

特許庁委託事業

インド知財判決分析集
2023 年版

2024 年 5 月

独立行政法人 日本貿易振興機構
ニューデリー事務所
(知的財産権部)

報告書の利用についての注意・免責事項

本報告書は、日本貿易振興機構（ジェトロ）が現地調査会社に委託し作成したものであり、調査後の法律改正などによって情報が変わる場合があります。掲載した情報・コメントは調査委託先の判断によるものであり、情報の正確性や一般的な解釈がこのとおりであることを保証するものではありません。また、本報告書はあくまでも参考情報の提供を目的としており、法的助言を構成するものではなく、法的助言として依拠すべきものではありません。本報告書にてご提供する情報等に基づいて行為をされる場合には、必ず個別の事案に沿った具体的な法的助言を別途お求め下さい。

ジェトロおよび調査委託先は、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰的な損害および利益の喪失について、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じたかにかかわらず、一切の責任を負いません。これは、たとえジェトロまたは調査委託先が係る損害等の可能性を知らされていても同様とします。

目次

第1章 特許権.....	1
1-1. 標準必須特許関連訴訟：FRAND ライセンス交渉中のライセンス料支払い命令.....	1
1-2. 標準必須特許関連訴訟：仮差止命令審理中における暫定的供託金命令	4
1-3. コンピュータ関連発明の発明該当性.....	6
1-4. 補正要件.....	9
1-5. 分割要件.....	11
第2章 商標権.....	13
2-1. ネット広告プログラムにおけるキーワードとしての商標の使用	13
2-2. 著名商標の認定と登録手続	17
第3章 意匠権.....	19
3-1. スペアパーツの意匠権における「物品」該当性.....	19
第4章 著作権.....	22
4-1. 映画の脚本の著作権の帰属	22
4-2. オンラインにおける海賊行為の差し止め（動的差止命令）	24
第5章 パッシングオフ.....	27
5-1. タイヤのトレッドパターンの保護.....	27

第 1 章 特許権

1-1. 標準必須特許関連訴訟：FRAND ライセンス交渉中のライセンス料支払い命令

Intex Technologies (India) Ltd v. Telefonaktiebolaget L M Ericsson
and
Telefonaktiebolaget L M Ericsson v. Intex Technologies (India) Limited
(2023:DHC:2243-DB)

(1) 本件概要

本件は、Ericsson 社（原審原告）と Intex 社（原審被告）が提訴した 2 件の訴訟に関するものである。デリー高裁（単独審）は、一時的差止、及び、ライセンス料金の半額の支払い命じる中間命令を Intex 社に対して下した。Intex 社は、裁判所（単独審）が Ericsson 社を支持する中間命令を下したことに對してデリー高裁（合議審）に控訴した。

問題となった特許は、AMR コーデックと EDGE 標準、または 3G の機能に関する標準必須特許（SEP）である。Ericsson 社は、Intex 社との FRAND ライセンス締結を 5 年間に渡り試みていたが、Intex 社が 8 件の特許を故意かつ継続的に侵害し、さらに特許技術を使用するための FRAND ライセンスを締結していないと主張し、単独審が下したライセンス料の半額を支払うという命令を破棄し、ライセンス料の全額の支払いを求めた。裁判所（合議審）は、Ericsson 社の訴えを支持し、Intex 社に対し、Ericsson 社にライセンス料の全額を支払うよう命令した。

(2) 本件に関する法律・規則

民事訴訟法命令第 XXXIX 号規則 1 および規則 2 には、一時的差止が認められる場合について、以下の通り定められている。

民事訴訟法命令 XXXIX 号命令規則 1

訴訟において宣誓供述書またはその他の方法によって以下の点が証明された場合、一時的差止命令が認められる。

- (a) 訴訟で争われている財産が、訴訟の当事者によって浪費され、損傷され、もしくは疎外され、または判決の執行により不当に売却されるおそれがあること。
- (b) 被告が、債権者を詐取する目的で、その財産を持ち去ったり処分したりする恐れがあること、またはその意図があること。
- (c) 被告が、訴訟で争われている財産に関して、原告を追い出す、またはその他の方法で原告に損害を与える恐れがあること。

裁判所は、訴訟において争われている財産に関して、その財産の浪費、損傷、疎外、売却、撤去もしくは処分、または原告の権利の剥奪、または原告に損害を与えることを停止し、

防止する目的で、裁判所が適当と考える場合には、命令により、そのような行為を差し止める仮処分を許可し、またはその他の命令を下すことができる。

民事訴訟法命令 XXXIX 号命令規則 2

(1) 被告が契約違反またはその他の種類の損害を犯すことを差し止めるための訴訟では、訴訟において賠償が請求されるか否かにかかわらず、原告は、訴訟開始後いつでも、また判決の前でも後でも、被告が申し立てられた契約違反または損害、または同一の契約から生じる、または同一の財産もしくは権利に関連する同種の契約違反または損害を犯すことを差し止めるための一時的差止命令を裁判所に申請することができる。

(2) 裁判所は、命令により、差止命令の期間、帳簿の保管、担保の提供その他裁判所が適当と考える条件で、差止命令を与えることができる。

(3) 本件内容

原告の主張

Ericsson 社は、Intex 社との FRAND ライセンス締結を 5 年間に渡り試みていたが、Intex 社が 8 件の特許を故意かつ継続的に侵害し、さらに特許技術を使用するための FRAND ライセンスを締結していないと主張し、単独審が下したライセンス料の半額を支払うという命令を破棄し、ライセンス料の全額の支払いを求めた。

被告の主張

インド競争委員会 (CCI)、及び、知的財産審判委員会 (IPAB※現在廃止) にも提訴しているため、Ericsson 社の特許は反競争的行為に対する差止救済措置の対象とはならないこと、Ericsson 特許の有効性にも疑問があること、を主張した。

裁判所の判断

デリー高裁 (合議審) は、Intex 社が Ericsson 社から継続的に提示されていた FRAND ライセンスを故意または意図的に無視したという結論に達した。同裁判所はまた、Ericsson 社の特許権の有効性と本質性について、「ひとたび特許が付与されれば、特許権者には差止命令の救済を求める権限が与えられる」と指摘し、CCI と IPAB で係争中であることを理由に有効性を破棄することはできないし、Ericsson 社が提出した証拠は同社の特許権が標準必須特許として有効性を示すものであり、それに基づいて差止命令の救済が適切であるとの Ericsson 社の主張に同意した。

裁判所は、「一時的差止命令またはライセンス料の支払命令のいずれかが、特許を侵害する製品のコストを増加させ、侵害を完全に禁止するためのより効果的な救済策となる可能性が高い」、「標準必須特許の所有者が差止請求を全面的に排除されるのであれば、侵害者が標準必須特許所有者とライセンスに合意したり、誠実に交渉したりする理由はほとんどなくなる」、とも判示した。

(4) 分析と考察

本判決は、インドにおける標準必須特許に関連する救済と侵害にとって最も重要な事件

の一つである。裁判所は、特許権者から **FRAND** ライセンスを取得することは実施者の義務であり、**FRAND** ライセンスの交渉中であっても、実施者が特許権者からの **FRAND** の申し出を意図的に無視した場合、差止命令が被害を受けた当事者（標準必須特許の保有者）に与えられる緊急の救済措置であると結論づけた点は重要である。

1-2. 標準必須特許関連訴訟：仮差止命令審理中における暫定的供託金命令

Nokia Technologies v. Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp. Ltd. & Ors.
(2023:DHC:4368-DB)

(1) 本件概要

本訴訟は、原審被告（Oppo 社）に有利な判決が下されたデリー高裁（単独審）の暫定命令に対して、原審原告である Nokia 社がデリー高裁（合議審）に控訴したものである。本訴訟は、Nokia 社が、Oppo 社が携帯電話端末に Nokia 社の特許権で保護された技術を継続的に使用することにより、Nokia 社の標準必須特許が侵害されていると主張したことに端を発している。Nokia 社と Oppo 社は、2018 年以前はライセンス契約を締結していたが、その後期限切れとなり、Nokia 社は、FRAND ライセンス締結を継続的に要請しているにもかかわらず、Oppo 社は合理的なライセンス協議を行わず、FRAND ライセンス締結に意欲を示さなかった、と主張した。また、Nokia 社は、Oppo 社は中国の裁判所に FRAND 条件の確定を求めて提訴しており、この事実が、Oppo 社が Nokia 社の特許権が標準必須特許として有効であり、Oppo 社の携帯端末への実装を事実上認めているものである、と主張した。デリー高裁（合議審）は、一審判決を破棄し、Oppo 社は同裁判所に対し、Oppo 社が最後に支払ったライセンス料に相当する金額を供託する必要があるとした。

(2) 本件に関する法律・規則

民事訴訟法命令 XXXIX 号規則 10：金銭等の裁判所への預託

訴訟の目的物が金銭または引渡し可能なその他の物であり、当事者が当該金銭またはその他の物を他の当事者のために管財人として所有していること、または他の当事者に帰属していること、または他の当事者に支払うべきものであることを認める場合、裁判所は、裁判所のさらなる指示に従い、担保の有無にかかわらず、当該金銭またはその他の物を裁判所に供託するか、または当該最後の当事者に引き渡すよう命じることができる。

(3) 本件内容

原告の主張

Nokia 社は、同社のインド特許番号 286352、269929、300066 を Oppo 社が侵害していることを主張し、Oppo 社に対する仮差止申請が最終審理のために係属中であつたが、Oppo 社がインドで販売したデバイスの数に比例した FRAND ロイヤルティに相当する金額を裁判所に預託するよう求めた。なお、デリー高裁（単独審）は、標準必須特許訴訟が継続している間は、係争中の特許権の本質性、有効性、侵害、FRAND 料率を判断することは不可能であり、訴訟係属中に供託金を設定する命令は適切でない、として Nokia 社が求めた暫定的救済を却下した。

被告の主張

Oppo 社は、中国の裁判所への訴訟について、Nokia 社がライセンス条件を非 FRAND レートに変更したため、FRAND レートを決定するためのものと主張した。また、Oppo 社は、民事訴訟法命令 XXXIX 号規則 10 に基づく供託金に係る規則は、地主とテナントの紛争に適用されるもので、標準必須特許侵害訴訟には適用されないと主張した。また、Oppo 社は、裁判所が標準必須特許に対する FRAND レートを決定する十分な機会を得る前に差止命令を決定することはできないと主張した。

裁判所の判断

デリー高裁（合議審）は、Huawei v. ZTE 事件（C-170/13）の欧州司法裁判所の判決を引用しつつ、実施者が元ライセンシーである場合であっても、訴訟の最終的な処理まで標準必須特許所有者が救済されないことを保証するため、暫定的な供託金の支払いは、交渉段階における実施者の義務であるとして、裁判所は、一時的差止命令の審理が継続中であっても、民事訴訟法命令第 XXXIX 号規則 10 に基づく供託金命令を下せるとした。

また、デリー高裁（合議審）は、Oppo 社は 2018 年契約満了後のライセンス確保の必要性を認めていたとし、Ericsson v. Intex (NCN2023:DHC:2243-DB)の判決にも触れつつ、FRAND ライセンスの交渉中であっても一時的な救済を受けることは可能であることも判示した。

（４）分析と考察

本件は、Ericsson v. Intex (NCN2023:DHC:2243-DB)のケースと同様に、標準必須特許の有効性等について確定していない段階であっても暫定的救済が認められることを明らかにした点で重要である。さらに、本件においては、差止命令の審理が継続中であっても、それとは異なる暫定的救済を受けることが可能である点を明らかにした点でも意義がある。これは、標準必須特許保有者に対する実施者の不当な優位性を均衡させるものである。

1-3. コンピュータ関連発明の発明該当性

Microsoft Technology Licensing, LLC v. The Assistant Controller of Patents and Designs (C.A.(COMM.IPD-PAT) 29/2022)

(1) 本件概要

デリー高裁は、特許請求の範囲の主題が特許法第 3 条(k)に規定される発明該当性に違反するとして特許出願を拒絶した特許庁の拒絶査定を破棄した。デリー高裁は、特許庁が特許出願を拒絶する際に、対象となる特許が「コンピュータ・プログラムそれ自体」に該当すると判断したことは誤りであるとし、このような誤った判断は、特許庁が、汎用コンピューティング・デバイス上でコンピュータ実行可能な命令およびアルゴリズムを使用した発明の実施にのみ焦点を絞り、発明の全体的な技術的側面を無視していたためであると判示した。

(2) 本件に関する法律・規則

特許法第 3 条

以下のものは、本法における発明には該当しない。

(k) 数学的またはビジネス上の方法、コンピュータ・プログラムそのもの、またはアルゴリズム。

(3) 本件内容

本件に係る特許出願は、Microsoft Technology Licensing, LLC により 2003 年 11 月 07 日に出願されたもので、ネットワークにおけるユーザーの認証方法およびシステムに関するものである。審査請求後、特許庁は本出願を審査し、2016 年 4 月 27 日に第一次審査報告書 (FER) を発行した。FER では、新規性及び進歩性の欠如が指摘され、また、特許法第 3 条(k)に基づき発明該当性がないと判断された。出願人は FER に対して意見書を提出し、2019 年 2 月 20 日にヒアリングが行われたが、特許庁の審査管理官 (Controller) は特許法第 3 条(k)に基づき発明該当性がないという判断を維持し、その後の審査の結果、本件は 2019 年 4 月 11 日付の命令により拒絶された。特許庁の命令を不服とした出願人は、デリー高裁 (単独審) へ提訴した。

原告 (出願人) の主張

特許庁 (被告) は、本件に係る発明が、既存のコンピュータおよびコンピュータネットワークのセキュリティを改善するものであることを考慮しておらず、特許法第 3 条(k)に定められる発明該当性がないという要件を立証できていないと主張した。

また出願人は、特許庁は、Ferid Allani v. Union of India and Ors.、Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) v. Intex Technologies (India Ltd.) の判例を無視し、後知恵で本件特許出願の審査を行っており、そのために、本件特許出願がコンピュータ・プログラムそれ自体に向けられたものであるという誤った判断をしたと主張した。

また出願人は、特許庁が、本件特許出願が全体として技術的なプロセスに関連し、技術的な問題を解決するものであるという判断をしなかったことは、自然正義の原則に違反する

ものであると主張した。

また出願人は、特許庁は、ソフトウェアとハードウェア構成要素との組み合わせにあることを考慮しなかったと主張した。

被告（特許庁）の主張

特許庁は、出願人が特許法第 3 条(k)導入の立法趣旨を理解しておらず、EU や英国の法令や司法判断に依拠するのは見当違いであると主張した。

また特許庁は、クレームされた発明は単なるアルゴリズムであり、問題を解決するために従わなければならない一連の規則であると主張し、そのような一連の命令は、それ自体がコンピュータ・プログラムに実装されるものであり、したがって、発明該当性は無いという判断に誤りは無いと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、「コンピュータ・プログラムそのもの」という特許法第 3 条(k)における、「そのもの（per se）」を導入した起源と特許法への影響について紐解いた。

裁判所は、特許庁が発行した CRI（Computer Related Invention：コンピュータ関連発明）の審査に関するガイドラインについて検討し、2017 年に改訂されたガイドラインでは、2016 年の CRI ガイドラインで定められた 3 段階のテストが廃止され、それに伴い、コンピュータ・プログラム（ソフトウェア）と組み合わせた「新規な」ハードウェアという要件が不要になったと指摘した。

次に裁判所は、2019 年版審査マニュアルにおいて、発明の技術的評価について、発明が技術的問題を解決するかどうか、先行技術に対する技術的優位性を提供するかどうか、ハードウェアとソフトウェアの間の通常の物理的相互作用を超える技術的効果をもたらすかどうか、を評価することである旨が記載されていることを指摘した。

さらにこの審査マニュアルについては、Ferid Allani v. Union of India and Ors でさらに議論され、特許法第 3 条(k)に「per se」という用語が追加されたのは、コンピュータ・プログラムに基づく真正な発明は特許を拒絶されるべきではないことを明確にするためのものであったとした。

結論として、裁判所は、特許庁による拒絶査定は、第 3 条(k)の誤った解釈から生じたものであり、その結果、当該発明は特許性を有しないと誤って判断したものであるとした。また、同裁判所は、特許庁は、発明が提供する真の技術的性質と進歩性を考慮しなかったとした。

（４）分析と考察

裁判所は、特許庁は準司法機関であるため、CRI を評価する際には、アルゴリズムやコンピュータで実行可能な命令の実装のみに注目するのではなく、発明が提供する技術的効果や貢献を考慮し、より包括的なアプローチを採用すべきであると強調した。今後は、アルゴリズムやコンピュータで実行可能な命令を含むというだけで、それ自体がコンピュータ・プログラムとみなされることはなく、むしろ、その発明が提供する技術的進歩や、現実の問題を解決する上での実用的応用に基づいて評価されるようになるだろう。裁判所の確固とし

た方向性により、特許庁は、コンピュータに関連する発明が特許法の下で相応の保護を受けられるよう、発明の特許保護適格性を徹底的かつ正確に評価するようになることが期待される。

1-4. 補正要件

Allergan inc V. The Controller of patents
(Case No.: C.A.(COMM.IPD-PAT)22/2021)

(1) 本件概要

デリー高裁は、特許庁が、補正された請求項が出願当初の請求項の範囲に完全に含まれない、という理由で特許出願を拒絶した拒絶査定を破棄した。問題となった補正は、インプラントを用いた眼疾患の治療方法に関するクレームを、インプラント自体に変更することに関するものであった。

(2) 本件に関する法律・規則

特許法第 59 条：願書または明細書の補正

(1) 特許願書若しくは完全明細書又はそれに係る書類の補正については、権利の部分放棄、訂正もしくは釈明による以外の方法によって一切補正してはならず、かつ、それらの補正は、事実の挿入以外の目的では、一切認められない。また完全明細書の如何なる補正についても、その効果として、補正後の明細書が補正前の明細書において実質的に開示していないか又は示していない事項をクレームし若しくは記載することになるとき又は補正後の明細書のクレームが補正前の明細書の請求項の範囲内に完全には含まれなくなるときは、一切許可されない。

特許法第 3 条

次のものは、本法の趣旨に該当する発明とはしない。

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

(3) 本件内容

ALLERGAN 社（出願人・原告）は、2012 年 8 月 13 日、眼疾患の治療方法を請求項とする特許出願（7039/DELNP/2012）を行った。全ての請求項は、生分解性インプラントを用いた眼疾患（緑内障）の治療方法に関するものであった。特許庁（被告）の最初の審査報告書（FER）において、特許法第 3 条(i)に基づく指摘が審査管理官（Controller）からなされたため、出願人は請求項を生分解性インプラントそれ自体に補正した。その後、出願人は特許庁の審査管理官とヒアリングを行ったところ、ヒアリングにおいて特許庁の審査管理官は、FER で指摘した拒絶理由を再度指摘しつつ、さらに、補正された請求項の主題が特許法第 59 条(1)の要件に反することも指摘した。最終的に、特許庁の審査管理官は、特許法第 59 条(1)に基づいて、補正された請求項が当初請求項の範囲に含まれないという理由で、特許出願を拒絶査定した。出願人は特許庁のこの決定を不服として、デリー高裁に訴えを提起した。

原告（出願人）の主張

出願人は、当初の請求項の範囲には、インプラントを用いて眼疾患を治療する方法が記載されており、インプラント自体は当初請求項の範囲に記載されているから、インプラント自体に請求項を補正することは、当初請求項の範囲を超えるとは考えられないこと、明細書と当初請求項の範囲には、インプラント自体に関する圧倒的な裏付けがあることを強調し、当初請求項の範囲に治療方法が記載されているということを理由に補正が当初請求項の範囲を超えるという特許庁の判断は十分かつ適切な理由が示されていないと主張した。

被告（特許庁）の主張

特許法第 59 条は狭く解釈されるべきであり、明細書を補正の裏付けを目的として依拠することはできず、当初請求項は眼疾患を治療する方法に関するものであり、治療方法に関する補正のみが当初請求項の範囲に含まれ、インプラント自体に請求項を補正することは許されるべきではないと主張した。

裁判所の判断

デリー高裁は、インプラントを用いた眼疾患の治療方法という当初請求項は、特許庁の審査管理官による特許法第 3 条(i)に基づく拒絶理由を回避するためにインプラント自体に補正されたものであり、補正後の請求項は明細書にサポートされており、さらに、補正後の請求項は当初請求項の範囲に含まれるものであるから、特許法第 59 条の要件に違反するものではないとして、拒絶査定を破棄し、本件を特許庁に差し戻す共に、補正を受理して特許出願について決定を下すよう、特許庁に対して命じた。

デリー高裁はさらに、特許法の目的は、科学研究、新技術、産業の進歩を奨励することであり、特許法の規定を制限的に解釈した結果、本件において出願人自身の発明である多種多様な眼疾患の治療を目的とするインプラントに関して特許を求めることができなくなるとしたら、技術革新や起業家精神を阻害することになることに言及し、特許法第 59 条(1)の「特許請求の範囲」を確認するためには、特許請求の範囲と明細書全体を一体として読むべきであることを明確にした。

（４）分析と考察

本判決は、インドにおける請求項の補正の範囲を解明する上で、特に、PCT 出願の場合の請求項の補正に関する重要なマイルストーンとなるもので、インドで特許を取得したいが特許法第 59 条の壁に阻まれている多くの出願人に確実に道を開くものである。裁判所は判決の中で、特許法の目的は、発明者を奨励し、発明を促進することであるという事実を強調した。本判決により、明細書に基づく請求項の補正がより自由に認められるようになることが期待される。

1-5. 分割要件

Syngenta Limited v Controller of Patents
(Case No. C.A.(COMM.IPD-PAT) 471/2022)

(1) 事件概要

Syngenta 社（出願人・原告）は、分割出願を特許庁（被告）が拒絶したことに対して、デリー高裁（単独審）に特許庁の決定を不服として訴えを提起した。デリー高裁（単独審）は、従来の分割出願に関する伝統的な判例であった **the Boehringer Ingelheim** 訴訟に関する判断についてデリー高裁（合議審）に付託した。デリー高裁（合議審）は、**the Boehringer Ingelheim** 訴訟の判決を覆し、分割出願は、仮明細書または完全明細書に記載された開示から複数の発明が証明されることを条件として、自発的な分割、または、特許庁の審査管理官による単一性違反の指摘に基づく分割、いずれも認められると判示した。

(2) 本件に関する法律・規則

特許法第 16 条

(1) 本法に基づいて特許出願を行った者は、特許付与前にいつでも、その者が望む場合、または、完全明細書の請求項が 2 以上の発明に係るものであるとの拒絶理由を除くために、仮明細書又は完全明細書に開示された発明について新たな出願をすることができる。

(3) 本件内容

Syngenta 社（出願人・原告）は、分割出願（7059/DELNP/2011）を行ったが、特許庁は、従来の分割出願に関する判例（**Boehringer Ingelheim International GmbH v. The Controller of Patents, 2022 DHC 002682**）に基づき、親出願の請求項に複数の発明が存在しない場合、明細書全体の開示のみに基づいて分割出願を行うことはできず、分割出願（7059/DELNP/2011）は親出願の請求項の一部ではないことを理由に拒絶の決定をした。Syngenta 社（出願人・原告）はこの決定を不服として、デリー高裁（単独審）に訴えを提起した。

デリー高裁（単独審）は **Boehringer Ingelheim** 判決に同意はしなかったが、反対する代わりに、より大きな法廷にこの問題を付託することを選択した。付託にあたり、デリー高裁（単独審）の判示は、以下の二点について言及している。

- パリ条約第 4 条(G)(2)を援用すれば、同条は出願人が自らの意思で分割出願を行うことを認めているところ、特許法第 16 条(1)の「その者が望む場合」の後にコンマがあることということは、第 16 条(1)「完全明細書の請求項が 2 以上の発明に係るものである」という要件は、自発出願には適用されないことを意味するのではないか。
- 親出願が複数の発明を開示しなければならないという要件について、そのような複数の発明が完全明細書に存在すれば足りるのではないか。

付託を受けたデリー高裁（合議審）では、以下の 2 点について検討が行われた。

- 分割出願の場合、親出願における複数の明確な発明の存在は必須要件か。
- 親出願における複数の発明は、必然的にその特許請求の範囲にも存在しなければならないのか、それとも出願の完全な明細書における複数の発明の開示で十分なのか。

一点目について、デリー高裁（合議審）は、デリー高裁（単独審）の見解には同意せず、分割出願が自発的になされたか、特許庁の拒絶理由を回避するためになされたかにかかわらず、親出願は複数の明確な発明を開示しなければならないと結論づけた。

二点目について、デリー高裁（合議審）は、特許法第 16 条(1)は、分割出願が親出願の請求項に基づいてのみ可能であるとは述べていないため、親出願の請求項に複数の発明が存在するという制限的な要件は特許法第 16 条(1)の誤った解釈であるし、また、**Boehringer Ingelheim** 判決が正しい解釈すると請求項のない仮出願から分割出願を行うことができないという奇妙な状況を招くことになるとして、**Boehringer Ingelheim** 判決を覆し、親出願の明細書全文に添付された開示事項が複数性を開示するものであれば、その開示事項に基づいて分割出願を行うことができると結論付けた。デリー高裁（合議審）は、本件をデリー高裁（単独審）に差し戻し、デリー高裁（単独審）は原告に有利な決定を下した。

（４）分析と考察

本判決は、インドにおける分割出願をめぐる曖昧さを明らかにするもので、今後、裁判所と特許庁の両方にとって重要な判例になる。請求項の範囲だけでなく、明細書の開示から複数の発明を導き出すことができることを強調することで、裁判所は、出願人が分割出願を行う範囲を広げた。この判決により、特許庁における分割出願の審査と実務がより明確になることを期待したい。

第2章 商標権

2-1. ネット広告プログラムにおけるキーワードとしての商標の使用

Google LLC v. DRS Logistics (P) Ltd

Google India Private Limited v. DRS Logistics (P) Ltd

(Case No. FAO(OS)COMM 2/2022 and FAO(OS)COMM 22/2022)

(1) 本件概要

本件は、Google 社がサービス提供する広告プログラムである Google Adword Program における商標の利用に関するものである。この広告プログラムは、広告主がキーワードを設定すると、当該キーワードを用いて検索したユーザーに広告主のウェブサイトを検索結果として表示するものである。キーワードは広告主が自由に設定することができる。本件の発端は、DRS 社（原審原告）の競合他社が DRS 社を当該広告プログラムのキーワードとして設定し、DRS 社の名前で検索したユーザーに対して競合他社のウェブサイトを検索結果として表示するように設定したことである。DRS 社は、このような行為は消費者の混同を引き起こすとして、同社の登録商標「AGARWAL PACKERS AND MOVERS」の侵害を主張し、また、Google Adword Program 社も当該事業に積極的に関与しているためセーフハーバーは主張できない、として Google 社をデリー高裁に訴えたものである。

(2) 本件に関する法律・規則

商標法第2条：定義および解釈

- (2) 本法において、文脈上他の意味を有する場合を除き，
 - (b) 標章の使用というときは、標章が印刷された表示又は他の可視的な表示の使用をいうものと解釈する。
 - (c) 標章の使用というときは，
 - (i) 商品に関しては、物理的関係であるか又はその他如何なる関係であるかを問わず、当該商品についての標章の使用をいうものと解釈する。
 - (ii) サービスに関しては、当該サービスの利用可能性、提供又は実施についての記述若しくはその一部としての当該標章の使用をいうものと解釈する。

商標法第29条：登録商標の侵害

- (1) 登録商標は、登録所有者でない者又は許諾使用による使用者でない者であって、その商標と同一又は類似の標章を、商標登録の指定商品若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虞がある方法により、業として使用する者によって、侵害される。
- (2) 登録商標は、登録所有者でない者又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虞があるか又は登録商標との関連性を有する虞があるときは、侵害される。

- (a) 登録商標との同一性及び当該登録商標に係る商品若しくはサービスの類似性,
 - (b) 登録商標との類似性及び当該登録商標に係る商品若しくはサービスの同一性若しくは類似性, 又は
 - (c) 登録商標との同一性及び当該登録商標に係る商品若しくはサービスの同一性
- (3) (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虞があるものと推定する。
- (4) 登録商標は、登録所有者でない者又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) 登録商標と同一又は類似の標章,
 - (b) 指定商品又はサービスと類似しない商品又はサービスに関して使用される標章, 及び
 - (c) 登録商標がインドにおいて評判が高く、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若しくは評判を不当に利用し又はそれを損なう標章
- (5) 登録商標は、当該登録商標を自己の商号若しくは商号の一部として又は指定商品若しくはサービスを取り扱う会社の社名若しくは社名の一部として使用する者によって、侵害される。
- (6) 本条の適用上、ある者は、特に次の場合は、登録商標を使用したものとする。
- (a) 商標を商品又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し、展示し、市場に出し、それらの目的で貯蔵し又は登録商標の下でサービスを申し出し若しくは供給する場合
 - (c) 商標の下で商品を輸入し又は輸出する場合、又は
 - (d) 登録商標を営業文書又は広告に使用する場合
- (7) 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若しくは商品を包装するため又は商品若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又はライセンシーにより正当に授權されていないことを知っていたか又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。
- (8) 登録商標は、当該商標の広告が次の場合は、その広告によって侵害される。
- (a) 工業又は商業事項における公正な慣行を不当に利用し、かつ、それに反する広告,
 - (b) その識別性を損なう広告, 又は
 - (c) 当該商標の評判に反する広告
- (9) 登録商標の識別性の要素が語から構成され又はそれを含む場合は、商標は、それらの語の口頭使用及び視覚的表現によって、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、それに応じて解釈しなければならない。

(4) 本件内容

DRS 社は、競合他社が同社の商標を Google Adword Program に設定したことは、消費者に混同を引き起こしたとして、登録商標「AGARWAL PACKERS AND MOVERS」の侵害を主張し、また、Google Adword Program 社も当該事業に積極的に関与しているためセーフハーバーは主張できない、として Google 社をデリー高裁 (単独審) に訴えを提起した。

デリー高裁（単独審）は、具体的な商標権侵害の認定は行わず、商標のキーワードとしての使用に関して Google 社に寄せられた苦情を調査し、苦情を受けた広告全体の効果を検討し、その使用が侵害と言えるか否かを判断した結果、広告プログラムにおけるキーワードとしての商標の使用は商標法の「使用」に相当し、目に見えない使用であっても商標権を侵害する可能性があり、Google 社は情報技術報（IT 法）第 79 条に基づくセーフハーバー免責を受ける権利はないと結論付けた。

Google 社は、デリー高裁（単独審）の決定に対してデリー高裁（合議審）へ控訴した。その際に、(i)商標をキーワードとして使用することは商標法の「使用」に該当するか、(ii) 該当する場合、そのような使用は広告主のものであるか Google 社のものであるか、(iii)商標をキーワードとして使用すること自体が商標の侵害に該当するか、(iv)該当する場合、Google 社は仲介者であることを理由に情報技術報（IT 法）第 79 条のセーフハーバーを認められるか、について判断を求めた。

原告の主張

検索エンジンにスポンサーリンクを表示するために、第三者が同社の登録商標「AGGARWAL PACKERS and MOVERS」をキーワードとして使用したために、例えば、ユーザーが "AGGARWAL PACKERS and MOVERS " と入力すると、"www.safepackersmovers.com"、"www.dtccargopackers.com "など、DRS 社とは無関係の第三者のリンクも表示され、その結果、同社のウェブサイトから競合他社のウェブサイトインターネットトラフィックが流用されるため、同社の商標をキーワードとして使用することは侵害に相当すると主張した。

また原告は、DRS 社の潜在的な消費者であるインターネットユーザーが、別のサイトに誘導されたことにより、DRS のサービスを利用していると騙された、と DRS 社は実際に苦情を受けたと主張した。

また原告は、Google 社は商標権侵害の責任があり、これらの商標を入札する広告主から利益を得ているだけでなく、これらの広告主に積極的にキーワードを提案しているため、情報技術法（IT 法）第 79 条に規定されているセーフハーバー免責を利用できないと主張した。

被告の主張

被告は、AdWord プログラムの一環としてキーワードを使用しても、キーワードは単にスポンサードサーチの結果をトリガーするためにバックエンドで使用されるものであり、出所識別機能を果たすものではないため、商標権侵害には当たらないと主張した。

また被告は、キーワードは消費者には見えないため、広告の内容のみが問題を決定することになり、自社の商標を使用することで出所／出自を明確にしている広告によってユーザーが混乱することはなく、混同の可能性がなければ商標権侵害は成立しないと主張した。

裁判所の判断

裁判所は、商標法第 2 条(2)における「使用」は言葉に広い幅を持たせしていると解釈され、商標をキーワードとして使用することは広告における商標使用であり、広告主が適切なキ

ワードを選択できるよう Google 社が積極的に支援していることを踏まえ、これは広告主と Google 社の双方による「使用」とであると認定した。

裁判所は、広告表示のきっかけとなるキーワードとしての商標の第三者使用は広告における使用にあたるが、広告それ自体が当該商標の混同、不当な利益、希釈化または妥協につながらない限り、本質的に侵害にはならないとした。従って、侵害の認定は各事件の具体的な事実関係によるとした。

この点について裁判所は、デジタル市場と物理的な市場の類似性を示し、物理的な小売業において競合する製品を並べて置くのと同様に、消費者に代替的な選択肢を提示することの公平性を強調し、商業に従事する企業が広告看板を競合他社の専売店の隣に設置しても違法ではないし、競合他社が有名ブランドの競合商品の隣に棚スペースを購入することも許されていることを示した。その上で、消費者の混同について、キーワードとしての商標の誤用に基づく苦情は、表示された広告によって引き起こされた真の消費者の混同の証拠を提示しなければならないと述べた。

消費者の混同について裁判所は、スポンサーリンクは、検索クエリやインターネットユーザーが検索しているものと関連性があるものであり、典型的なユーザーは、検索クエリの結果が明確な回答を提供するとは期待していないし、実際には代替案を探していることもあるであろうことから、関心を喚起することと、実際の混同とは区別する必要があると、後者については、現実的な混同の可能性がなければ商標権侵害を構成しないことは明らかであるとした。

裁判所は Google 社の免責について、Google 社は商標のキーワードとしての使用を促進する積極的な役割を果たし、キーワード提案ツールを収益化し、そのような商標をキーワードの形で広告主に事実上販売していると認定し、商標をキーワードとして提案することに積極的に関与していることから情報技術報（IT 法）第 79 条(1)の仲介者に提供されるセーフハーバー免責の主張は成り立たないとし、商標権侵害のケースにおいては仲介者の抗弁を受ける権利はないことを明らかにした。

（４）分析と考察

本判決は、検索クエリの背後にあるユーザーの意図と検索エンジンの役割に焦点を当てたものであり、商標を広告プログラムのキーワードとして使用することそれ自体が商標権の侵害を構成するとは言えず、インターネット利用者に、表示されたスポンサーリンクや広告が商標の所有者に関連するものであると誤解させたり、混同を招いたりすることがなければ、商標をキーワードとして使用して広告を表示することに違法性はないと判示した画期的なものである。

本判決の後、類似の事件 (Google LLC v. MakeMyTrip (India) Private Ltd.および Google India Private Limited v. MakeMyTrip (India) Private Ltd., FAO(OS)(COMM)147/2022, FAO(OS)(COMM)148/2022、デリー高裁) においても、別の合議審が同様の見解を示していることから、本件の重要性が認められる。

2-2. 著名商標の認定と登録手続

Tata Sia Airlines Limited v. Union of India
(2023:DHC:3659)

(1) 本件概要

著名商標 (Well-known Trademark) については、2017 年まで、異議申立や訴訟手続を通じてのみ、周知性を宣言することができたが、2017 年の商標規則改正ではそれが変更され、出願人が商標局に手数料と共に著名商標登録申請を行い、その商標が著名 (Well-known) であると正式に認められると、商標局の公式な著名商標リストに掲載されるという規定が導入された。

本件では、Tata Sia Airlines 社 (以下、「Tata 社」) は、自社の商標「VISTARA」が、別の訴訟 (Tata Sia Limited v. Pilot18 Aviation Bookstores and Anr, CS(COMM) 156/2019) において著名であると認定されたことを理由に、商標規則に則った手続をとり、著名商標リストへ登録するよう商標局へ求めたところ、商標局が拒否したため、デリー高裁に訴えを提起したものである。

デリー高裁は、著名商標リストに掲載するためには、たとえ裁判所が著名認定をしたとしても、別途商標局に申請書を提出し、適切な手数料を支払わなければならないと判示した。

(2) 本件に関する法律・規則

商標法第 8 条

(8) 商標が裁判所又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。

商標規則第 124 条：商標局による著名商標の決定

(1) 何人も、様式 TM-M による申請書に基づき、記載された手数料を納付した後、登録官に対し、商標を著名であると決定するよう請求することができる。当該請求には、その主張を裏付けるために出願人が依拠するすべての証拠及び書類とともに、事案説明書を添付しなければならない。

(5) 商標が著名であると判断された場合、商標ジャーナルに掲載され、商標局が保持する著名商標リストに掲載される。

(3) 本件内容

Tata 社の VISTARA 航空は、近年いくつかの栄誉を獲得し、絶大な評価を受けているインドの人気航空会社である。2019 年、Tata 社の主要商標「Vistara」はデリー高等裁判所により周知とされた。その後、Tata 社が商標局にこの商標を著名商標リストに含めるよう求めたが、商標局は商標規則で規定された手続に従うよう求め、この要請を拒否した。これを受けて、Tata 社はデリー高裁に訴えを提起した。

問題は、裁判所が商標を著名商標と判断した場合に、Tata 社はその商標を著名商標リス

トに掲載するために、商標規則第 124 を遵守し、申請書の提出とともに必要な手数料を支払う必要があるのか、それとも単なる書簡や表明で十分なのか、という点であった。

原告の主張

Tata 社は、デリー高裁が同社の商標を周知商標と認定したことを受け、必要な手数料を添えて別途請求書を提出する義務はないと主張した。また、登録官の宣言は単なる形式的なものであり、同社の商標は直ちに周知商標リストに掲載されるべきであると主張した。

被告の主張

商標局は、商標規則第 124 に基づき、出願人は著名商標リストに掲載するための請求書を提出し、その費用を支払うことが義務付けられていると主張した。

裁判所の判断

デリー高裁は、商標法第 8 条(8)より、裁判所により周知商標であると判断されれば、登録官がそれ以上、商標の著名性について判断する余地はないということに一点の疑念も残らないとし、裁判所から著名の地位を得た商標は、再審査や再決定を避けることができるとした。

他方で、商標法第 8 条(8)と商標規則第 124 を合わせて読めば、著名性の認定と著名商標の登録という 2 つの異なる仕組みから成り立っており、また、商標規則第 124 では、「商標の掲載要求」という言葉が注意深く使用されていることを踏まえれば、裁判所により既に周知とされた商標であっても、著名商標リストへの掲載に必要な公式手数料の支払いは出願人に義務付けられており、原告はこれを怠っていたと結論付けた。

(4) 分析と考察

本判決は、著名商標登録について、認定と手続きに関する問題を明確にした点で重要である。

第3章 意匠権

3-1. スペアパーツの意匠権における「物品」該当性

HERO MOTOCORP LIMITED V. SHREE AMBA INDUSTRIES
CS(COMM) 1078/2018 & I.A. 11007/2018

(1) 本件概要

HERO MOTOCORP LIMITED 社（以下、「Hero 社」、原告）は、オートバイ及びそのスペアパーツ、付属品、アクセサリを製造・販売している。Hero 社のオートバイのモデルの一つに HERO HF DELUXE があり、このオートバイ用のフロントフェンダーも製造・販売しており、このフェンダーの意匠を保護するため、原告は 2015 年に同フェンダーの意匠登録を取得した。本件は、同一のフェンダーが被告によって製造・販売されていることに対して、意匠権侵害に相当すると主張し訴訟を提起したものである。

(2) 本件に関する法律・規則

意匠法第2条

- (a) 物品とは、製造された成形品、人工的な物質、または一部が人工的で一部が天然物である物質を意味し、個別に製造・販売可能な物品の一部を含む。
- (d) 意匠とは、二次元、三次元、またはその両方の形態を問わず、手動、機械的、化学的、個別的、または複合的であるか否かを問わず、あらゆる工業的工程または手段によって物品に施される形状、構成、模様、装飾、または線または色の構成の特徴のみをいい、完成品において視覚に訴え、視覚のみによって判断されるものをいう（以下略）。

意匠法第4条

次の意匠は登録できない。

- (a) 新規性または創作性のないもの。
- (b) 登録出願日（該当する場合には、登録出願の優先日）以前に、有形形式での公表、使用、その他の方法によって、インド国内またはその他の国のどこかで公衆に開示されたもの。
- (c) 既知の意匠または既知の意匠の組み合わせと著しく区別できないもの。
- (d) スキャンダラスまたはわいせつな内容を含むもの。

(3) 本件内容

原告の主張

原告は、2018 年 6 月に HF DLX TYPE として販売されている被告の同一デザインのフェンダーを知った。原告は、意匠登録は有効性の一応の証拠であり、被告による複製は不誠実かつ悪意であり、侵害に当たると主張した。

また原告は、被告は登録意匠に関する原告の権利を十分に認識しており、原告の製品が評

判になった 2017 年になって初めてレプリカの生産を開始したと主張した。

また原告は、フェンダーのような「別個に製造販売することができる物品の一部」を対象としており、これに反する解釈をすれば、スペアパーツの意匠登録は取り消されやすくなるとして、原告のフェンダーは意匠法第 2 条 (a) で定義される「物品」に該当すると主張した。

また原告は、物品の性質上、デザイン上の制約があり、フェンダーのデザインに大幅な変更を加えることはできないことから、たとえ些細な違いであっても、全体的に異なる印象を与えるには十分であり、裁判所が判決を下す際には考慮されるべきであると主張した。

被告の主張

2008 年から二輪車のスペアパーツを製造・販売している被告は、原告が 2015 年の意匠登録に先立ち、2013 年と 2014 年に訴訟フェンダーの広告を出しており、意匠を描いた広告はオンラインで入手可能であったため事前公表に相当すると主張した。

また被告は、フェンダーはモーターサイクルから切り離された状態で使用されることなく、単なる交換部品にとどまり、物品として構成されることはないため、意匠法第 2 条 (a) で定義される物品ではないと主張した。

また被告は、問題のフェンダーは、2006 年に発売された HERO CD DELUXE や HERO CBZ XTREME といった原告の初期のモーターサイクルモデルのフェンダーとも類似していること、さらに、原告のデザインは、TVS APACHE RTR 160、YAMAHA、SUZUKI INAZUMA 250 JSR、BMW といった他の第三者のデザインとも類似していること、したがって、原告のデザインは新規でも独創的でもなく、意匠法第 4 条に違反し、意匠法第 19 条（登録取消）に該当すると主張した。

また被告は、原告がフェンダーの V 字形状が美的理由ではなく機能的要件によって決定されたことを明らかにしなかったことから、意匠法第 19 条に基づき取り消されるものであることを主張した。

また被告は、被告のフェンダーは SAI ブランドで販売されているため、同社の製品と原告が HERO ブランドで販売する製品との間に消費者の混同は生じないと主張した。

裁判所の判断

デリー高裁は、原告のオートバイ「HERO HF DELUXE」のフロントフェンダーに関する登録意匠の侵害の疑いに対し、当該フェンダーは 2000 年意匠法第 2 条(a)で定義される「物品」に該当しないとして、仮差止命令を認めず、さらに、原告の意匠は既に存在する意匠の変形に過ぎず、実際に 2015 年の登録前に公表されていたと判断した。

意匠法における「物品」に該当するかという点について、裁判所は、インドおよび海外の様々な事例を検討した結果、問題のフェンダーは、原告のフェンダーは単なる交換部品であり単独で販売することはできないから、それ自体が商業品として独立した生活を構成するものではなく、また、HERO HF DELUXE というオートバイに固有のものであり、他のオートバイに使用することはできないため、「物品」の要件を満たさないという見解を示した。

事前公表の点について、裁判所は、被告が証拠として提出した原告のウェブサイト、YouTube、原告の HERO HF DELUXE バイクの発売に関する記事のスクリーンショットに基づき、登録されたフェンダーのデザインは 2013 年と 2014 年に原告自身によって宣伝されたものであるという見解を示した。

意匠の新規性・創作性について、裁判所は、原告のフェンダーと TVS のフェンダーを検討した結果、両者には実質的な類似点があると判断し、これらのデザイン間のわずかな差異は、カーブとカットのみに限定され、せいぜい取引上の差異/調整に相当するものであり、また、フェンダーの設計上の制約に関する原告の主張には同意せず、そのような制約は当該製品には適用されないという見解を示した。

（４）分析と考察

裁判所の判断は一応の証拠に基づくものであるが、意匠法の定義の解釈に関する限り、この事件は広範囲に及ぶ結果をもたらす可能性がある。本件は原告が控訴したため、今後の訴訟でどのように展開するかを見守る必要がある。

第4章 著作権

4-1. 映画の脚本の著作権の帰属

RDB and Co. HUF v. HARPERCOLLINS Publishers India Private Limited
(CS(COMM) 246/2021)

(1) 本件概要

著作権法は、著作権で保護される対象のカテゴリーを、(a)独創的な文学、演劇、音楽、芸術作品、(b)映画フィルム、(c)録音物、と規定している。例えば絵画のように、芸術作品という単一のカテゴリーに分類されるものもあれば、音楽のように、録音された音楽は録音物として、歌詞そのものは文学として、複数のカテゴリーにまたがるものもある。映画フィルムは独立した創作物の集合体であり、それらは互いに独立して、いくつかのカテゴリーの下で保護を受ける資格がある。

本件は、映画のプロデューサーは、映画自体の著作権の第一所有者とみなされるが、プロデューサーと脚本家が異なり、映画の製作者から脚本を依頼された場合、脚本の著作権が誰に帰属するのか、映画のプロデューサーか、脚本の作者か、について争われたものである。

(2) 本件に関する法律・規則

著作権法第13条：著作権で保護される著作物

(1) 本節の規定および本法の他の規定に従い、著作権は、以下の著作物についてインド全土において存続する。

- (a) 創作性のある文学、演劇、音楽、芸術作品
- (b) 映画フィルム
- (c) 録音物

著作権法第17条：著作権の最初の所有者

本法の規定に従い、著作物の著作者は、その著作権の最初の所有者となる。ただし、

(a) 著作者が、新聞、雑誌または類似の定期刊行物に掲載されることを目的として、新聞、雑誌または類似の定期刊行物の経営者に勤務契約または徒弟契約に基づいて雇用される過程で作成した文学的、演劇的または芸術的著作物の場合、特段の合意がない限り、新聞、雑誌または類似の定期刊行物への著作物の掲載、またはそのように掲載されることを目的とした著作物の複製に関連する限りにおいて、当該経営者は、著作物の著作権の第一所有者となるが、その他のすべての点においては、著作者が著作物の著作権の最初の所有者となる。

(b) (a)の規定を条件として、依頼により有償の対価をもって撮影された写真、描かれた絵画もしくは肖像画、または作成された版画もしくは映画フィルムの場合には、特段の合意がなければ、当該依頼者がその最初の著作権者となる。

(c) (a)または(b)が適用されない勤務契約または徒弟契約に基づく著作者の雇用の過程で

作成された著作物の場合、特段の合意がない限り、雇用者がその著作権の最初の所有者となる。

(3) 本件内容

本件経緯

本件は、インド映画界で伝説的な人物となっているサタジット・レイ氏に関わっている。レイ氏は、インド映画界でいくつもの映画製作の現場に、映画監督、脚本家、ドキュメンタリー映画作家、作家、エッセイスト、作詞家、雑誌編集者、イラストレーター、書家、作曲家として制作に携わった。

本件の原告は、レイ氏にヒンディー語映画の脚本と監督を依頼したプロデューサーである。この映画は 1966 年に公開された。

2018 年、被告は出版社であり、レイ氏の息子に著作権の許可を求め、映画の脚本をノベライズし、後のこれを公開した。

これに対して原告は、映画の脚本の所有者であると主張し、著作権侵害を主張してデリー高裁に訴えを提起した。法廷での争点は、「映画の脚本について、映画の製作者から脚本を依頼された場合、その著作権は誰に帰属するのか、映画のプロデューサーか、脚本の作者か。」、という点である。

裁判所の判断

デリー高裁は、「脚本」は「文学的著作物」として著作権法第 13 条(1)(a)によって権利化され、映画自体の著作権によって影響を受けることはなく、それは紛れもなく脚本の作成者であるサタジット・レイ氏に帰属すると結論付けた。つまり、脚本の著作権が原告に帰属するという原告の主張は退けられ、サタジット・レイ氏が脚本の著作権の最初の所有者であると認められた。

被告が出版した問題となった小説は、サタジット・レイ氏が執筆した脚本の文字通りのコピーであったが、脚本の著作権の最初の所有者として脚本を小説化する権利は原告ではなくサタジット・レイ氏（およびその法定相続人である息子）に帰属するため、映画の脚本をノベライズする権利を被告に譲渡することは法の規定に従ったものである、と結論付けられた。

(4) 分析と考察

この判例は、映画フィルムの原作をノベライズする権利は、映画フィルム自体の著作権から独立していることを明確にした。この判例は、著作権の譲渡にまつわる複雑さに光を投げかけるものであり、映画フィルムの原作品におけるすべての権利は、自動的に映画のプロデューサーに帰属するわけではないことが明らかにするものである。

4-2. オンラインにおける海賊行為の差し止め（動的差止命令）

LLC.Vs Dotmovies.baby and Ors.
(CS(COMM) 514/2023)

（１）本件概要

ハリウッドの有名プロダクションスタジオである Universal City Studios LLC、Warner Bros. Entertainment Inc.、Columbia Pictures Industries Inc.、Netflix Studios LLC、Paramount Pictures Corporation、Disney Enterprises, Inc.（以下「原告」）は、デリー高裁に対して、様々な不正なウェブサイトに対し、ライセンスや許可を得ずに著作権で保護されたコンテンツを配信、ストリーミング、ダウンロードすることの差し止めを求めた。

デリー高裁は、16 の不正なウェブサイト（以下「被告」）およびそのミラー／リダイレクト／アルファニューメリック・ウェブサイトに対し、原告の将来の著作物を含む著作権で保護されたコンテンツのストリーミング、複製、配布、公衆への伝達を禁止する動的差止命令（Dynamic Injunction Order）を出した。

（２）本件に関する法律・規則

著作権法第 51 条：著作権侵害

著作物に対する著作権は、以下の場合に侵害されたものとみなす。

- (a) 本法に基づき著作権者もしくは著作権局による利用許諾なく、または利用許諾の条件に反して、
 - (i) 本法により著作権者に認められる独占的権利が行為を行う場合、もしくは
 - (ii) 場所の所有者が、著作権者の許可なく、営利目的で公衆に映画を伝達するためにその場所を使用することを許可した場合。ただし、当該公衆への伝達が著作権の侵害にあたることを当該者が知らずまたそう信じる合理的な理由がなかった場合にはこの限りでない。

（３）本件内容

原告の主張

原告は、1957 年著作権法に基づいて保護されるコンテンツ全体の著作権を所有しており、原告に無許可・無許諾で海賊版コンテンツを消費者がダウンロード、アクセス、閲覧できるウェブサイトが多数乱立していることは大きな問題であった。このようなコンテンツを無許可で複製、ホスティング、アップロード、ストリーミング、ダウンロード、テレビ放送、または利用可能にすることは、著作権侵害であり、その結果、原告に莫大な金銭的損失が生じると主張した。

また原告は、不正なウェブサイトのいくつかは、以前に差し止められたウェブサイトの新しいバージョンであると主張した。

また原告は、不正なウェブサイトの目立った特徴として、以下のような点を強調した。

- 海賊版コンテンツを利用可能にした責任者の身元を隠す。
- 不正なウェブサイトのドメイン名の登録者の詳細は不明である。

- ほとんどの場合、電子メールアドレスを除いて、連絡先の詳細や住所は入手できない。
- ウェブサイトへの広告掲載によって収益を創出する。
- コンテンツのジャンルについて、ユーザーにさまざまな選択肢を提供する。
- HD、字幕、言語などの様々なダウンロードオプションを提供する。
- このようなサイトでホストまたはリンクされているコンテンツは、携帯電話でもダウンロード可能で、Chromecast を使って他の視聴機器にコンテンツをキャストすることもできる。
- Telegram など、大量のコンテンツの共有をサポートするプラットフォームへの参加をユーザーに促し、無許可でコンテンツを伝達・送信できるようにする。
- ドメイン名について、コア・ネームはそのままに、さまざまな英数字のアドレスを使用する。

デリー高裁の判断

デリー高裁は、このようなコンテンツの制作には、作家、作詞家、歌手、俳優、ダンサー、ミュージシャン、サポートスタッフ、エキストラなど、さまざまなクリエイティブな人々の莫大な投資と共同作業が必要であり、これらの不正なウェブサイトで海賊版コンテンツを最小限の費用または無料で利用できることは、創造性そのものを抑制し、抑圧する可能性があるという結論を下した。

デリー高裁は、不正なウェブサイトの頻繁かつ定期的な出現や複製は急速に発生する可能性があり、ドメイン名は軽微な修正で変更可能であり、コンテンツはウェブサイト間で容易に移動できるため、ミラーウェブサイトは数分以内に出現する可能性があるとの見解を示した。そして、これまでの代表的な判例（UTV Software Communication Ltd. and Ors v. 1337x.to and Ors ((2019) 78 PTC 375 (Del)), Applause Entertainment Pvt. Ltd. v. Meta Platforms Inc. (2023 SCC OnLine Bom 1034)）を参考に、現段階における唯一の有効な対策は、不正なウェブサイトのブロッキングと、英数字のバリエーションがある場合でもミラーウェブサイトへの差止命令の拡張であると指摘した。

さらに、著作権で保護されたコンテンツの動的な性質や、ウェブサイトによる著作権侵害、映画やテレビシリーズが公開と同時に不正なウェブサイトにアップロードされる可能性を考慮しつつ、裁判所は、差止命令は既存のコンテンツだけでなく、原告が日々制作する可能性のある将来のコンテンツにも適用されるべきであるとした。

以上を踏まえ、デリー高裁は、被告に対し、原告の将来の著作物を含む原告の著作権で保護されたコンテンツのストリーミング、複製、頒布、公衆への利用可能化、および/または公衆への伝達を禁止する一方的仮差止命令を下し、また、名称、ブランド、アイデンティティ、あるいはコンテンツの出所に基づいて被告のウェブサイトと関連付けられるウェブサイトを含む、ミラー/リダイレクトウェブサイトまたはその英数字のバリエーションを禁止した。

またデリー高裁は、合わせて以下の命令も下した。

- インターネット・サービス・プロバイダー（ISP）に対する、ウェブサイトのブロック命令

- 電子情報技術省（Ministry of Electronics and Information Technology）および電気通信省（Department of Telecommunications）などの政府機関に対する、ウェブサイトのブロック命令
- ドメイン名登録業者に対する、原告から通知に基づく当該ドメイン名のブロック・停止、及び、当該ドメイン名の登録者に関する詳細（クレジットカード、携帯電話番号など）の原告への提供命令

（４）分析と考察

本判決は、不正なウェブサイトがインド国内外で盛んなコンテンツ制作業界に悪影響を及ぼすことを認め、増大する海賊版の脅威を抑制する上で、ドメイン名登録機関（DNR）、インターネット・サービス・プロバイダー、政府当局の責任を強調している。裁判所は、原告の将来の著作物までも対象とした。また、裁判所は、技術の進歩や、オンライン著作権侵害への対策が日進月歩であることを鑑み、また、訴訟が多発化することを防ぐため、不正なウェブサイトのミラーリングやバリエーションにも注目し、訴訟で特定されたウェブサイトのミラーリング／リダイレクト／英数字のバリエーションを組み入れることも認めた上で差止命令を下した。このような動的差止命令によるオンライン著作権侵害行為への効果について期待したい。

第5章 パッシングオフ

5-1. タイヤのトレッドパターンの保護

Apollo Tyres Limited v. Pioneer Trading Corporation & Ors.
(CS(COMM) 594 of 2022)

(1) 本件概要

本件は、Apollo Tyres Ltd. (以下「Apollo 社」、原告) は、被告が原告のものと類似したトレッドパターンを使用したことは、被告による詐称通用にあたるとしてデリー高裁 (単独審) に対して仮差止命令を求めて訴えを提起したものである。

(2) 本件に関する法律・規則

民事訴訟法命令第 XXXIX 条(1)および(2)により、裁判所は特定の場合に一時的差止命令を許可することができ、また裁判所は、被告が契約に違反したり、その他の損害を与えたりすることを阻止するために、一時的な差止命令を認めることができる。

(3) 本件内容

原告は、インドで 2 番目に大きなタイヤメーカーであり、4 年にわたる研究の末、ENDURACE LD 10.00 R20 トラック用タイヤに、最もユニークで識別性の高いタイヤトレ



ッドパターンを考案したと主張している。

本訴訟が提起される前の 2015 年、原告は被告がトラック用タイヤに同一のトレッドパターンを使用しているのを見かけた。その後、原告はデリー高裁に対し、被告が同様のトレッドパターンを使用することを差し止めるよう求めた。デリー高裁は 2017 年 8 月 17 日付判決で、タイヤの溝／トレッドが本質的に機能的であるかどうかを扱いながら、同じ機能性は他の手段でも実現可能であるため、タイヤのトレッドパターンは出所表示となる可能性があり、商標として保護される権利があると結論づけた。裁判所は、原告のトレッドパターンが原告のタイヤの出所表示であるとし、被告が類似のトレッドパターンを使用することを差し止める仮差止命令を認めた。

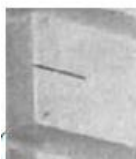
その結果、原告と被告は 2018 年 2 月 27 日付で和解に至り、被告は原告独自のトレッド

パターンに関する原告の所有権を認め、トレッドパターンおよび/または原告のものと同一もしくは類似する他のトレッドパターンを自社の事業に関して使用しないことを約束した。

原告の主張

本訴訟は、被告が原告と同様のトレッドパターンを有する「MA ゴールド」及び「909 LD ゴールド」タイヤの新シリーズを発売した際に生じたものであるが、以下のように類似していると主張した。

- 1) トレッドパターンの外側の列を形成するキューブにおいて、原告のトレッドパターンは



直線であるのに対して、被告のものはカットがわずかに湾曲している



- 2) タイヤの中央の列の一部を形成するキューブにおいて、原告のトレッドパターンは Z 字



型であるのに対して、被告のものはウェーブパターンである。



被告の主張

被告は、原告のタイヤのトレッドパターンは時間の経過とともに当業界で一般的なものとなったため、2018 年の和解合意以降、状況は変化しており、原告が独占権を主張することはできないと主張した。

また被告は、些細な違いでもトレッドパターンが全く異なるものになる可能性があるため、被告のトレッドパターンは原告のトレッドパターンと類似していないと主張した。

裁判所の判断

デリー高裁（単独審）は、競合するトレッドパターンを比較した結果、被告のトレッドパターンの変更は非常に微細なものであり、被告のトレッドパターンは原告のトレッドパターンと欺瞞的に類似していると判断した。

そしてデリー高裁（単独審）は、トラックタイヤの購入者（主にトラック運転手）はトレッドパターンに基づいてタイヤを購入すると考えられるから、原告のトレッドパターンは出所表示として機能するところ、被告が行った変更は欺瞞的に類似しているものであり、これでは和解契約における約束を十分に遵守しているとは認められず、パッシングオフにな

ると判断した。

またデリー高裁（単独審）は、被告は原告のトレッドパターンが取引上一般的なものとなり、和解条件はもはや強制力を持たなくなったと述べるだけでは和解契約を回避することはできないと指摘した。

以上のことから、デリー高裁（単独審）は、被告が同一または類似のトレッドパターンを使用することを禁止する、原告に有利な一方的な仮差止命令を行った。

なお、本件は、被告がデリー高裁（合議審）に控訴し、デリー高裁（合議審）は、競合するトレッドパターンは非類似であるとの見解を示し、暫定的差止命令を停止した。これを受けて原告は最高裁に上告し、最高裁は単独審と合議審の相反する見解に鑑み、合議審にこの問題を詳細に検討するよう指示をした。本件は合議審において係属中である。

（４）分析と考察

デリー高裁（単独審）の判決は、パッシングオフの場合、混同は、製品（本件ではタイヤ）を購入する一般消費者の観点から判断されなければならないことを改めて明らかにした。商品の独特な形状をコピーすることは、その商品の出所に関して消費者の混乱を招く恐れがある。

本件は継続中であることから、トレッドパターンの類似性の問題については引き続き留意が必要である。

[特許庁委託事業]

レポートタイトル

2024 年 5 月

禁無断転載

[調査受託]

Remfry & Sagar 法律事務所

独立行政法人 日本貿易振興機構

ニューデリー事務所

(知的財産権部)