

経済産業省

受託調査

## ASEAN 主要国における司法動向調査

2016 年 3 月

日本貿易振興機構（JETRO）

バンコク事務所 知的財産部

## 第5 シンガポール

### 1. 商標権関連判例・審決例

#### (1) エピマーク商標権侵害訴訟 (Louis Vuitton Malletier v. Cuffz (Singapore))

##### ① 概要

原告：Louis Vuitton Malletier

被告：Cuffz (Singapore) Pte Ltd

裁判所名：シンガポール高等裁判所

判決番号：[2015] SGHCR 15

判決日：2015年5月9日

##### ② 当事者

原告：ルイヴィトンの権利者であり、財布、ベルト、ハンドバッグ等の革製品の製造・販売を営むフランス法人

被告：財布等のファッションアクセサリを「Cuffz」という名称の店舗で販売するシンガポール法人

##### ③ 裁判に至る経緯

原告は、第18類を指定区分とし、革製品、スーツケース、かばん、財布等を指定商品として、シンガポール知的財産庁に登録済の以下の商標（以下「本件商標」という。）の権利者である。

[本件商標]



原告は、被告の店舗において、本件商標と同一又は類似している標章（以下「対象標章」という。）を付した財布（以下「対象商品」という。）が販売されていることを発見したため、対象商品1点を購入すると共に、裁判所から被告店舗に対する捜索・差押令状を取得し、対象商品2点を差押えた。その後、原告は、対象商品が本件商標の商標権を侵害しているとして、商標権侵害を理由に、被告に対して、10万シンガポールドルの損害賠償を求めて本件訴訟を提起した。

#### ④ 裁判所の判断

##### (i) 商標権侵害について

裁判所は、被告が、原告の承諾なしに、本件商標の指定商品と同一の商品に関して、本件商標と類似する対象標章を使用していることから、シンガポール商標法第 27 条第(1)項に規定する商標権侵害に該当すると判示した。

##### (ii) 損害について

原告は、被告が本件訴訟手続に協力しないため、被告が実際に製造又は保有している対象商品の数量が不明であるが、被告は少なくとも 100 から 150 点の対象商品を販売しており、かつ、100 から 250 点の対象商品を保有していると主張し、原告に多大な損害が生じていることから、シンガポール商標法第 31 条第(5)項(c)(i)に基づいて 10 万シンガポールドルの法定損害賠償を求めた。これに対し、裁判所は、原告による対象商品の購入および搜索差押えによっても 3 点しか対象商品が確認されていないことから、原告の主張には裏付けがないとした。

また、原告は、損害の算定には、「仮定ライセンスモデル」を採用すべきであるとし、原告が本件商標に関してライセンスを付与する場合には 14%のロイヤリティーを求めることから、対象商品が 100 から 150 点販売されたとすると、原告の損害は 12,214 から 18,322.50 シンガポールドルになると主張した。これに対し、裁判所は、被告が対象商品を 100 から 150 点販売した点については証拠がなく、原告は本件商標について第三者にライセンスを付与していないことから、本件において「仮定ライセンスモデル」は採用すべきでないとした。

裁判所は、本件における原告の損害は、シンガポール商標法第 31 条第(6)項に規定される各要件を検討の上決定されるべきであるとし、①被告が故意に本件商標の商標権侵害に及んだこと、②本件商標の商標権侵害によって原告の評判が損害を受けたこと、③本件商標の商標権侵害によって被告が高級な商品を低価格で販売するというブランドを確立し、利益を得たこと、④本件商標は台湾や香港でも商標権侵害の被害を受けており、商標権侵害を防止する必要性が高いこと、⑤被告が本件訴訟手続に協力的でないこと等の事情を考慮して、本件商標の商標権侵害による損害額を 35,000 シンガポールドルと認定した。

#### ⑤ 判決

裁判所は、被告による商標権侵害を認め、被告に対し、35,000 シンガポールドルの損害賠償の支払いを命じる判決を下した。

(2) AMC Asia 商標権侵害訴訟 (The Audience Motivation Company Asia v. AMC Live Group China)

① 概要

原告：The Audience Motivation Company Asia Pte Ltd

被告：AMC Live Group China (S) Pte Ltd

裁判所名：シンガポール高等裁判所

判決番号：[2015] SGHC 77

判決日：2015年3月20日

② 当事者

原告：イベントの管理等を営むシンガポール法人

被告：イベント・コンサート運営を営むシンガポール法人

③ 裁判に至る経緯

原告は、第 35 類、第 41 類および第 42 類を指定区分とし、広告、イベント管理、ブランド名デザイン等を指定役務として、シンガポール知的財産庁に登録済の以下の商標（以下「本件商標」という。）を使用し、イベント業を行っていた。

[本件商標]



一方、被告は、第 35 類および第 41 類を指定区分とし、コンサートの宣伝および管理等を指定役務とし、シンガポール知的財産庁に出願中の以下の商標（以下「対象商標」という。）を使用して、イベント等の運営を行っていた。

[対象商標]

[amc group]



[amc live]



原告は、被告による対象商標、商号およびドメイン名（以下「対象標章」と総称する。）の使用が、(i)シンガポール商標法第 27 条第(2)項(b)に基づく商標権侵害および(ii)コモンローに基づく詐称通用（パッシングオフ）に該当するとして、被告に対して、損害賠償を求めて本件訴訟を提起した。

#### ④ 裁判所の判断

##### (i) 商標権侵害について

###### (a) 標章の類似性について

裁判所は、標章の類似性の判断には、当該標章固有の又は使用から取得した識別力の有無が重要な要素であり、各標章の主要部分が与える全体的な印象を比較して識別力の有無を判断すべきであるとし、本件商標の主要部分である「amc」は、原告によって創作された識別力のある用語であり、対象標章には「Group」、「China」、「live」という文字が追記されているものの、それらの主要部分は「amc」であると言え、本件商標と視覚的にも発音的にも類似していると判断した。

###### (b) 指定役務の類似性について

裁判所は、指定役務の類似性の判断には、当該商標が登録している指定役務と実際に使用している役務の双方を考慮すべきであるものの、原告商標の指定役務と被告が実際に使用している指定役務が重複していれば類似性は認められるとし、本件商標と対象標章は、いずれもイベントやコンサートの管理に実際に使用され、かつ、本件商標の指定役務と対象商標の指定役務も重複又は類似しているとして、本件商標と対象商標の指定役務の類似性を認めた。

###### (c) 混同の有無について

裁判所は、混同の有無については、①両標章の類似の程度、②両標章の評判、③両標章が与える印象、④一方の標章を見た際に他方の標章を潜在的に連想するか否か等の標章類似性、⑤消費者が当該標章の指定商品等を購入する際の態様、⑥それらの金額、⑦商品等の性質、⑧消費者の性質および商品を購入する際に消費者が払う注意の程度等の商品類似性を考慮した上で判断すべきであるとし、①両標章はそれらの主要部分が「amc」と同一であること、④対象標章を見た消費者が本件商標を連想するおそれがあること、⑧両標章の消費者はイベントやコンサートの出演者には注意を払うものの、その管理者、運営者には注意を払わないこと等から、混同を生じさせるおそれがあると判断した。

(d) 被告の抗弁について

被告は、①シンガポール商標法第 28 条第(2)項に基づき原告よりも先に対象標章を使用したこと、②シンガポール商標法第 28 条第(1)項(a)に基づき対象標章が自己の商号であることを根拠に、被告による対象標章の使用は商標権侵害には該当しないと主張した。

これに対して、裁判所は、被告が原告よりも先に対象標章を使用したという証拠はないとして、①の抗弁を棄却したものの、両標章の主要部分である「amc」は被告の商号の一部であり、被告による対象標章の使用と原告による本件商標の使用はほぼ同時期であり、それ以前に両者に面識があったという証拠はないことから、被告は誠実に対象標章を使用しており、②の抗弁が認められると判断した。

以上から、裁判所は、被告による対象標章の使用は本件商標の商標権侵害に該当し得るものの、対象標章は被告の商号の一部であることから、シンガポール商標法第 28 条第(1)項(a)に基づいて商標権侵害には該当しないと判示した。

(ii) 詐称通用について

裁判所は、詐称通用があると認められるためには、(a)本件商標が評判又はのれんを有しており、(b)被告による不正表示があり、かつ、(c)原告に損害が生じている必要があると判示し、各要件について以下のとおり検討、判断した。

(a) のれんについて

裁判所は、原告は、設立当初の 2000 年には「amc!」や「AMC!」等の様々な標章を使用しており、本件商標を使用したのは 2011 年からで、かつ、本件商標が登録されたのは 2012 年 8 月であり、その使用期間が短いこと、原告が本件商標を使用して得た利益の額を証明できていないこと等から、原告は本件商標についてのれん又は評判を取得していないとした。

(b) 不正表示について

裁判所は、不正表示があったと言うためには、被告の提供している役務が、原告の提供している役務と同様又は関連している必要があるとした上で、原告および被告は共にイベント管理を行っており、本件商標と対象標章には軽微な相違点しか認められないものの、①原告は本件商標を単独で使用せず、自社の商号と併せて使用したこと、②原告の主な顧客は企業である一方、被告の主な顧客は個人であること等から、不正表示があったとは認められないとした。

(c) 損害について

原告は、被告による対象標章の使用によって、自社の売上が減少し、かつ、今後個人向けのイベント等への業務拡大が妨げられるため損害が発生していると主張したが、裁判所は、被告はシンガポールにおいてはコンサートの主催のみを行い、イベント管理は行っていないこと等から、原告と被告の業種は異なるため、原告の売上が減少することはなく、その他原告は損害が発生したということを立証できていないとした。

以上から、裁判所は原告による詐称通用の主張を棄却した。

⑤ 判決

裁判所は、被告による商標権侵害および詐称通用を認めず、原告の請求を棄却する判決を下した。

(3) HAN's 商標権侵害訴訟 (Han's (F & B) v. Gusttimo World)

① 概要

原告：Han's (F & B) Pte Ltd

被告：Gusttimo World Pte Ltd

裁判所名：シンガポール高等裁判所

判決番号：[2015] SGHC 39

判決日：2015年2月10日

② 当事者

原告：「Han's Café」という名称のレストランを営むシンガポール法人

被告：「HAN Cuisine of Naniwa」という名称のレストランを営むシンガポール法人

③ 裁判に至る経緯

原告は、1980年から「Han's Café」というシンガポールスタイルのレストランをシンガポールにおいて運営しており、現在シンガポール国内に21店舗を有し、様々な賞を取得している。原告は、2005年6月1日に、第43類を指定区分とし、レストラン、バー等を指定役務として以下の商標（以下「本件商標」という。）をシンガポール知的財産庁に登録した。

[本件商標]



一方、被告は、2012年6月から、「HAN CUISINE OF NANIWA」という名称で、「HAN - CUISINE OF NANIWA」という標章（以下「対象標章」という。）を使用して、高級和食レストランを運営している。

[対象標章]



原告は、被告による対象標章の使用が、(i)本件商標に対する商標権侵害および(ii)コモンローに基づく詐称通用（パッシングオフ）に該当するとして、被告に対して対象標章の使用差止めおよび損害賠償を求めて本件訴訟を提起した。これに対して、被告は、本件商標の取消しを求める反訴を提起した。

#### ④ 裁判所の判断

##### (i) 本件商標の取消（被告の反訴）について

被告は、本件商標は「Han」という一般的な名字であり、本件商標の指定役務との関係で他の標章と区別することができないとして、シンガポール商標法第23条第(1)項に基づいて、本件商標の取消しを請求した。

これに対して、裁判所は、一般的な名字であっても、商業において誠実に使用することによって、当該指定役務との関係で他の標章と区別する能力を有することができるとし、本件商標は長年の使用を通じて当該能力を有することとなり、識別力を有しているとして、被告の請求を棄却した。



(ii) 商標権侵害について

裁判所は、シンガポール商標法第 27 条第(2)項に基づいて商標権侵害が成立するためには、(a)侵害標章と被侵害商標が類似していること、(b)侵害標章と被侵害商標の指定商品又は役務が同一又は類似していること、(c)公衆に混同を生じさせるおそれがあること、が必要であるとした上で、各要件について以下のとおり検討、判断した。

(a) 標章の類似性について

裁判所は、標章の類似性の判断には、①視覚、②発音、③概念の 3 点から、各標章の全体を比較して、検討すべきであるとした。

① 視覚的類似性について

裁判所は、対象標章には「CUISINE OF NANIWA」という用語および串カツの図形が記載されているものの、両標章の主要部分は「HAN」という部分であり、本件商標（のうち上 2 つの「HAN」又は「Han」と、対象標章の「HAN」には視覚的な類似性が認められると判断した。

② 発音的類似性について

上記のとおり、両標章の主要部分は「HAN」という部分であり、これらは発音が同一であることから、裁判所は発音的な類似性も認められると判断した。

③ 概念的類似性について

裁判所は、本件商標における「HAN's」は、「HAN」という名字の人が所有していることを連想させる一方、対象標章の「HAN」は文化的・地理的な人又は料理の一類型を連想させることから、両者に概念的な類似性は認められないと判断した。

以上から、裁判所は、本件商標と対象標章の間に概念的な類似性は認められないものの、本件商標（のうち上 2 つ）と対象標章には視覚的および発音的類似性が強く認められることから、本件商標（のうち上 2 つ）と対象標章の類似性を認めた。

(b) 指定役務の類似性について

裁判所は、本件商標、対象標章とも、レストラン等を指定役務としているとして、指定役務の類似性を認めた。

(c) 混同の有無について

裁判所は、混同の有無については、標章の与える印象、指定役務の類似の程度等、総合的なアプローチを行い、視覚的および概念的

類似性の程度が重要であるとし、本件商標と対象標章は若干の視覚的類似性が認められるものの、上記のとおり概念的類似性は認められず、かつ、原告と被告のレストランは、外観・内装、価格、提供している料理も異なることから、混同を生じさせるおそれはないと判断した。

以上から、裁判所は、被告による対象標章の使用は本件商標の商標権侵害には該当しないと判示した。

(iii) 詐称通用について

裁判所は、詐称通用があると認められるためには、(a)本件商標が指定役務との関係で評判又はのれんを有しており、(b)被告による混同を生じさせるような不正表示があり、かつ、(c)原告に損害が生じている必要があるとし判示し、各要件について以下のとおり検討、判断した。

(a) のれんについて

裁判所は、原告は 1980 年からレストランを経営しており、2011 年度の売上は 33,702,690 シンガポールドルにも及んでいることから、原告は本件商標についてのれん又は評判を取得していると判断した。

(b) 不正表示について

裁判所は、不正表示は、公衆に対して混同を生じさせる必要があるとし、本件では上記のとおり公衆に対して混同を生じさせず、かつ、対象標章は被告の父親の会社の名称に由来しており、本件商標を模倣する意図はなく、原告と被告のレストランはその対象とする顧客層が異なり、価格等も異なることから、混同を生じさせるような不正表示は認められないとした。

(c) 損害について

原告と被告のレストランはその対象とする顧客層が異なり、価格等も異なっていることから、仮に不正表示があったとしても、原告に損害は生じないとした。

以上から、裁判所は原告による詐称通用の主張を棄却した。

⑤ 判決

裁判所は、被告による商標権侵害および詐称通用を認めず、原告の請求を棄却するとともに、被告の反訴も棄却する旨の判決を下した。

(4) Lady Rose 商標権侵害訴訟 (Hai Tong Co v. Ventree Singapore & Anor)

① 概 要

原 告 : Hai Tong Co (Pte) Ltd

被 告 1 : Ventree Singapore Pte Ltd

被 告 2 : Sky

裁判所名 : シンガポール控訴裁判所

判決番号 : [2013] SGCA 26

判 決 日 : 2013 年 3 月 15 日

② 当事者

原 告 : 「Lady Rose」ブランドの化粧品の輸入、販売を営むシンガポール法人

被 告 1 : 化粧品の輸入、販売を営むシンガポール法人

被 告 2 : シンガポールにおいて商店を営む組合

③ 裁判に至る経緯

原告は、1960 年から「Lady Rose」というブランドの化粧品の輸入、販売を行っており、1970 年に、第 43 類を指定区分とし、香水、エッセンシャルオイル、ヘアローション、化粧品等を指定商品として、以下の商標（以下「本件商標」という。）をシンガポール知的財産庁に登録した。

[本件商標]



一方、被告 1 は、2009 年から、韓国の VOV Cosmetics Co Ltd（以下「VOV」という。）の販売代理店として、以下の標章（以下「対象標章」という。）を使用して、「Rose Lady」というブランドの化粧品の輸入し、被告 2 の店舗等で販売していた。

[対象標章]



原告は、被告らによる対象標章の使用が、(i)シンガポール商標法第 27 条第 (2)項(b)に基づく本件商標に対する商標権侵害および(ii)コモンローに基づく詐称通用（パッシングオフ）に該当するとして、シンガポール高等裁判所に対して訴訟を提起したところ、同裁判所は商標権侵害を認めた一方で、詐称通用の主張を棄却した。これに対して、原告および被告らの双方が控訴裁判所に控訴した。

#### ④ 裁判所の判断

##### (i) 商標権侵害について

裁判所は、シンガポール商標法第 27 条第(2)項に基づいて商標権侵害が成立するためには、(a)侵害標章と非侵害商標が類似していること、(b)侵害標章と被侵害商標の指定商品又は役務が同一又は類似していること、(c)公衆に混同を生じさせるおそれがあること、が必要であるとした上で、各要件の該当性について以下のとおり検討、判断した。

##### (a) 標章の類似性について

裁判所は、まず本件商標と対象標章が類似性を判断する前提として、本件商標に識別力が認められる必要があるとし、本件商標に使用されている「Lady」および「Rose」は本来的に識別力を有する用語ではないが、原告は「Lady Rose」を一つの用語として長年事業に使用していることから、本件商標は識別力を有していると判断した。

その上で、標章の類似性の判断には、①視覚、②発音、③概念の 3 点から、各標章の全体を比較して、検討すべきであるとした。

##### ① 視覚的類似性について

裁判所は、類似性を判断する際には各標章の文字部分のみを強調すべきではなく、各標章の全体を比較して検討すべきであるとし、本件商標はバラの図形があるものの、全体として見たときには文字部分が主要部分であると言え、文字のみで構成される対象標章との視覚的な類似性が認められるとして、視覚的な類似性を認めた原審の判断を支持した。

##### ② 発音的類似性について

裁判所は、本件商標と対象標章は発音上 2 つの用語が逆になっているものの、「Lady」と「Rose」の発音は同一であることから、発音的な類似性を認めた原審の判断を支持した。

##### ③ 概念的類似性について

裁判所は、両標章は共に花に由来した女性用という概念を基にしていることから、概念的な類似性を認めた原審の判断を支

持した。

以上から、裁判所は、本件商標と対象標章の類似性を認めた原審の判断を支持した。

(b) 指定商品の類似性について

指定商品の類似性については争いがないため、指定商品の類似性は認められると判断した。

(c) 混同の有無について

裁判所は、①両標章の指定商品が同一であること、②視覚的、発音的、概念的類似性の程度が高いこと、③使用されているパッケージが類似していること、④対象としている消費者層が同一であること等から、消費者が両標章の付された商品の出所を混同するおそれがあるとして、混同のおそれを認めた原審の判断を支持した。

以上から、裁判所は、被告による本件商標の商標権侵害を認めた原審の判断を支持した。

(ii) 詐称通用について

裁判所は、詐称通用があると認められるためには、(a)原告が事業に関連して本件商標に関して評判又はのれんを有しており、(b)被告による不正表示があり、(c)原告に損害が生じている必要があるとし判示し、各要件について以下のとおり検討、判断した。

(a) のれんについて

裁判所は、原告は1960年代から本件商標を使用して事業を営んであり、消費者も長年にわたって原告および本件商標の存在を認知していることから、原告は事業に関連して本件商標に関して評判又はのれんを有しているとした原審の判断を支持した。

(b) 不正表示について

裁判所は、本件商標が識別力を有しており、本件商標と対象標章の類似性の程度が高く、公衆に対して混同を生じさせるおそれのあるものであることから、被告による対象標章の使用は不正表示該当するとした原審の判断を支持した。

(c) 損害について

裁判所は、被告の商品はVOVという著名なブランドの商品であることから原告に損害は生じていないとした原審の判断を支持せず、原告と被告が同種の業界において事業を行っていること、本件商標と対象標章の類似性の程度が高いこと、公衆に対して混同を生じさ

せていたことから、被告の「Rose Lady」商品を原告の「Lady Rose」商品と誤認して購入した消費者がいる可能性が高く、原告の売上高は減少していたはずであるとして、原告の損害を認めた。

以上から、裁判所は被告による詐称通用を認めた。

⑤ 判決

裁判所は、被告による商標権侵害および詐称通用を認め、原告の控訴を認め、被告の控訴を棄却する旨の判決を下した。

(5) Nutella 商標権侵害訴訟 (Sarika Connoisseur Cafe v. Ferrero)

① 概要

控訴人／被告：Sarika Connoisseur Cafe Pte Ltd

被控訴人／原告：Ferrero SpA

裁判所名：シンガポール控訴裁判所

判決番号：[2012] SGCA 56

判決日：2012年10月16日

② 当事者

控訴人／被告：飲食業およびコーヒーの卸売を営むシンガポール法人

被控訴人／原告：「Nutella」ブランドの菓子の製造・販売を営むイタリア法人

③ 裁判に至る経緯

被控訴人（原告）は、「Nutella」ブランドの菓子類を製造、販売するイタリア法人であり、シンガポールにおいても自社の菓子類を販売していた。被控訴人（原告）は、第30類を指定区分とし、菓子、ベーキングパウダー、チョコレート類、アイスクリーム等を指定商品として以下の商標（以下「本件商標」という。）をシンガポール知的財産庁に登録した。

[本件商標]

NUTELLA



**nutella**






**nutella**



一方、控訴人（被告）は、「tcc – the connoisseur concerto」という名称のコーヒーショップをシンガポールで運営していた。控訴人（被告）は、2007年8月1日から、自社の店舗において、以下の「Nutello」という標章（以下「対象標章」という。）を付した、エスプレッソ、ミルクフォーム、ココアパウダー、被控訴人（原告）の商品であるチョコレートスプレッドを入れたショットグラスのホットドリンク（以下「Nutello ドリンク」という。）を提供するようになった。

[対象標章]

No	Menu	Representation
1	2009 Drinks Gallery menu	
2	Booklet	
3	Website	 Nutello

被控訴人（原告）は、控訴人（被告）に対して、対象標章の使用に対する異議と 50,000 シンガポールドルの賠償を求める警告状を送付したが、控訴人（被告）がこれを拒否した。そこで、被控訴人（原告）は、控訴人（被告）による対象標章の使用が、(i)登録商標である本件商標に対する商標権侵害、(ii)周知商標である本件商標に対する商標権侵害および(iii)コモンローに基づく詐称通用（パッシングオフ）に該当するとして、控訴人（被告）に対して、対象標章の使用差止めおよび損害賠償を求めて、シンガポール高等裁判所に訴訟を提起したところ、同裁判所は被控訴人（原告）による主張を全て認め、控訴人（被告）に対して対象標章の使用差止めおよび損害賠償を求める判決を下した。

これに対して、控訴人（被告）は控訴裁判所に対して控訴した。なお、控訴人（被告）は、被控訴人（原告）による訴訟提起後、対象標章の使用を中止している。

#### ④ 裁判所の判断

##### (i) 登録商標に対する商標権侵害について

裁判所は、シンガポール商標法第 27 条第(2)項(b)に基づいて商標権侵害が成立するためには、(a)侵害標章と被侵害商標が類似していること、(b)侵害標章と被侵害商標の指定商品又は役務が同一又は類似していること、(c)公衆に混同を生じさせるおそれがあること、が必要であるとした上で、各要件について以下のとおり検討、判断した。

##### (a) 類似性について

裁判所は、商標・標章の類似性の判断には、①視覚、②発音、③概念的な類似性が重要であるものの、必須の要件ではなく、状況や指定役務等に応じて判断すべきであり、かつ、④各商標・標章の識別力や対象となる顧客層等も考慮した上で、各商標・標章の全体を比較して、検討すべきであるとした。

##### ① 視覚的類似性について

裁判所は、本件商標と対象標章の用語は長さも構成も同様に、使用されている文字も最後の「a」と「o」を除き同様であり、かつ、フォントやスタイルは若干異なるものの、本件商標に使用されている文字は図形化されていないブロック体であることから、フォント等が若干異なっても視覚的類似性は損なわれないとして、視覚的な類似性を認めた原審の判断を支持した。

##### ② 発音的類似性について

裁判所は、発音的類似性を判断する際には、最初の文節の発



音が重要であるとし、本件商標と対象標章の最初の文節の発音が同一であることから、発音的な類似性を認めた原審の判断を支持した。

③ 概念的類似性について

裁判所は、本件商標と対象標章はいずれも創作された用語であり、その用語に意味はなく、用語の他に図形等も付加されていないことから、両者の背景にある意図は異なるものとして、概念的類似性を認めた原審の判断を覆し、概念的な類似性は認められないと判断した。

④ 識別力について

裁判所は、上記のとおり、本件商標は創作された意味のない用語であり、識別力は高いことから、本件商標の最後の文字である「a」と対象商標の「o」が異なるのみでは、類似性は否定されなかったとした。

以上から、裁判所は、本件商標と対象標章の間に概念的な類似性は認められないものの、本件商標は識別力が高く、対象標章との間は視覚的および発音的な類似性が認められることから、本件商標と対象標章の類似性を認めた原審の判断を支持した。

(b) 指定商品の類似性について

裁判所は、指定商品の類似性は、侵害標章が実際に使用されている商品と、被侵害商標が実際に使用されている商品および被侵害商標が登録している指定商品を比較すべきであるとし、対象標章はチョコレートドリンクに使用されており、これは本件商標の登録指定商品であるチョコレート類に類似しているとして、指定商品の類似性を認めた原審の判断を支持した。

(c) 混同の有無について

裁判所は、混同の有無については、①公衆の「多くの割合」に混同を生じさせるおそれがあるか否か、②「外部要因」の有無（販売場所や購入方法等の類似性の有無）を考慮して判断すべきであるとし、本件では①対象標章と本件商標の類似性の程度および本件商標の識別力が高く、かつ、市場調査においても約 30%の消費者が混同を生じるとの結果が出ていることから、公衆の「多くの割合」に混同を生じさせるおそれがあると言え、②対象標章と本件商標はともに、消費食品に使用されていることから、混同を生じさせるおそれがあるとした原審の判断を支持した。

以上から、裁判所は、被告による対象標章の使用は本件商標の商標権侵害に該当するとした原審の判断を支持した。

(ii) 周知商標に対する商標権侵害について

被控訴人は、本件商標は、シンガポール商標法第 55 条に定める周知商標に該当し、対象標章の全部又は重要な部分が本件商標に類似しているとして、同条第(2)項および第(3)項に基づいて対象標章の使用差止めを求め、原審はこの主張を認め、使用差止めを命じる判決を下した。

これに対し、控訴人は(a)本件商標と対象標章に類似性は認められないため、シンガポール商標法第 55 条第(2)項に基づく使用差止めは認められないこと、並びに(b)対象標章の使用によって被控訴人の利益に損害が発生していないこと、および(c)本件商標の識別性を希薄させていないため、シンガポール商標法第 55 条第(3)項に基づく使用差止めは認められないと主張したため、裁判所は控訴人の各主張について以下のとおり、検討、判断した。

(a) 類似性について

裁判所は、(i)記載のとおり、対象標章と本件商標の間の類似性を認めた。

(b) 侵害の有無について

裁判所は、シンガポール商標法第 55 条第(3)項に基づく使用差止めが認められるためには、①侵害標章の全部又は重要な部分が被侵害商標に類似していること、②侵害標章の使用によって侵害標章が使用されている商品又は役務と被侵害商標の所有者との関係を示すこと、③被侵害商標の所有者の利益に損害が生じることを立証する必要があるとし、本件において、被控訴人のシンガポールでの売上は減少していないものの、控訴人が対象標章を使用して飲料を提供していることによって、被控訴人がシンガポールにおいて飲料業に進出する機会が失われているとして、被控訴人の「利益」に損害が生じているとした原審の判断を支持した。

(c) 識別性の希薄化の有無について

裁判所は、被侵害商標の識別性が希薄化されるには、①侵害者が侵害標章を自己の商品又は役務のために使用し、侵害標章と被侵害商標が同一又は類似していること、②侵害者による侵害標章の使用が被侵害者の承諾なく行われていること、③被侵害商標がシンガポールにおいて多くの公衆に対して周知となっていること、④侵害者による侵害標章の使用によって不公正な方法で被侵害商標の識別性

を希薄させていることが必要であるとし、本件においては、①乃至③の要件については明らかに認められ、④識別性の希薄化は実際の毀損を証明する必要はなく、その可能性を証明することで足りるとし、本件商標は、控訴人の商品の対象であるビジネスマンの間において広く知られており、かつ、創作された用語で識別力が高いこと、対象標章が本件商標の識別力を基礎づけている「Nutella」という用語の重要な部分を使用しており、消費者に対象標章と本件商標に何らかの関係があるとの誤認を生じさせること、対象標章は本件商標の文字から派生したものであること、両者の対象としている商品が類似していること等から、本件商標の識別性が希薄化されたとした原審の判断を支持した。

以上から、裁判所は、被告による対象標章の使用が周知商標である本件商標の商標権侵害に該当するとした原審の判断を支持した。

(iii) 詐称通用について

裁判所は、詐称通用があると認められるためには、(a)当該標章が評判又はのれんを有しており、(b)侵害人による不正表示があり、かつ、(c)被侵害人に損害が生じている必要があるとし判示し、(a)および(b)の要件については争いがなく、(c)損害の有無については、控訴人と被控訴人の業務範囲は密接に関連しており、控訴人が対象標章を使用して飲料を提供していることによって、被控訴人がシンガポールにおいて飲料業に進出する機会が失われていることから、被控訴人に損害が生じているとし、控訴人による詐称通用を認めた原審の判断を支持した。

⑤ 判 決

裁判所は、控訴人による登録商標の商標権侵害、周知商標の商標権侵害および詐称通用を認めた原審の判決を支持し、控訴人による控訴を棄却した。

(6) SUBWAY 商標権侵害訴訟 (Doctor's Associates v. Lim Eng Wah)

① 概 要

原 告：Doctor's Associates Inc

被 告：Lim Eng Wah

裁判所名：シンガポール高等裁判所

判決番号：[2012] SGHC 84

判 決 日：2012年4月18日

② 当事者

原告：「SUBWAY」を運営するアメリカ法人

被告：「SUBWAY niche」という名称のレストランを営む個人

③ 裁判に至る経緯

原告は、自社又はフランチャイジーを通じて世界中で「SUBWAY」というサンドイッチ店を運営しており、1996年にシンガポールに店舗を出し、現在シンガポール国内において92店舗を運営している。原告は、第30類および第43類を指定区分とし、パン、サンドイッチ、スナック類、ケーキ、レストラン等を指定商品および役務として、以下の商標（以下「本件商標」という。）をシンガポール知的財産庁に登録した。

[本件商標]

SUBWAY SUBWAY  
SUBWAY

一方、被告は、1987年から、「SUBWAY niche」という名称で、以下の標章（以下「対象標章」という。）を使用して、ニョニヤの菓子、バブルティーおよびローカルスナック等を販売する店舗を運営しており、現在シンガポール国内に8店舗展開している。

[対象標章]



原告は、2007年に被告に対して、対象標章の使用中止を求める警告状を送付したが、被告がこれを拒否したため、被告による対象標章の使用が、(i)登録商標である本件商標に対する商標権侵害、(ii)周知商標である本件商標に対する商標権侵害および(iii)コモンローに基づく詐称通用（パッシングオフ）に該当するとして、被告に対して、対象標章の使用差止めおよび損害賠償を求めて本件訴訟を提起した。

#### ④ 裁判所の判断

##### (i) 登録商標に対する商標権侵害について

裁判所は、シンガポール商標法第27条第(2)項に基づいて商標権侵害が成立するためには、(a)侵害標章と被侵害商標が類似していること、(b)侵害標章と被侵害商標が同一又は類似の商品又は役務に使用されていること、(c)公衆に混同を生じさせるおそれがあることが必要であるとした上で、各要件について以下のとおり検討、判断した。

##### (a) 標章の類似性について

裁判所は、標章の類似性の判断には、①視覚、②発音、③概念的な類似性の有無および④被侵害商標の識別力の有無を考慮して判断すべきであるとした。

##### ① 視覚的類似性について

裁判所は、対象標章には「niche」という用語が付加されているものの、本件商標と対象標章はともに「SUBWAY」という用語を使用しており、フォントやスタイルは異なるものの、本件商標はブロック体で登録されていることから、単純なフォントやスタイルの相違は類似性を否定しないとして、視覚的な類似性が認められるとした。

##### ② 発音的類似性について

裁判所は、対象標章の3文節のうち、2文節（SUBWAY）が本件商標と同一であることから、発音的な類似性も認められるとした。

##### ③ 概念的類似性について

裁判所は、本件商標と対象標章に含まれている「SUBWAY」という用語はともに、早い、効率的、信頼できる、利用しやすい等を連想させ、対象標章に「niche」という用語が付加されていても、この概念は変わらないとして、発音的な類似性も認められるとした。

以上から、裁判所は、本件商標と対象標章の類似性を認めた。

(b) 商品の類似性について

裁判所は、対象標章は安価なローカル菓子等に使用されている一方で、本件商標は高価なサンドイッチに使用されているものの、この事実は両方の商品、役務が同一でないということを意味するに過ぎず、対象標章はローカル菓子類に、サンドイッチやパン類にも使用されており、当該商品は本件商標の指定商品に類似しているとして、商品、役務の類似性を認めた。

(c) 混同の有無について

裁判所は、対象標章が付された商品の出所と本件商標が付された商品の出所が同一であるとの誤認、混同を消費者に与える場合に、混同のおそれが認められるとし、①侵害者の商品と被侵害者の商品を区別するために侵害者が取った行為および②侵害標章と被侵害商標の類似および識別力の程度を考慮して判断すべきであるとし、本件においては、②類似性の程度は高いものの、①原告のサンドイッチは顧客がパンの種類および具を選ぶことができるのに対し、被告のサンドイッチは切ったパンにタマゴやツナ等の簡単な具が最初から入っているもので、価格や店舗の内装も異なることから、消費者が原告と被告の商品を誤認、混同するおそれはないと判断した。

以上から、裁判所は、対象標章と本件商標の間には類似性が認められるものの、消費者に対して混同を生じさせるおそれはないとして、被告による対象標章の使用は登録商標である本件商標の商標権侵害には該当しないと判示した。

(ii) 周知商標に対する商標権侵害について

原告は、本件商標は、シンガポール商標法第 55 条に定める周知商標に該当するため、被告による対象標章の使用は、第 27 条第(3)項に基づいて本件商標の商標権侵害に該当すると主張した。裁判所は、本件においては対象標章と本件商標の類似性および対象となる商品、役務の類似性は認められることから、同条項に基づく商標権侵害が認められるためには、(a)本件商標が周知商標に該当すること、(b)対象標章の使用によって対象標章が使用されている商品又は役務と原告との関係を示すこと、(c)消費者に混同が生じること、(d)対象標章の使用によって原告の利益に損害が発生していることを立証する必要があるとし、各要件について以下のとおり、検討、判断した。

(a) 周知商標について

裁判所は、原告が多額の費用を用いて、「SUBWAY」をシンガポール国内で92店舗も展開し、様々な広告も行っていることから、本件商標は周知商標に該当するとした。

(b) 対象標章の商品等と原告の関係性について

裁判所は、上記のとおり原告と被告の商品は提供方法や価格が異なり、各店舗の内装も大きく異なることから、被告による対象標章の使用によっても、被告と原告の関係性を示すことはないとした。

(c) 混同の有無について

裁判所は、(i)記載のとおり被告による対象標章の使用によっても混同は生じないと判断した。

(d) 損害の有無について

原告は、被告が原告による広告効果を不正に使用しており、被告による対象標章によって原告の売上が減少している等と主張したが、裁判所は、原告が損害を立証するために必要となる証拠を提出できていないとして、損害が発生していることを認めなかった。

以上から、裁判所は、被告による対象標章の使用は周知商標である本件商標の商標権侵害には該当しないと判示した。

(iii) 詐称通用について

裁判所は、詐称通用があると認められるためには、(a)本件商標が指定商品・役務との関係で評判又はのれんを有しており、(b)被告による混同を生じさせるような不正表示があり、かつ、(c)原告に損害が生じている必要があるとし判示し、各要件について以下のとおり検討、判断した。

(a) のれんについて

裁判所は、本件商標の評判又はのれんは、被告が対象標章の使用を開始した時点で存在していることが必要であるとし、被告が対象標章を使用したサンドイッチの販売を開始した1987年当時、原告はシンガポールにおいて本件商標を使用した商品の販売等を行っておらず、本件商標に関連して評判又はのれんを取得していなかったと判断し、他の要件を検討することなく、原告による詐称通用の主張を棄却した。

⑤ 判決

裁判所は、被告による商標権侵害および詐称通用を認めず、原告の請求を棄却する旨の判決を下した。

[執筆協力]

TMI Associates(Singapore) LLP

[発行]

日本貿易振興機構 (JETRO)

バンコク事務所 知的財産部

TEL: +66-2-253-6441

FAX: +66-2-253-2020

2016年3月発行 禁無断転載

**【免責条項】**

本レポートで提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。JETROは、できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本レポートの記載内容に関連して生じた直接的、間接的、あるいは懲罰的損害及び利益の喪失については一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。これは、たとえJETROがかかる損害の可能性を知らされていても同様とします。

なお、本レポートはJETROが発行時点に入手した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可能性があります。また、掲載した情報・コメントは著者及びJETRO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はないことを予めお断りします。