

特許庁委託事業

インド商標法に基づく 拒絶理由に関する調査報告書

2019年3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

近年、インドにおける商標登録出願件数が急増しています。特許意匠商標総局（CGPDTM）の Annual Report 2016-2017 によると 2016 年度の商標登録出願件数は 278,170 件にも上り、2012 年度の 194,216 件に対して、1.43 倍へと急増していることが分かります。また、日本における 2017 年度の商標登録出願件数が 190,939 件であることに比しても、その出願の多さを見ることができます。

一方で、2016 年度の商標出願人の内訳をみると、外国籍の出願人による出願件数は、全出願件数の 4% である 11,440 件に過ぎず、全出願件数の 96% にあたる 266,730 件の出願がインド国内の出願人によるものとなっています。

このような状況下、インドに進出している我が国企業へヒアリングを行ったところ、自社商標と類似すると思われる商標が登録されているケースが多く散見されることが分かりました。インドで事業を開始する、もしくは拡大を検討する我が国企業にとって、着実にインドへ商標出願を行い、権利化を進めていくことが急務となっています。

しかしながら、インドにおいて、どのような商標が登録できるのか、どのような商標が似ていると判断されるのか等、十分に判断プラクティスを把握できていない状況にあります。

そこで、本報告書では、現地法律事務所と協働の下、判例等に基づき、インド商標法の拒絶理由に係る各条文の解説、及びインドにおける商標間の類否判断に関する判断基準をとりまとめました。

本報告書が、皆様のお役に立てば幸いです。

2019 年 3 月

日本貿易振興機構
ニューデリー事務所
知的財産権部

内容

第 1 章 商標法に基づく拒絶理由	5
1. 登録拒絶の絶対的理由（第 9 条）	5
1.1. 第 9 条(1)	5
1.2. 第 9 条(2)	9
1.3. 第 9 条(3)	10
2. 登録拒絶の相対的理由（第 11 条）	12
2.1. 第 11 条(1)	12
2.2. 第 11 条(2)	12
2.3. 第 11 条(3)	13
2.4. 第 11 条(4)	14
2.5. 第 11 条(5)	14
2.6. 第 11 条(6)	15
2.7. 第 11 条(7)および第 11 条(8)	15
2.8. 第 11 条(9)	16
2.9. 第 11 条(10)	17
2.10. 第 11 条(11)	17
3. その他の拒絶理由（第 13 条、第 14 条および第 18 条）	18
3.1. 化学元素名および国際一般名の登録禁止（第 13 条）	18
3.2. 現存者または砂金の志望者の名称および肖像の使用（第 14 条）	19
3.3. 登録官による裁量（第 18 条(4)）	19
第 2 章：商標の類否判断	20
1. 一般的な類否判断アプローチ	20
1.1. 商標の同一性および類似性とは何か？	20
1.2. 「混同を引き起こす可能性」とは？	20
1.3. 類否判断を行う主体	20
1.4. 観察手法	22
1.5. 類似性はどの段階で判断されるのか？	23
2. 商標の判断基準	23
2.1. 音声的類似性	23
2.2. 視覚的類似性	24
2.3. 観念類似	24
2.4. 構造的類似性	26
2.5. 非解体の法則（Anti-Dissection Rule）	26
2.6. 比較の法則	26

3. 商品およびサービスの判断基準	28
3.1. 性質、特徴および機能における、競合商品およびサービスとの類似性	28
3.2. 購入者の教育、商標に関する知識および購入時の注意力のレベル	29
3.3. 商品およびサービスの注文・購入方法	29
3.4. 完全にまたは一部同一の販売経路	30
3.5. 医薬品の場合	30
3.6. 競合する商品と競合するサービスの間の類似性	30
3.7. 類似していない商品およびサービスの場合	31
4. その他の判断基準	31
4.1. 類否判断とコモン・ローの関係	31
4.2. 著名商標に関する誤認を引き起こすほどの類似性	32
4.3. 詐称通用事件での類否判断と侵害	33
4.4. 商標間の非類似性に関するその他すべての状況	33
4.5. 抗弁としての使用	34
4.6. スライド制判断基準	36
5. 多様な種類の商標の類否判断	36
5.1. 文字、図形および複合商標	36
5.2. 分離商標および商標の部分登録	38
5.3. 多様な識別性を持つ要素からなる複数の商標	38
5.4. 異なる種類の商標という場合の類似性（例：図形商標 v. 文字商標）	39
5.5. 音、匂いおよび色彩のみの商標といった、新しいタイプの商標	39
5.6. 連続商標	40
第3章：商標審査の慣行および日本企業への助言	42
1. 審査および権利行使時に類否判断の違いがあるか	42
2. 早期審査期間後の審査品質（特に類否判断）に対する考え	42
3. 先の登録商標に類似する商標が出願された際に取りべき実務的措置	42
4. 商標登録後に類似商標が公開または登録された際に取りべき実務的措置	43
5. 商標監視の重要性および商標が監視されるべき範囲	43

第 1 章 商標法に基づく拒絶理由

1. 登録拒絶の絶対的理由（第 9 条）

商標法第 9 条の見出しは、「**登録拒絶の絶対的理由**」となっている。その拒絶理由は絶対的で、同法第 11 条に基づく拒絶が「相対的理由」であることと対照的である。相対的拒絶理由は、出願商標と他の商標所有者が持つ競合する権利の対立に関するものである一方、絶対的拒絶理由は、相手方の所有する商標に関係なく、当該商標の性質または識別性の欠如を理由とした、出願商標が本来抱える何らかの不備に関するものである。

第 9 条は 3 つの項に分かれている。各項には複数の号があり、それぞれが商標登録を拒絶する独立した根拠を構成している。

1.1. 第 9 条(1)

第 9 条(1) は以下の通り規定する。

「**9. 登録拒絶の絶対的理由** - (1) 次に掲げる商標は、登録することができない。

(a) 識別性を欠く商標、すなわち、ある者の商品またはサービスを他人のそれから識別できないもの

(b) 取引上、商品の種類、品質、数量、意図する目的、価値、原産地、もしくは当該商品生産の時期もしくはサービス提供の時期、または当該商品もしくはサービスの他の特性を指定するのに役立つ標章または表示から専ら構成されている商標

(c) 現行言語においてまたは善意の確立した取引慣行において慣習的となっている標章または表示から専ら構成されている商標

ただし、商標は、登録出願日前に、その使用の結果として識別性を獲得しているかまたは著名商標であるときは、登録を拒絶されない。」

第 9 条(1)には、適用される商標の識別性に関して 3 つの下位条項が含まれており、それらは以下の通りである。

(1) 第(a)号

「識別性を欠く」商標は登録を拒絶されると規定する。「欠く」とは、「有していない」または「持っていない」という意味である。本号においては、「ある者の商品またはサービスを他人のそれから識別できない」と定義されている。ある者の商品またはサービスを他人のそれから識別できるかどうかは、そのように識別する性質が、当該商標に本来備わっているか、または、当該商標が市場における使用と販売促進により、そのように識別する能力を獲得したかどうかにかかっている。

商標固有の識別性

商標は、その識別力の高さに応じて、以下の 5 つのタイプに分けられる。

(i) 一般的商標

一般的商標とは、特定商品の一般的な名称を指す。または一般的であると理解されるようになった商標である¹。McCarthy は一般的商標についてその著書で以下のように書いている²。

「モノの名称は、そのモノの商標となり得ない。商品またはサービス自体の名称、つまりそれが何かということは、まさに商標と対照をなすものである。商品の一般名称は、出所を示す商標として機能することとはあり得ない。「一般的な」という語と「商標」という語は互いに相容れない。」

一般的商標は、ある業者の商品またはサービスを他社の商標から全く識別できないため、一般的商標が商標となることは決してない。実際、McCarthy は、一般的な単語が商標として機能することとはあり得ないため、「一般的商標」という語は矛盾しているとまで述べている。

(ii) 記述的商標

記述的商標とは、その商標によって言及される商品／サービスの特性を 1 つまたは複数特定することによって、その商品／サービスを説明したのみの商標である。ある単語が商品の成分、性質または特性をそのまま表している場合、その語は記述的である。記述的商標は、その商業が使用された結果、識別性を獲得していると証明されない限り登録を拒絶される。

Marico Ltd. v/s Agro Tech Foods Ltd. 事件³において、使用するとごく少量 (LOW) の油で食品に吸収 (ABSORB) されるという利点を持つ商品「料理用油」に商標「LOSORB」を使用している商標登録権者に対して、デリー高裁は本商標の登録査定を棄却した。被告は、自社商品に「LOW ABSORB TECHNOLOGY」という語を使用していた。裁判所は、登録商標「LOSORB」が「LOW」と「ABSORB」というありきたりの言葉を組み合わせて、吸収の少ない何かという意味を持たせていること。また、識別性を獲得するほど十分に使用されていないことを理由に差止を認めなかった。

商標が付された商品／サービスを参照する以外に、当該商標が記述的であるかの判断することはできない。そのため、*Ahmed Oomerbhoy & Anr. v/s Shri Gautam Tank & Ors.* 事件⁴では、デリー高裁は、原告登録商標の「POSTMAN」という平凡な英語が「料理用油」を説明したのみであるという被告の主張を退け、恣意的な商標であると判示した。

(iii) 暗示的商標

暗示的な単語／商標は、その商標が付されている商品／サービスとの関連やつながりを認識するための想像力、思考力そして知覚力を必要とするものである。そのような商標は、商標の意味と問題となる商品／サービスとの関係は薄く、一見してわかるものではない。

¹ *Ahmed Oomerbhoy v. Shri Gautam Tank* 事件 2008 (36) PTC 193 Del

² Thomas McCarthy 著 商標と不正競争 (Trade Marks and Unfair Competition) 第 2 巻

³ 2010 (44) PTC 736 (Del) (DB) – *Godfrey Philips India Ltd. v/s Ginnar Food & Beverages* 事件 (2004) 5 SCC 257 も参照のこと。

⁴ *Ahmed Oomerbhoy & Anr. v/s Shri Gautam Tank & Ors.* 事件 2008 (36) PTC 193

暗示的商標は本来的に識別性があるとみなされるため、二次的意味や識別性を証明せずに登録される。*Jyoti Soap Industries v/s Registrar of Trade Marks* 事件⁵では、石鹼は家族全員が使う商品だという理由だけで、「家族」を意味する「PARIVAR」というヒンディー語を石鹼に登録すべきではないとする商標登録官の拒絶理由を、ボンベイ高裁が棄却している。

(iv) 恣意的商標

恣意的商標とは、辞書で定義されているとしても、その商標が付されている商品／サービスの性質とは関係のない単語のことである。こういった商標は本来的に識別性があるとみなされるため、二次的意味や識別性を証明せずに登録される。

(v) 造語商標

造語商標とは、辞書で定義されておらず、また、一般的な言葉や用語においても意味を持たない単語である。こういった商標は創作物であり、本来的に識別性があるとみなされる。

造語／創作商標であるかを判断するため、インド最高裁判所は、*Hoffman La-Roche & Co. Ltd. v/s Geoffrey Manners & Co.* 事件⁶において、イギリス高等法院が *Diabolo* 事件⁷で示した見解を採用した。

「創作語であるためには、[中略]英語として既に通用していないという意味で創り出されるだけでなく、その語に意味が割り当てられるまで、一般的な英国人にとって意味をなさない、少なくとも明白な意味をなさないようなものでなければならない。」

辞書にある単語を 2 つ組み合わせた語や、単に綴りが間違っている語、それによって意味が変わることのない些末な変更のある語は、第 9 条に基づく造語とは認められない。例えば、医薬品に関する商標「VAPORUB」は、1959 年、カルカッタ高裁⁸により、「Vapour」と「Rub」という 2 つの一般的な英語を組み合わせたものだと示唆され⁹、造語／創作語ではないと判示された。

清涼飲料の「FANTA」、チョコレートの「TWIX」そして紙文具の「ODDY」が造語商標の例である。

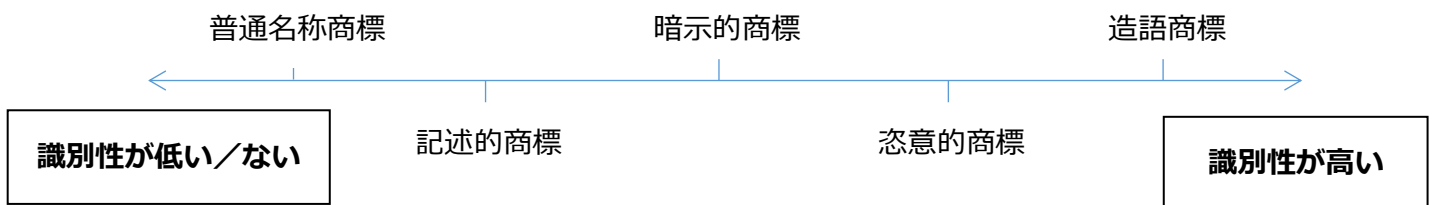


図 1：識別性の範囲

⁵ 1982 (2) PTC 55 (Bom)

⁶ AIR 1970 SC 2062

⁷ (1908) 25 RPC 565

⁸ *E. Griffiths Hughes Ltd. vs Vick Chemical Co* 事件 AIR 1959 Cal 654 -

ただし、当該商標は十分な使用により識別性を獲得していると判断され、裁判所が保護を付与した。

⁹ 前掲 n. 3 Marico 事件に関する議論も参照のこと。

(2) 第(b)号：

「取引上、商品の種類、品質、数量、意図する目的、価値、原産地、もしくは当該商品生産の時期もしくはサービス提供の時期、または当該商品もしくはサービスの他の特性を指定するのに役立つ」商標は、登録が拒絶されると規定する。この号の目的は、「記述的商標」の登録を防ぐことである。

「種類」という用語には、商標が付される商品とサービスの名称、そして商品の「サイズ」と「タイプ」を指す言葉が含まれる。「大きい」、「小さい」、「新しい」などの商標がこのカテゴリーに当てはまる¹⁰。

「品質」という用語には、「良い」、「最高の」といった賞賛を表す言葉が含まれ¹¹、「数量」という用語は、商品のサイズ／量を示す数字または単語を指す。したがって、商標登録局は、ワインに対する数字 **12** の登録に関しては、ワインボトル 12 本が一箱となるため、これを拒絶する。同様に、インドではタバコが 20 本入りパックで販売されるため、**20** という数字もタバコには登録されない。

「意図する目的」という用語は、商品の使用または商品使用の結果を指す¹²。

「価値」とは、商品またはサービスの値打ち、利点もしくは重要性を示す単語と記号のことである¹³。

「原産地」という語に基づき、商標登録局は、ある場所もしくは地理的特徴の名称に関わる、またはそれを指す商標を拒絶することができる。例えば、川または海の名称は魚の商品には認められず、「ウォール・ストリート」などの地名は、金融・投資サービスには認められない¹⁴。同様に、パリやミラノも、ファッション関連サービスには認められないだろう。商品／サービスに関する商標に地名を使うことは恣意的である。

(3) 第(c)号

「現行言語においてまたは善意の確立した取引慣行において慣習的となっている」商標の独占を禁止する。商標が取引で広く使われていれば、その商標は取引に共通していると言える。こういった商標は特定の製造業者の商品を識別することができないため、登録されることはない。商標登録局は、審査されている出願の出願日以前に第三者によって商標の十分な使用があったと納得する場合、本号に基づいて出願を拒絶する¹⁵。

¹⁰ 商標マニュアル (案) - 実務と手続 - 以下で入手可能

http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/IPOGuidelinesManuals/1_32_1_tmr-draft-manual.pdf

¹¹ 前掲書

¹² 前掲書

¹³ 前掲書

¹⁴ 前掲書

¹⁵ 前掲書

(4) 但し書

第 9 条(1)には但し書による条件がつけられており、商標が同条に基づく拒絶理由を受ける可能性があるとしても、当該商標が使用の結果として識別性を獲得していた場合は商標登録されると定められている。

このような識別性は出願日以前に獲得されていなければならない、使用の証明は、商標使用の証拠を宣誓供述書 (affidavit) で提出することによって行わなければならない。

当事者が但し書に依拠する権利行使において、デリー高裁は以下の通り判示した。

「裁判所は通常、記述的商標に識別性があるという点には同意しないが、これは当該商標が何年もの長い期間使用され、記述的商標であっても間違いなく唯一のものとなり、かつ唯一の出所に関連づけられるようになる場合を除く¹⁶。」

1.2. 第 9 条(2)

第 9 条(2)は以下の通り規定する。

「(2) 標章は、次のときは、商標として登録されない。

- (a) 公衆を誤認させるかまたは混同を生じさせる性質のものであるとき
- (b) インド国民の階級もしくは階層の宗教的感情を害するおそれのある事項からなりまたはそれを含んでいるとき
- (c) 中傷的もしくは卑猥な事項からなりまたはそれを含んでいるとき
- (d) その使用が 1950 年紋章および名称 (不正使用防止) 法 (1950 年第 12 号) により禁止されているとき」

第 9 条(2)には、「公序」を考慮した上で登録を拒絶する規定が含まれる。同項には、以下の 4 つの条項がある。

(1) 第(a)号

商標登録局は、標章そのものまたは商品もしくはサービスに関する標章の使用に本来備わっているものが理由となって、公衆が誤認する可能性が高い場合に限り、第 9 条(2)(a)に基づいて出願を拒絶する。本号は、商品／サービスの特長、品質または原産地に関する不実表示を防ごうとするものである。このため、他の標章との類似性に基づく問題は第 9 条(2)(a)の範囲外であり、第 9 条(2)(a)の指針は、利害関係者や相手方等の私益的理由の拒絶ではなく公益的理由の拒絶である¹⁷。

(2) 第(b)号

インド人は宗教と宗教的象徴に関してはかなり敏感で、宗教的図像の誤用や悪意のある使用によって扇動されやすい。このため、本号は、インド国民の階級もしくは階層の宗教的感情を害するおそれのある題

¹⁶ 前掲 n. 3 Marico 事件

¹⁷ 商標と許称通用に関する Venkateswaran (2010 年第 5 版第 1 巻)

材からなる商標は登録されないと規定している。インドでは、取引業者が、神、女神および創造主の名前や絵を商標に使用することが一般的な慣行となっている¹⁸。しかし、問題となりやすい品目（下着、履物類、アルコール、肉類など）にはこういった商標を付す／使用することのないよう、十分に注意を払う必要がある。商標登録局も、食肉製品に付される、ヒンドゥー教の神々の名前と絵からなる商標の登録や、イスラム教の聖人の名を豚肉製品に使用することを認めることはない¹⁹。

最近の事件では、インド最高裁判所が、ヒンドゥー教の聖典の名前である「ラーマヤナ」は、いかなる者のためにも商標として登録することはできないと述べた²⁰。最高裁の判示は次の通り。「聖典や宗教書は数多くあり、例を挙げるだけでも、コーラン、聖書、グル・グラント・サーヒブ、ラーマヤナなどがある。いかなる者も、聖典や宗教書の名前を自身が販売する商品またはサービスの商標として権利を主張できるかという問いの答えは、明らかに『ノー』である。」

(3) 第(c)号

中傷的もしくは卑猥な事項からなりまたはそれを含んでいる商標の登録を禁じている。商標マニュアル(案)によると、中傷的な標章とは、一般に受け入れられている倫理原則に反する可能性の高い標章のことで、犯罪、テロ行為、麻薬や向精神剤の摂取を推進するような標章は、登録を拒絶される。

(4) 第(d)号

その使用が 1950 年紋章および名称（不正使用防止）法第 3 条により禁止されている場合、商標登録を禁じている。同法第 3 条は以下の通り規定する。

「3. 一定の紋章および名称の不正使用の禁止 - 現に効力を有する法律に定められる規定にかかわらず、何人も、中央政府により定められた場合および条件下を除き、いかなる取引、ビジネス、職業もしくは専門職のために、もしくはいかなる特許の名称、またはいかなる商標もしくは意匠においても、附則に掲げる名称もしくは紋章、またはその偽造物を、中央政府または中央政府によりその代理として認可を受けた職員の事前の許可なく使用しまたは引き続き使用してはならない。」

また、1950 年紋章および名称（不正使用防止）法第 4 条(b)では、商標の使用が同法第 3 条に違反する場合、登録官による当該商標の登録を禁じている。同法第 3 条附則には、いくつかの禁止されている名称および象徴が含まれており、その中にはインド国旗、国際連合、世界保健機関、ユネスコなどの名称、紋章および印章などがある。また、附則では、政府の後援または政府が設立した地方自治体との繋がりを示唆する名称の登録も禁じられている。

1.3. 第 9 条(3)

第 9 条(3) は以下の通り規定する。

「3. 標章は、それが専ら次のものから構成されているときは、商標として登録されない。

(a) 商品自体の性質に由来する商品の形状、または

¹⁸ *Mangalore Ganesh Beedi Works v. District Judge* 事件 - 2005 (3) AWC 2097 の議論を参照のこと。

¹⁹ 商標マニュアル(案) 実務と手引き

²⁰ (2015) 16 SCC 795

- (b) 技術的成果を得るため必要な商品の形状、または
- (c) 商品に実質的な価値を付与する形状」

第9条(3)は新しい規定で、旧法である1958年商標および商品標法に同様の規定は存在しなかった。本項の目的は、商品の性質に由来するもしくは技術的成果を得るため必要な形状、または商品に実質的な価値を付与する形状の登録を防ぐことである。商標法は、同法の「商標」の定義からも明らかのように、商品の形状は登録可能であると認めていることに留意すべきである。その定義は以下の通り²¹。

「『商標』とは、図形的に表現でき、かつ、ある者の商品またはサービスを他人の商品またはサービスから識別できる標章をいい、商品の形状、その包装、および色彩の組合せを含み、[後略]」

ボンベイ高裁が、詐称通用事件である *Gorbatschow Vodka AG v. John Distilleries Ltd.* 事件²²で判示したように、基準となるのは、「気まぐれにそして純粹に、製造業者の商品の識別性の高い外見または特性を物品に与えるために、その形状が採用されたのかどうか」である。

(1) 第(a)号

第9条(3)(a)の目的は、公衆に利用されるべき商品の基本形状の登録を防ぐことにある。

(2) 第(b)号

商品の形状が商品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる場合の商標登録を禁じている。専ら商品の形状からなる標章は、当該形状の本質的な機能面での特徴が、技術的成果にのみ起因すると証明された場合、これを理由に登録されない。ただし、本質的特徴が技術的成果にのみ起因するだけでないこと、つまり、当該形状が商品の機能を確保するために採用された物ではないことが証明できれば、第9条(3)(b)に捉われることはない²³。

商品に適用された既定の形状が機能的であるかの有効な判断基準は、適用された形状は、技術的成果を得るために、または関連する機能を果たすために適用されうる唯一の形状であるかという問いを投げかけることである。

デリー高裁の最近の事件では²⁴、被告が自社製造のタイヤに「トレッド・パターン（溝模様）」を使用していたが、それは、原告が2010年から使用しているものと同じであった。原告は、自社のトレッド・パターンを被告が使用しないよう差止を求めて提訴した。被告は、このトレッド・パターンは、路上でのグリップと運転中の車の安定性を向上させる機能的かつ実用性に基づいた性質のものであると主張した。裁判所は、以下のように述べて被告の主張を棄却した。

「Lall 氏の主張では、『トレッド』と『トレッド・パターン』の違いについて説明がされていない。Chandra 氏は、タイヤは全て車輪の形状に沿って環状になっていて、それが機能要件であるため、いかなる当事者もタイヤの形状に関して所有権を主張できないと説明しており、私もそれに同意する。いかなる当事者もタイヤにトレッドを作る技術／慣行

²¹ 商標法第2条(1)(zb)を参照のこと。

²² 2011 (47) PTC 100 (Bom)

²³ 商標マニュアル(案) 実務と手引き

²⁴ *Apollo Tyres Ltd. v. Paioneer Trading Corp.* 事件 2017 (72) PTC 253 (Del.)

に関して所有権を主張することはできず、これは、溝が機能的、つまり、車が動いている間にタイヤと地面の間に必要なグリップを与えて、車をしっかり安定させるからである。いかなる当事者も、溝で分けられ、タイヤにトレッドを作る複数のリブを持つ技術／慣行に関して所有権を主張することはできない。ただし、これは、特定の製造業者が採用した、独自のデザインと形状を構成するトレッド・パターンに意匠保護の権利がないという意味ではない。意匠登録、また商標としても登録されていて、トレッド・パターンが商標として、つまり出所を特定するものとして利用されていれば、保護を受ける権利がある。タイヤにおいて機能的なのは『トレッド』であって、『トレッド・パターン』ではない。」
「(中略) 原告が採用したトレッド・パターンは、車が動いている間にタイヤと地面の間に必要なグリップを与えて、車をしっかり安定させる機能を果たすことができる唯一のトレッド・パターンであることは、被告には当てはまらない。世界中のタイヤメーカーが独自のトレッド・パターンを数多く採用しているため、これは被告の抗弁にはならないし、なり得ない。」

(3) 第(c)号

商標が専ら「商品に実質的な価値を付与する形状」から成る場合、その登録を禁止する。商標マニュアル(案)では、登録を求めている形状が問題となる商品によって採用される可能性が高い形状に似ているほど、その形状に識別性がなくなる可能性が高まると示している。

2. 登録拒絶の相対的理由 (第 11 条)

2.1. 第 11 条(1)

第 11 条(1)は以下の通り規定する。

「(1) 第 12 条の規定を除き、商標は、次のときは登録されない

- (a) 先の商標とのその同一性、および当該商標が適用された商品またはサービスの類似性により、または
- (b) 先の商標とのその類似性、および当該商標が適用された商品またはサービスの同一性もしくは類似性により、公衆に混同を生じさせるおそれが存在し、それが先の商標と関連する可能性を含むとき」

本項は、以下の場合に商標登録が拒絶されると規定する。

- i. 対抗する商標が同一で、その商標が付されている商品／サービスも同一。
- ii. 対抗する商標が同一で、その商標が付されている商品／サービスが類似。
- iii. 対抗する商標が類似していて、その商標が付されている商品／サービスが同一または類似。

また、上記理由のいずれかによって、公衆に**混同を生じさせるおそれ**がある場合も含まれる。本項に基づき商標登録が拒絶されるには、問題となる類似性が先の商標に関するものでなければならないという点が重要である²⁵。商標が第 11 条(1)の規定に当てはまる場合、登録官は登録を拒絶する義務がある。

2.2. 第 11 条(2)

第 11 条(2) は以下の通り規定する。

「(2) 商標であって、

²⁵ 先の商標とは何かという点に関しては、第 11 条(4)の議論を参照のこと。

(a) 先の商標と同一または類似するもの、および

(b) 異なる所有者の名義で先の商標が登録されている商品またはサービスと類似しない商品またはサービスに対して登録されるべきものについては、

当該先の商標がインドにおける著名商標であり、かつ、後の標章の使用が正当な理由なく当該先の商標の識別性もしくは名声を不当に利用するかもしくはそれを損なうおそれがあるときはまたはその範囲まで、登録されない。」

この規定によると、商標がインドにおける著名商標である²⁶他人の先の商標と類似していて、両方が付されている商品が競合しない場合でも、その商標は登録を拒絶される。

本規定に基づいて出願を拒絶するために、混同の可能性がある必要はなく、先の商標がインドにおける著名商標であることが重要な条件となる。また、後の商標の使用が正当な理由なく先の商標を不当に利用するまたは利用することになるはずであるとも規定されている。

この規定が適用される場合も、競合する商品が非類似である必要はない。欧州司法裁判所は、第一理事会指令 89/104/EEC 第 5 条(2)という同様の規定に関して、名声の高い標章は、少なくとも非類似の商品およびサービスに標章が使われている範囲までは、保護を享受しなければならないという見解を示している²⁷。

2.3. 第 11 条(3)

第 11 条(3) は以下の通り規定する。

「(3) 商標は、次の法律により、インドにおけるその使用を防止すべきときはまたはその範囲まで、登録されない。

- (a) 業として使用される未登録商標を保護する法律(特に詐称通用に関する法律)、または
- (b) 著作権法」

本項では、未登録商標を保護する詐称通用、または著作権法によって防止されるべき商標は登録されないと規定されている。インドの著作権に関しては、1957 年著作権法で法制化されており、創作的な言語、演劇、音楽および美術著作物などが保護される。他者の著作権を侵害する可能性のある標章は、第 11 条(3)(b)の観点から登録を拒絶される。

詐称通用の規定は、制定法ではなくコモン・ローをベースにしている。このため、商標法に「詐称通用」の定義はないが、第 11 条(3)および第 27 条(2)に基づき、以下のように認められている。

「本法のいかなる規定も、商品もしくはサービスを他人の商品もしくは他人により提供されたサービスと詐称通用させる者に対して訴訟を提起する権利またはそれに関する救済措置に影響を及ぼすものではない。」

²⁶ 「周知」商標の詳細については、第 11 条(6) から第 11 条(10)に関する下記の議論を参照のこと。

²⁷ *Davidoff v. Durfee* 事件 - C-292/00 欧州司法裁判所

詐称通用は、未登録商標所有権者に対するコモン・ロー上の救済で、当該所有権者は、自身の商標が以前から広範囲かつ継続的に商用利用をしていたことにより、取引において信用と名声を獲得していること、また、誤認を引き起こすほど類似した標章の使用により大衆への不実表示がなされ、所有者のみならず当該商標の信用と名声も侵害し損害されていることを証明できなければならない。異議申立手続において、第 11 条(3)(a)を理由に提起する者は、相手方の標章が使用されている場合、これら要素がすべて満たされるであろうことを立証する必要がある。

2.4. 第 11 条(4)

第 11 条(4) は以下の通り規定する。：

「(4) 本条は、先の商標または他の先の権利の所有者が登録に同意する場合における商標の登録を一切妨げるものではない。その場合、登録官は、第 12 条による特別の状況があるものとして当該標章を登録することができる。

説明 – 本条の適用上、先の商標とは、次のものをいう。

- (a) 登録商標、または先行する出願日を有する第 18 条に基づく出願、または第 36E 条に記載される国際登録、または第 154 条に掲げた条約出願であって、必要に応じて当該商標に係り主張された優先権を参酌して、問題となる商標の出願日より早い出願日を有するもの
- (b) 商標であって、当該商標の登録出願日、または必要に応じて当該出願に係り主張された優先日において、著名商標として保護される権利のあったもの」

本項は第 11 条の禁止規定をすべて覆し、登録官にいかなる標章も登録を認める権限を付与している。本項に基づく唯一の本質的な要件は、先の商標の所有者がその登録に同意していなければならないという点である。

「先の商標」の定義

この規定では、「先の商標」の意味も説明されている。「先の商標」に対する所有権は、第 11 条(1)および第 11 条(2)に基づき類似商標の登録を拒絶する基礎である点は覚えておくべきだろう。端的に言えば、先の商標は、対立する出願の出願日において、すでに登録されているもしくは係属中か、もしくは先の優先日の条約出願の対象であるもの、または著名商標として保護される権利のあるものである。

2.5. 第 11 条(5)

第 11 条(5) は以下の通り規定する。

「(5)商標は、(2)および(3)に規定された理由の 1 または 2 以上に関する拒絶理由が異議申立手続において先の商標の所有者により提起されない限り、前記規定の理由によっては登録を拒絶されない。」

この規定は、第 11 条(2)および第 11 条(3)に基づく拒絶を検討する登録官の役割が、異議申立手続中のみ生じることを明確に示している。ただし、これは第 11 条(1)には適用されず、登録官は、審査時であっても第 11 条(1)に基づく拒絶理由を提示することができる。しかし、登録官は、第 11 条(2)および第 11 条(3)に基づく拒絶理由を審査時に提示することはできない。

2.6. 第 11 条(6)

第 11 条 (6) 配下の通り規定する。

「(6) 登録官は、商標が著名商標であるか否かを決定するに当たり、商標を著名商標と判断するのに関連すると登録官が考える事実について、次の事項を含め、参酌しなければならない。

- (i) 当該商標の使用促進の結果として得られたインドにおける知識を含め、関連する分野での公衆における当該商標についての知識または認識
- (ii) 当該商標の使用についての期間、範囲、および地域
- (iii) 当該商標が適用される商品もしくはサービスについての博覧会または展示会における、広告または宣伝および紹介を含めた、当該商標の使用促進についての期間、範囲、および地域
- (iv) 当該商標の使用または認識を反映している範囲での、本法に基づく当該商標の登録または登録出願についての期間および地域
- (v) 成功した当該商標権の行使で成功したものの記録、特に、当該商標が当該記録に基づいて裁判所または登録官により著名商標として認められた範囲」

本規定では、登録官が、商標が周知であると判断する前に勘案すべき条件が示されており、関連する分野での公衆における当該商標についての知識、当該商標の使用についての範囲、期間および地域、当該商標のために行われた使用促進についての範囲、期間および地域、そして裁判所または登録官が著名商標として認めた範囲を、登録官は勘案すべきと定められている。

前述の条件を立証する責任は、自身の商標が周知であると主張する所有者側にある。商標登録局には著名商標の一覧があり、以下 URL からアクセスできる。

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

著名商標は、同法第 2 条(z)(g)にて以下の通り定義される。

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

2.7. 第 11 条(7)および第 11 条(8)

第 11 条(7)は以下の通り規定する。

「(7) 登録官は、商標が(6)の適用上、関連する分野の公衆において周知でありまたは認識されているか否かを決定するに当たり、次の事項を参酌しなければならない。

当該商標が適用される商品またはサービスについて、

- (i) 実際のまたは潜在的な消費者の数
- (ii) 流通経路に介在する人員の数
- (iii) それを取り扱う業界」

第 11 条(8)は以下の通り規定する。

「(8)商標が裁判所または登録官によりインドの関連する少なくとも一つの分野の公衆において周知である旨決定された場合、登録官は、当該商標を本法に基づく登録のため著名商標であると認めなければならない。」

第 11 条(7)では、第 11 条(6)(i)に基づき周知であるとみなされるよう、商標が周知であると判断するために商標登録官が考慮すべき 3 つの要素が掲げられている。第 11 条(7)および第 11 条(8)の規定は併せて読まれるべきである。商標が、関連する少なくとも一つの分野の公衆において周知であると裁判所または登録官により判示されれば、当該商標は商標登録局により周知であるとみなされ、登録官は第 11 条(7)に基づく調査をする必要がなくなる。

2.8. 第 11 条(9)

第 11 条(9)は以下の通り規定する。

「(9) 登録官は、商標が著名商標であるか否かを決定するために、次のいずれも条件として要求することができない。すなわち、

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

この規定は、商標がインドにおいて著名商標であるか否かを決定する前に、登録官が前提条件として要求すべきでない要素を挙げている。商標は、周知とみなされるために、インドで使用されもしくは登録されていたり、または係属出願の対象である必要がないことが明確にされている。また、登録官は、商標がインド以外の管轄権において周知もしくは登録されていたり、または係属出願の対象であることを前提条

件として要求すべきでないことも明確にされている。さらに、商標は、公衆の特定の層とは対照的に、インドにおける公衆全般に周知である必要はないことも明確になっている。

この規定の目的は、登録官には、第 11 条(6)、(7)および (8)で規定されている証拠／要素のみを査定することが求められていることを明確にすることである。

2.9. 第 11 条(10)

第 11 条(10)は以下の通り規定する。

「(10) 商標登録出願およびそれに係る異議申立を検討するに当たり、登録官は、

- (i) 同一または類似の商標に対して著名商標を保護しなければならず、かつ
- (ii) 商標権に影響を及ぼす、出願人もしくは異議申立人のいずれかに含まれた悪意を参酌しなければならない。」

ここでは、登録出願および異議申立を検討する際、登録官は、同一または類似の商標に対して著名商標を保護するよう努力しなければならず、また、必要であれば、出願人または異議申立人が関与する商標権に及ぼす悪意を参酌すべきであると規定されている。

悪意という語については商標法で定義されていないが、「不正な目的を持って意識的に悪事を行うこと²⁸」と解釈することができるだろう。とはいえ、それぞれの事件における悪意があったかの判断は、登録官に委ねられる。

悪意とは何かを判断するためには、イギリスの非常に古い詐称通用事件²⁹において、Lindley 判事が示した見解に言及するのが有用だろう。

「人は常識を働かせなければならない。そして、出来れば人を欺こうと意図するものであると結論付けられるのであれば、想像力を膨らまして、時折、成功する、または、成功が見込まれる者を信頼できるとは思えない。」

2.10. 第 11 条(11)

第 11 条(11)は以下の通り規定する。

「(11) 登録官に重要な情報を開示して、商標が善意で登録された場合、または商標についての権利が本法の施行前に善意の使用を通じて取得された場合は、本法のいかなる規定も、当該商標が著名商標と同一または類似するとの理由では、当該商標登録または当該商標使用の権利の有効性を一切害さない。」

この規定は、前述されている他の規定の例外である。本規定の利点を享受するためには、標章の先使用または登録が善意であったこと、つまり、当該使用または登録に悪意のある要素がなかったことを証明し

²⁸ Manish Vij & Ors. v. Indra Chugh & Ors. 事件 2002 (24) PTC 561 (Del)

²⁹ Slazenger & Sons v. Feltham & Co. 事件 1889 (6) RPC 531

なければならない。「善意」という語は商標法で定義されていないが、懸命に行われているかにかかわらず、誠実な意図を持って行われたことと解釈することができるだろう³⁰。

3. その他の拒絶理由（第 13 条、第 14 条および第 18 条）

3.1. 化学元素名および国際一般名の登録禁止（第 13 条）

第 13 条は、化合物または化学元素名に加え、世界保健機関が国際一般名（INN）であると宣言する名称の商標登録を禁止する。

第 13 条は以下の通り規定する。

「13. 化学元素名および国際一般名の登録禁止

(a) 化学物質もしくは調製物に係る単一の化学元素または単一の化合物（混合物とは区別される）について一般的に使用され、かつ、認められている名称である語、または

(b) 世界保健機関により国際一般名として宣言され、かつ、登録官により所定の方法で随時公示される語、または前記名称に酷似する語は、

商標として一切登録されないものとし、このような登録については、第 57 条の適用上、状況から必要とされる十分な理由を欠く登録または誤って存続されている登録とみなす。」

第 13 条に基づく禁止の根拠は、一般名称または化学名が登録されると、他の業者が、自社商品を説明するためにそのような一般名称を正当に使用することが妨げられるということである。

化合物または化学元素名に非常に似た標章は、第 13 条(a)に基づく精査をめぐり抜けたとしても、同法第 9 条(1) に基づき拒絶されるだろう。例えば、第 5 類の「薬剤」に関して登録出願された「CYCLOVIR」という標章は、化学式 $C_8H_{11}N_5O_3$ を持つ医薬物質の一般名である「ACYCLOVIR」に非常に類似していたため、IPAB が登録を拒絶した³¹。「CYCLOVIR」はそれ自体が化学薬品名ではないため、第 13 条(1)に基づく拒絶は支持されなかったが、音声学的にも、視覚的にもそして逐語的にも「ACYCLOVIR」に類似していたため、第 9 条(1)に基づき拒絶された。

異議申立手続において、商標登録官は、商標 OLIN が一般的な化学物質名である「OLEIN」に酷似していたため、その商標登録を拒絶した³²。

ただし、商標が成分組成を再現して同調するのは、製薬業界においては普通のことであるとインド最高裁判所が認めた点は留意すべきである。こういった同調／類似性は登録を拒絶する理由になり得るが、詐称通用訴訟で差止を拒絶する理由にはならない³³。この事件では、薬品に「PROPOFOL」という分子が含まれており、原告商標は「PROFOL」で、被告による「ROFOL」の使用が差し止められた。

³⁰ *Surajmal Dyduramiji Shop v. Shrikisan Ramkisan* 事件 AIR 1973 Bom 313 を参照のこと。

³¹ See *Cadila Laboratories Ltd. v/s Burroughs Wellcome India Ltd. & Anr.* - 2005 (30) PTC 349 IPAB

³² *Pharma Research and Analytical Laboratories v/s Jal Private Limited* 事件 - 1980 IPRL 16 を参照のこと。

³³ *Neon Laboratories v/s Medical Technologies* 事件 2015 (64) PTC 225 (SC) を参照のこと。

第 13 条(b)は特に、世界保健機関（WHO）により国際一般名として宣言され、かつ公示される商標、およびそれに酷似する商標の登録を禁じている。

商標マニュアル(案)では、第 13 条の禁止規定は、単に、化学元素および化合物に対する登録出願に関するものであり、他の商品には及ばないと述べられている³⁴。例えば、第 13 条は、商品「既製服」に関しては商標「RADIUM」の登録を禁止することはない。

3.2. 現存者または最近の死亡者の名称および肖像の使用（第 14 条）

第 14 条は、現存者または最近の死亡者の名称および肖像の使用に関するものである。第 14 条は以下の通り規定する。

「14. 現存者または最近の死亡者の名称および肖像の使用 - 現存者または商標登録の出願日前 20 年以内に死亡した者と関係があるかのような虚偽の暗示を与える商標の登録出願があったときは、登録官は、その出願の処理前に、当該商標に表れる関係についてその現存者または場合に依りてその死亡者の法律上の代表者からの同意書の提出を出願人に対して求めることができ、かつ、当該出願人が登録官に対してこの同意書を提出しない限り、当該出願の処理を拒絶することができる。」

人名またはその人物の肖像（写真など）が商標出願に表れている場合、登録官は、存命であればその人物の同意書を提出するよう出願人に求めることができる。その人物が死亡している場合、登録官は、その法律上の代表者からの同意書の提出を出願人に対して求めることができる。同意書が提出されなければ、それが出願の拒絶理由となる。

3.3. 登録官による裁量（第 18 条(4)）

第 18 条(4)は以下の通り規定する。：

「(4) 本法の規定に従うことを条件として、登録官は、出願を拒絶し、または無条件に、もしくは適当と認める補正、変更、条件もしくは制限がある場合はそれを付して、これを受理することができる。」

同法第 18 条(4)では、出願を登録する絶対的な権利はないこと、また、登録官には登録を拒絶する裁量権があることを認めている³⁵。本規定の目的は、登録官が自身の良心を満ちし、商標登録が公衆に対する詐欺として機能しないと納得することにある。第 18 条(4)に基づいて裁量権を行使する際、登録官は、出願商標の歴史全体、取り巻く環境、特定の標章に関する業者のアプローチ、そして公共の利益を考慮しなければならない³⁶。

³⁴商標マニュアルを参照のこと。

³⁵ *Sunder Parmanand Lalwalni & Ors. v. Caltex (India) Ltd.* 事件 - AIR 1969 Bom 24

³⁶ *Indian Association of Thermometry & Ors. v. Hicks Thermometers (India) Ltd.* 事件 20 (1981) DLT 246

第 2 章：商標の類否判断

1. 一般的な類否判断アプローチ

1.1. 商標の同一性および類似性とは何か？

ある商標が別の商標の構成要素をすべて変更や追加なく再現している場合、または、全体として見た時に違いがあまりにもわずかで平均的な消費者では気付かない可能性がある場合は、当該商標は当該別の商標と同一である³⁷。「商標の類似」とは、「誤認を引き起こすほど類似している」と解釈されるべきである。この表現は、「他の商標と酷似しているため、人を欺くまたは混同を引き起こす可能性がある」と定義されている³⁸。同一性および類似性という表現は、視覚的印象という文脈だけでなく、聴覚と発声に関しても用いられる³⁹。

1.2. 「混同を引き起こす可能性」とは？

「混同を引き起こす可能性」とは、ある当事者が類似商標を使うことによって、通常の消費者が、商標の類似性およびその他の取り巻く環境により、ある商品を別の商品と混同してしまう可能性を意味する⁴⁰。このため、「混同を引き起こす可能性」を判断する際に、競合する 2 つの商標を比較するだけでは不十分であり、仮定の購入者、つまり普通の知性を持つ平均的な人物が特定の商標にどのような反応をするのか、その商標を見てどのような関連付けをするのか、また、こういった観点で、購入しようとしている商品と当該商標を結びつけるのかについても判断する必要がある⁴¹。

商標登録局は、以下の 3 つの要素が、混同の可能性を判断する際に最も重要だと考える⁴²。

- (i) それぞれの商標の類似点と相違点
- (ii) 先の商標の識別性の度合い
- (iii) それぞれの商品またはサービスの類似性の度合い

1.3. 類否判断を行う主体

対比する 2 つの商標が混同と誤認を引き起こす可能性があるかどうかは、適切な判断基準と要素を適用し、2 つの商標を比較・判断する必要がある。これは、最高裁判所が *Corn Products* 事件⁴³で明確にしたものである。カルナタカ高裁も、2 つの商標が誤認を引き起こすほど類似していると裁判所が結論づけた

³⁷ 商標マニュアル(案) 実務と手引き

³⁸ 前掲書

³⁹ *Teju Singh v/s Shanta Devi* 事件 AIR 1973 AP 51 を参照のこと。

⁴⁰ *Cadila Healthcare Ltd. v/s Cadila Pharmaceuticals Ltd.* 事件 -(2001) 5 SCC 73 を参照のこと。

⁴¹ *National Sewing Thread Co. v. James Chadwick & Bros. Ltd.* 事件 AIR 1953 SC 357 を参照のこと。

⁴² 商標マニュアル(案) 実務と手引き

⁴³ *Corn Products v. Shangrila Food Products* AIR 1960 SC 142

場合、独立した証拠は必要ないと判示した⁴⁴。このように、侵害訴訟または詐称通用訴訟では、裁判所が類否判断をし、訂正／取消手続では、知的財産審判委員会(IPAB)が商標の類否判断を行う。異議申立手続では、登録官が類似性の有無を判断するだろう。いずれの場合であっても、判事／登録官は平均的な人物の立場に立ち、「平均的な知性と不完全な記憶を持つ人物の観点から」類否判断をしなければならない。

(1) 平均的な知性と不完全な記憶を持つ人物

最高裁判所が *National Sewing Thread* 事件で示したように⁴⁵、混同と誤認を判断するには、「普通の知性を持つ平均的な人物とみなされる購入者が、特定の商標にどのような反応をするのか、その商標を見てどのような関連付けをするのか、また、どういった観点で、購入しようとしている商品と当該商標を結びつけるのか」を問う必要がある。平均的な知性と不完全な記憶を持つ人物というのは架空の人物で、裁判所が事件における混同と誤認の可能性を判断するためにその人物の視点が必要となる。その人物は、以下の特性を持つとみなされる。

1. 専門家ではない一般人
2. 患者でも著しく馬鹿でもない平均的な知性を持つ人⁴⁶
3. シャーロック・ホームズのような観察力ではない普通の観察力を持つ人⁴⁷

(2) 調査証拠

調査証拠は、誤認混同を証明するために一般的に使われている手法である。実際のところ、調査証拠は質問と質問に対する回答が記録され、調査を実施した者が反対尋問を受けない限りほとんど価値はない⁴⁸。それでもやはり、ボンベイ高裁は、特に暫定的差止命令を決定するに当たり、誤認混同の判断において市場調査が有効になるだろうと判断した⁴⁹。ただし、以下のガイドラインに沿う必要がある。

- 関連する一部公衆がきちんと代表されるよう、調査対象者を選ばなければならない。
- 調査は、統計的に有意になるよう十分な規模でなければならない。
- 得られた結果の全体性が公正に表示されるよう、実施された調査はすべて、完全に開示されなければならない。
- 得られた回答は、それらが正しく評価・分類されていることを検証する機会を相手方に与えるため、すべて開示されなければならない。
- 質問が原因となって、回答者が投機するようなことがあってはならない。

⁴⁴ 前掲書

⁴⁵ 前掲 n. 41

⁴⁶ *Prem Nath Mayer v. Registrar of Trade Marks* 事件 AIR 1972 Cal 26 を参照のこと。

⁴⁷ *Kedar Nath vs Monga Perfumery & Flour Mills* 事件 AIR 1974 Del 12 を参照のこと。 *Micro Hitech Industries v. Uttam Gautam Appliances* 事件 2017 (5) KarLJ 500 も参照のこと。

⁴⁸ *Hamsa v. Syed Agencies* 事件 1990 (2) KLJ 555

⁴⁹ *Ayushakti v Hindustan Lever* 事件 2004 (28) PTC 59 を参照のこと。

1.4. 観察手法

2 つの商標が誤認を引き起こすほど類似しているかを判断するための標準的な観察手法については、Parker 判事（当時）が *Pianotist Co.* 事件⁵⁰で概説し、インドの裁判所で頻繁に引用されるため、これを以下に示す。

「2 つの語を取り上げ、それらを見た目と音の両方から判断しなければならない。これらを付す商品について考慮しなければならない。その商品を買う可能性の高い消費者の性質と種類を考慮しなければならない。実際、取り巻く状況すべてを考慮しなければならない。また、それぞれの商標がそれぞれの所有者の商品に、商標として通常の方法で使用された場合に何が起こりうるかも考慮しなければならない。これらの状況を考慮して、混同が起こるだろうという結論、つまり、必ずしも一方が損害を受けて他方が不正な利益を得るということではなく、公衆の意識の中で混同が生まれ、それが商品の混同につながるだろうというに達した場合、登録を拒絶することができる、というよりも、登録を拒絶しなければならない。」

(1) 対照比較は認められない

2 つの商標を比較する際、その 2 つを並べて類似点と相違点を見つけ出すことは認められない。対照比較が認められない根拠は、*Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names* で説明されており、インドの裁判所の数々の判決で、この説明が何度も繰り返されている。

「2 つの商標を並列させると、多様な違いが浮かび上がってくるかもしれないが、両方の商標によって印象として残る主なアイデアは同じことがある。一方の商標を知る人物は、2 つの商標が対照比較されておらず、商品に他方の商標を付すことが認められていた場合、自身の知る同じ商標が付された商品を扱っていると騙されるだろう。」

カルナタカ高裁は、この方法を以下の通り詳しく説明した⁵¹。

「商標は、名称または絵模様または名称と絵模様の組み合わせからなる。名称が重要となる場合も、絵模様が重要となる場合も、または名称と絵模様の組み合わせが重要となる場合もある。**裁判所は、単なる名称または絵模様またはその組み合わせからなる原告商標を必要に応じて調べ、その本質的かつ重要な特徴を特定する必要がある。その後、裁判所は、原物である原告商標と比較することなく、被告商標を調べ、その本質的かつ重要な特徴を特定する必要がある。そして、通常の不完全な記憶を持つ平均的な一般人の立場に立って、原告商標の本質的かつ重要な特徴が被告商標で再現・強調されているかを見るべきである。**もしそのようになっていると、公衆の意識の中に混同を引き起こす可能性があれば、原告に救済を与えるのに十分だろう。本質的な特徴を無視し、2 つの商標の些細な違いを見つけるような調べ方は、誤認を引き起こすほど類似しているかを見分けるという目的そのものをくじくことになる。被告が使用した商標が見分けられやすいものであるかが問題なのではなく、誤認を引き起こすほど類似しているかが問題なのだ。」

また、細部にこだわる比較または文字ごとでの比較を行うことも認められない⁵²。

(2) 現代の傾向

最近、インドの裁判所は、誤認を引き起こすほど類似しているかを判断する際、認知および行動心理学を頼りにするようになっている。この傾向は、「商標の保護は、記号の心理学的機能を法律が認めることである⁵³」と認めた米国の裁判所のアプローチに刺激されたものである。インドの裁判所は、現在、消費者の混同という文脈における記憶想起、情報処理、消費者の購入前意思決定など、多様なテーマを取り上

⁵⁰ *Pianotist Company Ltd.* による商標登録出願案件において - (1906) 23 RPC 774 を参照のこと。

⁵¹ *Mangalore R K Beedies v. Mohammed Hanif* 事件 1993 (3) KarLJ 37 を参照のこと。

⁵² *F. Hoffman-La Roche v. Geoffrey Manners* 事件 AIR 1970 SC 2062 を参照のこと。

⁵³ *Mishiwaka Rubber* 事件 - 第 6 巡回区巡回控訴裁判所 1941 年 4 月 18 日付け判決を参照のこと。

げている書籍および学術論文に言及し始めている。カルナタカ高裁は、このような性質の科学的データは、「商標侵害および／または詐称通用事件を扱う際に裁判所が留意すべきものである⁵⁴」と判示するまでになつた。

消費者心理を取り扱う別の重要判決に関しては、後述の「**観念類似**」に関する第 2 章 2.3.を参照されたい。

1.5. 類似性はどの段階で判断されるのか？

ある標章が別の標章と類似しているかという問題は、様々な段階で起こりうる。審査の段階では、審査官が第 11 条(1)に基づき、同一または類似する商品／サービスに関する先の商標に出願標章が類似しているという理由で、登録を拒絶することができる。出願人には、審査報告書に応答して、引用商標は出願人の標章と類似していないと主張することが認められている。異議申立手続において、申立人が第 11 条(1)または第 11 条(2) または第 11 条(3)の理由を拠り所としている場合、類似性の問題が検討される。この手続では、商標登録官は、口頭弁論と証拠が終了した後の最終審理の段階で、商標の類否判断を行う必要がある。

裁判所での侵害または詐称通用訴訟では、判事が、差止命令を付与または拒絶する前に類否判断を行う必要がある。

2. 商標の判断基準

2.1. 音声的類似性

2 つの競合する商標の発音において音が似ているとき、これら商標は音声的に類似していると言える。このように、2 つの標章が同じように聞こえるとき、音声的に類似していると言える。標章の音声的類似性評価する際の重要な要素に、単語の正しい発音はあり得ないという事実がある。発音は、発話者と当該標章が使われる場所の文化によって変化する。

K R Krishna Chettiar v. Sri Ambal & Co. 事件⁵⁵では、最高裁判所が「SRI AMBAL」と「SRI ANDAL」という商標の類似性を判断するよう求められた際、この点が考慮され、次のように判示した。

「Ambal と Andal という語は音声的に非常に類似していて、同じ音と発音を持っており、区別することができない。これらの語が、ゆっくりであれ早くであれ、完全であれ不完全であれ、細かくであれざんざいであれ、どのように発声または発音されても、外国人であれインド国民であれ誰が発声しても、また、騒がしい市場であれ静かで人目につかない場所であれ、電話であれ対面であれ、どこでそれらが発音されても、音声的に類似する 2 つの語が混同される危険は差し迫っており、回避しようがない。」

また、裁判所は視覚的類似性がなくとも、音声的類似性があれば十分であると判示した。

「2 つの標章の類似性は、眼と同様に耳からに關しても検討されなければならない、眼による比較が常に決定的な判断基準となるわけではない。このため、2 つの標章の間に視覚的類似性がなかったとしても、この 2 標章を識別する特徴となる単語の間に非常に似た音があれば、問題にはならない。」

⁵⁴ *Micro Hitech Industries v. UttamGautam Appliances* 事件 2017 (5) KarLJ 500

⁵⁵ *K. Krishna Chettiar v. Ambal & Co.* 事件 AIR 1970 SC 146

インドで商標公報に目を通すと、圧倒的な割合で商標が英語から取られた語またはそれを変更したもので構成されていることがわかる。インド人の大多数が英語をそれほど知らないという事実にもかかわらずである。この点については、*Corn Products* 事件で音声的類似性を判断するにあたり、最高裁判所が示した注意点を挙げる。

「英国人による英単語の英国式発音に関する英国の審理手続は、常に同じではないといえるかもしれないが、我が国では、音声的類似性を判断する際、あまり助けにはならないかもしれない⁵⁶。」

この見解が示されたのは、インドにおいて誤認を引き起こすほど類似しているという罪を逃れるのに、「CO」という音節の追加（競合する商標は「GLUVITA」と「GLUCOVITA」）が十分ではなかったのは何故かを説明するためである。イングランドの事件であることを鑑みれば、同国では十分だったかもしれず、商標登録官はこれを拠り所として登録を認めていた⁵⁷。

2.2. 視覚的類似性

2つの商標が同一のように目に映るとき、視覚的に類似していると言える。図形の類否判断の場合、裁判所は、競合する2つの商標によって伝えられる主なアイデアが同じであることを考慮しなければならない⁵⁸。

「視覚的類似性」という表現は、図形商標だけでなく文字商標の文脈でも使われる。2つの文字商標の視覚的類似性を見極めるときには、自国の文字で書かれたときの外観同様、紙に印刷されたまたは手書きされた文字の外観も考慮されることがある。

2つの標章がまったく同じであるというのは真実ではないが、類似しないと判断することは難しい。2つの標章がまったく同じである必要はなく、類似していてかつそれが表面的にも特徴的にも誤認が生じるほどの類似性であれば十分である⁵⁹。

2.3. 観念類似

商標は構成要素において異なることがあるが、消費者には、これらは紛らわしい商標のようなものだ、という考えまたは印象が残るだろう⁶⁰。これは、観念類似としても知られている。「観念類似」の原則を認めた最も初期の事件の一つが、著名な *Corn Products* 事件である⁶¹。本件における競合商標は、グルコース粉末に関する「GLUCOVITA」とビスケットに関する「GLUVITA」であった。最高裁判所は

⁵⁶ *Corn Products* 事件 前掲 n. 43 を参照のこと。

⁵⁷ *Re: An Application by Smith Hayden & Co. Ltd.* 63 RPC 97 を参照のこと。

⁵⁸ *Parle* 判決 前掲 n. 58、*National Sewing Thread* 判決 前掲 n. 43 を参照のこと。

⁵⁹ *Kores (India) Ltd. v/s Khoday Eshwarsa & Son.* 事件 - 1985 (1) BomCR 423

⁶⁰ *The Gillette Company LLC v/s TigakshaMetallics Pvt. Ltd.* 事件 -- CS (Comm) No. 153/2017 における 2018 年 7 月 9 日付デリー高裁判決で引用される *Harold G. Fox* 著 *Canadian Law of Trademarks and Unfair Competition* を参照のこと。

⁶¹ *Corn Products* 事件 前掲 n. 43 を参照のこと。

GLUVITA の登録を認めなかったが、これは、2 商標が構造的にも音声的にも非常に類似しているだけでなく、その考えも、グルコースと活力を与える特性であるビタミンということで、同じだったからである⁶²。

Allied Blenders 事件⁶³は、ウイスキーに使われていた「OFFICER'S CHOICE」と「COLLECTOR'S CHOICE」という競合商標に音声的類似性も視覚的類似性もなかったにもかかわらず、裁判所が原告の主張を認めて差止命令を付与した珍しいケースである。インドでよく使われている「Collector」の意味の一つに、州の行政を任される一種の政府職員というものがあつたため、2 商標間の「観念類似」に基づいて差止命令が付与された⁶⁴。判事は、*Thinking Fast and Slow*⁶⁵など、高い評価を受けている人間の認識力と思考に関する著作にいくつか言及し、本件では、消費者が「COLLECTOR'S CHOICE」という商標が付されて販売されるウイスキーを、原告の「OFFICER'S CHOICE」ウイスキーだと勘違いする可能性がある」と判示した。

しかし、同判事は、「GOLDSMITH」商標の登録所有者によって提起された別事件において⁶⁶、被告が「BLACKSMITH」標章をアルコール製品に使用することに対する差止命令の付与を棄却した。裁判所は、「Blacksmith」と「Goldsmith」とは英語辞書ではっきりと異なる意味を持ち、両方の語によって伝達される考えも異なる、と判示した。

Rhizome Distilleries Pvt. Ltd. v/s Union of India 事件⁶⁷では、「IMPERIAL BLUE」と「IMPERIAL GOLD」という競合商標間の観念類似、つまり、「IMPERIAL」という語と色の名前を組み合わせる使うことが、マドラス高裁が「IMPERIAL GOLD」の商標登録を取り消す理由の一つとなった。

インドは多言語の国で、ある業者が別の業者の信用と名声に便乗して、別の業者の商標を別の言語に翻訳しただけの商標を採用することも多々ある。裁判所は、「SUN」と「SURAJ」⁶⁸、「PEACOCK」と「MAYUR」⁶⁹および「FRUIT SALT」と「FALAXAR」⁷⁰といった商標の翻訳版の使用に対して差止命令を下している。

⁶² 前掲書 パラグラフ 17 & 18

⁶³ *Allied Blenders & Distillers Pvt. Ltd. v/s Shree Nath Heritage Liquor Pvt. Ltd.* - 211 (2014) DLT 346 を参照のこと。

⁶⁴ インドにおいて、「Collector」または「District Collector」とは、県の行政の長に与えられる称号／地位である。幅広い行政・執行権を伴うため、権威ある地位とみなされている。

⁶⁵ *Thinking Fast and Slow* (ファスト&スロー) は、ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンによる、評価の高いベストセラー書である。本書の基本的な前提は、人間には 2 つの思考モードがあり、1 つが早く本能的かつ感情的、もう一方が遅くより慎重かつ論理的というものである。著者によると、思考モードにはそれぞれメリットとデメリットがある。

⁶⁶ *Jaideep Mohan v/s Hub International Industries* 事件 - 2018(74)PTC154(Del)

⁶⁷ 2016 (65) PTC 132 (Mad) - 後述の構造的類似性の章で論じている通り、構造的類似性の根拠は、「IMPERIAL GOLD」の登録取消のもう一つの理由である。

⁶⁸ *Hindustan Lever Ltd. v/s Pioneer Soap Factory* 事件 - 1983 PTC 211 [註: Suraj とは、英語の「Sun (太陽)」に対応するヒンディー語である。]

⁶⁹ *Bhatia Plastics v/s Peacock Industries* 事件 - AIR 1955 Del 144 [註: Mayur とは、英語の「Peacock (クジャク)」に対応するヒンディー語である。]

⁷⁰ *JC Eno Ltd. v/s Vishnu Chunilal* 事件 - 1940 XLII Bom LR 1924 [註: Falaxar とは、英語の「Fruit Salt (フルーツソルト)」に対応するマラーティー語である。]

2.4. 構造的類似性

2つの標章の構造に類似性があるとき、2つの標章は互いに構造的に類似していると言える。例として、上述の *Rhizome* 事件⁷¹では、「IMPERIAL BLUE」と「IMPERIAL GOLD」という2つの競合標章が同じ構造、つまり、それぞれが2つの語を持ち、そのうちの最初の語が「IMPERIAL」であった。

2.5. 非解体の法則 (Anti-Dissection Rule)

非解体の法則とは競合する商標を比較するためのルールで、商標は全体として比較されなければならないというものである。この法則は消費者行動に基づいており、混同の可能性を判断するために、商標を構成部分に解体または分割して、各部分を競合商標の対応部分と比較してはならないと定めている。重要なのは、商標の部分ではなく商標全体が、適度に慎重な平均的購買者に与える印象である。この原則は、1960年に遡る *Corn Products* 事件⁷²において、最高裁判所によって認められた。

この法則の背景には、複合商標が普通の購買者になろうとする者に与える商取引上の印象は、商標の構成部分ではなく商標全体で創られる、という理由がある。非解体の法則の根拠に関しては、*Stiefel Laboratories v/s Ajanta Pharma Ltd.*事件⁷³において、デリー高裁によって次のように要約もされている。「平均的な消費者は標章の詳細をすべて記憶しているわけではなく、むしろ、標章全体が与える心理的印象の方を覚えている。標章の『重要な』特徴を注視して、その特徴に関して混同の可能性を判断し、標章の要素をすべて無視することは、非解体の法則に反すると判示されている。同様に、複合商標のある一部に商標の重要性がないと判断して、残りの部分を直接比較しようとすることも適切ではない。」

最高裁判所が述べているように、真の判断基準は、「単語の一部分を取り出して、その部分が他のケースにおける対応する単語の部分と異なるため、混同を引き起こすほどの類似性はない、と言うことではない。真の判断基準とは、その商標全体が、既存商標に慣れ親しんでいる人々の心に、誤認または混同または誤解を引き起こす可能性のあるようなものであるかどうか⁷⁴。」

2.6. 比較の法則

商標の本質的な特徴とは、商標の真髓を構成する特徴、または商標の最も重要かつ際立つ特徴である。2つの競合する商標が誤認を引き起こすほど類似しているかを評価する際、本質的な特徴が考慮され、比較される。本質的な特徴という言葉は、些細で取るに足らない特徴とは正反対である。この比較の法則は、インドでは非常に古く十分に確立されたものである。この法則を形作る基本原則については、1958年にマイソール高裁が、*S. Abdul Rahim Sahib v/s G S Muthiah & Bros.*事件⁷⁵の中でうまくまとめている。「(前略)重要なのは表面的な違いでも細かい違いでもない。(中略)問題は、2つの商標の本質的な特徴を心に留めながら判断される必要がある。その際、基準を構成するのは、2商標を並べて見たときに生まれる視覚的印象で

⁷¹ 前掲 in. 86

⁷² 前掲 n. 43 Sパラグラフ 17を参照のこと。

⁷³ 211 (2014) DLT 296

⁷⁴ 前掲の *F Hoffman La Roche* を参照のこと。

⁷⁵ AIR 1958 Mys 134

はなく、問題となる商標の本質的な特徴により、消費者が他方の商標の本質的な特徴を思い出したときに、混同と誤認が引き起こされる可能性があるという印象を与えるかどうかである。(後略)」

ボンベイ高裁は、James Chadwick & Bros. Ltd. v/s National Sewing Thread Co. Ltd.事件⁷⁶で、この法則の背後にある基本原則を次のようにまとめている。

「商標を見ている人物が、その特徴の一つ一つをすべて覚えているというのは受け入れがたい。問題は、その人物が商標を見た後で、普通は何を覚えているのかということである。今後、その人物に特定の商品と商標を関連付けるようにさせる、商標の主な特徴は何なのか?ということだ。」

Parle Products Pvt. Ltd. v/s J P & Co., Mysore 事件⁷⁷では、最高裁判所が次のような見解を導き出した。

「ある標章が別の標章と誤認を引き起こすほど類似しているという結論を導くには、2 標章の幅広くかつ本質的な特徴が考慮されるべきである。2 つを並べて、そのデザインに違いがあるか、もし違いがあれば、それが一方のデザインを他方と誤解することを防ぐような性質のものかを見つけ出すべきではない。問題の標章が登録商標と全体的に類似していて、一方を通常取り扱う人物が他方を提示された場合に、誤解してそれを受け入れてしまうほどであるか否かで十分である。」

M/s South India Beverages Pvt. Ltd. v/s General Mills Manufacturing Inc.事件⁷⁸では、アイスクリームおよび同様の商品に関する商標「HAAGEN DAZS」の所有者であった原告が、「D'DAAZS」をアイスクリームに使用していた被告を提訴した。被告は非解体の法則を根拠に、原告の「HAAGEN DAZS」商標登録により、当該商標全体に対して独占権が付与されたのであって、個々の構成要素に対してではないと主張した。裁判所はこの主張を棄却し、商標は全体で考慮されるべきだが、複合商標の場合は、商標の特定部分または要素により重きを置く、つまり「支配的」にしてもよいと判示した。他の構成要素よりも高い重要性を享受する複合商標の特定要素は、「支配的商標 (dominant mark)」と呼ばれる。

裁判所は、このアプローチが表面上は非解体の法則に反していることに気づいていたため、非解体の法則は、複合商標の構成要素を考慮することを絶対的に禁じているわけではないと説明した。当該要素は、競合する複合商標全体に対する、期待される消費者の反応を最終的に判断する前段階として捉えることができる。このため、裁判所は、「非解体」および「支配的商標の特定」の原則は、相反するのではなく相互補完的なものであると説明した。

複数の構成要素からなる商標の中で、その要素のうち 1 つだけが支配的部分である必要はない。実際、2 つの要素からなる商標に関するいくつかの事件で、裁判所は、どちらの構成要素も「支配的部分」とみなすことができると認めている。デリー高裁は、原告商標「INDIA SALAAM」が被告の標章「AL-SALAAM」に誤認を引き起こすほど類似しているか判断を求められた際、「INDIA」も「SALAAM」も支配的であるとみなし、被告による「AL SALAAM」の使用は、原告商標の侵害であると判示した⁷⁹。HAAGEN DAZS 事件⁸⁰でも、裁判所は同様に、「HAAGEN」と「DAZS」に両方が原告商標の支配的要素であると判示した。

⁷⁶ AIR 1951 Bom 147

⁷⁷ AIR 1972 SC 1359

⁷⁸ 2015(61)PTC231(Del)

⁷⁹ M/s PK Overseas Pvt. Ltd. & Anr. v/s M/s Bhagwati Lecto Vegetarians 事件 2016 (68) PTC 216 (Del)

⁸⁰ 2015 (61) PTC 231 (Del)

3. 商品およびサービスの判断基準

3.1. 性質、特徴および機能における、競合商品およびサービスとの類似性

類否判断の基準は、考慮される製品／商品またはサービスに照らして適用されるべきで、製品、商品またはサービスのカテゴリーによって異なることがあり、製品の性質および特性、消費者による製品の使用のみならず、取引経路にも左右される。

2つの競合商品の間に「取引関係」があるか否かも、裁判所が考慮する重要な要素である。再び、商標「GLUCOVITA」を付したグルコース粉末と標章「GLUVITA」を付したビスケットが競合商品であった、*Corn Products* 事件⁸¹を振り返ってみよう。ここでは、競合商品は同じ品目のものではなかったが、異議申立人は、グルコースがビスケットの製造に使用される商品であると証拠として立証した。最高裁判所は、出願人の GLUVITA ビスケットは異議申立人の GLUCOVITA グルコースで作られていると平均的な消費者は考えるだろうと判断した。このように、グルコースとビスケットの間には、登録を拒絶されるだけの「取引関係」があった。すると、ビスケットの製造に使用されたのは液体グルコースだけで、グルコース粉末は使われていないという抗弁が出されたが、ビスケットの製造にどの種類のグルコースが使われているか、平均的な購買者にはわからないであろうことから、これは棄却された。

2つの異なる商品が、通常、消費者によって併用されている場合、それは重要な要素にもなり得る。*V & S Vin Spirit AB v/s Kullu Valley Mineral Water* 事件⁸²では、原告が、周知となっている自社のウォッカブランド「ABSOLUT」が侵害されているとして、「KVMW ABSOLUT」という標章をミネラルウォーターに採用した被告に対し、デリー高裁へ訴訟を提起した。裁判所は、ミネラルウォーターはアルコール飲料とは異なるという被告の訴えを棄却し、アルコール飲料はそれ自体で消費されるだけでなく、ソーダおよび／または水と一緒に飲まれることもあると述べた。よって、差止命令が出された。

Novartis AG v. Intas Pharmaceuticals 事件⁸³では、眼の黄斑変性の治療に使われる、ラニビズマブ（*Ranibizumab*）という分子を含む薬品に標章 LUMINA を使用したとして、原告が被告を提訴した。その際原告は、2010年から自社が同じ薬品の臨床研究のタイトルとして使っている商標「LUMINOUS」の権利を主張した。原告は、自社の報告書と研究に「the LUMINOUS study」を付して専門家へ配布していたが、医薬品には「LUMINOUS」を使用していなかった。被告は、原告による使用は営利目的ではないと主張したが、デリー高裁は、原告が商標の先使用者であると判断し、中間措置として原告への保護を認めた。この命令には、薬品に関する調査、研究、データ公表は、当該薬品の販売につながる営利目的の活動であるという見解が暗に示されていた。その語、両者は和解したため、裁判所は、この点に関する明確な原則を打ち出すことができなかった。

⁸¹ 前掲 n. 43

⁸² 2005(30)PTC47(Del)

⁸³ 2016(65)PTC95(Del)

3.2. 購入者の教育、商標に関する知識および購入時の注意力のレベル

最高裁判所が *Amritdhara* 事件⁸⁴で判示したように、判断基準は、平均的な知性と不完全な記憶を持つ用心深くない購入者だったら、2つの名称の全体的な類似性によって騙されるだろうか、という点である。この理由から、競合する商標は異なる文字を含んでいるにもかかわらず、図形商標に関する数多くの事件で差止命令が支持されている。例えば、様々な特徴の中でも特に、競合する商標両方ともにライオンの図が含まれ、また、底部に「MA DURGA BRAND」と「LION BRAND」という文字が書かれていた事件では、カルカット高裁が、こういった文字があれば、十分に消費者の混同を避けられるだろうという主張を認めなかった⁸⁵。裁判所は、

「商標の文字を読むことができる購入者もいるというのは真実だが、彼らの大部分が読むことができないか、もし読めたとしても、非常に小さくて判別しにくい大きさで書いてある商標の文字を読もうと思わないのも同じくらい真実だ。」

と判示した。この事件では、問題の商品はわら切断機だった。関連する消費者層が読み書きができない、またはその教育水準が低いと、裁判所は文字の違いに注意を払わず、競合する商標の視覚的特徴における類似性により重きを置くようになる⁸⁶。

しかし、消費者の社会経済的地位が高いからといって、消費者の誤認の可能性が下がるとは限らないことに注意する必要がある。ボンベイ高裁が、この点について見解を示している⁸⁷。

「認識するという消費者の能力は、必ずしも社会階級または経済的地位と関係するわけではなく、このような想定をすることで、裁判所は知らず知らずのうちに固定観念に囚われてしまう。(中略)高価な商品およびサービスの消費者には可処分所得が多いから、または被告の言うように教育を受けているから、誤認の可能性は最も低い、と裁判所がすぐに想定することはない。法がこのような立場を受け入れるようなものであったなら、詐欺の道が開けるだけだろう。」

商品が非常に特殊なものであったり、専門的な性質である場合、考慮すべき点は変わってくるだろう。指定商品が「折りたたみ式眼内レンズ」、競合する商標が「ICL」と「EYEPCL」で、関連する消費者層が眼科医という専門性の高い技術を持つ人々であると判断された事件では、デリー高裁は差止命令を認めなかった⁸⁸。裁判所は、外科用移植物は患者自身で使うことはできないため、必ず医師の手を経由する必要がある、市販薬、酒またはシャンプーといった商品に適用される通常の原則は、こういった商品には当てはまらない、と述べた。

3.3. 商品およびサービスの注文・購入方法

裁判所は、購入方法は、混同と誤認の可能性を判断するために考慮すべき関連要素の一つであるという意見を述べた⁸⁹。

⁸⁴ *Amritdhara Pharmacy v. Satyadeo Gupta* 事件 AIR 1963 SC 449

⁸⁵ *Prem Nath Mayer v/s Registrar of Trade Marks* 事件 AIR 1972 Cal 261

⁸⁶ *S. Abdul Rahim Sahib v. G S Muthiah & Bros.* 事件 AIR 1958 Mys 134 を参照のこと。

⁸⁷ 前掲 n. 22

⁸⁸ *Staar Surgical Co. v/s Polymer Technologies* 事件 MIPR 2017 (1) 32

⁸⁹ *Hiralal Parbhudas v. Ganesh Trading Company And Ors.* 事件 AIR 1984 Bom 218

3.4. 完全にまたは一部同一の販売経路

上述の通り、販売もしくは取引経路における同一性または類似性は、競合商品が同類かつ類似しているかの判断基準の一つである。ただし、この要素自体に決定力はない。

3.5. 医薬品の場合

医薬品に関しては、最高裁判所が *Cadila* 事件で示した以下の判断が重要である。

「他の非医薬品とは異なり、医薬品に関する商標事件において、混同を引き起こす類似性を示す証拠が低くても、公益によって支持される。薬品は毒物であって菓子ではない。そのため、医薬品が混同されれば、単なる不都合どころか命に関わることがある。人間は脆く、また、社会が医師たちに与えているプレッシャーを考えると、2つの医薬品をそれぞれ識別するためには、できるだけ多くの明確な指標があるべきである。病院では、口頭でかつ／または危機的な／プレッシャーのかかる状況で、薬品が依頼されるのは珍しいことではない。多くの患者が高齢だったり、衰弱していたり、または読み書きができなかったりする。彼らは、最終的に手渡される薬が、処方されたのか購入されたのかわからない状態かもしれない。」

このように、問題となる商品が医薬品の場合、類似性の度合いが低くても、公益を考慮して、商標登録を拒絶または差止命令を付与するには十分となる。

3.6. 競合する商品と競合するサービスの間の類似性

法第2条(3)は次のように規定する。

「本法の適用上、商品もしくはサービスについて、それらの商品が同一企業体において販売もしくは別の方法で取引される可能性があり、またはそれらのサービスが同一企業体により提供される可能性があるときは、相互に関連しているものとし、また、商品表示およびサービス表示についても同様とする。」

FDC Limited Vs. Docsuggest Healthcare Services Pvt. Ltd. & Ors. 事件⁹⁰では、医薬品に対して、病院、診療センター、スパ、サロンおよびその他の医療サービスの予約をオンラインで行うウェブサイトは、類似しているとみなすことができるかという判断が、裁判所に委ねられた。判事はこの問いに肯定的な答えを出し、裁判所が競合する商品と競合するサービスの間の類似性を判断しなければならない場合、以下の要素を考慮すべきだと判示した。

- 当該商品およびサービスそれぞれの使用
- 用途
- 当該商品およびサービスそれぞれの使用者
- 当該商品およびサービスの物理的性質
- 産業部門
- 取引経路

⁹⁰ 237 (2017) DLT 23

3.7. 類似していない商品およびサービスの場合

商標法は、商標がインドで周知であれば、類似していない商品およびサービスの場合でも、その商標を保護する。第 11 条(2)および第 29 条(4)が、著名商標を保護する規定である。このような場合、類似していない商品またはサービスに対する保護を求める所有権者は、以下を立証する必要がある。

1. 当該商標がインドにおいて周知である、または名声を得ている。
2. 問題の標章が、先の周知／名声のある商標と同一であるまたは類似している。
3. 問題の標章の採用が悪意であって、正当な理由がない。
4. 商標の類似性は、2 つの標章間に連想を生むようなものである。
5. 問題の標章の使用が、先の著名商標の不当利用につながる、または先の著名商標の識別性もしくは名声が損なわれる。

Bloomberg Finance LLP v. Prafull Saklecha 事件⁹¹では、デリー高裁が次のように第 29 条(4)を説明した。

「混同の可能性を実証する必要があるという要素が欠けている。おそらくこの要素を釣り合わせるために、立法府は、(a) 当該商標がインドにおいて周知であること、(b) 当該商標に識別性があること、(c) 侵害者による使用に正当な理由がないことを示すよう義務づけた。つまり、類似していない商品およびサービスに同一または類似の標章を使用することで生じる混同の可能性を、登録所有権者が実証する必要なく、名声のある商標により強い保護を与えることが立法趣旨である。商標の『識別性』の文脈における『損害』という語は、『希釈化』および『不鮮明化』の概念をもたらす。『名声』という文脈では、『汚染』および『劣化』の概念にも関連する。『不当利用』とは、名声を享受する商標に付随する信用への『フリーライド』を指す。『識別性』と『名声』の間にある離接的接続詞『もしくは』は、標章に識別性はないが名声がある場合に対応するため、計画的に挿入された。」

このような商品／サービスに申し込んでいる公衆の一部の間で、商標における名声の度合いが確立されることが求められるが、インドの公衆一般に周知されていないなくてもよい。判決で説明されているように、類似標章の使用によって混同が引き起こされる必要はない⁹²。

4. その他の判断基準

4.1. 類否判断とコモン・ローの関係

詐称通用はコモン・ローにおいて不法行為／権利侵害とみなされる。最高裁判所は、詐称通用について次のように説明した⁹³。

「この不法行為の法律上および経済上の基盤となるのが、特定の名称、標章または様式ではなく、既存の事業、商業上もしくは職業上の名声または信用に存在する財産権の保護である。このため、公衆を誤解させ、商品や事業が他者のそれであると信じさせるような名称、標章、銘柄に基づいて、そうでなければそのような方法で商品を販売したりまたは事業を行ったりすることは、その他者から提訴されうる権利侵害である。このような形の侵害行為は、不自然な形ではあるものの、一般的に、自身の商品または事業を他人のそれと詐称通用する行為と言われ、侵害

⁹¹ 2013 (56) PTC 243 (Del)

⁹² 前掲書

⁹³ *Laxmikant V. Patel v. Chetanbhat Shah* 事件 AIR 2002 SC 275

的虚偽表現という侵害行為の最も重要な例である。商品が、事実上、それ自体について嘘をついている、誤解されるようにそれ自体についての説明をしているというのが、詐称通用という概念の要旨である。」

Heinz Italia & Anr. v. Dabur India Ltd 事件⁹⁴では、最高裁判所が、詐称通用の本質的特徴を以下のよう示す、英国の *Erven Warnink B.V v. J. Townend & Sons* 事件⁹⁵の判決を支持した。

- 不実表示
- 取引の過程である人物によって行われる
- 自身の顧客になりそうな人々、または自身が提供する商品またはサービスの最終消費者が対象となる
- 他人の事業または信用に損害を与えることが目的
- 訴訟を提起する当該業者の事業または信用に、実質的損害を引き起こす

詐称通用訴訟は、自身の商品を他の誰かのものと表現する権利は誰にもない、という原則に基づいて提起される。最高裁判所は、*Cadila* 事件⁹⁶で、コモン・ローに基づく訴訟（つまり、詐称通用に対する訴訟）において考慮すべき、誤認を引き起こすほどの類似性を判断するための一般的な要因について以下のようまとめた。

- (i) 競合する商標の性質、つまり、当該商標が文字商標なのかラベル商標なのか、文字とラベル両方の複合商標なのか
- (ii) 商標間の類似度
- (iii) 商標が使用されている商品の性質
- (iv) 競合業者商品の性質、特徴および性能における類似性
- (v) 当該商標を付した商品を購入する可能性の高い購入者層と、彼らの教育および知性、ならびに購入時に払うであろう注意の度合いについて
- (vi) 商品の購入方法または商品の注文方法

また、裁判所は、上述の要素それぞれに与えられる重要性は、各ケースの事実と状況によって変わり、すべてのケースでそれぞれの要素に同じ比率の重要性が与えられることはあり得ない、とも判示した。

4.2. 著名商標に関する誤認を引き起こすほどの類似性

上述の通り、著名商標事件において、混同または誤認の可能性を示さなくてはならないという要件はない。後の商標が先の商標を侵害しているかを判断する重要な要素は、以下の通りである⁹⁷。

- 周知であると主張される先の商標が、インドで名声を得ているか
- 後の商標の使用に正当な理由があるか、つまり、類似商標の後の使用者は、当該商標の採用を正当化する、筋の通った説明をしているか

⁹⁴ 2007 (35) PTC 1 (SC)

⁹⁵ 1980] RPC 31

⁹⁶ 前掲 n. 40

⁹⁷ *Nestle India Ltd. v. Moods Hospitality Pvt. Ltd.* 事件 2010 (42) PTC 514 (Del.) を参照のこと。

- 後の商標の使用により、著名商標が不当に利用されていないか、または、著名商標の識別性もしくは名声が損なわれないか

4.3. 詐称通用事件での類否判断と侵害

侵害および詐称通用訴訟において裁判所を導く考慮事項の違いについては、最高裁判所によって次のように説明されている⁹⁸。

1. 侵害訴訟が登録証の付与により与えられる法的な権利から起こる一方で、詐称通用訴訟はコモン・ローから起こる。詐称通用訴訟は、未登録商標に関して提起される。
2. 侵害訴訟において、所有権者は、同一のまたは誤認を引き起こすほど類似している商標が不正に使用されていることだけを示せばよい。しかし、詐称通用訴訟では、商品またはそれを販売するための袋の体裁、包装およびその他の文字もしくは標章に大きな違いが見られたり、登録商標権者とは異なる取引上の出所が明確に示されている場合、被告が責任を逃れる可能性がある。
3. 侵害訴訟で非常に重要な問題は、被告が、体裁、パッケージ、色の組み合わせの違いにかかわらず、同一のまたは誤認を引き起こすほど類似している商標を自身の商品に使用しているかという点である。
4. 詐称通用訴訟で非常に重要な問題は、被告の商品が、消費者を誤解させるように包装され、商標が付されているかどうかという点である。

類似性は、詐称通用および侵害訴訟の両方で重要な役割を果たす。詐称通用訴訟では、全体的な類似性、取引の体裁および類似する要因によって、競合商品の出所が同じであるという印象が与えられる必要があるが、侵害訴訟では、標章だけが類似していればよい。

*Ruston Hornsby v. Zamindara Engineering Co.*事件⁹⁹では、最高裁判所が2つの訴訟の性質について次のように説明している。

「詐称通用訴訟の争点は、『被告は、原告の商品をであると購入者に信じさせるようデザインされたまたは計画された標章を付した商品を販売しているか?』だが、侵害訴訟の争点は、『被告は、原告の登録商標と同一の、またはその模倣品である標章を使っているか?』である。」

4.4. 商標間の非類似性に関するその他すべての状況

Sometimes, the nature of the article under which the trade mark is sold would become a relevant factor for judging similarity. *Synthetic Moulders v/s Samperit* 事件¹⁰⁰において、デリー高裁合議審は、一般的によく使われる櫛の商標「Matador」を取り扱う際、次のように判示した。

「このように広く使われている少額の物品に関して、人は物品そのものと、髪をとかす際の物品の感触を見ている。櫛を買いたいと購入者に思わせるのは、原告商品の『Matador』と言う名称ではなく、その外観と感触だけである。」

⁹⁸ *Durga Dutt v. NP Laboratories* 事件 AIR 1965 SC 980 を参照のこと。

⁹⁹ 1970 AIR SC 1649

¹⁰⁰ 1980 RLR 263

4.5. 抗弁としての使用

(1) 善意の競合使用者（第12条）

第12条は以下の通り規定する。

「**12.** 善意の競合使用の場合または登録官が相当と認めるその他特別の状況がある場合は、登録官は、同一または類似の商品もしくはサービスに係り（当該商標が登録済か否かを問わず）同一または類似する商標の2人以上の所有者による登録について、登録官が適当と認める条件および制限があればそれを付して、許可することができる。」

このような使用は競合しているだけでなく善意である必要もある。このため、標章の使用が善意であるか否かを判断するには、第二者が標章を採用した状況がかなり重要となる。善意の使用については、同一もしくは誤認を引き起こすほど類似している標章の採用に関する有効なまたは明白な説明を通して立証されなければならない¹⁰¹。

Kores (India) Ltd. v/s Khoday Eshwarsa & Son. 事件¹⁰²では、ボンベイ高裁が、第12条に基づく登録の権利が標章にあるかを判断するために考慮すべき要素について、以下のようにまとめている。

- 善意の競合使用
- 当該商品の取引期間、地域および量に関して、出願人が示した競合使用の量
- 出願人の標章と異議申立人の標章との類似から起こりうる混同の度合い
- 実際に証明されている混同の例があるか
- 出願人の標章が登録された場合に、当事者に生じるであろう相対的な不都合および結果として公衆に生じるであろう不都合の量

採用と使用者が善意であることも、本条を行使するための必須要件である。商標原簿に競合商標が記載されていることを知っていることは、採用者が善意であるか悪意であるかを判断する重要な要素となるであろうが、それが決定打となることはない¹⁰³。類似する商標が既に登録されていると知った上であっても、業者による標章の採用と使用が善意であることもある。

(2) 先使用者（第34条）

第34条は、同一または誤認を引き起こすほど類似する商標が後使用者により登録されることに対し、先使用权を保護する。

第34条は以下の通り規定する。

「**34.** 本法のいかなる規定も、登録商標の所有者または登録使用者に対して、登録商標と同一または類似の商標のある者による使用であって、次に掲げる日のうち、何れか早い日の前から、その者またはその者

¹⁰¹ *Hindustan Pencil Pvt. Ltd. v/s India Stationery Products* 事件 AIR 1990 Del19 を参照のこと。

¹⁰² 1985 (1) BomCR 423

¹⁰³ 前掲書

の前権利者が継続的に使用していた商品もしくはサービスに関する使用について、これを妨げまたは制限する権限を与えるものではない。

- (a) 所有者またはその前権利者が当該商品またはサービスに関して最初に述べた商標を使用した日、または
- (b) 所有者またはその前権利者の名義で、当該商品また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。」

先使用権者が、商標登録権者の商標登録より前に、自身の商品に当該商標を使用していた場合、第 34 条により、商標の登録は、先使用権者による同一または類似の商標の使用権に影響を与えない。本条は登録官に対し、商標登録権者の登録を無視して商標を登録することを認めている。

本規定の恩恵を受けるには、商標の先使用者であると主張する当事者が、相手方による後の商標の登録出願日、または後の商標が最初に使用された日までの当該商標の先使用および継続的使用を示す必要がある。当該先使用者は、明確で説得力のある証拠をもって立証されなければならない。また、このような証拠は、製品の性質、売上の種類、販売領域および当事者による製造規模という背後関係の中で考慮される必要がある¹⁰⁴。さらに、マドラス高裁合議審は、法第 34 条に基づき先使用の抗弁の提示を求める被告は、商標および商号の先使用および継続的使用を示すことに加え、自身の売上高も証明する必要があると判示した¹⁰⁵。

このように、第 34 条に基づき先使用者であると主張する者に課せられる立証責任は重く、当該者は、説得力があり信用性の高い証拠書類によって、その主張を立証する必要がある。このため、デリー高裁の事件では、第 34 条の抗弁を発動した被告が、1993 年からの印刷広告を 2 枚、1999 年からの広告を 1 枚、1993 年、1994 年および 1995 年からの取引照会を 3 件提出したに過ぎなかったため、原告が 1996 年以降、請求書で商標の使用を証明できていたにもかかわらず、裁判所は、被告に同条の保護を付与しなかった¹⁰⁶。この事件では、被告が提出した証拠の内容が、被告は問題の商標を使用せず、限定的に広告を出していただけだったことを示していた。

S. Narendra Kumar v/s Everest Beverages and Food Industries 事件¹⁰⁷では、原告が、1967 年に商品「ミルクマサラ」に関して、「EVEREST MILK MASALA Label」の商標登録を取得していた。被告は、1968 年からフルーツジュースに、そして最終的にはケチャップ、ソース、酢、麺類およびピクルスなどのその他の商品に関して、標章「EVEREST」を請求書内使用していることを証明することができた。原告は、1986 年に、当該その他商品に関する「EVEREST」の商標登録を取得していただけた。裁判所は原告の主張を認め、被告に対し、ミルクマサラおよびその他スパイスに関して標章「EVEREST」の使

¹⁰⁴ *IndoPharma Pharmaceutical Works Pvt. Ltd. v/s Pharmaceutical Company of India* 事件 (1978) 80 BomLR 73 を参照のこと。

¹⁰⁵ *Amaravathi Enterprises v/s KaraikaduChettinadu* 事件 2008 (36) PTC 688 (Mad) (DB)

¹⁰⁶ *Pioneer Nuts and Bolts Pvt. Ltd. v Goodwill Enterprises* 事件 2009 (41) PTC 362 (Del) (DB)を参照のこと。

¹⁰⁷ 2008 (37) PTC 497 (Del)

用を禁ずる差止命令を付与した。しかし、第 34 条に鑑み、当該標章のケチャップ、ソース、酢、麺類およびピクルスなどの商品に関する使用を被告に禁止する差止命令は認められなかった。

Neon Laboratories v. Medical Technologies 事件¹⁰⁸では、グジャラート高裁が医薬品に関する未登録商標「PROFOL」の先使用者の主張を認め、「ROFOL」の商標登録を取得したにもかかわらず、大分後になってから当該商標の使用を開始した当事者に対して下した差止命令を、最高裁判所が支持した。

4.6. スライド制判断基準

誤認を引き起こすほどの類似性は、それ自体で答えを出せるような問題ではなく、競合商標の類似性、競合商品／サービスの類似性および消費者層を全体で評価することによって答えを出すべき問題である。

従って、類似性は、商品および商標の類似性ならびに非類似性のスライド制で判断されるべきである。

2 つの商標が酷似している場合、商品の類似度が低くても、後の商標に対して異議を申し立てることができる。反対に、競合する商標はあまり類似していないかもしれないが、競合商品が同一であれば、後の商標は登録を拒絶される。ただし、商標間でも競合商品／サービス間でも類似度が低い場合は、商標が誤認を引き起こすほど類似しているとみなすことはできない。

5. 多様な種類の商標の類否判断

5.1. 文字、図形および複合商標

(1) 文字商標

文字商標間の類似性を比較する際、単語、文字ごとおよび音節ごとの細かな比較は必要なく、2 つの商標を比較する方法としても適切ではない¹⁰⁹。また、単語の一部を取り上げて、その部分が別のケースの単語の対応する部分とことなるため、混同を引き起こすほどの類似性はないと述べることも適切ではない。提示されている商標全体が、既存商標に慣れ親しんでいる人々の意識に誤認または混同または誤解を引き起こす可能性のあるようなものかどうかを本当の判断基準である。

2 つの文字商標の比較では、商標の**最初の音節**が重要であると判示された¹¹⁰。これは、英語では単語の最初の音節にストレスが置かれ、残りの音節が不明瞭に発音される傾向があるためだ。「不明瞭な発音」とは、異なる音がぶつかり合ったり混ざり合ったりするように単語を発音することで、不明瞭な発音が理由で誤認または混同が生じる可能性に注意すべきである。このため、「PARKITANE」と「PACITANE」という商標が競合していた事件では、ボンベイ高裁が、控訴人の商標「PARKITANE」の「R」と「I」が不明瞭に発音され、被控訴人の商標「PACITANE」と混同される可能性が高まることに気づき¹¹¹、差止命令を支持した。

¹⁰⁸ 2015 (64) PTC 225 SC

¹⁰⁹ 前掲 *Hoffman-La Roche* 事件を参照のこと。

¹¹⁰ *Automatic Electrical Ltd. v. R K Dhawan* 事件 - 1999 PTC 81 (Del) を参照のこと。

¹¹¹ *Sun Pharmaceutical Industries Ltd. v. Wyeth Holding Corporation & Anr.* 事件 2005 (30) PTC 14 (Bom.) (DB)

(2) 図形商標

2つの図形商標の類否判断の際、裁判所は、商標によって生み出される「主なアイデア」を見ており、詳細な相違点にはそれほど注意を払わない。著名な *Parle* 事件¹¹²では、最高裁判所が *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*¹¹³の有名な一説に賛同してこれを引用した。

「(前略)このように、例えば、ある商標がサッカーの試合を表現し、別の商標が異なる装いでポジションもまったく異なる選手たちを示しても、それぞれが伝えるアイデアはサッカーの試合である。商標を付した商品を取り扱う人々は、そういった人々は頻繁に商標を頼りにするが、取り扱い商品に付されている商標を詳細に思い出せると期待するのは行き過ぎであろう。」

(3) 複合商標

複合商標は、ラベルおよび重要な単語要素の両方からなる商標である。このような商標を比較する際の裁判所の務めは、今まで同様、商標の本質的かつ重要な特徴を特定し、その特徴に関して類似している点があるかを判断することである。裁判所は、商標の重要な特徴に注意する必要がある¹¹⁴。上述の *Mangalore R K Beedies* 事件¹¹⁵でのカルナタカ高裁の見解も、この点において有益である。

*Dabur India Ltd. v. Real Drinks Pvt. Ltd. & Anr.*事件¹¹⁶では、原告が、商標「REAL」を付したフルーツジュース販売用紙パックに関して発行された登録証に基づき、デリー高裁に侵害訴訟を提起した。被告は、商標「REAL」を付した炭酸飲料とフルーツジュースを販売していた。裁判所は、原告のラベルの重要な特徴は「REAL」という語であるため、原告はその語に対する保護を主張することを妨げるものではないと判示した。

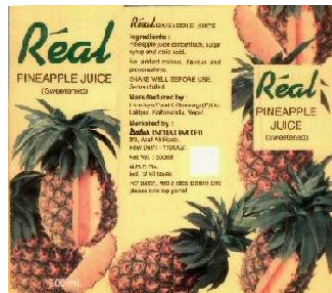


図 2 : REAL という語はこの複合商標の重要な特徴と判示された

Daimler Benz Aktiengesellschaft v. Hybo Hindustan 事件¹¹⁷において、デリー高裁は、被告が両足を広げ肩の上で両手を合わせる男性を輪の中に描き、「BENZ」という語とともに下着に採用したことは、被告製品を、メルセデスベンツの著名な図形商標「円の中のスリーポイントド・スター」と結びつけようと意図している、とためらうことなく判示した。

¹¹² *Parle Products v. J. P. & Co.*事件 AIR 1972 SC 1359

¹¹³ 第9版、パラグラフ 983

¹¹⁴ *Ramdev Food Products v. Arvindbhai Rambhai Patel* 事件 (2006) 8 SCC 76 - パラグラフ 77~80

¹¹⁵ 前掲 n. 51

¹¹⁶ 2014 (57) PTC 213 (Del)

¹¹⁷ AIR 1994 Del 239

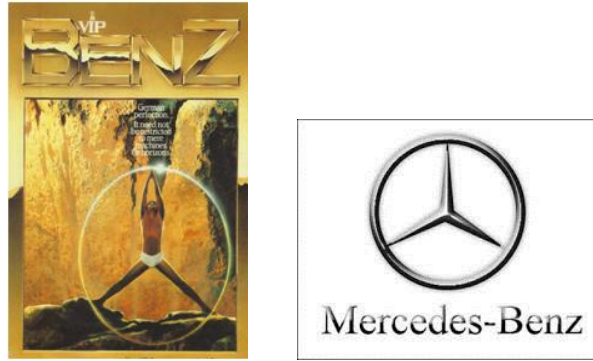


図 3 : BENZ 事件の競合商標

5.2. 分離商標および商標の部分登録

商標法第 17 条は以下の通り規定する。

「(1) 商標が数件の事項から構成されているときは、その登録は、所有者に当該商標全体としての使用の排他的権利を付与する。

(2) (1)に拘らず、商標が、

a. 何らかの部分を含み、それが、

(i) 所有者による商標登録のための分離出願の主題でないか、もしくは

(ii) 所有者により商標として分離して登録されていない部分であるとき、または

b. 商標が、取引に共通の事項もしくは識別性のない事項を含むときは、

その登録は、その登録商標の全体の一部のみを構成する事項についての排他的権利を付与しない。」

本条は、いくつかの特徴を含む商標登録は、所有者に当該商標またはラベル「全体として」の使用と、所有者の商標またはラベル「全体」に誤認を引き起こすほど類似している商標またはラベルの他者による使用の制限に対する排他的権利を付与すると規定する。 *Registrar of Trade Marks v. Ashok Chandra Rakhit Ltd.* 事件¹¹⁸において、最高裁判所は、

「識別性の高いラベルが全体として登録された場合でも、当該商標全体以外の、そこに含まれる特定の単語または名称を使用することに対する法定独占権が、この登録により付与されることはない」

と述べたが、*Ramdev Food Products v. Arvindbhai Rambhai Patel & Ors.* 事件¹¹⁹では、所有者は、自身のラベル商標の目立ったかつ識別性の高い特徴すべてに関して、それらが別個に登録されていなくても、独占権を主張することができる」と明言している。

5.3. 多様な識別性を持つ要素からなる複数の商標

誤認を引き起こすほどの類似性の判断基準は同じまま、つまり、各商標の本質的特徴を特定して、これらを対照比較することなく比較することである。

¹¹⁸ AIR 1955 SC 558

¹¹⁹ (2006) 8 SCC 726

5.4. 異なる種類の商標という場合の類似性（例：図形商標 v. 文字商標）

競合する商標が異なる種類のものであった場合、裁判所は、本質的特徴の判断基準を適用してそれぞれの商標の本質的特徴を特定し、混同と誤認の可能性の有無を判断しなければならない。

5.5. 音、匂いおよび色彩のみの商標といった、新しいタイプの商標

（1）色彩のみの商標

商標マニュアル(案)によると、色彩のみの商標に本来的に識別力があるかの判断は、その商標の使用の独自性および使われ方によるが、今までのところ、裁判所は、単一の色彩のみの商標に本来的に識別力があるとの判断を拒否している。*N. Ranga Rao v. Anil Garg* 事件¹²⁰におけるデリー高裁判決は、この問題について有効である。商標マニュアル案では、「単一色は例外的な状況の下でのみ商品またはサービスの出所を示すことができる。単一の色から成る標章は、本来的に識別の能力が欠如しているため、通常、法第9条(1)(a)による拒絶の対象になる。」と述べている。

誤認を引き起こすほどの類似性を判断するにあたり、裁判所は、その色彩がそれぞれの商品またはサービスを説明しているか、それともその特性が関連する要因であるかを考慮しなければならない（例えば、インクの青と口紅の赤は保護されない）¹²¹。また、商品に関する法的規制に従うために商品上に一定の色彩を使用することは、商標の使用とはみなされず、こういった使用を理由に独占権を主張することはできない¹²²。

Christian Loubotin v. Abubaker 事件¹²³では、女性用靴に適用される赤い色合いについて、原告が商標登録を持っていたにもかかわらず、デリー高裁は、赤い靴底の靴を販売する当事者に対する差止を却下した。その際、裁判所は、*Christian Loubotin v. Pawan Kumar* 事件¹²⁴で同高裁の別の判事が以前に下した判決に異を唱え、靴底に使用された赤い色は、商品に魅力を与えることで装飾としての役目を果たしたのであり、商標としての機能は果たしていないという見解を示した。この判決に対する控訴は、デリー高裁控訴審で係属中となっている。



図4：図のような「Red Sole」やその他の単一色彩のみの商標の保護は、インドでは「グレー・ゾーン」

¹²⁰ 2006 (32) PTC 15 (Del)

¹²¹ *Colgate Palmolive Co v. Anchor Health & Beauty Care Pvt. Ltd* 事件 - 2003 (27) PTC 478

¹²² *Surya Roshni Ltd. v. Metalman Industries Ltd.* 事件 - 2001 (21) PTC 777

¹²³ (2018) 250 DLT 475

¹²⁴ 2018 (73) PTC 403

(2) 音の商標

商標マニュアル(案)では、音の商標は商標として保護できると認めている。ただし、実際に識別性があることを示さなければ保護の対象にはならないと定められており、出願人には、出願以前に取引の過程で当該商標が使用されていたことを示すことが求められる。

(3) 匂いの商標

商標マニュアル(案)では、標章は「視覚的に表現されうる」ものでなければならず、匂いはこの要件を満たすことができないため、商標法では保護されない可能性があるとして述べられている。

5.6. 連続商標

商標法第 15 条(3)は以下の通り規定する。

「**15 (3)**. 同一もしくは類似の商品もしくはサービスまたは商品の説明またはサービスの説明に係る数個の商標であって、本質的な事項においては相互に類似するが、次に掲げる点で相違する商標について、その所有者であることを主張する者がそれらの登録を受けようとするときは、連続商標として 1 件による登録を受けることができる。

- (a) 当該商標がそれぞれに使用されるまたは使用されることが提示される商品もしくはサービスについての表示、または
- (b) 数、価格、品質、または産地名の表示、または
- (c) 商標の同一性に本質的には影響しない非識別性のその他の事項、または
- (d) 色彩」

複数の商標を連続商標として登録するために極めて重要な条件は、当該商標における相違点が、数、価格、品質、量など、商標の同一性を変更しない非識別性の事項に関する、という点である。例として、RIN-1、RIN-2 および RIN-3 という標章は、連続商標として登録することができるが¹²⁵、SUPER RIN と RIN EXTRA は、RIN-1、RIN-2 および RIN-3 とともに連続商標として登録することはできない。

(1) 商標ファミリー

商標所有者は、自身の商標のある要素が所有者により使用・登録されている「商標ファミリー」の共通要素であることを理由に、公衆から見て識別性を獲得していると主張できる場合がある。*Modi Mundipharma v/s Preet International* 事件¹²⁶では、原告が、CONTIN という商標について、また、FECONTIN のように CONTIN を接尾辞に持つ他の複数の商標について、第 5 類の登録を複数取得していた。被告は、商標 FEMICONTIN を付した医薬品を立ち上げた。原告は、商標 FECONTIN だけでなく

¹²⁵ 商標マニュアル(案) 実務と手引き

¹²⁶ 2010 (42) PTC 690 (Del)

「CONTIN」という商標ファミリーも侵害されたとして、デリー高裁に提訴した¹²⁷。裁判所は CONTIN という語が原告の CONTIN 商標ファミリーであることは明らかなだと認め、差止命令を発した。

第 3 章：商標審査の慣行および日本企業への助言

1. 審査および権利行使時に類否判断の違いがあるか

最高裁判所は、詐称通用訴訟において重要な検討事項は、商標登録出願における検討事項と若干異なると述べた¹²⁸。

審査の時点では、比較の範囲は主に、登録簿に記載された先の商標およびそれらが付されている商品／サービスと当該商標を比較することに重点を置いている。権利行使では、類似性の比較は厳格さを増し、競合する商標および競合商品に限らず、Cadila 事件¹²⁹で提示された他の要素も対象となる。さらに、立証責任に関して言えば、商標出願手続き中は、出願人の標章が登録簿に記載された先の商標に誤認を引き起こすほど類似していないことを証明する責任は出願人自身にある。権利行使時は、被告標章が混同と誤認を引き起こす可能性があることを証明する責任を原告側が負う。

2. 早期審査期間後の審査品質（特に類否判断）に対する考え

2017 年に新たな商標規則が導入されてから、商標出願手続きにかかる時間は大幅に短縮され、商標公報で公告される商標の数も著しく増加した。これは、商標出願数が以前と比べ増加しただけではなく、商標の審査にかかる時間も短縮されたからである。公告されている競合商標の割合も、以前より少なくなったと考えられている。この理由の一つに、使用権を主張する出願では、使用権宣誓供述書の提出の義務化を導入したことが挙げられる。これにより、不正に使用権を主張する商標出願の数が確実に減少している。

3. 先の登録商標に類似する商標が出願された際に取りべき実務的措置

(1) 取消措置：

以下のいずれかの理由により、商標登録局または IPAB のいずれかに登録商標の取消／削除申請を提出することができる。

- 所有者側に善意の使用意思がないまま当該商標が登録された場合 [第 47 条(1)(a)]。これは、当事者がすべての区分で商標を登録しているが、その使用を限られた数の商品／サービスに絞っている場合に特に有用である。
- 当該商標の登録日から継続して 5 年間および登録出願日前の 3 か月間、登録商標が登録権者によって使用されなかった場合。実際は、当該商標が 5 年と 3 か月間使われていなかった場合。

(2) 同意書：

同法第 11 条(4)に鑑み、同意書または異議がないことを証明する書面を商標の登録権者から取得し、商標登録局へ提出することができる。

¹²⁸ National Sewing Thread 事件 前掲 n. 41 を参照のこと。

¹²⁹ 前掲 n. 40

4. 商標登録後に類似商標が公開または登録された際に取りべき実務的措置

誤認を引き起こすほど類似している商標が商標公報に公開されたときには、以下の措置を講じるべきである。

- 商標データベースのパブリックサーチに加え「商標権者検索」を行い、当事者が、同一または類似商標の登録出願を行っているかを確認する。
- 出願で使用権の主張が示されている場合、当事者が、自身のウェブサイトまたはオンラインのマーケットプレイスで当該商標を使用しているか、インターネットで確認する。侵害品が入手できるかどうかの物理的な検証も必要である。こういった検証は、出願人の事業の規模や内容を確認するためにも有益である。
- 競合標章に対し、異議申立通知を提出すべきである。
- パブリックサーチまたは商標権者検索によって競合商標が明らかになった場合は、係属出願にフラグをつけ、それらが公告された際に異議申立ができるようにしておく。競合商標の登録が明らかになった場合は、知的財産審判委員会に取消の申立を行う。
- インターネット検索および調査で、当事者による競合商標の使用が判明した場合は、停止通知が発行されるか、商標侵害訴訟が提起される。一般的に、当事者が小規模事業を行っているおよび／または遠隔地に位置しているときは、停止通知の発行が推奨されるが、これはこのような当事者が法的手続に直面することを望まないからである。法的通知を通じて、企業は商標の使用を控えるよう求められるだけでなく、係属出願または登録の撤回も求められる。
- 出願人が大規模事業を行っている場合は、商標侵害および詐称通用訴訟が検討される。停止通知は、登録所有者が提訴する可能性を出願人に警告するものであるため、出願人による商標の使用が大規模である場合、停止通知の発行は賢明ではない。出願人は、一方的差止命令を回避するため、手続停止申請書 (caveat petition) を提出する可能性がある。

5. 商標監視の重要性および商標が監視されるべき範囲

商標の監視は非常に重要で、定期的実施すべきである。インドでは、週に一度商標公報が公開され、各公報は数千ページに達し、公告される商標の数も数千件に及ぶことは注目に値する。このため、公報をまず「監視ソフトウェア」にかけ、競合する可能性のある商標を特定することが推奨される。有能な代理人のチームがソフトウェアの結果を分析し、異議申立通知を提出すべきかどうかを判断すべきである。特に、競合する図形商標はソフトウェアでは特定できないため、前述とは別に、代理人チームが手作業で公報を精査し、他に競合出願がないかを調べる必要がある。

[特許庁委託事業]

インド商標法に基づく拒絶理由に関する調査報告書

[著者]

INTTL Advocare

[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

E-mail: IND-IPR@jetro.go.jp

2019年3月発行 禁無断転載

本報告書は、日本貿易振興機構が2019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。