

インド知的財産ニュースレター

第 2015-3 号
2015 年 5 月 25 日

- 1) 結合商標の類似性に関する規則
- 2) 研究を目的とした特許製品の輸出は許可される

発行者

株式会社サンガムIP

〒100-0014 東京都千代田区永田町 2-17-17

アイオス永田町 415

www.sangamip.jp

免責事項

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

結合商標の類似性に関する規則¹

サリタ・ルート²

バパット・ヴィニット³

始めに

先日、デリー高裁小法廷では、結合商標（複数の要素で構成されるマーク）の類似性に関する判定⁴とその結果生じる商標侵害について、深く論じられた。South India Beverages 社（以下、S 社）対 General Mills Marketing 社（以下、G 社）の事件*1 で、S 社は、G 社の“HAAGEN DAZS”という商標と混同を招く自社の“D’ DAAZ”というマーク或いはその他の類似のマークの利用を規制するデリー高裁の単独裁判官による暫定的差止命令に対して、審判請求した。被請求人 G 社は、1993 年にインドでアイスクリームや冷凍菓子について商標登録していたが、そのブランド名のついた製品を 2007 年のみ販売した。一方、審判請求人 S 社は、“D’DAAZ”という商標は創始者の名前に由来し、2009 年からアイスクリームと冷凍菓子関連の製品に使用していると主張した。

結合商標の比較

小法廷は「非解体規則」及び「主要部の同一性の規則」に基づき、2 つの商標の類似／非類似を判断した。審判請求人 S 社は、自社のマークについて、被請求人 G 社の商標と消費者が混同するほど類似していないと主張した。理由は、以下の 2 点にあると言う。

- a) 非解体の規則により、どちらのマークも分割することはできないので、“HAAGEN DAZS”と“D’DAAZ”は、マークを分解して構成要素を比較するよりも、その全体を比較するべきだ。
- b) 第二に、たとえ構成要素が独立したものとみなされても、主要部の同一性の規則により、被請求人 G 社の“HAAGEN DAZS”については“HAAGEN”が主要部とみなされ、審判請求人 S 社のマークはこの主要部と比較されるべきである。“DAZS”は被請求人 G 社のマークの主要部ではないので、この部分との類似は、商標侵害にあたらならない。

デリー高裁は、上記規則や同様の案件が論理的根拠となっている複数の判例を徹底的に調査した。そして、『マッカーシーの米国商標と不正競争法』から以下の部分を引用した：

「・・・構成要素全体としての混同に対する消費者の反応を予測する予備的段階として、対立する結合商標の構成要素を観察することは、非解体規則に反するものではない」。「マークの顕著な特徴に焦点を当て、マークの他の構成要素を無視して、その特徴

¹ Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所発行 IPR AMICUS 2014年2月41号

² Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所

³ 株式会社サンガム IP、東京・日本、インド国登録特許弁理士

⁴ FAO (OS) 389/2014 2014 年 10 月 13 日公表の判決

<http://lobis.nic.in/dhc/PNJ/judgement/12-10-2014/PNJ13102014FAOOS3892014.pdf>

だけによって引き起こされそうな混同を判定することは非解体規則に反する。」

上記引用を読むと、非解体規則は主要部の同一性の規則とは正反対のように思われる。しかし、小法廷は 2 つの原理を調和させた。小法廷は両原理を調和させ、結合商標は全体をみるべきであるとの見解を示した。しかしながら、これは、ある特定の状況では、消費者により創造された全体の印象が複数の構成要素に支配されていることを意味している。

しかし、2 つの結合商標を比較する際、それらの原理を同時に適用する方法について、高裁は詳細には述べなかった。上記のように議論された 2 つの規則の調和を高裁は認めていたが、“HAAGEN”が“DAZS”よりも支配的であり、被請求人 G 社の商標の主要部分であるという審判請求人 S 社の主張を補強する証拠がないとして審判請求人 S 社の反論を否定する判決を出した。そして、高裁は、“HAAGEN”と“DAZS”という構成要素はいずれも平等に重要で支配的であり、それ故、審判請求人 S 社のマークは混同を引き起こすほど類似しているとの見解を示した。さらに、高裁は、被請求人 G 社の“DAZS”と審判請求人 S 社の“D'DAAZS”とでの音声上の高い類似性も存在すると述べた。

混同の可能性を判定する関連要因としての価格

被請求人 G 社の消費者のターゲット層は、高額なアイスクリームを食べる余裕のある消費者として区別されており、審判請求人 S 社は、被請求人 G 社の高額な製品と自社製品の価格差について強く主張することで、混同の可能性を取り除こうと試みた。しかし、高裁は、あらゆる年齢層の人々を含む消費者を対象とした製品として周知されているとして、この主張を否定した。

さらに、価格の違いを基にしたターゲット層の区別の主張は、高級車、電子器具、電化製品のような高額消費に関する場合の方が適切であろうと、高裁は述べた。これらの購入と比較し、アイスクリームのような製品の場合、購入者は、それほど注意深く検討しない。要するに、類似性が低くても、衝動的に購入する低額製品は、注意深く選択する高額製品よりも混同しやすい。

しかし、高裁は、高級志向の消費者が、あらゆる環境でも混同の影響を受けないわけではないので、侵害に対する完全な防御の手助けにはならないと付記事項を追加した。

研究を目的とした特許製品の輸出は許可される⁵

情報チーム⁶

バパット・ヴィニット⁷

ムンバイ高裁は、インド国内或いは国外でも効力のある法律の下で、必要とされる開発及び情報の提出に適切に関係するならば、1970年特許法第107A条が、インド国外での販売にも適用されると述べた⁸。

高裁は、販売という表現には海外への販売（輸出）も含まれ、このような例外規定は開発を行っている海外の販売元にも適用されなければならないと述べた。強制実施権者は、医薬品有効成分(API)ソラフェニブの開発／医療研究及び現地での規制当局の承認を求める実験目的での輸出が許可された。2002年から施行されている改正特許法により、例外規定は個人の利用に限られるという被特許権者の主張が認められる場合には、「販売」という行為には、ほとんど意味がないと述べられた。

ポーランドと米国の法律によく似た条項があるが、高裁はカナダの条項に関連するWTOの紛争解決機関(DSB)の委員会の認定を根拠とした。DSBは、APIをジェネリック製剤の製造業者に販売している化学メーカーの実例を調査し、同じことがカナダ特許法の枠組みの中で許容されていると認定した。高裁は、DSBの報告書を根拠として、第107A条の積極的抗弁は、規制当局の承認を得るために特許製品を利用するメーカーに対してのみ適用するという主張を拒絶した。最後に、第107A条の「適切に関係する」という表現の使用は合理的な結び付きを意味すると言及しているが、高裁は、生体利用効率及び生物学的同等性、安定性の研究を実施するという目的のために、強制実施権者が中国企業に製品を販売することと、中国法の下で情報を提出することには、その合理的な結び付きがある、と述べた。

⁵ Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所発行 IPR AMICUS 2014年2月41号

⁶ Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所

⁷ 株式会社サンガム IP、東京・日本、インド国登録特許弁理士

⁸ Bayer Corporation vs Union of India - CM 9687/2014 in W.P.(C) 1971/2014 decided 2014/11/5 Bombay High Court

【参考情報】

特許法第 107A 条 侵害とみなされない一定の行為

本法の適用上,

- (a) 何らかの製品の製造, 組立, 使用, 販売又は輸入を規制する法律であってインド又はインド以外の国において現に有効なものに基づいて必要とされる開発及び情報の提出に適切に
関係する使用のためのみに特許発明を製造, 組立, 使用, 販売又は輸入する行為, 及び
- (b) 当該製品を製造及び販売又は頒布することを法律に基づいて適法に許可された者からの
何人かによる特許製品の輸入
については, 特許権の侵害とはみなされない。

本資料は、Lakshmikumaran & Sridharan 法律事務所が執筆した原稿を発明推進協会が翻訳、株式会社サンガム I P が監修し、同協会が運営するポータル「知財よろずや」に掲載したものです。