

特許庁委託
ジェトロ海外工業所有権情報

インドの工業所有権侵害事例・判例集

2000 年 3 月

JETRO
JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION

事例No. 1

原告側当事者： Alfred Dunhill Limited
30, Duke street, St. James, London, Swix6DL
United Kingdom
国籍： 英国
被告側当事者： Kartar Singh Makkar & Ors.
国籍： インド
権利侵害の根拠となる商業活動： 国内・国外における流通 / 販売
侵害された権利： 商標
原告との関係： なし
判決裁判所： デリー高等裁判所

経緯：

原告であるロンドン所在の企業 Alfred Dunhill Limited は、「Dunhill」の商標のもとに、既成服や繊維製品など幅広い商品の製造と販売を行なっている会社で高い評価を得ている。この商標による製品、および、この会社が所有する「Dunhill」という商標も世界中で有名である。当社のさまざまな製品は、免税店やインド軍施設の店舗で購入することができる。当社は、インドで以下の製品に対する登録商標「Dunhill」の独占所有者である。

1. 眼鏡器具および装置
2. 革製品および合成皮革製品
3. 科学、航海、ネットイチョウ調査、電気器具、および装置
4. 貴金属、およびそれらの合金
5. 紙、紙製品、厚紙、厚紙製品、印刷物、新聞、定期発行本、本の付録、等
6. レース、エンブレム、リボン、および締めボタン、ホック・小環、ピン・針、造花
7. ゲーム、玩具、スポーツ用品
8. 酒類
9. 化学製品
10. 絵具、ニス、等
11. 産業用精油、およびグリース
12. 医薬、獣医学、衛生用品
13. 製錬・非製錬の金属、およびその合金
14. 手工具類、刃物類、フォーク、スプーン、調味料入れ、等
15. 外科、内科、歯科、獣医器具、等
16. 自転車、バイク、自動車部品
17. 洗濯用漂白剤、その他の洗濯、クリーニング、つや出し、清浄、研磨、石鹸、香水、等
(8、9、16の製品の商標申請については、インド商標管理局で保留となっている)

権利を侵害した会社は、繊維製品の製造と販売を行なっている会社で、1986年5月31日以来、自社の製品に「Dunhill」の商標を使用している。一方、侵害された会社は、1893年以来、この商標を使用して事業を行ってきた。

商標「Dunhill」は、原告の会社が英国で販売する製品に使用し、子会社や提携会社を通じ

て、長期にわたり世界中で販売してきた。この商標のもとに原告の会社が販売する商品は、すなわちこの会社を表わすものであり、購買者にとっては当社の製品を意味していた。原告は、その製品に関連する広告を国内や海外の新聞・雑誌に出してきた。1893 年以来、ずっと商標「Dunhill」を独占的に使用してきた結果、原告の商品を特徴づけるものとなった。ちなみに商標「Dunhill」は、Alfred Dunhill の名前に由来している。

一方、被告側の会社は、これまで、商標「Dunhill」のもとに自社の商品を販売するに至った理由を説明することができなかった。

被告の反論

被告は、原告が商標「Dunhill」をインドでは使用していないため、インドで当該商標に関連する権利は保有していないと反論した。さらに、原告の繊維製品はインドでは入手できず、商標「Dunhill」の評判は、外国商品の輸入制限によってインドでは通用しないと主張した。被告は、1986 年 5 月 31 日以来、当該商標を使用しており、原告は 11 年前に訴訟を起こしていなければ法的効力がないと述べた。従って、被告は、当該商標の使用が詐称通用（商標の盗用）には値しないと主張した。

原告の答弁：

原告は、最初に判断すべき問題とは、原告が暫定的差し止め命令を下すべき一応の証拠のある事件と証明したかどうかであると主張した。ここで注意を要する点は、「一応の証拠がある事件」を「一応の証拠資格がある事件」と混同してはならないということであり、後者の方は裁判で証拠が確定されなければならない。「一応の証拠がある事件」を確証づけるには、差し止め命令を要求する当事者が、守ろうとする権利や所有権について明らかに論争があったこと、および裁判で要求を勝ち取る確信を持っていたことを示す。原告は、被告が 1986 年 5 月 31 日以来、その製品に DUNHILL のマークを使用していたことは議論する必要がない。企業名称の一部として DUNHILL という語を採用した目的と意図は、Dunhill のグループ企業が獲得してきた名称、名声、評価、イメージ、信用に乗じた金儲けにあったと訴えた。さらに、被告の信用と名声に悪影響を及ぼそうとして自社の商品を被告の商品のように見せかけたと主張した。

裁判記録：

商業を営む者は、別の商人が類似商品を扱うことによって、これまでに商標のもとに獲得した恩典、名声、評価、イメージ、信用が侵害されないように、商標／商号の適切な使用者としての権利を保護されなければならない。商人は、商品が自由に入手できる国の人々だけでなく、商品が販売されていない海外でも、商標に対する知識および意識を持つべきである。ある国で製品が販売開始となり、やがて売れるようになった時点で、輸入制限や他の理由のために入手できない国であっても、製品が新聞、雑誌、テレビ、映画で広告に出るとほとんど同時に認知されるようになる。今日の世界では、海外で販売される製品や商標が、手に入らない国では知られていないとは言えない。こうした製品に対する知識、認知、および評価は、地理的な販売上の制約を超えて広がっていくものである。これは、ある場所から他の場所へといち早く情報を送信・伝播する情報通信システムの発達によって可能となった。特に、衛星テレビの情報発信は大きく貢献した。従って、製品の商標をメディア広告を通じて宣伝した場合は、実際には製品が流通していない市場における広告であっても、商標を使用したことになる。

法廷は上記の根拠を実際に起きているものとして理解し、被告側の会社、すなわち役員、管理職、代理店、職員、および被告と関係のある者、協力した者に対して、「Dunhill」を商標や商号として商品や製品に使用すること、および同一製品の誤解を招く商標・商号を真似た用語・文字の使用を規制した。この命令は、法廷で保留となっている訴訟が片付くまで有効となる。

意見 / 助言

1. 日本の企業が実際にはインドに進出していなくても、インドで自社の商標や意匠が侵害されないよう、その権利を守らなくてはならない。従って、初めて侵害されたことが分かった時点で守る行為を起こすべきである。
2. 現在はインドで操業していなくとも、将来の進出を考えると、工業所有権の保護は進出以前に取るべき措置である。
3. インドに進出していない企業が権利を確実に守るには、既にインドに進出している企業で競合企業ではない企業を通じるか、あるいはインドの弁護士に依頼し、インドで侵害されるような事態が発生していないか監視してもらう。発生した場合は、日本企業に通報し、その指示のもとに、侵害者に強く立ち向かうべく、迅速かつ効果的な手続きを取れるようにしなければならない。

事例 No. 2

原告側当事者： Herb Shop - 1995 年 7 月 27 日に登録済のインド企業

被告側当事者： Nectar (U.K.) Ltd. - 1997 年 10 月 27 日にインドで株式会社設立

裁判の対象： 商標

原告の申し立て： 詐称通用

原告側の要求： インドでは先に「Nectar」の使用者となったと主張

経緯：

原告の Herb Shop と、被告の英国企業のインド支店は、どちらも商標「NECTAR」の所有者として登録していなかった。従って、この法廷論争は、原告側が起こした詐称通用の訴訟である。

原告は、商標「Nectar」による自社の商品を独占販売店と展示会を通じて提供しており、インドの一部の地域で出版されている主要出版物に商標「Nectar」で広告を出していると主張した。さらに、原告の商標「Nectar」は、最近数年間、インドの主要出版物や新聞に掲載されており、原告は国際展示会でも自社の製品として出品していた。

一方、被告側の企業は、1995 年 10 月 25 日にインドで法人を設立したと主張した。この会社は、民間会社 Nectar Overseas Ltd. と協力事業を行っており、Nectar Overseas Ltd. は、Nectar Beauty Shop (Belfast Road, Carrickfergus, County Antrim BT388XX, The Northern Ireland, U.K.) を通じて取引していた。この Nectar Overseas Ltd. は国際的に有名な会社で、化粧品、ヘアケア商品、スキンケア商品など、ナチュラル・ビューティ・ケア商品の製造と販売を世界中で行っている。すなわち、同社は Nectar 製品については世界的に有名であり、31 か国で操業している。オーストラリア、カナダ、フランス、イタリア、韓国、メキシコ、ニュージーランド、南アフリカ、台湾、トルコ、米国など、世界中で 350 に及ぶ独占ショールームで製品が販売されている。同社は、1995 年 9 月 25 日にインドで「Nectar」の商標登録を申請した。また、商標「Nectar」は、デリーやその周辺部で同社の企業名称の重要な部分を占めている。従って、いかなる観点から見ても、原告が商標「Nectar」を採用したり使用する理由は見当たらない。この Nectar Overseas Ltd. は、1983 年以来、この商標を正式に採用している会社である。原告は、同社とその関連筋から合法的な通知を受けることなく、同社と被告の商標をインドで悪用した。被告は、原告が初めて商標「Nectar」を使用したのは 1997 年 4 月 22 日であると証言した。

デリー高等裁判所の判決：

原告が口紅およびその他の化粧品に商標「Nectar」を被告よりも前に使用していたという事実に立ち、当法廷は、被告 Nectar U.K. Ltd. が口紅および化粧品に関連して商標「Nectar」を使用することを禁止した。

意見／助言：

1. 法廷はゲームをする場所ではない。従って、法廷で虚偽の証言を行なうことは許されない。また、不適切な行為を行なってはならない。法廷を間違った方向へ導いたり、不正な手段を使って有利に導いてはならない。

事実は遅かれ早かれ露見するものであり、事実を曲げれば深刻な事態となる。法廷は、当方に対する侮辱があったと判明した場合は厳しく対処し、最悪の場合は拘留および罰金を課す。さらに、法廷を間違った方向へと導いた場合は、当事者の有利な面も取り消す。

さらに重要なことは、法廷が、当事者の証言が正しくとも今後は決して信じないということである。法廷は、非常識で同情に値しない人間という印象が深く刻まれたことにより、温情を与えない。

2. 権利を侵害された原告の立場にある場合は、侵害された全当事者を最初の段階で網羅し、後から追加申請しない方が望ましい。修正には時間がかかり、当初は被告でなかった当事者が、追加申請に手間取っている間に不正な商品を製造したり販売しつづける可能性があるからである。
3. 被告の立場にある場合は、非常にまれな例外を除き、証言をすべて書面にし、模造品があれば、その提出のために休廷を求めるのではなく、被告の第二答弁に間に合うように提出する手続きを取るべきである。スケジュールを適切に管理することによって、法廷で好印象を得ることができる。
4. ライセンスを与える側にいる場合は、自分の意図および要求に従って、使われている用語に気を付けなければならない。
5. ライセンスを保持者から取り上げる場合は、ライセンスが正確で完全に合意した条件に従っているか注意しなければならない。問題にしているライセンスの内容が「商標」の場合は、「商号」という文言がライセンスにあっても納得してはならない。
6. 法廷では、証拠の裏付けがない証言をしてはならない。例えば、法廷で申し立てる事件の日付は正確でなければならない。不注意な証言や間違った証言は、混乱を引き起こすばかりでなく、法廷で後味の悪い雰囲気を作り出すことになる。

事例 No. 3

原告側当事者： Burroughs Welcome Ltd. (英国資本のもとにインドで設立された企業)

被告側当事者： Uni-Sole Pvt. Ltd. (Bomb)

侵害された権利： 芸術作品の著作権および商標

経緯：

原告は、1976 年以来、インドで「Septran Tablets」を液体と錠剤のかたちで製造および販売しており、ある芸術家に高い報酬を支払って色彩、装丁、レイアウトの原画を商品の箱に採用した。原告は、1983 年 4 月 29 日、この原画を著作権当局に登録して所有権を取得しており、この容器は著作権の対象となるものである。この証明書は、錠剤の構成物にも関連するもので、当時の製品は 2 つの要素を合成して出来ており、やがて「Contrimoxazone」という要素 1 つに置き換えられた。1974 年から 1990 - 1991 年にかけて、当社はこの容器を使用し、1990 - 1991 年から別の容器を使用した。1986 年 9 月、同社は、被告の会社が販売していた「Sepatrain」という製品の容器が原告の容器に近似していることに注目した。この紛らわしい容器や誤解を招くようなマークを使用することによって、被告は、著作権の侵害、商標の悪用、詐称通用を問われている。原告は、1986 年 9 月 13 日の日付で被告の弁護士宛てに手紙を出したが回答はなかった。

原告の主張：

原告は、こうした状況から被告が容器の使用を中止したと考え、1993 年までは法的措置を取らなかった。1993 年 9 月、被告は、インド Gujarat 州で、再び「Simptran」という名称のもとに前と同じマークを使用し始め、原告の容器とよく似た容器で製品を販売していることを知った。

被告が使用した装丁とレイアウトの図案は、原告の図案に若干修正を加えたか、あるいは大部分が原案を真似たものである。「Simptran」という名称も、原告が登録した商標「Septran」を盗用したものであって類似している。原告は、ここに至って被告の意図が不誠実、悪意、不正使用であり、原告の商品の訴称通用であると主張した。

被告の反論：

1990 - 91 年の後、原告は「トリメトプリム (Trimethoprim)」と「スルファメトキサゾール (Sulphamethozazole)」の 2 要素を「コントリモキサゾール (contrimoxazole)」という 1 要素の名称に置き換えたため、容器の芸術作品は完全に変わったことになるが、それに伴って変更を登録していない。従って、当初の商品「Septran」の「Trimethoprim」と「Sulphamethozazole」との合成物として印刷された容器の芸術作品が登録してあったからと言って、権利が引き続き有効であるとは主張できない。この商品は、袋入りの別の容器で販売されている。両者の商品の間には、人を惑わすような類似点は見られない。また、原告が起こした訴訟は、著作権の侵害を問題にしている。袋と容器との間にはそれと同じ関係はないと主張した。

原告側の答弁：

上述の被告の主張に対し、原告は、当初の容器と新しい容器はかなり類似していることは明白であることから、1990 年以降、修正したとは言え容器の著作権が存続していることを被告に通知しなかった。さらに、1947 年の著作権法第 48 条によれば、容器に使用する芸術作品の登録は不要なため、新たに登録していないからといって、被告はその著作権を侵害する資格を有しない。これは、同法の第 44 条および 48 条から、登録されていない容器の作品であっても権利を有するからである。被告の容器は、原告の容器に極めて似ている。被告は、色彩、装丁、レイアウトを真似たのである。

高等裁判所の判決：

法廷は、原告と被告の容器との間に類似性があるか否か調べ、それが判明すれば似ていない根拠を調べる必要はなくなる。調査の結果、被告が、どこから容器の芸術作品を引用したのか突き止めることはできなかった。

法廷は、こうした状況から、係属中の聴聞および訴訟の最終処分を命令した。すなわち、被告に対する暫定的命令を下し、被告の職員および代理店は、訴訟における係属中の聴聞という趣旨から、いかなる方法であっても、原告からライセンスを取得することなく、芸術作品の色彩を偽造したり、再生産によって販売したり販売向けに提供することにより、原告当初の芸術作品の権利を侵害してはならない。また、被告、その職員、および代理人は、法廷の命令に従い、類似した登録商標「Simptran」のもとに医薬品の製剤を行なったり、類似したマークを使用して、原告が登録した商標の権利を侵害するような行為をしてはならない。

意見・助言：

1. 権利が侵害された時点で手をこまねいてはならない。ただちに、侵害者に対して手続きを取らなくてはならない。手続きが遅れると、法廷が納得するような説明が必要となり、問題の原因となる。
2. 侵害行為を止めたという侵害者の主張を簡単に受け入れてはならない。公判と公判の間に市場を調べる必要がある。
3. 登録法には、登録が、著作権の前提条件であったり、著作権の獲得または所有の前提条件である、あるいはその侵害に対する救済措置である、という条項はない。

従って、原告の著作権が登録されていなくとも、これを理由に侵害を容認することはない。すなわち、登録されていない著作権も有効であるため、侵害者には迅速に対処しなければならない。

4. インドでは、薬の錠剤は販売可能であり、医師の処方箋が必要と法律で定めてあっても実際には処方箋なしで販売されている。法廷は、この実状を認識しているため、当該錠剤の販売は処方箋が必要であることから、一般人は、商品やデザインが似ているという理由では混同しない、という主張を認めない。
5. 侵害者が、同じような名称やデザインを独自に考案したのであって真似していない主張した場合は、どこから、どのようにして名称やデザインを引用したか示さなければならない。

従って、独自に名称やデザインを考案したとすると、書類を保管し、どこから、どのようにして名称やデザインを引用したか示し、いつでも答えられるようにする必要がある。

事例 No. 4

原告側当事者： A.G.S. Allan - (請願者)

原告の国籍： 本人 - ドイツ人、インドで商標を登録

被告側当事者： T T K Pharma Ltd.

被告の国籍： インド人

裁判所： マドラス高等裁判所

侵害された権利： 原告による商標修正

原告の陳述：

- a) 商標の登録は 1947 年 5 月 13 日から有効となっている。原告は、この商標について 1986 年以来、被告の企業と話し合いを行なってきた。これにより、原告は「停止・中止(Cease and Desist)」通知を発行するに至った。被告は、「1958 年商標法(Trade and Merchandise Marks Act)」をもとに原告に対する訴訟をおこし、商標の改定と、所有権を求めている商標の登録申請を嘆願した。これに従い、原告は、マドラスで被告に対する法的手続きを取った。原告は、この時点では商標番号第 129304 号「OSSOPAN」の合法的な使用証明書を持っていなかったため、申請書にある商品の詳細を手作業で記載したカードのコピーを C. Daniel 氏に送付した。彼は、1947 年の原告による「OSSOPAN」の登録申請書を掲載した 1948 年 10 月 1 日付けの台帳のコピーをマドラス商標局から取得し、それが正しいことを確認した。これと同時に、証人が原告のボンベイ事務所に対し、使用証明書をボンベイの商標局に申請するよう指示した。1947 年に原告が申請した商品の詳細は以下のとおりである。「医薬、獣医、および衛生用品、子供・病人用食品、硬膏（プラスター）、絆創膏材、歯科充填材、デンタル・ワックス、殺菌剤、除草剤、害虫駆除剤」 Daniel 氏は、これをもとに 告訴状を準備し、証人の会社 Remfry and Sagar に認めてもらうよう送付した。この会社は訴状を認めて署名した。
- b) 1993 年 8 月 3 日、証人は、1993 年 7 月 28 日付でボンベイの商標局から使用者証明書を発行してもらうことができた。この証明書は、1993 年 3 月 5 日 Daniel 氏に送付され、彼は、これをもとに訴訟を起こした。この訴訟の嘆願は、証人が提供した商品、および 1949 年の台帳に関連するものである。
- c) この時点で、新たに使用証明書に記載されている商品の詳細が以下のとおりであることが分かった。

“Organs-therapeutic preparations consisting of or containing osseous material of young animals”(若年動物の骨材で構成されているか、あるいはそれを含む組織治療調整剤)

これは、証人と Daniel 氏が見過ごしていた点である。証明書に記載されている内容は、事務所で保管している記録と全く同じであり、商標台帳の第 1948 号にある記載内容と想定していた。これには証人や弁護人も気づいておらず、書面による申し立てや被告に代わって提出された通知でも言及していなかった。1994 年 3 月 29 日および 3 月 30 日、原告が提出した申請書第 707/93 号が聴聞の対象となった。原告の弁護人は、訴訟における嘆願、および暫定的な申請書が証明書に記載されている商品に言及していないことに

気づいたため、この申請は却下された。

- d) この弁護人による申し立てに従って原告が再度事情を調べることになったが、1983 年以前には特定の商標に関する記録がなかったため、ボンベイの商標局に出頭して以前の記録を求めた。その結果、Mayer & Baker Ltd.が、1947 年に「OSSOPAN」ではなく「OPACIN」という商標で独占使用者の登録申請していたことが分かった。この時点で示談が成立し、原告は商品リストの修正、および商品の登録内容を以下のように限定して解釈することに合意した。

“Organo-therapeutic preparations consisting or containing osseous material of young animals”（若年動物の骨材で構成されているか、あるいは、それを含む有機体治療調整剤）

ボンベイの商標登録局は、1949 年 8 月 26 日の指示によって修正を受け入れ、修正申請書は、同年 12 月 1 日付けの台帳に第 76 号として記載された。以降、「OSSOPAN」は、上述のように限定された仕様の商品とした登録されている。登録局が発行した証明書の誤りは、ボンベイの商標局によって指摘され、瑕疵のある証明書であるとの訴訟が起こされた。原告は、正しい合法的な証明書を申請していた。こうした状況から、商品の内容を修正し、証明書と一致させ申請が必要となったのである。この修正は、関係当事者全員の見過ごしが原因であって、悪意や故意に行なわれたものではない。修正の目的は誤りを訂正することであり、修正によって、「限定」に関する法律も侵害されなかった。権利の侵害については、後に修正が認められことから穏便に済んだ。また、この修正による救済措置は、当事者が製造した商品の実際の性質と構成物に限定したものであったため、両当事者間の論争の対象である実際の問題点を判断する上で重要である。裁判の遅れはなかった。誤りは 1994 年 3 月 30 日に発見され、申請は同年 4 月 13 日に提出された。

被告の申し立て：

被告は、Rajendara Kumar の供述書による申し立て否認を提出した。1986 年以降に、両者との間で行われた話し合いを証明する証人の召喚を求めた。証人が署名した委任権、およびその他の書類と供述書は無効である。証人は、商標「OSSOPAN」が認められた 10 年後の 1993 年 8 月に訴訟が提出された際、登録されていた商品に対する認識がなかった点について説明できなかった。嘆願内容は登録の範囲を超えており、それが権利侵害の嘆願であるならば、訴訟は却下されなければならない。商標がインドの商標コンサルタント会社によって維持され、登録の範囲を超えて救済措置を嘆願しているという点で、商標外国企業が起こした権利侵害の訴訟は、どのような説明があっても受け入れることはできない。商標台帳に掲載された記録は商標登録に値するものではなく、法律で保護される権利の侵害として訴訟を起こす根拠とはなり得ない。原告は、登録に含まれていなかった商品の侵害に対する訴訟を起こした理由を説明しなかった。

原告は、この問題点を隠そうとした。事実を示す資料は意図的に伏せられた。原告および弁護人は、全員が「若年動物の骨材で構成されているか、あるいはそれを含む有機体治療調整剤（Organo-therapeutic preparations）」と登録されているとだけ知っていた。これらは、法廷を間違った方向へと導くものであり、事実と法律を歪曲するものである。救済措置が登録の範囲を超えて嘆願する訴訟は却下されるべきである。行われた修正措置は代替手段的な性格のものであって、認められるものではない。委任権保持者の申し立てでは、

1994 年 3 月 30 日まで基本的な間違いを発見できなかった理由について説明していない。従って、この嘆願は拒否されるべきである。

法廷の命令：

法廷は、両当事者の要求の利点については関知しない。当法廷が問題にするのは、原告が、その訴状の申し立て内容を訴状文書第 2 号と一致するように修正を認める必要性についてである。原告の弁護士は、C.S . 番号 276/867、Cormandal Fertilizers Ltd.と Coromandal Cements Ltd.における申請第 3404/86 号から未報告の決定を引用しようとしたのたかも知れない。この訴訟では、詐称通用の嘆願は事務所が拒否したために削除された。詐称通用に対する救済措置を求める嘆願については、十分な事実の申し立てがあった。今回の修正を求める申請も、詐称通用に関連する嘆願を求めて提出された。この申請は認められ、判事は、被告に多大な損害をもたらさない限りにおいて、嘆願を修正する権利を自由に認めるべきであると述べた。

書面の主張によると、訴状にある商品の仕様は広範に及んでいるが、文書第 2 号には述べられていない。判事の判断によると、原告が修正を求める目的は範囲の拡大にあるのではなく、反対に限定することを求めているのである。原告が求める救済措置は、商標法第 29 条の範囲を超えるものではない。また、被告は、突然、奇襲をかけられるような事をされたわけではない。文書第 2 号は、既に訴状といっしょに提出されていた。間違いは、原告の弁護士によるものである。「限定すること」には全く問題がない。法廷指令に対する申請の聴聞において、被告の弁護士は、文書第 2 号の内容で原告の弁護士の注目を引いた。これは、1994 年 3 月 30 日のことである。その直後の 1994 年 4 月 13 日に嘆願の修正手続きが取られている。よって、今回の事例には、Pirgonda Patil と Kalgonda Shidgonda Patil、およびその他（AIR 1957 S.C. 363）よりも説得力のある根拠があると考えられる。これらの事例の原告は、欠陥が発覚してから 1 年以上の修正に時間をかけていたが、今回の事例では、1994 年 3 月 30 日に欠陥が指摘され、そのすぐ後の 1994 年 4 月 13 日に修正の申請が提出されているからである。

法廷の目的および訴訟を進める規則は、当事者の権利を決定することにあるのであって、間違いを罰するためにあるのではない。従って、間違いの処罰が裁判の趣旨ではないことは明白である。

結果：

裁判官は申請を認め、被告に多大な損害をもたらさない限りにおいて、告訴状を修正する権利を自由に認めるべきであると述べた。

意見・助言：

- a) 機密書類の記録内容は、常に最新の状態にしておく。
- b) 機密書類の原本は、耐火スチール・キャビネットに保管する。
- c) 原本の写しは事務所で利用できるように保管する。信頼できる担当者が責任を持って保管し、書類が持ち出される場合には台帳に記録する。これらの書類は、許可のない者が持ち出しできないようにする。
- d) 機密書類の原本、およびその写しには番号を採番する。
- e) 機密書類のコピーを取り扱う権限のない者は、コピーと取れないようにする。
- f) 原本やコピー書類の取り扱いで手違いがあった場合は、重大事とみなし迅速に対処する。

- g) 侵害に関する訴訟事例については特に慎重に取り扱う。重大とは思われない見過ごしであっても、法廷で追求される間に問題となりうる。
- h) 法廷で論議の対象となる書類や証言については注意して 2 回以上調べ、論争の妨げとなったり、論争が問題に直面するような食い違い、不備、誤りがないように精査する。
- i) 相手方との討議内容はすべて文書に記録し、裁判記録は書留、配達、あるいは持参して受領確認を行ない、必要に応じて討議内容を証明できるようにする。
- j) 法廷に修正要求を提出すると時間がかかり煩雑となる。従って、訴訟については、修正が発生しないように、網羅すべき内容が訴訟文と付属書類に必ず含まれるようにする。

事例 No. 5

原告側当事者： Escorts Construction Equip. Ltd. & another

国籍： インド

被告側当事者： Action construction Equip. (P) Ltd. & another

国籍： インド

商業活動： 製造

侵害された権利：

a) 産業図面の著作権

b) 詐称通用

裁判所： デリー高等裁判所

経緯：

原告の主張：

原告によると、原告第 2 号の会社は、1971 年、100% ノウハウのもとに、Pick-N-Carry Hydraulic Self-Mobile Cranes（自動移動式水圧クレーン）の概念と図面を導入した。原告が開発したクレーンの図面は書類として保管されていた。こうした産業図面の作成、およびクレーンの生産に従事する社員は秘守契約のもとにあった。著作権法の条項の適用上、原告は、産業図面、クレーンの形状および概観から成る芸術品の独占所有者であったため、その主要な構成要素に関する著作権を主張した。

被告第 2 号は、1982 年 12 月 6 日から 1992 年 5 月 16 日まで原告第 2 号の社員で重要な地位にあった。従って、被告第 2 号は当該クレーンの産業図面および構成要素部品を簡単に見ることができた上に、その製造工程、および製造や販売に関連する書類についても熟知していた。1992 年、被告は原告の会社を退社した。1995 年、原告は、被告が不正に原告の当該クレーンを模倣して市場に出したことを知った。被告が生産したクレーンは、原告が著作権を所有している産業図面が基になっていることは明白である。さらに、被告は秘守義務も怠ったばかりでなく、被告のクレーンの設計図流用を意図し、市場に出すことによって著作権を侵害し、原告の信用と評判を利用して詐称通用を行ない、本来は得る資格のない利益を獲得した。従って、計算書を提出し、クレーンの販売で得た利益を原告に支払うべきである。

被告の反論：

被告によると、著作権を侵害しているのは原告であり、原告は当該クレーンの産業図面の著作権所有者ではない。原告の産業図面はオリジナルの新製品ではなく、既に 30 を超えるインド企業や外国企業が、同じような形式・設計・形状・構成で 1971 年以前に製造・販売している。原告の産業図面には、当該クレーンの基本的な形式や形状を上回るような特徴はない。原告が製造・販売しているクレーンと、被告のクレーンとの間に類似点はない。これら 2 つのクレーンにおける重要な特徴のほとんどが全く異なっている。被告のクレーンは、ハミルトンの技術ノウハウと仕様を基にしており、共通かつ汎用的な設計である。

クレーンの色調、外観仕様、配置および形状は、著作権の対象とはならない。原告がクレーンに関連する特許の取得をしていないことから、この訴訟は、被告が非合法的な救済措置を求めて被告に嫌がらせを行なっているものである。あるいは、もともと原告の図面に著作権などは存在しておらず、仮に著作権があったとしても、その図面をもとにクレーンが 3000 台も再生産されているという理由から著作権を喪失している。また、現行の訴訟の前に、原告第 1 号が、民事訴訟第 382.97 号を被告に対してカルカット高等裁判所に提出したが却下され、取り下げとなった。その後、1997 年にジャムシェトプルの副裁判官に提出された民事訴訟第 73 号も保留となっており、今回は 3 回目の訴訟である。このように、原告側は訴訟を起こすことによって法廷という手段を濫用しているのであり、いかなる救済措置をも受ける資格を有しない。

法廷の理由付け：

暫定的命令が純粹に法廷の裁量によって下されることは周知の事実であるが、公正な司法方針に従わなければならない。暫定的命令を求める当事者の訴訟内容は一応の証拠のある事件であり、便宜のバランスを取るためには命令が必要であって、命令を拒否すると取り返しのつかない事態となる。暫定的命令を求める当事者は、保護の対象となる所有権については説得力のある言い分があり、裁判で勝訴する見込みがあることを示さなければならない。被告第 2 号は、原告の会社に雇用されていた間に当該クレーンの産業図面を簡単に見ることができた上に、全体の製造工程や製造文書に精通していたことは十分に推測できる。秘守義務の不履行という観点から見ると、クレーンの製造を開始した被告第 2 号は原告のクレーンを模倣したのであり、原告は被告に対する暫定的命令を下す「一応の証拠のある事件」であることを証明した。こうした異なる側面を考慮すると、被告第 2 号が、雇用されていた間に秘守義務のもとにある当該クレーンの産業図面、技術ノウハウ、仕様に関する知識を得たという推測が成り立つ。被告第 2 号は、こうした推測に対し、説得力のある証拠によって反論しなければならない。Johan Richard の訴訟では、「著作権の侵害は、問題との図面および対象物を実際に提出することによって調査が行われなければならない。製造されるさまざまな部品の用途、機能性、役割、および物品や材料の構成要素は、著作権の趣旨とは関連がない」としている。この例によれば、原告の主な訴えは、被告がクレーンを市場に出したことから秘守義務の不履行に該当し、2 つのクレーンの主な特徴、外観、体裁が同じあることから、クレーンの購入者や顧客が両方を区別できない可能性があるということである。原告のクレーンの主要な構成要素の図面は、被告が明らかに模倣したものである。これに対し、被告は、構成要素のほとんどは同じ製造業者が提供しているのが実状であり、これらの部品の「部品表」は常に同じものである。このような場合の問題は、当該クレーンの産業図面をもとに決定されるべきであると主張した。被告によると、被告のクレーンの設計には、発明的な点、独創性、特別な点は何もないと言う。被告も原告も市場に出せるような製品である。原告こそが、当該クレーンの設計を模倣したのであり、著作権の独占所有者として取り扱われるべきではなく、被告を権利侵害や詐称通用で訴える資格はないと主張した。また、被告は、原告がハミルトンからテクノロジーを購入したという説明について、この事実だけでもクレーンの産業図面の著作権所有に関する請求を否定していると主張した。

原告が、カルカット高等裁判所でも被告に対する訴訟を起こし、それが却下となって取り下げられた点は論争で取り上げられなかった。被告の弁護士は、図面を意匠法のもとに登録できたはずだと主張したが、登録はされていなかった。従って、原告は、この図面については法的な保護を受ける資格を有しない。これに対し、原告は、この訴訟は 1911 年の意匠法に基づくものではなく、クレーンの産業図面、形状、体裁で構成される芸術作品の所

有者であることが問題であり、権利を請求している作品は意匠法のもとで登録できるものではないと主張した。

「意匠」の定義は、意匠法の主な目的が機能や機能の仕組みではなく「かたち」の保護にあることは明白である。AMP 対 Utilux Proprietary P. Ltd.の訴訟では、「意匠」という表現は、決まった形状や構成で作られた部分が果たすべき機能に左右されるような特徴、形状、構成を構築する方法や原理を含まないとしている。

原告は、クレーン全体を表わす図面の他に、クレーンの主要な構成要素における著作権も問題にした。これらの部品は、クレーンを特徴づけるためにあるのではなく、単にクレーンが作動するように、あるいは機能するためにある。こうした部品については性能から判断すべきであって、外観から判断するものではない。その結果、以前に述べた主要な構成要素や部品は、1911 年の意匠法のもとに登録するようなものではない。

原告の申し立てによると、被告が製造したクレーンは、原告が著作権を持つ図面を基に立体構造物として再生産されたものである。産業図面は製図者によって作成されており、その中には、エンジンやギアボックスなど汎用の標準部品が含まれているが、かなりの知識、労力、判断、技能を要する。クレーンの設計に使われた図面は、独創的な芸術品を再生産したものである。このような図面の模倣は、クレーンの部品製造にも利用できる。芸術品の生産には、立体物への変換によって生産される工程が含まれている。このような図面は、立体物の模倣として権利の侵害となり得るものである。

被告は、原告が原図を法廷に提出していないため、著作権侵害に対する「一応の証拠がある事件」を確証していないと主張した。この図面は、かなり長い間、原告が機密として取り扱ってきたものである。

この段階で、図面の未提出は原告の不利にはならなかった。被告第 2 号がカルカット高等裁判所に提出した「原告の図面は、管轄当局の保護下にあり…」という供述書がある。これによって、被告第 2 号自身が、問題の移動クレーンの図面が実際に存在することを認めたのである。

被告の弁護人も、当該クレーンは多くの点で非常に似ていと述べた。第一に、自動車法で定められている規則の標準要件の寸法に準拠しなければならない。次に、エンジン、ギアボックス、クレーン部品などに標準の汎用部品が含まれており、これらは共有の財産であることが挙げられる。

原告は、被告第 2 号が原告に雇用されていたことから、両者間の秘守義務については「一応の証拠」を確証することができる。被告第 2 号が明らかに図面を見ることができたこと、また、短い期間に問題のクレーンを製造できたことから、被告が産業図面を模倣したという原告の主張を軽視すべきではない。こうした状況から、原告が著作権の侵害に対する一応の証拠を持つ事件として確証し、被告に答弁すべき詐称通用であることは既に推測を超えている。

原告は、被告に対し、民事訴訟第 73 号を 1997 年にジャムシェトプルで起こしており、被告に暫定的命令が下された。被告は、この暫定的命令についてパトナ高等裁判所の法廷で対抗したが失敗に終わった。法廷の指示は、被告第 2 号の供述がもとで支持された。この供述を詳しく調査した結果、被告に代わって、この取引業界は決められた設計や体裁に従

うという意味で、原告のクレーンにおける一定の付属品は特殊な製品であることは当然であると認められたようである。

便宜のバランスを取るためには、要求されている暫定的命令を認めるのか、あるいは拒否するのが適切か、が問題となった。

被告は、暫定的命令が下されると、従業員全員を解雇して工場を閉鎖せざるを得ないと強く主張した。さらに、暫定的命令がなくとも、原告は、勝訴の結果、損害補償によって十分に補償されることから回復不能な損害を被らなくて済むと述べた。

これに対し、原告はクレーンが実際に原告の産業図面の模倣による再生産の産物であり、被告はこの行為によって、利益を得、原告に被害をもたらしたが、これは通常のやり方では評価できない。商業における著作権／特許権法は、発明活動や研究開発への投資を促進させる目的から保護と独占使用権を与えるという趣旨に照らしあわせて解釈されるべきである。さらに、その根底にある著作権／特許権制度の原理とは、著作権の所有者の権利が適切に保護されることによって新たな発明が促進され、発明から革新が生まれ、革新の商業化に対する投資が国の産業発展につながるというものである。ここに著作権所有者を保護しなければならない理由がある。便宜のバランスを取るという点では、原告に対して暫定的命令を下すことが妥当であり、被告が暫定的命令によって侵害できないようにしなければ、金銭では計れない多大な被害や損失を原告にもたらすことになる、と主張した。

法廷の判決

これまでの証言に基づき、命令第 39 号規則 1 および 2 CPC の申請が認められ、ここに被告は原告の産業図面の模倣または再生産とみなされる Pck-N-Carry Mobile Crane の製造、販売、販売オファー、あるいは、いかなる方法であれ、原告の技術ノウハウ、仕様、図面を使用することを禁止された。

意見／助言

1. 機密の設計、文書、情報、資料を扱う業務に従事する従業員は、法的に効力のある契約の拘束を受ける。
 - a) 直接、間接、暗示的を問わず、いかなる方法であっても、業務遂行にあたって知り得た企業の秘密を漏らしてはならない。
 - b) 企業の構内から、機密の文書、設計、情報、資料などを持ち出したり、持ち出しを許可してはならない。
 - c) 会社退社後の 2 年以内は、世界中のどこであれ、競業会社に就職してはならない。
 - d) 上記の規則のいずれかに反した場合は、会社が被った被害の _____(被害負担分)を支払わなければならない。さらに、会社の業務を離れなければならない。
2. 秘密にかかわる仕事、採用・配属に従事したり、機密文書、設計、情報、資料を扱う際には、業務を遂行するにあたって細心の注意を払う必要がある。さらに、関係する社員の経歴や犯罪歴について通常の問い合わせを行ったり、私立探偵を通じて極秘調査を行なうようにすべきである。
3. 権利の侵害が発生した場合は、最初の発覚の後、ただちに迅速の措置を講じる。
4. 企業が産業所有権を保護するためには、出費がかかっても厳しく戦うという姿勢を示す

必要がある。これによって侵害者を未然に防ぐことができる。

事例No. 6

被害者（原告）：Sandipack Private Ltd.他
国籍：インド
被申立て人（被告）：Oswal Trading Co. Ltd.他
国籍：インド
商業活動の分野：流通
侵害された権利の種類：特許権
当該事件を裁定する機関：デリー高等裁判所
1999年5月

原告の主張:

原告は、原告が特許を有するポーチ（pouch）の製造または使用を被告に対して禁ずる仮差止命令を求めて、差止請求をした。潤滑油のような液体を貯えて、必要な量だけ出せるようにしたポーチに関する特許は、特許管理官（Controller of Patent）より原告に付与されたものである。これに対応する特許は、アメリカ合衆国、ヨーロッパ、オーストラリアを含む他の多くの先進国で原告に付与されてきた。その後、被告が、原告が特許を有するポーチと同じ構造のポーチを販売し始め、これにより当該特許の侵害が原告の知るところとなった旨の申し立てがあった。当該ポーチの販売または流通も当該特許を侵害するものである。したがって原告は、権利侵害、差止命令および売掛金の引渡し（rendition of accounts）の訴え、ならびに原告のために中間差止命令を許可することを求め、被告に対して、侵害ポーチの製造・販売を禁ずるよう求めて提訴した。原告はさらに、前記特許の付与に対して当事者の一部から取消申請がなされたが、かかる申請は、その後の適切な段階において、証拠が出されて初めて検討されうると申し立てた。

被告の主張:

被告は、当該特許は、特許法およびこれに基づいて作られた規則に違反しており、これは原告に違法に付与されたものであると主張した。問題の商品は先に販売されたものであるため、これと同じものは特許を付与される資格がないということも申し立てた。また、原告の主張には重要な事実の隠蔽と食い違いがあり、原告は差止請求をする資格を有しないということも主張した。さらに、原告の申請の先日付も特許法の規定に違反していること、および原告のポーチと被告のそれとの間には決定的な違いがあることも申し立てた。インド石油公社（Indian Oil Corporation）と Castrol India は、特許取消の申請をした。原告に付与され保証された特許は、実は当該ポーチの共押し出し層（co-extruded layers）の構造に関するものであり、スタンドアップ式（stand-up）、ピロー式（pillow）その他のポーチに関するものではないということが述べられた。

しかし、被告の代理人として出廷した弁護士は、訴状にある原告の主張は、潤滑油のような液体を貯えて、必要な量だけ出せるようにしたポーチの発明に関するものであるにもかかわらず、原告は、原告の第2訴答において、また差止請求に関する議論の過程で、当該特許はポーチの層の厚さと構造に関してのみ付与されたものであるという主張を新たに行おうとした、と述べた。さらに、原告に付与された当該特許の取消は係属中であり、かかる取消申請が係属中の場合、裁判所は差止命令を許可することができないと述べた。

原告に付与された当該特許が先に公開された旨も述べられた。被告の代理人として出廷した弁護士は、特許付与の申請に関する先日付は特許法の規定に違反すること、また、原告による重要な事実の隠蔽があり、よって原告は差止命令を得る資格がないと述べた。

判決およびその理由:

両当事者の代理人として出廷した弁護士らの上記の対立する意見から、原告は、仮差止命令を得るために一応の証拠のある事件を作り上げることができたかどうか、について判断する上で検討すべきいくつかの争点が明らかになった。

以下の争点が検討された：

- 1) 当該特許は、特許法に定める要件および手続に従って原告に付与されたか、また、出願に関する日付けの事後記入 (post-dating) は同法の違反に当たるか。
- 2) 問題の特許は先に公開されたのか、そうだとすれば、原告は差止請求をすることができないのか。
- 3) 特許が請求されたポーチは、特許法の定義に定める意味での本当の発明といえるか。
- 4) 2 つのポーチの構造に違いはあるか、あるとすれば、原告は差止命令を得ることができるか。
- 5) 当該特許の取消しが申請されているが、当該申請の効果はどのようなものか、また、こうした状況で原告は仮差止命令を得ることができるか。
- 6) 原告の第 2 訴答と訴状を比較して、ポーチと層に関する原告の主張に矛盾があるとすれば、その趣旨は何なのか。
- 7) 原告による事実の隠蔽があるか、あるとすれば、仮差止命令を認めることへの影響とはどのようなものか。

長官が行った当該特許の日付けの事後記入 (post-dating) は、特許法第 9 条に違反しているか。

特許法第 9 条は、特許出願と同時に仮明細書および完全明細書を提供する旨を定めている。長官は、同法第 17 条に基づいて特許の日付けの事後記入 (post-dating) を行う権限を付与されている。前記規定は、特許の日付けの事後記入は、完全明細書の提出日に関してのみこれを行うことができると明瞭に定めている。当該記録によれば、当該特許の出願は当初 1989 年 4 月 11 日に原告よりなされ、完全明細書は 1990 年 10 月 11 日に提出された。しかし、特許庁長官は、当該特許に対し 1989 年 7 月 11 日に日付けを事後記入した。したがって、明白な証拠のある、長官による当該特許の 1989 年 7 月 11 日への日付けの事後記入は、明らかに同法第 9 条の規定に違反している。ゆえに、当該特許の日付は 1990 年 10 月 11 日とすべきであった。

特許書類は、有効期間を 1990 年 7 月 11 日から 14 年間の特許としている。したがって、

当該特許の有効期間も特許庁長官より無視されたことになる。ゆえに、当該特許の1989年7月11日という日付けの事後記入は、特許法第9条(4)および同法第17条の規定に鑑みて違法であることは明白である。

いずれのポーチが先に公開されたか。

被告の明確な論拠により、インディアン・オイル・コーポレーション (Indian Oil Corporation) が他の潤滑油ポーチ製造業者に対して出す仕様書および注文に関して、適切な助言を行うために石油天然ガス省が設置した委員会の報告書という性格を有する被告側の既存の文書証拠から、潤滑油を貯え、注出するようにしたポーチは、原告の特許のはるか以前から使用されており、しかもインディアン・オイル・コーポレーションが様々な製造業者からこれを購入していたことが示され、証明された。当該特許は、1990年10月11日に長官より原告に付与された。同委員会は、1989年5月に設置され、当該報告書は1989年9月に提出された。同報告書によれば、原告および被告を含む様々な会社から Castrol India Limited のために6年前より何百万個ものポーチが販売されたことは明らかである。原告の請求した特許が、特許の日付すなわち1990年10月11日のはるか以前から公知であったことを示している。また、被告2は、ポーチに入っている Castrol Super TT に関する1987年10月14日付けの広告文書とともに、雑誌『Maya』のフォトスタットによる複写写真を提出した。記録文書から、1990年10月11日付けで原告に対して当該特許が付与される以前に、また原告が1989年4月11日に仮明細書を付して出願したときよりも前から、当該ポーチの構造がインドにおいては公知となっており、使用されていたことが証明された。訴状の主張と比べて、原告の主張に変化があったことは明白であった。したがって当該特許は、優先権主張日より前にインドにおいてすでに公開されており、公知であり、使用されていたことは、きわめて明白である。

当該特許は本当に発明であったか。

特許法第3条(d)は、既知の物質の新たな属性の単なる発見や新用途、または、既知の製造法、機械、装置の単なる用途に関する新しい使用法については、かかる既知の製造法により新製品が生まれたか、またはそれが少なくとも1つの新たな反応物を使用している場合を除き、発明には属しないと定めている。同法第3条(f)は、既知の方法で互いに独立して機能する既知の装置の単なる配列、再配列または複製は、特許法的目的上発明とは言えないと定めている。

原告は、訴状の中で、スタンドアップ式またはピロー式のポーチの発明に関して独占的特許権を主張したが、その後原告は、原告の第2訴答および反対訴答において、スタンドアップ式またはピロー式のポーチの発明が原告の特許の範囲に属さないことを認めた。原告は当初の主張を変更し、原告の第2訴答および反対訴答において独占的権利を主張し、層に関して特許を受けたポーチの層の構造の性質に関して原告の独占的権利を主張した。このように原告は、当該ポーチの製造に使用されたフィルム(薄い層)の厚みに関して特許権があるとし、これを主張している。しかし、同ポーチ(The same)は、材料の組み合わせの単なる配列および再配列であり、新規な発想と呼ぶことはできず、何ら新規性を有さないため、発明とはいえない。当該特許の審査をした審査官は、原告の申請に基づいて特許を認めたものであり、その時点では、当該ポーチがすでに市場に出回っていたことを全く知らなかった。裁判所は、原告請求の発明は、発明に関して定められた基準を満たさないとの意見であった。

ポーチの構造に違いはあったのか。

裁判所は、原告のポーチと M/s Rollatainers Limited のポーチとの違いに注目した。しかし、これは最後の訴訟の審理で詳しく論じられるべき問題であり、裁判所は一応この段階では明白であるとしても、何ら意見を表明しなかった。

特許の取消:

特許法第 13 条 (4) は、特許の付与は、いかなる形によるものであれ、当該特許の有効性を保証するものではない、と定めている。第 64 条では、同法の発効以前と以後を問わず、特許は、利害関係者もしくは中央政府の申し立て、または特許権侵害訴訟における反訴により、高等裁判所がこれを取り消すことができると定めている。

被告の一部は、特許法第 64 条に基づき原告に付与された特許の取消申請を行った。特許の取消および当該特許の有効性を疑問とする申立てがなされた場合、裁判所は差止命令を認めるべきでない、という見解が示された判例がいくつかある。

AIR1985 年デリー 136at140 (supra) での Niki Tasha (I) (P) Ltd. 対 Faridabad Gas Gadgets Pvt. Ltd. 訴訟において、当裁判所は、訴訟で審理されるべき意匠の有効性に重大な疑問があり、取消申請がなされている場合、差止命令を認めてはならないとの見解を示した。前述の検討により、原告の訴答は自己矛盾をきたしており、相容れないものであることが明らかとなった。

重要な事実の隠蔽

被告は、訴訟を起こす際の原告の詐欺的かつ悪意のある行為について申し立て、その点に鑑みて原告は仮差止命令を得る資格を有しないと申し述べた。原告は、Castrol India Ltd. へのポーチの主たる納入業者である M/s Rollatainers Limited を相手取って起こした訴訟を含めて、何件かの訴訟を提起したが、原告も認めるように、被告に対する一方的仮差止命令を全く得ることができなかった。しかし原告は、被告の 1 人である Rollatainers Limited の主たる買い手である Castrol India Ltd. を相手取ってアンバーラの裁判所に提訴し、Castrol 社に問題のポーチの使用を禁ずる旨の仮差止命令を得た。アンバーラ (ハリヤナ州) の裁判所に提起した前記訴訟において、原告は、Castrol India Ltd. にポーチを供給していた Rollatainers Limited を相手取ってデリー高等裁判所に提訴していたことについては触れなかった。この訴訟は訴訟番号 2427/1996 で登録され、原告の求める仮差止命令が拒絶されている。アンバーラ裁判所が原告に被告への一方的仮差止命令を認めると、原告はこの一方的仮差止命令を得た後直ちに、特許権が侵害されたという内容をすべての主要紙に掲載した。しかし、被告は最高裁判所に上告し、最高裁判所は、前記訴訟をデリー高等裁判所へ差し戻す決定を下した。以上の状況から、アンバーラの裁判所に提起した訴訟では、原告は重要な事実を隠蔽し、公明正大に裁判所に救済を求めたのではないことは明白である。したがって、前記差止命令は、最高裁判所が当然のこととして停止させた訴因 (count) の無効を免れなかった。

原告側弁護士は、アンバーラでの訴訟とデリーに提起された訴訟は別個の訴訟原因を有しており、したがって、アンバーラ裁判所に提出した訴状の中でデリーで係属中の訴訟について触れる必要はなかった旨を申し述べようとした。最高裁判所は、この主張には

何ら実体がないと認めた。デリーで提起された訴訟は Castrol India Ltd.への問題のポーチの主たる納入業者である Rollatainers Limited を相手取ったものであり、Castrol India Ltd. に対しては、原告はアンバーラ裁判所に提訴した。原告が Castrol India Ltd. に対する差止命令を得たとき、この差止命令は、Castrol India Ltd. に Rollatainers Limited からのポーチの購入を禁ずるものであり、影響を受けた当事者も Rollatainers Limited であり、原告は、かかる訴訟を提起しても、デリーでは同社に対する一方的差止命令を得ることができなかった。したがって、この 2 つの訴訟の訴訟原因を別個のものと言うことはできず、明らかにこの 2 つは相互に関連していた。

原告の主張では、当該特許の有効性に関する様々な主張および先行公開等の問題は証拠によって決まると言う。取消申請は、被告にとって強力で明白な証拠があり、被告が強く主張し得る論拠があった。特許訴訟においては、原告側が権利侵害に関して明白な証拠があることを証明し、さらに利益衡量上、原告に有利であることを証明しなければならない。特許訴訟においては、差止命令の付与を正当化する、明白な証拠の存在についての挙証責任は重いため、被告がかかる差止命令の付与を妨げるに足る抗弁をするのは比較的容易である。

本件に関するすべての事実および状況、ならびに上記で論じた原則に照らして、裁判所は熟慮の上、原告への仮差止命令の付与については、原告は明白な証拠の存在を証明できなかったとの意見を示した。請求した差止命令についても、原告が、被告の 1 人を相手取って訴訟を提起したアンバーラ裁判所に対して重要な事実を隠蔽したというよりもむしろ、被告が公明正大に行動しなかったという理由により、これが拒絶された。アンバーラ裁判所が認めた差止命令は取り消された。

意見 / 助言

1. 関連のある事実や資料を裁判所に隠すことは、いつでも危険である。隠蔽をした当事者は、裁判所への敬意を失っていることになる。そのような事態が起これば、裁判所は、その当事者が提出したあらゆる資料や主張を特に慎重に、しかも実際に多少疑いの目をもって調べる。決して隠蔽しないこと！
2. 本件では、裁判所は被告のポーチと原告のポーチの類似性の問題に立ち入らず、この問題を事実審裁判所（第一審）に委ねた。一般に裁判所は、類似性の問題を検討するに当たって、それが人を迷わすような類のものか、すなわち顧客がだまされて被告のポーチを原告のそれとみなすかどうかを確かめる。本件では、原告が資料を隠したことや原告に対する取消申請が係属中であることなどを含む他の事由によって、仮差止命令は拒絶された。
3. 原告に隠蔽がなく、しかも不正に裁判所に救済を求めたのではないことが明らかになった場合、おそらく裁判所は類似性の問題を詳しく調べたであろうし、欺瞞的類似性が明らかになれば、仮差止命令を得られた可能性がある。

これから得た教訓は、裁判所に対しては清廉潔白であれ、ということである。裁判所に裁量的救済を求める場合はなおさらである。

4. 公明正大に裁判所に救済を求めるだけでなく、自らの主張を十分かつ完全に訴状に記載しなければならない。陳述書の再申請または被告の第 2 訴答の手続中に主張を変えるのは、危険である。こうした場合、訴状に当初明記した主張とは別の

新たな主張を持ち出したとして非難されるため、これは容認できない。またこれは裁判所の印象を悪くし、真面目な訴訟当事者ではない、あるいは弁護士が適切にまたは包括的に助言しなかった、という印象を与えるからである。

そうした印象を持たれることがあってはならない！

事例 No. 7

上訴人 : Associated Electronics and Electrical Industries (バンガロール) Pvt. Ltd.
上訴人の国籍 : インド
被上訴人 : シャープ株式会社
被上訴人の国籍 : 日本
侵害された権利の種類 : 商標権
本件に判決を下した機関 : マドラス高等裁判所

背景

上訴人は「SHARP」の商標登録を出願し、これに対して被上訴人が異議申立を行った。商標登記官代理は、被上訴人による同一商標の登録に対する申立て、および上訴人の登録の修正を求める別の申立てがカルカッタで係争中であるとして、申請手続きの中止を命じた。

本件は、登記官の前記中止命令（登記官代理は法に基づき登記官の権限を有していた）に対して上訴人が行った上訴であった。

事実

上訴人によれば、上訴人は 30 年以上自社の商品に「SHARP」の商標を使用していた。上訴人は、同一分類中の異なる商品につき、1961 年、1977 年、1977 年、1980 年の 4 回、この商標の登録を受けた。このすべてが被上訴人が提起した修正申立ての訴訟物であり、係属中であった。

上訴人は特定の商品に関する商標登録を出願したが、被上訴人は異議申立ての手続きを開始し、被上訴人がカルカッタの登記官に対して先に行った登録出願の手続きおよびこれに対する上訴人の異議申立ての中止を申し立てたためである。2 つ目の理由は、上訴人が先に受けた登録に関する修正申立ての審理が係属中であることである。

しかし、これら 2 つの理由は登記官に拒絶されたが、登記官は、争点の一部が両方の審理に共通しており、これらが同時に続けられた場合は審理の重複になるとして、審理の中止を認めた。

上訴人の弁護士は、登記官への訴訟停止権限の付与を明確に定めた法の規定または規則はなく、しかも、2 つの理由の拒絶は被上訴人によって説得されたもので、登記官は審理の重複を理由として中止すべきではなかったと主張し、さらに、両当事者は、商標法（the Trade and merchandise mark Act）第 12 条（3）、すなわち特段の事情に基づいて登録を受けることができる旨を主張した。また、検討すべき争点がもう一方の審理の争点と異なる場合、審理の重複という理由だけで一方の手続きを中止することはできないと主張した。（登記官は、2 つの審理の争点を同一と判断した。）

争点

マドラス高等裁判所が判断すべき問題は、登記官が申請された手続きを中止させたとき、適切かつ法に基づいて裁量権を行使したか否かということであった。

高等裁判所の意見

登記官に申請された手続きの中止に関しては具体的な規定はないが、登記官はいわば裁決機関である。したがって登記官は裁定機関として、申請された手続きを妥当な理由で中止する固有の裁定権を有し、本件の場合、その固有の権限を行使して、カルカッタでの審理の結論が出るまでマドラスでの審理を延期したにすぎなかった。

本件裁判所は、先例をいくつか検討した後、登記官は、独断で、または法の原則に違反してその裁量権を行使したのではないと判決を下した。登記官は、当然のことながら、争点の一部が両方の審理に共通しているという事実を考慮した。第 12 条 (3) に定めるように、両者が同一商標のもとで出願登録されると結論付けることはできない。本条の規定は、善意の併存使用その他特段の事情のある場合に限り適用される。被上訴人のカルカッタでの登録出願が、上訴人のマドラスでの出願より先になされたことは、本段階では関連がなかった。

登記官の出した中止命令と関係しないもう 1 つの理由は、カルカッタでの審理がほぼ最終段階であり、残るは上訴人からのいくつかの文書の提出と登記官の決定のみであった。

裁判の目的を達成し、両当事者の権利を守るために、本件裁判所は登記官に対して、カルカッタでの審理を早急に決着を付けるよう指示を出すことを望んだ。

したがって、上訴人による本件上訴は、上記の指示を付して棄却された。

意見 / 助言

いずれの裁判所も、相対立する当事者の間にあって公正な裁きを完全に行うことができるように、裁判所本来の一定の権限を有している。これは、制定法の不備を補うためのものである。

このような裁判所本来の権限を保護する制定法の規定はあるが、法律上明確に定められてはいない。

例えば、刑事訴訟法第 482 条や民事訴訟法第 151 条があり、法律上具体的な規定がない場合に、正義のためにこれらの規定が適用される。

同様に、最高裁判所の権限は、正規の上訴規定が利用し尽くされた場合の上訴の特別許可について定めたインド国憲法第 136 条に基づいて行使される。

本件では、高等裁判所は、法に規定がない場合であっても中止を命じることのできる、登記官に本来与えられている権限を認めた。これは、登記官が裁定機関となっているためである。

事例No. 8

被害者（原告）：ダイムラー・ベンツ株式会社ほか
被害者の国籍：ドイツ
被申立て人（被告）：Hydo Hindustan
国籍：インド
本件に判決を下した機関：デリー高等裁判所

背景

原告の会社は、世界最高級の品質の自動車のメーカーであり、インドでは 1951 年に登録され、世界的に著名な「BENZ」の商標および円に「三つ星」の標章を使用していた。

被告は、円に「三点で構成された人」('THREE POINTED HUMAN BEING')の標章のついた「BENZ」の商標を肌着類、特に紳士用肌着に使用し始めた。

これらの肌着類の箱には、足を開き、両手を組んで肩の上にあげた男性が円の中に描かれた絵がついており、この絵は「メルセデス・ベンツ」の自動車の三つ星と、被告が販売する肌着類との間に関連があることを強く連想させる。

原告は、この商標の使用を止めさせるために被告に適法な通知を送った後で、本件裁判所に差止命令を求めた。

被告の答弁:

被告は、原告は大幅に遅れて裁判所に差止命令を求めてきたと主張した。また、「Doctor」の商標（3年の遅滞があった）に関する訴訟は、差止命令を得る資格を奪うに足るものであるとの判決が下されているとも述べた。さらに被告は、数種類の櫛に使用された「Matador」の商標を扱った判例、「Amritdhara」対「Lakshmandhara」商標訴訟のような善意の併存使用者の判例、他に「durex」の男性用避妊具に関する判例等、原告が差止命令を認められなかった多数の判例にも言及し、このすべての判例で、差止命令が拒絶されたと述べた。

原告の反対訴答

裁判所に救済を求めるのが遅れた点について、原告は、原告の会社はドイツにあり、取るに足らない製品のささいな使用のために多額の費用を訴訟に費やすのは妥当でないため、適法な通知を被告に送ったと主張した。しかし、規模の大小にかかわらず、相手方が適法な通知を無視して世界的に著名な商標の不正使用を続けるのであれば、その使用を中止させない理由はない。

自動車に付された「BENZ」という語は、世界に冠たる地位を占めている。これは高価格高品質の技術製品につけられた名称であり、被告は、肌着類のような製品にこの名称を使用することによってその価値の減少を看過することはできなかった。

被告の弁護士は、当時被告の元にあった在庫を処分するために 3 週間の猶予を求めた。

判決理由

裁判所は、「メルセデス・ベンツ」の地位を示す標章、すなわちそのシンボルである三つ星の商標が、肌着製造業者にせよ他の者にせよ、誰でも見境なく作る偽造品によって貶められるとしたら、それは商標法および意匠法の重大な逸脱になると述べた。このような商標は、誰もが容易に何にでも、あるいはどんな商品にでもつけようと利用できるものではない。

ベンツはドイツ人の人名であって、インド人としてその名がついたインド人はインドにはいない。インドの業者が普通の商品、特に肌着類に「ベンツ」の名をつけるべき根拠は全くなかった。

被告が言及した判例について、裁判所は、「メルセデス・ベンツ」の自動車の名声は「Matador」等の商標を使用していた会社の評判とは比べ物にならないと述べた。「併存使用者」に関する判例についても、「ベンツ」のような商標および名称には適用することはできないとの判決を下した。

被告の会社にはそれ自体の名称があり、独自の評価も得ており、「ベンツ」の商標を不正につけた肌着類を販売しなくても、同社は大した損失を被ることはないはずである。当該商品の廃棄または不使用により、「ベンツ」のような名称を自社の商品に使用して他人の名称や名声を傷つけてはならないということがはっきり示されるはずである、との結論を下した。

裁判所の決定

裁判所は、「ベンツ」の名称および円に「人」の標章のついた肌着類の商売を続けることを被告に禁ずる旨の差止命令を出した。

意見 / 助言

1. 世界的に有名な企業は、インドに支社や営業所がなくても、またインドで事業を行っていないなくても、インド居住者による商標権または意匠権の侵害から自分たちの権利を守らなければならない。こうした企業は常に警戒しなければならないために、同じ国の競合しない他社と何らかの監視協定を結んだり、弁護士事務所に監視役を依頼することがある。
2. 権利の侵害が生じた場合、侵害者に対しては速やかに訴訟を起こすべきである。外国企業は現地の弁護士を雇い、直ちに適法な通知を出し、侵害が続くようなら訴訟を起こさなければならない。
3. 初めて気づいたときより後になって侵害者に対して措置を講じた場合、被告は被害者側の権利不行使の抗弁をすることができ、その後かかる抗弁は、関連性のある事実を中心に争われることになる。迅速な措置が望ましい。
4. 外国企業側に対応の遅れがあった場合、相当の理由があればこれは正当化される。例えば、被害を受けた外国企業が侵害を知ったのは措置を講じる直前で、それより前には知らなかったような場合である。
5. 外国の有名企業は、自分たちの名称、名声および知的所有権を守るためには断固戦う

という姿勢を見せなければならない。このような姿勢が侵害に対する抑止力となる。

事例No. 9

被害者（原告）	Lloyd Insulation（インド）Ltd.
国籍	インド
被申立て人（被告）	Punj Lloyd Insulation Pvt.Ltd.
国籍	インド
商業活動の段階	流通
侵害された権利の種類	営業上の詐称通用
本件に判決を下した機関	デリー高等裁判所
1999 年 5 月	

原告の主張:

原告は、1956 年会社法に基づいて設立された会社であった。同社は、設立当初から他の業務に加えて断熱材を販売していた。同社は断熱材業界の草分け的存在であった。また、断熱性検査業務も行っており、TISCO、Indian Oil Corporation、NTPC、Hindustan Petroleum Corporation LTD.、Cochin Refinery 等の大手企業を顧客としてきた。断熱材事業は、高度の技術力と多大な経験を必要とする。原告には、数千万ルピーに上る注文をきわめて効率よく処理してきたという立派な実績があった。「Lloyd Insulation」（インド）の名称は、設立当初からの原告の商標および商号であり、そのまま現在に至っている。原告は最近、Punj Lloyd Insulations Pvt.Ltd.という名称の別会社があることを知った。被告は、原告の承認または許諾なしに前記商号をつけた。原告の株主も被告の発起人も、1987 年 8 月 6 日付け裁定および 1989 年 11 月 15 日付け裁定の 2 つの裁定の当事者であった。これらの裁定は裁判所の決定でなされた。この 2 つの裁定の規定により、当事者は、2 年間または 1989 年 11 月 15 日付け裁定が履行されるときまで、競合する事業に従事できないものとされた。被告の会社の株主は上記裁定に署名しており、その責任を果たす義務があった。原告の事業は、きわめて高度の専門的知識と技術力を必要としていた。

被告のような新しい会社が同一または類似の名称を使用した場合、それは必ずや顧客の混同を招き、したがって、原告の評判に取り返しのつかないダメージを与えるようになる。顧客はだまされて、被告と原告が同一であると信じこまされるおそれがあった。被告は Punj グループの一員であるため、混同の可能性を一層高めた。被告が原告の商号を使用したことは、被告の事業を原告のそれと見せかけるに等しかった。被告の行為は不正競争に当たり、不正競争はコモン・ローに基づいて提訴することができた。したがって原告は、原告の商標および商号（trading style）と同一または一見類似した商標および商号で事業を行うことを被告に禁ずるよう請求した。

被告の主張:

被告は、次のような根拠を特に挙げて上記申立てに異議を唱えた。「本申し立ては裁判所の訴訟手続きの濫用である。本訴訟の根拠である原告の事業は技術的・専門的業務に関するものであり、したがって 1958 年商標法に基づく詐称通用を根拠に差止命令を得ることはできない。原告が 1956 年に事業を始め、1992 年 7 月にみなし公開会社になったというのは誤りである。実際には、原告は 1997 年に設立された。断熱材事業は他の事業とともに Punj Sons Pvt. Ltd.が行っていた。Punj Sons Pvt. Ltd.はミネラル・ウールの断熱材をまず開発し、Punj Lloyd Ltd.が同社の建設事業部を引き継いだ」というものである。

区別する上で主要部分または基本的な特徴と思われる商号を Punj Lloyd が使用することへ

原告が何ら異議を唱えないことに対して、原告は被告が属する Punj Lloyd グループに契約法上の義務を負っていた。競合する事業への参入禁止は 2 年間であったが、これは 1991 年 10 月 31 日に終わっている。原告は、1989 年 11 月 15 日付け裁定が履行されたことを認めた。Punj Sons Pvt. Ltd.の建設事業部が原告（訳注：文脈から被告と思われる）の傘下に入った（1989 年 11 月 15 日付け裁定を参照）ことから、1989 年以降「Punj Lloyd」の語は被告グループと関連付けられている。被告は会社登記官に 3 つの名称を提示し、Punj Lloyd Insulation Pvt.Ltd.が同官より承認された。

判決およびその理由:

原告の申立てによれば、被告は悪意を持って原告の名称ときわめて類似する名称の Punj Lloyd Insulation Pvt.Ltd.の商号で会社を設立した。被告は、原告の名声や信用に基づいて断熱材事業で儲ける（encash）ことができるように、また原告であるかのように見せることができるように、原告の名称を自社の名称として付け、それによって一般大衆の混同を招き、原告の合法的な事業を原告から奪おうとした。被告は、原告すなわち Lloyd Insulation（インド）Pvt. Ltd.の事業を自分の事業と見せかけた。ゆえに原告は、被告が前記商号に基づいて事業を行なうのを差止命令という手段によって禁止することを望んだ。

一方、被告の主張によれば、Punj Lloyd Pvt.Ltd.なる名称の会社は、1989 年 11 月 15 日付け第 2 裁定に基づいて被告の傘下に入ったが、Lloyd Insulation の名称および商号の会社は本件原告に与えられた。被告は、Punj Lloyd Pvt.Ltd.の商号で別種の事業を行っていた。したがって、原告は前記名称の使用に異議を唱えることはできなかったはずである。「断熱材（insulation）」は一般的な言葉である。したがって、被告が断熱材事業を行う際に前記商号を使用することに、原告は異議を唱えなかった。1989 年 7 月 11 日付け基本定款によれば、Punj Lloyd Ltd.の会社設立の目的の 1 つは、断熱材、耐火物内張りおよび耐食性ライニング、タービン、動力システムならびに熱回収システムを行うことであることは明らかである。原告も被告もともにそれぞれの顧客に技術的な援助やサービスを提供しており、これらの顧客は一般庶民や無学の者ではなかった。両社ともに、Reliance Petroleums Ltd.、Essar Projects Ltd.、Bharat Petroleum Corporation、Bakrie Harper Corporation、Indian Petrochemicals Corporation Ltd.、Nuclear Power Corporation、Engineers India Limited、Gas Authority of India Limited、Oil India Limited 等、世界的に著名で国際的な評価を得ている企業と取引していた。そのような大企業とその役員が常にだまされるとは信じがたいことである。したがって、混同の根拠は何ひとつなかった。ゆえに、被告が原告とみなされることも、その逆もあり得なかった。

以上のことから、判決するに当たって生じた問題は、被告が自らの事業を原告のそれと見せかけたのは事実であったか、また、原告は仮差止命令を得るために本件を明白に立証したかである。「詐称通用」という用語は商標法（以下「法」と略）のどこにも規定されていない。したがって、これはコモン・ローによる救済であり、詐称通用に関する訴訟は、国の一般法に基づいて提起することができた。被告は、原告の商標または商号に類似した商標または商号で被告の商品を見せる際に、被告の商品を原告のそれと見せかけ、そのために何も知らない大衆をして、被告の商品を原告の商品と誤認混同させているとされた。

詐称通用に関する訴訟では、2 つの商標または商号が類似していることを原告は明白に立証する必要があることは、法律上十分に認められた原則である。さらに、類似しているために混乱が生じ、被告の商品が原告のそれと容易に混同して扱われることも立証する必要がある。原告の主張は、被告は悪意を持って同一の商標を付し、この商標が原告の商標ときわめて類似しているために原告の潜在的顧客がだまされて、被告との取引の際に原告と

取引していると信じ込まれるおそれがあるというものであり、原告によれば、原告と被告の商号の違いは「Punj」という語のみであって、これがなければ 2 つの商号は全く同じである、というものである。したがって、被告が同商号を使用することが禁止されない場合、原告は取り返しのつかない損害を被り、それについては賠償金の算定ができないほど大きいものである、というものであった。「Lloyd Insulations」として知られている会社は、本件原告に付けられた名称であるが、「Punj Lloyd Pvt. Ltd.」は 1989 年 11 月 15 日付け第 2 裁定により被告に割り当てられた名称であった。したがって、被告は「Punj Lloyd Pvt. Ltd.」の名称を使用する権利を有し、原告はこの点に関して不平を言うことはできない。

被告が上記商号にもう 1 つ加えたのは「断熱材 (insulation)」という語であった。「断熱材」という語は英語の単語で、何者かがこれを使用または占有し、他人に使わせないために自分だけのものと主張できるものではないが、当該言語における本来の意味を失い、原告が提供する商品または役務と関連付けられるようになった場合は、この限りではない。前記一般語を原告が長い間変えずに使用していることを理由に、被告にその使用が許された場合には、原告は賠償金の算定ができない位の、取り返しのつかない損害を被るとして、原告が他の者に同一商号を使用してはならないと請求できるのは、こうした状況およびこうした時にである。

「Park Court Hotel Limited 対 Transworld Hotel Limited」訴訟 (1972 年) では、「記述的な単語の場合、わずかな違いがあれば十分であり、混同とは基準ではなく不実表示のこと、すなわちその語の使用が人をだますことを意図したものであること、という判断が示された。混同は単なる証拠にすぎない。」J.R.Kapoor 対 Micrinix India, 1994 Supp (3) SCC215 の記録にある最高裁判所の判決を少し引用すると、「したがって、マイクロチップ技術は多くの製品の基本であるから、『マイクロ』という語は製品の表示と大いに関連があり、何人も、この語の独占使用を主張することはできない。マイクロチップ技術を使用した製品の製造者は、自らの商号の前にこの語をつけることは正当と認められる。電子製品の使用に通じている者はよく知っており、単に商号の前に『マイクロ』という語がついていることで、誤認混同するおそれはない」というものである。

Asiatic Government Security Life Assurance Co. Ltd. 対 New Asiatic Assurance Co. Ltd., AIR 1939Madras 555 訴訟と呼ばれる訴訟では、「ある会社が、別の会社に対して類似の名称で事業を行うことを禁止する差止命令を求めた訴訟において、名称の類似性を立証しただけでは不十分で、当該名称の使用によって、原告の事業の実質的な利益を被告が自分のものとするようになる確率が相当のものであることも立証しなければならない」との判断が示された。

上述の報告より、容易に以下を導くことができよう。それは、

- a) 記述的な語で構成される商号の場合、原告と被告の商号にわずかな違いがあれば十分であろう。かたや商標の場合、商標に類似性があるだけで当然に訴訟を提起できると思われる。
- b) 詐称通用に関する訴訟の場合、2 つの商号の単なる類似だけでは、それが混同を招いて顧客を欺くか、または一方を他方と思い込ませることになるとの結論を下すには不十分であろう。さらに、両者の名称が類似していたために顧客がだまされて、一方を他方と思い込んでしまったことも立証しなければならないだろう。

- c) 商号に使用された単なる記述的な語が二次的意味を取得し、本来の特徴を失って原告の商品と大いに関連付けられた結果、その語を挙げるだけで原告の商品が目につくようになっていくことが立証されない限り、何人も、かかる記述的な語の所有権を主張することはできないだろう。
- d) 名称の一部として風変わりな語 (a fancy word) が示された場合、その語は当然に弁別的であり、別の業者がわざわざ変更しただけでその語を自分の商号の一部として使ったときは、使われた者は混同を招いていると主張することができよう。

上記の基準を適用して、原告が差止命令を得るために本件を明白に立証したか否かが検討された。原告の商号は、Lloyd Insulation (India) Ltd.であるが、被告のそれは Punj Lloyd Insulation Pvt. Ltd.であった。この 2 つに共通していない点は「Punj」であった。Punj Lloyd Pvt. Ltd.は、1989 年 11 月 15 日付け第 2 裁定に基づき被告グループの傘下に入ったことが認められている。したがって、被告はその事業に関連して「Punj Lloyd Pvt. Ltd.」という名称を使用することができ、何人も、かかる名称の使用に対して異議を唱えることはできない。「insulation」という語は、確かに英語の単語である。

したがって、かかる語が、辞書にある意味とは全く別の独自の意味を取得し、原告の商品または役務と大いに関連付けられた結果、本来の意味を失い、原告の商品に長期にわたって使われたことから二次的意義を取得するようになったことが立証され、しかも裁判所を納得させない限り、何人も、ある意味をもったこのような語の所有権を主張することはできない。本件原告は、「insulation」という語が辞書にある意味とは全く別の二次的意義を取得したとは訴状のどこにも主張していない。したがって、原告はこれに関して異議を唱える資格を有しない。本件両当事者の顧客は、社会のエリート層に属していた。これらの顧客は、技術的にもそれ以外でもきわめて有能であるため、だまされて、一方の事業を他方のそれと信じ込まされることなどあり得ない。ゆえに、混同および不実表示の可能性は全くなかった。

両当事者は、難なしに、また問題もなく互いに競争していた。被告のロゴを一瞥すれば、原告のロゴと異なることは明らかであった。原告は、実際の誤認や誤解に関する明白な証拠、または特定の顧客が 2 つの商号が類似していたためにだまされたという事例の記録を提出していなかった。さらに、1989 年 7 月 11 日付発行の Punj Lloyd Ltd.の基本定款を読むと、この企業の目的の 1 つは、インドその他において、計器装備、断熱材、耐火物内張りおよび耐食性ライニング、タービン、動力システムならびに熱回収システムに関する事業を行うことであることは明らかである。原告が長期にわたって断熱材事業に携わっていたとして、被告が「断熱材 (insulation)」事業という語をその商号に使用することに、原告は異議を唱えることはできない。

次に、被告は Sagit Properties Pvt. Ltd.の商号で不動産業に携わっていたことが、原告側の有能な弁護士より主張された。この企業の主たる目的は、ビル建設事業であった。その後、この企業は名称の変更を申請した (1987 年 10 月 6 日付申請書を参照)。有能な弁護士によれば、このことから、原告の事業の横取りが、不純な動機で不正に行われたことが分かる。

原告はさらに、Sagit Properties Pvt. Ltd.という名称は、会社登記官と通じた結果、Punj

Lloyd Insulation Pvt. Ltd.に変わったと主張した。詐欺に関する限り、法の当該命題に関しては争いがなかった。しかし原告が勝つには、原告はそれが詐欺事件であったことを立証しなければならない。本件ではそのようなことはなかった。被告は広告に総計 8000 万ルピーを使ったのに対し、原告が広告に使ったのは 367 万 8381 ルピーにすぎなかった。このように、被告の事業は景気がよかった。被告は原告の事業より順調に、景気よく事業を行っていた。

原告の有能な弁護士は、「ある会社の名称が、ある商品または事業と関連して必要な名声を得ている場合、その後に別の者が類似の商品または事業に一見類似した名称をつけたとき、後者は、かかる名称でその事業を行うことを差止命令により禁止され得る」と主張した。同弁護士が主として依拠した論拠は、1996PTC143 の Montari Overseas Ltd. 対 Montari Industries Ltd.訴訟の記録にある差止命令の付与に関する判決であった。同弁護士の主張は、本件の事実は前記判例の事実に類似している。それゆえ、前記判例の判決理由は本件の事実に適用することができ、したがって原告は仮差止命令を得る資格を有するということであった。記録を読めば、本件の事実と前記判例の事実は同一でないことは明らかで、有能な弁護士の主張には説得力がなかった。

原告が論拠としたもう 1 つの判例は、M/S K.G.Khosla Compressors Ltd.ほか 対 M/S Khosla Extraktions Ltd.ほか訴訟（1986）PTC211 であった。この判例の事実を読むと、前記判例の事実が本件の事実と同一でないことは明らかであった。前記判決は全く別の事実と状況に基づいて下されたものであり、したがって原告がこれらの判決から得られるものはなかった。

決定:

以上のことから、原告は、原告に有利に本件を明白に立証できなかった。被告の事業の景気が良いことから、利益衡量も被告に有利であった。被告に対する差止命令が原告に認められた場合、被告の会社の事業は行き詰まることになる。したがって、被告は取り返しのつかない損害を被るだろう。一方、差止命令は認められないが最終的には原告が勝った場合、原告が申立てによって裁判所から得たいと望んだ救済を得るのが単に遅れたに過ぎないことになる。以上のことから、本申立てには説得力がなかった。本申立ては拒絶を免れなかった。本申立ては、そのため棄却された。

意見 / 助言

1. 誤認のおそれを主張する場合には、商号または商標が一見類似しているために実際に誤認したという主張を裏付ける証拠を提出しなければならない。少なくとも数例、たとえ 2 例でも実際に誤認が生じたという確かな証拠がないと、裁判所は、商号または商標が一見類似しているという主張に納得しない。本件の場合がそうであった。
2. 商号が一見類似していることを主張する場合、訴える側の商号にも被告の商号にも使用された語が、辞書にある意味を有し、本件の原告および被告の商号に使用された「insulation（断熱材）」という語のように取引上一般的に使用される語であるときは、かかる語が普通に使用され、辞書にある意味を有していても、取引上二次的意義を取得した旨を訴状（申立書）で主張しなければならない。例えば本件の場合、insulation という語は原告の商号の一部として公知であったため、この語は原告の名称の代名詞、すなわち、この商売について話をするときには、insulation（断熱材）という語から原告の会社を連想する、という主張を原告の訴答に含めることができたはずである。

事例 No. 10

第2条(y)は、著作物とは、文学的、演劇的、音楽的または芸術的著作物、映画フィルム、録音を言うとして定めている。

第14条は、言語の著作物とは、著作権に相当する独占的権利を主張し得るものと定めている。

第17条(c)では、著作物が役務契約または見習契約に基づき他者に雇用されている過程で作成された場合、別途に契約がないときは使用者が第1著作権者であるとしている。

「編集物は言語の著作物の範囲に属するか否か」の問題を扱った訴訟を判断する際に裁判所が定めたいくつかの原則が、本件を判断する際に分析された。その原則は以下の通り：

- (1) 編集物は、一般的な資料から得られたものも、言語の著作物の範囲に属する。
- (2) 別の編集著作物に類似した編集著作物それ自体は、同一形態で (on the same pattern) 書かれた他人の著作物の著作権を侵害することにはならない。
- (3) 異議を申立てられた著作物が他人の著作物の模倣であるか否かは、個々の状況によって判断しなければならない。
- (4) 他人の著作物が侵害されたか否かは、模倣した著作物が他人の著作物をそっくり真似たものか、それとも著者の労力や努力が現れているかどうかを判断することで確かめることができる。

しかし、これらの原則は網羅的ではない。

判例の上記意見および裁判所の意見の傾向から、時間、金銭、労力および技術を費やして作成された住所の編集物は言語の著作物に相当し、その著者は著作権を有するとの意見が示された。

本件では裁判所は、コンピュータの操作に精通した委員を任命し、この委員が被告の事務所を訪れてフロッピーディスクを差し押さえた。原告・被告双方のデータを比較した結果、項目が一字一句たがわず共通していることがわかった。コンマ、ピリオド、その他の句読点、さらには誤字脱字までもが双方のデータで全く同一であることが判明した。

本件裁判所は、被告の手元にあるデータベースは、原告が編集し、原告の手元にあるデータベースの複製であると判決を下した。被告による原告の著作権の侵害という事件がきわめて明白に立証され、裁判所を納得させた。

原告のデータベースを利用した結果、被告は金銭では算定できない損害を原告にもたらしたため、利益衡量も原告に有利であった。

原告の提起した申立ては認められた。審理において、被告は、原告が独占的に所有する顧客およびデータベースを利用して事業を行うことを禁止された。

意見 / 助言

1. たとえ複製する必要があっても、色使い、レイアウト、形、体裁等に何らかの改良または変更を加えてうまく行わなければならない。そうすれば、これまで述べたことからわかるように、全くの複製ではないことが立証できる。複製を避けるのが件名である。革新者は、他人の考えを盗もうと考えるより、自分の頭を働かせるべきである。

2. 上記のような事例では、被害者は、権利侵害に気づいたら直ちに、名簿に記載された顧客にその旨を知らせなければならない。

従業員に機密資料または機密情報を扱う業務を命じる際、雇用期間中または当該企業を退職した後 2 年間は直接間接を問わず、本人または他の者がかかる情報を使用することは、解雇に至る重大な違法行為となり、また、退職後であれば刑事犯になるという一節を雇用契約に入れなければならない。もちろん、新入社員を怖がらせる必要はないので、新入社員にこの条項を適切に説明するガイダンスが必要となろう。

事例 No. 11

被害者（原告）	: Base International Holdings N.V.Hockenrode 6
国籍	: オランダの会社
被申立て人（被告）	: Pallava Hotels Corporation Ltd 他
国籍	: インド
商業活動の分野	: 流通
侵害された権利の種類	: 1) 合併契約の解除 2) 知的所有権の侵害
当該訴訟を裁定する機関	: マドラス高等裁判所（1998 年 9 月 4 日）

原告の主張：

原告はオランダ法に基づいて設立された会社で、その事務所をオランダ国アムステルダム市ヘッケンローデに有する。原告は、ホリデイイン株式会社とその関連会社の特定の商標及び他の知的所有財産（秘密であり所有権を主張できる営業上の情報を含む）に関する権利、権原及び権益を取得していた。原告は、北米の数カ国において各種商標、サービスマークその他の知的所有権及び知的所有財産を使用・許諾する権利を有し、かつ使用し、許諾してきた。原告と、1956 年インド会社法に基づいて設立された株式公開会社である被告 2 との間に、被告 1 と被告 2 がマドラス市 G.S.T.ロード 1、マウントビューでホリデイイン・クラウンプラザ・マドラスホテル（以下予定されたホテルという）の名称及び商号を持つ五つ星（最高級）ホテルを建設し、完成し、設備を施し、開業し、運営することを可能にする技術提携に関する話し合いがなされた。この技術提携にしたがって、原告は被告らに所有権を主張できる秘密の、営業上価値ある各種情報、ノウハウ、設計、細目業務、基準等を提供した。原告はまた、予定されたホテルについて提案された設計、プランニング、レイアウト、部屋、設備、仕様等に関する、マドラス及び海外での各種検討会議に出席した。条件は 1993 年 8 月 17 日付契約書（以下本契約という）に記載されている。かかる情報はすべて、不作為特約（競争制限特約）として盛り込まれた守秘義務を前提とするものであった。期限は新開発契約の不可欠の要素であると合意された。

ホリデイインの標準マニュアルの各種情報及び内容を基にして手直しされた後、修正案が 1993 年 4 月に被告らより提出され、1993 年 5 月に承認された。各種承認（インド準備銀行よりの融資、五つ星ホテルとしての格付け等々について）については、被告が、原告との技術提携に基づいてホテルが建設、運営されることになっている旨を表明してそのホテルのために取得した。また PGP - ホリデイイン・クラウンプラザ・ホテルのプランニング、設計、建設のために、以下については特にホリデイインの基準及び仕様に従って、各種契約が被告 1 と被告 2 の間で結ばれた。

- (i) 一括請負建築システム、土木・構造システム、すべての諸設備システム
- (ii) インテリア・設計、コンサルタント・サービス
- (iii) すべての面で調和の取れた基本設計の承認、及び
- (iv) 建設

契約の署名に先立って、土台を築くために地面が掘られた。

残る工事は、本契約に基づく承認及び諸契約に従って引き受けられ、完了した。

被告 1 は、被告 1 が行ったすべての増設改良を含むシステムについては原告が独占的に所有し、その全部又は一部の使用については原告だけが許諾権を有することを認めた。また、一方の当事者が一部の条項の完全な履行を主張しなかったり、一部の選択権又は権利行使しなかったとしても、当該権利の放棄とはならないこと、及びいずれの当事者も書面によってのみ権利放棄できることも合意された。

本契約の特徴は以下の通りであった。

- (i) 本契約は原告による締結と同時に有効となり、強制可能なものとなった。
- (ii) 本契約に基づいて認められる契約及びライセンスは、原告が被告にホリデイイン・ホテルを開業、運営するためにそのホテルにおいてシステムの使用を開始する権限を与えた日から 10 年後に終了することが合意された。契約解除しない限り、さらに 10 年間自動的に延長されることになる。
- (iii) 本契約を有効に解除するためには、書面による通知が 10 年の期間の最終日の 18 ヶ月前から 12 ヶ月前までの間に出さなければならないとした。
- (iv) 被告 1 は、解約日の少なくとも 24 ヶ月前に書面による通知を原告に出せば、いつでも本契約の解除を選ぶ権利を有する。かかる選択をした場合、最低年 50,000 米ドルを条件として、通知期間中に一括支払いをしなければならない。中途解約の通知期間は、通知金 (the notice money) の支払い日から開始する。
- (v) 1995 年 12 月 31 日までに本契約に従ってホテルの建設が完了せず、ホテルの設備が整わず、また開業の用意が整わなかった場合、原告は責任を負うことなく本契約を解除する権利を有した。

被告らは、マドラス市ギンディ、G.S.T.ロード 1 番地のマウントビューの敷地は被告 1 が所有し、被告 1 は無条件でライセンスの全期間にわたってホテルを占有する権利を有すること、及び被告 1 の所有者は被告 2 であることを原告に表明していた。

本契約の約定によると、被告 1 は、原告が承認した計画に従ってホテルを建設し、原告のマニュアル、基準、仕様等に厳密に合致し、ホテルの総利益を最大限とするためにあらゆる努力を払い、ライセンス期間中ホテルやシステムが競合企業の発展のために使用されないことを保証し、ホテル・ホリデイインとその特色を守り、維持し、発展させ、原告より提供されたシステム、マニュアル及びあらゆる情報又は他の説明書を不作為特約で定められたように専有し、かつ秘密のものとして取扱い、システムを公表させないようにし、ホ

テル事業の経営管理を常に直接行い、不作為特約により原告の書面による同意なしにホテル又はその一部の運営に関する賃貸借契約、業務運営契約又はこれに類するいかなる契約をも結ばず、原告に優先先買権を保証するために、ホリデイイン・システム以外へのホテルの譲渡予定については原告に通知し、本契約又はライセンス期間終了後、ホテルのシステムに明らかに破損部分があれば、鉄骨構造に至るまで物理的に交換し、ホテルのシステム又はホテルに関連したシステムのいかなる部分も絶対に使用できなくする措置をすべて講じなければならなかった。

被告らが 1995 年 12 月 31 日までにホテルを完成できず、その義務を怠ったため、原告はホテル運営のためのホリデイイン・システムの使用許諾を被告に与えることができなかった。被告 2 は 1996 年 2 月 10 日、当事者間の新開発契約が「本日より解除された」状態であると、本契約の終了を主張する文書を被告 1 に代わって記載し、通知してきた。当該文書にはさらに「貴社にお支払いした 20,000 米ドルを当方に払い戻していただけるとありがたい」と記してあった。被告らは、ライセンスが付与されないため、それ自体、本契約は完了している（worked itself out）ため、解除は最終的なものであり正当なものであると主張した。この主張により、原告は本件訴訟の提起と暫定救済のために様々な申立てを行うに至った。

原告は、被告らが初めから本契約に基づいて原告より提供された秘密で所有権を主張できる様々な情報を利用すると同時に、コンサルタント及び業務委託契約を原告の競争相手と交渉し成立させていた、と申し立てた。被告 1 は本訴訟係属中に被告 3 と合併し、被告 3 は 1997 年 3 月 11 日付裁判所命令によって当事者の 1 人となった。原告は、唯一 1997 年 2 月 25 日付対抗宣誓供述書から、被告 2 が一方で解除通知を出し、他方で自分の会社、被告 3 を通して交渉し、原告の競争相手であるヒルトン・インターナショナルと契約を結んだことを知った。被告らは、不作為特約を含む本契約に基づく契約上の義務の不履行の責めを負うべきである。被告らは、原告の法律上及び契約上の権利を無効にせんと用意周到に練られた計画のもとに行動した。

被告の主張：

被告の主張は以下の通りである。

すべては、本契約第 6 条と第 15 条の解釈にかかっている。被告 3 は、被告 1 との合併を理由に被告 1 のあとを継ぎ、本契約に基づく義務をはじめとする被告 1 のすべての義務に対して責任を負うこととなった。さらに被告の主張によれば、ホテルは 1995 年 12 月 31 日に完成しなかったため本契約は完了（work out）している。解除は有効である。第 15 条(a)を解除通知に適用することはできないため、これはホテル／ライセンス期間の開始後に有効となる。影響を受ける当事者は、特定の履行を求めるのか、あるいは損害賠償を求めるのかのいずれかの行為を選ばねばならなかったため、差止命令による救済は認められない。本件原告は損害賠償請求を選んでおり、したがって本契約の存続を申し立てず、これらの条項の訴えも求めなかったため、差止命令による救済で特定履行を求めることはできない。損害賠償金の請求を求めたため、本件的差止命令及び仮差止命令の請求申立てを提起することはできない。一応有利な事件といった状況、利益衡量、回復不能の損害というものはない。詐欺については訴訟申立書で申し立てがなかったため、被告らに対する暫定的救済を原告に認める根拠となりえない。両当事者の行為は、各当事者が汚れのない手で裁判所に救済を求めたかどうかを確かめることである。被告は汚れのない手で裁判所に救済を求めた。

判決及び理由：

原告は、契約に基づいて被告がヒルトン・インターナショナル又は原告以外の他の当事者とその場所でホテルを委託、運営することの禁止を望んでおり、原告側は以下の通り主張した。

原告は、被告らの表明により、過去 45 年以上にわたって世界的に事業を展開してきたホリデイインがホリデイイン・ホテルの維持管理する施設、サービス及び基準に特色をもたせるために収集、改良した知的所有権下にある各種の情報及び知的所有権下にあるデータを被告に信頼の上で引渡した。被告がホリデイイン基準に従ってホテルのプランニング、設計、レイアウト、細目業務等の準備を始めることができるように、最新版ホリデイイン標準マニュアルをはじめとする各種文書及びマニュアルが原告より被告に渡された。1993 年 6 月 8 日になされた被告の要請により、ホテルの新規開発のための契約が、被告 1 をライセンス予定者、被告 2 をその保証人として原告により 1993 年 8 月 17 日付で署名された。被告 1 及び被告 2 は、合併手続の承認を経て被告 3 が被告 1 と合併する予定であることを表明した。ホテルは、原告の各種情報を利用して 1995 年 12 月 31 日までに又はそれ以前に完成し、ホリデイイン・クラウンプラザ・ホテルとして稼動する準備が被告らの手で整うことになっていた。その後ホテル運営中に、原告は被告らにホリデイイン・システムを使用するライセンスを付与することになっていた。被告らは 1995 年 12 月 31 日までにホテルを完成することができず、その義務を怠ったため、原告は被告らにホテル運営のためのホリデイイン・システムを使用するライセンスを付与することができなかった。原告は 1996 年 2 月 10 日付けの意図的な契約解除を終始拒絶し、その有効性に異議を唱え、本契約の履行継続を申し出た。履行開始を被告に説得しようとした原告の努力は無駄に終わり、被告は、主張した契約解除は決着がついており、ライセンスが付与されなかったため契約は完了 (worked itself out) したとの主張を行った。

原告側弁護士は、被告 2 及び被告 3 は、被告 1 と被告 3 の合併が完了した後も 1993 年 8 月 17 日付本契約から生ずる契約上・法律上の義務を引き続き履行する義務を負うと述べた。さらに、1993 年 8 月 17 日付本契約のような期間を固定した商業上の契約においては、当事者が解除条項を完全に遵守した場合にのみ契約を解除することができるのであって、被告 1 の名前で被告 2 より出された 1996 年 2 月 10 日付解除通告は法律上無効、違法であり、かつ不当であると述べた。契約上の義務は被告らに対して存続すると主張した。

さらに次のように主張した。請求された差止命令を認め、被告らの請求趣旨申立てを斟酌するに当たっては、裁判所は両当事者の善意と行為について検討しなければならない。被告 3 は被告 2 の意のままになる会社で、かつ被告 1 の子会社であり、1993 年 8 月 17 日付本契約は当初から被告 3 と交渉されていたことから、1996 年 2 月 10 日付でヒルトンと契約を結んだ被告 3 は善意で行動しているのではなく、原告の価値ある、法律上・契約上の権利を奪わんとする被告らの策略の手先として行動していた。いずれにしても、被告 2 が被告 1 及び被告 3 を所有し管理しており、2 社を介して詐欺的行為を企んだものである。

同弁護士は、原告に対する被告の契約上・法律上の義務を逃れる目的で犯した詐欺的行為の首謀者を見極め、その結果、原告の法律上の権利を実現し保証するために、被告 1 と被告 3 の法人格を否認しなければならないと述べた。

同弁護士はさらに、被告が所有する知的所有権下にある原告の情報の守秘義務は、これら

の委託及び 1993 年 8 月 17 日付本契約の機密保持条項に鑑みて実現され、保証されなければならないと主張した。

被控訴人（被告）1 及び 3 の代理人である弁護士は以下の通り述べた：

本訴訟は、原告と現在は被告 3 と合併した被告 1 との間で結ばれた新開発契約の違反により、原告に生じたという損害賠償金に関するものである。原告は 1 つの選択をしたため、被告らを制限する本案的禁止差止命令の判決を求める道は原告には開かれていない。こうした場合、一定の弁済を間接的に求めるだけであるが、これは法律上認められない。一応有利な事件と立証されたわけでもなければ、請求された暫定的救済を認める原告に利益衡量上有利なわけでもない。不作為特約の規定が契約に含まれる場合であっても、当事者が損害賠償金を算定して請求したときは、差止命令は認められない。原告は契約が終了したと理解し、金銭的補償のみを請求した。原告が請求した損害賠償金の支払いは、ホテル建設完了後に原告が被告にホリデイイン・システムの使用を許可したことから発生した、又はそれに基づいて始まるライセンス期間が開始した場合にのみ生じる、というのが被告側弁護士の主張である。

さらに、マニュアルにはホテルの運営、設計及び建設に精通している者が使用するために作られたとあり、ホリデイイン標準マニュアルは原告が主張しているような独占的で秘密の文書ではないと述べた。使われている言葉は「主として」であって、「独占的」ではない。ホテルは現在、ヒルトンと共同で開業運営されるホテルとなり、マドラス・ヒルトンと目立つように表示される予定であるため、原告の知的所有権の侵害はない。原告が主張するような著作権侵害や詐称通用に相当する行為はない。差止命令が全く認められなくても、原告には何ら不利益を生じることはいないだろうが、逆に、被告は当該不動産の合法的な所有者であるから、被告だけが不利益を被ることになる。その不利益は、原告が被る金銭で補償し得る不利益にまさるだろう。訴訟申立て書の第 28 項で原告は以下の通り明確に述べている。

「解除が法律上無効であるという原告の主張を損なわずに、原告は、被告が新開発契約の文言及び精神から見てこれに違反した行動をとることで犯した重大な違反に対して、いかなる場合においても、補償を請求する権利がある、と申し述べる」

原告は損害賠償を選択し金額を算定しているため、さらに差止命令による救済を認めることはできない。

被告はすでに M/S ヒルトンと共同でプロジェクトを進めている最中で、これまでにプロジェクトの見積総額が 11 億 6 千万ルピーという、巨額の金を費やしている。被告は 5 億 5 千万ルピーを投資しており、この段階で暫定的救済がなされれば膨大な投資を無駄にすることになる。求められている差止命令による救済は、被告をむりやり原告の条件に従わせるだけのことであり、これらの条件は信義にのっとりしたものではない。本件は当事者の権利がいまだ決定されず、確立されていないケースである。かかる状況では差止命令はあり得ない。このプロジェクトは、完成すれば国にとって相当の外貨獲得源となるだろう。差止命令を認めることは、被告の利益だけでなく公共の利益をも損なうことになる。

被告らはホリデックスと呼ばれるホテル予約システムに関するソフトウェア及びホテルの運営に関連する他の部分を使用していないと反訴で特に申し立てた。期限前の契約違反の場合、申立て人が契約解除は違法であり契約は有効に存続する旨を主張すれば、履行時期

が経過するのを待って、それから通常の契約違反の場合のように損害賠償を請求する方法が申立て人にはある。別の選択として、申立て人は申し立ての重要な違反を認め、契約を終了させる不当な弁済拒否を認めることによって損害賠償を請求し、損害賠償の訴訟を起こすことである。

申立て人が損害賠償金で十分に補償されないという主張はない。訴訟申立て書の主張に基づいて、差止命令がなされた訴訟はない。被告 1 と被告 3 が全く同じであることを示すために法人格を否認する必要はない。被告 3 に属する資産に関連して被告 1 の名前で契約に署名した際、被告 2 による詐欺的行為は全くなかった。差止命令の申立ては価値がなく、棄却されて当然である。

裁判所は、被告が 1995 年 12 月 31 日までにホテルを完成しない限り、原告が被告にホテル運営のためのホリデイイン・システムを使用するライセンスを付与することに関して問題は生じないことは約定から明白であると判断した。それと同時に、被告 1 は解約日の少なくとも 24 ヶ月前に書面による通知を原告に行えば、いつでも契約解除を選択する権利があること、かかる選択をした場合は一括払いが伴うこと等に注目すべきである。

被告らが原告から提供された仕様、資料等を使用したことについては争わない。被告らによれば、それは独占的なものではなく公共財産である。原告側は、被告らに提供した標準マニュアル及び他の一切のものは全部守秘義務の対象であると主張している。標準マニュアルは一般人が棚から取り出したり、無償で利用できるものではなく、ホリデイインの所有者又はライセンシーと関係のある供給者、建設者、設計者及び作業員のみを与えられたものである。1992 年以降原告より被告に提供された知的所有権下にある様々な秘密情報及びノウハウを証明するために豊富な資料が提出された。これらはホテルのプランニング及び設計に使われたものであり、被告らがホテルの設計、プランニング、装飾、完成を目的として様々な当事者と結んだ様々な契約も同様に提出された。これらの資料は、ホテルが原告の技術情報及びノウハウに従って計画、設計、完成されたことを明らかに示すものとなる。

被告らは、ライセンス期間の開始は、ホテルの建設完了後に原告が被告にホリデイイン・システムの使用を認めたことにより生じると主張していることについても認められない。被告らは 1995 年 12 月 31 日までにホテルを完成できなかった。このために原告は被告らにホテル運営のためのホリデイイン・システムを使用するライセンスを付与できなかった、と主張した。

裁判所は、有効な契約解除はなく、契約は存続すると確信した。したがって、裁判所は有効な契約解除はないという前提で進めなければならなかった。こうした無効な契約解除の効果とはどのようなものか。差止命令はあり得るのか。不作為特約について差止命令はあり得るのか。原告が 1 つの選択をすれば、差止命令は求められないのか。裁判所は先ず選択説を審理した。善意の当事者は、利用できる 2 つの選択肢の中から 1 つ、すなわち一定の弁済を求めるのか、損害賠償金による補償を求めるのか、いずれかの方針を選択しなければならない。本件の場合、原告は選択をしており、したがって、特に契約が存続する旨の申立ても、それらの約定の確認を求めることもなかったため、差止命令による救済によって一定の弁済を求めることはできなかった。原告側弁護士は、契約解除の有効性については当然異議が申し立てられ、特別救済法 (the Specific Relief Act) 第 42 条は、積極的約定条項の履行を強制できない場合でも、不作為特約を強制できることを明確に定めていると主張した。

裁判所が注目した被告側弁護士のもう一つの主張は、被告 3 は本訴訟に先立ってヒルトン・インターナショナルと 1996 年 2 月 10 日付でコンサルタント及び業務委託契約を結んだため、請求趣旨申立ては無駄であるだけでなく、訴訟申立て書の請求趣旨申立ての範囲を超えており、したがって差止命令はあり得ないというものであった。原告側弁護士は、被告らとヒルトン・インターナショナルの間で契約が結ばれたという事実は、被告が契約義務に反してホリデイインの知的所有権下にある秘密の情報、技術的ノウハウ及び技術情報を開示し、改造して使用し利用する意図があったことを明らかに示すもので、被告らは自ら不正行為を行って、原告の合法的な請求を無効にすることはできないと主張した。また、被告らがヒルトン・インターナショナルと契約を結んでいるという紛れもない事実があるからといって、そうでなければ得られたであろうものの救済を原告が求めるのを妨げることはできないと述べた。

次に裁判所は、仮差止命令に必要な 3 つの条件が満たされているかどうかについて判断した。この 3 つの必要条件とは、

- (i) 一応有利な事件
- (ii) 利益衡量、及び
- (iii) 回復不能の損害

被告側弁護士は、原告と被告 2 の間の契約は、当該不動産、すなわち完全に被告 2 のものである敷地において原告を受益者とするいかなる権益も権利も生じさせておらず、それだけでは原告は被告の上記敷地の権利及び利用を妨げることはできないと申し立てた。また差止命令により被告らに生じる損害は、原告に生じるそれよりはるかに大きいだろうと主張した。

原告側弁護士は、こうした主張に対抗して、3 つの必要条件はすべて原告に有利に、被告に不利に存在すると主張した。

審理の当初から裁判所を悩ませているのは、ある晴れた日の朝すなわち 1996 年 2 月 10 日に取引を一方的に中止し、その同じ日にヒルトン・インターナショナルとの契約を取り決めるという被告ら、特に被告 2 の行為であり、それは不誠実の極みであると裁判所は考えた。被告 2 は原告と笑顔で交渉しながら、陰でこそこそとヒルトン・インターナショナル側と取引し、その後に原告との取引中止の道を選んだ。被告 2 は、原告が本訴訟を開始するのに先立って被告らが 1996 年 2 月 10 日にヒルトン・インターナショナルと契約を結んだことをすでに公表していたという事実を活かすことができなかった。この結果はどうであったか。原告は最終的に勝訴して損害賠償の命令を勝ち取るだけで十分満足なのか。これが被告の意図に違いないとの心証を裁判所は得た。

被告の主張は、ホテルは 1995 年 12 月 31 日までに完成しなかったため、本契約それ自体が完了しており、ホテルが 1995 年 12 月 31 日までに完成しなかった場合どうなるのかについては、本契約に取り決めがないというものであった。原告の主張は、契約期間は終了していないこと、被告が 1995 年 12 月 31 日までにホテルを完成しない場合には契約が終了すると本契約には記載されていないというものである。また選択権は原告のみに与えられており、原告はこの選択権を行使していないため、契約は両当事者を拘束し続けており、被告らが一方的に本契約を解除することができないのは既に明らかである、と主張した。

裁判所は次に、問題の秘密保持と競合禁止に関連するもう 1 つの側面を審理した。被告側は、ホテル計画の準備に入った被告らに原告が与えた知的所有権下にある又は秘密の情報について、原告は詳細な説明をしなかった。また、標準マニュアルは知的所有権の保護の下にあるものではなかった。さらに、世界中のホリデイイン・ホテルは同一でもなく画一的でもなく、被告がホリデイイン・ホテルのモデル (prototype) を変更しなかったと主張した。

原告を支持して以下の通り述べられた：

既に述べた通り、1992 年 6 月以降、知的所有権下にある様々な秘密情報及びノウハウが被告に提供されているため、不作為特約はそれ以来ずっと存続しており、原告に関する限り、知的所有権下にある情報の秘密保持が定められていること、および原告は提供したすべての書類を列挙する (list out) 必要はない、と明白に立証しなければならない。

裁判所はすでに、被告らが原告との契約を無視し、出し抜こうと密かに企んでいたとの心証を得ていた。被告らは、本契約に定められている通知条項に基づき、手を引く前に契約を終了させる意思を原告に通知すべきであった。本件の事実と状況を斟酌して、裁判所は、原告は請求趣旨申立てから見て差止請求を認められる権利があるという見解をとった。

ヒルトン・インターナショナルが原告と被告らとの間の契約について十分承知しており、ヒルトン・インターナショナルと被告らとの間の契約から、関連する部分にはすでにじっくりと検討されていたことについては争いがなかった。裁判所は、Gujarat Bottling Company 事件の最高裁判決が本件にそっくり当てはまるという見解をとった。Gujarat Bottling Company 事件は本件のように不動産所有権を含んでないため当てはまらない、原告が求めた差止請求が認められなければ、いかに損失を被るかについては実際に訴訟申立て書に何らの記述もなかった、という被告側弁護士の主張を拒絶した。本件において裁判所は、被告が本契約を解除してヒルトン・インターナショナルと結びつくことで原告に生ずる損害を算定することは不可能であることについても十分に納得した。そこで、裁判所は不作為特約の検討に入った。

約定以外の行為に対する消極的約定条項の違反は、差止命令により禁止できる。こうした差止命令は積極的義務の履行を促すが、決められた仕事をするように従業員に間接的に強いるまでには至らない。被告の義務が人による役務の提供でない場合、特に強制できるものでなくても、被告に圧力をかけて被告の積極的約束を履行させる差止命令に対しては比較的異議が少ない。さらに、この種の事件ではほとんど、裁判所は好んで消極的約定条項を暗示し、差止命令によって違反を禁止しようとする。

契約が積極的及び消極的約定条項の両方を含み、積極的約定条項が一定の弁済によっても救済の余地がない場合、原告は差止命令によって消極的約定条項の違反を禁止することができるかという問題が生じる。それに相当する場合には、これは可能である。差止命令を認める権限は一定の弁済を命じる権限より広い、と裁判所は述べた。

裁判所は、本件では 3 つの条件のすべてが満たされていると判断した。したがって、裁判所は躊躇することなく、原告が中間申立てで求めた救済を認められる権利があると判断した。

検討すべきもう 1 つの点は、被告に対して申し立てられた詐欺的行為であった。被告 3 は

1997 年 3 月 11 日付裁判所決定により当事者となった。被告 3 は、責めを負わされた場合その責めを争うつもりはないとしているため、法人格の否認という問題に立ち入る必要はなかった。

裁判所は以下の通り決定した：

仮差止命令を認めるための 3 つの必要条件すべて、すなわち：(1)一応有利な事件、(2)利益衡量、(3)回復不能の損害は、本件において存在し、以下の決定が言い渡された： -

被控訴人は連帯して、及びその取締役、パートナー、使用人、代理店、販売店、仕入れ業者、代表等が、ホリディイン・システムに含まれる知的所有権下にある申立て人の情報及び知的所有権下にある技術、すなわち、経費、施設、プランニング、建築設計図及び技術用図面に関するホテル案、ならびに、マドラス市ギンディ、G.S.T.ロード No.1、マウントビューのホテルの仕上げ、完成又は運営のために本訴訟の決着を待つ室内備品、ホテル・コンピューター・システム及び情報技術、宿泊予約技術及び設備、標準マニュアル等に関するものを含めた、被控訴人が入手できる関連する勧告、助言又は情報等を使用したり改造して使用することを禁止する暫定禁止仮差止命令とする。

被控訴人は連帯して、及びその取締役又はパートナー、使用人、代理店、販売店、仕入れ業者、代表、全部又は一部の譲受人が、マドラス市ギンディ、G.S.T.ロード No.1、マウントビューの予定されたホテルで直接又は間接に第三者を受益者としていかなる権益も譲渡したり生ぜしめることを禁止する暫定禁止仮差止命令とする。

被控訴人は連帯して、及びその取締役又はパートナー、使用人、代理店、販売店、仕入れ業者、代表、全部又は一部の譲受人が、別紙記載の地所でホテルを委託、運営することを禁止する暫定禁止仮差止命令とする。

ただし、訴訟費用に関する決定はない。

意見及び助言：

これは、被告らの不正行為を重く見て仮差止命令による救済を認めた判例である。裁判所は、被告はホテルが指定期日までに完全に建設されなかった場合の規定がなかった本契約の不備を利用しようと企て、不誠実に契約を解除することによって原告に不当な仕打ちをしたことを認めた。被告らは技術仕様書をはじめとする原告の秘密情報及び秘密資料を利用し、しかも利用しながら契約を放棄しようとした。

被告が提起した法律上の論点にある程度重要性があったとしても、裁判所が得た心証によって、これらの論点は退けられた。

事例No. 12

被害者（原告）：Puneet Industrial Controls (P) Ltd
国籍：インド
被申立て人（被告）：Aditya Enterprises Pvt. Ltd
国籍：インド
商業活動の分野：製造
侵害された権利の種類：著作権の侵害
訴訟を裁定する機関：デリー高等裁判所
1999年3月

原告の主張：

原告は M/S Classic Electronics 及び Sanjay Chanana 氏を相手取って訴訟 No. 2852-94 を提起した。本訴訟における原告の被告に対する主な主張は、被告 1 及び被告 2 は Classic Electronics という名前の会社を通じて原告の電子式リレー及びタイマーの製作図の著作権を侵害しており、被告 1 及び被告 2 は Classic Electronics 及び Sanjay Chanana 氏の協力者である、というものであった。原告によれば、Classic Electronics の Sanjay Chanana 氏は差止命令を逃れるために被告 1 及び被告 2 を通じて事業を行っていた。

原告によれば、原告から商品を購入していた被告 3 は現在、被告 1 の名前を使用している Sanjay Chanana 氏から同じリレーを購入している。原告は図面の著作権を主張し、原告によれば、Sanjay Chanana 氏は図面を複写して、あたかも自分の図面を持っているかのように事業を行っていた。

被告の主張：

被告 1 は上記主張を否認した。被告 1 及び被告 2 の弁護士は、議論の際、原告が製造した器械と被告 1 が製造した器械を提示しながら、これらは全く類似性がなく、被告 1 が製造したものは原告が製造したものと全く異なっていると述べた。同弁護士はまた、ちょうどテレビやトランジスターのように、市場には様々な名前で売られている数種類のリレーやタイマーがあり、誰もリレーやタイマーを製造できないと原告は主張することはできないと述べた。

判決及び理由：

この中間申立てのために検討すべきことは、被告 1 が本当にリレー及びタイマー製造業に従事しているかどうかであった。第 2 点は被告 1 が原告の図面を使用したのか、又は被告 1 がリレー製造業者として自分の図面を作成するために人材及び必要な技術ノウハウを持っているのかであった。特に原告の主張によれば、Sanjay Chanana 氏及び被告 1 は互いに似通った事業を行っており、先の訴訟で言い渡された差止命令のために Sanjay Chanana がリレーを製造できなかったため、同氏は被告 1 に業務委託していた。被告 1 は帳簿、リレー及びタイマー製造のために保持していた日々の記録、その他重要かつ必要不可欠な書類を保留していた。そうしたことが行われていなかったとしても、被告 1 は前記 Sanjay Chanana 氏のためにのみ事業を行っていたという推論は禁じ得ない。何人も、Sanjay Chanana 氏及び被告 1 のようなやり方で裁判所が言い渡した差止命令を逃れることはでき

ない。被告 1 が提出した試験報告書は、そこに記載された商品を被告 1 が製造していることの確たる証拠とはなり得ない。被告 1 の製品の被告 1 自身による製品テストでは、試験報告書で検討されている器械の品質と異なっていた。

裁判所に提出された資料に基づいて、裁判所は、原告は差止命令のために一応有利な事件を立証したと判断した。利益衡量は原告に有利であった。したがって、裁判所は被告 M/s Aditya Enterprises 及び M/s Sharma Electricals とそれらの関連会社、代理店、使用人等が本訴訟の決着まで権利を侵害している商品を製造、販売することを禁止する差止命令を認めた。

意見 / 助言：

1. 裁判所の命令を決してないがしろにしてはならない。この訴訟では裁判所は寛大であった。被告は不正な方法で、意図的かつ故意に先に出された裁判所命令の趣旨を無効にしようとしたため、裁判所は、差止命令の許可とは別に、正道を踏み外した被告を法廷侮辱罪と呼び出すことができたであろう。侮辱罪の手続きが開始されれば、訴えられた被告はその罪に対して理にかなった抗弁ができないはずである。さらに、侮辱事件では裁判所は 6 ヶ月以下の拘禁のほか罰金を科することもできる。
2. この訴訟では、原告は法廷侮辱罪申立書を提出しなかった。そうすることもできたはずである。侮辱罪申立て書を別途に提出することができたはずである。訴状の役割はその時点でほぼ終わる。以後は裁判所と侮辱者の間の問題である。このような場合、罪を犯している当事者が無条件で陳謝して許されるか、6 ヶ月以下の拘禁という刑罰を科されるかのいずれかになる。
3. 製品や設計が同じような手法で侵害されたら、侮辱罪申立書を別途に提出されたし。これは相手方をひどく怖がらせることになり、交渉力が強化する。さらに、市場でも好感を持って受けとめられ、自らの知的所有権保護のために断固戦っているとして高い評価を得ることになる。

事例No. 13

被害者（原告）	: Akiebolaget Volvo
国籍	: スウェーデンの多国籍企業
被申立て人（被告）	: Volvo Steels Ltd.
国籍	: インド
商業業務の分野	: 流通
侵害された権利の種類	: 商号及び商標
当該訴訟を裁定した機関	: ボンベイ高等裁判所
日付	: 1997 年 10 月

原告の主張：

本控訴は、申立書の中で博識ある一人の判事により下された 1995 年 4 月 28 日付命令、すなわち、判事が申立書を訴訟費用付きで却下した命令に誤りがなかったかどうかを問うものである。

原告の Akiebolaget Volvo は、被告を相手どってその詐称通用行為に対する訴訟を提起し、被告の商品及び / 又は事業が原告の商品及び / 又は事業と詐称通用するために、原告の 'Volvo' という言葉、あるいは被告の法人名及び / 又は取引商号の一部に錯覚を起こさせる類似の言葉の使用を禁止する命令を求めた。原告は当該訴訟の係争中に同じような暫定的救済の申立てを行った。

原告の主張は、原告がスウェーデンの法律のもとで法人化した株式公開会社であり AB Volvo として知られているというものであった。原告は 1915 年 5 月 5 日に法人化され、1926 年に乗用車を、1928 年にトラックを組立てる事業を始めた。原告の子会社数社が世界各国で法人化されてきた。しかし、申立ての際、原告の子会社はインドでは法人化されていなかった。

原告は Volvo グループ会社と呼ばれる様々な法人及び会社の支配株を所有し、Volvo グループ会社によって造られた商品は世界中で販売されており、原告の最大の事業部門は乗用車とトラックであった。原告は米国のワシントン特別区にある証券取引所に登録されていた。乗用車、トラック及びバスの製造以外に、原告は船舶用エンジン、航空機用エンジン、建設業界の装置等の製造も行っており、しかも原告の製品は広く宣伝されていた。原告の 1991 年度の総売上高は 772 億 2300 万スウェーデン・クローネで、1992 年度には 830 億 200 万スウェーデン・クローネへと売上を伸ばした。1993 年度は 1,111 億 5500 万スウェーデン・クローネであった。原告の製品は世界中で知られており、外国を訪れた多くのインド人旅行者は、ヨーロッパ各国、米国、日本、シンガポール、UAE その他の国で原告の乗用車、トラック及びバスを目にしていた。原告は電子その他の媒体で Volvo を宣伝する様々なスポーツイベントのスポンサーとなった。

1975 年 9 月 10 日に、原告は、商標規則の附則の分類 VII に記載されている船舶用エンジン、航空機用エンジン、農器具・林業用器具のエンジンその他の商品に対して、商標 'Volvo' の登録を申請し取得した。1980 年 5 月 19 日に原告は、商標規則の附則の分類 XII に入る自動車及びその部品に対して商標 'Volvo' の登録を申請し取得した。原告によると、'Volvo' という言葉は作り出された言葉で、原告及び原告「Volvo グループ会社」

に特有のものであり、原告の商標「Volvo」の弁別的な特徴と原告の事業を勘案すると、「Volvo」という言葉は弁別性を取得しており、原告及び Volvo グループ会社と専ら結び付いていた。

原告は、1994 年 12 月に Volvo グループ会社がインドに商品を輸出するか、あるいはインドで提携関係を打ち立てるか、いずれかの方法でインドで直接に事業を展開する旨の決定を行い、その目的のためにボルボ・トラック・コーポレーション（Volvo Truck Corporation）の販売担当役員がインド市場への参入を検討するために、インドの the Corporate Services Group of ANZ Grindlays Bank の頭取と会談をしたと申し立てた。当該ボルボ・トラック・コーポレーションは、被告が株式を上場する予定である旨記載した 1995 年 3 月 7 日付の書状を前述の the Corporate Services Group of ANZ Grindlays Bank から受け取った。被告が発行した目論見書が前述の書状と一緒に郵送されてきた。当該書状を受け取った原告は、問い合わせで、被告が目論見書を発行して一般に投資家に株式を発行したことを知った。原告はさらに、被告は Volvo グループの傘下企業だと表現している被告の広告も目にした。原告によると、被告が Volvo グループの傘下にあるとする被告の主張は全くのうそ偽りで誤りであり、しかも被告の意図は、「Volvo」という言葉を被告の社名及び取引商号の一部として採用して、原告及び Volvo グループ会社の名声にただ乗りすることであった。何となれば、原告がインドをはじめ世界中で名声を得ていたからである。さらに被告は、被告自身を Volvo グループの傘下企業と表現することによって、インドの取引相手と一般大衆を故意に欺いているものであり、また被告の社名の一部の「Volvo」という言葉が詐欺や混乱を引き起こす可能性があるため、原告は訴訟申立書の中で救済を求めた。

被告の主張：

被告は暫定的救済措置の付与に異議を申し立てた。被告は 1990 年 12 月 19 日に法人となって 1991 年度に製造業を開始した。原告側がエクイティ上の救済の付与を求めて裁判所に申し立てるのに著しい遅れがあったと主張した。さらに原告は、「Volvo」という言葉が被告の社名の一部であること及び／又は「Volvo」が被告の社名及び／又は商号の一部であることを知っていたため、原告は被告の社名の一部である「Volvo」という言葉に反対できなかったと主張した。原告は、Volvo Terry Industries Ltd.という名称の会社が 1992 年に 1 株 10 ルピーで 400 万株の普通株式を公募し、その株式上場が宣伝されたことは当然に知っていた。当該会社の株式はボンベイ証券取引所に正式に上場され、定期的に相場をつけていた。当該 Volvo Terry Industries Ltd.に対して、原告は何の行動も起こさなかった。それ自体、原告は被告が「Volvo」という言葉をその社名の一部として採用することを黙認していたことになる。また、原告はインド市場で名声を獲得しておらず、しかもインドにおける原告の製品の販売は微々たるものであると主張した。その上被告は、原告と被告の業務と製品は異なっているため、被告がその製品を原告の製品として詐称通用することに問題はなく、原告その他が主張しているような取引先及び／又は顧客の間で詐欺や混乱の可能性はないと主張した。被告の製品は原告の製品とは明らかに異なっていた。原告の製品の購買層と被告の製品の購買層とは異なっており、原告及び被告の各製品の最終使用も異なっているため、被告がその製品を原告の製品であるかのように詐称通用しても問題は起きなかったと述べた。さらに、「Volvo」という言葉は原告によって作り出されたものでなく、「再び車で進む（re-rolling）」、「車で乗り付ける（to roll up）」、「一緒に車に乗る（roll together）」を意味するラテン語であり、「Volvo」という言葉はグジャラトの会社登記官によって選ばれたものである。被告はそれより前に株式非公開会社として法人化されており、事業が成功したため 1993 年 10 月 2 日に株式公開会社に変更した。被告は 1 億 430 万ルピーの普通株式の公募を 1995 年 3 月 7 日に開始し 1995 年 3 月 10 日に締切った。前述の公募

は 5 倍以上の応募があり、一般投資家は被告に信頼を置いていた。被告が出した広告の中で、被告と原告との申し立ての関係については何ら言及されなかった、と被告は主張した。最後に被告は、利益衡量は被告に有利であり、原告はいかなる暫定的救済も付与されるべきでないと主張した。

事実審裁判所の判決及び理由：

博識ある一人の判事の前で、被告は、業務が競合する分野では、詐称通用訴訟で救済付与がなされた判例はないと述べた。原告側弁護士は、原告の商標 'Volvo' は作り出されたものであり、これは原告の Volvo グループ会社と関連しているという弁別性を獲得しており、社名の一部に 'Volvo' という言葉を使うことによって被告は詐欺や混乱を生じさせ、被告の製品を原告の製品と詐称通用して取引相手や一般の人々を故意に錯覚させていると主張した。原告はインドで著名な会社であり、世界的な名声はインドの裁判所で認められており、裁判所に申立てるのが遅かったわけでもなく、原告が被告の行動を黙認したわけでもなく、また利益衡量も原告に有利であると述べた。

被告側弁護士は次のように主張した。営業権は名声によって左右され、それは特定の商品又は事業に関連していなければならない。しかし、共通の業務分野の存在が第一の要件であり続ける。何れの場合にも欠かすことができない要素は、商標外観の類似性の問題のほか、多くの重要性があると思われる詐欺行為の可能性である。博識ある一人の判事は、暫定的段階での決定に際して生じる大きな問題は、申立ての暫定的救済を原告に付与するために、被告はその製品を原告の製品と偽って通用させている罪があるのは明白 (prima facie) かどうかであると述べた。原告側弁護士は、本件の不服申立ては詐称通用行為に対してなされていると明言した。

判事は、原告は Volvo という名称を他の製品のためではなく、原告の自動車のためだけに所有しているのであって、原告と被告は全く異なった事業分野に従事していると判断した。判事は、被告の製品を原告の製品であると詐称通用するような共通の事業分野は原告と被告の間に存在しないとした。

判事は、営業権は知的所有権の対象としてそれ自体で存在し続けることはできないと述べた。それは事業から離れて独立して存在するものではなく、その性格上地域的なもので可分であって、事業が何力国かで行われていれば、個別の営業権がそれぞれの国の事業に伴って発生するとした。その後判事は、AIR 1988 Bombay 167 に報告されている裁判所の判決及び別の裁判所のいくつかの判決について言及した。判事は、'Volvo' は意匠を凝らした名称でもないし、その目的物は被告の業務の性格を示しているため、それが目的もなしに被告の名称と結びついているとも言えないと判断した。原告は混乱や詐欺行為のただの一つの事例も指摘したり立証したりしていないと判事は述べた。被告の社名に 'Volvo' という言葉を採用することで、取引相手又は一般大衆をだましたり混乱させたりする意図があったということを、原告は明白に立証できなかったとした。判事は、全体の状況から利益衡量は被告に有利であると判断した。判事の前述の決定は本控訴の中で疑いがさしはさまれた。

判決及び理由：

上訴人（原告）の弁護士は、事実審裁判所で原告に代って述べた主張を繰り返し述べ、被告が 'Volvo' を商標としての承認を求めなかった、すなわち、今日まで登録を申請しなかったことは重大であると主張した。さらに、'Volvo' という言葉は意匠を凝らしており、

弁別性があると主張したうえで、原告がインドで製造事業を行うために 100%の子会社 6 社を設立していることを指摘した。インドの外国投資促進委員会は 1996 年 2 月に必要な許可を与えていた。Volvo India Pvt. Ltd.は、インドで頑丈な最新型のトラックを製造するために、カルナタカ州との「理解の覚書」に署名していた。その Volvo India Pvt. Ltd.は、インドで総額約 300 万米ドル（約 107 億 2750 万ルピー）の投資をし、その製造施設の第一段階で最高 6000 万米ドル（約 21 億 4500 万ルピー）の初期投資をすることを提案したと述べた。被告は新規参入企業であり、社名に「Volvo」という世界的に有名な商標の「Volvo」という言葉と混同させない、類似しない他の言葉を代りに用いても、大きな不利益を被ることはないだろうと述べた。

さらに、「Volvo」という言葉は弁別的で意匠を凝らした言葉であり、被告はその名声と営業権を享受していることを明らかに示しており、「Volvo」という言葉は原告と結びついていると述べた。加えて、訴訟事実と訴訟の状況において、詐称通用訴訟の原告は、利益衡量において有利な立場にあると述べた。そして、原告の側には遅れ又は黙認は絶対ないと主張した。

被申立て人である被告の弁護士は、博識ある一人の判事によって記録された事実認定はすべて、絶対に正しく適切であると述べた。また、原告と被告の製品は全く異なっており、顧客層も異なり、製品が販売される取引経路も異なっている。「Volvo」はインドでは聞き慣れた名称、すなわち、弁別性を有していた。記録にある資料では、詐称通用行為についての審理に係りのある期日は、被告がその業務を開始した日、つまり 1991 年であることを立証できなかった。被告が「Volvo」という言葉が使用してから 7 年が経過しているが、原告が「Volvo」という商標としての名声や営業権が毀損されて被害を被ったということは立証されていない。さらに被告側弁護士は、被告は 1991 年以来生産を開始し、1993 年から 1994 年の取引高は 1 億 9000 万ルピー、1994 年から 1995 年は 2 億 2000 万ルピーであり、被告が社名変更を余儀なくされたら回復不能の損失を被る結果となろう、と主張した。

詐称通用訴訟は、財産への権利侵害に対する法的救済であって、商標、名称又は不当に使用されている外観表示（get up）における法的救済ではない。それは性格上局地的なものであり、分割可能なものである。事業がいくつかの国で行われていれば、それぞれの国でその事業に対して営業権が付くということである。

世界的な名声についてはインドの裁判所によって認められているが、実際の販売ではそうした営業権や名声は必要なかったという主張を裏付けるものとして、原告は、1995 に報告された Whirlpool Corporation その他 対 N.R. Dongre その他の訴訟に関するデリー高等裁判所の単独の裁判官による決定を引用した。それは、「製品及びその商号は、地理的な国境を超えて、製品の輸入だけでなくその広告を通じても国境を超えて名声を獲得する。外国業者の製品及びその商標は、製品が売買されておらず、その結果として使用されていない場所でも知られ、認知されることがある」という判決である。

国境を超えた名声の問題については、本裁判所の裁判官全員（Division Bench）が、Whirlpool Corporation 訴訟についてのデリー高裁の判決及び Kamal Trading Company についてのボンベイ高等裁判所の判決に同意を表明した。

共通の業務分野に関して、双方ともにいくつかの判決を引用した。争っている 2 つの商標の同一性または顕著な類似性は、詐欺行為や混乱の可能性の問題を決定する唯一の基準であった。異なった商品間の取引上の関係については、別の基準があった。議論の前提から

言って、後者の基準は製品が異なっているときにのみ適用された。

AIR 1988 Bombay 167 の中で報告された Bajaj Electricals Ltd. 対 Malti & Allied Products Bombay その他 の訴訟では、裁判所は、争っている当事者が製造した商品が性質の面で異なっているという事実は、被告が詐称通用を犯しているという主張に対する答えにはならない、との判断を示した。

聞きなれた名称や商標がいくつかある。車の名称の “Benz” は、高級車を使用したことのある家ならどこでも知られているだろう。商標法は、世界的に広がった他の者の名声から得られる利益を意図的に利用しようとする者を守ることを意図したものではない、と述べた。

AIR 1985 Bombay で報告された Sony 株式 対 Shamrao Masker その他の訴訟で、単独制の裁判官が言い渡した判決も引用された。ここでの問題は「マニキュア液」のための “SONY” の商標登録が、“Sony” の商標を持つ電子製品の顧客を欺いたり混乱を起こしたりするかどうかであった。混乱をつくる要因は商標自身の性質、顧客層、名声の程度、取引経路、取引相手の存在であるが、それは完全なものではなく、商標の使用による詐欺行為や混乱の可能性があったかどうかについて結論を出す前に、こうした組み合わせの検討に必要な他の状況もあると判断した。電子製品とマニキュア液とでは、その性質及び使用目的に目を向けると全く相反する商品であり、その二つの製品の取引過程に共通の業務分野もなく、その二つの製品を購入する顧客層も別で異なっていると認定した。

1994 (I) TPLR 1 で報告された Schering Corporation その他 対 Kilitch Co. (Pharma) Pvt. Ltd. の訴訟では、単なる時の経過は権利行使の遅延に相当せず、こうした時の経過によって被告がその立場を変えることもなく、被告に保護の資格を与える衡平法上の権利も発生しないとの判断が示された。視覚上及び音声上の類似性があり、被告の商標の採用が正直でなかったり偽りであったことが立証された場合、遅れについての審理は、原告がその主張を放棄すると被告に思わせるような遅れがあったのかどうか、及び / 又は被告がそれによって、訴訟に判決が下されるまでその商標の使用を禁止する暫定的救済の許可は不公平だとして、その立場を変えたのかどうかを審理されなければならないとした。

原告はまた、チバガイギー社 対 クロスランド・リサーチ・ラボラトリーズ社の訴訟の判決を引用した。この判決では、被告によりなされた語の選択についての不実表示が、世界中で展開する原告の事業の高い名声から金銭的利益を得ようとして行っていたものであるとの判断が示された。上記で言及した通り、被告は世界的な “Volta” という語を採用した理由を別に挙げた。被告がなぜ特定の名称又は表示 (get up) を選んだかという疑問は、常に訴訟の争点に大きく関係していた。

遅れの点に関して、原告はまた AIR 1990 Delhi 19 で報告された M/S Hindustan Pencils Pvt. Ltd. 対 M/S インディア ステイショナリ プロダクツ社その他の訴訟判決を論拠とした。当該訴訟では、「権利行使の遅延または黙認が終局的差止命令の救済を否定できるか否かについては、多少の疑問があるとしても、被告が原告の権利を侵していると知りながら不正に行動すれば、その場合、原告側が被告に対して訴訟を提起することに過度の遅れがあったとしても、差止命令の救済を否定することはできないとした。ただし、被告が製造した商品を原告の商品と間違えて買うことがある一般大衆に不利益が生じる可能性がある」と判断すれば、裁判所は差止命令を出さなければならない」との判断が示された。

業務の分野に関して、原告は Kerly の商標法の意見に注目した。それは、「そのため、ある裁判官は、製造者が自身の事業分野以外の商標を独占することができるのか、また、原告が取引していない商品の詐称通用の立証は、被告の製品が原告の製品と同じでなければ、その事業が原告の事業の延長または関係がある、あるいは、その製品が原告から承認または正当と認められているという確信を、被告の行動が少なくとも誘発していることを立証する特別の証拠が必要である、と一般に言えるのかどうか疑問を持った。両当事者の業務分野が異なっている場合、被告が原告に損害を本当に与える可能性がある」と立証する責任はかなり重いものであるとした。営業権は当然に将来の事業を拡大するためであり、原告は将来販売を予定している商品の名称と商標を我々に提供する権利が与えられているという判例もいくつかある」というものであった。名声を立証するときに関連する日付は、被告が訴えられた行為を始めた日であるとした。

被告はその主張を支持する多くの判例を引用し、ハロッズ社 (Harrods Ltd.) の控訴審での裁判所の判決をその論拠とした。その判決の中で、「ハロッズ」という語は、この国だけでなく世界の多くの地域でよく知られた名称であると明確に判決が下されたと被告側は強調した。

詐称通用訴訟で原告が立証しなければならないのは、共通の業務分野の存在ではなくて、両当事者の共通の顧客の誤認である。したがって、共通の業務分野がないのは決定的なことではないが、しかし無関係というものでもなかった。誤認の可能性があるかどうかを決定するに当たって、それは重要であり、訴訟に大いに関係のある検討すべき事柄であった。

暫定的救済の問題について、被告は 1967 RPC 222 Lyons maid Limited 対 Trebor Limited で報告されている高裁の法官部 (the chancery Division) の決定を引用した。被告は特に次の意見をその論拠とした。

「しかし、暫定的救済の申請については、いづれにせよ、訴訟審理中に原告が裁判所によって保護されなければ、原告が損害を被ったり、損害を被るリスクにさらされると理解すべき理由があり、また当事者間の問題の係属中に現状を維持する理由がいくつかあることについては、原告が立証しなければならないと私は思う」

利益衡量の点については、被告はさらに Kirloskar Proprietary Ltd.その他 対 Kirloskar Dimensions Pvt. Ltd.その他訴訟に関するカルナタカ高等裁判所の一人の裁判官の決定を論拠とした。それは、「被告は 1990 年にその事業をすでに始めていた。被告がその事業をすでに始め、それを続けているのであれば、その訴訟の審理開始前であってもその事業を妨げることは適切ではない。被告が事業の継続を妨げられれば、その審理で勝った場合、当該事業を再び確立しなければならないため、大きな困難をもたらすことになる」という判決であった。

裁判所は、自由裁量の暫定的差止命令を出すことに慎重であらねばならない、という意見を支持する被告は、1990 (Suppl.) 最高裁訴訟 727 Wander Ltd.その他 対 Antox India Pvt. Ltd.で報告されているアベックス裁判所の判決を論拠とした。被告は特にその意見を引用して、それは「高裁 (Division Bench) への控訴は、単独の裁判官による裁量の行使に異議を唱えるものであった。こうした控訴においては、裁量が独断的又は気まぐれに、あるいは意地悪く行使されたことが立証された場合、および暫定的差止命令の付与又は拒否を定めた、確定した法の原則を裁判所が無視した場合を除いて、上訴裁判所が第一審裁判所の裁量の行使を妨げ、上訴裁判所の裁量に替えることはない」というものであった。

双方から引用された様々な判例を斟酌して、裁判所は、本詐称通用訴訟の争点は、実際の詐欺行為又は可能な詐欺行為もしくは起こり得る詐欺行為にあるという意見であった。したがって、原告は必然的にその名声及び営業権を立証しなければならず、また原告がその取引又は営業権及び名声に損害を被る可能性についても立証しなければならなかった。外国での名声については、インドの裁判所で認められていることも明らかであった。法律問題として、「共通の業務分野」は立証を必要としないことも明らかであった。しかし、詐称通用訴訟の争点は起こりうる詐欺行為にあり、共通の業務分野の存在は常に争点に関連して審理された。共通の業務分野があれば、詐欺行為の可能性は非常に高く、共通の業務分野がなければ、その可能性はずっと少ないと思われる。しかし法治として、全く可能性がありえないということはできない。原告が営業権又は名声を立証したかどうか、原告が外国での名声を立証したかどうか、被告が詐称を善意で又は故意になしたかどうか、そして裁判所により決定されるべき事実の問題となるであろう差止命令の請求に似た裁判所への訴えで（*in quia timet action*）原告が損害を被ったか又はその可能性があるか否かについての争点はすべて、最終的に事実及び状況ならびに各訴訟の裁判記録に関する資料によって決まるであろう。被告に欺く意図があったことが立証された場合、原告の立証責任はずっと軽くなることも明らかであった。被告と原告の商品の間に予期しなかった類似性及び説明されない類似性があること、および被告が名称を採用した理由の説明の欠如は、争点に大いに関係があると思われる。

裁判所は、訴訟記録に関する資料を基に、それは原告にたかる行為であったと申し立てて原告が訴訟を提起した行為は、怒りを和らげる（*mollified*）行為であったと判決を下す理由を見出せなかった。原告は被告による“Volvo”という語の使用を知っていたという想定の下に、原告の訴訟の提起が遅れたという主張を裁判所は支持しなかった。訴訟記録では、原告が被告の会社の目論見書及び広告とともに、1995年3月7日付書簡をANZ Grindlays Bank から受け取ったときに初めてその件について知るに至ったことが示されていた。裁判所はこの主張を受け入れない理由は見つからないとし、それ自体で訴訟提起の遅れがあったとは認定しなかった。

裁判所は、黙認に関して原告を支持しない訴訟記録を重大だと認定しなかった。原告は、被告がVolvoという名称を使用することを勧めたり、故意または計画的に使用することを認めたことを示す訴訟記録はないとした。原告は、訴訟提起の遅れ又は黙認があったという理由により救済を却下されることはできないとした。

資料から判断すると、Volvoの商標名が世界中で非常に大きな名声と営業権を獲得していることは明らかである、というのが裁判所の意見であった。争点は、当該名声及び営業権がインドに及んでいるかどうかであった。すなわち、原告はその存在感をインドで誇示する立場にあったかどうかであった。原告は、船用エンジン、航空機、産業機械用エンジン等に関して、商標および商品標章法（the Trade and Merchandise Marks Act）の分類VIIにその商標をボンベイで登録したことを立証した。原告はまた、陸用車輛及びその部品等に関しても、‘Volvo’をボンベイで1986年11月26日に、1958年商標および商品標章法に基いて分類XIIに1980年5月15日付けで登録した。

資料から判断すると、Volvoはインドで存在感があったことを立証しなかった、というのが裁判所の意見であった。Volvoは聞きなれた名称となっていたが、裁判所は、前述の資料では、Volvoが著名な商標の1つとして認められており、同社が世界中で非常に大きな名声と営業権を有しており、原告はその存在感をインドで示すことに一応成功したと想定されると判断した。

詐称通用訴訟の争点は、実際の詐欺行為又は起こりうる詐欺行為もしくは不実表示にあった。不実表示には何種類があり、そのうちの一つは、被告が原告となんらかの関連又は取引関係があったということを暗示していることと思われ、この点に関して、説明的な語として、弁別的な語として又は意匠を凝らした語としての Volvo が重要性を持っているか、あるいは 'Volvo' という語を採用した被告の理由及び説明が重要性を持っているかどうか争点になる、というのが裁判所の意見であった。

平均的なインド人にとって 'Volvo' という語は何も意味しないし、説明的な語でもないとして認定した。裁判所は、'Volvo' という語が作り出されたものであり、意匠を凝らした語であるという原告の主張を支持した。Volvo は「再び転がること ('re-rolling')」を意味するラテン語であった。被告の製品自体は "rolling" と何の関係もなく、'Volvo' という語を採用している被告の説明は策略のためと思われ、額面通りに受け入れられないとした。被告は原告の名声及び営業権を利用して取引をするためだけに 'Volvo' という語を選んだことは明白であると認定した。これは被告のその後の行動によって裏付けられたとした。

被告の会社の設立発起人の一人の証言を除いて、被告の会社が "Volvo Group" として一般大衆に知られていることを示す訴訟記録が全くないことは、争点に大いに関連があるとした。

第一審の裁判官は、詐称通用訴訟の法的問題として、共通の業務分野の存在は重要な特徴であると判断したことを示しているが、これは法の正しい主張ではないとした。引用された訴訟記録から、原告は世界的な名声を享受していることを明白に立証しなかったという、単独制の裁判官の事実認定を、当裁判所は受け入れることはできないとした。また、被告の行為は不実表示に相当していることを、原告は明白に立証しなかったという同裁判官の事実認定についても、受け入れることもできないとした。さらに、"Volvo" という商標が意匠を凝らした名称でもないし、それが目的もなしに被告の名称と関連があると言うことはできないという第一審裁判官の事実認定を受け入れることもできないとの立場をとった。当裁判所は、"Volvo" という語を採用する被告の説明を受け入れず、"Volvo Group" に属していると主張して表示した被告の意図は、原告の名声と営業権を利用して取引しようとしただけであると認定し、原告は差止命令の付与を求める一応有利な事件を非常に有利にしたという意見を述べた。

利益衡量については、被告は、"Volvo" の商標名をほぼ世界中で著名にし大きな営業権と名声を享受していることを立証した、というのが裁判所の意見であった。それに加えて、原告の 5 つの会社がインドで法人化され、これらは Volvo グループ会社の 100% 子会社であった。

しかし、裁判所がすでに言及した原告のインドでの存在感とその後の発展により、原告は常にインドの市場に参入しようとしていたことは明白であると認定した。実際問題として、裁判所が、被告は 'Volvo' という商標を不正直に採用した罪を犯しているという確たる結論に達すれば、被告に有利な利益衡量を考慮する問題は生じなかった。原告は 'VOLVO' の商標が毀損されることへの保護を強く主張した。被告は 1990 年に事業を開始したばかりで、この時にその名称を変えるよう要求されたとしても、被告は大きな被害を被る可能性は少なく、また原告敗訴の場合、被告に多少の不都合があっても、被告は金銭で十分に補償されうるとというのが裁判所の考えであった。'Volvo' という商標名が毀損されたり、その価値が下落することによって原告が被る損害についても同じことが言えるが、それ自体、利益衡量は原告に有利である、というのが裁判所の意見であった。

命令：

控訴に勝訴した結果、訴訟費用付きで申立を退けた事実審の裁判官の命令は破棄され、当裁判所は、請求趣旨申立て(a)及び(b)について前述の申立を認めた。裁判所は、訴訟の事実及び状況を斟酌し、被告は前述の差止命令に応じるために十分な時間が認められねばならないとの判決を下した。したがって、裁判所は前述の差止命令を 1998 年 4 月 1 日から実施するよう命令した。

控訴は前述の条件で認められた。訴訟費用については何の命令もなかった。

意見及び助言：

Volvo は、第一審裁判所ではなく控訴裁判所で勝訴した。控訴裁判所は、技術的に些細な問題やその他の詳細な問題にとらわれず、より広い認識でその陳述を審理した。

第一審の裁判官は、原告 Volvo の主張を裏付ける誤認又は詐欺行為についてただ一つの事例も指摘されていないと認定した。したがって、下級審の裁判官は、被告の社名に Volvo という語を採用することは、取引先や一般大衆が、被告は原告 Volvo と関連があり、被告の製品は原告の製品であると信じてだまされたり、混乱することを意図したものである旨を原告 Volvo は立証できなかったとの判決を下した。

学ぶべき教訓は、申立てを裏付ける十分な証拠を記録して第一審に持ち込むべきである。そうすれば、第一審裁判所はこの判例でなされた結論にはなりえない。

一般大衆や取引先が混乱していることを証明するために、十分な証拠が提出されれば、第一審裁判所は、原告が申し立てた救済を認めたであろう。例えば、宣誓供述書の陳述が得られ、法廷に提出することができたであろう。株式を引き受けた立派な人物が、被告の会社が世界的に有名な Volvo グループ会社の関係会社だと信じて株を購入したと証言することであろう。被告の商品を販売するために代理権を得た取引業者は、被告が原告の Volvo と関係があるため良い事業だと信じた旨を宣誓陳述書に記載することもできるだろう。被告の製造した自動車部品を購入した顧客は、それらの部品が世界的に有名な Volvo の品質であると信じて購入した旨を宣誓陳述書に記載することもできるだろう。

いずれにせよ、こうした沢山の宣誓陳述書が第一審裁判所に提出されていたら、原告の Volvo が差止命令の救済を獲得するのは間違いないだろう。何となれば、こうした陳述は、被告は原告の世界的な名声を利用しており、これは原告が特にインドで子会社を設立したときに原告に不利に働くことを立証する、明白な記録資料の存在を裁判所に納得させるからである。

したがって、我々は第一審裁判所に完全な資料を注意深く提出し、救済を否定できない立場に第一審裁判所を置かなければならない。裁判所の関心は差止命令を認めることによって原告に生ずる損害を防ぐことであるため、被告が害を与えていることが明白に立証されれば、裁判所は通常その段階では法律上の争点にしないだろう。

事例 No. 14

原告	: TACO Bell Corp.
国籍	: 米国
被上訴人	: Shree Restaurants Pvt. Ltd
国籍	: インド
訴訟裁決期間	: デリー高等裁判所
判決日	: 1999 年 7 月 22 日

原告 TACO Bell は、被告が原告のロゴ及び商標に巧妙に類似したものを使用して詐称通行行為を欲しいままにしているとして、被告 Shree Restaurants Pvt. Ltd を相手取って訴訟を起こした。

原告は、商標及びロゴ「TACO Bell」が 1984 年以降原告 TACO Bell により使用され、数十億ドルの売上を生み出してきたことを示す書類を、訴状とともに提出した。原告は訴状の中で、原告が数百万ドルに達する広告費をかけてきたこと、原告の商標「TACO Bell」は 1958 年商標・商品標章法 (Trade and Merchandise Marks Act, 1958) に基きインドで登録されていることを主張した。

訴訟は 1997 年 5 月 30 日に初めて裁判所に提起された。裁判所は原告により請求された暫定的命令を審理した。1997 年 10 月 17 日に、裁判所は被告に対して 4 週間以内に書面による陳述を提出するよう命じた。書面による陳述の提出は 1998 年 2 月 26 日に延ばされ、さらにもう 1 度 1998 年 5 月 25 日に延期されたが、この日に 2000 ルピーの訴訟費用が課せられた。裁判所の繰り返しの命令にもかかわらず命令が実施されないために、裁判所は訴訟費用を課したが、関係者はもう 1 回の延長を要請した。

1998 年 8 月 27 日、書面による陳述（原告への回答）が提出されず、また被告側は誰も出廷しなかったために、被告側弁護士は不出廷通知を出すよう命じられた。

書面による陳述を提出する最後の機会を求める被告側は、1999 年 2 月 22 日にもう 1 度請求したため、裁判所はそれを認めて、4 週間以内に書面による陳述を提出するよう命じた。

その後、この事件は 1999 年 7 月 15 日に審理された。その日も被告側は誰も出廷せず、書面による陳述も提出されなかった。

上記の事実及び状況を斟酌し、裁判所は、当事者が裁判所により要求された書面による陳述を、認められ決定された期間内に提出しなかったために、処理済の手続き (down procedure) に関する規則 10 命令 VIII の規定を執行した。この場合、上記規則は、「裁判所が、被告に対して判決を申し渡し、訴訟に関連して適正と思われる命令を出し、判決の申し渡しに際して、命令を出さなければならない」と定めている。

本訴訟で、裁判所は、訴状の中でなされた主張を処理するのに相応しい事件であるとの決定をした。裁判所はまた、被告の出廷が公式に記録され、書面による陳述をその都度申請することは基本であるため、原告が訴訟費用を負担するよう (would be exited) 命令し、本命令の判決を言い渡した。

意見及び助言：

この訴訟では、米国の TACO Bell が、同社の商標を侵害していたインドの会社 Shree Restaurants Pvt.Ltd に対して素早く行動し、訴訟を提起したことがはっきりしている。同社は、訴状及び訴訟とともに、その訴状の主張を立証するのに十分な書類を提出した。例えば、TACO Bell は、インドでの当該商標の登録、1984 年以降 TACO Bell の商標及びロゴを使用してきたという事実、広告に数百万ドルを費やし、数十億ドルの売上を生み出してきたという事実を記載した書類を提出した。

訴状は非常にうまく作成されており、訴状と共に文書の形で十分な証拠も提出したため、被告であるインドの会社は、抗弁できないことがはっきりと分かったようであった。したがって、被告は度々その機会があったにもかかわらず、書面による陳述を提出せず、その弁護士さえも重要な審理に出廷しなかった。

したがって、裁判所は当然のことながら申立てを全面的に受け入れた。

教訓は明らかである。訴訟を素早く提起することである。第一審では訴状を完璧に作成し、書面による証拠を十分に添付することである。そうすれば、権利を侵害している被告を怖がらせることになる。

事例No. 15

原告 : Khoday Distilleries Ltd.
国籍 : インド
被上訴人 : スコッチウイスキー協会 (Scotch Whisky Association)
国籍 : スコットランド

インドの会社である M/s Khoday Distilleries Ltd.は本件上訴人であった。上訴は、スコットランド・スコッチウイスキー協会他による登録の補正申立てを認めた商標登記官補の命令に対するものであった。

上訴人 Khoday Distilleries は、スコットランド・スコッチウイスキー協会とロンドンにあるジョニーウォーカー・アンド・サンズ社 (Johnnie Walker and Sons, London) による補正申立ては、「Peter Scotch」の商標は弁別的でもなければ登録権者の商品を識別することもないため、Khoday すなわち Peter Scotch は 1958 年商標法第 9 条に違反するという根拠に基づいてなされたものだと主張していた。また「Peter Scotch」の商標登録は誤認混同を招くおそれのある「scot」という語に抵触するためであるとも主張した。

上記 2 名の被上訴人は、Khoday が「Peter Scot」の名称で販売しているウイスキーは、結果的に上訴人の商品をスコットランドのスコッチウイスキー製造業者の商品として詐称通用させたと申し立て、上訴人 Khoday を相手取ってボンベイ高等裁判所に民事訴訟を起こしていた。

この訴訟の係属中に前記の理由で登録の補正申立てがなされた。

前記補正申立てを裏付けるため、スコットランド・スコッチウイスキー協会とジョニーウォーカー社は二十余りの宣誓供述書を提出した。しかし、上訴人 Khoday は登記官補に自らの主張を裏付ける資料を何も提出しなかった。

Khoday はまた、上記宣誓供述書を提出した供述者への反対尋問も行おうとしなかった。

したがって、登記官補はスコットランド・スコッチウイスキー協会とジョニーウォーカーが提出した、利用できる資料に基づきこの事件について決定を下した。

Khoday が行った唯一の説明は、上訴人 Khoday の蒸留酒製造所を建て、開業したのは Peter Geffery Warren なる人物とその父親の Peter Warren であるというものであった。「Peter Scot」という名称は、この父親を念頭に置いて、その名称である「Peter」と出身地の「Scot」を使って造り出されたものであった。

被上訴人スコットランド・スコッチウイスキー協会とジョニーウォーカー社は、スコットランドのウイスキーには独特の味わいがあり、スコッチウイスキーとして一般に知られているウイスキーは常にスコットランドで製造されたものとみなされていること、さらにスコッチウイスキーは何十年もの間インドに輸入されていることを証明するために、スコットランド・ウイスキー協会内の英国人弁護士、Barclay の宣誓供述書の付属書類としておびただしい文書を提出した。

被上訴人らにより提出された他の宣誓供述書、すなわちある企業とスコッチウイスキーの消費者である女性の供述書から、原告の登録商標が Scotch Whisky に似ているため誤認混同のおそれのあることが明らかになった。

上訴人 Khoday の弁護士は、Peter Scot の商標はある人物の名称とその国籍の組み合わせであり、Khoday は 1970 年以降長い間この商標を使用しており、したがって被上訴人らはこの商標の使用を黙認してきており、またこの商標は弁別的なものであると主張した。さらに、登記官補に提出された証拠は専門家である証人の証拠であり、Khoday 側の詐欺に関する申立てや証明は何もないと主張した。

被上訴人らの弁護士は、登記官補の命令はよく考えられたもので、宣誓供述書、文書証拠及び準拠法に基づいているとして支持し、この命令は裁量的なものであるため、抵触審査を要しないと主張した。同弁護士はさらに、7 年を長期とみなすことはできないと主張して、黙認と咎められるのを拒絶した。また、本来インドのウイスキーに対して「Scot」という語を登録することはできないため、この語は登録すべきでなく、削除すべきだと主張した。さらに、当該商標の登録を続けることは公益に反すると主張した。

裁判所は、通常の場合でも詐称通用の訴訟がしかるべき裁判所で係属中であれば、補正申立てに対して裁量権を行使するだけの十分な理由があるはずであるが、本件の事実に基づき、インドのウイスキーに対して「Scot」という語を使用することの本質的妥当性を考えれば、本件では裁判所の裁量権の行使は被上訴人らに有利になされる、との見解であった。当裁判所で下された判決に対し上訴したいとの上訴人の要望に基づき、本判決によって不利益を受けた上訴人がマドラス高等裁判所に本判決に対する上訴を提起できるよう、1999 年 2 月 20 日までほかならぬ当裁判所は本判決の執行を延期した。

意見 / 助言：

1. 有名外国企業は、長年の努力と莫大な広告費等を通して築いた外国企業の名声を利用して儲けようと、消費者の混同を招いてその取引や事業に不利な影響を及ぼすような商標、商号又はデザイン等を何者かが登録しようとしているかどうか絶えず警戒し、インド市場の動静に目を光らせていなければならない。何者かがインドでこのような出願をしたことを知ったら直ちに、その登録に対抗する措置を取らなければならない。
2. たとえ登録されていても、そのような登録が目に残ったら、素早く当該登録商標の補正を確実なものとする措置を取るべきである。
3. 補正措置を講じるのが遅れれば、権利侵害者に黙認の答弁を行わせる口実を与えることになる。
4. インドの法律に補正手続の申立期間に関する定めがない場合でも、このような手続は迅速に取るべきである。補正手続を取るのが数年遅れた場合、救済を認めてもらうべく、こちらの有利に裁判所の裁量権を行使するよう裁判所を納得させるには、通常又は基準以上の証明が必要となる。
5. 登録の出願が商標法の規定に完全に合致している場合は、裁判所には登録を拒絶する裁量権はない。ただし、補正申立てを認めるか拒絶するかの権限はある。したがって、裁判所の有利な決定を確実なものとするために、できるだけ早く補正申立てを行うと

共に確かな証拠を添付してそれを裏付ける必要がある。

6. 本件の場合、訴訟記録によれば上訴人 Khoday Industries は補正申立てを拒絶させるための資料を登録機関に提出しなかった。上訴人は、補正申立てを裏付ける宣誓供述書を提出した証人に対する反対尋問すらしなかった。

このように上訴人側が本件に相当の注意を払わなかったことと、インドの法律に申立期間の定めがないことが相まって、補正申立ての提起がかなり遅れた場合でも、スコットランド・スコッチウイスキー協会を救うこととなった。教訓は、法律上可能であっても遅らせるなということである。迅速な行動が最も重要である。

本件の場合、数年遅れた間に、Peter Scot Whisky は権利侵害している名称を利用して羽振り良く事業を続けた。

スコッチウイスキー協会は、早く手を打っていれば早く救済されていただろう。

事例No. 16

請願者 : Hedges & Butler Limited
国籍 : 英国
被告 : Mohan Meakin Limited 他
国籍 : インド
当該事件を裁定する機関 : デリー高等裁判所
判決日 : 1999 年 8 月 13 日

事実

請願者は、デリーの商標代理登録機関によって下された 1993 年 8 月 6 日付けの命令に対抗して、「商業商品法」のセクション 109(2)の下で、上訴申請を行なった。上訴申請がなされる際、およそ 166 日の遅れがあり、その結果、上訴申請の遅延の宥恕を求める請願者によって「出訴期限法」の命令 5 の下での申請手続が行われた。

裁判所の実事認定

当該事項は、請願者の代理として、マドラスとボンベイにも事務所を有するカルカッタの M/s. De Penning and De Penning, Advocates and Solicitors によって取り扱われ、当該事項は、商標代理登録機関の前で、M/s. De Penning and De Penning のボンベイ事務所を代理人として主張された。前述の命令は、1993 年 8 月 17 日付けのオフィスメモでカルカッタ事務所からボンベイ事務所に送られ、当該メモの写しは記録として残されたということが陳述された。さらに、1994 年 3 月 4 日に De Penning and De Penning という名称で当該請願者の現在の弁護士に書類が渡されたことも陳述された。請願者に代わり、現在の弁護士によって、宣誓供述書が提出された。それによると、1994 年 3 月の第 2 週目に、当該弁護士は、上訴の書類作成およびその証明済み写しの提出のために、ボンベイ事務所から関連する書類を受け取り、その後、1994 年 3 月の第 3 週目に、当該弁護士は、上訴の草案を作成し、その草案の承認、自身のための宣誓供述書および証明済み委任状の証明を求めて、委任状をカルカッタの弁護士に送り、それは 1994 年 4 月 27 日に当該弁護士によって受け取られ、その後 1994 年 4 月 29 日に上訴が申請された。請願者によると、上訴申請における遅延は善意のもので、期限内に上訴が申請されなかったことに対しては十分な原因が存在する。

上訴が申請され、それによって非難されている命令は、1993 年 8 月 6 日に下されたもので、当該命令は、1993 年 8 月第 3 週目の某日に、De Penning & De Penning のカルカッタ事務所で受け取られたと陳述された。被告は、前述の陳述に異議を唱えており、彼らは 1993 年 8 月 10 日に当該命令を受け取っており、その命令の写しが 1993 年 8 月 10 日付けの書状によって伝えられたとしたら、請願者が同じものを 1993 年 8 月中旬の何時に受け取ることは不可能であり、従って、請願者の代理人が同じものを 1993 年 8 月の第 3 週に受け取ったという前述の陳述は信じることができないという主張さえ行なっている。

また、当該書類は、上訴準備のためにボンベイの弁護士に渡されたが、同弁護士が 1993 年 9 月から 1993 年 12 月まで健康状態が悪く、その後 1994 年 3 月まで入院し、当該書類に傾注することができなかったということが請願者によって主張された。請願者によって記録に残された宣誓供述書から、ボンベイの弁護士は 1994 年 3 月某日に病院から解放され、短

期間の退院をしたが、1994年4月14日に再入院したということが明らかになった。当該書類は、1994年3月第2週のある時に請願者の現在の弁護人に渡された。1994年3月4日に、M/s. De Penning and De Penningによって請願者の現在の弁護人に対して書状が送られたが、それは、1994年3月3日の彼とカルカッタ事務所の間の当該事項に関する電話による会話について言及しており、そこからまた、上訴、猶予申請および遅延の宥恕を求める申請書を準備するために、請願者の現在の弁護人に対してその文書を送るようにという指示がボンベイ事務所に対して与えられていた。当該書類は、1994年4月27日に当該弁護人に対して速達で送られ、1994年4月28日に受領されたと陳述されており、上訴はその後速やかに、即ち、1994年4月29日に申請された。

このような状況の中で、被告の弁護人は、1994年4月8日から上訴申請日、即ち、1994年4月29日まで、何の説明もなされなかったと述べた。委任状は1994年4月8日に効力を発し、当該弁護人に転送するために、M/s. De Penning and De Penningに送り返されたことは明らかである。当該委任状には消印が付けられており、それは1994年4月25日とされている。

前述の事実は、開示されている記録から、当該上訴をできるだけ迅速に優先するための手段が請願者によって取られたが、予測不能なやむをえない状況のために、当該上訴は優先され得なかったということを明らかにしている。遅延の宥恕は、裁判所の裁量事項であり、司法的に行使されるものである。不履行の当事者によってなされる説明が妥当かつ有効なものとして受け入れられ得なければ、遅延の長さはあまり意味を持たない。

この訴訟においては、請願者の側に、裁判所に接近し、上訴を申請するのに何らかの過失があったという可能性はあるが、請願者はDe Penning and De Penning Advocatesの海外の顧客であり、De Penning and De Penning Advocatesは、弁護士事務所であり、本国の裁判所で請願者の代理を務めている。従って、当該申請は認められるものであり、上訴申請における遅延は宥恕され、当該上訴は規定の期限内に申請されたものとして扱われるべきである。

意見 / 勧告 :

当該訴訟が、管轄権のある裁判所の前に十分時間的に間に合うように申請されるよう保証するためにあらゆる努力が払われるべきである。しかし、遅延の発生が避けられないような場合、遅延の宥恕の裁量は裁判所にゆだねられるので、裁判所にとって満足のいくような説明がなされるべきである。遅延の期間の長さは、その遅延全体に対して十分な説明を行うことができれば、大して重要ではない。

この訴訟においては、遅延について適当な説明がなされなかった中断期間が存在したが、請願者は英国企業であり、請願者の弁護士はインド国内の異なる場所に存在していたため、裁判所は寛大な見方を取ったのである。

しかし、裁判所はこのような宥恕要求に対して統一的な反応を示すわけではないので、裁判所側のこのような恣意や寛大さは、当然のことと考えられてはならない。同じ事実に関して、寛大な裁判所もあれば、そうでないものもある。

従って、原則的、実地的な問題として、訴訟は常に、時間的余裕を持って始められるべきである。

事例No. 17

原告 : Franz Xaver Huemer
国籍 : オーストリア
被告 : New Yesh Engineers
国籍 : インド
侵害された権利の種類 : 特許権
当該事件を裁定する機関 : デリー高等裁判所
判決の年 : 1997 年

これは、「裁判所の単独判決」の命令に対抗する上訴であり、当初、原告に与えられた仮差止命令は後に取り消された。

原告の主張：

原告 / 上訴人は、1984 年と 1985 年にインド国内で 5 つの特許を登録した。特許品目は、繊維産業で用いられる一定の機械装置であった。

1994 年、同人は、被告が「4 シャトル式『ハイスペシャル・サーキュラー』織機」と「ハイヤーライン・スピード・マグネットタイプ『C.W.』」の製造販売を要求していることを知るところとなった。被告の機器は展示会に出展されており、そこで原告は、その織機と被告の機械の結束の仕組みが原告の特許を侵害していることを発見した。

原告は、被告が、利益のために原告の特許を侵害している品目の製造、使用、行使、販売、流通を行うことを抑制する差止命令を求めて、訴訟を申請した。

原告はその訴訟の決定前に、仮差止命令の申請を提出した。

被告の主張：

被告は、原告はインドにおいて自身の特許を商業的に活用してきたという事実は申し立てられていないと主張した。

被告は、2 年間の苦労の末、自身の機械を開発した。同人の機械は、低コストでメンテナンスの必要性が低く、エネルギーの消費量も少なく、稼動コストが低く、原告の機械に比べ、産出量も高い。原告の装置は、1970 年特許法で定義されている発明ではない。

さらに、先行日から特許登録日までに、インドにおいて先行する公開知識および一般使用者があるため、原告の特許は撤回されるべきである。原告に有利に認められる差止命令は、被告に対して回復不能の損害を引き起こすことになり、便宜衡量も原告にとって有利ではない。

裁判所の考慮：

裁判所での考慮点：

原告、即ち特許権者には、1984 年以降、インドで当該特許の使用者であるという実際的な

証拠が存在しないにも関わらず、仮差止命令の資格が付与された。

裁判所の主張は次のようなものであった。当該上訴が認められれば、我国の市場および経済の状況に深刻な影響を及ぼすことになり、外国（もしくはインド国内）で発明される機械装置がインドで登録され、使用されないままでおかれ、その結果、公共の利益を排除し、同時に、インドの市場もしくは産業において類似する装置が製造もしくは使用されることを妨げることを可能にし兼ねない。政府の新しい自由化政策にならって、上訴人のこの主張は、それが認められれば、我国の計画を深刻に失敗させることになるであろう。

従って、1984 年にインドで特許登録を行ったが、インド国内でそれらを使用しなかった原告の外国人は、公平に見て、インドでその特許を使用している被告に対する仮差止命令を求めることはできない。

当該上訴は却下された。

意見 / 勧告：

外国の発明に対して特許権を確保し、その後インド国内でかかる特許の下で包括される発明を機能させず、その結果、インド国民がかかる発明製品を使用する機会を否定しているにもかかわらず、他の者（インド人もしくは外国人）が同じ品目をインドで製造することを妨げるような裁判所の命令を求めることは、インドの裁判所が評価しないことである。

この訴訟においては、インドで製造される品目に、たとえインド国内で特許登録されている外国の発明の模倣が含まれていたとしても、その権利を侵害された当事者は、インドで特許を取得し、直接もしくは他のインドもしくは外国の者にその特許を譲渡することによって、特許品目を製造しなかったので、裁判所はその者に対して同情的な耳は傾けなかった。

特許を取得する目的は、その特許品目が、インド国民に対して製造され、利用できるようなものでなければ、無効とされる。

裁判所は、この裁判において、明らかに、特許権侵害の専門的性質を無視し、公共の目的に資する特許制度の目的で判断を下した。

教訓：公共の利益が関与する場合、裁判所の共感を得るのは、専門的性質よりも、その事項の心髄および実質である。公共の利益は至高のものであり、インドの法律は全て、国民の利益に資するように作られている。如何なる法律も、公共の利益に反して働くということが判明した場合、無効にされることになっている。公共の利益に反することが判明した行政行為もまた、裁判所によって無効にされる。

事例No. 18

請願者 : Wockhardt Limited
国籍 :
被告 : Aristo Pharmaceuticals Limited
国籍 : インド
当該訴訟を裁定する機関 : デリー高等裁判所
判決日 : 1999 年 1 月 30 日

上訴人 / 原告の主張 :

上訴人 / 原告の主張は次のようなものであった。同人は、自身の医薬品製品に関して、商標「SPASMO PROXYVON」を採用し、当該商標はまた、「1958 年商号商標法」(以下、略して「当該法」と呼ぶ)の規定の下で 1997 年 4 月 8 日に登録され、その登録番号は 327582 であった。当該商標は、「商標ジャーナル」第 706 号の 612 頁で広告され、その登録は「商標ジャーナル」第 750 号の 450 頁で通告された。その後、それは 1998 年 4 月 8 日まで更新され、その事実はまた、「商標ジャーナル」第 1014 号の 763 頁でも通告された。それに続いて、上訴人 / 原告はまた、さらに 7 年間当該商標の更新を申請した。

上訴人は、被告が商標「SPASMO-FLEXON」の下で医薬品製品を発売したことを知るところとなった。その薬はほぼ同じ製法の鎮痛剤で、上訴人の商標「SPASMO PROXYVON」のものと紛らわしい類似性を持っており、従って、大衆が間違っただけでそれを購入する可能性が高い。「SPASMO-FLEXON」という商標は、上訴人の商標「SPASMO PROXYVON」と紛らわしく、音声的に似ており、もっともらしい贋物であるため、商標の使用と商品の詐称通用についての訴訟の申請および中間申請に及んだ。

被告の主張 :

被告であるカンパニーは、対抗宣誓供述書を提出し、次のように述べた。カンパニーは 1972 年頃に設立され、過去 25 年間、製薬産業で評判の高い事業を構築してきており、現在、インドの上位 15 社の中に入っている。被告であるカンパニーは、インド全土に約 22 の営業所と 1,000 件以上の仕入業者を持っている。被告のカンパニーの年間売上高は約 16 億ルピーである。1986 年に、被告のカンパニーは、人体の筋肉用の鎮痛剤という意味の「FLEXON」という考案された言葉を採用した。被告の「FLEXON」という薬は、大きな成功を収め、売上高は過去 12 年間順調に伸び、現在では 1 億ルピー以上の売上高を誇っている。「FLEXON」という商標は、被告のカンパニーについてのみ排他的に連想されるものである。医療や医薬品の分野では、薬品のブランドネームの一部には、(i) 病気の名称、(ii) それが治療する器官の名称、(iii) 主成分の何れかが含まれるというのが一般的で確立された慣例であると提言された。

上記のことにより、医師は、特定の商標を病気、器官もしくは成分と関連させることができる。そのような商標の説明的な部分は、その性質、商品名、一般性によるもので、その商業に共通したものであり、如何なる商人もかかる病気、器官もしくは成分の記述的な部分については排他的な権利を請求することはできない。さらに、被告であるカンパニーは、1997 年 10 月に、「FLEXON」の主要な製品として新薬を発売することを決定した、ということが申し立てられた。「FLEXON」という薬はあらゆる筋肉の痛みを治療するもので

あるが、この新薬はある特定の種類の筋肉の痛みである、胃や腸の柔らかい筋肉の「けいれん（SPASMS）」を治療するものである。従って、製薬産業で一般的に確立されている慣例により、「SPASMO-FLEXON」というブランドネームは、病気の一般的な記述的名称、即ち、「SPASM」と、被告のカンパニーの有名なブランドネームである「FLEXON」を組み合わせることによって作られたものである。新薬「SPASMO-FLEXON」は、1997年10月に発売され、その後インド全土で継続的に販売されている。「SPASMO-FLEXON」という薬は市場において、また医師や薬剤師や患者らによってよく受け取られ、売上高は順調に増えてきており、この薬は、その使用においてさらなる成長および人気の大きな潜在的可能性を秘めている。

上訴人／原告の弁論：

上訴人は、商標「SPASMO-PROXYVON」の登録された所有権者である上訴人の効力により、他の全ての者を除外するほどに排他的な法的権利を持っている。

被告が「SPASMO」という言葉を接頭語にした「FLEXON」という名称の下で自身の薬を販売することは、上訴人の登録商標を侵害することになる。

「SPASMO-FLEXON」が音声的かつ構造的に紛らわしくないという理由づけは、色や物理的な概観に基づいたものだけであり、両方のマークが同一のものであるかあるいは紛らわしいほど類似しているような場合、その薬の組成や色もしくは体裁は問題にならない。

「SPASMO」という言葉は、一般商品名でも記述的な言葉でもないが、実際、その登録商標の一部である。

医師の処方箋は、指定薬品も指定外薬品も今では、かかる処方なしに販売することができるので、意味を失っており、商品が医師の処方箋の下で販売されるため、混乱は発生しないという主張には重点を置くことはできない。

医師によって書かれる処方箋は、しばしば判読できないものであり、筆記体で書かれている場合、その二つのライバルマークは混乱や欺瞞を引き起こすのに十分な類似性を持っている。

医師の間では、自分たちによって処方される薬の語尾や接尾辞を麗々しく書く傾向があり、そのため処方される薬の最初の部分や接頭辞だけが読み取れるのに終わりの方は読めない。

基本的な見解は、商標はその一部ではなく、全体として見られなければならないというものである。

被告の弁論：

違反のマークは、上訴人のマークと紛らわしいほど似てはいない。

「SPASMO」ということばは一般的な単語であり、固有の特殊性を持つものではなく、辞書の中に見られる普通の英語の単語であり、それに関しては何人も占有権を主張することができないもので、その単語は公共物になっている。

現実の混乱については如何なる証拠もなく、2つのマークの間には視覚的な類似性はない。

当該薬品については、医師の処方により販売されるので、混乱の可能性は殆どあり得ない。

2つの薬は、色も容器に関しても視覚的、音声的に異なるので、大衆に混乱を引き起こすことはないであろう。

音声的に近い、共通の名称を持つ多くの製品があり、事業に用いられているが、上訴人は、被告の商号と音声的にも視覚的にも類似性がないにも関わらず、被告の商標のみを選んでいる。

上訴裁判所の範囲は中間的な性質の裁量的命令への干渉に限られているが、たとえ第一審裁判所に持ち込まれた事項に関しては2つの見解が存在することができるとしても、異なる見解が第一審裁判所の裁量権の行使への干渉を正当化することはできない。

裁判所の結論：

前述の議論および理由付けを鑑み、裁判所は、次のような結論をまとめた。

商標の登録済み所有権者は、その商標が登録されている商品に関してその商標を使用し、法律で定められている様式でその商標の権利侵害に対して救済を得る排他的な権利を有する。

登録され、7年が経過すれば、その商標は効力を持ち、特殊なマークになる。

それが説明的なものかあるいは公共物になっているかどうかは、確立される事実の問題である。

幾つかのマークが、それが接頭辞であろうと、接尾辞、語根であろうと、即ち、そのマークの核心の重要な部分に共通の要素を持つ場合、大衆の頭の中では、同じ源を指示するものとして連想されることになり、誤解を招いたり、詐欺や混乱を引き起こすことになる。

非難されているマークと登録商標の中で特定されなければならないのはそのような共通の要素であり、かかる共通の要素が特殊性が高く、単なる描写や普通に使われる言葉でない場合、一定の文字の類似性という点では異なるという事実にも関わらず、詐欺もしくは混乱の可能性が存在する可能性は非常に高い。

その問題については、医師の処方や薬剤師などの助言という視点からではなく、不注意な購入者の視点からアプローチされなければならない。なぜならば、彼らは、それが同じ病気を治すものであるので、慌ててその商品を選ぶからである。かかる状況においては、詐欺や混乱の可能性は存在することもあり、顧客に混乱を引き起こすのではないかと商人が心配することもあり得る。

商品の性質、購入者の階層、購入方法、その他の状況などについても検討されなければならない。

マークは、平均的な知識と不完全な記憶を持つ人の第一印象から見られなければならない。

マークは全体的に比較されなければならない、顕微鏡を使わなければ判らないようなものは認められない。

大きな顕著な特徴が検討されなければならない、デザインの違いを見つけるためにマークを横に並べて見なければならないようなものであってはならない。

全体的な類似性が試金石である。

重視されなければならないのは、容器の色でも製品の違いでもなく、その言葉に対する法律上の権利である。

原告は、一般的に、強力な一応有利な事件を示す必要はなく、示される必要のある一応有利な事件は、不真面目もしくは嫌がらせとしてその行為が嫌われることを避けるような事件以上のものでなければならない、公判での成功の可能性は 20% しかないような場合でも、マークの類似性から起こる混乱や詐欺を防ぐために、法律上の保護は、差止命令という方法によって、絶対的に必要である。

裁判所の命令：

本事件の事実および状況を考慮し、非難されているマークと登録マークの間の共通要素を見ながら、裁判所は、不注意な大衆の念頭には、あるいは一般消費者の見地から、詐欺や混乱の可能性があるという見解を取った。

従って、1998 年の 1650 番から 1654 番までの出願に関して承認された非難されている命令は無効であり、1998 年の 182 番および 183 番ぐらいで付与された差止命令が最終的なものとされた。両方の上訴が認められた。その結果、それらに関連づけられた雑多な請願は終結された。当事者は自分自身の費用を負担することが要求された。

意見 / 勧告：

裁判所は最初の段階では、中間もしくは暫定的な差止命令の申請の付与もしくは却下を検討しつつ、一般の不注意な顧客の念頭に混乱もしくは詐欺が作られる可能性の要因のみで判断する。迅速な中間もしくは暫定的な差止命令の救済を求める者が、混乱もしくは詐欺が引き起こされる可能性のある一応有利な事件を証明する場合、裁判所は、マークの類似性から発生する詐欺や混乱を防ぐために、その救済を認めるであろう。

裁判所は、この事件では、たとえ公判における成功の機会が 20% しかなくても、暫定的救済は付与されるべきであると考える程度にまで及んだ。

この事件では、裁判所が、上訴人のマークである「SPASMO-PROXYVON」と被告のマークである「SPASMO-FLEXON」との音声的な近さもしくは類似性のために、混乱もしくは詐欺は起こり得ると確信した時、裁判所は被告の答弁や弁論を受け入れず、最高裁判所の後天的な単独審議の判決を破棄し、第一審裁判所の判決を支持することによって、上訴人 / 原告に対して救済を認めた。上訴人 / 原告側のわずかな不足は無視され、中間的な救済が認められた。

教訓は、請求や主張を裏付ける十分な証拠を生み出すことによって、事件を絶対確実な、

完璧なものにするために努力がなされるべきであるが、そのような決定的な証拠をあまりに長く待つ必要はなく、一応有利な基準で裁判所を満足させるような十分な材料がある場合、裁判所を動かすことである。後は公判の段階で何とかなるであろう。また、被告が法廷外の和解の提案を思いつくこともあり得るので、暫定的救済が認められた後で公判が必要なくなるかもしれないということもあり得る。そのようなことは、多くのかかる事件において実際に起こっている。

事例No. 19

請願者 : Relaxo Rubber Limited 他
国籍 : インド
被告 : Selection Footwear 他
国籍 : インド
当該訴訟を裁定する機関 : デリー高等裁判所
判決日 : 1999 年 8 月 18 日

上訴人 / 原告の主張 :

原告の製品の優れた品質のために、当該商号「RELAXO」は、国内のあらゆる市場において価値ある評判を獲得してきたということが訴訟申立て書の中で主張されている。1978 年から 1998 年までの間の「RELAXO」という商号についての広報費用は、1.6 億ルピーを超すと言われている。1976 年から 1998 年までの間の売上高は 31.2 億ルピーを超えている。

さらに、被告は、「原告第 1 番」によって採用されているのと同じ書体の「RELAXO」という同一の商標を付けたゴム製チャパル（サンダル）を販売してきているということが訴訟申立て書の中で主張されており、このことについては議論の余地はない。原告のチャパルと被告のチャパルの写真は記録されており、原告の主張を裏付けている。被告の意図は、自身の疑わしい商品を原告の真正製品として詐称通用させることであることは明白である。原告の評判は金額にして評価することはできないので、差止命令が、原告が自身の法律上の権利を保護するために利用できる唯一の適当な救済であるということが正しく主張されている。原告の評価によると、合法的な商業活動によって、被告は、50 万ルピーの売上高の利益を上げていたであろうと主張されている。但し、このことは、被告の勘定書の引渡しに際してのみ最終的に確かめられるものである。

被告の主張 :

裁判所によって 4 回の機会が与えられたにも関わらず、如何なる文書による陳述も被告によっては提出されていない。如何なる審理の間にも、被告のために何人も法廷に現れなかった。

裁判所の命令 :

これらの状況において、裁判所は、この事件は、原告に有利なように、被告が自身の所有者 / パートナー、従業員、代理人、代表者、販売業者および自身に代わり、自身のために行動する他の者を通じて、原告がその所有者であるところの「RELAXO」という「芸術作品」の権利を侵害し、そのコピーを複製することを暫定的に差止め、阻止する命令を出し、当該所有権の所有者として原告に付与されている排他的な権利に対して如何なることをも行なうことが適当な事件であるという判決を下した。被告は、さらに、自身の所有者 / パートナー、従業員、代理人、代表者、販売業者および自身に代わり、自身のために行動する他の者を通じて、「RELAXO」という商標もしくは原告の登録商標「RELAXO」と紛らわしく似ているその他の商標の下で、ゴム製チャパルもしくはその他の靴を製造、販売、販売目的での提供、広告、直接もしくは間接的な取引を行なうことを制限された。

意見／勧告：

訴訟が申請され、被告が自身の主張を弁護しないことを選び、文書による陳述も提出せず、自身に代わる如何なる弁護人も法廷に出廷させない場合、当然のことながら、被告は、原告によって原告の訴訟申立て書の中で言われている全てのことを裁判所に受け入れさせることになる。それがこの事件で起きたことである。裁判所は恒久的差止命令を出しただけでなく、被告に対して 30 万ルピーの損害賠償を命じ、裁判費用を原告に有利なように裁定した。

被告は、如何なる答弁も持たなかったので、最終的な結果を十分よく知りつつこの行動を採用したのであろう。被告は、裁判所の一方的な命令を受け、その過程において、裁判所の前で自身の弱い主張を戦わせる費用を節約した方が良いと思ったのであろう。おそらく、被告は、商標を侵害することによって十分な利益をあげており、その中から、裁判所が裁定する損害賠償や費用を簡単に支払えるであろうと思ったのであろう。そうでなければ、被告が小者であれば、裁判所の命令の執行を阻止するために、自身の事業を閉鎖するか、自身の商標や住所を変えたりすることを考えたであろう。

この事件では、原告は実際に、訴訟を提出し、救済を得た。

事例No. 20

請願者 : Prestige Housewares Ltd. (インド) 他
国籍 : インド
被告 : Prestige Estate & Properties
国籍 : インド
当該訴訟を裁定する機関 : バンガロール著作権委員会
判決日 : 1999年7月2日

請願者の主張：

請願者は、被告が、請願者によって享受されている評判と好評を利用し、それから利益を得るという故意の意図を持って、請願者の著作権商標「PRESTIGE」という芸術作品をコピーし、詐称通用の行為を犯したと強く主張した。また、被告は登録出願の時点で、商標登録機関から1957年著作権法のセクション45(1)の規定の下での「無異議証明書」を提出していないということも主張された。また、被告は、「PRESTIGE」という単語に関連して請願者によって用いられている筆記文字とほぼ同一の「PRESTIGE」という言葉に関連する筆記文字を採用している。実際、請願者は、「PRESTIGE」という芸術作品の排他的な著作権を有している。これらの主張に基づいて、請願者は、1992年2月25日付けの被告の著作権登録No.A-51400の撤回を求めた。

被告の主張：

被告は自身の文書による陳述により、請願者によってなされている全ての主張を否定した。被告は、請願者に有利な仮差止命令の付与に対抗して、マドラス高等裁判所の裁判官部門の前に上訴を申請したと述べた。裁判官部門は、特に、請願者と被告の事業形態は全く異なるものであり、請願者は調理用品に関連して「PRESTIGE」という単語を使っているのに対して、被告は不動産開発事業で「PRESTIGE」という単語を使っていると述べることによって、この単独判決の命令を打ち消した。

被告はさらに、請願者の登録よりもはるか前に「PRESTIGE」を著作権商標として登録したと主張した。請願者は被告の事業と類似する事業を行なっていない。請願者と被告の活動分野は全く異なるもので、一般大衆の頭に同じマークとしての混乱は起こりえない。彼はさらに、請願者によって採用されている「PRESTIGE」という芸術作品と自身によって採用されている「PRESTIGE」という芸術作品を比べたとしても、それらがお互いに全く異なっているのは明らかであり、如何なる場合においても、所有権は、特定の形態で書かれた言葉に関して請願者によって請求されているので、如何なる著作権も文字もしくは言葉で存在するものではないということが法律で十分に定められていると主張した。請願者によって採用されている芸術作品は、芸術的な特徴を含まないので、著作権法の下での登録の資格はないので、著作権として分類されることはできない。

これらの主張全てに基づいて、被告は、請願の却下を請求した。

裁判所の所見：

Karnataka 高等裁判所の所見から、著作権違反が存在したか否かを決めるための最も確かなテストは、両方の作品を読んだり、見たり、それらを比べたりした後で、その人が、次の作品が最初の作品のコピーであるように見えるという間違いのない印象を持つかどうかを見ることであるということが明らかである。これらの指針を考慮に置き、請願者と被告によって使用されている「PRESTIGE」という所謂芸術作品を見て、比較されれば、だれかが騙されるような類似性は全くなく、お互いを取り違えることはないであろうということが判るであろう。

請願者は、特殊な色彩図式を用いた赤い長方形の中に書かれた「PRESTIGE」という芸術的な言葉を用いている。請願者のために強く主張されていることは、「PRESTIGE」という言葉の書体が芸術的で独自であるということである。このような主張を行なう一方で、最初の文字「P」に注意が齎されており、それは、「P」が他の文字の列よりも若干下になるような独特な方法で書かれている。しかし、請願者によって製造されている異なる台所用品に関して使われている書体の複写を吟味すると、請願者がかかる独特な文字「P」を全ての場所で採用してはいないということが示されるであろう。実際、「P」という文字は、異なる品目に関して登録されている著作権に関して一貫して、他の文字の列よりも下にあるように示されてはいない。

裁判所の実事認定：

請願者と被告の芸術作品を吟味し、お互いを比較してみると、当該芸術作品には全く類似性は見られない。請願者の言葉の文字はサイズも小さく、全ての文字が垂直であるのに対して、被告によって用いられている「PRESTIGE」という芸術作品の文字は、若干右に向かって横方向に題付けられており、文字は、請願者によって使用されている文字の3倍以上の大きさである。

被告によって使われている芸術作品は、太い線で下線が施されている。そして何よりも、請願者によって採用されている「PRESTIGE」という言葉は、前に述べられているように、異なる品目での使用以外にも、常に統一されてはいない。1981年の商標登録で採用された言葉は、異なる用品や最新のレターヘッドで使用されている言葉とは異なる。被告はさらに、登録商標は「PRESTIGE GROUP」のことを述べており、その商標に関しては、登録事項の一部ではなく、その全体が見られなければならないと主張した。請願者によって使用されている芸術作品と被告によって使用されている芸術作品の間には全く類似性はなく、そのため、どちらかが他方によってコピーされたと言うことはできない。これが正しければ、被告は、請願者の事業で儲ける目的のために、請願者によって使用されているのと同じ芸術作品を故意に用いているという請願者の主張は正しくない。

請願者はまた、請願者によって使用されているのと同じ芸術作品を使用することによる被告による商品の詐称通用の事件についても明らかにした。この主張もまた完全に根拠のないものである。請願者が、汚れがこびりつかないフライパンやソースパン、アイドルスタンドなどの異なる種類の台所用品の販売のために、自身の芸術作品を使用しているのに対して、被告はかかる商品の販売の目的のために自身の芸術作品を使用してはならず、被告は不動産開発の事業でそれを商号として使用しているというのが認められた事実である。このように、被告が詐称通用に携っているという請願者の主張は正しくない。

裁判所の命令：

その請願は却下された。請願者の主張に対抗する圧倒的な証拠を鑑み、裁判所は、1,000 ルピー（のみ）の費用が請願者によって被告に対して支払われることを命じた。

意見／勧告：

この事件では、被告が全く異なる種類の事業に従事していたので、裁判所は請願者の主張を受け入れなかった。従って、被告は請願者のものとして自身の商品を詐称通用することはありません。即ち、被告は不動産取扱事業にあり、原告は台所用品の販売という事業にある。

また、裁判所は、請願者によって使用されている芸術作品と被告によって使用されているものとの間に類似性を見出されなかった。

裁判所が、全く異なる事業にありながらも、被告が原告の名称をコピーしたにも関わらず、権利侵害が証明されているという判決を下した事件が存在する。しかし、かかる事件においては、芸術作品の類似性もしくは商標の類似性が発見され、そのことが、救済を与える際に、裁判所の考え方に影響を与えたのである。

従って、この事件は、たとえ原告が取引や事業を行っていない品目において使用された場合でも、その商標もしくは芸術作品が紛らわしいほど類似している場合、権利侵害者に対する法的手続きを妨げるというべきものではない。

この事項の最も重要な点は、裁判所が、その商標もしくはデザイン、芸術作品が、とりわけ莫大な金額を広告に費やすなどすることによって、原告の品目や商品、サービスの品質によって獲得された原告の評判を利用したり、あるいはそれから利益を得たりするために、権利侵害者によって採用されたということに納得したことにある。裁判所が、その事件の事実および裏付けとなる証拠に関して満足すれば、権利侵害者が異なる種類の事業にあっても、裁判所は救済を与える方向に傾くであろう。

事例No. 21

原告：カドバリー・インディア社

国籍：英国資本のインド子会社

被告：S.M.ダイケム社

国籍：インド

権利侵害の種類：商標および偽造

裁判所：グジャラト高等裁判所

判決日：1999年8月24日

問題：

商標の偽造と侵害：2者の区別

両者の争点：

現在の上訴人は第一審の被告であり、現在の被上訴人は第一審の原告であるが、煩雑さを避けるため、以下現在の上訴人を「原告」、現在の被上訴人を「被告」と呼ぶことにする。

原告の主張

原告の主張は以下の通りである。すなわち、原告はこれまで努力を重ねて「PIKNIK」という商標についての高い評判と信用を打ち立ててきた。その高い評判と信用は、原告の同製品の売上が年々飛躍的な伸びを示してきたことにも反映されている。

原告は、被告が製造したとされる、「PICNIC」という商標のもとに販売されているチョコレートに入ったウェハース・ビスケット菓子食品に注意を引かれた。使用されている商標は食品に用いられており、同様に食品に用いられている原告の商標に類似していること、また「PIKNIK」という商標に関して原告の権利侵害にあたることから、原告はその商標代理人を通じて1998年3月16日に被告あてに、上記の事実のいくつかを記録し、被告に問題の製品に関して「PICNIC」という商標の使用を中止するよう求める書簡を送付した。原告はまた、チョコレート、ビスケットその他の食品に関して、同商標「PIKNIK」の独占権所有者として登録済みであり、したがって、被告のチョコレートなどについて「PIKNIK」という商標を使用することは、「PIKNIK」という商標について原告の権利侵害にあたると通知した。原告はまた被告に、通知に要した費用のほかに第一審裁判として3000万ルピーを支払うよう求めた。

問題の商標の使用を中止するようという原告の要求にもかかわらず、被告はその商標の使用を継続し、原告の商標代理人によって送付された1998年3月16日付けの書簡の要求に応じずこれを怠り、問題の製品を原告の商標名のもとに引き続き公然と広告・販売した。

被告の主張

被告は起訴通知に猛反発し、これに対する回答を提出した。特に「CADBURY'S PICNIC」

という商標は1998年2月に市場に導入されたものだが、登録の遅延という理由で原告に差し止め命令が与えられる資格はないと主張した。被告はさらに、被告の「PICNIC」という商標は1977年に登録済みであるとし、被告の「PIKNIK」という商標はそれより先に商標法第4分類表30類に登録されている（登録番号No.329970）と反論した。被告はさらに1996年8月に、次の「CADBURY PICNIC」という商標登録申請を行った（登録番号No.712676）と主張した。被告の「CADBURY'S PICNIC」という商標は登記係官の検討を受けたが、その際「PICNIC」という言葉は普通の辞書に掲載されている言葉であるので、商標登録によって独占使用権を与えられるものではないという指示を受けた。PIK-NIKという言葉またはその模倣や間違った綴りは、特有のものではないと考えられているため、原告は絶対に商標として登録できないことを十分に承知した上でPIK-NIKという言葉を含むラベルマークの登録を獲得したのだとしている。さらに、CADBURY PICNICおよび（または）「PICNIC」および（または）PICNICという言葉からなるラベルマークは、被告の親会社によって世界中の110カ国で登録済みであり、それと同様または類似したマークも他の多くの国々で申請中である。PICNICというマークが世界中で登録・使用されていることから、被告の親会社は多国において評判と信頼を得ており、原告は普通の辞書の言葉あるいはその間違った綴りの独占を主張することはできないとしている。さらに、原告はチョコレートや菓子の事業を主とする企業ではなく、その主な事業は染料と化学薬品であり、食品関連事業は単に補助的なもので「ナムキン」や「パパズ」などのカテゴリーに入るような初歩的な製品に限られている。よって、原告は不正かつ軽薄な訴訟を提起し、意図的に被告を悩ませ中傷しようとし、被告の商標が原告のラベルマークに類似していることを拒否したのである。さらに、PICNICあるいはPIKNIKは普通の辞書の言葉であり、普通の辞書の言葉は商標として登録できない。したがって被告は、原告にはいかなる差し止め命令も与えられる資格はないと主張し、その申し立てを棄却するよう請願するものである。

第一審裁判所の判決：

第一審裁判官は両者の意見を検討し、提出された文書を評価し、記録から発生する事実に基づき、また両者の弁護士が根拠とする法律を検討した結果、原告の商標が登録されており、原告にとってprima facie caseであること、balance of conveyanceも原告に有利であること、また差し止め命令が出されなければ原告は取り返しのつかない損失を被るであろうと思われることから、この申し立てに対して原告の請求どおり差し止め命令を出した。この結果、第一審裁判官は被告がチョコレートやチョコレート食品その他に関して原告の商標を用いることを差し止める命令を出し、被告に原告の商標「PIKNIK」を侵害しないように、また被告の商品を原告の商品と偽らないよう制約を与えた。

上告裁判所の観察：

原告の商標とは、上方に少年の絵がついていて特殊な字体と書き方で書かれた「PIKNIK」という文字が入っているラベルを持つもので、辞書にある言葉（ピクニックという言葉）に音声的類似性があるものとして登録されている。

ラベル上のPIKNIKという言葉は発明された言葉でも特有の言葉でもなく、原告の商標（すなわちラベル）の本質的特徴を表したものでもない。よって、被告に対する侵害行為はありえない。

原告に許可された登録はラベルマークであり、このような登録ではその商品についてピクニックという辞書の言葉を用いることを妨げるものではない。よって、侵害行為は発生しない。

原告および被告の両者によって製造・販売された製品は異なるものである。よって侵害行為は発生しない。

偽造については、両製品は異なるものであり、ラベルも異なる。よって普通の購買者の頭では混乱したり惑わされたりする余地はない。したがって被告の製品を原告の製品として偽り取引する余地はない。

侵害行為がないのであるから、どちらにも有利な事件ということにはならない。

裁判で付与される第一審裁判が原告を十分に補償し、被告がその支払いをできるようにあれば、中間判決の第一審裁判は通常与えられるべきではない。この原則を現在のケースに当てはめると、差止め命令を出すことは事業競合相手の商業的成功につながる道を永久に閉ざしてしまうことになる。原告が成功を収めるには、損害賠償が十分な補償になるであろう。被告が損害賠償を支払うだけの財政的地位を持っていることは明らかであり、被告には責任を取る用意もある。したがってbalance of conveyanceについては、請求されている暫定的取り扱い差し止め命令発令を拒否する。

上告裁判所の決定：

原告の商標に対する侵害行為はなく、被告の商品を原告の商品と偽って取引することもありえない。これらの事実により、また同件を取り巻く状況を鑑みると、第一審裁判官が出した結論は誤りである。よってこれを無効とし、原告によって請求されている差止め命令を拒否するものとする。

これにより、第1審の判事の決定は無効となり、申請した差止め命令は拒否された。費用についての命令は出されなかった。

意見/アドバイス

このケースでは、両裁判所が同じ資料を検討したにもかかわらず、上告裁判所が第一審裁判所とは異なる結論を出した。上告裁判所の決定はおおむね、PIKNIKという言葉を発明語として扱うことはできないという事実によってなされたものである。だが音声的には、PIKNIKはPICNICと同じ発音である。また2社の扱う製品も異なる。製品が異なるという理由で裁判官を納得させることはできない。裁判所によっては侵害訴訟で、製品が異なっても差止め命令を与えた例もある。この場合、両社とも食品を扱っている。よって製品は異なるが食品というカテゴリーは同じである。他のケースでは、違うカテゴリーに属している製品であっても、差し止め命令を出したことがある。

裁判官に影響を与えるのは、事実の全体像と個々のケースを取り巻く状況である。

ケースに関係する特徴が4つあり、そのうち3つまでが非常に条件の悪いものであれば、4つ目の特徴がそれほど悪くなくても、やはり他の3つと同じように見られる。特徴の全体像が

問題なのである。

事例No. 22

原告：プレミアムワティ・バンサル

国籍：インド

被告：シュリ・ガンパティ・インターナショナル

国籍：インド

権利侵害の種類：商標

裁判所：デリー高等裁判所

判決日：1999年9月21日

原告の主張：

原告は永久差止め令とrendition of accountsを求める1958年商標および商品マーク法105節および106節、1957年インド著作権法51節を根拠として、この訴訟を提起した。訴状によると原告は、米についての「HARIYALI LABEL」という商標権の所有者である。この商標は1993年4月1日に承認され、その後継続して使用されてきた。HARIYALI LABELという商標の制定法による権利を獲得するため、1958年商標および商品マーク法30条への適用を1996年8月9日に提出した。これは未だに申請中である。さらに、原告はHARIYALI LABELの美術的特性の独占権所有者であり、その著作権を保有していた。著作権法45節(1)の下での登録申請は全て1999年2月22日に原告が行い、1999年7月7日には著作権登録係からいかなるobjection certificateも行われなかった。訴状は1999年7月16日付なので、この認証が訴訟を行うはずになったことは明らかである。HARIYALI LABELという商標は原告の商品特有のものとなり、広く独占的に使用されるようになった。原告はさらに1992-93年からその販売にも乗り出した。それ以来、HARIYALI LABELという商標の広告にかなりの出費が原告に発生するようになった。

原告の主張によると、第1被告と姉妹関係にある第2被告は、この商標のついた米を売っていた原告の商標手数料代理人であり、HARIYALI LABELという商標の使用法や原告の評判を熟知していた。このような前提では、被告の同商標の使用は計画的な模倣以外の何者でもない。原告は、一般大衆がこの製品について被告を相手にする時、実は原告を相手にしているという誤解を招くと申し立てた。両者とも米業者であるため、一般大衆の頭には必ず混乱が生じるに違いない。

さらに訴状によると、原告は1958年商標および商品マーク法78節と79節、および1957年インド著作権法63節と64節を根拠として、未知の者を相手取って刑事訴訟を提起し、被告の敷地内で「HARIYALI LABEL」とラベルの貼ってある大量の偽造米を押収した。

これらの事実申し立ての概要により、当事者の一方だけのための臨時差止め令発令が1999年8月3日に原告に与えられた。

被告の主張：

被告の申し立てによると、特に原告は宣誓供述書で虚偽を述べただけでなく、提出文書の42ページから53ページに掲載されているインボイスに「HARIYALI」という言葉を付け加え、虚偽文書の提出も行った。またこれらのインボイスは、1993年4月1日より前の期間に関するものであり、したがって原告が1993年4月1日以降「HARIYALI LABEL」を使用してきたという、訴状に記載の主張と矛盾するものであることも指摘した。第2被告は米に関する商標HARIYALI LABELの独占権所有者であり、これは1994年1月1日以降被告によって採用され、その後継続して使用されてきたと述べられている。原告は第2被告がその仲買人であったと申し立てているが、これとは反対に原告は、ボンベイの商標登録局が第2被告に対して「承認証書」の取消しに関する理由開示通告を発行した1999年7月8日に初めて知るに至ったとも申し立てている。さらに当文書には、第2被告が1994年1月1日以降、HARIYALI商標の発案者ならびに所有者であったことを、原告が熟知していたという主張も含まれていた。本訴状を提出した動機は、業務上の対抗意識であり、さらに、1999年3月19日以降係属処分となっている、1958年商標および商品マーク法第81節に基づく原告に対する申し立ての追訴を停止させるよう、第2被告に対して圧力をかけることであった。1999年3月8日付のサンダヤ・タイムズにおいて、第2被告が商標名HARIYALIの悪用に関して公表したことについても申し立てられた。被告らは、原告が被告らと同一業種および同一市場内で事業を行っていたことから、第2被告の商業活動について十分認知していたにもかかわらず、未知の者を相手取った訴えがデリー市治安判事に提出され、一般捜索令状を取得したという事実には重きを置いている。請願書の被告らの強い主張により、裁判所は訴訟を中断し、デリー市治安判事に書類提出を命じた。

被告らは、1994年1月以降の証拠書類も提出した。これによれば、商標名HARIYALIは、1994年2月28日にデバ・ナンド・ウメシュ・クマールによって出願され、実際の使用者は1994年1月1日以降であることが示されている。当文書によれば、彼の母親はカイラティラル・バーニラムの共同経営者であり、彼女の死後、彼が共同経営者となった。商標登録局事務所から提出された1994年2月22日付調査報告書では、同様の出願を行った人物は他にいないことが開示されている。被告により修正/訂正に関する申請が行われ（1999年3月17日付申請参照）、商標登録局はこの申請を許可した（1999年4月26日付書状参照）。被告らによれば、原告の登録商標申請は1996年8月9日付になっており、被告らの申請からかなりの時間が経過していることが強調された。被告らは、HARIYALIの美術的特徴の独占権所有者であってその著作権を保有しており、商標登録局が承認証書を発行したと主張している。この最終登録証書が簡単に認められたと思われることも主張した。

裁判所の観察：

原告および被告の両当事者が、両者間のみの商業取引で互いに周知であったことは議論されなかった。原告は、商標HARIYALIの登録に関する申請を1996年8月9日に行い、1993年4月1日以降の使用者としての権利を主張した。これに対して、被告は1994年2月28日に登録を出願し、1994年1月1日以降の使用者としての権利を主張した。被告代理人として出廷した主席弁護士は、原告が提出した書類が1993年4月1日より前の期間に関するものであると述べた。これらの書類の信憑性はかなり疑わしく、本訴訟を念頭に置いて準備されたものであると述べた。競争相手の論争における正当性および真実性は別にしても、両当事者が商標HARIYALIを数年に渡って使用しており、さらに両当事者が登録を申請したことは明白である。したがって、同一権限を持つ使用者が成立したことが明らかである。商標HARIYALIの使用者として5年間経過した後に、両当事者により一時差し止め命令が嘆願された。このように長期間が経過した後に、原告が裁判所に申請した理由は理解しがたく、1999年7月の承認証書発行が訴訟への足掛かりであったと思われる。裁判所の検分によれば、いささか疑問の残るような方法では、原告が商標HARIYALIの最初の使用であったとは認められない。本商標の同一権限を持つ使用者を巡る論議は、裁判所に行為差し止め許可を差し控えさせ得るものでなければならない。したがって、本申し立ての状況においては、暫定的差し止め発行に関するprima facie caseは存在しなかった。

原告は、1958年商標および商品マーク法第78節および第79節ならびに1957年インド著作権法第63節および第64節に基づき、デリー市治安判事に提訴した。ただしこの提訴は未知者を相手取ったものであり、被告の敷地内で押収が実行された。原告が被告らを直接提訴しなかった理由は理解しがたい。裁判所は、かかる訴訟手続きにおける行動が不誠実であるという結論に達した。さらに、デリー氏治安判事に対する訴訟手続きで実行された押収に関する副検査官の報告書は、原告によって差し止められてきた。これはおそらく、1993年4月1日以降効力を発するHARIYALI LABELを採用したという原告の主張が、いずれの独立した証拠書類によっても裏付けされないという裁定を、前記副検査官が記録したことによるものであろう。さらにこの副検査官は、被告らが商標登録に関する申請を行ったという裁定も記録している。これらの主張に対抗するため、原告は、ウツタル・プラディシュ州 Vs. Ram Nath, 1972年 (1) SCC 130における最高裁判所の決定を信頼した。この決定では、商標および商品マーク法第10章の目的によれば、商標には登録商標ならびに未登録商標が含まれ、第78節および第79節に基づく違反は、登録商標および未登録商標のどちらにも関連するものであることが記載されている。本紛争はこれらの訴訟手続きを考慮するものではないが、差し止め命令を認める際に裁判所が念頭に置いて評価するものは当該商標の最初の使用であり、したがってこの前例は原告を助けるものではない。原告側の弁護士も、M/s Karam Chand Ganga Prasad & Anr, Etc. vs. Union of India & Ors., 1970年 (3) SCC 694における最高裁判所の決定を信頼したが、裁判所は本申し立ての事実に対する関連性を理解するには至らなかった。原告が副検査官の報告を正式に発表していれば、本論争には無関係な第3者によるこの観察は、差し止め命令拒否も考慮したであろう。原告は裁判所に対して公正に申し入れを行わなかった。原告側の弁護士は、出願が被告らによって行われなかったため、商標HARIYALIには被告らの有利になる厳密な譲渡がないと申し立てた。これは申し立て文書で厳密に議論されており、本商標が被告によって所有されることになった方法については、申し立て文書で詳細に検討された。いずれの場合にも、約5年の間、同一権限を持つ使用者が存在したというのが裁判所の結論であり、商標の登録が差し止め命令の存在に関して一応成立する事件であることを規定するのみであるという事実にかんがみて、本論議は意義を失う。

裁判所の決定：

原告の申請は退けられ、5000ルピーの費用支払いが請求された。事前に宣告された暫定命令は無効となった。

意見/アドバイス

本件において、当事者らは互いに周知の仲であった。彼らは非常に長期間同じ商標を使用してきた。彼らが同じ状態を継続させることは容易であったと思われる。しかし、一方の当事者が訴訟を開始することで、うまく他方に勝てると考えた。本訴訟の過程で真実が明らかにされ、原料の押収によって生じた一方の当事者のみの停止は破棄された。

再度本件の教訓を示す：決して裁判所を欺く行為を行ってはならない。申し立ては公正に行い、裁判所に対しては常に清廉潔白であること。

本件のような評決が下された当事者の場合、その当事者に対する評価はいつまでも残る。将来いずれかの司法裁判所または行政裁判所に対して訴訟行為が行われた場合、その当事者に対する他の申し立てにおいて、その当事者の信用および信頼性を揺るがすものとして引き合いに出されることになるだろう。

裁判での勝ち負けは重要なことであるが、不公正な方法で裁判に勝とうとすると、敗訴するばかりでなく、裁判所の信頼と自らの評判を失い、それは取り返しがつかない。よって、常に清廉潔白であること。

事例No. 23

原告：バイマル・チャンド

国籍：インド

被告：ラージヤスターン州

国籍：インド

裁判所：ラージヤスターン州高等裁判所

判決日：1998年10月13日

権利侵害の種類：商標および著作権

申し立ての事実関係：

原告シャンティラルは、「ルンガル・ビーディ」として広く知られるビーディの販売業務に従事する請願者を訴えた。申し立てについてはとりわけ、原告が「ルンガル・ブランド・ビーディ」として広く知られる「ビーディ」の製造業務に従事しており、前記業務用の登録商標を有し、原告の兄弟らと共同で事業を行い、さらにその会社はラージヤスターン州の他地区において、Thakur Savedkar & Co.,という名前および形式の登録商標を有するということであった。前記業務を行うための前記会社の提携地区は、共同経営者間で正式に取り交わされた契約に従って指定されており、問題の「ビーディ」の販売権についても、地区の指定地域内にある会社がその権限を有することが、原告の共同経営者間で限定されていた。請願者に対する申し立てによれば、「ルンガル・ビーディ」の製造業者らが、ある指定地域内でのビーディの販売に関して論争を起し、一部の者によってこの論争が解決の必要性を生じるほど激化された、という内容である。彼らは一定の合意に達し、これがニューデリー市会社法委員会(Company Law Board)に対して和解という形で提起された。この合意によれば、原告の商標すなわち会社は同じ1つのものであるが、それぞれのシェアに応じてわずかに異なり、他共同経営者の当該地区の管轄権にある指定地域を超えて侵害

しないものとなっていた。しかし原告から「ビーディ」商品を購入した本請願者、すなわち、ラージャスターン州パーリ地区のジャワイ・バンドにある会社は、他共同経営者の地区内にある所有者間で取り交わされた合意の条文に違反して、ジャローレ地区のサヤラおよびラニワラで、同じものが販売されていたことを発見した。

したがって本請願者は、Cr. P.C.第482節に基づく本裁判所の本来の管轄権を発動し、Cr. P.C.第397節および第401節に基づき押収されたビーディ商品の解放に同意しない司法裁判所判事の命令に対し、前記F.I.Rの取消しを求めて出廷した。

裁判所の観察：

本件はいかなる商標または著作権法をも侵害する事例ではなく、原告当事者に対して「指定された」管轄地域内での商品販売に関する論争であり、これに対して本請願者は責任を負うものではないと当裁判所は判断した。被疑者によって何らかの偽の商標が使用されていたという起訴事例ではなかった。したがって、第1の資料報告書において未だ論議されていない申し立ては、いかなる違反行為も開示しておらず、請願者によるI.P.C.条例第420節および第120-B節の領域内で一見したところでは審理されるべき違反行為を成立させた可能性のある原告会社によって、いかなる証拠書類も記録されておらず、請願者が原告会社の商標違反を犯したことを示すいかなる証拠も見あたらない。よって、当裁判所の検分によれば、これは誤審の結果によるばかりではなく、請願者に対して甚だしい困却を与えた結果、裁判所の訴訟手続きの悪用を招くものであるため、前記F.I.Rにおいて警察による調査を続行させることは、非常に不適切かつ不当であると思われる。かかる調査が続行された場合は、訴権を乱用した起訴手続きとなり、その結果、時が来れば業界内で確立されると思われる請願者の信用および評判に損害を与える可能性を拭い去ることはできない。したがって本件は、当裁判所がCr. P.C.第482節に基づく本来の法的権限を行使し、F.I.Rを取り消すことを躊躇すべきでないとするにふさわしい事例である。

著作権法第63節および第64節の条項に関して当裁判所は、これらの条項が、業務上の著作権または本法によって与えられた何らかの他の権利に、意図的に違反するかまたは違反を教唆したような事例においてのみ誘引されるものであることを述べることができよう。請願者らは、このような条項の違反に対する責任を保持することができないだけでなく、いずれかの商標を偽造したかまたは同一のものを変造したとすることはできない。したがって、本事例に誘引される1957年および1958年の条例ならびに刑法典の前記条項において熟考される構成要素がないため、原告会社の商標を請願者がその商品にこれまで使用していたという、調査機関による誤った仮定に基づいてこれまですすめられてきた調査を続行させることは、全く不適切かつ著しく不当であろう。

裁判所の命令：

この結果、警察に提出された第1の資料報告書は無効となった。

意見/アドバイス

商標、著作権またはその他いずれかの権利に対する違反申し立てにおける訴訟手続きについて考察しながら、初期段階そのものにかかなり注意を払わなければならない。違反の申し立てが実行され、そこには、いずれかの知的所有権侵害違反を犯したという主張を裏付け

る十分な物的証拠、証拠書類、および口述証拠などが揃っていることを確認するために、適切かつ十分な材料を集めて選別しなければならない。刑事訴訟の申し立て申請が高等裁判所によって却下されると、原告に対して事実無根かつ悪意のある名誉毀損訴訟が申請される場合がある。敵対する当事者は、彼の評判および業務が傷つけられたことに対する損害を主張する可能性がある。したがって、違反申し立ての申請を行う前には、十分な注意が不可欠である。

この判例では、原告は敵対する当事者を明らかに困らせるために訴訟申し立てを申請し、業界から追い出すように圧力をかけた。しかしかかる当事者は、通告を受けなかった。訴訟を戦い、高等裁判所から権利回復された。

本件から学ぶことは、何らかのライバルが自分を困らせる手段を講じてきた場合には、自分の事業および評判を守るために反撃することである。

事例No. 24

原告：フリトレー、インド社その他

国籍：米国ペプシコ社の子会社であるペプシコ・インド会社のインド子会社

被告：アミット・ゴスワミその他

国籍：インド

裁判所：デリー高等裁判所

判決日：1999年9月17日

申し立ての事実関係：

訴状に記された申し立てによると、第2原告は、1992～93年3月頃、スナック食品に関連する大規模な販売促進キャンペーンをメキシコで開始した。スナック食品の各パッケージには、丸いディスク型のコレクション・アイテムが無料で付けられていた。このディスクの主な要素は、(1)円形であること、(2)この円形のディスクを飛ばす際に用いる複数の溝があり、大きな溝が1本付いていること、(3)直径4.5cm、厚さ1.0mmであること、(4)片面にキャラクターが印刷され、反対の面には商標が印刷されていること、である。これらのディスクはシリーズになっている。このキャンペーンは、スナック食品の全てのパッケージにディスクが無料で付いていることをうたったものであった。このディスクは全てのパッケージに入れられ、子供達の好きな漫画の登場人物やコミックのキャラクターが印刷されていた。ディスクを集めたいと思わせることで原告の製品売上が上昇するように、主に小さい子供達をターゲットに、広域に渡って宣伝広報が行われた。これらのディスクを使って、

(a) Connect "N" Fly、(b) Stack, Whack & winという2種類のゲームを含む、ある一定のゲームをすることができた。

インドで原告の製品にこれらのディスクを付け始めて以来、1998年9月から1999年2月までの原告の売上は、申し立てによると前年同時期と比較して87%の伸びを示した。さらに原告は、申し立てによると数カ国で商標/ロゴを登録し、1995年6月2日および1995年10月27日には、インドの商標登録局にも登録を申請した。このディスクは、申し立てによると米国でも特許を得た。申し立てによれば、シリーズになったキャラクターを印刷した同種の円形のシート状ディスクを利用して、製品を販売促進するために同一または同様の方法を使用することは、原告の形式、ゲーム、編纂物に関する著作権の侵害に当たり、著作権法の下に保護することの可能な著作業務であると主張された。

訴状によれば、原告らは1999年3月17日に、第2被告が自社のポテトチップスにディスク型のコレクティング・アイテムを無料で付ける企画を開始しようとしていることを知ったのであるが、これが原告らのディスクと同一であると主張している。これらのディスクはAMAZZOというマークで市場に出荷される計画であったが、これが原告のTAZOマークと同様に見えると主張している。被告らは、原告らのディスクを模倣したと主張している。マークが音声的に同じであるだけでなく、被告らは原告らの主張と同じく、ポテトチップスに無料でコレクティング・アイテムを付けようとしているとも主張している。ディスクは円形であり、原告らのディスクにも原告らのディスクと同じ溝が付けられているということも主張している。ディスクの大きさについても同一であり、被告らがシリーズで導入しようとしていると主張している。被告らが在庫品の販売促進キャンペーンを選んだことで、申し立てによれば原告らが著作権を所有しているというディスクと一緒に製品を販売されてしまうと、原告らに多大な損害および被害が及ぶであろうと主張している。

これに対して被告らは、申し立てられた商標は商標および商品マーク法に基づいて登録されておらず、ディスクのデザインはデザイン法に基づいて登録されていないため、商標の侵害には当たらないと答えている。当該の販売促進製品間には根本的な相違があるだけでなく、主要製品、すなわちポテトチップス本体を無視することなく、販売促進キャンペーンに関しても何ら無視することはできないと主張している。Amazoという名称は「Amazing」ということばを当てはめたものであり、ヒンディー語の「Aao Maza Lo」を短縮したものである。また、被告の広告キャンペーンである「Aao Maza Lo」の宣伝文句と韻を踏ませるように意識的に選択したものであると述べている。AMAZZOとTAZOという2つの販売促進製品については、第一段階である音声および文字に根本的な相違があり、このような子供向け販売促進製品/景品を提供することは、「キャンディー(pogs)」や「ミルクキャップ(milkcap)」ゲームの周知の概念から採用したもので何ら新しいことではないとも主張している。第2被告は、1987年に気密性ポリ袋入りポテトチップスを導入した国内で最初の会社であり、長年に渡ってこの市場で多大な評判と信用を築いてきた。第2被告の製品は、「Uncle Chipps」の名称とスタイルで市販されており、申し立てによれば、インド国内のポテトチップス分野では一般的な名前となっている。また、「A&M」誌の調査によれば、過去2年間に渡り、インド国内で最も評価の高いマーケティング企業のトップ30に入っていると評価されている。第2被告は、自社の「Uncle Chipps」ブランドを普及させるために行ったいくつかのマーケティングおよび販売促進計画のパイオニアであり、1987年当時

からポテトチップスのパッケージに景品の形で無料のコレクティング・アイテムを付けてきた。これらの景品にはペンや日記帳、ランチ・ボックス、タトゥー、ガラス瓶などが含まれた。被告らによれば、これらの販売促進計画は常にながりの人気となり、ブランドの利権や被告の商品名である「Uncle Chipps」にも大きな効果があったということである。

裁判所の観察：

販売されている主要製品はポテトチップスである。このポテトチップスに付随して、原告および被告双方が丸いディスク型のコレクティング・アイテムを無料で付けることを始めた。原告側のディスクには溝があり、被告側のディスクには穴が開いている。ただし、被告側のディスクのいくつかに大きな溝があったことは明らかである。被告側のディスクで遊ぶことのできるゲームは穴を使うゲームであり、原告側のディスクで遊ぶことのできるゲームは溝を使うゲームである。当裁判所の意見としては、単にディスクのサイズだけを取り上げて、被告が原告のディスクを模倣したと言うには不十分であり、かかるディスクは過去50年に渡って存在している。原告側のパッケージは「Lays」という名称で販売されており、被告側の製品は「Uncle Chips」として知られている。この2つの色配合および体裁はまったく異なっている。原告側のパッケージに最もよく使用されている色はブルーであり、被告側のパッケージには、オレンジ、グリーン、シルバーが使用されている。パッケージの重さも異なっている。「Uncle Chips」という名称がはっきりと（前面の1/2以上に渡って太いイエローの字体で）記載されており、「Lays」という語は原告側のパッケージの上部1/4にホワイトで記載されている。原告側の各パッケージにはTAZOと印刷されており、漫画のキャラクターが印刷されているのに対して、被告側のパッケージにはAMAZOのステッカーが貼られていて、その上にUncle chipsのロゴが入っている。原告のロゴはディスクには入っていない。被告側のパッケージには漫画のキャラクターは印刷されておらず、原告側のパッケージには表示されている。被告側のパッケージの裏面にはゲームの広告はなく、原告側のパッケージには2つのゲーム、いわゆる「Connect 'n' Fly」「Stack, Whack & Win」の広告が記載されている。パッケージを開けるまでは、中にどのようなタイプのディスクが入っているのかわからない。前述のように、原告によって申請された特許権は、溝の付いたディスクに関するものであり、裁判所で開けたパッケージの多くには、CHEETOと書かれた丸いディスクが入っていた。したがって、当裁判所の検分によれば、原告および被告によって販売されているポテトチップスのパッケージがいかなるものであろうと、両者に類似点は認められない。被告側の製品が原告側の製品と偽って提供されることはあり得ない。

パッケージ全体は全体として見られるものであって、各部に分けて見られるものではないことで首尾よく解決されるだろう。したがって、原告側の製品に溝付きの丸いディスクが無料のコレクション・アイテムとして付いているという理由のみで、被告側が自社製品に丸いディスク型の無料コレクション・アイテムを付けることによって不正または不当な競争を行っていると言うことはできない。

裁判所の命令：

上記全ての理由により、当裁判所のprima facieの見解としては、被告は自社製品に付属の無料コレクティング・アイテムとして配布するために、原告のディスクを模倣したとする著作権侵害の罪を問われることはなく、さらに被告側には、かかるディスクの配布による

不正なまたは不当な競争は存在しなかったとする。

さらに前述の全ての理由により、原告は、被告が複数の溝/単一のノッチまたは複数の溝/複数のノッチを有する、丸いディスク型の無料コレクティング・アイテムの配布を制限されたという範囲のみに終わった。この点を除き、原告は本申請において他のどのような救済権利も与えられなかった。

上記観察により、本申請は裁決されたものとする。

意見/アドバイス

一方の当事者が、他方の当事者により、事業や商業的関心に有害な影響を与える可能性のある何らかの危害を加えられていると感じ、さらに証拠書類および口述証拠等によってその関係を擁護する材料がある場合は、自分の権利を守りその目的のために対策を講じることは、その者の義務となる。

その者が部分的または概念的に終わったとしても、努力と費用を費やすに十分値する。その者が成功しなかったとしても、いかなるばかげた行為をも許さないという主張の正しさを立証したことから得るものはあるだろう。将来予測される侵害者は、その者の予防措置に関する態度を知り、怪しげな取引を始めようとは決して思わないであろう。

しかし、訴訟には有力な論拠がなければならない。まったく立証できない単に大胆なだけの対策や行動は起こすべきではない。

事例No. 25

原告：ウォルター・ブッシュネル社

被告：ヴィピン・アッガーワル

国籍：インド

裁判所：デリー高等裁判所

判決日：1999年8月13日

関連する問題点：商標、偽造、損害

申し立ての事実関係：

本件は、商標、偽造、損害、譲渡などの違反を制限する永続的禁止命令の付与に関する訴

訟であった。

原告の主張：

原告は、1978年以降、製薬会社の製造販売業務に従事しており、その製品の1つが「AMCLOX」という名称で販売される抗生物質であった。この名称は1978年11月21日付で登録された。この「AMCLOX」カプセルを特徴付けるために、原告は1981年以降ブルーとホワイトの組み合わせを選択した。この色の組み合わせは、原告の医薬品、特にアンピシリンとクロキシシリン(Cloxicillin)の混合物に関する医薬品の特徴となった。原告は、被告らが市場に出していた医薬品による侵害を受けた。これもAMCLOXという商品名で売り出された抗生物質であり、さらにアンピシリンとクロキシシリンの混合物であり、カプセルの色もブルーとホワイトの組み合わせであった。これは、音声的にもまた紛らわしさという点でも、類似した名前およびパッケージであった。

本訴訟通告を受け取るとただちに、第1被告による申し立てが行われた。これによれば第1被告は、ブルーとホワイトを組み合わせた空の抗生物質カプセルを、AMCLOXという商品名によっても、またはAMCLOXという商品名と紛らわしく類似したその他のいかなる商品名によっても、いかなる医薬品の製造および販売目的にも使用してはならないということである。さらに第1被告は、かかるカプセルを、アンピシリンとクロキシシリンの混合物であるいかなる医薬品を入れるためにも使用していないと断言した。

裁判所の観察：

商品名AMCLOXを被告が使用するのを制限する禁止命令を発行することについて、被告が反対する根拠はないが、カプセルのブルーとホワイトの組み合わせを使用する権利を独占的に要求する原告の法的財産については猛烈な反対があった。これが本訴訟の唯一の論点である。これは一見すると、ブルーとホワイトのカプセルの使用を制限するための禁止命令という、あまりにも広い請求の範囲であるように思われる。この禁止命令は、ブルーとホワイトの組み合わせがアンピシリンとクロキシシリンのカプセルに使用される場合に正当かつ認可されるものである。不注意かつ無教養な顧客の場合には、製造業者を識別できないであろう。原告は、こうした色の組み合わせの使用を禁止することを求めるための証拠においては先例があるが、本訴訟においては、適切な命令を伝えることを裁判所にゆだねると述べた。

1995年2月13日付で、第1被告によってある約束が認められた。この約束は、以下の3つの部分で構成されている。(1)商品名AMCLOXを使用しないこと。(2)かかる商品名または紛らわしい類似の商品名によって、いかなる医薬品の製造および販売目的にも、ブルーとホワイトの組み合わせで空のカプセルを使用しないこと。(3)かかるカプセル（明らかにブルーとホワイトの組み合わせであると言える）を、アンピシリンとクロキシシリンの組み合わせである、いかなる医薬品を封入する目的にも使用しないこと。この約束は、本訴訟の衡平裁定と当事者らの取引上の関心とのバランスを十分に保ったものであった。ブルーとホワイトの組み合わせのカプセルが、アンピシリンとクロキシシリンの組み合わせとは異なる医薬品に使用された場合、詐欺または混同の可能性はほぼ取り除かれる。

裁判所の命令：

したがって当裁判所では、被告が商品名AMCLOXを使用しないようにすること、ならびに

アンピシリンとクロキシシリンの組み合わせであるいかなる医薬品を封入するためのカプセルに対しても、ブルーとホワイトの色の組み合わせを使用しないようにすることという、禁止命令の判決を伝えた。

裁定される損害の量は、両当事者との協議による裁判所の自由裁量に公正にゆだねられた。原告の要求は50万ルピーであった。第1被告が訴状受領後、ほぼ即時に積極的に認めた約束も考慮すべきである。訴訟が提起された後に、認められた約束になんらかの違反があったことがわかって、原告の問題ではない。被告の違法な行動によって、原告がその信用、業務、および評判に対して被った損害に関して、名目上の損害として5万ルピーの判決が伝えられた時点で、裁判の目的は達成されることになる。

本判決文書は、それに応じて作成される。

意見/アドバイス

原告が、その主張を裏付ける適切な資料を持って裁判所に告訴したため、よい結果が得られた。結論を出すのに長くはかからなかった。敵対する当事者は、自分達の主張の弱点を理解し、違反行為を続行しないことを裁判所に誓った。さらに敵対する当事者は、損害の程度を裁判所の裁定にゆだねた。

原告側もまた、損害の程度を裁判所の裁定にゆだねるという懸命な措置を取った。

裁判所は両者の行為を理解し、原告側が要求した損害としての50万ルピーの請求に対して、名目上の損害のみであるとして、5万ルピーの損害賠償金を裁定した。

当事者達が良識ある公正な行為をすれば、それは常に裁判所の賞賛および理解につながり、裁判も寛大に行われる。したがって本件から学ぶことは、権利のために戦うには、主張を裏付ける適切かつ十分な資料をそろえて、できるだけ早急に告訴の手続きを行うことが一番であるが、被告側に思慮分別があり違反等を公正に認めた場合は、本件のように原告側も理性を持って柔軟な態度を示すべきであるということである。裁判所はこのような行為を大いに評価し、問題は友好的な方法で解決されることになるであろう。これとまったく同様に、自分の知的所有権を守る時には、ばかげた行為を決して受け入れないという主張を貫くことが大切である。

事例No. 26

原告（被害者）：M/s P.C. Mallappa & Co.
国籍：インド
被告：マクドナルド（McDonald's Corporation）
国籍：米国
訴訟裁定機関：カルナタカ高等裁判所

判決日 : 1998 年 9 月 15 日
争点 : (a) 著作権法 - 45 条非遵守
(b) 詐称通用 - 国境を超えた知名度

事実関係 :

原告の主張 :

本件は、原告の社名ロゴ“ M ”またはそれに紛らわしく類似したその他ロゴを被告、その従業員、使用人、代理人等が商標等として使用するのを制限することを求めて万国著作権条約 (CPC) 39 条 1 及び 2 項に基づいて原告が起こした申請について、これを認めたバンガロール市立民事裁判官の命令に対して控訴されたものである。原告は訴訟に伴いこの申請を提出していた。申請は供述書によって裏付けされており、供述書には、原告がインドにおける商標マクドナルド及び社名ロゴ“ M ”の公認所有権者であり、同商標の登録は同国で存続中であることが、原告の委任状保持者によって供述されている。他の分類でのその他の申請は登録申請中であり、原告の商標マクドナルド及び社名ロゴ“ M ”は、世界中の多くの国で登録されていた。同ロゴは高い知名度と信用を獲得しており、同業者や市民は原告の事業や商品と結び付けて認識していた。原告の商標は、コカ・コーラやケロッグと並ぶ世界で最も良く知られた名称であるとされていた。原告は本質的にレストラン及びファーストフード事業に従事している。原告とその商標は、何年もの間インド中のメディアの注目の的であり、インドに普及していた。衛星テレビの出現により、インド国民の外国製品への関心は非常に高まっていた。原告のファーストフードレストランが営業を行う米国やその他の国から多数の外国人が毎年インドを訪れ、インドに原告の評判と商標マクドナルド及び社名ロゴ“ M ”を普及させた。米国通商部が新たなパートナーシップの機会を模索する米国企業を支援するため 1997 年にバンガロールに事業事務所を開設し、多数の外国企業もバンガロールに事務所を設置したことで、それらの従業員がマクドナルドが営業を行っている国々から同商標と社名ロゴ“ M ”に附随する知名度を広めた。

このような状況で、原告は被告が原告の社名ロゴ“ M ”を模倣する不誠実な意向で、衛生用品店の商号として Mallappa と共に“ M ”のロゴを使用しており、それによって人々に混乱と誤解を引き起こし、全く関連のない被告が原告と何らかの関連性があると、原告の存在をすでに知る人々が信じる可能性があることを知った。被告の活動は原告の事業と知名度に回復不能な損失と損害を与えていた。従って、原告には一応有利な事件であった。便宜の均衡も原告にあり、係争中である事業運営に被告または使用人がロゴ“ M ”を使用することが制限されない場合、多大な損害が生じる可能性が高かった。

被告の答弁 :

I.A.1 に対して被告が提出した反対陳述では、原告企業はインドでのロゴ使用を確立しておらず、原告の商品はそれまでのところインドの顧客には達していなかったと主張されている。従って、インドに関する限りでは被告が先行使用者であり、“ M ”の文字と共に商標 Mallappa and Company を 1990 年から使用していたことから、詐称通用の問題はあり得ないとしている。さらに、商標登録によって、おおまかに表記する以外には“ M ”の文字を独占的に使用する原告の権利を拒否したことになり、また、原告の“ M ”の文字を付したマクドナルドと、両脇に何の文字もない被告のロゴ“ M ”と“ M ”の文字の上ではなくそのわきだけに表示してある商号 Mallappa and Company は、全く類似していないと主張された。さらに、同国での原告の事業は被告の事業と完全に異種であった。

裁判所の所見：

裁判所は、両当事者とも各自の主張を裏付ける書類を多数作成しており、入念な主張が予審法廷に提出されたことを観察した。予審法廷では、提出されたこれらの書類と提起された主張を考慮した上で、原告が差止命令付与を求めて起こした一応有利な事件であり、便宜の均衡は原告にあって差止命令が認められない場合、原告が甚大な損失及び損害を被るものとした。よって、差止命令が下された。被告は同反駁命令に対し、それが誤った気まぐれなもので、違法であって法的に不当であるとして異議を唱えていた。

両当事者は各自のロゴを法廷に提出していた。Mallappa & Co.の最初の文字であるロゴ“M”は、原告が使用するロゴ“M”と酷似していた。裁判所では、事業促進のために原告のロゴを利用したことに対し、この段階で被告に抗弁の余地はないとの判決を下した。当初、被告は衛生用品の製造業者であるとの誤った抗弁を行っていた。しかし、Mallappa & Co.は単に商事会社であり、被告はロゴ“M”を付してMallappa & Co.の商号で他者の製品を販売していた。これらのロゴを比較すれば、両者がそれまで抗弁を行った主張から、原告と被告の事業に何らかの関連があると一般の顧客が考えたことは一見してわかった。

裁判所命令：

裁判所では、予審判事が双方の主張を入念に考慮した上で行った審議を吟味し、原告に一応有利な事件であるとの判断を下した。さらに、便宜の均衡も原告にあった。特に1958年の貿易及び商標法によって原告のロゴが登録されているインドでは、控訴人が原告のロゴを使用することを許可することはできなかった。予審判事は両当事者共に一見有利である本事件を正しく認識し、原告に有利となるよう正当に裁量を行使していた。裁判所の命令は、誤りでも気まぐれなものでもなく、法に抵触するものでもなかった。よって上訴は却下された。

意見／勧告：

本事件では、同外国企業がインドで事業・商業活動を開始する前に国境を越えて知名度があったことが認識されており、同企業の工業・知的所有権の保護が裁判所によって許可された。また、インド企業は外国企業と同業ではなく、外国企業の事業や取引と関連がなかった。

本事件でインド企業は、外国企業のインド進出前に当ロゴを使用していた。にもかかわらず、裁判所は外国企業の主張に同意し、差止め命令判決によって保護し、高等裁判所もこれを指示した。

- (a) インド企業が使用していたロゴは、外国企業のものと全く同一であり、同ロゴは1968年に外国企業が考案したものであること。
- (b) インド企業は抗弁において、単に商事会社であるのに衛生用品の製造業者であると誤った陳述を行ったこと。
- (c) 外国企業のロゴはインドでは有名であり、インドでの外国テレビチャンネルの出現によってより顕著であったこと。

教訓：外国企業は、著作権及び商標権保護のために複数の訴訟を起こすことで果敢に行動し、そうすることによって裁判所から保護を得ただけでなく、その過程において、帰属権を守る獰猛な戦士であるというイメージを確立した。

これが各日本企業がすべきことである。まだインドで事業・商業活動を行っていないくても、その意向があり、地元企業に権利を侵害されたと判断したら、時を移さず抵抗し、闘わなければならない。それにかかる出費と労力はそれに値する。

事例No. 27

原告（被害者）：Bestochem Formulations
国籍：インド
被告：Dinesh Ayurvedic Agencies & Others
国籍：インド
訴訟裁定機関：デリー高等裁判所
判決日：1998年11月24日
争点：（a）商標権侵害
（b）著作権侵害

事実関係：

本訴訟は原告が被告に対し、原告の商標及び著作権の詐称通用を制限する終局的な差止命令を求め、また答弁を行うために起こされた。

第2の被告は、様々な根拠を基にCPC7条11項に基づき告訴状の却下を求める申請を行った。申請の中で挙げられた根拠の一つは、本訴訟はパートナーシップ法69条によって禁じられるというものであった。被告によると、本訴訟が起こされた日に、原告は登記会社ではなく、会社が登記され訴訟を起こした人間が同会社の社員として登録簿に表記がなければ、合名会社が訴訟を起こすことはできないというものであった。

本申請の範囲は、訴訟申請日に原告は登記会社ではなかったことで、インドのパートナーシップ法69条の規定によって、本訴訟が継続不可能であり、却下は免れないとの被告による異議の範囲にのみ限定された。

裁判所の所見：

裁判所は、パートナーシップ法69条適用の可能性を詳細に調べる必要があるとの見解を示した。施行の契約を基準とし、本訴訟が登記されていない会社によって起こされたとするならば、訴訟は法的に継続不可能であった。関連する審理の日は、訴訟を起こした日である。訴訟を起こした日に訴訟が継続不可能であるなら、最初から無効ということになる。その後の登記や陳述書における事実の主張、及び反訴は無効となる。

また原告は、訴訟を起こした日に原告が登記会社であったとの計画的な虚偽の陳述を行った。その後、原告は訴訟手続きの日には登記会社でなく、訴訟手続きの後に登記したことを認めている。裁判所は、原告が登記会社であることを根拠に原告に有利な仮差止命令を与えていた。従って、原告は訴訟を起こした時に潔白でなかったことにもなる。

裁判所命令：

裁判所は、原告が起こした本訴訟がパートナーシップ法69条に該当するため継続不能であるとし、よって訴訟はこの裁判のみで却下された。

係争中のすべての申請は、上述の命令の観点で処理された。本裁判所が下した仮命令は無効となった。訴訟費用に関する命令はない。

意見／勧告：

改めて言うと、被害者が記録事実に対して適切な考えを持たずに訴訟を起こした事件である。告訴状では登記会社であると陳述していたが、会社は登記されていなかった。登記は後になって行われた。

登記会社であるとの陳述を基に、裁判所は当初救済を与えた。法廷で宣誓された供述を裁判所が信用したからである。しかしその後、供述書で誤った供述がなされたことがわかると、裁判所はきわめて不快感を持った。被害者の弁護人が最も同情される立場であることが想像できる。被害者とその弁護人共に、裁判所が最終命令において、原告が訴訟に臨んだ際に潔白でなかったことに言及しただけで、6 ヶ月までの懲役とさらに罰金を課すこともある法廷侮辱罪の通達を斟酌したことにに関して、存分な謝罪をすべきであった。

教訓：決して記録に反する誤った陳述を法廷で行ってはならない。

事例No. 28

原告（被害者）：Caesar Park Hotels and Resorts Inc.
国籍：米国
被告：Westinn Hospitality Services Ltd.
国籍：インド
訴訟裁定機関：マドラス高等裁判所
判決日：1998年6月19日
争点：国境を超えた知名度

事実関係：

米国ワシントン州シアトルの原告、パーク・ホテルズ・アンド・リゾート（Park Hotels and Resorts Inc.、以下 CPHR）が、マドラスの被告ウェスティン・ホスピタリティ・サービス・リミテッド（Westinn Hospitality Services Limited、以下 WHSL）に対し、社名の一部に「ウェスティン」の名称を使用して“CPHR”事業を詐称通用することへの終局的差止命令と、損害賠償及び費用を要求する訴訟を起こした。

本訴訟で原告は、被告が事業を行うにあたって、「ウェスティン」という表現やその他発音上またはそれ以外に紛らわしく類似した表現を使用して原告の事業を詐称通用することへの仮差止命令の付与を求める申請を提出した。また被告が、係争中の株式公募を公式発表を行ってさらに進めることや、申込者から出資金を受けることを制限する仮差止命令を求める申請も提出した。

判事は当事者双方を審問した後、どちらの申請も却下した。原告は、中間判決の申請を却下する反駁命令に対して上訴した。

原告は、「ウェスティン」のサービスマークで世界中のホテル及びリゾート分野において第一級のホスピタリティサービスを行っていた。1988年に、原告はウェスティンホテルを買収し、16ヶ国に及ぶ70の高級ホテルとリゾートを所有した。原告自身と子会社を通し、ホスピタリティ、サービス分野でホテル経営サービスを、世界中のビジネス・レジャー客にはウェスティンホテルの即時予約を提供していた。他国からインドを訪れるビジネス・レジャー客、またインドから他国を訪れる客の多くが、「ウェスティン」のサービスマークに非常に馴染みが深かった。このような特色によって、特に1989年初めから何年にも及び、原告は「ウェスティン」の名称でインドにおけるホテル予約サービスを含むホスピタリティサービスに関し、大きな信用と知名度を獲得していた。「ウェスティン」の商標は世界中で良く知られており、ホテル及びホスピタリティサービスにおいて信用を得ていた。従って、原告はインドでのホスピタリティサービスに関し、同商標の独占使用権を確保していた。

「ウェスティン・コンサルタンツ・プライベート・リミテッド」（“Westinn consultants Private Limited”）の社名で1989年8月に会社を発足し、「ウェスティン・ホスピタリティ・サービス・プライベート・リミテッド」（“Westinn Hospitality Services Private Limited”）と社名変更した被告は、1995年に「ウェスティン」の語を使用してホテルマーケティングと予約システムに着手した。1995年に、被告はインドでホテルマネジメントサービスの促進・販売を行うためにデイズ・

イン・オブ・アメリカ (Days Inn of America) とライセンス契約を結んだ。これを知り、原告はデイズ・イン・アメリカに対し、WHSL が「ウェスティン」の語を使用しないよう要求する通告を送付した。デイズ・イン・アメリカは不可能であるとの返答を送付したが、WHSL の権利をインド以外では行使しないことのみ合意した。原告は被告に停止命令を送付したが、被告はそれに合意しない旨の返答を送付した。よって、訴訟となった。

被告の主張：

被告は 1989 年 8 月に、「ウェスティン・コンサルタンツ・プライベート・リミテッド」の商号で、ホテルやリゾートのコンサルタントサービスと自動ホテル予約システムを提供することを目的として、有限会社として法人化された。1992 年 12 月に被告の社名は「ウェスティン・ホスピタリティ・サービス・プライベート・リミテッド」に変更された。1995 年 3 月に同社は株式公開会社となった。

1991 年に被告は「ホットリンク」部門を開始し、即時ホテルマーケティング・予約システムを提供し始めた。被告はホテル・リゾート分野におけるコンサルタントサービスを暗示・象徴する文字“W”のロゴを付した。その芸術的な“W”ロゴで独占的な著作権を有していた。被告は最近、大衆的米国ホテルチェーン、デイズ・イン・オブ・アメリカと共同契約を締結し、それによって被告はインドで同米国企業のサービスを独占的に促進・販売する予定であった。

被告はホテル・リゾートのコンサルタントサービスにのみ従事しており、「ウェスティン」の名称でインドにホテル・リゾートを設立する意向はなかった。原告は世界のどこでもホテルやリゾート、ホスピタリティのコンサルタントサービスを行っていなかった。被告と原告の活動領域は全く異なっていた。原告は、インドでは「ウェスティン」の名称でホテルを一つも有していなかった。被告は「ウェスティン」の名称でのサービス提供に向けて販売促進・広告費用に数千ルピーを費やしていた。商標「ウェスティン」は、インドでは完全に被告と同一化していた。

裁判所の所見：

裁判所は慎重にそれらの主張を考慮した。判事は、原告がインドでウェスティンホテルを有しておらず、インドで如何なるホテルへのサービスも行っていなかったことで、原告はインドでは信用を得ていなかったことを主な根拠として、原告の要求を退ける反駁命令を下しており、詐称通用の法律に関する確固たる法の原理を考慮しなかったと裁判所は指摘した。

通常では、告訴において差止命令の付与あるいは却下に関して下された自由裁量命令は干渉されなかった。しかし本事件では、我々の見解では、原告の差止命令付与を求める申請を却下した際に行使した判事の自由裁量は、その種の自由裁量行使の基準となる確固たる法の原理と詐称通用の訴訟に関する法律を適用しなかった結果であった。

原告が「ウェスティン」の名称でインドにホテルを所有していなかったことは事実である。しかし判事は、国境を超えた知名度もまた差止命令の判決を下す十分な根拠となり得ることを考慮していなかった。原告がある場所で知名度を獲得した場合、その場所で事業を行っていても、差止命令によって保護されなければならない。

原告が、被告が原告のサービスマークを使用することを制限する仮差止命令の救済を得るためには、実際にこの国で事業を行っていることを立証する必要はないことは明白だった。顧客を有していれば十分であった。インドに顧客を有していたことは、一般的な意味で、原告が同国で知名度を得ていたことを意味する。広告によってそうした知名度を普及させることができた。従って、インドで何らかの事業を行った結果、またインドで流通する外国の定期刊行物やインドの定期刊行物で大規模な広告を行った結果、原告がインドでサービスマークの所有権を獲得していれば、確実にインドで詐称通用の訴訟を起こす権利がある。

裁判所の実事認定：

上記の状況に基づき、裁判所では以下の結論に到達した。

- (i) 種々雑多な上訴では通常、仮差止命令の付与あるいは拒絶に関して下された自由裁量命令は干渉されなかった。しかし本事件では、裁判所では、判事が詐称通用の訴訟に関して、その種の自由裁量の行使に適用される確固たる法の原理を厳守せずに、自由裁量を行なったとの見解である。
- (ii) インドではホテル事業を行っていなかったが、原告はインドにおいて詐称通用の訴訟を継続するために、国境を超えた知名度に依存することができた。本事件で原告から提出された書類では、インドで国境を超えた知名度があり、サービスマーク「ウェスティン」はインドを含み国際的に流通する雑誌で広告されていたことが一応立証された。言い換えると、原告の知名度も、インドで入手可能な雑誌での広告を通して国境を超えてインドに到達していた。
- (iii) 本事件で得られた資料は、原告がサービスマーク「ウェスティン」を獲得し、1981年、特に原告がウェスティンホテルを買収した1988年から使用して世界的な知名度を得ていたことを示している。
- (iv) その他の書類では、インドから定期的な数の旅行者が、シンガポールだけでなく様々な国のウェスティンホテルを訪れていることも示している。従って、ウェスティンの知名度は、主要国へのビジネス訪問後にインドに帰国する何千もの旅行者を通じ、国境を超えてインドへ到達していた。
- (v) 多数のインド人を会員とするウェスティン・プレミア・リゾートによって、多くのインド人が様々な国のウェスティンホテルに訪れ、宿泊していることがわかる。原告から提出された書類では、インドにはニューデリーやボンベイ、カルカッタ等に原告が指定した旅行代理店が17社あったことを示している。代理店の広告はインドの著名な新聞で掲載されていた。原告と総合販売代理店は書面で通信していた。これらの書面では、総合販売代理店がインド人の顧客に代わって様々な国のウェスティンホテルの宿泊予約を行っていたことがわかる。
- (vi) このように国境を超えた知名度が確立された際、被告がインドのホスピタリティサービス分野の活動で「ウェスティン」の名称を継続して使用することが許可されるデイズイン・オブ・アメリカとのフランチャイズ契約によって、ビジネス・レジャー客の間に、原告ウェスティンとデイズ・インの間に密接な商業的関連があるとの混乱と誤った認識を与えたとの原告からの懸念は除外できなかった。

- (vii) 被告が提出した書類によると、当初被告はホテルサービスの広告を「ホットリンク」の名称で行っていた。1995年に被告とデイズ・インの間でフランチャイズ契約が締結されて初めて、様々な国の定期刊行物や雑誌に「ウェスティン」の名称で広告が掲載された。広告を見て、米国に本拠地を置く原告は直ちに本訴訟を起こした。従って、訴訟を起こすにあたり、原告側に甚だしい遅滞や怠慢があったと言うことはできない。

上記の結論の観点で、裁判所は、原告の国境を越えて確立された知名度を顧慮して起こした一応有利な事件であって、便宜の均衡も原告にあり、よって、差止め命令が付与されない場合、原告は非常な苦境に置かれ、回復不能の損害を受ける可能性があるとした。

裁判所命令：

すでに述べた理由から、裁判所はこれらの上訴を認め、上訴より前に判事が下した命令を無効とした。

被告の要請を受け、裁判所は「適切な救済方法を模索する」ために4週間を与えた。

意見／勧告：

本事件では、被害者が、被告による被害者のサービスマークの使用を制限する仮差止命令の救済を得るためには、実際にインドで事業を行っていることを立証する必要はないとの非常に重要な所見が裁判所によってなされた。外国籍の被害者がインドに顧客を有していれば十分である。インドに顧客を有しているということは、一般的な意味でインドで知名度があることを意味する。

上記のことが制定されたことで、インドで商標を登録したがまだ商品の輸出を開始していない日本企業は、インドで商標権侵害があった場合、これを保護することができる。

インドで社名の登録をまだ行っていないが今後インドでの事業開設を計画する日本企業は、商標登録を行えば、実際にインドで商業または製造を開始する前でも商標を保護することが可能である。

事例No. 29

原告（被害者）：Allergan Inc.
国籍：米国
被告側：Milment Ortho Industries
国籍：インド
訴訟裁定機関：カルカッタ高等裁判所
判決日：1997年11月6日
争点：外国の商標先行使用者の遅滞、公益

事実関係：

原告の主張：

控訴人、Allergan Inc.は、数ヶ国で医薬品を製造する企業であった。インドでは事業を行っていなかった。第1の被控訴人は、インドの医薬品製造業者であった。控訴人は、被控訴人が製造・販売を行う医療製剤について“OCUFLOX”の商標を使用することを制限するよう求めた。控訴での争点は、外国籍の製造業者が、外国での商標の先行使用を根拠にインドでの商標使用を制限する権利に関してであった。

裁判所に提出された資料では、控訴人が、OCUFLOXの名称でオフキサシンやその他の化合物を含む医薬品目薬を製造していたことは疑いがなかった。控訴人によると、控訴人は1992年9月9日に初めて同商標を使用し、その後欧州やオーストラリア、南アフリカ、南米の国々で同商品を販売し、オーストラリア、ボリビア、エクアドル、メキシコ、ペルー、南アフリカ、カナダ、米国で商標権を取得している。商標OCUFLOXはインドを含む国々でも登録申請されており、出願中となっていた。控訴人は、OCUFLOXの世界全体での販売実績を、1993年には596万34個、1,51,000米ドル相当、1994年には7,064,472米ドル、1995年には14,344,010米ドル、1996年1月から8月では10,974,869米ドルであったとした。広告や販売促進の調査報告書に、米国だけで1992年に30万米ドル、1993年には260万米ドル、1994年には270万米ドル、1995年には210万米ドル、1996年1月から8月までには190万米ドルを支出したともしている。控訴人は、大規模な販売と、インドでも流通する医療誌での広範囲な広告によって、同製品がこれらすべての国で多大な知名度を得ていたと主張した。

判事は、詐称通用の訴訟では、原告が同国で早くからの商標先行使用によって、同製品の知名度を確立していなければならないとした。OCUFLOXは同国では製品を特徴づけるものではないとした。さらに、原告は被告と異なり、同製品をインドで販売または販売のためのライセンスも取得していなかったとした。被告はインドで医薬品監督局から正式にライセンスを得てOCUFLOXの商標で製品の販売を行っていた。よって仮差止命令は無効となったが、被控訴人は同社製品OCUFLOXの販売について別個の計算書を維持し、計算書の写しを3ヶ月毎に控訴人に提供するよう指令を受けた。

被告の主張：

被控訴人は、被控訴人が商品との関連でOCUFLOXの名称を最初に使用した1993年に、控訴人がOCUFLOXの商標で事業を開始していたことを示す信頼性のある証拠はないと主

張した。被控訴人が OCUFLOX の商標で製品の販売を開始した 1993 年に、控訴人が同商標についてインドで信用を得ていたことや、被控訴人が控訴人による商標 OCUFLOX の使用を知っていたことを示すものは何もないとの主張がなされた。便宜の均衡の問題については、訴訟は控訴人が被控訴人による商標 OCUFLOX の使用を知った 2 年後に起こされており、その期間に第 1 の被控訴人は OCUFLOX の商標で同製品の販売を確立していたと主張した。被控訴人は OCUFLOX の販売を示す請求書を根拠に、1993 年から 1996 年 12 月の間に広告費として 19,89,671 ルピーを支出したとしていた。この期間、被控訴人は、医師用サンプル約 10 万個を含む約 40 万個の OCUFLOX を製造した。製造したものの価値は約 50 万ルピーとされたが（販売促進用サンプルの価格は 30 万ルピー）、OCUFLOX 販売実績の数字は被控訴人から提出されなかった。被控訴人からは、控訴人が OCUFLOX の名称でインドにおいて製品を販売したことは一度もなく、実際には OCUFLOX の商標で他の地域で販売していたと提起された。

裁判所の所見：

詐称通用の訴訟は、詐称通用という語が示すように、被告が一般市民に対し、その商品を原告のものとして取引することを制限するものである。原告の知名度を守るためだけでなく、一般市民を保護することでもある。被告は、一般市民が被告の商品を原告のものであると誤解するような方法で商品を販売していたはずである。

知名度とは、一般市民が特定の製品やサービスと、有名か否かにかかわらず特定の供給源とを結び付けたものである。知名度は同国内での取引を基に築かれたものであり、詐称通用から保護される権利があるとする裁判所もある。通信手段の急激な発展にある程度譲歩し、原告が他の国で知名度を得ている場合、商標に関連して同国内で何らかの事業活動が行われているかまたは行われる予定であるならば、商標権は保護されるとする裁判所もある。

さらにその他の裁判所では、国際商取引やマスメディアの通信手段、外国旅行の頻度の増加に伴い、政治的・地理的境界によって意見や即時情報の交換を食い止められないとの見解を示している。地元事業は詐称通用訴訟の主要要因ではない。しかし、知名度は広く確立されたものであるか良く知られたものである必要がある。

判決は第 1 と第 2 の見解を反映したものであり、歴史的、地理的理由と、知名度は信用と同等であるとの理由でそのような判決が下された。信用とは、知名度から派生した利益であると定義された。詐称通用訴訟を起こすために必要なのは知名度ではなかった。詐称通用の法律は、収益法の分野で発展した信用の定義には捕われない。

裁判所の意見では、詐称通用訴訟の根拠を成す知名度は地域間で大きな格差がある必要はない。他国の裁判所に第 1 と第 2 の見解を考慮させる強制力がなんであれ、インドに関する限りでは、裁判所は第 3 の見解を時効によって採用し、国際的に確立された知名度のある原告は、この国で事業を行っていない場合でも自らの保護のために訴訟を起こすことができる。言い換えれば、製品の知名度はその導入より先になる場合があり、その国で同商品の取引を行っていないなくても存在し得る。

本事件では、控訴人はこの国で事業を行っていなかったが、一見したところ、製品に付した名称 OCUFLOX に関し、控訴人がこの管轄区域で宣伝する目的でなく独占権を得ようとした事件ではなかった。証拠資料では、控訴人は、インドでその製品を販売する合併会社

をインドの製薬会社と共同で設立していた。問題の商標登録もボンベイの商標権登録局に申請していた。登録申請から、控訴人が商標 OCUFLOX をインドで使用する計画だったとみられる。

第 1 に、原告は詐称通用訴訟において知名度を立証するために、長期間商標を使用していることを証明する必要はなかった。販売量と広告範囲で判断されるためである。

第 2 に、国外での知名度は広告を通してこの国に入ってくる可能性があった。

第 3 に、購入する市民の観点から問題を考える必要があった。インドで被控訴人の製品の購入者が、控訴人の製品であると考えて購入している可能性があるとするれば、後から商標を使用した被控訴人はその使用を制限されなければならない。

最後に、製品が医療製剤であることで、特別な考慮がなされた。

裁判所の事実認定：

これらの原則を事実関係に適用すると、裁判所に提出された資料から、控訴人は被控訴人の詐称通用に対する告訴を継続するに十分な世界的知名度があることが明らかにわかる。

被控訴人は、控訴人がその使用を OFLOX に限定すれば侵害にはならないとしている。この提案は注意を他にそらすものであった。問題は、商標 OCUFLOX が控訴人と国際的に関連があるか否かであった。一見したところ、関連があるようであった。被控訴人は、1994 年 11 月に原告から異議を受けた後に築いたとされる知名度に依存することも不可能だった。それに固執すれば損害を被る可能性があった。

遅滞も論点となったが、被控訴人は、仮救済に対する告訴を無効にするに十分であったと主張した。一般市民の利益への影響に関しては、遅滞は重要ではなかった。さらに、販売実績を築いていた被控訴人が突然差止命令を受けることになった場合、遅滞によって控訴人の権利は無効になった可能性がある。1994 年に被控訴人が控訴人から通告を受けたため、控訴人が要求を強制する訴訟を起こしたことで不意打ちとはならなかった。

侵害を比較する以外に、賠償の問題があった。知名度への損害を年間の売上と販売促進支出に換算した場合、控訴人によって請求される売上高と販売促進の支出は膨大であり、平均的規模の企業では保障できないものとなったであろう。実際には被控訴人は裁判所にそうした提案をせず、判事にもこの件に関してなんら約束をしなかった。

控訴人は逆に、裁判で差止命令が確定した場合、それによって被るであろう損失を被控訴人に支払うことを、裁判所に対し進んで約束すると陳述していた。

審議を顧慮した裁判所の判決では、命令に対する控訴は、法の原則と事実関係双方によって却下されるべきであるとされた。

製品に OCUFLOX の名称を使用しないことで受けるであろう損失を被控訴人に支払うとの、控訴人が裁判所に行った保証は記録され、これを条件として、控訴は認められ、控訴より先に下された命令は却下された。従って、1996 年 12 月 18 日に判事が下した仮命令が復活し、訴訟解決まで効力を有することとなった。訴訟費用については命令はない。

意見／勧告：

本事件で裁判所は、裁判所によって様々に異なる意見に注目した後で、企業が国際的な知名度を確立している場合、インドで事業活動を行っていないなくても、知名度と権利を保護することができるとの判決を採ることを選択した。

これは重要な判決であり、日本企業が国際的に確立された知名度を根拠にインドで権利を保護するために、視野に入れておくことができる。本事件では、上述の見解を採用する一方で、裁判所は、控訴側企業がインドで商標登録の申請もしており、インドでの製造工場開設のために、インドに合弁会社を設立する計画をしていたことに注目した。これによって、控訴人の主張を確認する証拠書類が提出された際、裁判所の見解が裏付けられた。

その他注目に値するのは、公益が関係する場合、裁判所はその点を考慮し、単に専門的事項は無視することである。本事件では遅滞が無視された。

事例 No. 30

原告（被害者）：カストロール（Castrol Ltd.）

国籍：インド

被告：A.K. Mehta

国籍：インド

訴訟裁定機関：デリー高等裁判所

判決日：1997年3月21日

争点：商標権および著作権侵害
詐称通用 - 損害

事実関係及び裁判所の所見：

逐一：

第1の原告 CASTROL LTD.は、英国の法律の下に法人組織となり、英国に登記事務所を有する会社であった。英国やその他世界中の国々で高品質潤滑油製品の製造、加工、販売を大々的に行っていた。また、不凍液化合物や作動液、ブレーキ液、排水液、金属細工・切削油、化学洗浄剤原料の取引も行っていた。

第2の原告 Castrol India Ltd.は1956年のインド会社法の下に法人組織となり、ボンベイに登記事務所とニューデリーに支店を有していた。高品質の自動車・産業用潤滑油、グリース、ブレーキ液、木材防腐剤、金属洗浄剤化合物等の事業を大々的に行っていた。また、不凍液化合物や作動液等の取引も行っていた。

第1の原告は多数の子会社や関連会社を有しており、上述の商品に関して1919年にインドで事業活動を開始した。加熱・点火・潤滑用油に関して1942年6月29日に第1494号4類で登録した商標 CASTROL を含み、インドでの多くの商標権所有者であった。CASTROL とそのロゴを合わせた商標も、第2263、260626、285343、289629、373756、373758、373759号で登録していた。

第2の控訴人の1994年の総売上高は546,46,39,000ルピーであった。インドで幅広く使用されていた CASTROL ボールベアリンググリース容器の一つは、白、赤、緑の独特な配色で構成されていた。同容器の上部には、商標 CASTROL の赤い文字と共に、白い帯が容器上部の周りに施されていた。帯のすぐ下には細い赤い帯が配してあった。そのすぐ後には緑色の帯が、Ball Bearing Grease AP3の文字と共に容器を被っていた。容器の下部には、白、赤、緑の帯が、特徴的なロゴを挟んで配してあった。白い水平の部分と交差して、CASTROL の文字が斜めに記してあった。ロゴの表記はスタイリッシュな刷り込み文字“C”であった。

原告は、商標 BESTROL を付した容器を使用する被控訴人の活動について情報を収集した。同商標は CASTROL Ball Bearing Grease AP3 と同一または類似していた。被控訴人は、BESTROL AP3 Grease の容器にも紛らわしく類似した色彩設計、体裁、レイアウト、配色を使用していた。被控訴人は、控訴人の商標 CASTROL、配色とロゴを模倣しており、AP-3 の文字も盗用していた。被控訴人が使用していた容器は、控訴人の容器の CASTROL ロゴと同様の配色、体裁、大きさと、主要な特徴をすべて使用していた点で、ほぼ同一のものであった。

反駁命令を丹念に調べたところ、判事が 2 つのきわめて重要な理由によって、原告である控訴人を有利とする仮差止命令の付与を拒絶していたことがわかった。判事は初め、被告が商標 BESTROL を 10 年以上使用していることから、原告の訴訟は遅滞及び怠慢に当たっていた。次に、1993 年に原告が商標 BESTROL を第三者が使用することを認めていることから、被告が同商標を使用したところで、原告が不服の申し立てをすることはできないとしていた。

被告は 1981 年から 82 年に、BESTROL ホイールベアリンググリースの広告を、雑誌「ビジネス・エクスプローラー」に掲載したと主張した。広告は一度限りだった。雑誌の現物が裁判所の入念な調査のために提出された。雑誌の他の部分には同広告が掲載されていないことに注目したのは適切であった。広告掲載された表紙の折り返し部分が後から雑誌に加えられた可能性は、除外できなかった。しかし、一度限りの広告であった事実は変わらなかった。

被告から提示された証拠からは、商標を同時期に使用したとの抗弁は明確にされていないかった。よって、原告の訴訟が遅滞及び怠慢に当たるとすることはできなかった。

原告の商標と表記の写真は、被告のものと共に提出され、記録された。容器の現物も、審問の際に裁判所の入念な調査を受けるために提出された。裁判所は、被告が原告の表記、色彩設計、体裁、レイアウト、配色を可能な限り模倣しようとしたと確信した。BESTROL は CASTROL と発音の上で紛らわしく類似していた。一般市民に誤解を招いたはずであり、模倣の犠牲となって、原告の商品であると誤解して被告の商品を購入したとみられる。

従って、訴訟は遅滞や怠慢ではなく、そのような抗弁も一般市民の利益において受け入れるべきでないと確信した。

2 番目に浮上した問題は、原告による 1993 年の和解が事件に与える影響であった。訴訟第 1717/91 は、原告が M/s Truechem Industries 等に対し、商標 CASTROL への侵害と、被告の商標 BESTROL 使用による詐称通用からの保護を求めて起こされた。訴訟は 93 年 7 月 22 日に、両者が CPC23 条 3 項に基づき申請を提出することで和解した。

この和解が主な争点となった。

裁判所の意見は、次に示すように、和解が被告に対し仮差止命令が付与されたようには原告の思うようにならなかったとのものである。

第 1 に、原告は和解に至るよう策略にかかったと主張し、和解の撤回を求めて裁判所に適切な申請を提出した。

第 2 に、和解はすべて原告に有利なもので、討議の際の原告の要求を強く支持するものであった。被告に対しては、原告の商標と同一または紛らわしく類似しないことを条件に、ブリキ容器に商標 BESTROL を使用するようにとの限定的で慎重な譲歩がなされた。和解の代わりに被告に付与された許可またはライセンスは、被告が BESTROL を使用するライセンスであるということとはできない。いずれにせよ、上述の和解では、BESTROL の語について、原告の CASTROL と同一または紛らわしく類似する商標として使用するとはどこにも言っていない。

第 3 に、和解の請願では、被告はブレーキ・クラッチ液を含む製品やそれらに関連したその他同種の商品を、BESTROL の容器に入れて取引しないと明確に保証していた。被告が以前に採用した配色や体裁、レイアウト、芸術的特徴を使用することは中止された。被告はまた問題の容器を破棄した。

従って裁判所は、原告の主張は遅滞や怠慢、または和解のどちらの理由によっても無効にはならないとの意見を強固にした。

被告である被控訴人の弁護人によって、商標 CASTROL は第 1 の原告が所有権者であるが、インドでは使用しておらず、第 2 の原告がインドで同商標を使用したと主張したが、同商標の登録所有権者ではなかったとの主張がなされた。第 2 の原告が 1958 年の貿易及び商標法第 48 及び 49 条が規定する「登録使用者」ではなかったため、第 2 の原告による使用は、第 1 の原告にとって有利とはならなかった。さらに、登録商標は CASTROL のみであり、体裁のデザインや色彩設計は登録には含まれないと主張した。その主張は注意を引くものだったが、全く真価がなかった。両原告とも訴訟に参加していた。第 1 に、本訴訟は両原告の事件であり、英国に本拠を置く第 1 の原告は、ボンベイの事務所を通してインドで営業しており、ボンベイ、カルカッタ、デリー、マドラスにも支社を有していた。1979 年 5 月 31 日に、第 2 の原告は第 1 の原告によって、高品質の自動車・産業用潤滑油や特性品の加工・販売を行うことを目的に設立され、第 1 の原告のインドにおける営業を一手に引き受けることも目的としていた。従って、第 48 及び 49 条の適用の問題は発生しなかった。第 48 条は、その中の「することができる」の表現が示すように、その効力については強制ではなく随意のものである。「使用者」が登録を希望した場合に、第 48 及び 49 条の規定に注意が向けられる。しかし、そうした登録は義務ではない。第 48 及び 49 条の目的は、商標の不正取引を防止することであり、本事件はそれに該当しない。被告の書面による抗弁では、第 2 の原告による登録商標の使用を許可することによって、第 1 の原告が商標の不正取引を行っているとはしていない。さらに、第 2 の原告によるインドでの使用は確立されていたため、第 48 条 2 項によって、第 1 の原告にとって有利となり、双方の原告は共同の原告として参加した。原告は、権利侵害または詐称通用のどちらかの件で救済を受ける権利があった。

最後に、BESTROL の語自体は CASTROL と紛らわしく類似していないとの主張がなされた。被告人の弁護人は、被告人が容器の色彩設計と体裁を変更し、ロゴの使用を中止して BESTROL の語のみ使用すると保証する用意があることを提起した。弁護人は、その保証があれば、仮差止命令の判決を下す必要はないと主張した。

この抗弁も却下されることとなった。原告は、数多くの訴訟で下された記録命令を持ち出した。原告が商標権保護のために争って勝訴したものばかりであった。以下の語が、原告の CASTROL と同一であるか紛らわしく類似しているとして、これまでの判決で使用を禁止された。

- i) GASTROL
- ii) INDRAL
- iii) BINDROL
- iv) WESTROL
- v) HYCOL
- vi) INDOL
- vii) JINDROL

viii) CASTOL

裁判所の意見では、BESTROL の語は CASTROL と紛らわしく類似しているため、この使用は認められないとのものであった。この事実認定により、被告である被控訴人の弁護人の提案は受理されなかった。

裁判所命令：

上述の理由から、控訴は犠牲を伴った末に認められた。96 年 7 月 22 日の反駁命令は無効となった。仮差止命令の付与を求める原告の申請は認められた。被告は潤滑油やグリース等に関して、商標 BESTROL や、その他商標 CASTROL と同一あるいは紛らわしく類似する商標を使用することを制限された。

意見／勧告：

本事件では、被告は商標の広告を行ったことで同商標の知名度を獲得したとの抗弁を、広告を裁判所に提出しただけで証明しようとした。被告は単独の広告を掲載した雑誌を提出した。広告は雑誌のどのページにもなく、カバーの折り返しに印刷されており、雑誌のしおりとして使用されていたことになる。

裁判所はこの証拠とこれに基づいた抗弁を却下した。裁判所はまた、現物の雑誌にカバーを後から追加した可能性は除外できないとの疑いを抱いた。

事例No. 31

原告（被害者）	: Baker and Hughes Ltd.
国籍	: 英国
被告	: Hiroo Khushalani
国籍	: インド
訴訟裁定機関	: デリー高等裁判所
判決日	: 1998年7月24日
争点	: 商標 - 許可期限後の使用

事実関係：

原告の主張：

原告は商号 Baker の所有権をもっていた。原告は世界的に幅広く事業を展開しており、世界で数社の企業を上記商号の下に統合してきた。原告は油田設備、製品およびサービスの分野で世界のリーダーであった。原告は、その製品をインド国内の他に世界の様々な国で販売し、Baker のトレードネームで国際的な評判を得てきた。第 1 原告が所有していた被告の株式を売却した後では、第 2 被告は、その商号の一部として Baker という語の使用はできなかった。第 2 被告に認められていたのは許可およびライセンス付与による使用に限定されており、第 2 被告はトレードネーム Baker の所有権はもっていなかった。トレードネーム Baker の使用許可は原告側によって取り消され、その旨が被告側に対して通知されており、第 2 被告がトレードネーム Baker を使用する権利は終了していた。第 2 被告は、その商号の一部として Baker という語を残すことによって、その商品を原告の商品として流通させることは許されていなかった。

被告の主張：

被告側は、第 2 被告はその商号の一部として Baker という語を使用する権利があると激しく主張した。第 2 被告はその名称を 10 年以上にわたって使用してきた。“技術ノウハウ契約”は、その他のすべての契約に優先するものであり、“技術ノウハウ契約”は当事者間の唯一の有効かつ拘束力のある契約を構成するものであると宣言していた。したがって、“基本契約”は原告側にはまったく役に立たない空文であった。第 2 被告はその商号に Baker という語を使用する権利を失った。“基本契約”は第 1 被告に対して与えられたものではなく、したがってそれは法律によって求められている認可のためにインド政府に送られていなかった。インド政府によって認可された唯一の契約は“技術ノウハウ契約”であった。インド政府は、その“海外協力認可状”の中で、いくつかの条件を定めており、合併事業の認可はそれに従うものであった。条件のひとつは、合併事業による国内販売の目的で外国の商標名の使用を禁止するというものであった。1973 年外国為替規制法の第 28 条はインド準備銀行の認可なく外国の会社がインドの会社にその商標名の使用を許可することを明確に禁じていることが強く主張されていた。インドにおける Baker の商標名はインドの商標名としてのみ扱うことができると論じられていた。第 1 原告はインドの会社が自らの権利で、またインドの商標名として Baker の名称を使用することに同意していた。

第 1 原告はその事業を（第 2 被告の）商号に Baker の名称を使用する権利と合わせて第 2 被告に譲渡した。

被告側は、“技術ノウハウ契約”は告訴状にも申立て書にもまったく言及されていなかったとして、同契約の停止について原告側を非難した。被告側弁護士は、原告には同契約の停止に責任があるため公正な救済を受けることはできないとする意見を提出した。原告は、いくつかの条件に基づいて海外協力に関する第 1 被告のプロポーザルを認可する 1984 年 4 月 6 日付のインド政府の書簡にも一切言及していなかった。また、原告は、1984 年 12 月 21 日付の“基本契約”がインド政府の認可を求めて提出されなかったという事実を公表しなかった。原告は、原告が第 2 被告によって製造されていた品目をもはや製造していないことも明らかにしなかった。原告は潔白の身で法廷に臨まなかったため、暫定的差止命令による救済を原告に与えることはできない。第 2 被告は“基本契約”の実施からかなり経ってから組み込まれたため、“基本契約”は第 2 被告に対する拘束力がない。第 2 被告の会社定款は、第 1 原告の指示により、合併事業に関するインド政府の認可の条件に適合させるため、その事務弁護士によって英語で作成されたものであり、第 8.3 条の内容はそれには組み込まれていない。原告に Baker という語について所有権はなく、原告が製造した品目のインドにおける購入者はなかなかみつからなかった。Baker という語はインドの会社である第 2 被告の製品に付随するものであり、原告の製品に付随するものではない。原告は一応有利な事件を立証しなかったし、原告に有利な便宜考量もなかったため、暫定的差止命令を原告に与えることはできなかった。そのうえ、原告は差止命令付与の却下に関し、いかなる損害も被ることはなく、回復不能な損害はきわめてわずかであろう。

裁判所の所見：

裁判所は、第 2 被告の行為から、第 2 被告は“基本契約”を採用し、それに従って行動したことを明白にした。“基本契約”の恩恵を得てきた第 2 被告の同契約は採用しなかったとの主張は認められなかった。同契約が第 2 被告によって採用されなかったとすれば、生じた問題は、トレードネーム Baker をその商号の一部としてどのように使用しているかに関するものであった。一見したところ、トレードネーム Baker は原告に属すると思われる。第 2 被告に対するトレードネーム Baker をその商号の一部として使用する許可が“基本契約”からきていることは明白である。第 2 被告の株式の第 1 原告への割当も“基本契約”に基づくものであった。

また、インドの会社の払込み済み株主資本の第 1 原告による株式保有比率が 40%以下に下がらない限り、インドの会社に Baker という語をその商号の一部として使用するための会社の設立を許可するという合意に達するため、第 1 被告が第 1 原告の財産形態を検討したことを示すものは一切なかった。外国為替規制法の趣旨は、外国為替の不正な国内流入と国外流出を防止することにある。したがって、Baker という語を第 2 被告の商号に使用することを許可する契約にはインド政府またはインド準備銀行の許可は必要ではなかったであろう。

インド政府もインド準備銀行も第 2 被告がその商号の一部として Baker という語を使用することに反対しなかった。会社登記官は、1985 年 2 月 13 日付で会社設立証書を第 2 被告に与える際に、第 2 被告がその商号の一部として Baker という語を使用することに関して除外措置を取らなかった。インド政府は、1986 年 2 月 7 日に第 2 被告の要求に応じて第 1 被告と“Baker”の間の上記合意のひとつを登記する際に、Baker という語が外国の会社の名前の一部を形成するものであるがそれを商号の一部に使用することには反対しなかった。

Baker が油田機器製造のリーダーであることは 1983 年 9 月 20 日付の第 1 被告の書簡に反映されているように、数年前に溯って第 1 被告には周知のことであり、したがって、第 1 被告はインド政府に Bakerline との合併事業の設立の許可を申請したのである。製品および製造業者ならびにそれらのトレードネーム / 商標 / 商号についての情報の伝播に関する限り、国境はないに等しい。上記の情報と、信用および事業は、製品が市場に出回る前であっても、地理的地域に届くことがある。信用または事業の知名度は、全体としても単独でも、製品の入手可能性やそれを購入する顧客の数に依存するものではない。

裁判所は、問題のこの側面に関して被告側の弁護士に仲裁付託の検討を強く求めた。ある程度の知識があり、通常の購入者よりも本質的な区別能力のある情報に通じている購入者は存在するが、単に顧客に教養があるという事実はあっても、ふたつの会社のトレードネーム / 商標 / 商号が同じである場合、またはそれらの間の類似性が大きい場合には、知識と区別により混乱の要素を取り除くものではない。いくつかの判例は、同じ商号、トレードネームまたはスタイルを使用しているふたつの会社は相互関係があるとの間違った信念の下に、教養があっても知識豊富な購入者の間でも最初の混乱は起こり得ることを判示している。

本件の議論に関しては、裁判所の見解は第 2 被告の商号に使われている Baker という語は、“ Baker ” との関係または結びつきを示唆するものであり、Baker が被告との関係を終了した 1995 年 2 月からは権利侵害に当たるというものであった。第 2 被告が商号の一部として Baker という語の使用を続けることは、顧客に紛らわしさと混乱を引き起こす可能性があった。第 1 原告と第 2 被告の提携の終了後は、第 2 被告がその商号に Baker という語を使用することは第 2 被告にとって正当化されるものではないであろう。

各種裁判所の一応の判決の分析から、詐称通用の訴訟においては原告は下記の要素を立証しなければならない：

1. 原告がその商品、名前またはマークの知名度または営業権を獲得してきたこと；
2. 故意であるか故意でないかに関係なく、原告の名前またはマークの使用によって、あるいはその他の方法または手段によって被告から生じ、購入者に、被告が提供する商品またはサービスが原告の商品またはサービスであり、被告が提供する商品またはサービスは被告の原告との提携の結果であると信じ込ませるか信じ込ませる可能性のある不実表示。
3. 原告は被告の表示から生じた確信によって損害を被ったこと、あるいは損害を被りそうであったこと。

一応のところ、原告は上記の要素を立証することができた。

上記の議論に関して、裁判所の見解は、原告は暫定的救済付与のための一応有利な事件を立証したというものであった。便宜の比較も原告に有利なものであった。原告に対する暫定的差止命令が拒否された場合には、原告はその営業権に関して損害を被る可能性があり、事件の状況による補償の認定が原告の救済には適切であろう。

事実と法律に関する上記の調査を考慮して、裁判所は、第 2 被告に対して臨時の暫定的差止命令を下すことが適当であると判断した。したがって、裁判所は以下の通り命令した：

裁判所の命令：

第2被告は、命令の日から3ヶ月の期限満了後、その商号におけるBAKERという語の使用を中止しなければならない。第2被告は、命令の日から2ヶ月以内に、BAKERという語のその商号からの削除に関して法律に従って会社登記官に申請書を提出しなければならない。会社登記官は申請書提出から1ヶ月以内に法律に従って当該申請の処分手続きをとる。これらの指示は訴訟の解決まで保証される。

意見／勧告：

本件においては、裁判所は被害者が詐称通用の事案において立証しなければならない確固たる要素を立証を示した。

本件では上記の要素が存在していた。したがって、詐称通用の本事案については被害者に暫定的救済の権利を与える一応の証拠が証明された。

原告は特定の状況の下で被告がBAKERという語を使用することを許可したが、それは全般的かつ常時というものではなかった。その状況が変化すれば、それ以降は、被告はその語を使用する権利を享受し続けることはできなかった。

教訓：

教訓は、原告として裁判所への訴状提出という最終措置をとる前に、あるいは被告として反対訴答を提出する前に、会社は、原告または被告として、事実と状況の全体を資格のある弁護士に明らかにすることによって、適切な法的助言を得るべきであるということである。会社が敗訴する可能性がある場合には、その事案は裁判所で争わないほうがよい。そのような場合には、貴社が被告の場合には、反対訴答を提出する前に、裁判外の和解を行う方がよい。貴社が原告の場合には、被告に法廷通知を出した後、裁判外の和解を試みる方がよい。

最初の段階で弁護士の率直な助言を求め、主要事実が論証できないものである場合には、訴訟に持ち込まないことである。

本件では、被告側に関する限り主要事実は論証できないものであったが、かれらはそれでも争い、結局は訴訟に敗れるとともに面目も失った。

事例 No. 32

原告（被害者）	: Video Master
国籍	: インド
被告	: Nishi Productions
国籍	: インド
訴訟裁定機関	: ボンベイ高等裁判所
判決日	: 1997 年 10 月 21 日
争点	: 著作権: 衛星放送およびケーブル TV による放送 - 両者間の区別

事実関係:

原告の主張:

映画 BEES SAAL BAAD (「20 年後」) のビデオ著作権は第 1 原告に唯一かつ排他的に帰属していた。第 1 被告と第 2 原告の間で締結された 1988 年 12 月 15 日付の契約によって、映画の制作者でありその映画のすべての著作権の所有者である第 1 被告は、第 2 原告に有利に、当該映画に関する唯一かつ排他的なビデオ著作権を譲渡した。その権利には、ビデオ・カセット / ビデオグラム / ディスク / テープおよびケーブル TV 放送権の公開、流通、販売、売り申込み、リース、貸出し、ライセンス付与またはその他の利用の権利もしくは複製または取引する権利を含んでいた。原告側は、契約に従って第 2 原告は上記映画のビデオ著作権の唯一かつ排他的な所有者となっており、インド国内で上記映画のビデオグラム、ディスク、ビデオカセット等を製作する単独の権利を有する者となっていると同時に、ケーブル TV その他の方法によりビデオ形式を用いて当該映画をインド国内で公開および / または放送する権利をもっている、と主張した。

被告の主張:

被告側は、主張された映画 BEES SAAL BAAD に関する唯一かつ排他的なビデオに関する権利を侵害したことを否定した。被告側によれば、第 1 被告は衛星放送権を M/s Pan India Paryaton Limited に譲渡し、後者は次にその権利を第 2 被告に譲渡した。これらの被告によれば、第 4 被告は各種の番組を香港から衛星放送した。第 4 被告が衛星を使って発した信号を受信することはインド国内およびその他のさまざまな国でだれにでも許されていた。これらの被告はかれらが第 4 被告の代理人として行動したことを否定した。これらの被告は、実質的に、これらの被告が衛星放送を通じて上記映画を放送するという行為により原告が主張する権利を侵害してはいないと主張した。

裁判所の所見:

このように、原告側は情報伝達方式のひとつであるケーブル TV 放送の著作権をもっていた。一方、被告側は衛星放送権をもっていると主張した。これらの権利がいずれも互いの著作権を侵害することなく別々の者が所有できた。C.S のマドラス高等裁判所の第一審は、1994 年 7 月 25 日付の判決において、衛星放送権は法律により独立した権利であると判示した。

問題は、ユーザー向けまたは衛星放送を目的として Betachem カセットを準備または製作

することが原告の著作権の侵害にあたるかどうかであった。この問題に対する回答は否定的なものであった。第 52(z)条によれば、放送機関が放送する権利を持っている作品を放送機関が自ら放送するために自らの施設を使って一時的に記録することは権利侵害には当たらないものであった。

次の問題は、ケーブル TV 事業者または民間業者が所有 / 維持しているディッシュ・アンテナで衛星信号を受信し、その信号をケーブル媒体を通じて視聴者に中継することが原告の著作権の侵害にあたるかどうかであった。この問題に対する回答も否定的なものであった。

ケーブル TV 事業者または協会のディッシュ・アンテナの役割は、信号をディッシュ・アンテナで受信し、受信したどの番組も編集することなくケーブルを使ってさらに送信することであった。このように、ケーブル TV 事業者または協会のディッシュ・アンテナによる信号の受信とその送信は原告の権利を何ら侵害するものではなかった。視聴者の 90%はケーブル TV 事業者が運営するケーブル TV システムに依存していた。ケーブル TV 事業者の役割は信号をディッシュ・アンテナで受信し、それをそのまま視聴者に送信することにあった。

裁判所命令：

このように、裁判所の判決では、被告は、衛星経由で映画を放送することによって原告の映画 “BEES SAAL BAAD” の著作権を侵害してはいなかった。したがって、原告には仮処分命令を要求する権利はない。

結果として、申立書は却下され、原告に対して、第 2 および第 3 被告にそれぞれ 10,000 ルピーと 5,000 ルピーの支払いが命じられた。

意見 / 勧告：

本件の判決の主旨は、情報伝達にはいくつかの方法があり、それぞれが別々に分かつことができ、また複数の者が同時に関ることが可能であるということである。

情報伝達の分類 / 種類には以下のものがある：

- a) 劇場上映権：即ち、映画を劇場で上映する権利。
- b) 地上波テレビ放送：即ち、インドの Doordarshan などの地上波テレビ局で映画を公開する権利。
- c) 衛星放送：即ち、ケーブルを経由するか否かを問わず、衛星媒体を通じて衛星放送信号を一般に公開 / 伝達する権利。
- d) ケーブル TV 放送権：ケーブル局制作番組で映画を公開する権利。

上記の各権利の所有者は別々であってもよい。ひとつの権利を所有している者はすべての権利を自動的に請求することはできない。インド著作権法はこの件に関して詳細に定めている。

事例 No. 33

原告（被害者）	: Castrol Ltd.
国籍	: 英国
被告	: A.K. Mehta
国籍	: インド
訴訟裁定機関	: デリー高等裁判所
判決日	: 1997 年 3 月 21 日
争点	: - 商標および著作権侵害 - 詐称通用 - 損害賠償

事実関係と裁判所の所見：

論点別：

第 1 原告である CASTROL LTD.は、英国の法律に従って設立され、登記上の事務所を英国に置く会社である。同社は、英国およびその他世界の数ヶ国で高品位の潤滑油製品を大規模かつ広範囲に製造、処理および販売する事業を行っていた。同社は、凍結防止化合物、作動液、ブレーキ液、脱水液、金属加工および切削油、化学洗浄剤も扱っていた。

第 2 原告の Castrol India Ltd.は 1956 年インド会社法に従って設立された会社であり、その登記上の事務所をボンベイに、地方事務所をニューデリーに置いている。同社は高品位の自動車および工業用潤滑油、グリース、ブレーキ液、木材防腐剤、金属洗浄化合物等に関する事業を大規模かつ広範囲に行っていた。同社は凍結防止化合物、作動液等も扱っていた。

第 1 原告は子会社および／または関連会社を数多く所有していた。第 1 原告はそのインドにおける上記の商品に関する事業を 1919 年に開始した。同社は、加熱、照明および潤滑用の油に関する 1942 年 6 月 29 日付の第 1494 号 4 類に基づいて登録された商標 CASTROL を含む各種商標のインドにおける登録所有者である。同社は、No. 2263、260626、285343、289629、373756、373758 および 373759 に基づく商標 CASTROL および CASTROL のロゴの登録所有者でもある。

第 2 上诉人の 1994 年の総売上高は 546,46,39,000 ルピーであった。インド国内で幅広く使用されてきた CASTROL Ball Bearing Grease 容器のひとつは、白、赤、緑の独得の色の組合わせであった。この容器の上部は、縁部を白の帯が一周しており、そこに赤で CASTROL の文字が書かれている。その帯のすぐ下には小さな赤の帯が容器を一周している。そのすぐ後には、緑の帯が容器を一周しており、そこには Ball Bearing Grease AP3 という語が書かれている。容器の下部は、特徴的なロゴの間に白、赤、緑の小さな帯が一周している。CASTROL という語は上記の白の部分の水平部を横切って斜体で書かれている。そのロゴはステンシル文字の“C”を連想させるものである。

原告は、CASTROL Ball Bearing Grease AP3 と同じか類似する、BESTROL というマークを付けた容器を使用していた被告の活動について情報を収集した。被告は、同様の、間違いやすいほど類似した色づかいで装飾し、BESTROL AP3 Grease の容器の色の組合わせをレイアウトしていた。被告は、商標、色の組合わせのほか、CASTROL のロゴをコピーするとともに、上诉人のマーク AP3 を盗用していた。被告が使用していた容器は、

CASTROL に類似した色の組合わせ、装飾、サイズおよび上訴人の容器の基本的特徴すべてを備えており、あらゆる面で上訴人の容器とほとんど同一であった。

異議が申し立てられている命令を精読すると、第一審が原告である上訴人に有利な暫定的差止命令の付与を拒否したことについてはふたつの重大な考慮が功を奏していることがわかる。第一審は、第 1 に、被告は 10 年以上にわたって BESTROL のマークを使用しているため、被害を受けた原告の訴訟は遅延および消滅時効となっている判決している。第 2 に、原告自身が 1993 年に第三者による商標 BESTROL の使用を認めており、したがってその同じ商標が被告によって使用された場合に苦情を申し立てることはできないと判決している。

被告は、1981～82 年に BUSINESS EXPLORER という雑誌に BESTROL ホイールベアリング・グリースの広告を掲載したと主張した。それは単発広告で、1 回限りのものであった。その雑誌はもともと裁判所の閲覧のために提示されたものである。広告は雑誌のどこにも印刷された形では見られなかったというのが適切であった。後でこの折り込み広告が雑誌に追加された可能性は排除できなかった。しかしながら、それは単発の広告であるという事実は残った。

被告が提示した証拠からは、同時期のユーザーの訴えはまったく見られなかった。したがって、原告が起こした訴訟は遅延および消滅時効であると言うことはできなかった。

原告の商標と表示の写真とともに被告の商標と表示の写真も記録として提出されている。元の容器も審理時の裁判所の閲覧のために提示されたものである。裁判所は、被告が原告の表示、配色、模様、レイアウトおよび色の組合わせをできるかぎり完璧に模倣しようとしていたと確信した。BESTROL という語は CASTROL という語と音声上明確に類似していた。それは公衆を惑わすものであり、どの購入者も被告の商品を原告のものと間違えて購入して模造品をつかまされる可能性があった。

このため裁判所は、遅延にも消滅時効にも当たらず、遅延および消滅時効の訴えは公共の利益を考慮して受け入れられないと確信した。

発生した第 2 の疑問は、1993 年の和解に本件の原告の事案にどのような影響があるかであった。訴訟 No. 1717/91 は、本件の原告が、被告が商標 BESTROL を使用することにより原告の商標 CASTROL を権利侵害および詐称通用していることに対して、M/S Truechem Industries その他を相手取って起こしたことは明白である。その訴訟は 1993 年 7 月 22 日に命令 23 規則 3 CPC に基いて申立てを行った当事者により和解された。

この和解は争訟の主要部分を対象としていた：

裁判所の見解は、和解は被告に対する差止命令が与えられるようには原告に有利にはならないというものであった：

第 1 に、原告は、騙されて和解を結んだため和解の取消を求めて裁判所に適切な申立てを行ったと具申した。

第 2 に、和解は原告にまったく有利なもので、本訴訟でも詳しく調べられているように原告の主張が強く支持されていた。それに基づいて、被告に原告の容器といかなる点

でも同一ではなく明白な類似性がない被告の容器にその商標 BESTROL を使用する限定的かつ慎重な譲歩が与えられた。その訴訟において和解の代りに被告に与えられた許可またはライセンスは本件の被告に対する BESTROL を使用するライセンスと呼ぶことはできなかった。上記の和解は BESTROL という語を原告の CASTROL と同一または明白に類似する方法で使用するものでは決していない。

第 3 に、和解請願書の第 2 項(e)に述べられているように、被告は BESTROL 容器ではブレーキおよびクラッチ液またはその他の同じ性質のもの、あるいは類似品は一切扱わないことを明示的に約束している。被告が従前に行っていた色の組み合わせ、模様、レイアウトおよび芸術的特徴は放棄された。また被告は異議を申し立てられたその容器を破棄した。

裁判所は、したがって、原告の主張は、遅延または消滅時効を根拠にしても和解を根拠にしても退けられることはないとの意見を躊躇なく表明した。

被告側の弁護士は、商標 CASTROL は第 1 原告が所有するものであるがインド国内では一切使用されていない一方で、第 2 原告はその商標をインド国内で使用してきたと主張しているが第 2 原告はその商標の登録された所有者ではない、と申し立てた。第 2 原告による使用は、第 2 原告が 1958 年商標および商品商標法の第 48 条および第 49 条の趣旨において“登録されたユーザー”ではないため、第 1 原告には有利にならなかった。被告側弁護士はさらに、登録商標は CASTROL だけであり、模様のデザインや配色が登録の一部ではないと申し立てた。その主張は面白いものではあったが実体を欠いていた。両原告は合同で訴訟を起こした。第 1 に、それは、訴訟申立書の第 4 および第 5 項にあるように、英国に所在する第 1 原告はボンベイの本部事務所を通じてインドで事業を行っており、ボンベイ、カルカッタ、デリーおよびマドラスに地域事務所をもっていた。1979 年 5 月 31 日以降、第 2 原告は、高品位自動車および工業用潤滑油および特製品の処理と販売を目的として、またインドにおける第 1 原告のインド・ブランドの全事業を引き継ぐ目的で、第 1 原告によって設立された。したがって商品商標法の第 48 条および第 49 条の適用を招くような問題は発生しなかった。第 48 条は、そのテストでは“may”（～してもよい）という語の使用が示されているため、その適用は強制的なものではなく任意のものであった。“ユーザー”自らが登録を望むとすれば、第 48 条と第 49 条の規定が適用された。しかし、そのような登録は強制的なものではない。第 48 条と第 49 条の背景にある目的は、ここでは問題になっていないが、商標の不正使用を防止することにあった。被告側の文書による陳述には、第 2 原告がその登録商標のユーザーであることを認めることによって第 1 原告が商標を不正使用していたとする訴えはなかった。さらに第 2 原告がインド国内でユーザーであることは確立されてきており、そのことは商品商標法の第 48 条の第(2)節に従って第 1 原告の利益になるものであろうし、したがって 2 人の原告は共同原告として結束してきたのである。原告側は、権利侵害の主張が証明されるにしても詐称通用の主張が証明されるにしても、救済を受ける権利があった。

BESTROL という語それ自体は CASTROL という語と明白に類似してはいないということが最後に主張された。被告側弁護士は、被告側はその容器の模様と配色を変更するとともにロゴは使用せず、BESTROL の語だけの使用に限定することを約束する用意がある旨を具申した。同弁護士は、その約束を考慮して、暫定的差止命令の理由となる詐称通用はないであろうと具申した。

この訴えも却下された。原告は、その商標を守るために戦い、不変に継続してきた長期にわたる訴訟において随時出された命令を記録してきた。下記の語の使用は、一連の裁判所

判決により原告の CASTROL と同一であり明白に類似しているとして規制されてきた：

- i) GASTROL
- ii) INDROL
- iii) BINDROL
- iv) WESTROL
- v) HYCOL
- vi) INDOL
- vii) JINDROL
- viii) CASTOL

裁判所の意見は、BESTROL という語は CASTROL という語と明白に類似しているので認めることはできないというものであった。この結果を考慮して、被告側弁護士からなされた申し出は受け入れられなかった。

上記の理由から上訴は訴訟費用の支払いを命じて認められた。1996 年 7 月 22 日付の異議申立てがなされた命令は破棄された。原告によって提出された暫定的差止命令の付与を求める申立ては認められた。被告は潤滑油およびグリース等に関して商標 BESTROL の使用ならびに商標 CASTROL と同一または明白に類似している可能性のあるその他のすべての商標の使用を規制された。

裁判所命令：

上記の理由から上訴は訴訟費用の支払いを命じて認められた。1996 年 7 月 22 日付の異議申立てがなされた命令は破棄された。原告によって提出された暫定的差止命令の付与を求める申立ては認められた。被告は潤滑油およびグリース等に関して商標 BESTROL の使用ならびに商標 CASTROL と同一または明白に類似している可能性のあるその他のすべての商標の使用を規制された。

意見 / 勧告：

本件において、被告はその商標の広告を行い、その商標の知名度を獲得してきたとする訴えを裁判所に唯一の広告を示すことによって立証しようとしてきた。かれらはその単一広告を掲載する雑誌を提示した。その広告は雑誌のページに掲載されたものではなく、雑誌のしおりとして使用されることを意図した折り込み広告であった。

裁判所はこの証拠とその証拠に基づく被告側の訴えを却下した。裁判所はその折り込み広告は後から追加されたものであることを排除できないと述べて、そのもともとの雑誌になお疑義を抱いた。

また、裁判所は本件において、被告から提起された遅延の問題については重きを置かなかった。それは公共の利益の要件にもかかわらず、内密に裁判所に渡されたものである。

裁判所は公共の利益の要件が明白な場合には専門的性質を無視する傾向がある。公共の利益は専門的性質を無効にする。訴訟当事者は訴訟を起こすことを決定する場合には、このことを思い起こす必要がある。

事例 No. 34

原告（被害者）	: Montari Overseas Ltd.
国籍	: インド
被告	: Montari Industries Ltd.
国籍	: インド
訴訟裁定機関	: デリー高等裁判所
判決日	: 1995 年 12 月 7 日
争点	: 会社法 : 類似商標 商標 : 詐称通用 : 類似の名前

事実関係:

被告の主張事実:

これは、上訴人（訴訟の被告）に“MONTARI”という語またはそれと明白に類似するその他の語をその商号に使用することを禁じた、訴訟 No. 43/95 において I.A. 129/95 で言い渡された 1995 年 3 月 1 日の第一審の命令に対する上訴である。

本上訴のもとになる事実は以下の通り:

被告（訴訟の原告）である M/S Montari Industries Ltd. は 1983 年 1 月 27 日に設立された。被告の主張によれば、同社は複数の子会社を所有していた。即ち、Montari Leasing & Finance Ltd., Montari Chem Care Investments Ltd., Montari Agro Chem Investments Ltd., Montari Leather Ltd., Montari Financial Services Ltd., Montari Inks Ltd. である。被告と子会社は、化学薬品、農薬、塗料、化粧品、医薬品、皮革製品、紅茶、コーヒー、布、カーペット、インク、食品などの製品を製造しているとされた。また被告は総売上高は 9 億ルピーであると主張した。

被害者の主張事実:

一方、上訴人の M/S Montari Overseas Ltd. は 1993 年 4 月 21 日に設立された。上訴人は、上訴人と被告会社の事業分野は後者が梳毛糸の生産および混紡、アクリルおよび靴下・メリヤス類の売買に従事しているため異なると主張した。訴訟が起こされたときには上訴人の工場は建設中で、異議申立てが起こされた命令を第一審が下した時点では完成していなかったことには異論は唱えられなかった。上訴人は一般供給物を発表した。それは 1995 年 1 月 10 日に開かれ 1995 年 1 月 20 日に終了した。

上訴人が資本市場に参入することを知って、被告は 1995 年 1 月 4 日に、終局的差止命令と損害賠償を求めて訴訟（訴訟 No. 43/95）を起こした。被告はさらに差止命令による救済を申し立てる申請（I.A. 129/95）を行った。その申請の中で、被告の“Montari Overseas Ltd.”の名義による一般供給物の使用、取引および販売を禁じる暫定的な一方的差止命令を求める複合請求趣旨申立てがなされた。請求趣旨申立ての内容は以下の通り:

「被告、その代理人、使用におよび／または被告の下で権利を主張する者に“Montari Overseas Ltd.”の名義で一般供給物を使用および取引すること、また資本市場に参入し-

般供給物を製造することを禁じる暫定的な一方的差止命令を求める。」

一般供給物に関する被告の請求趣旨申立てに関する限り、第一審は Morgan Stanley Mutual Fund vs. Kartik Das, 1994 (4) SCC 225 の最高裁判決を考慮して、その申立てを認めなかった。ただし、上訴人による商号の使用に関しては、第一審は、上述のように、1995 年 3 月 1 日に差止命令を下した。

裁判所の所見：

命令を下すに際して、第一審は以下の通り所見を述べた：

「裁判所の意見は、事業の知名度と信用は一般に会社が採用する社名（trade name）と結びついている。そのような知名度または信用は裁判所によって保護されるであろう。競争相手によるその社名の模倣はその事業に損害を与える可能性がある。誰かほかの者の事業であること、あるいは少なくとも誰か他の者の事業に関連するものであることを表わすような方法で事業を開始または実施する権利は誰にもない。ある個人または会社がそのような競合する事業会社と取り引きする可能性のある個人に混乱を招きかねない名前を使用する場合には、異議を唱えられた行動または意図された行動は商品の販売に関する詐称通用の通常の事案に適用される同じ原則に基いて、裁判所によって防止されるであろう。被告の無実は弁護されない。被告が会社など法人の場合には、またその名前が新造語で構成される場合には、法律はもっと厳格に適用される。」

第一審の命令に異議を申し立てる第 1 の根拠は、会社法の第 20 条と第 22 条に基づくものであった。顧問弁護士は、中央政府は “Montari Industries Ltd.” としての会社の設立を認可しており、被告がその名前によって被害を被るとすれば、それは上訴会社の名前の変更を中央政府に申請することができ、また会社法に基づく救済策を利用したはずであったと具申しした。

裁判所は、顧問弁護士の具申を検討したが、それを受け入れることには納得しなかった。1956 年会社法の第 20 条は、いかなる会社も現存する会社が従前に登録されている名前と類似するか同一またはあまりにも似ている名前で登録することはできないと規定している。会社がすでに設立されている場合には、第 22 条は会社の名前を変更する規定を設けている。第 22 条は、疑いなく、望ましくない名前で登録された会社の名前を変更するよう規定しているが、そのことは被害を受けた当事者がその名前を奪われることに抵抗するために利用できる慣習法上の救済策を意味するものではない。原告は従前に設立された会社の商号を使用している可能性のある被告に対してふたつの独立した訴訟権を有するであろう。ひとつは会社法第 22 条に基づくものであり、もうひとつは被告に原告の商号の使用または名前の類似性からみて顧客または一般公衆の心理に混乱を招きかねない非常に類似性のある名前の使用を禁じる差止命令を求める権利である。救済策は、ひとつは第 22 条に基づくものであり、もうひとつは別の分野で適用される慣習法に基づくものである。会社法第 22 条に基づいて、中央政府には、ある会社による望ましくない名前の使用に対して差止命令を出す権限はない。それに対して、終局的差止命令においては、裁判所は被告に、被告が原告のものとして詐称通用していた名前を使用することを差し止める命令を言い渡すことができる。

第一審は、判例法の検討後、裁判所は差止命令を出す権限をもっており、1956 年会社法の

第 20 条および第 22 条は民事裁判所の権限を制限するものではまったくないと判示した。これに関して、裁判所は以下の通り所見を述べた：

「しかし、本訴訟においては、原告もその訴訟原因を第 1 被告による原告の名前の詐称通用に置いていた。わたしは、むしろ会社法の第 20 条および第 22 条に基づく中央政府の権限と民事裁判所の権限はふたつの異なる分野で適用されると言うであろう。さらに、中央政府は会社法の第 20 条に従って定められたガイドラインの範囲内で行動しなければならないが、民事裁判所の権限の行使にはそのような制限は存在しない。」

個人は、それを行う正当な権利を持っている通りに事実の正直な陳述を行うことによって、その固有の名前で取引することができることが十分に確立されている。しかし、その名前をその事業の商号として採用する場合、その者は正直かつ誠実に行動し、他人の信用および知名度を利用するという観点では行動しないことが求められる。個人は、その者に与えられた名前を選択する権利はないことを認識して、その固有の名前で取引を行う自由を持っている。しかしながら、法人の場合には立場は異なる。その名前の件に関して何もいうことがない個人とは異なり、会社は自分で名前をつけることができる。通常、会社は従前に設立された別の会社が使用しているものを採用することはできない。たとえば、一般公衆の心理に混乱を招くことがあったり、その可能性があることを考慮して望ましくないと見られるような名前である。ある会社による名前の使用が、別の会社の名前を採用しているとすれば、禁止されなければならない。

いかなる会社も、別の会社、企業または個人の事業と関連があるという確信を生み出すような方法で事業を行う権利はないことは十分に確立されている。それはある会社が他の会社の商号または社名を詐称通用する行為に対して適用される法律の原則と同じである。不注意な普通の人々が街頭で詐欺に遭遇する確率が実際のテストであり、問題は個人の観点から検討すべきである。商号の模倣は一般公衆への不実表示にあたり、一般公衆はそれから保護されなければならない。会社が獲得した知名度と信用のある名前に加えて、会社はそれを守る権利もある。競争相手は別の会社の信用と知名度を侵害することはできない。他人の社名を採用することの有害な影響はそれがその者の知名度と事業を損なうことである。

本件においては、“MONTARI”という語をその社名の一部として採用している上訴人は一般公衆の心理を惑わすか混乱を招く可能性があるかどうかの判断に到達する際に留意すべきいくつかの著しい特徴があった。上訴人が被告の設立の約 10 年後の 1993 年 4 月 21 日に設立されたことは問題にされなかった。事実審裁判所の記録から、被告およびその他の Montari 企業グループは確立された事業を行っていた。他方、上訴人が資本市場に参入したのはごく最近であった。第一審では上訴人の工場は完了途中であり製品は市場に入っていなかったとされている。われわれの面前でも上訴状の中でも、上訴人の製品がその時点で販売されているとは主張されなかった。被告はなぜ“MONTARI”という語を選択したかについて説明した。その語は、一部を会社の会長の名前から、一部をその妻の名前からとって被告が造語したものであると説明された。上訴人も、“MONTARI”という語は上訴人にとっても意味のあるもので、それは会社の社長（Managing Director）の父親の名前と彼の義父の名前からとったものであると主張して、何らかの説明を示そうと試みた。陳述書には、社長の父親は Mohan Singh であり、彼の義父の名前は Avtar Singh であると主張されていた。しかし、弁論の際には、社長の父親の名前が Kirpal Singh であることには触れられなかった。このことは、“MONTARI”という語は社長の父親の名前とは何の関

係もないことを示している。説明は正しくないことが明白となった。もしそうであったとすれば、上訴人が“MONTARI”という語を選択した目的は何であったのか。これに関して、上訴人から納得のいく説明は与えられなかった。

これは上訴人が被告の社名を知らなかったという事案でもない。むしろ上訴人の立場は、会社の目論見書および新聞発表では、上訴人は被告とは何の関係もないことが指摘されている。そうした事情から、上訴人が“MONTARI”という語が入った社名を採用したことについて無罪ではないことは明白であった。被告が原告が取引をしていた名前に十分に近い名前で事業を行い、その名前が知名度を獲得し、一般公衆が被告の事業は原告の事業あるいは原告の支店または部門であるとほとんど誤解させられそうになっていたとすれば、被告は詐称通用の行為の責任を負うべきである。たとえ、社名の一部としての“MONTARI”という語が上訴人の社長の父親と義父の名前からきていたとしても社名における“MONTARI”という語の使用は混乱を招き、被告の知名度と信用を傷つける可能性があること、またそれは上訴人の行為の妥当かつ予測可能な結果であるという意味で、なお詐称通用の行為の責任を負うべきである。裁判所は、Montari グループ 6 社の会社定款と Montari Industries Ltd. の年次報告書を含む事実審裁判所の記録から、Montari Group of Industries は大きな企業グループであり、そのうちの数社は長期間にわたって事業を行ってきたことを認めた。一般公衆は、上訴人が被告の名前に非常に近い名前を使用していることから、上訴人の事業の出所は同じであり、ふたつの会社は互いにつながりがあると誤って推論しているように思われる。

上訴人の活動が混乱を招くか被告の知名度と信用を有形・無形に傷つけるリスクがあるかどうかの検討においては、上訴人が被告の名前に類似した名前を使用しており、それは上訴人が被告と関連があることを表明することになるということについて注意を払わなければならない。上訴人がその事業利益を追求するために被告の知名度と信用を盗用することは許されない。

本件にはもうひとつの側面があった。1956 年会社法の第 20 条は、ある会社の名前が現存する会社が従前に登録した名前と同じかあまりにも類似している場合には、その会社の名前は望ましくないものとしていた。立法部自体は他の既存する会社の名前と同一の社名は望ましくないと考えているので、立法の趣旨は、原告の社名を模倣した被告に対抗して、原告に差止命令による救済を与えることによって実施されなければならない。

上訴人による実際の生産はまだ行なわれているため、当初にその社名の一部に“Montari”という語を使用することが差止められるとすれば、それは上訴人にとって有利なものとなるだろう。

裁判所の命令：

本件の事実と事情を考慮して、第一審が被告は暫定的差止命令の付与に値する主張を行ったとの一応の結論を出したことは正しいというのが裁判所の見解である。

したがって、上訴は実体がなく却下されたが、訴訟費用に関する命令は出されなかった。

意見／勧告：

訴訟当事者が利用できるふたつの救済策があり、その者がふたつの手段のうちのひとつに

訴えることを選択するとすれば、その者はそれを行う権利がある。本件においては、被害者は会社法ではなく商標および商品商標法に基いて訴訟を起こした。そのことは認められた。慣習法上の手段に訴えることも可能であった。また、本件の被告はその商号になぜ“ Montari ”を採用したのか裁判所を納得させることはできなかった。

被告は、被告に有利な事案ではないことがわかっていれば、訴訟手続きを開始する前、あるいは被害者によって訴訟手続きが開始された後であっても、裁判所外で被害者と和解していたはずである。それは不利な事案で時間と金銭を無駄にしないことになったであろうし、面目を失うこともなかったであろう。裁判所に提出された被告の会社の社長の父親の名前ですら、裁判所での弁論時に間違いであることが証明された。そのような行為はどの訴訟当事者も避けなければならない。

訴訟当事者は、勝訴する可能性があることについて顧問弁護士から総合的な助言を受けていないことが時々ある。このため、回避可能な訴訟が開始されたり、回避可能な説得力のない弁護が行われて訴訟が続けられることが時々ある。

したがって、各訴訟当事者は事案の事実関係を自ら判断して、訴訟を開始するか続けるかの判断を自ら行わなければならない。顧問弁護士の助言は最終的な決定を行うときに考慮すべきである。それでも、すべての事実を顧問弁護士に話すべきである。顧問弁護士が十分な説明を受けていないとすれば、彼は正しくないかもしれない助言を与えることがある。したがって顧問弁護士には率直に話すことである。顧問弁護士には、自分自身の利益のため、一切隠さないことである。

事例No. 35

原告（被害者）	: Alert India
国籍	: インド
被告	: Naveen Plastics
国籍	: インド
訴訟裁定機関	: デリー高等裁判所
判決日	: 1996 年 10 月
争点	: 意匠盗用

原告の主張：

原告はパートナーシップ会社であり、Soles of Footwear（履き物ソール）の有名な大手メーカーである；その製品は品質がよく、市場でうらやましいほどの知名度と地位を享受している；このデザインによる売上高は約 500 万ルピーに上る；そのデザイン Soles of Footwear はその所有者としての原告の名義で法律に基づき No. 170002 として登録されていると主張された。原告は 1996 年 8 月 10 日あるいはその前後に被告が原告の上記登録デザインと同一／不正使用または明らかに模倣したデザインの履き物ソールの販売を行っていたことを知った。それは原告のライセンスまたは同意を得ないものであり、したがって被告は原告の登録デザインを侵害し、それによって原告の上記登録デザインの盗用を行い、それらを原告の商品として詐称通用し、原告の知名度と信用を傷つけ、金銭的損害を引き起こしていた。原告は、その登録デザインの権利侵害、詐称通用等に対して、差止命令による救済を請求した。原告は、訴訟と一緒に、そのソールの登録デザインの彫り型と権利侵害した被告のソールを提出した。

1996 年 9 月 19 日に、被告、その使用人および代理人に原告の登録デザインと類似するソールの製造・販売を禁じる一方的仮差止命令が出された。

被告の主張：

第 2 被告は、自分は第 1 被告の独占的所有者であり、履き物ソールに関する登録デザイン No. 170827 の所有者であるので、この登録デザインにより、被告はこのデザインで当該商品を販売するために製造する独占的権利を持っていると主張した。また、被告は、被告のデザインは原告のデザインとは違いがあり、はっきりと識別できること、そして特許・意匠管理官はなぜ被告の登録を認めたのかとも主張した。意匠法第 48 条から第 53 条までの規定から、当該裁判所には訴訟を取り上げて審理する金銭上の管轄権はないとの反論もなされた。

裁判所の所見：

このように、両当事者は、同じ商品、すなわち履き物ソールに関する各自の登録デザインの所有者であると主張した。

両当事者は、各自のデザインの登録証書の写しを公表した。

1996 年 4 月 19 日に発行された登録証書 No. 008676 の写しから明白になったように、原告

はそのデザインを、“履き物ソール”に関係なく、1995 年 10 月 11 日にデザイン No. 170002 として登録申請しており、それはパートナー企業である Alert India の名義で分類 10 に登録された。

被告が提出した 1996 年 4 月 12 日付の登録証書 No. 00864 の写しはデザイン No. 170827 としてのそのデザインの登録申請は“ソール”に関して 1996 年 3 月 4 日に行なわれており、それは Naveen Plastics とその所有者である Shri Murari Lal Gupta の名義で、これも分類 10 に登録された。

この申請を裁定するについては以下の疑問が生じた：(1) 先に登録されたデザインの登録所有者は後で登録した同一または類似のデザインの登録所有者による権利侵害を防止する権利を取得しているかどうか；(2) 論争中のふたつのデザインは同一または類似しているか。

これらの疑問に答えるためには、法律の制定と体系の背後にある方針、目的および趣旨に踏み込む必要があった。

1911 年意匠法は、その前文で、デザインの保護に関する法律の制定と修正について述べている。それ以前には、新しい、独創的なデザインの発明の登録と保護を規定した法律が存在した。意匠法の目的は、商業的に製造・販売される特定物品に使用するために考案された新規デザインを保護することにあった。保護は、事業を促進し高いレベルの競争力をもってその事業を維持するために最初に新規の独創的なデザインを創案した者に対して与えられた。デザイン登録の目的は、他の者がそのデザインを自分たちの商品に使用することによる、そのデザインの創案者の発明と労力に対する報酬が拒まれないようにすることである。

このように、デザインが一度登録されると、その所有者またはその承継人は、その登録の有効期間中は登録されたデザインから利益を得ることができ、その他の者にはそれが認められないことは明白であった。登録デザインには、意匠法の第 50 条に基いて追加の保護が提供されてきた。それはデザインの著作権の存続期間またはそれより短い登録デザインの登録から 2 年以上の規定される期間中は、登録デザインは所有者または所有者が代理権限を与えた者以外のいかなる機関による検査も認められないというものである。デザイン登録の手続きに従ってデザインが登録されると、登録された所有者またはその所有者によって権限を与えられた者を除いて、そのデザインが登録されている分類の商品にそのデザインを使用することはできず、その盗用は他の者による販売を目的とする商品または物品に関して保護され、登録された所有者は盗用を行う者がその行為を禁じられることを主張することができる。また、第 51 条は下記を事由として高等裁判所に対する上訴に基く登録の取消を規定している：

- i) そのデザインがインド国内で従前に登録されていた；
- ii) 登録日に先立ってインド国内で公表されていた；あるいは
- iii) そのデザインは新規のものでも独創的なものでもなかった；

この権限は最初のふたつの事由に基いて管理官（Controller）が行行使することもできる。

意匠の同一性または類似性を見つけ出す実際のテストのひとつは、後で登録されたデザインと先に登録されたデザインの間の実質的な違いを見つけることである。これらの違いは純粋に主観的または実用的あるいは美的考察に基くことがある。その違いは重要な特徴に

においては客観的なものでなければならない。両デザインの特徴の全体的外観を片方のデザインが他方のデザインと同様に優れているかどうかをみつけ出すよう調べ、ふたつのものを目視検査し結論に到達することとされている。外観のつくりの類似性はふたつのものの実質的な違いの検討における相対的要因となることがあるが、決定的要因ではないことは確かである。

このように、ふたつのデザインが同一かどうかを判断するためには、必ずしもふたつのデザインが完全に同一である必要はない。行うべき主な検討は、形状、構成、パターン等の幅広い特徴が同じかどうかであり、それらが実質的に同じ場合には、他方による一方の模倣のケースであろう。

本件においては、ふたつのソールの主要なパターンは類似しているように思われた。ふたつのソールの中央部分は、パターン、カット、うねり、溝および線模様のパターンが同じであった。残り部分の主要デザインも下記を除いて類似していた。すなわち、原告のソールの表面の上下の部分には多水平の平行線があるが、被告のソールの場合には表面が粒状であった。両方のデザインとも、両側のカット、うねり、溝は類似しているが、原告のソールは一部分平らで滑らかな表面であるのに対して被告のソールは粗く、粒状の表面であることが違っている。パターン、構成およびデザインの主要特徴は類似しているので、ふたつのデザインには実質的な差異があるということではできなかった。また、原告のソールの見本が茶色であったのに対して被告のソールの見本は黒であったが、色は取替え可能か同じであるため、相違点とはならないであろう。ふたつのデザインは同時に潜在的購入者に提示されたものではなく、購入者は片方を他方と区別する立場にはないといえる。被告が使用したデザインが原告のものに類似しているか明らかに模倣したことは明白であり、原告の登録デザインの侵害であるように思われた。弁論が終わった後、本件は判決に委ねられた。また、原告は意匠法第 51 条に基いて当裁判所に被告のデザインの登録の取消を求める請願を提出した。

また、被告側は、原告のデザインは、原告が従前に使用した別のデザインの模写 / 模倣と同じ程度に新規または独創的なものではなく、それについては、1996 年 1 月 16 日付の通知がその所有者であるデリーの Roop Nagar の M/S Enkay HWS India Limited から弁護士を介して原告宛に送付されている、と主張した。その通知の写しが提出された。しかし、通知の写しを除いて、当該のデザインが原告による使用の前に使用されていたか実際に類似するものがあったとするこの訴えを裏付ける資料は提出されなかった。したがってこの主張は効力がなかった。

また、被告のデザインが管理官によって登録されたというまさにそのことが被告のデザインが新規かつ独創的なものであり従前には使用されなかったことを示しているとの主張がなされた。

この反論は、デザインの著作権の存続期間またはそれより短いがデザインの登録から 2 年以上の規定される期間中はデザインの検査を禁止するという意匠法の第 50(1)条の規定を見逃していた。管理官があるデザインが登録される前に、その新規性または独創性を既存の登録済みデザインから検証するという法律の要件は存在しなかった。したがって、この反論も効果はなかった。

裁判所判決：

被告は、そのデザインには原告のデザインとの実質的な類似性が存在するため、そのデザインを使用する者として無実であると言うことはできない。被告の主張は正当かつ公平なものとはいえなかった。

原告は意匠法第 51-A 条に基いて当裁判所に被告のデザインの登録の取消を求める請願を提出した。裁判所の見解では、仮差止命令の付与に関する 3 つの要件、すなわち、一応有利な事件、利益と取り返しのつかない損失の可能性のバランス、原告に有利な権利侵害が仮差止命令の付与に関して証明された。裁判所は、それに応じて、原告の IA No. 8597/96 を認め、1996 年 9 月 19 日付で付与された暫定的差止命令を確認した結果、被告によって提出された IA No. 9048/96 は却下された。

意見 / 勧告：

デザインの権利侵害の事案では、裁判所は、ふたつの対立するデザインについて潜在購入者が両方のデザインが彼の面前に示されるまでは一方を他方と区別できないほど実質的な同一性があるかどうかを判断する。ふたつのデザインはまったく同一ではないかもしれないが、普通の購入者やそれ以上に不注意な購入者が一方を他方と取り違えるほどに実質上類似しているはずである。

裁判所の判決は各事案の事実次第である。顧客を混乱させるのに十分な類似性の範囲が審査される。

教訓：

意匠盗用に関する事案が提出される場合には、類似性の多くの要因が確認され、できる限り明確に指摘される。

反対側はできる限り多くの類似しない点を指摘するであろう。類似性と非類似性の全体的な差異に基づく重みは裁判所の考え方に影響を与える。

訴訟に持ち込む目的はいつでも、デザインの創案者がその同じデザインを自分たちの商品に使用する他の者からその発明と労力に対する報酬を取り上げられることはないことを確認することにある。

3. すべての訴訟当事者はその訴訟または書面による訴答を作成する場合には、上記のガイドラインに従うべきである。

事例No. 36

カルカッタ高等裁判所

上訴人 株式会社東芝（東芝株式会社）対 被告人 東芝電機

判決 1993 年 9 月 28 日

事件の事実

上訴人は、電気洗濯機及び電気乾燥機を含む第 7 類の数品目に対する商標「TOSHIBA」の登録商標権者であり、被告人は第 11 類の家電製品につき商標「TOSHIBA」の使用者であった。被告人は、上訴人の商標が使用されていなかったことから、上訴人には商標を使用しようとする信義誠実な意図はないとして登録修正を申し立てた。代理登録官（Deputy Registrar）は被告人の訴えを受理し、第 7 類に登録されている上訴人名義の製品のうち 2 製品、すなわち、電気洗濯機および電気乾燥機についてのみ、商標「TOSHIBA」の修正命令を下した。

上訴人は、この代理登記官による商標修正命令を不服として、カルカッタ高等裁判所に上訴を提起した。

裁判所における原告の弁論

- I. 上訴人は、早くも 1971 年の早期から第 7 類に登録した。それに対して、被告人による修正申し立ては 1989 年 6 月と遅かった。
- II. 商標が使用されなかったのは特殊な貿易環境（1979 年の経済規制）によるものであり、商標を付す商品につき商標を放棄または使用すまいとする意図によるものではなかった。
- III. 上訴人は 1990 年にデリーにおいて被告人を相手方に侵害訴訟を起こしており、これにより包括的な差止命令が下された。同差止命令は、原告の登録商標「TOSHIBA」につき全類、全商品に及び、これは当然、洗濯機と乾燥機をも含むものであった。
- IV. 被告人は、洗濯機あるいは乾燥機につき、製造、販売、直接的な設計を行ったことはないことから、修正命令を求める反論資格を有さない。
- V. 商標が認められる場合、被告人は損害賠償または権利侵害を立証することができない。

裁判所における被告人の弁論

- VI. 被告人は第 11 類の商品を扱い、1974 年から商標「TOSHIBA」を使用していた。商標の範囲が洗濯機または乾燥機に及ぶ場合、および原告を商標所有者として商標「TOSHIBA」の登録が存続した場合においては、被告人は洗濯機および乾燥機についても同商標を使用することができなくなる。
よって、被告人は商標登録の修正命令を求める反論資格を有する。
- VII. 上訴人は 4 回の通告を行ったにすぎず、貿易規制が経済原理に反するという主張をとっても、洗濯機または乾燥機の輸入を示すものはなかった。
商標を使用しようとする信義誠実な意図を欠いていたことは明らかである。
- VIII. 主要な時期に全面的な輸入禁止は行われていなかった。
上訴人は、商標の信義誠実な使用を示すことができなかった。使用らしきものは、ニューデリーのインディアン・エクスプレス（Indian Express）が 1985 年 8 月 27 日に発行したペーパーブック 190 ページに見られる東芝のフリーザーと洗濯機の広告が、上訴人による商標使用を示した唯一の証拠である。これは、商標法（Trade and

Merchandising Marks Act) の規定するところの商品に対する商標の使用にはあたらない。取引業者の外国市場がいかに大きかろうと、かつ、その商標がいかに世界的知名度があろうと、我が国の商標法が定めるところの商品に対する使用に限定され、かかる使用は国外ではなく、インド国内でなされなければならない。よって、他の広告媒体で商標を使用しただけでは「使用」と呼ぶに不十分である。これを「使用」と呼べば、商標登録後、当該商標を実際に商品に付さずとも広告に使用するだけで存続させることができ、商標取引の法的規制の緩和につながることから、容易に理解できる。

- IX. 法規に基づき、1985年8月に発行された洗濯機の当該広告一つをとって、しかも、サービスセンターの記述もあるにも関わらず、問題商品につき商標を使用したことにはならない。

判決

商品を現実に取り扱うか、将来商品を取り扱う準備をしている場合のみならず、公共の利益および公共の政策という要素が含まれる事由、その他の種々の場合においても、取引業者は登録修正権を有すると裁定した。よって、被告人は修正命令を求める反対資格を有しないという上訴人側の訴えを、当裁判所はまったく顧慮することはできない。商標「TOSHIBA」を登録簿に残した場合、被告人は洗濯機および乾燥機についても商標「TOSHIBA」を使用できないことから、被告人は商標登録の修正申請につき反論資格を有すると裁決するに十分である。

商標の使用については、商品が物質的にまったく存在しない場合においては、1959年商標法の条項のもとに商標が使用されることはない。しかし、取引業者の外国市場がいかに大きくとも、その商標がいかに世界的知名度があろうとも、商標は商品への使用に限定され、かかる使用は国外でなくインド国内で行われなければならない。広告やその他の広告媒体で商標を使用したというだけでは、使用と呼ぶに十分ではない。

この状況において、原告が洗濯機あるいは乾燥機に関して、インド国内で商標「TOSHIBA」を一度も使用したことがないのは明らかである。

上訴人側に商標を使用しようとする意図はなかったとする被告人側の訴えにつき、代理登録官が長期間の不使用の意図だけでなく、登録申請時の市場情勢をも念頭に入れて結論を下したために、法解釈を誤ったというのが当裁判所の見解である。登録申請時の1971年の経済規制から見て、原告は商標を使用しようとする信義誠実な意図を有していなかった。

原告はその判断により、経済的に取引不可能な時期に一度に商標登録することで登録を妨害しており、登録時に商品に対して商標を使用しようとする信義誠実な意図があったとは言えない。

被告人が一極的な保護から洗濯機と乾燥機の2品目の除外を求めて登録修正を申請したのは正当であり、侵害並びに詐称通用の責に問わず、被告人は商標「TOSHIBA」を付した洗濯機および乾燥機の製造販売ができるものとする。

事例No. 37

デリー高等裁判所

原告 ミタソ電機株式会社 対 被告 メータ・ジナバイ・ビームジ・バイ

1995 年 10 月判決

事実

原告は暖房スチーム、LPG ガスストーブを含む料理用器具、瞬間湯沸かし器、家電、扇風機、ホットプレート、トースター等、その部品、および備品に関する登録商標「MITASO」の商標権者であり、被告が商標「MITASO」、または原告の商標「MITASO」と同一および／もしくは欺瞞的に類似するその他の商標を付した商品の製造、販売、その他の取り扱いを行っていることにつき、原告の商標権の侵害につながるとして、被告に対しその使用を禁ずる差止命令を求めて提訴した。

原告の主張

- I. 原告は、登録商標「MITASO」の商標権者であり、最初の採用者であり、創案者であり、真実の所有者であり、排他的独占的使用権を有すると主張した。原告は、商標「MITASO」を広く宣伝しており、上述の商標を付した商品は原告の商品のみを明示的および黙示的に意味しており、売上高は数十万ルピーに達するとした。さらに、商品宣伝と併せて高品質の製品と 1982 年以降の商標「MITASO」の継続的使用により、当該商標は一般の人々に独自の信用を得るに至り、上述の商標を付した商品は原告のみを想起させるものである。被告は、原告の商標と類似の方法で表示される同一および／または欺瞞的に類似した商標「MITASO」のもとに電気ガスライターの製造を開始したとされた。
- II. 原告は「MITASO」の語と商標に対する著作権も主張し、原告の著作権を侵害しているとして、被告による偽のラベル、カートン、染料等の使用を禁ずる差止命令を請求した。
- III. 原告はまた、商標登録のコピーを正式記録に残した。また、原告は 1983 年から 1993 年の期間、商標「MITASO」のもとに製品の販売を行った金額を正式記録に残した。
- IV. 被告の「MITASO」の書体は原告の書体と同一であり、被告側が意図的に模倣したものであることを示している。
- V. 原告は、ガスライターについては同商標を登録していなくとも、同種の商品で被告人による「MITASO」の語の使用を禁止する権限を有する。

被告の主張

- I. 被告は陳述書の中で、デリーではいかなる訴訟原因も発生していないとして、判決を下す管轄裁判所に異議を申し立てた他、原告の名称にある商標「MITASO」は合法に登録されておらず、同商標は法律の条文のもとに補正されるべきであるとした。
- II. 被告はまた、体裁、構成、書体に含まれるアートワークにも独創的な特徴はなく、取引に一般的なものであると答弁した。
- III. 原告はかねてから、被告が電気ガスライターにつき商標「MITASO」を使用していたことを知っていた。よって、現在の訴訟は、遅延、禁反言、黙認、権利放棄等により棄却されるべきである。
- IV. 「MITASO」の書体は日本語の書体で記述され、原告が当該商標の原所有者または商標権者であることは否定される。被告は、電気ガスライターの老舗の製造業者であり、日本から要素、すなわち Piezo を輸入しており、よって被告は何者の権利も損なうことなく、信義誠実に採用及び使用している。

- V. 被告はさらに、被告は 1990 年から電気ガスライターにつき商標「MITASO」を使用しており、原告はガスライターに関しては商標「MITASO」の登録商標権者ではなく、原告の商標侵害、または原告のものとして被告の商品の詐称通用をしているなどとは論外である。

裁判所の判決

裁判所は、被告による電気ガスライターに対する「MITASO」の語の使用は、原告の独占的な法的権利の侵害にあたり、かかる侵害は違法であるため、原告は被告が電気ガスライターを含む一切の製品に「MITASO」の名称の使用を禁ずる差止命令を得る権利を有すると判示した。

事例No. 38

デリー高等裁判所

上诉人 日立株式会社 対 被告 シュリ・ジョギンダー・シング

1995年3月31日判決

事件の事実

本件は、ヒンズー語の書体による商標「HITAISHI」を被告が使用することを禁ずる仮暫定的差止命令を求めた訴えにより、見識ある単独の裁判官がこれを棄却したことを不服とした上訴である。ただし、原告（上诉人）のために被告が英語の字体で書かれた商標「HITAISHI」のもとに自社製品の販売を禁じる暫定的差止命令は与えられた。

上诉人は東京に本社を有する多国籍企業である。同社は、41カ国のサービスネットワークを含めて、世界中に連結子会社、非連結子会社、関連会社を有し、それを通じて事業を行っている。上诉人は商標「HITACHI」のもとに多種多様な製品の製造、販売を行うなど、多様な活動に従事している。上诉人の商標「HITACHI」は、電機製品や部品につきインドでも登録されており、これには第9類の音声器、拡張器ラウドスピーカー、マイクロホン、コンデンサー等も含まれる。

上诉人は、第1類、第2類、第3類、第5類、第6類、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第13類、第14類、第15類、第16類、第21類、第22類、第23類、第24類、第26類、第27類、第28類に及ぶ幅広い商品につき登録を取得していた。上诉人はまた、1958年商標法別表4の第4類、第15類、第16類、第17類、第18類、第19類、第31類の商標登録を申請した。1993年11月、上诉人は被告が音声拡張器に商標「HITAISHI」を使用し、さらにその社名を Hitaishi Electronics Pvt. Ltd.として「HITAISHI」の語を使用していることを発見した。また、上诉人は1993年商標ジャーナルから、被告が1959年商標規則別表4の第9類の音声拡張器についてヒンズー語で商標「HITAISHI」を登録出願したことを知った。

上诉人は関係当局に対して商標「HITAISHI」の登記に異議申し立て通知を提出した。この申し立てを提起したとき、手続きは進行中であった。

上诉人は1993年12月11日付けの法定通知を被告に送付し、商標「HITAISHI」の使用を中止するよう被告に要求した。被告はこの通知への返答を怠った。上诉人はその後、終局的差止、商標侵害、詐称通用、勘定書の引渡しを求めて終局的差止命令の訴訟を起こした。また、原告は被告の音声拡張器等に対する被告の商標「HITAISHI」の使用禁止を求めて提訴した。

原告の主張

- I. 上诉人の見識ある弁護人は、被告が採用した商標「HITAISHI」は原告の登録商標「HITACHI」と音声的に類似しており、被告の使用は取引業者及び一般大衆の心理に誤認混同を招く可能性があるとして提起した。被告が使用する商標「HITAISHI」を付した商品は、上诉人の商品の品質には及ばないことから、上诉人ののれんにも損害を与える可能性がある。
- II. 上诉人の弁護人は、二つの商標の類似性は、不確かな記憶を持つ一般の人の視点で判断すべきであると主張した。この類似性は、購入者と取引業者にとってこれら二つの語が同様に聞こえ、同様に発音されるかを検討すれば容易に判断できる。二つの商標の音声的な類似性とは、原告の商品を買い求めようとした時に、誤認混同して被告の商品を購入または消費するかである。
- III. 上诉人は、被告が商標「HITAISHI」の登録出願中であることを理由に、訴訟手続

きが保留の間は同語の使用が許可されると主張することはできないと訴えた。

被告の弁論

- IV. 被告はヒンズー/Devnagri 字体による商標「HITAISHI」を付したラウドスピーカーの製造販売に従事していると申し立てた。被告は、ヒンズー語の字体による「HITACHI」と「HITACHI」の2語は互いに類似性がなく、商標「HITAISHI」を被告製品に使用することにより一般大衆が誤認する問題はないとした。また、被告は「HITAISHI」の語の意味はすなわち好意を持つ人であり、「HITAISHI」と「HITACHI」の2語は異なるものであると主張する。被告の商標「HITAISHI」はインドではよく知られており、上訴人の商標と混同される可能性はない。
- V. 被告の弁護人は、Devnagri 字体による「HITAISHI」は、漢字で「日の出」の意味を持つ「HITACHI」の語とは類似していないと提起した。同弁護人は、二つの語が異なる意味の商標を表すだけでなく、二つの商標間にまったく類似性はないと提起した。
- VI. 被告の弁護人はさらに、被告の商標登録は現在の商標使用に基づき、被告の商標登記を検討する商標登録官に出願中であるため、被告は商標「HITAISHI」の使用を許可されるべきであり、訴訟手続きは停止されるべきであると申し立てた。

裁判所の判決

裁判所は、二つの商標間に類似性があるかどうかは、記憶の不確かな一般の人々の視点から判断しなければならないと裁定した。一方は英語、他方はヒンズー語による二つの商標が、スクリプトの違いから視覚的には類似していなくても、そこに音声的類似性があることは疑いない。この類似性を見つけるのは難しくない。「HITACHI」の語と「HITAISHI」の語はほぼ同様に発音され、一般消費者は当該製品を購入する時、この二つの違いを理解することはできないであろう。これは消費者の心理に誤認混同を生ずる可能性がある。「HITACHI」の語は外国に由来し、ほとんどの人にとっては意味が不明であるが、一方で「HITAISHI」の語は、このように広大で多様な多言語国家においては理解できる人はわずかであるため、ほとんど違いはない。二つの語の意味が異なっており、それらが異なる字体で書かれていたとしても、二つの語が音声的にきわめて類似していることは疑いない。これらの語は、一般の人々の耳にはきわめて類似性のある音声的インパクトを感じるであろう。二つの語が生じる微妙な発音を区別することは難しい。消費者と業者にはこれらの言葉は同様に響き、彼らもまたそれらの語を同様に発音するであろう。

音声の原則を適用し、「HITACHI」と「HITAISHI」の語の音声的な類似性に鑑み、裁判所は二つの商標が誤認混同を引き起こす真の危険性があると判断した。

よって、上訴を受理し、すなわち被告に対し商標「HITAISHI」をヒンズー語/ Devnagri 語で使用するのを禁じた見識ある単独の裁判官による一方的差止命令の拒絶を破棄する。よって裁判所は被告に対し、ヒンズー語/Devnagri 語でかかれた商標の使用を禁ずる。

事例No. 39

デリー高等裁判所

原告 ミタソ・アプライアンス・リミテッド 対 被告 シュリ・ジョギンダー・シング

1994年7月18日判決

事件の事実

原告は商標「MITASO」の登録権者であり、被告の商標「META-SHOW」の使用に対して暫定的差止命令の発給を求めて提訴した。二つの語は、一見すると欺瞞的、音声的に類似する。一般消費者は商品の取扱業者を容易に混同するであろう。

被告は出頭しなかった。

裁判所の判決

裁判所は、被告が商標「META-SHOW」の語、または原告の登録商標の侵害にあたる欺瞞的に類似した商標の使用を禁ずる一方的な差止命令を与えた。

事例No. 40

原告（被害者）：ソニー株式会社
国籍：インド
被告：Sony Plastics
国籍：インド
訴訟裁定機関：デリー高等裁判所
判決日：1997年7月23日
争点：商標登録の抹消
憲法第227条による請願

原告の主張：

インド国憲法第227条による本請願は、本裁判所に対し、1989年6月21日申請の商標出願第512252号について、被控訴人に付与された商標登録証を抹消するよう求めていた。弁護人によると、同登録証は、請願者がデリーの商標登録事務局に提出した異議申し立てにかかわらず、前述の商標に対し発行された。請願者の代理人が照会したところ、異議申し立ては申請中で未処理であったことを通知された。有効な異議申し立てにもかかわらず、1995年6月30日に上述の登録証が発行され、商標は登録された。同商標登録は1958年の「貿易、商標法」の規定に違反していた。従って、上述の登録証を抹消し、登録申請第512242号を商標登録から削除するよう求められていた。

被告の主張：

第1の被控訴人の弁護人は一方、この事件のように一旦商標が登録され、登録証が発行されれば請願は継続不可能であり、そのような場合に請願者が取り得る手段は、高等裁判所または登録の抹消や変更、証明の権限を規定する1956年の「貿易、商標法」第56条によって登録官に訴えるしかないと主張した。

裁判所の所見：

裁判所の焦点は第56条の解釈にあったため、同規定に言及するのが得策であろう。条文は以下のように記される。

- (1) 高等裁判所や登録官に対し、被害を受けた者が正当な方法で申請した場合、裁判所は、違反やそれに相当する登録状況を見逃したという根拠で、商標登録の抹消、変更について、裁判所が適当と考える命令を下す。
- (2) 登録の未削除や、十分な理由のない登録、過った登録継続、登録の誤りや不備によって被害を受けた者は、高等裁判所や登録官に対し適切な方法で申請することができ、裁判所はその登録、削除、変更を、裁判所が適当と考える命令を下す。
- (3) 省略
- (4) 省略
- (5) 省略
- (6) 省略

本事件では商標が登録されていたことは確かであり、登録証が発行されていたことは、1995年6月10日付の告訴状から明白であった。従って裁判所は、請願者には1995年6月30日登録の商標第512242号の抹消を求める訴訟を起こす代替の救済方法があることから、本請願が継続不可能であるとする被控訴人の弁護人に同意した。

事件には別の面があった。請願者の弁護人は論証の際、登録補佐官が控訴人とデリーのインド商標登録事務所に宛てた1996年8月5日付通知書の写しに言及した。これを熟読したところ、登録補佐官によると、商標第512242号は、商標法第23条(1)(a)及び(b)に違反し、過って登録された。登録補佐官はさらに、申請に対する異議申し立ては規定期間内に提出されたと述べていた。しかし、不用意にも異議申し立ては登録証発行の際に考慮されなかった。通知書の第3節を見ると、登録補佐官は、問題の商標第512242号は十分な根拠がなく登録となり、過った理由で登録されたと述べていた。よって同通知は、同商標が登録から削除されるべきでない理由について出されたものだった。従って、登録補佐官はこの件を熟知していた。

裁判所命令：

上記の見解で本請願は無益となり、よって却下された。しかし請願者は、登録補佐官が上述の措置で下す命令によって被害を受けたと判断した場合、再度裁判所に提起できるとされた。

意見／勧告：

本事件では、商標は登録されていた。しかし、同商標の登録機関自体、異議申し立てを不注意に無視し、商標を過って登録したことを認めた。

従って裁判所は、請願が時期尚早であり、よって無益であるとの判決を下した。

被害側は、登録機関自体が上記の通知書を発行していた事実を知り得なかった可能性があり、そのため高等裁判所に提起した。通知書を秘かに知っていたとしても、高等裁判所で勝訴し、相手側を威嚇した。また登録機関は、被害側が見守る中、慎重に最終命令を下すであろう。

費やした時間と費用に見合う救済は得られなかったが、潜在的な侵害者を威嚇するに十分な戦闘家のイメージは確立された。

事例No. 41

原告（被害者）：Wiley Eastern Ltd. And Others
国籍：インド
被告：Indian Institute of Management
国籍：インド
訴訟裁定機関：デリー高等裁判所
判決日：1995年11月6日
争点：著作権侵害

事実関係：

原告の主張：

第1の原告は出版者であり、ニューデリーに事務所を有していた。第2の原告、U.K. Srivastava 教授は、著作“Quantitative Techniques for Managerial Decisions”（「経営的決定への量的技術」）の G.V. Shenoy 氏、S.C. Sharma 氏との共著者であった。第1の原告は、第2の原告と上述の2人が著者である一方、同著作の著作権が第1の原告に帰属すると主張していた。被告はアーメダバードにある有名な教育機関であった。第2の原告は、約20年間被告の従業員だった。

被告の SAC 調整役である Devender Singh 氏に対し、第1の原告が出版した上述の著作が外国の著者 Baumol、Levin、Wanger による3作から著者に黙って題材を盗んだだけだとする、1992年6月29日付けの匿名の手紙があったと見られる。原告は第2の原告らの共著を1983年に出版していたが、匿名の手紙は1992年に出された。被告はその後、第2の原告について専門的調査を実施するため委員会を指名し、同委員会は1992年8月17日付で報告書を提出した。その後、第1の原告である出版社は1992年8月27日、被告に対し、第1の原告に権利のある同著作の盗作問題や著作権について被告がコメントを加える試みから生じる可能性のある結果について懸念する手紙を出した。被告が設置した委員会の報告書と同じ内容の記事が、1992年9月2日付の“Gujarat Samachar”紙に掲載された。第2の原告は1992年6月6日と1992年9月11日付の手紙で、同著作の盗作や模倣について否定した。その後、被告が指名した委員会は1992年9月28日、次の報告書を提出した。控訴人によると、委員会は報告書で、第1の原告が一定の権利を有する知的所有権についてコメントした。原告側は1992年8月17日と1992年9月28日付の委員会報告書によって被害を受け、訴訟で様々な問題点を提起した。告訴状ではさらに、1993年1月5日付委員会会議議事録から明白なように、被告が第1の原告に対し刑罰的な訴訟を起こす恐れがあり、第1の原告は1993年2月4日に法的通知書を送付し、盗作であるとの主張について委員会がさらに調査を行わないよう被告に要求したとしている。第1の原告は委員会に無条件の謝罪を要求した。原告側は被害額を5,01,000ルピーと試算し、被告が匿名の手紙に加えて委員会の1992年8月17日、1992年9月28日付報告書を撤回すべきだと主張した。これらの主張を基に、1993年11月にデリー高等裁判所で訴訟が起こされた。訴訟原因の節（19節）では、次のように記されている。

「19. 裁判所は、第1の原告に帰属する著作権の問題として、本訴訟をデリーで受理・審理する管轄権を有し、同著作に関する申し立て事実認定と訴訟原因の一部は、本裁判所の管轄区域内であるデリー（事業）で発生した。」

被告の主張：

被告が提出した IA 6521/94 では、告訴では被告に対する訴訟原因が明らかにされておらず、被告は従業員である第 2 の原告を調査し盗作の罪を追求する資格を有し、これを著作権侵害とみなすことも可能であると述べた。従って、告訴の申し立てでも被告が著作権を侵害したとの主張はないため、訴訟原因が明らかでないと主張した。原告側は 5,01,000 ルピーの損害賠償には値せず、差し止め命令を請求する資格もない。委員会の報告書は、被告の従業員に対する措置にのみ関するものである。第 2 の原告の盗作の罪について内部調査を実施するだけでは、第 1 の原告の著作権侵害にはならない。1957 年の「著作権法」第 51 条の内容は、侵害に対する抗弁を行うことについて十分規定されていない。この主張にかかわらず、委員会の報告書のコメントは「著作権法」第 52 条が規定する例外に該当すると主張された。原告側は訴訟を起こした際、潔白ではなかった。第 2 の原告はグジャラト高等裁判所に対し 1993 年 1 月 6 日、懲戒措置を無効にする訴えの書面を提出しており、同請願書は 1993 年 9 月 29 日、裁判官によって認められた。しかし、上訴請願書が 1993 年 10 月 27 日に提出され、1993 年 11 月 8 日に記載された。差し止め願いを提出していたことで、第 2 の原告に 1993 年 10 月 29 日、上訴請願書の写しが提供された。上訴請願は 1993 年 11 月 8 日に認められ、裁判官の判決は見送られた。どちらの原告もこれらの事実を隠していた。CPC 第 7 条 11 項によって告訴も却下されるべきであると主張された。

他の共著者 Subhash、Sharma 両氏は、アーメダバードの市立民事裁判所で被告に対し民事訴訟第 178/94 号を起こし、10 万ルピーの損害賠償を請求しており、原告はこの事実も隠していた。管轄権の問題については、IA の 12 節で次のように記されている。

「12. 上述の主張にかかわらず、被告 / 申請者は、本件の訴訟原因が本裁判所の管轄内で発生したものでないことをここに慎んで提起する。問題の全行為はアーメダバードで行われた。被告の組織はアーメダバードに位置している。第 2 の原告の勤務地はアーメダバードであった。裁判所は従って、訴訟原因が本裁判所の管轄区域内で発生したものでないため、本事件を審理する管轄権を所有しない。本事件は著作権侵害ではなく、本来機密でもある委員会報告書に対し原告に不服があるならば、本訴訟を審理する管轄権を有する適切な裁判所に不服を申し立てなければならないことを慎んで申し上げる。訴訟原因があるとすればアーメダバードのみであり、従って、本訴訟を審理する所管裁判所はアーメダバードの市立民事裁判所である。」

裁判所命令：

裁判官は 1995 年 2 月 21 日付命令の 7 節に記録された通り、第 7 条 10 項による告訴に対し、原告の弁護士が 1957 年の「著作権法」第 57 条 (1) (b) の趣旨での「著者の特別権利」の執行を求める非常に明確な立場を取っていたと答申した。以下が 7 節からの抜粋である。

「7. 審問の際、原告は、1957 年の「著作権法」第 57 条 (1) (b) の趣旨での「著者の特別権利」の執行を求める非常に明確な立場を取った。」

裁判官は、そのような場合、第 2 の原告に関する限り、単に名誉や知名度の侵害という訴訟原因はアーメダバードでしか発生し得ず、デリーでの訴訟継続は不可能であるとした。第 1 の原告の出版者に関する限り、上述の裁判官の主張が認められるなら、第 1 の原告が著作権侵害を訴えているのではないことを基に審理を進める必要があった。そうでない場

合でも、同法第 62 条（2）により、第 1 の原告が共著者でない限り、第 57 条によって同原告が所有しない特別権利の執行を要求することはできなかった。第 1 の原告がデリーで事業を行っているとの事実は、第 62 条により管轄権の決定とは全く無関係であった。第 2 の原告は、共同原告（第 1 の原告）と結束しデリーで訴訟を起こす権利はなかった。デリーで事業を行っていても、第 1 の原告には第 57 条が規定する特別権利がないためである。裁判官はこれらの論拠を基に、本訴訟がデリー高等裁判所の管轄内ではないとの結論に達した。被告がアーメダバードに拠点を置いていることにも注目した。被告は教育機関であった。安定した大企業である第 1 の原告によって、アーメダバードよりデリーで対戦する方が便利であることから、デリーに引っ張り出されたことは明らかであった。裁判官は従って、告訴が訴訟原因を明らかにしていないことを問題にする必要はないと判断した。（これは上述の原告 / 控訴人弁護人が認めたためである。）それでなくとも、著作を盗作の罪に問うことは同著作の著作権侵害とはならない。原告側が名誉毀損を受けたとすれば、アーメダバードにおいてであった。教育機関が従業員の調査を行うことは、その従業員の名誉や知名度を傷つける行為とは言えなかった。裁判官はこれを根拠に、告訴を CPC 第 7 条 10 項によって適切な裁判所に提出するよう指示した。

高等裁判所合議法廷（2 名の裁判官）に提起された控訴の争点：

本控訴では、控訴人の弁護人から様々な主張がなされた。最初に、判決の 7 節に記録された弁護人の主張（上記に抜粋）は正しいものではなく、第 1 の原告は単独の権利、つまり著作権侵害に関する権利を主張しており、この点は被告が提出した IA に対し控訴人 / 原告側が行った反論で提起されていた、と主張した。裁判所は双方の弁護人に対し、第 1 の原告が著作権侵害の根拠で訴訟を起こす資格を単独で有するかどうか論議することを認め、その目的で、告訴が第 1 の原告の真の訴訟原因を明らかにしていたかどうかを問題にする必要があった。

被告への抗弁及び裁判所の所見：

被控訴人 / 被告の弁護人は、「著作権法」第 51 条、52 条は規定分野が異なっていると主張した。第 51 条では著作権侵害とみなされる状況について規定する一方、52 条は著作権侵害ではない訴訟に限り規定している。訴訟が第 52 条に当てはまらない場合、自動的に 51 条に該当し著作権侵害とはならないと主張した。弁護人は、第 1 の原告が 51 条に該当する訴訟を起こしたため侵害の訴訟原因に取組まなければならなかったとし、従って 52 条に訴えることはできないと主張した。

裁判所は、被控訴人弁護人の主張は認められるべきだとの見解であった。著作権「侵害」が何であるかを規定するのは 51 条だけであった。訴訟が 51 条のどの条項にも該当しない場合、その訴訟は侵害ではない。51 条が著作権侵害について余すところなく規定しているため、52 条への訴えは許されなかった。52 条は、例えば、「文学・戯曲・音楽・芸術作品を、研究調査や個人的学習、批評や評論の目的で公正に扱うこと、また新聞、雑誌、定期刊行物や放送、映画撮影術によって時事を報告する目的で公正に扱うことは、著作権侵害ではない」としている。しかし、特定の研究調査や個人的学習、批評や評論が実際に 52 条の趣旨での公正な扱いに該当しないと主張することで、51 条によって訴訟を起こすことはできない。例えば、52 条の趣旨の「公正な扱い」がされず名誉毀損などに該当する場合は、被害者への救済は損害に対するものになる。52 条の基本的趣旨は、インド国憲法第 19 条（1）による表現の自由を保護することであり、研究調査、個人的学習、批評や評論、時事の報告は保護される。52 条は、何が侵害であるかについて議会が消極的に規定したもので

はない。

従って裁判所は、52 条を根拠にした控訴人の主張を却下した。被告の活動が公正な扱いでないとすれば、訴訟原因を規定する 51 条の趣旨での侵害にも該当しない。

控訴人の弁護士は、侵害か否かは IA でなく訴訟で裁定されるべきだと提起した。法廷での裁定問題であったことは事実である。しかし、被告が第 7 条 10 項、第 7 条 11 項によって提出した IA では、告訴の申し立てで被告に対する訴訟原因がないとの点が提起されたため、裁判所は、著作権侵害の申し立てを含む告訴について、曖昧で中味がなく 51 条による訴訟に必要な事実の裏付けがない主張であるかどうかを吟味し、決定しなければならなかった。従って、告訴の主張が 51 条により訴訟に値するかどうか追求することが認められた。

すでに述べたように、控訴人は裁判官に対し、控訴人の知名度 / 名誉の損傷が訴訟原因の根拠であることを認めた。これため、裁判官が CPC 第 7 条 11 項でなく第 7 条 10 項のみ問題にした。しかし本控訴では、控訴人の弁護士は、著作権所有者とされる第 1 の原告を追い立て、第 62 条 (1) による原告への著作権侵害であるとし、従って、第 62 条 (2) によって、デリーに居住する原告はデリーで訴訟を起こすことができると主張した。この主張により、裁判所は最初、第 62 条 (1) の適用性と、告訴で主張された著作権侵害の訴訟原因の有無を判断する必要があった。著作権侵害であると主張する控訴人は、同時に、裁判所がこの段階で告訴状を見ても判断することはできず、法廷でしか裁定できないと主張することはできなかった。実際、裁判所は第 1 の控訴人に対し、CPC 第 7 条 11 項によって実際にどちらが適切か議論する許可を与え、第 1 の原告は躊躇する余地はなかった。

裁判所命令：

上述のすべての理由から、控訴は却下されるべきであった。これらの結論から実際、裁判所は CPC 第 7 条 11 項によって告訴を却下することができた。しかし、判決の 7 節に記録された裁判官に対する控訴人の告白によって裁判官が第 7 条 11 項により第 1 の原告に対し判決できなかったように、裁判所も控訴で第 7 条 11 項により判決する必要があるとは判断しなかった。適切な裁判所に告訴すべきとの命令を確認しただけだった。

結果として、控訴は却下された。CPC 第 7 条 10 項 A (1) により、適切な裁判所に告訴を提出するよう原告の弁護士に差し戻された。

意見 / 勧告：

本事件で裁判所が強調した重要な点は、著作権侵害の訴訟と、インドにおける文学・戯曲・音楽・芸術作品の研究調査、批評、評論や時事報告を目的とした不当な扱いに対する名誉毀損の訴訟の区別である。

侵害の訴訟は「著作権法」第 51 条で規定、侵害に関する完全なリストがある。名誉毀損の訴訟は同法の第 52 条で規定される。

侵害による訴訟を第 52 条で処理することはできず、名誉毀損の訴訟も第 51 条で処理することはできない。正しい法規で訴訟を起こすための線引き処置が必要である。

本事件でもう一つ注目すべきなのは、原告側が重要な記録事実を裁判所に隠したことで、

訴訟の際潔白でなかったと裁判所が認定したことである。このような行動は、どちらの当事者が行ったとしても悪い印象を与え、裁判所はその当事者のどのような主張にも余計に慎重になる。裁判所はそのような場合、当事者に自由裁量の救済を与えることはない。

すべての訴訟当事者にそのような行動をしないよう勧告する。当事者は訴訟の際潔白でなければならない。

事例No. 42

原告（被害者）：Raja Pocket books
国籍：インド
被告：Radha Pocket Books
国籍：インド
訴訟裁定機関：デリー高等裁判所
判決日：1996年12月6日
争点：著作権 - 詐称通用

事実関係：

原告の主張：

本訴訟は、過去数年間ペーパーバックの小説や本、漫画本の出版・流通業に従事する原告の申し立てに基づくものであった。原告が出版する様々な漫画本の中で、“NAGRAJ”の表題のシリーズは、特に若者の間で非常に人気があった。“NAGRAJ”のシリーズ第1巻は1986年3月に発売され、それ以来原告は22巻を発行し、同表題で約15,21,000部を販売した。同シリーズの全表題リストは付録Aとして告訴状に添付した。原告は、1986年から訴訟を起こす日まで、NAGRAJの漫画本の総売上が約50,00,000ルピーに昇ったと主張し、原告によると、これは同漫画本シリーズの人気の指標であった。さらに原告は、テレビやラジオ、雑誌などを通じた宣伝・広告費用に8,00,000ルピー支出したと主張した。シリーズの中心人物は、漫画本シリーズのタイトルと同じNAGRAJという名前の架空の人物であるとされた。原告の漫画本に描かれた同人物は、ヘビの革の印象を与える緑色のボディーストッキングと、赤いトランクスにヘビのようなベルトを着けていた。登場人物NAGRAJは、原告によると、故Jagdish Pankaj氏が1985年6月に原告に代わって創作し、同氏は原告に著作権を譲渡した。後に、専門的な芸術家、P. Mullick氏が原告に代わってNAGRAJの手柄を中心にシリーズを創作し続けた。よって、原告がNAGRAJの表題の漫画本シリーズに加え、架空の登場人物NAGRAJ、その身なりと外見の著作権を所有していると主張した。原告はまた、NAGRAJシリーズの各挿話の状況設定、出来事、主題についても著作権を所有していた。従って、原告は如何なる形式でもそれを印刷、出版、販売する独占的権利を有していた。原告の漫画本NAGRAJの登場人物、主人公の名前も商標であり、原告はこの商標の慣習法上の所有権者であった。

原告は、被告もまたペーパーバックの小説や漫画本の出版・流通に従事していることを知り、被告がNAGESHという表題の新しい漫画本シリーズを発売することに気付いたと申し立てた。被告によって流通した資料から、計画の出版物の中心登場人物がヘビの魔法を持つ架空の人物であることは明白だった。この登場人物は被告によってNAGESHと名付けられ、緑色のボディーストッキングと赤いトランクスを着ており、原告の登場人物NAGRAJの事実上の複製であった。原告は、被告が問題の表題NAGESHで出版を予定する漫画本シリーズが、原告の著作権シリーズNAGRAJの完全な侵害であると主張した。被告が創作した登場人物NAGESHは、身なりや外見、性質の面でも原告のNAGRAJの複製であり、被告の問題の漫画本はおそらく原告の詐称通用であった。原告の懸念は想像ではなく、事実に基づいた状況が原告の懸念を明確に表しているように、真実で偽りのないものであった。被告の意図は、原告の行った作戦で明白だった。シリーズの登場人物の創作者であり発起人である原告は、印刷、出版、販売の独占的権利を有していた。原告のシリ

ーズの登場人物を模倣したり主題を無断で借用することは原告の著作権の侵害であり、その信用、事業、知名度に損害を与えることである。

被告の主張：

被告は答弁として、NAGRAJ の表題の原告の漫画本シリーズ第 1 巻が 1986 年 3 月に発売されたことを否定した。被告はまた、架空の人物 NAGRAJ や‘NAGRAJ’の語のどちらかでも原告が所有権を取得しているとの主張も否定した。被告は、登場人物 NAGRAJ が、原告の漫画本シリーズでヘビの革の印象を与える緑色のボディストッキングとヘビのようなベルトの付いた赤いトランクスを着けて描かれていることを否定した。被告によると、原告はその登場人物なるものを、違った身なり、扮装、配色、外見、イラスト、構成で使用していた。その他の漫画本出版者もまた、男でも女でも緑色のヘビ革がヘビのような人間の特徴・役割を暗示することから、緑色の体のヘビ革を使用していた。従って被告によると、そういった緑色は業界の常識であり、その他の出版者も漫画や漫画本シリーズで一般的に使用し、また漫画本は通常題名 / 名前で取引されるため、その色の使用が市場に誤解や混乱を引き起こすことはなかった。被告はまた、登場人物 NAGRAJ が原告のために創作され、原告に有効に譲渡されたことを否定した。被告が RADHA COMICS の名称で漫画本を出版・販売しており、被告の漫画本の主人公は NAGESH として創作したと主張した。被告は、原告のものを含む他のどの作品の複製や模倣ではない独自の作品を創作しており、従って、被告は他社を排除してそれを独占的に使用する権利があった。被告は、NAGESH という名前でヘビの魔法を持ち、緑色のボディストッキングと赤いトランクスを着けた架空の登場人物以外に、原告のために創作されたという登場人物 NAGRAJ の事実上の複製はないということを否定していた。被告によると、ヘビの主人公として漫画本で描写され賞賛される登場人物 NAGESH と NAGRAJ の名前には相違点があった。NAGRAJ という名前は他の者が漫画本で一般的に使用していた。Goyal Comics は NAGRAJ KI HAAR という名称で出版されていた。身なりや外見、性質の点で、原告の NAGRAJ の事実上の複製ではなかった。登場人物が NAGESH である被告の作品は独自のものであり、原告を含む他の者の作品には全く抵触しなかった。被告は詐称通用の可能性を否定した。通常そういった漫画本を購入する人々を混乱させる可能性があるとの原告の懸念は過ったものであり、想像に過ぎないと主張した。

裁判所の所見：

裁判所は双方の弁護人を審問し、すべて記録した。原告は NAGRAJ シリーズで発行した漫画本を公式に提出しており、被告が出版した NAGESH の第 1 巻も提出していた。これは、一方的な差止命令が下された後に発行されたものであり、また原告が CPC 第 39 条 2 項 A によって、侵害であるとして一方的差止命令を申請していたものであった。裁判所は NAGRAJ、NAGESH の 2 つの漫画本を詳細に検討し、記録した。

1957 年の「著作権法」第 51 条では、作品の著作権が侵害されたとみなされる状況について規定しており、作品の著作権が侵害された者に対し、差止命令や損害賠償、利益の訴訟を含む、著作権侵害に対し民事的救済を得るための訴訟手続きを行う権利を与えている。被告が行うことのできる抗弁についても規定している。裁判所は、法廷で触れた様々な判決を詳細に論じることはしなかったが、例外として、*R.G. Anand 対 Delux Films and others* 事件での最高裁の判決に言及した。この事件は、記憶に留めるべき多くの原則や、著作権侵害の有無の判断に適用すべき様々な基準を新たに設定したものであった。同事件では、趣向や主題、構想テーマや歴史的・伝説的事実に著作権はあり得ないとし、そのよ

うな場合における違反は、著者による概念の形式や方法、脚色、表現に限定されとした。

R.G. Anand の事件（上記）では、2つの作品の類似性とは別に、本質的で明らかな相違点があり、原作の模倣の意図を無効にし、2作品に見られる一致が明らかに偶然であり、著作権侵害ではないとされた。

“NAGRAJ”と“NAGESH”の語は、どちらもヘビの王様の意味である。漫画本 NAGRAJ で描かれる趣向は、ヘビのような特性を持った人間（男性）についてであり、壁や屋根に昇り、毒を吹いて敵を殺し、体のどの部分からでもヘビを放ち、体から放たれたヘビは任務を終えるとヘビのような登場人物 NAGRAJ の体に戻ることができる。漫画本 NAGRAJ では、この登場人物はヘビの専門家として知られる Nagmani 教授の創作物とされ、教授は犯罪者や活動家がテロリズムを起こす手助けをする目的を持ち、Baba Goraknath が変身した、地球上のテロリズム撲滅を目指す崇高な登場人物 Harmit の妨害を受ける。

被告の漫画本 NAGESH では、出来事を脚色し、ある程度同じような趣向をわずかに違うように描いていた。Nagpal 博士が Nagmani（貴重な人）であった。Nagpal 博士によって死人の心に同じことが挿入され NAGESH という登場人物に変身し、壁を昇り、体からヘビを放ち、標的を溶かし、ヘビは任務を終えると NAGESH の体に戻ることができる。Nagpal 博士が創作したこの人物は、犯罪者が犯罪的な目的を達成する手助けをし、最後には harmit が現れ、この人物を犯罪撲滅を助ける人物に変身させようとする。

2人の登場人物の中心的な趣向は同じであった。著作権侵害の有無を判断する最も確実に安全な基準を適用し、読者が両方の作品を最後まで読んだ後、漫画本 NAGESH が NAGRAJ の模倣であるようだと確かな印象と意見を持つだろうという結論からは一見したところ逃れられなかった。わずかにある程度違うように表現されてはいるが、テーマが同じなばかりでなく、中心的趣向も同じであった。本質的で明らかな相違点はなかった。2つの名称が混乱や誤解を招く可能性があるほど類似しているかどうかの問題は、裁判所の決定に委ねられた。その問題には「記憶減退の法則」、つまり、記憶が不完全な平均的知能の人間の観点を適用する必要があった。2つの名称の全体的な視覚・音声の類似によりそのような人が誤解し、被告の商品を原告の商品と間違えるような混乱を引き起こす可能性があるかどうかであった。これに加え、誤解する可能性のある人に対し、そのような類似の有無の判断に適用するルールや比較の問題もあった。誤解しやすいのが若い世代であることは間違いない。彼らは両方の漫画本が使用する言語、Devnagri 文字（ヒンディー語）を精読していると思われる。類似を判断する比較ルールは、R.G. Anand 事件（上述）での最高裁の判決で規定されたものになる。つまり、後の作品が原作の模倣であるとの明確な印象を持つかどうかである。そのような人々が誤解し、被告の商品を原告の商品と間違えるという混乱を招くような、2作品の視覚・音声の有無の問題や全体的な印象についても同様であった。NAGRAJ と NAGESH は、どちらもヘビの王様という意味であった。漫画の色彩も緑色で、長手袋は機能的に切り裂かれ、壁や屋根を昇り、ヘビを放ち、標的を溶かすというようなどちらも同様の技を持ち、ヘビは登場人物の体に戻って一体化することができる。昇る目的で両者とも同じ素材、ヘビの形のロープを使用していた。

現時点では、一見したところの見解しか取ることができず、それぞれの主張の真価について、両者の権利を損なわないものであった。一見したところ、原告が表題 NAGRAJ の漫画本シリーズで NAGRAJ の名称を先に使用していた。被告はその後新シリーズを発売しようとした出版者であった。原告は、その違反シリーズの出版・流通が計画されていた非常に早い時点で裁判を起こした。他の出版者も同様の登場人物や名称を使用し、同様の漫画本

を発売しようとしていたとの被告の反論は、特に原告の権利が放棄や不本意な同意その他によって失効していないことから、原告の権利を損なわせることはできなかった。その他の者による隠れた不正使用や時々の使用／侵害だけでは、被告が原告の権利に違反してよいことにはならない。被告にはどのような作品においても同じ趣向を同じように顕著な特徴を使用して伝達する権利はなく、記録の宣誓供述書から明らかな両当事者の相対的優位性に基づき、そのような行為を仮差止命令で中止させることができた。被告の事業が最近のものである点で、被告が損害賠償について補償されるのであれば、原告の権利侵害を防止するため差止命令を下すことが適当であろう。

裁判所命令：

事件の申し立て事実と状況を考慮した裁判所は、原告の申請を認め、差止命令によって、訴訟の間被告やその協力者、使用人、卸売り業者、代理人、代表者が、問題の名称 NAGESH で問題の登場人物を宣伝するステッカー、ポスター、その他の広告素材を、原告の著作権 NAGRAJ への侵害となるような方法で配付することを制限し、その趣意で漫画本を出版・流通することを制限するのが適当であるとの判決を下した。申請は認められた。

意見／勧告：

最高裁の判決は、インド国憲法によってあらゆる事項について同国のすべての裁判所に対し拘束力を持つ。

本事件では、デリー高等裁判所は最高裁が規定した指針と基準に従い、原告に差止命令の救済を与えた。

基準は、著作権取得作品と侵害作品両方を読んだ者が、侵害作品が著作権取得作品の模倣であるとの明確な印象を持った場合、明白な侵害になるというものである。2 作品に本質的で明らかな相違点がない場合はなおさらである。

平均的知能と不完全な記憶を持つ者が 2 作品やその名称の類似点に惑わされ混乱した場合、侵害があったとする「記憶減退の法則」がある。

いずれにしても、何ものかに著作権や商標を侵害されたと判断した場合、被害側は、上記の基準によって侵害に対処すべきか否かを決定することができる。その後、経験を積んだ信頼できる弁護人に相談すればよい。

事例No. 43

原告（被害者）：Godrej Soaps Ltd. and Procter & Gamble Godrej Ltd.

国籍：英国資本のインド企業

被告：Hindustan Lever Ltd. and others

国籍：米国参与のインド企業

訴訟裁定機関：カルカッタ高等裁判所

判決日：1993年7月24日

争点：特許権侵害

事実関係：

Godrej Soaps Ltd.と Procter & Gamble Godrej Ltd.によるこの2件の控訴は、第1の被控訴人、Hindustan Lever Ltd.により、控訴人に対し特に浴用石鹸‘VIGIL’について、第1の被控訴人の特許第170131号の加工や配合、または同特許の範囲の配合に使用される「全く新しい」、「長持ちする石鹸」という表現で製造、販売、また販売・広告の提供を制限することを求めて起こした中間申請に対し、第一審が下した同じ仮命令から発生した。この仮差止め命令は1993年7月12日に申請され、上述の要求について仮命令が下された。1993年7月12日、裁判官は次のような命令を下した。

「（省略）弁護人が行った主張及び『特許法』第48条の規定を慎重に考慮した。被告から宣誓供述書が提出されていない事実は変わらない。今、宣誓供述書抜きで問題を判断するのはあまりに時期尚早である。原告の申請でなされた事実の主張及び事件の申し立て事実と状況から、一見したところ、事件が原告に有利であり、現時点で仮命令を無効にするのは適当ではない。被告は‘TEM’、すなわち総脂肪率を表示した石鹸を販売することはできるが、原告の特許第17031号の配合を侵害する石鹸を販売してはならないとの命令が下されている。以前に仮命令はこの範囲にのみ修正されている。被告は1993年7月26日までに宣誓書を提出すること。原告は1993年7月28日までに返答し、同差止め問題は1993年7月29日に「特別調整事項」として審理する。（以下省略）」

判決を読むと、裁判所では、第1の控訴人には原告が特許を取得したのと全く同一の配合の石鹸を製造するあらゆる権利があると主張されたが、実際第1の控訴人がそのような配合で石鹸を製造していたかどうかは確認していないようであった。それを確認することで、基本的要素が同一なことから、特許権所有者が特許を取得した配合について独占権を得ていたかどうかについて、別の論議を引き起こそうであった。裁判では、第1の控訴人が特許を侵害したとの主張はされていなかった。これはしかし、供述書に基づいて判断すべき問題であった。第1の控訴人は、事実の主張を審理する下級裁判所に宣誓供述書を提出する必要があった。事件の真の状況は、供述書によってしか明らかにすることはできなかった。

上述の理由により、特許権所有者である原告が、下記のような配合について独占的権利を持つ事件であった。

- (i) 重量の 25～60%が洗浄剤であり、少なくともその重量の 50%が石鹼である。
- (ii) 40～55%がスターチを含む水に溶けない構造物であり、粒子の大きさは 0.2～30 ミクロンである。
- (iii) 重量の 8～15%が水である。

原告はさらに、他の何者も上述の配合や原告の特許第 170131 号の範囲の配合を使用する権利はないと主張していた。

また、上述の原告の特許請求範囲 7（範囲 1、4、6 に従属）の配合と、VIGIL の商標である第 1 の控訴人の問題の化粧石鹼の配合が並べて比較された。

特許第170131 号の請求範囲 7（範囲1、4、6 に従属）による配合	被告のVIGIL の商標の問題の化粧石鹼の配合（1/93、2/93、4/93 包装）
(i) 重量の 25～60%が洗浄剤であり、少なくともその重量の 50%が石鹼である。	(i) 44～52%が洗浄剤であり、その重量の 75～80%が石鹼である。
(ii) 40～55%がスターチを含む水に溶けない構造物であり、粒子の大きさは 0.2～30 ミクロンである。	(ii) 44～50%がスターチを含む水に溶けない構造物であり、粒子の大きさあ 6～19 ミクロンである。
(iii) 重量の 8 から 15%が水である。	(iii) 重量の 10～13%が水である。

裁判所の所見：

原告である第 1 の被控訴人は、下級裁判所への請願で行った主張を裏付けるために数人の専門家の意見とその他科学的データも提出していた。問題は高度に専門的な性質のようであった。控訴人らが問題の特許の配合を模倣、事実上利用、複製したかどうかは、証拠に基づいて判断すべき問題であった。控訴人は宣誓供述書を提出していなかった。下級裁判所に宣誓供述書を提出するよう、すでに指示されていた。この事件のように問題が高度に専門的な性質の場合、被告側に侵害があったことを原告 / 特許権所有者が証拠によって明確に立証できるかどうかは、宣誓供述書の証拠によって判断する必要があった。供述書によって侵害の判断が不可能であれば、法廷で判決を受ける必要があった。

もう一つ考慮すべき要素は、便宜の均衡であった。第 1 の被控訴人は特許を受けた配合を基に製品の製造を開始していなかったが、控訴人らは、原告に特許が付与、捺印されるかなり前の 1987 年から同製品を製造・販売していた。同製品の突然の製造・販売の停止によって、控訴人の財政構造とその結果従業員に重大な影響を与える可能性があった。よって、侵害の問題がどちらかに裁定されるまで、仮差止め命令は下されなかった。

従って、裁判所はこの控訴を認め、控訴の前の命令を無効とした。しかし裁判所は、控訴人が問題の製品の製造・販売を別個に記帳し、そのような製造・販売の月次報告を原告の登録弁護人に提供するよう指示した。裁判所は、主張の真価についてなら意見を表明しなかったことを極めて明確にした。現時点で仮差止め命令を下すべきかどうか判断することにのみ焦点を当てた。第一審は宣誓供述書提出後に提起された問題に判決を下した。

この命令によって控訴とその申請が処理された。

訴訟費用についての命令はなかった。

書類提出は省略され、作業は免除された。

第1の被控訴人から申請を猶予する反対供述書が提出されなかったため、第1の被控訴人による主張は認められなかった。

控訴人らが本裁判所に指示を受けた宣誓供述書を提出しなかったことが記録された。

意見／勧告：

本事件では、被害者は特許を取得していたが、特許取得品目の製造を開始していなかった。特許取得品目と被告の品目について専門的データを提出することで、被告の品目に異議を申し立てていた。

裁判所は、問題が複雑な専門的事実の主張を含むことから、宣誓供述書によって裏付けられる証拠がないため、特許取得品目への侵害かどうかの明確な事実認定に至らなかった。被害側の控訴はよって失敗した。

教訓：

法廷への法的義務を行わずに控訴裁判所に提起してはならない。被害側は宣誓供述書を法廷に提出せず、控訴裁判所にも提出しなかったため、控訴は却下された。判決や処罰に必須である助力を提供する必要があった。裁判所にそのような助力の提供がなく当事者が救済を得られない場合、自業自得である。

事例No. 44

原告（被害者）：アメリカン・ホームプロダクト他
（American Home Product Corporation and another）
国籍：米国
被告：Lupin Laboratories Ltd.
国籍：インド
訴訟裁定機関：ボンベイ高等裁判所
判決日：1995年12月5日
争点：紛らわしく類似した商標

事実関係：

論争となった申し立て事実は、簡単に言うと、以下の通りであった。

第1の原告は、米国デラウェア州法の下に法人組織となった会社であり、特に調合薬剤、医薬品の製造業者として事業を行っていた。第2の原告は、1956年の「会社法」によりインドで法人組織となった会社であり、調合薬剤、医薬品の製造業者として事業を行っていた。第1の原告は第2の原告の会社の払込資本の40パーセントを所有していた。

被告側は、特に調合薬剤、医薬品の製造業者であり、Kalina、サンタクルーズ、ボンベイで事業を行っていた。

1986年12月30日、第1の原告は商標“ROLAC”を、5類を含む調合薬剤、医薬品について第465264号で登録申請した。同商標は、インド政府商標登録局が出版する広報「商標ジャーナル」第954号で公告された。商標“ROLAC”の登録に対し、異議申し立てを提出した者はなかった。商標“ROLAC”は1986年12月30日に登録A部門で登録された。その後、第1の原告の商標“ROLAC”は、1986年2月16日付「商標ジャーナル」第953号1290頁に公告された。

1991年10月15日、商標“ROLAC”の登録所有者である第1の原告と第2の原告の間で、商標“ROLAC”のインドやその他の国での使用に関する「登録使用者協定」が締結された。

「登録使用者協定」は、第2の原告を商標“ROLAC”の登録使用者として登録するため、商標登録官とインド政府の許可を求めてボンベイの商標登録局、商標登録官事務所に提出された。“ROLAC”の販売前に、第2の原告は“ROLAC”と“ROLAC” Plusの錠剤製造のための「借用許可」をハイデラバードの薬品管理局長から取得していた。第2の原告は“ROLAC”の商標で2つの調剤を製造・販売していた。第1の調剤はマガルドレートやシメチコンの製剤である“ROLAC” Plusとして販売され、制酸性で気体のない噛み砕くことのできる錠剤であった。“ROLAC”として販売される第2の調剤もマガルドレート製剤であり、制酸性の噛み砕く錠剤であった。第2の原告は、ROLAC SuspensionとROLAC Plus Suspensionsも販売していた。“Plus”はROLACと比較して効能が高いというだけの意味であった。その時点では、どちらのROLACも噛み砕ける錠剤であることが明らかであった。製剤は子供に投与するものであった。赤ん坊用に薄められたシロップのようなもので、粉末顆粒が大きく赤ん坊が錠剤を噛み砕いたりのみ込んだりするのが困難なためだった。

第2の原告は、1992年1月から“ROLAC PLUS”と“ROLAC”の登録商標で調合薬剤を販売

していた（証拠物件 E の告訴状は、上記の商標での調合薬剤販売の詳細な報告書である）。1992 年 1 月から 1993 年 7 月までの上記 2 つの商標での調合薬剤の総売上高は、255 万 8,000 ルピーであった。原告側は、同時期に 24 万ルピーの広告費を支出していた。

原告の主張：

被告が“TOROLAC”の商標で鎮痛性の錠剤（鎮痛剤）を販売しており、“TOROLAC”（これ以降、簡潔にするため「侵害商標」という）の商標で鎮痛効果のある注射薬も販売しようとしていることを知った原告側は、被告に対し、1993 年 7 月 8 日付で停止通告を傳達し、原告が 5 類を含む調合薬剤、医薬品で 1986 年 12 月 30 日付第 465264 号の商標“ROLAC”の登録所有権者であり、同商標は 1989 年 2 月 16 日付「商標ジャーナル」第 953 号で公告され、同商標登録は有効で存続しており、第 2 の原告は登録商標“ROLAC”のインドでの登録使用者であるとの事実を喚起した。同通告ではまた、被告に対し、商標“ROLAC”の調合薬剤、医薬品はインドで大々的に販売されており、“ROLAC”の商標で販売される同製剤の販売促進費用に膨大な金額が支出され、原告が Lupin Laboratories Limited（被告）が“TOROLAC”の商標でケトロラク、トロメタミン錠剤の製造を開始し、“TOROLAC”の侵害商標で販売されていることに気付いたと指摘した。同通告で原告は、被告が原告の登録商標“ROLAC”を侵害しており、商標“TOROLAC”の使用を中止すべきであると断言した。この通告には、被告弁護人が 1993 年 7 月 28 日付の参照書状によって返答し、登録商標の詳細情報を求めた。被告は原告の登録商標を知っていたことを否定した。原告が商標“ROLAC”の登録所有権者であると知っていたことも否定した。被告は“TOROLAC”が原告の登録商標“ROLAC”の侵害ではなく、詐称通用の可能性はないと主張した。被告はまた、競合商標の製剤がどちらも「薬物法」による指定製剤であるため、登録開業医の処方によってしか調剤できないことも主張した。

最終的に、論争は 1993 年 10 月に訴訟となった。上述したように、申し立て通知書の中で早急に考慮すべき点は、原告の登録商標“ROLAC”への侵害の有無であった。「紛らわしく類似した」や、「見せかけの模倣」、「ほぼ類似した」の表現の意味は同じであった。これらの表現は時と共に変化してきたが、根底にある意味は変化していない。現段階は中間判決の段階であった。この段階では、裁判所は原告の主張が法廷で審理すべき深刻なものかどうかを考慮する必要があった。中間判決の段階では、裁判所は便宜の均衡が原告と被告のどちらにあるかも考慮する必要があった。上述の中間判決の点を考慮して競合者の主張に注目するのが適切であろう。

被告の主張：

被告は一方、接頭語“TO”が 2 つの商標の視覚、音声、構造的な非類似性の判断に非常に重要な役割を果たしていると主張した。被告の商標は 3 音節の単語であるのに対し、登録商標は 2 音節である。接頭語は“TO”ではなく、被告の商標“TOROLAC”では接頭語は“TORO”である。接頭語“TORO”は強制的で覚えやすく、被告の商標“TOROLAC”と登録商標“ROLAC”は容易に区別される。さらに、被告の錠剤と注射薬の体裁、デザイン、配色は原告の製剤の体裁、デザイン、配色とは全く異なっている。両製剤とも指定薬品であり、医者の方でしか入手できず、開業医の処方が必要であれば小売店では販売できないとの注意書きがあると主張した。原告の錠剤は制酸性で気体のないものであるのに対し、被告の錠剤は鎮痛性のものである。原告の錠剤は噛み砕くことができるのに対し、被告の錠剤は飲み込むものである。被告はすでに注射薬を発売しており、これは明らかな相違点である。被告の製剤には社名“LUPIK”が付されており、これによって競合商標との混乱や誤解の可能

性はないとさらに主張した。“TOROLAC”の錠剤は 10 錠剤で 19 ルピー、TOROLAC 注射薬は 1 アンプル 80 ルピーで販売されているのに対し、原告の ROLAC Plus の錠剤は 10 錠剤で 6 ルピーで販売されており、従って、2 つの調合薬剤には大きな価格差があるため、一般消費者は 2 つの製剤を容易に区別できる。1992 年 7 月から、2 つの製剤の間の混乱や誤解について苦情はない。1992 年 6 月以前に被告は商標“TOROLAC”を創案・使用していたのに対し、登録商標は 1992 年 1 月から使用されたと被告を代表して主張した。さらに、“TOROLAC”の語は“ROLAC”と同様創作された語であった。商標を薬品名、この場合、ケトロラク、トロメタミンから案出したのは医薬品業界の顧客であった。1992 年 8 月から 1993 年 8 月の期間で、被告は 736,900 ルピー相当の製剤を販売した。従って原告は、被告による商標“TOROLAC”の使用を黙認しており、後になって原告が被告による“TOROLAC”の使用に反論することはできない。被告は過去 25 年間同事業に従事しており、様々な調合薬剤、医薬品を製造してきた。被告は結核やライ病治療薬の市場先導者であった。被告の知名度は 30 億ルピーを超える年間総売上高に反映されており、この状況で、最終的に原告が本事件に勝訴したとしても、被告の会社は原告の損失を補償することができる立場である。Kane 氏はさらに、被告はその社名「LUPIN」を十分目立つ緑と白の配色であらゆる調合薬剤、医薬品に使用しており、すでに二次的な販売促進費用に多額の支出をしていると主張し、この状況で、原告に有利な仮救済が付与されるべきではないとした。Kane 氏はさらに被告を代表し、1993 年の訴訟第 1416 号で、原告が同意条件を控訴で提起したと主張した。同訴訟は、原告が Cadilla Chemicals Limited、Cadilla Laboratories Limited に対して起こしたものである。これも侵害訴訟であった。Cadilla Chemicals はケトロラク、トロメタミンを“DOLAC”の商標で製造・販売しており、これに対し原告が異議を申し立てた。臨時の段階で、裁判官は本原告に有利な差止命令の付与を拒絶した。よって、控訴となった。控訴では、同意条件が提起され、原告は被告による商標“TOROLAC”の使用を容認した。従って Kane 氏は、Cadilla Chemicals が商標 DOLAC を TOROLAC に変更するのを認めたことから、原告が本事件で TOROLAC の使用に反論することはできないと主張した。この段階では、被告の弁護士 Kane 氏の最後の主張について、Daruwalla 氏が、上記の訴訟で Cadilla Chemicals は名称を DOLAC から TOROLAC に変更することに合意したが、同被告 Cadilla Chemicals はケトロラク、トロメタミン製剤を ROLAC とは異なる“CADOLAC”の商標で製造を開始しており、従って、被告が本事件で TOROLAC が TOROLAC と同様であるべきだと主張することはできないと述べたことに言及する。しかし、双方の弁護士は ROLAC が創作された語であることを認めていた。

裁判所の所見：

最高裁が規定する基準を本事件の申し立て事実に適用し、裁判所は、2 つの商標の間の紛らわしい類似性を確かめるために同基準を適用する問題について、原告の代表が述べた主張にかなりの真価を認めた。本事件では、裁判所は中間判決の段階であった。この段階では、問題は商標“TOROLAC”の使用が登録商標“ROLAC”を侵害しているかどうかであった。第 1 に、商標“ROLAC”は 1986 年に登録されたことに注目することができる。同登録は適正に公告された。1989 年 2 月 16 日付「商標ジャーナル」第 953 号で公告された。第 2 に、ROLAC の語は創作されたものであり、そのことは侵害であるかどうかの判断で非常に重要であった。業界で有名な“COCA-COLA”や“PEPSI-COLA”のように使用される“COLA”のような平凡で一般的な語ではなかった。第 3 に、調合製剤や医薬品についての審理であった。原告の製剤は治療的有用性がある一方、被告の製剤は鎮痛作用のものであった。原告は、2 つの製剤が混同して使用された場合に起こりうる悲惨な結果を示唆する詳細な宣誓供述書を提出していた。告訴状の 17 節では、鎮痛作用のある TOROLAC は、胃酸過多の患者の治療にはならず、症状を緩和しないことが指摘された。反対に、TOROLAC には毒性や副

作用があるため、患者の容態を悪化させる恐れがあった。TORLAC を ROLAC であると信じて服用を続けた場合、患者は平均すると、6 時間ごとに 10mg 服用の忠告に反し 1 日 8 錠服用することになり、大変な苦痛を招き、患者の健康を損ない消化性潰瘍を引き起こすことが指摘された。それほど重症でない胃酸過多の患者の場合でも病状が悪化する恐れが十分あるため、悲惨な結果になり得ることも指摘された。第 4 に、登録商標“TOROLAC”全体は、単に 2 文字の接頭語“TO”を付して借用・使用したものであり、一見して 2 つの商標の主な特徴が紛らわしく類似し、見せかけの模倣でありほぼ類似していることは明らかであると指摘された。この状況で、混乱の可能性は除去できなかった。登録商標の侵害について考慮する際、侵害の基準と詐称通用の基準の相違に留意することが重要であると十分確認されていた。詐称通用訴訟では、裁判所は詐称の有無について判断するのに対し、侵害事件では、「商標法」が所有権者に対し、同一または同様の商標により侵害を受けた商標について独占使用権を与えており、詐称がない場合でも侵害となることに注目することが重要であった。商標侵害に関する制定法は、詐称通用に関する法律と同じ一定の基本的概念に基づいているが、2 つの明らかな面で異なっており、商標侵害は詐称通用の一つの方法であり、第 2 に、登録商標の制定法上の保護は、一旦商標が違反しているとみなされた場合、その使用者は実際の商標そのものを外部に表示したことによって罪を免れないという意味で、絶対的なものである。従って、実質的な模倣だけではなく、単に紛らわしく類似した商標の使用も侵害になる。上述の基準も最高裁の様々な判決で規定されたものであった。本事件では、ROLAC と TOROLA は類似していた。類似は構造的なものであると同時に視覚、音声的なものであった。最初の印象で、どちらの音声も類似していた。第 5 に、一方しか知らない患者がその語を不完全に記憶していた場合、薬品を購入する際に誤解または混乱する可能性に留意することも重要であった。ROLAC と TOROLAC 両方を求めて薬屋に行く患者はいない。どちらか一方を求め、もう一方を記憶していない場合、惑わされ混乱し、悲惨な結果につながる可能性があった。この状況では、「驚異の法則」も適用可能であった。本事件で裁判所は、TORO の語によって相違しているとの被告の主張になんら真価を認めなかった。TORO の語が強制的であるとの被告の主張も、音韻法の教師のように 2 つの語を細かく比較し、一文字ごとに明確に音節を発音することは不可能なため、真価はなかった。本事件のような場合、裁判所は、患者側と薬剤師側の不完全な記憶や、不注意な発音、話し方の効果を酌量する非常に重要な基準を規定した。従って、決め手となるのは裁判官の耳であり、結果は周囲の状況に基づいたものでなければならなかった。本事件で上述の基準を適用し、裁判所は、原告が深刻な主張を提起し、考慮を要することを確認した。特に 2 つの商標が紛らわしく類似していたため、法廷で審理すべき深刻な申し立て事実の要件ではないと被告が主張することは不可能であった。音声と視覚の点で類似があった。ROLAC しか知らず記憶が不完全な者は、薬剤師が TOROLAC であるか尋ねた場合、またはその逆の場合、誤解し混乱する可能性があった。この状況で裁判所は、原告の代表が 2 つの調合薬剤の間の紛らわしい類似について、上述のように悲惨な結果を招くとした主張の真価を認めた。

最後に裁判所は、このような場合、便宜の均衡が重要な役割を果たすことに言及した。引き合いに出された多くの当局が、中間判決の段階では裁判所は原告が深刻な問題を提起しているかどうかを考慮するとした。審理すべき深刻な問題はないことを被告が証拠に基づいて立証できず、審理すべき証拠が十分にあり、審理すべき深刻な欺瞞の問題があると裁判所が判断した場合、裁判所は原告に有利な差止め命令を下す。本事件の申し立て事実では、裁判所は、損害賠償が原告への適切な救済方法であるとは考えなかった。申し立て事実によると、ケトロラク、トロメタミンの市場は非常に微妙な段階であり、被告が競争に参入し他の者も後に続く可能性があったため、原告が同商標を独占的に使用することは、販売を達成する上で重要な要素であった。侵害によって原告が損なうものは、最終審理で

数量化することはできず、従って、損害賠償は適切な救済方法ではない。一方裁判所は、差止め命令の付与が被告に損失を与えることも強く意識した。しかし本事件では、被告が依存する証拠の性質を見ると、原告側に最終審理で考慮すべき非常に強力な申し立てがあることから、商標の登録所有者である原告に有利な差止め命令付与を拒絶することによって、原告に回復不能な損害を与えることになる。最終的に、裁判所は両当事者の申し立て事実の優位性に依存することになった。この状況で、裁判所は原告の申し立てが非常に有利であり、審理を要する深刻な問題であると判断した。これは、英国法廷が規定した非常に重要な基準である（1994年 Fleet Streets Reports（欧州判例情報誌）、745頁—Fisons Plc. 対 Norton Health Care Ltd.参照）。裁判所は、このような事件では損害賠償が満足な補償法でないことを確信した。

本事件では、裁判所は一見した段階で、両商標が紛らわしく類似していることを確信した。従って、Kane氏が言及したその他の状況はあまり適切でなかったが、上述のように、裁判所は審理を要する問題のみ指摘するため、全体のあらゆる状況も考慮した結果、証拠に基づいた原告に有利な事件であると判断した。医師の処方箋を要する重要性や、医師の処方箋の直筆文字の読みやすさ、深刻な結果を招き得る処方箋の文字の読み間違いの可能性は、どの場合も各申し立て事実に関係し、拘束的な方式では規定できないため、すべて裁判所によって考慮された。

裁判所は結論を出す前に、臨時の段階で両当事者が問題を継続することに同意したことを指摘した。臨時の段階で、両当事者は問題を次の段階で裁決すべきであることに同意したため、原告はその時点では差止め命令を強要しなかった。次の段階では、裁判所は法廷が数年かかることを強く意識した。この理由によって、問題は詳細に審理されて判決が下され、余すところなく理由が挙げられた。裁判所は、差止め命令がその時点で付与されず数年後に審理が持ち越されれば、原告は、特に登録商標の所有者であることから、損害賠償では回復できない損害を受けることを確信した。

裁判所命令：

上述の状況で、原告による申し立て通知書は、損害の理由を考慮し、請願（a）、（b）について絶対的となった。

被告が1992年から事業に従事していたことから、このような問題の慣例として裁判所は、被告が“TOROLAC”の侵害商標で製造した可能性のある調査薬剤・医薬品を処分できるよう、差止め命令を1996年1月15日まで延期した。

意見／勧告：

裁判所は初期の段階では、被害側が審理すべき問題を提起しているかどうかを確認する必要がある。そうである場合、裁判所は、便宜の均衡の問題を当然念頭に置き、差止め命令を下す傾向がある。裁判所が便宜の均衡も被害側にあると判断した場合、差止め命令が通常下される。

本事件で裁判所は、競合者の主張の真価を徹底的に討議した後、最高裁が規定した基準を適用し、差止め命令の救済を与えた。裁判所は、本事件の2つの競合医薬調剤が混同して使用された場合に発生し得る悲惨な結果を含め、様々な要素に留意した。裁判所はまた、商標侵害と詐称通用訴訟には重要な相違があることにも留意した。詐称通用の事件では、

詐称が重要な要素であるのに対し、商標の事件では、詐称がない場合でも侵害になり得る。本事件で裁判所は、顧客や薬剤師側の不注意な発音や話し方の可能性にも留意した。