

2 日目：商標に関するパネルディスカッション 想定事例

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。

- 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。
- 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？
- 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。
- 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。

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。

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。

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*

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？

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。

別紙

[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]

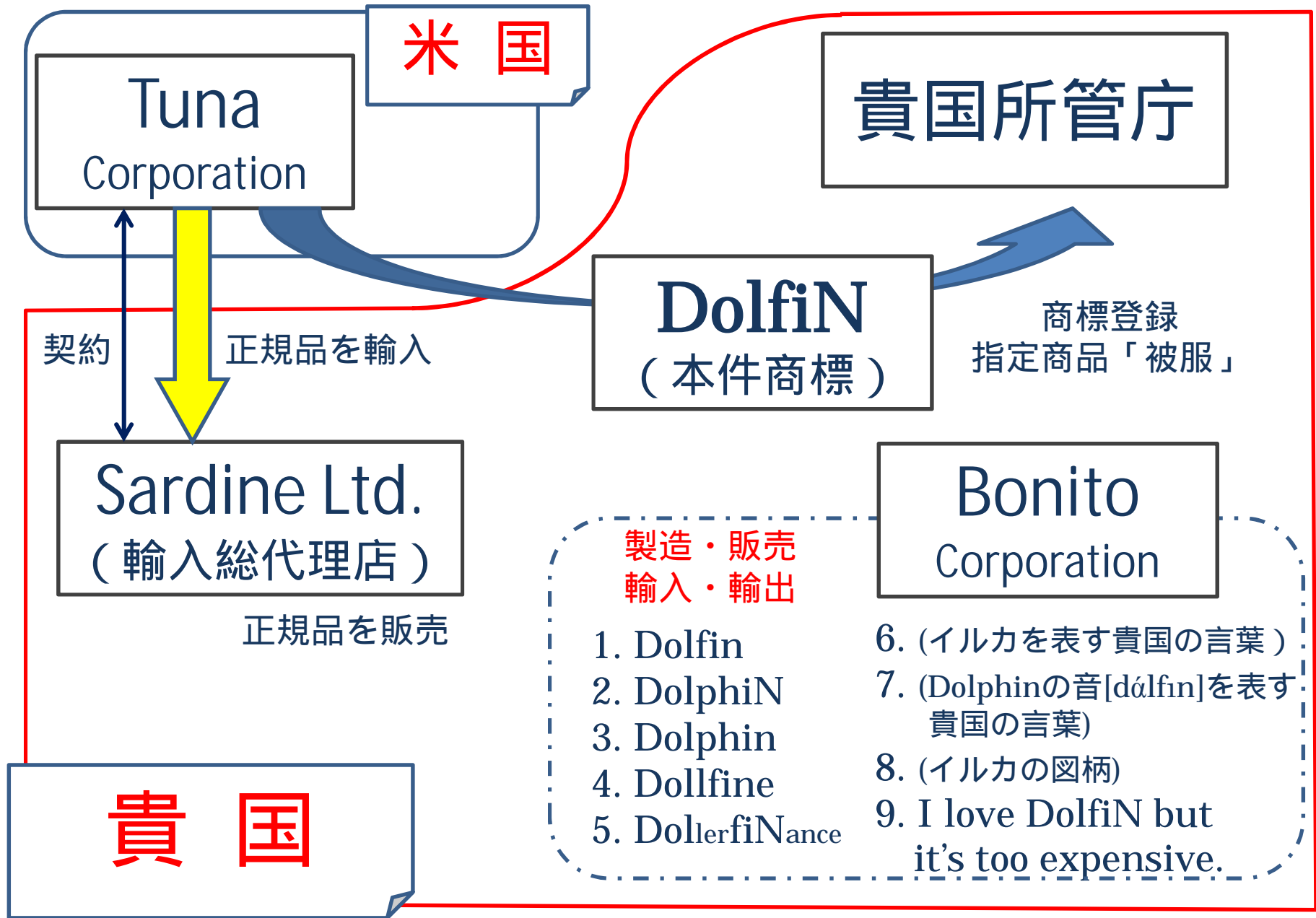
dolphin の音 (dólfin) を表す貴国の言葉

[被疑侵害標章 8]

イルカの図柄

[被疑侵害標章 9]

I love DolphiN but it's too expensive.



Judicial Symposium on Intellectual Property/TOKYO 2017
– IP Dispute Resolution in ASEAN Plus Three (Japan-China-Republic of Korea) –

2nd date: A panel discussion concerning trademark based on a model case

- Tuna Corporation (with HQs in California, U.S.) (hereinafter “Tuna”) has the following trademark registered for clothes as designated goods in your country (hereinafter “trademark in this case”) (hereinafter the right granted in your country based on the registration of the trademark in this case is called “trademark right in this case”).

Trademark in this case: **Dolfin**

Sardine Ltd. with its HQs in your country (“hereinafter referred to as “Sardine”) has imported and sold T-shirts of Tuna for over 10 years as a sole importer and distributor in your country. Tuna and Sardine are completely separate companies with no capital ties binding them. Sardine has, through a contract with Tuna, the right to import and sell Tuna’s genuine T-shirts in your country.

Many T-shirts of Tuna have the trademark in this case attached on the upper left side of the shirt. The trademark in this case is globally well-known as a T-shirt brand. It is also known by many people in urban areas in your country.

Sardine found nine types of T-shirts with the marks 1 through 9 (as shown in the annex) attached conspicuously on the upper part of T-shirts (hereinafter referred to as “Accused Marks 1 through 9”) being sold in the market. Through investigation it was further discovered that all nine types of T-shirts had been produced or imported by Bonito Corporation (hereinafter “Bonito”), based in your country. It was also found that Bonito not only sold but also exported these T-shirts to neighboring countries.

1. In your country, can an act of infringing a trademark right be punishable through both civil and criminal procedures? How many cases of trademark infringement are subject to each procedure annually and what percentage does each account for?
2. In your country, are there any requirements (e.g. the issuance of prior public notice or warning), in addition to the registration of a relevant trademark, in order to commence civil or criminal procedures against an act of infringing the trademark?
3. In the model case, is Sardine, albeit not being the holder of the trademark right in this case but simply a sole importer and distributor, entitled to stand as a plaintiff in civil litigation to demand injunction and/or damages on the grounds of infringement of the trademark right in this case?
4. Does each of Bonito’s acts of producing, importing, selling and exporting goods with Accused Marks 1 through 9 constitute the infringement of the trademark right in this case?

5. Do courts in your country have general criteria, standard or guidelines for judging the similarity of trademarks? If so, what types of criteria, standard or guidelines do they have?
6. Does the global profile of the trademark in this case affect the judgment on the similarity of the trademarks? For example, in cases where the trademark in this case is a totally unknown brand, will the judgment on the similarity of the trademarks be different? Will the judgment on the similarity of the trademarks also be different in cases where it is famous only in the U.S. or Japan?
7. In cases where the trademark used by Tuna is not completely the same as the trademark in this case; more specifically, in cases where Tuna uses the following trademark:

Dolfin

- 7-1) Is there any possibility that the trademark right in this case be cancelled or have its validity be denied on the grounds of no use or for any other reasons?
- 7-2) Even should the validity of the trademark right in this case not be affected, does no use thereof affect:
 - 1) the judgment on the similarity between the trademark in this case and the Accused Marks; or
 - 2) the judgment on whether Bonito infringes the trademark right in this case?
8. In your country, is an application for the registration of a trademark examined by an administrative agency? If so, assuming the examination on the registration of the trademark in this case has gone through the following procedures:
 - 1) The examiner initially issued a notice of rejecting the registration of the applied trademark as it was similar to a prior trademark registered by another individual: “Dolphin.”
 - 2) Against the above office action by the examiner, Tuna presented its arguments to the examiner which stated, “While ‘Dolphin’ is an English term which means a marine, cetacean mammal, the applied trademark in this case is a coined term with a different concept. Moreover, it has a distinctive feature in appearance for using capitals of D and N. Therefore, the applied trademark is not similar to ‘Dolphin’ and should be granted for registration.” As a result, “Dolfin” was registered as a trademark.
 - 3) Subsequently, Tuna filed a lawsuit against Accused Mark 2: “DolphiN” and Accused Mark 3: “Dolphin,” for their similarities.

Will Tuna’s arguments at the time of applying for the registration of its trademark that it was not similar to “Dolphin” (as explained in 2) above) affect the judgment on the similarity between Mark 2 / Mark 3 and the trademark in this case?

9. In cases where Tuna has not registered the trademark in this case, is Tuna entitled to take any legal actions against Bonito?

Annex

[Mark 1 being suspected of infringing the trademark in this case]

Dolfin

[Mark 2 being suspected of infringing the trademark in this case]

DolphiN

[Mark 3 being suspected of infringing the trademark in this case]

Dolphin

[Mark 4 being suspected of infringing the trademark in this case]

Dollfine

[Mark 5 being suspected of infringing the trademark in this case]

DollerfiNance

[Mark 6 being suspected of infringing the trademark in this case]

A word which means dolphin in your country's language

[Mark 7 being suspected of infringing the trademark in this case]

A word which pronunciation is the same as 'dolphin' (dɔlfin) in your country's language

[Mark 8 being suspected of infringing the trademark in this case]

A design of a dolphin

[Mark 9 being suspected of infringing the trademark in this case]

I love DolfiN but it's too expensive.

