

## インドにおける未登録の周知商標の保護

S. S. Rana & Co.

Vikrant Rana  
(パートナー弁護士)



S. S. Rana & Co.はニューデリーを拠点として、ムンバイ、コルカタ、チェンナイ、ノイダにオフィスを構える知的財産に特化した事務所である。28名の弁護士と70名以上のスタッフが在籍している。Vikrant Rana氏はパートナー弁護士であり、知的財産法の分野において、18年を超える経験を有している。

インドにおける周知商標の保護については、インド商標法第11条において規定されており、保護の前提として商標登録が要求されない。しかしながら、外国の周知商標に対する保護を判断するに際して、インド裁判所は、インド国内の消費者に広く認識されていること、国境を超えた名声、波及効果、広範な使用、広告といった様々な要素を考慮して、判決を下している。インドにおける未登録の周知商標の保護について、以下に解説する。

### ■はじめに

「周知商標」という用語は、1999年インド商標法(1999年法律第47号改正2003年9月15日施行)において、以下の通り定義されている。

「商品またはサービスに関して『周知商標』とは、当該商品を使用しまたは当該サービスを受ける公衆の実質的大部分にとって周知となっている標章であり、他の商品またはサービスに関する当該標章の使用が、それら商品またはサービスと、最初に述べた（『周知商標』の）商品また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過程もしくはサービス提供過程における結合関係を表示するものと考えられるおそれがある標章をいう」

上記条文については、例えば、ある家電メーカーの商標A（社名）が広く周知されており、別の会社がこの商標Aを家電以外の商品に使用した際に、この家電メーカーと当該別の会社との間に資本関係や提携関係があるという混同を生むような状況が想定される。

商標法は、標章が周知であるか否かを判断するための前提条件として、当該標章の登録を要求しない。外国の周知商標に対する保護を判断するに際して、インド裁判所は、関連する分野の公衆による周知商標の認識、国境を超えた名声、波及効果、広範な使用、広告といった様々な要素を考慮する。

2017年3月6日に産業振興政策局（以下、「DIPP」）は、2002年商標規則に代わる、新しい2017年商標規則を通達した。この改正の目的は、インドの知的財産制度を改善および合理化し、規則を簡略化することにより、商標分野におけるビジネス環境を実質的に改善することである。

新しい商標規則に従い、商標局は、出願人または所有者が周知商標の認定を求める場合に周知商標を宣言する権限を与えられている。かかる認定を求める出願人または所有者は、様式 TM-M による申請書を提出しなければならない。商標局はかかる申請書を受領後、1999年商標法の第11条(6)項から(9)項の規定に基づき、当該標章が周知かどうかを判断し、決定を下す前に、異議を唱える機会を公衆に与えなければならない。

これは以前の周知商標の宣言を取得する手続にはなかった重要な改善点である。それまでは、訴訟事件において周知と裁定された場合に限り、周知商標の宣言が行われていた。新しい規則により初めて、登録官は所有者から周知認定の申請書および10万ルピー（約1500 USドル）を受領後、標章が周知かどうかを判断する権限を与えられている。

## ■ 詳細および分析

### 1. インドにおける周知商標の保護に関する法律

1999年商標法は、以下2つのレベルで周知商標に対する保護を規定している。

- a. 類似標章の登録に対する保護
- b. 周知商標の誤った使用に対する保護

(司法宣告の根拠として) インドにおける周知商標のリストがインド特許庁により公開されており、下記サイトからアクセスすることができる。

<http://ipindiaonline.gov.in/tmrpublicsearch/wellknownmarks.aspx>

### 関連条項

1999年インド商標法第11条では、周知商標の判断および保護について下記の様に定めている。

#### 商標法第11条(6)

登録官は、商標が周知商標であるか否かを決定するに際し、登録官が関連すると認める事実について、次の事項を含め考慮しなければならない。

- 当該商標の周知活動を通じてもたらされたインド国内での認知度を含む、公衆の関連分野における当該商標についての認識
- 当該商標の使用期間、範囲、および地域
- 当該商標が適用される商品またはサービスについて博覧会または展示会における広告または宣伝および紹介を含め、当該商標の周知を図る活動の期間、範囲、および地域
- 本法に基づく当該商標登録または商標登録出願の期間および地域であって、当該商標の使用または認識を示すもの
- 当該商標の権利執行が成功した過去の記録、特に、当該商標が当該記録に基づいて裁判所または登録官により周知商標として公衆に認識された地域

#### 商標法第11条(7)

登録官は、商標が上記(6)項の適用上、関連する分野の公衆において周知であるか否かを決定するに際し次の事項を考慮しなければならない。

当該商標が適用される商品またはサービスについて、

- 実際または潜在的な消費者の数
- 流通経路に介在する人員の数
- 取り扱う業界

### 商標法第 11 条(9)

登録官は、商標が周知商標であるか否かを決定するに際し、次の何れも条件として要求することができない。

- (i) 当該商標がインドにおいて使用されていること
- (ii) 当該商標が登録されていること
- (iii) 当該商標登録がインドにおいて出願されていること
- (iv) 当該商標が、
  - インドにおいて周知であること、または
  - インドにおいて登録されていること、または
  - インドにおいてされた登録出願に係り、インド以外の管轄権の下にあること
- (v) 当該商標がインドにおける公衆全般に周知であること

### 商標法第 11 条 (10)

商標登録出願およびそれに係る異議申立を審査するに際し、登録官は、同一または類似の商標に対して周知商標を保護しなければならない。

## 2.周知商標に関するインド裁判所の立場

インドでは、周知商標の保護が商標法に定められる以前は、周知商標は、詐称通用や差止命令などのコモンロー上の原則に基づき保護されてきた。そして、インド司法当局はこれまで、周知商標の保護を検討するに際して、国境を超えた評判や波及効果、誠実な使用、広範な使用や広告といった要素を考慮してきた。：Daimler Benz Akiengesellschaft 対 Hybo Hindustan (AIR 1994 Del 239)、Banga Watch

Company 対 N.V. Philips, Eindhoven Holland & Anr. (AIR 1983 P&H 418) 、  
Kamal Trading Co.対 Gillette UK Limited (1988 PTC 1 (7'O Clock) )

### **インドにおける未登録の周知商標の保護に関する判例法**

国際的な周知商標に関して、裁判所はこれまで、インドにおいて未登録であってもその保護を認めている。

### **周知商標の国境を超えた名声 : Whirlpool Co. And Anr.対 N.R. Dongre And Ors. (56 (1994) DLT 304)**

本事件において、原告の商標「WHIRLPOOL」は、訴訟当時、商標未更新により商標権は失効していた。

原告商標の保護を認めた裁判所は、以下の通り述べている。

「インドにおいて当該商標は未登録であるが、原告は、世界の複数地域において Whirlpool 製品（洗濯機）を販売し、また、同製品はインドにも輸入されている。原告の Whirlpool 商標は、世界的な名声を獲得している。原告の名声は、インドにおいて入手または購入可能な雑誌上での宣伝広告を通じて、国境を越えてインドにも及んでいる。原告は、洗濯機にかかる Whirlpool 商標が獲得した国境を超えた名声を根拠に、インドにおける詐称通用行為に対して、権利を行使することが出来る」

### **名声の波及効果 : Caterpillar Inc. v. Mehtab Ahmed and Ors. (2002 (25) PTC 483 Del)**

本事件において、原告は、自社商標「CAT」、「CATERPILLAR」またはそのロゴに関して、履物以外の商品に関して著作権登録を行っている一方、履物に関する商標登録を有していなかった。原告は、原告により製造され、「CAT」または「CATERPILLAR」商標が付された履物は、実質的名声および信用（のれん）

を享受していると主張し、その理由として、原告の履物は、米国、中東、他の東南アジア諸国を中心とする世界各国において広範に販売され、広告も展開されており、その結果、関連消費者の間で、インドにおいても名声の波及効果があると主張した。さらに、原告は、自らの「CAT」および「CATERPILLAR」商標が、被告により履物に使用されており、被告は、アローヘッド（ロゴ）を含む上記商標を盗用したと主張した。

裁判所は、当該商標が未登録であるものの、原告商標の名声を認め、「CAT」および「CATERPILLAR」商標に基づく被告履物の製造および販売の差止めを命じた。裁判所は、以下のように述べている。

「原告商標は高品質を示す語と考えられており、識別的で固有の特徴的な態様とともにその名前を被告が使用することは、原告商標ののれんと名声にただ乗りして商売を行うという意図を示すものであることに、疑いの余地はない。本事案は商標の侵害行為に他ならず、原告は、被告による詐称通用行為に対して、自社商標、名声、のれんを保護し、希釈化のリスクを保護する権利を有する」

上述の様に、インドにおいては、未登録であっても、周知である商標については、商標法およびコモンロー上の観点から保護される可能性が高いと言える。

#### **2017年商標規則の導入：**

- 2017年商標規則の導入以前は、周知商標としての登録または認定について明確に定める法律および手続は存在しなかった。
- 「周知」の認定を取得する唯一の方法は、司法当局による周知商標の宣言を根拠として商標局に陳情することであった。
- しかし現在では、主張陳述書および証拠を添付した上で、周知商標としての登録を求める申請を商標局に提出できる。

#### **必要書類：**

新しい規則および手続を巡っては多少の懸念と不明瞭な点が存在したため、特許意匠商標総局は2017年5月22日に、周知商標としての登録を求める申請に関するガイドラインを定めた、全ての申請人のための告示を発表した。この告示に示されているように、かかる申請には、以下のものを含むがこれらに限定されない様々な裏付け証拠を添付しなければならない。

- 商標の使用に関する証拠。
- インドおよび外国で提出された登録出願または取得された登録。
- 正式に裏付けられた当該商標に基づく申請人の事業の年間売上高。
- 当該商標を付した商品またはサービスの実際の顧客数または潜在的顧客数に関する証拠。
- 当該商標の広報および広告ならびにその支出に関する証拠。
- インドおよび外国の関連分野の公衆における当該商標の知名度または認知度に関する証拠。
- 当該商標に関して成功した権利行使の詳細。
- 訴訟事件においていずれかの司法機関により当該商標が「周知」と宣言されている場合は、当該商標を周知と裁定した命令または判決の写し。

## 長所と短所

一見すると新しい2017年商標法の導入は、「周知」商標の認定に関する法律および手続の簡略化および合理化をもたらす前触れのように見えるが、制度、法律および手続自体は依然として矛盾や不明瞭な点に満ちている。

番号	長所	短所
1	全ての分類区分において認定を受けられる。	申請の拒絶理由が明確ではない。
2	手続が比較的安い（10万ルピー（約1500USドル））。	申請における不備を是正可能かどうかは明確ではない。

		-申請の不備を解消する機会が申請人に与えられるのか。
3	異議申立手続において、商標局が周知商標の権利を保護する。	<p>拒絶された場合の派生的問題 – 申請拒絶の影響。</p> <p>-周知商標としての登録申請を商標局が拒絶した場合の影響が予測不能。注意すべき点として、商標局が当該申請を認めなかった場合、商標局の命令が発行され、一般に公表されるため、第三者が当該命令を根拠として係争中または将来の訴訟事件において申請人を攻撃し、さらに当該申請が拒絶された無関係な区分において第三者が「周知」商標の申請を提出する可能性もある。</p>
4	訴訟において、裁判所が周知商標の権利を保護する。	<p>提出可能な証拠の量に関する制限。</p> <p>-デジタル形式でのみ申請を提出可能。</p> <p>-申請時に提出可能なファイルのサイズには制限がある（10 MB）ため、当該申請と一緒に提出可能な文書／証拠の数と範囲が制限される。</p>
5	訴訟において強力な証拠として使用できる、周知商標のリストに含めることができる。	<p>「一般の公衆」または「関連する公衆」の定義が不明確。</p> <p>-標章が周知かどうかの判断において、「公衆」を構成するのは誰か。即ち標章は、<b>一般</b>の公衆および業者にとって、または<b>関連する</b>公衆および業者にとって「周知」でなければならないのか。</p>
6	商標権を主張する権利行使手続において役に立つ。	審査手続に関する情報がない。
7	異議申立手続において証拠として役に立つ。	要求される識別性のレベルが明確ではない。どの程度の量の証拠が必要なのか。



8	ブランドが広く知れ渡る。	決定が最終的なものかどうかが明確ではない。審判請求／上訴が可能かどうか。
9		保護の期間が定められていない－期限があるのか、無期限なのか。 -登録期間に関する規定がなく、周知商標登録の更新に関する規定もない。
10		識別性が減損すると攻撃されやすい。 -「周知」商標としての登録に対し、識別性の欠如を理由に無効を主張できるのか。
11		秘密保持規定がない。 -申請人は申請時に、主張陳述書と一緒に相当量のデータおよび証拠を提出しなければならないため、かかる文書が一般に公表されるかどうかに関して懸念がある。

### 利害関係者の会議

最近、利害関係者の会議が商標局により主催され、以下のような進展が示された。

1. 周知商標の登録申請を調べる検索ポータルが今年中に創設される。これにより透明性が保証される。
2. 審査を待っている周知商標の登録申請の一覧表が3月までに作成される。これにより登録局に係属中の当該申請を迅速に処理できるようになる。

なお、以下の点に関する注意が必要。

1. 国際登録および世界的知名度は、国内の知名度および使用ほど重要視されない。

## ■ 参考情報

- インド特許庁が公開する周知商標リスト：

<http://ipindiaservices.gov.in/tmrpublicsearch/wellknownmarks.aspx>

- Daimler Benz Aktiengesellschaft 対 Hybo Hindustan (AIR 1994 Del 239)
- Banga Watch Company 対 N.V. Philips, Eindhoven Holland & Anr. (AIR 1983 P&H 418)
- Kamal Trading Co. 対 Gillette UK Limited (1988 PTC 1)
- Whirlpool Co. And Anr. 対 N.R. Dongre And Ors. (56 (1994) DLT 304)
- Caterpillar Inc. 対 Mehtab Ahmed And Ors. (2002 (25) PTC 483 Del)

---

<sup>1</sup> 商標法第2条(1)項(zg)

(編集協力：日本技術貿易株式会社)