

—登録意匠の取消—

海外での先行登録は有効な理由となるかⁱ

ジャヤラム・セカランⁱⁱ

バパット・ヴィニットⁱⁱⁱ

はじめに

工業デザイン（意匠）登録は、他の知的財産権と同じく、意匠登録をした権利保持者の権利を保護するためのものである。一般的に、意匠権は物品の美感に対して付与されるものであって、純粋な機能性に付与するということではない。2000年改正インド意匠法（以下「意匠法」という。）第2条(d)項によれば、「意匠」とは、工業的方法又は手段により、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であると定義されている。これは、英国における意匠の定義に類似しており、1949年英国意匠法第1条(2)項によれば、意匠とは、製品全体又はその一部の外観であって、特に、その製品の線、輪郭、色彩、形状、織り方若しくは素材又は装飾の特徴であるとされている。

意匠登録の必要性

特許権の場合と同様、意匠権も、その効力範囲が保護対象地域に限定される。いかなる法的管轄下においても、保護のためには登録が必須であり、意匠登録にはいくつかのメリットがある。登録されれば、意匠は模倣されたり偽造されたりしないよう保護される。利害関係者によくある誤った認識は、図面が著作権法で保護されていれば、物品の審美的特徴については別個に保護を受ける必要はない、というものである。しかし、インド著作権法第15条(2)項の条文では、意匠法に基づき登録されうるが登録されていない意匠に対する著作権は、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。したがって、意匠登録がいっそう重要となる。

意匠の登録には、視覚を通じてのみ判断されるという基本要件に加えて、他の要件も満たさなければならない。例えば、意匠は、新規または創作性のあるものでなければならず、登録出願の出願日前又は優先日前に、(i)有形の形態の公開により、(ii)使用により、又は(iii)その他何らかの方法で、インドのいずれかの場所またはいずれかの外国において公衆に対して開示されたものであってはならず、さらには、中傷的な又はわいせつな事項を含んでいてはならない。

登録の取消の理由

意匠法では、特許の場合にあるような、付与前異議申立の手続きはない。この相

違は、意匠は、出願は公開されず、登録後はじめて公告されるという事実に基づいている。意匠の公告とは、登録意匠の公衆の閲覧も含んでおり、よって意匠法では、登録後にのみ、特許の付与後異議申立と同様に、その意匠の無効を申し立てることができる。ある意匠登録に対して異議を申し立てる場合には、意匠登録の取消申請を提出することになるが、この申請には、いくつかの理由が考えられる。

例えば、その意匠がインドですでに登録されていたにも関わらず間違ってもう一度登録されてしまった場合、後で登録された意匠が取り消しの対象になる。あるいは、その意匠が登録日前にインド又はいずれかの外国で公開されていたにも関わらず間違ってもインドで登録されてしまった場合も、その意匠が取り消しの対象になる。インド意匠法第 19 条 1 項の(b)の条文は、「インドで公開されている」「いずれかの外国で公開されている」という二つの部分に分けられるが、この「いずれかの外国で公開されている」という表現の解釈が、現在、議論的となっている。

事例の分析

インド Reckitt Benckiser 社対 Wyeth 社事件に対するデリー高等裁判所の判決が関心を集めている。この判決は、Dabur India 社対 Amit Jain 事件での同高裁の見解と食い違ったため、小法廷は、中法廷へこの事件の審理を委ねることとした。

Dabur 社事件では、Gopal Glass Works 社対特許意匠庁副長官（2006 年(33) PTC434（カルカッタ））事件におけるカルカッタ高等裁判所の判決と見解が一致しており、これは、米国ですでに登録されている類似の物品は「いずれかの外国で公開されている」とはみなされない、というものだった。一方、Reckitt Benckiser 社事件（上記）では、デリー高等裁判所の法廷は異なる見解をとった。同高裁は、英国などインド国外ですでに登録された意匠は、登録後公開されているものと、公開されていないものとに分けられ、公開されている意匠については、意匠法第 19 条 1 項の(b)の条文でいうところの「いずれかの外国で公開され」た意匠とみなされるとした。

この結果に至るにあたり、同高裁は意匠法第 19 条及び同法第 4 条の他の条項を組み合わせた解釈を根拠としている。具体的には、優先日から 6 カ月以内にインドで意匠出願する場合、条約国での出願に基づく優先権を主張できる旨が規定されている同法第 44 条(1)項および同条(2)項の条文と、同法第 19 条(1)項の(b)の単なる「公開」と比較すると広義である「公衆に対する開示」を示す同法第 4 条の(b)項の条文とが組み合わされている。

さらに、同高裁は、同法第 19 条(1)項の(a)に、インド国外ですでに登録された意匠登録は取消の根拠にならないという法的な意図があるか否かの疑問にも答え

を出す形になった。すなわち、インドにおける意匠が海外で登録された意匠の全くの模倣である場合、その意匠が海外で登録され、登録後に公衆に対して開示されているものであってもそれによって取消となることはない、という意図は立法時より全くなかった、というものである。

まとめ

過去にインド国外で登録された意匠が、意匠法第 19 条の条文により登録取消の正当な理由となりうるかについて、また同法第 22 条(3)項の条文により侵害に対する抗弁の理由となりうるかについての法的見解は、現在のところまだ固まっていない。現在のシナリオでは、すでに外国でなされた出願をもとに優先権を主張してインド国内で意匠出願を行おうとする者は、同法第 44 条の条文に従い、優先日から 6 ヶ月以内に出願することによって、登録の取消を避けることができる。

ⁱ Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所発行 IPR AMICUS 2013 年 2 月 19 号

ⁱⁱ Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所、IPR 部門プリンシパル・アソシエイト、ニューデリー、インド

ⁱⁱⁱ 株式会社サンガム I P、代表取締役社長、インド国登録特許弁理士、東京、日本