

Vol.66 No.10 (No.790)

2016

10

知財管理

Intellectual Property Management



一般社団法人

日本知的財産協会

Japan Intellectual Property Association

[インド] 登録商標の使用が詐称通用にあたるとして 差し止めが認められたケース

シータル・ヴォーラ*
ヴィニット・バパット**

抄 録 Neon Laboratories Ltd. v. Medical Technologies Ltd. & Ors.事件では、先使用者である Medical Technologies Ltd. & Ors.が先登録商標権者であるNeon Laboratories Ltd.をパッシングオフ（以下、詐称通用ともいう）を理由として訴え、インド最高裁判所（以下、最高裁ともいう）は Medical Technologies Ltd. & Ors.の主張を支持した。最高裁はこの判決を通じて、最初に商標を使用した者が優越するFirst Userルールがインド商標法の根幹であることを改めて表明した。インドではこれまでも数多くの詐称通用訴訟が提起されており、これらの事件を通じて商標権侵害訴訟と詐称通用訴訟の共通点、相違点を明らかにする試みがなされてきた。本稿ではインドにおける商標権侵害と詐称通用の関係、医薬品商標特有の論点、インド国外での周知性がインド国内に及ぼす影響といった、インドにおける詐称通用訴訟を巡る諸問題について、ランドマーク的事件を紹介しながら解説する。

目 次

1. はじめに
2. Neon事件の概要
 2. 1 原 告
 2. 2 被 告
 2. 3 経 緯
 2. 4 アーメダバード民事裁判所における判断
 2. 5 グジャラート州高裁における判断
 2. 6 最高裁における判断
3. 詐称通用訴訟の原理
 3. 1 詐称通用と商標権侵害の違い
 3. 2 最高裁により提示された詐称通用の原理
 3. 3 不使用による商標登録の是正
 3. 4 侵害訴訟における中間段階での登録商標の有効性テスト
 3. 5 商標の放棄
4. Neon事件の考察
5. おわりに

1. はじめに

最高裁は、インド国内外において大きく報じられた¹⁾ Neon Laboratories Ltd. v. Medical Technologies Ltd. & Ors.事件²⁾（以下、Neon事件という）において、First Userルールを支持し、かつそれがインド商標法の中核的な要素であることを改めて表明した。

Neon事件は、使用の優位性、下位裁判所の裁量権の行使における高等裁判所（以下、高裁ともいう）の干渉のレベル、権利者による「備え」としての商標の登録（買いだめ）、商標の放棄、既得権の保護、不使用による商標権の是正、商標に化体した業務上の信用（グッドウィル）、仮差止の許可といった原則に関して裁判

* ラクシュミクマラン&スリダラン法律事務所（本稿執筆時） インド弁護士 Dr. Sheetal VOHRA

** 株式会社サンガムIP インド弁理士
Dr. Vinit BAPAT

所が言及した点において重要である。

本稿においては、本事件が産業に及ぼす影響、権利者が商標を登録し使用するうえでの注意点、商標登録が取り消されるまでの過程について考察を加えた。また本稿では、商標権侵害訴訟と詐称通用訴訟の違いについてランドマークの事件に沿って簡単に説明する。最後に、日本の実務者に対していくつかのアドバイスを提言して本稿を締め括る。

2. Neon事件の概要

2.1 原告

原告（最高裁における答弁者、高裁における原告）であるMedical Technologies Ltd.（以下、原告またはMT社という）は、差止、損害賠償および衡平法上の不当利得返還請求（account of profits）を求め、民事訴訟番号1244/2005をアーメダバード民事裁判所に提出した。原告は、過去数年にわたって医薬品および医薬製剤の業務に従事していた。原告は、1998年4月22日にインドの医薬品監督局に薬事申請を行い、1998年4月に原告の商標PROFOLを造語した。原告は1998年5月24日に商標PROFOLの商標出願を行い、1998年以降インド市場でPROFOL商標を使用していた。

原告は、Neon Laboratories Limited（以下、被告またはNeon社という）が、原告の登録商標「PROFOL」に一見して類似する商標「ROFOL」を採用し、被告商品に使用したことで、被告が詐称通用を働いたと主張した。

2.2 被告

被告（最高裁における上訴人、高裁における被告）であるNeon社は1992年10月19日から「ROFOL」の登録権利者であり、2004年10月16日から麻酔用品に商標を使用していると抗弁するとともに、原告こそが商標を模倣したと主張

した。そして被告は、原告の商品と被告の商品とでパッケージングが異なっているため、詐称通用は存在しなかったと主張した。

グジャラート州高等裁判所（以下、グジャラート州高裁という）において被告が提起した抗弁は以下のとおりである。

- (1) 被告は商標登録権者であるからROFOLを使用することを抑制されない。
- (2) 原告商標「PROFOL」は一般名「PROPOFOL」に由来しており、原告は商標を独占することができない。
- (3) 被告が商標登録を有していたことから、先使用は登録よりも前だったと解釈されるべきである。
- (4) 原告製品と被告製品とはパッケージングが異なっていた。商品全体として比較した場合、詐称通用の問題は生じ得ない。
- (5) トレードドレス、装い、色の組み合わせが異なる。
- (6) 被告はROFOLの登録権利者（登録番号583227）であり、登録は1992年10月19日から有効である。

2.3 経緯

1992年10月19日：被告Neon社がROFOLを商標出願（出願番号：583227 分類：Class：5）

1998年4月22日：原告MT社が原告製品（PROFOL）についてインドの医薬品監督局に薬事申請

1998年4月：原告が商標PROFOLを考案

1998年5月2日：原告が医薬品監督局から認可を受ける

1998年5月26日：原告がPROFOLについて商標出願（出願番号：803692 分類：Class：5）

2001年9月14日：被告の商標ROFOLが登録（なお、登録日はインド商標法第23条1項により出願日の1992年10月19日となる）

2004年10月16日：被告がROFOLを使用開始

2. 4 アーメダバード民事裁判所における判断

第一審のアーメダバード民事裁判所は、原告が先使用者であること、被告商標の欺瞞的類似性、グッドウィルの確立などを根拠に、原告の請求について一応の証明（prima facie）がされたものと認定した。裁判官は、被告の商品が原告のものとして詐称通用され得る可能性を肯定し、差止の仮処分を認めた。

2. 5 グジャラート州高裁における判断

被告Neon社はグジャラート州高裁に上訴した。第二審のグジャラート州高裁（以下、高裁という）は、下級裁判所がその判決に対して説得力のある理由を与えたとき、上級裁判所は第一審判決に誤りがあるか、または道理に反するものでない限り干渉すべきではないと判示した。

高裁はさらに原告の商標「PROFOL」は判決時点では未登録であるが、被告よりも前に市場に参入し、「PROFOL」商標を付した商品について評判とグッドウィルを獲得したと認め、需要者が商品の起源あるいは出所を一見して混同しかねない程に類似していると判示した。両商標（「PROFOL」と「ROFOL」）の間に非類似性はほとんどないため、需要者は製品が原告によって製造されたものと信じるだろうと述べ、被告製品は本物（原告製品）であるかのように通用するであろう、とした。

裁判官の心証形成に大きく寄与したのは、競合する2つの商標が類似の称呼を生じることを被告が書面のうえで自認していた事実であった。そして高裁は、両商標が化合物の一般名「PROPOFOL」から派生したとする被告の意見を拒絶した。高裁は、両商標が一般名称であるとしたら、商標法第9条（b）項が一般的な名前を持つ商標の登録を禁止しているとして、被告は登録を受けることができなかつたであろう

と判示した。高裁はさらに、当該薬剤がスケジュール-Hの薬剤（医師による処方箋なしに薬局で販売することが禁止された薬剤）であるため音声的類似性は重要な意味を持たない、との被告の主張を退けた。高裁は、3. 2節で説明するが、医薬品に関する類否判断について判示した過去の最高裁判決であるCadila事件³⁾（別表1：事件3）での決定を基にこの議論を拒絶した。

最後に、高裁は、次節に示す商標法第34条に依拠し、商標「ROFOL」が被告Neon社によって登録された後に原告MT社が商標「PROFOL」の使用を開始したとの被告の主張を退けた。高裁は、商標法第34条は、登録商標の所有者よりも以前から商標を使用している者の権利を守る特定の目的のために制定されており、つまり商標の登録は他人による同一または類似の商標の使用には影響しないと述べた。

2. 6 最高裁における判断

(1) PROFOLの識別力

最高裁は、原告が1998年4月に「PROFOL」を考案したとの主張は無視し、次のように述べた。

「我々にとって、PROFOLがアナグラムであり、化合物名のPROPOFOLから発音的に区別できないとの主張を受け入れることはできない。我々の意見では、使用者が排他性を主張するためには、通常、商標は新たな創造性を帯びていくべきであるし、または既存の単語であるならば指定商品と関係する限りで記述的な特徴を帯びるべきでない、ましてや賞賛のようなものであるべきでもない。もしも「bestsoap」などといった商標に排他権が与えられたとしたら、それは驚くべきことであろう。」

製薬業界における例外として、最高裁は、製薬業界では商標が成分名を再現したり言い換えたりすることは一般的であるという現実を指摘

した。この側面および特徴は、商標の登録を拒絶するための根拠になり得る一方で、詐称通用訴訟において有利な決定要因となることがある。

(2) 商標の欺瞞的類似性

最高裁は「PROFOL」と「ROFOL」とが欺瞞的に類似しているとの見解を示した。最高裁は、その名前がジェネリック薬「PROPOFOL」の名前の一部を構成しており、医師／麻酔専門医ですら両商標を区別しそこなうことがある程に類似している。

(3) 控訴裁判所の管轄

最高裁は、通常、仮処分に対する控訴を受け入れることはないが、商標の問題は例外であると述べた。その理由は、爆発的な案件の増加により事件および訴訟の遅延が続いていること、差止の仮処分は、しばしば係属中の事件または係争に対する決定を効果的に裁くことがあるため、と説明した。最高裁は、Wander Ltd. And Anr. v. Antox India P. Ltd.事件⁴⁾における従前の判決に依拠した。すなわち、「通常、控訴裁判所が一審裁判所におけるトライアル段階で問題を考慮したとしたら異なる結論を導いていたであろうことのみをもって、控訴裁判所が一審裁判所の裁量権の行使に干渉することは正当化されない。裁量権が一審裁判所において合理的かつ公正な方法で行使された場合、控訴裁判所がトライアル段階で異なる立場をとったであろうことは、一審裁判所の裁量権の行使に対する干渉を正当化する根拠にはならない。」

(4) インドにおける先使用と先登録の関係

本ケースの場合、被告は、原告による使用(1998年)の6年前(1992年)に商標を出願し登録を取得していた。しかし、被告は12年間もの間、すなわち2004年まで商標を使用しなかつ

た。最高裁は、その間に原告が商標登録を申請するばかりでなく、商標の使用を開始して商標PROFOLについて実質的なグッドウィルを蓄積した事実に着目した。最高裁は既得権の保護を規定する1999年商標法第34条に依拠し、登録商標の権利者または登録された使用者は、より早くから商標を使用している者による同一または類似の商標の使用に干渉しえないと判断した。商標法第34条は、以下のとおり。

【商標法第34条】

本法の如何なる規定も、登録商標の所有者又は登録使用者に対して、登録商標と同一又は類似の商標のある者による使用であって、次の日のうち、何れか早い日の前からその者又はその者の前権利者が継続的に使用していた商品若しくはサービスに関する使用について、これを妨げ又は制限する権原を与えるものではない。

(a) 所有者又はその前権利者が指定商品又はサービスに関して最初に述べた商標を使用した日、又は

(b) 所有者又はその前権利者の名義で、指定商品又はサービスに係る最初に述べた商標が登録された日

また、登録官は(その使用が立証されているときは)、最初に述べた商標が登録されているとの理由のみによっては、先使用に係る商標の登録を拒絶してはならない。

以上のとおり、最高裁は従前の判決で示された理解を改めて表明した、すなわち、First Userルールは商標法の根幹である。

(5) 不使用による商標の取消

最高裁は、商標法第47条が商標登録から5年と3か月の期間継続して真正な使用がなかったことを理由として利害関係人による請求によって登録商標の登録が失われる可能性を要求していることから、商標登録の剥奪に関する商標法第47条と不使用を根拠として制限を課すこ

とは、同じ趣旨から出たものということができる、と述べた。最高裁は、同法は使用を伴わない商標の囲い込みを許していないとの見解を示した。商標法第47条の背景にある立法趣旨は、商標の出願人は出願するだけで永久的な権利を得るわけではないことを法文化することにあつた。そのような不使用商標に基づく権利は、合理的な期間内に行使されなければ、失われる。

(6) 商標の放棄

最高裁は、被告が1992年に商標ROFOLの商標登録出願をしてから、2004年に商品が上市されるまでに何らの策も講じなかったと認定した。このPROFOL商標に対する消極的な態度は、被告が12年間のある時点において一旦商標を放棄し、2004年にあらためて商標権の行使を望んだという意思の表れと解釈することができると述べた。被告（上訴人）Neon社による遅れた使用が、原告MT社によって既に形成された市場を搾取しようとしたものだとの評価することは、不公平なものでも架空のものでもない、と述べた。First in the marketテスト（最初に市場に商品を投入した者が優越するという考え方は常に優先されてきた、と述べた。

(7) 国境を超える名声 (Trans-border reputation)

最高裁は、Whirlpool事件⁵⁾（別表1－事件2）とMilment事件⁶⁾（別表1－事件6）における考え方を改めて表明した。すなわち世界が1つの地球村へと縮小するにつれ、商標の性質が国境を越えるかどうかという問題は次第に無意味になっていく。言い換えれば、価値あるグッドウィルの獲得がますます重要性を持つことだろう、と述べた。

(8) 結論

上記した理由とFirst User ルールの原則にし

たがい、最高裁は、地方裁判所と高裁の判決を支持し、控訴を棄却した。

3. 詐称通用訴訟の原理

Neon事件において原告が提起したのは、自己の登録商標に基づく商標権侵害訴訟ではなく、コモンロー上の救済策である詐称通用訴訟であった。以下では、まず両訴訟の違いについて述べたうえで、インドにおける詐称通用訴訟の原理について述べることにする。

3. 1 詐称通用と商標権侵害の違い

1940年商標法の下で判断が示されたランドマーク的事件Kaviraj Pandit Durga Dutt Sharma v. Navaratna Pharmaceutical laboratories⁷⁾で、最高裁は初めて商標権侵害と詐称通用の違いを以下のように説明した。

「詐称通用訴訟は、実質的な詐欺行為、つまり自分の商品がある他人の商品のようにみせかけて売る行為に対するコモンロー上の救済策であるが、それは商標権侵害訴訟の訴因ではありえない。

侵害訴訟は、関連する商標に対する商標の使用について独占排他権を有することの主張のために、登録商標の商標権者に与えられる法的救済である。原告の商標を被告が使用しているかどうかは詐称通用訴訟にとって本質的でないが、侵害訴訟の場合には必須条件となる。もっともらしい登録商標の使用が詐称通用の証拠を構成することは疑いない。詐称通用訴訟において、もっともらしい登録商標の複製と評価されるものは商標権侵害においても同じように評価されるという意味で両訴訟の本質的な特徴は共通している。しかし、両者の共通点はそれだけである。

侵害訴訟では、原告は、疑いなく、被告の標章が需要者を欺く可能性があることを明らかにする必要がある。原告の商標と被告のそれとが、

視覚上、称呼上のいずれかでまたは何らかの点で非常に類似しているために模倣の存在を裁判所が結論付けられる場合は、原告の権利が侵害されたことを立証する目的においては、それ以上の証拠は要求されない。

別の表現をすれば、原告商標の本質的特徴が被告商標にも使われている場合には、被告の商品または被告が販売提供する商品小箱の表装、パッケージ、その他の表示やマークなどが明らかに違っても、あるいは出所が明らかに違うことが表れていたとしても、その事実は重要でない。ところが詐称通用においては、諸々の追加によって原告の商品から自分の商品が十分に区別できることを被告が証明できれば、被告は責任を逃れることができる。」

Satyam Infoway事件⁸⁾(別表1-事件7)においては、侵害訴訟と詐称通用訴訟の違いが最高裁によって強調された。最高裁は、以下のように判断した。

「我々はすでに述べたように、取引者の権利は取引者名の財産に基づくため、詐称通用訴訟は商標権侵害訴訟と異なり、取引者のグッドウィルに基づいている。そのため控訴人(詐称通用を訴えようとする者)は、公衆がsifyなる表示を控訴人のサービスと関連付けることを示すことでグッドウィルを立証しない限り、詐称通用の立証は成功しない。」

3. 2 最高裁により提示された詐称通用の原理

Lakshmikant V. Patel v. Chetanbhai Shah事件⁹⁾において最高裁は以下の原理を示した。

「法は、いかなる者にも、顧客又はクライアントをして、商品またはサービスが他の誰かに属している、または関連があると信じさせうる方法でビジネスを行うことを許容しない。その者が詐欺的にそれを行ったかどうかは問題でない。理由は2つある。第一に、ビジネスの世界

では誠実かつ公正なプレーが基本原則である。第二に、ある者が自身のビジネスまたはサービスとの関係で既に他人が採用している名前を使い、または使おうとするとき、それは市場の混乱を招くとともに、顧客またはクライアントの注意を自身へと向けることがあり、したがってそれは他人にとって損害となる。」

Satyam Infoway事件¹⁰⁾において、最高裁は詐称通用訴訟のためには次の3つの要素が証明される必要があると判断した。

(a)「詐称通用」という言葉が示唆するように、立証されるべき第1の要素は、被告の商品又はサービスが、公衆に対して、原告のものであるかの如くなりすますことを抑制することである。訴訟は原告の評判の保全だけでなく、国民を保護するセーフガードでもある。被告は、彼らの商品またはサービスが原告のものであるかのように公衆を誤認させ、または誤認させたであろうに違いない。

(b) 原告によって確立されなければならない第2の要素は、被告による不実表示と、被告が提供する商品またはサービスが原告のものであるかのように公衆を混乱させるおそれである。このような混乱の可能性を評価する際、裁判所は需要者の不完全な記憶力と通常の利用者の記憶力を考慮しなければならない。

(c) 第3の要素は、損害または損害の可能性である。

Cadila事件¹¹⁾(別表1-事件3)では、最高裁は詐称通用訴訟において欺瞞的類似性を決定するにあたり以下の原則を定めた。

「非登録商標に基づく詐称通用訴訟において広く言われているとおり、欺瞞的類似性の問題を決定するためには以下の要素が考慮される。

- a) マークの性質。すなわち文字商標、ラベルマークまたはその混合商標かどうか
- b) 商標の類似の程度。称呼または観念上の類似

- c) 商標が使用される商品の性質
- d) 競合する取引者間の商品の性質、特徴、出来栄
- e) 教育、知識、商品を購入するうえで払うであろう注意の程度、需要者の階層
- f) 商品を購入または発注する態様
- g) 競合するマーク間の非類似性の範囲に関わる他の周辺環境

上記の要因のそれぞれに重みづけがされ、その重みづけは全ての事件において異なる」

Kerly (法学者) は、次のとおり述べている。「詐称通用訴訟の訴因は商標権侵害に対する訴訟に比べてより広くより柔軟であり、請求者の取引や商品が彼のものであると識別されるためのすべての手段に対して保護が与えられる(商標登録を得るための手段に対してではない)。請求者のグッドウィルに損害を与える不実表示を伴う被告の活動と自身の評判を証明する必要がある意味で、このことはより厄介である。

グッドウィルは売却可能な資産であり、多くの詐称通用の根拠となるものがグッドウィルまたは評判であることは疑いがない一方で、グッドウィルの売却は必ずしも売却先の第三者に対して権利を与えないことを忘れてはならない。特定の名称またはバッジを使用する権利を買った者は、その名称またはバッジが他人によって使用された場合にそれが虚偽表示となるであろうことを証明できない限り、当該他人に対して何らの訴訟を提起する権利も有しない¹²⁾。

商標訴訟が失敗したとしても、詐称通用訴訟は同じ証拠に基づいて成功する可能性がある。

原告は、様々な理由のために商標権侵害に対する訴訟に失敗することがあるが、商標として主張するマークの模倣、またはそうでなければ、被告が原告の商品であるかのように詐称通用していたことを示すことができる。詐称通用の主張は、一般的には商標権侵害に対する訴訟の次善策として行われ、商標権侵害の請求が失敗し

た場合にもしばしば成功することがある¹³⁾。

ここまで詐称通用訴訟に関するランドマーク的判決をいくつか引用した。これらを含むいくつかの判決を文末の別表1にまとめたので、参照されたい。

3.3 不使用による商標登録の是正

商標の使用は1999年商標法の第2条(2)(b)および第2条(2)(c)に規定されている。

【1999年商標法第2条】

(2) 本法において、文脈上他の意味を有する場合を除き、

(b) 標章の使用というときは、標章が印刷された表示又は他の可視的な表示の使用をいうものと解釈する。

(c) 標章の使用というときは、

(i) 商品に関しては、物理的關係であるか又はその他如何なる關係であるかを問わず、当該商品についての標章の使用をいうものと解釈する。

(ii) サービスに関しては、当該サービスの利用可能性、提供又は実施についての記述若しくはその一部としての当該標章の使用をいうものと解釈する。

(1) 原則

ランドマーク的判決であるHarding Trading Ltd. v. Addisons Paint & Chemicals Ltd.¹⁴⁾ 事件において、最高裁は次のように述べた。なおこの事件は1958年商標法の下で裁かれた事件である。

「商標法第2条(2)(b)では、「いずれも(any)」、「いかなるものも(whatsoever)」といった、他の關係の意味をもたらし言葉に広い意味を持たせる修飾語をつけている。第46条(1)においてこの定義を読めば、使用とは実際の販売以外の行為を包含し得ることは明らかである。

第47条 (1) (a) の要件

不使用の根拠は、1999年商標法の第47条に記載されている。第47条 (1) (a) 項の適用を受けるために、満たすべき下記2つの条件がある。

「1. 出願人の商品またはサービスに関連して使用されるべき商標の一部において真正な意図なく登録されたこと

2. 取消請求日の3か月前までに登録権利者による商品またはサービスに関連する真正の使用の事実がなかったこと」

(2) 例 外

第一の条件に対する2つの例外は、第46条が適用される場合、つまり (a) 登録商標が1956年会社法¹⁵⁾の下で設立される会社によって使用されようとしており、出願人が商標権を当該企業に譲渡する意向である場合、(b) 商標登録後に登録使用者（登録ライセンス）によって使用される予定である場合。

上記両条件は累積して適用される¹⁶⁾。

(3) 第47条 (1) (b) の下での要件

第47条 (1) (b) 項は商標登録の日から継続して5年またはそれより長い期間にわたって、いかなる権利者によっても商品またはサービスに関連して登録商標の使用が無い場合に適用される。第47条 (1) (b) 項に用いられる5年の起算点は実際に登記簿に記載された日をいう¹⁷⁾。

(4) 商標を使用する真正の意思

American Home Products Corporation v. Mac. Laboratories Pvt. Ltd事件¹⁸⁾において、最高裁は1958年商標法第46条¹⁹⁾の (a) 項と (b) 項の違いを次のように示した。(a) 項の下では登録がされた商標の使用に対する真正の意思があれば商標が5年を超えない期間で不使用であっただけでは何人もその商標を登記簿から外す権利をもたない一方で、もし (b) 項に規定す

る期間が経過し、その期間中に商標の真正な使用が無かった場合、登録使用者が商標出願の時点で真正な使用の意思をもっていた事実は重要でなく、そのケースが第46条 (3) に該当しない限り商標登録は取り消される。

(5) 特別な事情による不使用

商標法第47条 (3) は、商標が不使用を根拠として登録から除去されることから保護するとともに、法及び規定に制限を課している。この規定はTRIPs協定第19条 (1) から来ている。

(6) 第47条 不使用を理由とする登録の抹消及び制限

商標の不使用が、法律又は規則により課されたインドにおける商標使用の限定を含む取引上の特殊状況によったものであり、申請の関係する商品若しくはサービスについての商標を放棄する意思又は商標を使用しない意思によるものでなかったことが明らかにされたときは、申請人は、商標の不使用について (1) (b) 又は (2) の適用を援用することができない。

不使用は、戦争や禁止関税といった外的要因に起因する必要がある、自主的なものであったり取引者による怠慢では足りない²⁰⁾。

Harding Trading Ltd. v. Addisons Paint & Chemicals Ltd.事件²¹⁾において最高裁は、登録使用者が輸入制限のためにインドに商品を輸入できなかった事実が特別な状況にあたるとした。上記のケースでは登録所有者は、インド国内で商品を製造するしかなく、それは工場の設置のために莫大な投資を必要としたであろうし、プロジェクト全体が経済的に発展し得ない点も特別な事情を構成する、とした。

デリー高裁は、Fedders Lloyd Corporation Ltd. v. Fedders Corporation事件²²⁾において「特別な事情」は不使用の直接原因でなければならない、とした。

(7) 利害関係人

第47条では、不使用を根拠とする不使用取消請求は利害関係人のみが提出することができる。これは、1999年商標法セクション21にあるとおり、「何人も」により提出することができる異議申立手続とは対照的である。

Infosys Technologies Ltd v. Jupiter Infosys Ltd. & Anr事件²³⁾において、最高裁は次のように意見を述べた。

「第46条の下の子被害者であるためには、彼の利益が何らかのありえる方法によって影響を受けるものでなければならない。」

3. 4 侵害訴訟における中間段階での登録商標の有効性テスト

侵害訴訟の中間段階で登録商標の有効性の問題を裁判できるかが争われたLupin Limited v. Johnson and Johnson and Shakti Bhog Foods Limited v. Parle Products Pvt Ltd.事件²⁴⁾において、ボンベイ高等裁判所は、一応の合理的な証拠に基づいて中間的段階で商標の有効性に対する異議を検討する民事裁判所の管轄権及び権限は禁止されていないと判断した。

裁判所は、商標登録の有効性の異議は最終的に知的財産審判における是正手続においてのみ成功しうるが、中間的段階での商標の有効性への異議を検討する民事裁判所の管轄と権限を奪ういかなる明示的または黙示的な禁止条項はない（一応の合理性ある結論に達する目的に限られるが）との結論に達した。しかし裁判所は、登録商標の有効性について疑義が呈示された場合には、疑義を主張した当事者に重い立証負担が課せられるとともに、一応の証明の敷居も非常に高いことが要求されるとの見解を明らかにした。さらに、例外的な状況ではあるが文面では違法または不正であったり、裁判所の良心を傷つける商標登録に関しては、裁判所は登録所有者に好意的な仮差止命令を拒否する。

問題の1つは、先使用者である一の当事者が、商標の登録所有者である他の当事者に対して、詐称通用訴訟を維持できるかという問題である。この問題における知見は、Milment事件²⁵⁾（別表1-事件6）で判断されたように、詐称通用訴訟において先使用が十分な防御手段となるならば、被告が原告商標の詐欺的性質を示すことが可能な侵害訴訟において防御手段にできない理由はまったくないということである。究極のテストは、誰が最初に使用したかであって、原告がインドで最初に商標を登録したことではない。

3. 5 商標の放棄

「放棄」とは、絶対的かつ取消不能の形で断念することを意味する。長期間の不使用は放棄する意思を示唆する可能性があるが、十分ではない。放棄されたという結論に到達するには、例えば商標を保有する会社の清算や使用の再開をしないことの宣言といった他の要因が存在する必要がある²⁶⁾。商標の性質はさまざまな方法で決定される。登録商標の場合は、すべての制定法上の権利は登録簿から除去されたときに停止する。これは更新料の不払い、不使用取消等、様々な根拠により起こりえる。その根拠とは、所定期間の不使用、放棄、識別力の喪失、過誤登録等を含む²⁷⁾。

未登録商標の場合、権利は詐称通用訴訟によってのみ行使できる。つまり商標に対する権利は詐称通用訴訟を成功させるために必要な環境がなくなったときに消滅する。例えば不使用のために商品との関係で識別力を失ったとき、放棄されたとき、取引者や海賊品にとってありふれた商標となったとき、あるいは侵害者に対して何らの対応も取らなかったとき、権利は消滅する²⁸⁾。

Polson Ltd. v. Polson Dairy Ltd. and Ors事件²⁹⁾では裁判所は以下のとおり判断した。

「原告は、1978年以来、酪農業を行っていませんが、“polson”の商標の下で化学品の製造販売を実施していた。特定地域からの乳製品の輸出に課せられた特定の制限によって酪農業が不経済になったために原告が酪農業をしばらくの間中断していたことは、一応、明らかであるといえる。しかし商標が短い期間不使用だからといって、放棄に値するとはいえない。」

Om Prakash Gupta v. Parveen Kumar And Anr事件³⁰⁾において、裁判所は、原告による長期間の商標の不使用がどのような影響をもつかという問いに答えた。裁判所は、「放棄」とは絶対的かつ取消不能の形で放棄することを意味すると判断した。放棄は、特定の事件における事実から推測される1つの意図である。不使用を正当化する状況下での長期間の不使用は放棄を構成しえないが、不使用を正当化する根拠もなければ短い期間であっても放棄の意図は推測され得る。本ケースの場合、1979年から1999年までの20年以上という原告の不使用期間は極めて長く、有効かつ合理的な説明もなかったことから、商標「SURAJ CHHAP」が原告によって放棄されたと推認することは合理的と判断された。不使用により一旦商標を放棄したら、その物は放棄された商標に基づいて権利主張することはできず、もちろん、使用を再開したとしても類似商標を使用する他社に対して法的救済を望むこともできない。

4. Neon事件の考察

Neon事件で示された内容から導かれる実務者へのアドバイスを、以下にQ&A形式で示す。

【Q 1】 インド商標法では出願人は登録を待たずに使用開始することを期待されているか？

【A 1】 出願人は商標をできるだけ早く使用するよう努めるべきである。出願前であっても、使用によってグッドウィルと評判を獲得していれば登録がなくても保護される。しかし逆に登

録されても使用されていなければ5年後には取消が可能になる。

【Q 2】 コモンローにより保護されるために必要なグッドウィルのレベルは？「PROFOL」はインドでどれほど有名であったか？

【A 2】 詐称通用の法理とグッドウィルの考え方の起源となった英国裁判所は、いつまでに商標が周知であればグッドウィルを獲得できるかを定量化したことはなく、ケースバイケースである。

【Q 3】 もしPROFOLの使用開始日がROFOLの使用開始日より遅かったら結論は違ったか？

【A 3】 YES。その場合はNeon社のROFOLが先登録・先使用であるので、MT社によるPROFOLの使用を止められていただろう。

【Q 4】 もしROFOLとPROFOLの使用開始日が近かった場合、どうなっていたか？

【A 4】 商標法第12条によれば、実直な使用がある特別な状況において、登録局が適切と判断すれば、同一または類似の商標を同一または類似の商品について併存して登録させることがありえる。しかし、医薬品の混同を未然に防ぐ目的であれば、裁判所は後続の使用を止めることがある。これは、医薬品の分野においては、悲惨な結果をもたらすばかりか命の危険をもたらしかるから欺瞞的類似性テストをより厳格に判断するとしたCadila事件³¹⁾に由来する。

【Q 5】 もしPROFOLがROFOL商標権を侵害しながらもグッドウィルを獲得した場合、PROFOLはコモンローによる権利を獲得するのか？

【A 5】 獲得する。そしてWhirlpool事件からも明らかなおとおり、先使用商標がグッドウィルを獲得すれば、登録商標に対してもその使用を止めることができる。

【Q 6】 Neon社がROFOL商標の登録後すぐにMT社を訴えていたら結果は違ったか？

【A 6】 ROFOLは出願日1992年10月19日、出願番号583227として、2001年9月14日に登録され

た（登録日は1992年10月19日）。MT社は1998年から商標PROFOLの使用を開始した。Neon社がROFOLの商標登録後すぐにMT社を商標権侵害で提訴し、その時点でMT社がそれほど大きな会社でなかったら、提訴は成功していたかもしれない。しかしMT社がグッドウィルを獲得していたら差止めはできなかつただろう。

【Q7】 ミャンマーなどいくつかの国では新聞への広告によってグッドウィルを確保することがある。これはインドにおいても有効か。

【A7】 Whirlpool事件においても、trans-border reputationはインドにおいて流通する広告によって認められた。多くの国で商標登録し、インドにも流通する広告を出すことは良い考えである。Mac Personal Care Pvt. Ltd事件³²⁾（別表1-事件9）でもこの考えは支持されている。

【Q8】 商標調査は登録商標だけでなく、コモンローによる商標権も対象とすべきか？

【A8】 コモンロー上の権利は商標登録を越えて与えられる。そのため特許庁の登録原簿でのサーチだけでなく、類似商標が使用されていないかの市場調査も実施するのがよい。

【Q9】 多くの日本におけるステークホルダーは登録商標または商標出願の保有者であろう。彼らがコモンローによる保護を求めるために注意すべきことは何か？

【A9】

- ・できる限り早く商標を使用する。先使用者は商標権者を超える権利を獲得する。
- ・第三者が類似商標を使用していないか常に注意を払う。もし発見した場合には訴訟を提起する、あるいはtrans-border reputationに基づく法的な通告を行う。
- ・インターネット上の広告により評判を獲得する。インドにおける広告に注意を払い、新聞や雑誌などの国際的なメディアに広告を出す。

【Q10】 なぜROFOLの商標登録に9年もかかっ

たのか？ 3年で登録されていれば結論は違ったか？

【A10】 インドの特許庁には大量のバックログがある。この状況はインドがマドリッドプロトコルに加盟してから良くなってきている。ROFOLが3年で登録されたとしても、PROFOLの使用を即座に差止めていなければ結論はかわらないだろう。

5. おわりに

いかなるビジネス主体、個人事業者、ビジネスマン、サービスプロバイダにとっても、商標はかけがえのない財産である。侵害、詐称通用、商標偽造は、商標に化体した評判やグッドウィルを先細りにするばかりかビジネスのロスを生む。さらには顧客といった第三者をミスリードし欺く。本稿から明らかなおと、インド最高裁は商標が登録とコモンローとによって保護されることを確かめた。本判決を1つの題材として日本の知財実務家がインドの商標制度の一端に触れ、インドにおけるビジネスに商標を活用するきっかけとなれば幸いである。

注 記

- 1) http://www.business-standard.com/article/opinion/trade-marks-are-not-for-hoarding-115101100811_1.html（参照日：2016年8月4日）
- 2) 2015 (64) PTC 225 (SC)
- 3) Cadila Health Care Ltd v. Cadila Pharmaceuticals Ltd, AIR 2001 SC 1952
- 4) 1990 Supp SCC 727
- 5) N.R. Dongre And Ors. v. Whirlpool Corporation And Anr., AIR 1995 Delhi 300
- 6) Milment Oftho Industries & Ors v. Allergan Inc, (2004) 12 SCC 624
- 7) AIR 1965 SC 980
- 8) Satyam Infoway Ltd. v. Sifynet Solutions Pvt. Ltd 2004 (6) SCC 145
- 9) Lakshmikant V. Patel v. Chetanbhai Shah.,

- (2002) 3 SCC 65
- 10) 前掲注8)
 - 11) 前掲注3)
 - 12) Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 14th ed, Thompson Sweet & Maxwell, South Asian edn, pp. 441-442
 - 13) 同上
 - 14) Harding Trading Ltd. v. Addisons Paint & Chemicals Ltd. (2003) 11 SCC 92 p. 108
 - 15) The Companies Act, 1956 has been replaced with the Companies (Amendment) Act, 2015
 - 16) Kapil Wadhwa, Venkateswaran on Trade Marks And Passing off, Vol.I I, 5th ed, LexisNexis Butterworths Wadhwa, pp. 1566-1567
 - 17) 同上
 - 18) American Home Products Corporation v. Mac. Laboratories Pvt. Ltd AIR 1886 SC 137
 - 19) This is corresponding to Section 47 of the Trade Marks Act, 1999
 - 20) 前掲注15) p. 1628
 - 21) 前掲注14)
 - 22) Fedders Lloyd Corporation Ltd. v. Fedders Corporation 2005 (30) PTC 352 (Del DB)
 - 23) Infosys Technologies Ltd v. Jupiter Infosys Ltd. & Anr (2011) 1 SCC 125
 - 24) 2015 (61) PTC 1 [BOM] [FB]
 - 25) 前掲注6)
 - 26) P. Narayanan, Trade Marks and Passing off, 6th ed, Eastern Law House at p. 620
 - 27) 前掲注25) p. 43
 - 28) 同上
 - 29) Polson Ltd. v. Polson Dairy Ltd. and Ors 1996 PTC 709 996 PTC 709
 - 30) Om Prakash Gupta v. Parveen Kumar And Anr 86 (2000) DLT 181
 - 31) 前掲注3)
 - 32) Mac Personal Care Pvt. Ltd& Anr. v. Laverana GmbH & Co. KG & Anr. FAO (OS) 194/2015

別表 1

事件名	事件の概要	裁判所の判断要旨
<p>事件 1 Ruston & Hornsby Ltd v. The Zamindara Engineering Co, 1970 AIR 1649</p> <p>事件 2 Whirlpool Corporation And Anr vs N.R. Dongre And Ors., AIR 1995 Delhi 300</p>	<p>・原告商標 RUSTON 商標登録：1942年9月11日 ・被告商標 RUSTOM INDIA 使用発見：1955年6月 原告は商標Rustonの登録所有者であり、ディーゼル内燃エンジンの製造・販売の事業を実施していた。 被告はディーゼル内燃機関の製造販売で事業を行う会社である。原告は、被告がRUSTAM商標の下でディーゼル内燃エンジンを製造し、販売していたことを知り、商標権侵害訴訟を提起した。</p> <p>・原告商標 WHIRLPOOL 商標登録：1956年2月22日 外国での最初の使用：1941年 ・被告商標 WHIRLPOOL 出願：1986年8月6日 使用開始：1986年7月 本件は企業の国境を越えた名声とグッドウィルに関する画期的なケースである。</p> <p>Whirlpool社は、アメリカの多国籍メーカーであり、家電製品の製造販売、マーケティングを行っていた。同社は、子会社も含め、1957年の時点で65ヶ国にわたって2,000もの商標登録を保有していた。同社は1956年にインドにおいて、布乾燥機、食器洗浄機、洗濯機、その他の家電製品を指定商品として「Whirlpool」の商標登録を得た。しかし、1977年に登録更新をできなかった。</p> <p>その後、1987年に同社はTVS社と合弁事業を始めた。TVS社はWhirlpool社からWhirlpool商標の使用を許諾された。合弁事業に先だって、同社はWhirlpoolと付した商品をインドの米国大使館に対してのみ販売していた。</p> <p>1986年にN.R.Dongre氏および彼の会社が「Whirlpool」について商標登録出願をした。出願が公開されたときにWhirlpool社およびTVS株式会社は共同して異議申し立てを行ったが申立ては棄却された。</p> <p>Whirlpool社およびTVS社はデリー高等裁判所に提訴した。彼らは、N.R.Dongre氏と彼の会社の商標登録の取消を求めて請願書を提出した。1994年7月にWhirlpool社およびTVS社は、デリーに対してWhirlpool洗濯機の広告を出した。彼らはWhirlpoolの名を冠した洗濯機を購入したところ、それは自社の洗濯機に比べて品質が劣ることが判明したため、差止めを求めた。</p>	<p>商標が類似することによる混同または偽装の可能性のテストは、商標権侵害と詐称通用訴訟とで同じである。</p> <p>商標の知識や意識は商品が販売されていない国の国境にも到達する。商品が1つの国で発売されヒットすれば、その他の国では輸入制限やその他の要因によってその商品の入手ができなくても、新聞、雑誌、テレビ、ビデオフィルム、映画館での広告を通じて、その他の国の人々によって同時に認識される。</p> <p>法に基づき商標登録は詐称通用訴訟には無関係である。商標登録は、登録なしにコロンローの下ですべてに存在している権利者に対して主張し得る何らの新たな権利ももたらさない。詐称通用訴訟では商標が登録されていることは何の防御にもならない。</p>

<p>事件3 Cadila Healthcare v. Cadila Pharmaceuticals Ltd. AIR 2001 SC 1952</p>	<p>Single Bench (高裁の単独裁判官による第一審)の裁判官はWhirlpool社がすでにインド米大使館に自社製剤を販売しており、インド国内でも流通する国際的な雑誌でもWhirlpoolを付した商品の広告が掲載されていたことを指摘した。裁判官は、Whirlpool社の主張を受け入れ差止め命令を認めた。これを不服としてN.R.Dongre氏と彼の会社が控訴したが、高等裁判所のDivision Bench (合議による第二審)は、Single Benchの裁判官の決定を支持した。最高裁もデリー高裁の判断を支持した。</p> <p>・原告商標 FALCIGO 出願：1996年8月20日 使用開始：1996年10月 ・被告商標 FALCITAB 製造許可：1997年4月10日 原告は被告によるFALCITABの使用が、原告が販売する薬品FALCIGOの詐称通用にあたるとして訴訟を提起した。仮差止の申し立ては一番で却下され、その結論はグジャラート州高等裁判所でも支持された。最高裁は訴訟の迅速な処分のための方針を示すとともに、薬品関連の事件において侵害訴訟および詐称通用訴訟を扱ううえで留意すべき原則を抽出した。この理由から本件は画期的判決といえる。</p>	<p>混同を生じる類似かどうかのテストは、商品が薬品に関するものである時には修正される。薬品間での出所の混同は購入者の身体に有害な結果をもたらさうするため、通常のケースよりも厚い保護が要求される。薬剤と医療用品について混同を生じる類似性はより少ない証明によって可能とすべきである。同じ基準は手術用縫合品や鎖骨の添え木といった医療用製品にも妥当する。</p>
<p>事件4 Century Traders v. Roshan Lal Duggar Co., AIR 1978 Delhi 250</p>	<p>・原告商標 RAJARANI 使用開始：1973年 ・被告商標 RAJARANI 使用開始：1976年 原告はRAJARANI商標の使用として被告によるRAJARANIの使用に対して仮差止を求めた。被告は (a) RAJARANI商標が被告のものであること (b) RAJARANIは取引においてありふれた名称であること (c) 同商標がありふれた名称であることを自認して“RAJARANI”をディスプレイした商標登録が1973年以前にあったこと、を根拠に反論した。</p>	<p>裁判所は、仮差止を認めた。裁判所は本件訴訟が詐称通用に基づく訴訟であって、商標権侵害訴訟ではないことを確認した。詐称通用訴訟において、商標登録は重要な意味を持たない。詐称通用訴訟では、欺瞞または損害の発生を証明することが必要である。</p>
<p>事件5 Laxmikant V. Patel v. Chetanbhat Shah & Anr. (2002) 3 SCC 65</p>	<p>・原告商標 'Muktajivan' Colour Lab and Studio 使用開始：1982年 裁判所が認定した使用開始：1995年 ・被告商標 Muktajivan' Colour Lab and Studio. 使用開始：原告より後 原告は1982年から'Muktajivan'の名称で美容室を経営していた。ビジネス拡張のため、原告はアーメダバードにおいて妻と義理の兄弟に'Muktajivan'の名称で美容室を2店舗オープンさせた。'Gokul Studio'なる名称で美容室を営んでいた被告は、'Muktajivan'なる名称の美容室を新たにオープンした。</p>	<p>原告の評判を自身のビジネスに利用し、顧客の注意を自身のビジネスへ誘導しようとする被告の意図は明らかである。詐称通用がなされた場合、必要さえあれば、一般的に一方的差止め(ex-parte injunction)が許可される。</p>

<p>事件6 Milment Oftho Industries & Ors vs. Allergan Inc. (2004) 12 SCC 624</p>	<p>・原告商標 OCUFLOX インド国外での使用開始：1992年9月 ・被告商標 OCUFLOX 出願：1993年9月以降 1996年，原審において原告Allergan社は一方的差止め（ex-parte injunction）の命令を得たが，その後，Allergan社の製品はインドで販売されておらず，商標は被告（原審）であるMilment社によって初めてインドに導入されたとの理由により1997年に差止めは却下された。Allergan社はコルカタ高裁に上訴した。高裁は請求を受け入れ，1997年11月6日，Allergan社がOCUFLOX商標を国際市場に初めて導入したと認め，差止めの権利があることを認めた。これに対しMilment社が上告したが，最高裁は，国境を超えた名声の原理（doctrine of trans-border reputation）に基づき，外国商標がインドにおいて使用されていなかった場合であっても，インド国内での使用よりも先に国際市場において使用された商標を保護した。</p>	<p>最高裁は「現在の医薬品の分野における詐欺または混同の可能性を考慮したとき，今日の医薬品の分野は国際的な性格を帯びていない。もし本件商標が世界的に見て原告の薬と関連付けられているのであれば，もしインドにおいて同一の商標が類似の薬に使用されるものが許されていたとすれば，それは特異的なことだろう。インドに進出する意思もインドに製品を導入する意思も持たない多国籍企業は，真正に商標を採用した商品を開発して最初に市場に進出したインド国内企業を，インドにおいて製品を販売することを許可しないことにより抑圧することは許されない」とした。 本ケースの場合，競合商標は同一である。そしてこれらは医薬品の分野に属する。原告が国際市場において商標を最初に使用したのならば，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関係ない。</p>
<p>事件7 Satyam Infoway Ltd. v. Sifynet Solutions Pvt. Ltd 2004 (6) SCC 145</p>	<p>・原告商標 sify ドメインネーム登録：1999年6月 ・被告商標 www.sifynet.netドメインネーム登録：2001年6月5日 www.sifynet.comドメインネーム登録：2002年3月16日 事業開始：2001年6月5日 原告であるSatyam社は，‘Sify’はSatyam Infowayから生み出された造語であると主張した。そして‘Sify’について評判を確立できたことを主張した。 被告Sifynet社は，左記のドメインネームを遅れて登録し，‘sify’をドメインネームに採用したことについて十分な説明をしなかった。</p>	<p>本件は，最高裁判所によってドメインネームの保護が初めて示されたケースである。 最高裁は，1999年商標法の下で，詐称通用はドメインネームにも適用されると判断した。</p>

<p>事件8 S. Syed Mohideen v. P. Sulochana Bai MANU SC/0576/2015</p>	<p>・原告（原審）商標 Iruttukadai Halwa 使用開始：1900年 登記簿上の使用開始：1950年7月29日 商標登録：2007年8月17日 ・被告（原審）商標 Tirunelveli Iruttukadai Halwa 使用開始：1990年1月1日 商標登録：2008年4月9日 原告（原審）であるP. Sulochana Bai MANUは 'Iruttukadai Halwa' の登録権利者であった。原告は1900年から義理の父を通じてハルヴァ（※地元のお菓子：halwa）を販売していた。 被告（原審）であるS. Syed Mohideenが 'Iruttukadai Halwa' の商標の下でハルヴァを販売していたことに気付いた原告は、被告が欺瞞的に類似する商標を使用して顧客を混乱させていると主張し、差止請求を求めて訴訟を提起した。2011年4月20日に原告の請求が認められた。裁判所は原告による1900年以来的使用を認め、先使用者と認めた。 被告はマドラス高裁に上訴した。高裁は2013年6月7日、上訴を棄却した。これを不服として被告が上訴したが最高裁も上訴を棄却した。</p>	<p>両当事者の商標が登録されていることから、最高裁は被告商標の登録の効果は何かという疑問を解決した。最高裁は法の趣旨を汲んだうえで、被告が商標登録を保有していたとしても、先使用を根拠にして詐称通用訴訟を提起できると判断した。</p>
<p>事件9 Mac Personal Care Pvt. Ltd & Anr. v. Laverana GmbH & Co. KG & Anr. FAO (OS) 194/2015</p>	<p>・原告商標 LAVERA 使用開始：2005年 商標出願：2010年 ・被告商標 LAVERA 採用 1980年 ドイツでの最初の使用：1982年 商標出願：2009年9月16日 原告（原審）であるLaverana GmbHは商標LAVERAを1980年に採用し、1982年にドイツで初めて商業的に商標を使用した。原告はLAVERAを含む7つのドメインネームを持っており、8ヶ国で商標登録を保有していた。被告（原審）であるMac Personal Careは、原告の商標登録が係属中である2010年に商標登録出願を行った。</p>	<p>国境を越えた名声 (trans-border reputation) の考え方は、基本的に、「インドにおいて非登録商標の権利行使を望む者は、詐称通用訴訟を提起するに当たり、必ずしもインド市場で商標を商業的に使用している必要はない」というものである。国際的な評判と名声はインドに波及しさえすれば十分である。差止めは認められ、被告は不誠実な使用者と認めらる。</p>

(原稿受領日 2016年6月15日)