

インドにおける外国語（日本語）商標 の取扱い



Remfry & Sagar

Udayvir Rana
(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。Rana 氏は、商標、不正競争、著作権、意匠およびドメインネームに関する係争案件に従事している。

外国の同義語の法理

世界経済の急速な発展と自由化が相まって、世界はますます小さくなりつつある。国境の重要性が薄れていくなか、領土という観点から市場競争を眺めるのは時代遅れである。このような状況に照らし、企業はブランド戦略および保護に新しいトレンドを取り入れ始めている。外国語で表示された商標は、企業が全世界に行動範囲を広げ、世界中の顧客を相手に活動する上で有利である。しかし、商標を出願し登録しようとする国の言語以外で、すなわち外国語で表示された商標を出願する際、企業は潜在的な法律問題を認識しておく必要がある。

アメリカでは、外国語を含む商標の出願には、「外国の同義語の法理」(Doctrine of Foreign Equivalentents) が適用される。この法理に従い、商標出願の商標を構成する外国語は英語に翻訳され、その普通名称性または記述性の範囲が判断されると共に、当該商標が既に登録された他の商標と混同を生じるほど類似しているかどうか審査される。ただし、外国の同義語の法理だけでなく、その商標の表示に用いられた外国語を理解する需要者の知識も、極めて重要な役割を果たす。アメリカの *Palm Bay Imports, Inc. v. Veuve Clicquot Ponsardin Maison Fondée EN 1772* 事件 (396 F.3d 1369 (2005)) において、連邦控訴裁判所は、「アメリカの購入者がその外国語の商標を翻訳し、理解するとは思えない場合には、外国の同義語の法理は適用されない。」と述べ、外国の同義語の法理を絶対的な原則としてではなく、一つの指針としてのみ捉えるべきであると判示した。また、外国の同義語の法理は、使われなくなった言語やあまり知られ

ていない言語、すなわち購入者である公衆が精通していない言語には適用されない。

インドの考え方

2017年インド商標規則の規則28は、外国語で表示された商標の出願について、以下のように定めている。

『音訳および翻訳－商標がヒンディー語または英語以外の文字による1つまたはそれ以上の単語または数字を含んでいる場合、出願人は出願において、かかる各単語および数字の英語またはヒンディー語による正確な音訳および翻訳を提示し、当該単語または数字が属する言語を明記しなければならない。』

それゆえ、外国語で表示された商標の出願において、音訳および翻訳を提示する必要がある。上記の要件が出願時に満たされない場合、登録官は指令書において音訳および翻訳を要求できる。外国語で表示された商標が登録段階へ進むには、規則28の遵守が必須要件である。商標出願書類（書式TM-Aの第6項）には、下記のように記載されている。

6.	ヒンディー語または英語以外の言語による商標の場合：	
	言語：	
	当該商標のローマ字による音訳：	
	ヒンディー語または英語以外の言語による商標の場合、当該商標のローマ字による音訳を提示しなければならない。	
	当該商標の英語による翻訳：	
	ヒンディー語または英語以外の言語による商標の場合、当該商標の英語による翻訳を提示しなければならない。	

外国語で表示された商標の出願件数の増加を考慮し、インド商標登録局は、かかる出願を拒絶または認可する前に、外国の同義語の法理を適用するようになった。例を挙げると、あるインド企業が32類の「容器入り飲料水」に関して日本語で表示された商標「**MIZU** / MIZU」（インド商標出願第2476737号）の出願を提出した。登録官は、単語 MIZU が日本語で「水」を意味するため、1995年インド商標法第9条(1)項(b)（絶対的拒絶理由）に基づき記述的であるという理由で当該出願を拒絶した。また別の例では、主に食品製造に従事している日本の有名企業が、商標「YAKISOBA」（インド商標出願第2449481号）を30類の「穀物加工品；うどん（未調理）；オートフレーク；オートミール；乾燥米飯；強化米（未調理）；餃子の皮；コーンフレーク；粉末乾燥あん（さらしあん）；人造米（未調理）；スパゲティ（未調理）；素麺（極細小麦麺、未調理）；即席うどん；即席そば；即席中華麺；そば（未調理）；中華麺（未調理）；緑豆はるさめ（未調理）；パン粉；ビーフン（未調理）；乾燥麩（未調理）；缶詰米飯；マカロニ（未調理）；餅」を指定商品として出願した。登録官は、単語「YAKISOBA」が日本の加工麺の料理であるため、同様に記述的であることを理由に、当該出願を拒絶した。このようにインド商標登録局は、外国の同義語の法理を適用することにより、異議申立のために商標公報に出願公告する前に、外国語で表示された商標を英語の同義語に翻訳している。

インドでは、外国の同義語の法理の適用はまだ初期段階であるが、インドの裁判所はいくつかの事件で当該法理の適用可能性について審理している。*Aktiebolaget Volvo of Sweden vs. Volvo Steels Ltd. of Gujarat* 事件（1998 PTC 63（ボンベイ））において、原告の名義で登録された商標「VOLVO」は、造語ではなく、ラテン語で「再び回転する」、「乗り入れる」、「巻き込む」および「回転により形作る」ことを意味するため、事実上記述的であると、被告は主張した。ボンベイ高等裁判所は被告の主張を退け、「外国の同義語の法理を画一的かつ無分別に適用すると、実際の顧客の認識とはかけ離れた結論を導き出す可能性がある。……当該法理は一つの指針としてのみ捉えるべきであり、通常の

購入者が立ち止まって、その単語を英語の同義語に翻訳する可能性が高い場合に限り適用すべきである」と判示した。

また、*C Kamani Oil Industries Pvt. Ltd. vs. Bhuwaneshwar Refineries Pvt. Ltd.*事件（2014 (4) BomCR 487）において、原告は登録商標「RISO LITE」の商標権者であった。この事件の被告は、単語「RISO」がイタリア語で「米」を意味するため、商標「RISO LITE」は原告による造語ではないと主張した。裁判所は、外国の同義語の法理を一般原則として適用してはならず、需要者の知識および公衆の認識も考慮に入れなければならないという見解を述べた。それゆえ、ボンベイ高等裁判所は、原告の商標「RISO LITE」に有利な判決を下し、その理由として、インドの人口の大半は単語「RISO」がイタリア語で「米」を意味する事実を知らないことを挙げた。

インド国民言語調査が発表した報告によれば、インド全土で780種類以上の言語が話されている。このようなインドの言語多様性を考えると、外国の同義語の法理は外国語だけでなく、他の地域言語に関しても重要な意味を持つ。例えば、ボトル入り飲料水に関するラベルマーク「BISLERI」（インド商標出願第260716号）の出願人であるインド企業 Bisleri International Pvt. Ltd.は、新しいラベルでボトル入り飲料水を発売する戦略を採用し、インド国内の様々な地域の人たちと取引するために、その地域の言語によるラベルを使用している。

結論として、外国の同義語の法理は、外国語で表示された商標の出願を審査する際に商標登録局により適用されている一方で、裁判所は需要者の知識および公衆の認識を考慮に入れるため、当該法理を一律的な要件としては適用していない。

後の異議申立、侵害または詐称通用紛争を回避するため、企業にとって以下の措置が極めて重要である。

- ・ 外国語を英語の同義語に翻訳する。
- ・ 問題となる商標が、出願の指定商品または指定役務に関して、事実上普通名称ではないこと、または記述的ではないことを確認する。
- ・ 外国語で表示された商標を出願する地域または国における需要者の知識を確認する。

厳しい市場競争の中で、ブランド構築戦略は企業を成功に導く重要な決め手となる。外国語で表示された商標を出願することは、企業が世界中の顧客に認知してもらう上で必要不可欠な手段となっている。さらに、各国のビジネスのし易さを競う2018年「ビジネス環境」(Ease of Doing Business)のランキングで、インドが130位から100位に躍進したことを受けて、複数の外国企業がインド市場への参入を予定しており、近い将来に外国語で表示された商標の出願件数が増えることが見込まれている。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)