

特許庁委託事業

ASEAN における特許権、意匠権、商標権などの
産業財産権登録に拠らない
発明、意匠、商標の保護に関する調査

2013 年 4 月

日本貿易振興機構

バンコク事務所

知的財産部

協力

Mori Hamada Matsumoto (Singapore) LLP

目 次

第1章	はじめに	3
第2章	ブルネイ・ダルサラーム	5
第3章	カンボジア	19
第4章	インドネシア	27
第5章	ラオス	43
第6章	マレーシア	47
第7章	ミャンマー	56
第8章	フィリピン	62
第9章	シンガポール	80
第10章	タイ	101
第11章	ベトナム	119

第1章 はじめに

1. 調査の概要

本報告書は、ASEAN 加盟 10 カ国における特許権、意匠権、商標権などの産業財産権登録に拠らない発明、意匠、商標の保護の現状について報告するものである。

知的財産権、とりわけその中心となる産業財産権（特許権、実用新案権（小特許）、意匠権、商標権等）は、登録することを条件に法律に基づく保護が付与されることを本質とする制度であって、登録がなければ十分な保護を受けることができないことはいまでもない。このことは ASEAN 加盟諸国においても同様である。

ところで従来から ASEAN 加盟諸国は、日本企業にとって重要なビジネス拠点であるが、近時、チャイナ・リスクの再燃等も背景となり同地域への製造拠点の移転・新設が盛んになっており、また多くの人口を抱える同地域は消費地としての魅力も増大しており、製造業に限らず同地域に新たに進出する日本企業も増加している。このような日本企業にとって知的財産権の保護が重要であることはいまでもない。

しかしながら、刻々と変化する状況の下で将来必要となる全ての国において十分な登録を予め取得しておくことは困難である。とりわけ ASEAN 諸国は、対象国が多数に及ぶ上 PCT やマドリッドプロトコルへの加盟も十分でないので、なおさら問題が大きい。

以上のような状況を踏まえ、ASEAN 加盟諸国において未登録の知的財産権、具体的には発明・考案等の技術思想（営業秘密・ノウハウを含む。）、意匠、商標がどの程度保護されるのか理解しておくことは、現実に保護を求める必要が生じた場合はもとより、同地域における出願戦略を考える上でも重要と考えられる。

本報告書では、以下の 3 つの場面を想定していかなる保護を受けることができるのか調査・検討した。

まず、対象国において未登録の知的財産を第三者に無断で使用された場合において、いかなる法的救済を受けることができるかである。具体的には、発明・考案等の技術思想については営業秘密（ノウハウ）としての保護、そして意匠・商標については外国における周知・著名性や商標登録によってどの程度保護を受けることができるか等について調査した。

次に冒認登録された特許権、実用新案権（小特許）、意匠権及び商標権を無効にし、又は取消することができるか調査した。

最後の冒認登録された知的財産権を第三者から行使された場合に、いかなる防御を行うことができるのか調査した。

具体的な調査事項は以下のとおりである。

- 1 第三者の無断使用行為に対する民事上の差止め請求及び損害賠償請求、並びに刑事司法手続等その他の救済手段
 - 1.1 営業秘密であるノウハウの無断使用（発明・考案等の技術思想）
 - 1.2 対象国において、又は日本その他対象国以外で周知・著名であるデザイン及び商標
 - 1.3 未登録知的財産権を保護するために利用できる上記以外の法制度
 - 1.4 未登録知的財産権の保護を認めた注目すべき判例

- 2 冒認された知的財産権の無効又は取消の可否
 - 2.1 冒認特許、冒認実用新案（小特許）、冒認意匠の無効/取消
 - 2.2 冒認商標の無効/取消
 - 2.3 その他の原因に基づく無効/取消

- 3 第三者の権利行使に対する防御
 - 3.1 発明・考案又は意匠の先使用の抗弁
 - 3.2 外国における公知技術の抗弁
 - 3.3 外国における周知・著名商標の抗弁
 - 3.4 信義則（good faith principle）、権利濫用法理その他の法理又は判例に基づく抗弁

2. 調査方法

本調査は、本報告書中及び末尾に掲げた関係法令、並びに日本語及び英語文献を参照した他、末尾協力事務所一覧表に記載の現地の法律事務所及び特許事務所に対し、約 2 ヶ月にわたり、電子メールによる文書での照会及び回答の受領、並びに電話会議によるインタビューを繰り返し行う方法により調査を行った。

なお、本報告書の各章は、末尾に掲げた執筆者一覧表記載の執筆者がそれぞれ担当した。

第2章 ブルネイ・ダルサラーム



1. 調査結果の概要

ブルネイ・ダルサラーム（「ブルネイ」）における未登録知的財産権の保護についての調査結果の概要は以下のとおりである。

場面	対象	対象	概要	根拠 ¹
権利行使	発明	営業秘密 (ノウハウ)	コモンローのもとで breach of confidence による保護を受ける。	判例
		意匠	なし。	
	周知・著名の意匠/商標	商標	パリ条約に基づき保護が与えられている周知商標については差止め請求が可能。	商標法 54
		名称等	コモンローのもとで tort of passing off による保護を受ける。	判例
防無御効 ／ 取 消	冒認	特許	冒認出願について登録官に対し取消の申立を行うことができる。	特許令 77、79
		意匠	真の権利者は、冒認意匠について裁判所に取消の決定を求めることができるが、申立人は先行して照会手続を行う必要がある。	産業意匠令 46、41

¹ 本章で紹介する法令については、以下の URL を参照されたい。なお、特許庁のウェブサイトでは、ブルネイ商標法及びブルネイ商標規則についての日本語版を確認することができ、その他の法律は 2013 年に掲載予定である。

Trade Marks Act (Cap 98) (Revised edition 2000) (「ブルネイ商標法」)

<http://www.agc.gov.bn/agc1/images/LOB/PDF/Cap98.pdf> (英語)

<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/brunei/syouhyou.pdf> (日本語)

Trade Marks Rules (Revised edition 2000) (「ブルネイ商標規則」)

<http://www.agc.gov.bn/agc1/images/LOB/PDF/Cap98subR1.pdf> (英語)

http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/brunei/syouhyou_kisoku.pdf (日本語)

Patents Order 2011 (「ブルネイ特許令」)

http://www.agc.gov.bn/agc1/images/LAWS/Gazette_PDF/2011/EN/s057.pdf (英語)

Patents Rules 2012 (「ブルネイ特許規則」)

http://www.brunei-patents.com.bn/files/Patents_Rules_2012.pdf (英語)

Industrial Designs Order (「ブルネイ産業意匠令」)

<http://www.agc.gov.bn/agc1/images/LOB/Order/IL/Industrial%20Designs%20Order.pdf> (英語)

		商標	詐称通用（passing off）、周知商標（well-known mark）、悪意（bad faith）による出願による商標については無効宣言の対象となる。	商標法 6(6)、8(1)～(4)、48
抗弁	特許	先使用	優先日以前から当該発明を使用していれば、発明の実施を継続できる。	特許令 69
		外国公知技術	抗弁とならない。ただし、取消の申立てが可能。	特許令 77、13
	意匠	先使用	出願日以前から国内で当該意匠を使用していれば、使用を継続できる。	産業意匠令 35
		外国公知意匠	抗弁とならない。ただし、取消の申立てが可能。	産業意匠令 45、9
	商標	外国で周知・著名	抗弁とはならない。	
		先使用	商標権者による商標の使用開始又は登録以前から当該商標を使っていた者については商標権侵害不成立。	商標法 14
		商工業上の慣行	一定の目的のために、商工業上の善良な慣行に従い商標を使用する場合は商標権侵害不成立。	商標法 14
		悪意	なし。ただし、商標無効宣言の申立てが可能。	商標法 47(1)

2. 無断使用行為に対する民事上及びその他の救済手段

(1) 発明等の技術思想の保護（営業秘密としてのノウハウの保護）

ブルネイにおいては、営業秘密の保護について定めた特別な法律はない。コモンローのもとで、営業秘密の侵害により損害賠償請求を行う場合、請求の基礎は「秘密の侵害（breach of confidence）」となる。

コモンローのもとで営業秘密の保護を認めたリーディングケース（英国の判例）である *Coco v. A N Clark (Engineers) Ltd [1969] RPC 41* においては、営業秘密の侵害により損害賠償請求を行う場合、原告は 3 つの要素について立証しなければならないとされた。その内容は以下のとおりである。

- ① 当該情報が秘密としての性質を有すること
- ② 当該情報が守秘義務の課される状況下においてやりとりされていること
- ③ 無権限者による情報の利用が、情報をやりとりしている者に対し損害を生じさせること

ブルネイでは、過去 10 年間に於いて「秘密の侵害」についての裁判例はない。なお、「秘密の侵害」が成立する場合に裁判所によって通常認められる救済の内容としては、差止めと損害賠償が挙げられる。

(2) 周知・著名の意匠及び商標の保護

ア. 周知・著名意匠/商標

(ア) 意匠

Industrial Designs Order (「ブルネイ産業意匠令」) においては、周知・著名意匠についてとくに保護は定められていない。

(イ) 商標

Trade Marks Act (Cap 98) (「ブルネイ商標法」) は、周知商標 (well-known trade marks) の保護について定めている。関連する規定は以下のとおりである。

第 54 条

- (1) 本法においてパリ条約に基づき周知商標として保護をあたえられている商標というとき、世界貿易機関協定に基づきパリ条約の利益を享受する権利を有する商標を含め、次の者の商標をいう。
 - (a) パリ条約又は世界貿易機関加盟国の国民、定住している者、通常の居住者、若しくは居住する権利を有する者、又は
 - (b) そのような国に定住している者、又は現実かつ実際に工業的又は商業的な企業を有する者当該者がブルネイ・ダルサラーム国において事業を営んでいるか否か又は営業ののれんを有しているか否かは問わない。そのような標章の権利者というときはこれに相応に解される。
- (2) 第 49 条の規定に従うことを条件として、パリ条約に基づき周知商標としての保護が与えられる商標の権利者は、誤認される虞のある同一又は類似の商品又

はサービスに関して、当該の商標と同一又は類似であるとされる商標又はその商標の要素の一部の、ブルネイ・ダルサラーム国における使用を、差止め命令により制限する権利を有する。

(3) (2)の規定は、本条の施行前に開始された商標の誠意な使用の継続に何ら影響を与えない。

上記商標法第 54 条において利用可能な救済手段は差止めのみである。

(3) 不法行為法による保護

未登録知財の保護について、不法行為法による救済を求めることも考えられるところ、ブルネイにおいてはそれには一定の限定がかかると考えられる。

具体的には、ブルネイにおいてコモンロー上の詐称通用による不法行為 (tort of passing off) が成立するためには、以下の要件が必要となる。

- ① 原告が提供する物やサービスに付された信用 (goodwill) や評判 (reputation) が、需要者の意識において、原告が商品やサービスを公衆に提供する際の出所表示 (identifying get-up。単なるブランド名や銘柄であるか、ラベルや包装の個性的な特徴であるかを問わない) と結びつき、そのような表示が原告が提供する商品やサービスを特に識別するものであると公衆により認識されること
- ② 被告による公衆に対する虚偽の出所表示が、(故意か否かを問わず) 公衆をして、被告が提供する商品やサービスが、原告が提供する商品やサービスであると信じさせるまたはそのおそれがあること
- ③ 上記①②により原告に損害が生じるまたはそのおそれがあること

(上記は Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc [1990] 1 ALR 491 (いわゆる「Jif Lemon 事件」) で採用され、シンガポールの控訴裁判所が CDL Hotels International Ltd v Pontiac Marina Pte Ltd [1988] 1 SLR(R) 975 及び Novelty Pte Ltd v Amanresorts Ltd and another [2009] 3 SLR(R) 216; [2009] SGCA 13 において採用した基準である。)

ブルネイにおいては、過去 10 年間に於いて、詐称通用に関する裁判例は存在しない。しかし、仮にブルネイがシンガポールの法廷と同じアプローチを採用し、上記①に記載の「信用」は、ブルネイにおける取引により生じていなければならないとした場合 (Novelty Pte Ltd v Amanresorts Ltd and another [2009] 3 SLR(R) 216; [2009] SGCA 1 参照)、詐称通用は、ブルネイにおいて取引を行っていない者の周知商標の保

護には利用できないと考えられる。

(4) 刑事法による保護

ブルネイにおいては、未登録知財の権利侵害についての刑罰は規定されていない。

(5) 注目すべき裁判例

ブルネイにおいては、過去 10 年間に於いて、未登録知財に関し差止めや損害賠償が請求された事例はない。ただし、詐称通用に係る要件はシンガポールにおけるそれと同じであり、周知商標の保護について定めるブルネイ商標法の定めが類似しているため、その限りにおいて、ブルネイの裁判所は、シンガポールにおける裁判例 (Novelty Pte Ltd v Amanresorts Ltd and another [2009] 3 SLR(R) 216; [2009] SGCA 13 及び Sarika Connoisseur Cafe Pte Ltd v Ferrero SpA [2012] SGCA 56. In Novelty Pte Ltd v Amanresorts Ltd and another [2009] 3 SLR(R) 216; [2009] SGCA 13) を適用すると考えられる。具体的な内容については、第 9 章を参照されたい。

3. 冒認登録された第三者の権利の無効及び取消の可否

(1) 冒認特許の無効/取消

ブルネイにおいては、Patents Order 2011 (「ブルネイ特許令」) 及び Patents Rules 2012 (「ブルネイ特許規則」) が 2012 年 1 月 1 日より施行されており、その規定はシンガポールの Patents Act (「シンガポール特許法」) 及び Patent Rules (「シンガポール特許規則」) におおむね類似している。

ブルネイ特許令第 77 条及び第 79 条は、シンガポール特許法第 80 条及び第 82 条と同一の規定を置いている。冒認特許に係る規定としては第 77 条第(1)項第(b)号及び第(f)号ならびに第 79 条第(1)項第(d)号が挙げられ、その内容は以下のとおりである。

第 77 条

(1) 本法の規定に従うことを条件として、登録官は、申請に基づいて、命令を発して発明に関する特許を次の何れかの理由(ただし、これに限る)により取り消すことができる。

… (中略)

(b) 当該特許が当該特許の付与を受ける権原のない者に付与されたこと

… (中略)

(f) 当該特許が次の何れかにより取得されたこと

(i)不正な方法、(ii)不実表示、… (後略)

第 79 条

(1) 本条に従うことを条件として、特許の有効性は、

… (中略)

(d) 第 77 条に基づく手続において、

… (後略)

争点とすることができる。

ブルネイ特許令は新しい法律であるため、シンガポール、イギリス、オーストラリアにおける同様の規定に関する判例法及び原則 (case law and principles) がブルネイの裁判所においても先例的価値を有すると見られるものの、これらの既定に係る判例法はまだブルネイの裁判所では形成されていない。

なお、シンガポールにおける冒認登録特許の無効/取消に係る裁判例については、第 9 章を参照されたい。

(2) 冒認産業意匠の無効/取消

ブルネイ産業意匠令の第 46 条は、登録された意匠は、登録されるべきでない者に対し登録されたことを理由として取り消されうることを定めている。冒認登録意匠に係る、第 46 条第(1)項及び第(2)項の規定は以下のとおりである。

第 46 条

(1) 本条第(2)項及び第(3)項の規定に従うことを条件に、裁判所は、申請に基づいて、産業意匠登録において権利者として登録された者が登録を受ける権限を有していなかったことを理由として、当該産業意匠登録を取り消す決定を発することができる。

(2) 上記第(1)項の申請は、裁判所により、本法第 41 条の照会 (reference) 手続において、当該商標の権利者として登録される権限を有していたとされた者のみが行うことができる。

したがって、ブルネイにおいて、上記ブルネイ産業意匠令第 46 条に定めるとおり、無権限者が登録を受けていることを理由として登録意匠の取消を申請するためには、申請者はまずはじめに同法第 41 条に定める所有と権限の宣言手続を行う必要がある。

同法第 41 条第 1 項の規定は以下のとおりである。

第 41 条

(1) 産業意匠が登録された後、その産業意匠における独占的所有権を有する又は主張する者は、裁判所に次の事項を決定するよう申請することができる。

(a) 真の産業意匠の所有者は何人か

(b) その産業意匠が、登録されたときの名義人の名称で登録されるべきであったか否か、又は

(c) その意匠における権利をその他の者に移転又は付与すべきか否か

裁判所は当該質問について決定しなければならず、かつ、決定を実施するのに適切とみなす命令を下すことができる。

(3) 冒認商標の無効/取消

商標の真の権利者は、商標の冒認登録に対し、(i)詐称通用、(ii)周知商標又は(iii)悪意を理由とした取消又は無効の宣言を求めることができる。

ア. 詐称通用 (passing off)

ブルネイ商標法第 8 条第(4)項は、特に、未登録商標又はその他の標章を業として使用することを保護する法律（特に詐称通用の法律）の定めによって、ブルネイ国内においてその使用が禁止されている場合、またはその限度において、当該商標を登録することができない旨を定めている。

上記 2.(3)において記載したとおり、詐称通用の不法行為の成立要件は以下のとおりである。

- ① 原告が提供する物やサービスに付された信用 (goodwill) や評判 (reputation) が、需要者の意識において、原告が物やサービスを公衆に提供する際の出所表示 (identifying get-up。単なるブランド名や銘柄であるか、ラベルや包装の個性的な特徴であるかを問わない) と結びつき、そのような表示が原告が提供する物やサービスを特に識別するものであると公衆により認識されること
- ② 被告による公衆に対する虚偽の出所表示が、(故意か否かを問わず) 公衆をして、被告が提供する物やサービスが、原告が提供する物やサービスであると信じさせるまたはそのおそれがあること
- ③ 上記①②により原告に損害が生じるまたはそのおそれがあること

ブルネイ商標法第 48 条第(2)項第(b)号により、同法第(8)条第(4)項に定める条件を満たす先の権利があることが、商標登録の無効事由として定められているため、権利者は、詐称通用により登録された商標について無効の宣言を求めることが可能である。

もっとも、直近 10 年間において、ブルネイでは、登録された商標が詐称通用に基づき無効とされた裁判例として報告されているものはない。

詐称通用についての要件が同じであり、ブルネイ商標法の規定がシンガポール商標法における対応する規定と類似していることから、ブルネイの裁判所はシンガポールの裁判例をその判断にあたり適用すると考えられる。その際に参照すべき裁判例としてはシンガポール高等法廷における *Johnson & Johnson v Uni-Charm Kabushiki Kaisha (Uni-Charm Corp)* [2007] 1 SLR(R) 1082 が挙げられる（登録商標の取消の事案ではないが、詐称通用を理由とし、出願に異議を申立てたものである）。具体的な事案については、第 9 章を参照されたい。

イ. 周知商標 (well-known mark)

ブルネイ商標法第 8 条は、周知商標の保護について以下のとおり規定している。

第 8 条

(1) 商標は、それが先の商標と同一であり、かつ、その商標が適用されている商品又はサービスと同類の商品又はサービスが先の商標で保護されている商品又はサービスと同一である場合は、登録されない。

(2) 商標は、次の理由がある故に登録されない。

(a) 先の商標と同一であり、かつ、商品又はサービスが先の商標で保護されている商品又はサービスと同一あるいは同類の商品又はサービスに対して登録されようとしていること、又は

(b) 先の商標と類似であり、かつ、先の商標で保護されている商品又はサービスと同一又は類似の商品又はサービスに対して商標が登録されようとしていること。

これは、公衆に対して混同を与える虞があり、先の商標との関連の虞を含んでいる。

(3) 次の場合の商標は、登録されない。

(a) 先の商標と同一若しくは類似である場合、かつ

(b) 先の商標で保護されているサービスと同類でない商品又はサービスに対して登録されることになっている場合。

先の商標がブルネイ・ダルサラーム国において名声を得ていて、かつ、正当な理由無く後の商標を使用することが先の商標の識別性又は名声に不当な不利益

をもたらし、又は有害となる場合は登録されない。
…（後略）

ブルネイ商標法第 9 条第(1)項第(b)号は、特に、「先の商標」を、「問題となっている商標の出願日に、又は（適する場合）その出願に関して主張された優先日に、パリ条約に基づいて周知商標として保護が認められている商標」と定義している。

ブルネイ商標法第 48 条第(2)項第(a)号において、第 8 条第(1)号、第(2)号又は第(3)号に定める条件に該当する先の商標が存在することが、商標登録の無効の宣言の根拠事由とされている。したがって、ブルネイにおいて周知商標が存在することを理由に、商標登録を無効とすることができる。

もっとも、ブルネイでは、過去 10 年間に於いて、周知商標の存在を理由に商標が無効であると宣言した裁判例はない。上記のとおり、ブルネイ商標法の規定がシンガポール商標法における対応する規定と類似していることから、ブルネイの裁判所はシンガポールの裁判例をその判断にあたり適用すると考えられる。

ただし、シンガポールにおいても、周知商標の存在を理由に商標が無効であると宣言した裁判例として報告されているものはない。しかし、シンガポール控訴裁判所の *Mobil Petroleum Co, Inc v Hyundai Mobis* [2010] 1 SLR 512 は、審査中の商標出願に対して異議が申し立てられた事例について、周知商標に該当するか否かの判断を含むものであり、参考となると考えられる。具体的な事案については第 9 章を参照されたい。

ウ. 悪意 (bad faith)

ブルネイ商標法第 6 条第(6)項は、当該商標の出願が悪意でなされた場合、又はその限度において、当該出願は登録を受けることができないことを定めている。

ブルネイ商標法第 48 条第(1)項は、商標の登録については、商標が第 6 条又は同条にいう何れかの規定に反して登録されたことを理由として、無効の宣言をすることができる旨規定しており、したがって悪意でなされた出願であることは、商標の無効宣言の根拠事由となる。

もっとも、ブルネイでは、過去 10 年間に於いて、悪意の出願を理由に商標登録が無効であると宣言された裁判例はない。しかし、シンガポールの裁判例が適用される可能性はあり、*Weir Warman Ltd v Research & Development Pty Ltd* [2007] SGHC 59 や *Valentino Globe BV v Pacific Rim Industries Inc* [2010] 2 SLR 1203 が参照される

可能性がある。具体的な事案については第 9 章を参照されたい。

4. 冒認知的財産権を根拠とする第三者による権利行使に対する防御の可否

(1) 先使用权の抗弁

ア. 特許

冒認特許権者による権利行使を受けた真の権利者は、ブルネイにおける特許権侵害についての請求に係る防御について定めたブルネイ特許令第 69 条に依拠することができる。同法第 69 条第(1)項及び第(4)項は、優先日より前から開始した発明の使用について以下のとおり定める。

第 69 条

(1) ある発明について特許が付与される場合に、ブルネイ・ダルサラーム国において当該発明の優先日より前に、

(a) 当該特許が有効であれば、同特許の侵害を構成する筈の行為を善意で行う者、又は

(b) 善意で当該行為の実際上のかつ真摯な準備を行う者は、当該特許の付与にも拘らず、当該行為を継続して行うか又は場合により当該行為を行う権利を有する。

… (中略)

(4) 製品が第(1)号又は第(3)号により付与される権利の行使により他人に処分される場合は、当該他人及びその者を通じて主張する者は、当該製品を当該特許の登録された所有者が処分するものとして取り扱うことができる。

したがって、真の権利者が、自ら実施しており上記要件を充足していれば、当該権利者は、特許権侵害の主張に対し抗弁を主張することができる。

イ. 意匠

意匠権の真の権利者は、ブルネイ産業意匠令第 35 条により先使用の抗弁を主張することができる。同条第(1)項及び第(2)項は先使用の抗弁について以下のとおり定めている。

第 35 条

- (1) 産業意匠登録の出願日の前に、ある者が、ブルネイ・ダルサラーム国内において
 - (a) 善意である行為をなし、その行為がなされた時点で登録が有効であればその意匠の侵害を構成していたであろう場合、又は
 - (b) その行為をなすために実際上のかつ真摯な準備を善意で行った場合は、その者は、(2)項に定める権利を有する。
- (2) 上記(1)項記載の権利とは以下の権利を指す。
 - (a) 上記(1)記載の行為を継続するか、場合により行う権利
 - (b) 個人により業として、そのような行為やそのような準備が行われた場合には、
 - (i) そのような行為を行う権利を譲渡する権利、又はその者の死亡時にそのような権利を移転させる権利
 - (ii) そのような行為や準備が業として行われた事業におけるその者のパートナーに対し、相当期間、そのような行為を行う権限を与える権利
 - (c) 法人により業として、そのような行為やそのような準備が行われた場合には、そのような行為を行う権利を譲渡する権利、又は法人の解散時にそのような権利を譲渡する権利

仮に意匠の権利者が上記の産業意匠令第 35 条に定める要件を充足することができれば、当該権利者は、意匠権侵害の主張に対し上記抗弁を主張することができる。

ウ. 商標

ブルネイ商標法第 14 条は、以下の場合には商標権の侵害は生じないと定めている。

- (i) 当該商品又はサービスのために登録された別の商標を使用する場合
- (ii) 自己の名称又は住所を使用する場合、若しくは、ある商品又はサービスについて、商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、若しくは商品の製造時期又はサービスの提供時期、若しくはその他の性質を示す表示を使用する場合、若しくは商品及びサービスの用途を示すために必要があつて商標を用いる場合。ただしこれらは全て、このような使用が工業上又は商業上の誠実な習慣に従ったものである場合に限られる。
- (iii) 「先使用权」の使用、すなわち、ある者又はその前権利者が以下のいずれかの日の早いほうより前の日から継続して、未登録商標その他の表示を使用していた場合

- (a) 商標権者による登録商標の使用の日、又は
- (b) 登録商標の登録日

したがって、商標の権利者が、上記(iii)の要件を充足することができれば、当該権利者は、商標権侵害の主張に対し上記抗弁を主張することができる。

ブルネイでは、過去 10 年間に於いて、上記の規定に依拠した裁判例はない。しかし、規定が類似している限りで、ブルネイの裁判所はシンガポールにおける判決を適用する可能性があり、シンガポール高等法廷における *Doctor's Associates Inc v Lim Eng Wah (trading as SUBWAY NICHE)* [2012] 3 SLR 193 の判決が参照される可能性がある。具体的な事案については第 9 章を参照されたい。

(2) 外国公知技術・意匠の抗弁

ア. 特許

当該発明が（ブルネイにおいてか他所においてかを問わず）公知であることは、ブルネイ特許令のもとでは抗弁とはならない。しかし、対抗手段として別途特許権取消の申立を行うことにより事実上防御することが考えられる。

すなわち、同法第 77 条第(1)項第(a)号は、当該発明が特許性のある発明でないことを理由に特許権が取り消されうることを定めている。「特許性のある発明」については特許令第 13 条第(1)項に記載されており、(a)発明が新規であること、(b)発明に進歩性があること、(c)発明が産業上利用できることがその要件である。

特許令第 14 条第(1)項及び第(2)項は、それが技術水準 (state of the art) の一部を構成しない場合は新規とみなされること、発明の場合の技術水準とはその発明の優先日前のいずれかの時点で書面若しくは口述による説明、使用又は他の方法により（ブルネイにおいてか他所においてかを問わず）公衆の利用に供されているすべての事項（製品、方法、そのいずれかに関する情報、又は他の何であるかを問わない）を包含するものと解されることを定めている。

そのため、仮に権利者が当該発明が（ブルネイにおいてか他所においてかを問わず）公知であることと、公知の知識が発明を動作させていることを示すことができれば、権利者は特許権侵害にかかる手続きがとられた際、ブルネイ特許令第 77 条第(1)項第(a)号に依拠することができる。このときは、当該特許権は新規性を欠くということを根拠に、特許権の取消の申立を行うこととなる。

イ. 意匠

当該意匠が（ブルネイにおいてか他所においてかを問わず）公知であることは、ブルネイ産業意匠令のもとでは抗弁とはならない。しかし、対抗手段として別途意匠権取消の申立を行うことにより事実上防御することが考えられる。

すなわち、ブルネイ産業意匠令第 45 条は、以下のとおり、当該意匠に、登録の日において新規性がなければ、それは登録意匠の取消事由となるべきことを定めている。

第 45 条

裁判所は、何人かの申立てにより、当該産業意匠に新規性がなかったその他の理由により、産業意匠登録を取り消すとの命令を発することができる。

同条は、以下のとおり定めるブルネイ産業意匠令第 9 条第(2)項を参照している。

第 9 条

(2) 登録出願がなされた産業意匠は、次に掲げる意匠と同一である場合、又は重要でない細部において若しくは取引上一般に用いられる変形としての特徴においてのみ当該産業意匠と異なる場合には、新規とはみなされない。

(a) ブルネイ・ダルサラーム国において申請された、又は効力を有していた先の出願に従い登録された産業意匠（当該産業意匠が、出願と同じ物品（arcitle）について登録されたか他の物品について登録されたかを問わない。）

(b) （ブルネイにおいてか他所においてかを問わず）出願申請日以前に公開されていた産業意匠（当該産業意匠が、出願と同じ物品について公開されたか、他の物品について公開されたかを問わない。）

このように、意匠の権利者が、当該意匠が出願申請日以前に（ブルネイにおいてか他所においてかを問わず）公知であることを示すことができれば、権利者は意匠権侵害にかかる手続きがとられた際、ブルネイ産業意匠令第 27 条第(1)項に依拠することができる。このときは、当該意匠権が登録の日において新規でなかったということを根拠に、意匠権の取消の申立を行うこととなる。

(3) 外国における周知/著名の抗弁

ブルネイにおいては、商標が外国において周知・著名であることは抗弁とはならない。また、真の権利者の商標がブルネイにおいて周知であることも抗弁とはならない。しかし、対抗手段として別途商標権登録の無効宣言の申立てを行うことにより事実上

防御することが考えられる。

すなわち、真の権利者は、冒認商標登録を行った相手方が真の権利者に対し商標権侵害にもとづく手続をとった場合、上記のとおり、別途申立てを行い、相手方の商標権登録を取消す事由として用いることができる。

(4) 善意、権利濫用その他の抗弁

ア. 悪意

仮に相手方が悪意で行動していたとしても、抗弁とはならない。しかし、対抗手段として別途商標権登録の無効宣言の申立てを行うことにより事実上防御することが考えられる。

すなわち、真の権利者は、悪意による商標登録を行った相手方が、真の権利者に対し商標権侵害にもとづく手続をとった場合、相手方の悪意を理由に、商標権登録の無効宣言を行うよう裁判所に申立てをすることができる。

イ. 商業上又は工業上の慣行

また、上記(1)ウ.に記載のとおり、ブルネイ商標法第14条は、一定の目的のために、商工業上の善良な慣行に従い商標を使用する場合は商標権侵害が成立しないとしている。真の権利者は、自らの使用がこの範囲にとどまる場合は、冒認商標登録を行った相手方が商標権侵害に基づく手続をとった場合、この条項にしたがって抗弁を主張することができる場合があると考えられる。

(5) 補論：根拠のない侵害手続の脅迫に対する救済

なお、ブルネイ特許令第75条、ブルネイ商標法第22条はいずれも、第三者から侵害訴訟手続をとるとして脅迫された場合、これらの規定に基づき、真の権利者は、これらの登録が無効であることを主張して、脅迫行為に対する救済を求めて提訴することができる」とされている。

したがって、無効な登録に基づき、登録名義人から、真の権利者が侵害訴訟手続をとるとの脅迫を受けた場合、真の権利者は相手方の登録が無効である旨を主張して対抗することが可能である。

第3章 カンボジア



1. 調査結果の概要

カンボジアにおける未登録知的財産権の保護についての調査結果の概要は以下のとおりである。

場面	対象	対象	概要	根拠
権利行使	発明	営業秘密 (ノウハウ)	原則保護されない (営業秘密法は存在しない。)	—
		それ以外	登録がなければ保護されない。	—
	周知・著名の意匠/商標	意匠	周知でも保護されない。 著作物に該当すれば保護され得る。	— 著作権法
		商標	周知商標は明文で民事上保護される(刑事罰はなし)。 著作物に該当すれば保護され得る。	商標法 4 (e)、26 著作権法
防御 無効 ／ 取消	特許/実用新案証/意匠	冒認	無効主張が可能。	特許法 66、70、90、91
	商標	冒認	無効主張が可能。 商務省にも取消権有り。	商標法 13、14
		未使用	5年間未使用で削除請求が可能。	商標法 15
抗弁	特許	先使用	有り	特許法 44(iv)
		公知技術	明文規定はない。 解釈としてあり得るが実例なし。	—
		信義則・権利濫用	解釈としてあり得るが実例なし。	—
	意匠/商標	先使用	なし。	—
		信義則・権利濫用	解釈としてあり得るが実例なし。	—

2. 無断使用行為に対する民事上及びその他の救済手段

(1) 発明等の技術思想の保護（営業秘密としてのノウハウの保護）

カンボジアにおいては、発明等の技術思想について、「特許、実用新案証及び意匠に関する法律」（Law on the Patents, Utility Model Certificates and Industrial Designs 「カンボジア特許法」）²において、特許及び実用新案証を保護しており、それぞれ登録制度が設けられている。

また、ノウハウ等の営業秘密を保護対象とする営業秘密法は、現在のところ存在しない。

したがって、未登録の技術思想は保護されない。

現地の協力事務所から唯一の例外として指摘されたのが、「標章、商号及び不正競争行為に関する法律」³（Law concerning Marks, Trade Names and Acts of Unfair Competition 「カンボジア商標法」）第 22 条（不公正な競争行為）によって保護される可能性である。すなわち、カンボジア商標法第 22 条⁴は、「工業的、商業的又はサービスの事項における誠実な慣行に反する競争行為は、不正競争行為であるとみなす。」と定めており、営業秘密等を漏洩・開示する行為が上記に当てはまる可能性である。しかしながら、裁判所において同条項が適用され保護が認められた例はないということであった。

(2) 周知・著名の意匠及び商標の保護

ア. 周知・著名意匠/商標

(ア) 意匠

未登録意匠は、保護されない。

² 特許庁の日本語訳（<http://www.jpo.go.jp/shiryous/sonota/fips/pdf/cambodia/tokkyo.pdf>）、WIPO の英訳（http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=180042）参照。

³ 特許庁の日本語訳（<http://www.jpo.go.jp/shiryous/sonota/fips/pdf/cambodia/shouhyou.pdf>）、WIPO の英訳（<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5780>）参照。

⁴ なお、カンボジア商標法第 22 条の不正競争の典型的な内容は、同法第 23 条において、(a) 何らかの手段により、競争者の営業所、商品、又は工業的、商業的若しくはサービスの活動と混同を生じさせる性質のすべての行為、(b) 競争者の営業所、商品、又は工業的、商業的若しくはサービスの活動の信用を失墜させる性質を有する業としての虚偽の主張を行うこと等と定められており、本来的には営業秘密を保護することを想定した内容ではない。

(イ) 商標

未登録商標であっても、周知商標は明文で保護されている(カンボジア商標法第 26 条)。

第26条

未登録の周知商標に対する侵害は、周知商標所有者の同意なしに、周知商標と同一であるか又は混同を生じる程に類似する標識を使用することで構成される。ただし、当該標識が周知商標に係る商品若しくはサービスと同一であるか又は類似する商品若しくはサービスに関して使用されることを条件とする。

したがって、上記要件を充たせば、差止め及び損害賠償請求権を行使することができる(商標法第 27 条)。

(3) その他の救済手段

ア. 著作権による保護

カンボジアにおいて、著作権は、登録しなくても保護されるので、未登録の意匠及び商標等であっても、著作権法によって保護され得る場合には、別途著作権法によって保護される場合がある。

イ. 刑事罰による保護

カンボジアにおいては未登録知的財産の無断使用等について、刑事罰が規定されていない。

これは、前述の周知商標においても同様である。

(4) 注目すべき判例

"LEHIVY"との周知商標(マレーシアのシャンプー等の製品に付されたもの)につき、"LEHAVY"の標章を付した模造品を販売した者に対して差止め及び損害賠償請求がなされ、商品の販売の停止及び若干の解決金の支払で和解に至った事例がある他、わずかであるが未登録商標について侵害の差止め及び損害賠償請求が認められた例がある。

但し、カンボジアの裁判手続には、3 審級の各段階においてそれぞれ約 1 年から 3 年の時間と、5,000USD~20,000USD 程度の費用がかかり、あまり実行性がないのが実

態とのことである。

そのため商務省の知的財産権部門における、商標法施行規則の附則第 32 条に基づく仲裁手続が、紛争解決手段として利用されているということである。これらの仲裁手続は非公開であり、柔軟な手続のもと、双方が、紛争の背景にある利害関係や自らの法的立場の強弱を認識することにより、双方が合意し得る解決に至ることを補助するものである。手続を利用するか否かは完全に当事者の任意であり、手続中であっても、いつでも手続から脱退することができる。

3. 冒認登録された第三者の権利の無効及び取消の可否

(1) 冒認特許/意匠の無効/取消

ア. 特許/実用新案証

冒認特許は、無効とすることができる。

すなわち、カンボジア特許法第 65 条は、「如何なる利害関係人も管轄裁判所に対して特許の無効を請求することができる。」と定めており、さらに同法第 66 条は、「特許所有者が発明者若しくはその権原承継人でないときは、当該特許を無効とする。」と定めている。

そして、この規定は、実用新案証についても、準用されている（カンボジア特許法第 70 条）。

イ. 意匠

冒認意匠は、無効とすることができる。

すなわち、上記特許と同様の規定が、カンボジア意匠法第 90 条及び第 91 条に設けられている。

(2) 冒認商標の無効/取消

周知商標は、無効とすることができ、また、商務省に取消権限がある。

すなわち、まずカンボジア商標法第 13 条は、第(a)項において、如何なる利害関係人も、商務省に商標登録を無効にするよう請求することができる」と定めており、第(b)項において、商務省、無効の請求人が第 2 条(a)及び第 4 条の要件が満たされていないことを立証した場合は、当該登録を無効にすると定めている。そして、同法第 4 条第(e)項は「(e) それが他の企業の同一であるか若しくは類似する商品又はサービスについて

カンボジア王国において周知である標章若しくはサービスと同一であるか又は混同を生じる程に類似しているか、又はその翻訳を構成する場合」と定めている。

したがって、第三者の周知商標に同一か、又は類似するなど上記の条件を満たす商標は無効とすることができる。

次にカンボジア商標法第 14 条は、商務省は、「(e)登録標章が第三者の所有する周知標章と類似するか又は同一であることが確信された場合」は登録標章の取消を命じる権限を有する旨定めている。

ここで、どのような場合であれば、上記にいう「周知」に該当するのが重要であるが、周知商標といえるか否かは、

- ① カンボジア王国の需要者における当該商標に関する知識の度合いや認知度
- ② 商標・商号使用の継続期間、程度及び地理的範囲
- ③ 商標・商号普及促進の継続期間、程度及び地理的範囲
- ④ カンボジア王国にける商号としての登録の継続期間及び（又は）登録申請期間
- ⑤ 商標の正当な実施の記録
- ⑥ 商標に付与された価値

等について総合的に考慮して判断されるものとされている。

そして、カンボジアの実務においては、上記に従い無効請求（又は取消権の発動）を求めるにあたり、対象となる登録商標を持つ者が正当な権利者でないことを立証できるかが重要とされており、

- ① 自己の商標を使用してカンボジアにおいて事業を行っているか、これを開始するために積極的かつ具体的な措置を現実に講じていること
- ② 請求書や、ビジネス文書、税関関係書類などに自己の商標の使用し、当該文書が現実に使用され存在していること
- ③ 自己の商標を商号として使用して登録するか、登録手続を具体的に開始すること
- ④ 自己の商標の真正な使用を示すために第三者からの宣誓供述書又は宣言書を取得すること

などの事情があれば、上記無効のための立証を優位に行うことができるとのことであった。実際に商務省において登録標章の取消が命じられた例として、**Kan Chantha** の保有する”**VONO**”標章に対して **Slumberland Asia Pacific Limited** が取消を求めた事例（2011年1月13日）、及び **Sichuan Uncle Pop Foodstuff Industrial Co., Ltd** が保有

する”TATA-EAT”標章に対して Tata Sons Limited が取消を求めた事例（2010年10月21日）が存在する。

但し、現地の協力事務所によれば、周知性の判断は、総合的になされ不明確性が残るため、やはり商標の出願を行い、登録を受けることができた商標について保護を受けることを考慮すべきとのことであった。なお、商標の登録件数は、国外からの出願によるものだけで年間2364件に登っており（2010年度）、出願の実効性が乏しい特許とは異なり、商標出願や商号としての登録を進んで行うことが紛争回避のために重要であるとのことである。

(3) その他の無効/取消

ア. 不使用取消

商標権の不使用取消制度がある。

すなわち、「如何なる利害関係人も、請求を提出する1月前までに、当該標章はその登録後5年の連続期間中に登録所有者又は使用権者が使用していなかった」場合には不使用取消が認められる（カンボジア商標法第15条）。

イ. 悪意 (bad faith) 等による取消

次にカンボジア商標法第14条は、商務省は、「(e)登録標章所有者が正当な所有者でないことが証拠に基づいて確信された場合」は、登録標章の取消を命じる権限を有する旨定めている。

同条に基づき、いわゆる悪意 (bad faith) による登録についても取消が認められる可能性があるとのことであり、カンボジア国外の周知商標等をカンボジアで冒認された場合にも同条の適用の余地があるということであった。悪意に該当するか否かの判断にあたっては、当該周知商標等と登録された標章の類似性や商品又は役務の類似性の程度、当該周知商標等の周知性の程度、登録された標章がカンボジア国内で信用を確立しているか否か、登録者の意図等、広範な事情が総合的に考慮されるとのことである。

実際に悪意 (bad faith) による登録取消が認められた例として、San Lin International Electrical Equipment (Cambodia) Co., Ltd.の保有する”DELIXI”標章に対して Delixi Group Limited が取消を求めた事例(2010年7月13日)、及び Sun Soben が保有する”Green Feed”標章に対して Green Feed Co., Ltd. が取消を求めた事例(2009年3月4日)が存在する。

4. 冒認知的財産権を根拠とする第三者による権利行使に対する防御の可否

(1) 先使用权の抗弁

ア. 特許及び実用新案証について

特許及び実用新案証について、先使用权が認められる。

すなわち、まず特許について、権利の制限について定めたカンボジア特許法第 44 条において、「(iv) 特許が付与される出願の出願日前又は優先権が主張される場合は優先日前にカンボジア王国において、善意で、発明を実施していたか又は当該実施のために効果的かつ真摯な準備を行っていた何人かがなした行為」には特許権の効力は及ばないと定めており、先使用权が認められている。

そして、この規定は、実用新案証についても、準用されている（カンボジア特許法第 70 条）

イ. 意匠

意匠に関しては、先使用权は認められない。

ウ. 商標

商標に関しては、先使用权は認められない。

(2) 外国公知技術の抗弁

明文規定はないが、抗弁として認められ得るとのことであった。

但し、同国において特許侵害訴訟の実例は殆どないということであり、具体的に適用された事例は確認できなかった。

(3) 外国における周知/著名の抗弁

明文規定はないが、抗弁として認められ得るとのことであった。

但し、既に記載のとおり、同国において商標等の侵害訴訟の実例は殆どないということであり、具体的に適用された事例は確認できなかった。

(4) 善意、権利濫用その他の抗弁

明文規定はないが、抗弁として認められ得るとのことであった。

但し、同国において特許侵害訴訟の実例は殆どないということであり、具体的に適用された事例は確認できなかった。

第4章 インドネシア



1. 調査結果の概要

インドネシアにおける未登録知的財産権の保護について、その調査結果の概要は以下のとおりである。

場面		対象		概要	根拠
権利行使	発明	営業秘密 (ノウハウ)		営業秘密の所有者又は実施権者は、営業秘密法に基づき、差止め及び損害賠償を請求することができる。	営業秘密法
		それ以外		登録がなければ保護されない。	
	周知・著名の意匠/商標	意匠		登録がなければ、原則として保護されない。著作物に該当すれば保護される。	著作権法
		商標		登録がなければ保護されない。 不正競争行為は刑事罰の対象となるが、近年における摘発例は見当たらない。	刑法 382の2
防御 無効 ／ 取消	冒認	特許(小特許)/意匠		理論上は、冒認出願に対し、真の権利者による何らかの請求が可能とのことである。また、いわゆる職務発明について、法令上は特許を受ける権利を有しない従業者がした出願がある場合に、使用者による再度の登録請求が認められた事例がある。	特許法 10、12
	商標	登録の取消又は無効の請求		商標の不正取得者に対し、その取消しを求め、訴訟を提起することができる。主な事由として、悪意による出願であること、未登録の著名商標と同一の出願であること、法人名と同一又は類似の出願であることが考えられる。登録後5年を経過すると、取消事由が一部のものに制限される。	商標法 68、4～6
	意匠	登録取消の請求		登録意匠が、出願以前に公表された意匠と同一であることを理由として、その取消訴	意匠法 38、2II

			訟を提起することができる。	
抗 弁	商標		先使用があることは防御とはならない。	
	特許(小 特許)	先使用	「同一の発明に対して特許出願がなされた時点で発明を実施している者」(先使用者)に対し、引き続き当該発明を実施する権利を認めている。ただし、インドネシア特許庁から「先使用者証明書」を得なければならないところ、その手続の詳細は未だ定められていない。	特許法 13 ~15
	著作権		独自に創作された事実を主張・立証すれば、第三者の権利行使からの抗弁となる。	著作権法
	意匠		先使用があることは防御とはならない。もっとも、当該先使用が公衆に対して公表されていたときは、登録意匠の無効を根拠付ける(上記参照)。	

2. 無断使用行為に対する民事上及びその他の救済手段

(1) 発明等の技術思想の保護(営業秘密としてのノウハウの保護)

インドネシアにおいては、発明等の技術思想について、インドネシア特許法⁵(Law No. 14 of August 1, 2001 regarding Patents)に基づき、特許(及び小特許)⁶を保護の対象としており、登録制度が設けられている。

したがって、発明・考案等の技術思想を、特許が未登録の状況で保護するのは、原則として困難である。

もっとも、未登録の技術思想であっても、インドネシア営業秘密法(Law No. 30 of December 20, 2000 regarding Trade Secret)⁷により営業秘密であるノウハウとして

⁵ インドネシア特許法については、特許庁による日本語訳が入手可能である(<http://www.ipo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/indonesia/tokkyo.pdf>)。また、WIPOの英訳が入手可能である(http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=174132)。

⁶ 小特許(インドネシア特許法第6条)については、同法第104条により、特許に関する規定が基本的にすべて準用される。そのため、本稿では以後、特許についてのみ述べることとする。

⁷ インドネシア営業秘密法の日本語公定訳は見当たらなかったが、ハキンダ・インターナショナルによる日本語訳が入手可能である(<http://hakindah.co.id/japanese/law-trades.htm>)。また、WIPOの英訳が入手可能である(http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=182062)。

保護されうる⁸。

同法上の営業秘密とは、一般に公表されていない技術又は事業分野での情報で、事業分野において利用でき経済的価値を持つものであって、営業秘密の所有者によって秘密が守られているものをいう（第1条第1項）。

そして、営業秘密が保護される要件は、営業秘密それ自体の定義と重複するが、①秘密の性格を有すること、②経済的な価値を有すること、③当然取られるべき方法で秘密性が維持されていること、の3点である（第3条第1項）。すなわち、非公知、有用性及び秘密管理性の3要件（TRIPs協定第39条参照）を充たすことを要件としている。

さらに、各要件は、以下の場合にそれぞれ充足するものとみなされる（第2項ないし第4項）。

- ✓ ①の要件について：情報が特定の者に限定して知られているか、又は一般社会に広く知られていないとき、その情報は「秘密の性格を有する」とみなされる。
- ✓ ②の要件について：情報の秘密の性格が、商業活動又は事業を行なうために利用できるか、又は経済的利益を増加できるとき、その情報は「経済的な価値を有する」とみなされる。
- ✓ ③の要件について：情報の所有者又は管理者が、正当かつ当然の手段を講じたとき、当該情報の「秘密性が維持されている」とみなされる。

そして、営業秘密の所有者は、その所有する営業秘密を自ら使用することに加えて（第4条第1項）、第三者に対し、当該営業秘密の使用を許諾若しくは禁止し、又は商業的な利益のために開示する権利を有する（同条第2項）。当該所有者は営業秘密権者として、第三者に対する実施許諾を与えることができるが（第6条）、実施許諾契約は、当局に登録することによってはじめて、第三者に対して法的効果を有することとなる（第8条第1項・第2項）。

故意に営業秘密を開示する行為のほか、契約や当該営業秘密を守るための書面、又は書面によらない義務に違反する行為も、営業秘密の侵害となる（第13条）。また、法令に違反し又は不当に営業秘密を入手し又は管理する行為は、営業秘密の侵害とみなされる（第14条）。

これに対し、営業秘密の開示又は使用が、治安防衛、健康又は安全の利益に基づく場合や、関連製品をさらに開発するためにのみ行うリバース・エンジニアリングである場合は、営業秘密を侵害しないものとされている（第15条）。

営業秘密の所有者又は実施権者は、営業秘密の侵害者を相手方として、損害賠償の請

⁸ インドネシア営業秘密法については、「特許庁委託 ジェトロ知的財産権情報 模倣対策マニュアル インドネシア編（2008年3月）」（https://www.jetro.go.jp/world/asia/idn/ip/pdf/2008_mohou.pdf）4.(2)（40頁）に若干の言及があるほか、一般財団法人知的財産研究所「平成23年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書—我が国企業の新興国への事業展開に伴う知的財産権のライセンス及び秘密管理等に関する調査研究報告書」（http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2011_17.pdf）（92～95、529～540頁）が参考になる。

求、及び上記第 4 条に定める行為の停止を求め、地方裁判所に対して訴えを提起することができる（第 11 条）。

もっとも、インドネシアには被告の原告に対する証拠開示手続き（いわゆるディスカバリ）が存在しないため、証拠収集は自ら行う必要がある。侵害者が営業秘密権者との間で関係を持ってきた事実、又は以前に営業秘密へのアクセスが与えられてきた事実は、侵害者によって営業秘密が取得されたことの証明に資する。侵害者が現在独自製品の製造を行っているが、以前はそれを営業秘密権者のみが行っていたという事情は、侵害者が以前に営業秘密を取得する機会があり、それが現在の侵害者による活動と関連するとの結論をほぼ確実に導くものと考えられている。

このほか、刑事罰として、故意に権利なく他人の営業秘密を使用する行為、第 13 条及び第 14 条に定める行為について、禁固刑及び罰金刑が定められている（第 17 条）。ただし、警察当局に対する告訴の際には、営業秘密が取得されたことが明白である事実を開示する必要がある。

民事裁判・刑事裁判のいずれについても、裁判官は、当事者の請求により、裁判を非公開で行うよう命じることができる（第 18 条）。

同法による関する裁判例として、外国企業の現地子会社である **PT General Ford Industries** が、その競合会社である **PT Bumi Tangerang Mesindotama** に転職した元従業員 2 名が同社の営業秘密を故意に開示した等と主張し、両名を告発した刑事事件の事案が指摘できる。

バンドン地方裁判所（事件番号 632/Pid/B/2007/PN.BDG）及びバンドン上級裁判所（事件番号 380/Pid/2007/PT）はいずれも、元従業員 2 名による営業秘密の開示行為が、営業秘密法に違反すると判断し、2 ヶ月間の拘置（及び保護観察 5 ヶ月）を命じる判決を下した。

しかし、最高裁判所は上記の地裁及び上級裁の判断を覆した。具体的には、被告人らによって開示された告発会社の営業秘密は明らかにされておらず、また、告発会社と競合会社とが異なる市場セグメントを有することを指摘した上で、被告らは、告発会社が所有する営業秘密を開示したこと、その故意、営業秘密を守る書面化された及び／又はされていない義務を怠ったことを、いずれも証明できないと判断している。

このほか、上記とは逆に、現地企業である **PT Basuki Pratama Engineering** が、ボイラーに関する営業秘密の不正使用を主張し、外国企業の現地子会社である **PT Hitachi Construction Machinery Indonesia** 等を被告として提起した訴訟が、現在も進行中である（事件番号 1713K/Pdt/2010）。

当該事案においては、原告はブカシ地方裁判所に訴訟を提起したところ、同裁判所は当初、同事件が知的財産権に関連すること、商務裁判所が既に同じ当事者間の関連

する意匠の事件を扱っていたことから、商務裁判所に管轄があるとして訴えを却下した。しかし、最高裁判所は同却下決定に対する原告の上訴を認め、事件を同地裁に差し戻している。

なお、通常は、知的財産権の事案は商務裁判所によって扱われるが、その管轄は、意匠法や商標法のような知的財産関連法に明確に言及することによって基礎付けられる。

(2) 著名の意匠及び商標の保護

ア. 意匠について

意匠については、インドネシア意匠法 (Law No. 31 of December 20, 2000 regarding Industrial Designs)⁹に基づき、登録された意匠のみを保護の対象としており、未登録の場合にこれを保護する法制度は存在しない。

ただし、未登録であっても、例外的にインドネシア著作権法 (Law No. 19 of July 29, 2002 on Copyright)¹⁰の著作物の定義に当てはまる著作物、すなわち、著作者（特別かつ個性的な形に表現された著作物を創作する者）の作品であって、科学、芸術、文学の分野で独創性を示すものに該当する場合には（第1条第2項及び第3項）、著作権による保護等を受けることが出来る余地がある¹¹。なお、インドネシアはベルヌ条約に加盟しているため、日本国民であっても、インドネシアで著作者となることができ（第76条）、インドネシア著作権法による保護を受けることができる。

イ. 商標について

商標についても、インドネシア商標法 (Law No. 15 of August 1, 2001, regarding Marks)¹²に基づき、登録された商標のみを保護の対象としている。

⁹ インドネシア意匠法については、特許庁による日本語訳が入手可能である

(<http://www.ipa.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/indonesia/ishou.pdf>)。また、WIPOの英訳が入手可能である (http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=182125)。

¹⁰ インドネシア著作権法の日本語公定訳は見当たらなかったが、ハキンダ・インターナショナルによる日本語訳が入手可能である (<http://hakindah.co.id/japanese/law-copvr.htm>)。また、WIPOの英訳が入手可能である (http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=174070)。

¹¹ インドネシア著作権法については、「特許庁委託 ジェトロ知的財産権情報 模倣対策マニュアル インドネシア編 (2008年3月)」 (https://www.ietro.go.jp/world/asia/idn/ip/pdf/2008_mohou.pdf) 2.(6) (28～29頁) に若干の言及がある。

¹² インドネシア商標法については、特許庁による日本語訳が入手可能である

(<http://www.ipa.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/indonesia/shouhyou.pdf>)。また、WIPOの英訳が入手可能である (http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=176869)。なお、インドネシア商標法の英訳を参照すると、“famous”と“well-known”（又は“wellknown”）が使い分けられていることがわかるが（例えば、前者について第6条第3項(a)、後者について同条第1項(b)を参照。）、これらはいずれも、特許庁による日本語訳の中では「著名」と訳されている。そのため本稿においても、「周知」と「著名」の使い分け

そのため、著名な標章を従前から使用している者であっても、その使用者に対する差止め及び損害賠償を求め訴訟を提起するためには、同一の商品又は役務について、当該標章を登録する必要がある（第 76 条第 1 項。）¹³。

そして、インドネシアにおいては、著名な標章の従前からの使用者にとって可能な行為は、これに類似する標章の登録を阻止できるという点に限られる（第 6 条第 1 項(b)(c)により、他の者の所有する著名商標や著名な地理的表示と、その要部又は全体において同一である標章は、登録できない。）。

次に、インドネシア刑法（PENAL CODE OF INDONESIA）¹⁴の第 382 条の 2 は、以下のように定めている。

第 382 条の 2

自身又は第三者の取引やビジネスを設立し、保有し、又はその売上げを拡大するために、公衆又は特定の人物を誤認させる欺罔行為をした者は、これによって自身又は第三者の競争者に対して何らかの損失を生じさせるおそれがある場合、不正競争の罪として、最大 1 年 4 ヶ月の禁錮又は最大 900 ルピアの罰金に処する。

これによれば、少なくとも理論上は、未登録標章に対する侵害行為を、「公衆又は特定の人物を誤認させる欺罔行為」として、刑事罰の対象としうる可能性がある。

もっとも、これは刑罰法規であるから、民間企業が、未登録商標に対する侵害行為に対し、同条に基づく直接の執行をすることはできず、警察当局に対する告訴を行い、同条の下で事件として受理してもらう他の取りうる手段はない。

しかし、近年、同条に基づく刑事手続が行われることは非常に稀であり、インドネシアにおいては通常、警察当局や検察当局に対し、このような事案を扱うよう説得を行うことは困難であると考えた方がよいということである。

なお、最高裁判所は 2003 年 7 月 4 日、第三者の営業表示を、その競合会社の従業員がドメイン名として登録した行為について、同条の射程外である旨を判断している（司法審査第 27 号 PK/Pid/2003）。もっとも、同判断は、被告人による反論が最高裁の再審査請求において初めて支持された点で、特殊な事案ということであり、最高裁が同判断を下した時点で、被告人は既に懲役刑に服していた（被告人は、最高裁に対する上訴が退けられたため服役中であった。再審査請求が認められたため、刑の執行から解放さ

は特に行わず、「著名」との表現のみを用いている。

¹³ ここで、商標権者は、同一のみならず類似の標章の使用者に対しても、損害賠償請求及び当該標章の使用の差止めを請求することができるが（第 76 条第 1 項）、わが国とは異なり、登録商標と類似の商品又は役務における当該標章の使用者に対する請求権は認められていない点に、注意を要する。

¹⁴ インドネシア刑法については、WIPO の英訳が入手可能である。

<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=2256>

れた。)とのことである。

そして、民間企業が、同条の下での有罪判決なくして、民事法に基づく損害賠償を請求できるかは、いまだ明らかでない。

商標に関する注目すべき裁判例として、オーストラリア企業である GPI Automotive の事案（事件番号 04/MEREK/2009/PN.NIAGA.PST）が指摘できる。

当該事案は、同社を模倣する事業を営んでいた Handojo 氏が、同社の著名な標章である「Black Diamond」を自ら出願することによって、自らの事業を正当化しようと試みたことに端を発する。これに対し、同社のマネージング・ディレクターである Edwards 氏は、当該商標を自らの名のもとに出願するとともに、インドネシア商標庁に対し、Handojo 氏の出願が冒認出願であることを報告した。商標庁は、Handojo 氏の出願を一時的に保留とした上で、Edwards 氏の出願手続を先行させ、Handojo 氏の出願については、Handojo 氏の出願が Edwards 氏の出願に先行していたにもかかわらず、先願が存在すること及び悪意 (bad faith) を理由として拒絶した。

Handojo 氏は、商標庁の上記判断に対し、自らの出願が最初の出願であり、よって商標庁が誤ってその出願を拒絶したと主張して、商務裁判所に対して訴えを提起した。Edwards 氏はこれに対し、Handojo 氏の商標権侵害を主張して反論した。

商務裁判所は 2011 年 7 月 9 日、上記訴えについて、商標庁の判断を支持した上で、Handojo 氏に対し、商標権侵害に基づく損害賠償として、2 億ルピアの支払いを命じた。これは、同裁判所が現時点までに命じた損害賠償のなかで、最高額のものである。

本事案は、裁判所が商標取消請求の手続きの中で、商標権侵害の反対請求を認めた点においても、特筆すべきものである。インドネシアの裁判所においては、反対請求が受け付けられることは稀であり、本事案における Edwards 氏のように被告となる者は通常、別途の手続を申立てる必要があるが、これによって、コストや時間が大きく増加することとなる。

ところで、インドネシア商標庁は、(他国と同じく)先願主義を採用しているが、本事案においては、Handojo 氏の出願が先行していたにも関わらず、Edwards 氏の出願が先願であるとして、Handojo 氏の出願が退けられている。おそらく、Edwards 氏は、Handojo 氏よりも自らのほうに商標登録を受けるべき資格がある、と当局を納得させることに成功したのではないか、とのことであった。

(3) その他の救済手段

実務上は、前記のインドネシア著作権法に基づく著作権の保護のほか、未登録の知的財産権を保護する手段は存在しない。

なお、著作権の保護は、著作物の創作時点で自動的に発生するが(インドネシア著作

権法第 35 条参照)、いくつかの執行当局は、著作権に基づく権利行使の場合であっても、原告が著作権者であることを証するため、著作権登録済証を要求することがある。

第 35 条

1. 総局は、著作権原簿に著作物の登録を行う。
2. 当該著作権原簿は、無料で何人も総局で閲覧することができる。
3. 何人も料金の支払を伴い、当該著作権原簿の抄録を自分のために入手することができる。
4. 第 1 項の登録に関する規定は、著作権を入手するための義務ではない。

2001 年には、無断でソフトウェアをインストールして販売するコンピュータ店の行為に対して米国 Microsoft 社が提起した訴訟において、西ジャカルタ地方裁判所が、4,400 万米ドルの損害賠償請求を認めている。これは、多額の損害賠償が認められた最初の著作権事件である。

もっとも、同事件で高額な賠償が認められたことは、必ずしも近時のインドネシアにおける同種の裁判の傾向を示すものではない。というのも、この原被告は最終的に、上記判決から 10 年以上を経過してから、上訴審において和解したためである。そして、その和解金額は、10 万米ドルと報道されている。

3. 冒認登録された第三者の権利の無効及び取消の可否

(1) 冒認特許(小特許)/意匠の無効/取消

インドネシア特許法 (Law No. 14 of August 1, 2001 regarding Patents) ¹⁵第 10 条によれば、特許の登録申請をする権利は、発明者又はその発明者の権利を後に受け継いだ者に与えられる。理論上は、冒認出願された真の権利者は、これに対し、なんらかの請求を提起できるとのことである。

第 10 条に基づく請求ではないが、第 12 条に基づく請求の事例を指摘することができる。第 12 条は、使用者は別段の合意なき限り、その従業員によって創作された発明について、その特許登録をする権利を有する旨を定めている。そして、同条に基づき、使用者の取締役が既に行っていた出願について、使用者による再度の特許登録請求が認められた事例として、PN No. 32/PATEN/2005/PN.NIAGA.JKT.PST と、その控訴審である No. 581 K/Pdt.Sus/2008 を指摘することができる。

¹⁵ インドネシア特許法については、特許庁による日本語訳が入手可能である (http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/indonesia/tokkyo.pdf)。また、WIPO の英訳が入手可能である (http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=174132)。

第 12 条

- (1) 雇用契約において別段の定めがない限り、なされた発明に対して特許を受ける権利を有するのは、使用者である。
 - (2) (1)にいう規定は、その雇用契約が発明をなすことを義務付けていないとしても、当該職務において利用できる資料及び設備を使用した従業者又は作業者によりなされた発明に対しても適用される。
- (以下略)

なお、同法第 90 条及び第 91 条は、当該特許が第 2 条、第 6 条及び第 7 条の要件を満たさない場合、既に存在する他の特許と同一である場合等に、特許の取消訴訟の提起を認めている。もっとも、第 2 条、第 6 条及び第 7 条の要件中には、冒認出願された特許であることを理由とした取消の請求を基礎付けるものは見当たらない。

第 2 条

- (1) 特許は、新規で進歩性を有し、かつ、産業上利用できる発明に対して与えられる。
- (2) 発明は、その発明が当該技術に関する通常の専門知識を有する者にとってそれ以前には予期し得ない事項から成る場合には、進歩性を有する。
- (3) 発明が予期し得ない事項から構成されるものではないという判断は、特許出願をした時現に存在し、又はその出願が優先権の主張を伴ってなされた場合には最初の出願がなされた時既に存在した専門知識を査定することによって行われなければならない。

第 6 条

新規な製品又は装置の発明であって、形状、形態、構造又はそれらの組合せによって実用的価値を有するものは、小特許（簡易特許）として法的保護を受けることができる。

第 7 条

次に掲げる発明については、特許を受けることができない。

- (a) その公表及び使用又は実施が、現行の法規、宗教規範、公共の秩序又は道徳に反する方法又は製品
- (b) 人及び／又は動物に対する検査、処置、治療及び／又は手術の方法
- (c) 科学及び数学の分野における理論及び方法、又は
- (d) (i) すべての生物。ただし、微生物を除く。

(ii) 植物又は動物の生産に必須の生物学的方法。ただし、非生物学的方法又は微生物学的方法を除く。

(2) 冒認商標の無効/取消

ア. 登録取消の訴え

商標の不正取得者がいる場合、商標法第 68 条に基づき、誰でも、その取消しを求めることができる。具体的には、第 4 条ないし第 6 条に定められた事由に基づき、商務裁判所に対し、取消訴訟を提起することとなる（第 68 条第 1 項及び第 3 項）。非居住者の場合、当該訴訟はジャカルタ商務裁判所に対して提起しなければならない（同条第 4 項）。もっとも、未登録標章の所有者は、その出願後でなければ、取消訴訟を提起することができないとされているので（同条第 2 項）、結局、誰でも自由に訴訟が提起できるわけではない。

第 4 条ないし第 6 条に定められた事由のうち、冒認商標の取消請求に関連するものは以下のとおりである。主な事由としては、第 4 条（悪意による出願）、第 6 条第 1 項(b)（未登録の著名商標と同一の出願）及び同条第 3 項(a)（法人名と同一又は類似の出願）が考えられる。

第 4 条

標章は、善意のない出願人によってなされた出願に基づいては登録を受けることができない。

第 6 条

(1) 標章登録出願は、次に掲げる場合に、総局により拒絶されるものとする。

(a) 同種の商品及び／又はサービスに対して、先に登録された他の者の所有する標章と要部又は全体において同一性を有する場合

(b) 同種の商品及び／又はサービスに対して、他の者の所有する著名商標と要部又は全体において同一性を有する場合

(c) 同種の商品及び／又はサービスに対して、他の者の所有する著名な地理的表示と要部又は全部において同一性を有する場合

(2) (1)(b)の規定は、更に政令で規定する条件を満たす限り、同一でない商品又はサービスに対しても適用される。

(3) 標章は、次の場合においても総局により拒絶されるものとする。

(a) 著名な人物の名称、写真又は他の人の所有する法人名を構成し、又は類似する場合。ただし、権利を有する者から書面による合意を得た場合を除く。

(b) (略)

(c) (略)

第4条に関しては、出願者が善意であるといえるためには、当該出願が適切かつ公正になされたものであること、自らの事業のために第三者の標章を模倣・複製し、その名声にただ乗りし、当該第三者に損失を与える意図を有していないこと、不正な競争や消費者を欺罔・ミスリードする状況を作出しないことが求められる。

第6条第1項(b)の該当性は、当該特定の事業分野における、当該商標に対する公衆の一般的な認識を観察することによって決定される。加えていうと、当該観察は、当該商標の権利者による、全世界の多数の国における意図的な又は意図せざる広報宣伝や投資活動の事実によって実現される当該著名な標章のレピュテーション、複数国における商標登録の証拠添付によって行われる。これらの点が不十分である場合、商務裁判所は、著名性の判断のために、独立した機関における調査を命じることができる。

なお、上記のような典型的な事案のほか、不適切な出願の取消しを求められる場合として他に考えられるものには、以下のようなものがある（インドネシア商標法第5条・第6条）。

- ✓ 著名人の氏名若しくは肖像と同一若しくは類似の名称、又は、同意を得ずに他人の名前を用いた法人の名称
- ✓ 一般法及び規制、宗教規範、道徳並びに公共の秩序に反するもの（その標識の使用が、一般公衆や特定の集団の感覚、礼儀正しさ、静穏な状況、宗教的な信念に影響を与えるか否かによる。）
- ✓ 特徴の欠如（線や点のように単純すぎる場合、いかなる物も明確に象徴しないほど複雑すぎる場合には、その標識には識別性がないとみなされる。）
- ✓ 公有財産（例えば、交差する骨を背景とする骸骨の標識は、危険を示す標識として一般に知られている。）
- ✓ 登録出願中の商品又は役務それ自体を記述し、又はそれに結びつくもの（例えば、インドネシア語でコーヒーを表す「Kopi」の文字又はコーヒーの写真を、コーヒー又はコーヒー製品の商標として申請する場合。）
- ✓ その要部又は全体が著名な地理的表示の類似するもの

イ. 取消事由の時的制限

同法に基づく取消請求それ自体については、出訴期限は設けられていない。

しかしながら、すべての原因を主張して請求を提起できるのは、商標の登録日から 5

年を経過するまでである（第 69 条第 1 項）。この経過後は、主張できる原因は、「宗教規範、道徳又は公共の秩序に反する」ことに限定される（同条第 2 項）。「公共の秩序に反する」という要件には、第 4 条の悪意による登録の場合も含まれると考えられている。

第 69 条

- (1) 標章登録の取消訴訟は、標章の登録の日より 5 年以内に提起される。
- (2) 当該標章が宗教規範、道徳又は公共の秩序に反する場合、取消訴訟は、期間の定めなしに提起することができる。

なお、当該著名な標章が独特である場合（又は極めてよく知られている場合）には、悪意が推定され、また、模倣者が当該商標を独自に創作せず、既存の標章の名声に依存する意図であったことも推定される。

このように、5 年以内に著名商標との類似を原因として請求し、悪意を原因とする請求を付加的に行うことが最良である（通常は、この 2 つがともに主張される。）。

ウ. 注目すべき裁判例

冒認商標の取消しに関して注目すべき裁判例は、米国のリゾート・カジノ運営企業である Las Vegas Sands Corp (LVSC) が、インドネシアの娯楽・レストラン運営企業が登録した「SANDS」に関する複数の商標の取消しを求めたケースである（事件番号 800K/Pdt.Sus/2011 jo. No. 62/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst）。

同事案においては、LVSC の「SANDS」標章が著名であるという主張を支える証拠には何らの不足もなかった。SANDS Macau は、被告企業による最初の出願時点で地域的なアトラクションであったし、シンガポールにおいて Singapore Skyline（シンガポール航空）の一部としてすぐに認知された Marina Bay SANDS resort は、インドネシアのほとんどの富裕層には評判のアトラクションであった。

被告企業の悪意に関する証拠も存在した。標章を特定する表示として、被告企業の最初の出願において用いられたものは、LVSC によって用いられていたものと一致していた。それに遅れる出願では、その表示は明らかに「賢くなって」変更されていたが、初期の出願は、消去できない「指紋」となっていた。

しかし、上記の各事情にもかかわらず、商務裁判所は、以下の理由により LVSC の請求を棄却した。

- (a) 訴訟提起が 5 年間の制限を過ぎてからなされたこと。
- (b) LVSC の「SANDS」標章は、インドネシア国内において知られていないのと同様に、著名でないこと。
- (c) 「SANDS」の名称は LVSC のものとは限られないこと：「SANDS」の語を包含

する他の商標が存在していること。

上記(a)について。インドネシア商標法は登録から 5 年を経過したのちの取消理由を制限しているものの、悪意を理由とする取消しは引き続き可能である。しかし、裁判所は明らかに LVSC の悪意主張を軽く扱い、被告企業による初期の登録のうち一つの「SANDS」の形状が、LVSC の使用するものと全く同じである、という事実を全く扱わなかった。この点自体が、当該標章を被告企業が着想したという主張を否定するに十分な証拠であるべきであった。悪意に関してはその他、被告企業が LVSC の使用する中国語名と同じ名称を使用していたという事実の指摘がなされたが、この中国語名が、「SANDS」の英単語を直訳したものではなかったにもかかわらず、同様に裁判所によって無視された。

上記(b)について。LVSC 標章のレピュテーションに対する裁判所の判断は、少なくとも、本件のように悪意に関する証拠が存在していた他の事例において、海外における登録及び使用の事実に基づいてレピュテーションの有無を判断するというこれまでの判断とは食い違っていた。

その後、LVSC の上訴が認められ、最高裁判所は、LVSC の「SANDS」標章が著名であったことの宣言を含むすべての救済、及び被告企業による「SANDS」の登録取消し命令を求める LVSC の主張を受け入れた。

冒認商標に関する他の裁判例としては、「gamespot」標章の事案が指摘できる（事件番号 696K/Pdt.Sus/2011 jo. 46/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst）。これも上記と同じく、著名標章の所有者が商務裁判所よりも前の段階で失敗したものの、最高裁判所への上訴が成功した事例である。

本事案では、ゲームの紹介とニュースのウェブサイトである「www.gamespot.com」の所有者が、「gamespot」の名称でテレビゲームの販売店を運営していたインドネシア現地企業が登録していた様々な「gamespot」商標の登録の取消しを求めた。

従来の裁判例では、原告によって使用されていた表示を、現地の侵害者が当初使用し、後になって別のデザインに変更したという事実が、悪意についての強力な証拠として扱われていた。しかし不思議なことに、被告企業の標章は「まねされた」ものであって、独自に創作されたものでないことが明らかであると誰もが考えたはずであるのに、第 1 審の裁判所はこの点を完全に無視した。

商務裁判所も、インドネシア人のユーザーたちが、原告のウェブサイトである「www.gamespot.com」をオンライン・フォーラムにおけるディスカッションの中で引用していたにもかかわらず、原告の「gamespot」標章が著名であるという原告の主張を退けた。

裁判所による判断の理由の一つは、レピュテーションに関する原告の証拠はインドネシア語によるものではなく、ほとんど英語によるものであった、という点である。しか

し、当該理由は、原告がインドネシアにおけるオンライン・フォーラムのディスカッションを証拠として提出していたことに加えて、「www.gamespot.com」の訪問者のほとんどがインドネシア人であったことが明白であったことに照らすと、まったく疑わしいものである。

最高裁判所は、原告の上訴に対し、第1審の判断を覆す判決を下した。そこでは、試みられた登録は悪意に基づく出願であること、原告の「gamespot」標章は著名であることが宣言された。

これらの2つの事案は、標章について正当な権利を有する者が、冒認出願者に対抗するためには、上訴審段階まで主張を続ける必要性が高いことを示している。

4. 冒認知的財産権を根拠とする第三者による権利行使に対する防御の可否

(1) 商標権侵害について

先使用があることは、登録商標に基づく商標権侵害主張に対する防御とはならない。そのため、インドネシア商標庁が先願主義を通常のプラクティスとしていることを考慮すると、できるだけ早期に商標登録を確保することは重要である。

(2) 特許権侵害について

特許法第13条が、「同一の発明に対して特許出願がなされた時点で発明を実施している者」（先使用者）に対し、引き続き当該発明を実施する権利を認めている。ただし、先使用者が、特許出願されている発明の明細書、図面、実施例又はその他の情報から当該発明に関する知識を使用してその実施をした場合には、保護されない（第14条）。

先使用者として、第13条に基づく保護を受けるための手続きとしては、当該先使用者がインドネシア特許庁に対し、そのための認証を申請する必要がある（第15条）。その申請の際には、当該発明の実施が、特許出願がされた発明の明細書、図面、実施例又はその他の情報を使用して行われたものではないことの証明を添付しなければならない（同条第2項）。当該申請が当局によって認められた場合、「先使用者証明書」が与えられる（同条第4項）。

もっとも、第15条第5項によれば、上記の当該証明書を取得のための手続きは政令に規定することとされているが、当該政令は発布未了であるため、インドネシア特許庁が、現時点で当該認証を支給するかどうかは明らかでない。そして、当該認証がない場合に、なお上記のような保護を受けられるかどうかは不明である。

第 13 条

- (1) 本法の他の規定を鑑み、同一の発明に対して特許出願がなされた時点で発明を実施している者は、当該同一の発明に対して後に特許が付与されたとしても、先の使用人として引き続き当該発明を実施する権利を有する。
- (2) (1)にいう規定は、優先権の主張を伴ってなされた特許出願に対しても適用される。

第 14 条

第 13 条にいう規定は、当該発明を実施する者が、特許出願がなされている発明の明細書、図面、実施例又はその他の情報から当該発明に関する知識を使用してその実施をした場合には、適用されない。

第 15 条

- (1) 第 13 条にいう発明を実施している者が、前記の同一の発明に対して特許を付与された後に総局に対してその発明の特許出願をする場合、その者は先の使用人として認められる。
- (2) 先の使用人としての認定の願書には、当該発明の実施が、特許出願がされた発明の明細書、図面、実施例又はその他の情報を使用して行われたものではないという証明を添付しなければならない。
- (3) 先の使用人としての認定は、それに対する手数料を納付し、先使用者証明書の形態で総局より与えられる。
- (4) 先使用者証明書は、当該同一の発明に対する特許の満了時と同時に無効となる。
- (5) 先使用者証明書取得のための手続は政令に規定される。

(3) 著作権侵害について

理論上は、先行作品であることが証明されれば、それは他の主体による後行作品のコピーでないことを意味する。しかし、独自に創作されたことそれ自体が、第三者の権利行使からの保護となる。

これに関する事例として、PT Holcim Indonesia とその元従業員との間の紛争について、商務裁判所が 2012 年 12 月 17 日に下した判決が指摘できる（事件番号 51/Hak Cipta/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst）。

これは、鉱業における土地利用を計算するためのデータベースの方式に関する著作権登録の取消しを命じたものである。裁判所は、Holmic の従業員と元従業員とが共同し

て当該方式を開発した事実を認定した。本従業員による登録は、その開発後、Holcim が使用を始めたのちに行われている。これらの事情のもと、裁判所は、Holcim が権利者であると判断し、Holcim による登録取消請求を認容し、元従業員による著作権侵害の主張を排斥した。

本事例から学ばれることは、将来における紛争に備え、創作されるあらゆる成果物や知識について、知的財産権の権利者を常に特定すべきだという点である。同様に、すべての雇用契約書において、被用者により創作されるあらゆる成果物の著作権について、その権利者を特定すべきであろう。

(4) 意匠権侵害について

先使用があることは、登録意匠に基づく意匠権侵害主張に対する防御とはならない。

しかし、先使用の事実が証明された場合で、当該使用が公衆に対して公表されていたときは、登録意匠の無効を根拠付けることとなる。具体的には、その登録意匠が、出願以前に公表された意匠と同一であることを理由として、その取消訴訟を提起することができる（インドネシア意匠法第 38 条、第 2 条第 2 項）。

第 2 条

- (1) 意匠権は、新規な意匠に対して与えられる。
- (2) 意匠は、出願日において事前に公表された意匠と同一でない場合は、新規であるものとみなされる。
- (3) (2)の規定における事前の公表とは、次の日以前、インドネシアの国内又は国外で公開又は使用されたことを意味する。
 - (a) 出願日、又は
 - (b) 出願が優先権を伴う場合は、優先日

第 38 条

- (1) 意匠登録の取消訴訟は、利害関係のある者によって第 2 条(2)又は第 4 条に規定する理由を伴い商務裁判所に提起することができる。
- (2) (1)の規定における意匠登録の取消に関する商務裁判所の判決は、判決の日から 14 日以内に総局に送付される。

第5章 ラオス



1. 調査結果の概要

ラオスにおける未登録知的財産権の保護についての調査結果の概要は以下のとおりである。

場面	対象		概要	根拠
権利行使	技術思想	営業秘密 (ノウハウ)	知的財産法で保護される。	知的財産法 54、 60
		意匠	登録がなければ保護されない。	-
	商標		原則保護されないが、著名商標は登録がなくても保護される。	同法 16II
	商号		登録がなくても保護される。	同法 19
防御	無効 ／ 取消	特許/小 特許/意匠	冒認出願	無効主張が可能。 同法 136
			公知技術	存在しない。 -
	抗弁	商標	冒認出願	無効主張が可能。 取消請求できる。 同法 136 同法 64
		全て		裁判例が殆どなく不明。 -

2. 無使用行為に対する民事上及びその他の救済手段

(1) 発明等の技術思想の保護

ア. 営業秘密としてのノウハウの保護

ラオスにおいては、発明等の技術思想について、知的財産法¹⁶ (Intellectual Property Law (Amended), No. 01/NA (2011年12月施行))において、主として特許及び小特許を保護しており、それぞれ登録制度が設けられている。したがって、これらの権利を登録しなければ保護されないのが原則である（なお、ラオスにおいて年間の出願数はわずかに数十件程度であり、特許・小特許制度はあまり利用されていない。）。

但し、登録がない場合であっても、同法が営業秘密を明文で保護していることから、これに該当すれば保護される。

同法において営業秘密とは「まだ知られていない又はこれらの情報を取り扱う者にとっても容易にアクセスできない、方式、生産方法その他の情報であって商業的価値を有するもの」と定義され（同法第2条第19号）、具体的には以下の要件を満たす必要がある（同法第20条各号）。

- ① 公衆に知られておらず、かつ、これらの情報を取り扱う者にとっても容易にアクセスできない、方式、生産方法その他の情報であって（非公知性）
- ② 商業的価値のある情報であり（有用性）
- ③ 本法に基づき当該情報を管理する責任者が秘密を守るための合理的手段を有する情報であること（秘密管理性）

営業秘密は、登録する必要がなく、それが明らかにされるまで無期限に保護される（同法第54条）。そして、営業秘密の保有者は、第三者による開示、保有及び使用等から法律上保護される（同法第60条）。

しかし、ラオスでは知的財産に関する裁判はごくわずかである上、裁判例が公開されていないため、実際の裁判所においてどの程度保護されるかは明らかではない。

¹⁶ ラオスの知的財産法に関しては、旧法である2008年施行法について特許庁の日本語訳 (<http://www.ipo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/lao/tizaihou.pdf>)、WIPOの英訳 (<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5890>) が入手可能であるが、2013年2月時点において、新法である2011年改正法の日本語訳及び英訳はWeb上では入手不能であった。

2011年改正法については、信頼性の高い英訳を入手することすら困難な状況にあり、現地の協力事務所によって提供された限られた情報に依拠しているため、必ずしも正確性が担保されていないことにご注意願いたい。なお、ラオスは2013年にWTOに新規加盟し、TRIPs協定の遵守義務が発生する予定であり、今後も知的財産法制が大きく変化することが予測される点にもご注意願いたい。

(2) 周知・著名の意匠及び商標の保護

ア. 周知・著名意匠/商標

(ア) 意匠

周知意匠については保護されない。

(イ) 周知商標

周知商標 (Well-known mark) は、登録がなくても、知的財産権法に基づき登録された商標と同様に保護されており、第三者に対して差止め請求及び損害賠償請求等の権利行使を行うことができる (ラオス知的財産法第 16 条第 3 文)。

周知商標とは、ラオスの国内において一般的にかつ広く認識されている商標であることを要する (同法第 3 条第 13 号及び同法第 16 条第 2 文各号)

旧法である 2008 年法では、周知商標は、「ラオス国内、世界の他国、他地域で広く一般に認識されている商標である。」と定義されており、ラオス国外で周知な商標であれば、その証明の可否は別として、少なくとも理論上は、ラオス国内で登録された商標権者と同様の保護を受けることができた。しかしながら、上記のとおり 2011 年改正新法では、ラオス国内で周知であることを要することになった。

(3) その他の救済手段 (商号に基づく保護)

2011 年改正法で新設された第 19 条は、商号 (同法第 3 条第 14 号参照) は、商標の一部であるか否かによらず、また、それが登録されていない場合であっても知的財産権として保護される旨定めている。但し、改正法が施行されて間もなく具体的にどの程度保護されるのか不明である。

(4) 裁判例その他の紛争事例

未登録知的財産権に関する裁判例については、報告すべき事例は見あたらなかった。ラオスでは、そもそも知的財産権に関し裁判所で争われた例はほとんど無いということである。

ラオスで生じるほとんどの紛争 (知的財産権紛争を含む) は裁判所ではなく、仲裁や調停によって解決されているとのことである。

未登録知的財産権に関する仲裁の事例としては、ラオスにおいて KFC (ケンタッキ

ーフライドチキン) との商標が冒認登録され、冒認者が無断で KFC との名称を付したレストランを開店したのに対して、正当な権利者である KFC が仲裁を提起して、KFC との商標の差止め等が達成された例があるということであった(冒認者は、その後、その名称をスピードフライドチキンに変更した。)

3. 冒認登録された第三者の権利の無効及び取消の可否

(1) 冒認特許/意匠の無効/取消

旧法である 2008 年法では、冒認特許、小特許及び意匠を取消又は無効とするための規定は存在していなかった。2011 年改正法で新設された第 136 条では、裁判所が特許、小特許及び意匠等を無効と判断した場合には、科学技術庁が無効とされた知的財産権を取消すものとされている。現地の協力事務所によると、この規定を根拠に、冒認特許、小特許及び意匠を無効とし、取消得るとのことである。

(2) 周知/著名の商標の無効/取消

商標が、ラオス以外の国において周知であるにも関わらず、その商標がラオスにおいて冒認登録された場合、真の権利者は、商標が悪意で使用されたことを証明して、科学技術省に対して、登録を取り消すように求めることができる(知的財産法第 64 条)。

4. 冒認知的財産権を根拠とする第三者による権利行使に対する防御の可否

ラオスにおいて知的財産の保護の歴史は浅く、前述のとおり裁判によって知的財産権に関する紛争を解決した例はほとんど無く、またその判例も公開されないため、侵害訴訟において如何なる抗弁が認められるか不明である。

第6章 マレーシア



1. 調査結果の概要

マレーシアにおける未登録知的財産権の保護についての調査結果の概要は以下のとおりである。

場面	対象	対象	概要	根拠	
権利行使	発明	営業秘密 (ノウハウ)	契約で守秘義務等を定めない限り、原則保護されない。		
		それ以外	登録がなければ保護されない。	-	
	周知・著名の意匠/商標	意匠	原則保護されない。	-	
		商標	保護される。 また、コモンローに基づく詐称通用 (passing off) の主張も可能。	商標法 70B	
防 御 ／ 取 消 抗 弁	無効 ／ 取 消	冒認	特許/小特許/ 意匠	冒認出願に該当すれば、特許出願又は特許の譲渡のほか、無効の請求が可能。 意匠については、取消の請求が可能。	特許法 19、56 意匠法 27
		周知・著名の商標	登録簿の更正申立	冒認商標として一定の要件を満たせば、登録簿の更正申立てが可能。	商標法 10、14、 25、45
	抗 弁	特許/小特許	先使用	優先日より前に善意で製造等を行っていた場合は主張可能。	特許 38
			意匠/商標	先使用	法律上は規定がないが、商標については判例により先使用者がコモンロー上の権利者となるものと解されている。
		特許/小特許/意匠	外国公知技術	主張できない。	-
			商標	周知・著名	主張できるかにつき疑義があり、判例は存在しない。

	善意・権利濫用	商標の場合、一定の要件を充たす場合には主張可能。	商標 40
--	---------	--------------------------	-------

2. 無断使用行為に対する民事上及びその他の救済手段

(1) 発明等の技術思想の保護（営業秘密としてのノウハウの保護）

マレーシアにおいては、営業秘密やノウハウを保護するための特定の法律は存在しない。もし営業秘密やノウハウが複数当事者間で共有され、これを秘密として扱うことが契約上義務付けられている場合には、契約違反に基づく責任追及が可能となるが、営業秘密を保護する法律が存在しないため、その保護や救済はケースによって異なる。

マレーシアの法律では、営業秘密につき特定の定義も存在しない。判例としては、Schmidt Scientific Sdn Bhd v Ong Han Suan & Ors [1998] 1 CLJ 685 が、営業秘密は製造工程や秘密製法に限られるものではなく、顧客やサプライヤーの氏名・住所、顧客に送付した質問内容、価格、顧客からの特定のニーズや要求、顧客との交渉状況に関する情報にも及ぶものと判示した。

(2) 周知・著名の意匠及び商標の保護

ア. 周知・著名意匠/商標

(ア) 意匠

意匠法¹⁷は、登録を保護要件としており、未登録の周知デザインについては保護を付与していない。同法の下で登録可能なデザインは出願日時点で新規なものに限られるところ、あるデザインがマレーシア国外で周知であれば、それがマレーシア内でも公衆に開示されている、すなわち新規性要件を喪失している可能性がある。

(イ) 商標

商標法¹⁸第 70B条は、マレーシアにおける周知商標の保護を定めている。具体的には、以下のとおり、パリ条約第 6 条の 2 又はTRIPS協定第 16 条に基づいて周知商標として保護を受けることができる商標の所有者は、同一の商品又はサービスに関して同一又は類似の商標が使用され、それによって誤認又は混同を生じさせる虞がある場

¹⁷ 特許庁の日本語仮訳 (http://www.jpo.go.jp/shiryoku/s_sonota/fips/pdf/malaysia/ishou.pdf) 参照。

¹⁸ 特許庁の日本語仮訳 (http://www.jpo.go.jp/shiryoku/s_sonota/fips/pdf/malaysia/shouhyou.pdf) 参照。

合には、差止め及び損害賠償請求権を行使できる。

第 70B 条（周知商標の保護）

- (1): 周知商標としてパリ条約又は TRIPS 協定に基づく保護の対象となる商標の所有者は、当該所有者の商標と全体として若しくは本質的部分において同一又は類似する商標が、業として自己の同意なしに同一の商品又はサービスに関してマレーシアで使用され、それによって誤認又は混同を生じさせる虞がある場合は、かかる商標の使用を差止め命令により阻止することができる
- (2): (1)の如何なる規定も、本法の施行前に誠実に使用が開始された商標の継続的な使用を妨げるものではない
- (3): 本条において、パリ条約第 6 条の 2 又は TRIPS 協定第 16 条に基づいて周知商標として保護を受けることができる商標というときは、マレーシアで事業を営んでいる者であるか又はマレーシアに営業権を有する者であるかを問わず、ある者の商標としてマレーシアにおいて周知である商標を意味し、また当該商標の所有者というときは、相応に解釈するものとする

また、未登録商標の所有者としては、コモンローにおける詐称通用（passing off）に基づく権利行使を行うことも可能であるが、以下の要件を充足する必要がある¹⁹。

- i) 所有者が標章に評判及び信用を有していること
- ii) 侵害者の行為が誤認を引き起こす虞があり、及び／又は実際に引き起こしたこと
- iii) 侵害者の行為の結果として損害が生じたこと

詐称通用（passing off）の立証責任は通常の商標権侵害の場合に比して重いため、詐称通用（passing off）に基づく権利行使は、一般に、登録商標に基づく権利行使が不可能な場合の予備的な手段として用いられる。

マレーシアにおいて未登録の周知商標が保護された近時の著名な裁判例としては、以下のものが挙げられる。

—Yong Teng Hing B/S Hong Kong Trading Co v Walton International Ltd [2012]
(連邦裁判所²⁰)

被申立人（高等裁判所²¹での原告）は第 9 類ではGIORDANOという標章を登録

¹⁹ Erven Warnick BV v J Townend & Sons (Hull) Ltd (1979) 2 ALL ER 927, Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc & Ors (1990) WLR 493

²⁰ 連邦裁判所（Federal Court）は、マレーシアにおける最高裁判所である。

²¹ マレーシアでは、知的財産権侵害訴訟は、通常、高等裁判所（High Court）への提訴から始まる。

していなかったが、他の類（第 13、18、25 類）では長期に亘って当該標章を使用しており、マレーシアだけでなく国際的にも有名であった。そのため、裁判所は一般人であれば被申立人の当該標章と申立人の標章を関連付けて認識する可能性が高いと述べ、申立人（高等裁判所での被告）に対して第 9 類でのGIORDANO標章の使用停止を命じるとともに、登録簿からの商標の抹消を命じた。

3. 冒認登録された第三者の権利の無効及び取消の可否

(1) 冒認特許/意匠の無効/取消

特許については、原則として、特許を受ける権利は発明者に帰属する。その例外としては、以下のような職務発明等に関する特許法²²第 20 条及び第 21 条のような定めがある。

第 20 条（従業者によって又は委託に従って行われた発明）

- (1)：雇用契約又は業務遂行契約に別段の規定がない場合は、その雇用契約の履行又はその業務の遂行によって行われた発明に関して特許を受ける権利は、使用者又は場合により業務委託者に属するとみなす。ただし、その発明が、雇用契約又は場合により業務遂行契約が締結されたときに当事者が合理的に予想することができたものよりも遥かに大きな経済的価値を獲得した場合は、発明者は、公正な報酬を受ける権利を有するものとし、当事者間に合意が成立しない場合は、裁判所がその報酬を定めることができる。
- (2)：雇用契約上、発明活動に従事する義務を負わされていない従業者が、その使用者から使用を委ねられている情報又は手段を使用し、使用者の業務分野における発明をしたときは、その発明に関して特許を受ける権利は、雇用契約に別段の規定がない場合は、使用者に属するとみなす。ただし、従業者は、公正な報酬を受ける権利を有するものとし、この報酬は、当事者間に合意が成立しない場合は、裁判所が従業者の給与、その発明の経済的価値及び使用者がそれから得る利益を考慮して定めることができる。
- (3)：(1)及び(2)に基づいて発明者に与えられる権利は、契約によって制限することができない。

第 21 条（公務員による発明）

第 20 条(3)の規定に拘らず、同条の規定は、公務員、又は政府機関若しくは政府企業の職員に対し、これらの政府機関又は政府企業の規則に別段の定めがあるとき

²² 特許庁の日本語仮訳 (http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/malaysia/tokkyo.pdf) 参照。

を除き、適用するものとする

冒認出願への救済としては、真の権利者は、裁判所に対して、特許出願又は特許の譲渡を求めて出訴することができる（同法第 19 条）とともに、特許の無効を請求することができる（同法第 56 条）。

第 19 条（特許出願又は特許の裁判による譲渡）

特許出願又は特許においてクレームされている発明の主要部が、特許を受ける権利が他人に属する発明から違法に取得されたものであるときは、当該他人は裁判所に対し、前記の特許出願又は特許が同人に譲渡されるべき旨の命令を出すよう申請することができる。ただし、裁判所は、特許の付与日から 5 年が経過した後では、特許譲渡の申請を受理しないものとする。

第 56 条（特許の無効）

- (2) : 特許の無効を請求する者が次に掲げる事由を証明したときは、裁判所は、それに係る特許を無効にしなければならない。
- (d) その特許を受ける権利が、特許を付与された者に属していないこと

意匠についても、原則として、意匠を受ける権利は創作者に帰属し、その例外として職務創作等に関する定めがある（意匠法第 10 条）。

第 10 条（登録意匠の所有者）

- (1) : 本条に従うことを条件として、意匠の創作者は、本法の適用上、意匠の原所有者として扱われる。
- (2) : 意匠が金銭又は金銭的価値を以てする委託の遂行により創作される場合は、当該意匠を委託する者は、当事者間に別段の合意があればこれに従うことを条件として、意匠の原所有者として扱われる。
- (3) : (2)に該当しない場合において、意匠が業務遂行中の従業者により創作されるときは、当該従業者の使用人は、当事者間に別段の合意があればこれに従うことを条件として、意匠の原所有者として扱われる。

冒認出願への救済としては、同法第 27 条が何人も意匠登録が不法手段により取得されたことを理由とする意匠登録の取消を請求できる旨を定めているので、真の権利者は、この規定に基づく取消を求めて裁判所に出訴することができる（同条第 1 項(b)）。また、意匠が登録出願の優先日前に公衆に開示されていたといえる場合にも、同様に取消を求めて出訴することができる（同条第 1 項(a)）。

第 27 条（登録の取消及び強制ライセンスの付与）

- (1)：意匠登録後はいつでも、何人も次に掲げる事項を裁判所に申請することができる。裁判所は当該申請に関して適正とみなす命令を発することができる。
- (a) 第 12 条に従うことを条件として、意匠が意匠登録出願の優先日前に公衆に開示されていたことを理由とする意匠登録の取消
- (b) 意匠登録が不法手段により取得されたことを理由とする意匠登録の取消

(2) 冒認商標の無効/取消

次に冒認商標については、1976 年商標法第 45 条が登録簿の更正申立について定めている。更正申立を行うためには、申立人が同条にいう「被害者」に該当する必要がある。裁判所は、申立人が「被害者」に該当するといえるためには、申立人の事業に損害が生じていなければならないとしており、また、一般には、申立人が登録者と同じ事業を行っていて、登録商標がなければできたはずの事業を行えないことが示されれば「被害者」としての申立適格を有するものと判断している。

第 45 条（登録簿の更正）

- (1)(a)：登録簿への不記載若しくは登録簿からの脱漏、十分な理由なしに登録簿になされた記載、誤って登録簿に残存している記載又は登録簿の記載における過誤又は瑕疵による被害者から所定の方式による申立があったときは、裁判所は、その適当と考えるところに従い、登録簿への記載、記載の削除又は記載の変更を命じることができる

上記の商標法第 45 条に基づく更正申立の要件を充たすためには、申立人は同法の以下のいずれかの条項に基づく主張を行う必要がある。

第一に、申立人は、登録商標が同法第 10 条の登録要件を充たしていないと主張することが考えられる。

第 10 条（登録可能な商標）

- (1) ある商標(証明商標以外のもの)が登録可能なものであるためには、次に掲げる要素の少なくとも 1 を含むか又はこれより成るものでなければならない。
- (a) 特別の又は独特な態様で表示される個人、会社又は企業の名称
- (b) 登録出願人又はその者の事業の前主の署名
- (c) 考案された語

- (d) 商品又はサービスの性質又は品質に直接言及せず、かつ、その通常の意味に従えば、地理的名称でも人の姓でもない語、又は
- (e) その他識別性を有する標章

第二に、申立人は、登録商標が同法第 14 条の登録禁止要件に該当する、例えば「その使用が公衆に誤認若しくは混同を生じさせる虞を伴い又は法律に違反することになる」(同条(1)(a))と主張することが考えられる。この場合、申立人は、当該商標の登録前から標章を使用していたことを示す必要がある。

第三に、同法第 25 条は「商標の所有者であることを主張する者は」「当該商標の登録出願をすることができる。」と定めているところ、申立人としては、当該登録商標権者は自らが商標の所有者でないことを知っていたのだから、出願は善意 (bona fide) でなされたものではなく、悪意 (mala fide) でなされたと主張することが考えられる。

なお、留意すべき条項として、登録の効力の確定についての同法第 37 条が存在する。同条によれば、一定の例外を除き、商標登録は、登録日から 7 年が経過した後はその有効性を争うことができなくなる。

第 37 条 (登録の効力の確定)

登録簿に登録されている商標に関するあらゆる法的手続 (第 45 条に基づく請求を含む。)において、本法に基づく商標の原登録は、登録日から 7 年が経過した後はすべての点において有効なものとみなされる。ただし、次のことが明らかにされるときはこの限りでない

- (a) 原登録が詐欺により取得されたこと
- (b) 当該商標が第 14 条に違反すること、又は
- (c) 当該商標が、手続開始時において、その登録所有者の商品若しくはサービスについての識別性を欠いていたこと

4. 冒認知的財産権を根拠とする第三者による権利行使に対する防御の可否

(1) 先使用权の抗弁

ある発明やデザインが登録日又は優先日前にマレーシアで公衆に開示されていた場合には、そのことを抗弁として主張することができる。

意匠についてはこの他に先使用权についての規定はないが、特許については、特許法第 38 条が先使用权につき定めており、以下のとおり、マレーシア国内で善意で当該方

法の使用等をし、又はそれに向けて真摯な準備をしていれば、出願に対する特許の付与に拘わらず、特許発明を実施する権利を有する。但し、①出願日前1年以内の出願人等の行為、②出願日前1年以内の出願人等の権利濫用、又は③マレーシア特許法の施行日に、イギリス特許庁に係属している特許登録出願によって開示された結果として発明を知得した場合には、先使用权の対象外となる。また、先使用权は事業の一部としてのみ移転することができる（同条第2項）。

第38条（先の製造又は使用から生じる権利）

(1) 人が、特許出願の優先日において、

(a) マレーシアにおいて善意で、その出願においてクレームされている発明の主題である製品を製造していたか又はその主題である方法を使用していた場合、

(b) マレーシアにおいて善意で、(a)にいう製品を製造する又は方法を使用するために、真摯な準備をしていた場合は、

その出願に対する特許の付与に拘らず、当該人は、その特許発明を実施する権利を有するものとする。ただし、前記の者によってマレーシアにおいて、その製品が生産されること、又はその方法が使用されることを条件とする。（後略）

商標については、先使用权を定める商標法の規定は存在しないが、判例²³において、最初の使用者がその後の使用者に劣後するのは法律上不都合であるので、マレーシアで商標を最初に商品に使用した者がコモンロー上の権利者とされている。

(2) 外国公知技術の抗弁

ある発明やデザインがマレーシア国外で公知だったとしても、マレーシア国内において新規なものとして登録されれば、当該登録は有効でありこれに対抗することはできない。

(3) 外国における周知/著名の抗弁

商標が周知であるか否かの基準として、商標規則第13B条が以下のように定めている。しかし、これらの要件を充たす場合であっても、未登録であるため、抗弁として援用できるかという点には疑義がある。なお、この点について判示した判例は存在しない。

²³ Syarikat Zamani Hj Tamin Sdn Bhd & Anor v Yong Sze Fun & Anor [2006] 5 MLJ 262

第 13B 条（周知商標の基準）

商標が周知か否かを決定する際には、次の諸事項を考慮することができる。

- (a) 関係範囲の公衆の間での当該商標の認知度
- (b) 当該商標が使用されている期間、地理的範囲及びその具体的領域
- (c) 当該商標が使用される商品若しくはサービスの見本市若しくは博覧会で行われている、宣伝と広告を含む販売促進活動での当該商標の使用の期間、地理的範囲及びその具体的領域
- (d) 当該商標が登録されている又は登録出願がなされている期間、地理的範囲及びその具体的領域(それらが当該商標の使用度及び認知度を反映する限りにおいて)
- (e) 当該商標の権利を守るための強制手段が過去において成功した記録、特に当該商標が所轄当局によって周知と認められた程度、及び
- (f) 当該商標に関連する価値

(4) 善意、権利濫用その他の抗弁

善意による使用が非侵害になる例として、商標法第 40 条は以下のとおり定めている。

第 40 条（侵害を構成しない行為）

- (1) 本法の規定に拘らず、次に掲げる行為は、商標の侵害とはならない。
 - (a) ある者が、自己の名称若しくは自己の事業所の名称、又は自己の事業に係る何れかの前主の事業所の名称を善意で使用すること
 - (b) ある者が、自己の商品又はサービスの性質若しくは品質についての表示であって、商品の場合は第 56 条(3)(b)にいう言及を意味すると解釈される虞がある表示でないものを善意で使用すること

第7章 ミャンマー



1. 調査結果の概要

(1) 概要一覧

ミャンマーにおける未登録知的財産権の保護についての調査結果の概要は以下のとおりである。

場面	対象	対象	概要	根拠 ²⁴	
権利行使	発明/意匠	発明、営業秘密、ノウハウ	明文の法はないが裁判所において救済を求めることが可能な場合がある。	不文法 不文法	
	商標		明文の法はないが裁判所において救済を求めることが可能な場合がある。	不文法	
			刑法上保護され得る。	刑法 478 ～489	
その他	所有標章	刑法上保護され得る。	刑法 478 ～489		
防 御	無効 ／ 取消	冒認	発明/意匠/商標	裁判所に対し、①自己が当該知的財産を創造したこと、②外国での多数の登録等を主張して、取消の申立が可能。 一定の場合には、特定救済法（Specific Relief Act）の定めに従い差止め訴訟を提起し勝訴後のみ保護され得る。	特定救済法 42、54

²⁴ 本書で紹介する法令については、下記のウェブサイトを参照されたい。

Registration Act, 1908（「登記法」）

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=182358（英語）

Penal Code of 1860 (India Act XLV)（「刑法」）

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=181185（英語）

Specific Relief Act（「特定救済法」）

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=182350（英語）

	抗弁		先使用	登録に先立ち知的財産を利用していた場合には権利侵害とならない。	不文法
		発明/意匠	外国公知	抗弁とならない ²⁵ 。	
		商標	外国周知	抗弁とならない。ただし別手続において取消を主張することができる。	不文法

(2) ミャンマーにおける知的財産保護の概要

ア. 知的財産関連法規の不存在

ミャンマーにおいては、2008年憲法において、知的財産の保護が謳われているものの、特許権、意匠権及び商標権といった、登録により権利が発生する知的財産権に関する固有の法は現在のところ存在していない。WTOに加盟したことにより、TRIPS協定の適用を受け、2013年7月までに商標法、著作権法、特許法、意匠法を整備することとされているが、現段階ではそれらの法律はまだ制定されていない。現状、これらの知的財産権は関連法により限定的に保護されるにとどまっている。

イ. ミャンマーにおける知的財産の「登録」

ミャンマーにおいては、現在のところ、商標、意匠及び発明につき、「登録法」(Registration Act)にもとづき、証書登記室(Registration Office)に、自らが権利者であることを「宣言」(Declaration)するという形で登録するという実務²⁶が存在する。

ミャンマーにおける知的財産権の登録の効果は、仮に権利関係に争いが生じた場合、その登録を行った者が当該知的財産権について権利を有することの強い証拠となるといえる。したがって、これらの登録については、日本の商標、意匠及び特許登録のように、実体審査を行い一定の場合にのみ登録を認め、登録されたものにだけ権利を与えるといった形ではなく、実体的な権利と登録とが紐づいている関係にはない。現地の実務家の間では、裁判所はある商標について権利者が誰であるかを判断するにあたっては、誰が宣言の登録を行ったかという点も重視するものの、製品の製造販売における商標権の使用の実態を重視しているという見解も存在している。

したがって、本章ではミャンマーにおける未登録知財の保護について検討を加えてい

²⁵ 他国の特許登録と異なり、発明や意匠を登録する際に実体審査が行われず、新規性の有無を問題としないため、抗弁として成立しがたいものと思われる。

²⁶ 登録法第18条(f)で、法律上は、任意の文書を登録することが可能であると定められており、それが根拠規定であると考えられている。

るものの、ミャンマーにおける未登録知財の侵害に対する救済手段、あるいは未登録知財の権利者と冒認出願者の関係については、登録により権利が生じるという制度を採用している他の国々と異なった様相が生じているといえる。

2. 無断使用行為に対する民事上及びその他の救済手段

(1) 営業秘密による保護

ミャンマーにおいては、営業秘密をはじめ未登録知財の保護について定めた特別な法律はない。また、日本の民法第 709 条のように、不法行為について一般的に規定した法律も存在しないため、営業秘密がどのような場合に保護の対象となるのかについては基準が法定されているわけではない。しかし、現地の協力事務所の理解によれば、自らの未登録の発明を侵害されたと考える者は、裁判所に対して出訴することにより、裁判所で侵害が認められれば、救済を受けることが可能である。また、上記訴訟の審理の間、一時的に、当該未登録の発明を相手方が利用することを差止めることも可能である。

この場合の救済手段としては、相手方が問題の発明を使用することの一時的又は永続的な差止め、若しくは（収入の減少、販売収益の減少、弁護士費用等について信頼できる証拠を提出できた場合は）損害賠償等が考えられるとされている。

但し、ミャンマーにおいては、過去の裁判例の情報が限られており、上記のように明示的に未登録の発明に係る権利行使を認めた具体的な裁判例に関する情報を得ることはできなかった。

(2) 未登録意匠・商標の保護

上記(1)に記載のとおり、ミャンマーにおいては未登録知財の保護について定めた個別法や、不法行為にかかる一般法は存在しない。そのため、未登録意匠・商標がどのような場合に保護の対象となるのかについて、法律上明確に定められた要件は存在しない。

しかし、現地の協力事務所の理解によれば、自らの未登録の意匠・商標が無権限の第三者に使用されたと考える者は、信頼できる証拠に基づき、例えば当該第三者が他人の商標・意匠だと知りながらそれを偽造しようとしていることや、また他人の商標・意匠から利益を得ようとしていることを裁判手続において証明すれば、救済を受けることが可能である。そのとき、当該第三者による商標の使用に先立ち、当該商標が考案された国その他の外国において登録されていること等が、上記の主張を裏付けるために必要であるとされている。

この場合の救済手段としては、メディアでの宣伝の中止、商標偽造品の破壊、商標偽造品の引渡し又は市場からの回収が挙げられるとされている。

(3) 刑事法による保護

ア. 商標

ミャンマーにおいては、刑法第 480 条以下において、商標の侵害についての刑罰が定められている。具体的には、刑法第 480 条において「ある物の製造者又は販売者が特定のある者であることを示すための標章」が「商標 (trade mark)」と定義され、第 482 条以下において、第三者による虚偽の商標の使用²⁷や商標の偽造は犯罪とされている。

上記に対する刑罰としては、第 482 条ないし第 489 条において、禁固刑若しくは罰金刑又はその併科が定められており、その他、商標権侵害によって得た利益及び侵害品とともに州が没収することとされている。

刑法第 480 条の商標の定義には、登録されていることは含まれておらず、刑法第 482 条ないし第 489 条における保護の対象となる商標は、登録されたものに限られない。したがって未登録の商標についても保護の対象となるといえる。しかし現地の協力事務所の理解によれば、この場合であっても、商標が登録されていることは、当該第三者による商標の使用に先立ち商標権を有していたことについての証拠として扱われ、また登録されていない商標が刑法上保護されるには、世界的に有名であり他の多くの国で登録されていることが必要であると理解されている。

但し、未登録の商標について上記の刑罰の適用を認めた具体的な裁判例に関する情報を得ることはできなかった。

イ. 「所有標章」(property mark)

また、上記の刑法第 480 条以下では、「ある動産が特定のある者であることを示すための標章」が「所有標章 (property mark)」と定義され、第 482 条以下において、商標とおおむね同様の保護を受けている。

ウ. 特許及び意匠

特許及び意匠については、商標のように、その侵害が固有の犯罪類型として刑法上定

²⁷ 立証責任が転換されており、第 482 条において、虚偽の商標を使用した場合、詐欺の意図がなかったことを立証できない限り、処罰されるとされている。

められているわけではない。そのため、未登録の特許及び意匠については、その侵害がそれ自体は刑法上の処罰対象とはならない²⁸。

(4) 注目すべき裁判例

裁判例は先例的価値も有すると考えられるところ、ミャンマーにおいては、裁判例は広く一般には公開されておらず、最高裁判所が毎年選択したわずかな裁判例だけが公開されているとのことである。そのため、現地の協力事務所から複数の裁判例の提供を受けたものの、未登録知財の保護について正面から判断した裁判例については情報を得ることができなかった。

3. 冒認登録された第三者の権利の無効及び取消の可否

ミャンマーでは、上記 1.(2) イに記載のとおり、商標、意匠及び発明等について、登録法に従い、自らが権利者であることの「宣言」の登録が行われている。そのため、真の権利者ではなく冒認登録申請を行った第三者が、当該知的財産について登録を行ってしまう可能性がある。

上記 1.(2) イに記載のとおり、知的財産の登録それ自体が権利の発生や得喪と直ちに結びつくものではないとしても、登録の存在は、登録者が当該知的財産の権利者であることを示す強い証拠として取り扱われることから、自らの権利を第三者に冒認登録されている権利者にとって、それを取り消すことが好ましいことはいうまでもない。

しかし、知的財産に係る登録は、権利者が任意に取り消す場合か、裁判所が当該知的財産の真の権利者でないことに気づいて取り消す場合しか、取消が認められていない。

上記状況のもとで、裁判所に、登録名義人が当該知的財産の真の権利者でないことを認定させるためには、現地の協力事務所の理解によれば、(i)自らが当該知的財産を作り出したこと、(ii)ミャンマーでの登録に先立ち、当該知的財産が作り出された国において登録がなされており、また他の諸外国でも登録されていることを立証する必要がある。

なお、冒認知的財産権を根拠として第三者が真の権利者に対し権利主張を行った場合、真の権利者は上記のような事項を立証して当該第三者による登録の取消を裁判所に対し求めることができるが、これは第三者による訴訟の中で抗弁として行うことはできず、別の訴えを提起する必要がある。また、現地の協力事務所の理解によれば、一定の場合には、特定救済法 (Specific Relief Act) の定めに従い差止め請求訴訟を提起し勝訴してからでなければ、取消の申立てを行ない得ないとされている。

但し、上記のような救済を認めた具体的な裁判例に関する情報を得ることはできなかつ

²⁸ 例えば、設計図を盗んでそこに記載されている発明を実施した場合のように、侵害行為それ自体が別の犯罪（ここでは窃盗）を構成する場合にそれを処罰するという形で限定的に保護されているとのことである。

た。

4. 冒認知的財産権を根拠とする第三者による権利行使に対する防御の可否

(1) 先使用权の抗弁

真の権利者でない者が知的財産権の登録を行い、真の権利者に対し権利主張を行ってきた場合、真の権利者は登録に先立ち当該知的財産を使用していたことを抗弁として主張する余地があると考えられている。ただし、現地の協力事務所の理解によれば、通常は真の権利者側も、冒認登録を行った者が、自らの権利を侵害しているとして訴えを提起することが想定されているとのことである。

但し、上記のような救済を認めた具体的な裁判例に関する情報を得ることはできなかった。

(2) その他の抗弁

その他、第三者からの権利行使に対して有効な抗弁となり得る法律上の根拠や判例を見いだすことはできなかった。

第8章 フィリピン



1. 調査結果の概要

フィリピンにおける未登録知的財産権の保護についての調査結果の概要は以下のとおりである。

場面	対象	対象	概要	根拠	
権利行使	発明	営業秘密 (ノウハウ)	営業秘密保護法は存在しないが、複数の法令の中で一定の保護が規定されており、判例上も、一定の要件（非公知性、有用性等）のもとで保護されている。	改正刑法, 電子商取引法,内国歳入法, 証券規制法等	
		それ以外	登録がなければ保護されない。		
	周知・著名の意匠/商標	意匠	原則保護されない。 著作物に該当すれば保護されうる。	知的財産法第4部	
		商標	周知商標であれば保護されうる。	同 123.1	
			詐称通用（passig off）、不正競争行為に対する保護が存在する。	同 168、 169	
		不正競争行為は刑事罰の対象となる。	同 170		
その他	商号	商号は未登録であっても保護されうる。	同 165.2		
防 御	無効 / 取消	冒認	特許/意匠	冒認にあたる場合、選択的に、特許権者の入替え、特許の取消し、損害賠償等が可能。	同 68、67、 119
		商標	「真の保有者」による取消請求	登録日から5年以内に限り、「登録により損害を受けている」か又は「受けるであろう」ことを証明して取消請求が可能。	同 151.1
		その他	一般名称になっている商標、不正取得等による商標、出所を偽って表示されている商標、不使用商標は取消請求が可能。	同 151.1	
		商標異議	出願公告後30日以内であれば、異議申立が可能。	同 134	

			できる。要件は「真の保有者」による取消請求と同様。	
抗弁	特許/意匠	先使用	出願日又は優先日の前に善意で使用していたか、真摯な準備をしていた者は先使用权を有する。	同 73、119
	商標	先使用	なし。	—
	特許/意匠	外国公知技術	侵害訴訟において外国公知技術の存在、特許の無効を抗弁として主張できる。	同 81、61
	商標	外国周知・著名標章	フィリピン国内において周知である必要があり、主張できない。	同 123.1
	善意・権利濫用		「クリーンハンドの原則」を認めた裁判例あり。	

2. 無断使用行為に対する民事上及びその他の救済手段

(1) 発明等の技術思想の保護（営業秘密としてのノウハウの保護）

フィリピンにおいては、発明等の技術思想について、フィリピン知的財産法 (Republic Act No.8293 (2008年改正))²⁹の第2部「特許に関する法律」(第20条～第120条)に基づき、特許、実用新案、意匠及び集積回路の回路配置が保護の対象とされており、登録制度が設けられている。

他方、未登録の技術思想については、フィリピン知的財産法第4条において、「開示されていない情報の保護」が「知的財産権」の1つとして明示的に定義されているものの、法典としての「営業秘密保護法」は存在しない。

それに代わり、営業秘密は、様々な法令における個別の条項によって保護されている。各法令における禁止行為及び可能な救済手段は、以下の表のとおりである。

禁止行為	可能な救済手段	関連法令
<ul style="list-style-type: none"> 公務員による、公的な立場で知るに至った秘密情報の漏洩³⁰ 公務員による、その管理する公表されるべきでない書類又はその写しの不正な配信³¹ 	<ul style="list-style-type: none"> 刑事告訴 民事上の損害賠償 公務員に対する 	フィリピン改正刑法

²⁹ 特許庁による邦訳 (http://www.jpo.go.jp/shiryous/s_sonota/fips/pdf/philippines/tizai.pdf)、英訳 (http://www.jpo.go.jp/shiryous_e/s_sonota_e/fips_e/pdf/philippines_e/e_tizai.pdf) 参照。

³⁰ フィリピン改正刑法第229条。

³¹ フィリピン改正刑法第229条。

	行政訴訟	
公務員による、公務において知った個人の秘密情報の漏洩 ³²	<ul style="list-style-type: none"> • 刑事告訴 • 民事上の損害賠償 • 公務員に対する行政訴訟 	フィリピン 改正刑法
私人による、他人の秘密情報を知る目的によるその者の書類又は手紙の押収、及びその内容の漏洩 ³³	<ul style="list-style-type: none"> • 刑事告訴 • 民事上の損害賠償 	フィリピン 改正刑法
管理職、従業員又は使用人による、管理職、従業員又は使用人の立場で知るに至った経営者又は雇用主の秘密情報の漏洩 ³⁴	<ul style="list-style-type: none"> • 刑事告訴 • 民事上の損害賠償 	フィリピン 改正刑法
製造業又は工業施設の責任者、従業員又は作業員による、当該施設の所有者に損害を与える当該施設の秘密情報の漏洩 ³⁵	<ul style="list-style-type: none"> • 刑事告訴 • 民事上の損害賠償 	フィリピン 改正刑法
フィリピン電子商取引法に基づく権限によって取得された電子鍵、電子データメッセージ、電子文書、書籍、記録、通信、情報その他の物の、同法が認める以外の目的による伝達又は共有 ³⁶	<ul style="list-style-type: none"> • 刑事告訴 • 民事上の損害賠償 	フィリピン 電子商取引法
内国歳入局の職員又は従業員による、公務の執行に伴い取得した、納税者のビジネス、所得若しくは財産に関する情報、製造業者若しくは生産業者の営業秘密、業務、方法、作業、若しくは装置、又は納税者のビジネスに関する秘密情報の、フィリピン内国歳入法により許容された態様以外による漏洩 ³⁷	<ul style="list-style-type: none"> • 刑事告訴 • 民事上の損害賠償 • 内国歳入局職員又は従業員に対する行政訴訟 	フィリピン 内国歳入法
内国歳入局の職員又は従業員による、公務の執行に伴い取得した、納税者のビジネス、所得若しくは	<ul style="list-style-type: none"> • 刑事告訴 • 民事上の損害賠償 	フィリピン 内国歳入法

³² フィリピン改正刑法第 230 条。

³³ フィリピン改正刑法第 290 条。なお、本条は、両親、後見人、又は未成年の親権を付与された者につき、監督下にある子や未成年の書類又は手紙については適用されない。また、配偶者につき、当該夫婦の書類又は手紙についても適用されない。

³⁴ フィリピン改正刑法第 291 条。

³⁵ フィリピン改正刑法第 292 条。

³⁶ フィリピン電子商取引法（Republic Act No.8792）第 32 条。

³⁷ フィリピン内国歳入法（Republic Act No.8424）第 270 条。

は相続財産に関する秘密情報の、違法な漏洩を、教唆又は斡旋する行為 ³⁸	償	
<ul style="list-style-type: none"> フィリピン証券取引委員会 (SEC) の構成員、職員又は従業員による、公にされていない SEC に対する申請、報告その他の提出書類に含まれる情報の開示³⁹ SEC の構成員、職員又は従業員による、個人的な利得を目的とした、公にされていない SEC に対する申請、報告その他の提出書類に含まれる情報の利用⁴⁰ 	<ul style="list-style-type: none"> 刑事告訴 民事上の損害賠償 SEC 職員又は従業員に対する行政訴訟 	フィリピン証券規制法
営業秘密、生産若しくは販売の数値若しくは方法、生産、又は過程を含む記録、報告又は情報の秘密性に関する有害物質と有害・核廃棄物管理法 ⁴¹ 第 12 条 ⁴² に違反する行為	<ul style="list-style-type: none"> 民事上の損害賠償 行政不服申立及び／又は罰金 	有害物質と有害・核廃棄物管理法
営業秘密としての保護の付与された方法又は過程に関し、フィリピン食品、医薬品、医療機器及び化粧品法第 9 条 ⁴³ に基づき取得された情報の、自己の利得のための利用又は漏洩（但し、保健省の事務員、職員若しくは従業員に対する開示、又はフィリピン食品、医薬品、医療機器及び化粧品法の下での裁判手続に関連する裁判所に対する開示を除く） ⁴⁴	<ul style="list-style-type: none"> 刑事告訴 民事上の損害賠償 	フィリピン食品、医薬品、医療機器及び化粧品法
企業再生手続規則第 4 条第 3 規則 ⁴⁵ に基づき地区裁判所の発令する債務者の営業秘密又は他の秘密情報を保護する命令への違反行為	<ul style="list-style-type: none"> 民事手続規則第 71 条に基づく間接法廷侮辱に 	企業再生手続規則

³⁸ フィリピン内国歳入法第 278 条。

³⁹ フィリピン証券規制法 (Republic Act No.8799) 第 66.4 条。

⁴⁰ フィリピン証券規制法第 66.4 条。

⁴¹ Republic Act No.6969

⁴² 「環境天然資源局により記録、報告、情報やその一部が秘密とみなされ、それが営業秘密、その生産者、処理者、販売者に特有な生産・販売の数値や方法、生産、過程を暴露するものであるか、又は生産者、処理者、販売者の競争的な地位に悪影響を与える可能性があるとして公開されない場合を除き、公衆は、提出された安全データ、環境への排出・放出データを含む、化学物質と混合物に関する記録、報告、情報を入手することができ、そうした資料は検査や複写のために通常の業務時間内に入手できなければならない。しかし、環境天然資源局は、化学物質や混合物に被曝した人の医療診断や治療を目的として情報が必要とされる場合、医療研究機関や科学機関に対し、秘密保持クレームに従って情報を公開する。」

⁴³ 監督当局による食品及び医薬品の監査に関する規定。

⁴⁴ フィリピン食品、医薬品、医療機器及び化粧品法 (Republic Act No.3720 (同 No.9711 により改正)) 第 11 条(f)。

⁴⁵ 「裁判所は、申請又は裁量に基づき、債務者に帰属する営業秘密、その他の秘密調査、開発、商業情報の保護を命じることができる」。

	係る申立て	
--	-------	--

以上のように、まず、各法令において刑事罰又は行政上のペナルティが定められている場合には、刑事上又は行政上の救済手段をとることが可能である。この場合、上記の各禁止行為に該当するためには、故意又は不当な目的等が必要とされており、例えば、営業秘密を独自に発見した者や、営業秘密であることを知らずに善意で取得した者が責任を負うことはない。

また、各法令の定める禁止行為に該当する営業秘密の侵害行為が行われた場合は、民事上の救済手段として、損害賠償請求も可能である。この場合も、営業秘密を独自に発見した者や、営業秘密であることを知らずに善意で取得した者に対する損害賠償は認められない。しかし、第三者が不正に取得した営業秘密であることを知って、当該営業秘密を取得した者は、民事上の損害賠償義務を負う可能性があるとして解されている⁴⁶。

上記の明文規定のほか、判例上、より広い範囲で営業秘密の保護が認められており、かつ、民事上の救済手段として、損害賠償だけでなく差止め請求も認められている。

具体的には、フィリピン最高裁判所は、*Air Philippines Corporation vs. Pennswell Inc., G.R. No. 172835* (2007年12月13日)の判決において、「営業秘密」を以下のよう

- (1) その所有者と、打ち明けられる必要のある従業員のみには知られる計画、過程、道具、構造又は複合物
- (2) 特許を受けていないが商業的価値を持つ商品の組合せの中でそれを使用する特定の個人のみには知られる秘密公式又は過程
- (3) (a) 事業で使用するか又は(b) 当該情報を保有しない競争相手に対し優位を得る機会を雇用者に与えるような何らかの公式、様式、装置若しくは情報の編集
- (4) 事業の中で継続的使用が意図されている過程又は装置 (例としては機器又は公式だが、価格表、カタログ、特定の顧客リストを含む)

さらに、同判決は、ある情報が営業秘密に該当するか否かの判断要素を以下のとおり列挙した。

- (a) 当該情報が雇用者の事業の外部に知られている程度
- (b) 当該情報が事業に関わる従業員及びその他の者に知られている程度
- (c) 当該情報の秘密性を保護するために雇用者によって採られている方法の程度
- (d) 雇用者及び競争相手にとっての当該情報の価値
- (e) 当該情報を構築するために会社が費やした努力又は金員の量

⁴⁶ フィリピン民法 (Republic Act No.386) 第 19 条は、「権利の行使及び義務の履行にあたっては、公正に行動し、他者を正当に取扱ひ、誠意と善意を守らなければならない」と規定している。

(f) 当該情報が独立の情報源から容易に又は手軽に取得できる程度

同判決は、以上の基準に従い「営業秘密」に該当するものについて、発明者、発見者又は営業秘密の保有者は、これを財産として保有する権利を有し、通常は、秘密情報としてそれを得た者が当該営業秘密を開示することを防ぐために差止め請求が認められると判示した。

なお、同判決の上記判示は、被告が裁判所に、原告に対して原告製品の成分の開示を命令するよう申立てたことに対し、裁判所がこれを却下する理由として述べたものであり、直接的に差止め請求を認めた事例ではない点には留意が必要である（現時点では、営業秘密の漏洩に対する差止め請求を認容したフィリピン最高裁の判例は見当たらない。）。

(2) 周知・著名の意匠及び商標の保護

ア. 周知・著名意匠/商標

(ア) 意匠

意匠については、フィリピン知的財産法第 2 部第 13 章「意匠及び集積回路の回路配置（トポグラフィー）」（第 112 条～第 120 条）に基づく登録によってのみ保護されており、未登録の場合には、例え周知・著名な意匠であっても、これを保護する法制度は存在しない。

但し、未登録であっても、例外的にフィリピン知的財産法第 4 部「著作権に関する法律」（第 171 条～第 229 条）の著作物の定義に当てはまる著作物、すなわち、「文学及び美術の領域において創作の時から保護される独創的な知的創作物」（第 172.1 条）に該当する場合には、著作権による保護等を受けることができる余地がある。なお、フィリピンはベルヌ条約に加盟しているため、日本国民であっても、フィリピンで著作者となることができ、フィリピン知的財産法第 4 部による保護を受けることができる。

(イ) 商標

イ. 周知商標の保護（フィリピン知的財産法第 123.1 条(e)、同第 131.3 条）

商標については、未登録商標であっても、周知商標であれば保護され得る。すなわち、フィリピン知的財産法は、国際的に及びフィリピンにおいて広く認識されていると認められる標章と同一又は類似の標章については、商標登録が許されないことを規定してい

る（同法第 123.1 条(e)）。

フィリピン知的財産法 第 123.1 条

次の標章については、登録を受けることができない。

(e) フィリピンにおいて登録されているか否かを問わず、フィリピンの管轄当局により出願人以外の者の標章として国際的に及びフィリピンにおいて広く認識されていると認められた標章に同一であるか若しくは混同を生じさせる程に類似しているか又はそのような標章の翻訳であり、かつ、同一又は類似の商品又はサービスに使用する標章。ただし、標章が広く認識されているか否かを決定するに当たっては、一般公衆の有する知識ではなく、関連する公衆の有する知識（当該標章の普及の結果として獲得されたフィリピンにおける知識を含む）を考慮する。

そして、同法第 131.3 条は、かかる未登録の周知商標の保有者に、これと同一であるか又は混同を生じさせる程に類似する標章について、その登録の取消請求や、不正競争に基づく訴訟の提起を認めている。

フィリピン知的財産法 第 131.3 条

本条の如何なる規定も、本条の規定による登録の権利者に対して、当該標章がフィリピンにおいて登録された日前になされた行為について訴訟を提起する権利を与えない。ただし、フィリピンにおいては登録されていないが第 123.1 条(e)の規定に従って広く認識されていると認められた標章の所有者は、同一であるか又は混同を生じさせる程に類似する標章について、法に基づく他の救済を利用する権利を害されることなく、その登録に異議を申し立て、若しくはその登録の取消を申請し、又は不正競争に基づく訴訟を提起することができる。

但し、ここで商標が「周知」であるというためには、「フィリピンにおいて」広く認識されていることが、「フィリピンの管轄当局⁴⁷により」認められなければならない点に、留意が必要である。

⁴⁷ 「フィリピンの管轄当局」とは、「裁判所、長官、法務局長、又は標章についての権利を執行するための訴訟を審理し裁定する準司法的若しくは司法的管轄権を付与された行政機関若しくは官庁」をいう（フィリピン商標規則第 100 条(c)）。

ウ. 詐称通用 (passing off)、不正競争行為に対する保護 (フィリピン知的財産法第 168、169 条)

さらに、フィリピン知的財産法は、詐称通用 (passing off) を禁止しており、不正競争行為に対して、比較的包括的な規定を定めている (同法第 168 条及び第 169 条)。

フィリピン知的財産法 第 168.2 条

欺瞞その他善意に反する手段を用いることにより、自己の製造し若しくは取り扱う商品、自己の事業若しくはサービスを信用を確立している他人のものと偽り、又はそのような結果を生じさせることを意図した行為を行う者は、不正競争の罪を犯したものとし、その訴訟において責任を負わなければならない。

具体的には、特に以下の要件に該当する者は、不正競争の罪を犯したものとみなされる (同法第 168.3 条)。

フィリピン知的財産法 第 168.3 条

特に、如何なる場合においても不正競争に対する保護の範囲を制限することなく、次に該当する者は、不正競争の罪を犯したものとみなす。

- (a) 自己の販売する商品の商品自体、その商品を入れる容器の包装紙又はそれらに付す図案若しくは語その他の外観上の特徴に、当該商品が実際の製造者若しくは販売者以外の者の商品であると購入者に思わせるように影響する虞がある他の製造者若しくは販売者の商品の概略の外観を与え、又はそのような目的をもって公衆を欺瞞し、かつ、他人からその者の正当な取引を詐取し、後の販売者から当該商品を詐取し、若しくは販売店から当該商品の販売に携わる販売者を詐取するような外観を自己の商品に与える者
- (b) ある特定のサービスを提供している他人のそのサービスを自己が提供しているものと公衆に誤って信用させることを意図した術策、策略その他の手段を用いる者
- (c) 取引の場において虚偽の陳述をし、又は他人の商品、事業若しくはサービスの信用を傷付けることを意図するような性質の善意に反するその他の行為を行う者

そして、同法第 168.4 条が、懲罰的損害賠償を含む損害賠償請求や、差止め、廃棄請求を規定する同法第 156⁴⁸及び第 157⁴⁹条を準用しているため、上記の不正競争行為の

⁴⁸ フィリピン知的財産法第 156.1 条：「同法第 156.1 条：登録標章の権利者は、その権利を侵害した者に損害を賠償させることができる。受けた損害の大きさは、被告が原告の権利を侵害しなかったならば原告

被害者は、損害賠償請求権（懲罰的損害賠償を含む）及び差止め、廃棄請求権を行使し得る。

また、商品、サービス若しくは商品の容器に又はそれらに関連して、単語、術語、名称、記号、図案、それらの組合せ、原産地の虚偽表示、又は事実に関する虚偽の若しくは誤認を生じさせる記述若しくは表現も、誤認混同を生じさせ、又は公衆を欺瞞するおそれがあるものであれば、不正競争の対象となり得る（同法第 169 条）。

フィリピン知的財産法 第 169 条

169.1 商品、サービス若しくは商品の容器に又はそれらに関連して、単語、術語、名称、記号、図案、それらの組合せ、原産地の虚偽表示、又は事実に関する虚偽の若しくは誤認を生じさせる記述若しくは表現であって次に該当するものを商業上使用する者は、その使用によって損害を受ける虞がある者による、第 156 条及び第 157 条に規定する損害賠償及び差止めのための民事訴訟において、責任を負わなければならない。

(a) 自己の他人との関係若しくは関連性について、又は原産地、保証若しくは自己の商品、サービス若しくは商業活動の他人による承認について、混同を生じさせ、誤認を生じさせ又は欺瞞する虞があるもの

(b) 商業上の広告又は販売促進において、自己の又は他人の商品、サービス又は商業活動の性質、特性、質又は原産地を偽って説明するもの

169.2 本条の規定に反して標章を付し又は貼紙を貼付した商品は、これをフィリピンに輸入し又はフィリピンの税関で通関を許可することができない。本条の規定により税関で通関を拒否された商品の所有者、輸入者又は引受人は、通関を拒否され又は押収された商品について、関税収入法の規定により償還の請求をし又は本法に定める救済を請求することができる。

これらの不正競争行為に対しては、刑事罰が定められており、民事上及び行政上の制

が得たであろう合理的な利益又は被告が侵害によって実際に得た利益の何れかとし、損害の大きさが適切な確かさをもって容易には確定することができない場合は、裁判所は、損害賠償として、被告の総売上高又は原告の権利の侵害において当該標章若しくは商号が使用された営業の価値に基づく適切な割合を裁定することができる。」

同法第 156.3 条：「公衆を誤認させ又は原告から詐取する実際の意思が立証された場合は、裁判所は、裁量により、損害賠償額を 2 倍にすることができる。」

同法第 156.4 条：「原告は、適切な立証をすることにより、差止めも認められることができる。」

⁴⁹ 同法第 157.1 条：「裁判所は、本法に基づいて提起された訴訟において、登録標章の権利者の権利の侵害が立証された場合は、如何なる補償もすることなく、侵害していると認定された商品を権利者に対して損害が生じることを避ける方法で流通経路の外に置か又は破棄することを命じることができる。さらに、被告の所有する当該登録章若しくは登録商号若しくはそれらの複製、模造、模倣若しくは紛らわしい模倣を付した貼紙、標識、印刷物、包装用容器、包装紙、貯蔵用容器若しくは宣伝、又はそれらを製造するための図版、鋳型、母型その他の手段は、没収され、かつ、破棄される。」

裁とは別に、「2年以上5年以下の懲役及び5万ペソ以上20万ペソ以下の罰金」が科されることとなる（同法第170条⁵⁰）。

エ. 参考裁判例

無登録の周知商標に係る注目すべき判例として、以下の判例が参考になる。

- フィリピン最高裁判所 2008年12月24日判決（G.R. No.179127）⁵¹
同 2007年10月15日判決（G.R. No.171053）⁵²

原告（IN-N-Out Burger）は、未登録ながら、「IN-N-OUT」という周知商標の所有者であるとして、「IN N OUT」（「O」の内側は星型）の商標登録を取得した被告（Sehwani）に対し、不正競争に基づく損害賠償を求めて提訴した。被告は、登録商標の権利者として自らが当該商標の専属的な権利者と推定され、また、原告はフィリピン国内で業務を行っていないと反論したが、フィリピン最高裁は、不正競争に関して被告を有罪と認めた（G.R.No.179127事件）。

また、原告は、別途、フィリピン特許庁に対し、上記商標登録の取消しを請求しており、特許庁がこれを認めたため、被告が、特許庁の審決の取消しを求めて裁判所に提訴した。しかし、フィリピン最高裁は、被告の商標登録を取消したフィリピン特許庁の判断を是認し、これにより被告の商標登録は取消しが確定した（G.R. No.171053事件）。

なお、本件では、被告の売上高の合理的な割合による損害賠償に加え、被告の公衆を欺瞞し原告から詐取する実際的意思を認定して、賠償額を2倍とする懲罰的損害賠償が認められており、さらに弁護士費用の賠償も認められている。

(3) その他の救済手段

商号は、商標等として特許庁に登録されていなくとも保護され得ることが、明文で定められている。

すなわち、フィリピン知的財産法第165.2条により、商号が（商標等として）登録されていない場合であっても、「第三者が犯す違法行為に対して保護される」とされており、特に、「第三者による商号の後の使用、又は公衆を誤認させる虞がある類似の商号若しくは標章の後の使用は、違法であるとみなす」とされている。

⁵⁰ フィリピン知的財産法第170条：「第155条、第168条及び第169.1条にいう行為を行ったことにより有罪とされた者は、法による民事上及び行政上の制裁とは別に、2年以上5年以下の懲役及び5万ペソ以上20万ペソ以下の罰金に処する。」

⁵¹ *IN-N-OUT Burger, Inc. v. Sehwani, Inc. et al.*, G.R. No. 179127(2008年12月24日)

⁵² *Sehwani, Inc. and Benita's Frites, Inc. v. N-N-OUT Burger, Inc.*, G.R. No.171053(2007年10月15日)

フィリピン知的財産法 第 165.2 条

- (a) 商号を登録する義務に係る法律又は規則の規定に拘らず、商号は、登録の前であるか又は登録がなされていない場合であっても、第三者が犯す違法行為に対して保護される。
- (b) 特に、商号、標章若しくは団体標章としての使用であるか否かを問わず、第三者による商号の後の使用、又は公衆を誤認させる虞がある類似の商号若しくは標章の後の使用は、違法であるとみなす。

また、登録の取消（同法第 154 条）、懲罰的損害賠償を含む損害賠償請求や、差止め請求（同法第 156 条）が準用されているため（同法第 165.3 条）、被害者は、侵害者の登録の取消、損害賠償（懲罰的損害賠償を含む）、及び差止めを請求し得る。

商号の保護に係る注目すべき判例として、以下の判例が参考になる。

➤ フィリピン最高裁判所 2010 年 3 月 3 日判決（G.R. No.169504）⁵³

被上告人は、1995 年に「SAN FRANCISCO COFFEE & ROASTERY, Inc.」の商号で貿易工業省に登録し（但し商標等として特許庁に登録はされていない）、コーヒー飲料の販売等の事業を行っていた。これに対し、上告人（Coffee Partners, Inc.）は、「SAN FRANCISCO COFFEE」という名称のコーヒーショップを開店し、さらに「SAN FRANCISCO COFFEE & DEVICE」の商標登録を行った。被上告人は、上告人による「SAN FRANCISCO COFFEE」の名称の使用が、被上告人の商号と誤認されるおそれがある類似のものであるとして、上告人に対し損害賠償を請求した。

フィリピン最高裁は、「商号は、その保有者が、侵害商標に対する侵害訴訟を提起する前に特許庁に登録されている必要はない」と判示し、被上告人の請求を一部認容⁵⁴した控訴審（Court of Appeals）判決を是認した。但し、同判決は、商号が保護されるためには「フィリピンにおいて過去に取引や商業に用いられたこと」が必要と判示していることに、留意が必要である。

⁵³ *Coffee Partners, Inc. v. San Francisco Coffee & Roastery, Inc., G.R. No.169504*（2010 年 3 月 3 日）

⁵⁴ 損害賠償請求のうち、弁護士費用の損害は認容されたが、実損害部分は棄却された。

3. 冒認登録された第三者の権利の無効及び取消の可否

(1) 冒認特許/意匠の無効/取消

冒認出願された特許の真実かつ実際の権利者は、フィリピン知的財産法の規定に基づき裁判所に提訴し、最終的な裁判所の命令又は決定により、真実かつ実際の権利者であると宣言されることで、その選択により、自らを特許権者として登録を入れ替え、当該特許を取消し、又は損害賠償を請求することができる(フィリピン知的財産法第 68 条)。また、意匠についても同規定が準用されている(同法第 119 条)。

フィリピン知的財産法 第 68 条

同意を与えることなく又は欺瞞により特許を奪われた者が最終的な裁判所の命令又は決定により真実かつ実際の発明者であると宣言された場合は、裁判所は、その者を特許権者として入れ替え、又は当該真実の発明者の選択により当該特許を取消し、事情が保証する場合は、その者のために実際の及びその他の損害賠償を裁定する。

かかる冒認特許の取消しは、上記の一連の手続内で行われるため、真実かつ実際の権利者は、裁判所に提訴して、「最終的な裁判所の命令又は決定により真実かつ実際の発明者であると宣言された場合」に、別途、改めて当該特許の取消しの手続を踏む必要はない。但し、提訴時の選択において、当該特許の取消しを選択しておくことは必要である。

他方、「同意を与えることなく又は欺瞞により特許を奪われた者」とまでは言えないケースや、複数の独立した発明者が存在し、その内の一部の特許を受ける権利を有する者が出願から排除されたようなケースなどでは、若干手続が異なる。この場合は、以下の同法第 67 条が適用される。

フィリピン知的財産法 第 67 条

最終的な裁判所の命令又は決定により第 29 条にいう出願人以外の者が特許を受け権利を有するものとして宣言された場合は、その者は、その決定が確定した後 3 月以内に次の何れかをするすることができる。

- (a) 当該出願人に代わって、その出願を自己の出願として手続を進める。
- (b) その同じ発明について新しい特許出願をする。
- (c) その出願が拒絶されることを請求する。
- (d) 特許が既に付与されている場合は、その特許の取消を求める。

この場合、冒認出願された特許及び意匠の取消しを求める者は、まず、裁判所に提訴して「最終的な裁判所の命令又は決定により特許を受ける権利を有するものとして宣言」を受け、その後、裁判所の決定が確定した後 3 月以内に上記(a)～(d)のいずれかの手続を選択的に採ることとなる。

留意すべき点として、同法第 68 条、第 67 条のいずれの手続についても、「真実かつ実際の発明者であるとの宣言」や、「特許を受ける権利を有するものとの宣言」を受け、のために裁判所に提訴ができるのは、当該冒認特許出願が公開された日から 1 年以内に限られている（同法第 70 条）。

フィリピン知的財産法 第 70 条
第 67 条及び第 68 条にいう行為は、それぞれ第 44 条及び第 51 条の規定に従ってなされる公示の日から 1 年以内にするものとする。

(2) 冒認商標の無効/取消

冒認された商標については、フィリピン法律局に対して、当該商標を取消すことを求める制度がある。

ア. 登録日から 5 年以内の取消請求（フィリピン知的財産法第 151.1 条(a)）

フィリピン知的財産法による標章の登録により損害を受けている又は損害を受けるであろうと考える者は、同法に基づく当該標章の登録日から 5 年以内に、フィリピン法律局に対して当該商標の取消の請求ができる（同法第 151.1 条(a)）。

フィリピン知的財産法 第 151.1 条
本法による標章の登録により損害を受けている又は損害を受けるであろうと考える者は、法律局に対して当該標章登録の取消の請求をすることができる。ただし、次の条件に従う。
(a)取消の請求は、本法に基づく当該標章の登録日から 5 年以内にしなければならない。

ここで、「登録により損害を受けている又は損害を受けるであろうと考える者」とは何を意味するかについて、フィリピン最高裁は、以下のように判示している⁵⁵。

⁵⁵ *E.Y. Industrial Sales Inc. and Engracio Yap v. Shen Dar Electricity and Machinery Co., Ltd.*, G.R. No.184850 (2010 年 10 月 20 日)。

空気圧縮機の名称「VESPA」につき、被告（Shen Dar）が 1997 年に商標登録、原告（E.Y. Industrial Sales）が 1998 年に商標登録した。被告は、原告の商標登録に対し、被告の先行する商標登録と同一又は

「フィリピン知的財産法第 123.1 条のもとでは、商標登録は、先行する商標登録出願の存在により防がれる。しかし、これは、必ずしも商標の保有者たることが出願日の先後に基づくべきであることを意味しない。フィリピン知的財産法は、商標登録出願に際して、先行する実際の商標の使用の証明を要件としていないが、商標の保有者たることを確立するためには先行する継続的な使用の証明が必要である。そのような商標の保有者たることは、商標登録に反対する十分な証明となる。」

すなわち、「商標の真の保有者」、つまり商標の「先行する継続的な使用者」は、「登録により損害を受けている又は損害を受けるであろうと考える者」として、自らが「保有する」商標が他人によって商標登録された場合、これに対して取消請求をすることができる」とされている。

なお、「商標の真の保有者」であることとは別に、前記のとおり、周知な標章（同法第 123.1 条(e)）を使用していた者であれば、当該冒認商標の登録の取消の請求が可能である（同法第 131.3 条、*IN-N-OUT Burger, Inc. v. Sehwan, Inc. et al., G.R. No. 179127*(2008 年 12 月 24 日)）。

イ. その他の登録取消請求事由（フィリピン知的財産法第 151.1 条(b)、(c)）

上記のほか、以下のような場合には、登録商標の取消請求がいつでも可能である（上記アと異なり、5 年以内の出訴期間制限の適用はない。）。

- ① 当該登録標章が登録に係る商品若しくはサービス若しくはその一部について一般名称になっているか若しくは放棄されている場合⁵⁶（第 151.1 条(b)）
- ② 当該登録が不正に得られたか若しくは本法の規定に反してなされた場合（第 151.1 条(b)）
- ③ 権利者により若しくは権利者の承認のもとに当該登録標章が商品若しくはサービスの出所を偽って表示するように使用されている場合（第 151.1 条(b)）
- ④ 権利者が正当な理由なくして 3 年以上継続してフィリピンにおいて当該標章を使用しなかったか又はライセンスによりフィリピンにおいて使用させることをしなかった場合⁵⁷（第 151.1 条(c)）

類似の商標であるとして登録取消を請求したが、原告は、逆に、原告が被告の商標登録以前から「VESPA」を継続使用しており、他方、被告は 1997 年の商標登録時「VESPA」を使用していなかったとして、原告こそが「VESPA」商標の真の保有者であると主張した。

フィリピン最高裁は、本文記載のように判示して、原告の主張を認めた。

⁵⁶ 登録標章が登録に係る商品又はサービスの一部について一般名称になっている場合は、当該一部の商品又はサービスについてのみ取消の請求をすることができる。

⁵⁷ 但し、フィリピン知的財産法第 152 条において、以下のとおり、標章の不使用が許される例外的な場合が規定されている。

「第 152.1 条 標章の不使用は、その不使用が商標権者の意思にかかわらず生じる状況によるものである場合は、取消を免れることができる。資金の不足による標章の不使用は、取消を免れない。

フィリピン知的財産法 第 151.1 条

(b)取消の請求は、当該登録標章が登録に係る商品若しくはサービス若しくはその一部について一般名称になっているか若しくは放棄されている場合、当該登録が不正に得られたか若しくは本法の規定に反してなされた場合、又は権利者により若しくは権利者の承認のもとに当該登録標章が商品若しくはサービスの出所を偽って表示するように使用されている場合は、いつでもすることができる。登録標章が登録に係る商品又はサービスの一部について一般名称になっている場合は、当該一部の商品又はサービスについてのみ取消の請求をすることができる。登録標章は、当該標章がある独特の商品若しくはサービスの名称としても又はある独特の商品若しくはサービスを特定するためにも使用されているということのみを理由としては、商品又はサービスの一般名称であるとはみなさない。登録標章が当該標章を使用している商品又はサービスの一般名称になっているか否かを決定するに当たっては、購入者の購入の動機ではなく、関連する公衆にとっての当該標章の主要な意味が基準になる。

(c)取消の請求は、権利者が正当な理由なくして 3 年以上継続してフィリピンにおいて当該標章を使用しなかったか又はライセンスによりフィリピンにおいて使用させることをしなかった場合は、いつでもすることができる。

(3) 異議申立

フィリピン知的財産法第 134 条の規定により、ある標章の登録により害される虞があると考える者は、当該標章の出願の公告の後 30 日以内に、特許庁に対し、所定の手数料を納付して当該出願に対する異議申立をすることができる。但し、この 30 日の期限については、正当な理由があり、かつ、所定の割増手数料を納付した場合は、法務局長は異議申立書の提出期間を延長することができる（延長については当該出願人に通知される。）。

異議事由である「登録により害される虞があると考える者」の解釈は、前記の登録から 5 年以内の取消請求（同法第 151.2 条(a)）の要件である「登録により損害を受けている又は損害を受けるであろうと考える者」と同様である。

第 152.2 条 登録された形状とは異なるがその識別性のある特徴を変更しない形状での標章の使用は、標章の取消又は登録簿からの除去の理由とはならず、かつ、当該標章に与えられる保護を減じない。

第 152.3 条 標章登録に係る類に属する 1 以上の商品又はサービスについての当該標章の使用は、その類の他の商品又はサービスについての当該標章の取消又は登録簿からの除去を生じさせない。

第 152.4 条 権利者又は出願人に関係のある会社による標章の使用は、公衆を欺瞞するような方法で当該標章が使用されないことを条件として、それらの者のために法律上の効力を生じるものとし、かつ、その使用は、当該標章又はその登録の有効性に影響しない。ある者による標章の使用において当該商品又はサービスの性質及び質が権利者又は出願人により管理されている場合は、その使用は、当該権利者又は出願人のために法律上の効力を生じる。」

異議申立は書面で行わなければならない。異議申立人又は事実を知るその代理人が、異議申立の理由を述べ、かつ、依拠する事実について陳述することにより異議申立について宣誓しなければならない。また、異議申立において引用する他国において登録された標章の登録証その他の立証資料の写しは、それらが英語でない場合は英語による翻訳文を添えて異議申立とともに提出しなければならない。

フィリピン知的財産法 第 134 条

ある標章の登録により害される虞があると考える者は、133.2 に規定する公告の後 30 日以内に、庁に対し、所定の手数料を納付して当該出願に対する異議申立をすることができる。異議申立は、書面で行わなければならない。異議申立人又は事実を知るその代理人が、異議申立の理由を述べ、かつ、依拠する事実について陳述することにより異議申立について宣誓しなければならない。異議申立において引用する他国において登録された標章の登録証その他の立証資料の写しは、それらが英語でない場合は英語による翻訳文を添えて異議申立とともに提出しなければならない。正当な理由があり、かつ、所定の割増手数料を納付した場合は、法務局長は異議申立書の提出期間を延長することができ、延長について当該出願人に通知する。異議申立書を提出するための最長の期間については、規則に定める。

4. 冒認知的財産権を根拠とする第三者による権利行使に対する防御の可否

(1) 先使用权の抗弁

フィリピン知的財産法は、いわゆる先使用の抗弁を認めている（同法第 73.1 条）。また、企業若しくは営業の一部とともにする場合は、先使用权を移転又は譲渡することも可能である（同法第 73.2 条）。

フィリピン知的財産法 第 73 条

73.1 第 72 条の規定に拘らず、特許が付与される出願の出願日又は優先日の前に企業若しくは営業において善意で当該発明を使用していたか又は当該発明を使用する真摯な準備をしていた先使用者は、当該特許がその効力を生じる領域内においてその準備において意図していた当該発明の使用を継続する権利を有する。

73.2 先使用者の権利は、企業若しくは営業又は使用若しくは使用の準備がなされていた企業若しくは営業の一部とともにする場合に限り、移転又は譲渡することができる。

かかる規定は、意匠にも準用されているが（同法第 119 条）、商標については、先使用の抗弁は明文で規定されていない。

(2) 外国公知技術の抗弁

特許侵害訴訟において被告は、フィリピン知的財産法第 61 条に規定する特許の取消の請求の理由（新規性の欠如等）⁵⁸に基づいて、当該特許又はそのクレームのいずれかについて無効を主張することができる（同法第 81 条）。

フィリピン知的財産法 第 81 条
侵害訴訟において、被告は、利用することができる他の防御に加えて、第 61 条に規定する取消の請求をすることができる理由の何れかに基づいて当該特許又はそのクレームの何れかについて無効を主張することができる。

この点、新規性の欠如を基礎付ける公知文献には、フィリピン国内で刊行されたものに限られず、国外で刊行されたものも含まれる。

(3) 外国における周知/著名標章の抗弁

上記のとおり、フィリピン知的財産法第 123.1 条(e)は、「フィリピンにおいて登録されているか否かを問わず、フィリピンの管轄当局により出願人以外の者の標章として国際的に及びフィリピンにおいて広く認識されていると認められた標章に同一であるか若しくは混同を生じさせる程に類似しているか又はそのような標章の翻訳であり、かつ、同一又は類似の商品又はサービスに使用する標章」は、登録を受けることができないと規定している。

しかし、ここでは、国際的に「及びフィリピンにおいて」広く認識されていることが必要とされており、フィリピン国外のみで周知・著名である標章をもって、登録商標の無効を主張することはできない。

(4) 善意、権利濫用その他の抗弁

判例上、善意、権利濫用その他の抗弁は裁判所において認められており、フィリピンにおいても有効な抗弁として成立し得る。

⁵⁸ フィリピン知的財産法第 61 条に規定する特許の取消事由は、(a) 新規でないか又は特許することができないものであること、(b) 当該技術の熟練者が実施することができる程には十分に明確かつ完全には当該発明を開示していないこと、(c) 公序良俗に反することである。

例えば、*Shangri-la Hotel Management vs. Developers Group of Companies, G.R. No.159938* (2006年3月31日)において、原告(Developers Group)は、フィリピンにおける「Shangri-la」及び「S」のロゴの商標権者として、被告(Shangri-la Hotel)を商標権侵害で提訴した。しかし、審理の中で、被告が「Shangri-la」標章の発案者であり、原告による商標登録の前に、原告の代表者が、海外の被告ホテルの一つに宿泊していたことから、原告が被告の標章をコピーした可能性があることが明らかとなった。

フィリピン最高裁判所は、これを受けて、「他人の商標を模倣した者は、侵害訴訟を提起することは許されない。殊に、当該商標の真の保有者に対する侵害訴訟の提起は許されない。なぜなら、その者は裁判所に『汚れた手』でやって来ているからである」と判示し、いわゆる「クリーンハンドの原則」に基づき原告の請求を棄却した。

第9章 シンガポール



1. 調査結果の概要

シンガポールにおける未登録知的財産権の保護についての調査結果の概要は以下のとおりである。

場面	対象	対象	概要	根拠 ⁵⁹	
権利行使	発明	営業秘密 (ノウハウ)	コモンローのもとで breach of confidence による保護を受ける。	判例	
	周知・著名の意匠/商標	意匠	なし		
		商標	周知商標と同一又は類似した商標・事業標章の使用の差止めが可能。	商標法 55	
その他	名称等	コモンローのもとで tort of passing off による保護を受ける。	判例		
防御	無効／取消	冒認	特許 ⁶⁰	発明の所有及び権限の宣言を受けた者だけが、冒認出願や不正な方法・不実表示による出願について登録官に対し取消の申立てを行うことができる。	特許法 80(1)、(4)、82、47(1)
		意匠		条文では冒認意匠について登録官・裁判所に取消の申立てを行う余地があるが定かではない。	意匠法 23、27

⁵⁹ 本章で紹介する法令については、シンガポールの Attorney General's Chambers が提供しているデータベース <http://statutes.agc.gov.sg/aol/home.w3p> (英語) を参照されたい。なお、日本語版については特許庁の以下のウェブサイトにおいて提供されている。但し、最新版に対応していない可能性があること、また特許法については 2013 年に改正予定であることに留意されたい。

Patent Act (Cap 221) (「シンガポール特許法」)

<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/singapore/tokkyo.pdf> (日本語)

Registered Designs Act (Cap 266) (「シンガポール意匠法」)

<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/singapore/ishou.pdf> (日本語)

Trade Marks Act (Cap 332) (「シンガポール商標法」)

<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/singapore/shouhyou.pdf> (日本語)

⁶⁰ シンガポール特許法において、実用新案及び小特許に相当するものは存在しない。またデザイン特許についても存在せず、デザインはシンガポール意匠法により保護されている。

		商標	詐称通用（passing off）、周知商標（well-known mark）、悪意（bad faith）による出願による商標については無効宣言の対象となる。	商標法 8(7)、(6)、7(6)、23(1)、(3)(b)
抗弁	特許	先使用	優先日以前から当該発明を使用していれば、発明の実施を継続できる。	特許法 71(1)、(4)
		外国公知技術	なし。ただし、取消の申立てが可能。	特許法 80(1)、14
	意匠	先使用	意匠の登録日以前から当該意匠を使用する又は使用するための実際上かつ真摯な準備をしていれば、使用を継続できる。	意匠法 31(1)、(2)
		外国公知意匠	なし。ただし、取消の申立てが可能。	意匠法 27(1)、5
	商標	先使用	登録日又は登録商標が最初に使用された日のいずれか早い日以前から継続して当該商標を使用していれば、使用を継続できる。	商標法 28(2)
		外国で周知・著名	抗弁とならない。	
		悪意	なし。但し、商標無効宣言の申立が可能。	
		一般的な権利制限	(該当すれば対抗可能)	商標法 28
		不使用	(もし冒認登録を行った者が5年間使用していなければ対抗可能)	商標法 22

2. 無断使用行為に対する民事上及びその他の救済手段

(1) 発明等の技術思想の保護（営業秘密としてのノウハウの保護）

シンガポールにおいては、営業秘密の保護について定めた特別な法律はない。コモンローのもとで、営業秘密の侵害により損害賠償請求を行う場合、請求の基礎は「秘密の侵害（breach of confidence）」となる。

コモンローのもとで営業秘密の保護を認めたリーディングケース（英国の判例）である *Coco v AN Clark (Engineers) Ltd* [1969] RPC 41 における基準は、シンガポールの控訴裁判所（court of appeal）により *Obegi Melissa and others v Vestwin Trading Pte Ltd and another* [2008] 2 SLR 540; [2008] SGCA.4 においても適用され、営業秘

密の侵害により損害賠償請求を行う場合、原告は 3 つの要素について立証しなければならないとされた。その内容は以下のとおりである。

- ① 当該情報が秘密としての性質を有すること
- ② 当該情報が守秘義務の課される状況下においてやりとりされていること
- ③ 無権限者による情報の利用が、情報をやりとりしている者に対し損害を生じさせること

「秘密の侵害」が成立する場合に裁判所によって認められる救済の内容としては、差止めと損害賠償が挙げられる。

(2) 周知・著名の意匠及び商標の保護

ア. 周知・著名意匠/商標

(ア) 意匠

シンガポール意匠法には、周知・著名意匠の保護についての定めは特になく、保護されていない。

(イ) 商標

シンガポール商標法には、周知商標 (well-known trade marks) の保護についての定めがある。すなわち、同法第 55 条は、周知商標の権利者が、当該周知商標と同一の又は類似した、若しくはその本質的部分が同一の又は類似した商標・事業標章 (business identifier) をシンガポール国内で使用することを差止めることができることを定めている。

しかしこの場合、同法第 55 条第(10)項の規定により、被告はいずれの場合であっても、その商標・事業標章を善意で 2004 年 7 月 1 日以前から使用していたことを証明すれば、全ての責任を免れるとされている。なお商標法第 55 条において利用可能な救済手段は差止めのみである。

周知商標の権利者は、その商標のシンガポールにおける周知の程度に応じ、2 つの要件のいずれかに依拠して差止めを請求することができる。その 2 つの要件は、それぞれ以下のとおりである。

- ① ある商標が、シンガポールにおいて、関連する分野⁶¹の公衆 (relavant sector) について著名である周知商標と同一又は類似の商標である場合で、そのような商標の使用は、当該商標が付された商品又はサービスと、周知商標所有者の商品サービスとの関連性を示唆するものであり、かつ、周知商標所有者の利益を害するおそれがあること。
- ② ある商標が、シンガポールの国民全体にとって著名である周知商標と同一の又は類似したものである場合で、そのような商標の使用が、周知商標の独自性を不当に希釈化したり、不当に利用したりするものとなる場合。

第 55 条

(3) (6)及び(7)の規定に従うことを条件として、周知商標の所有者は、商品又はサービスに関して、全部又はその重要な部分が自己の商標と同一又は類似の商標を使用することが次の場合は、すなわち、

(a) その商品又はサービスと周知商標の所有者との関係を示す可能性があり、かつ、当該所有者の利益を害する虞がある場合は、又は

(b) 当該所有者の商標がシンガポールにおいて国民全体に知られている場合には、

(i) 当該所有者の商標の識別性のある特徴を不当な方法で損なう可能性がある場合は、又は

(ii) 当該所有者の商標の識別性のある特徴を不当に利用する可能性がある場合は、

その商標を業として自己の同意なくシンガポールにおいて使用することを差止め命令により禁止する権利を有する。

(4) (6)及び(7)の規定に従うことを条件として、周知商標の所有者は、全部又はその重要な部分が自己の商標と同一又は類似の事業標章を使用することが次の場合は、すなわち、

(a) それが使用される事業と周知商標の所有者との関係を示す可能性があり、かつ、当該所有者の利益を害する虞がある場合は、又は

(b) 当該所有者の商標がシンガポールにおいて国民全体に知られている場合には

(i) 当該所有者の商標の識別性のある特徴を不当な方法で損なう可能性がある場合は、又は

(ii) 当該所有者の商標の識別性のある特徴を不当に利用する可能性がある場

⁶¹ シンガポール商標法第 2 条第(8)項及び第(9)項に規定があるが、裁判例 (Novelty Pte Ltd v Amanresorts Ltd and another [2009] 3 SLR9R) 216; [2009] SGCA 13) によれば、商標権者の商品又はサービスの現実の又は潜在的な消費者を指すと明示された。

合は

その事業標章を業として自己の同意なくシンガポールにおいて使用することを差止め命令により禁止する権利を有する。

シンガポール商標法第 2 条第 7 項は、ある商標が著名であるかどうかの判断に係る要素を定めている。その要素は以下のとおりである。

- ① シンガポールにおいて公衆の、関連する分野で当該商標が知られている或いは認知されている度合い
- ② 次の継続期間、規模及び地理的範囲
 - ・ 商標の使用
 - ・ 商標のプロモーション（当該商標が使用されている商品やサービスの公告、パブリシティの付与、フェアや展示会での展示を含む）
 - ・ 商標が使用されている又は認識されている国・地域における商標の登録又は出願及びそのような登録又は出願の継続期間
 - ・ いずれかの国・地域において当該商標権に係る権利が実効的に実施されているか、また当該国・地域において管轄権を有する当局が当該商標をどの程度著名と認定しているか
 - ・ 当該商標に関する価値

これらの条項に依拠する場合、当該商標は、例えば日本においてよりも、シンガポール国内で著名なものであることが必要である。

(3) 不法行為法による保護

未登録知財の保護について、不法行為法による救済を求めることも考えられるところ、シンガポールにおいてはそれには一定の限定がかかると考えられる。

具体的には、シンガポールにおいてコモンロー上の詐称通用による不法行為（*tort of passing off*）が成立するためには、以下の要件が必要となる。

- ① 原告が提供する商品やサービスに付された信用（*goodwill*）や評判（*reputation*）が、需要者の意識において、原告が商品やサービスを公衆に提供する際の出所表示（*identifying get-up*。単なるブランド名や銘柄であるか、ラベルや包装の個性的な特徴であるかを問わない）と結びつき、そのような表示が原告が提供する商品やサービスを特に識別するものであると公衆により認識されること
- ② 被告による公衆に対する虚偽の出所表示が、（故意か否かを問わず）公衆をし

て、被告が提供する商品やサービスが、原告が提供する商品やサービスであると信じさせるまたはそのおそれがあること

③ 上記①②により原告に損害が生じるまたはそのおそれがあること

(上記は *Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc* [1990] 1 ALR 491 (いわゆる「Jif Lemon 事件」) で採用され、シンガポールの控訴裁判所が *CDL Hotels International Ltd v Pontiac Marina Pte Ltd* [1988] 1 SLR(R) 975 及び *Novelty Pte Ltd v Amanresorts Ltd and another* [2009] 3 SLR(R) 216; [2009] SGCA 13 において採用した基準である。)

上記①に記載の「信用」は、*Novelty Pte Ltd v Amanresorts Ltd and another* [2009] 3 SLR(R) 216; [2009] SGCA 1 により、シンガポールにおける取引において生じていないとされている。そのため、シンガポールにおいて取引を行っていない者の周知商標の保護には利用できないと考えられる。

(4) 刑事法による保護

シンガポールにおいては、未登録知財の権利侵害については刑罰は規定されていない。

(5) 注目すべき裁判例

未登録知財の保護に係る差止め及び損害賠償に関する、近時の注目すべき控訴裁判所の裁判例として、以下を挙げることができる。

① *Novelty Pte Ltd v Amanresorts Ltd and another* [2009] 3 SLR(R) 216; [2009] SGCA 13

- ・ 事案の概要

原告が、シンガポールで登録されていなかった周知商標である”Aman”に関し、上記の詐称通用 (passing off) を原因として被告を提訴し、同時に商標法第 55 条に基づく差止めも求めた事案である。

- ・ 判断

本件では差止めの請求は認められたものの、原告に対して差し迫って損害が生じるわけではなく、損害が予測される可能性があるに過ぎないとして、損害又は逸失利益の計算については判断されなかった。

② *Sarika Connoisseur Cafe Pte Ltd v Ferrero SpA* [2012] SGCA 56. In *Novelty*

Pte Ltd v Amanresorts Ltd and another [2009] 3 SLR(R) 216; [2009] SGCA 13

・ 事案の概要

原告が、原告の未登録であるが周知の商標である”Nutella”に基づき、”Nutello”という登録商標を保有し、これを使用していた被告に対し、商標法第 55 条の違反、詐称通用 (passing off) を請求原因として提訴した事案である。

・ 判断

本件では原告の主張は認められたものの、差止めの請求については、被告が既に”Nutello”商標の使用を中止していることから認められなかった。また、損害賠償については、控訴裁判所は賠償を認める判決を行ったが、控訴裁判所は生じた損害に係る確実な証拠 (real evidence) がない限り、損害賠償は認められないという判断を下した。

3. 冒認登録された第三者の権利の無効及び取消の可否

(1) 冒認特許の無効/取消

ア. 無権限者への付与

シンガポール特許法のもとでは、冒認特許については取消しの対象となっている。すなわち、同法第 80 条第(1)項第(b)号及び第(f)号において、特許権を付与される権原のない者に付与された場合や、不正な方法又は不実表示によって特許権が取得された場合は、いずれも、登録官は第三者の申立てにより当該発明にかかる特許権を取消することができる。とされている。

第 80 条

(1) 本法の規定に従うことを条件として、登録官は、申請に基づいて、命令を発して発明に関する特許を次の何れかの理由(ただし、これに限る)により取り消すことができる。

… (中略)

(b) 当該特許が当該特許の付与を受ける権原のない者に付与されたこと

… (中略)

(f) 当該特許が次の何れかにより取得されたこと

(i)不正な方法、(ii)不実表示、… (後略)

したがって、冒認特許に係る発明の真の権利者は、シンガポールにおける特許登録官に対し、上記第(b)号に記載の特許を取消すよう求めることが可能である。その場合の取消しには、シンガポール特許法第 80 条第(4)項により、以下の 2 つの条件を充足している必要がある。

第 80 条

- (4) 本条第(1)項第(b)号にいう理由に基づく特許の取消申請については、
- (a) 確認判決を求める訴訟において裁判所により、又は第 47 条に基づく付託に基づいて裁判所若しくは登録官により、当該特許を付与される権原があるか又は取消が求められた特許の明細書に含まれた事項の一部について特許を付与される権原があると認定された者に限り、これを行うことができ、かつ
 - (b) 取消を求められた特許の付与の日を開始する 2 年の期間の終了後に当該訴訟が開始されたか又は当該付託が行われた場合は、当該特許の所有者として登録された者が、当該特許の同人への付与時又は移転時に、自己には当該特許を受ける権原がないことを知っていたことが立証されない限り、これを行うことができない。

そのため、シンガポール特許法第 80 条第(1)項第(b)号に基づく取消しを行うにあたっては、先行して同法第 47 条第(1)項の、発明の所有及び権原の宣言を求める必要がある。

第 47 条

- (1) 発明に関して特許が付与された後は、当該特許に対する又はそれに基づく所有者としての権利を有するか又は主張する者は、
- (a) 誰が当該特許の真の所有者であるか
 - (b) 当該特許はそれを付与された者に付与されるべきであったか否か、又は
 - (c) 当該特許に対する若しくはそれに基づく何らかの権利が他の者に移転若しくは付与されるべきであるか否か
- についての問題を登録官に付託することができ、登録官は、当該問題について決定し、かつ、その決定を実施するために適切と考える命令を発する。

イ. 不正な方法・不実表示

また、上記のとおり、シンガポール特許法第 80 条第(1)項第(f)号第(i)及び第(ii)は、不正な方法や不実表示に基づく特許権の取消を定めており、発明の真の権利者は同号に基づき取消を行うことができると考えられる。

上記の規定は、「特許が詐欺、虚偽の示唆又は不実表明によって取得された」場合には、裁判所の命令（order）により、特許権の全部又は請求に係る一部を取消することができる旨と定めた 1990 年オーストラリア特許法第 138 条第(3)項本文及び第(d)号の規定に類似している。同規定において特許権の取消事由となっている、不正な方法や不実表明に係るオーストラリアの判例法及び原則は、シンガポールの裁判所においてシンガポール特許法第 80 条第(1)項第(f)号第(i)及び第(ii)を解釈するにあたり先例とする価値があると考えられる。

Trek Technology (Singapore) Pte Ltd v FE Global Electronics Pte Ltd [2005] 3 SLR 389 においては、被告により不実表明が行われたが、シンガポールの控訴裁判所は、不実表明の主張が認められるには、不実の表明があったことと、その表明が特許権の付与にあたり重要な（material）誘導的効果を有していたことが示されねばならないとして、不実表明の主張には理由がないとした。シンガポール控訴裁判所は、**Prestige Group (Australia) Pty Ltd v Dart Industries Inc (1990) 19 IPR 275** においてもこの原則を採用しており、そこでは、委員会が特許権を付与するとの結論に至るにあたり他の状況が影響していても、不実表明や虚偽の示唆が、特許権付与の結論を導く重要な要素であれば足りると述べられている。

シンガポール特許法第 82 条第(2)項は、同条第(1)項に定める以下の場合を除き特許権の有効性を争うことはできない旨定めている。

- ① 特許権の侵害に係る手続又は出願公開により生じた権利の侵害にかかる手続において防御として行う場合（第(a)号）
- ② 根拠なく特許権の侵害に係る手続がとられそれに対する防御を行う場合（第(b)号）
- ③ 特許に関する宣言手続を行う場合（第(c)号）
- ④ 登録官に特許の取消しを求める手続を行う場合（第(d)号）
- ⑤ 特許発明の政府又は政府から授権された者による使用についての、又は政府による特許発明の利用に係る紛争についての手続を行う場合（第(e)号）

シンガポール特許法第 82 条第(1)項第(d)号は、発明の真の権利者が、特許の有効性を争うため、シンガポール特許登録官に対し取消を求めることを認めている。同法第 82 条第(3)項は、同法第 80 条に定める取消手続において特許の取消事由とされている事由だけが、特許の取消事由となりうることを明示している。

さらに、同法第 80 条第(1)項第(b)号に定める、無権原を理由とする取消について定めた同法第 82 条第(4)ないし第(6)項は以下のとおり規定している。

第 82 条

- (4) 第(1)項にいう如何なる手続においても、第 80 条第(1)項第(b)号にいう理由に基づいて何人かが争点とする特許の有効性については、次の場合でない限り、決定してはならない。
- (a) その者により開始された権原の有無を問う手続又は当該特許の有効性が争点である手続において、当該特許は他の者ではなくその者に付与されるべきであった旨が決定されている場合、及び
 - (b) 権原の有無を問う手続においてそのように決定された場合を除き、当該特許の有効性が争点である手続が当該特許の付与の日に開始する 2 年の期間の終了前に開始されるか、又は、当該特許の所有者として登録された者が当該特許の自己に対する付与若しくは移転の時点において自己には当該特許を受けず権原がないことを知っていたことが立証される場合
- (5) 特許の有効性が抗弁又は反訴により争点とされる場合において、裁判所又は登録官は、そうすることが適切であると考えるときは、被告に第(4)項第(a)号の条件を満たす機会を与える。
- (6) 第(4)項において、「権原の有無を問う手続」とは、特許に関しては、当該特許がこれを受けず権原のない者に付与されたことを理由とする第 47 条第(1)項に基づく付託、又は当該特許がそのように付与された旨の宣言を求める手続をいう。

上記の規定からは、シンガポール特許法第 47 条又は特許の有効性が争点となった裁判手続において、特許を付与されるべきであったと判断された者にしか、無権原を理由とする取消の主張は行い得ないということとなる。

(2) 冒認登録意匠の無効/取消

意匠の真の権利者は、意匠の冒認登録を受けた者に対し手続をとることができる。シンガポール意匠法第 23 条はその手続を以下のように定めている。

第 23 条

- (1) 意匠が登録された後、その意匠における利害を有する又は主張する者は、裁判所に次の事項を決定するよう申請することができる。
- (a) 真の意匠の所有者は何人か
 - (b) その意匠が、登録されたときの名義人の名称で登録されるべきであったか否か、又は
 - (c) その意匠における権利をその他の者に移転又は付与すべきか否か

裁判所は当該質問について決定しなければならず、かつ、決定を実施するのに適切とみなす命令を下すことができる。

また、シンガポール意匠法第 27 条は、登録官又は裁判所に対し意匠の登録の取消を行うことができることを定めている。同法第 27 条第(1)項及び第(2)項は取消の根拠事由について定めているところ、その要件は以下のとおりである。

第 27 条

- (1) 意匠が登録された後いつでも、利害関係人は登録官又は裁判所に対し、その意匠はその登録日付において新規でなかったという理由、又は登録官がその意匠の登録を拒絶することができたであろうその他の理由で、意匠の登録の取消を申請することができる。また登録官は、申請に基づいて適切とみなす命令を下すことができる。
- (2) 意匠が登録された後いつでも、利害関係人は登録官又は裁判所に対し、次の理由でその意匠の登録の取消を申請することができる。
 - (a) その意匠が登録された時点で、著作権が存する芸術作品に関して対応する意匠であったこと、及び
 - (b) その登録意匠における権利が第 22 条第(1)項に従って満了していることまた、登録官は、申請に基づいて適切とみなす命令を下すことができる。

上記のとおり、同条第(1)項は「登録官がその意匠の登録を拒絶することができたであろうその他の理由」も取消事由となると定めている。そのため、意匠の真の権利者は、不正な方法や不実表示に基づき、上記「その他の理由」に該当するとして登録官又は裁判所に対し取消を求めることができるようにも見受けられる。しかし、シンガポールにおいてこの点に関する判例法は存在しないため、明確ではない。

(3) 冒認商標の無効/取消

商標の真の権利者は、商標の冒認登録に対し、(i)詐称通用、(ii)周知商標又は(iii)悪意を理由とした取消を求めることができる。

ア. 詐称通用 (passing off)

シンガポール商標法第 8 条第(7)項は、未登録商標又はその他の標章を業として使用することを保護する法律（特に詐称通用の法律）の定めによって、シンガポール国内においてその使用が禁止されている商標については、登録することができない旨を定

めている。

上記 2. (3)において記載したとおり、詐称通用の不法行為の要件は以下のとおりである。

- ① 原告が提供する物やサービスに付された信用 (goodwill) や評判 (reputation) が、需要者の意識において、原告が物やサービスを公衆に提供する際の出所表示 (identifying get-up。単なるブランド名や銘柄であるか、ラベルや包装の個性的な特徴であるかを問わない) と結びつき、そのような表示が原告が提供する物やサービスを特に識別するものであると公衆により認識されること
- ② 被告による公衆に対する虚偽の出所表示が、(故意か否かを問わず) 公衆をして、被告が提供する物やサービスが、原告が提供する物やサービスであると信じさせるまたはそのおそれがあること
- ③ 上記①②により原告に損害が生じるまたはそのおそれがあること

シンガポール商標法第 23 条第(3)項第(b)号により、同法第 8 条第(7)項に定める条件を満たす先の権利があることが、商標登録の無効事由として定められているため、権利者は、詐称通用により登録された商標について無効の宣言を求めることが可能である。

もともと、直近 10 年間に於いて、シンガポールでは、登録された商標が詐称通用に基づき取消された判例として報告されているものはない。しかし、シンガポール控訴裁判所における *Johnson & Johnson v Uni-Charm Kabushiki Kaisha (Uni-Charm Corp)* [2007] 1 SLR(R) 1082 の裁判例は、同条に基づく、商標の出願についての異議申立てを含むものであり、ある程度は参考になると考えられる。

- ・ 事案の概要

Johnson & Johnson (「Johnson」) は、*Uni-Charm Corp* (「UC」) が、失禁の傾向がある人のためのパッド・ナプキンを対象商品とする「*Careree*」という商標を出願したことについて異議を申立てた。Johnson は詐称通用を含むさまざまな根拠に基づき異議を申立て、Johnson の請求が全て認められた。

- ・ 判断

詐称通用に係る論点についていえば、Johnson が提出した証拠により、生理用品、タンポン、ナプキン及び衛生帯を対象商品とする自らの「*CAREFREE*」という商標が、シンガポールにおいて信用と評判を得ていたことが示された。裁判所は、「*Careree*」商標は「*CAREFREE*」商標に類似しており、両方とも衛生用品に関するものであるため、不実表示の恐れがあると判断した。

イ. 周知商標 (well-known mark)

シンガポール商標法第 8 条第(4)項では、2004 年 7 月 1 日又はその以降に提出された登録出願において、商標の全体又はその重要な部分が先の商標と同一又は類似する場合は、後の商標は以下の場合において登録されないとされている。

第 8 条

… (中略)

(4) 第(5)項に従うことを条件として、2004 年 7 月 1 日又はその以降に提出された登録出願において、商標の全体又はその重要な部分が先の商標と同一又は類似する場合は、後の商標は、次の場合において登録されない。

(a) 先の商標がシンガポールにおいて周知であり、かつ

(b) 後の商標が使用する商品若しくはサービスは、

(i) 先の商標の所有者とこれらの商品、サービス間の関係を示すことができ、且つ先の商標の所有者の利益を損害する虞がある場合、又は

(ii) 先の商標がシンガポールで公衆にとって周知である場合は、

(A) 不正な方法で先の商標の識別的な特徴を希釈させる、又は、

(B) 不正に先の商標の識別的な特徴を利用する。

上記シンガポール商標法第 8 条第(4)項第(b)号第(i)において、商標がシンガポールの関連する分野の公衆について周知である場合には、その商標はシンガポールにおいて周知であるとみなされるとされている。

また、シンガポールにおいて当該商標が周知であるかの判断にあたり、当該商標が日本はじめ外国で周知であるかは考慮されない。

ほか、商標が周知であるかの判断に係る事項は、上記のとおり、シンガポール商標法第 2 条第(7)項にも記載されている。

シンガポール商標法第 23 条第(3)項第(a)号(iii)において、商標の登録が 2004 年 7 月 1 日以降に提出された出願によりなされた場合は、上記第 8 条(4)に定める条件を満たす先の商標がある場合、無効の宣言ができると規定されている。したがって、周知商標の存在は無効宣言の理由となる。

もっとも、シンガポールにおいて、周知商標の存在を理由に商標登録が無効であると宣言した裁判例として報告されているものはない。しかし、シンガポール控訴裁判所の Mobil Petroleum Co, Inc v Hyundai Mobis [2010] 1 SLR 512 は、審査中の商標出願に対して異議が申し立てられた事例について、周知商標に該当するか否かの判

断を含むものであり、参考となると考えられる。

- ・ 事案の概要

Mobil Petroleum Co, Inc (「Mobil」) は、Hyundai Mobis (「Hyundai」) が、「MOBIS」という自動車部品に係る第 12 類の商標を出願したことについて異議を申し立てた。その際、異議事由としては、「MOBIL」という商標がシンガポールにおいて周知であるということを主張した。

- ・ 判断

シンガポール控訴裁判所は、提出された証拠から、「MOBIL」商標が油・潤滑油の分野において周知であり、「MOBIL」商標と「MOBIS」商標は類似していると認めたが、Hyundai 製品と「MOBIL」商標の間では、商品の取引チャンネルが異なっており、関連性がないことから、需要者において両者を混同する可能性はないと判断した。控訴裁判所 Mobil は自動車部品に係る事業を長年営んでおらず、このような状況において、平均的な消費者は、知識を有し両者を区別できると考えられたためである。

ウ. 悪意 (bad faith)

シンガポール商標法第 7 条第(6)項は、悪意でなされた出願に係る商標は登録を受けることができないことを定めている。

シンガポール商標法第 23 条第(1)項は、商標登録は、当該商標が第 7 条に違反して登録されたという理由で無効を宣言することができる旨規定しており、したがって悪意でなされた出願であることは、商標の無効宣言の根拠事由となる。

悪意でなされた出願であることを理由とする、商標の無効宣言に係る裁判例としては、シンガポール控訴裁判所の Weir Warman Ltd v Research & Development Pty Ltd [2007] SGHC 59 についての決定が挙げられる。

- ・ 事案の概要

原告 Weir Warman と被告の Research & Development はどちらも「WARMAN」という同じ名前を歴史 (common heritage) のある商品を取引しているオーストラリアの会社であった。両社は、両社とも「WARMAN」商品を販売できるが、被告はシンガポールにおいて「WARMAN」商品を製造することはできない旨の契約を締結した。しかし、被告はシンガポールにおいて、第 7 類、第 37 類及び第 42 類につき「WARMAN」という語を商標登録したため、原告は、被告は悪意によりこれらの商品の商標登録を行ったとして、商標の無効を宣言するよう申し立てた。

- ・ 判断

控訴裁判所は、原告の申立てを以下の理由により退けた。すなわち、両社の契約に、両社とも、商標の出願を行う権利を有しているとも解釈しうる条項があり、これは両社がシンガポールにおいて「WARMAN」商品を販売するのに必要なものである。そのため、被告は WARMAN 商標を登録する権利を有しており、その登録はある取引において合理的かつ経験を有する者にとって、許容範囲の商行動の基準内の行動であり、したがって申請が悪意によりなされたとはいえない。

また、シンガポール控訴裁判所における *Valentino Globe BV v Pacific Rim Industries Inc* [2010] 2 SLR 1203 は、とくに、悪意による登録であることを根拠として商標権の無効の宣言を求める当事者にとって参考になる裁判例である。

- ・ 事案の概要

シンガポールにおいて「Valentino」という多数の商標権を有していた Valentino が、Pacific Rim の「Emilio Valentino & V Device」という第 18 類の商標について取消を申し立てた事案。Valentino は取消を求めさまざまな理由を主張したが、その 1 つとして悪意に基づく出願である主張した。Valentino は、その理由として、Pacific Rim が、イタリアにおいて Emilio Valentino 氏が有している商標を模倣して対象の商標を出願したと主張した。

- ・ 判断

控訴裁判所は、悪意に基づく出願についてか否かのメルクマールとして、複合的な基準を採用した上で、(i)Pacific Rim の当該商標登録の出願が、通常許容される商慣習か逸脱した行為であることを要するだけでなく、(ii)Pacific Rim が、通常人であれば自らの行為が上記基準から逸脱した行為とみなされると認識できたことも示さなければならないとした。

また、裁判所は、悪意だという主張は重大な主張であり、十分に証拠により裏付けられていなければならないとした。裁判所は、Pacific Rim と Emilio Valentino 氏のどちらが早く当該商標を使用していたかを裏付ける証拠が提出されておらず、Emilio Valentino 氏が商標をコピーした可能性も否定できないとし、さらに Valentino というマークは関連業界において非常にありふれているとした。裁判所は、悪意の主張が認められるかは各事件固有の事実関係 (factual matrix) 次第であるとし、本件の事案については事実関係に鑑み Valentino の悪意の主張を退けた。

4. 冒認知的財産権を根拠とする第三者による権利行使に対する防御の可否

(1) 先使用权の抗弁

ア. 特許

冒認特許権者による権利行使を受けた真の権利者は、特許権侵害の主張に対し、シンガポール特許法第 71 条に基づく抗弁を主張できる。同法第 71 条第(1)項及び第(4)項は、優先日より前から開始した発明の使用について以下のとおり定める。

第 71 条

(1) ある発明について特許が付与される場合に、シンガポールにおいて当該発明の優先日より前に、

(a) 当該特許が有効であれば、同特許の侵害を構成する筈の行為を善意で行う者、又は

(b) 善意で当該行為の実際上のかつ真摯な準備を行う者は、

当該特許の付与にも拘らず、当該行為を継続して行うか又は場合により当該行為を行う権利を有する。

… (中略)

(4) 製品が第(1)号又は第(3)号により付与される権利の行使により他人に処分される場合は、当該他人及びその者を通じて主張する者は、当該製品を当該特許の登録された所有者が処分するものとして取り扱うことができる。

したがって、真の権利者が、自ら実施しており上記要件を充足していれば、当該権利者は、特許権侵害の主張に対し抗弁を主張することができる。

イ. 意匠

シンガポール意匠法第 31 条は、意匠の真の権利者、すなわち意匠登録の日以前から、その行為がなされた時点で意匠登録がなされていたとしたらその意匠権の侵害を構成していたであろう行為を行っていた、又はそのような行為を行うために実際上のかつ真摯な準備を行っていた者に対し、先使用权の抗弁権を与えている。

意匠法第 31 条第(1)項及び第(2)項は先使用权の抗弁の要件を以下のとおり定めている。

第 31 条

- (1) 意匠の登録日の前に、ある者が、
- (a) シンガポールにおいて善意である行為をなし、その行為がなされた時点で登録が有効であればその意匠の侵害を構成していたであろう場合、又は
 - (b) シンガポールにおいてその行為をなすために実際上のかつ真摯な準備を善意で行った場合は、
- その者は、当該行為を続けるか、又は場合により当該行為をなす権利を有する。
- (2) 事業の過程で当該行為がなされたか、又はその準備がなされた場合は、(1)により付与された権利を有する者は、
- (a) その時点で当該事業のパートナーである者が当該行為をなすことを許可することができるか、かつ
 - (b) その行為がなされた又は準備がなされた過程でその事業の当該部分を取得する者に対し、
- 当該権利を譲渡することができ、又は死亡のとき(又は法人では解散のとき)に移転することができる。

仮に意匠の権利者が上記の意匠法第 31 条に定める要件を充足することができれば、当該権利者は、意匠権侵害の主張に対し上記の抗弁を主張することができる。

ウ. 商標

また、シンガポール商標法第 28 条第(2)項において、ある者が商標が登録されたものと同一又は類似の商品又はサービスに関連して、登録商標と同一又は類似の未登録商標を使用し、自己又は自己及び自己の前権利者が、その商品又はサービスに関連して、未登録商標を(a)登録商標の登録日、又は(b)登録商標の所有者、前権利者、若しくは廃止法に基づく商標の登録使用者であった者が、当該商標を最初に使用した日のいずれか早い方の日の前から業として継続的に使用していた場合は、登録商標の侵害にはならないことを定めている。

上記に係る裁判例として、シンガポール控訴裁判所における *Doctor's Associates Inc v Lim Eng Wah (trading as SUBWAY NICHE)* [2012] 3 SLR 193 の判決があげられる。

・ 事案の概要

原告 *Doctor's Associates* は「SUBWAY」というサンドイッチチェーンを運営し、シンガポールにおいて「SUBWAY」という商標を有していた。原告は、「SUBWAY niche」の名称でローカルスナックやサンドイッチを販売する屋台チェーンやレストランを営んでいた被告 *Lim Eng Wah* に対し、商標

権侵害を含むさまざまな理由に基づき、訴えを提起した。

- ・ 判断

商標権侵害の主張は、混同のおそれがないという理由により最終的に退けられた。ただ、控訴裁判所は、商標権侵害の主張に対するシンガポール商標法第 28 条に基づく抗弁について審理・判断し、被告が「SUBWAY niche」と名称のレストランを開業したのは、原告による商標権の登録後であったと認定して、当該抗弁は認められないとした一方で、被告は、上記商標登録前から屋台で販売していたサンドイッチとローカルスナックについて同名称を用いており、その後も継続的に行われてきたとして第 28 条の先使用の抗弁が認められると判断した。

(2) 外国公知技術・意匠の抗弁

ア. 特許

当該発明が（シンガポールにおいてか他所においてかを問わず）公知であることは、シンガポール特許法のもとでは抗弁とはならない。

しかし、対抗手段として別途特許権取消の申立を行うことにより事実上防御することが考えられる。

すなわち、同法第 80 条第(1)項第(a)号は、当該発明が特許性のある発明でないことを理由に特許権が取り消されうることを定めている。「特許性のある発明」については特許法第 13 条第(1)項に記載されており、(a)発明が新規であること、(b)発明に進歩性があること、(c)発明が産業上利用できることがその要件である。

シンガポール特許法第 14 条第(1)項及び第(2)項は、それが技術水準の一部を構成しない場合は新規とみなされること、発明の場合の技術水準とはその発明の優先日前のいずれかの時点で書面若しくは口述による説明、使用又は他の方法により（シンガポールにおいてか他所においてかを問わず）公衆の利用に供されているすべての事項（製品、方法、そのいずれかに関する情報、又は他の何であるかを問わない）を包含するものと解されることを定めている。

そのため、仮に権利者が当該発明が（シンガポールにおいてか他所においてかを問わず）公知であることと、公知の知識が発明を動作させていることを示すことができれば、権利者は特許権侵害にかかる手続がとられた際、シンガポール特許法第 80 条(1)項(a)号に依拠することができる。このときは、当該特許権は新規性を欠くということ根拠に、特許権の取消の申立を行うこととなる。

イ. 意匠

当該意匠が（シンガポールにおいてか他所においてかを問わず）公知であることは、シンガポール意匠法のもとでは本来はとはならない。しかし、対抗手段として別途意匠権取消の申立を行うことにより事実上防御することが考えられる。

すなわち、同法第 27 条第(1)項は、当該意匠に、登録の日において新規性がなければ、それは意匠登録の取消事由となるべきことを定めている。

意匠の新規性についてはシンガポール意匠法第 5 条第(2)項に規定されている。

第 5 条

…（中略）

(2) 登録出願がなされた意匠は、次の意匠、すなわち、

(a) 先の出願の履行において同一の又はその他の物品に関して登録された意匠、又は

(b) 最初に述べた出願の日付の前に同一の又はその他の物品に関してシンガポール又は他の場所で公表された意匠

と同一の場合は、又は重要でない細部において若しくは取引上普通に用いられる変形としての特徴においてのみ当該意匠と異なる場合は、新規とはみなされない。

このように、意匠の権利者が、当該意匠が最初に述べた出願の日付の前に（シンガポールにおいてか他所においてかを問わず）公知であることを示すことができれば、権利者は意匠権侵害にかかる手続がとられた際、シンガポール意匠法第 27 条第(1)項に依拠することができる。このときは、当該意匠が新規性を欠くということを根拠に、意匠権の取消の申立を行うことができる。

(3) 外国における周知/著名の抗弁

シンガポールにおいては、商標が外国において周知・著名であることは抗弁とならない。

また、真の権利者の商標がシンガポールにおいて周知であったことは抗弁とはならない。しかし、対抗手段として別途商標権登録の無効の宣言を求めることにより事実上防御することが考えられる。

すなわち、真の権利者は、冒認商標登録を行った相手方が真の権利者に対し商標権侵害にもとづく手続をとった場合、上記のとおり、別途申立てを行い、相手方の商標権登録の無効の宣言を求める事由として用いることができる。

(4) 善意、権利濫用その他の抗弁

ア. 悪意

相手方が悪意で行動していたことは抗弁とはならない。しかし、対抗手段として別途商標権登録の無効の宣言を求めることにより事実上防御することが考えられうる。

すなわち、真の権利者は、悪意による商標登録を行った相手方が、真の権利者に対し商標権侵害にもとづく手続をとった場合、相手方の悪意を理由に、商標権登録の無効の宣言を登録官又は裁判所に求めることができる。

イ. 一般権利制限

ほか、シンガポール商標法第 28 条によれば、以下の場合には商標権の侵害は生じない ((iv)については既に上記で説明している。)

- (i) 自己の名称若しくは事業所の名称を使用する場合
- (ii) 商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地若しくはその他の性質、若しくは商品の製造時期又はサービスの提供時期を示すために標章を使用する場合
- (iii) 自己が商品（特に付属品若しくは代替部品として）若しくはサービスの用途を示すため商標を用いる場合かつ、当該使用が工業上又は商業上の事項における善良な慣行に従っている場合
- (iv) ある者が商標が登録されたものと同一又は類似の商品又はサービスに関連して、登録商標と同一又は類似の未登録商標を使用し、自己又は自己及び自己の前権利者が、その商品又はサービスに関連して、未登録商標を登録商標の登録日、又は登録商標の所有者、前権利者、若しくは廃止法に基づく商標の登録使用者であった者が、当該商標を最初に使用した日のいずれか早い日の前から業として継続的に使用していた場合
- (v) 自己の登録商標が登録された商品又はサービスに関連して自己の登録商標を使用する場合
- (vi) (a)商業比較広告又は販売促進における正当な使用、(b)非商業目的における使用、又は(c)報道又は時事解説を目的とする使用の場合

そのため、未登録知財の保護とは直接関連しないものの、冒認商標権者が真の権利者に権利主張を行っている場合は、これらの条項に基づく抗弁を提出する可能性につ

いても検討に値すると考えられる。

(5) 補論：根拠のない侵害手続の脅迫に対する救済

なお、シンガポール特許法第 77 条、シンガポール意匠法第 44 条、シンガポール商標法第 35 条はいずれも、第三者から侵害訴訟手続をとるとして脅迫された場合、これらの規定に基づき、真の権利者は、これらの登録が無効であることを主張して、脅迫行為に対する救済を求めて提訴することができるとされている。

したがって、無効な登録に基づき、登録名義人から、真の権利者が侵害訴訟手続をとるとの脅迫を受けた場合、真の権利者は相手方の登録が無効である旨を主張して対抗することが可能である。

第10章 タイ



1. 調査結果の概要

タイにおける未登録知的財産権の保護についての調査結果の概要は以下のとおりである。

場面		対象		概要	根拠
権利行使	発明	営業秘密 (ノウハウ)		非公知性・有用性・秘密管理性を満たすと保護される。 近時、保護を認めた判例が出現しつつある。	営業秘密保護法
		それ以外		登録がなければ保護されない。	-
	周知・著名の意匠/商標	意匠		原則保護されない。 著作物に該当すれば保護されうる。	- 著作権法
		商標		原則保護されない。 但し、詐称通用 (passing off) の場合民事上請求権可能。 著作物に該当すれば保護されうる。	商標法 46 著作権法
				外国で登録のある商標であれば刑事罰の対象となる。	刑法 273-275
			第三者の誤認混同を招く場合には刑事罰の対象となる。	刑法 272(1)	
その他	名称等		名称につき、利益を損なう被害が継続する懸念がある場合、使用禁止命令を請求可能。	民商法 18	
防 御 / 取 消	無効	冒認	特許/小特許/ 意匠	冒認出願に該当すれば無効審判請求が可能。	特許法 10、65の 10、65
	取消	周知・著名の商標	優先権	商標登録の決定の日から5年以内に限り、優先する権利を証明して取消請求可能。 出願日前のタイの国外での使用、商標登録、周知・著名を立証すれば可能性あり (判例多数)。	商標法 67

		公序良俗違反	商標登録の決定の日から 5 年以降であっても出願日前のタイの国外での使用、商標登録、周知・著名を立証すれば、「公序良俗」違反で取消の可能性あり。	商標法 62
		不使用取消	商標権者に、使用する善意の意図がなく、実際に当該商品に関する商標の善意の使用がなかったか、又は当該商標が委員会への請求前 3 年間に善意による使用がなかったことを証明できる場合は、取消可能。	商標法 63
		商標異議	出願公告後 90 日以内であれば、商標異議を申し立てることができる。理由は、上記の「公序良俗」違反と同様。	商標法 8 ⑨、6②、 35 I
抗 弁	特許/小 特許	先使用	特許出願の事実を知らず又はかかる事実を知るべき合理的な理由なくタイでの特許出願日より前に善意で製造を行っていたかそのための装置を取得した場合は主張可能。	特許 36II ②、65
	意匠/商 標	先使用	なし。	-
	特許/小 特許/意 匠	公知技術	特許の無効事由となり、抗弁としても認められる。	特許 6II ②、54I、 57、64、 65 の 2、 65 の 9
	商標	周知・著名	商標の取消事由となり、抗弁としても認められる。	商標 8⑩、 61、62、 67
		善意・ 権利濫用	商標の取消事由となり、抗弁としても認められる。	商標 62

2. 無断使用行為に対する民事上及びその他の救済手段

(1) 発明等の技術思想の保護（営業秘密としてのノウハウの保護）

タイにおいては、発明等の技術思想について、タイ特許法（Patent Act B.E. 2522 (1979) (1999)）に基づき特許、意匠特許、小特許を保護の対象としており、それぞれ登録制度が設けられている。したがって、発明・考案等の技術思想を特許及び小特許が未

登録の状況で保護するのは困難であるのが、率直な結論である。

未登録の技術思想であっても、営業秘密保護法（Trade Secrets Act B.E. 2545 (2002)⁶²）により営業秘密の一種であるノウハウとして保護される可能性がある⁶³ものの、2002年の制定以来のタイ知的財産及び国際取引中央裁判所⁶⁴（Central Intellectual Property & International Trade Court、CIPITC、以下「CIPITC」という。）の裁判例は、民事事件が2012年までの統計で31件、刑事事件が2011年までの統計で20件に留まっており、このうち営業秘密の侵害が認められたケースはさらに少数である。原告敗訴事例では、営業秘密の要件を満たさないとされたものが多数であった。

以上から、従前タイにおいて特許出願を行っていない企業が同国に進出する場合や同国において自社の技術を無断使用される事態に直面した場合には、速やかに出願を開始すると共に（同国はPCT加盟国であるので、出願済みのもので国内手続に移行することも含む）、主張できそうなノウハウがある場合には、同国の秘密管理性の要件を充足できるよう証拠（開発資料等）を整理することが必要となる。

タイにおける営業秘密保護法を根拠とする営業秘密たるノウハウの保護の概略は以下のとおりである⁶⁵。

保護されるべき営業秘密は、同法第3条に「一般に知られていない商業データ、または当該データに関係しない限り一般民衆が理解するところに至らない商業データで、秘密であることにより商業的利益のあるデータ、かつ秘密保持のためにふさわしい手段により商業上の秘密を管理する者のいるデータを意味する。」、ここにいう「商業データ」とは、「内容、事柄、事実関係等を知らせるため、方法、形に関わらず意味を伝達する物を意味し、プログラム、方法、テクニック、または製法工程に含まれる、または構成するフォーミュラ、モデル、業務も含む。」（同条）と定義される。すなわち、非公知、有用性及び秘密管理性の3要件（TRIPs協定第39条参照）を充たすことを要件としている。

営業秘密の侵害行為は、当該営業秘密所有者から承諾を得ずに営業秘密の公開、持

⁶² JETRO の日本語仮訳（http://www.jetro.go.jp/world/asia/th/ip/pdf/2008_mohou.pdf）、WIPO の英訳（http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129771）参照。

⁶³ 同法は、2002年、TRIPs協定第39条の営業秘密保護義務を受けて定められたものである。

⁶⁴ 1996年知的財産及び国際取引裁判所設置法に基づき1997年12月1日にバンコクに設置された。CIPITCは、第1審裁判所であり、知的財産及び国際間貿易に関する民事及び刑事事件を扱っている。なお、タイにおいて知的財産関連事件は、同裁判所の専属管轄に属するものとされており、同裁判所の判決に対しては、直接最高裁に上訴する2審性が採用されている。

⁶⁵ タイ営業秘密保護法については、「特許庁委託ジェトロ模造品対策マニュアル タイ編（2008年3月）」（http://www.jetro.go.jp/world/asia/th/ip/pdf/2008_mohou.pdf）第6章（112～116頁）、一般財団法人知的財産研究所「平成23年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書—我が国企業の新興国への事業展開に伴う知的財産権のライセンス及び秘密管理等に関する調査研究報告書」（http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/chousa/pdf/zaisanken/2011_17.pdf）（78～81、497～520頁）が参考になる。

ち出し、使用となる、相互に誠実な商業行為に反する形態を有する行為を故意に行うことと定義されている（同法第 5 条第 1 文）。「相互に誠実な商業行為に反した形態を有する行為」とは、「契約違反、相互に信認してきた秘密への侵害、または意図的な侵害行為、贈収賄、脅迫、詐欺、盗難、故買または電子上の方法やその他の方法を使用したスパイ行為も含める。」とされる（同条第 2 文）。また、権利侵害の推定規定もあり、営業秘密の保有者が侵害者の製造した製品が自己の営業秘密である製造法を使用して製造した製品と同じ内容であることを証明した場合には、反証がない限り、侵害者は当該製品の製造でその企業秘密を使用したものと推定するものとされている（同法第 12 条）。

民事的な救済として、営業秘密を侵害された又は侵害されるおそれのある営業秘密の保有者は、侵害者に対して、当該営業秘密の侵害の仮の差止め、中止、差止め、補償金の各請求を行う請求権を有する（同法第 8 及び第 9 条）。

また、刑事罰として、加害目的での営業秘密の故意の公衆への開示（同法第 33 条）、図利目的での開示・使用（同法第 34 条）、同法の執行に基づき営業秘密の内容を取得した者、又はこれらの者から公務執行、事件捜査又は訴訟において営業秘密を取得した者の開示行為（同法第 35 条）等について禁固刑及び罰金刑が定められており、法人の両罰規定もある（同法第 36 条）。

同法による保護が認められた注目すべき判例として、以下の 2 件の裁判例が参考になる。

① CIPITC 2009 年判決⁶⁶ (No. Tor. Por. 38/2554)

Magnequench International Inc. v. International Magnetics Technology Co., Ltd.

Magnequench International Inc.及び Magnequench (Korat) Co., Ltd.（原告ら。両者は、Neo Material Technologies Inc.の子会社である。）は、ネオジム鉄ホウ素磁粉、レアアース、及びジルコニウムベース工学材料、並びに **applications and other rare metals** レアアース、及びこれらの化合物の開発及び製造、加工業者である。

原告らは、CIPITC に対して、International Magnetics Technology Co., Ltd. 及び原告らの元従業員 4 名（被告ら）に対して、営業秘密の侵害及び契約違反を理由として訴えを提起した。原告らは、4 名の元従業員は、高い地位にあった幹部社員であったのであり、原告らの厳格に秘密として管理された Nd-Fe-B と呼ばれる磁石の新製造法に関する営業秘密にアクセス可能であった。被告ら 4 名は、原告を退職するに際して、秘密保持及び競業を禁止する契約を原告と締結していた

⁶⁶ 正確な判決日は、CIPITC によって公開されておらず判明しなかった。

にも拘わらず、自ら新会社である International Magnetics Technology Co., Ltd., を設立し、原告らの営業秘密を用いて原告と競業する事業を開始した。このような被告らの行為は、営業秘密の侵害及び契約違反に該当する。

これに対して、被告らは、元従業員の 1 人が、自ら当該 Nd-Fe-B 製品を開発したのであり、製造設備のみならず、製造及び流通方法を発明したものであると反論した。

裁判所は、証拠調べの結果、被告らが使用していた上記の製品を製造するために使用していた製造設備は、原告らが使用していた製造設備を酷似している事実を認定した上で、原告らの営業秘密の無断使用及び契約違反の事実を認定した。そして、裁判所は、被告らに対して、当該営業秘密の使用及び開示を差止め、並びに 20,000,000 タイバーツの損害賠償金、及び将来の侵害行為について、侵害行為を中止するまで 1 ヶ月当たり 100,000 タイバーツの支払いを命じた。

被告らは、上記判決に対して最高裁判所に上告し、本事件は現在最高裁判所に係属中である。

② CIPITC 2008 年 7 月 21 日判決 (No. Tor.Por.98/2551) ⁶⁷

Del Max Machinery Co., Ltd. v. Bangkok Engineering and Machinery Co.Ltd.

Del Max Machinery Co., Ltd. (原告) は、液剤の製造及び液体用包装機具販売業者である。を事業目的としている。

原告は、CIPITC に対して、Bangkok Engineering and Machinery Co.Ltd.、原告の元従業員 13 名、並びにこれらに協力していた会社及び個人 1 名 (被告ら) に対して、営業秘密の侵害を理由として訴えを提起した。原告は、被告である Engineering and Machinery Co.Ltd.が機械の製造業者に持ち込んだ製造機械の設計図が、原告の図面と酷似しており、当該図面が原告から紛失していたとして、警察に通報し、その後民事訴訟に発展した。

これに対して、被告らは、主として各被告がどのように権利を侵害したのか不明確である、当該製造機械は公知のものであり営業秘密ではない、また適切に管理されていたわけでもないなどと主張した。

裁判所は、営業秘密保護法第 3 条に定める営業秘密の定義は非常は非常に広い意味を持つとした上で、本件の設計図は、公知のものではなく、秘密として管理されており、営業秘密に当たると解した上で、被告らのうち Engineering and

⁶⁷ 同判決は、前掲「平成 23 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書—我が国企業の新興国への事業展開に伴う知的財産権のライセンス及び秘密管理等に関する調査研究報告書」

(http://www.jpo.go.jp/shiryoku/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2011_17.pdf) 「資料 V-4 タイ」 516 頁以下にも紹介されている。なお、タイの協力事務所からの情報では同判決を紹介する要旨には当事者名が公開されていないということであり、当事者名は上記書籍に拠って記載した。

Machinery Co.Ltd.及びその幹部社員3名の行為が営業秘密の侵害するものであると認定した。そして、裁判所は、被告らに対して、当該営業秘密の使用及び開示を差止め、並びに1,000,000 タイパーツの損害賠償金、将来の侵害行為について、侵害行為を中止するまで5.7%の利子、及び弁護士費用50,000 パーツを払うよう命じた。

被告らは、上記判決に対して最高裁判所に上告し、本事件は現在最高裁判所に係属中である。

(2) 周知・著名の意匠及び商標の保護

ア. 周知・著名意匠/商標

(ア) 意匠

まず意匠については、タイ特許法（第III章）に基づく登録によってのみ保護されており、未登録の場合にこれを保護する法制度は存在しない。

但し、未登録であっても、例外的にタイ著作権法（COPYRIGHT ACT B.E. 2537 (1994)）⁶⁸の著作物の定義（第6条）に当てはまる著作物、すなわち、創作性のある図形、絵画、彫刻等に該当する場合には著作権による保護等を受けることが出来る余地がある⁶⁹。なお、タイは一部留保があるもののベルヌ条約に加盟しており、日本国民であっても、タイで著作者となり得（タイ著作権法第8条第1文）、タイ著作権法による保護を受けることができる。

若干古いものになるが著作権法によって、意匠が保護された例として、以下の裁判例を挙げることができる。

最高裁判所判決 No. 6379/2537 (1994年)⁷⁰

DTC Industry Co., Ltd. v. Thai Ballpen Industry Co., Ltd.

DTC Industry Co., Ltd. (原告) は、Thai Ballpen Industry Co., Ltd. (被告)

⁶⁸ タイ著作権法の日本語公定訳は見あたらなかったが、元田時男氏の翻訳（監修井口雅文氏）が入手可能である（<http://home.att.ne.jp/yellow/tomotoda/copyrightact.htm>）。またWIPOの英訳が入手可能である（http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129762）。

⁶⁹ タイにおける著作権の保護については、文化庁「タイにおける著作権侵害対策ハンドブック」（平成24年3月）（http://www.bunka.go.jp/chosakuken/kaizokuban/pdf/24_tai_singai_handbook_ver2.pdf）が参考になる。保護の対象となる著作物（支分権）の内容については、同書53頁参照。

⁷⁰ 本判決は、日本機械輸出組合「アジアにおける未登録意匠の商品形態模倣対策」109頁にも紹介されている。なお、タイの協力事務所からの情報では同判決を紹介する要旨には当事者名が公開されていないということであり、当事者名は上記書籍に拠って記載した。

に対して、ペンのデザインの著作物を侵害したとして、被告のペンの製造・販売の差止め及び損害賠償を求め民事裁判所に提訴した（この当時、CIPITC はまだ設立されていなかった。）。原告は、被告が意図的に原告のペンのデザインに類似したペンを製造・販売している旨主張した。この主張を立証するため、原告は、後に被告に雇用された原告の元従業員の 1 人が原告の図面と金型を盗んだ事実を立証を立証し、被告が盗まれた図面と金型を用いて類似したペンを製造するのに使用していると結論付けた。原告は、また、ペンのデザインは、ペンが図面と金型を用いてこれを複製して製造される以上、著作物たる図面及び金型の複製物であるとして著作権で保護されるべきであると主張した。

第一審の民事裁判所が原告の請求を棄却したため、原告は、高等裁判所に控訴して、さらに最高裁判所まで争った。

最高裁判所は、原告のペンのデザインは、タイ著作権法第 4 条第 1 文第(7)号に定める「応用美術著作物」に該当し、著作権によって保護されると認定した。なお、同号は、「応用美術著作権」とは、「応用美術著作物とは上記第(1)号から第(6)号に基づく 1 あるいはそれ以上の構成からなり、当該著作物自体の鑑賞ではなく、実用、装飾用素材または器材又は商用に用いられるような著作物」であると定義する。最高裁判は、ペンを製造するためにはまず製造者は 2 次元の図面を描いて、図面を元に金型を作成し、そして金型を用いて製品となるペンのモールドを作成していることを理由に、ペンは、それぞれが著作物である図面及び金型が応用されたは応用美術の著作物として保護されるべきものと認定した。

(イ) 商標

タイ商標法 (Trademark Act B.E. 2534 (1991) (consolidated as of 2000))⁷¹では、明文で、未登録商標の侵害に対して差止め又は損害賠償請求権が行使できない旨規定されている（同法第 46 条第 1 文）。

但し、例外的に **passing off**（詐称通用）の場合には、未登録であっても、差止め及び損害賠償請求権を行使し得る（同条第 2 文参照）。

passing off によって未登録の著名商標の保護が認められた判例として若干古くなるが以下のものがある。

最高裁判決 No. 5269/2542 (1999 年)

Chako Paper Co., Ltd. v. Mr. Somchai Jirawattanachai

⁷¹ タイ商標法の特許庁による日本語訳

(<http://www.jpo.go.jp/shiryous/sonota/fips/pdf/thailand/shouhyou.pdf>)。WIPO の英訳 (http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129771)。

タイ国籍を有する Somchai Jirawattanachai 氏（被告）は、“NAYAGOPEPA Na” という商標（NAYAGOPEPA 部分が日本語、綴りは不明、Na はローマ字）をタイ知的財産庁に登録していた。日本法人であるチョコペーパー株式会社及び日本国籍の Matsui Yoshi 氏（原告ら）は、被告に対して、被告の商標権は、原告らの商標に酷似しているが、原告らこそが被告よりも当該商標の正当な権利者であり、被告による当該商標権の使用は **passing off**（詐称通用）に該当するとして、CIPITC に、商標法に基づき当該商標権の取消、及び被告による当該商標の使用の差止めを請求した。また、原告らは、訴訟提起の日から侵害行為の停止まで、月当たり 500,000 タイバーツの損害賠償を請求した。なお、原告らは、タイにおいて商標権を登録していなかった。

訴訟手続の中で、原告らは、出願日前の当該商標のタイにおける使用の事実を証明することに成功し、CIPITC は、被告の商標権は、需要者に混同を生じさせる程、原告らの商標に酷似しているものとして **passing off**（詐称通用）であると認定し、被告の商標権の取消を命じると共に、当該商標の使用の差止め、及び月当たり 5,000 タイバーツ（請求額の 1/10）の損害金の支払いを命じた。

上記 CIPITC の判決に対して、被告は、最高裁判所に上告したが、最高裁判所も、原告による当該商標の使用は、やはり **passing off**（詐称通用）に該当するとして、被告の上告を棄却した。

次に、未登録であっても、タイ著作権法の保護を受けうることは意匠と同様である。なお、タイには、わが国の不正競争防止法第 2 条第 1 項第 1 号及び第 2 号の規定に類似した周知・著名表示を保護する特別法は存在しない。

次に刑法処罰による救済であるが、権利者が外国において問題の商標を登録している場合には、タイ刑法（Panel Code）⁷²第 273 から第 275 条による処罰の適用を求めることが考えられる（但し、これらの条文による保護は、商品のみには適用され、サービスマークには適用されない。）。すなわち、

第 273 条：何人も、タイ及び外国において第三者により登録された商標を偽造した場合には、3 年以下の禁固及び／又は 6,000 バーツ以下の罰金に処する。

第 274 条：何人も、タイ及び外国において第三者により登録された商標を、当該第三者の登録された商標であると公衆に誤認させる目的で模倣した場

⁷² タイ刑法の英訳：<http://www.samuiforsale.com/law-texts/thailand-penal-code.html#361>

合には、1年以下の禁固及び／又は2,000バーツ以下の罰金に処する。
第275条：何人も、第272条第(1)号に規定された名称、図形、人工的なマーク又はその他語句を付した商品、若しくは第273条又は第274条に定めた第三者に帰属する偽造された又は真似た商標を付した商品を、タイに持ち込み、配列し、又は配列された商品を陳列した者は、上記各条と同様に処罰されるものとする。

は、旨定められている。

刑法第275条に基づき、タイでは登録されていない外国における周知商標の保護が認められた注目すべき裁判例として以下の最高裁判決がある。

最高裁判決 (No. 1835/2545) (2002年)

スイス法人である Switzerland AG は、タイ国外で登録された KIPLING という商標の所有者であった。Switzerland AG は、警察に対して、KIPLING という商標を付したバックの模倣品を販売していた女性（被告人）を刑法第275条に違反しているとして告訴した。捜査の結果、検察官は、被告人を CIPITC に起訴した。被告人は模倣品を販売したことを認めたが、CIPITC は、KIPLING 商標がタイで登録されていないから商標法によって保護することはできないことを理由に、被告人に無罪判決を言い渡した。これに対して、検察官は、最高裁に対して、検察官は商標法に基づいてではなく、刑法に基づいて起訴したのであり、刑法に基づいて処罰されるべきであるとして上告した。

最高裁は、被告人の行為は、たとえ KIPLING という商標がタイ国内で登録されていなくとも刑法第275条の罪を構成するとして、検察官の主張を認め、被告人に対して、2,000バーツの罰金を課した。

また、刑法第272条第(1)号の規定は、「一般の人々に対して他人の商品もしくはビジネスであると信じさせることを目的として、他人のビジネスに使用されている名前、写真、絵、あるいはその他の内容を使用したり、もしくは商品、包装、包装に使用する物に表示したり、内容を記載したり、価格を表示したり、もしくはビジネスに関する手紙もしくはその他の物に表示した者は、1年を超えない禁錮刑もしくは2千タイバーツの罰金、あるいはその両方を科せられる。」と定めており、外国による商標登録がなくても、同条により保護される場合がある。

同規定は、わが国を含む外国において周知・著名性を獲得するに至っている表示であれば、タイ国内で使用実績がないか乏しく周知でない表示であっても、適用できる可能性がある。

同規定に基づき、未登録商標の保護が認められた裁判例として、以下の最高裁判決がある。

最高裁判決 No. 666/2549 (2006 年)

被害者は、英国法人である **Tesco Stores Limited** のタイにおけるライセンシーである。同社は、“**Tesco Lotus**”という名称でタイにおいてスーパーマーケットを経営している。同社は、“**Tesco Lotus**”という名称を許可無く使用した女性（被告人）を告訴した。被告人は、水フィルター製品の独立した販売業者であるところ、被告人の商品の販売促進の目的で、被害者が被告人製品の製造業者と協力関係にあるなどとして、“**Tesco Lotus**”という名称を自らの商品と共に使用した。さらに、被告人は、“**Tesco Lotus**”との名称を付した偽の割引券を印刷して、これを自らの顧客に被害者の店舗で当該割引券が使用できるものと誤信させて配布した。捜査の結果、検察官は、CIPITC に対して、被告人を起訴した。被告人は、自白し、裁判所は、被告人に対して、刑法第 272 条第(1)号違反に基づき処罰し、最高裁も同判断を是認した。なお、CIPITC 及び最高裁共に検察官が求めていた被告人の製品（水フィルターそのもの）の没収については、犯罪行為に供用されていないとして認めなかった。

(3) その他の救済手段

民商法（The Civil and Commercial Code）⁷³第 18 条は、「人の氏名の使用権利について、他の者がその使用に反対するとき、あるいはその氏名の所有者である者が使用権の移譲を受けずに他人が同一の氏名を使用することにより利益を損なうとき、氏名の所有者は当該使用者に被害の抑制を請求することができ、以後被害が継続すると懸念するのであれば裁判所に使用禁止を命令するよう訴えることができる。」と定めている。

ここでいう氏名には、法人の名称も含まれ、本条の保護の対象となる。

同条に基づき未登録商標の保護を認めた裁判例として以下の最高裁判決がある。

最高裁判決 No. 1784/2552 (2009 年)

Hitachi Ltd. v. Siam Hitachi Motor Sales Limited Partnership

Hitachi Ltd. (原告) は、HITACHI との商号 (及び商標) の保有者であり、こ

⁷³ ジェトロバンコクセンターによるタイ民商法の日本語訳
(http://www.ietro.go.jp/world/asia/th/business/regulations/pdf/corporate_018.pdf)

れを長年した結果、当該商号（及び商標）はタイの公衆に周知となっていると主張して、HITACHI との民商法第 18 条（及び商標の侵害）を理由に、Siam Hitachi Motor Sales Limited Partnership、Siam Hitachi Group Limited Partnership 及びその経営者（被告ら）を相手方として、CIPITC に民事訴訟を提起した。被告は、エレベータの部品を販売し、メンテナンスのサービスを提供しているタイ法人であった。原告は、被告が、いかなる意味でも原告と無関係であり、悪意で当該商号（及び商標）を使用していたと主張し、このような使用は、民商法第 18 条の定める商号の侵害（及び商標侵害）に当たり、裁判所に対して、被告にその名称の一部に HITACHI を使用しないよう命じるよう求めた。

被告らは、HITACHI は一般名称であり、周知ではなく、悪意で使用したのではなく、単にそれを名称の一部に使用しただけであると反論した。

CIPITC は、原告主張の事実を認め、被告らに対して、HITACHI との名称を商号の一部に使用することを禁止することを命じた。

被告らは、最高裁に上告したが、最高裁は CIPITC の判断を是認した。

3. 冒認登録された第三者の権利の無効及び取消の可否

(1) 冒認特許/意匠の無効/取消

冒認出願された特許、小特許及び意匠は、タイ特許法の規定に基づき CIPITC に訴訟を提起して無効とすることができる。

すなわち、タイ特許法第 10 条には、「発明者は、特許を出願すると共に発明者として特許に名称を記載される権利を有する。特許を出願する権利は、譲渡又は承継により移転することができる。特許を出願する権利の譲渡は、書面で行わなければならない。また、譲渡人及び譲受人の署名を必要とする。」と規定しており、小特許、意匠についても同規定が準用されている（順に同法第 65 条の 10 及び第 65 条）。

そして、同法第 54 条第 1 文は、第 10 条の規定に違反して付与された特許は、無効とする旨規定しており。また同条第 2 文は、「何人も、特許の無効について異議⁷⁴を申し立てることができる。利害関係人又は公訴官は、無効特許の取消を裁判所に請求できるものとする。」と定めている。また、意匠については同法第 64 条に、小特許についても同法第 65 条の 9 に同様の規定がある。

したがって、冒認出願が登録した特許、小特許及び意匠について、真の権利者（発明者及び特許を出願する権利の譲受人）は、タイ特許法第 10 条に違反して登録されたことを理由として、CIPITC に特許の無効を求めて提訴することができる。

同訴訟においては、原告は、真の発明者又は意匠の創作者が当該発明を発明し、又

⁷⁴ ここにいう異議は、特許公告後の異議を指す（タイ特許法第 29 条参照）。

は意匠を創作した事実を、証拠（実験ノート、設計図、スケッチ等）をもって証明しなければならないことは当然である。また同訴訟においては、証人の証言によって立証を行うことができるものとされている。

(2) 冒認商標の無効/取消

次に冒認された商標については、タイ知的財産庁（Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce, DIP）の商標委員会又は裁判所に対して、当該商標を取消すことを求める審判請求制度がある（提訴先が）。

ア. 登録決定日から5年以内の優先的権利による取消請求（タイ商標法第67条）

タイ商標法第67条第1文は、「第40条に基づく登録官の商標登録の決定の日から5年以内に、利害関係人は、所有者として登録されている者よりも当該商標に関して優先する権利を有していることを証明できるときは、裁判所に当該商標登録の取消を請求することができる」旨定める。

「優先する権利」とは何を意味するのかが問題となるが、当該冒認商標のタイにおける出願日前からたとえタイの国外であっても当該商標を使用しており、タイ国外で商標として登録されており、これが周知・著名であったことを証明した場合には、冒認出願者は、悪意（bad faith）で出願したものと認められて、当該商標につき冒認出願者に優先する権利を有すると解釈されている。

第67条に基づく取消請求は、直接タイ知的財産権及び国際取引中央裁判所に出訴すべきこととされている（イ以下で述べる取消請求は、まずタイ知的財産庁の商標委員会に対する取消請求を先に行う必要がある。商標委員会における取消請求のみでも、通例2ないし3年掛かることが多いためその違いは大きい。）。

当事者は、タイ知的財産権及び国際取引中央裁判所の判決に不服がある場合には、最高裁判所に上告することができる（2審性）。

第67条に基づき商標が取り消された裁判例として、以下の最高裁判決がある。

同判決において、原告が、タイにおいて事業を開始する以前から、被告が商標登録を得て使用しており、原告は、タイにおいて当該商標を使用したことがなかったが、タイ国外における使用及び商標登録の実績に鑑み、タイにおいても優先する権利があると認めたものであり、参考になる。

最高裁判決 No. 3044/2551（2008年）

J. Lindeberg AB v. Mrs. Manee Choterungruangkorn

Mrs. Manee Choterungruangkorn (被告) は、衣類販売業を行っていた。被告は、J.LINDEBERG との商標をタイにおいて衣類を指定商標とし 25 類で登録した。スイスの服飾会社である J. Lindeberg AB (原告) は、CIPITC に対して、被告よりも当該商標に関して優先する権利を有していると主張し、商標法第 67 条に基づき被告の商標は取り消されるべきであるとして商標取消訴訟を提起した。原告は、その理由として J. Lindeberg は、原告の創業者の名前であり、被告は、同商標を冒認し、悪意 (bad-faith) で登録したものであると主張した。加えて原告は、原告が当該商標を出願した際に、審査官によって被告の商標が引用されて拒絶査定された旨主張した。

本商標取消訴訟において、原告は、タイ以外の国において原告が当該商標を被告よりも先に使用しており、また商標として登録されていた事実を十分な証拠で立証した。

これに対して、被告は、当該商標は、被告自身が創作したものであり、原告は、タイにおいては被告よりも先に使用していなかったのであるから、原告は、当該商標について被告に優先する権利を有しているとはいえない旨反論した。

CIPITC は、原告が、本件商標について被告に優先する権利を有していると認め、商標登録は取り消されるべきであると判断した。

これに対して、被告は最高裁に上告したが、最高裁は、CIPITC の判断を是認した。その理由として、最高裁は、被告が、原告の商標を見ずに自ら当該商標を創作したとは信じがたく、原告が、タイにおいて被告が当該商標を登録した後にタイにおいて商品の販売を開始した事情を考慮しても、原告が、タイ国外において本件商標を使用していた真の権利者であることに変わりはないから、タイ商標法第 67 条にいう被告に優先する権利を有していることに変わりはないとした。

イ. 公序良俗違反に基づく取消請求 (タイ商標法第 62 条)

タイ商標法第 62 条は、「何人も、ある商標が公序良俗に反すると判断されるとき、その商標の登録の取消を委員会に請求することができる。」と定めている。そして、外国において周知・著名な商標を悪意 (bad-faith) で登録することは同条にいう「公序良俗」に反するものと理解されている。

したがって、商標登録決定から 5 年を経過した後であって商標法第 67 条に基づく取消訴訟 (上記ア参照) が提起できない場合であっても、本条違反に基づく取消請求を商標委員会に対して請求することができる場合がある。

商標委員会の決定に不服がある場合に、当該決定について通知を受けた日から 90 日以内に、CIPITC にその決定の取消を求めて提訴することができ (タイ商標法第 65 条第 2 文)、さらに同裁判所の判決に不服がある場合には、最高裁判所に上告することが

できる。

タイ商標法第 62 条に基づき、登録後 5 年以上が経過していたにも拘わらず商標を取り消した裁判例として以下の CIPITC の判例がある。本事案も、タイにおける商標出願以前からのタイ国外での商標の使用及び登録の事実をもって商標が取り消されている。

CIPITC 判決 No. Tor.Por.8/2547 (2004 年 1 月 21 日)

Sergio Rossi S.p.A. v. Mr. Santi Sansaneeyakiat

タイ人のアントレプレナーである Santi Sansaneeyakiat 氏 (被告) は、タイにおいて、SERGIO ROSSI という商標を、指定商品を皮革製品として 18 類で登録していた。登録から 5 年以上が経過した後、イタリアの高級皮革製品のメーカーである Sergio Rossi S.p.A. (原告) は、同一商標を、同一の指定商品について 18 類で出願したが、同出願は、被告の商標権の損害を理由として拒絶された。その時点で既に被告の商標の登録後 5 年以上が経過していたので、原告は、タイ商標法第 67 条に基づく商標取消訴訟を提起することができなかった。そこで原告は、原告こそが商標の真の所有者であり、被告の商標は悪意 (bad-faith) で登録されたものであって公序良俗に反するとして、タイ商標法第 62 条に基づき、商標委員会に対して商標取消審判を請求した。

商標委員会は、被告の商標が悪意で登録された証拠が十分に示されていないとして、商標取消理由はないと決定した。

原告は、この決定を不服として、CIPITC に対して、商標登録の取消を求めると共に、加えて原告による冒認商標の登録によって損害を被ったとして、原告に対して、訴訟提起から違法行為の停止まで毎月 300,000 バーツの損害の賠償を求める訴訟を提起した。

同訴訟において、原告は、原告が、被告のタイにおける当該商標の使用及び商標登録以前から、タイ国外において当該商標を使用し、また登録していることを示す十分な証拠を提出した⁷⁵。

これに対して、被告は、当該商標は自ら創作したものであり、原告の商標の存在については全く知らなかったと反論した。そして、被告は、長期間にわたって当該商標を付した皮革製品を製造して、販売してきたことを示す証拠を提出した。

CIPITC は、商標委員会の決定を覆し、被告の商標登録を取消よう命じ、また、被告に対して、訴訟の提起から違法行為の停止まで月当たり 180,000 バーツの支払いを命じた。

⁷⁵ タイ商標委員会への取消請求の実務では、取消請求書の記載は簡潔なものであり、証拠の提出も可能であるが、限定的であるのが通例であり、また追加提出も認められていない。

これに対して被告は、最高裁に上告したが、被告は、最高裁での審理が係属中である間に、原告に対して、上告の取下げ及び損害賠償金として 1,000,000 パーツの支払った上、1,800,000 パーツに相当する当該商標を付した被告製品を原告に引き渡す旨の和解を申し入れ、上記を内容とする和解により本訴訟は終了した。

なお、推測ではあるが上記和解が成立した背景には、被告が、最高裁判所がさらに高額な損害賠償の支払を認容することを恐れたためであると考えられる。

なお、現地の協力事務所のアドバイスによれば、ア及びイの取消請求を行う場合には、同時に自ら商標出願を行うことが重要であることである（これにより取消に成功した場合に自らが登録できる地位を確保できるからである（前述のとおり、商標の委員会による決定には時間を要するが、その間当該出願はペンディングにできるようである。）。

ウ. 不使用取消（タイ商標法第 63 条）

周知・著名商標の保護に直ちに結びつくものではないが、タイ商標法第 63 条は、「利害関係人又は登録官は、所有者が商標の登録を求めるときに登録される商品に関してその商標を使用する善意の意図がなく、実際に当該商品に関する商標の善意の使用がなかったか、又は当該商標が委員会への請求前 3 年間に善意による使用がなかったことを証明できる場合は、当該商標の登録取消を委員会に請求することができる。ただし、所有者が当該商品に関する商標の不使用が通商上の特別な事情によるものであり、商標を使用しない又は放棄する意図によるものではないことを証明すればこの限りでない。」旨定めている。

同法に基づく取消が認められるためには、上記のとおり商標権者に商標を使用する意思もないことを証明しなければならず、「実際の運用で不使用取消されることはほとんどなく、商標所有者が特殊な事情を記した使用証明を提出すれば受理されてしまう。不使用取消しが指定商品・役務毎か、商標権全体の取消しとなるかは、条文に明記されておらず、また不使用取消しの先例がないため明確になっていない。」などといわれてきたが⁷⁶、近時、商標委員会において日本企業の請求に対して取消を認めた決定⁷⁷がなされているので紹介しておく。

商標委員会決定 No. 14/2550 及び No. 15/2550（2007 年 5 月 17 日）

Frento Co. Ltd. v. United Foods PCL

⁷⁶ 特許庁「アジア諸国の商標制度・運用に関する調査研究報告書」（平成 15 年）136～137 頁
(http://www.ipo.go.jp/shiryoutoushin/chousa/tr-ajia_kenkyuu_houkoku.htm)

⁷⁷ CARDOZO ARTS & ENTERTAINMENT Vol. 27 所収「USE IT OR LOSE IT! BURDENS OF PROOF IN NON-USE CANCELLATION ACTIONS: A CALL FOR BALANCE IN THE TRADEMARK LAWS OF THAILAND, INDONESIA, AND INDIA」（485 頁以下）

日本企業である Frento Co. Ltd.(申立人)は、タイ法人である United Foods PCL (被申立人) がタイで登録していた「KARANUCHO」(カラムーチョ) との商標 2 件について、3 年以上使用しておらず、また使用の意思もないとして、タイ商標法第 63 条に基づき、商標委員会に対して、当該商標登録の取消を求めた。申立人は、被申立人が当該商標を使用していない証拠として、被申立人がタイの FDA (Thai Food and Drug Administration) において、「KARANUCHO」との名称を食品として登録していない旨を記載した FDA 発行のレターを提出した(タイにおいては食品を製造し、輸入し、又は販売するためには FDA への登録必要とされている。)

これにより商標委員会は、被申立人の不使用の事実を認定し、当該商標登録を取消す旨決定した。

商標委員会の決定に不服がある場合に、当該決定について通知を受けた日から 90 日以内に、CIPITC にその決定の取消を求めて提訴することができ(タイ商標法第 65 条第 2 文)、さらに同裁判所の判決に不服がある場合には、最高裁判所に上告することができることは上記イと同様である。

(3) 商標異議申立

冒認出願が出願中であった未だ登録されていない場合には、商標公告後 90 日以内に、商標委員会に対して、異議申立を行うことができる。「公序良俗」に反する商標は登録できないとされており(商標法第 8 条第(9)号)、これに違反してことが異議事由となる(商標法第 6 条第(2)号、同法第 35 条第 1 文)。「公序良俗」の意義は、上記イで述べたところと同様である。

(4) その他の無効/取消方法

既に述べた他、未登録知的財産権を保護するために利用できる無効/取消方法は、見あたらなかった。

(5) 注目すべき判例

上記文中で紹介したとおりである。

4. 冒認知的財産権を根拠とする第三者による権利行使に対する防御の可否

(1) 先使用权の抗弁

タイ特許法第 36 条第 2 文第(2)号は、「製造者又は使用者が特許出願の事実を知らず又はかかる事実を知るべき合理的な理由なくタイでの特許出願日より前に善意で製造を行っていたかそのための装置を取得した場合」には、第三者の特許権が存在したとしても、特許製品の製造又は特許方法の使用を行うことができる、いわゆる先使用の抗弁を認めている。小特許についても、同条が準用される（特許法第 65 条の 10）。

意匠及び商標については、先使用の抗弁は明文で規定されていない。

(2) 権利無効の抗弁

タイにおいて権利無効の抗弁が認められており、ある技術思想が、タイ国外で公知であったことも抗弁となり得る。

タイ特許法第 6 条第 2 文には、発明が新規性を有するための要件が定められているが、同文第(2)号は、「特許出願日より前に、国内外でその主題が文書若しくは印刷物に記載されていたか、又は展示その他の方法で一般に開示されていた発明」は新規性がないと規定しており、さらに同条に違反して登録された特許権は無効である旨規定されている（タイ特許権第 54 条第 1 文）。

当該無効事由を特許権侵害訴訟において抗弁とできる旨の明文の規定はないが、現地の協力事務所の説明によれば抗弁となるということである。

小特許及び意匠についても同様である（小特許につき、タイ特許法第 65 条の 2 及び第 65 条の 9、意匠につき同法第 57 条及び第 64 条）。

(3) 外国における周知/著名の抗弁

タイ商標法第 8 条本文及び第(10)号は、「登録商標であるか否かを問わず、大臣の告示で定める著名商標と同一の標章、又は商品の所有者若しくは出所に関して公衆を混同させる虞のある商標に類似する標章」は、登録することができない旨定めており、同条に違反して登録された商標権は、取り消される旨規定されている（同法第 61 条第(2)号）。また、外国での周知商標がある場合には、同法第 62 条及び第 67 条に基づき取り消される場合があることは既に述べたとおりである。

これらの取消事由を商標権侵害訴訟において抗弁とできる旨の明文の規定はないが、現地の協力事務所の説明によれば抗弁となるということである。

(4) 善意、権利濫用その他の抗弁

タイ商標法第 62 条は、公序良俗に反して登録された商標は取りされる旨規定することは既に述べたとおりである。

同取消事由を商標権侵害訴訟において抗弁とできる旨の明文の規定はないが、現地の協力事務所の説明によれば抗弁となるということである。

なお、現地の協力事務所のアドバイスによれば、防御に成功するためには、同時に上記 3 で述べた無効又は取消の審判又は訴訟を必ず提起すべきということであり、そうでなければ有効な抗弁とはならないということである。登録された知的財産権の無効又は取消事由の有無に争いがある場合には、当該訴訟が先行して審理されるようであり、本章で紹介した多数の裁判例があるとのことであった。

第11章 ベトナム



1. 調査結果の概要

ベトナムにおける未登録知的財産権の保護についての調査結果の概要は以下のとおりである。

場面	対象	対象	概要	根拠	
権利行使	特許	営業秘密 (ノウハウ)	非公知・有用性・秘密管理性があれば他の工業所有権と同様に保護される	知的財産法 84、 競争法 3	
		それ以外	登録がなければ保護されない。	—	
	周知・著名の意匠/商標	意匠	原則保護されない。	—	
		商標	周知標章として、又は不正競争条項により保護される。	知的財産法 4、75、 130	
	商号	商号	限定された地域、商品・役務の範囲内では保護される。	知的財産法 4、6	
防 御	無効	冒認	特許/意匠/商標	冒認出願に該当すれば、無効の請求が可能 (商標については権利付与後 5 年以内)。	知的財産法 96
		抗弁	特許/意匠	先使用	出願日/優先日より前に実施等を行っていた場合は主張可能。
	特許/意匠	外国公知技術	国家知的財産庁に対して無効を請求でき、その手続の間、裁判所の手続は停止する。	知的財産法 96	
	善意・権利濫用	—	法律上に根拠は存在しない。	—	

2. 無断使用行為に対する民事上及びその他の救済手段

(1) 発明等の技術思想の保護（営業秘密としてのノウハウの保護）

ア. 営業秘密の要件

ベトナムにおいて、営業秘密は知的財産法⁷⁸(Law No. 50/2005/QH11 on Intellectual Property (2005年制定)、Law No. 36/2009/QH12 Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Intellectual Property (2009年改正))第4条第23号に定義されており、「財政的投資、知的投資から得られた情報であって、開示されておらず、かつ、事業において利用可能な情報である」とされている。ただし、同法第8条第1項には、社会道徳や公共の秩序に反し、又は国家の防衛及び安全保障に有害な知的財産権は保護されないとされている。

これらを具体化したのが知的財産法第84条及び第85条である。

第84条 保護に適格な営業秘密に係る一般的要件

営業秘密は、それが次の要件を満たすときは、保護に適格とする。

- (1) 共通の知識でなくまた容易に取得されるものでもないこと
- (2) 業として使用されるときは、それを所有又は使用しない者よりもその所有者に対して有利性を与えることができること
- (3) それが開示されず、また容易に入手することもできないよう必要な措置を講じてその所有者が秘密を保持していること

第85条 営業秘密として保護されない主題

次の秘密情報は、営業秘密として保護されないものとする。

- (1) 個人的地位の秘密
- (2) 国家管理の秘密
- (3) 安全保障及び国防の秘密
- (4) 事業に無関係な他の秘密保持情報

また、知的財産法第6条第3項(c)において、「営業秘密に対する工業所有権は、当該営業秘密の適法な取得及び秘密保持に基づいて確定する。」とされており、権利者による特段の行為を要求することなく、法律上の保護が付与される。

⁷⁸ ベトナム知的財産法については、特許庁による日本語訳が入手可能である (<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/vietnam/tizaihou.pdf>)。また、WIPOの英訳が入手可能である (http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=274445、http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=182541)。

イ. 効果

営業秘密は、知的財産法第 III 部に規定される工業所有権の一部と位置づけられ（同法第 4 条第 4 号）、工業所有権は知的財産権の一部をなすため（同法第 4 条第 1 号）、他の知的財産権（登録される知的財産権）に対するのと概ね同様の保護が認められている。

第 123 条 工業所有権所有者の権利

- (1) 工業所有権所有者は、次の権利を有する。
 - (a) 第 124 条及び第 X 章に従い工業所有権を行使するか、又は他人が行使することを許可すること
 - (b) 第 125 条に従い他人が工業所有権を行使することを禁止すること
 - (c) 第 X 章に従い工業所有権を処分すること

このうち、営業秘密に関する知的財産法第 123 条第 1 項(a)に定める権利の行使については、同法第 124 条に定めがある。

第 124 条 工業所有権の行使

- (4) 営業秘密の使用とは、次の行為の遂行を意味する。
 - (a) 営業秘密を、製品の製造、サービスの提供又は商品の取引に適用すること
 - (b) 営業秘密を適用することにより得られた製品を販売し、販売のために広告し、販売用に保管し、また輸入すること

他方、知的財産法第 123 条第 1 項(b)に定める他人の工業所有権の行使の禁止（差止め）のうち、営業秘密については、同法第 127 条において営業秘密に対する権利侵害についての定めがあり、営業秘密の無断使用を含む権利侵害に対しては、同法第 125 条第 1 項において（同条第 3 項の例外を除いて）権利侵害を防止する権利を有する旨が定められている。

第 127 条 営業秘密に対する権利の侵害行為

- (1) 次の行為は、営業秘密に対する権利の侵害であるとみなす。
 - (a) 営業秘密の適法管理者により取られた秘密保持措置に反する行為をなすことにより、営業秘密の具体的情報を入手又は取得すること
 - (b) 営業秘密所有者の許可なしに営業秘密の具体的情報を開示又は使用すること
 - (c) 秘密保持契約に違反すること、又は営業秘密を入手、取得若しくは開示する

ために秘密保持担当者を欺瞞し、誘導し、買収し、強要し、唆し若しくはその信用を濫用すること

(d) 営業秘密の具体的情報であつて、製品に関する営業又はマーケティングのライセンス付与のための手続に基づいて他人により提出されるものを、所管当局により取られた秘密保持措置に反する行動により、入手又は取得すること

(dd) 営業秘密を、それが(a)、(b)、(c)及び(d)という行為の1に従事する他人により取得されたことを知りながら又は知る義務を有しながら、使用し又は開示すること

(e) 第128条に規定する秘密保持義務を履行しないこと

(2) (1)という営業秘密の適法な管理者は、当該営業秘密所有者、その者の適法な実施権者又は管理職を含むものとする。

第125条 工業所有権の他人による行使を防止する権利

(1) 工業所有権所有者、及び地理的表示を使用又は管理する権利を付与された組織又は個人は、関係工業所有権の他人による行使について、当該行使が(2)又は(3)に規定する場合に該当しない限り、これを防止する権利を有する。

(3) 営業秘密所有者は、次の行為の他人による遂行を防止する権利を有さない。

(a) 自らが非合法的に取得したことを知らずに又は知る義務を有さずに取得した営業秘密を開示し又は使用すること

(b) 第128条(1)の規定に従い公衆を保護するために営業秘密を開示すること

(c) 非商業目的で第128条に従い秘密資料を使用すること

(d) 他人が独立して創出した営業秘密を開示し又は使用すること

(e) 適法に頒布された製品の分析又は評価の結果生じた営業秘密を開示し又は使用すること。ただし、分析者又は評価者と営業秘密の所有者又は当該製品の供給者との間に別段の合意がある場合は、この限りでない。

権利救済の方法として、権利侵害を受けた当事者は、裁判所に民事上の権利救済を求めることができ、その内容としては、権利侵害の差止めや損害賠償が含まれる(知的財産法第202条)。

第202条 民事救済

裁判所は、知的所有権の侵害行為を犯した組織及び個人に対処するため、次の民事救済措置を講じる。

(1) 知的所有権の侵害の終了を強制すること

(2) 評判の是正及び謝罪を強制すること

(3) 民事的義務の遂行を強制すること

- (4) 損害に対する補償を強制すること
- (5) 知的所有権侵害商品の創出又は取引に主として使用された商品、素材及び用具について、廃棄、非商業目的での頒布又は使用を強制すること。ただし、当該頒布及び使用が知的所有権所有者による権利行使に影響を与えないことを条件とする。

他方、営業秘密侵害に対して、刑事罰は規定されていない。

ウ. 競争法による保護

ベトナム競争法⁷⁹(Competition Law No. 27/2004/QH11)第 41 条、第 3 条第 10 号⁸⁰においても、知的財産法とほぼ同内容の営業秘密の保護が規定されているが、実例が乏しいため、両者の役割分担等は不明である。

エ. その他

知的財産法第 128 条において、医薬品等のライセンスの取得のために営業秘密を提出した者は、ライセンス付与後 5 年間、自らの同意なく後続の申請人に対しては当該ライセンスが付与されないという保護を受けることができる。

⁷⁹ ベトナム競争法については、ベトナム競争庁 (Vietnam Competition Authority) による英訳が入手可能である

(http://www.vca.gov.vn/Modules/CMS/Upload/24/2008_10_22/Vietnam%20Competition%20Law%2028E%29.doc)

⁸⁰ 競争法第 41 条 (Infringement upon business secrets)

Enterprises are forbidden to perform the following acts:

1. Accessing and collecting information belonging to business secrets by counteracting the security measures applied by lawful owners of such business secrets;
2. Disclosing, using information belonging to business secrets without the permission of owners of such business secrets;
3. Breaching security contracts or deceiving or taking advantage of the trust of persons having the security duty in order to access, collect or disclose information belonging to business secrets of owners of such business secrets;
4. Accessing, collecting information belonging to business secrets of other persons when such persons carry out procedures according to law provisions concerning business, carry out procedures for product circulation, or by counteracting the measures applied by State agencies, or using such information for business purposes, application for licenses related to business or product circulation.

競争法第 3 条第 10 号

Business secret means information that fully meets the following conditions:

- a/ Being other than common knowledge;
- b/ Being applicable to business and, once used, placing the holder ..)f such information at an advantage over the non-holder or non-user of such information;
- c/ Being kept confidential by the owner by applying necessary measures to keep such information from disclosure and easy access.

第 128 条 試験資料の秘密を保持する義務

- (1) 法律により、医薬品又は農業用化学製品に関して営業又はマーケティングのライセンスを申請する申請人が、試験資料又は営業秘密である何らか他の資料であって、その作成に相当の努力又は経費を伴うものの提出を要求する場合、かつ、申請人が当該資料の秘密保持を請求する場合は、当該資料について、当局は、開示することが公衆を保護するために必要な場合を除き、それが不公正な商業目的に使用されることも、又は開示されることもないように必要な措置を取る義務を有する。
- (2) (1)に規定する申請における秘密資料の当局に対する提出から、ライセンスが申請人に付与された日後5年期間の終りまで、第125条(3)(d)にいう場合を除き、当局は、当該資料を提出した者の許可なしに、自己の申請書類において秘密資料を使用する後続の申請人に対して、当該ライセンスを付与してはならない。

(2) 周知・著名の意匠及び商標の保護

ア. 周知・著名意匠/商標

(ア) 意匠

知的財産法第6条第3項(a)において、意匠は登録を保護要件としており、原則として登録なくして保護されることはないが、当該意匠が著作権(知的財産法第6条第1項、第13条及び第14条第1項等参照⁸¹)又は著名商標(下記(イ)参照)として

⁸¹第6条 知的所有権の発生、確定の根拠

(1) 著作権は、著作物はその内容、品質、形態、手法又は言語に拘らず一定の実質的形態で創作され、かつ、表現された瞬間に発生するものとし、それが公表又は登録されているか否かを問わない。

第13条 著作権のある著作物を有する著作権の著作者、所有者

(1) 保護された著作権を有する組織及び個人は、直接当該著作物を創作した者及び第37条から第42条までに規定する著作権所有者を含む。

(2) (1)に規定する著作権の著作者及び所有者は、ベトナムの組織、個人を含み、また、その著作物がベトナムにおいて最初に公表されたが、如何なる外国においても公表されていないか、又は外国におけるその最初の公表から30日以内にベトナムにおいても公表された外国の組織、個人を含み、並びに、その著作物が、ベトナム社会主義共和国が締約国である国際条約に従いベトナムにおける保護に適格である外国の組織、個人を含む。

第14条 保護著作物の形態

(1) 保護される文学的、美術的及び科学的著作物は、次のものを含む。

- (a) 文学的及び科学的著作物、教科書、教材及び文字又は他の記号の形態で表現されたその他の著作物
- (b) 講演、プレゼンテーション及びその他の演説
- (c) ジャーナリズムの著作物
- (d) 音楽の著作物
- (d) 演劇の著作物
- (e) 映画の著作物及び類似の方法により創作された著作物(以下「映画の著作物」という)
- (g) 美術の著作物及び応用美術の著作物
- (h) 写真の著作物

保護されることはありうる。

第 6 条 知的所有権の発生、確定の根拠

(3) 知的所有権は、次の通り確定する。

(a) 発明、意匠、回路配置、標章及び地理的表示における工業所有権は、本法に規定する登録手続に従う保護証書の付与に関し、又はベトナム社会主義共和国が締約国である国際条約に基づく国際登録の承認に関して国家所管当局が行う決定に基づいて確定する。周知標章に関しては、所有権は、登録手続とは無関係に使用に基づいて確定する。

(イ) 商標

上記 (ア) で掲げた知的財産法第 6 条第 3 項(a)に記載されるとおり、商標についても、保護されるためには登録がなされているのが原則である。しかしながら、未登録であっても周知標章は、①周知標章の保護制度又は②不正競争条項により保護される余地がある。

① 周知標章の保護制度

周知標章は、知的財産法第 4 条第 20 号において、「ベトナムの領土全域に亘って広く知られた標章である」と定義されている。

まず、周知標章も標章の一つであるから、標章の形態及び識別性について、知的財産法第 72 条所定の一般的な要件を満たさなければならない。

第 72 条 保護に適格な標章に係る一般的要件

標章は、それが次の条件を満たすときは、保護に適格とする。

- (1) 立体図形又はそれらの組合せを含み、1 又は複数の色彩により表現された文字、語、絵柄、図形の形態による目に見える標章であること
- (2) 標章所有者の商品又はサービスを他人のそれらから識別できること

そして、周知標章として「ベトナムの領土全域に亘って広く知られ」ているといえるかについては、知的財産法第 75 条が、対象標章を付した商品がどれだけ知られているか等を含む 8 つの考慮要素を挙げている。周知標章に該当するかどうかは、ベトナム

-
- (i) 建築の著作物
 - (k) 地勢、建築物及び科学的著作物に關係する図形、スケッチ、地図、図面
 - (l) 民俗芸術的及び文学的著作物
 - (m) コンピュータ・プログラム及びデータ編集

ム国家知的財産庁(NOIP)又は裁判所において判断されることになる。

第 75 条 周知標章の認定に係る基準

次の基準は、標章の周知状態を審理するときに参酌する。

- (1) 当該標章を付した商品若しくはサービスの購入若しくは使用を通じて、又は広告を通じて当該標章を知っている関係消費者の数
- (2) 当該標章を付した商品／サービスの流通の領域範囲
- (3) 当該標章を付した商品若しくはサービスの販売若しくは提供の取引高、又は販売された商品若しくは提供されたサービスの量
- (4) 当該標章の連続使用の期間
- (5) 当該標章を付した商品／サービスの広範な営業権
- (6) 当該標章に保護を付与している国の数
- (7) 当該標章を周知として認めている国の数
- (8) 当該標章に関して譲渡の価値、ライセンス許諾価格、又は投下資本寄与の価値

この点、外国において周知・著名であるということのみではベトナムにおいて周知標章として保護されることはないが、外国で周知・著名である結果、知的財産法 75 条に照らして、ベトナム国内においても周知であるといえるのであれば、周知標章として保護される余地がある。

さらに、知的財産法第 6 条第 3 項(a)の定めにより、周知標章として保護されるためには当該標章が「使用」されていなければならない。

知的財産法第 129 条第 1 項(d)によれば、周知標章と同一又は類似のものを使用することは、当該周知標章の商品・サービスと侵害品の商品・サービスとが異なる種類のものであっても、出所又は権利者と侵害者の関係性に誤認混同を生じるおそれのある限り、権利侵害を構成する。

第 129 条 標章、商号及び地理的表示に対する権利の侵害行為

- (1) 次の行為は、標章所有者の許可なしに行われたときは、標章に対する権利の侵害であるとみなす。

(d) 周知標章と同一若しくは類似の標識、又は周知標章の翻訳若しくは翻字の形態による標識を、当該周知標章を有する商品若しくはサービスと非類似若しくは無関係のものを含む何らかの商品若しくはサービスについて使用すること。ただし、当該使用が、当該商品若しくはサービスの出所について混同を生じる虞、又は当該標識の使用者と周知標章所有者との間の関係について誤った印象を生じる虞があることを条件とする。

② 不正競争条項による保護

知的財産法第 130 条第 1 項(a)では、出所を混同させる（標章の使用を含む）商業的表示の使用を不正競争行為と定めており、同法第 6 条第 3 項(d)によれば、被侵害者の権利は事業における競争に基づいて確定される。具体的には、被侵害者が裁判所に民事救済（同法第 202 条）を求める過程の中で権利の認定がなされると考えられる。

第 130 条 不正競争の行為

(1) 次の行為は、不正競争の行為とする。

(a) 事業体、事業活動又は商品若しくはサービスの商業的出所について混同を生じさせる商業的表示を使用すること

(2) (1)にいう商業的表示とは、標識、商品及びサービスの取引に対する指針として役立つ情報をいい、標章、商号、事業の表象、事業の標語、地理的表示、包装意匠、ラベル意匠等を含む。

(3) (1)にいう商業的表示の使用は、当該商業的表示を商品、包装、サービス手段、事業取引書類及び広告手段に付す行為であり、当該商業的表示を付した商品を販売し、販売のために広告し、販売用に保管し、及び輸入することである。

第 6 条 知的所有権の発生、確定の根拠

(3) 知的所有権は、次の通り確定する。

(d) 不正競争の防止についての権利は、事業における競争に基づいて確定する。

ベトナム競争法第 40 条⁸²においても、知的財産法とほぼ同内容の不正競争に関する規定が存在するが、実例が乏しいため、両者の役割分担等は不明である。

(ウ) 商号

知的財産法上、事業体の名称として定義される商号は、工業所有権の一種として位置づけられており、同法第 6 条第 3 項(b)によれば、適法な使用があれば、登録がなくとも保護を受けられるとされている。

⁸² 競争法第 40 条(Misleading indications)

1. Enterprises are forbidden to use instructions containing information causing confusions about trade names, business mottoes, business logos, packings, geographical indications and other elements as prescribed by the Government to mislead customers about goods or services for the purpose of competition.
2. It is forbidden to do business in goods or services using misleading information prescribed in Clause 1 of this Article.

この点、商号がいかなる範囲で保護されるかについては、当該商号が使用されている地理的範囲及び商品・役務の範囲についての証拠により決定されるとされている⁸³。

第4条 用語の解釈

(4) 工業所有権とは、組織又は個人により創出され又は所有される発明、工業意匠、半導体集積回路の回路配置、商標、商号、地理的表示、営業秘密に対するそれらの者の権利並びに不正競争の防止についての権利である。

(21) 商号とは、当該名称を付している事業体を、同一分野及び地域において行動している他の事業体から識別するため、事業上使用される組織又は個人の名称である。本項に規定する事業の地域とは、事業体が事業パートナー、顧客又は名声を有する地理的地域とする。

第6条 知的所有権の発生、確定の根拠

(3) 知的所有権は、次の通り確定する。

(b) 商号に対する工業所有権は、当該商号の適法な使用に基づいて確定する。

(3) 判例等

現在、ベトナムでは最高裁判所の裁判例のみしか公刊されておらず、上記(1)(2)に関する裁判例等は見当である。

周知標章を根拠とする差止め請求訴訟の和解手続において、NOIPが裁判所に対して、原告の標章が周知標章であることを確認する文書を発行し、その結果、原告の請求に沿う形での和解がなされた実例があるとのことである。

3. 冒認登録された第三者の権利の無効及び取消の可否

(1) 冒認特許/意匠の無効/取消

登録知的財産権が冒認出願であった場合、知的財産法第96条の定めに基づき、何人も、手数料を納付することでNOIPに対して、権利の無効を請求することができる。この場合、該当する権利が特許・意匠等である場合には、権利の存続期間中いつであっても無効の請求は可能である（後述するとおり、商標（標章）の場合に限って、無効の請求は権利の付与日から5年間に限定されている。）。

NOIPは、請求の内容に加え、利害関係者の主張等を考慮した上で無効とするかどうか

⁸³ 2010年12月30日付け政令119/2010/ND-CPにより修正された2006年9月22日付け政令105/2006/ND-CPの第13条第2項

かについての決定を行うが、かかる決定については科学技術省(MOST)又は裁判所への不服申立てが可能であり、MOST の決定に対しては、さらに裁判所への不服申立てが可能とされている。

第 96 条 保護証書の無効

- (1) 保護証書は、次の場合は完全に無効とされるものとする。
 - (a) 登録出願人が(発明、工業意匠、回路配置及び標章に関して)登録を受ける権利を有さず又は当該権利を譲渡されてもいない場合
- (3) 如何なる組織又は個人も、(1)及び(2)に規定する場合は、手数料を納付することを条件として、国家知的財産庁に保護証書を無効とすることを請求する権利を有する。保護証書の無効を請求する期間は、その全保護期間とする。標章に関しては、保護証書が出願人の不正行為により付与された場合を除き、当該期限は、付与の日から 5 年とする。
- (4) 保護証書の無効請求に係る審査結果及び利害関係人の意見に基づいて、国家知的財産庁は、完全に若しくは部分的に保護証書を無効にする決定又はその無効拒絶の通知の何れかを行うものとする。

(2) 冒認商標の無効/取消

商標についても、前項の特許や意匠の場合と同様に、知的財産法第 96 条の定めにより、真の権利者は冒認出願者が保有する権利の無効を請求できるが、無効請求期間が権利の付与から 5 年に限定されている点が異なる。

ここで、商標が冒認出願であるといえるのはどのような場合かが問題となるが、ベトナム現地の代理人が海外の権利者の許諾なく出願した場合や、冒認出願がなされた時点においてベトナムにおいて著名になっていた場合であると考えられ、ベトナムの国外のみで著名である場合は含まれないと考えられる。

(3) 判例等

現在、ベトナムでは最高裁判所の裁判例のみしか公刊されておらず、上記(1)(2)に関する裁判例等は不見当である。

4. 冒認知的財産権を根拠とする第三者による権利行使に対する防御の可否

(1) 先使用権の抗弁

知的財産法第 134 条に基づき、特許又は工業意匠については、出願日又は優先日の前に、当該出願と同一の発明又は意匠を実施し、又はその実施のために必要な準備を行った者は先使用権者として、公開日前と同一の範囲内で引き続き、当該発明又は意匠を実施し続けることができる。

第 134 条 発明及び工業意匠に対する先使用権

- (1) 発明又は工業意匠に係る登録願書の出願日又は優先日の前に、登録出願書類に記載されているが、独立して創出した、保護される発明又は工業意匠と同一の発明又は工業意匠を実施し、又はその実施のために必要な準備を行った者(以下「先使用権の所有者」という)は、保護証書がその者に付与された後、保護された発明又は工業意匠の所有者の許可を取得することなく又は補償金を支払うことなく、公開日前の実施又は準備と同一の範囲及び量内で当該実施を継続する権利を有する。発明又は工業意匠の先使用権の所有者の権利行使は、当該発明又は工業意匠の所有者の権利侵害とはみなさない。
- (2) 発明又は工業意匠に対する先使用権の所有者は、当該権利を他人に対して移転する権利を有さないものとする。ただし、当該権利が、当該発明又は工業意匠の実施又はその準備が行われた事業又は生産設備と共に移転される場合を除く。先使用権の所有者は、発明又は工業意匠の所有者により許可されない限り、実施の範囲及び量を拡張することができない。

(2) 外国公知技術の抗弁

知的財産法第 65 条第 1 項によれば、ベトナムにおける特許権・意匠権の保護要件としての新規性には、国内だけでなく国外においても公知でないことが求められるため、外国公知の技術に権利が付与されてしまった場合であっても、第三者（とくに、当該権利取得者から請求を受けた被告）は NOIP に対して権利の無効を請求できる。NOIP に対してかかる請求がなされた場合には、裁判所での手続は NOIP の決定があるまで停止するとされる。

第 60 条 発明の新規性

- (1) 発明は、それが発明登録出願の出願日前、若しくは該当する場合は優先日前に、ベトナム国内又は国外において、使用により又は書面若しくは口頭での説明

その他何らかの形態の手段により、公然と開示されていないときは、新規であるとみなす。

第 65 条 工業意匠の新規性

- (1) 工業意匠は、それが意匠登録出願の出願日前、又は該当する場合は優先日前に、ベトナム国内又は国外において、使用により又は書面での説明その他何らかの形態により既に開示されている他の工業意匠と著しく異なるときは、新規であるとみなす。

第 96 条 保護証書の無効

- (1) 保護証書は、次の場合は完全に無効とされるものとする。
- (b) 工業所有権の主題が、保護証書の付与の日における保護条件を満たさなかった場合

(3) 外国における周知/著名の抗弁

上記 3(2)で述べたとおり、外国での商標権者がベトナムでは商標権の登録を有していない場合に、周知標章の保護を受けるためには、ベトナム国内で当該標章が広く消費者に知られており、かつ、保護を受けようとする者が当該標章を使用していることが必要であり、かかる条件が満たされた場合には、商標権の登録を有している者からの権利主張に対しても、ベトナム知的財産法上の周知標章の保護を受けることを主張できると解される。

(4) 善意、権利濫用その他の抗弁

法律上は、これらの抗弁を認める根拠は見当たらない。

(5) 判例等

現在、ベトナムでは最高裁判所の裁判例のみしか公刊されておらず、上記(1)ないし(4)に関する裁判例等は不見当である。

関連法令一覧

1. ブルネイ (第2章)
 - (1) ブルネイ商標法 (Chapter 98 - Trademarks (Revised edition 2000))
(http://www.ipa.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/brunei/syouhyou.pdf)
(<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=482>)
 - (2) ブルネイ商標規則 (Trademark Rules (Revised Edition 2000))
(http://www.ipa.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/brunei/syouhyou_kisoku.pdf)
(<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=487>)
 - (3) ブルネイ特許令 (Patents Order, 2011)
(<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=11470>)
 - (4) ブルネイ産業意匠令 (Emergency (Industrial Designs) Order, 1999)
(<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=483>)
 - (5) ブルネイ 1999 年緊急措置令 (Emergency (Layout Designs) Order, 1999)
(<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=485>)
2. カンボジア (第3章)
 - (1) カンボジア特許法 (Law on patent, Utility Model Certificates and Industrial Designs (2003))
(http://www.ipa.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/cambodia/tokkyo.pdf)
(<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5781>)
 - (2) カンボジア商標法 (Law Concerning Marks, Trade Names and Acts of Unfair Competition (2002))
(http://www.ipa.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/cambodia/shouhyou.pdf)
(<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5780>)
 - (3) カンボジア著作権法 (Law on Copyrights and Related Rights (2003))
(http://www.ipa.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/cambodia/shouhyou.pdf)
(<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5782>)
3. インドネシア (第4章)
 - (1) インドネシア特許法 (Law No. 14 of August 1, 2001 regarding Patents)
(http://www.ipa.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/indonesia/tokkyo.pdf)
(<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=2261>)
 - (2) インドネシア営業秘密法 (Law No. 30 of December 20, 2000 regarding Trade Secret)
(<http://hakindah.co.id/japanese/law-trades.htm>)

- (http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=182062)
- (3) インドネシア意匠法 (Law No. 31 of December 20, 2000 regarding Industrial Designs)
- (http://www.ipa.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/indonesia/ishou.pdf)
- (http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=182125)
- (4) インドネシア著作権法 (Law No. 19 of July 29, 2002 on Copyright)
- (<http://hakindah.co.id/japanese/law-copyr.htm>)
- (http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=174070)
- (5) インドネシア商標法 (Law No. 15 of August 1, 2001, regarding Marks)
- (http://www.ipa.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/indonesia/shouhyou.pdf)
- (<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=2263>)
- (6) インドネシア刑法 (Penal Code (Undang-undang R.I. No. 27 Tahun 1999, tanggal 19 Mei 1999))
- (<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=2256>)
4. ラオス (第5章)
- (1) ラオス知的財産法 (Intellectual Property Laws (2007)) (旧法)
- (http://www.ipa.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/lao/tizaihou.pdf)
- (http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129771)
5. マレーシア (第6章)
- (1) マレーシア意匠法 (Industrial Designs Act 1996 (Act 552))
- (http://www.ipa.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/malaysia/ishou.pdf)
- (http://www.ipa.go.jp/shiryou_e/s_sonota_e/fips_e/pdf/malaysia/industrial_designs_act.pdf)
- (2) マレーシア商標法 (Trade Marks (Amendment) Act 2002 (Act A1138))
- (http://www.ipa.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/malaysia/shouhyou.pdf)
- (<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7513>)
- (3) マレーシア特許法 (Patents (Amendment) Act 2006 (Act A1264))
- (http://www.ipa.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/malaysia/tokkyo.pdf)
- (<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7535>)
6. ミャンマー (第7章)
- (1) ミャンマー登録法 (Registration Act No. 16 of 1908)
- (<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5941>)

- (2) ミャンマー刑法 (Penal Code (Myanmar Penal Code of 1860 (India Act XLV)))
(<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6176>)

7. フィリピン (第 8 章)

- (1) フィリピン知的財産法 (Intellectual Property Code of the Philippines (Republic Act No. 8293) (2008))

(<http://www.ipso.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/philippines/tizai.pdf>)

(http://www.ipso.go.jp/shiryousonota_e/fips_e/pdf/philippines_e/tizai.pdf)

- (2) フィリピン電子商取引法 (Electronic Commerce Act (Republic Act No. 8792) (2000))

(<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=3453>)

- (3) フィリピン内国歳入法 (Tax Reform Act of 1997 (Republic Act No. 8424) (1998))

(<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=9572>)

- (4) フィリピン食品、医薬品、医療機器及び化粧品法 (Food and Drug Administration (FDA) Act of 2009 (Republic Act No. 9711))

(<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=9708>)

8. シンガポール (第 9 章)

- (1) シンガポール特許法 (Patents Act (Chapter 221) (2007))

(<http://www.ipso.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/singapore/tokkyo.pdf>)

(http://www.ipso.go.jp/shiryousonota_e/fips_e/pdf/singapore_e/tokkyo.pdf)

- (2) シンガポール意匠法 (Registered Designs Act (Chapter 266) 2005 Revised Edition (2005))

(<http://www.ipso.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/singapore/ishou.pdf>)

(<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5292>)

- (3) シンガポール商標法 (Trade Marks Act (Chapter 332) (2007))

(<http://www.ipso.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/singapore/shouhyou.pdf>)

(http://www.ipso.go.jp/shiryousonota_e/fips_e/pdf/singapore_e/shouhyou.pdf)

9. タイ (第 10 章)

- (1) タイ特許法 (Patent Act B.E. 2522 (1999))

- (<http://www.ipso.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/thailand/tokkyo.pdf>)
(<http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=3807>)
- (2) タイ営業秘密保護法 (Trade Secrets Act B.E. 2545 (2002))
(http://www.jetro.go.jp/world/asia/th/ip/pdf/2008_mohou.pdf)
(http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129771)
- (3) タイ著作権法 (Copyright Act B.E. 2537 (1994))
(<http://home.att.ne.jp/yellow/tomotoda/copyrightact.htm>)
(http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129762)
- (4) タイ商標法 (Trademark Act B.E. 2534 (1991) (consolidated as of 2000))
(<http://www.ipso.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/thailand/shouhyou.pdf>)
(http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=129771)
- (5) タイ刑法 (Thailand Criminal Code B.E. 2499 (1956))
(<http://www.samuiforsale.com/law-texts/thailand-penal-code.html#361>)
- (6) タイ民商法 (The Civil and Commercial Code [CCC](1998))

(http://www.jetro.go.jp/world/asia/th/business/regulations/pdf/corporate_018.pdf)

10. ベトナム (第 11 章)

- (1) 知的財産法 (Law No. 50/2005/QH11 on Intellectual Property, Law No. 36/2009/QH12 Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Intellectual Property)
(<http://www.ipso.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/vietnam/tizaihou.pdf>)
(http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=274445、
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=182541)

参考文献一覧

1. 全体に関連するもの
 - (1) 小野昌延・岡田春夫『アジア諸国の知的財産制度—山上和則先生古稀記念』（青林書院、2010年）
 - (2) 日本機械輸出組合「アジアにおける未登録意匠の商品形態模倣対策」（日本機械輸出組合同国際業務部門通商・投資グループ、2004年6月）
 - (3) 中川博司「東アジアの商標制度(II)」(財団法人経済産業調査会、)
 - (4) 特許庁「アジア諸国の商標制度・運用に関する調査研究報告書」（平成15年）
(http://www.ipo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/tr-ajia_kenkyuu_houkoku.htm)
 - (5) Paul Goldstein・Joseph Straus (Editors)『Intellectual Property in Asia law,Economics,History and politics』（Springer-Verlag Berlin Heidelberg,2009）
 - (6) R Ian McEwin『Intellectual Property,Competition Law and Economics in Asia』（OXFOED AND PORTLAND,OREGON,2011）
2. インドネシア（第4章）
 - (1) 「特許庁委託 ジェトロ知的財産権情報 模倣対策マニュアル インドネシア編（2008年3月）」
(https://www.jetro.go.jp/world/asia/idn/ip/pdf/2008_mohou.pdf)
 - (2) 一般財団法人知的財産研究所「平成23年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書—我が国企業の新興国への事業展開に伴う知的財産権のライセンス及び秘密管理等に関する調査研究報告書」（平成24年2月）
(http://www.ipo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2011_17.pdf)
3. マレーシア（第6章）
 - (1) 「特許庁委託事業模倣対策マニュアル マレーシア編（2010年3月）」
(http://www.jetro.go.jp/world/asia/my/ip/pdf/2010_man.pdf)
 - (2) 「マレーシア 知的財産レポート 判例集（2012年1月）」
(<http://www.jetro.go.jp/world/asia/my/ip/pdf/precedent.pdf>)
4. フィリピン（第8章）
 - (1) 「特許庁委託事業模倣対策マニュアル フィリピン編（2010年3月）」
(http://www.jetro.go.jp/world/asia/ph/ip/pdf/2009_mohou.pdf)
5. シンガポール（第9章）
 - (1) 「平成23年度特許庁委託事業 模倣対策マニュアル シンガポール編（2012年3月）」

月)」

(http://www.jetro.go.jp/world/asia/sg/ip/pdf/mohou_2011_re.pdf)

6. タイ (第 10 章)

(1) 「特許庁委託ジェトロ模造品対策マニュアル タイ編 (2008 年 3 月)」

(http://www.jetro.go.jp/world/asia/th/ip/pdf/2008_mohou.pdf)

(2) 前掲一般財団法人知的財産研究所「平成 23 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書—我が国企業の新興国への事業展開に伴う知的財産権のライセンス及び秘密管理等に関する調査研究報告書」

(http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2011_17.pdf)

(3) 特許庁「アジア諸国の商標制度・運用に関する調査研究報告書」(平成 15 年)

(http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/tr-ajia_kenkyuu_houkoku.htm)

7. ベトナム (第 11 章)

(1) 「特許庁委託事業模倣対策マニュアル ベトナム編 (2012 年 3 月)」

(http://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/ip/pdf/mohou_2011.pdf)

(2) 「〔特許庁委託〕ジェトロ海外工業所有権情報 ベトナムの工業所有権事例・判例集 (2000 年 3 月)」

(http://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/ip/pdf/2000_han.pdf)

(3) 前掲一般財団法人知的財産研究所「平成 23 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書—我が国企業の新興国への事業展開に伴う知的財産権のライセンス及び秘密管理等に関する調査研究報告書」

(http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2011_17.pdf)

協力法律事務所一覧表

国名	事務所名	責任者
シンガポール ブルネイ	Drew & Napier (Singapore) http://www.drewnapier.com/home	Mr. Dedar Singh Gill Ms. Jacqueline Baruch
カンボジア	Kimly IP Service (Web サイトなし)	Ms. Chin Dary Mr. Ta Bunthou
インドネシア	Rouse http://www.iprights.com/content.home/1/1/home/home/home.msp	Mr. Nick Redfearn Mr. Kin Wah Chow
ラオス	Lao Law & Consultancy Group http://laolaws.com/board_of_management.html	Mr. Khamse Sayavong
マレーシア	Shearn Delamore & Co. http://www.shearndelamore.com/	Ms. Karen Abraham
ミャンマー	The Law Chambers http://thelawchambersmm.com/	Ms. Tin Ohnmar Tun
フィリピン	ANGARA ABELLO CONCEPCION REGALA & CRUZ http://www.acralaw.com/	Mr. John Paul M. Gaba
タイ	Domnern Somgiat & Boonma http://www.dsb.co.th/	Mr. Rutorn Nopakun
ベトナム	Pham & Associates http://www.pham.com.vn/en/default.aspx	Mr. Pham Vu Khanh Toan

担当一覧表

氏名	担当
武川 丈士 小松 岳志	監修
小野寺 良文	編集 第 3 章 カンボジア 第 5 章 ラオス 第 10 章 タイ
岡田 淳	第 6 章 マレーシア
池田 毅	第 11 章 ベトナム
増田 雅史	第 4 章 インドネシア
辰野 嘉則	第 8 章 フィリピン
田中 亜樹	第 9 章 シンガポール 第 2 章 ブルネイ 第 7 章 ミャンマー
小笠原 匡隆	第 3 章 カンボジア 第 5 章 ラオス

特許庁委託

ASEAN における特許権、意匠権、商標権などの
産業財産権登録に拠らない発明、意匠、商標の保護に関する調査

発行

日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部

協力

Mori Hamada Matsumoto (Singapore) LLP

2013 年 4 月発行 禁無断転載

本冊子は、2012 年度に日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部が調査委託を行った Mori Hamada Matsumoto (Singapore) LLP が実施した調査報告に基づくものであり、その後の法改正等によって記載内容の情報は変わる場合があります。また、記載された内容には正確を期しているものの、完全に正確なものであると保証するものではありません。