

# JAPAN INTELLECTUAL PROPERTY ASSOCIATION

ASAHI SEIMEI OTEMACHI BLDG.18F  
6-1 Otemachi 2-chome  
Chiyoda-ku Tokyo, 100-0004, JAPAN



TEL: 81 3 5205 3321  
FAX: 81 3 5205 3391  
URL: <http://www.jipa.or.jp/>

2011年3月10日

Shri P.H. Kurian,  
Controller General of Patents, Designs & Trade Marks  
Bhouthik Sampada Bhavan,  
Near Antop Hill Head Post Office,  
S.M. Road, Antop Hill,  
Mumbai-400037,  
India

Shri P.H. Kurian 様

Re: インドの意匠実務及び手続き便覧(案)に関するコメントについて

日本知的財産協会は、1938年に設立された知的財産権に関する非営利の民間ユーザ団体で、日本の主要企業約900社を擁する協会として、世界における知的財産制度の構築、その運用改善について要望、提言等を関係先に提出しています。

さて、貴局 Web サイトにて意見を公募している 意匠実務及び手続き便覧(案) に関し、弊協会は2005年以降、ニューデリー、ムンバイ、コルカタおよび東京にて、インド特許庁関係者と幾度かの議論を重ね、現在もこの問題に注目しているものです。

つきましては、JIPA では上記便覧(案) について再度検討し、権利者にとって重要な意見を提出致しますので、ご検討の程よろしくお願い申し上げます。

敬具

小園江 健一

( Kenichi Osonoe )

日本知的財産協会 常務理事  
〒100-0004  
東京都千代田区大手町 2-6-1 18 階  
日本

## 1．引例を伴わない拒絶理由通知について

< 関連条文 >

意匠実務及び手続便覧 04.03.02.03、04.04 b

< コメント >

長官より意匠出願に対して新規性を根拠に異議の表明(拒絶理由)を通知する場合は、審査官がデータベース等で発見した引例を必ず添付することを希望致します。

< 理由 >

意匠出願に対して、「この意匠は一見して新規性が無い様に見える」(“ The design prima facie appears to be lacking in novelty ”) という内容の拒絶理由を通知されることがあります。そして、これらの拒絶理由通知に対しては、引例がない拒絶理由は受け入れられないと意見書で反論しいずれも登録になっています。

新規性を否定する公表された証拠(公知意匠)が見つからないことは新規性があるということになります。新規性があるのにこのような意見書での対応を強いられることは時間と費用がかかり、出願人の負担となります。

## 2．独創性の定義について

< 関連条文 >

意匠実務及び手続便覧 04.03.02.02

< コメント >

b 項の削除を希望致します。

< 理由 >

例示として、タージマハルを転用した花瓶や灰皿が挙げられていますが、これらは既知(周知)である形態をただ単に他物品へ転用した置換にしか過ぎません。創作(デザイン)の保護観点からも「他に無い独自の形態(デザイン)」にのみ独創性を認める必要があると思料致します。

## 3．意匠権侵害の損害賠償額について

< 関連条文 >

意匠実務及び手続便覧 06.02

< コメント >

損害賠償額の引き上げを希望致します。

< 理由 >

項目 C にて、意匠権侵害に「登録されている意匠を侵害した人物は、セクション 22 に規定されているように、契約上の義務として回復可能な、2 万ルピーを越えない額の支払いを行なう法的責任がある。しかし、どの意匠の損害賠償額も 5 万ルピーを超えないものとする。」とされていますが、意匠法は創作活動の成果を独占的に保護するものであり、侵害者の再犯を防止する為にも原案の損害賠償額を引き上げる必要があると思料致します。

## 4．点線で示す保護対象外部位の図示について

< 関連条文 >

意匠実務及び手続便覧 03.06.02.05

<コメント / 質問>

当該条文には「点線は、保護を必要としない物品の各要素を示すために視覚表現の中に用いてもよい。」との記載がありますが、意匠法第2条(a)の意匠の定義には「部分意匠」(partial design)にかかる定義はありません。

当該条文は、部分的デザイン(partial design)を保護する部分意匠制度に該当するものでしょうか？

## 5. 保護対象外となる意匠について

<関連条文>

手続便覧 04.03.01 意匠の定義 f.

<コメント>

保護対象外となる意匠の見直しを希望致します。

<理由>

当該条文には、登録できない意匠として、～ の実例が挙げられていますが、その中に挙げられている物品であっても、創造性と装飾性を兼ね備えた意匠(デザイン)については、意匠権での保護対象に含めるべきと思料致します。

例えば、例示されている物品のうち、ラベルや紙の箱など、公共の使用に支障をきたさず、かつ、創造性と装飾性を兼ね備える意匠については、模倣防止の観点からも、意匠権での保護対象に含めて頂くことを希望致します。

以 上