

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

目次

第1章	はじめに	5
第2章	判例の要旨	6
第1	判例等の収集基準	6
第2	インドネシア	7
1.	商標権関連判例・審決例	7
(1)	KOPITIAM 商標取消請求訴訟 (Abdul Alek Soelystio v. Phiko Leo Putra) ...	7
(2)	Pondok Soto Endang 商標権侵害訴訟 (Endang Catur Susanty v. Agus Susanto & Anor)	8
(3)	BMW 商標取消請求訴訟 (Hendrywo Yuwijoyo v. Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschaft)	10
(4)	CAMPUS 商標取消請求訴訟 (Teguh Handoyo & Anor v. Kawan Kusuma Salim)	12
(5)	BIORF 商標取消等請求訴訟 (PT. Sintong Abadi v. Kao Corporation & Anor)	13
(6)	WARA WARА 商標取消請求訴訟 (Monterozа v. Arifin Siman)	15
2.	意匠権関連判例・審決例	17
(1)	電気ヒーター意匠取消等請求訴訟 (Deni Juni Prianto v. PT. Indoasia Thrivetama & Anor)	17
(2)	菓子箱意匠権侵害訴訟 (Antonius Y. Sako & Anor v. Hentje)	18
(3)	換気・排気機器意匠取消等請求訴訟 (Franky Yuwono v. Johannes Sutedjo & Anor)	21
(4)	ソケットアダプター意匠権侵害訴訟 (PT Perusahaan Gas Negara v. M. Rimba Aritonang)	23
(5)	綿棒意匠取消請求訴訟 (PT. Charmindo Mitra Raharja v. Ali)	24
(6)	天井下地材意匠取消請求訴訟 (PT. Aplus Pacific v. Onggo Warsito)	25
第3	マレーシア	27
1.	商標権関連判例・審決例	27
(1)	SJAM エンブレム商標権侵害訴訟 (St. John Ambulans Malaysia v. PJ Uniform)	27
(2)	WB Fresh Coconut 商標権侵害訴訟 (WB Fresh Coconut Supplier v. Gan Boon Wah & Anor)	31
(3)	Smiling Fish Brand 商標権等侵害訴訟 (Kuang Pei San Food Products v. Wees Marketing)	32
(4)	CHIPSMORE 商標権侵害訴訟 (Danone Biscuits Manufacturing v. Hwa Tai	

Industries)	35
(5) Lady Gold 商標権侵害訴訟 (Keep Good Feel & Anor v. Pharma World & Others)	36
(6) A1 BAK KUT TEH 商標異議申立訴訟 (A. K. Koh Enterprise v. A1 Best One Food Industry)	38
(7) Hansa 商標異議申立訴訟 (Solid Corporation v. Sun Yuen Rubber Manufacturing Co & Anor)	40
(8) Mulberry 商標異議申立事件 (Saujana Hotel v. Mulberry Company (Design))	42
(9) Viartril-S 商標権侵害訴訟 (Rtta Research Laboratorium & Anor v. Ho Tack Sien & Others)	43
2. 意匠権関連判例・審決例	46
(1) ペットボトル意匠権侵害・取消請求訴訟 (F & N Dairies (Malaysia) & Others v. Tropicana Products)	46
(2) 衣類乾燥用品意匠権侵害・取消請求訴訟 (Three V Marketing v. Cun Hing Trading)	49
(3) 植木鉢意匠権侵害訴訟 (Kean Beng Lee Industries v. Jintye Corporation)	51
(4) ヘッドライト意匠取消請求訴訟 (Golden Crescent Trading v. Alpine Auto Access)	53
(5) オートバイ意匠権侵害訴訟 (Honda Giken Kogyo v. Allied Pacific Motor)	54
(6) 雨樋意匠取消請求訴訟 (Arensi-Marley v. Middy Industries)	56
(7) 自動車部品意匠無効確認訴訟 (Veresdale v. Doerwyn)	58
第4 フィリピン	59
1. 商標権関連判例・審決例	59
(1) GINEBRA 商標権侵害訴訟 (Ginebra San Miguel, Inc. v. Tanduay Distillers, Inc.)	59
(2) Purefoods Fiesta Ham 商標権侵害訴訟 (San Miguel Pure Foods Company v. Foodsphere)	61
(3) DOCKERS 商標権侵害訴訟 (Levi Strauss & Anor v. Clinton Apparelle)	63
(4) LEVI'S 501 商標権侵害訴訟 (刑事訴訟) (Victorio P. Diaz. v. People of the Philippines and Levi Strauss (Phils.))	65
(5) SKECHERS 侵害品捜索差押無効請求訴訟 (Skechers, U.S.A. v. Inter Pacific Industrial Trading)	67
(6) PYCNOGENOL 商標権侵害訴訟 (Prosource International v. Horphag Research Management)	69

2.	意匠権関連判例・審決例	70
(1)	オートバイ意匠権侵害申立事件 (Kawasaki Heavy Industries & Anor v. Eastworld Motor Industries)	70
(2)	スイッチ意匠権侵害申立事件 (Panasonic Electric Works & Anor v Akari Lighting and Technology)	72
(3)	ナンバープレート意匠取消請求事件 (Primal Enterprise v. Chester UYCO) ...	74
(4)	サンダル意匠取消請求事件 (Sao Paulo Alparagatas v. King G. Ong)	75
(5)	トイレットペーパー意匠権侵害請求事件 (Care 1 st MFG. Int'l & Anor v. Paper Tech & Others)	77
(6)	サンダル意匠取消請求事件 (Juancho Pacheco. v. Alvin T. Co)	79
第5	シンガポール	81
1.	商標権関連判例・審決例	81
(1)	エピマーク商標権侵害訴訟 (Louis Vuitton Malletier v. Cuffz (Singapore))	81
(2)	AMC Asia 商標権侵害訴訟 (The Audience Motivation Company Asia v. AMC Live Group China)	83
(3)	HAN's 商標権侵害訴訟 (Han's (F & B) v. Gusttimo World)	86
(4)	Lady Rose 商標権侵害訴訟 (Hai Tong Co v. Ventree Singapore & Anor)	90
(5)	Nutella 商標権侵害訴訟 (Sarika Connoisseur Cafe v. Ferrero)	93
(6)	SUBWAY 商標権侵害訴訟 (Doctor's Associates v. Lim Eng Wah)	99
2.	意匠権関連判例・審決例	103
(1)	アイソレーター意匠権侵害訴訟 (Nagasima Electronic Engineering v. APH Trading)	103
第6	タイ	105
1.	商標権関連判例・審決例	105
(1)	タバコ商標権侵害訴訟 (刑事訴訟) (Public Prosecutor v. Mrs. Wimol Noodsombat)	105
(2)	コンピューターCPU 商標権侵害訴訟 (刑事訴訟) (Public Prosecutor v. Mrs Subha Chiewchanvechakul)	106
(3)	調味料商標権侵害訴訟 (刑事訴訟) (Public Prosecutor & Yan Wal Yun v. Yan Wal Yun Healthy Food Products & Others)	107
(4)	被服商標出願拒絶査定取消請求訴訟 (New Era Cap v. Department of Intellectual Property)	109
(5)	エンジンオイル商標出願拒絶査定取消請求訴訟 (Shell Brands International v. Department of Intellectual Property & Anor)	110

(6)	MILO 枠線商標出願拒絶査定取消請求訴訟 (Société des Produits Nestlé v. Department of Intellectual Property & Others)	111
2.	意匠権関連判例・審決例	113
(1)	自転車用泥除け意匠権侵害訴訟 (Magic Cycle Industrial v. A N T Commercial & Others)	113
(2)	金網意匠無効請求訴訟 (Thai Mesh v. Billion Mesh Industry)	114
(3)	ストロー意匠無効請求訴訟 (B&B Straw Pack v. B.D. Straws & Anor)	116
(4)	コップ意匠異議申立訴訟 (Thai Elephant Cup v. Department of Intellectual Property & Others)	118
(5)	テーブル脚意匠無効請求訴訟 (Duriflex v. Practika)	119
(6)	天板意匠無効審決取消請求訴訟 (DCON Products Public v. Department of Intellectual Property)	121
第3章	知財訴訟および行政手続の件数等に関する統計	123
第1	インドネシア	123
1.	訴訟件数に関する統計データ	123
(1)	最高裁判所	123
(2)	商務裁判所	123
2.	行政手続件数に関する統計データ	125
第2	マレーシア	125
1.	訴訟件数に関する統計データ	125
(1)	クアラルンプール高等裁判所	125
(2)	控訴裁判所	125
2.	行政手続件数に関する統計データ	126
第3	フィリピン	126
1.	訴訟件数に関する統計データ	126
2.	行政手続件数に関する統計データ	126
第4	シンガポール	127
1.	訴訟件数に関する統計データ	127
2.	行政手続件数に関する統計データ	127
第5	タイ	128
1.	訴訟件数に関する統計データ	128
(1)	民事訴訟	128
(2)	刑事訴訟	129
2.	行政手続件数に関する統計データ	129

第 1 章 はじめに

本報告書は、独立行政法人日本貿易振興機構バンコク事務所の委託を受けて、弊事務所が行ったインドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポールおよびタイ（以下「対象国」という。）における商標権侵害および意匠権侵害を原因とする裁判所判例および知的財産庁審決例の動向に関する調査（以下「本調査」という。）の結果を報告するものである。

近年、日本企業による ASEAN 諸国への進出が加速しており、多くの日系企業が ASEAN 諸国で事業活動を行っているものの、ASEAN 諸国では我が国のように判例や審決例を公開していない国も多く、公開されている場合であっても、全ての判例や審決例が公開されていない国や要旨のみが公開され全文が公開されていない国もある。更に、英語以外を母国語とする国では現地語のみで情報公開されている場合も多く、判決や審決の内容を正確に把握することが困難であり、紛争が発生した場合に過去の判例や審決例を検討した上で結果を予測する等の対応を採ることができず、事業活動に支障をきたしている。

かかる事情に鑑み、日系企業の ASEAN 諸国における知財活動を支援するため、対象国における商標権侵害および意匠権侵害を原因とする判例および審決例の要約を作成するとともに、知的財産訴訟に係る動向調査を行うことを目的として、本調査を実施することとした。

本調査では、商標権侵害および意匠権侵害を原因とし、類否判断が主な争点となった判例および審決例を収集し、その要約を作成するとともに、対象国における知的財産訴訟および行政手続の件数等に関する統計データをまとめている。統計資料は、公開されている情報の中から可能な限り収集しているが、公開されている統計資料は対象国によって様々であることから、統一的ではない調査結果となっている点に留意されたい。

なお、本報告書は、一般的な情報の調査結果を報告する目的で作成されたものであり、専門家としての法的助言は含まれていない。

第 2 章 判例の要旨

第1 判例等の収集基準

本調査では、対象国における判例および審決例のうち、商標権侵害および意匠権侵害を原因とし、類否判断が主な争点となった判例および審決例を収集し、その要約を作成している。

各対象国について、過去 5 年の商標権侵害訴訟および意匠権侵害訴訟の中から重要な判例を 6 件ずつ収集、要約することを原則としているものの、対象となる裁判件数が少なく、6 件ずつ収集することが困難な対象国もあることから、このような国の場合には対象期間を延長するとともに、知的財産庁における審決例も対象に含めることとした。更に、知的財産庁における審決例を含めても 6 件に満たない国においては、商標権、意匠権の取消しや異議申立等を原因とし、類否判断が争点となった判例および審決例並びに識別力や新規性の有無が争点となっている判例および審決例も対象に含めている。

なお、第 3 章における統計資料からも分かるように、シンガポールにおいては、意匠権関連の判例が極端に少ないことから、意匠権侵害の判例 1 件のみを対象とし、その分マレーシアの対象判例を増やしている。

第2 インドネシア

1. 商標権関連判例・審決例

(1) KOPITIAM 商標取消請求訴訟 (Abdul Alek Soelystio v. Phiko Leo Putra)

① 概要

再審請求者／被告：Abdul Alek Soelystio

被請求者／原告：Phiko Leo Putra

裁判所名：最高裁判所

判決番号：118 PK/Pdt.Sus-HKI/2014

判決日：2015年1月21日

② 当事者

再審請求者／被告：喫茶店を営む個人

被請求者／原告：喫茶店を営む個人

③ 裁判に至る経緯

再審請求者（被告）は、第43類を指定区分とし、レストラン、喫茶店等を指定役務として、インドネシア知的財産庁に登録済の以下の商標（以下「本件商標」という。）を使用して、インドネシアにおいて喫茶店を運営していた。

[本件商標]



一方、被請求者（原告）は、「Lau's Kopitiam」という標章（以下「対象標章」という。）についてインドネシア知的財産庁に対して出願を行ったが、対象標章に類似する本件商標が既に登録されていることを理由に、当該出願は拒絶された。

そこで、被請求者（原告）は、本件商標の「KOPITIAM」という用語は、喫茶店を意味する一般用語であり、商業界で幅広く用いられる公共財産である上、指定役務の説明および関連事項に過ぎないことから、他の用語を伴わずに「KOPITIAM」という用語を単独で用いた場合には識別力を欠くとし、インドネシア商標法第68条に基づき、本件商標の取消しを求める訴訟を中央ジャカルタ商務裁判所に提起した。

これに対して、再審請求者（被告）は、本件商標と要部又は全体において同一性を有する対象標章について、商標登録を行うことなく、かつ、本件商標の商標権者である再審請求者（被告）の承諾を得ずに使用していることは

本件商標の商標権侵害に該当するとして、インドネシア商標法第76条に基づき、被請求者（原告）に対して、インドネシア全土のカフェ、店舗、レストランにおける対象標章の使用差止めおよび約87億ルピアの損害賠償等を求める反訴を提起した。

第一審および上告審は、本訴および反訴の両方について、被請求者（原告）および再審請求者（被告）の請求を棄却した。そこで、再審請求者（被告）は最高裁判所に再審を申し立てた。

④ 裁判所の判断

裁判所は、本件商標の「KOPITIAM」と対象標章の「kopitiam」は発音に同一性が認められ、大文字と小文字の違いを理由に同一性を否定した原審の判断は誤りであると判示し、本件商標と対象標章の同一性を認め、被請求者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判断した。

⑤ 判決

裁判所は、被請求者による商標権侵害を認め、原審を破棄するとともに、被請求者に対して、インドネシア全土のカフェ、店舗、レストランにおける対象標章の使用差止めを命じた（但し、損害賠償請求は棄却）。

(2) Pondok Soto Endang 商標権侵害訴訟 (Endang Catur Susanty v. Agus Susanto & Anor)

① 概要

上告人／原告：Endang Catur Susanty

被上告人／被告1：Agus Susanto

被上告人／被告2：Resti Handayani

裁判所名：最高裁判所

判決番号：427 K/Pdt. Sus-HKI/2014

判決日：2014年10月28日

② 当事者

上告人／原告：飲食店を営む個人

被上告人／被告：上告人／原告の元従業員である夫妻

③ 裁判に至る経緯

上告人（原告）は、第43類を指定区分とし、レストラン、軽飲食店等を指定役務として、インドネシア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、ロークスマウエ市において飲食店を運営していた。

[本件商標]



その後、上告人（原告）は、バンダ・アチェ市やプカンバル市等へ出店したが、1999年アチェ地域での紛争が悪化したため、上告人（原告）は一時的にロクスマウエ市から避難した。一方、上告人（原告）の経営する飲食店の従業員であった被上告人（被告）らは、同市にとどまることとし、上告人（原告）に対して、上告人（原告）が不在の間、本件商標を使用して飲食店の営業を継続することの許可を求めた。上告人（原告）は、上告人（原告）が同市に戻るまでの間一時的に本件商標を使用することを被上告人（被告）に認めた。

ところが、2004年に上告人（原告）がロクスマウエ市に戻り、飲食店の営業を再開しようとする中、被上告人（被告）らが、本件商標と同一の標章を用いた別の飲食店を開店していることが判明した。そこで、上告人（原告）が本件商標の商標権者であること等を示す新聞広告を掲載したところ、被上告人（被告）らは、本件商標の使用を停止し、新たに「Warung Soto Riendang」という標章（以下「対象標章」という。）を用いて飲食店の経営を継続した。

これに対し、上告人（原告）は、本件商標の「Pondok Soto」と対象標章の「Warung Soto」は地名にすぎず、インドネシア商標法に定める「商標」の定義に含まれるものではなく、他の部分である本件商標の「Endang」と対象標章の「Riendang」は要部又は全体において同一又は類似していることから、被上告人（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て、インドネシア商標法第76条に基づき、被告らに対し、対象標章の使用差止めおよび損害賠償を求めて、メダン商務裁判所に訴訟を提訴した。同裁判所は上告人（原告）の請求を棄却したため、上告人（原告）は最高裁判所に上告した。

④ 裁判所の判断

裁判所は、上告人は本件商標と対象標章の間に同一性があることを立証できていないとして、原審の判決を支持し、商標権侵害は認められないと判断

した。また、裁判所は、上告審の審理対象は法適用の誤り等に限定されるどころ、上告人の上告理由は事実の立証についての判断を求めており、上告審において審理することはできないと判示した。

⑤ 判決

裁判所は、原審の判決を支持し、上告人による上告を棄却する旨の判決を下した。

(3) BMW 商標取消請求訴訟 (Hendrywo Yuwijoyo v. Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschaft)

① 概要

上告人／被告：Hendrywo Yuwijoyo

被上告人／原告：Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschaft

裁判所名：最高裁判所

判決番号：79 K/Pdt. Sus-HKI/2014

判決日：2014年10月27日

② 当事者

上告人／被告：ジーンズ等の被服の製造を営む個人

被上告人／原告：自動車の製造・販売等を営むドイツ法人

③ 裁判に至る経緯

被上告人（原告）は、第4類、第9類、第12類、第14類、第16類および第18類等を指定区分として、インドネシアを含む150以上の国において以下を含むBMW関連の登録商標（以下「本件商標」という。）を有していた。

[本件商標]



一方、上告人（被告）は、第25類を指定区分とし、被服および履物を指定商品として以下の商標（以下「対象商標」という。）をインドネシア知的財産庁に登録した上で、対象商標を含む以下のラベルを製造する被服に付けて使用していた。

[対象商標]



[使用していたラベル]



そこで、被上告人（原告）は、本件商標と対象商標は要部又は全体において同一であり、上告人（被告）は悪意に基づいて対象商標の出願を行った等として、対象商標はインドネシア商標法第 4 条、第 5 条(a)および第 6 条第(1)項に違反するとして、同法第 68 条に基づき、本件商標の取消しを求める訴訟を、中央ジャカルタ商務裁判所に提起した。同裁判所は被上告人（原告）の請求を全面的に認容したため、上告人（被告）は最高裁判所に上告した。

④ 裁判所の判断

裁判所は、まず本件商標と対象商標は要部又は全体において同一と認められると判示した。その上で、対象商標の指定商品である被服と本件商標の指定商品である自動車は異なっており、インドネシア商標法第 6 条第(2)項は「前項(b)の規定は、別途政令で規定する要件を満たす限り、同一ではない商品又はサービスに対しても適用される」と規定しているものの、同項が要求する「別途政令」が未制定である状況においては、同項に基づく規定は存在しないと考えるのが相当であるとして、指定商品が異なる本件においてはインドネシア商標法第 6 条第(1)項(b)違反は成立せず、また上告人が悪意によって対象商標を登録したとは言えないとして、その他の条文に対する違反も成立しないと判断した。

⑤ 判決

裁判所は、上告人の主張を認め、原審の判決を破棄する旨の判決を下した。

(4) CAMPUS 商標取消請求訴訟 (Teguh Handoyo & Anor v. Kawan Kusuma Salim)

① 概要

上告人／被告 1 : Teguh Handoyo

上告人／被告 2 : Directorate of Trademark of the Intellectual Property
Rights

被上告人／原告 : Kawan Kusuma Salim

裁判所名 : 最高裁判所

判決番号 : 25 K/Pdt.Sus-HKI/2014

判決日 : 2014 年 7 月 2 日

② 当事者

上告人／被告 1 : ノート等の製造を営む個人

上告人／被告 2 : インドネシア知的財産庁商標局

被上告人／原告 : ノート等の製造を営む個人

③ 裁判に至る経緯

上告人（被告）1 は、第 16 類を指定区分とし、紙、紙製品および事務用品を指定商品として、インドネシア知的財産庁に登録済の以下の商標および「KAMPUS」という商標（以下「本件商標」という。）を使用してノート等の製造、販売を行っていた。

[本件商標]



一方、被上告人（原告）は、「Royal Campus」という標章（以下「対象標章」という。）について、インドネシア知的財産庁に対して出願を行い、自らの製品のノートの表紙に対象標章を付して販売していた。

そこで、上告人（被告）1 は、被上告人（原告）による対象標章を付したノートの販売行為が本件商標の商標権侵害に該当するとして、インドネシア国家警察に対して通報を行った。

これに対して、被上告人（原告）は、対象標章はインドネシア知的財産庁に商標登録されておらず、また本件商標とは要部又は全体において同一性を有しないことから、被上告人（原告）の行為は本件商標の商標権を侵害するものではないと反論し、更に本件商標は一般名称にすぎず、識別力を欠くとして、インドネシア商標法第 68 条に基づき、本件商標の取消しを求めて、中央ジャカルタ商務裁判所に訴訟を提起した。

同裁判所は、本件商標は一般名称であり、識別力を有していないとして、上告人（被告）2 に対して本件商標の取消しを命じる判決を下した。そこで、上告人（被告）らは最高裁判所に上告した。

④ 裁判所の判断

裁判所は、本件商標は一般的に使用される用語であり、他の用語と共に用いられる場合を除いて、識別力を持たないとし、このように広く公衆に利用されている名称につき商標登録を認めることは、他者の権利を侵害し、公序良俗に反すると判示した。また、本件商標は学問に関係する場所又は環境を意味する用語であり、筆記用具という特定物と密接に結びついているため、筆記用具を指定商品として本件商標の登録を認めることは消費者に対して混乱や戸惑いを発生させるとし、上告人 1 は善意の商標権者とは言えず、その権利は保護に値しないと判断した。

⑤ 判決

裁判所は、上告人 2 に対して本件商標の取消しを命じた原審の判決を支持し、上告人らによる上告を棄却する旨の判決を下した。

(5) BIORF 商標取消等請求訴訟 (PT. Sintong Abadi v. Kao Corporation & Anor)

① 概要

再審請求者／被告：PT. Sintong Abadi

被請求者／原告 1：Kao Corporation

被請求者／原告 2：Directorate of Trademark of the Intellectual Property Rights

裁判所名：最高裁判所

判決番号：127 PK/Pdt. Sus-HKI/2013

判決日：2014 年 3 月 5 日

② 当事者

再審請求者／被告：パームオイル製品、スキンケア用品等の製造・販売を営むインドネシア法人

被請求者／原告 1：洗剤、化粧品、食品等の製造・販売を営む日本人

被請求者／原告 2：インドネシア知的財産庁商標局

③ 裁判に至る経緯

被請求者（原告）1 は、インドネシアを含む世界各国において、第 3 類を指定区分とし、石鹼、化粧品、シャンプー等を指定商品として登録済の以下の商標（以下「本件商標」という。）を保有している。

[本件商標]

BIORE

一方、再審請求者（被告）は、第 3 類を指定区分とし、石鹸、化粧品、シャンプー等を指定商品として以下の商標（以下「対象商標」という。）をインドネシア知的財産庁に登録した。

[対象商標]

BIORF

被請求者（原告）1 は、対象商標と本件商標はともに 5 文字であり、最初の 4 文字は配列およびフォントも含めて同一である上、指定区分および指定商品も重複していることから、対象商標は登録商標および周知商標である本件商標と要部又は全体において同一であり、かつ、再審請求者（被告）は悪意によって対象商標に登録しているため、対象商標はインドネシア商標法第 4 条、第 5 条(a)、第 6 条第(1)項により登録が認められないとして、同法第 68 条に基づく対象商標の取消しおよび同法第 76 条に基づく対象商標の使用停止等を求めて中央ジャカルタ商務裁判所に訴訟を提起したが、同裁判所は被請求者（原告）1 の請求を全て棄却した。

そこで、被請求者（原告）1 が最高裁判所に上告したところ、最高裁判所は両商標の同一性が認められるとして、原審の判決を破棄し、対象商標の取消しを命じる旨の判決を下した。そこで、再審請求者（被告）は、最高裁判所に再審請求を行った。

④ 裁判所の判断

裁判所は、中央ジャカルタ商務裁判所と同様に、商標の同一性の判断には発音が重要な判断要素になるとし、両商標の発音には相違があることから、消費者が両商標を誤認、混同するおそれはなく、両商標を区別することが出来ると判示した。その上で、裁判所は、同一性の判断には特定の部分の同一性を重視せず、消費者に与える全体としての印象を重視すべきであるとし、本件においては「BIO」という部分が共通しているのみであり、「BIO」とは「生」という意味の一般的名称に過ぎず、両商標の最後の部分である「RE」と「RF」が異なっていることから、本件商標と対象商標は要部又は全体において同一性を有しているとは言えず、また、再審請求者が悪意によって対象

商標を登録したとする証拠はなく、悪意によって対象商標を登録したとは認められないと判断した。

⑤ 判決

裁判所は、再審請求者の主張を認容し、対象商標の取消しを命じた原判決を破棄する旨の判決を下した。

(6) WARA WARA 商標取消請求訴訟 (Monteroza v. Arifin Siman)

① 概要

上告人／原告：Kabushki Kaisha Monteroza

被上告人／被告：Arifin Siman

裁判所名：最高裁判所

判決番号：491 K/Pdt. Sus-HKI/2013

判決日：2013年12月9日

② 当事者

上告人／原告：飲食店を営む日本人

被上告人／被告：飲食店を営む個人

③ 裁判に至る経緯

被上告人（被告）は、2002年9月23日、第43類を指定区分とし、飲食提供、ケータリング、カフェサービス等を指定役務として以下の商標（以下「対象商標」という。）をインドネシア知的財産庁に登録した。

[対象商標]



これに対し、上告人（原告）は、2012年12月、第43類を指定区分とし、レストランサービス等を指定役務として以下の商標（以下「本件商標」という。）をインドネシア知的財産庁に対して出願を行うとともに、本件商標は日本で長年にわたって使用されていることから著名商標に該当し、被上告人（被告）の行為は本件商標の著名性を不当に利用する目的で行われたことは明白であり、対象商標の登録はインドネシア商標法第4条および第6条第(1)項に違反するとして、同法第68条に基づき、対象商標の取消しを求める訴訟を中

央ジャカルタ商務裁判所に提起した。

[本件商標]



同裁判所は、本件商標が著名商標であるとは認められず、また商標取消訴訟の提訴期間である 5 年を経過している等として、上告人（原告）の請求を棄却した。そこで、上告人（原告）は最高裁判所に上告した。

④ 裁判所の判断

裁判所は、原審の判決を支持し、対象商標はインドネシア商標法第 24 条所定の先願主義の要件を充足していることから、対象商標の取消しは認められないと判断した。また、上告人の主張は、原審の適正な判示部分の繰り返しに過ぎず、かつ、事実の評価に関するものであり、係る事項は上告審の審理対象となるものではないと判示した。

⑤ 判決

裁判所は、原審の判決を支持し、上告人による上告を棄却する旨の判決を下した。

2. 意匠権関連判例・審決例

(1) 電気ヒーター意匠取消等請求訴訟 (Deni Juni Prianto v. PT. Indoasia Thrivetama & Anor)

① 概要

上告人／原告：Deni Juni Prianto

被上告人／被告1：PT. Indoasia Thrivetama

被上告人／被告2：Djohan Kohar

裁判所名：最高裁判所

判決番号：19 K/Pdt. Sus-HKI/2014

判決日：2014年10月29日

② 当事者

上告人／原告：電気ヒーター等の製造、販売業を営むインドネシア法人である PT. TIGA REKSA PERDANA INDONESIA の取締役である個人

被上告人／被告1：電気ヒーターの製造等を営むインドネシア法人

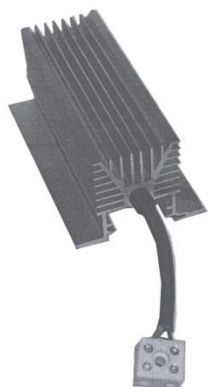
被上告人／被告2：被上告人（被告）1 の取締役である個人

③ 裁判に至る経緯

上告人（原告）は、2009年以降、インドネシア国内において、パネルボックスを温めるために使用される電気ヒーター（以下「対象商品」という。）の製造、販売等を行っていた。

一方、被上告人（被告）1は、被上告人（被告）2がデザインした電気ヒーターに関する以下の意匠（以下「本件意匠」という。）をインドネシア知的財産庁に登録していた。

[本件意匠]



上告人（原告）は、被上告人（被告）らが本件意匠に関する出願を行う以前から、本件意匠と同一又は類似する形状、特徴を有する対象商品を製造、販売しており、市場に幅広く流通していたとして、本件意匠は新規性を欠いており、また公序良俗に違反しているとして、インドネシア意匠法第 38 条第 1 項に基づき、本件意匠の取消しを求める訴訟を中央ジャカルタ商務裁判所に提起した。

これに対して、被上告人（被告）らは、上告人（原告）が製造する対象商品が本件意匠と類似する理由は、被上告人（被告）1 の元従業員である上告人（原告）が、被上告人（被告）1 に勤務していたときに得た意匠を模倣したためであると主張し、また上告人（原告）が対象商品に関する意匠権の登録を行っていないとし、上告人（原告）による対象製品の製造等は本件意匠の意匠権侵害に該当するとして、インドネシア民法 1365 条およびインドネシア意匠法 46 条第 1 項に基づき、対象製品の製造等の差止めおよび損害賠償を求める反訴を提起した。

同裁判所は、本訴については上告人（原告）の請求を棄却し、反訴については被上告人（被告）らの請求を認容し、上告人（原告）による対象製品の製造等の差止めを命じる判決を下した。そこで、上告人（原告）は、最高裁判所に上告した。

④ 裁判所の判断

裁判所は、上告人による立証が不十分であるとし、原審が上告人の請求を棄却したのには十分な理由があり、原審に法令違反は認められないと判断した。

⑤ 判決

裁判所は、原審の判決を支持し、上告人による上告を棄却する旨の判決を下した。

(2) 菓子箱意匠権侵害訴訟 (Antonius Y. Sako & Anor v. Hentje)

① 概要

上告人／被告 1 : Antonius Y. Sako

上告人／被告 2 : Irine Herminatirin

被上告人／原告 : Hentje

裁判所名 : 最高裁判所

判決番号 : 18 K/Pdt.Sus-HKI/2014

判決日 : 2014 年 7 月 25 日

② 当事者

上告人（被告）ら：バリ島で「Pia Janger」という名称のクエピアという菓子等の販売を営む夫婦

被上告人（原告）：バリ島で「Pia Legong」という名称のクエピアという菓子の製造・販売を営む個人

③ 裁判に至る経緯

被上告人（原告）は、自らが製造したクエピアというお菓子を、「Pia Legong」という商品名で販売しており、その菓子箱に関する意匠（以下「本件意匠」という。）をインドネシア知的財産庁に登録していた。

ところが、上告人（被告）らが、本件意匠に類似した特徴、形状の菓子箱を使用したクエピアを「Pia Janger」という商品名で、被上告人（原告）の商品の隣に陳列して販売していることが判明した。更に、上告人（被告）らは、「Pia Janger」の菓子箱に関する意匠（以下「対象意匠」という。）をインドネシア知的財産庁に登録していた。本件意匠と対象意匠は、以下のとおりである。

[本件意匠]

[対象意匠]



Gambar 2: TAMPAK SISI KANAN



GAMBAR 3: TAMPAK SISI KIRI



GAMBAR 5: TAMPAK BELAKANG



そこで、被上告人（原告）は、上告人（被告）らの行為が本件意匠の意匠権侵害に該当するとして、インドネシア意匠法第 54 条に基づいてバリ警察に通報した。更に、被上告人（原告）は、上告人（被告）らに対して、侵害行為の差止め、侵害品の撤去および損害賠償等を求めてスラバヤ商務裁判所に本件訴訟を提起した。

同裁判所は、上告人（被告）らによるクエピアの販売行為は本件意匠の意匠権侵害に該当するとし、上告人（被告）らに対して、同判決から 7 日以内の侵害行為の差止め、侵害品の撤去および損害賠償を命じる判決を下した。そこで、上告人（被告）らは最高裁判所に上告した。

④ 裁判所の判断

裁判所は、原審は被上告人が提出した十分な証拠および証人に基づき妥当な判断をしており、その判断に誤りはないと判示する一方で、被上告人は、原審において、物的損害の立証に成功しておらず、係る状況では非物的損害に係る賠償請求も含めて棄却されるべきであると判断した。

⑤ 判決

裁判所は、原審の判決の内、損害賠償を認容した点を変更し、被上告人による損害賠償請求を全てについて棄却し、その他については原審の判決を支持して上告を棄却する旨の判決を下した。

(3) 換気・排気機器意匠取消等請求訴訟 (Franky Yuwono v. Johannes Sutedjo & Anor)

① 概要

上告人／原告：Franky Yuwono

被上告人／被告 1：Johannes Sutedjo

被上告人／被告 2：Dhanny

裁判所名：最高裁判所

判決番号：443 K/Pdt.Sus-HKI/2013

判決日：2013 年 12 月 9 日

② 当事者

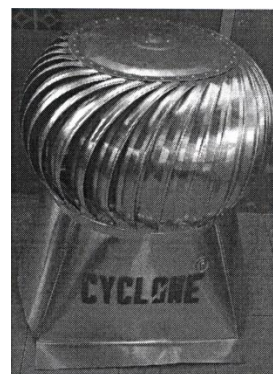
上告人／原告：ベンチレーターを含む換気・排気に関する設備・器具の製造等を営む個人

被上告人／被告ら：ベンチレーターを含む換気・排気に関する設備・器具の製造等を営む PT. Lestarindo のオーナーである個人

③ 裁判に至る経緯

被上告人（被告）らは、換気・排気機器およびベンチレーターに関する意匠（以下「本件意匠」という。）をインドネシア知的財産庁に登録し、自らがオーナーである PT. Lestarindo において、本件意匠を用いた製品の製造、販売を行っていた。

[本件意匠]



一方、上告人（原告）は、ベンチレーターを含む換気・排気機器の製造等を行っており、本件意匠の出願以前から、本件意匠に係る形状、特徴と同一又は類似する製品を製造しており、広く市場に流通していることから、本件意匠は既に公知となっており、本件意匠は新規性を有さず、かつ、意匠の出自・由来につき公衆を惑わせることから、公序良俗に反ずるとして、インドネシア意匠法第38条第1項に基づき本件意匠の取消しを求める訴訟を中央ジャカルタ商務裁判所に提起した。

これに対し、被上告人（被告）らは、上告人（原告）が、被上告人（被告）らの承諾を得ることなく、本件意匠と実質的に同一の意匠を用いた換気・排気機器等を製造している行為は、本件意匠の意匠権侵害に該当するとして、インドネシア意匠法第46条第1項に基づき、上告人（原告）に対して、損害賠償および違法行為の差止め等を求める反訴を提起した。

同裁判所は本訴における上告人（原告）の請求を棄却し、被上告人（被告）らによる反訴も却下した。そこで、上告人（原告）は最高裁判所に上告した。

④ 裁判所の判断

裁判所は、意匠の新規性の判断については、形状や構造に加えて線の配置や色も考慮すべきであるとして、本件意匠はこれらについて創作性を有しており、新規性の要件を充足すると判断した。

⑤ 判決

裁判所は、原審の判決を支持し、上告人による上告を棄却する旨の判決を下した。

(4) ソケットアダプター意匠権侵害訴訟 (PT Perusahaan Gas Negara v. M. Rimba Aritonang)

① 概要

上告人／被告：PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

被上告人／原告：M. Rimba Aritonang

裁判所名：最高裁判所

判決番号：453 K/Pdt.Sus-HKI/2013

判決日：2013年3月12日

② 当事者

上告人／被告：天然ガスパイプネットワークシステムに関連事業を営む
インドネシア法人

被上告人／原告：鉄、真鍮等製のソケットアダプターの開発を行う個人

③ 裁判に至る経緯

被上告人（原告）は、2006年8月28日、自らが開発したソケットアダプターに関する以下の意匠（以下「本件意匠」という。）をインドネシア知的財産庁に登録した。

[本件意匠]



被上告人（原告）は、上告人（被告）が、被上告人（原告）から承諾を得ることなく、本件意匠を用いたソケットアダプターを製造、販売等していることを発見した。この問題を解決するため、被上告人（原告）および上告人（被告）間において協議が行われ、本件意匠を被上告人（原告）から上告人（被告）に譲渡すること等が話し合われたものの、結局両者間で合意は成立せず、上告人（被告）は当該ソケットアダプターの製造等を継続した。

そこで、被上告人（原告）は、上告人（被告）の行為が本件意匠の意匠権侵害に該当するとして、上告人（被告）に対して、インドネシア民法 1365 条、インドネシア意匠法第 46 条第 1 項に基づき損害賠償を求める訴訟を中央ジャカルタ商務裁判所に提起した。

これに対して、上告人（被告）は、本件意匠は、インドネシアで 1990 年から使用されているソケットアダプターと同一性を有し、新規性を欠いており、

また公序良俗に違反するとして、インドネシア意匠法第 38 条第 1 項に基づき本件意匠の取消しを求める反訴を提起した。

原審は、本訴については被上告人（原告）の請求を認容し、上告人（被告）に対して 1 億 8000 万ルピアの損害賠償の支払いを命じる判決を下し、反訴については上告人（被告）の請求を棄却した。そこで、上告人および被上告人の双方が最高裁判所に上告した。

④ 裁判所の判断

裁判所は、上告人は、2005 年から 2007 年までの間、被上告人の承諾を得ることなく本件意匠を使用しており、損害賠償義務を負うことは明らかであり、かつ、原審における損害額の評価は適切であると判断した。

⑤ 判決

裁判所は、当事者双方の上告を棄却する旨の判決を下した。

(5) 綿棒意匠取消請求訴訟 (PT. Charmindo Mitra Raharja v. Ali)

① 概要

上告人／被告：PT. Charmindo Mitra Raharja

被上告人／原告：Ali

裁判所名：最高裁判所

判決番号：202 K/Pdt.Sus/2012

判決日：2012 年 8 月 6 日

② 当事者

上告人／被告：綿棒等の衛生用品の製造等を営むインドネシア法人

被上告人／原告：綿棒等の耳掃除器具の取引を行っている個人

③ 裁判に至る経緯

上告人（被告）は、綿棒（耳掃除器具）に関する意匠（以下「本件意匠」という。）をインドネシア知的財産庁に登録していた。

綿棒等の耳掃除器具の取引を行っている被上告人（原告）は、本件意匠の形状の綿棒は、インドネシアを含む世界中で販売されており、かつ、本件意匠の出願時に本件意匠と同様の意匠が台湾、中国、日本等において第三者によって登録されていることから、本件意匠は新規性の要件を欠いていると主張し、本件意匠の取消しを求めて、中央ジャカルタ商務裁判所に訴訟を提起した。同裁判所は、本件意匠と台湾、中国、日本等で登録されている意匠は類似していることから、本件意匠は新規性を欠いているとして、本件意匠の取消しを命じる判決を下した。

これに対して、上告人（被告）は、意匠の新規性はインドネシア国内に存する意匠との対比により行われるべきであり、他の国に存する意匠と対比して新規性を判断することは不当であり、また本件意匠と他の国における意匠とは同一とは言えないとして、最高裁判所に上告した。

④ 裁判所の判断

裁判所は、新規性が認められるためには、国内のみならず国外で公表された意匠と同一ではないことを要するとし、各証拠に照らし本件意匠の出願がなされた時点で本件意匠と同一の意匠が既に他の国で登録又は公表されていたことから、本件意匠は新規性を有しないと判断した。

⑤ 判決

裁判所は、原審の判決を支持し、上告人による上告を棄却する旨の判決を下した。

(6) 天井下地材意匠取消請求訴訟 (PT. Aplus Pacific v. Onggo Warsito)

① 概要

上告人／原告：PT. Aplus Pacific

被上告人／被告：Onggo Warsito

裁判所名：最高裁判所

判決番号：801 K/Pdt.Sus/2011

判決日：2012年2月27日

② 当事者

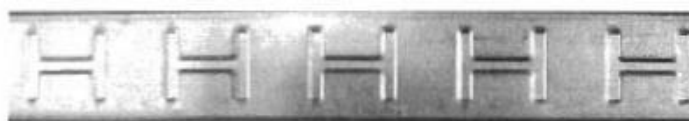
上告人／原告：天井下地材の製造・販売を営むインドネシア法人

被上告人／被告：天井下地材の製造・販売を営む PT. Suryamas Megah Steel
(以下「対象会社」という。)の従業員である個人

③ 裁判に至る経緯

上告人（原告）は、タイの TMS ROLLFORM CO LTD.から、同社が生産している機械を輸入し、同機械により製造した天井下地材をインドネシアにおいて幅広く販売していた。他方、被上告人（被告）は、天井下地材に関する以下の登録意匠（以下「対象意匠」という。）の権利者であり、対象会社が対象意匠を用いて天井下地材を販売していた。

[対象意匠]



上告人（原告）は、対象意匠の登録以前から対象意匠と同一の特徴、形状を有する天井地下材が販売され、かかる天井地下材が流通していたことから、対象意匠は新規性が認められないとして、インドネシア意匠法第 38 条第 1 項に基づいて対象意匠の取消しを求める訴訟をスラバヤ商務に提起したが、同裁判所は、上告人（原告）の請求を棄却した。そこで、上告人（原告）は最高裁判所に上告した。

④ 裁判所の判断

裁判所は、意匠の類似性の判断において、対象となる 2 つの意匠の形状および構造について差異が存する場合、それらの意匠は同一ではないと判断することができるとし、原審の判決は妥当であると判断した。

⑤ 判決

裁判所は、原審の判決を支持し、上告人による上告を棄却する旨の判決を下した。

第3 マレーシア

1. 商標権関連判例・審決例

(1) SIAM エンブレム商標権侵害訴訟 (St. John Ambulans Malaysia v. PJ Uniform)

① 概要

原告：St. John Ambulans Malaysia

被告：PJ Uniform Sdn Bhd

裁判所名：シャーアラム高等裁判所

判決番号：22NCVC-148-02/2013

判決日：2014年12月4日

② 当事者

原告：St. John Ambulans Malaysia 法に基づき設立されたマレーシアの非
営利慈善団体

被告：被服の製造・販売等を営むマレーシア法人

③ 裁判に至る経緯

原告は、第 25 類を指定区分とし、被服、靴および帽子を指定商品として、マレーシア知的財産公社に登録済の以下の商標（以下「本件商標」という。）を使用して被服等を販売していた。

[本件商標]



原告は、2011年に、被告による本件商標に類似した標章（以下「対象標章」という。）の不正使用を発見したため、被告に対して警告状を送付した。ところが、2012年に原告が被告の店舗において販売されている商品を購入したところ、対象標章が引き続き使用されていたことから、原告はマレーシア国内取引・協同組合・消費者省（“Ministry of Domestic Trade, Cooperatives and Consumerism”）の執行部門に対して被告の店舗で販売されている商品の差押えを申立て、159枚のTシャツが押収された。その後、両当事者間の代理人弁護士を通じて交渉を行ったものの、解決に至らなかったため、原告は、(i)マ

レーシア商標法第 38 条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）を理由に、被告に対し、本件商標およびそれに類似する対象標章の使用の中止、損害賠償並びに謝罪広告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、マレーシア商標法第 38 条第(1)項(a)に基づく商標権侵害が認められるためには、以下の 5 つの要件を満たす必要があると判示した。

- (a) 被告が原告の商標に類似した標章を使用したこと
- (b) 当該標章が原告から権利又はライセンスを付与されていない者によって使用されたこと
- (c) 被告が業務の過程で当該標章を使用したこと
- (d) 被告が原告の商標が登録されている指定商品に関連して当該標章を使用したこと
- (e) 被告が当該標章を原告の商標の使用と見なされる可能性が高い態様で使用したこと

その上で、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、類似性の要件を満たすためには、原告の商標と被告が使用している標章が同一である必要はないものの、消費者に誤認、混同を生じさせる程度に実質的に類似している必要があると判示し、対象標章は本件商標とは厳密には一致しないものの、類似している点が複数あり、実際に被告から購入した T シャツを原告に返品した顧客が存在する等、消費者に対して誤認又は混同を生じさせたとして、本件においては類似性が認められると判断した。

(b) 権限について

裁判所は、両当事者の証人の証言等から、被告が原告から本件商標の使用に関する権限又はライセンスの付与を受けずに対象標章を使用したと判断した。

(c) 業務性について

裁判所は、原告が被告の店舗から T シャツを購入した事実およびマレーシア国内取引・協同組合・消費者省の執行部門が被告の店舗から T シャツを差押えた事実から、被告が対象標章を業務の過程で使用していたと判断した。

(d) 商品関連性について

裁判所は、被告は本件商標の指定商品である被服に該当する T シャツに対象標章を使用していたことから、当然に本要件を満たすと判断した。

(e) 使用態様について

裁判所は、被告によって販売されていた対象標章が付された T シャツは、原告によって行われている SJAM の活動の際に着用するために消費者に販売されていたことから、被告は対象標章を本件商標の使用と見なされるような態様で使用していたと判断した。

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。なお、被告は、商標は商標法第 3 条に基づき消費者に対して商品又は役務を提供するために使用されなければならないところ、原告は非営利団体であることからこのような取引を行っていないと反論したが、裁判所は、当該取引は非営利事業等も含めて広く解釈されるべきであり、原告は商品の販売等を通じて収益を上げることが法的にも認められていることから、取引過程において本件商標を使用していたことが認められるとした。

(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、以下の 3 つの要件を満たす必要があると判示した。

- (a) 原告が提供している商品又は役務に関して公衆に対してのれん又は評判を取得していること
- (b) 被告によって提供される商品又は役務が原告によって提供されるかのように公衆に混同を生じさせ又は公衆を欺くために標章を使用したこと
- (c) 被告の行為によって原告が損害を被るか又は損害を被るおそれがあること

その上で、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

被告は、原告が営利事業に従事していないことを理由にのれんを取得していないと主張したが、裁判所は、必ずしもこのれんは営利事業から取得されるものである必要はなく、原告は慈善および人道的サービスの提供者として有名であり、この点は被告も認めていることから、原告が本件商標の使用についてのれん又は評判を取得していると認めた。

(b) 誤認・混同について

裁判所は、原告は実際に消費者が誤認、混同したことまでを立証する必要はなく、誤認、混同のおそれがあることを証明すれば足りるとした上で、消費者は被告の T シャツを原告によって行われている SJAM の活動の際に着用するために購入しており、かつ、実際に被告から購入した T シャツを原告に返品した顧客が存在していたことから、誤認、混同のおそれがあることを認めた。

(c) 損害について

裁判所は、損害についても、実際に損害が発生したことを立証する必要はなく、損害を被るおそれがあることを証明すれば足りるとした上で、被告が対象標章を使用して商品を市場に流通させたことで、原告の収益を喪失させたことが自明であり、また、被告の商品は低品質、かつ、高価格で販売されていたことから原告の評判を貶めるおそれがあったとし、原告に損害があると認めた。

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(i)商標権侵害および(ii)詐称通用を認め、被告に対し、以下を命じる判決を下した。

- (i) 被告若しくはその取締役、役員、使用人、代理人、フランチャイジー等による(a)本件商標およびこれに類似する標章を使用した本件商標の侵害、(b)被服および靴等の商品における本件商標と同一又は類似の標章の使用、(c)本件商標と同一又は類似の標章を使用した原告の商品ではない商品を原告の商品であるかのように表示する詐称通用、(d)原告の同意なく被告の広告、通知、看板、ウェブサイト等における本件商標と同一又は類似の標章の使用の差止め
- (ii) 本件商標と同一又は類似の標章を付した被告の商品の廃棄
- (iii) 被告の行為により被告が得た利益又は原告が受けた損害（2013年2月1日から弁済に至るまでの年5%の利息を含む）の原告に対する賠償
- (iv) 判決から21日以内に、本件商標に類似した標章を付した被告の商品が原告による同意を得たものではなかったことの謝罪広告
- (v) 本件訴訟における費用負担

(2) WB Fresh Coconut 商標権侵害訴訟 (WB Fresh Coconut Supplier v. Gan Boon Wah & Anor)

① 概要

原告：WB Fresh Coconut Supplier Sdn Bhd

被告1：Gan Boon Wah

被告2：Wong Ai Peng

裁判所名：ジョホールバル高等裁判所

判決番号：23NCVC-142-10/2012

判決日：2013年3月12日

② 当事者

原告：タイココナッツ飲料の製造・販売等を営むマレーシア法人

被告1：原告の元従業員で現在第2被告が経営する法人「BW Thai Coconut Enterprise」（以下「対象会社」という。）の従業員である個人

被告2：対象会社を経営する個人

③ 裁判に至る経緯

原告は、第35類を指定区分とし、ココナッツ飲料の提供を指定役務として、マレーシア知的財産公社に登録済の以下の商標（以下「本件商標」という。）を使用して、数年にわたってマレーシアにおいてタイココナッツ飲料を製造、販売していた。

[本件商標]



ところが、2012年8月頃、被告らが、原告から承諾およびライセンスを受けずに、対象会社を通じて、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。）を使用してタイココナッツ飲料を販売していたのを発見した。そこで、原告は、対象会社のタイココナッツ飲料に付された対象標章が本件商標と同一又は類似しており、消費者に対して本件商標を付した商品に関連する商品であるとの誤認又は混同を生じさせ、かつ、被告らは自らの商品を原告の商品であるかのように詐称通用しているとして、(i)商標権侵害お

よび(ii)詐称通用（パッシングオフ）を理由に、被告らに対し、対象標章を付したココナツ飲料の販売差止め等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、原告が、「Fresh Coconut Thailand」という用語、ココナツの図形および「WB」という文字についてディスクレームした上で本件商標を登録したこと、本件商標と対象標章の間に複数の相違点があることを認めたものの、両者の基本的な特徴を比較すると、ココナツの絵模様、黄色の背景の中央に赤色で書かれた「BW」と「WB」の文字、上部に上向きにカーブし青色で書かれた「BW Thai Coconut」と「Fresh Coconut Thailand」の文字が類似しており、対象標章を見た通常の消費者は、対象標章を本件商標と認識するおそれがあると判断し、被告らによる本件商標の商標権侵害を認めた。

(ii) 詐称通用について

裁判所は、被告らの行為は消費者に対する不当表示に該当し、差止め命令が出されなければ原告が損害又は損失を受ける可能性があるとして、被告らによる詐称通用を認めた。

⑤ 判決

裁判所は、被告らによる(i)商標権侵害および(ii)詐称通用を認め、被告らに対し、対象標章を付したココナツ飲料の販売の差止めを命じる判決を下した。

(3) Smiling Fish Brand 商標権等侵害訴訟 (Kuang Pei San Food Products v. Wees Marketing)

① 概要

原告：Kuang Pei San Food Products Public Company Ltd

被告：Wees Marketing Co Sdn Bhd

裁判所名：サバ・サワラク高等裁判所

判決番号：22-231-2009-III

判決日：2011年6月23日

② 当事者

原告：イワシ缶詰の製造・販売等を営むタイ法人

被告：シーフード缶詰の製造・卸売・小売業を営むマレーシア法人

③ 裁判に至る経緯

原告は、第 29 類を指定区分とし、シーフード缶詰を指定商品として、マレーシア知的財産公社に登録済の以下の商標（以下「本件商標」という。）を使用してイワシ缶詰の販売等を行っていた。

[本件商標]

Smiling Fish
BRAND



原告は、2009 年に、原告の販売代理店であった Wee Ping Trading Co. Sdn. の関係会社である被告が、本件商標および原告が販売しているイワシ缶詰（以下「本件著作物」という。）の形状に類似した形状のイワシ缶詰を使用して、「Smiling Brand」（以下「対象標章」という。）というブランド名でイワシ缶詰（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、(i)商標権侵害、(ii)詐称通用（パッシングオフ）および(iii)著作権侵害を理由に、被告に対し、対象標章および本件商標に類似する標章を使用したシーフード缶詰の製造差止め等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、マレーシア商標法第 38 条第(1)項(a)に基づき、登録商標と同一又は非常に類似している標章を、登録商標の指定商品又は役務に関連して使用し、当該標章の使用が登録商標の使用であるとの誤認又は混同を生じさせるおそれがある場合に商標権侵害が認められると判示し、本件商標と対象標章は、配色、野菜が付け合わされている皿の上の青い魚と唐辛子の絵が類似しており、魚の絵が同じ角度で描かれており、かつ、両者とも「Smiling」という同一の用語を使用していることから、通常の消費者は対象標章と本件商標を誤認又は混同するおそれがあるとして、被告による本件商標の商標権侵害を認めた。

(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、以下の 3 つの要件

を満たす必要があると判示した。

- (a) 原告が当該商標に関して十分なのれん又は評判を取得していること
- (b) 被告が不正表示を行ったこと
- (c) 被告の行為によって原告の事業又はのれんに損害が生じるか又は損害が生じるおそれがあること

その上で、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、原告が 1984 年から本件商標を使用してイワシ缶詰を含む様々な缶詰の販売を行っており、多額の費用をかけて宣伝、販売促進活動を行ってきたことから、原告が本件商標についてののれんを取得していると認めた。

- (b) 不正表示について

裁判所は、上記(i)で述べたとおり、通常の缶詰の消費者は対象標章と本件商標を誤認又は混同するおそれがあるとして、被告による不正表示があったと認めた。

- (c) 損害について

裁判所は、実際に損害が発生したことを立証する必要はなく、損害を被るおそれがあることを証明すれば足りるとしたものの、原告は実際の数字を示しておらず、2004 年から 2008 年と 2010 年における実際の売上推定値でさえ提出することができていないため、損害の立証がなされていないと判断した。

以上から、裁判所は、損害の証明がないとして、原告による詐称通用の主張を棄却した。

- (iii) 著作権侵害について

裁判所は、本件著作物の著作権が原告に帰属していると指摘した上で、著作権侵害は、(a)客観的な類似性が認められ、(b)著作物と侵害品との間に因果関係 (“causal connection”) がある場合に認められるとし、(a)本件著作物と対象商品の間に類似性が認められることは明らかであり、(b)原告のかつての販売代理店と被告が関係会社であることから、被告が本件著作物を参考に対象作品を創作したことが推測され、かつ、被告は対象商品を独自にデザインしたのではなく、インターネットから取得した絵を参考にデザインしたことを認めていることから、両者に因果関係があるとして、被告による著作権侵害を認めた。

⑤ 判決

裁判所は、原告の(i)商標権侵害および(iii)著作権侵害の主張を認め、被告に対し、対象標章および本件商標に類似する標章を使用したシーフード缶詰の製造、輸入、卸売り、販売および展示等並びに原告の同意なしに本件著作物の複製等の差止めを命じる判決を下した。但し、詐称通用に基づく損害賠償請求については、損害が認められないとして、原告の請求を棄却した。

(4) CHIPSMORE 商標権侵害訴訟 (Danone Biscuits Manufacturing v. Hwa Tai Industries)

① 概要

原告：Danone Biscuits Manufacturing (M) Sdn Bhd

被告：Hwa Tai Industries Bhd

裁判所名：ジョホールバル高等裁判所

判決番号：22-180-2001

判決日：2010年1月17日

② 当事者

原告：チョコチップクッキーの製造・販売を営むマレーシア法人

被告：チョコチップクッキーの製造・販売を営むマレーシア法人

③ 裁判に至る経緯

原告は、第30類を指定区分とし、ビスケットを指定商品として、マレーシア知的財産公社に登録済の「CHIPSMORE」という文字商標（以下「本件商標」という。）を使用して、1990年頃から、マレーシアにおいてチョコチップクッキーの製造、販売を行っていた。

原告は、2001年に、被告が「CHIPSPLUS」という標章（以下「対象標章」という。）を使用し、原告の商品の外見および包装と類似しているチョコチップクッキーを製造、販売していることを発見したため、被告に対して当該チョコチップクッキーの製造、販売を中止するよう求めたものの、被告がこれに応じなかったため、(i)商標権侵害および(ii)詐称通用（パッシングオフ）を理由に、被告に対し、対象標章を使用した商品の製造、販売の差止め等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、本件商標と対象標章を比較した結果、共に(a)「Chips」という接頭語を用いている点、(b)類似している「More」と「Plus」という接

尾語を用いている点、(c)「Chips」の直後にスペースを置かずに「Plus」又は「More」という用語を用いている点、(d)「Chips」および「Plus」又は「More」の1文字目を大文字としている点、並びに(e)アルファベットの周りに二重枠を使用している点が類似しているとし、両者は消費者に対して混同を生じさせるほどに類似していると認め、被告は原告の承諾なしに対象標章を使用していることから、被告による対象標章の使用は、マレーシア商標法第38条第(1)項に定める商標権侵害に該当すると判断した。

(ii) 詐称通用について

裁判所は、(a)不正表示があり、(b)当該不正表示が取引過程で行われ、(c)当該不正表示が商品又は役務の潜在的な顧客に対して行われ、(d)他の事業者の事業又はのれんを侵害し、(e)実際に損害を与えた場合に詐称通用が認められるとし、原告は本件商標を使用した商品の開発、宣伝等に多額の費用をかけていることから、本件商標についてのれんを取得しており、原告の商品と被告の商品は、使用されている標章、包装の素材、文字の形状、色、図形、対象とする顧客層、販売場所等が類似していることから消費者に誤認、混同を生じさせるおそれがあり、原告と被告はチョコチップクッキーの販売において直接的な競合相手であることから、被告の行為により、原告の売上げの損失を通じて原告ののれんに損害を与える可能性があることから、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(i)商標権侵害および(ii)詐称通用を認め、被告に対し、対象標章を使用した商品の製造、販売の差止め、当該商品の没収および損害賠償を命じる判決を下した。

(5) Lady Gold 商標権侵害訴訟 (Keep Good Feel & Anor v. Pharma World & Others)

① 概要

原告1：Keep Good Feel Corporation Sdn Bhd

原告2：KGF Pharmaceutical Sdn Bhd

被告1：Pharma World (M) Sdn Bhd

被告2：Multi Herbs Pharmaceutical (M) Sdn Bhd

被告3：Wong Jing Herng

被告4：Lim Suh Wan

被告5：Neutical Pharma Products (M) Sdn Bhd

裁判所名：クアラルンプール高等裁判所

判決番号：D6-22-389-2002

判決日：2009年8月21日

② 当事者

原告1：婦人向け医薬品である「Lady Gold」の製造を営むマレーシア法人

原告2：原告1の製品の市場開拓・販売を営むマレーシア法人

被告1～5：原告の商品に類似した製品の製造・販売を営むマレーシア法人又は個人

③ 裁判に至る経緯

原告らは、「Lady Gold 金貴妃」（以下「本件商標」という。）という名称の婦人向け医薬品（以下「本件商品」という。）を製造、販売していたところ、被告らが、本件商標に使われている3つの漢字のうち、「貴妃」という2つの漢字を使用し、本件商品のパッケージにもプリントされている伝統的な衣装を着た東洋の女性をパッケージに使用した婦人向け医薬品（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、対象商品の製造、販売を中止するよう求めたものの、被告らがこれに応じなかったため、(i)詐称通用、(ii)詐称通用の共謀、(iii)原告らの事業侵害の共謀、(iv)悪意による欺罔および商品毀損並びに(v)商標権侵害を理由に、被告らに対し、本件商標の使用および対象商品の販売差止め等を求めて本件訴訟を提起した。

④ 裁判所の判断

裁判所は、以下の理由から、原告らの全ての請求を棄却した。

(i) 類似性が認められないこと

裁判所は、本件商品には、大きくはっきりとしたフォントで、かつ、エンボス加工されたカラフルな文字で「Lady Gold」と記載されており、その下に小さく漢字が記載されていることから、本件商標の主要部分は「Lady Gold」という英文字であるとした。これに対し、被告らの対象商品には、2つの漢字がカラフルな文字で記載されており、かつ、パッケージの色彩も本件商品とは異なるとし、更に本件商品のパッケージには伝統的な衣装の中国人女性の絵が記載されている一方で、対象商品のパッケージには現代的な衣装の2名の中国人女性の絵が記載されていること等から、本件商標と対象商品に使用されている標章には類似性は認められないとした。

(ii) 混同が生じないこと

上記に加え、裁判所は、現代のマレーシア人の教育水準は高く、本件

商品や対象商品を購入する消費者はマレーシア語、中国語、英語の教育を受けていることから、両商品を明確に区別することができ、混同は生じないとした。

(iii) のれんが認められないこと

更に、裁判所は、被告らの対象商品の方が、原告らの本件商品よりも先に市場で販売されており、両商品の販売戦略が異なり、かつ、本件商品は2年間しか市場で販売されていなかったことから、本件商品は詐称通用等が認められるほどののれんを取得していないとした。

以上から、裁判所は、被告らによる(i)詐称通用、(ii)詐称通用の共謀、(iii)原告らの事業侵害の共謀、(iv)悪意による欺罔および商品毀損並びに(v)商標権侵害は認められないと判示した。

⑤ 判決

裁判所は、原告らの主張を全て棄却する旨の判決を下した。

(6) A1 BAK KUT TEH 商標異議申立訴訟 (A. K. Koh Enterprise v. A1 Best One Food Industry)

① 概要

原告：A. K. Koh Enterprise Sdn Bhd

被告：A1 Best One Food Industry Sdn Bhd

裁判所名：クアラルンプール高等裁判所

判決番号：24IP-06-03/2013

判決日：2014年7月17日

② 当事者

原告：肉骨茶の香辛料およびその原料の製造・販売を営むマレーシア法人

被告：肉骨茶の香辛料およびその原料の製造・販売を営むマレーシア法人

③ 裁判に至る経緯

原告は、第30類を指定区分とし、麺類、ハーブ茶、調味料等を指定商品として、マレーシア知的財産公社に登録済の以下の商標（以下「本件商標」と総称する。）を使用して、1987年からマレーシアにおいて肉骨茶の香辛料等を製造、販売していた。

[本件商標]



一方、被告は、2009年1月22日に、第30類を指定区分とし、肉骨茶の香料、調味料、ハーブ等を指定商品として以下の商標（以下「対象商標」という。）の出願を行い、2010年8月5日に公告された。

[対象商標]



原告は、対象商標の出願に対し、対象商標が本件商標と類似しており、かつ、指定商品も同一であるため、消費者に対して誤認又は混同を生じさせるとして、2010年9月17日に、マレーシア知的財産公社に異議申立てを行ったが棄却されたため、原告は当該決定の取消しを求めて本件訴訟を提起した。

④ 裁判所の判断

(i) 類似性について

マレーシア知的財産公社の商標登録官は、対象商標のA1ロゴが原告と被告の商品の出所が異なることを示しており、対象商標は本件商標と誤認又は混同を生じさせないと判断したが、裁判所は、公衆に誤認又は混同を生じさせるか否かについては、両商標の個々の要素を取り出して比較するのではなく、全体として比較して、誤認又は混同を引き起こす可能性があるか否かを判断すべきであると指摘した。

その上で、本件では、両商標の色、レイアウト、体裁等の類似点が認められ、指定商品も類似しており、かつ、両商品は共にスーパーマーケット等で販売されるもので、同様の流通経路をたどっており、共に料理をする主婦層を対象とした商品であること等、多くの類似点が認められることから、通常の消費者に容易に誤認又は混同を生じさせると判断し、

両商標の類似性を認めた。

(ii) 同時使用について

原告の主張に対し、被告は、約 13 年間にわたって A1 ブランドを使用して自社の商品を販売していることから、マレーシア商標法第 20 条第(1)項に基づいて同時使用が認められると反論した。

これに対し、裁判所は、同時使用が認められるためには、対象となっている登録商標よりも先に誠実に当該商標を使用していることを立証する必要があるとし、被告は別の A1 ブランド商標を 13 年間にわたって使用しているものの、対象商標は 2009 年 1 月 22 日に出願されたものであり、本件商標の登録日である 2008 年 12 月 17 日より前に被告によって対象商標が使用されていたことを示す証拠はないとして、被告による同時使用の主張を認めなかった。

⑤ 判決

裁判所は、商標登録官の決定は法の適用を誤ったものであるとし、被告による対象商標の使用は誤認又は混同を生じさせるものであるから、対象商標は登録されるべきではないとして、商標登録官の決定を取消し、対象商標の出願を拒絶するよう命じる判決を下した。

(7) Hansa 商標異議申立訴訟 (Solid Corporation v. Sun Yuen Rubber Manufacturing Co & Anor)

① 概要

原告：Solid Corporation Sdn Bhd

被告 1: Pendafter Cap Dagangan, Malaysia

被告 2: Sun Yuen Rubber Manufacturing Co Sdn Bhd

裁判所名：クアラルンプール高等裁判所

判決番号：24IP-12-05/2013

判決日：2014 年 7 月 8 日

② 当事者

原告：車両部品の販売を営むマレーシア法人

被告 1: マレーシア知的財産公社の商標登録官

被告 2: Sun Yuen Rubber Manufacturing Co Sdn Bhd

③ 裁判に至る経緯

原告は、第 7 類、第 9 類、第 11 類および第 12 類を指定区分とし、車両に使用される様々な商品を指定商品として、マレーシア知的財産公社に登録済の以下の商標（以下「本件商標」という。）を使用して、1992 年からマレーシ

アにおいて車両部品の販売を行っていた。

[本件商標]



一方、被告 2 は、1996 年 1 月 24 日に、第 12 類を指定区分とし、自動車やバイクのチューブ等を指定商品として「HANSA」という商標（以下「対象商標」という。）の出願を行い、2005 年 5 月 26 日に公告された。

[対象商標]



原告は、対象商標の出願に対し、対象商標が本件商標と類似しており、消費者に対して誤認又は混同を生じさせるとして、マレーシア商標法第 14 第(1)項(a)、第 19 条第(1)項(b)、第 25 条および第 10 条第(1)項(e)に基づいて、マレーシア知的財産公社に異議申立てを行ったが、商標登録官は原告の異議申立てを棄却したため、原告は当該決定の取消しを求めて本件訴訟を提起した。

④ 裁判所の判断

裁判所は、本件商標および対象商標は共に「HANSA」という文字を使用しており、発音も読み方も同じであり、音声上の類似性が認められることから、誤認又は混同を避けることは出来ないと判断し、両商標の類似性を認めた。

被告 1 は両商標の指定商品が異なることを理由に対象商標と本件商標の類似性を否定したが、裁判所は、一般論として、対象となる 2 つの商標が、同一商品若しくは役務又は同種類の商品若しくは役務について使用されているか、あるいはその指定商品若しくは指定役務が密接に関連している場合には、後の商標は登録が認められないものであるが、必ずしも当該要件を満たす必要はないとして、本件では、本件商標も対象商標も同じ第 12 類の指定区分に分類される車両に係る商品を指定商品とするもので、両指定商品は同様の本質と目的を有し、その取引経路および顧客層も同じであることから、公衆に誤認又は混同を生じさせるものであると判示した。

⑤ 判決

裁判所は、商標登録官の決定は法の適用を誤ったものであるとし、被告 1 の決定を取消し、対象商標の出願を拒絶するよう命じる判決を下した。

(8) Mulberry 商標異議申立事件 (Saujana Hotel v. Mulberry Company (Design))

① 概 要

商標出願人：Saujana Hotel Sdn Bhd

異議申立者：Mulberry Company (Design) Limited

決定機関名：マレーシア知的財産公社

決 定 日：2015 年 2 月 16 日

② 当事者

商標出願人：ホテル業等を営むマレーシア法人

異議申立者：かばん、革製品の製造等を営む英国法人

③ 異議申立に至る経緯

商標出願人は、第 18 類を指定区分とし、リュック、旅行かばん、キーケース、財布、傘、その他革製品等を指定商品として、以下の商標（以下「対象商標」という。）の出願を行い、2007 年 7 月 19 日に官報に公告された。

[対象商標]



これに対して、異議申立者は、自社が第 16 類、第 18 類および第 25 類を指定区分とし、旅行かばん、スーツケース、財布等を指定商品として、マレーシア知的財産公社に登録している商標（以下「本件商標」という。）に対象商標が混同を生じさせるほどに類似しているとして、マレーシア知的財産公社に対して、異議申立を行った。

[本件商標]



④ 商標登録官の判断

商標登録官は、商標は個々の具体的な要素ではなく、全体的の印象や目立

った特徴で記憶されるのが通常であるところ、本件では、①対象商標および本件商標のいずれの商標も木の図形が主要な要素となっており、これが類似していること、②異議申立者の本件商標には「Mulberry」という文字が記載されているが、異議申立者は複数の商品で木の図形のみを使用していること、③指定商品が重複していること、④本件商標が対象商標に先行して登録、使用されていることから、消費者が両商標を識別するのは困難であり、誤認又は混同を生じさせるおそれがあるとして、異議申立者の異議申立てを認めた。

⑤ 審 決

商標登録官は、異議申立者の異議申立てを認め、商標出願人による対象商標の出願を拒絶した。

(9) Viartril-S 商標権侵害訴訟 (Rtta Research Laboratorium & Anor v. Ho Tack Sien & Others)

① 概 要

被上告人／原告 1 : Rtta Research Laboratorium S.p.A

被上告人／原告 2 : Antah Pharma Sdn Bhd

上 告 人／被告 1 : Ho Tack Sien

上 告 人／被告 2 : Chai Yuet Ying

上 告 人／被告 3 : Advance Pharma Sdn Bhd

上 告 人／被告 4 : Hovid Sdn Bhd

上 告 人／被告 5 : Schmidt Biomedtech Sdn Bhd

上 告 人／被告 6 : AV Manufacturing Sdn Bhd

裁 判 所 名 : 連邦裁判所

判 決 番 号 : 02-7-03/2013(W) / 02-13-04/2013(W)

判 決 日 : 2015 年 4 月 7 日

② 当事者

被上告人／原告 1 : 医薬品の研究・開発・製造等を営むイタリア法人

被上告人／原告 2 : 第 1 原告の医薬品の販売代理店であるマレーシア法人

上 告 人／被告 1 : 被上告人 2 の元従業員

上 告 人／被告 1 : 上告人 1 の妻で、被上告人 2 の元従業員 (パートタイム)

上 告 人／被告 2 : 上告人 2 によって設立された医薬品の委託製造を営むマレーシア法人

上 告 人／被告 3 : 上告人 2 のため医薬品の委託製造を営むマレーシア法人

上 告 人／被告 4 : 上告人 3 により製造された医薬品の販売を営むマレーシア法人

上告人／被告 5-6：上告人 4 に代わって、上告人 2 のために医薬品の委託製造を営むマレーシア法人

③ 裁判に至る経緯

被上告人（原告）1 は、第 5 類を指定区分として、マレーシア知的財産公社に登録済の「Viartril-S」という文字商標（以下「本件商標」という。）を使用した医薬品を、マレーシア国立医薬品管理研究所および医薬品管理局に登録した上で、マレーシア国内の販売代理店である被上告人（原告）2 を通じて、マレーシア国内で販売していた。

被上告人（原告）らは、上告人（被告）5 および 6 が、本件商標に類似し、上告人（被告）3 が保有する「Atril-250」という登録商標（以下「対象商標」という。）を使用した医薬品を製造、販売していることを発見したため、上告人（被告）らによる商標権侵害および詐称通用（パッシングオフ）を理由に、上告人（被告）らに対し、対象商標の使用差止めおよび損害賠償等を求めて訴訟を提起した。

第一審は、被上告人（原告）らの主張を認め、本件商標と対象商標は混同を招くほどに類似しているとして、上告人（被告）4 を除く上告人（被告）らによる商標権侵害および詐称通用を認め、上告人（被告）4 を除く上告人（被告）らに対し、対象商標の使用差止めおよび損害賠償の支払い等とともに、裁量によって対象商標の取消しを命じる判決を下した。

第一審判決に対して、上告人（被告）らおよび被上告人（原告）らの双方が控訴裁判所に控訴したところ、控訴審では、対象商標の使用差止めおよび損害賠償の支払い等に関する高等裁判所の判決を支持したものの、対象商標は既に登録されていることから、取り消すためには、商標登録官を訴訟当事者に含めるか、少なくとも証人として法廷に出廷させるべきであったとして、対象商標の取消しを認めた第一審判決を破棄した。

控訴審判決に対し、上告人（被告）および被上告人（原告）の双方が連邦裁判所に上告した。

④ 裁判所の判断

連邦裁判所は、対象商標の使用差止めおよび損害賠償の支払い等に関する第一審および控訴審判決を支持した上で、対象商標の取消しに関して、商標登録官は、商標取消し又は更正訴訟に関し、自らが適当と認めた場合又は裁判所が命じた場合に出廷できる権利を有しているものの、商標登録官を訴訟当事者や証人とする義務はなく、また商標が登録された場合であっても、当該登録が誤って登録されていた場合には取消し又は更正されるべきできあり、当該取消し又は更正に関する最終的な判断権は裁判所が有しているとし、対

象商標の取消しを認めた。

⑤ 判 決

裁判所は、対象商標の取消しに関する控訴審判決を破棄し、対象商標の取消しを認める判決を下した。

2. 意匠権関連判例・審決例

(1) ペットボトル意匠権侵害・取消請求訴訟 (F & N Dairies (Malaysia) & Others v. Tropicana Products)

① 概要

控訴人／被告1：F & N Dairies (Malaysia) Sdn Bhd

控訴人／被告2：F & N Beverages Manufacturing Sdn Bhd

控訴人／被告3：Fraser & Neave Limited

被控訴人／原告：Tropicana Products, Inc

裁判所名：控訴裁判所

判決番号：W-02(IPCV)(W)-1913-08/2012, W-02(IPCV)(W)-1914-08/2012,
W-02(IPCV)(W)-1916-08/2012, W-02(IPCV)(W)-1917-08/2012,

判決日：2013年2月18日

② 当事者

控訴人／被告1：F&Nブランドで食品の製造・販売を営むマレーシア法人

控訴人／被告2：F&Nブランドで食品の製造・販売を営むマレーシア法人

控訴人／被告3：控訴人1および2の持株会社であるシンガポール法人

被控訴人／原告：「Tropicana」ブランドで飲料等の製造・販売を営むアメリカ法人

③ 裁判に至る経緯

被控訴人（原告）はアメリカで設立された会社で、世界中で「Tropicana」ブランドの飲料等の製造、販売を営んでおり、マレーシア知的財産公社において、ペットボトルに関する以下の意匠（以下「本件意匠」という。）を登録していた。

[本件意匠]



被控訴人（原告）は、控訴人（被告）らが本件意匠を使用し又は明白に模倣したペットボトル（以下「対象商品」という。）を使用して、飲料の製造および販売を行っていたことから、本件意匠の意匠権侵害を理由に、控訴人（被告）らに対し、対象商品の使用差止め、対象商品の没収および損害賠償等を、控訴人（被告）3に対し、保有するペットボトルに関する以下の登録意匠（以下「対象意匠」という。）の取消しを求めて、訴訟をクアラルンプール高等裁判所に提起した。これに対し、控訴人（被告）らは、本件意匠の取消しを求めて反訴を提起した。

[対象意匠]



同裁判所は、本件意匠と対象商品および対象意匠が類似しているとして、控訴人（被告）らによる対象商品の使用が本件意匠の意匠権侵害に該当するとして、控訴人（被告）らによる対象商品の使用差止め、対象商品およびこれに関連する資料の没収および損害賠償を命じるとともに、対象意匠の取消しを命じる判決を下した。そこで、控訴人（被告）らは控訴裁判所に控訴した。

④ 裁判所の判断

(i) 本件意匠の取消（反訴）について

控訴人らは、本件意匠は(a)マレーシア意匠法における「意匠」の定義に該当せず、かつ、(b)新規性がないとして、本件意匠は取り消されるべきであると主張した。

(a) 「意匠」の定義の該当性について

裁判所は、マレーシア意匠法は、「意匠」の定義において、「完成した物品において、視覚に訴え、視覚によって判断されるもの」であることを求めており、当該「視覚」は、当該物品に関して知識を有し、教育を受けている者の視覚を意味するが、本件意匠は、ペットボトルに飲料を注入する際の手法に関連する専門的な構造に関するものであることから、商品の通常の購入者ではなく、ボトル飲料の製造に従事している者の視覚を基に検討すべきであるとし、通常の購入者の視覚を基にした原審の判断を覆し、本件では被控訴人

は本件意匠がこれらの者の視覚に訴え、視覚によって判断される特徴を有しているか否かについて立証できていないとして、本件意匠は当該要件を満たしていないと判断した。

また、マレーシア意匠法は、「意匠」の定義において、「当該物品が果たすべき機能によって」当該物品の形状等が決定づけられる意匠は、「意匠」には含まれないとしており、本件意匠はペットボトルに飲料を注入する手法に関連する機能によってのみ決定づけられるものであるとし、当該要件への該当性を否定した原審の判断を覆し、本件意匠はマレーシア意匠法における「意匠」に該当しないと判断した。

(b) 新規性の有無について

裁判所は、本件意匠はマレーシアにおいて2006年8月9日に登録されているが、既にアメリカにおいて2006年2月10日に登録されているため、同日が優先日となることを指摘した上で、優先日よりも前に先行物品が存在し、先にマレーシアにおいて公衆に開示されていること、また、優先日よりも前に存在する先行物品との違いが重要ではない細部に関するものであって、関連する取引において通常使用される特徴を含むものである場合には新規性の要件は否定されるとした。その上で、本件では、優先日よりも前にPOKKAのペットボトルに関する意匠がマレーシアの新聞等において広告され、マレーシア国内において販売されていたことから、公衆に開示されていたと言え、本件意匠とPOKKAの意匠は形状および特徴が類似していることから、両者の違いは重要ではない細部に関するものであり、両者は共にペットボトルに通常使用されている飲料の注入方法に関する特徴を含むものであることから、新規性を認めた原審の判断を覆し、本件意匠は優先日において新規性が認められないと判断した。

以上から、裁判所は、本件意匠は、マレーシア意匠法における「意匠」の定義に該当せず、かつ、新規性を有しないとして、本件意匠は取り消されるべきであると判断した。

(ii) 意匠侵害について

裁判所は、上記のとおり、本件意匠は取り消されるべきであることから、本件意匠に対する控訴人らによる侵害は認められないと判断した。

⑤ 判決

裁判所は、原審の判決を破棄し、控訴人らの控訴を認め、原告の訴えを棄

却する判決を下した。

(2) 衣類乾燥用品意匠権侵害・取消請求訴訟 (Three V Marketing v. Cun Hing Trading)

① 概要

原告：Three V Marketing (M) Sdn Bhd

被告1：Cun Hing Trading (M) Sdn Bhd

被告2：Heng Yong Ting

被告3：Heng Lik Hee

被告4：Tube Home (M) Sdn Bhd

裁判所名：クアラルンプール高等裁判所

判決番号：D-22(IP)-1360-2005

判決日：2010年3月16日

② 当事者

原告：衣類乾燥用品等の製造・販売等を営むマレーシア法人

被告1：衣類乾燥用品および家具の卸売・販売等を営むマレーシア法人

被告2：被告1の取締役である個人

被告3：被告1の取締役である個人

被告4：被告1の商品を販売するマレーシア法人

③ 裁判に至る経緯

原告は、マレーシア知的財産公社に登録済の衣類乾燥用品に関する以下の意匠（以下「本件意匠」という。）を譲り受け、2003年12月頃から「12 Bars Fan Hanger」という名称の衣類乾燥用品の製造、販売等を行っていた。

[本件意匠]



原告は、被告らが販売していた「Super Hanger Mapo 1818」と呼ばれる衣類乾燥用品（以下「対象商品」という。）が本件意匠を明白に模造したものの又は欺罔的に同様の設計を有するものであるとして、(i)本件意匠の意匠権侵害

および(ii)原告の事業への不当な干渉を理由に、被告らに対し、本件意匠およびこれに類似する意匠の使用差止め、本件意匠の意匠権を侵害する商品およびこれに関連する文書等の引渡し、当該商品を提供した相手方の名称、住所、提供日、量等の詳細についての開示、並びに損害賠償を求めて本件訴訟を提起した。

これに対し、被告らは、本件意匠は新規性が認められないとして、マレーシア意匠法の「意匠」の定義に該当しないことを理由に、本件意匠の取消しを求めて反訴を提起した。

④ 裁判所の判断

(i) 本件意匠の取消（反訴）について

被告らは、(a)原告が本件意匠の本来の所有者ではなく、(b)本件意匠は新規性が認められないことから、本件意匠は取り消されるべきであると主張した。

(a) 「意匠」の定義の該当性について

裁判所は、本件意匠を考案したのは Innovative Knowledge Sdn Bhd であったが、その後、本件意匠の権利が原告に譲渡されたことは明らかであるから、原告が本件意匠の所有者であるとし、被告らの主張を退けた。

(b) 新規性の有無について

裁判所は、本件意匠は2003年8月15日に出願されたものであるから、被告らは、これよりも前に、衣類乾燥用品に関連する市場において、本件意匠に類似する形状を有する製品が一般に公表されていることを立証しなければならないとし、本件意匠の出願当時、本件意匠に含まれている折りたたみおよび組み立て式のパーツ、タイヤ付き4本足の場所や形状、上部の洗濯物を干す平行に並べられた複数の棒の配置や形状等と同様の特徴を有した原告自身の別の衣類乾燥用品および被告1の衣類乾燥用品が販売されており、かつ、同様の特徴を有している意匠が出願公告されていることから、これらは本件意匠の出願時点での本件意匠の先行物品に該当するとして、本件意匠の新規性を認めなかった。

この点、原告は、本件意匠の全体ではなく、パーツを繋ぐT字のコネクター部分を取り出して、その形状の新規性を主張したが、裁判所は、本件意匠については特定の部分のデザインが意匠の識別の目的とされていないことから、本件意匠の新規性は全体を見て判断すべきであると指摘し、原告の主張を退けた。

以上から、裁判所は、本件意匠は新規性を有しないとして、本件意匠は取り消されるべきであると判断した。

(ii) 意匠侵害について

裁判所は、上記のとおり、本件意匠は取り消されるべきであることから、本件意匠に対する被告らによる意匠権侵害は認められないと判断した。

⑤ 判決

裁判所は、原告の訴えを棄却し、被告らの反訴を認め、本件意匠の取消しを命じる判決を下した。

(3) 植木鉢意匠権侵害訴訟 (Kean Beng Lee Industries v. Jintye Corporation)

① 概要

原告：Kean Beng Lee Industries (M) Sdn Bhd

被告：Jintye Corporation Sdn Bhd

裁判所名：ペナン州高等裁判所

判決番号：MT2-22-541-2002

判決日：2009年12月12日

② 当事者

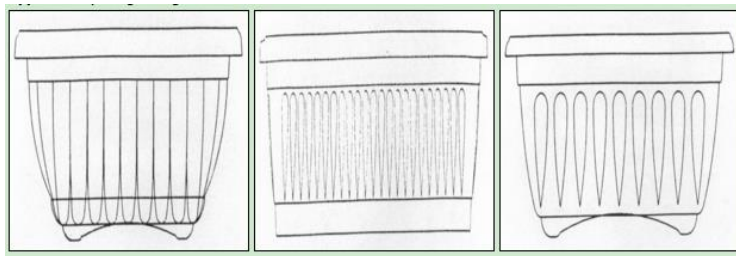
原告：植木鉢の製造・販売を営むマレーシア法人

被告：プラスチック製品等の製造・販売を営むマレーシア法人

③ 裁判に至る経緯

原告は、マレーシア知的財産公社に登録済の植木鉢に関する以下の意匠（以下「本件意匠」という。）を譲り受け、本件意匠を使用した「Baba 206」という名称の植木鉢を製造し、自らおよび販売代理店を通じてこれを販売していた。

[本件意匠]



原告は、被告が本件意匠と同一又は実質的に同一の形状・特徴を有する植

木鉢（以下「対象商品」という。）を製造、販売していたことから、(i)本件意匠の意匠権侵害および(ii)詐称通用（パッシングオフ）を理由に、被告に対し、対象製品を製造および販売等の差止め、本件意匠の意匠権を侵害する対象製品の引渡又は廃棄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) 原告の当事者適格について

被告は、本件意匠は、原告が登録したものではなく、原告に本件訴訟に関する当事者適格が認められないと主張した。これについて、裁判所は、原告および本件意匠の登録者間で締結された譲渡書面によって、本件意匠およびこれに関連する全ての権利が原告に譲渡されており、当該譲渡による本件意匠の移転手続がマレーシア知的財産公社において有効に行われていることから、原告に当事者適格が認められると判断した。

(ii) 意匠権侵害について

裁判所は、意匠権侵害が認められるか否かは、被侵害意匠と侵害商品の形状、特徴の類似性を判断する必要があるとし、本件意匠と対象商品を比較した結果、通常の消費者から見れば、両者の形状は類似しており、相違点は重要でない部分についてのみであって、対象商品は本件意匠を偽造又は明らかに模造したものであるとし、被告が対象商品の製造、販売等を行うことによって、本件意匠を侵害したと認めた。

(iii) 詐称通用について

裁判所は、詐称通用が認められるためには、(a)原告がその事業に関してのれんおよび評判を有していること、(b)被告が原告の標章、体裁、名前等と同一又は混同させる程度に類似したものを使用することにより、被告の商品又は役務が原告のものであるかのように、または、原告との間に関係があるかのように公衆に対して誤認、混同を生じさせる不正表示があること、(c)被告の不正表示によって原告に損害が発生し又は発生するおそれがあることを立証する必要があるとした。

その上で、(a)原告は、2000年から本件意匠を使用した植木鉢の広告、販売を行っており、その独創的かつ魅力的なデザインによって人気を得ていたことから、原告は植木鉢の製造および販売事業において、のれんおよび名声を有しているとし、(b)対象商品は原告の商品よりも若干安価であり、底の部分に被告の商標がプリントされているものの、これらの相違点は重要ではなく、原告の商品と混同するおそれがあることは明白であることから、被告による不正表示が認められるとし、(c)当該不正表示によって原告に損害が生じたことは明らかであるとし、被告による詐

称通用を認めた。

⑤ 判決

裁判所は、被告が本件意匠の意匠権を侵害し、詐称通用を行ったとして、原告の請求を認めた。

(4) ヘッドライト意匠取消請求訴訟 (Golden Crescent Trading v. Alpine Auto Access)

① 概要

原告：Golden Crescent Trading Sdn Bhd

被告：Alpine Auto Access Sdn Bhd

裁判所名：クアラルンプール高等裁判所

判決番号：(D7) D5-25-18-2007

判決日：2008年4月4日

② 当事者

原告：車用部品の販売・卸売を営むマレーシア法人

被告：車用部品の製造・販売を営むマレーシア法人

③ 裁判に至る経緯

原告は、被告が有するマレーシア知的財産公社に登録済のヘッドライトに関する以下の意匠（以下「本件意匠」という。）は、その出願日である 2005 年 12 月 30 日（以下「本件優先日」という。）よりも先に、同様の形状、特徴を有する意匠が公衆に開示されており、新規性が認められないとして、本件意匠の取消しを求めて、本件訴訟を提起した。

[本件意匠]



④ 裁判所の判断

原告は、本件優先日よりも先に、原告が、本件意匠と同一又は実質的に類似している形状を有する「Wira Projector Head Lamp」（以下「先行商品」という。）という名称のヘッドライトを、原告が WRC という販売代理店に販売

しており、WRCが先行商品の広告を行い、一般消費者に対して販売していたことから、本件意匠には新規性が認められないと主張した。

これに対して、被告は、本件意匠の複数の特徴を挙げ、本件意匠と先行商品は類似していないと主張したが、裁判所は、原告が主張した特徴は重要な特徴とは言えず、本件意匠を全体として見た場合に、先行商品の重要な特徴と同一又は類似していることは明らかであるとし、かつ、先行商品が実際に製造、販売されていたことから、公衆に対して開示されていたとし、本件意匠は新規性が認められないと判断した。

⑤ 判決

裁判所は、本件意匠には新規性は認められないとする原告の主張を認め、本件意匠の登録の取消しを命じる判決を下した。

(5) オートバイ意匠権侵害訴訟 (Honda Giken Kogyo v. Allied Pacific Motor)

① 概要

原告：Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha

被告：Allied Pacific Motor (M) Sdn Bhd

裁判所名：シャーアラム高等裁判所

判決番号：MT1-22-392-2004

判決日：2005年3月22日

② 当事者

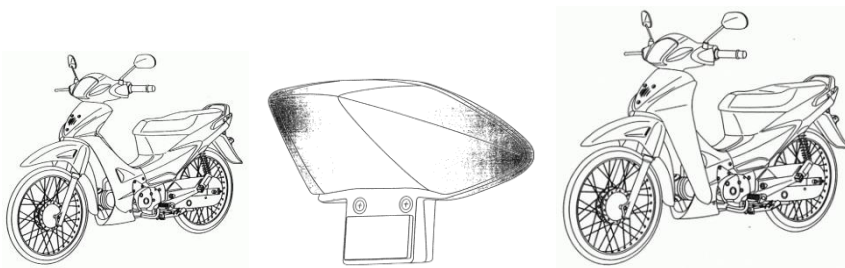
原告：オートバイの製造・販売を営む日本法人

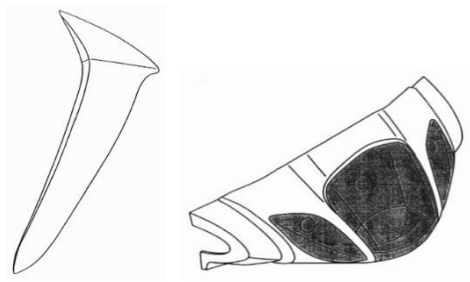
被告：オートバイの製造・販売を営むマレーシア法人

③ 裁判に至る経緯

原告は、HONDA WAVE 125 というモデルのオートバイに関して、以下の意匠（以下「本件意匠」という。）をマレーシア知的財産公社に登録していた。

[本件意匠]





原告は、被告の製造する COMEL MANJA JMP 125 および COMEL MANJA JMP-100 (GS-5) というモデルのオートバイ（以下「対象商品」という。）が本件意匠の意匠権および原告の本件意匠に関連する著作権（以下「本件著作権」という。）を侵害しているとして、対象商品の製造等の仮差止めを求めて本件訴訟を提起した。

④ 裁判所の判断

(i) 意匠権侵害について

被告は、本件意匠の出願日より先に、本件意匠に類似する形状、特徴を有するオートバイがタイにおいて販売されていたことから、本件意匠には新規性が認められないと主張したが、裁判所は、マレーシア意匠法第 12 条第(2)項(a)における公衆に対する開示とはマレーシア国内での開示を意味するとして、マレーシア以外で販売されていたとしても本件意匠の新規性は失われるものではないと判示した。

更に、裁判所は、本件意匠と対象商品の形状、特徴を比較し、両者にはハンドルやフロントエッジの形状、スピードメーターの形、後部ランプの位置等、様々な類似点が見られることから、対象商品は本件意匠を明らかに模倣するものであるとして、被告による本件意匠の意匠権侵害を認めた。

(ii) 著作権侵害について

裁判所は、本件著作権の原作者は Honda R&D Co Ltd の従業員であるものの、本件著作権は原告に移転されたとみなされ、その結果原告が本件著作権の排他的権利を有すると指摘した。また、被告は、本件著作権に係る著作物は、1986 年にタイにおいて既に公にされており、その日から 30 日以内にマレーシアで公になっていないことから、マレーシアにおいては著作権法の保護を受けることはできないと主張したが、裁判所は、マレーシアはベルヌ条約を批准しており、この条約により、過去に締約国で作成された著作物についてもその著作権が保護されることを指摘し、本件著作権についても法的に保護されると判示した。

その上で、裁判所は、(i)のとおり、対象商品は、本件著作権に係る著作物と多くの部分について類似していることから、本件著作権の実質的な複製が認められるとして、被告による本件著作権の侵害を認めた。

(iii) 仮差止めについて

裁判所は、意匠権侵害における仮差止めに関し、本件意匠に係る原告のオートバイはマレーシアではまだ販売されていない一方で、被告の対象商品は既にマレーシアで製造、販売され、製造に係る労働者や取引相手が存在するという実態を考慮し、仮差止命令を下した場合には、社会的、経済的に深刻な影響を与えるおそれがあるとして、意匠権侵害による仮差止めを認めなかった。

また、裁判所は、著作権侵害における仮差止めに関しては、原告の本件著作権に係る著作物はマレーシアでも取得可能であり、ベストセラーでとなっていることから、対象商品が市場に流通したとしても原告の商品に何ら脅威を与えるものではないこと、裁判所が仮差止命令を下した場合には、被告の事業に回復不可能な程度にまで悪影響を及ぼすおそれがあること、および、原告は財政面において困窮している会社ではなく損害賠償による救済が可能であるとして、著作権侵害による仮差止めも認めなかった。

⑤ 判決

裁判所は、本件意匠の意匠権および本件著作権に対する被告による侵害を認めたものの、仮差止命令を下した場合の社会的影響を考慮し、原告による仮差止めの申立てを棄却する旨の判決を下した。

(6) 雨樋意匠取消請求訴訟 (Arensi-Marley v. Middy Industries)

① 概要

原告：Arensi-Marley (M) Sdn Bhd

被告：Middy Industries Sdn Bhd

裁判所名：クアラルンプール高等裁判所

判決番号：[2004] 4 AMR 481

判決日：2004年2月25日

② 当事者

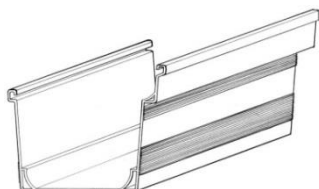
原告：硬質ポリ塩化ビニル製の雨水に関連する製品の製造・販売を営むマレーシア法人

被告：雨樋の製造を営むマレーシア法人

③ 裁判に至る経緯

被告は、雨樋に関する以下の意匠（以下「本件意匠」という。）をマレーシア知的財産公社に登録していた。

[本件意匠]



原告は、2002年4月、被告の本件意匠が、原告の製造する雨樋（以下「対象商品」という。）を実質的に複製したものであり、本件意匠は原告の雨水側溝システムにしか適用できない形状であるとして、(i)マレーシア意匠法第24条に基づく本件意匠の無効および(ii)同法第27条に基づく本件意匠の取消しを求めて本件訴訟を提起した。

④ 裁判所の判断

(i) マレーシア意匠法第24条に基づく本件意匠の無効について

裁判所は、同法第24条は意匠の「登録簿」に関する、記載、抹消又は変更に関する規定であり、本件のように意匠全体の取消しを求める場合には同法第27条を根拠とすべきであるとして、原告の意匠法第24条に基づく本件意匠の抹消請求を認めなかった。

(ii) マレーシア意匠法第27条に基づく本件意匠の取消について

裁判所は、本件意匠は、端の部分が閉じられておらず、三辺に縦のリブが入っているものであり、この形状は原告の対象商品との実質的な相違点であると認められ、このような形状は本件意匠の出願時点においてマレーシアにおいて存在していなかったことから、本件意匠は独創性と新規性が認められるとして、原告の意匠法第24条に基づく本件意匠の抹消請求を認めなかった。

⑤ 判決

裁判所は、本件意匠は有効であるとして、原告の請求を棄却する旨の判決を下した。

(7) 自動車部品意匠無効確認訴訟 (Veresdale v. Doerwyn)

① 概要

原告：Veresdale Ltd

被告：Doerwyn Ltd

裁判所名：クアラルンプール高等裁判所

判決番号：24IP-24-10/2013

判決日：2014年4月29日

② 当事者

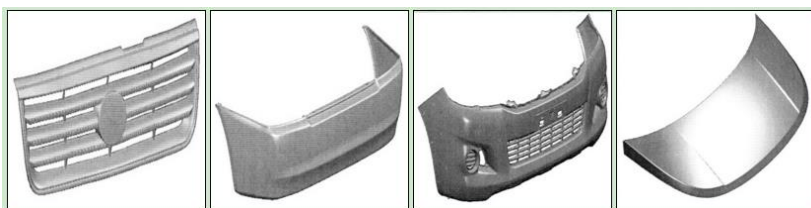
原告：自動車および自動車部品の製造を営む法人

被告：自動車および自動車部品の製造を営む法人

③ 裁判に至る経緯

原告と被告は、共同で自動車および自動車部品の開発を行っていたところ、被告が単独で自動車部品（ボンネット、フロントバンパー、リアバンパー、フロントグリル等）に関する下記の意匠（以下「本件意匠」という。）をマレーシア知的財産公社に登録した。

[本件意匠]



これに対して、原告は、本件意匠はマレーシア意匠法に規定される「意匠」に該当しないことから、本件意匠の登録が無効であることの確認を求めて本件訴訟を提起した。

④ 裁判所の判断

裁判所は、本件意匠の対象となっている自動車部品は、自動車の不可欠な部品であり、自動車全体の形状外観に影響を与えることから、意匠法第3条(b)(ii)により、「意匠」から除外されると判示した。

⑤ 判決

裁判所は、本件意匠は「意匠」に該当しないとして、本件意匠の登録が無効であることを確認する旨の判決を下した。

第4 フィリピン

1. 商標権関連判例・審決例

(1) GINEBRA 商標権侵害訴訟 (Ginebra San Miguel, Inc. v. Tanduay Distillers, Inc.)

① 概要

控訴人／原告：Ginebra San Miguel, Inc

被控訴人／被告：Tanduay Distillers, Inc.

裁判所名：控訴裁判所

判決番号：CA-G.R. CV No. 100332

判決日：2014年11月7日

② 当事者

控訴人／原告：ジン飲料等の製造・販売等を営むフィリピン法人

被控訴人／被告：ジン飲料等の製造・販売等を営むフィリピン法人

③ 裁判に至る経緯

控訴人（原告）は、第 33 類を指定区分とし、ジン飲料を指定商品として、フィリピン知的財産庁に登録済の「GINEBRA SAN MIGUEL」に関連する複数の商標（以下「本件商標」という。）を使用したジン商品を、製造、販売していた。

[本件商標の一部]



控訴人（原告）は、2003年3月ころ、被控訴人（被告）が「GINEBRA」という用語を含む複数の商標出願を行っていることや、本件商標と酷似した標章を付し、控訴人（原告）のジン商品のボトルやラベルを模倣した「GINEBRA KAPITAN」という名称のジン商品（以下「対象商品」という。）を製造、販売していることを発見した。

[対象商品]



そこで、控訴人（原告）は、対象商品が控訴人（原告）によって製造、販売される商品であるとの誤認、混同を生じさせるとして、被控訴人（被告）に対し、商標権侵害および不正競争に基づく使用差止めおよび損害賠償を求めて地域裁判所に訴訟を提起したが、同裁判所は被控訴人（被告）による商標権侵害および不正競争を否定し、控訴人（原告）の訴えを棄却した。そこで、控訴人（原告）が控訴裁判所に控訴した。

④ 裁判所の判断

(i) 「GINEBRA」の普通名称性について

裁判所は、フィリピン商標法では、ある標章が商品又はサービスを一般に示すものである場合、若しくは取引において種類、品質、量、目的、価値、産地、生産時期その他商品又はサービスの性質を示す表示である場合には、当該標章は商標登録を受けることができないとしているため、「GINEBRA」がかかる一般名称に該当するかにつき検討した。

この点、原審は、「GINEBRA」はスペイン語で「ジン」を示す一般名称であることから、商標法の保護を受けないと判断し、原告（控訴人）の請求を棄却した。これに対し、控訴裁判所は、「GINEBRA」という用語は、控訴人によってフィリピンにおいて1800年代から長期にわたって使用されていることにより、現在では控訴人のジン商品を示す用語としての派生的意味（“Secondary Meaning”）を獲得したとし、「GINEBRA」が一般名称であるとした原審の判断を覆し、「GINEBRA」は商標法の保護を受けうる用語であると判断した。

(ii) 商標権侵害および不正競争の有無について

裁判所は、商標権侵害および不正競争における主要な要素は、(a)商品の一般的な外観における誤認混同を招くほどの類似性および(b)公衆を欺き、競合から消費者や利益をだまし取る意図であるとし、被控訴人が本件商標と類似している標章を作り出した事実こそが、被控訴人が控訴人の商標の信用を利用する意図を有していたことの結果に他ならないとし、

細かな相違点を重視し類似性を否定した原審の判断を覆し、被控訴人の商標権侵害および不正競争を認定した。

⑤ 判決

裁判所は、原審の判決を破棄し、被控訴人による(i)商標権侵害および(ii)不正競争を認め、被控訴人に対し、以下を命じる判決を下した。

(i) 「GINEBRA」の名称および標章を付した全てのジン商品の回収および廃棄

(ii) 「GINEBRA」の名称および標章の使用の差止め

(iii) 対象商品にかかる判決までの売り上げの50%相当額の控訴人への支払い

(iv) 懲罰的損害賠償として200万ペソおよび弁護士費用50万ペソの控訴人への支払い

(2) Purefoods Fiesta Ham 商標権侵害訴訟 (San Miguel Pure Foods Company v. Foodsphere)

① 概要

控訴人／申立人：San Miguel Pure Foods Company, Inc.

被控訴人／被申立人：Foodshphere, Inc..

裁判所名：控訴裁判所

判決番号：CA-G.R. SP No. 131955

判決日：2014年3月6日

② 当事者

控訴人／申立人：食品の製造・販売等を営むフィリピン法人

被控訴人／被申立人：食品の製造・販売等を営むフィリピン法人

③ 裁判に至る経緯

控訴人（申立人）は、1980年よりフィリピンにおいて「FIESTA」という名称のハム製品の製造、販売を行っており、企業がその従業員や顧客にクリスマスプレゼントとして渡される商品として有名となった。控訴人（申立人）は、2007年6月19日、第29類を指定区分とし、ハムを指定商品として、以下の商標（以下「本件商標」という。）をフィリピン知的財産庁に登録した。

[本件商標]



一方、被控訴人（被申立人）は、1970年代からはむ製品の製造、販売を行っており、遅くとも2006年より「PISTA」という標章（以下「対象標章」という。）を使用したハム製品の製造、販売を開始していた。

[対象標章]



そこで、控訴人（申立人）は、被控訴人（被申立人）による対象標章の使用が、本件商標の商標権侵害および不正競争に該当するとして、被控訴人に対し、対象標章の使用差止めおよび損害賠償等を求めて、フィリピン知的財産庁に申立てを行ったところ、同庁はかかる申立てを棄却した。

かかる判断を受け、控訴人（申立人）は、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ところ、同長官は商標権侵害については本件商標と対象標章は視覚的にも聴覚的にも類似していないとしてフィリピン知的財産庁の判断を支持した一方で、被控訴人（被申立人）の不正競争は認定した。

そこで、控訴人（申立人）は、フィリピン知的財産庁長官の商標権侵害を否定した判断を不服として、控訴裁判所に控訴した。

④ 裁判所の判断

(i) 本件商標の未登録について

裁判所は商標権侵害が認められるためには以下の要件を満たす必要があると判示した。

- (a) 被侵害商標が知的財産庁に登録されていること
- (b) 被侵害商標が侵害者によって複製、偽造又は模倣等されていること
- (c) 侵害商標が被侵害商標の指定商品・役務に関する販売、宣伝、パッケージ等に使用されていること
- (d) 侵害商標の使用によって、その商品の出所や製造者について、消費

者に誤認、混同を生じさせるおそれがあること

(e) 侵害商標の使用が被侵害商標の権利者の同意なく行われていること

そして、本件では、被控訴人が対象標章を付したハム製品を製造、販売し始めた 2006 年当時、控訴人は本件商標の登録を受けていなかったの
であるから、そもそも保護の対象ではないと判断した。

(ii) 両商標の類似性および混同の有無について

更に、裁判所は、本件商標と対象標章の類似性および混同の有無についても判断した。裁判所は、類似性および混同の有無は、両者の主要な部分の類似性に着目して一般消費者に混同を生じさせるおそれがあるかを検討する「Dominancy Test」と、両商標の全体を見た上で一般消費者に混同を生じさせるおそれがあるかを検討する「Holistic or Totality Test」があるとし、本件において、両者の全体を見た場合、本件商標の「PUREFOODS FIEST HAM」と「PISTA」は、文字数やスタイル、フォント、色等が異なり、かつ、ハム製品は高級品であって、安価な日用品ではないことから、ハムの一般消費者は商品を相当の注意をもって検討するであろうから、誤認又は混同が生じるおそれは低いとした。

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なかった。

⑤ 判決

裁判所は、被控訴人による本件商標の商標権侵害を認めなかったフィリピン知的財産庁長官の判断を支持し、控訴人による控訴を棄却する旨の判決を下した。

(3) DOCKERS 商標権侵害訴訟 (Levi Strauss & Anor v. Clinton Apparelle)

① 概要

控訴人／被告：Clinton Apparelle, Inc.

被控訴人／原告 1：Levi Strauss & Co.

被控訴人／原告 2：Levi Strauss (Phils.), Inc.

裁判所名：控訴裁判所

判決番号：CA-G.R. CV No. 93349

判決日：2013 年 10 月 31 日

② 当事者

控訴人／被告：アパレル業を営むフィリピン法人

被控訴人／原告 1：アパレル業を営む米国デラウェア州法人

被控訴人／原告 2: 被上訴人 1 から商標ライセンスを受けてアパレル業を営む

フィリピン法人

③ 裁判に至る経緯

被控訴人（原告）1 は、1986 年頃から、フィリピンを含む様々な国で、第 25 類を指定区分とし、スボン、シャツ、ジャケット等を指定商品として以下の商標（以下「本件商標」という。）を登録し、使用していた。1988 年、被控訴人（原告）2 は、被控訴人（原告）1 から本件商標についてのライセンスを受け、フィリピンにおいて、様々な商品の製造、販売を開始した。

[本件商標]



1997 年、被控訴人（原告）らは、本件商標と類似した「PADDOCK'S」という標章（以下「対象標章」という。）を付したパンツおよびジーンズが、控訴人（被告）によって市場で販売されていることを発見したため、本件商標の商標権侵害を理由に、控訴人（被告）に対し、対象標章を付した商品の販売差止めおよび損害賠償を求めて地域裁判所に訴訟を提起した。

同裁判所は、本件商標と対象標章が混同を招くほどに酷似しているとして、控訴人（被告）の商標権侵害を認める判決を言い渡した。そこで、控訴人（被告）は控訴裁判所に控訴した。

④ 裁判所の判断

裁判所は、侵害商標の使用によって、消費者に対して、その商品の出所や製造者について、誤認、混同を生じさせるおそれがある場合に商標権侵害が認められるとし、ここでいう「消費者」は、軽率な消費者ではなく、対象となっている商品についてある程度の知識を有し、その購入に慣れている通常程度に賢明な消費者を意味すると判示した。

その上で、本件においては、①問題となっているジーンズは安価な日用品ではないため、通常の消費者であれば購入に際しては注意深くなる傾向にあり、購入の際に熟考することから、被控訴人らのジーンズを購入しようとしているときに、誤って控訴人のジーンズを購入するとは考えられないこと、②両商品の価格帯が全く異なること、③両商品のデザインが異なること、④対象標章はフィリピン知的財産庁において登録された商標であり、本件商標との類似性が認められるとしたら当該商標登録は認められなかったはずであることを理由に、本件商標と対象標章の類似性を否定し、控訴人による本件商

標の商標権侵害を認めなかった。

⑤ 判決

裁判所は、控訴人による本件商標の商標権侵害を認めた原審の判決を破棄した。

(4) LEVI'S 501 商標権侵害訴訟（刑事訴訟）（Victorio P. Diaz. v. People of the Philippines and Levi Strauss (Phils.))

① 概要

上告人／被告人：Victorio P. Diaz
被上告人 1：People of the Philippines
被上告人 2：Levi Strauss (Phils.), Inc.
裁判所名：最高裁判所
判決番号：G.R. No. 180677
判決日：2013年2月18日

② 当事者

上告人／被告人：商標権侵害の有罪判決が確定した個人
被上告人 1：フィリピン共和国
被上告人 2：アパレル業を営むフィリピン法人

③ 裁判に至る経緯

被上告人 2 は、米国法人である Levi Strauss and Company がフィリピン知的財産庁において商標登録していた以下の商標を含む LEVI'S 501 に関する商標（以下「本件商標」という。）について、同社よりライセンスを受け、フィリピンにおいて、ジーンズ等の製造、販売を行っていた。

[本件商標]



被上告人 2 は、上告人（被告人）が本件商標を複製、模倣した以下の標章（以下「対象標章」という。）を付した商品を製造、販売していたことから、フィリピン国家捜査局（NBI）の協力の下、上告人（被告人）の店舗に対する捜索を行い、対象商品数点を差押えた。

[対象標章]



被上告人 1 は、本件商標と対象標章は類似しており、上告人（被告人）が故意をもって本件商標を複製、模倣、偽造した対象標章を付した商品を製造、販売したとして、起訴した。地域裁判所は、上告人（被告人）による商標権侵害を認め、有罪判決を言い渡した。かかる判決に対し、上告人（被告人）は控訴したが、控訴裁判所は、控訴理由書が提出期限を弁護人の請求に応じて 3 回も延長したにもかかわらず、期限内に提出されなかったとして、控訴を棄却した。そこで、上告人（被告人）は、無罪を求めて最高裁判所に上告した。

④ 裁判所の判断

(i) 控訴理由書の期限渡過について

裁判所は、法の専門家であるはずの弁護人の期限渡過によって個人が懲役刑を含む刑事有罪判決につき上級審の審査を受ける機会を奪われてしまうべきではないとして、控訴裁判所が控訴理由書の期限渡過のみを理由として控訴を棄却した判決を破棄し、自判することとした。

(ii) 商標権侵害について

裁判所は商標権侵害が認められるためには以下の要件を満たす必要があると判示した。

- (a) 被侵害商標が知的財産庁に登録されていること
- (b) 被侵害商標が侵害者によって複製、偽造又は模倣等されていること
- (c) 侵害商標が被侵害商標の指定商品・役務に関する販売、宣伝、パッケージ等に使用されていること
- (d) 侵害商標の使用によって、その商品の出所や製造者について、消費者に誤認、混同を生じさせるおそれがあること
- (e) 侵害商標の使用が被侵害商標の権利者の同意なく行われていること

その上で、類似性および混同の有無は、両商標の主要な部分の類似性に着目して一般消費者に混同を生じさせるおそれがあるかを検討する「Dominancy Test」と、両商標の全体を見た上で一般消費者に混同を生じさせるおそれがあるかを検討する「Holistic Test」があるとし、本件に

においては「Holistic Test」を適用すべきであるとし、①被上告人2と上告人の商品の値段が異なること、②被上告人2の商品はショッピングモールやブティックで購入できる一方、上告人の商品はテーラーショップでのみ購入できること、③本件商標には二頭の馬が描かれている一方、対象標章には二頭のバッファローが描かれていること、④上告人の商品の赤いタブには上告人の商品名である「LS JEANS TAILORING」の略である「LSJT」と書かれており、通常の消費者であれば「LEVI's」と容易に区別できること、⑤対象標章がフィリピン知的財産庁に登録されていること等を理由に、両商標は視覚的にも聴覚的にも異なり、通常の消費者であれば容易に見分けられるものであることから、両商標の間に誤認、混同のおそれがないことは明らかであると判断し、上告人に対して無罪を言い渡した。

⑤ 判決

裁判所は、上告人を有罪とした第一審および控訴審判決を破棄し、上告人に対して無罪判決を言い渡した。

(5) SKECHERS 侵害品搜索差押無効請求訴訟 (Skechers, U.S.A. v. Inter Pacific Industrial Trading)

① 概要

上告人／被告：Skechers, U.S.A., Inc.

被上告人／原告：Inter Pacific Industrial Trading Corp. & Others

裁判所名：最高裁判所

判決番号：G.R. No. 164321

判決日：2011年3月23日

② 当事者

上告人／被告：靴の製造・販売等を営む米国法人

被上告人／原告：靴のアウトレット・問屋業を営むフィリピン法人

③ 裁判に至る経緯

上告人（被告）は、第25類を指定役務とし、靴等を指定商品として以下の商標（以下「本件商標」という。）をフィリピン知的財産庁に登録し、スニーカーの販売を行っていた。

[本件商標]



上告人（被告）は、被上告人（原告）らが本件商標を模倣した標章（以下「対象標章」という。）を付した偽造品を販売しているとして、地域裁判所から捜索令状を取得し、被上告人（原告）らの店舗等を捜索した結果、対象標章を付した 6000 足の靴を差押さえた。

これに対し、被上告人（原告）らが、地域裁判所に対して、当該捜索令状の無効を請求したところ、地域裁判所は被上告人（原告）らの請求を認めて捜索令状を無効とするとともに、差押えた商品の返還を命じた。そこで、上告人（被告）が控訴裁判所に控訴したが、当該控訴が棄却されたため、上告人（被告）は最高裁判所に上告した。最高裁判所は上告人（被告）による上告を棄却したため、上告人（被告）は最高裁判所に再審請求を行った。

④ 裁判所の判断

裁判所は、商標権侵害が認められるためには、混同を生じさせるおそれがあることが重要であり、類似性および混同の判断には、両商標の主要な部分の類似性に着目して一般消費者に混同を生じさせるおそれがあるかを検討する「Dominancy Test」と、両商標の全体を見た上で一般消費者に混同を生じさせるおそれがあるかを検討する「Holistic Test」があるとした。

その上で、「Dominancy Test」を適用した場合、本件商標の主要な部分は、図形化された「S」であり、対象標章も図形化された「S」を使用していることから、被上告人ら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。

更に、裁判所は、「Holistic Test」を適用した場合も、本件商標と対象標章の間にはいくつかの相違点があるものの、それらは靴の一般的特徴における明白な類似性を否定するに足りないものであり、上告人と被上告人らの商品は、色合い、ソールの模様、マークの位置等が類似しており、消費者に対して、誤認、混同を生じさせるほどに酷似していることは明らかであるとした。

以上から、裁判所は、被上告人らによる対象標章の使用が、本件商標の商標権侵害に該当すると判断した。

⑤ 判決

裁判所は、上告人の主張を認め、原審を破棄する判決を下した。

(6) PYCNOGENOL 商標権侵害訴訟 (Prosource International v. Horphag Research Management)

① 概要

上告人／被告：Prosource International, Inc.

被上告人／原告：Horphag Research Management SA.

裁判所名：最高裁判所

判決番号：G.R. No. 180073

判決日：2009年11月25日

② 当事者

上告人／被告：靴の製造・販売等を営む米国法人

被上告人／原告：サプリメントの販売等を営むスイス法人

③ 裁判に至る経緯

被上告人（原告）は、Zuelling Pharma Corporation が販売するサプリメント「PYCNOGENOL」の委託販売を行っており、同用語についての商標（以下「本件商標」という。）をフィリピン知的財産庁に登録していた。

被上告人（原告）は、上告人（被告）が「PCO-GENOLS」という標章（以下「対象標章」という。）を付したサプリメントを販売していたことから、対象標章と本件商標は類似しており、商標権侵害に該当するとして、上告人（被告）に対し、対象標章の使用差止めおよび損害賠償を求める訴訟を提起した。

第一審は、被上告人（原告）の請求を認め、対象標章の使用差止め等を命じる判決を下した。これに対して、上告人（被告）は控訴裁判所に控訴したが、当該控訴は棄却されたため、最高裁判所に上告した。

④ 裁判所の判断

裁判所は商標権侵害が認められるためには、(a)被侵害商標が知的財産庁に登録されていること、(b)被侵害商標が侵害者によって複製、偽造又は模倣等されていること、(c)侵害商標が被侵害商標の指定商品・役務に関する販売、宣伝、パッケージ等に使用されていること、(d)侵害商標の使用によって、その商品の出所や製造者について、消費者に誤認、混同を生じさせるおそれがあること、(e)侵害商標の使用が被侵害商標の権利者の同意なく行われていること、という要件を満たす必要があると判示した。

その上で、裁判所は、類似性および混同の有無は、両商標の主要な部分の類似性に着目して一般消費者に混同を生じさせるおそれがあるかを検討する「Dominancy Test」と、両商標の全体を見た上で一般消費者に混同を生じさせるおそれがあるかを検討する「Holistic Test」があるとし、「Dominancy Test」

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

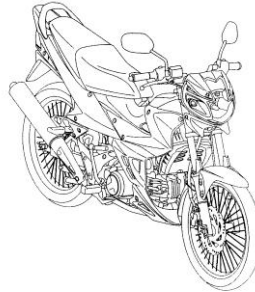
申立人 1 は、2008年4月に新型オートバイ「Kawasaki Fury 125」をフィリピンにおいて発表し、2008年8月に当該オートバイに関する以下の意匠（以下「本件意匠」という。）をフィリピン知的財産庁へ出願し、2009年2月に登録が完了した（優先日は2008年2月22日。）。

[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

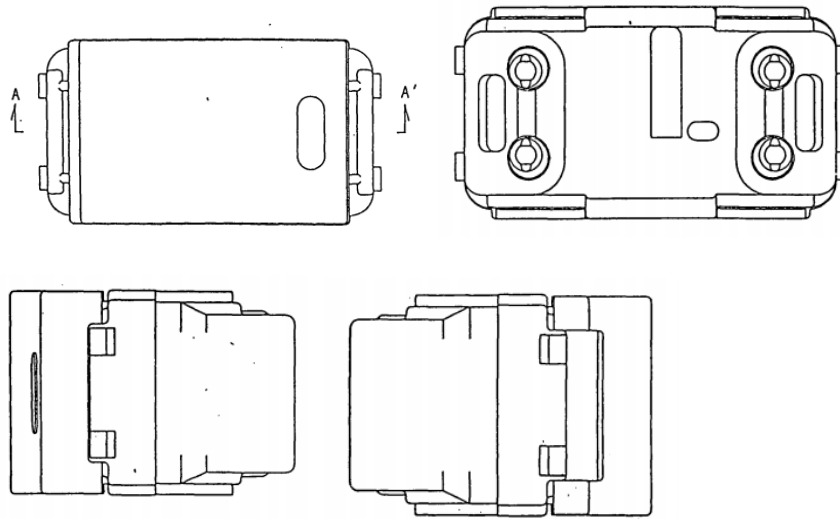
申立人 2 : 申立人 1 の製品の販売を営むフィリピン法人

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

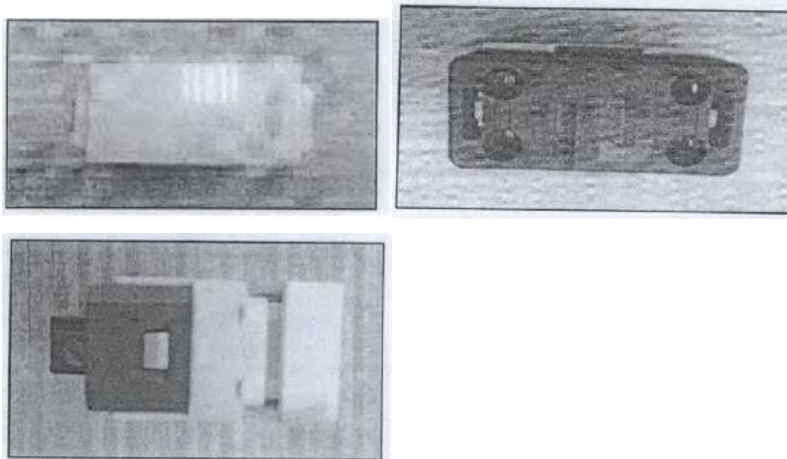
申立人らは、電気産業における主要な製造業者として、特にフィリピンにおいては、スイッチを主な製品として数々の小売店を経由して販売しており、スイッチ製品に関して複数の意匠（以下「本件意匠」という。）をフィリピン知的財産庁に登録していた。

[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

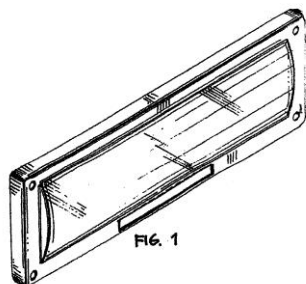
申立人：車両ナンバープレートカバーの製造等を営むフィリピン法人

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

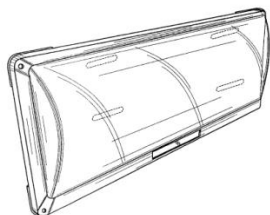
申立人は、車両ナンバープレートカバーに関してフィリピン知的財産庁に以下の登録意匠（以下「本件意匠」という。）を有していた。

[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

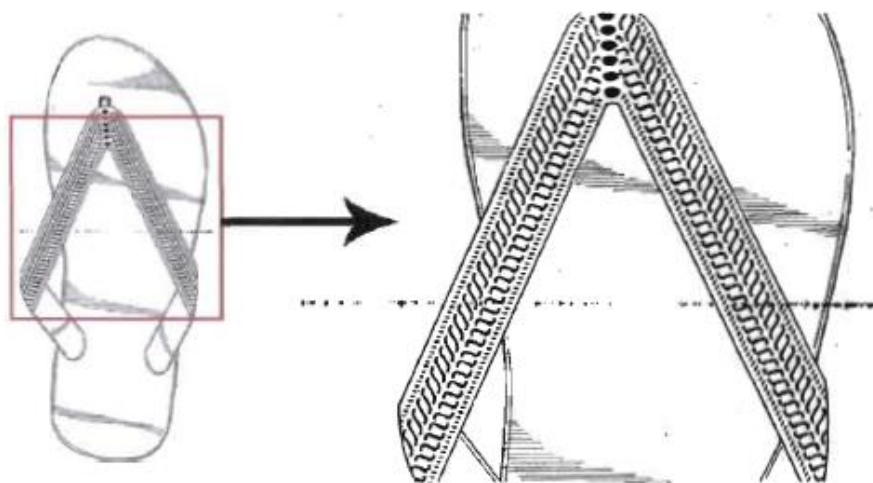
申立人は、「Havaianas」というブランドのビーチサンダルの製造、販売を行っており、その緒の部分のデザインにつき、第25類を指定区分とし、スポーツシューズ、サンダル、Tシャツ等を指定商品としてフィリピン知的財産庁に登録した以下の商標（以下「本件商標」という。）を有していた。

[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

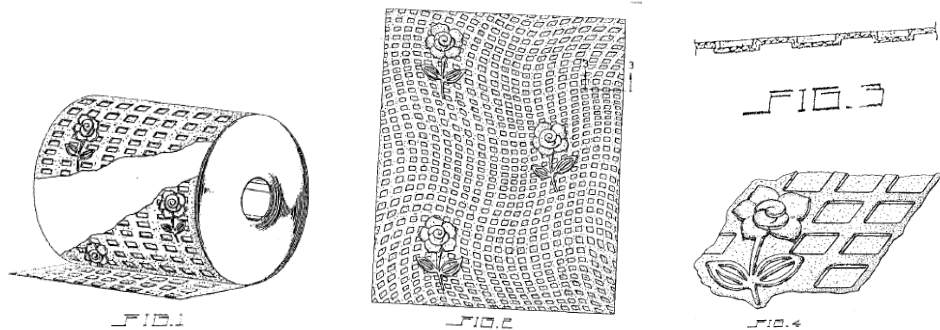
被申立人 : トイレットペーパーの製造・販売業者等

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

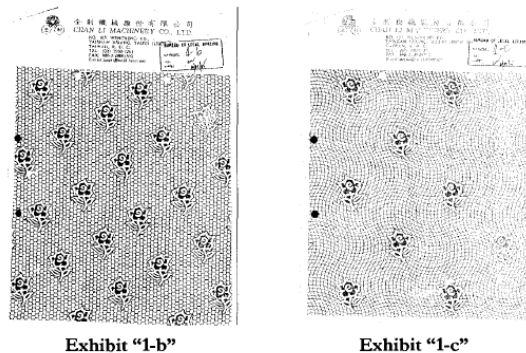
ピン国内において販売していた。

[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

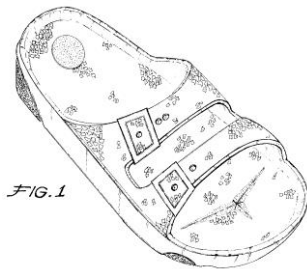
申立人：靴の製造・販売を営む個人

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。

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。

2. 意匠権関連判例・審決例

(1) アイソレーター意匠権侵害訴訟 (Nagasima Electronic Engineering v. APH Trading)

① 概要

原告：Nagasima Electronic Engineering Pte Ltd

被告：APH Trading Pte Ltd

裁判所名：シンガポール高等裁判所

判決番号：[2005] SGHC 59

判決日：2005年3月29日

② 当事者

原告：アイソレーターの製造を営むシンガポール法人

被告：アイソレーターの製造を営むシンガポール法人

③ 裁判に至る経緯

原告は、シンガポールの公営住宅（HDB）用のアイソレーターの製造等を営んでいるシンガポール法人で、「CS2002」と呼ばれるシンガポールの公営住宅（HDB）用のアイソレーターの製造、販売を行っており、当該製品に関する意匠（以下「本件意匠」という。）を2000年8月にイギリスにおいて登録したため、自動的にシンガポールにおいても保護されている。

一方、被告も、HDB用のアイソレーターの製造等を営んでいるシンガポール法人で、1996年初旬から「1000A」、「1000B」、「1001B」、「1000E」と呼ばれるHDB用のアイソレーターの製造、販売を行っており、2000年に「1001B」を若干改良したものの、ほぼ同様の「1000L」というアイソレーター（以下「対象製品」という。）をHDBに販売していた。

原告は、対象製品が、本件意匠の意匠権を侵害しているとして、被告に対して、対象製品の製造差止め、引渡し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、本件意匠は、新規性が認められないとして、本件意匠の取消しを求めて反訴を提起した。

④ 裁判所の判断

(i) 本件意匠の取消（被告の反訴）について

(a) 新規性の有無について

裁判所は、まず新規性の有無について検討し、本件意匠の直角のジャックプラグやコネクタの形状は、1986年頃からシンガポールにおいて販売されている製品にも含まれており、本件意匠には新規性が認められないと判断した。

これに対して、原告は、本件意匠は、ジャックプラグのみではなく、ジャックプラグを含む全体を含むものであると主張したが、裁判所は新規性の有無の判断では先行技術に関連する必須又は重要な機能について検討すべきであるとして、原告の主張を退けた。

(b) 登録の可否（意匠法第2条第(1)項(b)(i)）について

次に、裁判所は、本件意匠が、シンガポール意匠法第2条第(1)項(b)(i)に基づき、当該物品が果たさなければならない機能のみによって特定されている意匠に該当し、登録が認められないか否かについて検討した。裁判所は、アイソレーターのTVおよびFMポートの直径、2つのポート間の幅は国際的な基準によって決まっており、また業界の実務としてポートは本体から突き出すような形になるのが通常であり、直角のジャックプラグはスペアのケーブルを巻きつけられるようになっており、本件意匠はこれらの特徴のみから構成されているものであるとし、シンガポール意匠法第2条第(1)項(b)(i)に基づき登録が認められないと判断した。

(c) 登録の可否（意匠法第2条第(1)項(b)(iii)）について

また、裁判所は、本件意匠が、シンガポール意匠法第2条第(1)項(b)(iii)に基づき、当該物品が別の物品に接続し、又は別の物品の中や周りに配置することによって、何れの物品も機能を果たすことができる意匠に該当し、登録が認められないか否かについても検討した。裁判所は、アイソレーターは、ケーシングボックス（壁の中に埋め込むために壁の中に設置されたボックス）やHDBの外壁に設置するための形状を有しているにすぎないとして、シンガポール意匠法第2条第(1)項(b)(iii)に基づいても登録が認められないと判断した。

(ii) 意匠権侵害について

裁判所は、本件意匠を使用している原告の製品と対象製品を比較し、TVおよびFMポートの位置、ジャックプラグの場所等が異なることから、原告の製品と対象製品に類似性はなく、対象製品は本件意匠の意匠権を侵害していないと判断した。

⑤ 判決

裁判所は、被告による意匠権侵害を認めず、原告の請求を棄却し、被告の反訴を認めて本件意匠を取消す旨の判決を下した。

第6 タイ

1. 商標権関連判例・審決例

(1) タバコ商標権侵害訴訟（刑事訴訟）（Public Prosecutor v. Mrs. Wimol Noodsombat）

① 概要

被上告人：Public Prosecutor of Chantaburi province

上告人／被告人：Mrs. Wimol Noodsombat

裁判所名：最高裁判所

判決番号：70/2556

判決日：2013年1月15日

② 当事者

被上告人：チャンタブリ県の検察官

上告人／被告人：個人

③ 裁判に至る経緯

上告人（被告人）は、「Krong Thip」、「Wonder」および「Sai Fon」等のブランドを模倣したタバコを販売目的で所有していたとして、タイ商標法第108条および第110条第(1)項等違反で検察官に起訴され、タイ知的財産・国際取引中央裁判所¹より有罪判決を受けた。そこで、上告人（被告人）は最高裁判所に上告した。

④ 裁判所の判断

裁判所は、第三者がタイ国内で登録した商標を偽造し、これを登録された指定商品・役務に関連して使用した場合にタイ商標法第108条および第110条第(1)項違反が認められるとし、本件においては偽造された登録商標はタバコを指定商品としていないことから、上告人によるタバコの所有はタイ商標法第108条および第110条第(1)項違反を構成しないと判断した。

⑤ 判決

裁判所は、上告人の主張を認めて原審を破棄し、無罪判決を下した。

¹ Central Intellectual Property and International Trade Court。以下、本報告書において「CIPITC」という。

(2) コンピューターCPU 商標権侵害訴訟（刑事訴訟）（Public Prosecutor v. Mrs Subha Chiewchanvechakul）

① 概要

被上告人：Public Prosecutor, Office of the Attorney General

上告人／被告人：Mrs Subha Chiewchanvechakul

裁判所名：最高裁判所

判決番号：777/2550

判決日：2007年2月23日

② 当事者

被上告人：検察官

上告人／被告人：個人

③ 裁判に至る経緯

上告人（被告人）は、以下の標章（以下「対象標章」という。）を付したコンピューターCPUおよびベンチレーターの販売を行っていた。

[対象標章]



これに対し、第9類を指定区分とし、コンピューターCPU等を指定商品として以下の登録商標（以下「本件商標」という。）を有している Advanced Micro Devices Inc.は、上告人（被告人）による対象標章を付したコンピューターCPU等の販売が本件商標の商標権侵害に該当するとして告訴した。

[本件商標]



上告人（被告人）は、商標法第109条および第110条第(1)項違反で検察官に起訴され、タイ知的財産国際取引中央裁判所（CIPITC）¹より有罪判決を受けた。そこで、上告人（被告人）は最高裁判所に上告した。

④ 裁判所の判断

裁判所は、(i)第三者がタイ国内で登録した商標を模倣した標章を付した商品を権限なく所持又は販売し、かつ、(ii)当該商品が、登録商標の指定商品・役務に関連している場合にタイ商標法第109条および第110条第(1)項違反が認められるとし、本件においては(i)上告人が権限なく本件商標を模倣した対象標章を箱に付した上で、コンピューターCPUおよびベンチレーターを販売

目的で所持又は販売していることは明らかであるとした。

また、ベンチレーターは本件商標の指定商品ではないものの、(ii)コンピューターCPU とベンチレーターが同じ箱に入れられており、かつ、ベンチレーターはコンピューターCPU の必要不可欠な構成物であることから、上告人が所持していた商品は本件商標の指定商品と関連があるとし、上告人による当該商品の所有はタイ商標法第 109 条および第 110 条第(1)項違反に該当すると判断した。

⑤ 判決

裁判所は、タイ商標法第 109 条および第 110 条第(1)項違反を認めて有罪判決を下した原審を支持し、上告人の上告を棄却する旨の判決を下した。

(3) 調味料商標権侵害訴訟(刑事訴訟)(Public Prosecutor & Yan Wal Yun v. Yan Wal Yun Healthy Food Products & Others)

① 概要

上告人：Public Prosecutor, Office of the Attorney General

(共同上告人：Yan Wal Yun Co., Ltd.)

被上告人／被告人：Yan Wal Yun Healthy Food Products Co., Ltd. & Others

裁判所名：最高裁判所

判決番号：3736/2549

判決日：2006年6月1日

② 当事者

上告人：検察官

(共同上告人：調味料等の製造・販売を営むタイ法人)

被上告人／被告人：調味料等の製造・販売を営むタイ法人ら

③ 裁判に至る経緯

被上告人(被告人)らは、楕円形の枠の中に瓶を持って座っている子供と、「Yan Wal Yun」という意味の中国語が描かれた以下の標章(以下「対象標章」という。)を付した醤油、チリソース等の調味料の製造、販売を行っていた。

[対象標章]



これに対し、第 30 類を指定区分とし、調味料等を指定商品として、楕円形の枠の中に瓶を持って座っている子供と、「Yan Wal Yun Soy Sauce House」の意味を有する中国語が描かれた以下の登録商標（以下「本件商標」という。）を有している共同上告人は、被上告人（被告人）らによる対象標章を付した調味料の製造、所持、販売が本件商標の商標権侵害に該当するとして告訴した。

[本件商標]



被上告人（被告人）らは、商標法第 109 条および第 110 条項違反で検察官に起訴されたが、CIPITC は本件商標と対象標章の類似性を否定して無罪判決を下した。そこで、上告人（検察官）および共同上告人は最高裁判所に上告した。

④ 裁判所の判断

裁判所は、対象標章には、本件商標と同様に楕円形の枠の中に瓶を持って座っている子供と共同上告人の商号である「Yan Wal Yun」を示す用語が使用されていることから、本件商標と対象標章は類似しており、消費者に対して、被上告人らの商品と共同上告人の商品との誤認、混同を生じさせるおそれがあるとした。

更に、共同上告人の商品は市場においてトップシェアを有していることから本件商標は著名商標であると言え、被上告人らは本件商標が共同上告人のものであることを知りながら、本件商標の評判を利用する目的で対象標章を使用していることから、対象標章は被上告人らによって独自に創作されたものでなく、本件商標を模倣していることは明らかであるとして、被上告人らによる当該商品の製造、所有、販売はタイ商標法第 109 条および第 110 条違反に該当すると判断した。

⑤ 判決

裁判所は、原審を破棄し、タイ商標法第 109 条および第 110 条違反を認めて、被上告人らに有罪判決を下した。

(4) 被服商標出願拒絶査定取消請求訴訟 (New Era Cap v. Department of Intellectual Property)

① 概 要

被上告人／原告：New Era Cap Co., Inc.

上 告 人／被告：Department of Intellectual Property

裁判所名：最高裁判所

判決番号：8825/2558

判 決 日：2015年7月24日

② 当事者

被上告人／原告：帽子等の製造を営むタイ法人

上 告 人／被告：タイ知的財産局

③ 裁判に至る経緯

被上告人（原告）は、第25類を指定区分とし、被服等を指定商品として「59 FIFTY」という文字商標（以下「本件商標」という。）の出願を行ったが、タイ知的財産局審査官および審判部は、本件商標は数列と一般語の組み合わせにすぎず、識別性が認められないとして、当該出願を拒絶した。

これに対して、被上告人（原告）がCIPITCに上訴したところ、CIPITCは、本件商標は指定商品との関連では一般用語ではなく、識別性が認められると判断した。そこで、上告人（被告）は最高裁判所に上告した。

④ 裁判所の判断

裁判所は、本件商標の「59」や「FIFTY」は一般用語であるものの、本件商標はその両方を組み合わせて創作されており、消費者が本件商標の付された商品と他の商品とを区別することができる特徴を有しているとして、本件商標の識別性を認め、登録できるものであると判断した。

⑤ 判 決

裁判所は、原審を支持し、本件商標の登録を命じ、上告人の上告を棄却する旨の判決を下した。

(5) エンジンオイル商標出願拒絶査定取消請求訴訟 (Shell Brands International v. Department of Intellectual Property & Anor)

① 概要

被上告人／原告：Shell Brands International AG

上告人／被告：Department of Intellectual Property & its Director General

裁判所名：最高裁判所

判決番号：2183-2184/2553

判決日：2010年3月18日

② 当事者

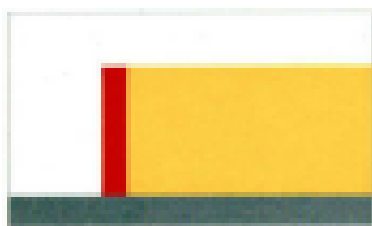
被上告人／原告：石油エネルギー会社の Royal Shell Dutch Plc のブランド等の管理を営むスイス法人

上告人／被告：タイ知的財産局および局長

③ 裁判に至る経緯

被上告人（原告）は、第4類を指定区分とし、潤滑油、エンジンオイル等を指定商品として以下の商標（以下「本件商標」という。）の出願を行った。

[本件商標]



本件商標の出願について、タイ知的財産局審査官および審判部は、本件商標は白の背景に黄色の四角形と赤と灰色の線を引いたのみであり、識別性が認められないとして、当該出願を拒絶した。

これに対して、被上告人（原告）が CIPITC に上訴したところ、CIPITC はタイ知的財産局審査官および審判部の判断を覆し、識別性が認められると判断した。そこで、上告人（被告）は最高裁判所に上告した。

④ 裁判所の判断

裁判所は、本件商標は、赤と灰色の線と黄色の長方形の組み合わせにすぎないが、長い水平の灰色線とやや左側に配置された短めの縦の赤線とその間に配置された黄色の長方形の組み合わせは、一般的な組み合わせではなく、消費者は本件商標を用語の枠線若しくは商品パッケージの用語又はイメージの一部として使用されるものであると認識することができ、色彩や配置が異

なる他の図形と区別することが可能であるとして、本件商標の識別性を認め、登録できるものであると判断した。

⑤ 判 決

裁判所は、原審の判決を支持し、本件商標の登録を命じ、上告人の上告を棄却する旨の判決を下した。

(6) MILO 枠線商標出願拒絶査定取消請求訴訟 (Société des Produits Nestlé v. Department of Intellectual Property & Others)

① 概 要

被上告人／原告：Société des Produits Nestlé S.A.

上 告 人／被告：Department of Intellectual Property & Trademark Board's
members

裁判所名：最高裁判所

判決番号：5446/2552

判 決 日：2009 年 7 月 30 日

② 当事者

被上告人／原告：飲料・食品等の製造・販売等を営むスイス法人

上 告 人／被告：タイ知的財産局および商標室のメンバー

③ 裁判に至る経緯

被上告人（原告）は、第 29 類、第 30 類および第 32 類を指定区分として以下の商標（以下「本件商標」という。）の出願を行った。

[本件商標]



本件商標の出願について、タイ知的財産局審査官および審判部は、本件商標は識別性が認められないとして、当該出願を拒絶した。

これに対して、被上告人（原告）が CIPITC に上訴したところ、CIPITC はタイ知的財産局審査官および審判部の判断を覆し、識別性が認められると判断した。そこで、上告人（被告）は最高裁判所に上告した。

④ 裁判所の判断

被上告人は、本件商標は、被上告人がタイを含む複数の国で登録し、かつ、長年にわたって使用している「MILO」という商標と組み合わせて使用されるものであり、消費者は本件商標を「MILO」と関連付けて認識しており、使用を通じて識別力を有していると主張した。

これに対し、裁判所は、本件商標は、太さや色の濃さの異なった波線によって模られ、通常のひし型とは異なり、被上告人によって創作された標章と言えるものの、本件商標は「MILO」の枠としてのみ使用されており、市場においても類似の形をした枠を使用した商品が多く流通していることから、消費者が本件商標のみが付された商品を他の商品と区別することはできないとして、本件商標は識別性が認められないと判断した。

⑤ 判決

裁判所は、本件商標は識別性が認められず拒絶されるものであるとして、原審を破棄する判決を下した。

2. 意匠権関連判例・審決例

(1) 自転車用泥除け意匠権侵害訴訟 (Magic Cycle Industrial v. A N T Commercial & Others)

① 概要

原告／上告人：Magic Cycle Industrial Co., Ltd.

被告／被上告人 1：A N T Commercial Co., Ltd.

被告／被上告人 2：Mr. Prawech Tantipak

被告／被上告人 3：Mrs. Kanchana Tungjitkarunar

被告／被上告人 4：Ruam Charoen Bicycle Limited Partnership

被告／被上告人 5：Mr. Tanachote Jetapanya

裁判所名：最高裁判所

判決番号：11133/2553

判決日：2010年11月23日

② 当事者

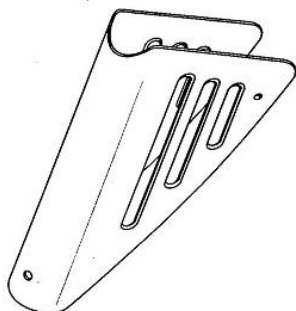
原告／上告人：自転車の製造・販売を営むタイ法人

被告／被上告人：自転車の組立・販売を営むタイ法人ら

③ 裁判に至る経緯

原告（上告人）は、自転車用の泥除けに関する以下の意匠（以下「本件意匠」という。）をタイ知的財産局に登録していた。

[本件意匠]



上告人（原告）は、被上告人（被告）らが本件意匠に類似する形状を用いた自転車用の泥除けを販売していることを発見したため、対象製品が本件意匠の意匠権を侵害しているとして、被上告人（被告）らに対して、500万バーツの損害賠償等を求めて CIPITC に本件訴訟を提起したところ、同裁判所は上告人（原告）の請求を棄却した。そこで、上告人（原告）は、最高裁判所に上告した。

④ 裁判所の判断

(i) 本件意匠の有効性について

被上告人らは、本件意匠の出願に先行して、対象意匠に類似した形状、特徴を有する泥除け（以下「対象商品」という。）が宣伝、販売されていたことから、本件意匠は新規性がなく、無効であると主張した。

裁判所は、本件意匠と対象商品の形状や外観は類似しており、これらは芸術的な目的ではなく、実用目的のためにデザインされたものであることから、そのコンセプトも共通しているとして、本件意匠には新規性が認められず、本件意匠は無効であると判断した。

(ii) 悪意の権利行使について

本件において上告人は、本件訴訟の前に、被上告人らに対して被上告人らの泥除け等の販売中止を求める警告状を送付しているが、被上告人らはこの警告状の送付は悪意による過度の権利行使に該当すると主張した。この点につき、裁判所は、上告人は、本件意匠と類似する商品を製造している複数の製造業者に対して、その商品が本件意匠と類似していることおよび製造中止に協力して欲しい旨を記載しているのみであり、事実に基づいた記載であると言えることから、悪意による権利行使には該当しないと判断した。

⑤ 判決

裁判所は、本件意匠は新規性が認められず無効であり、被上告人らによる意匠権侵害は認められないとして、上告人の上告を棄却する旨の判決を下した。

(2) 金網意匠無効請求訴訟（Thai Mesh v. Billion Mesh Industry）

① 概要

被上告人／原告：Thai Mesh Co., Ltd.

上告人／被告：Billion Mesh Industry Co., Ltd.

裁判所名：最高裁判所

判決番号：974/2551

判決日：2008年2月28日

② 当事者

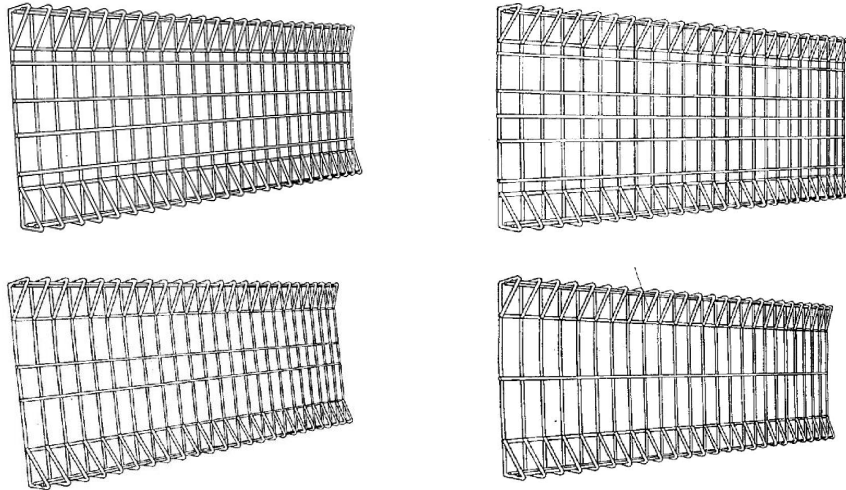
被上告人／原告：金網の製造・販売を営むタイ法人

上告人／被告：金網の製造・販売を営むタイ法人

③ 裁判に至る経緯

上告人（被告）は、金網に関する以下の意匠（以下「本件意匠」という。）をタイ知的財産局に登録していた。

[本件意匠]



上告人（被告）は、本件訴訟以前、被上告人（原告）が本件意匠に類似する形状を用いた金網（以下「対象商品」という。）を製造しており、対象製品が本件意匠の意匠権を侵害しているとして、被上告人（原告）に対して対象商品の製造等の中止および損害賠償を求める刑事訴訟を提起していた。

これに対し、被上告人（原告）は、本件意匠は、本件意匠の出願前にタイ国内外で広く公開されている商品を模倣したものであり、違法に登録されたものであるとして、上告人（被告）に対し、タイ特許法第 64 条に基づいて、本件意匠の無効、無効判決の新聞への掲載並びに 1000 万パーツおよび月 250 万パーツの損害賠償を求めて訴訟を CIPITC に提起したところ、同裁判所は被上告人（原告）の請求を全て認めた。そこで、上告人（被告）は、最高裁判所に上告した。

④ 裁判所の判断

裁判所は、本件意匠は、ワイヤーで覆われた四角形の網で、5 本、6 本、8 本又は 9 本の横のワイヤーと縦のワイヤーで構成されているものであり、この形状は、本件意匠の出願に先行して、オーストラリア、インドネシア、韓国、シンガポールを含む複数の国で販売されていた金網の形状と類似しており、かつ、被告の取締役は元原告の共同経営者であり、これらの金網が販売されていたシンガポールやインドネシアで市場調査活動などを行っていた者

であることから、上告人がこれらの金網の形状を模倣したと推認できるとして、本件意匠はタイ特許法第 57 条(2)に基づいて新規性が認められず、無効であると判断した。

⑤ 判 決

裁判所は、原審の判決を支持し、本件意匠は新規性が認められず無効であることから、本件意匠の無効および 300 万バツの損害賠償を認める判決を下した。一方、無効判決の新聞への掲載については、本件意匠は被上告人と上告人の二当事者間の紛争であり、新聞に掲載する必要はないとして、無効判決の新聞への掲載を認めた原審の判決を破棄した。

(3) ストロー意匠無効請求訴訟 (B&B Straw Pack v. B.D. Straws & Anor)

① 概 要

上 告 人／原 告：B&B Straw Pack Co., Ltd.

被上告人／被告 1：B.D. Straws Co., Ltd.

被上告人／被告 2：Mr. Thanit Petchdatsada

裁判所名：最高裁判所

判決番号：11/2550

判 決 日：2007 年 1 月 17 日

② 当事者

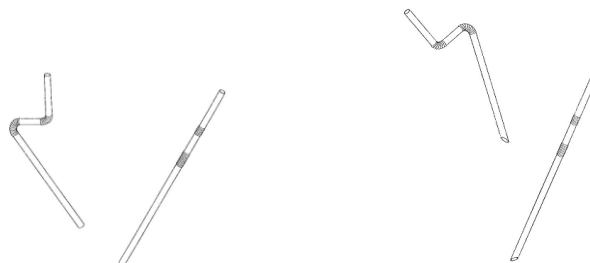
上 告 人／原 告：ストロー製造機械の製造を営むタイ法人

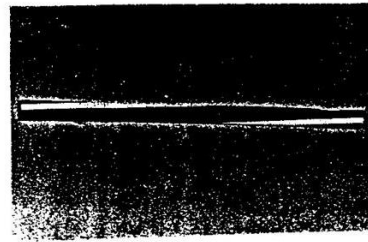
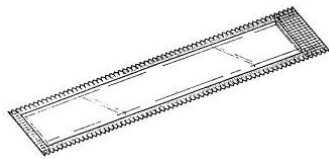
被上告人／被 告：ストローの製造・販売を営むタイ法人ら

③ 裁判に至る経緯

被上告人（被告）らは、ストローに関する以下を含む 7 件の意匠（以下「本件意匠」という。）をタイ知的財産局に出願又は登録していた。

[本件意匠の一部]





上告人（原告）は、本件意匠はいずれも、外国で製造されているストローを模倣したものであり、かつ上告人（原告）のストローと同一又は類似していることから、新規性が認められず、被上告人（被告）らは悪意によって本件意匠を出願又は登録したものであるとして、被上告人（被告）らに対して、タイ特許法第 64 条に基づいて、本件意匠の無効および月 30 万バツの損害賠償を求めて CIPITC に本件訴訟を提起したが、CIPITC は上告人（原告）の請求を棄却したため、上告人（原告）は最高裁判所に上告した。

④ 裁判所の判断

(i) 無効請求について

裁判所は、出願公告された意匠に異議がある者は、タイ特許法第 65 条、第 31 条、第 34 条、第 72 条および第 74 条に基づく異議申立ての経路を経た上で、裁判所に提訴する必要があるとし、現在出願公告中である本件意匠のうち 6 件については、上告人は本件訴訟を提起する権利がないとして、上告人の請求を棄却した。

本件意匠のうち既に登録が完了している残りの 1 件については、その形状と同一のストローが当該意匠の出願に先行して韓国で製造、販売されていることから、当該意匠はタイ特許法第 57 条(2)に基づいて新規性が認められず、無効であると判断した。

(ii) 損害賠償について

裁判所は、被上告人らは本件意匠について韓国の正当な意匠権者より権利を譲り受けた上で製造等を行っているものであり、損害賠償を支払う義務はなく、かつ、上告人の顧客は本件意匠の有無にかかわらず上告人から商品を購入していると認められることから、上告人に損害は発生していないとして損害賠償の請求については棄却した。

⑤ 判決

裁判所は、本件意匠の無効については、上告人の請求を認めて本件意匠を無効とする判決を下し、損害賠償については上告人の請求を棄却した。

(4) コップ意匠異議申立訴訟 (Thai Elephant Cup v. Department of Intellectual Property & Others)

① 概要

上告人／原告：Thai Elephant Cup Co., Ltd.

被上告人／被告：Department of Intellectual Property & Others

裁判所名：最高裁判所

判決番号：16702/2555

判決日：2012年11月9日

② 当事者

上告人／原告：コップの製造等を営むタイ法人

被上告人／被告：タイ知的財産局およびその Director

③ 裁判に至る経緯

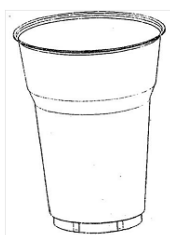
上告人（原告）は、コップに関する以下の意匠（以下「本件意匠」という。）をタイ知的財産局に出願した。

[本件意匠]



これに対し、Eastern Polypack Co., Ltd.（以下「異議申立人」という。）は、本件意匠が、本件意匠の出願に先立って自社が出願した以下の意匠（以下「対象意匠」という。）に類似しており、対象意匠を模倣したものであるとして、タイ知的財産局に異議申立てを行った。

[対象意匠]



タイ知的財産局審査官が当該異議申立てを棄却したため、異議申立人は知的財産局特許委員会に不服申立てを行い、特許委員会は異議申立人の不服申立てを認めた。そこで、上告人（原告）は CIPITC に提訴したが、CIPITC は特許委員会の決定を支持し、上告人（原告）の請求を棄却したため、上告人（原告）は最高裁判所に上告した。

④ 裁判所の判断

裁判所は、類似性の判断では、全体として見た時の主要な形状と特徴的な構成の両方を考慮する必要があるとした上で、特徴的な外観およびデザインと構成要素の独創性によって、他の意匠と容易に区別することができる場合には新規性が認められる一方、端にサイズや実用目的の機能が異なるだけでは新規性は認められないとした。

その上で、本件においては、本件意匠と対象意匠は、縁と底の形状および模様が異なるものの、これらの相違は端にサイズと輪郭線が異なるものであり、必要不可欠な構成要素および特別な外観に通常の消費者が両者を識別できるほどの相違点があるとは言えないとして、本件意匠と対象意匠の類似性を認め、本件意匠には新規性は認められないと判断した。

⑤ 判決

裁判所は、本件意匠は新規性が認められないとして、原審の判決を支持し、上告人の上告を棄却する旨の判決を下した。

(5) テーブル脚意匠無効請求訴訟 (Duriflex v. Practika)

① 概要

被上告人／原告：Duriflex Co., Ltd.

上告人／被告：Practika Co., Ltd.

裁判所名：最高裁判所

判決番号：9732/2552

判決日：2009年12月30日

② 当事者

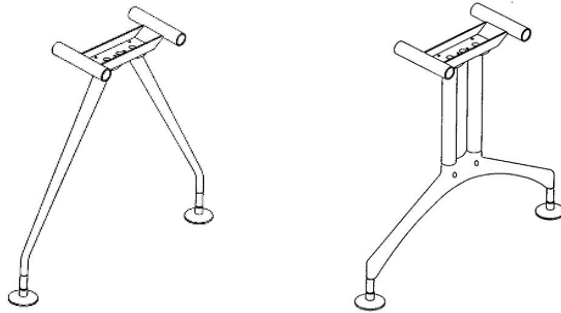
被上告人／原告：家具等の製造を営むタイ法人

上告人／被告：家具等の製造を営むタイ法人

③ 裁判に至る経緯

上告人（被告）は、テーブル脚に関する以下の意匠（以下「本件意匠」という。）をタイ知的財産局に登録していた。

[本件意匠]



これに対し、被上告人（原告）は、本件意匠が、本件意匠の出願に先立ってタイ国内外で公開されている Antonio and Glen Oliver Löw デザインのテーブル脚を模倣したものであり、新規性が認められないとして、本件意匠の無効を求めて、CIPITC に訴訟を提起したところ、CIPITC が被上告人（原告）の請求を認めたため、上告人（被告）は最高裁判所に上告した。

④ 裁判所の判断

裁判所は、まず被上告人が本件意匠がタイ知的財産局に登録されてから 2 年経過した後に本件訴訟を提起した点について、被上告人は上告人が被上告人に対して本件意匠の意匠権侵害を理由に損害賠償を求めたことに対抗して本件訴訟を提起したものであり、法律上も無効請求について期間制限を設けていないことから、被上告人が本件訴訟を提起することは可能であるとした。

その上で、裁判所は、本件意匠の出願以前にタイ国内外で公衆に公開されている書面、雑誌、その他の公表物において類似する図形やその詳細が公開されている場合には新規性が認められないとし、類似性の判断においては、実物を比較することなく書面上のイメージを比較することで足りるとした上で、本件においては、本件意匠と被上告人が提出した書面上のイメージにあるテーブル脚のデザインが類似しており、上告人は両者の具体的な相違点を主張していないことから、本件意匠は新規性が認められないと判断した。

⑤ 判決

裁判所は、本件意匠は新規性が認められないとして、原審の判決を支持し、上告人の上告を棄却する旨の判決を下した。

(6) 天板意匠無効審決取消請求訴訟 (DCON Products Public v. Department of Intellectual Property)

① 概要

上告人／原告：DCON Products Public Co., Ltd.

被上告人／被告：Department of Intellectual Property

裁判所名：最高裁判所

判決番号：9733/2552

判決日：2009年12月30日

② 当事者

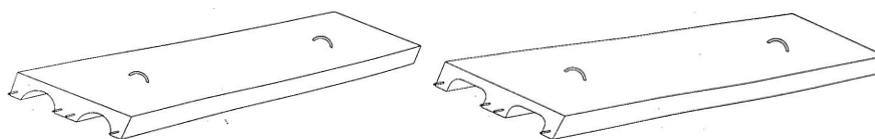
上告人／原告：天板等の製造・販売を営むタイ法人

被上告人／被告：タイ知的財産局

③ 裁判に至る経緯

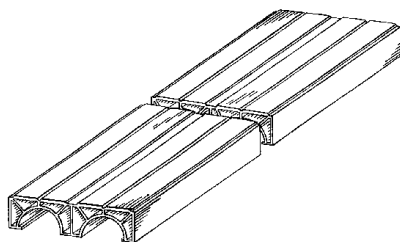
上告人（原告）は、天板に関する以下の意匠（以下「本件意匠」という。）をタイ知的財産局に登録していた。

[本件意匠]



被上告人（被告）は、本件意匠が、本件意匠の出願に先立ってアメリカで登録された以下の意匠（以下「対象意匠」という。）に類似しているという理由で、本件意匠を無効とした。

[対象意匠]



これに対して、上告人（原告）は、タイ知的財産局特許委員会に不服申立てを行ったが、特許委員会は当該不服申立てを棄却した。そこで、上告人（原告）が CIPITC に訴訟を提起したところ、CIPITC も上告人（原告）の請求を棄却したため、上告人（被告）は最高裁判所に上告した。

④ 裁判所の判断

上告人は、上告人と対象意匠の権利者の間に紛争はなく、本件意匠が存続していても公衆に対して影響を与えないとして、本件意匠を無効とした知的財産局および原審の判断は誤っていると主張した。これに対して、裁判所は、特許権や意匠権は、対象となる特許および意匠並びにこれらを利用した商品に対する排他権を付与し、これらを侵害した第三者に対して民事および刑事上の責任を負わせることのできる重要なものであるため、保護に値しない権利を不合理に与えることはできないとして、当事者間に紛争がなくとも法律上の要件を満たさない特許権、意匠権は無効とされるべきであるとした。

その上で、裁判所は、意匠は視覚において識別できる特徴的な形状、様式又は色彩でなければならず、機能目的のためにのみ創作されたものは意匠の対象ではないとし、本件意匠の下部にある凹みは板の強度を強化する目的で、本件意匠の丸みを帯びた部分や角ばった部分は本件意匠の対象となる板を使用する際に覆うコンクリートの量を減らし、重量を減らす目的のためにのみ創作されており、かつ、本件意匠の対象となる板はコンクリートで覆われた後に使用されるものであるところ、これらの特徴は実際の使用の際には見えなくなることから、本件意匠の特徴はいずれも機能目的のためにのみ創作されたものであると言え、むしろ特許として保護されるべきものであり、意匠としての保護の対象ではないと判断した。

⑤ 判決

裁判所は、本件意匠は意匠の保護の対象ではないとして、原審の判決を支持し、上告人の上告を棄却する旨の判決を下した。

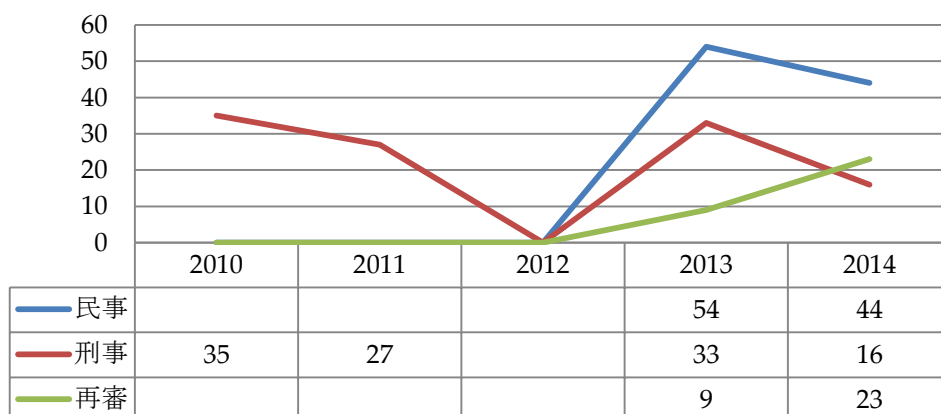
第3章 知財訴訟および行政手続の件数等に関する統計

第1 インドネシア

1. 訴訟件数に関する統計データ

(1) 最高裁判所

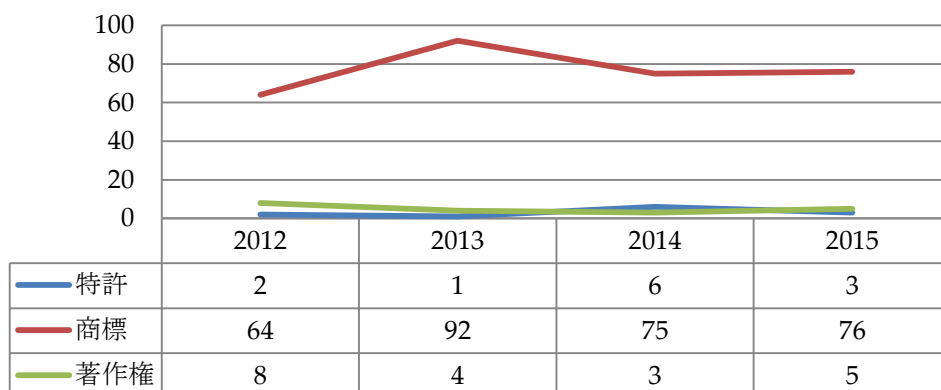
インドネシア最高裁判所が公表している「Laporant Tahunan」（年次報告書）²によれば、2010年から2014年に同裁判所に提起された知的財産関連訴訟の件数はそれぞれ以下のとおりである（空欄部分はデータなし）。



(2) 商務裁判所

各商務裁判所が公表しているオンラインデータベースによれば、2012年から2015年に各商務裁判所に提起された知的財産関連訴訟の件数はそれぞれ以下のとおりである。なお、マカサル商務裁判所においてはデータが存在しない。

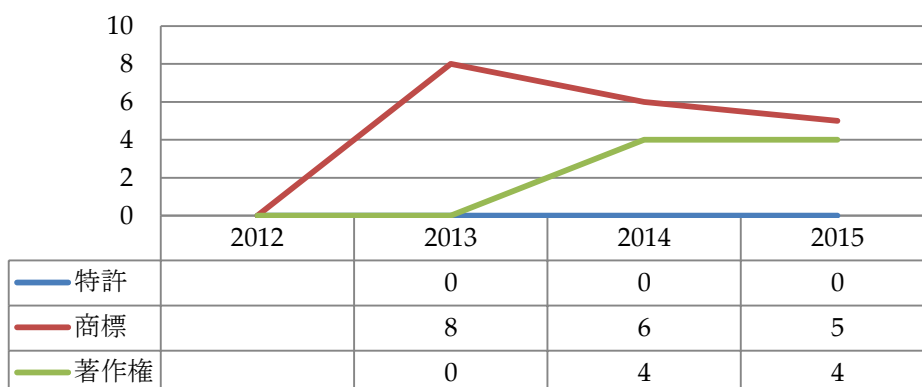
① 中央ジャカルタ商務裁判所³



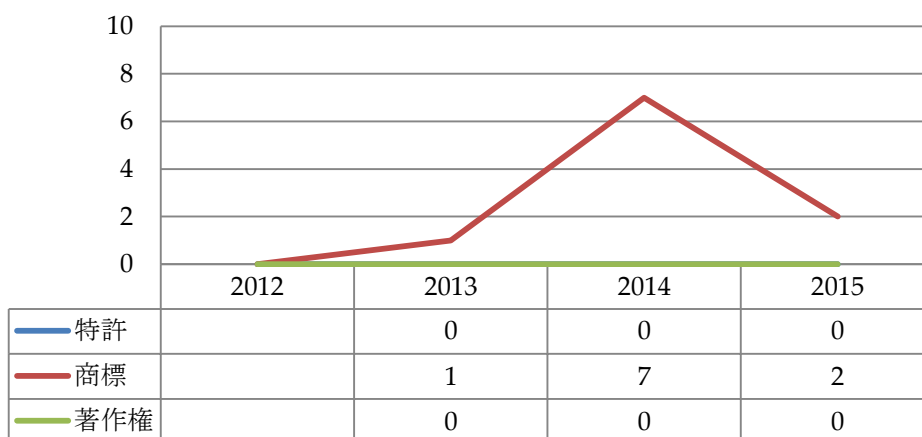
² <https://www.mahkamahagung.go.id/>

³ <http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/>

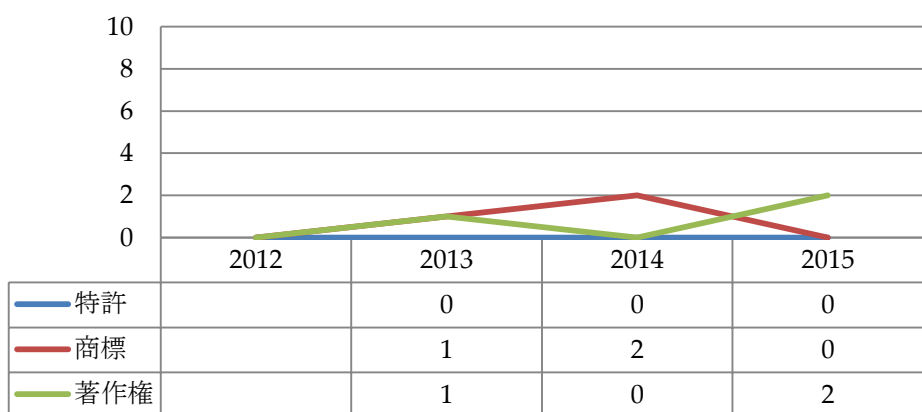
② スラバヤ商務裁判所⁴



③ メダン商務裁判所⁵



④ セマラング商務裁判所⁶



⁴ <http://sipp.pn-surabayakota.go.id/>

⁵ <http://www.pn-medankota.go.id/sipp-pn/>

⁶ <http://sipp.pn-semarangkota.go.id/>

2. 行政手続件数に関する統計データ

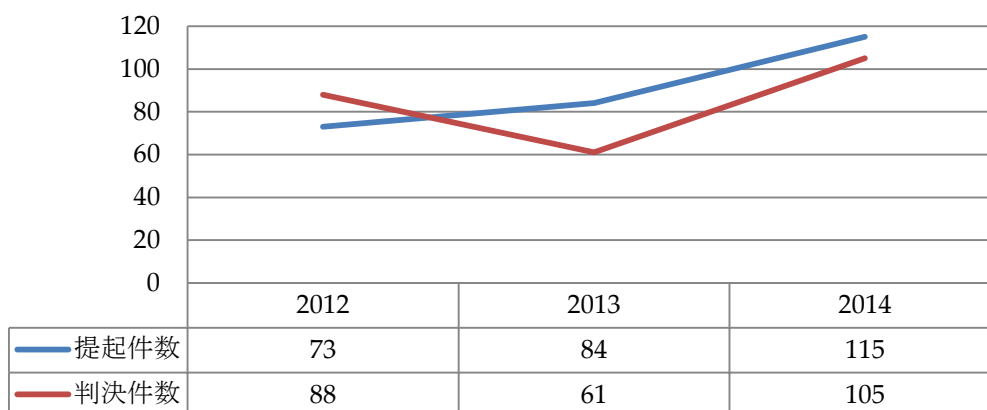
インドネシアにおける知的財産関連の行政手続件数に関する統計データは存在しない。

第2 マレーシア

1. 訴訟件数に関する統計データ

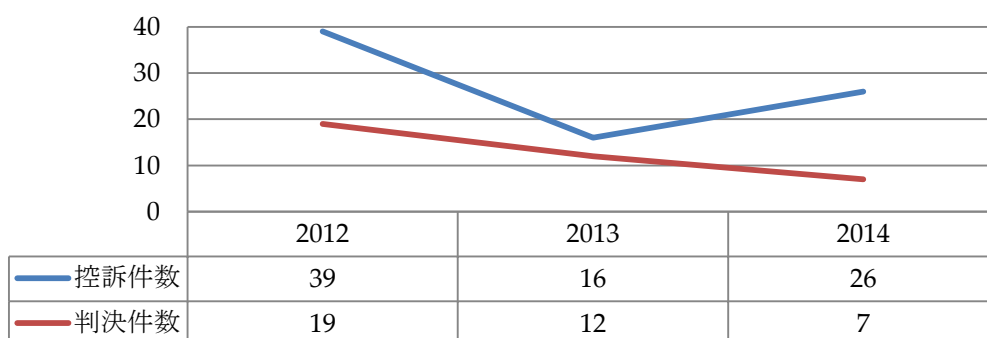
(1) クアラルンプール高等裁判所

マレーシア連邦裁判所が公表している Year Book⁷によれば、2012年から2014年にクアラルンプール高等裁判所に提起された知的財産関連訴訟および同裁判所によって判決が下された知的財産関連訴訟の件数はそれぞれ以下のとおりである。



(2) 控訴裁判所

マレーシア連邦裁判所が公表している Year Book⁷によれば、2012年から2014年に控訴裁判所に控訴された知的財産関連訴訟および同裁判所によって判決が下された知的財産関連訴訟の件数はそれぞれ以下のとおりである。



⁷ <http://www.kehakiman.gov.my/en/node/515>

2. 行政手続件数に関する統計データ

マレーシアにおける知的財産関連の行政手続件数に関する統計データは存在しない。

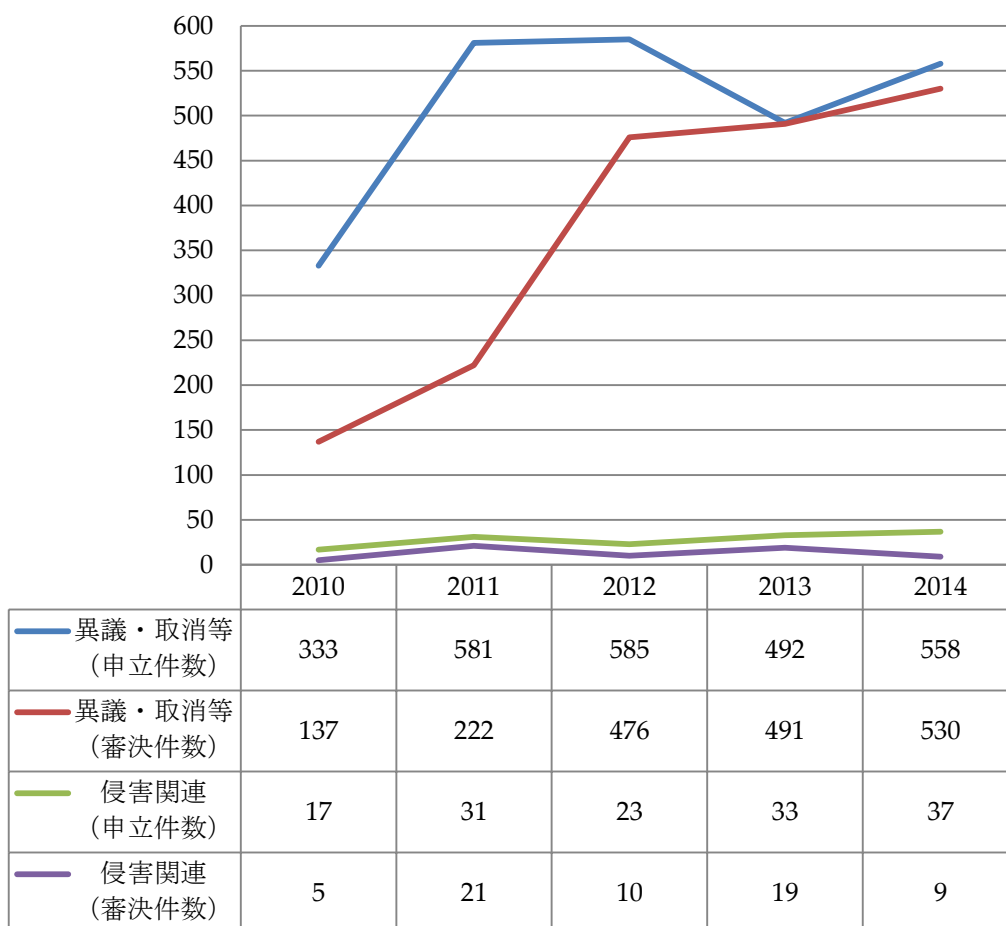
第3 フィリピン

1. 訴訟件数に関する統計データ

フィリピンにおける知的財産関連の訴訟件数に関する統計データは存在しない。

2. 行政手続件数に関する統計データ

フィリピン知的財産庁が公表している Annual Report⁸によれば、2010年から2014年にフィリピン知的財産庁に申し立てられた行政手続の件数および審決が下された行政手続の件数はそれぞれ以下のとおりである。

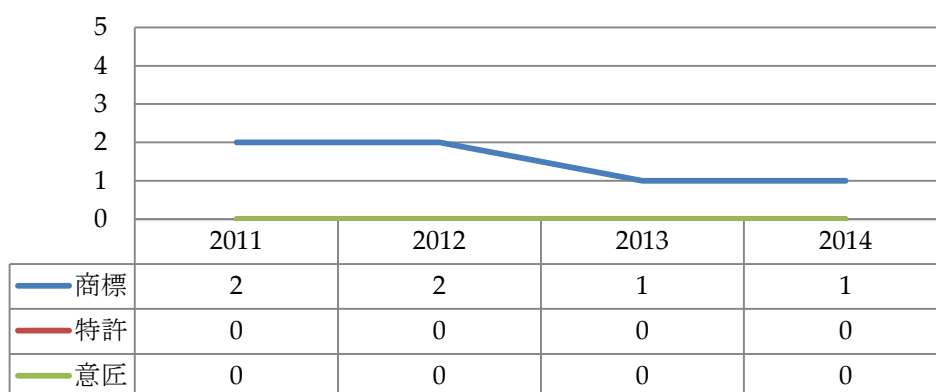


⁸ <http://www.ipophil.gov.ph/index.php/transparency>

第4 シンガポール

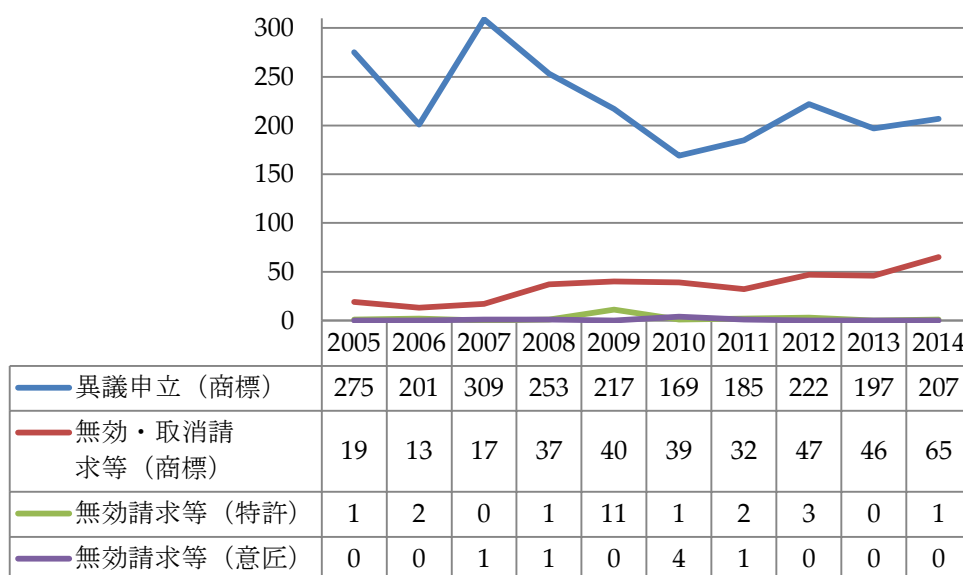
1. 訴訟件数に関する統計データ

シンガポールにおける知的財産関連の訴訟件数に関する統計データは存在しない。但し、シンガポール知的財産庁が公表している Annual Report⁹によれば、2011年から2014年にシンガポール知的財産庁における行政手続からシンガポール高等裁判所又は控訴裁判所に上訴された訴訟の件数はそれぞれ以下のとおりである。



2. 行政手続件数に関する統計データ

シンガポール知的財産庁が公表している Annual Report によれば、2005年から2014年にシンガポール知的財産庁に申し立てられた異議申立、無効請求および取消請求の件数はそれぞれ以下のとおりである。



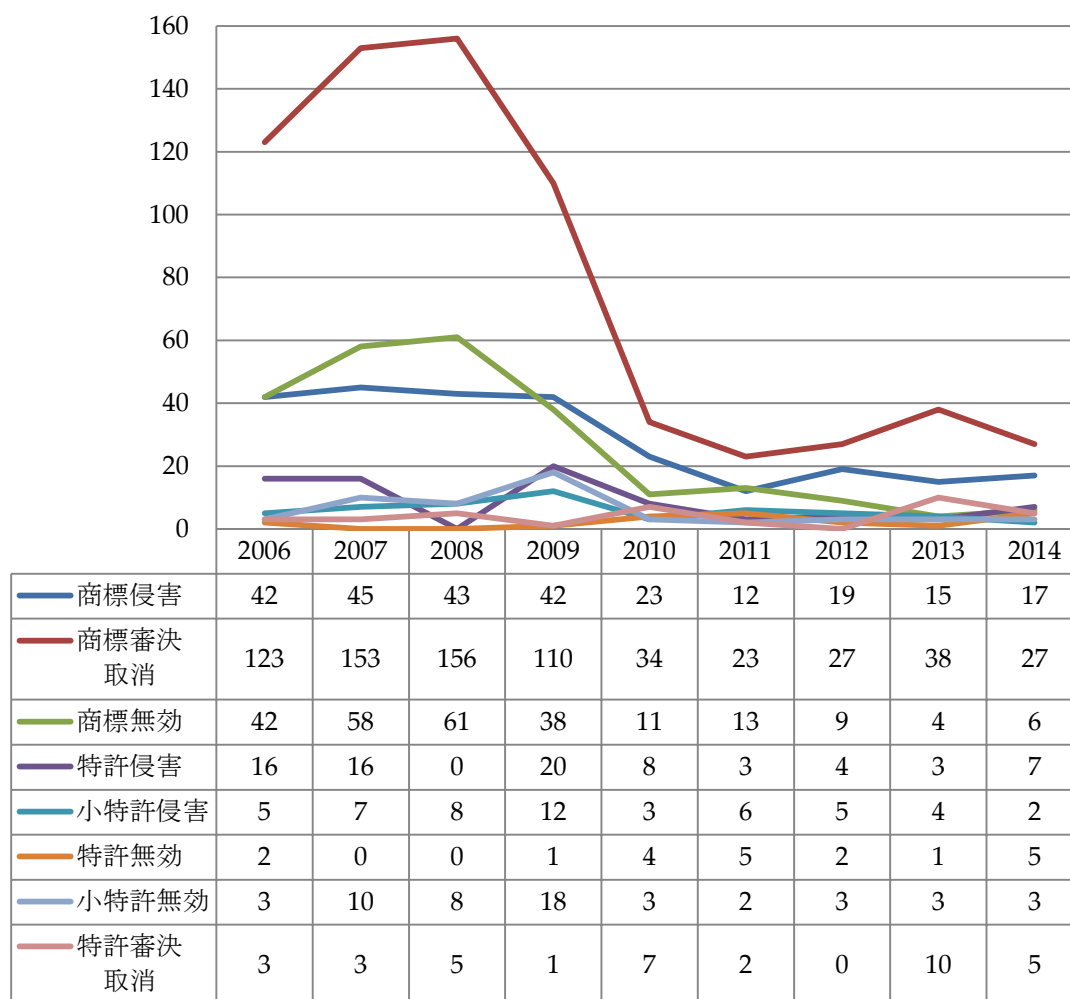
⁹ <http://www.ipos.gov.sg/AboutUs/AnnualReports.aspx>

第5 タイ

1. 訴訟件数に関する統計データ

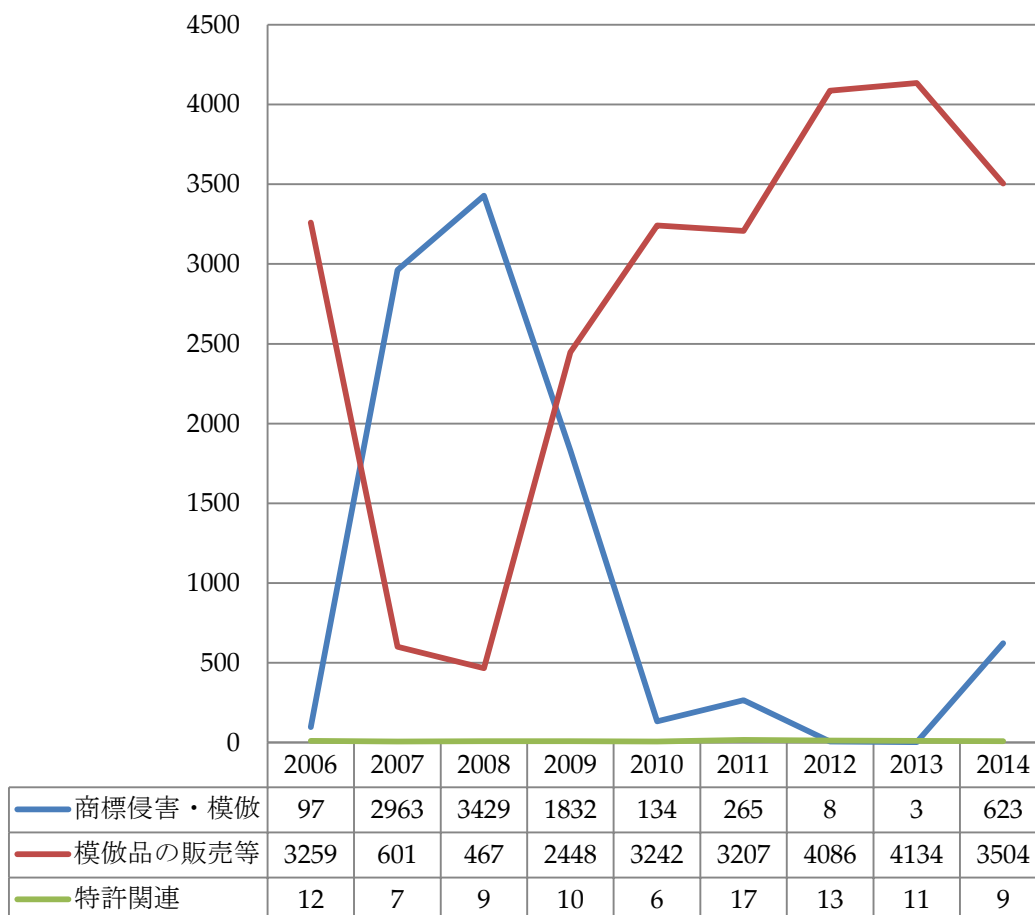
(1) 民事訴訟

タイの代理人を通じて、タイ知的財産国際取引中央裁判所（CIPITC）から取得した情報によれば、2006年から2014年にCIPITCに提起された知的財産関連の民事訴訟の件数は以下のとおりである。



(2) 刑事訴訟

タイの代理人を通じて、CIPITC から取得した情報によれば、2006 年から 2014 年に CIPITC に提起された知的財産関連の刑事訴訟の件数は以下のとおりである。



2. 行政手続件数に関する統計データ

タイにおける知的財産関連の行政手続の件数に関する統計データは存在しない。

以 上

[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。