

特許庁委託事業

インド知財判決分析集
2022年版

2024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 特許権	1
1.1 特許審査における進歩性判断に係る要素に関する判断	1
1.2 特許法第3条(d)における「既知物質」の特定に関する判断	3
1.3 特許出願の分割出願の要件に関する判断	5
1.4 標準必須特許を巡る暫定的供託金命令に関する判断	7
1.5 審査の過程で示されなかった文献に基づく拒絶査定に関する判断	11
1.6 代理人が期限内に書類を提出しなかったためにみなし放棄となった特許出願に関する判断	14
1.7 「product by process」クレームから「prosess」クレームへの補正の適否に関する判断	17
第2章 意匠権	20
2.1 類似意匠が登録された場合の差止に関する判断	20
第3章 商標権	23
3.1 Google 広告プログラムのキーワードとしての商標使用に関する判断 ...	23
3.2 立体商標の保護に関する判断	26
第4章 著作権	29
4.1 国外サーバーのデータ開示に関する判断	29
4.2 著作権侵害事件が認知可能・保釈可能な犯罪であるかに関する判断	32

第1章 特許権

1.1 特許審査における進歩性判断に係る要素に関する判断

AGRIBOARD INTERNATIONAL LLC vs.
DEPUTY CONTROLLER OF PATENTS AND DESIGNS
(C.A.(COMM.IPD-PAT) 4/2022)

A. 本件概要

この事件は、特許審査における進歩性判断について出願人と特許庁の間で争われたものである。裁判所は、特許庁は発明の進歩性を評価する際に以下の要素を考慮しなければならないと判示した。

- ① 先行技術に開示された発明
- ② 検討中の出願に開示された発明
- ③ 対象発明が当業者にとって自明であろう態様

また、裁判所は、本事件の対象となった特許出願を特許庁へ差し戻し、再検討するよう命令した。

B. 本件に関する法律

特許法 2 条 1 項(ja)は、進歩性について、「既存の知識と比較して技術的進歩を伴うか、経済的意義を有するか、またはその両方であって、その発明を当業者にとって自明でないものとする発明の特徴」と定義している。

C. 本件内容

本件の対象となった特許出願は、インド特許出願第 202014010848 号（「圧縮構造繊維板を製造するための効率的な方法および装置」）である。当該特許出願は、米国特許出願第 16/353624 号（出願日：2019 年 3 月 14 日）に基づく優先権を主張し、2020 年 3 月 13 日にインド国内に出願されたものである。

インド特許庁における特許審査においては、特許法第 2 条第 1 項(ja)に基づき、3 つの文献を根拠に進歩性欠如の旨を示した FER（First Examination Report）が出願人に提起された。原告（出願人）は、インド特許庁とのヒアリング、ヒアリング後の書面提出を行ったが、インド特許庁は FER で提示した文献に基づいて当業者であれば自明であると判断し、当該特許出願を拒絶査定した。

（1）原告（出願人）の主張

原告は、インド特許庁が下した決定の理由が曖昧で、特許付与を拒絶する理由を欠いていると主張した。原告は、出願した発明と、引用された先行技術文献（D1）との類似点及び相違点について分析が行われていないところ、拒絶の理由を明確に説明することは、特許審査において重要かつ不可欠であると主張した。

原告は、出願した発明の核心は押出機の機構にあり、出願した発明は当該機構を電動機構としたもので、先行技術文献（D1）のような駆動フライホイールとクランクシャフトで作動するものから改善されていることを裁判所に説明した。また、米国特許庁の審査においては、出願した発明が、先行技術文献（D1）を考慮した上でなお特許付与された点についても強調した。

（２）被告（インド特許庁）の主張

原告の主張に対して被告は、先行技術文献（D1）からの変更、すなわち機械式押出機から電動式押出機への変更は、実施形態の変更に過ぎないと主張した。また、先行技術文献（D1）は原告名義の特許であり、1999年に特許付与され、2019年に失効するものであるところ、原告は先行技術文献（D1）の発明による独占期間を実質的に延長することを求めているに過ぎないため、当該特許出願は拒絶されるべきであると主張した。

（３）裁判所の判断

デリー高裁は、明細書の関連する図表や段落の理解を含め、発明の技術的特徴を詳細に分析した。また、米国特許庁の審査履歴、先行技術文献（D1）を分析した事実、も合わせて検討した。その結果、デリー高裁は、機械式押出機から電動式押出機への変更は動作原理に重要な変更があったという結論に達した。

デリー高裁は、原告の主張に同意しつつ、さらに一步踏み込んで、進歩性の欠如を理由に発明を拒絶する場合、審査官は以下の３つの要素を考慮し、

- ① 先行技術に開示された発明
- ② 検討中の出願に開示された発明
- ③ 対象発明が当業者にとって自明であろう態様

これら３つの要素について議論することなく、対象発明が進歩性を欠くという明白な結論に達することは、それが絶対的に明らかな場合でない限り許されない、と判示した。

D. 分析と考察

本判決は、特許庁が発明の進歩性を評価する際にどのような要素を考慮しなければならないかに関する法理を示したデリー高裁の初めての判決であり、その意味で大きな意義を有する。特許庁が、特許出願を拒絶する場合は、その理由を十分に説明した上で決定を下すようになることを期待したい。

1.2 特許法第 3 条(d)における「既知物質」の特定に関する判断

DS BIOPHARMA LIMITED vs.

THE CONTROLLER OF PATENTS AND DESIGNS AND ANR.

(C.A.(COMM.IPD-PAT) 6/2021)

A. 本件概要

本件は、医薬品特許出願をした出願人（原告）が、特許庁の特許法第 3 条(d)に基づく拒絶査定を不服として、デリー高裁に上訴した事件である。デリー高裁は、特許法第 3 条(d)における「既知物質」について、特許庁に対して、「既知物質」を明確かつ明白に特定しなければならないと判示し、当該特許出願を特許庁へ差し戻し、再審査を命令した。

B. 本件に関する法律

特許法第 3 条(d)

（特許法第 3 条 次のものは、本法の趣旨に該当する発明とはしない。）

(d) 既知の物質について何らかの新規な形態の単なる発見であって当該物質の既知の効能の増大にならないもの又は既知の物質の新規特性若しくは新規用途の単なる発見、既知の方法、機械若しくは装置の単なる用途の単なる発見。ただし、かかる既知の方法が新規な製品を作り出すことになるか又は少なくとも 1 の新規な反応物を使用する場合は、この限りでない。

説明—本号の適用上、既知物質の塩、エステル、エーテル、多形体、代謝物質、純形態、粒径、異性体、異性体混合物、錯体、配合物及び他の誘導体は、それらが効能に関する特性上実質的に異なる限り、同一物質とみなす。

C. 本件内容

本件に係る原告（出願人）の特許出願は、インド特許出願第 201717040270 号（「15-oxo-epa または 15-oxo-dgla を含む組成物ならびにその製造方法および使用方法」）である。当該出願は、米国特許出願第 62/160863 号（出願日：2015 年 5 月 13 日）に基づく優先権を主張した PCT 出願 PCT/IB2016/000732 号（国際出願日：2016 年 5 月 12 日）のインド国内段階に係る出願であり、インドには 2017 年 11 月 10 日に出願された。当該出願について、ヒアリング、及び、その後の書面提出が行われたが、インド特許庁は特許法第 3 条(d)の要件が満たされていないとして、拒絶査定を行った。

(1) 原告（出願人）の主張

原告（出願人）は、知的財産審判委員会（IPAB : Intellectual Property Appeal Board）が下した過去の審決（Fresenius Kabi Oncology Limited v Glaxo Group Limited & Anr, 2013 SCC Online IPAB; ORA/22/2011/PT/KOL）に基づき、特許法第 3 条(d)に係る審査について、特許庁は以下の 3 つの観点について検討を怠ったと主張した。

- ① 問題となっている特定の既知の物質とは何であるか。

- ② クレームされた分子や物質が、既知の物質の誘導体や新形態であるとする理由は何か。
- ③ 既知の物質と、クレームされている分子や物質が、同じ既知の効能を有するという主張の根拠は何であるか。

そして原告（出願人）は、インド特許庁はこれらの観点について何も明確にしなかったため、原告（出願人）が明確に反論する機会を与えたとは言えず、原告（出願人）の特許出願を擁護する権利を著しく阻害するものであると主張した。さらに原告（出願人）は、インド特許庁のこのような不作為により、原告（出願人）が特許法第 3 条(d)に基づきクレームした化合物の有効性を証明する法的義務を負わない、と主張した。

（2）被告（インド特許庁）の主張

インド特許庁は、特許法第 3 条(d)に基づく拒絶査定理由は通知書に明記していること、引用した先行技術文献は原告（出願人）のものであるところ、原告（出願人）が有効性に関するデータを提出しなかったために拒絶査定をした旨を主張した。

（3）裁判所の判断

デリー高裁は、被告（インド特許庁）が特許法第 3 条(d)に基づく拒絶理由において、既知の物質を特定していれば、原告（出願人）はクレームされた化合物の治療効果を立証できた可能性があるとして判断した。

デリー高裁は、原告（出願人）が根拠として提示した審決について言及し、当該審決は特許法第 3 条(d)の適用可能性に関するものであったが、その見解については本件についても同様に妥当なものであるとし、特許法第 3 条(d)に基づいて既知の物質の新形態の特許性を排除するのであれば、既知の物質の特定、単一の物質である場合もあればマーカッシュ形式で表現された複数の化合物である場合もある、は大前提であり、クレームされた化合物が既知の物質の新形態であることを示すことをインド特許庁が怠ることは認められない、と判示した。そしてデリー高裁は、特許法第 3 条(d)に基づく拒絶に際しては、単に特許法第 3 条(d)に言及されただけで、その態様について説明がない場合、そのような決定は維持できないと判示した。

D. 分析と考察

本判決は、特許法第 3 条(d)の適用について、医薬品特許出願においては適用される具体的な理由や証拠がないまま特許法第 3 条 (d) に基づく拒絶がなされるというインド特許庁における一般的な慣行に対する極めて重要な意義を持つものである。本判決は、インド特許庁の法的義務を明確に規定するものであり、現行の実務が改善されることを期待するものである。

1.3 特許出願の分割出願の要件に関する判断

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH vs. THE CONTROLLER OF PATENTS AND ANR. (C.A.(COMM.IPD-PAT) 295/2022)

A. 本件概要

本件は、分割出願の要件に関するものである。デリー高裁は、分割出願について、親出願の特許請求の範囲に発明が含まれていない場合、明細書の開示のみに基づいて分割出願を行うことは認められないと判示した。

B. 本件に関する法律

特許法第 16 条

第 16 条第 1 項によれば、本法に基づく特許出願をした者は、その希望により、又は明細書の請求の範囲の記載が複数の発明に関するものであることを理由として特許庁長官から提起された異議を救済するために、いつでも、最初の出願に関して既に提出された仮明細書又は完全明細書に開示された発明について追加出願をすることができる。

第 16 条第 2 項では、第 1 項に基づく追加出願には明細書一式を添付しなければならないが、当該明細書一式には、最初の出願に従って提出された明細書一式に実質的に開示されていない事項を含んではならないとしている。

第 16 条第 3 項には、原出願または追加出願のいずれかに従って提出された明細書全体について、いずれの明細書にも他方で請求された事項に関する請求が含まれないようにするために必要な補正を、特許庁長官が要求することができる」と規定されている。

C. 本件内容

原告（出願人）は、インド特許出願第 9501/DELNP/2008 号（親出願）の審査において、審査報告書(FER)に対する応答書を提出し、2つの補正を行った。被告（インド特許庁）は、これらの補正は、当初出願されたクレームの範囲を超えるものであり、特許法第 59 条第 1 項の規定によりこのような補正は許容されないとの見解を示した。その後の審査において当該出願は最終的に拒絶査定となり、原告（出願人）は、前述の補正されたクレームに特定のクレームを追加した分割出願（インド特許出願 201718031279 号）を提出した。被告（インド特許庁）は、分割出願の有効性に疑問を呈し、最終的に、特許法第 16 条に基づき分割は認められないと判断した。当該決定を不服として原告（出願人）はデリー高裁に提訴した。

（1）原告（出願人）の主張

原告（出願人）は、当該補正は、元の明細書にその裏付けが開示されているため、認められるべきであると主張した。さらに、知的財産審判委員会 (IPAB) の審決 (Company v. Union of India [OA/61/2012/PT/MUM、2016 年 1 月 5 日]) についても、本件と同様の状況であることを強調した。

(2) 被告（インド特許庁）の主張

被告（インド特許庁）は、親出願の当初のクレームは、糖尿病治療のための特定の有機化合物（DPP IV 阻害剤）の「使用」に関するものであり、阻害剤それ自体、阻害剤と他の化合物との組み合わせ、といった医薬品の形成に関連したクレームではないため、補正は当初クレームの範囲を超えており認められず、そのような補正後のクレームに基づく分割出願も認められないと主張した。

(3) 裁判所の判断

デリー高裁は、親出願には「複数の発明」が存在しないため、分割出願は無効であると判断した。親出願の当初のクレームは、DPP IV 阻害剤の「使用」またはそれをを用いた「治療方法」に関するものであるところ、分割出願のクレームは「医薬品」を対象としており、要するに「モノ（製品）」のクレームと解釈されるため、親出願は、分割出願におけるモノ（製品）クレームを含んでいたとは解釈できない、とした。

D. 分析と考察

デリー高裁は、「複数の発明」は親出願のクレームの中に存在すべきであると結論づけた。親出願の請求項に発明が含まれていない場合、明細書の開示のみに基づいて分割出願を行うことは認められない、と判断した。したがって、一般的な命題として、あるクレームの補正が元のクレームの範囲を超えているとしてインド特許庁によって拒絶された場合、そのようなクレームについて分割出願を行うことはできない、ということになる。

本判決は、分割出願の提出に関して若干の明瞭さを提供するものではあるが、「複数の発明」を親出願のクレームに含まれるものとすることは、特許法第 16 条第 1 項のかなり限定的な解釈であると思われることは言及しておく必要がある。

1.4 標準必須特許を巡る暫定的供託金命令に関する判断

NOKIA TECHNOLOGIES vs.
GUANGDONG OPPO MOBILE
(CS (COMM) 303/2021, I.A. 7700/2021)

A. 本件概要

本件は、原告（Nokia Technologies）が、被告（GuanGdong OPPO Mobile）を相手取って提起した標準必須特許（SEP）に係る侵害訴訟において、民事訴訟法（CPC）第 XXIX 規則第 10 条に基づく暫定的供託金の申請が検討されたものである。

原告と被告は、2021 年に期限を迎える標準必須特許に係るライセンス契約を結んでいた。ライセンス契約は更新されず、原告はデリー高裁に侵害訴訟を起し、被告に対する仮差止申請を求めつつ、民事訴訟法（CPC）第 XXIX 規則第 10 条に基づき、被告に対し、FRAND レートでのロイヤルティに相当する金額を裁判所に供託する命令を求める申請を行った。CPC 第 XXXIX 規則第 10 条は、民事訴訟の当事者が他方当事者に支払うべき金銭があることを認めた場合、裁判所が当事者に金銭を裁判所に供託するよう求める権限を与えるものである。原告は、事前のライセンス契約とその後の交渉により、被告が原告の要求する料金が FRAND であることを認めていたため、原告は CPC 第 XXIX 規則第 10 条に基づく救済を受ける権利があると主張した。しかしデリー高裁は、CPC 第 XXIX 規則第 10 条に基づく「承認」は明確かつ一義的でなければならないとして、原告に対する救済を認めなかった。なお、本件はその後デリー高裁合議審へ上告されている。

B. 本件に関する法律

民事訴訟法（CPC）第 151 条

この法典のいかなる規定も、正義のため、または裁判所の手続の濫用を防止するために必要な命令を行う裁判所の固有の権限を制限し、またはその他の影響を及ぼすものとはみなされない。

民事訴訟法（CPC）第 XXIX 規則第 10 条

訴訟の対象が金銭または引渡し可能なその他の物であり、当事者が当該金銭またはその他の物を、その所有者であることを認める場合、他の当事者のための管財人、または他の当事者に属するか、または他の当事者に支払うべきものである場合、裁判所は、裁判所のさらなる指示に従い、担保の有無にかかわらず、これを裁判所に預託するか、または最後に指定された当事者に引き渡すよう命じることができる。

民事訴訟法（CPC）第 XII 規則第 6 条

(1) 口頭であるか書面であるかを問わず、弁論その他において事実の認諾がなされた場合、裁判所は、訴訟のいずれの段階においても、当事者の申立てにより、または自らの申立てにより、当事者間の他の問題の解決を待つことなく、当該認諾を考慮して適当と考える命令を下し、または判決を下すことができる

(2) (1)に基づいて判決が宣告された場合は、判決に従って判決書が作成され、判決書には判決が宣告された日付が記載される。

C. 本件内容

原告と被告は、原告のインドにおける標準必須特許（SEP；インド特許 286352 号、インド特許 269929 号、インド特許 300066 号）に関するライセンス契約を結んでいた。原告によると、これらの特許は被告の携帯端末で 2G、3G、4G、5G 技術を使用するために不可欠なものであった。当該ライセンス契約は 2021 年に満了した。被告は 2021 年以降、SEP のロイヤルティを支払っていなかったため、原告はデリー高裁に提訴し、特許侵害を主張した。原告によると、ライセンス契約終了後も被告が携帯端末に SEP を使用し続けていることが侵害にあたりと主張した。原告は被告に対して仮差止を申請し、デリー高裁では仮差止の審理中であった。また原告は、デリー高裁に、CPC 第 XXIX 規則第 10 条に基づき、被告に対し、原告の 3 つの特許を使用する際の公正、合理的かつ非差別的（FRAND）な料率によるロイヤルティを支払うよう求めた。

(1) 原告の主張

原告は、2021 年以前にライセンス契約を締結していたことを理由に、被告は原告の特許が有効であり、被告の製品に不可欠であることを認めていると主張した。また原告は、2021 年にライセンス契約が失効した後、ライセンス更新のために被告と交渉していたところ、交渉中に被告は原告の要求する使用料が FRAND でないことを争っただけで、被告が使用料を支払う義務がないことを争っていなかったと主張した。そして原告は、CPC 第 XXIX 規則第 10 条に基づく供託金申請の要件は満たされているとし、また、仮差止についても申請中のところ、商業的利益を保護するためには供託金申請に対する指示が重要であり、救済が拒否されれば回復不能な損害をもたらすと主張した。

(2) 被告の主張

被告は、CPC 第 XXIX 規則第 10 条の承認は明確かつ一義的でなければならず、原告の供託金申請が承認されるためには、原告が要求している料率が FRAND であることを証明する必要があると主張し、そして、被告は原告と当該特許の有効性と本質性を争っており、原告の条件が FRAND であるという主張に異議を唱えた。被告は、原告は他の当事者との同様の合意を裁判所に提出することで、自社の条件が FRAND であることを立証しなければならないが、そのような合意が原告から提示されていないため、原告は被告へ求めている料率が FRAND であることを証明できない、と主張した。被告はまた、ライセンシーには SEP の有効性と本質性を問う権利があるとし、2021 年以前にライセンス契約を結んでいたという事実は、被告が原告の特許に異議を申し立てる禁反言としては機能しない、と主張した。

(3) 裁判所の判断

裁判所はまず、ほとんどの仮処分申請において援用されている民事訴訟法（CPC）第 151 条に基づく原告の申し立てについて検討し、民事訴訟法（CPC）の他の規定による代替救済

手段がない場合にのみ第 151 条を援用できるとした。

次にデリー高裁は、原告の申請した CPC 第 XXIX 規則第 10 条の適用について、以下のいずれかの認諾が必要であるとした。

- ① 当該当事者が相手方のために金銭その他の物を受託者として保有している
- ② 当該金銭その他の物が相手方に帰属している
- ③ 当該金銭その他の物が相手方に支払うべきものである

本件では、デリー高裁は特に上記③の点に基づき、裁判所は担保の有無にかかわらず裁判所への供託または相手方当事者への引渡しを命じることができ、裁判所は相手方に支払うべき金額のみを供託するよう命じることができる、とした。

次にデリー高裁は、民事訴訟法（CPC）第 XXIX 規則第 10 条における「認諾」と、民事訴訟法（CPC）第 XII 規則第 6 条における「認諾」について、認諾の範囲について検討した。そして、両者の認諾の範囲は同様であり、事実または法律関係に争いがある場合、民事訴訟法（CPC）第 XII 規則第 6 条に基づく命令を下すことはできないという裁判所の立場を本件にも適用することとした。

その上で、本件における事実または法律関係に争いの有無について、本件においては、訴訟前の原告と被告の通信上のやり取りにおいて、被告が原告の SEP の使用に関する具体的な責任を明確に認めていることは開示されていないこと、被告が 2021 年以前に原告と合意していたという事実だけでは、被告が何らかの責任を認めたという推論にはつながらないこと、被告が原告の SEP の有効性と本質性を争っていることから、被告が原告との交渉中に具体的な金額を支払うことに合意したことはなかったと判断した。また裁判所は、被告が何らかの責任を認めたという事実は、1 つの文書または他の文書への単独の言及によって決定することはできず、原告と被告との間のコミュニケーション全体から推測できるものでなければならず、明確で、明白で、いかなる但し書きや条件にも拘束されないものでなければならぬ、という点にも言及した。

さらに裁判所は、SEP の FRAND に関する訴訟における民事訴訟法（CPC）第 XXIX 規則第 10 条の適用に際しては、以下の認諾が必要であることを指摘した。

- ① 訴訟特許の本質性と有効性、すなわち、訴訟特許が実際に SEP であること
- ② 被告による当該 SEP の利用の事実
- ③ ロイヤリティの支払い無しに利用することが特許侵害に相当すること
- ④ 原告の提案した料率が FRAND であること

以上の判断に基づき、デリー高裁は、被告の責任を明確に認めない限り、原告の暫定的供託金命令の申請は棄却されるべきとの見解を示した。

D. 分析と考察

本判決は、民事訴訟法（CPC）第 XXIX 規則第 10 条に基づく救済を得るためには、被告の責任の認容が明確かつ明白でなければならぬことを明確にした点で重要である。また、被告が原告との交渉において、SEP の有効性や本質性を認めないよう注意したことは、原

告の暫定的供託金命令の申請に対する異議申し立てを成功させる上で大いに役立ったと考えられる。なお、本件はデリー高裁単独審の決定を不服として、原告がデリー高裁合議審へ上告している。今後の裁判所の判断の行方も注視が必要である。

1.5 審査の過程で示されなかった文献に基づく拒絶査定に関する判断

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO. LTD vs. THE CONTROLLER OF PATENTS (CA(COMM.IPD-PAT)2/2022)

A. 本件概要

デリー高裁は、特許出願が拒絶された根拠となった 4 つの先行技術文献のうち 2 つが、ヒアリング時には拒絶理由の根拠として引用されていなかったとして、拒絶査定を破棄した。デリー高裁はまた、特許出願を拒絶する際、特許庁は既存の知識を分析すべきであり、当業者が既存の知識から対象発明へどのように至るかの分析を反映した決定を下すべきであるとされた。

B. 本件に関する法律

特許法第 2 条 1 項 j 号

- (j) 「発明」とは、進歩性を含み、かつ、産業上利用可能な新規の製品又は方法をいう。
- (ja) 「進歩性」とは、現存の知識と比較して技術的進歩を含み若しくは経済的意義を有するか又は両者を有する発明の特徴であって、当該発明を当該技術の熟練者にとって自明でないものをいう。

特許法第 3 条(d)

(第 3 条 次のものは、本法の趣旨に該当する発明とはしない。)

(d) 既知の物質について何らかの新規な形態の単なる発見であって当該物質の既知の効能の増大にならないもの又は既知の物質の新規特性若しくは新規用途の単なる発見、既知の方法、機械若しくは装置の単なる用途の単なる発見。ただし、かかる既知の方法が新規な製品を作り出すことになるか又は少なくとも 1 の新規な反応物を使用する場合は、この限りでない。

説明——本号の適用上、既知物質の塩、エステル、エーテル、多形体、代謝物質、純形態、粒径、異性体、異性体混合物、錯体、配合物及び他の誘導体は、それらが効能に関する特性上実質的に異なる限り、同一物質とみなす。

(e) 物質の成分の諸性質についての集合という結果となるに過ぎない混合によって得られる物質又は当該物質を製造する方法

(i) 人の内科的、外科的、治療的、予防的、診断的、療法的若しくはその他の処置方法又は動物の類似の処置方法であって、それら動物を疾病から開放し又はそれらの経済的価値若しくはそれらの製品の経済的価値を増進させるもの

C. 本件内容

本件に係る特許出願は、原告（大塚製薬株式会社）が 2013 年 9 月 19 日に出願したもの

である。原告は、抗精神病薬アリピプラゾールを中枢神経疾患治療薬として他剤と併用することにより改良した薬剤について、2013年9月19日に特許出願をした。審査請求後、被告（インド特許庁）は審査報告書（FER）を発行した。FERでは、請求項1～33について、先行技術文献D1（WO2006/112464 A1）、D2（JP2008-115172 A1）、D3（WO2009/128537 A1）およびD4（2004/060374 A1）を引用して、新規性および進歩性が欠如しているとされた。また、特許法第3条(d)、(e)および(i)により、発明該当性が無いと判断された。原告は当該FERに回答書を提出し、ヒアリング通知を受領した。当該ヒアリング通知では、請求項1～8について、D1（WO2006/112464 A1）及びD4（2004/060374 A1）に基づいて進歩性が欠如しているとの判断が示され、また、請求項1～6については第3条(d)に基づき、請求項7については第3条(e)に基づき、請求項8については第3条(i)に基づき、発明該当性を欠くと判断された。原告はヒアリングとその後の書面提出をしたところ、最終的に、D1～D4に基づいて進歩性は無いと判断され、2021年3月18日より拒絶査定となった。特許庁の決定を不服とした原告は、特許法第117条Aに基いて不服申立を行った。

（1）原告（出願人）の主張

原告は、インド特許庁の決定は、特許請求の範囲に記載された医薬品の組合せが先行技術やその組合せから導き出せるかどうかを検討された上のものではなく、特許法で要求される進歩性の要件を満たさないことを立証しなかったため、インド特許庁の決定には理由が無いと主張した。

また原告は、インド特許庁は、相乗効果が予測不可能な現象であるという事実に目を向けず、また、多数の可能性から無作為に選択できたという後知恵を誤って適用したと主張した。また原告は、特許庁が、ヒアリング通知には引用されていない文書であるD2およびD3に基づいて、最終的に進歩性欠如を理由に出願を拒絶したことは、自然正義の原則に違反し、原告からD2およびD3に関する反論の機会を奪ったと主張した。

さらに原告は、クレームされた医薬品は、先行技術文献に開示された既知の物質の誘導体ではない物質が含まれていたにも関わらず、インド特許庁は誤って特許法第3条(d)を適用し、不当に拒絶したと主張した。

（2）被告（インド特許庁）の主張

これに対し被告は、D1およびD4を根拠とした特許法第2条(1)(j)に基づく進歩性欠如の判断は正しく、拒絶査定におけるD2およびD3の検討については、記録上のミスであると主張した。

また被告は、クレームされた医薬品の組合せと組成は、引用された先行技術文献から既に知られており、原告が提供したデータも、先行技術文献に開示された既知の物質に対する有効性を立証するには不十分であったため、特許法第3条(d)に基づく決定についても誤りは無いと主張した。

（3）裁判所の判断

デリー高裁は、インド特許庁は、審査の過程において、拒絶理由が解消されていない点については全て出願人に伝える必要があり、それがなされていないのは出願人に反論の機会

を与えるという原則に反していること、インド特許庁は準司法的な権限を行使する一方で、出願人の敵対者として相対してはならないと注意喚起を行った。

デリー高裁は、進歩性欠如を理由に出願を拒絶する場合、特許庁は以下の 3 つの要素を考慮しなければならないことを判示しつつ、

- ① 先行技術に開示された発明
- ② 特許出願に開示された発明
- ③ 対象発明が当業者にとって自明であろう態様

最高裁判所の過去の判例を引き合いに、「理由のない判決は、訴訟当事者が自分の請求を却下する際に裁判所が重きを置いた理由を知ることができず、また判決に異議を唱える場合に上級裁判所に十分かつ適切な理由を述べる妨げとなるため、判決が下された当事者に不利益をもたらす」ことになる点を強調し、被告の決定は不合理であり、ヒアリング通知では示されなかった先行技術文献を拒絶査定時に示して拒絶の決定を行ったことは、手続き上の欠陥があると判示した。

さらに裁判所は、被告が出願人が提出した書類を考慮しなかったこと、特許性を決定する際には、日本、インドネシア、オーストラリア、マレーシアなどにおける進歩性判断を考慮する必要があったと述べた。

D. 分析と考察

裁判所は、特許庁は準司法機関であり、特許出願を決定する際には自然正義の原則を遵守すべきであると強調した。特許出願が拒絶された場合、特許庁は理由のある決定を下す義務がある。このような理由ある決定は、特許出願人が提出した書類を必ず考慮しなければならない。インド特許庁は、本判決で示された三要素の進歩性テストにより、発明が進歩性を欠くか否かを判断することができる。査定において出願人が対応する機会のなかった新たな先行技術文献を引用することを禁止した裁判所の確固とした方向性により、特許出願のインド特許庁による審査の予測可能性をもたらすことが期待される。

1.6 代理人が期限内に書類を提出しなかったためにみなし放棄となつた特許出願に関する判断

THE EUROPEAN UNION REPRESENTED BY THE EUROPEAN COMMISSION vs.
UNION OF INDIA & ORS
(CASE NO.: W.P.(C)-IPD 5/2022)

A. 本件概要

本件は、原告（出願人）が、2 件の特許出願についてみなし放棄の無効を求めた事案である。これらの特許出願は、審査報告書（FER）に対する回答が所定の期限内に提出されなかったため、被告（インド特許庁）により放棄されたものとみなされた。しかし、原告は出願を放棄するつもりはなかった。特許法には、FER に対する回答が期限内になされなかった場合の救済措置が規定されていないため、原告は、令状管轄権に基づく救済を求め、デリー高裁に提訴した。デリー高裁は原告の訴えを支持し、令状管轄権を行使して拒絶査定を破棄した。

B. 本件に関する法律

インド憲法第 226 条第 1 項

第 32 条の規定にかかわらず、各高等裁判所は、その管轄権を行使する領域内において、適切な場合には政府を含むいかなる個人または当局に対しても、第 3 編により付与された権利の行使およびその他の目的のために、人身保護令状、強制令状、禁止令状、保全令状および大審院令状の性質を有する令状またはそのいずれかを含む指示、命令または令状を発する権限を有する。

特許法第 21 条第 1 項

(1)特許出願は、規定される期間内に、出願人が、出願若しくは明細書全体又はこれらに関連するその他の書類に対する最初の審査報告書が管理官から出願人に送付された日から、明細書全体との関連であるか否かを問わず、この法律により又はこの法律の下で出願人に課されたすべての要件を遵守しなければ、放棄されたものとみなされる。

特許規則 24B(5)および 24B(6)

(5)第 21 条に基づく書類の提出期限は、申請者に最初の審査報告書が発行された日から 6 ヶ月間とする。

(6)(5)に規定される第 21 条に基づく申請期間は、(5)に規定される期間が満了する前に、所定の手数料を添えて様式 4 による期間延長申請を管理官に行った場合、3 ヶ月間延長することができる。

特許規則第 138 条

(1)(中略)本規定により規定された行為または手続きに関する期間は、管理官が適切と判断した場合、管理官が指示する条件に従い、1ヶ月間延長することができる。

(2) 本規定に基づく行為または手続きについて、本規定に定める期間延長の要請は、本規定に定める期間が満了する前に行わなければならない。

C.本件内容

欧州の法律事務所は、インドの法律事務所に2012年と2013年に2件の特許出願（インド特許出願 11123/DELNP/2012号、インド特許出願 3466/DELNP/2013号）を依頼した。その後、2つの出願の代理人は別の欧州の法律事務所（原告）に移り、原告からインドの代理人に、インド特許出願の状況について問い合わせがあった。しかし、再三の催促にもかかわらず、インドの法律事務所はインドの特許出願について原告に報告しなかった。その後、2019年2月、インド出願の代理人は別のインド法律事務所に移った。2つ目のインドの法律事務所は、最初の審査報告書（FER）に対する回答を、特許法および特許規則が定める所定の期限内に提出しなかったため、2つの特許出願は「放棄されたものとみなされる」と原告へ通知した。その後、インドの法律事務所はFERに対する回答を提出し、特許庁に書面を送り審査を要請したが、インド特許庁は何の措置も取らなかったため、原告はデリー高裁に訴えを提起した。

（1）原告（出願人）の主張

原告は、特許出願がみなし放棄となったのは、インドの法律事務所の過失であって、FERに対する回答が遅れたのは故意ではないと主張した。

原告は自らの主張の根拠として、以下の2つの判例を提示した。1つが、*Ferid Allani v. Union of India* [W.P (C) 6836 of 2006, Delhi High Court] のケースである。このケースでは、インド特許庁はFERを通知し、出願人は回答期限を過ぎてFERを受領した。インド特許庁は当該出願を放棄したものとみなした。裁判所は、出願に対する不利な決定が下される前に出願人から意見を言う機会が与えられなかったことを理由に、放棄を無効とした。さらに、放棄は出願人の意識的な決定であり、推定することはできないとした。

もう一つのケースが、*Telefonaktiebolaget Ericsson v. Controller of Patents* [W.P (C) 9126 of 2009, Delhi High Court] である。このケースでは、FERへの回答を提出した後、2回目の審査報告書が通知され、インド特許庁はFERへの回答を、2回目の審査報告書への回答としては不十分であるという理由で出願が放棄されたとみなした。裁判所は、2回目の審査報告書への回答が不十分である点について詳しく述べられていないことを理由に、放棄の決定を破棄した。

（2）被告（インド特許庁）の主張

被告は、特許法の期限は厳格であると主張した。また被告は、特許規則第138条は、特定の行為について期限を延長する旨を規定しているが、FERへの回答期限の延長はできないと明記していると主張した。

被告は自らの主張の根拠として、以下の2つの判例を提示した。1つが、*NIPPON STEEL CORPORATION vs Union of India* [W.P. (C) 801 of 2011, Delhi High Court] のケースであ

る。このケースでは、審査請求書が所定の期間内に提出されなかったため、出願は取り下げられたとみなされた。この事件では、出願人は事務的なミスにより期限を過ぎてしまったと主張したが、裁判所は、特許法および特許規則の規定は、審査請求は期限を過ぎてから提出することはできないことを明確にしているとし。所定の期間内に審査請求書を提出しなかったケースに関して、*Carlos Alberto Perez Lafuente v. Union of India* [W.P.(C) 4573/2012] のケースでも裁判所は同様の立場をとった。

(3) 裁判所の判断

デリー高裁は、**FER** の回答期限について、特許法第 21 条と規則 24B(5)及び(6)に基づく期限は強制的なものであり、当該期間内に **FER** への回答が提出されない場合、出願は放棄されたものとみなされること、特許規則第 138 条に基づくインド特許庁（長官）の権限については、規則 24B(5)及び 24B(6)に基づく期間延長の例外が含まれているため、規則 138 条に基づき **FER** への回答期間を延長することはできないことを確認した。

しかし、一方でデリー高裁は、特許法はインド特許庁（長官）に **FER** への回答期間を延長する権限を付与していないが、出願人が出願を放棄する意思がなかったことを証明し、特別な事情、すなわち、出願人が出願のフォローアップに勤勉であり、放棄が意図的でなかったことを示す事実がある場合にのみ、令状管轄権を行使することができる、と判示した。

デリー高裁は、本件においては、原告は **FER** が発行されたことを知らなかったと思われる事実に留意し、また、原告は最初の弁護士に定期的に手紙を書いており、勤勉であったと判断した。また、特許出願人と特許代理人との関係は、訴訟における訴訟代理人と弁護人との関係に似ているところ、特許出願人は特許代理人の過失によって特許権の損失を被ることはないとし、最高裁判所の判例に依拠し、代理人のミスを理由に原告が損害を被ることはないと判示した。

以上をふまえデリー高裁は、特許出願のみなし放棄を無効とし、インド特許庁に対し、**FER** に対する回答を受理し、審査を行うよう命令した。ただし、デリー高裁は、憲法第 226 条に基づく令状権は特別な場合にのみ行使することができるものであり、特許出願人は、特許法および特許規則に規定された期限が遵守されるよう十分注意すべきである点も判示した。また、デリー高裁は、2021 年 7 月 23 日付国会常設委員会報告書「インドにおける知的財産権制度の見直し」にも注目し、軽微なミスや善意の過誤により放棄された出願を回復するためのメカニズムを特許法に設けるべきであると勧告した。

D. 分析と考察

この判決は、放棄されたとみなされた特許出願を回復させるために裁判所が特別な権限を行使した点で重要である。裁判所は、意図的でない放棄は憲法 226 条に基づく特別な権限の発動につながるとし、出願人が出願の状況を熱心に調査していたことが、権利喪失において出願人に過失がないことを裁判所に納得させる上で重要な役割を果たしたとした。裁判所はまた、申請を放棄する意思は明確でなければならないと指摘した。出願人が出願の追跡調査に熱心でなかった場合、出願人は出願を追求することを望んでいなかったと推定される可能性がある。

1.7 「product by process」クレームから「prosess」クレームへの補正の適否に関する判断

NIPPON A & L INC. vs.
THE CONTROLLER OF PATENTS
(CASE NO.: C.A.(COMM.IPD-PAT) 11/2022)

A. 本件概要

本件は、原告（出願人）が拒絶査定を取消しを求めた事案である。この特許出願は、コポリマーラテックスの製品および製法に関するものであった。被告（インド特許庁）は、最初の審査報告書（FER）への回答に際して提出された補正されたクレームが、当初クレームの範囲を超えていることを理由に、特許出願を拒絶したため、原告はデリー高裁へ訴えを提起した。本件において原告は、被告が特許法第 59 条（許容される補正の種類に関する制限）の解釈を誤っていることを理由に、拒絶査定は破棄されるべきであると主張した。デリー高裁は、補正が特許法第 59 条の要件に適合するか否かを判断するには、全体的な範囲の変更を分析する必要があるとし、拒絶査定を破棄し、インド特許庁へ審査を差し戻した。

B. 本件に関する法律

特許法第 59 条

- (1) 特許願書若しくは完全明細書又はそれに係る書類の訂正については、権利の部分放棄、訂正若しくは釈明による以外の方法によって一切訂正してはならず、かつ、それらの訂正は、事実の挿入以外の目的では、一切認められない。また完全明細書の如何なる訂正についても、その効果として、訂正後の明細書が訂正前の明細書において実質的に開示していないか又は示していない事項をクレームし若しくは記載することになるとき又は訂正後の明細書のクレームが訂正前の明細書のクレームの範囲内に完全には含まれなくなるときは、一切許可されない。
- (2) 特許付与日後に、長官又は場合により審判部若しくは高等裁判所が当該明細書又はそれに係る他の書類の何らかの訂正を認めたときは、
 - (a) 当該訂正は、全ての目的で当該明細書及びそれに係る他の書類の一部を構成するものとみなし、
 - (b) 当該明細書又はそれに係る他の書類が訂正された事実は、速やかに公告し、かつ
 - (c) 特許出願人又は特許権者の訂正請求の権利については、詐欺を理由とする以外は、疑義を呈してはならない。
- (3) 訂正された明細書を解釈するに当たっては、最初に受理された明細書を参照することができる。

C. 本件内容

原告は、2016 年 2 月 2 日にインド特許出願 201617003704 号を出願した。FER の通知と、ヒアリングの結果を踏まえ、原告は特許請求の範囲を「product by process」クレーム

から、「process」クレームに補正した。当該補正により、当初クレーム（請求項1）は「乳化重合により得られるコポリマーラテックスであって、該コポリマーが以下を含むモノマー成分からなるコポリマーラテックス」となっていたが、補正後のクレーム（請求項1）は「コポリマーラテックスを得るための乳化重合方法」となった。被告は、補正後のクレームが当初クレームの範囲を超えていること、補正後のクレームが進歩性を欠いていることを主な理由として、この出願を拒絶した。なお、拒絶査定においては、発明該当性に関する原告の意見に対して、被告からの言及は無かった。

（1）原告（出願人）の主張

原告は、「product by process」クレームを「process」クレームに修正することにより、クレームの範囲が狭められたと主張した。また原告は、特許法第59条の適用要否に関する検討は、補正されたクレームが明細書および当初のクレームの全体的な範囲に含まれるかどうかに関心すべきであり、本件において、完全明細書にはプロセスに関連する開示が含まれていたため、当初クレームに「プロセス」クレームが含まれていなかったとしても、プロセスクレームは完全明細書の範囲に含まれることを主張した。

（2）被告（インド特許庁）の主張

被告は、「product by process」クレームを「process」クレームに修正することにより、クレームの性質が変更されたこと、特許法第59条に基づき補正できるのは誤りのみであり、補正されたクレームは補正前のクレームの範囲に含まれるべきであること、故に、原告の補正は特許法第59条の下では許されず、そのような場合、出願は放棄されたものとみなされると主張した。

（3）裁判所の判断

デリー高裁は、明細書全体がプロセスを詳細に説明していると判断した。また、当該補正が、インド特許庁の「product by process」クレームに対する拒絶理由に対応して、当該クレームを削除していることから、特許法第59条における釈明の範疇に属するものと判断した。

またデリー高裁は、「product by process」クレームを「process」クレームへ補正することによる権利範囲の変動について、製品クレームが特許付与された場合、当該製品がどのような工程を経て製造されたかにかかわらず、特許権者は当該製品自体について独占権を有する一方、製法クレームの場合、独占権は、特定の製品が製造される方法／手法に限定され、同じ製品が異なる製法／手法で製造または達成された場合、特許権者の独占権は、通常、当該異なる製法または当該異なる製法で製造された製品に及ぶことはないところ、"product by process"のクレームがある場合、独占の範囲はそれぞれのケースにおけるクレームの読み方次第であるが、本件において「product by process」クレームから「process」クレームへの補正は「ステップダウン」であった、と判示した。

またデリー高裁は、インドやヨーロッパにおける判例を示しつつ、また、特許法改正に関する報告書（N. Rajagopala Ayyangar 判事、1959年）について、当該報告書の趣旨と意図は、特許付与前にクレームと明細書の補正をより広く許容し、特許付与とその広告の後にこ

れを制限することであったことが明らかであり、発明が開示された事項の範囲内に含まれる限り、特許付与前の補正の場合、補正前と補正後の発明が同一である必要はないとの見解を明確に示していることにふれ、クレームを絞り込む補正は、特に特許付与前の段階では通常認められるべきであり、本件においてプロセスは明細書に開示されており、補正されたクレームは当初提出されたクレームよりも範囲が狭いため、拒絶査定は破棄されるべきであると判断した。デリー高裁は、さらなる審査のため、本件をインド特許庁に差し戻した。

D. 分析と考察

本判決は、特許法第 59 条の解釈をめぐるいくつかの問題を明らかにした点で重要である。特許法第 59 条の解釈に関して、インド特許庁の審査管理官 (Controller) の間で実務が大きく異なっているという実情がある。明細書からクレームへの限定事項の追加を認める審査管理官がいる一方で、補正後のクレームは補正前のクレームにおける逐語的な裏付けがなければならぬと主張する審査管理官もいる。さらに、従属クレームの追加はクレームの範囲を拡大するという理由で、従属クレームの追加を認めない審査管理官もいる。本判決は、補正が特許法第 59 条の要件を満たすか否かを判断する際に、明細書全体を包括的に読むことが必要であることを明確にした。本判決において、単独の特徴を読むのではなく、補正によってもたらされた全体的な範囲の変化を見るという裁判所の見解は、審査管理官や出願人に有益な指針を提供するものである。

第 2 章 意匠権

2.1 類似意匠が登録された場合の差止に関する判断

Trodat GMBH and Anr. vs.
Addprint India Enterprises Pvt. Ltd.
C.S. (COMM) 737 of 2022

A. 本件概要

原告 (Trodat GMBH およびそのインド子会社である Trodat Marking India Pvt. Ltd.) が、被告 (Addprint India Enterprises Pvt. Ltd.) 製品が原告製品に酷似しているため、意匠権侵害に基づく一方的差止命令をデリー高裁に訴えたところ、デリー高裁はこれを認め、被告に対して一方的差止命令を行った。

B. 本件に関する法律

意匠法第 22 条は、インドにおける登録意匠の海賊行為に関する規定を定めている。同条は、登録意匠の意匠権者又は所有者の同意を得ずに、既に登録されている意匠を不正に又は明白に模倣することは違法であるとしている。また、登録意匠に酷似した物質や材料の輸入も禁止されている。

意匠法第 2 条(d)は、インドで「意匠」とみなされるものを定義している。意匠とは、形状、構成、模様、装飾、線の構成、色彩、またはそれらの組み合わせの特徴のみを意味し、二次元、三次元、またはその両方の形態を問わず、手動、機械的、化学的、個別的、または複合的な工業的工程や手段によって物品に適用され、完成品において視覚に訴え、視覚のみによって判断されるものをいう、また、1999 年商標法第 2 条第(1)項第(v)号に定義される商標、1957 年著作権法第 2 条(c)項に定義される財産的標章または芸術的著作物は含まれない。

民事訴訟法第 39 条は、仮差止が認められる場合を定めている。







C. 本件内容









原告は、オーストリアの会社である Trodat GMBH と、そのインド子会社の Trodat Marking India Pvt. である。原告は、TroGroup GMBH の一員であり、TroGroup GMBH は「TRODAT」のブランド名で世界有数のスタンプ事業を展開し、「TROTEC」のブランド名で世界有数のレーザー事業を展開している。インドにおけるスタンプ事業に関連して、原告は、「FLASHY 6330」および「FLASHY 6903」のブランド名で販売されている製品について、それぞれインド意匠登録第 272348 号およびインド意匠登録第 272349 号の意匠権を取得している。

原告は、これら 2 つの製品の意匠は完全に新規かつ独特なものであり、原告意匠の登録日時点で、原告製品の意匠に類似する製品は他に存在しなかったと主張した。また原告は、

これらの製品の大規模な販売及び大規模なプロモーションにより、これらの製品の形状及び外観は、市場において相当な信用及び評判を獲得しており、これらの製品は2015年にオーストリアで初めて設計され、2017年に「FLASHY」のブランド名でインドにて発売され、2021～22年のインドでの売上高は4.65クローネ(約5,68,251米ドル)に上ると主張した。また原告は、インドで「FLASHY」ブランドの製品を販売促進するために約29,000万インドルピー(約35,437米ドル)を費やしたと述べた。

原告は、被告が「KVIK」のブランド名で販売しているゴム印製品が、原告製品の隷属的かつ明白な模倣であることにあると主張した。原告は、被告は2020年に被告製品について意匠登録をしている(第336561号、第336560号、第333927号、第333926号)をしているが、原告は、被告が原告製品のくぼみ、黒い仕切り線、形状、立ち上がり、色、機構を含むすべての特徴を模倣していると主張した。原告製品と被告製品の比較表は以下のとおりである。

PLAINTIFFS' PRODUCT - 'FLASHY 6330'	DEFENDANT'S IMPUGNED PRODUCT IMITATING DESIGN NO. 272348
	
	
	
	

PLAINTIFFS' PRODUCT - 'FLASHY 6903'	DEFENDANT'S IMPUGNED PRODUCT IMITATING DESIGN NO. 272349
	
	
	
	

法廷に示されたライバル製品の実物を閲覧したデリー高裁判事は、被告が原告製品のデザインを模倣したことは明らかであり、被告が取得した登録と原告の登録を比較すれば、原告製品と被告製品の同一性が示されると判示した。また、原告のスタンプは、製品の外観や使用感を含め、ユニークなデザイン、構成、レイアウトを有しており、原告の莫大な売上高とそのデザインが先行登録されているという事実により、被告が原告の製品のデザインを模倣したことは明らかであると指摘した。そして、原告および被告の製品の全体的な構成、レイアウト、色の組み合わせ、外観、使用感がほぼ同じであることから、原告が一方的な仮差止命令を認めるに足る一応の根拠を示したと判断し、被告に対し、原告の登録意匠の不正かつ明白な模倣である新しいゴム印、または原告のゴム印と外観、手触り、構成、色の組み合わせなどが類似するゴム印製品の製造を差し止める一方的な差止命令を言い渡した。

D. 分析と考察

デリー高裁が下した命令は、被告もその後意匠登録を取得していたにもかかわらず、原告の登録意匠に帰属する法的権利を認識し、原告に有利な先行する広範な販売と営業権を適切に考慮した点で重要である。

第3章 商標権

3.1 Google 広告プログラムのキーワードとしての商標使用に関する判断

Makemytrip India Private Limited vs.
Booking.com B. V. & Ors.
CS (COMM) 268/2022

A. 本件概要

インドの有名なオンライン旅行ポータルサイトである原告の **MakeMyTrip** は、ライバルのポータルサイトである **Booking.com** に対し、後者が **Google** 広告プログラムのキーワードとして自社の商標である「**MakeMyTrip**」を使用したことは商標権侵害およびパッシングオフにあたるとして訴訟を提起した。

Google 広告プログラムでは、広告主がキーワードを設定すると、ユーザーが **Google** ページで検索クエリにそのキーワードを入力した際に広告を表示するバックエンドのトリガーとして機能する。原告は、**Booking.com** が自社の商標をキーワードとして設定したため、ユーザーが **Google** で「**MakeMyTrip**」の検索を開始すると、多くの場合、最初に表示される広告は **Booking.com** のものであったと主張した。

裁判所は、**Google** 広告におけるキーワード設定としての登録商標の使用は侵害に分類されると判示した。判事は、登録商標の使用は、たとえそれが消費者の目に触れない方法であっても、ブランド所有者のウェブサイトから侵害者のウェブサイトへビジネスを転換させる試みであり、「登録商標の不当な利用」に相当するとの見解を示した。

B. 本件に関する法律

1999年インド商標法第29条には、登録商標の使用が侵害となる様々な状況が列挙されている。

第29条第4項(c)は、正当な理由なく、登録商標の特徴や評判を不当に利用する者がいれば、それは侵害使用であると説明している。

第29条(6)(d)は、登録商標をビジネス文書や広告に使用する者は、商標の使用に該当するとしている。

第29条第8項は、商標の使用が、その商標の広告によって侵害されるのは、その広告が産業上または商業上の誠実な慣行を不当に利用し、それに反している場合、その商標の識別力を害する場合、その商標の評判に反する場合であることを明確にしている。

第29条第9項は、登録商標の特徴的要素が単語で構成され、または単語を含む場合、その商標は、視覚的表現だけでなく、その単語の話し言葉による使用によっても侵害される可能性があるとして規定している。

パッシングオフについて、裁判所は *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names* (15th Ed.) に依拠し、インターネット検索エンジンが使用するスポンサーキーワードとして第三者

の商標を設定することは、不当表示になりうると述べた。

C. 本件内容

(1) 原告の主張

原告の **MakeMyTrip** は、インド有数のオンライン旅行ポータルサイトであり、2000年5月にドメイン名「**www.makemytrip.com**」を登録した。また、第9類、第35類、第39類、第43類の商標「**MakeMyTrip**」の登録所有者でもある。この商標「**MakeMyTrip**」は原告によって20年以上にわたって様々な形態やロゴで使用されてきた。

原告は、Google 広告プログラムにおいて被告が商標「**MakeMyTrip**」をキーワードとして設定したことに不満を抱いていた。原告は、Google の検索バーで「**MakeMyTrip**」を検索すると、検索結果の広告カテゴリーで最初に表示される広告が **Booking.com** (本件被告) の広告であることが多いと主張した。**Booking.com** は原告の主要な競争相手の1社であり、Google で「**MakeMyTrip**」を検索した際に、広告カテゴリーの検索結果トップ3に自社のウェブサイトが表示されるよう、Google 広告プログラムのキーワードに「**makemytrip**」を設定していた。

Google 広告プログラムは、Google がビジネス向けに提供するオンライン広告サービスであり、インターネットユーザーが検索する可能性の高い用語やフレーズに一致するキーワードを、たとえ競合他社の商標を含むキーワードであっても、設定することができる。原告は被告に対し、2019年と2020年に「**MakeMyTrip**」をキーワードに設定することを中止するように求める法的通知を出していた。被告は短期間停止したものの、その後、原告の商標のキーワードとしての設定を再開した。原告はこれに憤慨し、本訴訟を提起した。

(2) 被告の主張

Booking.com は、抗弁において、欧州委員会の判決 (Case AT.40428-GUESS) に依拠して、Google 広告プログラムにおけるキーワードとしての商標の使用に制限はあり得ず、そのような制限は競争法に反すると主張した。訴訟の当事者であるグーグルも同様の立場をとった。被告はまた、「**make**」、「**my**」、「**trip**」という単語は一般的かつ記述的に使用することが可能であり、いずれにせよ差し止めるべきものではないと主張した。また、商標をキーワードとして使用することは、様々な法域において侵害にはならないと強調した。

デリー高等裁判所は、被告の主張を退け、商標権者のウェブサイトから侵害者のウェブサイトへトラフィックを迂回させるための商標の目に見えない使用は、第29条における不正使用に該当すると判断した。

(3) 裁判所の判断

裁判所は、Google 広告プログラムでは、他人の登録商標を含む可能性のあるキーワードの設定が可能であるため、その結果、競合他社は、検索エンジンでより良く表示されるよう、競合他社の商標を設定する。その結果、実際の商標権者は、自社の商標の設定に際し、Google 広告プログラムへ追加投資を行い、自社の商標を (勝手に) 設定している競合他社よりも良く表示されるようにすることを余儀なくされる、と述べた。

そして裁判所は、Google は、競合他社が商標権者の商標をキーワードとして設定するこ

とを許可することにより、商標権者の営業権を侵害し、ひいては商標権の侵害と希釈化につながると述べた。

さらに裁判所は、キーワードの使用は、Google 広告プログラムの一環として原告の登録商標を不当に利用することにより、原告のウェブサイトから被告のウェブサイトにビジネスを転換させるものであると述べた。

以上のことから、裁判所は MakeMyTrip に有利な仮処分命令を下し、Booking.com が原告の登録商標「MakeMyTrip」とその変種を Google 広告プログラムでキーワードとして設定することを差し止めた。

なお、この差止命令は、この件に関する国際的司法管轄により、インド国内でのみ有効である。さらに、その範囲は「MakeMyTrip」の商標全体の使用に及ぶが、Google 広告プログラムにおける「make」、「my」、「trip」の単語の単独での一般的使用には及ばない。

D. 分析と考察

この判決は、顧客の混乱を前提としている。しかし、消費者が検索結果の上位に Booking.com の広告を見つけたとしても、全てのケースで混乱や事業損失が必ず生じるとは断言できないことは言及に値する。判決が掘り下げていない問題は、MakeMyTrip のポータルにアクセスするつもりだった消費者が、検索結果の順序を理由に実際に迂回させられるかどうかである。この判決は、国際的に同様の紛争が起きた際に重要な役割を果たすと見られている、適切なデータや顧客調査の結果なしに、肯定的な答えを推定している。インド（および他の地域）のオンライン・ビジネス・モデルが上昇傾向にあることを考えると、この分野は今後も注目すべき分野であり、インドの裁判所が今後、混同の結論に至るにあたり、よりデータ主導型のアプローチをとるかどうか注目される。

3.2 立体商標の保護に関する判断

Hermès International & Anr vs.
Macky Lifestyle Private Limited & Anr,
C.S. (COMM.) 716 of 2021

A. 本件概要

原告 (Hermès International S.A.) は、被告 (Macky Lifestyle Private Limited) を相手取り、原告商品 (バーキン (Berkin) ・バッグ) の立体商標、商標「HERMES」、自社製品の様式化されたマーク「HERMÈS」の侵害、様式化されたマーク「HERMÈS」とそのロゴの芸術作品の著作権の侵害を主張して、デリー高裁に提訴した。

デリー高裁は、HERMÈS という商標に帰属する国境を越えた評判と法的権利を認めただけでなく、立体商標のような非伝統的商標がインドで認められ保護されることを再確認した。

B. 本件に関する法律

商標法第 29 条第 7 項

商標が侵害される前提条件を規定している。登録商標は、商品のラベリングや包装、ビジネスパーとして、または商品やサービスの広告に使用することを意図した素材に当該登録商標を付した者によって侵害される、とされる。

商標法第 2 条(zb)

インドでは、トレードドレスの保護に関する個別の規定は存在しないが、パッシングオフのコモンローでは、商品の形状、パッケージ、色の組み合わせ等からなる「トレードドレス」の保護が規定されており、1999 年商標法第 2 条(zb)で詳述されている。

3. 本件内容

原告は、世界的に広く認知されている高級製品 (バーキン・バッグ) を製造している。バーキン・バッグは以下に挙げるようなユニークな特徴を有し、非常に個性的で人気が高いものである。



- バッグは長方形を底辺とする立体的な二等辺三角形である。

- バッグの持ち手は両サイドに縫い付けられている。
- バッグ前面の上半分は、3つの突起を持つ長方形のフラップで構成され、その間に2つの「鍵穴」型の開口部があり、持ち手の付け根を取り囲んでいる。
- フラップの上には小さなストラップが2つあり、どちらもプレート付きである。
- ストラップがロックによってセンターフラップに接続されるユニークなロック&キー機構を備える。
- バーキン・バッグには、錠前を開ける2つの鍵を持ち運ぶための吊り下げ式のキーカバーが付いている。
- ロックとキーは通常、ゴールドまたはパラジウム仕上げである。

原告は、バーキン・バッグの形状について、コモンロー上の権利だけでなく、法定の権利も有しており、以下に示す商標登録第1715604号の立体商標登録所有者である。



2021年9月、原告のサプライヤーの1社は、被告から「ケリー」と「バーキン」のバッグを製造するための材料調達の打診があったことを知らされ、被告の事業範囲について広範な調査を開始した。

調査の結果、被告はバーキン・バッグの製造業者であるかのように装い、同バッグを、IndiaMARTを含む第三者のウェブサイトや各種ソーシャルメディアで販売していたことが判明した。また、被告はIndiaMARTに、「Premium Leather Bags Birking Bag」という名前で、原告のバーキン・バッグと同じ高級バッグを出品していた。

原告は被告を相手取り、原告商品（バーキン（Berkin）・バッグ）の立体商標、商標「HERMES」、自社製品の様式化されたマーク「HERMÈS」の侵害、様式化されたマーク「HERMÈS」とそのロゴの芸術作品の著作権の侵害を主張して、デリー高裁に提訴した。

原告は、被告が原告製品に不正な関連性を持たせようとしていただけでなく、手ごろな価格でバーキン・バッグの新シリーズであるかのように見せかけて顧客を欺いたとし、原告製品と被告製品が酷似していることを示す比較写真を提出した。

Plaintiffs' Birkin Bag	The Defendants' Impugned Product
	

デリー高裁は原告の主張を支持し、また、原告が獲得した莫大な信用と国境を越えた評判を考慮し、回復不能な損失が生じることを認め、被告が侵害製品をそのウェブサイトや第三者のウェブサイトで使用、製造、広告すること、または原告の権利の侵害やパッシングオフにつながるような方法で当該商標/著作権を使用することを禁止する一方的な仮差止命令を下した。

C. 分析と考察

デリー高等法院が下した命令は、原告の商標に帰属する法定およびコモンロー上の権利だけでなく、インドにおける非伝統的商標（立体商標）に帰属する権利も認めたという点で重要である。また、原告の製品とその商標の周知性も認めた。

第4章 著作権

4.1 国外サーバーのデータ開示に関する判断

NEETU SINGH & ANR. vs.
TELEGRAM FZ LLC & ORS.
CS (COMM) 282/2020, (30.08.2022)

A. 事件概要

原告 (Neetu Singh) は、自身の著作物が被告 (Telegram FZ LLC) の様々なチャンネルを通じて原告の同意なく流布されており、著作権侵害に相当すると主張していた。著作権侵害を行っているチャンネルの削除命令があったにもかかわらず、新たなチャンネルが出現し続ける事態に直面した原告は、被告に対して、そのようなチャンネルの製作者の身元を開示するよう訴えを起こした。デリー高裁は、侵害者のデータを保有するサーバーがインド国外にあるにもかかわらず、インドの裁判所はインド国内で発生した著作権侵害の請求に対して管轄権を有し、そのような開示を指示することができると判示した。

B. 本件に関する法律

著作権法第 62 条第 2 項は、著作権者の管轄を定めている。同条は、侵害訴訟は、当該著作権者が居住する場所または事業を営む場所において提起することができると定められている。

著作権法第 2 条(m)には、侵害行為の定義が定められており、これには文学、演劇、音楽、芸術作品の複製が含まれる。

文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約 (1886 年) 第 1 条は、この条約が適用される国が、その文学的及び美術的著作物に関する著作権者の権利の保護のための同盟を構成することを規定している。

IT 法 (Information Technology Act) 第 79 条は、仲介者は、仲介者が利用可能にした、またはホストしている第三者の情報、データ、通信リンクについて責任を負わないと規定している。

C. 本件内容

原告 1 (Neetu Singh) は、インドのさまざまな競争試験を目指す学生を訓練するためにデザインされた書籍の著名な著者である。また、原告 2 (K.D.Campus) は、これらの競争試験の準備のための教育授業を行うセンターを運営している。

被告 (Telegram FZ LLC) は、携帯電話、コンピュータ、タブ、その他類似のガジェットにダウンロード可能なメッセージングプラットフォームであり、テキスト、オーディオファイル、ビデオファイル、画像、文書などを送信することができる。被告は、自身のプラットフォーム上で、原告の素材を使用した無許可のチャンネルを運営していた様々な未知のエンティティ (ジョン・ドウ) を、プラットフォーム上に展開していた。

原告は、Telegram 上のさまざまなチャンネルで、教材、講義のビデオ、著書の抜粋など、著作権で保護された著作物を無許可で流布しているのを発見した。憤慨した原告は、メッセージングアプリのテレグラムに対して著作権侵害の訴訟を起こした。裁判所は 2020 年 7 月 28 日付の仮命令により、原告の指摘するすべての違法チャンネルの削除を命じたが、新たなチャンネルはわずかな修正（接頭辞や接尾辞）を加えることで出現し続け、救済措置は効力を失った。そこで、原告は、効果的な救済のために、これらのチャンネルを運営している人物の詳細の開示を求める申請を行った。

被告は、同社のサーバーはシンガポールを拠点としており、データの復号化はシンガポールを拠点とする裁判所によってのみ認められると主張した。また、被告はドバイで設立された会社であるため、インドの裁判所には、著作権侵害の疑いのあるチャンネルを運営している契約者に関する情報の開示を命じる権限はない、と主張した。また、申し立てられたチャンネルの削除という暫定的差止命令は、原告の利益を保護するのに十分であること、さらに、被告のプライバシーポリシーは、テロ容疑者でない限り、利用者の身元を開示することを認めていない、と主張した。

デリー高裁は、被告のプラットフォーム上のチャンネルで流通している原告の著作物のコピーは、インドにおける原告の著作物の侵害コピーに該当すると判断した。

また、被告のプラットフォームはインドで最も人気のあるメッセージング・アプリケーションの 1 つであり、インドから収益を得ているため、単にサーバーを海外に置くだけではインドの管轄裁判所の命令を免れることはできないという事実注目した。

また、シンガポールは 1886 年に締結された文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約の加盟国であるため、原告の著作物はシンガポールの法律による保護を享受しており、このような侵害物の流布はシンガポールの著作権法にも違反するとの見解を示した。また、IT 法第 79 条により仲介者への免責条項は、著作権法で保証される権利を抑制することはできないと説明した。

また、クラウド・コンピューティングが最近の一般的なシステムであるため、たとえデータがインド国外の物理的構造に保存されていたとしても、インドや他国からアクセス可能であり、したがって、従来の領域性の概念はもはや存在せず、インドの裁判所は、著作権者の権利の行使に有効かつ必要な命令を下す権利を有する、と判断した。

以上を踏まえ、原告の著作物がインドの試験教材に関するものであり、被告がインドで大規模な事業を展開しているという事実を考慮すると、インドの裁判所が被告に対し、インドの法律を遵守し、侵害者に関する関連情報の開示についてインドの裁判所が下した命令を遵守するよう命じることは完全に正当であるとして、被告に対して、侵害チャンネルに関するデータ、およびそれらが作成されたデバイス、サーバー、ネットワーク、作成者、電話番号、IP アドレス、電子メールアドレスを含む運営者に関する詳細を開示するよう命じた。

D. 分析と考察

デリー高裁の判決は、進化し続けるテクノロジーがもたらす障害に取り組むインドの司法の進歩的なアプローチを示している。クラウド・コンピューティングが普及し、データ・

ストレージにおける国境が減少している現代において、従来の領土の概念を厳密に適用することは不可能であるとの見解を示している。本判決は、権利者の知的財産を保護するために、既存の法律が調和的かつ先見的に解釈されなければならないという事実を証明するものである。

4.2 著作権侵害事件が認知可能・保釈可能な犯罪であるかに関する判断

M/s Knit Pro International vs.
The State of NCT of Delhi & Anr.
Criminal Appeal No. 807 of 2022

A. 本件概要

2018年、インド刑法420条と併せ、著作権法第63条に違反するとして、第一次犯罪報告書(FIR)が警察署へ提出された。FIRにおいて被告人として特定された被告人は、その後、デリー高裁に対し、著作権法第63条違反の容疑は審理時点において認知可能かつ保釈不可能な犯罪ではないとして、刑事手続が却下されるべきとして、FIRの破棄を求める申し立てを行った。デリー高裁は、1956年著作権法第63条に基づく犯罪は、非認知かつ保釈可能な犯罪であることを理由に、2019年11月25日付の命令により出頭命令書を破棄した。デリー高裁の命令を不服とし、インド最高裁判所に刑事上訴がなされ、最高裁判所は著作権法第63条に基づく犯罪は認知可能であり性質上保釈されないとの判断が下された。

B. 本件に関する法律

著作権法第63条は、著作物を侵害するコピーの国内への輸入に関するものである。同条は、著作権を侵害する著作物のコピーの輸入は、たとえそのコピーが国外で作成されたものであっても、著作権者の排他的権利の侵害を構成することを明確にしている。同条はまた、輸入されたコピーが著作権者の許可を得て作成された場合や、頒布や販売ではなく個人的な使用のために作成された場合など、この規則に対する一定の例外を規定している。さらに、同条項は、著作権者が、侵害コピーを国内に輸入した者に対して法的措置を取る権利を有することを明確にしている。著作権法第63条には、刑事罰について、「3年まで延長することができる」という文言がある。

インドの刑法では、犯罪は「認知可能」と「非認知可能」の2種類に分類される。認知可能な犯罪とは、例えば殺人などの重大な犯罪のことで、警察は令状なしに捜査を開始し、逮捕することができる。一方、非認知可能な犯罪とは、例えば名誉毀損、偽造、詐欺など、私人に対する犯罪のことで、警察が逮捕できるのは、関係する裁判所から令状が発行された後である。3年以下の懲役または罰金刑に処せられる犯罪は非認知で保釈可能な犯罪に分類される。3年以上(ただし7年以下)の懲役に処せられる犯罪は、認知可能かつ保釈不可能な犯罪に分類される。

C. 本件内容

本件の争点は、著作権法第63条に関連して、問題となった犯罪が認知可能か非認知可能かということであった。著作権法第63条では、著作権侵害に対する刑罰として、「6ヶ月以上3年以下」の懲役および罰金と定めている。最高裁は、民事訴訟法別表第一の第二部に言

及し、著作権法第 63 条のように 3 年以上（7 年以下）の懲役に処せられる場合、その犯罪は認知可能で保釈不可能な犯罪であるとの結論に達した。つまり、被告人が 3 年以上の懲役に服することができる場合、犯罪は認知可能であるとみなされ、逆に 3 年未満の懲役に服することができる場合、犯罪は認知不可能であるとみなされる。

D. 分析と考察

これまで、インドのいくつかの高裁は、著作権法第 63 条に基づく犯罪は認知不可能であり、保釈可能であるとしてきた。また、本件において最高裁は、その判断が著作権法や刑事訴訟法といったインド国内の法的枠組みに影響を与えるだけでなく、インドの国際的義務、特に TRIPS のような協定の下での義務にも疑問を投げかけるような、厄介な法律問題に直面していた。そのような中で、最高裁が、これまでインドの様々な裁判所による矛盾した判決のために曖昧であった著作権法第 63 条に関する法的立場を明確にしたことには、重大な意味がある。著作権法第 63 条に基づく犯罪で令状なしに逮捕されることは、一方では海賊版ビジネスに従事する個人／法人に抑止力をもたらすかもしれないが、他方で、執行機関は、個人の創造性がいかなる形でも妨げられないようにしなければならない。

[特許庁委託事業]

レポートタイトル

2024年3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)