

## ブルネイにおける 商標権に基づく権 利行使の留意点



Ms. Lee Lin Li  
(弁護士)



Ms. Chong Kah Yee  
(弁護士)

Tay & Partners

TAY & PARTNERS は、1989年にマレーシアで設立された総合法律事務所である。現在、30名の弁護士および37名のスタッフを擁し、クアラルンプールとジョホールバルにオフィスを有している。Li氏は15年以上の経験を有するパートナー弁護士で、知的財産全般を担当している。Yee氏は主に商標を専門とする弁護士である。

ブルネイ・ダルサラーム（ブルネイ）における商標権の保護および権利行使に適用される法令は、2000年6月1日に施行された商標法（第98章）（「商標法」）および1953年10月7日に施行された商品商標法（第96章）（「商品商標法」）である。商標法の規定は、工業所有権の保護に関するパリ条約（「パリ条約」）および知的所有権の貿易関連側面に関する協定（「TRIPS協定」）との整合性を図るために改正されている。

商標法および商品商標法は、民事訴訟、刑事訴訟および水際対策を含む、商標権者が選択可能なさまざまな権利行使の手続きを定めている。侵害の性質および権利行使の方法に応じて、商標権者は民事救済および刑事制裁のどちらかもしくは両方を請求することが可能である。

ブルネイ警察、財務省税関局および法務省などの行政機関は、商標権の権利行使を管理実行する権限を与えられている。取締り活動を強化するため、各執行機関は、侵害品の捜索および押収を実施して、刑事訴追を遂行するために密接に連携している。

### 1. 民事訴訟

商標法に基づき、商標権者は、侵害が疑われる者を相手取り、民事としての侵害訴訟を提起する権利を有している。民事訴訟を提起するためには、商標権者は、被告人・証人・鑑定人などを召喚するために発する裁判所の令状である召喚状を請求する必要がある。召喚状の請求に際し、商標権者は、侵害行為およびその根拠となる事実を主張し、裁判所に求める救済を明記した陳述書を提出する必要がある。

訴訟を提起する前には、侵害が疑われる者に対して商標権者の権利について通知する警告状を送付することが一般的である。住所をもたず小売業を営む侵害者に対しても、警告状は多少なりとも効果を上げることができる。侵害者が警告状に応答する場合、その侵害者が要求に応じるか、和解案を打診してくる可能性が高いため、和解手続は迅速に進む。しかし、侵害者が警告状を無視する、または侵害を否定する場合、紛争解決のために民事訴訟が必要となる。事前に警告状を送付しておくことにより、民事訴訟の際の原告の主張に説得力が加わる。

民事訴訟で勝訴した場合、原告は、損害賠償、差止命令、不当利得の返還その他の救済を受けることができる。さらに裁判所は、侵害が生じる標章の抹消、削除もしくは除去命令、または侵害が生じる商品、材料もしくは物品の廃棄もしくは引渡し命令を出すことができる。代替手段として、商標権者は税関長への書面通知により、侵害品の留置を請求することができ、さらに、商標権者は後に裁判所に対して、没収、廃棄その他の命令を申請することができる。

民事訴訟による商標権の権利行使の典型的な事例が、International Coffee & Tea LLC v. the Coffee Bean & Tea Leaf Sdn. Bhd. (HCCS No. 179 of 2000) である。この事件において原告は、被告の商標権侵害および詐称通用を理由に損害賠償および差止命令を請求した。被告は1999年6月に“The Coffee Bean & Tea Leaf”という名称でブルネイにおいて自己の事業を登記しており、後の2000年2月に自己の会社を設立している。一方、原告は1999年11月にブルネイにおいて自己の2件の商標登録出願をしており、両商標とも、公告後3か月以内に、異議申立が提起されることはなかった。原告は、1963年に自己の商標を最初に使用し

たと主張すると共に、米国全土および、世界各国で所有する 120 軒のレストランとカフェにおける広告および販促活動を通して、自己の商標を広範囲で使用したことにより、暖簾（グッドウィル）および名声を得たと主張した。争点は、“The Coffee Bean & Tea Leaf”という字句が識別性を欠いているかどうか、さらに需要者により商標として認識されているかどうかであった。この字句が商標として需要者に認識されているという事実により、原告の業務上のグッドウィルおよび名声は証明されたと裁判所は判示した。そのため、裁判所は原告に有利な判決を下した。

## 2. 刑事訴訟

刑事訴訟は、民事訴訟と比べて、費用がかからない。刑事訴訟は、商標権者にとって効率的かつ迅速な権利行使ルートであり、侵害行為を停止させるだけでなく、将来的な侵害者に対する抑止効果も期待できる。また、危険な商品が侵害品に含まれている場合等の迅速性を求められる対応に適している。商標権者は、まず、警察に刑事告訴状または警察報告書を提出しなければならない。告訴状を受領後、警察官は捜査を行い、その結果に応じて、侵害品を押収および留置することができる。起訴を裏づける十分な証拠があると警察官が判断した場合、警察官は法務長官室の検察官に報告書を提出する。検察官は、刑事手続および訴追を開始する裁量権を有する。

商標法第 94 条で規定する「商品に関わる商標等の無許可の使用」を効果的に取り締まるため、商品商標法第 30 条は、侵害品を捜索および押収するために家屋または施設への立ち入りを警察官に許可する令状を発行する権限を裁判所に与えている。令状に基づいて押収されたあらゆる商品は、治安判事裁判所に提出される。押収品を没収すべきであると当該裁判所が判断する場合、当該裁判所が指示する方法で押収品を廃棄または処分する命令が出される。

刑事的処罰は、商標法に規定が設けられており（商標法第 94 条（6））、該当する商品商標法にも言及している（商標法第 95 条）。刑罰には、拘禁、罰金ならびに侵害を生じる商品、材料および物品の没収が含まれる。さらに商品商標法は、

商品への虚偽表示商標または詐欺的な商標の使用に関する犯罪、および商標侵害行為に関する犯罪に対して、刑罰を科している。

### 3. 水際対策

商標権者は、ブルネイの輸出入品が侵害品または模倣品と疑う場合、税関での取締りを請求することができる。商標権者は税関長に書面で通知することにより、出入国港における特定された貨物の出入国の差止を請求することができ、税関長は差止を講じる前に、特定された貨物が侵害品かどうかを判断するための調査を行う。調査の過程で、商標権者は当該貨物を検査する機会を与えられる。ただし税関長は、輸入者または荷受人の同意通知を受領しなければ、留置されていた侵害品を没収することができない。そのため、税関で留置された侵害品の没収や廃棄を希望する場合には、商標所有者は裁判所に対して、没収、廃棄その他の命令を申請することができる。

### 4. 結論

ブルネイでは近年、更なる商標権の権利行使および保護の強化に向けた努力が続いている。ブルネイ知的財産庁(「BruIPO」)はかかる努力の一環として、教師、学生、起業家、政府機関および一般大衆など幅広い聴衆に向けた講演、IP 講座およびイベントからなる、一連の公衆啓蒙プログラムを実施してきた。ブルネイが2013年から3年間連続で米国通商代表部(「USTR」)のスペシャル301条に基づく監視国から除外されているという事実もこの努力の表れである。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)