

平成 25 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業

各国・地域の意匠権の効力範囲及び侵害が及ぶ範囲  
に関する調査研究報告書

平成 26 年 2 月

一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

AIPPI・JAPAN

## 7. インド【実体審査あり、ハーグ協定未加盟】

### 7. 1. 制度の枠組み

- (1) 2000 年法律第 16 号改正インド意匠法<sup>173</sup>(以下、「法」と略す場合もある。)により意匠が保護されている。
- (2) インド意匠法 2 条(d)によれば、『「意匠」とは、手工芸的、機械的、若しくは化学的の如何を問わず又は分離若しくは結合の如何を問わず、工業的方法又は手段により、2 次元若しくは 3 次元又はその双方の形態かを問わず、物品に適用される線又は色彩の形状、輪郭、模様、装飾若しくは構成の特徴に限られるものであって、製品において視覚に訴え、かつ、視覚によってのみ判断されるものを意味する。ただし、構造の態様若しくは原理又は実質的に単なる機械装置であるものを含まず、1958 年商標及び商品標法第 2 条(1)(v)において定義された商標、インド刑法第 479 条において定義された財産標章又は 1957 年著作権法第 2 条(c)において定義された芸術的作品も含まない。』と定義されている。
- (3) インド特許意匠商標庁へなされた意匠出願は実体審査が行われる。法第 5 条第 1 項では、インド特許意匠商標庁長官(以下、「長官」という。)は、当該登録前に、出願について当該意匠が本法(新規性、創作性、公序良俗違反等)及びそれに基づいて制定された規則により登録できるか否かに関して、任命された審査官による審査に付託し、当該付託に関する審査官の報告書を検討しなければならないとされている。
- (4) 長官は、意匠の登録後できる限り速やかに、当該意匠についての詳細を所定の方法で公告させるものとし、その後当該意匠は公衆の閲覧に供される(法第 7 条)。
- (5) 意匠権の存続期間は登録日から 10 年間当該意匠権を有する(法 11 条第 1 項)。10 年間の満了前に意匠権期間の延長申請が所定の方法で長官に対してされたときは、長官は、所定の手数料の納付により、意匠権期間を、最初の 10 年間の満了時から、次期の 5 年間延長する(法 11 条第 2 項)。
- (6) 所定の不登録事由を有する意匠登録に対して利害関係人は、意匠の登録後いつでも意匠登録の取消申請を長官に提出することができる(法第 19 条第 1 項)。
- (7) 取消申請に対する長官の命令に対しては高等裁判所に上訴し(法第 36 条)、長官は、いつでも当該取消申請を高等裁判所に付託することができ、高等裁判所はこのような付託された申請について決定をしなければならないとされている(法第 19 条第 2 項)。
- (8) 意匠権侵害に対しては、侵害者は次の責任を負うものとされる(法第 22 条第 2 項)。契約債務として取り立てられるべき 25,000 ルピーを超えない金額を登録意匠所有者に支払うこと又は意匠所有者が前記違反に対する損害賠償金の取立てを求め、かつ、その違反の繰返しに対する差止め命令を求めて訴訟を提起したときは、裁定さ

<sup>173</sup> インド意匠法(2000 年法律第 16 号改正, 2001 年 5 月 11 日施行)

[http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s\\_sonota/fips/mokuji.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm)(最終アクセス日:2014 年 2 月 14 日)

れた損害賠償金を支払い、かつ、差止め命令に従い差止められること。

(9) インド意匠法に刑事罰の規定はない。

(10) 意匠権の効力範囲については法第 22 条第 1 項に規定されており、当該意匠が登録されている物品区分の何らかの物品に、当該意匠又はその不正の明らかな模倣を適用することに対して排他的権利を有する。ただし、意匠の開示内容がどのように参酌されるかについて明確な規定はない。

(11) 販売する物品に意匠番号等の表示を怠るときは、意匠所有者は、自己の意匠権の侵害に関する罰金又は賠償金を回収する権利を有しないとされる(法第 15 条第 1 項)。

(12) 意匠には、構造の態様若しくは原理又は実質的に機械装置であるものは含まず、商標、財産標章、芸術的作品も含まないとされ、これらは意匠権の保護対象とはならない(法第 2 条)。

(13) 間接侵害に関する明確な規定はないが、直接侵害を構成する行為として、意匠を適用した物品を販売用に公開若しくは開示させること、すなわち侵害を導く行為が該当するとされている(法第 22 条第 1 項)。

## 7. 2. 意匠権設定までの運用

### (1) 願書の記載

インド意匠法第 6 条第 1 項において、物品の登録においては、物品区分の一部又は全部に関して登録することができるとされており。また同第 47 条第 2 項において登録するための物品分類を規定することができるとされている。物品の分類に関しては、インド意匠規則 10 条に記述されている。インドの実務者からは、インドにおいては出願人が願書に意匠分類を記載することが義務づけられているとの情報を得ている。分類は、出願に係る意匠の属する分野もしくは製品分野を決定するものであり、また、意匠の物品と類似する物品分野を決定するものである。あわせて出願の管理やサーチを効率化するためにも使用される。

インド意匠規則第 14 条(1)により、出願に必要な意匠の写しには、図面、写真、トレーシング又はコンピュータグラフィクスを含むその他表示又は当該意匠の見本が必要であるが、特徴についての記載は不要であり、記載しても削除されるようである。また、意匠がいくつかの部分からなり、制限または説明なしに登録された場合は、付与される排他的権利は、分離した登録が可能であっても、全体としての意匠に限定され、個別の部分には及ばない。

機能及び目的の説明は、出願への応答において審査官が要求した場合に提出することが可能であるが、特徴の説明を行うことはできない。また、機能及び目的の説明は、当該意匠の権利の範囲には影響しない。

インド意匠法第 6 条 特定物品に関する登録
------------------------

- (1) 意匠は、所定の物品区分に含まれた物品の一部又は全部に関して登録することができる。
- (2) 何らかの物品の該当する区分に関して生じる疑義については、長官が決定し、当該事項に関する長官の決定を最終的なものとする。
- (3) 意匠が、1 物品区分に含まれた物品に関して既に登録されている場合は、当該物品区分に含まれた 1 又は 2 以上の他の物品に関する意匠所有者の登録出願は、次に掲げる理由で拒絶されることはなく、またその登録が無効にされることもない。(a) 当該意匠がそのように先に登録された事実のみによって、当該意匠が新規性若しくは創作性を有する意匠でないとする理由又は (b) 当該意匠がそのように先に登録された物品に適用されている事実のみによって、当該意匠がインド若しくは何れかの外国において先に公開されているとする理由 ただし、そのように後にする登録は、当該意匠権期間が先の登録から発生する意匠権期間を超えないことを条件とする。
- (4) 何人かが何らかの物品に関して意匠登録を出願し、
  - (a) 当該意匠が他の物品に関して他人により先に登録されている場合又は
  - (b) 当該出願に係る意匠が、同一の物品又はその特質を変更する程十分でないか若しくはその同一性に影響する程実質的でない修正若しくは変更を施した他の物品に関して、他人により先に登録された意匠からなる場合において、当該出願が係属している間のいつでも出願人が先に登録された意匠の登録所有者になったときは、本条前記規定は、出願人が出願時に同意匠の登録所有者であったかの如く適用される。

#### インド意匠法第 47 条 規則を制定する中央政府の権限

- (1) 中央政府は、官報告示により、本法の目的を達成するための規則を制定することができる。
- (2) 特に、当該規則には、前記権限の原則を害することなく、の事項のすべて又は何れかを規定することができる。すなわち、
  - (a) 願書様式、その特許庁に対する提出方法及び第 5 条(2)によりそれに添えるべき手数料。
  - (b) 第 5 条(5)により登録を実施すべき期間
  - (c) 第 6 条(1)による登録のための物品分類 (以下略)

#### インド意匠規則 10 条 物品分類

- (1) 意匠登録及び本規則の目的で、物品は、本規則第 3 附則に規定の通り分類しなければならない。
- (2) 特定種類の物品の属する分類に関して疑義が生じたときは、必要な場合はいつでも出願人と協議の上、長官がこれを決定する。

#### インド意匠規則第 14 条 表示

- (1) 規則 11 により必要とされる意匠の写し 4 通は、当該意匠について全く類似する図面、写真、トレーシング又はコンピュータグラフィックスを含むその他の表示とし又は当該

意匠の見本でなければならない。

- (2)意匠を組物に使用しようとするときは、願書に添付される各表示には、当該意匠を当該組物に含まれる物品に使用しようとする各種取合せの全てを示さなければならない。
- (3)意匠を適用しようとするのが単一物品か又は組物かを問わず、当該意匠の各表示は、A4サイズの丈夫な用紙(210mm×296.9mm) (ただし厚紙ではない)の片面上のみに掲載しなければならない。図は、当該用紙上に垂直位置にその詳細が鮮明に見える大きさに配置しなければならない。2以上の図を示すときは、これらについては、可能であれば、同一用紙上に示し、かつ、各図には(例えば、透視図、正面図、側面図と)表示しなければならない。
- (4)意匠が組物に使用されるときは、所定の物品が組物を構成するか否かの疑義は、長官がこれを決定する。
- (5)長官の見解として見本が特許庁の記録に適さないときは、それらは表示で代替される。
- (6)語句、文字又は数字が意匠に不可欠なものでない場合は、それらは表示又は見本から取り除かれる。それらが意匠に不可欠なものである場合は、長官は、それらの排他的使用の権利の部分放棄の文言挿入を請求することができる。
- (7)繰返し表面模様から構成される意匠の各表示は、完全な模様並びに長さ及び幅で当該繰返しの十分な部分を示し、かつ、寸法は少なくとも縦 13.00cm、横 10.00cm でなければならない。
- (8)生存者の名称又は表示が意匠上に示される場合において、長官は、必要と認めるときは、当該意匠の登録手続の前に前記生存者からの同意を提出させる。死亡者の場合は、長官は、それらの者の名称又は表示が掲載されている意匠の登録手続の前に、それらの者の法定代理人からの同意を請求することができる。
- (9)写真は、ホッチキスの針やセロテープなどといった方法によらず、強い接着剤でのみしっかりと表示用紙に張り付けなければならない。
- (10)写真を表示用紙に添付する場合は、4通の表示用紙のうちの1通はセロハントレーシングペーパー又は他のペーパーで覆ってはならない。

## (2) 物品名の表示

インド意匠規則第 11 条(2)において、願書には意匠が適用される区分及び意匠が適用される品目(単数あるいは複数)を記述しなければならないと規定しており、「ボールペン」、「万年筆」、「フェルトペン」及び「シャープペンシル」など特定の製品名を指定し、記述することが要求される。しかし、権利の範囲は、出願において指定された区分全体に延長される。

## インド意匠規則第 11 条 出願

- (1)意匠登録を求める法第 5 条に基づく願書には、意匠の表示 4 通を添付しなければならない、当該願書及び意匠の表示の各通には日付を付し、かつ、出願人又はその代理人が署名しなければならない。
- (2)願書には、意匠が登録されるべき分類及び当該意匠が使用されるべき 1 又は複数の物品

を記載しなければならない。

(3) 2以上の物品分類に同一意匠を登録しようとするときは、物品分類ごとに別個の出願をしなければならず、また願書には、1又は2以上の既存登録の各番号を記載しなければならない。

(4)長官により請求される時、出願人は、当該物品の使用目的を記述しなければならない。

### (3) 図面提出要件

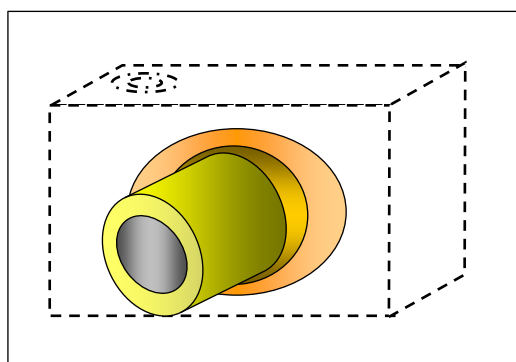
願書とともに、意匠を表す表示用紙2通を提出しなければならない(意匠規則上は4通を義務付けている(意匠規則<sup>174</sup>11)が、「意匠審査の実務及び手続の手引き」によれば、電子化が進んでいるため、2通で十分とのことである)。

意匠の表示用紙には、登録の請求対象である物品の正確な表示を記載しなければならないが、図面に代えて、写真、トレーシング、コンピュータグラフィックスといった方法で意匠を表現することができる。図面の枚数については、特に規定がないが、斜視図は原則として必要である。また、大きさについても、鮮明に視認できる大きさであればよい。

### (4) 図面に記載した破線の意味

図面に記載した破線の持つ意味について、インドの実務者に確認したところ、以下の回答を得た。

表現において保護が追求されない品目の要素を指摘するために破線を用いることができ、請求される意匠の部分でない要素を特定する。しかし、審査官は、審査報告の発行時に破線を拒絶し、図面から破線を除去するよう求める。それゆえ、曖昧さが存在する可能性があるが、実際には破線は許可されない。従って保護の対象とする意匠の特長は、図面においては実線で示されねばならない。



※実際のアンケート票では、この図とほぼ同じデジタルカメラの図を示して回答を得た。

デジタルカメラの部分についての意匠  
(Design of a part of a digital camera)

<sup>174</sup> インド意匠規則(2008年S.O.1460(E)号改正, 2008年6月17日施行)<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryous/sonota/fips/mokuji.htm>(最終アクセス日: 2014年2月14日)

(5) 図面又は写真によって開示されていない部分の扱い

(インド特許意匠商標庁に質問をしたが回答が得られなかった。)

(6) 複数意匠の関係

(インド特許意匠商標庁に質問をしたが回答が得られなかった。)

(7) パリ条約による優先権主張を伴う意匠出願の扱い

(インド特許意匠商標庁に質問をしたが回答が得られなかった。)

(8) パリ条約による優先権主張を伴う意匠出願の記載と優先権証明書に記載との相違

(インド特許意匠商標庁に質問をしたが回答が得られなかった。)

(9) グレースピリオド(新規性喪失の例外規定)

インド意匠法では、米国等の国々に存在するような猶予期間は与えられない。優先日のような情報は官報に掲載される。産業見本市に関して、出願者が行う展示の事前通知が官報に掲載される場合もある。

(10) 保護要件

インド意匠法第2条(d)において、意匠に関して定義されている。保護要件は法第4条に規定されている。また、インド意匠規則第12条において、新規性について願書に記述するように求められている。

第4条 一定の意匠の登録禁止 次の意匠は、登録することができない。

(a) 新規性若しくは創作性のないもの又は

(b) 登録出願の出願日前又は該当するときは優先日前に、有形の形態の公開により若しくは使用により又は他の何らかの方法でインドの何れかの場所又は何れかの外国において、公衆に対して開示されたもの又は

(c) 周知意匠又は周知意匠の組合せから有意に識別できないもの又は

(d) 中傷的な又はわいせつな事項を包含し又は含むもの

インド意匠法第2条 定義 本法において、主題又は内容に相反する事項がない限り、

(a) 「物品」とは、何らかの製品又は物質であって、人工のもの又は部分的に人工で部分的に天然のものを意味し、かつ、製造して個別に販売することができる物品の何らかの部品を含む。

- (b) 「長官」とは、第 3 条に掲げた特許意匠商標長官(Controller-General of Patents、Designs and Trade Marks)を意味する。
- (c) 「意匠権」(copyright)とは、意匠が登録されている区分における物品に当該意匠を適用する排他的権利を意味する。
- (d) 「意匠」とは、手工芸的、機械的、若しくは化学的の如何を問わず又は分離若しくは結合の如何を問わず、工業的方法又は手段により、2 次元若しくは 3 次元又はその双方の形態かを問わず、物品に適用される線又は色彩の形状、輪郭、模様、装飾若しくは構成の特徴に限られるものであって、製品において視覚に訴え、かつ、視覚によってのみ判断されるものを意味する。ただし、構造の態様若しくは原理又は実質的に単なる機械装置であるものを含まず、1958 年商標及び商品標法第 2 条(1)(v)において定義された商標、インド刑法第 479 条において定義された財産標章又は 1957 年著作権法第 2 条(c)において定義された芸術的作品も含まない。
- (以下略)

#### インド意匠規則 12 条 新規性の陳述

出願人は、願書及び各表示上に、出願人が自己の意匠に関して主張する新規性についての簡単な陳述を記入することができ、また、如何なる場合でも長官によりその旨を請求されたときは、それを記入しなければならない。

新規性(Novelty)、創作性(Originality)、周知意匠又は周知意匠の組合せから有意に識別できないこと(Non-obviousness/Creative Difficulty)についての、判断主体及び対比する公知意匠の範囲の考え方について、インドの実務者に質問したところ、以下の回答を得た。

新規性：

判断は、意匠が適用される物品の区分における共通の職業知識および使用法を有する理性的な人の見地からである。

新規性は意匠が適用される物品の区分における共通の職業知識および使用法を有する理性的な人の見地から決定されなければならないと、いかなる場合にも法律は特段、規定してはいない。しかし、次の判例は、この趣旨で引用される。

#### M/s Brighto AutoIndustries Vs Shri Raj Chawla (ILR 1978 (I) Delhi)

名誉裁判所 the Honorable Court は次のように判断した-----「新規」は一般に、先行するものと異なることを意味し、独創的とは著者の創造によるものを意味すると解釈される。新規性に関しては、視覚が、究極の調停者でなければならず、判定は、一般の視覚的な印象によらなければならない。その新規性または独創性の認知を保証するためには、検討中の意匠と同一の、またはこれにきわめて類似した意匠が前もって発表または登録されていないことが必要不可欠である。先に存在する意匠の僅かな、取るに足らぬ、または微小な変形は、変更がもたらした性質が実質的でなければならないことを考慮すると、登録のためにはその資格を有しない。意匠の全体が新規であることは、登録を正当化する上で必要



ではない。新規性は、部分に限られていてよい。しかし、その部分は、重要なものでなければならず、登録がその前記の部分のみに求められるのでない限り、意匠の全体に明確なアイデンティティーを与える能力が十分になければならない。

さらに、通常の商業的変種とは異なる本質的に新規または独創的なものによって、事前に存在したものと明確に区別されない限り、いかなる意匠も新規または独創的と見做されてはならないことに特別な注意を払うことは、裁判所の義務であると判断された。

創作性：

判断は、意匠が適用される物品の区分における共通の職業知識および使用法を有する理性的な人の見地からである。根拠として、新規性で示した判例が引用される。先行意匠との関係も同判例が根拠となる。

周知意匠又は周知意匠の組合せから有意に識別できないこと：

意匠が適用される物品の区分における共通の職業知識および使用法を有する理性的な人の見地から判定されなければならない。インドの意匠実務および手続きに関するマニュアルは、この点に関してイギリスの判例を引用している。

**In the matter of Phillips V Harbro Rubber Co. (1919)36RPC 79 at P 85(CA)**

これは、この点に関して、すでに市場に存在する異なる品目の1つ以上の重要な主要特長を持ち来たって、何らの精神活動をも伴わずにそれを生産する意思を適用することにより単なる組み合わせを含むに過ぎない意匠を登録することによって意匠の登録を獲得することは、製造業者に対し許されていないと、明確に指摘している。そのような製品をすでに製造している製造業者は、不当になされた登録に対しビジネスを行う圧力下であり、独占の問題である。そのような品目の単なる外形またはパターンの変更が意匠の登録を正当化するとしたら、それは圧迫的であろう。それは、経済活動を全体として妨げるのみならず、当該品目の他者による製造を妨害するであろう。

さらに、別のイギリスの判例**In the matter of Clark's Registered Design (1896) 13 RPC 351 at page 362, (Lopes LJ)**がこのマニュアルで引用されている。これは、2つ以上の旧来の特長の新規の組み合わせが正当な登録の十全な主題を構成することは、確定した法であると規定している。しかし、その組み合わせは、自明なものであってはならず、装飾、パターン形状、または構成に関して全体として新規または独創的である創造性あるものを産まなければならない。

(1 1) 創作非容易性に関する参考判断例

以下の例について、インドの実務者の見解が得られたので参考として記載する。

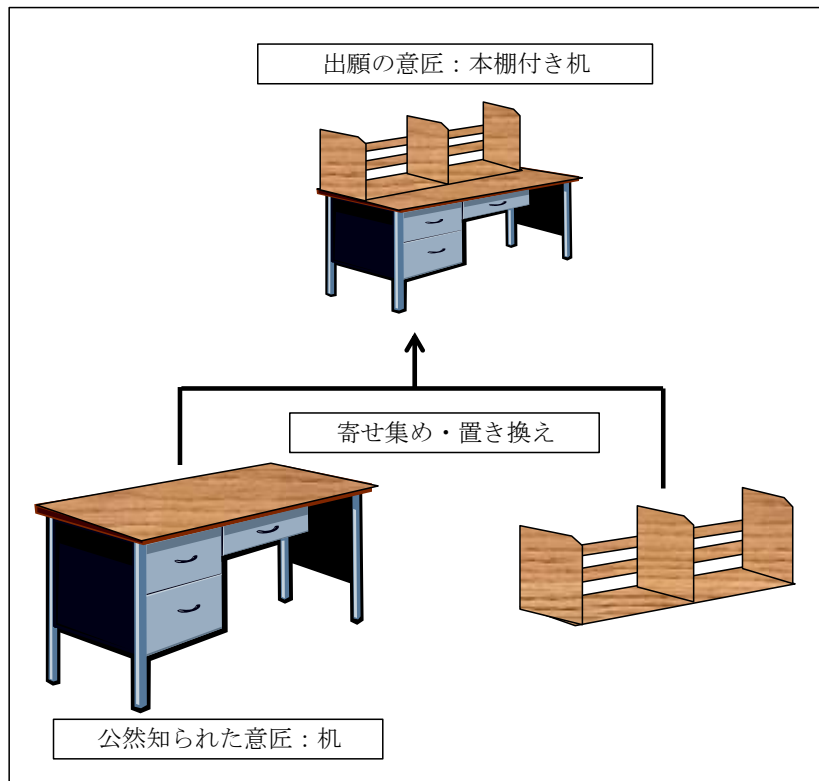
これらの事例は、インド 2000 年意匠法第 4 条(c)に基づく意匠登録に必要な、「公知の意匠または公知の意匠の組合せから有意に識別できる」という条件を満たさないため、インド 2000 年意匠法のもとで登録することはできない。さらに、その意匠の多くのバリエー

ション、当業者が簡単に作ることでできる商業的バリエーションと見なされるかもしれない。

【参考判断例1】

その意匠の属する分野において、本立てを机に組み合わせることは当業者にとってありふれた寄せ集め・置換であるものと考えられる。

“本棚付き机”

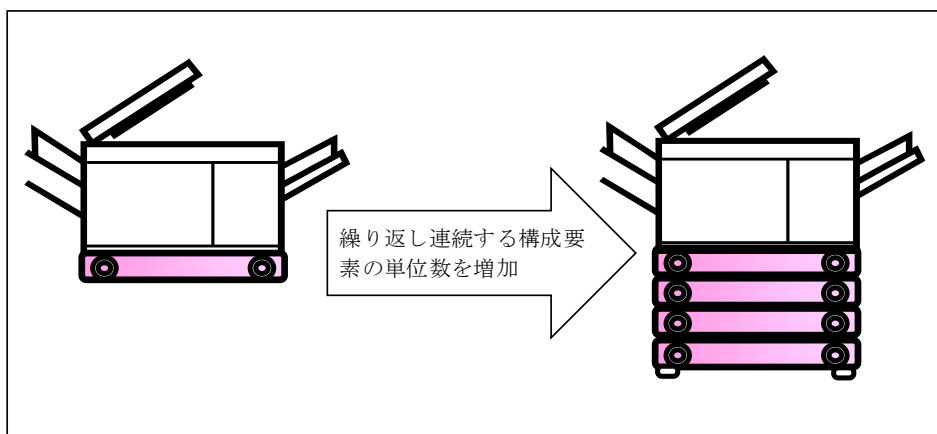


※実際のアンケート票では、この図とほぼ同じ図を示して回答を得た。

【参考判断例2】

同じ引き出しの形状を有する電子複写機等の分野において、公然知られた意匠の繰り返し連続する構成要素の単位の数を適宜増減させることは当業者にとってありふれた手法であるものと考えられる。

“電子複写機”



※実際のアンケート票では、この図とほぼ同じ図を示して回答を得た。

【参考判断例3】

その意匠の属する分野において、おもちゃの形状を乗物の形状に模することは当業者にとって商慣行上の転用であるものと考えられる。

“Toy Motorcycle”



※実際のアンケート票では、この図とほぼ同じ図を示して回答を得た。

## 7. 3. 意匠権設定後の運用

### (1) 願書の記載と権利範囲

インドにおいて意匠の説明は、審査官、審判官等が出願等を理解するために使用され、権利範囲には影響を及ぼさない。

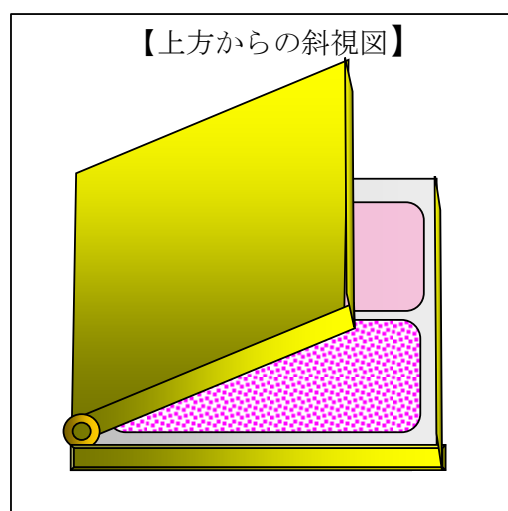
インドにおける意匠分類は、出願にかかるデザインの属するデザイン分野を決定するものであり、権利範囲の外延を示すものである。また、出願の管理やサーチを効率化するためにも使用される。

また、機能/目的の説明は、当該意匠の権利の範囲に影響しない。

### (2) 登録意匠の権利範囲の参考判断例

#### 【参考判断例1】

下図のような化粧品用ケースについての意匠が意匠公報に掲載され、当該意匠が1つの斜視図(写真)のみで表現されており、底面など開示されていない部分がある場合、登録意匠の権利範囲をどのように考えるかインドの実務者に見解を求めたところ、以下の回答を得た。



※実際のアンケート票では、この図とほぼ同じ化粧品の写真を示して回答を得た。

一枚の斜視図(写真)のみにより開示された意匠の例(化粧品用ケース)

(Example of a design disclosed only by one perspective view (photograph) alone (cosmetic case))

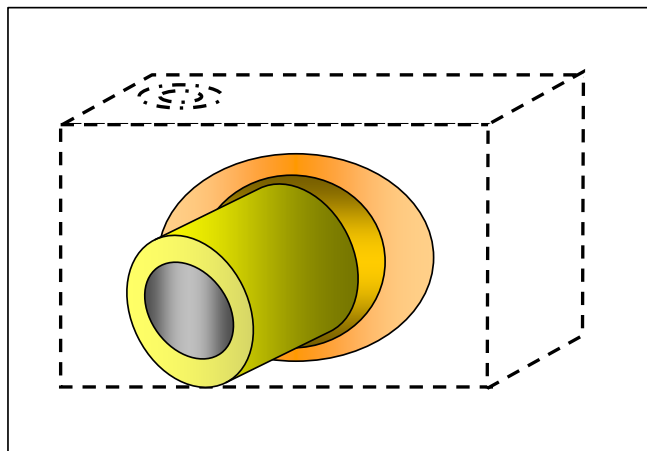
インド実務者回答：

意匠公報では、当該表現のうち最良の図(単数または複数)のみを提供するが、実際には当該意匠のすべての図が意匠の登録の物理的証明書に提供される。意匠保護の範囲に関しては、当該意匠のすべての図を考慮に入れて判定される。透視図のみが提出された場合

には、審査官は、意匠の性質を明確に理解するために該品目の異なる図を要求することができる（透視図、正面図、側面図等々が、2003年意匠規則14条(3)に列挙されている）。しかし、意匠が透視図のみを伴って登録された場合には、意匠保護の範囲は、透視図において見ることができる部分に限られる。図面に表現されていない部分に関しては、保護は与えられない。

### 【参考判断例2】

図面に記載した破線がもつ意味について、インドの実務者に下図のデジタルカメラの部分についての意匠を提示した。



※実際のアンケート票では、この図とほぼ同じデジタルカメラの図を示して回答を得た。

デジタルカメラの部分についての意匠  
(Design of a part of a digital camera)

### インド実務者回答：

インドには部分的な意匠制度それ自体は存在しない。しかし、意匠が品目の一部分に適用される場合には、意匠が適用される部分を含む品目の全体に対し意匠登録が得られる。さらに、意匠の新規性が意匠の一部分に存する場合には、その部分の意匠の新規性を強調して新規性の文言が挿入される。したがって、そのような場合、「新規性の文言」は、ある程度までインドにおける部分的意匠制度としての機能を務める。

白黒の図面において、保護が追求される意匠の特長のみを強調するために着色を用いることができる。そのような場合、請求権が着色によって表示される部分のみに制限されること、およびそのために与えられた色彩が意匠の一部分ではないことが明確に指摘されなければならない。

表現において保護が追求されない品目の要素を指摘するために点線を用いることができる。点線は、請求される意匠の部分でない要素を特定する。しかし、審査官は、審査報告の発行時に一般に点線を拒絶し、図面から点線を除去するよう依頼する。それゆえ、曖昧さが存在するが、実際の問題として、点線は許可されない。保護が追求される意匠の特長は、図面において実線で示されねばならない。

さらに、デジタルカメラのレンズ部がインド意匠法に従って与えられる品目の定義を満足する場合には、そのレンズ部は、カメラとは別途に意匠保護の主題となることができる。

第 2(a)条 物品: 「物品」とは、製造する物品、および人工的な、または部分的に人工的で部分的に自然の、実体を意味し、別途に製造・販売されることができる品目の一部分をも含む。

その部分が別途に[品目として]製造・販売できない限り、品目の意匠部分(単数または複数)は意匠として登録可能でない。

したがって、意匠は、品目の部分に過ぎないが、別途に販売できるものに対して登録することができる。そのような部分に対する意匠は、別の意匠として登録することが要求される。

### In Marico Limited v. Raj Oil Mills Limited AIR 2008 (Bom) 111: 2008 (37) PTC 109 (Bom DB)

原告上訴人は、1999 年以来、意匠品目「パラシュート・キャップ」の登録された所有者であった。被告は、2006 年に類似を申立てられたキャップを使用し始めた。

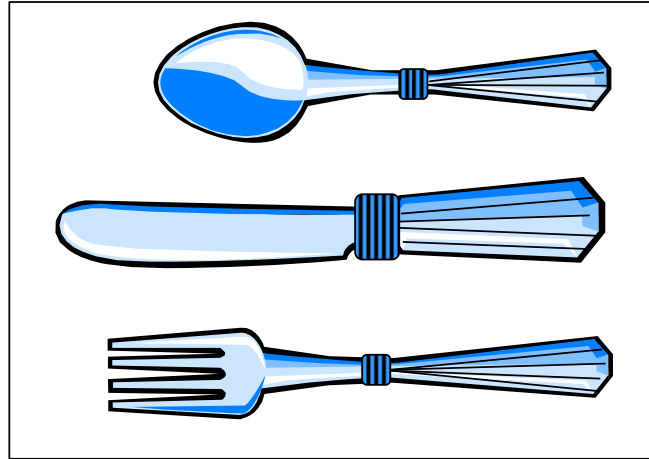
キャップの意匠侵害の原告による訴えは、該キャップは意匠法に言う「品目」には当たらないとする単独裁判官により棄却された。ボンベイ高等裁判所の裁判官は、単独裁判官の判決を覆し、「別途に製造・販売できる」との文言は、その上に意匠が作られる品目のみならず、別途に販売される製品をも含むとの見解を示した。したがって、別途に販売することができる製品の部分の意匠登録は許可された。

したがって、カメラのレンズ部が別途に製造・販売できる場合には、別途の意匠保護の主題となり得る。

#### (3) 意匠の単一性

日本で認められる「一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット」についての組物の意匠の例について、下図のように柄部の特徴的が共通するスプーン、フォーク、ナイフの意匠のセットを一意匠として出願をすることができるかについては、インドの実務者から以下の回答を得ている。

2003 年意匠規則第 2 条(e)が関連する条項がある。例えばティー・セット、ゴルフ・クラブのセット、ペン・セット、オーディオ装置のセット、テーブル食器類のセットについて、意匠規則の規則 2(e)は、「セット」を定義して、同一の一般的な特長を有し、通常一緒に販売される、または一緒に使用することを意図される、すべて同一の意匠を有する、特徴を変更もしくは実質的に特徴の同一性に影響するには不十分な修正を受け、もしくは受けたくない、複数の品目を意味するとしている。意匠保護は、セットを構成する各品目には及ばない。



※実際のアンケート票では、この図とほぼ同じ図を示して回答を得た。

柄部の特徴的な意匠が共通するスプーン、フォーク、ナイフのセット  
(A set of a spoon、 folk and knife which share the distinctive design of the handle part)

#### (4) 変化する意匠

インドの実務者によれば、立体形状の変形おもちゃなど、物品がその機能に基づいて形状が変化する意匠は、意匠法に従う「意匠」の定義にしたがって、機能のみによって決定される形状または構成の特長であり登録可能ではない。意匠保護の範囲は、変化の過程において観察される構成をカバーしない。それは、意匠の機能的様相を構成し、インド意匠法(2000年)に従い登録を禁じられている。したがって、意匠権は、変化の過程にある形状へ延長されない。しかし、中間に介在する形状が完成品として示され、そのような中間に介在する形状の別の図も可能な場合には、すべての当該の中間に介在する形状は、意匠の定義の他の条件が満足されれば、意匠保護の主題であると考えられる。

#### (5) 意匠登録の無効

インド意匠法第19条に基づき、利害関係者が意匠登録後に以下の理由で意匠長官に対し取消し申請を提出することができる。意匠登録取消しの申立ては、以下のいずれかの理由に基づいて申請することができる：

- i. 当該意匠が以前にインドで登録されている。
- ii. 当該意匠がその登録日以前にインドまたは他の国で公開されている。
- iii. 当該意匠が新規性または創造性のある意匠ではない。
- iv. 当該意匠がこの意匠法の元では登録可能ではない。
- v. 当該意匠が第2条(d)により定義された意匠ではない。

また、拒絶の理由には該当するが、無効事由とはならない要件があるかを、インドの実務者に質問をしたところ以下の回答を得た。

#### インド実務者回答：

インド意匠法の条項によって意匠が登録可能ではない場合はその意匠を取消しにする

ことができると定める意匠法第 19 条の包括的条項のため、インドではこのような状況は生じない。したがって、取消しの理由は拒絶の理由とほぼ同じ境界を持つ。

以下にインド意匠法に基づく意匠の無効に関連する条項が解釈された、ある重要な訴訟について紹介する。

**Reckitt Benkiser India Ltd. vs. WYETH Ltd. 2013(54)PTC90(Del2000** 年意匠法に基づく「先に公開されている」が何を意味するのかを考慮したデリー高等裁判所の合議審が参照された。

争点:

この事例では、以下の争点/解釈が法廷により検討された。

- a. 海外の協定国で先に登録された意匠が、意匠法の第 19 条(1)(a)により、インドで後に登録された意匠の取消しの理由となるかどうか。
- b. 海外のパリ条約加盟国において意匠登録を出願してから 6 か月以内にインドでその意匠の意匠登録を出願しなかった場合の帰結。
- c. 同法の第 4 条(b)と合わせて読む場合の第 19 条(1)(b)の「先に公開されている」の意味。
- d. 海外の提携国の意匠登録機関の記録に存在する文書が、先に公開されたことを意味するかどうか。

判決:

a. 判決は、現行の意匠法の第 19 条に類似する 1911 年旧意匠法第 51 条 A に言及しつつ、現行の意匠法の第 19 条(1)(a)の起草に関して、議会在 1911 年意匠法の第 51 条 A(1)で用いられたのと同じ言葉、つまり「インドで登録されている」を用いたことに注目した。しかし、議会は第 19 条(b)に関して、意識的に新しい要素を取り入れた。判決は、取消しの理由としての「先に公開されている」が、もはやインドにおける先の公開に限定されず、他の国における先の公開も含むよう拡大されていることを指摘した。判決は、これは議会在意識的に「またはその他の国」という言葉を意匠法の第 19 条(1)(a)に入れなかったため、外国での意匠登録は第 19 条(1)(a)に含まれる理由とはなり得ないことを示すことを指摘した。判決はしたがって、同法第 19 条(1)(a)により、インドで登録された意匠のみが、その後にインドで登録された他の意匠の解消の理由となり得るとした。判決は更に、この解釈は意匠法第 44 条(1)が同法第 19 条(1)(a)の範囲を拡大解釈することを認めるものではないとした。海外のパリ条約加盟国で登録された意匠が(法定要件の 6 か月以内に)インドで登録されると、その意匠はインドで先行登録された意匠となる。したがって、このような登録は、インドで後に登録された(海外での登録の先行日の後に)出願された意匠の取消しの理由となり得る。

b. 裁判所はこの優遇措置について、海外で登録された意匠が第 19 条(1)(a)に基づいてインドで登録された意匠を取り消そうとする際には、海外の協定国における出願日から 6 か月以内にインドで登録出願行われた場合にのみ利用できることを警告している。この



基準が満たされない場合は、出願者は優先権を失う。その場合、インドにおける類似の意匠の 6 か月（または外国人所有者がインドで出願するまで）の期間中の登録は、海外での登録意匠に優先する。ただしこれは外国人の意匠所有者が意匠法第 22 条(3)に基づいて、先に公開されていることを理由に侵害行為を弁護するのを妨げることにはならない。[第 19 条(1)(a)を第 4 条(b)と合わせて読む。]

c. 判決は、インドまたは海外で「有形の形態または使用または他の方法で」公衆に対して公開された意匠の登録を禁止する同法第 4 条(b)を考慮した。判決は、これが単なる公開ではなく、登録を禁止されるような、使用または有形の形態または他の方法による公開であるとした。「他の方法」という言葉の意味は、「有形の形態」または「使用」により導かれる。そのため書類上の意匠は、意匠の視覚的インパクトが有形の形態または使用において我々がその意匠を見た時と似ている場合のみ公開とみなされる。判決は、2008 年に報告された(10) SCC 657、*Bharat Das Tools Ltd. v. Gopal Glass Work's Ltd* の事例に関するインド最高裁判所の所見および、2006 年に報告された (33) PTC 434 Cal、*Gopal Glass Works Ltd. v. Assistant Controller of Patents and Design*(特許・意匠審査長補佐) の事例におけるカルカッタ高等裁判所<sup>175</sup>の単独裁判の所見と一致し、英国特許庁の Website からダウンロードされた文書は、「有形の形態または使用または他の形態」の要件を満たすのに十分な明瞭さをもたらすものではないため、先に公開されていることには当たらないとの見解を与えた。

d. 判決は、何が公開を意味するのかは、個別的に決定しなければならない事実問題であるとした。したがって、単に提携国の意匠登録機関の記録に意匠が記録されているからといって、その全ての場合が公開されたことになるとは言えない。先に公開されたと判定されるのは、登録意匠が公開され、意匠の特定の物品への利用が視覚的に判定できるほど明瞭に示される場合に限られる。

#### (6) 画像意匠

インドでは画像意匠の保護についてどのように考えるかをインドの実務者に質問をして以下の回答を得た。

#### インド実務者回答：

この点に関しては曖昧さが存在する。インド意匠法の付属書類 3 における下位区分 14-04 は、意匠が適用される商品として特に「スクリーン・ディスプレイおよびアイコン」を規定している。しかし、意匠法の第 2(d)条における意匠の定義は、「意匠とは、人手による、または機械的、または化学的を問わず、工業的工工程または手段により、・・・任意の品目に適用された・・・形状、構成の特長のみをいい、完成品において視覚に訴え、視覚

---

<sup>175</sup> 都市名は 2001 年に Kolkata(コルカタ)に変更されているが、裁判所名は現在も **Calcutta High Court**(カルカッタ高等裁判所)とされているので現行名称を記載した。 <http://calcuttahighcourt.nic.in/>(最終アクセス日：2014 年 2 月 6 日)

のみにより判断されるものを意味する」として意匠を定義している。本法に従う意匠の定義において、意匠の品目への適用に関して「電子的工程または電子的手段」への言及がない。この理由により、コントローラー・オブ・デザインは、画像、視覚的イメージ、グラフィカル・ユーザー・インターフェース (GUI)、またはアイコン等々への登録の授与に躊躇しがちである。

しかし、当方は、インド意匠法に従って GUI またはアイコンが意匠として登録された少数の事例を見出した。

さらに、2001年の意匠規則において、規則10「商品の分類」は「スクリーン・ディスプレイおよびアイコン」の名称の下に区分14-04を含む。しかし、アイコンそれ自体は、通常「雑」の名称の下に区分14-99、の下に登録されている。

しかし、近年は、区分1404または14-99のいずれにおいてもGUIまたはアイコンの登録が見られない。そのような主題で多数の意匠出願が申請されたのは確かであろう。しかし、GUIまたはアイコンの登録可能性に関する曖昧性、およびインドの裁判所における判例法の欠如により、インド意匠局 Indian Design Office は、そのような意匠出願を拒絶している。

販売の目的のためのグラフィック・イメージの製造は、2000年の意匠法の第22(1)(a)条の範疇に入る。これは、意匠権で保護されたグラフィック・イメージを含むプログラムを設備にインストールすることを含む。本条項は、意匠保護の期間中は、何人も、意匠が登録された物品の区分の任意の品目に該意匠または該意匠の詐欺的もしくは自明な模倣を販売の目的で適用する、もしくは適用させる、または意匠をそのように適用可能にする意図で行動することは、非合法であると規定している。

意匠権で保護されたグラフィック・イメージを表示装置に表示するためのグラフィック・イメージの使用、またはグラフィック・イメージが意匠権で保護されたグラフィック・イメージの写しであることを知りつつ当該グラフィック・イメージを販売のために露呈させるためのグラフィック・イメージの使用は、2000年の意匠法の第22(1)(c)条の範疇に入る。本条項は、意匠保護の期間中は何人も、該意匠または該意匠の詐欺的もしくは自明な模倣が登録所有者の同意なくして意匠登録の物品の区分の品目に適用されたと知りながら、当該品目を販売目的で公表もしくは露呈する、または公表もしくは露呈させることは、非合法であると規定している。

意匠権により保護されたグラフィック・イメージを含むプログラムがインストールされた装置の譲渡、またはプログラム自体の譲渡は、2000年の意匠法の第22(1)(a)条の「販売目的で適用する、または適用させる」の範疇に入る。

意匠権により保護されたグラフィック・イメージを含むプログラムがインストールされた装置の賃貸、またはプログラム自体の賃貸は、2000年の意匠法の第22(1)(a)条の「販売目的で適用する、または適用させる」の範疇に入る。

2000年の意匠法の第22(1)(b)条は、意匠保護の期間中は何人も、意匠が登録された区分に属する品目を販売目的で輸入し、それに該意匠または該意匠の詐欺的もしくは自明な模倣を適用することは、非合法的であると規定している。

上述の条項は、該意匠または該意匠の詐欺的もしくは自明な模倣が適用された品目の輸入のみを規制する。したがって、意匠権で保護されたグラフィック・イメージを含むプログラムがインストールされた装置の輸入は、インド意匠法の第22(1)(b)条により禁止された行為である。

グラフィック・イメージに関連した輸出に関しては、インド意匠法の第22(1)(a)条および第22(1)(c)条により規定される。この条項は、該意匠または該意匠の詐欺的もしくは自明な模倣の任意の品目への販売目的での適用、または当該品目の販売目的での露呈を規制する。意匠により保護されたグラフィック・イメージの輸出は、これらの条項により間接的に規制される。インド意匠法においては、保護された意匠が適用された品目の輸出を直接的に禁止する条項は存在しない。

意匠権により保護されたグラフィック・イメージを含むプログラムがインストールされた装置を譲渡または賃貸のため（譲渡または賃貸の目的で表示することを含む）提供する、またはプログラム自体を譲渡または賃貸のため提供することは、インド意匠法の第22(1)(c)条の範疇に入る。この条項は、それが海賊版であることを知りながら海賊版の品物を販売目的で公表もしくは露呈する、または公表もしくは露呈させることは、非合法であると規定している。

#### 7. 4. 著作権との関係

インド意匠法に基づく意匠の定義より、著作権法で定義された芸術作品は意匠としては登録することができない。また、2000年意匠法のもとで登録された物品に使用された絵画や写真は著作権を所有する資格を持たない。またインド著作権法においては、登録されるが登録されていない意匠に対する著作権は、その著作権者またはその許諾を得た他の者により、当該意匠が適用された物品が産業的過程により 50 回を超えて複製されたときに消滅するとされている。

##### 著作権法第 2 条(c)

芸術的作品とは以下のものを意味する。

- (1) 絵画、彫刻、スケッチ（図形、地図、図表、図面）または版画、写真.....
- (2) 何らかの建築作品、および
- (3) その他の芸術的工芸品。

##### 著作権法第 15 条(1)

意匠法に基づき登録された意匠に対しては、著作権法に基づく著作権は存続しないものとする。

##### 著作権法第 15 条(2)

登録されるが登録されていない意匠に対する著作権は、その著作権者またはその許諾

を得た他の者により、当該意匠が適用された物品が産業的過程により 50 回を超えて複製されたときに消滅するものとする。

## 7. 5. 意匠権侵害

### 7. 5. 1. 意匠権侵害についての事例検討<sup>176</sup>

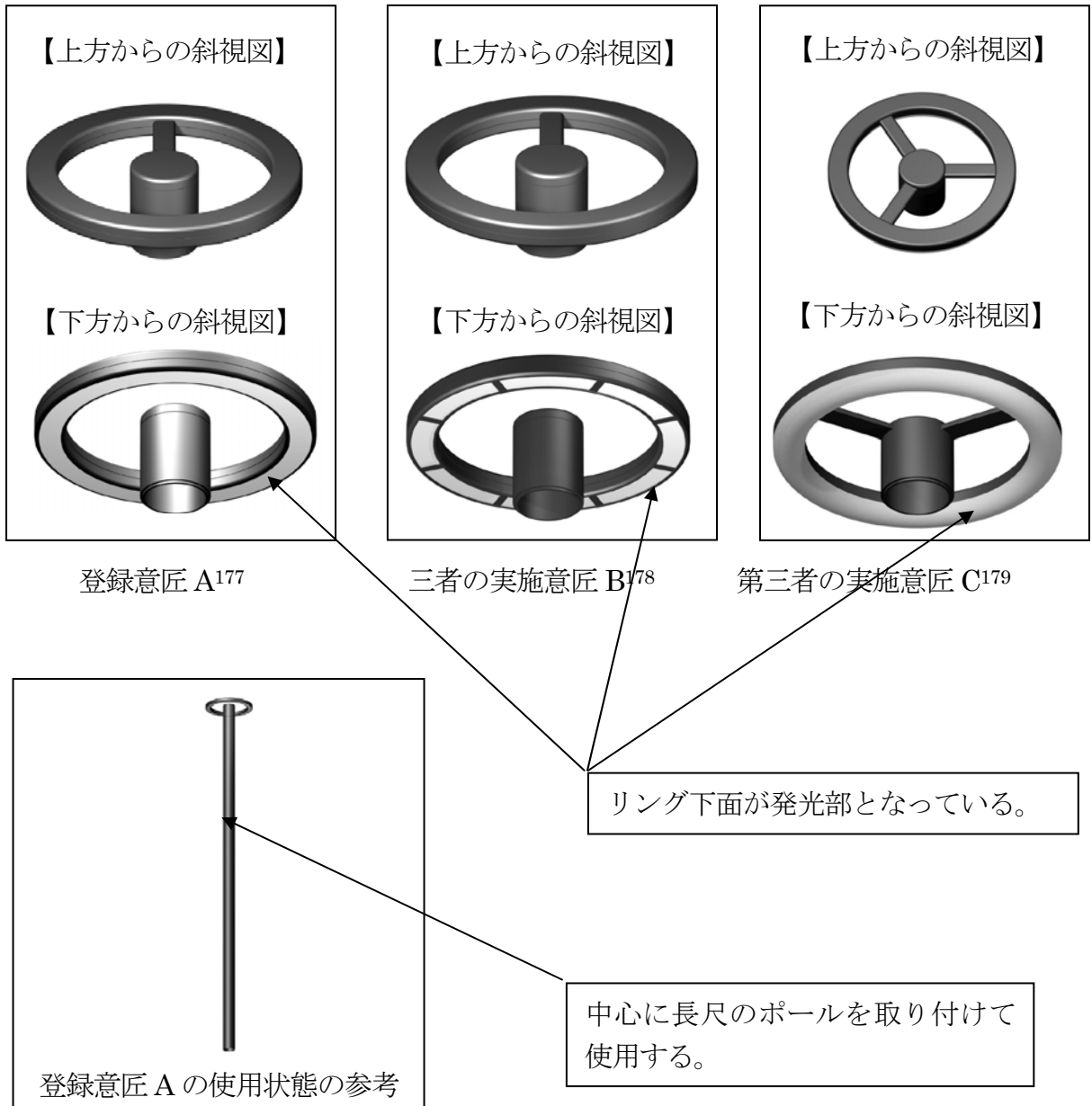
以下にインドの実務者が意匠侵害について検討した結果を判断の参考例として示す。

#### 【参考判断例 1】

質問：下の意匠 A、意匠 B、意匠 C はいずれも物品が「街路灯灯具本体」で同一であり、意匠 A は登録意匠で、意匠 B、意匠 C は第三者が製造・販売をしている意匠であるとする。登録意匠 A には対して、意匠 B 及び意匠 C は発光面(底面)の形状が異なるとともに、意匠 C は発光円盤を中心ポールに支持する支持体の数が異なる。図面は CG で作成されている。このとき、意匠 B、意匠 C は、登録意匠 A の意匠権を侵害すると判断できるか。

---

<sup>176</sup> 知財庁は審査上、登録可否の観点から類否を見ているが、実務者は、侵害・非侵害となるか等効力範囲の観点から類否を見ている。



インド実務者回答：

その意匠が適用される物品区分の業界共通の知識と技術を持つ分別のある人間の視点から見て、もし意匠 B と意匠 C の上記の機能が単に産業的バリエーションに過ぎず、意匠 B と意匠 C が意匠 A の本質的特長を広く用いているなら、意匠 B と意匠 C は意匠 A を侵害していることになる。

<sup>177</sup> 意匠登録第 1365435 号(本意匠)

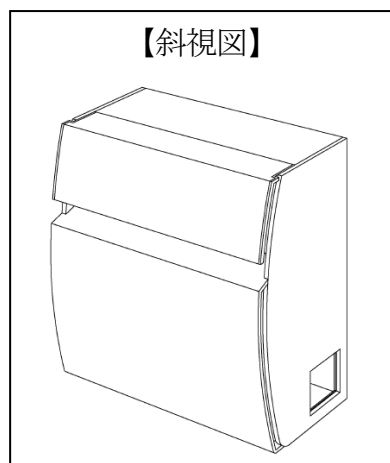
<sup>178</sup> 意匠登録第 1365854 号(意匠登録第 1365435 号の関連登録)

<sup>179</sup> 意匠登録第 1421163 号(意匠登録第 1365435 号の関連登録)

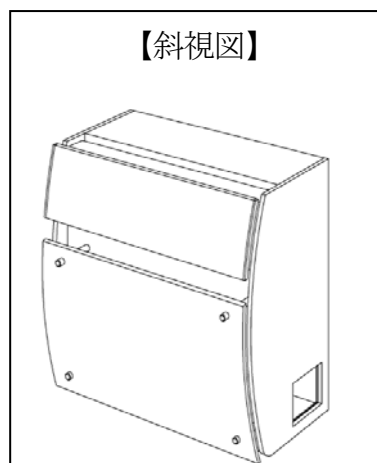
### 【参考判断例 2】

#### 質問：

下の意匠 D 及び意匠 E はいずれも物品が郵便受箱で同一であり、意匠 D は登録意匠で、意匠 E は第三者が製造・販売をしている意匠であるとする。第三者の実施意匠 E は、前面のカバー形状が登録意匠 D とやや異なる。このとき、意匠 E は、登録意匠 D の意匠権を侵害すると判断できるか。



登録意匠 D<sup>180</sup>



第三者の実施意匠 E<sup>181</sup>

#### インド実務者回答：

意匠 E の追加の特性は意匠 D の取るに足りない変化であるため、意匠 E は不正な模倣と見なされるかもしれない。

### 【参考判断例 3】

#### 質問：

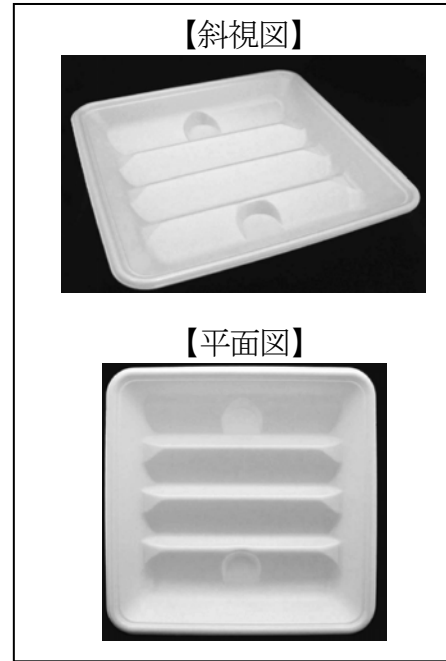
下の意匠 F 及び意匠 G はいずれも物品が包装容器で同一であり、意匠 F は登録意匠で、意匠 G は第三者が製造・販売をしている意匠であるとする。第三者の実施意匠 G は、全体の形状、底面の山形部の数、凹部の位置が登録意匠 F とやや異なる。このとき、意匠 G は、登録意匠 F の意匠権を侵害すると判断できるか。

<sup>180</sup> 意匠登録第 1374144 号(本意匠)

<sup>181</sup> 意匠登録第 1411875 号(意匠登録第 1374144 号の関連登録)



登録意匠 F<sup>182</sup>



第三者の実施意匠 G<sup>183</sup>

インド実務者回答：

意匠 G は、公知の意匠の組合せから有意に識別することのできない、意匠 F の単なる商業的バリエーションと見なされるかもしれない。

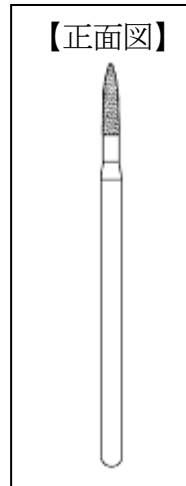
【参考判断例 4】

質問：

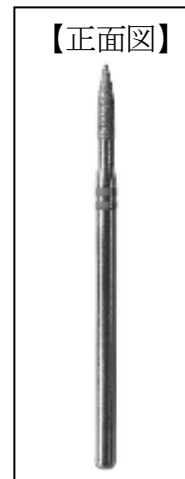
下の意匠 H 及び意匠 I はいずれも物品が歯科用回転器具で同一であり、意匠 H は登録意匠で、意匠 I は第三者が製造・販売をしている意匠であるとする。第三者の実施意匠 I は側部に、登録意匠 H にはない二重の輪状模様が付されている。このとき、実施意匠 I は、登録意匠 H の意匠権を侵害すると判断できるか。なお、意匠に係る物品である「歯科用回転器具」は、人工歯の形態を研削して修整するためのものであり、歯科用電気エンジン又は歯科用ハンドピースに装着して回転させながら使われるものである。また、本器具は軸対象に加工されている。

<sup>182</sup> 意匠登録第 1373205 号(単独登録)

<sup>183</sup> 意匠登録第 1409656 号(単独登録)



登録意匠 H<sup>184</sup>



第三者の実施意匠 I<sup>185</sup>

インド実務者回答：

意匠 I の本質的特徴が先の意匠 H の本質的特長に類似していることを考慮して、二重リングの模様は取るに足りない変化とみなされるかもしれない。

7. 5. 2. 意匠権侵害の救済

インドでは意匠侵害に対する訴えは、裁判所へ訴訟を提起する。侵害訴訟においては、被告はインド意匠法第 19 条の理由を抗弁に援用することができ、その訴訟は高等裁判所に移される。訴訟においては差止請求、損害賠償その他金銭的請求を行うことができる。また訴訟手続きにおいては、意匠が同法第 19 条に記されている理由により無効とされることがある。

しかし最近、意匠権所有者達はインドの侵害製品の輸入を禁止するための救済手段として、関税当局を通じた国境対策を利用し始めている。

メリットとデメリットについては、以下の表のとおりである。

	メリット	デメリット
裁判所	侵害製品の製造、侵害製品の展示、侵害製品の輸入など、あらゆる種類の侵害行為に対する効果的な救済手段である。	弁護士費用が高すぎる、また仮差止め命令が出ない場合は、時間がかかる。訴訟の終了に 2、3 年を要する。
税関	比較的費用がかからず、侵害製品の輸入を止めるために効果的な救済手段である。	侵害製品の輸入のみの場合は適用できる。侵害行為がインドで起こった場合は、この救済手段は用いることができない。

<sup>184</sup> 登録意匠第 1377111 号(本意匠)

<sup>185</sup> 登録意匠第 1377517 号(意匠登録第 1377111 号の関連登録)



### 7. 5. 3. 意匠権侵害に関する判例

AIR 1981 Del 95 –B. Chawla & Sons v. Bright Auto Industries 事件では、被疑侵害品は普通の商取引上の変形で、その形状は市場に普通にある商品のよく認識された形状であると説示し請求を棄却した。

インドの実務者の意匠権侵害事件の判例についての回答は以下のとおりである。

#### インド実務者回答：

インドには、幫助侵害を扱う判例法は存在しない。裁判では、侵害行為とされる行為は法定要件を考慮して扱われてきた。

#### Whirlpool India 社 Vs. Videocon Industries 社 2012 (52) PTC 209 (BOM)

申立ての概要:

洗濯機を含む消費者製品のメーカーである Whirlpool India 社 (原告)が、ボンベイ高等裁判所において、洗濯機を含む消費者製品の製造に携わる Videocon Industries 社 (被告) に対しとりわけ被告による Whirlpool 社の登録意匠 第 223833 号と第 223835 号の侵害、および非難される意匠を持つ被告の洗濯機を原告の洗濯機としての詐称通用を制限する終局的差し止め命令のため、また損害賠償、その他の間接的救済のため、訴訟を起した。この訴訟においては、原告は仮差し止め命令の申立通知書も取得した。

原告の主張を要約すると以下の通りである:

1. 原告は 2009 年 7 月 15 日から効力を有する意匠登録番号第 223833 号および第 223835 号を持つ 2 つの意匠の登録所有者である。これら 2 つの意匠登録は有効で存続しており、また原告はこれらの意匠に関して法の定める保護を受ける資格を有する。
2. 前述の意匠出願の提出時には、新規性は意匠の全体的な「形状と形態」に関して表明されているものの、この訴訟申立てにおいては、原告は「独自の円形の洗淨部分とコンパクトで右寄りの制御版」の独占権を要求した。
3. 被告は原告の登録意匠、その形状と形態を被告の洗濯機に不正かつ/または偽造的に模倣、採用、利用、適用することにより、前述の原告の登録意匠を侵害した。
4. また、被告は自らの洗濯機を原告のものとして詐称通用している。なぜなら異議を唱えられている原告の洗濯機は、原告の洗濯機と事実上同一かつ/または偽造的に類似した意匠、形状、形態を持ち、原告の洗濯機を装っているからである。

途中の段階で、被告は以下の抗弁を行った:

1. 原告自身多少変化のあるほとんど同一の2つの登録意匠を持っており、そのため、2000年意匠法第4条を考慮して、原告の意匠は新規性があるとも独創的であるとも言えない。またしたがって、色彩設計、線、模様、装飾の構成のような大きな変化のある製品を製造している被告は、自社の洗濯機を製造する資格を持つ。
2. 原告の意匠は新規でもオリジナルでもなく、同じものがインドで、またインド国外でも先に公開されている。したがって、原告の前述の意匠登録は無効であり、先に公開されていることを理由に取り消される可能性がある。(被告は2000年意匠法の第22条(3)に基づき、この理由を抗弁に援用できる。)
3. 原告の意匠は公知の意匠の組合せでしかなく、したがって2000年意匠法の第4条(c)に基づく禁止事項に該当する。
4. いずれにしても被告の意匠と原告の意匠には大きな違いがあり、したがって被告の意匠が原告の意匠の明らかな／不正な模倣であるとは言えない。
5. 原告は詐称通称を決して証明していない。なぜなら a) 原告はその意匠またはその意匠のいわゆる創造性のある特性が業務上の信用と評判を獲得したことを証明できなかった。b) 単に2つの意匠が類似しているだけでは不十分であり、原告は被告が市場で競合する意匠に対し虚偽表示を行ったことも示すべきである。また c) 問題の製品は鑑識眼のある顧客が買う高級品であり、彼らは必要な調査を行った後にしか購入しない。したがって彼らが2つの製品を混同することはありえない。

#### 判決:

単独裁判官は、原告に有利な判決を下し、登録意匠の侵害と詐称通用の両方に関して、被告に対し中間差し止め命令を出した。単独裁判官は「目だけで判断する」テストを用いた。単独裁判官は、写真を精査した結果、原告の意匠の独自性は、基本的に、他のメーカーの製品の両側が長方形である形状と比べて、その一方の長方形の形状と他方の半円形の形状にあることが明瞭になったとした。

単独裁判官は、原告の意匠が新規でもオリジナルでもなく、すでに公開されていた意匠の模倣であったという被告の主張を退けた。単独裁判官は、原告の意匠は異議なく登録されたという事実を考慮して、原告は登録された意匠を自社の製品に有利なよう独占的に利用する資格を持つとした。

単独裁判官は、被告は単にいくつかの異なる配色を使用し、またいくつかの異なる線を入れるか、または異なる装飾を持たせているが、原告の意匠の基本的な形状と形態を模倣しているとの見解を与えた。つまり、一方に長方形の形状、他方に取っ手用の jettison パネルのついた半円形の形状は、原告の登録意匠を模倣したものであり、したがって原告の権利は侵害されているとした。単独裁判官は、被告が原告の意匠の印象的で新規性のある要素を模倣したとし、またその模倣を「気まぐれ」としてとした。

詐称通用に関して、とりわけ「目だけで判断する」テストを用いて、被告の製品が原告の製品の模造品であると判定されることを理由に、裁判官は被告の主張を退けた。単独裁判官は、消費者が意匠の類似性にだまされる、現実的で説得力のある可能性があるとし、また詐称通用の行為も立証されたとした。また Videocon 社が販売した製品は Whirlpool 社がその登録意匠のもとで販売した製品よりも遥かに安価であることも指摘した。

#### 更なる訴訟

被告は単独裁判官の命令に異議を申立て、ボンベイ高等裁判所の合議審(Division Bench)による控訴審を希望した。しかし、合議審は、単独裁判官の下した決定/認定を支持し、この控訴を棄却した

#### Tarun Sethi & Ors. v. Vikas Budhiraja & Ors. MIPR2012(3)18

##### 申立ての概要

原告1番と2番の合資会社である原告3番は、創造的なカプセル型のドアスプリングと薄くて軽い鉄製のハンドルおよびこれら二つの配置から成る、2006年1月5日付、意匠登録第202794号で登録されたドアスプリングの意匠権所有者であった。その意匠の創造的で新規性のある本質的特長は、ドアスプリングの形状と形態であり、それが被告のドアスプリングに特徴的であり、特有のものであると原告は主張した。被告らはドアスプリングに関して原告が登録した意匠と同じ意匠を持つドアクローザーを製造していた。そのため原告らは彼らのドアスプリング中の登録意匠の侵害について、被告らに対してデリー高等裁判所で訴訟を起した。被告の主張は以下の通り:

- A. 原告らは前述の意匠の登録を受けながら、僅かな違いのあるカプセル型ドアクローザー/ドアスプリングが彼らの出願日よりずっと以前に市場に出回っていたことを十分認識していた。
- B. 2002年4月18日に、原告はこれもカプセル型の形状である、登録番号第188784号のドアスプリングに関する意匠登録を取得した。また訴訟を起こす基盤となっている第202794号の登録意匠は商業用バリエーションに過ぎず、意匠出願第188784号で登録された意匠とそれほど違いはない。
- C. 被告らはカプセル型ドアクローザー/ドアスプリングを2000年から製造しており、2003年8月以降製品の宣伝も行っている。

#### 争点:

とりわけ、以下の争点が持ち上がった:

- (i) 被告の製品が原告の登録された製品と同一であるかどうか、またもしそうであれば、それが原告の登録意匠の侵害になるかどうか。

(ii) 202794号で登録された原告のカプセル型ドアクローザー/ドアスプリングがすでに公開された意匠であるかどうか。

判決:

a. 判決によると、原告の登録を精査した結果、登録中の図に示されるように、原告はドアスプリングの形状と形態に対してのみ新規性を主張しており、ドアスプリングに適用されている模様、装飾、色については原告は新規性を主張しなかった。さらに、告訴の中に提示されている主張は、原告の登録意匠は、ドアスプリングの独自のカプセル型の形状と鉄製の薄くて軽いハンドル、およびその2つの配置から成るということである。原告によれば、原告の意匠の独創的で新規性のある本質的特長はドアスプリングの形状と形態であった。判決は、この事例において審査すべき唯一の問題は、原告のドアスプリングの形状と形態が先に公開されていたかどうかということであるとした。判決によれば、原告の登録意匠および原告が製造・販売しているドアクローザーを精査した結果、この製品は一つのカプセル、2つのカプセルを持つ2つの蝶番、それぞれ4つの穴、カプセル中央にある丸棒の4つの穴の一つにフィットする鉄の棒から成ることが分かる。縁の丸いカプセルはクロムめっきされており、両側にそれぞれ一つずつ別々に固定されているように見える。カプセルの真ん中にクロムめっきされた円形棒があった。被告が製造および/または販売した製品は、被告の製品には鉄の棒の脚に2つのクロムめっきされたローラーがあるという点を除いて全く同じものであった。また、原告の製品には、鉄の棒の下部に固定されたクロム色の装飾的なプラスチック製部品があった。これは、しかし被告の製品にはみつからなかった。そのため、判決により被告の意匠は原告の意匠と似ていないとされた。

b. 2000年意匠法第2条(d)の「意匠」の定義により、判決は新規性の要素は、形状、形態、模様、装飾または物品に適用される線又は色の構成に限られるとした。判決は、特定の意匠がその中に新規性を持つか否かは、第一に人間の目で決定しなければならない必要問題であるとした。特定の形状や模様または非常に類似した形状または模様が公開または使用された場合、その形状または模様を取り入れた意匠は新規性のある意匠とは言えない。判決は、以前に公開された形状または意匠を大幅に変更しないような、技能者であれば誰でも作ることのできる単なるバリエーションまたは修正は、意匠に新規性を持たせるには不十分であるとした。

c. 判決は、カプセル型ドアクローザー/ドア用蝶番は、原告がドアの蝶番に関して2006年1月5日、第202794号として受けた意匠登録よりもずっと以前に市場に出回っていたとした。原告は登録時に、新規性をドアスプリングの形状と形態に対してのみ主張した。2006年1月5日以前に宣伝されたドアスプリングの形態と、第202794号として登録された原告のドアスプリングの意匠には相違点がない。判決は、2006年1月以前に市場で販売されていた製品には、原告の製品と同様、カプセル、穴のある2つのちょうつがい、カプセル中央にある丸棒の穴の一つにフィットする鉄の棒が含まれていたとした。判決は、ちょうつがいの配置を変えただけでは、物品の形状を変えることにはならないとした。判決は、2006年1月1日以前に市場で販売されていた製品の形状は、原告の製品の

形状と同じであり、どちらもカプセル型で、カプセル中央に棒がある、また 2006 年 1 月 5 日以前に市場で販売されていた製品の形態と原告の製品の形態においてさえ、違いは見られないとした。判決は、意匠の新規性はドアのちょうつがいの形状と形態においてのみ主張されており、ちょうつがいまたはクロムめっきされ別々に固定されたカプセルの端の部分の配置に関しては主張されていないため、新しい意匠の登録資格を得るための新規性の要素をもたらすような、新規性や違いのあるものは原告の意匠には見られないとした。裁判所は従って訴訟を棄却した。

アイコンやグラフィック画像の意匠権侵害が争点になるような判例法はまだ存在しない。ただし法律が模様に関連する事例はある。そのような事例の一つは、**Falcon Tyres Limited v. TVS Srichakara Tyres Ltd.**、 2008 (3) MIPR 221 である。

この事例では、原告はドラゴンと名づけられたタイヤを製造しているのに対して、被告の製造するタイヤはチャレンジャーとして知られている。上訴人が作成したタイプされた書類一式の中に、問題の 2 つのタイヤのカラー写真を見ることができる。写真を少し見ただけでも、2 つのタイヤの意匠や模様がはっきり異なっていることが、裸眼でも見えるほど明瞭に示されている。ただいくつかの模様が特定の角度からは似ているように見えるという理由で、原告が登録した意匠がコピーされたと言うことはできない。これらのタイヤは一見したところ似ていないが、詐称通用につながるものである。

意匠侵害および詐称通用の唯一のテストは、**AIR 1968 Cal 109 (111)** に記されている、原告と被告の製品における特性の同一性である。これは次の通りである：「定義はそれ自体特性の同一性が目で決定できるということを強調している。すなわち 2 つを探しながら、その全体的総観的見通しを得るということである。機能の同一性は、2 つの意匠があらゆる点で同一でなければならず、どこにも違いがあってはならないことを必ずしも意味しない。」「原告のタイヤと被告のタイヤには多くの違いがある」ことを強調する議論を退け、**AIR 2000 Mad 497** において決定されている侵害行為を引用しつつ、判決は以下のように述べた。「オリジナルと不正品の違いが何であれ、考慮されるのは全体の実質的類似点だけであり、顕微鏡検査で発見されるような不明瞭で微小な相違点は考慮されないことがこれまで強調されて来た。」

## 7. 6. 税関・警察等での取締り

税関での保護を求めるためには、意匠権利者は **Indian Customs and Central Excise Electronic Commerce/Electronic Data interchange (EC/EDI) Gateway(ICEGATE)** へ一般保証証書及び損害填補保証書を提出しなければならない。ICEGATE は、一定の輸入品が知的財産権を侵害している疑いがあると信じる理由がある場合、税関長が当該物品の通関を保留する。保留又は差止めの対象となった物品が実際に権利者の権利を侵害していることが明らかであり、当該権利についての訴訟が係属中でない場合、副税関長は当該物品を破棄する。

平成 26 年 2 月

平成 25 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業

各国・地域における意匠権の効力範囲及び侵害の及ぶ範囲  
に関する調査研究調査研究報告書

本調査研究報告書の著作権は特許庁に帰属します。

作成： 一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-14-1 郵政福祉琴平ビル 4 階

電話 (03)3591-5315 FAX (03)3591-1510

<http://www.aippi.or.jp/>