

インドにおける E コマース で商標を使用する際の留意 点（後編）



シャラド・ヴァデーラ
弁護士



ラチャナ・ビシュノイ

KAN AND KRISHME

KAN AND KRISHME のマネージング・パートナーであるシャラド・ヴァデーラは、過去 30 年にわたり知的財産法等を専門に実務を務める弁護士である。知的財産法弁護士グループのインド支部長等を歴任し、また、インド特許法および訴訟制度に関する日本語書籍を出版している。同事務所のパートナーであるラチャナ・ビシュノイは、商標実務を担当し、15 年以上の経験を持つ。知的財産権の出願、係争、訴訟に関する専門知識を有し、主に知的財産の保護・管理に関するアドバイスや戦略をクライアントに提供している。

【概要】

インターネット上に模倣品が出回ることは、消費者の安全、ブランドの品位、および経済の安定を脅かすものであり、世界経済にとって重大な懸念となっている。この問題に関して、デジタル環境が急成長を遂げているインドも例外ではない。よって、本稿では、インドでの電子商取引で商標を使用する際に、企業が留意すべき重要な事項について解説する。後編では、「日本企業による E コマースにおける商標保護」のうち「商標の保護手段」、「収集すべき証拠」、「商標不使用取消手続における立証」について取り上げる。

【詳細及び留意点】

5. 日本企業による E コマースにおける商標保護（続き）

5-2. 商標の保護手段

模倣品業者 B が、日本企業 A の登録商標を許可なく不実表示した場合、当該商標を使用された日本企業 A は、どこへ通報または提訴すべきかについて考える。

日本企業 A の登録商標が、インドにおいて模倣品業者 B によって不正使用または侵害された場合、日本企業 A がこの事案に対応するために取ることができる対策は複数ある。また、具体的にどのような法的措置を取るかは、それぞれの事案の

状況によって異なってくることも考慮すべきである。以下では、一般的な対策と、日本企業 A がどこへ通報または提訴できるかについて例を挙げる。

a. 停止通告書

法的措置を取る前に、日本企業 A はまず、模倣品業者 B に対して停止通告書を送付することができる。この通告書は、侵害していることを模倣品業者 B に正式に知らせ、商標の使用を止めるよう要求するものである。また、この通告書により、発信元や流通経路に関する情報を求めることもできる。

b. プラットフォームへの通報

商標侵害が E コマースプラットフォームで起きている場合、日本企業 A はこの事案を、当該プラットフォームの知的財産侵害通報メカニズムへ通報すべきである。以下に例を挙げる。

- ・ Amazon や Flipkart のような E コマースプラットフォームで侵害が行われている場合、日本企業 A は、そのサイトの知的財産侵害通報ツールを使って、不正使用を通報することができる。
- ・ Facebook、Instagram、Twitter のような SNS プラットフォームにおいては、当該プラットフォームの商標侵害通報システムを使用できる。

c. インド商標登録局への取消等申立

模倣品業者 B が、日本企業 A と類似しているように見える商標を不正に登録しようと試みた場合／登録した場合、登録出願中であれば、模倣品業者 B の商標に対する異議申立を行い（インド商標法第 21 条）、すでに登録済の場合は、商標登録簿から削除するため、取消／訂正をインド商標登録局に申し立てることができる（インド商標法第 57 条）。

d. 裁判所における民事訴訟

上記方法での問題解決に失敗した場合、日本企業 A は、インドのしかるべき裁判所での民事訴訟を検討するとよい（インド商標法第 134 条）。訴訟では、侵害

を停止させる差止のような救済や、損害賠償および訴訟費用を請求することになる（インド商標法第 135 条）。

e. 税関当局

日本企業 A は、自社の登録商標が付された模倣品の輸出入を阻止するために、税関当局にアプローチすることもできる。税関に通知を行うことで、税関は、入国港で侵害品を差し押さえることができる（インド商標法第 140 条）。

5-3. 収集すべき証拠

被疑侵害者に対して通報または訴訟を提起する場合、日本企業はどのような種類の証拠を収集すべきかについて考える。

模倣行為の通報や訴訟提起の際に、有力な証拠を収集することは極めて重要である。有力な証拠があれば、事件を立証するのに役立ち、好結果が得られる可能性も高まる。

(1) 収集すべき侵害立証のための証拠

侵害立証のために日本企業 A が収集を検討すべき証拠をいくつか示す。

a. 商標や社名の登録に関する証明

インドにおける社名や関連する商標の商標登録証の写しを裁判所に提出する。

b. スクリーンショットや URL

E コマースサイトやプラットフォームに掲載されている模倣品のスクリーンショットを撮る。侵害と考えられる掲載内容の存在を証明するため、URL やタイムスタンプも加える。これは、模倣行為が現実かつ最近起きたことを証明するのに役立つ。

c. 商品の比較

真正品と模倣品を並べて比較対照する。顧客が真正品を識別する際の、主な相違点がよく分かるようにする。

d. 商品のパッケージやラベルの収集

真正品のパッケージやラベルによって、真正品と模倣品の品質やデザインの違いを示すことができる。

e. 通信や通知

模倣品業者やプラットフォームと交わした通信の記録を取る。これには、停止通告、模倣品業者からの返答、プラットフォームからの受信確認などが含まれる。

f. 購入記録

可能であれば、模倣品を証拠として購入する。また、取引記録として、領収書、注文確認メール、支払明細などを保管しておく。

g. デジタル・フットプリント

模倣品業者のネット上での存在に関する情報を収集する。こうした情報としては、模倣品業者の SNS プロフィール、ウェブサイトやその他の模倣行為に関連するネット上のアカウントのスクリーンショットなどが考えられる。

h. 検索結果

社名や商品に関連する検索クエリーによって、模倣品が検索結果に表示されることを示す、検索エンジンの結果画面を取り込む。

i. プラットフォームの方針および通報

模倣品に関するプラットフォームの方針を調査する。こうした各プラットフォームの方針のスクリーンショットや、通報メカニズムで通報した場合は、そのスクリーンショットも撮る。

j. 鑑定

可能であれば、模倣品の品質や真正品との相違についての知見を示すことができる業界の専門家から鑑定を得る。

k. 目撃者の証言

商品の真正性や模倣品の存在について証明できる顧客やパートナーがいる場合、彼らの証言によって論拠を補強することができる。

l. データの保存

さまざまなデータを収集し、安全かつ整然と保管されるようにすることで、訴訟が起きた場合でも、証拠の完全性を維持するのに役立つ。

(2) 訴訟において求められる商標の使用に関する証拠

訴訟においては、日本企業がインドにおいて自社の登録商標を使用していることの証明が求められる。したがって、商標をインドのEコマースに使用していることを証明するには、ネット上での商標の存在や使用を示す、さまざまな書類や証拠を提出することができる。Eコマースにおける商標の使用を立証するのに役立つ書類や資料を以下に示す。

a. Eコマースサイトのスクリーンショット

Eコマースサイトのトップページや関連する商品または役務のページに、商標が目立つように表示されていれば、そのスクリーンショットは証拠書類として使用できる。このスクリーンショットは、商標が、商品の画像や、説明、値段、購入オプションなどと一緒に使用されていることを明確に示すものにすべきである。

b. 商品の掲載

商標や商品の詳細、価格などが表示された、個々の商品または役務のスクリーンショットも証拠として提出できる。

c. ショッピングカートやチェックアウトのスクリーンショット

商品を購入するまでの過程のスクリーンショットを収集する。通常顧客が、商標が付された商品を見ながら購入へと進む、ショッピングカートやチェックアウト画面のスクリーンショットを撮る。

d. 注文確認

商標が付された商品または役務の購入を確認する、注文確認メールの写しや、注文確認ページのスクリーンショットを提出する。

e. 請求書や領収書

商標に関連する商品または役務の購入を証明する、請求書、領収書、支払確認メールの写しなどが含まれる。なお、インドにおいて、E コマース以外での当該商標の使用にかかわる証拠は活用することができる。

f. 顧客のレビューや推薦

自社の E コマースサイトで、商標が付された商品について述べている顧客のレビュー、評価、推薦などのスクリーンショットを集める。

g. SNS のスクリーンショット

E コマース商品の販促を SNS プラットフォームで行っている場合は、商標が使用されている投稿、広告、やりとりなどのスクリーンショットを撮っておく。

h. ネット上での宣伝資料

商標が表示され、ユーザーを E コマースサイトへ誘導しているネット上の宣伝、バナー、スポンサー付き投稿などが含まれる。

i. ブログの記事

ブログを開設し、自社の商品または役務に関する記事を投稿している場合は、商標が使用されているブログ記事の証拠を収集する。

j. ドメイン登録書類

ドメインの登録証や、登録機関との通信など、ドメインの登録に関する書類を提出する。

k. ネット上での取引の証拠

E コマースサイトでの販売に関連する金融取引を証明するための、支払ゲートウェイの領収書や銀行の取引明細など、ネット上での取引記録が含まれる。

l. 検索結果のスクリーンショット

ユーザーが、商標に関連する商品または役務を検索した際に、検索結果ページに自社の E コマースサイトが表示される場合は、そのスクリーンショットを撮っておく。

m. E コマースサイトの分析

当該商標の商品の E コマースサイトへの通信量、商標を付した商品とユーザーの関連、やりとりを証明する E コマースサイト分析報告を、可能であれば提出する。

n. ネット上での販売キャンペーンの証拠

ネット上で販売キャンペーンを実施したことがある場合は、宣伝資料における商標の使用やターゲット設定オプションを証明する書類、キャンペーンの業績報告などを提出する。

証拠の質や関連性は極めて重要である。明確かつ整理され、タイムスタンプがある書類は、模倣品業者に対して、説得力のある主張を行うのに役立つ。

5-4. 商標不使用取消手続における立証

模倣品業者 B の対抗策は一般に、登録商標の不使用取消請求であると考えられる。この場合、商標を所有する日本企業 A は、E コマースで商標を使用することに

よってのみ、不使用取消を回避できるか、また、不使用取消を回避する基本的な対策にはどのようなものがあるかを考察する。

インドにおける不使用取消を、E コマース上の活動などによって回避しようとする場合、日本企業 A は以下の対策を検討すべきである。

a. 使用の証拠

登録に係る商品または役務に関連する登録商標が実際に継続して使用されていることを示す証拠を収集し保管しておく必要がある。使用の証拠としては、商標を付した商品の写真、パッケージ、販促資料、請求書、および使用を証明するその他の書類がある。

b. E コマース上の活動

E コマースにおける商標の使用は、当該商標に関連する商品または役務が、インド市場で実際にネット購入可能であれば、使用を示す有効な方法となり得る。企業としては、商標を付した商品または役務を顧客が閲覧して購入できる機能を備えたプラットフォームと契約し整備すべきである。

c. 販売・取引の記録

販売取引や顧客からの注文の記録を取ることは、商標に係る商品または役務が、E コマースプラットフォームを通じて、積極的に提供され、購入されてきたことを立証するのに役立つ。

d. マーケティングや宣伝

企業は、インドにおける商標に係る商品または役務のプロモーションや宣伝に取り組んでいることを示すべきである。例としては、ネット広告、SNS でのキャンペーンや、インドの消費者層に商標を広めるその他の宣伝活動がある。

e. 地理的範囲

登録商標は、登録されている地理的な範囲内で使用・宣伝されるべきである。インド国内の特定の地域をターゲットにする場合は、その地域における活動の証拠が必要である。

f. 証拠の収集

Eコマースサイトのスクリーンショット、販売データ、マーケティング資料、その他の関連書類など、さまざまな使用の証拠を収集し、保管しておくべきである。これらの証拠は、不使用取消請求に対して抗弁する必要がある場合に不可欠となる。

g. 使用の宣誓供述書

裏付けとなる証拠とともに登録商標の使用を確認する宣誓供述書を提出することで、不使用取消を否定する論拠を補強するのに役立つ場合もある

最後に、商標法および E コマースにおけるベストプラクティスを遵守することは、ブランドが保護されるだけでなく、Eコマースの市場における公正さや競争力にも貢献する。また、法令に関して絶えず最新の情報を得ることは、ダイナミックなインドのデジタル環境に自身の E コマースを適合させ、成功を得るのにも役立つ。

【ソース】

・ 2010 年インド商標法

<https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/ev/TM-ACT-1999.html> (英語)

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/india-shouhyou.pdf> (日本語)

(編集協力：日本国際知的財産保護協会)