

JETRO

Japan External Trade Organization

特許庁委託事業

インドにおける トレード・ドレス事例集

2015年9月

独立行政法人 日本貿易振興機構
ニューデリー事務所
知的財産権部

はじめに

他人の商品の模倣行為が巧妙化する中、非類似の商標を採用しつつも、商品の外観を似せることで、消費者を混同させる行為もみられるようになってきました。そこで、商品のパッケージやデザイン、色彩などといった、商品の外観を「トレード・ドレス」として、保護する動きが世界的に広がっています。

インドでは、商品デザインの意匠法による保護や、商品パッケージの著作権による保護の他、商標法において、形状や包装、色彩の組み合わせなどの保護を明記しており、成文法下でも、トレード・ドレスの概念を保護する体制が構築されています。また、コモンローの国として、非登録の商品等表示であっても、パッシング・オフ(詐称通用)の概念により保護を与えています。

本報告書では、実際の裁判例を用いて、トレード・ドレス保護の根拠となる知財権や、その保護の要件、類比の判断基準について分析することで、インドにおけるトレード・ドレスの概念及びその保護法制についての理解を深めることを目的として作成しております。

本書が、皆様のお役に立てば幸いです。

2015年9月

日本貿易振興機構
ニューデリー事務所
知的財産権部

本報告書で使用している写真の出典は、判決文と明記されているもの以外は、インターネットをはじめとするパブリック・ドメインの情報に基づきます。最も確からしい情報からデータを集める努力はしておりますが、その正確性について保証はできかねますことをあらかじめご留意ください。

(空白ページ)

目次

事件 1 : COLGATE PALMOLIVE COMPANY 他 对 ANCHOR HEALTH AND BEAUTY CARE PVT. LTD.	6
事件 2 : GORBATSCHOW WODKA K.G 对 JOHN DISTILLERIES LIMITED.....	8
事件 3 : ZIPPO MANUFACTURING COMPANY 对 ANIL MOOLCHANDANI 他.....	10
事件 4 : DABUR INDIA LIMITED 对 SHREE BAIDYANATH AYURVED BHAWAN.....	12
事件 5 : SAMSONITE CORPORATION 对 VIJAY SALES 他.....	14
事件 6 : CADBURY INDIA LIMITED 他 对 NEERAJ FOOD PRODUCTS	16
事件 7 : COLGATE PALMOLIVE CO. LIMITED 他 对 MR. PATEL 他.....	18
事件 8 : WILLIAM GRANT & SONS LTD. 对 MCDOWELL & COMPAY LTD.	20
事件 9 : CAMLIN PRIVATE LIMITED 对 NATIONAL PENCIL INDUSTRIES	22
事件 10 : RICH PRODUCTS CORPORATION 对 INDO NIPPON FOOD LIMITED	24
事件 11 : N. RANGA RAO AND SONS 对 ANIL GARG 他.....	26
事件 12 : EVEREADY INDUSTRIES INDIA 对 EURO-SOLO ENERGY SYSTEMS LIMITED	28
事件 13 : PERNOD RICARD S.A.FRANCE 对 RHIZOME DISTILLERIES PVT. LTD.	30
事件 14 : CADBURY LTD. 对 ITC LTD.	32
事件 15 : JAGUAR LAND ROVER LTD. 对 SAURABH KHANEJA 他.....	36
事件 16 : L'OREAL INDIA PVT. LTD. 他 对 HENKEL MARKETING INDIA LTD.....	38
事件 17 : KUBER KHAINI PVT. LTD. 对 PRABHOO LAL RAMRATAN DAS PVT. LTD.	40
事件 18 : KELLOGG COMPANY 对 PRAVIN KUMAR BHADABHAI	42
事件 19 : M/S.HEINZ ITALIA 他 对 M/S.DABUR INDIA LTD.....	44
事件 20 : RADICO KHAITAN LTD. 对 CARLSBERG INDIA PVT. LTD.	46
事件 21 : FERRERO SPA 他 对 MAHENDRA DUGAR 他.....	48
事件 22 : UNITED DISTILLERIES PLC 对 JAGDISH JOSHI 他.....	50
事件 23 : LILLY ICOS LLC 他 对 MAIDEN PHARMACEUTICALS LIM.....	52
事件 24 : SOCIETE DES PRODUCTS NESTLE S.A. 对 GOPAL AGENCIES 他.....	54
事件 25 : MAKE MY TRIP (INDIA) PVT. LTD. 对 MAKE MY TOURS PVT. LTD.	56
事件 26 : ABBOTT HEALTHCARE PVT. LTD. 对 RAJ KUMAR PRASAD 他.....	58
事件 27 : ATLANTIC INDUSTRIES 对 SIMRON FOOD PROCESSORS (P.) LTD.	60
事件 28 : PREMIERE TISSUES INDIA LTD. 对 ROLIA TISSUES INDUSTIRES 他.....	62
事件 29 : THE COCA COLA COMPANY 他 对 K.M. SALIM.....	65

序文

従来、商標権は言葉または画像に付与されていたが、世界規模で模範とされる判例や商標実務を考慮してトレード・ドレスの概念が広まり、それにより、製品の視覚的、美的特徴にまで保護が拡張されてきている。

トレード・ドレスの概念は、知財保護の本質的特徴として徐々に発達してきた。当初、トレード・ドレスの概念は製品パッケージのみに限定されていたが、いくつかの判例を経てその範囲が広がり、製品のデザイン、大きさ、形状、色彩またはその組み合わせ、質感、図表や特定の販売手法さえ含まれるようになった。

トレード・ドレスの本質については、**M. Kramer Mfg. 対 Andrews** 事件における連邦裁判所の所見から推論し得る。同所見において裁判所は、「トレード・ドレスは商標よりも包括的な概念である。」¹と述べている。

広く認められたトレード・ドレスはごく僅かしかないが、以下はその実例である。



コカ・コーラの
瓶の形状



アップルの旗艦店



アップルの iPhone
のデザイン



コルゲートの赤と白
の配色



ZIPPO ライターの
形状

¹ 783 F.2d 421

インドにおける状況

インドにおいても、トレード・ドレスの概念は徐々に広がりつつある。トレード・ドレスの概念は、1999年商標法第2条により認められており、同条では、標章が形状、包装、色彩の組み合わせおよびそれらの組み合わせを含む旨定める。また、包装とは、任意のケース、箱、容器、カバー、フォルダ、貯蔵器、器、小箱、びん、包紙、ラベル、帯、下げ札、リール、枠、カプセル、キャップ、蓋、栓、およびコルクから成る旨も言明している。

同法は「トレード・ドレス」という語句を専ら定義するものではないが、製品の形状、包装および色彩の組み合わせという形態でトレード・ドレスに対する保護を拡張することによって、同法の下で製品の全体的外観に保護を拡張しようという立法機関の意思を明らかにしている。また、成文法において、トレード・ドレスの登録要件は文字または図形商標と同様であると規定している。

一部事件におけるインドの司法判決や付随的傍論もまた、トレード・ドレスが保護を受けるべき本質的特徴であると証明してきた。インドの司法制度では製品の形状、色彩の組み合わせおよび包装といった特徴を権利者のトレード・ドレスと認め、他人による悪意の模倣を制限してきた。

以下は、インドにおけるトレード・ドレスの概念および保護を確立するための要件を示した事件である。

事件 1 : COLGATE PALMOLIVE COMPANY 他 対 ANCHOR HEALTH AND BEAUTY CARE PVT. LTD.

事件種別 : 製品の形状およびラベル(色彩の組み合わせ)

	原告	被告
画像 ¹		
係争製品	歯磨き粉	歯磨き粉

事件番号 : CS(OS) 691/2003

裁判所名 : デリー高裁

出訴日 : 不明(2003年3月25日案件登録)

仮処分日 : 2003年10月29日

仮処分内容 : 仮差止命令付与

最終処分日 : 係属中

最終処分内容 : 係属中

仮処分の詳細 引用判決 : [2003\(27\)PTC478\(Del\)](#)

<事件の概要>

原告は1951年以来、インドで登録商標「COLGAGE」の下でデンタル・ケア製品の製造販売を行ってきた。

被告は1996年以来、インドで登録商標「ANCHOR」の下にデンタル・ケア製品の製造販売を行ってきた。

<原告の主張>

原告は、被告による缶入り歯磨き粉発売の事実を発見したが、その缶は形状が似ていたばかりでなく、よく似た赤と白の組み合わせ(1/3が赤、2/3が白という配色および順序)で構成されていた。これを不服とした原告は、被告が類似したトレード・ドレスを使用することで信用を獲得して利益を得ることを禁じるよう裁判所に求めた。

<裁判所の判断>

消費者が、商品の出所や起源に関して、容器やパッケージなどの色彩の組み合わせや形状の視覚的印象から得るのは全体的印象である。読み書きができず、慎重さに欠け、騙されやすい消費者が、特定の形状、色彩の組み合わせおよび外観を持つ容器に入った商品を購入することで、より長い期間自分が使ってきた商品の出所や起源について混同させられるようなことがあれば、それは詐称通用に相当する。(第52段落)

原告は、原告および被告がそれぞれ製造した製品のトレード・ドレスが、慎重さに欠ける読み

¹ 原告画像ソース: http://citydeal.in/index.php?route=product/product&path=157_159&product_id=1097

被告画像ソース: <http://www.indiamart.com/anchor-enterprises/products.html>

書きのできない顧客／家庭の使用人および読み書きが多少できる消費者からどう見えるかという点から、商標「Colgate」および「Anchor」が英語表記であるが故に、識字率が非常に低い我が国の平均的消費者には識別不可能であることの一応の立証に成功した。特定の色彩の組み合わせと形状を備えた容器の大部分が類似しているため、出所混同の虞は非常に高い。ストライプの色が同じか否かに拘わらず、容器の形状の類似性だけでも詐称通用を成立させる一因となる。商品を入れる包装／容器の外観から受ける全体的印象が基準であり、この全体的印象によって競合他社を正当に差し止めることができる。侵害当事者側の当該行為には、不正競争の要素もある。(第53段落)

容器の色彩の組み合わせ、外観、レイアウトおよび大きさは、トレード・ドレスの一種であり、製品の特長に関する全体的な印象に関わってくる。トレード・ドレスというものは、商品とその出所および起源について識別する際の精髓であり、だからこそ慎重さに欠ける消費者、特に長年商品を使ってきた消費者の心に混同を生じさせ易い。そのため、トレード・ドレスの模倣または誤認を生じさせるほどの類似性に対して、幅広い保護が与えられる。(第54段落)

裁判所は、被告に対し、当該商品、即ち「歯磨き粉」の容器および包装のトレード・ドレスとして、赤と白の色彩の組み合わせをこの順序で使用することを禁じた。(第69段落)

著者の短評

本件において裁判所は、争点である 2 製品、即ち原告の歯磨き粉と被告の歯磨き粉は、特定の色彩の組み合わせと形状を備えた容器の大部分が類似しているため、そのトレード・ドレスが一般消費者を混同させる虞があると判示した。

本件被告は、ラベル標章の本質的特徴とは商標であって色彩の組み合わせや全体的外観ではなく、また二つの商標は完全に異なるものであるため、原告は、ラベルの色彩の組み合わせを笠に着て保護を求めることなどできないと強く主張し、自身のトレード・ドレスが原告のものと実質的に類似するとの申し立てに抗弁した。

本件の事実に照らし、Hoffmann-La Roche & Co. 対 DDSA Pharmaceuticals Limited (1972 RPC 1) 事件における英国 Harman 控訴院裁判官の所見に言及する。

「特定の外観(get-up)の商品は、まるで外観自体に特定の名がついているかのように、ただそれ自体で自らの出所を宣言するものである。また、ある商品が特定の外観で販売され、ある特定メーカーの商品であると公衆に認識されるほどそれが長期にわたる場合、人が当該メーカー名を知っているかどうかは問題にならない、というのは周知の事項である。」

このように、トレード・ドレス侵害の場合、デザイン、外観およびレイアウトに、全体的に混同を生じさせるほどの実質的な類似性はあるけれども、ブランドは全く異なるという抗弁は、必ずしも適切なものとはならない。

事件 2: GORBATSCHOW WODKA K.G. 対 JOHN DISTILLERIES LIMITED

事件種別：製品の形状およびデザイン

	原告	被告
画像 ¹		
係争製品	アルコール飲料	アルコール飲料

事件番号：Suit No. 3046/2010

裁判所名：ムンバイ高裁

出訴日：2010年11月19日

仮処分日：2011年5月2日

仮処分内容：仮差止命令付与

最終処分日：係属中

最終処分内容：係属中

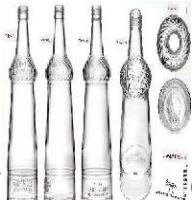
仮処分の詳細 **引用判決：** [2011\(47\)PTC100\(Bom\)](#)


<事件の概要>

原告は、ウォッカを製造、瓶詰めに行っているが、その瓶の形に識別力があり、信用と名声の本質的部分を形成すると主張している。

被告は、蒸留飲料の製造販売を行うインド企業である。

<関連知財出願／登録状況>




原告は、商標「 GORBATSCHOW WODKA(図形)」(第33類、第1648594号)の登録権者である。

¹ 原告画像ソース：https://www.real-drive.de/isernhagen/drive/product/348912_1_1/Wodka+Gorbatschow+37,5+-vol

被告画像ソース：<http://www.indiamart.com/john-distilleries/products.html#salute>(リンク切れ)



被告は、口カルノ分類第 09-01 類に属する瓶の意匠「」(第 214643 号)の登録権者である。

<原告の主張>

原告は裁判所に対し、被告が、原告のボトルであると誤認を生じさせるような形状のボトルを採用したことにより、原告の知的財産権を侵害していると申し立てた。また、自社ボトルの形状はそのブランドを示す二次的意味を獲得しているとも主張した。

原告は、被告に対し、疑義のあるボトルおよび／または、他のいかなる形状でも原告の商標登録を受けたボトル形状と同一の／誤認を生じさせるほど類似しているもの、またはいかなる方法であれ、原告の製品と何らかの関係があるというメッセージを伝えるものについて、使用を禁止する仮差止措置の付与を裁判所に求めた。

<裁判所の判断>

裁判所は、被告による当該形状の採用には一見して正当性がないと判示した。被告は原告と同業であるため、原告がインド国内外の市場で自社ウォッカ用ボトルに使用している形状を被告が認識していなかった、と認めることは不可能である。被告が意匠原簿の調査を行ったかどうかは真の試金石ではない。慎重な当業者であれば徹底した照会によって知り得るように、識別力のある形状を備えた原告のボトルが市場に出ていることを被告が知っていたなら、原簿の調査をいくら行ったとしても、正当な採用という範疇には入らない。(第 18 段落)

裁判所は、被告の行為が認められれば、原告が築き上げた名声と信用に取り返しのできない損害をもたらされかねないとして、原告が差止を求めて一応有利な主張を強く行っていると判示した。(第 26 段落)

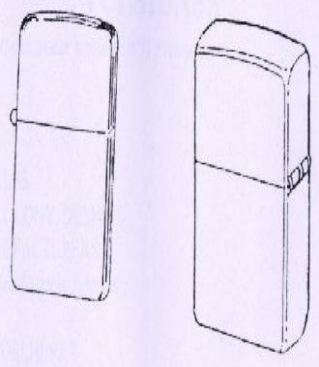
著者の短評

本件で裁判所は、2000 年意匠法に基づく被告の自社ボトルの意匠登録は、原告が商標法に基づき詐称通用訴訟を提起する権利を決して侵害するものではなく、これは、物品を中に入れて販売するものの形状、包装および色彩の組み合わせが**トレード・ドレス**と呼ばれるものの一部を成す旨を、立法機関が制定法に従い認めているからであるとの所見を示した。

更に、原告ボトルの意匠はインド国内同様世界的にも信用と名声を獲得しており、被告が事前に原告の製品またはボトルの意匠を認識していなかった可能性は非常に低い。被告は疑義を受けたボトルの意匠の採用に対する正当性を証明できなかったことから、比較衡量は当然、原告有利となった。

事件 3: ZIPPO MANUFACTURING COMPANY 対 ANIL MOOLCHANDANI 他

事件種別：製品の形状 – 商標侵害(立体)

	原告	被告
画像 ¹		被告製品の画像は入手不可。但し、事件の事実によれば、被告が販売したライターは、原告製品の完全な模倣だったとのこと。
係争製品	シガレット・ライター	シガレット・ライター

事件番号：CS (OS) 1355/2006

裁判所名：デリー高裁

出訴日：不明(2006年7月5日案件登録)

仮処分日：不明

仮処分内容：不明

最終処分日：2011年10月31日

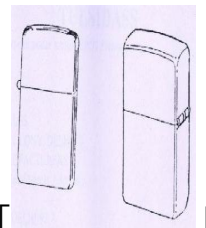
最終処分内容：終局的差止命令付与

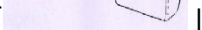
最終処分の詳細 引用判決：[2011\(48\)PTC90\(Del\)](#)

<事件の概要>

原告は世界的に高名なライター・メーカーで、商標「ZIPPO」の下で取引を行っている。原告は、自らが製造するライターのデザインは二つとないものであり、二次的意味を獲得していると主張している。

<関連知財出願／登録状況>



原告は、第 34 類に属する「シガレット・ライター」(第 714368 号)の立体形状「」に関する商標の登録権者である。

<原告の主張>

原告は、2006年2月頃、被告が市場で「ZIPPO」ライターの偽造品を販売していることに気付いたと申し立てた。原告の主張によれば、侵害ライターには商標「ZIPPO」が付いていたばかりでなく、原告製品を完全に模倣したものだだったため、原告が有する立体商標の侵害にもなっていた。原告は、被告に対し、原告のライターと誤認を生じさせるほど類似するライターの製造、販売、販売の申出および広告による、登録商標第 714368 号の侵害を禁止する差止命令を

¹ 原告画像ソース：商標局ウェブサイト

請求した。

<裁判所の判断>

原告は、商標「ZIPPO」を付した二つとない立体形状を持つライターを、各種経路を通じインドで販売してきている。また、インドの各種雑誌で自社ライターの広告を展開するなど、インドにおいて相当の費用をかけて自社製品の広告を行ってきた。被告は、文字商標「ZIPPO」だけでなく原告製品の形状も複製することで、原告のライターが市場で享受する信用に基づいて利益を得ようとしている。(第10段落)

被告が文字商標「ZIPPO」を使わずとも、原告ライターの形状を使い続ければ、その二つとない形状のため、消費者はそれが世界のほぼ全域で販売されている「ZIPPO」ライターだと推測しかねない。(第9段落)

著者の短評

本件で裁判所は、原告製品の名称に加え形状も備えたライターを製造販売しようという被告の企ては、その不誠実な意図を実証するものだと判示した。裁判所は、懲罰的賠償金(50万ルピー)および当該賠償金に将来発生する利息(年利6%)という原告側に有利な裁定を行った。

事件 4 : DABUR INDIA LIMITED 対 SHREE BAIDYANATH AYURVED BHAWAN

事件種別 : ラベルおよび包装(色彩の組み合わせ)

	原告	被告
画像 ¹		
係争製品	強壯用アーユルヴェーダ医薬製剤	強壯用アーユルヴェーダ医薬製剤

事件番号 : CS (OS) 906/2012

裁判所名 : デリー高裁

出訴日 : 2012年4月9日

仮処分日 : 2012年7月2日

仮処分内容 : 仮差止命令付与

最終処分日 : 2012年9月6日

最終処分内容 : 原告勝訴。被告は、被疑パッケージおよび原告のものと同ーまたは誤認を生じさせるほど類似する他のいかなるパッケージの使用も禁止された。

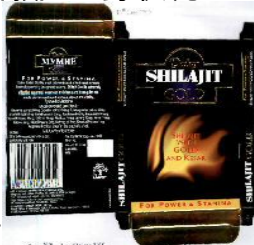
仮処分の詳細

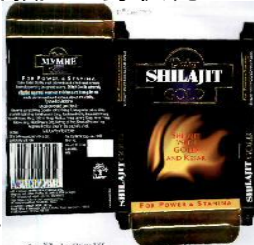
引用判決 : [2012\(51\)PTC441\(Del\)](#)

<事件の概要>

本件では、原告が 2006 年から使用していると主張する、トレード・ドレスおよび外観を備えた商標を巡って紛争が繰り広げられた。原告は、自社製品「DABUR SHILAJIT GOLD」のパッケージが、広範囲に使用および広告展開されていることから、その色彩の組み合わせ、特徴の配列、全体のレイアウト、トレード・ドレスおよび外観を含めて、既に識別力を獲得していると主張した。

<関連知財出願/登録状況>



原告は、「」について第 5 類に商標出願を行ったが(第 1941993 号)、現状としては拒絶されている。

<原告の主張>

原告は、被告が不誠実な意図をもって、原告の「DABUR SHILAJIT GOLD」パッケージを、そ

¹ 原告画像ソース: 商標局ウェブサイト

被告画像ソース: <http://www.baidyanath.org/ViewProduct/shilajeet-gold>

の色彩の組み合わせおよびトレード・ドレスを含めてあからさまに模倣し、採用したと申し立てた。

従って、原告は、係争対象となっているパッケージおよびトレード・ドレスの使用を被告に対して禁止する仮差止命令を裁判所に求めた。

<裁判所の判断>

裁判所は、当事者双方が使用する両パッケージを、意味を念頭に置いた状態で比較した場合、一方が他方を見てデザインされたと簡単に結論づけられると判示した。被告が使った配置を見れば、その本質的特徴はすべて原告のパッケージと誤認を生じさせるほど類似していることが一目瞭然である。パッケージに使われる文字も同じ色である。側面、そして火を描いたイラスト図形の配列や配置もほぼ同じである。被告には、以前業務で使用していたパッケージが多種あり、その中には黒いものも含まれていたにも拘わらず、なぜ被告が原告のものと誤認を生じさせるほど類似するパッケージを採用し使用していたのか理解に苦しむ。このような被告の行為は誠実なものとは呼べない。なぜなら被告は同業者であり、パッケージの採用時点で原告のパッケージを認識していたに違いないからである。(第 45 段落)

裁判所は、被告が不誠実な意図をもって、類似パッケージの使用により不当表示を行った旨、判示した。(第 47 段落)

著者の短評

原告製品と被告製品を一瞥しただけでも、両者がそっくりであることは明らかで、故に誤認混同を生じさせる虞がある。更に、両製品中の「SHILAJIT(白色表記)」および「GOLD(金色表記)」の文言により、両製品の出所が一つであるとみなされかねない。

この申立に対し被告は、「SHILAJIT」も「GOLD」も一般的な表現であり、よって原告商標を模倣したとは言えないと強く主張した。しかしながら、両語の表示も外観も非常に類似していることから、被告の意図は一見して不誠実に見える。

本件は、トレード・ドレスの本質である外観、特に製品パッケージに使われる色彩の組み合わせがどこまで重要性を帯び得るか、その点を際立たせるものである。

本件では、関連する市場／公衆も重要な検討事項である。当該製品が関連する市場は、読み書きのできる顧客とできない顧客から成り立つものである。それ故、読み書きのできない顧客は、被告の製品を原告のものとみなす確率が高い。

本件は、英国における Erven Warnink B.V. 対 J. Townend & Sons (Hull) Ltd., 1980 RPC 31 事件で、Diplock 卿が列挙した詐称通用訴訟の本質的特質をすべて充たしているように思われる。詐称通用訴訟の本質的特質を、以下に列記する。

- i. 不当表示であり、
- ii. 業として行う者による行為であり、
- iii. その者の見込み客、またはその者が供給する商品または役務の最終消費者を相手とし、
- iv. 別の一事業者の事業または信用を毀損するものと判断され、
- v. その行為がもたらされた事業者の事業または信用に実際の損害を生じさせるか、または将来ほぼ確実に生じさせるもの。

事件 5 : SAMSONITE CORPORATION 対 VIJAY SALES 他

事件種別 : 製品の形状および色彩の組み合わせ

	原告	被告
画像 ¹		
係争製品	スーツケースおよび旅行かばん	スーツケースおよび旅行かばん

事件番号 : Suit No. 379/97

裁判所名 : デリー高裁

出訴日 : 不明

仮処分日 : 1998年5月1日

仮処分内容 : 仮差止命令不許可

最終処分日 : 2002年8月7日

最終処分内容 : 取下

仮処分の詳細

引用判決 : [1998\(18\)PTC372\(Del\)](#)

<事件の概要>

原告の Samsonite Corporation は、世界的な旅行かばん製造小売業者であり、アメリカ合衆国デラウェア州コロラドで事業を行っている。

被告はインド有数の旅行かばんブランドである。

<関連知財出願/登録状況>

原告は第 18 類に商標「SAMSONITE」(第 249728 号)および「SAMSONITE ロゴ」(第 286195 号)を登録している。



<原告の主張>

本件で原告は、被告、特に VIP India Pvt. Ltd. が詐称通用を行い、識別力を備えた原告のトレード・ドレスを模倣してスーツケースを製造・販売したとして、差止命令を求めて裁判所へ提訴した。

原告は、被告の本件旅行用スーツケースが以下の点で原告のスーツケースと同一であると主張した。

- i. 色彩の組み合わせ

¹ INTA/国際商標協会トレード・ドレス画像ライブラリーから取得

原告画像ソース: <http://applications.inta.org/apps/tdil/image/1927/>(要ログイン)

被告画像ソース: <http://applications.inta.org/apps/tdil/image/1927/>(要ログイン)

- ii. 表面の質感
- iii. 外側の付属品の特徴
- iv. 内側の仕切りのレイアウト
- v. 内側のポリエステル裏地
- vi. 当該旅行用スーツケースが内包する優れた特徴

<裁判所の判断>

- i. 原告が言及した色、形状および特徴は、業界では非常にありふれた一般的なものであり、原告のトレード・ドレスは識別力のあるものとして確立されていない。(第 64 段落)
- ii. トレード・ドレスまたは外観を抛りどころにしたいなら、原告は、自らが使用していたトレード・ドレスまたは外観が、原告製品と排他的に結びついていたため、誤認または混同を生じさせる虞があることを一応有利に立証しなければならない。(第 62 段落)
- iii. 二つのスーツケースを見れば、原告と被告である VIP India Pvt. Ltd.の製品は誰にでも簡単に見分けがつく。**色彩だけでは決定的要因にはならない。**(第 68 段落)

著者の短評

本件では、類似したトレード・ドレスを根拠に差止命令を請求する際、原告は、自らのトレード・ドレスが一般公衆に誤認または混同を生じさせるレベルの識別力を備えている旨を立証しなければならないという、トレード・ドレスに関する法理が確立されている。

本件において原告は、自身が製造したスーツケースに似た色彩を採用することで、被告が原告のトレード・ドレスを模倣していると強く主張した。しかしながら、トレード・ドレスの類似性の評価に際しては、色彩だけでは決定的要因にはなり得ない。

事件 6: CADBURY INDIA LIMITED 他 対 NEERAJ FOOD PRODUCTS

事件種別：包装

	原告	被告
画像 ¹		被告製品の画像は入手不可。 但し、事件の事実として、被告はピロー包装を使い、「JAMES BOND」の名称の下、形、大きさおよび外観が原告のものと全く同じチョコレート製品を製造販売していたと述べられている。
係争製品	粒チョコレート	粒チョコレート

事件番号：CS (OS) 1170/2005

裁判所名：デリー高裁

出訴日：不明(2005年8月24日案件登録)

仮処分日：2007年5月27日

仮処分内容：仮差止命令付与

最終処分日：係属中

最終処分内容：係属中

仮処分の詳細


引用判決：[2007\(35\)PTC95\(Del\)](#)

<事件の概要>

原告は多国籍製菓会社であり、世界最大の製菓ブランドの一つでもある。原告企業は、チョコレート／製菓業界ではトップ企業としての地位を享受している。被告は、インドで各種食品(特にピクルス)を生産、供給している企業である。

<関連知財出願／登録状況>

原告が有する知財の詳細は以下の通り。

商標	登録番号	分類
CADBURY MILK CHOCOLATE GEMS	249360	30
GEMS	249841	30
	291026	30

<原告の主張>

本件において原告は、自らが製品を入れて販売しているピロー包装という美術著作物に内在す

¹ 原告画像ソース：<http://www.egully.com/products/Cadbury-Gems-11.4gm-Pack-72.html>

る著作権を、被告が実質的な形で不正に複製していると裁判所に申し立てた。

原告は、自身の登録商標「GEMS」に称呼上類似する「JAMES BOND」という名称で、被告が市場でチョコレート製品を発売した事実にも申立を行った。

<被告の反論>

被告はこの申立に対し、本件ピロー包装およびラベルについて、原告は 1957 年著作権法に基づく登録を一切しておらず、故に差止命令を求める権利はないと述べた。

<裁判所の判断>

- i. 原告のピロー包装については、その本質的特徴が被告のパッケージに取り入れられている。当該製品は、サイズと形が同じ小袋またはピロー包装に入れて販売されている。青い楕円形に囲まれた中央の茶色の楕円形から炸裂して飛び散る粒チョコレートというのは、原告が概念化したものだが、その概念または着想を被告はそのまま複製している。被告は、色とりどりの粒チョコレートとともに、中のチョコレートが見えるよう半分に切った粒チョコレートも表示しているが、これも原告の包装の表示方法と同じである。(第 28 段落)
- ii. 被告によるピロー包装の複製には、原告製品の信用、名声および人気に乗りよとす明らか不正な意図があり、原告には、被告に対して詐称通用訴訟を提起する権利がある。被告は、原告の美術的ピロー包装を自社製品に採用することで、原告が当該包装に有する著作権をも一見して侵害している。(第 48 段落)
- iii. これらの製品が、あらゆる種類や規模の一般商店などで店頭販売されているのは明らかである。当該製品の購入層は、読み書きのできる人から多少はできる人、全くできない人や子供まで多岐にわたるが、その消費者の大部分は、間違いなく購入製品の識別ができない子供だろう。購買層のほとんどは、英語を読むことができないと考えられる。(第 56 段落)
- iv. 被告による商標「JAMES BOND」の採用は、それ自体不正である。(第 81 段落)
- v. 被告は、原告の美術的ピロー包装を自身の製品に取り入れることで、原告が自社包装に有する著作権も侵害している。(第 81 段落)

著者による短評



類似デザインのピロー包装、そして称呼上類似する名称「JAMES」を並行して採用したことは、被告の不正な意思を反映するものである。キャドバリー社の「GEMS」といえば、広範囲に利用され広告展開されたことにより識別力を獲得した製品で、「GEMS」と発するだけで一般公衆がキャドバリー社の「GEMS」を思い浮かべる域にまで達している事実は否定しようがない。このように被告は、原告製品と類似するトレード・ドレスおよびその外観を取り入れることで、原告の持つ名声および信用に基づいて利益を得ようとしたと思われる。

裁判所は本件において、次のようにコメントしている。即ち、原告のものとは異なる取引上の出所を表示しただけでは、原告のラベルを被告のものと区別するには十分ではなく、製品の性質を考えれば重要ですらないかもしれない。この発言により、異なる出所を単に表示したとしても、重要な特徴を実質的に複製している場合は、被告は順風満帆という訳にはいかず、故に差止命令は免れ得ないということが示されている。

本件では、関連する消費者層も、適切な検討材料となり得る。原告製品の消費者は主として子供であるため、「GEMS」の綴りや出所に注意を払わず、製品のパッケージ(トレード・ドレス)、即ちピロー包装を見て飛びつき、それによって誤認混同を生じさせる可能性がある。

事件 7 : COLGATE PALMOLIVE CO. LIMITED 他 対 MR. PATEL 他

事件種別 : ラベル(色彩の組み合わせ)

	原告	被告
画像 ¹		
係争製品	練り歯磨き	練り歯磨き

事件番号 : CS (OS) 672/2003

裁判所名 : デリー高裁

出訴日 : 不明(2003年3月22日案件登録)

仮処分日 : 2005年10月6日

仮処分内容 : 仮差止命令付与

最終処分日 : 2008年11月17日

最終処分内容 : 和解

仮処分の詳細

引用判決 : [2005\(31\)PTC583\(Del\)](#)

<事件の概要>

原告は多国籍消費財メーカーであり、石鹼、洗剤および口腔衛生製品などの家庭用品、ヘルス・ケアおよび個人用品の生産、流通および供給に重点的に取り組んでいる。

被告はインド企業で、歯ブラシ、練り歯磨きその他口腔ケア製品といった口腔衛生製品を子供用、大人用ともに幅広く供給している。

<関連知財出願/登録状況>

関連する原告商標の詳細は以下の通り。

商標	登録番号	分類
COLGATE	167064	3
	319139	3
赤と白の色彩に限定された 商標登録 	190279	3

¹ 原告画像ソース: <http://a3art.deviantart.com/art/Colgate-Toothpaste-3D-24500294>

被告画像ソース: <http://www.youtube.com/watch?v=EGoVkJy21Q>

<原告の主張>

原告は、1959 年以來、赤と白の色彩に限定されたラベル商標のインドにおける登録権者である。

原告は、とりわけ、自社製品が常に「COLGATE」とその他の語句が白い文字で刻まれた赤い箱に入って販売されていることを掲げている。よって、原告の箱およびその全体的外観の色彩の組み合わせには生来的な識別力があり、原告製品に関するトレード・ドレスを構成している。

被告は、原告製品の成功と名声に便乗しようと、本件原告製品をまねて、白い文字が刻まれた赤い箱に製品を入れて販売した。

原告が被告に複製されたとした特徴は以下の通りである。

- i. 赤と白という原色の配色
- ii. ひと際目立つ赤い背景に白で描かれた商標の表示
- iii. 渦巻き図形の使用
- iv. 目に飛び込んでくるような黄色と青の水しぶきの配置
- v. 黄色い販促用ステッカーや、輪郭線が濃色の白抜き太字で描かれた USP (Unique Selling Point: 製品のセールスポイント) など、際立った特徴の配置

<被告の反論>

赤と白は基本的な色で、業界内でも一般的に使われており、いかなる団体にも独占できない。

<裁判所の判断>

- i. 第 190279 号に関する商標登録の詳細から明らかである通り、旧法第 10 条に基づく商標登録は、赤地に白で描かれた「COLGATE」という語句に関するものであり、赤と白の組み合わせを対象としたものではない。よって、赤地に白で「AJANTA」と描かれた商標を採用しても、被告が原告商標を侵害したことにはならない。(第 58 段落)
- ii. 赤は基本色であり、また赤白という色彩の組み合わせは、練り歯磨き業界では国内のみならず国際市場でも一般的であるため、いかなる者も独占することはできない。(第 58 段落)

しかしながら裁判所は、原告、被告両製品の包装の類似度を考慮した上で、被告は原告製品の詐称通用に対する差止命令を免れないと判示した。

著者の短評

裁判所は本件において、次のようにコメントしている。即ち、赤と白の組み合わせは歯磨き粉メーカーの間では非常に一般的であるため、いかなるメーカーもこの組み合わせを独占することはできない。

観察の結果、Colgate、Ajanta、Pepsodent、Anchor および Babool といった歯磨き粉メーカーの大半が自社パッケージに赤と白の組み合わせを用いていることが分かった。よって、業界ではありふれた色彩の組み合わせを一社のみにも認めることは、不公平となりかねない。

色彩の組み合わせの問題はさておき、本件両製品を並べて比較してみると、以下のように、その視覚上の類似性がはっきりと浮かび上がってくる。

- i. 赤い背景の採用
- ii. 「AJANTA」の語句を記す白いフォントの採用
- iii. パッケージ上の黄色など、ある種の特徴の配列に見られる類似性

更に、継続的かつ広範囲に利用されていることが功を奏し、「Colgate」は歯磨き粉ブランドとして、インドにおいて強固な足場を固め、その名前がインドでは歯磨き粉の異名となるほどの域にまで達している。このことにより、既に確立されたトレード・ドレスが不誠実かつ故意に採り入れられ、悪意のない消費者が騙されたり混同させられるという問題が深刻化する。原告の後塵を拝して業界に参入した被告が、原告の製品および原告が使うトレード・ドレスを認識していなかった筈はないだろう。

事件 8: WILLIAM GRANT & SONS LTD. 対 MCDOWELL & COMPAY LTD.

事件種別：製品の形状およびラベル

	原告	被告
画像 ¹		
係争製品	ビールおよびアルコール飲料	ビールおよびアルコール飲料

事件番号：CS(OS) 2532/1993

裁判所名：デリー高裁

出訴日：不明

仮処分日：1994年5月27日

仮処分内容：仮差止命令付与

最終処分日：1996年7月24日

最終処分内容：デリー高裁ウェブサイトでは命令は閲覧できず

仮処分の詳細

引用判決：[1997\(17\)PTC134\(Del\)](#)

<事件の概要>

原告は、スコッチ・ウイスキーおよびその他の代表的な蒸留酒の蒸留を行うスコットランドの企業で、世界最大のスコッチ・ウイスキー・メーカーの一つである。

被告は、United Spirits Limited が製造する蒸留酒のインドにおけるブランドである。

<原告の主張>

原告は、被告 McDowell & Co. Ltd. に対し、「GLENFIDDICH」ラベルの著作権侵害行為を禁止する差止命令を求め、本訴訟を提起した。

<原告が言及したトレード・ドレスの類似点>

- i. 枝角を生やした牡鹿が金と赤銅色の色調で描かれた図形
- ii. スコットランドの国花であるアザミを描いた図形
- iii. 該図的表現の上と下に見える巻物の図形。ひだがありその赤色の内側が見えている。
- iv. 「Single Malt」の語句が白い太字で当該ラベルの中央を横切る形で飾られ、「McDowell's」の語句は上部の巻物図形に黒字で描かれている。
- v. 裏側のラベルにも目立つ形で牡鹿の図形が描かれている。
- vi. 更に被告は、容器のふたのほか、容器の裏側の印刷事項を囲むリボン風の図形の上にも(紋章に見立てた)盾型の図形も複製している。

¹ 原告画像ソース：<http://www.thewhiskyvault.com/glenfiddich-pure-malt-with-tube-3209-p.asp>

被告画像ソース：<http://www.htfw.com/blended-malt-mcdowell-s-single-malt-old-bottling>

vii. そのラベルに記載された「何世紀にも及ぶスコットランドのシングル・モルトの伝統に忠実に蒸留された製品」という特定の文言

<被告の反論>

被告は、被告の包装が不適切な使用、またはスコッチ・ウイスキーと何らかのつながりがあるという不適切な取引表示に相当するという原告の主張を否定した。

<裁判所の判断>

- i. 原告ボトルのラベル構成全体が備える全般的効果は、著作権法の意味合いにおける美術著作物に相当する。(第 72 段落)
- ii. 争点の二つのラベルには、どちらも目立つ形で金色のリボン／巻物を兼ね備えている点で、顕著な類似性がある。(第 78 段落)
- iii. 被告は、原告の「Glenfiddich」ウイスキーの瓶ラベルの本質的要素をすべて取り込んでおり、それによって、原告の「Glenfiddich」シングル・モルト・ウイスキーの名声に損害が与えられると判断される。(第 91 段落)
- iv. 「Glenfiddich」がインド国内の免税店で販売されていること、また「Glenfiddich」ウイスキーの広告が、エア・インディアの機内誌やインド国内で無料で入手できる海外の刊行物など各種雑誌に掲載されていることから、原告の国際的名声はインドでも十分確立されていることがわかる。(第 95 段落)
- v. 国際的名声を有する物品の所有者は、インドにおいても詐称通用訴訟を維持し得る(第 96 段落)。

上記を考慮の上、裁判所は原告に差止命令を認め、被告に対し、原告の「Glenfiddich」ラベルをあからさまに模倣し、実質的に複製した瓶、ラベルおよび容器などのパッケージを使って「McDowell's "Single Malt" Whisky」のブランド名の下に、アルコール飲料の製造、販売、販売目的での提供、広告、および直接的または間接的な取引を禁止した。

著者による短評


原告製品は高価であるため、購入者は、瓶が入った筒状容器の外観ではなく、原告の名称を判断基準にすると解される旨が命令で言及された。

しかしながら、本件において裁判所は、原告がパッケージに美術著作物を取り入れていることを認め、原告に保護を与えた。

本件では、トレード・ドレスの重要性の立証には商品の国際的名声が必要である、という法理も打ち出された。故に、裁判所は、原告が享受する国際的名声に基づき、原告製品に類似する特徴は僅かで実質的に模倣された訳ではない場合でも、その信用および名声を根拠に、原告のトレード・ドレスは保護され得る、という立場を示した。

事件 9 : CAMLIN PRIVATE LIMITED 対 NATIONAL PENCIL INDUSTRIES

事件種別 : ラベル

	原告	被告
画像 ¹		被告の鉛筆の画像は入手不可。 但し、当該命令によれば、被告の鉛筆は緑、ピンクおよび白の組み合わせで構成され、鉛筆の後部は白と緑の二本の細い帯が隣り合っていた。
係争製品	鉛筆	鉛筆

事件番号 : CS(OS) 662/1985

裁判所名 : デリー高裁

出訴日 : 不明

仮処分日 : 1988年5月13日

仮処分内容 : 仮差止命令付与

最終処分日 : 2002年8月23日

最終処分内容 : デリー高裁ウェブサイトでは命令は閲覧できず

仮処分の詳細

引用判決 : [1988\(8\)PTC288\(Del\)](#)

<事件の概要>

原告は、インドのムンバイに本拠を置く大手文具メーカーの一つであり、画材、マーカー、万年筆、鉛筆、水彩絵の具などの文房具を幅広く製造、供給している。

<関連知財出願/登録状況>

原告は、第16類「万年筆、鉛筆、ボールペンおよびそれらの替え芯」に商標「CAMLIN FLORA」(第324514号)を出願した。現状 - 補正書提出済み。

<原告の主張>

原告は、被告に対し、原告の「Flora」鉛筆が備える、識別力ある花柄デザイン、色彩の組み合わせ、美術的特徴のレイアウトおよび配列を擁する鉛筆の製造、販売、販売目的での提供または取引の禁止、また、原告の「Flora」鉛筆の箱について原告が有する著作権を侵害する虞がある行為の禁止、更に、商標「Flora」またはそれと同一および/または誤認を生じさせるほど類似する他のいかなる商標の下での鉛筆の製造、販売または取引の禁止を命じる終局的差止命令を求める訴訟を提起した。

原告は、「Camlin Flora」鉛筆には高い識別力があり、1977年以来、識別力と芸術性の高い箱で製造販売されているとも主張した。

¹ 原告画像ソース: <http://www.superonline.co.in/products.php?mid=2&cid=9&page=10&PHPSESSID=467be1d080e9dca44973efbdd8b9da66>

<原告が言及したトレード・ドレスの類似点>

- 被告の鉛筆は、緑、ピンクおよび白の組み合わせで構成されている。
- 原告の鉛筆と同様、鉛筆の後部には白と緑の二本の細い帯が隣り合っている。
- 原告の鉛筆と同様、鉛筆の後部から芯先まで、花柄が描かれている。
- 被告は原告の鉛筆を全体的に模倣しており、その行為は必然的に混同を生じさせ、被告側の悪意を示すものである。

<被告の反論>

被告は、両製品には「CAMLIN FLORA」および「TIGER FLORE」という異なる商標が付されているため、いかなる混同の余地もないと述べた。

<裁判所の判断>

- i. 裁判所は、二商標間の類似性の問題を判断する際には、平均的な知性と不完全な記憶を持つ者の観点が必要であると判示した。このような者にとって、二つの商標にある全体的な構造上および称呼上の類似性ならびに観念上の類似性は、両商標の混同を合理的な程度に生じさせる虞がある。(第7段落)
- ii. 両製品の箱には、色、モノグラム、「Camlin」は白字だが被告の箱にある「Tiger」は黒字などといった大きな違いがあり、同一でも類似でもない。更に、「Flora」は黒字で美術的に描かれている一方、「Flore」は黒字で、白い影が施されている(第11段落)。
- iii. 両鉛筆は、外観が非常に類似する。即ち、背景は緑の葉のついた小さな赤い花柄で、花の形と色はほぼ同様、そして両鉛筆とも、その端に同じタイプの緑の帯がついている。

本件において、裁判所は原告に救済を与え、被告に対しては、原告の鉛筆の識別的特徴、つまり配色、花の配列および全体的な外観の使用を暫定的に差し止める決定を行った。また、被告に対し、鉛筆の末端には緑ではなく青の帯を使い、青い箱に入れるよう命じた。

著者による短評

本件では、関連する顧客層が重要な検討事項と解された。鉛筆の顧客は主として子供で、子供は一般的に、表記されている商標よりも色彩の組み合わせを判断基準とすることから、二種類の鉛筆を混同してしまう。よってその種の状況が誤認混同の危険性を高め、原告に損害および損失を被らせることになる。

事件 10: RICH PRODUCTS CORPORATION 対 INDO NIPPON FOOD LIMITED

事件種別：パッケージおよびラベル(色彩の組み合わせ)

	原告	被告
画像 ¹		
係争製品	非乳製品(ホイップ・クリーム)トッピング	非乳製品(ホイップ・クリーム)トッピング

事件番号：CS(OS) 246/2004

裁判所名：デリー高裁

出訴日：不明(2004年3月11日案件登録)

仮処分日：2007年7月3日

仮処分内容：仮差止命令不許可

最終処分日：2010年2月19日

最終処分内容：原告敗訴

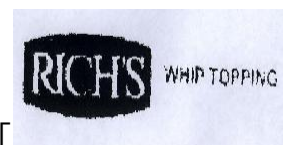
最終処分の詳細

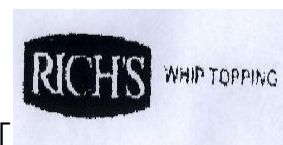
引用判決：[\(2010\)ILR 2Delhi663](#)

<事件の概要>

原告は、株式非公開の多国籍食品会社であり、本拠地はニューヨーク州バッファローである。原告は、非乳製品の冷凍食品の提供でその名を知られており、小売店、店舗内ベーカリー、および飲食物提供業者に製品を納入している。被告はインド企業であり、インドにおける大手乳製品・非乳製品メーカーの一角を成す旨、自ら主張している。

<関連知財出願／登録状況>



原告は、商標「RICH'S WHIP TOPPING」(第 561884 号)および「」(第 1366892 号)を、それぞれ第 30 類および第 29 類で登録している。

<原告の主張>

本件で原告は、トレード・ドレス、パッケージおよび使用説明書が自社製品と同一かつ／または類似であるとして、詐称通用および著作権の侵害を阻止する差止命令を求めた。

¹ 原告画像ソース：<http://freakfoodgourmet.blogspot.com/2012/02/flourless-peach-crisp-that-will-no.html>

被告画像ソース：<http://www.indiamart.com/indo-nipponfoods/products.html>

原告は、被告の被疑商標「BELLS WHIP TOPPING」は、類似の説明書が付いた瓜二つのトレード・ドレスに付されており、原告の登録商標「RICH'S WHIP TOPPING」と誤認を生じさせるほど類似すると申し立てた。

また、原告は、継続的な使用および広告のおかげで、自社商標がとてつもなく大きな信用と名声を獲得していること、そして赤、青、白の三色から成る二つとないトレード・ドレスという形で取り入れられているパッケージには識別力があり、年月を経て、計り知れぬブランド価値を獲得していることを主張した。

<被告の反論>

被告はその訴答において、原告が赤、青、白の配色を根拠に、これらの色のパッケージから成るトレード・ドレスが同一だと主張しているが、これは視覚的にも表示上でも異なるという断固たる反論を呈した。

<裁判所の判断>

- 被告の商標「BELLS WHIP TOPPING」、被告のパッケージおよび／またはトレード・ドレスのいずれにも、原告の商標「RICH'S WHIP TOPPING」またはパッケージ、またはトレード・ドレスに対してさえ誤認または混同を生じさせるほどの類似性はない。(第 42 段落)
- 裁判所は判決の際、赤、白および青の配色で構成されるトレード・ドレスについて原告が一切登録を取得していない事実にも言及した。(第 35 段落)

著者による短評

本件で裁判所は主に、原告の登録商標「RICH'S WHIP TOPPING」の「WHIP TOPPING」という部分に及ぶ原告の権利に関する問題について判断を行った。

裁判所は、その判決に際し、原告は商標「RICH'S WHIP TOPPING」に関する登録を確保しているのであって、赤、青、白の三色からなるトレード・ドレスの使用に関するものではないとの意見を述べた。裁判所のこの見解により、もし原告がパッケージの配色について登録を保持していたら、トレード・ドレスの主張に成功した可能性があるということがある程度暗示されている。

争点の両製品を比較してみても、強烈な類似性は一切見られない。第一に、両パッケージは特徴となるレイアウトも配列も異なっており、第二に被告のパッケージ上にはケーキの画像が表示されているが、原告のパッケージにはそれがなく、そして第三に、両製品とも共通の語句「WHIP TOPPING」を使用しているが、これは一般的な名称である。更に、原告による「RICH'S WHIP TOPPING」の商標登録は、原告が「TOPPING」の語句に対していかなる権利も持たないことが条件となっている。

事件 11 : N. RANGA RAO AND SONS 対 ANIL GARG 他

事件種別 : パッケージおよびラベル

	原告	被告
画像 ¹		命令によれば、被告製品のパッケージの色彩の組み合わせは原告パッケージに類似しており、商号の記載方法も類似していた。
係争製品	スティックタイプのお香	スティックタイプのお香

事件番号 : CS (OS) 860/2004

裁判所名 : デリー高裁

出訴日 : 不明(2004年8月11日案件登録)

仮処分日 : 不明

仮処分内容 : 不明

最終処分日 : 2005年12月2日

最終処分内容 : 終局的差止命令付与

最終処分の詳細 [引用判決:2006 \(32\) PTC 15 Del](#)

<事件の概要>

原告は、スティックタイプのお香の製造に携わる企業で、様々な革新的マーケティングおよびパッケージング手法を持つスティックタイプのお香業界の草分けであると主張している。

<関連知財出願/登録状況>

命令には、原告が自社商標を登録済との言及があるが、登録の詳細は触れられていない。

<原告の主張>

原告は、商標「LIA」の下でスティックタイプのお香をシリーズ販売しているが、その外観および配色には識別力があり、またパッケージの箱は、香りとのつながりを思わせるよう色分けされていると主張した。

被告は、原告が商標「LIA」の箱と同一であると主張する箱に自社製品を入れ、デリーおよびその周辺で「DIA」という名前で販売し、原告の権利を侵害している。また、原告は、被告の「DIA」シリーズのスティックタイプのお香が、原告の「LIA」製品同様、6つのパッケージに入って販売されていると主張している。

<裁判所の判断>

本件で裁判所は、原告を支持して差止命令を付与し、以下の通り所見を呈した。

¹ 原告画像ソース: <http://www.poojakaro.com/Agarbatti/Lia-Assorted-Fragrances-Incense-Sticks-With-Free-Soap-Pack-Of-6---1-id-446071.html> (リンク切れ)

- i. 配色商標の配置、商標記載のスタイル、総体的な外観およびトレード・ドレスから受ける全体的な外観上の印象は、被告の側に自社商品を原告のものとして通用させようとの明白な試みがあったという結論につながるものである。(第 77 段落)
- ii. 同様に、各小袋の色彩の組み合わせにも実質的な模倣があり、原告製品同様 6 シリーズに分けられている。また、業界二番手である被告には、消費者が自社製品と業界の先駆者である原告製品とを混同する虞がないよう自社製品を命名し、外観を整える責任を負っていた。(第 77 段落)
- iii. これは、称呼上の類似性、接頭辞の付加、よく似た配色、裏書きが付いた類似パッケージといった個々の問題ではなく、これらすべての側面をまとめて解釈すれば、原告と被告が使用しているトレード・ドレスの意味が見えてくる。個別の特徴をそれぞれ考慮すれば、些細な違いが出てくるかもしれないが、それはさほど重要ではない。(第 74 段落)
- iv. 関連する消費者層について、裁判所は「製品の性質上、その購買層は洗練された目の利く顧客ばかりではなく、あらゆる階層の人々である。」と述べた。(第 66 段落)

著者による短評

本件は、誤認を生じさせるほど類似するトレード・ドレスを判定する際に基本となる、以下のような要因に焦点を当てている。

- i. 製品全体をその総体として、分離せずに観察しなければならないこと。
- ii. 薄れていく消費者の記憶
- iii. 購入者層

本件には更に、原告の信用と名声を偽って通用させようという被告側の試みがいくつかに映し出されている。例えば、配色、香り毎に異なる 6 つのパッケージというコンセプト、「DIA」という商品名の使用、「DIA」が原告のパッケージと同様、斜体フォントで記載されていること、また原告のパッケージに似せ、被告もブランド名をデーヴァナーガリー、テルグ語、タミル語、カンナダ語およびマラヤーラム語で印刷していることなどである。

故に、確立された法律上の定理を考慮の上、裁判所は公正に判断し、原告製品のパッケージングの本質的要素を採用した類似パッケージの使用を被告に禁じた。

事件 12: EVEREADY INDUSTRIES INDIA 対 EURO-SOLO ENERGY SYSTEMS LIMITED

事件種別：ラベル(色彩の組み合わせ)

	原告	被告
画像 ¹		裁判の結果、被告は外観を変更した。変更後の画像を以下に貼付する。 
係争製品	乾電池	乾電池

事件番号：CS No. 124/2009

裁判所名：コルカタ高裁

出訴日：不明

仮処分日：2009年5月4日、6日。同月22日追認

仮処分内容：仮差止命令付与

最終処分日：不明

最終処分内容：不明

仮処分の詳細

仮処分の引用判決：[MANU/WB/1400/2009](http://www.manu.wb.nic.in/1400/2009)

<事件の概要>

原告のブランドは、1905年来インドにその足跡を残しており、原告が製造・販売する製品ラインには、乾電池、フラッシュライト、懐中電灯および電球型蛍光灯などがある。原告企業は、世界最大規模の炭素亜鉛電池メーカーの一角を成し、年間10億個以上の電池の販売実績を謳っている。

ムンバイに本拠を置く被告もまた、乾電池の供給企業である。

<関連知財出願／登録状況>

命令には、原告および被告は各自商標を登録済との言及があるが、登録の詳細には触れられていない。

<原告の主張>

本件で原告は、赤と銀の配色から成る外観およびトレード・ドレスには識別力があること、また、最近、つまり2007年に市場参入した被告が、原告ラベルに類似するラベル／パッケージで電池を販売していると主張した。

<裁判所の判断>

上記事実を考慮の上、コルカタ高裁(単独審)は原告に対し仮差止命令を認め、被告に対しては、原告のトレード・ドレスを擁したラベルまたはパッケージでは乾電池および関連製品を販売してはならないと命じ、その上で以下の通り述べた。

- i. 原告は、一応有利な詐称通用事件であることを立証し、それにより被告は、原告のトレード・ドレスを擁する電池の販売を禁じられる。
- ii. 平均的な知性と不完全な記憶を持つ(うろ覚えの)不注意な購入者が表面的にチェックする程度では、被告のパッケージおよび電池による混同は免れないだろう。

¹ 原告画像ソース：<http://vijayalaboratories.tradeindia.com/eveready-batteries-1518198.html>

被告画像ソース：<http://eurosolo.tradeindia.com/aluminium-composite-panels-137702.html> (リンク切れ)

iii. 両当事者の製品の類似点は、両当事者の商標、即ち「Eveready」および「Eurocell」が直線上に太字で描かれているところにあるが、製品両端の銀の帯も類似している。

控訴事件番号：APOT No. 203/2009

裁判所名：コルカタ高裁

控訴処分日：2009年8月19日

控訴審判決：[控訴棄却、第一審判決支持](#)

控訴審判決の詳細

<事件の概要>

被告は、コルカタ高裁(単独審)による前述命令を不服として、当該命令の破棄を求めて控訴した。被告/控訴人は、その控訴において次のように述べた。即ち、原告/被控訴人は、商標「Eveready」、「Give me Red」および「Eveready 100」を登録しているだけで、赤と銀または青と銀の組み合わせに関する登録は保有していないにも拘わらず、赤色に関する独占権を得ようと試みているが、色彩の組み合わせに関する登録はないのだから、それに関する専用使用権を原告/被控訴人が利用することはできない。

- i. 両当事者の聴聞後、裁判所(合議審)は単独審の命令を追認し、同裁判所が仮差止命令を破棄してもそれが正当化され得ることはなく、また学識溢れる単独審のとした見解は公正で合理的である、との所見を出した。第一審裁判所が一応明らかな見解をとっている場合、控訴裁判所は、同じ問題について自らが別の結論に達したとしても、それだけを理由に第一審裁判所の見解に干渉はしないというのが、法律上確立された定理である。(第19段落)
- ii. 二つの製品の商標が異なるため、公衆が欺かれることはないという被告/控訴人の強い主張について、裁判所は、人口の圧倒的多数が読み書きのできない地方出身者であるインドで、ある程度の知識を持ち、英語を理解する顧客という基準を当てはめるのはほぼ不可能だろうと述べた。(第13段落)

著者の短評

本件における裁判所の判決では、下記のような、トレード・ドレスに関する法律の重要な側面が浮き彫りになっている。

- i. 確立した信用と名声を有する市場の一番手は、不当表示に対して保護されること。
- ii. インド人口の大半は読み書きができず、製品に印刷されたブランド名よりも寧ろトレード・ドレスに基づき製品を買うという事実を考えると、インドでは、製品の形状と外観には計り知れないほどの重要性があること。

本件では、原告は2007年には事業を行っていたことから、被告が原告およびその製品の存在を認識していた事実は否定しようがない。この事実自体が、被告の不誠実な意図を非常に強く立証するものである。

本件の裁判所判決により、パッケージに異なる商品名が書かれていたとしても、類似するトレード・ドレスを根拠に詐称通用を判定する際は、識別力を有する配色が相当重要となる、という原理が確立されている。

単一の共通語のないインドのような国では、人口の大部分が読み書きができず、英語を理解する人々はごく一部である。とすれば、商標間の非類似性や原告商品の識別的特徴を理解する顧客についての英国法の原理の適用は、インドという土地の現実を無視しているように思われる。インドにおけるこのような事件を検討する際に常に念頭に置くべきは、その商品の購入者層である。インドにおける当該製品の購入者は、英語の知識も商標の記載に使われる言語の知識も全く持ち合わせておらず、多少綴りが違う別の言葉も称呼上同じように聞こえる可能性がある。(第20段落)

よって、上記の事件は、商品名が違ってトレード・ドレスが類似する場合、インドでは被告に不利に働く可能性があることを明らかに映し出すものである。

事件 13 : PERNOD RICARD S.A.FRANCE 対 RHIZOME DISTILLERIES PVT. LTD.

事件種別 : 製品の形状およびラベル(色彩の組み合わせ)

	原告	被告
画像 ¹		
係争製品	アルコール飲料	アルコール飲料

事件番号 : CS (OS) 2314/2008

裁判所名 : デリー高裁

出訴日 : 2008年11月3日

仮処分日 : 2008年11月6日

仮処分内容 : 仮差止命令付与

最終処分日 : 係属中

最終処分内容 : 係属中

仮処分の詳細

引用判決 : [2009\(39\) PTC 367\(Del\)](#)

<事件の概要>

フランスの酒造会社である原告は、世界のワイン・蒸留酒業界をけん引する企業の一つである。1975年フランスで設立されたが、ここ10年急激に事業を拡大し、世界数カ国で存在感を放っている。

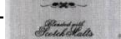
被告は、インドのアンドラ・プラデシュ州に本拠を有する、1997年創業の醸造会社である。

<関連知財出願/登録状況>

命令には、原告は自社商標「IMPERIAL BLUE」および「ROYAL STAG」を登録済との言及があるが、当該登録の詳細には触れられていない。

被告は、商標「Rhizome's Imperial Gold」(第1161682号)の登録権者であり、また第33類



に商標「」(第1454195号)、「Rhizome's Imperial White」(第1374617号)、「Rhizome's Imperial Red」(第1374616号)および「Rhizome's Imperial Green」(第1374618号)の登録出願を行っている。これら商標はすべて、原告による異議申立を受けている状態である。被

¹ 原告画像ソース : http://www.namasteservice.com/product/productdetail/productid-149/Seargams_Royal_Stag

被告画像ソース : <http://www.bananaip.com/sinapse-blog/2009/12/could-exclusivity-be-claimed-over-word.html> (リンク切れ)

告は著作権登録も出願しているが、その詳細については言及されていない。

<原告の主張>

本訴訟は、被告による原告のトレード・ドレスおよび著作権の侵害、詐称通用、不当利得／損害賠償の返還、引き渡し (delivery up)、希釈化および不正競争を禁止する終局的差止命令を求め、原告が提起したものである。

原告は、被告が類似商標である「IMPERIAL GOLD」、および同様の外観と色彩の組み合わせから成る原告製品「ROYAL STAG」のトレード・ドレスを採用したと主張した。また、「ROYAL STAG」ウィスキーはここ 10 年原告が識別力のあるラベル／トレード・ドレスの下に販売しているものであり、該ラベルは 1957 年著作権法第 2 条(c)の意味合いにおける美術的著作物を構成する旨も強く主張した。

原告は、被告の「IMPERIAL GOLD」ラベルおよびトレード・ドレス、そして原告の「IMPERIAL BLUE」ラベルおよび「ROYAL STAG」ウィスキーのトレード・ドレス全体を一瞥すれば、本件二つの製品の間にある誤認を生じさせるほどの全体的な類似性がはっきりと証明されると主張し、以下に記すトレード・ドレスの類似点を列挙した。

- i. ボトルの形状およびデザイン
- ii. 色彩の組み合わせ
- iii. 被告のボトルには正面と裏面にラベルが貼ってあり、その色彩の組み合わせが、「ROYAL STAG」ラベルと同じクリーム色、暗紅色、黄金色である。
- iv. 正面には、金色で縁取られた暗紅色の幅広のリボンが 2 本描かれており、そこに商標「IMPERIAL GOLD」が、「ROYAL STAG」ラベルと同様、クリーム色の太字大文字で表示されている。

<裁判所の判断>

- i. 原告の信用に乗じて利益を得ようとする被告の不誠実な意図を無視することはできず、このことは原告に非常に有利に働く(第 37 段落)。
- ii. 原告の商標およびトレード・ドレスを被告が不正に採用したこと、そして製品の消費者にはより大きな利害関係があることを念頭に置けば、差止命令もまた不可避である。(第 39 段落)
- iii. 1995 年以来、取引上広範囲に使用してきたことが功を奏し、「ROYAL STAG」ラベルおよびトレード・ドレスで構成される原告の商標は、原告が製造するウィスキーの識別子となっている。被告は、ラベルおよびトレード・ドレスの両方をそっくりそのまま模倣しており、ラベルに関しては、原告が商標「IMPERIAL BLUE」および「IMPERIAL RED」を登録していることを充分承知しながら、商標「IMPERIAL GOLD」を被告のウィスキーに採用している。それだけにとどまらず、被告は、ボトルの形状およびデザイン、色彩の組み合わせおよび「ROYAL STAG」ラベルの全体的外観(原告と同じ暗紅色と黄金配色を使った、前面の幅広リボン図形 2 本、そして原告のボトルにあるものと同じサイズで、クリーム地にリボン図形があしらわれた背面などの特別な特徴を含む)など、原告の「ROYAL STAG」のトレード・ドレス全体の模倣まで行った。(第 32 段落)

著者の短評

被告が、誤認を生じさせるほど類似する商標である「IMPERIAL GOLD」に加え、原告製品「ROYAL STAG」と同様のトレード・ドレスも採用した事実は、被告の不誠実な意図を如実に示すものである。更に、原告が本件トレード・ドレスの先使用者だったこと、また原告の名声および信用が世界的に知られていることも、被告に不利な判決に帰結した。

このように、事件の事実および状況から、原告の後に市場参入した被告が原告の信用および名声に乗じて利益を得ようとしたことは、きわめて明らかである。

事件 14 : CADBURY LTD. 対 ITC LTD.

事件種別 : ラベル(色彩の組み合わせ)

	原告	被告
画像 ¹		
係争製品	チョコレートおよび菓子類	チョコレートおよび菓子類

事件番号 : Civil Application No. 4241/2005

裁判所名 : アーメダバード市民事裁判所

出訴日 : 不明

仮処分日 : 2005年5月16日

仮処分内容 : 仮差止命令不許可

最終処分日 : 不明

最終処分内容 : 不明


仮処分の詳細

引用判決 : MANU/GJ/0499/2005


<事件の概要>

原告はイギリスの多国籍製菓会社である。菓子類のブランドとしては世界第2位の会社で、「Dairy Milk chocolate」、「Dairy Milk Éclairs」などの製品で最もよく知られている。被告は、西ベンガル州コルカタに本拠を有するインドのコングロマリットである。同社の多角的ビジネスは、日用消費財、ホテル、板紙およびパッケージング、アグリビジネスならびに情報技術の5部門にわたる。

<関連知財出願/登録状況>

原告は、第30類に、商標「Cadbury」(第15813号)、「」(第318934号)、「Orange Flavoured Chocolate Eclairs」(第327607号)、「Cadbury's Chocolate Eclairs」(第353398



号)および「」(第1339185号)を保有しており、全登録とも有効に存続している。

<原告の主張>

本件で原告は、自社製品「CADBURY DAIRY MILK」を常に連想させる紫と金の伝統的なトレード・ドレスを保ちながら、「CADBURY DAIRY MILK ECLAIRS」という製品向けに、新たな

¹ 原告画像ソース: <http://ajparag.blogspot.com/>

被告画像ソース: <http://www.chennaibasket.com/Food-online-Chennai/chocolates-candy-chennai/toffee-candy/Candyman-Chocolate-Eclairs-310gm-Pouch> (上記画像なし)

デザインの金と紫のトレード・ドレスを考案したと強く主張した。また、当該ラベルには識別力のある配色、外観およびレイアウトが備わっており、原告はそれを大々的に使用してきたとも述べた。

原告は、商標「Candyman Choco Eclairs」の下で販売されている被告製品が、原告の商標と同一の配色、外観およびレイアウトを取り入れており、「Candyman」および「Eclairs」という語句の描き方も、原告ラベルのものと同一および／または誤認を生じさせるほど類似すると主張した。

原告は更に、被告が原告の商標およびラベルを十分認識していたことから、被告の類似ラベルの採用は不正であると主張した。

<被告の反論>

一方被告は、自社商標「CANDYMAN」と「CADBURYS」はそれぞれ全く違うもので、誤認混同の虞は排除されると述べた。また、「eclairs(エクレア)」という語句は一般的な名称で、業界ではありふれたものであるため、原告はその独占権を主張できないとも申し述べた。被告は更に、原告が金と紫の配色に関する商標出願を行っておらず、従ってトレード・ドレスに基づくいかなる救済を受ける権利もないとも強く主張した。

<裁判所の判断>

- i. 原告は先使用を立証できなかった。
- ii. 誤認を生じさせるほどの類似性はなく、トレード・ドレスも買い手の心に混乱を生じさせ得るほどには類似しない。
- iii. 比較衡量では、原告ではなく被告側に有利に傾く。

控訴事件番号：不明

裁判所名：グジャラート高裁

控訴処分日：2005年7月20日

控訴審判決：[控訴認容、第一審判決破棄](#)

控訴審判決の詳細

<事件の概要>

前述の命令により不利益を被ったとして、原告は、仮差止命令付与の請求を棄却したアーメダバード市民事裁判所判事による命令に対し、控訴を行った。

原告は、1994年来、自社製品「CADBURY DAIRY MILK」に金と紫の配色を使用している先使用者であり、第一審裁判所は事件の事実の評価を誤っていると主張した。

<原告が言及したトレード・ドレスの類似点>

両社ともに、個装紙の小さなラベル部分に、金色の地に紫色で「Candyman Choco Éclair」と「Cadbury Dairy Milk Eclairs」の文言が上下3段に分けて記載されている。二つのラベルの間には、混同を生じさせるほどの類似性があり、消費者、特に当該製品の主要購入者層である幼い子供が簡単に騙される恐れがある。

<裁判所の判断>

裁判所は、原告に救済を与える一方で、以下の所見を呈した：

- i. 紫、金の配色の先使用に関して、裁判所は、原告が自社の「Cadbury Dairy Milk Chocolate」製品を識別する金と紫のトレード・ドレスを 1994 年に採用し、その時点で「Cadbury Chocolate Eclairs」の中身を「Cadbury Dairy Milk chocolate」に変更したという原告の主張を認める。1994 年、Lintas India Ltd.が初代ラベルを考案した。1998 年には、ムンバイの Ogilvy and Mather Private Limited がこの美術著作物を作成し、それが、第 2 原告の菓子である「Cadbury Dairy Milk Eclairs」を販売する際の包装紙やラベルとして使用された。2003 年 9 月には、Contract Advertising (India) Private Limited が、当該美術著作物の金、紫の配色はそのままに、多少の変更を加えたものを作成し、それが、第 2 原告の菓子である「Cadbury Dairy Milk Eclairs」を販売する際の包装紙やラベルとして現在も使用されている。このように、第 2 原告が当該ラベルを使い始めた正確な時期については明確に述べられていないかもしれないが、1994 年に初めて使用され、1998 年に変更が加わり、最終的には 2003 年時点でも使用されているという原告の答弁が訴状にあることから、原告がこの間一貫して金、紫の配色を保持していたことは明白である。(第 16 段落の 6)
- ii. 特定の商標または商品名を識別力のある標章とし、その下で自社製品を最初に上市する事業者は、その使用期間や自身の事業範囲を問わず、他者を排除して当該商標を使用する財産権を得る。(第 11 段落の 3)
- iii. いかなる者もある特定の色彩に対する独占権を得ることはできないが、容器またはパッケージのいずれかに、色彩の組み合わせが同じ順序で実質的に複製されており、それが長い年月をかけて顧客の心に刷り込まれている場合、これによって確実に、混同だけでなく色彩の組み合わせにある識別力の希釈化も引き起こされやすくなる。(第 18 段落の 4)
- iv. 繰り返しとなるが、原告は、1994 年来自社の「Cadbury Dairy Milk Eclairs」に金と紫のラベルを採用しており、その間に「chocolate eclairs」の中身を「Dairy Milk Chocolate」に変えたこと、1998 年と 2003 年 9 月に、同じ色彩の組み合わせを維持しつつ、当該トレード・ドレスを改変したことを主張した。(第 17 段落の 2)
- v. これは詐称通用の事件であり、その趣旨において既存の商標侵害事件でもある。二番手、つまりこの趣旨においての後続者には、不正競争を避け、また先に来た者の信用や名声に乗じて利益を得ることによって不正に懐を肥やすことを避ける一定の義務がある。(第 18 段落の 4)

著者の短評

既存の商標侵害という趣旨において、後続者には、不正競争を避け、また先に来た者の信用や名声に乗じて利益を得ることによって不正に懐を肥やすことを避ける一定の義務がある、という法律上の定理は、周知の物品の実質的な複製が基本的な問題となる、トレード・ドレス侵害事件への適用に適している。

本件では、トレード・ドレスの詐称通用事件で基本となる、以下のような法律上の定理が確立されている。

- i. トレード・ドレスの先使用
- ii. 詐称通用事件の場合、裁判所は、製品間の非類似性ではなく類似性を比較対照しなければならないこと。

本件の文脈では、United Biscuits (U.K.) Limited 対 ASDA Stores Limited [(1997) RPC 513]¹ 事件における英国裁判所の判決を引用することができる。この事件で、裁判所はこう述べた -

「識別力のある特定の外観が長く使われていれば、競合者には混同を回避する特別な義務が課される。問題の商品がよく知られた安価な物の場合、判事はまず、問題の商品の類似性に関する暫定的見解をまとめるべきである。被告は、法が『誤認』とみなすであろう行為を回避することを企図した際に、意識的に危ない橋を渡ると決めた。これは、裁判所が無視できる類のものではない。」

本件では、消費者層の評価も重要な要因である。本件両製品は、「Cadbury Dairy Milk」と「Candyman Choco」という全く異なる商標を擁するが、チョコレートの購入者はその大半が子供で占められており、チョコレートの名称を見ずに外観、色彩の組み合わせおよびレイアウト、即ちトレード・ドレスに基づいてチョコレートを購入する可能性がある。

¹ http://www.boulton.com/includes/documents/cm_docs/2014/u/united-biscuits-uk-limited-v-asda-stores-limited.pdf

事件 15 : JAGUAR LAND ROVER LTD. 対 SAURABH KHANEJA 他

事件種別 : 製品の形状およびデザイン

	原告	被告
画像 ¹		
係争製品	自動車	自動車

事件番号 : CS (OS) 1663/2013

裁判所名 : デリー高裁

出訴日 : 2013年8月29日

仮処分日 : 2013年8月30日

仮処分内容 : 仮差止命令付与

最終処分日 : 2014年11月28日

最終処分内容 : 原告勝訴。被告は本件被告商標の使用を禁止された。

仮処分の詳細

引用判決 : [2014\(58\) PTC 357\(Del\)](#)

<事件の概要>

原告は、イギリスの多国籍自動車会社であり、その主な活動は、「Jaguar」および「Land Rover」(「Range Rover」を含む)ブランドの車両設計、開発、製造および販売である。

被告は、ニューデリーに本拠を置くインド企業であり、自動車の受注製造に携わっている。

<関連知財出願/登録状況>

命令には、原告および被告が各自商標を登録済との言及があるが、登録の詳細は触れられていない。

<原告の主張>

本件は、被告による原告登録商標「ROVER」の使用ならびに「RANGE ROVER EVOQUE」の外観およびデザインの模倣を禁止する差止命令を求め、原告によって申し立てられたものである。

¹ 原告画像ソース: <http://www.firstcarfinder.com/land-rover-loves-adventure/front-land-rover-range-rover-evoque/> (リンク切れ)

被告画像ソース: <http://www.carforums.co.za/viewtopic.php?f=3&t=51763>

原告は更に、被告は「Tata Safari」車を「RANGE ROVER EVOQUE」の類似車に改造し、ブランド・ロゴ「MOON ROVER」を付したが、この行為は登録商標の侵害、商標ならびにブランド資産価値の誹謗、希釈化および毀損、そして詐称通用に相当すると主張した。

<裁判所の判断>

- i. 原告は、その商標「ROVER」の侵害、希釈化および毀損について、一応の根拠があると証明した。(第8段落)
- ii. 本件被告事業は初期段階にあることから、比較衡量によって原告側に有利に働く。(第9段落)
- iii. また、本件被告事業により、「MOON ROVER」という名の車は原告製品であると公衆が誤認する可能性があり、原告に回復不能な損害をもたらすという点についても、原告によって証明されている。(第9段落)
- iv. 被告が、本訴訟の係属中に、原告の「RANGE ROVER EVOQUE」に似た改造車、または原告のものと類似する外観／トレード・ドレスを擁する改造車を生産することを禁ずる。(第10段落)
- v. 被告は、「MOON ROVER」という名称の下での原告「RANGE ROVER EVOQUE」の受注改造／類似車製造に関して、ウェブサイトおよびフェイスブックページに掲載していた内容をすべて削除するよう命令された。(第10段落)

著者の短評

本件では、被告の不誠実な意図が明確に現れている。原告の周知商標「ROVER」を使い、原告の「RANGE ROVER EVOQUE」の類似車を製造していたことは、比較衡量により、当然原告側に有利に働く。

素人なら誰しも、一見したところ、商標「ROVER」から原告の自動車を連想するであろうことから、顧客が被告の本件注文生産車のデザインを見て、原告が「MOON ROVER」自動車の新シリーズを発売したと信じる可能性が高い。

このような場合、裁判所は、仮差止命令を交付して原告への損害を食い止め、被告に対し類似トレード・ドレスを持つ車の生産販売を禁止しなければならない差し迫った状況にある。

本件は、周知商標のトレード・ドレスの不正利用を防止するものでもある。原告の自動車が世界的に知られていることは否定しようもなく、第三者がそれを実質的な形で複製しようものなら、即時の仮差止命令付与が適当であるとみなされる。

事件 16:L'OREAL INDIA PVT. LTD. 他 対 HENKEL MARKETING INDIA LTD.

事件種別：製品の形状およびラベル(色彩の組み合わせ)

	原告	被告
画像 ¹		
係争製品	ヘア・カラー	ヘア・カラー

事件番号：Suit No. 1639/2005

裁判所名：ムンバイ高裁

出訴日：2005年6月20日

仮処分日：2005年8月16日

仮処分内容：仮差止命令不許可

最終処分日：2014年11月21日

最終処分内容：取下

仮処分の詳細

引用判決：[2005 \(6\) BomCR 77](#)

<事件の概要>

原告である L'Oreal India Pvt. Ltd. は 1991 年に設立され、L'Oreal S.A.の子会社として事業を行っている。インドのムンバイを拠点とし、化粧品、ビューティー・ケア製品および男性用、女性用の香水を生産している。同社の取扱製品は、スキン・ケア、メイク・アップ、ヘア・ケアおよびカラーリング、フェイス・ケア、ボディ・ケア、紫外線対策、香料(香水)およびビューティー・ケア製品である。

被告は、ドイツに本拠を置く多国籍企業 Henkel のグループ会社で、洗濯用品、ビューティー・ケア製品および接着剤分野の製品にかけては大手として名が通った企業であると主張している。被告の事業は、世界 125 ヶ国以上で展開されている。

<原告の主張>

本件で原告は、被告に対し、原告の美術著作物の模倣つまり実質的複製である本件被告ラベル／トレード・ドレスを擁する商品を、販売目的で使用または露出することを禁止する終局的差止命令を請求した。

原告はまた、被告が発売したヘア・カラー「Palette-PERMANENT NATURAL COLOURS」は、自社製品「GARNIER COLOUR NATURALS」の模倣であるとも主張している。

¹ 原告画像ソース：<http://www.violetbag.com/hair-colours/593-garnier-color-naturals-natural-black-shade-1.html>

被告画像ソース：<http://apteka.framar.bg/30005627/%D0%B7%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D0%BE%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0-460>

更に、原告は以下の通り主張した。

- i. 被告ラベル／トレード・ドレスは、前述の原告ラベル／トレード・ドレスの実質的な複製および／または偽造である。
- ii. 被告は、前述の原告ラベル／トレード・ドレス、美術著作物、配色、外観およびレイアウトをそっくりそのまま模倣した。
- iii. 被告ラベル／トレード・ドレス上の素材の配置は、前述原告ラベル／トレード・ドレス上の素材の配置と誤認を生じるほど類似する。
- iv. 被告は、被告ラベル／トレード・ドレスに緑、白およびオレンジという配色を施した。この色彩の組み合わせは、前述の原告ラベル／トレード・ドレスと同一および／または誤認を生じさせるほど類似する。

<被告の反論>

被告も、自社「Palette」ブランド、つまり「Palette」ヘア・ケア製品シリーズが世界最大の人気ブランドの一つであり、ほぼ世界中でとてつもないブランド想起率と信用を享受していること、また、そのインパクトは絶大で、その信用および名声も途方もなく大きいため、平均的な人間／消費者ならば、「Palette」ブランド製品の同一性または出所について混乱することはないことを主張した。

被告は更に、インド国内で使用する外箱の配色、レイアウトおよび外観は、国外で販売される「Palette」製品の一般的傾向、レイアウトおよび外観と整合性があり、国内向けの外箱は、「Palette」のカスタマイズ以外の何物でもないと申し述べた。

<裁判所の判断>

- i. 被告パッケージの配色に関する限り、競合する二種のトレード・ドレスには類似点同様相違点もあり、その相違点は類似点を凌ぐものだということが分かる。(第 23 段落)
- ii. 原告、被告両者の商標は国際的に周知されており、更に、これらの製品を通常購入する人物の階級や製品の性質を考えれば、トレード・ドレス上に非常に目立つ形で表示されている商標を読み取ることなく製品が購入され得ると信じることは、一見したところ不可能である。(第 22 段落)
- iii. 申立書から、製品の購入者は、一見したところ読み書きのできない村人ではなく、中流または中の上のクラスに属する人物と認められる。製品の性質、価格帯、使用目的、そして製品を通常購入する購入者層を考えれば、慎重な検討が十分にされないまま製品が購入されることはない、と想定して差支えないであろう。(第 19 段落)

著者の短評

本件では、以下の二つの要因が浮かび上がっている。

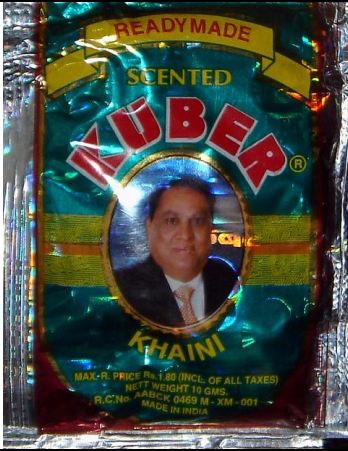
- i. 原告および被告の両ブランドが国際的な名声と信用を獲得している。
- ii. ヘア・カラーという製品の性質を考慮すれば、購入者が、慎重な検討を十分に行うことなくヘア・カラーを購入することはないと想定される。

上記要因が両方とも被告に有利に働き、これを根拠として被告は、両製品間の誤認または混同の可能性の排除に成功した。

本件で裁判所が示した以下の所見は、引用しておく価値がある。「それぞれのトレード・ドレスに両製品の商標がはっきりと刻まれているため、大部分が中流かまたは中の上のクラス出身の消費者の間で混同が生じる危険はなかった。」

事件 17 : KUBER KHAINI PVT. LTD. 対 PRABHOOLAL RAMRATAN DAS PVT. LTD.

事件種別 : ラベル(色彩の組み合わせ)

	原告	被告
画像 ¹		<p>画像は入手不可</p> <p>命令によれば、被告製品のパッケージは緑色で、商品名「CHAKOR」が表示されている。</p>
係争製品	カイニおよびグトゥッカーなどのタバコ	カイニおよびグトゥッカーなどのタバコ

事件番号 : CS No. 373/2000

裁判所名 : コルカタ高裁

出訴日 : 不明

仮処分日 : 不明

仮処分内容 : 不明

最終処分日 : 2000年12月13日

最終処分内容 : 差止命令不許可

最終処分の詳細 引用判決 : [2002 \(24\) PTC 135 Cal](#)


<事件の概要>

原告は、カイニその他のタバコ製品の製造および輸出にかけてはインドで有数の企業であり、自社ブランドはインド国内外で周知されていると主張している。

被告もまた、インドにおいて咬みタバコの製造および輸出を行っている。

<関連知財出願/登録状況>



原告は、第31類のカイニ商標「」(第512295号)の登録権者である。

<原告の主張>

本件で原告は、原告のものに似せた商標および/またはラベルの使用による登録商標の侵害、更に原告が保持する著作権の侵害を申し立てた。

原告によれば、被告は、カイニおよびグトゥッカー(咬みタバコ)をポーチおよび/または小袋で流通させているが、その外観、配色および寸法は、識別力を有する原告の当該ポーチのデザインと誤認を生じさせるほど類似する。原告のポーチに表示されている「KUBER」という語句の代わりに、被告製品には商標「CHAKOR」が付されている。

¹ 原告画像ソース: <https://www.flickr.com/photos/pauldornau/4527447842/>

また、原告は、被告によるこれらの行為は、当該被告製品を、商標「KUBER」の下で原告が販売する製品として通用させる詐称通用に他ならないと主張している。

<被告の反論>

被告はその答弁において、ポーチの写真が異なるため、誤認は生じ得ないと述べた。また、ポーチに使われている語句も名称も異なっていると主張した。

<裁判所の判断>

- i. 「KuberKhaini」および「ChakorKhaini」に関する事実、そして両者が形作る外観をすべて考慮した上での意見では、色彩の組み合わせは別として、名称および外観は全く異なる。(第 17 段落)
- ii. これらのポーチ／包装紙の表面には非類似性が現れており、私の意見では、消費者が欺かれる余地はない。(第 17 段落)
- iii. もしも購入者が品物を購入したいと思えば、自分が購入している品物について知っていなければならない。名称が異なっているということは、買い手がその名称を基に判断ができるという証拠であり、騙されるという問題はない。(第 17 段落)
- iv. 経口のおよび視覚的に与えられる印象全体が、錯誤、誤認または混同を生じさせる虞がある類かどうかは真の試金石であるため、標章、名称および外観は常にひとまとまりとして考慮されなければならない。(第 17 段落)
- v. 買い手は、自分が選択権を持つ製品について知っていなければならない。読み書き能力に拘わらず、必ず買い手にはそれを見つけ出す権利がある。(第 17 段落)

著者の短評

本件の事実、原告および被告製品のパッケージには、共通の特徴／類似点が殆どないことを示している。ブランド名などの特徴や、パッケージ上の画像といった他の特徴の配置も異なる。よって、両ブランドの外観およびレイアウトは際立って異なっており、両者間で混同または誤認が生じる可能性は相対的に低い。

このため、このように競合ブランドのトレード・ドレスに類似性が殆どない事件で、裁判所が差止命令を拒絶したことは、妥当な判決である。



本件で裁判所が呈した以下の所見は、引用しておく価値がある。「経口のおよび視覚的に与えられる印象全体が、錯誤、誤認または混同を生じさせる虞がある類かどうかは真の試金石であるため、標章、名称および外観は常にひとまとまりとして考慮されなければならない。私の意見では、本件にはそのような試金石はなく、更に、買い手は、自分が選択権を持つ製品について知っていなければならない。読み書き能力に拘わらず、必ず買い手にはそれを見つけ出す権利がある。」

本件では、ラベルの本質的特徴が実質的に異なることに加え、「KUBER」および「CHAKOR」の 2 商標もまた全く異なっており、差止命令拒絶の恰好の実例となっている。

ここで、Payton & Company 対 Snelling Lampard & Company [1900 (17) RPC 48]事件に触れておくのが妥当であろう。英国裁判所はここで「無知な顧客に起こり得る混同に言及するのは間違いである。これらのケースで裁判所が想定すべき種類の顧客とは、原告商品の識別的特徴、つまり一般的な特徴に関する限り、市場にあって原告商品を他の商品から識別する特徴を承知している顧客である。それを分かっているのなら、それは裁判所がその見解を適切に考慮し得る顧客ではない。」と述べている。

事件 18 : KELLOGG COMPANY 対 PRAVIN KUMAR BHADABHAI

事件種別：ラベル(色彩の組み合わせおよび美術著作物)

	原告	被告
画像 ¹		
係争製品	コーン・フレーク	コーン・フレーク

事件番号：CS(OS) 432/1994

裁判所名：デリー高裁

出訴日：不明

仮処分日：1995年10月31日

仮処分内容：仮差止命令不許可

最終処分日：不明

最終処分内容：不明

仮処分の詳細

<事件の概要>

原告はアメリカの多国籍食品製造会社で、コーン・フレーク、クッキー、クラッカー、トースター・ペストリー、シリアル・バー、フルーツ・フレーバー・スナック、冷凍ワッフルおよびベジタリアン・フードなどのシリアルおよび加工食品を生産している。原告の事業は18ヶ国に広がり、製品は世界180ヶ国以上で販売されている。原告企業の創業は、1906年に遡る。被告は、「AIMS ARISTO」というブランド名でコーン・フレークの生産供給を行うインドの食品製造会社である。

<原告の主張>

原告は、「Kellogg's CORN FLAKES (the original and the best)」(オリジナル、そしてベスト)と書かれた箱にコーン・フレークを入れて販売している。原告は、被告がほぼ同じ大きさの箱を使い、原告が「Kellogg's CORN FLAKES」の文言を表示している場所とちょうど同じ位置に「AIMS ARISTO CORN FLAKES」と表示してコーン・フレークを販売していると主張している。原告の申立は、箱がコーン・フレークの買い手を混乱させ、被告商品を原告のものと信じて消費者が購入する可能性が非常に高いということである。

原告が主張したトレード・ドレスの類似点は以下の通りである。

- i. 被告も自社商品に「original and the best」(オリジナル、そしてベスト)と記載している。
- ii. 両方ともにコーン・フレークの画像がある。原告製品には左上部に小さい四角形があり、その内側に「Kellogg's CORN FLAKES」という語句が表示されているが、被告も左上部に、「AIMS ARISTO CORN FLAKES」という語句とともに四角形を配置している。
- iii. 各種商品に関する Kellogg's の箱のすべてに、左上の四角形から前面上部を水平に右側および背面まで横切る赤い帯があるが、被告もまた、左上の四角形を起点として水平に伸びる、よく似た赤い帯を使用している。

¹ 原告画像ソース：<http://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2009/jun/03/kellogg-corn-flake-packets-british-design>

被告画像ソース：<http://www.tradeindia.com/fp321051/Aristo-Corn-Flakes.html>

iv. Kellogg's は、左側上部の四角形の内側に赤い枠、その外側に白、そのまた外側に緑色の枠を使用しているが、被告も同様に左上の四角形に赤と緑の枠を使用している。

<裁判所の判断>

第一審裁判所は、原告による仮差止命令許可の申立を棄却し、被告のトレード・ドレスは原告のトレード・ドレスとは完全に異なり、混同の起こる余地はまったくないと判示した(第2段落)。

控訴事件番号：不明

裁判所名：デリー高裁

控訴処分日：1996年2月15日

控訴審判決：控訴棄却、第一審判決支持

控訴審判決の詳細 [引用判決：1996 \(36\) DRJ 509](#)

<事件の概要>

原告は前述命令を不服として、顧客の間に混同の起こる余地はないとする第一審裁判所の判断は誤りであったとして、控訴裁判所に提訴した。

<裁判所の判断>

控訴裁判所は以下の所見を示した上で、控訴を棄却し、第一審裁判所の判決に干渉しなかった。

- i. 控訴人の場合、左上部の長方形には「Kellogg's corn flakes」との語句が目立ち、被控訴人の場合、同じ位置に「AIMS ARISTO corn flakes」との語句が目立つ。(第7段落)
- ii. 一見したところ、控訴人の箱の左上にある四角形の内側に、白地に赤の太字で書かれた「Kellogg's」の語句は目立つ表示であり、買い手が気付かないはずがない(第8段落)
- iii. トレード・ドレス乃至その一纏まりは、各部分を分離させてではなく、全体として見なければならぬ。従って、「左上部の四角形には赤と緑の細い枠がある」、「赤い帯が水平に表示されている」、「間近でよく見ると被告の箱にこれらの特徴が見える」などの発言は認められない。全体としてみれば、「Kellogg's」も「AIMS」も各々の箱に目立つ様に表示されていることは誰にでも分かる。従って、一見したところ、混同はあり得ない。(第14段落)
- iv. 薄れていく顧客の記憶の原理について、当裁判所は「Halsbury's Laws of England」(第4版)(第48巻、第139段落)に言及する。そこでは、標章は通常、並べて見られることはないこと、また、ある標章を見た人が、前に見たものと同じではないかと考えたり、正式な標章の権利者の新しい標章か関連標章ではないかと考える危険性を防ぐものではないことを裁判所は念頭に置かねばならないと述べられている。しかしながら、不完全な記憶の教義を、過度に押しつけてはならない。(第16段落)
- v. 一見して、コーン・フレークの購入者層は、英語で十分な教育を受けた中流又は上流中産階級以上に属し、「Kellogg's」とそれ以外の物の区別をつけることができる。(第17段落)

著者の短評

裁判所は、「KELLOGG'S」および「AIMS ARISTO」のブランド名が、控訴人および被控訴人の各製品のパッケージ上ではっきりと識別可能であると指摘した。

しかしながら、本件パッケージの上部だけ見れば、両者間には殆ど違いがないことが分かる。その内側に「CORN FLAKES」の記載がある四角形の外観、レイアウトおよびそれを構成する特徴の配置、「CORN FLAKES」に使われているフォント、赤の内枠と緑の外枠という配色、四角形からパッケージを水平に横切って伸びる帯、そしてそれぞれのキャッチ・フレーズである「Original and the Best」(オリジナル、そしてベスト)および「Made from original and the best」(オリジナル、そしてベストの原材料で作った…)、これらの類似性が顕著なため、そこに表示されているブランド名が目立たなくなっている。

こういった事件では、裁判所が差止命令の付与に相応しいと判断しなくても、被告に対し、被疑パッケージの上半分の特徴にいくらかの改変を加えるよう命じることもできた。そうすれば、トレード・ドレスに基づく混同の可能性は、それが万に一つの可能性であっても排除される。

事件 19 : M/S.HEINZ ITALIA 他 対 M/S.DABUR INDIA LTD

事件種別 : パッケージおよびラベル(色彩の組み合わせ)

	原告	被告
画像 ¹		
係争製品	栄養ドリンク	栄養ドリンク

事件番号 : CS 2/2003

裁判所名 : グルガオン市民事裁判所

出訴日 : 不明

仮処分日 : 2003 年 12 月 11 日

仮処分内容 : 仮差止命令不許可

最終処分日 : 不明

最終処分内容 : 不明

控訴番号 : FAO 233/2004

裁判所名 : パンジャブ/ハリヤナ高裁

控訴処分日 : 2005 年 10 月 27 日

控訴審判決 : [控訴棄却、第一審判決支持](#)

控訴審判決の詳細

<事件の概要>

一般に「Heinz」として知られる原告は、ペンシルベニアに本拠を置くアメリカの食品加工会社である。原告企業は六大陸の工場で何千もの食品を製造し、これらの製品を 200 以上の国と地域で販売しており、全世界で 150 のブランドを有すると主張している。

被告は、アーユルヴェーダ医薬品および関連製品にかけてはインド最大のメーカーである。被告はインド第四の規模を誇る日用品メーカーであると主張し、その主力製品カテゴリーには、ヘア・オイル、ヘルス・ケア、スキン・ケアおよびホーム・ケア製品が含まれる。被告の製品「Glucose-D」は、栄養ドリンクである。

<関連知財出願/登録状況>

原告は第 30 類の、商標「GLUCON-D」(第 305664 号)の登録権者である。

<原告の主張>

原告は、商標「Glucon-D」およびそのパッケージを、1994 年から 2002 年まで何の支障もなく使用してきており、市場で名声を確立してきたというのが原告の主張である。

2002 年 7 月、原告は、被告 Dabur India が、「Glucon-D」に使われているパッケージと誤認を生じさせるほど類似するパッケージを使って「Glucose-D」の名の下、類似製品を発売したことを知った。

原告は、自社製品「Glucon-D」が市場で享受する信用と名声を被告が侵害しようとしている、

¹ 原告画像ソース: <http://www.peopleeasy.com/glucon-d-original-500gm>

と主張した。

<被告の反論>

被告は、商標「**Glucon-D**」と「**Dabur Glucose-D**」との間に類似性はなく、それぞれのパッケージもまた類似しておらず、故に、原告には仮差止命令を付与される権利はないと主張した。

<裁判所の判断>

高等裁判所は、仮差止命令の付与に関する原告の請求を退け、以下の通りの意見を述べた。

「Glucose(グルコース、ブドウ糖)」という語句は一般的な用語であり、従って控訴人には、「Glucose-D」という語句の使用がその登録商標「Glucon-D」の侵害であるとの主張はできなかった。」(第3段落)

裁判所はまた、被告が使用するパッケージが誤認を生じさせるほど類似するとの申立についても、2つのパッケージを調べ、類似性がないと判断した上で退けた。(第3段落)

上告番号 : Civil Appeal No. 2756/2007

裁判所名 : 最高裁

上告処分日 : 2007年5月18日

上告審判決 : 上告認容、第一審判決破棄

上告審判決の詳細 **引用判決** : [\(2007\)6 SCC 1](#)

<事件の概要>

原告は、高等裁判所の前述命令を不服として、インド最高裁判所に上告した。原告は、緑色のパッケージとそこに表示された「幸せな家族」の描写を1980年から使用しており、先使用者として記録上証明された状態にあると主張し、仮差止命令を求めた。

本件でインド最高裁判所は高等裁判所の命令を退け、以下の所見を呈した：

- i. 「Glucose-D」および「Glucon-D」の配色はほぼ同一であり、両方に幸せな家族が表示されている。(第11段落)
- ii. 「Glucose-D」および「Glucon-D」のパッケージは非常に類似しており、容易に購入者を混乱させ得る。(第11段落)
- iii. 被上告人が自社パッケージに何度となく僅かな変更を加えている事実から、被上告人が継続して購入者を欺き、上告人による自社商標の保護を難しくさせようとしていたことがわかる。記録によれば、当該商標は市場において人が羨むほどの名声を獲得しており、被上告人はそれを搾取しようとしている。(第11段落)

著者の短評

両パッケージを並べて見てみるだけで、消費者間に誤認および混同を生じさせ得るだけの類似性が表出してくる。配色も特徴の配置も非常に類似している。よって、本件において高等裁判所は、誤って原告への救済を拒絶した訳である。また、「Glucon-D」および「Glucose-D」という2つの商標の類似性が、消費者間での誤認の可能性を更に強めている。

本件で原告は、本件商標ならびにトレード・ドレスに関する先使用を、証拠を通して立証し、市場における信用と名声をも証明した。よって、比較衡量は上告人に有利に傾く。

原告、被告のパッケージを部分的にまたは分離してではなく、全体として見れば、消費者が騙され、被告製品を原告のものと誤解する可能性があることは明らかである。

前述のことを考慮すると、Cadila Healthcare Ltd. 対 Cadila Pharmaceuticals Ltd. [2001]2SCR743 事件におけるインド最高裁の判断は言及に値する。本件では、詐称通用訴訟の場合、裁判所が注目すべきは非類似点ではなく類似点であり、称呼上の「類似性」の原理は無視できない。また、特定の商標が、購入製品の性質について買い手を混乱させるほど市場で受け入れられているか否かが判断基準となる。という意見が述べられている。

事件 20 : RADICO KHAITAN LTD. 対 CARLSBERG INDIA PVT. LTD.

事件種別 : ラベル(色彩の組み合わせおよび美術著作物)

	原告	被告
画像 ¹		
係争製品	アルコール飲料	アルコール飲料

事件番号 : CS(OS) 1216/2011

裁判所名 : デリー高裁

出訴日 : 2011年5月16日

仮処分日 : 2011年9月16日

仮処分内容 : 一部差止命令の付与

最終処分日 : 係属中

最終処分内容 : 係属中

仮処分の詳細

<事件の概要>

本件は当初、Radico Khaitan Ltd.(以下、「Radico」という)が Carlsberg India Pvt. Ltd.(以下、「Carlsberg」という)に対して提起したものである。

Radico は、工業用アルコール、インド産洋酒 (IMFL)、国産酒および肥料を製造するインド企業であり、インドの酒造会社としては United Spirits Limited に続く第二位の会社である。

「Radico」ブランドは、カナダ、南アフリカ、東南アジアおよびアラブ首長国連邦を含む 60ヶ国以上で販売されている。

Carlsberg は 2006 年、South Asia Breweries Pvt. Ltd. という名の会社を合併してインドで事業を開始し、その後、2009 年に社名を Carlsberg India Pvt. Ltd. に変更した。同社は酒類を製造し、そのブランドはインド国内外で成功を収めていると主張している。

<関連知財出願/登録状況>

Radico は各種商標の登録権者であり、インドで登録を取得している。「8 PM」は、同社が登録を取得している各種商標を識別し、特定する本質的特徴の一つである。登録商標には、命令の中で言及された通り、「8 PM BERMUDA XXX RUM」、「8 PM ROYALE」、「8 PM EXCELLENCE BRANDY」および「8 PM BERMUDA WHITE ORIGINAL」がある。

Carlsberg は、商標「Palone 8」および「Palone 8 DumdaarMela」を出願している。

<原告の主張>

商標「8 PM」は、同社の各種登録商標を識別し、特定する本質的特徴であるというのが Radico

¹ 原告画像ソース: <http://www.radicokhaitan.com/campaigns.html>

被告画像ソース: <http://www.carlsbergindia.com/brands/Pages/Palone%208.aspx> (リンク切れ)

の主張であった。同社は更に、Carlsberg が、Radico と同じフォントおよび色の数字「8」を使った商標「PALONE 8」の下でビールを販売している、と主張した。また、Carlsberg は「8 KA DUM」というスローガンを使っているが、これは Radico が商標「8 PM」の下で販売するウィスキーに付しているスローガン「AATH KE THAATH」に便乗したものだ、と主張した。従って、Radico のものと同じフォント、サイズ、色、スタイルの数字「8」を目立つ形で表示するラベルが付されたボトルを人々が見たら、Carlsberg のビールから Radico の製品が連想される可能性がある。

<被告の反論>

この申し立てに対し Carlsberg は、第 33 類のビールに関し商標「PALONE 8」の登録出願を行っていること、ビールとウィスキーは異なる製品であること、そしてアルコールの消費者は情報に通じた顧客であり、Radico が主張するように判断を誤ったりしないことを述べた。

<裁判所の判断>

第一審裁判所は、Radico に一部差止命令を認めた。

裁判所は、Carlsberg の商標「PALONE 8」を示しつつ、Radico が商標「8 PM」の表記に使用するスタイルおよび色ならびに数字の「8」に対する顕著性に言及し、Radico に一部差止命令を認めた。また、Carlsberg には、不当表示につながる虞を回避するため、自社パッケージに以下のような変更を加えるよう命じた。

- i. Carlsberg は、商標「PALONE」と数字の 8 を同列に併記して使用するものとする。
- ii. 被告は、数字の 8 を別のスタイルおよび金色以外の色で使用する必要がある。(第 76 段落)

<控訴の概要>

Radico に認められた一部差止命令および混同回避のための変更命令を不服として、Carlsberg は、第一審裁判所による前述判決に対して控訴を行った。

控訴番号 : FAO(OS) 549/2011

裁判所名 : デリー高裁

控訴処分日 : 2011 年 12 月 20 日

控訴審判決 : 控訴認容、第一審判決破棄

控訴審判決の詳細 **引用判決**: [2012\(49\) PTC 54\(Del\)](#)

本控訴において、裁判所は Carlsberg の申立を認め、第一審裁判所が付与した命令を破棄した。

また、Carlsberg に救済を与える一方、以下の所見を呈した。(第 44 段落および第 45 段落)

- i. 分析の結果、Radico のラベルはトレード・ドレスとしての保護を受けられると判断されるが、Radico ラベルの独自の要素が Carlsberg によって模倣されていないことを否定することはできない。
- ii. 一見したところ、二つのラベルを比較しても、訴訟維持可能なほどの類似性を浮上させるほどの印象を形成することはできない。
- iii. 数字の「8」の書き方やそのサイズだけでは、Radico が差止命令を得る十分な根拠にはなり得ない。
- iv. 黒と金の組み合わせの使用は、アルコール製品のラベルとしてはかなり一般的なことであり、Radico 独自のものとは言えない。
- v. 差止命令を Radico に付与するほどの独自性は認められない。

著者の短評

本件では、トレード・ドレスの問題は、Radico と Carlsberg の瓶に付された数字の「8」の様式およびスタイルに終始した。本件で控訴裁判所は、不当表示の虞の回避という根拠のみにより一部差止命令を付与した点で、第一審裁判所は判断を誤ったとの意見を述べた。

事件 21 : FERRERO SPA 他 対 MAHENDRA DUGAR 他

事件種別 : 製品の形状、パッケージングおよびラベル

	原告	被告
画像 ¹		
係争製品	チョコレート	チョコレート

事件番号 : CS (OS) 233/2012

裁判所名 : デリー高裁

出訴日 : 2012年1月28日

仮処分日 : 2013年1月30日

仮処分内容 : 仮差止命令付与

最終処分日 : 2013年7月24日

最終処分内容 : 原告勝訴・差止認容


最終処分の詳細 引用判決 : [2013\(55\)PTC 277\(Del\)](#)

<事件の概要>


原告である Ferrero SPA は、1946 年に Pietro Ferrero により設立された。原告は世界四大菓子メーカーの一社と言われ、約 22,000 人の従業員を擁している。

<関連知財出願/登録状況>

本件に関連する原告商標の詳細は、以下の通りである。

商標	出願/登録 番号	分類	現状
	1261994	30	変更申請 中

¹ 画像ソース: 判決文

	1678048	30	登録済、 有効
---	---------	----	------------

<原告の主張>

原告は、被告に対し、「FERRERO ROCHER」のトレード・ドレスを含む原告の登録商標を侵害すること、および被告商品を原告の「FERRERO ROCHER」特製チョコレートとして詐称通用することを禁止する、終局的差止命令を請求していると主張している。

原告によると、同社トレード・ドレスの識別的特徴は以下の通りである。

- a) 楕円形の白いシールを貼ったくしゃくしゃで丸い金色の包装紙
- b) ナッツ入りのチョコレート・ボールが中に収まるくしゃくしゃで金色の包装紙
- c) (チョコレート)一つ一つを載せてある、縦プリーツ状の茶色のカップ・ケーキ型容器
- d) 更に、独自の方法で個装されたチョコレートは、蓋に楕円形のラベルが貼られた透明の箱に詰められる。
- e) 「FERRERO ROCHER」チョコレートの各種パッケージのうち、上蓋に識別力のあるダイヤモンドの模様が施されるものがあるが、この模様は2003年から使用されており、マドリッド協定議定書に基づき商標として登録されている。
- f) チョコレートは、卵パックの形をした容器に入った状態で箱に納められており、購入者は、開封しなくてもチョコレートが包装されていることがはっきりとわかる。

原告は、被告が「FERRERO ROCHER」の類似品を生産し、「ROYS」の名で販売していると主張した。原告によれば、被告は、被疑製品の製造、販売および取引により、原告の登録トレード・ドレスを侵害している。

<裁判所の判断>

裁判所は原告に救済を与え、以下の所見を呈した。

- i. 原告は、自社の登録商標およびトレード・ドレスを被告が侵害している旨、証明することができている。(第15段落)
- ii. 被告製品「ROYS」は原告のチョコレート「FERRERO ROCHER」の類似品であり、そのマーケティングおよび販売が被告によって引き続き行われることを許せば、原告製品の登録商標およびトレード・ドレス両方についての侵害が継続されることとなる。(第15段落)
- iii. 「ROYS」の名で売られる被疑チョコレートに関連する被告の製品が、原告製品の信用と名声に計り知れぬほどの損害を及ぼすことは必定である。(第15段落)

著者の短評

本件で裁判所は、100万ルピーに上る損害賠償を原告に認めた。裁判所が被告に科した巨額の制裁は、本件におけるトレード・ドレス侵害がいかに突出していたかを物語っている。

「Ferrero Rocher」は高い名声を博す世界的ブランドで、当該チョコレートの包装形態には識別力があり、製品独自の識別子となっている。インターネットを検索してみると、市場には「Ferrero Rocher」チョコレートの模造品が非常に多く出回っており、それらは別の名前だが似たようなパッケージで販売されていることがわかる。こういった場合、原告が被る損失は確実に取り返しのつかぬものであり、それ故、侵害者達はその報いを受け、市場から模倣品を撤退させることが重要である。

事件 22 : UNITED DISTILLERIES PLC 対 JAGDISH JOSHI 他

事件種別 : ラベル(色彩の組み合わせ)

	原告	被告
画像 ¹		命令によれば、被告は第 34 類に属する自社咬みタバコに、類似するトレード・ドレスの特徴、つまり配色、斜めのラベル、大股で闊歩する人物を使用していた。
係争製品	アルコール飲料	咬みタバコ(グトゥカー)

事件番号 : CS(OS) 1232/1997

裁判所名 : デリー高裁

出訴日 : 不明

仮処分日 : 2000 年 7 月 28 日

仮処分内容 : 仮差止命令付与

最終処分日 : 不明

最終処分内容 : 不明

仮処分の詳細

引用判決 : 2000(20)PTC502

<事件の概要>

原告は 1987 年に設立されたスコットランド企業であり、2002 年に商号変更を行って Diageo Scotland となった。原告は、「Smirnoff」、「Baileys」など世界的に有名な飲料ブランドおよび名高い「Johnnie Walker」スコッチ・ウイスキーを製造している。

<原告の主張>

原告の主張は、「JOHNNIE WALKER SCOTCH WHISKEY」のパッケージは、黒と金の 2 色から成るラベルを特徴とした、識別力のあるトレード・ドレスを擁しているというものである。

原告は、被告が、大股で闊歩する人物の図形と斜めのラベルを自社製品に採用することで、それらをまさに侵害したこと、また、当該ラベルは原告のトレード・ドレスならびに商標に誤認を生じさせるほど類似しており、模倣であることを主張した。

<被告の反論>

被告は、自社製品はタバコに関する第 34 類に属し、原告製品は、ワイン、アルコールおよび蒸留酒に関する第 33 類に属するため、両社の製品間には、誤認を生じさせるような共通のつながりはないと述べた。

¹ 原告画像ソース: <http://www.drinkhacker.com/2013/04/22/drinkhacker-reads-04-22-2013/johnnie-walker-double-black-2/>

<裁判所の判断>

本件で裁判所は、原告に救済を与え、以下の通り判示した。即ち、被告のトレード・ドレスの配色は、一見して原告製品に着想を得たものに見える。また、被告製品のトレード・ドレスを一瞥するだけで、原告、被告の両製品間にある目覚ましいほどの類似性が現れる。

裁判所がその所見で述べた類似点は、斜めのラベル、黒と金の組み合わせの使用、そして大股で闊歩する人物の使用である。

著者の短評

本件は、トレード・ドレス問題に関する非常に重要な判決として分類できる。本件において原告は、第 33 類に属する役務に関し、トレード・ドレスを使用し、被告は、第 34 類に属する咬みタバコに関し、ほぼ同じトレード・ドレスを使用していた。裁判所は、類似するトレード・ドレスが非類似商品に使用された場合にも、原告に保護の手を差し伸べた。

上記事件は、周知ブランドのトレード・ドレスが模倣された場合、そのトレード・ドレスは全分類で保護されねばならないという法律上の定理を確立させた。本件により、評判の高い周知ブランドのトレード・ドレスの保護が強化され、また、周知トレード・ドレスは、たとえそれが異なる商品の場合でも、第三者が使用することはできないという考えを提示している。

前述の文脈に関連して、[Daimler Benz Aktiengesellschaft 対 Hybo Hindustan](#) (AIR 1994 Delhi 239) 事件に言及する。本件において当該自動車メーカーには、被告が商標「Benz」を「Benz ロゴ」と併用した下着に関する制限命令が認められた。このように、周知商標は、登録を受けている商品以外のものに不正使用された場合も保護を享受できることが既に定着している。

事件 23: LILLY ICOS LLC 他 対 MAIDEN PHARMACEUTICALS LIM.

事件種別：製品の形状(美術著作物)

	原告	被告
画像 ¹		
係争製品	薬剤および医薬品	薬剤および医薬品

事件番号：CS(OS) 1991/2007

裁判所名：デリー高裁

出訴日：2007年10月4日

仮処分日：2009年3月6日

仮処分内容：仮差止命令付与

最終処分日：係属中

最終処分内容：係属中

仮処分の詳細

引用判決：[2009\(39\) PTC 666\(Del\)](#)

<事件の概要>

原告は、インドを含む全世界で商標「CIALIS」を所有している。原告企業は、1876年5月、望み得る最高品質の薬剤の製造という責務を帯びて設立された。同社製品は、158ヶ国以上で入手可能である。

被告は、錠剤、カプセル剤、ドライ・シロップ剤、経口液剤、軟膏および注射液などの各種薬剤および医薬品を製造するインド企業である。

<関連知財出願/登録状況>

原告は、第5類に属する形状の商標「」(第1291814号)、「」(第1291990

号)、「」(第1153781号)および商標「CIALIS」(第887649号)の登録権者である。

被告は、第5類に「MCALIS」(第1386462号)の商標出願を行ったが、原告による異議申立を受けた。

¹ 原告画像ソース：<http://cialis5000.com/>

被告画像ソース：<http://beststeroidstore.com/products.php?product=Penegra-100mg-By-Maiden-Pharmaceuticals-Blister>

<原告の主張>

原告の主張は、商標権侵害および詐称通用に基づき、経費を伴う不正利得の返還および終局的差止命令を求めるというものである。

原告は、被告が、原告の周知商標「CIALIS」に誤認を生じさせるほど類似する商標「MCALIS」を採用し、また、識別力のあるアーモンド型の黄色い錠剤に「C20」および識別力のある「CIALIS 渦巻き」を刻印した「CIALIS」錠剤のトレード・ドレスも模倣したと主張した。

原告は、トレード・ドレスの裏付けとして、2003年1月以来の大々的な使用が功を奏し、商標「CIALIS」および「CIALIS 渦巻き」は、錠剤のトレード・ドレスと共に周知となり、原告商品と密接に結びつくようになったことも強く主張した。

<被告の反論>

被告は、その訴答において、「MCALIS」製品の生産を決めたのは、薬品免許発行当局の承認を得た後の2004年のことであり、原告と被告の商品に類似性はなく、両者間には顕著な非類似点が多いと述べた。

<裁判所の判断>

本件で裁判所は原告に救済を与え、以下の所見を呈した。

- i. 「CIALIS」と「MCALIS」という語句の間には、称呼上際立った類似性がある。被告に商標「MCALIS」の使用が許されると、二商標間での混同が起こる危険性は現実のものとなる。(第25段落)
- ii. 被告には、原告の錠剤の渦巻き図形およびトレード・ドレスを使って誤認を生じさせるほど類似する商標を採用し、使用する正当な理由はまったくない。(第29段落)
- iii. 前述の状況下での被告の行為はまったくもって不誠実であり、社会全般を欺こうとの意図が見える。(第29段落)

著者の短評

本件で原告は、自社商標および形状の商標を含むトレード・ドレスを登録していた。また、識別力ある形状の商標がインドおよび海外でも信用と名声を享受していることを、証拠を通して立証した。

医薬品の場合、公共の利益が関わってくるため、誤認または不当表示の可能性は、それが万に一つであっても無視できない。この文脈において、Cadila Healthcare 対 Cadila Pharmaceuticals Ltd. [2001 PTC 300 SC] 事件で最高裁が呈した所見は引用に値する。本件で、裁判所は以下の意見を述べた。

医薬品が関与する場合、商標法違反に司法的判断を下すために適用すべき試金石は、医薬品ではない製品が関わる事件と等価ではないことがある。消費者が一つの医薬品を別のものと混同する可能性を測る試金石を適用する際には、より厳密なアプローチを採用すべきである。[中略] 製品自体の同一性に関する混同は、公衆衛生に直接影響を与える可能性がある。

事件 24 : SOCIETE DES PRODUCTS NESTLE S.A. 対 GOPAL AGENCIES 他

事件種別 : 製品の形状およびラベル

	原告	被告
画像 ¹		命令によれば、被告の瓶はキャップが黄色で、ボトル・ネックと胴部分に黄色のサブ・ラベルが 2 枚貼られている。被告の商号は、青と赤の太字で表示されている。
係争製品	ソース(調味料)	ソース(調味料)

事件番号 : CS (OS) 2040/2003

裁判所名 : デリー高裁

出訴日 : 不明(2003年11月25日案件登録)

仮処分日 : 2004年11月4日

仮処分内容 : 仮差止命令不許可

最終処分日 : 2007年8月31日

最終処分内容 : 和解

仮処分の詳細

引用判決 : [2005 \(30\) PTC 63 Del](#)

<事件の概要>

原告は、多国籍食品飲料会社であり、高収益を上げる世界最大の食品会社の一社に数えられる。取扱商品は、朝食用シリアル、菓子、乳製品、アイスクリーム、冷凍食品など多岐にわたる。原告は、1985年に「Maggi」ソースを発売したと主張している。

原告の主張は、同社が「Maggi」ソースを1985年に発売し、その後、ソースのバリエーションとして辛口、甘口およびマサラ・チリ味を導入した、というものである。原告は、被告が不誠実な意図をもって、それぞれ1985年、1987年以来販売しているバリエーション「甘辛」、「チリ・ガーリック味」および「マサラ・チリ味」の200グラム瓶を模倣したと主張した。

原告は更に、同社の瓶には形状、サイズに識別力があり、筋付けされた黄色いキャップが付いている他、小さめのネック・ラベルと、胴体部分には大きめのラベルが一枚貼付されていると強く主張した。

原告は、被告の製品がラベル、同一形状の瓶、同一の外装、パッケージおよび外観全体という点で実質的に類似し、顧客が騙される傾向にあると主張した。

一方、被告は原告の主張を否定し、原告の瓶の形状とデザインには、特別な個性を獲得するほどの識別力はないと述べた。

¹ 原告画像ソース: <http://www.grsmart.com/Grsmart/products.php?1042>

<裁判所の判断>

- 被告は、誤認を生じさせるほど類似する瓶を採用したが、原告が赤いハート型に自社ブランド名「Maggi」を表示しているのに対し、自身は全く別の形をした青い背景に自社商号を太字で表示しているため、自社製品は十分差別化され、類似性を凌駕するものであると述べた(第5段落)。
- ラベルおよび瓶の形状を精査しても、標章には買い手を混乱させるレベルの類似性は見受けられない(被告製品が市場で原告のものとは取り違えられる可能性はない)。原告の瓶の形状とデザインには、独自の特別な個性を獲得するほどの識別力はない(第8段落)。

著者の短評

本件が打ち立てる原理とは、トレード・ドレスの類似性を主張するならば、その類似性は、消費者の心にほぼ確実に混同を生じさせる程のものでなければならない、というものである。

更に、自社のブランド名をパッケージにはっきりと表示すれば、十分に競合製品と識別させることができる。よって、赤青の配色と共に、被告ブランド名がパッケージ上に表示されていることにより、類似トレード・ドレスに基づく原告製品の詐称通用の可能性は排除された。

本件で述べておくべきもう一つの点は、赤いソースに黄色いキャップという配色は、ソース業界では非常に一般的だということである。故に、このような場合、原告に差止命令を認めてしまうと、原告には当該配色に対する独占権がある、という推論を導くことになる。

原告の瓶にはそれほどの識別力はなく、美術的でもないため、その独占権を享受できないという事実を、被告は正しく指摘した。原告の瓶の形状およびデザインは、実際のところ業界内では非常にありふれているため、原告は、その形状が自社製品にのみ結びつくことを主張することはできない。

事件 25: MAKE MY TRIP (INDIA) PVT. LTD. 対 MAKE MY TOURS PVT. LTD.

事件種別：ロゴの美術著作物に関する著作権

	原告	被告
画像 ¹		
係争製品	オンライン旅行予約サービスのドメイン名	オンライン旅行予約サービスのドメイン名

事件番号：CS(OS) 4039/2014

裁判所名：デリー高裁

出訴日：2014年12月22日

仮処分日：2014年12月23日

仮処分内容：仮差止命令付与

最終処分日：係属中

最終処分内容：係属中

仮処分の詳細



引用判決：[MANU/DE/3549/2014](#)

<事件の概要>

1956年インド会社法に基づき2000年に設立された原告企業は、航空券、ホテル、ツアー予約の複合パッケージを提供しており、その中には国内・海外旅行、ホテル予約、鉄道／バス乗車券の予約などが含まれる。

<関連知財出願／登録状況>

原告は、インドにおいて以下の商標登録を持つ権利者である。

商標	登録番号／出願日	分類
	第1447892号／2006年4月25日	39
	第1954006号／2010年4月21日	16

原告は、以下の商標出願も行っている。

商標	登録番号／出願日	分類
	第2149949号／2011年5月25日	43
	第2191826号／2011年8月17日	39
	第2191827号／2011年8月17日	43
	第2415691号／2012年10月22日	35
	第2415692号／2012年10月22日	38
	第2415693号／2012年10月22日	39
	第2415694号／2012年10月22日	41
	第2415695号／2012年10月22日	42
	第2415696号／2012年10月22日	43
	第2536200号／2013年5月22日	39,43

原告は、1957年著作権法に基づき以下の著作権も登録している。






– 2011年5月25日付 Diary No. 6720/2011-COA号

¹ 画像ソース：判決文



- 2013年9月19日付登録第 A- 105451/2013 号





<原告の主張>

原告は、被告による「」及び「」の使用、それによる原告の商標「」及び「」、並びに美術著作物「」及び「」の侵害に対する差止命令およびその他の救済を求め、被告を相手取り本訴訟を提起した。

<裁判所の判断>

本件で裁判所は原告に救済を与え、以下の所見を呈した。

- i. 商標を先行して採用したこと、販促にかなりの費用を投じ、長期にわたり継続的かつ大々的にインドで商標を使用していること、非常に大きな売上高、そして労を厭わぬ権利行使が功を奏し、原告商標は業務および取引において二次的意味を獲得した。それにより、1999年商標法第2条(1)(zg)および第11条(6)の意味合いにおける周知商標として認められ、周知商標としての保護を受ける権利を付与されている。(第23段落)
- ii. 両商標を比較して、被告が業務上使用する被疑商標は、原告の周知商標と実質的に同一であるばかりでなく、原告ロゴの模倣であることが明らかである。しかも、原告と被告は、旅行予約サービスという同一のサービスを提供していることから、被告は、原告の信用と名声、および本件原告商標を認識していたと考えられる。(第28段落)

- iii. 被告の「」及び「」と原告の「」及び「」が、視覚的同一性を持つようになったのは、原告が享受する自社 MMT 商標の名声と信用に乗じて事業を行い、金銭的利益を得ようとする意図が動機であると解される。(第28段落)
- iv. 記録に掲載される資料によれば、原告の商標およびロゴは、公衆の心の中で原告と同一視され、リンクしている。被告が、同一サービスに対して実質的に同一である本件被疑商標を使用・宣伝すれば、大衆の心の中には、原告と被告との間の提携、協同、または関連などという誤った感覚が生まれる。被告によるその種の使用は誤認混同を生じさせる虞があり、そして公衆の判断を誤らせ、必然的に、被告のサービスの出所が原告であると信じさせることになる。(第29段落)
- v. 本件に関する事実および既に確立され本件に適用可能な法を考慮すれば、当裁判所としては、原告は、一応の根拠があるとしつかりと証明できており、比較衡量においても原告有利、被告不利に傾くと判示する。(第30段落)

著者の短評



本件は、原告に差止命令および即時救済を認めるにふさわしい事件である。外観上類似するロゴ、および誤認を生じさせるほど類似する商標を同様のサービスに採用することは、原告の信用にただ乗りしようという被告の意図的な試みを立証するものである。

本件で原告は、大々的な使用および広告、また数か国で行った商標出願および登録を通じて足跡を強く残し、自社商標が周知商標であり、法の下で特別な保護を受ける権利がある旨立証することができた。

トレード・ドレス詐称通用事件で、一応の根拠があるとしつかりと証明するためには、原告は、その識別力、またトレード・ドレスが取引における足場となっていることを示す、説得力ある証拠を提出する必要があると推論しても支障はないであろう。

事件 26 : ABBOTT HEALTHCARE PVT. LTD. 対 RAJ KUMAR PRASAD 他

事件種別 : 薬剤パッケージの配色

	原告	被告
画像 ¹		
係争製品	腹痛および腸疝痛用鎮痛剤	腹痛および腸疝痛用鎮痛剤

事件番号 : CS(OS) 3534/2012

裁判所名 : デリー高裁

出訴日 : 2012年12月19日

仮処分日 : 2014年4月25日

仮処分内容 : 仮差止命令付与

最終処分日 : 係属中

最終処分内容 : 係属中

仮処分の詳細

引用判決 : [2014\(58\) PTC 225\(Del\)](#)

<事件の概要>

原告は、急成長を遂げているインドの製薬会社の一社である。ムンバイに本社を置く上場企業で、Abbott Laboratoriesの子会社である。

被告は、Birani Pharmaceuticalsの単独所有事業会社で、「パラセタモールとカミロフィン二塩酸塩」を含有する錠剤を、「AMAFORTEN」の名で市販していた。

<関連知財出願／登録状況>

原告は、第05類の商標「ANAFORTAN」(第501608号)の登録権者である。

被告は、第05類の商標「AMAFORTEN」(第1830060号)の登録権者である。

<原告の主張>

本件において原告は、被告による商標「AMAFORTEN」の使用に対し不服を申し立てた。原告は、被告が医薬品もしくは医薬製剤の製造または販売提供を、商標「AMAFORTEN」または原告の登録商標「ANAFORTAN」に誤認を生じさせるほど類似するその他の商標の下で行うことのないよう、差止命令を求めて訴訟を提起した。

また、原告は、被告が原告製品のストリップ包装の色とパッケージングも模倣したと主張した。例えば、被告は原告同様金色を採用して、自社薬剤を販売した。外装までも原告のものを実質的に複製しており、ストリップ包装の識別力ある色彩の著作権侵害に相当する。被告がストリ

¹ 画像ソース: 判決文

ップ包装に同じ色を採用したことは、原告の信用と名声から金銭的利益を得ようとする意図的な試みであると言える。

<被告の反論>

被告は、その訴答において、訴状でなされた申し立てすべてに反論した。

<裁判所の判断>

- i. 原告が 1988 年、被告が 2009 年に自社商標を登録したという事実を考慮すると、原告は、当該商標に関してははるかに先使用者であった。また、当原告による使用は大々的かつ広範であり、被告はこの分野にはるかに遅れて参入したことを認めた。(第 31 段落)
- ii. 被告商標は、原告商標に称呼上、外観上そして構造上でも類似している。被告は原告商標の名称および名声を不正に利用しようと、用法が同じ薬品に、原告製品の商標およびデザインをそっくりそのまま模倣した。(第 32 段落)
- iii. 原告は、一応の根拠があると証明した。原告は当該商標の先使用者であることから、比較衡量は原告有利に傾く。被告の侵害行為が続けば、原告には回復不能の損害が生じかねない。(第 33 段落)

著者の短評

類似または酷似したトレード・ドレスに加え、類似商標を使用したことは、被告が不正な意図、つまり原告の信用から金銭的利益を得ようと目論んで、業界に参入したことを明確に示すものである。

本件では、両薬剤ともに、腹痛および腸疝痛の緩和という同一の効能を求めて使用されていたという事実により、不当表示および混同の危険性が高まっていた。

二つの薬剤の混同は、人の生命を危険にさらす可能性がある。それ故、このような事件では、万に一つでも混同の危険性があれば、製造者に対し、誤解を招く薬剤の市場への供給を差し止めることで、その危険性を排除しなければならない。

事件 27: ATLANTIC INDUSTRIES 対 SIMRON FOOD PROCESSORS (P.) LTD.

事件種別：ラベルの美術著作物に関する著作権

	原告	被告
画像 ¹		
係争製品	トニック・ウォーター	トニック・ウォーター

事件番号：CS(OS) 2185/2011

裁判所名：デリー高裁

出訴日：2011年9月6日

仮処分日：2011年9月8日

仮処分内容：一方的仮差止命令付与

最終処分日：2014年5月26日

最終処分内容：恒久的差止命令付与

最終処分の詳細 [引用判決：MIPR 2014\(2\)344](#)



<事件の概要>

第一原告である Atlantic Industries は、ケイマン諸島の法に基づき設立され存続する法人である。第一原告は 1979 年に設立され、飲料業界の世界的リーダーとして国際的に名高い Coca-Cola Company の完全子会社である。

被告は、2006 年に設立されたインドの食品製造会社で、果汁飲料および清涼飲料水の製造および供給を行っている。

<関連知財出願／登録状況>

原告は、以下のインド商標の登録権者である。

商標	登録番号および分類	現状
Schweppes	第 10473 号(第 32 類)	登録、有効
	第 179051 号(第 32 類)	登録、有効
	第 1662321 号(第 32 類)	登録、有効

本件に関する被告商標の詳細は以下の通り：

商標	登録番号および分類	現状
	第 1613761 号(第 5 類)	原告による異議申立
	第 1605350 号(第 32 類)	取下

¹ 画像ソース：判決文

	第 1779879 号(第 32 類)	放棄
	第 1943345 号(第 32 類)	拒絶

<原告の主張>

原告による本訴訟は、自ら所有する文字商標「Schweppes」および図案化したロゴである「Schweppes」の不正使用に係るものである。原告の主張によると、被告は商標「Schweppes」を採用した上で使用し、トレード・ドレスも原告のものを模倣して、図案化された「Schweppes」、噴水の図形、そして銀色と黄色の独自の組み合わせを使っていた。

原告は、被告による当該行為が、「Schweppes(文字商標)」、「Schweppes(図案化したロゴと噴水の図形を併記)」および「噴水の図形」に関する登録商標の侵害に相当すること、また、原告の「Schweppes」ラベルの著作物の侵害に相当することを強く主張した。

<裁判所の判断>

本件で裁判所は原告に救済を与え、以下の所見を呈した。

- i. 原告は、自らが当該商標、「Schweppes」ロゴおよびその関連商標の権利者であること、また「Schweppes」ラベルに内在する美術著作物の著作権者であること、そしてこれらの理由で原告には、当該商標およびロゴを使用し、その複製を許可する独占的権利があることを立証した。(第 30 段落)
- ii. 原告は、インドにおける「Schweppes」ブランドの広告に巨額の費用をかけたおかげで、長期にわたり多額の売上をあげることができたこと、また、過去長年にわたり、自社商標「Schweppes」およびその関連商標について比肩する者のない名声と信用を築いてきたことも立証した。(第 30 段落)
- iii. 原告は、被告が商標「Schweppes」を採用した上で使用し、トレード・ドレスも、図案化された「Schweppes」、噴水の図形、そして銀色と黄色の独自の組み合わせから成っており、原告のものを模倣していたと立証した。(第 30 段落)
- iv. 原告は、被告による当該行為は、登録商標「Schweppes(文字商標)」および「Schweppes(図案化したロゴと「噴水の図形」を併記)」に関する登録商標の侵害に相当するほか、第一原告の「Schweppes」ラベルの著作物の侵害、そして自社製品を原告製品と偽る詐称通用にも相当すると立証した。(第 30 段落)

著者の短評

長期にわたって確立されてきた原告の信用と「SCHWEPPE」および「SCHWEPPE(ラベル)」ブランドを考慮に入れれば、被告が原告の登録商標の悪用を試みたことは明らかである。トレード・ドレスに関する限り、被告は、原告の「SCHWEPPE」ラベルおよび同ラベルに内在する美術著作物の本質的特徴をすべてあからさまに模倣した。故に、本件二つのラベルの間で顧客が混乱する蓋然性は高い。

このため、事件の事実および状況において、原告が本件で差止命令の即時付与を受ける権利があったことは否定しようもない。本件で原告は、説得力ある証拠を通し、「SCHWEPPE(ラベル)」を含む自社商標がインドひいては全世界で識別力を持ち、周知である旨立証した。原告は、インド各紙に掲載した広告、近年の売上高およびここ数年の取引高といった証拠を提出して、信望を立証した。

事件 28:PREMIERE TISSUES INDIA LTD. 対 ROLIA TISSUES INDUSTRIES 他

事件種別:パッケージング

	原告	被告
画像 ¹		
係争製品	紙ナプキン	紙ナプキン

事件番号 : CS(OS) 1672/2011

裁判所名 : デリー高裁

出訴日 : 2011年7月12日

仮処分日 : 2012年2月22日

仮処分内容 : 仮差止命令付与

最終処分日 : 2013年7月12日

最終処分内容 : 和解

仮処分の詳細

引用判決 : [2012\(50\) PTC 206\(Del\)](#)

<事件の概要>

原告は、1956年会社法の規定に基づきインドで設立された企業で、バンガロールに登記上の本社を置いている。原告企業は1998年に設立され、世界レベルのティッシュ製品をインドにもたらしたパイオニアであり、現在もインドの大手ティッシュメーカーおよび輸出業者であると主張する。原告は、消費者の異なるニーズ、機会およびライフスタイルに合わせて、「PREMIER」、「ETIQUETTE」および「ROYAL」のブランド名の下、ティッシュおよびその他衛生製品を幅広く提供している。

第一被告は、デリーを拠点とする、ティッシュ・ペーパー、トイレット・ペーパー、アルミホイル、フェイシャル・ティッシュ・ボックス、ナプキンの製造販売業者である。

<関連知財出願/登録状況>

原告は、第16類の商標「**PREMIER**」(第783229号)(登録済、有効)の登録権者である。被告は、第16類の商標「ROLIA PREMIUM TISSUES」(第1594703号)(現状は登録済、有効)の登録権者である。

<原告の主張>

本訴訟は、被告に対する終局的差止命令を求めて、原告が提起したものである。原告は、自社製品の一つである「Special Face Tissues」を、商標「PREMIER」の下、パック/ボックスに詰めて販売しているが、当該パック/ボックスには独自のアートワーク、レイアウト、模様、外観、特殊フォント、デザインの配置、色彩の組み合わせ、文言および記述が備わっており、原告が独占的に所有する創作的美術著作物となっているため、1957年著作権法に基づくすべての権利を形成すると強く主張した。

<原告が言及したトレード・ドレスの特徴>

¹ 原告画像ソース: <http://www.premiertissues.com/consumer-products.php?name=Premier&cname=Facial%20Tissues&name=Premier%20Box%20%2050%27s>(リンク切れ)
被告画像ソース: <http://myvalue365.com/pd/3109/rolias-premium-ultra-soft-face-tissue>

「Special Face Tissues」の上部右側には、商標「PREMIER」及び説明語句と共に女性の顔が配置され、製品ボックスの背景色に溶け込んでいる。製品のパック／ボックスの正面左部分には、楽しそうな子供の正面写真、右正面部分には子供の笑顔、右正面部分には微笑を浮かべる高齢女性の顔、パック／ボックスの左部分には楽しそうなカップルの笑顔と上半身の写真が配置されて製品ボックスの背景色に溶け込み、商標「PREMIER」及び説明語句と併記されている。

原告は、2011年6月第一週、被告が商標「PREMIER」および「PREMIER SPECIAL TISSUE BOX」と誤認を生じさせるほど類似する商標「PREMIUM」の下、パック詰め／箱入りティッシュ・ペーパーの製造、パック詰めおよび販売を不正に行っていること、そして被告製品の箱のアートワーク、レイアウト、模様、外観、フォント、デザインの配置、色彩の組み合わせが原告のものと同様に誤認を生じさせるほど類似していることを発見したと主張した。原告は更に、被告が被疑商標「PREMIUM」を使用することで顧客や公衆の判断を誤らせており、被告が、市場や購買者である一般大衆の心に誤認及び混同を生み出すことで、疑似商品を原告のものとして通用させようと目論んでいることは、被告のパック／ボックスを見れば明らかであるとも主張した。

<被告の反論>

被告は、原告の陳述に反論する一方、自らが各種美術的パッケージ／外装に内在する著作権の所有者であり、その中には問題の「ROLIA PREMIUM TISSUE」、「ROLIA PREMIUM」および「PREMIUM」に関するものも含まれること、そしてこれらのパッケージ／外装が独自の外観、色彩の組み合わせ、フォント、デザイン、配置、著作物などから成る創作的美術著作物であること、また被告は前述商品の美術的パッケージの先使用者であることを述べた。

<裁判所の判断>

本件で裁判所は原告に救済を与え、以下の所見を呈した。

- i. 2つのパッケージはほぼ同様のもので、「PREMIER」と「PREMIUM」の両商標は、誤認を生じさせるほど類似する。被告は、原告のパッケージを手元に置かずに自社パッケージをデザインすることはできなかった。本件は原告に与えられた権利の侵害事件であり、当該権利の侵害者は、いかなる形であっても正当な所有者とはなり得ないことは一応明白である。よって原告は、差止命令を強く主張した。(第43段落)
- ii. 原告は、商標および著作権の侵害ならびに詐称通用に対し、一応有利な事件を強く立証することができた。比較衡量も原告有利、被告不利となっている。類似パッケージにおける当該商標およびトレード・ドレスの被告による使用が阻止されなければ、原告は、金銭では補償し得ない回復不能の損失および損害を被ることになる。(第44段落)
- iii. 被告は、あらゆる種類のティッシュ、またはその他の同類もしくは同種商品に関して、著作権の侵害および自社製品の原告商品としての詐称通用に相当する類似パッケージ／トレード・ドレスの使用を禁ずる。(第44段落)

著者の短評

両パッケージを比べれば、両者が著しく類似していることは一目瞭然であり、本件両製品の外観およびレイアウトにおけるこの類似性により、顧客の間で誤認混同が容易に起こり得る。また、「PREMIER」と「PREMIUM」という酷似する商標を使用することで、製品間の混同が更に大きくなる。

原告は、証拠を通して先使用を立証することで、公正に救済の権利を付与された。本件の事実と状況から、二番目に市場に参入した被告が、原告の信用と名声を侵害しようと、原告のブランド「PREMIER Special Face Tissues」のトレード・ドレスを模倣したことは明白である。

本件は、トレード・ドレスまたは商標の誠実な先使用を立証するために裁判所に提出する証拠が、いかに重要であるかを物語っている。本件で原告は、広告、インボイス、雑誌およびその他の説得力ある証拠を通し、裁判所に対して自らの立場を立証した。

事件 29 : THE COCA COLA COMPANY 他 対 K.M. SALIM

事件種別 : 配色および特徴の配置

		原告	被告
画像 ¹	Sprite		
	Fanta		
係争製品		清涼飲料水	清涼飲料水

事件番号 : CS(OS) 102/2013

裁判所名 : デリー高裁

出訴日 : 2013年1月19日

最終処分日 : 2014年3月4日

最終処分内容 : 終局的差止命令付与

最終処分の詳細

引用判決 : [2014\(59\)PTC641\(Del\)](#)

<事件の概要>

原告である Coca-Cola Company は、アメリカ合衆国デラウェア州法の下設立され、存続する法人である。原告企業は、インターブランドによる 2011 年の世界的調査で、世界で最も価値あるブランドとされた。また、自ら飲料業界の世界的リーダーであると主張し、バラエティー豊富な清涼飲料水やジュースを世界的に提供している。

被告はインド国内の清涼飲料水メーカーである。

<関連知財出願／登録状況>

本件に係る原告の商標登録の詳細は以下の通り。

商標	登録番号	分類	現状
SPRITE	201669	32	登録、有効
THUMSUP	292261	32	登録、有効
	1964201	32	登録、有効

¹ 画像ソース: 判決文

本件に係る被告の商標出願の詳細は以下の通り。

商標	登録番号	分類	現状
BRIGHT	956526	32	放棄
FUNSUP	973780	32	登録局ウェブサイトで閲覧可能な情報によると、2010年11月29日まで有効だったが、更新されなかったようである。
	1789464	32	放棄

<原告の主張>

本件で原告は、その「SPRITE(ラベル)」、「Fanta(ラベル)」および「THUMS UP」の不正使用により権利を侵害された。

原告は以下の通り主張した。

- i. 被告は自社製品「BRIGHT」用に、原告の「SPRITE」用トレード・ドレスを模倣した。
- ii. 被告は自社製品「FUNS UP」用に、原告の「FANTA」用トレード・ドレスを模倣した。

また、原告は、本件自社ブランドの様々な要素を被告が意図的に採用し、原告と関連性があるという印象を消費者に与えようとしていたこと、自社ブランド「SPRITE」および「FANTA」は全世界的に周知されており、大々的な使用および広告を通じて識別力を獲得していることを強く主張した。

原告は更に、「SPRITE」および「FANTA」ラベルに関わる美術著作物は、1957年著作権法第2条(c)の下で「創作的な美術著作物」を構成すると強く主張した。よって、原告には、本件ラベルの特徴を実質的な形で使用または複製する独占権がある、というのである。


被告は出廷しなかったため、訴訟手続は一方向的に進められた。


<裁判所の判断>


本件で裁判所は原告に救済を与え、以下の所見を呈した。

- i. 被告は、原告の「SPRITE」ラベルの色彩の組み合わせを模倣し、ラベル上半分の青色が下半分の緑色と少しずつ混ざり合い、商標「BRIGHT」が青い輪郭の白文字で描かれているラベルを作成した。原告商標の「SPRITE」はラベルを斜めに横切るように白いブロック体で描かれているが、被告はこのスタイルも模倣している。被告のラベルに描かれている泡も、原告の「SPRITE」のラベルから模倣したものである。(第50段落)
- ii. 被告は、濃い青で商標が描かれているオレンジ色という「FANTA」ラベルの色彩の組み合わせ、更には原告が「FANTA」を表示する際の識別力あるスタイルも模倣している。被告は、「FANTA」の斜めの配置も真似て、自社商標の「FUNS UP」をラベルの対角線上に配置した。また、原告商標「FANTA」の上に一枚の葉の図形が配置されているのと同様に、被告ラベルの「FUNS UP」という語句の上にも、一枚の葉の図形が配置されていた。被告は、丸いオレンジ色の地に「FUNS UP」と記したが、これも、丸いオレンジ色の地に記された原告商標「FANTA」に類似する。(第59段落)




iii. 被告は、被疑商標「BRIGHT」および／または「BRIGHT(ラベル) 


たは「FUNS UP」および／または「FUNS UP(ラベル) 

の) 

」と誤認もしくは混同を生じさせるほど類似するものを、商標もしくはその一部として、商号もしくはその一部として、ドメイン・ネームもしくはその一部として、または他のいかなる方法で使用し、原告の登録商標を侵害する形で、製造もしくは製造許可、販売もしくは販売の申出、市販、広告、宣伝、陳列またはその他のいかなる方法による行為を実施すること、また、原告の「SPRITE」および「FANTA」などに対するおよびそれに付随する美術著作物の実質的複製となるいかなるラベルを使用することを禁止する。(第60段落)



iv. 被告は、「BRIGHT(ラベル) 

」および／または「FUNS UP(ラベル) 

」および／またはその他ラベルで、原告の「SPRITE」および「FANTA」のラベルが持つ美術著作物の実質的複製となるものを付した商品、瓶、ボトル・キャップ、ラベル、パッケージおよび販促品、カタログ、文具およびその他有形物を、すべて原告に引き渡すよう命ずる。(第60段落)

著者の短評

本件において最も重要な要因となったのは、高度の識別力を有し、世界的な人気を博す原告の周知商標「SPRITE」および「FANTA」であった。よって、このような状況において原告の「SPRITE」および「FANTA」のラベルは、商標法に基づく保護を受ける権利を有する。

事件の事実および状況は、原告が確立したブランドの信用と名声に乗じて金銭的利益を得ようとする被告の悪意および不誠実な意図を明示している。被告は、原告ブランドのトレード・ドレスおよび本質的特徴をあからさまに模倣した。このような場合、事の緊急性を考慮し、それ以上の不当表示を防ぐために裁判所が下した一方的差止命令は、適正かつ公正なものであったといえる。

[特許庁委託事業]
インドにおけるトレード・ドレス事例集

[著者]
S.S. Rana & Co.

Mr. Vikrant Rana	Managing Partner
Ms. Lucy Rana	Managing Associate Advocate
Ms. Ritika Magha	Associated Advocate
Ms. Shilpi Saurav Sharan	Associated Advocate

[発行・編集]
独立行政法人 日本貿易振興機構
ニューデリー事務所
知的財産権部
TEL: +91-11-4168-3006
FAX: +91-11-4168-3003

2015年9月発行 禁無断転載

本報告書は、日本貿易振興機構が2015年3月現在入手している情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは著者及び当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこの通りであることを保証するものではないことをあらかじめお断りします。