



インド 知的財産レポート 2011 年第 3 号

「インドにおける外国周知商標の保護」

[著者] FOXMANDEL LITTLE

[編者] 独立行政法人 日本貿易振興機構

2012 年 1 月発行 禁無断転載

日本貿易振興機構(ジェトロ)
2012 年 1 月

※本レポートは、特許庁委託事業の一環として作成しております。

インドにおける外国の周知商標保護システムの概要(要約)

インドにおける周知商標保護の枠組みは、1999 年商標法(以下同法と呼ぶ)第 11 条第 6 項から 10 項に規定されている。これらの規定は、同法第 2 条第 1 項(zg)と合わせて読み取られる。同条の定義によると、周知商標とは「当該商品を使用し又は当該サービスを受ける公衆の実質的大部分に周知となっている標章であって、他の商品又はサービスに関する当該標章の使用が、それら商品又はサービスと、最初に述べた商品又はサービスに関して当該標章を使用する者との間の取引若しくはサービス提供の過程における結合関係を表示するものと考えられる虞がある標章」をいう。

商標が周知商標であるかどうかを商標登録官が調査する際に検討が必要な要素¹を以下に示す。

1. 当該商標の使用促進の結果として得られたインドにおける知識を含め、公衆の関係宗派における当該商標についての知識又は認識
2. 当該商標を使用する期間、範囲及び地域
3. 博覧会若しくは展示会における広告又は宣伝及び紹介を含め、当該商標の使用促進についての期間、範囲及び地域
4. 当該商標の使用促進についての期間及び地域であって、当該商標の使用又は登録を反映している範囲
5. 当該商標に関する諸権利の成功した執行記録、及び当該商標が裁判所又は登録官により周知商標として認識されている範囲

商標が周知であることを立証する責任は当該商標の所有権者にあり、また所有権者には、当該商標がインドにおいて周知となっているとする自己の主張を裏付ける実質的証拠の提出が義務付けられる²。

「公衆の関係宗派」において商標が周知となっているかどうかを判断する際に検討すべき要素³を以下に示す。

1. 当該商品又はサービスの実際の又は潜在的な消費者の数
2. 当該商品又はサービスの流通経路に介在する人員の数

¹ 同法第 11 条第 6 項。

² E. I. Du Pont De Nemous & Co of USA v Zip Industries Private Limited, 2004(28) PTC 174

³ 同法第 11 条第 7 項

3. 当該商標が適用される商品又はサービスを取り扱う業界

さらに、商標が裁判所又は登録官によりインドの公衆の少なくとも 1 の関係宗派において周知である旨商標であるかどうかを判断する際、商標登録官は当該商標を同法に基づく登録のため周知商標であると認めなければならない。⁴

商標が周知商標であるかどうかの調査において、商標がインドで使用されているか否か、登録されているか否か、登録が出願済みか否か、インド以外の法域において登録済み又は周知であるか否か⁵、商標がインドにおける公衆全般に周知であるか否かは重要でない⁶。しかしながら登録官は、周知商標である商標の採用における後発使用者の悪意の検討が義務付けられることになる⁷。

同法において周知商標を登録する個別の手続きはない。周知商標は他の通常の商標と同様に登録され、登録条件に従わなければならない。周知商標の登録は、第 9 条第 2 項の規定に定める公共政策要件及び第 9 条第 3 項の規定に定める禁止に抵触する場合は、たとえ第 11 条第 6 項から第 11 条第 9 項の基づく他の要件を満たしていても、登録を拒絶されることがある。

インド政府による周知商標保護の取組みにおける最近の進展

1999 年に登録商標法が制定され、インド商標法及び政策は、この 10 年間で大きく変わった。この変化には様々な種類のものがあり、次にその概要を示す。

- a) 国際的な名声の概念。これにより、商標権を成立させる手段が増えた。
- b) 国際的な名声により周知商標の保護が強化された。特に、所有権者によって取引されるものとは異なる商品の概念が拡大した。
- c) 正式な法律で定められていない新しい不法行為からの保護が盛り込まれた。

⁴ 同法第 11 条第 8 項

⁵ 商標が周知となっていることを立証するために実質的な証拠が必要とされることを意味する。

⁶ 同法第 11 条第 9 項

⁷ 同法第 11 条第 10 項

d) 純粹に法定の救済措置からより社会的に受け入れられやすいものへの拡大

もう 1 つの大きな展開として、救済措置が単なる一方的な禁止命令からアンテンピラー命令（捜査・押収命令）の発令のような複雑な救済措置にまで強化されたことが挙げられる。興味深い拡張は、*Taj Television v. Rajan Mandal*⁸ 事件（問題の知的財産権は 2002 年サッカーワールドカップの放送複製権だった）において出されたジョン・ドウ（仮名）型の命令である。この権利には 1 ヶ月の期限（2002 年 6 月）があったため、同月中に強力かつ迅速な保護を受けることが、原告にとって重要であった。原告は訴訟を起こすと、デリー高等裁判所がジョン・ドウ型の命令を出した。この命令に基づき、補助裁判官（court commissioners）がさまざまなケーブル事業者のコントロールルームを搜索して、機器を押収し、その結果およそ 3,500 件のライセンス契約に至った。この訴訟は、原告の知的財産権の完全な侵害になり得た事案を防止した直接的な成功例であった。

この他にも、*Philips and Tata* 事件で出された被告の銀行口座を凍結するマレーヴァ差止命令（資産凍結命令）、「Hollywood」というたばこに関して *Souza Cruz* (British American Tobacco の子会社) 事件で出された、被告の輸出記録の開示を物品税及び関税局長官に命じた第三者情報開示命令（Norwich Pharmacal Order）、2005 年に「*Time Magazine*」事件で初めて認められた損害賠償裁定などにより、救済措置の幅が広がった。実際 *Time* 事件では、過負荷の刑事裁判制度から民事裁判制度に重点を移すために、インドの裁判所は補償的損害賠償ではなく懲罰的損害賠償を認め始めるべき時期に来ていると判示された。その時から現在まで、デリー高等裁判所だけでも、およそ 50 の懲罰的損害賠償の判決が、*Microsoft*、*Adobe*、*Autodesk*、*Cartier*、*Hilton* などの多数の企業に下されている

インドはパリ条約及び TRIPS 協定の締約国であり、国内の体制にも同様の規定を盛り込んでいる。インドは近々、マドリッド協定議定書にも加盟する予定である。

周知商標保護の強化をインド政府に要請する外国政府の取組み

国際的な名声はインドを含む様々な国で認識されてきており、このことは商標権者及び世界中の知的財産制度の調和を目指す政府のどちらにとっても、明るい兆しである。

⁸ CS (OS) 1072/2002

インドは、既存の IP 体制の近代化および調和を求める WIPO による勧告を盛り込んで、1999 年登録商標法を採択した。

在インドアメリカ大使館は、商標登録局のデジタル化を早く完了させるよう提案している。また、権利者からの通知の電子出願を推進する税関局⁹のデジタル化に重点を置いている。¹⁰

インドにおける周知の外国商標の保護に関連する最近の裁判所判決

1. Champagne Moet and Chandon v Union of India 事件, 2011 (46) PTC 484 (Del)

デリー高等裁判所は、インドの商標「MOET'S」に対してフランスの商標「MOET」及び「MOET AND CHANDON」に有利な差止め命令の発行を拒否した。同裁判所の判決は、当該のフランス商標は多くの国において周知商標であるが、インドでは使用、広告又は存在感が大きいことの証拠がなく、平均的なインド人消費者はその商標を知らないことを理由として下された。さらに、インド商標「MOET'S」は、インドにおける周知商標の地位を獲得している。これらの商標は、異なるクラスに分類される。同裁判所はまた、過去に商標登録局に提出された手続において、MOET AND CHANDON が MOET'S の登録に異議を申し立てたが認められなかったことにも触れた。

2. Timberland Co. v A Vijay & Ors 事件, 2011 (46) PTC 530 (Del)

原告の商標「TIMBERLAND」は、インドを含む 100 カ国以上で登録されていた。原告は、2001 年、2002 年、2003 年にそれぞれ 4141 万 7000 ドル、3997 万 3000 ドル、4466 万 1000 ドルの大金をインドにおける商標の広告・宣伝に充てていたことを示す証拠を提示することで、インドにおいて存在感が大きいことの立証に成功した。デリー高等裁判所はこのようにして、被告の商標「TIMBERLAND」に対して、原告にとって有利な差し止め命令を発行した。

3. Roca Sanitario S.A. v Naresh Kumar Gupta and Anr. 事件, MANU/DE/2040/2010

⁹インド知的財産 レポート 2011 年第 1 号「インドにおける水際対策」(2011 年 10 月発行)にて詳述。

¹⁰ <http://newdelhi.usembassy.gov/iprtrademark.html>

ROCA は国際的な評判を有する登録商標だが、デリー高等裁判所は、ROMA に対して ROCA に有利な差止め命令を(衛生陶器及び陶磁器のいずれについても)許可しなかった。その理由は、ROCA がインドにおける使用、広告又は存在感の大きさを立証できず、平均的なインド人消費者は商標 ROCA を知らないと裁判所が見なしたためである。ROCA は、何冊かの雑誌の記録原本を提示していたが、これらの雑誌は全てスペイン語かフランス語のものであり、インドでは知られてなかった。タイル及びその他類似製品の場合には、混同又は混同の虞の立証には売上高だけでは不十分で、販売業者ネットワーク、価格表、消費者の混同の証拠などが必要とされた。同裁判所は、「欺瞞的に類似する登録商標の差止め命令を主張する場合においては、当該の商品の登録商標がインド国内で周知であることの証明が存在すべきである」と判示した。

4. Aveda Corporation v Dabur India Ltd.事件, 2010 (42) PTC 315 (Del)

原告は AVEDA という名称の美容商品を販売する事業に関与し、被告は UVEDA という名称の独自の美容商品の発売を開始した。デリー高等裁判所は、原告がインドで商品を供給していたのが小さな田舎町のスパ 1 軒のみだったため、原告はインドにおいてわずかな存在感しか有していないと判断し、商標がインドで周知であることの立証には不十分であると見なした。

5. Rolex S A v Alex Jewellery Pvt Ltd 事件, 2009 (41) PTC 284 (Del)

被告は、ROLEX という名称の人工宝石を販売する事業に関与していたが、これは時計について周知商標であり、世界中で人気を博している。デリー高等裁判所は、原告が 1949 年からインドに存在しており、積極的な事業に関与していること、及びインドでアクセス可能なウェブサイトでの商標の使用を促進していることから、原告にとって有利な差止め命令を受ける権利を有すると見なした。

6. Austin Nichols and Co. and Seagram India Pvt. Ltd. v Arvind Behl, Director, Jagatjit Industries Ltd. and Jagatjit Industries Ltd.事件, 2006 (32) PTC 133 (Del)

この判決により、国際的な名声の法理に与えられる重要性と重みに関する論争中の問題が十分に解決した。同裁判所は、次のように判示している。

「原告は『Blenders Pride』というウイスキーを初めて国際市場に出した。被告が同名のウイスキーをインドで初めて市場に出したとはいえ、原告が先であった。原告の商品が 1973 年(初めて市場に流通した年)からインドで自由に入手できるようになる 1995 年まで、インドで製造又は販売されていないという事実は重要ではない。」

商標「BLENDER'S PRIDE」は、原告が 1973 年以降世界中 50 カ国以上で製造されたウイスキーに関して使用してきたもので、1980 代後半から 1990 年代以降、外国人訪問者、衛星放送及びインターネットを通じて多大な名声を誇り、2005 年にはインドにおいてその商標登録を申請している。国内の酒類製造業者である被告は、1993-94 年以降「BLENDER'S PRIDE」の商標によりウイスキーを販売しているものの、その後 2004-05 年まで、生産を一時休止していた。原告によって訴訟が提起されたのが 2005 年 2 月のことで、被告がそのウイスキーを原告のものと偽って販売しているという主張であった。同裁判所は、原告の商標が周知となっており、また 1991 年前後いずれにおいても、インドにおいて多くの宣伝イベントを行っていたことを考慮し、原告に有利な差止め命令を認めた。

6. Sony Corporation v Jasbir Singh Kohli 事件, 2005 (31) PTC 486 (IPAB)

知的財産審判部は、被告の商標 SONICO が、インドを含む様々な国で登録商標として保護されておりインドにおける存在感を確立することに成功している原告の商標 SONY 及び SONYCO と欺瞞的に類似しているを見なし、被告による商標 SONICO の使用を禁止する差止め命令を認めた。

7. 株式会社東芝 v Toshiba Appliances Co.事件, 2005 (30) PTC 188 (Reg)

日本で周知の商標 TOSHIBA が保護され、欺瞞的に類似していた商標 TOSIBA は登録を拒否された。これは、1953 年以降のインドでの登録により成し遂げられたインドでの大きな売り上げ、コラボレーション及び大々的な広告及び当該商標に関するそれまでの訴訟を根拠にしたものである。同裁判所はまた、TOSHIBA が造語であるという事実を考慮し、被告が商標を採用する際の悪意を指摘した。

8. Milmet Oftho Industries & Ors. Vs. Allergen Inc.事件, (2004) 12 SCC 624

この訴訟では、「Ocuflax」を製造しているインドの製薬会社に対し、外国企業だと思われる被告も「Ocuflax」を製造しており、どちらも目に関連する医薬製剤であった。被告によると、当該商標を最初に使用したのは1992年9月のことで、それ以降、世界中の多くの国で同商品を販売しているが、インド市場には未参入であった。上訴人は、1993年8月に食品医薬品局によって登録が認められており、被告から遅れること約1年の1993年9月に、商標「Ocuflax」の登録出願を行った。被告は、上訴人に対して詐称通用による差止め命令を求める訴訟を提起した。同裁判所は次のように判示した。「被告が世界市場で最初に販売している場合には、インドで商標を使用していないという単なる事実は、重要でない。」

9. Honda Motors Ltd v Charanjit Singh 事件, 2003 (26) PTC 1

日本の商標 HONDA は、インドで登録されており、約 50 年間に渡りうらやまれるほどののれん（営業権）と名声を確立してきた。大々的な宣伝とインド企業との様々なコラボレーションのおかげで、HONDA は今やインドでおなじみの名前となっている。同裁判所は、被告による当該商標の使用は原告の商標の侵害となり、また原告と消費者のいずれに対しても重大な損害を与えるとして、原告に有利な差止め命令を認め、被告による圧力鍋への HONDA の商標の使用を却下した。

10. Caterpillar INC v jorang and another 事件, 1999 (19) PTC 570(DB)

被告による衣料品への CAT 及び CATERPILLAR の商標の使用は、原告の商標でありインドを含む 175 カ国ですでに登録されている CAT 及び CATERPILLAR の侵害であると見なされた。同裁判所はまた、当該商標の採用における被告の悪意についても触れた。

11. Kamal Trading Co. vs. Gillette UK Limited 事件, 1998 IPLR 135

被告による歯ブラシへの 7 O'CLOCK の商標の使用に対し、差止め命令が請求された。ボンベイ高等裁判所は、原告が髭剃り及びシェービングクリームに 7 O'CLOCK という商標を用いてインドを含む世界中で広範に及ぶ名声を得ていると判示した。

12. Indian Shaving Products Ltd v Gift Pack & Anr 事件, 1998 PTC

被告人の商標 DURACELL は、裁判所により、売上高、投資、販売促進及び広告によってインドでの相当な使用が確立されている周知商標と判示された。当該商標がインドで使用されたのは数か月間のみであったが、当該商標がインド及び世界中で得ているのれん(営業権)は大きく、インドでの登録によってさらに支えられるという意見であった。裁判所はまた、被告による DURACELL ULTRA の商標の悪用により、原告が多大なる損失(金銭的なものかどうかを問わず)を負うと見なさざるを得ないとした。

13. Aktiebolaget Volvo v. Volvo Steels Ltd. 事件, 1998 PTC 47

ボンベイ高等裁判所は、原告がインドに流通している様々な国際誌上での広告によってインドにおけるのれん(営業権)と名声を確立しており、また原告はインドにおいても当該商標を登録しているため、商標 VOLVO の保護を受ける権利があるとした。被告は、原告の名声を利用して利益を得ようと言う不正な意図で、当該商標を採用していた。

14. Westinn Hospitality Services v Caesar Park Hotels And Resorts 事件, 1998 (18) PTC 142

裁判所は、WESTIN は周知商標だが、訴訟が提起された時点でインドには WESTIN リゾートやホテルがなかったため、大々的な存在感を確立できていなかったと判示した。原告は、当該商標をインドで広告していなかった。同裁判所は、実際に商標登録及び広範な使用によってインドでの名声を得ていたのは被告であると見なした。

15. Whirlpool Co v N R Dongre 事件, 1996 PTC 415

原告の商標 WHIRLPOOL は、1977年にインドで登録された。しかしながら、当該商標は更新されなかった。原告は、在インド米国大使館に対して、限定的な数の機械を販売していた。一方で、インドで流通している多くの国際誌上における広告も行っていた。裁判所は、商標 WHIRLPOOL がインドにおける国際的な名声を確立しているため、被告がその商品に WHIRLPOOL の商標を使用することは差し止められた。

16. Daimler Benz v Hybo Hindustan 事件, AIR 1994 Del 239

BENZ の訴訟は、周知商標の分野において画期的な判決の1つである。また、インドで国際的な名声が認識された訴訟として、初期のもの1つでもあった。

Mercedes Benz の製造業者は、丸の中に三ツ星及び商標 BENZ を下着向けに使用していた被告に対する差止め命令を求めた。Benz が得ていた大規模な国際的な名声及び多くの国における商標登録のおかげで、差止め命令は認められた。裁判所は、BENZ は周知商標であるため、被告による異なる商品クラスへの BENZ の登録は、先行商標を侵害すると述べた。また、BENZ はインドでおなじみの名前であり、被告が当該商標を悪意なしに使用したとは考えられないとも述べた。

インドの裁判所のこれらの判決により、外国商標の保護における法律の立場が明らかにされている。原告が自己の外国の周知商標の保護をインドで求める場合、有利な差止め命令を認められる可能性が最も大きいのは、当該商標をインドで登録するか、未登録であってもインドでの相当な使用を示す証拠又はインド市場における存在感の大きさを示す証拠を提示することである。

しかしながら、一部の事例においては、裁判所が、インドでの不使用は原告がその商標が他国で周知であることを証明できる場合には重要ではないと判示している。

1. *Milment Oftho Industries & Ors. v. Allergan Inc.* 事件 (2004 (28) PTC 585 (SC))

最高裁は、原告が世界市場で初めて使用した場合には、インドでの不使用は重要ではないと判示した。しかしながら判決には、インド企業が誠実に当該商標を採用している場合、インドへの参入の意思がない外国ブランドの所有者が、インドでの商品販売を許可しないことによってインド企業を抑えることは認められないとする警告が含まれていた。

2. *Calvin Klein Inc. v. International Apparel Syndicate* 事件 (1996 PTC (16))

裁判所は、商標 CALVIN KLEIN における原告の権利の正当性を認め、また仮差止め命令を確認するに際して、次のように判示した。

「申請者による国内での取引の主張は、詐称通用の訴えの性質を見落としている。訴訟の基盤にあるのは欺瞞である。言い換えると、ある者の商品を、他の者のものだ」と公衆に信じ込ませて購入させる説得させることである。その相手が国内で事業を続けているかどうかは問題ではない。」

3. Jolen Inc. v. Doctor & Co. 事件(2002 (25) PTC 29 (Del.))

デリー高等裁判所は、ある者がある特定の国の領内で事業を行っていないというだけで、自己の名称又は商標の名声又はのれん(営業権)の完全性を保護する権利がないというわけではないと判示した。裁判所は、原告に有利な判決を下し、商標 JOLEN に関するインドでの権利の正当性を認めた。

外国商標がインドの裁判所で周知商標として見なされる場合に、そのような商標が後の事例に与える法的影響

インドを含む様々な国での登録の証拠を示すことで又はインドで未登録の場合には存在感の大きさを示すことで、外国商標がインドの裁判所によって周知商標として見なされる場合、その法的影響は、全ての裁判所及び商標登録官も、当該商標を周知商標として見なさなければならないというものである。¹¹ その後、商標に有利な有効性の推定の根拠としても機能するものとし、インドにおける将来の訴訟において取り上げることができる。また、周知商標の本質そのものとして、全てのクラスにつき適用されるため、あらゆるクラスにおいて欺瞞的に類似する又は同一の商標は、周知商標の所有権者から強い抗議を受けることが考えられる。

インドの産業部門による外国の周知商標の保護に対する反応

この数年、産業及びそれに伴う商標の国際的性質の高まり、インド経済の急速な成長、ならびにインドへの多数の外国企業の参入などの理由によって、登録商標訴訟が大幅に増加している。

また、この数年、製薬部門に関連する登録商標訴訟が大幅に増えている。このことから、製薬産業がインドで登録商標を保護しようという取り組みが増えていることが分かる。これはまた、産業部門の既存の登録商標体制への満足の高まり、及び知的財産の保護に向けた取り組みの増加

¹¹ Section 11(8) of the Act

の兆候としてもとらえることができる。インドによるパリ条約及び TRIPS 協定の批准は、産業部門から広く歓迎されている。

国際的な名声の認識により、周知商標を侵害するインドの商標が、外国ブランドのブランド価値を悪意によって侵害することを企てないようにするための警鐘となっている。

外国の周知商標をインドで保護する際の問題及び改善の余地

インドで外国商標を保護する際の最大の障壁は恐らく、裁判所が商標の国際的な名声を認識していながら、インドで未登録の外国商標の保護を躊躇することだろう。デリー高等裁判所が何度も述べているように、未登録の外国商標が保護されるのは、商標の使用、広告のために発生した出費、及びインドにおける存在感の大きさを示す証拠を提示できる場合に限られる。

登録官及び裁判所は、同法の範囲において周知とされる資格を有する商標を保護するために、最大限、法定の規定を適用する。しかし、そのような保護を有効にするための事前条件として、所有権者はその趣旨で必須の証拠を示すことで、その商標の周知の性質/評判を立証することが義務付けられる。何が「必須の証拠」となるのかを束縛する常套手段がないため、将来の訴訟は、指針として判例に依存することがある。

もう一つの考える欠点として、インドは外国商標のための個別の法律を有していないことが挙げられる。全ての商標は、インドのものか外国のものかを問わず、同様に扱われる。そのため、外国商標は、周知の状態を利用するために同法の条件を満たすこと(登録、使用及び広告)も必要になる。

インドでの登録商標管理に関する日本企業へのアドバイス

インドの裁判所は、外国商標を保護し、国際的な名声の法理を支持してきたが、この点に関する裁判所の意見にはいくつかのバリエーションがある。アドバイスとして、インド市場への参入を望む日本企業は、インドでの商標登録を申請するべきである。

インドはコモンローの原則に従うため、未登録の商標の保護を求めることも可能である。ただ、多くの裁判所の裁判官によって明確にされているように、登録された商標は常に、保護を得る可能性が高い。商標が未登録の場合、所有者はインドにおける当該商標の存在感を示す証拠を提示しなければならない。裁判所は国際的な名声を認識しているが、インドでの商標の使用又はインドにおける商標の宣伝のために発生した支出を立証することを推奨する¹²。

権利保有者はインドだけでなく、インド亜大陸（パキスタン、スリランカ、バングラデシュ、ネパール、ブータン、モルジブ、アフガニスタン、ミャンマー）においても商標を登録することが重要である。これらの国はお互いに密接している。インドはその最大の市場として、インドでのれん（営業権）及び評判を得ている商標は、これらの市場で複製される可能性が高い¹³。これにより、これらの国で模倣品が製造されるだけでなく、結果的にはインド及びその他の世界中の多様な国に模倣品が輸入されることになる。権利保有者はまた、インド亜大陸において国別コードトップレベルドメイン（ccLDs）を含むドメイン名（トップレベルドメイン名（tLDs））を登録するための措置を迅速にとるべきである。これは、権利所有者に売却して金を巻き上げる目的で、一部の周知商標のドメインを第三者機関が登録するという事件が多く発生しているためである。¹⁴

権利所有者が自身の商標が侵害されていることを発見した場合、オンラインであっても現実の世界であっても、その商標を守るために、異議申立、取消、調査の実施、排除命令の送付、又は適切な民事及び刑事訴訟の開始などにより、迅速な措置をとるべきであるが、知的財産の保護に向けた第1段階は、インドにおける IP ポートフォリオの管理に関する健全な専門家によるアドバイスと指針を求めることである。

¹² <http://newdelhi.usembassy.gov/iprtrademark.html>

¹³ 同上。

¹⁴ 同上