



® 平成30年 4 月 6 日 (金)

No. 14663 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆インドにおける知的財産実務②・完

詐称通用に関する注目すべきインド最高裁判決… (1)

☆調査・解析から見た知財戦略 [7] …… (7)

インドにおける知的財産実務 ②・完

詐称通用に関する注目すべき インド最高裁判決

TMI総合法律事務所

弁護士 小川 聡

弁護士 白井 紀充

弁理士 右馬埜大地

第1 はじめに

近時の急速な経済発展を背景に、インドにおける商標の出願・登録件数は年々増加し、日系企業を含む外国企業による、商標を活用した権利行使が積極的に行われるようになってきた。そのような中、2017年12月14日、インド最高裁判所(以下、「最高裁」

という)は、トヨタ自動車株式会社(以下、「トヨタ」という)とインドの自動車部品メーカーであるPrius Auto Industries Limited(以下、「Prius Auto」という)との間の、TOYOTA INNOVA及びTOYOTAの図形商標(以下、まとめて「トヨタ商標」という)並びに、トヨタが1997年からハイブリッドカーの車

TH弁護士法人は、アクセス容易な新宿にオフィスを構える弁護士事務所です。

TH弁護士法人の集中分野の一つである知的財産法務を担当する弁護士・弁理士高橋淳は特許侵害訴訟を中心として活動してきましたが、近時は、職務発明規定の作成、変更に関するコンサルタント業務に注力しており、多数の書籍、論文の執筆、セミナー、講演、テレビ出演などを通じて職務発明規定変更の実務の第一人者として知られており、多数の相談実績を有しています。

また、平成27年から参加費無料の高橋知財勉強会(原則月1回18時から20時まで。懇親会あり)を主催しており、随時ニュースレターを発行しております。

高橋知財勉強会への参加、ニュースレターの受領等を希望される方は、下記までご連絡下さい。



TH弁護士法人

〒163-0631 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル31階

TEL 03-6911-2500

E-mail jun14dai@gmail.com

名として国際的に使用していたと主張する「PRIUS」商標に関する商標権侵害・詐称通用を巡る8年にわたる訴訟に終止符を打った。デリー高等裁判所(以下、「デリー高裁」という)合議審による、トヨタのPrius Autoに対する「PRIUS」商標の使用差止請求を認めないとする判断に対し、トヨタが最高裁に上訴していたが、最高裁は、トヨタの主張を退ける旨の判断を下した。最高裁は、判決の中で、詐称通用訴訟における周知性の要件を充足するには、国際的なグッドウィル及び名声が、インド国内において認知されていたことが必要であるとの基準を示した。

従前、インドにおいては、ある標章が商業的に使用されていない場合であっても、国際的な名声を有していれば、詐称通用による保護を求めることができると考えられてきたが、この最高裁判決は、未登録の商標が国際的な名声を有しているかの判断につき、より慎重な立場をとることを示したものと見える。インド国内における商標登録取得の重要性を改めて浮き彫りにした点において極めて大きな意義を有する。

本稿では、最高裁及び下級審であるデリー高裁による判決の内容を紹介したうえで考察する。

第2 事案の概要

1. 背景事情

トヨタは、1989-2003年にインドでトヨタ商標の登録を取得した。他方、「PRIUS」商標に関しては、1997年に「PRIUS」と名付けたハイブリッドカーを日本において発売開始した後、2000年から2001年にかけてオーストラリア、イギリス、アメリカなどでも販売を開始し、1990年に日本において「PRIUS」について商標登録を取得し、その後インドを除く世界各国で商標登録を取得した。トヨタは、2009年にインドでハイブリッドカー「PRIUS」を発表し、当初デリーとバンガロールのトヨタの販売店に車を展示し、2010年に正式に販売を開始した。トヨタは、2009年にインドで「PRIUS」の商標について出願を行ったが、インド特許庁により拒絶され、商標登録を得ることができなかった。そのため、トヨタは、Prius Autoを権利者とする「PRIUS」商標の登録を取り消すための審判を請求した。

他方、Prius Autoは、自動車部品(スペアパーツ)の製造販売を行うインドのローカル企業であり、Deepak Mangal氏及びSandeep Verma氏により2001年に設立された。同社は、自社が製造

【時系列表】

1989年～2003年	トヨタ、インドでトヨタ商標について商標登録
1990年	トヨタ、日本で「PRIUS」商標について商標登録
1997年	トヨタ、ハイブリッドカー「PRIUS」を日本で発売
2000年から2001年	トヨタ、オーストラリア、イギリス、アメリカなどで「PRIUS」販売開始
2001年7月	Prius Auto、インドで「PRIUS」商標の使用開始
2002年	Prius Auto、インドで「PRIUS」商標について商標登録
2009年	トヨタがPrius Autoに対し「PRIUS」商標の登録取消の審判請求をするとともに、損害賠償並びにトヨタ商標及び「PRIUS」商標の使用差止を求めデリー高裁に提訴
2009年12月12日	デリー高裁単独審がPrius Autoに対する「PRIUS」商標に関する暫定的使用差止命令
2010年3月19日	デリー高裁が暫定的使用差止命令を取消し
	トヨタがデリー高裁による暫定的使用差止を取消す旨の判断に対して不服申立て
2010年8月10日	デリー高裁がPrius Autoに対する (i) トヨタ商標の暫定的使用差止、及び (ii) 一定の条件のもと「PRIUS」商標の使用を暫定的に認める旨の命令
2016年7月8日	デリー高裁単独審が、トヨタが有する権利(トヨタ商標と「PRIUS」商標)の侵害及び100万ルピーの(懲罰的)損害賠償を認容
	両当事者がデリー高裁合議審に控訴
2016年12月22日	デリー高裁合議審が、デリー高裁単独審の判断を修正し、トヨタ商標への侵害(使用差止)及び損害賠償を認め、「PRIUS」商標の侵害(使用差止)を否定
2017年3月28日	トヨタが最高裁に上告
2017年12月14日	最高裁が、デリー高裁合議審の判断を概ね維持する旨の判決をし、「PRIUS」商標に関するトヨタの敗訴が確定