

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)

3.6 知的財産権所有者が行う訴訟手続き

和解が行われない場合、知的財産権所有者は家宅捜索が実施された日から 6 ヶ月以内に模倣者に対して訴訟手続きを開始しなければならない。

刑事訴追

知的財産権所有者は、私訴という形で模倣者に対し、知的財産権侵害による刑事責任を問うことができる。

(1) 許可 (fiat) の取得

著作権法または商標法に基づく最高刑が3年以上となる知的財産権に関する違反行為の場合、知的財産権所有者が私訴を行うには検事局 (Attorney-General's Chambers) の許可 (fiat authorization) を取得することが求められる。¹⁸²

許可 (fiat authorization) を取得するために、知的財産権所有者は弁護士を通じて、以下に示す情報と資料で構成される申請用紙を検事局 (Attorney-General's Chambers) に提出する必要がある。

- 訴追手続きを行う弁護士の氏名
- 訴追される人物または企業の名称
- 家宅捜索の詳細
- 知的財産権所有者、またはシンガポールを拠点とする子会社による補償状
- 告発内容
- 捜索令状、および家宅捜索に関して警察が発行した報告書
- 家宅捜索に関して私立探偵が発行する報告書 (該当する場合)
- 捜索令状を取得するために裁判所に提出される情報
- 家宅捜索後の確認書

(2) 治安裁判官の召喚状の発行に関する請求

許可 (fiat) 取得後、知的財産権所有者は治安裁判官への召喚状発行の請求を行うために代理人を指名し、模倣者に対して召喚状を発行するように求める。

治安裁判官への召喚状発行の請求が承認されると、知的財産権所有者の弁護士は召喚状を受け取り、模倣者に対して送達を行う。

治安裁判官への召喚状発行の請求には、訴訟事案が最初に読み上げられる言及日 (First Mention) が定められている。模倣者は最初の言及 (First Mention) 日に裁判所に出頭しなければならない。模倣者がこれを怠る場合、裁判所は逮捕状を発行して模倣者を強制的に裁判所に出頭させることができる。

(3) 最初の陳述 (First Mention) とその後の審理前手続き

最初の陳述 (First Mention) が行われるとき、模倣者に対して告発内容が読み上げられる。模倣者は以下の選択肢のうちいずれかを選ぶことができる。

- 告発内容について有罪であると認める。
- 告発内容について無罪であると主張する。
- 法律上の助言を得るため、および (または) 起訴側に表明を行うため休廷を求める。

¹⁸² 刑事訴訟法 (2010 年) スケジュール 1

模倣者が告発内容について有罪であると認める場合、裁判所は告発された不法行為に関して定められた刑罰にしたがい判決を下すための手続きに入る。結審した時点で、知的財産権所有者の弁護士は裁判所に警察による押収物の破棄を命じる処分命令の発行を求める。

模倣者が告発内容について無罪であると主張し、審理を求める場合、事案は裁判所での本格的な審理に先立ち審理前協議にかけられる。知的財産権所有者の弁護士は、審理のために証人と資料を準備しなければならない。

結審し、裁判所にて模倣者の有罪が確定すると、該当する不法行為について定められる刑罰にしたがって判決が言い渡される。模倣者の有罪確定後は、知的財産権所有者の弁護士は裁判所に警察による押収物の破棄を命じる処分命令の発行を求める。

最初の陳述)において、模倣者は起訴側(知的財産権所有者の弁護士)に表明を行うためにより多くの時間を求めることができる。起訴側は模倣者による表明の内容に目を通し、模倣者が審理を求めることなく告発内容について有罪であることを認めるとの条件で、より小さい罪を適用する可能性について検証する。

さらに、判決確定前であればいつでも、模倣者は知的財産権所有者に示談を申し出ることができる。

許可(fiat authorization)に基づいて個人による訴追が行われる場合、告発内容の変更や取下げを行うためには検事局の同意を得ることが必要となる。

刑事訴追の裁判には、治安裁判官への召喚状発行の請求が行われた日から、約2-12ヶ月の期間を要する。裁判期間は、模倣者が最初の陳述時に告発内容について有罪であると認めるか、審理に入ることを主張するかによって異なる。

民事訴訟

知的財産権所有者はまた、模倣者を相手取って民事訴訟を起こし、損害賠償、不当に得た利益の返還、禁止命令などの救済措置の適用を得ることができる。

民事訴訟では、知的財産権所有者が模倣者に対して召喚状(Writ of Summons)と要請書の送達を行うことで開始される。模倣者は、召喚状が発行されてから8日以内に出頭し、知的財産権所有者の申立てに対して抗弁(および該当する場合は反訴)を行わなければならない。模倣者が出頭することも抗弁を行うことも怠る場合、知的財産権所有者は模倣者に対する欠席判決を求めることができる。模倣者による抗弁(および該当する場合は反訴)を受けた後、知的財産権所有者は訴答(および該当する場合は反訴に対する抗弁)をすることができる。

審理前協議(PTC)が少なくとも1回開かれ、この中で裁判所は審理において取るべき今後の対応を両当事者に指示する。これらの指示は、具体的には証拠開示手続きと証人発言の交換を行うスケジュールなどに関するものである。また、両当事者による事実に関する詳細のさらなる提示、文書の修正などに関する中間申請の審議も行われる。

中間申請に関するすべての課題が解決されると、審理へと進むことになる。裁判所はこの時点で審理を行う日付を決定する。

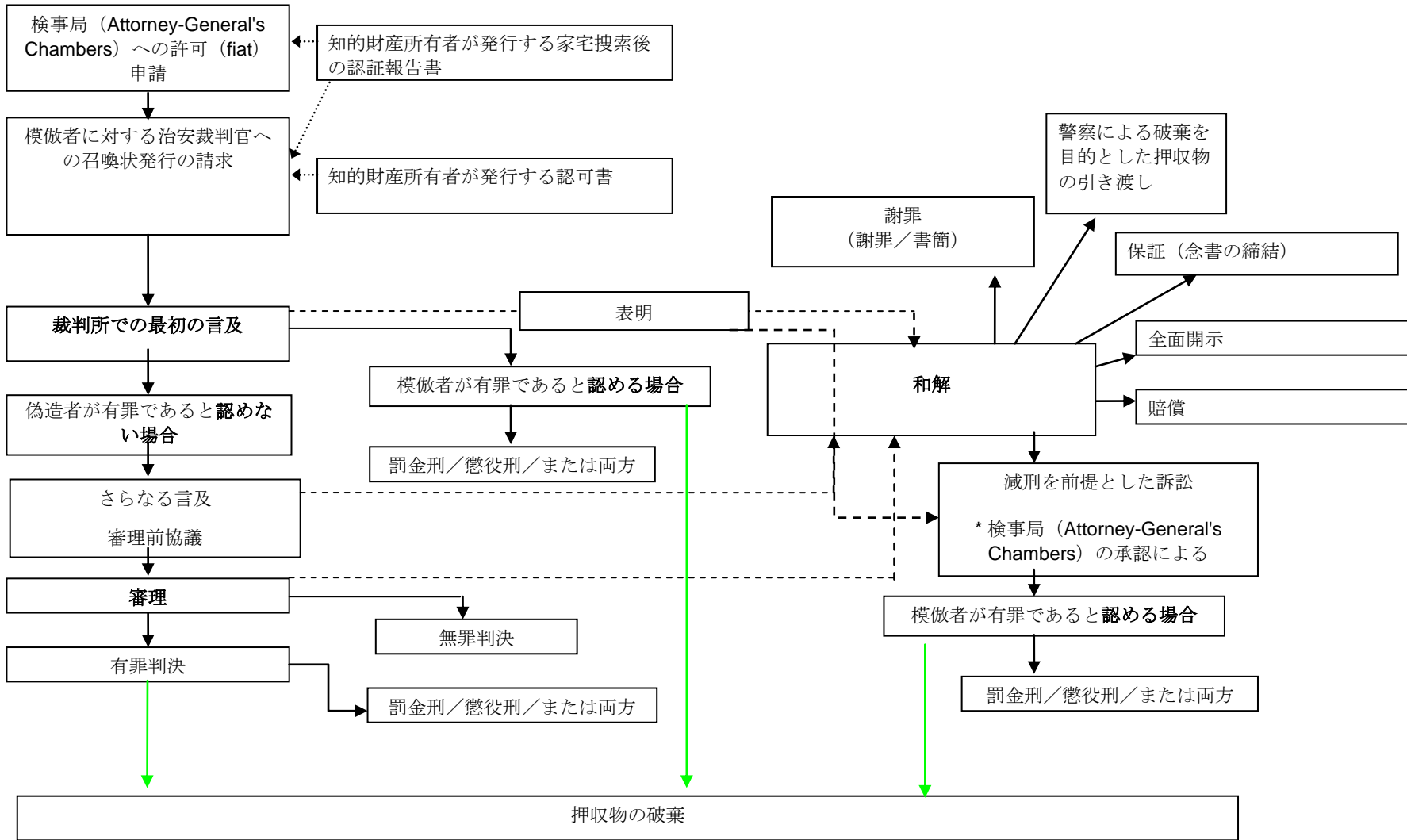
訴訟手続きが開始されてから8-12ヶ月の間に全ての審理が執り行われる。

家宅捜索が行われたことにより発生する知的財産権侵害の申立ての場合は、審理が行われる以前に民事訴訟にて略式で早期段階で解決することがある。

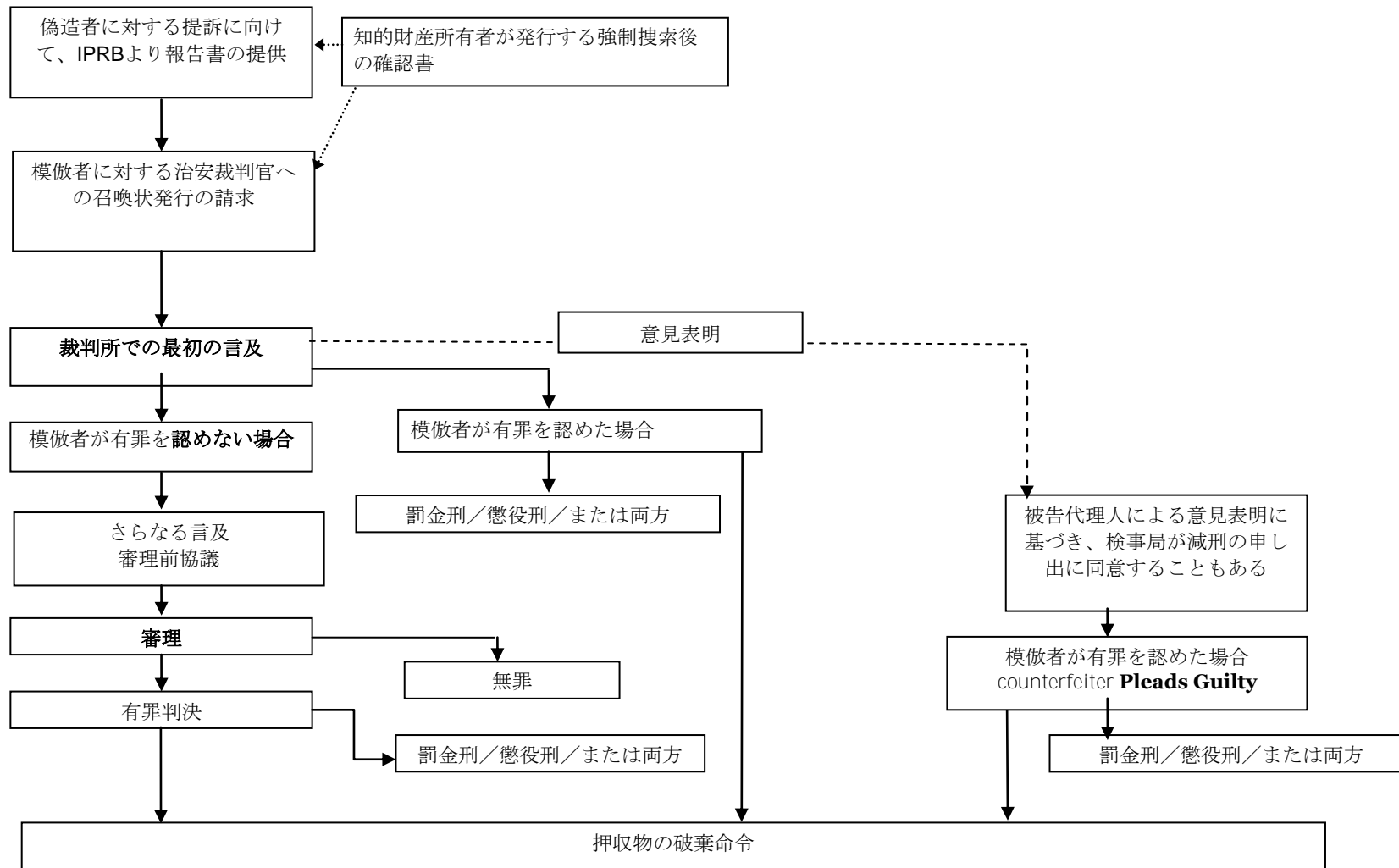
民事訴訟の規定では、民事訴訟における知的財産権所有者の申立てに対し、模倣者は抗弁を行わないとの理由で、知的財産権所有者は裁判所に対し、模倣者への略式判決を申請することができる。

したがって、費用節約の戦略として、知的財産権所有者は最初に模倣者に対して刑事訴訟を起こし、そこで模倣者が有罪の答弁をした後に民事訴訟を起こすことが望ましい。この方法により、刑事裁判において模倣者が行った有罪の答弁に依拠して、知的財産権所有者は民事裁判所に対し、模倣者への略式判決を申請することができる。

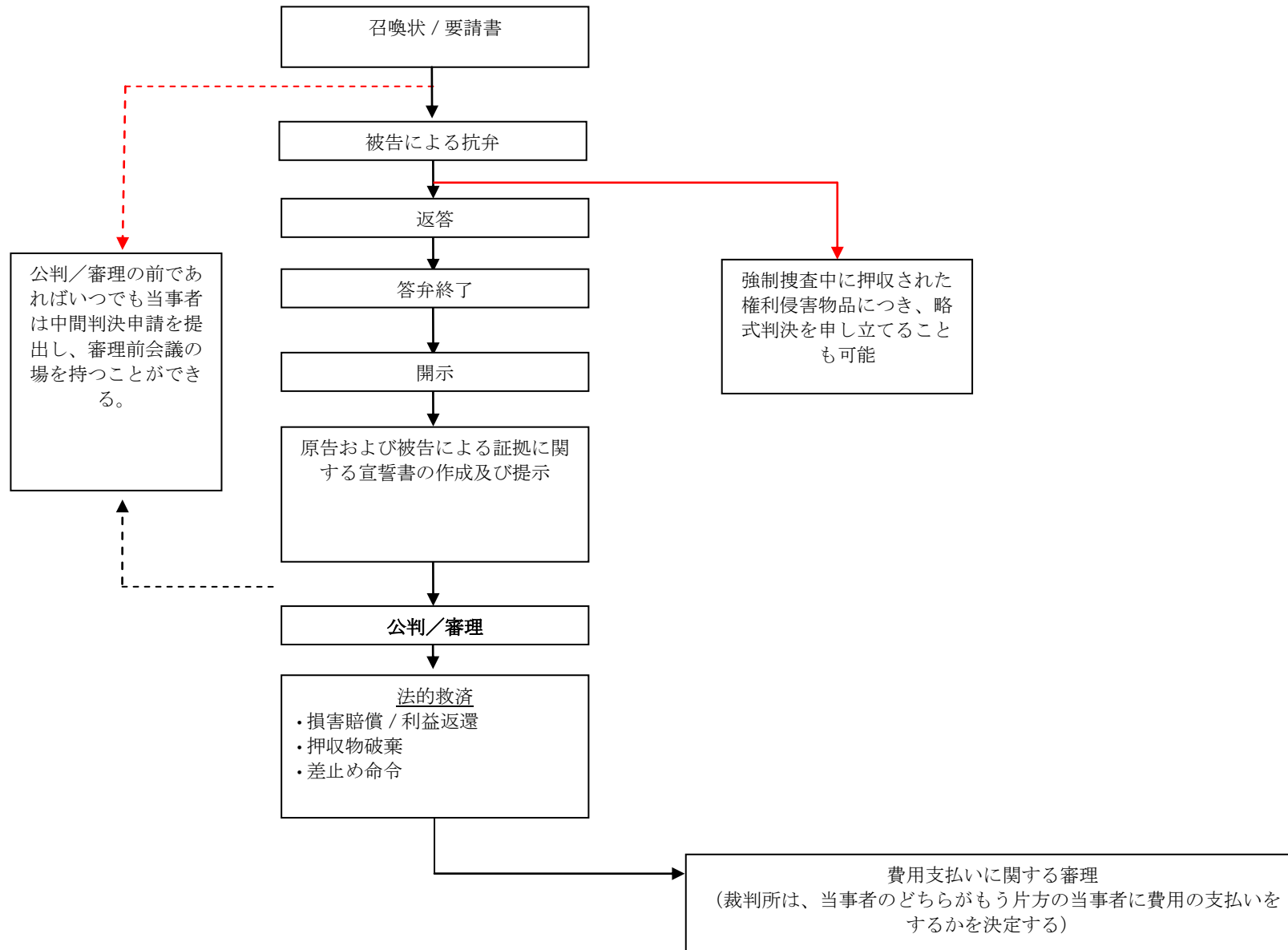
知的財産権所有者による刑事訴訟の概要



検事局(Attorney-General's Chambers)による刑事訴訟の概要



権利所有者による民事訴訟の概要



シンガポールで行われる権利行使に関する事例研究

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

背景

Louis Vuitton(以下「LV」という)は、シンガポールで数多くのクラスにおいて意匠登録されている Louis Vuitton Monogram Canvas(以下「Monogram」という)という意匠の所有者である。Monogram を構成する 4 つの要素のうちの 1 つに四つ葉 (Flower Quatrefoil)の商標(以下「四つ葉の商標」という)がある。LV は、シンガポールで特に腕時計について登録されている四つ葉の商標所有者でもある。

City Chain stores (S)社は、文字盤とストラップに SOLVIL という商標と 4 箇所が尖った花の図案(以下「Solvil の花の図案」という)をあしらった一連の腕時計(以下「Solvil の腕時計」という)をシンガポールで売り出した。



Solvil の腕時計



四つ葉の商標をあしらった LV の腕時計

LV は Solvil の腕時計が City Chain stores (S)社により供給されていることを知り、以下の手順にしたがって権利を行使した。

(1) 私人捜査

LV は私立探偵を雇い、シンガポール国内にある City Chain stores (S)社の 4 つの小売店舗で Solvil の腕時計のおとり購入を行った。

(2) 捜索令状の適用

おとり購入を行うことで、LV は City Chain stores (S)社を相手取り、商標法第 49 章に基づき同社が販売する Solvil の腕時計は違法であるとの申立てを治安裁判官法廷に行った。

この申立てが行われた結果、治安裁判官はシンガポール国内にある City Chain stores (S)社の 4 つの小売店舗を対象に 4 通の捜索令状を発行した。

(3) 家宅捜査(プライベートレイド)

次に LV の代表者は IPRB の職員と共に捜索令状を執行した。この結果、City Chain stores (S)社から 24 個の Solvil の腕時計が押収された。

(4) 私人訴追

家宅捜索の後、LV は商標法第 49 章(c)の違反を理由に City Chain stores (S)社を相手取って私人訴追を行った。

(5) 民事訴訟

刑事告発を行うとすぐに、LV は商標侵害、著名商標の宣誓と差し止めによる救済、および詐称通用 (passing off) の適用を申立てるため City Chain stores (S)社に対して民事訴訟を起こした。

City Chain stores (S)社は、LV の訴えに対し以下のように対応した。

- City Chain stores (S)社は、4 通の搜索令状を取消するための権限を行使するように高等法院に求めるため、高等法院に刑事申請を行った。
- City Chain stores (S)社はまた、LV の民事訴訟について抗弁した。主要内容は以下の通りである。
 - Solvil の腕時計に使用された花の図案は商標として用いられているのではなく、見栄えを美しくするための装飾的な要素に過ぎない。
 - Solvil の腕時計に花の図案を使用したことは詐称通用 (passing off) には当たらない。
 - LV が採用している四つ葉の商標と四つ葉ダイヤモンドの商標は、商標法に基づく「著名商標」の必要条件を満たしていない。
 - Solvil の腕時計は、著名商標の保護について規定する商標法第 55 章 (3) に違反していない。

高等法院では刑事申請と民事訴訟に関する審理が行われ、以下の主張が導き出された。

- Solvil の花の図案は LV の四つ葉の商標と同一であるか、少なくともこれに類似している。このため、City Chain stores (S)社は LV に対してシンガポール商標法に基づく商標侵害の責任を負う。
- City Chain stores (S)社は Solvil の腕時計の販売に関して詐称通用 (passing off) の不法行為の責任を負う。
- City Chain stores (S)社は、著名商標の保護について規定するシンガポール商標法第 55 条(3)に違反した。

(高等法院による判決の全文からの引用: *Louis Vuitton Malletier 対 City Chain Stores (S)社事件、およびその他の問題* [2009] 2 SLR 684)

City Chain stores (S)社は高等法院の判決を不服として、控訴審に抗告し、ここで *City Chain Stores (S)対 Louis Vuitton Malletier 社事件* [2009] SGCA 53、City Chain stores (S)社は勝訴した。

Solvil Flower の「商標使用」があったのか否かが、当該事案における重要な争点の 1 つとなった。控訴審は当初、*Nation Fittings (M)対 Oystertec 社事件* [2006] 1 SLR 712 における Phang J の見解を参考にしたが、これは控訴審 (または英国の同等の法律) に基づく商標侵害を成立させるために主張される侵害使用が商標としての使用でなければならないか否かが英国とシンガポールにおいて依然として未解決の問題であり続けていた。

この問題に関連し、英国貴族院は *R v. Johnstone* [2003] FSR 42 の中で、主張される被告側による商標の使用が商標の侵害使用でなければならないとした。すなわち、製品またはサービスの取引起源を示す方法で使用されなければならないとしたのである。

その一方で、欧州諸共同体司法裁判所 (以下「ECJ」という) は、EJC が扱った様々な事案の中で、同様の問題により幅広いアプローチを採用しているようである。*Arsenal Football Club Plc と Reed 事件* [2003] Ch 454 の中では、主張される被告側による商標の侵害使用が商標の機能、特に消費者に製品の出所を保証する機能に影響を与えたのか、または影響を与える傾向があったかが重要な留意点であるとされた。

英国で徹底した見直しが行われ、ECJ がこの点に関して判断を下し、地元の知的財産法の策定者が見解を公に示したことで、控訴審は侵害使用が商標の侵害使用であることを求めるより狭いアプローチを採用するべきであると主張した。

シンガポールにおける権利行使に関する重要な留意点

上記からもみられるように、商標所有者はおとり購入で入手した物品を検証し、登録商標の使用があったか否かを慎重に検討することが極めて重要であるといえる。登録商標が製品またはサービスの取引出所を示す方法で使用されていない場合、商標所有者は (刑事訴訟と民事訴訟の両方において) 勝訴を収める可能性について楽観できなくなる。

[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。