

Wobben 氏、上訴を取り下げたものの、費用を負担

Wobben 氏は自身の 12 件の特許を無効とする IPAB（インド知的財産権上訴委員会）のマドラス法廷の下した命令に対抗し、うち 3 件を上訴していたが、デリー高裁は氏の 3 件の上訴すべての撤回を許可した。さらに同高裁は、Wobben 氏に対して、3 件の各上訴に関して 10 万ルピー、内訳として Enercon 社に 5 万ルピー、インド政府に 5 万ルピーの支払いを命じた。

Enercon 社は、Wobben 氏に対して付与された特許の取消を求めて IPAB に取消上申書を提出済みであった。IPAB の命令により、この取消上申書は認められ、Wobben 氏の 12 件の特許は取り消された。これに対応して、Wobben 氏は IPAB の命令に対抗してデリー高裁に 3 件を上告した。Enercon は IPAB マドラス法廷の命令に対する上訴を審理するデリー高裁の管轄権に異議を唱えて幅広い主張を展開したが、最終的にデリー高裁が本件を担当すると決定された。

デリー高裁が最終的に本件に関する判決を下す前に、Wobben 氏は上告を 3 件とも撤回した。Gita Mittal 判事は、裁判時間の空費を根拠に費用を裁定し、被告に費用負担を求めることは正当であると述べた。判事曰く「ただし、本法廷における 3 件の上申書の維持可能性に関して最初に提示された被告の仮異議申立についての長引いた主張を聴聞したせいで、貴重な裁判時間が費やされたことは否定できない。費用負担を被告に求めることは正当であるものと思われる」。

Gorbatschow Wodka、酒ではなくデザインで新記録を勝ち取る

ロシアのウォッカメーカー Gorbatschow Wodka 社は、John Distilleries 社による、Gorbatschow Wodka 社使用のボトルと形状と外観が類似するボトルのウォッカの販売差止に成功した。2010 年 9 月 20 日、判事は以下のように述べ、原告 Gorbatschow Wodka に一方的な中間救済を付与した。

「本事件の審理および最終処置中、本法廷は、被告、そのプロモーター、譲受人、権利の継承人、使用権者、加盟店、パートナー、取締役、代表者、被用者、卸売業者、従業員、代理店、および被告の下で権利を主張するすべての者が、異議申立可能なボトルおよび／または原告の商標付きボトル形状と同一である／それを模し、および、原告の商品を詐称通用する、または他人が原告の商品を詐称通用することを可能にす

る、あるいは原告と何らかの関係があるように伝えるあらゆる製品／ビジネスに関連するその他の形状を使用することを差し止めるものである」。

返答の口供書において、被告の John Distilleries 社は以下の事実に基づく主張を繰り広げた。

1. 被告は、2000 年意匠法に基づき 2008 年 2 月 5 日にインド特許意匠商標総局から交付された登録により、ボトルの意匠登録の所有者である。
2. 一般大衆は、独特な商標「SALUTE」および異なる色の特徴的なラベルを付した被告のウォッカボトルと、原告のボトルとを決して混同しない。
3. 高額商品であるため、ターゲットの消費者は教養が高く、富裕で、眼が肥えており、彼らを欺くには別の方法を取らねばならない。

上記の事実を根拠に、被告は自社のボトル形状の使用および採用は公正であると申し立てた。

それに対して原告は、1996 年にボトルの特有の形状を考案し、ボトルのその球状構造はロシア正統派教会の建築を基にしていると主張した。原告の主張によると、原告はドイツ、ポーランド、ニュージーランド、オーストラリア、および WIPO 統治下の数力国を含め世界各国の司法区でボトルの形状を登録している。インド国内では、原告は 2008 年 1 月 31 日に 1999 年商標法のクラス 33 で商標としてボトルの形状の登録を申請し、1999 年 12 月 19 日以降の使用を主張している。さらに、原告は、被告が意匠登録を取得しているという単なる事実だけでは、被告は詐称通用の疑いを免れえず、類似形状のボトルを使用することで、一般大衆は被告が原告のオリジナル商品を販売していると思い込むであろうと加えた。

法廷は原告を勝訴とし、次のように述べた。

「現状では、差止命令の許可に関して、原告側に一応有利な事件である。利便性のバランスから言えば、必然的に、名声を確立している原告の支持に傾かざるを得ない。仮に被告にこのまま進むことを許可すれば、既に確立された原告の評判と信用に修復しがたい損害をもたらすことになろう。被告は係争中の製品の使用において今後取引を開始するというが、審理係争中はそれができる状況にはない」。

MDH、商標の防衛に成功

2011 年 5 月、デリー高裁は、侵害と詐称通用に関する救済措置に関連する判決を下した。同法廷は、M/S Mahashian Di Hatti Ltd 対 MHS の所有者 Raj Niwas 氏の事件において、商標侵害および詐称通用について規定された区別のための証拠基準を再確認した。

原告（Mahashishn Di Hatti）は1949年以降「MDH」のロゴを使用してきた。このロゴは、赤色を背景に3つの六角形の図案内に配置される。M/S Mahashian Di Hatti社は、香辛料および調味料の製造販売を業務としている。同社は、「kashimiri mirch」、「kasoori methi」および「chana masala」、「Meat Masala」、「Chat Masala」、「Sambar Masala」、「Kitchen King」、「Khushbudar Masala」などの各種製品に1949年以降このロゴを使用し続けている。原告の会社の信用と評判は、20年を遡る1991年5月に登録されたロゴの長期にわたる継続的使用に帰する。同社は2005-06年、2006-07年、および2007-08年にそれぞれ、181,90,67,134ルピー、217,24,30,303ルピー、および252,79,37,137ルピーの売上と、10,56,00,000ルピー、12,34,00,000ルピー、および9,14,57,886ルピーの広告宣伝費を計上した。

本件の争点は、被告が使用するロゴ「MHS」が原告のロゴと類似する点である。さらに、原告の主張によれば、上記の被告の行為は、被告の商品を原告の商品として通す意図の下に行われたものである。つまり、これは原告の登録商標の侵害のみならず、被告商品の原告商品に対する詐称通用を意味するものである。

原告の会社は、侵害ロゴ「MHS」または原告の登録商標ロゴ「MDH」と不当に類似するその他の商標の被告による使用の差止命令を求めた。さらに同社は、被告による被告商品の原告商品としての詐称通用の差止命令に加えて、侵害商品の破棄および総額20,00,000ルピーの賠償請求も求めた。

一方の被告側は、「MHS」の商標登録出願を既に行っており、上記登録に関して原告からの異議申立がないことを理由に、訴訟は維持不能であると仮異議申立を行った。本法廷は1999年商標法第28条を根拠とする。第28条は、商標登録されたモノまたはサービスに関連する商標使用の独占権を商標使用者に与え、同法に定められる商標の侵害に対して救済措置を講じる。

本法廷は、両当事者のロゴを比較した結果、原告の商標は被告によって侵害されていると判断した。よって、被告は、問題のロゴ「MHS」を使用する香辛料および調味料の製造販売を差し止められた。

また、本法廷は原告に対して10万ルピーの懲罰的損害賠償の支払を裁定した。

Novartis 対 Cipla—許可前の異議申立

2005年4月11日付けでNovartis AGによる発明「デフェラシロクスを含む分散性錠剤」の特許出願（593/CHENP/2005）がCiplaによって異議を申し立てられた。S. P. Subramaniyan インド特許庁監督官は異議申立を受理し、特許の付与を却下した。

Ciplaによる本特許出願の異議申立の理由は、請求される発明が自明である、請求される発明が進歩性を含まない、請求項が特許可能な発明または主題ではない、出

願人が特許法に基づき要求される情報を開示していない、など多岐に渡る。監督官は、同発明は従来技術文献において具体的に開示されているとする Cipla の主張には納得しなかった。文献と両当事者の主張の検討後、監督官は、請求項が特許法の条項に基づく進歩性を含んでいないと判断した。

ただし、監督官は次のように述べている。

「請求項 1、2、および 10 の主題が共に組み合わせられて 1 つの複合請求項を形成しているが、単なる混合としか考えられず、各成分は意図される目的通りに機能する合成物内に存在するため、総合効果は付随的效果である。明細書で提供されるサポートとの予期せざる相乗効果は存在しない。したがって、特許を求める本発明の請求項は、特許法の当該条項に基づく発明ではなく、提出された異議申立 u/s 25 (1) (f) を認めるものである」。

監督官の判決全文に関しては、[こちら](#)をクリックのこと。

デリー高裁、MOET & CHANDON のシャンパンパレードを雨天中止に

先日、デリー高裁は、商標「MOET」に関する Champagne Moet and Chandon 対 Union of India & Ors の IRAB 決定を追認する判決を下した。原告の Champagne Moet は、フランス国法の下で 1743 年に設立された会社であり、商標 MOET、MOET & CHANDON、およびその他のブランドを付して世界 150 カ国以上で販売されるワインの有名メーカーである。原告は、1906 年以降、商標 MOET & CHANDON の下、シャンパンをインドに出荷し続けており、1958 年商標法に基づくクラス 33 において、1982 年に商標 MOET の登録、1985 年に商標 MOET & CHANDON の登録を行っていると主張した。

被告は、「Moet's」の名称で営業するデリーに本社を置く合資企業である。被告は、ヒンズー語の「Mohit」から商標を考案および採用し、それが偶然この合資会社の名称となったと主張する。さらに被告は、1967 年以降、この商標を継続的に使用していると申し立てた。

1995 年 6 月 12 日付の命令で、商標局副局長は、以下を理由に原告の異議申立を棄却した。

(i) これらの競合商標は同一であるが、原告と被告によって製造販売される商品は同じ、または同じ種類ではなく、原告の商品の内訳はクラス 33 の「高品質ワイン、蒸留酒、アルコール飲料」である一方、被告の商品はクラス 29 の「肉、魚、鶏、狩猟鳥獣、肉エキス」である。

(ii) 原告は、1947 年以降ユーザーの獲得に失敗している。登録に成功したのは 1982 年 10 月 15 日であり、1980~90 年の年間売上高はインド通貨ではなくフランスフラ

ンで挙げられている。原告の提出した明細書には、本文に発行機関の署名または原告の商標が載っていない。さらに、明細書は1980年以降のものである。

(iii) 被告が出願した商標は、1967年以降の被告の営業スタイルの重要な部分である。したがって、被告による商標の採用および使用は不正であると言うことはできない。原告の異議申立は却下されるべきである。この商標は1958年TM法の第12(3)条および33条の意味するところにおいて登録可能である。

(iv) 被告は1968年以降の売上高を公表しているため、1958年TM法第11(a)条および11(e)条を参照した原告の異議申立は支持できない。被告は相当期間商標を使用し続けていたのだから、1958年TM法第9条に基づく登録を受ける資格がある。

命令を不服として、原告は上告したが、原告の作成した文書は1988年以前のインドにおける使用または信用を証明するには不十分であるとしてIPABによって却下された。さらに、IPABは、原告が証拠として作成した文書は、商標MOET & CHANDONを含んでおり、複合商標MOETを含んでいないと続けた。製品の違いが、原告の上訴を却下した理由の1つであるとも言及された。

その結果、原告はデリー高裁にインド憲法A.226に基づく請願書を提出した。両当事者の主張の諮問後、最終的にMuralidhar判事は以下の通り、請願書を却下した。

「商標の不正使用により、被告3号は権利不行使の抗弁を行う権利がないという主張は、被告3号による商標の使用は不正とは言えないという意見に鑑み支持できない。さらに、被告3号の屋号の一部としての「MOET'S」の採用は、いずれの時点においても原告によって阻止を企てられていないという事実もある。加えて、原告は、被告3号へのクラス16に関連する商標登録の付与に対する原告の異議申立を却下した1999年12月8日付のDRの命令に異議を申し立てていない。権利不行使の抗弁は承認に値する。

したがって、本法廷は異議申立を受けたIPABの2004年10月27日付命令との抵触として立証された根拠はないものとする。請願書は却下するが、現状では費用に関する命令はない」。

Fiery Red Fort 事件

先日、マドラス高裁は、Subhiksha Trading Services Limited (以下「Subhiksha」) に対して Standard Fireworks Pvt. Ltd. (以下「SFPL」) を支持する一方的中間差止命令を認めた。Subhiksha はチェンナイの売店で、侵害されたSFPLの有名な商標Red Fortを付した爆竹を販売していた。SubhikshaはSFPLの許可なく、爆竹だけでなく宣伝バナーにもSFPLの登録商標を使用していた。

1942年設立の Standard Fireworks 社はインド最大の花火メーカーであり、花火ではインドの市場シェアの45%、世界の市場シェアの5%を誇っている。

幅広い SFPL の爆竹製品の1つは、赤色を背景とした赤い要塞の芸術的作品から成る商標（ラベル）「Red Fort」の下に販売されている。SFPL の商標 Red Fort はすでに有名であり、商標をさらに守るために SFPL は商標を登録した。本件における SFPL の代理人は RK Dewan & Co である。

高裁は、Subhiksha は SFPL の登録商標の名声から不法に利益を得る動機で SFPL の商標を不当に採用したとする SFPL の主張に同意した。さらに、SFPL は Subhiksha による Red Fort ラベルの芸術作品の著作権侵害を申し立て、同法廷はこの申立も認めた。また、同法廷は、原告の商標および商標の芸術作品を模倣する Subhiksha の行為は詐称通用にあたることに合意した。

Godrej Sara Lee 対 Super Good Films

6月、R K Dewan & Co を代理人とする有名な蚊／ゴキブリ駆除剤のメーカー、Godrej Sara Lee Ltd. 社は、タミル映画の主要バナーの1つ、Super Good Films Private Limited 社を相手に永久的差止命令と50万ルピーの賠償請求を勝ち取ることに成功した。

Godrej Sara Lee Ltd. は商標「HIT」の所有者である。Super Good Films Private Limited 製作のタミル映画「Tirupachi」では、いくつかのシーンで Godrej Sara Lee Ltd 所有の駆除剤「HIT」が登場する。原告によると、映画中の商品「HIT」の描写は、非常に「中傷的で、偏見に満ち、攻撃的で、名誉棄損する」もので、「HIT」が虫や害虫だけでなく胎児までも殺す可能性があるとし唆している。Godrej Sara Lee Ltd. は、映画製作者からの賠償請求と共に差止命令も求める民事訴訟を起こした。

S Palanivelu 判事は、登録証書を通じて、原告は製品「HIT」の安全性が認められていることを証明したと述べる。さらに判事は、映画製作会社は原告の信用にとって不利益な、名誉を棄損する抽象的な形で原告製品を描写したと指摘し、原告は50万ルピーの損害賠償を受ける資格があると述べた。

Sun Pharmaceuticals 対 Ferring Pharmaceuticals

最近の侵害訴訟で、アーマドナガル地方裁判所は Sun Pharmaceuticals 社を勝訴とする中間差止命令を下した。この判決は上訴裁判所で破棄された。

適用書は以下のとおりである。

Sun Pharmaceuticals は、アーマドナガル地裁で登録商標 AEROTIDE の侵害を理由に Ferring Pharmaceuticals 社を告訴した。Ferring Pharmaceuticals は商標 FEROTIDE の所有者である。Sun Pharmaceuticals は 2006 年に薬剤 AEROTIDE を中止した。本件における Ferring Pharmaceuticals の現在の代理人は R K Dewan & Co である。

Ferring Pharmaceuticals は異議申立を受けたアーマドナガル地裁の命令に対してアウランガーバード高裁に上訴した。高裁の Borde 判事は、薬剤 AEROTIDE と FEROTIDE は組成、性質、特性、それらの薬剤が処方および投与される疾患の点で完全に異なることを根拠に、上記命令を破棄した。AEROTIDE は吸入器で、FEROTIDE は静脈注射で投与される。したがって、アーマドナガル地裁で裁定された中間差止命令は、アウランガーバード高裁で Ferring Pharmaceuticals に有利に破棄され、無効とされた。