

特許庁委託事業

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 4 月

日本貿易振興機構

バンコク事務所

知的財産部

協力

Mori Hamada Matsumoto (Singapore) LLP

第9章 シンガポール



1. 調査結果の概要

シンガポールにおける未登録知的財産権の保護についての調査結果の概要は以下のとおりである。

場面	対象	対象	概要	根拠 ⁵⁹	
権利行使	発明	営業秘密 (ノウハウ)	コモンローのもとで breach of confidence による保護を受ける。	判例	
	周知・著名の意匠/商標	意匠	なし		
		商標	周知商標と同一又は類似した商標・事業標章の使用の差止めが可能。	商標法 55	
その他	名称等	コモンローのもとで tort of passing off による保護を受ける。	判例		
防御	無効／取消	冒認	特許 ⁶⁰	発明の所有及び権限の宣言を受けた者だけが、冒認出願や不正な方法・不実表示による出願について登録官に対し取消の申立てを行うことができる。	特許法 80(1)、(4)、82、47(1)
		意匠		条文では冒認意匠について登録官・裁判所に取消の申立てを行う余地があるが定かではない。	意匠法 23、27

⁵⁹ 本章で紹介する法令については、シンガポールの Attorney General's Chambers が提供しているデータベース <http://statutes.agc.gov.sg/aol/home.w3p> (英語) を参照されたい。なお、日本語版については特許庁の以下のウェブサイトにおいて提供されている。但し、最新版に対応していない可能性があること、また特許法については 2013 年に改正予定であることに留意されたい。

Patent Act (Cap 221) (「シンガポール特許法」)

<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/singapore/tokkyo.pdf> (日本語)

Registered Designs Act (Cap 266) (「シンガポール意匠法」)

<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/singapore/ishou.pdf> (日本語)

Trade Marks Act (Cap 332) (「シンガポール商標法」)

<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/singapore/shouhyou.pdf> (日本語)

⁶⁰ シンガポール特許法において、実用新案及び小特許に相当するものは存在しない。またデザイン特許についても存在せず、デザインはシンガポール意匠法により保護されている。

		商標	詐称通用（passing off）、周知商標（well-known mark）、悪意（bad faith）による出願による商標については無効宣言の対象となる。	商標法 8(7)、(6)、7(6)、23(1)、(3)(b)
抗弁	特許	先使用	優先日以前から当該発明を使用していれば、発明の実施を継続できる。	特許法 71(1)、(4)
		外国公知技術	なし。ただし、取消の申立てが可能。	特許法 80(1)、14
	意匠	先使用	意匠の登録日以前から当該意匠を使用する又は使用するための実際上かつ真摯な準備をしていれば、使用を継続できる。	意匠法 31(1)、(2)
		外国公知意匠	なし。ただし、取消の申立てが可能。	意匠法 27(1)、5
	商標	先使用	登録日又は登録商標が最初に使用された日のいずれか早い日以前から継続して当該商標を使用していれば、使用を継続できる。	商標法 28(2)
		外国で周知・著名	抗弁とならない。	
		悪意	なし。但し、商標無効宣言の申立が可能。	
		一般的な権利制限	(該当すれば対抗可能)	商標法 28
		不使用	(もし冒認登録を行った者が5年間使用していなければ対抗可能)	商標法 22

2. 無断使用行為に対する民事上及びその他の救済手段

(1) 発明等の技術思想の保護（営業秘密としてのノウハウの保護）

シンガポールにおいては、営業秘密の保護について定めた特別な法律はない。コモンローのもとで、営業秘密の侵害により損害賠償請求を行う場合、請求の基礎は「秘密の侵害（breach of confidence）」となる。

コモンローのもとで営業秘密の保護を認めたリーディングケース（英国の判例）である *Coco v AN Clark (Engineers) Ltd* [1969] RPC 41 における基準は、シンガポールの控訴裁判所（court of appeal）により *Obegi Melissa and others v Vestwin Trading Pte Ltd and another* [2008] 2 SLR 540; [2008] SGCA.4 においても適用され、営業秘

密の侵害により損害賠償請求を行う場合、原告は 3 つの要素について立証しなければならないとされた。その内容は以下のとおりである。

- ① 当該情報が秘密としての性質を有すること
- ② 当該情報が守秘義務の課される状況下においてやりとりされていること
- ③ 無権限者による情報の利用が、情報をやりとりしている者に対し損害を生じさせること

「秘密の侵害」が成立する場合に裁判所によって認められる救済の内容としては、差止めと損害賠償が挙げられる。

(2) 周知・著名の意匠及び商標の保護

ア. 周知・著名意匠/商標

(ア) 意匠

シンガポール意匠法には、周知・著名意匠の保護についての定めは特になく、保護されていない。

(イ) 商標

シンガポール商標法には、周知商標 (well-known trade marks) の保護についての定めがある。すなわち、同法第 55 条は、周知商標の権利者が、当該周知商標と同一の又は類似した、若しくはその本質的部分が同一の又は類似した商標・事業標章 (business identifier) をシンガポール国内で使用することを差止めることができることを定めている。

しかしこの場合、同法第 55 条第(10)項の規定により、被告はいずれの場合であっても、その商標・事業標章を善意で 2004 年 7 月 1 日以前から使用していたことを証明すれば、全ての責任を免れるとされている。なお商標法第 55 条において利用可能な救済手段は差止めのみである。

周知商標の権利者は、その商標のシンガポールにおける周知の程度に応じ、2 つの要件のいずれかに依拠して差止めを請求することができる。その 2 つの要件は、それぞれ以下のとおりである。

- ① ある商標が、シンガポールにおいて、関連する分野⁶¹の公衆 (relavant sector) について著名である周知商標と同一又は類似の商標である場合で、そのような商標の使用は、当該商標が付された商品又はサービスと、周知商標所有者の商品サービスとの関連性を示唆するものであり、かつ、周知商標所有者の利益を害するおそれがあること。
- ② ある商標が、シンガポールの国民全体にとって著名である周知商標と同一の又は類似したものである場合で、そのような商標の使用が、周知商標の独自性を不当に希釈化したり、不当に利用したりするものとなる場合。

第 55 条

(3) (6)及び(7)の規定に従うことを条件として、周知商標の所有者は、商品又はサービスに関して、全部又はその重要な部分が自己の商標と同一又は類似の商標を使用することが次の場合は、すなわち、

- (a) その商品又はサービスと周知商標の所有者との関係を示す可能性があり、かつ、当該所有者の利益を害する虞がある場合は、又は
- (b) 当該所有者の商標がシンガポールにおいて国民全体に知られている場合には、
 - (i) 当該所有者の商標の識別性のある特徴を不当な方法で損なう可能性がある場合は、又は
 - (ii) 当該所有者の商標の識別性のある特徴を不当に利用する可能性がある場合は、

その商標を業として自己の同意なくシンガポールにおいて使用することを差止め命令により禁止する権利を有する。

(4) (6)及び(7)の規定に従うことを条件として、周知商標の所有者は、全部又はその重要な部分が自己の商標と同一又は類似の事業標章を使用することが次の場合は、すなわち、

- (a) それが使用される事業と周知商標の所有者との関係を示す可能性があり、かつ、当該所有者の利益を害する虞がある場合は、又は
- (b) 当該所有者の商標がシンガポールにおいて国民全体に知られている場合には
 - (i) 当該所有者の商標の識別性のある特徴を不当な方法で損なう可能性がある場合は、又は
 - (ii) 当該所有者の商標の識別性のある特徴を不当に利用する可能性がある場合は、

⁶¹ シンガポール商標法第 2 条第(8)項及び第(9)項に規定があるが、裁判例 (Novelty Pte Ltd v Amanresorts Ltd and another [2009] 3 SLR9R) 216; [2009] SGCA 13) によれば、商標権者の商品又はサービスの現実の又は潜在的な消費者を指すと明示された。

合は

その事業標章を業として自己の同意なくシンガポールにおいて使用することを差止め命令により禁止する権利を有する。

シンガポール商標法第 2 条第 7 項は、ある商標が著名であるかどうかの判断に係る要素を定めている。その要素は以下のとおりである。

- ① シンガポールにおいて公衆の、関連する分野で当該商標が知られている或いは認知されている度合い
- ② 次の継続期間、規模及び地理的範囲
 - ・ 商標の使用
 - ・ 商標のプロモーション（当該商標が使用されている商品やサービスの公告、パブリシティの付与、フェアや展示会での展示を含む）
 - ・ 商標が使用されている又は認識されている国・地域における商標の登録又は出願及びそのような登録又は出願の継続期間
 - ・ いずれかの国・地域において当該商標権に係る権利が実効的に実施されているか、また当該国・地域において管轄権を有する当局が当該商標をどの程度著名と認定しているか
 - ・ 当該商標に関する価値

これらの条項に依拠する場合、当該商標は、例えば日本においてよりも、シンガポール国内で著名なものであることが必要である。

(3) 不法行為法による保護

未登録知財の保護について、不法行為法による救済を求めることも考えられるところ、シンガポールにおいてはそれには一定の限定がかかると考えられる。

具体的には、シンガポールにおいてコモンロー上の詐称通用による不法行為（*tort of passing off*）が成立するためには、以下の要件が必要となる。

- ① 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
- ② 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

③ 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。)

上記①に記載の「信用」は、*Novelty Pte Ltd v Amanresorts Ltd and another* [2009] 3 SLR(R) 216; [2009] SGCA 1 により、シンガポールにおける取引において生じていなければならないとされている。そのため、シンガポールにおいて取引を行っていない者の周知商標の保護には利用できないと考えられる。

(4) 刑事法による保護

シンガポールにおいては、未登録知財の権利侵害については刑罰は規定されていない。

(5) 注目すべき裁判例

未登録知財の保護に係る差止め及び損害賠償に関する、近時の注目すべき控訴裁判所の裁判例として、以下を挙げることができる。

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。

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。

3. 冒認登録された第三者の権利の無効及び取消の可否

(1) 冒認特許の無効/取消

ア. 無権限者への付与

シンガポール特許法のもとでは、冒認特許については取消しの対象となっている。すなわち、同法第 80 条第(1)項第(b)号及び第(f)号において、特許権を付与される権原のない者に付与された場合や、不正な方法又は不実表示によって特許権が取得された場合は、いずれも、登録官は第三者の申立てにより当該発明にかかる特許権を取消することができるかとされている。

第 80 条

(1) 本法の規定に従うことを条件として、登録官は、申請に基づいて、命令を発して発明に関する特許を次の何れかの理由(ただし、これに限る)により取り消すことができる。

… (中略)

(b) 当該特許が当該特許の付与を受ける権原のない者に付与されたこと

… (中略)

(f) 当該特許が次の何れかにより取得されたこと

(i)不正な方法、(ii)不実表示、… (後略)

したがって、冒認特許に係る発明の真の権利者は、シンガポールにおける特許登録官に対し、上記第(b)号に記載の特許を取消すよう求めることが可能である。その場合の取消しには、シンガポール特許法第 80 条第(4)項により、以下の 2 つの条件を充足している必要がある。

第 80 条

- (4) 本条第(1)項第(b)号にいう理由に基づく特許の取消申請については、
- (a) 確認判決を求める訴訟において裁判所により、又は第 47 条に基づく付託に基づいて裁判所若しくは登録官により、当該特許を付与される権原があるか又は取消が求められた特許の明細書に含まれた事項の一部について特許を付与される権原があると認定された者に限り、これを行うことができ、かつ
 - (b) 取消を求められた特許の付与の日を開始する 2 年の期間の終了後に当該訴訟が開始されたか又は当該付託が行われた場合は、当該特許の所有者として登録された者が、当該特許の同人への付与時又は移転時に、自己には当該特許を受ける権原がないことを知っていたことが立証されない限り、これを行うことができない。

そのため、シンガポール特許法第 80 条第(1)項第(b)号に基づく取消しを行うにあたっては、先行して同法第 47 条第(1)項の、発明の所有及び権原の宣言を求める必要がある。

第 47 条

- (1) 発明に関して特許が付与された後は、当該特許に対する又はそれに基づく所有者としての権利を有するか又は主張する者は、
- (a) 誰が当該特許の真の所有者であるか
 - (b) 当該特許はそれを付与された者に付与されるべきであったか否か、又は
 - (c) 当該特許に対する若しくはそれに基づく何らかの権利が他の者に移転若しくは付与されるべきであるか否か
- についての問題を登録官に付託することができ、登録官は、当該問題について決定し、かつ、その決定を実施するために適切と考える命令を発する。

イ. 不正な方法・不実表示

また、上記のとおり、シンガポール特許法第 80 条第(1)項第(f)号第(i)及び第(ii)は、不正な方法や不実表示に基づく特許権の取消を定めており、発明の真の権利者は同号に基づき取消を行うことができると考えられる。

上記の規定は、「特許が詐欺、虚偽の示唆又は不実表明によって取得された」場合には、裁判所の命令（order）により、特許権の全部又は請求に係る一部を取消することができる旨と定めた 1990 年オーストラリア特許法第 138 条第(3)項本文及び第(d)号の規定に類似している。同規定において特許権の取消事由となっている、不正な方法や不実表明に係るオーストラリアの判例法及び原則は、シンガポールの裁判所においてシンガポール特許法第 80 条第(1)項第(f)号第(i)及び第(ii)を解釈するにあたり先例とする価値があると考えられる。

Trek Technology (Singapore) Pte Ltd v FE Global Electronics Pte Ltd [2005] 3 SLR 389 においては、被告により不実表明が行われたが、シンガポールの控訴裁判所は、不実表明の主張が認められるには、不実の表明があったことと、その表明が特許権の付与にあたり重要な（material）誘導的効果を有していたことが示されねばならないとして、不実表明の主張には理由がないとした。シンガポール控訴裁判所は、**Prestige Group (Australia) Pty Ltd v Dart Industries Inc (1990) 19 IPR 275** においてもこの原則を採用しており、そこでは、委員会が特許権を付与するとの結論に至るにあたり他の状況が影響していても、不実表明や虚偽の示唆が、特許権付与の結論を導く重要な要素であれば足りると述べられている。

シンガポール特許法第 82 条第(2)項は、同条第(1)項に定める以下の場合を除き特許権の有効性を争うことはできない旨定めている。

- ① 特許権の侵害に係る手続又は出願公開により生じた権利の侵害にかかる手続において防御として行う場合（第(a)号）
- ② 根拠なく特許権の侵害に係る手続がとられそれに対する防御を行う場合（第(b)号）
- ③ 特許に関する宣言手続を行う場合（第(c)号）
- ④ 登録官に特許の取消しを求める手続を行う場合（第(d)号）
- ⑤ 特許発明の政府又は政府から授権された者による使用についての、又は政府による特許発明の利用に係る紛争についての手続を行う場合（第(e)号）

シンガポール特許法第 82 条第(1)項第(d)号は、発明の真の権利者が、特許の有効性を争うため、シンガポール特許登録官に対し取消を求めることを認めている。同法第 82 条第(3)項は、同法第 80 条に定める取消手続において特許の取消事由とされている事由だけが、特許の取消事由となりうることを明示している。

さらに、同法第 80 条第(1)項第(b)号に定める、無権原を理由とする取消について定めた同法第 82 条第(4)ないし第(6)項は以下のとおり規定している。

第 82 条

- (4) 第(1)項にいう如何なる手続においても、第 80 条第(1)項第(b)号にいう理由に基づいて何人かが争点とする特許の有効性については、次の場合でない限り、決定してはならない。
- (a) その者により開始された権原の有無を問う手続又は当該特許の有効性が争点である手続において、当該特許は他の者ではなくその者に付与されるべきであった旨が決定されている場合、及び
- (b) 権原の有無を問う手続においてそのように決定された場合を除き、当該特許の有効性が争点である手続が当該特許の付与の日に開始する 2 年の期間の終了前に開始されるか、又は、当該特許の所有者として登録された者が当該特許の自己に対する付与若しくは移転の時点において自己には当該特許を受けず権原がないことを知っていたことが立証される場合
- (5) 特許の有効性が抗弁又は反訴により争点とされる場合において、裁判所又は登録官は、そうすることが適切であると考えるときは、被告に第(4)項第(a)号の条件を満たす機会を与える。
- (6) 第(4)項において、「権原の有無を問う手続」とは、特許に関しては、当該特許がこれを受ける権原のない者に付与されたことを理由とする第 47 条第(1)項に基づく付託、又は当該特許がそのように付与された旨の宣言を求める手続をいう。

上記の規定からは、シンガポール特許法第 47 条又は特許の有効性が争点となった裁判手続において、特許を付与されるべきであったと判断された者にしか、無権原を理由とする取消の主張は行い得ないということとなる。

(2) 冒認登録意匠の無効/取消

意匠の真の権利者は、意匠の冒認登録を受けた者に対し手続をとることができる。シンガポール意匠法第 23 条はその手続を以下のように定めている。

第 23 条

- (1) 意匠が登録された後、その意匠における利害を有する又は主張する者は、裁判所に次の事項を決定するよう申請することができる。
- (a) 真の意匠の所有者は何人か
- (b) その意匠が、登録されたときの名義人の名称で登録されるべきであったか否か、又は
- (c) その意匠における権利をその他の者に移転又は付与すべきか否か

裁判所は当該質問について決定しなければならず、かつ、決定を実施するのに適切とみなす命令を下すことができる。

また、シンガポール意匠法第 27 条は、登録官又は裁判所に対し意匠の登録の取消を行うことができることを定めている。同法第 27 条第(1)項及び第(2)項は取消の根拠事由について定めているところ、その要件は以下のとおりである。

第 27 条

- (1) 意匠が登録された後いつでも、利害関係人は登録官又は裁判所に対し、その意匠はその登録日付において新規でなかったという理由、又は登録官がその意匠の登録を拒絶することができたであろうその他の理由で、意匠の登録の取消を申請することができる。また登録官は、申請に基づいて適切とみなす命令を下すことができる。
- (2) 意匠が登録された後いつでも、利害関係人は登録官又は裁判所に対し、次の理由でその意匠の登録の取消を申請することができる。
 - (a) その意匠が登録された時点で、著作権が存する芸術作品に関して対応する意匠であったこと、及び
 - (b) その登録意匠における権利が第 22 条第(1)項に従って満了していることまた、登録官は、申請に基づいて適切とみなす命令を下すことができる。

上記のとおり、同条第(1)項は「登録官がその意匠の登録を拒絶することができたであろうその他の理由」も取消事由となると定めている。そのため、意匠の真の権利者は、不正な方法や不実表示に基づき、上記「その他の理由」に該当するとして登録官又は裁判所に対し取消を求めることができるようにも見受けられる。しかし、シンガポールにおいてこの点に関する判例法は存在しないため、明確ではない。

(3) 冒認商標の無効/取消

商標の真の権利者は、商標の冒認登録に対し、(i)詐称通用、(ii)周知商標又は(iii)悪意を理由とした取消を求めることができる。

ア. 詐称通用 (passing off)

シンガポール商標法第 8 条第(7)項は、未登録商標又はその他の標章を業として使用することを保護する法律（特に詐称通用の法律）の定めによって、シンガポール国内においてその使用が禁止されている商標については、登録することができない旨を定

めている。

上記 2. (3)において記載したとおり、詐称通用の不法行為の要件は以下のとおりである。

- ① 原告が提供する物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、原告が物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物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
- ② 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、被告が提供する物やサービスが、原告が提供する物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
- ③ 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

シンガポール商標法第 23 条第(3)項第(b)号により、同法第 8 条第(7)項に定める条件を満たす先の権利があることが、商標登録の無効事由として定められているため、権利者は、詐称通用により登録された商標について無効の宣言を求めることが可能である。

もともと、直近 10 年間に於いて、シンガポールでは、登録された商標が詐称通用に基づき取消された判例として報告されているものはない。しかし、シンガポール控訴裁判所における *Johnson & Johnson v Uni-Charm Kabushiki Kaisha (Uni-Charm Corp)* [2007] 1 SLR(R) 1082 の裁判例は、同条に基づく、商標の出願についての異議申立てを含むものであり、ある程度は参考になると考えられる。

- ・ 事案の概要

Johnson & Johnson (「Johnson」) は、*Uni-Charm Corp* (「UC」) が、失禁の傾向がある人のためのパッド・ナプキンを対象商品とする「*Careree*」という商標を出願したことについて異議を申立てた。Johnson は詐称通用を含むさまざまな根拠に基づき異議を申立て、Johnson の請求が全て認められた。

- ・ 判断

詐称通用に係る論点についていえば、Johnson が提出した証拠により、生理用品、タンポン、ナプキン及び衛生帯を対象商品とする自らの「*CAREFREE*」という商標が、シンガポールにおいて信用と評判を得ていたことが示された。裁判所は、「*Careree*」商標は「*CAREFREE*」商標に類似しており、両方とも衛生用品に関するものであるため、不実表示の恐れがあると判断した。

イ. 周知商標 (well-known mark)

シンガポール商標法第 8 条第(4)項では、2004 年 7 月 1 日又はその以降に提出された登録出願において、商標の全体又はその重要な部分が先の商標と同一又は類似する場合は、後の商標は以下の場合において登録されないとされている。

第 8 条

… (中略)

(4) 第(5)項に従うことを条件として、2004 年 7 月 1 日又はその以降に提出された登録出願において、商標の全体又はその重要な部分が先の商標と同一又は類似する場合は、後の商標は、次の場合において登録されない。

(a) 先の商標がシンガポールにおいて周知であり、かつ

(b) 後の商標が使用する商品若しくはサービスは、

(i) 先の商標の所有者とこれらの商品、サービス間の関係を示すことができ、且つ先の商標の所有者の利益を損害する虞がある場合、又は

(ii) 先の商標がシンガポールで公衆にとって周知である場合は、

(A) 不正な方法で先の商標の識別的な特徴を希釈させる、又は、

(B) 不正に先の商標の識別的な特徴を利用する。

上記シンガポール商標法第 8 条第(4)項第(b)号第(i)において、商標がシンガポールの関連する分野の公衆について周知である場合には、その商標はシンガポールにおいて周知であるとみなされるとされている。

また、シンガポールにおいて当該商標が周知であるかの判断にあたり、当該商標が日本はじめ外国で周知であるかは考慮されない。

ほか、商標が周知であるかの判断に係る事項は、上記のとおり、シンガポール商標法第 2 条第(7)項にも記載されている。

シンガポール商標法第 23 条第(3)項第(a)号(iii)において、商標の登録が 2004 年 7 月 1 日以降に提出された出願によりなされた場合は、上記第 8 条(4)に定める条件を満たす先の商標がある場合、無効の宣言ができると規定されている。したがって、周知商標の存在は無効宣言の理由となる。

もっとも、シンガポールにおいて、周知商標の存在を理由に商標登録が無効であると宣言した裁判例として報告されているものはない。しかし、シンガポール控訴裁判所の Mobil Petroleum Co, Inc v Hyundai Mobis [2010] 1 SLR 512 は、審査中の商標出願に対して異議が申し立てられた事例について、周知商標に該当するか否かの判

断を含むものであり、参考となると考えられる。

- ・ 事案の概要

Mobil Petroleum Co, Inc (「Mobil」) は、Hyundai Mobis (「Hyundai」) が、「MOBIS」という自動車部品に係る第 12 類の商標を出願したことについて異議を申し立てた。その際、異議事由としては、「MOBIL」という商標がシンガポールにおいて周知であるということを主張した。

- ・ 判断

シンガポール控訴裁判所は、提出された証拠から、「MOBIL」商標が油・潤滑油の分野において周知であり、「MOBIL」商標と「MOBIS」商標は類似していると認めたが、Hyundai 製品と「MOBIL」商標の間では、商品の取引チャンネルが異なっており、関連性がないことから、需要者において両者を混同する可能性はないと判断した。控訴裁判所 Mobil は自動車部品に係る事業を長年営んでおらず、このような状況において、平均的な消費者は、知識を有し両者を区別できると考えられたためである。

ウ. 悪意 (bad faith)

シンガポール商標法第 7 条第(6)項は、悪意でなされた出願に係る商標は登録を受けることができないことを定めている。

シンガポール商標法第 23 条第(1)項は、商標登録は、当該商標が第 7 条に違反して登録されたという理由で無効を宣言することができる旨規定しており、したがって悪意でなされた出願であることは、商標の無効宣言の根拠事由となる。

悪意でなされた出願であることを理由とする、商標の無効宣言に係る裁判例としては、シンガポール控訴裁判所の Weir Warman Ltd v Research & Development Pty Ltd [2007] SGHC 59 についての決定が挙げられる。

- ・ 事案の概要

原告 Weir Warman と被告の Research & Development はどちらも「WARMAN」という同じ名前を歴史 (common heritage) のある商品を取引しているオーストラリアの会社であった。両社は、両社とも「WARMAN」商品を販売できるが、被告はシンガポールにおいて「WARMAN」商品を製造することはできない旨の契約を締結した。しかし、被告はシンガポールにおいて、第 7 類、第 37 類及び第 42 類につき「WARMAN」という語を商標登録したため、原告は、被告は悪意によりこれらの商品の商標登録を行ったとして、商標の無効を宣言するよう申し立てた。

- ・ 判断

控訴裁判所は、原告の申立てを以下の理由により退けた。すなわち、両社の契約に、両社とも、商標の出願を行う権利を有しているとも解釈しうる条項があり、これは両社がシンガポールにおいて「WARMAN」商品を販売するのに必要なものである。そのため、被告は WARMAN 商標を登録する権利を有しており、その登録はある取引において合理的かつ経験を有する者にとって、許容範囲の商行動の基準内の行動であり、したがって申請が悪意によりなされたとはいえない。

また、シンガポール控訴裁判所における *Valentino Globe BV v Pacific Rim Industries Inc* [2010] 2 SLR 1203 は、とくに、悪意による登録であることを根拠として商標権の無効の宣言を求める当事者にとって参考になる裁判例である。

- ・ 事案の概要

シンガポールにおいて「Valentino」という多数の商標権を有していた Valentino が、Pacific Rim の「Emilio Valentino & V Device」という第 18 類の商標について取消を申し立てた事案。Valentino は取消を求めさまざまな理由を主張したが、その 1 つとして悪意に基づく出願である主張した。Valentino は、その理由として、Pacific Rim が、イタリアにおいて Emilio Valentino 氏が有している商標を模倣して対象の商標を出願したと主張した。

- ・ 判断

控訴裁判所は、悪意に基づく出願についてか否かのメルクマールとして、複合的な基準を採用した上で、(i)Pacific Rim の当該商標登録の出願が、通常許容される商慣習か逸脱した行為であることを要するだけでなく、(ii)Pacific Rim が、通常人であれば自らの行為が上記基準から逸脱した行為とみなされると認識できたことも示さなければならないとした。

また、裁判所は、悪意だという主張は重大な主張であり、十分に証拠により裏付けられていなければならないとした。裁判所は、Pacific Rim と Emilio Valentino 氏のどちらが早く当該商標を使用していたかを裏付ける証拠が提出されておらず、Emilio Valentino 氏が商標をコピーした可能性も否定できないとし、さらに Valentino というマークは関連業界において非常にありふれているとした。裁判所は、悪意の主張が認められるかは各事件固有の事実関係 (factual matrix) 次第であるとし、本件の事案については事実関係に鑑み Valentino の悪意の主張を退けた。

4. 冒認知的財産権を根拠とする第三者による権利行使に対する防御の可否

(1) 先使用权の抗弁

ア. 特許

冒認特許権者による権利行使を受けた真の権利者は、特許権侵害の主張に対し、シンガポール特許法第 71 条に基づく抗弁を主張できる。同法第 71 条第(1)項及び第(4)項は、優先日より前から開始した発明の使用について以下のとおり定める。

第 71 条

(1) ある発明について特許が付与される場合に、シンガポールにおいて当該発明の優先日より前に、

(a) 当該特許が有効であれば、同特許の侵害を構成する筈の行為を善意で行う者、又は

(b) 善意で当該行為の実際上のかつ真摯な準備を行う者は、

当該特許の付与にも拘らず、当該行為を継続して行うか又は場合により当該行為を行う権利を有する。

… (中略)

(4) 製品が第(1)号又は第(3)号により付与される権利の行使により他人に処分される場合は、当該他人及びその者を通じて主張する者は、当該製品を当該特許の登録された所有者が処分するものとして取り扱うことができる。

したがって、真の権利者が、自ら実施しており上記要件を充足していれば、当該権利者は、特許権侵害の主張に対し抗弁を主張することができる。

イ. 意匠

シンガポール意匠法第 31 条は、意匠の真の権利者、すなわち意匠登録の日以前から、その行為がなされた時点で意匠登録がなされていたとしたらその意匠権の侵害を構成していたであろう行為を行っていた、又はそのような行為を行うために実際上のかつ真摯な準備を行っていた者に対し、先使用权の抗弁権を与えている。

意匠法第 31 条第(1)項及び第(2)項は先使用权の抗弁の要件を以下のとおり定めている。

第 31 条

- (1) 意匠の登録日の前に、ある者が、
- (a) シンガポールにおいて善意である行為をなし、その行為がなされた時点で登録が有効であればその意匠の侵害を構成していたであろう場合、又は
 - (b) シンガポールにおいてその行為をなすために実際上のかつ真摯な準備を善意で行った場合は、
- その者は、当該行為を続けるか、又は場合により当該行為をなす権利を有する。
- (2) 事業の過程で当該行為がなされたか、又はその準備がなされた場合は、(1)により付与された権利を有する者は、
- (a) その時点で当該事業のパートナーである者が当該行為をなすことを許可することができるか、かつ
 - (b) その行為がなされた又は準備がなされた過程でその事業の当該部分を取得する者に対し、
- 当該権利を譲渡することができ、又は死亡のとき(又は法人では解散のとき)に移転することができる。

仮に意匠の権利者が上記の意匠法第 31 条に定める要件を充足することができれば、当該権利者は、意匠権侵害の主張に対し上記の抗弁を主張することができる。

ウ. 商標

また、シンガポール商標法第 28 条第(2)項において、ある者が商標が登録されたものと同一又は類似の商品又はサービスに関連して、登録商標と同一又は類似の未登録商標を使用し、自己又は自己及び自己の前権利者が、その商品又はサービスに関連して、未登録商標を(a)登録商標の登録日、又は(b)登録商標の所有者、前権利者、若しくは廃止法に基づく商標の登録使用者であった者が、当該商標を最初に使用した日のいずれか早い方の日の前から業として継続的に使用していた場合は、登録商標の侵害にはならないことを定めている。

上記に係る裁判例として、シンガポール控訴裁判所における *Doctor's Associates Inc v Lim Eng Wah (trading as SUBWAY NICHE)* [2012] 3 SLR 193 の判決があげられる。

・ 事案の概要

原告 *Doctor's Associates* は「SUBWAY」というサンドイッチチェーンを運営し、シンガポールにおいて「SUBWAY」という商標を有していた。原告は、「SUBWAY niche」の名称でローカルスナックやサンドイッチを販売する屋台チェーンやレストランを営んでいた被告 *Lim Eng Wah* に対し、商標

権侵害を含むさまざまな理由に基づき、訴えを提起した。

- ・ 判断

商標権侵害の主張は、混同のおそれがないという理由により最終的に退けられた。ただ、控訴裁判所は、商標権侵害の主張に対するシンガポール商標法第 28 条に基づく抗弁について審理・判断し、被告が「SUBWAY niche」と名称のレストランを開業したのは、原告による商標権の登録後であったと認定して、当該抗弁は認められないとした一方で、被告は、上記商標登録前から屋台で販売していたサンドイッチとローカルスナックについて同名称を用いており、その後も継続的に行われてきたとして第 28 条の先使用の抗弁が認められると判断した。

(2) 外国公知技術・意匠の抗弁

ア. 特許

当該発明が（シンガポールにおいてか他所においてかを問わず）公知であることは、シンガポール特許法のもとでは抗弁とはならない。

しかし、対抗手段として別途特許権取消の申立を行うことにより事実上防御することが考えられる。

すなわち、同法第 80 条第(1)項第(a)号は、当該発明が特許性のある発明でないことを理由に特許権が取り消されうることを定めている。「特許性のある発明」については特許法第 13 条第(1)項に記載されており、(a)発明が新規であること、(b)発明に進歩性があること、(c)発明が産業上利用できることがその要件である。

シンガポール特許法第 14 条第(1)項及び第(2)項は、それが技術水準の一部を構成しない場合は新規とみなされること、発明の場合の技術水準とはその発明の優先日前のいずれかの時点で書面若しくは口述による説明、使用又は他の方法により（シンガポールにおいてか他所においてかを問わず）公衆の利用に供されているすべての事項（製品、方法、そのいずれかに関する情報、又は他の何であるかを問わない）を包含するものと解されることを定めている。

そのため、仮に権利者が当該発明が（シンガポールにおいてか他所においてかを問わず）公知であることと、公知の知識が発明を動作させていることを示すことができれば、権利者は特許権侵害にかかる手続がとられた際、シンガポール特許法第 80 条(1)項(a)号に依拠することができる。このときは、当該特許権は新規性を欠くということ根拠に、特許権の取消の申立を行うこととなる。

イ. 意匠

当該意匠が（シンガポールにおいてか他所においてかを問わず）公知であることは、シンガポール意匠法のもとでは本来とはならない。しかし、対抗手段として別途意匠権取消の申立を行うことにより事実上防御することが考えられる。

すなわち、同法第 27 条第(1)項は、当該意匠に、登録の日において新規性がなければ、それは意匠登録の取消事由となるべきことを定めている。

意匠の新規性についてはシンガポール意匠法第 5 条第(2)項に規定されている。

第 5 条

…（中略）

(2) 登録出願がなされた意匠は、次の意匠、すなわち、

(a) 先の出願の履行において同一の又はその他の物品に関して登録された意匠、又は

(b) 最初に述べた出願の日付の前に同一の又はその他の物品に関してシンガポール又は他の場所で公表された意匠

と同一の場合は、又は重要でない細部において若しくは取引上普通に用いられる変形としての特徴においてのみ当該意匠と異なる場合は、新規とはみなされない。

このように、意匠の権利者が、当該意匠が最初に述べた出願の日付の前に（シンガポールにおいてか他所においてかを問わず）公知であることを示すことができれば、権利者は意匠権侵害にかかる手続がとられた際、シンガポール意匠法第 27 条第(1)項に依拠することができる。このときは、当該意匠が新規性を欠くということを根拠に、意匠権の取消の申立を行うことができる。

(3) 外国における周知/著名の抗弁

シンガポールにおいては、商標が外国において周知・著名であることは抗弁とならない。

また、真の権利者の商標がシンガポールにおいて周知であったことは抗弁とはならない。しかし、対抗手段として別途商標権登録の無効の宣言を求めることにより事実上防御することが考えられる。

すなわち、真の権利者は、冒認商標登録を行った相手方が真の権利者に対し商標権侵害にもとづく手続をとった場合、上記のとおり、別途申立てを行い、相手方の商標権登録の無効の宣言を求める事由として用いることができる。

(4) 善意、権利濫用その他の抗弁

ア. 悪意

相手方が悪意で行動していたことは抗弁とはならない。しかし、対抗手段として別途商標権登録の無効の宣言を求めることにより事実上防御することが考えられうる。

すなわち、真の権利者は、悪意による商標登録を行った相手方が、真の権利者に対し商標権侵害にもとづく手続をとった場合、相手方の悪意を理由に、商標権登録の無効の宣言を登録官又は裁判所に求めることができる。

イ. 一般権利制限

ほか、シンガポール商標法第 28 条によれば、以下の場合には商標権の侵害は生じない ((iv)については既に上記で説明している。)

- (i) 自己の名称若しくは事業所の名称を使用する場合
- (ii) 商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地若しくはその他の性質、若しくは商品の製造時期又はサービスの提供時期を示すために標章を使用する場合
- (iii) 自己が商品（特に付属品若しくは代替部品として）若しくはサービスの用途を示すため商標を用いる場合かつ、当該使用が工業上又は商業上の事項における善良な慣行に従っている場合
- (iv) ある者が商標が登録されたものと同一又は類似の商品又はサービスに関連して、登録商標と同一又は類似の未登録商標を使用し、自己又は自己及び自己の前権利者が、その商品又はサービスに関連して、未登録商標を登録商標の登録日、又は登録商標の所有者、前権利者、若しくは廃止法に基づく商標の登録使用者であった者が、当該商標を最初に使用した日のいずれか早い日の前から業として継続的に使用していた場合
- (v) 自己の登録商標が登録された商品又はサービスに関連して自己の登録商標を使用する場合
- (vi) (a)商業比較広告又は販売促進における正当な使用、(b)非商業目的における使用、又は(c)報道又は時事解説を目的とする使用の場合

そのため、未登録知財の保護とは直接関連しないものの、冒認商標権者が真の権利者に権利主張を行っている場合は、これらの条項に基づく抗弁を提出する可能性につ

いても検討に値すると考えられる。

(5) 補論：根拠のない侵害手続の脅迫に対する救済

なお、シンガポール特許法第 77 条、シンガポール意匠法第 44 条、シンガポール商標法第 35 条はいずれも、第三者から侵害訴訟手続をとるとして脅迫された場合、これらの規定に基づき、真の権利者は、これらの登録が無効であることを主張して、脅迫行為に対する救済を求めて提訴することができるとされている。

したがって、無効な登録に基づき、登録名義人から、真の権利者が侵害訴訟手続をとるとの脅迫を受けた場合、真の権利者は相手方の登録が無効である旨を主張して対抗することが可能である。

特許庁委託

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

発行

日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部

協力

Mori Hamada Matsumoto (Singapore) LLP

2013 年 4 月発行 禁無断転載

本冊子は、2012 年度に日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部が調査委託を行った Mori Hamada Matsumoto (Singapore) LLP が実施した調査報告に基づくものであり、その後の法改正等によって記載内容の情報は変わる場合があります。また、記載された内容には正確を期しているものの、完全に正確なものであると保証するものではありません。