

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)

2.3 工業意匠

2.3.1 工業意匠の所有権

本来、意匠の所有権はその設計者に帰属する。

しかし、委託によって意匠が制作された場合、当事者による別の同意がない限り、その意匠の制作を委託した者が所有者となる。同様に、その者が雇用する従業員によって意匠が制作された場合、雇用契約に別の規定がない限り、意匠の権利は雇用主に帰属する。

人的な設計者が存在しない環境でコンピュータにより意匠が制作される特殊なケースでは、意匠の制作を行う手配をした者が設計者であるとみなされる。

2.3.2 登録意匠の取引

登録意匠に関する取引を署名入りの書面を介して行う際の必要条件

登録意匠または登録意匠申請の譲渡または抵当の設定は、当該取引の当事者またはその代理人が署名する書面を介して行われなければ無効となる。

譲受人および排他的ライセンス被許諾者が侵害訴訟を起こす権利

譲受人と排他的ライセンス被許諾者は、譲渡またはライセンス許諾が行われた日以降に行われた登録意匠の侵害行為に対して訴訟を起こすことができる。譲渡人またはライセンス許諾者は、譲受人または排他的ライセンス被許諾者にそれ以前に起きた侵害行為に対して訴訟を起こす権利を与えることもできる。

登録可能な取引と登録がもたらす利点

登録意匠または意匠登録出願の譲渡、抵当の設定、ライセンス許諾、およびサブライセンス許諾、ならびに司法命令と指令を登録することが可能である。国民は、意匠登録について調査する権利を持つ。

登録された文書は、それ以前に行われた未登録の取引よりも優先される。後に登録された取引に基づき請求を行う者がそれ以前に行われた取引について知らなかった場合、この措置が適用される。

2.3.3 登録工業意匠の所有者が持つ排他的な権利、保護期間、および更新

登録工業意匠の所有者は、以下の行為を行うにあたり排他的な権利を有する。

- 登録意匠(またはこれとは実質的に異なる意匠)が使用された製品を販売を目的にシンガポールで製造、または同国への輸入、取引または業務を目的とする採用または使用、販売を目的とする採用、提供、または陳列、またはシンガポールでの採用
- 登録意匠(またはこれとは実質的に異なる意匠)が使用された製品をシンガポールまたはその他の場所で製造することを可能にするための行為
- 組立済み製品に関連して使用された場合、意匠の侵害行為の一部を形成することになるキットに関連した行為。この場合、キットとは製品の中に組み込むことを目的に作られた完全な部品群、または実質的に完全な部品群を意味する
- 組み立てられた製品が、登録意匠(またはこれとは実質的に異なる意匠)が使用された製品となる場合に、シンガポールでキットの製造または組み立てを可能にするための行為

最初の保護期間は、出願日(または優先日が存在する場合は優先日)より5年間とし、5年毎に更新され、最長で15年間とする。

2.3.4 侵害性の検証試験

侵害性が存在していたかを判断する目的で、裁判所は2段階によるアプローチを採用している。

- (a) 新規性に関する供述書、該当する先行技術、および機能的な排除事項などを念頭に、登録意匠の本質的または重要な特性が評価される。
- (b) 登録意匠と主張される侵害物の照合が行われ、この試験の最初の段階で特定された登録意匠の本質的な部分であるとみなされるすべての意匠特性が視覚的に後者に組み込まれているかについて判断される。全体的に見て、主張される侵害物が登録意匠とは実質的に異なる場合、侵害行為は存在しないと判断される。

意匠侵害の申立てに対する抗弁として、侵害行為が個人的かつ非商業的な目的で行われていること、またはそうした行為が評価、分析、調査、または学習指導を目的に行われていることが主張される。

さらに、登録意匠が効力を持っていた、または有効となった場合に登録意匠の侵害を形成することになる行為、またはそうした行為を目的とする重大な準備を当該意匠の登録日以前に善意に基づいて行っていた者は、当該意匠の登録後も同様の行為を続ける個人的権利を有する。

登録済み意匠の侵害行為に対する責任は厳格に定められており、無知侵害は抗弁とはならない。しかし、被告側の「無知性」により、被告側に命じられる救済方法が決定付けられる(後述を参照)。

2.3.5 意匠侵害の救済方法と回復に対する制約事項

意匠侵害の救済措置として、意匠侵害の救済方法として、禁止命令、侵害行為に起因する損害賠償または不当に得た利益の返還、および(または)侵害物の回収または処分などがある。

しかし、登録意匠の所有者は、当該意匠が登録されていた事実を侵害が行われた日に知らなかった、またはそれを信じるに足る合理的な根拠がなかったと被告側が主張する侵害訴訟において損害賠償や不当に得た利益を回収する権利を有しない。

意匠が使用される製品、またはそれに付随する印刷物(包装物など)に「登録済み」という言葉や「®」というマークが示されている場合、被告側は意匠が登録されていた事実を知っていた、またはそれを信じるに足る合理的な根拠があったとみなされる。このため、登録完了後は意匠が使用される製品にこうしたマークを記載することが重要である。

2.3.6 登録意匠侵害の申立てへの対応策

根拠のない登録意匠の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

登録意匠の侵害訴訟をうかがわせる脅迫行為の被害を受けた者は、当該の脅迫行為を行う者に対して訴訟を起こし、自身が被った損失を回収することができる。その他の救済方法として、脅迫行為の継続に対する禁止命令、および禁止行為の不当性の宣誓などがある。原告側は、特許の無効性を証明することができれば勝訴することになる。これができない場合でも(すなわち原告側が特許の無効性を証明することができない場合でも)、主張する訴訟の対象となる行為が侵害行為に相当することを被告側が証明することができず、意匠が無効な方法で登録されたことを原告側が確実に証明することができれば、原告側は勝訴することになる。

登録意匠を含むとされる製品の製造、または輸入が侵害行為であるとする根拠のない脅迫行為に基づく裁判を起こすことはできない。

ある意匠が登録されている事実を通告する行為は、登録意匠の侵害訴訟をうかがわせる脅迫行為にはあたらない。

登録の取消を求める申請、その手続き、取消の根拠など

いかなる者も意匠局 (Designs Registry) に特定の意匠の取消を申請することができる。登録出願時に新規の意匠ではなかったことが取消の一般的な根拠となるが、またその他の理由により登録が不可能であった場合もある。

通常、特定の意匠登録の取消申請は意匠局 (Designs Registry) または裁判所に行う。しかし、当該の意匠について裁判所で審理中である場合、そうした申請は裁判所にて行うべきである。意匠登録官 (Registrar) に申請が行われた場合、意匠登録官 (Registrar) はこの申請を裁判所に照会する裁量権を持つ。

取消が認められた場合、取消は登録日より効力を発揮する。

非侵害性の宣誓を求める申請

いかなる者も裁判所または意匠局 (Designs Registry) に、自身の行為または提案される行為が登録意匠の侵害行為にはあたらないとの宣誓を求める申請を行うことができる。この場合、申請者は最初はまず該当する行為に関するすべての詳細事項を登録意匠の所有者に提出することで、請求される宣誓の効果に対する書面による承認を発行するように書面で求めなければならない。

2.3.7 工業意匠侵害に関する重要な判例

シンガポールで報告されている登録意匠の侵害行為に関する訴訟は 10 件を下回っている。そのうち重要性の高い 4 件の訴訟について以下に説明する。

Risis 対 Polar Gems 社事件

同事件では新規性と侵害性を判断する際に製品の一般顧客と購入が行われる状況について考慮することの必要性を提起する判例となっている。この裁判では、意匠登録された金メッキを施した蘭の装飾品が問題となった。新規性と侵害性について判断を下す際に、高等法院はそうした製品の一般顧客は衣装用装飾品の購入と使用にある程度の経験を有し、実際に購入する前に確かめる対象物の細部にわたり眼識を持つ女性であると考えた。対象物の総合的な外観を離れた距離から確認するだけでなく、そうした女性は近距離からも対象物を確認すると考えられる。この比較基準にしたがい、裁判所は登録意匠に新規性があり、侵害性はないと判断した。侵害性について判断する際に、裁判所は登録意匠が(蘭という)日常的な物を題材にしているとも考慮した。

Sebel Furniture 対 Tiong Hin Engineering 社事件

Sebel Furniture 対 Tiong Hin Engineering 社事件 [1998] 3 SLR(R) 690 では、英国判例法における「不確かな記憶 (imperfect recollection)」の試験 (比較試験とは反対のもの) が採用されている。この訴訟では、特定の椅子に関する登録意匠が争点になった。高等法院は、被告側の椅子の前面と側面の意匠は登録意匠とは実質的に異なるため侵害性は存在しないとの判断を下した。すなわち、登録意匠には際立った 3 つの特性が存在し、これらが被告側の椅子の意匠との違いをもたらしているのであった。裁判所は、登録意匠と主張される侵害物との間に実質的な違いがあるか検証する上で、顧客の不確かな記憶 (imperfect recollection) を考慮する必要があると考えた。裁判所はまた、顧客の記憶が意匠の保護対象から除外された機能的特性に関連している、またはこれに影響されている可能性があることを念頭に置く必要があったのである。

Hunter Manufacturing 対 Soundtex Switchgear & Engineering 社事件

同事件および控訴審では、チャプター 2.3.4「侵害性の検証試験」の中で論じているように、侵害性を判断するための 2 つのアプローチを提起している。この訴訟では、電気メーターボックスの登録意匠が争点になった。控訴審は、登録意匠の本質的な特性が品目に適用されたその形状と構成にあることを認定した。被告側の製品と登録意匠を比較した後、裁判所は両者に実質的な相違点は存在せず、細部と改良点において若干の相違が見られるのみであるとの理由で侵害性が存在すると結論付けた。

さらに高等法院は、被告側が無知侵害による「抗弁」を行うことで、被告側が登録意匠の存在について知った日までの侵害行為について損害賠償を行う必要はないとの判断を下した。高等法院は、原告側が登録意匠を伴う新製品を市場に投入することを伝えるパンフレットの存在についても、地元紙に掲載されたこの製品の広告についても被告側が知らなかったこと、原告側の弁護士から警告書を受け取ることではじめて登録意匠の存在を知ったことを裏付ける被告側の証拠を認めた。この決定について、控訴審への控訴は行われなかった。

Nagashima Electronic Engineering 対 APH Trading 社事件

同事件は、登録意匠の侵害に関してシンガポールで最近報告されたケースである。

この訴訟では、絶縁体の登録意匠が争点となっているが、高等法院は、この意匠が新規性を有しないため登録不可能であり、「機能性の例外 (functionality exception)」および「マストマッチの例外 (must-match exception)」の範疇に入ると認定した。(詳細についてはチャプター1.2.5を参照すること。)

いずれにても、高等法院は、被告側の絶縁体に含まれるジャックプラグの向きが登録意匠とは異なるため侵害性は存在しないとの判断を下した。絶縁体のような日常的な物の場合、小さな違いが存在するだけで被告側のモデルが登録意匠とは実質的に異なるものとなるのである。

[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。