

特許庁委託事業

インド知財判決審決分析集

2014年版

2016年7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

1. 重要判決・審決
2. 調査手法

1. 重要判決・審決

1.1 特許

1.1.1 Dr. Alloys Wobben and another 対 Yogesh Mehra and others

法 廷 : 最高裁判所

判決日 : 2014年6月2日

案件番号 : Civil Appeal No. 6718 of 2013

事件概要 : エネルコン社およびエネルコン・インディア株式会社は合併事業パートナーであり、エネルコン・インディアはエネルコン社が特許を取得した高性能風力タービンに係る製造プロセスを使用する権利を付与されていた。しかしながら、2社間による知財ライセンス契約が2008年に満了した後、エネルコン・インディアは知的財産審判委員会(IPAB)に対して、かつてのパートナーが有する特許の取り消しを求め、19件もの取消請求を行った。これにすぐさま応酬する形で、エネルコン社はエネルコン・インディアに対する複数の特許権侵害訴訟をデリー高等裁判所に提起した。これを受け、エネルコン・インディアは、IPABへ取消請求を追加提出しただけでなく、侵害訴訟の一部に対して抗弁を行った。

争 点 : 1970年特許法で期待される「利害関係人(person interested)」は、特許取消に対する複数の救済措置を同時に求めることができるのか。

判 決 : 最高裁判所は、1970年特許法は特許付与に疑義を唱えるための3つの明確な救済措置を与えているが、利害関係人がある一つの救済措置を選択した場合、その利害関係人は別の救済措置を選択することができなくなると判示した。従って、特許法第25条(2)に基づく付与後異議手続によって特許付与に対する異議を特許局長官に申し立てた場合、同一特許に係る取消請求をIPABで行うことはできなくなる。同様に、1970年特許法で規定される2つの救済措置の場合、利害関係人が取消手続をIPABに請求した後、特許権者が当該利害関係人に対する侵害訴訟を高等裁判所に提起した場合、当該特許権侵害訴訟において被告になっている自らが無効の抗弁をすることはできない。

1.1.2 Nitto Denko Corporation 対 Union of India

法 廷 : デリー高裁

判決日 : 2014年10月9日

案件番号 : W.P. (C) No. 3742/2013

事件概要 : 原告は、2011年9月1日に自社特許の審査請求を行い、2012年1月31日に当該出願が公開された。原告は、2003年特許規則24(B)(3)を参照し、最初の審査報告書(FER: first examination report)は、願書および明細書と共に、出願人またはその代理人に、通常は、審査請求日から6か月以内または公開日から6か月以内のいずれか遅い方に送付するよう義務付けられている、と主張した。しかし、特許庁は法定期間経過後も、また、その後の妥当な期間内にも適切な対応を行わなかった。高裁は、長官に対して、宣誓供述書を提出し、法定の出願処理期間に関して、また係属中となっ

ている出願滞貨の解消に向け特許庁が講じる措置に関して、特許庁が特許規則 24(B)(2)および(3)を満たすために講じる措置を開示するよう指示した。

- 争点**：出願人の特許存続期間を大幅に短縮させる出願手続の過度の遅延。
- 判決**：当該令状請願訴訟の係属中に、インド政府は、係属中の特許出願を期限内に処理する制度を考案し、新規の出願を法定期限内で審査するための対策を提案する委員会を設置した。裁判所は、同委員会による提案を十分に検討した上で、インド政府に対して以下を行うよう指示した。
- 妥当な期間内に FER を発行できるようにするため、9 か月を目途に、インド特許庁近代化・強化 (Modernisation and Strengthening of Intellectual Property Offices) 計画に沿って特許庁内の増員を行う。
 - 審査官の職を増やし、新規雇用した審査官の研修を行うための費用を賄う資金の割り当てを増やす。
 - 最高の人材を呼び寄せ、離職を防ぐために、柔軟性の高い特許庁職員補完スキームを導入する。
 - インド政府はさらに、委員会を設置して以下を検討するよう指示されている。
 1. 早期審査が実行可能とみなされなかった場合、審査手続に費やされた特許審査に時間に対する補償を特許権者に行うためにどのような対策を講じることができるか。
 2. 仮に現行特許法の条項に基づいて早期審査が実施できるとしたら、当該早期審査のために考慮すべき要因にはどのようなものがあるか。

1.1.3 Maj.(Retd.) Sukesh Behl 対 Koninklijke Phillips Electronics

法 廷：デリー高裁

判決日：2014年11月7日

案件番号：FAO (OS) 16/2014

事件概要：控訴人は、1970年特許法第8条違反による、同法第64条(1)(m)に基づく被控訴人特許の取消を求め反訴を提起した。当該取消請求は、被控訴人がデリー高裁に提起した侵害訴訟において行われたが、同高裁単独審がこれを棄却したため、同高裁合議審に控訴された。被控訴人は、当該特許の取得手続き中に、対応する外国出願に関する詳細をインド特許庁に提出しなかったことを認めたと主張したが、これは弁理士の不注意による善意のミスで、不測の事態であって故意ではないと主張した。控訴人は、このような自認がされたのであれば、当該特許は自動的に取り消されるべきだと主張したが、当該特許の取消は認められなかった。

争点：1970年特許法第8条違反は、例外なく同法第64条(1)(m)に基づく特許の取消につながるか。

判決：第64条(1)にある「may」という語は、条項が指示的であること、同条に基づいて与えられる取消権限は自由裁量であること、また、同法第8条の要件違反は第64条(1)(m)に基づく特許取消につながるが、必然的ではないことを意味している。従って、裁判所は、第64条(1)(m)に基づく権限を利用する前に、原告側の遺漏が故意に行われたものか、それとも単なる事務的な善意のミスであるのかを検討する必要がある。情報の提出漏れが意図的であったと裁判所が判断した場合にのみ、取消が認められる。

1.1.4 Shri Rajesh Kumar Banka 対 Union of India

法 廷：コルカタ高裁

判決日：2014年11月12日

案件番号：W. P 19610(w) of 2011

事件概要：IPAB による申立人特許の取消命令を不服として、コルカタ高裁に令状請願が行われた。当該特許は、特に盗電を防止または検知する「密封装置 (sealing device)」に関するもので、2006年に付与されていたが、IPAB は、当該特許取消が申請された際、1998年に付与された米国特許により当該発明は記載および示唆されていたため、新規性がないと判示していた。

争 点：先行技術に鑑みて、当該特許は有効であったか。また、1970年特許法に基づく IPAB の取消命令は適法であったか。

判 決：コルカタ高裁は、IPAB が「法律上の誤りを犯し、開示された判断材料に基づいて合理的に判断することができなかった。」と判示した。このため、当該命令は棄却され、当該案件は、本判決における高裁の所見に従って判断するために IPAB へ差し戻された。IPAB は、取消命令の際に「専門家の意見」を広く採用したが、高裁は、証拠法第 45 条に言及し、資格を有しているというだけでは専門家であるとは言えず、専門家の意見として認められるためには、その人物が当該分野で「特別な技能」を身につけていなければならないと判断した。高裁が、IPAB が採用した専門家は特別な技能を身につけていないと判断したのは言うまでもなく、さらには、IPAB は、2つのパラグラフにわたる専門家の意見に依拠して申立人の特許の取消を決めるべきではなかったとまで述べた。

1.1.5 Ericsson 対 Xiaomi Technology

法 廷：デリー高裁

判決日：2014年12月8日

案件番号：CS (OS) 3775/2014

事件概要：モバイル通信向け SEP（標準必須特許）の最大保有企業である Ericsson が、中国に拠点を置くエレクトロニクス企業 Xiaomi は GSM / GPRS / EDGE / CDMA 技術に関連する SEP を侵害していると主張した。また、Ericsson は、過去に Xiaomi に対して SEP のライセンスを取得するよう説得したが、同社はライセンスを取得することなくインドで自社製品の販売を開始した、とも主張した。

争 点：SEP 侵害事件における一方的差止命令の付与。

判 決：デリー高等裁判所は、Xiaomi に対し、Ericsson の特許技術が組み込まれた製品の製造、輸入および販売を一切禁止し、同社がこれまでインドで販売した当該製品すべてとその販売収益を報告するよう命じた。また、中央物品税・関税局 (Central Board of Excise and Customs) には、Xiaomi の輸入品を監視し、同社による Ericsson の登録特許侵害製品の輸入を阻止するよう指示した。さらに、Xiaomi により貨物が輸入される度に Ericsson へ通知することが税関当局に義務付けられ、Ericsson が当該輸入に反対した場合は、2007年知的財産権（輸入物品）行使規則に従って判断されることとな

った。当該命令は、ほぼ一週間後の2014年12月16日、Xiaomiによる控訴 (FAO (OS) 522/2014) においてデリー高裁合議審により変更され、Ericsson のライセンスで、同社技術の使用が認められている米 Qualcomm から購入したチップセットを使った製品という条件で、Xiaomi にはインド国内での販売が認められた。Xiaomi は、当該製品の販売ごとに 100 ルピーのロイヤルティを支払うよう言い渡された。

1.1.6 Puneet Kaushik 対 Union of India

法 廷 : デリー高裁

判決日 : 2014年12月19日

案件番号 : LPA 884/2013

事件概要 : 2012年9月14日、インド特許庁に PCT 出願が提出されたが、1970年特許法第39条で義務付けられている許可を得ておらず、同条でいうところの許可書が同年9月27日に付与された。当該 PCT 出願には、特許庁から国際出願番号も国際出願日も割り当てられていなかったため、出願人はデリー高裁に令状請願を提出した。高裁は、国際出願日を2012年9月27日とし、国際出願番号も割り当てるよう関係当局へ指示することで当該請願を処理したが、出願人は、2012年9月14日を PCT 国際出願日とすべきだと主張し、請願命令の修正を求めて上訴した。

争 点 : インド居住者が、インド特許庁を受理局として PCT 出願を行った場合の国際出願日。
判 決 : インド特許庁に提出される PCT 出願は、すべての機能面での目的上、「インド国外での出願」と判示された。そのため、特許法第39条は当該 PCT 出願に適用されることとなり、出願日があてがわれるのは、同条で定められた許可を付与された時点のみである。それ以前では単純に出願が完了していないため、本件での国際出願日は2012年9月27日となる。ただし、出願人がまずインド国内で特許出願を行い、6週間が経過した時点で国際出願が行われた場合は、国際出願日はインド国内出願日となる。

1.2 商標

1.2.1 Gati Ltd. 対 Gati Dance Forum

法 廷：デリー高裁

判決日：2014年2月24日

案件番号：[CS \(OS\) 2087/2010](#)

事件概要：原告は、「被告が『GATI』という語を商号として使用しているのは、顧客を欺き、原告ののれん及び名声を不当に利用するためである。原告の商標の不正使用は原告の利益を損なう」と主張した。

争 点：被告による「GATI」という語の使用は、商標の侵害に当たるか。

判 決：デリー高裁は、以下の通り判示した。

GATIは「動き」を意味する一般的なヒンディー語/サンスクリット語であるため、原告の造語若しくは発明であると主張することはできない。さらに、インド商標局で検索すると、「GATI」という語は無数の企業によって様々なサービスに対して使用されている。原告及び被告により提供されるサービスは全く異質で類似性はなく、取引経路さえも異なっている。双方の顧客の心に混同及び誤認が生じる可能性は極めて少ない。

以上の理由から、同高裁は本件において、原告による仮差止命令の申請を棄却した。

1.2.2 Microsoft Corporation 他 対 Kurapati Venkata Jagdeesh Babu 他

法 廷：デリー高裁

判決日：2014年2月3日

案件番号：[CS \(OS\) 2163/2010](#)

事件概要：原告は米国で設立された企業で、パーソナル及びビジネスコンピューティング分野の世界最大のソフトウェア発行者である。被告は、教育及び研修に関連するサービスを提供するドメイン名 [www.microsoftmultimedia.com](#) を登録した。原告は、原告の商標は周知商標であり、被告のドメイン名が欺瞞的に類似していることにより、原告ののれん及び名声が損なわれ、かつ原告の事業に回復不能な損失、損害及び毀損が生じた、と主張した。

争 点：ドメイン名に「microsoft」という語を使用することは、商標の侵害に当たるか。

判 決：デリー高裁は、Microsoftは周知商標であることを認めた上で、「同語はすでに独自ののれん及び名声を築いているので、類似性の有無を問わず何らかの事業に関連する商標として又は業態/企業名の一部として同語を使用する権利は何人たりとも有していない。被告による使用は違反であり、したがって、金銭欲から違反をしながら罰を逃れる違法者を抑止し意欲をそぐためにも懲罰的損害賠償が許諾されるべきである」と判示した。終局的差止命令が交付された。

1.2.3 Brahmos Aerospace Pvt Ltd. 対 FIITJEE Ltd.他

法 廷：デリー高裁

判決日：2014年2月24日

案件番号 : [CS \(OS\) 2655/2013](#)

事件概要 : 原告である Brahmos Aerospace は、航空宇宙産業に関連する教育プログラムも実施する政府系企業である。被告が米国大学への入学を志望する学生を対象とした「brahmos」という名称の講座の広告を掲載したことに対し、原告は、当該学生に混同を生じさせたと主張した。

争点 : 被告による「Brahmos」という語の使用は、商標の侵害に当たるか。
判決 : デリー高裁はまず、原告は「Brahmos」という名称の登録商標を有し、かつ教育サービスを提供しているため、FIITJEE による同語の使用は一見して(prima facie level)商標の侵害に当たる、と判示した。同高裁は続いて、原告は「Brahmos」を教育サービスの名称としては使用していないという被告の反論を受け入れた場合でも、本案件はインド商標法の第 29 条(4)に該当するか否かについて考慮した。同高裁はさらに、「Brahmos」は周知商標であることは「議論の余地のない」事実であり、広告を見れば「Brahmos」という語が目立つように、かつ「原告の商標『BRAHMOS』を利用することを意図して」使用されていることは明白であることから、「同語は商品群商標(umbrella trademark)である FIITJEE のもとで使用されているにすぎないので被告による同語の使用は侵害ではない」という被告の主張には根拠がない、と判示した。

1.2.4 Philip Morris Products S.A 対 Sameer

法廷 : デリー高裁

判決日 : 2014 年 3 月 10 日

案件番号 : [CS \(OS\) 1723/2010](#)

事件概要 : 本訴訟は、第 34 類商標 MARLBORO のインドにおける登録所有者である Philip Morris Products S.A.(原告)が提起したものである。原告は、箱に当該商標を付したタバコを 1957 年から世界的に販売しており、2003 年からインドに進出して顧客吸引力及び名声を築いている。被告は、インドでの販売が認められていない原告のグレイマーケット製品の販売、在庫、流通を行っており、インドの規制基準を順守していなかった。

争点 : インドにおける原告のグレイマーケット製品の販売は、商標権侵害にあたるか。
判決 : デリー高裁は、インドは商標製品の国際消尽制度に従っており、物品が合法的に、つまり購入先である国の法律に従って購入されたのであれば、当該物品をインドで販売しても商標権侵害にはならないと判示した。しかし、本件において被告が当該物品を合法的に取得したことを示す資料は一切ないため、被告によるタバコの販売は商標権侵害となり、被告が販売するタバコへの商標 MARLBORO の使用が恒久的に禁止された。

1.2.5 Mind Gym Ltd. 対 Mind Gym Kids Library Pvt Ltd.

法廷 : デリー高裁

判決日 : 2014 年 3 月 21 日

案件番号 : [CS \(OS\) 1029/2013](#)

事件概要：原告は教育/研修および関連サービスに係る「mind gym」の商標及び商号の登録所有権者であり、本訴訟は、被告が自社役務に原告の登録商標を使用したとする商標権侵害に基づくものである。また、原告は、被告が原告の顧客吸引力及び名声に対して詐称通用を行ったとも主張した。

争点：被告による「THE MIND GYM」という語の使用は、商標権侵害にあたるか。

判決：高等裁判所は次のように判示した。

すなわち、原告の商標がインドで名声を確立していることが一見して疎明されており、消費者が二つの類似商標を混同するおそれがある。また、事業活動分野の違いが詐称通用の申立に影響を与えることはなく、原告の申立は適切であると認められる。二つの商標は実に似通っており、原告商標が登録されていることから、侵害事件が成立する。

これにより同高裁は、被告による商標「mind gym」の使用を禁止する仮差止命令を原告に認めた。

1.2.6 Atlantic Industries and Ors 対 Simon Food Processors

法廷：デリー高裁

判決日：2014年5月26日

案件番号：CS (OS) 2185/2011

事件概要：原告は、インドにおける特定飲料の製造、包装、販売および流通に係る商標

「SCHWEPPEES」を所有しており、「SCHWEPPEES」ラベルの美術的著作物の著作権者でもあった。被告は、類似包装(packaging)および同一の外装(get up)に加え、同一標章を付した製品を原告と同一のマーケットに導入した。被告は、自社標章はイルカの図形を伴う結合標章であり、標章全体で比較した場合、原告商標とは類似しないと主張した。

争点：被告による本件標章の使用は、原告の商標権及び著作権侵害となるか。

判決：デリー高裁は、被告が原告商標「SCHWEPPEES」を採用し使用していること、また原告が使用するトレードドレスを複製したことが原告によって立証されていると判示した。被告の当該行為は、登録商標「SCHWEPPEES」の侵害、及び SCHWEPPEES ラベル内の著作権作品の侵害に該当する。被告が訴訟手続きに参加しなかったため、同高裁は、永久的差止命令(欠席裁判)および 20 万ルピーの損害賠償金を原告に認めた。

1.2.7 People Interactive (I) Pvt. Ltd. 対 Gaurav Jerry

法廷：ムンバイ高裁

判決日：2014年7月7日

案件番号：2014年訴訟(L)第 622 号における 2014年 NMS (L) 第 1504 号

事件概要：本件被告は、とりわけ、原告の登録商標 shaadi.com 及びドメイン名

www.shaadi.com を、メタタグの一部として ShaadiHiShaadi.com というドメイン名のウェブサイトで使用していた。

争点：メタタグにおける商標の不正利用は、商標侵害の根拠となり得るか。

判 決 : ボンベイ高裁は、メタタグの一部としてのドメイン名の複製をインターネット上での侵害行為とみなし、原告サイトへのアクセスが阻害されるだけでなく、原告の名声及び貴重な知的財産を奪うことになるため、詐称通用となると判断した。その結果、原告に一方的差止命令が認められた。

1.2.8 Precious Jewels 対 Varun Gems

法 廷 : 最高裁判所

判 決 日 : 2014 年 8 月 4 日

案件番号 : 民事上告第 7191/2014 号

事件概要 : 原告及び被告は家族で、共通の姓を持ち、同じ事業に従事しており、店舗も隣接していた。原告、被告ともに同一の商標を使用して事業を展開していたが、原告は、自身の商標は「Rakyan」という文言の上にあると主張し、被告店舗での同商標の使用を禁止する差止請求をデリー高裁へ行った。同高裁は、被告に当該文言の使用を禁止する中間命令を発令したが、被告はこれを不服として最高裁へ上告した。

争 点 : 1999 年商標法第 35 条の抗弁事由は、被告に有効であるか。

判 決 : 最高裁は、以下の通り判示した。すなわち、商標法第 35 条を考慮しても、本件が原告に一応有利になることはない。被告は自身の名前で善意を持って事業を行っていたことから、被告の事業は差し止められるべきではなかった。高裁による中間判決は一応の意見 (prima facie opinion) であり、本件の最終判断に何ら影響を与えるものではないと説明されていたものの、当該中間判決は破棄される。

1.2.9 Agar Distributors 対 Intellectual Property Appellate Board

法 廷 : ムンバイ高裁

判 決 日 : 2014 年 9 月 17 日

案件番号 : W.P /364/2011

事件概要 : 原告は、その大部分が「FIVE STAR」および／または「STAR」という語で構成されている自身の商標、文字商標、ラベル商標の一部に誤認を生じさせるほど類似しているとして、標章「Bright Star」の登録に対する異議申立を商標局に行った。原告は、当該商標を 1976 年から使用しており、当該商標の先使用者であるとも主張したが、商標局は、原告が主張している使用権の発生日を裏付ける証拠を提出できなかったとして、原告の異議申立を退けた。原告は、先使用者であるという主張を裏付ける証拠の提出許可を求め、IPAB に審判請求を行った。しかし、IPAB は、民事訴訟法命令 41 規則 27(1)(aa)に基づき、これらに類似した証拠の追加提出申請を棄却した。当該規則は、一般原則として、IPAB での審判段階での新たな証拠の提出を認めていない。

争 点 : 命令 41 規則 27 は、IPAB への証拠の追加提出申請に適用されるか。

判 決 : 裁判所は以下の通り判示した。すなわち、1999 年商標法第 92 条により、IPAB は民事訴訟法で規定される手続に拘束されないが、少なくとも通例として、命令 47 規則 1 は、IPAB への証拠の追加提出申請に適用されるべきである。また、上述の命令に基づき、新たな証拠は裁判所により求められなければならないため、命令 41 規則 27(1)(b)に基づく証拠の追加提出申請は、最終聴聞時に検討されなければならない。

さらに、裁判所または審判機関は、現状では証拠を検討した上で合理的に判断することができ、このような判断は、当該事項が最終聴聞で取り上げられたときにのみ行うことができる。裁判所は、Union of India 対 Ibrahim Uddin 事件に従い、命令の中で、商標案件に関わる公衆の利益を鑑みると、裁判所または審判機関が当該案件に対して満足いく対応をするために証拠の追加が必要か否かという事実をすべて考慮に入れ、当該案件を慎重に審査することが非常に重要になっていると述べた。本件の事実に関して、裁判所は、原告が証拠の提出は必要ないと思いこんで実際に証拠の提出を行わなかったことから、IPAB の命令は干渉にはならないと判断した。しかし、裁判所は、判決の言い渡すためまたはその他の実質的な理由で文書の提出が必要であるか否かを IPAB が最終聴聞で検討することを、本判決が妨げることはないという点も明確にした。

1.2.10 Diageo Brand B.V 対 Khoday Breweries Limited.

法 廷：デリー高裁

判 決 日：2014 年 9 月 29 日

案件番号：CS (OS) 2510/2010

事件概要：原告は Diageo Plc の関連企業で、世界的な品揃えを有する世界有数のアルコールブランドである。原告は、被告が同業他社であることから原告商標を明らかに認識しており、原告の名声を利用して不正な利益を得るため、同一または類似商品に、事実上同一のまたは誤認を生じさせるほど類似した標章を故意に付した／付そうとしていたと主張した。このため原告は、訴状に記載されている商標の被告による使用、使用を試みることもまたは使用する権利の主張、登録出願の維持／登録出願を一切禁止する差止命令を請求した。

争 点：誤認を生じさせるほど登録商標に類似している標章の故意の登録に対し、差止命令を付与することは妥当か。

判 決：裁判所は以下の通り判示した。すなわち、1999 年商標法は、ある人物による登録出願を民事裁判所の権限で差し止めることを禁じているが、同法自体に登録およびその異議申立に関する手続が詳細に記載されているため、登録出願の差止は不適切となるであろう。また、当該差止命令が付与された場合、ある者が採用したいと望む商標が登録されるべきか否かを判断する者がいなくなるため、その付与自体が不合理となる。さらには、ある当事者が、紛らわしいほど類似していると思わず善意で商標登録を行ってしまい、裁判所が類似していると判断した場合に法廷侮辱罪に問われることもあり得る。このため、裁判所は、誤認を生じさせるほど類似した標章の登録出願の差止命令を付与しなかったが、被告に対し、訴状に記載されている商標の被告による使用、使用を試みることもまたは使用する権利の主張を一切禁止した。

1.2.11 Reckitt Benckiser (India) Ltd 対 Dabur India Limited

法 廷：デリー高裁

判 決 日：2014 年 10 月 31 日

案件番号：CS (OS) 1829/2014

事件概要：原告は、胸焼けや胃酸の逆流の治療薬「Gaviscon」のマーケティングのため、2006年に「消防士図形 (Fireman Device)」を考案、採用し、その使用を開始した。原告は、2007年に、主に Gaviscon の広告キャンペーンで使用された消防士の表示から成る標章の登録も行った。これに従い、原告は、被告の「Pudin Hara Lemon Fizz」製品の広告に消防士という同一の要素が使われており、原告の登録図形商標および当該広告の文言の著作権の両方を侵害していると主張した。

争点：被告が当該広告で行ったような図形標章の表示は、商標権侵害／詐称通用または著作権侵害に該当するか否か。

判決：マンモハン・シン判事は、中間命令において、被告が原告の登録図形商標と誤認を生じさせるほど類似した消防士を広告の中で使用し、当該図形商標を侵害していることが原告の訴因となっていることから、商標侵害を判断するためには、原告と被告の広告同士を比較するのではなく、原告の登録商標と被告が使用した広告を比較すべきであると詳しく説明した。しかし、原告の登録商標では帽子をかぶって立っている男性が白とグレーで描かれているのに対し、被告の広告映像には異なる色の服を着て消火活動をしている2、3人の消防士が描かれており、判事は、原告商標と当該広告における原告の描写の間で誤認および混同が生じるおそれはないと判断した。詐称通用の申立に関しては、登録商標に限定されることなく、消防士のポーズの全体的な比較ならびに原告と被告両社の競合広告、およびそれにより損なわれたと原告が主張する信用および名声に基づいていることから、本件における詐称通用の申立はより範囲が広いことが裁判所により明確になった。しかし、裁判所は、たとえ原告の主張が被告の広告で描かれている2、3人の消防士と自身の登録商標との比較および原告と被告の広告の比較の両方から分析されたとしても、原告が一応有利な詐称通用事件 (prima facie case for passing off) を立証したこと、また主張されたような信用および名声への損害があったことを判示するのは難しいと判断した。原告が主張する著作権侵害に関して、裁判所は、広告における消火活動を行う消防士の描写は著作権法に基づき独占することのできない広告テーマであること、また被告の広告には多くの変更点があり、これにより被告の広告全体が原告のそれと異なるものとなっていると判示し、被告に対する仮差止を認めなかった。

1.2.12 Lupin Ltd 対 Johnson & Johnson

法廷：ムンバイ高裁

判決日：2014年12月23日

案件番号：Suit (L) 1842/2012

事件概要：2012年、ムンバイ高等裁判所単独審は、Lupin Ltd 対 Johnson & Johnson 事件を同高裁大合議に付託した。当該事件では、原告 (Lupin Limited) と被告の双方が医薬品の販売に従事していた。原告は第5類商品に関する登録商標「LUCYNATA」の所有者で、被告に対し侵害訴訟を提起していた。被告は、自社薬品 TAPENTADOL に商標「NUCYNTA」を採用しており、当該商標は原告がインドで商標登録を行うはるか以前に様々な国で登録され、2008年から国際市場に存在していたと主張した。これに従い、原告商標の採用はそれ自体が誤認を生じさせるもので、救済措置を受けるに値しない

という主張がなされた。また、被告は原告に対して詐称通用訴訟を提起したが、この訴訟はデリー高裁で係属中となっていた。

争点：侵害訴訟において被告が原告商標登録無効の抗弁を主張する際、裁判所は、中間判決の段階で原告商標登録の有効性の問題を検討することができるか。デリー高裁およびムンバイ高裁の意見の相違を考慮し、当該争点はムンバイ高裁大合議に付託された。

判決：商標の登録所有権者は、通常、自身の名前で登録された商標は一見して有効であるという、自身に有利な民事裁判所の判断を受ける権利を有する。しかし、裁判所には、原告に有利な登録は不当で明らかに無効であるため、原告に有利な差止命令を認めるべきではないとする、被告の中間段階での申立を考慮する権限が認められている。ただし、最終的な判断は IPAB が下すことになっているため、民事裁判所がこの問題に関する最終的な判断を下すことはできないが、中間段階での民事裁判所の権限が完全に妨げられているわけではない。

1.3 意匠

1.3.1 Whirlpool of India Ltd. 対 Videocon Industries Ltd.

法 廷 : ムンバイ高裁

判 決 日 : 2014年5月27日

案件番号 : NMS 2269/2012 in Suit No. 2012/2012

事件概要 : ワールプール社は、ビデオコン社の「ペブルブランド」洗濯機の洗濯槽およびスクエアピン部分のデザインが、以前に意匠登録した自社の「エースブランド」洗濯機のデザインと実質的に類似しているとして、ビデオコン社に対し訴訟を提起した。ビデオコン社は、同社も当該デザインの登録意匠権者であり、2000年意匠法第22条が意図する通り、当該訴訟は維持されるものではないと主張した。

争 点 : 侵害訴訟は登録意匠権者に対して維持可能か、及び、ワールプール社の登録意匠は新規性に欠けた機能的なものであるというビデオコン社の主張に照らし、侵害及び詐称通用訴訟がビデオコン社に対して成立すると言えるか否か。

判 決 : 高等裁判所は、意匠法の規定から次のことが明らかであると判示した。すなわち、立法府が登録意匠権者(registered proprietor)の除外を意図する場合は常に、「登録意匠権者以外の者 (any person other than the registered proprietor)」(意匠法第16条)や他者(any/some other person (意匠法第2条(j)、第34条および第40条))という文言を使用してその意図をはっきりと表明しているため、侵害訴訟が登録所有者に対して成立し得ないという主張は成り立たない。また、形状や形態が機能に関連しているという根拠のみで意匠登録が拒絶されることはなく、機能的であるという抗弁が成立するためには、出願されている意匠が、当該製品の機能要件を満たす唯一の態様であることを示さなければならないとも判示された。このため、同高裁はビデオコン社に対し、「ペブル」ブランド洗濯機の販売差止命令を発令した。

1.4 著作権

1.4.1 Institute for inner studies 他 対 Charlotte Anderson 他

法 廷：デリー高裁

判決日：2014年1月10日

案件番号：[CS \(OS\) 2252/2011](#)

事件概要：原告は、被告が原告の事前承認を得ずにマスター・チョー・コク・スイ（以下、「マスター」という）が発明したヨガのテクニック、実践方法及びその他の教示を使用したことは、容認されるものではないと主張した。その理由として、第一に、無断使用が1957年インド著作権法に基づく著作物に対する著作権の侵害に当たること、第二に、プラニックヒーリングの実践方法を示すヨガの姿勢すなわちアサナ（ポーズ）は演劇的な表現としての保護に値する振付作品であること、第三に、「プラニックヒーリング」という語は長年の使用を経て達成された識別性を有する商標であり、この語はマスターにのみ関連づけられてきたものなので保護されるべきであることが挙げられた。

争 点：本案件では主に次の3つの争点が論じられた。(a)プラニックヒーリングのアサナに、独自著作物としての著作権保護を付与することができるか、(b)プラニックヒーリングのアサナに、演劇的作品としての著作権保護を付与することができるか、及び(c)「プラニックヒーリング」という語に、商標としての保護を付与することができるか。

判 決：デリー高裁は本案件において次のように判示した。

(a)プラニックヒーリングはマスターの新規な発明であったとしても、著作権保護はこうした発明を対象とするには至らない。プラニックヒーリングが新規な発明であるなら、それを保護する方法は著作権法ではなく特許法に基づくものとなる。著作権保護はマスターが行った編纂、マスターがその著書で用いた言語及び説明方法、並びに同書に掲載される絵画的 content のみに及び、テクニックそのものの実践には及ばない。(b)ヨガのアサナは演劇的作品の要件を満たしていないため、プラニックヒーリングに演劇的作品としての著作権保護を付与することはできない。(c)裁判所は「プラニックヒーリング」という表現の商標を登録することは不合理であるとみなし、この表現は商標として保護されるには一般的すぎる。

1.4.2 Tekla Corporation 対 Survo Ghosh

法 廷：デリー高裁

判決日：2014年5月16日

案件番号：CS (OS) 2414/2011

事件概要：原告は、Tekla Structures として知られているソフトウェアプログラムの著作権を所有していた。被告は、原告からのライセンス許諾を受けることなく、ソフトウェアプログラムを使用していた。被告は、原告は著作権を悪用(misuse)しているため、侵害に基づく救済措置を主張することはできないと主張した。

争 点：著作権侵害訴訟において、被告は原告による著作権の悪用を主張することができるか。

判 決：デリー高裁は、訴訟で利用されうる著作権侵害の抗弁事由のリストが著作権法第52条に記載されていること、またこのリストは厳格なもので、リスト外のものは侵害訴

訟における抗弁事由とならない旨を判示した。また、同高裁は、被告による著作権侵害の抗弁事由として著作権悪用の原則を受け入れてしまうと、原告が著作権および著作権者に付与される独占的権利のすべてを失うという被告による一方的な決定を認めることになる論じた。さらに、本件において被告は著作権を侵害していたため、衡平法上の根拠に基づく救済措置を求めることはできないと判示された。

1.4.3 Star India Pvt. Ltd 対 Haneeth Ujjwal

法 廷 : デリー高裁

判決日 : 2014年7月28日

案件番号 : CS (OS) 2243/2012

事件概要 : 原告は、2014年クリケット・インド対イングランド戦シリーズに係るテレビ、インターネット、モバイル及びオンデマンド権（デリー高裁では放映権と総称する）の利用及び／または利用を許可する排他的権限及び実施権を持つ。被告のウェブサイトでは、原告の許可なくシリーズ戦を視聴・ダウンロードすることができた。当該ウェブサイトの多くは匿名で、所有者の特定や連絡はできなかった。

争 点 : 匿名の被告、ここでは不正なサイトの所有者に対し、原告の排他的権利をどのようにして守ることができるか。また、何がこのようなサイトに対する適切な救済策となり得るのか。このような不正サイトを全面禁止にすべきか、侵害コンテンツへのアクセスを提供する特定の URL のみを禁止すべきか。

判 決 : デリー高裁は以下の通り判示した。すなわち、被告は、匿名か否かに関わらず、原告の排他的権利の侵害及び違反に対して連帯責任を負う。これに従い、排他的権利を侵害していると原告が判断したサイトによる、原告の放送再生権を侵害する行為は禁止される。ウェブサイト全体へのアクセスを遮断することが、原告である Star India にとって唯一の効率的な救済策となる。サイトの URL の文字列を一文字変えるだけで新たな URL ができ、侵害コンテンツへのアクセスが提供され、裁判所命令の尊厳が失われてしまうことから、URL の遮断は救済策としては不十分であると判断する。

1.4.4 Dandi Salt Pvt Ltd. 対 Union of India

法 廷 : デリー高裁

判決日 : 2014年8月6日

案件番号 : W.P. (C) 38/ 2012

事件概要 : 著作権の登録出願に対する原告の不服申立が、著作権登記官により拒絶された。原告は著作権審判委員会に審判請求を行ったが、1957年著作権法（以下、「本法」）第72条(1)で規定されている3か月という期間を過ぎていたため、遅滞の容赦を求める書類 (condonation of delay) も提出していた。審判請求は同委員会に棄却されたが、原告は、遅延容赦の申請を同委員会が考慮しなかったとして棄却決定の再審理を求めた。著作権副登記官が当該申請を維持不可能として棄却したため、原告は再度、著作権審判委員会に再審理の請求を行ったが、副登記官は、同委員会が審判で下した命令に対する審判または再審理を規定する条項が本法にはないと述べ、この請求を再度棄却した。

争点：著作権審判委員会には、遅滞を根拠とする審判請求棄却命令を再審理する権限があるか。

判決：デリー高裁は、Kapra Mazdoor Ekta Union 対 Birla Cotton Spinning and Weaving Mills Ltd.事件における最高裁判決に言及し、著作権審判委員会のような裁定機関は、明確な権限が与えられていなければ、自身の決定を再審理する権限を持つことはないだろうと判断した。ただし、本案の再審理と手続上のそれは異なるものであり、訴訟の根底に係る手続上の不備がある場合、同委員会は、それを見直す固有の権限を持つ。しかし、デリー高裁は、遅滞容赦の請求に対する決定の再審理が、手続上のものか本案の検討を要するものかという判断はせず、このような判断は同委員会が第一審で行うべきものであると判示した。

1.4.5 Tech Plus Media Private Limited 対 Jyoti Janda

法廷：デリー高裁

判決日：2014年9月29日

案件番号：CS (OS) 119/2010

事件概要：原告は、IT Price Var と呼ばれる印刷媒体の出版と、オンラインニュースポータルサイト ITVARNEWS.NET の運営を行う IT 業界誌の出版社である。原告は、長きにわたって詳細な極秘電子データベースを構築し、その中には、とりわけ既存のクライアントおよび顧客の連絡先、当該雑誌の購読対象となる事業体の機密情報、ならびにインドにおける IT 関連出版事業およびウェブサイトの運営に関する情報が含まれていた。原告は当該データおよび情報の著作権を主張し、原告企業の元従業員で当該情報にアクセスできていた被告が、当該機密情報およびデータベースをコピーして彼ら個人の E メールアドレスへ送信し、原告のものと同様のビジネスモデルを持つウェブサイトを開設したことにより、原告の著作権を侵害したと述べた。

争点：問題のデータベースは、著作権保護を受けられるか否か。

判決：裁判所は、当該データベースは、原告のポータルサイトへの訪問者の E メールアドレスを集めたものに過ぎないと述べた。原告は当該データベースにおいて何ら貢献をしておらず、著作権法第 14 条に基づき著作権を主張できないことから、本訴訟は棄却された。しかしながら、裁判所は、原告がそのようなコンテンツの維持またはカテゴリー分けをするコンピュータプログラムを開発していた場合、それは著作権保護の基礎となり得ると説明した。

1.5 重要審決

知的財産審判委員会(IPAB)は、2014年3月及び4月に33件の審判請求に対して審決を出した。IPABは、商標登録局および特許局が、登録手続きでも異議申立手続きでも、自然的正義の原則にしっかり従うよう確実を期することに主眼を置いている。

FDC Ltd 対 Sanjeev Khandelwal 事件¹で、IPABは、異議申立の報告が当事者間で共有されなかった場合、自然的正義の原則に反することを理由に決定は無効となるため改めて判断が下されるべきとする、Cipla Ltd. 対 Union of India²事件での最高裁判決の根拠を拠り所とした。その結果として、IPABは付与後異議請求を認め、法に則った決定を求めて審査管理官に事件を差し戻した。

Sun Pharmaceutical Industrial Ltd. 対 The Asst. Controller of Patents & Designs 事件³でも、審査管理官補には異議部の報告を当事者に提出し、また異議部の関する公聴の機会を当事者に与える義務があり、それが行われなければ自然的正義の原則に反することになると判示された。したがって、IPABは、特許無効に対する請求を認め、再検討を求めて差し戻しを行った。しかし、**Hindustan Unilever Limited. 対 The Controller of Patents & Designs 事件⁴**では、異議申立通知が声明書および証拠とともに正式に申請人に通達されると、申請人は命令が自然的正義に反すると主張することができないと判示された。そのため、本件においてIPABは、審査管理官の決定に不規則性はないとして審判請求を棄却した。

Avanti Feeds Limited 対 The Assistant Registrar of Trade Marks 事件⁵では、商標登録局などの準司法当局が、一切の理由を述べることなく、また当事者に公聴の機会を与えることなく命令を下すことは許されないと判示された。上記の観点から、IPABは再検討を求め、商標登録出願を商標登録官に差し戻した。

さらに、**Network Solutions Private Limited 対 Network Solutions LLC 事件⁶**では、商標の登録期間中に申願が補正された場合、その補正は再度公告される必要があり、その旨を伝える商標登録局からの通知(正誤表)だけでは不十分であることが判示された上で、商標取消請求を認めた。本件は、再公告後に改めて検討するため、商標登録局へ差し戻された。

Dhunseri Tea & Industries Limited 対 The Deputy Registrar of Trademarks 事件⁷でも重要な審決が下されているが、それは、二つの結合標章の欺瞞的類似性を判断する際、当該標章は全体として検討されるべきであり、二つに分割して比較することは認められない、というものである。これにより、登録局による商標登録拒絶査定は退けられ、審判請求人は「Gold」という語のフォントを「Dhunseri」と同じサイズに縮小してラベルを修正することを条件に、出願が認められた。

¹ [OA/15/2009/PT/MUM](#) (2014年3月21日審決)

² CIVIL APPEAL NO(s).8479-8480 OF 2012

³ [OA/29/2011/PT/MUM](#) (2014年3月6日審決)

⁴ [M.P. NO.2/2014 IN OA/13/2010/PT/CH](#) (2014年4月4日審決)

⁵ [OA/43/2013/TM/CH](#) (2014年3月18日審決)

⁶ [ORA/23/2011/TM/DEL](#) (2014年4月23日審決)

⁷ [OA/54/2006/TM/KOL](#) (2014年3月13日審決)

M/S Aravali Chemical Pvt. Ltd 対 Sanjit Jain 事件⁸では、ある商標の登録が係属中である場合、商標登録局は後願を検討すべきではないとして、出願人および被請求人が相互に行った商標取消請求をどちらも認容した。

G. Rajendran 対 G.Velayudham 事件⁹では、出願人により提出された裏づけ資料が改ざんされた偽造書類であったため、第 34 類商標 第 546738 号の取消請求を棄却した。IPAB は、Chengalvaraya Naidu 対 Jagannath 事件における、「裁判所に来る者は清廉潔白でなければならず、出願人が潔白でなければ救済は付与されない」という最高裁の原則を繰り返し強調した。

Mr. Shyam Sunder 対 Mr. Sushil Chandra Porwal 事件¹⁰での商標取消申請は、申請者側の弁護人が 4 回続けて公聴会に欠席したため、不起訴処分として棄却された。また、**M/s. United Coffee House 対 Mr. Raghav Kalra 事件¹¹**では、被請求人が申請に対する応答書も提出せず出廷もしなかったため、IPAB は、登録商標の効果および作用の差止申請を認めた。

⁸ [ORA/193/2007/TM/MUM](#) (2014 年 4 月 10 日審決)

⁹ [ORA/258/2010/TM/CH](#) (2014 年 4 月 23 日審決)

¹⁰ [TRA/113/2004/TM/DEL](#) (2014 年 4 月 29 日審決)

¹¹ [Miscellaneous Petition No. 227/2012 in ORA/209/2012/TM/DEL](#) (2014年4月10日審決)

2. 調査手法

- 2.1 データ収集分析のために、司法当局・準司法当局のホームページで案件を照会した。これらのホームページは通常、終局判決とともに、新受・係属・既済案件に関するその他の情報を提供しているが、各司法機関により異なる手法を取っている。本調査では調査対象の裁判所から可能な限り網羅的に情報を収集したが、知的財産に係る全ての案件が網羅されていることを保証するものではない。
- 2.2 デリー高裁及びムンバイ高裁では、同ホームページ上で事件目録のアーカイブを閲覧可能であり、特許法、商標法、著作権法、意匠法などの知的財産関連事件について抽出した。
- 2.3 知的財産審判委員会では、公開データは終局審決に限定され、事件目録のアーカイブは提供されていない。したがって、本調査によるデータは、これらのパブリックドメインで利用可能な記録や検索方法により制限されている。
- 2.4 2014年1月及び2月中に各高裁において知財事件の第1審を管轄した裁判官は以下の通り。

デリー高裁	G.S Sistani 裁判官 V.K Shali 裁判官 Manmohan Singh 裁判官 A.K Pathak 裁判官 Sanjeev Sachdeva 裁判官
ムンバイ高裁	S. J Kathawalia 裁判官

- 2.5 2014年3月及び4月中に各高裁において知財事件の第1審を管轄した裁判官は以下の通り。

デリー高裁	Sanjeev Sachdeva 裁判官 A.K Pathak 裁判官 Rajeev Sahai Endlaw 裁判官 Manmohan Singh 裁判官 V.K. Shali 裁判官 Vipin Sanghi 裁判官 G. S Sistani 裁判官
ムンバイ高裁	S. J Kathawalla 裁判官

- 2.6 2014年5月及び6月中に各高裁において知財事件の第1審を管轄した裁判官は以下の通り。

デリー高裁	Sanjeev Sachdeva 裁判官 A.K Pathak 裁判官
-------	----------------------------------------

	Rajeev Sahai Endlaw 裁判官 Manmohan Singh 裁判官 V.K. Shali 裁判官 Vipin Sanghi 裁判官 G. S Sistani 裁判官
ムンバイ高裁	S. J Kathawalla 裁判官 G.S Patel 裁判官

2.7 2014年7月及び8月中に各高裁において知財事件の第1審を管轄した裁判官は以下の通り。

デリー高裁	G.P Mittal 裁判官 A.K Pathak 裁判官 Rajeev Shakhder 裁判官 Manmohan Singh 裁判官 V.K. Shali 裁判官 Vipin Sanghi 裁判官 G. S Sistani 裁判官
ムンバイ高裁	S.C Gupte 裁判官 G.S Patel 裁判官

2.8 2014年9月及び10月中に各高裁において知財事件の第1審を管轄した裁判官は以下の通り。

デリー高裁	G.S Sistani 裁判官 Manmohan Singh 裁判官 G.P Mittal 裁判官 A.K Pathak 裁判官 Rajeev Shakhder 裁判官 V.K. Shali 裁判官 Vipin Sanghi 裁判官
ムンバイ高裁	S.C Gupte 裁判官 G.S Patel 裁判官

2.9 2014年11月及び12月中に各高裁において知財事件の第1審を管轄した裁判官は以下の通り。

<p>デリー高裁</p>	<p>G.S Sistani 裁判官 Manmohan Singh 裁判官 G.P Mittal 裁判官 A.K Pathak 裁判官 Rajeev Shakhder 裁判官 V.K. Shali 裁判官 Vipin Sanghi 裁判官</p>
<p>ムンバイ高裁</p>	<p>S.C Gupte 裁判官 G.S Patel 裁判官</p>