

インド愛知デスク ニュース

◆◇プリウス訴訟から見るインドの商標戦略 ◇◆

2018年2月28日

1. はじめに

トヨタ自動車株式会社（以下、トヨタ社）は、Prius Auto Industries 社（以下、Prius 社）による「PRIUS」の商標使用の差し止めを求めていた事件において、2017年12月14日、インド最高裁はデリー高等裁判所（合議審）による Prius 社側の主張を支持し、トヨタ社側が敗訴しました。

この訴訟はインドにおける商標権を有さない詐称通用（パッシングオフ）に基づく訴訟を判断する際の新たな指針となり、今後のインドにおける商標戦略を考え直す判決となりました。

なお、これは Prius 社の「PRIUS」商標の使用を禁じることができなかった判決です。現時点において、トヨタ社がインドにおいて「PRIUS」商標の使用ができなくなったわけではありません。

2. 概略

主な事件の経緯を以下の表に示します。

世界的大企業であるトヨタ社は、インド及び各国における「TOYOTA」「TOYOTA INNOVA」等の商標権者です。1997年、トヨタ社は日本初のハイブリッド自動車「PRIUS」を日本で販売開始し、世界の注目を集めました。

一方、Prius 社は 2001年4月に設立され、「TOYOTA」「PRIUS」等の商標を付した自動車部品をインドで販売していました。また、Prius 社は 2001年に「PRIUS」をインド商標局へ商標登録出願し、2006年に「PRIUS」は商標登録されました。

トヨタ社はインドでも PRIUS 車を販売開始するため、2009年に「PRIUS」をインド商標局へ商標登録出願（現在も出願係属中）すると同時に、Prius 社に対し「TOYOTA」「PRIUS」等のマークに関する商標権及びパッシングオフに基づく訴訟をデリー高裁（単独審）に提訴しました。

デリー高裁（単独審）は、自動車とその付属品に関する「TOYOTA」「INNOVA」「PRIUS」及びトヨタ社のロゴの Prius 社の使用について、一方的差止命令を下しました。この命令に

対し Prius 社は「TOYOTA」および「INNOVA」の使用差止に同意を示しましたが、Prius 社が商標権を保有する「PRIUS」の使用差止に関して不服申し立てを行ない、当該命令は無効となりました。その後、トヨタ社がデリー高裁（合議審）に対して不服申し立てを行い、再検討のために単独審へ差し戻しとなりました。

表：「PRIUS」訴訟の経緯

1997年 12月	トヨタ社、ハイブリッド自動車「PRIUS」を日本で販売開始
2001年 4月	Prius 社、「TOYOTA」、「PRIUS」等の商標を付した自動車部品をインドで販売
2002年 3月	Prius 社、「PRIUS」を商標登録出願（指定商品：自動車部品及び付属品）
2006年 10月	Prius 社、「PRIUS」の商標権を取得
2009年 12月	トヨタ社、「PRIUS」を商標登録出願（→出願係属中）
	トヨタ社、Prius 社を デリー高裁に提訴
	デリー高裁（単独審）は Prius 社に一方的差止を命令
2010年 3月	一方的差止命令が無効、デリー高裁（単独審）に差し戻し
2016年 7月	トヨタ社、デリー高裁（単独審）にて勝訴
2016年 12月	トヨタ社、デリー高裁（合議審）にて敗訴
2017年 12月	インド最高裁は トヨタ社の請求を棄却、トヨタ社敗訴

3. デリー高裁（単独審）での判決

2016年7月、デリー高裁（単独審）は「トヨタ社の「PRIUS」の世界的な販売及び自動車販売台数の急上昇（1997年は300台、2008年は285600台）を考慮し、トヨタ社の「PRIUS」は顧客吸引力（グッドウィル）を獲得しており、国際的な名声はインドにも浸透している」と判断しました。

したがって、デリー高裁（単独審）は Prius 社に対し商標「PRIUS」の使用を差し止め、総売上高の0.25%である10万ルピーの損害賠償命令を判決しました。

4. デリー高裁（合議審）での判決

2016年12月、デリー高裁（合議審）は「単独審の際に Prius 社が商標を使用開始した2001年4月以降の証拠は検討されたが、2001年4月以前の証拠に関しては的を外れである」と判断しました。

デリー高裁（合議審）は「事実上、1つの管轄区域における商標の先使用に対して、そ

の権利者または使用者の他国の権利によって当該商標に対する独占的権利を主張する権利は与えていない。そのため、トヨタ社の「PRIUS」の名声は2001年4月より前にインド市場に浸透したことを証明する証拠を提出する必要がある。トヨタ社の2001年以前の証拠に関しては、1997年3月27日及び12月15日の日本での「PRIUS」の販売に関する記事のみで、この証拠はインド国民に多大な影響を与えていない」と判断しました。

さらに、デリー高裁（合議審）は「両社はインド市場で何年も事業を行っているため市場の混乱が起こるはずだが、そのような苦情はトヨタ社に届いていなかった。したがって、Prius社が「PRIUS」の商標のついた製品を販売していたとしても、トヨタ社の製品の消費者には実際の混乱が起こらなかったと推定できる」と判断しました。

5. インド最高裁での両社の主張

トヨタ社は、商標の評判はインド市場における実際の販売には左右されず、特定の地域（インド）で評判と名声を確立するためには、様々な形式の媒体を使用して商標を宣伝するだけで十分であると主張しました。また、「PRIUS」は著名商標（well-known mark）であり、トヨタ社の「PRIUS」の販売が広範囲に宣伝されていたにも関わらず、デリー高裁（合議審）のトヨタ社の証拠が不適切であるという判断は誤っていると主張しました。

一方、Prius社は、今回の問題は国際的な名声ではなく「属地主義」の問題であると主張しました。「属地主義」は顧客吸引力の判定として世界中で受け入れられている判断手法であると主張しました。さらに、Prius社が「PRIUS」商標を採択する以前の名声に関する肯定的な証拠が欠けており、トヨタの裁判を提起するまでの遅れも主張しました。

6. インド最高裁判所での判決

インド最高裁は、「確かにトヨタ社の商標「PRIUS」は国際的な名声を獲得している。しかしながら、この問題は属地主義の原則によることであり、我々は常にその原則を保持する必要がある。そのため、トヨタ社がインド市場で「PRIUS」の実質的な名声を獲得したことを示す十分な証拠が必要になる」と示しました。

また、「トヨタ社の証拠である自動車雑誌、国際ビジネス雑誌の広告、Wikipediaやオンラインブリタニカ辞書のような情報発信ポータルデータの使用可能性や、インターネット上の情報が受け入れられたとしても、Prius社が販売を開始した2001年時点でのインターネット環境を考慮した場合、インド市場で必要な名声と製品の信用を保つための十分な基盤とはならない。」と示しました。

さらに、「日本における製品の販売に関する the Economic Times の記事（1997年3月27

日及び 12 月 15 日号) の文面中にある商標ではインド市場における名声の取得およびブランドの評判を確実に立証していない。」と示しました。

したがって、インド最高裁は「トヨタ社の自動車 PRIUS のブランドが先使用の権利を確定させ、登録権利者に対してもパッシングオフによる措置を成立させる程、インド市場における名声、評判を獲得していなかったというデリー高裁の合議審に最終的に同意する」と示しました。

よって、インド最高裁はトヨタ社の請求を棄却し、トヨタ社の求める Prius 社による「PRIUS」使用の差止は認められませんでした。

7. 今後のインドにおける商標戦略

今回の判決を通し、今後考えなければならないインド商標戦略として以下の三つが考えられます。

(1) 早い段階での商標登録

まず、インドで製品を売る場合、確実に商標の登録を行うことが必要だと考えます。インド商標法第 31 条(1)は、商標登録をすることで商標権の効力の一応の証拠となると規定しています。今回の訴訟においてもトヨタ社がインドで商標権を保有している「TOYOTA」及び「TOYOTA INNOVA」に関する Prius 社の使用に関しては、Prius 社の商標の使用は確実に差止められています。

そこで、第一に、インドにおいて商標を使用または将来当該商標を使用する予定がある場合には、第三者による権利侵害に対抗する手段として商標登録出願をすることが必須であると考えられます。

(2) 国際的名声をインド国内に及ぼすための工夫

次に、デリー高裁（合議審）において、インドにおいて国際的名声認められるためには以下の二つの事実を立証する必要があると示しています。

- ①国際的名声を有している
- ②国際的名声インド国内に浸透しているか

今回の最高裁では、①についてはトヨタ社の「PRIUS」は国際的名声を取得しているという判断がなされました。しかしながら、②についてはトヨタ側が提示した証拠（1997 年の雑誌記事）からは、Prius 社が販売を開始した時点でトヨタ社の「PRIUS」の国際的名声インド国内に浸透しているとは認められないと判断されました。

したがって、第二に、自己の商標の使用と名声を立証するため、インド国内で印刷媒体やメディアに広告を行った証拠物となるものは全て保管しておく事が重要です。

(3) 迅速な侵害排除

最後に第三として、侵害者を発見次第、適切な処置を行うことも重要かと思えます。

特にインドにおいては今回の訴訟でも発令されたように、被告の反論を聞かずに原告の主張のみを聞いて迅速に仮差止を命じる「一方的仮差止命令」が提訴から1週間以内に発令されることも多く、民事訴訟を迅速に行うことは大変効果的です。

但し、一方的仮差止命令は自社が権利行使される側の場合にも適用されます。仮に悪意ある第三者に商標を取得され、自社が商標権を取得していない場合、ある日突然自社の商標が使えなくなる危険性もあります。

そのような危険性を回避し、自己の権利を守るためにも自社の商標は適切に権利取得する必要があると考えられます。

※ここに示された意見は私個人の意見であり、所属する組織を代表するものではありません。このニュースレターを通じて皆様に提供した情報により不利益を被る事態が生じたとしても、JETROはその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

■執筆者情報

羽鳥 慎也 (はとり しんや)

日本貿易振興機構 (JETRO)

ニューデリー事務所 知的財産権部

弁理士(日本)

Shinya_Hatori@jetro.go.jp

◆◇ 発行情報 ◇◆

インド愛知デスク

■発行元

2017 年度インド愛知デスク運営業務受託者：

松田綜合法律事務所（担当：弁護士 久保達弘）

〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目 6 番 1 号

朝日生命大手町ビル 7 階

TEL: 03-3272-0101（代表） FAX: 03-3272-0102

URL: www.jmatsuda-law.com

■配信停止またはご送付先アドレスの変更・お名前の変更は下記アドレスにご連絡下さい。

aichidesk@jmatsuda-law.com