
TRADEMARKS LAW
INDIA

By

Mr. Ranjan Negi & Ms. Rekha Yadav
METTLE LEGAL

At

TAKEUCHI IP OFFICE PC
Osaka, Japan

On

December 08, 2023

インドの商標制度

講師: Mr. Ranjan Negi & Ms. Rekha Yadav
METTLE LEGAL

竹内国際知財事務所

2023年12月8日

Presentation Covers

1. Overview of Indian Trademarks Regime
2. Trademark Filing – Important Points
3. National Filing Vs. Madrid
4. NICE Classification – Class 35 and Cross Searches
5. Treatment of Foreign Characters
6. Cancellation Proceedings – Burden of Proof
7. Enforcement of Trademark Rights – Remedies
8. Use Vs. Registration
9. Infringement Strategy
10. Parallel Imports & Indian Law
11. OEM & Trademark Protection
12. Latest Trends

プレゼンの内容

1. インド商標制度の概要
2. 商標出願 – 重要なポイント
3. 直接出願とマドプロ
4. ニース分類 – 35類とクロスサーチ
5. 外国の文字の扱い
6. 取消手続 – 立証責任
7. 商標権の行使 – 救済措置
8. 使用と登録
9. 侵害対策
10. 並行輸入とインド法
11. OEMと商標の保護
12. 最近の状況

Overview of Indian Trademarks Regime

- Trademarks Law governed by the **Trade Marks Act, 1999** - enforced on September 15, 2003.
- Act is read with the **Trade Mark Rules, 2017**, which prescribes simplified filing procedure and time lines.
- India is a Member of TRIPs Agreement, Paris Convention & Madrid Protocol and follows current Edition of NICE classification of Goods & Services (11th Edition)
- Salient features include-
 1. Filing of **Multi-Class applications** in goods classes 1-34 and services 35-45;
 2. **Priority Applications** under Paris Convention with 6 months priority claim;
 3. Filing and Prosecution of **IR applications**;
 4. Provisions for declaration of **Well Known** trademarks;
 5. **Shape of Goods & Combination of Colors** included in the definition of “Mark” & registrable, although with evidence of use and acquired distinctiveness.
- Robust **Electronic Filing System** allowing online filing and prosecution of applications.
- Currently, all matters before the Trade Marks Registry can be attended to online & virtually through the audio-video system, with no necessity for physical appearances.

インド商標制度の概要

- **1999年商標法**（2003年9月15日施行）。
- 同法は、簡素化された出願手続と期間を規定する**2017年商標規則**と併せ適用。
- インドはTRIPs協定、パリ条約、マドリッドプロトコルに加盟しており、NICE分類の最新版（第11版）に準拠。
- 主な特徴は以下の通りです。
 1. 1～34類の商品、35～45類の役務を指定できる**多区分出願**；
 2. パリ条約に基づく6ヶ月の**優先権主張出願**；
 3. **国際登録出願**及び**領域指定の手続**；
 4. **周知商標の宣言**に関する規定；
 5. **商品の形状、色彩の組み合わせ**は「**標章**」の定義に含まれ、登録可能です。
- **オンライン出願・審査**が可能な堅牢な電子出願システム。

現在、商標登録に関するすべての案件は、オンラインおよびオーディオ・ビデオ・システムを通じてバーチャルに処理され、紙等による実際の手続は不要です。

Trademark Filing – Important Points

- E-filing system integrated with **Database of all application files** that can be publicly viewed and downloaded.
- **User Claim** - Affidavit of Use filing is mandatory in case applicant claims use of the trademark prior to filing of application. Documentary evidence of use required of the exact date from where use is claimed.
- **Authorization of Agent** – Notarization and legalization not required. Must be filed at the time of filing of application.
- **Specification of Goods & Services** can be broad as NICE class heading. It is recommended to mention broad category of goods/services.
- **Priority Document** –PDF scan sufficient for filing purpose and physical copy not required anymore.
- **10% Fee Reduction** for e-filing of application. Official fee receipt and application uploaded within 24 hours of filing.

商標出願 - 重要なポイント

- 電子出願システムは、一般に閲覧・ダウンロード可能な全出願ファイルのデータベースと統合されている。
- 使用の主張 - 出願人が出願前に商標の使用を主張する場合、使用宣誓書の提出が必須となる。使用を主張する正確な日付が記載された使用の証拠書類が必要です。
- 代理人の委任 - 公証および法的認証は不要。出願時に提出のこと。
- 指定商品及び役務は、ニースの類見出しと同様、包括的に記載可。商品・役務の大まかなカテゴリーを記載することをお勧めします。
- 優先権書類 - 出願にはPDFスキャンで十分であり、証明書の謄本は不要になりました。
- 電子出願の場合、手数料**10%減額**。出願後24時間以内に正式な手数料領収書と願書がアップロードされます。

National Filing vs. Madrid

Advantages of National Filing System over Madrid application

- **Transformation** – Transformation of the Indian Designation of an IR into National Application is not provided for. In case of a central attack to the base application, only option would be to file a new National application in India.
- **Division of Application** - While a national multi-class application can be divided, the system does not allow division of an IRDI application.
- **User Claim** – Provision / System does not allow changing user information claimed after application is filed. So, while National applications can be filed claiming prior use, for IRDI applications, User date is not reflected/amended even after filing an affidavit of use.

直接出願とマドプロ

マドリッド出願に対する国内出願システムの利点

- 変更 – 国際登録のインド指定から国内出願への変更は規定されていません。基本出願がセントラルアタックを受けた場合、唯一の選択肢はインドで新規に国内出願を行うことです。
- 出願の分割 - 国内の多区分出願は分割できますが、国際登録のインド指定による出願は分割できません。
- 使用に関する主張 - 出願時に主張された使用に関する情報を変更できません。国内出願では先使用を主張することができますが、国際登録のインド指定では、使用宣誓書を提出しても、使用開始日等は反映/修正されません。

NICE Classification – Class 35 & Cross Searches

NICE Classification of Goods & Services covers Class Headings and explanatory notes. Indian IPO exercises discretion and allows such goods/services in the list that are covered by the class heading and the explanatory notes.

EU Harmonized Database Project - Indian IPO (ipindia.gov.in) contributes to **TMclass**, a search tool, and lists all goods and services approved so far or included/followed till date. <https://tmclass.tmdn.org/ec2/>

Retail Services in respect of a variety of goods including retail services for cosmetics and retail services for toys are already listed by Indian IPO.

Examination and Cross Search – Cross searches are not carried out during examination for relative grounds. Goods and services treated and examined separately and search for conflicting citations is carried out only in the class where application is filed.

Infringement of Trademark - Analysis requires review of several factors including strength/distinctiveness of a trademark, extent of deceptive variation of the infringing mark, extent of similarity of goods / services of rival marks (allied or cognate goods).

Different Goods / Services (different classes) - Plaintiff must prove likelihood of confusion or deception. Test of Deceptive Similarity

ニース分類 - 35類とクロスサーチ

商品・役務のニース分類には、類見出しと注釈が含まれますが、インド知財庁は、類見出しと注釈に含まれる商品・役務の記載を認めています。

EU Harmonized Database Project - インド知財庁 (ipindia.gov.in)は、検索ツールであるTMclassに貢献し、これまでに承認された、あるいは現在までに含まれた/フォローされたすべての商品とサービスをリストアップしています。 <https://tmclass.tmdn.org/ec2/>

すでにインド知財庁は、化粧品の小売等役務や玩具の小売等役務など、さまざまな商品に関する小売等役務を採用しています。

審査とクロス・サーチ - 相対的理由による審査では、クロス・サーチは行われたい。商品と役務は別個に扱われ、審査され、抵触する引用文献の検索は出願された区分のみ行われる。

商標権の侵害 - その成否については、商標の強さ／識別性、侵害商標の欺瞞的バリエーションの程度、比較される商標の商品・役務の類似性の程度（関連商品または同類商品）など、いくつかの要素を検討する必要があります。

非類似の商品・役務（他の区分） - 原告は混同または欺瞞の可能性を証明しなければなりません。欺瞞的類似性の判断基準。

Treatment of Foreign Characters

- Trademarks consisting of **Japanese / Foreign Language Characters** – Application must accompany a precise transliteration and translation of each character in English or Hindi and state the Language to which the characters belong.
- **Distinctiveness and Similarity Assessment** – Typically, Japanese / Foreign Language Characters, if not understood in general Indian context, may be treated distinctive.
- Upon translation into English, the Japanese / Foreign Language Characters must not be descriptive or generic in the industry or trade context in India.
- **Popularity of Foreign Language in India** - Words from dead or obscure languages (Classical Greek, Hottentots or Patagonians) that are unfamiliar to Indian buying-public may be considered distinctive. Words from modern languages (Italian, French, Spanish, German) will be tested for descriptiveness to the segment of the purchasing public familiar with that language.

外国の文字の扱い

- 日本語／外国語の文字からなる商標 - 出願には、英語またはヒンディー語による各文字の正確な音訳および翻訳を添付し、その文字が属する言語を明記しなければなりません。
- 識別性と類似性の評価 - 一般に、日本語／外国語の文字は、インドで一般に理解されない場合、識別力を有するものとして扱われ得ます。
- 英語に翻訳される場合、日本語/外国語の文字は、インドの業界や貿易の文脈における説明的または普通に用いられるものでない必要があります。
- インドにおける当該外国語の認知度 - インドの購買層にとって馴染みのない、死語や無名の言語（古典ギリシア語、ホッテントット語、パタゴニア語）の単語は、識別力があるとされる可能性があります。現代語（イタリア語、フランス語、スペイン語、ドイツ語）の単語は、その言語に精通している購買層にとって記述的であるか否かが問題になります。

Treatment of Foreign Characters – Contd.

Aktiebolaget Volvo of Sweden vs Volvo Steels Ltd. of Gujarat
[MANU/MH/0076/1997]

Plaintiff's trademark VOLVO used for automobiles and parts thereof was misused by the defendant arguing that "VOLVO" meant "Re-Rolling" in Latin and was descriptive as plaintiff's products related to rolling. Court held that Latin is an obscure, forgotten language, buyers would not understand it and consequently, VOLVO was not considered descriptive.

Kamani Oil Industries Pvt. Ltd. vs Bhuvaneshwar Refineries Pvt. Ltd., [Notice of Motion No. 139 of 2014]

Plaintiff's trademark "RISO LITE" used for edible oils. Defendant's argument that 'RISO' meant rice in Italian and hence was descriptive was rejected. Court held that *"Even though certain words are borrowed from foreign language and commonly used in India, 'RISO' was not such word and was not descriptive in the Indian context"*.

外国の文字の扱い（続き）

**スウェーデンAktiebolaget Volvo vs グジャラート州Volvo Steels Ltd.
[MANU/MH/0076/1997]**

自動車及びその部品に使用される原告の商標「VOLVO」は、ラテン語で「転がり直し」を意味し、原告の製品が「転がり」に関するものであることから記述的であって不正使用であると訴えられました。裁判所は、ラテン語は曖昧で忘れられた言語であり、購入者は理解できないため、結果的に「VOLVO」は記述的でないと判断。

Kamani Oil Industries Pvt. Ltd. 対 Bhuwaneshwar Refineries Pvt. Ltd., [Notice of Motion No. 139 of 2014]

食用油に使用される原告の商標「RISO LITE」について、「RISO」はイタリア語で米を意味し、記述的であるとの被告の主張は却下されました。裁判所は「ある単語が外国語から借用され、インドで一般的に使用されているとしても、『RISO』はそのような単語ではなく、インドの文脈では記述的ではない」と判示

。

Cancellation Proceedings – Burden of Proof

- The burden of proof or onus is on the Petitioner / claimant, seeking to remove a trademark from the register, to establish that there was no bona fide use of the registered trademark by the registered proprietor in course of trade within the statutory period.
- This may be proved by filing evidence such as investigation reports / market surveys conducted by third party agencies.
- The burden thereafter shifts upon the registered proprietor to show that the evidence is incorrect, and the registered trademark is indeed in use before the statutory non-use period expired.

取消手続 - 立証責任

- 商標の登録抹消（取消）を求める申立人／請求人は、法定期間内に登録商標の善意の使用がなかったことを立証する責任があります。
- これは、第三者機関による調査報告書や市場調査などの証拠を提出することで証明することができます。
- その後、その証拠が誤りであって、登録商標が法定不使用期間が満了する前に実際に使用されていたことを証明する責任は、登録名義人に移行します。

Enforcement of Trademarks - Remedies

- Trademarks Law provides two kinds of remedies against misuse of trademarks and tradenames.
 - **Infringement of Registered Trademark Rights** - Registration grants the registrant the exclusive right to the use of the registered trademark and take legal action for “infringement” of trademark rights against misusers / counterfeiters.
 - **Passing Off**, a right based in common law - A trademark/tradename proprietor acquires “goodwill” by virtue of use of his trademark/tradename and a right to institute an action for passing off (even without registration of the mark) against unauthorized use by third parties.
- Both remedies are independent of each other and can be taken together in single legal action. While Infringement is based upon registration with IPO, passing off is based upon use of the mark and its goodwill
 - If a mark is registered – Action for “infringement” of trademark
 - If a mark is registered and is in use – Action for “Infringement” and “passing off”
 - If a mark is only used but not registered – Action for “passing off”
- In case the packaging comprising of colour scheme, layout, written material is also copied, then a claim of infringement of artistic copyright work may also be added in the same legal action as it arises out of the same cause of action.

商標権の行使 - 救済措置

- 商標法では、商標や商号の不正使用に対して2種類の救済措置を定めています。
 - ・ **商標権の侵害** — 登録は、登録名義人に登録商標の独占的使用権を付与し、不正使用者／偽造者に商標権侵害に対し法的措置をとる権利を与えます。
 - ・ **コモン・ローに基づく権利であるパッシング・オフ** — 商標及び商号の所有者は、その使用により「グッドウィル」を取得し、第三者による不正使用に対して（商標登がなくても）パッシング・オフ訴訟を提起する権利を有する。
 - ・ これら二つの救済措置は互いに独立しており、同じ訴訟で一緒に取ることができます。侵害はIPOへの登録に基づきますが、パッシングオフは商標の使用とそのグッドウィルに基づきます。

商標が登録されている場合

- 商標の「侵害」に対する訴え
- 商標が登録され、使用されている場合 - "侵害"と "パッシングオフ"の訴え
- 商標が使用されているだけで登録されていない場合 - "パッシング・オフ"の訴え
- ・ 配色、レイアウト、文字からなるパッケージもコピーされた場合、同じ訴因から生じるものとして、芸術的著作物の侵害の主張も同じ訴訟で追加される可能性があります。

Enforcement of Trademarks

Infringement of Trademarks

- Infringement of Registered Trademark - When a third party makes use of an identical or similar mark, without authorisation of the registered proprietor:
 - in respect of identical or similar goods/services. *Likelihood of confusion presumed where the marks and the goods or services are identical;*
 - in respect of dissimilar goods/services. *Provided that registered trade mark enjoys reputation in India and use of the mark without due cause takes unfair advantage of or is detrimental to the distinctive character of the registered mark;*
 - as part of a trade name in relation to the registered goods/services;
 - without due authorization in materials used or intended to be used in labeling or packaging, or in advertising;
 - in advertising where it is contrary to honest business practices, or is detrimental to the distinctive character of the registered mark or is against the reputation of the registered trade mark.

商標権の行使 商標権の侵害

- 登録商標の侵害-同一又は類似の商標を、登録所有者の許可なく使用する場合：
 - 同一又は類似の商品・役務について。商標及び商品・役務が同一であって混同のおそれが推定されるとき；
 - 非類似の商品／役務について。但し、登録商標がインドにおいて評判を得ており、正当な理由なく商標を使用することが登録商標の識別性を不当に利用し、または害するときに限る。
 - 登録された商品／役務に関する商号の一部として；
 - 正当な理由なく、ラベル、包装、または広告に使用又は使用する意図があるとき；
 - 誠実な商習慣に反する、登録商標の識別力を害する、又は登録商標の名声に反するとき。

Enforcement of Trademarks

Action for Passing Off

- Form of tort based on common law principles and equity.
- Misrepresentations made by one trader, which leads to damage to the goodwill of another trader.
- Misrepresentation may be by use of identical deceptive trademark, name, sign, symbol, device, imitation of get up or trade dress (*size, shape of package or container*), labels and wrappers, style of writing, colours scheme, decorations and the manner of arrangement of features on a label, etc.
- Passing off action and principles are entirely based upon the case law and judicial precedents.
- Passing off extends to business and services and professions such as transport companies, insurance and banking business, repair or cleaning services and non-trading activities.

商標の行使 パッシングオフ行為

- コモンローの原則と衡平法に基づく不法行為の一形態。
- ある取引者が行った不当表示で、他の取引者の信用を毀損する行為。
- 虚偽表示は、同一の欺瞞的な商標、名称、標識、記号、図形、外観の模倣、トレードドレス（パッケージや容器のサイズ、形状）、ラベルや包装、書体、配色、装飾、ラベル上の特徴ある配置方法等。
- パッシングオフの行為および原則は、すべて判例法及び司法手続に基づきます。
- パッシング・オフは、運送会社、保険業、銀行業、修理・清掃業、非商業活動などのビジネスやサービスや職業にも及びます。

Use Vs. Registration

- Indian Trade Marks law protects both, registration under the Act (statutory rights) as well as use of trademark at common law.
- Unless the validity of trademark successfully challenged, a registered proprietor is entitled to enforce and execute any and all rights in the registered trademark.
- Being a common law jurisdiction, India follows ***“first-to-use”*** principle as opposed to *“first-to-file”*. Rights of a prior user of a (unregistered) trademark are recognized as superior to that of a subsequent registered proprietor.
- A subsequent registered proprietor cannot interfere with the prior use rights of an unregistered, prior user of an identical or similar trademark.
- Prior user of a trademark can institute an action for passing off – relying upon his prior use – even against a subsequent registered proprietor of an identical or similar trademark.

使用対登録

- インド商標法は、商標法に基づく登録(制定法上の権利)とコモンローによる商標の使用の両方を保護するものです。
- 商標の有効性が争われない限り、登録商標の所有者は、登録商標のあらゆる権利を行使する権利を有します。
- コモンローの法域であるインドは、「先願主義」ではなく「先使用主義」を採用しています。(未登録)商標の先使用者の権利は、後の登録商標権者の権利よりも優位であると認められています。
- 後の登録所有者は、同一または類似の商標の未登録の先使用者の先使用権を妨害することはできません。
- 商標の先使用者は、同一または類似の商標の後の登録所有者に対しても、その先使用に依拠して、パッシングオフ訴訟を提起することができます。

Infringement Strategy

- Effective enforcement strategy to tackle trade mark infringement may include
- Appreciation and collation of
 - Proof of Client's statutory and common law rights
 - Nature and scope of misuse and review of facts relating to infringing articles (whether use on products, services, advertising, etc.)
 - Investigating nature of the misuser entity (small trader, partnership, company, etc.).
- Preliminary Steps to follow:
 - Search of Registry records for any application or existing registrations
 - Checking available industry directory and other sources on the internet to gather more information on the misuser and the nature of infringement
 - Onsite investigation to gather exact nature of misuse and collect information on size and scope of the misuser's business operations, sample products, photograph of the site.
- Analysis of the strength / merits of our case, chances of success and available legal options.

侵害対策

- 商標権侵害に対する効果的なエンフォースメント戦略には以下が含まれます。
- 以下の評価および照合
 - クライアントの制定法上及びコモンロー上の権利の証明
 - 不正使用の性質と範囲、侵害物品に関する事実の検討（製品、役務、広告などの使用の有無
 - 不正使用者の事業体（小規模事業者、パートナーシップ、会社など）の性質の調査。
- 準備行為
 - ー 出願または既存の登録に関する登録局の記録の検索
 - ー 不正使用者及び侵害の性質に関する、より詳細な情報を収集するため、利用可能な業界ディレクトリ及びインターネット上のその他の情報源をチェック。
 - ー 不正使用の正確な内容を収集するための現地調査、不正使用者の事業規模や範囲、サンプル製品、サイトの写真などの情報収集。
- 当事務所の訴訟の強み・メリット、成功の可能性、利用可能な法上の選択肢の分析

Infringement Strategy - Contd.

Course of Action

- Legal notice offering an opportunity to settle the matter and, inter alia, cease all misuse and give us an undertaking;
- Withdrawal of trademark applications.
- If advertised applications, then file oppositions and have registrar pass appropriate orders;
- If domain name or company names are registered, then have the same withdrawal/ changed too.
- Legal action (Civil or Criminal) may be preferred in case misuser fails to respond or does not agree to give up misuse.
- Criminal action may be preferred in cases of blatant counterfeiting and where cheap products are being manufactured and sold in the market denting the overall brand equity.

侵害対策（続き）

取り得る措置

- 問題を解決のための、特に、すべての不正使用を中止し、その旨を約束する機会を提供するための法的効力のある通知；
 - 商標出願の取下げ
 - 公告された出願であれば、異議申立を行い、登記官に適切な命令を下してもらおう；
 - ドメイン名や会社名が登録されている場合は、同じように取下げ・変更してもらおう。
- 不正使用者が応じない場合、または不正使用をやめることに同意しない場合は、法的措置（民事または刑事）を優先すべきかもしれません。
 - あからさまな模倣品や、安価な製品が製造され市場で販売され、ブランド・エクイティ全体が損なわれている場合には、刑事的な措置を優先すべきかもしれません。

Parallel Imports & Indian Law

Indian law allows parallel imports and sale of genuine products through unauthorized distribution channels, often at a discount, if such products were lawfully acquired overseas and their condition has not been changed or impaired after they have been put for sale on the Indian market.

India follows the principle of international exhaustion of rights - High Court of Delhi in Kapil Wadhwa and Ors. Vs. Samsung Electronics Co. Ltd. and Ors.; 2013 (53) PTC 112 (Del).

Further dealings in such parallel imported goods placed in the market may be opposed where legitimate reasons exist and in particular, where the condition of the goods has been changed or impaired.

Law is applicable even in all further dealings in the goods, such as:

- (i) Difference in services and warranties;
- (ii) Difference in advertising and promotional efforts;
- (iii) Differences in packaging;
- (iv) Differences in quality control, pricing and presentation; and
- (v) Differences in language of the literature provided with the product

並行輸入&インド法

インドの法律では、その製品が海外で合法的に入手され、インド市場で販売された後に状態が変更されたり損なわれたりしていない場合、並行輸入や権限なき者の流通経路を通じた正規品の販売が認められており、多くの場合、割引価格で販売されています。

インドは国際的な権利消尽の原則に従っています。Vs. Samsung Electronics Co. Ltd. and Ors.; 2013 (53) PTC 112 (Del)を参照。

市場におかれた並行輸入品のさらなる取引は、正当な理由が存在する場合、特に商品の状態が変更または損なわれている場合には、拒絶することができます。

法律は、以下のような商品のさらなる取引においても適用されます：

- (i) サービスや保証の違い；
- (ii) 広告および販売促進活動の違い
- (iii) 包装の相違；
- (iv) 品質管理、価格設定、プレゼンテーションの違い。
- (v) 商品とともに提供される文献の言語の違い

OEM and Trademark Protection

The law [section 30(2)(d)] allows OEMs to use registered trademarks of brand owners in cases where:

- (a) Use of the trademark is in relation to goods adapted to form part of, or to be accessory to other goods or services;
- (b) Use of the trademark is reasonably necessary in order to indicate that the goods or services are so adapted;

And neither the purpose nor the effect of the use of the trademark is to indicate, otherwise than in accordance with the fact, a connection in the course of trade between any person and the goods or services.

Accordingly, use of the main brand upon a spare part or accessory for another bigger machine (e.g., automobiles) may not be an infringement, provided there is a clear indication that the said spare part or accessory is made for the main brand by the third party. However, the said spare part or accessory must be specific to that machine.

OEMと商標保護

法律[第30条(2)(d)]は、以下の場合にOEMがブランド所有者の登録商標を使用することを認めています：

(a)商標の使用が、他の商品又は役務の一部を構成し、又は他の商品若しくは役務の付属品となるように適合された商品に関するものである場合；

(b)商標の使用は、商品又は役務がそのように適合されていることを示すために合理的に必要な場合；

商標の使用は、商品又は役務がそのように適合されたものであることを示すために合理的に必要です。

したがって、他の大型機械（例えば、自動車）のスペアパーツまたは付属品にメインブランドを使用することは、当該スペアパーツまたは付属品が第三者によってメインブランドのために製造されたものであることを明確に示すものであれば、侵害とはなりません。ただし、当該スペアパーツまたは付属品は、その機械に固有のものでなければなりません。

OEM and Trademark Protection - Contd

Hawkins Cookers Ltd. Vs. Murugan Enterprises - Gaskets manufactured by defendant were adaptable not only to the plaintiff's "HAWKINS" pressure cookers but could be used generically on other brands of pressure cookers. Court rejected the Section 30(2)(d) defence and interpreted the words "reasonably necessary" as follows –

‘Reasonably necessary’ would mean that where the goods which are claimed to be adaptable to certain goods are specifically manufactured to be used as a part of those goods alone. This will not apply where the goods are capable of adaptable use to all goods manufactured by different manufacturers to which they are adaptable. In the said circumstance to indicate on the goods that they are adaptable only to the goods of only one manufacturer would be a clear violation of the trademark of the said manufacturer and Section 30 (2) (d) would not come into aid.’

OEMと商標保護（続き）

Hawkins Cookers Ltd. 対Murugan Enterprises - 被告が製造したガスケットは、原告の“HAWKINS”圧力鍋に適合するだけでなく、他のメーカーの圧力鍋にも汎用的に使用できました。裁判所は第30条2項(d)の抗弁を退け、「合理的に必要」という言葉を以下のように解釈しました。

「『合理的に必要』とは、ある商品に適合すると主張される商品が、その商品の一部としてのみ使用されるように特別に製造されている場合を意味する。このことは、その商品が、異なる製造業者によって製造された、適応可能なすべての商品に対して適応可能な使用が可能である場合には適用されない。このような状況では、商品に、ある製造者の商品のみに適応可能であることを表示することは、当該製造者の商標に対する明らかな侵害であり、第30条（2）（d）は効力を生じない。」

Latest Trends

Indian IPO Initiatives

- **Digitization** – Trademark Records, hosting show-cause and opposition hearings through video conferencing, implementing e-services for notices, orders and registration certificates.
- **Open House Sessions** - Conducted by senior Registry officials online since October 2022, to address grievances and queries of applicants and attorneys on Tuesday and Thursday.
- Manpower Training for developing expertise and capacity building of five Indian IPOs to create a strong base of human resource. New recruitment notification announced on July 7, 2023, for 553 posts of examiners
- **Public Relations Officer** – at each IPO to resolve grievances of stakeholders.
- **IPO Grievance Portal** - launched on October 31, 2022, for stakeholders to lodge grievances/complaints. <https://ipindiaservices.gov.in/ipogrievance>
- **Awareness Programs** throughout India under the National Intellectual Property Awareness Mission to increase awareness and knowledge of intellectual property at the grass root level, amongst high school students.

最近の状況

インド知財局の取り組み

- **デジタル化** - 商標記録、ビデオ会議による不服審判や異議審理の開催、通知、命令、登録証の電子サービスの導入。
- **オープンハウスセッション** - 2022年10月よりオンラインでレジストリの上級職員が火曜日と木曜日に実施し、出願人や弁護士からの苦情や問い合わせに対応。
- **インドの5つの知財局の専門知識・能力開発のための人材育成研修により、強力な人材基盤を構築。** 2023年7月7日、審査官553ポストの新規採用通知を発表
- **広報担当官** - 各知財局に配置し、利害関係者の苦情を解決。
- **IPO Grievance Portal** - 2022年10月31日、利害関係者が苦情/クレームを申し立てるためのポータルを開設 <https://ipindiaservices.gov.in/ipogrievance>
- **意識向上プログラム** 全国知的財産意識向上ミッションの下、高校生の草の根レベルで知的財産に関する意識と知識を向上させるため、インド全土で実施。

Latest Trends - Contd

Intellectual Property Division In High Court of Delhi and High Court of Madras

- After abolition of Intellectual Property Appellate Board (“IPAB”) via The Tribunals Reforms Act, 2021, all powers including hearing of appeals were transferred to the respective High Courts.
- High Court of Delhi and High Court of Madras established intellectual property divisions (“IPD”) to deal with IP related cases and give them due importance. Creation of IPD in these High Courts has led to swifter and more efficient case disposal.

最近の状況（続き）

デリー高等法院及びマドラス高等法院における知的財産部門

2021年裁判所改革法により知的財産審判部（IPAB）が廃止された後、不服申立のヒアリングを含む全ての権限は各高等裁判所に移管されました。

デリー高等法院とマドラス高等法院は、知的財産関連事件を処理する、知的財産権部（IPD）を設置し、それらに重点を置きました。これらの高等裁判所における IPD の創設により、より迅速かつ効率的な事件処理が行われるようになりました。

THANK YOU

METTLE LEGAL

Attorneys-at-Law

*231, Second Floor, DLF Star Tower,
Sector-30, Gurgaon, Haryana-122001, India
t: + 91 98111 92833 e: info@mettlelegal.com*