

# シンガポールにおける 最新の商標権関連判例について



TMI総合法律事務所シンガポールオフィス  
弁護士 関川 裕

## 第1 はじめに

周知のとおり、近年日本企業によるアセアン諸国への進出が加速しており、多くの日系企業が東南アジアで事業活動を行っている。その中でも、アセアンの中心に位置し、他のアセアン諸国への進出のハブとなるシンガポール共和国（以下「シンガポール」という。）への注目は依然高い。シンガポールは、国土面積が東京23区とほぼ同程度しかなく、人口も約550万人という小国であり、大国であるインドネシアやベトナムと比べると市場としての注目度は決して高くはない。しかしながら、国民の所得は高く、日本食や日本製品の人気も高いことから、シンガポールを市場として捉えている日本企業も少なくない。シンガポールを市場として捉える場合、知的財産権の保護も重要な企業戦略となってくるため、シンガポールにおける知的財産権の権利化や執行制度への注目も高まっている。

この点、シンガポールの近年の知的財産制度の整備、拡充に向けた取り組みには目を見張るものがある。シンガポール政府は、2013年に「知的財産ハブマスタープラン」<sup>1</sup>を発表したのを契機として、知的財産権に関連する様々な取り組みや新たな制度を発表している。例えば、シンガポール知的財産庁（Intellectual Property Office of Singapore：IPOS）は、2015年8月より、日本特許庁の協力の下、官民連携型の審査能力向上プログラムを開始し<sup>2</sup>、その翌月である2015年9月にはアセアン加盟国で初めてPCT国際出願における国際調査機関（International Searching Authority：ISA）及び国際予備審査機関（International Preliminary Examining Authority：IPEA）として稼働することとなった<sup>3</sup>。更に、ミャンマーを除くアセアン加盟国による特許審査協力（ASEAN Patent Examination Co-operation：ASPEC）の運用が実質的に開始され、シンガポールをハブとし、他のアセアン加盟国での早期の特許権利化を実現することが可能となった。

このような事象を背景に、シンガポールの知的財産制度への注目は一層高まっており、シンガ

---

1 Intellectual Property (IP) Hub Master Plan (<https://www.ipos.gov.sg/Portals/0/Press%20Release/IP%20HUB%20MASTER%20PLAN%20REPORT%20%20APR%202013.pdf>)  
2 <http://www.meti.go.jp/press/2015/08/20150826001/20150826001-1.pdf>  
3 <https://www.ipos.gov.sg/MediaEvents/Readnews/tabid/873/articleid/321/>

ポールでの知的財産権の権利化に関して、日本企業の理解は相当程度進んでいる。その一方で、知的財産権の権利執行に関しては未だ情報が不足しているように感じている。これは、シンガポールでは、知的財産関連の紛争が和解によって終結することが多く、知的財産関連の判例が少ないことや、シンガポール最高裁判所（Supreme Court of Singapore）のホームページ<sup>4</sup>や「Singapore Law Watch」というウェブサイト<sup>5</sup>における判決文の公開が一定期間（3か月間程度）に限定される<sup>6</sup>ことに起因するものと思われる。

そこで、本稿では、シンガポールにおける知的財産権の権利執行の一端を紹介するべく、シンガポールにおける直近の知的財産関連判決のうち重要なものについて概説したい。なお、シンガポールでは特許権及び意匠権に関する判決数が年に数件と極端に少なく、直近において重要と言える判決が見当たらないことから、本稿では商標権に関する判決を紹介する。なお、本稿は判決内容をを紹介することを主眼として執筆されたものであり、シンガポール法に関する法的助言は含まれておらず、本稿中意見にわたる部分は筆者の私見であって所属する法律事務所の見解ではない点に留意されたい。

## 第2 SUBWAY商標権侵害訴訟

### (1) 事案の概要

本件は、シンガポールを含む複数の国で「SUBWAY」という名称のサンドイッチ店のフランチャイズビジネスを営み、シンガポールにおいても「SUBWAY」について登録商標権（以下「本件原告商標」という。）を有している原告が、本件原告商標登録前の1987年から、「SUBWAY niche」という名称でサンドイッチ、ニョニヤ菓子、バブルティー、ローカルスナック等の販売店を運営している被告に対し、被告による「SUBWAY niche」という標章（以下「本件被告標章」という。）の使用が、①登録商標である本件原告商標に対する商標権侵害、②著名商標である本件原告商標に対する商標権侵害及び③コモンローに基づく詐称通用（パッシングオフ）に該当するとして被告に対して訴訟を提起した事案のシンガポール高等裁判所（High Court of Singapore）判決である。

シンガポール高等裁判所は、本件原告商標と本件被告標章の類似性を認めつつ、提供している料理や提供方法が異なることを理由に「混同」が生じないとして、商標権侵害及び詐称通用の成立を認めず、原告の請求を棄却した。本件は、「SUBWAY」という世界的に著名なレストランを運営している原告がシンガポールのローカルレストランである被告を訴えた事案として、シンガポール当地でも注目を集めた事案である。

### (2) 本件原告商標と本件被告標章

#### ① 本件原告商標

原告の有する本件原告商標は以下のとおりである。

---

4 <http://www.supremecourt.gov.sg/news/supreme-court-judgments>

5 <http://www.singaporelawwatch.sg/slw/judgments.html>

6 但し、LawNet (<https://www.lawnet.sg/lawnet/web/lawnet/home>) に登録すれば過去の判例も見ることができる。

SUBWAY SUBWAY

商標

SUBWAY

指定区分 第30類、第43類

指定商品・役務 パン、サンドイッチ、スナック類、ケーキ、レストラン等

② 本件被告標章

被告が使用する本件被告標章は以下のとおりである。



標章



(3) 裁判所の判断

① 登録商標である本件原告商標に対する商標権侵害について

裁判所は、シンガポール商標法 (Trade Mark Act (Chapter 332)) 第27条第(2)項に基づいて商標権侵害が成立するためには、(i)侵害標章と被侵害商標が類似していること、(ii)侵害標章と被侵害商標の指定商品又は役務が同一又は類似していること並びに(iii)公衆に混同を生じさせるおそれがあることが必要であるとした上で、各要件について以下のとおり検討、判断した。

(i) 標章の類似性について

裁判所は、標章の類似性の判断には、(a)視覚的、(b)発音的、(c)概念的類似性及び(d)被侵害商標の識別力の有無を考慮すべきであるとした上で、以下のとおり判断した。

(a) 視覚的類似性について

本件被告標章には「niche」という用語が付加されているものの、本件原告商標と本件被告標章はともに「SUBWAY」という用語を使用しており、フォントやスタイルは異なるものの、本件原告商標はブロック体で登録されていることから、単純なフォントやスタイルの相違は類似性を否定しないとして、視覚的な類似性が認められるとした。

(b) 発音的類似性について

本件被告標章の3文節のうち、2文節（SUBWAY）が本件原告商標と同一であることから、発音的な類似性も認められるとした。

(c) 概念的類似性について

本件原告商標と本件被告標章に含まれている「SUBWAY」という用語は、ともに早い、効率的、信頼できる、利用しやすい等を連想させ、本件被告標章に「niche」という用語が付加されていても、この概念は変わらないとして、概念的な類似性も認められるとした。

以上から、裁判所は、本件原告商標と本件被告標章の類似性を認めた。

(ii) 指定商品の類似性について

裁判所は、本件被告標章は安価なローカル菓子等に使用されている一方で、本件原告商標は高価なサンドイッチに使用されているものの、この事実は両方の商品、役務が同一でないということの意味するに過ぎず、本件被告標章はローカル菓子類に加えて、サンドイッチやパン類にも使用されていることから、当該商品は本件原告商標の指定商品に類似しているとして、指定商品の類似性を認めた。

(iii) 公衆に対する混同の有無について

裁判所は、侵害標章が付された商品の出所と被侵害商標が付された商品の出所が同一であるとの誤認、混同を一般消費者に与える場合に混同のおそれが認められるとし、本件では類似性の程度は高いものの、原告のサンドイッチは顧客がパンの種類及び具を選ぶことができるのに対し、被告のサンドイッチは切ったパンにタマゴやツナ等の簡単な具が最初から入っているもので、その提供方法が異なり、かつ、価格や店舗の内装も異なることから、消費者が原告と被告の商品の出所を誤認、混同するおそれはないと判断した。

以上から、裁判所は、被告による対象標章の使用は登録商標である本件原告商標の商標権侵害には該当しないと判示した。

② 著名商標である本件原告商標に対する商標権侵害について

原告は、本件原告商標はシンガポール商標法第55条に定める周知商標に該当するため、被告による本件被告標章の使用は同法第27条第(3)項に基づき本件原告商標の商標権侵害に該当すると主張した。この原告の主張について、裁判所は、本件においては本件被告標章と本件原告商標の類似性及び対象となる商品、役務の類似性は認められることから、同条項に基づく商標権侵害が認められるためには、(i)本件原告商標が周知商標に該当すること、(ii)本件被告標章の使用によって本件被告標章が使用されている商品又は役務と原告との関係を示すこと、(iii)消費者に混同が生じること、(iv)本件被告標章の使用によって原告の利益に損害が発生していることを立証する必要があるとし、各要件について以下のとおり、検討、判断した。

(i) 周知商標について

原告が多額の費用を用いて、「SUBWAY」をシンガポール国内で92店舗も展開し、様々な広告も行っていることから、本件原告商標は周知商標に該当するとした。

(ii) 本件被告標章が付された商品等と原告の関係性について

上述のとおり、原告と被告の商品は提供方法や価格が異なり、各店舗の内装も大きく異なることから、被告による本件被告標章の使用によっても被告と原告の関係性を示すことはないとした。

(iii) 混同の有無について

上述のとおり、被告による本件被告標章の使用によっても消費者に混同は生じないと判断した。

(iv) 損害の有無について

原告は、被告が原告による広告効果を不正に使用しており、被告による本件被告標章の使用によって原告の売上が減少している等と主張したが、裁判所は、原告が損害を立証するために必要となる証拠を提出できていないとして、損害が発生していることを認めなかった。

以上から、裁判所は、被告による本件被告標章の使用は周知商標である本件原告商標の商標権侵害には該当しないと判示した。

③ 詐称通用について

続いて、裁判所は、詐称通用の有無について検討した。裁判所は、詐称通用があると認められるためには、(i)被侵害商標が指定商品・役務との関係で評判又はのれんを有しており、(ii)被告による混同を生じさせるような不正表示があり、かつ、(iii)原告に損害が生じている必要があると判示し、被侵害商標の評判又はのれんは侵害標章の使用が開始された時点で存在していることが必要であるとし、本件では、被告が本件被告標章の使用を開始した1987年当時には、原告はシンガポールにおいて本件原告商標を使用した商品の販売等を行っておらず、本件原告商標に関連して評判又はのれんを取得していなかったと判断し、他の要件を検討することなく、原告による詐称通用の主張を棄却した。

(4) 判決

以上のとおり、裁判所は、被告による商標権侵害及び詐称通用を認めず、原告の請求を棄却する旨の判決を下した。

### 第3 HAN's商標権侵害訴訟

(1) 事案の概要

本件は、1980年からシンガポール国内において「Han's Cafe」という名称で中華系ウェスタン料理レストランを運営し、「Han's」について登録商標権（以下「本件原告商標」という。）を有している原告が、2012年6月から「HAN CUISINE OF NANIWA」という名称で高級和食レストランを運営している被告に対し、被告による「HAN CUISINE OF NANIWA」という標章（以下「本件被告標章」という。）の使用が、①本件原告商標に対する商標権侵害及び②コモンローに基づく詐称通用に該当するとして被告に対して訴訟を提起し、これに対して被告が本件原告商標取消しの反訴を提起した事案のシンガポール高等裁判所判決である。

シンガポール高等裁判所は、上述のSUBWAY商標権侵害訴訟判決と同様に、本件原告商標と

本件被告標章の類似性を認めつつも、提供している料理や価格帯が異なることを理由に混同が生じないとして、商標権侵害及び詐称通用を認めず、原告の請求を棄却した。

## (2) 本件原告商標と本件被告標章

### ① 本件原告商標

原告の有する本件原告商標は以下のとおりである。



指定区分 第43類  
指定商品・役務 バー、ビストロ、カフェ、コーヒーハウス、セルフサービスレストラン、スナックバー等

### ② 本件被告標章

被告が使用する本件被告標章は以下のとおりである。



## (3) 裁判所の判断

### ① 本件原告商標の取消し（被告の反訴）について

被告は、本件原告商標は「Han」という一般的な名字に由来しており、本件原告商標の指定役務との関係で他の標章と区別することができず、識別力がないとして、シンガポール商標法第23条第(1)項に基づいて、本件原告商標の取消しを請求した。

これに対して、裁判所は、一般的な名字であっても、商業において誠実に使用することによって当該指定役務との関係で他の標章と区別する識別力を有することができるとし、本件原告商標は長年の使用を通じて識別力を有することとなっているとして、被告の請求を棄却した。

### ② 商標権侵害について

裁判所は、シンガポール商標法第27条第(2)項に基づいて商標権侵害が成立するためには、(i)侵害標章と被侵害商標が類似していること、(ii)侵害標章と被侵害商標の指定商品又は役務が同一又

は類似していること並びに(iii)公衆に混同を生じさせるおそれがあることが必要であるとした上で、各要件について以下のとおり検討、判断した。

(i) 標章の類似性について

裁判所は、標章の類似性の判断には、(a)視覚的、(b)発音的、(c)概念的類似性の3点から各標章の全体を比較して、検討すべきであるとした上で、以下のとおり判断した。

(a) 視覚的類似性について

本件被告標章には「CUISINE OF NANIWA」という用語及び串カツの図形が記載されているものの、本件原告商標と本件被告標章の主要部分は「HAN」という部分であり、本件原告商標の「HAN」又は「Han」と、本件被告標章の「HAN」には視覚的な類似性が認められると判断した。

(b) 発音的類似性について

上述のとおり、本件原告商標と本件被告標章の主要部分は「HAN」という部分であり、これらは発音が同一であることから、発音的な類似性も認められると判断した。

(c) 概念的類似性について

本件原告商標における「HAN's」は、原告のオーナーの名字である「HAN」に由来している一方、本件被告標章の「HAN」は、文化的・地理的な人又は料理の一類型及び被告のオーナーの父親の会社名に由来していることから、両者に概念的な類似性は認められないと判断した。

以上から、裁判所は、本件原告商標と本件被告標章の間に概念的な類似性は認められないものの、本件原告商標と本件被告標章には視覚的及び発音的類似性が強く認められることから、本件原告商標と本件被告標章の類似性を認めた。

(ii) 指定役務の類似性について

裁判所は、本件原告商標はカフェ及びレストラン等を指定役務としており、本件被告標章もレストランに使用されていることから、指定役務の類似性を認めた。

(iii) 公衆に対する混同の有無について

裁判所は、公衆に対する混同の有無については、標章の与える印象、指定役務の類似の程度等、総合的なアプローチを行い、視覚的及び概念的類似性の程度が重要であるとし、本件原告商標と本件被告標章は視覚的類似性が認められるものの、上述のとおり概念的類似性は認められず、かつ、原告のレストランはカフェであるのに対し、被告のレストランは高級和食レストランであり、外観、内装、価格帯、提供している料理が異なることから、公衆に対して混同を生じさせるおそれはないと判断した。

以上から、裁判所は、被告による本件被告標章の使用は本件原告商標の商標権侵害には該当しないと判示した。

## ② 詐称通用について

続いて裁判所は詐称通用の有無について検討した。裁判所は、詐称通用があると認められるためには、(i)被侵害商標が指定役務との関係で評判又はのれんを有しており、(ii)被告による被侵害商標との混同を生じさせるような不正表示があり、かつ、(iii)原告に損害が生じている必要があるとし、各要件について以下のとおり検討、判断した。

### (i) 評判・のれんの有無について

原告は1980年から「Han's Café」という名称でレストランを経営しており、2011年度の売上は33,702,690シンガポールドルにも及んでいることから、原告は本件原告商標について評判又はのれんを取得していると判断した。

### (ii) 不正表示について

不正表示と言うためには、公衆に対して混同を生じさせる必要があるとし、本件では上述のとおり公衆に対して混同を生じさせず、かつ、本件被告標章は文化的・地理的な人又は料理の一種型及び被告のオーナーの父親の会社名に由来しており、本件原告商標を模倣する意図はなく、原告と被告のレストランは対象とする顧客層が異なり、価格帯等も異なることから、混同を生じさせるような不正表示は認められないとした。

### (iii) 損害について

原告と被告のレストランはその対象とする顧客層が異なり、価格帯等も異なっていることから、仮に不正表示があったとしても、原告に損害は生じていないと判断した。

以上から、裁判所は原告による詐称通用の主張を棄却した。

## (4) 判決

以上のとおり、裁判所は、被告による商標権侵害及び詐称通用を認めず、原告の請求を棄却するとともに、被告の反訴も棄却する旨の判決を下した。本件は、SUBWAY商標権侵害訴訟の判決を踏襲しており、シンガポールにおいては標章自体が類似していても、消費者に対して混同を生じさせない場合には商標権侵害及び詐称通用は成立しないことを確立させた事案と言える。

## 第4 KIT KAT商標権侵害訴訟

### (1) 事案の概要

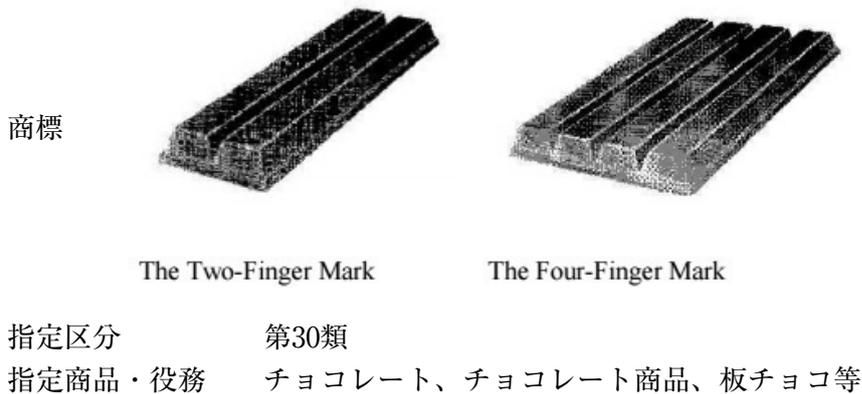
本件は、1950年代からシンガポール国内において「KIT KAT」という名称のチョコレート菓子の製造、販売を行っており、「KIT KAT」の立体形状（2本バー及び4本バーのチョコレートバー）に関する登録商標権（以下「本件原告商標」という。）を有している原告らが、1986年頃から「TAKE IT」という名称で、本件原告商標と類似の形状（以下「本件被告標章」という。）のチョコレートバーの製造、販売を行っている被告らに対し、被告による本件被告標章の使用が、①登録商標である本件原告商標に対する商標権侵害及び②著名商標である本件原告商標に対する商標権侵害に該当するとして被告らに対して訴訟を提起し、これに対して被告らが本件原告商標の無効及び取消しの反訴を提起した事案のシンガポール控訴裁判所（Court of Appeal）判決である。

シンガポール控訴裁判所は、シンガポール高等裁判所の判決を支持し、本件原告商標は識別力がなく、技術的な成果を得るために必要な形状のみから構成されていることから、シンガポール商標法における「商標」の要件を満たさないとして無効であるとし、かつ、原告らによる本件原告商標の真正な使用が5年間以上なかったことから本件原告商標は取消されるべきであるとして、被告らの反訴を認め、原告らの請求を棄却した。

## (2) 本件原告商標と本件被告標章

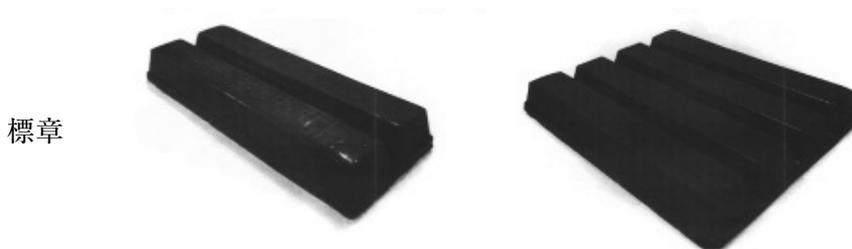
### ① 本件原告商標

原告の有する本件原告商標は以下のとおりである。



### ② 本件被告標章

被告が使用する本件被告標章は以下のとおりである。



## (3) 裁判所の判断

### ① 本件原告商標の有効性（被告の反訴）について

裁判所は、本件原告商標が無効又は取消される場合には原告らの主張は認められないため、まず被告らの反訴について検討した。被告らは、本件原告商標は、(i)識別力がなく、かつ、(ii)技術的な成果を得るために必要な形状のみから構成されていることから、シンガポール商標法第7条に基づき無効であると主張した。

#### (i) 識別力の有無について

裁判所は、識別力には生来的な識別力と使用を通じて取得する識別力があり、生来的な識別力がない場合であっても、長年の使用を通じて識別力を取得する場合があると判示した上で、本件原告商標の立体形状はチョコレート商品の一般的な規範や慣習から逸脱したものではなく、かつ、(商品名の記載や図形なしに) 当該形状のみから消費者が商品の出所を認識するこ

とはできないとして、本件原告商標には生来的な識別力はないと判断した。

更に、商標が使用によって識別力を取得するには、一般消費者が当該商標を商品の出所の表示として依拠することが必要であるとし、本件原告商標の立体形状は原告ら又は「KIT KAT」との関連性を示すものの、原告らはチョコレートバー自体に「KIT KAT」というロゴを表示させた上で、「KIT KAT」のパッケージに包装して販売していたのであって、一般消費者は本件原告商標の形状のみに依拠して原告らの商品であることを識別しているものではなく、「KIT KAT」というロゴやそのパッケージと併せて識別しているとして、本件原告商標は使用によっても識別力を取得していないとした。

(ii) 技術的な成果を得るために必要な形状のみから構成されているか否かについて

シンガポール商標法第7条第(3)項(b)は、「技術的な成果を得るために必要な形状」のみから構成される商標は登録することができないと定めている。

この点につき、裁判所は、本件原告商標の主要な特徴は、平面型の長方形で、分割しやすいように設計された長さや割れ目の存在、場所、深さ及びその本数であるとし、当該特徴はチョコレートバーを分割しやすいようにするために必要な形状であり、これらの形状のみから成る本件原告商標は「技術的な成果を得るために必要な形状」のみから構成されていると判断した。

以上から、裁判所は、本件原告商標は、(i)識別力がなく、かつ、(ii)技術的な成果を得るために必要な形状のみから構成されていることから、シンガポール商標法第7条に基づいて無効であると判断した。

② 本件原告商標の未使用取消しの可否（被告の反訴）について

更に、被告らは、本件原告商標は文字等の表示のない立体形状である一方、原告らは本件原告商標に「KIT KAT」というロゴを表示させた上で、「KIT KAT」のパッケージに包装して販売していたのであって、5年間以上本件原告商標を真正に使用していないとして、シンガポール商標法第22条に基づき本件原告商標は取消されるべきであると主張した。

裁判所は、被告らによるこの主張を認め、原告らは本件原告商標そのものを使用しておらず、5年間以上「真正な使用」がなかったとして、本件原告商標が仮に有効であったとして、シンガポール商標法第22条に基づき、本件原告商標は取消されるべきであると判断した。

#### (4) 判決

以上のとおり、裁判所は、被告らによる本件原告商標の無効及び取消しの反訴を認め、原告らの請求を棄却する判決を下した。本件は、立体商標の有効性及びその保護範囲を限定的に解しており、立体商標の権利者にとっては非常に厳しい判断が下された事案と言える。

## 第5 おわりに

本稿では、シンガポールにおける重要な商標権関連判決の内容を紹介したが、シビルローである日本法とコモンローであるシンガポール法ではその法源が大きく異なることから、日本法の下での判断と異なる部分もあったのではないと思う。

シンガポールの知的財産制度は、ここ数年の整備、取り組みにより、充実した利用し易いものとなっており、本稿でも紹介したとおり知的財産関連判決の集積も進んでいることから、今後よ

り積極的に同国での知的財産権の権利化、執行を行う日本企業が増えることを期待しており、本稿がその一助になれば幸いである。

以 上

本誌1月号に掲載されている、日弁連知的財産センター・弁護士知財ネット合同調査の「シンガポール知財制度の現地調査の概要報告」第3章3(1)に、「WIPOは世界的な知的財産権保護を推進する目的で1994年に設立された」とある箇所は、「WIPOは世界的な知的財産権保護を推進する目的で1970年に設立され、1974年に正式に国連専門機関となった」の誤記であったため、この場を借りて訂正させて頂きたい。[日弁連知的財産センター・弁護士知財ネット合同調査団]