

特許庁委託事業

インド知財判決分析集

2024 年度版

2026 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. 標準必須特許関連訴訟：損害額の算出方法など.....	1
1-2 標準必須特許関連訴訟：銀行保証.....	6
1-3 第3条(d)に基づく特許性の判断.....	9
1-4 第3条(h)の判断手法及びPCT出願の国際段階でのクレームの取り扱い	11
1-5 特許法第3条(j)に基づく特許性の判断.....	13
1-6 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム.....	15
第2章 商標権	18
1-7 逆詐称通用	18
1-8 単一色からなるトレード・ドレス.....	20
第3章 意匠権	23
1-9 意匠権と著作権との境界.....	23
第4章 著作権	25
1-10 生成AIによる著作権物の利用.....	25

第1章 特許権

1-1. 標準必須特許関連訴訟：損害額の算出方法など

Lava International Limited v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson (C.S.(COMM) 65/2016)

Telefonaktiebolaget LM Ericsson v. Lava International Limited (CS(COMM) 1148/2016, CC(COMM) 14/2017)

(1) 本件概要

2024年4月3日、デリー高裁は、2G、3G及びEDGEの標準必須特許（Standard Essential Patents：SEPs）の侵害に関する Telefonaktiebolaget LM Ericsson（以下「Ericsson」という。）と Lava International Limited（以下「Lava」という。）との約10年の係争に判決を下した。LavaがEricssonに対して5%の利息とともに24.4億ルピー（約2,990万ドル）の支払いを命じる判決を下し、インドでのSEPの権利行使に関するマイルストーンとなった。判決では、FRAND（Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory）ライセンスにおける義務を通じて、公平な競争を確保しつつ、互換性や技術革新を助長する際の標準必須特許の重要な役割を強調した。デリー高裁は、特許の必須性、標準に対するクレームチャートマッピング、ライセンス比較アプローチに基づく損害の計算を含む複雑な問題を克服し、発展する通信分野における標準必須特許に関する紛争を解決するための詳細な枠組みを提供したのである。

(2) 本件に関する法律・規則

- ・1970年インド特許法第3条(k)は、「数学的又はビジネス方法、コンピュータープログラムそれ自体、並びにアルゴリズム」を非特許事由とする。アルゴリズムを特許性から除外するが、これはLavaがEricssonの特許の有効性を争った点である。
- ・同第48条は、特許が付与された製品又は特許が付与された方法から製造された製品を、第三者が利用し、販売し、輸入することを防ぐ権利を含む、特許権者の権利を定める。
- ・同第107A条は、侵害とみなされない特定の行動を列挙する。同上(b)は、「法律に基づいて製品を生産、販売又は配布することを適切に許可された者からの特許製品の何人かによる輸入は、特許権の侵害とみなされない」と定める。
- ・同第64条は、特許の取消し理由を定める。

(3) 本件の内容

Ericssonの主張

Ericssonの特許は2G、3G及びEDGEの重要な通信標準に必須のものであり、インド特許法に完全に準拠しているとし、特許の有効性を主張した。Ericssonは、それらの特許は

厳格な審査を経て付与され、標準の実装に必須なものであると強調する。これらの特許が無効であるという Lava の主張に反論し、特にインド特許法第 3 条(k)の非特許事由であるアルゴリズムに関する特許であるとの Lava の主張を拒絶するものである。

Ericsson は、誠意を持って Lava に FRAND オファーをなし、それが Lava によって拒絶されたと主張する。

インド特許法第 107A 条(b)に基づく特許権の消尽についての Lava の防御方法への応答に際し、Ericsson の標準必須特許の使用について Lava は Ericsson から許諾を得ていないため、特許権の消尽は適用されない旨を主張した。特許権の消尽は、許諾がなされた際にのみ発生することを強調し、本件においてはこのような主張は存在しないから Ericsson は特許権を行使することが許されるのである。

侵害を証明するため、Ericsson は、Lava の製品は規格に準拠しており、それによって、標準必須特許を自動的に侵害していることを強調した。したがって、間接的な侵害テストで十分であり、個々の製品のテストの必要性はない。

実施料に関して、Ericsson はライセンス比較アプローチを支持し、世界的な運用に沿っており、標準必須特許の真の価値を反映している旨を主張した。Ericsson は、Lava の、最小販売可能特許実施単位 (Smallest Saleable Patent Practicing Unit : SSPPU) 及びトップダウンアプローチを拒絶し、それらを合理的な FRAND 実施料を計算するには不十分であるとみなした。最後に、誠実な交渉を Lava が拒否したことは、不誠実 (unwilling) な実施者となり、法的手段によって正当化されると主張した。

Lava の主張

Lava の最初の主な争点は、Ericsson の特許の有効性であり、特に本件特許はインド特許法のもとで新規性も進歩性もないと主張した。Lava は、本件特許はアルゴリズムに基づいており、したがって、新規性を有するハードウェアを欠いているから第 3 条(k)のもとでは特許とすることはできないと主張した。Lava はまた、本件製品は特定の特許技術を実装したのではなく、又は Ericsson の特許クレームを侵害しない方法で実装したものであると主張した。

Lava はさらに、Ericsson のライセンスのオファーは不合理であり、ETSI (European Telecommunications Standards Institute : 欧州電気通信標準化機構) に基づく FRAND 義務に準拠していないと主張した。Ericsson のライセンス規約は、特許の必須性及び適用すべき規格について明確性を欠くと主張した。Lava は、Ericsson が ETSI に対してなした宣言は不十分であり、特定の規格に必要と宣言された特許について、十分かつ詳細な開示を提供できていないと主張する。それゆえ、Lava にとって FRAND 規約の範囲を評価し、合理的か否かを判断することは難しかったのである。

Lava はまた、本件規格に準拠した全ての製品の販売は、特許の消尽の原理に基づいて、さらなる実施料の義務を発生させるべきではないと主張する。Lava は、単に携帯電話機を

許諾された企業からインドに輸入しただけであり、チップセットを提供するその企業は、Ericsson から許諾を受けていると申し立てた。Lava の立場は、特にすでに許諾された特許技術は製品に組み込まれ、最終製品の一部として販売されているから、この消尽の原理を本件に適用し、それゆえ、製品に対する追加の実施料は主張できないとするものである。

Lava は、さらに、実施料の計算が正確ではないと主張し、実施料は製品全体よりも最小販売可能特許実施単位 (Smallest Saleable Patent Practicing Unit : SSPPU) に基づくべきであると提案した。Lava は、SSPPU に基づく実施料の計算はより合理的で適切な実施料レートとなり、標準必須特許の使用に対する過剰請求を防止するものであると主張する。

裁判所の判断

裁判所は 8 の特許の有効性を検討し、不特許事由及び新規性の欠如を参照し、IN 203034 特許は無効であり、取り消される可能性があるとの心証を得た。残りの 7 の特許は有効であるとした。

Lava の主張する特許の消尽について、裁判所は、Lava による製品の販売は Ericsson の特許に関する許諾を得ていないため、特許の消尽論はこの事件には適用されないとした。裁判所は、特許権者が製品の販売の際にその特許の使用のための明示的な許諾を与えない限り、特許の消尽は適用されないと判示した。Lava は FRAND の許諾を Ericsson から取得していないため、その製品の販売は Ericsson の特許を消尽せず、Ericsson には残存するその標準必須特許の権利を行使できる。

判決は、ETSI などの SSO (Standard Setting Organization : 標準化団体) に登録された必須性の宣言が SEP 保有者を FRAND への参画に結び付け、互換性を確保し、反競争的な行動を防止すると強調する。裁判所は、このような宣言の目的は、実施者が規格に準拠することを可能にする一方で必須の技術に公平にアクセスすることを保証することであると考えている。ETSI のポリシーが、特定の規格のレベルでの宣言ではなく、例えば 2G、3G の規格である GSM/UMTS 等のプロジェクトレベルの宣言を許容する点を指摘し、Ericsson の宣言が十分で適時であったかについての Lava の異議を却下した。裁判所は、ETSI が Ericsson の宣言に対して何ら異議を唱えず、十分に有効であることを指摘した。公平な許諾や市場バランスの確保という宣言の実質的な目的は、厳格な手続順守よりも重要であると結論付けた。

標準必須特許の侵害成立について、裁判所は 2 段階テストを適用した。この 2 段階テストのもとでは、本件特許を規格にマッピングし、実施者の製品が規格に準拠しているのであれば、その実施者の製品は標準必須特許を侵害しているといえるのである。Ericsson は、Lava の製品が Ericsson の標準必須特許によってカバーされる規格に準拠していることを証明することに成功した。デリー高裁はまた、ETSI 規格はインドの規制当局によりインドで利用するために承認されている点も指摘した。また、損害は明示的にテストされ

たものに限られず、関連する規格に準拠する全ての製品のために支払われるものとみなされるとも判示した。

デリー高裁は、標準必須特許（SEP）保有者と実施者の権利の均衡を図るため、FRAND 料率交渉は誠実に行われなければならないと強調した。ETSI のような標準化団体（SSO）は、特許の有効性や必須性を検証するものではない。侵害を疑われている者は、交渉の最中か事後にこれらの点を争うことができるが、もし実施者が誠意を持って交渉することに失敗すれば、権利者は、過去の使用の損害を含む救済手段が与えられているのである。Lava は、一貫して意味のある交渉に参加することを拒否し、カウンターオファーもせず、許諾なしで Ericsson の標準必須特許を使用し続けたため不誠実（unwilling）な実施者とみなされた。

損害の計算方法について、特許の市場価格を反映する一貫性と公平性を確保するための指標として、同じ標準必須特許のポートフォリオに関係している前回のライセンス契約から実施料を検討するライセンス比較アプローチが採用されるべきであるとした。

デリー高裁は、最終製品のレベルではなく最小販売可能特許実施単位（Smallest Saleable Patent Practicing Unit：SSPPU）（本件ではチップセット）のレベルでのみ実施料が計算されるべきとの Lava の主張を退けた。つまり、実施料を最終製品のレベルで計算するという通信業界で普及している運用を採用した。Lava は実施料負担の合計及び Ericsson の標準必須特許の評価に関する十分な証拠を示さなかったため、規格に必要な全ての特許の実施料負担の合計を特定して構成するトップダウンアプローチも裁判所によって却下された。

また、この損害賠償の訴訟で Ericsson によって主張された特許のみについてではなく Ericsson の標準必須特許ポートフォリオ全体に対して、Lava は損害を支払うことになる と判示した。

デリー高裁は、2015 年のライセンス交渉において Ericsson が Lava に対してオファーした Lava の製品の販売価格に基づいた実施料の範囲を参照することで、損害額を計算した。Lava が誠意を持って交渉しなかったことをデリー高裁は指摘し、実施料レートの高い範囲を提案した。一方で、本件訴訟で Ericsson が主張した 8 の特許のうち、1 つは無効となった。したがって、裁判所は実施料レートを調整したのである。上記要因を用いて、Ericsson から Lava への最終的なオファー及び第三者との Ericsson の合意に関する一貫性に基づいた実施料レートとして、1.05%の実施料レートが定められた。全体の損害は約 24.4 億ルピー（約 2,990 万ドル）である。裁判所は訴訟費用についても Lava の負担とした。

（４）分析と考察

裁判所の本件判例での理由付けは、規格準拠の製品に対する標準必須特許の普遍的な適用可能性にその本質があると認識する国際的な法曹業界の進展に沿うものである。この決定は、許諾を得るために実施者に権利者との誠実な交渉を促すものとなるであろう。

1-2 標準必須特許関連訴訟：銀行保証

GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP. LTD. & ORS. V.
INTERDIGITAL TECHNOLOGY CORP. & ORS (2024: DHC:4547-DB)

(1) 本件概要

本件は、被控訴人である Interdigital に有利な 2024 年 2 月 21 日の第一審の命令の取消を求めて Oppo が控訴した事件に関するものである。その命令は、ライセンス料と追加のコストを補填するための暫定的な支払いに関するものである。

第一審の判決では、控訴人と被控訴人との間でライセンス交渉の最中になされたオファー及びカウンターオファーに関して、秘密保持クラブ及び銀行保証の会則に関する中間申立てが決定された。被控訴人は、控訴人が通信標準及び HEVC エンコーディングに関する標準必須特許 (SEP) を継続的に使用した旨を主張する。被控訴人は、控訴人に対して、標準必須特許の侵害訴訟を提起し、当該標準必須特許を使用する控訴人の差止めを求めた。さらに、被控訴人は、当該標準必須特許についての暫定措置を求める中間申立てを求めた。一方で控訴人は、グローバルライセンスのカウンターオファーを補填するための HSBC パリ支店からの銀行保証を付することによって、ライセンス交渉中になされた被控訴人に対するカウンターオファーを担保するよう準備した。被控訴人は、当該銀行保証に反対し、カウンターオファーに対して取られるべき確かな安全策を求めた。

この点は第一審で合意され、被控訴人の請求を認め、ライセンス料と追加のコストを満たす金額を裁判所に供託するように控訴人に指示する命令を言い渡した。

この第一審の命令で不利益処分を受けた控訴人は、第二審に控訴し、控訴人の請求が認められ、それによりインドの公的銀行による銀行保証が受け入れられた。

(2) 本件に関する法律・規則

第二審は、インドの民事訴訟法 (Civil Procedure Code) 第 39 指令規則 1、2 に依拠して、第一審の判断を覆した。

(3) 本件の内容

当事者間の事件の発端は、控訴人が 2G、3G、4G、5G 及び HEVC 技術等に関する標準必須特許を侵害したとして、被控訴人が提起した侵害訴訟にある。被控訴人は、暫定的な供託を含む救済手段を求めて申立てをした。控訴人もまた、秘密保持クラブの会則に関して暫定的な申立てをした。

控訴人は、すでに被控訴人と当該標準必須特許のライセンス取得のために交渉に入っているとの理由で、暫定的な供託に反対し、カウンターオファーを提示した。また、グローバルライセンスを保証するために、ドイツで進行中の訴訟に関連して発行された HSBC 銀行パリ支店の銀行保証も与えた。控訴人はまた、HSBC 銀行パリ支店から提供された証明

書も提出した。しかしながら、被控訴人は、HSBC 銀行パリ支店の銀行保証を担保として受け入れるための特定の条件の導入を求めた。

両当事者によって合意されたこの条件の重要な部分は以下のとおりである。

- ・控訴人は、手続きが保留されている間はインドの裁判所の許可がない限り銀行保証を取り消すことはできない。
- ・銀行保証は、被告から原告への支払い額を保証するために、これらの手続きに関する裁判所の命令のための担保として機能する。
- ・銀行保証はデリー高裁の管轄下に置かれ、被控訴人は、デリー高裁の許可なくして取消に関する手続又は他の管轄の銀行保証の取下に着手することはできない。
- ・銀行保証の金額は、FRAND レート等に基づいた最終決定と考えるべきではない。

第一審は、2022 年 10 月 6 日付で、上記の条件を組み入れる同意命令を発した。その後、控訴人が条件を順守することを保証するために、第一審は、HSBC 銀行パリ支店の銀行保証を受け入れるため、HSBC 銀行インドの職員に裁判所登録官のところに出頭するように指示した。しかしながら、当該命令は順守されなかった。

HSBC 銀行インドが第一審の命令を順守することができなかつたので、控訴人は代わりにインドの公的銀行からの独立した銀行保証によって被控訴人に自発的に担保を付した。公的銀行の銀行保証は価値が低くインドの販売額を保証するだけであつたので、被控訴人は公的銀行からの銀行保証に反対し、したがって 2022 年 10 月 6 日の条項を変更することとした。被控訴人はさらに、より低い価値の保証は控訴人を有利な立場にし、被控訴人に対して不公平であると主張した。

被控訴人の主張を容れ、第一審は、公的銀行の保証によりカウンターオファーを担保するという控訴人の申立てを拒絶した。第一審はまた、控訴人の財務状況は良くなく、州当局から監査を受けているとの被控訴人による主張を受け入れた。被控訴人は、第一審の当該命令の取り消しを求めて、デリー高裁の第二審に控訴した。第二審における被控訴人の主張は、第一審でなされた命令によって控訴人は HSBC 銀行インドの不順守のためにペナルティを受けかけているというものである。控訴人はまた、第一審は HSBC 銀行パリ支店の銀行保証が信頼できるものであり、特定の権限に制限されているものではないことを認識できなかつたと主張した。さらに、被控訴人は、公的銀行からの独立した銀行保証により被控訴人に自発的に担保を供したとも主張した。

第二審は、銀行保証は特定の管轄下に制限されているものではなく、普遍的に国際商業会議所 (ICC) のガイドライン第 758 に定められるものであると判示し、したがって、HSBC 銀行パリ支店は、国際銀行保証に関する普遍的な規則に従う義務を負うことを指摘した。

第二審は、控訴人が国際銀行保証は裁判所からなされたいかなる命令に対しても担保として機能することに同意していると述べた。さらに、第二審は、インドの裁判所の許可なくして控訴人は銀行保証を取り消さないことに同意していることも述べた。

第二審によれば、銀行保証は銀行の独立した義務であり、当事者の財務状況に関係なく順守されるものであるから、控訴人の財務状況は関係ない。第二審はまた、公的銀行が控訴人から提出するよう促されたその銀行保証を履行できないことを疑う理由がない旨も述べた。したがって、第二審の見解では、公的銀行によって発行された銀行保証を受け入れない理由はない。

裁判所の判断

本件訴訟において、第二審は、裁判所登録官の主張を容れ、控訴人の世界の売上のインド市場の売上割合である 18.7%に利子 6%を追加した金額について、控訴人がインド産業開発銀行などの公的銀行から無条件の銀行保証を与えるように指示した。国際銀行保証は第二審によって発せられた命令に基づくものではないため、第二審は、控訴人への国際銀行保証の返還に関して何らの命令も発するよう提案しなかった。銀行保証の調整に関する問題は当事者に委ねられた。第二審はまた、控訴人が命令に従い付与した国際銀行保証を減額することを妨げないことを明示した。

(4) 分析と考察

第二審が第一審の判断を覆し、国際銀行保証の提出を条件に控訴人は標準必須特許を使用することを禁止されないことを判示した重要なものである。したがって、その判断は当事者間のバランスを保つものであった。判断の中で、有効な銀行保証が提供されれば、当事者の財務状況は関係ない旨が指摘されている。

1-3 第3条(d)に基づく特許性の判断

Nippon Steel v The Controller General of Patents, Designs and Trademarks ((CA (COMM IPD-PAT) 323/2022, 2024:DHC:6514)

(1) 本件概要

デリー高裁は、1970年インド特許法第3条(d)に基づく発明の特許性についての重要な論点について判断を下した。2024年3月16日付のインド特許庁の拒絶査定を取り消し、再審査のために差し戻した。

(2) 本件に関する法律・規則

1970年インド特許法第3条(d)は、非特許事由を定める。

(3) 本件の内容

申立人の主張

第3条(d)に関する明示的な拒絶理由が FER (first examination report) でもヒアリング通知 (ヒアリング通知でインド特許庁が示した拒絶理由は特許法第2条(1)(j)及び「第3条」のみであった。) でも示されていないと主張した。第3条(d)の明示的な拒絶理由に対応する公平な機会がなかったため、申立人は、これは当然順守されるべき正義に明らかに違反するものと主張した。

さらに、インド特許庁の本件の命令は、第3条(d)に基づいてどうして本件発明が非特許事由となるのかについて適切な理由付けを欠くと主張した。もし装置と併用するのであれば修理方法は単に装置のマニュアルの一部であり、それゆえに第3条(d)に該当するとインド特許庁が誤った主張をしており、発明の技術的な側面を分析することなく特許の付与を拒絶することは誤りであると主張したのである。

被申立人 (Controller) の主張

被申立人は、方法のクレームは、装置の取扱いハンドブック又はマニュアルを使用する当業者によって実施され、したがって第3条(d)の定める非特許事由である単なる装置の適用を意味するものと主張した。請求項1は進歩性を欠き、特許性に値する技術的な特徴や機能的な関連性も認められないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は詳細な分析を実施し、本件命令が請求項1に記載の方法のみを対象としていることを指摘した。本件の方法のクレームは「既知の方法、機器又は装置の単なる使用」となるため第3条(d)に基づき拒絶されたと判示した。裁判所はさらに、請求項1の方法を実施するための装置が知られていることを示す何らの先行技術文献もヒアリング及び本件

命令で引用されていない点も指摘した。さらに、ヒアリング通知及び本件命令のいずれにも装置の新規性及び進歩性に関して何らの拒絶理由も示されていない。これは、前記「既知の方法、機器又は装置」を不明確にするものである。それでも結果として、本願クレームに記載の発明は第3条(d)に基づき拒絶されたのである。

申立人に賛同したうえで、本件は DS Biopharma v The Controller of Patents and Designs (CA (COMM IPD-PAT) 6/2021) の控訴審の結論に同調し得るものであると判示した。そこでは、「既知の物質」をヒアリング通知で適切に特定しておらず、第3条(d)の拒絶理由に対応するための十分な機会を欠いているため、特許出願を拒絶した命令を維持できないと判示している。

結局のところ、裁判所は本件命令を以下の理由で破棄した。

- 当然順守されるべき正義に反する。
- クレーム記載の方法の技術的な分析を欠いている。
- 本件発明の特許性について何らのテスト又は基準を当てはめていない。
- 第3条(d)の根拠となる既知の装置を特定していない。

本件はインド特許庁に再審査のために差し戻され、裁判所はまた、申立人に対し以下の質問に回答する機会を提供し、その後第3条(d)項の拒絶理由に加えてこれら进行处理した上で決定を下すようインド特許庁に指示した。

- 請求項1は、方法のクレームに見せかけた使用方法のクレームなのか？第2条(1)(j)に基づいてそれは発明をみなされない。
- 請求項1は、単なる情報の提示であるために第3条(n)に基づき拒絶されるか？
- 請求項1から3に記載される発明は、第2条(1)(j)に定める新規性、進歩性及び産業上の利用可能性を満たすか？

(4) 分析と考察

本件命令は、第3条(d)の拒絶理由の評価を巡る重要な論点を扱い、裁判所がインド特許庁に対して発明の他の特許要件の差異を掘り下げるように指示をしたこともまた興味深い点である。

第3条(d)項の拒絶理由を検討する際には、その適用についての具体的な理由付けや証拠の提供が必要となるため、この決定はインド特許庁の実務に重要な改善をもたらすことが期待される。

1-4 第3条(h)の判断手法及び PCT 出願の国際段階でのクレームの取り扱い
Mitsui Chemicals vs Controller of Patents (CA (COMM IPD-PAT) 196/2022)

(1) 本件概要

インド特許法第3条(h)の不特許事由を維持したことに加えて植物の取り扱い方法に変更した補正クレームが補正前のクレームの範囲に入っていないという理由で出願を拒絶したインド特許庁の拒絶査定を、デリー高裁は破棄した。

(2) 本件に関する法律・規則

- ・1970年インド特許法第59条は、許容される補正の制限を定める。
- ・同第3条(h)は、農業又は園芸方法に関する発明について不特許事由を定める。

(3) 本件の内容

申立人の主張

申立人は、PCT 出願時の原クレームはすでに「殺虫剤の組成物」を対象としていたと主張した。これは、補正前のクレームが「植物の取り扱い方法」に焦点を当てていたとの異議の主張に反するものである。申立人は、コントローラーが PCT 出願

(PCT/JP2007/072526) に基づいた国内段階としての出願であることを見落としており、補正されたクレームは PCT 出願の原クレームの範囲内であることを主張した。申立人はさらに、クレームを補正すべきとする正式な要請がインドでの国内段階の出願時になされておらず、当時の記録されているクレームは PCT 出願の原クレームであったと主張した。

被申立人 (Controller) の主張

それに対して、被申立人は、申立人のインドの最初の出願は「殺虫剤の組成物」を含んでいなかったことを強調した。一方で、「植物の取り扱い方法」に焦点が当てられていたのである。被申立人は、クレーム1、2を削除することで国内段階に入る際に申立人が意図的にクレームの範囲を狭くしたが、それは2003年特許規則第20条の下で許容されるのである。申立人がクレーム1、2を削除することを選択したので、それらを補正を通じて再度導入することはできない。その結果、「殺虫剤の組成物」に関連する補正クレームは明らかにインドの原出願のクレームの範囲を超えるものである。

裁判所の判断

裁判所は、インドを指定した PCT 出願のクレームは本質的に完全明細書の一部とみなされるとする特許法第138条(4)の規定に依拠した。裁判所はさらに、出願人が選択するならば国際調査機関又は予備審査機関に対して提案された補正をインドの国内出願に組み込むことを許容する第138条(6)の規定をも強調した。

裁判所によれば、様式 13 に基づく補正の請求の証拠がないにもかかわらず、インド特許庁は PCT 出願の原クレームではなく「植物病虫害の予防方法」とした国内段階のクレームを誤って参照したのである。

さらに、特許規則第 20 条の 2016 年改正は補正書の提出なしにクレームの削除を許容するが、その施行基準日前である 2009 年に出願されているため、この改正は本件出願に影響を与えない。この判決は、国内段階の手続きの際に削除された PCT 出願のクレームを再度導入することが不可能としたことはクレームの補正手続きの誤りであることを強調した。

裁判所はまた、第 3 条(h)に基づいて出願を拒絶する場合には、発明が真に農業方法を構成する又は第 3 条(h)の範囲に入らない農業上の課題を技術的に解決するものであるかを決定するためにはより詳細な分析が求められるとも強調した。これは、コルカタ高裁の判決 (Decco Worldwide Post Harvest Holdings & Anr v The Controller of Patents and Designs & Anr (CA (COMM IPD-PAT) 196/2022)) にも整合するものである。

したがって、裁判所は、本件命令は維持できずそれを破棄し、本件を新たに初めから検討するためインド特許庁に差し戻すと結論付けた。

(4) 分析と考察

本件の判断は、インド特許庁の命令に加え特許クレームの補正の評価において、手続き遵守の重要性を強調する。植物の取り扱い方法は伝統的な農業方法とは異なり、特許法第 3 条(h)によって不特許とはならないことがあることも示したのである。

1-5 特許法第3条(j)に基づく特許性の判断

Sakata Seed Corporation vs The Controller of Patents And Designs (CMA (PT) No.30 of 2023)

(1) 本件概要

マドラス高裁は、1970年特許法第3条(j)に関する貴重な見解を示した。裁判所は、人の介在を前提とする個々のステップからなる方法は、クレーム記載の方法は第3条(j)に基づき認められないとしたインド特許庁の決定を覆すに十分であると明確に示した。

(2) 本件に関する法律・規則

1970年特許法第3条(j)は不特許事由を定める。微生物以外の植物及び動物、そして種子、変種及び種並びに植物及び動物の生産及び繁殖のための方法に関する発明は特許とされない。

(3) 本件の内容

申立人の主張

申立人は、「(花粉を作る機能を有さない)細胞質雄性不稔を有するトルコキキョウ及びその製造方法」の特許を出願した。最終的に、クレーム記載の発明は基本的には生物的な方法であり、第3条(j)に基づき特許とすることはできないとの理由で拒絶された。

申立人は不服申立てをした。インド特許庁が本件クレームを生物的な方法であると考えたことは間違いであり、クレーム記載の方法は人の介在を前提とするものであることにインド特許庁が気付くことができなかったと主張した。さらに、インド特許庁は、人の介在を前提とするクレーム記載の方法と実質的に生物的な方法とを区別することができなかったとも主張した。

この点について、申立人は、「もし完全に自然交配のような自然現象によって構成されているならば、植物又は動物を生産する方法は基本的に生物的なものである。」と規定するEPC第26条(5)の規定に依拠した。申立人は、クレーム記載の方法がハイブリッドの種の選定、交配、栽培時の種の性質の確認を含む6つのステップにおいて人の介在を前提としていることを主張した。これらのステップは、予測し得ない雄性不稔を引き起こす。このような方法はEPC第26条(5)で論じられる自然現象には該当しない。

申立人はまた、植物の細胞処理において人が介在される活動を含む方法は実質的に生物的な方法とはみなされないと判断したIPABの審決(OA/02/2012/PT/DEL)に依拠した。

裁判所の判断

マドラス高裁は、生物的な方法に関する発明であるということが申立人の特許出願が拒絶された唯一の理由であるものと認めた。

申立人の主張に同意し、マドラス高裁は、第3条(j)の適用を逃れるためには人の介在がどの程度必要であるかについての十分な理由付けをインド特許庁がしなかったとの見解を示した。また、本件発明はハイブリッドの種の選定、交配、栽培時の種の性質の確認に関するものであり、それは自然現象とは区別されるから、出願の明細書及びクレームから、クレーム記載の方法は単なる生物学的方法ではないことは明らかであるとも判示した。

したがって、上記見解に基づき、マドラス高裁は、クレーム記載の方法は特定のところで人が介在するステップを有し、それは予測し得ない雄性不稔を引き起こすものであると判断した。不服を認め、インド特許庁に差し戻し、早期の再審を求めた。

(4) 分析と考察

判決は、予期し得ない結果を示す植物の製造方法において人が介在するステップは特許法第3条(j)の定める生物学的方法ではないとする重要な要素であることを強調する。また、特許出願が拒絶される際には、インド特許庁からの合理的な理由が求められることも指摘した。本件決定は、特に生物学的方法であると誤解される得る特許出願に関して重要な指針となるものである。

1-6 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

Vifor (International) Ltd. v. MSN Laboratories Pvt. Ltd. ((FAO (OS) (COMM) Nos. 159-161/2023)

(1) 本件概要

本件は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの評価及びその範囲の曖昧さ並びにその侵害を明確にする、デリー高裁の控訴審によりなされた画期的な判断である。2024年2月7日の本件命令において、控訴審は、製品それ自体が新規性、進歩性を有するのであれば、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに基づく特許の保護は、その製造のためにどの製法が用いられたかに関わらず、製品自体にも拡大されると判示した。したがって、本件では、Vifor (International) Ltd.によってなされた控訴を容認し、被告でありインドの卓越したジェネリック製造業者である MSN Laboratories Private Limited、Dr. Reddy's Laboratories Limited 及び Corona Remedies Private Limited に対する原告の仮差止め命令を拒絶した第一審の命令を破棄した。

(2) 本件に関する法律・規則

- ・1970年インド特許法第2条(1)(j)は「発明」を定義する。
- ・同第2条(1)(ja)は「進歩性」を定める。

(3) 本件の内容

特許のクレームは製品又は方法に保護を与える。プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、新規性及び進歩性を有する製品を製品の特性のみで記述できず、製品を完全に記述するために方法に関する用語を用いることが求められる場合における、製品クレームの一類型である。クレームされた範囲は依然として新規性、進歩性を有する製品である。しかしながら、その製品を作るために利用され得る方法によって記述される。

原告の主張

原告は、“Water Soluble Iron Carbohydrate Complex and a Process for Producing Water Soluble Iron Carbohydrate Complex”と呼ばれる、鉄の欠乏による貧血の静脈内治療のために使用されるカルボキシマルトース第二鉄 (ferric carboxymaltose (FCM)) に関連する第221536号特許に対する被告の侵害を阻止するため仮差止めを求めて、3つの訴訟を提起した。

原告は、本件特許の請求項1はFCMを含む製品そのものであり、最終製品を記述するために使用される方法の要素は、その方法自体に権利を制限するものではないと主張した。つまり、請求項1は、プロダクト・バイ・プロセスによって記載されたのである。

被告の主張

被告は、原告の特許権はクレームに記載された方法に制限され、被告らは異なる方法でFCMを製造したので、彼らの行動は侵害ではないと主張した。

第一審は、原告の仮差し止めを拒絶し、2023年7月24日の命令において、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは本質的にFCMという物に至るための方法のクレームであり、被告の方法は原告の本件特許を侵害しないことは明らかである旨判示した。

裁判所の判断

本件の控訴審は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの法的な位置付けを明確に述べた詳細な判断を下した。要点は以下のとおり。

【プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは】

- プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、物と方法の特許の境界にまたがる融合物である。
- プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許は、特許出願人に対象の物を記述するために製造方法を参照せざるを得ない構造のため、その構造によっては完全に記述できない新規の物に関するクレームに基づくものである。
- 必要性の原則－特許の登録機関や裁判所は、構造的に定義できない物の可能性を認識し、受け入れるのである。
- プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、新しい方法による製造されたという点のみで新規性が認められる物ではない。なぜなら、記述された方法を考慮して新規性を判断するとすれば、対象の物は方法の特許として扱われ、権利が付与されるからである。
- プロダクト・バイ・プロセス・クレーム中の方法についてのいずれの記述も、先行技術文献で知られていない新たな物の新規性を説明するためのみに参照されるものである。
- 特許性は、化学組成に医薬品国際一般名称（International Non-Proprietary Name (INN)）が与えられているかとは関係なく、審査、評価されねばならない。

【物と方法との区別】

- 物と方法とを完全に区別することができるものではない。

【権利付与と侵害－異なる基準又はダブルスタンダードを用いるのか？】

- クレームの記載は同じなのであるから、特許権の付与、その後の侵害時において新規性について別々の基準を適用することはできない。もし特許権付与の際に新規性及び進歩性を有するものとされた場合には、侵害時にその新規性及び進歩性を軽視するこ

とは許されない。このような判断は公平なアプローチではなく、ダブルスタンダードを助長する。

【「～によって入手可能な」と「～によって得られた」との差異】

- 原告の特許のクレーム中の「～によって入手可能な」との文言は、クレームに記載された物が製造可能である方法を説明するものである。しかしながら、その方法自体が進歩性を有する必要はない。「～によって入手可能な」なる文言の使用は、特許権者対して第三者が物の特許を利用することを妨げるための独占権を与える特許法第48条(a)に相当する点を、裁判所は明確にした。
- 対照的に、「～によって得られた」との文言に特徴づけられたクレームは、物と方法との直接的な関連性を表現し、この表現は方法の特許に関する同第48条(b)に対応する。
- 要するに、クレームの文言及び明細書は保護対象が物それ自体にまで及ぶか否かを判断するためのものであり、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、方法ではなく新規性及び進歩性を有する物の発明であるかどうかのテストを満たすものである。

【第一審の本件命令の誤り】

第一審は特定の方法を通じて物を取得することに限定し、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの理解において基本的な間違いを犯したと控訴審は判断した。

(4) 分析と考察

控訴審の決定は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの評価及びその侵害についてインドの法曹界においてこれまで明確にされなかった論点を明確にした点で重要である。この決定は技術的にFCMの特許侵害訴訟の最終判決に結びつかないかもしれないが、グローバルな基準に沿ったプロダクト・バイ・プロセス・クレームの法的な位置付けを明確に表明したのである。さらに、FCMの特許が2023年10月に失効していたために原告の仮差し止めは認められなかったが、非常に心強い動きとして、裁判所は、個々の訴訟での侵害者によってなされた販売額の一定割合の供託を請求する権利を原告に認めたのである。

第2章 商標権

1-7 逆詐称通用

Western Digital Technologies Inc. & Anr. Vs. Geonix International Private Limited & Anr.
(C.S. (COMM) 168/2024)

(1) 本件概要

原告は、新品未使用と虚偽の表記をして原告の旧式の HDD のブランドを付け替えて販売した被告に対して税関での差し止め命令を求めた。このケースは、許諾なく原告の商標を取り除き新品として販売することは被告による逆詐称通用 (reverse passing off) に相当するものであって、原告の標章を破損することは法で定められた商標権を侵害するものである。裁判所は、被告の行動は原告の評判や業務上の信用を侵害するものであると判示した。

(2) 本件に関する法律・規則

本件は主に、商標権の侵害、登録商標の限界及び製品の変更を扱う 1999 年インド商標法第 29 条、第 30 条(3)及び(4)に関するものである。商標法における逆詐称通用 (reverse passing off) の原理や商標権の消尽が、主に裁判所によって検討された事項である。

(3) 本件の内容

筆頭の原告であるウェスタン・デジタルは、記憶装置、メディアプレイヤー、ルーター、デスクトップパソコン、フラッシュメモリー、ハードディスクドライブ、スマートフォン用アプリ及びその他関連商品を製造するグローバル企業である。それらの事業に関連して、WESTERN DIGITAL という商標及びそのロゴをインドで登録し使用している。

ウェスタン・デジタルの子会社である 2 番目の原告は、ハードディスクドライブに関連して使用される ULTRASTAR という商標を有している。

原告の主張

これらの原告らの申立ては、被告である Geonix International が原告らの古くなって破棄されたハードディスクドライブを改造し、新たな名称及び GEONIX という商標で新品として再販売していたことである。原告らのケースにおいて、GEONIX という標章で被告によって販売されたハードディスクドライブは、もともと WESTERN DIGITAL 及び ULTRASTAR の標章で被告によって製造されたものである。原告は、被告は物理的にハードディスクドライブ上の原告のブランド及び商標を変更したと主張する。例えば、プリント基板上に原告によって刻印された製品モデルとシリアル番号は消されており、基板には被告自身のマークが付され、初期化されていた。被告の改造にもかかわらず、それらがデ

バース上で駆動させてレポートを作成すれば、依然として本件ハードディスクドライブのオリジナルの製造者として原告らを特定することができた。したがって、被告は、新品未使用として虚偽の表示をすることで、消費者に対して原告の古いハードディスクドライブのブランドを再構築して販売していたのである。

原告は、許諾なく原告の商標を取り除き新品として販売することは、逆詐称通用 (reverse passing off) に相当すると主張した。原告の標章を破損することは法で定められた商標権を侵害するものである。

被告の主張

被告は、本件ハードディスクドライブは合法的に調達されており、原告の商標権は消尽したと主張した。さらに、ハードディスクドライブは被告の独自ブランドで販売されているため、消費者を誤解させることはなく、原告のブランド名に対して何ら商標権の侵害は発生していないと述べた。

裁判所の判断

裁判所は、被告の行動は原告の評判や業務上の信用を侵害することは明らかであるとの考えを示した。駆動しているハードディスクドライブ上で作成されたレポートにより、製品を原告に結び付けていることが判明し、裁判所は、このことが本件製品と原告との関連性を取り除くことができていることを示していると判断した。そのような関連性は原告の評判に不利益をもたらすに違いないと判示された。被告が誤って本件製品の出所を自身のものであるとして示していることが判明したので、裁判所は、まさに逆詐称通用 (reverse passing off) の事例であると判断した。したがって、裁判所は、被告が原告の商標を付したハードディスクドライブを棄損し、変更し、再度梱包し、またはブランドを再構築することを禁じた。

(4) 分析と考察

本件命令は、この技術分野の逆詐称通用 (reverse passing off) の運用に大きな前進を与えた。この決定は、製品の正規の取得は、製品に実質的な変更を加え、ブランドを再構築する権利を自動的に与えるものはないことを示した。このような変更が製品の出所や条件について消費者に誤解を与え得る場合には特にそうである。裁判所の決定は、権利者の権利、消費者の利益及び公平な競争の独自のバランスに依拠するものである。

1-8 単一色からなるトレード・ドレス

Beiersdorf AG v Hindustan Unilever Limited (CS/COMM, 300/2021)

(1) 本件概要

デリー高裁は、特徴的な青色の平べったい缶のトレード・ドレスは識別能力があり、被告である Hindustan Unilever による 'Ponds Superlight Gel' と Beiersdorf の 'NIVEA Crème' との比較広告は誤解を招くものであるとの Beiersdorf による請求を認める命令を発した。'Ponds Superlight Gel' の製品はジェルであるにもかかわらず、Hindustan Unilever はそれをクリーム状の 'NIVEA Crème' と比較し、ルーペを使ってショッピングモールの消費者に使用時に油分が残ることを訴えた。

裁判所は、公平な比較広告のためには、製品が類似のカテゴリーに属さなければならないことを強調した。さらに、裁判所は、'NIVEA Crème' の青い容器のトレード・ドレスとしての識別力を認識し、Hindustan Unilever の振る舞いは誤解を招くものであると判断した。

(2) 本件に関する法律・規則

・ 1999 年商標法第 29 条

(3) 本件の内容

原告の主張

原告は、識別力のある Pantone 280C の青色を含むトレード・ドレスは 1925 年に開発され、識別力のあるものとして認識されており、第 3 類でのインドの商標登録 1329991、2232698、2856286 及び 3263712 の一部を構成するものであると主張する。さらに、原告は 'NIVEA' の商標及びその派生モデルの 175 以上の国・地域で権利者であるとも主張した。

この青色はインドでは保護されていないものの、第 3 類の商標登録 30571072 号としてドイツ知財庁によって保護を与えられている。被告は、約 1 世紀前にこの青色を採用し、それ以降一貫して使用し続けていることは、消費者に対して、識別力のある Pantone 280C の青色の容器と NIVEA ブランドとの間に強い関連性を作り出した。原告はまた、デリー高裁が原告の NIVEA 製品の青色及び青色のトレード・ドレスに識別力を認めた Beiersdorf A.G. v. RSH Global Private Limited & Anr. CS(COMM) 48/2021 の判例を引用した。さらに、被告及びその親会社が NIVEA 製品に対して類似の比較広告を打ち出す戦略をとっているインド及び海外において、10 もの異なる事例を強調した。原告によれば、これらの事例は、被告及びその親会社によって、原告の NIVEA 製品を標的にして強引な比較広告が行われている類型を示している。

被告の主張

被告は、特に Pantone 280C の青色を利用した容器に入った他のクリームはたくさんあり、この調査で使用された青色の容器は何ら特定のブランドを意図するものではなく、したがって NIVEA ブランドを何ら示唆するものではないとして、原告の主張を否定した。よって、被告は、Pantone 280C は原告の主張するようにインドで色の商標の保護を享受するものではないと主張した。さらに、両者の製品は保湿剤として利用されている。また、べたつきを残す青い容器のクリームは単により多くの保湿を求める消費者を満足させ得るような性質に過ぎない。

裁判所の判断

デリー高裁は、ある程度の中傷が比較広告に暗に含まれていたとしても、その広告はいかなる方法でも誤解させようとしたり、誤りであったり、不公平、他人の目を欺くものであってはならないと指摘した。

デリー高裁は、NIVEA 製品の識別力を示すものとしての強調や Pantone 280C の青色の識別力によって原告が享受している名声や高評価を認めた。デリー高裁はまた、原告によってなされた市場調査を認め、NIVEA 製品を貶めるような強引な比較広告を行う以外に、被告が自身の製品を促進し比較するために類似の青色の容器ではなく他の選択肢を検討しなかった理由に懸念を示した。デリー高裁は、比較は類似の商品について行われるべきであるにもかかわらず、被告はライトな自社製品を原告の粘度のある製品と比較することを選択したが、これは本質的に誤りである。

デリー高裁はさらに、広告法はショッピングセンターでのキャンペーンにまで及び、貶めたり誤解を与えたりするようなプロモーション及び広告かどうかを検討するための判断基準は低い。印刷又はデジタルでの広告において、その評価は見聞きすることに限られている一方で、ショッピングセンターでの販売促進キャンペーンにおいては、非難、誹謗中傷、暗に示したり、誇張した表現をしたり、貶めたりすることさえも行われる可能性を制限することができないという事実がその根拠である。

最後に、デリー高裁は、NIVEA 製品を自身の製品と比較することを選択した被告の行動は誤解を与えたり貶めたりするものであることは明らか（*prima facie*）と判断した。

(4) 分析と考察

比較広告の境界を定める重要な決定であり、この法的な境界内においてその販売戦略を策定する広告主に指針を示すものである。本件は、市場における公平な競争の原理、つまり製品同士の比較や誤解を与えないような人気商品へ言及を検討する際の司法による積極的なスタンスが本件で強調されている。本件でのデリー高裁のスタンスは、製品の比較を人為的に優位な点を作り出してはならないという点を強調し、さもなければ消費者に誤解を与えてしまうのである。したがって、広告は、消費者が曖昧な販売促進キャンペーンに

よる先入観を抱いてしまったり、誤った印象を抱いてしまったりすることのないよう、明確で透明性を有する必要がある。最後に、本件は、保護することが難しい単一の色を利用した独自の権利を検討する企業にとって有益である。

第3章 意匠権

1-9 意匠権と著作権との境界

Bulgari S.P.A v. Prerna Rajpal trading as Amaris Flagship Store (CS(COMM)
341/2024CS(COMM) 341/2024)

(1) 本件概要

本件におけるデリー高裁の分析は、特定の商標を特定の商品のために使用する被告の行為が商標権の侵害に概要するか否か、また原告の"Serpenti Ocean Treasure Necklace"に実質的に類似したデザインを使用する被告の行為は著作権の侵害及びパッシングオフを構成するか否かという点に焦点が当てられている。著作権に関する主張は、原告のイタリアでの著作権の登録に基づきインドでの著作権保護を拡張することに依拠している。

本件決定の核心は、色合いや装飾の位置だけではなく視覚的、構造的な点において、被告の"Shield-It Necklace"は原告の"Serpenti Ocean Treasure Necklace"は非常に類似するという事実認定にある。また、ベルヌ条約のもとのインドの義務を考慮すると、原告のイタリアでの著作権登録はインドで著作権を取得するに十分なものであった。デリー高裁はまた、①50回を超えた複製がなされておらず、②その製品は工業的に製造されていない場合には、著作権法第15条(2)はその著作権を制限するものではないとする原告の主張を受け入れた。

さらに、被告のウェブサイトで原告の標章を使用して侵害していたため、商標権侵害もまた認められた。

したがって、デリー高裁は、被告に対して'SERPENTI'又は'BVLGARI SERPENTI'と同一のいかなる標章も使用を禁止し、本件ネックレス又は類似のもの製造、販売を禁止する差止命令を下した。

(2) 本件に関する法律・規則

- ・1957年インド著作権法第15条
- ・同第40条
- ・1999年商標法第29条

(3) 本件の内容

原告の主張

原告は、長期間の使用及び登録によって原告自身が'SERPENTI'の商標について独占権を有する有名高級ブランドであり、長期間の使用及び幅広い使用実績によって'SERPENTI'ブランドの宝石のラインナップも有する旨の主張をした。原告の'Serpenti Ocean Treasure Necklace'は、1957年著作権法における定義に沿う芸術作品である。その

ネックレスは、紙にビジョンをスケッチし、その後3次元の最終製品に手作りされ、イタリアのローマでその著作権登録がなされ、そこで最初に公表された。インドが加盟している文学及び芸術作品の保護に関するベルヌ条約及びインド著作権法第40条により、その芸術作品の著作権はインドにまで及ぶ。そしてそれは著作権法第15条(2)に基づいて保護される。この点に関して、まず一点目として本件ネックレスは工業的なプロセスによっては製造されておらず、また二点目として50回を超える複製をしていないことを強調した。被告のネックレスは実施的にそれ自身と類似しているため、著作権侵害に相当するものである。

被告の主張

被告は、原告のデザインから着想を得たとしても、原告と被告の製品の間には何の類似性もない旨を主張した。

裁判所の判断

デリー高裁は、以下の点を結論付けた。

- ・両者のネックレスは、類似の色合い及び装飾品の位置により視覚的、構造的に類似するものである。
- ・著作権法第15条(2)が定めるように50回を超える複製はなされておらず、工業的なプロセスによって製造されておらず手作りされているため、原告の著作権は、著作権法第15条(2)の定めに基づいて保護されないというものではない。
- ・原告は‘SERPENTI’の標章について明らかな（prima facie）権利を確立しており、被告による同一の標章の同一の製品への使用は商標法第29条(2)(c)及び(3)に基づき侵害を構成する。
- ・原告が明らかな（prima facie）事実を証明し、侵害が継続したならば回復不能な損害を被ることを指摘し、原告の中間差止命令を認めた。

(4) 分析と考察

この判例は、インドの法律の下で原告のイタリアでの著作権登録を認めた点で重要であり、それによって国際条約の重要性を改めて認識するものである。

また、著作権法第15条(2)の解釈も重要である。法律的に言えば、宝石のデザインは2000年意匠法の下での「意匠」として保護が与えられる。しかしながら、意匠登録がなされていない場合には、50回を超えた複製が工業的なプロセスによってなされた場合にその保護を受けられなくなるという第15条(2)に基づき未登録の意匠に対して限定的な著作権による保護が与えられる。この判決は、大量生産が意図されていない高級品はインドの著作権による保護に基づいて不正使用を阻止し得ることを示すものである。

第4章 著作権

1-10 生成AIによる著作権物の利用

ANI Media Pvt. Ltd. vs. Open AI Inc. & Anr. (CS/COMM, 1028/2024)

(1) 本件概要

複数の媒介を有する通信社である ANI Media が、Open AI に対して著作権侵害を申立て、Chat GPT を通じて ANI Media の著作権で保護された又はオリジナルの著作物を蓄積し、公表し、再生産し、使用しないように求め、Open AI に対して Chat GPT が購読者などによって公表された ANI Media のオリジナルの著作物にアクセスできないようにする命令を求めた。デリー高裁は、あらゆる観点から紛争を効果的に審理するため、学術研究者と弁護士の2名の著作権専門家を法廷助言人として任命し、裁判所の支援を要請するとともに、AI 関連企業が自社のプラットフォームを通じて著作権で保護された著作物を利用する行為に広範な影響を及ぼす検討事項を立案した。

(2) 本件に関する法律・規則

- ・ 1957 年著作権法第 51 条
- ・ 同第 52 条

(3) 本件の内容

原告の主張

Open AI の大規模言語モデルである Chat GPT が、許可や同意を得ず又は許諾を得ようとせず購読者だけがアクセス可能な有料コンテンツ及び原告のウェブサイトから無料でアクセスできるコンテンツを含む著作権で保護されたコンテンツを不法に集めた旨を原告は主張した。

さらに、Chat GPT へのインプットとして学習に用いられたデータのみではなく、伝えられたまま一言一句又は原告の著作権で保護されたコンテンツと実質的に類似した複製物であるアウトプットにまで侵害が及ぶと原告は主張する。また、Chat GPT は不正にコンテンツを通信社に依拠し、業務上の信用を損なっていると主張する。権威のある法学雑誌上のレポートでは、実際にはなされていないにもかかわらず、インドのある政治家が原告にインタビューをしたらしいと Chat GPT が主張する事例を引用してしまった。

被告の主張

冒頭で、Open AI は、2024 年 10 月に ANI Media のウェブサイト (www.aninews.in) をアクセスできないように設定し、Chat GPT の以降の学習の際に除外されるようにした。

Open AI は、事実、情報、ニュースコンテンツは本質的に誰かに所有されるものではなく公衆がアクセス可能であるため、著作権法はそれらに対して独占権を付与するものではないと主張した。さらに、Chat GPT はコンテンツを直接的に複製するものではなくむしろ変形させており、ANI Media のいずれの利用されたデータも永久に蓄積されることはなく単に学習のために用いられ、その目的はコンテンツの元来の目的とは異なるものであると主張する。加えて、Chat GPT は様々な公衆利用可能なデータに基づき応答を形成していることを強調し、ANI Media はロボットアクセスによるコンテンツの登録を防止するために一般に用いられる Robots.txt のプロトコルの使用によりそのコンテンツへのアクセスを制限できたはずであると主張する。

世界的な法律の傾向を参照すれば、類似の訴えを受けた他の管轄裁判所ではこれに対していかなる差止命令もなされないことを、Open AI は裁判所に述べた。デリー高等裁判所の訴訟を審理する管轄権についても、OpenAI は Chat GPT がインド国内にサーバーや現地事業拠点を有さずに運営されていることを理由に異議を申し立てている。

裁判所の判断

現在、デリー高裁は以下の論点を設定した。

- ・新規の性質を有し、1957 年著作権法の下で保護されるべきと主張される ANI Media のデータの Open AI による Chat GPT の学習のための蓄積は、ANI Media の著作権を侵害するか？
- ・ユーザーに対する応答を生成するための ANI Media の著作権で保護されたデータの Open AI による利用は、ANI Media の著作権を侵害するか？
- ・ANI Media の著作権で保護されたデータの Open AI による利用は、1957 年著作権法第 52 条で定める侵害とならない行為に該当するか？
- ・Open AI のサーバーがアメリカ合衆国に所在していることを考慮した場合、インドの裁判所が本件訴訟を審理する管轄権を有するか否か？

訴訟提起後

複数の当事者から、訴訟への参加を許可するよう求める申立てがなされた。

- ・インドの音楽業界及び Super Cassettes Industries や Saregama India などのメンバー
- ・The Indian Governance and Policy Project
- ・Flux Labs AI
- ・Federation of Indian Publishers
- ・Digital News Publishers Association

訴訟への参加申立ては判決を保留する一方で、デリー高裁は、仮にこれらが認められた場合でも、訴訟の範囲は拡大されず、上記当事者は本訴訟において生じた法的問題に限定され、かつ上記で定められた枠組みで主張を行うことが許容されると明確にした。

(4) 分析と考察

本件は、Chat GPT を含む人工知能プラットフォームが急速に普及している現状を踏まえると、広範な公益上の影響を及ぼすものである。とはいうものの、少なくとも著作権者がその著作物を利用されたことに対して補償を受ける程度に知財を保護することも重要である。データの利用に料金を支払う AI プラットフォームは、より小規模な AI プラットフォームが市場でうまく競争できず、AI プラットフォームのユーザーの利用コストが増加する旨主張する。デリー高裁が、これらの論点についてどのように判断し、全当事者の利害を考慮したバランスの取れたアプローチを構築するか、今後大変興味深くなるであろう。

[特許庁委託事業]

インド知財判決分析集 2024年度版

2026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)