

**特許庁委託事業**

# インドにおける 知的財産権行使マニュアル

2018年12月

独立行政法人 日本貿易振興機構  
ニューデリー事務所

## はじめに

日本とインドとの経済相互関係の深まりの中で、日本企業のインドへの進出、事業展開のより一層の拡大が見込まれています。

加えて、両国は2018年10月29日の日印首脳会談において、日印特許審査ハイウェイ(PPH)の施行を2019年第一四半期に開始することで一致しました。これにより、日本で特許になり得ると判断された出願については、出願人の申請により、インドにおいて簡易な手続きで早期審査を受けることができ、今後インドにおける日本企業の知的財産活動がさらに促進するものと期待されます。

一方で、知的財産活動の強化・促進の為には、知的財産の適切な保護のみならず、知的財産の活用、つまり知的財産侵害行為に対する権利行使が重要です。

しかしながら、インドにおける日本企業が原告の知的財産権民事訴訟は訴訟全体の1%にも届いておらず、刑事摘発・税関摘発の事例も少なく、日本企業におけるインド知的財産権の活用はまだ十分になされていないという現状となっています。

そこで、日本貿易振興機構は特許庁の委託により、インドにおける知的財産権行使のために必要な情報をまとめた「インドにおける知的財産行使マニュアル」を作成する運びとなりました。本冊子では、インドにおける民事訴訟・刑事訴訟・税関等の知的財産権行使に関する基礎知識、手続フローや要件について網羅的に理解を深めることを目的として作成しております。

本書が、皆様のお役に立てれば幸いです。

2018年12月

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

<b>1. インドにおける知的財産権の種類とその関連法</b> .....	7
<b>2. インドにおける裁判所の仕組み</b> .....	7
A. 各種裁判所の成り立ち（民事裁判所および刑事裁判所） .....	7
B. 判事とその位置づけ .....	10
<b>3. 知的財産権の民事上の執行範囲</b> .....	11
A. 特許権 .....	12
a. 特許権侵害 .....	12
b. 特許権侵害に該当しない行為 .....	12
B. 意匠権 .....	13
a. 意匠権侵害 .....	13
C. 商標権 .....	14
a. 商標権侵害 .....	14
b. 周知商標の特殊な位置づけ（商標法第2条(1)(zg)） .....	14
c. 詐称通用（パッシング・オフ） .....	15
d. 商標権侵害および詐称通用に該当しない行為 .....	16
D. 著作権 .....	17
a. 著作権侵害 .....	17
b. 著作権侵害に該当しない行為 .....	18
<b>4. 知的財産権の民事上の執行</b> .....	24
A. 救済の種類 .....	24
a. 終局的救済 .....	24
b. 暫定的救済 .....	24
B. どこに訴訟を提起すればよいか .....	26
a. 適切な裁判所を選択する上で考慮すべきこと .....	26
i. 金銭上の管轄権 .....	26
ii. 領域的管轄権 .....	27
iii. 商標権侵害訴訟および著作権侵害訴訟における特別管轄権 .....	27
C. 手続きおよび法定タイムライン .....	28
a. 商事裁判所の場合 .....	28
b. 通常の民事裁判所の場合（第一審管轄） .....	29
c. 仮差止命令の請求 .....	29

D. 知的財産権の執行手続に関する全般的問題 .....	30
E. 訴訟手続 .....	31
a. 審理 .....	31
b. 証人への反対尋問 .....	31
F. 訴訟での最終的な手続 .....	31
G. 和解 .....	32
a. 和解案の登録 .....	32
H. 判決の執行 .....	32
a. 判決 .....	32
b. 判決の執行 .....	32
I. 上訴 .....	33
J. 損害賠償、諸費用および裁判所費用 .....	35
a. 損害賠償 .....	35
b. 諸費用および裁判所費用 .....	36
K. 侵害と無効手続の相互関係（予想される事態） .....	37
a. 特許権および意匠権 .....	37
b. 商標権 .....	37
c. 著作権 .....	37
L. 戦略的な措置 .....	38
a. 民事上の執行のためのチェックリスト .....	38
i. 訴訟提起前の全般的注意事項 .....	38
ii. 知的財産権侵害を証明する証拠の収集 .....	39
b. 各裁判所の利点と欠点、訴訟に関する規定 .....	40
c. 知財訴訟を扱う裁判所に関する経験則と審理の進行速度 .....	40
M. 警告状 .....	41
a. 利点と欠点 .....	41
b. 根拠のない脅迫 .....	41
N. インドにおける外国判決の適用可能性 .....	43
O. 費用の比較 — 訴訟費用 .....	43
<b>5. 知的財産権の無効審判 .....</b>	<b>44</b>
A. 知的財産審判委員会（IPAB）および特許意匠商標総局の管轄 .....	44
B. 知的財産権の取消事項 .....	45
a. 商標権 .....	45

b. 特許権 .....	45
c. 意匠権 .....	46
<b>6. 知的財産権の刑事上の執行 .....</b>	<b>47</b>
A. 執行措置の種類 .....	47
B. 救済の種類（逮捕、侵害品の押収・破棄等） .....	48
C. 告訴前の調査 .....	48
D. どこに刑事告訴を行えばよいか .....	48
a. 警察署 .....	48
b. 裁判所 .....	48
E. 摘発（レイド） .....	49
F. 摘発後の訴訟手続 .....	49
G. 和解 .....	50
H. 罰金と罰則 .....	50
I. 戦略的な措置 .....	51
a. 刑事上の執行のためのチェックリスト .....	51
b. 各裁判所の利点と欠点、訴訟に関する規定 .....	51
c. 知財訴訟を扱う裁判所に関する経験則と審理の進行速度 .....	51
<b>7. 税関の水際取締 .....</b>	<b>51</b>
A. 税関登録 — 知的財産権（輸入品）施行規則に基づく .....	52
a. 手続き .....	52
b. 必要書類 .....	53
c. 登録期間 .....	53
d. 例外 .....	53
e. 申込料 .....	53
B. 税関登録なしの押収手続き .....	54
C. 税関停止以降の手続きとタイムライン .....	54
a. 権利者による商品の検査 .....	54
b. 権利者への情報の提供 .....	54
c. 輸入者への情報の提供 .....	54
d. 輸入商品の通関停止 .....	55
D. 救済の種類 .....	55
<b>8. ドメイン名（.IN）紛争 — INDRP .....</b>	<b>56</b>
A. .in ドメインについて .....	56

B. 紛争解決プロセス .....	56
C. 救済の種類 .....	57
D. 費用 .....	57
<b>9. 知的財産権の実施に関する主要な判決 .....</b>	<b>58</b>
A. 特許権 .....	58
B. 意匠権 .....	66
C. 商標権 .....	70
D. 著作権 .....	77
E. 営業秘密 .....	83

## 1. インドにおける知的財産権の種類とその関連法

No.	知的財産権の種類	関連法
1.	特許権	1970年特許法
2.	意匠権	2000年意匠法
3.	商標権	1999年商標法
4.	著作権	1957年著作権法
5.	植物品種	2001年植物品種および農民権利保護法
6.	地理的表示	1999年地理的表示（登録および保護）法
7.	半導体集積回路配置	2000年半導体集積回路配置法
8.	ドメイン名	インドにはドメイン名を保護する特定の制定法はないものの、ドメイン名は商標に準ずるものとして扱われる。ただし、「INDドメイン紛争解決方針（INDRP）」と呼ばれるインドの国別コードトップレベルドメイン（ccTLD）名に関する紛争解決方針は存在する。
9.	トレードドレス	1999年商標法
10.	営業秘密	インドには営業秘密に関する法律は存在しないが、契約法の枠内で営業秘密を保護することが可能である。

## 2. インドにおける裁判所の仕組み

### A. 各種裁判所の成り立ち（民事裁判所および刑事裁判所）

#### 最高裁判所

- 最高裁判所はニューデリーに所在する。インドの司法権の最高機関であり、インドにおける終審裁判所である。
- 最高裁判所は、上訴管轄権、憲法裁判権、再審査権、特定管轄権を有する。さらに、限定的にはあれ、第一審管轄権を有する（ただし知財事項を対象としない）。
- 高等裁判所の合議審（控訴審）または高等裁判所の商事控訴部の決定に対する上訴はすべて最高裁判所に提起される。

#### 高等裁判所

- インドの州および連邦直轄領は、指定された高等裁判所を有している。パンジャブ州とハリヤナ州の両州の州都を兼ねるチャンディーガルに共通の高等裁判所を配置するといった場合もある。

- 高等裁判所はすべて、上訴管轄権、憲法裁判権、再審査権を有する。また、第一審管轄権を有する高等裁判所もあり、知財訴訟を含む民事事件をこれらの高等裁判所に直接提起することができる。デリー、ボンベイ（ムンバイ）、マドラス（チェンナイ）、カルカッタ（コルカタ）、ヒマーチャル・プラデシュ（シムラ）の各高等裁判所がこれに該当する。
- 地方裁判所判事の命令に対する上訴はすべて高等裁判所に提起される。

## 地方・セッションズ裁判所

各州には複数の「地方（district）」があり、各地方は地方・セッションズ裁判所（District and Sessions Court）を有している。地方裁判所（District Court）は民事裁判所、セッションズ裁判所（Sessions Court）は刑事裁判所である。地方・セッションズ裁判所の下には、民事事件を扱う下位判事裁判所（Courts of Sub-Judges）と刑事事件を扱う治安判事裁判所（Magistrates' Courts）がある。

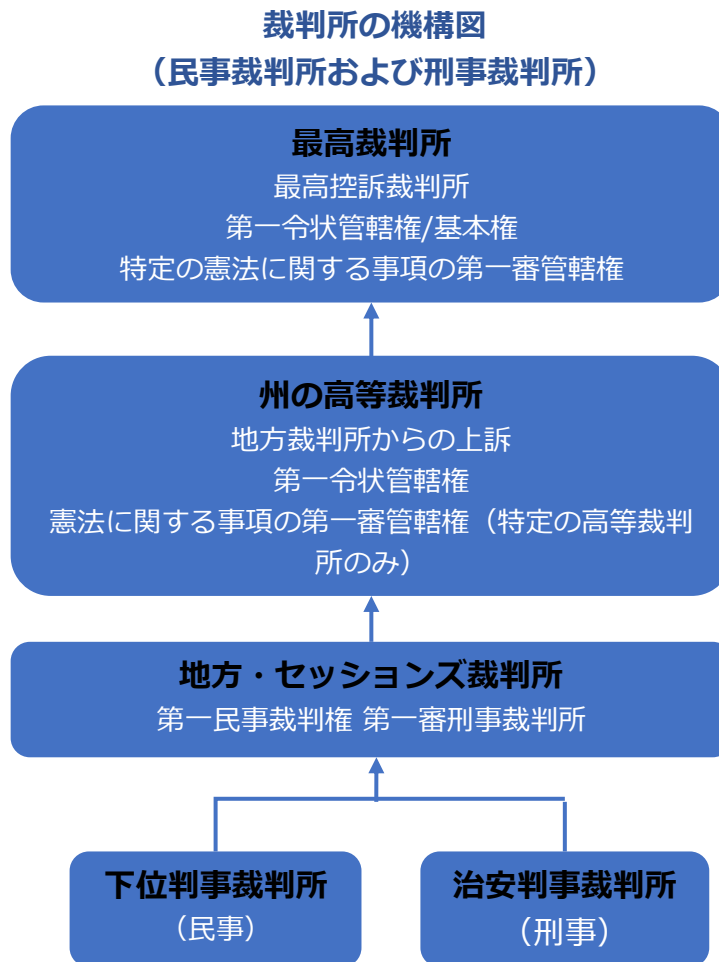


図 1



## 商事裁判所

2015年商事裁判所法（“CC Act”：The Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts Act, 2015）には、ある一定の「商事紛争」の解決のため、ファストトラックという簡易審査手続（fast track courts）についての規定がある。各種知的財産権は商事紛争の定義に含まれる。同法は、訴額が30万インドルピー（約4,380米ドル、約49万円）以上だと見積もられた商事紛争はファストトラック法廷に提起しなければならず、上記訴額を下回る訴訟については、当該管轄権を持つ通常の民事裁判所に提起すべきことを規定している。

各地方は、ファストトラック法廷である「商事裁判所」、「商事控訴裁判所」を有し、商事裁判所の裁判官が、地方裁判所の裁判官レベル以下の場合、控訴はそれぞれの地区の商事控訴裁判所に提起され、商事裁判所の裁判官が地方裁判所の裁判官レベルである場合、控訴は各地の高等裁判所の商事控訴部に提起される。高等裁判所が第一審管轄権を有する地域では（2Aを参照）、「商事紛争」を審理するため、第一審管轄権を有する商事専門部を設置する必要がある。2018年2月現在、24の高等裁判所のうち17カ所が商事裁判所法を施行しており、残りの裁判所は施行にむけた段階にある。

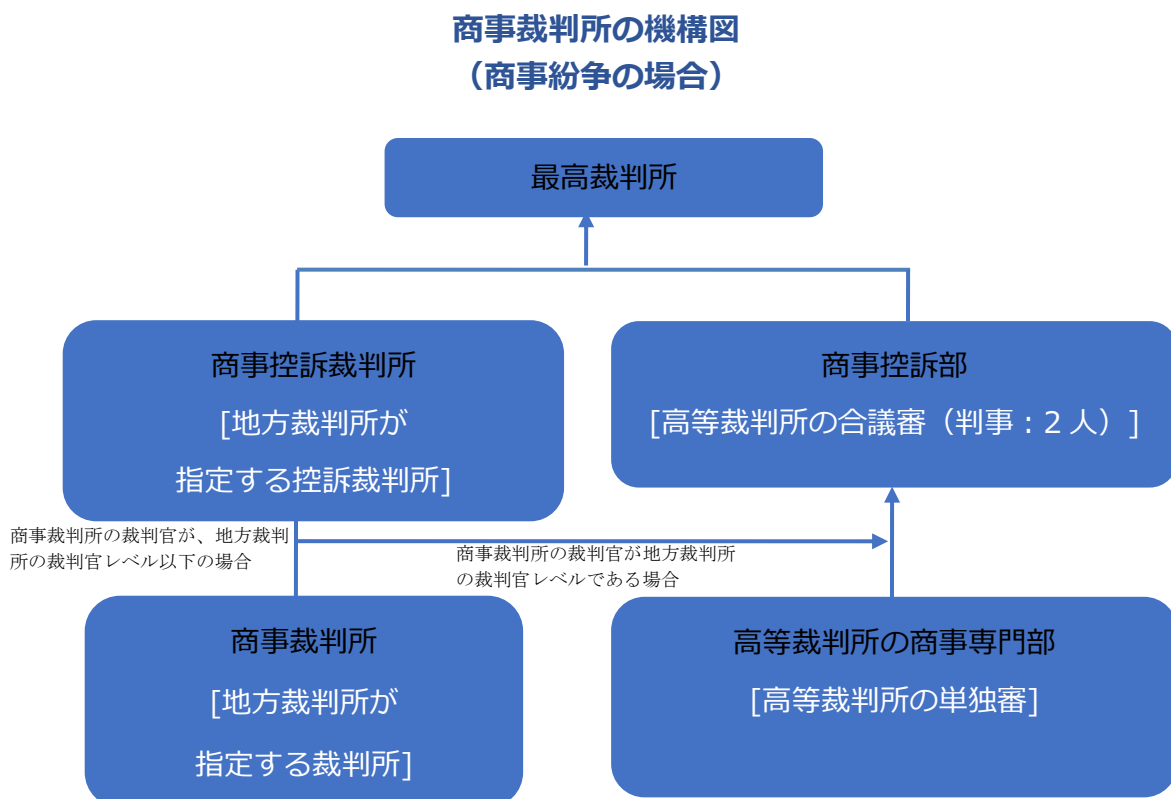


図 2

## B. 判事とその位置づけ

### i) 上級司法機関 —— 最高裁判所および高等裁判所

- 判事は最高裁判所長官が率いる最高裁判所の先任判事 5 人から構成された委員会 (the Collegium) によって選ばれる。行政府は特定の候補者に関して意見を表明することができるが、最終決定権を持つのは委員会である。
- 高等裁判所判事になる者は、下位の裁判所の判事 (以下参照) か 10 年以上の職務経験を持つ弁護士の内いずれかである。
- 最高裁判所判事は、通常、高等裁判所において 5 年以上判事を務めた者のうちから任命される。ただし例外として、10 年以上の職務経験を持つ弁護士が任命されることもある。
- インドは独立した司法府を有している。最高裁判所判事と高等裁判所判事は憲法に基づいて任命される者であり、行政府の裁量によっては罷免されない。これらの判事は議会による弾劾手続を通して罷免されることがある。
- 高等裁判所では判事のロスター制度が採られ、民事事件、刑事事件、憲法事件、控訴事件、商事事件等の様々な訴訟を判事が持ち回りで処理する。知的財産権紛争は、ロスターに基づき、商事事項を統轄する判事のもとに提示される。

### ii) 下級司法機関 —— 地方裁判所 (その他の裁判所を含む下級司法機関)

下位の司法機関 (Provincial Civil Service-Judicial: PCSJ と呼ばれる) における判事の任命は、州公務委員会 (State Public Service Commissions) と当該高等裁判所のいずれかによって行われる。判事を選出する手続には筆記試験と個別面接が含まれる。それらを通じた候補者が下位司法機関の判事に (副判事として) 任命される。同様に高等裁判所も、地方裁判所判事を任命するため、上級司法サービス (Higher Judicial Services: HJS) に応募する者を対象に選出手続を実施する。副判事を務めている者と 7 年以上の職務経験を有する者が、HJS の候補者になる資格を持つ。

### 3. 知的財産権の民事上の執行範囲

#### 知的財産権の民事上の執行

表 1

No.	知的財産権の種類	民事訴訟 (登録済みの知的財産権)	民事訴訟 (未登録の知的財産権)
1.	特許権	○ 1970年特許法第48条に規定する侵害	×
2.	意匠権	○ 2000年意匠法第22条に規定する侵害	×
3.	商標権	○ 1999年商標法第29条に規定する侵害	○ 1999年商標法第27条に規定する詐称通用に規定するコモンローによる救済
4.	著作権	○ 1957年著作権法第55条に規定する侵害	○ 1957年著作権法第55条に規定する侵害
5.	植物品種	○ 2001年植物品種の保護および農家の権利法第64条	×
6.	地理的表示	○ 1999年地理的表示（登録および保護）法第22条に規定する侵害	○ 1999年地理的表示（登録および保護）法第20条に規定する詐称通用に対するコモンローによる救済
7.	半導体集積回路配置	×	×
8.	ドメイン名	○ ドメイン名が登録済みの商標を含んでいるか、ドメイン名が1999年商標法に基づき商標として登録されている場合	○ 1999年商標法第27条に規定する詐称通用に対するコモンローによる救済
9.	トレードドレス	○ 1999年商標法第29条に規定する侵害	○ 1999年商標法第27条に規定する詐称通用に対するコモンローによる救済
10.	営業秘密	○ 営業秘密に関する権利は契約法の枠内で保護されていることから、契約不履行に対する救済を受けること可能である	○ 営業秘密に関する権利は契約法の枠内で保護されていることから、契約不履行に対する救済を受けることが可能である

## A. 特許権

### a. 特許権侵害

他の多くの国々と同様に、インドの特許法は「独占的」権利を認めず、「排他的」権利を認めている。1970年特許法第48条は、特許権者に対して、当該製品について第三者が以下のような特定の行為を防止する権利を与えている。



図 3

通常、特許侵害は上記の複数の行為が伴っている。

### b. 特許権侵害に該当しない行為

次の場合、特許権の侵害に該当しない。

- 一時的または偶然にインド領内を通過する外国籍の船舶または航空機上で特許発明を使用すること（第49条）。
- ボーラー免除: インドまたはインド以外の国において、開発や監督機関への情報の提出のみのため、特許発明の使用、製造、組立、販売、輸入を行うこと（第107A条(a)）。

- 並行輸入: 当該製品の製造、販売、頒布を法律に基づいて適正に許可された者から特許製品を輸入すること。インドは特許権に関する国際消尽論にのっとっている（第 107A 条(b)）。
- 政府による使用: 特許品または特許された生産方法により製造された製品を、政府が自己使用の目的で輸入すること（第 47 条(1)、(2)、(3)および第 100 条）。
- 研究利用の免除: 実験または開発、もしくはは学生に知識を伝える目的で特許発明を使用または製造すること（第 47 条(3)）。

## B. 意匠権

### a. 意匠権侵害

意匠法の第 22 条には、違法とみなされ、当該意匠の著作権の存続期間における登録意匠の侵害に該当する行為を規定している。

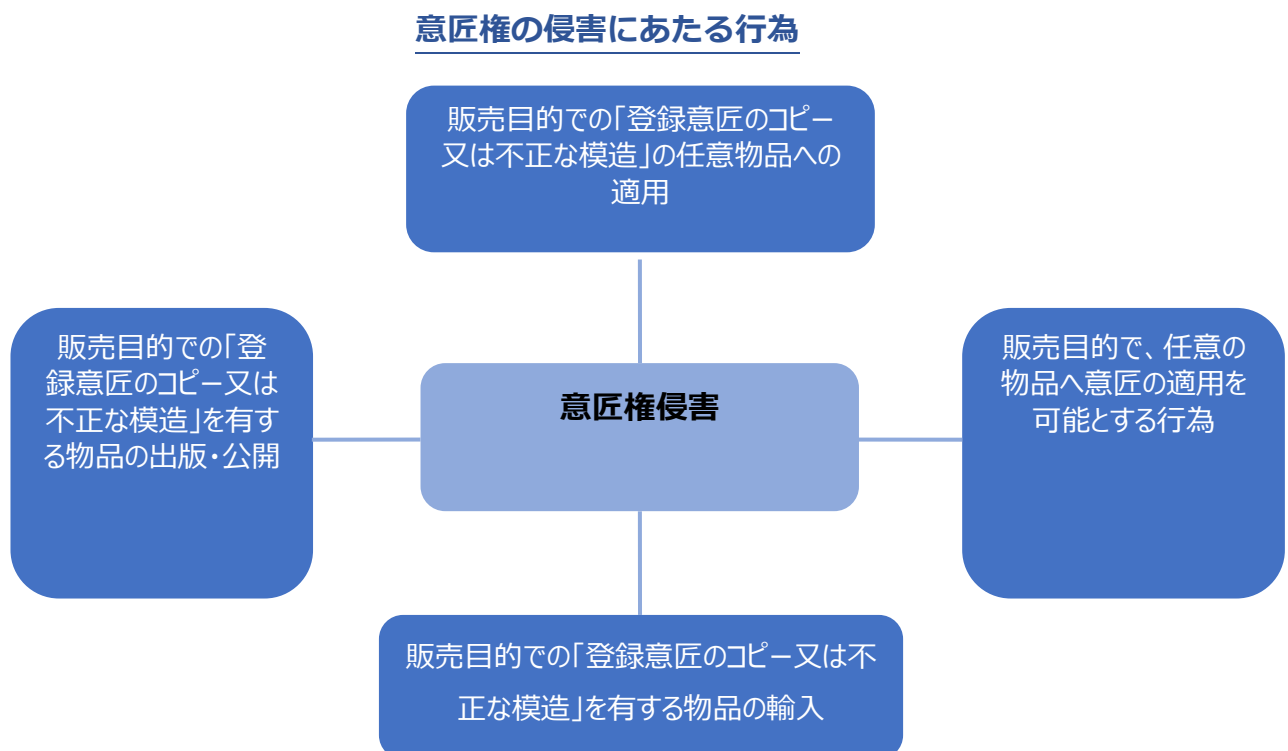


図 4

## C. 商標権

### a. 商標権侵害

登録商標の所有者は、当該商標もしくはそれと同一または類似した標章やその他の標章が許可なく使用されたとき、次のような事項についてこれを阻止する排他的権利を有する。

- 登録商標と同一の商品またはサービス
- 登録商標と類似の商品またはサービス（登録商標との関係を連想させる可能性およびそれとの混同を生じさせる可能性を示す場合）
- 登録商標と類似性を持たない商品またはサービス（登録商標がインドで評判が高くかつ周知の商標であり、登録商標を侵害する標章を正当な理由なく使用することが、登録商標の不当な利用にあたるか、あるいは当該商標の識別性または評判を損なう行為であることを示す場合）
- すでに標章が登録済みである商品またはサービスを被告が扱っている場合における被告の商号の一部。
- 当該商標が使用される広告が次のような場合に、登録商標の侵害に該当する。
  - 広告が、工業または商業に関する事項の公正な慣行に反する場合。
  - 広告が、登録商標の識別性に損害を及ぼす場合。
  - 広告が、商標の評判に背反する場合。

### b. 周知商標の特殊な位置づけ（商標法第 2 条(1)(zg)）

周知商標とは、端的に、特定の商品の標章のうちで、公衆に当該商品を示すものとして周知となっている標章を指す。したがって、もし標章が第三者によって当該商品とは異なるカテゴリーにおいて使用されたときにも、その標章が周知商標の所有者と関連づけられたものと認識される。例えば、HONDA という商標がホンダとは関係を持たない第三者によってペンや鉛筆等の文房具に使用されたならば、その結果、消費者はそのようなペンや鉛筆が業としてホンダのバイクと関連を持つものとみなすおそれがある。

「周知」と認識される登録商標の所有者は、類似性を持たない商品またはサービスに関しても、同一または類似の標章を登録もしくは使用する試みに対して、これを防止する権利を行使することができる。周知商標と位置づけられる標章の登録については、商標法第 11 条(6)から同(10)において規定されている。

現在、インドの商標登録局（Trademark Registry）では、81 の商標が周知商標として明示されている。それらの認知された周知商標には、ソニー、トヨタ、アイワ、ホンダ、ペプシ、ワールドプール、東芝、ボルボ、フィリップス、キャタピラー、ネスレ、グーグル、マイクロソフト等が含まれる。

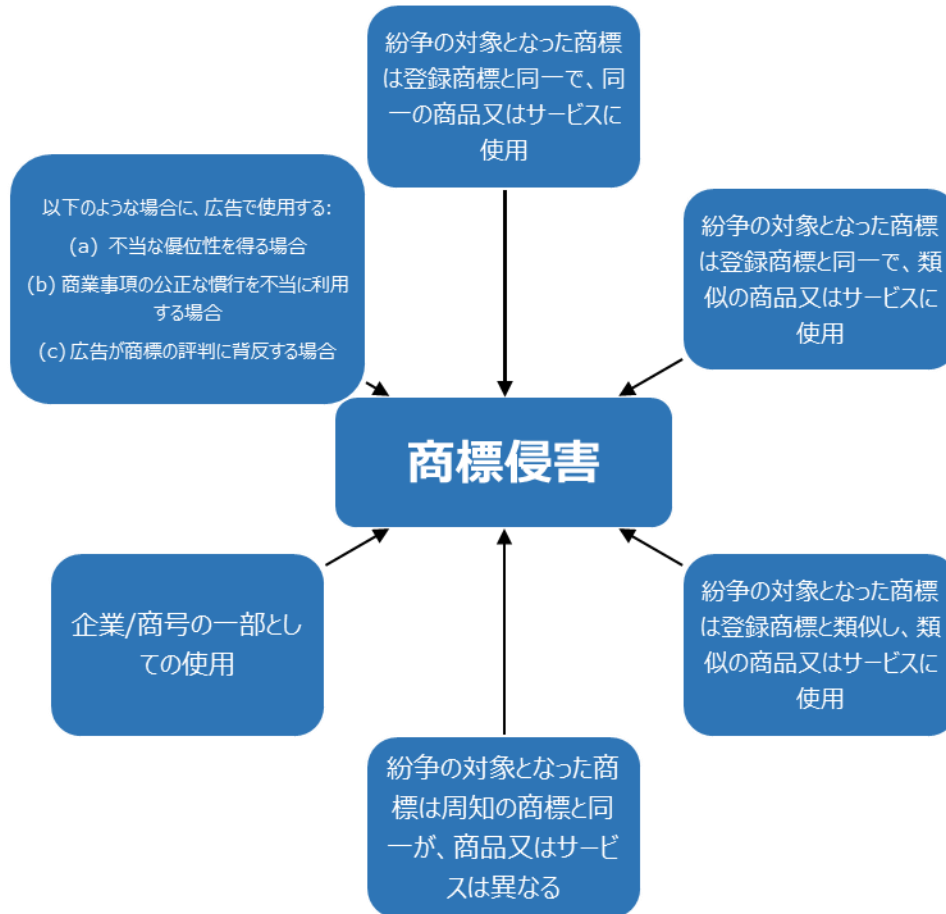


図 5

### c. 詐称通用（パッシング・オフ）

インドの法制度は英国植民地時代の遺産である「コモンロー」を基礎にしている。「詐称通用」はコモンローの概念であり、「何人も自己の所有物を第三者の所有物であると称する資格を持たない（no man is entitled to represent his goods as being the goods of another man）」という原則に基づいている。詐称通用は、商品またはサービスの原産地の虚偽表示に対する概念であり、商標、トレードドレス、ラベルもしくは包装の個々に異なる特徴、あるいはこれらの組み合わせに本来備わった「善意と評判」に関係する。虚偽表示を止めさせる権利は商標法が付与するものではなく、「コモンロー」として認知されている権利であり、同権利はそれを主張する者（原告）が次のことを証明できる限りにおいて、当該商標が登録されていない場合でも有効である。

- 原告の商標が高い評判と公衆の認知を得ていること。
- 被告による標章の使用に伴う虚偽表示。
- 被告による虚偽表示の行為により被った損害もしくは被るおそれのある損害。かかる損害が顧客の分散またはその希釈化によって生じる可能性があること。



d. 商標権侵害および詐称通用に該当しない行為

次の場合、商標権の侵害および詐称通用に該当しない。

- 当該商標の識別性または評判を不当に利用したり損なったりせずに、工業または商業に関する事項の公正な慣行に従って、当該商標を使用する場合。例えば比較広告における当該商標の使用が、競合者の商標の識別性または評判を不当に利用することも損なうこともなく、あるいは工業または商業に関する事項の公正な慣行に反しないならば、その比較広告は競合者により登録商標の侵害にはあたらない。
- 当該商標の使用が、商品またはサービスの品質、種類、数量、意図する目的、価格、原産地、製造時期、その他の特性を表示する行為である場合。例えば、様々な洗剤に記載される「CLEAN」という標章や、商品の重さを示す 500、737、787 等の数字を使用する場合。
- 登録商標に適用される条件および制限の範囲外で標章を使用する場合。例えば以下の標章で、「Indian」という語と鍵の意匠を排他的に使用する権利は、これらが、適用された製品の品質を示していることから放棄されている。

Trade Marks Journal No: 1837 , 19/02/2018 Class 6



2563965 12/07/2013

INDIAN CITY PROPERTIES LIMITED

THAPAR HOUSE,25,BRABOURNE ROAD,KOLKATA 700001

Manufacturer, Merchant, Trader & Exporter.

Address for service in India/Agents address:

C. J. ASSOCIATES.

6A, KIRAN SHANKAR ROY ROAD, 2ND FLOOR, KOLKATA - 700 001.

Used Since :05/05/1954

KOLKATA

Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery\*, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common metal not included in other classes; ores

**REGISTRATION OF THIS TRADE MARK SHALL GIVE NO RIGHT TO THE EXCLUSIVE USE OF THE WORD INDIAN AND DEVICE OF KEY.**

THIS IS CONDITION OF REGISTRATION THAT LABELS SHALL BE USED TOGETHER. THIS IS SUBJECT TO AMENDING THE GOODS/SERVICES FOR SALE/CONDUCTING IN THE STATES OF FOR SALE/CONDUCTING IN THE EASTERN PART OF INDIA.

- 登録所有者がある商品に関して商標を適用し、その後それを抹消しなかったか、あるいは当該商標の使用に合意していたとき、その商品との関連で第三者が当該商標を使用する場合。例えば、素材に用いられる商標は、その素材から作ら



れた商品との関連で合法的に使用することができる（スパンデックスでできた衣服での Lycra®の使用等）。さらに、インドに輸入される製品に関して、その製品がその状態にいかなる変更も加えずに販売される場合（並行輸入）も商標権侵害を構成しない。インドは国際消尽の原則を採用している。

- 商標権所有者が商標を適用するサービスに関連して、当該商標を使用する目的とその効果が、それらサービスが商標権所有者によって実施されてきた旨を示すためである場合。例えば、製品の審査や認証を行う企業がある製品を認証し、その後、製造業者がその製品が認証されていることを示すために上記企業の商標を使用する場合。
- 商品またはサービスの一部もしくはその付属品との関連で標章を使用する場合、その使用が合理的に必要であり、かつ使用の目的または効果が、標章の所有者と関係を持つことを示したり、当の所有者であると偽ったりすることを示さないならば、商標権侵害を構成しない。例えば、自動車部品の製造業者が自社の商品を「トヨタの車に適する」ものとして表示する場合。
- 何人かによって登録商標を付した商品が取得され、その者が当該商品とその状態にいかなる変更も加えずに市場で販売する場合。インドは商標に関する国際消尽の原則に従っており、したがって、該商標の所有者により販売された商品は、その後所有者の許可なく第三者に販売することができる。

## D. 著作権

### a. 著作権侵害

著作権所有者は著作権法の諸規定に従う限りにおいて、次のいずれかの行為を行うか、それらの行為を許諾する排他的権利を有する。

1. コンピュータプログラムではない文学的、演劇的または音楽的著作物の場合
  - i. 物質的な形態で著作物を複製すること。電子的手段により何らかの媒体にそれを格納することを含む。
  - ii. 著作物の複製物がいまだ流通していないときにその複製物を公衆に向けて発行すること。
  - iii. 著作物を公共の場で実演すること、もしくはそれを公衆に対して送信すること。
  - iv. 著作物に関する映画フィルムや録音物を製作すること。
  - v. 著作物の翻訳を行うこと。
  - vi. 著作物の翻案を行うこと。
  - vii. 著作物の翻訳または翻案に関して、上記(i)から(vi)に述べられた行為を行うこと。
2. コンピュータプログラムの場合
  - (i) 上記 1 の行為を行うこと。

(ii) コンピュータプログラムの複製物を商用レンタルで販売または貸与すること、もしくは同複製物の販売や商用レンタルでの貸与を申し出ること。ただし、プログラムそのものがレンタルに必須の対象ではない場合、そのコンピュータプログラムについては商用レンタルに当てはまらない。

### 3. 美術的著作物の場合

- (i) 物質的な形態で著作物を複製すること。平面の著作物を立体の著作物に変形して描くこと、反対に立体の著作物を平面の著作物として描くことを含む。
- (ii) 著作物を公衆に対して送信すること。
- (iii) 著作物の複製物がいまだ流通していないときにその複製物を公衆に向けて発行すること。
- (iv) 著作物を映画フィルムの中に収めること。
- (v) 著作物の翻案を行うこと。
- (vi) 著作物の翻案に関して、上記(i)から(iv)の行為を行うこと。

### 4. 映画フィルムの場合

- (i) 映画フィルムを複製すること。映画の一部を構成する映像の写真の複製を含む。
- (ii) 映画の複製品を、同複製品が以前に販売または貸与されたか否かに関わらず、販売または貸与すること、もしくは同複製品の販売や貸与を申し出ること。
- (iii) 映画を公衆に送信すること。

### 5. 録音物の場合

- (i) 当該録音物を具現した他の録音物を製作すること。
- (ii) 録音物の複製品を、同複製品が以前に販売または貸与されたか否かに関わらず、販売または貸与すること、もしくは同複製品の販売や貸与を申し出ること。
- (iii) 録音物を大衆に送信すること。

何人も著作権所有者の許諾または著作権所有者から付与されたライセンスがないまま上記の行為を行ったならば、当該著作物に含まれる著作権の侵害で有罪となる。

## b. 著作権侵害に該当しない行為

以下は著作権の侵害とみなされない行為である。

(1) 当該著作物もしくは他の著作物に関する研究、批評または論評を含む私的使用を目的として、文学的、演劇的、音楽的または美術的著作物（コンピュータプログラムを除く）を公正に扱うこと。

(2) コンピュータプログラムの複製物の適法な所有者が、当該コンピュータプログラムをその提供目的に即して利用するため、その複製物から複製または翻案を作成すること。あるいは、ただ当該コンピュータプログラムをその提供目的に即して利用するため、損失、破壊、損害を防ぐ一時的な措置としてバックアップを作成すること。

- i. コンピュータプログラムの適法な所有者が、個別に作成されたコンピュータプログラムと他のプログラムとの整合性を図るのに欠かせない情報を取得するため、かかる情報が容易に得られない場合に、情報の取得に必要な行為を行うこと。
- ii. コンピュータプログラムが提供される諸機能に必要な行為を行う途中で、プログラムの構成要素を際立たせる概念や原則を決定するため、当該コンピュータプログラムの機能を観察し、研究し、テストすること。
- iii. 非商業的な個人使用のため、個人が合法的に取得した複製から、コンピュータプログラムの複製または翻案を作成すること。
- iv. 公衆に向けて電子的伝達または送信の過程において、作品または実演を一時的もしくは付随的に保存すること。
- v. 権利者が明示的に禁止していない電子的リンク、アクセスまたは統合を提供する目的で、作品または実演を一時的もしくは付随的に保存すること。ただし、保存されたものについて、保存の責任者がそれを侵害複製物であると認識しているか、そのように考える合理的な根拠を持っている場合を除く。

複製物の保存の責任者が、著作物に含まれる著作権の所有者から、上記の一時的もしくは付随的な保存が侵害であるという不服申立てを書面で受け取った場合、当該責任者は、21日間、または管轄裁判所からアクセスの提供を控えるようにとの命令を受けるまでの期間に渡って、アクセスの提供を控えなければならない。管轄裁判所が21日間の期間が経過するまでにかかる命令を発さなかった場合は、当該責任者はアクセスの提供を続けることができる。

(3) 司法手続きまたは司法手続きに関する報告のために著作物を複製すること。

(4) 議員による使用のみを目的として、議会の書記官、あるいは州議会が二院から構成される場合は上院か下院のいずれかの書記官が作成した著作物を複製または公表すること。

(5) その時点で効力を有する法律に従って作成または提供された認証謄本において、著作物を複製すること。

(6) 公表された文学作品もしくは戯曲作品から、合理的な範囲の抜粋を公衆の前で朗読または暗唱すること。

(7) それ自体は著作権が存続し、教育指導上の目的のために発行されたのではない文学または演劇的著作物から、短い文を集めた集成で、主として著作権の制約がない事物から成り、誠実に教育の場での使用が意図され、表題に加えて発行者による広告またはその代理による広告においてかかる意図が明記されたものを発行すること。ただし、5年間のうちのいずれかの期間で、同じ著作者の著作物から2節以上が同出版者によって採られている場合を除く。

(8) 教育機関の活動のなかで、当該機関の職員および学生が、文学的、演劇的または音楽的著作物を実演すること、あるいは観客が職員、学生、学生の親および保護者、当該機関の活動に関係する者、もしくはかかる観客への映画フィルムや録音物の送信に関係する者に限られるという条件で、映画フィルムの上映や録音物の再生を行うこと。

(9) もっぱら住人だけを聴衆として、もしくは住人を主な聴衆として、公衆に向けて録音物を聞かせること。あるいは、かかる活動を非利益目的で設立され運営されているクラブまたはそれに類する団体の活動の一部として行うこと。

(10) アマチュアのクラブまたは団体が文学的、演劇的または音楽的著作物を実演すること。ただし、その実演が無料で聴衆に提供されるか、宗教団体の利益のために行われる場合とする。

(11) 記事の著者が記事の複製の権利を自身のために明示的に留保していない場合に、新聞、雑誌、その他の定期刊行物において、経済、政治、社会、宗教の時事問題に関する記事を複製すること。

(12) 非営利の公共図書館が電子的手段を用いて、著作物を何らかの媒体に格納すること。ただし、その時点で公共図書館が当該著作物の物理的な複製物をすでに所有している場合とする。

(13) 非営利の公共図書館の担当者もしくはその指示を受けた者が、図書館での使用のため、ある書籍（パンフレット、楽譜、地図、図表、図面を含む）の複製物を最大で3部まで作成すること。

(14) 研究または自習のため、あるいは出版を目的として、公衆が利用できる図書館、美術館、その他の機関に所蔵された未刊行の文学的、演劇的または音楽的著作物を複製すること。ただし、かかる著作物の著者（共著書の場合は著者のうちの一人）の身元が図書館、美術館、その他の機関にとって既知であるとき、当条項の規定は、著者（共著書の場合は著者のうちで身元が確認できる著者、もしくは共著者のうち

複数の著者の身元が確認できるときは最後に亡くなった者)の死後60年が経過して以降に適用される。

(15) 以下を複製または公表すること。

- i. 官報で公表された事項。ただし、議会在が制定した法律を除く。
- ii. 注釈またはその他の原本を伴うかたちでの複製または公表を必要とする制定法。
- iii. 政府の任命した委員会、評議会、理事会、あるいはこれらに類する機関が作成した報告書。ただし、報告書が議事に含まれ、かかる報告書の複製または公表を政府が禁じていない場合とする。
- iv. 裁判所または他の司法当局の判決または命令。ただし、裁判所または他の司法当局がかかる判決または命令を禁じていない場合とする。
- v. 上記に関し、政府が当該言語でかかる法律、規則または命令の翻訳をいまだ作成もしくは公表していない場合とする。
- vi. 上記に関し、政府が当該言語でかかる法律、規則または命令の翻訳をすでに作成もしくは公表していても、その翻訳が公衆に向けて販売されていない場合とする。

(16) 議会の制定法、もしくはそれに基づいて策定された規則または命令の翻訳をインドのいずれかの言語で複製または公表すること。ただし、かかる翻訳には、同翻訳が正式なものだという認可または承認を政府から得ていない旨を明示的に記さなければならない。

(17) 建築作品の絵画、製図、版画または写真を作成もしくは公表するか、建築作品を展示すること。

(18) 彫刻、または著作権法第2条(c)(iii)の規定に該当する他の美術的著作物の絵画、製図、版画または写真を作成もしくは公表すること。ただし、かかる著作物が、公共の場もしくは公衆が利用できる施設内に恒久的に設置されている場合とする。

(19) 映画フィルムに以下を収めること。

- (i) 公共の場もしくは公衆が利用できる施設内に恒久的に設置されている美術的著作物。
- (ii) 背景を構成するものとして収められる他の美術的著作物。あるいは当該映画で描かれる主要な内容に付随するものとして収められる他の美術的著作物。

(iii) 美術的著作物の作者がその著作権の所有者ではない場合における当該著作物の使用。あるいは、同作者が制作した鋳型、スケッチ、図面、模型、もしくは習作の、上記著作物のための使用。

ただし、作者が当該著作物の主たる意匠を模倣していない場合とする。

(20) 有用な装置の純粋に機能的な一部を工業上の用途で利用するために、技術製図等の平面の美術的著作物から、立体の物体を製作すること。

(21) 建築物または構造物の建設時に参照された建築製図または図面に沿って、当該建築物または建造物を再建すること。ただし、建築物または構造物が建てられた際に、かかる建築製図または図面の著作権を所有する者の許諾を得ていた場合、もしくは同著作権所有者からライセンスを付与されていた場合とする。

(22) 映画フィルムに記録または挿入される文学的、演劇的、美術的または音楽的著作物に関して、当該著作物の著作権保護期間の満了後に当該映画を上映すること。

(i) 表題を挙げたり、他の説明を加えることにより、当該著作物を明示すること。さらに、私的または個人的利用もしくは教育または研究上の目的のために、著作物の特殊な形式を障がい者と共有する等、障がい者による著作物の利用を助けること。

(ii) 通常の形式が障がい者による当該作品の享受を妨げる場合に、何らかの団体が障がい者の利益となるように活動すること。

(iii) 当該著作物が匿名の著者によるものではない限り、あるいは著者名を明示すべきではない旨を著者が前もって認めていたか要求していたのではない限りで、著者を明示すること。

上記の行為は著作物情報に関する説明を伴っていないなければならない。

(23) 放送事業者が、自ら放送権を有する著作物を放送することを目的として、自身の設備を利用して一時的録音物を製作すること。さらに、録音物の例外的な性格を理由として、記録保存の目的で当該録音物を保持すること。

(24) 誠意ある宗教的儀式、もしくは中央政府、州政府または地方自治体によって開かれる公的な行事の過程で、文学的、演劇的または音楽的著作物を実演すること。あるいは、かかる過程で当該著作物または録音物を公衆に送信すること。

(25) 以下の者が利用できる形式で、何らかの著作物の複製物をさらに複製するか、もしくは翻案または発行すること、あるいは公衆に送信すること。

(i) 私的または個人的利用もしくは教育または研究上の目的のために、著作物の特殊な形式を障がい者と共有する等、障がい者による著作物の利用を助ける者。

(ii) 通常の形式が障がい者による当該作品の享受を妨げるときに、障がい者の利益のために活動する団体。

障がい者が利用できる形式での著作物の複製は非営利を目的に行われるのでなければならず（製作にかかった費用を補填することを除く）、さらに上記団体はかかる形式での著作物の複製物が障がい者によってのみ利用され、その複製物が通常のように営利目的で利用されるのを防ぐため合理的な手段を確実に講じなければならない。

(26) ラベル、会社のロゴ、もしくは販売促進や説明のために用いられる資料等のように、合法的に輸入された他の商品または製品に対して単に付随的である、文学的または美術的著作物の複製物を輸入すること。

(27) 工業的過程によってすでに50回以上複製されている未登録の意匠（意匠法のもとで登録することが可能な意匠）を複製すること。

## 4. 知的財産権の民事上の執行

知的財産権の実施のための民事訴訟では、当該知的財産権を被告が不正に使用するのを止めさせ、原告が金銭的補償を受けられるようにすることが主な目的となる。インドにおいては、獲得可能な救済に二つのカテゴリーがある。一つは(a)終局的救済（最終的な判決）であり、もう一つは(b)暫定的救済（訴訟の係属中の決定）である。

### A. 救済の種類

民事訴訟において原告が申し立てる救済には二種類ある。

#### a. 終局的救済

知財訴訟における特徴的な救済を以下に挙げる。

表 2

No.	救済措置	特許権	商標権	著作権	意匠権
1.	当該知的財産権を不正に使用し続けることを中止させる、侵害者への終局的差止命令	✓	✓	✓	✓
2.	原告が被った損害もしくは被告が得た利益を計算することでなされる、損害または利益に基づく原告への金銭的補償	✓	✓	✓	✓
3.	侵害品の引渡しまたは破棄	✓	✓	✓	✓

#### b. 暫定的救済

民事訴訟を提起する際、原告は以下の中間申請を行うことができる。

- 一方的仮差止命令の申請（被告が出廷する前に申し立てられる）
- 仮差止命令の申請（仮差止命令の申請に関する両当事者の主張の後に申し立てられる）
- 侵害場所に赴き、侵害品の調査や押収を行う（civil raid）地域検査官の任命の申請（地域検査官は裁判所により指名される公務員である）
- 質問書による開示の申請
- 使用料の供託または銀行保証状の申請
- その他、当該訴訟の特殊な状況下で必要とされる様々な救済措置の申請

上記のうちでもっとも重要なのは仮差止命令の申請であり、これが認容された場合は、当該知的財産権の被告による不当利用が中止され、民事訴訟の最終審理が係属される。裁判所は仮差止命令を発する前に、以下の要件を審議する。



- 表面上、原告が侵害の事実を挙証できているか（一応有利な事件であると立証できているか）。
- 比較衡量。差止命令が出されなかった場合に誰が多大な不利益を被るか。どれほどの期間、被告は当該標章を使用しているか。差止命令が出された場合に、それが一般消費者の利益となるか。
- 差止命令が出されなかった場合、被告が回復不能な損害を被ることになるか。

これらに加えて、特許事項については、原告は当該特許権が有効であることを前もって明らかにする必要がある。これは、インドの法律の下では特許権の有効性が自明のものとはみなされず、特許権の存続期間が満了するまで、その有効性に異議を申し立てることが可能であるためである。

知的財産権の実施に関して、権利者が利用可能な暫定的救済措置を以下に挙げる。

**表 3**

No	救済措置	特許権	商標権	著作権	意匠権
1.	仮差止命令の請求	✓	✓	✓	✓
2.	アストン・ピラー命令（開示申請に類するもので、証拠保全のため、もしくは証拠隠滅のおそれを防ぐことを目的に発せられる）	✓	✓	✓	✓
3.	マレーバ命令（被告の財産を凍結し、その財産が裁判所の管轄区域外に移転されないようにする裁判所命令）	✓	✓	✓	✓
4.	ジョン・ドウ命令（アシヨーク・クマール命令とも言われ、被告が特定できない場合に訴訟の遅延を避けるために発せられる）	✗	✓	✓	✗
5.	出版差止（原告の名誉を傷つけるおそれのある侵害物の発行を中止させる裁判所命令）	✗	✓	✓	✗

## B. どこに訴訟を提起すればよいか

民事裁判所は領域的管轄権と金銭上の管轄権を有する。知財訴訟の場合、最下級の第一審裁判所は地方裁判所である。高等裁判所が第一審を管轄する州では、原告は高等裁判所と地方裁判所のうちのいずれかに提訴することができる。

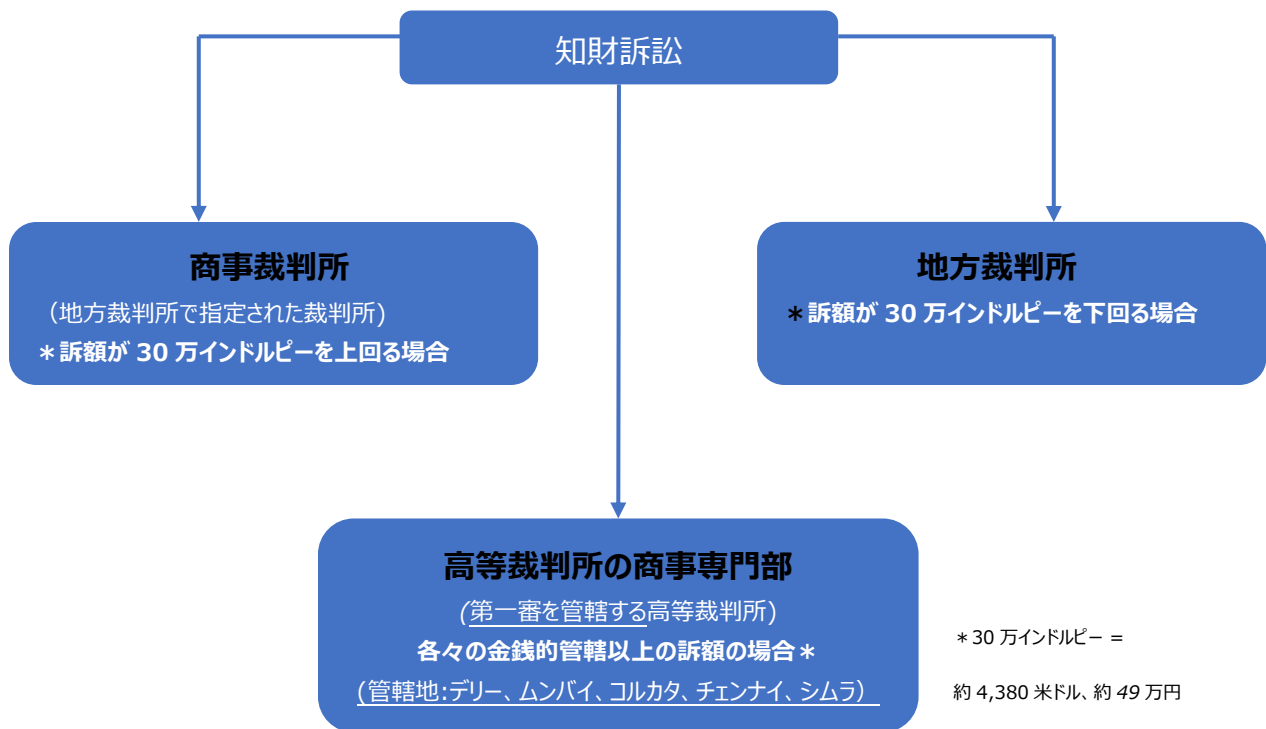


図 6

### a. 適切な裁判所を選択する上で考慮すべきこと

訴訟を提起するに先立って、原告は裁判所が金銭上の管轄権と領域的管轄権をともに有していることを確認すべきである。

#### i. 金銭上の管轄権

訴訟を提訴する際、原告は「裁判所費用」と言われる法定費用を支払うよう求められる。裁判所費用は訴額に応じて算出される。さらに、各裁判所によって適用される裁判所費用が異なる。

商事裁判所法により、訴額が 30 万インドルピーを上回る場合、その訴訟は地方裁判所の指定する商事裁判所、または、その金銭的管轄以上の訴額である訴訟ならば、第一審を管轄するデリー、ムンバイ、コルカタ、チェンナイの高等裁判所の商事専門部に提起することになる。訴額が上記に満たない訴訟は商事裁判所法の規定に該当せず、その訴訟は第一審管轄権を有する通常の民事裁判所に提訴することになる。

商事裁判所法の規定に該当しない訴訟の場合、デリー、ムンバイ、コルカタ、チェンナイ、ヒマーチャル・プラデシュの各高等裁判所が受理する訴訟について、訴額の下限が以下のように定められている。

**表 4: 裁判管轄に関する下限訴額**

デリー高等裁判所（ニューデリー）	2,000 万インドルピー以上（2015 年の修正条項に基づく）
ボンベイ高等裁判所（ムンバイ）	1,000 万インドルピー以上（2012 年の修正条項に基づく）
マドラス高等裁判所（チェンナイ）	250 万インドルピー以上（2010 年の修正条項に基づく）
カルカッタ高等裁判所（コルカタ）	1,000 万インドルピー以上（2013 年の修正条項に基づく）
ヒマーチャル・プラデシュ高等裁判所（シムラ）	300 万インドルピー以上（2013 年の修正条項に基づく）

## ii. 領域的管轄権

1908 年民事訴訟法第 20 条の規定により、各裁判所は領域的管轄権を有している。その規定によれば、地域管轄区内で生じた事件や条件に関して、当該裁判所はそれを管轄する権限を有する。提訴の際には、以下の二点を考慮する必要がある。

- 被告が当該管轄区域内に居住する者であるか（被告が個人の場合）、もしくは当該管轄区域内に所在する場所で商業活動を行っているか。
- 「訴訟原因」が当該管轄区域内で発生しているか。知財訴訟では、「訴訟原因」はどこで侵害が起こっているかを表す。複数の管轄区域内で侵害行為が認められるとき（例えば侵害品が様々な地域で販売されている場合）、原告はそれらのいずれの地域でも訴訟を提起することができる。

訴訟の移管：特許侵害訴訟において、被告が当該特許の有効性に異議を申し立てた場合、その訴訟と特許無効の反訴は適切な高等裁判所に移管される。同様に、意匠権侵害訴訟では、被告が当該意匠は無効であるとの抗弁を主張した場合、その訴訟は適切な高等裁判所に移管される。

※この点についてのより詳しい説明は、下記 4.K を参照。

## iii. 商標権侵害訴訟および著作権侵害訴訟における特別管轄権

上述の領域的管轄権に加え、インドにおいては、商標権および著作権に関する規定により、商標権侵害訴訟および著作権侵害訴訟の原告は特別かつ追加の権限を持つことになる。原告はかかる訴訟を、原告の居住地または主たる事務所の所在地を管轄する裁判所に提起することができる（金銭上の手続きを終えた後）。こ

ここに言う主たる事務所とは、会社が登録事務所または企業としての営業所を持つ場所のことであり、子会社や支店のことではない。しかし、外国企業は、インドで商標の使用権を持っていない限り、かかる追加の権限を持つことができない。

以下の表は、想定される様々なケースと、それに対応する管轄地を示したものである。

**表 5: 管轄地の選定**

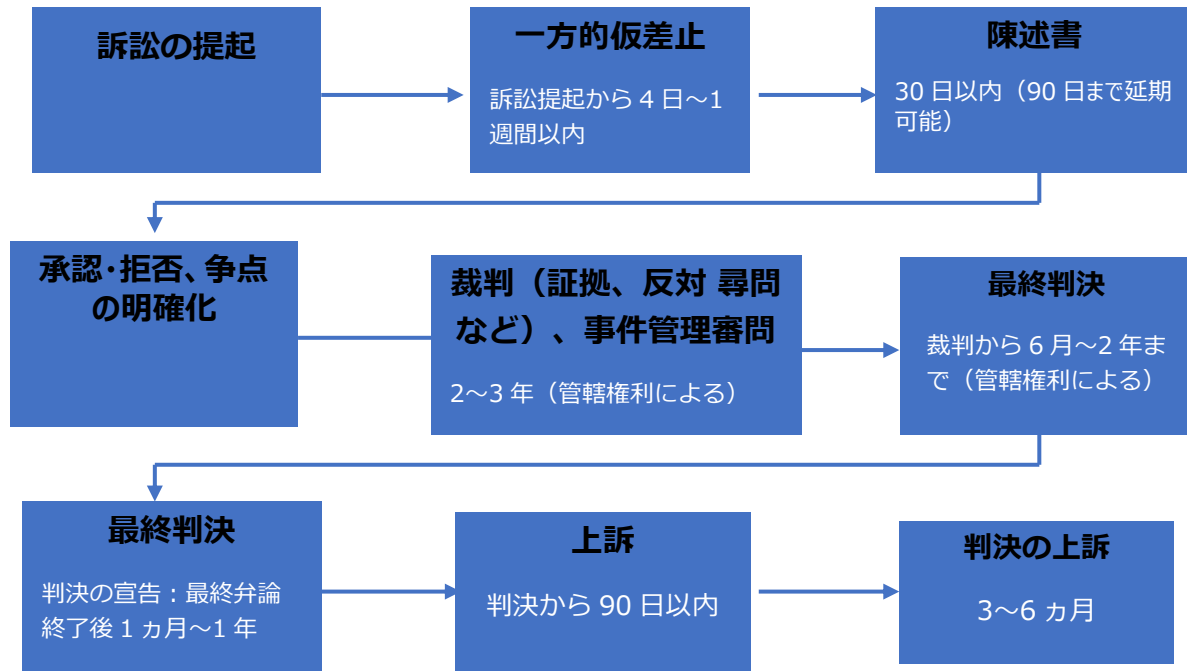
Sr. No.	Plaintiff's Principal/Corporate Office is located	Plaintiff's Subordinate/Branch Office is located	Place where Defendant's Office is located	Place where Cause of Action arose	For Trademark/ Copyright	For All IPRs under Section 20 [CPC]
					Place where the IP Owner can sue under Section 134(2) [TM] Section 62(2) [CR]	Place where the IP Owner can sue under Section 20 [CPC]
1.	City 1	None	City 2	City 3	City 1 or City 2 or City 3	City 2 or City 3
2.	City 1	City 2	City 3	City 4	City 1 or City 3 or City 4	City 3 or City 4
3.	City 1	City 2	City 2	City 3	City 2 or City 3	City 2 or City 3
4.	City 1	City 2	City 3	City 2	City 2 or City 3	City 2 or City 3
5.	City 1	City 2	City 3	City 1	City 1 or City 3	City 1 or City 3
6.	City 1	None	City 2	City 2	City 1 or City 2	City 2
7.	None (Foreign Company)	None	City 1	City 2	City 1 or City 2	City 1 or City 2
8.	City 1	City 2	City 1	City 3	City 1 or City 3	City 1 of City 3

## C. 手続きおよび法定タイムライン

### a. 商事裁判所の場合

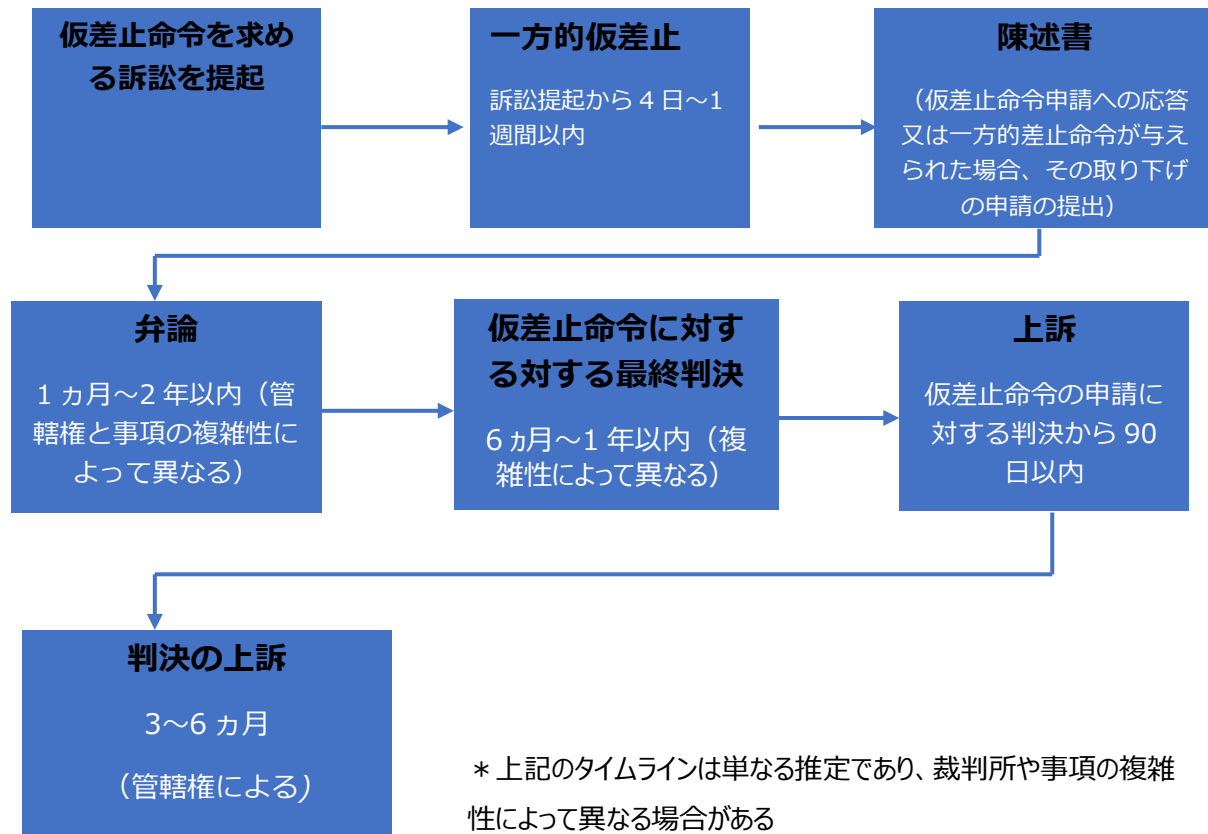


## b. 通常の民事裁判所の場合（第一審管轄）



\* 上記のタイムラインは単なる推定であり、裁判所や事項の複雑性によって異なる場合がある

## c. 仮差止命令の請求



\* 上記のタイムラインは単なる推定であり、裁判所や事項の複雑性によって異なる場合がある

図 9

## D. 知的財産権の執行手続に関する全般的問題

表 6

問題の種類	問題	举证責任
管轄に関する問題	裁判所が当該訴訟を審理する領域的管轄権を有しているか。	原告が負う
	訴訟原因は裁判所の管轄区域内で発生したか。	原告が負う
手続に関する問題	遅延、消滅時効、黙認が、当該訴訟の手続きに支障を来していないか。そうである場合、いかなる支障が生じているか。	被告が負う
	当該訴訟は裁判所費用に対して適正に見積もられているか。	原告が負う
実体的事項に関する問題	原告が有効な知的財産権を有しているか。	原告が負う
	被告の行為が原告の知的財産権を侵害しているか。	原告が負う
	当該訴訟において知的財産権は有効であるか（被告が当該知的財産権の有効性に異議を申し立てた場合）。	被告が負う
	被告が当該訴訟での知的財産権に優先する権利を有するという理由から、被告の行為が侵害にあたらぬという事実が認められるか。	被告が負う
	被告の行為が侵害の例外規定に該当するか。	被告が負う
	原告が差止命令を得る権原を持つ者であるか。	原告が負う
	原告の主張する事実、状況、行動、原告から判断して、原告が差止命令および損害賠償を得る権原を持つ者であるか。	被告が負う
	主張された損害賠償額は適正であるか。	原告が負う

## E. 訴訟手続

### a. 審理

- 両当事者は当該訴訟の証人のリストを提出しなければならない。
- 証拠の提示は、宣誓供述書によるか、もしくは一人の証人を通して、一方の当事者の訴訟代理人（弁護士）が裁判所で行わなければならない。
- 一般に、初めに証拠を提示するのは原告側である。しかし、特許侵害訴訟で被告が当該特許の有効性に異議を申し立てた場合、裁判所は被告に対して、初めに反訴の主張に関する証拠を提示するよう命令し、その後に原告が自身の主張を支える証拠を提示することになる。

### b. 証人への反対尋問

反対尋問は、法廷において、もしくは地域検査官（たいていは退官した判事が務める）の面前で、弁護士により相手方の証人に対して行われる。必要であれば、相手方の弁護士による反対尋問の後、両当事者の弁護士は自身の証人を再尋問することができる。反対尋問に関しては、以下に注意しなければならない。

- 侵害訴訟における審理の範囲は、扱われる論点に応じて決められる。
  - 追加証拠を提示する目的でなされる申請、およびその理由を示す命令において十分な根拠が述べられない限りにおいて、いずれの当事者も証人（すでに証拠を提示した証人を含む）の証拠を追加で提示することはできない。
  - 商事裁判所法に従い、裁判所による認可がある場合を除き、両当事者は最初の事件管理審問と同時に証拠を提出しなければならない。さらに、不利な推定を受けることなく、証人への反対尋問が始まる前に提出された宣誓供述書を、取り下げる権利が存在する。
- 証拠の記録が地域検査官の面前で行われた場合、証拠の完成時に、同地域検査官は証拠および反対尋問手続の記録とともに報告書を準備し、当該事件を審理する裁判所に提出し、裁判所は最終弁論の日を取り決めることになる。

## F. 訴訟での最終的な手続

- 審理の完了後、当該訴訟は最終弁論に向けて日程に載せられる。
- 原告は当該訴訟での弁論に加え、係属中の申請があればそれについても、手続を開始すべきである。
- 被告が提出した重要な申請が、それが当該訴訟の結果に影響するおそれがある場合、被告は当該申請を議論するため法廷からの退出を求めることができる。さらに、特許権訴訟および意匠権訴訟で、被告が当該特許または当該意匠の有効性に異議を申し立てている場合、被告はその反訴に関して議論を始めることになる。
- 弁論が集結すると、裁判所は判決を下すか、もしくは判決を留保する。



## G. 和解

訴訟の係属中に、裁判所が決定または促した調停または私的な交渉によって、両当事者は事件を解決することができる。調停に関しては、デリー高等裁判所は調停センター（Mediation Centre）を有している。

### a. 和解案の登録

- 事件が解決すると、両当事者は共同で申請を行い、裁判所に和解条件を報告する。裁判所は正式なかたちでこれに留意し、その和解案に合わせて当該訴訟の判決を言い渡すか（これが一般的である）、あるいは和解の取り下げを許可する。
- 両当事者は和解を裁判所を介さず当事者間のみで行うこともできる。このとき原告は裁判所の判決を待たずに、単に訴訟を取り下げることになる。この場合、裁判所による和解の執行は、和解条件の不履行が発生した際に他の訴訟を提起することを通してなされる。
- 和解が一度登録されると、両当事者は、裁判ですでに取り下げられたか解決された当該事案に関する新規の訴訟手続を開始することができない。
- 和解の両当事者は和解決定に対して不服を申し立てることができない。

## H. 判決の執行

### a. 判決

最終弁論が終わると裁判所は判決を下す。判決は最終弁論が終わり次第ただちに言い渡されるか、もしくは判決を下す日付が提示される。

- 裁判所は当該判決で示した結論についてその理由を述べなければならない。もし裁判所が当該訴訟で持ち上がった論点の明確化を図っていたならば、判決でそれらの論点に関する検討結果と判定が逐一挙げられることになる。それらの論点のいくつかに関して下された判断が当該訴訟の判決を確定する十分な論拠たりうる場合、裁判所はすべての論点に関する判断を求められないことがある。
- その後、正式な判決文（decree）が書かれ、そこに当該訴訟、当事者、付与された救済の詳細が記される。この判決文は判決が言い渡されてから 15 日以内に作成されなければならない。
- 上記の他、判決が下される側の当事者に対する判決の送達、および手続上必要とされる事項が実行される。

### b. 判決の執行

- 一方の当事者が裁判所の作成した他方の当事者への判決文を受け取ったとき、判決文が控訴裁判所によっていまだ審議にかけているのでない限り、次に取るべき手順はその判決を執行することである。判決の執行プロセスは execution と呼ばれる。民事訴訟法 21 はその執行プロセスを規定している。



- 被告が終局的差止命令に応じない場合、民事訴訟法規則 32 命令 21 に基づき、以下のいずれかの手段によって終局的差止命令が執行される可能性がある。
  - 被告の勾留（被告が会社である場合はその管理者が対象となる）
  - 被告の財産の差押え（かかる差押えにもかかわらず、裁判所の命令に従わない場合、裁判所は当該財産の売却処分を指示する可能性がある）
- 被告が判決文に記された金額を支払わなかった場合、民事訴訟法規則 30 命令 21 に基づき、以下のいずれかが執行される可能性がある。
  - 民事刑務所への被告の勾留（被告が会社である場合はその管理者が対象となる）
  - 被告の財産の差押えおよび売却

## I. 上訴

- いずれの当事者も、裁判所の下した暫定的な命令または判決に満足しない場合、上級裁判所に上訴する権利を有する。知財事項については、以下が上訴に関連する裁判所である。
  - 地方裁判所が第一審であるとき
    - 「商事紛争」（ファストトラック制度）においては、商事裁判所の裁判官が、地方裁判所の裁判官レベル以下の場合、控訴はそれぞれの地区の商事控訴裁判所に提起され、商事裁判所の裁判官が地方裁判所の裁判官レベルである場合、控訴は各地の高等裁判所の商事控訴部に提起される。さらに控訴審の判決に不服があれば、法律問題（question of law）が認められる限りで最高裁判所に上告することができる。上告するに際しては、上記両者ともに最高裁判所から許可（leave to appeal）を得ていなければならない。
    - 非商事紛争においては、各高等裁判所の指定された単独審（Single Judge）に控訴ことができ、さらに控訴審の判決に不服があれば、法律問題（question of law）が認められる限りで最高裁判所に上告することができる。上告に際しては、最高裁判所から許可を得ていなければならない。
  - 高等裁判所が第一審であるとき
    - 商事紛争または移管された訴訟（特許訴訟および意匠権訴訟に関わる）においては、各高等裁判所の商事控訴部に控訴ことができ、さらに控訴審の判決に不服があれば、法律問題が認められる限りで最高裁判所に上告することができる。上告に際しては、最高裁判所から許可（leave to appeal）を得ていなければならない。
    - 非商事紛争においては、高等裁判所の合議審に控訴することがで

き、さらに控訴審の判決に不服があれば、最高裁判所に上告することができる。上告に際しては、最高裁判所から許可を得ていなければならない。

- 控訴審は当該事件を詳細に審理し、事件の本案についての判決を下すか、新たに事件を審理するよという指示とともに、下級裁判所に事件を差し戻す（事件の差戻し）。控訴裁判所は、判決または決定の執行の延期や差止命令を発令といった暫定的命令を下すこともある。
- 上訴の提起は、民事訴訟法に規定された期間内か、高等裁判所または最高裁判所の適用可能な規則に則って行わなければならない。
- 最高裁判所への上告は、「法律問題」が認められる限りで行うことができるが、その際に最高裁判所から許可（leave to appeal）を得ていなければならない。法律問題とは、関連する法の諸原則を当該法の解釈に適用することにより答えられねばならない問題を意味する。最高裁判所は上告の許可を与える際、当該上告に関してかかる法律問題が存すると認められるならば、最終審理にかける事件に妥当するか否かを判断する予備審問を行う。最高裁判所が予備審問で当該訴訟の本案について納得しないとき、最終審理の要求が認められないことがある。この場合、先の裁判所の判決が最終判決となる。
- 法令のなかには特定の命令に対する控訴の規定を設けていないものもある。その場合には、当該命令に不服を申し立てるため、関連する高等裁判所に憲法に基づく令状が提出される可能性がある。

## 民事裁判における上訴制度

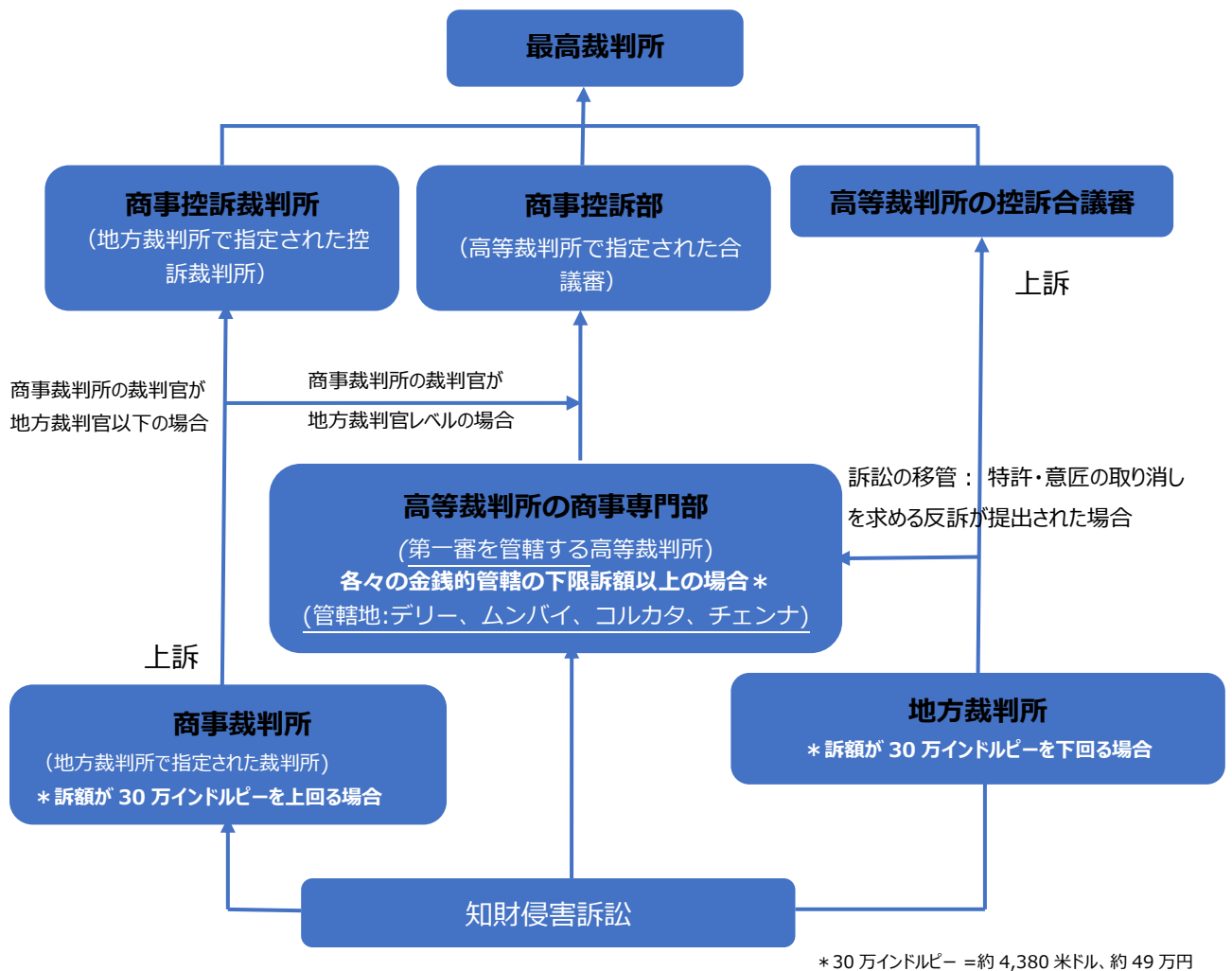


図 10

## J. 損害賠償、諸費用および裁判所費用

### a. 損害賠償

知的財産権に関わる法令は、侵害訴訟において、原告に支払われる損害賠償を算出するための何らかの手続きや指示を規定していない。損害賠償はそれぞれの訴訟に応じて裁判所が算出する。裁判所による算出は、侵害行為によって原告が被った実際の損害、もしくは知的財産権の不正使用を通して被告が得た利益に基づく。

米国や英国の司法と異なり、通常、インドにおいて懲罰的損害賠償は裁定されない。

登録意匠の所有者は いかなる侵害についても、負債額として 25,000 インドルピー以下の金額を回収することができる。しかし、一つの意匠につき、回収可能な最高限度額は 50,000 インドルピー (84,500 円) である。

## b. 諸費用および裁判所費用

裁判所は 一方の当事者が他方の当事者に支払う合理的な金額、すなわち（裁判所費用を含む）訴訟費用および訴訟手続との関連で生じた費用を許可する裁量を有している。

裁判所は一方の当事者に対して以下を支払うように命令することができる。

- 他の当事者費用の一部
- 他の当事者費用に関する定められた額
- 一定の日から、もしくは一定の日までの費用
- 訴訟手続が始まる前に発生した費用
- 訴訟手続において取られた措置に関わる費用
- 訴訟手続の特有な部分に関わる費用
- 一定の日から、もしくは一定の日までの費用の利子

諸費用の支払いを命じる際、裁判所は以下の状況を考慮する。

- 両当事者の行為
- 一方の当事者が、当該訴訟ですべてにおいて成功しているわけではないとしても、部分的に成果を上げているか
- 一方の当事者が当該訴訟の決着の遅延を引き起こす、分別を欠いた反訴を行ったか
- 一方の当事者が和解に関する合理的な申し出があったにもかかわらず、他方の当事者がそれを拒否したか
- 一方の当事者が分別を欠いた主張をし、法廷での時間の浪費につながる濫訴を提起したか

## K. 侵害と無効手続の相互関係（予想される事態）

### a. 特許権および意匠権

- 反訴、無効の抗弁 – 地方裁判所における特許侵害訴訟または意匠権侵害訴訟で被告が当該知的財産権の有効性に異議を申し立てた場合、当該訴訟は、侵害行為と被告の主張の両方を審理するため、関連する高等裁判所の商事専門部に移管される。これは、地方裁判所が当該知的財産権が無効であるとの主張内容を処理する権限を持たないためである。
- 特許法第 64 条は、知的財産審判委員会（IPAB）への取消訴訟の提起を認めている。また、同法第 25 条(2)は、当該特許の付与から一年以内に、インド特許局に特許付与後の異議申立を行うことを認めている。特許侵害訴訟の被告は、同法第 104 条に基づき、特許無効請求を行うことができる。Alloys Wobben 対 Yogesh Mehra（2014（59）PTC 1 SC）の訴訟で、最高裁判所は上記の三つ条項の規定の相互関係を検討した。そこでは、三つの救済措置、すなわち知的財産審判委員会（IPAB）への取消請求、特許局への付与後の異議申立、裁判所への反訴を、被告が同時に行うことができるか否かが焦点となった。最高裁判所は、被告は、特許の有効性に異議を申し立てる場合、三つの救済措置のうちの一つのみを選択できると判示した。
- 上記の判決により、以下のような事態が予想される。
  - 被告が、原告が侵害訴訟を提起する前に、すでに取消請求または付与後の異議申立を行っていた場合、被告は侵害訴訟において、無効請求を行うことができない。
  - 仮に侵害訴訟が初めに提起されていた場合、被告は当該訴訟で反訴を行うことができるが、取消請求および付与後の異議申立を行うことはできない。
  - 無効請求が IPAB または IPO で係属中である場合でも、現行の法に則って当該侵害訴訟は続けられる。

### b. 商標権

反訴、無効の抗弁 – 侵害訴訟で被告が原告の商標登録の有効性に異議を申し立てた場合、被告は、IPAB への当該商標登録の取消申請の提出に関して、裁判所の許可を求める必要がある。

一方で、裁判所は IPAB への取消申請が終わるまで、審理手続を停止する。しかし、暫定的申請については引き続き裁判所が審理する。

### c. 著作権

被告がインドで登録されている著作物の創作性に異議を申し立てた場合、被告は IPAB に修正を提起することができる。IPAB で係属中の修正申請は、その後も続く当該侵害訴訟の審理に影響を及ぼさない。

## L. 戦略的な措置

### a. 民事上の執行のためのチェックリスト

#### i. 訴訟提起前の全般的注意事項

表 7

No.	注意事項	特許権	商標権	著作権	意匠権
1.	登録証の提示などにより、当該知的財産権が有効に存続することを証明できるか	✓	✓	✗	✓
2.	しかるべき管轄内で有効な訴訟原因があるか	✓	✓	✓	✓
3.	被告による侵害行為を証拠立てる書類があるか	✓	✓	✓	✓
4.	侵害製品または方法が特許クレームの範囲内にあるか	✓	✗	✗	✗
5.	とりわけ控訴裁判所の管轄内で、当該知的財産権の商業的使用、販売または販売の申し出があったという証拠が存在するか	✓	✓	✓	✓
6.	当該訴訟は適切に見積もられ、損害賠償額は正確に請求されているか	✓	✓	✓	✓

#### ● 訴訟提起前のその他の注意事項

- コンピューターで作成し、光学的または磁氣的記録媒体に保存または記録もしくは複製された電子書類は、1872年証拠法第65条Bに基づき、証拠として許容される。しかし、かかる書類を提出する当事者は、同条項に基づき、電子書類を認証する証明書を提出する必要がある。
- 侵害が組織によるものであり、かかる侵害に関して一人以上の者に責任がある場合、それらの者全員が当該訴訟において被告とならなければならない。そうでなければ、後の段階で問題が発生する可能性がある（当事者の不併合または誤併合を理由とする訴訟の棄却を含む）。
- 訴訟の帰趨を左右する事項（およびきわめて重大な審理）については、シニアアドボケイト（Senior Advocate）と呼ばれる法廷弁護士を法廷での代理人として雇うのが有益である。シニアアドボケイトは、イングランドにおける勅撰弁護士（Queen’s Counsel）に相当し、法廷での議論に長じた経験豊かな弁護士である。

## ii. 知的財産権侵害を証明する証拠の収集

- ある期間を通して、標章が使用されたことを示す書類を確実に保存するため、当該組織内でデュー・デリジェンスを行うことが求められる。かかる書類には、インボイスのサンプルと、インドおよび世界のいずれかの場所で使用された広告物を含む。
- 以下のような書類を構成する証拠を収集するためには、調査官を指名することが有用である。
  - 侵害品または侵害サービスの販売インボイス
  - 被告が販売の申し出を行っていたことを示すパンフレット、ウェブサイト、入札書
  - 被告が操業している製造場所や製品の添付文書等の詳細（製造の証拠となるもの）
  - 販売や輸入の申し出、もしくは侵害品または侵害サービスの販売の申し出を被告がインドで行っていたことを証明する、カタログやパンフレット等の販売促進物
  - 侵害品または侵害過程を示す写真や製品サンプル等
- 何らかの侵害行為が特定された場合、さらなる調査が必要になるため、定期的な市場調査を行うことも有用である。
- 規制機関または承認機関のウェブサイト、もしくは輸出入に関するデータベースを確認することは被告に資する。
- 裁判所命令による証拠の収集（表 2 を参照）。これは、特定の製品および会計帳簿の捜査と押収する権限を有する地域検査官の指名による。ただし、一応有利な事件であるとすでに証明されている場合とする。
- 特許権：専門家による宣誓供述書について。原告は、係争中の特許の請求範囲との比較を目的として、専門家（当該組織内または独立の専門家）により調査された被告の侵害製品または侵害過程を取得することができる。その調査に即した報告書は当該訴訟で提出することができる。
  - 検査報告書：原告は、侵害を証明するために、認定試験機関が試験した被告の侵害製品または侵害方法を取得することができる。
  - 請求範囲特定チャート：当該製品または過程が、特許査定された係争中の請求項に照らして、どのように位置付けられるかを表示するチャートを準備する。
- 2005 年情報への権利法に基づいて得られた報告書（表 2 を参照）
- 当該訴訟における事実や状況に即したその他の情報



## b. 各裁判所の利点と欠点、訴訟に関する規定

- 知的財産権の侵害訴訟は管轄権を有するいずれかの地方裁判所に提起することができる（図 1 と図 2 を参照）。しかし、なかには特定の裁判所を選択すべき訴訟もある。重要な知財訴訟の多くは、デリー、ムンバイ、チェンナイ、アーメダバードといった特定の都市に所在する裁判所に提起される。これには以下のような理由がある。
  - 企業の多くは上記都市に登録事務所を有している（領域的管轄上の問題）。
  - 一般に侵害品は上記の都市で容易に入手できるため、原告は訴訟原因を証明できる可能性が高い。
  - デリー、ボンベイ、マドラスの各高等裁判所は第一審管轄権を行使する。「商事紛争」としての性格を持つ当該知財訴訟の訴額または請求額が、各々の金銭的管轄の下限額（表 4 を参照）を上回る場合、これらの訴訟は適切な商事専門部に提起される。
  - 上記都市の地方裁判所と高等裁判所は、他の地域を管轄する裁判所と比べると、知財訴訟を処理するより多くの経験を持っており、他より良い救済措置を見込めるとともに、事件の迅速かつ効果的な処理を期待することができる。
  - 即決裁判の命令を得られる可能性がより高い。

## c. 知財訴訟を扱う裁判所に関する経験則と審理の進行速度

直近の過去に知財訴訟が提起されてきた都市としては、デリー、ムンバイ、チェンナイ、アーメダバード、バンガロール、ハイデラバード、プネーが挙げられる。そのなかでも、デリー高等裁判所は知的財産法体系を発展させる上での最前線に位置付けられる。

商事裁判所法の制定とともに、知財訴訟の審理速度は以前と比べてより速くなることが予想され、同法制定の効果は、他の地域を管轄する裁判所よりも、デリーに所在する裁判所に提起された知財訴訟の手続から見てとることができる。



## M. 警告状

### a. 利点と欠点

警告を発する法定通知は侵害行為の開始前に送付されるべきだろうか。インドの法律では必ずしもそうではない。ただし、標準必須特許（Standard Essential Patent: SEP）の侵害の場合を例外とする。

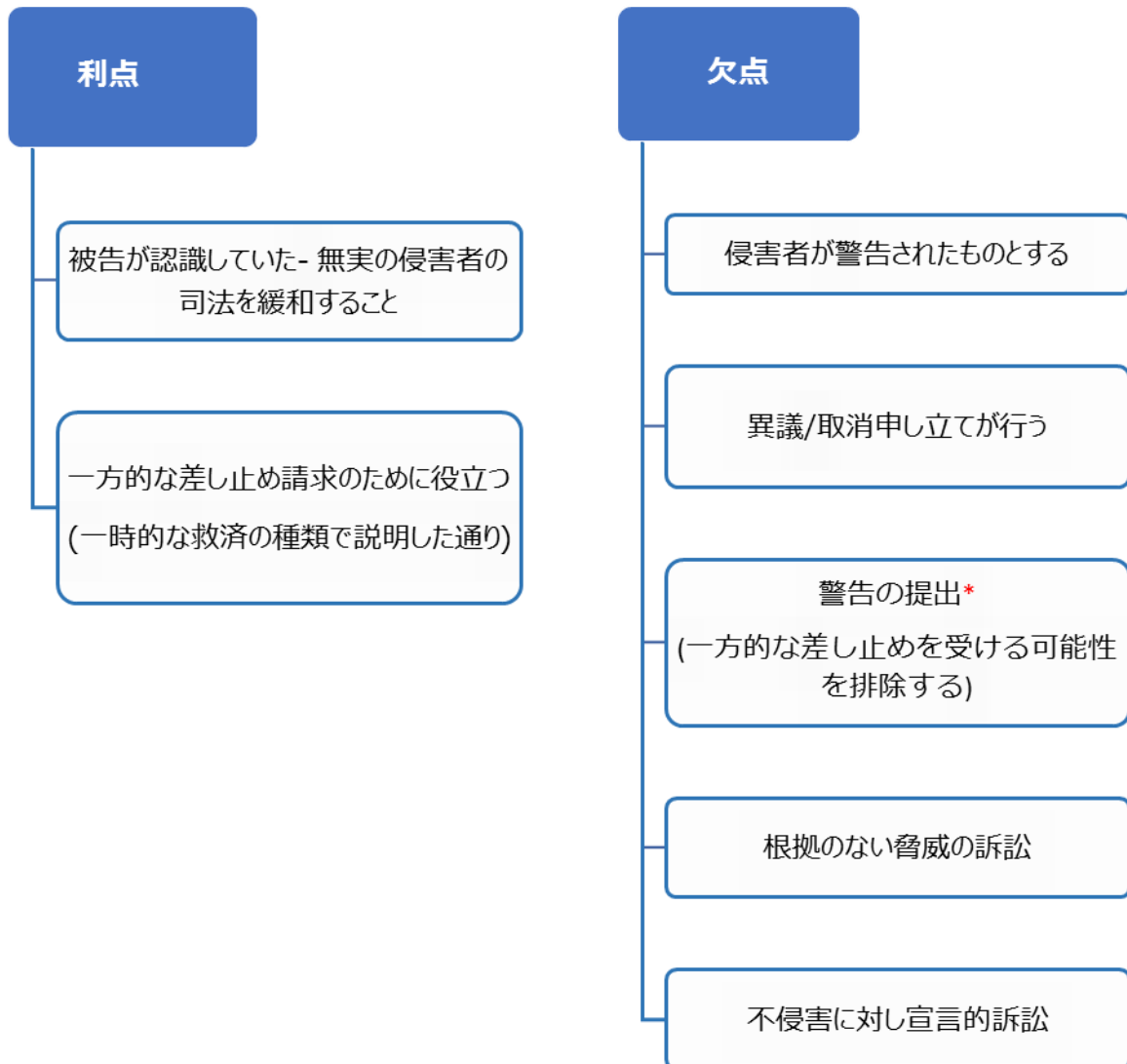


図 11

### b. 根拠のない脅迫

インドにおける知財関連法令の大部分には、知的財産権者が無実の者に対して「根拠のない」脅迫を行うことを防止する規定がある。

#### i. 定義

- 正当な理由を欠いた不当な脅迫。知的財産権の所有者またはこれに準ずる者が、いかなる合理的な根拠もなく、訴訟手続をもって他者を脅迫すること。
- ii. 脅迫の手段
  - 口頭または文書による脅迫的な通知。訴訟を起こすという脅迫を含む。
  - ちらしまたは広告
- iii. 根拠のない脅迫に関する法令に基づいた救済
  - 1970年特許法第106条
  - 2000年意匠法第23条
  - 1999年商標法第142条
  - 1957年著作権法第60条
- iv. 利用可能な救済
  - 根拠のない脅迫を受けた者は適切な裁判所（侵害訴訟が提起される裁判所に類似する権限を有する裁判所）に訴訟を提起し、以下を求めることができる。
    - 脅迫が不当である旨の宣言
    - 脅迫の継続に対する差止命令
    - 損害を証明できる限りでの損害賠償
- v. 知的財産権者（根拠のない脅迫に対する訴訟においては被告）に対して行うことのできる抗弁
  - 唯一の抗弁の手段は、知的財産権の侵害または詐称通用の被告に対して訴訟を提起することである。
- vi. 法定通知を発する資格がない旨の宣言（特許権の場合）
  - インドでは、特許侵害訴訟を提起する際に法定通知を発することは必須ではない。
  - 侵害者が警戒をし、提起された何らかの訴訟を通知するために手続停止申請書を裁判所に提出するという恐れがあるとき、戦略として、原告は手続きを停止せず、侵害者への通知を行わないことがある。
  - さらに、特許侵害に関する法定通知を受ける側の当事者は、民事裁判所に根拠のない脅迫に対する訴えを起こすことができる。
  - 加えて、同当事者は当該知的財産権の取消を求める取消訴訟を提起することが可能である。
  - 標準必須特許の侵害訴訟の場合、原告は、過去に当事者間で交渉または伝達が行われ、原告から被告に FRAND 条件（fair, reasonable, non-discriminatory）に基づくライセンスが付与されたという自身の善意を証明することが重要である。かかる場合に、原告は通知の作成とその通知

への応答に慎重に対応する必要がある。原告側が示す善意は、FRANDの義務を考慮するとより強力である可能性がある。

## N. インドにおける外国判決の適用可能性

インドの裁判所は、コモンローを基礎とする他の司法制度（特にイングランド、米国、カナダ、オーストラリア）の下で出された判決を参照する。外国判決は拘束力を持たないが、説得的な価値（persuasive value）を有する。インドの裁判所はコモンローを基礎とする他の司法制度の経験を学ぶことをいとわず、そのように外部の経験を学ぶことが知財関連法令の発展と理解に貢献している。

## O. 費用の比較 — 訴訟費用

表 8

No.	項目	費用（日本円）
1.	法定費用	<p>裁判所費用は訴額に応じて支払われる。例えばデリーでは、民事訴訟の提起にかかる裁判所費用は以下の通りである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 訴額が 400,000 ルピー(5,830 米ドル、約 65 万円)までは 6248 ルピー（91 米ドル、約 1 万円）（固定）</li> <li>- 訴額が 400,000 ルピー以上の場合、上記に加え 5,000 ルピー毎に、48.80 ルピー（0.70 米ドル、約 80 円）</li> </ul>
2.	弁護士事務所	<p>通常は、一時間当たりで請求されるか、一時金としての専門家報酬は弁護士事務所によって異なる。概算費用は以下の通りである。</p>
		<p>特許</p> <p>7,000,000～10,500,000 ルピー （約 10 万米ドル、約 1 千 1 百万円から約 15 万米ドル、約 1 千 7 百万）</p>
		<p>特許、意匠、植物品種</p> <p>5,000,000～7,000,000 ルピー （約 7 万米ドル、約 8 百万円から約 10 万米ドル、約 1 千 1 百万）</p>
	<p>その他の知的財産権</p> <p>2,000,000～3,500,000 ルピー （約 3 万米ドル、約 3 百万円から約 5 万米ドル、約 6 百万）</p>	
3.	シニアアドボケイド(上級弁護士)	<p>一日につき、200,000～2,000,000 ルピー （約 3 千米ドル、約 33 万から約 3 万米ドル、約 330 万円）</p>

上記表及び報告書全体の金額表示は 2018 年 8 月の換金レートに基づく。

## 5. 知的財産権の無効審判

### A. 知的財産審判委員会（IPAB）および特許意匠商標総局の管轄

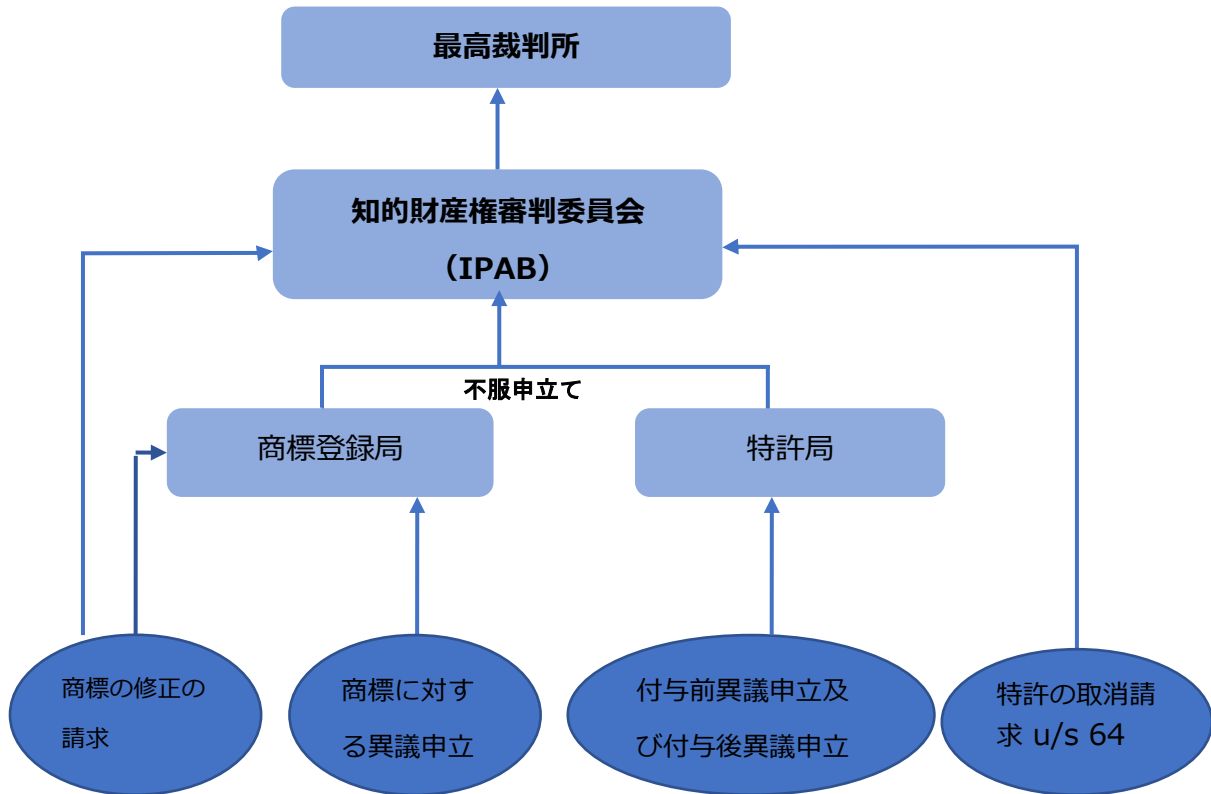


図 12

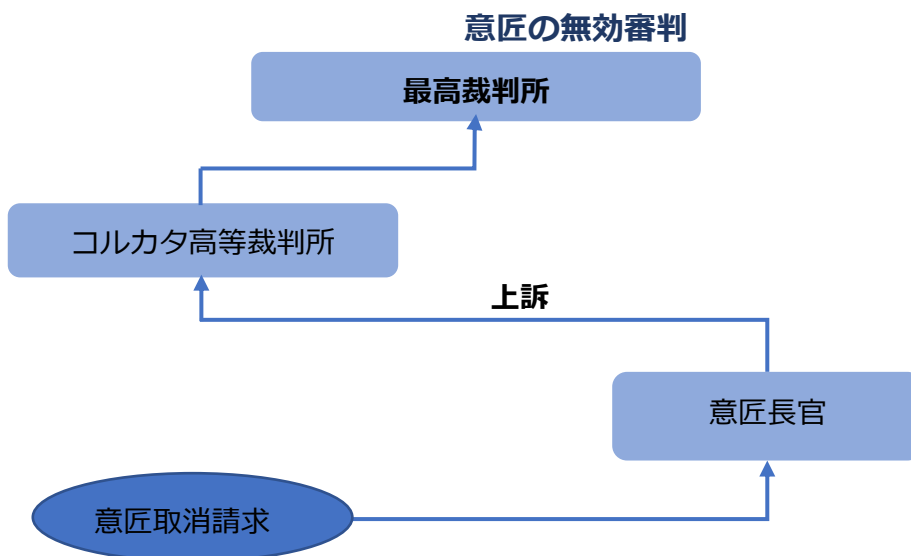


図 13

## B. 知的財産権の取消事項

### a. 商標権

- 当該商標の登録に関して、登録簿に記載されている条件の違反または不履行がある（商標法第 57 条(1)）。  
例えば、当該商標がある記載事項とともに使用されるという条件で登録されたならば、その条件に違反した場合、当該登録を取り消す理由を登録官に与えることになる。
- 当該登録商標に関する権利放棄、条件、欠陥等、当該登録簿にみられる登録事項の欠落または省略がある（同第 57 条(2)）。  
例えば、当該商標が記述的であるとしても、権利放棄の記載なしに登録された場合がこれに当たる。
- 登録が虚偽または事実と反する内容の記載によって取得されたものであるか、登録商標がそれ以前にすでに登録されていた商標と似通っている（同第 57 条(2)）。
- 登録簿に記載された登録事項に誤りまたは不備がある（同第 57 条(2)）。  
例えば、当該商標がその前所有者の権利を侵害している場合がこれに当たる。
- 記載された商標が誤って登録簿に残されており、それが商標法のいくつかの規定に反するか、それが公衆と同業者のあいだで混乱を引き起こすおそれがある。  
例えば、当該商標が商標法第 9 条および第 11 条に違反している場合がこれに当たる（同第 57 条(2)）。
- 登録商標は、当該商標が登録された日（申請日ではない）から引き続き 5 年 3 カ月の間、「不使用」であったことを理由として、登録簿から抹消することができる（同第 47 条）。
- 更新手数料が納付されていない。

### b. 特許権

新規性や自明性の欠如、特許性のない発明主題であるという理由に加え、付与された特許に対する異議申立を回避するため、特許の取消を招くおそれのある以下の要因に留意する必要がある。

- 当該特許を付与される資格を持たない者に特許が付与された（特許法第 25 条および第 64 条）。
- 当該特許が特許法に基づく発明ではない（同第 25 条および第 64 条）
- 当該発明が有用ではない（同第 25 条および第 64 条）。
- 当該特許が虚偽の示唆または表示により取得された（第 25 条および第 64 条）。
- 当該特許が条約出願によって取得され、特許出願が、当該条約国において最初の出願日から 12 カ月以内に行われなかった（第 25 条）。
- 出願人は、特許法に基づいて要求されるすべての情報を審査管理官に開示し

なければならず、出願人の知る限りで虚偽である実質的な項目を含んだ情報を提出すべきではない（同第 8 条）。

- 出願人は厳守すべき秘密に関する指令に違反してはならない（同第 35 条）
- 出願人は完全明細書を訂正する許可を虚偽により取得してはならない（同第 57 条および第 58 条）。
- 完全明細書で当該発明に使用された生物学的材料の出所または地理的原産地を開示しないこと、もしくは誤った記載をする（同 25 条および 64 条）。
- 最初の強制ライセンスの所有者が、強制ライセンスが許諾された日から 2 年以内にインド領域内で当該特許発明を実施していない、もしくは当該発明特許が手頃な価格で利用可能でないことから公衆の需要が満たされていない（同第 85 条）。
- 実施報告書が提出されていない（同第 146 条）。
- 年次手数料または更新手数料が納付されていない（同第 53 条）。

### c. 意匠権

- 当該意匠がそれまでにすでに登録されている（意匠法第 19 条(1)(a)）。
- 当該意匠が、登録日より前にインドまたはその他の国や地域ですでに公開されている（同第 19 条(1)(b)）。
- 当該意匠が新規性または創作性を持たない（同第 19 条(1)(c)）。
- 当該意匠が登録可能ではない、もしくは意匠法第 2 条(d)に基づく意匠の定義に該当しない（同第 19 条(1)(d)(e)）。
- 意匠権が保護される最初の 10 年間で、更新のための年次手数料を支払わなかった（同第 11 条）。

## 6. 知的財産権の刑事上の執行

一般に、侵害品または模倣品が市場において広く出回っていると認められるとき、刑事訴訟が起こされる。

### A. 執行措置の種類

表 9

No.	知的財産権の種類	刑事手続 (登録済みの知的財産権)	刑事手続 (未登録の知的財産権)
1.	特許権	×	×
2.	意匠権	×	×
3.	商標権	○ 1999年商標権法第102条および第103条に規定する商標の偽造	○ 1999年商標権法第102条および第103条に規定する商標の偽造
4.	著作権	○ 1957年著作権法第63条に規定する侵害	○ 1957年著作権法第63条に規定する侵害
5.	植物品種	○ 2001年植物品種の保護および農家の権利法第70条および第71条に基づく	×
6.	地理的表示	○ 1999年地理的表示（登録および保護）法第38条に規定する地理的表示の偽造および虚偽申請	○ 1999年地理的表示（登録および保護）法第38条に規定する地理的表示の偽造および虚偽申請
7.	半導体集積回路配置図	○ 2000年半導体集積回路配置法第18条	×
8.	ドメイン名	×	×
9.	トレードドレス	○ 1999年商標権法第102条および第103条に規定する商標の偽造	○
10.	営業秘密	×	○（契約違反） 1986年刑法の諸規定（詐欺行為や刑事上の共謀等を規定）が適用される

## B. 救済の種類（逮捕、侵害品の押収・破棄等）

表 10

No.	救済措置	商標権	著作権
1.	侵害品の捜査と押収	✓	✓
2.	被告人の逮捕	✓	✓
3.	※被告人有罪の場合 収監、罰金、執行猶予付きの釈放（司法取引に基づく）	✓	✓
4.	侵害品の破棄	✓	✓

## C. 告訴前の調査

刑事手続を開始することに先立って、模倣品の詳細と、模倣者が当該侵害品を使用しているか商業活動を行っているかということに関する詳しい情報を集め、市場での調査を行うことが重要である。調査のなかで、模倣品のサンプルを購入しておくとうい。市場での調査の結果に応じて、以降の適切な戦略を練り、それを実行する。

## D. どこに刑事告訴を行えばよいか

知的財産権者は警察署または裁判所に告訴することができる。

### a. 警察署

#### ● 警察署への告訴の申立

大抵、模倣者に関する詳しい情報は模倣品に記載されておらず、模倣品から模倣者を突き止めることはできない。ただし、法は原告に対して身元を特定できない者（unknown persons）に対する刑事告訴を認めている。

商標法と著作権法に基づき、告訴の申立は警察署に直接行うことができる。警察は申立を受けると、初期調書（FIR：First Information Report）を登録し、摘発（レイド）と捜査を行い、模倣品を押収する。

商標権侵害の場合、警察は、模倣行為に関する申立がある旨の意見を商標登録局から受けとるまで、摘発及びその他の捜査を行わない。

警察がしかるべき措置を講じないとき、1973 年刑事訴訟法（Cr.P.C）の関連条項に準拠して、身元不明者に対する告訴を刑事裁判所に行うことができる。

### b. 裁判所

推奨としては、商標登録局からの意見を必要としない治安判事裁判所（the Magistrate）に告訴状を直接提出することである。そうすることで訴訟手続を迅



速に進めることができる。警察所への告訴申立であると商標登録局の意見を取得する過程で情報が洩れるおそれがあり、捜査において模倣品を押収する可能性に悪影響を及ぼす可能性があるため、裁判所への告訴状の提出は機密性がさらに高まる。身元の特定できない者への告訴状が提出された場合、裁判所は違反を認定した後、「捜査および押収」令状を発し、警察に事件の捜査をするよう指示する。その後、警察は当該事件の初期調書を登録する。

## E. 摘発（レイド）

初期調書の登録後、警察は摘発を行う。摘発はしばしば複数の場所で同時に行われる。摘発の直前、告訴人は自身の調査で得た模倣者に関する情報（製造場所、倉庫、販売業者、店舗等）を警察に秘密裏に提供する。かかる情報の提供が警察へ摘発直前になされるのは、警察の踏み込みが事前通知なしに実施されるよう、模倣者への情報の漏洩を最小限に抑えるためである。これらはすべて、模倣品の押収へとつながる摘発を警察が成功裏に実施するための助けとなる。

摘発の対象となる違反は重大であるとみなされることから、それらは「裁判の対象となる違反」と分類される。これは警察が被告人を逮捕する権限を持つことを意味し、そのような逮捕が行われるのが一般的である。

## F. 摘発後の訴訟手続

- 被告人が逮捕されると、24 時間以内に治安判事裁判所に移される。このとき、大抵の被告人は保釈金を支払うことで、勾留された身柄の釈放を求める。
- 警察による摘発と捜査が行われた後、調査官は最終調査報告書を裁判所に提出する。この報告書は被告人に対する起訴事由を記した書類であり、Charge Sheet と呼ばれる。
- 刑事訴訟法の下では、刑事告訴は国と被告との間の法的手続であり、警察により Charge Sheet が提出されると、それ以後告訴人（権利者）の持つ役割は限られる。

Charge Sheet の提出後、裁判所は以下のステップに関する審理に向けた日付を設定する。

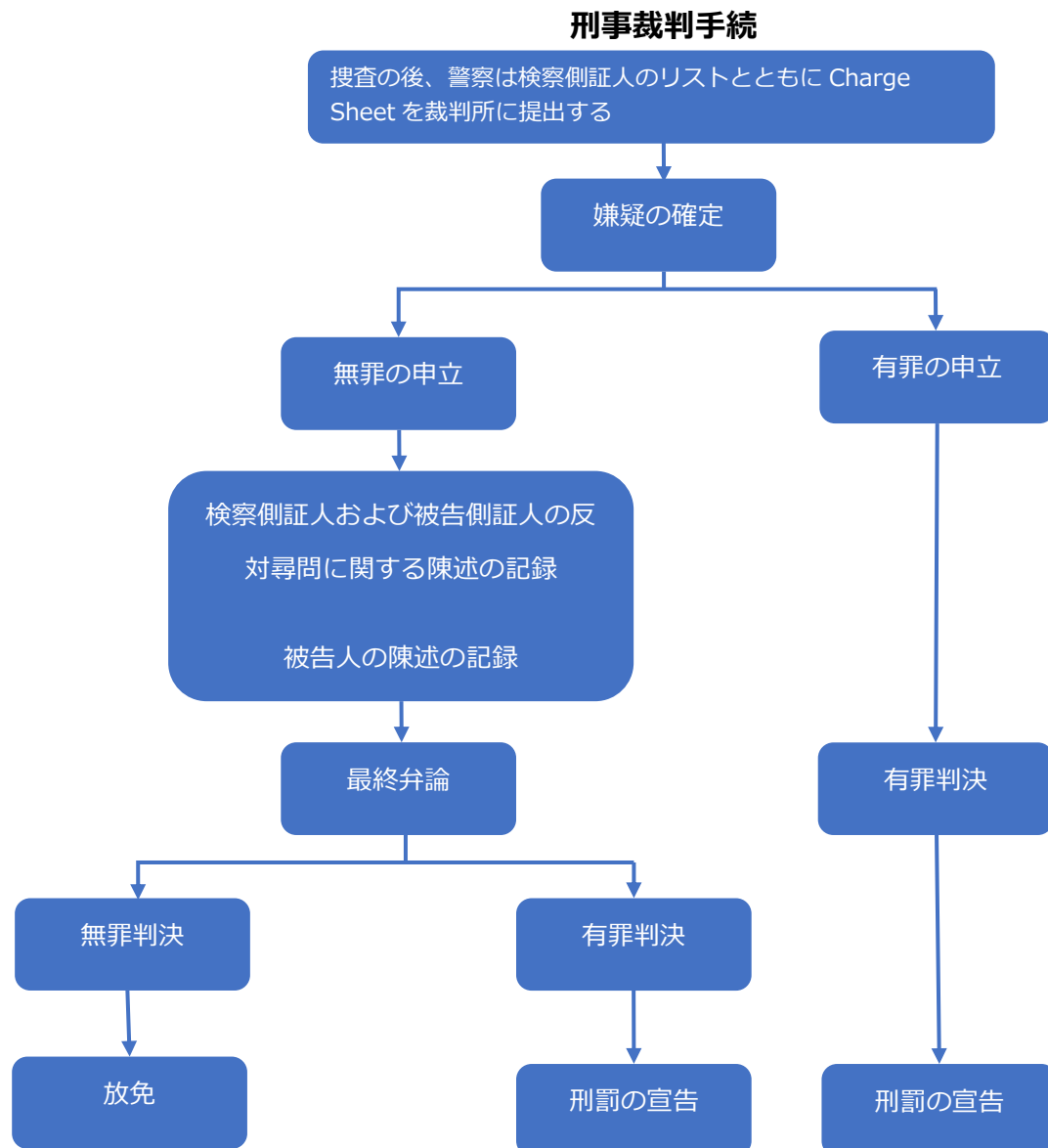


図 14

## G. 和解

刑事訴訟では司法取引の手段が採られることがあり、その際、被告人は司法取引を申請するために裁判所に働きかけ、自身の法的責任を認めることになる。その後、被告人は和解条件について告訴人と交渉を行う。告訴人は被告人に以下を要求する可能性がある。

- 損害賠償（およそ 2,000 米ドル(=21 万円前後)）
- 将来、模倣行為を行わないという保証
- 公的な謝罪を新聞で発表するという合意

交渉が頓挫した場合、論理的な結論に至るまで審理が続けられる。

## H. 罰金と罰則

模倣の罪で有罪判決を受けた者は以下の責任を負う。

- 6 カ月以上 3 年以下の禁固刑
- 50,000 ルピー以上 200,000 ルピー以下（8 万円以上 32 万円以下）の罰金刑
- 2 度目以降の有罪判決では、禁固刑は 1 年以上 3 年以内、罰金刑は 100,000 ルピー以上 200,000 ルピー以下（16 万円以上 32 万円以下）

## I. 戦略的な措置

### a. 刑事上の執行のためのチェックリスト

- 商標や著作権の登録証明書（場合に応じて）、専門家の証明書、委任状等、告訴を裏付ける必要書類をまとめたもの、さらに知的財産権の侵害を立証する証拠をまとめたもの。
- 取り扱いに注意を要する摘発範囲。
- 被告人の有する政治的なつながり。
- 摘発時に法と秩序への違反が生じる可能性。

### b. 各裁判所の利点と欠点、訴訟に関する規定

- 管轄権の問題。
- すべての裁判所が知的財産権に詳しいわけではない。
- 警察が裁判所に Charge Sheet を提出する際に発生する遅れ。
- 知財侵害が深刻なものとみなされないときに発生する審理の遅延。
- 司法取引を通して時宜を得た和解を選択することにより、費用と時間を抑えることができる。

### c. 知財訴訟を扱う裁判所に関する経験則と審理の進行速度

- 押収された被告の資産を警察が良好な状態で保存していない場合、証拠の隠滅を招くおそれがある。
- 戦術的な見地からする司法取引の申請により、訴訟の進行に遅れをきたす。
- 審理の場面に告訴人が欠席すること、もしくはその場から立ち去ること。
- 証拠の記録時に告訴人が書類の原本を提示しないこと。

訴訟手続への告訴人の積極的な参加は、上記の問題をいくつか解決するうえでの助けとなる。

## 7. 税関における水際取締

インド政府が公示した 2007 年知的財産権（輸入品）施行規則（Intellectual Property Rights (Imported Goods) Enforcement Rules, 2007, (IPR – IG Rules)) は 2007 年 5 月 8 日に施行されている。同規則は、知的財産権保護を目的として、水際取締の実施枠組みを提示している。同規則は、意匠権、商標権（登録されたトレードドレスを含む）地理的表示、著作権に適用される。また、2018 年 6 月 22 日に 2018 年知的財産権（輸入品）施行規則が施行され、

特許権が取締りの対象から外されている。なお、現在はインドへの輸入品だけが対象となっており、インドからの輸出品は対象外である。

## A. 税関登録 —— 知的財産権（輸入品）施行規則に基づく

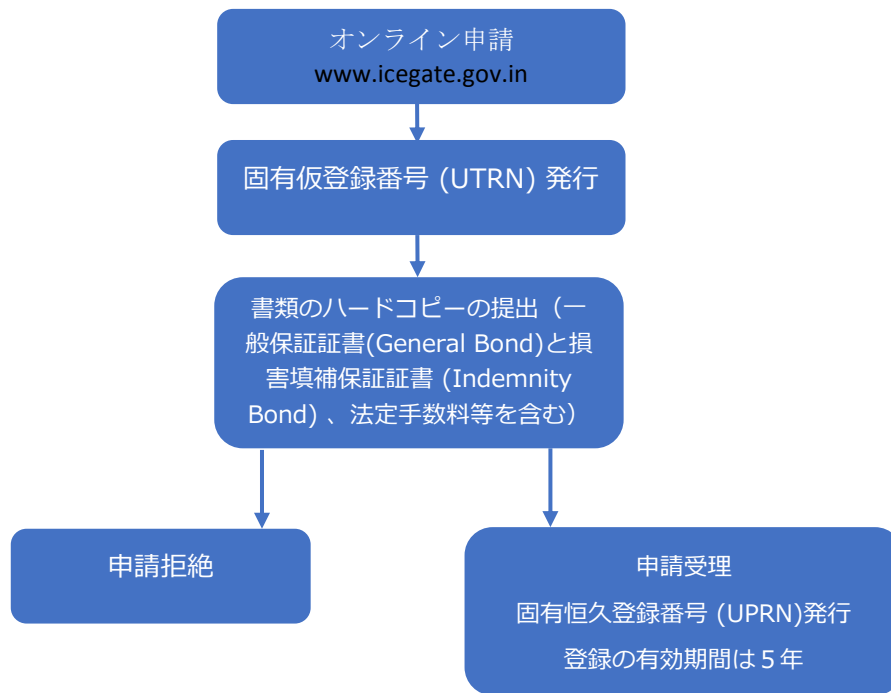


図 15

水際取締制度の利用を望む知的財産権者は、税関当局に自身の請求を登録する必要がある。

### a. 手続き

- **権利者による通知**：知的財産権の権利者は書面での通知書を税関当局（税関長またはその代理として認可された当該輸入港の税関職員）に提出することができる。通知書により、侵害が疑われる商品の通関手続きの停止を求めなければならない。
- 通知書のフォーマットは税関当局が規定しており、特に以下の情報を記入する必要がある。
  - i) 申請者の氏名
  - ii) 申請者の連絡先の詳細
  - iii) 申請者の電話番号（携帯電話番号も記入）
  - iv) 権利者の正式な代理人の氏名と連絡先の詳細
  - v) 当該知的財産権の存在とその所有権を証明するもの
  - vi) 当該知的財産権を侵害しているとされる商品の通関停止を求める根拠を記した陳述書
  - vii) 侵害品が特定の委託貨物に該当する場合、貨物に関する詳細

- viii) 真正品のサンプル、モデル、写真の他、関税率表の商品コードが付された商品の詳細
- ix) 対象となる税関空港、税関港、税関署の名前

- 通知書の受領日から 30 営業日以内に、税関長は申請者に通知が登録されたか拒絶されたかを伝える。
- 通知が登録されると、1962 年税関法第 11 条で定義される範囲で、侵害の疑われる商品のインドへの輸入が禁止される。
- たとえ通知書がいずれかの港で税関長に提出されても、通知書に明記されているように、保護はすべての港に適用される。
- 税関当局が追加の情報が提供するよう求めたときは、15 日以内に提供しなければならない。
- 権利者は、自身の知的財産権が有効でなくなったとき、もしくは当該知的財産権の所有者でなくなったとき、税関当局に知らせなければならない。

## b. 必要書類

通知書の他に、以下の書類を提出する必要がある。

- 有効な知的財産権の所有権とその存在を証明するもの
- 権利者からの授権書
- 申請料 2,000 ルピー（約 3,200 円）の支払いを証明する領収書
- 一般保証証書（General Bond）と損害填補保証証書（Indemnity Bond）

## c. 登録期間

- 付与される登録の有効期間は 1 年以上であることが多い。権利者は 1 年より短い期間の登録を得ることも可能である。登録期間は最大 5 年である。
- 通知の登録期間が満了したとき、権利者は新たな通知を提出し、一度目の登録時と同様に、申請費を支払い、一般保証証書の手続きを行う必要がある。

## d. 例外

知的財産権（輸入品）施行規則は、個人の荷物に含まれた商品、もしくは個人的使用のために小貨物で送られる非商業的な商品には適用されない。

## e. 申込料

各通知の登録には 2,000 ルピー（約 3,200 円）の料金がかかる。

## B. 税関登録なしの押収手続き

上記の登録プロセスに加えて、図 16 に示す通り、模倣品押収のために規定された以下の手続きがある。

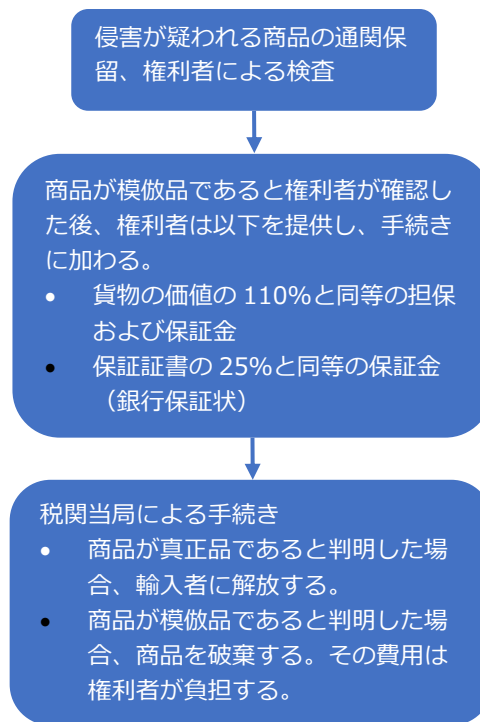


図 16

## C. 税関停止以降の手続きとタイムライン

### a. 権利者による商品の検査

権利者と輸入者またはその権限を正式に与えられた代理人は、税関長と権限を正式に与えられた税関職員により、商品を検査することを認められており、商品が侵害品であるか否かの判定を促すため、検査、テスト、分析に使用するサンプルを提供することができる。

### b. 権利者への情報の提供

- 権利者から要請を受けた場合、副税関長または税関長補佐は、輸入者の名前と住所、通関が停止している差止貨物に関する情報を提供する。
- 差止商品が模倣品であると権利者が確認した後、権利者は 10 営業日以内に当該手続きに加わらなければならない（さらに 10 営業日の延長が可能）。
- あるいは、差止商品が真正品であり、輸入者が正当であると権利者が確認した場合、税関当局は直ちに商品を引き渡す。

### c. 輸入者への情報の提供

- 輸入者から要請を受けた場合、副税関長または税関長補佐は、権利者の名前と住所、通関が停止している差止貨物に関する情報を提供する。

- 差止商品が模倣品であると確認されると、税関当局は輸入者に理由開示通知（show cause notice）を出し、商品が解放されるべきであるという理由を説明するように求める。さらに税関当局は輸入者に対し、当該手続きに加わるように命ずる。
- 輸入者が手続きに加わらない場合、当該事件は一方の当事者が不在のまま進められ、押収された商品の破棄命令が税関当局により下される。商品の破棄にかかる費用は権利者が負担する。
- 輸入者が手続きに加わり、押収貨物に関する書類を提出した場合、当該事件は最終的に税関当局により審理されることになる。

#### d. 輸入商品の通関停止

- 関税局は、商品が模倣品であると信じるに足る明らかな証拠と合理的な根拠を有するとき、模倣品であると疑われる商品の通関を自ら差し止めるか、通知によりそれを行うことができる。このとき、関税局は権利者に対して、商品の通関停止とその理由を直ちに伝える。
- 侵害の疑いがある商品の通関が差し止められた後、権利者が通関停止から 10 営業日以内に当該手続きに加わらなかった場合、当該商品は引き渡される。この 10 日間という期限は、10 日間延長できる。  
腐りやすい物の解放停止期間は 3 営業日（4 営業日の延長が可能）である。

#### D. 救済の種類

- 押収が完了すると、権利者から「異議がない（no objection）」旨の証書を受領した後、関税局によって侵害品が破棄または処分される。
- 権利者は、連絡を受けてから 20 営業日または 20 営業日を越えない延長期間内に、税関長の決定した破棄方法に反対または何らかの反応をすることができる。商品の破棄または処分の時点までに発生した破棄、滞船、留置に関わる費用は権利者が負担する。
- 侵害品の再輸出は認められない。
- さらに、副税関長または税関長補佐は、自らもしくは権利者からの要請で、侵害品のサンプルが係属中の訴訟または将来の訴訟で証拠として必要とされるとき、そのサンプルを保持する場合がある。



## 8. ドメイン名 (.IN) 紛争 — INDRP

### A. .in ドメインについて

- a. .IN はインドのトップレベルドメインである。IN Registry は、インド政府の下で運営される IN ドメインのレジストラであり、その業務は NIXI (National Internet Exchange of India) の権限に属する。
- b. .IN ドメインの登録はサンライズ期間とともに開始された (サンライズ期間とは、新しいトップレベルドメインの導入時に、登録が先着順で開放されることに先立ち、商標権所有者に対してドメイン名の優先的な登録を認める期間を指す)。この期間では、インドで登録されている商標やサービスマークの所有者で、自身の標章の保護を望む者に対して、一般公衆による登録の前に、.IN domain を申請する機会が与えられた。.IN ドメイン登録のサンライズ期間は 2005 年 1 月 1~21 日であり、2005 年 2 月 16 日からは一般公衆も即時に登録が行えるようになった。
- c. インドまたは海外の企業、個人、団体は、いずれも .IN ドメイン名を登録することができる。認可を受けた .IN ドメインのレジストラは公衆に .IN ドメインを販売することができる。
- d. 以下のドメイン名に関しては、制限のない登録が可能である。
  - .in
  - co.in
  - net.in
  - org.in
  - firm.in
  - gen.in (一般)
  - ind.in (個人)
- e. 以下のドメイン名に関しては、インドに所在し、資格を有する組織が登録できる。
  - ac.in (教育機関)
  - res.in (インドの研究機関)
  - edu.in (インドの大学)
  - gov.in (インド政府)
  - mil.in (インド軍)
- f. .IN ドメイン名の登録可能な期間は最低 1 年最長 10 年であり、これは 2008 年 10 月 16 日から有効である。.IN ドメイン名は 3~63 文字と定められており、文字、アラビア数字、ハイフンが使用可能である。ただし、ドメイン名の初めと終わりはいずれもハイフンであってはならない。

### B. 紛争解決プロセス

- a. 国際的に認められたガイドラインに沿って、また 2000 年情報技術法の関連条項に基づき、「.IN ドメイン紛争解決方針 (INDRP)」が策定されている。



- .IN ドメイン紛争解決方針 (INDRP)  
同方針では、起こりうる紛争の種類と、調停官により考慮される基準が概説される。
  - 手続きに関する INDRP の規定  
INDRP の規定では、不服申立ての手段、申立てを処理する方法、申立てにかかる費用、通達手段、その他に利用される手続きが記されている。
- b. 不服申立ては NIXI に提起することができる。INDRP によれば、このとき申立人は以下の 3 点を説得的に述べなければならない。
- 登録者のドメイン名が、申立人が権利を有する商標またはサービスマークと同一であるか、紛らわしいほどにそれと似通っていること。
  - 登録者が当該ドメイン名に関して、いかなる権利も正当な利害も持たないこと。
  - 登録者のドメイン名が、信義に基づいて登録され、使用されているのではないこと。
- c. NIXI は所定の費用とともに不服申立てを受領すると、調停官を任命する。調停官は 1996 年仲裁および調停法と INDRP の規定に則って、調停の手続きを行う。調停官の決定に対す抗告をデリー高等裁判所に行うことができる。ドメイン名に関する紛争はすべてデリーに所在する裁判所の管轄となる。

## C. 救済の種類

- a. ドメイン名の取消
- b. ドメイン名の移転

## D. 費用

.IN ドメイン登録の管理費用 – 10,000 ルピー (約 16000 円)

仲裁費用 – 20,000 ルピー (約 32000 円)

※上記費用に 18% の税が加算される。

## 9. 知的財産権に関する主要な判決

上述したように、インドの法制度は英国植民地時代の遺産である「コモンロー」に基づいている。コモンローの特徴は判例法、つまりある時点以前に裁判所が下した判決に価値を置くという点にある。インドでは、上級裁判所のいかなる判決も下級裁判所の判決に優先する。最高裁判所は司法権を司る最高機関であり、インド領土内に所在する裁判所と行政機関は、最高裁判所が行う法の解釈に拘束される。知的財産権はインドにおいて 150 年以上にわたって広く認知され、保護されてきた。今日では、インドの知財保護制度は新興市場のなかで最も強固な制度の一つと数えられる。裁判所は知財保護に積極的であり、国内の企業に肩入れしたり、国外の企業を不利に扱ったりすることはない。司法権は行政権と立法権から独立している。訴訟の手続きはコモンローの原理に則っており、公正な裁判、両当事者に対する適切な審理によって保証される自然的正義の原則、さらにその決定の理由を伴う判決と命令といった特性を持っている。

### A. 特許権

#### a. **Raj Prakash v Mangat Ram Chaudhary** [AIR 1978 Del 1] (デリー高等裁判所)

##### 判示事項

被告の製品には原告の製品と比べてわずかに本質的ではない変形が認められるとしても、被告は侵害訴訟に抗弁の主張をすることができない。侵害品が、見かけ上、特許製品と同じ目的で作られる場合、たとえ侵害品に些細な変形があっても、それは侵害の認定を取り消す根拠にはならない。特許製品と実質的に同等のものが作成されたとき、その作成者は侵害の罪を負う。

##### 事実概要

この訴訟で扱われた特許は、フィルム・ストリップを映す装置に使用される映画フィルムの焼き付けプロセスと、そのプロセスを通して制作される映画に関するものであった。特許所有者である上訴人は、同装置と類似する商品を製造・販売していた被告に対して侵害訴訟を提起した。デリー高等裁判所は被告の製品を特許請求の範囲に照らした上で、被告は特許所有者の映画と似通った映画とともに同装置を販売している事実も認められることから、侵害の責任を負うと判示した。被告は同装置に一定の変形を施しているが、デリー高裁は、そのような変形を取り入れたとしても、それは当該発明の不可欠な部分に当たらず、特許所有者の製品と被告の製品は実質的に同じものであると述べた。裁判所は、侵害の事実認定について結論するにあたり、ベタシリンの販売がアンピシリンの特許の侵害に当たる（両者が医学上同等であるため）という判例を引用した。

b. **Bishwanath Prasad Radhey Shyam vs. Hindustan Metal Industries**  
[(1979) 2 SCC 511] (最高裁判所)

判示事項

上級裁判所は下級裁判所の行った事実認定について、それが恣意的で不正なものでない限り干渉しない。

特許された機械は、単に何十年にもわたって知られた古い発明を従来の目的で応用したものであり、したがってそれは「微小な改良」に過ぎない。すなわち、新規性を伴わない既存の製造方法の通常の開発は、特許付与に必要な何らかの調査、独自の考え、創意工夫、技能の結果であるとみなすことはできない。

事実概要

Hindustan Metal Industries (最高裁での被上告人、第一審での原告) は真鍮と洋白の製品を製造する事業を行い、Biswanath Prasad Radhey Shyam (最高裁での上告人、第一審での被告) は Hindustan Metal Industries と同じ都市で食器と台所器具の製造に関わっていた。

原告の特許は上記製品の古い製造方法の改良に関係し、最終製品について、改良の他、有用性、スピード、安全性の向上、より良い仕上げ工程を導入したものである。

1952年9月、原告は、自身の特許を基にして、被告が食器の製造方法と製造機器を使用していると知った。原告は被告に通知書を送達し、自身の特許の侵害を止めるよう要求したが、被告は原告の特許を侵害し続けたため、原告は侵害訴訟の提起に踏み切った。

被告は、当該特許が無効であるとの申立てを含む様々な抗弁の根拠を提示し、原告の特許に創意に富んだ要素は認められず、その製造方法は以前より知られ、その特許が登録される前から当該産業では全国のあらゆる場所で一般的であったと主張した。

同裁判での判決は、最高裁が特許の有効性と侵害に関して、初めて詳しく扱った判決の一つに数えられる点で重要であるが、その他に、当時の様々な問題を明らかにした点でも重要である。なかでも、特許法を支える目的と原則がはっきりと認められ、学問的研究、新しい科学技術、工業上の進歩を促進することが特許法の目的であると述べられたことは特筆に値する。さらに、そこでは、新規性 (novelty) と有用性 (utility) を兼ね備えた発明だけに特許が付与されることが特許法の基本的な原則であるとされた。この判決は、インドにおいて特許法のその後の方向性を決定づけ、現在効力を持つ 1970 年特許法が作り出される基礎となった。

c. Merck Sharp & Dohme Corporation & Anr. vs. Glenmark Pharmaceuticals Ltd  
[2015 (64) PTC 417 (Del)] (デリー高等裁判所)

判示事項

特許事案で「迅速な裁判 (speedy trial)」が適用された初めての事例であり、デリー高裁は、被告は原告の特許を侵害していると判示し、被告に対して終局的差止命令を出した。同裁判所は、被告の特許の有効性に異議を申し立てた被告の主張を退け、その有効性を確認した。非自明性の証明のため、異なる特許から単に化学構造の一部を集め、それらをまとめることは、後知恵もしくは事後的な分析 (hindsight analysis) に当たり、許容されない。裁判所は、特許の取消について規定した特許法第 64 条(1)のいくつかの事項が立証されたからといって、当該特許を無効にする義務を負わない。特許の無効化については、それぞれの訴訟に応じて判断されるべきである。

事実概要

2013年4月、Merckは、JanuviaとJanumetというブランド名で販売された糖尿病治療薬シタグリプチンリン (Sitagliptin) に関し、Glenmark Pharmaceuticals Ltd. Of India に対する侵害訴訟をデリー高裁に提起した。Glenmarkは、Zitaというブランド名でシタグリプチンリン酸塩水和物を、Zita-Metというブランド名でシタグリプチンリン酸塩水和物とメトホルミン塩酸塩をそれぞれ製造していた。MerckはGlenmarkの製品が当該特許を侵害していると主張した。

Glenmarkは原告の特許の有効性に異議を申し立て、その主な根拠として、Glenmarkの製品の主成分であるシタグリプチンリン酸塩水和物は原告の特許範囲には入らず、原告の特許は、シタグリプチンリン酸塩水和物とは異なる化学物質であるシタグリプチンリンまたはシタグリプチンリン塩酸塩を開示しているに過ぎないと主張した。Merckはこれへの反論として、シタグリプチンリン酸塩の活性部分 (active moiety) は Dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) という酵素の働きを抑制するシタグリプチンリンであると主張した。さらに重要なことには、Glenmarkの製品の折込広告がMerckのそれと本質的に同一であった。

単独審 (第一審裁判所) は Merck に仮差止命令を認めない決定を下した。Merck はこれを不服とし、デリー高裁の合議審 (控訴裁判所) に控訴し、同裁判所は Merck が事件の実体に対して十分な論拠を提示し、一応有利な事件を確立していると判示した。さらに、比較衡量においては Merck が有利であると認められ、もし差止命令が出されなかったら、Merck は回復不能な損害を被るであろうと判示した。Glenmark はこれを受けて、最高裁に上告した。最高裁は、合議審の決定に立ち入ることなく、仮差止命令を留保し、公益を維持しつつ、同時に両当事者の利益を保護するため、「迅速な裁判」を実施するように命じた。

d. **Hoffmann-LA Roche Ltd. and Anr. vs. Cipla Ltd.**  
[2016 (65) PTC 1 (Del)] (デリー高等裁判所)

判示事項

デリー高裁は、原告の特許に対する被告の異議申し立てを退け、当該特許は有効であると判示したが、特許法第3条(d)は漸進的革新(incremental innovations)を広く認める積極的な規定とみなされるべきであると述べた。しかし、漸進的革新がその基準となる物質と比べて、効能がわずかに増大しているに過ぎない場合、結果として生じる物質は基準物質と同一であるとみなされる。この裁判では、被告の漸進的革新(エルロチニブ塩酸塩の多形体B)を、同第2条(1)(j)に照らして、「新規製品」とみなすことは妥当ではなく、既存の古い製品、つまり多形体AおよびB(当該特許の範囲)としてとらえるべきであり、したがってそれは侵害に当たる。専門家の証拠に依拠しつつ、裁判所は塩酸塩は分子間の概念であり、当該特許により保護されているエルロチニブの化学構造は分子内の概念であると述べた。塩酸塩の形態の違いに関わりなく、ルロチニブの化学構造は同じままであり、当該特許によって保護される。

クレーム解釈の中心原則は、クレームは主張される言葉の範囲で解釈される必要がある、それが明確である場合、後の了承事項や書類は範囲を絞り込むことができない。決定されなければならない問題は、原告の製品と被告の製品がまったく同じものであるか否かではなく、被告の製品が当該特許のクレームの範囲に含まれるか否かということである。

裁判所は物質(substance)という語と医薬物質(pharmaceutical substance)を区別することにより、特許法における製品と物質の対立について明らかにし、以下のように判示した。

1. 第3条(d)に従えば、それらが効能に関して本質上大きな差異を持たない限りにおいて、多形相は同一の物質である。
2. 新規の形態とは、同一の物質でも同一の製品でもない。当該形態は効能の向上を示しておらず、同一の物質とみなされるものであるが、特許権者の権利を規定した第48条により、同一の製品とはみなされない。
3. 既知物質の新規の形態が効能の向上を示す場合、第2条2(1)(j)に基づき、その形態は評価の対象となり、新規の製品として進歩性を有するものとして扱われる。
4. 第2条(1)(ta)は医薬物質を定義し、第3条と第2条(1)(j)をつないでいる。とりわけ、「当該物質に向上した効能の付加された層がある場合、それは新規製品として扱われ、第2条2(1)(j)に基づき、その構成が進歩性を含むか否かを確認する評価を受ける資格を有する。新規製品が一つ以上の進歩性を含む場合、それは医薬物質とみなされる」述べられた。

5. 第3条(d)は漸進的革新を認知する積極的規定である。しかしながら、その漸進的革新が極めて少ないとき、結果として生じる製品はその基準物質と同一である。この場合、当該製品は基準物質を侵害していると仮定される。したがって、第2条(1)(j)によりエルロチニブ塩酸塩の多形体Bが新規製品とはみなされない以上、それは古い製品、すなわちPolymorphs A+Bである（原告の特許範囲に含まれる）。

裁判所は、自明性の問題について、以下の事項が進歩性の判断のために必要であると述べた。

- 1) 当業者（POSA: person skilled in the art）を特定する。
- 2) 発明概念を特定する。
- 3) 当業者が 優先権主張日より前に存在した既存技術をすべて与えられていることを確かめる。
- 4) 既存技術と発明と主張されるものとの差異を特定し、それらの差異が法の通常の適用であるか、複数の理論的かつ実践的適用を必要とする様々な異なるステップを含むものであるかを確認する。
- 5) それらの差異が当業者にとって自明であるか否かを判断する。

さらに裁判所は、単なる構造上の類似は特許性を持たないと推定する根拠を提供せず、既存技術と当該特許の間の実質的な類似がなければならぬと判示した。自明性は法律問題であり、特許の無効性に関して、一応有利な事件を立証する挙証責任はCiplaにあり、Ciplaはその責任を果たさなかった。

## 事実概要

2008年、Rocheは抗がん剤エルロチニブに関して、Ciplaに対する侵害訴訟をデリー高裁に提起した。RocheはTarcevaというブランド名でエルロチニブ塩酸塩の多形体Bを販売した一方で、CiplaはErlocipというブランド名でエルロチニブ塩酸塩の多形体Bを販売した。Rocheの主張はCiplaの製品がRocheの特許を侵害しているということであった。

Ciplaは原告のRocheの特許の有効性に異議を申し立てた。2012年、単独審は、当該特許は有効であるが、Rocheはその有効性の十分な証拠を提示できていないと述べた。この決定を受けて、両当事者は合議審に不服を申し立てた。

合議審は当該特許の有効性を確認したものの、Rocheの特許は2016年3月で消滅し、Ciplaは侵害品を製造していたのは2007-2008年からであったという理由から、差止命令を出さなかった。しかし、Ciplaは50万ルピー（7,500ドル）の他、エルロチニブの製造と販売に関連する金額を支払うよう命じられた。裁判所は、Ciplaが獲得した利益に関する証拠を、共同登録官（Joint Registrar）に報告するべきであると命じた。共同登録官の報告はさらに裁判所が処理する。

この決定において、裁判所は特許の自明性を判断する審査として 5 つのステップを提示し、第 8 条の不遵守による特許取消について規定した第 64 条(1)(m)は実際には訓令的なものではなく、特許の無効化のために単独で使用することはできないことを明示した。

**e. Strix vs. Maharaja Appliances**  
[MIPR 2010 (1) 0181] (デリー高等裁判所)

判示事項

被告は特許の無効性に関する一応有利な証拠を示す際、専門家の供述書に支えられた科学的証拠を提示しなければならない。製品を輸入する前に、供給業者が有効な特許またはライセンスを所有しているか否かについて、デュー・デリジェンスを実施するのは被告の義務である。

事実概要

原告の Strix は、2005 年に付与されたインドの特許が被告の Maharaja Appliances によって侵害されたとして、侵害訴訟を提起した。当該特許は、液体加熱容器と、特有の位置に備え付けられた温度センサに関わる。同センサは熱を感知し、容器の中に液体が入っているかどうかに関わらず、加熱装置が過度に熱せられるのを防ぐ機能を持つ。

Strix によれば、以前 Maharaja は製品を Strix から調達していたが、後に Strix の特許を侵害していると疑われる製品を中国から輸入するようになった。被告は侵害の事実については争わなかったが、当該特許の有効性に異議を申し立て、第 107 条 A(b)に基づき侵害責任からの免除を主張した。第 107 条 A(b)は特許製品のインドへの並行輸入を認めており、それにより、インドの特許法が特許権の国際消尽の原則に沿うようになる。

裁判所は、詳細な議論を経て、被告による当該特許の有効性への異議申し立てを退け、単なる既存技術の引用は当該特許に対する信頼に足る深刻な異議申し立てに当たらず、被告は当該特許の有効性に関して、深刻かつ証明しうる問題が存在することを証明しなければならないと判示した。

**f. Bayer Corporation Vs. Union of India & Bayer Intellectual Property GmbH & Anr. vs. Alembic Pharmaceuticals Ltd.**  
[2017 (70) PTC 7 (Del)] (デリー高等裁判所)

判示事項

第 48 条は特許権者に対して特許侵害を防ぐ排他的権利を付与し、他方で第 107 条 A は、特許製品の製造および販売が同条項に述べられた目的で行われる場合

に限り、侵害に当たらないという例外を認めている。これらは独立した 2 つの規定であり、重なり合うことはない。

第 107 条 A に規定された目的で、輸入も含め、特許発明を製造、構成、販売する医薬品の製造者または生産者もしくはファインケミカルの生産者の権利は、インド憲法第 19 条(1)(g)によって保護されている。何らかの法による場合を除いて、販売は制限されない。

## 事実概要

一つ目の訴訟は、特許薬ソラフェニブ（Sorafenib）に関して Natco に付与された強制実施権の条件に Natco が違反したとして、Bayer Corporation が提起したものである。Bayer は、Natco に対する侵害訴訟の係属中に、Natco に当該特許に関する強制ライセンスが付与されたと述べた。強制ライセンス許諾の条件には、その実施の目的に関して、インド領域内で当該特許の対象である医薬品を製造または使用すること、もしくはその医薬品を販売するか販売を申し出ることに限るという規定がある。Bayer の主張によれば、Natco はこの条件に違反し、強制ライセンスの対象である製品を輸出のために製造し、したがって、特許法第 48 条の定義により、当該特許を侵害した。

二つ目の訴訟は、Bayer Intellectual Property GmbH と Bayer Pharmaceuticals Ltd.(以下 Bayer) が Alembic Pharmaceuticals Ltd.(Alembic) に対して起こした侵害訴訟であり、Bayer は Alembic がリバーロキサバン（Rivaroxaban）の特許を侵害したと主張した。Bayer によれば、Alembic はリバーロキサバンを製造し、EU に輸出していた上、同特許薬に関して、米国食品医薬品局に原薬等登録原簿（ドラッグマスターファイル）を複数回にわたって提出していた。Alembic は審理の中で、リバーロキサバンの輸出は第 107 条 A が定める範囲に含まれると主張し、それまでリバーロキサバンをビジネスで販売したことはなく、将来 Bayer が同医薬品の販売を意図することがあった場合、Bayer が何らかの救済措置を利用できるようにその 1 カ月前までに通知を送達すると明言した。

裁判所は、Bayer と Natco および Alembic の間の相違点は、とりわけ海外での「販売（selling）」の意味をめぐって生じていると述べた。一方で Bayer は、第 107 条 A における「販売」の語の意味はインド領域内に限定されるとし、海外での特許発明の販売は、たとえそれが同条項に規定された目的のためであっても、特許権者が防ぎうる侵害を構成すると主張し、他方で Natco および Alembic は、第 107 条 A で使用される「販売」の語は、インド領域内に制限されず、同条項に規定された目的に沿う限りにおいて、海外での販売もその対象となると主張した。



裁判所は、特許法には第 107 条 A における「販売」の語の意味をインド領域内に限定するいかなる規定もないことから、そのような許諾を得ることが目的であるとき、特許発明を販売する行為は特許権侵害とは見なされないと判示した。さらに、第 107 条 A に規定された目的のために特許発明を輸出する基本的権利は侵すことができず、同条項に「輸出」の語がないことを理由にその権利を奪うことはできないと判示した。

**g. Telefonaktiebolaget LM Ericsson vs. Xiaomi Technology & Ors.**  
(Order Dated 24.10.2017 in CS(Comm) 434/2016) (デリー高等裁判所)

判示事項 (限定開示命令)

第 103 条(3)では、当該発明に関する書類の開示が、当事者のうちのいずれかの弁護士または相互に合意した独立の専門家に対して秘密裏に行われる状況が想定されている。おそらくその理由は、グローバル化が進んだ今日の世界で、競争が激しさを増し、組織は営業秘密や機密保持契約もしくはその詳細を開示しない傾向があり、そのような競争に異なる当事者が参加する中で、当事者が深刻な不利益を被る可能性があるためである。営業秘密は企業の事業の成否を左右する可能性があることから、保護される必要がある。書類の開示がなされるか、競合者により不正使用が行われると、裁判所はいかなる決定によっても、損害に対して企業を救済したり、もとの状態へと復旧させることができない。

事実概要

デリー高裁は、2G および 3G テクノロジーに関する Ericsson の標準必須特許を侵害したとして、中国企業の Xiaomi (小米科技) に対して一方的差止命令を出した。裁判所は税関当局に対して、Xiaomi の侵害製品の輸入を阻止することに加え、Xiaomi により貨物が輸入される際に Ericsson へそれを通知するように命じ、さらに地域検査官 (Local Commissioner) を任命し、Xiaomi の事業所で調査と侵害製品に関わる書類収集を行うように命じた。

この決定に対して Xiaomi は控訴し、Xiaomi が米国企業の Qualcomm から受領した文書を提示した。その文書は、合意に基づく CDMA 規格である 3G 規格 (実際にいくつかの機器で使われている) を使用するために、Ericsson との合意で結ばれたライセンスを確認するものであったため、差止命令は若干修正された。合議審は単独審の命令を保留し、Qualcomm から購入したチップセットを含む製品を輸入・販売することを認めた上で、Xiaomi に特定の指示に従うように要求した。

その後、仮差止命令請求に関する詳細な審理のなかで、原告は選ばれた弁護士と両当事者の専門家から構成される confidentiality club を設ける請求を提出した。そこでは、その構成員とみなされる者のみが、ライセンス料の他、両当事

者のビジネスに関する機微情報を含む様々な特許ライセンス契約書等、原告が提供する機密情報へのアクセス権を持つということが意図された。原告の主張は、開示の範囲が限定された書類の作成は、裁判所が FRAND の原則に従って決定を下す際の助けとなり、そのような書類に含まれる情報は不正使用から保護されるべきであるということであった。

## B. 意匠権

### a. Bharat Glass Tube Ltd. vs. Gopal Glass Works Ltd. [2008 (37) PTC 1 (SC)] (最高裁判所)

#### 判示事項

意匠の創作者が考え出した意匠は、特定の物品または製品に適用または再現される必要があり、特定の類における登録意匠はあらゆる物品または製品を保護するわけではない。

この訴訟では、ガラス板上に再現される意匠はすでに登録されており、それより以前に、インドまたはインドの特定の地域、もしくはドイツ、本件に関しては英国においても、当該意匠がガラス板への適用を意図して登録されたことを示すいかなる証拠も存在しない。したがって、当該意匠はインドで初めて登録され、ガラス板上に再現される新規で独自の意匠である。

#### 事実概要

2004 年、Gopal Glass は Bharat Glass に対する侵害訴訟をコルカタ高等裁判所に提起した。Gopal の登録意匠は、エッチング処理されたひし形の模様が付いたガラス板に使用された（登録番号 no.190336）。ガラス板上の当該意匠は彫刻ローラーを使用して形成されるものであるが、そのローラーはドイツの企業が開発し、Gopal は同企業からインドにおけるライセンスをすべて受諾していた。裁判所が Bharat に対して発した仮差止命令を受けて、この決定を不服とした Bharat はコルカタの特許・意匠審査管理官補（Asstant Controller of Patents and Design）に登録意匠の取消を申請した。Bharat の主張はひし形の模様は 1992 年にドイツ企業がすでに公表していたということであり、Bharat はここでドイツ企業から受け取った証書に依拠していた。これに対して、Gopal はドイツ企業は彫刻ローラーだけを製造していたのであり、ガラス板は製造していなかったと述べた。さらに Gopal は彫刻ローラーは幅広い素材に適用でき、登録意匠以前に、類似の模様が施されたガラス板は製造されていなかったと主張した。

当該意匠が海外ですでに公表されており、新規性も独自性も認められないことから、審査管理官補は当該意匠の登録を取り消した。この命令に対して、Gopal

はコルカタ高裁に控訴した。2005年に単独審は、それまで類似の意匠がガラス板に適用されたという事実を示すに足る証拠がないと判示した。さらに、裁判所は審査管理官補は最終製品の視覚的効果を考慮していないと述べ、Gopalの申し立てを受理し、審査管理官補の命令を破棄した上で、当該意匠の登録を回復した。

これを受けて、Bharatは最高裁に上告した。

最高裁はコルカタ高裁の決定を支持し、Bharatの主張を退けた。最高裁は、ガラス板に適用された当該特許がインドもしくは海外で製造されたことを示すいかなる証拠も高裁に提出されていないと述べた。さらに、最高裁は、当訴訟に関連する国であるインド、英国、ドイツにおいて、ローラーがガラス板上の模様を形作るために使用されたということを裏付ける証拠が存在しないと判示した。

## **b. Mohan Lal, Proprietor of Mourya Industries vs. Sona Paint & Hardwares And Micolube India Limited vs. Rakesh Kumar Trading as Saurabh Industries & Ors.**

[2013 (55) PTC 61 (Del)] (デリー高等裁判所)

### 判示事項

登録意匠の所有者は、侵害訴訟あるいはもう一つ的手段として詐称通用に関する訴訟を、被告が別の登録意匠の所有者である場合でも提起できる可能性がある。ただし、これら二つの訴訟を組み合わせて提起することはできない。

### 事実概要

上記二件はそれぞれ異なる当事者によって争われる別々の訴訟である。

Mohan Lalは、金属製品の登録意匠について、Sonaによる侵害および詐称通用に対する訴訟を地方裁判所に提起した。これに対し、Sonaは様々な根拠に基づいて当該意匠の有効性に異議を申し立てた。さらにSonaは自身が「鏡のフレーム」の意匠権を所有しており、その製品のために、Mohan Lalは侵害のクレームを申し立てることができないと主張した。なお、Sonaが無効の抗弁を行ったことから、同訴訟は地裁からデリー高裁に移管された（本手引きの第4章を参照）。

もう一つの訴訟は、容器の2つの登録意匠に関して、Rakesh Kumarによる侵害および詐称通用に対してMicolubeが提起した訴訟である。Micolubeは、Rakeshが製造する容器は形状の上で原告の意匠と同一であると主張した。これに対し、Rakeshは意匠登録が無効であるとの抗弁を行い、さらに1993年から使用されている商標を含め、二つの登録商標を自身が取得していると述べた。

デリー高裁の単独審は、当該訴訟における中間申請（一方的命令の無効化のため）についての議論を審理する一方で、高裁の様々なベンチが表明する意見の違いを考慮に入れ、二つの意匠侵害訴訟を高裁の大合議（三人の判事からなる）に付託した。

- I. ある登録意匠の侵害訴訟を別の意匠の登録所有者に対して、2000年意匠法に基づき提起できるか否か。
- II. 2000年意匠法によりコモンローの留保または維持が明示的に表明されない状況下で、詐称通用の主張は有効であるか否か、さらに同法に基づく権利と救済は法的に定められるか否か。
- III. 商標法に規定された詐称通用に対する救済措置は、意匠法に基づく措置と組み合わせることができるか否か。

デリー高裁の大合議は以上の三点について、以下のように判断した。

- I. 裁判所はある登録意匠所有者が別の登録意匠所有者に対して訴えを起こすことはできないとする議論を拒否しつつ、意匠庁長官による意匠原簿への登録は意匠法によってなすように指示されたなんらかの事項の一応有利な証拠に基づき、侵害の主張は原告の意匠が独自性と新規性と創造性を有する限りにおいて受諾されると判示した。
- II. 登録意匠に法的権利が与えられることはないが、登録意匠が未登録の商標として用いられ、その商標が保護するに値する善意と評判をすでに獲得しているという事実を原告が証明できる場合、原告は詐称通用に対する訴訟を提起することで、被告の不正を糾すための法的措置を講じる権利を持つと言える。
- III. 二つの法的措置は組み合わせることができない。しかし、それらが相互に近接する事案であるならば、裁判所はそれぞれ異なる訴訟としてではあるが、便宜的にそれらをまとめて審理する可能性がある。

**c. Pentel Kabushiki Kaisha and Ors. vs. Arora Stationers and Ors.**  
 [CS (Comm.) No. 361/2017] (Order dated 08.01.2018, デリー高等裁判所)

判示事項

製品に関して完全に新規でオリジナルの意匠であるためには、その特徴が明確に区別できるものでなければならない。原告の製品は、既知の特徴またデザインと区別でき、実質的に新規性があり独創性があるものでなければならない。

事実概要

原告（「Pental」）は、PENTAL ENERGEL の商標でボールペンを販売し、被告（「Arora」）は、MONTEX の商標、及び MONTEX MASTANI のサブブランド名でボールペンを販売していた。Pental は、Arora の MONTEX MASTANI のボールペンが、Pental の登録意匠を侵害するものだと主張した。

Arora は、Pental の登録意匠には新規性がないと主張し、さらに、Arora は 1976 年以來、ボールペンのビジネスに携わっており、筆記具を製造する大企業として数種類の商標と意匠を保有していると主張した。

Arora は、Pental の登録意匠には新規性また独創性がなく、Arora のボールペンは Pental の登録意匠の特徴をコピーしたものではないと反論した。さらに、Arora の製品は Pentel の登録商標とは全く別の意匠であると主張している。

裁判所は、登録意匠の新規性と独創性に関する前提問題を検討し、Pental が登録意匠の新規性と独創性を証明できなかったと判断した。裁判所は更なる功罪を追及することなく、本訴訟を棄却した。

#### **d. Cello Household Products and Ors. vs. Modware India and Ors.** [AIR 2017 Bom 162] (ボンベイ高等裁判所)

##### 判示事項

製品と意匠は、一般消費者の視点から全体的に見なければならない。考査観点は視覚的訴えであり、実質的なコピーではなく、その視覚的訴えのその本質を確認することである。

##### 事実概要

原告（「Cello」）は、ボトルの形状、構成、表面の装飾の意匠を登録し、独自の水筒を設計したと主張した。Cello は、被告（「Modware」）が、水筒の本体の色のみならず、あらゆる点で識別が出来ない製品を市場に持ち込んだと提訴した。Cello は、色や色の組み合わせ、また偶然を超えるほど Modware の包装などが Cello's と著しく類似しているが、それについては提訴していない。

裁判所は、侵害と詐称通用に関する考査観点について議論し、被告の製品は原告が登録した意匠のものと非常に類似しているとの見解で、その差止命令を防げる弁護は一般的に意匠の無効または事前の公表であるとし、したがって意匠の新規性および独創性に欠けているとした。裁判所が「信頼できない」として拒絶した Modware の弁護の 1 つに、他の意匠の 1 つから蓋を取り、それを侵害製品と主張する Cello の製品に適用したものがあつた。

Modware による弁護をすべて拒否し、意匠の妥当性を維持することにより、Modware が Cello のデザインをコピーしたという裁判所の判決は不可避である。

#### **e. Dabur India Ltd. v. Amit Jain & Anr.** [2009 (39) PTC 104 (Del.)] (デリー高等裁判所)

##### 判示事項

「公表」の定義がない場合、登録出願に関連する任意の外国の特許庁による意匠仕様、図面および/または実演などの単なる公開については、インドで登録されたその意匠を無効にする責任を負わせるものではない。

## 事実概要

Dabur は、「Dabur Amla Hair Oil」をプラスチック製のボトルにマーキングし、半円形のショルダーを備え、曲面の前後パネルを互いに先細りにすることで、斬新でオリジナルの全体的な外観を提供している。この意匠はユニークで、審美的に斬新で独創的であり、2000 年の意匠法にも登録されている。2005 年 11 月、Dabur は、デリーに拠点を置く Vinayak Industries の個人事業主 Amit Jain がプラスジャスミンヘアオイルと Tushar Amla ヘアオイルを、Dabur のボトルとラベルのデザインが非常に類似するデザインのボトルにラベル表示して製造販売をしていることを突き止めた。その後、Dabur は被告に対して侵害訴訟を提起したが、後に和解した。

2007 年 2 月の第 1 週に Dabur は、Amit Jain が再び「明らかな詐欺」侵害である Dabur Amla Hair Oil と Dabur の登録意匠問題とデリー高等裁判所から前回仮暫定的差止命令を受けたキャップのデザインを使用して、プラスチックボトルに Plush Amla Hair Oil として製造販売し始めたことを突き止めた。後に、差止命令は、Amit Jain による出願により取り下げられ、Division Bench を相手に Dabur による不服申し立ては受理されなかった。憤慨した Dabur は最高裁判所に上訴し、最高裁判所は、差止命令を元に戻し、迅速な処分を Division Bench に指示した。

Division Bench を相手にした上訴審問で、Amit Jain は、いずれの訴訟でも主題に当てはまらないと主張し、Dabur によって差止命令が求められたボトルをその後も使用したと弁論した。この弁論は、裁判所によって却下され、Amit Jain のすべてのボトルを Dabur のボトルと比較後、差止命令を許諾する一面の事実を Dabur が明らかにしたと裁判所が認めた。さらに、登録意匠侵害に対して Dabur に補償するための損害賠償訴訟ではなく、権利侵害にかかわるもので、その侵害が継続された場合、のれん喪失の要素があることが予測されるとした。

## C. 商標権

### 1) 侵害:

#### a. **P.K. Sen v. Exxon Mobil Corporation**

[FAO (OS) 290/2016, Order dated 04.01.2017] (デリー高等裁判所)

### 判示事項:

侵害訴訟を提起する権利は「登録商標の所有者」また「登録商標のユーザ」（登録商標局に登録されているライセンス）しか持っていない。「コモンロ

ーライセンス」(登録商標局に登録されていないライセンス)は侵害訴訟を提起することができない。

## 事実概要

この判決では、Exxon Mobil Corporation (日字：エクソン・モービル・コーポレーション) とそのインドの子会社 (以下「原告」は、デリー高等裁判所の単独裁判官の前に、コルカタにある Exxon Engineering Corporation の所有者である P.K. Sen 氏 (以下「被告」) に対して、侵害訴訟を提起していた。

訴訟は、以下に基づいてデリー高等裁判所に提起された。

- (i) 原告のインド子会社は、デリーに登録事務所を有し、デリーで事業を行っているといみなされている。
- (ii) Exxon India 社はインドに営業するよう許可されているので、Exxon India 社による営業は Exxon USA 社による営業とみなされるので、Exxon USA 社はデリーで営業を運営する目的でその用途に頼ることができる。被告は、以下の理由によりデリー高等裁判所の管轄に異議を申し立てた。

- (i) 「コモンローライセンス」は侵害訴訟を起こす権利がない。
- (ii) 商標法第 134 条に従い、(許可されているユーザによる営業ではなく) 登録されているユーザによる営業のみが、領土管轄のために考慮されることができる。

単独裁判官は被告の意見と合わなく、師団に上訴した。師団は上訴を認め、以下を判断した。

- (i) 登録商標の所有者または登録商標のユーザ (許可しているユーザではなく) だけが侵害訴訟を提起することができる。
- (ii) 第 134 条において「訴訟を提起する者」とは、訴訟を提起する権利を有する者を意味する。言い換えれば、商標法第 53 条の下で訴訟を提起する許可された利用者に対する明白な禁止があるので、コモンローライセンスはそのような訴訟を提起することはできない。

## **b. CISCO Technologies v. Shrikanth** [2005 (31) PTC 538] (デリー高等裁判所)

### 判示事項:

この訴訟は、知的財産権の保護を強化するためのインドの裁判所の革新的で進歩的な立場を示す関心のある例だった。デリー高等裁判所の被告に対する民事訴訟において、裁判所は侵害品の輸入を防止するよう税関当局に指示した。

### 事実概要:

原告 (以下「Cisco」) は、CISCO の登録商標のもとでコンピュータハードウェアに使用される製品類および Bridge Device を 1984 年から販売していた。

被告（以下「Shrikanth」）は、Cisco の製品および登録商標を複製し、さらに、自社の製品および Bridge Device に CISCO SYSTEMS の名称を使用して販売していた。これに対して Cisco がデリー高等裁判所において侵害訴訟を提起したものである。

デリー高等裁判所は、Shrikanth が登録商標である CISCO および Bridge Device、また他のいかなる登録商標、意図的に類似させた商標を使用しないよう制限した。

裁判所は、1999 年の商標法第 140 条に基づき、もしその輸入品が登録商標の侵害に該当すると判断した場合、税関の徴収官には商品の輸入を禁止する権限が与えられている、としている。これにより、裁判官は税関の徴収者に対し、登録商標「CISCO」を有するルーター、スイッチ、カード、および Bridge Device について、Cisco 以外に輸入ないし委託販売が許可されてはならないことをすべての港へ通知するように命じた。

## 2) 比較広告

### c. Dabur India Ltd v. M/S Colortek Meghalaya Pvt. Ltd. [2010 (44) PTC 254 (Del)]（デリー高等裁判所）

#### 判示事項:

デリー高等裁判所は、過剰な広告が許可される可能性があり、許諾可能な断言の不明点を逸脱することができないと主張した。逸脱した場合、広告者は断言に対して合理的な事実上の根拠を持たなければならない。

#### 事実概要:

原告（以下「Dabur」）は、Odomos と Odomos Naturals のブランド名で防蚊軟膏等を製造・販売していた。被告（以下「Colortek」）は Good Knight Naturals という商品名の防蚊軟膏を製造していた。

Colortek は防蚊軟膏「Good Knight Naturals」の宣伝をテレビで行っていた。その宣伝の中で、Colortek はブランド名「Odomos」で販売されている Dabur の防蚊軟膏の品質について言及していた。Dabur は、この宣伝内容が Dabur の製品を中傷するものであると主張し、このテレビ宣伝の差し止めを請求した。

Dabur は、発疹やアレルギーを引き起こす心配があるなどの表現や、他のクリームが粘着性 stickiness の原因となっているなどの表現は中傷であると主張した。裁判所はこの主張を認めず、この防蚊軟膏（あるいは他の防蚊軟膏であっても）を皮膚に塗布した場合、発疹やアレルギーの懸念がありうるとした。さらに、裁判所は当該のコマーシャルは特定の防蚊軟膏ないし他のすべての防蚊軟膏が発疹やアレルギーの原因となることを示唆するものではない、という見解を示した。



裁判所の見解では、Colortek は防蚊軟膏の販売を促進しようとしており、全ての防蚊軟膏（Dabur の製品もおのずと含まれる）が発疹やアレルギーの原因となることを想起させるものとは言いがたいとした。Colortek が提示しているのは、彼らの製品がトゥルシー（バジルの一種の多年草）やラベンダー、ミルクプロテインを含んでおり、発疹やアレルギーの懸念が大幅に軽減されているということである。

### 3) パッシング・オフ:

#### d. N. R. Dongre v. Whirlpool Corporation

[(1996) 5 SCC 714] (最高裁判所)

##### 判示事項:


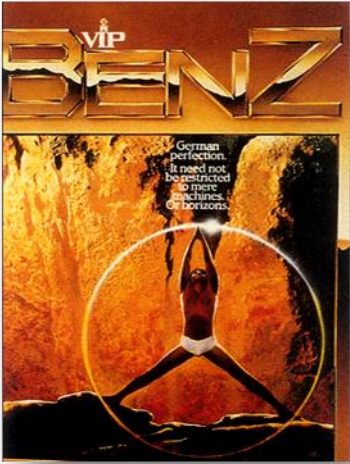
商標の先使用者は、登録された商標権者に対してもパッシング・オフを行うことができる。

##### 事実概要:

被告（以下「Dongre」）は、洗濯機の商標「Whirlpool」の登録をインドで取得した。この商標は各国で Whirlpool Corporation USA（以下「WP-USA」）によって登録されている。WP-USA は Dongre に対して詐称通用に関する訴訟をデリー高等裁判所に提起した。この時点では、WP-USA はインドにおいて商標 WHIRLPOOL に関する適切な登録を有しておらず、直接的な物理的所在も存在しなかった。デリー高等裁判所は、WP-USA が商標についての権利を保有していることを認め、Dongre がインドにおける商標登録を有しているにも関わらず、WHIRLPOOL の使用を制限するとした。裁判所は Dongre が詐称通用を行ったと判じたのである。

Dongre は最高裁判所に上告した。最高裁判所は、この商標が国境を超える知名度をもったコンセプトであると認め、WP-USA の製品の知名度がもたらす恩恵はインド国内にもおよぶ、との画期的な判決を下した。最高裁判所は、デリー高等裁判所が示した論拠を支持し、Dongre の上告を棄却した。

e. **Diamler Benz Aktiengesellschaft and Another v. Hybo Hindustan**  
 [AIR 1994 Delhi 239] (デリー高等裁判所)

原告の商標	被告の商標
	

判示事項

異種の物品に関連していたにもかかわらず、原告は被告が原告の有名な商標を使用することに対し救済を受けた。

事実概要:

原告（以下「Diamler Benz」）は、MERCEDES BENZ という有名な商標とスリー・ポイントド・スターの意匠で世界的に知られる高級車メーカーである。被告（以下「Hybo Hindusthan」）は下着の製造メーカーで、光る輪の中に三点を指す人間を配した構図の絵と、その絵の上部に BENZ の文字、さらに、“German Perfection: It need not be restricted to mere machines. Or horizons”（「ドイツの完全性：単なる機械だと限定される必要はない。限界にも縛られる必要はない。」）という文言を使用している。Daimler Benz はデリー高等裁判所において Hybo Hindusthan に勝訴し、その商標にともなう名声と営業上の信用が薄まることを防いだ。裁判所は、誰も故意に他人の名声の恩恵を受ようとすることは許されるべきではない、その名声が世界的に広まっている場合には特にである、という見解を示した。

f. **Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha. vs. M/s Prius Auto Industries Ltd. and Ors.**  
 [CA No. 5375-5377/2017] (最高裁判所)

判示事項:

最高裁判所はこの訴訟において複数の事実認定を行った。

- 世界中の圧倒的な司法的および学問的意見は、商標権の属地主義を支持しているように見えたが、裁判所は、請求者の標章に関連した地域に問わず知名度およびのグッドウィルあるかどうかを判断する必要がある。
- 国際に渡る知名度を決定するにあたっては、必ずしも現実の市場で必要ではないが、特定の土地管轄内の商標によって請求者の存在を検討し、確認する必要があるかもしれない。
- 実際の混乱の証拠を不変の要件としてもたらすという責任を請求者に投げられるべきではない。混乱が生じる可能性は、パッシング・オフの行動で証明するのは良い。
- 複数の国で事業を行う場合、それぞれの国毎にグッドウィルを持つ必要がある。
- 最後に、被告に対する訴訟の提起の遅延は、原告が訴訟されない限り、その商品を販売するために登録商標を使用し続けていた被告を害することを許されない。

トヨタが持っている PRIUS という商標は、世界の他のいくつかの管轄地域で多くのグッドウィルを取得していたが、インドではそうではなかったと判断された。トヨタが提出した証拠は不十分であると判断され、最高裁判所はトヨタが訴訟を提起する前にインド国内市場で PRIUS 自動車のために十分なグッドウィルを保有していないと判決した。

裁判所が判決したのは、その他の国における評判、グッドウィル、および/または商標の使用を問わず、インドの当事者による評判、グッドウィル、および/または商標の使用を示す真実のある証拠を提出する必要があると強く強調した。また、最高裁判所は、被告に対して延期が発生しないよう迅速な措置をとることがあることを強調した。迅速な対応がなければ、請求者が商標の権利をなくす可能性がある。

## 事実概要:

最高裁判所前の控訴は、「プリウス」というマークに関してトヨタに有利な差し止め命令が正当化されていないと主張されているデリー高等裁判所の師団の命令から生じた。日本の自動車メーカーであるトヨタは、2009年に登録商標トヨタおよび PRIUS の商標権侵害に関して被告（以下は「Prius Auto」）を訴訟していた。2001年に設立された自動車部品の製造に携わっているパートナー企業である Prius Auto は、以来、PRIUS というマークを使用していた。トヨタは1997年の早いうちに他のいくつかの国で「PRIUS」という車を販売したが、インドでは2010年に発売された。トヨタは2009年までインドで「PRIUS」というマークを登録しなかった。

トヨタ側は、プリウス社が社名を登録した後の2009～2010年にインド市場でプリウスの販売を始めた。しかし、日本では1997年から販売しており、すでに

広告やニュースなどで「プリウス」の名前はインドを含む世界で有名になっていた、と主張していた。逆に、被告は、自社がインド市場でクロムメッキアクセサリーを製造した最初の会社で、ヒンディー語の言葉‘pehela prayas’ (最初の試み) の略語として「PRIUS」というマークを使用していると主張した。さらに被告は 2001 年以來このマークを使用していて、2002 年にそれを登録したと主張し、その間、PRIUS はトヨタまたはその製品に対して登録されませんでした。プリウスは 2001 年現在、インドでは販売されていない。

最高裁判所は被告によって提供された説明に完全に同意しておらず、その行為についてある程度疑いを持っていた。しかし、外国企業によってインドでのグッドウィルまたは評判が確立されていない限り、他の問題は検討する必要はないと被告に賛成した。

#### 4) 刑事執行:

- g. **State of UP vs Ram Nath, Partner M/s Panna Lal Durga, Kanpur**  
[AIR 1972 SC 232] (最高裁判所)

##### 判示事項:

登録されていない商標の悪用のため刑事犯罪と判断された。

##### 事実概要:

会社「M/s. Pannalal Durga Prasad of Nayaganj, Kanpur」のパートナーである被告は、「M/s. Habib Bank Ltd., Bombay」によって登録された商標に類似した商標で金貨を生産した。

商工会議所の取締役が代わって商標の検査官は市の治安判事への手紙を書いて、ラム・ナスに対して法律で必要な措置を講じるように依頼した。

治安判事は、1958 年貿易商品法 (Trader and Merchandise Act, 1958) に基づいて刑事事件を登録するように警察に捜査を行うように要請した。

銀行員のワディア氏に質問する際、銀行が商標の使用を中止し、苦情の登録後に商標登録も無効になったことが注目された。被告は、商標が現在使用されていないことでこの訴訟は刑事裁判所ではなく民事裁判所に適していると主張した。

裁判官はこれを拒否した。この決定に対して、カーンプルの裁判所に上訴した。裁判官は高等裁判所に渡し、Trade & Merchandise Marks Act の放棄の原則 (第 46 条) で告訴を棄却することと推奨した。放棄の原則 (第 46 条) は登録商標が継続的に 5 年以上の間に使用しない場合、登録が削除される可能性がある」と記載している。

高等裁判所は、Habib Bank Ltd. は 1954 年以來、金と硬貨の取引を停止していることで、Ram Nath が Trade & Merchandise Marks Act の第 78 条および第 79 条にも違反していないと主張した。U.P 州はこの決定に対して最高裁判所に上訴した。

最高裁判所は高等裁判所の命令を覆し、刑事犯罪は「商標」に関するものであり、登録商標と未登録の商標の両方を含むと主張した。したがって、Trade & Merchandise Marks Act の第 78 条および第 79 条の犯罪は、登録商標および未登録商標の両方に関連する。

重要なポイントは 1958 年の Trade & Merchandise Marks Act の第 78 条および第 79 条は 1999 年の Trade Marks Act の第 102 条および第 103 条に該当していることである。

## D. 著作権

### a. RG ANAND VS DELUXE FILMS

[1978 AIR 1613] (最高裁判所)

#### 判示事項:

およそ 55 年間前、最高裁判所はこの画期的な判決において著作権侵害を決定するための規則を定め、これらは今日でも適用されている。

1. アイデア、主題、テーマ、脚本、歴史的または伝説的事実は著作権の対象外となり、そのような場合の著作権の侵害は、著作物の作者によるアイデアの形式、方法、配置および表現に限定される。
2. 偽造品は、被告が著作権侵害行為をしているとの結論につながる重要かつ重要なものでなければならない。
3. 読者・視聴者は本物と偽造品を読んだ・見た後に明らかに偽造品と判断したら、著作権侵害となる。
4. テーマが同じであってもその形式が異なっている場合は、著作権侵害の対象になっているものは新作品とみなされ、侵害の対象にはならない。
5. 本物を複製する意図を否定する明確かつ幅広い相違点があり、2 つの作品に現れる偶然が明らかに付随的である場合、著作権侵害の対象とならない。
6. 被告は著作権で保護された作品より異なった色合いや様子を与えるためにさまざまな出来事を紹介して、演劇よりはるかに広い見通し、視野と大きな背景を持っている映画を製作しても、視聴者が映画が全体的に元の演劇の複製であるという印象を受けた場合、著作権侵害となる。

#### 事実概要:

原告 (Anand) は、1953 年に「Hum Hindustani (日字: ハム・ヒンドウスターニー)」というヒンディー語の演劇の脚本を執筆した。原告は 1955 年 1 月の被告 (Deluxe) との会談で、全体の演劇を語り、演劇の撮影について話し合った。原告は、被告から演劇に関して何も連絡がなかった。被告は、1955 年 5 月に、「New Delhi (日字: ニューデリー)」という映画の制作を開始したが、原告にその映画が原告の作品と類似していないことを通知した。原告が映画を

見た後、その映画が原告の演劇の複製であると結論した。原告は、被告が「Hum Hindustani（日字：ハム・ヒンドウスターニー）」という演劇での原告の著作権を侵害するのを恒久的差止命令として訴訟した。第一審裁判所および上訴裁判所であるデリー高等裁判所は、著作権を侵害していないと被告に賛成することを決定した。

インドの最高裁判所に対する原告の控訴は、最高裁判所がそれぞれの著作物において幅広く実質的な相違が存在することを発見したため、原作を複製する意図であるという事実を否定し、類似点は単に偶然であるので、不成功であった。

**b. Eastern Book Company & Ors vs D.B. Modak & Anr**  
[Appeal (civil) 6472 of 2004（最高裁判所）]

判示事項:

裁判所の判決・判例の原稿は著作権がない。軽微な作業、労力、技能を行使せず整理し、用意した平凡のことに、著作権の権利を与えられない。

事実概要:

Eastern Book Company（以下「原告」）は、インドの法律系論文・ジャーナルの大手出版社である。その出版物の1つはインド最高裁判所の判決がある「Supreme Court Cases (SCC)（和訳：インド最高裁判所の判決）」という法律報告書である。判決文の整理・編集とは別に、原告は「注記」と称する、判決を簡単にまとめた編集後記を加筆していた。整理・編集には、クロスリファレンスの追加、テキストの標準化または書式化、段落番号付け、検証およびその他が含まれる。

原告はそれに加えて、2つの部分からなる頭注も作成する。ショート・ノートとは、太字で書かれたキャッチワード・リードワードからなる。ロング・ノートとは、事実の簡潔な議論と、裁判所の判決と命令の関連する抽出物からなる。原告は、インド最高裁判所の登録簿からの判決と命令の原文より、頭注の作成と様々な情報を入れることは、かなりの技能、労力と専門知識と多くの努力と資本を必要とすると主張した。したがって、SCCとは、1957年著作権法第13条（以下「法律」）に基づいて著作権が存続する原告の「原本の文学作品」を構成し、原告のみが、法第14条に基づき、その印刷物と電子複製を作成する独占的な権利を有していると原告が主張した。

原告は、Spectrum Business Support Ltd（以下「Spectrum」）と Regent Data Tech Pvt Ltd（以下「Regent」）の2社の被告がSCCの原告の著作権を侵害するソフトウェアパッケージを販売していると主張した。

Spectrumは「Grand Jurix」（CD-ROMで出版）を市場化し、Regent Data Tech Pvt. Ltdは「The Laws」（CD-ROMで出版）を市場化している。原告に

よれば、Spectrum と Regent のソフトウェアパッケージのモジュールはすべて SCC からそのまま言葉どおりに盗用されている。原告はさらに、被告らが SCC に公表されている判決の配列、選択および配置とともに編集判決文の全文およびスタイルと書式、編集段落番号、脚注番号、クロスリファレンス等を盗用したと主張した。

原告は、仮差し止め命令のためにデリー高等裁判所に上訴した。しかし、デリー高等裁判所の単独裁判官は、原告の仮差し止め命令の申請を却下した。単独裁判官の命令で不満足があった原告は、デリー高等裁判所の師団の前に訴訟し、仮差し止め命令のために依頼した。師団は、原告による判決文への軽微な編集では、本裁判において著作権を求める事はできないと判示した。その結果、被告らに対しては、注記およびその他少なくとも最小限の創造性がある編集結果の使用のみが制限された。

師団は、原告による著作権を求める事はできないと判示した。また、特定の情報を読みやすくするため、わずか判決の文章を編集することで著作権を求めることはできない。

しかし、判決を読んで重要な部分を捜し出したり、頭注を作る目的で様々な場所から文章を集めるには労力とスキルが必要で、頭注の作成には独創性と創造性があるが、言葉とおりの盗用には独創性と創造性がなく、原告が作成した判決の頭注には著作権がある。

脚注および編集者の注意に関する限り、これらは原告自身の創造物であり、原告自身の研究に基づいており、したがって原告の著作権を有することは否定できない。

師団は、Spectrum と Regent に対して、最高裁判所の判決の文章のある CD-ROM を自身の頭注、編集者の注記と一緒に売却する権利があることを指示して単独裁判官の判決を一部訂正した。しかし、この条項が原告の頭注の複製としない限り該当する。

師団の命令で満足があった原告は、インド最高裁判所の前に訴訟した。インド最高裁判所は、インド最高裁判所の判決は、パブリックドメインに存在し、その複製または出版は著作権を侵害しないと主張した。インド最高裁判所はさらに、「オリジナル」という言葉は、その作品が独創的または独創的な思想の表現でなければならないという意味ではないと判断した。著作権法は、アイデアの独創性に関わるものではなく、思考の表現、文学作品の場合には、印刷や書面による思考の表現に関係している。必要とされる独創性は思考の表現に係る。しかし、この法律では、表現が元の形か新しい形でなければならないことは要しないが、作品は他の作品から複製してはならないことは条件とする。作者から従来し、編集に関しては、独創性は、編集作業に関わった技能、判断、労力の量に応じて程度の差がある。文学作品の言葉は、質やスタイル（書き方）が高いかどうかということにかかわらず、印刷や執筆で表現される作品である。

軽微な作業、労力、技能を行使せず整理し、用意した平凡のことに、著作権の権利を与えられない。「オリジナル」という言葉は、独創的または発明的な思想を要求するものではなく、作品を複製するべきではなく、作者に由来するものでなければならないということだけです。したがって、編集の性質上の作品がオリジナルのものであるかどうかを決定するにあたっては、個々の部分を全体とは別に考えることは間違っている。多くのコンパイルでは、オリジナルの部分はないかもしれないが、コンパイルの合計はオリジナルである場合がある。そのような場合、裁判所は、非独占的な資料の編集は仕事や技術や経費が掛かったかどうかを調べる。その調査の結果、仕事や技術や経費が掛かったと判断した場合、それは独創的であると見なされ、仕事や技能や経費の成果を盗む者に対して、自分自身を苦勞せず複製することによって保護される権利が与えられる。それぞれの判決において、編集に関わる労力や技能、巧妙さや経費が、編集の独創性を主張するのに十分であるかどうかは、程度の問題である。裁判所はさらに、わずかな編集（事務的訂正、構文等）は「創造性」を伴わないため適格ではないと主張したが、頭注、脚注および編集者のノートを書く際に費やされたスキルは適格となる。したがって、インド最高裁判所は、Spectrum と Regent が、法律ジャーナルに掲載されている頭注、脚注、および編集者の注釈を複製するのを差し止めた。

**c. Myspace Inc. vs. Super Cassettes Industries Ltd**  
 [FAO(OS) 540/2011] (デリー高等裁判所)

判示事項:

インターネットの仲介業者に対して「実際の知識」が証明されない限り、第三者のコンテンツに対する著作権侵害に対する責任を負わない。

事実概要:

デリー高等裁判所では、原告 (T-Series) は著作権侵害で被告 (MySpace) に対して訴訟を提起した。原告は被告のソーシャルネットワーキングサイトが著作権侵害の資料 (映画、録音物、文学作品など、有効なライセンスを取得していない資料) を公表したと主張した。さらに、原告は、被告のユーザがアップロードしたこれらの資料の冒頭に広告を含めることにより、被告がこれらの侵害の資料から収益を生み出していると主張した。逆に、被告は、2000 年の情報技術法 (IT Act) の S.79 は、インターネット仲介業者に「安全性」を提供していると主張した。この条項でインターネット仲介業者は、S.79 のその他の条件が満たされた場合に第三者のコンテンツに対して責任を負わない。それにもかかわらず、IT 法の改正によって導入された S.81 条は、IT 法に含まれるものは著作権法上の人の権利を制限するものではないと規定している。その S.81 条の導入により、著作権侵害の場合であっても、インターネット仲介業者が S.79 に基づく免除の対象となるかどうかは不明になった。



裁判官は、仮命令により、被告がウェブサイト向原告に属するすべての資料を掲載することを抑制した。裁判官は被告に対する一応の証明を認識し、原告に属するすべての資料を掲載することを抑制した。さらに、裁判官は、S.81 条のもとで、著作権侵害訴訟の場合には、情報技術法 (IT Act) の S.79 条がオンライン仲介業者に提供する「安全性」が有効ではないと主張した。

さらに、裁判官は、被告の行為が著作権法の S.51 条に違反すると主張した。その後、被告は師団に上訴した。師団は第一審裁判所の命令を覆い、インターネット仲介業者が第三者のコンテンツに対する「実際の知識」が証明されないかぎり、責任を負わないと主張した。師団は、IT 法の S.79 条が仲介業者に「安全性」を提供し、S.81 の条に無効にされていないと判決した。

**d. Microfibers Inc. vs Girdhar & Co. & Anr.**  
[RFA (OS) NO.25/2006] (デリー高等裁判所)

判示事項:

当該意匠が意匠法に基づき登録されている場合には、当該意匠は著作権法に基づく著作権による保護を喪失する。意匠法に基づき登録可能であるにもかかわらず登録されていない意匠に対する著作権は、工業的過程による当該意匠の物品への適用が 50 回という上限を超えない限り、著作権法に基づく著作権による保護を引き続き享受することができる。ただし、当該上限を超えた場合には、当該意匠は著作権法による著作権の保護を喪失する。

事実概要:

Microfibers Inc.・Microfibre (以下「原告」) は、いす張りの材料の製造、マーケティング、販売および輸出の事業に直接または子会社および関連会社を通じて世界中で従事している。原告は、すべてのいす張りの材料に、原告に代わって、かつ原告に代わって独自の独創的な作品を概念的に描いたものが印刷されていると主張している。

原告は、文学的および美術的著作物の保護に関するベルヌ条約 (インドと米国は本条約の加盟国であるため) の結果として、その芸術作品がインドで著作権保護されていると主張した。Girdhar & Co. (以下「被告」) によって製造・販売されたいす張りの材料は、原告の芸術作品と同一または着色可能な模造品であって、その中に著作権を侵害する芸術作品を保有すると述べられている。その擁護する議論として、被告は、原告の芸術作品は実際に審美的で装飾的で視覚的な繊維製品に関する意匠であり、2000 年度意匠法の範囲内にあると主張した。

また、原告は、2000 年度意匠法またはその前身の法の下でこれらの意匠を登録することに失敗したため、著作権法に基づく保護を請求することができなかつ

た。単独裁判官は仮差し止め命令の依頼を棄却し、問題になっている意匠が 2000 年度意匠法に基づいて登録される資格があっても原告は意匠法に基づいて登録しなかったため、意匠権を保有していないと主張した。

原告はデリー高等裁判所の師団の前に訴訟した。デリー高等裁判所の師団も次に掲げる指針に関してその見解を示して上訴を棄却した。

- i. 芸術的作品は、芸術性を有する作品に係る制限を受けないことから、その定義には非常に広範囲な意味が含まれる。恣意的に描かれた数本の線または曲線などの抽象的な作品でさえ、芸術的作品とみなされる。また、二次元か三次元を問わず、視覚に訴えるか否かも問われない。
- ii. 独自性を有する芸術的作品の所有者が有する権利は、著作権法第 14 条(c)に限定列挙されている。
- iii. 独自性を有する芸術的作品の著作権所有者は、当該作品を有形的形式に複製する排他的権利を有する。例えば、想像上の未来自動車を描いた図面が、独自性を有する芸術的作品である場合は、当該図面を金属板等の要素を利用して 3 次元の有形的形式に複製することが認められる。
- iv. 意匠法に基づき登録された作品に対する意匠権による保護は、産業上生産された作品に対する著作権による保護にまで拡大適用することはできない。
- v. 著作権法および意匠法、並びに特に意匠法の前文、異議申立および理由に関する部分を精査すると、絵画および彫刻等の純粋に独自性を有する芸術的作品にはより手厚い保護を与え、本質的に商業的な意匠に係る活動にはより手薄な保護を与えることが立法上の趣旨であったことが明らかになる。したがって、本質的に商業的な作品に対する保護は、純粋な美術品に与えられる保護より少なく、かつ、同等とすべきでないということが立法上の趣旨であることは明らかである。
- vi. 意匠の適用された物品を産業上製造するために使用される独自性を有する絵画または芸術的作品は引き続き、1957 年著作権法第 2 条(c)に定める芸術的作品に該当し、意匠法第 2 条(d)に定める意匠の定義により明白な意匠権の保護期間が完全に認められる。しかしながら、芸術的作品を製造する意図は考慮に入れられない。
- vii. 正にこのような理由により、立法府は、登録意匠については著作権法に基づく著作権が失効すると定めることにより登録意匠の保護を制限するだけでなく、意匠法に基づき登録可能であるにもかかわらず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、工業的過程により 50 回を超えて複製された場合には消滅する旨を定めたのである。
- viii. 独自性を有する芸術的作品については、著作権は存続し、芸術的作品の現品それ自体について、著作者または所有者は引き続き、著作権法により付与された長期にわたる保護期間を享受することができる。当該意匠が意匠法に基づき

登録されている場合には、当該意匠は著作権法に基づく著作権による保護を喪失する。意匠法に基づき登録可能であるにもかかわらず登録されていない意匠に対する著作権は、工業的過程による当該意匠の物品への適用が 50 回という上限を超えない限り、著作権法に基づく著作権による保護を引き続き享受することができる。ただし、当該上限を超えた場合には、当該意匠は著作権法による著作権の保護を喪失する。この解釈は、立法の意図に従って、著作権法および意匠法を調和させるものである。

## E. 営業秘密

### a. Konrad Wiedemann GmbH & Co. v. Standard Castings Private Limited and Ors

[[1985] (10) IPLR 243 デリー高等裁判所]

#### 判示事項:

原告が悪用されようとしている秘密の関係を確立している場合、そのような悪用は抑止されるべきである。そうしなければ、行動そのものが無駄になる。

#### 事実概要:

ドイツの会社であった原告（Konrad）は、トラクターを牽引する航空機の製造業者であった。被告（スタンダード）は、部品を製造したインドの製造業者であった。Konrad はインド市場の可能性を模索していましたが、インドの空軍による航空機牽引トラクターの供給に関する入札に対応するため、Standard に協力した。その過程において、Konrad は、守秘義務の下で製品の図面を Standard に渡した。守秘義務は、スタンダードが入札下での共同入札の目的以外の図面の開示や使用をしないことを定めた。Standard はその義務に違反した。Standard は、Konrad を除外して、インド空軍への提出のために航空機牽引トラクターの原型を製作した。Konrad は守秘義務違反で訴えた。

高等裁判所は、Standard が当事者間で合意された以外の目的で図面を使用することを禁止する保護命令を課した。裁判所は、プロトタイプを押収を命令し、裁判所が任命した受領者の管理下に置いて、Standard がそれを使用したりアクセスしたりすることができないようにした。

### b. John Richard Brady and Ors. Vs. Chemical Process Equipment Pvt. Ltd. And Anr

[AIR 1987 Delhi 372] (デリー高等裁判所)

#### 判示事項:

この場合において、インドの裁判所は書面による契約が結ばれていない場合でも機密情報を保護した。

#### 事実概要:

原告（Brady）は、動物用の飼料を生産するための設備に関する機密情報を被告（CPEP）に開示しました。機密情報は、ノウハウ、図面、設計、および仕様で構成されていました。Brady は、CPEP が機密情報に違反して、機密情報に基づいて機器を完全に製造したと主張しました。裁判所は、「スプリングボード・ドクトリン」を発動しました。下記の裁定を下しました。

“正義を旨として、厳格な守秘義務を負う明示的な条件の下で委託された原告の FPU に関して、被告がノウハウ、仕様書、図面およびその他の技術情報を悪用するの拘束することが必要である。被告は明らかに FPU をビジネスフィールドに割り込んで原告を犠牲にして「スプリング・ボード」ものとして使用していた。”

CEPE は、両当事者間で契約が締結されていないため、機密保持の義務はないと主張しました。デリー高等裁判所は、弁護側の主張を退け、イギリスの Altman Engineering Coy. Ltd., Ferotec Ltd.および Monarch Engineering Coy. (MITCHAM) Ltd.対 Campbell Engineering Coy. Ltd という周知の事件を例に、守秘義務の違反を抑制するために、衡平法上の原則の実施が必要であると判決した。しかし、裁判所は、Saltman の事件について控訴裁判所の判決を支持し、当主張を避けた。Saltman の事件では、控訴裁判所が以下のように述べた。契約の有無は重要ではないといえる。しかし、契約は確かにあったが、ないにもかかわらず、被告は、Saltman が図の所有者であること、当図が機密情報であることを意識しながら当図を入手しました。また、当図は限定された目的で入手したことも意識していました。それに基づき、契約がないことから、守秘義務がなかったとはいえない。

### c. **Bombay Dyeing and Manufacturing v Mehar Karan Singh** [2010 (112) Bom LR3759] (ボンベイ高等裁判所)

#### 判示事項:

秘密な情報は、契約による場合を除き、必要とされる秘密性の質を備えるもの、すなわち、公共の財産および公知となっているものであってはならない。

#### 事実概要:

被告（Mehar）は原告（Bombay Dyeing）の従業員であった。Mehar は Bombay Dyeing の機密情報を電子メールで競合会社に開示したとされた。その機密情報は、Bombay Dyeing の不動産事業向けのカスタムソフトウェアの取扱書を含んでいた。Bombay Dyeing は当ソフトウェアを 930 万ルピー（1500 万円）で購入した。Bombay 高等裁判所は、Mehar に対する差し止め命令を下し、守秘義務が暗示されていると判示した。

“被告を含み、当ソフトウェアについて知っている役員は、雇用契約書または従業員の倫理規定に明示的な条項がないにもかかわらず、当情報の開示を禁止されていました。原告は、原ソフトウェア自体を安全に保管しても、当ソフトウェアの使い方を示す取扱書は機密情報であって、開示するものではなかった。”



Intellectual Property Attorneys

本書は、知的財産のブティックファームである K&S Partners ([www.knspartners.com](http://www.knspartners.com)) と JETRO が共同で作成したものである。

ご質問がありましたら、K&S Partners ([trademark@knspartners.com](mailto:trademark@knspartners.com) または [patent@knspartners.com](mailto:patent@knspartners.com)) までお問い合わせください。

[特許庁委託事業]  
インドにおける知的財産権行使マニュアル

[著者]  
K&S Partners

[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

2018年12月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が2018年12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。