

ASEAN 9 カ国裁判官によるパネルディスカッションと 海外調査研究事業の発表

日弁連知的財産センター委員長 城山 康文
同委員 相良 由里子
法務省大臣官房司法法制部付 伊賀 和幸

1 2日目の概要

国際知財司法シンポジウム2017の2日目（2017年10月31日）は、法務省の主導による企画が実施された。

まず、午前中は、ASEAN 9 カ国から、各国2名の裁判官を招聘し、商標侵害事例をテーマにパネルディスカッションを実施した。9カ国の裁判官が一堂に会して議論すると、論点が拡散してしまうのではないかと懸念されたので、2つのグループに分けて行うことにした。第1分科会は、メコン川流域を構成するカンボジア王国、ラオス人民民主共和国、ミャンマー連邦共和国、タイ王国及びベトナム社会主義共和国の各国の裁判官をパネリストとし、法務省法務総合研究所国際協力部の東尾和幸教官が司会、城山がモデレータを担当した。第2分科会は、島嶼部を構成するブルネイ・ダルサラーム国、インドネシア共和国、マレーシア及びフィリピン共和国の各国の裁判官をパネリストとし、法務省法務総合研究所国際協力部の横山栄作教官が司会、相良がモデレータを担当した。各国から招聘した裁判官は次のとおりである。なお、合計18名のうち8名が女性であり、ASEAN各国の司法における女性活躍の状況を示している。

第1分科会

カンボジア王国：Appellate Court の Chay Chandaravan 裁判官（男性）と You Bunna 裁判官（男性）

ラオス人民民主共和国：People's Supreme Court の Chanthanom Sirivath 裁判官（女性）と People's Central High Court の Ompasa Sayakoummane 裁判官（女性）

ミャンマー連邦共和国：Supreme Court of the Union の Min Thant 裁判官（男性）と Myo Tint 裁判官（男性）

タイ王国：Supreme Court の Phattarasak Vannasaeng 裁判官（男性）と Toon Mek-yong 裁判官（男性）

ベトナム社会主義共和国：People's Court of Bac Ninh の Nguyen Dac Dung 裁判官（男性）と People's Court of Long An Province の Phan Ngoc Hoang Dinh Thuc 裁判官（女性）

第2分科会

ブルネイ・ダルサラーム国：Supreme Court の Harnita Zelda Skinner 裁判官（女性）と Intermediate Court の Pg Masni Pg Hj Bahar 裁判官（女性）

インドネシア共和国：Surabaya District Court の Anne Rusiana 裁判官（女性）と Tanjung Karang District Court の Pujiastuti Handayani 裁判官（女性）

マレーシア：Kuala Lumpur High Court の Hanipah Binti Farikullah 裁判官（女性）と Wong Kian Kheong 裁判官（男性）

フィリピン共和国：Regional Trial Court, Cagayan de Oro City の Dennis Zaballero Alcantar 裁判官（男性）と同 Caloocan City の Remigio Magsino Escalada, Jr.裁判官（男性）

午後の前半は、城山と相良からそれぞれ各分科会報告を行った後、法務省法務総合研究所総務企画部の渡邊真知子部付の司会の下、9カ国の裁判官と相良をパネリストとし、城山をモデレータとする総括パネルディスカッションが行われた。

そして、午後の後半は、伊賀の司会の下、池田崇志弁護士及び鈴木健文弁護士並びに法務省大臣官房司法法制部の千葉由美子部付により、法務省で実施している海外調査研究事業について、知財紛争分野を中心とした発表がなされた。そして、最後に、法務省法務総合研究所の佐久間達哉所長により、2日目全体の総括がなされた。

2 パネルディスカッションの事例と設問

パネルディスカッションの事例と設問は、次のとおりである。

このパネルディスカッションを準備するにあたっては、横山教官及び東尾教官が尽力され、各国に事例及び設問を送付し、各国からあらかじめ書面による回答を得ることができた。そこで、当日は、当該書面回答を資料として参加者に配布すると共に、モデレータが各国の事前回答の内容を口頭で確認しつつ、さらに追加の質問を行っていくという方式を採用した。

Tuna Corporation（本社：アメリカ合衆国カリフォルニア州）（以下、「Tuna」という。）は、貴国において、指定商品を「被服」として、下記商標（以下、「本件商標」という。）についての登録を有している（以下、本件商標に関して当該登録に基づき貴国で与えられる権利を「本件商標権」という。）。

本件商標： DolfiN

貴国においては、貴国に本社を有する Sardine Ltd.（以下、「Sardine」という。）が輸入総代理店として、10年以上にわたり、Tuna製のTシャツを輸入販売してきた。TunaとSardineには資本関係はなく、全くの別会社である。また、Sardineは、Tunaとの契約により、Tuna製の正規品のTシャツを貴国に輸入し、それを販売する権利を有している。

Tuna製のTシャツの多くは、左胸に本件商標を付している。本件商標は、Tシャツのブランドとして世界的に有名であり、貴国でも、都市部では多くの人に知られている。

Sardineは、市場において、胸の部分に別紙記載の標章1乃至9（以下、それぞれ「被疑

侵害標章1」乃至「被疑侵害標章9」という。)がそれぞれ大きく付された9種類のTシャツ(以下、それぞれ「被疑侵害商品1」乃至「被疑侵害商品9」という。)が販売されていることを確認した。そして、調査により、それらはいずれも貴国に本社を有する Bonito Corporation (以下、「Bonito」という。)が貴国で製造又は輸入したものであり、Bonito は貴国でそれらを販売するだけでなく、隣国への輸出も行っていることが判明した。

問1 貴国では、商標権侵害行為に対しては、民事訴訟手続及び刑事訴訟手続のいずれも可能ですか。それぞれの手続の年間の件数、割合はどの程度ですか。

問2 貴国では、商標権侵害行為に対して民事訴訟手続又は刑事訴訟手続を開始しようとする場合、商標登録がなされていることに加えて、公告や警告がなされているなど、なにか必要な要件はありますか？

問3 想定事例において、商標権者ではなく輸入総代理店にすぎない Sardine は、商標権侵害を理由とする差止及び／又は損害賠償を求める民事訴訟の原告になることはできますか。

問4 Bonito による被疑侵害商品1乃至9の製造、輸入、販売、輸出は、それぞれ本件商標権の侵害を構成しますか。

問5 裁判所において商標の類否を判断する際の一般的な基準はありますか。あるとすれば、どのようなものですか。

問6 本件商標が世界的に知られていることは、商標の類否の判断に影響を及ぼしますか。例えば、本件商標が全くの無名ブランドだった場合には商標の類否の判断が変わることがありますか。アメリカや日本でのみ有名だった場合にはどうですか。

問7 Tuna が使用する商標と本件商標とが完全に同一ではない、具体的には、Tuna が使用する商標は下記の商標であると仮定します。この場合、本件商標の不使用を理由として本件商標権が取り消されたり、又はその他の理由で本件商標権の有効性が否定されたりする可能性はありますか。また、本件商標権の有効性に影響がないとしても、本件商標と被疑侵害標章との類否判断又はその他 Bonito による商標権侵害の成否の判断に影響はありますか。

Tuna の使用商標 (仮定) : **Dolfin**

問8 貴国では、商標登録に際して、行政機関による審査がなされますか。審査がなされる場合、本件商標の登録に係る審査の過程において、以下のやり取りがあったと仮定します。つまり、審査官は、当初、Tuna に対して、「『Dolphin』という他人の先行登録商標があり、本件商標は当該先行登録商標と類似しているため、登録が認められない。」と商標登録を拒絶する旨の通知をしました。それに対して、Tuna は、審査官に対し、「『Dolphin』はイルカを表す英語であるのに対し本件商標は造語であって観念を異にし、本件商標は D と N だけが大きく大文字である点において外観上顕著な特徴を有しますから、本件商標と『Dolphin』とは類似しておらず、本件商標の登録は認められるべきです。」と主張して、その結果、「Dolfin」が商標として登録されたとします。その後、Tuna が、被疑侵害商標2「DolphiN」と被疑侵害商標3「Dolphin」に対して、本件商

標と類似するとして訴えたとします。Tuna が登録時に「『Dolphin』とは類似しない」と主張していたことは、被疑侵害標章 2 と本件商標との類否判断、及び被疑侵害標章 3 と本件商標との類否判断に影響しますか？

問 9 Tuna が本件商標について商標登録を有していないと仮定した場合、Tuna は Bonito に対して何らかの法的措置をとることができますか。

[被疑侵害標章 1] Dolfin

[被疑侵害標章 2] DolphiN

[被疑侵害標章 3] Dolphin

[被疑侵害標章 4] Dollfine

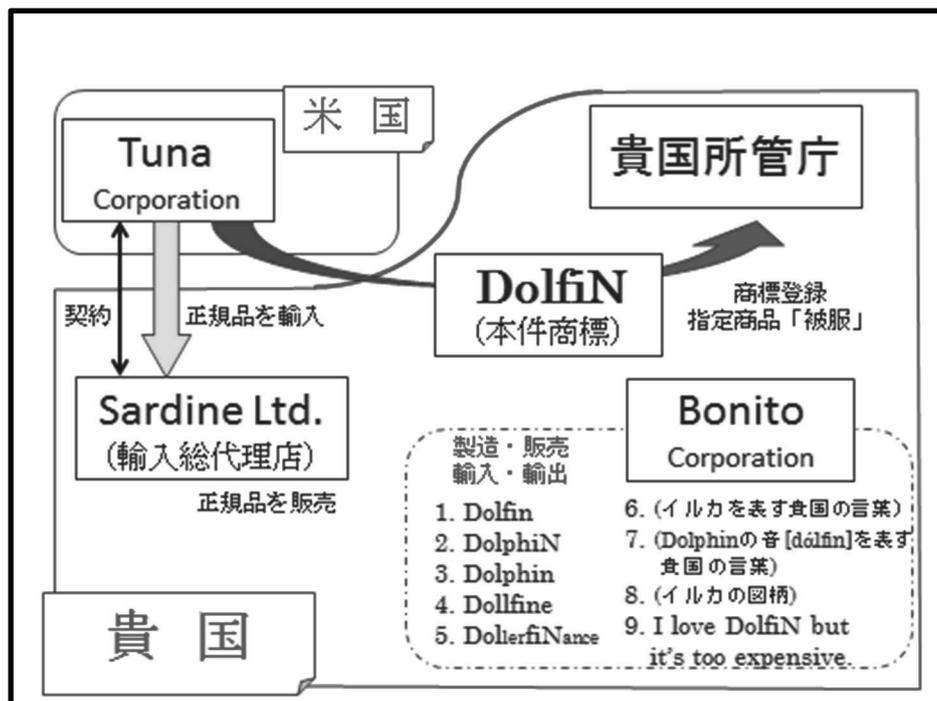
[被疑侵害標章 5] DollerfiNance

[被疑侵害標章 6] イルカを表す貴国の言葉

[被疑侵害標章 7] dolphin の音 (dólfín) を表す貴国の言葉

[被疑侵害標章 8] イルカの図柄

[被疑侵害標章 9] I love DolfiN but it's too expensive.



3 第1分科会の結果報告

第1分科会での各国からの回答状況について、以下、各設問毎に概要を報告する。

問1 民事／刑事の件数

カンボジアからは、件数の統計はないが、民事手続に加えて刑事手続も利用可能であり、両者を一緒に提訴することもできる、と回答があった。ラオスも、刑事手続において被害者が損害賠償請求をすることができるが、件数は非常に少ないとのこと。ミャンマーは、刑事と民事とは別手続であり、件数はやはり非常に少ない。タイでは、刑事事件数は2014年の4130件から2016年の2809件へ大幅に減少し、民事事件数は2014年の70件から2016年の106件へと増加しており、刑事から民事へ、という流れがあるようである。ベトナムは、6年間で民事は産業財産権全般で10件、刑事は模倣品の案件が合計で145件であり、民事事件では原告の立証が容易ではないことへの言及がなされた。

問2 登録以外の権利行使要件

カンボジア、ラオス、タイ、ベトナムについては、商標登録がなされていれば、それ以上の警告や権利者自身による公告は不要である。ミャンマーの場合は、商標登録制度が未整備であることから、権利者が Declaration of Ownership を行い、当該 Declaration を Registration Office of Deeds and Assurances under Ministry of Agriculture に登録し、登録後に英語の日刊紙に Cautionary Notice を掲載しなければならない、との現在の実務の説明があった。

問3 独占的輸入代理店の原告適格

ベトナムでは、独占的輸入代理店にも原告適格が認められるとのこと。カンボジアは、ライセンシーも商標権侵害の差止請求をすることができるが、ライセンシーとはライセンスに基づき商品を製造する者に限られるので、独占輸入代理店はライセンシーに該当せず提訴不可、とする一方、輸入代理店も、一般不法行為 (tort) としての差止請求は可能という回答であった。ラオスは、輸入代理店は請求不可としながら、やはり一般不法行為 (tort) としての請求の可能性は肯定した。ミャンマーでは、1934年の裁判例で、独占的輸入代理店に差止及び損害賠償請求の原告適格を認めたものがあり、これは現在でも参照される可能性があるらしい。タイからは、著作権侵害に関して、独占的ライセンシーに原告適格を認めた最高裁判例があり、それが商標権侵害に関しても該当するだろう、とのコメントがあった。

問4 登録商標と標章1乃至9との類否

タイは、標章6、8は非類似、それ以外は全て類似。ベトナムは、標章1、2、3、6、8が類似、その他は非類似。カンボジアからは、事前回答は得られなかったが、会場でのコメントでは、標章1乃至4が類似・侵害、その他は非類似。ラオスは、事前回答では、標章1～4、7及び9は類似、標章5、6及び8は非類似であったが、会場での各国のコメントを聴いたのち、標章1～9の全てが類似ではないかとの意見になった。ミャンマーは、標章1及び2は類似、その他は全て非類似とする回答で、

類似の範囲が狭かった。

問5 類否判断の基準

具体的な類否判断については、上記問4のとおり各国で判断が大きく分かれたが、類否判断の一般的な基準について、モデレータより、日本の「しょうざん」事件最高裁判決（昭和43年）（外観、観念、称呼の三点を基礎として、取引の実情も考慮したうえで、出所の誤認混同を生ずるおそれがあるか否かにより類否を決する。三点のうちその一において類似するものでも、他の二点において著しく相違することその他取引の実情等によって、なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについては、これを類似商標と解すべきではない。）を説明したところ、これに対しての異論は各国から特に出なかった。

問6 周知著名性の類否判断への影響

ミャンマー及びベトナムからは、周知著名であることが類否判断に影響する可能性がある、との回答があり、タイからは、登録商標が有名であることは、被疑侵害者の故意の認定に影響するのではないか、とのコメントがあった。

問7 登録商標の不使用

いずれの国でも不使用商標を取り消す制度があるが（ミャンマーも立法中の商標法で定められる予定）、本件では、実質的に登録商標と同一の商標が使用されているものとして取り消されることはないだろうとの回答であった。

問8 出願経過禁反言

タイとカンボジアからは、出願手続で出願人が登録機関に提出した意見書に述べたことが、登録後の商標権の行使に影響することはない、との明確な回答がなされた。他方、ラオスからは、権利行使において矛盾主張をすることは許されないのではないかと、とのコメントがあった。その他の国からは、明確な回答はなかった。

問9 未登録著名商標の保護

いずれの国も、未登録周知商標は保護されており、その周知性の立証の困難については我が国と大差ないようであった。

4 第2分科会の結果報告

第2分科会での各国からの回答状況についても、第1分科会の結果報告と同様に、各設問毎に概要を報告する。

問1 民事／刑事の件数

フィリピンでは、民事・刑事のいずれも、急激に件数が増加している。なお、統計上は刑事手続の件数が多いように見えるが、民事手続においては和解で終了している案件も多い、とのことであった。

マレーシアでも、民事、刑事いずれも件数が増えているが、商標権侵害については刑事手続がより効果的である、とのことであり、統計上も、2016年には刑事事件の件数が激増していた。

インドネシアは、正確な統計資料はないが、刑事手続も民事手続もいずれも多く、どちらかといえば、損害賠償が認められる点で、民事手続の方がより利用されやすいのではないかと、との回答であった。

ブルネイは、市場が小さいために件数の統計はないが、国としては熱心に知的財産権保護を行おうとしており、税関などが権利者に対し積極的に権利行使を促している、とのことであった。

問2 登録以外の権利行使要件

いずれの国においても、商標登録がなされていれば、それ以上の警告や権利者自身による公告は不要である。

問3 独占的輸入代理店の原告適格

各国でそれぞれ異なる制度となっていた。インドネシアでは、非独占的ライセンスであっても権利行使可能である。ブルネイとマレーシアでは、独占的ライセンスは、まず商標権者に権利行使を求め、2か月以内に商標権者が権利行使をしなかった場合に初めて権利行使できる、という制度であるが、ブルネイは商標権者を共同原告とすることが必要とされているのに対し、マレーシアでは、商標権者を被告とすることが必要とされ、かつライセンスは登録されていなければならない。フィリピンは、独占的ライセンスであっても一切権利行使は認められない。

問4 登録商標と標章1乃至9との類否

事例1～5及び9については、いずれの国においても類似であったが、事例6、7については、ブルネイは非類似、フィリピンは使用態様によっては類似になり得る、インドネシア、マレーシアでは類似、事例8も、ブルネイ、フィリピンは非類似、インドネシア、マレーシアは類似、と判断が分かれた。全体として類似とされる範囲は広く、特にインドネシアとマレーシアでは、登録商標の権利範囲が非常に強い、という印象であった。

問5 類否判断の基準

こちらのパネルにおいても、日本の類否判断の基準に対しては、大きな違和感が述べられることはなく、各国とも、誤認混同のおそれがあるか否か、という点を重視しているようであった。判断基準が同様であっても、具体的な類否判断においては結論が異なることが浮き彫りとなった。

問6 周知著名性の類否判断への影響

インドネシアにおいては、登録商標の周知著名性は全く影響がない、フィリピン及びマレーシアでは、考慮はされるものの、あまり重要ではない、ブルネイでは、周知著名であることが類否判断に影響する可能性がある、との回答で、こちらも回答が分かれた。

問7 登録商標の不使用

いずれの国でも不使用商標を取り消す制度があるが、本件では、実質的に登録商標と同一の商標が使用されているものとして取り消されることはないだろうとの回答で

あった。

問8 出願経過禁反言

フィリピンからは、出願手続で出願人が登録機関に提出した意見書に述べたことと矛盾する主張は許されない、との明確な回答が得られたが、その他の国からは、特に排斥されないのではないか、との回答であった。

問9 未登録著名商標の保護

インドネシアにおいては、登録のない商標を保護する法律はない、とのことであったが、その他の国においては保護される、とのことであった。

5 知財紛争を含む海外調査研究事業に関するプレゼンテーション

法務省では、日本企業の海外展開を支援するなどの目的で、日本企業が多く進出し又は今後の進出が見込まれるアジア新興国に法曹有資格者を派遣して現地の法制度や運用等の調査・研究を行い、その調査結果を公表する事業を行っている。

今回のプレゼンテーションでは、このような事業の概要を紹介した後、タイの調査研究を担当した池田崇志弁護士と、ミャンマーの調査研究を担当している鈴木健文弁護士から、それぞれの調査実施国における知財制度の概要・特徴や、現地日本企業が直面しうる知財紛争の特徴とこれに対する対応方策などについて紹介がされた。

タイについては、TRIPS協定に則って、特許法、著作権法、商標法など知的財産に関する法律が整備されており、こうした法制度の概要を理解できれば、企業がタイに進出するに当たっても紛争予防となること、知的所有権・貿易裁判所設置法に基づき、知的財産権及び貿易についての専門の裁判所が設置されていることなどが紹介された。一方で、實際上、知的財産権を扱うタイ法弁護士の数が少ないこと、知的所有権の侵害が刑事罰に直結する場合が多いことなどの指摘もされた。

また、ミャンマーについては、タイとは対照的に知的財産権の分野における法整備が途上にあり、制定法が存在しない商標、特許、意匠につき、登録法による登録実務などによる対応が行われてきたものの、現在、知的財産分野における制定法の起草作業が進んでいること、起草作業中の商標法と著作権法の草案の概要などが紹介された。

プログラムの最後には、会場から発表者に対し、日本企業が現地企業と取引する場合の紛争解決条項の定めに関する留意点等について質問がされ、発表者から、使用言語を選択できることや日本人の弁護士を代理人として選任できるなどのメリットがある商事仲裁を紛争解決手段として条項に定めることも有効である（両国とも「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」（ニューヨーク条約）の締約国である。）といった回答がされた。

プログラム全体を通し、法曹実務家のみならず海外展開を今後予定している企業にとっても有益な内容となったのではないかと考えられる。



6 おわりに

知的財産紛争処理における司法の経験やプレゼンスは、ASEAN各国でまちまちという現状ではあるが、統一事例についての参加各国の知的財産紛争解決の考え方にそれぞれ特徴が出ており、短期間でこれらの異同を体験できた価値は非常に高い。今回、上川陽子法務大臣が2日目午前中の第1分科会及び第2分科会に直接参加され、記者会見において、アジア諸国における知的財産権に関する協力の強化は、アジア諸国の社会経済開発の発展や、日本企業の海外進出のためのビジネス環境整備等にも大いに貢献するものであるとの趣旨の発言をなされた。今回のシンポジウムを機に、より一層、各国のベスト・プラクティスを共有することができるよう、努力したい。