
2016年5月25日

JETRO アセアン知財動向報告会（於:JETRO本部）

ASEAN主要国における 司法動向調査

TMI総合法律事務所 シンガポールオフィス
弁護士 関川 裕

TMI総合法律事務所
弁理士 山口 現



1. 調查內容

1. 調査内容

(1) 調査目的

➤ アセアン諸国における模倣品被害

(タイ露店)



(出典) <http://www.iprcustoms.com/index.php?lay=show&ac=article&id=539375139&Ntype=2>

(フィリピン海賊版DVD)



(出典) <http://www.ipreview.com/articles/2013/07/02/201-market-piracy-top-items-2008-2012.html>

(フィリピン模倣品摘発)

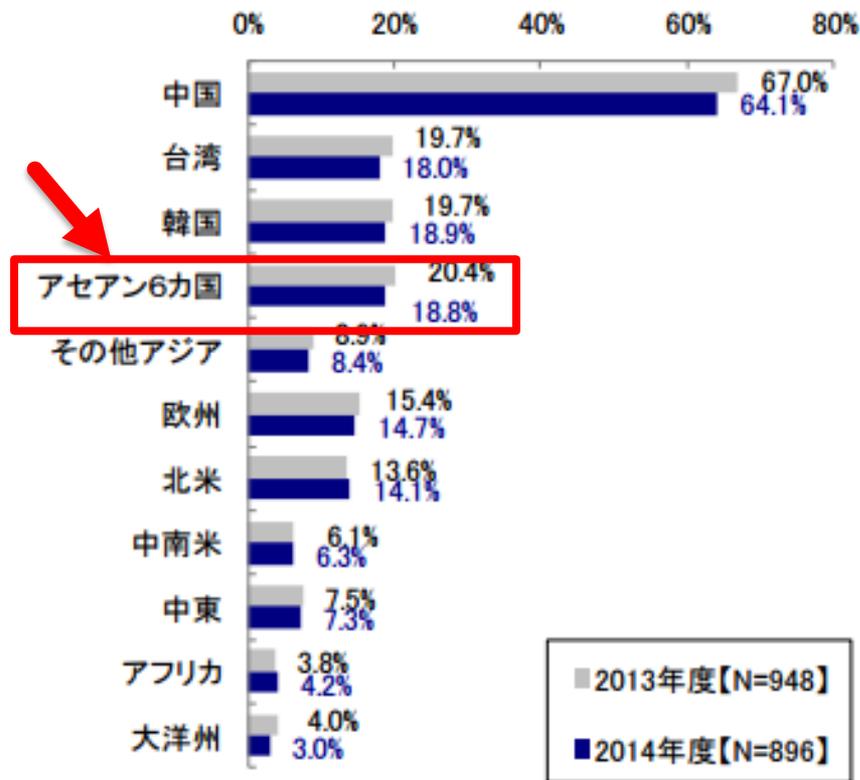


(出典) <http://www.ipophil.gov.ph/images/IPEnforcement/Gallery/BOCRaid-04Nov2011/pages/DSC04178.html>

1. 調査内容

➤ 模倣品による被害の実態

海外において模倣被害を受けた国・地域



(出典) 日本国特許庁「2015年度模倣品被害調査報告書」

1. 調査内容

➤ 対策

① 民事訴訟

- ・メリット：賠償金が高額。使用差止、商品破棄、謝罪広告等の権利行使
- ・デメリット：時間・費用がかかる。証拠収集・立証が困難

② 刑事告発

- ・メリット：時間・費用がかからない。証拠収集等は警察が行う
- ・デメリット：補償・賠償が限定的

③ 行政手続

- ・メリット：時間・費用がかからない
- ・デメリット：補償・賠償が限定的

④ 知財庁

- ・自社の知的財産と抵触する出願や権利に対抗する手段

1. 調査内容

(2) 調査事項

- ① 商標権・意匠権侵害、取消請求を原因とし、類否判断が主な争点となった判例又は審判例の収集及び要約・分析
- ② 知財訴訟及び審判手続の統計資料の収集

(3) 対象国

- インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ

2. 調査結果（判例分析）

2. 調査結果(判例分析)

(1) インドネシア



2. 調査結果(判例分析)

① BMW商標取消訴訟

- 指定区分が異なることを理由に取消請求が棄却された事例

BMW(原告) v. インドネシア個人(被告)

本件商標



対象商標



2. 調査結果(判例分析)

裁判に至る経緯

- 原告は、第12、14類等(乗物、アクセサリー等)を指定区分として本件商標を登録
- その後、被告は、第25類(被服等)を指定区分として対象商標を登録
- 原告は、本件商標と対象商標は類似しており、悪意による出願であるとして、対象商標の取消訴訟を提訴

判決要旨

- 第一審では原告勝訴。被告が最高裁へ上告
- 最高裁は、商標法6条2項の適用に関する政令が未制定であることを理由に、商標が類似していたとしても、指定区分や指定商品・役務が異なる場合には取り消しは認められないとして、原告の請求を棄却

2. 調査結果(判例分析)

② 笑笑商標取消訴訟

- 笑笑商標の著名性を否定し、取消請求を棄却した事例

(株)モンテローザ(原告) v. インドネシア個人(被告)

本件商標



対象商標



2. 調査結果(判例分析)

裁判に至る経緯

- 原告は、本件商標を日本、中国、韓国等に出願。但し、インドネシアでは未出願
- 被告は、原告に先立ち、対象商標をインドネシアで登録
- 原告は、本件商標をインドネシアに出願すると共に、本件商標は著名商標であり、本件商標と対象商標は類似しているとして、対象商標の取消訴訟を提訴

判決要旨

- 第一審は、本件商標のインドネシアにおける著名性を否定し、かつ、法定の商標取消訴訟提訴期限である5年を徒過しているとして、原告の請求を棄却。原告が最高裁へ上告
- 最高裁は、原審判決を支持し、原告の上告を棄却

2. 調査結果(判例分析)

(2) マレーシア



2. 調査結果(判例分析)

① SJAMエンブレム商標侵害訴訟

- 商標権侵害及びパッシングオフの要件を示した事例

S J A M a l a y s i a (原告) v. マレーシア法人 (被告)

本件商標



2. 調査結果(判例分析)

裁判に至る経緯

- 原告は、本件商標を登録
- 原告は、被告が本件商標に類似した対象標章を不正使用していることを発見したため、商標権侵害及びパッシングオフを理由として、対象標章の使用差止及び損害賠償を求めて提訴

判決要旨

- 商標権侵害及びパッシングオフの要件について具体的に示したうえで（次頁参照）、本件商標と対象標章の類似性を肯定し、商標権侵害及びパッシングオフの両方を認め、被告に対して、対象標章の使用差止、損害賠償等を命じた

2. 調査結果(判例分析)

商標権侵害の要件

- ① 被告が原告の商標に類似した標章を使用したこと
- ② 当該標章が原告から権利又はライセンスを付与されていない者によって使用されたこと
- ③ 被告が業務の過程で当該標章を使用したこと
- ④ 被告が原告の商標の指定商品に関連して当該標章を使用したこと
- ⑤ 被告が当該標章を原告の商標の使用と見なされる可能性が高い態様で使用したこと

パッシングオフの要件

- ① 原告が提供している商品又は役務に関して公衆に対してのれん又は評判を取得していること
- ② 被告によって提供される商品・役務が原告によって提供されるかのように公衆に混同を生じさせ又は公衆を欺くために標章を使用したこと
- ③ 被告の行為によって原告が損害を被るか又は損害を被るおそれがあること

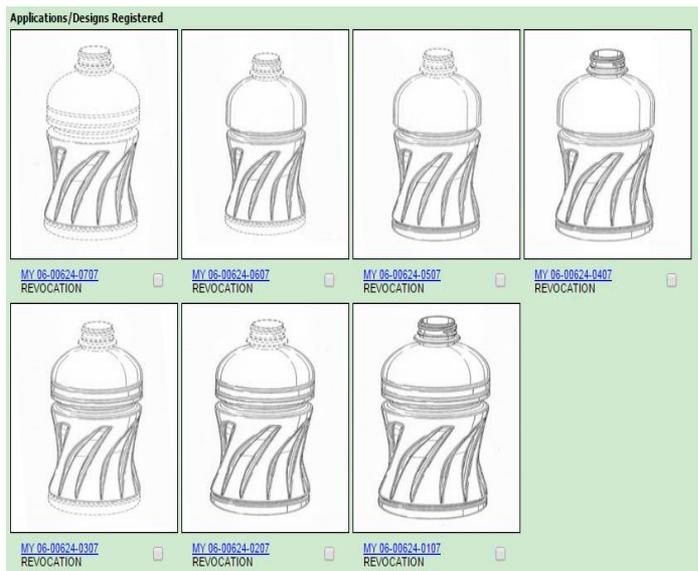
2. 調査結果(判例分析)

② ペットボトル意匠侵害訴訟

- 「当該物品が果たすべき機能」のみによって決定付けられる形状は「意匠」には該当しないとして、侵害請求を認めなかった事例

Tropicana Products(原告) v. Fraser & Neave(被告)

本件意匠



対象商品



2. 調査結果(判例分析)

裁判に至る経緯

- 原告は本件意匠を登録
- 原告は、被告が前記形状の対象商品を使用していることを発見したため、対象商品が本件意匠を侵害しているとして、対象商品の使用差止、没収、損害賠償を求めて、訴訟を提訴

判決要旨

- 第一審は、本件意匠と対象商品が類似しているとして、原告の請求を認容。被告が控訴裁判所へ控訴
- 控訴裁判所は、本件意匠は専門的な構造に関するものであることから、専門家の視点から「当該物品が果たすべき機能」のみによって決定付けられる形状であるとし、「意匠」には該当しないとして、原告の請求を棄却

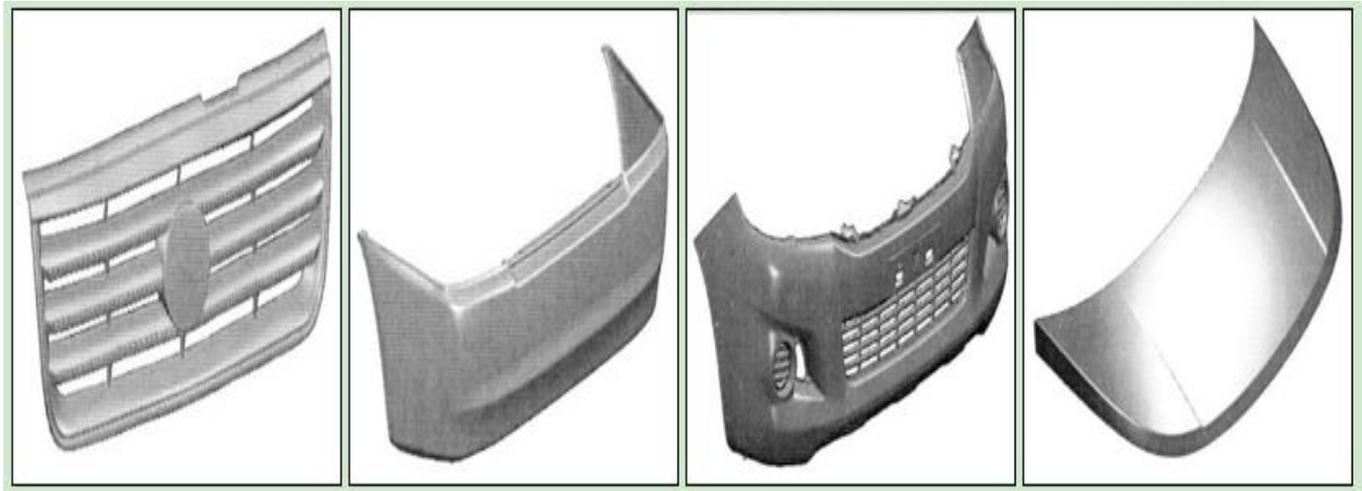
2. 調査結果(判例分析)

③ 自動車バンパー等部分意匠無効確認訴訟

- ある商品にとって不可欠な部品に関する形状は、「意匠」には該当しないと判断した事例

自動車製造業者(原告) v. 自動車製造業者(被告)

本件意匠



2. 調査結果(判例分析)

裁判に至る経緯

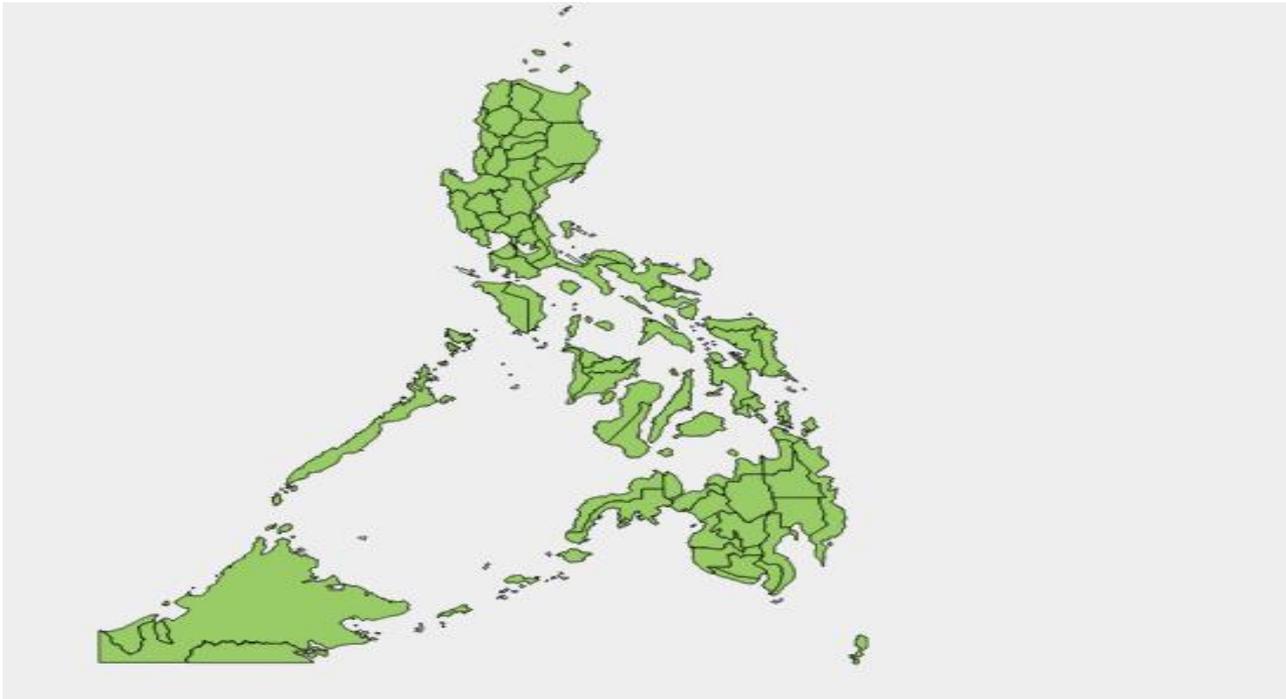
- 被告は、本件意匠を登録
- 原告は、本件意匠は意匠法における「意匠」に該当しないとして、本件意匠の無効確認訴訟を提訴

判決要旨

- 本件意匠の対象となっているボンネット、バンパー、グリル等の自動車部品は、自動車の不可欠な部品であり、自動車全体の形状外観に影響を与えることから、意匠法における「意匠」に該当しないとして、本件意匠の登録が無効であると判示

2. 調査結果(判例分析)

(3) フィリピン



2. 調査結果(判例分析)

① ハム製品商標侵害訴訟

- 商標権侵害の要件及び類否判断の手法を示した事例

San Miguel Pure Foods Company(原告) v.
Foodshphere(被告)

本件商標



対象標章



2. 調査結果(判例分析)

裁判に至る経緯

- 原告は、本件商標を登録
- 被告は、原告による本件商標登録前から対象標章を使用
- 原告は、被告による対象標章の使用が商標権侵害に該当するとして、対象標章の使用差止及び損害賠償を求めて知的財産庁に提訴

判決要旨

- 知的財産庁は、本件商標と対象標章の類似性を否定し、商標権侵害には該当しないとして、原告の請求を棄却したため、原告が控訴裁判所へ控訴
- 控訴裁判所は、商標権侵害の要件及び類否判断の手法について具体的に示したうえで(次頁参照)、本件商標と対象標章の類似性を否定し、原告の控訴を棄却

2. 調査結果(判例分析)

商標権侵害の要件

- ① 被侵害商標が知的財産庁に登録されていること
- ② 被侵害商標が侵害者によって複製、偽造、模倣等されていること
- ③ 侵害商標が被侵害商標の指定商品・役務に関する販売、宣伝、パッケージ等に使用されていること
- ④ 侵害商標の使用によって、その商品の出所や製造者について、消費者に誤認、混同を生じさせるおそれがあること
- ⑤ 侵害商標の使用が被侵害商標権利者の同意なく行われていること

類否判断の手法 — 以下の2手法を併用して判断

- ① **Dominancy Test**
主要な部分に着目し、一般消費者に混同を生じさせるか否かを検討
- ② **Holistic/Totality Test**
全体を俯瞰し、一般消費者に混同を生じさせるか否かを検討

2. 調査結果(判例分析)

② オートバイ意匠権侵害審判

- 意匠の類否判断は、一般消費者の視点で、意匠全体を比較すべきとした事例

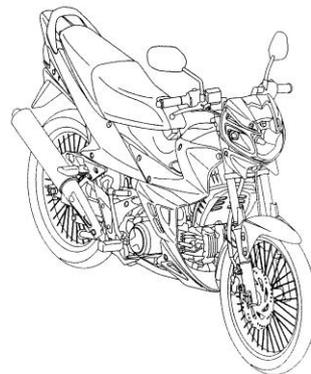
自動車製造業者(原告) v. フィリピン法人(被告)

本件意匠

Fig. 1



Fig. 1



対象意匠



2. 調査結果(判例分析)

裁判に至る経緯

- 原告は、本件意匠を登録
- 本件意匠登録後、被告が対象意匠を登録
- 原告は、対象意匠は本件意匠に類似しているため、意匠権侵害に該当するとして、損害賠償及び対象意匠の取り消しを求めて知的財産庁に提訴

判決要旨

- 知的財産庁は、個々の線や形、様式等の個別の特徴を重視せず、全体として、専門家ではなく通常の消費者の視点から判断すべきであると判示
- その上で、本件意匠と対象意匠は、マフラー、ライト、ブレーキディスクの位置が異なっているとして、類似性を否定し、原告の請求を棄却

2. 調査結果(判例分析)

③ サンドル意匠取消請求審判

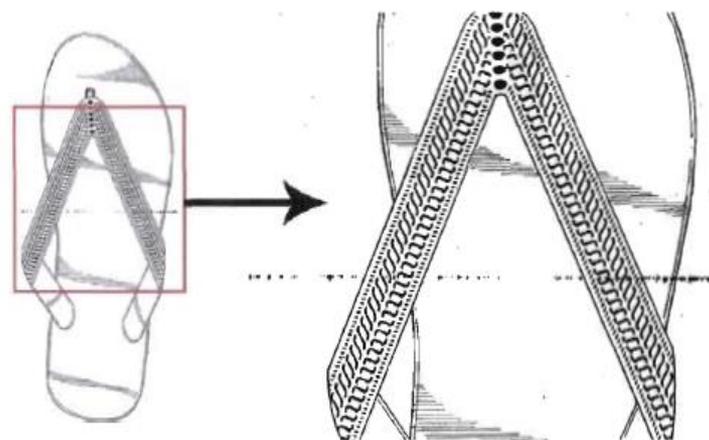
- 登録商標と類似していることを理由に意匠の取り消しを認めた事例

Sao Paulo Alparagatas(原告) v. 個人(被告)

本件商標



対象意匠



2. 調査結果(判例分析)

裁判に至る経緯

- 原告は、本件商標を登録
- 本件商標登録後、被告は、対象意匠を登録
- 原告は、対象意匠は本件商標に類似しているため、新規性が認められないとして、対象意匠の取消請求を知的財産庁に提訴

判決要旨

- 知的財産庁は、商標であっても、意匠の先行技術(prior art)に該当し得るとした上で、本件商標と対象意匠の類似性を肯定し、対象意匠の取り消しを認めた

2. 調査結果(判例分析)

(4) シンガポール



2. 調査結果(判例分析)

① レストラン商標侵害訴訟

- 商標権侵害及びパッシングオフの要件を示した事例

Han's (F&B)(原告) v. シンガポール法人(被告)

本件商標

Han's

HAN'S

Han's

Han's

対象標章



2. 調査結果(判例分析)

裁判に至る経緯

- 原告は、著名カフェチェーンを運営し、本件商標を登録
- 被告は、対象標章を使用して、高級和食レストランを運営
- 原告は、対象標章が本件商標を侵害しているとして、商標権侵害及びパッシングオフを理由に、対象標章の使用差止及び損害賠償を求めて提訴

判決要旨

- 商標権侵害及びパッシングオフの要件について具体的に示したうえで（次頁参照）、本件商標と対象標章は類似しているものの、消費者に対して混同を生じさせることはないとして、商標権侵害及びパッシングオフの両方を認めず、原告の請求を棄却

2. 調査結果(判例分析)

商標権侵害の要件

- ① 侵害標章と被侵害商標が類似していること
- ② 侵害標章と被侵害商標の指定商品又は役務が同一又は類似していること
- ③ 公衆に混同を生じさせるおそれがあること

パッシングオフの要件

- ① 本件商標が指定役務との関係で評判又はのれんを有していること
- ② 被告による混同を生じさせるような不正表示があったこと
- ③ 原告に損害が生じていること

2. 調査結果(判例分析)

② サブウェイ商標侵害訴訟

- 商標権侵害及びパッシングオフの要件を示した事例

サブウェイ(原告) v. シンガポール法人(被告)

本件商標

SUBWAY

SUBWAY

SUBWAY

対象標章



2. 調査結果(判例分析)

裁判に至る経緯

- 原告は、サブウェイを世界中で運営しており、本件商標をシンガポールでも登録
- 被告は、対象標章を使用して、ローカルコーヒーショップを運営
- 原告は、対象標章が本件商標を侵害しているとして、商標権侵害及びパッシングオフを理由に、対象標章の使用差止及び損害賠償を求めて提訴

判決要旨

- Han 's案件と同様の要件を示したうえで、本件商標と対象標章は類似しているものの、消費者に対して混同を生じさせることはないとして、商標権侵害及びパッシングオフの両方を認めず、原告の請求を棄却

2. 調査結果(判例分析)

(5) タイ



2. 調査結果(判例分析)

① コンピューターCPU商標侵害訴訟

- 指定役務が異なる場合でも関連性が認められる場合には商標権侵害が認められるとした刑事事件

検察(原告) v. タイ個人(被告)

本件商標

" AMD "

対象標章

" AMD "  " (๒๕๖๓)"

2. 調査結果(判例分析)

裁判に至る経緯

- 本件商標を使用してコンピューターCPU等を製造、販売している法人が、被告人による対象標章の使用が本件商標侵害に該当するとして、告訴。

判決要旨

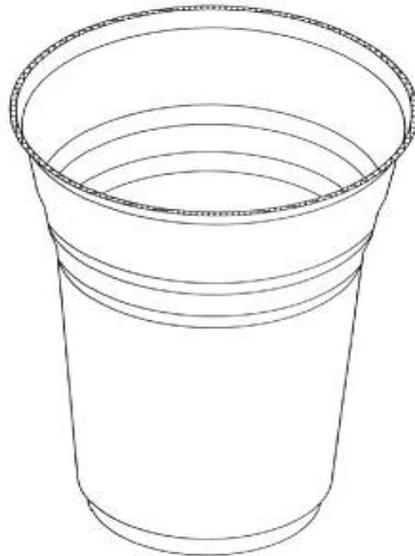
- 第一審は、本件商標と対象標章の指定商品の類似性を肯定し、本件商標権侵害に該当するとして有罪判決を下したため、被告人が最高裁に上告
- 最高裁は、被告人は対象標章をベンチレーターに使用しており、本件商標の指定商品にベンチレーターは含まれていないものの、ベンチレーターはコンピューターCPUに必要な構成物であることから本件商標の指定商品と関連が認められるとし、原審の判決を支持し、被告人の上告を棄却

2. 調査結果(判例分析)

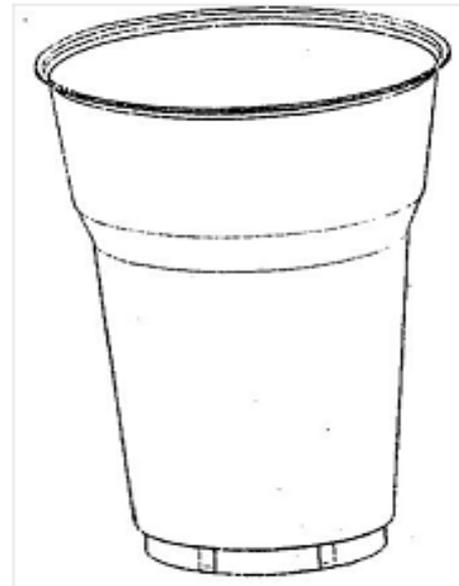
② コップ意匠異議申立訴訟

- 意匠の類否判断では全体として比較すると明示した事例
タイ法人(原告) v. タイ知的財産局(被告)

本件意匠



対象意匠



2. 調査結果(判例分析)

裁判に至る経緯

- 原告は本件意匠をタイ知財局に出願
- 対象意匠を出願済のタイ法人がタイ知財局に異議申立を行ったところ、タイ知財局が異議申立てを認めたため、原告が裁判所に不服申立て

判決要旨

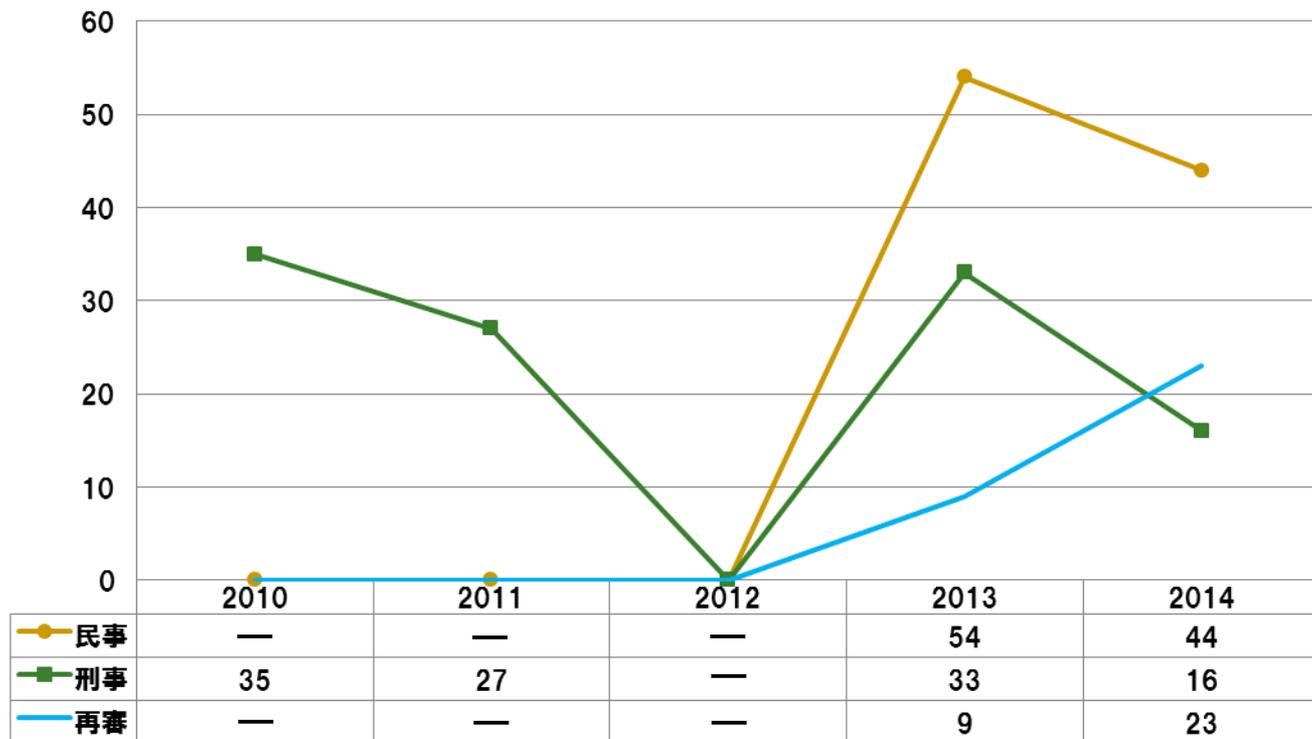
- 第一審は、タイ知財局の判断を支持し、原告の請求を棄却したため、原告が最高裁に上告
- 最高裁は、意匠の類否判断では、全体として見た時の主要な形状と特徴的な構成を考慮する必要があるとした上で、本件では縁と底の形状及び模様が異なるものの、これらの相違は端にサイズと輪郭線が異なるものであり、必要不可欠な構成要素及び特別な外観に通常の消費者が両者を識別できるほどの相違点があるとは言えないとして、上告を棄却。

3. 調查結果(統計資料)

3. 調査結果(統計資料)

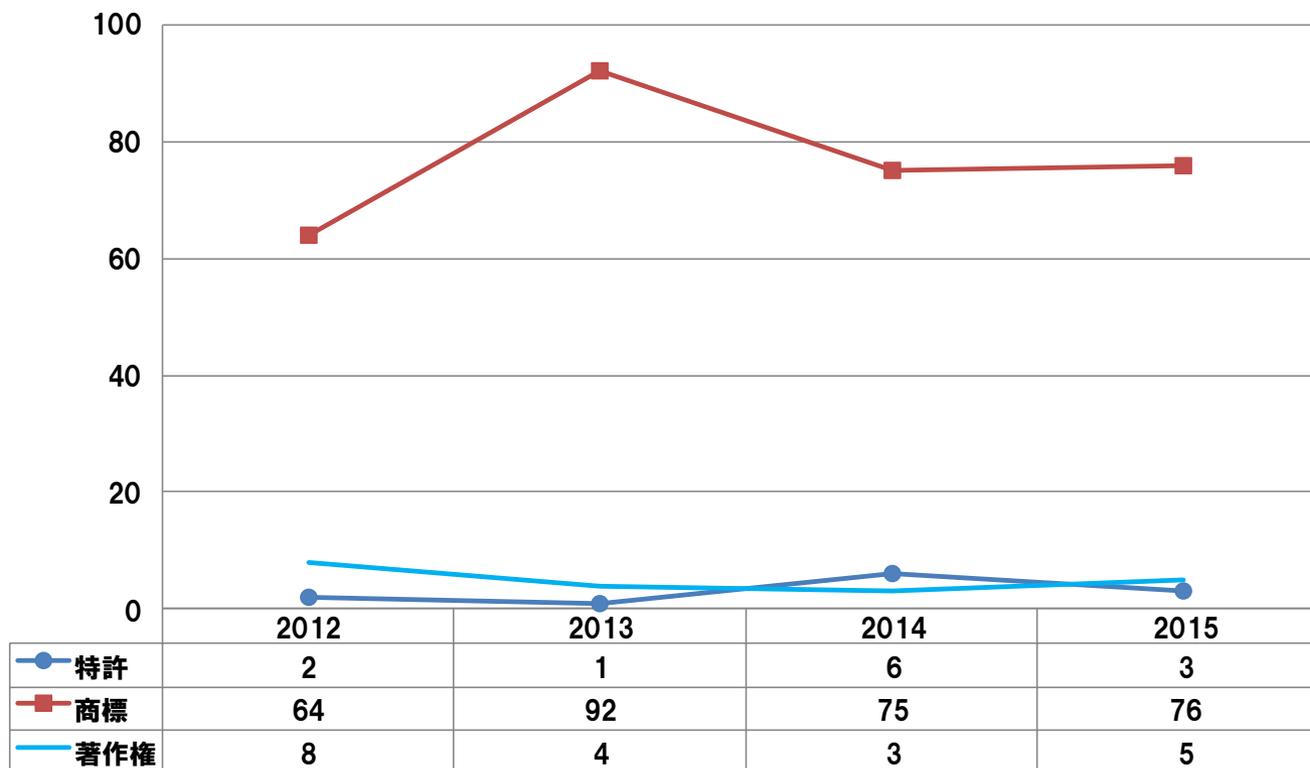
(1) インドネシア

① 最高裁判所



3. 調査結果(統計資料)

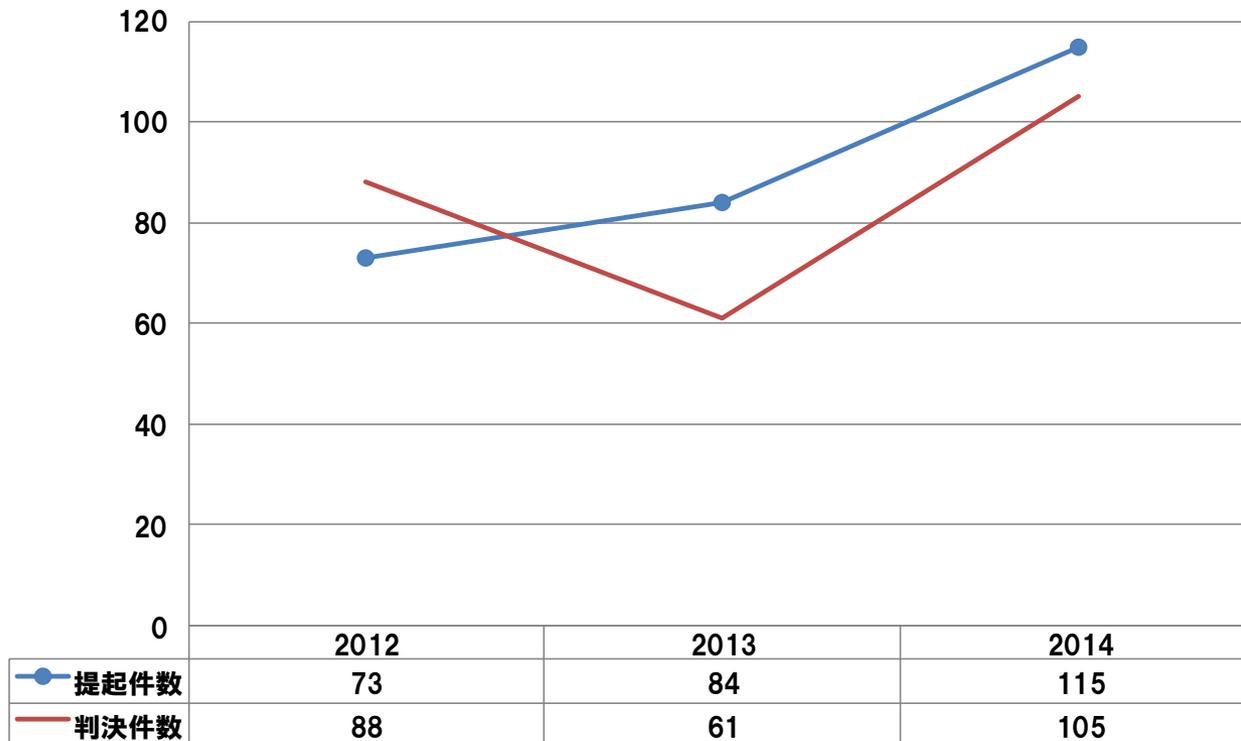
② 中央ジャカルタ商務裁判所



3. 調査結果(統計資料)

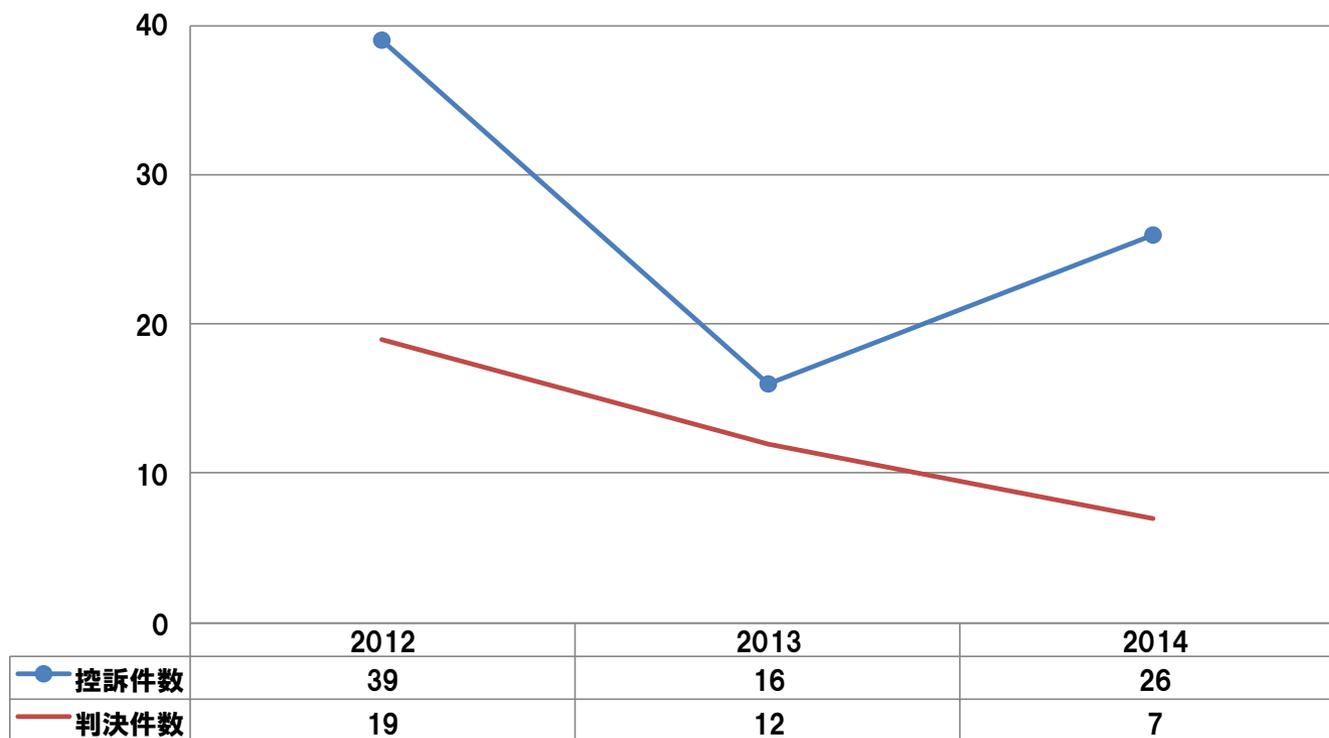
(2) マレーシア

① クアラルンプール高等裁判所



3. 調查結果(統計資料)

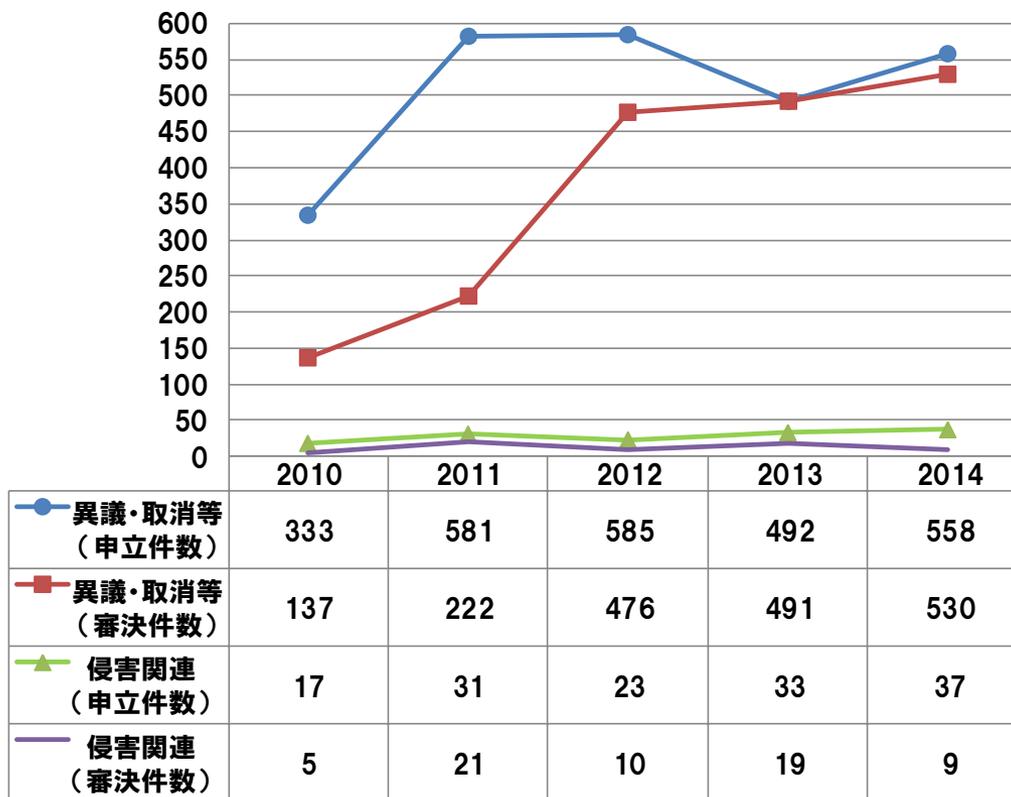
② 控訴裁判所



3. 調査結果(統計資料)

(3) フィリピン

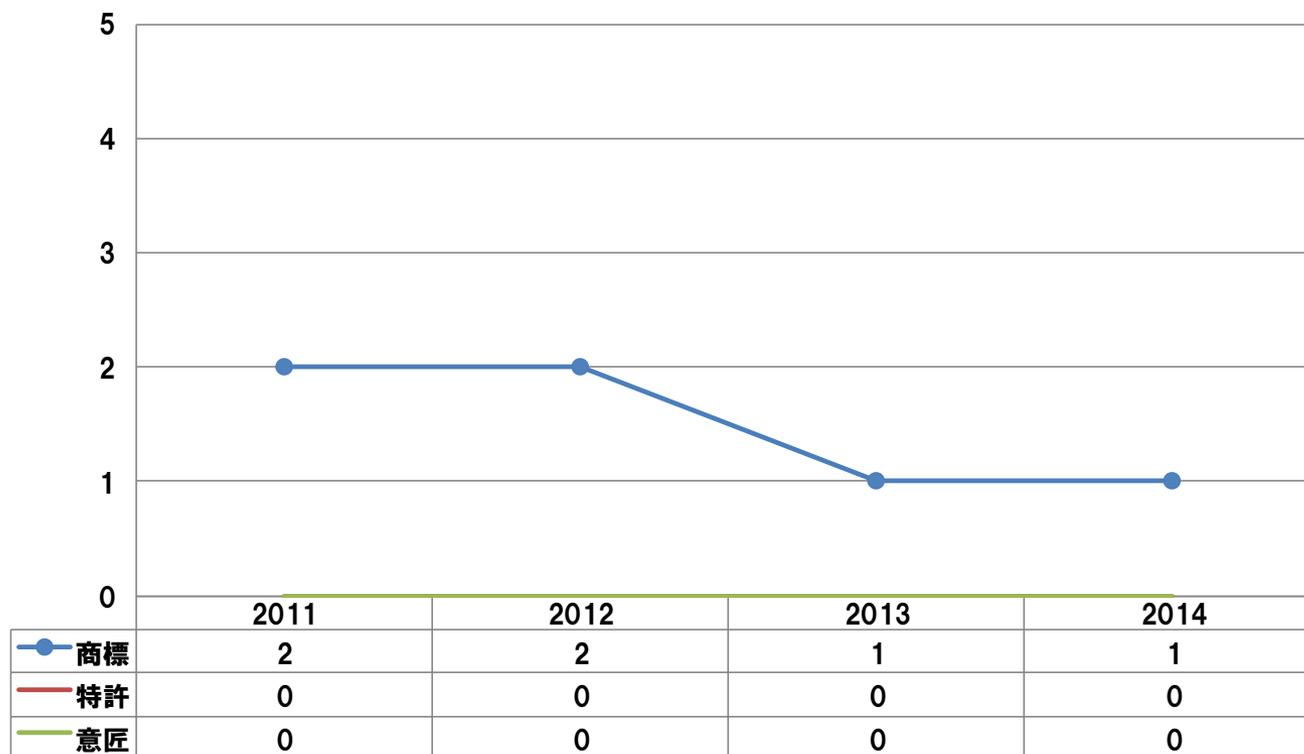
① 知的財産庁



3. 調査結果(統計資料)

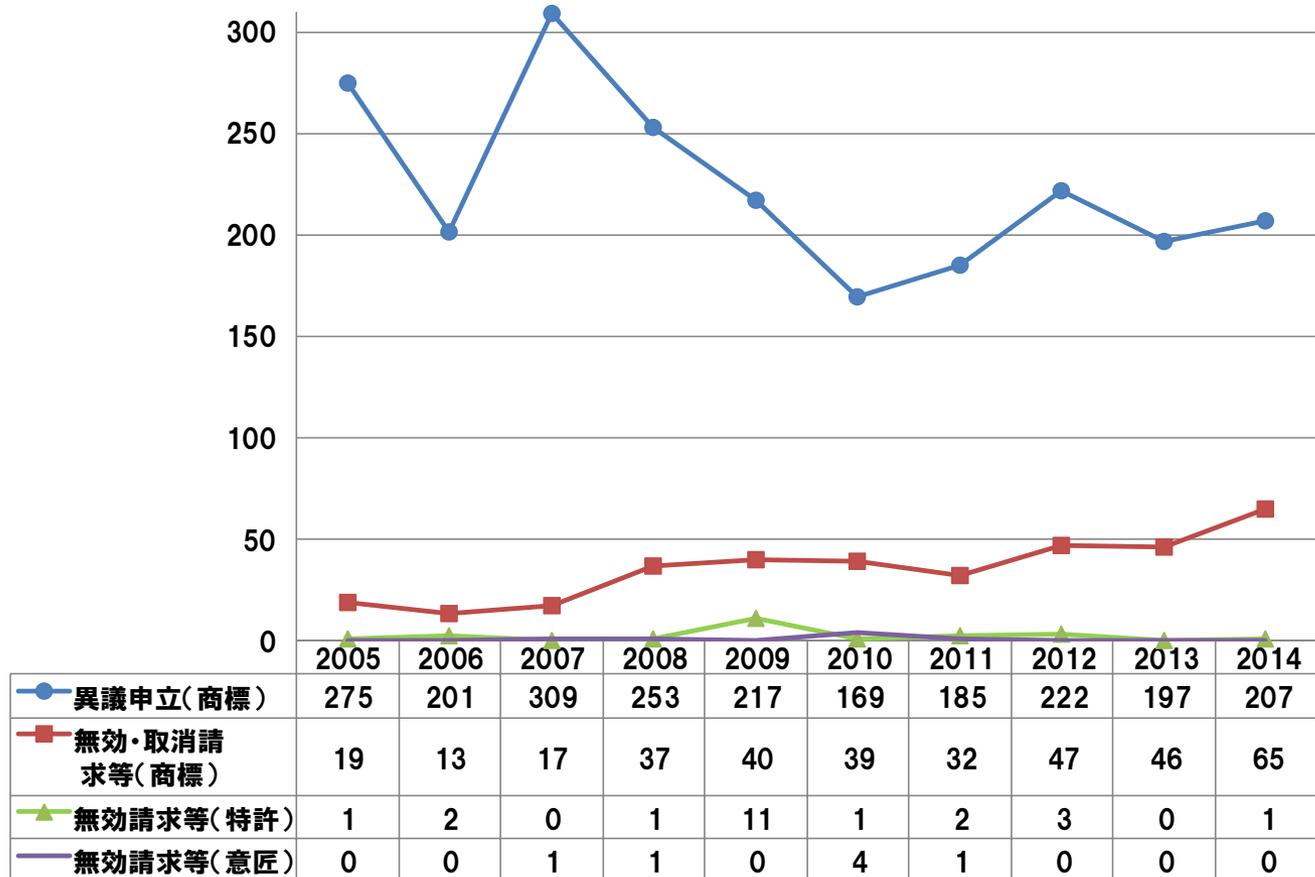
(4) シンガポール

① 裁判所



3. 調查結果(統計資料)

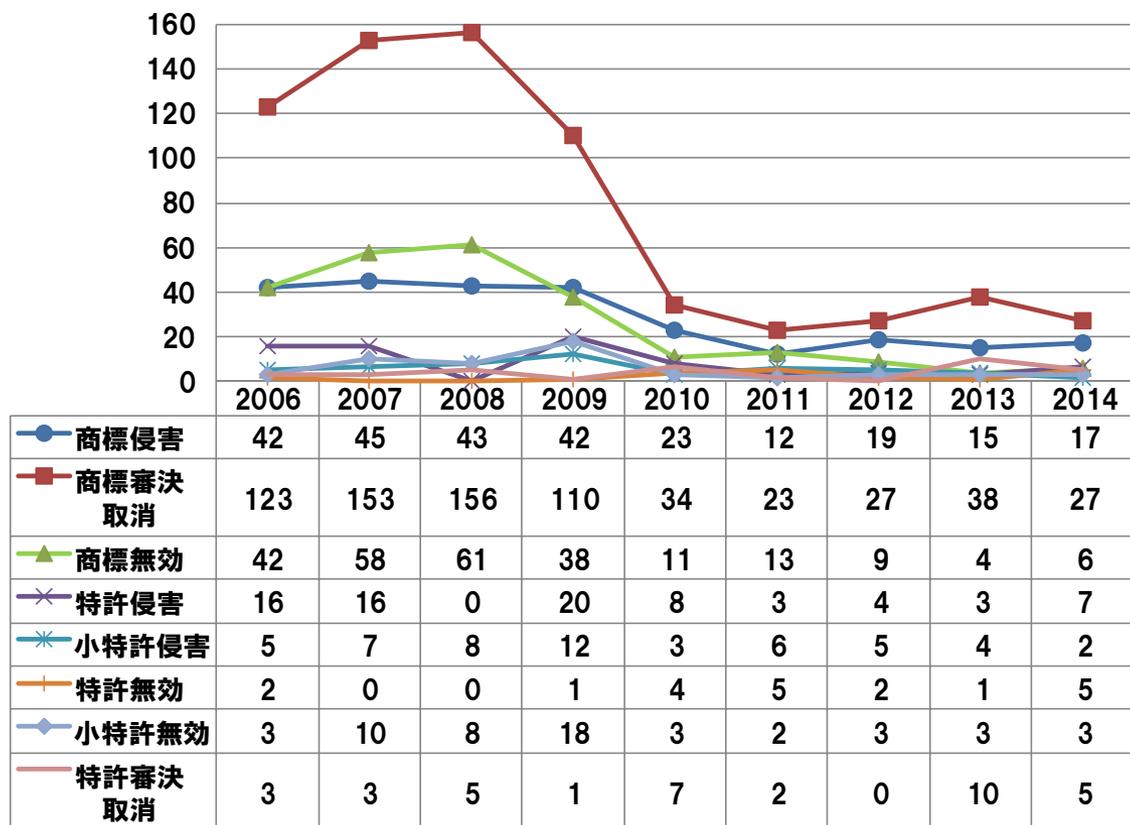
② 知的財産庁



3. 調査結果(統計資料)

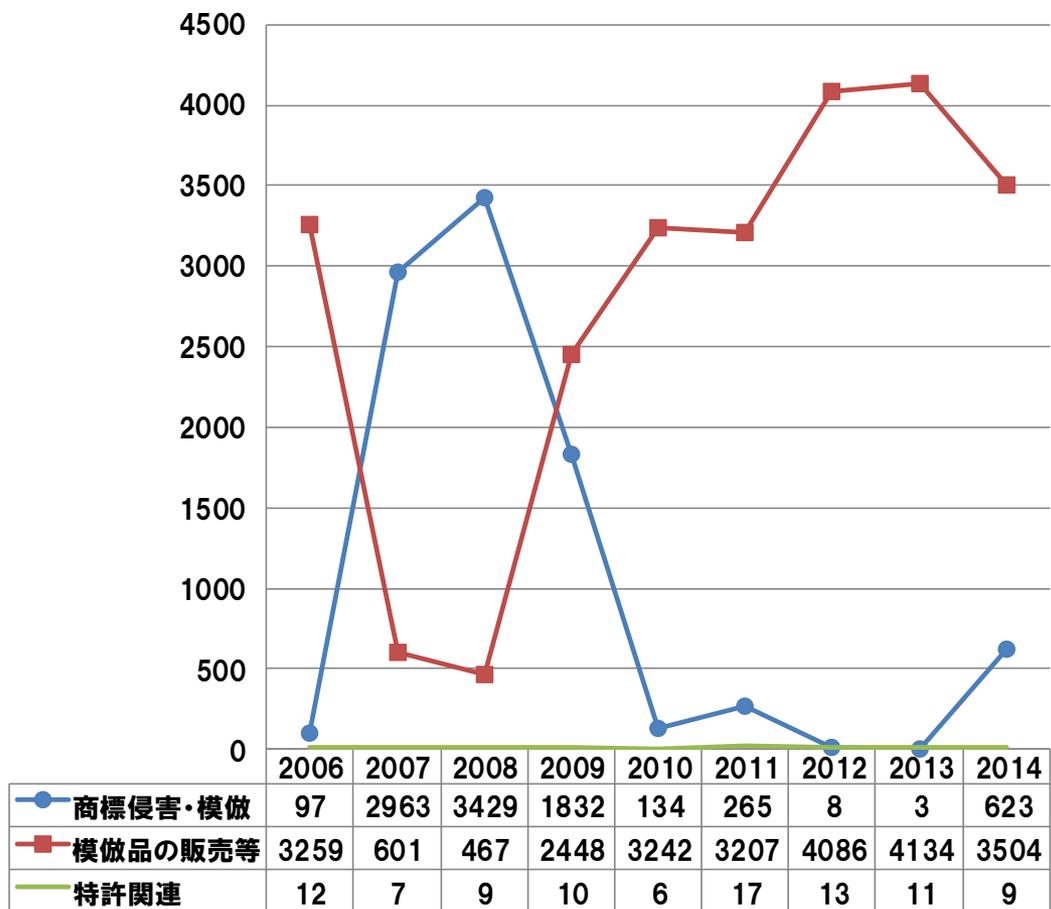
(5) タイ

① 民事訴訟



3. 調査結果(統計資料)

② 刑事訴訟



ご清聴ありがとうございました。

TMI Associates (Singapore) LLP

168 Robinson Road, #11-01 Capital Tower, Singapore 068912

TEL: +65-6831-5670(代表)

日本法弁護士 関川 裕 ysekikawa@tmi.gr.jp

TMI総合法律事務所

〒106-6123 東京都港区六本木1-6-10 六本木ヒルズ森タワー23階

TEL: +81-3-6438-5511(代表)

日本国弁理士 山口 現 gyamaguchi@tmi.gr.jp

本資料は、一般的な情報提供を紹介する目的で作成されたものにすぎず、専門家としての法的助言は含まれておりません。案件について個別に専門家からの助言を受けることなく本資料をもとに独自に判断されないようお願い致します。TMI総合法律事務所及びTMI Associates (Singapore) LLPは本資料に含まれる情報の正確性又は完全性について何ら保証するものではなく、本資料に基づいて発生した損失・損害について法律によって認められる範囲内においていかなる責任も負いません。