

[事例]

貴国において、下記の仮想事例について、民事訴訟が提起されたとします。

(1) 当事者

(ア) 原告：XBC Co. Ltd.。(以下「XBC」という。)

某国（貴国ではない。）に本拠を置く Asia Building Construction Machine Corporation の貴国での元総販売代理店である。また、原告は、貴国において、指定商品を建設機械等とする、下記の商標（以下、「原告商標」という。）について商標権を有している。

原告商標：「ABCM」

A B C M

(イ) 被告：YBCM Inc.。(以下「YBCM」という。)

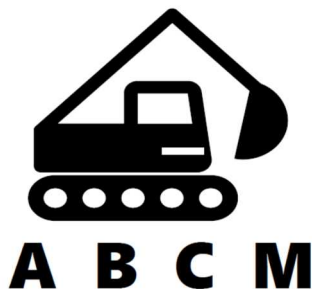
Asia Building Construction Machine Corporation の貴国における 100%子会社である。親会社製品である建設機械を貴国に輸入した上、貴国の建設業者に対して販売又はリースをしている。

当該製品には、下記の標章（以下、「被告標章1」などという。）のうちいずれかが付されている。

被告標章1：「ABCM」

A B C M

被告標章2：「ABCM と建設機械の図形」



被告標章3：「ABCM の読み方を貴国の言語で表記したもの」

(2) 背景事情

(ア) Asia Building Construction Machine Corporation は、建設機械等を製造販売している某国（貴国ではない。）の会社であり、その商圏は東アジア各国や ASEAN 各国に及ぶ。

設立以来、製品に「ABCM」はじめ上記のような被告標章を使用してきた。但し、その会社名と ABCM のアルファベット表記の商標は、Asia Building Construction Machine Corporation の本国では広く認識されて周知であるが、貴国においては周知であるとはいえない状況である。

(イ) XBC (原告) は、5 年前まで Asia Building Construction Machine Corporation の貴国における総販売代理店として、貴国で同社製の建設機械を独占的に販売していたものであったが、貴国での市場の活性化のため Asia Building Construction Machine Corporation が自らの 100% 子会社による貴国での営業を計画したため、原告経由の営業についてのチャンネルも残すべく Asia Building Construction Machine Corporation と永らく交渉したが決裂した。その結果、Asia Building Construction Machine Corporation は XBC との総販売代理店契約を貴国の法令や契約上の条件に従って解除した。

(ウ) 他方、XBC (原告) は、上記 (2) (イ) のような交渉を始めたころから、Asia Building Construction Machine Corporation の了解を得ることなく、Asia Building Construction Machine Corporation が貴国で登録商標を得ていなかった (マドリッドプロトコルによる出願もなし) ことを奇貨として、原告商標 (ABCM) を貴国の知財担当官庁に出願し、登録していた。

(エ) その後、Asia Building Construction Machine Corporation は貴国における 100% 子会社である現地法人 YBCM (被告) を昨年初めには設立し、貴国で YBCM (被告) を通じて直接の営業を開始した。

(オ) 本年、XBC は YBCM に対し、被告標章を付した建設機械の輸入・販売・リースが原告の商標権を侵害しているとして、貴国で訴訟を提起した。

[質問]

上記の仮想事例を前提にして、以下の質問についてお答え頂きたい。

Q1 貴国における上記仮想事例の商標権侵害に関し、原告の請求、主張はどのようなものが考えられるか。例えば、貴国での被告製品の販売に対して、商標権侵害による販売等差止請求と損害賠償請求など。

Q2 貴国における上記仮想事例の商標権侵害に関し、被告の主張はどのようなものが考えられるか。例えば、商標の非類似、原告商標についての登録取消又は無効の抗弁、使用許諾の抗弁など。

Q3 貴国における商標権侵害の判断の手法について説明頂き、上記仮想事例についてはどのように商標権侵害が判断されるかを説明頂きたい。特に、次の点について含めて頂きたい。

- 1) 商標の類否判断の要素と判断の仕方。判断において考慮される要素。
- 2) 指定商品や役務についての類否は考慮されるか。考慮される場合は、考慮される要素。

Q4 貴国における商標権侵害の訴訟において、侵害論と損害賠償論は、訴訟進行においてどのように主張・立証・反論されるか。[例えば、2つの異なる段階でそれぞれ判断されるのか。]

Q5 貴国で商標権侵害の損害賠償が認められる場合の損害の算定方法について説明頂きたい。

Q6 原告が原告商標を登録していたものの、実際には建設機械の販売などに使用していなかったとすると、前記Q1から5における判断に影響があるか。

Q7 本件が貴国で商標権侵害訴訟となった場合、被告が主張可能な抗弁も考慮した上で最終的な判決での結論はどのようになると予測されるか。その結論と理由を簡潔にご説明頂きたい。

Q8 貴国での商標法における最近5年以内での改正や立法があれば、ご紹介頂きたい。もし、その改正や立法が条約等国際的な必要性(例えばTPP協定)からのものであれば、その旨ご説明頂きたい。また、貴国での商標の登録・使用について他国と比べ特徴的な点があれば、ご紹介頂きたい。

[ご質問にあたってのお願い(留意点)]

回答は、別途PPT形式にて、各質問につきスライド1枚程度要点を纏めて頂きたい。参考となる英文資料がある場合には、別途MSワードファイル形式にて、各参考資料の要点・タイトル・出典(インターネット上のウェブサイトのURLでも可)をご紹介頂きたい。条文・判決などの資料については、原文そのままの写しは避けて頂きたい。条文がどうしても説明のために必要であれば、最も必要な条文について、該当する部分のみ引用して頂きたい。

以上