

JETRO ASEAN 知財セミナー

ASEANにおける特許権、意匠権、商標権などの 産業財産権登録に拠らない 発明、意匠、商標の保護に関する調査

2013年6月19日

弁護士 小野寺 良文

調査事項 (1/2)

1. 第三者の無断使用行為に対する民事上の差止め請求及び損害賠償請求、並びに刑事司法手続等その他の救済手段
 - 1) 営業秘密であるノウハウの無断使用(発明・考案等の技術思想)
 - 2) 対象国において、又は日本その他対象国以外で周知・著名であるデザイン及び商標
 - 3) 未登録知的財産権を保護するために利用できる上記以外の法制度
 - 4) 未登録知的財産権の保護を認めた注目すべき判例

調査事項 (2/2)

2. 冒認された知的財産権の無効又は取消の可否

- 1) 冒認特許、冒認実用新案(小特許)、冒認意匠の無効/取消
- 2) 冒認商標の無効/取消
- 3) その他の原因に基づく無効/取消

3. 第三者の権利行使に対する防御

- 1) 発明・考案又は意匠の先使用の抗弁
- 2) 外国における公知技術の抗弁
- 3) 外国における周知・著名商標の抗弁
- 4) 信義則 (good faith principle)、権利濫用法理その他の法理又は判例に基づく抗弁

※調査結果の概要は別紙のとおり。

未登録商標に基づく権利行使

- 未登録の周知商標の保護が明文規定があり保護され得る国：
 - ・ラオス(知的財産法16条3文、p.46)
 - ・マレーシア(商標法70条B、p.49)
 - ・フィリピン(知的財産法第123.1条(e)、同第131.3条、p.68)
 - ・シンガポール(商標法55条、p.86)
 - ・ベトナム(知的財産法129条、130条)
- コモン・ローのもとで詐称通用(Tort of Passing off)の法理により未登録商標が保護され得る国:ブルネイ、マレーシア、フィリピン(明文規定あり)、シンガポール、タイ(大陸法系)

未登録商標に基づく権利行使 (Tort of Passing off)

- シンガポールにおける詐称通用 (tort of passing off) が成立要件 (p.85)
 - 原告が提供する商品やサービスに付された信用 (goodwill) や評判 (reputation) が、需要者の意識において、原告が商品やサービスを公衆に提供する際の出所表示 (identifying get-up。単なるブランド名や銘柄であるか、ラベルや包装の個性的な特徴であるかを問わない) と結びつき、そのような表示が原告が提供する商品やサービスを特に識別するものであると公衆により認識されること
 - 被告による公衆に対する虚偽の出所表示が、(故意か否かを問わず) 公衆をして、被告が提供する商品やサービスが、原告が提供する商品やサービスであると信じさせるまたはそのおそれがあること
 - 上記①②により原告に損害が生じるまたはそのおそれがあること

(上記はReckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc [1990] 1 ALR 491 (いわゆる「Jif Lemon 事件」) で採用され、シンガポールの控訴裁判所がCDL Hotels International Ltd v Pontiac Marina Pte Ltd [1988] 1 SLR(R) 975及びNovelty Pte Ltd v Amanresorts Ltd and another [2009] 3 SLR(R) 216; [2009] SGCA 13において採用した基準である。)

未登録商標に基づく権利行使に関する裁判例(シンガポール)

① Novelty Pte Ltd v Amanresorts Ltd and another [2009] 3 SLR(R) 216;
[2009] SGCA 13

- ・ 事案の概要

原告が、シンガポールで登録されていなかった周知商標である”Aman”に関し、上記の詐称通用 (passing off) を原因として被告を提訴し、同時に商標法第55条に基づく差止めも求めた事案である。

- ・ 判断

本件では差止めの請求は認められたものの、原告に対して差し迫って損害が生じるわけではなく、損害が予測される可能性があるに過ぎないとして、損害又は逸失利益の計算については判断されなかった。

未登録商標に基づく権利行使に関する裁判例(シンガポール)

② Sarika Connoisseur Cafe Pte Ltd v Ferrero SpA [2012] SGCA 56. In Novelty Pte Ltd v Amanresorts Ltd and another [2009] 3 SLR(R) 216; [2009] SGCA 13

・事案の概要

原告が、原告の未登録であるが周知の商標である”Nutella”に基づき、”Nutello”という登録商標を保有し、これを使用していた被告に対し、商標法第55条の違反、詐称通用 (passing off) を請求原因として提訴した事案である。

・判断

本件では原告の主張は認められたものの、差止めの請求については、被告が既に”Nutello”商標の使用を中止していることから認められなかった。また、損害賠償については、控訴裁判所は賠償を認める判決を行ったが、控訴裁判所は生じた損害に係る確実な証拠 (real evidence) がない限り、損害賠償は認められないという判断を下した。

未登録商標に基づく権利行使に関する裁判例(タイ)

最高裁判決 No. 5269/2542 (1999年)

Chako Paper Co., Ltd. v. Mr. Somchai Jirawattanachai

- タイ国籍の個人(被告)は、“NAYAGOPEPA Na”という商標をタイで登録。日本法人である原告ら、被告に対して、被告の商標権は、原告らの商標に酷似しているところ、原告らこそが正当な権利者であり、被告による使用はpassing off(詐称通用)に該当するとして、CIPITCに、当該商標権の取消、及び使用の差止め並びに損害賠償を請求。
- 訴訟手続の中で、原告らは、出願日前の当該商標のタイにおける使用の事実を証明することに成功し、CIPITCは、被告の商標権は、需要者に混同を生じさせる程、原告らの商標に酷似しているものとしてpassing off(詐称通用)であると認定し、被告の商標権の取消を命じると共に、当該商標の使用の差止め、及び月当たり5,000タイバーツ(請求額の1/10)の損害金の支払いを命じた。
- 上記CIPITCの判決に対して、被告は、最高裁判所に上告したが、最高裁判所も、原告による当該商標の使用は、やはりpassing off(詐称通用)に該当するとして、被告の上告を棄却した。

冒認商標の無効／取消

- 全ての国で無効／取消制度あり。
- 外国での周知・著名性を考慮した例：フィリピン、タイ

冒認商標の無効／取消(フィリピン)

フィリピン最高裁判所2007年10月15日判決(G.R. No.171053)

- 被告(IN-N-Out Burger)は、未登録ながら、「IN-N-OUT」という周知商標の保有者であるとして、「IN N OUT」(「O」の内側は星型)の商標登録を取得した原告(Sehwani)に対し、フィリピン特許庁に対し、上記商標登録の取消しを請求。
- 被告の商標は、フィリピン国内では登録も使用もされていなかった。
- 特許庁が上記請求を認めたため、原告が、特許庁の審決の取消しを求めて裁判所に提訴した。しかし、フィリピン最高裁は、原告の商標登録を取消したフィリピン特許庁の判断を是認し、これにより被告の商標登録は取消しが確定した。

冒認商標の無効／取消(タイ)

タイ最高裁判決 No. 3044/2551 (2008年)

J. Lindeberg AB v. Mrs. Manee Choterungruangkorn

- 被告は、J.LINDEBERGとの商標をタイにおいて衣類を指定商標とし25類で登録した。スイスの服飾会社であるJ. Lindeberg AB(原告)は、CIPITCに対して、被告よりも当該商標に関して優先する権利を有していると主張し、商標法第67条に基づき被告の商標は取り消されるべきであるとして商標取消訴訟を提起した。原告は、その理由としてJ. Lindebergは、原告の創業者の名前であり、被告は、同商標を冒認し、悪意(bad-faith)で登録したものであると主張した。加えて原告は、原告が当該商標を出願した際に、審査官によって被告の商標が引用されて拒絶査定された旨主張した。
- 本商標取消訴訟において、原告は、タイ以外の国において原告が当該商標を被告よりも先に使用しており、また商標として登録されていた事実を十分な証拠で立証した。

冒認商標の無効／取消(タイ)

タイ最高裁判決 No. 3044/2551 (2008年)

J. Lindeberg AB v. Mrs. Manee Choterungruangkorn

- これに対して、被告は、当該商標は、被告自身が創作したものであり、原告は、タイにおいては被告よりも先に使用していなかったのであるから、原告は、当該商標について被告に優先する権利を有しているとはいえない旨反論した。
- CIPITCは、原告が、本件商標について被告に優先する権利を有していると認め、商標登録は取り消されるべきであると判断した。
- これに対して、被告は最高裁に上告したが、最高裁は、CIPITCの判断を是認した。その理由として、最高裁は、被告が、原告の商標を見ずに自ら当該商標を創作したとは信じがたく、原告が、タイにおいて被告が当該商用を登録した後、タイにおいて商品の販売を開始した事情を考慮しても、原告が、タイ国外において本件商標を使用していた真の権利者であることに変わりはないから、タイ商標法第67条にいう被告に優先する権利を有していることに変わりはないとした。

連絡先

小野寺 良文

電話: +81-3-5223-7769

E-mail: yoshifumi.onodera@mhmjapan.com

ご清聴ありがとうございました。