

ニシeth・デサイ・アソシエイts

Nishith Desai Associates  
LEGAL AND TAX COUNSELING WORLDWIDE

MUMBAI

SILICON VALLEY

BANGALORE

SINGAPORE

MUMBAI BKC

NEW DELHI

MUNICH

# インドで知的財産権を行使する

---

November 2014



## ジャパンデスクに関して

Nishith Desai Associatesは、日本のお客様がビジネス等の業務をインドでなされる際、アドバイザーとしてその一役を担わせて頂いております。弊社は、今後益々活発になる日本・インド間の経済発展の一助を、弊社の最重要分野と認識しております。

弊社はこれまで、日本のビジネス文化や慣習への理解を深めるため、日本関連の法律事務所との出向プログラムを実施してまいりましたが、今後はこのプログラムを弊社の直接のクライアントにまで発展させていきたいと考えております。

現在、シンガポールへは多くの日本企業が進出しており、日本の大手法律事務所も開業に至っています。それに伴い、シンガポールはこれまで以上にインド・日本の関係にとり、重要な拠点として位置づけられるようになりました。その証左の一つとして、インド・シンガポール間の活発な投資や租税条約により、インドへの投資に関する裁判管轄をシンガポールに置く企業も増えてきたことが挙げられます。

弊社のシンガポール・オフィスとインド・オフィスとは強固な連携体制をとっており、これにより、日本のお客様ははじめにシンガポールの日系企業のお客様に対しても、弊社としてしっかりとサービスを提供できるものと考えております。まさにシンガポールは、インド・日本間の業務において主要な役割を果たす国になると考えております。

弊社は在シンガポールのJETROと大変良好な関係があり、実際にシンガポールにおけるJETROのインドデスクとして業務を行っております。ここでは日本の企業向けに、インドに関する法律・税・規制の問題を取り扱う、セッションや無償のカウンセリングサービス等をJETROオフィスで実施しております。また、弊社はインドのJETROオフィスとも密接に連携しております。

さらに弊社は、在シンガポールのJETROや印日商工会議所、経団連、情報サービス産業協会、日本商工会議所、日本大使館・インド大使館等が主催するイベント、および他の企業組織主催の会議やセミナーにも定期的に参加しています。このように関与することで日本企業との様々な交流が増え、日本のお客様が法的・商業的に何を求めておられるのかを知り得る貴重な機会となっています。

弊社は、そのサービスの一環として、「投資と合併事業戦略」「税金と企業構造」「書類化」「国際商事仲裁そして訴訟」「コンプライアンス」「知的財産戦略」、また「買収や第三者販売のイグジット」に至るまで、あらゆる法的側面から日本のお客様のご相談に対応します。日本・インド間のインバウンドの取引、およびアウトバウンドの戦略的取引においても、弊社は日本企業にとり、まず最初の“窓口”としての役割を果たすこととなります。

弊社のビジネス・サービスの焦点—それは、より全体的な視点からお客様の相談にお応えすることにあります。そして、世界の法律の知識に加え、関連業界における経験を活用することで、お客様に実践可能なビジネス・ソリューションを提供する点にあります。

「計画から取引の開始・終了に至るまで、

全てのプロセスにおいて付加価値を目指します。」

インドには、コストパフォーマンスの優位性を活かし、今後の国内市場の発展を競争力に活かしたいと考える国際企業や国内企業が多く存在しますが、弊社はそのような企業の“代理人”を務めることとなります。これまでも弊社は日本の法律事務所やお客様にとり、インドの“顧問役”として、多くの業界で様々な案件に対するご相談を承ってきましたが、今後も引き続きその役割を担っていきます。

弊社は、「研究」を基礎に据えた組織です。そして、「研究」とそこで得た「知識」のために多くを投資し、国際法や慣習に関する比較研究等を通じて発信もしてまいりました。例として、「インドの合併事業」、「インドでの起業」、「インドにおけるM&A」、「国際化」が挙げられます。なお、研究論文はすべて当事務所のウェブサイト ([www.nishithdesai.com](http://www.nishithdesai.com)) よりご覧頂けます。

弊社のホットラインは法律や関連する現代のテーマを載せたニュースレターで構成されており、その内容に高い評価を頂いております。また記事の中には、日本のお客様や読者のために日本語に翻訳されたものも参照いただけます。

## 弊社が携わった日本・インド間の取引例

- 国際的な企業買収に関し、大阪に本社を置く企業の法律顧問を担当
- インドの株式投資と運用に関し、日本の大手総合商社の継続的な顧問を担当
- インドの取引先との技術協力に関し、潜在的な解約のリスクを評価し、日本の大手変圧器メーカーに戦略的な打開策を提供
- 日本の最大手製薬会社がインドにおける拠点作りをする際に助言を行い、またインドの薬事法に即した法的認可／準拠のサポートを実施
- 日本の大手自動車メーカーを代理し、不動産の構築に関するソリューションを税制下で構築に伴う課税措置と共に提供
- インドの日本式ホテルのホスピタリティ産業におけるインドの合併事業に関し、著名な日本の総合商社をサポート
- 商法一般の問題について、日本の世界的な大手科学機器メーカーの1つに継続的なアドバイスを提供。また、雇用法問題に関してのアドバイスと共に、インドにおける事業経営に関して、戦略的なアドバイスを実施
- 海外機関の負債取引に関し、日本の主要な金融公庫や輸出信用機関にアドバイスを提供
- インドに子会社を持つ金属や塗装を扱う大手企業Swiss Groupの買収に関し、日本の大手総合商社の1つにサポートを実施
- インドで事業経営をする上での様々な法的側面に関し、大手日本商社の未公開株式事業部門を代理した業務

Please see the last page of this paper for the most recent research papers by our experts.

---

## Disclaimer

This report is a copyright of Nishith Desai Associates. No reader should act on the basis of any statement contained herein without seeking professional advice. The authors and the firm expressly disclaim all and any liability to any person who has read this report, or otherwise, in respect of anything, and of consequences of anything done, or omitted to be done by any such person in reliance upon the contents of this report.

## Contact

For any help or assistance please email us on [ndaconnect@nishithdesai.com](mailto:ndaconnect@nishithdesai.com) or visit us at [www.nishithdesai.com](http://www.nishithdesai.com)



# Contents

1. 序論	01
2. 商標	02
I. 商標の侵害	02
II. 誰が侵害に対し訴訟を提起できるか？	02
III. 詐称通用	03
IV. 外国の有名標章及び国境を越えた評判の承認	03
V. 侵害及び詐称通用訴訟における命令	03
3. 著作権	04
I. 著作権の侵害	04
II. 侵害コピーの輸入	04
III. ソフトウェアの著作権保護	04
IV. 付与された権利	04
V. 侵害 — 防御	04
VI. 犯罪	05
4. 特許	06
I. 侵害	06
II. どんな行為が侵害とならないか？	06
III. 立証責任の逆転	06
IV. 侵害事件における救済	07
5. 意匠	08
I. 著作権侵害	08
II. 救済	08
6. 意匠	09
I. 侵害訴訟の提起場所	09
II. 暫定差止め命令	09
III. 暫定救済	09
7. 侵害商品の輸入のチェック対策	11
I. IPR Rulesの特長	11
II. IPR Rulesに基づく登録取得手続き	11





# 1. 序論

知識情報技術化時代の到来と共に知的資本は、根本的な重要性を増してきている。その結果、これに付随する知的財産（以下「IP」とする）および権利は、貴重な必需品となってきた。しかもこれらはしっかりと保護されつつある。近年、とりわけここ10年の間、世界は国境を越えた取引が増えていくのを目の当りにしてきた。企業は、数カ国と継続的にビジネスを行い、世界を股にかけ世界の多くの地域で商品とサービスを販売している。知的財産権（以下「IPRs」とする）は、各国独自のものがあり、各法域でIPRsに付与された保護の性質・種類を確かめ、分析することが世界経済において欠かせないものである。本書

は、とりわけインドにおける商標、著作権、意匠及び特許を行使するためのインド国法を分析する。インドにはIPRsを保護するための十分に確立した法令、行政及び司法の枠組みがある。インドは、必要な制定法を制定し、又既存の制定法を修正することにより知的所有権の貿易に関連する側面に関する協定（以下「TRIPS」とする）に基づく義務を遵守してきていると述べて差し支えない。

## 2. 商標

### I. 商標の侵害

商標登録は、1999年の商標法（以下「TM Act」とする）に基づく侵害に対する法的措置の行使を開始するための必須条件である。侵害に対する法的措置を開始するための必須条件は、次の通りである<sup>1</sup>。

- 商標侵害とされるには登録商標と同一か、または類似していなければならない。
- 商品・サービスに使用された商標が侵害しているとされるには、登録済み商標の登録に明確に定められていなければならない。
- 商標侵害とされるには、商標が取引の過程中に使用されたものでなければならない。且つ、
- 商標が商標として使用されていると受け取られるような方法で使用されていなければならない。

登録商標（以下「RTM」とする）は、その商標を以下の理由で使用したときもやはり侵害したとされる。

- 登録商標と同一で登録に含まれた商品・サービスに類似している。若しくは、
- 登録商標と類似で登録に含まれた商品・サービスと同一である。または、
- 登録商標と同一で登録に含まれた商品・サービスと同一である。

なぜなら、公衆側に混同を引き起こす可能性があり（上述の3番目のケースでは混同が生じることが推定される）、登録商標と関連があると見なされやすいからである<sup>2</sup>。

商標が登録された対象の商品またはサービ

スと類似していない商品またはサービスについて同一または類似の標章が使用された場合、当該使用は侵害に当たり、インド国内で登録商標が評判を博していた場合、正当な事由無く標章を使用することは、登録商標で不正な利を得ることであり、又登録商標の独自の特徴または評判にとって有害である<sup>3</sup>。

TM Actに基づき、以下の行為もRTMの侵害となる。

- 登録商標を登録商標が使用された対象の商品またはサービスを商う商号または商号の一部として登録商標を使用すること<sup>4</sup>、または
- 宣伝広告で不正な利益を得ることになり、産業若しくは商業に係る事柄で誠実な慣行に反することになる場合、または商標の独自の特徴に有害、若しくは商標の評判に対して有害である場合、かかる商標を宣伝広告で使用すること<sup>5</sup>。

TM Actの上では、標章を口頭で使用するだけでも侵害を構成する要件となり得る<sup>6</sup>。

### II. 誰が侵害に対し訴訟を提起できるか？

登録所有者、その相続人及び登録ユーザーは、侵害に対し提訴できる。登録商標の譲受人も侵害に対し提訴できる。商標登録を詐称通用訴訟の最終審理の前に完了した場合、詐称通用は、侵害及び詐称通用を組み合わせた法的措置に換えることが可能である。

1. TM Act 第 27(1)条

2. TM Act 第29(2)条および29(3)条

3. TM Act 第 29(4)条

4. TM Act 第 29(5)条

5. TM Act 第 29(8)条

6. TM Act 第 29(9)条

### III. 詐称通用

未登録商標のユーザーは、侵害訴訟を起こすことを禁じられている。然しながら該当の標章がインドにおいてよく知られている場合、かかる商標のユーザーは、遡及を排除することなく詐称通用の法的措置の手段により救済を求めることができる。この不法行為の目的は、商業上の信用を保護することであり、該当者のビジネス上の評判が確実に不当に利用されないようにすることである。ビジネス上の信用は、資産であり、一種の財産であるため、法は斯様に侵害に対しこれを保護する。詐称通用訴訟において、原告は、標章、名称または装い—被告が訴訟の対象となるこれらの使用—が、公衆または公衆の階級の目に原告の商品が特色あるもので且つ、しかも原告の商品が特定の標章またはシンボルにより市場で明確に確認されると言うことを立証しなければならない。

### IV. 外国の有名標章及び国境を越えた評判の承認

インドの法廷は、外国の商標及び商号の国境を越えた評判並びにこれらの保護の重要性を正当なものとして認識している。

*N. R. Dongre and Others v. Whirlpool Corporation and Another*<sup>7</sup> に於けるインド最高裁判所の判決は、国境を越えた商標の評判の概念を承認したおそらくインド初の訴訟事件であった。本訴訟事件の主題は、インドの会社が「Whirlpool」の商標を自己の名称の一部として使用した洗濯機の売り出し営業を最近開始したことによる当該洗濯機の製造・販売であった。上訴人は、斯様に洗濯機を宣伝広告もし

た。被告、Whirlpool Corporation 及びそのインドの合弁会社であるTVS-Whirlpool Limitedの請求申立は、以前「Whirlpool」の標章のユーザーであったこと、且つ商標が国境を越えた評判を有しているとの事実に基づいている。彼らは、「Whirlpool」の標章を付けて売り出される商品は、どれも被告が製造した商品であるとの印象を与えると強く主張した。上訴人が製造、販売、且つ宣伝広告する洗濯機がその印象を与え、そのため市場で混同が生ずる結果になっている。Whirlpool Corporationは、上訴人が標章を使用することに対し仮差し止め命令を求め、これがデリー高等裁判所で付与され、更にインド最高裁判所で支持された。この判決は、後年インドの法廷で下された多数の判決で上手く拠り所として依存されてきた。国際商標は、インドでは現実には存在しないので、かかる商標に係る国境を越えた評判の存在が現れて見えた場合インドで行使される。それ以降Volvo、Caterpillar及びOcuflux等の標章が司法判決を通じて保護を受けてきている。

### V. 侵害及び詐称通用訴訟における命令

登録商標の侵害に対する訴訟に於いて、または登録済み若しくは未登録を問わず何れの標章に対する詐称通用の訴訟に於いて法廷は差し止め命令を出すことができる<sup>8</sup>。法廷は、侵害した標章を破壊若しくは削除する為にこれの引渡しと併せ、損害賠償または利益勘定に対する命令も裁定することができる。民事の救済に加え、TM Actは、犯罪および罰に係る厳しい刑事条項も含んでいる。

7. (1996) 5 SCC 714.

8. TM Actの第135条は、侵害および詐称通用に対し同一の救済を規定する。

## 3. 著作権

### I. 著作権の侵害

著作権所有者が排他的権利を有する対象物がある者が適切な許諾を得ないで行う場合、著作権は侵害されたことになる<sup>9</sup>。但し、上述の規則（例えば公正取引）に対し一定の例外が有る<sup>10</sup>。1957年の著作権法（以下「Copyright Act」とする）は、著作権侵害に対する民事および刑事上の救済策を規定する。侵害が証明されるとき、著作権所有者は差し止め命令、損害賠償および侵害物品の差押え・破壊命令の方法により救済策を得る権利を有する。

### II. 侵害コピーの輸入

Copyright Actの第53条は、著作権所有者がインドに輸入される著作物の違反コピーを差押えする税関のコミッショナーへの申請の詳細な手続きを規定する。

### III. ソフトウェアの著作権保護

1994年のCopyright Actの修正により用語「Literary Work」の包括的定義は、「Literary Work は、「コンピュータ<sup>11</sup>・プログラム<sup>12</sup>、コンピュータ・データベース<sup>13</sup>を含む表と編集物を含む」として読むべく挿入される」。用語表、編集物およびコンピュータ・データベースは、Copyright Actには定義されていない。

### IV. 付与された権利

コンピュータ・プログラム（以下「CP」とする）は、以下の行為を為す排他的権利を有する、または第三者が以下の行為を為すことを許可する。即ち、CPを複製すること。コピーを公衆に発行すること。それを公衆に実践・連絡すること。著作物の翻訳若しくは脚色<sup>14</sup>を行うこと。CPのコピーを販売すること、またはCPのコピーを販売目的または商業ベースのレンタル目的で商業用に賃貸若しくは提供すること。但し、商業賃貸規定は、CPそれ自体が賃貸・レンタルの必須部分でない場合、これを適用させない。これらの排他的権利の違反は、侵害となる。

### V. 侵害 — 防御

Copyright Actの第52条は、著作権侵害とされない行為を掲載している。CPの合法的プロセッサが以下の状況下でCPのコピー若しくは脚色物を作成した場合、以下の目的のとき、侵害要件とはならない。即ち、(1) CPを供給された目的で利用する場合。または、(2) 損失、破壊若しくは損傷に備え仮の保護用として純粋にバックアップ・コピーを作成すること。更に 独立して作られたCPが他のCPと相互運用性インターオペラビリティで操作するのに必須の情報を入力するために、合法プロセッサは、如何なる行為をすることができる。但し、かかる情報は、簡単に入手できるものではない。CPの要素を強調するアイデアおよび原則を決定する為に、（供給されたCPの機能に必要なかかる行為を実施すると

9. Copyright Act第51条

10. Copyright Act第52条

11. Copyright Act第2(ffb)条によれば「コンピュータとは、情報処理機能を有する電子または類似の装置を含む」としている。

12. Copyright Act第2(ffc)条によれば「コンピュータ・プログラムとは、言葉、コード、スキーム又はその他の形式で表現された一組の指示を意味し、これにはコンピュータに特定のタスクを履行せしめる、又は特定の成果に到らしめる能力を有する機械読み取り媒体を含む」としている。

13. 13Copyright Act第2(o)条

14. 再編成または変更を含む著作物の利用

き、) CP機能を観察、研究またはテストすることは、侵害することにはならない。商業用でなく私的な使用の目的で合法的に入手したコピーからCPのコピーまたは脚色物を作成することは許される。

## VI. 犯罪

CPの侵害コピーであることを知りながらコンピュータでこれを使用することは、処罰されるべき犯罪である<sup>15</sup>。かかる犯罪に

対する処罰は、禁固（最低7日、最高3年）および罰金（最低INR<sup>16</sup> 50,000、最高INR 2,000,000。違反者が使用は取引または商売による営利を図る目的のものでは無かったと立証した場合、法廷は、禁固刑を取消して、INR 50,000迄の罰金刑を下すことができる。

---

15. Copyright Act第638条

16. インド通貨ルピー

## 4. 特許

### I. 侵害

1970年のインド特許法（以下「Patents Act」とする）は、特許権所有者に次の権利を付与する。

製品特許の場合、以下の行為が侵害となることが有る。

- 作成すること、
- 使用すること、
- 販売目的の提供すること、
- 販売、または
- 上述目的で特許権所有者の許可を得ずにインドに製品を輸入すること。

プロセス特許の場合、以下の行為が侵害となることが有る。

- 作成すること、
- 使用すること、
- 販売目的の提供すること、
- 販売、または

上述目的で特許権所有者の許可を得ずにインドに製品を輸入すること。

特許権所有者の承諾を得ない者が上述の行為を行う場合、特許を侵害したとされる。

特許侵害訴訟において、被告は特許取消しの反対請求に出ることが出来る。結果として主訴訟と反対請求が一緒に審理される。

### II. どんない行為が侵害とされないか？

The Actの第107条は、Bolar規定および並行輸入の規定を組み入れて含んでいる。第107条は、以下の行為は、侵害を構成しないと記述している。

- インド国法、またはインド以外の国の法に基づき要求される情報の開発およ

び提出に合理性ある使用目的に限定した特許権を得た発明を作成、構築、使用、販売または輸入する行為。

- 製品を製造し、販売若しくは流通せしめるべく法に基づき特許権所有者から正当に許可を得た者から特許権を得た製品を輸入すること。

**Bolar規定** — 製品特許制度を考慮すると本規定は、重要性を帯びる。Bolar規定は、手頃な同等のジェネリック医薬品が製品特許の満了時直ぐに時機に合わせて確実に市場に出せる様、製造者にプロセスの研究開発を開始するのを許すものである。

**並行輸入** — 或る機械がインド国では特許済であるが特許権所有者の代理人（特許権所有者の承諾を得て低廉なコストでその機械を製造する者）、例えば中国から輸入することができる（特許権所有者の承諾を得ずとも）というものである。

### III. 立証責任の逆転

Patents Actの104A条は、侵害訴訟における立証責任関係する。本条は、プロセス特許の侵害に対する訴訟において被告は特許権を得たプロセスの製品と同一の精神を被告が入手するのに使用したプロセスが特許権を得たプロセスとは異なることを立証すべく命令を受けることある。以下に該当する場合、法廷は、かかる命令を下すことができる。

- 特許の主題が新製品を入手する為のプロセスである場合。または、
- 同一製品がそのプロセスにより作られたとの実質的可能性があり、特許権所有者またはその特許に帰属する権原若しくは権益を特許権所有者から得た者が合理的な努力を図っても現実に使用されたプロセスを決定できない場合。

但し、かかる命令を下される前に原告（請求申立者）は、その製品が特許権を得たプ

ロセスにより直接得られた製品と同一であることを立証しなければならない

#### IV. 侵害事件における救済<sup>17</sup>

インドの特許侵害の場合、特許権所有者は、適切な裁判所—地方裁判所または高等裁判所—に訴訟を提起することができる。特許侵害訴訟が地方裁判所に提起され、反対請求を被告が提起すると特許侵害訴訟は、高等裁判所に付される。侵害訴訟では原告は、差し止め請求および損害賠償、または特許権侵害の疑いある者から利益勘定に対する命令を求めることができる。被告

は、侵害時に特許が存在したとは知らなかった、またはその存在を信ずべき合理的根拠が無かったことを証明した場合、損害賠償または利益勘定に対する命令は付与されない。侵害訴訟で、侵害商品、原材料および製造に用いた機器は、押収、没収又は破壊され得る。法廷は、職権により、または訴訟当事者の申請により法廷を支援すべくまたは特定問題に関する報告書を提出すべく科学アドバイザーを指名することができる<sup>18</sup>。

Patents Actは、特許の侵害の場合での刑事裁判を規定していない。

17. Patents Act第108条

18. Patents Act第115条

## 5. 意匠

### I. 著作権侵害

2000年の意匠法（以下「Design Act」とする）は、登録意匠の登録権利侵害となる様々な行為を掲載している。即ち、1)意匠に対する著作権の存続期間中に登録権所有者の許諾または明白な承諾無しに販売目的で登録済み意匠を適用すること。若しくは、2)意匠が登録されたクラスに属する物品の登録権所有者の承諾無しに販売目的で輸入すること。または、3)意匠または詐取した若しくは明らかなイミテーションの意匠が登録され、発表され、または販売用に陳列された物品のクラス何れかのクラスに該当することを知っていてかかる物品の登

録権所有者の承諾を得ていないこと。意匠が取り消される根拠は、侵害訴訟における防御としても使用され得る。

### II. 救済

Design Actは、意匠に対する著作権侵害事件に於ける民事救済を規定する、しかしこれには刑事訴訟の規定は無い。かかる事件で利用可能な民事救済は、差止め命令、損害賠償、代償、または侵害物品の引渡しである。



## 6. 提起場所および暫定救済

### I. 侵害訴訟の提起場所

インドにおいて、侵害および詐称通用の訴訟は、適切な裁判所に訴訟提起することにより開始可能となる。全てのIP lawsは、訴訟が実施可能な適切な裁判所を記載している。例えばTM Actにおいては、商標侵害または詐称通用の訴訟は、訴訟・その他の手続の開始時、原告（例えば登録権所有者、登録権ユーザー）が現実に且つ自主的に居住または事業を実施している、若しくは利益追求の為自ら仕事をしている地域の司法権の及ぶ地方裁判所に付託することができる。Copyright Actにも類似の規定がある。

### II. 暫定差止め命令

インドでは、法廷裁判は、最終審理に到達するまでに提起日から12~16年余要することがしばしばある。それ故、暫定差止め命令を入手することが原告にとって全くの必須である、取分け知的財産訴訟はそうである。損害賠償は、最終審理が終了した後のみ裁定される。

被告の活動または活動予定が原告の権利違反に繋がるであろうと原告が立証する場合、インドの法廷は、予防的差止め命令（先行の）も付与する。

### III. 暫定救済

提訴後、原告は、臨時且つ暫定救済（差止め命令、Mareva差止め命令、コミッショナー若しくは裁判所選定による管財人の指名、Anton Piller命令、John Doe (Ashok Kumar) 命令および発見・検査としてのその他の命令、または尋問命令を含む）を求めることができる。

臨時且つ暫定差止め命令は、命令39、規則1および2、1908年の民事訴訟法第

151条と併せ、これらに基づき付与される。*Wandaer Ltd. v. Antox India (P) Ltd.* 事件において最高裁判所は、暫定差止め命令を付与する原則を策定した<sup>19</sup>。かかる臨時且つ暫定差止め命令の付与に対し、原告は、自分が一応有利な事件を有している即ち、便宜の帳尻残高は、自分に有利であり、然も命令が付与されないとき原告が被る困難はより大きくなるであろうとすることを提示しなければならない。原告が法廷でこれらの点を説得できれば原告は、提訴後1~2日以内に臨時且つ暫定差止め命令を入手することができる。主張事実を強く納得させることができれば法廷によっては当事者の一方に偏した差止め命令も下すことがある。

一般的に原告は、暫定申請の審理に少なくとも48時間前に被告にこれを通知しなければならない。被告が出頭すると、被告は訴答を提出するのに要する時間を猶予されることがあり、原告は、被告の訴答に対し順番に自分の答弁を提出することができる。暫定申請の審問は、事態の複雑さにより3日から4日間に及ぶことがある。双方の当事者は暫定命令から上訴を自由に提起して良く、それに続いて当事者双方は、インド最高裁判所に至るまで事態を争うことができる。上訴裁判所も上訴の最終審問次第で暫定命令を下す権能も有する。

インドの法廷は、IP保護の重要性を認識してきており、革新的命令を付与し始めた。最近では、40,000のケーブル・オペレーターの内、僅か3,500オペレーターのみがインドにおいてサッカーのワールド・カップ戦を放送する権利を有する所有者から許諾を得ているに過ぎない。ワールド・カップ戦の権利およびケーブル・オペレーター自身の双方の一時的性質を考慮して、デリー高等裁判所は、匿名の被告達に対し命令を下した。

権利所有者は、裁判所指名のコミッショナーを伴って、許諾を得ていないケーブル・

19. (1990) Supp. S. C. C. 727

オペレーターを突き止め無許可のワールド・カップ戦通信を停止した。かかる命令をインドではAshok Kumar命令と呼んでいる、これはJohn Doe命令と同格である。

インドの法廷は、Mareva差止め命令を付与する権能も有する。Mareva差止め命令は、原告が求める判決救済前の仮差押えと同類である。本救済は、1908年の民事訴訟法の発端から利用されてきている<sup>20</sup>。判決前の仮差押え命令は、裁判所の決定時、被告の所有物・財産を確実に利用可能にすべく下されるものである。判決以前に仮差押え命令を受ける権利がある前に原告は、以下の状況の存在を立証する必要がある。

- i. 被告は、自身の所有物・財産の全部またはその一部を正に処分しようとしている。
- ii. 被告は、自身の所有物・財産の全部またはその一部を裁判所の管轄司法権域から外へと正に移動しようとしている。
- iii. 被告は、裁判所が被告に下した決定の履行を妨害または遅延させるとの意図を有している<sup>21</sup>。

インドの法廷は、Anton Pillar命令を多くの事件で発行してきている。Anton Pillar命令は、原告が事前通知をせずとも被告の敷地構内に入場することを許し、且つ被告が侵害IP製品を本当に使用しているかどうかの証拠を得る為に被告の敷地構内を検査

することを許す<sup>22</sup>。大概の事件で地域のコミッショナーが裁判所により指名されて原告に同伴し、敷地構内の検査期間中裁判所の命令が正しく実施されることを確実にする。被告が侵害IP製品を使用している場合、その時は、これらの製品は、差し押さえられ証拠保存のため封印される。救済としてのAnton Pillar命令をインドではソフトウェア侵害事件においてソフトウェア製造者が広く活用している。

損害賠償は、訴訟の最終審理後になつてのみ裁定され、これは上述した通り12~16年要することがある。伝統的にインドの法廷は、知的財産権問題での損害賠償を下すのにゆっくりで保守的である。然しながら最近法廷は、知的財産権の法務問題で懲罰的且つ懲戒的損害賠償を付与し始めた。*Time Incorporated v. Lokesh Srivastava and Anr.*<sup>23</sup>の事件でデリー裁判所は、以下の通り述べた。

「本法廷は、商標、著作権、特許その他の侵害訴訟を扱う法廷は、補償としての損害賠償を付与するだけでなく、金欲にかられ罰を受けずに違反に耽る違法者を思いとどまらせ悪気をくじくことを考慮して懲罰的損害賠償を裁定する、これは、かかる違法者が逮捕された場合、被害を被った当事者に償還するだけでなく懲罰的損害賠償支払い責任が生ずることになる、および違法者に結果として財務災難が押し掛かることであると認識できるようにする為である。」

20. 民事訴訟法付則Iに記載する命令38、規則5\*13

21. *Uppal Engineering Limited Pvt. Ltd. v. Cimcco Limited* 2005 (2) ARBLR 404 (Delhi)

22. *Microsoft Corporation & Ors. V. Y. Parthasarathy & Ors.* CS (OS) No. 875 デリー高等裁判所管掌

23. 2005(3) PTC 3 (Del)

## 7. 侵害商品の輸入のチェック対策

2007年10月29日付けのサーキュラー（以下「Circular」とする）で、財務省管轄下のCentral Board of Excise & Customsは、2007年5月8日付けの2007年知的財産権（輸入品）行使規則（以下「IPR Rules」とする）を実施する為に関連の税関・間接税務当局宛てに指示書を発行した。IPR Rulesは、1952年の税関法の第11条から発し、中央政府に知的財産権を侵害する商品の輸出入を禁ずる権能を与えている。IPR Rulesの通達前は、1964年1月18日付けの通達が侵害商標および意匠の商品輸入を禁じた。IPR Rulesは、侵害特許、著作権および地理的表示物の輸入も禁止する。

### I. IPR Rulesの特長

Circularは、中央集約型のwebを活用した登録制度の実施を目論（もくろ）んでいる。Circularは、IPR Rulesに基づき商品の侵害の可否について適用を受けるIP法令に従い決定すると強調する。IPR制度を円滑に実施するためにCircularは、各税関所にてIPR室を設置することを定めている。IPR室は、適用を確認する責任を付与され、webを活用した登録制度の実施手続きを完了し、リスク管理部門およびその他の税関組織と連絡を取り合うこととする。更にIPRsの侵害の疑いがある輸入は、IPR室で取り扱われることになろう。税関が職権によって委託品を輸入禁止する場合、その事例もやはりIPR室に付託されることになろう。これらの手続きは、税関が権利保有者の参加が絶対的になることを個人的に決定する権利を要求することを考慮している。IPR室の構成員に与えられた資格と研修は、IPR Ruleを効果的に履行する上で重大な役目を担うことになろう。権利保有者側の参加が無ければ結果として手続きの終了と商品の放出に終わるであろう。

IPR Rulesの基本的特徴を要約すれば次の通りである。

- 合法輸入者への適切な保護
- 誠実な行為に向けて税関への適切な保護
- 特定の状況下での税関職権による法的措置
- 没収商品の処分
- 私的荷物に含まれた、または輸入者の個人的使用を意図して少量を委託品として送付された商業性の無い商品に対して法的措置を取らない。

### II. IPR Rulesに基づく登録取得手続き

IPR Rulesは、Circularと共に権利保有者、および侵害商品の停止または除去を求める税関当局もやはり従うべき詳細手続きを規定している。

- 権利保有者は、侵害商品がかかる商品の港にて通関を停止すべく税関部に要請し、登録通知を提出しなければならない。かかる通知は、オンラインで提出可能である。
- 権利保有者が提出した情報は、IP法令に従い権利を登録した関係当局出身の税関によりダブル・チェックされなければならない。
- 情報に誤謬または偽りがあると判明した場合、権利保有者に付与された登録は取り消される。更に、登録の修正に当たっては権利保有者は、それが全く新規の申請であるかの如く登録の全過程の検査を受けなければならない。特定商品に関しては、別途のIP登録がある。別途登録は、IPの各種類に向けて実施することを要件とする。
- 当局の納得状況に従い、通知は拒絶される、または再訂5年の期間登録されることある。
- ボンド、担保および抵当の規定について

て権利保有者が満たすべき一定の条件が有る。これは、主として無分別な登録を忌避するためである。ボンド金額は、商品価格の110%に等しい額とし、他方担保預り金は、ボンド価格の25%である。

The following research papers and much more are available on our Knowledge Site: [www.nishithdesai.com](http://www.nishithdesai.com)

	<b>Doing Business in India</b> May 2014		<b>Globalizing India Inc.</b> April 2013		<b>Corporate Social Responsibility &amp; Social Business Models in India</b> November 2014
	<b>Fund Structuring and Operations</b> September 2014		<b>Joint-Ventures in India</b> November 2014		<b>Private Equity and Private Debt Investments in India</b> July 2014
	<b>The Indian Pharmaceutical Industry</b> July 2014		<b>Internet of Things: The New Era of Convergence</b> September 2014		<b>Employment Contracts in India</b> August 2014

## NDA Insights

TITLE	TYPE	DATE
Jet Etihad Jet Gets a Co-Pilot	M&A Lab	January 2014
Apollo's Bumpy Ride in Pursuit of Cooper	M&A Lab	January 2014
Diageo-USL- 'King of Good Times; Hands over Crown Jewel to Diageo	M&A Lab	January 2014
File Foreign Application Prosecution History With Indian Patent Office	IP Lab	02 April 2013
Warburg - Future Capital - Deal Dissected	M&A Lab	01 January 2013
Public M&A's in India: Takeover Code Dissected	M&A Lab	August 2013
Copyright Amendment Bill 2012 receives Indian Parliament's assent	IP Lab	September 2013
Real Financing - Onshore and Offshore Debt Funding Realty in India	Realty Check	01 May 2012
Pharma Patent Case Study	IP Lab	21 March 2012
Patni plays to iGate's tunes	M&A Lab	04 January 2012
Vedanta Acquires Control Over Cairn India	M&A Lab	03 January 2012
Corporate Citizenry in the face of Corruption	Yes, Governance Matters!	15 September 2011
Funding Real Estate Projects - Exit Challenges	Realty Check	28 April 2011
Real Estate in India - A Practical Insight	Realty Check	22 March 2011
Hero to ride without its 'Pillion Rider'	M&A Lab	15 March 2011
Piramal - Abbott Deal: The Great Indian Pharma Story	M&A Lab	05 August 2010
The Battle For Fame - Part I	M&A Lab	01 April 2010

## Research @ NDA

**Research is the DNA of NDA.** In early 1980s, our firm emerged from an extensive, and then pioneering, research by Nishith M. Desai on the taxation of cross-border transactions. The research book written by him provided the foundation for our international tax practice. Since then, we have relied upon research to be the cornerstone of our practice development. Today, research is fully ingrained in the firm's culture.

Research has offered us the way to create thought leadership in various areas of law and public policy. Through research, we discover new thinking, approaches, skills, reflections on jurisprudence, and ultimately deliver superior value to our clients.

Over the years, we have produced some outstanding research papers, reports and articles. Almost on a daily basis, we analyze and offer our perspective on latest legal developments through our "Hotlines". These *Hotlines* provide immediate awareness and quick reference, and have been eagerly received. We also provide expanded commentary on issues through detailed articles for publication in newspapers and periodicals for dissemination to wider audience. Our *NDA Insights* dissect and analyze a published, distinctive legal transaction using multiple lenses and offer various perspectives, including some even overlooked by the executors of the transaction. We regularly write extensive research papers and disseminate them through our website. Although we invest heavily in terms of associates' time and expenses in our research activities, we are happy to provide unlimited access to our research to our clients and the community for greater good.

Our research has also contributed to public policy discourse, helped state and central governments in drafting statutes, and provided regulators with a much needed comparative base for rule making. Our *ThinkTank* discourses on Taxation of eCommerce, Arbitration, and Direct Tax Code have been widely acknowledged.

As we continue to grow through our research-based approach, we are now in the second phase of establishing a four-acre, state-of-the-art research center, just a 45-minute ferry ride from Mumbai but in the middle of verdant hills of reclusive Alibaug-Raigadh district. The center will become the hub for research activities involving our own associates as well as legal and tax researchers from world over. It will also provide the platform to internationally renowned professionals to share their expertise and experience with our associates and select clients.

**We would love to hear from you about any suggestions you may have on our research reports. Please feel free to contact us at [research@nishithdesai.com](mailto:research@nishithdesai.com)**

ニシイ・デサイ・アソシエイツ

Nishith Desai Associates

LEGAL AND TAX COUNSELING WORLDWIDE

#### MUMBAI

93 B, Mittal Court, Nariman Point,  
Mumbai 400 021 India

Tel: +91 - 22 - 6669 5000

Fax: +91 - 22 - 6669 5001

#### SILICON VALLEY

220 S California Ave., Suite 201,  
Palo Alto, CA 94306, USA

Tel: +1 - 650 - 325 7100

Fax: +1 - 650 - 325 7300

#### BANGALORE

Prestige Loka, G01, 7/1 Brunton Rd,  
Bangalore 560 025, India

Tel: +91 - 80 - 6693 5000

Fax: +91 - 80 - 6693 5001

#### SINGAPORE

Level 30, Six Battery Road,  
Singapore 049909

Tel: +65 - 6550 9855

Fax: +65 - 6550 9856

#### MUMBAI BKC

3, North Avenue, Maker Maxity  
Bandra - Kurla Complex,  
Mumbai 400 051, India

Tel: +91 - 22 - 6159 5000

Fax: +91 - 22 - 6159 5001

#### NEW DELHI

C-5, Defence Colony  
New Delhi - 110024, India

Tel: +91 - 11 - 4906 5000

Fax: +91 - 11 - 4906 5001

#### MUNICH

Maximilianstraße 13  
80539 Munich, Germany

Tel: +49 - 89 - 203006 - 268

Fax: +49 - 89 - 203006 - 450

インドで知的財産権を行使する