

特許庁委託事業

意匠権と商標権・著作権・コモンローを
組み合わせた立体的製品のデザインの保護

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

1. はじめに.....	1
2. 意匠権とその他の知的財産権の保護の重複.....	2
2-1. 意匠権による保護.....	2
2-2. 意匠権と著作権の重複について.....	5
2-2-1.意匠権と著作権の保護の重複に係る判例.....	6
2-2-2.意匠権と著作権の重複に関する整理.....	13
2-3.意匠権と立体商標権の重複について.....	14
2-3-1.商標権の保護対象.....	14
2-3-2.意匠権と立体商標権の比較.....	18
2-4. 意匠権とトレードドレスの関係性について.....	19
2-4-1.トレードドレスの定義.....	19
2-4-2.意匠権とトレードドレスの組合せによる保護.....	20
3. ベストミックスに関する検討.....	26
4. 翻案に係る権利の検討.....	28
4-1. インド著作権法における二次的著作物の扱い.....	28
4-2. 二次的著作物の著作権.....	29
4-3. 二次的著作物に係る意匠権・商標権・著作権の権利の帰属に関する考察.....	30
(参考)著作権に関する補足.....	31

1. はじめに

立体的な製品のデザインについては、基本的には意匠権によって保護を図るのが一般的であるところ、インドにおいてはそれ以外にも、立体商標権、著作権といった知的財産権や、コモンロー（トレードドレスやパッシングオフ）と組み合わせることにより、より重厚な保護を図ることができる。本調査報告書では、意匠権とこれらの権利の重複や、意匠権とこれらの権利を組み合わせる保護を図る際の留意点について調査した。

また、立体的な製品は、一般的には二次元の図面や絵画（イメージ図）に基づいて製造される場所、二次元の図面や絵画（イメージ図）の著作権者とは別の者が立体的な製品を製造するケースもある。そのような場合に、立体的な製品の意匠権・商標権・著作権の権利の帰属についても調査をした。

2. 意匠権とその他の知的財産権の保護の重複

2-1. 意匠権による保護

意匠法第2条(d)には、意匠について以下のとおり定義されている。¹

第2条 定義

(d) 「意匠」とは、手工芸的、機械的、若しくは化学的の如何を問わず、又は分離若しくは結合の如何を問わず、工業的方法又は手段により、2次元若しくは3次元又はその双方の形態かを問わず、物品に適用される線又は色彩の形状、輪郭、模様、装飾若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、構造の態様若しくは原理、又は実質的に単なる機械装置であるものを含まず、取引商号法²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、著作権法第2条(c)において定義された芸術著作物も含まない。

意匠法第2条(d)の定義から、意匠に該当する要件は以下のとおりである。

- 手工芸的、機械的、若しくは化学的の如何を問わず、又は、分離若しくは結合の如何を問わず、工業的方法又は手段によるものであること。
- 2次元、3次元、又は、その双方の形態であるかは問われない。
- 物品に適用されるものであること。
- 線又は色彩の形状、輪郭、模様、装飾若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であること。

意匠権の保護対象とはなり得ないもの

- 取引商号法第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
- 著作権法第2条(c)において定義された芸術著作物

また、インド特許庁が公表している「意匠実務・手続マニュアル」³には、意匠に該当性が無いものについて以下の通り具体的な例示と説明がなされている。

- 本のカバー、カレンダー、証書、書式、文書
- 衣服の型紙、挨拶状、リーフレット、地図、プランカード
- 葉書、印紙、メダル
- ラベル、トークン、カード、漫画

¹ 日本語訳については、日本国特許庁の公表資料を参考にした。

(<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/india-ishou.pdf>)

² The trade and marchadise Act

³ https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/IPOGuidelinesManuals/1_30_1_manual-designs-practice-and-procedure.pdf

- 物品そのものに不可欠でない意匠

Hindustan Lever Limited 対 Nirma Pvt. Ltd. Ahmedabad AIR 1992 Bom 195 事件において、商品の容器として使用されるカートンに貼られたラベルは、意匠になり得ないと判示された。

King Features Syndicate Inc. & Betts 対 O & M Kleeman Ltd. (1941) 48 RPC 207 at 222 事件において、図画に示される形状及び輪郭の特徴が工業的方法により人形やブローチに適用される場合、意匠登録可能なケースもあるであろうが、「ポパイ」の漫画それ自体は、法律に基づけば意匠登録可能ではないと判示された。

また、当該マニュアルにおいて、これらのものが意匠として認められない理由について、「飾りが除去され、単に、一片の紙、メタル、又は材料の残存物の様なものでは、参照された物品は、存在しなくなる。物品に適用される意匠は、物品そのものに不可欠でなければならぬ。」と説明されている。
- 「機能」の無い意匠

Littlewoods Pools Ltd's Application (1949) 66 RPC 309 事件において、長方形の紙のシートに直線で作成された模様の中に文芸的内容で満たされたフットボールの形態のクーポンの意匠登録出願がなされた。判事は、紙は物品ではないと判じるにあたり、紙の「機能」は、「意匠を印刷するだけ」で、その他の「機能」はないので、それは意匠法にいう「物品」ではないと述べた。紙又はキャンバスは、物品と考えることが出来るが、しかしながら意匠登録可能であるには、物品は、単に意匠を帯びる以外の何らかの「機能」を有しなければならない。

ここで言う「機能」について説明する。通常の紙又はキャンバス上の図画又は絵画は、壁紙や包装紙や布地と同じではない、と解されている。印刷に用いられる紙又は絵画用のキャンバスは、印刷や絵画以外の「機能」は有しない。それ故、それらは意匠登録不可能である。一方、壁紙、包装紙、布地は、意匠を単に帯びる媒体である以外の機能を有している。例えば壁紙は、部屋の装飾か、壁の表面の割れ目か難点を隠すという、より実用的な「機能」の為に用いられる。布地は、物品の多様性を創り出す為に用いられるところ、例えば、カーテン、衣服、ベッド用シーツ、枕カバー、等は、意匠を単に帯びる媒体以外の機能を有しているため、これらは意匠登録可能物品と解されている。
- 再現できない意匠

例えば、物品に対して、天然石と同様な複雑な紋様の装飾が施され再現不可能なものである場合、意匠登録の適切な対象ではない。
- 物品の部分

物品の部分は、部分が物品として個別に作成及び販売されない限り、意匠として登録は出来ない。Sifam Electrical Instrument Co Ltd 対 Sangamo Weston Ltd. [1973 RPC 899 at 909] 事件において、判事は“...全体として、意匠権の権利保有者が、例えばハンマーの持ち手の様に、個別に市場に出され販売されることになる意図を持った物品に対してのみ登録が許諾されると判断する...”と判示した。

また、当該マニュアルには、「物品の個別に作成及び販売出来る部分」が含まれていることにより、物品の分離した特性を有していない部分であって、物品の実質的に不可分な部分の登録は阻止される。例えば椅子の実際上不可分の一部である脚の形状などである。」と説明されている。

- 単なる機械装置

Glaxo SmithKline CH GmbH & Co.対 Anchor Health & Beauty care Pvt. ltd. 2004 (29) PTC 72 (Del)事件は、係争の対象となっている意匠は歯ブラシに関するものであった。当該事件において、原告は、歯ブラシのS字型のジグザクに新規性が存在すると主張した。これに対し裁判所は、S字型のジグザグ部分は実用的、機能的な部分であり、S字型のジグザグによってブラシがしなやかになったという理由で特許権も付与されているところ、これらの部分にゴムのクッションを張り付けるだけでは、他者がそれを使用することを除外するような意匠にはなっていない、このゴムのクッションは、実用的コンポーネントとして柔軟性を高めることが出来るが、実用的部分で持ち手に何らかのつぎあてを施しても、それによって意匠権を付与することはできない、意匠が本質的に機械的考案ではなく、その機能性とは別に登録基準を満たす場合に登録可能となり得る、と判事した。

また、Cow & Co. Ltd. 対 Cannon Rubber Manufacturers, Ltd. (1959) RPC 240,347 の事件においては、係争中の意匠は、湯のボトルにリブを斜めに配置したものであった。本事件の被告は、リブを構成する最も単純で最も経済的な方法は、斜めに構成することなので、登録可能とすべきではないと主張したところ、裁判所は「この種のリブを選ばざるを得ないの目的があるところ、リブの構成が当該目的にのみ基づいて設けられたものであることを被告が証明したとは考えていない」、と判示し、被告の主張を退けた。

<補足：GUI（グラフィック・ユーザー・インターフェース）の保護について>

GUI が意匠権の保護対象になるか、という議論について、インド特許庁意匠局は以下の理由により GUI は意匠権による保護の対象になり得ない、という立場であった。

グラフィック・ユーザー・インターフェイス、すなわち、ハンドヘルド・コンピュータ装置用表示画面は、コンピュータ画面の機能であり、ハンドヘルド・コンピュータ装置の操作に用いられるコンピュータ・プログラムをベースにしたアプリケーションであり、それは、コンピューティング装置のスイッチがオンになっている状態でのみ画面上に表示される。このような態様は、意匠法第2条(a)、及び、第2条(d)の要件を満たさない。

意匠法第2条(a)には、「物品」とは、何らかの製品...であって...製造して個別に販売することができる物品の何らかの部品を含む。」と規定されている。また、意匠法第2条(d)には、「意匠」とは...工業的方法又は手段により...物品に適用される...ものであって」と規定されている。しかし、GUI は物品の不可欠な部分とは考えられない。また、GUI は物品として保持されるとは考えられない。意匠法で言うところの「製造」とは、使用又は販売するための商品を、労働力により、機械・治具・化学的及び生物学的な加工又は処方を用いて生産することである。すなわち、「製造」という用語は、人間の活動の範囲に言及するものであり、その用語の意味する範囲は手工芸からハイテクが関係したものまでであるが、通常、工

業的生産に最も適用され、そのうち原料が完成品に形を変えるものである。GUI は、このようなカテゴリーに一致せず、「物品」の製造物としての適格性を有しない。GUI は、品目として分離して販売することは出来ない。通常、物品は物理的に、触覚的認知を含むアクセスが可能である。GUI それ自体は触覚を誘発し得ないし、GUI として購入は出来ない。

これに対して、2023 年 3 月カルカッタ高裁は、GUI の意匠出願を拒絶したインド特許庁の決定を不服とした訴訟（Ust Global (Singapore) Pte Ltd 対 The Controller of Patents and another AID No. 2 of 2019）において、インドにおける GUI の意匠権による保護ついて画期的な判決を下した。この判決は、インドにおける GUI の意匠権による保護の道を開くものである。

カルカッタ高裁は、以下の理由と共に、GUI の意匠登録の可能性を支持する見解を示し、意匠審査管理官に本件意匠出願に係る審査をやり直す様に出願を差し戻した。

GUI/アイコンが登録不可との意匠局の事実認定は正しくなく、その理由は、意匠規則の 2019 年及び 2021 年の修正条項を無視しているからである。ロカルノ分類のクラス 14.04 は、2019 年の改正により導入され、特に「スクリーン・ディスプレイとアイコン」に登録可能性を認めた。更に 2021 年の改正は、グラフィック・シンボル、グラフィック・デザイン、ロゴ、装飾、及び表面模様が含まれるクラス 32 を導入した。

裁判所は、GUI はオンの状態又は動作モード時のみ視認可能だから登録できないという事実認識は誤認であるとの見解を公にした。裁判所は、本訴訟における GUI は組み込まれていると述べた。内部に搭載されたアイコンは、店頭や広告で表示される。登録意匠は、外部の特徴又は内部の特徴に適用されることが出来、視覚に訴え、且つ製品の審美的価値を高める場合は登録可能である。通常、製品の意匠は物品の外観に関するものである。しかしながら、視覚に関連する特徴は、或る物品の場合、登録可能な意匠と考えることが出来る。裁判所は、また、上訴人が提出した意匠は 2D の意匠、即ちその新規性は、装置の電源がオンになると同時に視覚によって判断され得ることを明らかにした。意匠に関して装置が触知可能であることは要件になっていない。

本件意匠を適用するプロセス、すなわち、完成された物品上の GUI は、意匠法第 2 条(d)でいう「工業的方法」の定義に該当する機械的且つ手動の方法である。ソフトウェア開発者は GUI を創作するソースコードを開発する。このソースコードは、開発後マイクロ・コントローラ及びマイクロ・プロセッサに搭載され、電子的手段による発光画素により画面上に表示される。それ故、意匠は工業的方法及び手段により物品に適用されている。

2-2. 意匠権と著作権の重複について

著作権法第 2 条(c)は、著作権保護対象として以下のとおり定められている。⁴

⁴ 日本語訳は「インド 1957 年著作権法 2012 年法改正対応（日本語仮訳）」（日本貿易振興機構, 2018 年 9 月）から引用した。

(https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/in/ip/pdf/copyright_201809.pdf)

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。

ある「物」について、意匠権によって保護可能な場合もあれば、著作権によって保護可能な場合もあり、さらに、意匠権と著作権の両方によって保護可能な場合もある。

特に、意匠権と著作権の両方によって保護可能な場合について、法による保護の重複を避けるため、著作権第15条には以下のとおり定められている。⁵

著作権法第15条

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

また、意匠権と著作権の権利保護期間については以下のとおりである。

意匠権の保護期間

登録日から10年間。5年間の延長が可能。したがって、最長で、登録日から15年間。

著作権の保護期間

通常、著作権の有効期間は60年。文芸、演劇、音楽、美術の原著作物の場合、60年間は、著作者の死亡年の翌年から計算される。映画、録音物、著作者の死後に刊行された出版物、匿名出版物、及び、別名の出版物、政府著作物、及び、国際機関著作物の場合、60年は発行日から起算する。

2-2-1.意匠権と著作権の保護の重複に係る判例

著作権が消滅し得る点について、意匠権と著作権の保護の重複に係るいくつかの判例について、以下に説明する。

(1) Microfibres Inc. and Ors. 対 Girdhar and Co. and Ors.⁶

(1-1) 概要

⁵ 日本語訳は「インド1957年著作権法2012年法改正対応（日本語仮訳）」（日本貿易振興機構, 2018年9月）を参考にした。

(https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/in/ip/pdf/copyright_201809.pdf)

⁶ MANU/DE/1683/2008

控訴人は、その主張するところによると、独創的な室内装飾用布地を製造・販売していた。当該布地は、独創的でユニークな美術著作物に由来するものであるが、それは、控訴人の従業員、または、美術著作物を制作した芸術家から、当該美術著作物の著作権が控訴人に譲渡され、譲渡された著作権に基づいて具現化したものである。

被告も、室内装飾用布地の製造者である。本訴訟は、単独審（第1審）の裁判官によりヒアリングが行われ、当該裁判官は、被告の室内装飾用布地が、控訴人の美術著作物に認められるデザインの実質的な複製物を組み込み・反映していると判示した。

しかしながら、当該裁判官は、本件デザインは意匠法に基づき登録可能であると考えられるところ、控訴人は当該デザインを意匠法に基づいて登録していないが、著作権に基づく保護を求める権利を有しないと判示し、控訴人の求める差止命令を拒絶した。

（1－2）裁判所の判示

本訴訟の裁判所は次に掲げるガイドラインを判示した。

美術著作物の定義は、芸術性を保有する著作物に限定されていないので非常に幅広い言外の意味を含んでいる。任意に描かれた数本の線や曲線の様な概念的作品でさえ、美術著作物の資格を有することもある。2次元的でも3次元的でもあり得る。美術著作物は視覚に訴えることも訴えないこともあり得る。

原著物の保有者に与えられる権利は、著作権法第14条(c)に列挙されている。

原美術著作物から、如何なる材料形態に作品を複製するのかは、原美術著作物に対する著作権の保有者が独占する権利である。例えば、独創的な美術著作物である想像上の未来の自動車の図面は、金属板の様な要素を用いて、3次元の材料形態に複製することが可能である。

このような意匠／著作物の保護について、工業的に生産される著作物にまで、著作権保護を包含する様に拡張することは出来ない。

著作権法及び意匠法、並びに、意匠法の序文及び目的と根拠の叙述までを熟読すれば、立法趣旨は、絵画、彫刻などの純然たる独創的な美術著作物に対する、より高度な保護、及び、本来は商業的な意匠活動に対する、より軽度の保護を許諾することであったことが明白になる。それ故、立法趣旨は、本来商業上の著作物にふさわしい保護は、純粋な物品の著作物に許諾される保護よりも軽く、同等ではないことが明白である。

意匠に係る物品を工業的に生産する為に使用可能な原絵画/美術著作物は、1957年著作権法第2条(c)にて定義された美術著作物の意味に依然として該当し、意匠法第2条(d)に基づく意匠の定義から明白な様に、著作権保護の全期間が当該原絵画/美術著作物に与えられる。しかし、美術著作物の製造についてはこの限りではない。

これは、立法府が、著作権法に基づく著作権の消滅を命じることにより、登録意匠による保護を制限しただけでなく、意匠法に基づいて登録可能な意匠に対する著作権の保護を剥奪し、更に、著作権者又はその実施権者が、関連する意匠を工業方法で50回を超えて適用した時点で登録不可とした詳細な理由である。

芸術作品のオリジナルに、著作権は存在するだろうし、著作者/保有者は、原美術著作物そのものに関して、著作権法に基づいて許諾される、より長期の保護を享受する。意匠が意匠法に基づいて登録された場合、意匠は、著作権法に基づく著作権保護を失うことになる。意匠法に基づき登録可能ではあるが、登録されていない意匠の場合、当該意匠は、

工業的方法により物品に意匠を適用する回数が 50 回の限界値に到達するまで、同法上の著作権保護を享受し続けることとなる。しかし、一旦制限を超えれば、当該意匠は著作権法に基づく著作権保護を失うことになる。この解釈により、著作権法と意匠法を立法趣旨に従って調和することになる。

(1-3) この判事から得られる知見

以上の判事を整理すると、以下のとおりとなる。

美術著作物と、美術著作物に含まれる意匠であって、工業的・商業的に利用されるものとの保護の差は、立法機関により意図されてきたものである。

著作権法第 15 条に基づいて消滅するものは、物品に適用される意匠そのもの(※要するに、原著作物に基づいて製造された物)に対する著作権であって、元々の美術著作物そのものに対する著作権ではない。

芸術品のオリジナルに対して著作権は存在し、著作者/保有者は、原美術著作物に関して著作権法に基づいて許諾される、より期間の長い保護を享受することになる。それ故、例えば、有名な絵画は、著作権法に基づく美術著作物が得られる保護を享受し続けることになる。当該絵画から物品に工業的に適用する目的で創作される意匠であって、形状、輪郭、模様、装飾、又は線若しくは色彩の構成の特徴を有し、視覚に訴えるものは、意匠法の規定の観点からの意匠保護の権利も与えられることになる。

上記の例では、意匠が意匠法に基づいて登録された場合、当該意匠は、著作権法に基づく当該意匠の著作権保護は失うことになるが、絵画のオリジナルはそれを失わない。

意匠法に基づき登録可能ではあるが登録されていない意匠の場合、当該意匠は、意匠が工業的方法により物品に適用される回数が 50 回の限界値に到達する限り、同法上の著作権保護を享受し続けることとなる。しかし、一旦限界値を超えれば、当該意匠は著作権法に基づく著作権保護を失うことになる。

(2) Pranda Jewelry Pvt. Ltd. and Ors. 対 Aarya 24 kt and Ors.⁷

(2-1) 概要

本訴訟の原告は、「Prima Art」のブランド名で、神性且つ宗教的なシンボルの金シートのシンボルの物品をデザイン、市場開拓、販売している者である。原告は、雇用している有能なグラフィックデザイナーを通じて特別なソフトウェアを使用し、これらの物品のそれぞれの図面をコンピュータ上に創作した。原告は、これらの図面に基づいて物品をタイで製造し、タイから輸入し、インドで販売している。

原告は、製品の図面は、著作権法にいう原美術著作物で、原告がその所有者であると主張した。また、原告は、原美術著作物を、3次元の描写を含む如何なる素材にも複製する権利を有していると主張した。そして、原告は、被告による 22 枚の図面による原告の著作権侵害、被告はこれらの図面を使用して神性且つ宗教的なシンボルの金シートの物品と同一のものを生産してきた、について裁判所へ訴えた事案である。原告は、自己が作成した物品のパンフレット及び被告が作成した物品のパンフレットを示し、本件侵害の追加の証拠を提

⁷ MANU/MH/0522/2015

示した。

当事者間の主たる論点は、次に掲げる事項である。

原告がどのような神性且つ宗教的なシンボルの金シートの物品に著作権を主張し得るか否か。被告は、原告が不法に独占を請求しようとする物品は、インド及び世界中で多くの業者により製造・販売されている、と主張した。神性且つ宗教的なシンボルの金シートの物品は、第三者により同じ表現・描写の形態にて製造されている。これらの形態及びサインはよく知られており一般的である。これらの美術著作物に対する著作権は、その著作者から原告に対して譲渡されなかった。

原告が引用する美術著作物は、意匠法に基づいて登録されていないが、實際上、同法上登録可能な意匠であり、それ故、当該意匠を原告又はその利用許諾に基づいて第三者が、工業的方法により 50 回を超えて適用した後は、1957 年著作権法第 15 条に基づいて、意匠に対する著作権は消滅するところ、本件においてはどうか考えるべきか。

(2-2) 裁判所の判示

本件訴訟における裁判所の判示について、以下のとおり整理する。

如何なる形態の複製であれ、美術著作物としての資格を有し得る限り「美術著作物」は、著作権法に基づく著作権を享受し続けるものとする。

著作権が、工業的方法又は手段により物品の意匠のベースとしてその適用により使用される場合、当該意匠は意匠法第 11 条に基づき著作権の保護期間よりも短い保護期間享受し（※意匠権は登録から 10 年間保護され、5 年の延長が可能。）、また、当該意匠について意匠登録が（意匠登録可能であるにも拘らず）なされない場合、50 回を超える適用の後、著作権法第 15 条(2)に基づき、著作権の享受は消滅することになる。原芸術著作物は、著作権法に基づく完全な著作権を享受し続けることになり、且つ、著作権者以外の第三者が、2 次元若しくは 3 次元の形態にて複製することは出来なくなる。消滅するのは、物品製造の為に工業的に適用された意匠に関する著作権である。

「物品」は、「美術著作物」とは異なる。実際のところ、次の様に機能する。絵画、例えば、フセインの馬の絵画は、如何なる媒体（即ち紙、キャンバス、又は布地でさえ）であれ、また、如何なる形態（即ち、2 次元若しくは 3 次元）であれ、工業的方法若しくはその他の方法の如何を問わず、単に複製される場合、当該複製品に対する著作権法に基づく完全な著作権を享受し続ける。しかし、絵画が生産のモチーフ、例えばサリーとして使用される場合、工業的適用、即ち、サリーのモチーフとしての使用は、意匠法に基づく意匠として登録しなければ、50 回超の適用後、著作権保護を失うことになる。前者の使用と後者の使用の違いは、前者の場合、複製されたものは美術著作物そのものであって、後者の場合、生産されたものは物品であり、それ自体は美術著作物ではないということだ。

裁判所は、本件事実に法律を適用して、次の様に認定した。即ち、原告が、原図面に包含されている美術著作物を使用して生産したものは、特定の材質即ち金のプレートに、特定の形態即ち 3 次元の形態を複製したものである。生産されたものは美術著作物そのものである。この著作物は著作権法に基づく完全な保護を享受すべきである。加えて、金のプレートで作られて彫像は、そのものが美術著作物であり、それに対して原告は、作成時使用された基礎となる図面とは別に、著作権を有している。金のプレート、又は、実際如何なる材質で

できていてもこれらの彫像のコピーの全ては、それらに対する原告の著作権の明らかな侵害である。

本訴訟にて取扱っているものは、美術著作物であって意匠ではないし、原告又は原告が許した諾者が50超回の適用を行ったというの明白な実例の証明が被告によってなされていない。

(3) Rajesh Masrani 対 Tahiliani Design Pvt. Ltd.⁸

(3-1) 概要

本訴訟の原告は、原告の繊維プリント(その基礎となっている図面/スケッチを含む)、又はその他原告の著作権で守られた著作物(芸術的技能の著作物若しくはその他の言語著作物若しくは美術著作物を含む)の、もっともらしい模倣又は実質的な複製を理由に、被告による著作権侵害を申し立てた。衣服とアクセサリーの開発過程で原告が作成した図面は、著作権法第2条(c)(i)に基づく美術著作物である旨を主張した。生地プリント又は刺繍された模様も独自の美術著作物であり、原告により開発された。衣服又はアクセサリーそのものは、同法第2条(c)(iii)に基づく芸術的技能の著作物であると同時に、生地プリント又は刺繍された模様も、独自の美術著作物であると主張した。

一方で、被告の主張は以下のとおりであった。

原告の作品は、意匠法に基づく保護を求める為に必須の登録が同法に基づいてなされていない。それ故、原告は上記法律に基づく保護を主張する権利を有しない。

原告は著作権の登録所有者でもない。それ故、原告は著作権法に基づく保護を主張する権利を有しない。

原告が、著作権が存在すると主張する美術著作物は、意匠法の基幹部分に該当する「意匠」であるので、原告は著作権法に基づく保護を請求する権利を有しないし、当該著作物は意匠法に基づいて登録されていないので、原告は同法に基づく保護の権利も有しない。

繊維の意匠は、著作権法第2条(c)(i)にいう「美術著作物」を構成せず、それ故、保護を受け得ない。

(3-2) 裁判所の判示

本件訴訟における裁判所は以下のとおり判事した。

本訴訟において、当裁判所は、訴訟物が著作権法第2条(c)に該当するとの結論に至るし、また、工業的方法によって50回を超える回数、本作品を複製していないため、被告が主張する点は全て存在しない。

(4) Jagdamba Impex 対 M/S. Tristar Products Private.⁹

(4-1) 本件概要

原告の訴訟は次の通りである。2009年、原告は、装備/機械である歯型切断機械を開発した。その為には、多くの研究を行い、且つ、多くの労力、スキル、努力、及び、資金を費や

⁸ MANU/DE/1683/2008

⁹ MANU/DE/1091/2014

した。

当該機械、即ち、歯型切断機械は、実際、目新しく新規性を具備し、特定の製品即ち櫛の製造の為に使用される。

更に申し立てられたのは、原告はその研究、労力、スキル、努力、及び資金を通じて、円盤歯型切断機、櫛型ワークピース・マウンティング・ブラケット空気圧ピストン、コントロールパネル、スライディング・プラットフォーム、取付台などの主要構成部品も開発したことである。

原告の機械と主要コンポーネントは、「工業図面」を基礎としており、同図面は、原告の取締役の指図及び指示の下、原告が雇用した従業員/製図技師専門家により作成された。当該工業図面は、独創性を有し、芸術性を帯びている。これらの図面が、機械の形状及び大きさを定義・表現しており、その形状及び大きさが、究極的に機械を機能させ稼働させている。

原告は、当該工業図面に関わる美術著作物の所有者であり権利保有者である。原告が当該工業図面の著作権を保有しており、著作権法の条項に基づいて同図面は保護されていると主張した。

本件訴訟における争点は、原告が図面を作成し、それにより、同人は作成時点において、歯型切断機械及びそのコンポーネントの図面の著作権を有すると仮定すれば、原告は、本訴訟において、類似の機械の使用を差し止める差止命令を得る権利を有するか否か、という点である。

(4-2) 裁判所の判示

本件訴訟における裁判所の判示について、以下のとおり整理する。

意匠法に関しては、図面そのものは販売されておらず、販売されているのは、図面に基づいて工業的方法を使用することにより生産された物品である。工業的方法により物品の製造に使用される意匠とは異なり、著作権法の対象である図面は販売されるが、意匠を適用して物品を製造するのではなく、図面に係る著作物そのものが、著作権に守られた資料として販売される。

意匠法に基づいて付与される意匠権と、著作権法に基づく美術著作物の著作権との違いは、意匠法に基づく意匠権は物品の生産の為に使用されるのに対し、著作権法に基づく美術著作物の著作権は、そのものとして販売され、著作権法に基づく著作権の対象である著作権に守られた著作物の適用によりあらためて生産される物品ではない。

著作権法に基づく美術著作物であり、且つ、意匠法に基づく意匠でもあり得る対象について、裁判所はその重複を論じている。他方で、著作権法第15条により明白にされていることは、意匠法に基づいて登録された対象は、著作権法に基づく著作権の対象にはならないということである。その形状や輪郭の独創性により、及び、物品への適用が意匠法に基づいて登録可能であるものの未登録である意匠の場合、図面には疑いなく、著作権法に基づく著作権が付与されている。図面に基づく意匠に著作権は、著作権法に基づいて美術著作物として著作権が付与されている図面に基づいて工業的方法で50回を超えて当該意匠を生産すると、その時点で消滅する。

著作権の有る著作物に属する美術著作物であつて、物品の生産の為に工業的方法により使用される図面の場合、図面に基づく意匠を工業的方法で適用して物品を生産すること 51 回目に一旦なったときに、意匠法に基づき当該意匠が登録されていない限り、当該意匠の保有者は、もはや、著作権法に基づいて発生した権利を理由に、当該意匠を使用する独占的資格を主張する権利を有しない。

裁判所は、原告の図面に対する著作権法に基づく権利のみを考慮する必要があり、そうとすれば、第 15 条(2)が関わって来るところ、機械的方法/工業的方法にて原告による図面の適用による物品の 50 回を超える製造は争点とはなっていないから、その結果、著作権法に基づく意匠に関する権利を主張し得ないことは明らかである。

(5) Photoquip India Limited 対 Delhi Photo Store.¹⁰

(5-1) 本件概要

原告は、デジタル・スタジオ・フラッシュライト、写真撮影アクセサリ、写真アクセサリ、及び、類似の製品を、製造、輸出、及び、取引を行っている。原告によれば、2007 年、原告の取締役の 1 人が、写真用フラッシュライト製造の為に機械図面を作成した。原告の従業員 2 人も更に本件に関与した。当該取締役は意匠チームを率い、チームの準備状況を監視、監督した。彼は図面を完成させた。当該取締役の他に、2 名の従業員がこれらの図面の著作者である。図面は彼らにより原告の為に作成された。これらの図面の最初の著作権者は原告であり、原告は著作権が存続すると主張した。

2007 年 9 月、原告はこれらの図面からパイロット・モールド・キャストの製造を開始した。これらのモールドから、Elinchrom 社の商標である「elinchrom FRX 200」及び「elinchrom FRX 400」が付されたフラッシュ装置が原告により製造された。原告は、彼らが図面から製造したモールド又はキャストに著作権が存在すると主張した。なお、原告と Elinchrom 社との間では、原告が elinchrom の表示の利用許諾を受ける対価として、機械図面、モールド又はキャスト、及びキャリーバッグに係る原告の著作権の使用を Elinchrom 社に認める、という取決めがなされていた。

原告は、被告 (Delhi Photo Store) の製品は原告の製品の全くの複製であり、全ての点及び詳細において同一であると主張した。原告の製品のありとあらゆる特徴が、被告の侵害品において、被告により複製され使用されてきた。原告は、被告は、原告の製品のリバースエンジニアリングを行って同一の図面を作成し、その後、モールドとキャストを制作し、そこから侵害品を製造した、と主張した。そして、原告は、著作権法第 14 条に基づく原告の全ての権利が侵害されていること、そして、被告の製品は品質が劣り標準以下であることを主張した。

原告は、第三者の検査会社に、競合製品の比較を委託した。当該検査会社の報告によれば、競合製品の寸法、形状、及びサイズは同一であること、唯一の違いは、原告の製品の高さが 90mm であるのに対し、被告の製品の高さが 99.5mm とわずかに高い、というものであった。

被告は、原告の著作権に係る美術著作物は、意匠法にいう「意匠」であり、同法に基づい

¹⁰ 684 of 2014 In Suit 427 of 2014

て登録可能であるところ、当該登録が為されていないと、工業的方法により 50 回超の使用がなされていることは疑いが無いので、著作権は存在しない、と主張した。

(5-2) 裁判所の判示

本件訴訟における裁判所の判示について、以下のとおり整理する。

「美術著作物」の定義は、芸術的性質を具有している作品の限界により制限されていないので、非常に広い含蓄を有している。任意に描かれた数本の線や曲線の様な概念的な作品であっても、美術著作物としての品質を得るであろう。2 次元的でも 3 次元的でもあり得る。美術著作物は視覚に訴えることも訴えないこともあり得る。

裁判所は、「リバースエンジニアリングは洗練された形態の窃盗である」と言及した。「モールドや図面が本件訴えの訴訟物であるにも拘らず」、被告は自己の図面の作成を怠った。

原告の製品のリバースエンジニアリングを行った被告は、一つの寸法のわずかな違い以外は、実質的に同一である。被告は原告の著作権を侵害する違法な図面を手元に持っていた事、及び、これらの侵害図面は、原告製品のリバースエンジニアリングにより作成されたことは、少しの疑問もない。

2-2-2.意匠権と著作権の重複に関する整理

意匠権と著作権の重複に関して論じる場合に検討すべきは大きく以下の 2 つである。

- 工業的手法によって製造する物品の設計図面／工業図面に関する著作権による保護
- 工業的手法によって製造した物品の意匠権と著作権による保護

設計図面／工業図面の著作権による保護については、上述した判例を踏まえると、インドでは設計図面／工業図面への著作権の保護が認められると考えられる。リバースエンジニアリングで(類似した)図面を複製されてしまった場合、オリジナルの図面に対する著作権侵害の主張は認められる可能性がある。ただし、著作権は登録が必須要件でないこと、第三者の不正利用を回避する必要があることを踏まえると、設計図面／工業図面の著作権登録の必要性については疑義がある。

工業的手法によって製造した物品については、意匠権、及び／又は、著作権で保護が可能である。ただし、意匠権で保護可能なもの、あるいは、意匠権で保護可能であるのに意匠登録されていないものについては、50 回を超える製造がおこなわれた時点で、著作権による保護が消滅する。したがって、当該物品が意匠権で保護可能なものであるかは、注意が必要である。

リバースエンジニアリングをされた場合も、最終的に問題になるのは、製造した物品の類似性であることが多い。また、製造した物品が意匠登録可能なものであるか否かという議論は難しいケースもあるだろう。そうすると、図面や製品の著作権侵害の主張も可能ではあるが、著作権が消滅する可能性があることも踏まえると、意匠登録が可能であるかは確認をして、意匠登録を基本に侵害行為に対応していくことも重要であろう。

なお、意匠登録もできておらず、著作権による保護が難しい場合であっても、詐称通用(パッシングオフ)の適用の可能性はある。ただ、詐称通用が認められるには、自己の製品に対

する高い評価の実証、虚偽表示の証明、虚偽表示に起因する被告の損害の発生、について認められる必要があることには留意が必要である。

2-3.意匠権と立体商標権の重複について

意匠権は、意匠法上は二次元・三次元であるかを問わないとされているところ、一般的には、工業的手法によって製造された物品、すなわち、立体的な物体が保護対象になることが多いであろう。立体的な物体については、商標法においても立体商標として保護される場合がある。ここでは、意匠権と立体商標権の保護の重複について検討する。

2-3-1.商標権の保護対象

商標法では商標の定義について以下のとおり定められている。

商標法第2条

(z)「商標」とは、図形的に表現でき、かつ、ある者の商品又はサービスを他人の商品又はサービスから識別できる標章をいい、商品の形状、その包装及び色彩の組合せを含み、次のものをいう。

商標法第2条

(m)「標章」とは、図形、ブランド、見出し、ラベル、チケット、名称、署名、語、文字、数字、商品の形状、包装若しくは色彩の組合せ又はそれらの組合せを含む。

商標規則第2条

(1)(k)「図形的な表現」とは、書面形式による商品または役務についての商標の表示をいう。

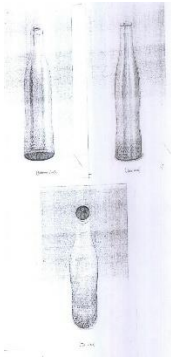
これらの定義から、インドにおいて立体商標は保護されると考えられており、実際に以下に立体商標として登録された例を示す。

コカ・コーラ社のボトル

1950年5月19日付けクラス32 商標登録番号143652



2006年1月17日付けクラス32 商標登録番号1414264



2013年11月13日付けクラス32 商標登録番号 2627186

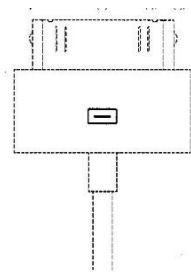


2013年11月13日付けクラス32 商標登録番号 2627187



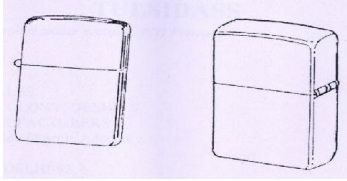
アップル社の iPhone アクセサリー

2012年1月11日付けクラス9 商標登録番号 2264954



Zippo 社のライター

1996年5月10日付けクラス34 インド登録番号 714368



2017年4月21日付けクラス34日本登録番号5941156



Montenegro S.R.L.社の3次元器具

2009年7月31日付けクラス33インド登録番号1846109



Ferrero S.P.A.社のチョコレート箱

2012年6月18日付けクラス30インド登録番号2349844



立体商標も商標であるからには、「ある者の商品又はサービスを他人の商品又はサービスから識別できる」ことが、すなわち、識別性が登録の要件となる。以下に、識別性が無いとして登録が拒絶された例を示す。

商標	出願番号	出願日	クラス
	2710999	2013年10月24日	35
	2780254	2014年7月24日	9
	4724657	2020年10月29日	21
	4693317	2020年10月8日	25

2-3-2.意匠権と立体商標権の比較

意匠権と立体商標権は、上述したとおり、立体的な物体を保護する権利である点で共通するが、法的には異なる概念である。両者の差異について、以下に整理する。

保護対象

- 意匠権
製品全体の外観又は装飾を保護する。これには、形状、表面の装飾、及びその他の視覚特性を含む。なお、意匠の保護は、3次元の外観に制限されず、2次元意匠と3次元意匠とを対象にし得る。
- 立体商標権
商品又はサービスを、その形状又は外観に基づいて、他のトレーダーのものから識別する為に登録されるものであって、3次元の形状又は輪郭を保護する。

登録要件

- 意匠権
意匠権に係る登録要件は、新規性・創造性であり、登録に際して識別性の要件は無い。
- 立体商標
商品又はサービスが第三者のそれから識別し得ることが必要である。形状はありふれたものであったり、機能的であったりしてはならない。立体商標は、インドでは非伝統的商標と考えられており、識別性を実証する為には強力な証拠が必要である。

保護期間

- 意匠権
意匠登録の登録日から10年間有効であり、更に5年間の延長可能である。したがって、登録日から最長15年である。
- 立体商標
商標登録の登録日から10年間有効であり、10年ごとの更新が永久的に可能である。

権利行使

- 意匠権
意匠権侵害は、類似の意匠が許可なく使用される場合に発生する。これには、意図的複製、及び、独立した創作(保護に係る意匠に非常に類似しているとき)の双方が含まれ得る。意匠権侵害には、通常、被疑意匠が、登録意匠と殆ど同一又は実質的に類似していることの立証が必要となる。
- 立体商標
類似または同一の被疑商標により、消費者において混乱を生じていることを立証する必

要がある。そのため、立体商標の識別性は権利行使に際して重要である。形状が業界において普及しているものである場合、権利行使は困難であると考えられている。また、他の商標と同様に、立体商標の継続的使用は権利行使の際に重要である。

例えば、スマートフォン等の家電製品業界でのユニークな製品の形状は、意匠登録、及び、立体商標登録の両方を通じて保護され得る。また、象徴的な車のデザインは、意匠権や立体商標権を通じて保護され得るし、一方、自動車パーツは意匠権によって保護され得る。

結論として、意匠登録を選ぶか立体商標登録を選ぶかは、求める保護の性質、及び、形状の識別性次第である。意匠権と立体商標権の双方の保護を組み合わせることで、包括的な保護が提供され得る。

双方の保護を組み合わせる場合、意匠権と立体商標権に関して識別性の有無は重要であり、基本的には、まずは、立体的な物体の形状について意匠登録を行い、そののち、当該立体的な物体が識別性を獲得した後に、立体商標登録を行い、権利行使に際しては、意匠権による主張と合わせて、識別性に基づく立体商標権の主張を行っていく、というのが基本的な考え方になるであろう¹¹。なお、立体商標登録出願を先に行い、商標出願公報が発行された後に意匠登録出願をした場合、当該商標出願公報に基づいて意匠の新規性・創造性を否定される可能性があることは留意が必要である。

2-4. 意匠権とトレードドレスの関係性について

意匠権や立体商標の他にも、製品の外観を保護する法的概念として、トレードドレスがある。ここでは、意匠権とトレードドレスの関係性について論じる。

2-4-1. トレードドレスの定義

トレードドレスは、市場にてそれを特定し識別する製品又はその包装の全体の外観及び印象のことを指す。色彩、意匠、画像、形状、及び包装などの多様な要素を包含しており、製品の外装から店舗内装まで含まれる。トレードドレスによる保護は、製品又は包装の機能的特徴にまで広がらない一方、製品の出所の特定に寄与する非機能的側面に焦点を当てている。トレードドレスによる保護を受けるには、トレードドレスが識別性を有し消費者の心の中で製品の出所が特定出来るものでなければならない。

トレードドレスを保護する根拠は、商標法とコモンローの2つにある。

商標法第2条(zb)には、商標の定義について、「「商標」とは、図形的に表現でき、かつ、ある者の商品又はサービスを他人の商品又はサービスから識別できる標章をいい、商品の

¹¹ (参考判例) Knitpro International 対 Examiner of Trademarks Through Registrar Of Trademarks, C.A. (COMM.IPD-TM) 110/2022)

本件は、原告が「編み針及びかぎ針」について針の形状を商標出願（立体商標登録）したところ、一般的な形状であって識別性が無いとして拒絶をした商標登録官の決定に対してデリー高裁に訴えられたものである。本件において、裁判所は、立体商標のような非伝統的商標の識別性は伝統的商標よりも高いレベルで求められることを明らかにし、商標登録官の決定を支持した。一方で、仮に本訴が取り下げられたとしても、その後に識別性を確保できた場合、そのような立体商標の保護の観点で不利益にはならないことも判示した。

形状、その包装及び色彩の組合せを含み、次のものをいう。」と規定されており、この定義にトレードドレスも含まれると解されている。商標法に位置付けられる法的概念である以上、商標と同様に、識別性が求められる。

一方で、トレードドレスが、商標法第2条(zb)で言うところの「商品の形状、その包装及び色彩の組合せ」であったとしても、商標権登録がされなかった、あるいは、商標権登録不可であった場合もあるところ、そのような場合であっても、そのようなトレードドレスの所有者は、詐称通用（パッシングオフ）を理由に権利行使をすることができる。詐称通用が主張された場合、裁判所は、混同の可能性の有無につき、競合するトレードドレスを全体として比較検討する。

一般的に、殆どの訴えは、慣習法上の救済である詐称通用、及び、包装又はラベルに関する商標法の救済との組合せである。

トレードドレスの理解を深めるために、立体商標との相違について以下に整理する。

対象

トレードドレスは、製品又はその包装の全体の外観及び印象を対象としているのに対して、立体商標は、具体的に製品そのものの3次元の形状又は輪郭の保護を目的としている。要素：トレードドレスは、色彩、意匠、画像、及び形状など多様な要素を包含しているのに対して、立体商標は、形状又は輪郭のみに焦点を当てている。

機能性

トレードドレスによる保護は、機能性の特徴を排除しているのに対して、立体商標は、製品の形状又は輪郭の機能性及び非機能性の双方の点を包含し得る。

2-4-2.意匠権とトレードドレスの組合せによる保護

トレードドレスは、単に立体商標だけに適用するのではなく、（未登録）意匠権や未登録商標との組み合わせによって権利保護することが可能である。

ここでは、意匠権とトレードドレスを組み合わせる保護をした例として、意匠権未登録であるがトレードドレスを主張した判例、意匠権とトレードドレスを組み合わせる主張をした判例について紹介する。

(1) Apollo Tyres Limited 対 Pioneer Trading Corporation and Another (CS(OS) 2802/2015)

(1-1) 事件概要

原告(Apollo)は、自己のタイヤ (ENDURANCE LD 10.00 R 20) に施されたユニークな溝模様について、これを根拠として、商品の出所に関して消費者の間での混同を停止する為に、被告が自己のタイヤに、商標 (HI FLY HH505) と共に、同一の溝模様を使用することを制限する様に求めた。

(1-2) 裁判所の判断

裁判所は以下の理由を判示し、原告の主張を支持した。

商品が販売されている市場での形状、商品の包装、及び、色彩の組合せは、トレードドレスを構成する。被告は、問題になっている「HI FLY」のブランドが、溝の模様は原告のタイヤと同一であることを十分に認識して販売を行っていた。

被告が商品のユニークな形状をコピーすることは、商品の出所に関して消費者の間に混同を生ずるに至り得る。

溝の模様に含まれた意匠を登録していなくとも、詐称通用を理由として訴訟を提起する権利を、意匠権や商標権を有する者から取り上げる理由はない。

(2) Diageo Brands B.V. & Anr. 対 Great Galleon Ventures Limited

(2-1) 事件概要

原告は、そのウイスキーブランド「Black Dog (Black Reserve)」、「Black Dog (Golden Reserve)」、「Vat 69」、「Black & White」に使用される 180 ミリリットルのボトル(「HIPSTER ボトル」)の登録意匠の権利保有者である。被告は、「GOA」、「GOA GOLD」、「GOA SPIRIT OF SMOOTHNESS」のブランドでウイスキーを製造している。

原告は、180 ミリリットルのボトルの「GOA」、「GOA GOLD」、「GOA SPIRIT OF SMOOTHNESS」の標章で販売されている被告の製品は、原告の登録意匠の「独創性のない詐欺的な模造品」であり、ボトルのトレードドレスの全体としての体裁の不誠実な採用であるので、被告がそのウイスキーボトルに原告登録意匠を使用することを制限する恒久的な差止命令を求めた。

これに対して被告は、市場には、周知/類似の意匠のウイスキーボトルが存在するので、対象の意匠には新規性も創作性もないと主張し、原告の意匠登録の有効性に異議を申し立てた。



(2-2) 裁判所の判断

原告のボトルの審美的魅力、言い換えれば、心地よい魅力的な外観は、ボトルのユニークな特徴のある輪郭(丸い肩、Vネック、対称的な意匠、高くなった正面と後部、等)の全体であり、保護が必要な新規なものである。これは、被告が論拠としている先行美術の何れにもないものである。

被告が出願した画像からは、被告が主張する周知な意匠の立体的な視界が得られないため、原告は単に周知なものを継ぎ当てただけだという被告の主張は採用できない。原告は、被告の被疑侵害ボトルの意匠が、原告の登録意匠の疑う余地のない独創性のない模倣品であるとの事実の立証に成功した。

<補足：意匠侵害訴訟と詐称通用（パッシングオフ）の訴訟の併合について>

意匠侵害及び詐称通用の訴訟は、単一の訴訟に併合し得るかという問題は、以下に示す2つの訴訟において詳細に議論された。Mohan Lal 訴訟において、裁判所は、双方は異なる訴因であり、それ故、2つの異なる訴訟が提起されるべきである、という立場であったが、Carlsberg 訴訟において当該判決は否定された。

●Mohan Lal and Ors. 対 Sona Paint & Hardwares and Ors.[AIR 2013 Delhi 143]

本訴訟の主な争点は以下のとおりであった。

- 登録意匠侵害訴訟は、意匠法に基づいて、他の登録された意匠の権利保有者に対して維持可能か否か。
- 慣習法上の明示された救済や保護が存在しないときに、意匠法に基づき詐称通用の救済の可用性があり得るか否か。
- 商標法に基づいて利用可能な詐称通用の概念が、意匠法に基づく救済と相互に矛盾する場合に、意匠法に基づく訴訟と併合しえるか否か。

裁判所の判示は以下のとおりであった。

第一の争点について、登録意匠の保持者は、被告であって被告側も登録意匠を所有している者に対して訴訟を提起することが出来る、と裁判所は判示した。

第二の争点について、意匠の登録権利保有者であって、当該意匠を商標としても使用している者は、それに関して、詐称通用の訴訟を提起する権利が与えられる、と裁判所は判示した。その理由について、意匠法には意匠の定義について、同一のものを意匠及び商標として同時に登録することは出来ないと定めているが、意匠登録後、意匠の登録権利保有者が意匠を商標として使用することに制限はあり得ない。これは、登録意匠を商標として使用することは、意匠法第19条に基づく取消の理由にあたらぬからである、とした。

第三の争点について、登録意匠の侵害と詐称通用の訴訟の併合は、訴因としては存在しない、何故なら2つの訴訟は異なるからである、と裁判所は判示した。裁判所は、訴因とは原告が自己に有利な判決を得る為に証明する必要があるそれぞれの事実を意味すると言及した。意匠侵害訴訟は、原告が次のことを主張して、意匠の盗用を差止める為に提訴するものである。即ち、意匠は原告に有利な様に登録されたこと、登録は有効であること、原告は、真新

しく新規性を有し且つ周知意匠や公知意匠とは顕著に識別可能な意匠の創作者であること。これに対し、詐称通用の訴訟において原告が主張しなければならないことは、特定の意匠が出所を示すものとして使用されていること、当該意匠は営業権及び高い評価を獲得したこと、被告の商品/サービスは、原告が提供しているものであるとの不当表示を被告が行おうとしていること、及び、当該不当表示により、原告が損害を被り、又は被る可能性が有るということである。裁判所は、明確に異なる訴因を形成しており、それ故、2つの異なる訴訟が提起されるべきであると意見を述べた。しかしながら、同裁判所は、2つの異なる訴訟が時間的に近く提起され、及び/又は、2つの訴訟には共通の側面があると考えられる場合、2つの異なる訴訟の併合を試みることは出来る、との所見も述べた。

●Carlsberg Breweries 対 Som Distilleries and Breweries Ltd. (C.S.(COMM) 690/2018 & I.A. No.11166/2018)

本訴訟は、原告が、ボトルに係る登録意匠侵害、原告商標「Carlsberg」に係る商標権侵害、詐称通用について被告を訴えたものである。

(1) 原告の主張

被告は、Hunter ビールを販売する為に、原告の登録されたボトルの意匠、商標、及び、トレードドレスの模倣品を採用し、そのことが意匠権侵害、商標権侵害、詐称通用を構成する。

- 意匠法に基づいて登録された Carlsberg の Tuborg ビールのボトルの意匠権侵害
- ボトル上の登録商標「Clockman の形状のラベル」の商標権侵害
- ボトルの識別性を有する形状の慣習法上の権利（詐称通用）

(2) 被告の主張

これに対して、被告は以下の点を主張した。

- 意匠侵害については、[Mohan Lal 対 Sona Paint, 2013]の判決に基づき、意匠権侵害訴訟と詐称通用訴訟を1つの訴訟に併合し得ない。
- 原告が、後になって、詐称通用を主張する別の訴訟を提起し、差止命令その他の救済を求めたことは、原告は意匠権侵害訴訟を維持できないことを表明したと考えられる。
- 意匠侵害を決定する為、適用すべきテストは、分野に精通している博識な人物のものであって、一般消費者ではない。更に、意匠は、ラベルのないボトルの形状に宿り、ボトルの意匠がラベルの無い状態で比較された場合、原告ボトルとの差異が現れる。
- 被告は、その「Hunter」ビールの新しい意匠を採用する為のステップを踏み、ボトルの意匠及びボトルが採用するラベルは、被告の創作性及び努力の結果である。
- 原告のボトルの意匠には形状、プルキャップ、及びラベルとしての新規性が存在しない。

(3) デリー高裁単独審の判示

原告の意匠の有効性に関して、裁判所は、当該意匠が新規性を有するか、視覚に訴えるか否かを検討した。裁判所は、競合意匠の類似性及び差異を検討し、原告のボトルそのものは、真新しくも新規性もなく、過去に存在しないものでもなく、周知の工芸に存在している

他のボトルと似ていると判示もした。

裁判所は、次の様に所見を述べた。即ち、「刻み目/溝彫りはそれ自体いままでにないものである。他の製造者のボトルは、同一の刻み目/溝彫りを具有していないかもしれないが、刻み目/溝彫りの有るボトルの意匠を採用すること自体に新規性はない、何故なら、他のボトルの切り込み線があり、ビール及び他の飲み物、並びに、他の製品の供給業者が使用しており、それらもまた刻み目/溝彫りを具有している。更に、原告は、ボトルの具体的な特徴についての新規性を請求せず、ボトル全体として請求していた。」。

2つのボトルを比較すると、「Hunter」ビールのボトルは、「Tuborg」の明らかな模倣であるとは言い難い。被告が、意匠の専門家に相談していることを考慮すれば、Hunter ビールのボトルの意匠は善意に基づいて採用されたように見受けられる。

意匠侵害、商標侵害、及び詐称通用の訴訟の併合を原告が訴えたことに関しては、裁判所は、裁判所は大法廷(3人の裁判官の法廷)の従前の決定(※Mohan Lal 訴訟)により拘束され、同決定では、登録意匠の侵害及び詐称通用訴訟は維持不能と判示されている、との立場を示した。しかしながら、裁判所は、複数の訴訟が時間的に近接して提起され、且つ、当該訴訟には共通の側面がある場合、訴訟の併合を試みることは出来る、との所見を述べ、意匠侵害及び詐称通用に関する併合訴訟の維持可能性について、再考の為に、より上位の法廷に上げることがを合わせて推奨した。

(4) デリー高裁の5人の判事で構成される特別法廷

2つの訴因を束ねることが出来ない場合、誤った併合に対する異議を拒絶することを、法律上の何かで為さざるを得ないか、という本件訴訟に起因する争点について審議を行い、完全に異なる訴因の訴訟併合は、裁判所が双方の訴訟物に対する管轄権を有する場合は受け入れられる、との結論に至った。

また、当該特別法廷は、2つの訴因、即ち、意匠侵害の申立て、及びその他の詐称通用は、全く異なるか類似もしていないので、裁判所は、1つの訴訟に併合する試みが出来ないかという点に関して以下のとおり判示した。

原告が、裁判所に対して意匠侵害の申立てをせざるを得ない事実は、詐称通用の訴訟における事実と同一であり、その様な状況において、訴因をある方法で分割し、異なる複数の訴訟として申し立てることはあり得ない。

併合訴訟には、事実の共通部分に関して、裁判所が鳥観図を得る利点がある。何らかの理由で、意匠侵害が一応証拠は有るが薄弱で、原告が暫定的救済を確実にすることができない場合に、他の裁判所で、他の訴訟の不確実性に向き合う必要はない。訴訟を併合することで、同じ裁判所が、同一事実及び同一証拠を審査出来る。

意匠侵害の立証は、詐欺的模倣の証明が必要である。同様に、詐称通用の立証は、被告の商品が原告の商品であるという不当表示と、それ故に損害を被ったということである。それ故、2つの訴訟が束ねられ得ると判断される。

手続の多重性を回避する為に、同一被告に対して、登録意匠の侵害及び詐称通用の2つの訴因を1つの訴訟(同一の事実に起因する)に併合され得るべきである。そうしなければ、手続の多重性は、当事者及び裁判所でも時間、資金及びエネルギーの浪費を招来する。

3. ベストミックスに関する検討

これまで検討してきたように、立体的な製品のデザインに係る知的財産については、意匠権、立体商標権、トレードドレス、著作権、詐称通用、に基づく保護が可能である。それぞれの権利の保護対象は異なるため、これらを複合的に組み合わせることで、知的財産を手厚く保護することができる。その際の方針や留意点を以下に整理する。

意匠権と著作権の権利関係について

一般的に、立体的な製品の製造においては、当該製品の元となる図面（設計図面、イラスト、等）が作成されるところ、このような図面については著作権で保護され得る。そして、このような図面に基づいて製造された立体的な製品は、意匠権、及び／または、著作権で保護され得る。留意すべきは、このような製品が意匠権で保護可能なものであった場合、それが意匠登録されているかに関わらず、50回の製造後、製品の著作権は消滅する（ただし、元になった図面の著作権はそのまま）存続する。したがって、製品を意匠権・著作権で保護する場合は、まずは意匠権で保護可能なものであるかの確認が必要であり、著作権が消滅する可能性があることを踏まえれば、意匠登録の検討が基本的な方針になるだろう。

意匠権と商標権（立体商標・トレードドレス）の権利関係について

立体的な製品に関して、意匠権の定義に含まれない他の特徴（色彩、全体的な外観、等）を、商標法に基づき、立体商標やトレードドレスによる保護を得ることは可能である。ただし、意匠法が登録意匠の要件として求めている新規性を満たすためには、意匠出願をまずは行うことが推奨される。なぜなら、商標（立体商標）出願をして、それが公報で公表されると、結果として意匠の新規性が失われる可能性がある。商標法は登録意匠を商標として用いることを排除していないが、意匠法は登録商標の意匠登録の可能性を排除していると解される。そのため、製品の特長について意匠権と立体商標権の出願申請をすると、立体商標権やトレードドレスの権利は存続するが、意匠権は登録され合い可能性があることに留意が必要である。したがって、立体商標やトレードドレスの登録については、一旦意匠登録が終わった後に行うのが適当であろう。立体商標やトレードドレスの登録には、識別性の要件が強く求められることから、意匠登録をして、当該意匠の製品の知名度を高め識別性を獲得した後、商標出願する、ということが基本的な方針になるだろう。

コモンロー（トレードドレス・詐称通用）による保護について

トレードドレスは、商標法上に規定される概念でもあり、コモンローとして詐称通用の訴えることもできる法的概念でもある。

制定法（意匠法、商標法）による知的財産権登録がされていない場合も、なお、コモンロー（トレードドレス・詐称通用）を主張することにより、立体的な製品の保護を追求することは可能である。

ただし、そのような救済を得るためには、当該製品が十分に高い知名度を獲得しているこ

とを示し、類似／同一の被疑製品が出所に関する虚偽表示の原因となっていること、更に、それにより権利者に実損が生じている又は損害が生じる可能性があることを立証しなくてはならない。結局のところ裁判で識別性を立証できるのであれば、予めその識別性を根拠に商標権（立体商標・トレードドレス）を登録しておく、ということは検討の余地があるだろう。

4. 翻案に係る権利の検討

立体的な製品の製造においては、2次元の図面や絵画（イメージ図）から、3次元の製品を作り出すことが一般的と考えられる。これまで検討したように、図面は著作権で保護が可能であり、立体的な製品のデザインについては意匠権と商標権・著作権を組み合わせた保護が可能である。実際には、図面の著作権者と、立体的な製品の製造者が異なる場合もある。例えば、漫画・アニメ・ゲームのキャラクター（3次元フィギュアを製造する元のイメージという意味では、製品のイメージ図と言えるだろう）に基づいて当該キャラクターのフィギュアを製造するケース、等が考えられる。ここでは、このような場合に、立体的な製品の意匠権・商標権・著作権の権利者、そして、権利行使について検討する。

4-1. インド著作権法における二次的著作物の扱い

インド著作権法には二次的著作物や翻案（adaptation）についての定義はない。しかし、著作権者の権利を定めた著作権法第14条には、以下の規定がある。

著作権法第14条

(1)本法において、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わせる排他的権利をいう。

(c)美術著作物の場合には、

- (i)当該著作物を有形的形式に複製すること。二次元の著作物を三次元にまたは三次元の著作物を二次元に描写することを含む。
- (ii)当該著作物を公衆に伝達すること。
- (iii)当該著作物のコピーを公衆に交付すること。既に流通しているコピーを除く。
- (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。

また、「翻案」については、著作権法第2条に以下のとおり定義されている。

著作権法2条

(a)「翻案」とは、以下の行為をいう。

- (i)演劇著作物に関しては、非演劇著作物への転換。
- (ii)言語著作物または美術著作物に関しては、公の実演その他の方法による演劇著作物への転換。
- (iii)言語または演劇著作物に関しては、当該著作物の抄録、または、書籍または新聞、雑誌もしくは類似の定期刊行物における複製に適した形式で絵画により物語または行動の全部または主要部分を伝達するような当該著作物の別版の作成。
- (iv)音楽著作物に関しては、当該著作物の編曲または採譜。
- (v)いずれの著作物に関しても、その再編または改変を伴う当該著作物の使用。

したがって、2次元の図面や絵画（イメージ図）から3次元の製品を作り出すことは翻案と言え、翻案は2次元の図面や絵画（イメージ図）の著作権者の権利であり、当該著作権者の許可なく2次元の図面や絵画（イメージ図）から3次元の製品を作り出すことは、著作権侵害になると考えられる。

以下、インド著作権法には二次的著作物について定めはないものの、説明の便宜上、2次元の図面や絵画（イメージ図）に基づいて作り出された3次元の製品を二次的著作物と言うことにする。

4-2. 二次的著作物の著作権

インドにおいて二次的著作物の著作権の所有権については、原著作者と二次的著作物の作者の間の共同作業の性質や、両者の間で合意された契約条件など、様々な要因によって決まると考えられている。

二次的著作物の作者が著作権を有するのは、創作された二次的著作物が新たな著作物をもたらし、原著作物を超える独創性を有することを示すことができる場合である。漫画やゲームのキャラクターから作られた玩具（二次的著作物）の場合、当該玩具の著作権は原作者に帰属する。しかし、両者間の契約条件により、共同所有権や二次的著作物を創作した者に有利な所有権を設定することができる。同時に、玩具の創作者が、玩具を漫画のキャラクターとは実質的に異なる外観にする要素を追加した場合、創作者はそのような作品に対して著作権を主張することができる。

この点に関しては、インド特許庁著作権登録局が公表しているマニュアル¹²において、以下の説明がある。

「著作権法第2条(a)は、「翻案」の意味を規定している。著作物の翻案は登録可能である。ただし、(二次的著作物の)作者が(二次的)著作物に十分な程度新しい要素を寄与したことが条件である。(中略)著作権は、翻案に存続することになるが、それは、翻案に含まれている新規で創作的な要素であって、原著作物には存在していなかった限度においてである。しかしながら、著作権が原著作物に存続している場合は、翻案の出版は、原著作物の著作権所有者の、利用許諾又は書面による同意がある場合のみ可能である。」

このような点を整理すると、二次的著作物の著作権については以下のことが言える。

- ① 二次的著作物の作者が著作権を有するのは、二次的著作物が原著作物に対してどの程度新規な創作要素を付加されているか、による。
- ② 二次的著作物の著作権については、原著作物の著作権者が著作権を有するところ、創作の程度や原著作物との取り決めにより、二次的著作物の作者も著作権を有することが可能である。

¹² https://copyright.gov.in/Documents/Manuals/LITERARY_MANUAL.pdf

①の点に関して、新規な創作性の程度に関する判例はいくつかあるものの¹³、2次元の図面や絵画から3次元の製品を作り出した際に、二次的著作物の著作者が著作権を有すると認められる、新規な創作要素の程度について言及している判例を見出すことはできなかった。

②の点に関して、二次的著作物に関する権利と責任を、契約書やライセンスなどの合意によって明確に定義することは、関係者双方にとって重要である。これらの契約では、著作権がどのように共有されるのか、共同所有されるのか、各著作者が別々に所有するのか、作品から得られる印税や収益がどのように分配されるのかを明記することが必要である。結論として、インドにおける立体物の二次的著作物の著作権は、原著作者と二次的著作者の双方が所有する可能性がある。具体的な所有権の取り決めは、状況や当事者間の契約によって異なる。

4-3. 二次的著作物に係る意匠権・商標権・著作権の権利の帰属に関する考察

インドにおいては、二次的著作物の意匠権や商標権の登録出願は、通常、その二次的著作物の著作権の所有者（個人または法人）が行うことができる、と考えられている。上述のとおり、インドにおいては、二次的著作物の著作権については、そもそも二次的著作物に著作権が発生するのか、発生した場合に、原著作者のみが著作権を有するのか、原著作者と二次的著作物の著作者の双方が著作権を有するのか、様々な要因によって決定するため、一概には言えない。そのため、二次的著作物の意匠権や商標権の登録出願が可能な者についても、原著作者と二次的著作物の著作者の間の関係性によって変わり得る点に注意が必要である。例えば、二次的著作者が二次的著作物の創作に多大な貢献をした場合、その二次的著作者は、結果として生じる意匠権や商標権についても権利を有し、その登録を申請できる可能性がある。したがって、二次的著作物に係る権利の帰属については、二次的著作物の創作に関与した関係者の貢献、関係者間の合意や契約上の取り決めなどを踏まえて取決めをしておくことが不可欠であると考えられる。

¹³ 以下に代表的な判例を挙げる。いずれも、既存の記事や判例を独自に編纂したケースにおいて、編纂後の書物にどの程度新規な創作要素があれば、編纂後の書物の編纂者に著作権が発生するか、という事案に対する判例である。

- Gopal Das vs. Jagannath Prasad (AIR1938ALL266, AIR 1938 ALLAHABAD 266)
- Eastern Book Company vs. D. B. Modak
- V. Govindan vs. E.M. Gopalakrishna Kone (AIR 1955 Madras 391)
- Macmillan and Another vs. Suresh Chandra Deb (ILR 17 Cal 952)

(参考) 著作権に関する補足

1. 著作権登録手続

次に掲げる著作物に関しては著作権出願を申請することが出来る：

言語著作物

言語著作物は、文学的な喜びを与える形式にて、例えば、教本、詩、雑誌、カタログ、書簡、小説、学術論文、歌曲の叙情詩にて、情報又はインストラクションの何れかを与えることを目的とするものである。

演劇著作物

演劇著作物には、朗読作品、舞踏作品、又は、パントマイムによる芸能、背景の配列、又は、演技、書面化された様式、又はその他の様式があるが、映画は含まれない。

音楽著作物

音楽著作物は、曲そのものであって、叙情詩又は音の如何なるものも含まない。音楽著作物には、文学、舞台作品、又は、美術著作物の様に、著作権法に基づく全ての権利が与えられる。一般的には、録音物は、音楽著作物をもとにしており、その様な場合、録音物の著作者は音楽著作物の所有者から許可を取得する必要がある。

美術著作物

美術著作物は、次を意味する。即ち、芸術的品質の存否を問わず、著作権法第2条(c)に規定された絵画、彫刻、図面(ダイアグラム、地図、チャート又は設計図を含む)、版画、又は、写真；建築著作物；その他の芸術的技巧の作品。

映画

映画とは、映像記録作品の全てを意味し、当該映像記録に伴う録音を含む。また、「映像装置」とはシネマトグラフィに類似のプロセスにより創作される全ての作品を含むと解釈されるものとし、著作権法第2条(f)に規定されたビデオフィルムを含む。

録音物

録音物とは、著作権法第2条に規定された、音声の収録物であって、当該音声は、収録された媒体や生成される方法を問わず、当該音声を生成することが出来るものを意味する。

(1) 著作権登録出願における提出書類

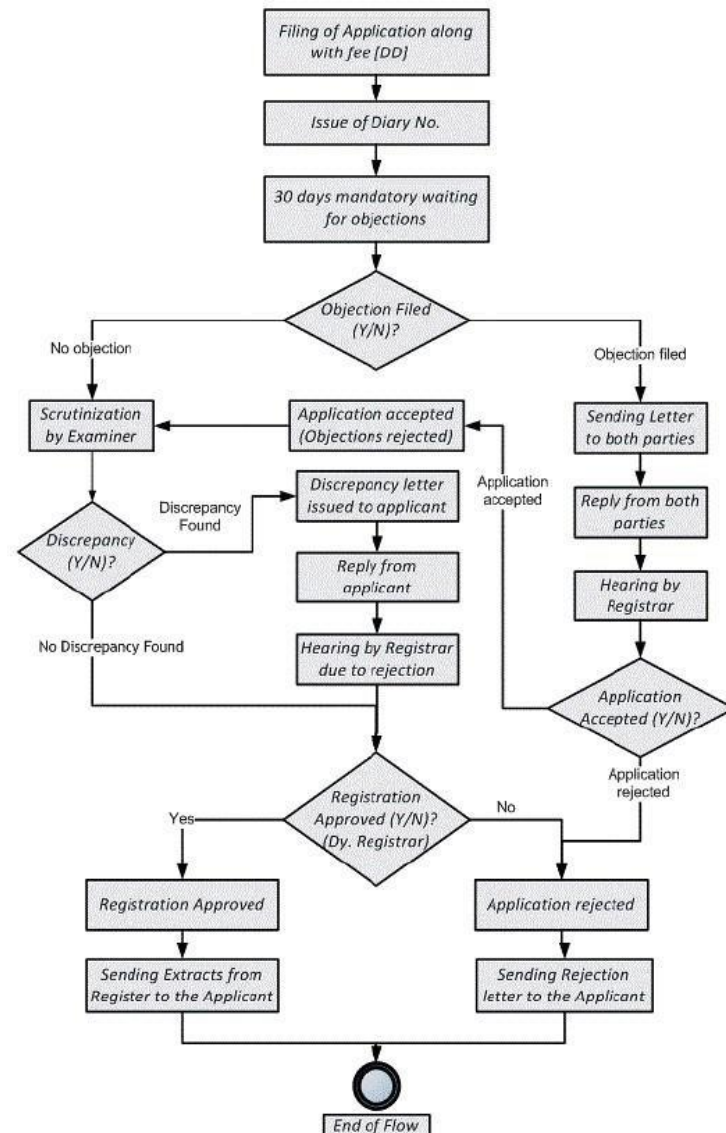
- 登録申請書 (様式 XIV)
- 著作物のコピー2部
- 言語著作物/演劇著作物/美術著作物のコピー2部、または、ソフトウェア著作物(著作者の創作に使用されたソースコード及びエンドコードを含む)の CD2 枚
- 音楽著作物/録音物/映画の CD2 枚

- (登録申請人が著作者ではない場合) 著作者からの無異議証明書
- 規定の出願手数料の納付
- (登録申請が弁護士を通じて行われる場合)委任状

(2) 著作権登録手続の進み方

1. 登録申請書(書式 XIV)の提出と手数料の納入
2. 受付番号の発行
3. 登録申請書(書式 XIV)提出後、申請人から出願書類の原本が提出されるまで 30 日間は強制的に止め置かれ、その間は第三者が、請求されている著作物に対して著作権局に異議申立(もしあれば)を行う期間となる。
4. 著作権登録申請に関する異議申立が、提出日から 30 日の間になされることなく期間が満了すると、著作権登録申請は著作権登録官により審査され、問題があれば登録官から相違書(discrepancy letter)が送られ、問題がなければ著作権登録が認められる。
5. 相違書が発行された後、申請者が当該相違書にて記載された相違を訂正する相違書への回答を提出する為に、通常 15 日から 30 日が申請者に与えられる。
6. 提出された相違書の回答が登録官により審査され、相違書にて述べられた相違がなおも訂正されていない場合、又は、新たな相違が提起された場合、登録官によりヒアリングの通知が発行され、相違が解消された場合は、著作権登録申請は承認される。
7. 著作権が登録され、著作権登録証明書が発行される。

<著作権付与手続のフローチャート>



2. 著作権登録による利益

そもそも、インドにおいて著作権の登録は義務ではない。インドの法律に基づけば、著作権は、著作物が創作された段階で生じ、著作権取得の為に、著作物を登録する正式な出願は不要である。著作権の登録は義務的ではないというベルヌ条約の原則は重要である。ベルヌ条約第5条(2)に基づき、権利の享受及び存在は、如何なる正式手続をも条件とせず、当該享受及び当該存在は、著作物の創作国における保護の存在に影響を受けず独立しているものとする。インドはベルヌ条約に加盟しているので、如何なる締約国において創作される著作物であっても、当該著作物に対して、当該締約国がその国民の著作物に供与している平等の保護を与える義務を負っている。

判例においても、ボンベイ高裁は、2021年に、「著作権法は、事前の登録を要することなく、著作権の第一の所有者に一連の権利及び特権を与える」¹⁴と判示している。当該訴訟において、ボンベイ高裁は、著作権法第51条は、著作権登録官に登録された著作物そのものを制限していないことを強調し、著作権の登録は義務であると考えた多くの訴訟で誤用された見解を却下した。

著作権の対象となり得る著作物に関して制定法上の保護を取得することは義務ではないが、登録によって例えば以下のような利益を得ることができると考えられる。

著作権登録証明書は、著作権侵害の被疑者に対する、現場における時宜を得た調査、及び、差押え活動を行う為に、警察署に説明し納得させることに寄与する文書となる¹⁵。

著作権の登録は、その所有者が当該著作物の所有者であることや、著作物の継続的な利用及び使用を知らしめることに寄与する。

¹⁴ Sanjay Soya v. Narayani Trading [IA(L) 5011/2020 in COMIP(L) 2/2020]

¹⁵ インド最高裁判所は、**Knit Pro International vs. The State of NCT of Delhi** の訴訟において、2022年5月20付の最高裁命令にて、著作権侵害は、認識可能犯罪（※警察官が令状なしに逮捕出来る犯罪）であり、保釈不可犯罪である、と判示した。

認識可能犯罪の侵犯に気づいた者は、警察官に情報を提供することができる。当該情報は、犯罪捜査の管轄権を有する警察署の担当官に提供され、刑事手続法第154条にて規定された様式と方法で記録される。第154条に基づいて記録された情報は、通常、第一情報報告又は **FIR** として知られ且つ引用される。

FIR に基づいて、認識可能犯罪の犯行が疑われる場合、警察署の警察官は、関連する治安判事にその疑義を報告する必要がある(刑事手続法第157条)。治安判事への報告が不当に遅れた場合、当該遅延は、起訴に影響を与えることになり、起訴事例に不利な推論に導く可能性がある。

[特許庁委託事業]

レポートタイトル

2024年4月

禁無断転載

[調査受託]

RNA 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)