

特許庁委託事業

インドの知財に係る裁判所・審判所
及び
知財侵害に係る損害賠償システムの概要

2021年3月
独立行政法人 日本貿易振興機構
ニューデリー事務所
(知的財産権部)

報告書の利用についての注意・免責事項

本報告書は、日本貿易振興機構（ジェトロ）が現地調査会社に委託し作成したものであり、調査後の法律改正などによって情報が変わる場合があります。掲載した情報・コメントは調査委託先の判断によるものであり、情報の正確性や一般的な解釈がこのとおりでであることを保証するものではありません。また、本報告書はあくまでも参考情報の提供を目的としており、法的助言を構成するものではなく、法的助言として依拠すべきものではありません。本報告書にてご提供する情報等に基づいて行為をされる場合には、必ず個別の事案に沿った具体的な法的助言を別途お求め下さい。

ジェトロおよび調査委託先は、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰的な損害および利益の喪失について、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じたかにかかわらず、一切の責任を負いません。これは、たとえジェトロまたは調査委託先が係る損害等の可能性を知らされていても同様とします。

〈目次〉

第1章 インドの知財事案を扱う裁判所と審判所	1
1.1 特許意匠商標総局(O/o CGPDTM)	1
1.1.1 民事裁判所としての長官の権限	1
1.1.2 特許に関する長官の判断レビュー権限	2
1.2 知的財産審判委員会 (IPAB)	4
1.3 裁判所	5
1.4 レビュー	6
1.4.1. 一般概念	6
1.4.2. De Novo レビューと Clearly Erroneous レビュー	6
1.5 特許に係る行政事件	8
1.5.1 特許庁、IPAB および裁判所の関係	8
1.5.2 特許に関する不服申立ルート	9
1.6 特許に関する侵害事件	10
1.7 判決・命令の執行	11
1.8 その他	12
第2章 知財侵害訴訟における損害賠償	13
2.1 損害賠償の裁定アプローチ	13
2.1.1 損害賠償の評価に係る原則	13
2.1.2 裁判所が裁定する損害賠償の種別	14
2.1.3 懲罰的損害賠償に係る裁判所の動向	15
2.1.4 損害賠償の付与の考え方	17
2.1.5 その他	18
2.2 損害賠償額と「利益の損失」	19
2.2.1 利益の損失	19
2.2.2 一般的な算定方法	19
2.3 ライセンス	21
2.3.1 親子会社間のロイヤリティ料	21
2.3.2 標準必須特許 (SEP) におけるロイヤリティ料	21
2.4. 損害賠償訴訟の分析	22
2.4.1 概要	22
2.4.2 裁判所が裁定した損害賠償に関する事例	22
2.4.3 インドの裁判所が裁定する損害賠償額に関する分析／意見	24
2.5 事例研究	26
2.5.1 ケース 1 (商標)	26
2.5.2 ケース 2 (特許)	27

第 1 章 インドの知財事案を扱う裁判所と審判所

1.1 特許意匠商標総局(O/o CGPDTM)

一般にインド知財庁として知られている特許意匠商標総局(O/o CGODTM : The Office of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks)は、特許、意匠、商標、地理的表示、著作権等に関するインドの法律を所管している。この下にある特許局は、特許の付与に関連するさまざまな規定を所管しており、特許出願の受理、手続処理、審査を行い、最終的に特許査定あるいは拒絶査定を行う。そして、特許権者の変更、異議申立の決定、外国出願許可、強制実施権許可などのさまざまな申請に対処する責任がある。なお、下記に記載された特定の条項に基づいて発出されたコントローラー (Controller) ¹の命令/決定に関して、出願人等は、知的財産審判委員会(IPAB)に上訴することができる。

1.1.1 民事裁判所としての長官の権限

コントローラーは、インド特許法第 77 条に基づく特定事項について民事裁判所としての権限を有する。具体的には、異議申立手続または審査手続中に、当事者からの申立に応じて、以下の権限を行使することができる。ただし、これまで、審査手続きや異議申立手続きの過程で、コントローラーがこれらの権限を行使した事実は見当たらない。

i. 任意の者の召喚、出席の強要、及び宣誓審査:

特許規則には本件に係る特段の定めがなく、民事案件に関して裁判所が従う民事訴訟法(CPC) Order 16 に従うことになる。

ii. ディスカバリーの要求と文書の提出:

特許規則には本件に係る特段の定めがなく、CPC Order 11 に従うことになる。

iii. 宣誓供述書による証拠の受理:

特許規則には本件に係る特段の定めがなく、CPC Order 19 に従うことになる。証拠は、宣誓供述書に記載する必要があるが、コントローラーは、伝聞証拠や宣誓供述書を伴わない証拠書類を認めることもある。

iv. 証人尋問または文書審査に係る囑託書の交付:

特許規則には本件に係る特段の定めがなく、CPC Order 26 に従うことになる。

v. 費用の裁定:

特許規則には本件に係る特段の定めがなく、CPC Order 35 に従うことになる。コントローラーは、事件状況に応じて、いかなる手続費用も裁定することができる。

vi. 所定の期間、方法でなされた申請に関する判断レビュー:

CPC Order 47 に関連するものである。1.1.2 で詳述する。

vii. 所定の期間、方法でなされた申請に係る一方的命令についての無効:

¹ コントローラー (Controller) とは、特許意匠商標総局長官、及び当該長官の権限が委譲された者 (Joint Controller, Deputy Controller and Assistant Controller) を意味する。(特許法第 2 条 (1)(b),(2)(a),及び第 73 条)

特許規則には本件に係る特段の定めがなく、CPC Order 9 に従うことになる。コントローラーは、当事者の一方が手続に応じない場合、異議申立手続きにおいて、一方的命令を出すことがある。

1.1.2 特許に関する長官の判断レビュー権限

インド特許法第 77 条に基づくレビュー申請は、不服申立てが認められていない命令を含め、コントローラーのすべての命令に対して提出することができる。

ただし、申請者が知的財産権審判委員会 (IPAB) に一旦不服を申立てると、コントローラーにレビュー申請を提出することはできない。このレビュー申請に係る命令は、IPAB に対して異議を申立てることはできない。

また、特許法第 77 条および CPC Order 47 を併せ読むと、レビュー権限が広いことがわかる。しかしながら、コントローラーは、問題を狭い範囲でとらえなければならず、新たな論点や法律問題は排除して考えることになる。

- ◆ *Indian Performing Rights Society vs. Entertainment Network (India) Ltd. [2011(46)PTC362(Del)]*

デリー高裁は、CPC Order 47 を準用する特許法第 114 条に基づく権限行使に際して、裁判所の管轄権は狭く制限されているというのが慣例的な法の解釈であるとし、新たな論点、または法律問題の再評価は、レビュー管轄権の行使による裁判所の精査から除外されていると述べた。

なお、このレビュー申請に係る提出手続きは、特許規則の規則 130 に定められている。

CPC Order 47:判断レビュー申請に関する条項

- (1) 権利を侵害されていると考えている者は、
 - (a) 上訴が認められているが、優先されていない命令 (Decree or Order) によって
 - (b) 上訴が認められていない命令によって
 - (c) 少額訴訟裁判所 (Court of Small Causes) からの参照に関する裁定によって

デューデリジェンス実施後に、知られていなかったか、命令が出されたときに提出されていなかった、あるいは表面的な誤り、記録の明らかな誤り、またはその他の何らかの十分な理由の下、新たな重要な問題または証拠の発見によって、既に認められた命令 (Decree or Order) のレビューを望む者は、命令を出した裁判所に判決のレビューを求めることができる。

- ◆ *Haridas Das vs. Usha Rani Banik and Ors. [AIR 2006 SC 1634]*

最高裁は、CPC Order 47 に基づく裁判所のレビューの項目について議論した。裁判所によると、この項目は、CPC Order 47 に定められており、この規定は、訴訟目的に関して、「記録の表面的な誤り、明らかな誤り、またはその他の十分な理由の下で」、被告が再審理を求めることを認めている。

しかしながら、十分な理由／原因には、欠陥の存在が必要である。「十分な理由／原因」という用語はどこにも規定されていないが、多くの裁判で議論されてきた。*Grindlays Bank Ltd. vs. C.G.I.T. and others, [1981 LIC 155]* 事件において、労働問題の対応にあたって弁護人不在であるという点が「十分な理由／原因」にあたるか否かの議論に際し、裁判所は、事件の事実と状況に基づいて解決されるべき問題であるとし、弁護人の不在は、あたかも手続通知なしで拒絶されるようなものであるとした。そして、裁判所は、具体的に次のように述べている。

「当事者が十分な理由／原因により公聴会への出席を妨げられ、一方的な裁定に直面したとしたら、それはまるで手続通知なしに当事者が裁かれるかのようなものであって、裁判所が当事者に通知することなく裁定する場合、そのような裁定は無効に他ならない。このような状況では、裁判所は、一方的な裁定を無効とし、新たに問題を審理するように命ずる権限だけでなく義務もある。」

1.2 知的財産審判委員会 (IPAB)

IPAB は、商標法第 83 条に基づき設立された上級審であり、特許について、特許法第 116 条にあるように、特許法に基づいて付与された管轄権、権限、及び権能を行使する当局である。

IPAB が受理する上訴の範囲 (特許) (特許法第 117A 条(1)及び(2)) :

- 特許出願の拒絶に係る審査管理官の命令 (第 15 条)
- 分割特許出願申請の拒絶に係る審査管理官の命令 (第 16 条)
- 出願日の後日付を許可しない旨の審査管理官の命令 (第 17 条)
後日付とは、出願人が特許出願の優先日を 6 か月まで後日付要求できる規定である。後日付により、出願人はその延長期間内に完全明細書を提出することができる。
- 新規性を喪失する場合の審査管理官の命令 (第 18 条)
発明が以前の公開または以前の優先権を有するクレームを通じて予測される場合、審査管理官は、この特許出願を拒絶することができる。
- 潜在的な侵害に係る場合の審査管理官の命令 (第 19 条)
特許出願された発明の実施が、他の特許を侵害する実質的リスクがあると審査管理官が考える場合、審査管理官は、一般大衆への通知として出願人の完全明細書に、他の特許に関する言及を挿入するように指示することができる。
- 出願人の代理等に関する審査管理官の命令 (第 20 条)
- 特許への異議申立てに関する命令 (第 25 条 (4))
特許付与後異議申立に係る命令 / 審査管理官の裁定に関するものである。
- 特許証への発明者の掲載 (第 28 条)
- 共同権利者に関する命令 (第 51 条)
- 追加特許に関する命令 (第 54 条)
- 出願および明細書の補正に関する命令 (第 57 条)
- 失効した特許の回復に関する命令 (第 60 条および第 61 条)
- 特許の放棄に関する命令 (第 63 条)
- 公益目的の特許取消しに関する命令 (第 66 条)
- 譲渡、移転等の登録に関する命令 (第 69 条(3))
- 事務的な誤りの訂正に関する命令 (第 78 条)
- 強制実施権に関する命令 (第 84 条(1)~(5)、第 88 条、第 94 条)
- 不実施による特許取消しに関する命令 (第 85 条)
- 特許関連のライセンスに関する命令 (第 91 条)
- 中央政府からの通知に基づく強制実施権に関する命令 (第 92 条)

1.3 裁判所

インドの裁判所は、特許権等の侵害事件に加えて、コントローラー／IPAB の裁定に対する上訴という形で、特許等に係る行政事件、例えば特許付与、特許無効、強制実施権などに関する紛争を取り扱う。

なお、特許等の侵害事件について、デリー、ボンベイ、カルカッタ、マドラスの高裁を第 1 審裁判所として提起することもできるが、訴額に係る金銭的条件が存在する。

訴額が一定額以下である場合には、地裁が、特許等の侵害事件の第 1 審裁判所となるが、被告が特許の有効性に異議を申立てると、特許法第 104 条に従って、当該訴訟は高裁（単独審）に移送される。高裁（単独審）からの裁定／命令は、高裁（合議審）に上訴することができる。

1.4 レビュー

1.4.1. 一般概念

「レビュー」に関する辞書上の意味は、修正または改善目的で、何かを見直したり、もう一度提供したりする行為である。そして、インドの裁判所における「レビュー」の概念が以下の通り、判示されている。

- i. *Patel Narshi Thakershi & Ors. vs. Pradyunmansinghji Arjunsinghji* [AIR (1970) SC 1273]

最高裁は、「レビューの権限は固有の権限ではなく、具体的に、あるいは必要な意味合いで法律によって付与される必要があり、見せかけの訴えではないと判示した。」

- ii. *The Supreme Court in S.Nagaraj & Ors.etc. vs. State of Karnataka & Anr.etc.* [1993 Supp. (4) SCC 595]

最高裁は、「19. 文字通り、さらには司法的にもレビューは、再調査または再審査を意味する。」と述べている。

- iii. *M/s.Northern India Caterers (India) Ltd. vs. Lt.Governor of Delhi* [AIR 1980 SC 674]

最高裁は、CPC Order 47 および最高裁規則第 1 条 Order 40 で読みとれる憲法第 137 条に基づく本裁判所の権限を尊重して、

「通常の原則は、裁判所が出した判決は最終的なものであり、その原則からの逸脱は、実質的でやむを得ない特定の状況があり、そうする必要がある場合にのみ正当化される

(*Sajjan Singh vs. State of Rajasthan* (1965) 1 SCR 933 at p.948)。例えば、当初の審理中に裁判所の関心が重要な法定条項に向けられていない場合である (*GL Gupta vs. DN Mehta* (1971) 3 SCR 748 at p.760)。また、明白な誤りがなされ、完全かつ効果的な正義を行うための命令を認める必要がある場合、裁判所は、その判決を再調査することもできる (*O.N.Mohindroo vs. Dist. Judge, Delhi*, (1971) 2 SCR 11 at p.27)。その判決をレビューする権限は、憲法第 137 条によって最高裁に与えられており、その権限は議会によって作成されたあらゆる法律の規定、または憲法第 145 条に基づいて作成された規則に従う。民事事件におけるレビュー申請は、CPC Order 47 に記載されている理由のみで受理され、刑事事件においては、記録の表面的な明らかな誤りという理由のみで受理される (1966 年最高裁規則第 1 条 Order 40)。しかし、手続きの性質がどうであれ、レビュー手続きが本事件の当初の審理と同等とみなすことができないことに議論の余地がなく、裁判所が出した判決の最終性は、司法の誤りによる明白な欠落、または特許の誤り、または重大な誤りがある場合を除いて再検討されない。」

と判断している。

1.4.2. De Novo レビューと Clearly Erroneous レビュー

De Novo レビューとは、下級裁判所の判断を尊重することなく、最初から法律問題を審理するものであり、Clearly Erroneous レビューは、下級裁判所での事実の結論（解釈）に明らかな誤りがない限り下級裁判所の判断を尊重するものである。インドの裁判所では、状況に応じていずれかの基準が採用される。

しかしながら、Clearly Erroneous レビューを採用した知財訴訟は多くは見当たらず、インドの裁判所は、知財訴訟において、一般的に De Novo レビューを採用しているといえる。

Clearly Erroneous レビューを採用した例：

- i. *Vishwa Mitter of Vijay Bharat Cigarette Stores, Dalhousie Road, Pathankot vs. O.P. Poddar and Ors.*

商標権侵害について裁定する際、最高裁は、治安判事裁判官の命令を分析する際に、Clearly Erroneous レビューを適用し、

「商標権者ではない申立人による申立は考慮されえないという結論を得るために、治安判事に申立てを行った理由は明らかに誤りである。」

と述べている。

De Novo は、ラテン語で「新たに」、「あらためて」、「再び始まる」を意味するので、文字通り「新たな審理」を意味する。新たな審理は、通常、下級審が法律の規定に則って判決を下さなかった場合に、上訴審によって下級審に命じられる。

- ii. *Monsanto Technology LLC and Ors. vs. Nuziveedu Seeds Ltd. & Ors.*
[MANU/SC/0027/2019]

最高裁は判決を下す際に高裁の管轄権に踏み込まず、高裁が再審理するように命じた。最高裁は、特許取消しに関する判決には、審理が必要であり、簡潔な方法で判断することはできないと述べた。高裁合議審は、その判断を差止救済の問題に限るべきであったとし、法に則った裁判とするべく、訴訟を高裁単独審に差戻した。

一般的に、上位裁判所は、下位裁判所の命令に対する上訴を審理するに際し、このような慣行に従っている。

そして、裁判所は、通常、審理中の下位裁判所またはコントローラーに事件の再審査を命じることになる。

例えば、特許侵害事件の場合、高裁は下級裁判所またはコントローラーに再審査を求めることがあり、下級裁判所またはコントローラーは特定のポイントについて審理しなければならず、先の決定による影響を受けることになる。

例えば、

- iii. *Ferid Allani vs. Union of India* [MANU/DE/4323/2019]

裁判所は、コンピュータプログラムそれ自体だけではインドで特許を受けることができない、また技術的効果があり又は技術的貢献があるコンピュータプログラムはコンピュータプログラムそれ自体ではないという事実に基づいて、特許出願を再審査するようにコントローラーに命じている。

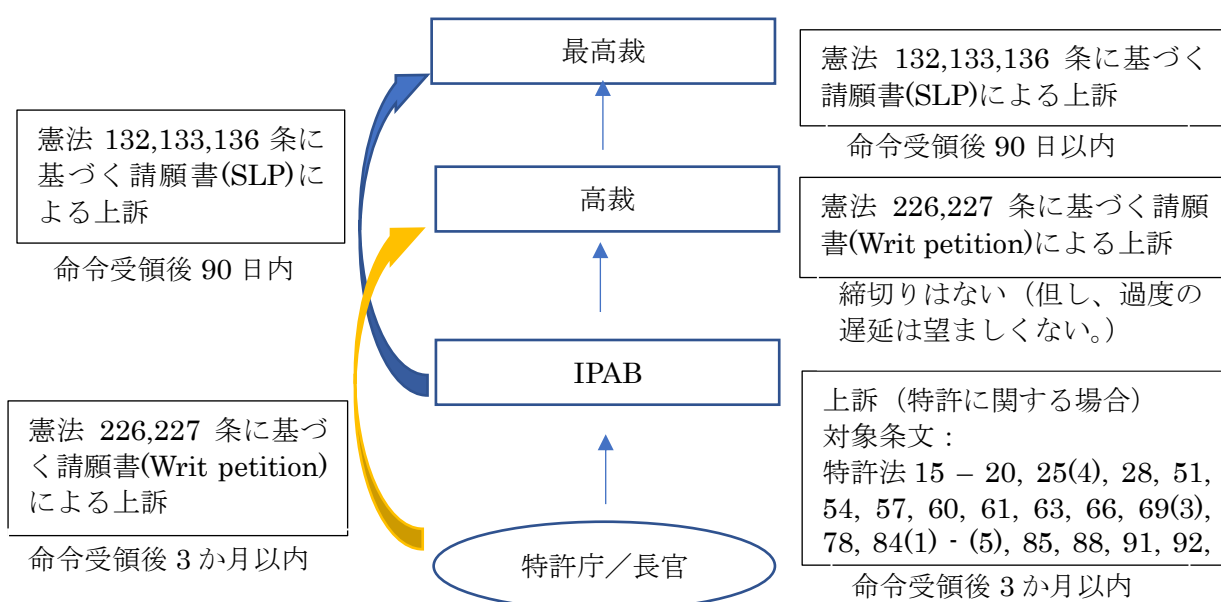
なお、IPABにおいても、状況に応じて、De Novo レビュー基準、または、Clearly Erroneous レビュー基準を採用しうる。

また、拒絶査定不服審判事件の場合、IPAB の指示があれば、コントローラーによって、De Novo レビューが行われることになる。

1.5 特許に係る行政事件

1.5.1 特許庁、IPAB および裁判所の関係

- i. 特許庁の命令／裁定に対する不服申立
 - 本報告書 1.2.1 に示した条項に該当するコントローラーの命令に関する上訴を、IPAB、高裁に提出することができる。
 - IPAB は、インド特許法第 64 条に基づいて、利害関係者が提出した特許取消請求、中央政府が行った特許取消請求についても裁定することができる。
- ii. IPAB の命令／裁定に対する不服申立
 - IPAB のいかなる命令に対しても、インド憲法第 132,133,136 条を行使し、特別許可請願書(SLP: Special Leave Petition)を直接、最高裁に提出することができる。
 - SLP とは、高裁／審判所の裁定に対する最高裁への上訴について、個人が特別許可を得るための申請である。したがって、SLP が提出された後、最高裁はその請願を審理し、適切と判断すれば、それを「許可」し、その請願をもって「上訴」とすることができる。その後、最高裁は判決を下すことになる。SLP は、インド領土内のいかなる高裁／審判所のいかなる判決、命令、決定に対して提出できる。
 - IPAB/特許庁の命令に対して、インド憲法第 226 条および第 227 条を行使し、高裁に請願(Writ petition)を提出することができる。また、高裁命令に不服がある場合、上記の通り、さらに最高裁に SLP を提出することもできる²。なお、インド憲法第 227 条にあるように、すべての高裁は、その管轄領域内のすべての裁判所と審判所を監督する権限を有する。



² <https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1595232>

1.5.2 特許に関する不服申立ルート

	特許庁	IPAB	高裁	最高裁	備考
コントローラーの判断に対するレビュー	○ 権利取得段階で案件処理した者によって実施	×	×	×	コントローラーのレビューに係る命令に対して上訴不可
拒絶査定に対する不服申立	×	○ コントローラー命令に対する上訴可	IPAB 命令に関して、憲法第 226 条、及び第 227 条に基づく Writ Petition を通じて、高裁に上訴可	IPAB/高裁命令に関して、特別許可請願書(SLP)を通じて、最高裁に上訴可	IPAB 命令に関して、直接、最高裁 (SLP) に上訴することができるが、一般的に、特許権者は、高裁への上訴を優先する。
特許付与前の異議申立	○	#特許庁命令に関して、IPAB に上訴可	同上	同上	同上
特許付与後の異議申立 (付与後 1 年以内)	○	特許庁命令に関して、IPAB に上訴可	同上	同上	同上
特許取消の請求 (付与後 1 年以降)	×	○ IPAB に特許取消請求を提出可	同上	同上	同上

#付与前異議申立手続に基づくコントローラー命令（特許法第 15 条）に関して、IPAB、及び（Writ Petition を通じて）高裁に上訴することが可能。
M/S UCB Farchim Sa vs. M/S Cipla Ltd., 2010 及び *Yahoo Inc. vs. IPAB*, 2010 事件を通じて確立されたものである。

1.6 特許に関する侵害事件

1.6.1 裁判所

地裁／高裁の命令／判決に対して、以下のフローチャートで説明されるように上訴が可能である。

なお、被告が命令、例えば、特許権の使用を制限する暫定差止命令に従わなければ、原告は命令の遵守を求める法定侮辱罪に係る申請を提出することができる。侮辱罪に係る申請は、訴訟に係属する裁判所に提起され、裁判所は、命令の厳格な遵守に係る通知を当事者に発出する。裁判所は、通常、被告が差止命令を遵守するまで、被告の防御（権利無効の主張等）に係る審理を行わない。ただし、被告が裁判所に出廷しない、裁判所の命令に従わない、といった場合には、原告の損害賠償請求などの審理を止めることなく進めることになり、被告の対応を踏まえ、懲罰的損害賠償も裁定されうる。

地裁レベル 特許、商標、意匠または著作権侵害訴訟	高裁レベル 特許、商標、意匠または著作権侵害訴訟 デリー、コルカタ、マドラス、およびチェンナイの高裁のみが、第一審として、侵害訴訟を審理可能
<p>地裁に提出された訴訟</p> <p>↓ 上訴期限 60 日</p> <p>地裁判事(Additional District judge)の判断に対する高裁への上訴</p> <p>↓ SLP を通じた上訴期限 90 日</p> <p>単独審の判断に対する最高裁への上訴</p>	<p>高裁 (単独審) に提出された訴訟</p> <p>↓ 上訴期限 60 日</p> <p>単独審の判断に対する合議審への上訴</p> <p>↓ SLP を通じた上訴期間 90 日</p> <p>合議審の判断に対する最高裁への上訴</p>

1.7 判決・命令の執行

コントローラー、IPAB の決定・命令や、裁判所の判決・命令・決定は、その発出とともに有効となる。これは、法の安定性の根拠を示している CPC Order 41 規則 5 に基づくものであり、上訴するだけでは、上訴された命令等、また、その命令等に基づく手続を停止する機能はないとされている。

一方、命令等を停止する権限は裁量的であり、本質的に等しく上級審に与えられた管轄権によるものである。単に上訴されることで命令等を停止する法的権利が上訴人に付与されるわけではなく、単に命令等の停止申請がなされただけで上級審が命令等の停止を命じることもない。命令等の停止申請は、上級審に具体的に行われなければならない、命令等の停止申請を許可するか、拒否するかは上級審の裁量である。

例えば、一旦、取消命令が発出された特許権は、直ちに権利行使ができなくなり、その後、その取消命令に対する停止、破棄に係る命令、または救済(Writ Remedy)に関する命令が発出されると権利行使が可能となる。なお、特許取消命令の停止が認められた場合も、当該停止が続くまで、当該特許取消命令が存在しないかのような状態となる。

i. *PHARMACYCLICS, LLC vs. CGPDTM* [OA/46/2020/PT/DEL]

本件は、コントローラーが進歩性欠如を理由として特許取消を決定したところ、それを不服とした特許権者が IPAB に対して特許取消決定に対する暫定差止命令を求めたものである。IPAB は、コントローラーの不備を踏まえ、その特許取消決定に対する暫定差止命令を発出するに至っている。

ii. *M/s. Shreedhar Milk Foods Pvt. Ltd vs. Mr. Vikas Tyagi and The Registrar of Trade Marks* [ORA/7/2012/TM/DEL]

本件において、IPAB は、法廷の重要性とその管轄権、権限、その性質を考慮した上で、暫定差止命令を付与する権限を有するとした。ただし、同じ一連の事実について異なる見解を有するという理由だけで、下部機関の決定をただ単に干渉することはできず、その見解が恣意的または正道から逸脱したものと判断される場合に暫定差止命令を付与しようと述べている。

なお、IPAB は、上記権限を行使する条件について、以下のガイドラインを定めている。

- ◆ まず、問題を迅速に決定する可能性を探り、その問題に係る聴聞が常に最善の選択肢となる。
- ◆ 相手側に対する聴聞を行わずして暫定命令を発出してはならない。
- ◆ 一応有利な事件 (Prima facie case)、比較衡量 (Balance of convenience)、取り返しのつかない損傷および困難 (Irreparable injury and hardship) などの要因に留意する。
- ◆ 命令は、訴訟の当事者のみを拘束し、他の者を拘束しないような文言であることが望ましい。

1.8 その他

インドの裁判所にて暫定命令が発出された際に、本訴とは別に、当該暫定命令に対する中間上訴ができるのかについて検討してみると、以下を根拠として中間上訴が可能であることが分かる。

暫定命令に対する上訴の根拠規定：

CPC Order 43 規則 1 (r)に以下の点が規定されている。

- i. 上訴は、104 条の規定に基づく命令に対してなし得ること
- ii. 上記命令の一つとして、Order 39 規則 1、規則 2 [規則 2A]、規則 4 または 規則 10 に基づく命令が挙げられる

なお、暫定差止命令は、上記規則 2 に該当する。

上訴期限：

Limitation Act の Schedule Part II が、上訴期限の根拠となっている。

- i. Article 116(a)にて CPC に基づく命令に関しては、高裁に対して上訴を行う場合は命令の日から 90 日と定められている。
- ii. 高裁内における上訴訴の場合（単独審の命令に関して、合議審に対して上訴する場合）、Article 117 が適用になり、命令の日から 30 日と定められている。
- iii. 上訴期限を過ぎても、徒過した正当な理由があれば上訴が認められる場合がある。

（CPC Order 43 規則 2 が準用する Order 41 規則 3A に基づき、期限を過ぎた上訴については、期限を守れなかったことにつき、十分な理由であると裁判所が満足すると信ずる事実を記載した Affidavit の提出が義務付けられる。）

第2章 知財侵害訴訟における損害賠償

2.1 損害賠償の裁定アプローチ

「損害賠償額」とは、被った損失の補償として支払われるべきと請求または裁定された金額の合計である。

インド特許法に基づく損害賠償：

インド特許法第 108 条(1)に規定されるように、侵害訴訟における裁判所が認める救済として、差止命令に加え、原告の選択に応じて、「損害賠償」あるいは不当利得に係る救済も認めうる。ただし、インド特許法は「損害賠償」を定義していない。

なお、インド特許法第 11 条 A(7)に規定されるように、特許権者は、特許出願の公開日以降についての損害賠償を請求することができる。ただし、特許が付与されるまで、出願人は、いかなる侵害訴訟も起こす権利がないとされている。

インド商標法に基づく損害賠償：

インド商標法第 135 条(1)に規定されるように、侵害又は詐称通用に係る訴訟における裁判所が認める救済は、差止命令等に加え、原告の選択に応じて、「損害賠償」あるいは不当利得も認めうる。ただし、インド商標法は「損害賠償」を定義していない。

なお、特許権、商標権に係る侵害訴訟における損害賠償の概念、および損害賠償額を立証するために必要とされる証拠の考え方は、基本的に同じである。

また、アンドラプラデッシュ高裁は、*Pillalamari Lakshikantam vs. Ramakrishna Pict*³ 事件において、特許法は、損害賠償、不当利得返還を代替的な救済として規定しており、これを踏まえると、すべての侵害訴訟において、損害賠償、及び不当利得返還に係る両方の救済を一緒に付与できないと判断している。

2.1.1 損害賠償の評価に係る原則

原告は、被告の侵害行為の結果として損失を被ったことを示す責任がある。

裁判所は、損害賠償の裁定に際し、特許権者の事業及び特許製品の性質、特許製品の流通、特許が標準必須特許 (SEP) などの一部であるか否か等、事件事実に応じて以下の要因を評価する。

- i. 被告物品の違法販売による特許権者の損失（被告行為による直接的なもの）
- ii. 被告の事業期間、及びその期間における被告の販売
- iii. 特定分野におけるロイヤリティまたはライセンス料の割合
- iv. その侵害行為により原告が失ったロイヤリティ

³ *Pillalamari Lakshikantam vs. Ramakrishna Pictures*, AIR 1981 AP 224.

- v. ロイヤリティの不払いに基づいて被告が得た利益
- vi. 原告／特許権者に生じた実損（特許製品の販売により原告／特許権者に生じたであろう利益）

なお、上記事項は、原告が、損害賠償請求に係る立証のために、証拠収集のガイドラインとして参考にすることができるだろう。

また、被告は、独自に報告書や証拠を用意し、原告が示した利益割合に関する業界動向等に異議を申立てることになるだろう。

さらに、ライセンス料については、被告は、原告が合意した他者との同様なライセンス契約を確かめるよう要求することもあり得る。

2.1.2 裁判所が裁定する損害賠償の種別

補償的損害賠償 (Compensatory Damages) :

一般的に、裁判所は、被告の侵害行為により原告が損害を被った場合に、「補償的損害賠償」を裁定する。つまり、補償的損害賠償は、原告が被った損失を補償するために付与される。賠償額は、被告事業の操業期間、その期間の販売額、特定分野における利益割合、総売上に基づき被告が得た利益、原告／特許権者に生じた実損などの要因を考慮して計算される。

なお、原告は、損害賠償請求額の根拠、計算方式を示す責任があり、裁判所の精査に耐えなければならない。

懲罰的損害賠償 (Punitive Damages/Exemplary Damages) /加重的損害賠償(Aggravated Damages)/特別損害賠償 (Special Damages) :

Punitive Damages は、将来の行為の抑止力として、被告行為を罰するものである。Punitive Damages (Exemplary Damages と呼ばれる)は、補償的損害賠償の外に、被告の許しがたい行為／常習的な不正行為を罰し、被告および他者による将来の同様な行為を抑止するために付与される損害賠償である。

Punitive Damages という用語は、多くの商標権侵害訴訟の中で裁判所が使用してきたが、*Hindustan Unilever Limited vs. Reckitt Benckiser India Limited*⁴事件の判決後、裁判所は、懲罰の形での Punitive Damages は民事裁判所の役割ではないという立場をとり、Aggravated Damages/Special Damages という用語に置き換えられるようになった。したがって、現在、これらの用語が互換的に使用されている。

なお、この懲罰的損害賠償の付与は、裁判所の自由裁量によるものであり、原告に権利として与えられるものではない。原告は、被告が不法行為を行い、原告の登録された知財権を習慣的に、故意に、原告に損失をもたらす方法で侵害していることを立証した場合、この懲罰的損害賠償を請求しうるに過ぎない。

⁴ Hindustan Unilever Limited vs. Reckitt Benckiser India Limited, AIR 2013 CAL 90.

*Koninlijke Philips NV & Anr vs. Amazestore & Ors*⁵,

デリー高裁は、意匠侵害、著作権侵害、詐称通用および不正競争の伴う本事件の判決において、損害賠償を裁定するに際して従うべき基本原則を定めている。

具体的には、裁判所は、民事訴訟において、被告の不正行為の程度は、裁判所が原告への救済を認める重要な要因となると考えるとともに、悪意の程度は、実損／補償的損害の他に付与されうる損害の性質、額の裁定に直接影響すると意見を述べている。

そして、裁判所は、本事件において、原告には、補償的損害賠償および懲罰的損害賠償を受ける資格があると判断した。

名目上の損害賠償 (Nominal Damages) :

名目上の損害賠償 (Nominal Damages) は、不法行為者によって損害を被ったと立証できるが、補償されうる損失に係る証拠を提示できない、権利侵害された当事者に付与されるものである。その金額は、通常、少額であり、象徴的なものに過ぎない。

2.1.3 懲罰的損害賠償に係る裁判所の動向

インドにおける懲罰的損害賠償の概念は、商標権侵害訴訟に関連して、多くの被告が訴訟手続を避けようとする事態に鑑み、発展してきた。

- i. *Time Incorporated vs. Lokesh Srivastava*⁶事件が、懲罰的損害賠償(Punitive damages)が裁定された最初の事案である。

なお、この商標侵害事件において、裁判所は、原告に、評判喪失を理由に補償的損害賠償として 50 万ルピー、さらに懲罰的損害賠償(Punitive damages)として 50 万ルピーを認めた。

- ii. その後も、例えば次に示すように懲罰的損害賠償(Punitive damages)が認められている。

- *Hero Honda Motors Ltd. vs. Shree Assuramji Scooters*⁷

この事件で、裁判所は、訴訟手続を避けた被告は懲罰的損害賠償(Punitive damages)が課されるべきであり、訴訟手続の回避によってメリットを享受することが認められるべきではないとの見解を示した。

- *Jockey International Inc & Anr vs. R. Chandra Mohan & Ors*⁸

この事件で、懲罰的損害賠償(Punitive damages)に関し、デリー高裁も上記と同様の見解を示している。

- *Adobe Systems vs. P. Bhominathan*⁹

⁵ Koninlijke Philips N.V. vs. Amazestore, (2019) 260 DLT 135.

⁶ Time Incorporated vs. Lokesh Srivastava, 2005 (30) PTC 3 (Del).

⁷ Hero Honda Motors Ltd. vs. Shree Assuramji Scooters, 2005 (125) DLT 504.

⁸ Jockey International Inc & Anr vs. R. Chandra Mohan & Ors, 211 (2014) DLT 757.

⁹ Adobe Systems vs. P. Bhominathan, 2009 (39) PTC 658 (Del).

この事件では、裁判所は、合理的な「補償的損害賠償」として 50 万ルピーを認めるとともに、「懲罰的損害賠償(Punitive damages)、評判喪失・営業権の損失を理由とする損害賠償」として 50 万ルピーを認めた。

- iii. デリー高裁合議審は、*Hindustan Unilever Limited vs. Reckitt Benckiser India Limited* (再掲) 事件の上訴に際し、懲罰的損害賠償(Punitive damages)の概念を詳細に検討し、これは、侵害行為に対する罰であるとした。

この判決は、懲罰的損害賠償(Punitive damages)は、軽犯罪の刑事訴追に対する民事上の代替手段であり、刑事司法への過剰な負担を軽減するものと述べていた *Times Incorporated vs. Lokesh Srivastava* (再掲) 事件における単独審の判決を覆したものである。

なお、合議審は、法律が罪を規定するならば、それは罰を伴うものであり、*Times Incorporated vs. Lokesh Srivastava* (再掲) 事件における単独審の見解は間違いであると述べた。そして、合議審は、公庫や私的財源に回される罰金を伴う商標権侵害に係る罰則は法律に定められてはいないことから、*Lokesh Srivastava and Microsoft Corporation vs. Yogesh Papat & Anr*¹⁰ 事件に係る判決も否定した。それに代わりに、合議審は、2 つの英国における判決 (*Rookes vs. Barnard*¹¹ 事件および *Cassell vs. Broome*¹²) の中で定められた原則 (被告の不正行為に係る加重的損害賠償(Aggravated Damages)の概念) に依拠した。

さらに、合議審は、まず一般的な損害賠償が認められるべきであり、その後、裁判所が、事件の事実と被告の行為に基づき、原告が加重的損害賠償(Aggravated Damages)を受ける権利を有するかを検討するべきであるとした。

したがって、合議審は、懲罰的な要素が、既に判断された一般的な損害賠償額内で十分に満たされていないと考える場合のみ、懲罰的損害賠償を認めることができる、と明らかにした。つまり、一般的な損害賠償の裁定なくして、懲罰的損害賠償の裁定はなされない。

- iv. *Whatman International Limited vs. Paresh Mehta & Ors*¹³

この事件では、デリー高裁は、複数の状況下で被告に対する法的措置が取られてきたにも関わらず、当該被告によって引き起こされた、原告の商標権及び著作権に係る侵害事件を扱った。裁判所は、被告行為が違法であると見なすとともに、被告が 25 年以上にわたって、意図的、意識的、故意に、原告の商標権を侵害したと認めた。度重なる法的措置では被告を抑止できなかったのみならず、被告は記録された陳述書を悔いる様子もなかった。そこで、裁判所は、*Rookes vs. Barnard* (再掲) における原則を適用し、1,000 万ルピーの加重的損害賠償(Aggravated damages)の付与に値する事件と結論付けた。

¹⁰ Lokesh Srivastava and Microsoft Corporation vs. Yogesh Papat & Anr, 118 (2005) DLT 580.

¹¹ Rookes vs. Barnard, [1964] 1 All ER 367.

¹² Cassell vs. Broome, 1972 AC 1027.

¹³ Whatman International Limited vs. Paresh Mehta & Ors, 257 (2019) DLT 472.

v. *Glenmark Pharmaceuticals vs. Curetech Skincare and Galpha Laboratories Ltd*¹⁴

この事件でムンバイ高裁は、被告が利益を挙げるために、常習的に他社のブランドを無断複製していたという事実に基づき、1,500万ルピーの懲罰的損害賠償(Exemplary damages)を認めた。また、裁判所は、インドの知財権侵害訴訟における懲罰的損害賠償(Exemplary damages)の付与の目的は、違反者に対して、将来のあらゆる侵害行為を思いとどまらせるためであると述べた。

なお、裁判所は、侵害者が製薬会社、医薬品販売会社である場合、より厳格になることが予想されうる。したがって、知財権侵害及びそれに伴い生じる損失に係る補償的損害賠償とともに、懲罰的損害賠償としてこのような会社には、はるかに多くの罰金が科されうるといえる。

2.1.4 損害賠償の付与の考え方

Koninlijke Philips NV & Anr vs. Amazestore & Ors (再掲)

この事件で裁判所は、民事訴訟における被告の違法行為の程度が、付与される救済の性質を決定するとし、上述の原則を適用して、知財権侵害訴訟における損害賠償の付与に際しては、次の経験則（以下、判決より抜粋して翻訳したもの）に従う必要があると述べた。

侵害者による悪意の程度	付与
善意の侵害者（初回）	差止命令
認識している侵害者（初回）	差止命令 + 費用の一部
原告に軽微な影響を引き起した侵害者（再犯）	差止命令 + 費用 + 部分的な補償的損害賠償 (請求額と事件の事実による)
原告に重大な影響を引き起した侵害者（再犯）	差止命令 + 費用 + 補償的損害賠償
故意で綿密な計画性のある侵害者 + 故意の法定侮辱の侵害者	差止命令 + 費用 + 懲罰的損害賠償(補償的損害賠償 + 追加的な損害賠償) 懲罰的損害賠償額は、被告の行為に鑑みて、補償的損害賠償が十分であるとは言えない場合に付与される損害賠償である。

この判決により、侵害者の悪意のある行為の程度が、実損害／補償的損害の賠償請求に加えて、付与される可能性がある懲罰的損害賠償の額と性質に直接影響を及ぼす点が法律に定められていることが明らかにされた。

¹⁴ Glenmark Pharmaceuticals vs. Curetech Skincare and Galpha Laboratories Ltd, 2018 (76) PTC 114 (Bom).

2.1.5 その他

裁判費用に関する商事裁判所法の規定(第 35 条)：

商事裁判所法（2015 年）の施行以前は、裁判所は訴訟の名目費用のみを裁定していたに過ぎず、高裁規則は、訴訟提起に際して原告が負担する実費に反して、少額の固定費のみを規定していた。

しかし、当該商事裁判所法の導入により定められ新しい規定により、裁判所は、当事者の行為に基づいて費用を課することができるようになった。

裁判所は費用を決定する際に、当事者の主張が部分的にまたは全体的に認められたか否か、軽薄な主張または反訴がなされたか否か、和解の申し出が不当に拒絶された否か、を検討することができる。費用の命令には、証人の報酬および費用、法定費用、および訴訟手続きの進行に関連するあらゆる費用を含めることができる。

最終判決の段階で、裁判所は、敗訴した当事者に勝訴した当事者の費用を支払うよう命令することができる。勝訴した当事者は、弁護士費用などの証明書類と合わせて、実費の宣誓供述書を提出する必要がある。

商事裁判所法の導入によるディスカバリー一条項の追加：

商事裁判所法の施行以前は、侵害品を販売する当事者からの利益の損失を立証するための文書入手することは困難であったが、同法によって、原告は、その販売額、製造原価、販売価格の詳細を開示し、ディスカバリー一条項に基づいてその売上高または会計帳簿を提出するよう被告に要求する申請を行うことができるようになった。

証拠開示の主目的は、両当事者の事件に係る認識を高めることである。つまり、裁判係属中に当事者間に不明確な状況がないようにするためである。両当事者は、各当事者の文書に基づいてなされる主張および裁定されるべき問題について明確にしなければならない。ディスカバリーは、CPC Order 11 に基づいて取り扱われ、これにより、相手方の当事者は、証拠以外に依拠する文書の提出を求められる。事件に関する詳細が質問を通じて尋ねられる場合、それらは尋問と呼ばれ、文書を要求している場合、文書のディスカバリーと呼ばれる。

2.2 損害賠償額と「利益の損失」

2.2.1 利益の損失

原告が被った「利益の損失 (Loss of profit)」は、原告に付与される補償的損害賠償額を算定する重要な要素である。

裁判所は、*Srimagal vs. Books (India)*¹⁵事件において、損害賠償額の算定は、侵害製品の販売による原告の損失、または侵害製品の販売による被告の利益に基づくことができるが、両方を合わせて算定することはできないと判示されている。

2.2.2 一般的な算定方法

裁判所が損害賠償を付与する際に考慮する主要な要素は以下のとおりである。

- i. 被告が販売した侵害製品の額
- ii. 原告の市場シェア
- iii. 1個当たりの原告の製品の利益

そして、裁判所は、被告が、許可なく原告の製品を販売した場合、売上高を考慮し、利益幅を決定するに至ると考えられる。

多くの場合、原告は、訴訟の中間段階において、ディスカバリー条項を利用し、最終裁定段階における損害賠償額算定のために、宣誓供述書で立証された被告製品の売上高の開示を求めることになる。

さらに、裁判所は、最終裁定待ちの段階で、被告に四半期毎の販売明細書を提出するよう命令することもできる。これは、裁判所が、被告の（原告が侵害すると訴えた）製品の販売に係る原告の差止申請を拒絶し、審理を通じて最終的に紛争解決することを命じるような場合に多いといえる。

原告の権利を侵害することによって市場シェアを獲得しようとする被告が、その侵害製品の販売によって原告の市場シェアを奪ったかも、裁判所が付与する損害賠償額に影響を及ぼすことがある。同様に、原告自身が製品を販売した際に得られたであろう1個当たりの利益の損失も同様に考慮されうる。

Koninlijke Philips N.V. & Anr. vs. Amazestore & Ors (再掲)

2019年4月22日に判決された本事件では、実損が、利益幅、各侵害製品の販売により得られた利益、被告の総利益などの要素を考慮して算定されている。

(一例) 算定の詳細：

- i. トリマー1個の輸入価格 = 159 ルピー
- ii. 利益幅 = 20%

¹⁵ *Srimagal vs. Books (India)*, AIR 1973 Mad 49.

- iii. トリマー1個の販売で得られた利益 = 318 ルピー
- iv. 輸入された侵害トリマー総数 = 110,000
- v. 被告が得た総利益（原告に負った被害） = 3,498 万ルピー
- vi. 当該被告が少なくとも過去 5 年間、同様に侵害製品を輸入しているとして、損害額は、上記総利益の 5 倍としうる。

Inter Ikea Systems vs. Sham Murari (再掲)

本件では、裁判所は差押えた物品に基づいて損害賠償額を算定した。

具体的には、裁判所は、在庫を 1 か月としてその価値を数量で表し、被告の会社設立日からの総製品価値を計算した。

そして、裁判所は、被告は販売業者／小売業者に適切なマージンで製品販売しなければならなかったのであり、利益は総製品価値の 15%と評価されると述べた。ただし、裁判所は、その点について詳細な説明を行っていない。

2.3 ライセンス

原告が被告から得ることができた、または請求できたであろうライセンス料を踏まえて、原告が被った「利益の損失」を計算し、損害賠償額を定めた事例はインドには存在しない。ただし、標準必須特許 (SEP) に係る事件の場合は、FRAND 条件に基づくライセンスの特殊事情に鑑み、上記のような通常のライセンス料とは事情が異なる。

2.3.1 親子会社間のロイヤリティ料

過去 15 年間にインド企業が、親会社に支払ったブランドや技術の使用料に係るライセンス契約に基づくロイヤリティ支払いの動向：

- i. 自動車セクターのロイヤリティの支払いは、2006 年～2016 年の間に 8 億 5500 万ルピーから 53 億 8700 万ルピーに増大した。
- ii. 情報技術セクターのロイヤリティの支払いは、2006 年～2016 年の間に 3 億 6700 万ルピーから 89 億 6500 万ルピーに増大した。
- iii. エレクトロニクス・セクター (テレビ、装置、携帯電話、およびその他の電子機器の分野に係る企業を含む) のロイヤリティの支払いは、2006 年～2016 年の間に 1 億 4600 万ルピーから 10 億 9000 万ルピーに増大した。
- iv. ヘルスケア・セクター (病院、医療機器製造会社を含む) は、2006 年～2016 年の間に 410 万ルピーから 5150 万ルピーに増大した。

上記情報は、「利益の損失」を算定する際に、算定根拠として取り込まれる可能性がある。

2.3.2 標準必須特許 (SEP) におけるロイヤリティ料

インドでは、一般的に、無許可の特許使用に対する補償としてのロイヤリティ支払い命令は、SEP に係る事件で見られる。携帯電話の分野において、いくつかの事例が見られる。

*Koninklijke Philips Electronics N.V. vs. Rajesh Bansal and Ors,*¹⁶

デリー高裁は、欧州と米国が SEP と宣言した Philips の特許に係る侵害を認めた。裁判所は、被告が原告にライセンス料を支払う義務があるか否か、そうであるなら、どのくらいの料率で支払うべきか、原告は損害賠償またはその他の救済の判決を受ける権利があるか否か、について検討した。一方、原告は、原告のライセンス料は、販売許可取得者の協力と行為によって異なると述べるとともに、DVD プレーヤーの全販売量に基づいて請求されるライセンス料とともに、実損と懲罰的損害賠償(Punitive damages)の請求を主張した。

裁判所は、原告が FRAND 条件でロイヤリティを求めており、訴訟の提起日から 2010 年 5 月 27 日まで 3.175 米ドルのレートで、および 2010 年 5 月 28 日から 2015 年 2 月 12 日まで 1.90 米ドルのレートで、ロイヤリティの支払い月の終わりから製造/販売された製品毎の支払い日まで、年率 10%の金利付きで原告にロイヤリティを支払うよう被告に要求していることに留意したが、訴訟特許は 2015 年 2 月 12 日に失効していたため、原告に差止命令は認められなかった。50 万ルピーの懲罰的損害賠償(Punitive damages)も認められた。

¹⁶ Koninklijke Philips Electronics N.V. vs. Rajesh Bansal and Ors, (2018) 251 DLT 602.

2.4. 損害賠償訴訟の分析

2.4.1 概要

- i. ここまでに説明したように、多額の損害賠償額が認められた事件の多くは、当事者の不正行為に基づくものであり、被告が原告の権利を故意に侵害した場合である。
- ii. これらの事件の多くにおいて、裁判所により一方的な裁定がなされている。
(*Glenmark Pharmaceuticals Ltd vs. Curetech Skincare and Galpha Laboratories Ltd*、及び *Whatman International Limited vs. Paresh Mehta & Ors.*を除く。)
- iii. インドの裁判所は、知財権の重要性に対して積極的な姿勢を取るようになってきており、知財侵害事件において、損害賠償を認めるようになってきていることがわかる。

2.4.2 裁判所が裁定した損害賠償に関する事例

インドの裁判所は、知財侵害訴訟／損害賠償の統計に関する公式情報（データベース）を提供しておらず、正確な情報を把握することは非常に難しい状況にある。しかし、研究ジャーナル¹⁷¹⁸に発表されたデータに基づくと、2019年にデリー高裁とムンバイ高裁に合計で727件の知財訴訟が提起されたことが分かっている。これらのうち、531件は商標に、157件は著作権に、14件は意匠に、42件は特許に関連している。また、一方的差止命令が認められ訴訟が約532件、恒久的差止命令が認められた訴訟が661件あった。

以下に、2015年以降にインドの裁判所が認めた損害賠償に係る主な判決を掲載する。

関係当事者	訴訟番号	損害賠償
Merck Sharpe and Dohme Corporation vs. Glenmark ¹⁹	特許事件 デリー高裁 CS(OS) 586/2013 2015年10月7日	<ul style="list-style-type: none">• 恒久的差止命令• 裁判費用（原告）• 補償的損害賠償は裁定されず
Vior (International) Ltd. & Anr. vs. Maxycon Health Care Pvt. Ltd ²⁰ .	特許事件 デリー高裁	<ul style="list-style-type: none">• 恒久的差止命令• 補償的損害賠償：

¹⁷

http://www.delhihighcourt.nic.in/writereaddata/Upload/PublicNotices/PublicNotice_8VAEIR L1AND.PDF

¹⁸ <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5f17ee47-b5c9-4578-9201-8a31eab8c2a7>

¹⁹ Merck Sharpe and Dohme Corporation vs. Glenmark, (2013) 201 DLT 126.

²⁰ Vior (International) Ltd. & Anr. vs. Maxycon Health Care Pvt. Ltd, 2018 SCC OnLine Del 8361.

	CS(COMM) 712/2018 2018年4月12日	100万ルピー
Koninklijke Philips NV vs. Rajesh Bansal and Ors.(再掲)	特許事件 デリー高裁 CS (COMM) 24/2016) and CS (COMM) 436/2017 2018年7月12日	<ul style="list-style-type: none"> • 補償的損害賠償 被告が原告に以下のロイヤリティ(SEP)を支払うとの命令 訴訟提起日～2010年5月27日まで@3.175米ドル 2010年5月28日～2015年2月12日まで@1.90米ドル • 懲罰的損害賠償(Punitive damages) 50万ルピー
Merck Sharp and Dohme Corp and Anr vs. Abhaya Kumar Deepak and Anr ²¹ ,	特許事件 デリー高裁 CONT (CAS) (C) 846/2018 2019年3月11日	<ul style="list-style-type: none"> • 費用 80万ルピー • その他
Ferrero SPA and Ors. vs. Ruchi International and Ors ²² .	商標事件 デリー高裁 CS (Comm) 76/2018 2018年4月2日	<ul style="list-style-type: none"> • 恒久的差止命令 • 補償的損賠賠償 100万ルピー

²¹ Merck Sharp and Dohme Corp and Anr vs. Abhaya Kumar Deepak and Anr, CONT (CAS) (C) 846/2018.

²² Ferrero SPA and Ors. v. Ruchi International and Ors, 2018 SCC OnLine Del 8129.

<p>Whatman International Limited vs P. Mehta & Ors.</p> <p>*原告が利益の損失を示す資料の準備ができず、補償的損害賠償は認められなかったが、裁判所が、度重なる訴訟を経ても被告が25年間、原告の権利を侵害し続けたという事実を考慮し、懲罰的損害賠償を認めた事例</p>	<p>商標事件</p> <p>デリー高裁</p> <p>CS (COMM) 351/2016 & I.A. 5235/2018</p> <p>2019年2月1日</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 恒久的差止命令 • 懲罰的損害賠償 (Punitive damages) 1,850 万ルピー • 実費
<p>Glenmark Pharmaceuticals Ltd. vs. Curetech Skincare and Galpha Laboratories Ltd.</p> <p>*原告は、補償的損害賠償を求めなかったが、一方で、当時のケララ州の洪水被害を踏まえ、懲罰的損害賠償 (Exemplary cost) をケララ州救済基金に寄付するよう裁判所に要請した事例</p>	<p>商標事件</p> <p>ムンバイ高裁</p> <p>Notice of Motion (L) No. 1890 of 2018 in COMIP (L) NO. 1063 of 2018</p> <p>2018年8月28日</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 恒久的差止命令 • 懲罰的損害賠償 (Punitive damages) 1,500 万ルピー
<p>Yahoo Inc. vs. Mr Rinshad Rinu and Ors.²³</p>	<p>商標事件</p> <p>デリー高裁</p> <p>CS (COMM) 668/2016</p> <p>2017年7月3日</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 恒久的差止命令 • 補償的損害賠償 20 万ルピー • 懲罰的損害賠償 (Punitive damages) 30 万ルピー

2.4.3 インドの裁判所が裁定する損害賠償額に関する分析／意見

インドの裁判所によって認められる損害賠償は、外国の裁判所によるものに比べて非常に低額である。

それは、インドにおける損害賠償に係る考え方が、未だ発展途上であるが故であり、以下の点が、インドにおける損害賠償の法律学の進展を遅らせているといえる。

²³ Yahoo Inc. vs. Mr Rinshad Rinu and Ors., 2017 SCC OnLine Del 8949.

- i. インドの知財訴訟は、暫定差止命令の付与に焦点が当たっており、多くの訴訟において、暫定差止命令によって侵害行為が一旦停止されると、両当事者は、法廷外の交渉および／またはその他の代替的紛争解決手段を通じて和解に至っている。
- ii. 裁判にかかる時間が、知財権者が損害賠償を請求することを躊躇させている。
- iii. 損害賠償の立証責任は原告にあり、多くの場合、損害賠償額の算定に用いる、売上高等に係る帳簿情報を入手することは困難である。

ただし、iii.については、商事裁判所法（2015年）に基づくディスカバリー条項の導入により、損害賠償を立証する情報は入手し易くなってきていると言える。

2.5 事例研究

2.5.1 ケース 1 (商標)

Glenmark Pharmaceuticals Ltd. vs. Curetech Skincare and Galpha Laboratories Ltd.

裁判所: ムンバイ高裁

訴訟番号: Notice of Motion (L) No. 1890 of 2018 in COMIP (L) NO. 1063 of 2018

命令日: 2018年8月28日

論点: 常習的な侵害者(被告)に対する懲罰的損害賠償請求

内容:

事件は、原告製品である抗真菌性クリーム「Candid-B」と被告2が販売する「Clodid-B」(異議が申し立てられた標章)と付された類似医薬品に関するものである。

被告2は、類似の文字標章の採用に加え、トレードドレス、カラースキーム、アートワーク、フォントスタイル、さらには原告製品に係る文章的表现さえも複製していた。被告2は、異議が申し立てられた標章は誤って採用したものと述べ、その異議内容を認めた。また、被告2の委託製造業者であった被告1号も法令に従うとした。

裁判所は、原告を支持する訴訟判決を下すとともに、被告2が常習的な侵害者であるという事実も検討した。

原告弁護人は、*Win-Medicare Pvt. Ltd. vs. Galpha Laboratories Ltd. & Ors.*事件に関するデリー高裁の先の判決を示し、被告2号が常習的な侵害者であるとデリー高裁に判断されていた点を指摘した。

裁判所はまた、さまざまな製薬会社が被告2に対して侵害訴訟を提起し、それらのほぼすべてにおいて差止命令が発出されている点に留意した。

侵害行為に加えて、被告2は、FDA規制の違反者であることもわかった。多くの場合、被告2の医薬品は、中央医薬品基準管理機構によって「標準品質ではない/偽物」であると示されてきた。

裁判所は、度重なる違反を考慮し、抑止力の問題として、被告2号に1,500万ルピーの懲罰的費用(Exemplary cost)を課した。

また、裁判所は、被告2のすべての取締役に対して、市場から異議が申し立てられた標章が付されたすべての製品及びその類似品を回収・破棄すること、同製品の製造許可を取下申請すること、FDA規則及び同規制に従って事業を行うこと、さらに原告だけではなく他の製薬会社の製品に関して侵害行為に及ばないこと、に関する個人保証を裁判所に提出するよう命じた。

なお、原告は、補償的損害賠償を求めなかったが、一方で、当時のケララ州の洪水被害を踏まえ、懲罰的費用(Exemplary cost)をケララ州救済基金に寄付するよう裁判所に要請した事例である。

2.5.2 ケース 2 (特許)

Koninklijke Philips Electronics vs. Rajesh Bansal

裁判所: デリー高裁

訴訟番号: CS (COMM) 24/2016 and CS (COMM) 436/2017

命令日: 2018年7月

論点: SEPに係るロイヤリティ料率と補償的損害賠償、及び懲罰的損害賠償

内容:

デリー高裁は、本事件において、SEP 訴訟に関するインド初の審理後の判決を下した。

2009年に Philips は、被告が Philips の特許技術を使用して製造した DVD プレーヤーコンポーネントを輸入し、インドで組立てていると主張し、2 件の特許権侵害訴訟を提起した。Philips は、被告が米国特許 5696505 および欧州特許 745254B1 に対応する標準必須特許である DVD ビデオプレーヤー特許 (番号 184753) を侵害していると主張した。

被告は、Philips が正式に認可したライセンシーからコンポーネントを調達しており、Philips のいかなる特許も侵害していないと主張した。

高裁は、Philips を支持する判決を下すとともに、Philips の特許は DVD 規格に不可欠であり、同社の米国および欧州特許に係る必須証明書を認めた。高裁は、侵害に関し、被告は、コンポーネントを Philips が正式に認可したライセンシーから輸入したことを立証できず、さらに、被告製品が標準技術に係る基準に対応していることから、被告が Philips から一応の SEP 使用に係るライセンスを取得していないということは、侵害の事実にあたりと判示した。適用されるライセンス料に関して、被告は、Philips が請求するライセンス料が FRAND 条件に基づいていないことを証明するいかなる証拠も提示することができなかった。よって、高裁は、Philips が提出したロイヤリティ料率を採用した。

- SEP に係るロイヤリティ料 (補償的損害賠償)

高裁は、(非公式の交渉中に交わされた) Philips のレートを採用し、ロイヤリティベースとして、「最終製品の市場価値全体」の概念に根拠を置き、ロイヤリティ料率を (訴訟提起日から 2010 年 3 月 27 日まで) 単価 3.175 米ドル、およびその後のレートを単価 1.90 米ドルと定めた。この概念の裏付けとして、高裁は、2015 年米国連邦巡回控訴裁判所の訴訟である *CSIRO vs. CISCO [809 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2015)]* に依拠した。ここで注目すべき点は、高裁は FRAND 条件の範囲とロイヤリティ料率を算定する基準を分析していないことである。また、実際の損害の規模は、被告製品の販売データが不足していたため、高裁は具体的に判断しなかった。この点について、高裁は、正確な損害を確かめるために、地方検査官を任命したが、その報告書等は開示されていない。

- 懲罰的損害賠償額と費用

高裁は、*Hindustan Unilever* 事件で確立された懲罰的損害賠償に関する判例を検討後、損害賠償付与が恣意的にならないことの重要性を示した上で、50 万ルピーの懲罰的損害賠

償(Punitive damages)を認めた。なお、高裁は、この訴訟への懲罰的損害賠償(Punitive damages)の付与に関する原則の適用について何ら述べなかった。

高裁はまた、最終命令の一部として、弁護士費用、訴訟料、および地方検査官の費用などを含む原告の実費を裁定した。

[特許庁委託事業]
インドの知財に係る裁判所・審判所
及び
知財侵害に係る損害賠償システムの概要

2021年3月
禁無断転載

[調査受託]
RNA TECHNOLOGY AND IP ATTORNEYS (法律事務所)

独立行政法人 日本貿易振興機構
ニューデリー事務所
(知的財産権部)