

# インドにおける商標権に基づく 権利行使の留意点

Remfry & Sagar

Rosalyn Malik  
(弁護士)



Remfry & Sagar は 1827 年にインドで設立された知財専門法律事務所である。現在、ニューデリーおよびチェンナイに事務所を有しており、約 80 名の弁護士と 120 名以上のスタッフを擁している。Malik 氏は 2013 年より、商標、不正競争、著作権、ドメインネームに関する訴訟等に従事している。

インドにおいて、商標に適用される法律すなわち 1999 年の商標法は、商標の登録制度について定め、商標登録が商標の所有権を示す「一応の証拠」となる旨が規定されている。ただし、従来よりインドは、商標の「使用」が登録よりも優先されるというコモンロー上の権利を認めている。そのコモンローの精神として、商標法第 27 条は、登録商標でなければ商標権侵害訴訟を提起できないが、未登録商標であっても詐称通用に対する訴訟は提起できると規定している。商標法においては、「詐称通用」という概念に明確な定義が与えられていないものの、商標法第 27 条は詐称通用の概念を唯一具体的に示している。

インドにおいても引用されるイギリスの判例として、詐称通用に関する重要判例がある。1915 年のイギリス貴族院による A.G. Spalding & Bros. v. A.W. Gamage Ltd. の判決において、Parker 判事は、「未登録商標の所有者が、自らの商標の詐欺的使用を阻止するための訴訟を提起することを可能にする限りにおいて、詐称通用とは詐欺行為である」と端的に述べている。

インド最高裁は、*Laxmikant Patel v. Chetanbhai Shah* (2002) 3 SCC 65 の訴訟において、次のように述べている。「この不法行為 [詐称通用] の法的または経済的な存立基盤は、特定の名称、標章もしくは様式という形をとっていないが、既存の企業的または商業的または職業的な名声もしくは営業上の信用に関して存在する財産権に保護を提供することである…この問題に関する法律は、混同もしくは

は誤認を誘発するような手段により名声の不正取得から構成される不正競争行為の一形態に対し、事業者の利益を保護するために策定されている。」

上記の規定を補足するものとして、商標法第34条は、登録商標の商標権者が未登録商標の所有者を相手どって詐称通用訴訟または侵害訴訟を提起した場合につき、未登録商標の所有者に優先的な権利を与えている。同条の規定によれば、未登録商標の所有者による商標の使用が(i)登録商標の使用よりも前に行われていたか、(ii)登録商標が登録された日より前に行われていた場合、未登録商標の所有者による商標使用は登録商標の商標権者によっても妨げられない。もちろん、未登録商標の所有者による使用は継続的になされていなければならない、かつ登録商標の対象となる商品もしくは役務に関して使用されていなければならない。

現行法の上記の規定が本来の効果を発揮した場合、原告である登録商標の商標権者が商標を登録した日より前に未登録商標の所有者が自らの商標を継続して使用していたという事実を、被告である未登録商標の所有者が実質的に立証し得た場合、登録商標の商標権者が提起した訴訟に関して、未登録商標の所有者（被告）は、当該規定により免責されることになる。

*N.R. Dongre & Ors. v. Whirlpool Corporation & Anr.*の訴訟において、被告 Whirlpool 社が詐称通用を主張して、先の訴訟の原告である Dongre に対し、デリー高等裁判所に別の訴訟を提起し、被告の Whirlpool 社が商標「WHIRPOOL」を使用することを原告の Dongre が阻止しようとした際に、上述の原則が吟味されることとなった。この訴訟は、1937年から洗濯機について国際的に使用されてきた商標「WHIRPOOL」の先使用に基づいて提起されたものである。Whirlpool 社は1956年にはインドで商標を登録していたが、その登録は更新されなかったために1977年に失効していた。他方、Dongre は1987年からインドにおいて商標「WHIRPOOL」の登録を維持してきた。高裁判事は被告の Whirlpool 社に有利な判断を示し、原告の Dongre による「WHIRPOOL」の使用を禁じる差止命令を言い渡した。この命令は控訴審でも支持された。これを不服とした Dongre は、イン

ド最高裁へ上告を行った。最高裁は、Whirpool 社が Dongre よりも先に「WHIRPOOL」の商標を採用しただけでなく継続的に使用してきたことを信用し、上告を棄却した。

最高裁は、*Milmet Oftho Industries & Co. v. Allergen Inc. & Anr.* ((2004) 12 SCC 624)の訴訟において、上記の判決で高裁が言い渡した命令につき自らが示した揺るがぬ立場を再確認し、「単に被上告人がインドにおいて商標を使用していなかったという事実は、同人が世界市場で最初の使用者であった場合には重要ではない」と判示することにより、先行使用者は登録に優先するという原則を支持した。この法理は「first in the world market (世界市場における先使用) による判定基準」と呼ばれることとなった。2015 年にも、最高裁は上述の判例で示された法解釈を改めて支持し、「Iruttakadai Halwa」商標が被上告人(P. Sulochana Bai)によって先に使用または登録されていたという根拠に基づき、上告人(S. Syed Mohideen)が当該商標を使用することを禁じた。(S.Syed Mohideen v. P. Sulochana Bai [2015 (7) SCALE 136])

以上から明白であるように、「使用」が登録に優先するという原則は制定法において十分に規定され、その後も裁判所によってしっかりと守られてきた。実際、商標法には、同法に定める取消事由が立証された場合の登録商標の取り消しに関する規定を設けている。

先願の地位を有する登録商標を有しているものの、長年不使用であるという事実と、先使用に基づくコモンロー上の権利とが争うという興味深い状況が、最近 *Neon Laboratories Limited v. Medical Technologies Limited & Ors.* (Civil Appeal No. 1018 of 2006, Neon Laboratories Ltd. vs. Medical Technologies Ltd. & Ors.)の訴訟で提示され、最高裁はまたもや「使用が登録に優先する」という立場を取るかどうかの判断を求められた。この訴訟において、上告人 Neon Laboratories は、自社商標「ROFOL」を 1992 年に出願していたが、登録されたのは 2001 年であった。その後、Neon は 2004 年に商標「ROFOL」の下で自社の

医薬品を販売した。その間に被上告人 Medical Technologies Limited が、1998 年に商標「PROFOL」の下で自社の医薬品の販売を開始していた。

Neon Laboratories が商標「ROFOL」を使用していることを知った Medical Technologies Limited は、Neon による当該商標の使用を阻止しようと試み、2005 年にアーメダバードの第一審裁判所に詐称通用に関する訴訟を提起し、Neon の商標「ROFOL」が商標「PROFOL」に欺瞞的に類似していると主張した。これに応じて Neon Laboratories も 2005 年にボンベイ高等裁判所に訴訟を提起した。アーメダバードの第一審裁判所は Neon Laboratories に対する暫定的差止命令を言い渡し、この命令は後にグジャラート高等裁判所によって支持された。これを不服とした Neon Laboratories は 2006 年に最高裁に上告し、救済を求めた。

最高裁における Neon Laboratories の主張の根拠は、商標「ROFOL」が 1992 年に同社名義で出願され、2001 年に登録されたことであった。他方、Medical Technologies Limited は、Neon Laboratories による商標「ROFOL」の使用が 2004 年であったのに対し、自社の商標「PROFEL」の先使用は 1998 年に遡るといふ事実を主張した。

最高裁が最初に注目したのは、Neon Laboratories が 1992 年に出願を行ったにも関わらず、2004 年になるまで自社製品を市場に提供せず、その間 12 年に渡って商標「ROFOL」を休眠状態のまま放置していたという事実であった。その間に、Medical Technologies は、商標「PROFOL」の下で製品の製造販売を開始し、それにより（同人の申立によれば）当該商標に関わる実質的な名声を築き上げた。最高裁はさらに、Medical Technologies が商標「PROFOL」を使用するのを阻止するための措置を何ら講じなかったことを指摘し、Neon Laboratories は「法的な無作為」であると述べた。

最高裁は、Neon Laboratories が自らの権利行使を躊躇しただけでなく、商標の使用開始に遅滞があったという複合的な事実は、商標の登録からその現実の使用

までの空白期間に商標に関する自らの権利を放棄する意図があったことを示すと述べた。最高裁は、Medical Technologies に有利な判断を示すとともに、「後続の使用者が自らの商標につき登録を取得していた場合であっても、先使用者の権利は後続使用者の権利に優先する」という理由で、Neon Laboratories に対して一審が発行した差止命令は妥当であると判示している。

*Neon v. Medical Technologies* 事件で見られた法廷闘争は、マドラス高等裁判所が同様な事実関係を扱った *Mohan Goldwater Breweries Pvt. Ltd. v. Khoday Distilleries Pvt. Ltd.* (1977 IPLR 83 (Madras)) の事案に似ている。この訴訟において、Khoday は「使用予定」として商標「SILVER KING」を出願したが、当該商標を全く（少なくとも紛争発生の日まで1度も）使用しなかった。他方、*Neon v. Medical Technologies* 事件の場合と同様に、Mohan Goldwater は Khoday の出願後に商標「SILVER KING」の使用を開始していた。Khoday が出願日からこのかた商標を使用したことがなく、それに対して Mohan Goldwater は Khoday の出願後ではあるが商標を使用しただけでなく、商標に関わる営業上の信用および名声を獲得しているという事実を考えれば、Khoday の商標「SILVER KING」の登録を認めるべきではないというのが Mohan Goldwater の主張であった。使用対使用の対立がある場合には、「市場における先使用(first in the market)」という判断基準が常套的に持ち出されるのが普通であるが、制定法に基づく登録が絡んでくる場合はこの常套手段は妥当でない、と裁判所は判示した。よく考えてみれば、商標出願人は商標法第18条に基づき、単に「使用予定」を主張することにより、実際の使用がなくても自らの商標の登録を求めることができるのである。マドラス高裁は、Khoday に有利な判断を示して控訴を棄却し、次のように述べている。「『先に市場参加した者が優先される』という原則が登録について採用されるとすれば、特定の商標を将来的に使用しようとする者が出願を行うことを認めた第18条は無意味なものになってしまう。その後で当該商標を使用した者は、先行する商標の出願を容易に打ち負かすことができるからである。」

これに対して、*Drums Food International Pvt. Ltd. v. Euro Ice Cream & Anr.*(2012(49) PTC 224 (Bom))の訴訟で、ボンベイ高等裁判所が言い渡した命令を考察してみると興味深い。以下にその引用を掲げる。

「原告の主張を支持すれば、登録商標の権利を荒廃させ、実質的に損なうことになるであろう。商標が出願されてから当該商標が登録されるまでには、常にタイムラグが存在する。出願が公開された時点で誰かがその商標を直ちに使用した場合、登録上の商標権者が登録商標に関して有する貴重な権利を登録前よりも無価値なものにしてしまうという事態があり得ることになる。そのようなことがあれば、商標法の本質的かつ実質的な部分が不必要なものとなってしまおうであろう。」

ボンベイ高等裁判所は Neon に有利な差止命令を言い渡す際にこの判決を引用していた。

マドラス高等裁判所および *Drums Food* 判決が示した法解釈を振り返ってみると、Neon Laboratories は実際に「法的な無作為」であったのかという疑問が生じる。商標の使用開始時期の遅滞は、研究のせいかもしれず、市場自体のせいかもしれないと裁判所自身が述べているためである。

*Neon v. Medical Technologies* 事件で最高裁が示した判決は、実質的には、出願日の後で他者が行った商標の使用の方が優先されなければならないという判断を示すものである。登録商標の商標権者が市場において当該商標の使用を開始することが実際問題として困難であるケースに関して、今後出される判決の動向を監視することが必要となろう。それぞれの事案はそれぞれ独自の事実と状況に依存するため、「使用」が登録に優先するという原則に対する例外が形成され得る。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)