

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

を適用した第一審および控訴審の判断を支持し、本件商標と対象標章は共に「GENOL」という創作された意味のない用語を使用しており、発音が類似していることから、フォント、色およびデザインが若干異なっていたとしても、類似性および混同が認められると判断し、本件商標に対する商標権侵害を認めた。

⑤ 判決

裁判所は、商標権侵害を認めた第一審および控訴審判決を支持し、上告人の上告を棄却した。

2. 意匠権関連判例・審決例

(1) オートバイ意匠権侵害申立事件 (Kawasaki Heavy Industries & Anor v. Eastworld Motor Industries)

① 概要

申立人 1 : Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

申立人 2 : Kawasaki Motors (Phils) Corp.

被申立人 : Eastworld Motor Industries Corp.

決定機関 : フィリピン知的財産庁

決定番号 : IPV No.10-2009-00007

決定日 : 2015年6月15日

② 当事者

申立人 1 : オートバイおよびオートバイ関連部品等の製造・販売を営む
日本法人

申立人 2 : 申立人 1 からライセンスを受け、フィリピンにおいてオートバイ等の製造・販売を営むフィリピン法人

被申立人 : オートバイの製造・販売を営むフィリピン法人

③ 申立に至る経緯

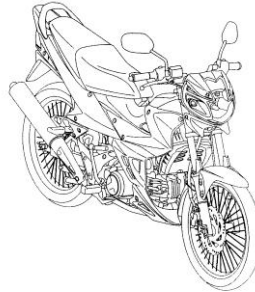
申立人 1 は、2008年4月に新型オートバイ「Kawasaki Fury 125」をフィリピンにおいて発表し、2008年8月に当該オートバイに関する以下の意匠（以下「本件意匠」という。）をフィリピン知的財産庁へ出願し、2009年2月に登録が完了した（優先日は2008年2月22日。）。

[本件意匠]

Fig. 1



Fig. 1



一方、被申立人は、2009年3月に「Eastworld SAPPHIRE 125」という名称のオートバイを発表し、2009年2月5日に当該オートバイに関する以下の意匠（以下「対象意匠」という。）をフィリピン知的財産庁へ出願し、同年5月に登録が完了した。

[対象意匠]



FIG. 1

申立人らは、対象意匠は本件意匠に類似しており、対象意匠の出願時点において本件意匠が既に公知のものとなっており、かつ、本件意匠の出願日の方が対象意匠の出願日より先行していることから、被申立人による対象意匠の使用は意匠権侵害および不正競争に該当し、また対象意匠は新規性が認められず、フィリピン知的財産法第113.1条により保護を受けることができないとして、被申立人に対し、損害賠償および対象意匠の取消し等を求めて本申立てを行った。

④ 知的財産庁の判断

フィリピン知的財産庁は、まず申立人らは被申立人による意匠権侵害および不正競争を根拠として対象意匠の取消しを求めているが、フィリピン知的

財産法第 81 条により意匠権侵害訴訟の中で意匠の取消しを請求できるのは被告のみであり、対象意匠の取消しを求めるためには申立人らはフィリピン知的財産法第 120 条に基づく意匠権の取消し請求を行うべきであるとした。

その上で、類似性の判断においては、個々の線や形や様式等の個別の特徴を重視せず、意匠全体の結果として、専門家ではなく通常の人視点からどのように見えるかを重視すべきであり、本件においては、本件意匠と対象意匠のマフラー、ライト、ブレーキディスクの位置が異なっており、類似しているとは言えないとして、被申立人による意匠権侵害および不正競争は認められないと判断した。

⑤ 判決

知的財産庁は、被申立人による意匠権侵害および不正競争を認めず、申立人らの請求を棄却した。

(2) スイッチ意匠権侵害申立事件 (Panasonic Electric Works & Anor v Akari Lighting and Technology)

① 概要

申立人 1 : Panasonic Electric Works Co., Ltd.

申立人 2 : Panasonic Electric Work Sales Philippines Corporation

被申立人 : Akari Lighting and Technology Corporation

決定機関 : フィリピン知的財産庁

決定番号 : IPV No. 10-2009-00002

決定日 : 2015 年 5 月 12 日

② 当事者

申立人 1 : 電気製品の開発・製造・販売等を営む日本法人

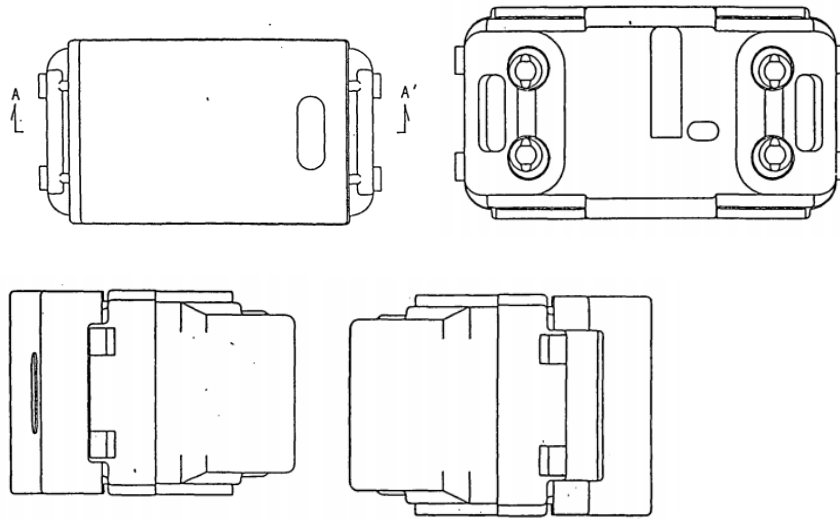
申立人 2 : 申立人 1 の製品の販売を営むフィリピン法人

被申立人 : 電気製品の販売を営むフィリピン法人

③ 申立に至る経緯

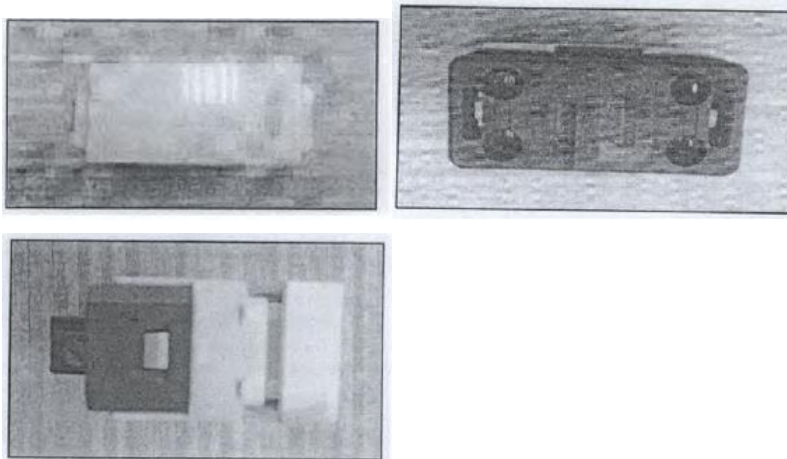
申立人らは、電気産業における主要な製造業者として、特にフィリピンにおいては、スイッチを主な製品として数々の小売店を経由して販売しており、スイッチ製品に関して複数の意匠（以下「本件意匠」という。）をフィリピン知的財産庁に登録していた。

[本件意匠の一部]



申立人らは、2007年2月ころ、被申立人が本件意匠に類似したスイッチ製品（以下「対象製品」という。）を申立人らの許諾なく販売していることを発見したため、被申立人に対し、対象製品の製造、販売の差止め、在庫や部品の破棄、対象製品の回収、謝罪広告の掲載および損害賠償を求めた。

[対象製品]



被申立人は、自社が対象製品を製造していないと反論したものの、対象製品の販売を中止し、回収も行うとしたが、その後においても対象製品が市場において販売されていたことから、申立人らは、フィリピン知的財産庁に本申立を行った。

④ 知的財産庁の判断

(i) 本件意匠の権利者について

被申立人は、本件意匠は Mastushita Electric Works Ltd. (以下「MEWL」

という。)の名称で登録されており、本件意匠の権利者は MEWL であることから、申立人らには本申立てを行う権利がないと主張した。

これに対し、知的財産庁は、本件意匠は MEWL 名義で登録されているものの、MEWL は申立人 1 の前商号であり、商号の変更は権利の帰属に影響を与えないとして、被申立人の反論を認めなかった。

(ii) 意匠権侵害について

知的財産庁は意匠権侵害が認められるためには、外観の独自性や印象の類似性が主要な判断材料であり、侵害意匠と被侵害意匠の主要な部分を公衆が視覚的に見た場合にそれらの外観が同一又は類似している場合に認められると判示した。また、「公衆」とは、専門家ではなく、通常人の観点を基準とすべきとした。

その上で、知的財産庁は、本件意匠と対象製品を比較し、両者は品質および価格が異なるものの意匠の類似性の判断についてはこれらの要素は重要ではなく、両者のデザインや装飾が類似していることから、一般的な外観や特徴が類似しているとし、被申立人による対象製品の販売は本件意匠の意匠権侵害に該当すると判断した。

⑤ 判決

知的財産庁は、被申立人による本件意匠の意匠権侵害を認め、被申立人に対し、以下を命じる決定を下した。

- (i) 本件意匠の模倣品の製造、販売等の差止め
- (ii) 対象製品の在庫のフィリピン知的財産庁への提出
- (iii) 対象製品の回収
- (iv) 申立人への損害賠償として 50 万ペソおよび弁護士費用として約 59 万ペソの支払い

(3) ナンバープレート意匠取消請求事件 (Primal Enterprise v. Chester UYCO)

① 概要

申立人：Primal Enterprise Corporation

被申立人：Chester UYCO

決定機関：フィリピン知的財産庁

決定番号：IPC No. 13-2011-00380

決定日：2015 年 5 月 5 日

② 当事者

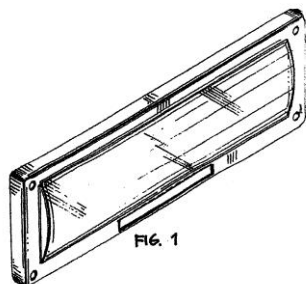
申立人：車両ナンバープレートカバーの製造等を営むフィリピン法人

被申立人：車両ナンバープレートカバーの意匠権を有する個人

③ 申立に至る経緯

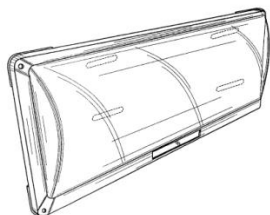
申立人は、車両ナンバープレートカバーに関してフィリピン知的財産庁に以下の登録意匠（以下「本件意匠」という。）を有していた。

[本件意匠]



申立人は、被申立人が意匠登録を受けた車両ナンバープレートカバーに関する以下の登録意匠（以下「対象意匠」という。）が、本件意匠と実質的に同一であり、新規性が認められないとして、対象意匠の取消しを求めて、フィリピン知的財産庁に本申立てを行った。

[対象意匠]



④ 知的財産庁の判断

知的財産庁は、本件意匠と対象意匠を比較し、ネジ穴の数と位置、長方形のフレーム、ネームプレートの位置、凸状のカバー等の特徴が類似しており、対象意匠は本件意匠に平凡な変更を加えただけであるから、新規性は認められないと判断した。

⑤ 判決

知的財産庁は、申立人の主張を認め、対象意匠を取消す決定を下した。

(4) サンダル意匠取消請求事件 (Sao Paulo Alparagatas v. King G. Ong)

① 概要

申立人：Sao Paulo Alparagatas, S.A.

被申立人：King G. Ong.

決定機関：フィリピン知的財産庁

決定番号：IPC No. 13-2010-00233

決定日：2013年12月20日

② 当事者

申立人：ビーチサンダルの製造・販売を営むブラジル法人

被申立人：ビーチサンダルの意匠権を有する個人

③ 申立に至る経緯

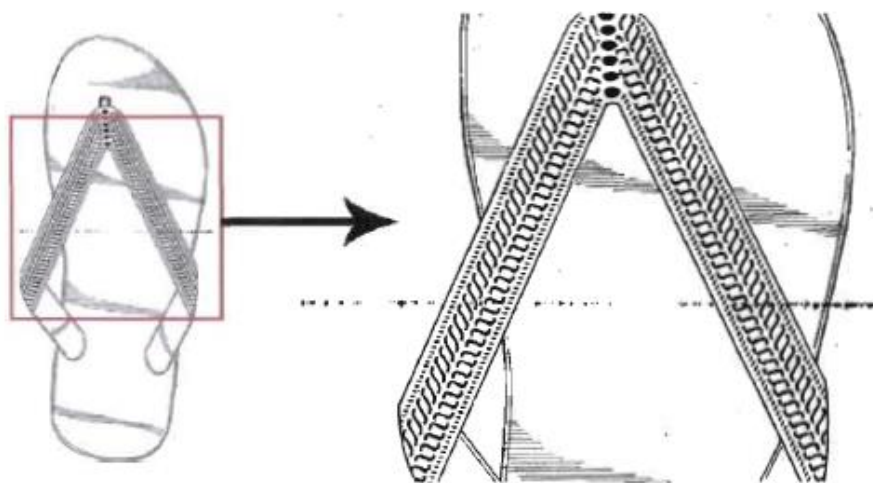
申立人は、「Havaianas」というブランドのビーチサンダルの製造、販売を行っており、その緒の部分のデザインにつき、第25類を指定区分とし、スポーツシューズ、サンダル、Tシャツ等を指定商品としてフィリピン知的財産庁に登録した以下の商標（以下「本件商標」という。）を有していた。

[本件商標]



申立人は、被申立人が意匠登録を受けたビーチサンダルに関する以下の登録意匠（以下「対象意匠」という。）が本件商標と類似しており、本件商標を先行技術（prior art）とするものであって、新規性が認められないとして、対象意匠の取消しを求めて本申立てを行った。

[対象意匠]



これに対し、被申立人は、①商標権と意匠権は全く異なる権利であって、被申立人の意匠が申立人の商標と誤認、混同を招くほどに類似しているという議論は誤っており、②被申立人のデザインは申立人がいうところの先行技術とは平行線の数や楕円形の存否などの点において異なる等と反論した。

④ 知的財産庁の判断

(i) 先行技術の該当性について

知的財産庁は、フィリピン知的財産法第 23 条第 1 項は「発明は、先行技術の一部をなす場合には新規性が認められない」とし、同第 24 条第 1 項は先行技術につき「発明したと主張する出願の出願日又は優先日以前に世界中のどこかで公となっているもの全て」と定義しており、先行技術が対象となっている権利と同一の権利でなければならないとは定めていないとし、意匠の場合でも当該意匠の出願日又は優先日以前に世界中のどこかで公知となっている商標は、先行技術たりえると判断した。

(ii) 新規性について

知的財産庁は、本件商標と対象意匠は平行線の数や楕円形の存否等の点において異なる点があるものの、両者の主要な部分である二本の平行線が類似しているとして、対象意匠は、本件商標と実質的に同一であるとし、新規性が認められないと判断した。

⑤ 判決

知的財産庁は、申立人の主張を認め、対象意匠を取消す決定を下した。

(5) トイレットペーパー意匠権侵害請求事件 (Care 1st MFG. Int'l & Anor v. Paper Tech & Others)

① 概要

申立人 1 : Care 1st MFG. Int'l. Inc

申立人 2 : George P. Ty

被申立人 : Paper Tech, Inc. & Others

決定機関 : フィリピン知的財産庁長官

決定番号 : IPV No. 10-2001-00019

決定日 : 2012 年 6 月 13 日

② 当事者

申立人 1 : トイレットペーパー等の製造・販売を営むフィリピン法人

申立人 2 : トイレットペーパーに関する意匠権を有する個人

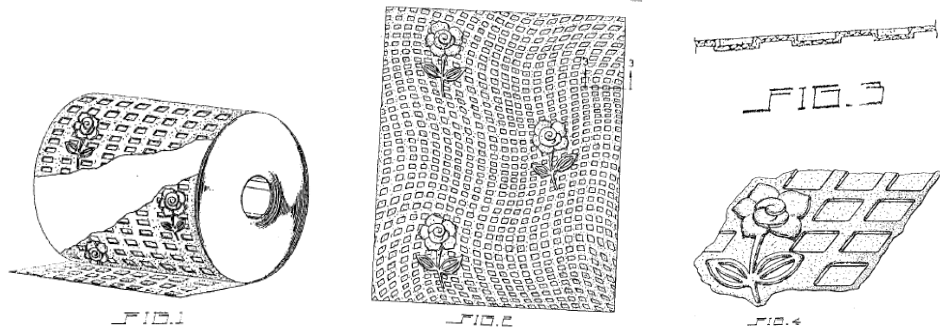
被申立人 : トイレットペーパーの製造・販売業者等

③ 申立に至る経緯

申立人 1 は、申立人 2 がフィリピン知的財産庁に登録済みのティッシュペーパーに関する以下の登録意匠（以下「本件意匠」という。）についてライセンスを受け、本件意匠と同デザインのトイレットペーパーを製造し、フィリ

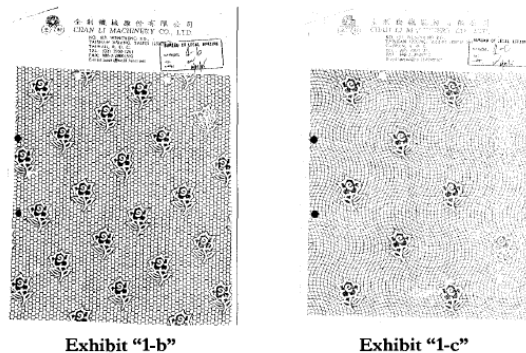
ピン国内において販売していた。

[本件意匠]



申立人らは、被申立人が本件意匠と同じデザインのトイレットペーパー（以下「対象商品」という。）を販売していることを発見したため、本件意匠の意匠権侵害に該当するとして本申立てを行った。

[対象商品]



これに対して被申立人は、本件意匠と対象商品のデザインは異なり、意匠権侵害に該当しないこと、本件意匠は製品に対して特別な形状を与えていないことからフィリピン知的財産法上の「意匠」に該当せず、取消されるべきであること、申立人1が製造しているトイレットペーパーのデザインと本件意匠は異なるため、申立人1は本申立てを行う権利を有さないことを理由に、申立人らに損害賠償を求める反申立てを行った。

フィリピン知的財産庁は、本件意匠はこれに関連する開示資料が不十分であることから取消されるべきであると決定したため、申立人らは、かかる法務局の判断を不服として、フィリピン知的財産庁長官に対して不服申立てを行った。

④ 知的財産庁長官の判断

知的財産庁長官は、まず形式的な不備等を理由に実質的判断を行わなかつ

たフィリピン知的財産庁の判断を覆し、実質的判断を行うべきとした。

その上で、知的財産庁長官は、本件意匠の出願当時有効であった旧特許法第9条は、意匠の新規性要件について、発明以前にフィリピンにおいて第三者に知られ又は使用されていたものおよびフィリピン若しくはその他の外国において1年以上前に特許化されていたもの若しくは印刷された資料に記載されていたものは新規性が認められないと定めており、この規定は本件意匠にも適用されるとした。そして、本件においては、申立人らが本件意匠の出願を行うよりも以前から、本件意匠と実質的に同じデザインを使用したトイレットペーパーが台湾において存在しており、被申立人らは当該デザインを使用したトイレットペーパーの製作を台湾の企業に委託していたことから、本件意匠は新規性が認められないと判断した。

⑤ 判決

知的財産庁長官は、申立人らの不服申立てを棄却した。

(6) サンダル意匠取消請求事件 (Juancho Pacheco. v. Alvin T. Co)

① 概要

申立人：Juancho Pacheco

被申立人：Alvin T. Co

決定機関：フィリピン知的財産庁

決定番号：IPC No.13-2009-00248

決定日：2010年5月11日

② 当事者

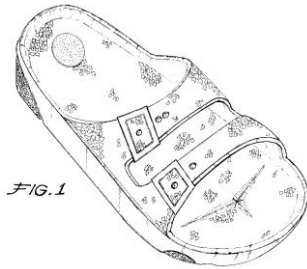
申立人：靴の製造・販売を営む個人

被申立人：靴の製造・販売を営む者

③ 裁判に至る経緯

申立人は、「DURALITE」という商標を付した靴製品の製造、販売を行っており、2000年8月に同ブランドのサンダルに関する以下の意匠（以下「本件意匠」という。）をフィリピン知的財産庁へ出願し、2003年9月に登録が完了した。

[本件意匠]



一方、被申立人は、2008年1月にサンダルに関する以下の意匠（以下「対象意匠」という。）をフィリピン知的財産庁へ出願し、2009年3月に登録が完了した。

[対象意匠]



申立人は、対象意匠は、本件意匠とほとんど同一であり、新規性に欠けるとして、対象意匠の取消しを求めて本申立を行った。

④ 知的財産庁の判断

知的財産庁は、意匠取消請求の認否を判断するにあたっては新規性テスト（Point of Novelty Test）および通常観察テスト（Ordinary Observer Test）を用いて判断する必要があるとした上で、新規性テストについては、対象意匠に先行して本件意匠が出願および登録されており、かつ、被申立人が対象意匠の出願を行った際にフィリピン知的財産庁特許局が発行した **Registrability Report** において、本件意匠が対象意匠の新規性との関係で関連性がある旨注記していたことから、対象意匠の新規性は認められないと判断した。

また、通常観察テストにおいては、対象となる2つの意匠の全体的な外観の類似性を一般人の視点から判断する必要があるとあり、細かな点について個別に比較するものではないとした上で、本件では、両意匠とも2本のベルト状のストラップで一方の側面において留め具がある点が同様であることから、本件意匠と対象意匠の類似性を認めた。

⑤ 判決

知的財産庁は、本件意匠と対象意匠が類似していることから、対象意匠の新規性は認められないとして、対象意匠を取り消す決定を下した。

[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。