



® 平成21年 3 月 19 日 (木)
No. 12466 1部360円(税込み)

発行所
財団法人 経済産業調査会
東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)
郵便番号 104-0061 知的財産情報部
[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3567-4671

特許ニュースは

●知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年59,850円 6カ月31,500円
(税込み・送料別)

本紙内容の全部又は一部の無断複製・転載・転写及び
入力等を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

近畿本部 〒540-0028 大阪市中央区常盤町2-2-11
(谷口悦郎3ビル) [電話] 06-6941-8971
支局 東北 022-227-0978 四国 087-862-6133
中国 082-228-4911 銀座 03-3535-6031

目次

☆インドにおける意匠登録第166412号の取消 について(1)	☆知財高裁開廷一覧(10)
	☆審判請求速報(10)

インドにおける意匠登録第166412号の 取消について

KAN & KRISHME Attorneys at
Law¹
Sharad Vadehra
(翻訳) 高橋雄一郎法律事務所²
弁護士 大堀 健太郎

1 はじめに

2007年2月27日、特許意匠コルカタ(カルカッタ)支局長官は申立人G.D.Societa per Azioniが、被申立人Focke & Co.に対し2003年10月20日に提起した1993年10月21日に設定登録されたインド意匠登録第166412号についての意匠権取消の申立てにつき、待ち望まれていた命令を下した。特許意

匠コルカタ支局長官は、2000年に改正された新インド意匠法の定義の下では、新規性を欠いているという理由で、前述の意匠登録を取り消した。

2 背景事実

(1) Focke & Co.はドイツの会社であり、インド意匠登録第166412号の意匠権者である。1993年



アイミー国際特許事務所

弁理士	伊藤	英彦
弁理士	森下	八郎
弁理士	吉田	博由
弁理士	田中	勝也
弁理士	竹内	直樹

〒542-0082 大阪市中央区島之内1-21-19 (オリエンタル堺筋ビル)
TEL: 06(6120)5210 FAX: 06(6120)5211
E-mail: info@imypatent.jp URL: http://www.imypatent.jp

10月21日、名称を「a package for cigarettes」とするインド意匠登録第166412号が設定登録された。この意匠は、タバコのパッケージに関するもので、フォッケ社はこの意匠に基づき、インド市場において競業他社のいない独占状態を謳歌していた。

(2) G.D.Societa' per Azioniはイタリアの会社であり、インドを含め世界中に展開しているタバコの包装/梱包用機械のサプライヤーである。2003年ころ、G.D.Societa' per Azioniは、ITC Limitedなどのインドの顧客に対し、タバコの包装/梱包用機械を販売する準備を進めていた。その際、インドにおいてG.C.Societa' per Azioniの機械により製造されるタバコのパッケージと類似の意匠がFocke & Co.により登録されており、機械の販売をインドで継続した場合、Focke & Co.の権利を侵害する可能性のあることが判明した。

(3) 当該意匠は1911年に成立した旧インド意匠法のもと、1993年10月21日に登録されているが、旧インド意匠法は、2000年に新インド意匠法へと改正され、2001年には新インド意匠規則が施行されている。

3 訴訟提起

G.D.Societa' per Azioniは、2003年10月20日、特許・商標シニアカウンセラーであるKAN AND KRISHMEのSharad Vadehra弁護士を通じて、イ

ンド意匠登録第166412号につき意匠権取消の申立てを特許意匠コルカタ支局に対して行った。申立ては、以下のように定められた2000年意匠法第19条及び2001年意匠規則21条の下では新規性を有しないことを取消理由とするものである。

2000年意匠法第19条は、登録の取消理由を以下のように規定する。

「(1) 利害関係人は、次に掲げる理由に基づき、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。

- (a) 当該意匠が先にインドで登録されている。又は
- (b) 当該意匠が登録日前にインド又は何れかの外国で公開されている。又は
- (c) 当該意匠が新規性又は創作性のある意匠ではない。又は
- (d) 当該意匠が本法によれば登録可能ではない。又は
- (e) 当該意匠が第2条(d)で定義した意匠ではない。

(2) 本条に基づく長官の命令に対しては高等裁判所に上訴し、長官は、いつでも当該取消の申立てを高等裁判所に付託することができ、高等裁判所は、このように付託された申立てについて決定しなければならない。」

第2条(d)は、意匠を次のように定義する。

「[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

知的財産ビジネス支援の専門職集団
太陽国際特許事務所

所長・弁理士・博士(工学) 中島淳

機械建築担当弁理士	福田浩志(副所長)	清水史郎	堀江千博	坂手英博
	針間一彦	鈴木俊郎	高橋尚子	河野元徳
	内田英男	江口和敏	岡崎優子	上野敏徳
電気電子担当弁理士	加藤和雅(副所長)	百瀬尚彦	柴達好泰	山本隆雄
	佐久間順治	山口真紀	大古泰泰	鈴木沙緒里
化学材料担当弁理士	西元豊一(副所長)	花岡明子	並川啓志	都野真信
	上條由紀子	小林美貴	荻原修一	村澤彰
	西山 悠	長野みか	筒嶋恒夫	小谷純子
	水谷泰嗣			
バイオ系担当弁理士	山中裕子	隈岡美知子	山根美徳	藤原祥治
商標法律担当弁理士	岡島昌子	穂熊美智子	高橋史保	赤羽桃子
米国特許弁理士	シェルダン モス		マーガレット パーク	
中国弁理士	董 昭			
韓国弁理士	金 暎河			

*特定侵害訴訟代理業務付与

東京本部：東京都新宿区新宿4丁目3番17号 ヲウインテ新宿8階 〒160-0022
電話 (03) 3357-5171 (代表) ファクシミリ (03) 3357-5180 (代表)
http://www.taiyo-nk.co.jp 相談・連絡用E-mail: info@taiyo-nk.co.jp
USオフィス：米国バージニア州 神奈川オフィス：神奈川県小田原市

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。」

2000年意匠法4条はインドにおける一定の意匠の登録を禁止する。すなわち、

- 〔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〕

は登録することができないと定めている。

意匠法4条においては、新規性または創作性を欠く意匠の登録を禁止する。さらに、同条では、登録出願の出願日前又は該当するときは優先日前に、有形の形態の公開その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や、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や、中傷的な又はわいせつな事項を包含し又は含むものについても、意匠登録を禁止する。

新意匠法と旧意匠法とを比較すると、新規性の部分についての要件基準が新意匠法において改正されている。旧意匠法においては、インド国内における新規性のみを要件としていたのに対し、2000年意匠法においては、そのデザインに対し、絶対的新規性を要件としている。

なお、意匠規則29条(1)は、以下のように規定する。

- 〔1) 長官に対する意匠登録の取消申請につい

ては、様式8による申請書2通とするものとし、申請人の利害関係の内容及び申請の基礎とする事実を記述した陳述書2通を添付しなければならない。〕

また、意匠規則29条(2)は、以下のように規定する。

- 〔2) 意匠登録の取消申請が登録意匠所有者でない者によってされたときは、長官は、当該申請書の副本を当該陳述書と共に登録意匠所有者に対して送付しなければならない。〕

上訴人は、新規性欠如に基づく意匠登録取消の申立てにおいて、当該登録意匠は、インド又は何れかの外国において登録に先立ち公開されインドで公知となったデザインであり、インドのタバコパケットの意匠登録は当該デザインを知ってなされたとの主張を行った。

4 争点

- (1) 新法の効力が法律施行前に遡及するか。
- (2) 新法施行前にインドで登録された意匠につき、新法の取消理由に基づいて意匠登録を取消することができるか。

2000年インド意匠法および2001年インド意匠規則には、この問題についての明文がない。法律の明文がない以上、法律の効果は法律施行前に遡及しないというのが、共通理解であった。

この点について判断を示したのが、カルカッタ(現コルカタ)高等裁判所の2004年5月18日判決である。IAG Company Ltd. vs Triveni Glass Ltd. 2005(30)PTC(Cal) (DB)において、「ひとたび新法が施行されれば、旧法下で登録された意匠についても、新法下で登録されたのと同じ扱いを受ける。そのような意匠登録が、新法19条(1)で規定された取消理由の適用を受けるのは明らかである。」と判示した。

5 主張

申立人は、新規性欠如に基づく意匠登録取消の申立てにおいて、当該登録意匠は、インド又は何れかの外国において登録に先立ち公開されインドで公知となったデザインであり、インドのタバ

この箱についてのパッケージの意匠登録は当該デザインを知ってなされたとの主張を行った。

申立人の顧問 (learned counsel) は、当該意匠は雑誌「Tobacco INTERNATIONAL」1993年5月号において公表されていると主張し、当該雑誌の少なくとも1冊はインドに送られ、1993年10月の意匠登録日前にインドで公開されたと主張した。当該雑誌の編集者も同様の供述をした。

カウンセルは、インドにおける意匠登録が有効であるためには、出願前にインドでその意匠が公開されてはならないのに、公開されていた、という主張と、意匠は登録にふさわしい創作性と新規性を有していなければならないのに、本件登録意匠は登録前から新規性や創作性を欠いていた、という主張を行った。

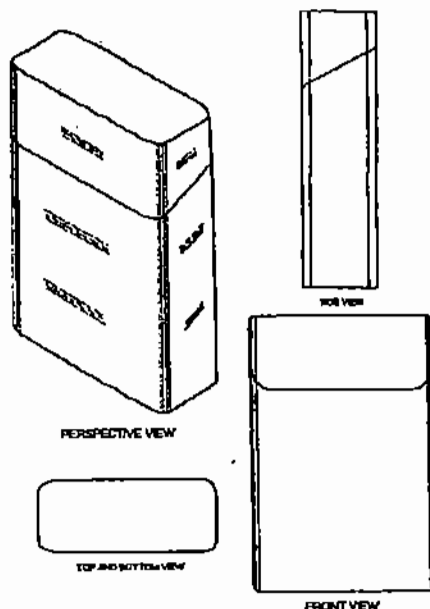
本件意匠は上記の雑誌にあったデザインと比較すると、本件意匠は雑誌にあったデザインと総

じて類似しており、意匠登録において要求される創作性を欠くとともに、新規性を欠いている。すなわち、登録意匠は形状、模様、装飾、輪郭につき全く新規性を有しておらず、当該意匠は2000年意匠法の下では登録できない。また、本件意匠とまさしく同じ意匠が、既に米国意匠D279507号及び米国特許4753383号として登録されており、本件意匠は創作性を欠いている。

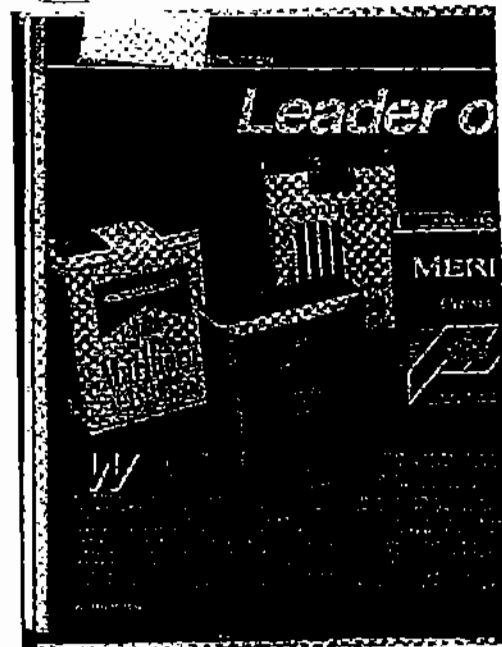
6 新規性調査

申立人の主張は、技術的・構造的特徴につき、当該登録意匠と当該意匠が登録前に公開された意匠との比較調査に基づく。そして、比較調査により、当該登録意匠は新規性を欠いていることが証明された。

(1) Focke & Co.とBENSON AND HEDGESの意匠比較



(Cigarette Packet design of Focke & Co.)



(Cigarette packet of Benson & Hedges Tobacco INTERNATIONAL, May 15, 1993, page 26)

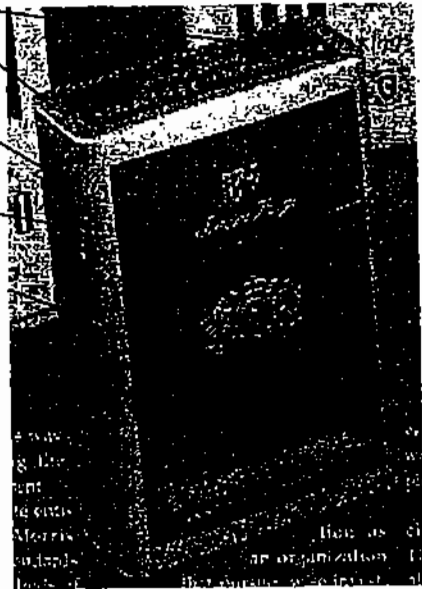
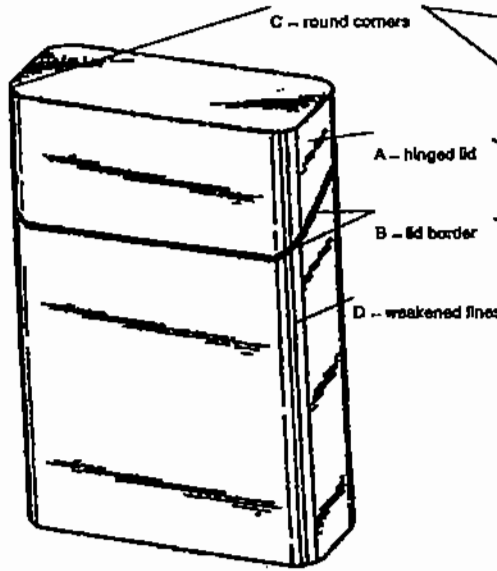
1993年5月15日に発行された雑誌「Tobacco INTERNATIONAL」の26頁には、BENSON AND HEDGES社の黒、金、緑の組み合わせによるタバコの箱の写真が載っている。BENSON AND HEDGES社の箱のデザインは、

Focke & Co.の登録意匠とそっくりであり、この雑誌は当該登録意匠の優先日前に発行されている。

箱のデザインを、以下のように比較した。

Cigarette Packet design of Focke & Co.

Cigarette packet design of Benson & Hedges



Focke cigarette pack

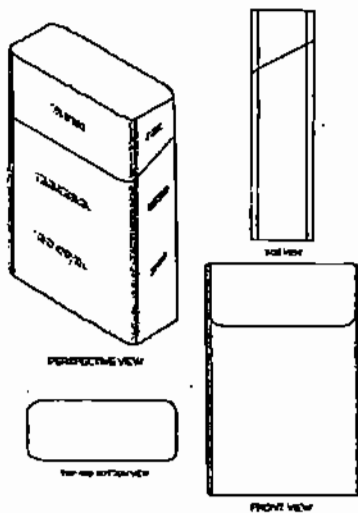
両者につき詳細な比較をしたところ、以下の特徴を両者とも有していることが証明された。

- ・ヒンジで連結された上部のふた
- ・直線状のふたの前面の2つのへりの部分がカーブしている
- ・4つの丸い角(4つの丸い縦方向の端)
- ・4つの丸い縦方向の端に対応した、弱められた(あるいは分割)ライン。縦方向の弱められたラインが、BENSON & HEDGESのタバコの箱にあることは明らかである。

従って、Focke & Co.の登録意匠はインドにおいて登録日前に既に公開され刊行された記載物に記載され、使用されていたのであるから新規性を有しない。

(2) Focke & Co.と米国意匠D279507号(出願人 R.J. Reynolds Tobacco Company)

米国意匠D279507号(出願人 R.J. Reynolds Tobacco Company、1985年7月2日登録)との比較を行った。



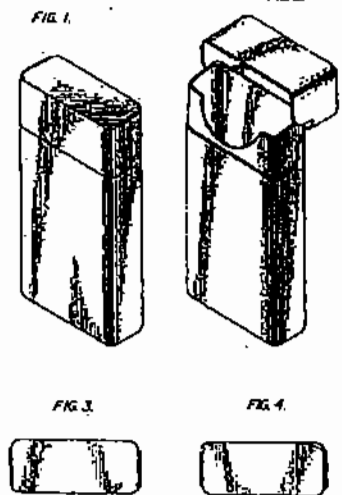
(Cigarette Packet design of Focke & Co.)

United States Patent for
 [Name] et al.
 DES. 279,507
 July 2, 1985

DESIGNER: [Name]
 FOCKE PATENT AGENCY
 [Address]
 [City, State, Zip]

U.S. PATENT NO. D 279,507

U.S. Patent Jul. 2, 1985 Sheet 1 of 2 Des. 279,507



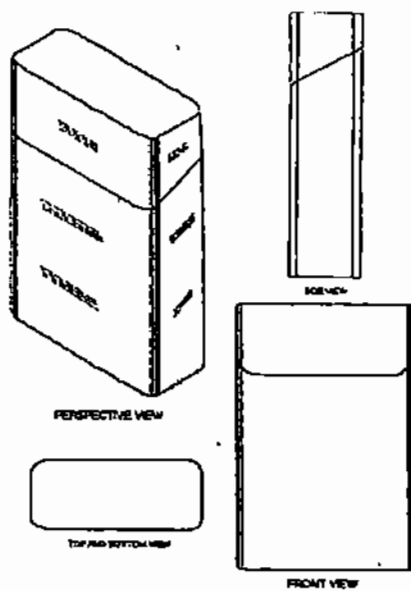
(Cigarette packet design of U.S. Patent No. D 279507)

両者のタバコの箱の意匠を詳細に比較したところ、Focke & Co.のものを、米国意匠D279507号と比べたときには、新規性を有しないことが立証された。両者ともにヒンジで連結された上部のふたを有し、ふたの前面のへりの部分と箱前面の縦方向の端がカーブしている。米国意匠は当該意匠の登録された1993年よりもかなり早い1985年7月2日に登録されて

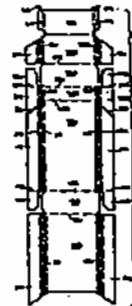
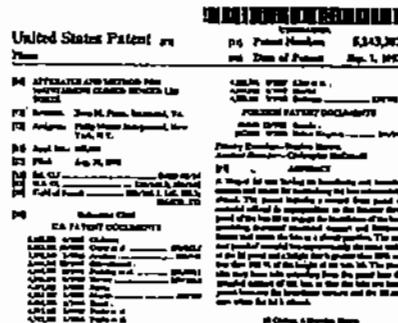
おり、それは当該意匠の出願日よりも早かったといえる。従って、2000年意匠法4条(b)の下においては、登録の時点において当該意匠は登録要件を欠いていた。

(3) Focke & Co. と U.S. Patent No.5143282

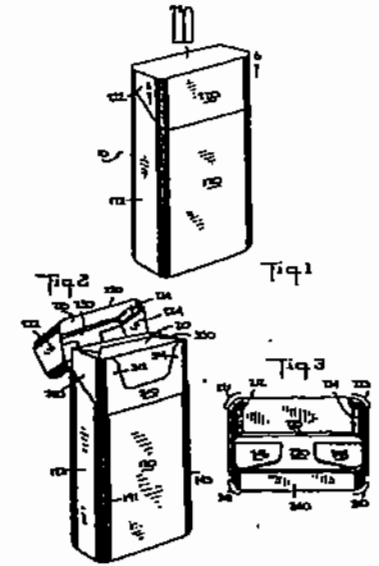
米国特許5143282号(出願人Philip Morris Incorporated、1992年9月1日登録)と比較した。



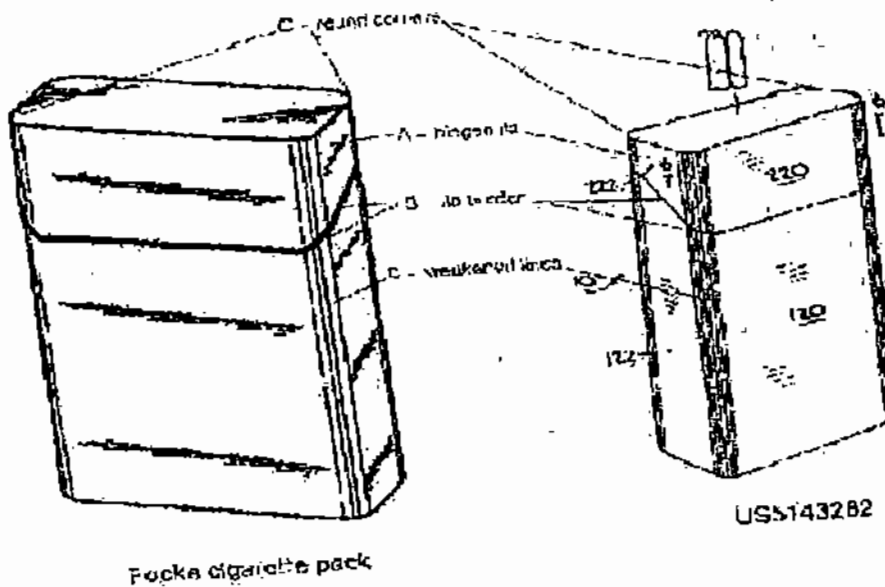
(Cigarette Packet design of Focke & Co.)



U.S. Patent No. 5,143,282

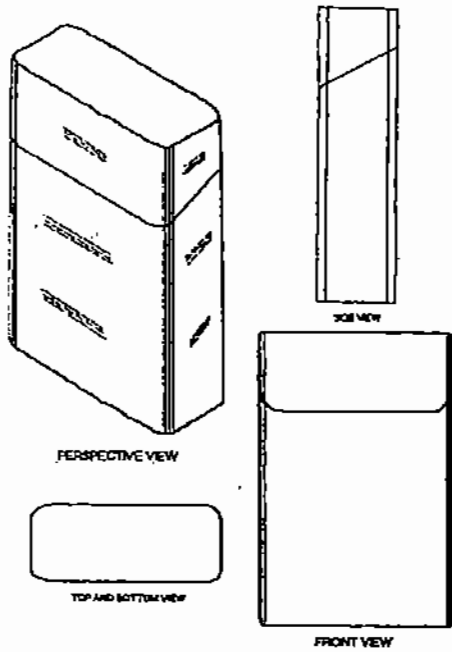


(Cigarette packet design of U.S. Patent No. 5143282)



Focke cigarette pack

US5143282



(Cigarette Packet design of Focke & Co.)

(6) 調査結果

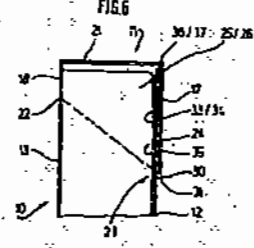
以上の比較から、インド意匠登録166412号はインドでの設定登録時に新規性を欠いていたことが証明された。また、雑誌「Tobacco INTERNATIONAL」の編集者の供述により、当該雑誌が1993年にはインドに輸出されていたことが証明された。

UK Patent Application GB 2 252 957 A

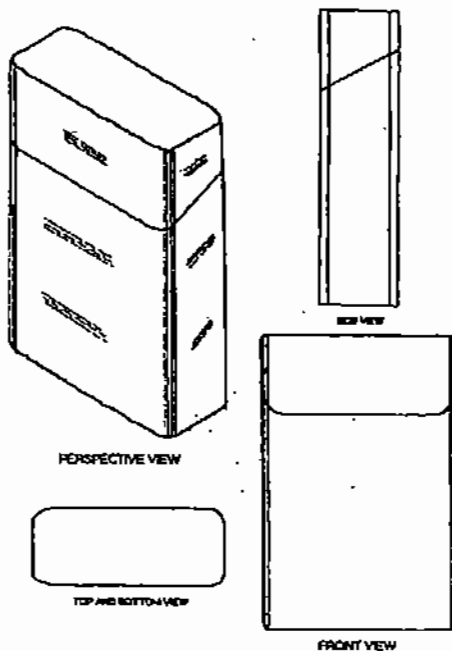
<p>UK Application No. 252957A UK Date of Publication 2007 UK Applicant UK Inventor UK Agent UK Classifications UK Priority UK Filing Date UK Priority Date UK Priority No. UK Priority Title UK Priority Country UK Priority Date UK Priority No. UK Priority Title UK Priority Country UK Priority Date UK Priority No.</p>	<p>UK Patent No. 252957A UK Date of Grant 2007 UK Inventor UK Applicant UK Classifications UK Priority UK Filing Date UK Priority Date UK Priority No. UK Priority Title UK Priority Country UK Priority Date UK Priority No.</p>
---	---

FIG. 6

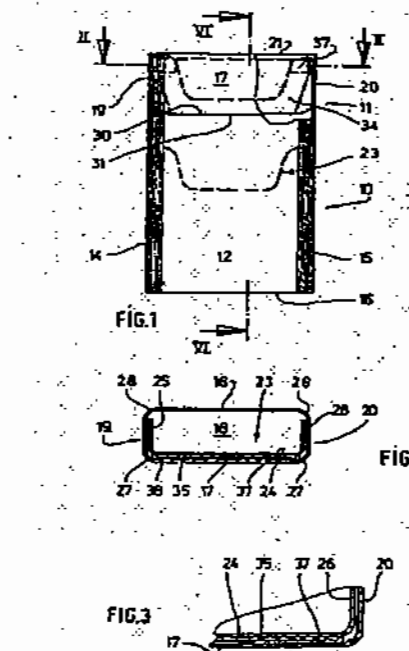
FIG. 6 is a perspective view of a cigarette pack 10, and is a perspective view of the pack 10, showing the pack 10 in a closed position. The pack 10 is shown in a perspective view, and is a perspective view of the pack 10, showing the pack 10 in a closed position. The pack 10 is shown in a perspective view, and is a perspective view of the pack 10, showing the pack 10 in a closed position.



GB 2 252 957 A



(Cigarette packet design of G.B. No. 2252957A)



7 長官命令：意匠登録166412号の登録取消

特許意匠コルカタ支局長官は、2007年2月27日に匠登録166412号の登録を2007年3月1日をもって取り消すとの決定をした。

支局長官は、申立人代理人の主張を認め、Benson&Hedgesのタバコの箱のデザインが意匠

登録166412号とそっくりであり、そのデザインが載っている雑誌「Tobacco INTERNATIONAL」は、1993年5月15日、すなわち本件意匠の出願日である1993年10月21日よりかなり前に国際的に公開され、インドでも見ることができたことを認定した。

また、支局長官は、本件意匠につき、意匠出願日前に、米国意匠D279507号、米国特許4753383号、米国特許5143282号、欧州特許出願0543538号(A1)、英国登録特許2252957号(A)において公開され刊行物に記載されたタバコの箱のデザインと有意な区別ができないことも認定した。

支局長官は、申立人のコルカタ高等裁判所2004年5月18日判決(原告IAG Company Ltd.、被告Triveni Glass Ltd.)における「ひとたび新法が施行されれば、旧法下で登録された意匠についても、新法下で登録されたのと同じ扱いを受ける。そのような意匠登録が、新法19条(1)で規定された取消理由の適用を受けるのは明らかである。」との判示に基づく主張についても検討した。

当該高裁における判示は、2000年意匠法の規定は、その施行後は旧法下において登録された意匠に対しても適用されることを示している。登録意匠とそっくりの意匠が、出願日前にインドの他の国において公開されているのであれば、2000年意匠法4条と19条(1)の規定に従って、インド国内のみにおいて新規であっても新規性を喪失し、登録は最初から取り消されるべきである。

支局長官は、その命令において、以下のように判示した。「取消事由の判断につき、「出願日前に公開された」、の意味につき検討する。1911年意匠法下において、意匠166412号は登録されているところ、本件申立ては既に2000年意匠法が施行されている2003年10月20日になされている。意匠法においては、1911年法のみならず2000年法においても、「公開」につき特別の定義を与えていないが、公衆によりアクセス可能な文書は、公開されているといえる。1911年法下において登録された本件意匠の新規性は、登録に際して、インド国内の文書との比較により判断された。しかし、2000年意匠法の施行により、登録日前にインド国

内又は何れかの外国で公開された意匠は新規性を有しない(19条(1)(b))。申立代理人が聴聞手続において指摘した旧法の廃止及び除外について定める2000年意匠法の48条(2)は、以下のように定める。「廃止に関する1897年一般条項法に含まれた規定を害することなく、1911年意匠法に基づいてされ、交付され、付与され、又はされた何らかの告示、規則、命令、要件、登録、証明書、通知、決定、認定、指示、許可、委任、同意、申請、請求、若しくは事項であって、本法の施行時に有効であるものは、なお引き続き有効なものとし、本法の対応規定によりされ、交付され、付与され、又はされたかのような効力を有する。」

本件において両当事者からなされた主張、両当事者から提出された証拠、聴聞手続での両者から出された意見を検討すると、意匠登録166412号の意匠は登録日前に公開されていること、意匠登録166412号は登録日に新規性も創作性も有していないことが認められるから、本件意匠は2000年意匠法19条の取消事由を有すると認められる。よって、本件意匠登録166412号の登録の取り消しを命ずる。両当事者ともに取消費用を負担しない。」

8 長官命令に対するコルカタ高等裁判所への上訴

Focke & Co.は、命令を不服としてコルカタ高等裁判所に2007年6月4日に上訴したものの、期日に出頭せず請求は却下された。

その後、Focke & Co.は、意匠の回復請求を行い、現在も訴訟継続中である。

¹ B-483, KNK House, Meera Bagh, Paschim Vihar, New Delhi 110063 INDIA

www.kankrishme.com

² 東京都大田区蒲田5-24-2 損保ジャパン蒲田ビル9階 www.tylaw.jp

³ 本文中のインド意匠法・意匠規則の訳文は、特許庁ホームページの仮訳を参考にした。

www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/mokujih.htm