

平成23年度特許庁委託事業

模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)

2012年3月

日本貿易振興機構 (ジェトロ)

2.4 商標権

2.4.1 登録商標および未登録商標に発生する所有権

商標所有者は、登録を行うことで商標法による商標の保護を得ることができる。登録を行えば、所有者には商標を使用し、他者にその商標を使用する権限を与える排他的な権利が与えられる。他者がこうした排他的な権利を侵害した場合、商標所有者は商標侵害の裁判を侵害者に対して起こすことができる。⁷⁷

商標法はまた、登録の有無に関係なく、著名商標を保護する。これらの商標とは、シンガポールにおいてある一定の公衆の間、または公衆一般の間における著名商標を指す。しかし、著名商標であっても未登録である場合は、登録済みの商標ほどの手厚い保護は受けることができない。

未登録商標はまた、所有者の登録商標および未登録商標に生じる業務上の信用(のれん)を保護するコモナー上の不法行為の一種である詐称通用(passing off)の概念に基づいて保護される。こうした保護を得るには、所有者はシンガポールで事業を営み、シンガポールで自身の商標について業務上の信用(のれん)を得ていることが条件となる。

2.4.2 商標の取引

実行可能な取引 — 譲渡、抵当の設定、ライセンス許諾、およびサブライセンス許諾

商標法は、個人財産としての商標の取引を認めている。このため、登録商標所有者は自身の登録商標の譲渡、抵当の設定、ライセンス許諾、およびサブライセンス許諾を行うことができる。所有者はまた、自身の商標と共に、または個別に商標に生じる業務上の信用(のれん)の取引を行うこともできる。⁷⁸

登録商標の全体または一部について譲渡、またはライセンス許諾を行うことができる。例えば、部分的な譲渡またはライセンス許諾では、商標が登録されている特定の製品およびサービスを対象とすることができる。⁷⁹

また、複数の者が登録商標を共同所有することも可能である。⁸⁰そうした場合、各共同所有者は他の共同所有者について言及することなく製品またはサービスに登録商標を使用することができる。しかし、各共同所有者は、他のすべての共同所有者の同意を得ることなく商標の取引を行うことはできない。⁸¹

取引を有効にするために求められる法的条件

登録商標の譲渡、または登録商標への同意、あるいは登録商標に関して行われたライセンス許諾に効力を持たせるには、これらが書面によって行われなければならない。⁸²業務上の信用(のれん)の売却など、その他の取引は、書面によって行われる必要はない。

商標法は、ある一定商標について行われる取引の登録に関して規定している。商標の取引に効力を持たせるには商標登録簿(trademarks register)に取引を登録する必須はないが、いくつかの場合において第三者に対する取引で権利を取得するには登録が必要となる。例えば、ある登録商標の譲受人は、取引について知る第三者に対して訴訟を起こすことができるが、譲受人は取引日と譲渡が商標登録簿に登録された日の間に生じた登録商標の侵害行為に対する救済措置を利用する手段を有しない。⁸³

また、ライセンス被許諾者が所有するライセンス許諾済みの製品またはサービスの使用について、適切な監視または管

⁷⁷商標法第26条

⁷⁸商標法第38条(1)

⁷⁹商標法第38条(2)

⁸⁰商標法第37条(1)

⁸¹商標法第37条(4)

⁸²商標法第38条(3)

⁸³商標法第39条(4)

理が確実に行われるように配慮することも重要な行為の一つと言える。商標法はこの必要条件について規定していないが、取引について裁判所の認定を得るには監視または管理を行っておくことが必要となる可能性がある。

譲受人と排他的ライセンス被許諾者が有する侵害訴訟を起こす権利

登録商標の譲受人は、所有者と同じ権利を取得する。しかし、上述のように、商標登録簿に譲渡が登録されるまで、譲受人は登録商標の侵害に対する賠償を受ける権利を有しない。⁸⁴

排他的ライセンス被許諾者は、登録商標の譲受人として侵害者に対し訴訟を起こすことも可能である。⁸⁵

通常、非排他的ライセンス被許諾者は登録商標の侵害を防ぐ目的で侵害者に対し直接訴訟を起こすことはできない。しかし、非排他的ライセンス被許諾者は登録商標所有者にこれを遂行するように求めることができるが、⁸⁶所有者がこれを拒絶する場合は非排他的ライセンス被許諾者が所有者のかわりとなって、侵害者に対し直接訴訟を起こすことができる。⁸⁷そのような訴訟では、ライセンス被許諾者は所有者を原告側または被告側に引き込まなければならない。⁸⁸

商標関連契約の交渉および締結を行う際の留意点

商標関連契約の交渉および締結を行う際は、付与される権利の範囲が明確に示されなければならない。これは、登録商標を使用する権利に関わる商標の譲渡とライセンス供与が完全な形、または部分的な形で行うことが可能であるためである。このため、所有者は商標に変更を加えることの禁止、ライセンス許諾の対象となる製品タイプの限定、権利が適用される地理的な範囲の限定など、制限条件が付いた権利の付与を行うことができる。例えば、所有者が自動車と単車を対象に登録された特定の商標を所有している場合、この所有者は単車ででの使用は認めず、自動車での使用のみを認めるライセンス許諾を第三者に行うことができる。

また当事者は、商標の使用に関するライセンス許諾が排他的なものであるか、非排他的なものであるのか、ライセンス許諾者は商標の使用に関してサブライセンス許諾をすることができるのか、およびライセンスを譲渡することができるのかを指定するべきである。

さらに、登録商標の譲受人は取引が登録される前に発生する権利を行使することができないため、譲受人は譲渡が行われた日と譲渡が登録された日の間に発生する侵害行為に対する賠償を受ける権利を有しない。したがって、譲受人は譲渡が行われた日から発生する侵害者に対する訴訟提起の権限の譲渡に関して契約を締結するべきである。

譲受人とライセンス被許諾者は、譲渡人とライセンス許諾者に取引に効力を持たせるために必要なあらゆる措置を講じることを求める契約条項が存在することを確認するべきである。また、第三者が関係する訴訟が起きたときは、譲渡人とライセンス許諾者が譲受人とライセンス被許諾者に全面的に協力することを定めた契約を締結することも、譲受人とライセンス被許諾者に利点をもたらすと考えられる。

並行輸入に対する制約

商標所有者はしばしば、多数の地域において同一の製品に異なる価格を設定することがある。並行輸入業者は、製品価格がシンガポールにおいてより高価な場合、その製品の価格が低く設定されている国からシンガポールに輸入することで、シンガポールに存在する所有者の流通業者が設定する価格よりも低い価格を設定することができる。

シンガポール商標法では並行輸入は明確に認められているため、同国商標法に依拠して並行輸入を防止することは通常できない。並行輸入を防止するには、地域内に存在するすべての流通業者に対して並行輸入業者への製品を販売することを制限する契約を締結することが重要である。この場合、製品がシンガポールに並行輸入されたものであることが判明した場合、並行輸入業者に製品を販売した外国の流通業者に対して契約不履行の訴訟を起こすことが可能となる。

⁸⁴商標法第39条(4)

⁸⁵商標法第45条(1)

⁸⁶商標法第44条(3)

⁸⁷商標法第44条(4)

⁸⁸商標法第44条(5)

ロイヤルティの算定

ライセンス許諾の取引で、当事者は商標のライセンス許諾に関わる支払方法について自由に交渉することができる。一般的な算定方法として、一括払い、純売上高の割合(%)、および(または)これら両方を組み合わせた方法などがある。対価の形態に制約はないが、ライセンス許諾契約に基づく支払義務に有効性を持たせるには、この義務が十分に明確に定められていなければならない。

保証と補償金

商標権が第三者に対抗して行使されることを望むライセンス被許諾者は、所有者がそうした商標権を確実に行使するように所有者と契約を締結するべきである。

ライセンス被許諾者と譲受人は、登録所有者が登録商標を譲渡またはライセンス許諾するための十分な所有権を保有しているとの保証を登録所有者から得るべきである。可能であれば、ライセンス契約または譲渡契約に基づいて登録された所有者が付与する権利を行使しても、第三者の知的財産権を侵害することにはならないとの保証も得るべきである。この保証は、第三者の知的財産権の侵害が生じた際に第三者からの申立てに対して所有者が免責を約束することで補完することができる。

保証に基づく契約の不履行は、理論的には免責条項と同じ救済手段を発生させるが、実際には契約の不履行における損害賠償は契約締結時の予測可能性によって制限される。損害補償の利点は、それに依拠する原告側が予測可能性に関係なく免責条項に定められるすべての損失を回復することが可能である。

商標権の譲受人は、譲渡に先立ち所有者により付与されるあらゆるライセンスについて認識している、またはそれらについて建設的な知識を有しているとみなしうる限り、それらにより拘束される。したがって、譲受人は、譲渡に先立ち全てのライセンスを譲受人に対して開示してもらうか、それらを終了させることを所有者に保証してもらうべきである。

所有者が自身のライセンス被許諾者または譲受人に対する補償の責任を制限することを望む場合、所有者は責任限定条項を契約に盛り込むことができる。責任限定条項は、一方の当事者が消費者として取引を行うか、一方の当事者が他の当事者の標準条項に基づく契約を締結している場合に不当契約条項法(Unfair Contract Terms Act)の適用対象になるが、シンガポールの法律に基づいて有効性を発揮する。不合理であるとの理由で不当契約条項法(Unfair Contract Terms Act)が適用される場合、責任限定条項は有効性を発揮しない。⁸⁹

2.4.3 権利行使

未登録商標

シンガポールでは商標が未登録である場合であっても、著名商標であれば、あるいはシンガポールで業務上の信用(のれん)を得ていれば保護の対象になる。

未登録商標所有者は、競合する商標の登録を防止し、⁹⁰そうした商標の使用を制限する権利を持つ。⁹¹商標が単に著名なものであるのか、あるいはシンガポールの公衆全般に著名なものであるのかに応じて、保護の度合いが異なる。

「著名商標」の基準は、「公衆全般に著名商標」の基準よりも低く、前者の基準は特定分野に帰属する公衆の間で商標が著名であれば満たされる。しかし、後者の基準では、すべての部門とは言わないまでも、公衆の広い範囲で高い認知度を持つことが求められる。⁹²

シンガポール国内で単に著名な未登録商標所有者は、別の商標の使用が著名商標所有者と当該の別の商標所有者との業務上のつながりを示せば、当該の別の商標の使用を制限することができる。さらに、この業務上のつながりは出所混同をきたすようなつながりでなければならない。⁹³

⁸⁹不当契約条項法第3条

⁹⁰商標法第8条(4)

⁹¹商標法第55条

⁹²*Novelty 社と Amanresorts 社の間の訴訟* [2009] 3 SLR(R) 216

シンガポール公衆全般に著名な未登録商標所有者は、追加的な救済手段を利用することができる。すなわちこの所有者は、著名商標が持つ顕著な特徴の不当な希薄化を引き起こす可能性がある商標の使用を制限することができ、著名商標が持つ顕著な特徴を不当に利用する商標の使用を制限することができる。

商標は、シンガポールで行われる事業との関係性がなくても「著名な」場合がある。例えば、広告活動やマーケティング活動が行われているが、実際の事業活動はまだ開始されていない場合である。しかし、著名な未登録商標所有者はこうした理由で訴訟を起こしても損害賠償を受ける権利はないため、利用できる救済手段は禁止命令に限られる。⁹⁴

(著名か否かに関係なく)未登録商標所有者は、当該の商標がシンガポールで業務上の信用(のれん)を得ていれば、不法行為の一種である詐称通用(passing off)の概念に基づき法的手続きを行うことができる。この場合、所有者は、侵害者が(類似した商標を使用することで)所有者の顧客に対して不実表示を行い公衆に混同を生じさせたこと、およびこれにより商標が持つ業務上の信用(のれん)が傷付けられたことを裏付ける証拠を示さなければならない。

著名な未登録商標を保護するための法的措置の場合とは異なり、詐称通用(passing off)の概念に基づき法的手続きを行うことで所有者は金銭的な賠償を受ける権利を持つという利点をもたらされる。しかし、この措置は、所有者が商標をシンガポール国内で使用した実績を持ち、同国内で価値の高い業務上の信用(のれん)を得ている場合にのみ利用することができる。

未登録商標所有者は、自身の商標がシンガポールで登録されていると主張することはできない。この場合、「TM」表示の使用も対象となる。未登録商標所有者が、「TM」表示を行う場合、商標法での不法行為を犯していることになり、最大S\$10,000の罰金が科される可能性がある。しかし、当該所有者が自身の商標を別の場所で登録していた事実があり、登録に関する言及は別の場所での登録に関するものであった場合、この不法行為への抗弁となりうる。⁹⁵

登録商標

登録商標所有者は、同一の商品のために同一の商標を使用する者に対して訴訟を起こす権利を持つ。この場合、混同を生じさせたことを裏付ける証拠を示す必要はない。所有者は、混同の可能性を引き起こすために同一、または類似した商品のために類似した商標を使用する者に対しても訴訟を起こすことができる。⁹⁶商標の類似性および混同の可能性には重複する部分が存在するが、商標の類似性、商品またはサービスの類似性、および混同の可能性の問題については個別に評価が行われることとなる。

商標の類似性は、以下に示す3つの裁判所による認定に依拠する。

- 視覚的な類似性
- 聴覚的な類似性
- 概念的な類似性

製品の類似性は以下の事項に依拠する。

- 製品またはサービスの個々の使用、およびそれらの使用者
- 製品、またはサービス行為の物理的な性質
- 製品またはサービスが市場に到達する際に経由する個々の取引経路
- スーパーマーケットなどにおいて、特に同じまたは異なる棚に陳列されるようなセルフサービス方式の消費者向け製品の場合
- 取引上の分類を含む、個々の製品またはサービスの競合の度合⁹⁷

最終的に、裁判所はあらゆる状況を分析して、混同の可能性が存在していたか判断しなければならない。

チャプター2.4.3 では、著名商標に与えられる保護を得るために求められる要素について論じた。登録を行うことで、所有者は侵害訴訟に勝訴することで金銭的な補償を得ることができる。登録商標がシンガポール国内で著名である場合、ある者が異なる製品に類似した商標を使用し、これによりその者と所有者の間に混同した関係性が生じる可能性がある

⁹³同上

⁹⁴商標法第55条

⁹⁵商標法第51条

⁹⁶商標法第27条(1)および(2)

⁹⁷*Richemont International 社と Goldlion Enterprice (シンガポール) 社との訴訟* [2006] 1 SLR 401

場合、当該の登録商標所有者はその者に対して訴訟を起こす権利を持つ。⁹⁸最後に、登録商標が公衆全般に著名であり、第三者による当該の登録商標の使用により商標が持つ特徴の不当な希薄化が引き起こされる場合、または第三者による当該の登録商標の使用により商標が持つ特徴の不当な利用が起きる場合も、所有者は訴訟を起こす権利を持つ。⁹⁹

保護期間と登録更新

商標権の初期登録期間は10年で、以後10年単位で更新することができる。

商標権の更新は永続的に更新することができる。

第三者に対する権利と二次侵害

商標法には二次侵害の概念は存在しない。製品またはサービスに商標を使用する侵害者、および商標を使用して製品またはサービスの輸入、販売、保管、および広告活動を行う侵害者はすべて商標の一次侵害者であり、所有者はそれらの者を直接的に訴えることができる。商標法ではまた、事務用品やその他の業務用文書で商標を使用することが商標の侵害行為であるとみなされる。¹⁰⁰

しかし、一次侵害者に商標侵害を行うように導く、または支援した場合、その行為について法的責任を問われる場合がある。このような場合、前者は商標侵害には問われないが、一次侵害者に対する訴訟で連帯責任が問われる可能性がある。

模倣者に対する刑事処分

商標法は、登録商標を模倣すること、登録商標を製品またはサービスのために偽って使用すること、模倣を行うために使用する物を作成または所持すること、模倣品を輸入または販売することを禁じている。¹⁰¹

商標法が定めるそうした不法行為を犯す者には、最大でS\$100,000の罰金、および(または)5年以下の懲役刑が科される。¹⁰²模倣品、および模倣品を作るために使用される物は没収され、破棄されるものとする。¹⁰³

並行輸入、非営利的な個人目的／実験目的の使用、医薬品、先使用权、無知侵害等に対する抗弁

善意に基づき自身の名前、または事業所の名前、自身の事業の前任者の名前、当該前任者の事業所の名前を使用した場合、または商標を使用して自身の商品またはサービスの種類、品質、数量、使用目的、価値、地理的期限、またはその他の性質を示した場合、登録商標の侵害行為は成立しない。¹⁰⁴

ある登録商標に類似した商標、またはそれと同一の商標を使用しても、当該登録商標の登録、および当該登録商標所有者によるその使用開始のうちより早い時期以前から当該商標を継続的に使用していた場合も、登録商標の侵害行為は成立しない。¹⁰⁵

登録商標を使用することは侵害行為に当たらない(編注:登録された商標である限りそれを登録人が使用することは)。¹⁰⁶したがって、自身の登録商標を使用する者を(編注:二重登録されたような場合に)、商標侵害を理由に訴えるには、その者の商標を無効化することが必要となる。

比較広告における正当な使用、非営利的な目的の商標の使用、およびニュースの報道と解説を目的とした使用も侵害行為にはあたらない。¹⁰⁷

⁹⁸商標法第27条(3)(a)

⁹⁹商標法第27条(3)(b)

¹⁰⁰商標法第27条(4)

¹⁰¹商標法第46条～第49条

¹⁰²同上

¹⁰³商標法第53条

¹⁰⁴商標法第28条(1)

¹⁰⁵商標法第28条(2)

¹⁰⁶商標法第28条(3)

¹⁰⁷商標法第28条(4)

商標法は、シンガポールにおける並行輸入品の販売が商標侵害にはあたらないと明確に規定している。¹⁰⁸

利用可能な救済措置、および賠償金の回収に関する制限

登録商標所有者は、さらなる侵害行為を防止するために禁止命令の適用を得ることができる。また所有者は、侵害者からの損害賠償、法定損害賠償、または不当取得返還を選択することができる。¹⁰⁹

法定損害賠償は、侵害行為に模倣した商標の取引が含まれる場合にのみ受けることができる。法定損害賠償の規模は大きい。法定損害賠償の金額は、製品またはサービスの種類毎に S\$100,000 までとし、最大総額 S\$1,000,000 (所有者が S\$1,000,000 を超える損失の存在を証明することができない場合) とする。¹¹⁰したがって、所有者が被った損失の規模、または侵害者が得た利益の規模を証明することが難しい場合は、法定損害賠償を適用すると便利である。

利用可能なその他の救済措置として、裁判所が発行する権利侵害の商品または資材に使用されている不法な商標の消去に関する命令、製品の所有者のもとへの送達に関する命令、または製品の没収または破棄に関する命令がある。¹¹¹

著名な未登録商標所有者は、禁止命令の適用、および自身の著名商標と競合する商標の登録防止の権利のみを有する。¹¹²

2.4.4 商標侵害の申立てへの対応策

根拠のない商標侵害訴訟をうかがわせる脅迫行為に対する法的措置／対応策

商標法は、根拠のない商標侵害訴訟をうかがわせる脅迫行為が第三者にとって訴訟提起の原因となると規定している。早期に所有者となった者はしばしば、競争行為を抑える目的で、市場への新たな参入者に対して商標侵害訴訟をうかがわせて脅迫行為を行う。商標登録の事実を通告するだけでは脅迫行為とはならない。訴因となるのは、ラベルやパッケージで使用される素材への商標の適用に関連した脅迫行為、商標が付帯された製品、または商標が付帯されたパッケージに包装された製品の輸入に関連した脅迫行為、ならびにサービス上での商標の使用に関連した脅迫行為を除くあらゆる脅迫行為である。¹¹³

この訴訟提起の原因は、しばしば侵害訴訟の被告側による反訴として利用される。侵害訴訟で原告側が敗訴した場合、または登録の取消または無効となった場合、被告側は脅迫行為が不当なものであると宣誓し、将来的な脅迫行為に対する禁止命令を求め、この脅迫行為により被告側が被った損失に対する賠償を求めることができる。

商標登録の取消または無効申請の手続き、取消または無効化の根拠

第三者が登録商標の無効または取消を請求することで、当該商標を商標登録簿から削除することができる。¹¹⁴無効の効力はこれまでに当該商標が登録されたことがないとみなされることであり¹¹⁵、一方、取消の効力は当該商標は取消が申請された日、または取消の義務が発生する日のどちらか早い日に取消がなされたとみなされることである。¹¹⁶

無効化は以下の根拠に基づいて行われる。

- 商標が登録基準を満たさない。¹¹⁷

¹⁰⁸商標法第29条

¹⁰⁹商標法第31条(2)

¹¹⁰商標法第31条(5)

¹¹¹商標法第32条～第34条

¹¹²商標法第55条および第8条(4)

¹¹³商標法第35条

¹¹⁴商標法第22条～第23条

¹¹⁵商標法第23条(10)

¹¹⁶商標法第22条(7)

¹¹⁷商標法第23条(1)～(2)

- 商標が不正に登録された。¹¹⁸
- 商標の出願に際して所有者による不実表示があった。¹¹⁹

登録時に識別性が認められなければ商標は無効とされる可能性があるが、所有者は商標の登録後の使用を通して商標が識別性を獲得したことを証明することができれば、商標登録の無効訴訟にて保護される可能性がある。¹²⁰

登録の日から効力を発揮する無効の影響は、登録無効の訴訟が商標侵害の訴訟に対して被告側がとることができる効果的な抗弁であることを意味している。被告側が、商標が有効に登録されていないことを証明することができれば、過去のすべての侵害行為は起きなかったものとみなされる。また無効の訴えが認められれば、根拠のない商標侵害をうかがわせる脅迫行為に対する反訴でも勝訴することになる。しかし、無効の訴えが認められても、該当する商標に関してすでに成立している過去の取引には影響は及ばない。¹²¹

しかし、登録無効の訴訟を起こすための権利には制限がある。後の出願にかかる商標について無効を訴える訴訟は、その後行の商標に関する出願手続きの完了後 5 年間、先行の商標の所有者が訴訟を起こしていない場合、その商標が先行の登録商標であれ、先行の未登録の著名商標であれ、先行の同一でない商標が存在していたとの理由で起こすことができない。後行の商標が不誠実に出願された場合、または後行の商標が一度も使用されなかった場合、これらの規則は適用されない。¹²²

また、紛争を起こしている先行の商標が著名商標であることの基準を満たす前に、後行の商標の出願が行われる場合もこの規則は適用されない。この場合、後行の出願が悪意に基づくものでない限り、登録の無効は認められない。¹²³

取消は、以下を根拠として行われる。

- 所有者がその商標の登録後、連続 5 年間にわたり、または商標が登録されている間、連続 5 年間にわたりその商標を使用していない場合であって、かつ所有者がその商標を使用しない適切な理由が存在しない。¹²⁴
- 登録商標が、製品またはサービスの一般名称となっている。¹²⁵
- 所有者が商標を使用した結果、製品またはサービスの性質、品質、または地理的起源について公衆に混同を生じさせる可能性がある。¹²⁶

取消訴訟の可能性が発覚した後で、所有者がその登録を保護する目的で使用を開始することを防ぐため、取消申請が行われる前の 3 ヶ月間における商標の使用は無視される。ただし、この 3 ヶ月間における使用が取消申請が行われる可能性を知らずに行われた場合は例外とする。¹²⁷

商標が登録されている特定の製品またはサービスに関して商標を取消するための根拠が存在する場合は、取消がそれらの商品またはサービスのみ適用される可能性がある。¹²⁸

いかなる者も高等法院または登録官 (Registrar) に登録商標の無効化または取消を申請することができる。しかし、登録商標に関する訴訟 (侵害訴訟など) が高等法院で行われている場合、登録の無効または取消は高等法院で開始されなければならない。

¹¹⁸ 商標法第 23 条 (4)

¹¹⁹ 同上

¹²⁰ 商標法第 23 条 (2)

¹²¹ 商標法第 22 条 (10)

¹²² 商標法第 23 条 (7) (a) ~ 第 24 条

¹²³ 商標法第 23 条 (7) (b)

¹²⁴ 商標法第 22 条 (1) (a) から (b)

¹²⁵ 商標法第 22 条 (1) (c)

¹²⁶ 商標法第 22 条 (d)

¹²⁷ 商標法第 22 条 (4)

¹²⁸ 商標法第 22 条 (6)

2.4.5 商標侵害に関する重要な判例

Polo/Lauren 対 Shop In Department Store 社事件

同事件においてシンガポール控訴審は、シンガポールにおける登録商標の侵害行為に関して手本となる判断を下している。

控訴審は侵害行為を裏付けるには、侵害行為、商標の類似性、製品と類似性、および混同性を引き起こす可能性の存在を示す 3 つの条件が独立して示されなければならないとした。さらに裁判所は、製品の緊密さ、商標が与える印象、不確かな記憶 (imperfect recollection)、および製品が同じ供給源または経済的に関係性の深い供給源から供給されていると公衆が信じる危険性など、あらゆる状況を世界規模で検証することで混同性が評価されなければならないとした。

裁判所はまた、シンガポールの一般消費者は思慮深く、販売が行われる場所や方法といった外的要因、および対象となる消費者もこの評価において重要な要因となると強く主張した。

この判断により、裁判所は各ケースを背景としたあらゆる事実と状況を検証し、混同性を引き起こす可能性が実際にあるのかを判断するようになった。商標間に類似性が存在しても、混同性を引き起こす可能性が全くない方法で商標が実際に使用された場合、裁判所は商標侵害が存在したと認めることはない。

City Chain Stores (S)対 Louis Vuitton Malletier 社事件

最近の *City Chain Stores 対 Louis Vuitton Malletier 社事件*[2009] SGCA 53 で、控訴審は侵害訴訟の前提条件として、「商標使用」の厳格な必要条件を順守するとの判断を下した。この訴訟の中で、原告側は被告側が花の図案を腕時計に使用することは、原告側が登録している「Solvil Flower」の商標に対する侵害行為に当たると主張した。これを受けて控訴審は、その図案を商標として使用しているのではなく、装飾として使用しているとした。

この商標使用の概念は、「使用」を製品またはその包装物に図案を付けること、販売する製品を提供または陳列すること、記号に基づく目的のためにそれらを市場に投入または保管することなどと定義している商標法第 27 条(4)に示される「使用」の定義に課された追加的な制約である。これは、過去の商標に類似した記号を自身の製品上で使用する者は、そうした記号の使用が製品またはサービスの起源を特定することを目的としていない限り、商標侵害の責任は問われないことを意味する。

この判例は、欧州と英国で見られる最近の傾向からの脱却を示しているという点で重要である。欧州でも、商標使用がもたらす商標の機能に対する影響についての判断が問題となっている。欧州では、起源を指定することを意図しない方法で商標を使用しても、例えば商標の広告機能に影響が及ぶ場合は法的責任が問われるとの判断が下される傾向がある。

Novelty 対 Amanresorts 社事件

近年あった同事件でも控訴審は、公衆一般に広く知られた著名商標の一連の新しい保護、すなわち希薄化と不正利用に対する保護について解釈を求められた。

控訴審は、自身の商標が公衆一般に著名であるという所有者の主張を認めるには、極めて高い水準のブランド認知のみで十分であると考えた。シンガポール国内で著名商標の保護に関し、商標法では混同性を必要条件として明確に示していないが、控訴審はさらに著名商標所有者と被告側の間に存在する関係性が、混同を引き起こす関係性でなければならないとも考えている。(「シンガポール国内で良く知られている」という概念と「シンガポールの公衆一般に著名である」という概念の違いについては、チャプター2.4.3を参照すること。)

この結論に至る過程で、控訴審は著名商標に対する追加的な保護を導入した商標法の新しい補正は他の数多くの法域に根ざし、米国や欧州などの法域における立場を検証することが重要であるとの認識を示した。これは、シンガポール国内で著名商標に付与された新しい商標保護の枠組みをより具体的に定義することを試みた控訴審により最初の判断である。

Ozone Community 対 Advance Magazine Publishers 社事件

同事件では、シンガポール高等法院は類似性を立証するために過去の商標を評価する方法について徹底した検証を行った。(これは抗弁のための訴訟であるが、混同を引き起こす類似性はあらゆる重要な面で同一であるため、類似性の原則が侵害訴訟に類推的に適用される。)同事件で、裁判所は「GLAMOUR」という商標と「HYSTERIC GLAMOUR」という商標を比較検証することが求められた。

高等法院は詳細な分析作業を実施し、「GLAMOUR」という共通の表現が含まれているもののそれらの商標に類似性は認められないとの結論に至った。このように考えることで、裁判所は視覚的または聴覚的な類似性は存在しないが、ある程度の概念的な類似性が存在すると認めた。また、各形態の類似性に帰する重要性は各種類の類似性の度合いに依拠し、十分に強力な概念的類似性が視覚的および聴覚的な非類似性を相殺する可能性があるため、一方の種類が他の種類の類似性よりも必ずしも大きな重要性を有しないとの見解を示した。

興味深いのは、各種類の類似性に与えられる重要性は、類似すると認められた商標が持つ特性の独自性の度合いに依拠するとの裁判所が示したもう一つの見解である。この事実に基づき、裁判所は「GLAMOUR」という共通の表現が存在するとの理由で、概念的な類似性が存在すると認めた。しかし、この概念的な類似性は視覚的および概念的な非類似性により相殺された。なぜなら、ファッションや美容の分野で「GLAMOUR」という言葉が持つ概念に大きな独自性は存在しないからである。

Ferrero SPA 対 Sarika Connoisseur Cafe 社事件

Ferrero SPA 対 Sarika Connoisseur Café 社事件[2011] SGHC 176 において、高等法院はシンガポールにおいて著名商標に関して開発中の法律についてさらに詳しい説明を行った。Ferrero SPA 社は、「The Connoisseur Concerto(以下「TCC」という)という直販店を運営する Sarika Connoisseur Café 社を相手取り、自社の「Nutella」という商標の侵害と詐称通用 (passing off) を理由に訴訟を起こした。Sarika Connoisseur Café 社は、TCC の飲料メニューで同じ「Nutello」という名称を使用していたのである。

これは、商標が公衆一般において著名であり、不当な希薄化と不当な商標の独自性の利用を根拠に法的責任が発生する可能性があるとしてシンガポールの高等法院が認めた最初のケースであった。

不当な希薄化が存在するため Ferrero SPA 社は禁止命令を求める権利があるとの Ferrero SPA 社の主張を高等法院は認めた。しかし、「Nutello」という名称を使用することで TCC が利益を得ていたことを裏付ける証拠を Ferrero SPA 社が提示することはできなかったため、裁判所は不当な利用の存在は認めなかった。

2.4.6 商標取消に関する重要な判例

Campomar 対 Nike International 社事件

同事件でシンガポールの控訴審は、抗弁を目的に商標が登録されたとみなされる場合の問題について検証した。通常、商標は商標出願が行われた日に登録されたものとみなされる。

Campomar 社は「NIKE」という商標を登録したが、この商標は 2002 年 1 月 21 日を発効日として取り消された。2001 年 11 月 20 日に Nike International 社が同じ商標の出願を行っていたのである。Campomar 社の商標が取り消された後、Nike International 社の商標の登録が認められ、抗弁を目的に公告された。Campomar 社は、2001 年 11 月 20 日に Nike International 社の登録が行われたときに Campomar 社の商標は取り消されていなかったとの理由で異議を申立てた。Nike International 社の登録が 2001 年 11 月 20 日に発効する一方で、Campomar 社の登録は 2002 年 1 月 21 日まで効力を持つため、Campomar 社の登録は「過去の商標 (earlier trademark)」としての価値を持ち、Nike International 社の登録が妨げられることになるのであった。この結果、Nike International 社の商標出願に対する抗弁は認められた。

登録日は商標が登録簿に記載された日であるとみなされるため、同判例は、登録日の重要性を指し示している。

[特許庁委託]
模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)

[著者]
ATMD バード & バード法律事務所

[発行]
日本貿易振興機構 進出企業支援・知的財産部 知的財産課
〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 6階
TEL:03-3582-5198
FAX:03-3585-7289

2012年3月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が2011年12月現在入手している情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは著者及び当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものでないことを予めお断りします。