

国際知的財産司法シンポジウム東京2017

日中韓・ASEAN 諸国における知的財産紛争解決

問1

カンボジアでは、商標を侵害する行為は刑事訴訟によって処罰される可能性がある。商標の侵害に対する補償は、商標権者が民事手続を通じて別途訴訟を提起することもできる。刑事訴訟の下では、刑事及び民事の訴訟を第一審裁判所に同時に提起することも可能である。その後裁判官は両方の訴訟を同時に処理するかどうかを検討することになる。

民事訴訟が第一審裁判所の民事訴訟室に別に開始された場合、手続の始めから民事訴訟法が適用される。証拠に関しては、原告は口頭弁論の準備手続を終える前に証拠を提出しなければならない(民事訴訟法第 108 条)。口頭弁論の準備手続の終了後、証拠はすべて受け入れられないが、この規則には例外がある。ただし、民事訴訟と刑事訴訟が同時に提起された場合、刑事訴訟法がその事件に適用される。弁論終結するまで、すべての証拠を裁判所に提出することができる(刑事訴訟法第 337 条)。

証拠に関しては、民事訴訟手続及び刑事訴訟手続には、それぞれ特則がある。

知的財産事件のデータベースに関しては、利用可能なものはない。しかし、各裁判官が処理する知的財産事件数は、全民事事件の約 10%に相当する。約 100 件の民事訴訟が、毎年各裁判官に割り当てられる。したがって、各裁判官は毎年 10 件の知的財産事件を解決している。ただしこの数字が国全体の実際の知的財産事件の総数を意味するものではなく、調停あるいは交渉を通じて ADR(代替的紛争解決手段)によって処理される知的財産事件も存在する。

問2

商標を侵害する行為に対して民事又は刑事訴訟手続を開始するには、商標法又は民事訴訟、刑事訴訟において事前の公告又は警告を必要としない。法律で要求されるのは、商標の登録を証明することである。ただし、民事訴訟を別途裁判所に提起する場合は、訴状の準備・書き方に関していくつかの要件がある(民事訴訟法第 75 条)。刑事訴訟に基づく刑事手続の要件は一切ない。

問3

商標法第 27 条、第 29 条によれば、輸入総代理店は、商標権侵害を理由として差止命令及び/又は損害賠償を請求する民事訴訟において、原告になることができない。

第 27 条は、「商標権者又はライセンシーの請求により、侵害、差し迫った侵害を防止するための特定救済を申し立てることができる。」とする。

第 29 条は、「裁判所は、申立人の請求により、侵害若しくは差し迫った侵害の防止又は侵害容疑に関する証拠の保全のため、迅速かつ効果的な暫定措置を命ずる。」とする。

上記の 2 つの条項に基づき、商標権者及びライセンシーだけが裁判所に対して暫定措置又は差止命令の申立てをできると結論づけることができる。

しかし、ライセンシーが誰であるか、ライセンシーが何を意味するのかという問題が生じる可能性がある。ライセンシーに輸入総代理店が含まれるかどうか。商標法の下では、この問題についてはまだ明らかではない。ライセンシーの解釈が異なる可能性がある。解釈にあたっては、ライセンス契約の内容を調べる必要がある。

商標法第 19 条によれば、ライセンシーは製造者を指すように思われる。第 19 条では、「商標の登録に関するライセンス契約により、商標が使用されているライセンシーの商品または役務の質に対して、ライセンサーが効果的にコントロールする」ものとされている。したがって、この場合、販売業者及び輸入業者である Sardine は、商標法に基づく特定救済を求める権利を保有しない。ただし、Sardine は、民法に基づき、不法行為を理由とする差止命令を申し立てることができる。

問4

商標法第 15 章罰則規定によれば、告発対象商標を有する商品の偽造、模倣、故意の輸入、販売、販売の申出といった行為のみが商標権の侵害に当たる。輸出は商標法には含まれていない。また、何を引き合いにした商標使用かなど。登録商標の使用に関する明確な定義が存在していない。したがって、輸出は商標権侵害には当たらない可能性がある。ただし、商標権者は、不法行為に基づく損害賠償を請求することができる。

問5

カンボジアでは、商標の類似性を判断するための一般的な基準、標準又はガイドラインは存在しない。商標法の下で商標の類似性を定義する基準は存在しない。実際には、商標の類似性を判断する基準として、他の法域やパリ条約加盟国の判例法を使用している(例えば、外観、音、発音、概念、あるいは地域の人々の考え)。

問6

商標法第 4 条、第 25 条及び第 26 条によれば、カンボジアには 3 種類の周知商標がある。第 1 周知商標はカンボジア王国内のもの(第 4 条)、第 2 周知商標はカンボジアで登録されたもの(第 4 条及び第 25 条)、第 3 周知商標はカンボジアでは登録されていないものである。

カンボジアでは、周知のものは、登録未登録を問わず、侵害から自動的に保護されている。しかし、登録済の周知商標は、未登録の周知商標より広く保護されている。商標法の下では周知商標の明確な定義が存在しないからである。このため、周知の商標が何なのかを判断することはかなり難しく、したがって、周知の商標であるかまたはよく知られていない商標であるかは、商標の類似性の判断に実際に影響を与える。よく知られていない商標であれば、それは登録商標でない限り保護されない。これに対し、周知商標は、登録されていても登録されていなくても自動的に保護される。

問7

以下の場合、商標権が取り消される可能性がある。商標法第 13 条、第 14 条、第 15 条によれば、取消しの理由は次の通りである。

- 1-登録済み商標が、登録後 5 年間連続して使用されていない場合(商標法第 15 条)。
- 2-利害関係者は、商務省に商標登録を無効にするよう要求することができる。当該商標が第 2 条(a)及び第 4 条の要件を満たしていないことを無効請求者が証明した場合には、商務省は、その登録を無効にするものとする(商標法第 13 条)。
- 3 商務省は、次の場合には、登録商標の取消しを命じる権限を有する。
 - a- 申請人が、第 12 条(b)及び(d)で規定する期間内に登録商標の更新を申請しない場合。
 - b- 登録商標権者が削除を要求した場合。
 - c- 登録商標権者が、第 8 条に規定された条件又は制限を 90 日以内に遵守しない場合。
 - d- 登録商標権者がカンボジア王国内のサービス拠点を失った場合。
 - e- 登録商標権者が正当な商標権者ではないという確固たる証拠がある場合。

- f 登録商標が、第三者が所有する周知商標と類似又は同一であるという確信が得られた場合。

上記の各条項によれば、Tuna が使用する商標は、登録商標と比較して全く同じではないが、類似していることになる。したがって、かかる登録商標は、まだ使用されている場合又は有効である場合には継続して保護される。本件では、Bonito は Tuna の登録商標と同一の商標を使用しているため、Bonito は商標権を侵害したことになる。

問8

カンボジアでは、商標登録出願は商務省によって審査される(商標法第 8 条)。Tuna の商標「Dolfin」が商務省によって登録された後、この「Dolphin」は法的に保護されている。この出願された商標は、D と N の大文字を使用する外観に顕著な特徴があるので「Dolphin」と類似ではない。

商標登録出願時点で「Dolphin」と類似のものではないとした Tuna の主張は、この場合の商標 2/商標 3 と Tuna の商標との間での類似性の判断に影響を及ぼすことはない。本件では、Bonito は、Tuna の上記主張をもって、被疑商標 2/被疑商標 3 に関する Tuna の訴えに対する反論とすることはできない。Tuna の商標「Dolfin」が審査官によって登録されているので、Tuna の商標は法的に保護されているからである。

問9

本件において、仮に Tuna が商標を登録していない場合でも、Tuna の商標「Dolfin」が周知の場合、Tuna は Bonito に対して訴訟を提起する権利を有する。

商標法第 26 条によれば、「未登録の周知商標の侵害は、周知商標の所有者の同意なしに、周知の商標と同一又は混同しやすい類似の標示を使用することを含むものとする。ただし、その標示がかかる周知商標が付された商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務に関連して使用されている場合に限る。」

Tuna の商標が周知でない場合でも、Tuna は、不公正競争の概念を法的根拠として、Bonito に対して訴訟を提起する権利を有する。商標法第 22 条及び第 23 条では、「競争相手の設立、商品、産業上、商業上又はサービス活動に対して何らかでも混乱を招くような性質の行為はすべて、不公正競争の行為とみなされる。」とされている。

Judicial Symposium on Intellectual Property/Tokyo2017
IP Dispute Resolution in ASEAN Plus Three
(Japan-China-Republic of Korea)

Name:

- 1- Chay Chandaravan
- 2- You Bunna
Judge of Appeal Court
Kingdom of Cambodia

Answer Document for the Case Study

- 1- In Cambodia, an act of infringing a trademark can be punishable through criminal procedure. Compensation for infringement of trademark can also be filed separately by the owner of trademark through civil procedure. Under Criminal Procedure, criminal action and civil action can be filed together to the court of first instance. Then judge can consider to decide both actions together.

In case where civil action is initiated separately to the civil chamber of the court of the first instance, civil procedure will be applied from the beginning of the proceeding. As regard evidence, plaintiff must submit evidences before closing of preparatory proceeding for oral argument(art. 108 of civil procedure). After closing, all evidences are not acceptable, but there is exception to this rule. However, if civil action and criminal action are filed together, criminal procedure will be applied to the case. All evidence can be submitted to the court before closing public hearing (art. 337 of criminal procedure).

Concerning Evidence, there are separate specific provisions of evidence that need to be followed under civil procedure and criminal procedure.

in respect of database of IP cases, no specific database is available . However, IP cases dealt with by each judge account for approximately 10 % of the total civil case. Around 100 civil cases annually assign to each judge. So, each judge has solved 10 IP cases annually. This number does not mean the total number of actual IP cases for the whole county because IP cases are also handled by ADR, through mediation or negotiation.

- 2- In order to commence civil or criminal procedure against an act of infringing the trademark, no prior public notice or warning is required under the Trademark Law or Civil and Criminal Procedure. What is required by law is to prove registration of mark. However, if civil action is filed separately to the court, there are some requirement in respect of filing and writing complaint (art.75 of civil procedure). No requirement at all for criminal action according to criminal procedure.

3- According to art.27,art.29 of trademark law, a sole importer and distributor are not entitled to stand as a plaintiff in civil litigation to demand injunction and/or damages on the grounds of infringement of the trademark rights.

art.27 states that” on the request of the owner of the mark or of a licensee can institute court proceeding for specific relief to prevent infringement, an imminent infringement art.29 says that “ on the request of the applicant, the court shall order prompt and effective provisional measure to prevent an infringement, an imminent infringement or to preserve relevant evidence in regard to the alleged infringement.

Based on the above two articles, conclusion can be drawn that only the owner of the mark and licensee can file for provisional measures or injunction to the court.

However, the question may arise as to who are licensee or what does licensee imply? whether licensee includes a sole importer and distributor . It is not yet clear about this question under the trademark Law. it may lead to different interpretation of licensee.

For the interpretation, we need to find out the content of license contract.

According to art.19 of trademark Law, it seems that licensee refers to producer. Art.19 stipulates that “...any license contract concerning the registration of the mark shall

provide for effective control by the licensor of the quality of the goods or services of the licensee in connection with which the mark is used...”. So, in this case, Sadine who is distributor and importer is not entitled to seek for specific relief based on the trademark law. However, Sadine may file for injunction based on tort under civil Code.

4-Under chapter 15, penalty provision of trademark law, only act of counterfeiting, imitating, willfully importing, selling, offering for sale of goods with the accused marks constitute the infringement of the trademark rights. Exporting is not included in the trademark law. Also, no clear definition of the use of registered mark of what does the use of mark refer to?. Therefore, exporting may not considered as trademark infringement. But, the owner of the mark can use tort as legal basis to make a complaint for damages.

5-In Cambodia, there is no general criteria, standard or guidelines for judging the similarity of trademarks. No criteria to define what is similarity of trademark under trademark law. In practice. we use case laws from other jurisdictions or member state of Paris convention as basis to judge similarity of trade mark for instance, appearance, sound, pronunciations, conception or idea of local people , of trademark.

6- According to art.4. art.25 ,and 26 of trademark law, there are 3 types of well known mark: 1st well known in the kingdom of Cambodia (art.4) 2nd well known mark which has been registered in Cambodia (art.4 and art.25) 3rd well known mark which has not been registered in Cambodia.

In Cambodia, well known is automatically protected from any infringement even though it has been registered or not. But, registered well known mark is widely protected than unregistered well known mark because there is no clear definition of well known mark under trademark law. For this, it is more difficult to interpret what is well known mark, therefore, well known mark or unknown mark really affect the judgment on the similarity of the trademark. if unknown mark, it is protected unless it is registered mark. However, if well known mark , it is automatically protected even if it has been registered or not registered.

7- There is possibility that the trademark rights in this case be cancelled. According to art.13, art.14, art. 15 of trademark law, grounds for cancellation as follows:

- 1- registered trade mark has not been used during a continuous period of five years after its registration. (art.15)
- 2- Any interested person may request the Ministry of Commerce to invalidate the registration of a mark. The Ministry of Commerce shall invalidate the registration if the person requesting the invalidation proves that any of the requirements of art. 2(a) and 4 is not fulfilled (art.13).
- 3- Ministry of Commerce has the right to order the cancellation to the registered mark where:
 - a- the applicant does not apply for renewal of the registered mark within the period prescribed under art.12(b) and (d)
 - b- the owner of the registered mark request the removal
 - c- the owner of the registered mark has not complied, within 90 days with the conditions or restrictions prescribed under article 8.
 - d- the owner of the registered mark ceases to have an address for service in the Kingdom of Cambodia
 - e- it is convinced upon evidence that the owner of the registered mark is not the legitimate owner.
 - f- it is convinced that the registered mark is similar or identical to a well known mark owned by third party.

Based on the above articles, in case where the trademark used by Tuna is not completely same as the trademark in this case, but it is identical to registered trademark. So, the registered trademark is still protected if it is still being used or valid. In this case, it is infringement of the trademark rights by Bonito because Bonito used trademark that is identical to Tuna's registered trademark.

8-In Cambodia, an application for the registration of a trademark examined by Ministry of Commerce(art.8). After Tuna's trademark 'Dolfin' is accepted to be registered by Ministry of Commerce, this Dolphin is legally protected. the applied trademark is not similar to Dolphin because it has a distinctive feature in appearance for using capitals of D and N.

Tuna's arguments at the time of applying for the registration of its trademark that it was not similar to Dolphin cannot affect the judgment on the similarity between Mark 2/Mark3 and the trademark in this case. in this case, Bonito cannot use such Tuna's argument to be legal basis to file counter argument against Tuna's lawsuit against accused Mark2 : DolphiN and accused Mark3 "Dolphin" because Tuna's trademark Dolfin is registered by examiner. so, it is legally protected.

9- In case where Tuna has not registered the trademark in this case, Tuna is entitled to take legal actions against Bonita if Tuna's trademark 'Dolfin' is well known mark.

According to article 26 of trademark law, 'an infringement of an unregistered well known mark shall consist of the use of a sign identical with or confusingly similar to the well known mark without the agreement of the owner of the well known mark provided that the sign is used in relation to goods or services identical with or similar to the goods or services for which the mark is well known"

if Tuna's trademark is not well known, Tuna is still entitled to take legal action against Bonita by using the concept of unfair competition as legal basis. Under art. 22 and 23 of the trademark law," all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods or the industrial, commercial or service activities of a competitor shall deemed to constitute acts of unfair competition."