

# インドにおける他社特許への対抗手段に関する考察

——異議申立，取消審判，取消の反訴のいずれを選択すべきか——

黒 瀬 雅 志\*

**抄 録** 自社のインド事業において障害となる他社特許が存在する場合，あるいは他社から特許侵害訴訟を提起された場合，対抗策として，この他社特許の成立阻止あるいは特許の取消を検討することになる。インド特許法においては，特許付与後に認められる特許取消の手段として，特許付与後の異議申立（25条(2)），知的財産審判委員会（IPAB）への特許取消審判請求（64条）及び特許侵害訴訟における反訴による特許取消（64条）などの機会が認められている。しかしながら，付与後異議申立，取消審判，取消の反訴のいずれか1つを選択した場合には，他の取消手段は認められないという実務上の運用に留意しなければならない。本稿では，異議申立，取消審判，取消の反訴について，それぞれ法律上の特徴と運用状況および管轄機関の状況を比較検討し，他社特許に対抗する手段の選択における留意点について考察する。

## 目 次

1. はじめに
2. 異議申立
  2. 1 付与前異議申立
  2. 2 付与後異議申立
3. 特許取消審判請求
  3. 1 特許取消理由
  3. 2 知的財産審判委員会（IPAB）
  3. 3 IPABの現状
4. 特許侵害訴訟における反訴及び抗弁
  4. 1 反訴による特許取消の申立
  4. 2 特許訴訟を管轄する裁判所
  4. 3 侵害訴訟の状況
5. 異議申立，取消審判，取消の反訴の選択
  5. 1 最高裁判決とその影響
  5. 2 いずれの対応策を選択するか
6. おわりに

## 1. はじめに

自社のインド事業において障害となる他社特許が存在する場合，あるいは他社から特許侵害

訴訟を提起された場合，対抗策として，この他社特許の成立阻止あるいは特許の取消を検討することになる。

インド特許法においては，特許の成立阻止あるいは特許の取消の機会として，特許付与前の異議申立（特許法25条（1）），特許付与後の異議申立（特許法25条（2）），知的財産審判委員会（IPAB<sup>1)</sup>）への特許取消審判請求<sup>2)</sup>（特許法64条）及び特許侵害訴訟における反訴による特許取消（特許法64条）などの機会が認められている（表1）。

また，特許侵害訴訟において，侵害の根拠となる特許が取消理由を含むことを抗弁として主張することができる（特許法107条（1））。

どの手段を選択するのが最も効果的であるかは，事案に応じて判断すべきであるが，その場合，インド特有の法律並びに法律の運用状況を考慮する必要がある。また，最高裁判所の

\* 弁理士 Masashi KUROSE

表1 他社特許への対抗手段の比較

	手続き名称	根拠条文	申立人	申立期間	管轄
異議	付与前	特許法25条 (1) 特許規則55	何人も可能	出願公開日から特許付与日まで	特許局
	付与後	特許法25条 (2) 特許規則55A～特許規則70	利害関係人	特許付与公告日から1年間	
取消	審判	特許法64条	利害関係人	特許付与公告日から1年経過後、存続期間中いつでも	IPAB
	反訴	特許法64条	侵害訴訟の被告	被告の答弁期間	高等裁判所

Aloys Wobben事件判決<sup>3)</sup>による、特許付与後に認められる3つの特許取消の手段、すなわち特許局への特許付与後異議申立、IPABへの特許取消審判請求、裁判所での特許侵害訴訟における特許取消の反訴のいずれか1つを選択した場合には、他の取消手段は認められないという実務上の運用にも留意しなければならない。

例えば、特許局に特許法25条(2)に基づく付与後異議申立を行った者、あるいはIPABに特許法64条に基づく特許取消審判請求を行った者は、裁判所での特許侵害訴訟において特許取消を請求する反訴を提起することができない。

さらにインドにおいては、それぞれの管轄機関における担当官の不足にも留意する必要がある。特許取消審判請求を審理するIPABは、担当官の不在により、2016年後半以降は全く聴聞(ヒヤリング)を行っておらず、特許査定不服審判なども含め、審判手続きがほぼ止まっている状況にある。また、異議申立を審査する管理官(Controllor)、特許侵害訴訟を審理する高等裁判所の裁判官の業務状況についても考慮すべきである。

本稿では、異議申立、取消審判、取消の反訴について、それぞれ法律上の特徴と運用状況および管轄機関の状況を比較検討し、他社特許に対抗する手段の選択における留意点について考察する。

## 2. 異議申立

インド特許法においては、特許局に対して、

特許付与前と特許付与後の2種類の異議申立を行う機会がある。両者は申立人の要件と申立期間が異なるのみで、異議申立理由は全く同じである。なお、付与後異議申立の件数は少なく、付与後異議申立はあまり利用されていないことがわかる(表2)。

表2 異議申立件数、処理件数

年度	付与前異議申立		付与後異議申立	
	申立件数	処理件数	申立件数	処理件数
2014-15	247	67	8	5
2015-16	290	88	10	10
2016-17	206	18	12	12
2017-18	260	108	18	8

### 2. 1 付与前異議申立

#### (1) 付与前異議申立理由

付与前異議申立の理由は、特許法25条(1)に列挙されている。

新規性、進歩性の欠如、冒認出願、明細書が実施可能要件を満たしていないことなどの他、クレームされた発明の主題が特許法上の発明ではないこと(特許法3条、特許法4条)、外国関連情報の開示義務違反(特許法8条)などが含まれている。

異議申立及び特許取消事由となる特許法3条(発明ではないもの)、特許法8条(外国出願に関する情報)などの規定は留意すべきインド特許法特有の問題を含んでいるが、本稿では触れ

ない<sup>4)</sup>。

## (2) 付与前異議申立の手続き

### 1) 異議申立期間

特許出願の公開後、特許付与前であればいつでも、何人も異議申立することができる。

付与前異議申立制度は、審査官による特許出願の実体審査を補助するというものであり、一応の実体審査を終了し、特許付与の予告（公告）に対する異議申立ではない。

このため、付与前異議申立の審査は、出願審査請求がされた場合にのみ行われる（特許規則55条（2））。審査請求は、特許出願人の他に利害関係人も行うことができるので（特許法11B条（1））、障害となる可能性のある特許について早急に決着をつけたい場合には、利害関係人として審査請求を行い、異議申立を行うことができる。

### 2) 異議申立手続き

インドには4か所の特許局が設置され、それぞれの特許局で特許の審査が行われている。異議申立は、その対象となる特許出願がなされた特許局（所轄局）に対して行う（特許規則4条（2））、特許規則55条（1））。ただし、2016年4月より、各特許局の審査官の業務状況に応じて審査案件を移管配分するという運用がなされており、異議申立理由の審査が、特許出願を受理した特許局で行われない場合もある。

なお、付与前異議申立の特許局へ支払う手数料（Official Fee）は無料である。

### 3) 異議申立の審査

付与前異議申立は、審査請求のなされた特許出願の審査手続きの中で審査される。異議申立理由の判断は、管理官（Controller）<sup>5)</sup>が行う<sup>6)</sup>。実際には、管理官の下に審査官（Examiner）<sup>7)</sup>が配属され、審査官が、方式審査、実体審査を行い、審査結果を管理官に提出するという体制となっている。管理官はその結果に基づき特許

または拒絶の判断を行い、審査報告書を出願人に発送する。

審査官を大量に採用したことにより、最初の局通知までに要する期間は速まっているが<sup>8)</sup>、まだ特許審査遅延の問題は解決したとは言えず、異議申立件数と処理件数の差が大きいことから（表2）、付与前異議申立の審査も同様に数年はかかると思われる<sup>9)</sup>。

### 4) 不服申立

付与前異議申立却下の決定に対し、異議申立人がIPABに不服の審判を請求することは審判請求理由として規定されておらず（特許法117A条）、その決定に対して不服申立することは原則としてできない。異議申立人が利害関係人であれば、さらに付与後異議申立（特許法25条（2））または特許取消請求（特許法64条）により争うことができる。

## 2. 2 付与後異議申立

### (1) 付与後異議申立理由

付与後異議申立の理由は、特許法25条（2）に列挙されている。

特許付与後の異議申立理由は、付与前の異議申立理由と同一であり、利害関係人でなければ行うことができないことのみが相違する<sup>10)</sup>。

特許法の定義規定によれば、利害関係人（Interested Person）には「当該発明に係る分野と同一の分野で、研究に従事し、または研究を促進する者」が含まれる（特許法2条（1）（t））。異議申立の陳述書には、異議申立人の利害の内容（Opponent's interest）を記述することとされている（特許規則57）。

### (2) 付与後異議申立の手続き

#### 1) 異議申立期間

付与後異議申立は、特許付与の公告の日から1年間の満了前はいつでも行うことができる。

#### 2) 異議申立手続き

異議申立は、所定の様式（様式7）により作成された異議申立書を、付与前異議申立と同様、その対象となる特許出願がなされた特許局（所轄局）に対して提出することにより行う（特許規則55A）。また、異議申立人は、この異議申立書の写しを特許権者にも送達しなければならない（特許規則57）。

### (3) 異議申立の審理

付与後異議申立が受理された後、管理官は3名の構成員からなる異議部(Opposition Board)を形成し、その内1名を異議部の部長に指名する（特許規則56(1)）。審査官は異議部の構成員になることができるが（特許規則56(2)）、当該特許出願の審査に関与した審査官は構成員になることはできない（特許規則56(3)）。

付与後異議申立の審理は、付与前異議申立の審理に比べ、より厳格な手続きにより行われる。異議申立を受けた特許権者は、異議申立書の写しを受領してから2か月以内に答弁書を提出して争うことができる（特許規則58(1)）。この答弁書を期間内に提出しない時には、特許は取り消されたものとみなされるという厳しい結果となる（特許規則58(2)）。

異議申立人は、答弁書の送達があった日から1か月以内に弁駁証拠(Reply Evidence)を提出することができる（特許規則59）。異議申立時に提出する証拠、弁駁証拠などは宣誓供述書によって提出しなければならない（特許規則126）。追加の証拠を提出する場合には管理官の許可を必要とする（特許規則60）。

異議部は両当事者から提出された異議申立書、答弁書、証拠などに基づいて審査を行い、その審査結果を管理官に報告する。この報告は、管理官から異議申立の審査を委託されてから3か月以内に行うと規定されている（特許規則56(4)）。

### (4) 聴聞（ヒヤリング）

管理官は、異議部の報告書を受領後、特許権者及び異議申立人に聴聞を受ける機会を与える（特許法25条(4)<sup>11)</sup>。聴聞の機会を利用することにより、自らの主張を管理官に直接口頭で説明できるので、異議部により報告がなされるまでには、聴聞を受けることを希望する旨を管理官に通知しておくのが望ましい。この通知は手数料と共に届け出る必要がある（特許規則62(2)）。管理官は、聴聞を希望する届出がなかった当事者の聴聞を拒絶することができる（特許規則62(3)）。

管理官は聴聞を行った後（当事者の希望がない場合には行わない）、異議部の報告書に基づき異議決定を行い、理由と共に当事者に通知する（特許法25条(4)、特許規則62(5)）。

### (5) 付与後異議申立の決定に対する不服申立

当事者が、付与後異議申立の決定に不服がある場合には、IPABに審判請求することができる（特許法117A条(2)）。すなわち、管理官により特許権維持の決定がなされた場合<sup>12)</sup>、異議申立人は、これを不服としてIPABに審判請求することができる。

IPABは、審判請求理由に基づき、管理官のなした異議決定の内容について審理し、審決を行う。このIPABの審決については、後述するように、特別の場合を除き裁判所に不服申立を行うことができないことに留意する必要がある。

## 3. 特許取消審判請求

利害関係人は、特許付与公告日から1年経過後、存続期間中いつでも、特許法64条に規定された特許の取消理由に基づき、知的財産審判委員会(IPAB)に特許取消の審判を請求することができる。

この特許法64条に規定された特許の取消理由には、異議申立理由とは異なるインド特有のも

のも含まれている。また、特許取消審判を行うIPABの構成及びその運用状況は、日本の特許庁審判部とは大きく異なっている。

### 3. 1 特許取消理由

特許法64条(1)には17の特許取消理由が列挙されているが、その列挙の順序、規定内容が複雑で非常に分かり難い<sup>13)</sup>。

特許取消理由として、新規性、進歩性の欠如などの他に、当該発明が優先日前にインドで秘密に実施されていた場合には特許取消の理由となるという、他国にはない特有の理由が含まれている<sup>14)</sup>。使い方により強力な特許取消理由となる規定である<sup>15)</sup>。

また、関連外国出願情報提供義務違反(特許法8条)、インド居住者が事前の許可なく外国特許出願した場合(特許法39条違反)なども取消理由となる。

インド特許法64条に規定された特許取消理由には、日本特許法に規定された無効理由にはない理由が含まれており、また付与後異議申立理由にもない取消理由もあり、同規定に基づき、特許取消審判あるいは後述する特許侵害訴訟において特許取消の反訴を提起する場合には、色々な角度から取消理由を検討することが望ましい。

### 3. 2 知的財産審判委員会 (IPAB)

#### (1) IPAB設立の経緯

IPABは、高等裁判所の負担軽減、知的財産紛争の専門性などに鑑み、商標法に基づき、2003年9月に創設された<sup>16)</sup>。IPABは行政機関である特許意匠商標総局(CGPDTM)とは独立した準司法的な機関であり、インド全域にわたって管轄権を有する。その本部はチェンナイに置かれている。

IPABは、特許意匠商標総局の長官によって行われた各種決定・命令・指示に対する不服審

判請求事件、特許取消審判請求事件、商標登録取消審判請求事件などを管轄している(特許法117A条(2)、特許法117D条(1)、商標法47条、商標法57条)。また、2010年に地理的表示事件の審理を開始し、2017年に著作権委員会がIPABに統合された。さらに植物新品種に対する審判事件を審理する権限を有する。

一見すると日本特許庁の審判部のようであるが、その構成、機能、権限はかなり相違する。

#### (2) IPABの構成

##### 1) 委員長及び委員

IPABの委員長、委員の構成については、商標法に規定され、特許法でも適用される(特許法116条、特許法117B条)。

IPABは、委員長(Chairman)、副委員長(Vice-Chairman)および中央委員会が適当とみなす人数の他の委員(Other Members)からなる(商標法84条(1))。他の委員としては、法務委員(Judicial Member)、技術委員(Technical Member)と称される委員が任命されている。

この他にIPABの職務遂行を補佐するための職員が採用されている(商標法90条)。

##### 2) 審判廷

IPABの管轄権、機能及び権限は、審判廷(Appellate Board)により行使される(商標法84条(1))。

審判廷は、法務委員1名及び技術委員1名より構成される(商標法84条(2))<sup>17)</sup>。

技術委員としては、特許担当、商標担当、著作権担当、植物品種保護担当があり、それぞれ特許法、商標法、著作権法、植物品種保護法に関する事件を担当する。地理的表示法に関する事件は、商標担当の技術委員が担当する。

審判廷は、現在、チェンナイに設置されている。その他に、ムンバイ、デリー、コルカタ及びアーメダバードに巡回審判廷が設けられ、定

期的に巡回して各地で審判の審理を行う。

3) IPABの委員長及び委員の任命資格要件(商標法85条)と任期(商標法86条)

i) 委員長

- ・高等裁判所の判事もしくは判事であった者
- ・少なくとも2年間副委員長の職にあった者

ii) 技術委員(特許担当)(特許法116条(2))

- ・少なくとも5年間、特許法の下で管理官の職にあり、管理官の職権を行使したことがある者
- ・少なくとも10年間、登録特許代理人として職務を果たしたことがあり、かつ工学学士号または理学修士号を有する者

iii) 任期、給与

委員長、副委員長、委員の任期は、就任の日から5年、定年は委員長、副委員長が65歳、委員が62歳であり、任期あるいは定年のいずれか早い時点で退職となる(商標法86条)。

また、給与も所定の金額として定められている(商標法88条)。

この任命資格要件、給与並びに審判廷の設置場所などが、次に述べるIPABの人材不足の原因になっているようである。

### (3) IPABの管轄権

IPABが受理し、審査する権限を有する事項は法律で定められており、裁判所が管轄権を有する事項と区別されている。

例えば、特許法117A条(2)には、IPABに対して不服申立ができる事項が列記されているが<sup>18)</sup>、ここに列記された事項については、IPABの専属管轄であり、裁判所は管轄権を有しない(特許法117C条)。

すなわち、特許異議申立の決定に対する不服申立のようなIPABの専属管轄に関する事項については、裁判所は管轄権を有さず、IPABの決定は最終決定であり、原則として裁判所には不服申立できない。

また、IPABに特許法64条に基づく特許取消請求がなされた場合、IPABの特許取消(あるいは特許維持)の決定に対しては、さらに裁判所に不服申立を行うことができない<sup>19)</sup>。

ただし、基本的権利の侵害、管轄権の欠如、法律上の誤り、事実認定の誤り、自然的正義(Natural Justice)に反する重大な事由などがあるため、IPABの決定に誤りがある場合には、インド憲法第226条、第227条に基づき、高等裁判所は、IPABの決定を覆すことができる<sup>20)</sup>。また、更に事件が法律問題に関するものであるときは、高等裁判所の判決に対し、特別許可申請(SLP<sup>21)</sup>)により、最高裁判所で争うことが可能である。

このような不服申立の途はあるが、インド弁護士によれば、実務的にはハードルが高く、IPABの決定を覆すのは容易ではないとのことである。

なお、意匠法にはIPABの管轄権がなく、意匠登録の取消請求は特許意匠商標総局(CGPD TM)の長官に対して行い(意匠法19条(1))、長官の決定に不服があるときは高等裁判所に上訴することとなる(意匠法19条(2))。意匠法だけはIPABの創設される前の状態であり、意匠出願、登録に係る事件をIPABで争うことができないことに留意が必要である。

### (4) IPABでの審理手続き

IPABにおける特許取消審判の審理手続きは、IPAB(特許手続)規則<sup>22)</sup>に基づいて行われる。

審判請求は、所定の様式に従い審判請求理由と共に、その請求を裏付けるための証拠を、証拠に係る宣誓供述書を添付して提出する(IPAB規則5(1))。被請求人は、審判請求に対し、2か月以内に答弁書(Counter Statement)を提出できる(IPAB規則11)。そしてさらに審判請求人は、答弁書に対して2か月以内に弁駁書(Reply)を提出することができる(IPAB規則

13)。

その後、審判廷において聴聞（ヒヤリング）が行われ（IPAB規則19）、審判廷による審決がなされる（IPAB規則23）。審決（Order）は、請求人及び被請求人に通知され（IPAB規則24）、IPABにより公開される（IPAB規則25）。

IPABの規則では、審判廷での服装（Dress Code）まで規定しており（IPAB規則32）、審判廷の雰囲気は裁判所の法廷と似ている。

### 3.3 IPABの現状

以上、特許法、商標法、IPAB規則などに基づき、IPABを概説したが、実際には法律で定めた通りには運用されていない。

#### (1) 現状と課題

IPABの現状として最も大きな問題は、審判廷を構成する技術委員が不在（欠員）であることにより、受理した事件についての聴聞（ヒヤリング）が2016年後半から全く行われていないことである。

現在IPABのホームページは閉鎖されているので、RTI（Right to Information Act）に基づいてIPABにおけるいくつかの統計データを手にした。

それによると、まず、特許取消請求は、2014年1月から2019年6月までに147件受理されているが、その内処理されたのは特許担当技術委員が在籍していた2016年5月までの45件のみであり、それ以降は全く審理されていない（表3）。

表3 IPABの特許に関する受理件数と処理件数（2014年1月から2019年6月まで）

	受理件数	処理件数
特許取消審判請求	147	45
特許拒絶査定不服審判	337	51

また、2014年1月から2019年6月までの特許に関するIPABのヒヤリングは、2017年以降は全く行われていない（表4）。

表4 IPABの特許に関するヒヤリング件数（2014年1月から2019年6月まで）

2014年	46件
2015年	30件
2016年	17件
2017年	0件
2018年	0件
2019年	0件

その結果、特許に関する審判請求の未処理件数<sup>23)</sup>は、2019年7月時点で617件まで増加している（表5）。このデータは、次に述べるデリー高等裁判所の判決文の中で紹介されたもので、特許以外に商標、著作権に関する審判請求事件も審理が停滞していることがわかる。

表5 IPABに係属中の件数（2019年7月8日付判決より）

法律分野	件数
商標	2,626
特許	617
地理的表示	1
著作権	691

この主な原因は、IPABの委員長、副委員長、技術委員がたびたび不在（欠員）となることである。2019年7月時点で、特許担当の技術委員、商標担当の技術委員、著作権担当の技術委員、さらには副委員長が不在であり、委員長と植物品種保護担当の技術委員が在籍しているのみである<sup>24)</sup>。

インド政府はこの状況を問題視し、担当官の採用を試みているとのことだが、前述したように、その任命資格要件は厳しく、この要件を満たすような社会的地位の高い人材は、定められた給料で、インドの地方都市であるチェンナイ

に赴任することを敬遠する傾向にあるとのことである<sup>25)</sup>。そのため、前述した任命資格要件、給与、赴任地（チェンナイ）という条件を変更しない限り、委員長、副委員長、技術委員がたびたび不在となる状況は今後も変わらないのではないかというのが、多くのインド弁護士の見解である。

このように、インドにおいては、特許取消審判を行うIPABが、現在ほとんど機能しておらず、将来審理が始まって、滞貨が多いことから、その審決が出るまでには相当の時間がかかると思われる。

## (2) デリー高裁の命令

特許担当の技術委員が不在で、IPABの特許事件に関する審理が全く行われていないという現状に対し、IPABに審判請求を行った者から、デリー高等裁判所に、IPABに緊急ヒヤリングを行うよう要望した事件について判決があった<sup>26)</sup>。

判決において、デリー高等裁判所は、IPABに対し、IPABの委員長と現在唯一存在する植物品種保護担当の技術委員が、本特許事件を担当し、6週間以内に判断するよう命令した。もし、植物品種保護担当の技術委員が対応できなくても、委員長は独立して当該緊急案件を取り扱うことができると共に、特許法115条に規定された独立の技術専門家（鑑定人、Independent Scientific Adviser）からの専門意見を得ることができるとした。

この判決がIPABの今後の運用にどのように影響するかはまだ不明であるが、今後は緊急案件については、審判請求人の要請により、特許担当の技術委員が不在でも、特許法115条に規定された裁判所を補助するために任命される独立の技術専門家（鑑定人）を用いて審理が行われる可能性がある。

## (3) IPABによる特許の無効化率

IPABは、担当官不在により機能していないという問題を抱えているが、機能していた時期の統計によれば、特許取消率は66%とかなり高い<sup>27)</sup>（表6）。

表6 IPABでの特許取消件数  
(2007年～2013年)

審決件数	取消件数
59件	39件

特許法64条に基づく特許取消は、IPABの他に高等裁判所の特許侵害訴訟において反訴として主張可能であるが、この場合どちらの方が特許取消と判断される可能性が高いかという議論がある。特許訴訟の経験が豊富なインド弁護士によれば、IPABの方が無効になりやすいとのことである。その理由として、IPABの性格上、審判廷は特許を取り消す（無効とする）というマインドが裁判所より強いということが挙げられた。

## 4. 特許侵害訴訟における反訴及び抗弁

インド特許法では、特許侵害訴訟における反訴(Counter-claim)により、被告は特許取消の申立を行うことができる（特許法64条）。また、特許法64条に列挙された取消理由は、特許侵害訴訟において被告の抗弁(Defense)の根拠として援用可能である（特許法107条(1)）。この反訴と抗弁を両方合わせて行うことも可能である。

特許を取り消すことができる裁判所は、高等裁判所(High Court)であるので、地方裁判所に特許侵害訴訟が提起され、反訴として特許取消の申立がなされた場合には、その事件は地方裁判所からその地方裁判所を管轄する高等裁判所に移管される（特許法104条）。

反訴に基づく特許の取消申立により特許取消の判決が下された場合には、対世的効力が生じ、



効力は訴訟当事者のみならず一般第三者にも及ぶ。一方、特許取消理由を抗弁として主張した場合には、その主張を根拠として非侵害の判決が下された場合であっても、その効力は訴訟当事者を拘束するのみであり、特許が取り消されることにはならない。

#### 4. 1 反訴による特許取消の申立

特許侵害訴訟が提起された場合、裁判所は被告に訴状(Plaint)を添付して呼出状(Summons)を送達する<sup>28)</sup>。被告は送達から30日以内に訴状に対する答弁書(Written Statement)を提出することができる<sup>29)</sup>。

また、被告は特許侵害訴訟を提起された場合、答弁書の提出と共に、本訴とは別の訴訟として、対象特許の取消を求める特許取消の反訴(Counter-claim)を提起することができる。

被告の反訴に対して、原告(反訴では被告)は答弁書を提出することができ、さらにこれに対し被告(反訴では原告)は反駁書(Replication)を提出することができる。

また、本訴の訴状に新たに理由が追加された場合には、裁判所の許可により補充応答(Supplementary Response)を提出できる。

反訴については、本訴の裁判手続きと共に審理される<sup>30)</sup>。反訴において、特許は取り消されるべきであると裁判所が判断した場合には、特許の侵害判断は行われぬ。

原告が、インドの特許侵害訴訟でよく行われる暫定的差止請求をした場合、被告が反訴により、特許の有効性に対して信頼できる程度までの反証をした場合には、暫定的な差止めは行われず、裁判所は本案訴訟の審理手続きを開始する<sup>31)</sup>。

#### 4. 2 特許訴訟を管轄する裁判所

インドでは、2015年に行われた裁判所制度の改正<sup>32)</sup>により、特許侵害訴訟など知的財産訴訟

は商事裁判所で行われることになった<sup>33)</sup>。商事裁判所はインドの各州に設けられることになっており、その設置が進行しているが、実際の設置は州政府の判断に委ねられていることから、州の財政上の問題もあり、法廷の増設、裁判官の増員などまだ課題も多いとのことである。

##### (1) 商事裁判所と商事専門部

インド国内の5か所の高等裁判所<sup>34)</sup>は、民事事件の第一審管轄権を有する特別の高等裁判所であり、この特定高等裁判所内に商事専門部が設けられている。この商事専門部では、1人の裁判官により審理が行われる(Single Bench)。

また、特定高等裁判所には、商事専門部の上訴審である商事控訴部が設けられ、この商事控訴部では、2人又は5人の裁判官による合議がなされる(Division Bench)。

一方、特定高等裁判所が設置されていない州においては地方裁判所レベルの商事裁判所が設置され、その上訴審として商事控訴裁判所が設けられている(図1)。

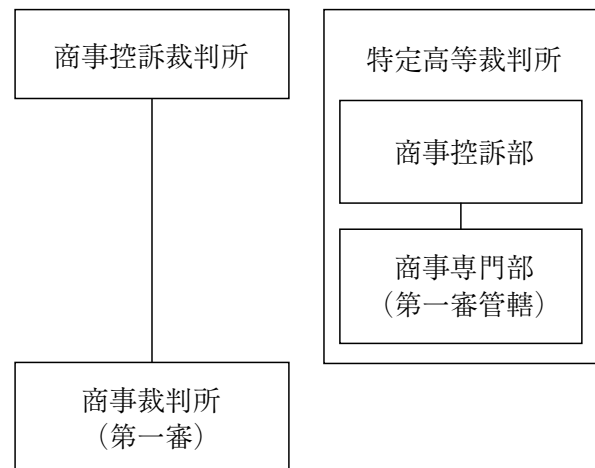


図1 商事裁判所の構造

地方裁判所レベルの商事裁判所における特許侵害訴訟において、特許取消の反訴が提起された場合には、前述したように、事件は取消権限を有する高等裁判所レベルの商事控訴裁判所に

移送される（特許法104条）。

## (2) 裁判官

インドの裁判官の任命方法は日本などと異なり、裁判官の増員が容易ではなく、高等裁判所の裁判官は、事件数の割には不足しており、また歳を取った人が多いという印象を受ける。

裁判官は弁護士とは異なる基準で任命されており、統一司法試験のような制度はない。特許侵害事件を最も多く担当する高等裁判所の裁判官は、下級司法機関（地方裁判所など）の裁判官経験者あるいは10年以上の職務経験を有する弁護士が任命される<sup>35)</sup>。高等裁判所では裁判官のロスター制度<sup>36)</sup>が採用され、裁判官は種々の訴訟を持ち回りで処理する。知的財産権侵害訴訟を管轄する商事裁判所の裁判官も、知的財産権訴訟だけではなく、商事裁判所の管轄する一般商事案件も担当している<sup>37)</sup>。

デリー高等裁判所の商事専門部（第一審）の裁判官は、現在、1人で1日50件以上の訴訟審理を行っており超多忙である<sup>38)</sup>。

## 4. 3 侵害訴訟の状況

### (1) デリー高等裁判所に事件が集中

インドにおける知的財産訴訟の統計は公表されていないので正確な件数は不明であるが、「JETRO報告書」に掲載されている事件番号リストから抽出した特許訴訟は、2013年3月から2015年12月までで76件あったという報告がある<sup>39)</sup>。この報告によれば、76件中69件（91%）がデリー高等裁判所に提訴されており、残り7件（9%）はすべてムンバイ高等裁判所に提訴された事件であった。

その他の高等裁判所に提訴されているケースもあるかもしれないが、インドにおける特許侵害訴訟は、デリー又はムンバイ高等裁判所に集中していると言えよう。

また、インドの特許侵害訴訟の特徴として、

訴訟を代理する事務所が特定の法律事務所に集中していることも留意すべきであろう<sup>40)</sup>。

## (2) 審理の促進

2009年10月に最高裁判所所長、法務大臣の連名で、知的財産訴訟を早期に結審するための「Vision Statement」が作成され、書類の電子化、期限管理の厳格化などが図られた結果、現在では高等裁判所における手続き終結までの期間が、1～3年ほどに短縮されている<sup>41)</sup>。ただし、この統計は、事件数の多い商標、著作権案件を含めたものであるため<sup>42)</sup>、特許侵害訴訟に限ればもっと時間がかかるものと思われる。

## 5. 異議申立、取消審判、取消の反訴の選択

以上、異議申立、取消審判、取消の反訴に関する法律と、それを管轄する各機関の状況を概観した。これらの諸事情を勘案しつつ、異議申立、取消審判、取消の反訴の選択について検討する。

### 5. 1 最高裁判決とその影響

特許付与後に認められる3つの特許取消の手段、すなわち特許局への特許付与後異議申立、IPABへの特許取消審判請求、特許侵害訴訟における特許取消の反訴のいずれか1つを選択した場合には、他の請求手段は認められないという最高裁判所のAloys Wobben事件判決<sup>43)</sup>は、インドでの知的財産権紛争対応を検討する上で重要である<sup>44)</sup>。

この判決で述べられている裁判所の考え方は、異なる判断機関による解釈の相違を回避すること、同一人が同一事件で何度も特許の有効性を争うことによる裁判所など判断機関の負担の増加を回避することなどである。この「同一人が同一事件で何度も取消請求することを認めない」という考え方が強く影響して、実務上で

は以下のような運用がなされている<sup>45)</sup>。

#### (1) 法律根拠、証拠が異なる場合の取扱い

一事不再理の考え方に従えば、付与後異議申立中あるいは取消審判請求中であっても、そのすでに争っている法律根拠とは異なる根拠であれば、特許侵害訴訟における反訴は認められると思われるが、実務上は、証拠を異にしても反訴は認められないであろうとのことである<sup>46)</sup>。

このような場合の対処としては、係属中の異議申立あるいは取消審判請求を取り下げることにより、裁判所での侵害訴訟における反訴の不受理を回避することができる。

一方、付与後異議申立の決定がなされた後、あるいはIPABの審決が下された後においては、異議申立あるいは審判請求の理由とは異なる理由で反訴を提起しても受理されないであろうとのことである<sup>47)</sup>。

さらに特許侵害訴訟の係属中に、すでに行った異議申立あるいは取消審判で用いた証拠よりも有力な新たな取消証拠を発見した場合には、その証拠を用いて再度、異議申立<sup>48)</sup>あるいは取消審判請求を行うことはできるが、相当有力な証拠でなければ取消は難しいであろうとのことである<sup>49)</sup>。

前記最高裁判所のAloys Wobben事件判決では「反訴 (Counter-claim)」を認めないとしているので、当該判決で言及されていない特許取消理由が存在することを根拠とする「抗弁 (Defense)」(特許法107条 (1)) を、特許侵害訴訟における被告の答弁理由とすることは可能である。ただし、異議申立、取消審判などで用いた証拠とは異なる相当有力な証拠でなければ、すでに特許取消請求が認められなかったという事実 (結果) が優先されると思われる。

このように裁判所以外の機関において、特許取消請求を行った場合には、たとえ異なる証拠を見つけたとしても、裁判所での特許侵害訴訟

においてそれを有効活用することは困難であることに留意が必要である。

#### (2) 取消審判請求により侵害訴訟手続きが中止されるか

特許侵害訴訟の前あるいは訴訟中に、IPABに特許取消審判請求を行うことが、侵害訴訟の手続き中止の理由になるかについては、中止の理由にはならないというのが多数意見であった。事案によっては、裁判所は審決を待つ場合もあるという意見もあったが、IPABの現状を考慮すれば、裁判所の手続きは中止されないであろう。

### 5. 2 いずれの対応策を選択するか

どのような対応策をとるのが望ましいかは、事案により異なるが、それぞれ以下のような特色と留意点がある。

#### (1) 付与後異議申立

特許局に対し異議申立を行うことから、手続的には他の方法に比べ簡単で費用も安い。

しかしながら、インド特許弁理士の意見として、権利を付与した後、同一の官庁でそれを取り消すことについては、管理官の意識として消極的であり、取り消しに成功する可能性は高くないという問題がある<sup>50)</sup>。付与後異議申立を行う件数が少ない理由でもある。

特許法25条 (2) に基づく付与後異議申立を行うことは、Aloys Wobben事件判決により、特許法64条に基づき、特許取消を行う機会を放棄することとなることから、この異議申立による特許の取消が不成功に終わった場合には、当該特許権に基づく侵害訴訟において、被告の対抗手段を制限することになる。ただし、付与後異議申立の決定に対し不服がある場合には、IPABに審判請求することができるので、特許法25条 (2) に基づく特許取消請求は係属する

ことができる<sup>51)</sup>。

IPABに異議申立の決定に対する不服審判を請求した場合、現状ではIPABでの審決が出るまでには相当の時間を要することから、その後、もし特許侵害訴訟が提起された場合には、IPABでの審判請求を取り下げ、裁判所に特許取消の反訴を提起するか、IPABでの審判を係属させつつ、被告の答弁において特許取消理由があることの抗弁を行う方法が考えられる。

## (2) IPABへの取消審判請求

前述したように、IPABは現在ほとんど機能しておらず、また取消審判請求を行っても、裁判所の侵害訴訟手続きは中止されないため、特許侵害訴訟を提起された場合の被告の対抗手段としては適していない。

しかしながら、IPABの審判廷を構成する技術委員は、特許法64条に規定された特許取消事由に該当するか否かを厳格に判断するという意識が高く、過去の実績などからもその姿勢がうかがわれる。

IPABが的確に機能していないことに対しては、インド国内外から多くの改善を求める声があり、またIPABに対し審判請求事件の審理を早急に行うことを命令したデリー高等裁判所の判決も出たことから、インド政府が、人員の確保などIPABの改革を行うという期待もある。

従って、当該特許に関連する又は可能性のある事業を開始するまでに時間があるときの対応策として、IPABに特許取消審判請求を行い、事業リスクを減らすという方法も考えられる<sup>52)</sup>。

## (3) 侵害訴訟での反訴

インドの特許制度の運用状況から、特許取消手段として選択される可能性が高いのは、特許侵害訴訟における反訴の提起であろう。反訴の審理手続きは独立した訴訟と同様に行われ、必要があれば専門家証人を立てることができるな

ど、十分な主張を行うことが期待できる。また、第一審で敗訴した場合には、さらに上訴審で争うことも可能である。

しかしながら、前述したように、インドの商事裁判所の裁判官は極めて多くの事件を担当しており、かつロスター制度を取っていることから、特許訴訟に不慣れた裁判官も事件を担当している。さらに審理促進というプレッシャーがかかっていることから、特許訴訟に不慣れた裁判官は、特許を取り消すことに対しては消極的になると予想される。

従って、特許侵害訴訟において特許取消の反訴を提起する場合には、事件を担当する裁判官の状況を確認し、的確な主張、立証を行うことが望ましい。とりわけ特許侵害訴訟をほとんど経験していない商事裁判所において審理が行われる場合には注意が必要である。

また、地方裁判所レベルの商事裁判所に特許訴訟を提訴された場合には、反訴を提起して高等裁判所に事件を移管し、特許訴訟に不慣れた地方の商事裁判所での訴訟審理を避けるのが望ましい。

このように多くのことを留意する必要があることから、反訴を行う場合には、特許訴訟経験の豊富な弁護士を採用することが望ましい<sup>53)</sup>。

## (4) まとめ

以上をまとめると、最もリスクが低く、効果的な対策をとれると考えられるのは付与前異議申立であろう。特許意匠商標総局の検索ポータルサイト「E-Gateways<sup>54)</sup>」を用いて特許出願情報を検索することができるので、競合企業等の特許出願状況をウォッチングし、障害となりそうな特許出願を発見した場合には、審査が開始される前に異議申立を行うことが望ましい。

付与後異議申立は、インドでの事業開始前に取る対策の一つであるが、異議申立が認められなかった場合の対応策を検討した上で慎重に行

う必要がある。IPABへの特許取消審判請求は、事業計画並びにIPABの運用状況を確認しつつ行うべきである。また、侵害訴訟における反訴は、特許訴訟経験のある弁護士を採用し、担当裁判官の状況を考慮した訴状を作成すべきである。

また、特許取消を求める反訴を提起することができない場合には、それまでに用いた証拠とは異なる有力な証拠を用いて、特許が取り消されるべきである旨の抗弁を行うことになるであろう<sup>55)</sup>。

いずれの場合も、有力な証拠を用いて立証することが重要であり、また証拠の追加には担当官の許可を必要とするので、提出する証拠の準備は慎重かつ迅速に行うべきである。

## 6. おわりに

インドの経済成長と共に、インドの特許出願件数が増加しており、インドで事業を行う場合には、自社が特許侵害訴訟の被告の立場になることも考慮しなければならない。

他社特許への対抗手段としての特許の成立阻止及び取消手段について検討したが<sup>56)</sup>、インドの知的財産環境は急速に変化しており<sup>57)</sup>、対策を検討する際には、法律のみならずその運用状況および管轄機関の状況についても確認しなければならない。

本稿を執筆するにあたり、インド弁理士Dr. Vinit Bapat (株)サンガムIP)、インド弁護士のMs. Archana Shanker (Anand and Anand)、Mr. Pankaj Soni (Remfry & Sagar)、Ms. Anju Khanna (Lall & Sethi)、並びに武井健浩JETROニューデリー事務所・知的財産権部長から多くのアドバイスをいただいた。

### 注記

- 1) IPAB: Intellectual Property Appellate Board
- 2) 「無効」という用語を使用している解説もあるが、

インド特許法では、Invalidationではなく、Revocationという文言となっており、本稿では「取消」とした。

- 3) Supreme Court of India, Dr. Aloys Wobben And Another vs Yogesh Mehra And Others on 2 June, 2014, CIVIL APPEAL NO. 6718 OF 2013, <https://indiankanoon.org/doc/151646149/>
- 4) 特許法8条(関連外国出願情報提供制度)については、例えば、安田恵、ババット・ヴィニット、「インド特許実務ハンドブック」, pp.57-67 (2018) 発明推進協会に詳細な解説がある。
- 5) 特許法上の定義規定によれば、Controllerとは特許意匠商標総局(CGPDTM)の長官(Controller General)を意味し(特許法2条(1)(b))、1名である。しかしさらに、Controllerには、長官の職務を履行する(技術系)職員(Officer)が含まれることから(特許法2条(2)(a))、実務上はこの(技術系)職員を管理官(Controller)と称している。
- 6) 付与前異議申立については、現在はまだ1人の管理官が判断しているようであるが、2018年特許規則改正案では、異議申立を審理するために、長官は2名のメンバーによる異議審査廷(Bench)を構成するという規定が新たに追加されている(特許規則55条(2A))。
- 7) CGPDTMによる採用試験により採用された国家公務員であり、中央公務職(CCS)のグループAに属する。受験資格として、理学系の修士又は工学系大学の学位を有することが要件であり、博士号を持っている審査官の割合が高い。最近、特許審査官の大量採用がなされ、全体で、管理官が134名、審査官が580名の体制となっている。
- 8) 2019年の目標として、特許出願審査待ち期間を18ヶ月に短縮する目標が掲げられているが、この目標を達成することは、当面は難しいと考える。
- 9) 国際第4委員会第1小委員会「インドにおける特許審査期間及び登録までの期間に関する調査・研究」, 知財管理, Vol.68, No.10, 2018
- 10) ただし、付与後異議申立の際には手数料(Official Fee)を支払わなければならない。
- 11) インドの法律実務においては、自然的正義の原則に基づき、当事者に対し聴聞を受ける機会が与えられている。聴聞においては、事件を担当する管理官に対し直接口頭で理由を説明することができるので、文書によってのみ陳述する方

- 法と比べ、管理官に異議申立理由をより深く理解してもらえる効果がある。聴聞は特許局内に設けられた聴聞室（Hearing Room）で行われるが、最近の特許局と特許事務所をネットでつないで行うことも増えてきている。
- 12) 異議申立の一部を認容し、クレームの減縮補正により特許を維持するという決定もある。
  - 13) 安田恵, ババット・ヴィニット, 「インド特許実務ハンドブック」, pp.248-258 (2018) 発明推進協会には, 取消理由を, i) 実体的要件に関する取消理由, ii) 形式的理由に関する取消理由, iii) 不正および虚偽行為に関する取消理由に分類した解説がある。
  - 14) インドにおいて発明を秘密に実施していた場合は, 日本のように, 当該他人の特許の有効性を認め, 秘密実施者には通常実施権を認めるというものではなく, 秘密に実施していたことを根拠として, 当該他人の特許を取り消すことができる。
  - 15) フェアトレード委員会「インド特許法における特許取消制度の実務上の注意点」, 知財管理, Vol.63, No.1, 2013
  - 16) 商標法第83条。従来は商標登録官の査定に対する不服申立は高等裁判所が審理していたが, IPAB設立により, 不服申立の審理を行う唯一の機関とした。
  - 17) 実際には, 委員長と担当技術委員により審判廷が構成されている。
  - 18) 例えば, 特許出願の拒絶(特許法15条), 特許異議申立の決定(特許法25条(4)), 強制実施権に係る命令(特許法84条等), 不実施による特許の取消(特許法85条)などは, IPABが専属管轄権を有する。
  - 19) IPABの審決に対する不服申立に関する明確な規定はない。
  - 20) 独立行政法人 日本貿易振興機構(JETRO)「模倣対策マニュアル インド編」(2014年3月) p.19
  - 21) Special Leave Petition
  - 22) Intellectual Property Appellate Board (Patents Procedure) Rules, 2010, 2010年11月29日公布
  - 23) 特許取消審判請求および特許拒絶査定不服審判請求の合計
  - 24) 著作権担当の技術委員は, そのポストができて以降, まだ誰も任命されていない。
  - 25) Dr. Vinit Bapat (株)サンガムIP, 武井健浩 JETROニューデリー事務所・知的財産権部長
  - 26) デリー高等裁判決(2019年7月8日), W.P. (C) 5571/2019 & C.M. Appln. 24540/2019 & 26833/2019 [https://www.livelaw.in/pdf\\_upload/pdf\\_upload-362191.pdf](https://www.livelaw.in/pdf_upload/pdf_upload-362191.pdf)
  - 27) データの提供: Ms. Archana Shanker 弁護士 (Anand and Anand)
  - 28) 被告が日本企業のように在外者の場合には, ハーグ送達条約に従い送達されることになる。
  - 29) 正当な理由がある場合には, 答弁書提出の期間を90日まで延長することができる。
  - 30) 高等裁判所における侵害訴訟手続きに関しては, インド知的財産研究会(IPG)特許ワーキンググループ「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」JETROデリー事務所(2017年5月)に詳しく説明されている。
  - 31) ただし一方的差止命令(Ex-parte Injunction)が出される場合には, 反訴の機会はない。
  - 32) 2015年商事裁判所, 高等裁判所の商事専門部及び商事控訴部法(The Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts Act, 2015)
  - 33) 訴額が30万ルピー(約45万円)以下の場合には, 商事裁判所ではなく, 一般の地方裁判所に提訴する(2018年改正)。特許訴訟では通常, 訴額はもっと高額なので, 地方裁判所に提起されることはほとんどないと思われる。
  - 34) デリー, ムンバイ, コルカタ, チェンナイ, ジャンムー・カシミール
  - 35) 2017年10月に知的財産分野の弁護士として有名なPrathiba M. Singh弁護士が, デリー高等裁判所の裁判官に任命され話題となった。
  - 36) 登録名簿制度: 裁判所の名簿に登録された裁判官が持ち回りで法廷審理を担当する。
  - 37) JETROニューデリー事務所「インドにおける知的財産権行使マニュアル」p.10(2018年12月)
  - 38) 2018年11月にデリー高等裁判所の法廷を傍聴。裁判官は1人で審理しており, 多い時は1日100件を超える事件を処理しているとのことである。
  - 39) 国際第4委員会・第1小委員会「特許訴訟データから見るインド知財戦略に関する調査・研究」知財管理, Vol.67, No.8, 2017
  - 40) 前掲注39)
  - 41) 武井健浩「インドの知財概況」JETROニューデリー事務所, セミナー配布資料(2018年12月23日東京)

- 42) デリー高裁, ムンバイ高裁 (2013年~2017年) の新受案件の権利別内訳は商標63%, 著作権30%, 特許5%, 意匠2%
- 43) 前掲注3)
- 44) 実務上では, 判決の射程外と思われるところまで影響があるように思われる。
- 45) 質問に回答してくれたインドの知財専門家の意見は完全に一致していないところがあるが, 筆者の判断で整理した。
- 46) Ms. Archana Shanker (Anand and Anand), Mr. Pankaj Soni (Remfry & Sagar)
- 47) 前掲注46)
- 48) 異議申立期間は権利付与後1年間の制限があるので, 可能性は低い。
- 49) Mr. Pankaj Soni (Remfry & Sagar)
- 50) 例えば, 前掲注13), p.240
- 51) IPABの審判廷は, 付与後異議申立を審理する異議部より, 特許取消理由があるという判断を下す可能性が高いと思われる。
- 52) もしIPABでの審理が継続中に事業が始まり, 特許侵害訴訟が提起された場合には, IPABの請求を取り下げ, 裁判所に特許取消を求める反訴を提起するという選択も可能である。
- 53) インドにおいて特許訴訟を代理する法律事務所は特定の事務所に集中しており, 事務所の選択においてコンフリクトを考慮しなければならないことが多い。前掲注39)
- 54) <http://www.ipindia.gov.in/e-gateways.htm>
- 55) なお抗弁理由としては, 特許法64条の他に, 試験目的の実施など(特許法107条(2)), ボーラ一条項(特許法107A条(a)), 並行輸入(特許法107A条(b))などがある。
- 56) 本稿は2019年9月の時点で考察した。
- 57) 例えば, 付与前異議申立を審査する異議審査廷の設置, IPABに早急に審理を行うよう命じたデリー高等裁判所判決, 2018年商事裁判所法改正による商事裁判所の増設, 裁判官の増員など。  
(URL参照日は全て2019年9月17日)
- (原稿受領日 2019年9月17日)

