

特集《新興国における模倣品対策（商標・不正競争防止法等を中心に）》

インドにおける商標の 権利行使戦略及び注意事項

LAKSHMI KUMARAN & SRIDHARAN
J. SURESH



要 約

インド産業財産権法（IP 法）及び実務は、主に TRIPS 協定上の義務に適合させる必要があったため、1995 年以降顕著な変化を遂げた。更に、最近のインドの司法制度による産業財産権の積極的なエンフォースメントは、新たな産業財産権制度に関する意識を生み出し、国内と外国の実業界の利益の双方に衝撃を与えている。商標権のエンフォースメントはかかる領域の 1 つであり、国際的な商標判例の展開に従いつつ、インドの国内状況に合わせて異なる道を躊躇せずにとることで、インドの裁判所が多くの画期的判決を出した。インドの商標判例は、様々な法的問題、すなわち、商標の国際的（trans-border）な名声、中傷広告、インド国境での商標権のエンフォースメント等に関して劇的な変化を遂げてきた。これらの変化に応じた商標戦略の変更を検討する必要がある。

序論

インド IP 法及び実務は、経済の国際化及び知的財産権法を及び TRIPS 協定に適合させるために、1995 年以降顕著な変化を遂げた。IP 法における変化及びそれに伴う産業財産権のエンフォースメントにおける変化はインド国内産業の事業戦略に多大な影響を与えた。したがって、インドにおいて商業的利益を有する、あるいはかかる利益を得ようとする外国企業は、事業戦略、特に産業財産権に複雑に関連した事業戦略を検討し、インドの産業財産権の生態系において最近 15 年間に互って生じたダイナミックな変化に適応する必要がある。

より優れた商品及び役務に対する需要が増大し、成長を続けるインド経済を考慮すれば、商標権の戦略的な位置づけ及び活用が、国内の企業体及び海外の企業体の双方にとって最大の関心事であることは言うまでもない。

本稿は、インドの商標制度を間近で見て、あるいは事業上及び法律上の複雑な戦略の立案に関与したときに、海外の商標所有者、法律実務家、及び商業組織の代表者の心に当然生じるであろう重要な疑問を特定し、いわゆる迷路のような「インド商標制度」を通り抜けるための試論である。

(i) インド国内における使用及びグッドウィル

(goodwill：のれん、営業権) が無い場合に、国際的な名声を有する商標の所有権はインドにおいて権利行使できるか。

a. インドにおいてかかる商標の所有権を失う可能性を回避するための注意事項は存在するか。

(ii) 商品及び役務の比較広告は、インド・メディアにおいて商標、商品及び役務を宣伝するための有効な選択肢か。

a. 競業者の商品の中傷にあたるような行き過ぎた広告戦略とならないようなガイドライン又は基準はあるか。

(iii) 模倣品の輸出入に関してインドのエンフォースメント制度はどの程度有効か。

(iv) 商標の取引に関する契約は普遍かつ不可侵か。

a. インド特有の注意事項は存在するか。

(v) インドにおける商標訴訟の戦略はどのように策定すべきか。

I. 世界的な商標の国際的な名声

国際化した経済においては、地理上及び貿易上の障壁が段階的に消滅しつつあり、企業体は外国で対応する事業活動を行っていない場合であっても、そのブランドについて外国で実質的なグッドウィル (good-

will: のれん, 営業権) 及び名声 (reputation) を獲得することができる。外国で自己の商標の名声が生じることにより, グッドウィルが存在しない場合でも, 権利行使における領域的な法律面での課題が新たに発生する。

少なくとも 1980 年代初頭までの, インドでの商標権の権利行使に関する伝統的な理論は, 商標は登録商標でなければならず, インド国内で使用されていなければならないというものだった。当然の帰結として, インドにおける商標権は, 周知商標に関する権利も含め, (インド登録商標に対する) 侵害訴訟を通じて主張されるか, 及び/又は, コモンローに基づき (未登録商標に対する) パッシング・オフ (Passing Off: 営業上の詐称通用) として権利主張され, インドにおけるこれらの商標に関するグッドウィルの存在が問題となった。

その結果, インドで登録も商業的規模での使用もされていない周知外国商標は, 権利侵害される傾向にあった。正当な外国の商標権者がインドの司法裁判所において侵害者に対するパッシング・オフ訴訟を提起する場合に, 所有権の立証責任は権利者にあり, 周知外国商標に「地域的グッドウィル」が無い場合には立証責任に悪影響を及ぼしていた。

したがって, 回答を要する重大な疑問は, 地域的グッドウィルが無い場合に, (国際的な名声を有する) 周知外国商標の権利をインドで行使できるかということである。

この質問に対する十分な回答は, 一定の期間にわたってインドの裁判所から出された一連の判決に見出すことができる。

様々な判決を通じて, インドの裁判所は国際的な名声の問題について常に適切な認識を行ってきた。1987 年には, 重要な事件で, ムンバイ高等裁判所は外国商標に関するパッシング・オフ訴訟の問題について判決を下した。⁽¹⁾ 米国企業 Gillette は, 1913 年から, 商標「7 O'CLOCK」を安全かみそり及び安全かみそり刃, シェービング・ブラシ, シェービング・クリーム等に使用していた。Gillette は訴訟でインド企業による標章の登録に異議を申し立て, 差止による救済を求めた。Gillette に対する反論の 1 つは, 商標「7 O'CLOCK」が輸入規制により 1958 年からインドでは使用されていなかったという点である。裁判所は Gillette が多国籍企業でありその製品は世界中で販売

されていると判示した。Gillette が輸入規制により 1958 年からインドでは商標を使用しなかったとしても, 世界中で高いグッドウィル及び名声を獲得しているとして, インド企業による商標の使用を禁止した。

1991 年に, デリー高等裁判所は, 商標の国際的な名声に関する事件について判決を下すことを求められ⁽²⁾, 標章のグッドウィルを立証するには, 「パッシング・オフ訴訟が提起された管轄地区で実質的な営業」を原告が営むことを示す必要はないと判示した。

数年後, シンガポール企業の商標「TIGER BALM」の国際的な名声に関する事件がインドの南部で起こった。⁽³⁾ 本件の司法判断の核心部分は, インドにおける地域的使用が無い場合に商標の侵害に対してパッシング・オフ訴訟を起こすことはできるかという点である。本件に関して裁判所は, 商標侵害に対してパッシング・オフ訴訟を起こすには, 原告がインドにおいて現実に営業を営む必要は無いと述べて, インドにおける国際的商標の権利行使には「地域的グッドウィル」の要件は不要であることを改めて判示した。

インドにおいて, 国際的な名声を備えた標章を認める動きは, 1996 年にインド最高裁判所が初めてインドにおける地域的使用が無くとも国際的な名声を有する商標の保護を認めたことにより決定的なものとなった。⁽⁴⁾ インド最高裁判所は, 商標「WHIRLPOOL」の権利行使を認めるにあたって, 外国企業がインドにおいて大量の広告や観光客の旅行等を通じて知られる商標を有する場合には, 標章がインドにおいて商業的に使用されず, 又は登録されていなくとも, 標章は保護しうると判示した。裁判所は, 登録商標権者に対して提起されたパッシング・オフ訴訟も法的には維持可能であり, 被告自身が登録を獲得した事実は, 訴訟を維持できないとするには不十分であると断定的に判示した。

地域的に商業的使用が無い場合の国際的な名声の問題に関して先例を踏襲する際に, インド最高裁判所は⁽⁵⁾, 国際的な名声を有する商標のパッシング・オフ訴訟に判決を下す際の重要なテストについて明瞭な定義を行った。パッシング・オフ訴訟で「どちらが先に市場に存在したか」を決定するためのテストとして, 「どちらが先にインド市場に存在したか」は必ずしも必要ではない。換言すれば, インド以外の他の市場において, 商標を先に採用したこと及び善意 (*bona fide*) の使用があれば, 国際的な名声に基づきインドにおける商標の行使可能な権利を有する。

日本企業の著名商標「TOSHIBA」に関する事件において⁽⁶⁾、インド最高裁判所は、高等裁判所の認定を覆し、国際的な名声の問題について詳細な検討を行った。当初、高等裁判所はTOSHIBAのための差止を認めなかった。TOSHIBAがインドで商標登録を維持しなかったことを根拠に、インドにおける詐欺的類似商標「TOSIBA」の使用を認め、単なる新聞広告は商標の使用にあたらなかったとした。しかしながら、最高裁判所は高等裁判所の上記認定を全て覆し、インドにおける使用が無くとも、商標「TOSHIBA」の国際的な名声を支持した。

しかしながら、最近の事件で⁽⁷⁾、デリー高等裁判所は、遅滞、権利不行使、権利放棄、インドにおける商標の未登録及びインドにおける商標の不使用を根拠として、自動車部品に関してインドで使用された商標「PRIUS」の侵害に対して、Toyotaによる差止請求を許可しなかった。この高等裁判所の判決は、インド最高裁判所を含むインドの裁判所の先例とは一致しないように思われる。

以上より、現在の実務に従えば、インドで商業的に使用されている未登録商標に通常与えられる（パッシング・オフのコモンローによる）保護は、地域的使用が無いとしても、インドで名声を有する外国商標に拡張される。すなわち、商標が商業的に使用されていなくとも、商標の世界的名声によって所有者は我が国の裁判所から救済を得ることができる。

したがって、インドの裁判所が様々な事件において、海外企業の商標の国際的な名声又は世界中での名声を有する商標に保護を与えており、今後も与えるであろうことは明らかである。しかしながら、裁判所は、商標の所有者がインドにおける国際的な名声の権利を不合理に行使しようとする試みには難色を示している。例えば、非常に最近の事件で⁽⁸⁾、デリー高等裁判所は、商標「NODDY」に関する紛争に判決を下す際に、予備的段階にも関わらず、原告が国際的な名声を主張したところ、海外企業が使用の意図無くインドで標章の登録を得た場合には商標の不正使用（trafficking）にあたりと判示した。裁判所は、インド市場において実際に商品又は役務を製造・販売することなく、外国企業が商標のライセンスを行うことは商標の不正使用にあたりと判示した。

国際的な名声を有する商標の所有者が、インドにおいて商標を使用し、又は将来当該商標を使用する意図を

有する場合には、(i)どこで商業的に使用する場合であっても、商標の国際的な名声を実体化するために、所望の商標をできるだけ多くの国に登録し、(ii)インドで当該商標の侵害者に対して訴訟を提起する際に遅滞及び権利放棄を回避し、(iii)適法に許可された使用を除き、インドでの他人による当該使用に対する権利不行使を防止し、(iv)国際的な名声を立証するために、インドの消費者にアクセスする視覚的及び印刷物によるメディアに広く広告を行い、(v)インドにおける同一／類似商標の存在又は使用を確認するために定期的なサーチ、監視、デュー・ディリジェンス（due diligence：相当の注意、精査）を行い、(vi)インドにおいて、できるだけ早く当該商標の使用を開始し、最重要事項としては当該商標を登録し、(vii)インドの裁判所が難色を示すため、商標の不正使用は回避し、(viii)商標の使用に法的なお墨付きを与えるために、商標ライセンスを行い商標登録局にライセンス契約を登録することが必要である。

II. 比較広告

インド経済の自由化及び国際化に伴い、企業は積極的かつ精力的に、比較広告の手段まで用いて、自己の商品及び役務の宣伝を行ってきた。比較広告は広告の特殊形態であり、ある製造業者／販売業者の商品／役務と他の製造業者／販売業者の商品／役務を比較する販売促進手段である。

競業者間では、「他社の商品／役務が有するもの」よりも「他社の商品／役務が有しないもの」について比較広告という攻撃的な形態を利用することが慣行となっている。この慣行が個々の商標に関して用いられたときには、当該商品及び役務の説明の信用性及び公正性に疑問を生じさせる。

比較広告は、広告主により提供される商品又は役務の利点を競業者のそれと比較して強調する目的で作成される。比較広告の目的を達成するために、広告のメッセージ／教訓は、競業者の商品／役務の主な特徴を描写することで広告主の商品／役務と比較し、広告主の商品／役務と競業者のそれとの相違点を強調しなければならない。⁽⁹⁾

インドでは、比較広告及び中傷広告に関する問題は、1969年の独占及び制限的取引慣行法（Monopolies and Restrictive Trade Practices (MRTP) Act）（1984年改正）により規制され、同法によれば、中傷行

為は不公正な取引慣行とされている。インド最高裁判所及び MRTTP 委員会は、中傷広告の構成要件を決定するにあたり、中傷された商品が特定できない限りは中傷に当たらないという見解を維持した。しかしながら、MRTTP 法が 2002 年の競争法に代えられた際に、「不公正な取引慣行」の章は削除され、1986 年の消費者保護法の対象となった。すなわち、2002 年の競争法は不公正な取引慣行を対象としていない。

消費者保護法によれば、消費者個人は裁判所に対して不公正な取引慣行を訴えることができない。消費者団体、中央政府又は州政府のみが訴えを提起することができる。したがって、製品を中傷された製造業者は、救済を求めるための訴えの利益 (locus standi) を有しない。かかる製造業者の事件が消費者団体によって取り上げられ、その結果中傷広告を中止させることができたとしても、製造業者は訴えの当事者ではないため、損害賠償を請求することができない。

したがって、中傷広告に対する法的手段は一貫性を欠いており、その結果、もっともらしい比較広告と中傷広告の間の法的な境界線を曖昧にしている。かかる状況により齎される結果として、競業者の製品／役務が広告で特定されていない場合であっても、黙示の特定により、かかる広告が中傷広告と判断される可能性がある。

加えて、中傷広告に関連する法的問題を解決するために、IP 法を含む多数の法律が適用されたが、時を経て一貫性を有する判例の展開には貢献しなかった。

例えば、中傷広告について、当事者は、インド国憲法に謳われる基本的権利⁽¹⁰⁾から特別の (*sui generis*) 制定法上の権利、すなわち 1999 年の商標法第 29 条 (8) (登録商標の侵害)、1957 年の著作権法 (芸術的内容の侵害)、2000 年の意匠法 (登録意匠の侵害) に至る権利の侵害を主張することができる。

ここで、インドの裁判所が判決を下した比較広告に関するいくつかの事件を見てみよう。

1996 年に、カルカッタ高等裁判所は⁽¹¹⁾、中傷広告の事件について判決を下し、2つの競業関係にある洗剤製品の間で行われた比較について、(i) 小売業者は、たとえ真実でないとしても、商品が世界最高であると宣言する権利を有する、(ii) 小売業者は更に、たとえ真実でないとしても、自己の商品が競業者の製品より優れていると述べるができる、(iii) 小売業者は、自己の商品が世界最高であること、又は競業者の商品

より優れていることを述べる目的で、他人の商品に対する自己の商品の利点を比較することさえできる、(iv) 小売業者は、自己の商品が競業者の商品より優れていると言う一方で、競業者の商品は劣っていると断言してはならない、という基準を明確にした。もし小売業者がそのように言ったとすれば、競業者の商品を現実の中傷したことになる。換言すれば、小売業者は競業者の名誉を毀損し及び商品を誹謗するものであり許されない。

デリー高等裁判所は⁽¹²⁾、その数年後に再び、Pepsi と Coca-Cola の間の広告キャンペーンの紛争に対して判決を下すよう求められた。本件において、裁判所は、広告は「誠実」なものに過ぎず、他人の広告を若干からかうことを目的としたものであり法の下で許容されるものであるという被告の反論に対して、中傷広告の判断における異なる原則を明瞭に定義した。すなわち、(i) 商業広告の意思の確定、(ii) 広告の方法、(iii) コマーシャルのストーリーラインとコマーシャルにより伝えられると思われるメッセージである。

本件において、裁判所は、とりわけ「PEPPI」, 「Wrong choice baby」等の表現を使用した被告の行為は、商標「PEPSI」の名声を事実上希釈化する中傷であると判示し、広告の継続を差し止めた。

デリー高等裁判所が扱った別の事件では⁽¹³⁾、原告は商標「ODOMOS」と「ODOMOS NATURALS」の下で防蚊軟膏を販売していた。被告らは「GOOD KNIGHT NATURALS」の商品名で防蚊剤を販売していた。被告らは原告製品について遠回しに言及した比較広告を行った。高等裁判所は、被告の広告に対する差止請求を認め、カルカッタ高等裁判所の判決を覆し、「…刺激的な広告は許容可能かもしれないが、許容可能な主張のグレイゾーンを超えてはならず、超えた場合には、広告主は行った主張について合理的な事実的根拠を有しなければならない。したがって、何人も、自己の商品が世界最高である、又は自己の商品がライバルのものより優れているという虚偽を述べて、場当たり的な又は根拠のない主張をすることはできない。…」と判示した。

したがって、インド・メディアで比較広告を利用する商標所有者又は広告主は、以下の点を検討しなければならない。(i) 実質的な証拠なしに、自己の商品が競業者の商品より優れている又は競業者の商品が劣っていると広告で述べてはならない、(ii) 広告主が行っ

た主張について合理的かつ実質的根拠を有していれば、刺激的な広告は許容される可能性がある、及び (iii) 競業者又は製造業者の商品を誹謗するものでなければ、訴訟にはならない。

競争関係にある状況での商品及び役務の比較広告は、悪意 (*mala fide*) を伴わない行為である限り、健全な競争状態を齎すものである。

比較広告キャンペーンにおいて検討すべき重要な要素は、すなわち、(i) 比較広告が適法な行為であっても、商品又は役務が広告の中で虚偽的な又は誤解を招く方法でターゲットにされた場合には、競業者は救済を求める権利を有する、(ii) 競業者の商品又は役務が明示的に記載されていなくとも、黙示的に特定されていれば、競業者は救済を求めることができる、(iii) 比較広告における商標の使用だけでなく、製品の外的特徴についてもデュー・ディリジェンス (相当の注意、精査) が必要である、及び (iv) 競業者の商標の使用を伴う比較広告では、製品／役務間の類似性ではなく相違点に基づいて製品の宣伝を行うことに注意が必要である、という点である。

III. インド国境における商標権のエンフォースメント

十分組織化された知的財産権の生態系における、制定法、司法及びエンフォースメントのメカニズムの相乗的な役割は軽視することができない。水際規制等のエンフォースメントのメカニズムは、国境を跨ぐ模倣行為及び海賊行為と戦う場合にこそ重要な役割を果たすのである。

三方を海に囲まれ国境として大小多数の港を有する、巨大なインド亜大陸という文脈において、水際規制の対策は、抜け穴だらけの国境を通じて模倣品が輸出入されるのを防ぐために無くてはならないものである。

インドにおける水際対策は、1962年のインド関税法に定められた担当機関である税関当局が行う。

ここで、インドの裁判所によって適用される独立したIP法は、関税法の下で機能する税関を通じて、産業財産権の所有者の権利行使を実現できるのかという疑問が生じる。この点に関して、インドの裁判所は、税関当局の役割は所有者の知的財産権を侵害する模倣品及び海賊版の通過を防止する点にあると繰り返し述べている。

デリー高等裁判所は⁽¹⁴⁾、全ての港湾の税関の収税官に対して、商標「CISCO」の下で商品を販売する原告の貨物以外の貨物の輸入を禁止する命令を発する際に、法定機関がかかる商品の輸入を禁止できない理由には無く、かかる商品の輸入は商標／トレードネームにおける所有者の利益の侵害に帰結する又は幫助するものであると述べた。

他の事件では⁽¹⁵⁾、デリー高等裁判所は、被告に対して、商標「SAMSUNG」の下での原告商品の輸出入又は灰色市場 (grey market) における取引を差し止める命令を下した。

インド政府は、2007年に、国境での模倣品及び海賊版対策に関する重要なステップを踏み出し、1962年の関税法第156条に基づく、2007年の知的財産権 (輸入品) 施行規則を通知した。この規則は、ジュネーブに本部を置く世界関税機関 (WCO) により作成されたモデル法案に基づくものである。

この規則は、税関当局 (Deputy/Assistant Commissioner of Customs: 税関副所長) に、模倣品又は海賊版の差し押え又は商品の通関手続の保留の権限を与えている。更に、税関当局は、他人の知的財産権を侵害する押収商品の廃棄権限を与えられている。

知的財産権施行規則の顕著な特徴は、すなわち、以下の点である。(i) 知的財産権の所有者は、税関所長に対して、自己の知的財産権を侵害する商品の通関手続の保留を申請する事前通知書を送付しなければならない、(ii) 税関当局は知的財産権の所有者に対して、30日以内に通知書の登録又は拒絶を通知しなければならない、(iii) 1962年の関税法により疑義模倣品の輸入は登録の日から1年間禁止される、(iv) 商品の輸入者、受託者及び所有者の保護に対する責任を負い、破壊、滞船料及び留置料に対する費用を負担する旨の証書に対する知的財産権の権利者による署名が要求される、(v) 税関当局は知的財産権の所有者の通知又は自己の認識に基づき (*suo moto*) 模倣品の通関手続の保留を率先して行うことができる、(vi) 押収された商品の留置は合計で20日間を超えないものとする、及び (vii) 税関所長は更に1962年の関税法第111条 (d) により押収した模倣品を差し押さえる権限を有する。

この規則の施行後、税関当局は、2008年に初めて、登録商標「Nivea」、「Dove」、「Sunsilk」及び「L'Oreal」を付した模倣品を押収し、商品の輸入者に罰金を課し

た。

最近の例では、税関当局は、商標「L'Oreal」及び「Garnier」を付した商品を押収した。税関は輸入品の押収を命令しただけではなく、輸入者に 25,000 ルピーの罰金を課し、輸入者のパートナーにも 5,000 ルピーの罰金を課した。

実際には、2007 年の知的財産権施行規則（IPR 規則）の実施にはいくつかの実務上の障害がある。(i) 規則は輸入品のみ適用され、模倣品の輸出は規定していない、(ii) 税関当局に対する知的財産権の所有者の通知書の登録は 1 年間のみ有効で、全ての手続を再度行う必要がある、(iii) 2007 年の IPR 規則は、商標権者に、差押の度に押収品の価額の 25% の保証証書（Security Bond）と差押品の総額の 110% の保証書（Surety Bond）の差し入れを義務付けている（これは多量かつ定期的な貨物に対する莫大な負担となる）、及び、最後に、(iv) 商標侵害の立証責任は商標権者にある。

インド政府の最近の通知は⁽¹⁶⁾、2007 年の IPR 規則の適用範囲を拡大し、虚偽の地理的表示を付した商品の輸入禁止を含むこととした。

上記から、インド税関当局を介して、模倣品又は海賊版に対する水際での権利行使を求める商標権者は、非常に包括的な戦略を立てなければならない。とりわけ、商標の所有権を立証する書証のみならず、輸入品の模倣性又は海賊性を立証する書証を確保すること、特に多数の貨物がある場合の保証金の予算を検討しなければならないこと、そして、最後になるが重要なこととして、全国に存在する多数の港から輸入される輸入品に対して常に監視を行う必要がある。更に、2007 年の IPR 規則を用いる戦略は、規則が輸入品のみを対象としインドからの模倣品又は海賊版の輸出を対象としていないため、機能しない可能性がある。上記のように、模倣品の輸出入防止にあたっては、インド国境が巨大で拡張的であるため、法執行に関わる機関と商標権者にとって困難な課題が存在するのである。

IV. 商標の取引に関する契約

一般に、複数当事者間における商標権に関する取引は、契約によりなされる。法的な意味で、契約は、二人以上の者の間での、ある約因のための意思の合致（*consensus ad idem*）⁽¹⁷⁾に基づく何らかの作為又は不作為の合意又は約束である。インドでは、1872 年のイ

ンド契約法が当事者間の契約上の義務を規定する。「契約」は、複数の要素、すなわち、申込み、承諾、諾約者、受約者、約因及び合意を含む。⁽¹⁸⁾インドでは、契約は契約法の下で履行強制力を有するのではなく、独立の制定法である 1963 年の特定救済法の下で履行強制力を有する。

したがって、商標を譲渡する又はライセンスする旨の合意は契約であり、契約法の規定に従う。更に、商標譲渡契約又は商標ライセンス契約は 1999 年の商標法に従わなければならない。

商標法によれば、登録された所有者（商標登録局に氏名・名称が登録されている者）のみが、商標権を譲渡する権限を有する。⁽¹⁹⁾しかしながら、未登録商標に関する取引はコモンローに従う。

登録商標又は未登録商標は、グッドウィルの有無に関わらず、譲渡（Assignment）又はライセンスのいずれかを問わず、何人にも移転可能である。⁽²⁰⁾なお、営業のグッドウィルの売却又は移転は、標章が譲渡証書に明示的に記載されていなくとも、黙示的に営業で使用された商標の移転を通常伴う。しかしながら、商標移転の意思は譲渡契約の文言から解釈しなければならない。

インドの商標法は、インド又は海外市場の同一地域内で同一又は類似の商品について同一又は類似の商標を複数の者が同時に使用することを防止するために、商標の譲渡に条件を課している。したがって、地域に基づく商標の分割は認められない。インドの異なる領域で複数の者に独占排他権を与えることになるからである。⁽²¹⁾

インド商標法は、ライセンス契約の下で商標権者以外の者が商標を使用することを認めている。また、商標法は商標登録局にライセンシーによる使用者契約の登録を行うことを規定している。商標のライセンスは、コモンローの規定により、商標登録局に登録が無い場合であっても有効であるとみなされる。したがって、登録商標の未登録ライセンスは、商標の不正取引でない限り、一般的には認められる。

インドでは、登録商標又は未登録商標のライセンスは、(i) ライセンスが公衆に混同又は欺罔を生じない、(ii) 商標が標章の識別性を破壊しない、(iii) 商品／役務と商標権者の間の継続的な関連性の存在が維持される場合に認められる。⁽²²⁾

いずれの場合でも、インドの自然人・法人に対する

未登録商標のライセンスを検討する際には、まず、実際の使用によって商標の所有権を確立するために製造契約を締結し、その後、対応する商標のライセンス契約を作成し、ライセンシーが自己のものとして商品を販売できるようにしてもよい。言うまでも無く、かかる合意において、品質管理及び商標権者の表示は非常に重要である。

商標ライセンス契約においては、契約に違反した場合に商標権者はライセンシーに対して侵害又はパッシング・オフに対する訴えを提起することができること、及び、いかなる場合であってもライセンシーは標章の所有権を争うことはできず、又は所有権について詐害行為を行うことはできないことを規定した契約違反に関する条項を導入することが必要である。

また、商標ライセンス契約においては、以下の重要事項、すなわち、先の譲渡及び移転、第三者からの請求、訴訟費用の支払、法定費用、地方税の負担責任、地理的範囲等を組み込むことも重要である。

商標ライセンス契約においては、一般的な契約規定、すなわち、損失保障、インド企業と外国企業間の持分条件、担保責任、準拠法、裁判外紛争処理 (Alternate Dispute Resolution) 等を規定する必要がある。暗黙の契約がインドの裁判所による解釈に従って理解されない場合には、広範囲にわたる影響がある。

いかなる契約においても、特に商標権の移転の場合には、損失補償と担保責任に関する条件が非常に重要である。これらは、契約の履行に関する当事者の責任及び契約違反の場合の救済手段を定めるものだからである。これらの契約条件の違反は訴訟原因を生じさせ、損害を受けた当事者は契約の特定履行を求めることができる。

商標契約では、一般原則として、取引に対する準拠法が規定される。準拠法の決定には多数の要因が影響し、紛争解決においては非常に重要なものとなる。一般的に、準拠法の選択における当事者の決定は「善意 (*bona fide*) かつ適法」でなければならず、履行を予定する州の公序良俗 (*public policy*) に反してはならない。

準拠法を規定する条項を契約に入れなかった場合には、裁判所が、取引の性質、契約書作成の形式及び用語、契約書の言語、支払通貨、契約の目的の性質及び場所、当事者の居所等から準拠法を推定することがで

きる。

実務上、準拠法の決定にあたって、インドの裁判所は、契約地、契約履行地、当事者の住所、居所、営業所の場所、法人の国籍及び本店所在地、契約の目的、ある法律では有効でも他の法律では無効となる特定の規定があるという事実等を含む、多数の要素を考慮する。

準拠法を選択する理想的な方法は、取引に最も近く最も現実的な関連性を有する国の法律を選択することである。

外国の当事者に関係する契約では、異なる状況では異なる法律を適用すると当事者が規定する、準拠法の流動的な選択も可能である。例えば、「被告又は原告の選択によりインド法又は日本法」を適用するとした準拠法条項の導入は有効である。

商標移転契約は、一般に、紛争を先ず仲裁に委ね、仲裁による救済手段を尽くした上で、司法裁判所に紛争の解決を求める仲裁条項を含む。インドにおける仲裁は、1996年の仲裁法 (The Arbitration and Conciliation Act) に規定されている。仲裁条項は、選任される仲裁人の数／仲裁人の選任方法、仲裁の準拠法、及び仲裁地を定める。同法による訴訟の大半は、仲裁人の選任、仲裁法及び仲裁地の問題に関するものである。これらの要素はその重要性が十分考慮されていないからである。

多くの商標の取引に関する契約には、将来、訴訟につながりかねない暗黙の条件または了解が存在する可能性がある。例えば、インドにおいて登録商標のライセンスがなされた場合、ライセンシーは更新料を支払って商標を維持し、市場における詐欺的な類似商標を監視し、類似商標の登録出願が商標登録局に係属するか、商標の補正を求める申立が行われているかを監視すること等について黙示の義務を負う。ライセンシーは上記の全ての行為を行い、許諾権者に対して商標の情報を常に提供する黙示の義務を負う。黙示の契約条件違反は紛争につながる可能性がある。

したがって、インド商標の取引に関する契約が締結された場合には常に、適用可能な制定法に従わなくてはならないだけでなく、コモンローの法理も十分考慮しなければならない。また、万が一、インド商標の取引に関して紛争が生じた場合に備えて、インドの司法制度の機能を理解する必要もある。

V. 商標訴訟の戦略

インドにおける商標分野の訴訟は、一定の期間を経たことで、十分構成され一貫性のあるものとなった。これは、先例法理 (*stare decisis*) の原則の適用によるところが大きい。⁽²³⁾ インドの商標判例は、大部分はコモンローの判例の展開に忠実に従っているが、国内の判例解釈に従っている。結果として、実行可能な商標訴訟戦略を取るにあたって、インドの商標訴訟に固有な法律問題のいくつかを検討しなければならない。

インドの司法行政は、特に商標権のエンフォースメントの分野では、第一に司法当局に委ねられている。適切な管轄権を有する裁判所で、適法に商標権の権利主張を行う場合に、商標権者は民事上及び刑事上の司法的救済⁽²⁴⁾を求めることができる。したがって、インドの司法地図から適切な裁判所を選択することは、いうまでもなく、戦略の形成にあたって最重要課題の1つである。

したがって、インドにおける商標訴訟の最重要課題の1つは、商標権侵害訴訟について管轄権を有する適切な裁判所を選定することである。適切な裁判所は、通常の場合、準拠法の規定に従い、個々の裁判所の訴額の制限及び管轄区域の制限（事物管轄及び土地管轄）に基づき決定される。⁽²⁵⁾

インドにおける商標訴訟のための適切な裁判所の選定には歴史的な基礎がある。インド共和国は連邦制度であり、中央政府と州政府の間で権限の分離がある。現在、インドには28の州と7つの連邦直轄地域がある。各州には高等裁判所が設けられ⁽²⁶⁾、その裁判管轄は州の領域内に限定されている。同様に、州内の各地区 (District) に地方裁判所が設けられ、その裁判管轄は地区の領域内に限定されている。高等裁判所及び地方裁判所の複雑性と地理的広がりを考慮すると、商標権の権利主張の訴えを提起するために、(裁判所の訴額の制限及び管轄区域の制限に従って) 適切な裁判所を選択することは非常に重要である。

加えて、地方裁判所の判決はその地方裁判所の裁判地区でのみ強制力を有する。仮に、商標権者が他の裁判地区内での判決の執行を望んだとしても、対応する地方裁判所に申立 (application) が移送された場合のみ判決は強制力を有する。⁽²⁷⁾ ある州の高等裁判所により出された判決を他の州で執行する場合にも同様のシナリオとなる。

インドにおいて、1908年の民事訴訟法は、一般に、

商標事件の適切な裁判所の選択に関連する事項を規定している。⁽²⁸⁾ したがって、インドでは、(訴額の制限を超えない限り) 地方裁判所が商標権侵害事件に判決を下す第一審管轄権を有する (すなわち、第一審裁判所である)。⁽²⁹⁾ いずれの場合でも、地方裁判所の判決に対する上訴は適切な高等裁判所に対して行われ、インド最高裁判所が最終審となる。

更に、適切な裁判所の選定は商標法の関係条文にも規定され⁽³⁰⁾、登録商標の侵害又はパッシング・オフの訴えを、事件の裁判管轄権を有する地方裁判所よりも下級の裁判所に提起することはできない。更に、商標法は、登録商標の場合には、原告が実際に居住し又は営業する地域の適切な裁判所を原告が選択できることを規定している。⁽³¹⁾

最近の事件で⁽³²⁾、インド最高裁判所は、原告に便宜の良い裁判所に事件を移送することを認めず、「原告の請求を認めれば、インド全土の便宜の良い地域に事件を移送することを裁判所に求めることについて、同様の立場にある登録商標の侵害者にも門戸を開くことになり、商標法第134条の趣旨を没却するだろう。」と判示した。

デリー高等裁判所は、被告の双方向性ウェブサイトの存在に基づいて裁判管轄を求めた事件の判決において⁽³³⁾、裁判所の管轄は、裁判所の存在する州からアクセス可能なウェブサイトの双方向性のみを根拠に影響されないと判示した。裁判所は更に、双方向性の程度とは別に、可能な活動の性質及びそれが結果として商取引となるかどうかを審査すべきであると判示した。本件において、裁判所は被告のウェブサイトが商取引の締結を可能にしているから、当該裁判所は本案判決を下す裁判管轄権を有すると判示した。

興味深いことに、他の事件で⁽³⁴⁾、カルナタカ高等裁判所は、パッシング・オフ訴訟事件に判決を下す裁判所の裁判管轄を求めた点について異なる視点を示した。本件で原告は、被告による新聞での原告の商標の広告及びバンガロールにおける被告のウェブサイトの存在を訴訟原因として、カルナタカ高等裁判所の管轄を求めた。本件において、裁判所は、単に広告やウェブサイトの存在を根拠とするのみで、訴訟原因が裁判所の管轄地内で生じていないため、原告は当該裁判所の裁判管轄を求めることはできないと判示した。裁判所は商標法第134条(2)に基づく原告の申立を認めなかった。同条によれば、原告は原告が居住し又は営

業する地域を管轄する裁判所に訴えを提起することができるが、裁判所は、同条の規定は登録商標の侵害の場合の原告には適用されるが、パッシング・オフ訴訟の場合には適用できないことを根拠とした。

デリー高等裁判所が判決を下した最近の事件では⁽³⁵⁾、裁判所の管轄地域内の商標登録局に商標登録出願を提出するのみでは、裁判所の裁判管轄は与えられないと判示された。

また、適切な裁判所の選択は、商標侵害又はパッシング・オフ訴訟で、より重要性を発揮する。不適切な裁判所に提起された訴えは判決の実質的な遅滞を引き起こす可能性があり、その結果、商標権者に困難を齎すからである。インドの裁判所は、訴えを提起する適切な裁判管轄が発見できない場合には、通常、不便宜法廷 (*forum non-conveniens*) の原則に基づいて事件の審理を拒否する。⁽³⁶⁾ 侵害訴訟又はパッシング・オフ訴訟が不適切な裁判所に提起された場合には、裁判所は裁判管轄が無いことを理由に訴えを却下する。あるいは、原告に返却した上で、管轄権を有する適切な裁判所、もしくは管轄権が無いが事件を審理し差止命令を発する可能性があり、上級審に上訴可能な裁判所に訴えを提起するように指示する。⁽³⁷⁾

したがって、商標訴訟の戦略を立てるには、適切な裁判管轄を選択する際に以下の問題を十分考慮する必要がある。

登録商標の侵害訴訟は、原告が居住又は営業する地域に適切な裁判管轄を有する裁判所に提起することができる。⁽³⁸⁾ しかしながら、仮に、原告がインドに居住せず、商標がインドで使用されている場合には、適切な裁判所の選定は非常に重要な意味を持ち、いずれの場合でも、被告の営業地を考慮しなければならない。

パッシング・オフ訴訟においては、通常、適切な裁判所の選択は、被告が営業する又は訴訟原因が生じた地域の裁判所の土地管轄に基づく。⁽³⁹⁾

原告及び被告のいずれも訴訟が提起された裁判所の管轄地内で営業していない場合には、裁判所の管轄を決定するための商取引の存在の立証責任は原告にある。

外国の商標権者によるパッシング・オフ訴訟の場合、有効な訴えを提起するためには、適切な裁判所の選択をする前に、疑義侵害者の商業活動の出所及び地理的範囲を確認するために綿密なデュー・ディリジェンスを行うことが不可欠である。

インドの司法制度では、救済を求める関係当事者が、訴訟原因が発生した日から所定の期間内に司法裁判所にアプローチすることが必要である。訴えの提起の不合理な遅滞は、救済を求める権利の放棄及び侵害行為に対する権利不行使とみなされる。

一般原則として、法的手段を開始すべき所定の期間は一般法に規定されている。⁽⁴⁰⁾ この法律は包括的な法律であり、特別法に規定された制限を除き全ての事例をカバーする。

したがって、制限条項の発動を防ぐために、商標侵害訴訟は侵害の日から3年以内に開始する必要がある。⁽⁴¹⁾ しかしながら、インドの裁判所が寛容な立場をとり、十分かつ合理的な理由による遅滞を容認した事例も見られる。

商標権侵害は継続的な不法行為であるとされ、侵害者は侵害行為の度に権利者の独占排他権を侵害するので、新たな侵害行為の日から侵害期間の計算が行われる。しかしながら、司法裁判所において商標権者の信頼性 (*credibility*) を立証するために、侵害者に対しては可及的速やかに法的手段をとることをお勧めする。

インドの商標訴訟で、侵害者に対する差止請求は、損害賠償請求と並んで最も需要のある救済手段の一つである。差止は、仮差止命令及び本案的差止命令のいずれも、裁判所の命令という形式をとった衡平法上の救済手段である。被告側当事者は、何らかの行為の作為又は不作為を要求される。差止命令を遵守しない当事者は懲罰的損害賠償に直面する。場合によっては、差止命令の違反は重大な刑法犯罪とみなされ、逮捕及び懲役刑の可能性もある。

裁判所からの一方的緊急差止命令 (*temporary restraining order*) は、商標権者が法的手段を取ることによって生じることがある。差止命令を許可する条件が満たされたと認定した場合、事件に判決が下されるまで裁判所は仮差止命令 (*temporary injunctive order*) を発する。多くの場合には、(少なくとも地方裁判所では) ルーティンとして、一方的差止命令 (*ex parte injunctive order*) が裁判所により発せられる。換言すれば、疑義侵害者は裁判所の命令により初めて法的手段が取られたことを知ることになる。

場合によって、かかる一方的命令は真の商標権者の利益に影響する可能性があるため、相当の注意をもって相手側より先に法的手段を取る必要がある。必要があれば任意のインドの裁判所に利害関係通告

(Caveat⁽⁴²⁾)の申立を行うことができる。

商標訴訟において、相手方に対する一方的差止命令を得ることは商標を侵害する商品の製造・販売を抑止するための第1の戦略である。実際に、一方的差止命令を得るためには、原告はコモンロー上の要件、すなわち、「一応有利な事件」(*prima facie case*)、利益衡量(*balance of conveniences*)及び回復不能の損害を立証しなければならない。

したがって、原告は、書証により、有効で適法な権利を有し、かつその適法な権利が侵害されたことを証明して、「一応有利な事件」(*prima facie case*)の証明をしなければならない。現行の商標法では⁽⁴³⁾、登録した商標権者に有利となるように有効性の推定が働くとされており、インドの裁判所によってもいくつかの事件で支持されている。⁽⁴⁴⁾

「一応有利な事件」(*prima facie case*)の証明をした後、原告は、エクイティ上の救済を求める際に自己に有利な利益衡量(衡平の比較)を立証しなければならない。インド最高裁判所の合議法廷(Divisional Bench)は⁽⁴⁵⁾、特に裁判所が差止の可否を決定する際には、差止が認められない場合に当事者に生じうる実質的な弊害(*mischief*)又は損害額を認定し、差止が認められる場合に他方当事者に生じうる弊害又は損害額と比較するという、正常な司法上の裁量を行わなければならないと述べた。

「一応有利な事件」(*prima facie case*)及び利益衡量の要件が満たされると、原告は更に、エクイティ上の救済が原告側に有利に許可されなかった場合に生じる回復不能の損害を申し立て、立証することを要求される。回復不能の損害とは、金銭的賠償又は救済では適切に補償することができない損害を意味する。原告は申立において、とりわけ、裁判所が被告に対する一方的差止命令を許可しない場合に回復不能な損害を蒙ることを申し立てなければならない。⁽⁴⁶⁾

カルカッタ高等裁判所の判決では、原告が「一応有利な事件」(*prima facie case*)の証明ができなかったと判示された。⁽⁴⁷⁾この事件で原告は、被告による商標「CITY」の使用の差止を求めていた。原告は、商標「CITY」の所有者であり、当該商標の下で自動車を販売していることを強く主張した。原告はまた、被告が商標「CITY」の下でバイクの使用及び販売を開始し、これは消費者の心理に混同を生じ、原告のグッドウィルを金銭化しようとする試みでもあると主張した。原

告は商標「CITY」の登録した所有者ではなかった。裁判所は原告が「一応有利な事件」(*prima facie case*)の証明を行わなかったと認定し、被告に対する差止を許可しなかった。

したがって、司法裁判所からエクイティ上の救済を得るためには、「一応有利な事件」(*prima facie case*)の主張及び証明を行う必要があることが重要である。しかしながら、コモンロー上の三要件、すなわち、「一応有利な事件」(*prima facie case*)、利益衡量及び回復不能の損害の全てについて主張及び立証を行うことが必要である。最近の事件で、デリー高等裁判所は、「一応有利な事件」(*prima facie case*)は原告に有利に認定されたにも関わらず、原告が利益衡量を主張及び立証しなかったことを根拠に暫定的救済(仮処分)を認めなかった。⁽⁴⁸⁾

したがって、商標訴訟において、原告がエクイティ上の救済を得るためには、暫定的段階であっても、本案について主張及び立証をしなければならない。

エクイティ上の救済及び損害賠償に加えて、インドの裁判所は懲罰的損害賠償を認めることもできる。インドでは、商標訴訟における懲罰的損害賠償は近年始まったものである。懲罰的損害賠償(Punitive Damages, Exemplary Damagesとしても知られる)は原告の損害を補償するために与えられるものではなく、被告及び同様の者による原告に対する加害行為を防止するために認められる。懲罰的損害賠償は、補償的損害賠償に加えて、特殊な事情、すなわち被告の行為が甚だしく不当で悪意に基づくものであった場合にのみ与えられるものである。

最近の事件で、デリー高等裁判所は、中国、EU、日本、ロシア及びインドで登録された商標「SASKEN」の侵害に関して、原告の訴えを認め、200,000ルピーの懲罰的損害賠償金の支払を課した。⁽⁴⁹⁾裁判所は、懲罰的損害賠償は不正行為者等が非合法活動を恣にすることを抑止することを目的としていると述べて、懲罰的損害賠償を認めた。

更に他の事件で⁽⁵⁰⁾、デリー高等裁判所は、周知商標「LARSEN AND TOUBRO」の侵害に関して、被告に500,000ルピーの懲罰的損害賠償を課した。

上記の判決を考慮すると、裁判所が裁量権を有する懲罰的損害賠償には、疑義侵害者側に商標権者の利益に対して甚大な損害を生じさせる不正かつ悪意の意図があったことの立証が必要なことが理解できる。

上記のように、1963年の制限法は、商標権侵害の救済を求めて司法裁判所に訴訟を提起する場合に、時期的制限を課している。商標に関して、1963年の制限法による時期的制限は侵害行為の日から3年以内である。インドの裁判所に対するお決まりの質問は、「訴訟の提起の遅滞は救済を消滅させるかどうか」ということである。

インド最高裁判所は、ある事件で⁽⁵¹⁾、「…商標侵害又は著作権侵害事件の場合には、通常必ず差止が伴う。訴えの提起の単なる遅滞はこのような事件において差止を許可する理由を失わせるのには不十分である。…」と判示した。

しかしながら、デリー高等裁判所は商標「INTEL」の侵害事件に判決を下す際に⁽⁵²⁾、対立する意見を述べた上で、訴訟提起にあたって原告側に16年の不合理な遅滞があったことを理由に差止を許可しなかった。

デリー高等裁判所は、原告の訴訟提起に約4年の遅滞があるとして、商標「YONEX」の侵害行為に対する差止を許可しなかった。⁽⁵³⁾

最近の判決で⁽⁵⁴⁾、デリー高等裁判所は、9年の遅滞及び権利不行使を理由として、原告の世界的に有名な商標「PRIUS」に関して原告の主張する差止請求を認めなかった。本件では、商標「PRIUS」の国際的な名声が示されたにも関わらず、インドにおける商標の使用又は登録が無いことを理由に、裁判所が上記の判決を下した点が興味深い。

したがって、インドの裁判所は、商標侵害に対する法的手段を取る際に遅滞がある場合には、(本案判決では適用されないかもしれないが)暫定的なエクイティ上の救済を認めない傾向がある。

有効な商標の訴訟戦略の策定への秒読み段階に入った場合には、様々な要素、すなわち、デュー・ディリジェンス、適切な裁判所の選択、遅滞及び権利不行使を回避することが極めて重要な役割を果たす。

最後に、権利行使を求める海外の商標権者及び実務家に対する注意事項としては、(i)監視を怠るな、(ii)適用可能なインド特有の法律、実務及びそれらの相乗効果に精通せよ、(iii)定石通りに行動せよ、の3つである。

注

(1) Kamal Trading Co., Bombay and others v. Gillette U. K. Limited, Middles Sex, England, 1988 (8) PTC 1

(Bom) (DB)

(2) Apple Computers Inc. v. Apple Leasing & Industries, MANU/DE/0919/1991

(3) Haw Par Bros. International Ltd. v. Tiger Balm Co. (P) Ltd. and Ors., MANU/TN/0526/1995

(4) N.R. Dongre and Ors. v. Whirlpool Corpn. and Anr, (1996) 5 SCC 714

(5) Milmet Otho Industries and Ors. v. Allergan Inc., (2004) 12 SCC 624

(6) Kabushiki Kaisha Toshiba v. TOSIBA Appliances Co. and Others, AIR 2009 SC 892

(7) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha v. Deepak Mangal & Others, 2010 (43) PTC 161 (Del.) - 予備段階での審理が行われただけであり、実質的な審理は未だ係属中である。

(8) Chorian Rights Limited v. Ishan Apparels and Others, MANU/DE/1071/2010

(9) Péter Miskolczi-Bodnár, *Definition of Comparative Advertising*, European Integration Studies, Miskolc, Volume 3, Number 1 (2004) pp. 25.

(10) インド憲法第19条(合理的な制限はあるが商業的言論(広告)の保護を規定する)

(11) Reckitt & Colman of India Ltd v. M. P. Ramachandran & Another, 1999 PTC (19) 741

(12) Pepsi Co., Inc. and Ors. v. Hindustan Coca Cola Ltd. and Anr. 2003 (27) PTC 305 (Del)

(13) Dabur India Ltd. v. Colortek Meghalaya Pvt. Ltd. and Godrej Sara - Lee, MIPR 2010 (1) 195

(14) Cisco Technologies v. Shrikanth 2005 (31) PTC 538 (Del.)

(15) Samsung Electronics Company Limited and Another vs. G. Choudhary and Another, 2006 (33) PTC 425 (Del.)

(16) Notification No. 50/2010-Cus. (N.T.) dated 28-06-2010

(17) *Consensus ad idem*-(両当事者が契約条件の共通の理解により契約に合意すること)

(18) Mulla, *Indian Contract and Specific Relief Acts*, Vol.1, 12th Edn., p. 137.

(19) 1999年の商標法第37条

(20) 1999年の商標法第38条及び第29条参照

(21) 1999年の商標法第40条

(22) Gujarat Bottling Co v. Coca Cola Co, 1996 PTC 89

- (最高裁判所)
- (23) *Stare decisis* は、裁判官は先の判決により確立された判例に従う義務があるという法原則である。
- (24) 1999 年のインド商標法第 103 条及び 135 条
- (25) 1908 年の民事訴訟法
- (26) 複数の州からなるグループに対して 1 つの高等裁判所が設けられている場合もある。
- (27) 1908 年の民事訴訟法に規定された他の制定法上の要件に従う。
- (28) 1908 年の民事訴訟法第 20 条
- (29) 1999 年の商標法第 134 条
- (30) 1999 年の商標法第 134 条
- (31) 1999 年の商標法第 134 条
- (32) D.A.V Sr. Secondary School V D.A.V College Managing Committee (yet to be reported)
- (33) Banyan Tree Holding (P) Limited v. A. Murali Krishna Reddy and Anr., MANU/DE/3072/2009
- (34) Presteege Property Developers v. Prestige Estates Projects Pvt. Ltd MANU/KA/0695/2009
- (35) Matrulam Dhannalal Oil Mill v. Abhishek Enterprises, MIPR 2010 (2) 207
- (36) *Forum non-conveniens* は、当事者にとってより便宜に適った裁判所がある場合には事件の管轄を拒否することができるというコモンローの法理である。法の抵触の原理として、*forum non conveniens* は異なる国の裁判所間、及び同一国の異なる管轄の裁判所間に適用される。
- (37) 裁判所が管轄権を有しないにも関わらず訴えを審理し差止を認めた場合、反対当事者から上級審に対して上訴がなされ、全体として訴訟／事件の重複を引き起こす。
- (38) 1999 年の商標法第 134 条 (2)
- (39) 1999 年の商標法第 134 条 (1) 及び 1908 年の民事訴訟法第 20 条
- (40) 1963 年の制限法
- (41) 1963 年の制限法第 3 条及び 1963 年の制限法第 2 条 (j) 及び第 3 条の第 1 表の第 VII 部のエントリー 88
- (42) *Caveat* は、当事者が欠席の場合には裁判所がいかなる命令も発しないように求める、裁判所に対して提出される申請書である。
- (43) 1999 年の商標法第 31 条
- (44) Gangotree Sweets and Snacks Pvt. Ltd. v Shree Gangotree Sweets, Snacks and Savouries MANU/TN/2389/2005
- (45) Dalpat Kumar and anr. V Prahlad Singh and ors. AIR 1993 SC 276, see para 5
- (46) Dalpat Kumar and anr. V Prahlad Singh and ors. AIR 1993 SC 276
- (47) Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha v. TVS Motor Co. Ltd. and Ors., 2008 (36) PTC 159 (Cal)
- (48) F.Hoffmann-LA Roche Ltd v. Cipla Ltd, 2009 (40) PTC 125 (Del)
- (49) Sasken Communication Technologies Ltd. v. Mr. Anupam Aggarwal and Ors, 2009 (41) PTC 523 (Del.)
- (50) Larsen and Toubro Limited v. Chagan Bhai Patel, MIPR2009(1)194
- (51) Midas Hygiene (P) Ltd v Bhatia, (2004) 3 SCC 90
- (52) Intel Corporation v. Anil Hada and Others, MANU/DE/9767/2006
- (53) Yonex Kabushiki Kaisha v. Phillips International and Another 2007 (35) PTC 345 (Del)
- (54) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha v. Deepak Mangal & Others, 2010 (43) PTC 161 (Del.)

(原稿受領 2010. 9. 14)

