

# シンガポールにおける商標権に基づく 権利行使【その1】



Drew & Napier LLC

Lim Siau Wen

Drew & Napier 事務所 は 1889 年に設立された総合法律事務所である。約 250 名の弁護士が在籍している。Wen 氏はシンガポール弁護士であり、10 年以上の知的財産関連の経験を有している。知的財産に関する訴訟および商標、著作権、ドメイン名、意匠、営業秘密等を専門分野としている。

商標権者は自己の登録商標に基づき、侵害者を相手取り侵害訴訟を提起することができる。侵害訴訟において既存の商標登録を根拠とする場合、商標権者は不使用取消のリスクを回避するため、シンガポールにおいて自己の商標が真正に使用されていることを確認する必要がある。シンガポールにおける商標権に基づく権利行使について、全 2 回のシリーズで紹介する。

## ■ 商標権侵害の関連規定

シンガポール商標法（以下、「商標法」とする）第 27 条(1)および第 27 条(2)は、商標権侵害について、以下の通り規定している。

### シンガポール商標法第 27 条(1)および(2)

- (1) ある者が、商標の所有者の同意なく、商標が登録されたものと同じの商品またはサービスに関連して、商標と同一の標章を業として使用する場合は、その者は、登録商標を侵害するものとされる。
- (2) 次の理由のために公衆の側に混同を生じるおそれがある場合は、商標の所有者の同意なく、業として当該標章を使用する者は、登録商標を侵害するものとされる。
  - (a) 標章が商標と同一であり、かつ、商標が登録されたものと類似の商品もしくはサービスに関連して使用されていること、または
  - (b) 標章が商標に類似し、かつ、商標が登録されたものと同じもしくは類似の商品もしくはサービスに関連して使用されていること

## ■ 商標の使用

商標権侵害を証明するには、商標権者は、侵害者が自己の標章を商標として使用していることを証明しなければならない。シンガポール控訴裁判所は、City Chain Stores (S) Pte Ltd v Louis Vuitton Malletier 事件 ([2010] 1 SLR 382; 以下「City Chain 事件」) において、被告による時計へのフラワーモチーフの使用は装飾を目的としたものであり、当該デザインが両者の時計に表示された態様は異なるとし、かかる使用は、商標としての使用とは見なされないと判示した。

## ■ 商標法第 27 条(1)に基づく侵害

商標法第 27 条(1)に基づく侵害を証明するには、商標権者は以下を証明しなければならない。

- (i) 違反者の標章が商標権者の登録商標と同一であること、 さらに
- (ii) 違反者の標章が使用されている商品／サービスが、登録商標の指定商品／サービスと同一であること

同一性の判断基準は厳格である。シンガポール控訴裁判所は、City Chain 判決において、「本件はわずかな差異のために、同一の定義を満たさない」と判示した。

比較される商品／サービスが同一であるか否かを判断するにあたり、商品／サービスの詳細を考察する必要がある (Staywell Hospitality Group Ptd Ltd v. Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. and another and another appeal 事件 ([2014] 1 SLR 911 (以下、「Staywell 事件」))。

## ■ 商標法第 27 条(2)に基づく侵害

第 27 条(2)に基づく商標権侵害を証明するには、商標権者は以下を証明しなければならない。

- (i) 違反者の標章が登録標章と同一／類似であること
- (ii) 違反者の標章が用いられている商品／サービスが、登録商標の指定商品／サービスと類似／同一であること さらに
- (iii) 上記の結果として、混同の可能性があること

比較される商標が類似するか否かを評価する際、裁判所は商標間における外観上、称呼上および観念上の類似を検討すると共に、登録商標が識別性を有するか否かについて検討する（Staywell 事件）。この評価は、外的事項を一切考慮せずに、商標のみ比較して行われる（Staywell 事件）。

外観類似の分析では、比較される商標の長さ、構造および文字が検討される（Hai Tong Co (Pte) Ltd v. Ventree Singapore Pte Ltd and another and another appeal 事件（[2013] 2 SLR 941（以下「Hai Tong」事件））。

称呼類似の分析では、比較される商標の統語構造 構文構成を考慮すると共に、共通の音節が異なる音節より多いか否かを検討する。したがって、各商標における音節の合計数を考慮し、当該商標を読む際に二つの別個の言葉に分ける区切りがあるか否かを判断することが重要となる（Hai Tong 事件）。さらに裁判所は分析に際して、人間の不完全な記憶 および不正確な発音や発話の可能性を考慮に入れる（Sarika Connoisseur Cafe Pte Ltd v Ferrero SpA 事件（[2013] 1 SLR 531；以下「Ferrero」事件））。

観念類似の分析では、商標の各構成要素により示唆される概念だけでなく、商標全体の根底にある概念も検討する必要がある（Staywell 事件）。

比較される商標が類似するか否かは、事実問題であり、これら商標が類似すると認定する上で、三種類の全ての類似性を証明する必要はない（Hai Tong 事件）。

一般的に、英語のありふれた言葉を含んでいる場合など、登録商標の識別力が低い場合、登録商標と区別するために必要な違反者の標章における変更は小さくて済む僅かな違いで登録商標との区別ができる。逆に、登録商標が新しく創作された言葉であり、識別力が高い場合には、登録商標と区別するために必要な違反者の標章における変更は、実質的なものでなければならぬかなりの違いが無いと登録商標との区別はできない。シンガポール控訴裁判所は Ferrero 事件において、登録商標「NUTELLA」は高い識別力を有していたため、被告の標章における最終文字

「NUTELLO」への変更は、双方の商標を非類似と見なすには不十分であると判示した（Ferrero 事件）。

比較される商品／サービスが類似するか否かの判断に際して、下記の要因が考慮される（Hai Tong, endorsing British Sugar plc v. James Robertson & Sons Ltd 事件（[1996] RPC 281））。

- (i) 商品／サービスの物理的性質
- (ii) 商品／サービスが使用される方法
- (iii) 商品／サービスの最終使用者
- (iv) 商品／サービスが上市されるそれぞれの取引ルート
- (v) それぞれの商品／サービスが競合する、または補足し合うものか否か
- (vi) 実際にスーパーマーケット等で見つかる、または見つかると思われる、消費者が自ら手に取って選択する品目の場合は、同じ棚または別の棚に置かれているかどうか

誤認混同の証明の際に考慮される要因として、商品本来の性質や商標や商品の類似性が消費者に与える印象がある混同の可能性を証明する際に考慮される要因は、その商品の本質にとって固有のもの、または商標および商品の類似性が消費者に与える印象を左右するものである（Staywell 事件）。このような要因には例えば以下が挙げられる。

- (i) 比較される商標の類似性の度合い
- (ii) これらの商標の名声
- (iii) これらの商標に関する不完全な記憶の可能性
- (iv) 商品の性質、および商品が潜在的購入者の嗜好や注意の度合いに影響を及ぼすか否か（Staywell 事件）

商品／サービスに固有のものではなく、取引者により時間の経過に伴い変更される可能性のある要因、例えば取引者が自己の商品と他者のものとを区別するために用いる手段などは、混同の分析において考慮できる要因ではない。

シンガポールにおける商標権に基づく権利行使、「不使用取消のリスク」について【その2】で解説する。

[【その2】へ続く](#)

(編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研)