



インド商標に関する Q&A 集

「駐在員向けインド商標で気を付ける事」

2018年7月

インド知的財産研究会 (IPG)

特許商標ワーキンググループ

目次

はじめに.....	4
第1 一般・統計	5
Q1 商標の出願・異議等統計データ.....	5
Q2 インド商標代理人の統計データ.....	6
Q3 ®の使用条件	6
第2 商標調査.....	7
Q4 インドにおける簡易商標調査の手法.....	7
Q5 インドの商標調査ができるデータベース	8
Q6 第三者の商標のモニタリングは必要性	9
Q7 インドにおける商標モニタリングの手法	10
Q8 インドにおける商標調査費用	10
Q9 類似の先行商標があるときの解決手法	11
Q10 出願経過の書類を確認する方法.....	12
Q11 データベース上でのステータスの意味	13
第3 商標出願.....	14
Q12 B TO B における商標取得のメリット・デメリット.....	14
Q13 現地語（ヒンディーなど）へ翻訳した出願の価値	14
Q14 出願にかかる費用	15
Q15 商標出願手続きのフロー	16
Q16 インド現地法人の商標出願の代理可否	16
Q17 代理人を介さない商標出願の可否.....	17
Q18 インドにおける指定商品・指定役務	17
Q19 インドは先願主義か使用主義か	17
Q20 各商標登録支局の審査期間の違い	18
Q21 商標出願の審査状況.....	18
Q22 同一商標の再出願による早期権利取得	19
Q23 著名商標の申請に必要な書類.....	19
Q24 商標出願すべきか否かの判断基準(使用時).....	20
Q25 キャッチフレーズ等の出願可否判断基準	21
第4 商標実務（保護対象・類否判断）	22
Q26 インドにおける商標類否判断の手法	22
Q27 立体・色・音などの商標の登録可否	22
Q28 簡単な文字（2文字）商標の権利取得方法	23
Q29 インドの標準文字商標で認められている文字(言語).....	24

Q30	インドにおける日本語商標の類否判断	24
第5	異議・無効	25
Q31	匿名での異議申立ての可否	25
Q32	異議申立・無効審判の審理期間	25
第6	商標権侵害（攻撃・防御を含む）	26
Q33	商標権侵害者を発見した時の対応措置	26
Q34	イーコマース上の商標権侵害者への対応措置	27
Q35	商標権者から警告を受けた場合の対策	28
Q36	一般名称使用時の抗弁の可否	28
Q37	先使用権を主張の可否	29
Q38	商標権侵害による損害賠償額の算定手法	29
Q39	展示会・見本市で商標を使用に対して受けた警告への対応手法	30
Q40	パッケージ模倣への対応方法（パッシングオフ）	30
Q41	他人の製品中に組み込まれた部品の商標権侵害の可否	31
Q42	規格名又は品番は商標権侵害するおそれの有無	31
Q43	裁判所の優劣	32
Q44	知的財産侵害を取り締まる行政機関	32
Q45	先使用の証明方法及び証拠資料	33
Q46	非商標権者が取りうる措置（パッシングオフ）	33
Q47	取扱い説明書等での他人の商標権の使用	34
第7	輸出・輸入（税関を含む）	35
Q48	並行輸入品の差止めの可否	35
Q49	ブランド名併記及びブランド名の付け替えに関する問題	35
Q50	イーコマースを通じて日本から製品を発送する場合の知財問題	36
Q51	商標権侵害に基づく輸入差止めの可否	36
Q52	税関での権利者自らの真贋判定の要否	37
第8	契約	38
Q53	インド企業へ独占販売許可をする際に留意すべき点	38
Q54	インド製品を日本で独占販売する際の留意点	38
Q55	ライセンス契約の登録の良否	39
	参考文献	40
	協力事務所（アルファベット順）	40
	作成者	41

はじめに

(1) インド知的財産研究会 (インド IPG)

インド知的財産研究会 (以下インド IPG) は、インドにおける横断的な日系企業の知財活動を支援する場として 2006 年に設立された。インド IPG は特許商標ワーキンググループ (WG) と、模倣対策ワーキンググループ (WG) という 2 つのグループがあり、これまで以下のテーマについて研究報告書を発表してきた。

2013 年度 『インドにおける特許の補正に関する調査報告書』

2014 年度 『インドの模倣品海賊版対策に関する Q&A 集』

2014 年度 『インドの特許調査会社の評価』

2016 年度 『インドにおける模倣品等知的財産侵害に対する救済手続き概要
-レイドを中心にした刑事上・民事上の救済手続き概要』

2016 年度 『インドにおける知的財産権 (特許権) の活用方法に関するガイドライン』

研究報告は右記 URL から閲覧することが可能である。

<https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/ipg.html>

(2) 2017 年度のテーマ選定

インドの人口は 12 億 1019 万人 (2011 年調査) であり、次の国政調査の実施が行われる 2022 年においては、中国を抜いて 1 位になる可能性が高い。GDP でみれば中国とは差があるもののインドの GDP の成長率は直近 10 年の平均値では 7%以上の成長率を誇っている。その市場的魅力はだれもが認めるところであろう。

インドにおける知的財産の概況をみると、2015 年度の特許出願件数は約 47,000 件、商標出願は約 283,000 件であり特許の約 6 倍にもものぼる件数が出願されている。

商標の出願人の内訳をみると約 15,670 件が外国の出願人に対して、残りの 267,390 件もの出願がインド国内の出願人である。すなわち 9 割以上の出願がインド国内の出願人によってなされていることになる。中国で一時期話題になった先駆け出願もインドでも見られるようになってきた。その点については商標出願の増加の割合よりも異議申立 (opposition) の増加割合が大きいことから伺える。

このような背景からインドにおいても商標に関する種々の問題が発生する環境になってきたといえるであろう。特許とは異なり、商標については業種に関わらず事業をする以上避けては通れない問題である。インドに進出している日系企業の中にはサービス (役務:ホテル、食事、運送、警備、旅行などの役務) の提供をしている企業も多い。商品・役務の提供をインドで行うために、日本と同じネーミングがインドの文化や慣習と適合しないという理由でインド独自のネーミングを付して商品又は役務を提供することもあるが、ここにも商標の問題が内在している。

知的財産の専門家でない駐在員が商標の問題に直面した場合にどのように解決すべきか悩むことが予想される。そこで、インド IPG の特許商標 WG としては、学術的な論点や判例解説などは他の書に譲るとして、現地法人に勤務している駐在員が商標の問題に直面した場合に、少しでもその問題解決の助けになることができるように項目ごとに Q&A 形式でまとめることとした。特許商標 WG のメンバーは、現地法人の社長や、営業、開発、知財及び現地法律事務所に勤務する者まで専門分野は多岐にわたる。この多岐にわたるメンバーから生の質問を集めているところに本書は価値があると確信している。

第1 一般・統計

Q1 商標の出願・異議等統計データ

商標に関する統計データを教えてください。具体的には、出願件数、異議件数と異議成功率、無効審判件数と審判成功率などのデータです。

[ANSWER]

2018年5月公表の Office of Controller General of Patents, Designs, Trademarks (CGPDTM) and Geographical Indication in India による最新のレポート（2016-2017）によると以下の通りとなります。

出願 (Filed) : 278,170 件

審査 (Examined) : 532,230 件

登録 (Registered) : 250,070 件

異議件数 (Opposition / Rectification) と Disposal は以下の通りとなります。

尚、レポートには異議成功率の記載はありませんでした。

異議 (Oppositions/Rectifications filed) : 33,882 件

結審 (Cases Disposed off) : 23,902 件

CGPDTM は毎年 Annual Report を発行しており、商標に関するデータを集計すると、以下のとおりとなります。

年度 [FY]	2011	2012	2013	2014	2015	2016
商標出願件数	183,588	194,216	200,005	210,501	283,060	278,170
(インド国籍)	169,602	179,436	184,140	202,654	267,390	266,730
(外国籍)	13,986	14,780	15,865	7,847	15,670	11,440
審査件数	116,263	202,385	203,086	168,026	267,861	532,230
登録件数	51,735	44,361	67,876	41,583	65,045	250,070
公開件数	44,770	74,871	67,796	81,959	117,408	333,673
異議申立件数	9,722	13,101	14,540	14,540	18,910	33,882
異議処分件数	2,683	7,837	12,091	12,091	38,846	23,902

Source: <http://ipindia.nic.in/annual-reports-ipo.htm>

尚、アニュアルレポートにはクラス別の出願件数、各支局における出願の受付件数などのデータも掲載されているため、統計データを知りたい場合はまずはアニュアルレポートから調べることをお勧めします。

Q2 インド商標代理人の統計データ

商標の代理人に関する統計データはありませんか？具体的には、商標出願、異議、無効審判の代理件数のランキングが分かれば教えてください。

[ANSWER]

質問のようなランキングはインド商標登録局（the Indian Trade Marks Registry）からは公開されていないし、その他の公的な情報源にも見当たりません。商標の代理人のリスト自体は CGPD TM の Trademark Registry のウェブサイトで見ることができます（但し、IP 関係の弁護士は含まれていません）。

<http://www.ipindia.nic.in/trade-mark-agents.htm>

インドにおいては多くの場合弁護士が代理を行っていますが、その処理件数（代理件数）に関する統計データは存在しないので、当然ランキングデータもないとのこと。

尚、知財関連の法律事務所に相談したいが、全く当てが無い場合は、JETRO ニューデリー知的財産部に相談するか、下記の Web Site に掲載された知財関連法律事務所一覧（第 4 版、2016 年 7 月）を参照することをお勧めします。

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/in/ip/pdf/ip_office_list_201607.pdf

Q3 ®の使用条件

インドで、「商標出願中」である場合に使用できるマークを教えてください。また登録後に使用できるマークがあれば合わせて教えてください。例えば、「TM」や「®」（R を○で囲ったもの）の使用できる条件を教えてください。

[ANSWER]

商標のシンボルである「TM」は、当該商標の所有者であること、又は当該商標の登録出願がなされたことを示すために用いられます。出願中の商標の場合、あるいは出願がなされていない場合でも「TM」を用いて明示することができます。

商標登録が完了した際には、「®」のシンボルが、有効な登録をなされた商標であることを示すために用いられます。登録商標は「®」を用いて明示すべきです。インドにおいて、商標が登録されていないにもかかわらず、「®」のシンボルを使用することは違法となります。（商標法 107 条）。

第2 商標調査

Q4 インドにおける簡易商標調査の手法

日本で使っている商品名称がインドでも使用できるか、簡易な調査をしたい時の調査方法を教えてください。

[ANSWER]

以下の HP で簡易な検索は可能です。

調査したい名称とその名称を使用する商品又はサービスの区分番号を入力すれば先行商標を検索することができます。

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

1. Wordmark (文字)、Vienna Code (WIPO 分類)、Phonetic (発音) から選択
2. Start with (頭文字から部分一致)、Contains (部分一致)、Match with (完全一致) から選択する。Start with と Contains は 3 文字以上入力しないと検索できない。Match with は 1 文字であっても検索できる。
3. 商品及び役務の分類を入力する。この分類を入力しないと検索できない。

商標の基礎的なことであるが、商標（マーク）が同一又は類似し、その商標を付す商品等が同一又は類似する場合には商標権侵害の可能性があるが、商標又は商品等のどちらか一方が非類似の場合は商標権侵害の可能性はありません（予備的行為を侵害とみなす間接侵害は除く）。

この調査はあくまでも簡易的なものです。一文字違いの商標（例えば d Y と b Y）などの類似する商標を調査するためには、専門家の知識知見が必要です。正式に商品名称として使用される場合は現地弁護士（日本の弁理士/弁護士も含む）に相談されることをお勧めします。

Q5 インドの商標調査ができるデータベース

インドの商標調査ができる商用データベースを教えてください。

例えば、特許庁の検索システムでは商品役務のクラスを入れないと検索できません。クラスに関係なく検索できるシステムはありますか？また複数のクラスを入力して検索できるシステムはありますか？また商標出願人の名前で検索できるシステムはありますか？

[ANSWER]

インドでは、商標登録局（Trade Mark Registry）のウェブサイトにおいて、商標の検索をすることができます。また、Clarivate Analytics（以前は「Thomson Compumark」という名称でした）及び Schutz Marken Dienst GmbH (SMD グループ)等の商標検索のための民間のデータベースもあります。しかし、これらのデータベースは完全なものではなく、更新もされていない可能性があります。各データベースによる特徴をすべて把握していないため、質問のような検索ができるかどうかは分かりません。

商標登録局のウェブサイトにおいては以下の点に留意してください。

- ・ 商品又はサービスの分類の入力無しでは、検索はできません。
- ・ 商標は最低3文字以上入力しないと検索できません。
- ・ 商標検索は一つの分類ごとに行うことはできますが、2つ以上の分類の商品又はサービスについて検索することはできません。
- ・ 出願人の名称での検索については、特許意匠商標総局の公式ウェブサイト上では検索できる機能はありません。それに加え、商標登録局のオンライン上の記録においての矛盾のため、商標の所有者に属する商標は、オンラインで検索したリストにすべてが反映されていない可能性もあります。

Q6 第三者の商標のモニタリングは必要性

毎週、商標の登録公報が公開（公告）されると聞きました。また登録公報をチェックしたほうがよいとも聞きました。新たなネーミングの商品を販売するわけでもないのになぜ他人の登録商標をチェックする必要があるのでしょうか？

[ANSWER]

公告される第三者の商標をウォッチング（チェック）する大きな目的は、自社のブランドの保護です。チェックした結果、自社の商標（ブランド）と類似した第三者の商標が見つければ、異議申立てを行い、第三者の類似した商標の登録を阻止しなければなりません。

第三者の類似した商標の登録を許すことは、以下の2つの大きな問題を発生させます。

1つ目の問題は、第三者が類似した商標（A'）を用いてビジネスをしている場合、いくら先願の商標（A）の権利をもっていたとしても、A'の商標権を取消されない限り第三者はA'を用いたビジネスを継続することができます。なぜならば、インドの商標法30条(e)には、正規に登録された商標を使用する場合は侵害にならないと記載されており、A'の商標権者は抗弁権を有することになります。したがって、登録を許すことにより早急に第三者によるA'の使用を差止めしたい場合であっても差止めることができなくなります。

2つ目の問題は、自社の商標Aの類似範囲の問題です。Aと一見すると類似するA'が登録されると、AとA'は区別できると判断されるようになり、AとA'は非類似との判断になっていきます。このようにAと一見すると類似する商標が多数存在するようになると、Aの類似範囲は極めて狭いものとなっていきます。即ち権利（類似）範囲が狭くなります。

以上のとおり、たとえ新ネーミングの使用の有無に関わらず、自社のブランドを保護するためには、第三者の商標をウォッチングする必要があるといえます。また、Q1のデータからも分かるように近年の出願件数の増加から第三者の類似商標の登録リスクが高まっているため、ウォッチングの必要性も高まっていると言えます。

Q7 インドにおける商標モニタリングの手法

会社で商標のウォッチングをしたほうがよいと聞きましたが、どのような手法でウォッチングすることができますか？

[ANSWER]

企業は、商標登録局のウェブサイトで頻繁に検索を行うことにより、新規商標の出願を監視しなければいけません。類似又は同一の商標を発見するためにも頻繁な検索は必要です。侵害商品を販売する傾向にある既知の偽造品市場についての定期的調査を行う必要もあります。また、民間の監視サービスに加入する、インターネットを頻繁にチェックする、他社の企業名をチェックするなどの方策も必要でしょう。

一般的には、①現地代理人又は商標の検索サービスを提供している会社に、毎週又は毎月ウォッチング結果を納品してもらう方法と、②毎週公開されるジャーナルを担当者がウォッチングして問題となる商標を抽出する方法があります。

①の場合は、指定商品及び役務の範囲をどうするか、ウォッチング対象の商標の文字に対して機械的にヒットするものだけを抽出するか、図形商標までみてもらうかなど、詳細な基準を作成しないと、納品物にバラツキがでるため、留意がいるとともに、定期的に基準を見直して最新のバージョンでウォッチングしてもらうようにするとよいでしょう。

②の場合は、人によるバラツキが大きくなるので、社内でウォッチング基準を作成することが好ましいでしょう。

基準に関する一般的なことですが、会社名や、事業を表す商標は出所表示を表すものとして極めて重要な商標になります。したがって、指定商品・役務の範囲を比較的広げて見る必要があります。

一方で製品の名称などについては、その製品が属する指定商品・役務の分類だけを見ればよいといえます。しかし、製品の枠を超えて著名な名称になってきた場合はウォッチングする範囲を拡大する必要があります。

Q8 インドにおける商標調査費用

弁護士に調査依頼する場合の一般的な調査費用があれば教えてください。（1つの商標/区分は1区分）

[ANSWER]

依頼する法律事務所によって調査費用は大きく異なるため、「一般的な調査費用」というものは存在しません。また、調査対象となる商標が文字商標か図形商標か、短納期であるか否かなどの事情によっても、調査費用は変動する可能性があります。

なお、ある法律事務所の見積りでは、①オンライン調査の実施が1件30ユーロ、②サーチレポートの精査及び分析並びに意見書の作成が1件90ユーロとのことであり、これがある程度の目安になると思われます。

Q9 類似の先行商標があるときの解決手法

類似の先行商標が発見されました。製品名称の変更はコストがかかることから避けたいと考えています。どのような手段で解決することができますか？

[ANSWER]

まず類似の先行商標のステータスをよく確認してください。すでに権利が消滅している状態であれば、製品名の変更は不要であり、解決しなければならない課題はありません。

一方で、先行商標が出願中又は登録の状態の場合は以下の対応が考えられます。

1. 情報収集

まず、出願人又は権利者の情報、当該商標の使用の有無、商標がいつ出願されいつ登録されたかなどの情報を収集してください。日系企業であれば交渉などがスムーズに行える場合もあり、まずは相手方を十分に把握することが重要です。

2. 先行商標を消滅させる

インドの商標法には、登録異議を申立てや、登録を取消すことができる手続きがあります。先行商標の登録が消滅すれば、製品名の変更は不要になります。

具体的には、①登録異申立て（21条）、②不使用取消（47条）、③無効審判（57条）などの手続きをとることができます。

3. 交渉

相手方が商標を使用していない場合などの時には、交渉で権利不行使の合意をすることもできます。また、交渉で商標権の譲渡、自己の商標権との併存の許可などを認めてもらうこともできます。

4. 出願

商標権を取得すれば先行商標の権利者から権利行使を受けることを回避できるので、商標権の取得を目指します。

通常の出願でもいいですが以下の方法が権利を取得する有力な方法です。

まず、社名と商品名の結合商標で出願を行い、その出願が登録されたあとで、その商標の一部である商品名を分離して分離商標（Separate Trademark）として出願することができます（15条1項）。登録されると連合商標（Associated Trademark）とみなされます（16条3項）。

Q10 出願経過の書類を確認する方法

データベースで商標出願書類や審査レポート、拒絶理由通知書（OA：Office Action）や OA への反論（意見書）などが閲覧できますが、どこまでの書類がデータベース上に開示されるのですか？

弊社の経験ですと、OA に対する意見書を提出する際、意見書の主張を裏付けるための資料（ex. 商標使用証拠）を補足資料として提出することがありますが、この補足資料についてはデータベース上で公開されていないようです。この認識は正しいでしょうか？

[ANSWER]

通常、インド特許商標総局（CGPDTM）は、商標出願人により提出された全ての書類を開示します。従って、当該すべての書類は、CGPDTM の WEB サイトに公表されることになります。

しかし、CGPDTM による商標出願人又は商標権者により提出されたすべての書類を開示するデジタル化のプロセスはまだ進行中であるため、一部の書類しか WEB サイトに公表されておりません。

即ちデジタル情報として書類が提出されたものはデータベース上で直ぐに公開されますが、紙の文書として提出した書類等の閲覧には時間がかかることが予測されます。

したがって後段の質問に対する回答としては、補足資料であっても PDF などのデジタル情報として提出している場合は WEB 上で公開されます。

Q11 データベース上でのステータスの意味

インド商標局のホームページで確認できる商標出願のステータス欄に表示される用語について、それぞれが意味する内容は何か？（例 Registered / Cancelled / Abandoned / Withdrawn / Removed / New Application / Opposed / Objected / Registered / Refused / Accepted & Advertised）どのステータスであれば安全と判断できるでしょうか？

[ANSWER] 各ステータスの意味は以下のとおりです。

“Registered”：商標が登録されている状態。未更新や取消しなどによりステータスが時々変更される。商標は 10 年ごとに更新される。

“Cancelled”：商標の登録が取消された状態。第三者の無効審判や商標権者の申請によって登録官が取消した状態。

“Abandoned”：商標出願人が手続を放棄した状態。商標出願人が登録官からの拒絶理由の応答しない場合、異議申立てがなされた場合に所定期間に応答しない場合、ヒアリングに現れない場合、は出願が放棄されたとみなされます。

“Withdrawn”：出願人が出願の取り下げの要求を提出した状態。

“Removed”：未更新のために商標登録が抹消された状態。

“New Application”：商標出願されたがまだ審査の手続きがされていない状態。

“Opposed”：公告された商標に対して第三者が異議を申し立てたが、異議手続が商標局に係属中の状態。即ち、登録前の状態である。

“Objected”：商標出願が審査され、登録官が審査レポートで拒絶理由を挙げている状態。この状態は、ヒアリング又は許可を待っている状態である。

“Refused”：登録官が商標出願を拒絶した状態。異議手続又は出願手続において商標の登録性に関して登録官の説得に失敗した状態。

“Accepted & Advertised”：商標出願が許可され、商標ジャーナルに公告された状態。公告後 4 月以内に異議申立てがされると opposed のステータスになる。異議がなければ Registered のステータスになる。

“Formality Check Pass”：方式審査を通過した状態。委任状など必要な書類が提出されたことを意味している。

“Formality Check Fail”：方式審査で拒絶された状態。委任状忘れや書類の不備などがあると方式審査で拒絶される。

“Marked for exam”：方式審査通過後登録官によって審査が始まった状態。言い換えると審査中の状態。

第3 商標出願

Q12 B to B における商標取得のメリット・デメリット

当社は B to B でビジネスをしている会社です。限られた相手としか取引を行っておりませんが、商品名称の商標権を取得したほうがよいですか？もし取得しなかった場合の問題があれば教えてください。

[ANSWER]

B to B の場合であっても、B to C の場合であっても、商標登録をするほうが賢明です。商標登録により、裁判所での登録商標侵害訴訟を可能にする法文上の権利を取得するからです。また、自己が商標権を取得せずにいた場合において、第三者に商標権を取得されてしまえば、B to B 又は B to C というビジネス形態に関係なく商標権侵害として製品を差し止められるリスクがあります。

商標が未登録で、当事者間での覚書や契約が存在しない場合には、当該商標の使用について、争いが生じる可能性があります。

商標が未登録で、当該商標の侵害を差止めたい場合には、詐称通用訴訟（passing Off）に頼ることになりますが、この場合、原告側には高いレベルの立証責任が課せられることになります。その一方で、登録商標侵害訴訟の場合には、詐称通用訴訟の場合に比べて、原告側の立証責任のハードルが低くなります。

したがって冒頭で回答したとおり、ビジネス形態に関わらず継続して使用する商標については商標権を取得することをお勧め致します。

Q13 現地語（ヒンディーなど）へ翻訳した出願の価値

日本では日本語の商号及び商標で営業活動をしています。インドで営業するにあたり、英語に翻訳したものを使用する予定です。この場合、英語とともにヒンディーに翻訳して出願すべきですか？

[ANSWER]

英語に翻訳した商標を使用する予定であれば、英語の出願だけで十分である。すなわちヒンディーでの出願は不要です。

しかし、ターゲットとなる層がヒンディーのほうに親しみを感じる場合などは、英語に合わせてヒンディーを併記して使用する場合があります。この場合は、ヒンディーについても出願しておいたほうがよいでしょう。即ち使用する態様が日本語であれば日本語で、英語であれば英語で、ヒンディーであればヒンディーで出願しておいたほうがよいでしょう。

質問への回答ではありませんが、日本語のまま商標出願する場合は、2017 年改正商標規則 28 条では、「商標がヒンディー又は英語以外の言語による語を含むときは、願書様式及びその追加表示において、登録官の納得する程度まで英語又はヒンディーによる各当該語の十分な音訳及び翻訳を記載しなければならない。各記載には、当該語が属する言語名を記載し、かつ、出願人又はその代理人が署名しなければならない。」とされています。そのため日本語のまま出願した場合の称呼の類否は音訳したものが基準となって判断されることになります。

Q14 出願にかかる費用

インドで商標出願するのに必要な費用を公的費用と代理人費用を分けて教えてください。また維持するための費用がどの程度かかるかも合わせて教えてください。

[ANSWER]

1. 公的費用 (Official fee)

2017 年度の商標出願にかかる費用は、以下のとおりです。

(通過 : INR)	紙での出願	電子出願
スタートアップ法人	5,000-	4,500
その他の人 (法人)	10,000-	9,000

費用については、変更されることがあるので代理人に確認するか以下の HP で確認ください。

<http://ipindia.nic.in/form-and-fees-tm.htm>

2. 代理人費用

代理人により価格に大きなバラツキがあり、一般的価格は分かりません。各事務所とも見積もりの依頼があれば、見積もりを提示してくれるとのこと。

手続き毎に代理人費用が発生しますので、見積もりをとられる際には、出願から権利化に至る一連の手続きの費用を確認してください。多くの事務所では価格表をもっています。

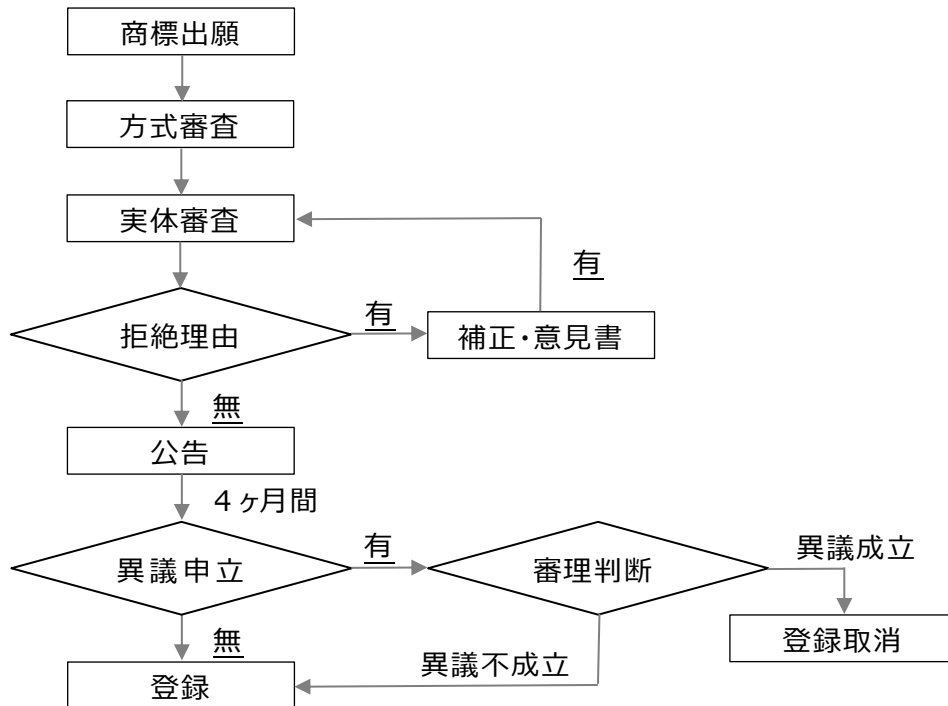
インドの弁護士は成功報酬を請求することが禁止されているので、成功報酬での対応を要求することは出来ない点は留意してください。

Q15 商標出願手続きのフロー

商標出願から権利になるまでの簡単な流れを教えてください。

[ANSWER]

簡単な流れは以下のとおりです。



Q16 インド現地法人の商標出願の代理可否

出願人の名義が日本法人の場合において、インド現地法人が商標出願手続きをすれば、代理人を通さず、商標出願することは可能でしょうか？

[ANSWER]

インドで商標出願をするためには、商標の所有者自身が自分の名義で出願するか代理人を通じて出願をする必要があります。

インドの現地法人は代理人となることはできません。そのため、出願人の名義が日本法人であるのに、インド現地法人が商標出願手続きについて代理人となって手続きをすることはできません。即ち日本法人はインドの代理人を通じて出願手続きをする必要があります。

Q17 代理人を介さない商標出願の可否

日系のインド法人がインド法人の名義で商標出願手続きをする場合、代理人は必要ですか？

[ANSWER]

必要としません。

Q16 で回答したとおり、インドで商標出願をするためには、商標の所有者自身が自分の名義で出願するか代理人を通じて出願をする必要があります。

インド法人が自己の名義で出願する場合は代理人の必要はありません。

Q18 インドにおける指定商品・指定役務

商標出願において、日本とインドでは認められる指定商品、役務は、異なっていますか？

→国際分類と異なるインド特有の指定商品・役務の制度がありますか？

[ANSWER]

日本とインドで指定商品役務は異なっていません。特有の制度もありません。

インドも商標登録に関する商品・役務の国際的 NICE 分類に従っています。

Q19 インドは先願主義か使用主義か

インドの商標制度は先願主義ですか、それとも使用主義ですか？

[ANSWER]

インドの商標制度は先願主義と先使用主義が共存しています。

原則は先願主義を採用しています(11条(1)及び説明)。しかし、後出願であっても先出願の出願人よりも早く使用を開始した事又は先出願の出願人が未だに使用をしていない場合は先出願の登録日より前に使用を開始した事のどちらかを証明できた場合は、後出願は拒絶されません(34条)。

尚 34条は抗弁としての先使用权に関する規定でもあり、拒絶理由を解消する条項としても機能しています。

Q20 各商標登録支局の審査期間の違い

弊社のここ半年くらいの出願を見ると、2～3週間で審査が終わる案件もあれば、2カ月以上たっても審査が終わらない案件もあるなど期間にバラつきがあるように感じます。例えばデリーなど都市の商標支局に出願する方が、地方の商標局に出願するよりも審査が早いなど特別な事情はありますか？

[ANSWER]

商標登録局は、Ahmedabad、Delhi、Kolkata、Mumbai、Chennaiの5つの場所にあります。各支局の受理件数はAnnual Reportに掲載されていますが審査期間に関する統計データは掲載されていないため、正確なことは分かりません。ただし、商標はMumbaiの支局でまとめて審査されるため、実体審査の期間では各支局で差がないと思います。

尚、2016-17のAnnual Reportによれば、Ahmedabadは34509件、Delhiは104249件、Kolkataは16560件、Mumbaiは72873件、Chennaiは49979件の商標出願をそれぞれ受理しています。発送期間による影響、受理件数に多少による審査期間の影響は不明です。

Q21 商標出願の審査状況

最近出願した商標出願については登録までの期間が飛躍的に短くなっていますが、過去に出願し、いまだ査定が出ていない案件の審査状況/処理状況はどのようになっていますか？

[ANSWER]

基本的には逐次審査をされるため、過去分の処理も早くなっています。

異議申立てを受けている場合は、異議の決定ができるまで登録証が発行されませんので、現在の手続き状況を代理人に確認してください。

異議等も無いにもかかわらず、1年以上応答がない案件があれば代理人経由で商標登録局のほうに問い合わせることをお勧めいたします。

Q22 同一商標の再出願による早期権利取得

過去に出願し、いまだ査定が出ていない案件について、同じ内容の再出願を行い早期の登録を目指す方法は有効だと思いますか？

[ANSWER]

有効な場合もあります。即ち、再出願のほうが、審査が迅速に進む場合もあります。しかし確実に早く審査されるとは限りません。実質的に出願日が繰り下がるという不利益もあるため、原則としては再出願せずに先の出願の審査に早く着手してもらうように代理人に依頼することを勧めます。

困ったときは複数の事務所に聞くのが一番いいと思います。

Q23 著名商標の申請に必要な書類

著名商標の庁申請を行うにあたってはどんな資料を用意する必要がありますか？

[ANSWER]

CGPDTM は 2017 年 5 月 22 日に著名商標に関するガイドラインを公表しています。

http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/News/333_1_Well-known_public-Notice.pdf

このガイドラインによる著名性を証明する書類として以下のような証拠が要求されています。

- ・ 商標の使用
- ・ 使用している登録商標
- ・ 対象商標に基づく出願人の事業の年間売上高
- ・ 当該商標を使用した商品の販売数量又はサービスの場合は顧客数
- ・ インド国内外における消費者の当該商標に関する認識
- ・ 認知に関する証拠、
- ・ 当該商標に関連する権利行使が成功した場合の詳細（特に著名性が認められた判決）

尚、証拠資料として提出する書類は、A4 サイズ、200×100dpi の解像度、PDF 形式でなければならず、総ファイルサイズは 10MB を超えてはならないとされています。

Q24 商標出願すべきか否かの判断基準(使用时)

これから使用しようとしているネーミングについて調査した結果、インドではまだ誰も出願していない商標であることがわかりました。単に安全を確保したいだけなら、商標出願しなくても先使用权で十分でしょうか？また出願すべきか否かの判断基準はありますか？

[ANSWER]

インドにはご指摘のとおり先使用权が存在しますので、他人が商標権を取得しても継続して自己の商標を使用することはできます。ただし、あくまでも商標権者から権利行使されないという消極的な権利であり、他人が自己の商標に類似する商標を使用していても、この使用を差し止めることはできません。

先使用が認められるのは、商標権者の使用日より早く使用を開始した場合又は商標権の登録日前に使用を開始した場合です（商標法 34 条）。使用の開始日を証明する責任は、先使用を主張する側にありますので、万が一、先使用を証明する証拠が見つからなかった時は先使用が認められません。即ち使用を差し止められることとなります。

したがって、リスクを低減させるためには、商標出願をして商標権を取得しておくことをお勧めします。商標権を有していれば自己の商標権使用の抗弁を主張することもできるため、先使用よりも積極的にリスクを低減させることができます。（商標法 30 条(2)(e)）

Q25 キャッチフレーズ等の出願可否判断基準

社名、製品名（シリーズ名・個別機種名）、機能名称、キャッチフレーズ等々、いろいろな場面でネーミングは使用しますが、全てについて商標出願する予算はありません。どのようなネーミングについて商標出願すべきでしょうか？またどのようなネーミングについてリスク調査すべきでしょうか？

[ANSWER]

図形、ブランド、見出し、ラベル、チケット、名前、署名、言葉、文字、数字は商標法上の保護の対象となります。また、色、色の組み合わせ、物の形状、スローガン、キャッチフレーズ、音、3Dも保護の対象となります。

したがって、上記に挙げた例はすべて保護の対象となります。そのため、リスクを考えればすべて調査し、かつ出願することが好ましいですが、ご質問者のいうとおり予算の問題があります。

一般的に商標出願及び商標調査すべき優先順位は以下のとおりです。

1. 社名（自社のブランド）
2. 事業ブランド・製品郡名（事業ごとにブランド名がことなる場合、商品郡を総称した名称、階層分けした各階層ブランド）
3. 製品名・サービス名・技術名称（製品に採用される名称、製品に採用される自社特有の技術名称など）
4. キャンペーン名称（短期的な使用や、使用頻度が低いもの）

特に1～3については、使用差止めされた場合の損害が大きく、対応が困難になるため、調査及び出願をしたほうがよいといえるでしょう。一方で4については、一時的な影響はあるものの大きな損害になる可能性は低いと考えられます。各ケースに合わせて判断することをお勧めします。

第4 商標実務（保護対象・類否判断）

Q26 インドにおける商標類否判断の手法

新ネーミングの調査を現地法律事務所へ依頼した結果、類似の商標が発見されたと連絡がありました。私としては似ていないと感じるのですが、類似か否かの判断基準があれば教えてください。

[ANSWER]

インド最高裁判所が示した判断基準は、以下の要素を総合考慮するというものです¹。あくまで総合考慮であり、唯一絶対の判断基準というものは存在しない点に留意する必要があります。

- ①商標の性質（例：文字商標、図形商標、結合商標）
- ②商標間の類似の程度（音声的類似性、視覚的類似性、構造的類似性）
- ③商標が使われる商品・サービスの性質
- ④競合する商品・サービスとの、性質面、特徴面及び機能面における類似性
- ⑤商標に関する商品・サービスの購買層の教育水準、知識水準 及び商品購入時に払う注意の程度
- ⑥商品・サービスの購入方法及び注文方法
- ⑦商標間の非類似性に関するその他一切の事情

上記の判断基準は、過去 50 年以上にわたってインドの裁判所が依拠してきた判断枠組みと概ね一致するものと考えられています。

Q27 立体・色・音などの商標の登録可否

どのような商標が保護の対象となりますか？

音や色だけの商標は保護されますか？

マスコットなどを立体商標登録することはできますか？

[ANSWER]

図形、ブランド、見出し、ラベル、チケット、名前、署名、言葉、文字、数字は商標法上の保護の対象となります。また、色、色の組み合わせ、物の形状、スローガン、キャッチフレーズ、音、3Dも保護の対象となります。

したがって質問に記載された、音商標、色商標、立体商標はすべて保護の対象であり登録することが可能です（尚商標法2条（zb）においては、図形的に表現できることを条件としているため、音は保護対象に含まれていないようにも読めますが、2017年の商標法の改正により商標法規則26条（5）において音商標が出願できることとなりました）。

しかし、これらの商標は使用態様において識別性が必要であり、使用により識別力を獲得したあとで出願するなどの対応が必要なものもあります。

¹ Cadila Healthcare Limited vs. Cadila Pharmaceuticals Limited 2001 PTC 541 (SC)

Q28 簡単な文字（2文字）商標の権利取得方法

当社は英文字2文字（例えば XY）からなる商標をブランドとして使用しています。2文字は識別力が弱いため、出願しても拒絶される可能性が高いと聞きました。このブランド名称の商標権を取得するための方策を教えてください。

[ANSWER]

一般的には、2つのアルファベットのみからなる商標は識別力を欠く商標として拒絶されます（商標法9条（1））。

ただし出願日より前に使用により識別力を獲得しているか、又は外国での使用により周知性を獲得するに至った商標は登録されます（9条（1）但書）。

英文字（数字を含む）2文字について商標権を取得する方法としては、以下の方法が考えられます。

1. 商品との関係で識別力を有する旨を主張する

例えば、O2 という簡単な商標であっても、通信の提供という指定役務との関係では高い識別力を発揮します。この場合は、指定商品又は役務との関係で識別力がある旨の証拠を集めて提出することが必要となります。

2. デザイン化・ロゴ化する

有名な例であれば、世界的に著名な Louis Vuitton 社の L と V からなる商標でしょう。

この場合すでに著名ではあるものの、ロゴ化した例ともいえます。

本田技研工業のエンジンに使用されている GX についてもロゴ化されたものが登録されています。

3. 先に使用を開始し、周知化を目指す

出願日前に使用して識別力を獲得していれば登録されるため、先に使用を開始し、使用の開始を証明できる書類、広告宣伝、請求書、その他、多くの証拠を残しながら使用を続け、識別力を獲得した段階で出願する方法があります。ただし、この方法の場合は第三者に先に出願をされてしまう可能性がある点に留意してください。

4. 社名との結合

もし、上記2文字のブランドが社名ではなく事業を表すものであれば、社名と2文字のブランド併せた商標出願をしておき、その後2文字のブランドが周知性を獲得した時点で、2文字だけからなる商標出願をすることも一つの方策といえるでしょう。

Q29 インドの標準文字商標で認められている文字(言語)

インドで商標出願の際の標準文字として認められる言語を教えてください。(標準文字商標制度)

[ANSWER]

標準文字として認められているのは、英語とヒンディーである(商標法規則 28 条)。英文またはヒンディー語でない場合は、申請書に英語またはヒンディー語で正確な発音と翻訳を記載する必要があります。

しかし、電子出願においてはヒンディーの入力が出来ないため、英語のみが入力できます。ヒンディーで電子出願する場合は、図形として出願する必要がある点に留意してください。

Q30 インドにおける日本語商標の類否判断

日本語(漢字、ひらがな、カナ)の商標出願をした場合は外観以外の称呼や観念が類似する場合は、類似であると判断されますか？

[ANSWER]

質問のケースにおいては商標が類似であると判断される可能性があります。

Q26 に記載されているとおり、商標の類否は外観(視覚称)、称呼(音声)、観念(概念)に基づいて判断されます。日本語の商標については英語又はヒンディーによる音訳及び翻訳を記載する必要があるため、これらに基づいて他の商標と称呼、観念の類否が判断されることとなります。

第5 異議・無効

Q31 匿名での異議申立ての可否

商標異議申立は匿名でできますか？

[ANSWER]

商標異議申立てを匿名で行うことはできません。

ただし絶対的拒絶理由の場合は、個人の名前で異議を申立てることにより、実質的に異議申立てを行った者を特定しにくする方法があります。

即ち、相対的拒絶理由（商標法 11 条）である著名商標と類似することを理由に異議申立を行う時は商標権者のみが異議を申立てることができるため、匿名で申立てることはできません。

一方で絶対的拒絶理由（商標法 9 条）である公序良俗に反することを理由に異議申立を行う時はだれでも異議申立をすることができるため、実質的には申立人が特定されないように申立てを行うことが可能です。

Q32 異議申立・無効審判の審理期間

商標出願から登録までの期間は年々早まっていますが、第三者商標への異議申立や無効審判の結果が出るまでにはまだまだ長い時間がかかっている印象です。

最近では結審までどのくらい時間がかかっていますか？また、早く終結させる手段はありませんか？

[ANSWER]

第三者商標への異議申立手続は、概要以下のように進行します。

(1)異議申立書提出

(2)上記(1)の受領から 120 日以内に反論書の提出

(3)上記(2)の受領から 2 ヶ月(承認を得た場合更に 1 ヶ月)以内に証拠宣誓供述書(evidence affidavit)の提出

(4)上記(3)の受領から 2 ヶ月(承認を得た場合更に 1 ヶ月)以内に反証(reply evidence)を提出

(5)弁論期日指定

もともと、実務上は、申立(上記(1))から当事者の主張提出の完了(上記(4))までに、通常約 3~4 年を要しているのが実態です。また、多くのバックログが存在するため、現在も、主張提出完了から弁論期日指定を受けられるまで 5~10 年を要しています。

手続の迅速化を図るために制度上取り得る手段は特にありませんが、実務上の対応策として、(a)提出の必要がないと考える場合には、証拠宣誓供述書を提出しない、(b)担当部に定期的にコンタクトし、早期の期日指定を要請する、(c)担当部と相手方が各書面を受領したことを確認し、提出期限の起算を周知すること等が考えられます。

第6 商標権侵害（攻撃・防御を含む）

Q33 商標権侵害者を発見した時の対応措置

当社が販売している製品の模倣品（登録商標と類似する商標を使用）がインドで発見されました。どのように対応したらよいでしょうか。

[ANSWER]

商標権侵害を発見した場合には以下の措置をとることが可能です。

1. 交渉

警告状を送付することにより、相手方が自主的に侵害行為を止めてくれることがあります。簡易な方法で侵害行為を中止させられるので有効な手段です。ただし警告状により相手方が脅迫をされたとして訴えを起こされる事もありますので、警告状は弁護士など法律の専門家に作成してもらったほうが無難です。

2. 民事

民事訴訟を提起することができます。暫定的な差し止めができれば迅速に侵害行為を中止させることができます。

3. 刑事

警察や裁判所に侵害の事実を告発することにより、警察が侵害品を押収してくれる刑事摘発（Raid）が可能です。

詳細は模倣対策マニュアル、特許侵害訴訟マニュアル、レイドのマニュアルなどをご参照ください。

<https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/>

Q34 イーコマース上の商標権侵害者への対応措置

当社の登録商標と類似する商標がインターネット上で使用されています。インターネット上での商標権の侵害をやめさせるにはどのようにしたらよいでしょうか。

[ANSWER]

インターネット上に掲載されている侵害品に対しては、以下の措置が可能ですが、Web サイトの提供者ではなく出展している侵害者を相手に各種手続きを行う必要があり、刑事にしても民事にしても管轄の選択が難しい面もあります。

1. 民事救済

商標法第 135 条の規定に基づき、差止命令、損害賠償等を求めるために管轄裁判所に対して民事訴訟の提訴が可能です。

2. 刑事救済

刑事告訴に基づいてレイドアクションが実施されます。

3. 警告状

侵害者又は Web サイト提供者に対して侵害の事実等を記載した警告書を送付することができます。

尚、商標権侵害ではなく、音楽や映画の違法コピーがインターネット上にアップロードされているような著作権侵害行為については、著作権法 52 条、著作権規則 75 条に特別な手続きが設けられています。

Q35 商標権者から警告を受けた場合の対策

商標の使用を中止するよう他人から警告を受けました。対策を教えてください。

[ANSWER]

まずは警告状の内容が妥当かどうか検討してください。

売り込み（高額買取などの要求）や、言いがかりであることも見受けられます。近年はメール等で警告状が届き、振り込め詐欺の様な手法で金銭を振り込めば解決すると記載されたものもあります。したがって、警告状の内容が理解できない場合や主張内容が妥当な場合は、現地弁護士に相談してください。

弁護士に相談する前に少なくとも以下の内容については調べておいてください。

1. 相手方権利の確認

商標権の保有を確認してください。

2. 相手方の調査

使用の有無など、相手方がどのような相手であるか確認してください。

3. 自己の使用商標の確認

警告の対象となっている自己の使用態様を確認してください。商標的使用態様でない場合や、すでに販売中止になっている製品の名称だったりすることがあります。もし、使用している場合は、どの程度の規模で使用しているのかも合わせて確認してください。

4. 一方的差止め命令の阻止

訴訟が提起された場合、一方的差止め命令が出されぬ様に、事前に当該通知を受けることができるようにします。具体的には事前に裁判所に対して手続停止申請書（Caveat）を提出することにより、侵害者の主張を聞くことなく一方的に行われる一方的差止め等をすることはできなくなります。

Q36 一般名称使用時の抗弁の可否

果物の名称として認識されている語（Orange）を普通にオレンジジュースに使用したところ、商標権者から警告を受けました。どのように対応したらよいでしょうか。

[ANSWER]

一般的な対応は Q35 を参照ください。

1. 普通名称使用の抗弁

商標法第 30 条の規定に基づき、普通名称を普通に用いられる方法で表示する商標は、商標権の効力が及ばない範囲である回答書で反論することができます。

3. 無効の抗弁

当該商標権が、オレンジ、オレンジジュースに使用されている場合、商標法第 9 条または第 11 条違反として、インド特許庁に対して、rectification petition を申請します。また警告状送付者に対する回答書において上記反論を行うことができます。

Q37 先使用権を主張の可否

当社が長年(20年)以上使用している名称が他人の商標権を侵害するので使用を中止してほしいという内容の警告を受けました。対策を教えてください。

[ANSWER]

インドには商標権者よりも早く商標を使用していた場合、その商標を継続して使用できる制度（先使用権制度）があります（商標法 34 条）。

条件は、商標権者の使用開始日と商標権の登録日のうち何れか早い日より前に商標を使用していたことが先使用の認められる条件になっています。

もし、上記条件を満たしていない場合は、当該商標権に対して異議申立てや無効審判で権利を消滅させる。商標権者へライセンス料を支払い、ライセンスを受ける。権利そのものを譲渡してもらうなどが有効な手段となります。

Q38 商標権侵害による損害賠償額の算定手法

商標権侵害の賠償額の算定方法を教えてください。

[ANSWER]

以下のような算定方法があります。

1. 実質的損害賠償

商標権者が実際に受けた被害、例えば市場シェアの減少や信用の失墜などをもとに、裁判所が損害額を算定します。

2. 懲罰的損害賠償

商標権者が実際に受けた被害額が公平の観点から著しく低いと思われる場合には、裁判所の判断で懲罰的賠償額が科されることがあります。賠償額は、侵害者による悪意の度合や、侵害の悪質性を考慮して、裁判所が判断します。

3. ライセンス料相当額

侵害者が商標権者からライセンスを受けて商標を使用したと仮定し、そのライセンス料相当額を損害額として算定します。

Q39 展示会・見本市で商標を使用に対して受けた警告への対応手法

インド進出のために自社製品をインドの展示会に出品したところ、商標権侵害の警告を受けました。まだインドへ進出するかどうか検討中であり、あくまでも展示会だけの使用です。警告状の相手へ何か回答する必要がありますか？

[ANSWER]

警告を受けた場合、これに応答することで、即座に販売する計画がないことや、インド以外の国への販売を目的とした展示であることを明確にするのが良いでしょう。

商標権者は、権利侵害行為（製品販売）を待たずに、警告書を送付することが可能です。

インドの展示会で製品を展示することは、その製品をインド国内で販売する意思があるとみなされます。展示会で使用された商標が第三者の権利である場合、その第三者は展示行為に対して警告をする権利があります。

Q40 パッケージ模倣への対応方法（パッシングオフ）

当社の商品名とは異なりますが、パッケージ、デザイン、色がそっくりの製品が販売されています。当社の商品と誤解して買ってしまったとコールセンターにも問い合わせがきています。どのように対応することができますか？

[ANSWER]

ご質問の例では、パッシングオフ（Passing-Off、詐称通用）を理由とした訴訟提起を通じて、トレードドレスの侵害を理由に販売差止めや損害賠償を請求することができる可能性が高いと考えられます。

トレードドレス（Trade Dress）は、商品のパッケージやデザイン、色彩など全体的な外観やイメージを指し、トレードドレスが模倣されると商品やサービスの出所についての消費者の誤認を引き起こす恐れがあります。インドにおいては、顧客が商品やサービスの出所について誤認して購入する程度にトレードドレスを模倣されたといえる場合、模倣業者に対するパッシングオフ訴訟の提起を通じて、販売差止めや損害賠償を請求することができます。

これらは判例法で認められた概念であり、仮に貴社が商品名について商標登録を行っていなかった場合であったとしても、パッシングオフ訴訟によりトレードドレスの保護を求めることが可能です。また、ご質問の例のように、商品に付された商品名が貴社の商品名とは異なっていた場合であってもトレードドレスが保護された例もあります（Colgate Palmolive v. Anchor Health, 108 (2003) DLT 51 事件など）。

なお、貴社の商品パッケージが著作物として認められる場合、著作権侵害を理由に販売差止めや損害賠償を請求できる可能性もあります。

Q41 他人の製品中に組み込まれた部品の商標権侵害の可否

当社の関連する中国（インド国外）の会社が販売している正規品がインドに輸入され（並行輸入）、製品の仕様の一部変更を加えられて販売されています。どのように対応したらよいでしょうか。例えばモータに ABC というブランドを付してあり、このロゴが見える形で製品に組み込まれて販売されています。当社のモータではありますが、弊社の推奨する使用条件ではないにも関わらず、当社のモータに付されたロゴを見えやすい位置に配置しています。お客様は製品全体、又は弊社のモータを信用して購入しています。なんとか止めさせたいと考えています。

[ANSWER]

ロゴを付した物品の状態について当該物品が販売された後から変更・毀損が加えられた場合、平行輸入品といえども、商標権の侵害に該当します（インド商標法 30 条(4)項）。そのため、侵害者に対して商標権侵害である旨の警告を行う、商標侵害訴訟を提起する等の対応が考えられます。

また、権利者のロゴに加えて権利者と無関係な第三者のロゴが物品に付された場合、これにより権利者と第三者の誤った関係性が示されたことを理由としてパッシングオフ訴訟を提起して救済を受けることが可能です。

ご質問の例では、貴社のモータが貴社の推奨する条件と異なる態様で使用されていることが、物品の状態についての変更・毀損に当たると判断されれば、商標権侵害として販売差止めや損害賠償といった救済を求めることが可能です。また、貴社のロゴと ABC 社のロゴとの表示態様によっては、貴社と ABC 社との誤った関係性が示されたとしてパッシングオフ訴訟に基づく救済を求めることも可能です。具体的な案件において上記の要件を満たすか否かについては、当地の弁護士に相談することを推奨します。

Q42 規格名又は品番は商標権侵害するおそれの有無

当社の商品は A123 や B1K2 など、いわゆる品番記号しか付されていません。インドで商標権を侵害するおそれがありますか？

[ANSWER]

ご質問いただいたように、仮に御社の商品番号が英数字または数字のマークのみであったとしても、それが他社の登録商標に対して、同一・類似に該当するのであれば、他社の商標権侵害に該当する可能性があります。

当該記号が商慣行上でよく使用されるものであって実質的に規格を表すような場合で、品番記号以外に出所を表記しており、需要者が誤認混同するおそれが無い場合は商標的使用ではないとする抗弁をすることができる可能性があります。

また、上記品番記号の登録商標は識別性を欠く場合や生産の時期や特性を表すだけの商標であれば、登録商標の無効を主張することができます。当該出張が認められれば侵害を回避することができます（商標法 9 条、30 条）。

Q43 裁判所の優劣

模倣品に対する権利行使として裁判所に訴える場合、選択する裁判所（どの都市の裁判所か）によって有利不利は顕著にでるものでしょうか。また有利な裁判所を選択することに対する法的なハードルは低いでしょうか。

[ANSWER]

質問が刑事摘発をするために裁判所に命令を出してもらうという意味であると、経験的には各裁判所による差はあります。田舎の知財経験の少ない裁判所、都市部の事件処理件数が多い裁判所は、多少命令をもらうのに時間を要することがあります。しかし、ターゲットとなる店やマーケットを管轄する警察の属する裁判所以外に刑事摘発の告訴をすることはできないため、刑事摘発においては裁判所を選択できる余地はありません。

一方で通常の民事裁判ということであれば、一般的にデリーやムンバイの裁判所は知財経験が豊富なため予見可能性が高い判決をもらえる可能性があります。

暫定差止など早期に判決が必要なものや、ジョン・ドウ命令など特殊な命令がほしい場合は都市部の裁判所を選択したほうが有利になると思われます。

有利な裁判所を選択するハードルとしては、裁判管轄を満たせばよく、それ以外に法的なハードルはありません。

Q44 知的財産侵害を取り締まる行政機関

中国では公安以外にも、AIC 等の模倣品摘発を行う行政機関が存在しますが、インドには同様の機関は存在しますか？

[ANSWER]

インドには同様の機関は存在しません。

そのため、権利者自らが民事訴訟を提起し民事上の救済の一環として模倣品を押収する、あるいは地区裁判所や警察に告訴をし刑事上の救済を求める必要があります。

詳細は模倣対策マニュアル、特許侵害訴訟マニュアル、レイドのマニュアルなどをご参照ください。

<https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/ip/>

Q45 先使用の証明方法及び証拠資料

他社から商標権侵害との主張を受けても、当社の使用が先であれば保護されると聞きました。当社の使用開始日を証明するためにはどのような証拠を用意する必要がありますか？

[ANSWER]

先使用の一般的な内容については Q37 を参照ください。

会社の設立登記の書類、販売請求書、発注書などにより使用を証明することができます。また周知性は先使用を主張する要件ではないものの販売量、販促費、販促品費などによって事業の規模を証明し、間接的に使用を証明できる可能性もあります。

インドにおける先使用は継続的な使用（Continuously used）を要件としているため、使用開始の証明だけではならず、できれば毎年分の使用が証明できる書類を用意することが理想です。社名であれば、使用の開始と現在の使用を証明できれば継続性の証明可能かもしれませんが、製品名等においては、各年分の資料を用意することが好ましいでしょう。

尚、証明書類としては、インターネット広告、海外広告、国際登録などの宣誓供述書も証拠として有効に機能します。

Q46 非商標権者が取りうる措置（パッシングオフ）

当社は、インドにおいて 20 年来、あるネーミングを製品に使用していますが商標出願はしておりませんでした。最近、数ヶ月前から他社がインドにおいて同一のネーミングを製品にしていることが判明し、さらに商標出願していることまでわかりました。当社としては何をすべきでしょうか？安全確保と他社排除の両面からのアドバイスをお願いします。

[ANSWER]

1. 使用継続の確保

まずは商標出願をすべきです。第三者との出願が競合した場合は、先に使用していた者に権利が付与されるため、できるだけ早い年月日の使用を証明できる書類も合わせて用意するとよい。たとえば、請求書などは日付とともに製品名が記載されているので、証拠として使い易いと考えられています。

一方で同一のネーミングの製品を販売している第三者が商標出願をしている可能性があるため、商標の調査をするとともに、継続して商標のモニタリングをすべきです。もしこの第三者の商標が登録されている場合は、無効審判を請求して第三者の商標登録を取消す必要があります。また第三者の出願が公告された場合は、異議申立てを行う必要があります。

2. 第三者の使用の排除

登録商標が無くとも、インドにはパッシングオフ（営業上の詐称通用）として、第三者の当該製品を差し止めることが可能です。しかし、パッシングオフが認められるためには、その製品が需要者に広く知られていることが必要です。たとえば有名なものとして「PRIUS」に関するパッシングオフに関する訴訟がありますが、第三者が使用を開始した時点において広く知られていなかったとして、差し止めが認められなかったケースがあります。したがってパッシングオフによる訴えの前に警告書や交渉によって第三者の使用を止めさせることができるかどうかも先行して検討すべきです。

Q47 取扱い説明書等での他人の商標権の使用

他社から、当社のホームページにおける製品説明欄にて使用したある機能の名称が、同社の商標権を侵害しているとの催告を受けました(ex: Smart Touch Panel: STP)。単に仕様表や説明文中に通常のフォントやサイズの文字で言及したに過ぎない名称であっても商標権侵害の責任を負うのでしょうか？

[ANSWER]

「商標としての使用」と認められれば責任を負いますが、「公正使用」または「記述的使用」と認められれば責任を負いません。

かかる判断は、当該製品の性質、当該名称が使われている文脈などの事実関係に基づき判断されることとなりますが、基本的には、Smart Touch Panel という表現はいわゆるタッチスクリーンを用いたディスプレイについて、記述的であると考えられます。

ただし、当該他社が、その商標において当該他社（の製品）のみを一般に想起させるような派生的な意味を含めている場合には、その差止請求も有効となる可能性があります。

第7 輸出・輸入（税関を含む）

Q48 並行輸入品の差止めの可否

正規に中国で製造販売された自社の商品が第三者によりインドに輸入されています。この輸入（並行輸入）を止める方法はありませんか？

[ANSWER]

純正品の並行輸入が許されるかどうかについては、Samsung Electronics v. Kapil Wadhwa 事件においてインド最高裁判所にて争われており、いまだ判決が出ていない状態です。しかしながら、同事件において、下級審であるデリー高等裁判所での判決では、インドにおいて並行輸入は禁止されていない旨の判断がされており（但し、同裁判所は、輸入業者に対し、並行輸入であることの明示と商標権者の保証やアフターサービスが一切提供されないことの明示をするようにも命じました）、現時点では単純な並行輸入を止めることは難しい状況です。

但し、インド商標法第30条に基づき、並行輸入品といえども、商品または製品の状態または保証に変更または減損がある場合は商標権侵害であると主張できるため、事案によってはこれに該当する事実を指摘することにより並行輸入の差し止めが認められる可能性があります。

Q49 ブランド名併記及びブランド名の付け替えに関する問題

当社は日本で販売されているブランド XYZ の服を正規に日本国内で購入し、これをインドに輸入しています。そして、XYZ のロゴと併記して自社のブランドを付したり、XYZ のロゴを外して自社のブランドを付して販売しています。商標権侵害の問題はありますか？

[ANSWER]

ご質問の行為については、購買契約等を通じてブランド XYZ の商標権者から同意を得ていない場合、商標権侵害に該当する可能性があります。

Q50 イーコマースを通じて日本から製品を発送する場合の知財問題

当社はウェブサイト上で製品を販売しており、注文があればインドへの輸出も考えています。インドでは特に輸入業者を介さずに直接消費者へ製品を発送しようとしています。知的財産法上の問題はありますか？インド法又は条約上で当該製品の取引又は輸入が禁止された製品ではありません。

[ANSWER]

インドの知的財産法上、外国からのオンライン販売をもって直ちに問題になることは想定されませんが、輸入する消費者の側で 1962 年関税法(the Customs Act, 1962)その他の関連諸規定に従って、輸出入コードの取得や関税等の支払いが必要になる場合がありますので、注意が必要です。

尚、消費者からの発注の場面で「商業目的で物品を輸入しようとする者」に該当しないと考える余地もあり得ますが、ケースバイケースで判別仕切れないと思われれます。

また、インドで第三者の商標権を侵害している場合は輸入差止めの措置により注文者へ製品が届かない可能性もあるため、そのような状況を回避するためには当該製品自体がインドの商標権侵害を行っていないか商標調査を行う必要はあります。

Q51 商標権侵害に基づく輸入差止めの可否

当社は部品（モータ）を製造販売する会社ですが、当社のコピー部品（商標権侵害品）が輸入されていることが分かりました。当該コピー部品の輸入業者に対して商標権侵害を主張できますか？また製品そのものの輸入を差し止めることができますか？

[ANSWER]

貴社が当該商標についてインドで商標権登録をしている場合、商標権侵害を主張して訴訟を提起して商標権侵害品の輸入を差し止めることが考えられます。また商標権登録がない場合でもパッシングオフを根拠に輸入を差し止めることが考えられます。

また、税関に予め登録を行い、水際措置として輸入を止める方法もあり得ます。

Q52 税関での権利者自らの真贋判定の要否

インド税関では、日本のように税関が権利者へ真偽品の写真を送付するといったことをしないため、権利者 or 代理人が自ら税関へ行き真偽鑑定をする必要があると聞いたことがあります。現状はどうでしょうか？

[ANSWER]

税関差止めを行った事がある企業によると、税関からの通知において写真が含まれていないことが多いとのことであるが、代理人又は代理人が撮影した写真に基づいて真贋判定を行うことが多いようです。

一般的な話になってしまいますが、真贋判定の経験のない者が撮影した写真では真贋判定を行うことができないことが多いです。商標を確認するためには、ロゴに対して正面さら撮影した鮮明な画像が必要であり、フォログラムなどのセキュリティで判定する際には多種の角度で撮影し、フォログラムの変化を確認する必要があります。

したがって結果として、インドの税関が同様のレベルの写真を用意できる可能性は低いので、代理人等による真贋判定が必要になると考えられます。

第8 契約

Q53 インド企業へ独占販売許可をする際に留意すべき点

当社は日系のアパレル関連の会社です。インドの会社から当社のブランドをインド国内で独占的に販売したいとの申し出がありました。弊社の製品を独占販売させるにあたって知的財産法上留意すべき点あれば教えてください。

[ANSWER]

商標権の独占的ライセンスを与えた場合、実施権者が商標権者に代わって商標権侵害者に対する訴訟を提起する権利も得ることができるかという問題が考えられます。

インドにおいては、商標法第48～54条の規定に従って商標権者と実施権者が共同で申請を行うことで、実施権者としての登録を受けることができます。その登録を受ければ、実施権者も商標権者に代わって商標権侵害訴訟を提起することができます。

また、商標権の独占的ライセンスを与える場合、そもそも本当に独占的ライセンスを与えるべきかという点もさることながら、将来のトラブルを避けるため、独占の期間や地域など様々な項目について慎重に規定する必要があります。

Q54 インド製品を日本で独占販売する際の留意点

インドの衣服ブランドを日本で独占的に販売したいと考えています。ライセンサーとの契約でインドからの並行輸入品が日本に入らないようにすることはできますか？

[ANSWER]

インド法上、ライセンサーとの契約において、ライセンサーに対し、ライセンサーによる日本への並行輸出を禁止すること、及び、ライセンサーが製品を正規に販売した第三者に対して日本への輸出を禁止することを義務付ける条項を置くことは可能です。更に、これらの禁止義務に違反した場合には、ライセンサーに対して差止めや損害賠償等の請求を行うことも可能です。したがって、本件事例では、ライセンサーとの契約において、これらの義務を適切に規定することが重要となります。なお、第三者による並行輸入を差止めたい場合は、日本のフレッドペリー最高裁事件（最判平成15年2月27日）で示された3つの要件に従うことになります。本件事例において差止めをしたい場合は、特にコンバース事件（知財高判平成22年4月27日）が参考になります。

Q55 ライセンス契約の登録の良否

現地企業と商標ライセンス契約を結ぶとき、その契約の事実を商標局などの現地当局へ届け出た方が良いといった事情はありますか？

[ANSWER]

契約の事実を商標局などの現地当局へ届け出ること（登録使用者（registered user）としての登録を受けること）は義務ではありませんが、登録により得られるメリットがあることから、登録は望ましいといえます。

登録により得られるメリット：

- ・ 登録使用者による商標の使用は、商標の登録所有者による使用とみなされます。（インド商標法（Trade Marks Act, 1999）第 48 条(2)）
- ・ 使用許諾関係の証明が必要となった場合に、登録使用者の登録があれば、立証の負担が軽減されます。

なお、登録使用者としての登録については、インド商標法（Trade Marks Act, 1999）第 49 条に規定されています。

参考文献

- 1 . Jetro Home page (<https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/>)
- 2 . Intellectual Property India Annual_Report_2015-16/2014-15/2013-14/
2012-13/2011-12

協力事務所（アルファベット順）

ANAND & ANAND

<http://www.anandandanand.com/>

inttl advocare

<http://www.inttladvocare.com/>

S.S.RANA & Co.

<http://www.ssrana.in/>

作成者

特許商標 WG メンバー

リーダー (2017年4月～2018年3月)

Mitsui Kinzoku Components India Pvt. Ltd.

植田武史

リーダー (2018年4月～)

Nitto Denko India Private Limited

谷口真一

サブリーダー (2017年4月～2018年3月)

トヨタ自動車株式会社

大矢翔二郎

メンバー

虎門中央法律事務所

箭内隆道

西村あさひ法律事務所

桑形直邦

西村あさひ法律事務所

鈴木多恵子

西村あさひ法律事務所

八木智砂子

弁護士法人 マーキュリー・ジェネラル

山下昌彦

AsiaWise

奥啓徳

Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd

川崎慎治

Panasonic India Pvt. Ltd.

河口嵩朋

TMI 総合法律事務所

奥村文彦

TMI 総合法律事務所 (TRILEGAL)

仲居宏太郎

インド知的財産研究会事務局

JETRO ニューデリー事務所

菅原洋平

JETRO ニューデリー事務所

羽鳥慎也

JETRO ニューデリー事務所

檜崎聖子

JETRO ニューデリー事務所

Vaishali Jain