

インド知的財産ニュースレター

第 2021-4 号
2021 年 8 月 25 日

商標権者による侵害者の不正使用の黙認について

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

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。

商標権者による侵害者の不正使用の黙認について¹

Pulkit Doger, Raghav Sarda and Sidharth Shahi²

バパット・ヴィニット³

背景

グローバル化が進む中で、侵害者が類似または同一商標を考案し、商標の登録所有者が苦勞して築き上げたのれんや評判に便乗するケースが多くなってきました。このような無許可の使用に対して最も一般的な救済策は、侵害訴訟やパッシングオフ（Passing off）訴訟を起こすことですが、その前に、商標の登録所有者の権利の限界と範囲を理解しておくことが重要です。商標の登録所有者は、他者による自分の商標の不正使用に常に注意を払う必要があり、それができなければ、登録所有者はこのような違反者に対して法的措置を取ることができなくなる可能性があります。このような権利放棄は「黙認」と呼ばれ、すべての登録所有者は必ず知っておくべき概念です。

黙認は、インド商標法 1999 年第 33 条⁴で次のように定義されています。

インド商標法 1999 年第 33 条

(1) 先の商標の所有者が登録商標の使用について、その使用を知らず、連続して 5 年間黙認した場合は、その者は、当該先の商標に基づいて次の行為をなす権利をもちや有さない。

(a) 後の商標の登録が無効である旨の宣言を申請すること、又は

(b) そのように使用された商品若しくはサービスに関する後の商標の使用に異議を申し立てること

ただし、当該後の商標の登録が善意で出願されなかった場合は、この限りでない。

(2) (1) が適用される場合は、後の商標の所有者は、先の商標を自己の後の商標に対して援用することがもはやできないにも拘らず、先の商標の使用又は場合に応じて先の権利の利用に対して異議を申し立てる権利を有さない。

前述の条文を解釈すると、先の商標の所有者は、他の使用者が先の商標を無断で使用していることを知らず、5 年間継続して他の使用者による先の商標の使用に対して何らかの措置を取らなかった場合、他の使用者が先の商標に類似した後の商標を使用・登録することを制限する権利を自動的に失うこととなります。一方、先の商標の所有者は、後の商標が善意で採用されていない場合、後の商標の使用に異議を唱えることができます。先の商標の所有者が、後の商標が先の商標に関連するのれんや評判を利用するために悪意を持って採用

¹ Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所発行 IPR AMICUS 2021 年 3 月

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

³ 株式会社サンガム IP、東京・日本、インド国登録特許弁理士

⁴ <https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/india-shouhyou.pdf>

されたことを証明できた場合には、後の商標の所有者は黙認の抗弁を利用することはできません。

しかしながら、後の商標の所有者が黙認の抗弁を用いた場合、後の商標の所有者もこの規定により、先の商標の使用に異議を唱えることができなくなります。

黙認の要素⁵

黙認の抗弁を成功させるためには、後の商標の所有者は以下のことを立証する必要があります。

1. 先の商標の所有者が、後の商標の使用について事前に知っていたこと、
2. 先の商標の所有者が、発言や行動によってその行動を促したこと。

ここでいう「促した」には、先の商標の所有者が、後の商標の所有者に類似商標の使用に対する異議を表明する法的通知を送付したり、当該商標の登録に異議を唱える異議申立、登録の取消または更正を知的財産庁に提出したりする不作為が含まれる場合があります。

したがって、後の商標の所有者は、先の商標の所有者が後の商標の使用を知っていたにもかかわらず、後の商標の所有者に対して5年以上行動を起こさず、先の商標の所有者のそのような不作為が、後の商標の所有者がそのような商標の使用を継続することを促したことを示さなければなりません。その結果、後の商標の所有者は、先の商標の所有者が後の商標の使用に異議を唱えていないという前提で、後の商標を使用し続けたと解釈されます。

立証責任

侵害訴訟やパッシングオフ訴訟が裁判所に提起された場合、黙認の抗弁を利用するための立証責任は被告側にあります⁶。さらに、被告は、後の商標の採用と使用が善意で行われており、被告には先の商標に関連するのれんや評判を利用する意図がなかったことを証明する必要があります。

前例

インドの最高裁判所は、Power Control Appliances 対 Sumeet Machines Pvt.⁷の事件において、次のように述べています。「黙認とは、他の者が権利を侵害し、それに金を費やしているときに傍観することである。それは、商標、商号などの独占的権利の主張と矛盾する行為の過程である。それは積極的な無視を意味しており、ラッチェス（日本語の「懈怠」）のような単なる沈黙や不作為ではない。」

さらに、最高裁は Ramdev Food Products (P) Ltd. 対 Arvindbhai Rambhai Patel and Ors.⁸の事件で次のように述べています。「黙認は遅延の一面である。黙認の原則は以下のような場合に適用される。(i) 傍観したり、他人が権利を侵害したり、それにお費用を費やすことを許している、(ii) 商標、商号等の独占的権利の主張と矛盾する行為を行っている。」

⁵ Essel Propack Ltd. vs. Essel Kitchenware Ltd. and Ors.2016(66) PTC173(Bom)

⁶ Ramdev Food Products Pvt. Ltd. vs. Arvindbhai Rambhai Patel and Ors. (2006)8SCC726

⁷ 1994 SCC (2) 448

⁸ (2006) 8 SCC 726

このようにインドの頂点裁判所は、黙認とは、先の商標の所有者が、後の商標の所有者に対して、その商標に関連する独占的権利を主張することなく、金銭、時間、労力を費やして、時間をかけてその商標を構築することを認める遅延の一形態であり、そのような行為は積極的な行為によっても暗示されることを明らかにしています。

デリー高等裁判所は、Hindustan Pencils Pvt. Ltd. 対 India Stationery Products⁹の事件で次のように述べています。「被告が商標を使用し、被告が事業を継続することを奨励するような、原告による黙黙の、あるいは明示的な同意が必要である。このような場合、侵害者は、自分は原告の商標を侵害していないという誠実な誤った信念に基づいて行動する。そして、侵害者がビジネスや評判を確立した後に、原告が一転して差止請求訴訟を起こした場合、被告は黙認の抗弁を提起する権利を有する。」

高等裁判所は、先の商標の所有者が後の商標の所有者に事業の継続を奨励した場合、黙認が生じることを明らかにしています。これにより、後の商標の所有者は、自分は先の商標の所有者の権利を侵害していないと考えます。しかし、後の商標の所有者が一定期間に渡って自らの名前とビジネスを確立し、その後、先の商標の所有者が裁判所に差止請求訴訟を起こした場合、後の商標の所有者は黙認の抗弁を提起する権利が十分にあります。

デリー高等裁判所は、Jolen Inc.対 Doctor & Company¹⁰の事件で、次のように述べています。「商標関連の事件において黙認の主張が可能となるのは、原告が相当期間、傍観していただけでなく、見て見ぬふりをしていただけを被告が証明できた場合に限られる。被告が原告の前述の行為を証明することに成功した場合、原告は被告が立ち上げたビジネスや取引を踏みにじって潰すことはできない。」

高等裁判所は、裁判所に黙認の抗弁を申し立てるためには、後の商標の所有者は、先の商標の所有者が相当な期間にわたって何の行動も起こさず、不満も表明していないことを示す必要があることを強調した。

結論

このように、黙認に関連する法律は、時間、お金、努力を費やして、善意でビジネスやブランドを発展させてきた商標使用者の権利を保護する役割を果たしていますが、その際に、その商標が先に登録された商標と類似していることを知らない場合も考えられます。この法律は、5年以上使用されている商標の所有権を奪うことで、後の使用者に生じる不利益を防ぐものです。インドの法律では、商標の登録所有者に対して、自分の登録商標の悪用を警戒し、そのような悪用や類似の商標を登録しようとする行為に対して適時に行動を起こすことを求めています。後の使用者による商標の採用と使用に対する意図が真正であり、善意で行われた場合、後の使用者による当該商標の使用は、先の商標の登録所有者によって抑制することはできないことを念頭に置く必要があります。さらに、後の使用者は登録所有者によるいかなる行為からも守られていますが、後の商標の所有者は、先の商標の使用を制限することができません。

⁹ AIR 1990 Delhi 19

¹⁰ 2002 (25) PTC 29 Del