

マレーシアにおける詐称通用



Shearn Delamore & Co.

Sai Fong Wong

Michelle Loi

Shearn Delamore 事務所は 1905 年に設立したクアラルンプールに拠点をもつ一般法律事務所であり、知的財産権関連の弁護士数は 9 名である。出願、訴訟共にマレーシアで有名な事務所である。知的財産部門のリーダーの一人である Sai Fong Wong 氏は事務所の知財部門の出願、訴訟を共に担当する経験豊富な弁護士である。Michelle Loi 氏は同事務所のパートナー弁護士である。

本稿は、従来の詐称通用におけるコモンロー（慣習法）上の訴訟原因について概説するものである。

コモンロー上の訴訟原因である詐称通用は、1976 年商標法第 82 条に基づき主張することができる。詐称通用に対する権利はコモンロー上の権利であり、取引の過程で商標を最初に使用した者の権利を保護するものである。マレーシアの裁判所は当該問題を判断する際に英国の判例法に頼ることが多かったため、英国の判例法はこの詐称通用の議論においても参照される。

商標の権利者は、自分の登録商標やその登録商標と混同を生ずるほど類似する商標の無断使用に直面した際、通常、商標法が規定する制定法上の権利に加え、詐称通用におけるコモンロー上の訴訟原因の双方に基づき訴えることができる。

詐称通用に対する権利が所有者の商標自体を保護するという事は誤解であり、商標自体は保護されない。詐称通用に対する権利は、当該所有者の商品に関する業務上の信用の虚偽表示を保護するものである。詐称通用の訴訟原因と商標法に基づく商標権侵害が部分的に重なるようになることから、誤解を生じていると思われるが、AG Spalding Brothers v AW Gamage, Ltd ([1914-15] All ER Rep 147) において、判事は以下の原則を支持している。

「詐称通用訴訟の根拠は被告による虚偽表示であり、虚偽表示がなされたことを、それぞれの事件ごとに事実問題として証明しなければならない。虚偽表示は明確な言葉によりなされる場合もあるが、そのような明示的不実表示はまれである。より一般的なケースは、標章や商品名を使用したり模倣したりする中で暗示されていたり、他人の商品の外観が一般市民または特定の階級の市民の心の中で関連づけられている場合である。このような場合、判断のポイントは、事件のあらゆる状況を検討しながら、被告による問題の商品への標章、名称または外観に関連する使用が、当該商品が原告の商品であると、または特定の階級もしくは品質を有する原告の商品であると暗に示しているかどうかということである。」

取引業者のなかには特定の標章を最初に使用した者であるにもかかわらず、商標登録の出願を希望しない者もいる。無論、出願を行わないという権利もある。この点からいって、商標に対する当該取引業者のコモンローの権利は、本法第82条(2)により保護される。

マレーシア商標法 82 条

登録されていない商標

(1)何人も、登録されていない商標の侵害を防止し又はそれに対する損害賠償を求めて訴訟を提起する権利を有さない。

(2)(1)に拘らず、本法の如何なる規定も、自己の商品又はサービスを他人の商品又はサービスと偽って提供している者に対して訴訟を提起し又はそれに係る救済を求める権利を害するものと解してはならない。

これら二つの訴訟原因の履行の要件は異なる。

マレーシアの判例では、原告が詐称通用の有効な訴訟原因を有していることが認められるために、下記の5つの要件を示す必要があると認識されている。

- (a) (被告の) 虚偽表示の存在
- (b) 取引の過程で取引業者によりなされたこと

- (c)自分の商品やサービスの顧客、または自分が提供する商品やサービスの最終ユーザーになる者に対してなされたこと
- (d)（合理的に予想される結果という意味で）別の取引業者のビジネスまたは信用を害すると予想されること
- (e)訴訟を提起した取引業者のビジネスまたは信用に実害が生じたか、（予防的訴訟において）実害が生ずる可能性が存在すること

詐称通用における有効な訴訟原因の要素とは別に、検討を要する前提条件がある。それは、使用された当該出所表示（しばしば商標）に識別力があるかという問題である。裁判所は Alfa Laval (M) Sdn Bhd 事件において、商標や、外観・象徴・しるしを表すものが、立証された事実として識別力を有しない限り、原告のビジネスや商品を特定する機能を果たさず、原告のビジネスや商品と関連づけられないとの判断を下した。

この理論的解釈は、詐称通用の訴訟原因の要素の一つである「信用」(goodwill)という概念を共有するものである。「信用」は様々な事件で定義されてきた。こうした定義に共通する特徴は、「信用」が顧客を引き付けるものでなければならないということである。顧客を引き付けるものとして、出所表示や所有者のビジネス表示は、顧客が当該出所表示または表示（通常は商標）が付された所有者の商品を、同じ取引業界における別の商品と区別できるよう、十分に識別力がなければならない。

信用とはこのように、活動の性質によって様々な形式を取るものと認識される。詐称通用を証明するとして、法律上審理できるものは、信用そのものではない。自分のビジネスが虚偽表示の対象となったと訴える原告の代理人弁護士は、訴答書面を作成する際にこのことを心に留めておかなければならない。提起される質問は、どの信用が現在の不満に繋がる虚偽表示の対象となったかである。信用と、損害を発生させた詐称通用との関係は、明確に特定されなければならない。

■ 十分な信用性

十分な信用性の認識に際し、裁判所は異なる見解を採用した。裁判所は、所有者すなわち当該原告が詐称通用訴訟を遂行すべく、少量の使用および検査向けに適用される商品について特定の商標の最初のユーザーと推量している。

オーストラリアの *Moorgate Tobacco Co., Ltd. v. Philip Morris Ltd.* 事件 ([1984] 156 CLR 414) では、外国の所有者がマレーシアでの評判を立証する必要性はないと判断された。商標としての使用の定義に入ると考えられる場合、過去の取引が好意的に受け取られよう。

Thunderbird Products Corporation v. Thunderbird Marine Products Pty Ltd 事件 ([1974] 131 CLR 592) においては、通信の存在、パンフレットの送付、アメリカ法人である製品の創始者からオーストラリアの会社に、金型製作のための粗く組み立てられたボートが送られたことが、アメリカ法人による商標の使用と判断されている。試作品が実際の販売用でなく、金型からその後販売されるであろうボートを作るためにライセンサーにより使用されたという事実にもかかわらず、このような判断がなされた。

■ 些細な信用 – 別の判断基準

一方で裁判所が、少量の使用および検査向けに適用される商品についての特定の商標の最初のユーザーを想定する用意があることを、判例は示している。

別の事件では、裁判所は詐称通用が些細な程度の信用を保護しないと判断した。*Sutherland and others v V2 Music Ltd and others* 事件 ([2002] EWHC 14 (Ch)) において裁判所は「詐称通用の法律は小規模なビジネスの信用も大規模なビジネスの信用も保護するが、道理をわきまえた人なら誰でも些細だと考える信用の保護には介入しない」と判断した。この原則に一致するように、裁判所は *Hart and another v. Relentless Records Ltd and others* 事件 ([2002] All ER (D) 45) において、「主張された信用は最小限の性質しか持っておらず、異なる方法で反映される。率直に言って損害がない」と述べた。

結局、詐称通用の訴訟原因の結末を判断するに当たっては、裁判所が導かれる公正と正当性を問題としなければならない。

■ 参考情報

- ・ マレーシア商標法 第 82 条

(編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研)