

# シンガポールにおける E コマースで商標を使用する際の留意点



Drew & Napier LLC, Intellectual Property

イヴォンヌ・タン  
弁護士

ジャスウィン・コ  
ー・コーサ  
弁護士

Drew & Napier LLC は 1889 年の創設以来 130 年以上にわたり、各時代とクライアントのニーズに応じた質の高いリーガルサービスを提供し続けている総合法律事務所である。イヴォンヌ・タン弁護士は、知的財産に関して 20 年以上の法律経験があり、クライアントには多国籍企業も含まれ、主な分野は商標、著作権侵害で、模倣品の刑事捜査も取り扱ってきた専門家である。ジャスウィン・コー・コーサ弁護士は、商標、著作権の侵害訴訟、商標異議申立、無効・取消訴訟を多数経験しており、また、クライアントへブランド戦略やライセンス等の企業知財問題についてアドバイスを行う専門家である。

## 【概要】

E コマースサイト（電子商取引サイト）の数は多く、増加の一途をたどっていることは周知の事実である。2022 年 9 月に設立された東南アジア初の E コマース模倣防止コンソーシアムもこのような背景から成立したものである。本稿では、1. 東南アジアにおける E コマースサイトに関する保護の現状、2. E コマースで自社商品として偽られた場合に日本企業の取り得る措置、3. E コマースで自社商標を使用された場合に日本企業の取り得る措置、4. 不使用取消を請求された場合に日本企業が取り得る対策の観点から、シンガポールにおける E コマースにおける商標の保護について解説する。

## 【詳細及び留意点】

### 1. 東南アジアにおける E コマースサイトに関する保護の現状

2022 年 9 月に、シンガポールの E コマースサイト、例えば Lazada、Shopee、Carousell を含む東南アジアの E コマースサイトが集まり、東南アジア初の E コマース模倣防止コンソーシアムを設立した。これが東南アジア E コマース模倣品対策ワーキンググループ（The Southeast Asia eCommerce Anti-Counterfeiting Working Group (SeCA Working Group) ; 以下、「SeCA」という。）である。

SeCA は、E コマースサイトだけでなく、Puma、Adobe、P&G、Beam Suntory、シンガポールのブランドである Razer など、さまざまなブランドから構成されており、その目的は、知的財産権の侵害行為に対抗することである。SeCA は、参加型プラットフォームであり、利用可能な各知的財産保護の方針、プログラム、ツールに関する統合オンライン・ディレクトリを作成し、定期的に更新している。

これは、ブランド所有者や企業の知的財産権だけでなく、消費者を保護するための正当な方向への第一歩といえる。

## 2. E コマースで自社商品として偽られた場合に日本企業の取り得る措置

模倣品業者 B が、E コマースサイトで日本企業である A 社の商品であると偽った場合に、A 社はどのような措置を取り得るかについて説明する。

前述のとおり、E コマースサイトでは、知的財産権を保護するための措置が講じられている。一般的に、各ブランドによる E コマースサイトへの侵害通報の選択肢として、「商標権侵害」か「著作権侵害」かの選択が求められる。商標権侵害を選択した場合に、必要な添付書類のひとつは、登録の証拠書類である。不正使用の通報が A 社になされた後、場合によっては、E コマースサイトの運営者の判断により、同運営者がサイトの閉鎖などの侵害対抗措置を講じたり、より詳細な情報を A 社に要求したりすることはあり得る。

また、模倣品業者 B が行っているビジネスの性質<sup>\*1</sup>によっては、不正行為でシンガポール警察に被害届が提出されることもあり得る。

\*1 例えば、模倣品業者 B が、オンラインで商品の販売をしているにもかかわらず、商品を発送する意図がない詐欺などは、明白な不正行為に該当すると考えられる。

## 3. E コマースで自社商標を使用された場合に日本企業の取り得る措置

模倣品業者 B が、E コマースサイトで日本企業である A 社の商標を使用した場合に、A 社はどのような措置を取り得るかについて説明する。

この場合は、知的財産権侵害の報告を E コマースサイトに提出すべきである。E コマースサイトが何の措置も取らない場合には、A 社はシンガポールの高等裁判所に対して、模倣品業者 B、場合によっては E コマースサイトの運営者を被告とする商標権侵害民事訴訟を提起することができる（シンガポール商標法（以下、「商標法」という。）第 31 条）。ここで問題となるのは、E コマースサイトは、出品者の匿名性が高いため、一見、模倣品とは判別がつかない場合でも、模倣品である可能性があるということである。E コマースサイトの背後に隠れている模倣品業者 B を追跡することは困難であり、模倣品業者 B の身元に関する詳細な情報を入手することは容易ではない。

このような問題を背景として、シンガポールの高等裁判所で争われた Calvin Klein 事件\*<sup>2</sup> では、被害を受けた当事者が、E コマースサイトに対して訴訟を起こし、勝訴した。ただし、この事件において高等裁判所は、提示された事実に基づき、E コマースサイトの運営者に責任があるのか、それとも単に商品の売買を促進するために顧客間のプラットフォームを提供しているに過ぎないのかを判断しているが、この事件の事実関係はかなり特殊であり、すべての E コマースサイトの運営者が責任を負うと一律に認められるものではないことに留意しなければならない。

\*<sup>2</sup> Calvin Klein, Inc and another v HS International and others [2016] SGHC 214

模倣品業者 B が、販売または販売のために提供している A 社の商標を付した商品が、模倣品であることを確認することは重要である。シンガポールでは、商標法に、並行輸入業者を保護する権利消尽の規定がある（商標法第 29 条）。すなわち、E コマースのウェブサイトを通じて販売または販売のために提供された商品が実際に A 社に由来するものである場合、損害を被った販売業者（A 社）はそのような販売業者（B 社）に対して商標権侵害を主張することはできない。

したがって、A 社は、販売または販売のために提供された A 社の商標を付した商品が確かに模倣品であることを、例えば、サンプルの購入によって立証する必要がある。このようなサンプルの購入は、必要であれば法廷で証言できる立場にある外

部の専門調査会社に依頼して、取引の詳細を記載した法定申告書に署名してもらうのが最善である。

#### 4. 不使用取消を請求された場合に日本企業が取り得る対策

シンガポールにおいては、登録後に正当な理由なく継続して5年間、登録商標が使用されていない場合、不使用を理由に登録を取り消すことができると規定されている（商標法第22条第1項）。

模倣品業者 B が、不使用を理由に A 社の商標を取り消すように審判を請求あるいは訴訟を提起した場合（商標法第22条第5項）に、A 社による E コマースサイトでの商標の使用は、この争いで勝訴するための「真正な使用」にあたるかを解説する。

まず、5年の不使用期間の満了後で取下の申請がなされる前3か月以内の A 社の商標の使用が、模倣品業者 B の取消訴訟の意図に気付いて初めて開始されたものである場合、A 社は、その使用に依拠することはできない（商標法第22条第4項）。

一般に、A 社が商標登録に基づき請求された商品に商標を使用し、明らかにシンガポールの需要者を対象とした E コマースサイトで商品を販売する場合、これは取消訴訟に対抗するための「真正な使用」となる可能性が高いといえる。

海外の企業が、シンガポールに販売店を置かずに E コマースだけで商品を販売するときに、シンガポールにおける有用な使用証拠は、シンガポールへ発送した事実（商標を含む輸出関係書類、請求書等）のほか、次の2つが挙げられる。

- a) 商品が国際配送、特にシンガポールへ配送される可能性があることを示すウェブサイトのスクリーンショット
- b) シンガポールからのクリックであることを示す日時の分かるデータ

これらの証拠に公証の必要はないが、タイムスタンプサービスによって日付が確定されていれば、証拠力は増す。また、その E コマースのウェブサイトにおいて、シンガポールドルを利用できるか否かは、問題にされないと考えられる。

なお、以下が、シンガポールにおける代表的な E コマース・プラットフォームであり、これらでの使用は、比較的、使用証拠の収集が容易であると考えられる。

Shopee, Lazada, Redmart, Carousell, Qoo10, Zalora , EZbuy

また、ナイキ事件<sup>\*3</sup>における控訴裁判所の判断によると、真正な使用は、その行為について十分な説得力のある証拠があれば、商標の使用が 1 回のみ（例えば、商標に関わる取引が 1 回のみ）であっても立証できる。

\* 3 Nike International Ltd v Campomar SL [2006] 1 SLR(R) 919 at [15]

その後の、ネスレ事件<sup>\*4</sup>において、高等裁判所は、不使用による取消に関する判断手順を以下のようにまとめているので留意されたい。

\* 4 Societe Des Produits Nestlé SA and another v Petra Foods Ltd and another [2014] SGHC 252 at [220]

- (1) 真正な使用とは、所有者または商標を使用する権限を有する第三者による商標の実際の使用を意味する。
- (2) その使用は、単なる「形式だけの」使用であってはならず、登録によって付与された権利を維持するためだけのものであってはならないことを意味する。
- (3) 商標の本質的機能である、消費者が混同のおそれなく商品または役務を他の出所のものと区別できるようにすることにより、商品または役務の出所の同一性を保証するという機能に合致した使用でなければならない。



- (4) 使用は、その商品または役務の市場における商標の現実的な商業的利用、すなわち、その商品または役務の販売先またはその市場におけるシェアを維持または創出することを目的とする利用によるものでなければならぬ。
- a) この基準を満たす例：広告キャンペーンなど、商品または役務を市場に出す準備
  - b) この基準を満たさない例：(i) 事業主による内部使用、(ii) 他の商品の購入に対する報酬として、また他の商品の販売を奨励するための販促品の配布
- (5) 商標の実質的な商業的利用であるかどうかを判断する際には、特に、問題となっている商品または役務の性質、関係市場の特徴、商標の使用の規模および頻度、商標で指定されたすべての商品または役務を販売する目的で商標が使用されているのか、それとも一部だけなのか、所有者が提供できる証拠など、関連するすべての事実および状況を考慮しなければならない。
- (6) 商標の使用が、真正とみなされるためには、必ずしも数量は重要とはならない。最小限の使用であっても、関連する商品または役務の市場シェアを維持または創出するための、その経済分野において適切な使用であれば、真正な使用として認められる場合がある。例えば、関連商品を輸入する一人の顧客による商標の使用は、その輸入業務が所有者にとって真に商業的な正当性があると思われる場合には、その使用が真正なものであることを示すのに十分である。

### 【ソース】

- ・ 1998 年シンガポール商標法（英語）  
<https://sso.agc.gov.sg/Act/TMA1998>
- ・ 1998 年シンガポール商標法（日本語）  
<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/singapore-shouhyou.pdf>

- ・東南アジア E コマース模倣品対策ワーキンググループ (SeCA Working Group)  
<http://www.secagroup.org/>
- ・ Calvin Klein, Inc and another v HS International and others [2016] SGHC  
214  
[https://www.elitigation.sg/gdviewer/gd/2016\\_SGHC\\_214/pdf](https://www.elitigation.sg/gdviewer/gd/2016_SGHC_214/pdf)
- ・ Societe Des Produits Nestlé SA and another v Petra Foods Ltd and another  
[2014] SGHC 252 at [220]  
[https://www.elitigation.sg/gdviewer/s/2014\\_SGHC\\_252](https://www.elitigation.sg/gdviewer/s/2014_SGHC_252)

(編集協力：日本国際知的財産保護協会)