

紅茶は誰のもの？ダーズリン？

カルカッタ最高裁判所は最近、地理的表示の侵害に関わる事件の判決を下した。これはインドで初のGI侵害事件である。インド紅茶局はダーズリンティーの地理的表示と認定商標も保有している。

紅茶局は、ITC 社専用ラウンジ「ダーズリンラウンジ」においてその1部にダーズリンという言葉が使用されているとしてITCを告訴した。

紅茶局は、ITC 専用ラウンジでの「ダーズリン」の使用は紅茶局の「ダーズリンティー」の地理的表示および認定商標の侵害に当たり、結果的に詐称通用となり、紅茶局に独占的に属する「ダーズリン」ブランドの希釈化につながると主張した。

しかしながら、高裁は他の話題にも触れ雄弁に語った。

「「ダーズリン」という言葉は、フランス・シャンパーニュ地方のスパークリングワインに対するシャンパンと同様に紅茶全般を指す言葉で、地理的表示または認定商標としての登録を理由に独占的に主張することは不可能である。詐称通用の場合ですら、原告以外の人物による「ダーズリン」の使用は、その言葉または地理的表示が独占的に登録と関連づけられる製品と何らかの関係の有する場合、告訴の対象とすることはできない。ホットのカップティーのみを販売する「ダーズリンティー売店」が、自身、あるいは原告権利の毀損と言われる可能性のある、あらゆる様々な種類のパッケージティーを販売する「ダーズリンティーハウス」を告訴する資格を原告に与え得るか否かを検討する必要はない。被告の「ダーズリンラウンジ」は、上級顧客のみが利用可能なホテル内の限定エリアである。このラウンジは、このような顧客や同行のビジターが頻繁に通い、さらにはダーズリンティーやその他の飲み物を味わう場所であるが、「ダーズリン」と名付けられたラウンジに、原告が求める命令が許可されるような詐欺や混同が含まれる可能性はほとんどない。

希釈化の件に関しては、「ダーズリン」という名称は、GI法が施行される何十年も前から商取引界で広く使用されてきた。ぼかしによる希釈化の場合、混同の可能性のない場合でも保護されるのが商標の一意性である。しかし、「ダーズリン」という言葉は長期にわたり商号やその他の目的で非常に広範に使用され続けているため、明らかに、原告の最近の登録が原告の主張する一種の独占性を享受する資格を与えることはないだろう。

判決全文については[こちら](#)をクリックのこと。

「ありがとう」論争

2011年4月8日に封切られたばかりの Akshay Kumar 主演の「ありがとう」という映画が複数の訴訟に巻き込まれているようだ。以下、その概要を簡単に述べる。

タイトルを巡るトラブル： Fisheye Networks 社は、映画「ありがとう」の封切り差止めを求めて同映画の制作者を告訴した。Fisheye 側の言い分では、2005年に映画・テレビ番組協会に「ありがとう」のタイトルを登録したことで Fisheye がこのタイトルの権利を有する。Dr. D. Y. Chandrachud 判事は、以下紹介する簡潔かつ洞察に満ちた命令で本件に対処した。

「映画業界は基本的に、映画・テレビ番組制作者協会（第1被告）、映画製作者連合（第2被告）、インド映画制作者協会（第3被告）の3つの協会を通じて活動している。これまで原告は、タイトルは、登録者がメンバーである協会のいずれかに登録されるという慣習や取引慣行にしたがってきた。タイトル登録前に協会は、同一または人を惑わすような類似のタイトルが他の協会に登録されていないか残りの協会に確認する。本件で原告は、タイトル「ありがとう」が2005年に原告によって第1被告に登録されたと主張している。これに基づき、第5被告が同じタイトルの使用を試みた際、原告が異議申立てを自身の協会である第1被告に提出したと主張された。

4. 訴訟の基礎となる商慣習または習慣が定められていたという法的根拠がない。明らかに、単なるタイトルには著作権自体もない。原告は、タイトルの使用における営業上の信用または名声、またはタイトルに関連する二次的権利を取得したというケースを法廷で提示していない。現段階では便宜の比較考量が差止命令の許可と比較検討されなければならないため、本法廷は中間差止命令の請願に応じる意思はない。原告は、第5被告がタイトル「ありがとう」を使用していたことを、遠く遡って2010年5月5日の時点で知っていた。それは、原告から自身の協会である第1被告に宛てられた手紙から明白である。裁判所は、第5被告の作製した映画は2011年4月7日を初日とし、2011年4月8日に全世界で公開されることを伝えられた。第5被告の首席弁護士の話では、映画の製作費は6億ルピーであるという。音楽の公開も1月半前に行われている。こうした状況に鑑み、特にタイトルに著作権自体がないという事実を考慮すれば、本法廷は現段階で中間差止命令を付与するつもりはない。原告は代わりに損害賠償請求権を有する。したがって、中間救済を拒否する」。

よって、たとえタイトルに著作権がないとしても、商標としてタイトルを登録し、そこに営業権を構築できることを覚えておかねばならない。法的保護を提供しない協会にタイトルを登録することにとっては、このルートが好適であろう。

曲を巡るトラブル： 流行歌 Pyar Do Pyar Lo を呼び物とした1986年のオリジナル映画の製作会社 Feroz Khan Films は、「ありがとう」の制作者を著作権侵害でボンベイ高裁に告訴した。Feroz Khan Films は同高裁で、UTVによる問題の歌の使用を止める中間差止命令も要請した。Feroz

Khan Films は、UTV はライセンスを要求していないため、この曲を使用する権利がないと主張した。ボンベイ高裁は、告訴のタイミングが大幅に遅れたことと、この段階での差止命令は認められないことを挙げ、差止命令の許可を拒否した。

差止命令申請の遅延は申請にとっては致命的になり得る。最近の別の事件では、Faraaz Ahmed が、映画「Chalo Dilli」の公開を差し止める中間命令を求めた。公開予定日は、Dr. D. Y. Chandrachud 判事が命令を下した 2011 年 4 月 28 日の翌日であった。原告は、自分が映画の挿入歌の 1 つを作詞したと述べ、2010 年 12 月 27 日に映画ライター協会にその曲を登録した事実に基づき自分が作者であると主張した。ボンベイ高裁は以下のように述べている。

「現段階で、本法廷は映画の公開差止めを許可するつもりはない。宣伝活動は 2011 年 4 月 1 日から開始されており、曲も 2011 年 4 月 5 日に発売開始となっている。原告は実質上映画公開前日に申し立てた。しかしながら、その代わりに、曲の正当なクレジットを確実に映画のプリントに含めるように第 2 被告に命じるべきであろう。第 2 被告の代理で出廷した首席弁護士の主張では、映画館での上映のため既にすべてのプリントは放出されている。裁判所が曲の作者の件で納得するまで、現段階では求められるような命令が付与できないのは明白である。原告が 2010 年 12 月 27 日に映画ライター協会に歌詞を登録していたことを実証した事実を考慮の上、安全策として妥当な額を供託するように被告に命じれば、公正の目的が果たされよう」。

Luxury 却下

マドラス高裁の判事が下した商標 LUXURA の使用差止命令に対する Blue Hill Logistics Pvt.社による不服申立ては、5 月 6 日にマドラス高裁の裁判官団によって却下された。

それに先立ち、Ashok Leyland は、詐欺的に類似する商標 LUXURIA をバスに使用することで Ashok Leyland の登録商標「Luxura」を侵害したとしてムンバイの Dilip Chhabria Design Pvt.社と共にバンガロールに本社を置く Blue Hill Logistics Pvt.社を告訴した。

Ashok Leyland 側の論拠は、Luxura バスは既に 5 年前から売り出され、Transport Corporations を含めインド全土の多くのカスタマに販売されていることにある。被告は、LUXURY は発明された言葉ではなく、原告は LUXURY またはその変型に対して独占的権利を有することはできないと主張した。さらに、Ashok Leyland の登録商標はモノに関連するが、被告の商標はサービスに関連するため、便宜の比較考量は原告を支持するものではないとも陳述した。

R. Banumathi 判事と V. Periyakarrupiah 判事から成る裁判官団は、差止命令が出されなければ、回復不能な損失が原告に及ぶであろうと差止命令を支持した。裁判官団は言う。「原告（Ashok Leyland）は商標の登録所有者であるため、その法的権利は保護されるべきである。いったん商標侵害の明白な事件が確定される以上、通常は差止命令が出されねばならない」。

商標登録局で 44000 件のファイル紛失

過去 5 年間で 44000 件ものファイルが商標登録局（TMR）で紛失した。この事実は、商工省産業政策促進局（DIPP）の宣誓陳述書によりデリー高裁の Murlidhar 判事に伝えられた。

HALDIRAM INDIA PVT LTD 対 UNION OF INDIA AND ANR の事件で、HALDIRAM INDIA PVT 社は TMR 管理下の文書の認証謄本発行を TMR に要請した。TMR は要請された文書の位置を突きとめることも、ファイルが紛失した理由を説明することもできなかった。引き続き、デリー高裁は 2010 年 12 月 16 日付の命令を通じて、失われたのは当該ファイルのみか、それとも別の事件のファイルもか、ならびに商標登録局が本件で採った矯正措置と、紛失した原本記録の再構築のために採用される手順とを宣誓供述書に明示するように DIPP に命じた。

DIPP は、チェンナイ、コルカタ、デリー、アーメダバード、ムンバイの TMR の全事務所を訪れて詳細な調査を実行し、44000 件のファイルが TMR で紛失したことを明らかにする宣誓供述書をデリー高裁の Murlidhar 判事に提出した。さらに、このように多数のファイルが紛失した主な原因は、ムンバイから他都市への地方分権化にあると述べた。

上記問題の再発防止のため、デリー高裁は特許商標監督総監に科学的な記録管理スキームの実行を求めた。登録局の全ファイルの物理的監査が 3 ヶ月毎に担当管理官によって、6 ヶ月毎に登録局長によって行われることとなる。さらに、商標の電子出願でデータ保存の問題は解決されるであろうと、デリー高裁に対して陳述された。

デリー高裁の判決全文については[こちら](#)をクリックのこと。

未登録会社は侵害／詐称通用を告訴できるか

ムンバイ、コラバの非常に有名な屋台 Bademiya の店主たちは、アンデリムンバイのレストラン「Wah Bademiyan」のオーナー Mubin Ahmed Zahurislam に対する中間差止命令を得ることに成功した。

被告の主な主張はこうである。原告の合資会社は未登録なので訴訟は維持不能である。被告の問題の商標は原告の商標とは区別でき異なる。原告は既存のクラス 42 での登録の再分類を求めて申請していないのだから、現行の登録に関して何の利益も主張できない。

ボンベイ高裁の S. J. Kathawalla 判事は、2003 年に Haldiram Bhujwala and Anr 対 Anand Kumar Deepak Kumar の事件で最高裁が下した判決を元にこう述べた。「... 最高裁は、未登録の合資会社は永久的な差止命令と損害賠償に関する訴訟を維持し、登録商標の侵害と詐称通用に対する救済を求めることができ、1932 年合資法第 69 (2) 条はこのような訴訟を禁止しないという判決を下した。上記に鑑み、未登録会社による告訴は維持不能であるという被告の主張は

容認できず、この主張を却下する」。

本件で原告の代理を務める Tulzapurkar 弁護士の主張を支持し、同法廷はこのように判決を下した。「クラス 42 が補正されているという被告の主張に関しては、上記通知により「食品および飲料品のサービス」という記載はクラス 42 からクラス 43 に移っていることはその通りである。しかしながら、私の意見としては明白に、原告が既存のクラス 42 での登録の再分類を求めて申請し、それが検討されて対処されるまで、原告は現行の登録に関して何の利益も主張できない。食品および飲料品のサービスに関するクラス 42 での登録商標（文字商標）「BADEMIYA」の所有者としての原告の権利は、上記通知の再分類により無効とはされないという陳述において、Tulzapurkar 氏は正しい。補正分類に準拠した登録の適切な処置を講じるまで、原告は食品および飲料品のサービスに関するクラス 42 での登録商標（文字商標）「BADEMIYA」の登録所有者であり続ける。いずれにせよ、Tulzapurkar 氏の陳述通り、原告の詐称通用の賠償請求に関する限り、再分類に関する被告の主張は全く無関係である。再度繰り返すが、裁判所は、被告が原告のクラス 29 の登録番号 641759 号登録商標（ラベルマーク）「BADIMIYA」を侵害していると考えため、上記の主張は被告の助けとはならないだろう」。

裁判所はさらに続けた。「被告の代理として出廷した Saraogi 弁護士は、「BADEMIYA」はどのイスラム教徒の家庭でも使用されている一般的な言葉なのだから、商標としての登録に基づいてのみ認識することはできないと陳述した。この主張によって、被告は原告の商標「BADEMIYA」の登録の有効性に疑問を投げかけようとしている。この主張の答えは Hindustan Embroidery Mills Pvt. Ltd. 対 K. Ravindra and Co. (1974) 76-Bom LR-146 事件における本法廷の判決内に見つかる。経験豊かな Single 判事（Vimadlal, J.）は、名前の中に登録商標がある人物からの中間差止命令の申し立てに応じて、商標登録の有効性を検討することは本法廷の慣例にないと指摘した。商標が登録されている間は（誤りであっても）、他人がそれを真似るのは望ましくない」。

「原告と被告の商標のいずれも必須の特徴は「BADEMIYA」という言葉である。「BADEMIYA」へのアルファベットの「N」の追加は重要ではない。「BADEMIYA」の前に書かれた「Wah」という語も影響を及ぼさないだろう。「Wah」という言葉は Tulzapurkar 氏の言うように曖昧でさほど目立たないが、その言葉の追加は侵害行為の抗弁とはならない」。

Tata、商標を守る

デリー高裁は TATA Sons 社所有の有名な商標「TATA」と紛らわしいほどに類似するとして、Durga Scale 社のオーナー Manoj Dodia に商標 A-ONE-TATA の使用を差し止める判決を下した。それに先立ち、TATA Sons は、計量秤やバネ秤に関連した商標 A-ONE-TATA の使用で Manoj Dodia を告訴していた。原告を支持して命令を許可し、被告のモノまたはサービスに関連した

TATA の使用を差し止めるように法廷を納得させるため、原告は TATA の申し分のない評判、その長期にわたる継続的使用、および TATA がどこでも知られる馴染みの名称となっている事実を挙げた。TATA Sons は被告が商標 A-One TATA の使用から得た利益の計算の言い渡しに加えて、20,05,000 ルピーの賠償請求も行った。

判事は商標 TATA が最近 IPR インドで有名商標として公開された ([ウェブサイト](#)を参照) 事実に基づき、被告による当該商標の使用差止めの審決を下した。判事は審決で次のように述べている。

「(a) 商標 TATA は文字商標、意匠、あるいは他の言葉と組み合わせて、数多くのモノやサービスに関して過去 100 年間以上使用され続けている、(b) Tata グループは 2005-06 年度に 9600 億ルピーの売上高を誇るおそらく最も歴史ある最大の産業・商業コングロマリットである。Tata グループは多数の大企業から成り、何百万人もの消費者がインド全土だけでなく他の国々でも 1 つまたは複数の Tata 製品を利用している、(c) 商標 TATA は文字商標、意匠、あるいは他の言葉と組み合わせて、100 以上が登録されている。(d) 裁判所では、TATA を有名な商標として認知した判決／命令が多数ある、(e) 他の人物が商標 TATA の登録を保有している、あるいは商標 TATA を使用している証拠がない、(f) TATA グループの企業がインドのみならず他の国々で享受する評判を考えると、商標 TATA がインド国内で有名で周知のブランドであることに異議を唱えるのは困難である、ということを考慮し、文字商標、意匠、あるいは他の言葉と組み合わせて、商標 TATA が商標法、1999 の第 2 (z) (b) 条の意味する周知の商標であると躊躇なくみなす。したがって、いかなるモノやサービスに関しても商標 TATA の使用は、TATA の企業と、本商標または本商標に類似する商標の下で販売されるモノまたはサービスとの間の関連性として受け取られる可能性が高い」。

裁判所は、TATA Sons を支持して 20 万ルピーの損害賠償を決定した。

ヒット曲の呼出音差止め

2011 年 3 月 11 日、デリー高裁は、Sholay Media & Entertainment Pvt 社を支持して、携帯電話会社 Vodafone による Sholay の音楽および会話を元に作製された呼出音の提供を差し止める一方的中間差止命令を下した。大ヒット作 Sholay の権利はすべて Sholay Media & Entertainment Pvt.に帰する。

本件の判決に際し、V. K Jain 判事はこう述べた。:

「一方的差止命令が認められなければ、差止命令を求める目的が達成不能となるだろうと納得している。 次の命令まで、被告が事前の原告による許可／認可なしに加入者の映画 Sholay の呼出音を提供することを差し止める」。

Sholay Media & Entertainment Pvt 社が知的財産権の保護に成功したのはこれが初めてではない。以前にも Sholay Media & Entertainment Pvt 社は、Ram Gopal Verma による Sholay Media & Entertainment Pvt が所有する登録商標「Sholay」をタイトルとした映画の公開差止め成功した。

製薬業界、強制実施権を予想

最近の報告によると、製薬業界は、近い強制実施権条項の施行を予想しているようだ。

この条項により、特許付与日から 3 年後、関係者は以下の根拠に基づき強制実施権の付与を総監に申請することができる。

- (a) 特許発明に関する公衆の合理的な需要が充足されていないこと、または
- (b) 特許発明が合理的な価格で公衆にとって利用可能ではないこと、または
- (c) 特許発明がインドの領域内で実施されていないこと

特許発明に関する公衆の合理的な需要が充足されていないこと、または特許発明がインドの領域内で実施されていないこと、または特許発明が合理的な価格で公衆にとって利用可能ではないことに納得した場合、総監は自身が適当と考える条件で実施権を付与することができる。

「ビジネススタンダード」の特集記事では、あるジェネリック薬企業が各種医薬品の強制実施権の許可申請を行うとのことである。記事によると、「国内製薬メーカー 2 社、Cipla と Natco は、既に AIDS 治療薬と癌治療薬の製造契約を世界的製薬メーカー MNC に書面で要請したことが分かっている。Natco は癌治療薬ソラフェニブのジェネリック薬の製造許可を Bayer 社に要求したがそれは拒否された。Cipla は AIDS 治療薬ラルテグラビルについて Merck 社の返事待ちである。契約締結が失敗に終われば、次のステップは強制実施権の申請になるだろう」。

記事全文については [こちら](#) をクリックのこと。

強制実施権ルートは、特許を使用する権利を得るには、長引く訴訟に入るよりもいい方法である。この条項は施行されてからしばらく経つが、ほとんど実行されていない。