

国際知財司法シンポジウム2021: 民事裁判における専門的知見の活用

Ms. JUSTICE PRATHIBA M. SINGH,

DELHI HIGH COURT

専門的証拠： インドの法制度における役割

- 民事事件でも刑事事件でも利用される。
- 専門家の意見は第一次証拠ではなく、第二次証拠と扱われる。
- 当事者は専門家の報告書に異議を出すことが許される。
- 専門家は裁判所で尋問を受けなければならない。尋問を受けて初めて専門家の意見は証拠として認められる。
- 専門家は訴訟で当事者から反対尋問される。

専門的証拠: インドの法制度における役割

ホット・タビング



- ・ホット・タビングの手法
- ・デリー高等裁判所規則がホット・タビングの手法を導入
- ・双方から専門家が招へいされる。
- ・両専門家は同時に質問される。
- ・双方の意見を闘わせる。
- ・質問への回答は裁判官の前で同時にされる。
- ・現在、商事訴訟のみに適用される。

Micromax Informatics Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson 事件

ホット・タビングの手続のためのガイドラインを示す

- ・当事者双方は、専門家でない主たる証人を申請でき、主尋問、反対尋問、再主尋問がされる。
- ・次に双方の専門家が同時に採用される。
- ・専門家らは、事前に報告書を作成して互いに交換し、当事者や代理人が立ち会わない場で、報告書について議論をしなければならない。
- ・専門家らは、双方の意見が一致する事項の要約を示すとともに、意見が異なる事項を特定した連名の供述書を準備する。
- ・意見が異なる事項について議論が行われる。
- ・専門家の意見を検証するため、議論の間に質問がされることがある。

専門的証拠：適用法

1872年インド証拠法45条
全ての民事事件における
専門的証拠の活用

1970年特許法115条
特許権侵害訴訟における
科学顧問の活用

1973年刑事訴訟法293条
政府の科学的証拠の報告
書とその専門家の尋問の
活用

いつ使われるか (民事訴訟)

1872年インド証拠法 45条: 次の問題について裁判所が意見を形成するため

外国法の問題

科学や技術に関する問題

筆跡や指紋



民事訴訟における専門的証拠の種類 (1872年インド証拠法45条)

- 不動産関係訴訟において、共有物分割のために専門技術者を使用したり、共有物分割のために税務署職員を使用する等
- 建設関連の契約上の紛争において、当事者は、契約条件の違反に当たることや契約における要求水準の不遵守等を示すために、専門家に依拠することができる。
- サイバー関連事件において、裁判所は、オンラインでの違反行為をたどるために、専門家を利用することができる。
- 遺言の分野では、遺言の分析のために専門家が利用される。
- 様々な民事紛争で筆跡の専門家がしばしば利用される。

民事訴訟における専門的証拠の種類 (1872年インド証拠法45条)

- 後見等が申し立てられている事件において、対象者の精神的又は身体的状態を検査するため、医学の専門家が裁判所により召喚される。
- DNAに関する専門家の報告書が裁判所により求められることがある。
- 弾道の専門家
- 専門家の意見書は、慣例や慣習、宗教的風習の立証のためにも提出できる。

いつ使われるか (知的財産紛争)

- 1970年特許法115条: 裁判所は独立した科学顧問を選任できる。この科学顧問は裁判所を補助することができる。
- 製造施設を訪問した後、裁判所は、次の事項を確認するため、専門家の意見を求めることができる。

製品の性質

使用されている工程や方法

原料と手段

侵害についての意見

先行技術と比較しての無効についての意見



誰が専門家証人になり得るか - 特許

- 薬剤の特許の事件で通常証人として尋問されるのは
 - 生物化学の専門家
 - 関連分野で患者を診ている医師 (*F. Hoffman la Roche Ltd.v. Cipla Ltd. (CS(OS) No. 89/2008, Delhi HC)*)
 - 発明者自身; (*Merck Sharp and Dohme Corporation and Anr.v. Glenmark Pharmaceuticals (CS(OS) No. 586/2013)*)
 - 損害額の算定に関わる者

誰が専門家証人になり得るか - 特許

- 標準必須特許の事件では、証人は通常次のとおり;
 - 規格を定めた過程について証言できる人
 - 特許のクレームと規格を対照することができる人
 - 特許を分析し、被告製品を直接又は間接的にクレームと対照するための専門家
 - ライセンス契約を分析し、FRANDレートについて意見を述べる経済学分野の専門家
 - 特許ポートフォリオの強さと市場におけるライセンス需要に基づいて、合理的なロイヤルティを設定するための専門家

誰が専門家証人になり得るか - 特許

■他の技術分野では

- 規制手続に精通する人
- 先行技術文献を分析し、特許の有効性について意見を述べることができる人
- 実施関連の要件について裁判所を補助できる者
- 製造工程について分析することができる専門家
- 関連する産業の知識を有する専門家—市場占有率、製品分野等

誰が専門家証人になり得るか - 商標

- 商標や信用毀損に関連する事件-
 - 広告の専門家;
 - 市場調査を行った専門家
 - 賠償額を裁定する専門家
 - 市場占有率の増減を分析することができる専門家

誰が専門家証人になり得るか - 著作権

- 著作権関連の事件では、主に強制実施権の分野で専門家が必要となる。そのような専門家は、ライセンス契約や支払うべきロイヤルティの確定などを分析できる者である。
- 著作権や侵害に関する紛争の場合には、出版業界、放送業界、音楽業界、著作者人格権などについての専門家を出すことができる。

誰が専門家証人になり得るか - 資格

- 1872年インド証拠法45条は、専門家とは、ある分野に特に精通している者と定義している。
- 専門的な教育上の資格を持つ者，又は
- 特定の分野に従事したことによる経験から生じる専門的知見
- 専門的な教育上の資格を有しなくても、経験が確立されていれば、専門家となることができる。 デリー高等裁判所 *Vringo Infrastructure Inc. and Anr. V. ZTE Corporation and ors.*事件 (FAO(OS) 369/2014, dated 13th August 2014)

誰が専門家証人になり得るか Vringo Infrastructure Inc. & Anr. v. ZTE Corp. & Ors. 事件(続き)

- 原告は、2009年にノキアから携帯電話のハンドオーバーを決定するための技術に関する特許を譲渡されたと主張した。ハンドオーバーの決定とは、より良いネットワーク接続や基地局のコントローラーからのより良い信号を得るために、携帯電話の中継塔の基地局を切り替えるというものである。
- 原告は、被告が基地局のコントローラなどの重要な機器を製造、販売、輸入しているため、被告がこの特許を侵害していると主張した。
- 原告は、自社の技術が被告に侵害されていることを立証するために、Regis J Bates氏の宣誓供述書を提出した。

誰が専門家証人になり得るか Vringo Infrastructure Inc. & Anr. v. ZTE Corp. & Ors. 事件(続き)

- 単独裁判官の決定: Regis氏は教育上の資格を持たないため「専門家」としての資格はないとした。

「その理由は、提出された宣誓供述書の形式での彼の意見が専門家の意見と扱われるためには、彼は科学又は電気通信の基礎的な学位や、電気通信と電子工学を扱う工学技術の学士を取得し、その後、一定の研究活動を行っている必要があり、それによって1970年の特許法45条が定義する専門家に該当するといえるからである

...

彼は、また、問題となっている電気通信や技術に関する特別な技術的知識を有することを示しておらず、単に本や研究論文を書いたというだけでは、1872年証拠法45条の専門家の意見が関連する事実について、彼を専門家と扱うには十分ではない。」

誰が専門家証人になり得るか Vringo Infrastructure Inc. & Anr. v. ZTE Corp. & Ors. 事件(続き)

- **合議体： 教育上の資格は専門家に必要ないとした。**

「人は、経験によって特別な知識を得た分野においては、専門家とされることが許容され、認められているのであって、特別な知識に係る分野の学位を持っている必要はない。また、人は、自分の副業や職業によって専門家になることもできる。」

今後の展開： 知的財産紛争における専門的証拠

- デリー高等裁判所は、新たに設立された知的財産部門のための規則を制定しており、その手続の最終段階にある。特許訴訟に適用される特別規則（「特許規則」）は、利害関係人の意見を得るために既に作成されており、いずれの規則も専門的証拠について規定する。
- 特許規則では、以下の文書の提出が予定されている。
 - ・クレーム解釈の書面
 - ・侵害書面
 - ・技術手引書。ここで、専門家の役割が明確に認識されている。

今後の展開: 知的財産紛争における専門的証拠

- 提案されている特許規則や知的財産部門に関する規則では、裁判所が日常的に支援を受けられるように専門家のリストを作成することが予定されている。
- これらの規則はまだ告知されていない。しかし、特に知的財産審判委員会 (IPAB) が廃止され、全ての案件が高等裁判所に移管されたことにより、知的財産権訴訟における専門家の役割は、将来的に大きくなるものと思われる。

ありがとうございました。