

**特許庁委託事業**

**インド知財判決分析集  
2019年版**

2020年3月

独立行政法人 日本貿易振興機構  
ニューデリー事務所  
知的財産権部

## 目次

はじめに.....	3
<b>1. 特許 .....</b>	<b>4</b>
1.1 仮差止命令と、既に権利消滅した特許と関連する特許に係る非特許性（1970年特許法第3条d）とに關係する事実.....	4
1.2 権利の有効性と侵害の判断におけるクレーム解釈 - 他国審査経過に係る禁反言の適用可能範囲 - .....	11
1.3 1970年特許法第107A条（侵害とみなされない行為）に「輸出」が含まれる .....	20
1.4 特許異議申立手続きに關与する当事者間の当該特許侵害訴訟における、デリー高裁単独審による仮保護の検討 .....	25
1.5 特許法第79条に基づき、付与後異議申立において答弁書を提出した特許権者に相手方証人を反対尋問する権利がある .....	31
<b>2. 商標 .....</b>	<b>37</b>
2.1 先行侵害者は、商標侵害・詐称通用訴訟で後発侵害者を訴えることはできない .....	37
2.2 栄養補助食品と医薬品は侵害訴訟および詐称通用訴訟において同等に扱われるべき ....	41
2.3 商標法の下で、競合相手の商標を使用した事実比較広告が許される .....	47
2.4 原告商品と同色組合せを被告商品の販売広告に使用すると比較広告に該当するか .....	54
2.5 直接販売事業体と電子商取引プラットフォームの關係 - 商標権侵害とパッシングオフ - .....	58
2.6 五つ星ホテルでの商標「DARJEELING LOUNGE」の使用と登録.....	67
2.7 拒絶／条件付許可に係る理由を書面で記録する商標登録官の義務 .....	71
<b>3. 意匠 .....</b>	<b>74</b>
3.1 意匠の新規性および創作性の欠如を理由に意匠侵害訴訟の一方向的仮差止命令の取消.....	74
<b>4. 著作権 .....</b>	<b>78</b>
4.1 ストリーミング、ダウンロードおよび購入機能を提供するオンライン音楽ライブラリは、1957年著作権法上の「公正な使用」または法定実施権では保護されない.....	78
4.2 1957年著作権法第57条の下では、建築家はいかなる特別な権利も享受しない.....	83

## はじめに

インドは、WTO 加盟国の一つであり、その義務として、TRIPS 協定に準拠した知的財産保護が求められています。その基準を満たすため、近年のインドでは知的財産制度が強化されており、各法域において様々な規則等が整えられています。

他方、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。また、インドにおける知財の活用が活発になるにつれ、日本企業にあっても、訴訟に巻き込まれるだけでなく、積極的に活用する機会が高まるものと推測されます。

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、2019 年において、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細分化した論点ごとに分析し、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。

本報告書が、皆様のお役に立てば幸いです。

2020 年 3 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 仮差止命令と、既に権利消滅した特許と関連する特許に係る非特許性（1970年特許法第3条d）とに關係する事実

#### I. 概要

AstraZeneca AB and Ors. vs. P. Kumar and Ors.<sup>1</sup> の訴訟において、デリー高裁単独審は、医薬組成物の TICAGRELOR（以下、本件医薬品という）に関連する3件の一連の商事訴訟<sup>2</sup>をまとめて、特許侵害訴訟に係る仮差止を決定した。原告の AstraZeneca AB および被告の Micro Labs Limited、Natco Pharma Limited、Dr. Reddy's Laboratories Limited およびその他は、すべて医薬品事業者である。原告は被告に対し、訴訟中の特許、すなわち種、多形体および製法に関する特許が本件医薬品の医薬組成を含むと主張し、被告に対して特許侵害訴訟を提起した。単独審は当初原告を支持し、仮差止命令を付与した。その後、被告は、本件医薬品が原告の関連特許（複数の実施例を包含する広い権利範囲を有し、すべての種特許（species patent）に共通する技術的思想を有する特許）において既に開示されていたため、訴訟中の特許（関連特許の種、多形体（polymorph Patent）および製法に関するもの）は無効であると主張し、仮差止命令の取消を申請した。一方、原告は、関連特許は大量の化合物を含み、当業者が関連特許で開示されている情報から本件医薬品を認識することは不可能だと主張した。ヒアリング後、国外の訴訟における原告の言及、そして、関連特許と訴訟中の特許の商業的実施状況の詳細における原告による自認から、本件特許の有効性に対して確からしい疑義が生じたことから、単独審は仮差止命令を取り消した。

#### II. 関連法および規定

1970年特許法（以下、法という）の下、本訴訟において検討された関連する成文法を以下に挙げる。

##### i. 第2条(1)(j)、第2条(1)(ac)および第2条(1)(ja)

<sup>1</sup> 2019年8月8日付 262(2019)DLT118

<sup>2</sup> CS(COMM) 749/2018、CS(COMM) 792/2018 および CS(COMM) 1023/2018

法第 2 条(1)(j)、第 2 条(1)(ac)および第 2 条(1)(ja)は、製品やプロセスを「発明」と認めるには次の要件を満たさなければならないと規定する。

- a. 新規性
- b. 産業上の利用可能性
- c. 当業者にとって発明が自明ではないことを示す特徴を有していること。かかる特徴は既存の知識を凌駕する技術的進歩、または経済的な重要性を持っている必要がある（進歩性）

付与された特許がこれら 3 点の特徴のうち 1 つでも欠けている場合、法第 64 条に基づき取消の根拠となる。

## ii. 第 3 条(d)

法第 3 条(d)<sup>3</sup> は、既知の物質の新しい形態、とりわけ医薬品においては治療効果が増進していることが示されない限り特許を受けることができないと規定する。治療効果が示されていない場合は、法第 64 条に基づき取消の根拠となる。

## iii. 第 8 条(1)

法第 8 条(1)は、出願人は法が規定した期限内にインドの特許申請に相当する海外で出願した特許に関して詳細な情報を提供することを義務づけている。

## iv. 第 64 条(1)(m)

前述の法第 8 条の不履行は付与された特許の取消の根拠となる。

## v. 第 146 条

法第 146 条は、すべての特許権者および被許諾者 に対して、インドで製造された/インドに輸入された特許製品の数量と価値に関して、商業的实施状況の詳細を毎年申告する義務を課している。特許付与後、かかる情報は特許権者および被許諾者により「様式 27」を用いてインド特許庁に毎年提供するものとする。この情報は審査管理官

---

<sup>3</sup> Novartis AG vs. Union of India 事件で最高裁が解釈, 2013 (6) SCC 1.

によって別途求められる可能性があり、この場合、特許権者は審査管理官による通知を受けた日付から2カ月以内、もしくは審査管理官が認めた延長期限内に詳細を申告しなければならない。

### III. 判例分析

AstraZeneca AB AND ORS. vs. P. KUMAR AND ORS.事件（2019年8月8日付）

#### a. 事実概要

本件医薬品であるTICAGRELORは、効果的な血小板凝集阻害薬である。本件医薬品は心臓発作を患ったばかりの患者または不安定狭心症（胸痛）を患う患者に対し、新たな凝血を阻止することで心臓発作や脳卒中等の血栓事象が起きる可能性を下げるために処方される。原告は、本件医薬品に関連して以下の4点の特許を保有していた。

- i. IN 241229（以下、IN '229もしくは関連特許という）
- ii. IN 209907（以下、IN '907もしくは種に関する特許という）
- iii. IN 247984（以下、IN '984もしくは多形体に関する特許という）
- iv. IN 272674（以下、IN '674もしくは製法に関する特許という）

本件医薬品は2011年に米国で初めて承認され、商標BRILINTAの下で販売された。2012年5月にインドで医薬品規制機関から承認を受けた後、同じ商標で2012年10月に販売が開始された。

2018年、原告は、被告による本件医薬品の錠剤および透明な形体と完成した製法の取引、販売、流通等を禁止するための終局的差止命令を求め、デリー高裁に3者の被告を相手取って商事訴訟を提起した。原告は、原告が保有する特許のIN '937、IN '984およびIN '674（以下、IN '937、IN '984およびIN '674をまとめて「訴訟中の特許」という）を被告が侵害したと主張した。原告は、Micro Labs Limited（以下、Micro Labs）がBIGRELORとされる名称を用いて、また、Natco Pharma Limited（以下、Natco）およびDr.Reddy's Laboratories Limited（以下、Dr. Reddy）がTICAFLOという商標で本件医薬品のジェネリック薬品を販売する計画を立てていたと

する情報を受けたこと、また、かかる販売は原告の知的財産権の露骨な侵害に値し、原告の事業に莫大な損害を与えると主張した。

これらの訴訟において、単独審は原告を支持し、本件医薬品すなわち TICAGRELOR、および訴訟中の特許を侵害するその他のいかなる医薬品の販売、販促活動または取引を被告に禁止する仮差止命令を付与した。被告らはこの命令を不服として、仮差止命令の取消を求める申請<sup>4</sup>を行った。これらの訴訟の目的は同じであるため、訴訟は一括され、仮差止命令を求めて原告が行った申請、そして、被告が仮差止命令の取消を求めて行った申請は本命令により処理した。

#### b. デリー高裁の単独審による判断:

単独審は、両当事者の前述の主張を検討した後、2019年8月8日に被告を支持する決定を下し、以前原告を支持して付与した仮差止命令を取り消した。単独審は、関連特許、すなわち IN '229 の特許が 2018年7月14日に失効しているため、被告の主張に分があると判断した。しかし、被告に対しては、被告があらゆる経路で販売または取引を行う前述の医薬品の売上に関して、正確で誤りのない経理報告書を維持し、報告書の正確性を裏づけるため、いずれかの取締役の宣誓供述書を添えて3ヶ月ごとに裁判所に提出するよう指示した。さらに、被告に対して、納税申告書を含む記録に基づき、被告の公認会計士から適切な承認を得た前述の医薬品の販売数の取引明細書を提出するよう指示した。

特許の存続期間が終了するまで特許権は特許権者に独占権を認めることから、特許権者には、発明が以下の条件を満たすことが義務づけられている。

- 妥当な条件が満たされるように社会全般に公開されている
- 妥当に良心的な価格で利用することができる
- インド国内で実施される

---

<sup>4</sup> IAs. 3986、CS (COMM) 749/2018 の 5096/2018、CS (COMM) 792/2018 の IA No. 4771/2018 および CS (COMM) 1023/2018 の IA No. 9332/2018

特許法では、特許発明の商業的実施状況には特許製品の輸入を含むという見解が受け入れられている。特許権者が上記の3点の条件を満たさない場合、特許付与日から3年経過後、関心を持つ者は誰でも特許発明に関して強制実施権の申請を特許庁長官に行うことができる。上記の条件に従うため、特許権者には、発明品の数量および金銭的価値に関してインドにおける特許製品の製造および輸入の詳細に関する年次報告書を提出することが義務づけられている。これが特許発明品の商業的実施状況の詳細と呼ばれるものである。

単独審は法的見解として、原告は特許取得のみを理由として仮差止命令を得る資格を有する訳ではないと指摘した。単独審は、原告が特許期間の終了した関連特許 IN '229 と3点の訴訟中の特許、すなわち IN '907、IN '984、IN '674 の商業的実施状況の詳細、つまり次の表にあるように、異なる発明である4件の特許が存在しているとしながら、4件すべての特許発明の実施状況の詳細が同一である理由を説明することができなかった、と述べた（下表は、スウェーデンと中国からの輸入量を示したものである）。

BRILINTA	数量: 1,884,470 PACKS パック 価値: 281,919,572.00 RUPEES ルピー
AXCER (第二ブランド)	数量: 1,797,194 PACKS パック 価値: 197,564,740.00 RUPEES ルピー

上の表から、1件の特許の実施は、その他の3件の特許の実施をも意味すると原告自身が示しているとの印象を受ける。さらに原告は、4件のそれぞれに対応する様式27の書類を提出していたものの（各特許につき1点）、その詳細は同じであった。従って、関連特許が期間満了した時点で他の3点の特許も必然的に効力を失うべきである。

そのうえ、原告は、デラウェア地区の合衆国連邦裁判所で Mylan INC. に対して提起した訴訟における原告の言明について、十分に説明することができなかった、と単独審



は判示した。この訴訟では原告自身が本件医薬品における取引は米国特許 6251950 (IN '229 に相当) の侵害だと認めていた。

c. 分析および導かれる原則:

単独審は次の 3 点について判断を下した。

i. 本件医薬品は期間満了した特許 IN '229 に包含され、開示されていたのか？

原告は、事前に他の特許範囲は特許 IN '229 の開示の範囲とは異なると主張していた。しかし、単独審は、かかる主張は Novartis vs Union of India 事件<sup>5</sup>において最高裁により退けられていると指摘した。単独審は、関連特許 IN '229 が本件医薬品の開示を行っているかどうかは法律と事実が混在する問題であり、また医薬分野の化学品の発明であるため、本質的に専門性が高いと指摘した。そのため単独審は、関連特許 IN '229 が本件医薬品を開示しているかどうかを最終的に判断するため、専門家の証拠に依拠しなければならないとした。3 件の訴訟において仮差止命令の取消を判断するため、単独審は原告が行ったとされる特定の言明を調査した。単独審は、特許期間が満了した関連特許 IN '299 と 3 件の訴訟中の特許、すなわち IN '907、IN '984 および IN '674 の様式 27 で申告された商業的实施状況の詳細において、商標 BRILINTA と AX CER の下、同じ数量と金銭的価値が原告によって開示されていたと判断した。さらに単独審は、原告がデラウェア地区の合衆国連邦裁判所において Mylan INC. に対して提起した訴訟で、原告は本件医薬品の取引は米国特許 6251910 (IN '229 に相当) の侵害であることを認め、言明していたことも判断した。従って単独審は、原告の 2 つの言明、すなわち様式 27 とデラウェア連邦裁判所での言明について原告から適切な説明がなされなかったため、3 件の特許は IN '229 により開示されているとの推測を根拠として、被告による異議申立は信頼に値すると判断した。単独審は、3 件の特許が IN '229 で開示されてはならず、本件医薬品を通して実施されていたとする原告の主張は本訴訟の予審の段階では認められないと結論づけた。

ii. 法第 3 条(d)を根拠とする異議

---

<sup>5</sup> Novartis AG vs. Union of India, 2013 (6) SCC 1

単独審は、被告の Dr. Reddy が法第 3 条(d)に基づき、関連特許 IN '229 と比較して訴訟中の特許の治療効果の増大に関して原告の言明がなかったと異議を唱えたことを指摘した。単独審は、再び原告が行った 2 件の言明、すなわち様式 27 とデラウェア連邦裁判所での言明に言及し、そして、これら 2 件の言明を基に 3 点の訴訟中の特許は完全に新しい、もしくは IN '229 と完全に無関係だと主張することはできないと判断した。原告は Robert Riley 医師の宣誓供述書を拠り所としていた。しかし単独審は、同氏が IN '907 の同等の医薬品は推測される投与量が少なく、代謝的安定性を作り出すメリットを示すと発言していたものの、それ自体は IN '229 の治療効果を高めるものではないと指摘した。従って単独審は、訴訟中の特許は仮決定において法第 3 条(d)の条件を満たしていないと結論づけた。

### iii. 法第 64 条(1)(m)に基づき、法第 8 条違反を判断

被告は、原告が米国、韓国および中国における未決の訴訟を隠蔽したと主張し、さらに IN '907 に相当する中国の特許出願の無効化、そして、IN '984 に相当する欧州の特許の取消を隠蔽したと主張した。単独審は、被告が上述の中国の特許の無効化および欧州の特許の取消に対して上訴を行い、これらの命令の自動停止処分をもたらした件を含め、インド国外の訴訟について原告が妥当な説明を行ったと述べた。さらに単独審は、3 点の訴訟中の特許 IN '907、IN '984 および IN '674 と同等の特許はそれぞれ 57 カ国、55 カ国、そして、60 カ国で付与されたことも指摘した。そのため単独審は、原告による資料の隠蔽は存在しなかったと判断し、法第 8 条の要件を十分に順守していたと述べた。

## IV. 結論

単独審は今回の決定において、インド国外の訴訟で行われた言明の事実、そして、関連特許および訴訟中の特許の商業的実施状況の詳細が同等である事実が法第 3 条(d)の非特許性の仮決定に関連すると考えた。従って、インドで実施することを望む、同等の特許に関するインド国外の訴訟での言明、または医薬発明分野の関連特許で行われる言明は、慎重に行うべきである。さらに、様式 27 で申告する特許発明品の数量および価値に関する商業的実施状況の詳細は、十分に弁護士と協議の上作成し、提出するべきである。

## 1.2 権利の有効性と侵害の判断におけるクレーム解釈 – 他国審査経過に係る禁反言の適用可能範囲 –

### I. 概要

デリー高裁単独審は、2019年12月7日付け命令において、1908年民事訴訟法の命令XXXIX、規則IおよびIIの下、原告の仮処分申請を判断する上で、インドの特許に対応する外国特許の審査経過を禁反言として使用する範囲に関して検討した。また本件には、被告の異議申立における、特許の有効性の裁定に係る一応の証拠（prima facie）の議論も含まれる。本侵害訴訟[CS (Comm) No. 1222/2018]<sup>6</sup>では、原告のComponents Antenna Inc.は、被告のAce Technologies Corp.およびその子会社に対し、原告の特許No. 240893（スペクトル効率のための非対称ビーム）の侵害をやめさせるため終局的差止命令を求めた。原告と被告1は、セルラー基地局製品および通信産業に関連するサービスの製造と販売を行っている。単独審は、仮差止の申請を判断する際に、本訴訟中に特許権者が米国特許商標庁（USPTO）で補正した、本件特許と対応する米国特許のクレームを考察した。被告は米国の審査経過を拠り所とし、米国特許と対応するインド特許の間のクレーム文言の違いに基づき、インドのクレームが非自明性を有するものではなく、よって本特許の有効性に対する異議申立は信頼できるものであると主張した。しかし、デリー高裁は被告の答弁を退け、特許の有効性を判断するためインド特許のクレームと外国特許のクレームを比較し、クレームの解釈における新たな評価基準を定めた。単独審は、原告が主張する特許クレームと外国の対応するクレームとの文言の違いが、「実質的」なものであって、単に「明確性」に関するものではない場合に限り、重要であり、判断に影響を及ぼすものとなりうると裁定した。単独審が2つの特許のクレーム文言の違いを分析するために対応する外国特許の審査経過を拠り所とし、原告が主張した特許クレームの範囲について裁定を下したことから、本件は重要なものである。単独審は、インド特許と外国特許のクレーム文言の違いが、実質的なものか、明確性に関するものかの判断は、個別事案における事実調査によると判断した。なお、対応米国特許の審査手続中におけるクレーム補正は判決において取り上げられていなかった。単独審は、原告特許が一見したところ有効であると思われる理由に関して、また、被告が原告特許を侵害していたよ

<sup>6</sup> 2019 (79) PTC 270 (Del)

うに思える理由に関して、適正で詳細にわたる分析を示し、それに応じて、一部製品の売上総価格に比例する額の銀行保証を行うよう被告に命じた。

## II. 関連法および規定

1908 年民事訴訟法の XXXIX 命令は仮差止命令および中間命令を規定するものであり、規則 1 は訴訟において仮差止命令を付与するケースを規定し、規則 2 は原告が被告による繰り返しまたは継続的な侵害を制限するための差止命令の申請を規定するものである。

1970 年特許法第 3 条（以下、法という）は本法律上の発明に該当しないものを挙げて

(a) 根拠がない、または確立された自然の法則に明らかに反している発明

(c) 科学的原則の発見に過ぎない、または概念上の理論の公式、または自然において発生するあらゆる生物または非生物の発見

(d) 物質の既知の効果を増進させない既知の物質の新たな発見、または既知の物質の新たな特徴や新たな利用の新たな発見、既知のプロセス、機械または機器の利用の新たな発見（かかる既知のプロセスが新たな製品に結びつく、もしくは少なくとも 1 点の反応物を採用している場合を除く）

説明—この条項の意図により、塩、エステル、エーテル、多形体、代謝体、純粋形、粒度、異性体、異性体の混合、複合体、結合およびその他の既知の物質の派生物は、効果に関する特徴において大きな違いがなければ同じ物質と考慮されるものとする。

(f) 既知の方法においてそれぞれが個々に互いの機能を持つ既知のデバイスの配置または再配置、もしくは複製に過ぎない発明

法第 64 条(1)は特許の取消について、本法に含まれる規定の対象となり、特許はあらゆる関係者または中央政府の申立にもとづき審判部により取消されることがある、または、特許侵害訴訟における反訴に基づき反訴で提供される根拠を基に高裁により取消されることがあると規定し、具体的に次のように述べている。

(e)特許が完全な特許明細書のいかなる請求範囲においてクレームされている場合において、クレームの優先日またはインドや法第 13 条で言及されているいかなる場所で公開される前に一般に知られている点、またはインドで一般的に用いられている点を考慮し、当該の発明は新規のものとはいえない。

(f)特許が完全な特許明細書のいかなる請求範囲においてクレームされている場合において、クレームの優先日の前にインドで既に知られている、または一般的に使われている、またはインドやその他の場所で公開されている点を考慮し、当該の発明は自明である、または進歩性を含むものではない。

### III. 判例分析

Communication Components Antenna Inc. v. Ace Technologies Corp and Ors. 事件

#### a. 事実概要:

原告の Communication Components Antenna Inc, はカナダの企業であり、アンテナ、増幅器および低損失結合器等の通信産業に関連する製品の製造および販売を行っている。被告 1 の M/s Ace Technology Corporation は韓国の企業であり、同様に通信産業向けのアンテナの製造および販売事業を行っている。被告 2 の M/s Shin Ah Ltd. は被告 1 の系列会社であり香港に拠点を置き、被告 3 および被告 4 は被告 1 のインドの子会社である。原告はインド特許 240893 (以下、IN '893) 「スペクトル効率のための非対称ビーム」の所有者である。簡潔に説明すると、特許 IN '893 は少なくとも 1 つのセクターを持つ基地局を有するセクター化したセルラー通信ネットワークで使用する分割セクターアンテナの開示している。特許 IN '893 係る出願はもともと 2008 年 8 月 5 日に PCT 出願の国内移行として出願された。その後 2010 年 6 月 9 日に特許 IN '893 は登録された。対応する米国の特許 US 8311582 (以下、米国'582) は 2012 年 11 月 13 日に、そして、対応する欧州の特許出願 07710762.1 は審査中であり、特許は付与されていない。原告は、特許 IN '893 の侵害に係る差止命令および損害賠償とその他の救済を求め、被告を訴えた。原告は、2017 年に被告のアンテナの幾つかのモデルが特許 IN '893 を侵害していることが判明したと主張した。そのため原告は、被告に対し書簡を送り、特許 IN '893 のライセンスを取得するよう求めた

が、被告は対応しなかったと主張した。そのため原告は被告に対して終局的差止命令を求め、訴訟を起こした。初回のヒアリングが行われた日、単独審は被告にインド国内での販売または販売の提案を禁止する一方的な暫定的差止命令を下した。その後、被告は特許 IN '893 の有効性について、Ten XC Wireless Inc v. Mobi Antenna [CS (Comm) No. 977/2016]と Ten XC v. Andrew Comm Scope [CS (Comm) No. 1072/2016]で異議申立が行われていたと主張した。デリー高裁単独審は、1件目の訴訟の2011年11月4日付け命令を参照して、特許 IN '893 の有効性に対する異議申立は信頼できるように思えると思見解を述べ、原告が求める仮差止命令を退けた。さらに被告は、様々な先行技術文献を拠り所とし、特許 IN '893 は無効であること、そして、特許 IN '893 は法第3条(a)、第3条(c)、第3条(d)および第3条(f)に基づき特許性がないと主張した。また被告は、原告が対応する米国特許の審査段階で行った様々な言明を基に、また、欧州で出願した対応する特許がいまだに付与されていない事実を基に、IN '893 の有効性に異議を唱えた。

## b. 両当事者の主張

### 原告の主張

i. 原告は、特許 IN '893 の新規性と進歩性はアンテナのビームのパターンを変えることでスペクトルの利用において効率の改善が実現する事実にあると述べた。特許 IN '893 は分割セクター固定ビームアンテナにおいて非対称のビームパターンを記している。原告によると、非対称のサブセクターのサービスエリアをもたらす非対称のビームを発し、分割セクターアンテナのサブセクターの重要なサービスエリアの合計が置き換えるセクターアンテナの重要なサービスエリアと実質的に同等であるいかなる分割セクターアンテナは、すべて特許 IN '893 の範囲に含まれるという。

ii. 原告は、訴訟中の特許への異議申立は、被告が拠り所とした過去の訴訟の判決から状況が変化しているため妥当ではないと主張した。Ten XC v. Andrew Comm Scope 事件では、被告の Andrew LLC は CommScope Technologies LLC の子会社であり、米国の特許審判部（以下、PTAB）で特許 US '582 に異議申立を行った。特許 US '582 の有効性は PTAB により支持され、CommScope Technologies LLC は原告の特許のグローバルライセンスを取得した。従って上述の訴訟は決着している。Ten XC

Wireless Inc v. Mobi Antenna 事件では、仮差止命令を否決する命令が下されてから、裁判の終了、単独審での最終弁論の実施、そして、単独審による判決の留保等、様々な進展があったため、過去の判決は現時点で原告に差止の権利を与えるものではないと主張した。

iii. さらに原告は、特許 US '582 と特許 IN '893 の文言の若干の違いは事実上あくまで明確性に関するものに過ぎず、排他性の範囲に関して何も違いはもたらさないと述べた。また原告は、被告が PTAB の考察以外には有効性の新たな根拠を提起しなかったと加えた。

iv. さらに原告は、被告がアンテナの「ビームパターン」を開示していなかったため被告の行為は悪意があると述べた。それは、そのような証拠（アンテナのビームパターン）が提出されたら、被告の訴訟に害を及ぼし、その結果被告に不利に働くと推測されるからであると主張した。

## 被告の主張

i. 被告は（上述した）前回の訴訟における原告側の隠蔽を主張した。この訴訟では暫定段階での訴訟中の特許の有効性について、信頼に足る異議の認定が行われていた。

ii. 被告は、特許 US '582 のクレームに追加限定が加えられたことは、特許 US '582、および特許 IN '893 は限定がない状態では非自明性を有しないと示すものだとして主張した。それ故、被告は、特許 IN '893 はクレームへの追加限定がない状態では自明なものであり、米国の出願経過を用いたクレームの範囲の違いを拠り所とした。

iii. また被告は、特許 IN '893 のクレームに「置き換える」/「置き換え」という文言が存在することは、新しいアンテナが使用された、または設置された場合ではなく、既存のアンテナが分割セクターアンテナと置き換えられた場合のみ、クレームが侵害されることを意味すると主張した。被告はアンテナの製造および販売に関与しており、既存のアンテナの置き換えには関与していないため、被告は特許 IN '893 を侵害していないと主張した。

iv. 被告は特定の画像を抛り所として、特許 IN '893 のサービスエリアの合計はアンテナのサービスエリアの合計とは一致しないと主張した。また被告は専門家の技術に関する意見を抛り所として、告訴状で示されたビームパターンは特許 IN '893 のビームパターンを示していないと述べた。加えて被告は、原告が義務を果たしていないため、ビームパターンを公開する必要はないと述べた。

v. 被告はまた、既知の発明を考慮し、新規性と進歩性の欠如から訴訟中の特許の有効性に異議を唱え、さらに主張が行われている特許は法第 3 条で規定されている特許性の制限を理由に特許性がないと主張した。

## c. 分析および導かれる原則

単独審は次のように本件の様々な局面に関して判決を下した。

i. 別の裁判所が特許 IN '893 の有効性において信頼できる異議が存在すると以前判示した Ten XC Wireless Inc v. Mobi Antenna 事件の判決 に関して、本単独審は過去の裁判所が有効性に対する異議申立が信頼できると判断した際に考慮した重要な要素が、米国特許商標局（USTPO）による特許 US '582 の却下であったと判示した。しかし US '582 は PTAB によって権利付与および維持されているため、この要素は有効ではない。以前の裁判所が過去の訴訟における異議申立の妥当性を判断する上で重要な要素の一つとしたのが、特許 IN '893 が当時新規に権利付与された点であった（特許 IN '893 は 2010 年 6 月に付与され、訴訟が始まったのは 2010 年 9 月であった）。一方、本単独審は、特許 IN '893 は付与後 9 年が経過しているため、この要素も有効ではないと判示した。しかしながら、この期間、原告の特許はあらゆる管轄において取消されることも、無効と判示されることもなかった。また単独審は、ある特許が長期にわたる場合、差止命令の付与の根拠となると裁定した Sandeep Jaidka v. Mukesh Mittal & Anr [CS (OS) No. 1900/2010] 事件の判決も考慮した。上記の要素を鑑み、単独審は IN '893 の有効性に対する異議申立は妥当であるとする被告の主張を退けた。



ii. 単独審は、異なる管轄におけるクレーム文言は特許出願の審査の主観性が理由で異なる可能性がある」と判示した。また単独審は、発明が広範囲にわたり同一であることを裏づけるため外国の管轄におけるクレーム文言を調べる可能性があること、そして、インドにおいて侵害を判断する上では、異なる管轄におけるクレーム文言の違いは細かく精査する必要はないとも判示した。特許 US '582 と特許 IN '893 の文言の違いに関する問題について、単独審は特許 US' 582 の独立クレームは特許 IN '893 の独立クレーム内の特徴に加え、下の文言を有していると判示した。前記の少なくとも一つの非対称サブセクターのサービスエリアは置き換えられたアンテナの重要なサービスエリアを維持しながら置き換えられたアンテナの重複と比較し、前記の隣接するサブセクターのサービスエリアとの重複を減らす。単独審は、Catnic Components Ltd. v. Hill and Smith [1982 RPC 183] 事件と F. Hoffman-La Roche Ltd. v. Cipla Ltd. [225 DLT 391] 事件の判決を拠り所とし、クレームは逐語的ではなく、目的を意識して解釈しなければならないと判示した。従って単独審は、特許 IN '893 には存在しない特許 US '582 の上記のクレームの文言は発明の背景に照らして鑑みると追加的な制限とはならないと判示した。その上、単独審は侵害を判断するためにクレームを解釈する必要があるものの、クレームの解釈において曖昧さが存在する場合、完全明細書で正確な意図と意味、そして、発明の目的を参照することができる」と具体的に判示し、その結果上記の文言の「重複の減少」の特徴は特許 IN '893 の一部でもあると判示した。そのため単独審は、特許 IN '893 が上記の追加の文言がない状態では自明だったとする被告の主張を退けた。

iii. さらに単独審はクレーム内の文言「置き換える」/「置き換え」が既存のアンテナを新しいアンテナに実際に「物理的」に置き換えることを意味するという被告の主張も退けた。単独審は、侵害を特定する目的でクレーム文言を逐語的に解釈する行為を認めなかった。この目的により単独審は、解決を目指した既存の発明の問題点、そして、模索した解決策を示す本訴訟中の特許の背景、すなわち固有のセクターのサービスエリア向けに調整したビームパターンを持ち、必要時のみキャパシティを追加することで負荷分散を可能にするアンテナを提供する点に関して分析を行った。発明のサブセクターの意図を分析することで、単独審は、置き換えが既存のアンテナの置き換えだけでなく、非対称のサブセクターのサービスエリアを有する新しいセクターアン

テナの利用も発明に含まれると判示した。サブセクターのサービスエリアが対称なサブセクターから非対称のサブセクターに置き換えられても、新しいセクターアンテナが引き続きアンテナとして機能することが理由である。つまり単独審は、発明の背景において対称のサブセクターのサービスエリアを有するセクターアンテナが非対称のサブセクターのサービスエリアを持つセクターアンテナに置き換えられるという目的を示すために文言「置き換え」が用いられたと判示した。従って単独審によると、非対称のサブセクターのサービスエリアを有するアンテナが使用されているいかなる通信網も特許 IN '893 に含まれることになる。

iv. 同様に単独審は、先行技術文献は本発明の開示内容を予測する上で十分ではないとして、特許 IN '893 は先行技術文献に基づいて無効である、とする被告の主張を退けた。単独審は、先行技術文献は、本件特許の成果が達成される方法に関していかなる詳細も開示しておらず、この情報がない状態ではせいぜい成果の手掛かりを得られる程度だと具体的に判示した。

v. また単独審は、被告が特許 IN '893 を侵害していないことを主張するため、望ましいにも関わらずアンテナのビームパターンを提示していなかった事実に着目した。単独審は、原告が侵害の一応の証拠を立証した時点で反証することは被告次第であったと判示した。被告が侵害に反証するためにビームパターンを提示しなかった事実、そして、被告がそうすることは望ましく、また容易であった事実を考慮し、単独審は被告が意図的にビームパターンの提示を行わないことを選び、これは本訴訟において重要な局面であったと結論付けた。

vi. 単独審は、特許 IN '893 は法第 3 条(a)と第 3 条(c)に該当する（特許性はない）とする主張を退け、その理由としてクレームは曖昧ではなく、また発見ではない点を挙げた。また単独審は、特許 IN '893 は既存の技術を基に開発されたより新しい技術に関連しており、効果を改善しているため、法第 3 条(d)の下で許容されると判示した。加えて単独審は、本発明は単なる既知の要素の配置/再配置ではないと判示し、法第 3 条(f)を根拠とした異議申立を退けた。

## d. 2018年12月17日のデリー高裁の単独審による命令

デリー高裁単独審は、被告が原告の特許を侵害しているとして仮差止を命じた。製造者および販売者である被告1はインドで資産を有していないため、単独審は、原告の今後の利益を確保するため被告を和解させる必要があった。被告は（銀行保証により）一部の製品の過去の売上および、訴訟の係属期間の売上と比例する金額を確保し、それが不可能な場合は訴訟中の特許を侵害していることが判明したアンテナのあらゆるモデルの製造および販売を禁止しなければならないと命じられた。

## e. デリー高裁の合議審および最高裁への抗告

単独審の仮差止命令に対して被告は合議審に抗告したが、合議審は単独審の命令の実質的な認定を覆すことなく、単独審が設定した銀行保証の条件を修正する中間命令を与えた。しかし合議審の命令は最高裁への抗告において退けられ、最高裁は単独審の命令を十分な論拠に基づき、立証されていると裁定した。なお、合議審および最高裁への抗告において異議申立は仮差止命令の一部として課された条件に係る争点（被告が支払うべき銀行保証に関する命令）に対するものであり、主張が行われた特許の有効性の問題および侵害に関する単独審の判断に対するものではなかった。

## IV. 結論

本事件は、クレームが必要以上に限定して解釈されないことがないように、インドの特許/特許出願のクレームと対応する外国特許のクレームの解釈、および発明の目的を意識したクレーム解釈の重要性を示す有意義な前例である。

本事件により、発明の意図および目的に関して、特許出願が様々な管轄での審査経過中に行われた広範な言明に拘束される一方で、異なる管轄でクレームの文言に違いが生じることは避けられないとする法的な立場が再確認、明確化された。裁判所は主にインドで特許付与されたクレームを考慮し、対応する外国特許は発明が広義において同一であり、相当量のクレームが削除または取り消されていないことを確認するためだけに注目するだろう。

## 1.3 1970年特許法第107A条（侵害とみなされない行為）に「輸出」が含まれる

### I. 概要

Bayer Corporation vs. Union of India & Ors<sup>7</sup>および Bayer Intellectual Property GMBH & Anr. vs. Alembic Pharmaceuticals Ltd.<sup>8</sup> 事件において、共同命令によりデリー高裁の合議審（二人の裁判官による審判）は、1970年特許法（以下、法という）第107A条（侵害とみなされない行為）を解釈した同裁判所単独審（第一審）の決定を容認した。合議審は、法第107A条に規定された、インドまたはインド以外の国において現に有効なもの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関する行為について、条文上は「輸出」という用語はないが、特許発明のインドからの輸出を法第107A条(a)が許可していることを支持した。しかし合議審は、調査を行わずに合理的な使用として1,000または2,000の錠剤の輸出を許可するという観点においては、単独審とは異なる裁定をした。合議審は、法第107A条の適用性に関する調査および裁定を左右するであろう基準または考慮事項を示したリストを提案した。

### II. 関連法および規定

法第107A条は、以下の(a)および(b)に示す特定行為は侵害とみなされないと規定している。

- a) 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であってインド又はインド以外の国において現に有効なもの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) 当該製品を製造及び販売又は頒布することを法律に基づいて適法に許可された者からの何人かによる特許製品の輸入

<sup>7</sup> LPA No. 359/2017 dated April 22, 2019

<sup>8</sup> RFA(OS)(COMM) 6/2017 dated April 22, 2019

### III. 判例分析

以下は、法第 107A 条(a)に関するデリー高裁の合議審命令の分析である。

#### a. 事実概要:

法第 107A 条の解釈が、Bayer Corporation vs. Union of India<sup>9</sup>および Bayer Intellectual Property GMBH & Anr. vs. Alembic Pharmaceuticals Ltd.<sup>10</sup> 訴訟における共同命令を通じて合議審により判示された。Bayer vs. Union of India 訴訟は、2012 年にインド特許庁長官が発行した当該特許の強制実施権の下で、Natco 社が製造した抗がん剤 Sorafenib tosylate (Bayer の商標名 Nexavar) を対象とした、特許 215758 に対応する製品を含む輸出品を押収するために、Bayer が税関当局への職務執行令状を求めて提出した令状請願 (writ petition) に関するものである。Natco は、Nexavar 有効医薬品成分(API) の中国輸出は、開発/臨床研究および試験を実施するためであり、また法第 107A 条の規定行為に「輸出」が必然的に含まれるとし、本件は法第 107A 条の範囲内であることを上述の令状請願 (writ petition) に関する審理の中で主張した。Bayer vs. Alembic 訴訟は、抗凝血剤 Rivaroxaban が特許 211300 を侵害するとして、Alembic 社 に対し、Bayer が永久差止め命令を求めて提起した特許侵害訴訟である。この訴訟の中で Bayer は、Alembic は抗凝血剤 Rivaroxaban、および特許 211300 を侵害し、他の補助的救済が求められる如何なる製品、の製造、販売、卸売、広告、輸出、売出および如何なる直接的または間接的取引方法を差し控えるべきであると主張した。Bayer はまた、Alembic は、特に Bayer の特許に言及した、Rivaroxaban 剤の製法発明に係る特許出願を提出しており、その出願で、Rivaroxaban 剤は Bayer の特許によって開示されていると述べていた。このことから Alembic が Bayer の特許を侵害したことは明らかであると主張した。これに応じて、Alembic は、Rivaroxaban 剤を商業的に発売したわけではなく、開発または臨床研究および試験の目的で輸出したのであって、法第 107A 条に基づいて想定される条件に従っていかなる侵害行為からも除外されると述べた。Alembic はまた、Bayer が法的救済を利用できるように、インドで商業的にこの Rivaroxaban 剤を発売する数か

---

<sup>9</sup> WP(C) 1971 of 2014

<sup>10</sup> CS(Comm)1592 of 2016

月前に、Bayer に通知することも約束した。以上のことから、デリー高裁単独審が両方の事件を裁定するにあたっての共通する問題とは、侵害とはみなされない特定の行為を規定した法第 107A 条(a)には「輸出」という用語が含まれないにもかかわらず、特定の目的のためだけに特許発明を「輸出」する行為が法第 107A 条(a)に含まれるか否か、であった。

## b. デリー高裁単独審の判断

単独審の 2017 年 3 月 8 日付命令は、法第 107A 条に基づく「販売」という用語には、その範囲内に「輸出」という意味の用語が含まれると判断した。したがって、法第 107A 条の記載に「輸出」という用語がないからといって、当該条項の範囲内に「輸出」が含まないということの意味するものではない。特許発明の「輸出」は法第 107A 条の範囲内に含まれるとの判決を出すにあたって、単独審は、「販売すること (selling)」、「販売 (sale)」、および「輸出」という用語の定義の広範囲にわたる分析の後、文字通りの意味での「販売すること」および「販売」という語には地理的制限がないと判断した。したがって、単独審は、法第 107A 条の「販売」という文言には、インド以外の国への特許発明の移転も含まれ、その移転には特許発明の輸出も含まれるであろうと判断した。単独審はさらに、法第 107A 条は、法第 48 条（※特許権者の権利を規定）に基づいて与えられる権利の例外ではなく、特許期間の終了後にその製品を製造および販売するために、規制当局の承認を得るための特許期間中の特許製品の「販売」を許可するものであるに過ぎないので、法第 107A 条の上記解釈は、TRIPS 第 31(F)条と矛盾しないと判断した。この単独審の命令を不服とて、Bayer は、両方の事件について第二審に控訴した。

## c. デリー高裁合議審の判断

デリー高裁合議審は、共同命令により単独審の判断を容認し、法第 107A 条には「輸出」という用語はないが、当該条項には、インドまたはインド以外の国において現に有効なもの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関して、特許発明を輸出する行為も含まれると判断した。

## d. 分析および導かれる原則:

合議審は、法第 107A 条には「輸出」が含まれること、および、法第 107A 条は特許法上の他の規定の適用を受けないことから法第 48 条の例外として扱うことはできないとする単独審の解釈を支持した。また、合議審は、「輸出」という用語は、法第 84 条、90 条および 92A 条のそれぞれにおいて、様々な趣旨で使用されていることに言及した。したがって、法第 107A 条が研究目的のための侵害免除を規定する一方で、法第 84 条、90 条および 92A 条が強制実施権を規定するといった各々の条文の異なる目的を考慮すると、立法当局が法第 107A 条の「販売」という用語そのものの範囲から「輸出」を除外しようとしたとは言えないであろう。合議審は、カナダ紛争訴訟におけるカナダの規定および WTO 判決を参照して、そこから、使用される特許製品の量または研究および開発または情報提出の場所は、法第 107A 条に基づいた免除がそれ自体適用されない根拠とはなり得ないと述べた。合議審は、侵害免除の判断の根拠となりうるものは、特許製品を使用している個人または企業の行為またはやり方、および使用の目的であり、輸出者または販売者が商業目的で特許製品を使用しようとしているかどうかは重要かつ決め手になると述べた。合議審はまた、特許製品の輸出は、法第 107A 条に基づいて提供されるものを超える目的で使用される場合、特許権者にとって厄介になる可能性があるかと憂慮した。この点に関しては、合議審は、いかなる照会もすることなく、1,000 から 2,000 の錠剤の輸出行為を合理的な用途として認めた単独審の手法に同意しなかった。合議審は、このような場合、特許権者は申し立てられた輸出者や販売者を差し止めする法的手続きを利用することができるものの、その販売が法第 107A 条に基づいて適用される目的のためであるという反論や適切な救済を輸出者または販売者も等しく求めることができる、と推論した。この点に関しては、合議審は、そのような事件の調査および判決で考慮すべき要因を示したリストを提供した。このリストには、特許の範囲、輸出しようとする製品または成分の性質、製品を輸入する当事者の詳細、輸出しようとする数量、輸出の背景にある目的を証明する製品の最終用途に関する詳細、インドの使節および海外の貿易部門による第三者および／または海外施設の証明、当該規制下で必要な承認を求めるための関連規制および要件、および必要に応じて信頼できる同様の英語翻訳、および訴訟が命じられることになった場合に原告を補償するための正式に認証された宣誓供述書による請負などの適切な暫定命令の発行、および金銭的補償の範囲に関するすべての詳細が含まれる。合議審はまた、本件のような紛争は事実調査を含み、私的財産権に基づいて私人

である当事者に救済をもたらすものであるため、通常、公法上の訴訟の対象にはならないと判示した。すなわち、このような紛争は令状（writ）の対象となるべきではなく、両当事者は民事上の救済措置に委ねられるべきであると合議審は判断した。したがって、合議審は Bayer が提出した令状請願（writ petition）による上訴を却下し、Bayer が Natco および Alembic に対して提訴した訴訟は、法律および本判決における見解と裁定に従って単独審が審理すべきであることを指示した。

#### IV. 結論

デリー高裁合議審の判決は、「輸出」という文言を含む法第 107A 条の解釈を再強調しただけでなく、法第 107A 条の適用を含む事件において考慮されるべき要素をリストとして列挙することによって、特許権者と非特許権者の権利と利益に必要とされる均衡化をも規定したものである。



## 1.4 特許異議申立手続きに関与する当事者間の当該特許侵害訴訟における、デリー高裁単独審による仮保護の検討

### I. 概要

Novartis AG & Anr. vs. Natco Pharma Limited 事件<sup>11</sup>において、デリー高裁単独審は、制限付きの仮差止を Novartis に認めた。本件は Natco に対する医薬品特許侵害訴訟で、非小細胞肺癌（NSCLC）治療薬セリチニブに関する第 276026 号特許「タンパク質キナーゼ阻害剤としての新規ピリミジン化合物および組成物」について、Natco による付与後異議に対する長官判断を待っている係属中の状態であるにもかかわらず、侵害されたと申し立てられていた。Novartis の仮差止請求を判断する過程で、単独審は Natco に対し、追って命令が出るまで有効成分「セリチニブ」からなる医薬品の製造を制限した。しかし、当該医薬品の NSCLC 治療薬としての重要性を鑑み、公衆が当該医薬品を入手できるようにするため、Natco が既に製造している分については、更なる命令や仮救済請求の最終処分が下るまで、その販売が認められた。なお、本件特許は、付与後異議により、2019 年 8 月 16 日に長官によって取り消されたため、単独審は同年 8 月 20 日付命令において、Novartis に認められた仮差止命令を保留とした。

### II. 関連法および規定

1970 年特許法（以下、法という）第 48 条は、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、特許権者に次に掲げる権利を付与する。

(a) 特許の主題が製品である場合は、第三者が特許権者の同意を得ずに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、販売し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、第三者が特許権者の同意を得ずにインドにおいて同方法を使用する行為、および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、販売しまたはこれらの目的で輸入する行為を防止する排他権

<sup>11</sup> 2019 年 5 月 2 日付 CS(COMM) 229/2019

法第 62 条(2)は、特許失効日と特許回復申請公告日との間でなされた特許侵害行為については、いかなる訴訟もしくはその他の手続も一切これを提起しまたは訴追することができないと規定する。法第 11A 条(7)は、特許出願の公開日以降特許付与日まで、出願人は当該発明の特許が出願の公開日に付与されたものとしての権利を有すると規定する。ただし、出願人は特許が付与されるまでは侵害訴訟を提起する権利を有さない。

### III. 判例分析

NOVARTIS AG & ANR. vs. NATCO PHARMA LTD.事件（2019 年 5 月 2 日付）

#### a. 事実概要

原告 Novartis は、被告 Natco に対して特許侵害訴訟を提起し、第 276026 号インド特許「タンパク質キナーゼ阻害剤としての新規ピリミジン化合物および組成物」（以下、本件特許という）に関する終局的差止命令、損害賠償、不当利得の返還および引渡しを請求した。同社は、本件特許が非小細胞肺癌（NSCLC）を治療する、新規で進歩性のある化合物セリチニブに関するものであると主張した。Novartis の主張は次の通りである。クレームされた分子は、より範囲の広い 2, 4-ジアノピリミジン群の一部を形成し、この群は以前に他社数社の研究対象であった。そして、当該化合物に対して、他の出願人によって特許が取得された。本件特許は、2007 年の優先権を主張する特許協力条約（PCT）出願として提出され、2015 年 9 月 28 日に権利付与された。Natco は、法第 25 条(2)に基づく法定期間内に付与後異議を申し立てたが、当初は、Novartis に有利な報告書をあげた異議合議体の判断に対してのものだった。Natco はその後追加資料を提出しており、当局による両当事者へのヒアリングがなされた後、2019 年 4 月 10 日に長官決定が保留となった。Novartis は、2019 年 3 月 29 日にコルカタで開催された医薬品カンファレンスで、「NOXALK」標章を付した Natco 製セリチニブカプセルを偶然発見した。そして、同社は本件特許に対する付与後異議を申し立てており、この申立手続きで長官の決定が下るまでは、「NOXALK」標章を付したセリチニブカプセルを販売すべきではないと主張した。また、同社は、本件特許が付与され、それに対する異議が申し立てられ、かつ未決となっているにもかかわらず、Natco は当該製品を発売したことから、本件において Novartis には仮差止が認め

られて然るべきであると述べた。一方、Natco は次のように反論した。本件特許でクレームされているセリチニブ分子には新規性も進歩性もない。当該分子は、AstraZeneca 特許と Rigel 特許および Novartis が以前に取得した 2 件の特許で開示されている広範囲なマーカッシュ形式に含まれる。また、Novartis は、米国で特許期間延長を申請する際に、米国で製造され ZYKADIA という商品名で販売されているセリチニブは、実際のところ、インド特許第 240560 号と同等である US'592 に含まれていると米国特許庁に主張していた。本件特許は 2027 年まで有効である一方で、特許第 240560 号は 2024 年に消滅するため、本件は有効期間と独占権の引き延ばしという典型的な例である。Natco は Dr. Aloys Wobben & Anr. vs. Yogesh Mehra & Ors. 事件 2014 (59) PTC 1(SC)の最高裁判決を拠り所に、特許に対する付与後異議が申し立てられると、当該異議は係属中となるため当該特許の権利は確定しないままとなり、特許権者は特許侵害訴訟によって当該特許権を行使することはできない、と主張した。

## b. デリー高裁単独審の判断

デリー高裁単独審は、2019 年 5 月 2 日付命令において、仮救済の付与に関して両当事者の主張を検討した。つまり、単独審は、仮差止の申請の係属中に仮救済の付与のみを検討しており、仮差止の申請の最終判断は下してはいなかった。したがって、デリー高裁単独審は制限付きの仮差止を Novartis に認め、Natco に対し、追って命令が出るまで有効成分「セリチニブ」からなる医薬品の新たな製造を制限した。しかし、当該医薬品の NSCLC 治療薬としての重要性を鑑み、公衆が当該医薬品を入手できるようにするため、既に製造している分については、更なる命令や仮救済請求の最終処分が下るまで、その販売を Natco に認めた。なお、本件特許は、付与後異議により、2019 年 8 月 16 日に長官によって取り消されたため、単独審は同年 8 月 20 日付命令において、Novartis に認められた仮差止命令を保留とした。

## c. 分析及び導かれる原則

単独審は予め、本件特許の付与後異議手続きに係る長官決定を待っている状態であるという事実に照らし、当該決定が当裁判所によるいかなる判断の影響も受けずになされるよう、本件特許の有効性に関する判断を下すことは避けたいと述べた。単独審は続けて次のように述べた。Natco 製品は NOXALK 標章の下で販売されているが、そ

の医薬品ライセンスが Natco に付与されたのは 2019 年 1 月で、付与後異議が提出されて異議合議体が勧告を行った後である。さらに、同年 3 月 20 日に Natco が実際に商用展開を開始したのは明らかである。したがって、Natco は、付与後異議に対する決定が下されるまでの期間に、NOXALK 標章を付した自社製品の商用展開を開始することを選んだと当裁判所は判断する。単独審はその後、Natco は Dr. Aloys Wobben & Anr. vs. Yogesh Mehra & Ors. 事件 2014 (59) PTC 1(SC) の最高裁判決を拠り所とする Natco の主張を分析した。インド最高裁は、上記事件の 2014 年 6 月 2 日付判決において、特許付与は、その公開日から 1 年が経過した時点において、かつ、その間に当該特許に対する付与後異議が申し立てられなかった場合にやっと確定したとみなされる、と判示した。この最高裁判断は、特許が正式に登録簿に記載され、特許証も発行されていると当然考えられるとしても、特許付与の公開日から 1 年が経過するまでは侵害訴訟によって当該特許を行使することはできない、と主に解釈された。上記に照らし、単独審は次のように判示した。付与後異議の判断が下された時点で権利が確定される一方で、その特許に異議を持つ者による申立の決定が下る以前に疑義侵害品を展開することは、インド最高裁に対する当該案件の事実関係では起こらなかった。法第 48 条に基づいて特許権者に権利が付与され、この権利は付与後異議の係属中でも影響を受けない。権利が確定するのは異議申立に対する判断が下されてからだが、付与後異議の係属中でも特許権者の権利は存続する。重要なのは、Natco は付与後異議の判断を待ってから自社製品を展開すべきだったという点であり、同社はそれより前に製品展開することを選んだため、Novartis はやむを得ず本訴訟を提起するに至った。問題の医薬品は NSCLC 治療薬であることから、既に製造されている Natco 製品の販売を中止することは、決して患者の利益にはならない。したがって、Natco が既に NOXALK 標章を付して製造した医薬品に関しては、仮差止請求に係るヒアリングが行われている間も、裁判所から追って命令が出るまでは、その販売を許可する。ただし、これに関連して、Natco は当該特許が付与されていることも、付与後異議が未決であることも十分承知していたことから、特許庁で未決の間に製品を展開すべきではなかった。したがって、裁判所から追って命令が出るまで、Natco による有効成分「セリチニブ」からなる医薬品の新たな製造を制限する。単独審は Natco に自身の仮差止請求への回答を認め、また、製造済み製品のバッチ番号などが記載された在庫の一覧表と併せて、宣誓供述書を 2 週間以内に提出するよう指示した。さらに、単独

審は、当該命令の写しを特許意匠商標総局へ送付し、保留となっている付与後異議に対し、なるべく早く命令が下されるよう依頼するよう指示した。上記命令に応じる形で、長官は付与後異議への決定として、本件特許には新規性および進歩性が欠如しており、法第3条(d)の範囲内であることを根拠に、2019年8月16日付命令にて本件特許を取り消した。これに従い、Natcoは仮差止命令の取消を請求し、単独審は同年8月20日付命令にて、Novartisに認められた仮差止命令を保留とした。単独審は次のように述べた。法第62条(2)および第11A条(7)により、未登録または取り消された特許に関する侵害訴訟は維持されないと解釈することができる。このため、特許が取り消されてしまえば、例え1日であっても差止命令を継続することはできない。本件特許を取り消した2019年8月16日付長官命令により、Natcoによる有効成分「セリチニブ」からなる医薬品の新たな製造を制限する仮差止命令は保留となった。

Novartisは、この長官命令を不服として知的財産審判委員会（IPAB）へ審判請求を行い、IPABは当該請求を審理して2019年8月21日に審判を保留したと伝えられている。上記の進展は、本件の当事者によってデリー高裁単独審の知るところとなり、単独審は同年8月22日付命令にて、両当事者に対し、IPABによる審判が下された時点で裁判所へ適切な命令を求めることを認め、本件のヒアリングを10月31日に設定した。

#### IV. 結論

デリー高裁単独審の今回の決定は、（付与後異議の申立期限が1年と規定されているため）特許付与の1年後に特許権者の権利が確定されるという最高裁判断を、司法機関が初めて解釈したものである。また、被告／異議申立人による本件特許の付与後異議が係属中であるにもかかわらず、インドの裁判所が、制限付きではあるものの、仮差止命令を原告／特許権者に認めた初めてのケースでもある。本件特許の付与後異議の係属中に異議申立人が疑義侵害品を展開したという問題は、最高裁では取り上げられていないため、この問題は最高裁判断では触れられていないことを申し添えておく必要がある。デリー高裁単独審が本件で制限付き仮差止命令をNovartisに認める動機となったのは、最高裁判断の通りに、特許権者が特許を行使するために1年という付与後異議期間を経る必要があるのならば、異議申立人にも同じことが適用されるべき

であるという点である。他の裁判所がデリー高裁単独審の今回の決定に続くかどうかを注視するのは興味深いだろう。

## 1.5 特許法第 79 条に基づき、付与後異議申立において答弁書を提出した特許権者に相手方証人を反対尋問する権利がある

### I. 概要

Onyx Therapeutics Inc. v. Union of India & Ors<sup>12</sup>事件では、付与後異議申立において特許権者が答弁書を提出した後に、相手方が拠り所とする宣誓供述書に関連する専門家証人 (the expert witnesses) を反対尋問するという、特許権者に与えられる無条件の権利について取り扱われている。本件では、特許権者 (Onyx) に異議申立人 (Fresenius Kabi Oncology Ltd.) の証人に反対尋問を行うことを認める一方で、Onyx に対して、反対尋問を行う前に Fresenius Kabi が宣誓供述書のなかで行った言明と主張に反論する Onyx の専門家の証拠に関する宣誓供述書を提出することを条件として義務づけたデリー高裁単独審の命令に対して、Onyx による控訴が行われた。同時に、単独審が特許権者に証人の反対尋問を許可した事実を不服として、Fresenius Kabi により反訴 (cross-appeal)<sup>13</sup>が行われた。合議審は、Onyx が行った不服申立を認める一方で、Fresenius Kabi が行った反訴を棄却し、Onyx が Fresenius Kabi の証人に反対尋問を行うことを許可するよう、次席審査管理官に命じた。合議審は、付与後異議申立時に Onyx が提出した Fresenius Kabi の主張に反論する答弁書は、Fresenius Kabi の証人の反対尋問を Onyx に許可する上で十分であり、かかる要請を行う際に別の根拠を提示する必要はないと判断した。そのため次席審査管理官は、本案の異議申立のヒアリングの前に、Onyx に Fresenius Kabi の専門家証人の反対尋問を行うよう促さなければならない。

### II. 関連法および規定

裁判所が本件で考慮した 1970 年特許法 (以下、法という) および 2003 年特許規則 (以下、規則という) の関連する規定は次のとおりである。

---

<sup>12</sup> LPA 229/2019.

<sup>13</sup> LPA 249/2019

法第 79 条は、審査管理官により反対の命令が発せられない限り、法の下いかなる訴訟においても宣誓供述書によって証拠を審査管理官に提出しなければならないと規定する。法第 79 条はまた、以下の権限を審査管理官に与えている。

- (a) 宣誓供述書による証拠を支持する、または、宣誓供述書に加えて供述証拠を得る
- (b) 宣誓供述書の内容に関していかなる当事者にも反対尋問を行う

法第 77 条(1)は、民事裁判所の審理において、以下の権限を審査管理官に与えている。

- (a) いかなる人物の召喚命令および強制的な召喚を行い、宣誓後に尋問を行う
- (b) いかなる文書の開示および提示を求める
- (c) 宣誓供述書で証拠を受け取る
- (d) 証人または文書の尋問の権限を発する
- (e) 経費を裁定する
- (f) 規定の期間内に規定の方法で行われた申請に関する自身の決定を見直す
- (g) 規定の期間内に規定の方法で行われた申請に関して一方的に認められた命令を退ける
- (h) 他の所定の事項

規則 58 条は、特許権者が異議申立に反論することを望む場合は、供述書および相手の証拠のコピーを受け取った日から二カ月以内に、主張を裏づけるため、異議申立に反対する根拠と証拠を提示する答弁書を提出する必要があると規定している。

### III. 判例分析

ONYX THERAPEUTICS INC. V. UNION OF INDIA & ORS 事件<sup>14</sup> (2019 年 9 月 26 日付)

#### a. 事実概要

---

<sup>14</sup> LPA 229/2019 & LPA 249/2019.



上訴人の Onyx Therapeutics Inc. は、特許協力条約（以下、PCT）に基づき、2005年4月14日に国際出願を行った（No. PCT/US05/012740）。上訴人は、当該国際出願を基に、2006年9月27日に1970年特許法（以下、法という）の第7条(1A)の規定に従い、インドへの国内移行出願を行った（No. PCT/US05/012740）。その後2013年4月9日、上記の特許出願はインド特許庁による正当な審査を受け、特許が付与された（NO. 255964）（以下、IN '964）。2014年4月7日、上訴人は、第三の当事者の Fresenius Kabi Oncology Ltd（以下、異議申立人）より、法第25条(2)および規則55Aの規定に基づき、専門家の Dr. Surajit Sinha による宣誓供述書を伴う付与後異議申立（以下、異議申立）を受けた。本異議申立に対し、上訴人は2014年7月3日に、規則58条に基づき、宣誓供述書を添付せずに答弁書を提出し、また、第二の当事者である特許意匠次席審査管理官（以下、次席審査管理官）に Dr. Surajit Sinha への反対尋問の実施の許可を求めた。2014年9月1日、異議申立人は、新たに専門家の Dr. Prachi Tiwari の証拠の宣誓供述書および Dr. Surajit Sinha の第二の宣誓供述書を追加することを求めた。その後、2015年4月17日、異議申立人は、Dr. Prachi Tiwari の第二の宣誓供述書を提出し、IN '964 の有効性に異議を唱えた。2017年3月27日、次席審査管理官は、法第25条(3)の下制定された異議部（opposition Board）の推奨事項のコピーをEメールで転送した。異議部が検討した文書のリストには、Dr. Surajit Sinha および Dr. Prachi Tiwari の証拠の宣誓供述書とともに含まれていた。さらに同じEメールで、次席審査管理官は、異議申立の最終的な決定を行うため2017年4月21日にヒアリングを行うと通知した。次席審査管理官が送信した上記Eメールに対し、2017年4月7日、上訴人は Dr. Surajit Sinha および Dr. Prachi Tiwari への反対尋問を要請し、それまでヒアリングを延期するよう求めた。次席審査管理官は、2017年4月8日および4月10日のEメールのやりとりで上記の要請を受け入れ、ヒアリングを行う日時の前に反対尋問に証人が出席することが可能な日時を通知するよう異議申立人に命じた。続いて、本主旨における上訴人による正式な申請書の提出を求めた2017年4月10日の異議申立人からの応答を基に、次席審査管理官は、上訴人に対し反対尋問の正式な請願を命じた。しかし上訴人がかかる申請を行う前に、2017年4月11日、次席審査管理官は反対尋問の要請を退け、予定通り2017年4月21日に本案のヒアリングを行うとする命令を発した。次席審査管理官の上記の命令を不服として、申立人はデリー高裁に請願状(writ petition)を提出し

た。単独審は2019年2月22日に上訴人の請願を許可し、上訴人に対して、異議申立人の専門家証人への反対尋問を認める旨の命令を下した。しかし、この命令には、はじめに上訴人が、異議申立人の専門家証人の意見に反論する上訴人自身の専門家証人の証拠を記した宣誓供述書を提出するという前提条件がつけられていた。前提条件が付与されていることを不服として、上訴人は不服申立を合議審に対して行い、単独審が課した前提条件を除外し、2017年4月10日に次席審査管理官が発した過去の命令を回復させる限定的な救済策を求めた。加えて、異議申立人もまた、単独審の命令の棄却を求めて合議審に申立を申請した。

## b. 合議審の判断

合議審は、異議申立人の専門家証人に対する反対尋問を求めた特許権者の要請を承認し、単独審の命令を支持した。しかし、前記の命令に前提条件をつけるべきではないと判断した。合議審は、規則58条の規定によれば、上訴人による答弁書の提出は異議申立人の専門家証人の反対尋問を許可する上で十分だと判断した。また合議審は、反対尋問とは宣誓供述書の形式に則った、主尋問の試金石となるものであり、専門家の宣誓供述書により行われた主張の真実性を確かめるためにこの過程は必要であると述べた。さらに合議審は、特許が既に上訴人に付与され、その後異議申立人により付与後異議申立が行われたことから、専門家証人の反対尋問は次席審査管理官の判断を容易にすると述べた。さらに合議審は、法第77条と78条および規則55A条、57条、58条、59条を総合的に解釈し、答弁書が上訴人により提出された後、上訴人が異議申立人により提出されていた宣誓供述書を記した専門家証人の反対尋問を行うための別の根拠は必要ないと判断した。以上の検討の結果、合議審は、上訴人の控訴を許可し、異議申立人の控訴を退け、いかなる前提条件もつけずに専門家証人を反対尋問することを上訴人に許可した。

## c. 分析および導かれる原則

第一に、合議審は、特許権者によって異議申立人の専門家証人の反対尋問の要請が行われたとき、かかる要請は規則58条の下、特許権者によって答弁書が提出されている場合には許可すべきだと判断した。第二に、合議審は、異議申立人の専門家証人を反対尋問する権利を行使するために特許権者が別の根拠を示す必要はないと判断し

た。反論、すなわち規則 58 条に従い提出した答弁書こそが証人の反対尋問に対する根拠である。合議審は、異議申立人の専門家証人が行った虚偽の主張を覆す唯一の方法であるため反対尋問は必要だと判断した。従って合議審は、規則 58 条の下提出した答弁書は反対尋問を行使する上で十分だと判断した。第三に、合議審は、法第 77 条の下、次席審査管理官は民事裁判所の権力を行使すること、そして、法第 77 条と 79 条および規則 55A 条、56 条、57 条、58 条、59 条を総合的に解釈し、異議申立人が拠り所とする宣誓供述書を記した証人の反対尋問を求めるために、別の理由を特許権者が提示する必要はないと判断した。また法第 77 条では「可能 (may)」と記されているものの、異議申立人が付与後異議申立手続きにおいて専門家証人が示した証拠を拠り所としている場合、規則 58 条に基づき特許権者が提出した答弁書で示された理由により反対尋問を許可するべきだと判断した。最後に、専門家証人の反対尋問は宣誓供述書の形式で行われる主尋問の基準であると合議審は示した。それ故、反対尋問は異議申立の手続きにおいて次席審査管理官による判断を容易にする。加えて、反対尋問は異議申立人に不利益を与えるものではない。

#### IV. 結論

本件の重要性は、とりわけ特許権者が異議申立人の専門家証人の意見に反論する証人の証拠を提出していなかった場合にも、付与後異議申立における異議申立人の専門家証人に対して、特許権者が反対尋問を行う権利を合議審が認めた事実凝縮されている。法や規則では専門家証人の反対尋問を求めるための正式な手続きを規定していないものの、法第 77 条と第 79 条は民事裁判所の一定の権限を審査管理官に付与しており、そのなかには証人の尋問の嘱託書を発行し、いかなる当事者に対しても宣誓供述書の内容に関する反対尋問を行うことを許可している点を理解する必要がある。証人の反対尋問を求める要請は、様式 30 を用いてインド特許庁に提出することができる。様式 30 は様々な用途に用いる様式であり、他の様式が規定されていない場合に使用することが可能となっている。様式 30 は答弁書の提出時に提出が可能であり、この主旨の言明は答弁書のなかでも実施することができる。例えば特許権者は、専門家の宣誓供述書を答弁書で取り上げ、異議申立人の専門家証人が主張した意見が誤っている点、そして、特許権者がかかる専門家証人の反対尋問を希望する点を認め、さらにこの点に関して様式 30 を提出することもできる。本件では、特許権者は答弁書のなかで

異議申立人の専門家証人の反対尋問の実施を要請し、その後正式な請求を申請した。尚、本件より以前に当事者がインド特許庁の審査管理官に専門家証人の反対尋問を求める行為に関して公知となった例が存在しない。最後に、本件では、合議審の決定後、当事者としての主張が完全に認められたことから、特許権者の対応においていかなる変更も行われたい。必要に応じて特許権者は、異議申立人の証人が行った主張に反論する専門家の証言の証拠を提出することが可能だが、この証拠は規則 60 条の下「追加の証拠」として取り扱われ、審査管理官の裁量により記録される。またこのような状況では、異議申立人も特許権者の証人の反対尋問を求めることができる。そのため特許権者は慎重にこの方針を採用しなければならないだろう。また、今後、本決定により、特許権者と異議申立人の双方が反対尋問を要求される可能性があるため、それぞれの証人の宣誓供述書の提出を慎重に行うようになると考えられる。反対尋問は、様々な理由により好ましい選択肢にはならない可能性があるからである。さらに本件により証人は、反対尋問中に言明を証明しなければならないことから、技術に関する軽率な言明は確実に減ると考えられる。

## 2. 商標

### 2.1 先行侵害者は、商標侵害・詐称通用訴訟で後発侵害者を訴えることはできない

#### I. 概要

本件では、先行権（seniority）が申し立てられた際に、裁判所が商標に係る裁判において詐称通用行為をどのように評価するかが議論されている。商標の登録所有者の姉妹会社であった者による登録商標の使用が「許諾使用」にあたるのか、また、当該商標の他の侵害者に対して詐称通用訴訟を提起する権利がその姉妹会社の関係にあった者にあるのかが争点となっている。

#### II. 関連法および規定

1999年商標法（以下、法という）第2条(r)(ii)(c)では、登録商標に関する「許諾使用」は、商品またはサービスに関する、登録所有者および登録使用者以外の者による使用で、当該所有者の書面による同意を得ているものと規定されている。法第12条では、善意の同時使用の場合、登録官は、同一または類似の商品もしくはサービスに関し、2人以上の商標の所有者による登録を許可することができるものと定められている。法第33条の規定では、先の商標の所有者が後の他者による登録商標の使用について、その使用を知りながら、連続して5年間黙認した場合、先の商標の所有者は、後の商標の登録が無効である旨の宣言を申請し、または後の商標の使用に異議を申し立てる権利をそれ以上有することはなくなる。ただし、後の商標の所有者は、先の商標の使用に対して異議を申し立てる権利を有さない。法第29条(1)によると、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誤認を生じさせるほど類似する標章を、当該標章の使用を登録商標の使用であると思わせるような方法で取引上使用する者により、侵害される。法第29条(3)は、侵害標章が登録商標および当該登録商標に係る商品またはサービスと同一の場合、公衆に混同を生じさせるおそれがあるものと推定している。法第29条(5)によると、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に関する社名として使用する者により、侵害される。

### III. 判例分析

本件において、デリー高裁は、原告（Elder Projects Limited : EPL）が登録商標「ELDER」の使用に係る許可を姉妹会社の関係にあった Elder Pharmaceuticals Limited（Elder Pharma）から得ていない点、そして、これが「許諾使用」にはならないという点について分析した。同裁判所は、原告自身が登録商標を侵害しており、別の侵害者に対して詐称通称訴訟を提起することはできないと述べた。

ELDER PROJECTS LTD & ANR VS. ELDER PHARMACIA LLP & ORS.事件<sup>15</sup>（2019年4月5日付）

#### a. 事実概要

原告（EPL）は、Elder Pharmacia LLP とその他被告4者に対し、文字商標「ELDER」および「EVERVIT」ならびにそれに対応するロゴに対する終局的差止命令、希釈化、不正競争、損害賠償および引き渡しを求め、侵害訴訟および訴訟通用訴訟を提起した。原告は当該商標の登録所有者ではなかったため、その後、原告の申立は詐称通用、希釈化、不正競争、損害賠償、不当利得の返還および引き渡しに制限されることが認められ、また、被告に別の訴因があったことから、原告が第二および第四被告に対する訴訟を撤回し、別々に訴訟を提起することが認められた。本件の争点となっている商標は「ELDER」、「ELDER」ロゴおよび「ELDERVIT」であり、これらは原告（EPL）の姉妹会社である Elder Pharma が所有していた。第二および第四被告に対する訴訟（C.S. COMM 59/2019）では、原告（EPL）の社長が、同社（原告）は Elder Pharmaceuticals Limited（Elder Pharma）の仕事を請け負っていたこと、また、Elder Pharma の清算後、2017年12月から商標「Elder」を付した医薬品の生産を開始したことを主張した。原告（EPL）は次のように主張した。「ELDER」は同社のコーポレート・アイデンティティに欠かせないもので、同社は1992年から、ELDERというハウスマーク/商号で医薬品の製造・取引に従事している。Elder Pharma の清算を受け、原告（EPL）はその後を引き継いで商標「ELDER」を取得し、長年にわたって当該商標は社会全般の信用と名声を獲得している。また、被告

---

<sup>15</sup>CS (COMM) 1313/2018

は、登録商標「ELDER」を自社のビジネス・アイデンティティの一部として使用し、また原告（EPL）の登録商標「ELDERVIT」と誤認を生じさせるほど類似した「EVERVIT」という名称で医薬品を販売することで、登録商標「ELDER」を侵害している。一方、被告は、法第 134 条に基づいて商標侵害訴訟を提起できるのは登録所有者か登録使用者のみであることを理由に、当該訴訟の維持可能性に異議を唱えた。商標「ELDER」の登録所有者は Elder Pharma であり、原告（EPL）には当該訴訟を提起する権限はない。また、「ELDER」は既に Elder Pharma の名前で登録されていて、原告（EPL）は登録出願できなかつたはずであるため、原告（EPL）が商標権を得ることはできないと主張した。被告は登録商標「ELDER」を侵害していることを認めたまものの、本訴訟は濫訴で悪意があるため棄却されるべきであり、「ELDER」商標であれロゴであれ、紛れもない侵害者である原告（EPL）がその権利を主張することはできないと述べた。

## b. デリー高裁単独審の判断

単独審は、原告が詐称通用訴訟で勝訴するためには、所有者の信用と名声、不当表示、信用の損失の 3 点を立証しなければならないと述べた。原告（EPL）は、1992 年から 2017 年 12 月まで「ELDER」商標とロゴの「名声を共有」していたと申し立てることによって信用と名声を主張したが、原告（EPL）は Elder Pharma の仕事を請け負っていただけであり、Elder Pharma の名前で登録されている「ELDER」の商標権を主張していなかったと社長が（別の訴訟で）述べていたことから、単独審はこれを棄却した。また、特に本件においては、原告自身が問題となっている商標の侵害という犯罪行為を行っているため、先行侵害者が後発侵害者を商標権侵害で提訴するというケースになっており、こういった場合には原告にはいかなる保護も認められない、と述べた。上記見解から、単独審は、法手続を濫用したとして原告に 5 万ルピーを科す一方、本訴訟を棄却した。

## c. 分析及び導かれる原則

原告による登録商標の使用が「許諾使用」にあたるのかに関して、裁判所が述べているように、法第 2 条(r)(ii)(c)により、原告（EPL）がなれるのはせいぜい「許諾による使用者」であった。しかし、Elder Pharma の清算後、原告（EPL）は登録所有者であ

る Elder Pharma の同意や許可なしに商標「ELDER」を使用していたため、その使用は認められることはなく、法第 29 条(1)、(3)および(5)に基づき侵害となる。

また、Elder Pharma は原告（EPL）による商標「ELDER」の使用を認識していたため、EPL が誠実かつ同時使用者であるという申立は誤りであると裁判所に判断されている。原告（EPL）による、法第 33 条に基づく黙認の申立についても、このような申立を行うには当該商標が 5 年間継続して使用されていなければならないが、本件において原告（EPL）が当該商標の使用を開始したのは 2017 年 12 月であると裁判所が判断しており、これの主張も否定されている。詐称通用訴訟を提起する権利（信用と名声に対する権利）に関して、裁判所が述べているように、原告（EPL）は、自身ではなく Elder Pharma が築き上げた信用と名声に対する権利を主張しており、原告（EPL）自身は Elder Pharma の仕事を請け負っていた単なる姉妹会社であることから、原告（EPL）による「名声の共有」という申立は有効ではなく、1992 年から 2017 年までの原告（EPL）による商標「ELDER」の使用は、単に許諾使用とみなされるだけである。従って、原告（EPL）は、詐称通用訴訟を提起するために当該商標における信用と名声を主張することはできない。原告（EPL）が得た名声は、侵害活動を通して得られたもののみであり、そのような信用と名声に基づき、詐称通用訴訟を提起することは認められないことは明らかである。

#### IV. 結論

この決定は、商標侵害者が先行権や先使用を主張して別の侵害者を訴えることはできないという点を明確にしている。つまり、先行侵害者が後発侵害者を訴えることはできない。



## 2.2 栄養補助食品と医薬品は侵害訴訟および詐称通用訴訟において同等に扱われるべき

### I. 概要

Sun Pharma Laboratories Ltd. v. Ajanta Pharma Ltd 事件<sup>16</sup>において、デリー高裁単独審は、栄養補助食品に対する侵害および詐称通用の判断基準は医薬品に適用される基準と同じか否かという、重要な法律問題に対する判断を下した。原告 Sun Pharma Laboratories Ltd.と被告 Ajanta Pharma Ltd.の商標はどちらも登録されていたため、本訴訟は詐称通用訴訟として進められた。単独審は、Cadila Health Care Ltd. v. Cadila Pharmaceuticals Ltd.事件<sup>17</sup>で初めて定められた医薬品に対する詐称通用の判断基準を拠り所に、健康保健食品や栄養補助食品は医薬品と同類で、医薬品と同等に扱われるべきであると判示して、原告の仮救済請求を認め、被告に対する仮差止命令を認めた。

### II. 関連法および規定

1999年商標法（以下、法という）第27条 非登録商標の侵害に対する訴訟不能

(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。

#### 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で取引上使用する者により、侵害される。

<sup>16</sup>CS (COMM) 622/2018 および I.A. 12663/2014); 2019 SCC Online Del 8443.

<sup>17</sup>MANU/SC/0199/2001; (2001) 5 SCC 73.

(2) 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

(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おそれがあるものと推定するものとする。

(4) 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

(5) 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。

(6) 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しもしくは展示し、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しもしくは供給する場合

(c) 商標の下で商品を輸入し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

(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権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。

(8) 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

(9) 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。

### III. 判例分析

以下は、デリー高裁単独審命令の分析である。この命令において、同裁判所は、詐称通用訴訟および侵害訴訟に関して、栄養補助食品は医薬品と同等に扱われるべきであると判示し、Cadila Health Care Ltd. v. Cadila Pharmaceuticals Ltd.事件で定められた判断基準を拠り所に原告に有利な判決を下し、被告に対する仮差止命令を付与した。

SUN PHARMA LABORITIES LTD. v. AJANTA PHARMA LTD.事件[2019年5月10日付]

#### a. 事実概要

原告は2005年7月、加齢に伴う視界の暗さと糖尿病性網膜症向け抗酸化タブレット栄養補助食品に関する商標「GLOEYE」を登録した。被告は2008年7月に、栄養補助食品に関する商標「GLOTAB」について商標登録出願を行い、2011年1月14日に登録が認められた。原告と被告どちらの製品にも植物エキスが含まれており、2006年食品安全基準法第22条に基づき「栄養補助食品」と呼ばれる。さらに、どちらの製品も消費者層が類似していて、加齢に伴う視界の暗さと糖尿病性網膜症に悩む患者に使用されている。2014年、原告は仮差止命令を求めて本訴訟を提起し、争点となる商標

がどちらも登録されていたため、法第 27 条(2)に基づく詐称通用訴訟を進めた。両当事者は、互いの登録商標の取消請求も別途提出した。

## b. 両当事者の主張

被告による詐称通用行為を証明するため、原告は次のように主張した。原告が登録商標「GLOEYE」の先使用者であることに疑いの余地はなく、先使用者であるため当該商標を排他的に使用する権利を得ている。また、2005 年 7 月以降、「GLO」で始まる語を使った目の製品は原告のもののみで、これは 2013 年に被告が当該製品を製造するライセンスを付与されるまで続いた。市場調査によると、「GLOEYE」製品の発売開始からの価値総額はおよそ 192.6 億インドルピーであるのに対し、「GLOTAB」製品の価値総額はおよそ 27.4 億インドルピーである。どちらの製品にも植物エキスが含まれており、似たような目の疾患を治すためのものであることから、原告は誤認・混同の可能性を強調した。どちらの製品にも「GLO」で始まる語が使われているため誤認・混同され易く、さらに、両製品の成分や用量、用法は異なるため、これらの誤認・混同は消費者にとって医学的に有害となり得る。Cadila Health Care Ltd. v. Cadila Pharmaceuticals Ltd. 事件で定められた原則は、問題の製品が医薬品ではなくとも、疾患の治療に使われたり薬効を有する場合に適用されるべきである。被告はその抗弁において、次のように主張した。「GLOTAB」の商標登録出願を行い、原告よりも前にその登録を獲得した第三者が存在するため、原告にはいかなる仮救済も認められる権利はない。この登録により、「GLOEYE」の商標登録と使用が妨げられているわけではないので、誤認・混同が起こる可能性はない。両方とも処方される製品であるため混同はさらに小さくなり、「GLO」という接頭語も市場では一般的である。また、混同の可能性は過去 5 年間では取り上げられることのなかった問題だが、これを判断するためには、2 つの商標を細かく分解するのではなく、全体として比較するべきである。接頭語「GLO」の使用は「hemoglobin (ヘモグロビン)」という医学用語に由来する。このように、「GLOTAB」と「GLOEYE」を混同するという心配はない。

## c. デリー高裁単独審の判断

裁判所は両当事者の主張を聞き、次のように判示した。Cadila Health Care Ltd. v. Cadila Pharmaceuticals Ltd. 事件で定められた、医薬品における誤認・混同の範囲を

決定する原則は、栄養補助食品にも厳格かつ等しく適用されるべきである。この結論は、問題の製品を医薬品と併せて吟味した結果に基づいたものだ。問題の製品にはどちらにも、2006年食品安全基準法付則VIに記載されるビルベリーエキスが含まれており、その製造と販売には特定のライセンスが必要となる。また、栄養補助食品やサプリメントは、その包装、ラベリング、特定免責事項および認められた使用条件などをインド食品安全基準局が厳格に取り締まっているため、医薬品と同等である。そのため、Cadila Health Care Ltd. v. Cadila Pharmaceuticals Ltd 事件で最高裁が定めた基準は、当該製品にも適用されるべきである。混同の可能性はいかなるものであっても消費者に有害な結果をもたらすかもしれないため、混同するほどの類似性の判断基準も厳格かつ注意深く適用されるべきである。裁判所は本訴訟を分析して最高裁が定めた原則と比較した際、次のような意見を示した。両製品とも「GLO」で始まる類似した商標と多様な化学成分を使用しているため、混同とその結果としての損害の可能性は紛れもなく高い。また、両製品とも目に関する薬ではあるが、用法と副作用は同じではなく、誤認による損害が消費者の怪我や命の危険に及ぶこともあり得る。裁判所は被告の主張に対し、次のように反論した。詐称通用行為を証明するためには混同の可能性が立証されればよく、混同の実例は必要ない。また、「GLOTAB」の「GLO」は「hemoglobin（ヘモグロビン）」という語に由来するという主張に関しては、当該製品の成分にヘモグロビンは使われておらず、正当性は見つけれない。医薬品も栄養補助食品も病気に関して使われ、特定の疾患に対応して患者を健康にするためのものであることから、栄養補助食品に植物由来の成分が入っているからと言って、寛大な基準が適用されることにはならない。「GLO」は市場において一般的であるとする被告の主張に関して、裁判所は次のように述べた。被告が自身の主張を立証するために拠り所とした点は、見当違いのため考慮しない。抗酸化作用のある眼科薬のカテゴリーには、「GLO」で始まる製品が「GLOEYE」と「GLOTAB」の2つしかない。被告が拠り所とした、接頭辞「GLO」を使った例は歯磨き粉（Glodent）、洗顔料（Glogeous）、ジェル（Glocin）などだが、本件の事実には適用されない。このようにして、裁判所は自身の見解を立証する際、以下の結論に達した。両方の商標に同じ主要な接頭辞があり、どちらもビルベリーエキスを含んだタブレット型の栄養補助食品であるため、互いが間違っただけで処方される可能性はかなり高く、混同の可能性は除外できない。また、接尾辞である「EYE」と「TAB」が2つの商標を大きく区別するこ

とはなく、被告商標は原告商標と誤認を生じさせる程度に類似している。これに従い、裁判所は仮差止命令を原告に認め、被告が「GLOTAB」商標または原告商標と誤認を生じさせるほど類似する他の標章を付して、病気の治療のために服用する医薬品または栄養補助食品を販売することを制限した。ただし、被告には四半期会計報告の提出を条件に、2013年に製造ライセンスが与えられていたことを考慮し、「GLOTAB」商標を付して既存の在庫を販売することが認められた。

#### IV. 結論

栄養補助食品に関する知的財産権を行使する際に考慮すべき要素に関しては明確化が待ち望まれていたが、今回の命令ではそれが叶えられた。裁判所は、この点において厳格さがなくなることは人命に重大な影響を引き起こす可能性があり、そのため、医薬品の場合に採用されている、より厳格なアプローチを栄養補助食品にも採用する必要があることを認めた。この観点に立ち、裁判所は被告を詐称通用で有罪とし、被告が「GLOTAB」商標または原告商標と誤認を生じさせるほど類似する他の標章を付して、病気の治療のために服用する医薬品または栄養補助食品を販売することを制限した。

## 2.3 商標法の下で、競合相手の商標を使用した事実比較広告が許される

### I. 概要

デリー高等裁判所単独審（第一審）は、原告 Horlicks Limited（及びその持株会社）対被告 Heinz India Private Limited 事件の 2018 年 12 月 17 日付の命令において、被告が成長期の子ども向けの健康飲料に関連して出した広告に関し、原告にいかなる仮保護を与えることも拒否した。原告は、被告の広告の差止命令を求めている。その広告には、被告の健康飲料と原告のものを相対して比較し、被告の商品はプロテイン成分に関して原告のものより優れていると描写されていた。本件は、比較広告のような第三者による商標の誠実な使用を認める、1999 年商標法第 29 条(8)と第 30 条(1)を参照している。しかし、そういった「誠実な使用」を装って、競合相手が自社の商品と比べて相手を誹謗したり、消費者をその商標の所有者の商品から遠ざけるような不誠実な広告を出したりする際には、その商標や商品名を使用することはできない。裁判所は、被告によって出された広告は、相手に対して問題となるような誹謗となるものではない、なぜなら比較広告においてはある程度の誹謗は暗示されるものであり、広告が事実に基づく限り、商品の妥当な比較となるとした。裁判所の不干渉はまた、被告が自身で修正広告を出したという事実に基づく。その修正広告には、プロテイン含有量の比較は各商品の推奨適用量／分量に基づくということを明らかにした免責事項が含まれており、裁判所はそれを受け入れた。原告は高裁の合議審（第二審）と最高裁に上訴したが、単独審の仮差止命令否認は確定した。

### II. 関連法および規定

1999 年商標法の第 29 条(8)は、登録商標は、当該商標の広告が次の場合には、その広告によって侵害されるとしている。

- (a) 工業また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；または
- (b) その識別性を損なう広告；または
- (c) 当該商標の評判に反する広告。

1999年商標法の第30条(1)は、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する、何人かによる登録商標の使用を妨げるものと一切解釈してはならない、としている。ただし、

(a) 工業または商業事項の公正な慣行に従う使用であり、かつ

(b) 当該商標の識別性または評判を不当に利用し、またはそれを損なうほどの使用ではないことを前提とする。

### III. 判例分析

#### HORLICKS LTD. と ORS. vs. HEINZ INDIA PRIVATE LIMITED 事件

##### a. 事実概要

原告は、インドの第25、28、29、30、32類におけるHORLICKSという商標の登録所有者であり、その商標は過去何十年にもわたってインドで使用されてきた。被告もまた「COMPLAN」という健康飲料のブランドを、数十年間インドで販売してきた。被告が出した、「COMPLAN」健康飲料と原告の「HORLICKS」を比較する広告は、商標侵害であると原告によって申し立てられた。二つの商品を比較しつつ、被告が自身の商品は原告の商品に比べ「より多くのプロテイン」を含むとしたことから、論争が起こった。これは、誤解を招くものであり原告のブランドを誹謗していると主張された。裁判所は、そういった広告の発表に対し仮差止命令を出すべきかどうか、決めなければならなかった。この論争は、被告が参照用に再現した下記のような広告に基づく（非難広告）。また、2018年10月10日に被告は裁判所の記録のために下記のような「修正広告」を提出している。



非難広告



修正広告



本件はまず 2017 年 11 月 23 日に審問が行われ、そこで被告は次回の審問の日まで非難広告を公開しないと約束した。訴答の完了の後、2018 年 11 月 2 日、ようやく仮差止命令の適用に関する議論が終了し、裁判官は命令を留保した。

## b. 争点

### (原告の主張)

非難広告は、COMPLAN のプロテイン含有量は原告の HORLICKS のプロテイン含有量の倍であると、誤って述べた。被告は、HORLICKS と COMPLAN の比較に際し、市場の通常の慣例である 100g 当たりのプロテイン含有量の比較としておらず、COMPLAN の含有量が HORLICKS のプロテインの倍であるように見えるよう、被告によって操作された。被告は、健康・栄養強調表示の使用に関する CODEX ガイドライン第 6 項 (CAG/GL 23-1997) に違反している (以降、「CODEX ガイドライン」とする)。そこでは、比較表示に必要な比較の詳細全体が、被告によって提示されていなかった。非難広告は、プロテインの恩恵を誇大に強調し、プロテインという一つの成分だけを比較することで、プロテイン消費量と子どもの成長の直接的な相関関係を誤って示した。消費者は惑わされて、被告の商品は原告の商品に比べて倍の栄養があるという描写だけを見ることになりかねない。被告が非難広告で原告の HOLLICKS という商標を使用することは、商標法第 29(8)条と第 30 条(1)違反である。そこでは、工業また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、その識別

性を損なう広告、または当該商標の評判に反する広告への商標の使用を許可していない。インド憲法第 19 条(1)(a)に定める言論の自由という基本的権利は、インド市民に対してのみ有効であり、被告のような企業が広告を出す際には当てはまらない。この非難広告は、インド広告規格評議会（ASCI）によって発出された先の命令に違反するものであった。

## （被告の主張）

被告は自ら率先して修正広告を作成し、裁判所に提出した。これは、被告の誠実な意図を証明するものである。修正した非難広告は誹謗でも中傷でもなく、正確で、真実であり、証明可能で典型的な比較を消費者に提供するものである。HORLICKS よりもプロテイン含有量が「倍」だという主張に加え、修正広告は、これが各商品で推奨される「1 杯」の量に基づくものだとすることを明らかにしている。推奨される「1 杯」の量に基づく各商品のプロテイン含有量の現在の比較は、正確で真実であり、証明可能な比較手法である。「1 杯」とはまた、食品安全基準法 2006 と食品安全基準（包装および表示）規則 2011（以下、「規則 2011」という）で認められていた。被告の商品（COMPLAN）の「1 杯」の推奨量 33g は、1934 年から変わっていなかった。比較広告とは、まさにその名称と性質からして、二つの競合商品の比較であり、各競合商品の商標は、消費者が比較するべきブランドを特定できるように表示されなければならなかった。競合相手の商標のそういった使用は、商標法第 30 条(1)で許されていた。被告による原告の商標「HORLICKS」の使用は、誠実なものであった。非難広告での二つの商品のプロテイン成分比較は、推奨される「1 杯」の量に基づくものであり、真実である。修正広告は ASCI の求める「比較表示」に準拠した。宣伝の文言のすぐ隣もしくはすぐ下に免責事項を配置して不可欠で目立つ表示とし、また他の変更が加えられたからである。

## c. 2018 年 12 月 17 日付デリー高裁単独審による判断

修正広告は誤解を招くものではなく、Horlicks の商標をなんら誹謗中傷するものではない。また、プロテイン成分といった比較対象は、物理的で、関連性があり、証明可能な典型的特徴である。従って、Heinz が修正広告を出すことを禁ずる仮差止命令を求める Horlicks の申し立ては許可されず、修正広告は裁判所に受け入れられた。

## d. 分析と定められている原則

憲法第 19 条(1)(a)が定める営利的表現の自由により広告に与えられている保護は、一般大衆が広告から情報を受け取る権利と、密接に結びついている。比較広告ではある程度の誹謗は暗示されるが、一般大衆の誤解を招くことがなく、事実に基づいているのであれば、合法であり、許されるものであろう。「規則 2011」に準拠して商品の安全な消費を確実なものにするため、原告自身が、パッケージに推奨する「1 杯」の量を記載していた。「1 杯」のサイズとは、消費者が当事者の商品を過度に消費した結果得られた損害によって生じる責任から自らを守るため、当事者によって適用される、業界の賢明な慣習である。被告によってなされた比較によると、COMPLAN は 100g ごとに 18g のプロテインを含み、HORLICKS は 100g ごとに 11g のプロテインを含む。「1 杯」の推奨量についてプロテイン含有量を比較すると、以下のようになる：

COMPLAN 1 カップ :  $18/100 \times 33g = 5.94g$

HORLICKS 1 カップ :  $11/100 \times 27g = 2.97g$

COMPLAN 1 カップ = HORLICKS 1 カップ + HORLICKS 1 カップ

上記は、COMPLAN のプロテイン含有量 (5.94g) は、HORLICKS のプロテイン含有量 (2.97g) の 2 倍に等しいことを示している。従って、比較広告において被告が事実の面で不正確であった、または一般大衆の誤解を招いたとすることはできない。非難広告では、COMPLAN の「1 杯」の量は、HORLICKS のプロテイン量の倍になるよう操作されたという主張は、明らかに誤りである。被告の商品の「1 杯」の推奨量 33g は、1934 年から変わっていないからである。非難広告のプロテイン含有量は、「健康飲料の最も重要な特徴/要因の一つを扱う」ものであり、その比較は事実の面で真実であり、いかようにも誤解を招くものではない。実際、その情報は、受け手側の客にとって、栄養面の分析上重要である。両当事者が、消費する前の作り方として、ラベルに「1 杯」の量を推奨しており、両商品のプロテイン含有量を比較するにあたり、「牛乳」といった可変要素を考慮に入れることはできない。特に、原告の商品は水で飲むこともできる。結果的に、被告は消費に必要な作り方を考慮し、CODEX ガイドラインに準拠した使い方の説明をラベルに表示した。被告には、すべての要因を比較し

たり、原告の商品の他の要因について述べたりする義務はなかった。被告は自由に、競合相手の商品と比べて際立つ被告の商品の特徴を強調することができた。原告は、その商品の特定を目的とした商標使用を妨げることはできない。原告と被告の商品には明確な違いがあり、原告の商標の識別性を損なうものはない。申立／異議の内容は修正広告では解消されており、この非難広告は、インド広告規格評議会（ASCI）によって出された命令に違反するものではなかった。

#### e. 2019年3月15日付デリー高裁合議審による判断<sup>18</sup>

合議審は、修正広告に異議を唱える機会が奪われていたという原告の申立は受け入れることができないと定めた。原告には、仮差止命令の目的のために、修正広告に異議を立てる十分な機会があったからである。合議審は、修正広告は単独審で異議を唱えられなかったため、記録に残されたと述べた。さらに、被告の代理人は特に修正広告を参照して主張を行い、また単独審で原告の再答弁提出の際も、修正広告への参照があった。従って、以下のような点を考慮し、合議審は修正広告について原告が唱えた異議を却下する。

- 終審に向け、原告は、修正広告への異議を組み込むために告訴状の修正を求めることについて妨げられていない。かつ、
- 訴訟の告訴状と仮差止命令の申立における請求主旨申立条項は、非難広告およびその変更を扱うものであり、従って、請求主旨申立条項は、修正されていない可能性がある。

合議審は、原告が修正広告に関して行った上訴における異議を却下するが、本案のさらなる審問のため上訴の機会を設けるものとした。

#### f. 2019年5月21日付最高裁判所への特別許可申立

原告はまた、2019年3月15日付上訴での判決に対し、最高裁判所に特別許可申立 No. 10690/2019 を提出した。しかし最高裁は、2019年5月21日付の判決において、本件における高裁の判決に干渉することを拒否し、ただちに申立を却下した。

---

<sup>18</sup> FAO (OS) (COMM) 309/2018

## IV. 結論

本件は、比較広告における商標侵害の判断と、インド商標法第 29 条(8)と第 30 条(1)によって規定されている適切な除外の考え方について、基準を設けるものとなっている。通常、比較広告が真に事実に基づくものである限り、侵害として抗議されないはずである。本件は、広告の事実面での性質についてだけでなく、COMPLAN が HORLICKS よりも優れているという明確な印象を作り出したということが議論の的となった。デリー高裁単独審は、誠実な比較広告は商標法第 29 条(8)と第 30 条(1)で許可されており、比較広告である程度の誹謗が暗示されていたとしても、合理的で事実面が正確であれば、それは過ちにはならないとした。この判断は、法的位置付けを再確認し、明確にしている。今後は事実上、その商標の所有者の商品と自身の商品を比較するにあたり、商標が単に競合相手によって使用されているという理由で、その商標が「不誠実な使用」、つまり侵害されているという結論が自動的に導かれるものではない。誠実／不誠実な使用とは、事実と各件の状況に基づいて合理性と真実性が精査されなければならない。また、比較が事実即ち即していれば、競合相手のブランドへの誹謗が暗示されているとしても、それ自体は侵害であるとは言えないと、裁判所は明らかにした。さらに、本件はマーケティングが栄養価に大きく左右される食品産業に、重要で斬新な先例をもたらしている。裁判所が、真実の発言は侵害ではないとただけではない。食品を扱うそういった広告において、受け手側の客にとって栄養面の分析上大切な情報を与えることが、重要であると示しているのである。

## 2.4 原告商品と同色組合せを被告商品の販売広告に使用すると比較広告に該当するか

### I. 概要

デリー高裁単独審（第一審）は、2019年3月27日付の決定において、被告 Emami が Hindustan Unilever Limited (HUL) のフェアネスクリーム「Fair & Lovely」を誹謗したとして HUL が Emami に対して提起した侵害訴訟に係る仮処分申請を却下した。HUL は、フェアネス・フェイスクリームを含む、「Fair & Lovely」という商標で販売されている同社の幅広いスキンケア商品が、ピンクと白の組み合わせのチューブ容器でよく知られていると主張した。2017年のあるとき、HUL は Emami がテレビ広告を始めたことに気づいた。そこでは、HUL の「Fair & Lovely」の明らかな特徴である、ピンクと白のチューブが描かれていた。HUL によると、当該広告は次のように述べることによって、同社の商品を誹謗している。「ピンクのフェアネスクリームは、男性の肌の色には効果がない！ Fair & Handsome の名を聞いたことがあるでしょう」。これは、HUL の商品の誹謗となっている。2018年9月14日の審問において、Emami は同社のテレビ広告におけるピンクと白のチューブ容器の描写を、白に変えることに同意した。その結果、裁判所は2019年3月27日の判決において、Emami のテレビ広告でのクリームの描写は原告のものに類似しておらず、原告の商品を誹謗しているとは言えないとして、HUL に仮差止命令を認めることを拒絶した。

### II. 関連法および規定

1999年商標法第29条(8)では、登録された商標は、次のような広告で使用された場合には、その広告によって侵害されるとしている。

- (a) 工業また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。または、
- (b) その識別性を損なう広告。または、
- (c) その商法の評判に反する広告。

### III. 判例分析

以下が、HULの商品「Fair & Lovely」を誹謗したとして Emami のテレビ広告の差止めを求める HUL の仮処分申請を却下した、単独審の分析である。

HINDUSTAN UNILEVER LIMITED vs EMAMI LIMITED 事件<sup>19</sup> [2019年3月27日付]

## a. 事実概要

原告 HUL は 1933 年設立、急成長している消費財メーカーであり、家庭用品・パーソナルケア製品、食品、飲料を製造している。1970 年代のある時点で、HUL は「ナイアシンアミド」（「アミド」と「ナイアシン」という成分から成る）という成分を利用する技術を開発した。それには、肌の色を明るくする効果がある。肌の色を明るくする効果がある HUL の商品は、「Fair & Lovely」というブランド名で、ピンクと白を組み合わせたチューブで販売されている。HUL が得た当該技術の特許は、20 年の保護期間を満了し、公有となった。「ナイアシンアミド」という成分は、今日企業が販売する商品の多くで使用することができる、活性成分である。被告の Emami Limited は 1974 年に設立され、昨今のインドのパーソナルケア・ヘルスケア事業において急成長した大手企業であり、クリーム、栄養オイル、鎮痛用の軟膏やスプレーといったスキンケア商品の製造と販売を手掛ける。2005 年、HUL は、Emami が「Fair & Handsome」という名の一連の商品を発売したことに気づいた。これは、HUL の商品「Fair & Lovely」と欺瞞的に／紛らわしく類似しており、そのため、HUL は Emami の数々の商標登録申請に異議を唱えた。その後 2017 年に、Emami はテレビ広告を出し、ピンクと白のチューブのフェアネスクリームがこういう音声とともに描写された。「…Mardo ki sakt twacha per pink fairness cream beaasar! Fair & Handsome; Naam to suna hi hoga…」（ピンクのフェアネスクリームは、男性の肌の色には効果がない！ Fair & Handsome の名を聞いたことがあるでしょう）。これは、HUL の商品を誹謗するものであった。HUL は、インド広告規格評議会（ASCI）の早期苦情申立委員会（FTCP）にそのテレビ広告に対する苦情を訴え、その後 Emami はテレビ広告の文言をこのように変えた。「Mardo ki sakt twacha per pink fairness cream nai bani（ピンクのフェアネスクリームは、男性の肌の色向けに作られたもの

---

<sup>19</sup> CS(COMM) 1109/2018

ではない) その後 HUL は、デリー高裁に侵害訴訟を提起し、Emami がそのテレビ広告全体またはその一部、その他の HUL 商品「Far & Lovely」の信用と評判をおとしめるいかなる方法においても、それを発表および放送することを禁じる仮差止命令を求めた。そして、HUL は、次のように申し立てた。同社のフェアネス商品に含まれる「ナイアシンアミド」という成分は、女性の肌にも男性の肌にも同じように、さまざまな程度で効果的に作用する。そこで、「Fair & Lovely」は主に女性向けフェアネスクリームとしてプロモーションされているが、大勢の男性消費者（消費者全体の30%）が使用している。HUL は、当該テレビ広告の放送について、次のような理由により、Emami に対する訴訟を起こした。そのコマーシャルは、HUL 商品は女性のためだけのものである、といった誤解を招く主張を行っている。また、Emami 商品は特に男性向けであるとしつつ HUL のフェアネスクリームを使用する男性を侮辱することで、HUL 商品の品位を落とし、販売数を減少させ、傷をつけようとしている。

## b. デリー高裁による判断

デリー高裁はその決定の中で、Emami によって発表されたその問題のテレビ広告を分析し、HUL によって行われた主張には実体がなく、そのテレビ広告は、いかなる方法によっても、HUL の商品を誹謗していないと述べた。

## c. 分析および導かれる原則

本件は、2018年9月14日に最初に審問に持ち込まれ、Emami はコマーシャル広告の中で（ピンクと白のチューブという）容器の描写を変えることに同意した。しかしながら、Emami はテレビ広告の中で描かれている商標は「Fair」のままとする主張した。それは一般的な語であり、HUL の「Fair & Lovely」の商標登録証は、その商標登録には「Fair」という語の使用を除外する権利はないということを明らかに述べているからである。2019年3月27日付の現在の判示において、単独審は次のように述べた。Emami はフェアネスクリームのチューブをほぼ白いぼやけた色の描写に変更することで、すでに命令に応じている。テレビ広告で描かれている現在の白いチューブは、一般大衆によって HUL 商品であると認識されることはない。従って、最初の理由である商品の誹謗であるという申し立ては既に成立しない。「Fair & Lovely」を使用する男性が侮辱的に描かれているといった第二の誹謗の理由については、判事は次の



ように述べた。HULのウェブサイトに掲載された文言自体が、「Fair & Lovely」クリーム  
の女性への効果について語っており、当該クリームが男性にも効果があるとい  
うことに言及してない。さらに、HULが「Men's Fair & Lovely」という名称で男性向け  
の別の商品を発売したことは、認められている事実である。従って、女性向けのク  
リームの男性による使用に関し、HULによってなされた主張は誤っている。

#### IV. 結論

本件においては、HULがEmamiのテレビ広告の筋立てに過剰に反応していたと判断  
され、その仮処分申請は却下された。本件を通じ、広告にはあいまいな領域が存在  
し、企業はその遊び領域を活用する余地があるといえる。

## 2.5 直接販売事業者と電子商取引プラットフォームの関係 - 商標権侵害とパッシングオフ -

### I. 概要

Amway India Enterprises Pvt. Ltd. and Ors. vs. 1MG Technologies Pvt. Ltd. and Ors.<sup>20</sup>事件において、デリー高裁単独審（第一審）は、同様の訴訟を抱える七つの商事訴訟のグループを集めて、Amazon, Flipkart, 1MG および Healthkart のような電子商取引プラットフォームおよび上記プラットフォームの販売者（以下、被告）に対して、Amway およびその他の直接販売者（以下、原告）<sup>21</sup>に有利な仮差止命令を出した。単独審は、2000年IT法第79条に規定される仲介者として、プラットフォームがセーフハーバー（safe harbor）を享受するためには、デューデリジェンスの要件を満たし、電子商取引プラットフォームの独自のポリシーおよび2011年仲介者に関するガイドライン（the Intermediary Guidelines, 2011）に準拠する必要があると判断した。さらに、2016年直接販売に関するガイドライン（the Direct Selling Guidelines, 2016）は、法的拘束力を有し、被告はそこに規定されている条件に従わなければならないと判断した。したがって、被告は、原告の書面による許可/同意を提示する販売者を除いて、電子商取引プラットフォームであるウェブサイトまたはモバイルアプリケーション上の広告、表示、販売の申出、販売、あるいは原告の商品の再梱包の促進を制限された。

### II. 関連法および規定

1999年商標法（以下、法という）第29条は、インドで信用のある登録商標を正当な理由もなく不当に利用し、その商標の信用を棄損した場合等に、商標権の侵害になると規定する。さらに、法第29条は、商品、商品ラベル・パッケージ、または広告に関して、いかなる者の登録商標の使用も侵害とみなされる。法第30条は、法第29条が、登録商標の識別性または信用を不当に利用するものでも、害するものでもない、工業上又は商業上の誠実な慣行に係る登録商標の使用を妨げるものではないことを規定する。2000年IT法（以下、IT法という）第79条は、仲介者の機能が、第三者が

<sup>20</sup> 2019(79)PTC425(Del). (2019年7月8日付)

<sup>21</sup> M/s Amway India Enterprises Pvt. Ltd., M/s Modicare Ltd. and M/s Oriflame India Pvt. Ltd.

利用可能にした情報が送信され、一時的に保存される、通信システムへのアクセス提供に限られる場合、このような仲介者により利用可能となった第三者情報、データ、通信リンクに関して、仲介者にはセーフハーバーを認めている。IT 法第 79 条はまた、仲介者がデューデリジェンスを遵守し、この点に関して中央政府が規定するその他のガイドラインに従うことを求めている。法令ではないが、2016 年直接販売に関するガイドライン第 7 条(6)は、電子商取引プラットフォーム/マーケットプレイス上も含む場で、直接販売業者の商品・サービスを販売または販売の申し出を行う者は、そのような販売、申し出を請け負うために、それぞれの直接販売業者から事前に書面による同意を得なければならないと規定している。

### III. 判例分析

AMWAY INDIA ENTERPRISES PVT. LTD. AND ORS. vs. 1MG TECHNOLOGIES PVT. LTD. AND ORS. 事件[2019 年 7 月 8 日付]

#### a. 事実概要:

原告の事業は、直接販売の概念の下で運営される。すなわち、原告の商品は、直接販売者契約の下で直接販売者を通じて販売される。直接販売者は、市場に乗り出し、原告の商品を流通・販売して、消費者に直接サービスを提供する。これらの直接販売者には、定期的に訓練が提供され、消費者に売り込み、販売することによって収益を生む。また、直接販売者は「倫理規定」によっても制限される。原告は、2016 年に消費者・食糧・公共配給省が発行した直接販売に関するガイドラインに依拠し、当該ガイドラインに準拠するものを除いて、その商品のいかなる販売も法律に反すると主張した。原告は、同意なしに原告の登録商標を使用して原告商品の販売を可能にしていた様々な電子商取引プラットフォームが、直接販売に関するガイドラインとともに原告の商標権にも違反していたと不服を申し立てた。電子商取引プラットフォームは、自分達は「仲介者」であり、IT 法第 79 条に基づいてセーフハーバーの権利があると反論した。また、単に購入者と販売者間の取引の仲介者であり、販売者のみが、特許、商標、著作権、所有権、企業秘密、プライバシーの権利等を侵害することになる如何なる情報も、ホスト、表示、アップロード、変更、公開、共有等を慎むことを義務付けられている、と主張した。電子商取引プラットフォームはまた、電子商取引プラッ

トフォーム上の販売に係る特定契約に基づき販売者から正規に保護されている、と主張した。被告（販売者および電子商取引プラットフォーム）はさらに、直接販売に関するガイドラインは拘束力のある法律ではなく、実際は単なる勧告に過ぎないと主張した。

## b. デリー高裁単独審の判断

当事者らの主張を検討したのち、単独審は、2019年7月8日付命令において原告の主張を認め、原告からの書面による許可／同意を提示した販売者を除き、被告が電子商取引プラットフォームであるウェブサイトまたはモバイルアプリケーションで広告、表示、販売の申出、販売すること、または原告商品の再包装を助長することを禁じる仮差止命令を発出した。単独審はまた、原告による同意を提示し、電子商取引プラットフォームを通じて商品の販売を許可された販売者に関して、電子商取引プラットフォームは、商品説明と一緒に、適切な方法で、電話番号、電子メールアドレス、等を含む当該販売者の名前、住所および連絡先の詳細を明確に提示することを指示した。単独審はまた、原告らの訴訟係属中に、販売者のいずれかが原告の同意なしに電子商取引プラットフォームであるウェブサイトまたはモバイルアプリケーション上に原告商品を表示したことを原告が発見した場合、原告は電子商取引プラットフォームに対し、これら販売者のリストを削除するよう通知するものとし、当該電子商取引プラットフォームは36時間以内にこれらを正式に削除することを指示した。

## c. 分析および導かれる原則

単独審は、次の4つの論点に関して法の原則を定めた。

### i. 2016年直接販売に関するガイドラインは法的拘束力を有するか？

単独審は、直接販売に関するガイドラインは法的拘束力を有し、当事者らを拘束すると判断した。単独審は、直接販売に関するガイドラインは、当初勧告として発行されたが、当該ガイドラインは、後に公報で通知され、さらに Rajasthan, Mizoram, West Bengal, Orissa, Andhra Pradesh, Telangana, Sikkim および Tamil Nadu などの多くの州でも実施されていると言及した。上記に照らして、単独審は、行政上の指示を記述するために使用された当初の用語は「ガイドライン」であったものの、公

報による通知の発行及び様々な州による実施により、これらは拘束力のある行政上の指示を構成する、と判示した。さらに、販売者および電子商取引プラットフォームは、直接販売に関するガイドラインの第7条(6)にしたがって、当該プラットフォーム上で直接販売事業体の商品を提供、表示および販売するためには、直接販売事業体の同意を得る必要があるであろうと判断された。

ii. 電子商取引プラットフォーム上で原告商品を販売することは、原告の商標権を侵害し、詐称通用となり、原告のブランドの信用および名声を貶めて損害を与えるか？ 単独審は、裁判所が任命し、被告（販売者および電子商取引プラットフォーム）の様々な施設を訪れ、原告の商品はコードおよび内部シールが除去されて改ざんされていると報告した地方検査官(Local Commissioners)の報告書を重要視した。この報告書では、コードを除去するためにシンナーと接着剤が使用され、商品は再シールされるとともに、それらは、非衛生的な状況下で行われていたと報告された。場合によっては、期限切れの商品に新しい製造日が与えられていた。したがって、単独審は、このような改ざんおよび損傷は、明らかに原告の権利を侵害していると判断した。これはまた、電子商取引プラットフォーム上の販売者（被告）が、当該プラットフォーム上の商品の販売について、原告による同意も示すことができなかったという事実を示していると判断した。さらに、単独審は、販売者は、実際、意図的に自らの正体を隠そうとしており、原告の商品をウェブサイト上で表示するやり方は不当表示であり、明らかに消費者を誤解させていると言及した。さらに、商標権者の知的財産権を尊重し、いかなる苦情の提起に対して、商品掲載削除を行う意思があると幅広く述べている電子商取引プラットフォームには、独自のポリシーがあるが、当該ポリシーは明らかに遵守されていないことがわかった。単独審は、これは、2011年仲介者に関するガイドラインへに対応していると見せかけている行為に過ぎないと具体的に言及した。いずれの電子商取引プラットフォームも、電子商取引プラットフォーム上で原告の商品を販売するために原告の同意を得ているいずれの販売者にも、独自のポリシーを遵守することを要求していないことに言及した。単独審はまた、電子商取引プラットフォームに求められる機能とは、販売者がリスティング、返金/返品ポリシー、パッケージングおよび販売について完全に責任を負うことを求めることであるが、実際には、様々な文書および地方検査官の報告書が示すように、返品/返金ポリシーを決定

し、透明性のある方法で販売者の全ての詳細を要求かつ明らかにせずに、販売者の正体を隠す手助けまでもしているのが電子商取引プラットフォームである、と述べた。したがって、販売者および電子商取引プラットフォームによる原告の登録商標の使用は、原告の商標権を侵害し、被告は法第 30 条の規定に基づく防御の資格もないと判断された。さらに、原告商品の電子商取引プラットフォーム上での販売は、原告商標の識別性および名声を害する方法で、商品の販売促進、商品の販売、商品の展示、商品の広告のために被告が原告の商標、原告の商号も使用しているので、原告の商標権を侵害しているであろう。以上のように、被告である電子商取引プラットフォームは、プラットフォーム上で販売されている商品または商品の包装に登録商標を貼付商品しているため、法第 29 条(6)に基づいて原告の商標を侵害していると判断された。

iii. 電子商取引プラットフォームは、IT 法第 79 条において仲介者に与えられたセーフハーバーの下で保護を受ける権利があるか？

単独審は、My Space 訴訟<sup>22</sup>におけるデリー高裁合議審（第二審）の裁定に従って、電子商取引プラットフォームがセーフハーバーを取得する権利を得るためには、2011 年仲介者に関するガイドライン、IT 法第 79 条に抵触しないで、独自の除外商品リスト、禁止コンテンツポリシーおよび知的財産権侵害に関するポリシーを厳守する必要があると述べた。さらに、単独審は、裁判での裁定を条件として、電子商取引プラットフォームが仲介者の地位を享受し続けるためには、電子商取引プラットフォームの独自のポリシーおよび 2011 年仲介者に関するガイドラインにしたがって、デューデリジェンスの要件が満たされ、適合しなければならないだろうと判断した。最後に、単独審は、電子商取引プラットフォームの独自のポリシーを遵守しなければ、被告はセーフハーバーの範囲から除外されるであろうと判断した。

iv. Amazon, Snapdeal, Flipkart などの被告（電子商取引プラットフォーム）は、原告（直接販売事業者）とその流通／直接販売者との契約関係への不法な妨害についての損害責任があるかどうか。

単独審は、電子商取引プラットフォームの内部ポリシーに照らせば、プラットフォーム上で原告商品を展示販売したい販売者による、原告から同意を得るための努力の欠

---

<sup>22</sup> My Space Inc. v. Super Cassettes Industries Ltd. (2017) 236 DLT 478 (DB)

如、および、プラットフォーム上の販売者が、原告商品を販売することが正当に許可されていることを示すよう、販売者に求める電子商取引プラットフォームの努力の欠如は、原告（直販事業体）とその流通業者／直接販売者との契約関係への不法な妨害の責任を被告に負わせるであろうと判断した。単独審は、電子商取引プラットフォームは、通知を受けた場合には、どんなやり方であれ、そのような契約関係に影響を与えないことを保証する義務を負うと判断した。単独審は、プラットフォームに期待される最低限の行動は、自身のポリシーに従うことであり、今回のケースではそれを怠っていたと述べた。

#### IV. 結論

単独審は、本件の命令において、直接販売事業体の商品が広告、展示、販売の申し出または販売される際に、電子商取引プラットフォームおよび当該プラットフォームを使用する販売者の立場を明確にした。販売者は、書面による同意を得た場合にのみ、直接販売事業体の商品の広告、展示、販売の申し出または販売を行うことができるようになり、その場合には、電子商取引プラットフォームは、当該販売者の氏名、住所および連絡先の詳細を、商品説明とともに目立つように提供しなければならない。電子商取引プラットフォームは、IT 法第 79 条 に基づく仲介者の地位およびセーフハーバーを享受し続けるためには、本件命令に従い、デューデリジェンス措置、特に独自のポリシー、例えば、知的財産権侵害に関するポリシー、禁止コンテンツポリシー、除外商品リスト等を厳格に守る必要がある。さらに電子商取引プラットフォームは、直接販売者に関するガイドラインには電子商取引プラットフォームに対する法的拘束力があると判断された本件命令に照らして、2016 年直接販売者に関するガイドラインおよび 2011 年仲介者に関するガイドラインなどの政府が策定したガイドラインを厳守しなければならない。本訴訟は現在、最終的な解決に向けてデリー高裁で係争中である。さらに、Amazon は、本件命令によれば、商品が Amazon のプラットフォームに置かれる前に直接販売事業体の同意を取ることを保証せねばならず、過度の負担が課されることから、この命令を不服として最高裁判所に上訴した。しかし、最高裁判所は、デリー高裁が最終判決を下すまで、単独審が出した暫定命令に干渉することを拒否している。本件主題における法的解釈が最終的に決定されるまでにはしばらく時

間がかかり、かつ、本件命令の運用が停止されていない状態であるため、本稿は、主題事項に関して検討されている現時点での法的解釈への洞察を提供するものである。

※追記（2020年1月31日）

## V. 上訴審理をふまえた最新情報

一部の被告<sup>23</sup>は、単独審による本件命令に対して不服を訴え、デリー高裁合議審に上訴した。合議審は、2020年1月31日付け命令<sup>24</sup>において、第一審命令を破棄し、原告らが第一審で求めた仮差止請求を棄却するとともに、被告らから提出された6件の各控訴において、5万インドルピーの費用を被告に支払うことを原告に課した。その理由は、以下のとおりである。

・合議審は、本件において原告らが提起した訴訟は、いずれも1999年商標法に基づく詐称通用又は侵害行為を前提とするものではなく、直接販売ガイドラインが法的拘束力および執行力を有する法律であるか否かの確認を求める嘆願を含むものでもなく、また、被告らがIT法第79条に規定される仲介者ではないことの確認を求める嘆願を含むものでもなかったと述べた。それにもかかわらず、単独審がこれらの問題に関する具体的な認定を繰り返したことは、訴訟の構造と枠組みに反するものであると合議審は述べた。また、合議審は、本件において、直接販売ガイドラインの法律上の有効性について当事者間で疑義が提起されていないにもかかわらず、単独審により詳細な検討が進められたことを指摘した。また、合議審は、単独審が本件とは無関係の中央政府（Union of India）の意見を取り入れていたことについても検討した。民事訴訟は1908年民事訴訟法に準拠しており、訴訟の当事者でない者による意見を取り入れることを認めていないことから、合議審は、このことは適切でないと指摘した。また、合議審は、救済を目的として単独審の判決によって示された問題は、本訴訟における検討事項の範囲をはるかに超えており、特に、訴訟におけるこの問題はまだ具体化されていない段階にあることを指摘した。

<sup>23</sup> Amazon Seller Services Private Limited (控訴 3 件), Cloutail India Private Limited (控訴 2 件), Snapdeal Private Limited (控訴 1 件)

<sup>24</sup> FAO(OS) 133/2019; FAO(OS) 134/2019; FAO(OS) 135/2019; FAO(OS) 141/2019; FAO(OS) 142/2019; FAO(OS) 157/2019.



・合議審は、単独審が暫定的差止命令の適用に関して裁定をしているにも関わらず、考察が審理において一応の確からしいものに過ぎないという補足説明もなく数百ページにわたる詳細な命令の発行を進めた、と判断した。

・合議審は、直接販売ガイドラインが法律であるか否か、またそのような法律の執行を求める訴訟が維持可能であるかどうかの問題に、予め対処することを単独審が怠った、と述べた。さらに、単独審で提起された、直接販売ガイドラインが法的に有効で被告に対して法的拘束力があるか否か、あるのであればどのような範囲か、といった問題は、誤って形成されたものである、と合議審は述べた。すなわち、直接販売ガイドラインは公報で告示されているからといって、インド憲法第 13 条に基づく法としての地位を得るものではない、との判断を示した。直接販売ガイドラインを策定する権限は、2019 年消費者保護法に由来するものであり、それ自体はまだ通知されておらず、したがって直接販売ガイドラインが拘束力のある法律としての性格を持つに至っていないと、合議審は判断した。さらに、合議審は、被告は通知を受けた時点で直接販売ガイドラインに異議を申し立てることができる、と述べた。

・直接販売ガイドラインが拘束力のある法律と想定された場合であったとしても、事業主<sup>25</sup>から製品を購入した者は製品をオンラインで販売することができない、と規定する直接販売ガイドライン第 7 条 (6) の条件は、契約の特約がないため原告と事業主のみに適用され、被告のような第三者には適用されない、と合議審は述べた。

・関係性に関する争点について、被告 (Amazon および Cloudtail) とその結果との間に関係がある場合には、当事者が証拠を提出した後、同様の判決が審理後に下されなければならない、と合議審は述べた。

・合議審は、原告らのような直接販売業者が第三者に対して契約上の規定を強制することにより真正商品の流通を制限することを認めることは、Kapil Wadhwa & Ors. vs Samsung Electronics Co. Ltd. & Anr. [2012(49)PTC571(Del)] (Kapil Wadhwa judgment) において判断された、法第 30 条 (4) の解釈に反する、とした被告の主張を検討した。単独審は、この主張は本件において事実と区別されるものであり、消尽の原則は被告によって援用することができないと判示した。一方、合議審は、上記判決の内容を熟考したのち、この点に関する単独審の判断は誤りであると判示した。

---

<sup>25</sup> 原告は、事業体に対する直接販売契約の下で、本人から本人への製品販売

・合議審はまた、本件における地方検査官の報告に基づいた単独審の結論における重大な誤りを指摘した。この報告書では、誰が原告の製品を無断で開封したかが考慮されておらず、この問題を明確にしていない。いずれにせよ、これらは事実審の審理後にのみ最終的に決定される事項であり、単独審が中間段階の処理においてこれに依拠したことは誤りである、と合議審は述べた。

・原告らは、IT 法第 79 条に基づく積極的抗弁が適用される前に、被告らの行為により権利侵害があったことを立証しておらず、被告らが仲介者であるか否かについて立場を明らかにしていない。そして、IT 法第 79 条の要件を遵守していることを示すという立証責任が、不当に被告に移ったことを合議審は指摘した。また、合議審は、単独審が審理の中間段階において、被告が大規模なファシリテーターであり、販売プロセスにおいて積極的な役割を果たしたと結論づける機会はないと述べ、これらの事実は審理の終結時にのみ適切に提示される、徹底的かつ決定的な所見であると判示した。このように、IT 法第 79 条に基づく仲介者の問題に関する単独審の所見には、合議審は同意しなかった。

・合議審はまた、販売を妨害する不法行為の争点についての判決は、事実審の審理後にのみ行うことができ、中間段階で単独審によって最終的に決定されるものではない、と述べた。

・原告らは、直接販売ガイドラインが法律であるとは認められず、このため、直接販売ガイドラインに違反した直接販売業者を告訴できないことにより、侵害に係る一応の証拠 (prima facie case) を示すことができなかった。また、単独審は、仮差止命令がオンラインマーケティングに悪影響を及ぼすかどうかを検討することなく、原告側に有利になる判断をしていた。さらに、原告らは、多額の損害を被ったとの主張を裏付けるデータを提出しなかった。合議審は、これは証拠を必要とする問題であり、単独審の推論によって結論付けられる問題ではないと最終的に判断した。

## 2.6 五つ星ホテルでの商標「DARJEELING LOUNGE」の使用と登録

### I. 概要

カルカッタ高裁単独審は、2019年2月4日付命令において、原告インド紅茶局（Tea Board, India）が提起した民事訴訟における、被告 ITC Limited による地理的表示権侵害、詐称通用、不正競争および紅茶局の証明商標の希釈化に対する終局的差止命令および損害賠償請求を棄却した。原告は、地理的表示および証明商標

「DARJEELING」、「DARJEELING（ロゴ）」に係る権利を取得していたが、被告は陳述書において、原告が提起した訴訟は提訴期限を徒過しており、いかなる訴因も立証されえないと主張した。単独審の判断によれば、今回の申立は1999年地理的表示法第26条(4)で規定された提訴期限である5年を徒過した後に行われており、記録上、本件における原告の落ち度は明らかだった。本件では、関連法で規定された期限内に訴訟が提起されなければ、原告に有利な本案があったとしてもその訴訟を維持することができない、という提訴期限の重要な側面が浮き彫りになった。

### II. 関連法および規定

1999年地理的表示法第26条(4)は以下を規定する。

(4) 1999年商標法または1999年地理的表示法のいかなる規定にかかわらず、商標の使用または登録に関する訴訟は、当該使用または登録による本法に基づいて登録された地理的表示の侵害を登録所有者または本法に基づき当該地理的表示に関して登録された正規の使用者が知るに至った日から5年が満了となった後には提起されないものとする。

### III. 判例分析

以下は、カルカッタ高裁単独審命令の分析である。原告は、商標「DARJEELING LOUNGE」を付した商品およびサービスの被告による使用、市場取引、販売および詐称通用に対する終局的差止を求めていたが、この命令ではその請求が棄却された。

TEA BOARD, INDIA VERSUS ITC LIMITED 事件<sup>26</sup> [2019年2月4日付]

## a. 事実概要

原告のインド紅茶局は、茶税法案（the Indian Tea Cess Bill）が可決された1903年に創設された。同法は紅茶の輸出に課税するためのもので、その税収はインド国内外でインド紅茶を販売促進するために使われた。ダージリンの丘陵にある全87件の茶園が、有名なダージリン紅茶の生産者としてインド紅茶局により認定された。紅茶局は2004年、ダージリン紅茶の地理的表示権と証明商標を取得した。被告のITC Limitedは、日用消費財（FMCG）から教育、文具およびホテル事業を展開する複合企業として1910年に設立された。被告のホテル事業には、2003年1月1日に営業を開始したコルカタのSonar BanglaにあるITC Welcome Hotelなどが含まれる。ITC Welcome Hotelはビジネスマンリゾートをコンセプトとしており、ホテル内の各施設に西ベンガル州の著名な場所や王朝にちなんだ名前をつけて同州を讃えている。同ホテルのラウンジは「BAY OF BENGAL」および「DARJEELING LOUNGE」と名付けられ、ホテル内の芝地は「SUNDERBANS」という名を冠している。インド紅茶局は、2005年4月、ITCによる二一ス国際分類第42類（旧版）に属するレストラン事業に係る商標「DARJEELING LOUNGE」の登録およびその使用の試みを踏まえて、ITCに商標「DARJEELING LOUNGE」の取下げを求める、2005年6月9日付の法的通知を送付した。法的通知および1999年商標法に基づく異議申立に関する一連のやり取りを踏まえて、インド紅茶局は2010年10月1日にITCを相手取り本訴訟を提起した。インド紅茶局による本訴訟では、ITCがいかなる方法であっても「DARJEELING LOUNGE」という名称を使用すること、音声上または構造上類似した名称をコルカタのITCホテルで使用することを暫定的に差し止める命令が請求された。この請求は、特に理由が挙げられることもなく高裁単独審により却下された。これを受けてインド紅茶局は、その命令を不服として合議審に控訴した。合議審も、2011年8月24日付命令において当該控訴を棄却し、単独審による暫定的請求の却下は当然のことで、単独審と異なる結論に達する根拠は何もないと判示した。インド紅茶局は合議審命令に異議を唱え、インド最高裁へ特別許可申請（SLP）を提出した。インド最高裁は2016年1月22日付命令において、カルカッタ高裁に対し、事件の本案に基づいて決定を下

---

<sup>26</sup> C.S. 250 OF 2010

すよう命じた。これに従い、原告による暫定的差止命令の請求が単独審で再審理された。インド紅茶局は次のように主張した。ITC は、地理的表示であるダージリン紅茶の名声を傷付けるような形で「DARJEELING」という名称を使用することで、不正かつ違法に同局の登録地理的表示権を侵害した。さらに、ITC は、「DARJEELING LOUNGE」に来る顧客に、そこで提供される紅茶などの飲み物が同局のものと信じ込ませようとしており、それは詐称通用にあたる。被告の主張によると、ダージリン紅茶は 87 の茶園で生産されているが、被告が自身のホテルで「DARJEELING LOUNGE」商標を使用することにより不利益を被ったと訴える茶園は 1 件もない。また、商標「DARJEELING LOUNGE」に関する原告の商標登録出願は、2005 年 2 月 7 日に商標公報で公告されたが、原告は 2010 年まで何の対応もしなかった。当該ホテルの開業および「DARJEELING LOUNGE」については、2003 年にメディアで広く取り上げられていたため、原告はそれを知っていたはずである。

## b. デリー高裁の判断

高裁単独審はまず、被告が陳述書で主張した提訴期限の問題を判断した。被告によると、被告は 2003 年の開業当初から、コルカタ ITC ホテルのプレミアラウンジに商標「DARJEELING LOUNGE」を使用していたため、基礎となる訴訟は商品地理的表示法（GI 法）第 26 条に基づき時効となる。つまり、GI 法第 26 条に基づき、商標の使用または登録に関して、その使用または登録が地理的表示を侵害した日から 5 年を徒過した時点で、登録所有者が以前よりその侵害を認識している場合はいかなる訴訟も提起することはできない。一方、原告は 2005 年 4 月から「DARJEELING LOUNGE」について認識していたと述べた。GI 法は、「DARJEELING LOUNGE」がコルカタで開業した後の 2003 年 9 月 15 日に施行されたが、原告は、「DARJEELING LOUNGE」の使用開始日から 5 年が満了するまで、何の対策も講じていなかった。これらを踏まえ、高裁は、訴訟が提起されたのは 2010 年 10 月 1 日だったため、時効が成立すると述べた。原告が主張する商標および地理的表示の侵害について、単独審は以下のように述べた。原告が獲得しているのは、1958 年商標および商品標法（1999 年商標法制定前）に基づく証明商標のみで、1999 年商標法第 23 条に基づく通常の商標ではない。2003 年 9 月 15 日に施行された 1999 年商標法第 69 条により、証明商標は、登録により付与される権利と登録商標の侵害（1999 年商標法第 28 条および第 29 条）

の範囲外となる。このため、証明商標の所有者の権利は、特定のブランドがダージリンに由来することの証明に限定される。商標が1999年商標法第23条に基づいて登録されていないならば、侵害を主張するために1999年商標法第28条および第29条の商標侵害に関する規定を用いることはできない。原告が主張する不正競争および詐称通用について、単独審は次のように判断した。原告は、被告による詐称通用について説得力のある証拠を提示できなかったため、この申立には実態がない。また、インド紅茶局は紅茶生産者の利益を追求・促進しているのに対し、被告は、ホスピタリティサービスの提供という事業に従事しており、両者は商売敵ではないため、不正競争の主張は成り立たない。原告が主張する登録地理的表示の希薄化について、単独審は、原告の訴えには実態がないと判断した。訴状で申し立てられているような希薄化の問題は証明が条件となり、その立証責任は原告にある。しかし、原告はそれを証明する証拠を提示できなかったことから、この点に関して救済を受ける権利はない。

#### c. 分析及び導かれる原則

このように、原告は、2005年に「DARJEELING LOUNGE」商標が商標公報で公告されていたことを知っていたが、2010年になるまで対応策を取らなかったため、本訴訟が時効であることを主な根拠として、原告による差止命令の請求は単独審により却下された。つまり、侵害行為が権利者の知るところとなった時点で、できるだけ早く適切な対応をすべきであるという点が一層重要視されることとなった。裁判所への訴えが遅れると、権利者は救済措置を得ることに関心がないというマイナスのメッセージを送ることになり、例えば、仮差止命令が得られる可能性が低くなるといった事態が生じる。

#### IV. 結論

本件のように対処の遅滞が長期間に及んだ場合、権利者は、被疑侵害者を提訴する権利を失う可能性がある。そのため、民事訴訟を提起する時期は非常に重要であり、権利者は重大な結果を招くことのないよう適切に戦略を練る必要がある。

## 2.7 拒絶／条件付許可に係る理由を書面で記録する商標登録官の義務

### I. 概要

IP Attorneys Association vs. The Controller General of Patents, Designs and Trade Marks & Anr.事件<sup>27</sup>において、IPAA（Intellectual Property Attorneys Association、知財弁護士協会）のメンバーは、被申立人である商標登録官が商標登録出願を拒絶する際に理由のない命令（non-speaking order）を発する慣行に異議を唱え、1999年商標法（以下、法という）第18条(5)違反であるとして、令状請願（Writ petition）をデリー高裁に提出した。また、2017年商標規則（以下、規則という）36が、拒絶または条件付許可の理由に係る記載のない命令の写しを商標登録出願人へ送付することを規定する点において、法第18条(5)に反しているという主張もなされた。これについて、デリー高裁は、商標登録官には拒絶または条件付許可の理由とその判断の際に用いた資料を含む法第18条(5)に基づき発出する命令に係る写しを、当該命令が発せられてから2週間以内に送付する義務があり、また、規則36は恣意的で理に合わず、法第18条(5)とも整合性がないため、法第18条(5)が規則36よりも優先する、と判示した。

### II. 関連法および規定

本件で取り上げられた関連する成文法規定は以下の通りである。

#### 1. 法第18条(5)

登録官は、拒絶または条件付許可の理由およびその判断の際に用いた資料を書面に記録するものとする。

#### 2. 規則36（登録官の決定に関するもの）

- 登録官は書面をもって出願人に決定を伝えるものとし、出願人が当該決定に対して審判請求をしようとするときは、30日以内に様式 TM-M によって登録官へ申請することができる。このような請求を受けた時点で、登録官は、拒絶または条件付許可の理由を出願人へ提出するものとする。

<sup>27</sup> WP (C) 3851/2019（2019年10月16日付）

- 登録官が何らかの要件を提示し、出願人がそれに異議を唱えない場合は、出願人は、登録官が上記のような書面を発出する前に、当該要件を遵守するものとする。
- 上記のような書面を出願人が受領した日を、知的財産審判委員会（IPAB）へ審判請求するために必要とされる、登録官の決定の日付とみなす。

### III. 判例分析

IP ATTORNEYS ASSOCIATION vs. CONTROLLER GENERAL OF PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS & ANR.事件（2019年10月16日付）

#### a. 事実概要

IPAA のメンバーが、被申立人である商標登録官が商標登録出願を拒絶する際に理由のない命令（non-speaking order）を発する慣行に異議を唱え、法第 18 条(5)違反であるとして、令状請願をデリー高裁単独審に提出した。また、規則 36 は、拒絶または条件付許可の理由に係る記載を含まない命令の写しを商標登録出願人へ送付することを規定する点において、法第 18 条(5)に反しているという主張もなされた。そして、裁判所が商標出願の拒絶または条件付許可の理由を書面で記録するよう商標登録官に義務づける命令を下すこと、また、規則 36 は法第 18 条(5)と矛盾する限り無効であると判示することが請求された。

#### b. デリー高裁の単独審による決定

デリー高裁単独審は、2019年10月16日付決定において、IPAA メンバーの主張を検討し、令状請願を認め、商標登録官は拒絶または条件付許可の理由を書面で記録することで法第 18 条(5)を厳格に実施する必要があると指示し、拒絶または条件付許可の理由を含む命令の写しは、当該命令が発せられてから 2 週間以内に出願人へ送付されるべきであると述べた。また、単独審は、規則 36 が拒絶または条件付許可の理由なく決定を通知することを商標登録官に認める点について、同規則は恣意的で理に合わず、法規定とも整合性がないと判断した。さらに、法第 18 条(5)に基づく命令は規則 36 よりも優先するとも述べた。

### IV. 結論



デリー高裁単独審の本決定は、商標登録官は理由を示した命令を下す必要があるという、望まれた明確化に繋がった。今まで支配的だった慣行では、出願人は、申請を行い、登録官が商標出願の拒絶または条件付許可の理由を挙げるのを待たねばならず、出願人に大いに不便を感じさせるものだった。また、デリー高裁の単独審の本決定により、商標登録官は、拒絶または条件付許可の理由を含む命令の写しを当該命令が発せられてから2週間以内に出願人へ送付しなければならなくなったため、商標出願の処理が迅速化されることになった。

## 3. 意匠

### 3.1 意匠の新規性および創作性の欠如を理由に意匠侵害訴訟の一方的仮差止命令の取消

#### I. 概要

デリー高裁判事 2 名からなる合議審は、2019 年 1 月 24 日付共同命令により、係属中の意匠侵害訴訟に係る地裁による仮差止命令をデリー高裁単独審が取消したことに對する控訴を棄却した。当該単独審は、問題の意匠は 2002 年から既に公知であったため、新規性も創作性もないという一応の見解を示し、仮差止請求を退けていた。合議審も、仮差止請求を退ける単独審の判断を支持した。

#### II. 関連法および規定

本件において、裁判所が検討した 2000 年意匠法（以下、法という）の重要規定を以下に挙げる。

法第 4 条は、以下のいずれかの条件を満たす意匠の登録を禁止する。

- a. 新規性もしくは創作性がない、または
- b. 登録出願の出願日の前または優先日の前に、公開によりインドまたは他の外国のいずれかの場所において、公衆に対して開示された、または
- c. 周知意匠または周知意匠の組合せに対して有意に識別できない、または
- d. 恥ずべきまたはわいせつな事項を構成する、または含む。

法第 19 条(1)は、利害関係人は、以下の根拠に基づき、意匠の登録後いつでも、意匠登録の取消申請を提出することができる」と規定する。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他の国で公開されている。または
- 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. 当該意匠が本法に基づき登録可能ではない。または
- e. 当該意匠が法第 2 条(d)で定義した意匠でない。

法第 22 条(3)は、いかなる意匠侵害訴訟または手続においても、被告は、法第 19 条に基づく意匠登録の取消理由を抗弁として援用できると規定する。

### III. 判例分析

以下は、デリー高裁合議審の命令の分析である。当該命令において、合議審は事前開示という意匠取消の根拠を分析し、問題の登録意匠はその根拠により取り消されるべきであると判示して、本件の係属中に仮差止命令を控訴人に認めることを拒否した単独審の判断を支持した。

M/S CROCS INC USA V. BIOWORL MERCHANDISING INDIA LTD. & ANR. 事件<sup>28</sup>  
[2019 年 1 月 24 日付]

#### a. 事件概要:

控訴人 Crocs Inc. は、履物に関する 2 意匠（第 197685 号、第 197686 号）の登録権利者および所有者である。当該意匠はその模様に関して周知であり、Crocs の製品および事業において非常に高い人気と排他性を獲得していると主張されていた。Crocs の主張によると、被控訴人<sup>29</sup>は、Crocs 製品と同一の履物および／または Crocs の登録意匠を実質的かつ不正に利用する模倣品の製造とその取引に従事していた。2015 年にこれが Crocs の知るところとなり、同社は市場調査を開始した。その結果、被控訴人の店舗に大量の侵害品がストックされていること、そして被控訴人が侵害活動に携わっていることがわかった。このようにして、Crocs は被控訴人に対して本訴訟を提起し、被控訴人による Crocs の登録意匠権侵害に対する終局的差止命令を請求した。また、被

<sup>28</sup> FAO(OS) (Comm) 83/2018, FAO(OS)(Comm) 85/2018; 他の組み合わせ案件 : M/s Crocs Inc USA v. M/s Bata India Ltd. & Ors, FAO(OS)(Comm.) 78/2018, M/s Crocs Inc USA v. M/s Liberty Shoes Ltd. & Anr., FAO(OS)(Comm) 79/2018, M/s Crocs Inc. USA v. M/s Aqualite India Ltd & Ors., FAO(OS)(Comm) 80/2018, M/s Crocs Inc. USA v. M/s Action Shoes Pvt. Ltd & Ors., FAO(OS)(Comm) 81/2018, M/s Crocs Inc. USA v. M/s Aqualite India Ltd & Ors., FAO(OS)(Comm) 82/2018, M/s Crocs Inc. USA v. M/s Bata Merchandising India Ltd & Ors., FAO(OS)(Comm) 84/2018, M/s Crocs Inc. USA v. M/s Bata Merchandising India Ltd & Ors., FAO(OS)(Comm) 86/2018, M/s Crocs Inc. USA v. M/s Relaxo Footwear Ltd., FAO(OS)(Comm) 87/2018, M/s Crocs Inc. USA v. M/s Action Shoes Pvt. Ltd & Ors., FAO(OS)(Comm) 88/2018, M/s Crocs Inc. USA v. M/s Relaxo Footwear Ltd., FAO(OS)(Comm) 89/2018, M/s Crocs Inc. USA v. M/s Kidz Palace & Ors, FAO(OS)(Comm) 90/2018, M/s Crocs Inc. USA v. M/s Liberty Shoes Ltd., FAO(OS)(Comm) 91/2018

<sup>29</sup> M/s Bata India Ltd., M/s Liberty Shoes Ltd., M/s Relaxo Footwear, M/s Action Shoes Pvt. Ltd., M/s Bioworld Merchandising Ltd., Kidz Palace および M/s Aqualite India Ltd.

控訴人に対する一方的仮差止命令も請求された。本訴訟はもともと地方裁判所で提起され、一方的仮差止命令が Crocs に認められていた。そのため、被控訴人が Crocs の意匠権に異議を唱えたため、法規定により案件は高裁へ移送され、そこで被控訴人は当該差止命令の取消を求めた。両当事者へのヒアリングの後、単独審は、対象の Crocs 意匠は 2002 年から既に公知であったため新規ではないという一応の見解を示した。これに従い、単独審は仮差止命令を取り消した。また、Crocs に対し、被控訴人それぞれに 20 万インドルピーの支払いと被告が被った訴訟費用の支払いを、仮差止請求に関する命令が留保されていた日までに行うよう命じた。この単独審命令を受け、Crocs はデリー高裁合議審へ控訴した。

## b. 合議審の判断

合議審は次のように結論づけた。単独審による意匠法の見解に落ち度はなく、問題の意匠は 2003 年 5 月 25 日よりも前に第三者のウェブサイトで閲覧することができていた。先行文献および優先日以前に類似意匠が公知になっているという点に関する単独審の分析を踏まえると、当該登録は、法第 4 条(b)、第 19 条からして取り消されるべきである。裁判所は単独審命令を支持して控訴を棄却し、単独審による費用支払い命令も合理的であると判断した。

## c. 分析及び導かれる原則

まず、合議審は以下の見解を示した。意匠が有効であるためには、それが新規かつ創作的でなければならず、また、出願日または出願の優先日より前に公衆へ開示されてはならず、公知意匠またはそれらの組合せに対して有意に識別できなければならない。次に、対象となる意匠が優先日である 2003 年 5 月 28 日より前に公知であったことを証明するために、被控訴人は、Holey Soles という履物取扱業者のウェブサイトのアーカイブページが掲載されている「Wayback machine」のスクリーンショットを拠り所とした。これを受けて Crocs は、このようなページの内容の正確性を拠り所とすることはできず、単独審はこれを拠り所とする過ちを犯していると主張した。合議審は次のように述べた。1872 年証拠法第 65B 条に基づく宣誓供述書によって、スクリーンショットの正確性は正式に支持されている。裁判所が事件の一応の有利性を検討する段階で簡易に審理を行うことはできず、入手可能な訴答と文書に基づいて両当

事者の主張の可能性を幅広く検討しなければならない。したがって、当該ウェブページの正確性については、暫定段階ではなく審理中に検討されるものであり、単独審が当該文書を拠り所とした点に誤りはなかった。合議審は Holey Shoe のウェブページを検討し、当該意匠は、法第 4 条(b)、第 19 条からして取り消されるべきであると述べた。3 つ目に、新規性、つまり問題の意匠の識別性に関して、合議審は、単独審の見解を支持して次のように判示した。履物一般、特にサンダルの意匠は、狭いかかたと幅広いつま先という変則的な足の形に合わせる必要があるため、バリエーションの幅は限られている。このため、世界中の履物メーカーには新たな意匠を作り出す余地はほとんどなく、唯一の大きな制約要因は、履き心地によって決まる有用性である。このため、問題の Crocs 意匠は、昔ながらの意匠に小さな変更を加えて再現したものである。したがって、Crocs は、既存の意匠に取引上の変更を施しただけであるため、その意匠登録による保護を受ける権利はない。最後に、単独審が Crocs に科した費用の問題について、合議審は、2015 年商事裁判所法により改正された 1908 年民事訴訟法第 35 条を拠り所に、ヒアリングが長期間にわたり、被控訴人はその期間中に弁護士を利用しなければならなかったため、この費用は合理的かつ相応のものであると述べた。

#### IV. 結論

このようにして、一応の有利性を検討する段階で、問題の Crocs 意匠は、先行文献からして新規性が欠如していることから、2000 年意匠法に基づく保護は受けられないとみなされた。本件において重要なのは、合議審が単独審の見解を支持する一方で、他の使用物とは違い、履物一般、特にサンダルの意匠に関しては制約があると示したという事実である。このため、履物の基本意匠は変わらない。また、既存の意匠に取引上の変更を施しただけでは、2000 年意匠法に基づく保護が当該意匠の創作者に認められることはない。本件においてもう一つ重要な点は、裁判所は暫定救済のヒアリングの段階で簡易な審理を行うことはできず、一応の有利であるとする証拠があれば、仮差止が命じられるべきである、と合議審が示したことである。

## 4. 著作権

### 4.1 ストリーミング、ダウンロードおよび購入機能を提供するオンライン音楽ライブラリは、1957年著作権法上の「公正な使用」または法定実施権では保護されない

#### I. 概要

本件において、原告（Tips Industries Ltd.）は被告（Wynk Music Ltd. & Ors.）に対し、音楽のレパトリーの著作権を侵害したとして訴訟を提起した。原告の主張によると、被告は、月額制のダウンロードオプションのあるオンラインストリーミングサービスを通じて楽曲を一般大衆へ提供することにより、数百曲の歌のレパトリーの著作権を侵害した。一方被告は、次のように主張した。(i) 公衆が被告のオンラインプラットフォームを通じて、ダウンロード可能な楽曲と併せて当該楽曲を使用することは、私的または個人的な目的で行われているため「公正な使用」を構成し、こういった使用は法で認められている。(ii) 放送機関である被告は、実施権の法規定により保護されている。これに対して、裁判所は原告を支持する判断を下し、次のように判示した。公衆による使用は偶然ではなく、被告のダウンロードおよび購入機能の必然的な結果であるため、被告の行為は楽曲における原告の著作権の侵害を構成する。また、被告の行為は単なるラジオやテレビ放送ではなく、当該楽曲の著作権者としての原告の排他的権利を侵害するものである。このため、裁判所は、被告による「公正な使用」に基づく保護および法に基づく放送機関としての法定実施権の申立を棄却し、被告が原告の楽曲を使用し、販売し、販売の申し出をすることを制限する暫定差止命令を下した。

#### II. 関連法および規定

本件で取り上げられた1957年著作権法（以下、法という）の関連条文は以下の通り。

1. 法第2条(fa)は、商業的貸与を定義する。法第2条(fa)によると、「商業的貸与」とは、非営利の図書館または非営利の教育機関が、コンピューター・プログラム、録

音物、録画物または映画フィルムに適法に取得した複製物を、非営利目的で貸与、リースまたは貸出することを含まない。

2. 法第 2 条(ff)は次のように規定する。「公衆への伝達」とは、著作物または実演を、その物理的な複製物を発行する以外の方法で、直接にまたは展示もしくは拡散の方法により、公衆が見たり聞いたり楽しんだりすることができるようにすることをいい、同時的なものかまたは個別に選択された場所および時間におけるものかを問わず、また、利用可能になった当該著作物または実演を公衆の誰かが実際に見たり聞いたり楽しんだりしたかを問わない。

3. 法第 14 条(1)(e)は、録音物の場合に以下の行為を行いまたは行うことを認める排他的権利としての著作権の意義を規定する。(i) 電子的またはその他の方法による媒体への保存を含む、当該録音物を収録した他の録音物を作成すること、(ii) 当該録音物の複製物を販売し、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) 当該録音物を公衆に伝達すること。

4. 法第 31D 条は、言語および音楽著作物ならびに録音物の放送のための法定実施権を規定する。

5. 法第 52 条(1)(a)(i) は、一定の行為は著作権の侵害ではないと定めている。一定の行為とは、研究を含む私的または個人的な使用のための、コンピューター・プログラムでない著作物の公正取引である。

6. 法第 52 条(1)(b) は、一定の行為は著作権の侵害を構成しないと定めている。一定の行為とは、公衆向けの電子的な伝達または通信という純粹に技術的なプロセスにおける著作物または実演の一時的または付随的な保存である。

### III. 判例分析

以下は、本訴訟におけるボンベイ高裁の単独審による命令の分析である。

TIPS INDUSTRIES LTD. V. WYNK MUSIC LTD. & ORS.事件<sup>30</sup>[2019 年 4 月 23 日付]

---

<sup>30</sup>商事訴訟 IP (L) 第 114/2018 号および第 113/2018 号、2019 年 4 月 23 日付ボンベイ高裁単独審命令

## a. 事実概要

2万5,000を超える録音物（以下、「音楽レパートリー」という）の著作権者であると主張する原告 Tips Industries Ltd. は、被告 Wynk Music Ltd. & Ors.を相手取り、当該音楽レパートリーの著作権侵害に対する終局的差止命令を求めて訴訟を提起した。原告は以前に、2016年8月に終了するライセンスという形で、自身の音楽レパートリーをオンラインストリーミングおよび放送向けに使用することを被告に許諾していた。その後、今後のライセンス更新に関して両当事者間での話し合いが持たれたが、更新は行われなかった。原告はその後、自身の音楽レパートリーを被告の Wynk オンラインプラットフォームから削除するため、被告へ中止通告（cease and desist notice）を出し、被告がこれに従わなかったことから本訴訟が提起された。原告は、月額制の商用販売／貸与によって自身の音楽レパートリーを公にした被告の行為は、法第14条(1)(e)に基づくレパートリーの著作権の侵害であると主張した。また、被告のオンラインアプリケーションには、楽曲をダウンロードしてアプリケーションのライブラリに保存する「ダウンロード機能」が含まれているとも主張した。さらに、楽曲のコピーを購入し、被告アプリケーションのライブラリ以外の端末に電子的に保存するために、公衆の誰もが毎月の使用料を支払った上で利用できる「購入機能」も存在する。このように、被告の行為は原告の事業と競合するものであり、私的または個人的な使用を目的としていないため、「公正な使用」とは言えないと主張された。原告は、商用販売／貸与は法で規定される「放送」の範囲の外にあるため、被告の行為は「放送による公衆への伝達」とはみなされないと主張した。このため、被告は、法第31D条に基づく法定保護を利用することはできない。被告は、WYNK アプリケーションを所有・運用している。このアプリケーションでは、顧客が月額使用料を支払った上で、多数の録音物および録画物にアクセスすることができる。被告は応答の際、法第2条(ff)に規定される「公衆への伝達」とは、法第2条(fa)に規定される「商業的貸与」とは異なり、かつその範囲外であると主張した。被告の行為は、放送機関としての原告著作物の公衆への伝達であり、私的または個人的な使用を目的としている。被告は放送機関として、インターネット放送により原告著作物を公衆へ伝達しているだけである。被告はこれにより、法第52条(1)(a)(i)および(1)(b)で示される「公正な使用の原則」に基づく保護と法第31D条に基づく法定実施権を主張した。



## b. ボンベイ高裁の単独審による判断

単独審は次のように述べた。被告はダウンロードおよび購入機能を提供することにより、自身の顧客が原告レパートリーの物理的なファイルまたは電子コピーを自分たちの端末に保存できるようにしたが、これは法第 14 条(1)(e)に基づき原告へ付与された排他的権利を失わせることになる。公正な使用という申立に関しては、様々な外国の判決とインド上院の常任委員会第 227 次報告書を拠り所として、個人のユーザーには公正な使用の抗弁を利用できるかもしれないと判示した。被告の行為は、原告の楽曲を自身の利益のために商用貸与または販売し、一時的または付随的ではなく被告の事業の目的で楽曲を顧客の端末に保存することであると明確に示しており、法第 52 条(1)に基づく公正な使用とは言えない。法第 31D 条に基づく法定実施権の申立に関しては、録音物の商用貸与または販売は、同条項に基づく録音物の放送とは異なり、同条項でいう「放送」とは主にテレビおよびラジオ放送を指すのであって、被告が行った形態でのインターネット放送ではない。よって単独審は、被告に対する暫定差止命令を原告に認めた。

## IV. 結論

本件の決定において、音楽業界では、本件被告のように、インターネット放送またはダウンロード機能を通じて、著作権で保護される著作物を利用するために法第 31D 条に基づくセーフハーバーを狙う、度を越えたサービスプロバイダーが台頭していると指摘された。このことから明らかのように、著作権者からライセンスを受けることなく、インターネット放送またはダウンロード機能を通じて著作権で保護される著作物を利用することは、著作権保護を受けた各著作物の所有者が、録音物を商用貸与し、販売しまたは公衆へ伝達する排他的権利を侵害するものであると考えられる。そして、本件では、被告により「公正な使用」に係る抗弁が主張されたが、「公正な使用」とは、著作権の侵害に当たらない行為であり、著作権者の権利の例外を切り出す法第 52 条で示されるものであるから、「公正な使用」は著作権侵害者が法に基づく責任を逃れるための抗弁とはなり得ない。なお、法では「公正な使用」という語自体は使用されておらず、「公正な取引」という語が使われている。インドの裁判所は、ブラック法律辞典第 7 版の「公正な使用」の定義を度々拠り所としている。この辞典では、「公正な使用」を、書評において本から引用することやそれをパロディーで使う

ことなど、著作権で保護される著作物を著者の許可を得ずに合理的かつ限定的に使用することと定義している。また、インドの裁判所は、被告／侵害者の行為が「公正な使用」の定義に当てはまるかどうかを判断するための4つの要素からなる基準を提示している。4つの要素とは、(i) 著作権の使用目的と特徴。これには、その使用が商用なのか、主に非営利の教育目的であるかを含む。(ii) 著作権で保護される著作物自体の性質、(iii) 全体としての著作権で保護される著作物に関して使用された部分の実在性、(iv) その使用が著作権で保護される著作物の潜在的市場価値に与える影響、である。

## 4.2 1957年著作権法第57条の下では、建築家はいかなる特別な権利も享受しない

### I. 概要

デリー高裁単独審（第一審）は2019年5月28日付判決において、原告 Raj Rewal 氏個人は1957年著作権法第57条の下で、当該建築物／建造物の建築家として、いかなる特別な権利も有してはならず、当該建築物／建造物の解体に異議を唱えたり、その建築物の所有者による解体に対して損害賠償を求めたりすることはできないとした。この決定に照らし合わせ、権利が存在しないことにより、原告は被告となるインド連邦（Union of India）とインド貿易振興局（ITPO）に対して何ら訴訟を起こす理由がなく、訴えは棄却された。

### II. 関連法および規定

本件において裁判所によって検討された1957年著作権法（以下、法という）の重要な法規条項は、以下である。

法第57条(1)は、著作者の著作権の独立性について述べ、当該著作権を全部または一部譲渡した後も、著作者は以下の権利を有するものとしている—

- (a). 著作物の著作者であると主張すること；および
- (b). 当該著作物に関連する歪曲、切除、変更または他の行為であって、かかる歪曲、切除、変更または他の行為が著作者の名誉または名声に悪影響を及ぼす場合に、これらを制限する、または損害賠償を請求すること。

法第52条(1)(x)は、建築物または建造物を、それが当初建設された建築図面または設計図に従って再建することは、著作権の侵害とはされない、ただし、当初の建築は当該図面および設計図の著作権保持者の同意または利用許諾を得て行われていなければならないとしている。

法第59条(1)は、1963年特定救済法に含まれるいかなる文書にもかかわらず、他の著作物に対する著作権を侵害するか、完成すれば侵害することになる建築物または他の

建造物の建築が開始された場合、著作権保持者は、当該建築物または建造物の建設を制限したり、解体を命じたりする差止命令を得ることはできないものとするとしている。

### III. 判例分析

RAJ REWAL 対 インド連邦 (UNION OF INDIA) ほか<sup>31</sup> [2019 年 5 月 28 日付]

#### a. 事実概要

原告は、高い評価を得ている建築家であり、40 年にわたる際立った経歴において多くの重要な建築物を設計してきている、また、当該建築著作物において唯一の著作権保持者であると主張している。デリーの Hall of Nations と Hall of Industries (プラガティ・マイダン国際展示場) は原告によって設計され、1972 年に商業活動促進を目的として建設された。Hall of Nation の Nehru Pavilion では、いくつかの国際・国内展示会が開催され、さまざまな海外・国内の雑誌・出版物で紹介された。インド芸術・文化遺産ナショナルトラスト (INTACH) が編纂した 62 の象徴的な建築物のリストには Hall of Nations と Nehru Pavilion が含まれ、それらの建築物は芸術・文化遺産であると認定されるべく、芸術・文化遺産保存委員会 (HCC) に推薦された。一方で、被告番号 2 のインド貿易振興局 (ITPO) は、プラガティ・マイダン国際展示場再建の一環として、Hall of Nations と Nehru Pavilion の解体の提案を議論した。同件は原告によってただちに異議が唱えられたが、不成功に終わり、HCC も芸術・文化遺産として認定し保存維持の規定を作成するための手順を踏まなかった。そのため、原告は 2016 年にデリー高裁に請願書 (Writ petition) を提出し救済を求めたが、当該請願書は 2017 年 4 月 20 日付単独審の判決において却下された。HCC はすでに INTACH による推薦を審査し、Hall of Nations と Nehru Pavilion を芸術・文化遺産として認定するだけの支持が得られなかったというのが理由である。単独審の判決を不服とし、原告はデリー高裁合議審 (第二審) に控訴した。その控訴の係争中に、被告番号 2 は Hall of Nations と Nehru Pavilion を解体した。これにより原告はただちに、インド連邦 (Union of India) と ITPO を相手に訴訟を起こした。原告の直接の監督の下、同じ場所またはデリー内の同等に優れているほかの場所に Hall of Nations と Nehru Pavilion

---

<sup>31</sup> CS(COMM) 3/2018

の建築物を再建することによって原告に賠償するという、強制命令を求めるものである。

## b. 単独審の判決

単独審は、法第 57 条の下では、原告は当該建築物／建造物の建築家として何ら権利を有さず、著作物の解体に異議を唱えたり、解体に対し損害賠償を求めたりすることはできないと判示した。権利が存在しないため、原告には本訴訟を起こす理由がなく、よって本件は棄却された。

単独審は、法規のいかなる部分も、他の部分が無駄で余分なものであるかのように読まれるべきではないというのが、定まった法の原則であるとした。そのように考えると、もし解体が法第 57 条(1)(b)で禁止されるとすると、再建を許可する法第 52 条(1)(x)は無駄であるということになる。同様に、土地／財産における競合する権利のため、法第 59 条は、再建によって建築著作物の著作権侵害があったとしても、再建したものの解体は許可することができないとしている。

## c. 分析及び導かれる原則

第一に、単独審は、建築著作物は、建築物または建造物となったとき、著作権が存在する他の多くの著作物とは大変異なる意味を含むとしている。違いとは主に、著作権が存在する他の多くの著作物は、キャンバスやレコード、テープ、紙などのように、それ自体には価値がない媒体によって表現されることにある。彫刻でも、地面に恒久的に固定されているものではない限り、同様である。しかしながら、建築著作物が建築物や建造物に姿を変えると、それは土地または不動産に固定／付随している。そこに建築著作物である建築物が載っていないとしても、その土地にはすでにそれ自体の価値がある。さらに、その土地自体が、それを監督する法の定めの下にあり、当該土地に建設された建築物や建造物も、当該土地／不動産の一部である。また、当該土地に適用される法律は、その土地に建設された建築物／建造物にも適用される。第二に、単独審は、著作権とは純粹に法的権利であり、自然法や慣習法ではない。しかし、土地／財産の権利は人権・慣習法上の権利であると同時に憲法上の権利であり、1978 年までは基本的権利でもあった。さらに、立法府は財産／土地に関連した法律で

はなく、著作権に関連した法律を修正し、統合するためだけに著作権法を制定した。従って、そこにある規定は、財産／土地の権利に影響するものとして解釈することはできない。また、憲法第 300 A 条は、その財産をはく奪することができることと示されていない限り、何人たりとも、財産はく奪と解釈されるようなことによって、法の権威により守られた財産を奪われてはならない、としている。第三に、単独審は、著作権は商標とは異なり慣習法でも自然法でもなく、純粹に法規によるものであるとした。従って、法規に定められている以外の権利は存在しない。さらに、法第 16 条は、著作権法に規定されていない限り、何人も、著作物に対する著作権または類似の権利を認められることがないとしている。ゆえに、建築著作物が建設された土地の所有者が、当該建築著作物の除去を希望するかもしれない場合、著作権保持者にその土地を利用することを妨げる／差し止める権利があると著作権法で規定されていない限り、著作権保持者はそれを著作権の名の下に行うことはできない。第四に、法第 57 条で「著作者の特別な権利」と題して参照されている権利は、著作物の著作者であると主張する権利、および当該著作物に関連する歪曲、切除、変更または他の行為であって、かかる歪曲、切除、変更または他の行為が著作者の名誉または名声に悪影響を及ぼす場合に、これらを制限する、または損害賠償を請求する権利である。法第 57 条(1)(b)の歪曲、切除、変更という語は、著作物が、著作者が創作した、著作者の名誉や名声をまとうものとは異なるように見える、表れる、見られると理解されるべきである。この原則は、著作物が不完全なものとなり、建築家の名誉や名声に影響してはいけないということである。しかしながら、法第 57 条によれば、著作物の展示に失敗することは、権利の侵害ではない。著作物を具現化したものを歪曲、切除、変更したことで著作物が不完全なものとなり、著作者の名誉や名声を害することがある一方で、著作物を消滅させるなど、全体を破壊することは、著作者の名誉や名声を害することにはなり得ない。最後に、その図面や設計図が他の人の土地の上に立つ建築物となる建築家の仕事について考えてみると、法第 57 条の下では、その建築物の建築家であることを主張する権利のみがある。また、変更を加え、建築家が意図したのとは異なる何か別のものに見えるようにして、その建築家が表現したのとは大変異なる建築物の建築家であるかのように思わせたりすることは、制限することができる。建築著作物の著作者の特別な権利とは、土地や建築物の所有者の財産に対する権利を制限するものと解釈されてはならない。建築著作物が表現されている土地や建築物の所有者が、既存の

建築物を取り除き新しい建築物を建設することでその土地や建築物をさらに有効に活用しようとするのを、著作者が妨げてはならないのである。建築著作物の建築物を実現すること／変形させることは、その他多くの法律によって管理されている。建設された建築物や建造物が、建築家によって作成された図面や設計図を常に忠実に反映させたものである必要はない。所有者らは、建設中に他の法律に準拠することを求められ、それが変更につながるかもしれないからである。ゆえに、法第 57 条の下で、唯一建築家の救済となるかもしれないことは、他者により設計変更された著作物を、その建築家が設計したものであると所有者が主張することを妨げることである。著作権法の下では、著作権保持者の権利とは、著作者または著作権保持者の権利が表現される財産／媒体における他の人の権利と調和して考慮されるべきである。かくして、法第 57 条(1)(b)は、次のように解釈されるべきである。著作権保持者は、建築物の所有者／占有者が、その建築物が著作者／建築家が設計したものと異なって見えるよう建築著作物として取り扱うことを制限できるのみである。

#### IV. 結論

本件の重要性は、次の事実にある。著作権とは純粹に法的権利であって自然法や慣習法ではない。一方、土地／財産の権利は人権・慣習法上の権利であると同時に憲法上の権利である。したがって、建築著作物が、土地または不動産に固定／付随する建築物または建造物となったとき、著作権が存在する他の多くの著作物とは大変異なる意味を含むことになる。つまり、建築著作物が建設された土地の所有者が、当該建築著作物の除去を希望するかもしれない場合、法第 57 条の下では、その建築物の建築家であることを主張する権利が規定されているのみであるから、著作権の名の下に、著作権保持者が当該建築著作物の除去（その土地を利用すること）を妨げる／差し止めることはできない。

[特許庁委託事業]

インド知財判決分析集  
2019年版

[作成協力]

Lakshmikumaran & Sridharan

[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

2020年3月発行 禁無断転載

本報告書は、日本貿易振興機構が2020年3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。