

シンガポールにおける商標権に基づく 権利行使【その2】



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紹介する全 2 回のシリーズの後編。

■ 不使用取消のリスク

【その 1】からの続き

商標権者は、自己の登録商標に基づき法的権利を行使できるものの、自己の商標登録が不使用取消の対象とならないよう留意するべきである。

シンガポールにおいて登録商標は、登録手続の完了日から 5 年間後に不使用取消の対象となる可能性がある。商標法第 22 条(1)および(2)は、以下の通り規定している。

シンガポール商標法第 22 条(1)および(2)(1)商標登録は、次の場合に取り消すことができる。

- (a) 登録手続の完了日後 5 年以内に、登録された商品またはサービスに関して、商標が所有者によりまたはその同意を得てシンガポールにおいて業として真正に使用されておらず、不使用の正当な理由がない場合
- (b) 当該使用が継続して 5 年間にわたって中断し、不使用の正当な理由がない場合

- (c) 所有者の作為または不作為の結果、登録された製品またはサービスに関して、取引において普通名称になった場合
- (d) 登録された商品またはサービスに関して、所有者によりまたはその同意を得てなされた使用の結果、特に当該商品またはサービスの性質、品質または原産地に関して公衆を誤認させるおそれが生じた場合

(2)(1)の適用上、商標の使用には、登録された様式における標章の識別的な特徴を変更しない要素を異なる様式で使用することを含み、シンガポールにおける使用には、輸出のみを目的としてシンガポールにおいて商品のラベル表示または包装のために商品または材料に商標を付することを含む。

ただし、第22条(3)および(4)は、以下の通り規定している。

シンガポール商標法第22条(3)および(4)(3)(1)(a)または(b)にいう使用が、5年の期間の満了後で取消の申請がなされる前に開始または再開された場合は、同号にいう理由によっては、商標登録は取り消されない。(4)(3)にいう使用の開始または再開で、5年の期間の満了後で取下の申請がなされる前3月以内に生じたものは、所有者が当該申請がなされることに気付く前に開始または再開の準備が始まった場合を除いて、考慮されない。

したがって、商標権者は、第22条(1)または第22条(2)に定められた5年間の満了後であるが、取消請求が提出された日付より3ヶ月前に行われた使用の開始または再開を根拠として、不使用取消請求に対抗することができる。

不使用取消を回避するために十分な使用を立証するには、問題となる使用が真正なものでなければならず、実際の商業上以外の名目的な使用は許容されない。このような使用が登録対象の商品またはサービスの市場シェアを獲得または維持する上で十分なものである限り、真正な使用と見なすのに量的規模は必要ない(Weir Warman Ltd v. Research & Development Pty Ltd 事件 ([2007] 2 SLR 1073)。当該商標の1回のみ使用であっても、その行為にかかる圧倒的に説得力のある証拠

があれば、真正な使用と見なす上で十分な場合もある（Nike International Ltd v Campomar SL 事件（[2006] 1 SLR 919））。

指定商品／サービスの一部についてのみ使用された場合、その登録は部分的に取り消される可能性がある。

さらに商標は、登録された形態で使用されなければならない。ただし、商標法第22条(2)は、「(1)の適用上、商標の使用には、登録された様式における標章の識別的な特徴を変更しない要素を異なる様式で使用することを含み……」と述べている。したがって、商標の識別性に影響を及ぼさないわずかな変更は、許容される。しかし、商標の使用は極めて厳格に解釈されており、わずかな差異しか許されない。シンガポール高等裁判所は、Beyer Electrical Enterprise Pte Ltd v Swanfu Trading Pte Ltd 事件（[1992] 2 SLR(R) 632；以下、「Beyer 事件」）判決において以下の通り判示した。

「判例を見ると、実際問題として、変更は当該商標の同一性に実質的影響を及ぼしてはならないという要件が厳格に適用されており、外観または称呼のいずれか一方の実質的変更は、実務上認められない」。

Beyer 事件において、被告は下記登録商標の権利者であった。

しかし、当該商標は下記の形態で使用されていた。

用語「SWANFU」を伴わない当該商標の使用は、同一性ならびに当該商標の外観および称呼に影響を及ぼすため、登録された形態による当該商標の真正な使用はなかったと、シンガポール高等裁判所は判示した。これは、Swanfu Trading Pte Ltd v Beyer Electrical Enterprise Pte Ltd 事件（[1994] 1 SLR(R) 330）において、シンガポール控訴裁判所により支持された。

■ 参考情報

- ・シンガポール商標法 第22条、第27条
- ・City Chain Stores (S) Pte Ltd v Louis Vuitton Malletier 事件（[2010] 1 SLR 382）

- Staywell Hospitality Group Ptd Ltd v. Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. and another and another appeal 事件 ([2014] 1 SLR 911)
- Hai Tong Co (Pte) Ltd v. Ventree Singapore Pte Ltd and another and another appeal 事件 ([2013] 2 SLR 941)
- Sarika Connoisseur Cafe Pte Ltd v Ferrero SpA 事件 ([2013] 1 SLR 531)
- Hai Tong, endorsing British Sugar plc v. James Robertson & Sons Ltd 事件 ([1996] RPC 281)
- Weir Warman Ltd v. Research & Development Pty Ltd 事件 ([2007] 2 SLR 1073)
- Nike International Ltd v Campomar SL 事件 ([2006] 1 SLR 919)
- Electrical Enterprise Pte Ltd v Swanfu Trading Pte Ltd 事件 ([1992] 2 SLR(R) 632)
- Swanfu Trading Pte Ltd v Beyer Electrical Enterprise Pte Ltd 事件 ([1994] 1 SLR(R) 330)

(完)

(編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研)