

**特許庁委託事業**

**インド知財判決分析集  
2018年版**

2019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

## 内容

はじめに.....	4
<b>1.特許</b> .....	<b>5</b>
1-1. インド初の SEP 判決 : <i>Koninklijke Philips NV vs Rajesh Bansal</i> .....	5
1-2. SEP を巡る企業間の対立 : <i>Vringo Infrastructure Inc. &amp; Anr vs. Indiamart Intermesh Ltd &amp; Ors.</i> .....	10
1-3. Ericsson による再度の SEP 訴訟 : <i>Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) v. Lava International Ltd</i> .....	15
1-4. FRAND ライセンスと特許性のない主題事項 : <i>Telefonaktiebolaget LM Ericsson vs. Intex</i> .....	19
1-5. FRAND 条件に関する係争 : <i>Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) vs. M/S Best IT World (India) Private Limited (iBall)</i> .....	26
1-6. インド特許法におけるデリー高等裁判所の均衡策 : <i>Bayer Intellectual Property GMBH vs. Ajanta Pharma Ltd</i> .....	32
1-7. 一方的差止命令を請求する者は全ての事実を開示する重大な義務を有する : <i>Telefonaktiebolaget LM Ericsson vs. Xiaomi Technology &amp; Ors.</i> .....	35
<b>2.商標</b> .....	<b>45</b>
2-1. インドにおける「色彩の商標」の興味深い物語 : <i>Christian Louboutin vs Abu Baker</i> .....	45
2-2. インドにおける周知商標の決定に関する問題 : <i>Texmo Industries vs Mr. Roshan Kumar</i> .....	54
2-3. インドにおける国際的な名声の境界線の再定義 : <i>Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha vs. M/S Prius Auto Industries Ltd</i> .....	62
2-4. E コマース企業の仲介者責任 : <i>Christian Louboutin Sas vs. Nakul Bajaj &amp; Ors.</i> .....	71
2-5. 商品区分内における商標権の独占が及ぶ範囲 : <i>Nandhini Deluxe vs. Karnataka Co-Operative Milk Producers Federation Ltd.</i> .....	80
2-6. 「商号」と「商標」の使用による侵害の違い : <i>Mankind Pharma Ltd vs. Chandra Mani Tiwari and Anr.</i> .....	92
2-7. インドにおけるトレードドレス : <i>Britannia Industries Ltd vs. ITC Ltd</i> .....	99

<b>3. 意匠</b> .....	<b>105</b>
3-1. 意匠法における創作性概念の再検討 : <i>Crocs vs. Liberty and Ors</i> .....	105
3-2. デザインの「独創性」の判断基準 : <i>Cello Household Products vs. Modware India and Anr</i> .....	119
<b>4. 著作権</b> .....	<b>127</b>
4-1. 「創造力」主義へのシフト : <i>Navigators Logistics Ltd vs. Kashif Qureshi &amp; Ors</i> .....	127
4-2. 1957年著作権法における創作性 : <i>Marico Ltd vs. Mrs. Jagit Kaur</i> .....	136
4-3. 映画著作物に対するロイヤルティを受け取る実演家の権利の範囲 : <i>Miss Kajal Aggarwal vs. The Managing Director, M/s V.V. D &amp; Sons Pvt. Ltd</i> .....	144
4-4. インドにおける裁判管轄権と著作権侵害の請求 : <i>Metro Tyres Ltd. vs. The Advertising Standards Council of India &amp; Anr.</i> .....	153

## はじめに

2016年にインド国家知的財産権政策が公表されて以降、ここ数年で知的財産システムが大きく発展してきており、インドにおける知的財産への意識は格段に高まってきています。未だ広範にわたる課題を有するとされつつも、2019年のInternational IP Index ランキングにおいて、インドは36位に上昇しました。2年連続の上昇であり、2018年の44位から8ランクアップした結果となっています。

このようにインドにおける知財環境が発展するにつれ、日本企業にあっても、権利の取得だけでなく、積極的に権利行使を行う必要性が高まることは明らかであるといえます。

一方、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。

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、2018年前後において、司法当局である各裁判所、特に最高裁判所および高等裁判所において出された判決に焦点を当て、知的財産分野における特定の論点ごとに分析し、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。さらに、近年注目されている標準必須特許（SEP）に関しては、2018年以前の重要判例についても取り上げ、その動向を捉えることができるよう本報告書を構成しています。

本報告書が、皆様のお役に立てば幸いです。

2019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

# 1.特許

## 1-1. インド初の SEP 判決 : Koninklijke Philips NV vs Rajesh Bansal

### I. 概要

標準必須特許（SEP: Standard Essential Patent）とは、技術標準を満たすために実施しなければならない特許である。SEP を使用するにはライセンスを取得する必要がある。SEP に関するライセンスは、公平、合理的かつ非差別的な（FRAND）条件に基づいているべきである。

デリー高裁は先ごろ、Koninklijke Philips NV vs Rajesh Bansal 事件において、SEP 訴訟で初めて事実審理後の判決を下した。本件において裁判所は、Philips 特許の必須性に関して詳細な見解を示し、被告は同特許の侵害の責任を負うと判示した。裁判所の分析の要点は以下の通り。

- 争点となる特許の有効性
- 争点となる特許の必須性
- 優越的地位の濫用
- 侵害
- ロイヤルティ料率と損害賠償

### II. 判例分析

**事件名:** *Koninklijke Philips NV vs Rajesh Bansal*<sup>1</sup>（2018年7月12日判決）

**裁判所名:** デリー高裁

#### a) 事実概要

---

<sup>1</sup> 事件名: Koninklijke Philips NV vs Rajesh Bansal  
事件番号: CS (COMM) 24/2016  
裁判官: Mukta Gupta 判事  
判決日: 2018年7月12日

世界的なエレクトロニクス企業である Koninklijke Philips Electronics N.V（以下、「原告」という）が、自社特許（第 184753 号）をインドの地場 DVD メーカー（同国で組み立てられる DVD プレーヤーの部品輸入に従事）である Rajesh Bansal and Bhagirathi Electronics（以下、「被告」という）が侵害しているとして、終局的差止命令、引渡し、不当利得の返還および損害賠償を求める CS(OS)1034/2009 および CS(OS)1082/2009 の 2 つの訴訟を提起した。

原告は、1995 年に、特許第 184753 号「変調信号を一連の M ビットの情報語に変換するための復号化装置」をインドで登録した。当該特許は、DVD ビデオ再生機能に使用されるチャンネル復号技術である。原告によると、被告の DVD プレーヤーは、特に、当該特許公報に記載された方法に従って光記憶媒体に格納されたコンテンツを複合化するために「デコーダ」を採用していた。

原告は、被告である事業体は、DVD プレーヤーを製造する際、原告から当該特許に関するライセンスを取得せずに当該特許発明を使用していることから、特許侵害にあると主張した。

なお、原告によると、当該特許は標準必須特許（以下、「SEP」という）であり、対象となる DVD 規格は、DVD フォーラムが策定し、その後 ISO および ECMA で採用された DVD ビデオおよび DVD-ROM 規格である。

この 2 つの訴訟は、後に 1 つの訴訟にまとめられた。

## b) 争点

### 原告

原告は争点となる特許の所有者であり、被告は、証拠として提出したとおり、当該特許を侵害している。

原告特許は SEP である。特許の必須性は、業界によって行われる標準化の概念から生まれ、標準化には、標準化団体（SOS）が非常に重要な役割を果たしている。

特許の必須性とは、当該特許技術を使わずに、DVD 規格に沿った装置または技術を製造したり、販売したり、貸与したりすることは技術的に不可能であることを意味することから、争点となる特許が DVD 技術に関する必須特許であると主張した。

原告の DVD フォーラム規格は、業界の基準を構築しており、その規格に対応する原告の特許（US-5696505 および EP-745254B1）には既に必須性が認定されている。争点となる本件特許がこれらの上記特許に対応していることから、争点となる本件特許が SEP である。

また、被告は、DVD プレーヤーに関する原告特許の存在を以前から知っていた。

一方、特許プールを構築し、そのメンバーへ必須特許をサブライセンスすることは、FRAND 条件に基づいて決められているため、競争を制限するものではない。原告が提示するライセンス料はライセンシーの協力と行為によって変動するもので、被告は FRAND 条件でライセンス料を請求されていた。

## 被告

争点となる特許はアルゴリズムであり、特許法第 3 条(k)に該当するため発明ではない。

企業内のメカニズムで標準となる規格が策定されることはないので、原告が証拠として提出した文書は単なる社内文書に過ぎず、用をなさない。また、米国および欧州特許の必須性報告書はコンピューターで作成されておらず、そのためインド証拠法第 65B 条に基づき認められないことから、同報告書は棄却されなければならない。

原告は、侵害があったことを証明しておらず、また、本件特許を侵害せずにその DVD プレーヤーを製造、販売、貸与することは不可能だという点も証明していない。

争点となる特許技術がチップにしっかりと組み込まれていると原告が認めたということは、原告は、製品特許である本件特許の侵害を証明できなかったということにもなる。つまり、当該 DVD プレーヤーは正規の出所からの部品で組み立てられており、その部品（チップも含む）は既に市場に出ていることから、消尽の原理に基づき、被告は侵害の責任を負わない。また、原告によるロイヤルティの設定方法は反競争的な慣行であり、これは競争委員会の管轄領域であるため、民事裁判所は訴訟を受け入れる管轄権を持たない。

請求されているロイヤルティは FRAND の原則に従っていない。

## c) デリー高裁の判決

裁判所は、本件の事実および状況全体、そして記録上の資料および主張を精査し、争点を整理してそれぞれに詳細な見解を示した。裁判所の判示は以下の通り。

- 原告は争点となる特許の所有者であり、そのことに関して被告は抗弁を陳述書で行わなかったため、棄却される。
- 必須性の認定と、ISO や ECMA などの独立した団体によって既に必須性が認められていた対応する米国および欧州特許証に基づき、争点となる特許は SEP であるとみなす。ECMA および ISO 標準は共に公有であるため、証拠として容易に入手し読むことができる。
- 米国および欧州報告書に関する文書が、電子記録でないためインド証拠法第 65B 条に基づき証拠として認められないという申立は、*Shafhi Mohd. V. State of Himachal Pradesh* 事件を抛り所にこれを棄却する。同事件では、文書を証明する装置を当事者が所有していない場合、当該条文に基づく認定の必要はないと判示された。IN-184753、EP-745254B1 および US-5696505 における 3 つの請求項をすべて比較した結果、関連する請求項の範囲が同じであることがわかった。
- IN-184753 における原告の請求は復号化装置のみに対するもので、DVD プレーヤー全体に対するものではない。復号化装置は DVD プレーヤーに不可欠であり、それがなければ、符号という方法で組み込まれた情報を読み取って送信することができない。
- 原告特許は SEP であるため、被告は、原告から必要なライセンスを取得することなく同じ規格の製品を製造することはできない。被告が抛り所としている消尽の原理も棄却する。DVD プレーヤーの部品は正規の出所から購入されているという被告の主張は、いかなる証拠によっても立証されていない。被告は、自身が購入した物品が原告またはそのライセンスによって販売されたものであることを証明する義務を果たしていなかった。
- 被告により使用された DVD プレーヤーは、EFM (8-14 変調) + 復調技術を使用しており、また、被告の DVD プレーヤーも同じ技術を使用していることから、争点となる特許が侵害されている。
- *Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) vs. Competition Commission of India and Ors.* 事件を抛り所に、優越的地位の濫用に対して競争法第 27 条に基づき認められる救済は、特許法第 84 条に基づき認められる救済とは異なり、どちらも相互排他的ではないと判断する。
- 被告が、2010 年 9 月 20 日付の命令に記載されたように、DVD プレーヤー 1 台につき、45 ルピーのライセンス料を支払うことに合意したと原告が主張していると述べるとともに、

同日付の命令はお互いの権利と主張を害することのない両当事者間の暫定合意であったとした。そのため、そこに記載された金額は、当事者による証拠に基づき確定された金額とは言えないとした。Commonwealth Scientific and Research Organisations vs. CISCO Systems, Inc で述べられた原則に基づき、最終製品に関する当事者間の非公式な交渉を考慮した損害賠償モデルを採用することは、一般的に認められたロイヤリティ算定の原則であるとした。また、SEP に対するさらなる合理的な使用料としては、FRAND 条件の観点からだけでなく、本発明から得られる追加的な利益の観点からも考えられるべきであるとした。原告は FRAND 条件、及び PHILIPS ONLY オプションでもロイヤリティを求めており、原告の証拠に反駁する証拠提示が必要であったにも関わらず、被告はそれをしなかったことを考慮し、提訴日から 2010 年 5 月 27 日までの期間は、原告に対して 3.175USD のロイヤリティを支払うこと、及び 2010 年 5 月 28 日から 2015 年 2 月 12 日までの期間は、原告に 1.90USD のロイヤリティを支払うことを判示した。

被告は DVD プレーヤーに関する SEP である特許 In184753 を侵害しているが、争点となる原告の特許は 2015 年 2 月 12 日に消滅しているため差止命令は認められない、と結論づけた。被告 (Rajesh Bansal and K.K. Bansal) から FRAND 条件でのロイヤリティを回復する命令とともに、Rajesh Bansal が 50 万インドルピー (約 78 万円) を支払う、原告に有利な懲罰的損害賠償命令が下された。

このことから、統合された訴訟はどちらも原告勝訴、被告敗訴となっている。

## **補足: 現行法の規定及び一般見解**

### 特許法第 3 条(k) 発明でないもの

次に掲げるものは、本法の趣旨に該当する発明とはしない。

(k) 数学的もしくは営業の方法、またはコンピュータ・プログラムそれ自体もしくはアルゴリズム

## 1-2. SEP を巡る企業間の対立 : Vringo Infrastructure Inc. & Anr vs. Indiamart Intermesh Ltd & Ors.

### I. 概要

デリー高裁は、Vringo Infrastructure Inc. & Anr. V. Indiamart Intermesh Ltd. & Ors.において、標準必須特許に関わる訴訟で差止命令が付与されるための重要な要素を決定した。また、インド証拠法第 45 条に基づく、専門家である者の範囲を分析した。裁判所が指摘するには、被告に対する差止命令が原告に認められるためには、原告は、暫定差止命令が認められなかった場合、自身が回復不能な損害を被ることになることを立証しなければならない。回復不能な損害とは、金銭で補うことのできない損害のことである。逆に、金額に換算できる、または金銭で補うことのできる損害を回復不能な損害ということはできない。

### II. 判例分析

**事件名:** *Vringo Infrastructure Inc. & Anr. V. Indiamart Intermesh Ltd. & Ors.*<sup>2</sup>

**裁判所名:** デリー高裁

#### a) 事実概要

Vringo Infrastructure Inc. (以下、「第一原告」という) は、Vringo Incorporation (以下、「第二原告」という) の完全子会社で、両社ともに、電気通信技術の開発および知的財産に従事している。

ZTE Telecom Indian Private Limited (以下、「第三被告」という) は、インド法に基づき法人化された有限責任会社で、中華人民共和国の法律に基づき法人化された ZTE Corporation (以下、「第四被告」という) の完全子会社である。第二被告は第三被告の最高経営責任者で、第三被告の事業の主な戦略的管理を行っている。

---

<sup>2</sup> 事件名: Vringo Infrastructure Inc. & Anr. V. Indiamart Intermesh Ltd. & Ors.  
事件番号: CS (OS) No. 314 of 2014 における I.A. No. 2112/2014  
裁判官: V.K. Shali 判事  
判決日: 2014 年 8 月 5 日

被告は、「モバイル通信システムにおいてハンドオーバーを決定する方法および機器」という名称の特許 IN 200572 を侵害したとされた。当該機器は、ユーザーまたは電話の特定の波長の代わりに、動きの速い状況でも携帯電話のクリアな音質を維持するために導入された。

本訴訟では、第四被告が、ZTE ZXG10 iBSC および ZTE ZXG10-BSCV2 という番号を付した基地局制御装置などのインフラ設備を製造し、輸入し、販売し、販売の申し出をすることにより、争われている特許を侵害したと強く主張された。

こうして、終局的差止命令を求める原告により、デリー高裁に訴訟が提起された。2014 年 2 月 3 日に被告に対して暫定差止命令が下され、この暫定差止命令の承認を求める申請が原告によって行われた。

## b) 争点

### 原告

争われている特許は元々 Nokia Corporation に属していたが、後に、2012 年 8 月 8 日付の機密保持特許購入契約書により原告へ譲渡され、同年 9 月 25 日付の書簡で、これが被告の知るところとなった。

原告は、自社から適切なライセンスを取得するよう第四被告に要請したが、被告は問題の特許だけでなく、原告の他の特許を世界中で甚だしく侵害し続け、インドだけでなくイギリス、ドイツ、フランス、オーストラリア、ブラジル、オランダ、ルーマニア、スペイン、マレーシア、アメリカなどでも原告と被告の間で絶えず訴訟の原因となっていた。

原告は、それぞれの当事者の 2 つの技術を調査し、これらが事実上同一であると述べた専門家による宣誓供述書を記録した。

### 被告

原告が使用する技術は、被告のものとは異なる。被告の技術は、特定のマイクロセル内で携帯電話の使用者を探し出そうとする原告使用の技術のようなものではなく、一定期間既定の場所での携帯電話の平均的な使用を測定し、それを記録して、基地局制御装置のスペクトルの使用者を承認するマイクロセルへのマクロからの移動を許可するものである。

原告の前権利者は、被告が当該技術を 2002 年から世界中で使用していることを知っていたが、その時から、当該侵害行為に対する訴訟は一切提起されていなかった。

原告が拠り所としているような譲渡証書の原本は記録に残っておらず、きちんと押印もされていなかった。このため、これは、証拠法第 68 条に基づき証拠として認められない。

証言していた専門家は、科学、特許法およびその違反に関して特別知識があるわけではないと話していたため、原告が拠り所としているような専門家の宣誓供述書は確証とはなり得ない。

被告が当該特許を使用した装置を他の通信企業へ 1.7 億インドルピー相当販売していたことを、原告は正式に認めていた。

特許権者は、当該特許発明の商業的实施状況を記した報告書を提出しなければならないという 1970 年特許法第 146 条に、原告は違反していた。

## c) デリー高裁の判決

まず、当該特許は、例え登録されていても、それによってその有効性の推定が持ち出されることはなく、原告に特許付与された技術と同じものを被告が使用していると示す立証責任は原告にある。このため、特許が登録されているというだけでは、一見して、当該特許が有効であるということにはならない。

原告が提出した専門家の宣誓供述書から、当該専門家は、自身が弁理士でもなく、特許法に関する専門的意見を述べる意思もないことがわかった。専門家の意見が証拠として認められ、かつ証拠法第 45 条に基づき専門家とみなされるためには、科学もしくは電気通信の基礎的な学位または電気通信と電子工学を扱う技術工学の学士を持っていないといけないが、本件ではそれがなく、2003 年特許規則第 103 にある科学顧問と呼ぶことはできない。このため、原告が拠り所としているような専門家の宣誓供述書は、証拠として認められない。

Nokia Telecommunication が 2006 年に当該特許を譲渡したが、同社は、第三被告および第四被告が当該特許を侵害していると知りながら、原告へ譲渡する前に侵害訴訟を一切提起していなかった。実際のところ、ライセンシーから元の特許権者へ侵害に関する申立は行われていない。

原告の主張によれば、被告は電気通信装置に関する最大級の製造業者兼販売者で、基地局制御装置を 1.7 億インドルピーほど販売したが、原告は、譲渡証書に基づき正式に原告へ譲渡された当該特許が、被告によって商業的に搾取されたと訴状に記載しなかった。

(当該特許権者の権利および本侵害訴訟で認められるべき救済措置について説明し、) 当該特許権者には差止命令を取得する権利があるが、当然のことながらそれは付与されない。被害を受けた側が金銭による補償を適切に受けることができる場合、または権利が十分に保護される場合は、差止命令の付与は拒絶される。

上記の説明に鑑み、2014 年 2 月 3 日に付与された暫定差止命令は認められない。

本件全体を分析したところ、状況全体を見て、原告有利に付与された 2014 年 2 月 3 日付差止命令は、以下の理由により継続されるべきではない。

- 原告は、第三および第四被告によって侵害されている原告特許に関し、提出された証拠から一応有利な事件を立証しなかった。このため、当事者による証拠の提示を認めることなくこの争点を判断することはできない。
- 比較衡量は原告有利ではない。これは、譲渡人であり元の特許権者である Nokia Telecommunication は、原告が商用利用するために特許技術を与えられたライセンシー同様、譲渡前にまたはライセンス供与の後であっても、第三および第四被告による当該技術の使用に対して不服を申し立てることを選ばなかったためである。
- 同当事者間で争われた F.A.O. No.573/2013 において合議審が下した命令によって、原告の利益は十分に保護されているため、付与された差止命令が無効となっても原告が回復不能の損害を被ることはない。当該命令の(iii)から(vii)で明記された条件は、本件の事実にも準用されるものとする。

## 補足：現行法の規定及び一般見解

### 特許法第 108 条 侵害訴訟における救済措置

1. 侵害訴訟において、裁判所が許与することができる救済措置は、差止命令（裁判所が適切と認める条件がもしあれば、それに従う）および原告の任意の選択で損害賠償または不当利得返還のいずれかを含む。
2. 裁判所は、侵害していると判断した商品、主要な用途が侵害商品の創作である素材および器具について、裁判所が当該事件の状況に基づいて適切と認めるように、いかなる補償金も支払うことなく、押収、没収または破棄すべき旨を命令することもできる。

### インド証拠法第 45 条

専門家の意見 -- 裁判所が、外国法、科学もしくは芸術の論点に関して、または筆跡もしくは指紋の鑑定に関して意見をまとめる際、その外国法、科学もしくは芸術において、または筆跡もしくは指紋の鑑定に関する質問において特に技術のある者の当該論点に関する意見は、関連のある事実である。こういった人物は、専門家と呼ばれる。

## 1-3. Ericsson による再度の SEP 訴訟 : Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) v. Lava International Ltd

### I. 概要

デリー高裁は、Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) v. Lava International Ltd において、一見して特許が侵害されていると判断することができ、説得力のある抗弁が立証されていなければ、SEP に関する事件であっても、次に続くのは差止命令である、と述べた。また、被告が渋っているまたは気乗りせず、故意にかつ意図的に、説得力を欠く理由でライセンス契約の締結を避けている場合、差止命令が下されるべきである、と判示した。

### II. 判例分析

**事件名:** Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) V. Lava International Ltd<sup>3</sup>

**裁判所名:** デリー高裁

#### a) 事実概要

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) (以下、「原告」という) は、Lava International Ltd (以下、「被告」という) に対する終局的差止命令を求め、本訴訟をデリー高裁 (以下、「裁判所」という) に提起した。被告は以下の特許権を侵害していると主張した。

特許番号	特許の名称
IN 203034	合成符号化方法およびエンコーダによる線形予測分析
IN 203036	元の音声信号から多数のパラメーターを生成する装置
IN 234157	マルチコードブック固定ビットレート CELP 信号ブロックを符号化／

<sup>3</sup> 事件名: Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) V. Lava International Ltd  
 事件番号: CS (OS) No.764/2015 における I.A. Nos.5768/2015 & 16011/2015  
 裁判官: Manmohan Singh 判事  
 判決日: 2016 年 7 月 10 日

	復号化する方法
IN 203686	コーデックモード情報を順次送信する方法とシステム
IN 213723	音声デコーダ内でコンフォートノイズを生成する方法および装置
IN 229632	単一の移動端末による複数サービスの取り扱い
IN 240471	移動無線通信網で使用するための移動無線
IN 241747	ブロック自動再送要求のための送受信オミットユニット

## b) 争点

### 原告

被告は原告の SEP のうち 8 つを利用しているが、ライセンス契約が整っていないため、これは原告権利の侵害となる。FRAND 条件での当該特許のライセンスを被告に提案したが、被告は FRAND 条件でのライセンスを拒否した。

### 被告

係争中の特許の必須性だけでなく有効性についても異議を申し立てる。また、当該特許はアルゴリズム以外の何物でもなく、特許性のない主題事項である。

原告は、係争中の特許は、新規かつ進歩性があるとともに、原告によって特別に設計および開発されたハードウェア構成要素を含むと主張したが、特別開示要求にもかかわらず、そのハードウェア構成要素を提示しなかった。

FRAND 条件におけるライセンス交渉中でさえ、被告が、特許の技術的側面、有効性、必須性について何度も問い合わせたにもかかわらず、原告はそれらに回答することはなく、当該特許の有効性や必須性を被告に納得させることはなかった。また、第三者に対する FRAND 条件の開示も拒否した。

原告は、被告が FRAND 料率に合意するために上記 FRAND 条件の開示は必要なく、FRAND ライセンス締結に関する情報はすべて被告へ提供されたことを根拠に、本訴訟を維持した。

ライセンス料は機密情報ではない。ETSI は当事者にライセンス料を公開することを奨励しているが、原告は、不当なライセンス慣行の一環でライセンス料の公開を拒否した。

## c) デリー高裁の判決

原告が係争中の登録特許の所有者であることに疑いはない。

特許法第 3 条(k)に関して、当該特許は単なるアルゴリズムであるため特許性が存在しないとする被告の主張を棄却する。技術的な機能を生み出すために、ハードウェア構成要素によってアルゴリズムが採用される場合は、第 3 条(k)は適用されない。係争中の特許は、コンピューター・プログラムそれ自体でも、抽象的なアルゴリズムでも、数学的方法でもなく、一見したところ、当該発明の結果として改善、技術的向上そして実際の物理的表現が生まれている。明細書にアルゴリズムや数式があったからといって、当該発明がアルゴリズムであると推定すべきではない。

原告が必要な技術的詳細を提示しなかったという被告の主張を差し引いても、原告は、関連する標準を策定してそれを請求項に結びつけ、実施が任意でかつ専門家の宣誓供述書の提出が必要な場合は必須のテストを実施することにより、争点となる特許の必須性を証明する一応の根拠を十分に示した。原告が 100 件を超えるライセンス契約（インド企業も含む）を締結したという事実は、原告の特許ポートフォリオが強力かつ有効であることを示している。

当該特許に関する技術情報を繰り返し要請するという被告の行為は、FRAND ライセンス締結を先延ばしにする手段以外の何物でもない。被告は、まず始めにロイヤルティを支払わずに事業を行うことによって、次に、本裁判所での FRAND 決定を遅らせることによって、市場で不当に優位な立場に立とうとした。被告側に前向きな兆しが見えなかったため、被告は、当事者間の交渉中にもその行為に誠意が見られなかったことを鑑みても、一見してライセンスを受ける意思がない。

特許が侵害されていると一見して判示され、説得力のある抗弁が立証されていなければ、SEP に関する事件であっても、次に続くのは差止命令である。当事者が渋っているまたは気乗りせず、故意にかつ意図的に、説得力を欠く理由でライセンス契約の締結を避けている場合、差止命令が下されるべきである。被告の行為から、彼らのアプローチは非常に消極的であるように見受けられ、被告は一見してごまかす方針を採っている。登録特許の有効性について裁判所が判断するまで、被告が当該特許についてあらゆる種類の異議を申し立てようと意図している場合、被告に当該特許権を侵す権利はない。

原告は、自身に有利かつ被告に不利となる説得力のある一応の根拠があると証明することができる。比較衡量も、原告に有利かつ被告に不利となっている。第 48 条に基づく排他的権利を有する原告が、特許侵害に関して説得力のある一応の根拠があると証明することができるため、原告に差止命令が認められる権利がある。

## 補足：現行法の規定及び一般見解

### 特許法第 3 条(k) 発明でないもの

次に掲げるものは、本法の趣旨に該当する発明とはしない。

- (k) 数学的もしくは営業の方法、またはコンピューター・プログラムそれ自体もしくはアルゴリズム

### 第 48 条 特許権者の権利

本法の他の規定および第 47 条に規定された条件に従うことを条件として、本法に基づいて付与された特許は、特許権者に、次に掲げる権利を与える。

- (a) 特許の主題が製品である場合は、その者の承認を有していない第三者がインドにおいて当該製品を製造し、使用し、販売の申出をし、販売またはこれらの目的で輸入する行為を防止する排他権
- (b) 特許の主題が方法である場合は、その者の承認を有していない第三者が同方法を使用する行為、およびインドにおいて同方法により直接得られた製品を使用し、販売の申出をし、販売またはこれらの目的で輸入する行為を防止する排他権

## 1-4. FRAND ライセンスと特許性のない主題事項 : Telefonaktiebolaget LM

### Ericsson vs. Intex

#### I. 概要

デリー高裁は、Telefonaktiebolaget LM Ericsson v. Intex において、1970 年特許法に基づく特許性のない発明に関する綿密な分析を行うとともに、他国の対応条文も参考とした。Intex は、FRAND 条件に基づくライセンス実施に向け Ericsson と交渉を続けていたにもかかわらず、IPAB（知的財産審判委員会）へ取消を申し立て、なおかつ Ericsson が優越的地位を濫用したとして CCI（インド競争委員会）へ不服申立を行っており、裁判所は、本件における Intex のこの行為を非難した。

今回の判決では、1970 年特許法第 3 条の特許性のない発明に関して詳しく説明がなされ、また、特許侵害訴訟の途中では、問題となる特許を慎重に調査する段階ではないことが明確にされた。

#### II. 判例分析

**事件名:** *Telefonaktiebolaget LM Ericsson v. Intex*<sup>4</sup>

**裁判所名:** デリー高裁

##### a) 事実概要

本件では、Ericsson（以下、「原告」という）が、インドで正式登録されている 8 件の特許権が侵害されているとして、Intex（以下、「被告」という）に対する終局的差止命令を求め、本訴訟をデリー高裁（以下、「裁判所」という）に提起した。

争われている特許は、電気通信分野における 3 つの技術、特に 2G および 3G 機器（モバイル端末、タブレットなど）に関する技術に関連する。

---

<sup>4</sup> 事件名: Telefonaktiebolaget LM Ericsson v. Intex  
事件番号: CS (OS) No. 1045/ 2014 における I.A. No. 6735/2014  
裁判官: Manmohan Singh 判事  
判決日: 2015 年 3 月 13 日

- a) 適応マルチレート (AMR) 音声コーデック - 帯域幅の使用を節約し、音声品質を向上させる特徴 (AMR)
- b) 3G 電話の機能 - 単一の移動端末による複数サービスの取り扱いおよび移動無線通信網で使用するための移動無線 (3G)
- c) GSM 進化型高速データレート (EDGE) - ブロック自動再送要求のための送受信ユニット (EDGE)

上記技術に関し、Ericsson がインドで所有する特許の詳細は以下の通り。

特許番号	名称
IN203034	合成符号化方法およびエンコーダによる線形予測分析
IN203036	元の音声信号から多数のパラメーターを生成する装置
IN234157	マルチコードブック固定ビットレート CELP 信号ブロックを符号化 ／復号化する方法
IN203686	コーデックモード情報を順次送信する方法とシステム
IN213723	音声デコーダ内でコンフォートノイズを生成する方法および装置
IN229632	単一の移動端末による複数サービスの取り扱い
IN240471	移動無線通信網で使用するための移動無線
IN241747	ブロック自動再送要求のための送受信オミットユニット

## b) 争点

### 原告

原告が登録している上記特許は標準必須特許で、AMR、EDGE または 3G の機能が組み込まれている機器（モバイル、端末、タブレットなど）は、争っている原告特許を自動的に侵害する。

このような特許の存在が理由となって標準を実際に実装することができないという状況を避けるために、必須特許権者は、オープンでグローバルな標準が新規参入者にも利用できるようにすることと、自社の R&D を以て標準に貢献した企業に報酬を与えることでその標準の発展を奨励することのバランスを保つ FRAND（公平、合理的かつ非差別的）条件に基づくライセンス供与に幅広く取り組んでいる。

被告は、自社製品がどのように侵害しているのかという情報を原告から引き出そうとした。侵害の詳細なサンプルが被告に提供されると、被告は、原告を苦しませようという悪意を持って、また、自身の責任を逃れるために、IPAB に当該特許の取消を申し立てた。さらに、被告は、電気通信機器（端末、タブレット、ドングルなど）で使用されていた技術は何か、そしてそれがどのような点で侵害しない性質であるのかについて、明確にすることも定義することもできなかった。

被告は当初、原告特許の必須性に関する情報を求め、その詳細が提示されると、原告がその優越的地位を濫用したとして CCI に申立を行った。これは、複数の有効な SEP の所有者である原告が優越的地位にあり、当該 SEP を合理的な条件でライセンス供与することに積極的でなかったことを唯一の拠り所としていた。被告は、SEP 所有者一社からもライセンスを取得しようせず、電気通信機器（端末、タブレット、ドングルなど）をインドで販売していた。その結果、被告は自社の特許技術を開発し、世界の電気通信標準に寄与するだけの技術的力量がないと認めていながら、SEP 所有者のいかなる知的財産権も尊重することはなく、ライセンスを受ける意思が全くなかった。

被告は 2 つの異なる立場を取っている。つまり、CCI への申立／告訴状にあるように、原告特許は有効かつ必須であり、その結果、被告は原告からライセンスを取得する義務があるとする一方で、知的財産審判委員会（IPAB）には、5 件の原告特許の有効性に異議を申し立てた。被告は、5 件の取消請求を IPAB に提出したことを CCI に明らかにしていなかった。

被告が行った申立に基づき、CCI が 2014 年 1 月 16 日付で原告への捜査を命じていたという事実もある。原告は令状請願 W.P (C) No.1006/ 2014 を裁判所へ提出し、CCI が下した命令は恣意的なものであり、管轄外であることを理由に、これに異議を唱えた。令状請願を受けた裁判所は、同年 2 月 17 日付命令で、CCI の事務局長が原告から情報を求める間は、事務局長はいかなる最終報告書も提出せず、また、CCI はいかなる最終命令も下さないことを命じた。また、事務局長は、海外に駐在している原告従業員を捜査目的で呼び寄せてはならないという命令も下された。さらに、2014 年 1 月 16 日付命令での CCI の見解は、原告による第三者との交渉やいずれか一方の当事者が提起した裁定手続を妨げないものとするという命令も下された。

2008 年以降、被告は、原告との FRAND 条件に基づくライセンス締結の意思を示していたが、再三の要請にもかかわらず、また、被告が自社ブランドとして販売している複数の電気通信機器（端末、タブレット、ドングルなど）に採用し、使用した SEP の所有者は原告であると認められたにもかかわらず、原告との建設的なライセンス契約交渉を行わなかった。

## 被告

特に 1970 年特許法第 8 条に鑑み、当該特許の有効性はまず、裁判所が侵害問題を取り上げる前に確立されなければならない。

最高裁は、特許法第 13 条(4)に基づき、インドで付与される特許が、付与という事実のみを理由に有効性の推定を享受することはないと解釈した。また、特許権者には、自身の特許が SEP であると主張する場合、その必須性の主張を立証する義務がある。

原告は、機密保持契約（NDA）を理由に、取引条件とロイヤルティの支払いに関する開示を拒否したが、これは、同様の立場のライセンシーに異なるロイヤルティ料率が提示されていることを強く示唆している。

また、NDA により機密情報がベンダーに一切開示されないため、自社の製品が第三者の知的財産権を一切侵害していないとベンダーが示している、ベンダーとの特定の合意があるにもかかわらず、ベンダーはその情報について議論することさえもできない。

### c) デリー高裁の判決

裁判所は、原告有利の判決を下した。「法第 48 条に基づき与えられる排他的かつ法定の権利に鑑み、登録特許の効果は同法で定義され、誤解されることはあり得ない。争われている特許が有効期限を迎えるまで、法定独占権が無効となつてはならない。原告には、いかなる当事者に対しても、原告の同意・了承なく侵害製品を製造し、使用し、販売の申し出をし、販売し、またはこれらの目的のために輸入することを差し止める差止命令が認められる。」

「被告は、IPAB に取消請求を提出していたことを CCI に明らかにしていなかった。申立全体は、主に、被告が主張している原告の優越的地位についての訴えであった。その一方で、本裁判所では、争われている特許はいずれも、必須でも有効でもないと主張された。このように、事実の承認はなかったとする被告の陳述には説得力がなく、実際のところ、単に原告の主張を繰り返していただいである。被告は、IPAB に提出した 8 件の原告特許の取消請求の中でも、『当該 8 件の特許は出願人の事業に直接関係する』と認めていた。」

「被告は争われている特許を侵害しているようだ。そうでなかったとしても、原告の優越的地位を根拠とする CCI への申立は、争われている原告特許は必須かつ有効であると認めることにつながる。そうでなければ、申立をする理由がない。実際、被告は FRAND 契約の締結を避けるため、また、同時に当該特許を侵害しながら、異なる裁きの場で相反する態度を取ることで、自分自身をこのような立場に陥れてしまった。」

裁判所は、被告に対し、以下の方法でのロイヤルティの支払いを命じた。

- i) 提訴の日から 2015 年 3 月 1 日までのロイヤルティ額の 50%を、4 週間以内に銀行手形で直接原告へ支払うものとする。残りの 50%については、被告は、銀行保証を同じ期間内に本裁判所の登録長官 (Registrar General) へ提出するものとする。登録長官は、当該金額をまず 12 か月間 FDR へ投資する。
- ii) その後は、訴訟の処分まで、6 か月ごとに同じ条件が同様の方法で適用される。訴訟手続きが迅速に処理される。
- iii) 訴訟より前の期間に関しては、被告は、4 週間以内に、誓約書を提出することにより、使用日から訴訟の日までの正しい取引明細書を提出するものとする。

裁判所は、原告による差止命令を認めるにあたり、以下の見解を示した。

- (i) 被告からロイヤルティを要求することは、他の当事者から要求するのと変わらないことを、原告は裁判所に証明することができた。原告側には悪意がまったくないように見えるが、被告は、正当な理由なく争点を混乱させている。
- (ii) 第 8 条違反 - この文脈において、法第 8 条はインドで制定された条項で、特許権者に対し、外国出願または外国で付与された特許に関する外国出願手続きの詳細を開示する義務を課す。しかし、当該条項は、すべての国で提出された書類はどんなものでもインド特許庁に提出しなければならないという風に解釈されるべきではない。本件において、原告は一見して、他国で付与された特許すべての詳細と裏付けとなる文書を様式 3 で記録に残した。インド特許庁に提出された資料から、仮命令のために本件出願を判断する目的に十分見合う詳細が提供されていることは明らかである。
- (iii) 第 3 条(k)および(m) - 2002 年の特許法改正で「それ自体 (per se)」という語が第 3 条(k)に導入された。このため、技術的貢献をしている、または技術的効果のある発明で、被告が主張するように単なるコンピューター・プログラムそれ自体ではないものには、一看して特許性がある。この侵害訴訟で被告が申し立てた異議は筋の通ったものではなく、原告が、特許性のない対象に関して、過度に広範囲なクレームを使ってインド特許庁に詐欺行為をすることで争われている特許を取得した、という主張は誤りである。
- (iv) 特許侵害訴訟の中間段階で、争われている特許の対象 8 件すべてを細かく審査したり、綿密に解釈したりすることはできない。一看して、争われている特許は有効であると考えられ、裁判所は、被告による抗弁が信頼できるものであるとは見ない。
- (v) 争われている特許は一看して有効であり、被告は特許侵害の罪を犯している。当該特許は、原告と何年もやり取りをしていた被告でさえも認めている通り、「標準必須特許」である。
- (vi) 被告は、一看して、原告との交渉中に不誠実な行動をしており、別の裁きの場に申立をして、金銭的利益を得るために相反する陳述を行った。

## 補足: 現行法の規定及び一般見解

### 特許法第 8 条 外国出願に関する情報および誓約書

(1) 本法に基づく特許出願人がインド以外のいかなる国においても、同一もしくは実質的に同一の発明について単独もしくは他の何人かと共同で特許出願を行っている場合、または同人の知る限りにおいて当該出願が、同人の主張する者を通じてもしくは同人から権原を取得した者によって行われている場合は、当該出願人は、出願と共に、またはその後長官が許可する所定の期間内に、次に掲げるものを提出しなければならない。

(a) 当該出願の明細事項を記載した陳述書、および

(b) 前号にいう陳述書の提出後、所定の期間内に、インド以外の国で提出した同一または実質的に同一の発明がもしあれば、それに係る他の各出願について、前号に基づいて必要とされる明細を、インドにおける特許付与日まで、書面で随時長官に通知し続ける旨の誓約書

(2) インドにおける特許出願後、それについての特許付与または特許付与拒絶まではいつでも、長官は、インド以外の国における出願の処理に関する所定の明細を提出することを出願人に要求することもでき、その場合、出願人は、同人に入手可能な情報を所定の期間内に長官に提出するものとする。

### 同法第 3 条(k)および(m) 発明でないもの

次に掲げるものは、本法の趣旨に該当する発明とはしない。

(k) 数学的もしくはビジネスの方法、またはコンピューター・プログラムそれ自体もしくはアルゴリズム

(m) 精神的活動を行うための単なる計画もしくは規則もしくは方法、またはゲームをする方法

## 1-5. FRAND 条件に関する係争 : Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) vs. M/S Best IT World (India) Private Limited (iBall)

### I. 概要

標準必須特許 (SEP) は、技術標準に準拠するために、(製造、販売、販売の申し出などをする) 当事者が必ず使用しなければならないものである。標準化団体は、必須特許のライセンスが公平、合理的かつ非差別的な (FRAND) 条件に基づくものであることを求めている。インドの SEP に関する法分野は、極めて早期の段階である。FRAND 条件下の合意を伴う SEP は扱いが難しく、あらゆる点で扱いの明確化が求められる。

先頃、デリー高等裁判所は、Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) V. M/S Best IT World (India) Private Limited (iBall)において、被告は FRAND 条件下の合意のために措置を講じることも、関心を示すこともなかったと判断した。また、被告は争点となる原告特許を侵害していないと主張する一方で、CCI への申し立ての中で原告の権利主張の一部を認めている、とも述べた。

裁判所は、差止命令が認められなければ、被告は FRAND 条件下の合意がなく、またロイヤルティも支払わずにモバイル端末を市場に出し続けることになることから、原告は回復不能な損失および損害を被るだろうという意見を示した。

### II. 判例分析

**事件名:** *Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) v. M/S Best IT World (India) Private Limited (iBall)*<sup>5</sup>

**裁判所名:** デリー高裁

---

<sup>5</sup> 事件名: Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) v. M/S Best IT World (India) Private Limited (iBall)  
 事件番号: CS (OS) 2501/2015 における I.A. No.17351/2015  
 裁判官: Manmohan Singh 判事  
 判決日: 2015 年 9 月 2 日

## a) 事実概要

IT・エレクトロニクス企業の Best IT World（以下、「被告」という）は、2011年に「iBall」というブランド名で、コンピューター用アクセサリースプライヤーとしての事業運営を開始し、2010年11月に携帯電話市場に参入した。2015年、被告は、標準必須特許（以下、「SEP」という）のライセンス供与に関する優越的地位を濫用したとして、競争法第19条(1)(a)に基づき、Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ)（以下、「原告」という）をインド競争委員会（以下、「CCI」という）に告訴した。

被告による CCI への申立によると、原告は 2011 年に特許侵害を主張する書簡を被告へ送付したが、具体的にどの特許が侵害されていたのかは示されていなかった。原告は、さらに「グローバル特許ライセンスに関する取り決め (GPLA)」を結ぶよう提案した。被告は、侵害されているとされる特許を原告が特定することを条件に GPLA 締結の意思を示したが、原告は、情報の開示には機密保持契約 (NDA) の締結が必要だと主張した。

その後、被告の元に NDA 案が届けられたが、非常に厳しい条件が含まれていた。被告は GPLA に関する懸念を示す一方、FRAND 条件下の合意を締結する意思があることを伝えた。これに対し原告は、当該 NDA は念のため、今後の取引だけではなく、過去の取引も対象としていると回答した。特許侵害に関する情報も繰り返し依頼したが、原告がこれを無視したため、被告は、GPLA での不当に高額なロイヤルティの要求も含め、原告のこの行為は、2002 年競争法第 4 条に違反すると主張した。

CCI は、2015 年 5 月 12 日付命令（以下、「争点となる命令」という）において、原告は、関連市場における現在および将来のライセンシーに対する徹底した優越的地位を享受しているという見解を示し、その理由として、「Ericsson には 3 万 3000 件の自社特許があり、うち 400 件はインドで付与されている。また、2G、3G および 4G 特許など、モバイル通信で使用される SEP の最大の保有者でもある」という事実を挙げた。CCI はこの件を捜査するよう命じ、その中で、「当事者に NDA 締結を強要したり、過度かつ不当なロイヤルティ料率を課すことは、一見して優越的地位の濫用およびインド競争法第 4 条違反である」と述べた。

原告は、CCI の命令は恣意的なもので本件について管轄権外であるとして、争点となる命令に対する異議をデリー高等裁判所（以下、「裁判所」という）に申し立てた。合わせて、原告が主張

したように、被告側に善意がなかったことから、原告は、特に自社特許の侵害および侵害に対する被告への終局的差止命令を求めて、本訴訟を提起した。

## b) 争点

### 原告

争われている特許は、電気通信分野における 3 つの技術、特に 2G、EDGE および 3G 機器（モバイル端末、タブレット、ドングルなど）に関する技術に関連する。

- d) 適応マルチレート（AMR）音声コーデック - 帯域幅の使用を節約し、音声品質を向上させる特徴（AMR）
- e) 3G 電話の特徴 - 単一の移動端末による複数サービスの取り扱いおよび移動無線通信網で使用するための移動無線（3G）
- f) GSM 進化型高速データレート（EDGE）- ブロック自動再送要求のための送受信ユニット

侵害された特許の詳細は以下の通り。

No	特許番号	名称
<b>AMR 技術</b>		
1	IN203034	合成符号化方法およびエンコーダによる線形予測分析
2	IN203036	元の音声信号から多数のパラメーターを生成する装置
3	IN234157	マルチコードブック固定ビットレート CELP 信号ブロックを符号化／復号化する方法
4	IN203686	コーデックモード情報を順次送信する方法とシステム
5	IN213723	音声デコーダ内でコンフォートノイズを生成する方法 および装置
<b>3G 技術</b>		

6	IN229632	単一の移動端末による複数サービスの取り扱い
7	IN240471	移動無線通信網で使用するための移動無線
<b>EDGE 技術</b>		
8	IN241747	ブロック自動再送要求のための送受信オミットユニット

## 被告

度重なる催促にもかかわらず、原告は、被告が原告の法的権利について知ることができるよう、被告に対して関連する詳細を提供しなかった。原告は、被告が FRAND 条件下の合意の締結を渋っていると不正確に伝えていた。また、どのような契約であっても、その締結の前に必要な詳細をすべて提供するのは原告の義務であるが、今日までそれは提供されていない。

## c) デリー高裁の判決

裁判所は、差止命令が認められなければ、被告は FRAND 条件下の合意がなく、またロイヤルティも支払わずにモバイル端末を市場に出し続けることになることから、原告は回復不能な損失および損害を被るだろうという意見を示した。

また、被告は争点となる原告特許を侵害していないと主張する一方で、CCI への申し立ての中で原告の権利主張の一部を認めている、とも述べた。

そして、被告に対し、本件の判決が出されるまで原告の必須特許を侵害している機器の輸入を差し止める命令が下された。

訴訟の過程で、裁判所は両社にライセンス契約を成立させるよう命令し、これに従う形で、両当事者は、2015 年 10 月 20 日から有効となるグローバル特許ライセンスに関する取り決め (GPLA) を締結した。

なお、裁判所は次についても述べた。特許付与という独占権は限定的で、特許が付与されるまでには数年（ほぼ 8-10 年）かかる。第 25 条に基づき、特許付与前段階ではいかなる当事者でも、付与後の場合は不服当事者が、異議を申し立てることができる。特許権を主張できるのは、それが付与されてからである。特許が確定されていないと、特許侵害訴訟を維持することができない。詐称通用の救済は、特許法では認められない。交渉に 4-5 年かかると、特許保護の期間は約 5 年になってしまう。このような状況では、いずれにしても喫緊に特許権を決定することが肝要である。

## **補足：現行法の規定及び一般見解**

### 2002 年インド競争法第 4 条 優越的地位の濫用

- (1) いかなる企業も優越的地位を濫用してはならない。
- (2) 企業が以下の行為を行った場合、(1)に基づく優越的地位の濫用があったものとする。
  - (a) 直接的または間接的に、
    - (i) 商品もしくはサービスの購入または販売の際に不公平または差別的な条件を課す、もしくは、
    - (ii) 商品もしくはサービスの購入または販売の際に不公平または差別的な価格（略奪的価格を含む）を課す。または、

説明 — 本項の適用上、(i)でいう商品もしくはサービスの購入または販売の際の不公平または差別的な条件および(ii)でいう商品もしくはサービスの購入または販売の際の不公平または差別的価格（略奪的価格を含む）は、競争に応じるために採用された可能性のある差別的な条件または価格を含まないものとする。
  - (b) 以下を限定または制限する。
    - (i) 商品の生産もしくはサービスの提供もしくはそのための販売、もしくは、
    - (ii) 商品もしくはサービスに関する技術的または科学的開発。この限定または制限により、消費者が不利益を被る。または、
  - (c) 市場参入の拒絶につながる慣習または策略にふける。または、
  - (d) 契約の性質上または商慣習上、契約の対象とは関連のない追加的な義務を相手方が受諾することを契約締結の条件とする。または、

(e) 他方の関連市場に参入するまたはこれを保護するために、一方の関連市場において優越的地位を使う。

説明 — 本条の適用上、

(a) 「優越的地位」とは、インドにおいて、関連市場で企業が享受する強い立場であって、企業に以下を行うことを可能にするものをいう。

(i) 関連市場に広がる競争力から離れて経営する。または

(ii) 自社に有利となるように、競合他社もしくは消費者もしくは関連市場を動かす。

(b) 「略奪的価格」とは、競争の制限もしくは競合他社の排除を目的として、規則で決められた商品の生産もしくはサービスの提供価格を下回る価格での商品の販売もしくはサービスの提供をいう。

## 1-6. インド特許法におけるデリー高等裁判所の均衡策：Bayer Intellectual Property GMBH vs. Ajanta Pharma Ltd

### I. 概要

デリー高裁は、Bayer Intellectual Property GMBH v. Ajanta Pharma Ltd の事件において、「特許権者の利益」と「より広範な公共の利益」の均衡を保つことの重要性に関して特筆すべき論点を強調した。同判決で述べられた公益という語は、雇用機会及び国家の歳入の損失に照らして定義されたが、これはインドにおいて通常なされる公益の法的解釈とは異なる。

### II. 判例分析

**事件名:** *Bayer Intellectual Property GMBH vs. Ajanta Pharma Ltd.*<sup>6</sup>

**裁判所名:** デリー高裁

#### a) 事実概要

Bayer Intellectual Property GMBH（以下、「原告」という）は Ajanta Pharma Ltd.（以下、「被告」という）に対し、被告の販売する医薬品「Valif」が自社の特許医薬品「Vardenafil」を侵害したとして侵害訴訟を提起した。

デリー高裁の単独審は 2016 年に原告の訴えを認め、被告による侵害品の生産及び輸出を禁止する仮差止命令を発令した。

この決定を不服とした被告は、仮差止命令の取消を請求し、当該特許がインドで実施されていないことから、衡平法上の見地に基づき、同命令が執行されないよう求めた。

#### b) 争点

原告

---

<sup>6</sup> 事件名: Bayer Intellectual Property GMBH vs. Ajanta Pharma Ltd.  
事件番号: CS(COMM) 1648/2016  
裁判官: Hon'ble Justice R.K. Gauba,  
判決日: 2017 年 1 月 4 日

原告は Novartis 対 Cipla の事件を参照し、インドで特許が実施されていないという事実は特許法第 84 条に基づき強制ライセンスを許諾する理由とはなるが、侵害訴訟における抗弁理由にはならないと主張した。

## 被告

原告の主張に対して、被告は原告がインドでの特許実施を証拠によって証明していないとした上で、仮差止命令の許可は特許権者の利益を公的な目的に優先させるに等しいので、インドで登録された外国特許の所有者である原告は同差止命令を通して本件で衡平法による救済を享受すべきではないと主張した。

さらに、インドの様々な地域で被告が当該製品を生産していることを原告は認識していたものの、それについて原告はいかなる措置も講じなかったと述べられた。

上記に加えて、被告はインド特許法では製品の輸出を禁止する規定はなく、特許権者が有する排他権は、インドで第三者が侵害品の使用、その販売の申し出、又はその輸入を行うのを防止する限りにおいて保護されると述べた。

## **c) デリー高裁の決定**

デリー高裁は、特許がインドで使用されていないという事実は侵害訴訟での抗弁手段にはなり得ないが、特許権者の利益と広範な公共の利益を天秤にかけ、衡平法の原則に照らすと、被告の侵害品の製造とその輸出が中断した場合の帰結として雇用機会が失われるだけでなく国家歳入が落ち込む可能性が考えられる以上、終局的又は無条件での仮差止命令は許可されないと判示した。

デリー高裁は上記理由により仮差止命令を停止し、被告に対して、同社の医薬品の製造及び輸出に関する記録を正確に残し、それを 3 カ月おきに同裁判所に提出するよう命じた。

## 補足: 現行法の規定及び一般見解

### 特許法第 83 条 特許発明の実施に適用される一般原則

本法の他の規定を損なうことなく、この章が付与する権限を行使する上で、次の一般的事項を参酌しなければならない。

- (a) 特許は、発明を奨励するため、又当該発明がインドにおいて商業規模で、不当な遅延なしに最大限実行可能な程度にまで適切に実施されることを保証するために付与されるものであること
- (b) 特許は、特許権者が特許物品の輸入を独占できるようにするためにのみ付与されるものではないこと
- (c) 特許権の保護及び実施は、技術革新の推進、技術の移転及び普及、技術的知識についての、かつ社会的及び経済的福祉に資する方法での、生産者及び使用者の相互利益、さらに権利と義務の均衡に貢献すること
- (d) 付与された特許は、公衆衛生及び栄養物摂取の保護を阻害せず、かつ特にインドの社会経済的及び技術的発展に極めて重要な分野における公共の利益を増進する手段としての役割を果たすこと
- (e) 付与された特許は、中央政府が公衆衛生を保護する措置を講じることを一切禁止しないこと
- (f) 特許権は、特許権者又は特許権者から特許の権原又は利益を得た者がこれを濫用せず、かつ、特許権者又は特許権者から特許の権原又は利害を得た者が、不当に取引を制限したり技術の国際的移転に不利な影響を及ぼす慣行にたよらないこと
- (g) 特許は、公衆が特許発明の恩典を適正に手頃な価格で利用できるようにするために付与されるものであること

## 1-7. 一方的差止命令を請求する者は全ての事実を開示する重大な義務を有する：

### Telefonaktiebolaget LM Ericsson vs. Xiaomi Technology & Ors.

#### I. 概要

デリー高裁は Telefonaktiebolaget LM Ericsson v. Xiaomi Technology & Ors. の事件において、関連する事実を開示することは当事者が一方的差止命令を求める訴訟において重要な要素であるという点を強調した。

同裁判所は、原告（Ericsson）は被告（Xiaomi）により 8 件の特許が侵害されているとして一方的差止命令を請求しているのであるから、2011 年 10 月 1 日付け契約書（Qualcomm との間で締結されたもの）を公にする責任が原告側にあると述べ、当該契約書は 3G 関連の出願に関する一方的差止命令の許可とは関係がないという原告の主張を退けた。さらに、原告が事実を隠匿しているという被告主張の根拠を、3G 関連の出願に関する 2 件の特許の範囲で認める必要があると判示し、3G 関連の 2 件の特許（IN229632、IN240471）に関する範囲において、2014 年 12 月 8 日付の仮差止命令を取り消した。

また、一方的差止命令を得るために関連するすべての文書（本件では、複数の製品を対象とする Qualcomm とのライセンス契約書）を公にすることが原告の重大な義務である、と指摘された。

#### II. 判例分析

**事件名:** *Telefonaktiebolaget LM Ericsson vs. Xiaomi Technology & Ors.*<sup>7</sup>

**裁判所名:** デリー高裁

##### a) 事実概要

デリー高裁が 2014 年に認めた一方的差止命令により、インドにおける小米科技（Xiaomi Technology）（以下、「被告」という）の製品の生産が一時的に停止した。エリクソン

<sup>7</sup> 事件名: Telefonaktiebolaget LM Ericsson v. Xiaomi Technology & Ors

事件番号: IA 3074/2015 in CS(OS) 3775/2014

裁判官: V. Kameswar Rao

判決日: 2016 年 4 月 22 日

(Telefonaktiebolaget LM Ericsson) (以下、「原告」という) は自社の所有する特許のうち 8 件を被告が侵害したとしてデリー高裁の単独審に侵害訴訟を提起した。原告がインドで所有する上記技術の特許は以下の通りである。

No	特許番号	名称
<b>AMR (適応多重レート) 技術</b>		
1	IN203034	合成符号化方式とエンコーダによる線形予測解析
2	IN203036	原音声信号から多数のパラメータを生成する装置
3	IN234157	マルチコードブック固定ビットレート CELP 信号ブ ロックの符号化及び復号方式
4	IN203686	コーデックモード情報の伝送を変換する方式及びシ ステム
5	IN213723	音声復号化デコーダでコンフォートノイズを生成す る方式及び装置
<b>3G (第 3 世代移動通信システム) 技術</b>		
6	IN229632	単一の移動局による多重サービス処理
7	IN240471	移動無線伝達システムで使用される移動無線
<b>EDGE (多数サーバーの近接配置による負荷分散/通信低遅延化) 技術</b>		
8	IN241747	ブロック自動再送要求のための送受信装置

被告は、デリー高裁による一方的差止命令を不服とし、Qualcomm に対して許諾されたライセンスに関するいくつかの重要な事実を原告が公にしていなかったとして、同裁判所の合議審に控訴した。同裁判所は 2014 年に仮命令を出し、被告に対して同社の携帯電話端末の販売、輸出、製造、広告を続けることを以下の条件で許可した。

1. 被告が Qualcomm のモバイルチップが搭載された製品のみを販売する
2. 2015 年に当該製品の発売が始まった日以降インドに輸入されてきた各製品に対して 100 ルピーをデリー高裁の長官に預ける
3. 1 製品につき 100 ルピーが支払われるその総額は、当該訴訟が続く間、3 か月の定期預金として同長官により保管される

原告は、デリー高裁に別の訴訟を提起し、原告の SEP（標準必須特許）、特に AMR 及び EDGE 技術関連の特許を侵害する製品の販売を被告に対して禁ずる終局的差止命令を請求した。また、原告は、原告は被告に対してライセンス契約締結の提案を行ったが、被告はそれを回避し、2014 年に侵害品の販売を開始した、と主張した。

## b) 争点

### 原告

原告によれば、被告は Redmi 1S、Redmi Note、Redmi 等の製品の販売に必要なライセンスを取得しておらず、被告による販売行為は原告の有する権利の侵害に当たる。また原告は被告に SEP のライセンスに関する交渉を働きかけてきたが、いかなる協力も被告側から得られなかった。合議審が 2014 年に下した決定の後、被告が原告に交渉を持ち掛けた。その際、被告は原告からグローバルな規模で効力を持つ特許ライセンス契約書のドラフトが提示され、そのドラフトには、被告が原告から実施許諾を得た可能性のある契約に基づき算定されたロイヤルティが含まれていた。しかしながら、被告は原告の善意からなる交渉を濫用し、自社製品の販売を始めた。

さらに、被告の製品は AMR、2G 及び Edge 技術にも対応するマルチモード機器であることから、その本質からしてその製品が原告の特許の侵害を続けたものである以上、被告は単に原告と Qualcomm の間で結ばれた複数の製品に関するライセンス契約書という 1 つの契約書に依拠することをもって、被告が本件で扱われる特許の侵害に関して免責を主張することはできない。また、Qualcomm との契約は本件での判決には無関係で重要ではないと述べられた。

### 被告

被告によれば、上述の 2014 年の判決は、被告が Qualcomm を通じて原告の特許（IN229632、IN240471）のライセンスを取得したという事実に基づいたものであり、この判決が原告からのライセンス許諾を確実なものにした。

また被告によれば、原告は、Qualcomm と締結した複数の製品に関するライセンス契約書の内容、すなわち原告が Qualcomm に対して原告の有する特許のいくつかについて製造、使用、輸入を行うためのライセンスを許諾したという事実を故意に公表しなかったのであり、ロイヤルティを受領していないという原告の主張に議論の余地がある。さらに被告は、「法による裁きを求めて裁判所に訴える者は汚れなき手をもって来るべきであり、本件に関わるすべての事実を公表しなければならない。重要事実の隠匿は裁判所を欺くに等しい」と述べた。

これに加え、文書から考慮して、原告は被告が Qualcomm のチップを使用していたという事実と、テスト製品「Redmi 1S」が Qualcomm のチップセットを使用していたという事実を十分に認識していたと主張した。

## c) デリー高裁の判決

デリー高裁は、被告製品は性質上、原告の特許を侵害し続けるものであるから、ライセンス契約書に依拠して、被告は当該特許侵害の免責を主張することはできない、という原告の論点は、原告が Qualcomm と締結した関連契約書、あるいは被告が原告の製造する Qualcomm のチップセットを製品の一部として使用しているということを示す契約書、を原告が提出した場合に議論し得ると判示した。同裁判所は、原告は被告が Qualcomm のチップセットを使用している事実を認識していなかったために契約書へのいかなる言及もなされなかったが、それを認識していた場合であってもなお契約書に言及されることはなかったと述べた。

同裁判所の 2014 年の命令は取り消された。

## 補足: 現行法の規定及び一般見解

### 特許法第 107A 条 侵害とみなされない行為

本法を適用する上で以下については特許権の侵害とはみなされない。

- a) インド又は外国で現に施行され、何らかの製品の製造、組立、使用、販売又は輸入を規制する法律に基づいて必要とされる開発及び情報の提出に適切に関係する使用のためのみに特許発明を製造、組立、使用、販売又は輸入する行為
- b) 当該製品の製造、販売又は頒布を法律に基づいて適切に許可された者から何人かが行う特許製品の輸入

## 1-8. 司法審査の範囲：Telefonaktiebolaget LM Ericsson vs. Competition

### Commission of India

#### I. 概要

デリー高裁は、Telefonaktiebolaget LM Ericsson v. Competition Commission of India 事件で、インド憲法第 226 条に基づく手続きの中で、関係当局であるインド競争委員会（CCI）の本件におけるその見解を覆すことは本法廷では有効ではないと判断した。本法廷によれば、本件において、Intex と Macromax が提出した CCI への申し立てからでは、Ericsson による支配的立場の濫用があったという一般的な見方を構築するに至らなかった。また、同法廷は、CCI が下した差し戻し命令が誤っているとは認められないとしており、それ故に、裁判所に管轄権がないとした。

本件で同法廷はまた、司法審査の範囲についても審議した。競争法第 26 条第 1 項に基づき下された命令は、インド憲法第 226 条に基づく司法審査の範囲外であると判断された。競争法第 26 条第 1 項に基づいて下された命令に関して、司法審査の範囲は限定されており、司法審査は本件申立ての是非を審理することまで及ばない。

#### II. 判例分析

**事件名:** *Telefonaktiebolaget LM Ericsson v. Competition Commission of India*<sup>8</sup>

**裁判所名:** デリー高裁

##### a) 事実概要

本件は、Micromax（以下、「情報提供者」という）が GSM Technology に関する特許について、Ericsson（以下、「原告」という）による法外で不公平かつ差別的なロイヤリティの要求に不満を持ち、2002 年競争法第 19(1)条（以下、「法」という）に基づきインド競争委員会（以下、「被告」という）に苦情を申し立てたことに始まる。情報提供者は、原告が大規模な標準必須特許（SEPs）のポートフォリオによる支配的立場を濫用していると被告に通知した。一方、原告は、その特許が情報提供者によって侵害されていると主張した。

---

<sup>8</sup> 事件名: Telefonaktiebolaget LM Ericsson v. Competition Commission of India  
事件番号: W.P.(C) 464/2014 & CM Nos.911/2014 & 915/2014  
裁判官: Hon'ble Mr. Justice Vibhu Bakhru  
判決日: 2016 年 3 月 30 日.

これに従い、被告は、原告により採用された慣行が差別的であり、FRAND 条件に反していると判断して、事務局長に競争法の規定違反を調査するよう命じ、2013 年 11 月 12 日および 2014 年 1 月 16 日付けの命令を（以下、「差し戻し命令」という）を下した。

原告は、特許権者によるロイヤリティ請求に関する如何なる手続慣行も 1970 年特許法の範囲内であるため、被告が下した差し戻し命令は管轄権外であると主張し、デリー高等裁判所（以下、「裁判所」という）へ申し立てた。

## b) 争点

### 原告

1970 年インド特許法の特別な性質により、特許に関連して特許権者によるロイヤリティ請求などのライセンス慣行は競争法の範囲外であると原告は主張した。さらに、原告は競争法における「企業 (enterprise)」の範疇ではないため、競争法の規定は原告に適用されないと主張した。

特許法（具体的には第 83-90 条、92 条および 92 A 条）には、合理的な条件で特許を使用できるようにするため、権利を利用することができないといった何人の苦情も適切に是正する規定が含まれており、特許意匠商標総局および/または民事裁判所には、強制実施権の設定によって、特許権者の過度または不当なロイヤリティ請求に関する苦情を救済する機能および権限が付与されている。一方、CCI はそのような救済を付与する管轄権を有していない。

特許ライセンスに関する特許権者による排他性／支配的立場の濫用に関する問題は、競争法ではなく特許法の下で対処されるべきである。

CCI は、特に同じ主題に関する訴訟が本法廷で係属中である場合に、特許技術のロイヤリティの妥当性を判断し、またはその点に関するいかなる苦情も受け入れる管轄権を有していない。

### 被告

Competition Commission of India vs. Steel Authority of India Ltd.の訴訟に基づき、被告は訴訟の保全性に異議を申し立てたが、決定に一見して確からしい誤りがあるとはいえないので、異議を申し立てることはできないと主張された。

特許法と競争法との間になんらかの矛盾がある場合には、特許法が優先するという論証を無視して、競争法第 60 条は他の法律と矛盾するものがあるにもかかわらず効力を有するとしているので、この主張は誤っていると提起された。 *Union of India v. GM Kokil* の件を踏まえてみれば、評決無視条項は特定の立法規定に最優先の効果を与える広く認められた手法であるされた。

## c) デリー高裁の判決

これらの請願における中核となる申し立ては、競争法に基づく情報提供者の苦情を受け入れる被告の管轄権に関する。同裁判所は、被告が管轄権を有すると決定しながらも、次のように判断した。

- a. 原告は、特許の幅広いポートフォリオを有し、技術の開発および特許の取得に携わっており、その特許は 1930 年商品売買法に基づく幅広い商品の定義内に含まれるものである、また、1897 年一般条項法に基づく動産を保有しているので、競争法第 2 (h) 条の範疇に入る企業である。競争法第 4 条 (1) 違反に関して被告が開始した訴訟手続きに関し、原告が競争法第 2(h)条の範疇の企業ではないという理由から管轄権なしとは判断されえない。
- b. 支配的立場の濫用に対する競争法第 27 条に基づく救済は、特許法第 84 条に基づいて利用されえる救済とは大きく異なる。2 つの法に基づくそれぞれの救済は、相互に排他的なものではなく、一方の救済をえることで、他方の救済がえられないというものではない。
- c. 2 つの法の間互いに相容れない矛盾がないときは、特許権に関する支配的立場の濫用について苦情を受け付ける管轄権が被告に無いということではできない。
- d. 係争中の訴訟の主題の観点から、当事者間の論争に関する事案を被告は受理し得ない、という主張を棄却する。被告に対する競争法に基づく訴訟手続きは、民事訴訟の性質を有するものではなく、原告が提起した訴訟における訴訟手続および被告に対する競争法に基づく訴訟手続は相互に排他的でもない。被告による原告にとって不利な事実確認が、情報提供者の求めによる救済の付与に必要なかといえれば必ずしも必要ではない。
- e. 被告がなしえる審査範囲は、原告がその支配的立場を濫用したかどうか明らかに限定され、濫用が見つかった場合には、被告は競争法第 27 条に基づいた熟考の下で命令を発出しえる。

- f. 支配的立場の濫用があるかどうかの問題は、完全に競争法の範疇であり、民事裁判所は、企業がその支配的立場を濫用したか否かを判断できず、競争法の第 27 条に基づいた熟考の下で命令を発出することできない。
- g. 被告に対して情報提供者が求める特定の救済が、特許法に基づく訴訟手続でも利用できるという理由だけで、競争法の範囲から訴訟の主題を排除するものでもない。競争法第 4 条に基づく支配的立場の濫用は、民事裁判所に提起される訴訟の主題または訴訟手続きの根拠とはならない。
- h. 被告は、原告が SEP を保持しているという根拠に基づいて訴訟手続きを行うことを非難することはできない。いずれにしても、原告は、支配的立場の濫用に関する CCI に対する訴訟手続きに関して、民事裁判所に不服を申し立てることはできない。

デリー高等裁判所は、CCI が命令を発出する段階で、CCI は「一見して確からしい見解を示す必要があり、これには、情報/不服を受け付けるための管轄権に関する見解も含まれる。（実際には見解は示されていない。）」と結論付けた。インド憲法第 226 条に基づく現在の訴訟手続における同裁判所は、関係当局の見解を覆す立場にはなかった。同裁判所は、CCI は明確な管轄権を有するとしながらも、「ここには明記されていないが、主張に関する理非の一見した確からしさやその他の意見、すべての観察事項、すべての観察事項が命令を発出する CCI の管轄権の下にあるとして、解釈されるべきである。」とも述べた。特許法第 84(4)条の規定に基づき、特許意匠商標総局の長官は、強制実施権の付与条件を定める権限を有することにも留意した。特許法第 90 条は、強制実施権の条件を定めるための指針を長官に示している。合理的な条件下でのライセンスを却下されたライセンシーにとって、特許法の下で可能な唯一の救済が、特許法第 84 条に基づき、特許意匠商標総局の長官が定める条件による強制実施権であることは明らかである。また、特にエリクソンが求めた CCI の管轄権に関連する問題は、これらの訴訟手続きで検討されたとして、一見して確からしい見解を再検討するために本件を CCI に差し戻す必要があるとは考えていないとした。

**補足: 現行法の規定及び一般見解**2002年インド競争法第4条 優越的地位の濫用

- (1) いかなる企業も優越的地位を濫用してはならない。
- (2) 企業が以下の行為を行った場合、(1)に基づく優越的地位の濫用があったものとする。
- (a) 直接的または間接的に、
- (i) 商品もしくはサービスの購入または販売の際に不公平または差別的な条件を課す、もしくは、
- (ii) 商品もしくはサービスの購入または販売の際に不公平または差別的な価格（略奪的価格を含む）を課す。または、
- 説明 — 本項の適用上、(i)でいう商品もしくはサービスの購入または販売の際の不公平または差別的な条件および(ii)でいう商品もしくはサービスの購入または販売の際の不公平または差別的価格（略奪的価格を含む）は、競争に応じるために採用された可能性のある差別的な条件または価格を含まないものとする。
- (b) 以下を限定または制限する。
- (i) 商品の生産もしくはサービスの提供もしくはそのための販売、もしくは、
- (ii) 商品もしくはサービスに関する技術的または科学的開発。この限定または制限により、消費者が不利益を被る。または、
- (c) 市場参入の拒絶につながる慣習または策略にふける。または、
- (d) 契約の性質上または商慣習上、契約の対象とは関連のない追加的な義務を相手方が受諾することを契約締結の条件とする。または、
- (e) 他方の関連市場に参入するまたはこれを保護するために、一方の関連市場において優越的地位を使う。

説明 — 本条の適用上、

- (a) 「優越的地位」とは、インドにおいて、関連市場で企業が享受する強い立場であって、企業に以下を行うことを可能にするものをいう。
- (i) 関連市場に広がる競争力から離れて経営する。または
- (ii) 自社に有利となるように、競合他社もしくは消費者もしくは関連市場を動かす。

(b) 「略奪的価格」とは、競争の制限もしくは競合他社の排除を目的として、規則で決められた商品の生産もしくはサービスの提供価格を下回る価格での商品の販売もしくはサービスの提供をいう。

## 2002年インド競争委員会第26(1)条 第19条に基づく苦情の審査手順

(1) 第19条に基づき、中央政府または州政府または法定当局からの苦情または問い合わせ、あるいは通知または情報を受理したとき、当委員会が一見して確からしい事案であるとの見解を得た場合、その事案について調査をするように事務局長に命ずるものとする。

## 2. 商標

### 2-1. インドにおける「色彩の商標」の興味深い物語：Christian Louboutin vs Abu Baker

#### I. 概要

デリー高裁は、Christian Louboutin vs Abu Baker において 1999 年商標法第 2 条(m)および (zb)を解釈し、次のように判示した。「『trademark (商標)』という語は『trade』と『mark』という 2 つの語からなる。『商標』の目的は、ある者の商品またはサービスを他社のそれと分けることにある。商標法に基づく『標章』と『商標』の定義に照らし、商標が商標となるためには、まず、商標法第 2 条(m)に基づく標章でなければならない。つまり、商標が商標法に基づく商標である前に、商標法に基づく『標章』の定義に当てはまる標章でなければならない。色彩の組み合わせは必須条件で、これは、色彩の組み合わせに対比・区別されるような明らかな単色は『標章』の定義に当てはまる標章にはなり得ないことを意味する。このため、単色は標章ではなく、商標として主張することもできない。」

#### II. 判例分析

**事件名:** *Christian Louboutin vs Abu Baker*<sup>9</sup>

**裁判所名:** デリー高裁

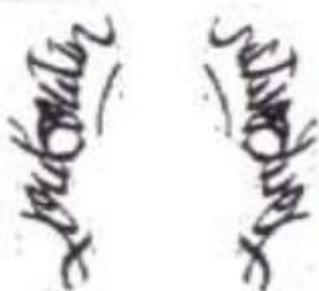
##### a) 事実概要

Christian Louboutin SAS (以下、「原告」という) は、商標登録局により登録番号第 1922048 号、第 2341890 号および第 2341891 号で登録された商標「RED SOLES」の排他的所有者であると主張した。商標登録局の記録による原告登録商標の詳細を以下の表に示す。

---

<sup>9</sup> 事件名: Christian Louboutin v Abu Baker  
事件番号: CS (COMM) No.890/2018  
裁判官: Valmiki J. Mehta 判事  
判決日: 2018 年 5 月 25 日

No	出願番号	商標	出願日	区分	状況
1.	1922048		2010年 2月15日	25	登録
2.	2341890		2012年 6月1日	03	登録
3.	2341891		2012年 6月1日	14	登録
4.	1644051	CHRISTIAN LOUBOUTIN	2008年 1月1日	18 およ び25	登録
5.	1839047		2009年 7月13日	18 およ び25	登録

6.	2341895		2012年 6月1日	03	登録
7.	2341896		2012年 6月1日	14	登録
8.	1931553		2010年 3月5日	25	登録

原告は、自社商標の侵害と詐称通用の差止、損害賠償などの救済を求め Abubaker および一部の  
 その他靴販売店のオーナーら（以下、まとめて「被告」という）を提訴した。原告の主な申立は、  
 「RED SOLE」は文字商標ではないが、文字通り、原告が製造する女性用履物の靴底（sole）に  
 使われる赤い色（red）である、というものだった。

さらに、原告は次のように主張した。被告はムンバイのバンドラおよびヴィレパルレで 2 店舗を  
 経営し、第三被告の「Veronica」は、第一および第二被告が所有していた。被告らは、靴底を赤  
 くした靴を販売しており、これによって、原告の登録商標である女性用履物の靴底に使われる赤  
 い色を侵害していた。履物に使用されている被告商標は「VERONICA」という文字商標にも関わ  
 らず、被告は自身が販売する履物の靴底に赤い色を使用していたため、自身の履物を原告のもの  
 と詐称通用していたと申し立てられた。原告商標と被告製品を比較した表を以下に示す。

原告商標	被告商品
------	------

	 <p>(VERONICA 'Bandra West'製品)</p>
	 <p>(VERONICA 'Vile Parle West'製品)</p>

## b) 争点

### 原告

Bright Enterprise Private Ltd. & Anr. Vs. MJ Bizcraft LLP & Anr.によると、裁判所は敵として振る舞うべきではなく、商事訴訟に適用されるような 1908 年民事訴訟法（以下、「CPC」という）Order XIII A に基づく本申立は被告のみが訴訟を受けた後に行うことができるため、原告勝訴が現実的でないと判示して本商事訴訟をこの段階で棄却することはできない。また、被告は、原告勝訴が現実的でないことを根拠に、Order XIII A に基づき本件棄却を申請し、当該申請に関しては、この問題に異議を唱えられるよう 30 日前に原告へ通知されていた。

Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.によると、単一色は米国で商標の地位が付与されるものとして認められているため、本裁判所も、1999 年インド商標法に基づき単一色を商標として保護することができるかと判示すべきである。

単一色が商標となりうるかという問題に関して、Deere & Company & Anr. vs. Mr. Malkit Singh & Ors では単一色を商標として保護することができるかと判示され、これは本裁判所と対等の法廷の判決であるため、本裁判所も拘束する。また、Christian Louboutin Sas vs. Mr. Pawan Kumar & Ors.では、単独審が、本件原告の女性用履物の靴底に使われる赤い色に関して原告に商標の独占的所有権があるとして、原告に有利な命令を出した。

単一色の商標登録に関しては 1999 年商標法第 9 条(1)(a)および第 9 条(1)(b)に定める制約があるが、単一色には、ある人物の商品およびサービスが当該商品を出所としていると判断できる識別性を獲得することができ、一度識別性が獲得されれば、単一色は有効な商標となることができる。また、識別性が獲得されているかについては、訴訟の審理の中で判断されるべきであり、現段階では判断できない。

1999 年商標法第 9 条(1)(a)および第 9 条(1)(b)に定める制約は絶対的ではない。第一に、同法第 9 条(1)の但し書に、同法第 9 条(1)(b)に定める制約にかかわらず、当該商標が使用の結果として識別性を獲得していれば登録は拒絶されないと示されており、第二に、同法第 31 条において、商標登録の時点では識別性がなくとも当該商標の使用により識別性を獲得することができるかと定められているためである。

同法第 9 条(1)(a)および第 9 条(1)(b)のために単一色が商標として登録されないという絶対的な制約があっても、登録が認められるべきではなかった商標が商品に関連して使用されたために識別性が獲得された場合、当該商標を無効と宣言することはできないという問題に関し、同法第 32 条は決定打となると本裁判所によって判示されるべきである。

赤い靴底の登録は図形商標としてであり、図形は標章となることができるため、商標にもなりうる。同法第 10 条(2)は、単一色が商標となることを認めている。

## c) デリー高裁の判決

prise Private Ltd. & Anr. Vs. MJ Bizcraft LLP & Anr.を抛り所に主張を展開したが、裁判所は CPC Order XIII A に基づいてではなく、CPC Order XII 規則 6 の規定を適用することにより裁判を進めているため、この主張は誤ったものである。商事訴訟に適用され、CPC Order XIII A で定められているような勝訴の「現実的見込み」が原告にないこと、また、論じられている事実の問題に関して審理が必要となることを根拠に、本訴訟に維持可能性が欠けていることを審理しているのではなく、訴訟による利益が欠如していることを根拠に本訴訟には維持可能性が欠けていることを審理し、また、申し立てられている訴因の主張について訴状が完全に正しいとみなされたとしても、つまり、訴状の内容が正しいとみなされたとしても、訴因が立証されたわけではなく、裁判所は、CPC Order XII 規則 6 を適用することで、訴訟において勧告を出すことなくこの段階で訴訟を棄却する権利を得ることを根拠に訴訟が棄却されるために審理する。訴状の内容が正しいとみなされたとしても、訴因が立証されて請求していた救済が認められるわけではないため、本訴訟は維持できず棄却されなければならないと裁判所が原告に提案した場合、それをすることで裁判所がどのようにして「敵対者」となるのだろうか。このため、裁判所は原告の主張を棄却した。

裁判所は、訴状が法律で規定されているように訴因を立証するか、つまり、訴状の内容が正しいとみなすと、訴訟で請求した救済措置を主張する法的権利が原告に与えられるのかを続けて検証した。1999 年商標法第 2 条(m)、第 9 条、第 29 条、第 30 条、第 31 条、第 32 条が分析された。

単色商標の考え方に注目し、「trademark という語は trade と mark という 2 つの語からなる。『mark』の定義を読むと、『mark』の定義の他の要素（図形、ブランド、表題、ラベル、チケット、名称、署名、語、文字、数字、商品の形状および包装）との組み合わせの有無にかかわらず、立法府が『色彩の組み合わせ』という表現をはっきりと使用していることは明白である。色彩の組み合わせは必須条件で、これは、色彩の組み合わせに対比・区別されるような明らかな単色は『標章』の定義に当てはまる標章にはなり得ないことを意味する。立法府が色彩の組み合わせという表現を意図的かつ熟考した上で使用し、単一色という語を使用していなければ、単色が商標という地位に昇ることができる標章にはなり得ないことは明らかである。商標法で示されている標章の定義のまさにその言い回しにより、いかなる場合でも、メーカーや販売者などが独占的に所有する商標として使用される恩恵が単色に与えられることはない。」

裁判所は原告の主張を棄却し、次のように判示する。すなわち、本裁判所は 1999 年商標法というこの国の制定法に沿って判断しなければならないが、裁判所による判決は国のものではなく、その国における商標法に関して適用可能な制定法によるものである。

Deere & Company の判決については、単色に商標という地位を与え、メーカーや販売者へ当該商標の独占所有権を認めることを禁止する 1999 年商標法第 2 条(m)の規定が参照も検討もされていなかった。また、同法第 30 条(2) も考慮されておらず、同様の理由で、Christian Louboutin Sas vs. Mr. Pawan Kumar & Ors. で下された判決の適用可能性も否定していた。

図形標章の登録についての原告の主張を拒絶する。標章の定義に出てくる図形という表現は、図形の意味に入っていなかったものが、「標章」の定義の別の部分を理由に、または 1999 年商標法第 30 条(2) (a)も含む同法の他の規定を理由に、立法府によって禁じられる、または禁じられることを意図されるものを許可するという結果をもたらすものであると解釈しなければならないため、この主張は誤りである。直接行うことができないことは、間接的にも行うことはできない。図形が商標となるためには、「図形」という表現に、こういった図形は製品・商品の一部にならなくとも独自の個性を持てるよう、それ自体が単独で独立した存在でなければならないという点を含めることが求められる。このため、靴底に単色を適用するだけでは、単色の靴底を図形とすることにはならない。

商標法第 10 条(2)は、同法第 10 条(1)の文脈で読まなければならない。第 10 条(1)では「色彩の組み合わせ (combination of colours) 」という表現が使われ、これは同法の「標章」および「商標」の定義で使われている表現と同じであるため、色彩の組み合わせの商標は、第 10 条(2)の「色彩 (colour) 」と同じである。つまり、第 10 条(2)の「色彩 (colour) 」は単数だが、両項で取り扱われている主題は同じものであるため、「色彩の組み合わせ (combination of colours) 」にも同じものが使われている。

1999 年商標法第 30 条には、登録商標の範囲が示されている。本訴訟で請求されている救済に対する権利が原告から奪われることに関しては、第 30 条(2)(a)が本件の事実に応用されるであろう。商標法第 30 条(2)(a)の規定では、ある者が商標の登録所有者だが、その者の商標が商品の 1 つまたは複数の特性に関する場合は、他の者が当該商品の 1 つまたは複数の特性を、自身が製造・販売する商品に使用しても、登録商標を侵害することにはならない。商品の 1 つまたは複数の特性には、当該製品／商品に魅力や外観の特徴を与える機能的側面が含まれるだろう。商標が商品

の 1 つまたは複数の特性になり得る性質のものである場合はいつでも、商標の登録所有者が使用する商品の特性が商標であるという理由のみでは、当該特性が商標としてではなく当該製品／商品の特徴として使用されているときは、他の製造業者や販売業者が、自身が製造販売する商品の 1 つまたは複数の特性を使用することを妨げることはできない。ある者が自身の名前で商標を登録したが、登録した商標が商品の特性に関する場合、商標法第 30 条では、商品の 1 つまたは複数の特性が商標の登録所有者によって商標として使用されているからという理由だけでは、このような登録商標の所有者は、他の者が商品の 1 つまたは複数の特性を使用することを妨げることはできないと規定するため、その商品の特性を商標として採用する者は理解することでそれを行う、というのがこの法律の目的である。単なる商品の 1 つまたは複数の特性である商標など、商標法第 30 条(2)(a)で示されているような多様な側面に関して、製造業者や販売業者が商標を採用・使用しないようにすることもこの法律の目的である。

販売される商品に適用される単色は、本来、商品の 1 つまたは複数の特性に関する。色彩は、商品に魅力を与えたり、製品／商品に外観の特徴を与えるために特定の商品に塗布される。こういった色彩の塗布は、商品に魅力を与えるための機能である。この特性は製品の特徴として商標ではない機能を果たすため、製品の特徴は、その特徴または 1 つもしくは複数の特性または機能的側面がある製造業者または販売業者の製品に対する商標として登録されていたとしても、他の製造業者や販売業者によって市場で自社製品／商品に使用されることを妨げられない。

裁判所は以下を判示する。

- 原告には、商標侵害、被告製品を原告のものと偽る詐称通用または自身が希釈化や不正競争などの存在を主張できることを主張して救済を得る権利は認められない。
- 1999 年商標法第 2 条(m) および第 2 条(zb)の規定を鑑み、原告が単一色を使用しても、その単色が商標となる資格はない。
- 本件の事実において、訴状で述べられた訴因を根拠に原告が主張する救済措置は、商標法第 30 条(2)(a)に基づき全く認められない。

## 補足：現行法の規定及び一般見解

### 商標法第 2 条(m)

「標章」とは、図形、ブランド、表題、ラベル、チケット、名称、署名、語、文字、数字、商品の形状、包装、もしくは色彩の組合せ、またはそれらの組合せを含む。

### 商標法第 2 条(zb)

「商標」とは、図形的に表現でき、かつ、ある者の商品またはサービスを他者の商品またはサービスから識別できる標章をいい、商品の形状、その包装、および色彩の組合せを含み、

- (i) 第 XII 章（第 107 条を除く）の規定に関しては、商品または場合に応じてサービスと、所有者としてその標章を使用する権利を有する者との間に存する取引上の結合関係について、表示しまたは表示しようとする目的をもって、商品またはサービスに関して使用する登録商標または標章、および
- (ii) 本法の他の規定に関しては、商品または場合に応じてサービスと、所有者としてまたは許諾使用の方法により当該標章を使用する権利を有する者との間に存する取引上の結合関係について、その者の同一性の表示の有無に拘らず、表示しまたは表示しようとする目的をもって、商品またはサービスに関して使用しまたは使用しようとする標章であって、証明商標または団体標章を含む。

## 2-2. インドにおける周知商標の決定に関する問題 : Texmo Industries vs Mr. Roshan Kumar

### I. 概要

ブランドの所有者にとって、自身の標章が「周知商標」の一覧表に記載されることはきわめて重要であり、それは高い水準の知財保護が保障されることを意味する。いくつかの事件では、周知商標に関する条項の司法府による解釈と、同条項を定める際に立法府によって示された解釈が異なるという議論に焦点が当てられている。

近年では Texmo Industries v Mr. Roshan Kumar の事件（侵害訴訟）の中で、Texmo Industries 社は自社の標章「TEXMO」を周知商標であると宣言するようマドラス高裁に求めている。マドラス高裁（単独審）は、「裁判所は、関連情報を審査する所管官庁である商標登録官に取って代わり、ある標章が周知商標であると宣言することはできない」という見解を示しつつ、「裁判所はある商標が周知商標であると宣言できるか否か」、あるいは「裁判所ができるのはある商標が周知商標であると宣言するため現存する要素を特定することに限られ、それ以降は、ある商標が周知商標であると実際に宣言する権利が商標登録官にのみ認められるのか否か」という論点は法律解釈の問題であるため、本件を合議審に委ねた。

2017 年まで、ある標章に関して、それが訴訟事件で周知商標と認められた際に初めて周知商標であると宣言されていた。しかし、2017 年商標規則で導入された手続きにおいては、商標所有者は規則 124 に基づいて様式 TM-M で特定の請求書を提出することにより、周知商標の登録請求を行うことができると定められた。本事例は、2017 年商標規則の規則 124 によって生じる 1999 年商標法第 11 条の解釈のジレンマに焦点が当てられたものである。

### II. 判例分析

**事件名:** *Texmo Industries vs Mr. Roshan Kumar*<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> 事件名: Texmo Industries v Mr. Roshan Kumar

事件番号: C.S. No. 357 of 2017, A. No. 3874 of 2018

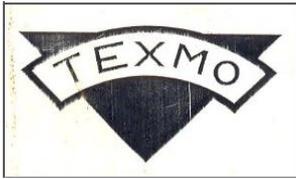
裁判官: C.V. Karthikeyan

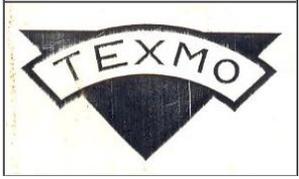
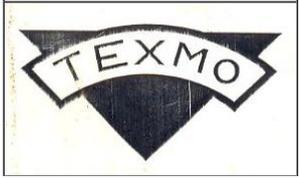
判決日: 2018 年 7 月 27 日

裁判所名: マドラス高裁

## a) 事実概要

Texmo Industries 社（以下、「原告」とする）は自社製品のモーターポンプに使用される（文字）商標「TEXMO」および特定の形状をした複数の標章の所有者である。原告は、Roshan Kumar 氏（以下、「被告」とする）が同社の登録商標「TEXMO」と欺瞞的に類似した商品を「TEXMEN」および「TEXMEN PUMPS」という名前で製造しているとして、被告に対して同種の商品の製造を禁ずるため、商標侵害および詐称通用訴訟を提起した。原告は自身の主張を補強する上で、「TEXMO」の以下の商標情報\*に依拠した。

No	商標	商標番号	分類	登録日	登録状況
1.		794425	2	1998年3月10日	登録済
2.	TEXMO	315049	7	1976年5月21日	登録済
3.	TEXMO	315050	7	1976年5月21日	登録済
4.		794426	11	1998年3月10日	登録済
5.		794451	11	1998年3月10日	登録済
6.		794432	22	1998年3月10日	登録済
7.	TEXMO	794436	19	1998年3月10日	登録拒絶

8.		794464	23	1998年3月10日	登録済
9.		794434	24	1998年3月10日	登録済
10.		794465	24	1998年3月10日	登録済
11.		794417	25	1998年3月10日	登録済
12.		794418	26	1998年3月10日	登録済

\* 商標情報は判決時に公表されたが、その際画像は示されなかった。上表に挙げた商標「TEXMO」に関する詳しい事項は、インド特許意匠商標総局のウェブサイト (<http://www.ipindia.nic.in>) で閲覧できる商標原簿 (Trademark Registry) の記録から取られた。

さらに原告は、1999年商標法第11条に基づき、本件商標を周知商標であると宣言するよう求めた。第11条(6)から(9)の規定に示されるように、同条項はある標章が周知であると認める際に考慮すべき事項を定めている。しかし、同件において提起された論点は、ある標章に関してそれが周知であると宣言する権限を高裁が有しているか否かであった。

## b) 当事者の主張

### 原告

原告は、「TEXMO」という語の語源を示しながら、当該標章は様々な分類の下に登録されており、逆三角形の形状をしたその標章はそれ自体がシンボルであると述べた。その上で、被告の標章「Texman」は本件商標と欺瞞的に類似しており、語尾に「men」という語を付けただけでは、識別性のある標章にはならないと主張された。

## 被告

被告の Roshan Kumar 氏は 3 つの異なる住所を持つとされ、それら 3 つの住所を持つ同一の被告として次のように示された。1 人目の被告 Roshan Kumar 氏の住所は Avenue Road, Robertsonpet KGF 563122, Kolar District, Karnataka である。2 人目の被告 Roshan Kumar 氏は G.R.Electricals として商業活動を行い、その住所は Avenue Road, Robertsonpet KGF 563122, Kolar District, Karnataka である。3 人目の被告 Roshan Kumar 氏は、G.R.Cassetteronics として商業活動を行い、Avenue Road, Robertsonpet KGF 563122, Kolar District, Karnataka. という住所を持つ。

マドラス高裁はそれ以前に原告の請求を受け入れ、仮差止命令を許可していたが、その後原告は民事訴訟法（その改訂を含む）の Order 13-A に依拠して当該請求を提出し、被告に対する略式判決を申し立てた。当該請求以後、被告に対して通知書が送られたが、受け取りを拒否されたそれらの通知書は返送された。同裁判所は、被告には法的手続きに参加する意向が全くなく、意図してその参加を避けていることを看取り、被告のそのような姿勢を受けて、同裁判所は一方の当事者のみで同件を処理するほかないと判断した。

### **c) マドラス高裁（単独審）の判決**

マドラス高裁は商標「TEXMO」の侵害に関して、「原告は自身の商標の登録をはっきりと証明しており、原告は当該標章の先使用者であった。」と判示した。これにより、被告に対して、いかなる方法によっても当該標章を使用することが禁じられた。

同高裁は、Anita Sumanth 判事が 2017 年 12 月 11 日の判決において、商標「TEXMO」は周知商標としての要件と基準を満たしており、1999 年商標法第 2 条(1) (zg)の規定に照らして周知商標と類別するに足るものであることから、当該標章は周知商標であると宣言したという事実注意到意を向けた。

ある商標が周知商標であると裁判所が宣言することができるか否かに関しては、それが周知であると認める前に考慮に入れるべき様々な要素を検討するため、Tata Sons Ltd. v. Manoj Dodhia および World Wrestling Entertainment v. Reshma Collection and ors.の事件が参照された。

同高裁は、裁判所はある標章が周知商標であると宣言することで宣言的命命を発令することができるという見解を支持せず、さらに 1999 年商標法第 11 条を分析した上で、裁判所が行うことができるのは、関連する少なくとも一部の一般公衆に当該標章が周知であると判別することのみであると判示した。

これに加え、同高裁は、裁判所は以下の事項について十全な回答を提示する資格を有しないと述べた。

- 当該標章について、関連する公衆が有する知識および公衆の認知度
- 当該標章の使用期間
- 当該標章が使用される商品およびサービスの範囲
- 当該標章に関する広告および使用促進の方法、頻度、範囲および期間
- 当該標章が使用される商業活動の地理的範囲
- 当該標章の登録状態
- 当該標章を付して販売される商品およびサービスの取引高
- 同一または類似の標章の使用の性質および範囲
- 当該ブランドを付して販売される商品の消費者、または同様に販売されるサービスの利用者の実際の、また潜在的な数

さらに、同高裁は、裁判所は上記の様々な分野に通じた専門機関ではなく、「ある標章が周知商標であると宣言する上で関連情報を審査する所管官庁である商標登録官に取って代わることはできない」と判示した。

なお、この点については、法律解釈の問題であるため、同高裁の合議審に委ねられた。

## 補足：現行法の規定および一般見解

### 1990年商標法第2条(zg)

商品またはサービスに関する「周知商標」とは、当該商品を使用する公衆または当該サービスを受ける公衆の大部分に周知となっている標章のことであり、他の商品またはサービスに関する当該標章の使用が、それら商品またはサービスと、最初に述べた商品またはサービスに関して当該標章を使用する者との間の取引過程もしくはサービス提供過程における関連性を示すものと考えられる可能性がある標章をいう。

### 1990年商標法第11条(6)、(7)、(8)、(9)

(6) 登録官は、商標が周知商標であるか否かを決定するに当たり、その決定に関連すると登録官が認める事実について、以下を含む事項を考慮しなければならない。

- (i) 当該商標の使用促進の結果として得られたインドにおける知識を含め、当該商標について、関連する一般公衆が有する知識または認識
- (ii) 当該商標の使用についての期間、範囲および地域
- (iii) 当該商標が適用される商品もしくはサービスについての見本市もしくは展示会における広告または宣伝および紹介を含め、当該商標の使用促進についての期間、範囲および地域
- (iv) 本法に基づく当該商標の登録または登録出願についての期間および地域で、これらが当該商標の使用または認識を反映している範囲
- (v) 当該商標に関する諸権利の成功裡の執行記録、特に当該商標が当該記録に基づいて裁判所または登録官により周知商標として認識された範囲

(7) 登録官は、前項(6)の適用上、商標が関連する一般公衆の間で周知であるか否かまたは認識されているか否かを決定するに当たり、当該商品またはサービスに関して次の事項を考慮しなければならない。その認識は誤っていないけど、全体として誤っている。

- (i) 実際の、または潜在的な消費者の数
- (ii) 流通経路に介在する人員の数
- (iii) それを取り扱う業界

(8) 裁判所または登録官により商標がインドの関連する一般公衆の少なくとも 一部の間で周知であると決定された場合、登録官は本法に基づく登録のため当該商標を周知商標であると認めなければならない。

(9) 登録官は商標が周知商標であるか否かを決定するため、条件として次のいずれも要求することができない。

- (i) 当該商標がインドにおいて使用されていること;
- (ii) 当該商標が登録されていること
- (iii) 当該商標登録がインドにおいて出願されていること
- (iv) 当該商標が、
  - (a) インドにおいて周知であること
  - (b) インドにおいて登録されていること
  - (c) インドにおいてなされた登録出願について、インド以外の管轄権の下にあること
- (v) 当該商標がインドの公衆全般に周知であること

## 2017 年商標規則 規則 124 登録官による周知商標の決定

1. 出願人は 様式 TM-M による申請書で、第 1 附則で規定する手数料の納付後、商標が周知であると決定を登録官に請求することができる。かかる請求には、その請求を支持するすべての証拠および書類とともに、請求陳述書を添えなければならない。
2. 登録官は当該商標が周知であると決定する際、商標法第 11 条(6)から(9)の規定を考慮しなければならない。
3. 決定に際して、登録官は自身が必要だと認める書類の提出を求めることができる。
4. 周知商標の決定に先立ち、登録官は一般公衆から異議を求めることができる。一般公衆は異議申立の機会が与えられてから 30 日以内に、かかる申し立てを行わなければならない。
5. 商標が周知商標だと判断された場合、その商標は商標公報(Trademark Journal)に公表され、登録官が保護する周知商標の一覧表に記載される。
6. 登録官は、ある商標が誤ってまたは不適切に周知商標一覧表に記載されていることが判明した場合、または周知商標一覧表へのある商標の記載がもはや正当化されないと判断された場

合、関係当事者に対して適切な審理の機会を設けた後、当該商標を同一覧表から削除することができる。

## 2-3. インドにおける国際的な名声の境界線の再定義 : Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha vs. M/S Prius Auto Industries Ltd

### I. 概要

インド最高裁は、Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha vs. M/S Prius Auto Industries Ltd 事件で、国際的な名声の範囲を再定義し、「属地性の原則を実行するために、裁判所は、詐称通用訴訟を提起した原告が使用する商標の名声と信用が溢出しているかを必ず判断しなければならない」と判示した。

裁判所によると、実際、「Prius」商標が世界の他の国々で非常に大きな信用を獲得していること、しかもそれがインドで被告により使用・登録されるだいぶ以前からであることは、疑いの予知がない。しかし、属地性の原則がこの問題の基準となるのであれば、そして我々はそうであるべきだと既に判示しているが、原告が、2001年4月より前に、インド市場でも「Prius」というブランド名の自動車に対する相当の信用を獲得していたという十分な証拠が必要である。この自動車自体は、2009 - 2010年にインド市場に登場した。自動車専門誌、国際的なビジネス誌上の広告、情報を拡散するポータルサイト（ウィキペディアやブリタニカのオンライン辞書）でデータを見られること、インターネット上の情報は、それが受け入れられたとしても、特に、2001年時点ではオンライン上での露出が限られていたことを考慮すると、問題とされる時点でインド市場において製品に必要な信用と名声が存在していると判断する無難な根拠になることはない。

### II. 判例分析

**事件名:** *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha vs. M/S Prius Auto Industries Ltd*<sup>11</sup>

**裁判所名:** インド最高裁

---

<sup>11</sup> 事件名: Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha v. M/S Prius Auto Industries Ltd  
事件番号: Civil Appeal Nos.5375-5377 Of 2017  
裁判官: Ranjan Gogoi 判事  
判決日: 2017年12月14日

## a) 事実概要

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha（以下、「原告」という）は、日本で法人化されている自動車製造業者であると主張している。

原告は、商標「TOYOTA」、「TOYOTA INNOVA」、「TOYOTA DEVICE」、そして先使用を主張する「Prius」標章を保護するため、M/S Prius Auto Industries Ltd. & Ors.（以下、「被告」という）に対し、詐称通用および商標侵害に対する終局的差止命令ならびに損害賠償を求める訴訟をデリー高裁に提起した。

### 単独審

原告は、申立において以下の通り主張した。すなわち、原告は、世界の多くの国々に進出している著名な自動車メーカーであり、世界一流の自動車メーカーとして、うらやまれるほどの信用と名声を獲得している。商標「TOYOTA」、「TOYOTA INNOVA」および「TOYOTA DEVICE」に関しては、原告が1989年から2003年の間に、インドにおいて異なる分類での登録を行っている。被告が製造・販売する商品には原告の登録商標が付されており、これによって明らかに当該登録商標の侵害が構成されている。原告は1997年から2001年の間に、日本、イギリス、アメリカ、オーストラリアなどにおいて、「Prius」と呼ばれる世界初の商用ハイブリッド車を発売した。原告は1990年に日本で、その後、他の国々でも「Prius」という語に対する商標登録を獲得した。インドに関しては、2009年にプリウスが発売されたが、原告はその時点までインドで「Prius」を商標登録していなかった。しかし、2009年にデリーとバンガロールで行われた自動車ショーでプリウスが展示され、2010年にはインドで正式発売となった。インドおよび世界各国でプリウスに関する様々な広告とニュース、そして自動車専門誌での発表により、「Prius」は、1999年商標法第2条(1)(zg)に基づく当該表現の意味の範囲内での周知商標となっている。

被告は、2002 - 2003年というだいぶ以前に全種類の自動車部品と付属品に対して「Prius」を商標登録しただけでなく、当該自動車部品と付属品の取引を行う際にその商標を使っていたことが、2009年に原告の知るところとなった。このため原告は、被告の登録商標の取消を商標登録局に申し立て、また、被告が原告の周知商標を不正使用し、原告が世界で長い年月をかけて獲得した名声と信用を不当に利用していたことを理由に、問題となる訴訟を提起した。

被告はこの主張に意義を唱え、次のように主張した。すなわち、被告は「TOYOTA」、  
「TOYOTA INNOVA」および「TOYOTA DEVICE」という語を自社製造の自動車部品を梱包する  
包装資材に使用しており、その目的も、品目の識別のためでしかない。これらの語は、工業上の  
問題において善意で使用されたため、法第 30 条で保護される。「Prius」標章はどの原告製品に  
対しても登録されておらず、原告を支持するものではないし、車のプリウスも、原告がインド市  
場でその信用を主張できるほど販売されていない。また、被告はインドで初めて追加のクローム  
メッキ付属品を製造し、自社の試みを「pehela prayas（ヒンディー語で“初の試み”という意味）」  
として概念化させた。このことから、被告は「Prius」という名を採用し、2002 年に「PRIUS」  
（2002 年 3 月 13 日付登録第 1086682 号）と「PRIUS - The name you can trust」（2003  
年 1 月 2 日付登録第 1163594 号）として登録した。

単独審は、2009 年 12 月 22 日の命令において「世界的名声と先使用」という原告の主張に同意  
し、原告の登録商標および「Prius」標章を自動車の付属品に使用することを被告に禁じる一方的  
仮差止命令を付与した。100 万インドルピー（約 161 万円）の懲罰的損害賠償も原告側に認めら  
れた。

## 合議審

両当事者ともに上述の単独審命令に対して控訴したが、原告は認められた損害賠償額に対して、  
被告は自身に下された差止命令に対しての控訴だった。

しかし、デリー高裁合議審は 2016 年 12 月 23 日の判決で、商標「Prius」に関する限り、差止  
命令が原告に認められたのは正当ではないと判示し、第一審判事による命令の上述の部分は破棄  
された。その結果、損害賠償額に対する原告の控訴も棄却された。

合議審のこの判決が、インド最高裁への上告につながった。この上告では、「Prius」という標  
章・名称の使用に関するデリー高裁合議審の見解が正しかったかどうか、特に、被告が製造する  
自動車部品を販売するために当該標章・名称を使用することに関するものであった。

## **b) 争点**

### 原告

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha は主に信用と名声を主張し、次のように述べた。すなわち、商標の認知と名声は、問題となる商標を付した商品がインドで実際に販売されていることを条件としない。インドという特定の地理的領域内で名声と信用を確立するには、異なる形態の媒体を通じて当該商標を広告宣伝すれば十分である。

この点では、「Prius」商標は、1997 年以降、世界中で広く読まれている主要な新聞と雑誌で広く広告・宣伝されていた。

信用と名声を確立させるために、一般大衆全員にその商標が認められている必要はなく、その業界・商品に関連する人々がその商標を知っていれば十分である。

デリー高裁合議審は、周知商標である「Prius」商標の問題を取り上げなかった。こういった周知商標は、商標法による濫用からの保護を受ける権利がある。このため、インドにまで及ぶ国際的名声「Prius」商標にはないとする判断は誤りである。

詐称通用の判断は、その問題が検討される段階にかかわらず、常に混同の可能性が基準となる。誰が「Prius」商標を登録したかという問いは、詐称通用の問題と関係がない。

原告は、「Prius」という語の採用に関する被告の話をばかばかしいと述べ、ヒンディー語の単語を取り出して英語の辞書でその意味を調べ、最終的にラテン語が選ばれるという可能性には無理があり、善意の商標採用とは認められないと主張した。

## 被告

被告は次のように主張した。すなわち、当該商標は 2009 年にインドで原告によって採用され、プリウスは 2010 年に発売されたが、原告は 2001 年 4 月から当該商標を採用・使用しており、2002 - 2003 年に Prius に関する 2 つの商標登録を取得した。

被告は部品製造業者として、特定の部品が適しているかつ有用な車両名を消費者に知らせる権利がある。当該標章が 2009 年にインドで初めて原告によって採用されただけでなく、2001 年 4 月より前には広告が一切発表されていなかったことも、原告証人の証拠から明らかである。

原告は 2009 年にインドで当該標章を採用したが、2001 年 4 月より前にインドで当該標章を宣伝していなかった。本件では、普遍性の原則ではなく属地性の原則が主な焦点であるため、商標は、各主権国で認識され、別々に存在している必要がある。被告が Prius 商標を採用し使用した

2001年4月より前に、原告標章「Prius」の名声と信用がインド市場に溢出していたことを認める証拠はない。

2001年4月から被告が「Prius」商標を使用していたことを原告側が黙認していたという遅延と懈怠があったという事実に基づき、デリー高裁合議審によって却下された。

## c) インド最高裁の判決

ブランドの名声が世界的でインドにまで及ぶという国際的な名声の意味について、判決では、世界的な信用が得られたというだけでは不十分で、問題となっている時点、つまり相手方が当該標章を採用した日以前に当該標章がインドで信用を獲得していたことが重要であると解釈された。最高裁は次のように判示した。すなわち、原告の「Prius」標章は、被告がそれをインドで使用し（2001年）、登録する（2002年 - 2003年）よりもだいぶ以前に世界的な信用と名声を獲得していたが、原告は、被告が当該標章を採用した2001年4月より前に、「Prius」の名を付した自社の自動車があるインド市場において相当の信用を獲得していたことを示す十分な証拠を提示できなかった。

詐称通用に関して、最高裁は、「詐称通用の原則を役に立つ形で示すことができる」という見解を示した。また、商標法の条項を一括して読んだ上で、「詐称通用訴訟は、信用を生む先使用者の権利を前提としており、同法に基づき与えられるいかなる登録の影響も受けないものとする」と判示した。さらに、Reckitt and Colman Ltd. vs. Borden Incorporated 事件<sup>12</sup>で提唱され、S. Syed Mohideen vs. P. Sulochana Bai 事件<sup>13</sup>で再び取り上げられた三つ揃いの基準（trinity test）に触れ、「詐称通用を証明し、成立させるには、信用、不実表示そして損害という3つの要素が原告によって証明される必要がある」と判示した。

最高裁は、詐称通用に関する Christopher Wadlow 教授の見解も以下の通り取り上げた。外国の原告が詐称通用訴訟に勝訴できるかどうかの基準は、原告の事業が特定の国で信用を得ているかどうかで、これは、原告がその国で事業を行っている／事業所を持っているかどうかという「時代遅れの」基準よりも幅が広い。その国に原告製品の顧客がいる場合、原告は国内業者と同じ立場となる。

<sup>12</sup> 1990 (1) All E.R. 873

<sup>13</sup> 2016 (2) SCC 683

最高裁は、次のような見解も示した。すなわち、混同の可能性は、被告による詐称通用を証明する、より確実で適切な基準となる。このような基準は、詐称通用の原理が実現しようとする商業上およびビジネス上の倫理と一致もしている。このため、最後の手段として、主張を判断するために残されていないなければならないのは、蓋然性の優越である。

裁判所は、詐称通用訴訟を提起した原告が使用する標章の名声と信用が溢出しているかを必ず判断しなければならない。こういった判断の過程では、以下の説明で最もよく示される、より目立たない形で、特定の領域的管轄区域内での標章を通じた、実際の市場である必要はないが、原告の存在を探し、確認することが必要となることがある。ただし、その説明は、その管轄区域では最終ではないかもしれない裁判所判断から生まれる。

「Prius」商標が世界の他の国々で非常に大きな信用を獲得していること、しかもそれがインドで被告により使用・登録されるだいぶ以前からであることは、疑いの予知がない。しかし、属地性の原則がこの問題の基準となるのであれば、そして我々はそうであるべきだと既に判示しているが、原告が、2001年4月より前に、インド市場でも「Prius」というブランド名の自動車に対する相当の信用を獲得していたという十分な証拠が必要である。この自動車自体は、2009年度にインド市場に登場した。自動車専門誌、国際的なビジネス誌上の広告、情報を拡散するポータルサイト（ウィキペディアやブリタニカのオンライン辞書）でデータを見られること、インターネット上の情報は、それが受け入れられたとしても、特に、2001年時点ではオンライン上での露出が限られていたことを考慮すると、問題とされる時点でインド市場において製品に必要な信用と名声が存在していると判断する無難な根拠になることはない。

最高裁は、Priusという自動車のブランド名が、登録権者に対してさえも、詐称通用訴訟を維持できるような先使用权に求められる属性を原告に示せるほどの信用、名声および市場、またはインド市場における人気を獲得していなかった、とするデリー高裁合議審の結論に同意した。

本件を通じて裁判所は、国際的な名声および詐称通用に関する自身の立場を明確にし、次のように判示した。

- 詐称通用を証明・立証するには、信用、不実表示そして損害という3つの要素が証明される必要がある
- 外国の原告は、自身の事業が特定の国で信用を得ているという証拠により、詐称通用訴訟に勝訴する可能性がある。この基準は、原告がその国で事業を行っている／事業所を持っている

るかどうかという「時代遅れの」基準よりも幅が広い。その国に原告製品の顧客がいる場合、原告は国内業者と同じ立場となる。

- 属地性の原則からすれば、原告は、被告により当該標章が採用された日より前に、その名声がインド市場へ溢出していたことを立証する必要がある。
- 当事者が、自身の商品を相手方が詐称通用していると主張する国で信用を確立した場合、混同の可能性は、詐称通用を証明するより確実に適切な基準となる。

## 補足：現行法の規定及び一般見解

### 商標法第 2 条(1)(zg)

商品またはサービスに関して「周知商標」とは、当該商品を使用しまたは当該サービスを受ける公衆の実質的大部分に周知となっている標章であって、他の商品またはサービスに関する当該標章の使用が、それら商品またはサービスと、最初に述べた商品またはサービスに関して当該標章を使用する者との間の取引過程もしくはサービス提供過程における結合関係を表示するものと考えられるおそれがある標章をいう。

### 商標法第 11 条(6)および第 11 条(9) 登録拒絶の相対的理由

(6) 登録官は、商標が周知商標であるか否かを決定するに当たり、商標を周知商標として決定するのに関連すると登録官が認める事実について、次の事項を含め、参酌しなければならない。

- (i) 当該商標の使用促進の結果として得られたインドにおける知識を含め、公衆の関連構成部分における当該商標についての知識または認識
- (ii) 当該商標の使用についての期間、範囲、および地域
- (iii) 当該商標が適用される商品もしくはサービスについての博覧会もしくは展示会における広告または宣伝および紹介を含め、当該商標の使用促進についての期間、範囲、および地域
- (iv) 本法に基づく当該商標の登録または登録出願についての期間および地域であって、当該商標の使用または認識を反映している範囲
- (v) 当該商標に関する諸権利の成功した執行の記録、特に、当該商標が当該記録に基づいて裁判所または登録官により周知商標として認識された範囲

(9) 登録官は、商標が周知商標であるか否かを決定するため次の何れも条件として要求することができない。すなわち、

- (i) 当該商標がインドにおいて使用されていること
- (ii) 当該商標が登録されていること
- (iii) 当該商標登録がインドにおいて出願されていること
- (iv) 当該商標が、
  - (a) インドにおいて周知であること、または
  - (b) インドにおいて登録されていること、または
  - (c) インドにおいてされた登録出願に係り、インド以外の管轄権の下にあること。または
- (v) 当該商標がインドにおける公衆全般に周知であること

## 商標法第 30 条 登録商標の効力の限度

1. 第 29 条は、商品もしくはサービスを所有者のものとして特定することを目的としていずれかの者が登録商標を使用することを妨げるものとは解釈されないものとする。ただし、その使用が、
  - a. 工業または商業事項の善意の慣行に従う使用であり、かつ
  - b. 当該商標の識別性または名声を不当に利用しまたはそれを損なう程の使用ではないことを前提とする。
2. 登録商標は、次の場合は、侵害されない。
  - a. 商品もしくはサービスに関する使用が、商品もしくはサービスの種類、品質、数量、意図する目的、価値、原産地、商品生産またはサービス提供の時期、またはその他の特性を表示する場合
  - b. 条件もしくは制限を付して商標が登録されており、いずれかの場所において販売その他取引される商品について、またはいずれかの市場に対して輸出される商品について、またはインド国外のいずれかの場所もしくは国において利用されもしくは受け入れ可能なサービスについて、またはそれらの条件もしくは制限に鑑みて、登録の効力が及ばない他の状況の下で、何らかの方法により、商標を使用する場合
  - c. ある者による商標の使用であって、

- i. 商標の所有者または登録使用者と取引上関係がある商品について、登録所有者または許諾された使用方法に従う登録使用者がその商品またはそれが一部を構成しているものに関して商標を適用し、かつ、その後それを抹消もしくは削除しなかったか、またはいつでも当該商標の使用に明示的もしくは黙示的に同意していた場合
    - ii. 当該商標の所有者または許諾された使用方法に従う登録使用者が商標を適用したサービスについて、当該商標使用の目的および効果が、それらのサービスが所有者または登録使用者により実施されたことを、事実に従い表示することである場合
  - d. 本法に基づき登録によって付与された権利を侵害することなく商標が使用されてきており、または差し当たり使用されるはずの他の商品もしくはサービスの一部を形成するのに適合しまたはそれに付属するのに適合した商品について、当該商標の使用が、商品もしくはサービスがそのように適合していることを表示するのに合理的に見て必要であり、かつ、当該商標の使用の目的および効果が、事実に従うのではなく、いずれかの者と当該商品または場合に応じてサービスとの取引上の関連を表示する以外の何物をも表示するものでない場合
  - e. 本法に基づき登録された 2 つ以上の同一または相互に類似する商標の 1 つを、本法に基づき登録によって付与された当該商標使用の権利を行使して、使用する場合
3. 登録商標を付した商品が何人かにより合法的に取得されたときは、当該商品を取得した者またはその者の指示によりもしくはその者を介して当該商品を取得した者による当該商品の市場での販売その他の取引は、次の理由のみによっては、当該商標の侵害にはならない。
- a. 当該商品の取得後に当該商標が登録所有者から他の者に譲渡されたこと、または
  - b. 当該商品が所有者によりまたはその同意を得て、登録商標の下に市場に出されたこと
4. (3)は、所有者が当該商品の追加取引に反対する正当な理由が存在する場合、特に、商品の状態が市場に出された後に変化しまたは悪化した場合は、適用しない。

## 商標法第 27 条 非登録商標の侵害に対する訴訟不可

- (1) 未登録商標の侵害に対しては、差止または損害賠償の訴訟を提起することができない。
- (2) 本法のいかなる規定も、商品もしくはサービスを他者の商品もしくは他者により提供されたサービスと詐称通用させる者に対する訴訟を提起する権利またはそれに関する救済措置に影響を及ぼすものではない。

## 2-4. E コマース企業の仲介者責任 : Christian Louboutin Sas vs. Nakul Bajaj & Ors.

### I. 概要

デリー高裁は、Christian Louboutin SAS v. Nakul Bajaj & Ors.の訴訟において、2000年の情報技術法第 79 条に基づく免責を主張する E コマース企業は、販売プロセスにおいて同 E コマース企業による積極的な参加がないことを確約しなければならないとの見解を示した。積極的な参加を示す要素がひとつでも存在すれば、仲介者は免責を得られない可能性がある。

同高裁は、情報技術法第 79 条を精査し、以下の 2 点より、責任条項とセーフハーバー条項を区別する境界線を強調した。

- E コマース・プラットフォームおよびその仲介者としての責任
- いつ E コマース・プラットフォームを仲介者と称しうるか

### II. 判例分析

**事件名 :** *Christian Louboutin SAS vs. Nakul Bajaj & Ors*<sup>14</sup>

**裁判所名 :** デリー高裁

#### a) 事実概要

最高級製品の有名なデザイナーであると主張する Christian Louboutin (以下、「原告」という) が、E コマース・ウェブサイト 'www.darveys.com' (以下、「被疑サイト」という) を運営する Nakul Bajaj 等 (以下、「原告」という) に対してデリー高裁に訴訟を起こし、被告は同ウェブサイトにて様々な商品を原告の高級ブランド/名称を付して販売を提供し、また販売していると主張した。

---

<sup>14</sup>事件名 : Christian Louboutin SAS v Nakul Bajaj & Ors

事件番号 : CS (COMM) 344/2018, I.As. 19124/2014, 20912/2014, 23749/2014 & 9106/2015

裁判官 : Hon' ble JUSTICE PRATHIBA M. SINGH

判決日 : 2018 年 11 月 2 日

原告は、被告が原告の商標を侵害し、Christian Louboutin 氏の人格権を侵害したのみならず、その製品の高級品としての地位の低下を招いたと主張した。

原告はまた、被疑サイトが正規の'Christian Louboutin'の商品カタログを掲載していたと主張した。また、被告は Louboutin 社の創設者の画像を使用し、'Christian'および'Louboutin'の名称をメタタグとして使用していた。

## b) 争点

### 原告

原告は、被告が原告の商標を無許可で付した製品を販売し、原告のブランドの創設者の画像を使用し、また、顧客を惹きつけて当該製品を購入させるために、'Christian'および'Louboutin'の名称をメタタグとして使用したと主張した。

原告によれば、インドには自社製品を販売する公認店舗は、デリーとムンバイに 2 店舗のみである。

原告はまた、被告が自らのウェブサイトで販売する商品は粗悪品または模造品であり、被告が自社サイトで販売する商品は 100%真正であると謳うのは誤りであると強く主張した。

原告はさらに、被告のウェブサイトは、被告が原告の高級商品販売の提携または承認を得ているという印象を与えていると主張した。

2014 年 9 月 26 日、博識な裁判官は、上記争点および事実に基づき、原告を支持する一方的仮差止命令を下した。

### 被告

被告により提起された主な争点は、ウェブサイトの運営における被告の役割は仲介者のそれのみであり、商品はウェブサイト上での販売のみを目的として提供されているため、情報技術法第 79 条に基づく保護を受ける義務あり、その問題の責任は商品を代行販売した販売者にあるということであった。

被告は、原告が販売する商品についても、Christian Louboutin 氏の名声についても知らなかったという主張が被告より提出された。

被告は、自らのウェブサイト上で偽造品または模造品が販売されていたという主張を否定した。

被告は、自社のウェブサイトは、顧客が販売者から商品を購入することに関与しておらず、被告のウェブサイトに商品を表示している販売者に代わって注文の予約を行っているだけであると主張した。

## c) デリー高裁の判決

デリー高裁は、まず、E コマースおよび仲介者の意味を詳細に説明した。同高裁は情報技術法第 2 条 (w) を遵守し、さらに、仲介者責任に関する法的位置付けのより良い理解のため、欧州、米国およびインドにおける仲介者責任に関する訴訟および法的位置付けに依拠した。

### Shreya Singhal v Union of India

同高裁は Shreya Singhal v Union of India<sup>15</sup>の事例に関し、以下のように述べた。同高裁は、情報技術法第 79 条は同法第 79 条(3)(b)に従属することを条件として有効であり、裁判所命令より「実知識(actual knowledge)」を得た時、または適当な政府機関により第 19 条(2)に関連付けられる不法行為が行われようとしていると通知がなされた際、仲裁者は、かかるデータへのアクセスを迅速に削除または無効化しなかったという見解を示した。同様に、2011 年の情報技術「仲介者ガイドライン」規則は、判決で定められたものと同様に、規則 3 の下位規則 (4) に従属することを条件として有効であるとしている。

### MySpace Inc. v. Super Cassettes Industries Ltd

同高裁はその後、MySpace Inc. v. Super Cassettes Industries Ltd.の事例において、とりわけ情報技術法下における仲介者責任について論じた。この事件において、同高裁の単独審は、サービス提供者の一般的認識は十分であり、侵害行為についての具体的知識は要求されていないという認識を示した。同高裁はまた、MySpace は著作権法の第 51 条(a)(ii)に基づく直接侵害に対してではなく、同法の第 51 条(a)(i)に基づく二次的侵害に対して責任を負うという判決を下した。原告はその後、同高裁の合議審に控訴した。合議審は、情報技術法第 79 条および第 81 条と、インド著作権法第 51 条(a)(ii)は、調和して読み取らなければならないと述べた。合議審はまた、情報技術法第 81 条に基づき提供された但し書きは、著作権訴訟に備えて仲介者に提供された免責

---

<sup>15</sup>AIR 2015 SC 1523

条項の防御を排除するものではないと述べた。著作権法の第 51 条(a)(ii)によれば、インターネット仲介者においては、侵害に関する一般的知識ではなく、「実知識(actual knowledge)」が重要である。仲介者は、情報技術法第 79 条に基づく条件を遵守する責任を負う。同高裁は、仲介者によるデューデリジェンス（相当な注意）に関し、MySpace は、データの変更、追加、ホスト、アップロードおよび送信用にアカウント作成が可能となる前に、ユーザー契約およびプライバシーポリシーをユーザーと紐づけていたが、当該利用規約に同意しつつ、侵害コンテンツをウェブサイトに掲載し続けるユーザーも存在しうると述べた。同高裁は、仲介者は第 79 条(3)および規則 3(4)に対して責任を負うものであり、影響を被った者より「実知識(actual knowledge)」を得た場合、または書面または電子メールで知識を得た場合には、当該情報受領後 36 時間以内に、かかる情報へのアクセスを無効化するように述べた。

## Kent Systems Ltd & Ors. v. Amit Kotak & Ors.

同高裁はさらに、Kent Systems Ltd & Ors. v. Amit Kotak & Ors の事例を分析した。デリー高裁の単独審は、Kent Systems Ltd が提起した、コンピューター資源に情報を掲載する前に、知的財産権の侵害にはならないと仲裁者が自ら納得するべきであるとした主張に反論し、仲介者が知的財産権侵害の有無を決定する主体となってしまうことから、仲介者はこれを保証する責任はないと述べた。同高裁はさらに、情報技術規則によれば、仲介者は、苦情を受けた後にのみ侵害を引き起こすポータルから情報を削除する義務があると述べた。原告はその後、同高裁の合議審に控訴した。合議審は、単独審の命令を熟読すれば、Kent RO Systems Pvt. Ltd & Anr.'s (原告) が、情報技術法の第 79 条(3)(b)により必要とされる知識が排除されたか否か、また如何にして排除されたかを証明する権利があると示されているとした。同高裁は単独審の命令を部分的に許可し、原告に審理の過程において必要な証拠により上記を証明する機会を与えた。

同高裁はさらに、Darvey's.com は海外の販売者の詳細または商品の購入元の人物の詳細を開示していないと述べた。被告はまた、自らが販売した商品が真正であり、顧客のための会費制度さえあったと主張した。Darvey's.com のウェブサイトは、商品が真正でないと判明した場合には、当該顧客に同商品の 2 倍の金額を返金すると謳っていた。かかる情報に基づき、同高裁は、Darvey's.com が仲介者であるか否か、および、情報技術法第 79 条に基づく免責を受ける権利があるか否かを確認することが適切であるとの判決を下した。

同高裁はその後、情報技術法第 79 条を吟味し、仲介者はプラットフォーム上でホストされる、いかなる第三者情報、データ、およびリンクについても責任を負わないと述べた。かかる保護が仲介者に付与される条件は、情報技術法第 79 条(2)および第 79 条(3)に規定されている。第 79 条(2)(b)に基づき、仲介者は、送信の開始、送信の受信者の選択、および送信に含まれる情報の選択または修正をするべきではない。仲介者は、第 79 条に基づき、以下の場合において、免責条項が適用される。

- 第 79 条(2)(a)に基づき、通信システムを通じて第三者へのアクセスのみが提供される場合、または情報の一時的保管またはホスティングが存在する場合。
- 第 79 条(2)(b)(i)に基づき、プラットフォームが送信の開始、すなわち一覧のウェブサイトへの掲載について責任を負わない場合。  
第 79 条(2)(b)(ii)に基づき、プラットフォームが情報受信者の選択に関与していない場合。
- 第 79 条(2)(b)(iii)に基づき、プラットフォームが情報を選択または変更する権限を有さない場合。
- 第 79 条(2)(c)に基づき、プラットフォームがデューデリジェンス全般を遵守する義務を負っている場合。

仲介者は、2011 年の情報技術規則（仲介者ガイドライン）に定められた規定に準拠する。同ガイドラインは、情報技術法第 79 条(2)に基づき作成されており、同法第 79 条(3)(a)の規定を無効化するものではない。

同高裁は、Darvey's.com から購入した顧客は、商品の販売者について、あるいは購入した商品が真正であるか否かについては、まったくわからないという見解を示した。かかる状況下においては、Darvey's.com を仲介者として扱うことは不可能であった。同高裁は、ここにおいて、被告は単なる仲介者であるとの主張を棄却し、www.darveys.com は、被告を仲介者にする働きをしていないとする判決を下した。同高裁は、「E コマース企業が情報技術法第 79 条に基づく免責を主張する場合には、販売プロセスに積極的関与をしていないことを確約すべきである。積極的関与を示す要素がひとつでもあれば、仲介者は免責を得られない可能性がある」と述べた。

E コマース・プラットフォームの責任について、同高裁はこう述べた。「積極的な参加のない仲介者のための、いわゆる免責条項は、真正のビジネスを促進するためのものであり、決して仲介者の邪魔をするためのものではない。デューデリジェンスを遵守する義務は、かかるデューデリ

ジェンスはホストされる情報が知的財産権を侵害しないことを要求すると特記した中間ガイドラインと相まって、自社のウェブサイトでは犯罪幫助を積極的に促し、または不法行為を誘発する E コマース・プラットフォームは罪を免れることはできないということを示している。記録または情報のルートまたは非能動的な送信者である限りにおいては、仲介者は仲介者であり続けるが、仲介者を自称するだけでは、あらゆる E コマース・プラットフォームまたはオンライン・マーケットプレイスの仲介者として適当ではない。」

同高裁は、オンライン・マーケットプレイスが活動するにあたり必要な状況を以下のように列挙した。

- 販売者の身元証明および販売者の詳細の提供
- 販売者が自社の商品をプラットフォームの倉庫に送るための輸送手段の提供
- 当該商品のエントリーのアップロード
- 商品レビュー後の品質保証の提供
- 信頼性の保証
- 当該商品の一覧の作成
- 商品レビューの提供またはレビューのアップロード
- 会費支払時に会員を登録
- 顧客専用のデータベースを利用した商品宣伝
- プラットフォーム上での商品宣伝
- 会員への特別割引の提供
- コールセンターなど、商品予約の支援の提供
- プラットフォームで促進された特定支払ゲートウェイでの注文受付
- 電子支払モード用に登録されたユーザーを介した支払の収集
- 商品を、商標所有者による元の梱包ではなく、自社独自の梱包で梱包する、または元の所有者の商品が販売された時の梱包を変更する
- 商品を購入者へ輸送
- 商品配達要員の雇用
- 商品販売時の現金の受領
- 手数料の受領後に販売者への支払送金
- 他の販売者より有利な条件に基づき自社の関連会社を宣伝

- 様々な販売者と有利な取り決めを締結
- 顧客から苦情があった場合の商品の交換手配
- 商品に必要とされるサービスの提供および手配
- 検索エンジンへの広告スペースまたは広告ワードの登録
- アクセス件数を増やすため、メタタグまたはウェブサイトのソースコードへの商標の使用
- 商標所有者のウェブサイトへのディープリンクング

同高裁は原告の訴えを認め、以下の条件で判決を下した。

- Darveys.com は、即座に、販売者の完全な詳細、その住所および連絡先の詳細を同社のウェブサイトにて開示するよう命ずる。
- Darveys.com は、商品が真正であることの証明書を、販売者より取得するものとする。
- 販売者がインドに拠点を置いていない場合には、Darveys.com は、原告の商標を付した商品をアップロードする前に、またその商品をプラットフォーム上で販売する前に、原告に通知し同意を得るものとする。
- 販売者がインドに拠点を置いている場合には、Darveys.com は適切な契約を締結するものとし、その下で製品の信頼性および真正性についての保証を取得し、それに違反した場合の結果についても規定するものとする。
- プラットフォーム上で販売されている偽造品について原告より通知され次第、Darveys.com は販売者に通知し、販売者が当該商品が真正であるという証拠を提示できない場合には、2011 年仲介者ガイドラインに従い、上記一覧を削除してその旨を原告に通知するものとする。
- Darveys.com はまた、商品がいかなる方法によっても損なわれていないこと、および原告のあらゆる保証が適用可能であるという保証を販売者より求めるものとする。かかる保証を提供できない販売者の商品は、被告のプラットフォーム上で提供されることは決してないものとする。
- 原告の商標より成るあらゆるメタタグは直ちに削除されるものとする。
- Darveys.com のウェブサイトは原告のブランドを使用して商品を広告宣伝していたが、実際には原告の商品は被告のプラットフォームで販売されていなかったと言われている。したがって、費用の損害賠償の言渡しは許可されない。

## 補足：現行法の規定および一般見解

### 2000年情報技術法第2条(w)

(1) 本法において、文脈上別段の定めがない限り、

(w) 「仲介者」とは、たとえば電気通信サービス・プロバイダー、ネットワーク・サービス・プロバイダー、インターネット・サービス・プロバイダー、ウェブ・ホスティング・サービス・プロバイダー、検索エンジン、オンライン決済サイト、オンライン・オークションサイト、オンライン・マーケットプレイス、ネットカフェなど、あらゆる特定の電子記録に関し、他者に代わりその記録を受信、保存、または送信する、あるいはその記録に関し何らかのサービスを提供する者を意味する。

### 2000年情報技術法第79条

仲介者は特定の場合において責任を負わない。

(1) 当面の間は法律に含まれ効力を有するが第(2)および(3)項の規定の対象となるものに関わらず、仲介者は、利用可能にされた第三者情報、データ、または通信リンクについて責任を負わないものとする。

(2) 以下の場合には、(1)項の規定を適用するものとする。

(a) 仲介者の機能は、第三者により利用可能にされた情報が送信されるまたは一時的に記憶される通信システムへのアクセスを提供することに限定される。あるいは

(b) 仲介者は以下を行わない。

i. 送信を開始すること

ii. 送信の受信者を選択し、また

iii. 送信に含まれる情報を選択または修正すること。

(c) 仲介者は、本法に基づく職務を遂行する一方でデューデリジェンスを遵守し、また中央政府がこのために規定するその他のガイドラインも遵守する。

(3) 以下の場合には、(1)項の規定は適用されないものとする。

(a) 仲介者は、脅迫によってであれ、不法行為の委任の約束または承認であれ、共謀、教唆、支援または勧誘を行った。

(b) 実知識を得ても、または適切な政府またはその機関より、仲介者が管理するコンピュータリソースに存在または接続されている情報、データまたは通信リンクが不法行為の遂行に使用されていると通知されても、仲介者はいかなる方法においても証拠を損

なうことなくそのリソース上の当該データへのアクセスを削除または無効化することをしない。

説明一 本項において、「第三者情報」とは、仲介者としての立場において仲介者により扱われるあらゆる情報を意味する。

## 2-5. 商品区分内における商標権の独占が及ぶ範囲 : Nandhini Deluxe vs. Karnataka Co-Operative Milk Producers Federation Ltd.

### I. 概要

インド最高裁判所は、Nandhini Deluxe v. Karnataka Co-Operative Milk Producers Federation Ltd.の事件において、「商標権は、特に、同一区分に属する特定の商品に関して、当該商標を使用していない場合、その商品区分全体に対して独占を享受することができない」と判示した。

最高裁は、Nandhini Deluxe 社(以下、「原告」という)が Karnataka Co-Operative Milk Producers Federation Ltd.社(以下、「被告」という)の登録商標「NANDINI」の有益な点を不公正に利用するために「NANDHINI」を使用したとは判断せず、原告が異なる種類の製品に「NANDHINI」を使用していたという事実は、被告の商標が有する識別性や評判の侵害にはあたらない、と判示した。

注目すべき点は、被告が牛乳および乳製品に「NANDINI」を使い始めた直後の1989年に、原告が自社のレストランで販売する製品に当該標章「NANDHINI」を採用していた点である。被告が「NANDINI」を採用してから4年程度経った1989年までに「NANDINI」が識別性を獲得していた、ということを示す十分な書類等を被告は示せなかった。そのため、本事案は、商標法第12条に基づき、原告の商標が認められたというものである。

### II. 判例分析

**事件名：** *M/S Nandhini Deluxe v s. Karnataka Co- Operative Milk Producers Federation Ltd. Ltd.*<sup>16</sup>

**裁判所名：** インド最高裁判所

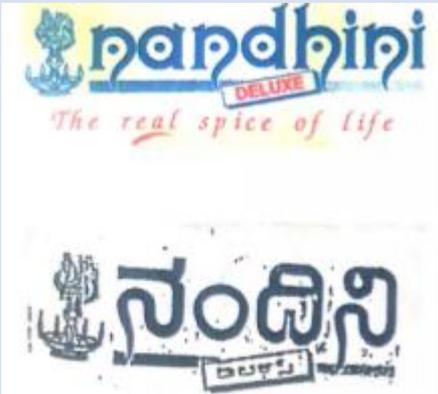
#### a) 事実概要

---

<sup>16</sup> 事件名: M/S. Nandhini Deluxe vs. Karnataka Co- Operative Milk Producers Federation Ltd, 事件番号: Civil Appeal Nos. 2937-2942 OF 2018 with Civil Appeal No. 2943-2944 OF 2018, 裁判所: A.K. Sikri  
判決日: 2018年7月26日

被告は、Class 29 および Class 30 に登録される商標「NANDINI」を 1985 年に採用し、同年以来、牛乳および乳製品の製造と販売を続けてきたと述べた。一方、原告は 1989 年から「NANDINI」の標章を使用してレストランを経営し、その後、当該標章の登録出願(Class 29)を行ったが、被告により異議が申し立てられた。しかし、商標次席登録官(Deputy Registrar of Trade Marks)は被告による申立てを棄却し、原告の主張を受け入れ、2007 年 8 月 13 日付の命令で「NANDINI」の登録を許可した。

以下は、原告の標章と被告の登録商標である。

原告の標章	被告の登録商標
	

被告が、原告が使用する当該標章に異議を申し立てたのは、それが被告の商標に欺瞞的に類似しており、公衆に誤認または混同を生じさせるおそれがあったためである。被告は、その長期的かつ継続的な使用から、商標「NANDINI」は「識別性を有し、周知である」と判示された以上、被告が現在所有する当該商標を原告は使用することができないと主張した。さらに被告は、自身は当該標章による排他権を有しており、原告によるいかなる模倣も、原告が販売する食料品が被告のものであると公衆が誤認する事態が生じさせると主張した。

### 商標次席登録官の判断

商標次席登録官は、これらの問題は、商標法第 1 条、第 9 条、第 11 条および第 18 条に基づくものと述べた。商標次席登録官は、原告は 1989 年 4 月から継続的に当該標章を使用しており、これは証拠書類で裏付けられていることから、商標法第 9 条（登録拒絶の絶対的理由）に基づき被告の異議申立を却下した。また、商標次席登録官は、商標法第 11 条（登録拒絶の相対的理由）にも基づき、異議申立を却下しており、以下のような論拠が述べられた。

- 被告の商標が「NANDINI」、それ自体であるのに対し、原告の標章はカンナダ語で「NANDHINI DELUXE WITH LOGO」であった。
- 被告は牛乳と乳製品にのみ「NANDINI」の商標を使用していた。一方、原告が登録請求した製品は、被告の商標と同じ分類(Class 29)に属するとはいえ、被告の製品とはまったく異なるものであった。

商標次席登録官は、商標法第 18 条（登録出願）に関わる被告の異議について、商標法第 18 条 (1)に基づき主張されたように原告は当該標章の所有者であると結論した。なお、その上で、被告が商標を使用し、事業を行う牛乳と乳製品に関しては、原告は登録資格を持たないと示した。

商標次席登録官により異議申立が棄却された後、被告はこれを不服とし、原告に許可された登録の取消しを求めて、チェンナイにある知的財産審判委員会(Intellectual Property Appellate Board) (以下、「IPAB」とする)に審判請求をした。

## IPAB の審決

審決日：2010 年 4 月 20 日

IPAB は、「広範な商品区分に及ぶあらゆる種類の商品に関して登録が許可されたとき、また、当該登録を認められた販売業者または製造業者が自身の使用する商品以外の商品を使用する意図がないと証明されたとき、当該業者の登録は訂正を免れない。この場合、当該登録の範囲が限定されるほか、当該登録は、自身に許可された登録を受ける販売業者または製造業者に実際に関係する 1 つまたは複数の特定商品のみにより制限される」と述べた。

さらに、IPAB は、「当該事案においては、被告が牛乳と乳製品に関係してのみに限定されたビジネスを行い、またそのビジネスを Class 29 に属する他の商品の取引に拡大する意図がなく、原告にその他の商品、特に牛乳と乳製品を除く商品、に登録が許可された場合、原告の主張を認め、標章「NANDHINI」とともにそれらの商品の登録を許可することに問題はない。被告は、原告にそのような登録を認めることが、混乱や欺瞞を生じさせるという主張を証明できなかった。」と判示した。これにより、被告の不服申立ては却下された。

審決日：2011 年 10 月 4 日

しかし、2011年10月4日付の命令で、IPABは被告の申立てを容認し、被告は、原告に先立って同じ商品区分に属する商標を使用しており、それゆえに原告の標章の登録は認められない、とした。IPABが着目したのは、被告が提出した統計資料であり、そこでは過去10年間の販売額その他、広告と販売促進活動にかかった費用の統計が示されていた。また、被告は、商品区分29、30、31、32において、商標「NANDINI」およびラベルのデザインに関する複数の登録を取得しており、さらに1984年と1985年という早い時期に著作権登録を完了していた。これらに基づき、消費者に混乱が生じる可能性が生じると判断した。

IPABの見解では、原告は、Class 42に属すると見做しうるレストランを経営していたが、それは同委員会での審理とは関わりがなく、18年にわたって被告が原告による当該標章の使用に異議を申し立てなかったという事実は、本事案には関連を持たない、となされた。また、被告によって使用されている商標「NANDINI」に関する限り、同商標は識別性を備えている、とされた。

## カルナータカ高裁の判決

カルナータカ高裁は、2014年12月2日付の命令(以下、「異議決定」という)で、IPABの決定を受けて原告が高裁に提出した請願書を却下した。高裁の示した却下理由は以下の通りである。

- 被告の商標は識別性を備えており、公衆に広く知られている。
- 被告と原告のそれぞれの標章は、そのアルファベットに1字のみ違いがあるが、カンナダ語での綴りや発音には違いがないため、両者が同一区分の商品に使用される商標として登録された場合、公衆に混同を生じさせるおそれがある。
- 原告が1989年からレストランを営み、被告は1985年に牛乳と乳製品にのみ商標「NANDINI」を使用し始めたという原告の議論は、根拠を欠いており、それを立証する資料が提示されなかったという理由から、退けられた。

原告はこの異議決定を不服として、最高裁判所(以下、「最高裁」という)に上告した。

## b) 最高裁での当事者の主張

### 原告

商標次席登録官に対して、原告は、カンナダ語の標章「NANDHINI」を、自身が経営するベジタリアンおよびノンベジタリアンのアーンドラ料理店を運営する上で使用するため、それ固有の美術的著作物、意匠および図案とともに、善意に基づき考案し採用したと主張した。さらに原告は、「NANDHINI」の著作権登録は 1957 年著作権法に基づきすでに取得済みであった。更に、自身の美術的著作物、意匠および図案は被告のものとは全く異なることから、公衆に混同と誤認を生じさせる余地はないと述べた。

原告によれば、カルナータカ高裁と IPAB は、ある商標がひとたび識別性を獲得すれば、他の同様な標章の登録は禁止される、それは、同一区分の商品に対して同様な標章が登録されたとしたら、混乱を招くおそれがあるため、と判断した訳だが、同高裁と IPAB は商標法第 11 条（登録拒絶の相対的理由）の解釈を大きく誤っている。

原告は、Vishnudas Trading Co. v. Vazir Sultan Tobacco Co. Ltd の事件で示された法の原則を強調した。同事件で示された判示は次のようなものであった。商標法のもとで独占権が及ぶ範囲は、商品区分全体ではなくある商品区分に属する特定の商品のみであり、商品およびサービスの区分全体に対する独占権を登録商標の所有者に与えると、商標法の趣旨に反する不正な取引を惹起しかねない以上、その性質上同一または類似の標章の登録は、当該登録商標と同じ商品区分に属する商品に使用される標章であっても、許可される可能性がある。

さらに原告は、本事案は次のような事実にも照らして検討するべきであるとした。すなわち、商標「NANDHINI」はごく一般的な名前であり、かつヒンドゥー教の女神の名でもあり、牛乳および乳製品にその使用が限定されていることから識別性を持つが、このような商標としての性質は、商標法第 11 条(2)に基づく登録拒絶の論拠にはならない。また、商標法第 12 条（誠実な競合使用等の場合の登録）は、登録官が、同一または類似の商品に使用される同一または類似の商標の登録を認める条項であり、IPAB が同意したように「NANDHINI」がヒンドゥー教の女神の名であるとともにありふれた女性名でもあることを考慮すれば、なおのこと同条項にもとづき登録が認められるべきであると述べられた。

## 被告

被告は、商標次席登録官に対し、自身が牛乳、乳製品、家畜飼料、および商標「NANDINI」を使用した製品のもととなる関連製品を製造し販売する業者であり、商標「NANDINI」と牛の図案は、カルナータカ州だけではなくインドの他の州でも広範囲に使用されていると述べた。被告によれば、当該商標は、1985年から使用されたその名称で登録されたのであり、原告が採用しようとした標章は、混同と誤解を招くほど被告の登録商標と似通っている。

被告は、IPAB は「NANDHINI という語は識別性を有している」し、「被告の標章が付された Class 29 と Class 30 に属する商品が市場で販売されるようになれば、通常の消費者はそれらが被告の商品であると判断するだろう」と結論したと述べた。

被告は、商標「NANDINI」は南インドではよくある名前であり、特にカルナータカ州ではごく一般的な名前であるため、「NANDHINI」が周知商標であることは疑いないと主張した。また、純粋さの象徴、健康に良い牛乳の原料としてその言葉が持つ重要性が、被告がその語を採用した理由であるとも述べられた。

### c) 最高裁の判決

最高裁は、誤認を生じさせかねない類似性について以下のように述べた。

「NANDHINI」と「NANDINI」という言葉の間には音声上の類似性があるものの、両当事者がそれぞれ採用した商標とロゴの組み合わせは類似性を持たない。原告の標章「NANDHINI」の表記のされ方は、被告の登録商標「NANDINI」のそれとはまったく異なる。さらに原告は、「DELUXE」という語を付け加え、「NANDHINI DELUXE」という標章を使用してきた。その標章には「the real spice of life」という表現も加えられている。

一方、被告が使用しているのは「NANDINI」という語のみであり、その語の前後には何も加えられていない。また被告の商標では、牛のロゴが使用され、その下に「NANDINI」と書かれている。それらは楕円形のサークルで囲まれている。被告の登録商標と原告の標章をともに全体的に見ると両者の間に類似性がほとんど見られないことは、両者を少し検討するだけで明らかになるだろう。

最高裁は、「カルナータカ高裁が依拠した議論、すなわち原告と被告のそれぞれの商品は同じ区分に属するため(商品の性質は異なるものの)、被告は当該標章の登録を許可されないとした議論は意味をなさない。そのような法の原理は存在しない」と述べた。

被告の商標は、その使用開始から4年以内(原告の商標が使用されるまで)に識別性を持つようになったと証明されなかったことから、IPAB、高裁の異議決定は無効にされ、最高裁は、原告の主張を受け入れて登録を許可した商標次席登録官の決定を復活させた。ただし、原告が被告の商標が利用されている牛乳及び乳製品にまで原告の権利は及ばないとする妥協案を提示していたこともあり、原告の当該登録はそのような条件下で認められた。

## 補足：現行法の規定および一般見解

### 商標法第7条 商品とサービスの分類

- (1) 登録官は、できる限り、商標登録のための商品およびサービスの国際分類に従い、商品およびサービスを分類する。
- (2) 商品またはサービスの該当する類に関して疑義があるときは、当該事項について最終決定権を有する登録官が決定する。

### 商標法第9条 登録拒絶の絶対的理由

- (1) 次の商標は、登録することができない。
  - (a) 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
  - (b) 取引上、商品の種類、品質、数量、意図する目的、価格、原産地、当該商品生産の時期もしくはサービス提供の時期または当該商品もしくはサービスの他の特性を指定するのに役立つ標章または表示からもっぱら構成されている商標
  - (c) 現行言語においてまたは公正な確立した取引慣行において慣習的となっている標章または表示からもっぱら構成されている商標

ただし、商標は、登録出願日より前に、その使用の結果として識別性を獲得しているまたは周知商標であるときは、登録を拒絶されない。
- (2) 標章は、次のときは、商標として登録されない。
  - (a) 公衆を誤認させるかまたは混同を生じさせる内容のものであるとき
  - (b) インド国民の階級もしくは宗派の宗教的感情を害するおそれがある事項からなり、またはそれを含んでいるとき
  - (c) 中傷的もしくは卑猥な事項からなり、またはそれを含んでいるとき
  - (d) その使用が1950年紋章および名称(不正使用防止)法により禁止されているとき
- (3) 標章は、それがもっぱら次のものから構成されているときは、商標として登録されない。
  - (a) 商品自体の内容に由来する商品の形状
  - (b) 技術的成果を得るため必要な商品の形状、または
  - (c) 商品に実質的な価値を付与する形状

説明——本条の適用上、現に使用している商標または使用しようとする商標に係る商品またはサービスの内容は、登録拒絶の理由とはされない。

## 商標法第 11 条 登録拒絶の相対的理由

- (1) 第 12 条を除き、商標は次のときは登録されない。
  - (a) 先の商標とのその同一性および当該商標が適用された商品またはサービスの類似性により、または
  - (b) 先の商標とのその類似性および当該商標が適用された商品またはサービスの同一性もしくは類似性により、公衆に混同を生じさせるおそれが存在し、それが先の商標と関連するおそれを含むとき
- (2) 商標であって、
  - (a) 先の商標と同一または類似するもの、および
  - (b) 異なる所有者の名義で先の商標が登録されている商品またはサービスと類似しない商品またはサービスに対して登録されるべきものについては、当該先の商標がインドにおける周知商標であり、かつ、後の標章の使用が正当な理由なく当該先の商標の識別性もしくは評判を不当に利用するかもしくはそれを損なうおそれがあるときはまたはその範囲まで、登録されない。
- (3) 商標は、次の法律により、インドにおけるその使用を防止すべきときはまたはその範囲まで、登録されない。
  - (a) 業として使用される非登録商標を保護する法律(特に、詐称通用に関する法律)、または
  - (b) 著作権法
- (4) 本条は、先の商標、または他の先の権利の所有者が登録に同意する場合における商標の登録を一切妨げるものではない。その場合、登録官は、第 12 条による特別の状況があるものとして当該標章を登録することができる。

説明——本条の適用上、先の商標とは次のものをいう。

- (a) 登録商標またはより早い出願日を有する第 18 条に基づく出願または第 36E 条にいう国際登録または第 154 条にいう条約出願であって、該当する場合は当該商標について主張された優先権を参酌して、当該商標の出願日より早い出願日を有するもの

- (b) 商標であって、当該商標の登録出願日または該当する場合は当該出願について主張された優先日において、周知商標として保護される権利のあったもの
- (5) 商標は、(2)および(3)に規定された理由の 1 または 2 以上に関する拒絶理由が異議手続において先の商標の所有者により提起されない限り、前記規定の理由によっては登録を拒絶されない。
- (6) 登録官は、商標が周知商標であるか否かを決定するにあたり、商標を周知商標として決定するのに関連すると登録官が認める事実について、次の事項を含め、参酌しなければならない。
- (i) 当該商標の使用促進の結果として得られたインドにおける知識を含め、公衆の関係階層における当該商標についての知識または認識
  - (ii) 当該商標の使用についての期間、範囲および地域
  - (iii) 当該商標が適用される商品もしくはサービスについての博覧会もしくは展示会における広告または宣伝および紹介を含め、当該商標の使用促進についての期間、範囲および地域
  - (iv) 本法に基づく当該商標の登録または登録出願についての期間および地域であって、当該商標の使用または認識を反映している範囲
  - (v) 当該商標に関する諸権利の成功裡の執行記録、特に、当該商標が当該記録に基づいて裁判所または登録官により周知商標として認識された範囲
- (7) 登録官は、商標が(6)の適用上、公衆の関係階層において周知でありまたは認識されているか否かを決定するに当たり、次の事項を参酌しなければならない。当該商標が適用される商品またはサービスについて、
- (i) 実際のまたは潜在的な消費者の数
  - (ii) 流通経路に介在する人員の数
  - (iii) それを取り扱う業界
- (8) 商標が裁判所または登録官によりインドの公衆の少なくとも 1 の関係階層において周知である旨決定された場合は、登録官は、当該商標を本法に基づく登録のため周知商標であると認めなければならない。
- (9) 登録官は、商標が周知商標であるか否かを決定するため次のいずれも条件として要求することができない。すなわち、
- (i) 当該商標がインドにおいて使用されていること
  - (ii) 当該商標が登録されていること

- (iii) 当該商標登録がインドにおいて出願されていること
  - (iv) 当該商標が、
    - (a) インドにおいて周知であること、
    - (b) インドにおいて登録されていること、
    - (c) インドにおいてなされた登録出願について、インド以外の管轄権の下にあること、  
または
    - (d) 当該商標がインドにおける公衆全般に周知であること
- (10) 商標登録出願およびそれに係る異議申立を審査するにあたり、登録官は、
- (i) 同一または類似の商標に対して周知商標を保護しなければならず、かつ
  - (ii) 商標権に影響を及ぼす、出願人もしくは異議申立人のいずれかに含まれた不誠実を参酌しなければならない。
- (11) 商標が登録官に重要な情報を開示して公正に登録された場合または商標についての権利が本法の施行前に善意の使用を通じて取得された場合、本法は、当該商標が周知商標と同一または類似するとの理由では、当該商標登録または当該商標使用の権利の有効性を一切害さない。

## 商標法第 12 条 誠実な競合使用等の場合の登録

誠実な競合使用の場合または登録官が適切と認めるその他特別の状況がある場合は、登録官は、同一または類似の商品もしくはサービスについて(当該商標が登録済か否かを問わず)2 人以上の商標の所有者による登録に関し、登録官が適当と認める条件および制限(ある場合)を付して、許可することができる。

## 商標法第 18 条 登録出願

- (1) 自己が使用しまたは使用しようとする商標の所有者であることを主張し、その商標の登録を受けようとする者は、所定の方法により書面をもって登録官に対して自己の商標の登録を出願しなければならない。
- (2) 異なる類の商品およびサービスの商標登録について、単一出願をすることができ、それに対して納付を要する手数料は、商品またはサービスの各類当たりとする。
- (3) (1)による各出願は、出願人のインドにおける主営業所の所在地または共同出願のときは、インドに営業所を有するとして願書に筆頭で記載されている出願人のインドにおける主営業所の所在地を管轄する商標登録局の支局に提出しなければならない。

ただし、出願人またはいずれかの共同出願人がインドにおいて営業を行っていないとき、願書は、願書に記載されたインドにおける送達の宛先を管轄する商標登録局の支局に提出しなければならない。

- (4) 本法の規定に従うことを条件として、登録官は、出願を受理せず、または無条件にもしくは適当と認める補正、変更、条件もしくは制限(ある場合)を付して、これを受理することができる。
- (5) 出願の不受理または条件付受理の場合は、登録官は、当該不受理または条件付受理の理由及びその決定に用いた資料を書面に記録しておかなければならない。

## 2-6. 「商号」と「商標」の使用による侵害の違い：Mankind Pharma Ltd vs. Chandra Mani Tiwari and Anr.

### I. 概要

デリー高裁は、Mankind Pharma Ltd v. Chandra Mani Tiwari and Anr.において、1999年商標法第29条(5)に基づく「商号」の使用による侵害事件と同条(1)から(4)に基づく「商標」の使用による侵害事件とを区別するにあたり、次のように判示した。商号の使用による登録商標の侵害の場合、被告が販売する商品は「類似」ではなく「同一」でなければならず、これは、商標を商号として使用している場合も同じである。登録商標に類似したまたは誤認を生じるほど類似した商号の使用は、同条(5)に基づく侵害を構成しない。

「被告による商号の一部としての登録商標の使用が侵害になると主張するためには、原告は、当該商標が登録されている商品を被告が販売していることを立証しなければならない。つまり、当該商標が登録されている商品を被告が販売していなければ、被告による商号の一部としての登録商標の使用は侵害にはならない。」裁判所は、「類似性または誤認を生じるほどの類似性」の判断基準についても解説した。

### II. 判例分析

**事件名:** *Mankind Pharma Ltd vs. Chandra Mani Tiwari and Anr.*<sup>17</sup>

**裁判所名:** デリー高裁

#### a) 事実概要

Mankind Pharma Ltd. (以下、「原告」という) は、42種の区分における標章「MANKIND」の登録所有者であり、30年にわたり、「MANKIND」および・または「KIND」に接頭辞や接尾辞をつけてこれを使用していた。

---

<sup>17</sup> 事件名: Mankind Pharma Ltd Vs. Chandra Mani Tiwari and Anr.  
事件番号: CS(Comm) No.100/2017, IA No.1684/2017  
裁判官: Rajiv Sahai Endlaw 判事  
判決日: 2018年7月6日

原告が登録している、「MANKIND」を含む標章の一部について、商標登録局の記録による詳細を以下に示す。

出願番号	商標	登録日	区分	状況
657871		1995年3月7日	5	登録済
1279760	MANKIND	2004年4月21日	42	登録済
1279761	MANKIND	2004年4月21日	16	登録済
1279762	MANKIND	2004年4月21日	3	登録済
1320252	MANKIND'S KALOREE-1	2004年11月11日	5	登録済
1792174		2009年3月4日	5	登録済
1825283	MANKIND'S NOBEL	2009年6月3日	5	登録済
2061274		2010年11月30日	35	登録済
2061275		2010年11月30日	35	登録済
2061276		2010年11月30日	35	登録済
2061277		2010年11月30日	35	登録済
2061278		2010年11月30日	35	登録済

上表の原告登録商標に関する詳細は、公式サイト (<http://www.ipindia.nic.in>) で公表されている商標登録局の記録から取得した。

2016年11月5日頃、原告が商標登録局の記録に目を通すと、「MERCYKIND PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED (以下、「第二被告」という)」が、第二被告の取締役である Chandra Mani Tiwari (以下、「第一被告」という) に属していることを知った。第二被告は、「MERCYMOX」、「MERCYCOUGH」および「MERCYCOPE」などの商標を使用して事業を行っていた。

停止通知書が被告へ送付されたが、被告は根拠のない虚偽の理由を挙げてこれに従わなかった。

このため、原告は被告をデリー高裁 (以下、「裁判所」という) に提訴し、被告による原告商標／商号「MANKIND」および接頭辞／接尾辞に「KIND」を付した一連の標章の侵害と、「MERCYKIND PHARMACEUTICAL PRIVATE LIMITED」の商号を採用し使用することによる、または他のいかなる方法による、被告の事業／商品を原告のものとする詐称通用に対する終局的差止命令を求めた。

## b) 争点

### 原告

被告は、原告の傘下にいるかのようになりすまして事業を行っている。

「MERCYKIND PHARMACEUTICAL PRIVATE LIMITED」という商号は、原告の社名かつ商号である「MANKIND PHARMA LIMITED」に誤認を生じさせるほど類似している。

「KIND」という要素を含む製薬会社の商号は、原告の周知商標を希釈しており、原告の有名な商号である「MANKIND」を侵害および／または詐称通用することになる。

### 被告

オンラインで商標登録局の第5類の記録を検索するだけでも、原告名での登録または出願以外に、いくつかの他の事業体／個人名で120を超える登録済みまたは係属中の商標があることがわかる。また、当該他の事業体／個人のそれぞれが、接尾辞「KIND」の付いた標章について登録を受けているか、登録出願している。

被告の会社名「MERCYKIND PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED」には、全体として、原告商標「MANKIND」と誤認が生じるほどの類似性はない。

公知の語である「KIND」があるだけでは、原告および被告の標章が誤認を生じるほど類似していることにはならない。

被告は、業務の過程で、「MERCY」を頭に付けた独自で識別力のある、人の目を引く商標をいくつか作り、それを採用した。

原告は「KIND」という単語自体の登録を持っておらず、「MERCYKIND」という商号は、1999年商標法第29条(5)の意味における侵害を構成しない。

*Mankind Pharma Limited v. Sudharkar Khanna & Ors.*では、「KINDCARE」という事業体名で事業を行っていた被告に、「KINDCARE」、「KINDFER」、「KINDZYME」および「KINDCAL」という商標の使用が認められた。原告は被告のことを2015年11月から知っており、2016年11月5日に知ったと虚偽の主張をした。

原告による「ATORVAKIND」の登録出願に関して、原告が商標登録局の審査報告書への回答で認めたように、「ATORKIND」と「ATORVAKIND」が視覚的にも構造的にも音声学的にも異なるならば、「MERCYKIND」と「MANKIND」は同一にはなり得ない。

## c) デリー高裁の判決

原告は、「ATORVAKIND」は「ATORKIND」とは異なり、「STARKIND」も「KINDERPLEX」、「KINDERBON」、「KINDERCAL」、「KINDIGEST」、「STAR-VIT」、「STAR」、「STARNET」、「STARCET」、「KINDHEALTH」、「KIND-PLUS」、「KINDCAL」、「KINDMAX」および「KINDFLOX-OZ」とは異なるという立場を取った。これは、仮差止命令、特に一方的仮差止命令を出すにあたり確実に重要になる。原告はこの事実を隠していたため、衡平法上の救済を受ける権利はなくなった。

「MERCYKIND」に第二被告の名称を付けることは、1999年商標法第29条の適用上、商標としての使用にあたるのか、という問いの答えは否である。「医薬品製造業者または市場販売者としての第二被告の名称を付すだけでは、第29条(6)をもってしても、それを商標として使用していることにはならない。」

商標法第 29 条(6)違反に関しては、「商標法第 29 条(1)から(4)で『同一または誤認を生じるほど類似している』という文言を使い、同条(5)ではこのような文言を使わずに異なる文言を使ったものの、立法府は、名称としてまたは名称の一部、単語の一部もしくは原告商標と誤認を生じさせるほど類似した標章の一部としての使用を被告によるその侵害として構成しなかったと思われる。同条(5)に基づき侵害として構成されるのは、商号または商号の一部としての登録商標の使用である。」このように、被告が自社名の一部として「MANKIND」または原告の他の登録商標を使用していたら、第 29 条(5)に基づく侵害となっていたであろう。第二被告企業の名称にある「MERCYKIND」が、「MANKIND」または原告の他の登録商標で「KIND」を接頭辞もしくは接尾辞にしているものに誤認を生じるほど類似しているという理由だけでは、第 29 条(5)に基づく侵害にはあたらない。

## 補足：現行法の規定及び一般見解

### 商標法第 29 条 登録商標の侵害

(i) 登録商標は、登録所有者でない者または許諾使用による使用者でない者であって、その商標と同一または類似の標章を、商標登録の指定商品もしくはサービスについて、当該標章の使用を商標として使用するものであると誤認されるおそれがある方法により、業として使用する者により、侵害される。

(ii) 登録商標は、登録所有者でない者または許諾使用による使用者でない者が、業として標章を使用し、その標章が、次の理由により公衆に混同を生じさせるおそれがあるかまたは登録商標との関連性を有するおそれがあるときは、侵害される。

(a) 登録商標との同一性および当該登録商標に係る商品もしくはサービスの類似性、または

(b) 登録商標との類似性および当該登録商標に係る商品もしくはサービスの同一性もしくは類似性、または

(c) 登録商標との同一性および当該登録商標に係る商品もしくはサービスの同一性

(iii) (2)(c)に該当する場合は、裁判所は、それは公衆に混同を生じさせるおそれがあるものと推定するものとする。

(iv) 登録商標は、登録所有者でない者または許諾使用による使用者でない者が、業として標章を使用し、それが次の標章であるときは、侵害される。

(a) 登録商標と同一または類似の標章、および

(b) 指定商品またはサービスと類似しない商品またはサービスに関して使用される標章、および

(c) 登録商標がインドにおいて名声を有し、かつ、正当な理由のない標章の使用が当該登録商標の識別性もしくは名声を不当に利用しまたはそれを損なう標章

(v) 登録商標は、当該登録商標を自己の商号もしくは商号の一部として、または指定商品もしくはサービスを取り扱う会社の社名もしくは社名の一部として使用する者により、侵害される。

(vi) 本条の適用上、特に以下の行為を行った者は、登録商標を使用したものとする。

- (a) 商標を商品または商品の包装に貼付する場合
  - (b) 登録商標の下で、商品を販売のため申出もしくは展示し、市場に出し、またはそれらの目的で貯蔵し、または登録商標の下でサービスを申出もしくは供給する場合
  - (c) 商標の下で商品を輸入または輸出する場合、または
  - (d) 登録商標を営業文書または広告に使用する場合
- (vii) 登録商標は、当該登録商標を、営業文書として商品に貼付けもしくは商品を包装するため、または商品もしくはサービスの広告のために使用することを意図する材料に適用する者によって侵害される。ただし、その者が当該標章の適用時に、当該標章の適用が所有者または使用権者により正当に授權されていないことを知っていたかまたはそのことを信じるに足る理由があったことを前提とする。
- (viii) 登録商標は、当該商標の広告が次に掲げる場合は、その広告により侵害される。
- (a) 工業または商業事項における善意の慣行を不当に利用し、かつ、それに反する広告、または
  - (b) その識別性を損なう広告、または
  - (c) 当該商標の名声に反する広告
- (ix) 登録商標の識別性の要素が語から構成されまたはそれを含む場合は、商標は、それらの語の口頭使用、および視覚的表現により、侵害されることがあり、本条において標章の使用というときは、それに応じて解釈されるものとする。

## 2-7. インドにおけるトレードドレス : Britannia Industries Ltd vs. ITC Ltd

### I. 概要

デリー高裁合議審は、*Britannia Industries Ltd v ITC Ltd* 事件において、「ITC が自社の『Sunfeast Farmlite Digestive – All Good』ビスケットに使用しているような青と黄色の組み合わせは、その信用の象徴となるほど当該商品と一体化しているわけではなく、詐称通用の要素は立証されなかった」と判示した。

また、「自身に有利な命令が下されるのは、その色の組み合わせがその者の製品に特有なものになったと、一見してであっても証明された時だけである」とも判示した。

### II. 判例分析

**事件名:** *Britannia Industries Ltd vs. ITC Ltd.*<sup>18</sup>

**裁判所名:** デリー高裁

#### a) 事実概要

ITC Limited（以下、「被告」という）は、2016年2月に「Sunfeast Farmlite Digestive – All Good」というビスケット製品を発売したとされ、そのパッケージは黄色と青の組み合わせからなっていた。その後同年7月に、Britanniaが「Nutri Choice Digestive Zero」という同様のビスケット製品を発売し、この製品も黄色と青でパッケージされていた。パッケージの詳細を以下の表に示す。

---

<sup>18</sup> 事件名: *Britannia Industries Ltd v ITC Ltd.*

事件番号: FAO (OS) (COMM) 77/2016 および CM Nos.33194-97/2016

裁判官: Badar Durrez Ahmed 判事および Ashutosh Kumar 判事

判決日: 2017年3月10日



本件において、Britannia は、この青い色が「世界糖尿病デー」のテーマを反映していると考えられており、自社パッケージにとって不可欠であると主張した。そして、ITC が以前、「Sunfeast Farmlite Digestive - All Good」ビスケットのパッケージにレモングリーンと青色を採用していたと指摘した。ITC が黄色を手放すつもりならば、Britannia は青の部分を別の色合いの青に変えようとしていた。

この目下の課題に関し、両当事者間で合意が得られなかったため、2016 年 9 月 2 日に、デリー高裁単独審での裁判へと進んだ。

その後、Britannia は単独審命令を不服として、デリー高裁合議審に控訴した。

## b) 争点

### デリー高裁単独審

#### 単独審での ITC の主張

自社パッケージには 3 つの独特かつ識別性の高い特徴がある。その詳細は以下の通り。

- 「Sunfeast」というブランド名が黄色部分のラベルの左上に書かれ、その下には「Farmlite」という商標があり、さらにその下には「Digestive - All Good」という標章が置かれている。
- このトレードドレスで使われているのは、黄色と青の配色である。パッケージの左側は背景が黄色く、右側は青くなっていて、この 2 色は曲線で分けられている。
- ラベルの右前面にはビスケットの絵があり、一枚のビスケットの下には実の付いた麦の穂が描かれ、そのビスケットには広い太字で「No Added Sugar/Maida (砂糖／精製小麦粉は入っていません)」と書かれている。「Sugar」と「Maida」は白い水平線で分けられている。

Britannia は、色の組み合わせなど、自社のトレードドレスの様々な要素を模倣している。取引経路も同一である。加えて、売上高、収益および広告費を提出する。

#### 単独審での Britannia の主張

Britannia のマーケットシェアは 66%である一方で、ITC はわずか 1.8%である。自社製品のパッケージは主に黄色で、青は、糖尿病とのつながりを示すための二次的な色に過ぎない。

2 つのパッケージは、全体で見たときには類似しているかもしれないが、詐称通用を主張することはできない。それを示すために、自社パッケージを以下のように見分ける。

- 「Britannia」という語が、問題のパッケージの一角に赤い背景で目立つように表示されている。
- パッケージには「Nutri Choice」という語が目立つ形で示されており、これは ITC のパッケージにはないものである。
- 問題のパッケージに使われている黄色と青の色合いは、ITC とは異なる。

詐称通用の 3 つの必須条件（信用の証明、Britannia による大衆への不実表示の実証、被った損失の立証）を、ITC は実証していない。また、色彩それ自体は、製品の出所を特定するための識別性の要素ではない。ITC は、自社パッケージについて識別性と二次的意義を立証できなかった。

## デリー高裁合議審

### 合議審での Britannia の主張

製品パッケージは主に黄色で、青は、糖尿病とのつながりを示すための二次的な色に過ぎない。

以前の製品では、黄色を主な色として、赤と緑とを組み合わせで使用していたため、Digestive Zero 製品には黄色と青の組み合わせを使用した。

シュガーレスまたはゼロシュガー製品については、青が世界中で使われている。

「Britannia」という語が、問題のパッケージの一角に赤い背景で目立つように表示されている。また、パッケージには「Nutri Choice」という語が目立つ形で示されており、これは ITC のパッケージにはない。

色彩それ自体は、製品の出所を特定するための識別性の要素ではない。ITC は、自社パッケージについて識別性と二次的意義を立証できなかった。

### 合議審での ITC の主張

「Sunfeast」というブランド名が黄色部分のラベルの左上に書かれ、その下には「Farmlite」という商標があり、さらにその下には「Digestive - All Good」という標章が置かれている。

このトレードドレスで使われているのは、黄色と青の配色である。パッケージの左側は背景が黄色く、右側は青くなっている、この2色は曲線で分けられている。

ラベルの右前面にはビスケットの絵があり、一枚のビスケットの下には実の付いた麦の穂が描かれ、そのビスケットには広い太字で「No Added Sugar/Maida（砂糖／精製小麦粉は入っていません）」と書かれている。「Sugar」と「Maida」は白い水平線で分けられている。

青が使われていないパッケージのシュガーレスまたはゼロシュガー製品は数多くある。

Britannia は、色の組み合わせなど、自社のトレードドレスの様々な要素を模倣している。取引経路も同一である。加えて、売上高、収益および広告費を提出する。

## c) デリー高裁の判決

### 単独審の判断

ITC が自身の主張を裏付けるために提出した売上高は、同社製品の名声を検証する際の非常に重要な要素である。

二次的意義または識別性は短期間で獲得できる。食品であればなおのことである。ビスケットのような食品については、消費者が最初の選択をする際に、そして見る目のある消費者があるメーカーの特定のブランドを見つけられるようにする際に、パッケージの配色が重要な役割を果たす。

Britannia のパッケージは ITC のものと誤認を生じさせるほど類似しており、本件では差止命令の3要素が満たされている。

これにより、Britannia に対し、いかなる色合いの青もパッケージへの使用を禁止する暫定差止命令を付与する。ただし、その代わりに他の識別性の高い色を使うこと、または国際市場で同製品に使用しているパッケージと同じものを使用することは認める。

### 合議審の判断

外装（パッケージの黄色と青の組み合わせ）は、ITC のみを明確に連想させるわけではない：ITC は、同社が採用した黄色と青の組み合わせの外装は同社製品特有のものであるため、ダイジェスティブ・ビスケットのパッケージが黄色と青の組み合わせを見れば、誰もが ITC を連想するという点を立証することができなかった。

広告における商標と商号の信頼：ITC は、広告では主に同社の商標と商号に信頼を寄せていた。このような場合、ITC が一般的な外装、本件では黄色と青の組み合わせに基づいて自社の主張を立証することはさらに難しくなる。

商品の外装に新たな特徴を取り入れることで、自動的に独占的所有権が得られるわけではない：6 か月という短期間では、ITC のビスケットの黄色と青のパッケージが、競合他社に使われないようにできるほど、その識別力を高くすることはできなかったらう。

外装が新しいだけでなく人目を引く場合に、その識別力が得られる：当該外装、特に黄色と青の組み合わせは、これには当てはまらない。

## **補足：現行法の規定及び一般見解**

### 商標法第 27 条 非登録商標の侵害に対する訴訟不能

- (i) 未登録商標の侵害に対しては、差止または損害賠償の訴訟を提起することができない。
- (ii) 本法のいかなる規定も、商品もしくはサービスを他者の商品もしくは他者により提供されたサービスと詐称通用させる者に対する訴訟を提起する権利またはそれに関する救済措置に影響を及ぼすものではない。

## 3. 意匠

### 3-1. 意匠法における創作性概念の再検討：Crocs vs. Liberty and Ors.

#### I. 概要

デリー高裁は、Crocs v Liberty and Ors.の事件において、新規性と創作性の基準を示すなかで、ある登録意匠が保護されるには、次のことが必要であると判示した。すなわち、当該登録意匠は、十分な時間、労働、労力などが投入されて創作された知的財産に関する権利でなければならず、また十分な新規性または創作性、つまりその保護に必要な革新性を備えていなければならず、周知の意匠の変形(variations)が新規性と創作性を備えることはない。

同裁判所は、同法により登録される以前に公有となっていた意匠は、意匠法第 19 条に基づき、意匠登録の取消対象になると繰り返し述べた。

さらに同裁判所は、既存製品の取引上の変形のみを含む新製品を生み出しても、意匠法第 4(a)が規定する新規性と創作性がその製品にあるとはいえず、意匠法に基づく知的財産権（排他権）を 15 年にわたって付与することはできないと判示した。

#### II. 判例分析

**事件名:** *Crocs v Liberty and Ors.*<sup>19</sup>

**裁判所名:** デリー高裁

##### a) 事実概要

---

<sup>19</sup>事件名: Crocs v Liberty and Ors.

事件番号: CS (COMM) No. 772/2016 + CS(COMM) No. 570/2017 + CS(COMM) No.571/2017 + CS(COMM) No.780/2017 + CS(OS) No.2850/2014 + CS(OS) No.64/2016 + CS (COMM) No.52/2018 + CS (COMM) No.53/2018 + CS (COMM) No. 772/2016 + CS(COMM) No. 570/2017 + CS(COMM) No. 571/2017 + CS(COMM) No. 780/2017 and I.A. No. 9971/2015 + CS(OS) No. 2850/2014 + CS(OS) No. 64/2016 + CS (COMM) No. 52/2018 + CS (COMM) No. 53/2018

裁判官: Valmiki J.Mehta

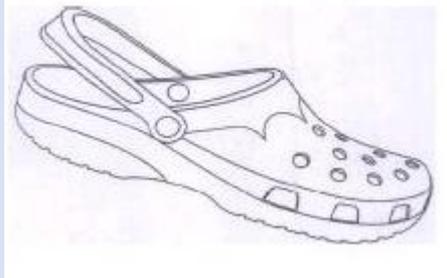
判決日: 2018 年 2 月 8 日

アメリカ合衆国の Crocs 社は、差止命令を求める請求を数件提出した。そのうちで、仮差止命令が請求された Crocs Inc. USA Vs. Liberty Shoes Limited が主たる請求および訴訟として扱われた。そして、この事案での議論、論証および結論が、当該事案の判決文頭書に挙げられた他の訴訟の仮差止命令請求にも適用される。

Crocs 社(以下、「原告」とする)は、インドで履物に関するある登録意匠を有している。以下の表に、原告の所有する意匠を挙げる。

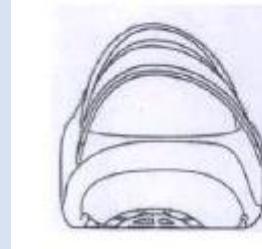
出願番号: 197685(2019年5月28日まで有効とされる)

FRONT VIEW

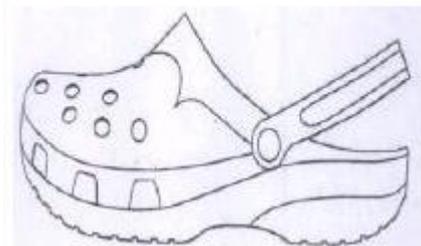


FRONT END VIEW

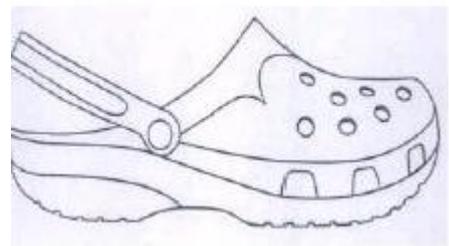
REAR END VIEW

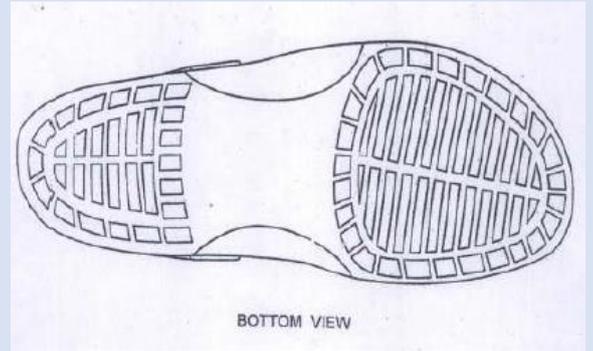
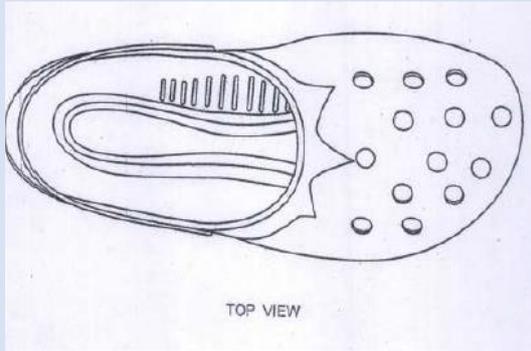


LEFT SIDE VIEW



RIGHTS SIDE VIEW



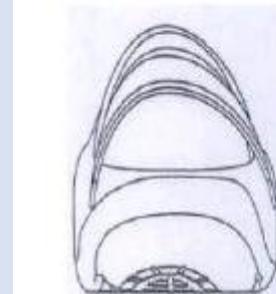


出願番号: 1978686

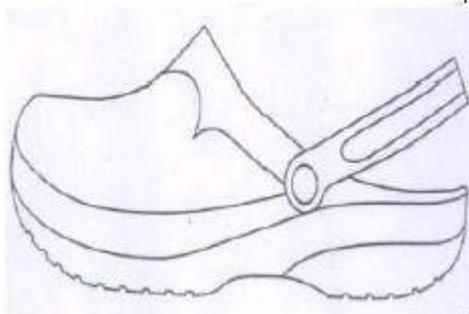
FRONT VIEW



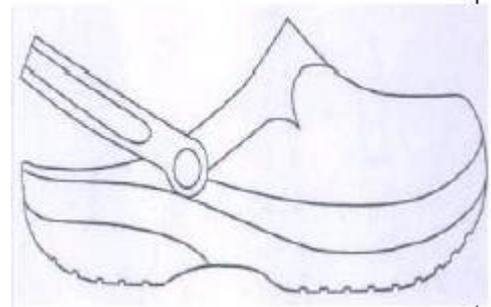
FRO ND VIEW RE ND VIEW

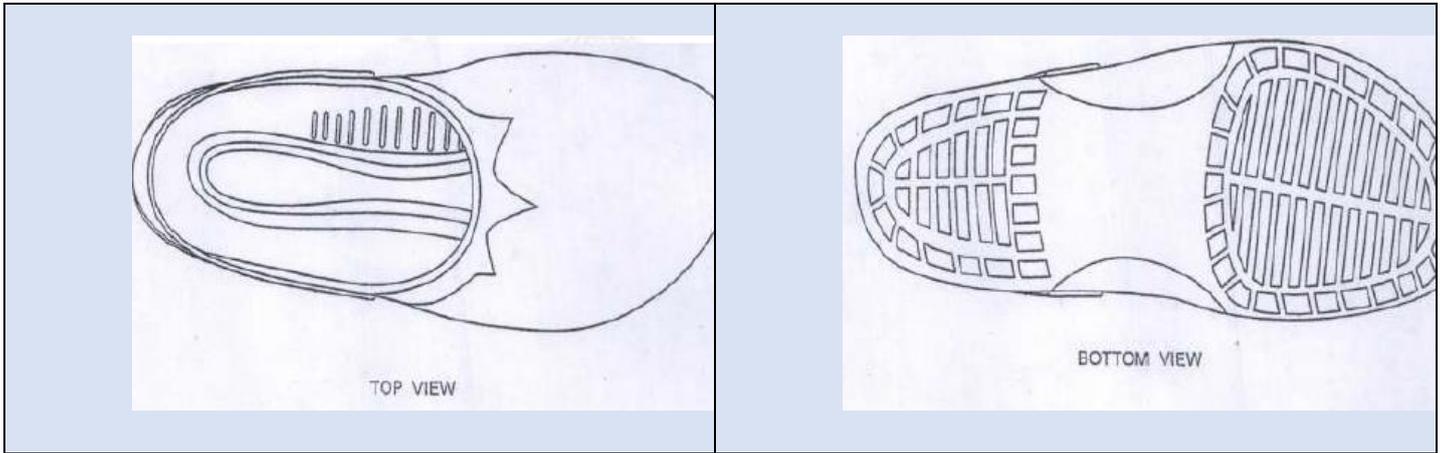


LEFT SIDE VIEW



RIGHT SIDE VIEW





また、次のとおり、判決時には原告の履物の写真がカラーで印刷された。



原告は、同請求で、Liberty Shoes Ltd.およびその他の者(以下、「被告」とする)は、原告の履物の登録意匠を模倣し、登録意匠を侵害していると述べた。原告は、終局的差止命令を求める訴訟を提起し、そこでは、被告、および同会社を構成する個々の理事、経営者、提携者、代理人、代表者、販売業者、譲受人、相続人、継承者、卸売業者、ならびに被告を代理するその他すべての者に対して、侵害の疑いがある意匠、もしくは履物およびその関連製品の被告の意匠に欺瞞的に類似した、またはそれを不正に使用するか模倣したその他の意匠に関して、いかなる方法でも、製造、マーケティング、供給、使用、販売、勧誘、輸出、展示、広告の他、以下に該当する行為を行うことを禁ずる差止命令の請求がなされた。

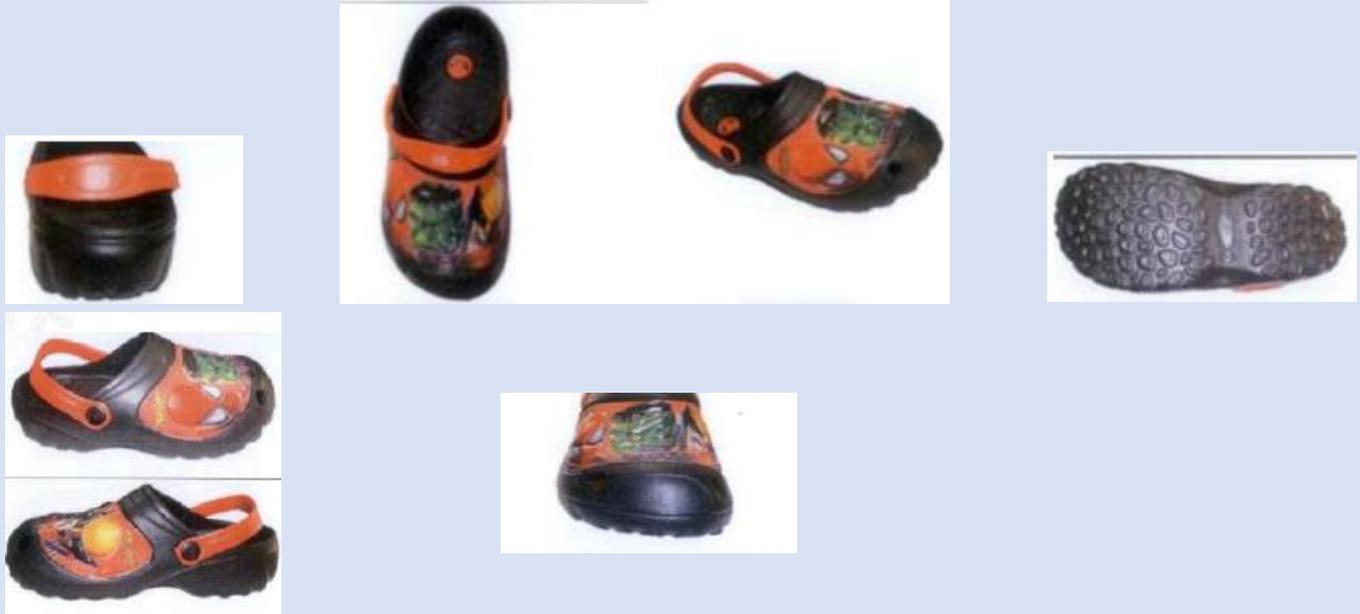
(i) 原告の登録意匠の盗用(piracy)および、もしくは侵害(infringement)

(ii) 原告の登録意匠を侵害すること(violation)

原告は、被告に対し、被告の履物の製造、マーケティング、供給、販売を訴訟継続中に禁止する仮差止命令も請求した。

さらに、同事案についてしかるべき考察が行うため、被告が製造し販売する履物が提示された。  
以下は被告の意匠を示した写真である。

## 被告の製品





仮差止命令および訴訟継続中の差止命令を求める原告の主張に、被告は異議を唱えた。

## b) 当事者の主張

### 原告

原告は、被告が製造した履物は、カラーバリエーションや他の変更要素、および多数の穴が開いた意匠や履き口の配置、もしくは視覚に訴える他の特徴が、原告の製品と類似していると主張した。

原告の意匠が登録以前に公用として実在していたとして、被告が提出したウェブサイトの証拠資料（ダウンロードされたプリントアウト）の表示は、問題の履物が実際に2002年10月10日に公用であったことを保証するものではないと主張した。そのうえで、同ウェブサイトで見つかった履物の意匠について断定的な判断を下すことはできないと述べた。

原告は、一旦、登録されれば、その登録意匠には新規性と創作性が備わっているという推定が働き、そのような新規性と創作性がないとする立証責任は被告にあると述べた。

被告

被告らは、履物に関するその登録意匠は、それ自体、無効であると主張した。2000年意匠法第22条(4)に基づく抗弁として、原告に付与された当該登録意匠が無効であるため、原告はその登録意匠に関わる侵害訴訟を提起することは不可能であると述べた。

被告によれば、原告の登録意匠は、その登録時に新規でも創作的でもなく、原告がそれについて排他権を主張する意匠は公有に属するのであり、そのような場合、先行公開(prior publication)と、新規性および創作性の欠如のため、当該意匠は原告に登録意匠の盗用を主張する権利を付与しないのであるから、原告による当該意匠の登録はいかなる意味も持たない。

また、原告が当該意匠を登録した際、原告の意匠は新規性と創作性を欠いていたのであり、その時点ですでに公有に属していたと述べられた。

原告は、上記の会社「Holey Soles」のウェブサイトでダウンロードしたページを提出し、同ページに表示されていた意匠は、2002年12月12日以来、同ページにアーカイブされていたと述べた。なお、「Holey Soles」という社名にある「Holey」は、同社の履物に見られる穴や空間やそれらの間隔に由来するものである。同社の履物はそのウェブサイトでは以下のように表示されている。

INTERNET ARCHIVE  
**WayBackMachine**  
<http://holleysoles.com/home.html>   
 10 captures  
 10 Dec 02 - 10 Jan 13



- HOME
- OUR PRODUCT
- PHOTO GALLERY
- FAQ
- ORDER FORM
- CONTACT US

### Why I Love Holey Soles

I've worn my red pair of Holey Soles for over a year and they are my favorite pair of shoes. They still look brand new.

I wear them to walk my dog when the tide is out. There isn't a better pair of shoes to wear in the low tide. They grip the rock and the sand and the salt water passes right through the holes. Then I just rinse them off under the tap. I wear them when I walk my dog around the block, to take out the garbage, and to run to the corner to mail a letter. I wear them all the time. I wore them every day during the summer.



I've never sold shoes before but I loved these so much that I decided to become a shoe salesperson. They are the lightest clog sold and by far the most comfortable. You'll never take them off! Go ahead - "Walk on Water".

**Anne Rosenberg**  
 (proud owner of the first pair of Holey Soles)



<http://web.archive.org/web/200212100913532/http://holleysoles.com/home.html>

さらに、上掲ページと類似した表示が、次のように 2003 年 2 月 17 日の同ウェブサイトに見られるという。

INTERNET ARCHIVE  
Wayback Machine  
10 captures  
17 Feb 03 - 10 Jun 13  
http://holeysoles.com/product.html  
Go  
JAN FEB APR  
17  
2002 2003 2004  
Close X  
Help ?

## HOLEY SOLES

(If you click on a shoe you'll get a life-size picture of that particular shoe!)

**HOME**  
**OUR PRODUCT**  
**PHOTO GALLERY**  
**FAQ**  
**ORDER FORM**  
**CONTACT US**



Try on a pair of **Holey Soles**. You'll feel like you're walking in heaven.

In the low tide, **Holey Soles** grip the sand and the rock while the water moves right through them. After your journey, hose them down or wear them right into the shower. They're the best kayaking shoe around!



Wear your **Holey Soles** when you're walking your canoe into the water. Then throw them into the boat and don't worry if you miss the boat -They float!



String them up through their holes on to your backpack. They won't add any extra weight. They're light and they're rugged. They're easy relief after a day of hiking and so very wonderful to have waiting outside your tent to slip on when you venture outdoors.

Take them to the pool and then wear them to shower off. They're dry in a minute, so you can throw them right into your gym bag.

**Holey Soles** can be worn in the city too. They've been tested on cement and proven extremely durable. In the summer they breathe because of their creative ventilation. In the fall you can wear contrasting socks with your **Holey Soles**.



Presently **Holey Soles** are available in red, black, white, dark green, dark blue and bright yellow.



They are so inexpensive that you can have a variety of colours. Suggested retail in Canada is under twenty - five dollars

Don't forget your **Holey Soles** when you're travelling. They are the lightest clog on the market, so they won't add any extra weight when you throw them into your suitcase. You'll look for your pair when you're on your way to the hot tub.



**Last but not least - they look great!**

**Selling Points at a Glance**

- Canadian Made
- Ergonomic Fit
- Massaging Insole
- U.V. and Chemical Resistant
- Fade and Crack Resistant
- "Rebound" - Unique Closed Cell Foam
- Durable
- Form to Feet
- Breathable Design
- Light, rugged and waterproof
- Won't Scuff any Floor



2003年2月17日に表示された履物は、カラーバリエーションを除いて、2002年12月10日のものと同一であるとされる。その履物は紐のついていないサンダルであり、赤みを帯びたピン

ク以外のカラーが 2002 年 12 月 10 日に表示されていたが、2003 年 2 月 17 日にはそれ以外のカラーの靴製品が表示されていたという。

被告によれば、原告に登録が認められたのは 2004 年 5 月 28 日であるが、その履物は 2002 年から公有になっているため、原告への登録許可は誤りであることが明らかであり、意匠法第 19 条に基づき、その登録は取消を免れない。

## c) デリー高裁の判決

デリー高裁は、ある意匠が新規で創作的であることの意味について判断するなかで、Pentel Kabushiki Kaisha & Anr. Vs. M/S Arora Stationers & Ors の事件を再検討し、既存の製品をただ変形しただけでは、十分な新規性または創作性を生み出さず、15 年にわたる排他権を許可するに足る新規性と創作性を備えた革新的製品とは見做されないと判示した。

同高裁は、ある意匠が同法に基づく登録以前に公有に属していた場合、意匠法第 19 条より当該意匠登録は取消理由の対象になると述べたうえで、「原告の登録意匠は 2003 年 5 月 28 日の優先日より前に公有になっており、それゆえ、意匠法第 22 条に基づき、その登録意匠からでは、侵害を申し立てる法的権利を原告が有するとはいえない。」と判示した。

同裁判所はウェブサイト「Holey Soles」に表示されていた意匠に関して、次のように判示した。原告側の主張は、確実な証拠が提示できないなかでわずかな可能性にかけたような主張に過ぎず、証拠に依拠した見解を示すべき裁判所としては、「Holey Soles」からダウンロードされたプリントアウトには、2003 年 2 月 17 日の日付とともに当該履物の意匠が示されており、それは 2002 年 12 月 10 日の表示と同一であると結論する。よって同案件では被告側に理がある。もし原告の主張が正しく、それらの意匠が 2003 年 2 月 17 日に「Holey Soles」に示されていなかったならば、2003 年 2 月 17 日の日付がある上記ウェブサイトのプリントアウトのコピーを提出するのが困難だという点は、それが 2002 年 12 月 10 日のコピーであっても同様であり、そのコピーを原告は持っていなかった。

同裁判所は原告の主張を退け、原告が 2002 年 12 月 10 日と 2003 年 2 月 17 日の同ウェブサイトからダウンロードされたプリントアウトのコピーを提出しなかったことから、当該意匠が原告による登録前に公有に属していたという見解を受け入れた。したがって、原告は、自身の履物と

その登録意匠に関して、単に同製品の後ろの部分に紐がついていないという理由で、登録意匠の排他権を主張することはできない。

先行公開の問題について、同裁判所は、原告の履物の意匠に関する排他権が 2003 年 5 月 28 日から有効であるとする主張を受け入れなかった。被告は、2003 年 5 月 28 日以前、すなわち、2002 年 10 月 16 日、2002 年 11 月 24 日、同 25 日、および 2002 年 12 月 13 日に原告のウェブサイトからダウンロードされたプリントアウトを提出しており、それらは原告の意匠登録の上記日付より前、さらには原告による登録の優先日以前から、当該意匠が公有に属していたことを明確に示している。以下は、原告のウェブサイトからダウンロードされ、提出されたプリントアウトである。



同裁判所は、登録意匠が人々の生活のなかでごくありふれたもの(同事案では履物)に関連する事案では、新規性と創作性を認める上での制限は否応なく増えたとし、周知の履物とは異なる製品

を作り、それが意匠法のもとで意匠として保護される知的財産権と見做しうるほどに新規性と創作性を有する革新的かつ創造的製品になるためには、多大な労力を要すると述べた。

同事案において同裁判所が見るところでは、原告の履物の意匠はよくあるサンダルのものに過ぎず、履き口の広いサンダルは、取引上の変形の域を出るものではない。したがって、履物の変形に排他権を付与することはできず、また付与されるべきでない。そのうえ、原告の履物に見られると主張された、膨らみを帯びた形状や靴紐(または紐がついていないこと)、靴底、多数の穴、履き口の広さなどの特徴は、全体的に見た場合であれ、それらを個別に見た場合であれ、新規性や創作性を帯びた革新的かつ創造的製品を生み出すとはいえない。

同裁判所は、裁判で被告に支払われる費用についても述べた。2015 年商事裁判所(Commercial Courts Act)を 1908 年民事訴訟法(Code of Civil Procedure)第 35 条と併せて勘案したうえで、同裁判所は、「仮差止命令請求の却下の際にかかった費用を含め、訴訟の各段階で課される費用」は、仮差止命令の請求時に被告との示談を拒み、「法に反するかたちで頑なに訴訟手続きを継続した」被告が負担するべきであると述べ、訴訟費用に加え、被告 1 人につき、200,000 ルピー(2,813 米ドル)の支払いを命じた。

## 補足: 現行法の規定および一般見解

### 意匠法第 2 条(d)

「意匠」とは、手工芸的、機械的、もしくは化学的の如何を問わず、または分離もしくは結合の如何を問わず、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を問わず、物品に適用される線または色彩の形状、輪郭、模様、装飾もしくは構成の特徴に限られるものであって、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意味する。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、インド刑法第 479 条において定義された財産標章、または 1957 年著作権法第 2 条(c)において定義された芸術的作品も含まない。

### 意匠法第 4 条 一定の意匠の登録禁止

次の意匠は、登録することができない。

- (a) 新規性もしくは創作性のないもの、または
- (b) 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の何れかの場所または何れかの外国において、公衆 に対して開示されたもの、または
- (c) 周知意匠または周知意匠の組合せから有意に識別できないもの、または
- (d) 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

## 意匠法第 19 条 登録取消

(1) 利害関係人は、次に掲げる理由に基づき、意匠の登録後いつでも、意匠登録の取消申請 を長官に提出することができる。すなわち、

- (a) 当該意匠が先にインドで登録されている。または
- (b) 当該意匠が登録日前にインドまたは何れかの外国で公開されている。また
- (c) 当該意匠が新規性または創作性のある意匠ではない。または
- (d) 当該意匠が本法によれば登録可能ではない。または
- (e) 当該意匠が第 2 条(d)で定義した意匠ではない

(2) 本条に基づく長官の命令に対しては高等裁判所に上訴し、長官は、いつでも当該取消申請を高等裁判所に付託することができ、高等裁判所は、このように付託された申請について決定しなければならない。

## 意匠法第 22 条 登録意匠の盗用

(1) 意匠権存続期間中に、何人かが次に掲げる行為をなすことは違法とする。

- (a) 意匠所有者のライセンスもしくは書面による同意のある場合を除き、販売目的で、当該意匠が登録されている物品区分の何らかの物品に、当該意匠またはその不正の明らかな模倣を適用しもしくは適用させること、または当該意匠をそのように適用されることを可能ならしめる意図で何事かをなすこと、または

- (b) 当該意匠が登録されている物品区分に属し、かつ、それに当該意匠またはその不正の明らかな模倣を適用した物品を、販売目的で、登録意匠所有者の同意なしに輸入すること、または
- (c) 当該意匠またはその不正の明らかな模倣が、当該意匠が適用されている物品区分の何らかの物品に登録意匠所有者の同意なしに適用されていることを知りながら、当該物品の販売用に公開もしくは開示し、または公開もしくは開示させること

(2) 本条に反する行為をなす者は何人も、各違反に対し次に掲げる責任を負う。

- (a) 契約債務として取り立てられるべき 25,000 ルピーを超えない金額を登録意匠所有者に支払うこと、または
- (b) 意匠所有者が前記違反に対する損害賠償金の取立てを求め、かつ、その違反の繰返しに対する差止命令を求めて訴訟を提起したときは、裁定された損害賠償金を支払い、かつ、差止命令に従い差し止められること

ただし、(a)によりいずれか 1 意匠に係る取立合計額は、50,000 ルピーを超えない。ただし、さらに、本項によ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に一切提起してはならない。

(3) (2)により救済を求める訴訟またはその他の手続において、第 19 条により意匠登録が取り消される各理由は、抗弁の理由として援用できる。

(4) (2)の第 2 但し書に拘らず、第 19 条により意匠登録が取り消される理由が、(2)による救済を求める訴訟またはその他の手続において、(3)による抗弁の理由として援用された場合は、当該訴訟または前記その他の手続については、当該訴訟または当該他の手続が係属している裁判所から判決を得るため高等裁判所に移管される。

(5) 裁判所は、(2)による訴訟において判決を下すときは、判決謄本を長官に送付し、長官は、意匠登録簿にその判決を登録させる。

## 3-2. デザインの「独創性」の判断基準：Cello Household Products vs. Modware India and Anr

### I. 概要

ボンベイ高裁は、*Cello Household Products v. Modware India and Anr*において、「垂直で円筒型の液体容器は、結局のところ垂直かつ円筒型であるため、独創性も新規性もないという主張は、意匠法と当該対象に関する法律の要件を過度に単純化しており、受け入れられるものではない」と判示した。

また、2 製品の類似性の問題に関しては次のように判示した。「このアプローチは、個々の類似性または非類似性を特定する時のようなものではないし、類似性や非類似性は、本件の方向を決定づけるものではない。裁判での評価は競合製品、できれば実際に入手できるもの、の検証に基づかなければならない。当該製品およびデザインは、一般消費者の観点から全体として見られなければならない。判断基準となるのは視覚的訴求であり、視覚的に訴えるものたらしめる本質的要素が、必ずしも完全でなくとも実質的に模倣されているかを見る必要がある。」

裁判所は、意匠侵害事件を評価する際に構築すべき類似性の境界を明確に打ち出した。

### II. 判例分析

**事件名:** *Cello Household Products vs. Modware India And Anr*<sup>20</sup>

**裁判所名:** ボンベイ高裁

#### a) 事実概要

本件では、Cello House Hold Products（以下、「原告」という）が、Modware India（以下、「被告」という）に対し、パッケージの詐称通用および、さらに重要なこととして意匠侵害を根拠とする差止命令を求め、ムンバイ高裁に提訴した。

---

<sup>20</sup> 事件名: Cello Household Products v. Modware India And Anr  
事件番号: Suit (L) No. 48 OF 2017  
裁判官: G.S. Patel 判事  
判決日: 2017 年 3 月 30 日

原告は、新規性と独創性を有する独自の水のボトルをデザインしたと主張した。そのプラスチックボトルは PURO という名称で、2016 年 5 月に同社で誕生したという。同年 8 月 23 日、当該ボトルはインド特許意匠商標総局に登録され、その優先日は同年 5 月 12 日であった。当該ボトルは壊れたり漏れたりせず、BPA フリーで安全であると原告は主張しており、訴状のパラグラフ 18 では、当該デザインにおける表面の装飾やその他独自の特徴を含む審美的（つまり、機能的でなく変わりやすい）要素が、今までこのような組み合わせでボトルに使われたことはなかったと述べた。PURO ボトルは様々な 2 色の組み合わせになっており、識別性の高いパッケージで販売されていた。Cello 社で最も成功しかつ人気のある製品のひとつで、広範囲に広告もされていたという。

原告によると、2017 年に KUDOZ という被告のボトルを見つけたが、非常に類似性が高く、言うまでもなく侵害であり詐称通用である。

問題の製品の画像を以下の表に示す。

原告のボトルのデザイン	被告のボトルのデザイン
	
	



## b) 争点

### 原告

自社の PURO ボトルは 2000 年インド意匠法を遵守してデザインされ、独自の形状と輪郭、表面の模様を持ち、以下で示される特徴がある。

- 独自の形状と輪郭、表面の模様を持つ。
- ボトルの輪郭は、ボトル本体がいくつもの別々の部分に分けられているかに見えるようになっている。
- ボトル表面の模様は楕円／卵形のカーブを持つ独自のタイプで、審美的に魅力がある。本体の非対称の部分と反転した楕円のデザインが、ボトルに現代的かつ独特な印象を与えている。
- 段差が交錯する表面が、独特の模様を作り出している。
- 最小限だがクリーンで大胆なグラフィック要素が、雑然とした市場において、PURO ボトルを競合他社よりも際立たせている。
- ボトルのフリップキャップも、その部分が 2 つに分かれているように見える。
- ボトルの表面が光っていて、上品な効果を与えている。
- ボトル本体とキャップは、2 色の独特な組み合わせとなっている。

使用しているパッケージも独特で、BPA フリー、断熱水筒、壊れにくい、漏れないといった語が印刷されている。

表面の装飾やその他独自の特徴を含むデザインの美的（つまり、機能的でなく変わりやすい）要素は、今までこのような組み合わせでボトルに使われたことはなかった。

PURO ボトルは様々な 2 色の組み合わせになっており、識別性の高いパッケージで販売されていた。また、自社で最も成功しかつ人気のある製品のひとつである。

原告のボトルの特徴と問題の製品と類似しているとされる点を、以下の表に示す。

原告の PURO ボトル（デザインおよびパッケージ）	争点となる被告の KUDOZ ボトル（デザインおよびパッケージ）
独自の形状と輪郭、表面の模様がある。	同一の形状、輪郭および表面の模様を被告が採用しているようである。
ボトルの輪郭は、ボトル本体がいくつもの別々の部分に分けられているかに見えるようになっている。	ボトルの輪郭は、ボトル本体がいくつもの別々の部分に分けられているかに見えるようになっている。
ボトル表面の模様は楕円／卵形のカーブを持つ独自のタイプである。	ボトル表面の模様は楕円／卵形のカーブを持つ類似したタイプである。
段差が交錯する表面が、独特の模様を作り出している。	段差が交錯する表面が、類似した模様を作り出している。
2 つに分かれているフリップキャップが付いている。	2 つに分かれているフリップキャップが付いている。
ボトル表面が光っている。	ボトル表面が光っている。
PRURO ボトル本体とキャップは、2 色の独特な組み合わせを含む。	異議を唱えられたボトル本体とキャップは、2 色の独特な組み合わせを含む。
パッケージの外装、色の組み合わせおよび地の部分は非常に魅力的かつ独特である。	被告は、同様の外装、色の組み合わせおよび地の部分を自社パッケージに使用した。

疑われている詐称通用は、ボトルだけでなくパッケージにも行われている。被告は PURO ボトルのデザインを真似た上に、同じ文言を印刷した同一のパッケージも使用して市場に出していた。ツートンカラーのボトルも使われていた。

パッケージの比較を以下の表に示す。

原告のパッケージ	被告のパッケージ
	
<p>パッケージの外装、色の組み合わせおよび地の部分は非常に魅力的かつ独特である。</p>	<p>被告は、同様の外装、色の組み合わせおよび地の部分を自社パッケージに使用した。</p>
<p style="text-align: center;">BACK SIDE</p> 	<p style="text-align: center;">BACK SIDE</p> 
	<p>原告のパッケージを模して、BPA フリー、断熱水筒、壊れにくい、漏れないといった語が配置されている。</p>

## 被告

原告が使用するデザインは、先行技術および先行文献において既に知られており、被告は、自社でボトルを製造していることを根拠にこれを主張した。どのような名称と呼ばれようとも、ボトルはボトルである。

また、PURO ボトルには新規性も独創性もなく、いくつかの既存デザインをつぎはぎしたか、寄せ集めただけのものである。どんなボトルにも新規性や独創性はなく、単なるボトルであるため、原告はボトルの新規性や独創性を主張することはできない。

さらに、被告が行ったのは、自社の旧製品 Kool Kruiser の蓋を取って、それを KUDOZ 製品に取り付けただけである。Kool Kruiser ボトルは以前市場に出回っていたため、その「デザイン」は先行技術として知られていたし、先行文献もあった。

2014 年 4 月に、被告は Kool Kruiser ボトルを発売した。KUDOZ ボトルは、多くの点で旧製品である Kool Kruiser、Kool King および Mario シリーズに類似していた。形状が似ているものもあれば、輪郭が似ているもの、デザインが似ているものもあった。

ボンベイ高裁に、本訴訟を受理する領域管轄権があるかどうか疑問がある。

## c) デリー高裁の判決

被告は、原告の登録意匠の取消を申請しなかったことは注目に値する。

「垂直で円筒型の液体容器には独創性も新規性もないと認めることは不可能なことから、ボトルはボトルという被告の回答は受け入れられない。意匠法と当該対象に関する法律の要件を過度に単純化しており、受け入れられるものではない。」

被告製品の形状、輪郭および装飾という3つの側面すべてが、原告製品とまったく見分けがつかない。「このアプローチは、個々の類似性または非類似性を特定する時のようなものではないし、類似性や非類似性は、本件の方向を決定づけるものではない。裁判での評価は競合製品、できれば実際に入手できるもの、の検証に関してでなければならない。当該製品およびデザインは、一般消費者の観点から全体として見られなければならない。判断基準となるのは視覚的訴求であり、視覚的に訴えるものたらしめる本質的要素が、必ずしも完全でなくとも実質的に模倣されているかを見る必要がある。」

被告の抗弁の1つに、自社の別デザインの蓋を取って、原告が侵害製品だという製品に取り付けたというものがあつた。原告は、被告の説明が信用に値しないと判明すれば、被告が原告のデザインを模倣したという結論に達するのは避けられないと主張した。この主張を却下することは難しい。

また、寄せ集めという被告の抗弁も棄却する。「一つ一つの側面がすべてまったくもって新しく作られ、かつ人類史上初めて知られるものでなければならないということが、デザインに関する侵害または詐称通用訴訟における法律要件ではない。」

原告のデザインをどのように偶然見つけたのかという点に関し、被告から納得できる説明はなかった。当該デザインを個々の独立した要素に分けるとい被告の試みは徒労であった。両者で使われている輪郭、形状および装飾は、一方から他方を見分けることができないようになっている。

被告は消費者を欺き、当該ボトルが原告によって作られたものであると信じ込ませたため、被告による詐称通用があったことになる。原告は、詐称通用訴訟を引き起こす以下の 3 つの要素をすべて満たしていた。

- (i) 商品の名声および信用
- (ii) 被告による不実表示
- (iii) 損害

原告は古くからある企業で、PURO ボトルの売り上げも非常に高く、市場で高い名声を得ていた。また、自社製品の広告も打ち出したことがあり、当該製品は相当な商業的成功を収めていた。

領域管轄の問題に関しては、パッケージに印刷されている住所がムンバイになっているため、本裁判所が領域管轄権を持つ。

被告は消費者を欺き、自社製品が Cello 社（原告）のものであると信じ込ませようとした。言い換えれば、これは詐欺の試みで、原告製品が自社のものであるかのような不実表示が被告によって行われたため、被告に対する詐称通用訴訟は証明された。

## **補足: 現行法の規定及び一般見解**

### 意匠法第 2 条(d)

「意匠」とは、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を問わず、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を問わず、物品に適用される線または色彩の形状、輪郭、模様、装飾もしくは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 年商標および商品標法第 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。

## 意匠法第 4 条 一定の意匠の登録禁止

次の意匠は、登録することができない。

- (a) 新規性もしくは創作性のないもの、または
- (b) 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の何れかの場所または何れかの外国において、公衆 に対して開示されたもの、または
- (c) 周知意匠または周知意匠の組合せから有意に識別できないもの、または
- (d) 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

## 意匠法第 19 条 登録取消

(1) 利害関係人は、次に掲げる理由に基づき、意匠の登録後いつでも、意匠登録の取消申請 を長官に提出することができる。すなわち、

- (a) 当該意匠が先にインドで登録されている。または
- (b) 当該意匠が登録日前にインドまたは何れかの外国で公開されている。また
- (c) 当該意匠が新規性または創作性のある意匠ではない。または
- (d) 当該意匠が本法によれば登録可能ではない。または
- (e) 当該意匠が第 2 条(d)で定義した意匠ではない

(2) 本条に基づく長官の命令に対しては高等裁判所に上訴し、長官は、いつでも当該取消申請を高等裁判所に付託することができ、高等裁判所は、このように付託された申請について決定しなければならない。

## 4. 著作権

### 4-1. 「創造力」主義へのシフト : Navigators Logistics Ltd vs. Kashif Qureshi & Ors

#### I. 概要

デリー高裁は、Navigators Logistics Ltd v. Kashif Qureshi & Ors 事件において、「著作権は商標と違って制定法上の権利であり、コモンローの権利でも自然権でもない。このため、ある組織の顧客の連絡先に関して維持管理や・編集がなされたリストについて、著作権を主張することはできない」と判示した。

また、顧客リストの「機密性」に関して、同高裁は、その機密性に経済的または商業的価値がない限り、顧客リストを機密情報または営業秘密と認めることはできない、と判示した。

#### II. 判例分析

**事件名:** *Navigators Logistics Ltd vs. Kashif Qureshi & Ors.*<sup>21</sup>

**裁判所名:** デリー高裁

##### a) 事実概要

Navigators Logistics Ltd. (以下、「原告」という) は、物流および貨物輸送分野に従事している。原告の主張によると、同社は、自社事業の運営に関する非常に識別性の高い、詳細かつ包括的なデータ、情報およびデータベースを開発・発展させていた。当該データには、機密データ、顧客データベース、アカウント情報、航空路の図面、航空貨物運送状、テンプレート、計画表、報告書、税金およびその他の財務情報がすべて含まれていた。上述の機密データと情報は原告の営業秘密を構成し、原告のコンピューター、コンピューター・システム、コンピューター・ネッ

<sup>21</sup> 事件名: Navigators Logistics Ltd v. Kashif Qureshi & Ors.

事件番号: CS(COMM) 735/2016, CCP(O) Nos.45/2016 & 46/2016, IAs No.7964/2016 (for directions), 7421/2016 (u/O XXXIX R-1&2 CPC), 7422/1016 (u/O XXVI R-9&10 CPC) & 13684/2016 (u/O VII R-11 CPC)

裁判官: Rajiv Sahai Endlaw 判事

判決日: 2018 年 9 月 17 日

トワーク、コンピューター・リソースおよび通信機器に、デジタルフォーマットで保存されていた。

原告はさらに、日々の事業と活動を行うため多くの従業員を雇用したと主張した。従業員が関与することになる情報の機密性の高さから、原告は雇用時に、全従業員から法的文書への署名を得ている。

原告は被告を雇用していた。第一被告はカスタマーサービス担当幹部、第二被告は業務部門の部長代理、第三被告は価格設定担当の部長補佐、第四被告はカスタマーサービス担当幹部、第五被告は販売担当幹部、第六被告は事業開発部長、第七被告は価格設定担当の部長補佐、第八被告は海外会計担当幹部として、原告に雇用された。

原告は大規模な研修を実施して、被告を自社の機密情報とデータに精通させた。第一から第八被告はそれぞれの業務を開始し、原告に対する事業創出に貢献するようになった。原告に雇用されている間、従業員としての職務を効率的に果たすため、第一から第八被告にはノートパソコン、携帯電話、デスクトップパソコンおよびデータカードなどのコンピューター機器およびコンピュータリソースが原告から割り当てられていた。原告の全ての機密データ、情報、及び営業秘密は、第一から第八被告に貸与された上記ノートパソコンや携帯電話に保存されていた。仕事上の連絡や、原告企業のクラウドにアクセスするための業務上のメールアドレスも与えられていた。

その後、被告は陰謀容疑がかけられたため、2016年5月中に原告企業を辞職した。被告は、自身の事業の利益のために原告の機密データと営業秘密を使おうとしたと主張された。このため原告は、被告12名に対し、終局的差止命令と損害賠償の救済措置を求め、デリー高裁に訴訟を提起した。

本訴訟は2016年6月3日に同高裁で初めて審理され、本訴訟の出廷命令が出される際、被告は、いかなる目的であっても、原告のいかなる機密情報および営業秘密も、使用、活用、複製、伝達、発行、公開することを制限された（一方的仮差止命令を参照）。原告の申請により、被告の家屋を訪問して被告のコンピューター・システムとEメールをスキャンし、元々原告の物だった書類を探し出し、被告の機密情報または営業秘密が格納されたコンピューター・システムが見つかった場合はそれを押収するための委任状も発行された。当該命令は、原告の依頼により、2016年6月10日に一部変更された。

**b) 争点**原告

原告が作成した顧客のデータベースおよびその他関連資料は、1957年著作権法第2条(c)および(o)に基づき、原告の創作的な美術および言語著作物となる。また、原告は、同法第13条に基づき、当該情報、データおよびその他関連資料の著作権を有しており、同法第17条に基づく最初の所有者である。

被告の大規模な研修は、原告の機密情報とデータに精通させるためのものだった。また、原告に雇用されている間、職務を効率的に果たすため、被告には多くのコンピューター機器およびコンピュータリソースが原告から割り当てられていた。被告には、仕事上の連絡や、原告企業のクラウドにアクセスするための業務上のメールアドレスも与えられていた。

陰謀のため、被告は2016年5月に原告企業を辞職したと主張された。第二被告は同年5月9日に、第一被告は同年5月19日に、第三被告は同年5月25日に、第四被告は同年5月20日に、第五被告は同年5月19日に、第六被告は同年5月20日に、第七および第八被告は同年5月27日に辞職した。

さらに、30日の通知期間中、被告は職場に来るのをやめ、社用電子機器に保存されている原告の機密情報を保持し続けた。

電子機器が返却された後、原告の機密情報データおよび営業秘密は削除された。原告がデータ回復を行うと、被告同士のSkypeチャットが削除されていたことがわかり、そこで、原告の機密データと営業秘密を使って原告に損害を与え、被告のビジネス上の利益を生み、原告の既存事業を第十二被告であるCarex Cargo Express Pvt. Ltd.へ転換させるという陰謀が企てられていたことが明らかになった。

被告は原告顧客の貨物を第十二被告へ転送し、第一から第八被告は、原告の機密データと情報を第九から第十一被告であるAnkita Ladha、Bhawna KanojiaおよびSudhir Kadamに漏洩したと主張された。原告は、自社の機密情報データおよび営業秘密の著作権侵害も申し立てた。

被告

被告は、原告が以下の点について、主張または開示をしていない、と主張した。

- 著作権があるとしている著作物の著者、または
- 当該著作物の著者から当該著作権を取得したこと

当該著作権の詳細が与えられず、かけられた嫌疑も顧客のデータに関してであり、これは顧客の名前、住所、電話番号を主に含んだもので、著作権が獲得できるであろう創作的な言語著作物でも芸術的表現でもない。原告は、当該データベースを構成するものについても主張または開示しなかった。

悪用されたとされる営業秘密または機密情報の詳細も提出されなかった。本訴訟は契約法第 27 条で阻まれ、また、請求されている救済措置は、インド憲法第 19 条(1)(g) および第 21 条に基づく被告の基本的権利の侵害である。

原告は、被告の労働と生計を立てる権利を奪おうとしている。また、原告は、不満を募らせた雇用主として、元従業員に嫌がらせをするツールとして、そして原告企業を退職したことに対して復讐をするために、本訴訟を提起した。

原告は、そのような権利がないにもかかわらず、秘密保持と言う名目で自社の顧客を保持しようとすることで、自社事業の独占状態を作り上げようとしていた。また、原告が顧客の記録を文書で残していたとしても、それが著作権を意味することにはならず、このことから、競合他社に対する制限を求めることはできない。創作的な言語著作物は、その著作者のスキル、判断、労力そして専門知識をつぎ込んでいるという証左であると暗示するもので、単に情報を集めたものではない。

原告は、従業員が今よりも良い環境に移りたがるのを阻止したかっただけである。原告が、自社のビジネスパートナーや顧客に対し、被告が退職したことを知らせ、被告を毀損するような内容を含む連絡をしていたことが裁判所の知るところとなった。

原告と顧客との財務上の取引に関して機密性はない。これは、運送料は需要と供給に基づいており、運送業者が定めたレートに数%の利益を加えたものであること、当該運送レートは周知の事実であること、サービスプロバイダーが顧客に競争力の高いレートを提供して、顧客がそれを比較しているからである。

原告が従業員に割り当てた電子機器は職場で管理されていて、当該機器は顧客との会議の時にのみ持ち出され、すべて原告へ返却された。また、被告のノートパソコンや携帯電話には、原告の機密データも営業秘密も保存されていなかった。さらに、被告は原告のオフィスに行くことをやめておらず、むしろ、通知期間中の勤務を認めず、業務報告もしないよう求めたのは原告である。最終的に原告は Skype チャットの存在を否定した。第十一被告は、裁判所への陳述書で以下のよう訴えた。

- 第十一被告は小規模企業向けの委託業者で、名刺や社名入り便箋などのデザイン・印刷、その他の印刷関連業務を行っている。
- 同被告は、原告の印刷業務を行っていたこともある。
- 第一被告が、新会社のロゴ、名刺および社名入り便箋のデザインを Skype で依頼してきたため、第十一被告はサンプルを Skype で送付した。
- 他の E メールは、ロゴ、名刺、封筒および社名入り便箋の印刷とデザインに関することのみだった。
- 検査官が第十一被告の敷地を訪問したが、機密情報や営業秘密を構成する原告のデータは見つからなかった。

第九および第十被告は、共同の陳述書において原告の主張を否定し、原告とは契約関係にないと主張した。

第十二被告は原告の主張を否定してこれに反論し、本訴訟は、原告が第十二被告の代理と名乗って同被告宛の貨物を受け取ったとして、同被告が詐欺と背任を申し立てたことへの反発だと訴えた。

第三および第五被告によると、原告は、著作権を有する可能性のある著作物も、極秘とされている可能性があつて被告のいずれかに委託されていた可能性のある情報も、どこにも開示していなかった。また、第一から第八被告が原告企業の退職後一年間は競合する活動に従事してはならないという契約条項は、1872 年インド契約法第 27 条に違反しており、いずれにせよその一年という期間は過ぎていると主張した。

第九および第十被告が第十二被告の従業員／経営者／取締役であるかどうか、また、そうでない場合は、第一から第八被告またはそのいずれかが、どのような立場で第九および第十被告と取引

をしていたのかという点は述べられていなかった。一方、訴状の 71 パラには、第十二被告が関わる法人組織は存在しない点が述べられていた。

### c) デリー高裁の判決

さらに、裁判所は本訴訟における 3 つの主な争点を分析した。

争点 1：サービスプロバイダーによって管理されていた顧客の担当者名と連絡先が記載されたりリストに関する著作権の主張

裁判所は以下の通り判示した。すなわち、著作権は商標と違って制定法上の権利であり、コモンの権利でも自然権でもない。このため、著作権法に基づいてリストに著作権が存在すると判断できない限り、原告は、自身が維持管理や編集した、顧客の担当者名と連絡先が記載されたりリストに著作権を有することはない。

原告が維持管理するリストは、1957 年著作権法第 2 条(c)、(h)、(p)および(o)の意味合いでの、創作的な言語、演劇、音楽および美術著作物にはならない。原告が編集した、顧客の担当者名と連絡先が記載されたリストが創作的な言語、演劇、音楽および美術著作物として認められたとしても（映画フィルムまたは録音物にはなり得ない）、当該リストが発行されていなければ、または、発行されていない場合であって、当該リストの著作者がインド国民ある、もしくはインドに居住しているのでなければ、著作権を有することはない。

原告は同法 17 条、おそらく(c)項に基づき著作権の所有権を主張していたが、原告に雇われていた著作者の氏名を明かさなかった。企業である原告は、著作者になることはできない。Tech Plus Media Private Ltd. v. Jyoti Janda 事件<sup>22</sup>では、法人は、著作権が存在する可能性のある言語著作物について、著作権の所有者にはなれるかもしれないが、その著作者になることはできないと判示された。原告は著作者の身元を明かさず、その身元の機密性も主張しなかった。著作権の所有権を主張するためには、原告が著作者の身元を明かすことが非常に重要であった。

このため、裁判所は、前述のリストに原告の著作権は存在し得ないという見解を示した。

争点 2：機密性の主張

---

<sup>22</sup> (2014) 60 PTC 121

裁判所は、訴状では以下の点が明確でなかったという見解を示した。

- 機密性があると主張しているデータは、このような事業、つまり物流および貨物輸送に従事する他の事業者のデータとどのような違いがあるのか？
- 当該データのどの部分に機密性があるのか？
- 雇用契約の条項以外に、原告がデータの秘密／機密を維持するためにどんな対策を採っているか？

裁判所は以下の通り判示した。すなわち、民事訴訟における訴答の主な目的は、満たされるべき論拠であって、当事者の訴訟対象となる問題において最終的に具体化するものを相手方に知らせることである。この訴答のルールが守られないと、直接関係のない質問が出たり、訴訟の当事者が意表を突いて勝訴を決定的なものにすることが可能になる。同様に、秘密保持としての差止命令が請求され、これが認められたとしても曖昧で行使不可能なものだろう。裁判所は、その意味さえよくわからない、行使不能の命令を発することはできない。被告のどんな行為が差し止められるかに関しては、裁判所も被告も分からないのである。

特筆すべきは、担当者名と連絡先が記載された顧客リスト・編集物に関してである。当該リストの著作権が主張されたが、それは認められなかった。法律がこのようリストを著作権として保護しなかったが、原告が活用できる法に基づく機密性に関する権利行使として、どのようなものが正しい手段となり得るのか。

その機密性に経済的、事業的または商業的価値がない限り、すべての顧客リストを機密情報または営業秘密と認めることはできない。現代では、各産業の商工名鑑を利用することができ、そこから、特定の産業・事業の担当者名や住所を知ることができる。

Star India Pvt. Ltd. Vs. Laxmiraj Seetharam Nayak 事件<sup>23</sup>に基づけば、企業を退職するセールスマンも病院を離れる心臓外科医も、経験によってスキルを得て、そのスキルをずっと保持することができるという前提に立てば、彼らが顧客と交渉したり手術をしたりすることを阻むことはできない。原告の事業計画に関する情報と知識の収集に関する Star India Pvt. Ltd. Vs. Laxmiraj Seetharam Nayak 事件の被告は、当該計画が自分の頭の中にあるのであれば、それを

---

<sup>23</sup> 2003 SCC OnLine Bom 27

競合他社へ開示することを止められることはないし、市場の競合他社が、被告の開示だけで突き動かされたとはみなされない。

争点 3：雇用契約の条項違反に対する原告の終局的差止命令および／または損害賠償請求

裁判所は以下の事実に着目した。すなわち、第一から第八被告が原告企業で働くことに同意した期間というものはない。原告が主張している雇用契約の条項も、第一から第八被告は原告企業の退職後一年間、原告に競合してはならないという旨のもので、1872 年インド契約法に基づき無効となる。条項が無効となれば、それに基づく差止命令も、差止命令に代わる損害賠償も存在しなくなる。

## 補足：現行法の規定及び一般見解

### 著作権法第 2 条(c)

「美術著作物」とは、以下のものをいう。

- (i) 絵画、彫刻、図画（図形、地図、図表または設計図を含む）、版画または写真であり、当該著作物が美術的性質を有するか否かを問わない、
- (ii) 建築著作物、および
- (iii) 美術的技巧を有するその他著作物。

### 著作権法第 2 条(o)

「言語著作物」には、コンピューター・プログラム、表、およびコンピューター・データベースその他の編集物を含む。

### 著作権法第 13 条

(1) 本条および本法の他の規定を条件として、著作権は、以下の種類の著作物に対してインド全域に及ぶものとする。

- a. 創作的な言語、演劇、音楽および美術著作物、
- b. 映画フィルム、ならびに

c. [註：1994 年法律第 38 号第 2 条により（有効となる日は後に通知される）、「記録」に代わって録音物。]

(2) 第 40 条または第 41 条の適用を受ける著作物を除き、(1)に定める著作物は、以下のすべてを充たさない限り、著作権を付与されないものとする。

(i) 発行著作物の場合には、インド国内において最初に発行され、または当該著作物がインド国外で最初に発行された場合には、著作者が当該発行日（著作者が当該日に死亡しているときはその死亡日）にインド国民であること、

(ii) [註：1994 年法律第 38 号第 2 条により、「記録」に代わって建築著作物]以外の未発行著作物の場合には、著作者が当該著作物の作成日にインド国民でありまたはインドに居住していること、および

(iii) [註：1994 年法律第 38 号第 2 条により、「記録」に代わって]建築著作物の場合には、当該著作物がインド国内に所在すること。

**説明** - 共同著作物の場合には、本項に定める著作権付与の条件は当該著作物の全著作者が充たさなければならないものとする。

(3) 著作権は、以下には付与されない。

- a. 映画フィルムのうち、その実質的部分が他の著作物に対する著作権の侵害にあたるもの、
- b. 言語、演劇または音楽著作物に関して作成された[註：1994 年法律第 38 号第 2 条により、「記録」に代わって]録音物であって、その作成において当該著作物に対する著作権が侵害されたもの。

(4) 映画フィルムまたは[註：1994 年法律第 38 号第 2 条により、「記録」に代わって]録音物に対する著作権は、当該フィルムまたは[註：1994 年法律第 38 号第 2 条により、「記録」に代わって]録音物はその全部または実質的部分について作成された著作物に対する別個の著作権に影響しないものとする。

(5) 建築著作物の場合には、著作権は、美術的性質およびデザインにのみ存在するものとし、建築の過程または方法には及ばないものとする。

## 4-2. 1957年著作権法における創作性：Marico Ltd vs. Mrs. Jagit Kaur

### I. 概要

デリー高裁は、Marico Ltd v. Mrs. Jagit Kaur の事件において、著作権審判委員会(Copyright Board)の決定を覆し、当事者の一方を欠いた登録事項の訂正・取消手続き(rectification proceeding)で、ラベル「NIHAL UTTAM」に関する被告の美術的著作物の著作権登録の訂正・取消を認めた。同裁判所は、被告の著作物を、原告のラベル「NIHAR COCONUT OIL」の模倣または実質的な複製であると述べた。

同事件では、ある著作物が美術的な、創作的な着想に基づくと認められる条件について重ねて述べられ、「著作権登録簿に記載された創作的ではない著作物に関するいかなる登録事項も、誤って登録されたものと見做しうる」と判示された。

### II. 判例分析

**事件名:** *Marico Ltd vs Mrs. Jagit Kaur*<sup>24</sup>

**裁判所名:** デリー高裁

#### a) 事実概要

Marico Ltd 社(以下、「原告」という)の前身企業である Hindustan Unilever Limited 社が、1957年著作権法第50条に基づき、Jagjit Kaur 氏(以下、「被告」という)が所有する企業である J.K. Enterprises 社を相手取って提訴した。

原告は、被告の美術的著作物に付されたラベル「NIHAL UTTAM」に関して、著作権登録簿に記載された当該登録事項(登録番号: A-64850/2003、登録日: 2003年7月25日)の訂正・取消を請求した。原告は、その主張によれば、「TATA NIHAR」というブランド名を考案した Tata Oil Mill Company Ltd 社(以下、「TOMCO」という)から事業を継承した企業である。

---

<sup>24</sup>事件名: Marico Ltd vs Mrs. Jagit Kaur

事件番号: RFA 17/2009

裁判所: Prathiba M. Singh

判決日: 2018年4月20日

上記ブランド名は 1994 年に「NIHAR」に変更され、その新たな名称はヘアオイル、ココナッツオイル、化粧品、香水などに使用された。「NIHAR」が最初に商標として登録されたのは 1994 年 10 月 24 日であり、それ以来、同商標はインドの他に、カタール、クウェート、マレーシア、バングラデシュ、ネパール、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、イエメン、モーリシャスなどの国々で登録されてきた。

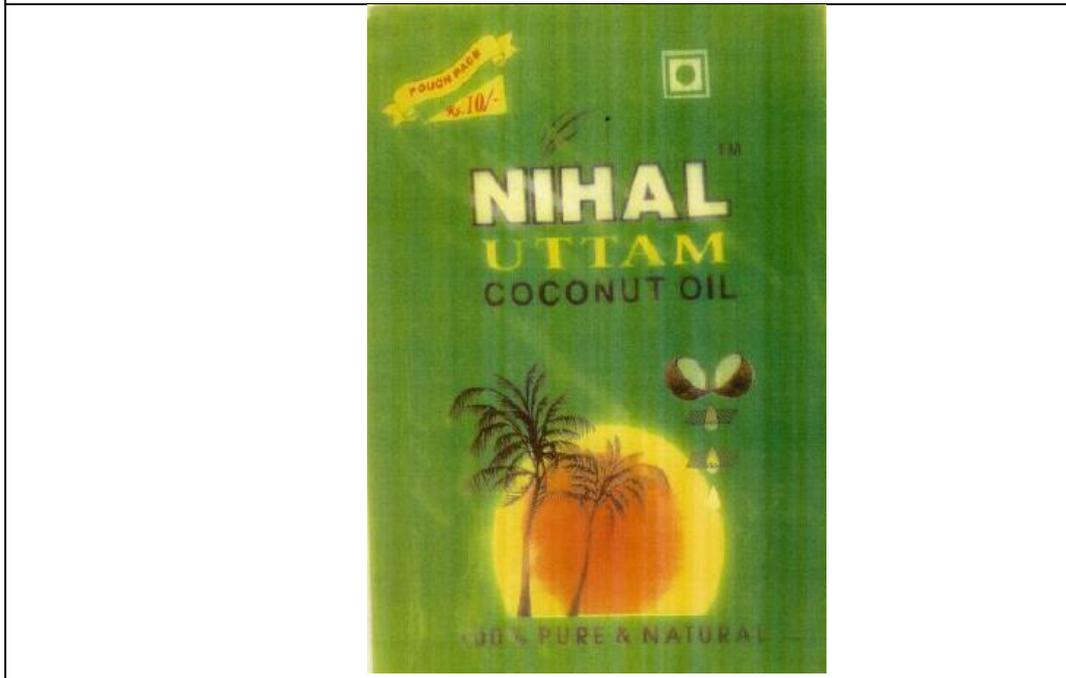
原告によれば、商標「NIHAR」は同社のココナッツオイルに数年にわたって使用されており、当該製品に付されるラベルには、緑、黄、白が配色され、ココナッツの木が 2 本描かれている。同ラベルのデザインは数回変更されてきたが、基本的な図案と配色は変わっていない。

原告はすでに登録されていた被告の著作権を偶然見つけたという。被告の著作物は 2002 年に最初に発表されたと主張され、その著作権は、2003 年に著作権法第 2 条(c)に基づき、「美術的著作物」の著作権として登録された。当該登録は 2003 年 7 月 25 日に被告に公表された。

以下は、原告と被告それぞれのラベルである。



被告のラベル



被告のラベルには原告のそれといくつかの類似点があると疑われ、原告は、著作権登録簿に記載された被告の著作権登録の訂正・取消を求めて、1957年著作権法第50条に基づき著作権審判委員会に申立てを行った。

同委員会のもとでは、Hindustan Unilever Ltd社による関係諸権利の譲渡後、原告は当該申立てにおいて申立人(petitioner)として代替された。しかし、2008年4月21日に原告の申立ては棄却され、原告はこれを不服としてデリー高裁に控訴した。

被告の代理人は、当該訴訟の目前になって、被告に通知を送付した後で責務の解除を申し出た。これにより、被告の代理人はその任を解かれ、本訴訟は延期された。

被告を代理する者が現れなかったため、本訴訟は一方の当事者が不在のまま進められた。

## b) 当事者の主張

### 原告

原告は、自身のラベルと被告のラベルの特徴は非常に類似しており、「NIHAL UTTAM」という被告のラベルは模倣または実質的な複製と呼ぶに相応しいと主張した。

原告によれば、両者のラベルに見られる配色は同一である。

さらに原告は、ココナッツの木の配置のされ方も同一であり、割れたココナッツの実が 2 つ描かれている点も類似していると述べた。

原告がそのラベルを市場で長期間使用していたので、そのラベルは広範囲にわたって使用され、それ故、被告は同ラベルを容易に入手することができた。原告は自身の主張を支える様々な書類を証拠として提出した。

## 被告

被告は代理人を立てず、本訴訟は被告が不在のまま進められた。

## c) デリー高裁の判決

### 著作権審判委員会の見解

著作権審判委員会は、以下の理由によって、著作権登録を取り消しの申請を拒絶した。

- 「NIHAR」という語がサンスクリット語に由来する一方、「NIHAL」はペルシア語に起源を持つものであり、これら 2 つの語は、異なる意味を持つ異なる言語をそれぞれ起源としている。
- 被告のラベルが複製であるとする陳述は具体的な指摘とともに述べられておらず、いかなる点が複製であるかということの詳細は説明されていない。
- 両当事者の商品区分及び事業の性質に関する類似性、一定程度の混同や欺瞞が生じるか否かといった議論は、商標権に関連する事案を判断するために主要な役割を果たす。著作権に関連する事案であれば、著作物に創作性があるか否かということが基準である。

### デリー高裁の判決

デリー高裁は、2 つのラベルを入念に検討すると、被告の美術的著作物である「NIHAL UTTAM」は創作性を有する美術的著作物ではなく、原告のラベルの複製であることが明らかであるとし、

以下のように述べた。被告のラベルは、原告のラベル「NIHAR COCONUT OIL」の実質的な複製であり、それを模倣したものである。自身の権利を侵害された原告は、したがって、1957年著作権法第50条に基づき申立てを行う資格がある。被告はそのラベル「NIHAL UTTAM」が2002年に初めて公表された「美術的著作物」であると主張したが、著作権登録が許可されるのは創作性を有する美術的著作物に対してのみである。

また、同裁判所は、2つのラベルの配色は同一で、ココナッツの木とその実の描かれ方も類似しており、「2つのラベルまたは美術的著作物が比較される際、単に両者を並べて比べるのではなく、種々の特徴を照らし合わせる必要があることは疑いを容れない」と述べた。

さらに同裁判所は、「著作権審判委員会は2つ美術的著作物を検討する際に根本的な誤りを犯した。著作権審判委員会が注意を向けていたのは商標ではなくラベルの美術的特徴であった。美術的特徴とその類似性からして、被告のラベルは原告のラベルから着想を得ており、2つのラベルの配色や図案などの特徴は類似している。また、被告による発行と当該著作物の作成は原告のそれよりも後に行われている。したがって、2つのラベルの言葉がそれぞれ異なる起源を持つという理由で登録事項の訂正・取消を求める申立てを拒絶することは法に違反している」と述べた。

同裁判所は、著作権法第45条の但し書きを検討し、著作権登録の申請が認められる前に、申請人は商標登録局に「異議がない(no objection)」旨を記した証書の発行を求めなければならないと述べ、次のように判示した。「被告のラベルの「NIHAR」という語の商標が申請され、1994年からまったく同一の商品区分(オイル)として登録されている。当時、原告またはその前身企業が自社製品のココナッツオイルに付されるラベルを「NIHAR」としてすでに登録していたか否かについては定かでない。そのため、被告の申請を受けて発行された「No Objection Certificate(登録を拒絶しないという証明書)」が商標登録局によって誤って発行されたとみなすことはできない」。

とはいえ、原告が提出した書類は、自社のラベルが以前より市場で流通していたことを十分に証明しており、原告の著作権は登録状況とは関わりなしに効力を持つことから、原告のラベルは創作性を有する美術的著作物であるといえる。原告のラベルと被告のそれとの類似性を考慮すれば、当該著作権登録の係争対象物である被告のラベルは、創作性を有する美術的著作物とはいえないことは論を俟たない。

同裁判所は、被告は原告を模倣し、原告の所有する様々な商標とラベルを複製しようとしていたように見受けられ、被告の行為に誠意が見られないのは明らかであると述べた。なお、裁判所が示した見解は、商標登録局のウェブサイトで得られた情報に基づいており、それらの情報から、被告が過去に様々な標章の登録を試みたことが示された。以下はその詳細である。\*

No	商標	商標番号	分類	申請日	登録状況
1.	NIHAL UTTAM	1105118	3	2002年5月16日	拒絶
2.	NIHAL ACTIVE WASHING POWDER	1452054	3	2006年5月17日	取下げ
3.		1452057	3	2006年5月17日	取下げ
4.		1584396	3	2007年7月26日	取下げ

5.		1584398	3	2007年7月26日	異議
----	---	---------	---	------------	----

\*上記標章の詳細は、本事件の判決時には画像なしで示された。これらの詳細は商標登録局の公式ウェブサイト(<http://www.ipindia.nic.in>) で閲覧可能な記録から取られた。

上記標章の登録申請は、それぞれ、拒絶、取下、または異議申立の受領のいずれかに結果している。

同裁判所は、「著作権法に基づき著作権審判委員会が注視する必要があるのは、二つの美術的著作物の類似性である。同委員会は、詐称通用訴訟に関連するすべての要素を検討したわけではなかった。美術的著作物の一方が、もう一方の美術的著作物の模倣であるといえるほど類似しているとき、登録事項の訂正・取消を求める申立てを拒絶する理由はない」と判示し、また次のようにも述べた。「原告の製品は広く宣伝され、それらの市場での販売規模は顕著であった。被告はそれを認識できる立場におり、原告の製品を複製したことは確実である。原告は自身の権利を侵害されたのであり、当該登録事項は依然として登録簿に誤って記載されているのであるから、著作権審判委員会によりなされた議論は法にもとる」。

このようにして、原告の不服申立は認められた。

## 補足：現行法の規定及び一般見解

### 著作権法第 2 条(c)

「美術著作物」とは以下のものをいう。

- (i) 絵画、彫刻、図画(図形、地図、図表または設計図を含む)、版画または写真(ただし当該著作物が美術的性質を有するか否かを問わない)、
- (ii) 建築著作物、および
- (iii) 美術的技巧を有するその他の著作物

### 著作権法第 13 条(1) 著作権が存続する著作物

本条および本法の他の規定を条件として、著作権は、以下の種類の著作物に対してインド全域に及ぶものとする。

- a. 創作的な言語、演劇、音楽および美術著作物、
- b. 映画フィルム、ならびに
- c. 録音物。

### 4-3. 映画著作物に対するロイヤルティを受け取る実演家の権利の範囲: Miss Kajal Aggarwal vs. The Managing Director, M/s V.V. D & Sons Pvt. Ltd

#### I. 概要

マドラス高裁は、Miss Kajal Aggarwal v. The Managing Director, M/s V.V. D & Sons Pvt. Ltd において次のように判示した。「実演家が契約書によって、実演を映画フィルムに織り込むことに同意すれば、別段の合意がない限り、当該映画フィルムにおける制作者の権利に異議を唱えることはできない。被控訴人には、著作権法第 26 条で定められた全期間にわたって当該著作物を活用する権利があり、当該契約による 1 年間は制約を受けない。単独審でもこの問題が詳細に扱われ、当該法の規定を無効にするために、著作権法第 26 条に基づき与えられた権利が当事者間の契約条項によって縮小されてはならないと判断した。単独審のこの判断に干渉する根拠が我々には見つからない。」

本件では、1957 年著作権法第 38 条の導入で、実演家の権利に関する著作権法制の欠落が補われたと述べられている。この点に関して裁判所は、役者、音楽家、舞踊家などの実演に対する特定の権利がないことは、著作権法制の大きな欠陥であると述べた。この欠落については、1994 年の著作権法改正において、実演家の権利を特に扱う第 38 条を導入することで初めて補完・改善が図られた。これらの権利は、放送再生権に似たところがある。実演家の権利をさらに強化するため、第 38 条(3)と(4)が削除され、実演家の排他的権利を扱う新たな規定が第 38A 条として追加された。

#### II. 判例分析

**事件名:** *Miss Kajal Aggarwal vs. The Managing Director, M/s V.V. D & Sons Pvt. Ltd*<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> 事件名: Miss Kajal Aggarwal v. The Managing Director, M/s V.V. D & Sons Pvt. Ltd

単独審事件番号: C.S. No. 635 of 2011

控訴事件番号: Original Side Appeal No.269 of 2017

単独審裁判官: T. Ravindran 判事

控訴審裁判官: M.M.Sundresh 判事および N.Anand Venkatesh 判事

単独審判決日: 2017 年 7 月 3 日

控訴審判決日: 2018 年 7 月 26 日

裁判所名: マドラス高裁

## a) 事実概要

Kajal Aggarwal (以下、控訴人という) は、インドの著名な女優である。V.V.D. & Sons Pvt. Ltd (以下、被控訴人という) は、自社のヘアオイルおよびココナッツオイル製品を広告で推奨、支持して販売促進をするために、控訴人と交渉を行った。被控訴人は、控訴人に対し、2 日間の広告映画および写真撮影で、自社のオイル製品を推奨する演技をするよう要請した。

当事者間で交渉が行われ、プロモーションへの参加条件が最終決定した。控訴人は、被控訴人の広告に使用する必須の素材に同意した。被控訴人との条件の最終決定の時点で、控訴人は 2 日間の映画および写真撮影を完了しており、被控訴人が契約条件を守るであろうと信じていた。だが、撮影完了後、被控訴人は約束を守らず、両当事者で合意した条件に違反した。

また、控訴人によると、2008 年 12 月 29 日に作成した契約書には、形式上も趣旨に照らしても、口頭で合意した条件は組み込まれていなかったという。この契約書には被控訴人のみが署名しており、控訴人は、合意した条件がすべて入っていなかったため、署名しなかった。被控訴人は合意した条件を組み込むことも当該契約書を最終決定することもしないまま、自社製品のマーケティングのために広告素材を使い始めた。被控訴人は、2008 年 12 月 29 日から 2009 年 12 月 28 日までの 1 年間のみ、当該広告を使用することになっていたが、契約条件に反して、控訴人から同意を得ることもせず、当該広告素材を使い続けたという。

控訴人はさらに、2011 年 9 月 12 日に法的通知を送付し、当該広告素材の使用を直ちにやめるよう被控訴人に要請した。被控訴人は、通知を受領したにもかかわらず、当該広告素材を使い続けた。控訴人はこれを不服として、賠償金による救済と、控訴人のプロフィールまたはいかなる形態でも控訴人が掲載される状態で、被控訴人が当該広告素材を使用し、宣伝し、促進または広告することを制限する終局的差止命令を求め、マドラス高裁 (以下、裁判所という) 単独審に訴訟を提起した。

単独審は、訴答、証拠および 1957 年著作権法の様々な規定を検討し、本訴訟を棄却した。これは、一度著作権が被控訴人に与えられ、被控訴人が当該映画フィルムの著作権者になると、契約

書で規定された期間での控訴人のプロフィールの使用を制限できないため、被控訴人は契約書の条件を違反していないという点を根拠としている。

この単独審の決定を不服として、控訴人は控訴を行った。

## b) 争点

### 控訴人

#### 単独審での主張

控訴人は丸 2 日をかけて映画および写真撮影を完了させたが、被控訴人は約束を守らず、被控訴人事業のプロモーションのためのプロフィールを延長するという控訴人が合意した条件に違反した。

また、被控訴人がすでに署名し、控訴人がこれから署名する状態で用意された契約書には、両方で合意した条件がすべて全文で記載されているわけではなかった。控訴人は、合意した条件をすべて組み入れるよう抗議した。

さらに、被控訴人は、当該広告をタミル・ナドゥおよびアンドラ・プラデシュの 2 州内のみに限るという条件を、契約書の第 2 条に手書きで付け加えた。被控訴人は、合意した条件を含んだ適切な文書を用意して送ると約束したが、それは果たされなかった。

被控訴人は、正しい契約書を提示することも控訴人が契約書の署名欄に署名することもないまま、自社製品のマーケティングのために広告素材を使い始めた。控訴人がこれに気づいて抗議し、被控訴人はこの問題を是正すると約束した。

被控訴人は、両方で合意した条件を知りつつもこれを考慮せず、自社の広告素材を通じて控訴人の人気を利用し続けた。

控訴人は、2009 年 2 月 16 日に法的通知を送付し、ここで、被控訴人が行うべき是正について被控訴人の知るところとなった。これに対し、被控訴人は同年 3 月 24 日に回答したが、これには虚偽の主張が含まれていた。この後、控訴人はこの問題を真剣に受け止め、両者間に代理人を通してやり取りを行い、被控訴人から広告を止める約束とこの問題を解決するという合意を得た。このため、控訴人はそれ以上の対応を行わなかった。

控訴人は、被控訴人が自社製品の販促のためにテレビ放送した広告／コマーシャルに注目した。このコマーシャルは、様々な日程、特にガネーシャ・フェスティバルの日である 2011 年 9 月 1 日に、映画 Audukalam の放送時に流した Sun T.V.などの様々なチャンネルで放送された。このコマーシャルには控訴人が登場していたが、これは 2008 年に制作されたものであるため、上述のような被控訴人による控訴人のプロフィールの利用は、不正かつ不法である。

他の有名企業も自社のアンバサダー就任を控訴人に打診していたが、被控訴人が契約条件に大きく反して控訴人のプロフィールを利用したため、被控訴人の競合他社から不当な問い合わせや質問があり、これによって、控訴人の将来の広告収入は大きな影響を受けた。

## 合議審での主張

著作権は第三者と世界にのみ適用されるもので、契約によって自身の権利と義務を明確に制限した当事者間には適用されない。また、著作権法第 17 条但し書き(c)によると、被控訴人は、別段の合意がないという場合に限り、当該著作権の所有者となる。

単独審は本件全体を純粹に著作権法の角度からだけ見ていて、当事者間で締結され両者が特定の条件で合意している契約書を認識しておらず、その結果、本件の事実がきちんと認識されていない。

本訴訟の係属中に行われた差止申請の棄却に対して異議が唱えられた際、本訴訟の係属中に合議審が下した命令を示す。本裁判所の合議審は、1 年という期間を超えた後も、オーディオおよびビデオカセットで控訴人のプロフィールを使用する権利が被控訴人にあるかという点を検証し、著作権法第 17 条但し書き(c)により、別段の合意がないという点が強調されているため、1 年間という契約であれば、その期間を超えて著作権を主張することは認められないと判示した。法律事項に関する合議審のこの命令の制約を受ける単独審は、誤ってこれを見過ごした。

契約により、控訴人は契約日から 12 か月間、他社のヘアオイルまたはココナッツオイル商品の広告動画で商品を推奨したり演技することの制約を明確に受けていた。また、被控訴人が、契約により 1 年間控訴人に制約を行使する立場にいるのなら、控訴人にも同様に、被控訴人が契約日から 12 か月を超える期間は、広告素材を使用しないよう制約する権利が与えられなければならない、それができないのなら、契約自体が一方的なものになる。

もし被控訴人が 12 か月間という期間を超えて広告素材を使用することを許されるのであれば、控訴人が競合他社の広告動画で商品を推奨したり演技することは、当該競合他社が課すであろう同様の制約を破ることになるため、控訴人はそのようなことができなくなる。

本件全体は当事者間で締結された契約を中心に展開しており、著作権法を発動することで当該契約から発生する権利を奪うことはできない。単独審は本件をこの角度から見て、提示された証拠を認識していたならば、控訴人は勝訴して請求していた救済措置を得ていただろう。

## 被控訴人

### 単独審での主張

契約条件の違反はなく、契約で決められた期間を超えての控訴人プロフィールの濫用もしていない。

映画フィルム、オーディオ、ビデオカセット、CD、および両当事者間で作成された媒体にある他の販促素材に対する著作権を被控訴人に与える契約書の規定を示す。控訴人はこの権利を与えることに同意しており、この法定権利を翻して否定することは認められない。

被控訴人は、映画フィルムを定義する著作権法第 2 条(f)を拠り所としている。また、法第 14 条(1)(d)(iii)を拠り所として、当該規定は特に、著作権者として当該映画フィルムを公衆へ伝達する権利を被控訴人に与えると主張する。また、最初の著作権者について扱う著作権法第 17 条によると、当該契約書の第 4 条に織り込まれているのはこの所有権である。さらに、著作権法第 26 条によると、映画フィルムの場合は、60 年間著作権が存在することになる。

映画フィルムの制作が完了した時点で、当該映画の著作権はこれを活用することのできる著作権者にのみ与えられ、実演家自身は個々の権利を主張することはできない。

さらに、控訴人は証人席に座ることすらせず、控訴人側の証拠を提示したのは父親のみだった。父親は本件の事実および状況、ならびに本件が提起された根拠について熟知しているわけではなかった。また、控訴人が将来の顧客を逃したことや、被控訴人が契約で決められた期間を超えて広告素材を使用したために損害を被ったことを示す資料は提示されなかった。

最後に、実演家の権利は、著作権法第 38 条(3)と(4)が削除され、第 38A 条が導入されて、本件訴訟が提起されてからずいぶん後の 2012 年 6 月 21 日に効力を発したことにより認められるようになり、将来に向かってのみその効力が生じる。仮に被控訴人が、実演者の排他的権利としてロイヤルティの請求を望んだ場合、控訴人は、本訴訟ではなく別の訴訟において救済措置を交渉しなければならない。

## 合議審での主張

被控訴人は、製品の販促に関する控訴人との契約には違反していない。ココナッツオイルの広告動画が制作された当時、控訴人は普通のモデルで、その後に映画俳優となった。

契約の条件に従い、控訴人には広告動画の報酬として 30 万インドルピー（約 4,292 米ドル）が支払われた。また、契約に厳密に従って広告素材を使用しており、契約条件には一切違反していない。控訴人の名前や画像などを使用した広告に関する地理的な制限が合意されたことはなく、また、改訂された契約書の文面を作成して送付するという約束もなかった。

被控訴人は契約に従って広告素材を使用しており、契約条件には違反していない。広告動画の著作権は被控訴人にあり、当該動画の権利はすべて被控訴人に与えられている。控訴人には、当該広告動画での演技に対して自身が要求した金額が支払われているため、当該動画の権利はない。

「当該動画は、費用を支払いそれを制作した被控訴人が著作権を持つ映画著作物で、被控訴人は、著作権法に基づきその権利を行使するあらゆる権利を持つ。控訴人は自信の実演に対する報酬を既に受け取っており、当該映画著作物に存続する権利を持たない。」

最初の著作権者について扱う著作権法第 17 条によると、当該契約書の第 4 条に織り込まれているのはこの所有権である。また、著作権法第 26 条によると、映画フィルムの場合は、60 年間著作権が存在することになる。

最後に、単独審で下された判決および命令に干渉する根拠は全くもってなく、OSA は棄却に値する。

## c) マドラス高裁の判決

### 単独審

被控訴人製品の販促のための広告動画に関し、控訴人と被控訴人は 2008 年 12 月 29 日に契約書を締結した。また、広告動画の撮影が完了したことに対し、30 万インドルピー（約 4,292 米ドル）が控訴人に支払われたことについて、異論が唱えられていない。

被控訴人が最初の著作権者であることに関しては、「被控訴人は雇用者であり、かつ広告動画を通じて自社製品の販売促進を行うために控訴人のサービスを利用したことから、被控訴人は、別段の合意がない限り、当該著作権の最初の著作権者である。」

当該広告が使用されうる期間の問題に関しては、「自身の作品全体の最初の著作権者となる者には、当該映画フィルムに対する法定権利が 60 年間付与される。この法定権利が、契約を通じて当該映画フィルムの実演者によって取り上げられることはない。このため、被控訴人には、著作権法第 26 条で規定される全期間にわたって当該著作物を利用する権利があり、当該契約によって 1 年間制限されることはない」と判示する。」

さらに、販促用素材を 1 年を越える期間使用したことに対する補償の主張に関し、「本裁判所が本件において控訴人に補償を認めることには、まったくもって実体がない。控訴人が自身の実演を演技として当該フィルムに織り込むことにいったん同意してしまうと、被控訴人が制作者の権利を享受することを止めることはできない。」

## 合議審

裁判所は、著作権法における関連条項である第 2 条(d)、(f)、(qq)、(uu)、(y)、第 14 条、第 17 条および第 26 条を取り上げた。

「当該契約の第 3 条および第 4 条から、被控訴人が制作したものが映画フィルムの範囲内であることは明らかである。本件では、被控訴人が当該映画フィルムの制作者であることから『著作者』の定義に当てはまり、また、それに続いて、被控訴人が制作したものは映画フィルムであることから『制作者』の定義にも当てはまる。そしてこのことは、『著作物』の範囲内でもある。」

最初の著作権者の問題に関しては、「当該映画フィルムおよび全販促素材は被控訴人の著作権となることに控訴人が合意していたため、著作権法第 17 条の但し書きは効力を発揮しない。このため、被控訴人の著作権を奪う逆の合意はなかった。」

合議審は当該控訴を棄却し、単独審の決定を支持した。

## 補足: 現行法の規定及び一般見解

### 著作権法第 2 条(f)

「映画フィルム」とは、録画物の著作物を意味し、当該録画物に付随する録音物を含む。また、「映画」とは、ビデオフィルムを含む、映画撮影法に類似する何らかの過程により制作される著作物を含むものと解釈されるものとする。

### 著作権法第 2 条(d)

「著作者」とは、以下の者をいう。

- (i) 言語または演劇著作物に関しては、その作者、
- (ii) 音楽著作物に関しては、作曲者、
- (iii) 写真以外の美術著作物に関しては、芸術家、
- (iv) 写真に関しては、その撮影者、
- (v) 映画または録音物に関しては、制作者、および
- (vi) コンピューターで生成された言語、演劇、音楽または美術著作物に関しては、当該著作物を生成させた者。

### 著作権法第 2 条(qq)

「実演家」には、俳優、歌手、音楽家、舞踏家、曲芸師、軽業師、奇術師、蛇使い、講演を口述する者その他実演を行う者を含む。

ただし、映画フィルムにおいて、その実演が偶然または偶発的なもので、通常の業界慣行において、フィルム内のクレジットを含め、いかなる場所でも認識されていない者は、第 38B 条(b)の場合を除き、実演家として取り扱われないものとする。

### 著作権法第 14 条

著作権の意義 — 本法の適用上、「著作権」とは、著作物またはその実質的部分に関して、本法の規定に従い、以下の行為を行いまは行うことを認める排他的権利をいう。

(c) 美術著作物の場合には、

- (i) 当該著作物を以下を含む有形的形式に複製すること。
    - (A) 電子的またはその他の方法による当該著作物の媒体への保存、または
    - (B) 二次元の著作物の三次元による描写、または
    - (C) 三次元の著作物の二次元による描写、
  - (ii) 当該著作物を公衆に伝達すること、
  - (iii) 当該著作物の複製物を公衆に交付すること。既に流通している複製物を除く。
  - (iv) 当該著作物を映画フィルムに含めること、
  - (v) 当該著作物の翻案物を作成すること、
  - (vi) 当該著作物の翻案に関連して、(i)ないし(iv)に定める行為を行うこと。
- (d) 映画フィルムの場合には、
- (i) 以下を含む当該フィルムの複製物を作成すること、
    - (A) フィルムの一部を構成する画像の写真、または
    - (B) 電子的またはその他の方法による当該著作物の媒体への保存、
  - (ii) 当該フィルムの複製物を販売し、商業的貸与を行い、または販売もしくは商業的貸与に供すること、
  - (iii) 当該フィルムを公衆に伝達すること

## 4-4. インドにおける裁判管轄権と著作権侵害の請求：Metro Tyres Ltd. vs. The Advertising Standards Council of India & Anr.

### I. 概要

デリー高裁は、Metro Tyres Ltd. v. The Advertising Standards Council of India & Anr.の事件において、裁判所における訴訟手続きの負担を軽減する上で、Advertising Standards Council of India (ASCI) のような自主規制機関が担う役割を強調し、次のような見解を示した。「業種または分野別の自主規制機関は奨励されるべきであり、そのような機関が機能することにより訴訟件数は減少し、同業界を構成する者は業界内部の紛争を友好的に解決することが可能になる。これはエイブラハム・リンカンがはるか昔に「訴訟を思いとどまらせなさい。可能であれば、妥協するようにあなたの隣人を説得しなさい」と述べた通りである」。

### II. 判例分析

**事件名:** *Metro Tyres Ltd. vs. The Advertising Standards Council of India & Anr.* <sup>26</sup>

**裁判所名:** デリー高裁

#### a) 事実概要

タイヤ製造企業の Metro Tyres Ltd.社（以下、「原告」とする）は2016年9月に自社製品の新しいラインを発表し、Prominent Advertising Servicesによりテレビで放映されるコマーシャル、自社のホームページ、およびYouTubeなどのオンラインコンテンツ・プロバイダーを通して、当該製品の販売促進を行った。

2016年10月、原告は通知書をAdvertising Standards Council of India（以下、「被告1」とする）から受け取った。その通知書は、MRF社（以下、「被告2」とする）が申し立てた不服に関するものであり、原告のテレビCMが、被告2の製品「REVZ Radial Tyres」の広告をあたかも盗用したものだという主張に基づくものであった。

---

<sup>26</sup>事件名: Metro Tyres Ltd. v. The Advertising Standards Council of India & Anr.  
事件番号: CS(COMM) 1484/2016 & IA No.13737/2016 (u/O XXXIX R-1&2 CPC)  
裁判官: Rajiv Sahai Endlaw  
※上訴は提起されなかった。

これを受けて、原告は、自社のコマーシャルが盗用または侵害であるとする被告 2 の申立ては誤認であり、自社の広告と被告 2 の広告にはいかなる視覚的類似性もないと主張した。さらに原告は、根拠のない誤った言いがかりにあたる申立書を、メディア産業やビジネス界で重要な位置を占める者をその役員会に要する ASCI に提出した被告の行為は、原告の評判と信用を傷つける意図からなされたものであると述べた。

そこで、原告はデリー高裁に「訴訟手続きを行うという根拠なき脅迫の制限、著作権非侵害の宣言、名誉を毀損する行為の禁止、ならびに損害賠償等を求める訴訟(*Suit Seeking Restraint of Groundless Threats of Legal Proceedings and Declaration of Non-Infringement of Copyright, Defamation, Damages Etc*)」という訴状を提出した。その請求事項は以下の通りである。

- 被告 2 に対して、原告がその製品の広告で、被告 2 の製品広告における著作権を盗用または侵害してきたという根拠なき脅迫を行うことの禁止、及びその法的責任
- 被告 2 に対して、いかなる手段であれ、原告に関係する不公正な競争の促進を禁止
- 2016 年 10 月 18 日の通知書で述べられた訴訟提起の脅迫には正当な理由がなく、原告は被告 2 の広告を盗用しておらず、被告 2 の著作権の侵害も行っていないとの宣言
- 被告 2 に対して、口頭または文書でのいかなる手段によっても、原告の名誉を傷つけることを禁止
- 被告 1 に対して、被告 2 による申立てについて評価を下し、それに伴う手続きを進めることを禁止
- 両被告の不法行為に起因する原告の評判と信用の損失に対する損害賠償(被告 2 から合計 1 千万ルピー)

しかし、2016 年 11 月 15 日にデリー高裁が下した命令において、同件の維持可能性 (maintainability) に疑問が付された。同裁判所は次のように判示した。「被告 2 による訴訟提起をいかに禁止することができるのかという点に関して原告から問われた。1963 年特定救済法第 41 条(a)および(b)は、一方の当事者の訴訟手続きを禁ずる終局的差止命令の許可を絶対的に制限する条項としてあり、最高裁が *Cotton Corporation of India Limited Vs. United Industrial Bank Limited* の事件において示した判示によれば、特定救済法第 41 条(b)に明記された法的根拠は 1908 年民事訴訟法(Code of Civil Procedure, 1908)命令 39 規則 1 および 2 に基づく差止命令にも適用される」。さらに同高裁は、「ある産業団体が設立されると、その構成者は、自身

が当該団体の一員ではなく、当該団体の機構とそれが行う手続きに拘束されないと主張することはできない。この点は、被告 1 の ASCI が定めた Code for Self-Regulation in Advertising が 1994 年ケーブルテレビネットワーク(CTN)規則の規則 7(9)により法令としての特性を付与されている現在では以前にも増して明らかである」と述べ、その上で、被告 1 は侵害と詐称通用に関わる論点を検討する権限を持っていないという原告の主張について考察し、当該請求は被告 1 に提起する必要がある、それに先立ち、この訴訟によって上記論点の検討を被告 1 に対して禁止することは同高裁にはできないという見解を示した。

上記命令において、デリー高裁は、「原告は、同訴訟を著作権法第 60 条に基づくものとしているが、それに該当する訴えは存在しない。これまで同条項に基づくとして提起された事件の訴状の大部分で、1957 年著作権法第 60 条に基づくことが言及されている。しかし原告はそのような言及を避けている。」と指摘した。

原告は同命令を受けて訴状の修正を請求し、同請求は 2016 年 11 月 29 日に許可された。その訴状のタイトルは、「著作権法第 60 条および商標法第 142 条に基づく訴訟手続きに関して、根拠なき脅迫に基づく制限、著作権非侵害の宣言、名誉を毀損する行為の禁止、ならびに損害賠償等を求める訴訟(*Suit Seeking Restraint of Groundless Threats of Legal Proceedings under Section 60 Of the Copyright Act And Section 142 Of The Trade Marks Act and Declaration of Non-Infringement of Copyright, Defamation, Damages Etc.*)」であり、以下の救済事項が追加された。

- i. 被告 2 が、原告に対し、混同を生じさせる行為（詐称通用）の法的責任を負わなければならないとして、根拠なく脅迫することを禁止
- ii. 被告 1 に対して、Code for Self-Regulation を修正するように命令
- iii. CTN 規則の廃止または同規則の規則 7(9)の修正

## b) 当事者の主張

原告は、被告 1 は被告 2 の申立てについて判断することはできず、1957 年著作権法と 1999 年商標法の規定によれば、侵害および詐称通用に対する訴訟は必ず裁判所に提起しなければならないと主張した。さらに原告は、被告 1 はこの種の法的紛争を裁定する権限を持っていないと述べた。

原告はさらに、被告 1 の一部をなす Consumer Complaints Council が当該申立てが有効であると判断し、また、違反を行ったとされる者が同 Council の決定に自ら従わない場合、同 Council はしかるべき措置を求めて、勧告内容を規制当局または適当な政府関係機関に伝えるべきであると主張した。

原告は、CTN 規則 7(9)に基づき、同件のような申立てについて、地方裁判所より下級の裁判所は裁定することはできない以上、同規則は著作権法および商標法に真っ向から違反していると主張した。そのため、原告によれば、CTN 規則に規定される権限を有する者であっても、あるコマーシャルが他の団体の広告を盗用し、もしくはその信用を不当に利用しているという理由で、そのようなコマーシャルの放映を禁止することはできない。

それに加え、原告は自身が被告 1 の構成員ではないため、被告 1 は詐称通用および著作権侵害に関する紛争を裁断する管轄権を有しないと主張した。

## c) デリー高裁の判決

デリー高裁は著作権法第 63 条および商標法第 134 条を詳細に検討したうえで、両条項の規定を根拠に ASCI（被告 1）に権限がないと主張することはできないと判示した。同裁判所は、*Procter and Gamble Home Products Private Ltd. V. Hindustan Unilever Ltd*<sup>27</sup>、および *Century Plyboards Ltd. V. ASCI*<sup>28</sup>の事件の判決を参照し、「ASCI はそれ自身で諸規則を有する自主規制機関であり、紛争解決または同件で被告に対して原告が申立てたような請求の解決のために設置されたのではない」と述べた。同裁判所はさらに「自主規制とは、表現の自由を支えるべきマスメディアの行動規範を定める諸基準と、そのような行動がいかに監督され、どのように責任が問われるのかを決める手続きという二つの要素の組み合わせであるとみなされる」と判示した。

同裁判所は様々な異なる判例を参照し、「CTN 法および CTN 規則はそれ自体で規制手続を規定しており、両当事者は裁判所に訴えを起こす前に、まずこれらの法および規則を運用し尽くす必要がある。また、ASCI の規則は法令としての特性を備えており、ASCI の定めた申立処理手続がいかなる法にも違反していると判断することはできない」と判示した。

<sup>27</sup> 2017 SCC OnLine Del 7072

<sup>28</sup> MANU/MH/0030/2000

同裁判所は原告の主張を受け入れず、原告は広告活動に加え、ASCI がそれに対して法的に対処するであろう違反を行ってきたのであるから、自身が ASCI の一員ではないと主張することはできないと述べた。

同裁判所は被告の主張を支持し、原告が被告により ASCI に提起された法的手続きを無効化することは許されないと述べ、同件を処理した。

## 補足: 現行法の規定及び一般見解

### 著作権法第 62 条 本章に基づき生じる事由に対する裁判所の管轄権

- (1) 著作物に対する著作権の侵害または本法が認める他の権利の侵害に関して本章に基づき生じるすべての訴訟または他の民事手続は、管轄権を有する地方裁判所に提起するものとする。
- (2) (1)において、「管轄権を有する地方裁判所」とは、1908 年民事訴訟法（1908 年法律第 5 号）または当面効力を有する他の法に含まれるいかなる文言にかかわらず、訴訟または他の手続を提起した時点で、当該訴訟または他の手続を提起した者、またはそれらの者が 2 人以上の場合はそのいずれかの者が、実際かつ任意に居住しまたは事業を行いまは個人で営利活動を行う管轄地域内の地方裁判所を含むものとする。

### 商標法第 134 条 地方裁判所に提起されるべき侵害訴訟等

1. 以下については、これについて管轄権を有する地方裁判所より下級の裁判所に対して、訴訟を提起することはできない。
  - a. 登録商標の侵害に対する訴訟
  - b. 登録商標における権利に関する訴訟
  - c. 登録か非登録かを問わず、原告の商標と同一または欺瞞的に類似した商標の被告による使用から生じた詐称通用に対する訴訟
2. 上記 1(a)および(b)の適用上、「管轄権を有する地方裁判所」とは、1908 年民事訴訟法（1908 年法律第 5 号）または当面効力を有するその他の法に含まれるいかなる文言にかかわらず、訴訟または他の手続を提起した時点で、当該訴訟または他の手続を提起した者、またはそれらの者が 2 人以上の場合はそのいずれかの者が、実際かつ任意に居住しまたは営業を行いまは個人で営利活動を行う管轄地域内の地方裁判所を含むものとする。

説明—— 上記 2 において、「者」とは、登録所有者および登録使用者を含む。

## 1908 年民事訴訟法第 20 条

その他の訴訟は被告が居住し又は訴因が発生する地域で提起するものとする。

上記制限のもと、訴訟はすべて以下の地域に管轄権を有する裁判所に提起しなければならない。

- a) 被告、またはそれらの者が 2 人以上の場合は各被告が、当該訴訟の開始時に、実際に、かつ任意に居住するか又は営業を行い、もしくは個人で営利活動を行っている地域。
- b) 被告が 2 人以上の場合はそのいずれかの者が、当該訴訟の開始時に、実際に、かつ任意に居住するか又は営業を行い、もしくは個人で営利活動を行っている地域。ただし、その場合、裁判所が許可し、又は地域で居住せず又は営業を行わず、もしくは個人で営利活動を行わない他の被告が、かかる訴訟の提起に同意していなければならない。
- c) すべて又は部分的に訴因が発生する地域

説明—— 法人はインドにおける唯一の又は主たる営業所で営業を行っているものとし、又は当該法人がその傘下に有する事務所の所在する地域で訴因が発生した場合には、その地域で訴訟を提起するものとする。

## 1994 年ケーブルテレビネットワーク規則 規則 7(9) (CTN 規則)

[特許庁委託事業]

インド知財判決分析集  
2018年版

[作成協力]

S.S. Rana & Co.

[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

E-mail: IND-IPR@jetro.go.jp

2019年9月発行 禁無断転載

本報告書は、日本貿易振興機構が2019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。