護士の選定においては、図 1 記載の代理事務所別訴訟件数を参考にしつつ、必要に応じてジェットロに情報提供を求めることが望ましい。

### (5) 訴状等の提出

原告(特許権者)は、弁護士を通して、管轄裁判所に訴状、証拠等を提出する。訴額が一定以上の場合、第 1 審の管轄裁判所が高等裁判所になる。実務上、専門的知識・経験の豊富な裁判官が多いということで、原告の弁護士は、提訴先として、法律上可能な限りデリー高等裁判所を選択することが多い。

訴状の作成を含む訴訟活動は基本的に弁護士が行うことになるが、原告本人としても、訴状記載の事実に間違いがないか、他に主張できそうなことがないか検討し、弁護士と綿密に協議する必要がある。

原告は、弁護士を通して訴状提出後に主張や証拠を追加提出することも可能である。しかし、主張や証拠の提出が遅れると、手続全体が遅れ、紛争の早期解決が困難になる点に注意を要する。

#### (6) 暫定的救済命令の申立て

本マニュアル 5-5.参照。原告は、弁護士を通して、管轄裁判所に申立書(Notice of Motion)を提出する。原則として提訴後にのみ申し立てることができるが、実務上は訴状提出と同時に申立書を提出することが多い。原告が勝訴する見込みが高い事件では比較的速やかに暫定的救済命令が発される傾向にあるため、同命令をきっかけに、被告(侵害者)が和解に応じて訴訟が終結することもある。

#### (7) 被告による答弁書等の提出

答弁書には被告の反論が記載されているので、原告は、その内容を精査し、どのような再反論を行うか弁護士と綿密に協議する必要がある。

#### (8) 被告による反訴提起

実務上、高い確率で被告が特許取消しの反訴を提起してくる。原告は、被告の反訴状を受領した後は、弁護士と協議して反論内容を検討することとなる。

#### (9) 口頭弁論期日

原告関係者が口頭弁論を傍聴することは可能だが、当日になって期日が突然延期されることもあるので注意を要する。

原告は、必要に応じて、弁護士を通してシニア・アドボケイト(シニア・カウンセラー)を起用する。シニア・アドボケイトの報酬は非常に高額なので、起用の要否や報酬額の見積りについては弁護士と慎重に協議することが望ましい。

#### (10) 証拠調べ

当事者尋問又は証人尋問として、原告関係者が出廷を命じられることもある。当事者尋問及び証人尋問は、弁護士が証言を代理することはできず、必ず原告関係者本人が証言する必要がある。その場合、証言者は、あらかじめ弁護士と協議して証言する内容を検討し、必要に応じて弁護士と尋問の予行演習を行うことが望ましい。

#### (11) 判決

訴訟提起から第1審の判決言渡しまで3年から4年程度かかるといわれている。ただし、商事裁判所及び商事専門部の設置により、訴訟期間の短縮が期待されている。

#### (12) 上訴

被告が敗訴した場合、高い確率で上訴される。

## 5. 侵害訴訟の進め方と注意点

### 5-1. 事実関係の調査及び証拠の収集

(1) インドでの、特許権侵害訴訟のための事実関係の確認、証拠収集の手順

訴訟の提起に先立ち、以下の観点からの調査が必要となる。

- ・競合他社の製品または手法が自社の特許権侵害に該当するか否か
- ・自社特許の有効性、権利行使可能性に疑義があるか否か

最初のステップは、侵害事実の立証を可能にする決定的な証拠を入手するための調査を行うことである。インドにおいて特許権侵害訴訟を提訴するためには、以下の事実や証拠を事前に入手しておく必要がある。

- ・被疑侵害者の所在、活動内容、活動範囲
- ・被疑侵害品が自社の特許請求の範囲内であることを立証するための被疑侵害品の分析や必要なテストの実施。(独立機関からの科学的分析に従ったテスト報告書は、ある程度侵害の立証を助ける。)
- ・製造・販売の差止め命令の対象となる場所を特定するための被疑侵害品の販売場所や製造場所
- ・損害規模を計算するため被疑侵害品の販売(売上)情報
- ・被疑侵害品の販売現場での購入(インターネットでの購入も含む)

被疑侵害品の実物入手には、二つの目的がある。一つは、入手の際に受領する請求書・領収書記載の住所により、被疑侵害品の販売住所が特定され、特許権侵害訴訟を提起するための管轄裁判所を決定する目的である。もう一つは、被疑侵害品が自社の特許請求の範囲内にあるかどうかを立証するための分析や必要なテストに使用する目的である。

調査に際しては、専門家に必ず依頼しなければならないという決まり事はないが、特許権侵害訴訟の提起を想定する場合は、専門調査会社への依頼が推奨される。その理由は、専門調査会社のような第三者のレポートを元にしたほうが暫定的差止め命令を勝ち取りやすいためである。また、専門調査会社は実務に強く、経験もあるため、全インドのサプライチェーンを調査する場合など、専門調査会社の方が便利であると考えられる。全インドの場合、管轄裁判所を決めることも必要になるが、その観点からも専門家に頼んだほうがいい。サプライチェーンについては、仮に小売業者だけ捕まえても、供給元を断たなければ、その場は成功しても、侵害行為の終局的・抜本的解消には至らない。最初からサプライチェーンの上流までも含めたすべてのサプライチェーンについて専門調査会社に調査させるのが効果的である。また裁判で専門調査会社の調査員が証人にもなってくれるところもポイントとなる。なお、クレームチャートの作成などを自社独自で作成してもよいが、侵害の事実が明らかでない場合を除いて、どこかの時点で専門家の分析鑑定がないと侵害の事実の立証が困難になる可能性もある。

## (2) 特許権のデュー・デリジェンスについて

### (i) 年金の納付状況の確認(失効後の追納制度の有無、期間、費用)

失効特許回復申請は、インド特許法第 60 条及び 61 条に基づき、特許の権利失効日から 18 ヶ月以内に様式 15(Form No. 15)を用いた復権申請書の提出により出願できる。申請者には、権利者、指定代理人、法定代理人がなることができる。なお、申請者は、更新費用支払遅延の事情を述べなければならない。

### (ii) 先行技術調査

インド証拠法(Indian Evidence Act, 1872)の下では、事実の存在又は事実の真実性の証明が求められる場合、その立証責任は、争点事実又は主要事実を主張する側にあり、立証責任を負う者は、自己の主張を証明するために必要とされる確度までそれらの事実を立証しなければならない。特許権侵害訴訟において、被告は、先行技術記録又は追加の先行技術に基づいて特許の無効を主張することができる。それゆえ、当該特許の効力を確認するため新たに先行技術調査を実施することが強く推奨される。

### (iii) 外国の先行技術情報提供(インド特許法第 8 条 1 項及び 2 項への対応)の状況確認

インド特許法第 8 条に基づく要件を充たすかどうかを確認するために、当該特許の出願経過をチェックすることは必要不可欠である。インド特許法第 8 条は、近時の裁判例において、当該規定を特許申請者にとってより負担のないものにする旨が明確に説明されていることに留意すべきであろう。近時の裁判例によると、被告がインド特許法第 8 条を理由とする特許の無効を主張したい場合、被告の側が原告側のインド特許法第 8 条の不遵守の重大性を立証しなければならないとされており、また(原告側に)特許庁を欺く意図があったことを示さなければならないとされている。(2013 年デリー高裁「Koninklijke Philips Electronics N.V. v. MAJ. (RETD) Sukesh Behl & Anr」事件裁判例)さらに、裁判所がインド特許法第 8 条の不遵守のみを理由として特許を無効としないとする裁量権を有しているということは、確立された判例である。

### (iv) 実施報告書(Statement of working)の提出

実施報告書が未提出であれば、法律上その提出が義務付けられているものなので必ず提出すべきである。訴訟提起の前に提出期限を徒過している場合であっても遡及して提出することもできる。ただし、提出をしていなくても特許が無効になる事はない。しかしその一方で罰金を課される危険はある。これまで罰金を課された例はないが、潜在的なリスクがある点には注意が必要である。

インドで特許が利用されていない場合でも提訴を提起することは可能である。ただし、インドで特許を実施していない場合は、当該特許権侵害を理由とする侵害行為の暫定的差止命令を勝ち取るのは難しいだろう。インドで特許を実施していないことに正当な理由があれば、裁判所はそれを考慮してくれる可能性もあるが、実施報告書を提出していない場合、特許を実施しているという主張が難しくなる。実施していない場合、強制実施権が発動される可能性もある。暫定的差止命令を得ようとする場合、原告は、クリーンハンズである必要がある(すなわち、原告自らも法を遵守し

なければ法の保護を受けることができない)ので、すべての背景を説明する必要がある。その中で実施報告書の不提出が、不利に働く可能性が高い。

(v) その他

特許権者が特許取得後最初の1年以内に特許侵害を主張する場合、被告は付与後異議申立てを通じて当該特許権付与に対する不服申立てをすることができる。「Dr. Aloys Wobben v Yogesh Mehra」事件では、特許権取得後最初の1年以内において、被告がその特許権の有効性を争う手段として、①付与後異議申立、②特許の無効主張、又は③反訴のうち、一つの手段のみを採ることが認められた。

## 5-2. 法的措置の選択

適切なタイミングで侵害訴訟を提起することにより、他の侵害者に対する強いメッセージや、インドでの市場拡大や浸透などの経済的利益に繋がる。ここでは、法的措置として侵害訴訟を選択した場合の留意点について、説明する。

### (1) 終局的差止判決と暫定的差止決定

侵害訴訟で差止請求が認容されると、現在及び将来における、侵害品の製造、使用、販売、販売のための提供、輸入行為の差し止めが可能となる(税関差止では、侵害品の輸入の差し止めしかできない点に留意すべきである)。

従来、訴訟提起から終局的差止判決が得られるまでの期間は、2～5年程度と長期化しており問題となっていた。このような問題に対し、民事訴訟法(The Code of Civil Procedure, 1908)の改訂や、商事裁判所法(The Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts Act, 2015、2015年12月31日施行)の導入により、訴訟進行の短縮を目指している。例えば、商事裁判所法では、ケース・マネジメント・ヒアリング制度(弁論終了後のケース・マネジメント・ヒアリングの義務化)が導入され、最初のケース・マネジメント・ヒアリングの終了日又は口頭弁論日から6月以内の訴訟終了を規定している。

上述の通り、訴訟進行の短縮を図っているものの、差止請求の早期行使を望む場合、暫定的差止決定を得ることが一般的である。訴訟提起から暫定的差止決定が得られるまでの期間は、1～12ヶ月程度である(実際、Ericsson v. Lava International事件や、Merck v. Glenmark事件では、6月以内に暫定的差止決定が得られた)。そのため、終局的差止請求と合わせて、暫定的差止請求をすることが望ましい。なお、暫定的差止の場合、被告の準備が不十分(被告が原告から差止通告を受けていない場合、ヒアリングの初日に被告が出頭しない場合等)であると、一方的仮差止となる可能性もあるため、その点においても原告にとって有利といえる。

### (2) 証拠収集、証拠提出

侵害訴訟において、被告による特許権侵害を立証するために、証拠を裁判所に提出することは必須である。例えば、被告製品の構成とクレームの構成要素との対比分析や、被告のパンフレット、発表資料は重要な証拠となる。また、公証済の明細書・特許証・登録原簿も、証拠として必要になる。

終局的差止、差止いずれにおいても、原告は、知っている証拠を全て裁判所に提出しなければならない。知っている証拠の提出を怠ると、裁判所の心象が悪くなるからである。暫定的差止決定がされた後であっても、訴訟の進行に応じて、新たな証拠を追加提出することは可能である。そのため、暫定的差止請求の段階で収集できなかったとしても、審理終結時までに収集できた証拠は、追加提出すべきである。

### (3) 訴訟費用

訴訟費用には、印紙税額(Stamp Duty)、裁判所費用(Court Fee)、弁護士費用が含まれる。印



紙税額、裁判所費用は、第一審を管轄する州高等裁判所(デリー、ムンバイ、チェンナイ、コルカタ、ヒマーチャル・プラデーシュ)によって異なるが、デリー高等裁判所に訴訟を提起する場合における印紙税額は、訴額の1%程度となる(実際の印紙税額は、判決により損害額が確定次第、決定される)。また、商事裁判所法によると、訴額が1,000万インドルピーである場合の裁判所費用は、99,000インドルピーとなる。

インドの弁護士費用は、特別な取り決め(一式費用)をしない限り、時間単位でチャージされることが一般的である。これは、インド弁護士会(Bar Council of India)で定めた規則において、弁護士と依頼者との間で成功報酬型の契約を行うことが禁止されているからである。

暫定的差止の請求から比較的短期間(1年以内)で認容された場合の弁護士費用は、弁護士のタイムチャージ(数万米ドル)に加え、Senior Advocate Fee(2,000~10,000米ドル/回、Senior Advocateを利用する場合)が掛かる。訴訟終了までは500,000米ドル程度とされるが、訴訟期間や案件の難易度に応じてより高額になる場合もある。

#### (4) 侵害訴訟の効果

##### (i) 申請から決定までの期間

上述の通り、訴訟提起から終局的差止判決が得られるまでの期間は、2~5年程度と長期化した。が、民事訴訟法の改訂や、商事裁判所法の導入により、6月以内の訴訟終了を目指している。一方、訴訟提起から暫定的差止決定が得られるまでの期間は、1~12ヶ月程度であり、比較的早期に差止決定を得ることができる。

##### (ii) 差止の期間

終局的差止判決の場合、特許の有効期間中の差止が認容される。一方、暫定的差止決定は、訴訟継続中における差止であるため、訴訟の途中で決定が取消・修正されない限り、訴訟の最終処分時までの差止が認容される。

##### (iii) 損害賠償の額

損害額(=原告の損失額)の算出基準は法的に定められてなく、前例に基づいて算出されるが、(a)実際の経済的損失、(b)侵害製品の総数×単位当たりの利益額、(c)特許ライセンスのロイヤルティ未満でない合理的な金額、(d)侵害製品の販売額、を基準に判断される。

また、実際の損害又は逸失利益、専門家への依存度合、創意工夫に富んだ者(Innovator)への逸失利益の補償、損害額についての国際的基準等も、損害額算定に当たり、考慮に入れられる。創意工夫に富んだ者への逸失利益について考慮されたケースとして、F. Hoffmann La Roche v. Cipla 事件では、侵害者であるジェネリック医薬品業者の Cipla が挙げた利益が問題となった。

なお、商標権侵害訴訟や著作権侵害訴訟では懲罰的損害賠償(制裁的な賠償額を通常の損害賠償に加算することにより不法行為の抑止力とする、英米法特有の制度)が認められるケースがあるが、特許権侵害訴訟では、このような懲罰的損害賠償が認められたことは無い。

#### (iv) インドでの実施有無と損害額との関係

インドで特許権に係る製品の製造、販売等の実施行為をしていない場合、実際に実施行為をしたときに得られる利益を損害額に含めることができるかが問題となる。このような場合、インドで実施行為をしていれば得られたであろう利益を損害額として主張することが可能である。但し、インドで実施行為をしており、実際の損害を主張する場合は、インドで実施行為をしていれば得られたであろう利益を損害額に含めて主張することはできない。

要件としては、(a)侵害をした日に特許権の存在を知らなかったことに正当な理由を有すること、(b)明細書の公開後に明細書の補正が認められ、かつ被疑侵害行為が明細書の公開日より前にされていた場合(元の明細書が善意かつ当業者にとって合理的に書かれていない場合に限る)が求められる。

なお、裁判所の損害額の認定では、実際にインドで実施行為をしたかどうか重要視される。そのため、インドで実施行為をしていない場合に、実施行為をしていれば得られたであろう利益を損害額として主張しても、損害額として認定されることは難しいことに留意すべきである。

### 5-3. 法的措置前の警告状の送付

前述の通り、法的措置に移行した後は、それなりの費用と時間を費やすことを覚悟せざるを得ず、法的措置に移行することなく解決できるのであればそれに越したことはない。そのため、法的措置に移る前に、相手方に対し、侵害行為をやめ、生じた損害を賠償しなければ、法的措置に出ること等を記載した警告状を弁護士名で送付することが一般的である<sup>1)</sup>。

-----  
1) 弁護士名ではなく、特許権者本人の名義で送付することも可能であり、法的効果に違いはないが、侵害者に対し特許権者が事態を深刻にとらえていることを伝えるため、弁護士名義で送付することが望ましい。

#### (1) 警告状送付の効果(メリット)

警告状送付は、法律上要求されているものではなく、警告状の送付をしない場合であっても、侵害訴訟等の法的措置をとることは可能である。しかし、裁判所が侵害訴訟等において心証を形成する過程において、警告書を出しているという事実が、特許権者に有利に働くことは十分に考えられる。すなわち、警告状の送付後、侵害者から返答が無ければ、侵害者が特許侵害の事実を認識し、それを故意に継続したことの一つの証拠となりうる。また、裁判所は、暫定的差止めなど、両当事者の利益衡量が問題となる場面において、侵害者が交渉の席につかなかったことを、特許権者に有利な事情として考慮しうる。さらに、標準必須特許(SEP)特許の場合には、警告状に FRAND (Fair, Reasonable and Non- Discriminatory、公正・妥当かつ非差別的な)条件でのライセンス交渉を行う準備がある旨記載することで、侵害者が返答をしなかった場合には、侵害者が FRAND 条件でのライセンス交渉に後ろ向きであったことを示すことができる。

一方で、警告状に対し侵害者から返答があった場合には、その内容から、その後の訴訟における相手方の主張を推測することも可能である。

#### (2) 警告状の内容(表現)に関する留意点

警告状を受け取った侵害者には、根拠なき脅迫(特許法 106 条)に基づく差止め・損害賠償を特許権者に請求する権利が認められていることから、警告状の内容や表現に関して、送付前に専門家の確認を経しておくべきである。また、誹謗中傷、悪意ある(不当な)要求、不十分な論証又は根拠に基づくと読み取れる場合等においては、侵害者に一般不法行為に基づく損害賠償等を請求されるおそれがあることから注意が必要である。また、警告状の内容を第三者に拡散する行為も同様である。

#### (3) 先手を打たれるリスク

警告状を送付することにより、特許侵害の事実を認識し何等かのアクションをとろうとしていることを侵害者に伝えることになる。そのような場合、侵害者が、一方的差止め(Ex Parte Injunction)等の申立てに備え、事前に裁判所に対して手続停止申請書(Caveat)を提出する場合がある。手続停止申請書が提出された場合、侵害者の主張を聞くことなく一方的に行われる一方的差止め

等をすることはできなくなる。

(4) 主張内容をどの程度開示すべきか

侵害者に根拠なき脅迫等を理由とするカウンタークレームの余地を与えないよう、警告状においては、侵害行為の内容を明確かつ具体的に記載すべきであることは言うまでもない。一方で、詳細に記載しすぎると、侵害者に回避策をとられる可能性がある。そのため、原則として、侵害の事実及び侵害対象の特許番号など重要な事実のみ記載すべきである。なお、SEP 特許の場合は、FRAND 条件による交渉の機会を与えること及びこれに関連する事項の記載も必要である。

## 5-4. 特許侵害訴訟の提起

### (1) はじめに

日系企業の知財部員が、“インドで特許侵害訴訟”というキーワードを聞いた場合、どのような反応を見せるだろうか。大方の日系企業の知財部員は、“えっ、インドで特許侵害訴訟？実際に、ワークしているのか？”といった驚きとともに、“インドで特許侵害訴訟なんてできないに違いない”と否定的なイメージを持っている方が大半でないかと推測する。筆者も、4年前にインドに来る前は、インド特許侵害訴訟について同様の否定的なイメージを持っていた。

インドでは、特許権侵害訴訟を含む知的財産訴訟の統計的な情報(提訴数、処理件数等)は公表されていないものの、特許権侵害訴訟は近時増加傾向にあることは、第1章(1)で述べた通りである。当該訴訟が増加傾向とはいえ、原告、被告ともに、インド企業同士による争いが多かったのが、昨今、変わりつつある。ここ数年では、スウェーデンの大手通信機器メーカーであるエリクソンや、アメリカの大手音響記録・再生開発企業であるドルビーラボラトリーズといった欧米企業が原告となり、特許権侵害訴訟が行われている。つまり、日系企業も、競合他社との紛争解決の手段の一つとして、インドでの特許侵害訴訟を検討する時期が到来したと筆者は考える。

そこで、本章では、インドの知財分野において著名な現地弁護士事務所4社から得られた回答に基づき、インドで特許侵害訴訟を提訴する場合に考慮すべきインド特有の問題について解説を行うものとする。

なお、インドの特許侵害訴訟は日進月歩であり、裁判例も日々蓄積されていく状況にある。そのため、実際に特許侵害訴訟を検討する場合は、現地の弁護士事務所にご相談して個別ケースに合った最適な戦略検討を行うべきである。本章の内容は、現地弁護士との議論を円滑に進める上で前提となる基本的事項を理解する際に役立てて頂ければ幸いである。

### (2) トライアル訴訟、追加訴訟の可否

日本の民事訴訟では、民事訴訟法143条に基づき、原告が請求又は請求の原因を変更することが可能である。これを訴えの変更(トライアル訴訟、追加訴訟)という。民事訴訟における審判対象の決定は原告の専権事項と考えられているところ、訴訟の進行に従い、原告が従来の請求のほかに新たな請求を追加し、あるいは従来の請求に代えて新たな請求を行うことが紛争の解決のために必要となることは十分に考えられる。このような場合に常に新しい訴訟を提起しなければならないとすると、従来の請求に関する訴訟資料を流用することはできないので訴訟経済上も無駄が大きい。そこで、日本では訴えの変更という制度が認められており、訴訟で使われる手段の一つである。

一方で、インドにおいても、原告が訴えの変更(トライアル訴訟、追加訴訟)が可能であるか否か、インドの知財分野において著名な現地弁護士事務所4社に問い合わせを行ったところ、回答は以下のとおりであった。

【現地弁護士事務所 A】

・できない。

【現地弁護士事務所 B】

・可能だが、意図的に分割することはできない。

【現地弁護士事務所 C】

・場合によっては時機に遅れた攻撃防御方法としてその証拠は却下される可能性がある。エクイティ上の要請。提訴時の証拠に基づいてベストノレッジで損害を言う必要がある。その時点で考えられる損害額については主張しておかないと、後から、主張額を増やすことはエクイティ上、裁判長から許されないということ。ただ、新しい証拠が見つかってそれに基づいて訴額を増やすこと自体は可能。もちろん別の請求原因を増やすことはできない。

・たとえば、100万台の携帯電話について1億円を請求し認容されたら、後訴でおなじ100万台に上乗せで1億円を主張することは許されない。別に50万台見つかってその50万台についてというのは、最初の訴訟でわからなかったことを立証できれば訴えられる。

【現地弁護士事務所 D】

・事情がないと難しい。例えば、最初はひとつの工場しかわからなくて、あとからわかったとか、後から販売額がもっと大きいことがわかったり、そういう事情がない限りは訴訟していないのに後から主張することは難しい。裁判官はなぜ訴訟額を引き上げたかを必ず聞いてくる。

・反対に言えば、事情さえ説明できれば追加訴訟をすることも可能。

以上の結果を見比べて如何であろうか。インドではよくある事であるが、各現地弁護士事務所の回答が異なっている。

筆者としては、インドにおいて原告として訴えの変更(トライアル訴訟、追加訴訟)は不可能であると結論づけたい。よって、日系企業が特許侵害訴訟として原告になる場合、実際の提訴前に、しっかりと検討を重ねることが重要であると考え。一方で、日系企業が被告となる場合には、訴えの変更(トライアル訴訟、追加訴訟)はないと考えることにより、安心を得ることができるかもしれない。

(3) 侵害訴訟の救済措置として信用回復の請求の可否

日本の特許法第106条に基づき、裁判所は、特許権者の業務上の信用を害した者に対しては、特許権者の請求によって、信用を回復するための措置を命じることができる。具体的には、侵害者の粗悪品によって、特許権者の業務上の信頼が害された場合と評価できれば、謝罪広告の掲載などの措置を求めることができる。

一方で、インド特許法には、同様の規定はない。また、原告が謝罪広告を請求し、インドの裁判所がそれを認めたような前例(ケースロー)もないようである。

以上より、筆者は、インドにおいて、侵害訴訟の救済措置としての信用回復請求の可否は、でき

ないと結論付ける。

#### (4) 裁判地(デリー高裁、ムンバイ高裁)の選択方法

##### (i) 管轄決定のルール

裁判管轄とは、民事訴訟において、どの裁判所が裁判権を行使するかという分担の定めのことをいう。日本では、2005年に、知的財産権を専門的に扱う裁判所として知的財産高等裁判所が設立されている。よって、日本では、裁判管轄はあるものの、特許侵害訴訟は知財高裁で争われている。

一方で、インドには、知的財産権に関する紛争を専属的に管轄する裁判所(いわゆる、知財高裁)の設立に関する議論はあるものの、現段階では実現していない。従って、日系企業がインドで特許侵害訴訟を提訴する場合、原告としてどの裁判地を選択すべきか、考慮する必要がある。インドにおいて、特許権侵害訴訟における第一審は、原則として地方裁判所である。基本的に、侵害が起きている場所を管轄する地方裁判所に提訴する。よって、日系企業が原告として特許侵害訴訟を提訴する場合、どのエリアで実際の侵害が起きているかの調査を念入りにする必要がある。ムンバイで侵害が起きているものの、デリーでは侵害が起きていない場合、デリー高裁に特許侵害訴訟を提訴することができない。

ただし、例外もある。ひとつ目は訴額(INR1000万以上)によって、管轄地域の高等裁判所が第一審となる場合がある。ふたつ目は、地方裁判所に侵害訴訟が提起されたとしても、被告が特許取消の訴えを提起した場合には、高等裁判所に移送される。実務上、訴額の要件により、特許権侵害訴訟において高等裁判所が第一審となる場合が大部分を占めている。特に、デリー高等裁判所は、知的財産専門の裁判官が複数在籍していることもあり、半数以上の特許権侵害訴訟の第一審となる。その結果、デリー高等裁判所には、ノウハウが集積し、より適切かつ迅速な判断が行われていると評価されている。

多くのケースにおいて、首都デリーで侵害が起きている可能性が高いと考える。また、日系企業が特許侵害訴訟の原告となる場合、ある一定以上の訴額を求めることが多いと考える。これらを考慮すると、日系企業による特許侵害訴訟の第一審は、デリー高裁がふさわしいと筆者は考える。

##### (ii) どの裁判所が有利か

他国の例であるが、特許権者に有利なように手続きが進められるため、アメリカにおける特許権侵害訴訟の約45%の訴訟は、テキサス州及びデラウェア州にて提訴されているという報告もある。このように、どの裁判所を選択するかは、原告及び被告にとり大きな関心事項である。

一方で、インドではアメリカのような傾向はない、とのことであった。

以上より、筆者は、インドにおいて、裁判所選択による有利、不利はないと結論付ける。

##### (iii) 取扱件数/勝訴率/期間/言語

インドでは、特許権侵害訴訟を含む知的財産訴訟の統計的な情報は公表されていないため、デ

リー高裁及びムンバイ高裁における取扱件数及び勝訴率は、不明である。

同様に、当該統計的な情報が公表されていないため、デリー高裁及びムンバイ高裁における特許権侵害訴訟の期間は、不明である。一方で、著名な現地弁護士事務所4社の経験によると、平均的な期間は、2～3年とのことである。

デリー高裁及びムンバイ高裁における言語であるが、英語が使用されている。

(iv) 審決取消訴訟もしくは特許無効審判が提起される場所はどこが適切か

インド特許庁の審査官の判断(拒絶査定など)に対して不服がある場合(審決取り消し訴訟)、及び本来登録されるべきでなかった特許を無効にするための請求は、インド知的財産審判委員会(IPAB: Intellectual Property Appellate Board)に提起する。当該IPABの審決に不服がある場合には、高等裁判所に提起することができる。

(5) 代理人の選択方法

(i) シニアアドボケイトの指定方法、起用のメリット

まずは、シニアアドボケイトについて説明を行う。英米法(コモン・ロー)諸国のひとつであるインドは、シニアアドボケイト(Senior Advocate)という法廷弁護士が存在する。シニアアドボケイトは、高裁判事によりアドボケイトから任命される。デリー高裁から任命されたシニアアドボケイトの数は、2015年4月のデータであるが、213人である。

次に、シニアアドボケイトの指定方法であるが、シニアアドボケイトは、いかなる法律事務所にも支配されないことになっている。従って、原則的には、どのシニアアドボケイトも、法律事務所経由で、裁判における弁論の依頼を受けるが、例えば自らの出身法律事務所経由の方が弁論の依頼を受けてもらいやすいといった実情はありそうである。

更に、シニアアドボケイト起用のメリットであるが、シニアアドボケイトにより裁判の弁論を取り仕切ってもらうことにより、判事に対する弁論が通りやすいようである。というのも、インドの法廷では、両当事者のアドボケイト(弁護士)がいずれも判事の前に立ち、弁論を行う。確かに、実際に法廷での弁論を見ていると、若手アドボケイトの弁論は一瞬で判事に切り捨てられてしまうが、シニアアドボケイトの弁論に対しては、判事は数分の時間を割いていたように見受けられた。

シニアアドボケイトの費用であるが、1回のヒアリング毎に発生し、INR300,000～INR2,000,000が相場である。

(ii) 出身事務所の代理人経由以外の方法の有無

上述のとおり、シニアアドボケイトは、いかなる法律事務所にも支配されないことになっている。従って、原則的には、どのシニアアドボケイトも、法律事務所経由で、裁判における弁論の依頼を受けるが、裁判所において1日あたり5～8件のヒアリングを抱える売れっ子シニアアドボケイトになると、どうしても自らの出身法律事務所の案件を優先的に多く受けるという実情がありそうである。



### (iii) 判決への影響

シニアアドボケイト活用の有無による、判決への影響を示した統計的な情報はない。シニアアドボケイトを毎回の口頭弁論(ヒアリング)に呼んだ場合、費用が高額になることから、実務的には一般的ではないように見受けられる。よって、大事なヒアリングに、シニアアドボケイトを活用することが一般的である。以上より、シニアアドボケイトの判決への影響は少なからずあろうと、筆者は考える。

## 5-5. 暫定的救済命令(Interim Relief Orders)の選択

インドの特許侵害訴訟において、戦略上非常に重要になるのが暫定的救済命令の適切な選択(原告側)ないし相手方の暫定的救済命令の申立ての予測(被告側)である。暫定的救済命令は、当事者の十分な救済を図るために、訴訟の継続中に発せられる強制力を伴う命令である。一時的な措置ではあるものの、終局判決を待たずして強制力のある裁判所の判断が得られることから、どのような暫定的救済命令が存在するかを知り、これを効果的に活用することが、訴訟遅延が問題となっているインドで知的財産権の侵害訴訟を成功に導く鍵となるであろう。また、インドで事業を行う者としても、他社からの侵害訴訟に対する適切なリスク認識をし、防衛の備えをする上で、暫定的救済命令にとって強制されうる事項、またこれに対する対抗措置について知ることは重要であろう。

そこで、本章では、インドの知財分野において著名な現地弁護士事務所 4 社から得られた回答に基づき、暫定的救済命令のうち代表的なものである暫定的差止命令(Temporary Injunction)、アントンピラー命令(Anton Piller Order)、アショーククマル命令(Ashok Kumar Order)、マレーバ命令(Mareva Injunction Order)、ノーウィチ・ファマシーティカル命令(Norwich Pharmacal Order)についての解説を行うものとする。加えて、当初の調査対象には含まれていなかったものの、その重要度に鑑み、預託命令(Deposit Order)についても簡易な解説を行うものとする(Deposit Orderについては、現地弁護士事務所が IPG 定期会合にて行ったセミナーに基づいて内容をまとめた)。さらに、暫定的差止命令のうち一方的仮差止命令(後述)に対する対抗策としての CAVEAT の提出についても紹介する。

なお、これら以外にも暫定的救済命令は存在し(将来予想される侵害行為の予防措置を命ずる Quia Timet Order など)裁判例も日々蓄積されていく状況にあるため、実際の訴訟戦略を検討する場合は、現地の弁護士事務所に相談して個別ケースに合った最適な戦略検討を行うべきである。本章の内容は、現地弁護士との議論を円滑に進める上で前提となる基本的事項を理解する際に役立てて頂ければ幸いである。

### (1) 暫定的差止命令(Temporary Injunction)

#### (i) 効果・手続きの概要

インドの知的財産権侵害訴訟において最も有名な暫定的救済命令は暫定的差止命令であろう。暫定的差止命令は、被申立人による被疑侵害製品についての実施行為を暫定的に禁止する命令である(Civil Procedure Code(「以下、CPC」) Order 39 以下)。典型的には、原告が特許侵害品であると証明した製品の販売の停止を命じるものがある。さらに、暫定的差止命令には、一方当事者の申立てのみに基づき発せられるもの(Ex-parte Temporary Injunction、一方的仮差止命令)と、当事者間の対審構造が形成された上で発せられるもの(Inter-parte Temporary Injunction)がある。特に、被告側の言い分を聞かずに販売停止を命じうる一方的仮差止命令は、原告にとってとても有利な制度である。

一度暫定的差止命令が発せられると、その効果は①当該訴訟の終局判決まで、又は②裁判所が適当と認める時点(CPC Order39 規則2)まで継続する。暫定的差止命令の認容に不服のあ

る被告は控訴をすることが可能であるが、控訴により自動的に暫定的差止命令の効力が停止するわけではなく、控訴の結果、暫定的差止命令を解除するという結論になって初めて販売を再開することができる。控訴した場合、暫定的差止命令が明らかに根拠を欠くものであったときは（たとえば、対象特許が既に満了していたなど）1日2日で暫定的差止命令が解除されうるが、複雑なケースでは半年以上結論が出ないということもあるようである。他方、被告が暫定的差止命令に従わない場合、法廷侮辱罪により刑事罰が科される可能性がある。そのため、現地弁護士事務所の感覚からすると、通常、被告はこの命令に従って販売を停止するであろうとのことである。

また、暫定的差止命令を求めるには、永久的差止を求める本案訴訟において、原告が原則として提訴と同時に申し立てる必要がある（必ずしも同時である必要も無いようであるが、暫定的差止命令の申立てだけを遅らせる実益は乏しく、また、審理がかなり進んだ段階で申立てを行うと時機に遅れたものとして救済の必要性がないと判断される危険がある）。あくまで永久的差止を求める手続きの中で、いち早く救済を行うための暫定的な命令という位置づけの手続きである。

**参考条文 : Civil Procedure Code 1908 (CPC)**

**ORDER XXXIX : Temporary Injunction and Interlocutory Order**

**1. Cases in which temporary injunction may be granted.**- Where in any Suit it is proved by affidavit or otherwise—

(a) that any property in dispute in a suit is in danger of being wasted, damaged or alienated by any party to the suit, or wrongfully sold in execution of a decree, or

(b) that the defendant threatens, or intends, to remove or dispose of his property with a view to defrauding his creditors,

(c) that the defendant threatens to dispossess the plaintiff or otherwise cause injury to the plaintiff in relation to any property in dispute in the suit, the court may by Order grant a temporary injunction to restrain such act, or make such other Order for the purpose of staying and preventing the wasting, damaging, alienation, sale, removal or disposition of the property or dispossession of the plaintiff, or otherwise causing injury to the plaintiff in relation to any property in dispute in the suit] as the court thinks fit, until the disposal of the suit or until further orders.

**2. Injunction to restrain repetition or continuance of breach.**- (1) In any suit for restraining the defendant from committing a breach of contract or other injury of any kind, whether compensation is claimed in the suit or not, the plaintiff may, at any time after the commencement of the suit, and either before or after judgment, apply to the court for a temporary injunction to restrain the defendant from committing the breach of contract or injury complained of, or any breach of contract or injury of a like kind arising out of the same contract or relating to the same property or right.

*(2) The court may by Order grant such injunction, on such terms, as to the duration of the injunction, keeping an account, giving security, or otherwise, as the court thinks fit.*

*Sub-rules (3) and (4) omitted by Act 104 of 1976, w.e.f. 1-2-1977.*

**2A. Consequence of disobedience or breach of injunction.-** *(1) In the case of disobedience of any injunction granted or other Order made under rule 1 or 2 or breach of any of the terms on which the injunction was granted or the Order made, the court granting the injunction or making the order, or any court to which the Suit or proceeding is transferred, may Order the property of the person guilty of such disobedience or breach to be attached, and may also Order such person to be detained in the civil prison for a term not exceeding three months, unless in the meantime the court directs his release.*

*(2) No attachment made under this rule shall remain in force for more than one year at the end of which time, if the disobedience or breach continues, the property attached may be sold and out of the proceeds, the court may award such compensation as it thinks fit to the injured party and shall pay the balance, if any, to the party entitled thereto.*

**3. Before granting injunction, court to direct notice to opposite party.-** *The court shall in all cases, except where it appears that the object of granting the injunction would be defeated by the delay, before granting an injunction, direct notice of the application for the same to be given to the opposite party:*

*Provided that, where it is proposed to grant an injunction without giving notice of the application to the opposite party, the court shall record the reasons for its opinion that the object of granting the injunction would be defeated by delay, and require the applicant—*

*(a) to deliver to the opposite party, or to send to him by registered post, immediately after the Order granting the injunction has been made, a copy of the application for injunction together with—*

*(i) a copy of the affidavit filed in support of the application;*

*(ii) a copy of the plaint; and*

*(iii) copies of documents on which the applicant relies, and*

*(b) to file, on the day on which such injunction is granted or on the day immediately following that day, an affidavit stating that the copies aforesaid have been so delivered or Sent.*

**3A. Court to dispose of application for injunction within thirty days.-** *Where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the court shall make an endeavour to finally dispose of the application within thirty days from the date on which the injunction was granted; and where it is unable so to do, it shall record its reasons for such inability.*

**4. Order for injunction may be discharged, varied or set aside.-** *Any Order for an injunction may be discharged, or varied, or set aside by the court, on application made thereto by any party dissatisfied with such order:*

*Provided that if in an application for temporary injunction or in any affidavit supporting such application, a party has knowingly made a false or misleading statement in relation to a material particular and the injunction was granted without giving notice to the opposite party, the court shall vacate the injunction unless, for reasons to be recorded, it considers that it is not necessary so to do in the interests of justice:*

*Provided further that where an Order for injunction has been passed after giving to a party an opportunity of being heard, the Order shall not be discharged, varied or set aside on the application of that party except where such discharge, variation or setting aside has been necessitated by a change in the circumstances, or unless the court is satisfied that the Order has caused undue hardship to that party.*

**5. Injunction to corporation binding on its officers.-** *An injunction directed to a corporation is binding not only on the corporation itself, but also on all members and officers of the corporation whose personal action it seeks to restrain.*

(ii) 要件

暫定的差止命令が認められるためには、申立人が以下の三要件を立証する必要がある。

① **Prima Facie Case** (一応の確からしさ)

侵害の事実につき、一応確からしいといえる程度に証明すること。

② **Balance of Convenience** (比較衡量)

暫定的差止命令が発せられなかった場合に被る申立人の損失・損害が、暫定的差止命令が発せられた場合に被る被申立人の損失・損害よりも、大きいこと。

③ **Irreparable Loss or Damage** (回復不能な損失または損害)

暫定的差止命令が発せられない場合に被る申立人の損失・損害が回復不能であること。

①要件について、侵害立証の容易さに影響を受けるため、特許権侵害の事実を主張する場合と商標権侵害ないし著作権侵害の事実を主張する場合とでは、後者の場合の方が暫定的差止命令を認められやすいようである。また、特許権侵害を主張する場合、クレームチャート(請求項に記載された各要件の全てが被疑侵害製品で実施されていることを示す図表)を提出するのみならず、調査会社などの外部の専門家の供述宣誓書(Affidavit)も提出することが立証成功の可能性をあげるようである。なお、特許権侵害を主張する場合について、SEP 特許(Standard Essential Patent、規格必須特許)を対象権利としたときの方が、非 SEP 特許を対象権利とするよりも立証が容易である。これは、規格標準化の過程における提案が発明の内容になっており、さらに多くは独立した第三者により規格必須であるとの認定を受けているという SEP 特許の特徴から、被告が被疑侵害製品においてある規格を用いたことで SEP 特許が実施(侵害)されたという推認が働きやすいためである。

②要件について、対象権利の存続期間が残り数年しかないというケースの場合でも、今後わずか数年分の損害しか発生しないので救済の必要性が小さくなるという消極的な事実として捉えられるのではなく、残りわずかな権利期間の間に権利を独占実施してマーケットシェアを確立しなければならないことから今差し止める必要性が大きいと認められるという積極的な事実として捉えられやすいようである。

③要件について、特許権侵害による損害を主張しても、一見して金銭賠償により回復可能な損害であるとして要件を満たさないようにも思われるが、実際には要件を満たすものとして暫定的差止命令が発せられている。この点について、現地の弁護士事務所の実務感覚によれば、米国のような三倍賠償制度がないインドにおいて販売シェアの喪失は金銭賠償によっても回復が困難であると捉えられること、また、侵害者を放置してしまうことは新たな侵害者の出現を招来しかねないことなども考慮されて、「回復不能」との評価がなされているのだろうとのことである。なお、権利の自己実施がなくその準備もしていない場合、回復不能な損害があるとの主張は難しいようである。一方で、自己実施はしないものの、第三者にライセンスして実施料を得ている(その準備をしている場合も含むものと考えられる)場合は、回復不能な損害があるとの主張は認められるようである。すなわち、NPE(Non-Practicing Entity。自ら事業を行わずライセンス活動を行う会社。PAE(Patent Assertion Entity)とも呼ばれる。以前はパテントロールとの呼称が一般的であった。)が原告になった場合でも、暫定的差止命令が発せられるようである。

なお、これらが基本的な要件であるが、救済の必要性が認められる前提として申立人の行為が非難されるべきものではないこと(クリーンハンズ)も求められることがある。被申立人による抗弁というよりも、事実を照らして裁判所が必要と判断した場合に申立人が疎明することを求められる。従って、被申立人が出廷しない一方的差止命令のケースであっても、申立人によるクリーンハンズの疎明が必要になる場合がある。例えば、警告書を送ってから、相手方がこれを無視する状態を放置し、2 年程度経ってから突然訴訟を提起して暫定的差止命令の認容を申し立てるという事実がある場合は、裁判所から何故 2 年も放置したのか、何故暫定的差止命令によって迅速に救済を図る必要があるのかといったことにつき説明が求められる可能性がある。

また、SEP 特許に基づく特許侵害訴訟を提起した場合、特許権者は侵害者に対して FRAND

(Fair, Reasonable and Non- Discriminatory、公正・妥当かつ非差別的な)条件でライセンスオファーを行い誠実に交渉する義務を負うため、かかる義務にもかかわらず交渉を経ずに提訴を行ったとしても奏功しない。もっとも、適切な交渉を経た上であれば、SEP 特許であっても暫定的差止命令が発せられる傾向にあり、実際に Ericsson 社や Dolby 社などが SEP 特許に基づく特許権侵害訴訟において暫定的差止命令を勝ち取っている。

#### 補論 インドにおける SEP 訴訟について

SEP 特許では FRAND レートでのライセンスオファーが必須となるが、現地の法律事務所によると、インドでは訴訟になったケースでの損害賠償額の算定においては FRAND レートに +αした額を請求できるとのことである。損害賠償額が FRAND レートと同じなのであれば、侵害者が契約ないし和解に応じず訴訟が長引くことが想定され、これを防ぐという意味で権利者に配慮した考え方が採用されているといえる。

また、Ericsson に訴えられた Micromax や Intex は CCI (Competition Commission of India、インド競争法委員会) に対して、Ericsson のライセンス行為が支配的地位の濫用であり競争法 4 条に違反しているとの申立てを行い、これを受け CCI はこれを疑うに足る合理的な理由があるとして事務局長に調査開始の命令を発したが、Ericsson は CCI に調査権限はないと主張し、CCI を被告としてデリー高裁単独審 (インドでは一定要件の下、デリー高裁を第一審に選択でき、この場合 Single Bench と呼ばれる単独審の下で裁判がなされる。かかる裁判の判決に対して控訴した場合、再びデリー高裁において、今度は Division Bench と呼ばれる合議審が形成されて裁判がなされる) に提訴した。かかる裁判については CCI の調査権限を認めるという内容の判決がなされ Ericsson の主張は認められなかったことになるが、同時に、判決の中において特許権を行使してロイヤルティを得ることは支配的地位の濫用には当たらないことが示唆されており、CCI の調査権限は認めつつもその判断に対して牽制をかけるような内容になっている。Ericsson は CCI に調査権限を認めた点を不服として控訴し、本件の審理は現在デリー高裁合議審に係属中である。今後も状況を注視する必要がある。

なお、諸外国では SEP 特許に基づいた差止請求権を認めるべきではないという議論もある中、SEP 特許に基づく暫定的差止命令が発せられるインドは非常に特徴的であるといえる。もっとも、インドの裁判所 (とりわけデリー高裁) が SEP 特許の位置づけを十分に理解せず合理的な検討を行っていないがためそのような結論を取っているのではないかと思うのであれば、それは誤った偏見である。前述の Ericsson v.s. CCI 事件のデリー高裁単独審判決の判決文等を読むと、むしろ彼らは諸外国 (特に米国・欧州) の裁判例、法学者の見解、調査報告書、ETSI 等の標準化団体の IPR ポリシーなどを十分に検討し、最新の論点を把握した上で判断を行っていることが伺われる。現地の弁護士事務所にも、インドにおける SEP 特許訴訟は世界的に見てもむしろ先進的であるという自負があるようである。今後裁判所の考え方がどうなるかは何ともいえないが、少なくともこれまでの判断は合理的な検討に基づいたものであるといえよう (但し、様々な立場が考えられるため裁判所の結論の当否は一概にいえないであろう)。

#### (iii) 申立てから決定にかかる期間・コスト・申立ての成功率

原告が暫定的差止命令を発するよう裁判所に申立てを行ってから決定までにどの程度の期間を要するかについては、現地の弁護士事務所を確認したものの、CPC に明確な定めがないためケースバイケースとの回答であった。もっとも、提訴から数日で決定となったケースもあり、迅速な救

済が図られる傾向にあるということはいえる。また、関連する手続きとして、暫定的差止命令の認容決定の以後、当該特許侵害訴訟についての第一審の判決が下されるまでの期間は、原則として30日以内(CPC Order39 規則3)である。なお参考までに、商事裁判所、高等裁判所商事部門および商事控訴部に関する法律(2015年10月23日施行)により、地方裁判所に商事裁判所が、高等裁判所に商事部および商事控訴部が設置され、法律上は提訴から一審判決までが約18ヶ月と定められた迅速な裁判を実現するための制度がスタートした。現実には裁判官不足のためまだ法律通りのスピード解決は期待できないようであるが、国家として訴訟遅延の改善に向けた取り組みが強化されているといえよう。

次に、特許侵害訴訟を提起してその中で暫定的差止命令を求めるためのコストについても、明確な回答を得ることは出来なかった。印紙税などの裁判費用は州ごとによって異なる定めがされているため一概にいうことはできない。また、弁護士費用についても案件の複雑さに応じて弁護士の作業時間が変化するためケースバイケースである。なお、1社のみ仮想事例に基づいて費用を試算した弁護士事務所があったが、その結果は約\$US75,000であった。ただし、1審判決までの費用であり、しかも高額な報酬が必要になるシニアアドボケイト(インドでは、ヒアリングにおいてシニアアドボケイトが弁論を行うことで裁判が有利に進むと言われ、重要な特許侵害訴訟ではシニアアドボケイトを活用するのが一般的である)を使わないという前提の数字であったので、実際のケースではさらに多くのコストがかかる可能性がある。また、当該試算において弁護士のアワーレートはUS\$100(Senior Associate)~\$350(Principal Partner)となっており、他国と比べて安いともいえない水準であろう。

さらに、申立ての成功率についても弁護士事務所にお問い合わせしたが、裁判所の電子化が不十分であり統計的なデータを得るのは難しいとして、いずれも明確な回答はなかった。

#### (iv) 参考判例

暫定的差止命令の参考判例について確認したところ、弁護士事務所の回答は以下の通りであった。適宜参照されたい。

Agriculture Produce Market Committee vs Girdharbhai Ramjibhai 事件、Gujarat Bottling Co. v Coca Cola 事件、Gujarat Bottling Co.Ltd. & Ors vs The Coca Cola Co. & Ors 事件、Seema Arshad Zaheer & Ors vs Municipal Corporation Of Greater Mumbai 事件、M. Gurudas & Ors vs Rasaranjan & Ors 事件
---

## (2) アショーク・クマル命令

### (i) 効果・手続きの概要

模倣品事件に多いことだが、ある街区に存在する複数の小売店において模倣品が取り扱われている場合のように、小売店を一店舗ずつ提訴することが難しい場合がある。このような場合に有用なのがアショーク・クマル命令である。

アショーク・クマル命令は、原告の権利を侵害している可能性があり、提訴の時点において原告



が特定することができない相手方に対して、裁判所が認める差止命令である。ジョン・ドウ(John Doe、日本語で「名無しの権兵衛」の意)命令とも呼ばれる。通常は権利者が侵害者を特定できない著作権や商標権の侵害事件において認められる。

相手方の特定は不要といっても少なくとも一人の相手方を特定する必要がある。例えば、あるハリウッド映画の海賊版を違法配信している相手方を特定し、同じ映画を違法配信している数百のウェブサイトに対しても同じく差止命令を求めるといのように、特定した相手方の侵害行為と同様の行為を行う潜在的な侵害者をすべて対象として差止命令を得ることを内容とする。

## (ii) 要件

アショーク・クマル命令は差止命令の一種であるため、認められるための要件は基本的に暫定的差止命令と同じく以下の3つである。

### ① **Prima Facie Case** (一応の確からしさ)

侵害の事実につき、一応確からしいといえる程度に証明すること。

### ② **Balance of Convenience** (比較衡量)

暫定的差止命令が発せられなかった場合に被る申立人の損失・損害が、暫定的差止命令が発せられた場合に被る被申立人の損失・損害よりも、大きいこと。

### ③ **Irreparable Loss or Damage** (回復不能な損失または損害)

暫定的差止命令が発せられない場合に被る申立人の損失・損害が回復不能であること。

もっとも、最近(2016年7月4日)の裁判例では、より厳しい条件を求めたものもある。Balaji Motion Pictures Ltd. & Anr. Vs. BSNL & Ors. 事件において、ムンバイ高裁は、違法コンテンツを公開するWEBサイトに対して本命令を求める場合において、以下の要件が必要であり、もしこれを一つでも満たさない場合、差止めを認めるべきことを保証するために少なくとも侵害行為を行うWEBサイトのリンクの十分な見本が必要であると判示した。

(A) Affidavit (宣誓供述書)において違法コンテンツを含む特定のURLを列記すること

(B) 技術的な資格を有する第三者によって Affidavit が認証されること

(C) Affidavitにおいて技術的な資格を有する原告の役員によって確認したことを宣言すること

## (iii) 申立てから決定にかかる期間・コスト・申立ての成功率

申立てから決定までにかかる期間・コスト・申立ての成功率のいずれについても、暫定的差止命令と同様、ケースバイケースであるとして弁護士事務所からの明確な回答は得られなかった。

## (iv) 参考判例

アショーク・クマル命令の参考判例は以下の通りである。適宜参照されたい。

Taj Television vs. Rajan Mandal and Ors.事件、Viacom 18 Motion Pictures v Jyoti Cable Network 事件、UTV Software communication v Home Cable Network 事件、Reliance Big Entertainment v Jyoti Cable 事件、Balaji Motion Pictures Ltd. & Anr. Vs. BSNL & Ors. 事件

### (3) マレーバ命令

#### (i) 効果・手続きの概要

日本の民事訴訟でも同じであるが、せっかく勝訴しても被告の財産が散逸してしまっているとは十分な救済が図れない。日本では民事保全法に基づく手続きがあるが、同様にインドでも被告の財産を保全するための制度がある。それがマレーバ命令である。

マレーバ命令は、訴訟係属中の原告の利益を守るため、被告に対して裁判所の管轄区域に属する資産の処分を禁止する命令である。銀行口座の凍結や目的部の売却の禁止といった効力がある。CPC Order 38 規則 5 に基づく手続きであり、裁判所に対する侮辱への制裁権限 (Contempt Power) が根拠になっている。

判決前の差押えは強力な救済であり、被執行者の評判の毀損の懸念もあることから、裁判所は、執行には細心の注意を払う。裁判所が差止命令を発令する前に被告が資産を移転してしまえば意味がないので、典型的には被告への通知なく一方的に発令される。もっとも、著名なブランドをそっくりそのまま模倣している場合のように、確実に海賊版・模倣品といえるような場合に発令されるのが一般的であり、現地の弁護士の実務感覚では日系企業がマレーバ命令により資産を凍結されることはまずないであろうとのことである。なお、マレーバ命令により銀行口座が凍結された場合は、裁判所に申立てを行い供託金を裁判所に納付することで凍結を解除させることが出来る。

**参考条文 : Civil Procedure Code 1908 (CPC)**

**ORDER XXXIX : Temporary Injunction and Interlocutory Order**

**5. Where defendant may be called upon to furnish security for production of property.- (1)**

*Where, at any stage of a suit, the court is satisfied, by affidavit or otherwise, that the defendant, with intent to obstruct or delay the execution of any decree that may be passed against him,—*

*(a) is about to dispose of the whole or any part of his property, or*

*(b) is about to remove the whole or any part of his property from the local limits of the jurisdiction of the court, the court may direct the defendant, within a time to be fixed by it, either to furnish security, in such sum as may be specified in the order, to produce and place at the disposal of the court, when required, the said property or the value of the same, or such portion thereof as may be sufficient to satisfy the decree, or to appear and show cause why he should not furnish security.*

*(2) The plaintiff shall, unless the court otherwise directs, specify the property required to be attached and the estimated value thereof.*

(3) The court may also in the order direct the conditional attachment of the whole or any portion of the property so specified.

(4) If an order of attachment is made without complying with the provisions of sub-rule (1) of this rule, such attachment shall be void.

## (ii) 要件

マレーバ命令が認められるためには、CPC Order39 規則 5 により、原告は以下を立証する必要がある。

- ① 被告が資産の全部または一部を処分しようとしていること。
- ② 被告が裁判所の管轄する区域から資産の全部または一部を移転しようとしていること
- ③ 被告がかかる行為を自己に下される判決・命令の執行を妨害・遅延する目的で行っていること。

もつとも、ある弁護士事務所はマレーバ命令が認められるためには(A)命令が発せられる時点において請求を理由付ける事実が存すること、(B)被告が裁判管轄地において資産を有していること、(C)比較衡量の結果が原告に有利なものであること、(D)被告の誠実さの欠缺および資産の散逸の現実的危険性、(E)差止めの申立から遅滞なく命令を求めたこと、の 5 つを立証する必要があると回答した。CPC Order39 規則 5 で法定された要件は上記の三要件であるが、より実務的には前記(A)～(E)を主張していくべきとのことであろう。

## (iii) 申立てから決定にかかる期間・コスト・申立ての成功率

申立てから決定までにかかる期間・コスト・申立ての成功率のいずれについても、暫定的差止命令と同様、ケースバイケースであるとして弁護士事務所からの明確な回答は得られなかった。

## (iv) 参考判例

マレーバ命令の参考判例は以下の通りである。適宜参照されたい。

Philips Electronics v Overseas Business Corporation 事件、  
Dynasty Rangers v. SBSK Plantations 事件

## (4) アントンピラー命令 (Anton Piller Order)

### (i) 効果・手続きの概要

特許侵害訴訟において、被告の侵害態様の特定や損害額の算定のため、被告の取引数量や取引相手等の情報が必要になることが多い。しかしながら、原告が収集できる情報量は限られており、原告の主張を基礎付ける証拠となりうる文書の多くは被告側に保持されている。さらに、被告が証拠文書を毀棄隠匿してしまう懸念もある。かかる場面において有用なのがアントンピラー命令である。

アントンピラー命令は、原告の代表者に対して、裁判所が CPC Order26 の規則 9 および 10 に基づき選任した委員 (Commissioner) とともに、被疑侵害者の事務所等に立ち入り、関連証拠を検証、差押えすることを認める命令である。本命令により弁護士委員 (Advocate Commissioner)・特別公務員 (Special Officer) が選任され、被告の事務所等への訪問、立ち入り検査、侵害物品や違法なコピーその他裁判所で検証すべき重要証拠の目録を作成する。さらに、被告の事務所等への立ち入りを強制するのに必要な場合、警察の協力も得ることが可能である。特に模倣品事例において多いと思われるが、被告の事業についての情報収集がうまくいかない場合などに原告が活用を検討すべき制度である。

もっとも、被告の立場に立った場合、コンペティターたりうる原告が自社の事務所等に直接立ち入り、ビジネス関連文書の検証・差押えを行うことは非常に大きなリスクとなってしまう。そのため、本命令の濫用を防止するため、執行可能期間は制限される傾向にある。例えば、Bucyrus Europe Limited And Anr. Vs Vulcan Industries Engineering 事件では、有効期間は 14 日間に限定された。

#### 参考条文

#### **Civil Procedure Code 1908 (CPC)**

#### **ORDER XXVI : COMMISSIONS**

**9. Commissions to make local investigations.**- *In any suit in which the court deems a local investigation to be requisite or proper for the purpose of elucidating any matter in dispute, or of ascertaining the market value of any property, or the amount of any mesne profits or damages or annual net profits, the court may issue a commission to such person as it thinks fit directing him to make such investigation and to report thereon to the court:*

*Provided that, where the State Government has made rules as to the persons to whom such commission shall be issued, the court shall be bound by such rules.*

**10. Procedure of Commissioner.**- *(1) The Commissioner, after such local inspection as he deems necessary and after reducing to writing the evidence taken by him, shall return such evidence, together with his report in writing signed by him, to the court.*

*(2) Report and depositions to be evidence in suit—The report of the Commissioner and the evidence taken by him (but not the evidence without the report) shall be evidence in the suit and shall form part of the record; but the court or, with the permission of the court, any of the parties to the suit may examine the Commissioner personally in open court touching any of the matters referred to him or mentioned in his report, or as to his report, or as to the manner in which he has made the investigation.*

(3) Commissioner may be examined in person—Where the court is for any reason dissatisfied with the proceedings of the Commissioner, it may direct such further inquiry to be made as it shall think fit.

(ii) 要件

アントンピラー命令が認められるためには原告において以下を立証する必要がある。

- ① 請求を理由付ける事実または被った損害の存在。
- ② 申立人の主張を実証する不可欠な証拠となる特定の書類ないし物品を被申立人が所有すること。
- ③ 審理の前に証拠が毀棄隠匿されるであろうという確かな根拠。

アントンピラー命令は被告に負担の大きい強制的な手続きであるため、各要件の立証を通じて、命令の必要性が大きいことを示さなければならない。加えて、原告が誠実であることも最大限示す必要がある。

(iii) 申立てから決定にかかる期間・コスト・申立ての成功率

申立てから決定までにかかる期間・コスト・申立ての成功率のいずれについても、暫定的差止命令と同様、ケースバイケースであるとして弁護士事務所からの明確な回答は得られなかった。

(iv) 参考判例

アントンピラー命令の参考判例は以下の通りである。適宜参照されたい。

National Garments v National Appeal 事件、Bucyrus Europe Limited And Anr. Vs Vulcan Industries Engineering 事件

(5) ノーウィチ・ファマシーティカル命令

(i) 効果・手続きの概要

たとえば侵害品が既に第三者に納入されてしまっている場合など、第三者の下に被告の侵害を立証するための証拠が存在していることも多い。そこでアントンピラー命令とは異なり、第三者に対して発せられるのがノーウィチ・ファマシーティカル命令である。

ノーウィチ・ファマシーティカル命令は、被告ではない第三者に対して、侵害への寄与につき善意か否かに関わらず、侵害者の特定のために関連情報の開示を義務付ける命令であり、Discovery

and Tracing Order と呼ばれる。命令の名宛人である第三者は私人に限られず、税関および間接税務局 (Excise) の担当者に対しても被疑侵害活動に寄与した物品の移動や数量に関する詳細情報を提供させることができる。

また、第三者と被疑侵害者との間に秘密保持義務があったとしても、ノーウィチ・ファマシーティカル命令によって関連情報・書類の開示を義務付けられる。インドにも弁護士秘匿特権 (Attorney-Client Privilege) が認められるが、これはノーウィチ・ファマシーティカル命令により弁護士秘匿特権までもが破棄されるということを意味するものではない。あくまでノーウィチ・ファマシーティカル命令の名宛人は訴訟の当事者ではない第三者であり、かかる第三者が保有しているということはその情報についての弁護士秘匿特権は既に破棄されてしまっているため、弁護士秘匿特権は問題にならないのである。

## (ii) 要件

弁護士事務所の回答は、ノーウィチ・ファマシーティカル命令が発せられる要件は特に明確に定められていないというものだった。中には申請をすれば認められるとの見解もあった。もっとも、第三者の不利益を考慮すると、命令を発する必要性についての主張を行うべきであろうし、第三者にどこまで強制力を及ぼすことができるかという点にも注意が必要であろう。

## (iii) 申立てから決定にかかる期間・コスト・申立ての成功率

申立てから決定までにかかる期間・コスト・申立ての成功率のいずれについても、暫定的差止命令と同様、ケースバイケースであるとして弁護士事務所からの明確な回答は得られなかった。

## (iv) 参考判例

ノーウィチ・ファマシーティカル命令の参考判例は以下の通りである。適宜参照されたい。

Souza Cruz v N.K. Jain 事件、Hollywood Cigarettes 事件

## (6) 一方的仮差止命令の認容を求める申立てに対する予防措置 (CAVEAT)

前述のとおり、インドにおける特許権侵害訴訟においては、一定要件の下、被告が手続きに関与しないまま一方的仮差止命令が認容されることがある。これは、権利者の立場からすれば、交渉に誠実に応じない侵害者に対して販売停止という大きなプレッシャーをかけられる魅力的な制度である。しかし、他方で、事業者の立場からすれば、自己に十分な反論機会が与えられないまま、想定外のスピードで一時的な販売停止に追い込まれてしまいかねない非常に不利な制度である。これに対して、被告に用意された対抗策が CAVEAT である。

CAVEAT は、ある者が特定の裁判所において何らかの一方的命令が下される前に通知を受けるために提出する文書である。ある特許権者から警告状を受け取り、交渉が物別れに終わって今にも提訴されてしまうといった場面で管轄裁判所に提出するのが典型である。

CAVEAT を提出した者は、訴訟ないし申立を提起すると思われるまたは提起した相手方に対して、配達証明付の書留郵便にて CAVEAT 提出の通知を送達しなければならない。そして、

CAVEAT 提出の通知の送達を受けた者は、申立書のコピーおよび証拠として提出した、または提出する予定の書類のコピーを、CAVEAT 提出人の費用で、CAVEAT 提出人に送付しなければならない。CAVEAT が提出された場合、訴訟ないし申立の提起があったときは、裁判所はその旨 CAVEAT 提出人に通知しなければならない、さらに裁判所は CAVEAT 提出人への審問を行わずに暫定的救済命令としての差止めを認容する決定をすることはできないという効果がある。そのため、一方的仮差止命令を防ぐ手段として有効である。

上述のとおり、CAVEAT は被告として提訴されることに危惧する者が提出するのが典型であるが、一度暫定的救済命令が発せられたときに原告から提出されることもある。これはかかる命令に対する被告の控訴に備えた CAVEAT であり、CAVEAT を提出していればかかる控訴についての判断が裁判所から原告への通知なしに行われぬという効果がある(但し、暫定的救済命令の控訴に備えて CAVEAT を提出しなかった場合、どのようなときに一方的な判断がされてしまう危険があるかについては未確認である)。

なお、あくまで特定の相手方からの訴訟に備えて提出するものであるため、漠然と誰かに特許侵害訴訟を提起されることに備えて CAVEAT を提出することは出来ず、常に係争の相手方を特定して CAVEAT を提出する必要がある。また、CAVEAT 提出の効果は提出から 90 日間しか持続しないため注意が必要である。

また、CAVEAT 提出のための必要費用は、管轄の高裁が定める規則にしたがって定められるためケースバイケースである。

#### 参考条文

#### **Civil Procedure Code 1908 (CPC)**

#### **148A. Right to lodge a caveat.**

*(1) Where an application is expected to be made, or has been made, in a suit or proceedings instituted, or about to be instituted, in a Court, any person claiming a right to appear before the Court on the hearing of such application may lodge a caveat in respect thereof.*

*(2) Where a caveat has been lodged under sub-section (1), the person by whom the caveat has been lodged (hereinafter referred to as the caveator) shall serve a notice of the caveat by registered post, acknowledgement due, on the person by whom the application has been or is expected to be, made, under sub-section (1).*

*(3) Where, after a caveat has been lodged under sub-section (1), any application is filed in any suit or proceeding, the Court, shall serve a notice of the application on the caveator.*

*(4) Where a notice of any caveat has been served on the applicant, he shall forthwith furnish the caveator at the caveator's expense, with a copy of the application made by*

*him and also with copies of any paper or document which has been, or may be, filed by him in support of the application.*

*(5) Where a caveat has been lodged under sub-section (1), such caveat shall not remain in force after the expiry of ninety days from the date on which it was lodged unless the application referred to in sub-section (1) has been made before the expiry of the said period.*

#### (7) 補足 – Deposit Order について –

前述の 4 つの暫定的救済命令に加え、重要なものとして Deposit Order がある。現地弁護士事務所へのヒアリング実施時には調査対象外であったものの、その重要性に鑑み追加調査した内容を簡潔に紹介する。近年デリー高裁にて発せられるようになった救済命令であり、最新の論点であるので、より詳細な内容は現地の弁護士事務所に適宜相談することをお勧めする。

#### (i) 概要

SEP 特許の訴訟においては、その特許が真に SEP 特許である限り、特許の有効性と被告の侵害立証は早期に認定され、あとはその他の抗弁事由 (FRAND レートでのオファー義務を果たしていないことなど) がなければ、損害額すなわち FRAND レートが一体いくらであるのかという点が争点になる。しかし、公正であるとか合理的であるという抽象的な言葉では具体的な額は確定できず、同等の技術はどの程度のレートでライセンスされているのか、技術の製品に対する貢献度はどの程度であるのか等、非常に多くの要因の検討に基づき決定されるべきものであるため、裁判所による認定に時間を要してしまい、結果、当事者の救済が十分に図れなくなってしまうかねない (訴訟が長引くあまり相手方が倒産してロイヤルティを回収できなくなるということも考えられる)。

そんな中、裁判所が仮のロイヤルティを設定し、被告に対してその額を裁判所に預託させる、また場合によっては原告に直接支払わせることを命じるのが Deposit Order である。Ericsson、Dolby、Philips といった欧米の特許権者が原告となった SEP 特許に基づく特許侵害訴訟は現時点で 14 件存在し、そのうち 10 件において Deposit Order が発せられている。唯一 Ericsson v.s. Micromax 事件において、Micromax が Ericsson に直接仮のロイヤルティを支払うよう Deposit Order が発せられたが、被告が仮のロイヤルティを裁判所に供託するのが通常である。

#### (ii) 手続き

Deposit Order が発せられる契機は原告の求め、被告の求め、裁判所の主導、いずれの場合も存在する。

原告からすれば、訴訟が長引き被告の資産が散逸する事を防ぐことができ、場合によっては直接支払いを受けることもできるため、ロイヤルティの最大化 (なお、SEP 特許は独占実施するものではなく FRAND レートで広く実施されることを想定したものであるから、被告の行為を差し止められないことが直ちに不利益となるわけではない) という観点から魅力的である。加えて、暫定的差



止命令による販売停止には劣るかもしれないが、早い段階で被告に金銭的負担のプレッシャーを与えることが出来るため、和解に向けた進展も期待できる。Dolby が原告となった事件では、Dolby から Deposit Order を求めたとの情報がある。

他方、被告からすれば、暫定的差止命令による販売停止からの早期開放を受けるため、暫定的差止命令の対抗策として Deposit Order を求めることがあるようである。

また、裁判所からすれば、FRAND レートという難しい論点の確定的な判断を避け、早期の和解を促すことが出来ることもあって、職権により Deposit Order を発することがある。Ericsson が原告となった事件がその例である。

以上のように、いずれの立場からもメリットのある暫定的救済命令であるため、近年、インドの SEP 訴訟において Deposit Order が発せられているようである。

さらに、Deposit Order に対して当然被告は控訴するであろうが、控訴したとしても命令の効力は失われず、Deposit Order において定められた期間、定められた額を供託し続ける必要があるようである。

### (iii) 要件

Deposit Order が認められる要件は明らかではないが、暫定的差止命令の代わりに認められる位置づけのものであるので、暫定的差止命令を求めるための立証がなされることが前提条件となっていると考えられる。また、Ericsson v.s. Micromax の事件のように被告から原告に直接仮のロイヤルティが支払われるケースとそうでないケースを分ける違いは明確ではなく、裁判官の裁量によるようである。

## 5-6. 訴訟手続き

### (1) 答弁書

#### (i) 訴答期限

被告は召喚状送達から 30 日以内に答弁書を提出する必要がある。正当な理由がある場合、訴答期限は最大 90 日までの期間延長が可能とされている<sup>1)</sup>。期間延長が却下されると明らかな不公平が生じるような場合に、期間延長が認められ得る<sup>2)</sup>。

在外者への救済に関する規定や先例は現時点で存在しないが、在外者に対しては、2006 年のハーグ条約の手續及び期日に従い召喚状を送達することができる。

#### (ii) 答弁書の内容

被告は、訴状(Plaint)に対する答弁書(Written Statement)を提出する権利を有する。その際、答弁書で原告主張を否認するだけでは十分でなく、真実とは認めない事実についての詳細を書面に記載しなければならない。

被告の答弁書に対しては、原告に反駁書(Replication)の提出機会が与えられ得る。反駁書では、主に、被告が提出した答弁書に対する反駁がなされる。

一般に、被告による答弁書の記載事項は CPC Order 8 Rule 1~5、7~10 の通りである。

また、原告から暫定的差止請求等の中間的申請(Interlocutory Application<sup>3)</sup>)がなされている場合、被告は当該中間申請に対する応答書(Reply)を提出可能である。但し、当該中間申請として、一方的差止(Ex-Parte Interim Injunction)が請求されているときはこの限りでない。

被告から中間申請に係る応答書が提出された場合は、原告は反論書(Rejoinder)を提出できる。その後、中間申請における争点に関して訴訟当事者が召喚される。

他方で、原告から訴状送達を受けた後、被告は対象特許の有効性を争うために特許無効の反訴(Counter-claim)を提起することもできる。反訴は本訴とは別訴訟として扱われる。

被告が反訴を起こした場合、原告(反訴被告)は特許無効の主張に対する答弁書(Written Statement)を提出できる。これに対しては、被告(反訴原告)は反駁書(Replication)の提出が許可され得る。

なお、訴状に新たな理由が追加された場合は、裁判所からの許可により補充応答(Supplementary Response)を提出できる。

#### (iii) 口頭弁論までの期間

口頭弁論は訴答完了後に開始されるものであり、CPC(The Code of Civil Procedure, 1908)では答弁書の提出期日を指定しているものの裁判所の裁量で延長が可能であるため、口頭弁論までに要する期間は予測困難である。

商務裁判所に係る 2015 年の法律<sup>3)</sup>には口頭弁論の促進についての新たな手續が詳細に規定されている。これは CPC の条文を改定するものであり、審理促進のための厳格な期日と方法が以下のように規定されている。

- ・ 被告が召喚状送達から 120 日以内に答弁書を提出しなかった場合、その後の提出は認められない。
- ・ 判決は口頭弁論後 90 日以内に言い渡される。
- ・ 証拠録取は日々行われる。
- ・ 上訴に対する判断は 6 カ月以内。
- ・ 弁護士が不在との理由による休廷は認められない。
- ・ 事案管理のためのヒアリングでは供述書提出期日、口頭弁論期日、等が決定される。

なお、最近の最高裁判所判決に従えば、今後、特許侵害訴訟は特に迅速に判断されるものと予想される。

## (2) 口頭弁論

### (i) 口頭弁論の傍聴

一般に、口頭弁論が Open Court として開かれる場合には第三者の立会いが許されるが、最近の時間制約により裁判所は証拠録取のために Local Commissioner (退官裁判官) を任命している。Local Commissioner が口頭弁論を執り行う場合は、当該口頭弁論は公開されない。

訴訟当事者は、訴外当事者の口頭弁論への立会いに反対することができる。

上述の通り、限られた条件下で口頭弁論に立会うことはできるが、提出書面が一切公開されないことから、傍聴者は口頭弁論前の手続書面の内容を熟知している必要がある。また、口頭弁論における証人尋問の内容を自ら記録しなければならない。

### (ii) 証人尋問

Evidence Act (The Evidence Act, 1872) 第 135 条に、証人選定及び証人尋問に関する規定があり、規定されていない事項については裁判所の裁量で決定される。Evidence Act 第 134 条によれば、事実証人の人数に関する規定は無い。

一人のみの証人による証拠でも争点に係る事実を立証するのに十分なこともある。Evidence Act は証人の人数ではなく証言内容を重視する目的で定められていることに留意すべきである。

また、Evidence Act 第 138 条によれば、証人は、最初に当人に対して証人喚問を要求した当事者による尋問を受けなければならず、当該尋問は関連した事実に関してのみ許される ("Examination in Chief")。この "Examination in Chief" は Affidavit として提出されるが、反対尋問は口頭証言として扱われる。従って、原告は、原告側証人による Affidavit ("Examination in Chief") を提出すると共に、反対尋問のために当人を召喚することとなる。そして、被告側からの反対尋問の後、当該証人を召喚した当事者 (原告側) は限定的ではあるが再尋問の権利を有する。

実際は、まず原告側の証拠に関して証人尋問し、次いで被告側が反対尋問を行う。その後、被告側の証拠について尋問が開始される。一方当事者の選定した証人への尋問は他方当事者の

面前で行われる。証人の人数に関しては何の法的制限もないが、通常は事実や証言の範囲にも拠るが3~4人程度が選定されることが一般的である。

### (iii) 証拠提出

当事者は原本又は公証・証明された写し(以下、“原本等”と言う)を証拠として提出しなければならず、訴状又は答弁書にその写しを添える必要がある。証拠提出では、原本等に加え英語翻訳を提出する必要がある。

法律には“翻訳”の定義がなく、登録された翻訳者(Registered Translator)についての記述もない。翻訳者の選定は翻訳書類の記載内容に基づき行うのが一般的であるが、書類の信憑性のためには登録された翻訳者による翻訳を得ることを推奨する。

高等裁判所における公用語は英語であるため、高裁に提起された訴訟では証拠は英語又は英語翻訳の提出が必要となる。よって、全ての文書を英訳したことが確認されない限り、口頭弁論期日は指定されない点に注意が必要である。

英語翻訳に関するルールは各裁判所が独自に規定している。以下にデリー高裁規則の Rule 5 を記す。

文書の英訳には次の事項が要求される。

- (i) 両当事者に合意されたもの。
- (ii) 任命又は認定された専門家により真正翻訳である旨を証明するもの。
- (iii) 裁判所の公認翻訳者によるもの。
- (iv) 認定官により特別に任命された翻訳者によるもの。

また、最高裁の手続規則によれば、非英語文書の提出は認められない。或いは、以下を充足する翻訳の添付が必要となる。

- 両当事者が同意したもの。
- 裁判所指名の翻訳者が真正と証明したもの。
- 裁判所指名の翻訳者又は認定翻訳者によるもの。

## (3) 判決

### (i) 中間判決

中間判決は可能だが、それらはいずれも一見した判断に過ぎず、先例としての拘束性は有しない。中間判決は口頭弁論開始前であればいつでも請求が可能であるが、口頭弁論開始後の請求も認められる場合がある。但し、口頭弁論終了後の最終ヒアリングで挙げられた争点に関しては、中間判決の請求は受け付けない傾向にある。

中でも、暫定的差止請求は、原則として訴状と共に提出しなければならない。しかしながら、訴訟提起後に中間判決請求の事由が明らかになった場合は、原告は遅滞なく速やかに暫定的差止を請求することができる<sup>4)</sup>。但し、暫定的差止請求に不合理な遅延が見られる場合には裁判所が受理しないことがあるため、good faith が重視される点に留意すべきである。

なお、暫定的差止請求に対しては、以下の要件を充足した場合に裁判所の裁量によって暫定的差止命令が下される。法律等には中間判決に係る期日が定められていないため、裁判所が暫定的差止命令を下すまでの期間予測は困難である。

( i ) Prima Facie Case(一応の確からしさ)

侵害の事実につき、一応確からしいといえる程度に証明すること。

( ii ) Balance of Convenience(比較衡量)

暫定的差止命令が発せられなかった場合に被る申立人の損失・損害が、暫定的差止命令が発せられた場合に被る被申立人の損失・損害よりも、大きいこと。

( iii ) Irreparable Loss or Damage(回復不能な損失または損害)

暫定的差止命令が発せられない場合に被る申立人の損失・損害が回復不能であること。

さらに、裁判所は一方的差止命令を下す権利も有している。原告から一方的差止請求がなされると、通常裁判所は被告に反論の機会を与えることなく当該差止請求についての審理を行う。

これに対しては、被告が予め裁判所に対して手続停止申請(Caveat Petition<sup>5)</sup>)を提出しておくことで、原告からの一方的差止請求に係る命令を裁判所が下す前にヒアリングの機会を確保することができる。

-----  
1) CPC Order 8 Rule 1

2) Meher Chand v. Suraj Bhan, AIR 1971 P&H 435

3) The Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts Act, 2015

4) CPC Order 39 Rule 1~2

5) CPC Section 148A

## 5-7. 判決後のアクション

### (1) 上訴手続き

#### (i) 上訴期間

A. 地方裁判所から高等裁判所へは、判決日から 90 日以内に上訴する。

B. 高等裁判所の単独審(Single Bench)から控訴審(Division Bench)へは、判決日から 30 日以内に上訴する。

I. 高等裁判所から最高裁判所へは、最高裁判所に上告の許可を求める特別許可申請(Special leave petition)を、高等裁判所の判決日から 90 日以内に提出する。

II. 高等裁判所によって、最高裁判所が判断すべきとする認定書(Certificate of fitness)が認定された場合は、その認定日から 60 日以内に上訴する。

III. 高等裁判所によって、上記認定書(Certificate of fitness)の発行を拒絶された場合は、特別許可申請(Special leave petition)の拒絶命令から 60 日以内に提出する。

\* インドにおける裁判では、シニア・アドボケイトでないと裁判官は意見をあまり聞いてくれないのが一般的であるが、最高裁判所ではこれが特に顕著である。また、最高裁判所で書類を提出する際には Advocate-on-Record と呼ばれる者のサインが無ければならない点にも留意が必要。

#### (ii) 在外者救済措置の有無

在外者特有の救済措置は無い。

#### (iii) 上訴する際に、下級審で主張していた以外の新しい主張や証拠が無ければいけないか。

新しい主張や証拠は要求されない。ただし、原判決のどの点に異論があるのか主張する必要はある。

#### (iv) 審理期間(高等裁判所と最高裁判所)

デリー高等裁判所は 9 ヶ月から 12 ヶ月、最高裁判所は 12 ヶ月から 15 ヶ月と回答した弁護士事務所もあるが、案件の複雑さによって審理期間が異なるのでハッキリした期間はいえないと回答した弁護士事務所が多数であった。

### (2) 再審手続き

上訴を提起し、上訴裁判所が条件を満たしていると判断した場合は、下級審へ差し戻し、再審査をすることができる。つまり、再審請求を行うことができるが、再審請求を行った実例を把握している事務所は無かった。

### (3) 判決の執行手続き

#### (i) 判決を執行してもらうために何か手続きが必要か

被告は自主的に判決内容に従わなければならないため、特別な手続きをする必要は無い。ただ

し、被告が判決内容に従わない場合は、原審にて執行手続きを行うことが出来る。被告が判決内容に従わない場合は法廷侮辱罪となり、罰せられる。

(ii) 裁判所の裁判管轄を越えて営業活動を行っている被告に対して、判決の執行手続きをしてもらうために何か手続きは必要か(例: デリー及びムンバイで模倣品を販売している被告に対してデリー裁判所で差し止め命令が出た場合は、ムンバイでも差し止めを執行してもらうためには何か手続きをする必要があるか。)

判決内容はインド全土に効力を発するので、ムンバイ裁判所で特別な手続きは不要。

## 6. 侵害訴訟への対応

### 6-1. 法的措置の選択

#### (1) 侵害訴訟において被告が取りうる手段

侵害訴訟において被告となった場合、反訴や抗弁等の手段を取り得ることができる。ここでは、インドの侵害訴訟において被告となった場合に取りうる手段を、列挙して説明する。日本のプラクティスに類似する制度だけでなく、インド特有の制度も含まれる点に留意すべきである。

#### (i) 原告が権利主張をする資格を有していないこと

原告が特許権侵害について権利主張をする資格が有していないことを主張することが可能である。例えば、原告が特許権者又は正当な権原を有する者で無い場合が考えられる。但し、多くの場合は、特許権者又は正当な権原を有する者が原告になるため、このような主張は難しいと考えられる。

#### (ii) 特許取消(特許法64条)

取消理由の主張は、最も有効かつメジャーな手段である。侵害訴訟が提起される前であれば、先制手段として知的財産審判委員会(IPAB)に取消請求をすることが有効である可能である。また、侵害訴訟において暫定的差止請求がされた場合の防御手段としても有効である(多くの場合、暫定的差止請求の防御手段として取消請求が用いられている)。

また、侵害訴訟が提起された後は、特許取消の反訴を提起することが有効である。但し、最近の最高裁の判断では、IPAB への取消請求と、侵害訴訟における反訴は同時に存在できないという判断がされているため、留意すべきである。

また、日本の場合と同様に、訴訟の中で取消理由を抗弁事由として主張することも可能である(特許法 107 条(1)、後述(v)①参照)。

#### (iii) 非侵害宣言の訴訟提起(特許法 105 条)

特許法 105 条(1)によれば、1963 年特定救済法 34 条の如何なる規定にも拘らず、また、特許権者又は実施権者が反対の主張をしなかったにも拘らず、以下に掲げる事実が証明されたときは、何人も、その者による何らかの方法の使用又は何らかの物品の製造、使用、若しくは販売が特許権者又は特許に基づく排他的ライセンスの所有者に対して、特許のクレームの侵害を構成しない旨又は構成するものとはならない旨である旨の宣言を求める訴訟を提起できるとされている。

(a)原告が、書面で特許権者又は排他的実施権者に対して、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、及び

(b)特許権者又は実施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



上記要件の立証責任は被告にあることや、非侵害宣言が認められたとしても特許の有効性に影響を及ぼさないことから(同条(3))、特許取消の方が有効な手段と考えられている。

#### (iv) 善意実施の主張(特許法 111 条)

特許法 111 条(1)によれば、特許侵害訴訟において、損害賠償又は不当利得返還については、侵害行為のあった日現在、当該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立証する被告に対しては、これを許与しないとされている。日本とは異なり、特許権侵害の過失の推定はされないため、このような主張も考えられる。

一方、特許公報が公開されている以上、このような善意主張は認められにくいと考えられており、前例はまだ無い。また、同条(4)では、「本条の如何なる規定も、特許侵害訴訟において差止命令を発することができる裁判所の権限には一切影響を及ぼさない」とされており、被告の責任が回避される規定ではない。善意実施の主張が認められたとしても、裁判所における、損害額や利益計上の決定に影響を及ぼす程度である。

#### (v) 侵害訴訟における抗弁主張

##### ① 取消理由の主張(特許法 107 条(1))

特許法 107 条(1)によれば、如何なる特許侵害訴訟においても、第 64 条に基づいて取り消すことができる理由については、全て抗弁理由として援用可能なものとしてされている。日本と同様、取消理由を侵害訴訟において抗弁として主張することが可能である。

##### ② 政府による自己使用(特許法 47 条、100 条)

公共の利益のために、中央政府に特許を使用させることが可能である(特許法 47 条(1)(2)(4))。このような主張は、政府が被告となった場合には有用であるが、それ以外は難しいと考えられる。例えば、医薬品について当局から承認を得るために、当該医薬品を当局に送付する行為は、政府による行為ではなくなるため、たとえ特許権者が商業的な利益が得られないとしても、商標権の侵害行為となる。

一方、中央政府及び政府から書面による認可を受けた者は、政府目的のために当該発明を使用することができる、ともされている(特許法 100 条)。特許法 47 条、100 条は矛盾しており、裁判所でも画一的な解釈がされていない模様である。実際、中央政府による使用を主張しても、抗弁が認められなかったケースもある。

##### ③ ジレット抗弁

被告は、新規性又は進歩性欠如による有効性欠如を抗弁理由として主張することが可能である。無効な特許に対する救済は与えないという考え方である。なお、ジレット抗弁により、実際に特許が無効となることは無く、特許を無効にするには、IPAB に対する取消請求が必要である。被告は、特許が先行技術に記載されていることのみを主張すれば良く、実際にジレット抗弁が認められたケースもある(例: Glaverbel v. Dave Rose 事件デリー高裁判決)。

#### ④ 試験的利用(特許法 107A 条(a))

特許法 107A 条(a)では、何らかの製品の製造、組立、使用、販売又は輸入を規制する法律であってインド又はインド以外の国において現に有効なものに基づいて必要とされる開発及び情報の提出に適切に関係する使用のためのみに特許発明を製造、組立、使用、販売又は輸入する行為は、侵害とみなされないとされている。すなわち、実験目的、教育目的、研究実施のための使用行為は、侵害とみなされない。

試験的利用に関連するケースとして、ボーラー条項が挙げられる。ボーラー条項は、米国法の考え方を導入したものであり、薬品開発に当たり、当局に提出するデータの作成に必要な特許の使用を免責する条項である(2002 年改正にて導入)。これにより、研究開発や承認のために、特許権を有する薬品の利用や輸入が認められた。但し、インドにおけるボーラー条項の解釈と適用範囲については審議中であるため、続報を待つべきである。

#### ⑤ 並行輸入(特許法 107A 条(b))

特許法 107A 条(b)では、当該製品を製造及び販売又は頒布することを法律に基づいて適法に許可された者からの何人かによる特許製品の輸入は、侵害とみなされないとされている。すなわち、特許製品の生産、販売、配布行為を許諾された者による輸入は、侵害にはならない。これは、正式に特許権者が認定した者よって特許製品が販売された後、特許権者は、その後の転売、配布に対して権利主張できないことを意味する。

#### (vi) 2005 年 1 月 1 日以前に出願された特許出願(特許法 11A 条(7))

特許法 11A 条(7)では、特許所有者は、2005 年 1 月 1 日以前に大規模な投資を行ったことがあり、かつ、関係製品を生産販売していた企業であり、特許付与日に当該特許により保護された製品を引き続き製造する企業から適正なロイヤルティを受領する権利を有するのみであり、当該企業に対しては侵害訴訟を一切提起することができないものとするとしている。すなわち、旧法下で出願された特許出願については、大規模な投資を行い、特許発明に係る製品を製造、販売していた企業は、特許権者にロイヤルティを支払わないといけない場合があるが、侵害訴訟を受けることは無く、特許取得後も継続して製品を製造可能である。

#### (vii) 試験的利用(特許法 107A 条(a))、並行輸入(特許法 107A 条(b))

上述した試験的利用(特許法 107A 条(a))、並行輸入(特許法 107A 条(b))については、侵害訴訟の抗弁以外の場でも主張可能であるため、抗弁とは別個の防御手段としても列挙する。

#### (viii) 根拠なき侵害訴訟の脅迫に対する救済(特許法 106 条)

特許法 106 条(1)では、何人かが何れかの他人に対して、当該他人又はその他の者宛ての回状若しくは広告によって、又は口頭若しくは書面による伝達によって、特許侵害訴訟を提起すると脅迫をするときは、それによる被害者は当該脅迫者に対して、(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、及び(c)それによってその者が被った損害の賠償を求める訴訟を提起することができるとされている。

これに対して、有効な権利を有することや、侵害行為の立証は特許権者が立証することになる。

(ix) その他

① SEP特許に基づく侵害訴訟における、競争法違反による権利濫用の抗弁の可否

訴訟において、競争法違反として抗弁することは可能であるが、認められるケースは殆どない。そのため、インド競争委員会に対して競争法違反であることを主張する必要がある。

なお、インド競争委員会がSEP特許に基づく侵害訴訟の調査を管轄するかが争われている。デリー高裁第1審では、管轄を認めたが、現在控訴審で審議中であるため、継続して状況を注視したい。

② 侵害不十分な訴訟における被告保護等

上記(viii)に挙げた、根拠なき侵害訴訟の脅迫に対する救済を主張することが可能である。また、衡平法上の救済措置を取ることも可能である。

## 6-2. 警告状の送付

万が一、特許権侵害に関する警告状を受け取った場合には、それが事実に基づくものであるか冷静に判断する必要がある。直ちに社内調査を実施し、警告状に記載された特許侵害の事実が存在するか、またその程度に関し把握する必要がある。

### ・特許侵害の事実が確認された場合

意図せず侵害が発生してしまっているケースにおいては、特許権者との対話を直ちに開始し、侵害の除去に努めていることを示すことが肝要である。また、SEP 特許の場合には、FRAND 条件によるライセンス交渉に前向きに臨む姿勢を示すことが重要であり、検討のための資料が不足している場合には、積極的に相手方に情報開示を求めるべきである。

### ・特許侵害の事実が確認されない場合

侵害の事実が確認されない場合には、その旨明確に記載し返答すべきである。また、警告状の記載内容が不十分又は不明確である等の理由から、特許侵害の事実を確認できない場合には、追加の情報提供を求めていくことになる。記載内容の悪質性が高く、波及効果が大きい場合等に関しては、根拠なき脅迫(特許法 106 条)に基づく差止め・損害賠償請求や、一般不法行為に基づく損害賠償請求等の法的手段に打って出ることも選択肢の一つとなりうる。

何れの場合においても、一方的差止め(Ex Parte Injunction)等の申立てに備え、事前に裁判所に対して手続停止申請書(Caveat)を提出しておくことも検討に値する。

## 7. おわりに

最後に、本稿の作製にあたりご助力くださった現地弁護士事務所の Anand & Anand、SSL&S、Lakshmikumaran & Sridharan、Remfry & Sagar、並びに、インド知的財産研究会事務局の皆様  
に心から御礼申し上げます。

## 8. 特許 WG メンバー紹介

### 特許 WG リーダー

山陽特殊製鋼インド(在籍当時)

木田忠伯 (第 1 章担当)

(2014 年 4 月-2017 年 4 月)

三井金属コンポーネンツインディア

植田武史

(2017 年 4 月-)

### 特許 WG メンバー

マルチ・スズキ・インディア・リミテッド(在籍当時)

佐野晃生 (5-6 担当)

TMI 総合法律事務所

白井紀充 (5-3, 6-2 担当)

TMI 総合法律事務所

奥村文彦 (第 3・4 章担当)

キャノンインディア

原耕三 (5-1 担当)

トヨタ自動車株式会社

大矢翔二郎 (5-7 担当)

トヨタ自動車株式会社

遠藤雅人

日立インド社

原田泰志

日立アジア社(在籍当時)

瀧本翔 (5-2, 6-1 担当)

弁護士法人 マーキュリー・ジェネラル

山下昌彦 (5-1 担当)

凸版印刷株式会社

佐藤友康 (5-1 担当)

フェリシテ特許業務法人

奥啓徳 (5-4 担当)

スズキ株式会社

渥美好二 (5-6 担当)

パナソニックインド (在籍当時)

山内広之 (第 2 章担当)

パナソニックインド (在籍当時)

横山二郎 (第 2 章担当)

パナソニックインド

河口嵩朋 (5-5 担当)

Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd.

川崎慎治 (監修)

### インド知的財産研究会事務局

JETRO ニューデリー事務所

菅原洋平

JETRO ニューデリー事務所(在籍当時)

大谷仁郎

JETRO ニューデリー事務所

檜崎聖子

JETRO ニューデリー事務所

Vaishali Jain