

**特許庁委託事業**

# **意匠権の行使に関する 実態調査および関連判例**

2018年9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

## はじめに

インドにおいて 2017 年度の意匠登録出願件数は約 1 万 2 千件が出願されています。世界知的財産機関(WIPO)が発行する「IP Facts and Figures 2017」によると、中所得国におけるインドの意匠登録出願件数は 1 位であり、インドにおける意匠登録出願への意識が高まりつつあります。

また 2025 年に世界 1 位の人口になると予想されるインドでは、人口増加に伴う消費活動の活発化が顕著となるため、消費者の購買意欲をかきたてる斬新なデザインを意匠権によって保護し、競合他社による自社製品の模倣品を排除することが企業の事業戦略上も一層重要になります。

しかしながら、インドにおいて意匠権を活用した訴訟件数は知的財産関連訴訟の内の約 3% (JETRO 調べ) に過ぎず、日本企業による意匠権の活用にはごく僅かに限られています。これは意匠権の権利行使についての実態が整理されておらず、権利者が十分にそれを把握するに至っていないことが要因の一つと考えられます。

そこで、意匠権の権利行使の実態を調査することが、インドでの事業戦略として意匠の出願・権利行使をより戦略的に実施するに寄与すると考えます。

本書が、皆様のお役に立てれば幸いです。

2018 年 9 月

日本貿易振興機構  
ニューデリー事務所  
知的財産権部

## 目次

第1章	2000年意匠法の概要	4
1.	出願から登録までの手続および期間	4
2.	実体審査、登録要件、新規性喪失の例外および存続期間	4
3.	部分意匠及び秘密意匠	5
4.	意匠法の関連制度	6
5.	異議申立・取消請求	7
第2章	意匠権侵害訴訟	8
1.	意匠の定義	8
2.	意匠に関連した物品に付される商標	8
3.	類似性の判断基準	9
4.	考慮すべき点(抗弁、著作権法との関連、詐称通用)	9
5.	損害賠償額	12
6.	他の法律に基づく侵害訴訟との比較	12
7.	その他の関連情報	13
第3章	侵害事件の解説	15
第4章	在印日本企業へのアドバイス：権利行使の有用性および留意点	19

## 第1章 2000年意匠法の概要

### 1. 出願から登録までの手続および期間

#### 1.1. 出願から登録までの手続 (第5条および第6条) (規則第11および12)

- a. どの国でも公開されていない新規性または創作性のある意匠の所有者が特許庁に出願する。願書には、以下のものを添えなければならない。
  - i. 意匠の表示 - 平面、底面、正面および側面図
  - ii. 意匠に係る分類および物品
  - iii. 新規性の陳述 - 意匠の新規性が形状、輪郭または表面の模様のいずれかにあることの開示
- b. 長官が法第3条(2)に基づき任命された審査官に付託する。
- c. 長官による審議のため、審査官が審査報告書を返送する。
- d. 審査報告書において適法な拒絶理由がない場合、意匠が登録される。
- e. 意匠登録が官報で公開される。
- f. 長官の拒絶理由に不服のある場合は誰でも高裁へ申立ができる。

#### 1.2. 出願手続期間

- a. 長官による拒絶やそれに対する回答等を考えると、出願から登録まで通常約8か月から16か月かかる。

### 2. 実体審査、登録要件、新規性喪失の例外および存続期間

#### 2.1. 実体審査 (規則第17および18)

- a. 第5条(1)に基づいて出願に対する審査官の報告書を検討した結果、
  - i. 出願人に不利な点または修正を必要とする点があれば、拒絶理由通知が代理人に送付される。
  - ii. 出願人は、上記の日付から3か月以内に、当該拒絶理由を解消するかまたは聴聞の申請をする必要がある。ただし、拒絶理由の解消に係る期間は、出願日から6か月を超えないものとする。
  - iii. 出願人が聴聞を申請するか長官が聴聞の開催が望ましいと考える場合、その開催日を決定しなければならない。
  - iv. その後、出願人には書面による決定が根拠とともに与えられ、出願人は、それを受けて高裁に申立をすることができる (規則第19)。

#### 2.2. 登録要件

- a. 意匠は、新規性または創作性のあるものでなければならない。
- b. 意匠は、登録出願の出願日の前または該当するときは優先日の前に、有形での公開によりもしくは使用によりまたは他の何らかの方法でインドまたはいずれかの外国のいずれかの場所において、公衆に対して開示されてはならない。

- c. 意匠は、周知意匠または周知意匠の組合せから有意に識別できるものでなければならない。
- d. 意匠は、中傷的なまたはわいせつな事項を包含しまたは含むものであってはならない。

## 2.3. 新規性の要件

- a. インドにおいて次の点が新規性の要件として考えられる。
  - 意匠の所有者が当該意匠を市場における既存意匠と区別することができる場合。
  - 意匠の所有者が当該意匠に審美的または独自の特徴があることを示すことができる場合。
  - 当該意匠は、一般公開される前にインドで登録出願されていない。

## 2.4. 存続期間

- a. 意匠は、登録の際、出願日を登録日とする。
- b. 意匠は、登録日または（該当する場合は）優先日から 10 年間存続するものとする。
- c. 存続期間を 5 年間延長することが可能であり、登録日から存続期間の最終日までの任意の時点でその申請ができる。
- d. インドにおいて意匠権は最長 15 年間法律による保護を受けることができ、その後公有に属する。

## 3. 部分意匠及び秘密意匠

### 3.1. 部分意匠

部分意匠の保護は、米国、日本および欧州連合などの国々では一般的だが、2000 年意匠法および 2001 年意匠規則は部分意匠について規定していない。特許庁が発行した意匠実務・手続マニュアルでは、表示用紙で意匠保護を請求しない要素を示すために、（他国で部分意匠を指すために使われる）点線を使用してもよいと規定されている。ただし、実務においては、通常、点線を実線に置き換え、新規な部分を矢印で示し、矢印で示された部分は新規であることを明記した陳述書を添えるよう意匠局に求められるということが見受けられる。

### 3.2. 意匠における秘密保持命令

長官が、審査中にインドの安全保障上有害な意匠を発見した場合、機密に関わる情報が公開されるのを防ぐため、秘密保持命令が課せられる。意匠法第 46 条<sup>1</sup>に基づき、戦争または国防に関連する物品に適用される意匠を公開してはならず、また、当該意匠に関連する情報も一切開示してはならない。長官は、法第 34 条<sup>2</sup>で与えられる権限により、当該登録出願

---

<sup>1</sup> 第 46 条 本法の他の規定に関わらず、長官は、(a) 本法による意匠登録に関する情報または意匠登録の出願であって、長官がインドの安全保障上有害と認めるものを開示してはならず、かつ (b) 本法により登録された意匠であって、中央政府がインドの安全保障上官報の告示により指定できるものを取り消すことに関する措置を講じなければならない。説明：本条に言う「インドの安全保障」とは、インドの安全保障上必要な何らかの行動であって、戦争に使用されるか、または軍事施設の目的、もしくは戦争目的、もしくは国際関係上その他の緊急事態の目的で直接、間接に適用される物品に対して本法により登録された何らかの意匠の適用に関係するものを意味する。

<sup>2</sup> 第 34 条 長官は、本法の施行上生じる疑義または障害がある場合は、その件における命令を中央政府に申請することができる。

をインド国防省国防研究開発機構（DRDO）へ付託し、命令を待つこともできる。当該意匠はインドの安全保障上有害ではないと DRDO が判断すれば、登録出願手続が進められる。当該意匠の登録出願手続では、第 46 条の異議に対し、弁論または説明での応答の機会も与えられる。長官には、登録意匠がインドの安全保障上有害であると中央政府から通達を受けた場合、当該登録意匠を取り消す権限も与えられている。

### 3.3. 秘密意匠

インドでは、秘密意匠の概念は認められていない。ただし、契約義務に基づいて秘密保持という法的保護が付与され、また、秘密保持により知的財産共有契約に基づく限定条件が課される。

## 4. 意匠法の関連制度

### 4.1. 2000 年半導体集積回路配置法

本法は、保護範囲を集積回路の配置にまで拡大するために制定されたもので、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定および 1980 年ワシントン条約で課された義務が、インドでの本法制定につながった。

集積回路の配置に対する保護を得るためには、「創作性」の要因が、立証すべき必須の基準となる。本法の主な特徴の一部を以下に挙げる。

#### a. 回路配置

回路配置とは、トランジスタおよびその他回路素子帯の配置が、当該素子をつなぎかつ半導体集積回路において何らかの方法で表わされる導線を含むことを意味する<sup>3</sup>。

#### b. 半導体集積回路

半導体集積回路とは、トランジスタおよびその他回路素子を有する製品を意味する。このトランジスタおよびその他回路素子は、半導体材料もしくは絶縁材上、または半導体材料内に切り離せない状態で形成され、かつ電子回路機能を果たすために設計されている<sup>4</sup>。

#### c. 存続期間

存続期間は、登録出願日、またはインドもしくは外国のいずれかの場所における初めての商業実施日のどちらか早い方から 10 年間である。

#### d. 回路配置の侵害

登録済みの回路配置または当該回路配置を組み込んだ半導体集積回路を、商業目的で複製、販売、配布することは侵害となる。ただし、当該回路配置の複製が、科学的評価、分析、研究または教授を目的とする場合は、侵害を構成しないものとする。

<sup>3</sup> 2000 年半導体集積回路配置法第 2 条(h)

<sup>4</sup> 2000 年半導体集積回路配置法第 2 条(r)

## 4.2. 1957年著作権法

著作権法と意匠法の重複については、以前から裁判所が説明を続けている。著作権法第15条(1)により、意匠法に基づいて保護されている意匠は、著作権保護の対象にはならない。そのため、登録人は、著作権保護を得る権利を手放す。著作権法第15条(2)により、意匠が意匠法に基づいて保護を受けていない場合、当該意匠が適用されている物品が、所有者により産業的過程によって50回を超えて複製された時点で、著作権法に基づく当該意匠に対する著作権は消滅する。

このため、物品に適用される意匠は、一般公開または商業的利用を開始する前に、意匠法に基づいて保護することが得策である。

## 5. 異議申立・取消請求

### 5.1. 異議申立

- a. 法には異議申立の規定が存在せず、法に基づく登録要件がすべて満たされたと長官が判断すれば、出願の登録手続が進められる。

### 5.2. 取消請求

- a. 法第19条には、以下の意匠取消事由が規定されている。
  - i. 先にインドで登録されている。
  - ii. 登録前にインドまたは他所で公開されている。
  - iii. 新規性または創作性がない。
  - iv. 登録可能でない。
  - v. 第2条(d)に基づく意匠ではない。
- b. 手続(規則第29)
  - i. 長官に対し、様式8にて取消を申し立てることができる。様式8には、申請人の利益および申請の基礎となる事実を示す陳述書を添えるものとする。
  - ii. 取消が申し立てられると、当該意匠の登録所有権者には、所定の期間内に反訴を提出することが認められる。
  - iii. その後、申立人と所有権者がそれぞれの主張を裏付ける証拠を宣誓供述書によって提出することができ、申立人には答弁の機会も与えられる。
  - iv. 各手順には通常1か月の期間が設けられるが、長官へ要請して延長することができる。
  - v. 書類提出後、聴聞が行われる(10日前に予告)。
  - vi. 長官による決定とその理由が書面で送達される。この決定に不服の場合は裁判所へ上訴することができる。

## 第2章 意匠権侵害訴訟

### 1. 意匠の定義

- a. 「意匠」は、2000年意匠法第2条(d)に以下のように定義されている。
- 手工芸的か、機械的か、もしくは化学的か、または分離もしくは結合されたものかに関わらず、工業的方法または手段により、2次元もしくは3次元またはその双方の形態かに関わらず、物品に適用される形状、輪郭、模様、装飾または線もしくは色彩の構成の特徴に限られ、製品において視覚に訴え、かつ、視覚によってのみ判断されるものをいう。ただし、構造の態様もしくは原理、または実質的に単なる機械装置であるものを含まず、1958年取引および商品標識法第2条(1)(v)で定義された商標、インド刑法第479条で定義された財産標章、または1957年著作権法第2条(c)で定義された芸術的作品を含まない。

上述の定義において下記の特徴が必要不可欠である：

- i. 線または色彩の形状、輪郭、模様、装飾もしくは構成の特徴
  - ii. 物品に適用されたもの
  - iii. 2次元もしくは3次元のもの
  - iv. 手工芸的、機械的もしくは化学的工業的方法または手段の分離もしくは結合により応用されるもの
  - v. 視覚に訴え、視覚によってのみ判断されるもの
  - vi. 除外
    1. 構造の態様もしくは原理
    2. 実質的に単なる機械装置であるもの
    3. 1958年商標および商品標法第2条(1)(v)において定義された商標
    4. 1860年インド刑法第479条において定義された財産標章
    5. 1957年著作権法第2条(c)において定義された美術著作物
- b. 「創作性」は、上述の定義に従い、法第2条(g)において以下のように規定されている。

「意匠に関し、当該意匠の創作者を起源とすることを意味し、それ自体が古くてもそれらの使用については新規である場合も含む。」

### 2. 意匠に関連した物品に付される商標

- a. 所有権者が、当該意匠に非常に高い名声と信用があり、商標として使われていることを証明できれば、当該意匠は、1999年商標法における詐称通用の法則に基づき保護を受けることができる。
- b. 物品に適用されている商標の意匠が既に意匠法に基づいて保護を受けている場合、当該商標は1999年商標法に基づく保護も別途受けることができる。



### 3. 類似性の判断基準

#### a. **Steelbird Hi-tech India Ltd. 対 S. P. S. Gambhir & Ors. (2014 (58) PTC 428 (Del.))**

新規性とは、精神的な概念であって、創作者の建設的な脳で今までに存在しないものを物理的に表現したものを指す。意匠の新規性は些細または微小なものではなく、ある程度のものでないといけない。意匠は業界の一般的な知識の範囲内のものであってはならず、またあくまでも視覚的な判断基準である。

#### b. **Castrol India Limited 対 Tide Water Oil Co. (1996 (16) PTC 202 (Cal.))**

2つの物品を見て、その類似点と相違点を観察し、両方を一緒にそして別々に見ることが判断基準となる。ここで留意すべきは、最終的に被告の物品の意匠が原告のものと大きく異なるかどうかについて、それぞれの意匠を全体として、かつ消費者または顧客の目線で検討すべきであるということだ。

#### c. **Alert India 対 Naveen Plastics (1997 (17) PTC 15 (Del.))**

2つの意匠が同一であるか否かを判断するにあたり、これら2つが全く同じである必要はない。ここで主に考慮すべきは、その形状、輪郭および模様の特徴が同じまたはほぼ同じであるかどうかということであり、実質的に同じである場合、一方の意匠が他方に模倣されたということになる。

#### d. **Troikaa Pharmaceuticals 対 Pro Laboratories ((2008) 3 GLR 2635)**

2つの意匠が同一であるか否かは、視覚的に、かつ、重要なものとそうでないものを含めた意匠の構成要素すべてを全般的に比較して判断する必要がある。原告は、自身の意匠が既存の意匠に触発されているとみなされていても、新規性または創作性のある意匠を構成するに足る新規性を自身の意匠に持たせたということを立証する必要がある。

### 4. 考慮すべき点 (抗弁、著作権法との関連、詐称通用)

#### a. 抗弁

- i. 新規性または創作性がない。または
- ii. 登録出願の出願日前（または該当するときは優先日前）に、有形の形態の公開によりもしくは使用によりまたは他の何らかの方法で、インドまたは他の外国の何れかの場所において、公衆に対して開示されている。
- iii. 既知の意匠または既知の意匠の組み合わせから有意に識別できない。
- iv. 恥ずべきまたはわいせつな事項を包含しまたは含む。

#### b. 1957年著作権法との関連

- i. 2000年意匠法と1957年著作権法の規定には重複するものがある。

例えば、1957年著作権法第15条は以下を定めている。

「(1) 意匠法に基づき登録された意匠に対しては、本条に基づく著作権は付与されないものとする。

(2) 意匠法に基づき登録されうるが登録されていない意匠に対する著作権は、その著作権者またはその許諾を得た他の者により、当該意匠が適用された物品が産業的過程により 50 回を超えて複製されたときに消滅するものとする。」

本条により、意匠法と著作権法による意匠の二重の保護が回避されている。しかし、これは登録された意匠または登録されうる意匠で 50 回以上複製された場合にのみ適用される。

## ii. 判例

### 1. Microfibres Inc. 対 Girdhar & Co. (2006 (32) PTC 157 (Del.))

裁判所は、美術著作物を「創作性のある美術著作物」と原作に由来する意匠として商業・産業的に表明されるものに分けた。前者は著作権法に基づく保護を受け、後者は（登録されていれば）意匠法に基づき保護を受ける。裁判所は、原作には著作権が存在し、長期間にわたって保護を受けることになるが、商業・産業的応用は意匠であるから、意匠法に基づき登録する必要がある。登録されていない場合、50 回複製されるまでは著作権法に基づき保護を受けられると判示した。

### 2. Rajesh Masrani 対 Tahiliani Design Pvt. Ltd. (AIR 2009 Del. 44)

美術著作物は、いかなる形で複製されても、美術著作物として認められる限り 1957 年著作権法に基づく保護を享受し続けることになる。しかし、工業的手法または手段での応用によって物品をデザインするために利用される場合、つまり、2 次元または 3 次元の美術著作物以外の物品に利用される場合、意匠法第 11 条に基づく当該美術著作物の保護期間が短くなる。意匠登録されていなければ、著作権法第 15 条(2)に従い、50 回目の使用を超えると著作権を享受できなくなる。原作品としての意匠は著作権法に基づく完全な保護を受け続けることができ、所有者以外のいかなる者もそれを 2 次元または 3 次元で複製することはできない。物品の生産を目的とする工業的応用の場合、著作権の享受が止められる。

## c. 詐称通用

i. 意匠法では、詐称通用に対する救済が規定されていないが、当該意匠に非常に高い名声と信用があること、また、当該意匠が商標に使われていることを原告が証明できれば、詐称通用訴訟を維持することでき、1999 年商標法の詐称通用の法則に基づき保護を受けられる。このことが以下の判決で述べられている。

## ii. 判例

### 1. Mohan Lal 対 Sona Paint & Hardwares (2013 (55) PTC 61 (Del.))

裁判所は、商標と不正競争に関する McCarthy の著書を拠り所に、2 つの知財体制に基づく二重保護の可能性を判示した。本件の場合、意匠と商標両方の侵害および詐称通用があったため、両方の法律に基づき保護を受けることができる。意匠が登録後に商標として利用される場合、二重の保護を受けることができる。このような場合には、侵害と詐称通用の訴訟が可能である。

裁判所は、「詐称通用訴訟は、簡単に言えば、被告が（故意的か否かを問わずに）不実表示をすることによって、その製品は原告製品であると広く一般に示し、原告製品の信用・名声に実質的な損害を与えたか与える可能性がある、という原告の主張の正当性を立証するための訴訟である」と判示した。従って、詐称通用訴訟では、原告は以下を証明する必要がある。

- (i) 購入する公衆の心の中に、原告が提供している製品またはサービスに関する信用・名声がある。購入する公衆とは、トレードドレス、表示、包装、ラベル等を含む商標から、その製品やサービスを連想または識別することができる消費者である。
- (ii) 被告が不実表示によって、自社製品が原告製品であると消費者に信じさせた。不実表示は故意ではなかったまたは詐欺的意図がなかったということは、詐称通用訴訟における抗弁にはならない。
- (iii) 最後に、被告の行為によって損害が発生しているまたは見込まれている。さらに、裁判所は、侵害訴訟と詐称通用訴訟の訴因がそれぞれ違うことを考えると、訴訟は別々に起こす必要があると判示した。従って、登録意匠の侵害と詐称通用行為に対する複合訴訟（composite suit）が成立するであろう。

しかし、Dart Industries 対 Techno Plastic Industries 事件では、当該争点が、合議審で係属中となっている。

## 2. Eicher Goodearth Pvt. Ltd. 対 Krishna Mehta & Ors. (2015 (63) PTC 444 (Del.))

原告が、室内装飾品デザインに使われる意匠、モチーフおよび模様に関する詐称通用訴訟を提起した。

裁判所は、2000年意匠法に基づき登録されていない意匠の場合、詐称通用訴訟が可能であると述べた。裁判所は意匠、モチーフと工芸作品に関する詐称通用に係る法則を取り上げた。

裁判所は、意匠の詐称通用訴訟を起こすためには、当該意匠が「商標として使用されている」こと、また、当該意匠または商標により、「原告が製品やサービスの提供元であると特定される」ことが必要であると判断した。さらに、原告は詐称通用訴訟のための基準を満たしていること、また、当該意匠が商標として使用されて公衆が原告を連想し、当該商標が非常に高い信用と名声を得ていると証明できたことも判示された。

### d. 救済

現行のインド意匠法に基づき、登録意匠権者が侵害を受けた場合、以下の救済を求めることができる。

- i. 侵害者に対する仮または終局的差止命令
- ii. 信用と名声の損失に対する損害賠償
- iii. 不当利得の返還および支払い

## 5. 損害賠償額

- a. 損害賠償額はそれぞれの事件の事実によって決まるが、通常、侵害製品の売上、登録製品の売上損失、そして信用および名声の損失に基づいて計算される。

## 6. 他の法律に基づく侵害訴訟との比較

	侵害の立証に不可欠な要素	被疑侵害者による抗弁	侵害者に対する救済
<b>意匠</b>	<p>1) 原告意匠が 2000 年意匠法第 2 条(d)の規定に沿っていること。</p> <p>2) 当該意匠が新規であること。</p> <p>3) 当該意匠の本質的な特徴が複製されていること。</p> <p>4) 意匠の類似性は視覚によってのみ判断されなければならないこと。</p>	<p>1) 当該意匠は 2000 年意匠法に基づいて付与されるべきではなく、同法第 2 条(d)に該当しない。</p> <p>2) 侵害者は、意匠法第 19 条に基づき意匠の取消を求めることもできる。</p>	<p>意匠法は、意匠の著作権侵害における民事救済を定めているが、刑事措置に関しては規定していない。</p> <p>上記のケースに有効な民事救済には、差止、損害賠償または侵害物品の引き渡しがある。</p>
<b>特許</b>	<p>独立クレームで請求されている特徴すべてが、問題の製品に存在していること。</p>	<p>1) 特許の対象：特許製品に特許が認められるべきではなかった。</p> <p>2) 研究的使用の例外（1970 年特許法第 107A 条(a)）：特許製品の使用は研究目的だった。</p> <p>3) 並行輸入：ある機械はインドで特許を受けているが、特許権者の代理店、例えば、特許権者の同意を得た上で中国で低価格で製造している者から、（特許権者の同意なしに）これを輸入することができる。</p> <p>4) ジレット抗弁：侵害が先行技術において既に存在していた。</p> <p>5) 被告である侵害者は、1970 年特許法第 64 条に基づき取消または反訴の</p>	<p>特許侵害事件における救済には、差止、損害賠償、侵害物品の引き渡しおよび不当利得の返還がある。</p>

		請求ができる。	
<b>著作権</b>	1) 2 つの著作物の実質的な類似性 2) 原告著作物へのアクセス	著作権法第 52 条に基づく公正な使用：著作権で保護されている当該著作物は、教授、研究、批評またはパロディーのために使用されている。	著作権侵害における救済には、差止および不当利得の返還がある。 刑事訴訟：1957 年著作権法第 63 条は、6 ヶ月以上最長 3 年までの禁固刑および 5 万ルピー以上 20 万ルピー以下の罰金を規定している。これらの罰則は、1957 年著作権法第 63A 条に基づき強化される。
<b>商標</b>	1) 2 つの商標の類似性 2) 不正な使用	1) 問題の商標は、原告商標と類似していない。 2) 両方の商標を見ても、一般大衆に混同や誤認は起こらない。 3) 侵害者は、1999 年商標法第 47 条に基づく訂正手続を提起することができる。	商標侵害に対する救済には、損害賠償、不当利得の返還命令、そして廃棄または削除のための侵害物品の引き渡しがある。 これらの民事救済に加え、商標法では、厳格な刑事罰が規定されている。第 103 条および第 104 条は、6 ヶ月以上 3 年以下の禁固刑および 5 万ルピー以上 20 万ルピー以下の罰金を規定している。これらの罰則は、1999 年商標法第 105 条に基づき強化される。

## 7. その他の関連情報

裁判所は、意匠およびコモンローの分野での大胆な試みとして、その応用において新規である美術著作物や意匠に対し法的保護を与えている。これは以下の判決でも取り上げられている。

a) Eicher Goodearth Pvt. Ltd. 対 Krishna Mehta & Ors. (2015 (63) PTC 444Del)において、裁判所は、意匠や美術著作物そのものが古いものであったとしても、物品に初めて応用された場合は保護されるべきであると判示した。

b) Bharat Glass Tube Limited 対 Gopal Glass Works Limited (AIR 2008 SC 2520)では、最高裁が、意匠の文脈において「新規性または創作性がある」という表現は、

当該意匠が第三者によってその特定の物品に利用されたことがあるかどうかによって解釈すべきであると判示した。また、意匠の登録に当たっては、意匠および物品に応用される意匠の2つを併せて考慮する必要があるとも判示された。

Asian Rubber Industries 対 Jasco Rubber (2013 (1) Bom CR 393) では、被告が、原告が登録した履物の意匠は、何世紀も前から存在するインドの伝統的な履物 (Paduka) を発展させたもので新規性も創作性もないことを根拠に、原告意匠の有効性に対し異議を申し立てた。本件において裁判所は、原告は Paduka の発明者であるという主張や、特許権による独占権の主張をしているのではなく、自社製品の「創造的表現」および「外観および雰囲気」における独占権を主張していると述べた。さらに、近年、足を支えるために Paduka にストラップを付けてその外観と雰囲気を改良した例は知られていないと判断された。従って、近年、原告により Paduka の意匠、つまり「外観と雰囲気」が履物へ応用されたことは、間違いなく意匠法に定義されている「創作性」に当たるもので、デザインは古いがその応用は新しいというケースに含まれる。







## 第3章 侵害事件の解説

### A. 写真による真正品と侵害製品の比較

#### a. Eicher Goodearth Pvt. Ltd. 対 Krishna Mehta & Ors. (2015 (63) PTC 444 (Del.))

通し 番号	原告の意匠	被告の意匠
1		
2		
3		
4		
<b>判決</b>	意匠はほぼ類似している。無条件での差止命令	

b. Steelbird Hi-tech India Ltd. 対 S. P. S. Gambhir & Ors. (2014 (58) PTC 428 (Del.))

通し 番号	原告の意匠	被告の意匠
1		
2		
3		



4		
判決	<p>類似していると判示された。しかし、原告製品（くちばし状のヘルメット）は登録前にすでに市販されていた。そのため、差止命令が破棄された。</p>	

## B. その他の重要な判例

### a. Metro Plastic Industries 対 Galaxy Footwear (83 (2000) DLT 205)

「意匠」の定義は、個別に販売される物品の部分を含み、かつ、美術著作物に関する意匠の定義に関しては、1957年著作権法との重複を避けるため、線と色彩の構成も含んでいる。

### b. M/s Smithkline Beecham P. L. C. & Ors. 対 M/s Hindustan Level Ltd. (1999 (19) PTC 775 (Del.))

意匠の機能面は意匠法に基づく保護を受けることができない。

### c. Escorts Construction Equipment Ltd. 対 Action Construction Equipment Pvt. Ltd. (1999 PTC 36 (Del.))

意匠には、物品の機能のみによって決められる形態は含まれていない。視覚に訴えることではなく物品を機能させることだけが目的の意匠の部分は、意匠法に基づき登録することができない。性能ではなく外観に基づいて判断しなければならない。

### d. The Pilot Pen Co. 対 Gujarat Industries Pvt. Ltd. (AIR 1967 Mad. 215)

新規性・創作性のない既存の一般的な意匠の登録は認められない。中傷的なまたはわいせつな事項を包含している場合も、登録することができない。

### e. Rotela Auto Components Pvt. Ltd. & Anr. 対 Jaspal Singh (95 (2002) DLT 830)

意匠の新規性・創作性についての判断基準は、意匠を構想する際の知的活動に基づく。単に商業上の変化であれば、創作的な知的応用があるとは言えない。意匠全体

に新規性および創作性を持たせなければならない。意匠の組み合わせの場合、視覚的な効果が全体として新しいものであれば登録可能である。

**f. Wimco Ltd. 対 Meena Match Industries (AIR 1983 Delhi 537)**

インドですでに出願公開されていない意匠のみが登録可能である。出願公開は秘密にしておくことの反対であり、一人に対して開示することであっても公開となる。

**g. Reckitt Benkiser India Ltd. 対 Wyeth Ltd. ((2013) 198 DLT 521)**

外国で登録されている意匠は、事前公開されていることを条件に、特定の状況下で、第 19 条(1)(b)に基づき、インドで登録されている意匠の取消根拠となり得る。

また、何れかの場所で公開されている意匠は登録できない。出願公開は、「有形」または「使用により」または「その他の方法で」行われなければならない。「有形」とは、物品に適用される特定の物理的形態または形状を指すのであって、単なる複製できる能力を指すものではない。

**h. Ampro Food Products 対 Ashoka Biscuit Works**

登録意匠に基づく差止命令に対し、被控訴人は、当該意匠の登録取消に必要な手順を取っていないければ、控訴人の意匠が新規性・創作性のあるものではないという抗弁を使用することはできない。

**i. Western Engineering Company 対 Paul Engineering Company (AIR 1968 Cal. 109)**

「詐欺的な・明らかな模倣」の定義について、コルカタ高裁は、「侵害を判断するに当たり、2 つの意匠は、その形状、輪郭および模様の特徴において類似していなければならない」と判示した。類似しているかどうかは視覚で判断する。必ずしもすべての点で類似していたり、相違点がまったくないという必要はない。

## 第4章 在印日本企業へのアドバイス：権利行使の有用性および留意点

### A. 侵害訴訟を提起する管轄地

意匠法第 22 条(2)により、意匠侵害に対する救済を求める訴訟またはその他の手続は、地方裁判所より下級の裁判所へ提起してはならない。さらに、民事訴訟法第 20 条により、訴訟は、被告居住地または訴訟原因の発生地で提起されるものとする。このため、被告である侵害者が実際に侵害行為を行った場所の決定が非常に重要である。侵害行為が行われた可能性のある地域を確定できないときには、捜査を行うことも有効である。

### B. 中間差止

原告は、本件が原告側にとって一応有利な事件であること、比較衡量が原告側に有利に働いていること、そして差止命令が認められないと原告の被る苦難が拡大するであろうことという 3 条件を満たすことにより、中間段階で一方的仮差止命令を救済として得ることができる。原告がこの点につき裁判所を納得させることができれば、提訴から数日以内に仮差止 (ad interim および interim) が原告に認められる<sup>5</sup>。通常、裁判所はその後に地域検査官 (Local Commissioner) を任命し、被告の敷地内にある侵害品を差し押さえる。これにより被告の侵害活動が止められるため、仮差止は原告にとって非常に重要なものである。

原告は、被告の侵害活動が始まる前に、予防的差止を求める訴訟を提起することもできる。ただし、この場合原告は、近い将来被告が行う活動が原告の権利を侵害することになるという主張の信用性を証明する必要がある。さらに、原告は、侵害者の行為により実質的な損失と差し迫った損害を被る可能性が高いことも立証しなければならない。

### C. 侵害品の輸入を止めるためのインド国内の規制

財務省中央物品税・関税局が 1962 年関税法第 11 条を基に定めた 2007 年施行規則 (以下、「IPR 規則」) により、正当な権利者の知的財産権を侵害する商品の輸出入を禁止する権限が中央政府に与えられた。IPR 規則の通達以前は、1964 年 1 月 18 日の通達で、商標および意匠を侵害する商品の輸入が禁止されている。

IPR 規則の特徴：

IPR 規則は、各税関に知的財産権部 (IPR Cell) を設置することを定めている。同部は申請書を検証し、ウェブでの登録手続きを完了させ、リスク管理部およびその他税関組織と連絡を取る。知的財産権の侵害が疑われる件は、同部が対応する。権利者は同部の行う手続に参加して、債権が正当に認められるようにすることができる。

<sup>5</sup> Wander Ltd. v. Antox India (P) Ltd (1990) Supp. S.C.C. 727.

## 侵害品の差し押さえまたは解放を求める手順

権利者が、侵害品の通関を差し止めるよう税関へ通知。



権利者が提出した情報を関係当局が照合確認。



情報が誤りだった場合、権利者へ与えられた登録は取り消されることがある。



当局が納得した時点で、当該通知が拒絶されるかまたは最低5年間登録となる。

[特許庁委託事業]  
意匠権の行使に関する  
実態調査および関連判例

[著者]  
Lall & Sethi

[発行・編集]  
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  
TEL:+91-11-4168-3006  
FAX:+91-11-4168-3003

2018年9月発行 禁無断転載

本報告書は、日本貿易振興機構が2018年9月現在入手している情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは著者及び当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこの通りであることを保証するものではないことをあらかじめお断りします。