

インドにおける「商標保護」の考え方

—コモンローと制定法—

(Way of “Protecting Trademarks” in India – focusing on
common law and statutory law –)



協和特許法律事務所
弁理士 八木 智砂子

1. はじめに

筆者は先日インドのデリーを訪問した。その際、Remfry & Sagar事務所の弁護士の方々と議論をする機会を得た。その中で、ともすれば大陸法系の考え方になじんだ自分自身にとっては刺激的な、数々の示唆を受けることができた。

その一つに、コモンローと制定法上の商標登録の関係の問題がある。

いうまでもなく、インドはイギリス法¹の流れを継受したコモンウェルス諸国であり、判例法、つまり先例主義の下認められるいわゆるコモンロー（普通法）上の権利²が極めて大きな意義を持つ³。

だが、他方で、現行制定法上（1999年商標法）の商標権も、インドにおいて重要性があること

1 小野昌延・三山峻司『新・商標法概説』〔初版〕（青林書院、2009年）63頁

網野誠『商標』〔第6版〕（有斐閣、2002年）10-11頁

2 本稿では「コモンロー上の権利」とは、「商標の使用を通じて得られた権利」を意味する語として用いる

3 この点で、いわゆる大陸法系の登録主義を採用し、商標権は登録により発生するとの立場をとる我が国とは「商標権」に対する考え方が根本的に異なる。なお、網野誠『商標』〔第6版〕（有斐閣、2002年）10-11頁は次の通り論ずる。「現行のイギリス商標法の下においては、現実に商標を使用していなくても使用の意思があれば、その登録とそれによる商標権の成立が認められている。このような点を捉えてこれを登録主義であるとする考え方がある（豊崎・新27頁、渋谷51頁以下）。しかし、同法の下においても、登録商標の使用開始以前に使用されているこれと抵触する商標の使用は、既得権として認められていること、先使用の存在を知りながら出願したものは、登録されてもその登録は適法になされたものとはみなされないこと、商標登録は登録の有効性に対する一応の証拠にすぎないものとされていること等をも勘案すれば、現行商標法自体の中に、先に商標を使用した者がこれを使用する権利を有するものであるとの普通法における使用主義の原則が、基本的には維持されているものであると考えられる。したがって、単に善意に商標の使用を開始したというだけでは、なんらの権利も認められない我が国やドイツの登録主義とは、その背景や性格を異にするものである。」

はいうまでもない。

では、日本の法制度になじんだ者の感覚からして、この一見相反するかのようにも思えてしまう両者の関係は、一体どうなっているのでしょうか。

(なお、本稿を執筆するにあたってはRemfry & Sagar事務所の弁護士各位より多くの助言を頂き、ここに感謝する次第である。もっとも、本稿の内容に関する責任は全て筆者にあり、文中に残る誤り等も全て筆者に帰するものであることはいうまでもない。)

2. インドにおける商標の保護の概観

(1) 商標の使用について

前述のように、インドはイギリス法の流れを継受したコモンウェルス諸国であり、善意かつ誠実に (good faith) 商標を採択・使用した場合、それだけで商標を使用し続けるコモンロー上の権利を得ることが出来る。

そして、その後同一の商標について他人が制定法上の商標登録を得たとしても、商標法第34条により商標の使用を継続することが認められている (先使用权)⁴。

また、他人が制定法上の商標登録を得た後に使用を開始した場合であっても、誠実な同時使用 (善意の競合使用、商標法第12条) に該当する場合には適法に使用を続けることが出来る上、制定法上の商標登録という面でも、重ねての登録が認められ得る。

(2) 他人の商標出願との関係について

更に、コモンロー上の権利には単に使用を継続する権利が認められるのみならず、他人の商標出願が当該コモンロー上の権利に対するパッシングオフ⁵に該当する場合には、他人の商標出願は拒絶される (商標法第11条(3)(a))。未登録商標といえども、一定程度の名声を得ている商標であれば、他人の商標出願の登録可否を決する際に我が国における登録商標と同じレベルの保護が認められ得るのである⁶。

(3) 他人による商標の使用について

また、他人による商標の使用がコモンロー上の権利に対するパッシングオフに該当する場合には、他人による商標の使用を差止め、また損害賠償を請求することも可能である⁷。ここで、当

4 この点、単に善意で商標を採択し使用していただけではなんらの権利も発生せず、また先使用权が認められるためには「現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている」(日本国商標法第32条) ことを要件とする我が国における法制とは大きく異なる。

5 「パッシングオフ」とは、商標や名称等によって通常表されるビジネスの顧客吸引力(グッドウィル)を保護するコモンローの原則に基づいた不法行為の一種であり、判例法及び先例に基づくものである。パッシングオフによる権利の保護が認められるためには制定法上の商標登録を受けている必要はない。すなわち、未登録の商標の所有者を保護するための法理である。『模倣対策マニュアル・インド編』(JETRO、2014年3月) 167-168頁

6 なお、コモンロー上の権利が認められる当該未登録商標が周知商標に該当する場合には更に高いレベルの保護が認められ、非類似の指定商品/役務を指定する他人の商標出願についても登録が拒絶され得る (商標法第11条(2))。

7 『模倣対策マニュアル・インド編』(JETRO、2014年3月) 167-168頁

該他人の使用する商標が制定法上の登録商標であったとしても、現にパッシングオフに該当する場合は「登録商標を使用した」旨の主張は有効な抗弁とはならず（商標法第27条(2)）、パッシングオフに基づく差止又は損害賠償が認められることにも注意が必要である⁸。

以上が示す通り、インドにおいては未登録商標の使用により発生するコモンロー上の権利が非常に重要な意義を有しており、未登録商標といえども広く保護を受けることが可能となっている。

つまり、理論上は商標登録を得ることは必須ではない。商標を善意かつ誠実に採択し使用し、かつそれについて十分に立証することさえ出来れば、コモンロー上の権利に基づき保護を受けることが可能であり、登録商標と比較して実体的な保護のレベルが劣るということはない。まして、周知商標であれば、たとえインド国内で未登録・未使用であったとしても、国際的な名声がインド国内にも及んでいる⁹という要件を満たすことにより高いレベルの保護を受けることが可能なのである。

一方で、以下の統計が示す通り、インドにおいては非常に多数の商標出願が行われているという実情がある。

インドにおける出願件数の推移¹⁰

年	インド国内の出願人による 出願件数	外国の出願人による 出願件数	合計
2008－09	119,371	10,801	130,172
2009－10	134,403	7,540	141,943
2010－11	167,701	11,616	179,317
2011－12	169,602	13,986	183,588
2012－13	179,436	14,780	194,216

未登録商標であっても一定の要件を満たせば広く保護が受けられるという法制下であって、それでもなおこれほど多数の商標出願が行われているのは、なぜだろうか。

8 「商標法に基づく標章や名称の登録は詐称通用（筆者注：パッシングオフ）訴訟の維持に必要ではなく、詐称通用の基本的要素が立証されれば、未登録であるから勝訴できないということはない。同時に、商標の登録は詐称通用訴訟では抗弁とならない。」『模倣対策マニュアル・インド編』（JETRO、2008年3月）145頁

9 N.R. Dongre And Ors. vs Whirlpool Corporation And Another, Supreme Court of India 1996 (2) ARBLR 488 SC

10 『Annual Report 2012-2013』Intellectual Property India, The Office of the Controller General of Patents, Designs, Trade Marks and Geographical Indication 45頁。なお、インドの商標出願の大多数はインド国内の出願人によるものであり、この点で特許出願と事情は大きく異なる。制定法上の商標権を確保することの重要性がインド国内で広く認知されてきていることが伺える。

3. 多数の商標出願が行われている理由—商標登録により生じるメリット

(1) 第三者商標の登録阻止の場面におけるメリット

① 第三者商標の審査の場面におけるメリット

インドにおいては、絶対的拒絶理由（商標法第9条）の審査にとどまらず、相対的拒絶理由に関する審査（商標法第11条、第18条等）も行われる。商標登録を得ていれば、職権審査の段階で当該登録商標が第三者による商標出願の先行商標として挙げられる可能性があり（商標法第11条(1)）、異議申立手続きを経るまでもなく第三者による商標登録を阻止出来る可能性がある。この点は商標登録の大きなメリットである¹¹。

一方、前述の通りコモンロー上の権利に対するパッシングオフに該当する場合には第三者の商標出願が拒絶されるとする規定（商標法第11条(3)(a)）が存在するが、当該規定の該当性については職権審査段階では検討されない（商標法第11条(5)）。当該規定を根拠に第三者による商標登録を阻止するためには、必ず異議申立を行うことが必要である。

② 第三者商標に対する異議申立の場面におけるメリット

職権審査において第三者商標が拒絶されることが望まれるものの、残念ながらインドにおける審査の信頼性はいまだ低いと言わざるを得ず、異議申立に頼らねばならない部分は大きい。なお、異なる区分に属する商品／役務の間のクロスサーチは職権審査ではそもそも行われなため¹²、この点でも異議申立は重要である。

登録商標に基づいて異議申立を行う場合（商標法第11条(1)）の大きなメリットとして、商標登録を受けているという事実をもって異議申立人の権利の一応の有効性が認められるという点が挙げられる。審査・登録を経て異議申立人は有効な権利の所有者であると既に認められていることから、異議申立人は自らの商標権の有効性を積極的に立証する必要はなく、立証の負担は大きく軽減される¹³。また、登録商標に基づく異議申立が認められるためには登録商標が実際に使用されていることは要件ではない。

これに対し、コモンロー上の権利に対するパッシングオフを根拠（商標法第11条(3)(a)）に異議申立を行う場合には、異議申立人は自らの権利の存在及び有効性（出願商標の使用開始日以前に善意かつ誠実に商標の使用を開始していたこと）並びにこれに対するパッシングオフ（保護を求める商標が名声を有すること〔外国における使用に基づきインドで名声を得た場合も含む〕、及び他人による商標の採択により保護を求める商標との間で需要者の間に混同のおそれがあること〔実際に混同が生じたことの立証は不要〕¹⁴）についてゼロから立証をする必要があり、重い負担

11 もっとも、非類似商品／役務について保護を拡大する周知商標の規定（商標法第11条(2)）の適用については、たとえ当該周知商標が登録商標である場合でも職権審査の段階では検討の対象とならず、専ら異議申立に委ねられている。（商標法第11条(5)）

12 『模倣対策マニュアル・インド編』（JETRO、2014年3月）27頁

13 ただし、商標登録を受けている場合であっても、相手方がより早い使用開始日を主張・立証した場合には相手方のコモンロー上の権利に商標登録が劣後することになるため、別途異議申立人が自らのコモンロー上の権利を立証する必要が生じる。つまり、商標登録を受けていたとしても権利の立証の負担から完全に解放されるわけではない。

また、周知商標を根拠に非類似の商品／役務を指定する商標出願に対し異議申立をする場合（商標法第11条(2)）は、周知性の立証責任は異議申立人の側にある。（FOXMANDEL LITTLE『インド・知的財産レポート2011年第3号 インドにおける外国周知商標の保護』（JETRO、2012年1月）2頁）

が課せられる。

なお、第三者商標が登録された後の登録の取消（商標法第57条）の場面でも、上述した内容が基本的にそのまま当てはまる。

(2) 第三者による商標の使用阻止の場面におけるメリット

① 差止め・損害賠償訴訟におけるメリット

登録商標の侵害（商標法第29条）を根拠として差止／損害賠償請求訴訟を提起する場合のメリットとしても、異議申立の場面と同じく、商標権者は自らの商標権の有効性を積極的に立証する必要がないという点がまず挙げられる¹⁵。これにより訴訟における立証の負担は大きく軽減される。差止／損害賠償請求が認められるためには登録商標が実際に使用されていることは要件ではない¹⁶という点も異議申立と同様である。加えて、非常に大きなメリットとして、管轄の問題が挙げられる。登録商標の侵害を根拠として訴えを提起する場合の管轄については、以下から選択することが認められる¹⁷。

- (i) 被告あるいは被告の誰か（1人以上いる場合）が、住んでいるかあるいは商売を営んでいるか、または個人的に働いて利益を得ている場所
- (ii) 全体であれ一部であれ、訴訟の原因が生じた場所
- (iii) 原告もしくは原告の1人（商標の登録所有者あるいは登録使用者など）が実際かつ自発的に住んでいるか商売を営んでいるか、あるいは個人的に働いて利益を得ている地域内の、権限を有する裁判所

このうち、最も重要なのは(iii)原告の住所地／営業地を管轄として選択出来るという点である。民事訴訟法第20条は、訴えは原則として(i)被告の住所地／営業地、もしくは(ii)訴訟の原因が生じた場所（例：侵害行為が行われた場所）で提起されるものと定めているが、商標法第134条は、登録商標の侵害を根拠として訴えを提起する場合に限って、(iii)原告の住所地／営業地においても訴えを提起することが出来ると定めている。侵害行為が地方で行われた場合、仮に上記の(i)もしくは(ii)のいずれかの場所のみでしか訴えが提起出来ないとすれば、大都市から遠く離れた地方裁判所に訴えを提起せざるを得ないことが考えられ、そうすると期日に出席する度に広大なインドの地を移動しなくてはならず、原告にとって大きな負担となる。それ以上に懸念されるのは、裁判所の審理の質の問題である。地方の裁判所は知財訴訟そのものにさほど慣れていない場合があり、そのため審理の長期化のおそれ・判決内容の妥当性といった点でやや懸念があると言わざるを得ない。この点、原告の住所地／営業地で訴えを提起出来れば、原告にとって有利な裁判所で訴えを提起することが可能となる¹⁸。

14 Pravin Anand『Famous and Well-Known Marks - India』（International Trademark Association、2013年5月）34頁

15 Safir Anand, Ravanta Mathur『Yearbook 2012/2013 - India』（World Trademark Review）146頁

16『Annual Report 2012-2013』Intellectual Property India, The Office of the Controller General of Patents, Designs, Trade Marks and Geographical Indication 44頁

17『模倣対策マニュアル・インド編』（JETRO、2014年3月）177頁

18「デリー高裁には、知的財産権者に暫定的救済を与えるという明らかな考えがあり、同裁判所が知的財産権の侵害訴訟を提起する場所として最適である。』『インド知財訴訟・審判報告書（第1号：2013年3月～2013年4月）』（JETRO、2013年11月）15頁

以上に対し、コモンロー上の権利に対するパッシングオフを根拠として差止／損害賠償請求訴訟を提起する場合は、異議申立の場面と同じく異議申立人は自らの権利の存在及び有効性（出願商標の使用開始日以前に善意かつ誠実に商標の使用を開始していたこと）並びにこれに対するパッシングオフ（保護を求める商標が名声を有すること〔外国における使用に基づきインドで名声を得た場合も含む〕、及び他人による商標の採択により保護を求める商標との間で需要者の間に混同のおそれがあること〔実際に混同が生じたことの立証は不要〕）についてゼロから立証をする必要があり、重い負担が課せられる¹⁹。また、管轄についても(i)被告の住所地／営業地、もしくは(ii)訴訟の原因が生じた場所のいずれかから選択せねばならず、原告の住所地／営業地において訴えを提起することは出来ない。上述した通り、この点は場合によっては大きなデメリットとなり得る。

なお、差止／損害賠償請求訴訟においては、同一の訴訟手続きにおいて商標権侵害並びにパッシングオフの両方の請求を併せて行うことも認められている。この方法は、原告の主張をより充実させ、また万が一商標登録が取り消されてしまった場合にも請求を維持することが出来るという点では有効な方法ではあるが、両請求を併せて主張した場合、管轄はパッシングオフを根拠とする訴えの管轄に限定される（すなわち、原告の住所地／営業地においては訴えを提起することが出来ない）ことに十分注意をすべきである。

② 模造品に対する水際措置の場面におけるメリット

2007年知的財産権（輸入品）施行規則に基づき、登録商標については税関登録を行うことが可能となっている²⁰。かかる登録制度は商標権者にとって権利保護の有効な手段であり、商標登録を受けることのメリットといえる。

4. インドにおける商標登録の意義

前述したように、理論上は、未登録商標であろうが保護を受けることは出来る。だが、現実的には、登録商標のほうがスムーズに保護を得られる可能性が高い²¹。

登録商標とコモンロー上の権利との間には、異議申立や訴訟の場面における立証の負担の程度の差、訴訟の管轄の問題、税関登録の可否等、決して見過ごすことの出来ない大きな差異が存在する。これらの点に鑑みれば、商標登録を得ることは実務的には極めて重要であり、メリットが多いことがわかる。ここに、インドにおける商標登録の意義がある。

5. インドにおける商標の考え方ー日本における商標の考え方

以上で検討した通り、インドにおける商標登録には実務上極めて重要な意義がある。

とはいっても、逆説的にはなるが、インドはコモンウェルス諸国であり、コモンロー上の権利が大きな意義を持っているという点はそれでも忘れてはならない。

19 Safir Anand, Ravanta Mathur 『Yearbook 2012/2013 - India』 (World Trademark Review) 146頁
『模倣対策マニュアル・インド編』 (JETRO、2014年3月) 170頁

20 税関のポータルサイト (<https://www.icegate.gov.in/>) 上で、オンラインで登録申請が可能である。

21 FOXMANDEL LITTLE 『インド・知的財産レポート2011年第3号 インドにおける外国周知商標の保護』 (JETRO、2012年1月) 13頁

第三者との関係において、第三者の商標登録を阻止するという点にばかり注力するのではなく、第三者による商標の使用を止めるという点についても十分に注目し、適切な対応をとる必要がある²²、インドで商標登録を受けていない場合であっても、商標について保護を受けられる可能性が十分に有り得る。とりわけ、国際的に周知な商標についてはインドの裁判所は積極的に保護を認める傾向にあるため、たとえインド国内において当該商標が未登録・未使用であったとしても、国際的な名声のインド国内への流入を立証すること等により保護を得る可能性について積極的に検討し、権利の適切な保護を図ることが重要である。

とすれば、「日本の法制度になじんだ者の感覚からして、この一見相反するかのようにも思えてしまう両者の関係は、一体どうなっているのでしょうか。」という最初立てた問いにこたえと、次のようになるのではないだろうか。

結局のところ、インドにおける商標を保護する「制度」には「コモンロー上の権利」と「制定法上の商標登録」がある。そして、誤解をおそれずに強いて言うならば、「実体的に」商標権を保護するのはコモンロー上の権利なのであり、これを「手続的に」補完するという側面を有するのが制定法上の商標登録であるということが出来る。

したがって、インドにおける商標問題を考える際には、「コモンロー上の権利」と「制定法上の商標登録」という一見相反するようにも思える、次元の異なる二つの切り口からの保護の在り方があることを常に意識することが大事なのである。

6. 終わりに

以上に述べた通り、インドにおいて適切かつスムーズに保護を受けるためには、やはり商標登録を得ることが望ましい。ところで、商標登録を受けるために要する期間は案件毎にまちまちであり（早ければ2年程度で登録になる場合があるが、第三者より異議申立を受けた場合等には登録に至るまでに非常に長い時間を要する）、商標登録を受ける以前に商標の使用を開始するというケースは多いと思われる。

この場合であっても、既に述べた通りコモンロー上の保護を受けることは可能である。しかしながら、その場合十分にコモンロー上の権利の存在・商標の名声等を立証する必要が生じるため、これらを証明する使用証拠類を適切に収集・整理しておくことが必須である。

また、商標登録を受けた後であっても、第三者よりコモンローに基づき権利を主張され、登録商標の有効性に疑義が生じてしまう場合もあり得る。この場合にも結局は第三者に優先するコモンロー上の権利の存在を立証しなくてはならず、これを証明する使用証拠類が極めて重要となる。

実務的な観点から見ると、インドにおいて安全に商標を使用するためには、商標登録を得ていようがいまいが、いずれにせよ商標の使用証拠類を十分に収集・整理しておくことが望まれる。

22 なお、第三者による商標の採択が悪意（bad faith）でなされた場合には、かかる不適切な商標採択に基づく使用はコモンロー上保護されるべき使用とは見做されず、使用を続けたとしてもコモンロー上の権利は発生しない。そのため、差止の訴えは認められるのが原則である。もっとも、第三者の使用を知りながら長年放置したような事情がある場合には、「懈怠の法理」によりもはや訴えが認められなくなるため注意が必要である。

協力事務所

Remfry & Sagar

Remfry House at the Millennium Plaza

Sector 27, Gurgaon-122 009 | New Delhi NCR | India

Tel: +91 124 2806100 & +91 124 4656100

Fax: +91 124 2806101 & +91 124 2572123

Email: remfry-sagar@remfry.com

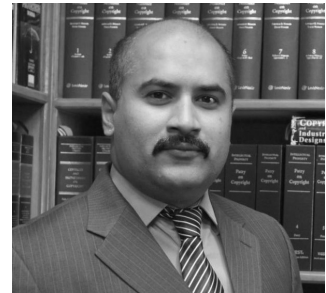
Website: www.remfry.com



Ms. Devika Mehra
Partner



Mr. Gaurav Mukerjee
Partner Designate



Mr. Shivam Vikram Singh
Managing Associate