

インド知的財産ニュースレター

第 2017-3 号
2017 年 7 月 3 日

世界的に有名か否か—国際的に名声のある商標 Prius 社対トヨタ社

発行者

株式会社サンガムIP

〒100-0014 東京都千代田区永田町 2-17-17

アイオス永田町 415

www.sangamip.jp

免責事項

本ニュースレターは、インドの知的財産に関する情報を届けることを目的としており、個別の法律問題について回答やアドバイスするものではありません。仮に本ニュースレターに記載されている内容そのものまたはその誤り等に起因して読者又は第三者が損害を被ったとしても筆者または筆者が属する会社や事務者は一切責任を負いません。

世界的に有名か否か—国際的に名声のある商標¹

Kumudavalli Seetharaman²

バパット・ヴィニット³

1) はじめに

国際的な名声とは、その言葉通り、本件商標あるいは登録商標が使用されていない地域へも波及されていることを意味する。インドにおける一般的な解釈としては、国際的な名声は、インドの市場に参入していない場合でも、その商品の世界的な名声を重視するものである⁴。

近年、デリー高裁の裁判官合議体（第二審）は、Prius Auto Industries 社（以下、Prius 社）対トヨタ自動車株式会社（以下、トヨタ社）の訴訟において、国際的な名声の概念を取り扱った。2009 年にトヨタ社の提訴により始まった Prius 社による商標の侵害、パッシングオフ（詐称通用）の案件について、Prius 社に対して、同社により出願され、「TOYOTA」、「TOYOTA INNOVA」およびトヨタ社のロゴの使用を控えるように一方的な中間差止命令が下された。

この命令に対して Prius 社が不服申し立てを行ったため、この命令が無効になった。この無効の判断に対してトヨタ社が裁判官合議体へ不服申し立てを選択した。裁判官合議体は、上記商標の使用に関して所定の条件を設定したうえで、トヨタ社を支持し、再検討のために訴訟は単独裁判官（第一審）に戻した。

デリー高裁の単独裁判官は、トヨタ社を支持し、Prius 社に対して、Prius 社が「TOYOTA」、「TOYOTA INNOVA」の商標とトヨタ社のロゴを侵害、PRIUS 商標のパッシングオフ行為をしないように終局的差止命令を下した。さらに、損害賠償請求を認めた。

この判決に対して不服があった Prius 社は裁判官合議体へ上訴した。裁判官合議体は、トヨタ社が「PRIUS」の国際的な名声を立証したかどうか、上訴人である Prius 社が権利放棄／遅延について抗弁が可能かどうか大きな問題となった。

2) 概略

原告／被告であるトヨタ社は、自動車の製造・販売の国際的に著名な企業である。世界での売上は 2,200 億米ドル以上と言われており、インドと他の様々な国における「TOYOTA」、「TOYOTA INNOVA」やトヨタ社のロゴの登録所有権者である。

1994 年には、トヨタ社はハイブリッドエンジンを設計し、東京モーターショーで展示した。1997 年に初のハイブリッド自動車 PRIUS が日本で販売され、環境汚染問題に対処する低燃費のハイブリッド車であると世界的なニュースになった、とトヨタ社は主張した。

一方、被告／上訴人（Prius 社）は、自身で登録した「PRIUS」という商標を使い、他のブランドの部品を販売していた。Prius 社（被告 No. 3）は、Mr.

¹ Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所発行, 2017 年 1 月号

² Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所

³ 株式会社サンガム IP、東京・日本、インド国登録特許弁理士

⁴ Prius Auto Industries Ltd and Ors v. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (RFA(OS) 62/2016))

Deepak Mangal (被告 No. 1) および Mr. Sandeep Verma (被告 No. 2) により 2001 年に、合資会社として設立された。

Prius 社は、自動車部品の包装材料に「TOYOTA」および「INNOVA」という単語を使用していることを認めた。しかし、商標として使用したのではなく、消費者がトヨタ社が製造・販売する自動車の特定のブランドに適切な部品であることを知らせるために使用していたと主張した。さらに、PRIUS 商標は、2001 年 7 月から使用され、2002 年に Prius 社が登録した。それ故、Prius 社が不誠実であり、「PRIUS」商標を所有するトヨタ社の国際的な名声に影響された使用であることを示すのであれば、2001 年以前に「PRIUS」という商標によりトヨタの国際的な名声が立証されているべきだと主張した。Prius 社は、同一の雑誌『Auto Car』に両社の広告が掲載されていた 2004 年からトヨタ社が Prius 社に警告しなければならなかったが、(訴訟が起きた) 2009 年まで手続きを取らず、黙諾したと述べた。

2009 年、デリー高裁の第一審は、自動車部品とその付属品に関する「TOYOTA」、「INNOVA」、「PRIUS」およびトヨタ社のロゴの Prius 社による使用について、一方的中間差止命令を下した。命令は 2010 年に無効となった。

トヨタ社は裁判官合議体(第二審)に上訴し、単独裁判官(第一審)に差し戻され、Prius 社が TOYOTA と INNOVA の商標を、その車種に使用する製品である場合を除いて、使用しないように制限するという暫定措置を課した。Prius 社が、TOYOTA と INNOVA について、トヨタ社と同じフォントで表記せず、ロゴの使用を禁止し、「正規の付属品」という言葉を「Prius 社の正規の付属品」という言葉に置き換えるように求めた。

審議および両社のヒアリングが完了後、単独裁判官は Prius 社にトヨタ社の上記商標の侵害およびパッシングオフ行為を制止する判決を下した。これに対し、Prius 社は上訴した。

3) 両社の主張

トヨタ社が、初のハイブリッド車を売り出したニュースが活字メディアによって世界中に広まり、他の地域での名声が国境を越えインドまで広まったことを述べるべきであったと主張した。様々なニュース記事、出版物を提出することにより立証できるとした。また、トヨタ社は、Prius 社の被告 No. 1 及び 2 は、No. 2 の被告の父と共に自動車取引に数年間従事し、1997 年にトヨタ社が PRIUS の商標でハイブリッド車を売り出したことを知っていたので、その商標を使用したことは不誠実であると主張した。PRIUS という言葉には明確な意味はなく、ラテン語で先の／前のという意味を持つ、とも述べた。

一方、Prius 社は、クロームメッキの自動車部品をインドに最初に導入し、「Pehla prayeas」というヒンディ語が思い浮かんだので、商標をよりスタイリッシュでキャッチーにするために、辞書を調べて、PRIUS という言葉を偶然見つけ、PRIUS を使用したと主張した。さらに、自動車の PRIUS の販売が国際的であることを示す出版物および刊行物は、Prius 社が設立された時期である 2001 年 4 月より前にあるべきだったと考えると主張した。

トヨタ社が導入した他の車はインドの消費者が聞いたことがないので、PRIUS が国際的な名声を得ているという主張はとても弱いと述べた。海外の様々な国で販売されている全ての自動車がインドで周知されているわけではな

く、トヨタ社が海外で販売した自動車があると言えない。さらに、トヨタ社により提出された証拠である 1997 年に発行された PRIUS に言及した記事はたった一つであり、単独のニュース記事は国際的な名声を得ているという十分な証拠にはならないと示した。

4) 裁判所の判決

裁判官合議体（第二審）は、国際的な名声が存在するかどうかは事実認定に関する争点であり、検討すべき証拠を必要としているとした。単独裁判官（第一審）は、Prius 社が商標を使用した 2001 年 4 月以降の証拠は検討されたが、その時期より前の唯一の証拠は、この問題を議論する上では的外れであったと見解を述べた。

裁判官合議体は、国際的な名声に関する訴訟は、二つの事実が立証される必要があると示した。一つは、商標の海外での名声。もう一つは、海外での名声に起因する国内での商標の認識。トヨタ社は PRIUS の販売が国際的な出版物で報告されたと証明できたが、その情報の性質は、一般の注目を集めるほどではなかった。さらに、記事の性質上出版物は証拠となる最小限の価値しかない。トヨタ社は 2010 年以前に PRIUS についてインド国内で広告費を費やしたという証拠を持っていないので、商品の国民からの名声と商標と商品の供給元が関連付けられていないとした。

裁判官合議体はさらに、Prius 社が市場における最近の参入者である一方で、予防的行動或いは、混乱の可能性を試すには十分だったと見解を述べた。しかし、両者は何年も事業を行っており、可能性ではなく、実際の混乱の証拠があるはずである。トヨタ社まで苦情が届いていなかったため、裁判所は PRIUS の商標のついた Prius 社の製品を販売しても、トヨタ社の自動車或いは部品の消費者には混乱がなかったと推定した。

裁判官合議体は、トヨタ社は国際的な名声を立証できず、PRIUS の商標の使用に関して Prius 社の主張は十分に信憑性があると判示した。その結果、上訴は却下されたが、Prius 社へのトヨタの他の商標を使用しないという制限は継続された。損害賠償命令は、裁判官合議体により却下され、結果としてトヨタ社の損害賠償増額のための交差上訴は、2017 年 1 月 12 日の命令により却下された。

国際的な名声の主張という考えは広まっているが、証拠に基づいて立証する必要がある。