

特許庁委託事業

インド知財判決分析集
2021年版

2023年4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 はじめに.....	1
第2章 特許権.....	2
2.1 コンフィデンシャルティ・クラブ (Confidentiality Club) に係る判断	2
2.2 標準必須特許 (SEP) 紛争における訴訟差止命令 (Anti-Suit Injunction)	5
2.3 侵害訴訟における特許無効の主張に係る判決	9
第3章 意匠権.....	13
3.1 衣服の意匠権侵害に対する一方的差止命令	13
3.2 公開規格(Published Standards)は意匠の先行公開であるか否か?	17
第4章 商標権.....	20
4.1 そもそも誰の「Pe」なのか?	20
4.2 世界的ベストセラー小説の商標登録が認められた件	24
4.3 裁判所の管轄に関する判決	27
4.4 未登録商標に基づく詐称通用の訴えに関する判決	31
4.5 トレードドレスが類似した他者商品への登録商標の使用	35
第5章 著作権.....	39
5.1 著作権協会とライセンス付与サービスに関する判決	39
5.2 不正ウェブサイトに対する動的差止命令	43

第1章 はじめに

インドの知的財産に係る実際の運用は成文法からは必ずしも明らかではありません。

インドは判例法の国でもあり、判決・審決の積み重ねにより、法の解釈、法理が定められていきます。したがって、インドにおいて、知的財産を適切に取得、行使していくためには、これら判決・審決を体系的に分析、把握し、適切に活用していくことが求められています。また、近年の国際化を受けて、国をまたいだ知的財産権の争いも増加しており、そのような争いにおいてインド司法がどのような立場のもと訴訟手続きを進めていくのかを知ること、今後重要になると推測されます。

本報告書は、インドの法律事務所の専門家の皆様らの協力のもと、2021年において、司法当局である各裁判所において出された判決、および、知的財産に関する各種申立を審議するインド知的財産審判委員会(IPAB)の決定に焦点を当て、知的財産分野における特定の細分化した論点ごとに分析し、近年のインドにおける知的財産の考え方や運用を明らかにすることを目的としています。

本報告書が、皆様のお役に立つことができれば幸いです。

2023年4月

第2章 特許権

2.1 コンフィデンシャルティ・クラブ (Confidentiality Club) に係る判断 INTERDIGITAL TECHNOLOGY CORPORATION & ORS. vs. XIAOMI CORPORATION & ORS. (Case Nos.: I.A. 6441/2020 in CS(COMM) 295/2020) and INTERDIGITAL VC HOLDINGS INC. & ORS. vs. XIAOMI CORPORATION & ORS. (Case Nos.: I.A. 6447/2020 in CS(COMM) 296/2020)

2.1.1. 事件

本件では、機密情報/文書へのアクセスを区別するために「二層 (two-tiered)」のコンフィデンシャルティ・クラブの設置が議論された。

2.1.2. 概要

コンフィデンシャルティ・クラブは、情報の機密性を保持し、両当事者の利益バランスを計りながら、そのような情報交換を行うために当事者によって利用される新しいメカニズムである。一般的に、コンフィデンシャルティ・クラブは、当事者の要請に基づいて裁判所が設置し、機密情報へのアクセスを社外弁護士および当事者の代表者の一部（すなわち、専門家）に制限するものである。社内弁護士や他の企業代表者は一般的にこのクラブから除外され、相手方の機密情報にアクセスすることはできない。デリー高裁（第一審）規則 2018 年は、特に、コンフィデンシャルティ・クラブの設置を認めており、裁判所が、そのクラブの条件を、事件の状況に応じて変更できる旨、規定している。

2.1.3. 本件に関連する法律

デリー高裁（第一審）規則 2018 年 (Delhi High Court Original Side Rules, 2018)

規則 17 :

"17. コンフィデンシャルティ・クラブ

商事訴訟の当事者が、商業上またはその他の機密性を有する文書/情報に依拠することを望む場合、裁判所は、当該文書/情報への限定的なアクセスを認めるためにコンフィデンシャルティ・クラブを設置することができる。その際、裁判所は、当該クラブの設置と機能のために、裁判所が適切と考える構造/プロトコルを設定することができる。裁判所は、各事件の事実と状況に基づいて、クラブの構造/プロトコルを適切に形成することができる。"

2.1.4. 本件の内容

Interdigital 社は、裁判所に対し、二層からなる「二層 (two-tiered)」のコンフィデンシャルティ・クラブを設置するよう要請した。クラブの「外側層 (outer tier)」に対応する文

書は、両当事者の弁護士（社外弁護士）、その任命された専門家、および両当事者の代表者がアクセスできるが、クラブの「内側層（inner tier）」に対応する文書は、両当事者の弁護士（社外弁護士）とその任命された専門家のみがアクセスできるが、当事者の代表者はアクセスできない、というものである。

Xiaomi 社は、Interdigital 社の申請に対して、「内側層（inner tier）」が Xiaomi 社の代表者の関連文書へのアクセスを制限することになり、これが Xiaomi 社の訴訟を妨げる、という理由で異議を申し立てた。

Interdigital 社は、Xiaomi 社の代表者が他の特許ライセンス（FRAND ライセンス）にアクセスできないようにしたいと考えていた。そのため、「内側層（inner tier）」へのアクセスを「Legal Eyes Only (LEO) Confidential Information」に限定し、保護されなければならないビジネス上の競合情報が含まれているとされる「内側層（inner tier）」に対応する文書には、当事者およびその役員・従業員はアクセスできないようにしたいと考えた。

Interdigital 社は、このような取り決めやプロトコルは、SEP 侵害訴訟を扱う世界中の裁判所で受け入れられ、認められていると主張しつつ、コンフィデンシャリティ・クラブに含まれる者の数は、裁判所の判断に委ねられるものである、としていた。しかし、当事者の代表者が「内側層（inner tier）」に対応する文書にアクセスできないようにすることは、Interdigital 社にとって「譲れない」ことであった。

一方、Xiaomi 社は、Xiaomi 社の代表者が関連文書へアクセスできなくなると、Xiaomi 社の弁護士が、Xiaomi 社から適切な指示を受けることができず、Xiaomi 社の訴訟が妨げられることになるという理由で、Interdigital 社の申請に異議を唱えた。そして、Xiaomi 社は、当事者の代表者がアクセスできない文書に依拠することはできず、さらに、限られた弁護士や専門家へのアクセスを許可することは、当事者の代表者自身へのアクセスを許可することの代わりにはならないと主張した。

2.1.5. 結論

デリー高裁は、Xiaomi 社の立場を支持し、以下に示す理由により、提案された「二層（two-tiered）」のコンフィデンシャリティ・クラブの設置を拒否した。

①SEP 訴訟の性質：

裁判所は、SEP 訴訟において、原告が一般的に求める救済措置の 1 つとして、FRAND 条件でのライセンスを被告に指示する命令であると指摘している。今回のケースでは、Xiaomi 社の代表者が、原告が他社に提供した同等のライセンスに係る情報へのアクセスを拒否された場合、FRAND 条件に対する実現可能な案としてロイヤリティ率の提案をすることはできない。

②依頼人と弁護人の関係：

裁判所は、依頼人とその弁護人の関係に関するインド弁護士会（BCI）の規定や、依頼人を全力で代理するという弁護人の義務を検討した。弁護人は常に依頼人からの具体的な指示に基づいて行動することが法律で定められているため、二層構造のコンフィデンシャリティ・クラブを設けると、内側層に対応する文書は依頼人の代表者がアクセスできないため、

弁護人が依頼人から指示を受けることが妨げられると述べた。Interdigital 社の代表者や従業員は、すべてのライセンスとその FRAND 条件に関する知識があるため、これは Interdigital 社に不当な利益を与えることになる。したがって、裁判所は、二層構造のコンフィデンシャリティ・クラブを承認することは、BCI 規定に違反するとの見解を示した。

③自然的正義 (natural justice) / フェアプレー法理 (fair play jurisprudence) :

「自然的正義 (natural justice)」は、司法手続きの基本的なルールと行動におけるフェアプレーを意味する。裁判所は、Interdigital 社の要求は、インドに存在する「フェアプレー法理」を背景に検討されるべきとの見解を示した。そして、被告の代表者がコンフィデンシャリティ・クラブの内側層に対応する文書にアクセスできないことは、自然的正義とフェアプレー法理に反しているとし、同様に、被告は第三者とのライセンス契約にアクセスできるべきであり、それを排除することは、自然正義、フェアプレー、デュープロセスの基本原則に深刻かつ回復不能な損害を与えることになる、と述べた。

裁判所は、Interdigital 社に文書から機密部分を削除する自由を認めたが、Interdigital 社は削除された資料に依拠できない点を明確に示した。また、裁判所は、Xiaomi 社が実質的な弁護を行うために必要な特定の詳細が不当に削除されないように主張することを認めた。

2.1.6. 分析と考察

注目すべきは、コンフィデンシャリティ・クラブの二層構造を拒否するにあたり、裁判所は、歴史的にそのような二層構造のコンフィデンシャリティ・クラブが設置されてきた外国の裁判所が採用した慣行に意義を見出せなかった点にある。しかし、将来への望みとして、裁判所は、二層構造について両当事者のコンセンサスを得た場合には、そのようなアレンジメントとする余地を残している。

Interdigital 社がインド最高裁に上訴したため、現在、最高裁の動向が注目されている。コンフィデンシャリティ・クラブに関する認識を踏まえると、インドではこのメカニズムがまだ発展途上であることは明らかである。最高裁が、機密情報を保護し、当事者がそのような情報にアクセスする権利のバランスをとるために、コンフィデンシャリティ・クラブをどのように構成すべきかについての適切な基準を定めることが期待される。今後、インドでは SEP に係る訴訟合戦が増加し、さらにはコンフィデンシャリティ・クラブの設置が、仲裁、競争法、データ保護など他分野の訴訟にまで拡大される可能性があることから、最高裁の指針が待たれる。

2.2 標準必須特許 (SEP) 紛争における訴訟差止命令 (Anti-Suit Injunction)
INTERDIGITAL TECHNOLOGY CORPORATION & ORS.
Vs. XIAOMI CORPORATION & ORS.
(Case No.: I.A. 8772/2020 in CS(COMM) 295/2020)

2.2.1. 事件

本件は、Xiaomi 社による Interdigital 社の標準必須特許 (SEP) に係る侵害と、武漢裁判所による、Interdigital 社がインドで Xiaomi 社を相手に侵害訴訟を行うことに対する差止命令、に関するものである。

2.2.2. 概要

今般の申請 (反訴訟差止) において、Interdigital 社は、Xiaomi 社が武漢裁判所の指示を執行することについて、その差止を求めた。そして、中国とインドの裁判管轄権、国際礼譲等が扱われた。デリー高裁は、Interdigital 社を支持し、武漢裁判所の指示の執行を禁止する差止命令を下した。

2.2.3. 本件に関連する法律

①1908 年民事訴訟法(CPC)

CPC Order XXXIX 規則 1 では、裁判所は、裁判所が適切と考える場合には、訴訟で争われている財産に関して、原告の財産を浪費したり、損害を与えたり、分離したり、売却したり、移動したり、処分を引き起こしたり、その他原告に損害を与えたりする行為を禁止するために、訴訟が終了するまで、または追加命令が出るまで、仮差止命令を付与したり、命令を下したりすることができる規定されている。

CPC Order XXXIX 規則 2 では、原告は、被告が契約違反やその他の種類の傷害を犯すことを抑制するための訴訟において、被告が同一の契約または同一の財産や権利に起因する同様の種類の契約違反や傷害を犯すことを抑制するための仮差止命令を申請できると規定されている。これは、訴訟において賠償請求がなされていなくても申請を行うことができ、また判決前後でも行うことができる。

②1970 年特許法

特許法第 104 条では、特許権者は特許権侵害訴訟を地裁または高裁に提起することができる規定している。ただし、被告が特許取消を求める反訴を提起した場合、反訴とともに当該訴訟は高裁に移送される。

特許法第 108 条では、侵害訴訟において裁判所が付与できる救済措置として、裁判所が適切と考える条件の下での差止命令、損害賠償または不当利得が規定されている。

2.2.4. 本件の内容

Interdigital 社は、インドにおいて IN262910、IN295912、IN298719、IN313036、IN320182 という 5 つの登録特許を保有している。Xiaomi 社は、これらの特許技術 (SEP 技術) を使用した携帯電話端末を製造している。Interdigital 社は、2020 年 7 月、Xiaomi

社が自社の SEP 技術を正当な許可なく使用したとして、特許権侵害を主張してデリー高裁に提訴した。Interdigital 社は、FRAND（公正、合理的、非差別的）な料率でライセンスを提案しているとし、Xiaomi 社に対して、終局的差止命令、または Interdigital 社に帰属する SEP 技術の使用許諾の取得という救済を主張した。

Xiaomi 社は、2020 年 6 月 9 日に武漢裁判所に Interdigital 社を相手にロイヤルティ料率設定に係る訴訟を提起した。武漢裁判所は、2020 年 9 月 23 日に、本訴訟は Interdigital 社と Xiaomi 社との間の SEP ライセンスに係る FRAND（公正、合理的、非差別的）なロイヤルティ料率を確定するためだけのものであるとする命令を下した。また、Xiaomi 社は、2020 年 8 月 4 日に武漢裁判所に、Interdigital 社がデリー高裁に侵害訴訟を提起することを差止めるための訴訟差止申請を行った。デリー高裁は、2020 年 8 月 4 日に侵害訴訟の召喚状を発行したが、Xiaomi 社は武漢裁判所に係属中の訴訟差止申請をデリー高裁に伝えていなかった。

武漢裁判所は、Interdigital 社が武漢裁判所の命令に違反した場合、1 日あたり 100 万人民元の罰金を科すことを確定した。Interdigital 社は、Xiaomi 社に対して、デリー高裁に反訴訟差止命令（Anti-Anti-Suit injunction）を求める申請を行った。デリー高裁は、ヒアリング後、2020 年 10 月 9 日に仮処分命令を出したが、その後、審理を経て、2021 年 5 月 3 日の命令で確定している。

<当事者の主張>

デリー高裁において、Interdigital 社は、武漢裁判所の命令により、デリー高裁で民事訴訟を起こす権利が制限され、また、インドで付与された特許権に係る訴訟を継続する権利も奪われたと主張した。さらに、武漢裁判所とインドの裁判所での訴訟は異なるものであり、武漢裁判所では SEP 料率設定の問題を扱い、インドの裁判所は SEP 侵害を扱っていると主張した。

Xiaomi 社は、裁判所の国際礼讓の原則を援用し、武漢裁判所が命令を発出することに争いはなく、デリー高裁は当該命令に干渉すべきではないと述べた。これに対し、Interdigital 社は、武漢裁判所が、インドの裁判所が本件に関する適切な管轄権を有し、既に裁定を行っていたことを知っていたにもかかわらず、その命令において、裁判所の国際礼讓の原則を露骨に無視したと反論した。また、Interdigital 社は、外国裁判所命令とインドの社会秩序とが相容れない状況下において、裁判所の国際礼讓の原則をともに、インドの裁判所がインドの社会秩序に従うことを抑制することはできないと述べた。さらに Interdigital 社は、1 日あたり 100 万人民元の費用を課す武漢裁判所の命令は、煩雑で抑圧的なものであるとも述べた。

また、Interdigital 社は、武漢裁判所での訴訟手続きを妨害することを求めておらず、単に、武漢裁判所が更なる手続きを進める前に、現状の回復を求めている。

最後に、Interdigital 社は、Xiaomi 社が武漢裁判所に提出した訴状は、Interdigital 社がインドで提訴した侵害訴訟とは実質的に異なるため、武漢裁判所とインド裁判所の審理には重複がないと指摘した。武漢裁判所は特許侵害を問題にしておらず、インドの裁判所は、Interdigital 社に付与されたインド特許権の有効性を判断することになる。

また、Interdigital 社は、武漢裁判所が課した費用と同等の費用を Xiaomi 社に課すよう

求めた。

Xiaomi 社は、Interdigital 社がデリー高裁に対し、問題は侵害のみであると述べ、誤解を招いたと主張している。その理由は、ロイヤルティ料率設定は SEP 侵害訴訟の重要な部分だからとしている。したがって、インドの裁判所と武漢裁判所で訴訟手続きが進めば、2つの FRAND 料率が設定されることになってしまうと述べた。

また、Xiaomi 社は、武漢裁判所には適切な管轄権があり、費用賦課は命令の執行のためであり、抑圧的とは言えないと主張した。また、外国裁判所がその命令の遵守を確保しようとする点に関し、基本的に外国裁判所にその権限があり、管轄権も有するのであるから、インドの裁判所に干渉しないよう求めた。

2.2.5. 結論

デリー高裁は、執行差止命令は、2つのカテゴリーに分類されるとし、第1に、差止を求める命令が外国裁判所における本訴／訴状／その他の手続きにおける命令である場合、第2に、外国裁判所が下した訴訟差止命令の差止を求める場合であるとした。今回のケースは、2番目のカテゴリーに該当すると結論づけている。

デリー高裁は、「SAS Institute Inc vs. World Programming Limited [2020] EWCA Civ 599」事件で示された見解を受け入れ、正義が優先されるべきであると述べている。

裁判所は、外国裁判所命令が、正当な理由なく他の主権国での法的救済手段の利用を妨げているとして、抑圧的なものとみなされる条件を示した。その条件として、(i)外国裁判所が、適切な法律ではなく、または管轄権がないにもかかわらず、自国の国内法に基づいて事件を判断している場合、(ii)真正な当事者が窮地に追い込まれ、排除可能な状況に置かれている場合、(iii)インドの訴訟当事者が、外国裁判所だけでなく、インドの裁判所でも同じ訴因を弁護することを求められている場合、などが「抑圧的」という言葉を定義する教科書的な条件として挙げられている。高裁は、今回のケースでは、Interdigital 社は確かに Xiaomi 社によって抑圧されたと指摘している。

高裁は、Modi Entertainment Network v. W.S.G. Cricket Pte Ltd. (2003) 4 SCC 341 事件で列挙された原則に大きく依拠した。まず、訴訟差止命令は差止命令の一種であり、当該差止命令の付与には一般的な原則が適用されると述べた。第二に、裁判所の国際礼譲の原則は双方向のものであると述べている。言い換えれば、異なる法域の裁判所間では、相互に尊重することが必要であり、国際慣習法の一般的な原則に従って、各裁判所の管轄権の領土的限界を礼譲として認めることを意味する。

このため、裁判所は、Xiaomi 社が本訴訟の係属中、原告に対して武漢裁判所が下した 2020 年 9 月 23 日付の命令を執行することを差し止めるよう指示した。また、裁判所は、Xiaomi 社に対し、Interdigital 社が課された罰金額を用意し、裁判所の登記官に預けるよう命じた。これにより、Interdigital 社は、武漢裁判所が Interdigital 社に対して罰則命令を下した場合、その金額を引き出す、もしくは口座に振り込まれるようにする権利を有することになる。

2.2.6. 分析と考察

インドでは、特許法における訴訟差止命令の法理はまだ始まったばかりである。本判決は、訴訟差止命令を決定する際に重要となる要素について有益な指針を与えている。

裁判所は、インドで付与された特許の侵害を裁くのはインドの裁判所であるべきであるから、武漢裁判所が **Interdigital** 社の訴訟を禁止する命令は、インドの裁判所の管轄権を尊重するものではないとした。したがって、裁判所の国際礼讓の原則だけでは、インドの裁判所に管轄権が有る問題を裁くことを禁じることはできない。裁判所は、差止命令を求める訴訟手続きや命令が抑圧的なものである場合には、裁判所の国際礼讓の原則を行使し、インドにおける有効な法的手続きを停止することはできないとした。また、本判決では、武漢裁判所とインドの裁判所における訴訟手続の範囲の違いにも留意している。

本判決は、今後の **SEP** に関する紛争において、訴訟防止のための差止命令に関する重要な先例となるであろう。このような紛争に携わる当事者は、法的戦略を立てるに際し、この判決を考慮することが推奨される。

2.3 侵害訴訟における特許無効の主張に係る判決
NOVARTIS AG & ANR. vs. NATCO PHARMA LTD.
(Civil Suit No. 256 of 2021 and Interim Application No. 6980 of 2021 dated
December 13, 2021)

2.3.1. 事件

この判例は、侵害訴訟において特許無効の主張がなされた際の、特許の有効性の推定について裁判所が判断をしたものである。

2.3.2 概要

Novartis は、血小板減少症治療薬エルトロンボパグ オラミン (EO) に関して、Natco Pharma (以下、「Natco」) による侵害の仮差止命令を求めた。Natco は特許法第 64 条に基づき無効の嘆願を請求した。両当事者への長期間に渡るヒアリングの後、デリー高裁は、特許の有効性が十分ではないことを懸念するだけでは十分でないとして、差止命令を下した。特許の有効性に対しては、単に考慮の余地があるというだけでなく、信頼に足るものでなければならないとした。

2.3.3. 判例に関連する法律

①特許法第 64 条 特許の取消

(1) 本法の規定に従うことを条件として、特許については、その付与が本法施行の前か後かを問わず、利害関係人若しくは中央政府の申立に基づいて審判部が又は特許侵害訴訟における反訴に基づいて高等裁判所が、次の理由の何れかによって、これを取り消すことができる。

すなわち、

- (a) 完全明細書の何れかのクレーム中にクレームされている限りにおける発明が、インドにおいて付与された他の特許に係る完全明細書に含まれた先の優先日を有する有効なクレーム中に記載されていたこと
- (b) 特許が、本法の規定に基づいて出願する権原のない者による出願に基づいて付与されたこと
- (c) 特許が、申立人又は前権利者の権利を犯して不正に取得されたものであること
- (d) 完全明細書の何れかのクレームの主題が本法の趣旨に該当する発明でないこと
- (e) 完全明細書の何れかのクレーム中にクレームされている限りにおける発明が、当該クレームの優先日前にインドにおいて公然と知られ若しくは公然と実施されていたもの又はインド若しくはその他の領域において第 13 条にいう何れかの書類に公開されていたものに鑑みて、新規でないこと
- (f) 完全明細書の何れかのクレーム中にクレームされている限りにおける発明が、当該クレームの優先日前に、インドにおいて公然と知られ若しくは公然と実施されていたもの又はインド若しくはその他の領域において公開されていたものに鑑みて、自明であるか若しくは進歩性を含まないこと

- (g) 完全明細書の何れかのクレーム中にクレームされている限りにおける発明が、有用でないこと
- (h) 完全明細書が発明及びそれを実施すべき方法を十分かつ明瞭に記載していないこと、すなわち、完全明細書における発明実施の方法の記載若しくはその指示がそれ自体において、インドにおいて当該発明に係る技術分野に熟練し、かつ、その平均的知識を有する者に当該発明を実施させることを可能にする程度には十分でないこと又は完全明細書が特許出願人には知られており、かつ、その保護を請求することができた最善の発明の実施方法を開示していないこと
- (i) 完全明細書のクレームの範囲が十分かつ明確には定義されていないこと又は完全明細書の何れかのクレームが当該明細書に開示された事項に明瞭には基づいていないこと
- (j) 特許が虚偽の着想又は表現に基づいて取得されたこと
- (k) 完全明細書の何れかのクレームの主題が本法に基づく特許性を欠くこと
- (l) 完全明細書の何れかのクレーム中にクレームされている限りにおける発明が、当該クレームの優先日前に、(3)にいう以外に、インドにおいて秘密に実施されていたこと
- (m) 特許出願人が長官に対して第 8 条によって要求される情報を開示しなかったか又は何らかの重要な明細において、その者が偽りであることを知っている情報を提供したこと
- (n) 特許出願人が第 35 条に基づいて発せられた秘密保持の指示に違反したこと又は第 39 条に違反してインド国外において特許付与の出願をし又はさせたこと
- (o) 第 57 条又は第 58 条に基づく完全明細書の訂正許可を詐欺によって取得したこと
- (p) 完全明細書が発明に使用される生物学的材料の出所又は地理的原産地を開示していないか又は誤って記載していること
- (q) 完全明細書のクレーム中にクレームされている限りの発明が、インド又はその他の領域における地域社会内で入手可能な口頭その他の知識に鑑みて、予測されたこと

2.3.4. 事件の内容

Novartis は、インド特許 IN 233161 (以下、IN161、とする。)に基づき、血小板減少症治療薬エルトロンボパグ オラミン (EO) に関して、Natco から特許侵害を受けたとして、仮差止命令を求めた。一方、Natco は、特許法第 64 条に掲載された複数の根拠に基づき IN 161 は無効であると主張した。

<当事者間の議論>

Novartis は、IN 161 に対する Natco の侵害行為に対して仮差止命令を求めた。Natco は特許法第 64 条に基づき無効を主張した。特に、Natco は、「血小板産生の増強に使用するための化合物および医薬組成物」に指示された先行特許 IN 213176 (以下、「IN 176」) を根拠に、IN161 の無効を主張した。IN 176 の出願日は 2001 年 5 月 24 日であるため、その期限は 2021 年 5 月である。さらに、Natco は、IN161 は、IN176 の早期審査請求及び早期公開により無効であると主張した。Natco は、IN 176 と IN 161 の両方の特許請求の範囲を比較し、IN161 の EO が、IN176 の主題であるエルトロンボパグの薬学的に認められた塩であることを立証しようとした。さらに、Novartis v. Union of India 事件で下された判決に基づき、Natco は、適用範囲は開示を意味し、2 つの間に違いはないと主張

した。

また、Natco は、EO は単にエルトロンボパグのモノエタノールアミン塩であるから、EO はエルトロンボパグ特許に対する進歩性がなく、第 3 条(d)に基づき、発明該当性が無いと主張した。最後に、Natco は、IN 176 の有効期限が切れるのを待つことで、自社製品を発売するための道が開けたのであり、IN 161 の特許の有効期限が切れるのを待つ必要はなかったと主張した。

2.3.5. 結論

デリー高裁は Natco の主張を退け、有効性に異議が唱えられている請求項は先行技術の請求項と同一でなければならないところ、後知恵の推論に基づいて特許無効を主張することはできないと述べた。開示とカバーの二項対立に関して、裁判所は、請求項がカバーする広範な範囲と、保護される範囲、つまり、法律に基づいて保護を受ける資格があるものとの間には違いがあるとした。裁判所は、IN 176 の請求項の広範な範囲には EO が含まれるが、関連する請求項の文言と開示を合わせて読んだとしても EO を導くことはできないため、EO が IN 176 において主張されたとは言えない、とした。

第 3 条(d)の適用に関して、Novartis は、EO はエルトロンボパグの収率が高く、溶解性およびバイオアベイラビリティに関しても、EO の遊離酸および最大血漿濃度はエルトロンボパグ遊離酸の血漿濃度の 3 倍であること立証した、と裁判所は判断した。このことは、おそらく行われたであろう特許庁による徹底的な調査の後に特許が付与されたとの事実と合わせ、第 3 条(d) 条の適用を否定するに十分であった。

自明性の問題も裁判所によって否定され、IN 176 から IN 161 の教示内容に到達するためには、詳細な実験・研究が必要であるとされた。Natco が、IN 176 の有効期限が切れるのを待つことによって十分に道を切り開いたという主張に対して、裁判所は、Natco が無効の嘆願を提起するのを 12 年以上待っていたと指摘した。過去に Natco が付与前または付与後に異議を申し立てたことはなく、関係当局に取消申請を提出したこともない。Natco がこの嘆願を提起したのは、本件訴訟が提起された後であった。

裁判所の最も重要な指摘事項は、無効性の主張は明白な観点から理解できる必要があり、特許の有効性に関して単に懸念があるだけでは不十分である、ということである。このため、裁判所は、Biswanath Prasad Radhey Shyam v. Hindustan Metal Industries 事件で最高裁が下した重大な判決に基づき、特に医薬品に対する特許を付与する前には、通常、特許庁による徹底的な調査が行われるものであることが確認された。

2.3.6. 分析および考察

この判決はさまざまな点で重要な内容を提起しているが、最も注目すべきは、特許の有効性に対する異議申し立ては、単に検討に値するというだけでなく、信頼できるものである必要がある、との裁判所の見解である。また、この判決は、医薬品特許の議論で常に問題となる開示とカバーの二項対立に関する明確さを提供した点でも重要でもある。

本質的には、侵害者が侵害する特許が無効である主張する場合は、特許の無効性を証明する責任は侵害者にあると裁判所は考える。特許を無効にすることは思い切った行為で、特許は一旦付与されると簡単に無効になるような取り扱いはできない。少なくとも裁判の途中

段階では、特許の有効性の推定が重視されるため、この判決が今後の判決にどのように影響を与えるか注目である。一方、特許権者を優遇し、特許の取り消しを求める者に重い負担をかけるこの判決は、一部の団体には歓迎された。

第3章 意匠権

3.1 衣服の意匠権侵害に対する一方的差止命令 SABYASACHI CALCUTTA LLP vs. MR. ANKIT KEYAL PROPRIETOR ASIANA COUTURE & ORS. CS COMM 533/2021 (27.10.2021) - HIGH COURT OF DELHI

3.1.1. 事件

衣服のデザインに関する意匠権侵害について、デリー高等裁判所第一審による仮差止命令が出されたものである。

3.2.2. 概要

2021年10月27日、「Sabyasachi Calcutta LLP 対 Asiana Couture 経営者 Ankit Keyal 氏他」において、デリー高裁第一審は、原告を支持する一方的差止命令を出した。裁判所は、一見したところ、被告の意匠は原告の登録意匠「Rusheeda Lehenga」（2019年7月31日付け意匠登録番号 85668）及び「New Botanical Lehenga / P.C. Lehenga」（2019年12月9日付け意匠登録番号 No. 83943）の明らかな模倣であり、2000年意匠法の下、原告の意匠を侵害しており盗用であると述べた。

<”Rusheeda Lehenga” 意匠登録番号 85668>



<”New Botanical Lehenga/ P.C. Lehenga” 意匠登録番号 No. 83943>



3.1.3. 本件に関連した法律

- ①2000年意匠法第22条は、登録意匠の盗用となる行為について定めている。
- ②1908年民事訴訟法規則39は、仮差止命令が認められる例を定めている。

3.1.4. 事件の内容

原告は、著名なデザイナーSabyasachi Mukherjee氏が率いるLLP（有限責任事業組合）であり、同氏はインドファッション業界の重要な存在であると同時に、世界的な評価を得ている。原告はその意匠「Rusheeda Lehenga」を意匠番号85668、「New Botanical Lehenga/P.C. Lehenga」を意匠番号83943として登録した。

<”Rusheeda Lehenga” 意匠登録番号 85668>



<”New Botanical Lehenga/ P.C. Lehenga” 意匠登録番号 No. 83943>



これら双方の意匠登録の新規性は、表面の装飾にある。原告は、被告が原告の登録意匠に類似した意匠を使用しており、そのため、2000年意匠法第22条の盗用に該当すると主張した。比較を描写した表を、以下に掲載する。

原告登録意匠	被告のデザイン
	

原告登録意匠	被告のデザイン
	

被告の行為に憤慨した原告は、被告を処分する一方的差止を求めた。

3.1.5. 結論

2021年10月27日付けの命令で、第一審は、原告の提出資料を検討し、自らのソーシャルメディアウェブサイトで公然と販売している被告の意匠は、一見したところ、原告の意匠の明らかな模倣に見えると述べた。ゆえに、裁判所は、原告の登録意匠と同一及び／又は明白もしくは欺瞞的な模倣である、侵害衣服やその他の衣服もしくは類似商品を、被告が直接または間接的に、製造、適用または適用するものとする、販売、販売提供、輸入、広告または出版することを制限する、一方的差止命令を出した。また裁判所は、すべての侵害意匠と衣服を、Facebook、Instagram、及び他のサードパーティウェブサイトを含む、オンラインプラットフォームから削除するよう被告に命じた。

3.1.6. 分析及び考察

裁判所の命令は、意匠法違反は、他のあらゆる知的財産法違反と同様に、きっぱりと対処されるものだということをはっきり思い出させる。インドの意匠法の下では、登録意匠の所有者は、当該意匠を用いた製品を販売、製造、ライセンス許諾、使用する独占権を持つ。

本件において、原告は有効な登録意匠を有しており、被告による問題となった使用については、同意が得られていなかった。また、侵害は、同一の商品、すなわち衣服一式に関するものであった。世界のファッション業界では、デザイナーブランドの安価な「偽物」や「コピー商品」が一般的である。ゆえに、本件の命令は、インドの高級ファッション業界に励ましのメッセージを送るものであると同時に、オリジナル創作物を確実に意匠登録することの重要性を強調している。

3.2 公開規格(Published Standards)は意匠の先行公開であるか否か? M/S KAMDHENU LIMITED VS. M/S AASHIANA ROLLING MILLS LTD. (CS (COMM) 90/2018)

3.2.1 事件

本件は、意匠侵害訴訟において、先に公開されていた規格が、意匠出願に際して先行公開されたものとして認められるか、という点について、デリー高裁合議審が意匠権侵害訴訟に係る略式判決を下したものである。

3.2.2 概要

本件において、デリー高裁は、公開規格が登録意匠の新規性を無効としうる先行公開／先行技術となるか否かを判断する機会に直面した。裁判所は、公開規格を見た者がさらなるオリジナリティや新規性を適用することなく、そのデザインの想像しうる場合、当該公開規格によって登録意匠の新規性は喪失しうるとした。

さらに、裁判所は本審理を必要とせず裁定を進め、略式判決により原告の訴えを棄却した。

3.2.3 本件に関連する法律

2000年意匠法（以下、「法」という）は、インドにおける意匠の主題を規定する関連法である。

同法第2条(d)では、意匠とは、あらゆる工業的プロセスによって、二次元、三次元、またはその両方の形態であるかを問わず、あらゆる物品（「物品」は同法第2条(a)で定義）に適用される形状、構成、模様、装飾、または線や色の構成の特徴であり、完成した物品において、目に訴え、目だけで判断されるものであると定義されている。

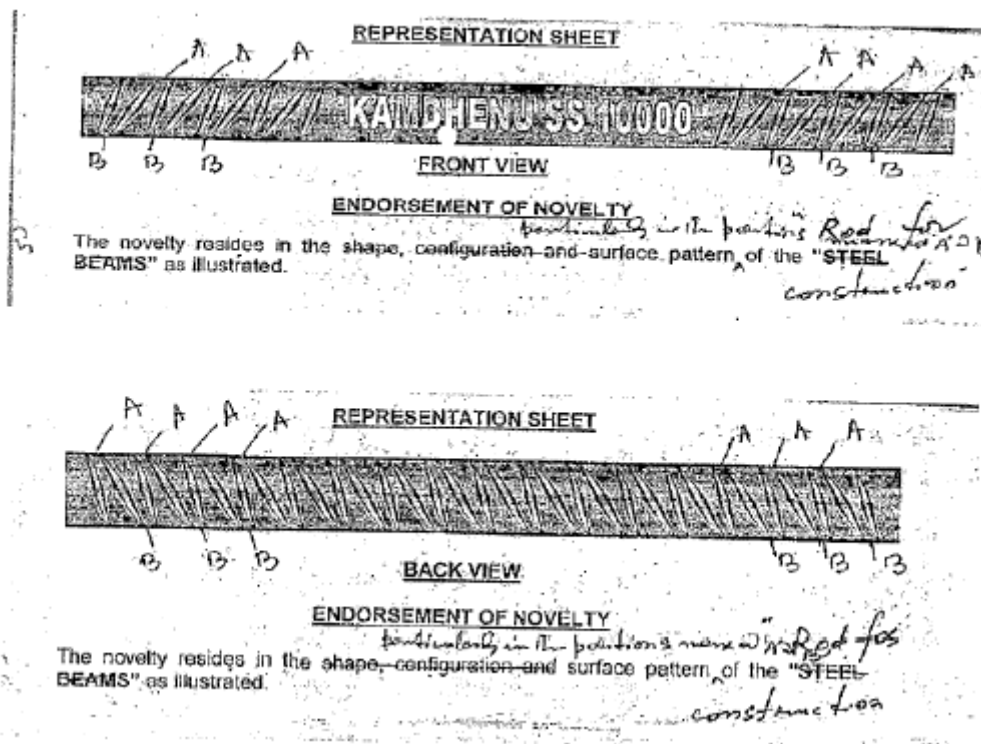
同法第4条では、(i)新規性や創造性のないもの、(ii)出願日・優先日以前にインド国内外で先行公開されているもの、(iii)公知の意匠や公知の意匠の組み合わせと著しく区別できないもの、(iv)スキャンダルやわいせつな内容を含んでいるものは、同法に基づいて登録されないとされている。

しかし、そのような意匠が登録された場合、法第19条に基づく理由で取消される可能性がある。また、法22条4項により、取消事由は意匠権侵害訴訟の被告の抗弁としても利用されうる。

1908年民事訴訟法（以下、「CPC」という）のOrder XIII-Aは、商事紛争において口頭証拠を記録せずに略式判決を下すための手続きを規定している。

3.2.4 本件の内容

本件の当事者は、棒鋼メーカーである。原告は、2012年～2013年に棒鋼のユニークな意匠を創作・開発したと主張した。当該意匠は、2013年1月14日にインドにおいて、第25-01類の第250968号で登録された。原告の新規性の主張は、「新規性は、特に、図示された『建設用ロッド』のAおよびBと記された部分の表面パターンに存在する」と述べている。原告の意匠登録証の抜粋は以下のとおりである。



2017年6月、原告は、被告が自身の登録意匠を侵害するとみられる棒鋼を販売していることを知った。そこで、原告はデリー地裁に提訴し、原告に有利な一方的仮差止命令を得た。その後、この訴訟はデリー高裁に移送され、高裁は、当事者間の議論の後、地裁が下した仮差止命令を認めた。この高裁の判断に対して、デリー高裁の合議審に上訴された。合議審は、被告が引用した先行技術や先行出版物に基づいて、高裁の単独審が下した仮差止命令を無効とした。その後、原告は最高裁に提訴したが、最高裁は下級裁判所が下した判決への干渉を拒否した。

一方、進行中の訴訟手続きにおいて、被告は陳述書を提出するとともに、CPC Order XIII-Aに基づく略式判決を求める申請を行った。被告は、原告には勝訴の見込みがないため、進行中の訴訟はCPC Order XIII-Aに基づいて略式で却下されるべきであると主張した。被告の陳述書および同申請書の主な理由は、特に以下のとおりである。

- 原告の対象意匠登録は、新規性や創造性がないため、法第4条により登録できず、したがって、法第19条により取り消されるべきものである。同主張を裏付けるために、被告は事前に公表されていた「英国規格」(BS 4444:2005、カテゴリーB500C)に依拠した。
- さらに、対象となる先行出版物は原告によって抑制され、隠蔽されていると主張した。
- 新規性があると主張された意匠の部分、すなわち棒鋼のダブルリブパターンは、強力なメカニカルロックを作るために使用される機能的要素であった。

原告はその回答の中で、特に被告の主張を否定し、対象となる意匠は新しく創造的である

と述べた。また、原告は、原告の意匠に含まれる特定の「角度」は、被告が依拠している規格などの先行技術には存在しないものであり、当該角度は被告によってコピーされたと主張している。また、原告は、公開規格に準拠することだけでは意匠の新規性を失わせるものではなく、このような規格は、その要件を満たすようなアングルの膨大な範囲の寸法を想定しており、特定のアングルのペアを選択することで、意匠の新規性を高めることができると主張した。

3.2.5. 結論

デリー高裁は、次の法律問題を議論し、2021年5月12日付けで本件に関する判決を下した。

①公開規格が、その意匠の先行公開にあたるか否か

本件では、被告が引用した規格は、実際には対象となる意匠自体であったことが指摘されている。この規格は、横方向と縦方向のリブが互いに角度をつけて配置された表面パターンで構成されている。これは、一般的な記載ではなく、意匠の要素を詳細に列挙したものであることが指摘された。さらに、本件意匠を参照することで、製品を製造することが可能であった。原告の主張する新規性は、規格に合理的な程度の具体性をもって記載された要素であるため、本件意匠は新規性や創造性を有しないと判断された。

このように、原告の本件対象となる意匠は、法第4条の観点から登録可能ではないと判断された。

また、特定の角度に対する新規性の主張については、意匠登録証に明記されていないため、意匠権侵害の対象とはならないとされた。

②本件が略式判決に適しているか否か

略式判決が申請された場合、裁判所は、CPC Order XIII-A の立法趣旨を理解した上で、略式判決を下すことができる。同法の制定背景には、商事紛争を迅速に処理するという立法趣旨がある。したがって、本件では、裁判所は、当事者に審理に必要な時間と資源の支出を要求することなく、紛争の公正かつ正当な判断が可能かどうかを検討する必要があった。

①にあるように、原告の本件対象となる意匠は、法第4条の観点から登録可能ではなく、さらに、意匠権侵害の対象とはならないと判断されたことから、本件において、当事者は証拠を提出する必要はないとされた。

以上のことから、被告の略式判決の申請は認められ、原告の訴訟は却下された。

3.2.6. 分析と考察

近年、インド知的財産制度の下で、知的財産紛争の迅速な解決に向けた改善が進んでいる。本件はその好例である。つまり、裁判所は、上記法律に規定された原則を正しく適用して審理を省略し、新規性と創造性を規定する正しい原則を適用して訴訟の終局判決を下した事例である。

第4章 商標権

4.1 そもそも誰の「Pe」なのか？

PhonePe Private Ltd. v. Ezy Services & Anr. [CS (COMM) 292/2019 (15.04.2021)]

4.1.1 事件

本件は、商標に同一の接尾語「Pe」を使用する当事者を相手取った暫定差止請求に関するデリー高裁の判決に関するものである。

4.1.2 概要

Phonepe Private Limited vs. Ezy Services & Anr.事件において、単独審は、被告がその商標「BharatPe」に、原告商標「PhonePe」と同じ接尾辞「Pe」を使用することを禁止する暫定差止命令の申請を拒絶した。単独審は、原告は、「Pe」が原告商標の一部であるとして、「Pe」に対する独占権を主張することはできず、標章全体が登録されていたとしても、その一部に関して独占権が付与されるものではないと判断した。また、単独審は、「PhonePe」と「BharatPe」はいずれも複合商標であり、これらの商標を原告の場合は「Phone」と「Pe」に、被告の場合は「Bharat」と「Pe」に分解することはできないとした。「Pe」は「Pay」の誤記であり、これに関しては原告は独占権を主張できない。さらに、単独審は、PhonePeとBharatPeが提供するサービスは異なるものであり、原告と被告の両サービスの利用者は、両者の違いを認識し得るとした。

4.1.3 本件に関連する法律

商標法第17条第1項は、「複数の要素」からなる登録商標の所有者に対し、「商標全体としての使用」に係る排他的権利を付与している。同法第17条2項は、このような「複合商標」の登録は、登録商標のいかなる部分に対しても排他的権利を付与するものではないことを明確にしている。

同法第28条は、有効な登録商標の所有者に、その商標が登録されている商品またはサービスに関してその商標を使用する排他的権利と、その侵害を訴える権利を付与している。同法第29条では、侵害を定義し、使用を許可されていない者によって登録商標が侵害されたとみなされる条件を規定している。


4.1.4 本件の内容


両当事者は、オンライン決済サービスを提供する事業を実施している。興味深いことに、原告の「PhonePe」は企業向けと消費者向けの両方に使用されているのに対し、被告の「BharatPe」は、企業向けのみを使用を目的としている。原告は、「BharatPe」という標章の使用は、よく知られた標章である「PhonePe」の侵害およびパッシングオフに相当すると主張した。原告は、「BharatPe」という商標の使用は、原告の評判の高い商標「PhonePe」

の侵害およびパッシングオフにあたりと主張し、このような使用に対する暫定差止命令を求めた。

原告は、PhonePe  PhonePe  という商標を登録し

ている。

原告商標  は、インドの「Devanagari」に由来し、英語で書くと「Pe」と直訳される。

原告は、被告の商標出願  を目の当たりにし、被告に対して、

原告の登録商標と欺瞞的に類似した標章   の一切の使

用を中止するように求める通知（警告状）を出した。

被告は、その回答の中で、商標  を採用することを決定し、

原告が被害を受けたとする標章及びその出願を放棄すると述べていた。

その後、被告は「BharatPe」との商標  を出願したため、原告は

デリー高裁に救済を求めた。

原告は、商標「PhonePe」とそのバリエーションが2015年に採用され、それ以来継続して使用されていると主張した。接尾語「Pe」は原告が考案したものであり、一般の人々は原告の事業のみ（すなわちオンライン決済サービス）と関連付けている。「Phone」という単語は通常の辞書に掲載されている単語であり、原告の登録商標が「PhonePe」であることを考えると、「Pe」が原告商標の支配的かつ本質的な特徴であることを示唆している。さらに、「PhonePe」という商標の接尾語に大文字の「P」が使用されていることも、このような主張を裏付けるものである。

また、原告は、被告は、上記通知を受け取った後に、商標



を放棄したことで、同様に「Pe」を使用する権利も放棄した、と主張した。

他方、被告は、原告は「Pe」という単語の所有者ではなく、登録は「PhonePe」という商標に対してなされたものであり、「Pe」自体に対するものではないと主張した。また、被告が提供しているサービスは、原告のサービスとは異なるものであると主張した。すなわち、GooglePay、Paytm、WhatsApp Pay、AmazonPay、さらには原告のアプリケーションである PhonePe など、消費者向けの「Unified Payments Interface」(UPI) を基盤としたアプリケーションによる支払いを容易にするために、加盟店に単一の QR コードを提供するというものがある。

原告の主張によれば、原告は 2015 年 8 月に「PhonePe」という商標を採用したとされるが、当該使用を証明する文書は原告から提出されていない。したがって、2016 年 8 月に「BharatPe」という商標を採用した被告は、原告商標を動機としてその商標を採用することはできなかった。

また、被告は、接尾語「Pe」は「Pay」のスペルミスに過ぎず、これに対する独占権を主張することはできないと主張した。最後に、被告は、原告商標「PhonePe」よりも以前に登録された「Pe」を含む商標のリストにも依拠し、原告は接尾語「Pe」からなる商標の独占を主張することはできないと述べた。

4.1.5 結論

裁判所は、少なくとも現段階では、原告は登録商標「PhonePe」の一部を構成する「Pe」に対する独占権を主張できないと認めた。

このような結論に至るにあたり、裁判所は、原告が「Pe」が登録商標「PhonePe」の支配的または本質的な特徴であり、そうであればそれが二次的な意義を獲得していることを立証しない限り、「Pe」の部分に対する独占権を主張することはできないとした。

同基準を適用してみると、裁判所は、登録商標の一部である「Pe」が本質的または支配的な特徴とみなされる可能性があるものの、訴訟の初期段階において原告は、同部分が二次的な意義を獲得したことを証明できなかったと判断した。

さらに、原告自身が認めているように、「Pe」という商標は、「Pay」のスペルミスであり、同じ意味を含んでいる。両当事者ともオンラインでの支払いが可能な媒体を提供しているため、「Pay」という表現は明らかに提供されているサービスを記述したものである。したがって、裁判所は、「Pay」という言葉に独占権を主張することができないように、原告が接尾語「Pe」の独占権を主張する権利はないと判断した。また、商標のスペルミスの部分に二次的な意義は証明されていない。

裁判所は、両当事者はオンライン決済サービスを提供する事業を行っているが、原告はオンライン決済ポータルを提供し、被告は消費者が原告を含むすべての UPI ベースのアプリケーションを利用できる単一の QR コードを提供しているという点で、両当事者が提供し

ているサービスの性質は異なる、としており、このようなアプリケーションのユーザーは、両者の違いを知るべきである。

最後に、裁判所は、原告の商標「Pe」の部分が識別性を獲得したかどうかの判断は、審理と証拠の評価の問題であると述べた。一応、両当事者はそれぞれの商標の広範な使用を主張しており、被告が「BharatPe」という商標を採用したのは、原告の「PhonePe」という商標を採用してからわずか1年後のことである。したがって、裁判所は、被告に対する暫定差止命令を認めるケースは存在しないと判断し、原告の申請を却下した。ただし、裁判所は被告に対し、「BharatPe」という商標の使用によって得られた収入の監査済みの明細を6ヶ月ごとに裁判所に提出するよう指示した。

4.1.6 分析と考察

本件判決は、商標法第17条の規定に沿ったものであり、権利の主張や侵害の申し立ては、商標全体に対してのみ行うことができ、その一部について、別の出願がなされていない限り、主張することができない、というものである。つまり、登録商標はその商標全体として登録さ、その商標の一部に対して排他的な権利が付与されるものではない。ただし、この規則には例外があり、商標の所有者は、他者が採用・使用した「標章の一部」が、その商標の支配的または本質的な特徴（部分）と同一または欺瞞的に類似していると主張しうる場合、パッシングオフにより、他者によるそのような採用・使用を阻止することができる。

なお、長期的かつ継続的な使用によって重要な識別性を獲得した場合、すなわち「二次的な意味」を獲得した場合を除き、その商標の部分は、支配的または本質的な部分にはなりえない。また、裁判所が下した命令では、「二次的な意味」を証明する上で、訴訟当事者や弁護士は、取引関係者や公衆が、その記述から、所有者の商品やサービスだけを連想し、それ以外のものを連想しない、ということ意識するべきと述べている。

原告が現段階で上記連想を立証できなかったため、原告に有利な差止命令は付与されなかった。また、裁判所は、この判断は一応の見解であり、原告が「Pe」が「二次的な意味」を持つようになり、そのために「Pe」に対する排他的な保護や損害賠償を受ける権利があるという主張を立証できた場合には、本審理においてこの見解が変わる可能性があることを念頭に置いている。このような理由から、裁判所は被告に対し、会計を維持し、監査済みの財務諸表を裁判所に提出するよう指示している。

この判決は、「二次的な意味」の立証は容易ではなく、所有者は広範な使用、販売、公共の調査などの証拠によってそのような主張を正当化できるべきであることを強調している。なお、本件は審理中であり、原告は、被告による BharatPe 商標の採用・使用が悪意に基づくものであることを証明しうる機会でもある。

4.2 世界的ベストセラー小説の商標登録が認められた件 Agatha Christie Limited Vs. Registrar of Trade Marks C.A. (COMM. IPD-TM) 10/2021, (08.12.2021)- High Court of Delhi

4.2.1. 事件

この事件は、世界的ベストセラー小説の文字商標「AND THEN THERE WERE NONE」（そして誰もいなくなった）の商標登録出願を拒絶するとして Registrar of Trade Marks（商標登録局）の命令を破棄した、デリー高等裁判所第一審の判決に係るものである。

4.2.2. 概要

2021年12月8日、「Agatha Christie Limited 対 Registrar of Trade Marks（商標登録局）」において、デリー高裁第一審は、クラス 9、16、41 の商標「AND THEN THERE WERE NONE」（そして誰もいなくなった）は「識別性」を持つ性質のものではないため登録許可を拒絶するとして商標登録局の命令を破棄した。本件において上訴人の商標「AND THEN THERE WERE NONE」（そして誰もいなくなった）は、史上最高のベストセラー小説作家アガサ・クリスティの有名な作品の題名である。上訴人は、商標登録出願時に、上訴人が商標登録を求めた商品及びサービス、もしくはその他の物品やサービスにおいて、「AND THEN THERE WERE NONE」に類似した商標はまったく使用されていなかったと主張した。事件の事実関係を確認し、第一審は、商標登録を求める商品及び／またはサービスのカテゴリーについて検討した場合、その商標が識別性を欠くとする正当な理由がなく、異議を唱えられた命令は、文面上、事実関係からも法律の面からも支持されないと述べた。従って、異議を唱えられた商標登録局による拒絶命令は、破棄された。

4.2.3. 本件に関連した法律

- ①1999年インド商標法第9条は、識別性を欠く商標、すなわち、ある者の商品もしくはサービスを他人の商品もしくはサービスから識別できないものは、商標登録拒絶の絶対的理由になると規定している。
- ②1999年インド商標法第11条は、商標が、類似の商品やサービスに関して先に登録された商標、もしくは使用されている商標と同一であったり、混同するおそれがあったり、または欺瞞的に類似している場合、商標登録拒絶の相対的理由になると規定している。
- ③インド憲法第19条1項gの基本的権利は、インド国民にあらゆる職業に従事する権利、もしくはあらゆる職業、取引、事業を営む権利を与えるものである。

4.2.4. 本件内容

2017年12月5日、上訴人はクラス 9、16、41 として商標「AND THEN THERE WERE NONE」の登録を出願し（出願番号 3695699）、使用する予定のものとした。

商標は商標登録局によって審査され、識別性がある性質のものではないとして異議が出された。上訴人は、当該異議に対して回答を提出した。「AND THEN THERE WERE NONE」はアガサ・クリスティの高名な小説の題名であり、最初に1939年11月6日に英国で出版された。同書は映画化、テレビドラマ化等され、インドを含め世界中で好評を博している。

さらに、この商標は当該商品及びサービスを参照するものではないと主張した。その後、本件に関する聴聞が開かれた。上訴人の提出書類が検討され、2021年1月14日、商標登録局によって、商標登録を拒絶する命令が発せられた。その商標は識別性を欠き、それが商標として使用されてきたことを立証する確固たる証拠にも欠けるといのが、その理由であった。

その命令に不服であった上訴人 Agatha Christie Ltd.は、当該命令に対しデリー高裁に上訴した。被上訴人はこの上訴に対し反論を提出せず、本件は第一審の裁量により判決が下されることとなった。

本件の内容を検討した第一審は、次のことを述べた。「AND THEN THERE WERE NONE」はアガサ・クリスティの最も有名な作品であり、史上最も売れた本の一つである。さらに、上訴人は1955年にアガサ・クリスティ自身によって設立された会社であり、現在、曾孫のジェームズ・プリチャード氏が代表を務め、経営に携わっている

事実関係を精査し、第一審はこう述べた。問題となっている命令は、その商標が、同一または類似の商品やサービスについて先に登録された、もしくは使用されている他のいかなる商標とも、欺瞞的に類似していると主張してはいない。また、その商標は、商標登録を求める商品やサービスの描写であると主張することもできない。

第一審は、1999年商標法は、商標登録権は同法が想定し得るいかなる弱点にも阻害されることはないということを、当然として考慮していると説明した。(使用されているもしくは使用される予定のものとして出願された)商標登録が拒絶され得る理由は、商標法第9条、11条、13条に含まれており、それらは網羅的と見なされなければならない。第一審は、商標登録局の命令が、その商標が識別性を欠くとするいかなる理由も示していないと述べた。第一審は、さらにこう説明した。その商標はアガサ・クリスティによって書かれた最も有名な小説の題名であり、その名称と上訴人の間に明白な結びつきを生じさせ得るものである。従って、当該企業が提供する、または提供しようとするサービスにかかわるものとして、合法的に使用することが可能である。第一審は、こうも述べた。商標登録権は貴重な権利であり、インド憲法第19条1項gに定めるあらゆる取引／事業／職業を営む基本的権利の性質を備えている。前述を考慮し、第一審は、その商標登録が法律の下禁じられていると証明することができないため、異議を唱えられた拒絶命令を破棄するとし、さらに、商標登録を拒絶するいかなる決定も、十分な理由があり、それは一見して明らかでなければならないと述べた。

4.2.5. 結論

第一審は、この商標登録は、1999年商標法第9条、11条、13条に基づきいかなる拒絶理由によっても禁じられないと述べた。また、その商標に識別性があり、類似の商品やサービスに関して先に登録された、または使用されている商標に欺瞞的に類似していない場合、その商標には当然登録の権利があるとした。第一審はさらに、異議を唱えられた命令は、商標登録を拒絶した正当な理由を示しておらず、それによって、上訴人の貴重な権利を奪っているとした。ゆえに、異議を唱えられた拒絶命令は破棄された。商標登録を求める商品及びサービスのカテゴリーについて検討した場合に、その商標が識別性を欠くという正当な理

由を示すことができなかつたためである。

4.2.6. 分析及び考察

デリー高裁第一審の即決は、十分な理由がある拒絶命令を出すことの重要性を強調するものであり、商標登録局による説明のない単なる拒絶命令が、商標出願者の商標登録権を奪うことはできず、その権利は、1999年商標法が持ついかなる弱点にも阻害されることがないと解釈するものである。商標登録権が、インド憲法第19条1項gのあらゆる取引を営む基本的権利に由来する当然の権利であるとした点は、注目に値する。裁判所は、商標登録拒絶の理由は網羅的であり、商標登録がいずれかの当該拒絶理由に該当しない限り商標登録が禁じられてはならないと強調し、商標登録拒絶の理由を明らかに規定した。

4.3 裁判所の管轄に関する判決
Asia Match Company Private Limited vs.
P. Sundaram
C.S. (Comm. Div.) 14 of 2021
High Court of Madras dated November 22, 2021

4.3.1. 事件

この事件は、原告（Asia Match Company Pvt. Ltd.）が被告（P. Sundaram）に対して起こした商標および著作権の侵害訴訟において争われた、裁判所の管轄に関する裁判所の判決に関するものである。

4.3.2. 概要

原告は商標侵害、著作権侵害および詐称通用を申し立て、原告が登録したキーデバイスおよびそこに存在する製品にある商標「CHAVI」に、一見類似しているキーデバイスについたマーク「CHILPI」を、いかなる方法でも被告の使用を制止させる訴訟を起こした。被告は、原告が、マドラスにある原告の 1 つの支店の住所のみに基づきマドラス高裁の領域管轄権を主張するのは誤っているとの理由で、原告が申し立てた訴訟の却下を求める申請をした。

単独審における議論は、マドラスにある原告の支店の住所に基づき、原告がマドラス高裁の領域管轄権内でその訴訟を維持できるかどうかであった。民事訴訟法、商標法および著作権法、ならびに判例に基づいて、マドラス高裁のシングル・ジャッジは、2021 年 11 月 22 日付の命令において、原告の支店は実質的に機能していないため、訴訟理由（全部または一部）はマドラス高裁で生じ得ないと判示した。それに従って、被告の申請は認められ、訴訟に関して裁定を下す適切な領域管轄権を有する司法裁判所で正しい訴訟を起こすよう訴状は原告に返還された。さらに、原告に 50,000 インドルピーの費用も課した。

4.3.3. 判例に関連する法律

司法裁判所の管轄権が、以下の法規定に基づき行使される。

①1908 年民事訴訟法第 20 条

「第 20 条、その他の訴訟は、被告が居住しているまたは訴因が生じる場所で開始される。上記の制限に従い、すべての訴訟は管轄権範囲内の裁判所で開始される。

- (a) 被告または被告が複数人の場合、各被告は訴訟開始時に、実際にかつ自らの意思で居住している、または事業を行っている、または個人的に利益を得るために働いている、または
- (b) 被告が複数人の場合は、任意の被告が、訴訟開始時に、実際にかつ自らの意思で居住している、または事業を行っている、または個人的に利益を得るために働いている。ただし、その場合は、裁判所の許可が得られる、または居住していない、または事業を行っていない、または個人的に利益を得るために働いていない被告が、上記に同意することを条件とする。または
- (c) 訴因のすべてまたは一部が生じる。」

このように、被告が実際に居住している、または事業を行っている、または個人的に利益を得るために働いている、または訴因のすべてまたは一部が生じる場所の管轄内の裁判所に対して、訴訟を起こすことができる。

②1999 年商標法第 134 条

「第 134 条、侵害訴訟は、地方裁判所に提起される。

(1)

(a) 登録商標侵害の場合、または

(b) 登録商標における権利関連、または

(c) 原告の商標と同じまたは一見類似している商標を被告が使用したことで生じる詐称通用、

ただし、登録済みまたは未登録を問わず、訴訟を行う管轄権を有する地方裁判所よりも下位の裁判所に訴訟は提起されることはない。

(2)

上記 (1) の (a) および (b) 項の目的上、「管轄権を有する地方裁判所」には、1908 年民事訴訟法 (5/1908) またはその時点で有効なその他の法律に異なる定めがあった場合であっても、訴訟を提起するか手続きをする者、またはそのようなことを行う者が複数いる場合はそのうちの誰かが、訴訟またはその他の手続き開始時に、実際に自らの意思で居住し、事業を行い、個人的に利益を得るために働いている場所を管轄する地方裁判所が含まれる。」

③1957 年著作権法第 62 条

「第 62 条、本章で生じる事項に関する裁判所の管轄権。

(1)

本法律で議論されている任意の作品の著作権侵害またはその他の権利の侵害に関して、本章で生じるすべての訴訟またはその他の民事訴訟は、管轄権を有する地方裁判所で開始される。

(2)

上記 (1) のために、「管轄権を有する地方裁判所」には、1908 年民事訴訟法 (5/1908) またはその時点で有効なその他の法律に異なる定めがあった場合であっても、訴訟を提起するか手続きをする者、またはそのようなことを行う者が複数いる場合はそのうちの誰かが、訴訟またはその他の手続き開始時に、実際に自らの意思で居住し、事業を行い、個人的に利益を得るために働いている場所を管轄する地方裁判所が含まれる。」

したがって、1999 年商標法第 134 条、1957 年著作権法第 62 条には、(管轄権を有する) 裁判所について追加の論点がある。すなわち、商標の侵害または著作権の侵害は、原告が居住している、または事業を行っている、または利益を得るために働いている住所を管轄している裁判所に対して、原告が訴訟を提起できる。

4.3.4. 事件の内容

原告は、キーデバイス とそこに存在するイラストに、原告の登録商標である「CHAVI」



に酷似したマーク「CHILPI」を被告が使用していることに不満を抱き、被告による不正使用を止めるため、マドラス高裁に訴訟を起こした。被告は、原告が申し立てた訴訟に異議を唱え、マドラス高裁がこの訴訟を裁く管轄権を有しないことを理由に、原告の訴えの却下を求める申請を提出した。被告は以下の根拠で主張を展開した。

- 民事訴訟法第 20 (c) 条で想定されるような訴因（侵害行為や偽装行為）が、全体的にも部分的にも、マドラス市で生じていない。
- 被告はマドラス市に居住していない、事業を行っていない、または個人的に利益を得るために働いていない。
- 商標法第 134 条または著作権法第 62 条に基づく管轄権を請求するには、原告はマドラス市に主たる事業拠点を有する必要があるが、そうではなく、被告の事業の主たる拠点は、マドラス高裁の領域管轄権外のシバカシ市であった。

原告は、被告の主張に対抗するため、商標法第 134 条または著作権法第 62 条の下で原告に提供される裁判所に基づき、原告の「支店」はマドラスに存在し、したがって、マドラス高裁はこの訴訟を裁く管轄権を有するという主張を提出した。

マドラス高裁単独審は、基本的に法廷の利便性に関する原則においては、被害者は便利で適切な裁判所に訴えることができるとの論理に基づくと考えた。ただし、被害者（原告）は、商標法第 134 条および著作権法第 62 条に基づいて訴えを提起できる法廷に不当に利用してはならない。Sonic Surgical v. National Insurance Co. Ltd. 事件（民事上訴番号 1560/2004）の事件では、最高裁判所は、支店に基づく管轄権を主張する訴訟提起の観点から、商標法第 134 条、著作権法第 62 条、民事訴訟法第 20 条の下で、「支店の領域内で訴訟を開始するには、支店の領域内で訴因の一部が生じているべきである」と述べた。インド最高裁の見解に基づき、マドラス高裁単独審は、原告はその「支店」がマドラスにあるとの根拠に基づき、マドラス高裁に訴訟を起こすことができるが、マドラス高裁がそれを裁くためには、訴因の一部がマドラスでも生じている必要があるとし、本訴訟の場合はそうではなかったとした。

4.3.5. 結論

マドラス高裁単独審は、商標および著作権の権利者である原告は、商標法第 134 条および著作権法第 62 条の下で規定された裁判所を利用する選択肢を有し、マドラス市に支店を有することを理由にマドラス高裁に訴訟を提起できるが、訴訟原因の一部はマドラス市でも生じている必要がある、と判断した。訴訟内容を確認したところ、マドラス高裁単独審は、原告の事業に関連する取引がマドラスの支店で行われてはおらず、支店から実行された支払等もなかったことを確認した。したがって、原告は、管轄権を有する裁判所に訴えを提起することとし本訴訟、本訴訟は却下された。

4.3.6. 分析および考察

商標/著作権の権利者は、裁判所へ訴える前に、当該裁判所が侵害および/または詐称通用訴訟の管轄権を有することを確認することが重要である。支店を有するとの根拠に基づく管轄権主張は十分ではなく、訴訟原因の一部が裁判所の管轄領域内で追加的に生じている必要がある。原告の「登録事務所」が裁判所の領域内にある場合は、「訴訟原因の一部」という追加的な要件を満たす必要はない。我々の経験に基づき、特定の裁判所が知的財産法に精通しているだけで、当該裁判所に訴訟を起こす理由とすべきではない。むしろ、裁判所が問題の訴訟を受ける管轄権を有しないとの理由で、被告は訴訟の却下が受け入れられないようにすることが適切である。

4.4 未登録商標に基づく詐称通用の訴えに関する判決
Roland Corporation vs.
Sandeep Jain and Others
CS(COMM) 565/2018 and CC (COMM) No. 6/2018 (06.01.2021)
High Court of Delhi

4.4.1. 事件

この事件は、詐称通用訴訟において、インドでは未登録ながら、インド国外で使用されていた商標に基づいて詐称通用を主張できるか、デリー高裁単独審で争われたものである。

4.4.2. 概要

Roland Corporation vs. Sandeep Jain & Ors. 事件の 2021 年 1 月 6 日付デリー高裁単独審は、被告に対する詐称通用の主張を否定し、原告が要求した被告に対する差止命令を認めなかった。裁判官は、被告は 1979 年にインドで初めて商標を採用、使用したことを確認した。詐称通用における使用/評判の地域性原則を支持し、裁判所はさらに、原告は原告の商標が当時すでにインド市場に波及していたことを証明できなかったと言明した。

係争となった商標は、被告である日本企業が、1976 年以降、電子楽器/機器および国際市場の提携ソフトウェアで使用していると主張した「BOSS」である。さらに、原告はその商標は世界中で非常に評判が良かったと言明した。インドでは、その商標の使用は 1993 年にさかのぼり、クラス 9 の文字商標 BOSS の 2004 年 7 月 2 日付の登録詳細も提出した。

被告は商標 BOSS (原告の BOSS 商標と同じ方法のスタイル) で楽器の製造および販売に従事し、商標「Hi-Tone BOSS」で輸出もしていた。被告は、1979 年まで遡って、インドにおける広範囲の誠実かつ同時の使用を主張し、商標 BOSS の 1991 年の登録商標を所有していた。

原告は詐称通用を主張し、2007 年に、被告による商標「BOSS」および「Hi-Tone BOSS」の使用に対して、終局差止判決を求めて訴訟を起こした。被告は、原告側の遅延および黙認の主張を含む反訴を起こし、激しく争った。

4.4.3. 判例に関連する法律

①1999 年商標法第 29 条は商標の侵害に関するものである。特に、第 2 項(C)は、第三者の商標と登録商標の同一性、ライバル商標がカバーする商品・サービスとの同一性が、公衆の混乱を起こす可能性がある、または、登録商標と関連付けられる可能性がある、と述べている。第 29 条第 3 項は、第 2 項(C)に該当する場合、裁判所は公衆の混乱を引き起こす可能性があるかと推測する、と言明している。

②1999 年商標法第 12 条は、誠実な同時使用が認められる場合、または登録官が適切と考えるその他の特別な事情がある場合、登録官が適用するのが適切と考える条件や制限がある場合はそれに従って、同一または類似した商品・サービスに関して同一または類似した商標 (登録済みまたはそうでないかを問わない) について、複数の所有者による登録を許可で

きると言明している。

4.4.4. 事件の内容

原告である Roland Corporation は 1972 年に日本で設立された会社で、1976 年 6 月に初めて商標「BOSS」を使用し、採用した。インドでは 2004 年 7 月 2 日以降、クラス 9 および 15（番号 1294072）の商標「BOSS」の登録所有者で、コンパクトエフェクトペダル、ツィンエフェクトペダル、マルチエフェクトペダル、アコースティックプロセッサ、メトロノーム、チューナー、リズムマシン、サウンドレコーディング機器などの電子楽器をカバーしている。原告は、この商標は楽器の品質証明として、世界中で認識されていると主張した。また、インドでは 1993 年以降、商標 BOSS が付いた製品を流通業者から輸入しており、「BOSS」製品の継続輸入と販売により、インド国内で素晴らしい評判を得てきたとも申し立てた。

原告は、被告が商標「BOSS」が付いたアンプ、マイク、スピーカー、ステレオ、ミキサー、カセットプレイヤーなどの楽器を製造およびマーケティング、商標「Hi-Tone BOSS」が付いた製品をウェブサイト www.hitoneelectronics.com を使用して輸出する事業に従事し、商標「BOSS」が付いた製品を広告し、クラス 9（番号 441779）の商標「BOSS」の 1991 年登録を所有していたことを知り、2007 年に出訴し、詐称通用を主張した。

ライバルの商標/製品を比較した図を、以下に示す。

被告商標・ラベル	原告商標・ラベル
	
	

原告は、被告による商標「BOSS」の使用態様が原告と同じであり、被告は原告の商標とトレードドレスを不正に採用したと申し立てた。さらに、被告が商標を登録したときに、原告の製品は上記の商標ですでに良く知られていたと言明した。

被告は、商標 BOSS はすでに 1979 年 1 月 5 日に採用しており、それ以来商標 BOSS を継続的かつ広範囲で使用していると異議を唱えた。さらに、1985 年 8 月 14 日にクラス 9 の商標 BOSS の登録を申請し、1991 年 11 月 29 日に登録され、現在に至ることを指摘した。商標を採用したときには、インドで最初にエコー、リバーブアンプ、ディスコライトおよびサウンドインバーターの製造を開始した企業であったとも主張した。さらに、被告は、商標 BOSS が採用されたときには、原告はインドでは評判はなく、原告の製品は 1993 年

になってやっと入手できるようになったと申し立てた。

原告の主張は、インドでなかったにしても世界で最初に商標 BOSS を採用したことを根拠にしたが、被告が 1979 年に商標を採用した当時のインドにおける商標 BOSS の評判を証明できないにもかかわらず、被告の制止を求めた。原告の主張は、Neon Laboratories Ltd. vs. Medical Technologies Ltd. (2016) 2 SCC 672 および Milmet Optho Industries vs. Allergan Inc. (2004) 12 SCC 624 に基づくものであり、この事件においては、世界市場で最初のユーザーであれば、インドにおける商標の使用とは無関係であるとされた。これらの判決において、インド最高裁は、当該事件の事実と状況に基づいて、普遍性の原則は領土の原則より重要であると判断した。

一方、被告は、Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha vs. Prius Auto Industries Limited (2018) 2 SCC 1 における最高裁の判決に基づき、商標は各主権国家で個別に存在し、商標の権利は権利が付与された主権国家の領域を超えないとして、領土性の原則が裁判所に支持されていることを主張した。この事件では、さらに、ある管轄区域で商標を先に使用することは、別の領域でその商標の排他的権利（独占権）を所有者や使用者に与えるものではなく、原告は、被告がインドで係争中の商標の使用を開始する前に、インド市場に原告の評判が広がっていたことを立証する必要があるとされた。

4.4.5. 結論

裁判官は、被告は 1979 年にインドで初めて商標を採用および使用したが、原告は当時原告の商標の評判がインド市場に広がっていたことを立証できなかったと判断した。

裁判所は、外国の申請者が詐称通用訴訟に成功できるかどうかのテストは、その申請者の事業が特定の管轄区域に営業権があるかどうかであるとし、地域性の原則を支持した。

裁判所は、原告がインドにおける営業権と評判を立証することができなければ、原告が世界市場で最初であったとの事実に基づく信頼とは無関係であると言明した。原告は、被告が 1979 年にインドで最初に商標を採用し、使用した当時、原告の商標の評判がすでに広がっていたことを証明できなかった。したがって、被告は自分たちの製品を原告のものとして販売した訳ではないと判断した。結果的に、裁判所は被告に終局差止判決または補助的救済を課すすることを否定した。

ただし、公共の利益を念頭に置いて、混乱の可能性を排除するために、被告は商標「BOSS」を商標名「Hi Tone」と共に使用（カタログで説明されているように）し、商標の使用をすでに事業を行っていた管轄区域に制限するよう指示された。

4.4.6. 分析および考察

デリー高裁単独審の判決は、外国の企業が国際的にではなく、インド国内で商標を使用することが重要であるとし、国境を越えた評判に基づく詐称通用の請求のハードルを上げるものである。領域性の原則を強化し、原告の評判が被告による商標の使用開始前に広がっていたことを立証することの重要性を強調している。インドにおいて商標を使用していない場合であっても、評判の高い商標の保護を確実にするために、広告、雑誌の記事、ウェブサイトのアクセスと閲覧、消費者アンケートなどの形で、インド市場における評判の波及を文書化しておくことがいかに重要であるかを強調するものである。

4.5 トレードドレスが類似した他者商品への登録商標の使用
Blue Heaven Cosmetics Private Limited vs.
T.R.N. Corporation Through: Its Proprietor Deepak Nimesh
C.S. (COMM.) 523 of 2021 – High Court of Delhi dated October 22, 2021

4.5.1. 事件

この事件は、被告は自身の登録商標を使用していたものの、原告製品のトレードドレスに似た形で使用をした件に関して、商標権、著作権、トレードドレスへの侵害訴訟が起こされ、デリー高裁単独審が一方的差止命令を下したものである。

4.5.2. 概要

原告は、原告登録商標「BLUE HEAVEN」  及び原告登録商標を付した

原告の製品に関するトレードドレス/パッケージに類似したトレードドレス/パッケージを


被告が使用することを差し止める訴えをデリー高裁に行った。

原告は、被告の登録商標  の存在について認めたが、被告製品は

全体的に原告製品のトレードドレス/パッケージに類似している点を、単独審に対して申し

立てた。また、原告は、被告が被告登録商標を使用することには異議を唱えないことを明ら

かにした。

単独審は、訴訟で申請されたドキュメントを熟読し、原告の商標  およ

び製品のトレードドレス/パッケージに類似したトレードドレス/パッケージの被告による

使用を制止する一方的差止命令を下したが、被告が被告登録商標を現に登録された内容に

において使用することは許可した。

4.5.3. 判例に関連する法律

①1999 年商標法第 29 条(7) では、商標侵害とされる前提条件を定めている。登録商標は、商品のラベル付けまたはパッケージ、ビジネスペーパーとしての使用、または商品またはサービスの宣伝のために使用することを意図した材料にその登録商標を適用する者によって侵害される。ただし、商標の適用が、所有者またはライセンシーによって正式に許可されていないことを知っていたか、または、そう信じる理由があった場合はその限りではない。

インドにはトレードドレスを保護する別段の規定はないものの、詐称通用に関するコモンローは 1999 年商標法の第 2 (zb) 条に詳述されている商品の形状、パッケージ、色の組み合わせで構成される「トレードドレス」の保護を規定している。

②民事訴訟法の命令 39 は、一時差止命令が出される事件を定める。

4.5.4. 事件の内容



原告は、クラス 03 に該当する商品、つまり、メイキャップおよび化粧品の製造とマーケ

ティングに従事する非公開有限会社である。1972 年に採用されたクラス 3 および 35 を含

む複数のクラスにおける商標「BLUE HEAVEN」  の先行使用者および商

標権者であり、1972 年以降、上記商標を継続して使用していた。

原告は、原告の登録商標および原告のトレードドレスに一見して類似、または、むしろ正確なレプリカと言えるトレードドレス/パッケージによる製品の販売行為で、被告に権利を侵害されたと主張した。原告と被告の登録商標と、それぞれの登録商標が表示された製品の比較図は以下のとおりである。

原告登録商標・製品	被告登録商標・製品
	



原告は、原告が問題と考えているのは、被告の登録商標ではなく、被告製品が一般的な消費者の心理に混乱を招くトレードドレス/デザイン/色の組み合わせスキーム/フォントおよび定型化における全体的な類似性であると主張した。

単独審は事件の事実を評価し、原告はその主張の一応の妥当性を確立し、便宜のバランスは原告にも有利であり、原告の登録商標およびトレードドレス/パッケージに一見類似したトレードドレス/パッケージを被告に使用させない一方的差止命令が出されない場合は、原告に取り返しのつかない損失が生じると判断した。さらに、単独審はすべてのサードパーティのウェブサイトから、被告製品を削除するよう指示した。

4.5.5. 結論

原告の権利を評価する中で、単独審は、原告および被告の製品の全体の外観は、消費者心理に混乱を生じさせるものであること、原告製品のトレードドレス/パッケージの大量販売、継続的かつ中断のない使用により、原告製品の独自性を獲得したと意見を述べた。一方、注目すべき点は、単独審が、被告が商標登録をしていたことを認識し、登録された条件において登録商標の利用を許可したことである。

4.5.6. 分析および考察

デリー高裁単独審による命令は、被告が登録商標を有しており、制定法上の有利な権利を

確立していたことを認識した上での命令である点が重要であると考えられる。制定法上の権利を確立しているとは言っても、被告は、登録商標を商標登録された内容のまま使用するべきで、その他の方法で使用するべきではないと考えられる。したがって、商標権者は登録された内容で登録商標を使用するように注意し、本件で被告がしたように、登録商標の別の方法での使用を許可されたと主張することは、説得力のある主張ではない。

第5章 著作権

5.1 著作権協会とライセンス付与サービスに関する判決 Novex Communications Pvt. Ltd. vs. DXC Technology Pvt. Ltd. [Civil Suit Nos. 413 and 417 of 2021]

5.1.1. 事件

この事件は、著作権協会のみがライセンス付与サービスを行うことができるのか、という点について、デリー高裁単独審によって判決が出されたものである。

5.1.2. 概要

マドラス高裁単独審は、著作権協会とライセンス付与事業に関して、1957年の(インド)著作権法第33条に基づき提供されている登録済著作権協会のみが、著作権ライセンスの付与と発効を行う事業を行うことができる、という興味深い判決を下した。著作権協会の条項を組み入れた立法上の意図は、登録済著作権協会を通してのみライセンス付与のビジネスを行えるようにすることであるとした。

現在のところ、インドでは著作権協会の登録は多くなく、登録され有効なものはほんの一握りである。Novex Communications が著作権協会として登録された著作権協会ではない、故にライセンス付与サービスが可能であるのか否か、という問題は、過去にも裁判所で判断がなされた例がある。ボンベイ高裁は、Leopold Café Stores v. Novex Communications Pvt. Ltd. 事件において、Novex は著作権者の「認定代理人」として引き続きライセンス付与することが認められた。一方で、同じような問題に直面したデリー高裁は、Novex Communication Pvt. Ltd. v Lemon Tree Hotels Ltd. & Anr 事件において、「...著作権協会は、ライセンスを付与する唯一の独占的な権限を有する団体/個人である必要はない...」との見解を示した。マドラス高裁はデリー高裁とは反対の見解を取り、ライセンス付与事業で著作権協会に独占権を付与する背後には、立法上の意図があると指摘した。

5.1.3. 判例に関連する法律

1957年インド著作権法

第18条 著作権の譲渡

(1)

既存の著作物の著作権者または将来の著作物の著作権者になろうとする者は、その著作権の全部または一部を、包括的にまたは条件付で、著作権の保護期間全体または一部について、他者へ譲渡することができる。

ただし、将来の著作物に対する著作権の譲渡の場合には、当該譲渡は当該著作物が発生したときにのみ効力を生じるものとする。

また、当該譲渡において、著作物の利用媒体または利用方法が具体的に言及されている場合を除き、いかなる譲渡も、譲渡が行われた時点で存在していなかったかまたは商業利用されていなかった著作物の利用媒体または利用方法には適用されないものとする。

また、映画フィルムに含まれる言語または音楽著作物の著作権者は、映画館において映画フィルムとともに著作物を公衆に伝達する場合を除き、当該著作物のあらゆる形式による利用について、著作権の譲受人と均等に使用料の配分を受ける権利を譲渡または放棄できないものとし、これに相反する内容の合意は無効となるものとする。ただし、著作権者の法定相続人または徴収もしくは分配を目的とする著作権団体に対する権利譲渡または放棄の場合を除く。

また、録音物に含まれるが、映画フィルムの一部を構成しない言語または音楽の著作物の著作権者は、当該著作物の利用について、著作権の譲受人と均等に使用料の配分を受ける権利を譲渡または放棄できないものとし、これに相反する内容の合意は無効となるものとする。ただし、著作権者の法定相続人または徴収もしくは分配を目的とする著作権団体に対する権利譲渡または放棄の場合を除く。

第 30 条 著作権の所有者によるライセンス

既存の著作物の著作権者または将来の著作物の予定著作権者は、自らまたはその適法に授権された代理人が署名した書面での利用許諾により、当該権利に対する利益を付与することができる。

ただし、将来の著作物の著作権に関連する利用許諾の場合には、当該利用許諾は当該著作物が発生したときにのみ効力を生じるものとする。

第 33 条 著作権社会の登録

(1)

いかなる個人または団体も、1994 年改正著作権法の発効後は、(3)に基づき付与される登録に基づきまたはこれに従う場合を除いては、著作権が付与される著作物に関してまたは本法が付与するその他の権利に関して、利用許諾を発行または付与する事業を開始または継続しないものとする。

ただし、著作権者は、その個人としての資格において、登録著作権団体の構成員としての義務に合致するよう、自己の著作物に関して利用許諾を付与する権利を引き続き有するものとする。

なお、映画フィルムまたは録音物に組み込まれた言語、演劇、音楽および美術著作物に関して利用許諾を発行または付与する事業は、本法に基づき登録された著作権団体を通じてのみ遂行されるものとする。

また、1994 年改正著作権法の発効の直前日に第 33 条の規定に従った機能を果たす実演権団体は、本章における著作権団体とみなされるものとし、かかる各団体は、1994 年改正著作権法の施行日から 1 年以内に登録を受けるものとする。

(3)

中央政府は、著作権者および本法に基づく他の権利者の利害、公衆および特に関連する権利に関して利用許諾を最も求めるであろう集団の利害および便宜、並びに申請人の能力および専門家としての適性を考慮して、所定の条件に従い、当該個人の団体を著作権団体として登録することができる。

ただし、中央政府は、通常、同一の種類 of 著作物に関して事業を行う複数の著作権団体を登

録してはならない。

5.1.4. 事件の内容

原告である Novex Communications は、さまざまな映画音楽の録音物に存続する著作権を保護する事業に携わっていると申し立てた。彼らは、録音物のオリジナルの所有者と契約を締結することで、さまざまな著作権者の譲受人/ライセンサー/認定代理人の資格であると申し立てた。このように、譲渡合意証書のおかげで Novex はライセンスを付与する権利が譲渡されたと申し立てた。

原告は、著作権の所有者は個別にライセンスを発行して、ロイヤルティを徴収し、立法府は、著作権所有者が必ずしも著作権協会を通じてのみライセンスを発行し、手数料を徴収すべきことを義務付けてはいないと主張した。

原告は、「著作権者の「認定代理人」としてライセンス付与を継続すること」を許可したボンベイ高裁の判決[Leopold Café Stores v. Novex Communications Pvt. Ltd. 事件] に依拠した。デリー高裁は、同様の論点について、「著作権協会は合法的にライセンスを付与する唯一の独占的認定団体/個人である必要はない」と述べている [Novex Communication Pvt. Ltd. v Lemon Tree Hotels Ltd. & Anr 事件]。デリー高裁は、望ましくない結果を例示し、「著作権協会だけがライセンス料/ロイヤルティを徴収でき、そのような団体が存在しない場合(これが今日事実上の事態)は、著作権の侵害者は、著作権協会が存在しないこと、著作権協会以外の団体/個人がライセンス料またはロイヤルティを徴収できないとの理由にして、著作権者の権利を侵害し続けることになる」とも指摘した。

被告は、映画用の映像用フィルムまたは録音物に組み入れられた、著作権協会経由以外の文学、ドラマ、音楽、芸術作品に関するライセンスの発行およびライセンス付与のビジネスを禁止する法律の第 33 条の条項の分かり易い解釈に単に依拠した。

ここで、マドラス高裁は、デリー高裁とボンベイ高裁の判決は、「単に説得力があるだけで、法律の条項の平易で明確な解釈で裁判所を拘束するものではない」との見解を示した。マドラス高裁は、ライセンスを発行または付与するビジネスは、著作権所有者が個人の資格で、自分自身の作品に関してライセンスを付与する権利を所有し続ける権利について言及しているわけではなく、当該条項のただし書きは、そのような権利の行使は、著作権団体のメンバーとしての義務と一致している必要があるとした。

5.1.5. 結論

マドラス高裁は、著作権者は個人として著作物のライセンス権を有するが、ライセンスを発行または付与するビジネスは、登録された著作権協会のみが行うものと明確に指摘した。判決では、「所有者個人の資格で、ライセンスを発行することで権利の活用はそのままに影響を受けない」と説明されつつ、ただし、「ビジネス、つまり、ライセンスを発行する営利目的事業に関しては、現状では法律では、著作権法第 33 条に基づき、登録された著作権協会のみを経由する必要がある。」ともされた。

原告によるライセンス発行ビジネスが法的に禁止されていることが明らかになったため、被告がライセンスの取得失敗に対したことに責任を負う必要はない。マドラス高裁によると、「ライセンス付与ビジネスは著作権協会経由でのみ行われる必要があるとの立法府の意

図は、明らかに明確である。」と述べている。

5.1.6. 分析および考察

インドにおける 3 つの著名な高裁の見解は両極端である。関連する条文の解釈にも曖昧な点がある。しかし、著作権法は著作権協会の登録とその適切な規制を明確に定めているという事実を無視してはならない。代理人という関係を持ち出すことで、著作権協会の位置付けは弱体化する。Novex Communication などの原告は、著作権協会として正式な登録を求め、著作権者の代理人としてライセンスを付与し、ロイヤルティを徴収することが禁じられているわけではない。著作権法第 33 条を尊重することは、原告のような団体が複数登録され、規制された合理的なライセンス付与プロセスを可能にする可能性がある。インドのような著作権が豊富な国にとっては、ほんの一握りの著作権協会が存在するだけでも、当該条項を保護および施行する十分な証拠となる。

5.2 不正ウェブサイトに対する動的差止命令 Sony Pictures Networks India Pvt Ltd. vs. www.yallashootextra.com and Ors. [Civil Suit No. C.S. (COMM) 326/2021]

5.2.1. 事件

この事件は、不正ウェブサイトの著作権侵害訴訟においてデリー高裁が動的差止命令を下したものである。

5.2.2. 概要

インドのコンテキストでは不正ウェブサイトはもはや新しいものではない。侵害者は、オリジナルのウェブサイトが削除されると、マイナーウェブサイトで侵害コンテンツの共有を可能にする巧みなツールを見つけた。これまで、オリジナルの著作権所有者はかかる不正ウェブサイトに対する差し止め救済を求め、何度も裁判所の門をたたくということが繰り返されている。この問題に対処するために、裁判所は原告が新たな訴訟を起こすことなく、マイナー/不正ウェブサイトに適用できるダイナミックな差し止め命令（動的差止命令）を考案した。

2021年のインド – イギリス国際クリケットシリーズにおける同様の問題では、Sony Pictures Networks India Pvt. Ltd. v. www.sportsala.tv [CS(COMM) 289/2021] 事件において、Sony Pictures Networks India Pvt. Ltd が勝訴している。ここで、デリー高裁は、以下のようにコメントした。「...原告が独占放映権を有しているという事実があり... 一応の根拠があり... 原告に差止命令が付与されていない場合... 金銭では補償できない取り返しのつかない損失と損害を被る可能性がある。」

今回のケースでは、先の命令と同様に、被告は、原告が著作権を有しているコンテンツの複製や配布を差し止められた。差止命令は、ミラーサイト、転送サイト、英数字サイトについても適用された。インターネットサービスプロバイダー（ISP）には、被告のウェブサイトへのアクセスをブロックするよう指示された。

5.2.3. 判例に関連する法律

①1957年（インド）著作権法

第 37 条 放送複製権

- (1) 各放送機関は、その放送に関して、「放送複製権」として知られる特別な権利を有するものとする。
- (2) 放送複製権は、当該放送が行われた年の翌暦年の開始時から起算して 25 年間の満了まで存続するものとする。
- (3) 放送に関連する放送複製権の存続中、権利者の許諾なく当該放送またはその実質的部分に関して
 - (a) 当該放送を再放送すること、または
 - (b) 当該放送を有償にて公に視聴させること、または
 - (c) 当該放送の録音物もしくは録画物を作成すること、または

(d) 当該最初の収録が許諾なく行われた場合には（許諾を受けていた場合には当該許諾が予定していない目的のために）、当該録音物もしくは録画物の複製を作成すること、または

(e) (c)もしくは(d)にいう録音物もしくは録画物を公衆に販売しもしくは商業的に貸与しまたはかかる販売もしくは貸与に供することをを行う者は、第 39 条の規定に従い、放送複製権を侵害したものとみなす。

②1908 年民事訴訟法の命令 XXXIX 規則 1 および 2 (CPC)

命令 XXXIX 規則 1 仮差止命令および中間命令

1. 仮差止命令が付与される事例。訴訟において、宣誓供述書またはその他によって、以下が証明された場合。

- (a) 訴訟で議論となっている財産が、訴訟の当事者によって浪費、損害、または譲渡される、または、法令の執行で誤って売却されるおそれがある。
- (b) 被告が、債権者を詐取する 目的で、その財産を持ち出す、処分するおそれがある。
- (c) 被告が、訴訟で争われている財産に対して、処分すると脅す、あるいは、損害を与えるおそれがある。

裁判所は命令により暫定差止を認め、裁判所が適切と考える訴訟の処分または追加命令を出すまで、そのような行為を制限するための仮差止、すなわち、あるいは、財産の浪費、損害、譲渡、売却、除去または処分、または、原告の所有権明け渡し、または訴訟で係争中の財産に関して原告に損害を及ぼすことを阻止する目的で、その他の命令を下すことができる。

命令 XXXIX 規則 2 違反の繰り返しまたは継続を阻止する差止命令。

- (1) 被告の契約違反、または、訴訟で補償を請求できるかどうかを問わず、どんな種類にせよその他の被告が与える損害を阻止する訴訟では、原告は、訴訟開始後はいつでも、判決の前または後に、契約違反やそれによる損害、または、同じ契約に起因する、あるいは、同じ財産や権利に関連する同種のものに対する契約違反やそれによる損害を阻止するために、裁判所に対して仮差止申請を行うことができる。
- (2) 差止命令の期間、アカウントの維持、保証の付与、または裁判所が適切と考える条件に従い、裁判所は命令によってかかる差止命令を下すことができる。

5.2.4. 事件の内容

原告は、国際オリンピック委員会 (IOC) から、インド、パキスタン、スリランカ、ネパール、バングラデシュ、ブータン、モルディブで東京オリンピックを放送する独占権を取得していた。

原告は、被告番号 1~47 は不正ウェブサイトであり、海賊版および無認可コンテンツのアップロードに携わっており、被告番号 48~81 はこれらの放送の一般公開を支援したマルチシステムオペレータ (MSO) およびローカルケーブルオペレータ (LCO) であり、被告番号 82~112 は、かかる無認可および海賊版コンテンツへのアクセスの許可または制限を担当するインターネットサービスプロバイダ (ISP) であると申し立てた。

デリー裁判所は、Sony Pictures Networks India Pvt. Ltd. v. www.sportsala.tv [CS(COMM) 289/2021] における類似した問題について、以下のように述べている。「...前条で詳細に説明したように、原告が ECB と SLC から独占メディア権を有しているとの事実は、不正な送信、放送、コミュニケーション、テレビ放送、および 2021 年イングランドのインドツアーのイベント、試合、映像、クリップ、AV、オーディオ専用の不正配布に対して原告を保護するための一応の根拠となる... 原告に被告に対するその権利を保護する差止命令が付与されない場合、原告は金銭面で補償できない取り返しのつかない損失と損害を被る可能性がある。私は便宜のバランスは原告に有利であると判断する。」。デリー高裁はまた、差止命令は「被告がウェブサイトへのアクセスを許可するために設置しているウェブサイトのミラーリング/リダイレクト/英数字のウェブサイトに関しても適用される」ことを保証した。

本件では、被告は「原告が著作権を有する映画作品のコンテンツ、プログラム、ショーまたはイベントを、いかなる方法であれ、インターネットを通じて自社のウェブサイトでもホスティング、ストリーミング、複製、配布、一般公開および/または大衆へのコミュニケーション、またはこれらの行為を促進すること」を差止められ、差止命令はミラーリング/リダイレクト/英数字ウェブサイトに関しても適用された。ISP は被告のウェブサイトへのアクセスをブロックするよう指示された。

5.2.5. 結論

デリー高裁は、原告が排他的に所有する著作権コンテンツを共有する可能性のある既知または未知のウェブサイトに対するダイナミックな差止命令の必要性を指摘した。最も重要なのは、東京オリンピックが終了すれば、ウェブサイトは閉鎖され、侵害者はどこにもいなくなるため、時間は最も重要なものであった。イベントが終了したら、オリジナルの著作権所有者さえも関心を失うであろう。著作権侵害者を追求することに経済的な意味は無い。また、同じイベントに関して同じような問題で何度も原告が裁判へ訴えることにならないようにするため、命令は以前のウェブサイトのクローン以外の何ものでもないウェブサイトのミラーリング、リダイレクトおよび英数字サイトにも適用されることを保証した。

5.2.6. 分析および考察

スポーツイベントの開催時には、著作権侵害者がキノコのように現れることが知られる。その場しのぎで運営され、オリジナルソースからのコンテンツはすぐに侵害され、そのような運用者は、イベントが終了すると姿を消すのが普通である。以前は、このような侵害は特定のウェブサイト限定され、削除することが可能であった。ただし、不正なウェブサイトでは、わずかに異なるドメインを使用して侵害ウェブサイトが再度現れる可能性があり、追跡するのは難しくなっている。この問題に対処するために、高裁は正規のウェブサイトのミラーリング、リダイレクトおよび英数字サイトに適用される、John Doe 命令を変形させた「動的差止命令」を開発した。

このような命令を下し、それを標準とすることで、オリジナルの著作権者や所有者は、侵害しているウェブサイトおよびその後開発される亜種のブロックを恐れることなく、創作物を安全にライセンスすることができる。原告は差止命令を求めて、何度も裁判所に提訴す

る必要はない。このように、侵害の事例は長期にわたるものではなく、通常、放送されるイベントが終了すると同時に終了する。したがって、迅速かつダイナミックな差止命令のみがこの問題を解決できる。

[特許庁委託事業]

インド知財判決分析集 2021年版

2023年4月

禁無断転載

[調査受託]

Remfry & Sagar (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)