

特許庁委託事業

インド知財判決分析集

2020 年版

2021 年 2 月

独立行政法人 日本貿易振興機構

ニューデリー事務所

(知的財産権部)

報告書の利用についての注意・免責事項

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

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

目次

第1章 はじめに.....	1
第2章 特許.....	2
2.1 特許に関するインド競争委員会（CCI）の調査管轄権.....	2
2.2 インドにおけるコンピューター関連発明の特許適格性.....	7
2.3 インド特許庁の特許取消決定に対する暫定差止命令.....	12
2.4 インドにおける「中国裁判所が発出した訴訟差止命令」の執行について.....	18
第3章 商標.....	23
3.1 米ニューヨーク州を拠点とする企業に対する訴訟差止命令.....	23
3.2 識別性が獲得されていないことを理由とする詐称通用訴訟の却下命令.....	27
3.3 インドにおいて著名(Well-known)商標と認められるための要件.....	31
3.4 商標異議申立における証拠提出期間の延長に関する IPAB の判断.....	35
3.5 不正なドメイン名の停止等について.....	40
第4章 著作権.....	46
4.1 悪質サイトを取り締まるための動的差止命令.....	46

第1章 はじめに

2020年に入り、インドは「自立したインド (Self-reliant India)」を標語として、国内製造業の発展を中心とした経済強化策を推進しています。また、デジタル分野を中心に外資による大規模投資も報じられており、投資先としての期待はますます高まっているといえます。そして、近年、大きな発展を遂げたといわれているインドの知財システムは、このような経済発展、投資環境を下支えする重要な要の一つであるといえます。

他方、インドの知的財産に係る実際の運用は成文法からは必ずしも明らかではありません。インドは判例法の国でもあり、判決・審決の積み重ねにより、法の解釈、法理が定められていきます。したがって、インドにおいて、知的財産を適切に取得、行使していくためには、これら判決・審決を体系的に分析、把握し、適切に活用していくことが求められています。また、近年の国際化を受けて、国をまたいだ知的財産権の争いも増加しており、そのような争いにおいてインド司法がどのような立場のもと訴訟手続きを進めていくのかを知ること、今後重要になると推測されます。

本報告書は、インドの法律事務所の専門家の皆様らの協力のもと、2020年において、司法当局である各裁判所において出された判決、および、知的財産に関する各種申立を審議するインド知的財産審判委員会(IPAB)の決定に焦点を当て、知的財産分野における特定の細分化した論点ごとに分析し、近年のインドにおける知的財産の考え方や運用を明らかにすることを目的としています。

本報告書が、皆様のお役に立てば幸いです。

2021年2月

第 2 章 特許

2.1 特許に関するインド競争委員会 (CCI) の調査管轄権

MONSANTO HOLDINGS PVT. LTD. AND ORS. Vs. COMPETITION COMMISSION OF INDIA AND ORS.

(Case No.: W.P.(C) 1776/2016 and CM Nos. 7606/2016, 12396/2016 &
16685/2016)

2.1.1 事件

本件では、特許に関する支配的地位の濫用について、インド競争委員会 (CCI) が調査を命令する管轄権を有するか否か、について判断が示された。裁判所は、CCI の管轄権は特許法によって制限されないと判示した。

2.1.2 概要

本件係争は、Monsanto およびその子会社 (ライセンサー) による、2 つの BT コットン技術 (Bollgard-I および Bollgard-II) のインド種苗メーカー (ライセンシー) へのライセンス供与に関する。ライセンシーは、ライセンサーが請求する継続料金がライセンサーによる反競争的な慣行であると主張し、CCI へ不服申立を行い、CCI はこの件において調査を命じた。ライセンサーは、特許に関する争点を取り扱う CCI の管轄権について異議を申し立てた。デリー高裁単独審はライセンサーの訴えを退け、当事者が反競争的な慣行に関与していれば、CCI に調査権限があると判示した。また、特許法に加えて競争法も有効であると判示し、両法の運用に相反は見られないとした。

2.1.3 本件に関する法律

・ 2002 年競争法

第 3 条(1) は、いかなる事業者も、インド国内の競争に相当な悪影響を及ぼすおそれのある協定を締結してはならないと規定する。

第 3 条(4) は、インド国内の競争に相当な悪影響を及ぼす場合に第 3 条(1)違反とみなされる協定の種類を挙げている。

第 3 条(5) は、第 3 条のいかなる規定も、知的財産権者が権利侵害を抑止する、または自身の権利を保護するための「合理的な条件」を設定する権利を制限するものではない、と規定

する。

第4条(2)(a)(i)は、商品もしくはサービスの購入または販売において、事業者が不公平または差別的な条件を課した場合は、支配的地位の濫用となると規定する。

第4条(2)(b)は、商品の生産または商品もしくはサービスに係る技術的または科学的な開発を制限し、消費者の利益を損なう場合は支配的地位の濫用となると規定する。

第27条は、第3条および第4条違反があった場合、CCIに命令を発出する権利を与える。

第60条は、競争法の規定が、同法に矛盾する他の法律があっても効力を有すると規定する。

第62条は、競争法の規定はインドのその他の法律の規定に付加されるものであり、これを逸脱するものではないと規定する。

・1970年特許法

第140条は、特許ライセンスにおいて特定の条件を課すことを違法としている。こういった条件の例として、排他的グラントバック条項、特許の有効性に対する異議申立の抑止、および強制的包括ライセンスの許諾などが挙げられる。

2.1.4 本件内容

Monsanto Holdings Pvt. Ltd. (MHPL) は、オオタバコガに耐性のある遺伝子組み換えハイブリッドコットンの種子を生み出す、2つのBTコットン技術(Bollgard-IおよびBollgard-II)を開発した。MHPLは、インドのMaharashtra Hybrid Seeds Company (Mahyco)とのジョイントベンチャーであるMahyco Monsanto Biotechnology Ltd. (MMBL)を所有していた。MHPLは、BTコットン技術をMMBLへライセンス供与し、MMBLは、インドの様々な種苗メーカーとサブライセンス契約を結んだ。

ライセンス条件は、2つの料金体系で構成されていた。一つ目はライセンシーが前払いする返金不可の料金であり、二つ目はBTコットンの種子に設定された最大小売価格(MRP)に準じて支払われる、「trait value」と呼ばれる継続料金であった。本件の発端となったのは、種苗メーカーが支払う「trait value」に関する両当事者間の意見の相違である。

MMBLおよび種苗メーカーであるNuziveedu Seeds Limited (NSL)は、2004年にライセンス契約を締結し、この契約は更新を繰り返し2015年まで継続された。2015年の契約で、NSLが販売する種子のMRPを基にして、継続料金が支払われることとなった。しかしながら、後年、NSLは、当該料金が州政府の設定する価格に照らして高額すぎると考えたため、料金の減額を求めた。MMBLと他の種苗メーカーとのライセンス契約でも、同様の議論が起こっていた。

長期間にわたり何度も交渉と仲裁手続が行われた後、NSLとその他の種苗メーカーは、MMBLに対して継続料金の減額を求めた。これを受け、MMBLはライセンス終了通知を送

付した。

その後、NSL、Prabhat Agri Biotech Ltd. (PABL) および Pravardhan Seeds Private Limited (PSPL) (競争法での「情報提供者」)は、競争法第 19 条(1)(a)に基づき情報を提出した。NSL 等は、MMBL およびその他の同社グループ企業が、過度かつ不公平な「trait value」を課すことによって市場での支配的地位を濫用したと主張した。また、MMBL とのライセンス条件には、MMBL の競合他社と交渉に入っているかを MMBL へ知らせることが求められているが、これは、NSL 等の事業に不利な影響を与えるものだとも主張した。

CCI は、MMBL が、「インドでの BT コットン技術提供」に関連する市場、および「インドでの BT コットン種子の製造・販売」の下流市場において支配的地位を占めているとの見解を示した。CCI は、NSL 等の主張に一応の証拠があると認め、本件の調査を実施するよう事務局長に指示した。

MMBL は CCI のこの命令に対し、令状管轄権 (Writ Jurisdiction) に基づきデリー高裁へ異議を申し立てた。MMBL は、問題の技術はインドで特許を受けているため、CCI には本件に介入する管轄権はない、と主張した。

2.1.5 当事者の主張

MMBL は、CCI にこの係争を検討する管轄権はなく、また、Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson v Competition Commission of India & Another 事件 (W.P.(C) 464/2014、2016 年 3 月 30 日判決)においてデリー高裁が同様の争点に下した判決 (内容は下項参照)は、Competition Commission of India v. Bharti Airtel Ltd. And Ors. 事件 (民事上告第 11843/2018 号、2018 年 12 月 5 日判決)に照らし、もはや有効ではないと主張した。

また、MMBL は、特許法第 140 条には、反競争的であるため無効とすべきライセンス契約における特定の条件が列挙されているとも主張した。すなわち、特許法自体が、競争推進という観点を包含しており、この点から CCI に管轄権はない。さらに、MMBL は、競争法第 3 条(5)を根拠として、競合他社と交渉に入っているかを MMBL へ知らせることを種苗メーカーに求める条件は有効である、と主張した。

2.1.6 結論

デリー高裁は、MMBL の令状請願 (Writ Petition) を却下し、Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson 事件の判例は現在の令状請願に適用されると判断した。裁判所は、インドの他の法律で矛盾する規定があっても競争法は効力を有することを、同法第 60 条が明確にしていると判示した。同法第 62 条は、同法の規定がインドのその他の法律の規定に「付加されるものであり、これを逸脱するものではない」と規定する。つまり、競争法は、他の法律に付加される形で適用されることを目的としている。裁判所は、特許法と競争法との間に矛盾は存在しないという判断も下した。特許法第 140 条は、競争法の特定の条項に類似する条件

を列挙している。

裁判所は、特許法および競争法で成文化された原則には重複する部分があると言えるが、両法で規定される救済措置はそれぞれ異なるという見解を示した。すなわち、2つの法律に重複する部分があるというだけでは、特許法に従い強制実施権の申請が提出された場合であっても、それが競争法第27条に基づいて命令された調査の障害にはなりえず、CCIは、支配的地位の濫用に関する申立を調査することができる。

競争法第3条(5)に関して、裁判所は、特許権の保護に必要な「合理的な条件」のみを保護するものと判断した。すなわち、同法第3条(5)に基づいて精査してみると、理不尽な条件を課す反競争的な契約により、包括的保護を主張することはできない。そして、CCIには、契約条件が合理的か否かを判断する権限がある。

裁判所は、Bharti Airtel Ltd. (上記)の判例も分析した。Bharti Airtel事件は、通信業界内において相互接続点(POI)が非共有とされているといった特定慣行を調査するCCIの管轄権に関するものであった。この件において、最高裁判所は、インド電気通信規制庁(TRAI)に付与された権限および同庁の役割に鑑みて、CCIには管轄権がないと判示した。デリー高裁は、Bharti Airtel事件で議論された規制当局であるTRAIの機能は、特許庁の機能とは著しく異なるため、Bharti Airtel事件の根拠は本件には当てはまらないと判断した。TRAIには、ライセンスや料金表などに関する勧告など、通信業界を規制するための幅広い権限が与えられているため、POIに関する係争は、Bharti Airtel事件で判示されたように、TRAIが取り扱うべきであった。しかし、本件では、特許庁を特許法に基づく「規制当局」と呼ぶことはできず、その権限も、通信業界を規制するためにTRAIに与えられたものとは大きく異なる。このため、Bharti Airtel事件の判例を本件に当てはめることはできない。

このように、裁判所は、競争法第26条(1)に基づくCCIの命令への介入を拒絶し、MMBLの令状請願を却下した。

2.1.7 分析と考察

本判決は、ライセンス供与における不公平な条件に関して、競争法および特許法が及ぶ範囲を明確にした。裁判所は、CCIの管轄権が特許法で得られる救済措置から独立していることを明確に示した。筆者の見解としては、裁判所は、競争法および特許法の規定を解釈するに際し、当該規定を文言どおりに採用した。判決の論拠は理に適うものであり、同様の争点に関する過去の判例も正しく適用された。本決定は、当事者によるライセンス契約交渉の方法に影響を与えることになる。競争法第3条(5)のセーフハーバー規定の解釈は、より明確になった。裁判所は、競争法第3条(5)が、知的財産権者が自身の知的財産を守るためにライセンス条項に条件を課すことに対して全面的な免責を与えるわけではないことを明示した。こういった条件は「合理的」でなければならない。競争法第3条(5)に基づく「合理性」の判断基準については、おそらく今後の事件で明確になっていくだろう。

今後ライセンサーとなり得る者が、ライセンス契約の際に留意すべき重要な点は以下の通り。

- (i) ライセンサーは、ライセンス条件を徹底的にレビューし、競争法および特許法の意義の範囲内で反競争的か否かを確認する。
- (ii) ライセンシーと意見の相違がある場合、訴訟戦略において、ライセンシーが CCI に相談する可能性を考慮する。
- (iii) ライセンス契約において、ライセンサーが自身の知的財産を守るために課す制約は、今後訴訟が起きた際に「合理的でない」と解釈されないよう起草する。

2.2 インドにおけるコンピューター関連発明の特許適格性

ALLANI FERID vs. ASSISTANT CONTROLLER OF PATENTS & DESIGNS

(Case No.: OA/17/2020/PT/DEL)

2.2.1 事件

本件は、1970年インド特許法第3条(k)に基づくコンピューター関連発明の特許適格性に関する事件である。本件において、知的財産審判委員会 (IPAB) は、本願発明が十分な技術的貢献を有しており、特許法第3条(k)により除外されるべきではないことを理由に特許付与を認めた。

2.2.2 概要

2008年、特許出願第IN/PCT/2002/705/DEL号に係る発明は、特許法第3条(k)に基づき特許適格性がないとして、インド特許庁は本出願を拒絶査定とした。審判段階において、IPABもこの決定を維持した。このIPABの判断を不服として、令状請願(Writ petition)がデリー高裁に提出された。デリー高裁は2019年にこの請願を認め、特許庁に再審査を指示したが、特許庁は、前回と同様に出願が第3条(k)に該当し、また新規性が欠如しているという理由で当該出願を拒絶した。しかし、その後の審判で、IPABは、当該発明が重要な技術的効果を発揮しているため、特許庁の決定を覆し、特許付与が認められると述べた。

(時系列)

日付	出来事
1999年12月30日	優先日
2002年7月17日	インドでの国内段階出願日
2005年2月21日	最初の審査報告書 (FER) 発行
2005年9月17日	FER への応答
2005年9月21日	第二の審査報告書 (SER) 発行
2006年5月2日	出願の見なし放棄への不服申立て請願をデリー高裁に提出
2008年2月25日	デリー高裁が見なし放棄を無効とし、再審査を指示
2008年3月20日	デリー高裁の命令に基づく応答の提出
2008年11月18日	特許庁が第3条(k)を理由に出願を拒絶
2013年3月27日	IPAB が特許庁の決定を支持する命令

2019年12月12日	デリー高裁が出願の再審査を指示する判決
2020年1月16日	特許庁によるヒアリング通知
2020年2月7日	特許庁による拒絶査定
2020年7月20日	特許付与を認める IPAB 命令

2.2.3 本件に関する法律

・1970年 インド特許法

第2条 定義及び解釈

(1)(j) 「発明」とは、進歩性を含み、かつ、産業上利用可能な新規の製品又は方法をいう。

(1)(ja) 「進歩性」とは、現存の知識と比較して技術的進歩を含み若しくは経済的意義を有するか又は両者を有する発明の特徴であって、当該発明を当該技術の熟練者にとって自明でないものをいう。

第3条 発明でないもの

(k) 数学的若しくは営業の方法又はコンピューター・プログラムそれ自体若しくはアルゴリズム

・2013年ドラフト版コンピューター関連発明（CRI）ガイドライン

CRI は、インドの制定法では定義されておらず、ガイドラインで次のように解釈された。
「コンピューター、コンピューターネットワーク又はその他のプログラム化できる機器の使用を伴う発明であって、また、当該発明で、1つ又は複数のコンピューター・プログラムによって全体的又は部分的に実現される特徴を1つ又は複数持つものを含む。」

ガイドラインの paragraph 3.15 は、技術的効果を次のように定義する。「発明全体が克服しようとする技術的課題に対する解決策。技術的効果の一般的な例は次の通り：スピードの向上、ハードディスクへのアクセス時間の短縮、より経済的なメモリ使用、より効率的なデータベース検索戦略、より効果的なデータ圧縮技術、ユーザーインターフェースの向上、ロボットアーム制御の向上、無線信号の受送信の向上」

注：現在は2017年CRIガイドラインが施行され、2013年CRIガイドラインに優先する。デリー高裁およびIPABは、2013年ドラフト版CRIガイドラインに依拠して「技術的効果」の意味を解釈した。

2.2.4 本件内容

a. 事実概要

ウェブ上の情報源およびサービスへのアクセス方法ならびに装置という名称の特許出願第 IN/PCT/2002/705/DEL 号が、2002 年 7 月 17 日にインド特許庁に出願された。

本願発明で開示された方法によると、ユーザーが求める情報リソースの明確かつ簡潔な詳細が、十分に構成されたクエリをインターネットに渡す前に、ローカル側で抽出される。すなわち、本発明は、リモートリソースに正常にアクセスするために必要な「平均持続時間と帯域幅使用量」を最適化する。

今回の第 3 条(k)の解釈に関連した訴訟（2019 年）以前の 2008 年初めに、特許庁は、出願人のヒアリングを経ずに、特許出願が放棄されたものと判断していた。出願人はデリー高裁に令状請願を提出し、この放棄に異議を申し立てた。2008 年 2 月、デリー高裁はみなし放棄を無効とし、出願人のヒアリングを行うよう特許庁に指示した。

上記判断に基づき、特許庁は出願人にヒアリングを行った。しかし、特許庁は、本発明がウェブベースのプログラミング言語を使用することによってのみ効果的に実施可能であるという理由で、本発明を拒絶した。このように、特許庁によれば、本発明は、第 3 条(k)に基づく「コンピューター・プログラムそれ自体」を対象としていた。

b. IPAB 審決（2013 年）

出願人は特許庁の拒絶査定に異議を申し立てて IPAB に審判請求したが、IPAB は本願発明が技術的貢献を欠いていると判断し、拒絶査定を支持した。

c. デリー高裁判断（2019 年）

デリー高裁に令状請願が提出され、IPAB のこの判断に異議が唱えられた。出願人は、本発明は単なるソフトウェアではなく、特定の実装方法を必要とするものであると主張した。さらに、出願人は 2013 年 CRI ガイドラインを拠り所に、本発明が技術的進歩を伴うことを示した。

裁判所は次のように述べた。「今日のデジタル世界では、大半の発明がコンピューター・プログラムに基づいており、そのような発明はすべて特許を受けられないと主張するのは時代に逆行するようなものだ。人工知能、ブロックチェーン技術およびその他のデジタル製品の分野でのイノベーションもコンピューター・プログラムに基づいているが、単にそれが理由となって、これらが特許を受けられない発明になることはない。」

裁判所は、第 3 条(k)の「それ自体(per se)」という用語は、当初、1999 年特許法第二改正案 (Patents (Second Amendment) Bill, 1999) には存在しなかったと指摘した。この用語は、コンピューター・プログラムに基づく真正な発明を拒絶しないようにするために、後に

なって組み込まれたものである。裁判所は、この点に関するインドの法的立場が欧州連合（EU）と類似していると同法案に関する合同委員会の報告書で示唆されていると述べた。また、「技術的効果」の意味は、2013年CRIガイドラインおよび判例で明確化されているとも指摘した。このような見解を踏まえ、裁判所は、本出願の迅速な再審査を指示した。

d. 特許庁による拒絶査定（2020年2月）

再審査の際、特許庁は、高裁判決から、インドのガイドラインに矛盾がある場合にはEUのガイドラインを参照すべきであると推定した。こうして、特許庁は、EU管轄権のいくつかの判例に基づいて「技術的効果」の意味の解釈に取り組み、CRIの特許適格性を判断するため、Aerotel事件の4ステップの基準を適用した。

- (i) クレームを適切に解釈する
- (ii) 実際の貢献を特定する
- (iii) それ専ら除外対象に該当するか否かを問う
- (iv) 実際のまたは主張される貢献が、実際に技術的性質を有するものかチェックする

新規性については、同一の特許出願に関する欧州特許庁（EPO）拡大審判部の審決が拠り所とされた。EPOは、本願発明と先行技術D1: EP0847019A1とを比較して、「出願人が引用した差違はユーザーの精神状態に応じて存在するため、技術的差違とはなり得ない」ことから、本願発明には新規性が欠如しているとの見解を示した。

特許庁は、本願発明のクエリの専門的な点や構造はプログラミングに関連するため、そこに技術的貢献は存在しないと述べ、改めて本出願を拒絶した。出願人はこれを不服として、再度IPABへ審判請求を行った。

2.2.5 IPABでの当事者の主張

IPABの審理において特許庁は何ら応答しなかったため、本件は、審判請求人の主張を基に判断された。新規性の欠如について、審判請求人は、先行技術D1は「2つのオプションからの選択方法」に関連したものであると述べた。すなわち、本願発明は、「ユーザーに提供されない情報リソースへのアクセス方法および装置」であるという点で、上記とは根本的に異なる。

さらに、特許適格性がないことに対する反論として、審判請求人は2013年CRIガイドラインを拠り所として、本願発明は、帯域幅消費量を減らし、検索された情報へのアクセスの際に観察される平均持続時間を短縮し、また情報リソースへのアクセスに成功する可能性を高めることで、技術的進歩を示していると主張した。

2.2.6 結論

IPAB は先行技術と本願発明を比較し、後者は「1999 年当時のインターネットに付加される非常に重要な機能」であるとの見解を示した。

さらに、IPAB は、「技術的效果」の意味合いに対する特許庁の理解が誤りであること、また、EPO およびインドの CRI ガイドラインの法的外見解が、高裁が示したものに類似していることを指摘した。IPAB は、インドの CRI ガイドラインでの「技術的效果」の説明が明確で説得力があることを明らかにした。また、発明が「技術的效果」または「技術的貢献」を示すならば、それがコンピューター・プログラムを基盤とするものだとしても、その発明には特許適格性がある、と強調した。

Symbian 事件（2009 年）に倣い、IPAB は、Aerotel 事件は技術的貢献を中心に展開しなかったことから、被請求人が同事件に依拠していたのは誤りであると述べた。IPAB は、本願発明はリモートリソースに正常にアクセスする際に必要な平均持続時間と帯域幅使用量を最適化しており、これが技術的進歩を構成するとの見解を示した。上記の点を考慮し、IPAB は最終的に審判請求を認め、当該出願に特許を付与した。

2.2.7 分析と考察

本判決で、CRI における「技術的效果」を構成するものは明確にされていないが、特許を受けられる対象からすべての CRI を除外することが第 3 条(k)の意図ではないことが明らかになった。「技術的效果」が立証できれば、その CRI は特許保護を受ける資格を有することになる。今回の判断により、出願人は確実に、特許出願審査時に第 3 条(k)に関連する問題が対処しやすくなるだろう。また、今回の判断によって、より統一された基準に基づく特許庁の CRI に係る特許審査が期待される。

2.3 インド特許庁の特許取消決定に対する暫定差止命令

PHARMACYCLICS, LLC v. CGPDTM

(Case No.: OA/46/2020/PT/DEL]

2.3.1 事件

本件は、Pharmacyclics LLC (以下、「Pharmacyclics」または「特許権者」)の特許権に係るインド特許庁の特許取消決定に関し、知的財産審判委員会 (以下、「IPAB」) が下した暫定差止命令に係る事件である。

2.3.2 概要

Pharmacyclics は、2014 年に特許権を取得した (IN262968)。その後、2015 年に Laurus Labs が、特許法第 25 条(2)に基づき、付与後異議申立を行った。特許規則第 56 条(1)に基づき、異議申立委員会は、証拠とともに異議申立書を精査し、発明が進歩性を有すると結論付けた報告書を提出した。2020 年 3 月、異議申立委員会の報告に反して、審査管理官 (Controller)は進歩性欠如を理由として特許権を無効とした。Pharmacyclics は、IPAB に不服を申し立て、2020 年 6 月に特許取消決定に関する暫定差止命令を得た。Laurus Labs (「異議申立人」) は、この命令に異議を唱えて、当該暫定差止命令は「理由の明示を伴わない(non-speaking)」命令であり、すなわち適切な理由と事実が命令に示されていないとして、デリー高裁 (以下、「DHC」) に令状請願(writ petition)を提出した。DHC は、Laurus Labs は IPAB に申し立てを行い、当該暫定差止命令の猶予を求めることができると述べた。それを踏まえ、Laurus Labs は、IPAB に不服申し立てを行うも、当該暫定差止命令は維持されるに至っている。本件に係る特許出願の経過は以下のとおりである。

(時系列)

日付	出来事
2006 年 9 月 22 日	優先日
2009 年 3 月 12 日	インド国内段階の出願日
2014 年 10 月 3 日	特許番号 262968 の公告
2015 年 9 月 24 日	異議申立人による付与後異議申立に係る通知(Form7)
2015 年 11 月 10 日	特許権者による期間延長 (1 か月) 申請 (証拠提出のため) (規則第 138 条)
2015 年 12 月 23 日	追加の証拠提出に係る審査管理官(Controller)の許可を求める

	請願書（規則第 60 条）
2015 年 12 月 23 日	特許権者による証拠提出
2017 年 9 月 14 日	審査管理官が設置した異議申立委員会による勧告
	聴聞期日の設定（2017 年 11 月 16 日）
2017 年 11 月 7 日	異議申立人による聴聞期日の延期申請
	聴聞期日の再設定（2019 年 9 月 26 日）
2019 年 9 月 12 日	異議申立人による追加の証拠提出
2019 年 9 月 19 日	追加証拠（規則第 62 条（4））の受理に関する、異議申立人による請願書（規則第 137 条）、および Boyapati Manoranjan Choudhary 博士による宣誓供述書の提出
2019 年 9 月 19 日	特許権者による聴聞期日の延期申請
2019 年 10 月 11 日および 2019 年 10 月 14 日	異議申立人により提出された文書および証拠（規則第 62 条（4））の拒否および却下のための特許権者の請願書
2019 年 10 月 16 日	特許権者の請願書に対する異議申立人の陳述書と証拠
2019 年 10 月 28 日	先の請願書に対する特許権者の書面提出
2019 年 10 月 30 日	先の請願書に対する異議申立人の書面提出
2019 年 11 月 6 日	先の請願書に係る聴聞実施。異議申立人の請求容認、特許権者の請求（異議申立人が提出した文書および証拠に関する却下）棄却。特許権者が当該決定に関して DHC に不服申立。
2019 年 11 月 15 日	Alexander Bridges 博士の宣誓供述書を認めるよう求めた特許権者の請願書
2019 年 11 月 18 日	Alexander Bridges 博士の宣誓供述書の特許権者による提出
2019 年 11 月 20 日	DHC による命令（すべての追加証拠を異議申立委員会へ）
2019 年 11 月 22 日	再設定された聴聞の実施
2019 年 12 月 9 日	異議申立人による聴聞後の書面提出
2019 年 12 月 13 日	特許権者による書面提出に係る期間延長（1 か月）申請（規則第 138 条）
2020 年 1 月 9 日	特許権者による書面提出
2020 年 3 月 4 日	審査管理官による特許取消決定（その後、特許権者は IPAB へ不服申し立て）

2020年6月12日	IPABの特許取消決定に対する暫定差止命令
2020年6月17日	異議申立人のDHCに対する令状請願 (Writ Petition) – DHCが、Laurus LabsはIPABが下した暫定差止命令に関して猶予を求め、IPABに申請を行うことができる旨を示唆。
2020年8月7日	IPABが特許取消決定に対する暫定差止命令を維持

2.3.3 本件に関する法律

・1970年特許法

特許法第25条(2)には、利害関係者は、特許付与の公告日から1年が経過する前に、同法に規定された特定の理由に基づき、特許付与に対して異議を申し立てることができる旨、規定されており、特許法64条には、特許の取消事由が規定されている。

・2003年特許規則

特許規則第60条には、当事者は、審査管理官(Controllor)の許可を得た上で、同規則第62条に基づいて設定される聴聞前のみ、追加の証拠を提出することができる、と規定している。

特許規則第62条は、聴聞の手續に関するものであり、特に、審査管理官は、聴聞期日の少なくとも10日前に当事者に通知しなければならず、また異議申立委員会メンバーに聴聞への出席を求めることができる旨、規定されている。

2.3.4 本件内容

Pharmacyclicsは、2014年に特許権を取得した(IN 262968)。その翌年、Laurus Labsは特許法第25条(2)に基づいて、特許付与後異議申立を行った。特許規則第56条(1)に基づいて審査管理官によって設置された異議申立委員会は、証拠とともに異議申立書を精査し、同規則56条(4)に従って、発明が進歩性を有すると結論付けた内容の報告書を提出した。

2019年9月に予定されていた聴聞前に、Laurus Labsは追加の文書を提出したが、それに伴い、PharmacyclicsはDHCに不服申し立てを行った。また、Pharmacyclicsは自発的に反論の証拠を提出した。DHCは、2019年11月20日付け命令で、特許法および特許規則の規定に従う重要性を強調し、すべての追加証拠を異議申立委員会に移送した上で聴聞を実施するよう審査管理官に命じた。しかし、審査管理官はDHCに命じられたように、追加証拠を異議申立委員会に移送することなく、更に最終聴聞が異議申立委員会の2人の委員が欠席したまま実施された。そして、両当事者に対する聴聞後、審査管理官は、Pharmacyclicsを支持する異議申立委員会の報告に反して、発明は進歩性を有しないという理由で2020年3月4日に特許取消を決定した。

その後、Pharmacyclics は、IPAB に不服を申し立てた。2020 年 6 月に IPAB は、一応有利な訴訟であることが Pharmacyclics によって示され、比較衡量についても Pharmacyclics に有利であると判断した。そして、IPAB は、暫定差止命令が発出されなければ、Pharmacyclics は取り返しのつかない損失と損傷を被るであろうという見解も得た。その結果、IPAB は、特許取消決定に関する暫定差止命令を発出した。一方、Laurus Labs は、この命令に異議を唱えて、この暫定差止命令は「理由の明示を伴わない(non-speaking)」命令であり、すなわち適切な理由と事実が命令に示されていないとして、DHC に令状請願(writ petition)を提出した。DHC は、Laurus Labs は IPAB に申し立てを行い、当該暫定差止命令の猶予を求めることができると述べた。それを踏まえ、Laurus Labs は、IPAB に不服申し立てを行うも、当該暫定差止命令は維持されるに至っている。

2.3.5 IPAB での当事者の主張

Pharmacyclics は、インド特許庁がいくつかの点で誤りを犯したと主張した。何よりもまず、審査管理官は、追加の文書／証拠が異議申立委員の立会いの下で確実に議論されるべく、異議申立委員の最終聴聞への出席を確実にするように命じた DHC の 2019 年 11 月 20 日付命令を完全に無視し、さらに、審査管理官は、追加の文書／証拠を異議申立委員会に移送し、新たな勧告を求めることもしなかった点にも誤りがあったと主張した。また、審査管理官は、発明が進歩性を有していると結論付けた異議申立委員会の先の勧告を、何の理由も示すことなく無視し、さらには、自明性の決定に関する十分に確立された原則を無視し、当事者が提出した証拠を参照することもなく、自らの「文書および証拠の一般的な理解」に基づいて、進歩性欠如という判断を行ったと主張した。

一方、Laurus Labs は、異議申立委員会の勧告は本質的に単なる勧告であり、審査管理官を拘束するものではない。そのため、審査管理官は、異議申立委員会の勧告に依拠せずに、自らの裁量で問題を自由に裁定することができると主張した。そして、審査管理官は、当事者が行うであろうように、先行技術の集合的解釈に基づいた発明性に関する論理的結論に達したのでであると主張した。

2.3.6 結論

IPAB は、追加の証拠提出と聴聞を規定する特許規則第 60 条および第 62 条を詳細に検討した。同規則第 60 条は、追加の証拠は審査管理官の許可を得て初めて提出することができ、聴聞が同規則第 62 条に基づいて設定される前にのみ、同証拠の提出が可能であると規定している。IPAB は、異議申立委員会がいったん設置されれば、追加の証拠は提出されるべきではないと述べたが、新たな証拠が明らかになった場合、その新しい証拠を規則第 60 条に基づいて提出する唯一の機会があり得るとした。ただし、これも必ず聴聞期日の決定前に行わなければならない、その後は、同規則第 60 条に依拠できないため、いかなる追加の証拠も提出できない、と述べた。同規則第 62 条 (4) は、いずれの当事者も今までに示されていない

い「あらゆる公表物に依拠する」ことができると規定しているが、そのような「公表物」は公に入手可能な文書のみを指し、5日前までに予告通知しなければならない。

同規則第 60 条は、例外規定であり、一般規則として用いるべきではないことが強調されている。これは、特許付与後異議申立の段階で、特許出願が特許付与前異議申立の可能性とともに厳格な審査をすでに受けているという理由からである。

IPAB は、2019 年 11 月に DHC が発出した命令に同意する一方で、同規則第 60 条に関して、当該規則で想定されている「聴聞」とは、最初の聴聞に係る通知の場合のみであろうと述べている。この背後にある理論的根拠は、延期に伴って証拠提出が許可された場合、両当事者はより多くの証拠を掘り起こすために不当に聴聞を遅らせる可能性があるからである。

IPAB は、2019 年 11 月の DHC 命令にもかかわらず審査管理官は、証拠を異議申立委員会へ移送しなかったことにより、DHC の命令に違反したと述べた。さらに、最終聴聞に、異議申立委員会の委員が不在であったことを説明できる理由は一切なかった。同規則第 62 条 (5) は、審査管理官が「異議申立委員会の勧告を考慮した上で」異議申立を決定することをはっきりと義務付けている。このような勧告は、審査管理官を拘束してはいないが、それでも、審査管理官が異議申立委員会の勧告を考慮に入れることを義務付けている。また、この判断に際し、「異議申立委員会は重要な関係性を持っている」、異議申立委員会の報告は「意志決定プロセスにおいて重要」であるという、Cipla v. Union of India 訴訟における最高裁判所の判決に IPAB は依拠している。

2.3.7 分析と考察

本件の付与後異議申立に係る事件を通じ、インド特許庁、特許権者、異議申立人の各々が、法令に則った適切な手順に従うべき点が明確に示された。1 つ目は、異議申立プロセスにおける、追加の証拠提出の要件である。つまり、例外規定である特許規則第 60 条に則り、不当に手続きを遅延させるような追加証拠提出のための期限延長は認められるべきではない点である。2 つ目は、審査管理官が異議申立に係る判断にあたり、異議申立委員会の勧告を考慮する義務を負っている点である。また、仮に当該勧告も考慮した結果、それに反する結論に至ることは否定されないが、その理由を示すことが求められることも挙げられる。

本件では、特に後者の不備を踏まえ、IPAB がインド特許庁の特許取消決定に対する暫定差止命令が発出されるに至っているが、このような IPAB 命令が後押しとなり、インド特許庁における法務実務が改善されるきっかけとなることを期待したい。

なお、IPAB には、商標法第 92 条に規定されるように、暫定差止命令を言い渡す権限が与えられており、それによって正義の目的にかなうように即時の救済が認められている。また、同法第 95 条には、暫定差止命令の発出に関する条件および状況が規定されている。

さらに、M/s. Shreedhar Milk Foods Pvt. Ltd v. Mr. Vikas Tyagi and The Registrar of Trade Marks 事件において、IPAB は、法廷の重要性とその管轄権、権限、その性質を考慮

した上で、暫定差止命令を付与する権限を有するとしている。ただし、同じ一連の事実について異なる見解を有するという理由だけで、下部機関の決定をただ単に干渉することはできず、その見解が恣意的または正道から逸脱したものと判断される場合に暫定差止命令を付与しうると述べている。

そして、IPAB は、上記権限を行使する条件について、以下のガイドラインを定めている。

- (i) まず、問題を迅速に決定する可能性を探り、その問題に係る聴聞が常に最善の選択肢となる。
- (ii) 相手側に対する聴聞を行わずして暫定命令を発出してはならない。
- (iii) 一応有利な事件、比較衡量、取り返しのつかない損傷および困難などの要因に留意する。
- (iv) 命令は、訴訟の当事者のみを拘束し、他の者を拘束しないような文言であることが望ましい。

2.4 インドにおける「中国裁判所が発出した訴訟差止命令」の執行について INTERDIGITAL TECHNOLOGY CORPORATION & ORS. vs. XIAOMI CORPORATION & ORS.

(Case No.:CS(COMM) 295/2020 and I.A. 8772/2020)

2.4.1 事件

本件は、特許事件に関して外国の裁判所（中国武漢中級人民法院）が発出した訴訟差止命令が、当該特許に対応するインドの特許事件に対して執行されうるかという問題に関するものである。

2.4.2 概要

この紛争は、Interdigital Technology Corporation（「Interdigital」）に対して中国武漢中級人民法院（「武漢裁判所」）が発出した 2020 年 9 月 23 日付の訴訟差止命令(Anti-suit injunction order)の執行に関連するものである。そして、この命令は、Interdigital が Xiaomi Corporation（「Xiaomi」）を相手取った特許侵害訴訟をデリー高裁（「DHC」）に提訴することを制限するものであった。武漢裁判所による当該差止命令によって訴権を侵害された Interdigital は、DHC で既に係争中であった Xiaomi に対する特許侵害訴訟において、武漢裁判所による当該差止命令の執行に対する暫定差止を求めた。DHC の単独審は、とりわけ政策および裁判に係る礼讓の原則を考慮し、武漢裁判所の当該差止命令が、Interdigital の訴権を実質的に不公平に扱うものであると述べるとともに、インドの法律の観点からして、その訴権は維持され、起訴されうると指摘した。したがって、DHC は、Interdigital の立場に同意し、武漢裁判所の当該差止命令の執行に対する差止命令を認めた。

2.4.3 本件に関する法律

・1908 年民事訴訟法

1908 年民事訴訟法第 94 条は、司法の目的が達成されないことを阻止するため、裁判所が、一時的な差止命令、または裁判所が公正かつ便宜と認めるその他の暫定命令を発出することができる」と規定している。

1908 年民事訴訟法の規則第 7 条 Order VII は、すべての訴状に、原告の主張する救済を、単純に、または代替的に具体的に記載しなければならないと規定している。

1908 年民事訴訟法の Order XXXIX は、訴訟の処分まで、あるいは裁判所のさらなる命令まで、当事者が特定の行為を行うことを制限する暫定差止命令を求める手続きを規定している。

・1963年特定救済法

1963年特定救済法第34条は、法的性質または財産に対する権利に関する宣言など、人の地位または権利を宣言する権限を裁判所に与えている。

1963年特定救済法第37条は、このような暫定差止命令は、指定された時まで、あるいは裁判所のさらなる命令まで、継続するものであり、訴訟のあらゆる段階で認められうることを規定している。

1963年特定救済法第41条は、裁判所によって訴訟差止命令が認められ得る要因を列挙している。

2.4.4 本件内容

2020年6月9日、Xiaomiは、Interdigitalを相手取り、標準必須特許（SEP）に関するFRANDに準じたロイヤリティ料率の決定を求めて武漢裁判所に提訴した。一方、2020年7月29日、Interdigitalは、XiaomiによるSEP侵害を主張してDHCに提訴した。その後2020年8月4日に、Xiaomiは、武漢裁判所における訴訟においてロイヤリティ料率が決定されるまで、Interdigitalの更なる侵害訴訟の推進を阻止する訴訟差止命令を武漢裁判所に求めた。武漢裁判所は、Interdigitalに対して一方的な命令を下し、DHCでXiaomiを相手取った、差止命令を求める係留中の申し立てを、取り下げるか一時停止とするように命じた。さらに、武漢裁判所は、当該命令に違反した場合、Interdigitalに一日当たり百万中国人民币元（約148,000米ドル）の罰金を課した。

当該命令により訴権を侵害されたInterdigitalは、当該命令の執行に対して、DHCに提訴した。

（時系列）

日付	出来事
2020年6月9日	Xiaomiは、Interdigitalの特許取得済みSEPテクノロジーをXiaomiが利用できるようにするために、InterdigitalとXiaomi間のFRANDに準じたロイヤリティ料率の決定を求めて、武漢裁判所にInterdigitalを相手取ってSEPロイヤリティ料率決定訴訟を提訴した。
2020年7月29日	Interdigitalは、Xiaomiを相手取り、SEP・インド特許番号IN262910, IN295912, IN298719, IN313036およびIN320182の侵害を止めさせる暫定および終局的差止命令を求めて、DHCに提訴した。
2020年8月4日	DHCによる召喚状の発出。

2020年8月4日	Xiaomi が Interdigital を相手取り、訴訟差止命令を求める申し立てを武漢裁判所に提出した。
2020年9月23日	武漢裁判所が、Interdigital に対し、SEP ロイヤリティ料率決定訴訟の最終判決まで、DHC で Xiaomi に対する差止命令を求める、係争中の申し立てを取り下げるか一時停止にするよう命じる一方的訴訟差止命令を発出した。
武漢裁判所の訴訟差止命令を受けて Interdigital は、「中国裁判所の命令の執行に係る差止の申立」を DHC に提出した。	
2020年9月30日	DHC は、Interdigital の「中国裁判所の命令の執行に係る差止の申立」に基づき、Xiaomi に通知を出した。
2020年10月9日	DHC は、Interdigital の上記申立を認める命令を発出した。
Xiaomi を相手取り、Interdigital によって提起された主要な訴訟は、暫定差止命令を求める他の訴えとともに、いまだ DHC に係争中である。	

2.4.5 当事者の主張

Interdigital は、武漢裁判所による差止命令が維持されたままである場合、Interdigital は DHC に対して訴訟手続きを行うことが禁止されるため、「武漢裁判所による差止命令」の執行に対する差止の容認が必要であると述べた。また、当該救済を認めるインドの裁判所の法的権限は、Devi Resources Ltd v. Ambo Exports Ltd 事件（カルカッタ高等裁判所（Div. Bench））において、解決済みの事柄でもあると述べた。さらに、Interdigital は、DHC と武漢裁判所での訴訟手続きの主題が異なるため、「武漢裁判所による差止命令」の執行に対する差止命令の付与は武漢裁判所での訴訟手続きに干渉しないであろうと主張した。

この主張に対して、Xiaomi は、Interdigital が DHC に求めた措置は、実際に非常にまれな状況でのみ認められる執行差止命令(anti-enforcement injunction)に該当する、と述べた。Xiaomi は、いかなる措置も、今回の事件の状況には適用できないと主張した。さらに、Xiaomi は、武漢裁判所の命令は適切で理にかなっているものであるため、DHC は裁判に係る礼譲の原則に従うべきであると述べた。Xiaomi はまた、Interdigital の申し立ては、手続き上、それにより求める救済が主要な訴訟で求められた救済の範囲を超えているため、1963年特定救済法第34条、1908年民事訴訟法の規則第7条 Order VII に従って維持できないと主張した。

上記に対して、Interdigital は、一方の当事者が最終判決の執行を制限しようとする場合のみ執行差止命令が発せられるのであり、(今回のケースでは) 執行差止命令の概念さえ適用できないと主張した。武漢裁判所の命令は、暫定的なものであり、最終判決ではないため、Interdigital は、執行差止命令に関して問題は生じないと主張した。さらに、Interdigital は、Xiaomi が武漢裁判所での訴訟差止命令の申し立ての提出に関する情報を Interdigital と

DHC から隠蔽していたため、インドでの当該訴訟差止命令の執行を制限する必要があると主張した。Interdigital は、また裁判の礼譲に関する Xiaomi の主張に反論し、DHC がこの原則の下で救済措置を認めることが抑制されるべきではない、と主張した。最後に、Interdigital は、武漢裁判所の命令の執行に対する差止命令の申立書にあるように、訴訟での最終的な救済を得るためのステップとなる救済措置を求めているのだから、この申立は維持可能である、と述べた。

2.4.6 結論

デリー高裁は、Interdigital に有利な救済を認め、武漢裁判所の命令の執行に対する差止命令を下した。デリー高裁は、この命令が武漢裁判所の主権管轄権を妨げるものではないとの見解を示すとともに、この命令は、むしろインド国内での武漢裁判所の命令の執行を単に差止めるものに過ぎず、また、デリー高裁での訴訟は特許侵害の問題に関連するものである一方、武漢裁判所での訴訟は FRAND ロイヤリティ料率の決定の問題に関連するものであるとの見解を述べた。したがって、デリー高裁の武漢裁判所の命令の執行に対する差止命令もまた武漢裁判所での訴訟と矛盾しない。

デリー高裁はまた、武漢裁判所の命令が Interdigital からこの国の法律の下で利用可能な憲法上の権利を剥奪するものであり、当該命令は認めることはできないと述べた。デリー高裁は、政策の観点に重きを置き、武漢裁判所の命令はインド市民の憲法上の権利を侵害しているため、政策と相反すると述べた。デリー高裁は、裁判の礼譲の原則は、考慮事項として、政策を認めるものであり、国際私法の原則は、他国で執行される命令を、ある国の裁判所が発出することを容認するものではないと述べた（特に、当該命令の執行が他国の法律に違反する場合）。

さらに、デリー高裁は、武漢裁判所の命令は、インドの法律の下で、維持可能であり起訴されうる特許侵害訴訟の継続に関する Interdigital の訴権を剥奪するものであるとして、武漢裁判所の命令の執行に対する差止命令の付与を正当化した。また、デリー高裁は、武漢裁判所の命令が、Interdigital に、デリー高裁での訴訟手続きを取り下げるか中止することを強制しており、これは法プロセスの濫用である、という見解を示した。さらに、武漢裁判所の命令は Interdigital に重い罰則を課すことにより、デリー高裁の管轄権を否定し、インドの法律に従って管轄権を行使する権限を侵害したと述べた。

最後に、デリー高裁はまた、武漢裁判所での訴訟において、正確な詳細を Xiaomi が隠蔽したことは不正行為ともとれるものであり、これが武漢裁判所の命令の執行に対する差止命令付与の理由の一つになっているという見解を示した。

2.4.7 分析と考察

この判決は、インドでの外国裁判所の訴訟差止命令の執行の範囲を明らかにしている。この訴訟以前には、訴訟差止命令の問題に関する明確な司法判断はインドにはなかった。また、

裁判と政策の礼讓の原則間の相互作用も明らかにしている。この判決は、訴訟差止命令がインドで執行されるその方法に影響を及ぼすものであり、外国の裁判所が下した命令が国際慣習法に違反している場合や、他国において明らかな不公正や正当な法手続きに違反する場合には、裁判の公礼讓の原則が適用されない、ということを明らかにしたものと見える。

第3章 商標

3.1 米ニューヨーク州を拠点とする企業に対する訴訟差止命令

HT Media & Anr. vs. Brainlink International Inc. & Anr.

(Case No.: CS (COMM) 119/2020)

3.1.1 事件

ニューヨーク州東部地区連邦地裁に係争中のドメイン「hindustan.com」に係る事件の原告（HT Media）を、当該事件の被告（Brainlink International Inc.）が反訴した訴訟について、デリー高裁単独審が、Brainlink International Inc.が、さらに当該訴訟を進めることを制限する訴訟差止命令を言い渡した。

3.1.2 概要

2020年4月28日付の命令において、デリー高裁は、(a) Brainlink International Inc.に対して、ニューヨーク州東部地区連邦地裁に HT Media を反訴した訴訟（Brainlink International Inc. v. HT Media Ltd. (Civil Action No. 1, 20-cv-01279)）をさらに進めること、および、(b) HT Media により異議が唱えられたドメイン名であって、デリー高裁単独審の見解によれば HT Media に対する悪意を持って登録されたドメイン名である「www.hindustan.com」に関するあらゆる訴訟手続きを提起すること、を制限した訴訟差止命令を認める、と判示した。

単独審は、HT Media の登録商標「HINDUSTAN」および「HINDUSTAN TIMES」に関して HT Media が先登録の権利を有していること、および法定権利に鑑み、Brainlink International Inc.に対する差止命令を認めた。従って、Brainlink International Inc.は HT Media の登録商標「HINDUSTAN」で構成しているドメイン「www.hindustan.com」に関する悪意の登録および使用によって、HT Media の登録商標に対する侵害および詐称通用を回避しようとした。そうすることで単独審は、外国企業である Brainlink International Inc. はデリー高裁の個人的管轄権に従う義務があり、また、差止命令が認められない場合、HT Media に不利益がもたらされるとの見解を示した。

3.1.3 本件に関する法律

1999年商標法第29条は、商標侵害の理由を規定する。すなわち、原告からの許可/ライセンス/同意なしに被告が商標を使用することは侵害に相当する。

1908 年民事訴訟法第 20 (c) は、訴訟原因が全体的または部分的に発生した地域を管轄する裁判所に対して訴訟を提起しなければならないと規定する。

1999 年商標法第 134 条 (2) は、商標侵害訴訟において、原告（商標権者）は、「事業を行う」または原告が「登録事務所」を有する裁判所の管轄内で訴訟を起こすことができると規定する。従って、当該条項は、原告が商標侵害訴訟を提起する際に、1908 年民事訴訟法の第 20 条 (c)、すなわち、訴訟原因が生じる場所の他に、追加的な裁判管轄を規定する。

3.1.4 本件内容

ニューデリーに拠点を置く HT Media は、活字メディア、ラジオ、インターネット、ニュース・時事問題発信などの事業に従事しており、インドで最も重要なメディアの 1 つである。HT Media の英語出版物は、登録商標「HINDUSTAN TIMES」および「HINDUSTAN」が付され、印刷および配布されている。この商標が付された HT Media の主力出版物は 1924 年から発行されているが、直近数十年にわたる技術発展により、HT Media が発行する新聞は HT Media のウェブサイト、すなわち、「www.livehindustan.com」および「www.hindustantimes.com」においてデジタル形式で入手することもできる。

一方、ニューヨークを拠点とする企業である Brainlink International Inc. は、IT 関連の支援業務を提供する事業を行っている。1996 年以来、Brainlink International Inc. はドメイン名「www.hindustan.com」の登録所有者でもあり、これは HT Media の先登録商標「HINDUSTAN」を含んでいる。

HT Media は、Brainlink International Inc. が HT Media の登録商標「HINDUSTAN」を含むドメイン名「www.hindustan.com」を不当に登録したことを知り、Brainlink International Inc. に「排除措置(Cease and desist)」通知を行い、問題の商標に係る先願の権利が HT Media に帰属することを知らせるとともに、金銭的補償の代え、当該ドメイン名を HT Media が取得することを求めた。排除措置通知に応じて、Brainlink International Inc. は、ドメイン名「www.hindustan.com」を HT Media に譲渡するために 300 万米ドルという法外な金額を要求した。HT Media から Brainlink International Inc. に別途金額提示を行ったところ、それに対して、Brainlink International Inc. は、HT Media に対する非侵害の確認訴訟をニューヨーク州東部地区連邦地裁に提起した。

Brainlink International Inc. の前述の行為に鑑み、HT Media は、(1) Brainlink International Inc. が登録ドメイン名「www.hindustan.com」または HT Media の商標「HINDUSTAN」および「HINDUSTAN TIMES」と同一もしくは誤認を生じさせる他のあらゆる商標を使用することを制限する差止命令、および、(2) 米国で提起された前述の訴訟手続きを進めること、または、異議を申し立てられているドメイン名「www.hindustan.com」に関し他のあらゆる法廷において訴訟を提起することに対する訴訟差止命令を、デリー高裁に申し入れた。

デリー高裁は、異議が唱えられたドメイン名「www.hindustan.com」を登録する Brainlink International Inc.の唯一の動機は、同一の名称を登録しようとする者から利益を得ようとする、典型的なサイバースクワッティングの事例であると述べ、HT Media の先登録商標を認識しているにもかかわらず、HT Media にこのドメイン名を販売して法外な金額を得るために悪意を持って Brainlink International Inc.はドメイン名を登録した、と判断した。裁判所は、インターネットの利用者が Brainlink International Inc.のウェブサイト「www.hindustan.com」を HT Media のウェブサイトと混同する可能性があり、そのようなユーザーは検索エンジンによって自動的に Brainlink International Inc.のウェブサイトに誘導されると述べた。これによって、HT Media は事業損失を引き起こしうる。従って、裁判所は、Brainlink International Inc.によるドメイン名「www.hindustan.com」の悪意ある登録は、HT Media の登録商標「HINDUSTAN」の使用に等しく、1999 年商標法第 29 条に基づく侵害として責を負うべきであると判決した。

現紛争における Brainlink International Inc.はニューヨークを拠点とする外国企業であるため、裁判所は、訴訟差止命令、すなわち、Brainlink International Inc.が本件訴訟の主題に関して他の外国裁判所において係属中の手続を開始し又は継続することを禁止することを認めた。従って、単独審は、現存する訴訟においては、外国の土地で訴訟を保留するために外国企業である Brainlink International Inc.に対して訴訟差止命令を認める裁判所の管轄権と権限を確認しつつ、判断を以下の基準に依拠した。

- (i) 被告は、特定の法廷地で裁決すること、または特定の法廷地で結審することを故意に利用した。
- (ii) 訴因は、そこでの被告の活動から生じなければならない。
- (iii) 被告に対する管轄権の行使を合理的にするために、被告の行為または被告によって引き起こされた結果は、法廷地と十分な実質的関係を持たなければならない。

前述の規準を適用して、単独審は、ウェブサイト「www.hindustan.com」がデリー領域内の視聴者によってアクセスされる可能性があり、Brainlink International Inc.はデリー高裁の人的裁判管轄権に従う義務があると述べた。さらに、Brainlink International Inc.は過去にもデリーを含むインドのユーザーを対象とした情報やコンテンツをウェブサイトに公開した。Brainlink International Inc.は、デリー高裁の管轄内で事業を行っていた HT Media にドメイン名「www.hindustan.com」を販売しようとしていたことから、単独審は、Brainlink International Inc.は当該管轄に従う義務があると判断した。前述の要因を念頭に置いて、単独審は、ドメイン名「www.hindustan.com」に関連する訴訟原因の実質的かつ不可欠な重要な要素がデリー高裁の管轄内で提起されたと判断した。従って、ニューヨークの拠点を離れた Brainlink International Inc.に対して訴訟差止命令が認められた。

3.1.5 結論

デリー高裁は、Brainlink International Inc.が、ドメイン名「hindustan.com」、HT Mediaの商標「HINDUSTAN」および「HINDUSTAN IMES」と同一または誤認を生じさせるような商標、また、HT Mediaの登録商標を侵害または詐称通用するに等しいその他のいかなる商標を使用することを制限した。さらに、デリー高裁は、問題のドメイン名をブロックし、この件に関しさらなる手続きが行われるまで現状維持するようにドメイン名登録官に指示を出した。

訴訟差止命令に関する限り、デリー高裁は、HT Mediaによる本命令の請願を許可し、ニューヨーク州東部地区連邦地裁に提起された訴訟について、Brainlink International Inc.がこれ以上の手続きを進めることを制限した。

3.1.6 分析と考察

興味深いことに、世界中の人々は、ウェブサイト、モバイルアプリケーション、ブログなどのニュース記事を読むことに適応し、紙の無駄を減らして環境に非常にやさしくなるように新聞の購読を減らし始めている。タブレットやモバイルで読むことの利便性を考えると、メディアは、提供する情報が自身の商標や名称を伴って伝達されないという、新しい時代の課題に直面している。インターネットを介したデータの急増に伴い、インドの裁判所が外国企業による悪意ある活動を抑制するために積極的な役割を果たしていることに注目することが期待される。しかし同時に、訴訟差止命令の許可がインドの裁判所によって付与されることはめったになかった。その主な理由は、訴訟差止命令の付与が、外国裁判所の管轄権に影響を与えるという背景があるからである。

それにもかかわらず、本件では、デリー高等裁判所が、サイバースクワッティングとドメイン「www.hindustan.com」の譲渡のために法外な金額を求める行為を Brainlink International Inc.が行っていたことから、このような悪意を持った意図は受け入れられないとの見解を示した。すなわち、単独審は、HT Mediaの先登録商標「HINDUSTAN」を侵害し、その後、HT Mediaにドメインの譲渡のために法外な金額を支払うように強要することは厳しく取り扱うべきであり、訴訟差止命令は正しく付与されたと述べた。

インターネットすなわちウェブサイト上で商品やサービスを提供することに頼る企業がますます増えていく中で、そのような状況にもかかわらず、インドの裁判所が正義の尊厳を維持し、外国の裁判所の管轄権を尊重しつつより多くの訴訟差止命令を認めるという、この側面をどのように掘り下げていくかに注目するのは興味深いことである。

3.2 識別性が獲得されていないことを理由とする詐称通用訴訟の却下命令

ITC LIMITED V. NESTLÉ INDIA LIMITED

(Case No.: C.S.No.231 of 2013 HIGH COURT OF MADRAS)

3.2.1 事件

本件は、マドラス高裁単独審にて、ITC Limited と Nestlé India Limited 間で争われた詐称通用訴訟であり、ITC Limited (以降、ITC 社) が原告、Nestlé India Limited (以降、Nestlé 社) が被告である。

3.2.2 概要

ITC 社は、2010 年に「Sunfeast Yippee!」というブランドでインスタント・ヌードル産業に参入した。このブランドには、「Classic Masala」(クラシック・マサラ)と「Magic Masala」(マジック・マサラ)の2種類のバリエーションがあった(「マサラ」とは「スパイスをミックスしたもの」を意味する)。一方、Nestlé 社は同社による有名なヌードル「Maggi」(1980年代に発売)のバリエーションである、「Maggixtra - delicious Magical Masala (美味しいマジカル・マサラ)」を2013年に発売した。ITC 社は、「Magical Masala」という文言の使用が同社の標章「Magic Masala」の侵害に当たると考え、Nestlé 社に対して詐称通用訴訟を起こした。

裁判所は、「Magic」とその派生形である「Magical」という語は、商業において一般的なものであり、従って、ITC 社も Nestlé 社も、インド食品産業においてごく一般的な語である「Magic」または「Masala」に対する独占権を主張することはできないと判断した。このため、本詐称通用訴訟は棄却された。

3.2.3 本件に関する法律

・1999年商標法

第9条(1) 次の商標は、登録することができない。

(c) 現行言語において又は公正な確立した取引慣行において慣習的となっている標章又は表示から専ら構成されている商標

ただし、商標は、登録出願日前に、その使用の結果として識別性を獲得しているか又は周知商標であるときは、登録を拒絶されない。

第27条 非登録商標の侵害に対する訴訟不能

(1) 何人も、登録されていない商標の侵害に対しては、差止又は損害賠償の訴訟を提起することができない。(2) 本法の如何なる規定も、商品若しくはサービスを他人の商品若しくは他人により提供されたサービスと詐称通用させる者に対する訴訟を提起する権利又はそれに関する救済措置に影響を及ぼすものではない。

第 35 条 名称、住所又は商品若しくはサービスの表示の使用についての例外

本法の如何なる規定も、登録商標の所有者又は登録使用者に対して、何人かによる自己の名称若しくは営業所の名称又は自己の営業の前主の名称若しくは営業所の名称の善意の使用又は何人かによる自己の商品若しくはサービスの特徴又は品質表示の善意の使用を妨げる権原を与えるものではない。

第 134 条 地方裁判所に提起されるべき侵害訴訟等

(1) 次の訴訟については、これについて裁判管轄権を有する地方裁判所より下級の裁判所に対して、提起することはできない。

(a) 登録商標の侵害に対する訴訟、

(b) 登録商標における権利に関する訴訟、又は

(c) 登録か非登録かを問わず、原告の商標と同一又は酷似する商標の被告による使用から生じた詐称通用に対する訴訟

第 135 条 侵害又は詐称通用に関する訴訟における救済

3.2.4 本件内容

ITC 社はインドの主要な多国籍企業であり、元々タバコ事業に携わっていたが、現在は日用消費財 (FMCG(Fast-moving consumer goods))を含む多様なセクターで事業を行っている。2010 年、「Classic Masala」(クラシック・マサラ)と「Magic Masala」(マジック・マサラ)の2種類のバリエーションによる自社ブランド「Sunfeast Yippee!」を発売し、インスタント・ヌードル産業に参入した。一方、Nestlé 社は世界最大の食品飲料企業であり、インドでは有名で象徴的となっているインスタント・ヌードルブランド「Maggi」の商品発売を 1980 年代に開始した。2013 年には、Maggi のバリエーションである「Maggixtra - delicious Magical Masala」を発売した。

2013 年 3 月、ITC 社は、Nestlé 社が自社製インスタント・ヌードルに Magical Masala を使用していることに気づき、Nestlé 社による Magical Masala の採用及び使用は ITC 社所有の標章 Magic Masala を侵害していると主張した。この主張に基づき、ITC 社は Nestlé 社に対する詐称通用訴訟を提起した。

・ ITC 社の主張：

ITC 社は、同社商品がインスタント・ヌードルの市場で 12.5%を占めており、これは、標章「Magic Masala」が幅広い評判を得ており、一般大衆に ITC 社のインスタント・ヌードルを連想させる名称である、すなわち識別性がある独占的なものであることの明確な証拠である、と主張した。インスタント・ヌードル分野の開拓者である Nestlé 社には、この分野における ITC 社の成功が Nestlé 社の市場シェアを減少させたという事実以外に、Nestlé 社が紛らわしいほど類似した商標を採用する理由が見当たらない。また、Nestlé 社自身が、「Magic」という語を含む商標の第三者の使用を妨げるため、「Masala-ae-Magic」という商標の登録申請を商標登録局に行っている。このため、Nestlé 社が本件において逆の立場を取り、「Magic Masala」は記述的な標章に過ぎない、と主張することはできない。

・ Nestlé 社の主張：

Nestlé 社は、食品産業で「Magic」という語を採用し、使用したのは同社が先であり、MAGIC という語をさまざまな他の商品で使用してきたため、ITC 社は Nestlé 社による「Magical」という表現の使用を制限することはできない、と主張した。さらに、ITC 社による「Magical Masala」はインスタント・ヌードルの風味を賞賛する記述として使用されているに過ぎず、商標的使用ではない。ITC 社の年次報告書には、「Sunfeast Yippie! Noodles」には「Classic Masala」(クラシック・マサラ)、「Magic Masala」(マジック・マサラ)、「Chinese Masala」(チャイニーズ・マサラ)といった、3 種類の異なる「風味」がある、と記載されている。さらに、ITC 社は広告資料の中で、当該製品の商標として「Sunfeast Yippee!」には言及しているが、「Magic Masala」については言及していない。

Nestlé 社はまた、「Magic」及び「Magical」という語は商業において一般的なものであり、識別性があるものではないと主張した。さらに、同社はインスタント・ヌードル分野において 80%のシェアがあり、ITC 社の標章を不正に採用する理由はない、と証言した。また、同社は、Societe des Produits Nestlé & Anr Vs. Shiny Electricals & Ors. (CS (COMM) 1175 of 2016) を参照し、デリー高等裁判所が「Maggi」を著名商標と認識している点についても言及した。Nestlé 社はまた、競合商品の包装と比較し、それらとの間に類似がないことは明らかであるとした。すなわち、「Sunfeast Yippee!」と「Maggi」という著名ブランドによって需要者は双方の商品を十分に区別することができる、と述べた。

・ 主要な論点：

裁判所の審理において、いくつかの論点が挙げられた。

- (i) 「Magic Masala」という語に識別性があるか、または記述的標章に過ぎないか。
- (ii) ITC 社が、(識別性を獲得したことにより) インスタント・ヌードルに付される「Magic Masala」という語の独占権を得られるか。
- (iii) Nestlé 社が「Magical Masala」という標章を使用することは、ITC の商標「Magic Masala」の詐称通用となるか。

3.2.5 結論

識別性の問題について、裁判所は、「Magic Masala」または「Magical Masala」は単に商品称を称える言葉に過ぎず、FMCG 産業ではさまざまな製造者によって一般的に使用されていると述べた。例として、2010年にITC社がインスタント・ヌードル市場に打って出るよりずっと以前に、PepsiCo社が同社のポテトチップ「Lay's」に「Magic Masala」を採用したことが参照された。

裁判所はさらに、ITC社が標章「Magic Masala」を広範囲で継続的に使用したことを示す十分な文書による証拠を提出しておらず、そのため、ITC社は、識別性を獲得したことを立証していないとした。また、ITC社の年次報告書と広告では、「Magic Masala」がブランドまたはサブブランドとして使用されていないことが示されていると述べた。ITC社により、「Magic Masala」に関する商標登録申請が行われたわけでもない点も論じられた。一方で、「Magic」と呼ばれる風味が知られているわけではなく、ゆえに、「Magic Masala」は風味を記述する語とはなり得ないとした。

Nestlé社による「Magical Masala」という表現の採用に関しては、裁判所は、一般的な取引事例からだけでなく、過去にその語を使用した同社の商品からも着想し得たとした。また、ITC社は2010年にインスタント・ヌードル産業に参入したが、Nestlé社のインスタント・ヌードル「Maggi」は約75%の市場シェアを占めていた。したがって、Nestlé社の「Maggi」がITC社の評判に乗じることが試みた、とするITC社の主張を裏付けるに足りる正当な理由はなない。さらに、ITC社が詐称通用を立証するには、「Magic Masala」が識別性を獲得したことを証明しなければならないが、ITC社はそれを証明ができなかった。

3.2.6 分析と考察

記述的標章の所有者は、そういった標章が他の人に使用されるリスクを抱えている。これらは、本質的には識別力がないと見なされるからである。しかし、識別性とは、それに先立つ長期間の使用や広範囲なマーケティングにより「獲得」されるものであり、そうすることで、標章は識別性という第二の機能を獲得しうる。すなわち、商品そのものを記述するというよりも、供給元を識別する機能を獲得しうる。識別性の主張に関して、最近の司法判断は、記述性に関する個別的な評価、及び所有者の証拠提出能力に依拠する傾向がある。標章が記述的であるが、他の人を除外し、適当な方法が取られ、証拠文書に支えられ適切な法的権利が立証された中で、所有者によって使用されてきた場合、恐らく排他的保護が与えられるであろうが、公共性の低さ、標章使用の中断、法的保護の欠如といった要素が、記述的標章の識別性に係る主張を困難にする点を十分に考慮する必要がある。

3.3 インドにおいて著名(Well-known)商標と認められるための要件

YONEX KABUSHIKI KAISHA V. THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

(Case No.: OA/7/2020/TM/MUM)

3.3.1 事件

本件 Yonex Kabushiki Kaisha v Registrar of Trademarks.は、インド知的財産審判委員会 (IPAB) が、インドにおいて著名商標と認められるための要件を示したものである。

3.3.2 概要

ヨネックス株式会社 (上訴人) は、「YONEX」の著名商標に係る登録申請を拒絶するとして商標登録官 (被上訴人) の命令に関して、インド知的財産審判委員会 (IPAB) に上訴した。

上訴人は、「商標はインド国民の相当層 (substantial segment of Indian public) に認識されるときのみ、インドで著名であるとみなされる」という被上訴人の認定は誤った法律の適用であり、1999年商標法 (以下「法」という) 第11条(6) および(7) に反している、と主張した。また、上訴人は、本条項は「国民の(その分野における) 関係階層 (relevant section of the public)」における商標の認識と理解を規定している、と主張した。さらに、上訴人は、被上訴人は法律に反した独自の解釈をおしつけ、著名商標は「インド国民の相当層」によって認められていなければならないとする誤った判断を下した、と主張した。

IPAB は、上訴人の主張を認め、「YONEX」を著名商標と認定した。

3.3.3 本件に関する法律

「著名商標」は、法第2条(zg)に基づいて以下のように定義されている。(zg) 商品又はサービスに関して「著名商標」とは、当該商品を使用し又は当該サービスを受ける公衆の實質的の大部分に著名となっている標章であって、他の商品又はサービスに関する当該標章の使用が、それら商品又はサービスと、最初に述べた商品又はサービスに関して当該標章を使用する者との間の取引過程若しくはサービス提供過程における結合関係を表示するものと考えられる虞がある標章をいう。

同法はまた、法第11条(6)および第11条(7)に基づく関連規定を考慮することによって商標が著名であるかどうかを決定するよう登録官に指示してもいる。これらの規定は、登録官が商標を著名であると決定する際に考慮する事実を扱っており、以下に要約されている。

- (i) 当該商標の使用促進の結果として得られたインドにおける知識を含め、公衆の関係階層における当該商標についての知識又は認識
- (ii) 当該商標の使用についての期間、範囲及び地域

- (iii) 本法に基づく当該商標の登録又は登録出願についての期間及び地域であって、当該商標の使用又は認識を反映している範囲
- (iv) 当該商標に関する諸権利の成功裡の執行記録、特に、当該商標が当該記録に基づいて裁判所又は登録官により周知商標として認識された範囲
- (v) 商品又はサービスの実際の又は潜在的な消費者の数
- (vi) 商品又はサービスの流通経路に介在する人員の数
- (vii) 商標が適用される商品及びサービスを取り扱う業界

商標が裁判所又は登録官によりインドの公衆の少なくとも 1 の関係階層において著名である旨決定された場合は、登録官は、当該商標を本法に基づく登録のため著名商標であると認めなければならない。

商標登録官が商標を著名であると決定するための条項は、2017 年商標規則の規則 124 で導入された。現在ではこの規定に基づき、いかなる個人／団体もその商標を著名であるとの決定に関して商標登録局に申請書を提出することができる。当該申請書は商標登録局の電子ポータルに、所定の料金とともに、指定された様式で提出される。当該申請は提出された書面に基づいて検討される。商標登録局が、当該商標は著名商標リストに含まれるべきであると考えた場合、第三者による異議申立の機会を設けるためにその商標を公開することがあり、公開後 30 日以内に第三者は異議申立ができる。商標が「著名である」と裁決されれば、商標ジャーナルに公告され、著名商標リストに追加される。なお、商標登録局によって管理される著名商標リストは以下からアクセスできる。

<https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/Images/pdf/well-known-trademaks-updated-newone.pdf>

(著名商標の決定に関する係争例)

Canon Kabushiki Kaisha v. Assistant Registrar of Trademarks[2009(39)PTC 530 IPAB]において、IPAB は、「インドのいかなる裁判所または商標登録局により、少なくともインド国民の一つの関連階層で著名であると認識される場合、その商標は著名商標とみなされるものとする」と結論付けた。

Societes Des Produits Nestle v. Swaraj Industrial and Domestic Appliances [2013(56) PTC 94 IPAB]において、IPAB は、「商標が国民の関連階層で著名であるかどうかは、その都度の事実と状況を考慮して解釈されなければならない。著名商標としての商標の資格は、明らかに証拠の問題である」と述べた。

3.3.4 本件内容

本件の上訴人は、本質的に以下の事実に依拠していた。

- (i) 「YONEX」は1973年に採用され、同年に最先で商標登録された造語である。
- (ii) 上訴人はインドで1974年からYONEXを使用し続けている。この商標は1980年にインドで登録され幅広い商品とサービスを提供している。
- (iii) YONEXを記したラケットはさまざまなインドのバドミントンのスーパースターの選択肢になっている。
- (iv) インドにおけるYONEX関連製品の上訴人の売上げは、2017年で13億ルピー（約18.2億円）を超えている。
- (v) 上訴人はインドおよび世界のさまざまなスポーツイベントを後援しており、YONEX関連製品はオリンピックで使用されてきている。
- (vi) YONEXはインド、インドネシア、シンガポール、マレーシアおよび香港で「スーパーブランド」と宣言されている。YONEXは「アジアのトップ1000ブランド」（YONEXは270位）に選ばれた。
- (vii) YONEXは日本で著名商標として認識されており、上訴人は、第三者がその商標と同一または類似商標を登録または使用することを制限する有利な命令を受けている。

3.3.5 結論

IPABは、被上訴人は法を十分に理解しておらず、提出された証拠の評価を誤っており、納得できる理由もなく申請が拒絶された、と述べた。IPABは、以下の判例に依拠し、申請を拒絶するとした登録官の命令を破棄した。

Tata Sons Ltd. Vs. Manoj Dodia and Others - 2011 ((46) PTC 244 (Del))の中で、裁判所は「著名商標は関連する一般国民に広く知られている、または認められている商標である」と判示した。

Texmo Industries v Taxmo Aqua Engineering India Private Limited and Others - C.S. No. 50 of 2017 by Madras High Courtの中で、裁判所は「著名商標を判断するパラメータは、国民の関連階層における商標の認識である。すなわち、当該商標が国民の関連階層のなかにどれだけ認知されているか、また、どれだけ露出しているか、ということである。」と述べた。

この決定ののち、商標「YONEX」は、著名商標と決定することについて一般国民からの異

議申立を受け付けるため、商標ジャーナルで公告される。異議申立は公開後 30 日以内に提出することができる。異議申立が無ければ、「YONEX」は著名商標として認められ、商標登録局が管理する著名商標リストに追加される。

3.3.6 分析と考察

法第 2 条(zg) は、そのような商品を使用する、またはそのようなサービスを受ける国民の相当層に商標が著名となった場合に、その商標は著名商標であると言える、と述べている。

そのうえで、法第 11 条(6)は、著名であると認められるためには**国民の関連階層**の中において知られている、または認められていることが考慮されるべきであると述べている。

本件において IPAB が依拠した判例とは別に、インドの高等裁判所は次のように見解を示している。

Rolex SA vs Alex Jewellery Pvt Ltd & Ors, IA.No.279/2008 in CS(OS) 41/2008 においてデリー高等裁判所は、「第 2 条(zg) における著名商標となる試金石はそのような商品を使用する国民層にある」と判示した。

Kamat Hotels Limited vs Royal Orchid Hotels Limited, Writ Petition Nos. 26544 and 26545 of 2011 においてマドラス高等裁判所は、「法 11 条(7)に基づいて登録官は、法 11 条(6)の目的で商標が国民の関連層に知られているかどうか、または認められているかどうかについて決定するに際し、商品またはサービスの実際または潜在的な消費者数、商品またはサービスの販売流通経路に関与する人数、その商標が適用される商品またはサービスを扱う業界、を考慮するように命じられている。法 11 条(8)は、いかなる裁判所または登録官も、特定の商標が少なくともインド国民の一関連階層で著名であると決定した場合、登録官は本法に基づく登録に関してその商標を著名であるとみなす必要があることを規定している。」と判示した。

本件において登録官は、「国民の相当層」がインド国民全体の相当層ではなく、そのような商品を使用する、またはそのようなサービスを受ける国民を指すことを無視して判断を下したとみられる。従って IPAB は、申請を拒絶するとした命令を破棄することによって、将来の著名商標のための前例を適切に作った。

3.4 商標異議申立における証拠提出期間の延長に関する IPAB の判断

PIONEER ELETRONIC CORPORATION VS. M/S. SUSE ELECTRONICS AND ANR.

(Case No.: OA/52/2018/TM/DEL)

3.4.1 事件

本件「Pioneer Eletronic Corporation vs. M/S. Suse Electronics and Anr」(OA/52/2018/TM/DEL)において、知的財産審判委員会(IPAB)は、商標異議申立における証拠提出期間の延長に関する判断を下した。

3.4.2 概要

デリー高裁とグジャラート高裁で一致しない判決が下されていたことが原因となって、商標法第 131 条に基づく証拠提出の延長を求める申請は、インド全土の別の知財庁支局によって異なる扱いを受けていた。例えば、グジャラート (アーメダバード) とチェンナイの商標局は、そのような延長申請を許可する際に寛大な取り組み方を採用していたが、デリーの商標局は比較的厳格な取り組み方を採用していた。

本件において、知的財産審判委員会(IPAB)は、2002 年商標規則の規則 51 (証拠提出のためにわずか 1 か月の延長を認めること) が義務であるか否か、という重要な法律問題に直面したところ、商標法第 21 条 (4)、第 131 条、および商標規則 51 の間で調和のとれた解釈を採用し、当該規則 51 は指導であり義務ではないと判断した。この判断は、インド全土の商標局による同様の延長申請の取り扱いに統一性を持たせるのに役立つと期待される。

3.4.3 本件に関する法律

・1999 年商標法

第 21 条 登録異議の申立

(4) 異議申立人及び出願人は、証拠があるときは、所定の方法により所定の期間内に、登録官に対してそれを提出しなければならない。登録官は、それらの者の希望があるときは、それらの者に対して聴聞を受ける機会を与えなければならない。(上記の証拠の提出時期は 2 か月であり、2002 年商標規則の規則 51 に基づく。さらに、規則 51 (2) に基づく特定の請求があったときは、前記 2 か月の期間を 1 か月延長することができる。また、商標法第 131 条に基づく請求があったときは、登録官は、その裁量権を使用して期間 (法律に明示的に規定されていないもの) を延長することができる。)

3.4.4 本件内容

a. 事実概要:

1998年7月23日、Pioneer Electronic Corporation（以下、「上訴人」と言う）は、その著名な商標 PIONEER に係る貴重な権利を保護することを目的として、第9類を指定して商標登録を申請した。

一方、M/S. Suse Electronics（以下、「被上訴人1号」と言う）は、第9類を指定した自身の商標 PIONEER に係る登録申請に対して上訴人から提出された異議申立書に対抗し、上訴人の商標 PIONEER の登録に対する異議申立書を2004年3月20日付けで提出した。

この異議申立手続の時系列は以下の通りである。

- (i) 2004年8月24日、上訴人は異議申立書に対する答弁書を提出した。
- (ii) 被上訴人1号は、2005年4月11日付「異議申立を支持する証拠」（上訴人は2005年4月13日に受領）を提出した。
- (iii) 2005年6月7日、上訴人の代理人は、2005年7月13日までの1か月間の延長を求める請願書を提出した。その後、上訴人の代理人を通じて提出された2005年7月13日付の有効な書簡により、1999年商標法第131条に規定される、商標次席登録官（以下、「被上訴人2号」と言う）の裁量権に基づく、2005年8月13日までの更なる期間延長を請求した。上訴人は、多国籍企業であることから複数の国にまたがり拠点をもち、文書や展示物をさまざまな情報源または拠点から収集しなければならなかったため、上訴人として延長請求を提出する機会が生じたと述べた。
- (iv) 2005年8月11日、上訴人は中間請願書（Interlocutory Petition）と併せて「申請を裏付ける証拠」を提出するとともに、所定の手数料を納付した。中間請願書の提出の慣行は何十年も存在しており、商標局は、正式な手続きを要することなく記録に残される中間請願書の提出を容認していた。
- (v) その後、被上訴人1号は、代理人を通じて、申請を裏付ける証拠の提出および聴聞会日程の指定を要求するための期間を2005年8月13日まで延長しようとする上訴人の請求に反対し、その旨を記載した書簡を2005年8月11日付で商標局に提出した。
- (vi) 2006年2月28日から2007年7月18日まで、本件に関して商標局でいくつかの聴聞会日程が指定されたが、それらは延期された。
- (vii) 2015年10月1日、すなわち、上訴人が中間請願書とともに申請を裏付ける証拠を提出してから10年以上が経過した後、商標局が本件に関する聴聞会を指定した。
- (viii) 商標局は、2015年10月16日付の命令（以下「異議決定」と言う）にて、上訴人から提出された中間請願書を拒絶し、かつ、提出された証拠の採用を拒絶した。その理由は、規則51(2)は本質的に義務であるため、被上訴人2号はそのような延長請求を許可する裁量権を欠いていると判断したためである。証拠の提出の遅延が4週間未満であったとしても、遅延があることに留意するのが妥当である。

上訴人は異議決定に承服せず、知的財産審判委員会（以下、「IPAB」と言う）に上訴した。正式に送達が行われていたにもかかわらず、被上訴人 1 号は、上訴手続を通じて欠席したままであった。それを考慮して、IPAB は、本事件を一方的に進めるようにした。

b. IPAB の決定:

IPAB は、2020 年 6 月 18 日付の命令において、上訴人に代わって提出物を審理したのち、上訴の主張を認め、2015 年 10 月 16 日付の異議決定を破棄した。これにより、上訴人が提出した申請を裏付ける証拠は記録された。被上訴人 1 号は故意に手続きを遅らせていることが判明したため、インドの災害救援基金に支払われる 25,000 インドルピー（約 330 米ドル）の費用を負担させられた。IPAB はまた、被上訴人 1 号が 4 週間以内に当該費用を供託しなかった場合、被上訴人 1 号による異議申立は放棄されたものとみなす、と判断した。

c. 導かれた分析と原則:

・ 事件の事実に関する IPAB の所見

IPAB は本件について裁定を下す一方で、申請を裏付ける証拠の提出の遅延の容認に関連した中間請願書の判断を下す際に、商標局により 10 年以上の遅延があったことを認めた。この遅延は、上訴人の権利に不当な影響を及ぼした。また、申請を裏付ける証拠の提出の遅延は 4 週間未満であり、正当な理由により裏付けられていることにも留意した。「カーステレオ、スピーカー、オーディオエンターテインメント製品など」に関する上訴人の商標「PIONEER」が著名であるという性質を認め、被上訴人 1 号が同一の商品に同一の商標を露骨にまねたと IPAB は判断した。被上訴人 1 号によるこのような不誠実な商標の使用は、公平性の観点から上訴人に有利な裁定を行う根拠となった。さらに、被上訴人 1 号は、正式な送達が行われているにもかかわらず上訴手続きを欠席したままであったため、IPAB は上訴が認められても被上訴人 1 号に不利益をもたらすことはないであろうと言及した。

・ 証拠提出に係る期間延長の法問題に関する IPAB の所見

IPAB は、規則 51（申請を裏付ける証拠を提出するための期間に係る規定）と、他の法律および他の規則との調和のとれた解釈が必要であるとの見解を示した。規定を調和のとれた解釈をすると、（規則 51 条に規定されているように）合計 1 か月の延長付与に関連する制限は指導であり、義務ではないことがわかる。

興味深いことに、異議申立書の提出に関する商標法第 21 条（1）、および出願人による反論の提出に関する第 21 条（2）は特定の期間を規定しているが、第 21 条（4）は証拠を提出するためのいかなる期間も規定していない。この事実を認めつつ、IPAB はその背後にある

立法上の意図に留意した。さらに、立法府が一定の期間を規定すべき場合は、法律でそれを具体的に規定していると述べた（例えば、第 21 条 (1) および第 21 条 (2)）。このようなことから、明示はされていないものの、法律に基づいて特定の期間が規定されていない他のすべての規定について、立法府は、第 131 条に基づき商標登録官にスケジュールを延長する裁量権を行使する権限を付与していることが推論しうる。

本件では、上訴人が、第 131 条の規定に基づいて、証拠を提出する際に期間の延長を求める申請を提出したことが留意すべき点である。従って、商標局は規則 51 に基づいて規定された期間をこれ以上延長できないと判断したが、その決定は適切ではなかった。この点において、IPAB は、「Wyeth Holding Corp. and Another v. Controller General of Patent, Design and Trade Marks & Others [2007 (34) PTC1]」におけるグジャラート高裁の判決にも依拠した。

3.4.5 結論

IPAB は、規則 51、商標法第 21 条 (4) および第 131 条の相互作用を認めつつ、規則 51 に規定されている 1 か月の延長付与期間は指導であり、義務ではないと判断した。この認定は、出願人が法第 131 条の規定に基づいてさらなる延長を求めることができることを意味する。すなわち、商標登録官にはこのような期間を延長する裁量権を有する。

IPAB の決定を左右したその他の要因は、以下のとおりである。：

- (i) 申請を裏付ける証拠の提出遅延の容認に関する中間請願書の裁定における、被上訴人 2 号による 10 年以上の遅延
- (ii) 証拠提出の遅延はわずか 4 週間であり、十分な理由が裏付けられている。
- (iii) 同一商品に関して、同一で著名である上訴人の商標を選んで使用したという被上訴人 1 号の悪意
- (iv) 被上訴人 1 号は、正式な送達にもかかわらず欠席したままであったため、上訴が認められても被上訴人 1 号に不利益をもたらすことはない。

法と事実に関する上記の認定に鑑み、IPAB は本件上訴を容認した。被上訴人 1 号が採用したような故意の引延ばしを抑止するために、4 週間以内にインドの災害救援基金に 25,000 インドルピー（約 330 米ドル）の費用を支払うよう命じた。最後に、被上訴人 1 号が IPAB の命令に従わなかった場合は、上訴人 1 号の異議申立は放棄されたとみなす、と判断した。

3.4.6 分析と考察

インドでは、インド全土のそれぞれの商標局が証拠提出の期間延長問題に対してさまざまな取り組み方を採用してきた。例えば、アーメダバードとチェンナイの商標局は、おそらく

上述の調和のとれた解釈に沿って、法第 131 条に基づく証拠提出の延長請求を許可することに向けて寛大な取り組み方をしてきた。一方で、デリーの商標局は、同様の延長申請を認めないという厳格な取り組み方をしてきた。このようなさまざまに相違する実務は、主として、デリー高裁 (Sunrider Corporation vs. Hindustan Lever Limited And Anr.; 2007 (35) PTC 388 Del)、グジャラート高裁 (Wyeth Holding Corp. and Another v. Controller General of Patent, Design and Trade Marks & Others; 2007 (34) PTC 1) における判決、およびそれらのさまざまな解釈によって導かれてきた。

現存する判決を参照し、両方の判決を検討して、IPAB は、規則 51 の規定は指導であって、義務ではないと判断することにより、この法律の問題を解決した。この判断は、デリーの商標局で同様の係争中のすべての問題に関して判例として機能すべきである。この命令が、証拠提出の期間延長請求に関してインド全土の商標局が統一された取り組み方を採用する上で重要な役割を果たすことを期待する。

3.5 不正なドメイン名の停止等について

GUJARAT COOPERATIVE MILK MARKETING FEDERATION LTD. & ANR. V. AMUL FRANCHISE.IN & ORS.

(Case No.: CS(COMM) 350/2020)

3.5.1 事件

本件は、デリー高裁が、商標「AMUL」に関する包括的保護を認め、不正なドメイン名を用いたウェブサイトに対して一方的暫定差止命令を発出するとともに、ドメイン名登録機関に対しても、ドメイン名を一時停止／ブロック／削除するよう命令したのに関する。

3.5.2 概要

Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd. & Anr. Vs Amul Franchise.in & Ors.事件において、デリー高裁は、Cooperative Milk Marketing Federation Ltd. (原告) を支持する一方的暫定差止命令を発出し、その接頭辞と接尾辞に「AMUL」を用い、消費者に混乱をもたらした不正なウェブサイト(被告1)を制限した。裁判所は、被告の行為は原告の商標権を侵害するだけでなく、一般国民に取り返しのつかない損害をもたらすものであると言及した。

また、裁判所は、その命令の受領後36時間以内に訴状に記載されたドメイン名を一時停止／ブロック／削除するようドメイン名登録機関(被告2)に命令した。さらに裁判所は、原告商標「AMUL」を侵害している、および／または同様の不正行為を行っている他のウェブサイト／ドメイン／事業体を発見した場合も、必要な救済を訴え、求めることを原告に認めた。

3.5.3 本件に関する法律

本質的に、商標とドメイン名は同じ機能を果たす。すなわち、「識別名」として機能する。ドメイン名を管理する特定の法律がない場合において、商標法が適用される。

インドにおける商標権侵害は、1999年商標法第29条に基づいて定義される。簡単に言えば、権限のない者が登録商標と「同一」または「欺瞞的に類似する」商標を使用する場合、それは侵害とみなされる。

差止命令は、「一方の当事者が特定の行為または事柄を行うのを抑制する、あるいは行うように命令される司法手続き」として定義されることがある。

暫定差止命令とは、特定の期間、または裁判所がその問題に関してさらなる命令を発出するまで認められる差止命令のことである。それらは、とりわけ、1908年民事訴訟法の Order

39 規則第 1 条および第 2 条に基づいて規定されている。暫定差止命令が発出されるよう原告は、(i) 一応有利な事件である証拠、(ii) 有利に働く比較衡量、(iii) 損害が金銭保証できない取り返しのつかない損失でなければならない、を示す必要がある。

3.5.4 本件内容

原告は、商標「AMUL」の商標登録権者である。最近、原告は、ドメイン名の一部として商標「AMUL」を用いた不正ウェブサイト（被告 1）に関する複数の苦情を受けていた。これらのウェブサイトは、販売権、販売資格、雇用等の申し出を行うことによって公衆を欺くだけでなく、自身の銀行口座にお金を預かるといった依頼も受けていた。原告は、接尾辞／接頭辞に「AMUL」のついたドメイン名を持ち、フランチャイズ加盟店、販売者、雇用等のような商業的な意味合いで用いられる単語を使用していた不正ウェブサイト（被告 1）のスクリーンショットを記録に留めた。

記録された資料の例を以下に示す。（编者注：以下に示した画像は、すべて判決文に掲載され公開された画像である）





Apply Online for Amul Franchise or Dealership
Welcome to Amul India Distributor



Apply Now

Name

Phone Number

EMAIL

Address

State

City

Pincode

Select Value of Investment

Select

Submit

ABOUT US

Amul is an Indian dairy cultural society based at Anand in the territory of Gujarat. Formed in 1946, it is an agricultural brand overseen by a helpful body, the Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation Ltd. (GCMMF), which today is together produced by 3.2 million milk makers in Gujarat. Amul provided Indian milk revolution, which made the nation the world's biggest milker at milk and milk items.

Amul was led by Mahatmadas Patel under the direction of leader Vallabhbhai Patel. Accordingly, Kaira District Milk Union Limited was established in 1946. This union later turned into the organizing administrator of the associations and drove it into the present. Its registered DC (Incorporated) number is 1946. Its president Dr. Kureshji Patel and help with the members/distributors received further, vigorous director of the subject. For over 20 years (1946-2006), it worked with the advancement of Amul's marketing. Amul has expanded into business sectors abroad.



Apply Now [APPLY NOW](#)

AMUL FRANCHISE: INVESTMENTS, COST AND REQUIREMENTS

Amul cooperative entered on 14 December 1946 as a reaction to the release of Amul milk makers by doctors or operators of it the time city cooperative to convey milk, regularly turned local in business, so within, the costs of milk were subjectively decided. The administrators had great imposing business model rights to Patan to gather milk from Kaira and nearby it to Anand city.

Cost: For Amul favored outside, without partner or share, a speculation of IN 3 lakh is required. This incorporates a non-refundable brand security measure of IN 25000 and redeign cost of IN 1 lakh amount, as indicated by the Amul site.



ABOUT US

Up to 20% OFF on Amul products when you order online from BigBasket. Buy today and healthy Amul products online at lowest prices.

APPLY NOW FOR AMUL DEALERSHIP AND EXCHANGE

QUICK LINK

- HOME
- FRANCHISE OPPORTUNITIES
- FRANCHISE BENEFITS
- APPLY NOW
- CHECK STATUS
- ABOUT US
- CONTACT US

OUR LOCATION

ADDRESS:
OFFICE AT: Marketing Federation, P.O. 10
LAKHOTI AT: Anand Dairy Model Anand
CITY: Gujarat
STATE: Gujarat
EMAIL: info@amulindia.com

OUR LOCATION





原告は、不正ウェブサイト（被告1）に対して、複数回の苦情申し立てを行い、その商標の不正使用について警告を行ったが、そのウェブサイトによる主だった対応は見られなかった。

このような不正行為によって権利を侵害された原告は、ドメイン名の一部として商標「AMUL」を悪用する不正ウェブサイト（被告1）を相手取り、その行為に対する差止命令をデリー高裁に求めた。

原告は、このようななりすましは商標権侵害に相当するだけではなく、ブランドの信用に取り返しのつかない損失をもたらしていると述べた。また、原告はドメイン名の接尾辞/接頭辞として商標「AMUL」を用いた不正ウェブサイト（被告1）に関する複数の苦情を受けたと主張し、このようなウェブサイトは、原告またはその権限のある代理人であるかのような印象を与えることによって公衆を騙していると強調した。

原告はまた、この不正ウェブサイト（被告1）を無効にするようドメイン名登録機関（被告2）に数回の届け出を行ったが、当該機関によって如何なる措置もとられなかったと主張した。さらに原告は、不正ウェブサイト（被告1）が保有する銀行口座を凍結するようインドステイト銀行およびカナラ銀行に法的通知を出したが、これらの銀行口座は凍結されることもなく、口座保有者等の詳細も提供されなかったと主張した。原告は、承認されたウェブサイトは「www.amul.com」だけであり、他にウェブサイト、ドメイン名、ポータルを有していないことも明らかにした。

原告ウェブサイトのスクリーンショットを、以下に示す。



ドメイン名登録機関（被告 2）は、ドメイン名の登録は自動化されたプロセスであり、商標「AMUL」を含むドメイン名を将来に亘って確実に販売されないようにする技術的手段はないと主張した。

3.5.5 結論

裁判所は、原告が一応有利な事件の証拠を示したことに同意し、一方的暫定差止命令が認められなければ、原告とともに公衆が取り返しのつかない損失を被ることになるであろうと述べた。

また、裁判所は、「ドメイン名登録機関は、わいせつおよび／または不法行為を示す単語に基づくウェブサイトが確実に販売できないようにフィルターを操作しなければならない」と述べ、このドメイン名登録機関（被告 2）の主張を却下した。

そして、裁判所は、原告の求め通りに一方的暫定差止命令を認め、とりわけ、ドメイン名登

録機関（被告 2）に 36 時間以内に訴状に記載されたドメイン名を一時停止／ブロック／削除し、その後、接頭辞／接尾辞の有無にかかわらず「AMUL」という単語を含む他のあらゆるドメイン名とともに、さらなる販売のための当該名称の提供をやめるよう命じた。裁判所はまた、銀行に対して、お金が預けられた銀行口座の保有者の詳細を開示するよう命じた。

3.5.6 分析と考察

この判決は、ドメイン名登録機関の責任を認め、侵害となるドメイン名が、永久に登録／販売されないようにするものであるが、ムンバイ高裁が認めた 2020 年 6 月上旬の *Hindustan Unilever Ltd. vs. Endurance Domains Technology LLP & Ors.* [LC-VC-GSP-24 of 2020] 事件の判決に反するものと考えられる。

ムンバイ高裁の上記判決では、ドメイン名登録機関は、特定の侵害となるドメイン名を一時的に停止することのみを命じられうるのであり、永久にアクセスをブロックすることまで期待されないと述べられた。

それは、ドメイン名の登録のプロセス全体が自動化されており、ドメイン名登録機関が永久にそのドメイン名へのアクセスをブロックすることは不可能と考えられるとともに、アクセスのブロックは、通常、インターネット接続を提供する仲介業者であるインターネットサービスプロバイダー（ISP）に対して、特定のドメイン名または URL へのアクセス要求を受けないように、インド電気通信局などの政府機関が発出する命令に基づくものであるからである。

このため、ムンバイ裁判所は不正なドメインの登録を「一時停止」となるよう命じたが、係争中のドメイン名へのアクセスを永久にブロックするようにドメイン名登録機関に要求することは「まったく実行不可能」とであると認めたのである。

同様の知財侵害は、今後増加することが必至であるため、本訴訟のさらなる成り行きを見守ることが重要と考えられる。

第4章 著作権

4.1 悪質サイトを取り締まるための動的差止命令

Disney Enterprises, Inc. & Ors v Kimcartoon.To & Ors

(Case No.: CS (COMM) 275/2020)

4.1.1 事件

本件は、デリー高裁の単独審で争われた、Disney Enterprises, Inc.（原告。以下「Disney」という）と Kimcartoon.To & Ors.（被告）、両当事者間の著作権侵害訴訟である。

4.1.2 概要

Disney は、映像作品の創作や制作指揮、配信を行っており、著作権で保護されたそれらのコンテンツを不法にプラットフォームで利用できるようにしている特定の「不正な」ウェブサイトに対して提訴した。本件訴訟において、デリー高裁は、2020年7月27日付で「動的差止命令」を発し、Disney への一時的救済を認めた。この差止命令に基づき、裁判所は、訴訟の被告として召集され、海賊版コンテンツを提供している「不正な」ウェブサイトおよびミラー/リダイレクト/英数字ウェブサイト（以下、「ミラーウェブサイト」という）が Disney の著作権で保護されたコンテンツを提供することを制限した。また命令の第7.3項に明記されているように、裁判所は、インターネットサービスプロバイダー（ISP）に被告の118のウェブサイトおよびミラーウェブサイトを停止するよう命じた。さらに裁判所は、Disney に「動的差止命令の発効後に同様のものが発見された場合、他の不正なウェブサイトを招集する」権利を認めた。

従って Disney は、新しいミラーウェブサイトを見つけるたびに新しい訴訟を起こす負担から解放された。つまり、Disney は、デリー高裁の共同登録官（the Joint Registrar）にこのようなミラーウェブサイトを記載した宣誓供述書を提出しさえすればよい。共同登録官は証拠を評価し、証拠が満足いくものであれば新しく発見されたミラーウェブサイトを取り下げるように ISP に適切な命令を出すのである。被告は聴聞において裁判所に出廷しなかったため、2020年7月27日の当該命令は一方向的に可決された。

4.1.3 本件に関する法律

- ・1957年インド著作権法

インド著作権法は、作品の所有者に一連の排他的権利を付与し、著作権が侵害された場合にはその救済を与える。

著作権法第 2 条(y)は、作品を第 2 条(f)で定義されているシネマトグラフィフィルムを含むと定義している。上記条項は次のように解釈される。

第 2 条(y)の作品とは、次の作品のいずれかを意味する。すなわち、

- (i) 文学的、演劇的、音楽的、芸術的作品
- (ii) シネマトグラフィフィルム
- (iii) 録音

第 2 条(f)の「シネマトグラフィフィルム」は映像記録のあらゆる作品のことで、このような映像記録に付随する録音を含み、シネマトグラフィはビデオフィルムを含むシネマトグラフィに似たあらゆる過程によって作られたあらゆる作品を含むと解釈されるものとする。

第 14 条は、所有者の排他的権利を明記している。第 14 条(d)は、シネマトグラフィフィルムまたはそのあらゆる相当部分の公衆伝達はそのような排他的権利の一つであると規定している。当該条項の関連部分は次のように再現されている。

第 14 条の著作権の意味

本法律の目的において「著作権」は、作品またはそのあらゆる相当部分に関して次のいずれかの行為を実行または認めるための、本法律の条項に従った排他的権利を意味する。すなわち、

(d) シネマトグラフィフィルムの場合

- (i) 以下を含むフィルムのコピーを作成する
 - (A) その一部を形成するあらゆる画像写真
 - (B) 電子的またはその他の方法によるあらゆる媒体での保存
- (ii) 販売または商用レンタル、販売またはそのようなレンタルやあらゆるフィルムのコピーの提供
- (iii) フィルムを公衆伝達する

第 2 条(ff)は、「公衆伝達」を定義しており、次のように解釈される。

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

(説明) 本条項の適用上、衛星もしくはケーブルまたはその他同期通信手段による、ホテルもしくはホステルの客室を含む 1 世帯または 1 住居以上への伝達は、公衆伝達とみなすものとする。

上記定義付けは、伝達が直接または表示または普及などのさまざまな手段によってなされ得ることを明確にしている。これに関連して、無線または有線の普及による公衆伝達を識別する放送の定義も関連している。従って、インターネット上でデジタルコピー形式のストリーミングまたはダウンロードするフィルムを利用できるようにすることは、公衆伝達の範囲内である。

第 51 条(a)(i)は、著作権所有者の許可無しに、何者かが排他的権利が著作権所有者にあるいずれかのことを行うとき著作権は侵害されていると規定している。

従って、被告のウェブサイトを通じてその映画を見たり、聞いたり、あるいは楽しんだりできるようにすることによって、原告の映画を公衆に無許可で伝達していることが判明した場合、被告は、著作権侵害の責任を負うことになるであろう。

著作権法第 55 条は、裁判所手続き上の差止命令の権利を含む、民事上の救済措置を権利者に与えている。

4.1.4 本件内容

原告の Disney は、アメリカ合衆国のさまざまな州で法人化された会社で構成されている。とりわけ、映像作品の創作や制作指揮、配信の事業を行っており、特定の不正なウェブサイトが必要なライセンスを持たずに映画および他の娯楽プログラムを含むその創造的な作品のストリーミングを可能にしていたという事実で悩まされていた。Disney は、保護されるべきそのコンテンツには著作権があることを主張した。

被告に関しては、侵害の疑いがあるウェブサイトが被告として 1 号から 37 号までが招集された。ISP は、被告として 38 号から 46 号までが招集された。被告 47 号は、(インド) 通信技術省の電気通信庁 (DoT) であり、被告 48 号は電気情報技術省 (MeitY) であった。Disney は、関係省庁も招集し、ISP が侵害コンテンツを表示しているウェブサイトへのアクセスを遮断するように、上記省庁が適切に指示することを求めた。

本件では、リストに掲載された不正なウェブサイトがデジタル著作権侵害に加担することで、商業的および法的利益に取り返しのつかない損害を原告に与えていた。裁判所は、原告である Disney への比較衡量を支持して次の差止命令を出した。

- (i) 被告 1 号から 37 号は、あらゆる方法で、ホスティング、簡素化、複製、配信、公衆に利用可能にする又は公衆への伝達、またはいかなる方法でもインターネットを介して彼らのウェブサイト上で Disney が著作権を有しているあらゆるシネマトグラフ作品、コンテンツ、プログラムおよびショーも促進することを制限された。
- (ii) この差止命令は、告訴状にリストされた 118 のウェブサイトへのアクセスができる

ように被告 1 号から 37 号が実行するあらゆるミラーウェブサイトに関しても有効となるであろう。

- (iii) 被告 38 号から 46 号 (ISP) までは、被告 1 号から 37 号のリスト化されたウェブサイトへのアクセスを遮断するよう命令された。
- (iv) この命令は、被告 1 号から 37 号のリスト化されたウェブサイトには深い結びつきを持つミラーウェブサイトにも有効となるであろう。
- (v) 被告 47 号および 48 号 (関係省庁) は、被告 1 号から 37 号のウェブサイトへのアクセスとともに当該被告のミラーウェブサイトも遮断するためにさまざまな ISP に求める必要な命令／通知を出すように命令された。
- (vi) Disney は、動的差止命令が出された後に同じ不正が発見された場合、他の不正なウェブサイトを集める権利を与えられた。その目的は、これらの訴訟において裁判所がこのような悪質な不法行為を動的に監視し、必要に応じて Disney が著作権を有する創造的なコンテンツを、同様の不正なウェブサイトが不法にストリーミングすることを制限する差止命令を出す必要があるからである。

2020 年 9 月 1 日現在、被告 47 号および 48 号は、すべての ISP への適切な伝達を行ったことにより本法廷が出した命令に従っていることが確認された。

4.1.5 結論

被告は、(Disney が法的所有者である) 海賊版コンテンツを提供するウェブサイトの運営を制限された。また、出された差止命令は、2020 年 7 月 27 日の仮命令後に発見された不正なウェブサイトに対して強制力のある「動的差止命令」であった。今後、Disney が不正なウェブサイトを新たに発見し、侵害の証拠を含む宣誓供述書と合わせて共同登録官に申請することになった場合には、本件の動的差止命令に基づく訴訟が新たな展開を迎えることになるため、この動的差止命令の有効性と執行性に注視することは非常に興味深いことであろう。

4.1.6 分析と考察

新型コロナウイルス感染症流行による外出制限や都市封鎖は、私たちの仕事、買い物、社会的な相互交流、さらには娯楽やレジャーの多くがオンラインに向けられるという結果をもたらした。需要に応じて、オンラインプラットフォーム向けの新しいコンテンツ制作が急増している。

その一方で、オンラインの著作権侵害は、その触手を新旧両方のコンテンツに広げ続けている。オンラインコンテンツの制作者および所有者が採用しうる既存の法的救済は、的を絞っ

たウェブサイトの閉鎖というものであり、この手法では完全に問題を解決することが困難であり、有効性が限られていた。すなわち、侵害しているウェブサイトをいったん閉鎖させても、同様の違法なコンテンツを提供する代わりにミラーサイトが短時間で出現する。このようなクローンは、「FIOL (Flagrantly Infringing Online Locations (甚だしく侵害を行うオンラインサイト))、または「不正ウェブサイト」と呼ばれる。通常、権利者はインターネットを絶えず監視し、このようなクローンに対して新たな訴訟を起こす費用と労力を負担する必要がある。しかし、この脅威に取り組むために強力な武器、すなわち「動的差止命令」が登場した。

見知らぬ人物に対する John Doe 命令に少し似ているが、動的差止命令は、差止命令がすでに出された既存のウェブサイトへのアクセスを提供するような、見知らぬ/まだ作られていない不正ウェブサイトに対して有効となる。この新しい形式の差止命令は、UTV Software Communication Ltd v 1337x.to [CS (COMM) 724/2017] の 2019 年判決でインドにおいて初めて導入され、上記を審議した訴訟で最近適用された。

動的差止命令により、不正なウェブサイトの場合、裁判所は同様の問題を繰り返し再検討することから解放されたが、誤用や過剰な閉鎖を防ぐために、その法的強制力は透明性、慎重性、説明責任を備えたものでなければならない。「不正なウェブサイト」がどのようなものであるか、このテーマに関する今後の一連の判決を通じてより具体化されることが期待されるが、今後は、より確固とした定義を必要とするであろう。とはいえ、これらの動的差止命令は斬新で、最新的で、革新的であり、おそらく著作権侵害だけにとどまらず今後生ずる他の IP 侵害にさえ取り組む可能性を秘めている。

実際のところ、本件を担当したデリー高裁の Rajiv Shakhder 裁判官は、2020 年 7 月 20 日に商標事件でもこのような動的差止命令を出している。Snapdeal Private Limited v. Snapdeallucky - Draws.Org.In & Ors [CS(COMM)No.264/2020]において、インドで人気のあるオンライン小売業者である Snapdeal は、「Snapdeallucky - Draws.Org.In」のような不正なウェブサイトが Snapdeal から出されたか、Snapdeal に関係していることを示しているかのような方法で、不正な賞金計略、福引、景品くじを提供することにより、営業上の信用を低下させ、登録商標を侵害していると主張した。ここでも、被告 1 号から 50 号として招集された 50 の不正ウェブサイトとともに、通信技術省の DoT (インド電気通信庁)、MEITY (電気情報技術省) およびインド国立インターネットエクスチェンジも、被告 61 号から 63 号として招集された。被告 50 号から 60 号までは、さまざまなドメイン登録業者であった。さらに、原告の Snapdeal により訴えられうる営業を続けているものであって、詳細がまだわかっていないすべてのものを代表する John Doe も、被告 64 号として名を連ねた。

裁判所命令に従い、被告 1 号から 50 号は、原告の商標または他のあらゆる人を欺く類似商標に基づきいかなる営業も行うことを差し止められた。ドメイン登録業者は、関連するドメイン名を一時停止/閉鎖するよう命じられた。また、DoT と MEITY は、被告 1 号から 50 号のウェブサイトへのアクセスを閉鎖するために関係する ISP へ通知を出すよう命令された。さらに、商標に関する「動的差止命令」の概念のこのような最初の適用で、原告は、同

様のことが通知された時に直近の訴訟で述べられた類似の違法な営業を続けていることがわかった他の不正なウェブサイトを集めるために裁判所に訴えることが認められた。

そうは言っても、当該命令は、現在の訴訟手続きで侵害が起こっていることを裁判所がどのように決定するのかについて詳細には説明していない。動的差止命令という武器のもう一つの落とし穴は、命令の普遍性にある。著作権侵害訴訟において動的差止命令は、違法なコンテンツが露骨な「ミラー」コピーであるので、裁判所の登録官によって（裁判所に申入れすることなく）簡単に拡張できる。しかし、Snapdeal に関する商標紛争においては、異議を唱えた商標は同一ではなく類似であった。他の「類似商標」を含む侵害の将来の訴訟手続きは、商標の類似性の問題を決定する管轄権を持たない登録官に解釈上の課題を課す可能性がある。実際、Snapdeal 訴訟では、「動的差止命令」を継続するための裁判所の精査が優先された。すなわち、出願人／原告は、同じ訴訟の当事者として別の 41 の不正なウェブサイトを集めるように求めて裁判所にもう一つの出願をし、2020 年 7 月 20 日付の差止命令がこれらの新しく集められた被告に対しても有効となる命令と一緒に 2020 年 8 月 4 日に裁判所に認められた。従って、商標侵害に関する本訴訟で従った裁判手続は、著作権侵害に関する動的差止命令の訴訟で述べられた裁判手続とは異なる。

従って、ゆくゆくは、直近の IP 侵害に応じて、各侵害を個別に分析するか、一括命令を出すかの選択ができる可能性がある。さらには、このような「動的差止命令」には、申請はいつでも行えるものではないので、期限を割り当てることも妥当であろう。上記の訴訟がどのように推移していくのか、またそれらのような訴訟がどのような結果になるのか、インドにおける「動的差止命令」の役割と境界をどのように確固たるものにするのかを見守る必要がある。

[特許庁委託事業]

インド知財判決分析集 2020 年版

2021 年 2 月

禁無断転載

[調査受託]

Remfry & Sagar (法律事務所)

独立行政法人 日本貿易振興機構

ニューデリー事務所

(知的財産権部)