

## 周知商標を異種の商品やサービスに不正に使用する 行為は侵害の根拠の一つとなる

### 発行者

株式会社サンガムIP

〒100-0014 東京都千代田区永田町 2-17-17

アイオス永田町 319

[www.sangamip.jp](http://www.sangamip.jp)

### 免責事項

本ニュースレターは、インドの知的財産に関する情報を届けることを目的としており、個別の法律問題について回答やアドバイスするものではありません。仮に本ニュースレターに記載されている内容そのものまたはその誤り等に起因して読者又は第三者が損害を被ったとしても筆者または筆者が属する会社や事務者は一切責任を負いません。

## 周知商標を異種の商品やサービスに不正に使用する行為は 侵害の根拠の一つとなる<sup>1</sup>

Anoop Verma<sup>2</sup>

ババット・ヴィニット<sup>3</sup>

### 背景

デリー高等裁判所 (Delhi High Court) は、Bayerische Motoren Werke AG 対 Om Balajee Automobile (India) Private Limited の事件<sup>4</sup>で、原告に終局的差止命令 (ad-interim (permanent) injunction) を付与しました。具体的には、被告に対し、e-リクショー (電気力車) に限らず、原告の商標「BMW」と同一または欺瞞的に類似した (deceptively similar) 商標「DMW」またはその他の商標を付した商品の製造、輸出、輸入、または販売の申し出、広告またはいかなる方法での取引も禁止しました。

この問題は、原告である Bayerische Motoren Werke AG (以下、BMW AG) が、被告である Om Balajee Automobile (India) Private Limited (以下、Om Balajee) による商標権侵害に対する終局的な差止命令の付与を求めて行った仮申請<sup>5</sup>に起因するものです。原告 (BMW AG) は、被告 (Om Balajee) が自動車に使用している商標「DMW」が、世界的な周知商標である自分の商標「BMW」を侵害していると主張しました。

デリー高等裁判所は、被告は原告の製品とは区別された製品に商標「DMW」を使用していたため、消費者に混同や欺瞞が生じる可能性はないと判断しました。しかし、裁判所は、被告が商標「BMW」の評判と信用を利用することを意図して不正に商標「DMW」を採用したことは、普通の知性を持つ平均的な人を誤解させる可能性があるとも述べました。したがって、デリー高等裁判所は、被告がその製品に商標「DMW」を使用することは、商標法 1999 年第 29 条 4 項に基づく侵害にあたりと判断しました。

### 事実

原告は、1916 年に設立されたドイツの世界的に著名な自動車会社で、社名の頭文字をとった「BMW」ブランドの自動車やオートバイを世界各国で製造・販売していることで知られています。原告は、商標 BMW を、自動車、オートバイ、オートモービル、アクセサリ、既製服を含むライフスタイル、その他の商品、金融サービスを含むサービスに使用しています。2004 年から 2016 年までの世界の売上高とその期間の広告費の詳細が、証拠として裁判所に提出さ

<sup>1</sup> Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所発行 IPR AMICUS 2020 年 8 月

<sup>2</sup> Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所、ニューデリー、インド

<sup>3</sup> 株式会社サンガム IP、東京・日本、インド国登録特許弁理士

<sup>4</sup> CS (COMM) 292/2017

<sup>5</sup> I.A. 4800/2017

れました。原告は、1917年に第7、8、9、11、12類で最初のデバイス商標を登録して以来、世界各地で商標登録を行っています。原告は、1987年にインド市場に参入しました。それ以来、裁判所に証拠として提出されている請求書からも分るように、インド市場で商標「BMW」を広く継続的に使用してきました。原告は、インド国内において、第7、9、12、25、28、36、37、39類の商品およびサービスを対象とする商標「BMW」の登録を多数保有しています。インドにおける商標「BMW」の最も古い登録は1956年に遡り、第12類の商品を対象としています。

一方、被告は、商標「DMW」で、e-リクショ-、e-カートリクショ-、電動カーゴ、電動ローダーの製造、マーケティング、販売を行ってきました。原告は、類似商品に使用されていた商標「DMW」を知り、2016年に被告に対し、e-ヴィークルやその他の商品に関する商標「DMW」の使用をやめるよう、排除措置通知（Cease and Desist Notice）を送付しました。被告は、原告が提示した条件に従うことを拒否すると回答しました。そこで、原告は、被告がその製品に商標「DMW」を使用することの終局的な差し止めを求めて、デリー高等裁判所に本訴訟を提起しました。

### 当事者の主張

原告は、被告の商標「DMW DESHWAR MOTOR WORKS」は、文字列「DMW」が被告の商標の顕著な部分を形成していることから、自分の商標「BMW」と欺瞞的に類似していると主張しました。「BMW」と「DMW」の両商標は3文字で構成されており、そのうち2文字目と3文字目の「M」と「W」は同一であり、被告は文字「B」を「D」に置き換えただけであることが主張されました。原告は、被告の商標は「BMW」と視覚的にも音声的にも類似しており、それが類似の商品に使用されていると主張しました。したがって、原告は、被告はパッシングオフ（詐称通用）行為を行ったと主張しました。

また、原告は、被告が不正に商標「DMW」を採用し、原告が自分の周知商標「BMW」に対して獲得した評判と信用に被告がフリーライドしたと主張しました。さらに、原告は、不正な採用は、現在ではパッシングオフ行為の下で独立した主要項目として認められていることを述べました。原告は、Midas Hygiene Industries (P) Limited 対 Sudhir Bhatia and Others の事件<sup>6</sup>の最高裁判所の判決を当てにしました。

被告は、商標「BMW」と商標「DMW」は、色、フォント、サイズが異なるため、互いに類似していないと反論しました。さらに、商標「DMW」で販売されている製品は商標「BMW」のそれとは異なると反論しました。また、被告は、自分の製品の性質、購入者層、取引経路は、原告のそれとは全く異なると反論しました。したがって、商標「BMW」と商標「DMW Deshwar Motor Works」は、欺瞞的に類似したものではないと主張しました。さらに、被告は、自分は

---

<sup>6</sup> MANU/SC/0186/2004: (2004) 3 SCC 90

2013 年から商標「DMW」の下で製品を製造しており、2013 年以降、様々な国で同商標を使用して製品を宣伝していたことから、本訴訟は時効であると主張しました。すなわち、被告とその商標「DMW」の存在を原告が 2013 年から知っていたと反論しました。

さらに、消費者の心を欺き混乱させる可能性がないことを証明するために、被告は、当事者の製品にはかなりの価格差があると主張しました。そのため、被告は、このような価格差があると、商標「BMW」を冠したエントリーレベルの車両はインドルピー約 350 万であるため、e-リクショーを扱う消費者が商標「DMW」と商標「BMW」を混同することはない、と主張しました。被告は、Nandhini Deluxe 対 Karnataka Cooperative Milk Producers Federation Ltd.の事件<sup>7</sup>の最高裁判所の判決を当てにしました。この事件では、製品の価格差は、消費者の間で混同が生じる可能性がないことを証明するための要因の 1 つであるとされています。

### 裁判所の見解

デリー高等裁判所は、解決しなければならない法律上の問題は、2 つの商標が互いに欺瞞的に類似していることにより消費者の心を混乱させるかどうかであると述べました。高等裁判所はまた、周知商標の場合に不正な採用が侵害の根拠となるかどうか、また、本訴訟が時効であるかどうかを判断しました。

これらの問題に答えるために、裁判所は、異なる裁判所が下したいくつかの判決に依拠しました。例えば、裁判所は、J.K. Oil Industries 対 Ganpati Food Products & Ors.の事件<sup>8</sup>（ジャンムー・カシミール高等裁判所判決）、Amrit Dhara Pharmacy 対 Satya Deo の事件<sup>9</sup>（最高裁判所判決）、Durga Dutt 対 Navaratna Laboratories の事件 7（最高裁判所判決）などを参考にしました。

最高裁判所は、上記 Durga Dutt 対 Navaratna Laboratories の事件において、原告の商標の本質的な特徴が被告に採用されている場合、被告によるパッシングオフ行為を証明するためのさらなる証拠は必要ないとしました。デリー高等裁判所は、この原則に基づき、本事件の両商標には明らかに視覚的および音声的な類似性があり、被告は原告の商標の本質的な特徴を採用していると判断しました。裁判所は、このような採用は、原告のブランドの世界的な評判と信用を不当に利用することを意図した不誠実な採用であることが一応明らかであると述べました。さらに、裁判所は、原告の商標は周知商標であり、被告が自分の製品に原告の商標を使用することは、商標法 1999 年第 29 条 4 項の意味における侵害にあたるとの見解を示しました。

---

<sup>7</sup> MANU/SC/0779/2018: (2018) 9 SCC 183

<sup>8</sup> MANU/JK/0453/2017

<sup>9</sup> MANU/SC/0256/1962: AIR 1963 SC 449

さらに、訴訟が時効であるかどうかに関して、裁判所は、Midas Hygiene Industries (P) Limited 対 Sudhir Bhatia and Others の事件<sup>10</sup>の最高裁判所の判決に依拠しました。この事件では、侵害訴訟の提起が遅れただけでは、特に商標の不正な採用が行われた場合に、被害を受けた当事者に差止命令を与えることができない十分な理由にはならないとされました。

そこで、デリー高等裁判所は、原告に終局的な差止命令を付与し、被告に対し、原告の商標「BMW」と同一または欺瞞的に類似した「DMW」という標章またはその他の標章を付した e-リクショーやその他の商品の製造、輸出、輸入、販売の申し出、広告またはいかなる方法での取引も禁止しました。

### 結論

ある商標が周知商標の地位を獲得したと言われるのは、その商標がある地域内または世界中で継続的に使用され、広範囲に宣伝されてきたために、公衆がその商標とその商標の所有者を結びつけるようになり、他の誰とも結びつけないようになった場合です。周知商標は、他者が提供する類似しない商品やサービスへの使用に対しても、商標法 1999 年により保護されます。このことは、本事件の判決からも明らかであり、高等裁判所は、異種の商品やサービスに使用されている周知商標を単に不正に採用することは、侵害の有効な根拠となると判断しました。

-----

---

<sup>10</sup> MANU/SC/0186/2004: (2004) 3 SCC 90