

活動報告

【会合】

ASEAN諸国における商標権の行使 (商標権侵害訴訟, 行政上のエンフォースメント) ～国際知財司法シンポジウム (JSIP) 2021の結果概要 (2日目: 法務省パート)～

国際協力部教官
黒木宏太

第1 はじめに

法務省¹は、2021年10月20日(水)から同月22日(金)までの間、最高裁判所、知的財産高等裁判所、特許庁、日本弁護士連合会、弁護士知財ネットと共催で、国際知財司法シンポジウム (Judicial Symposium on Intellectual Property: JSIP) 2021を開催した。

本シンポジウムは、海外から実務家を招き、日本を含む各国の知的財産に関する司法制度等に関する情報を共有・発信し、知的財産法分野における国際的な連携を図ることなどを目的として、法務省、最高裁判所、知的財産高等裁判所、特許庁、日本弁護士連合会、弁護士知財ネットの共催により、2017年から開催しているものである。5回目の開催となる今回は、「アジアにおける知的財産紛争解決」を全体テーマとして、2021年10月20日(水)から同月22日(金)まで、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の影響により、ハイブリッド形式にて開催され(海外からはオンライン参加)、そのうち、法務省によるプログラムは2日目(10月21日(木))に実施された。

法務省が担当するプログラム(法務省パート)においては、(1)民事訴訟のパートと(2)行政取締のパートを設け、それぞれ、(1)商標権侵害に関する民事訴訟と(2)模倣品に対する行政上のエンフォースメントについて、パネルディスカッションを行った。

本稿は、法務省パートで取り扱った、ASEAN各国における商標権の行使について、報告をするものである。事例を参考にしながら、商標権侵害訴訟と行政上のエンフォースメントを通観する形で記載しているので、ASEAN各国において商標権侵害があった際の一連の流れについて、大まかに把握できるものと考えている。なお、本稿中の意見や分析は、当職の私見であり、所属部局等の見解ではない。

詳細については、各国の専門家の発表資料等を法務省大臣官房国際課のウェブサイト²に掲載しているので、そちらをご参照いただきたい。

法務省パートにおいては、当日ご登壇いただいた、矢部耕三弁護士、板井典子弁護士、

¹ 法務省大臣官房国際課が主に担当しており、国際協力部は内容面で関与している。国際協力部からは、曾我学教官、西尾信員教官(当時)、矢尾板隼教官、山田寛子専門官及び当職が参加した。

² https://www.moj.go.jp/kokusai/kokusai08_00025.html

辻淳子弁護士，岩井久美子弁護士，國分隆文裁判官，黒瀬雅志弁理士に，準備段階から多大なご尽力をいただいた。当日のスケジュールは，下記のとおりである。

【午前：パネルディスカッション「商標権侵害に関する民事訴訟」】

「商標権侵害に関する民事訴訟」をテーマとした民事訴訟のパートでは，日本の会場において，モデレーターの矢部耕三弁護士，コメンテーターの板井典子弁護士，辻淳子弁護士及び岩井久美子弁護士，キーノートスピーカーの國分隆文裁判官が登壇し，オンラインにて，ASEAN9か国（インドネシア，カンボジア，シンガポール，タイ，フィリピン，ブルネイ，ベトナム，マレーシア及びラオス）の裁判官等であるパネリストが登壇し，商標権侵害に関する民事訴訟手続きにつき，各国の特徴的な制度を中心に議論した。

10:00-10:10	挨拶 法務事務次官 高嶋智光
10:10-13:00 (休憩11:30-11:40)	パネルディスカッション「商標権侵害に関する民事訴訟」 キーノートスピーカー 日本 東京地方裁判所判事 國分隆文 モデレーター 日本 ユアサハラ法律特許事務所弁護士・弁理士 矢部耕三 コメンテーター 日本 青木・関根・田中法律事務所弁護士 板井典子 辻法律特許事務所弁護士・弁理士 辻淳子 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業弁護士 岩井久美子 パネリスト ブルネイ 下級裁判所 Pengiran Hazirah Pengiran Mohd Yusof 最高裁判所 Nuuror-Raheebah Haji Abdul Wahab カンボジア プノンペン市第一審裁判所裁判官 Seng Leang インドネシア 最高裁判所裁判官 Rahmi Mulyati ラオス 人民最高裁判所裁判官 Acksonesinh Vixayalai マレーシア 高等裁判所裁判官 Mohd Radzi bin Harun フィリピン 最高裁判所裁判官 Ramon Paul L. Hernando シンガポール 高等裁判所裁判官 Dedar Singh Gill タイ 最高裁判所裁判官 Pongtorn Kiatpathomchai ベトナム ホーチミン高等裁判所裁判官 Nhut Binh Phan

【午後：パネルディスカッション「模倣品に対する行政上のエンフォースメント」】

「模倣品に対する行政上のエンフォースメント」をテーマとした行政取締のパートでは，日本の会場において，モデレーターの当職，コメンテーターの黒瀬雅志弁理士が登壇し，オンラインにて，日本（特許庁模倣品対策室の星野真太郎弁護士）及びASEAN8か国（インドネシア，カンボジア，シンガポール，タイ，フィリピン，ベトナム，マレーシア及びラオス）の行政取締担当者であるパネリストのプレゼンテーションを元に，権利

者が市場で模倣品を発見した際に、各国でどのような行政的な対応がされるかについて議論した。

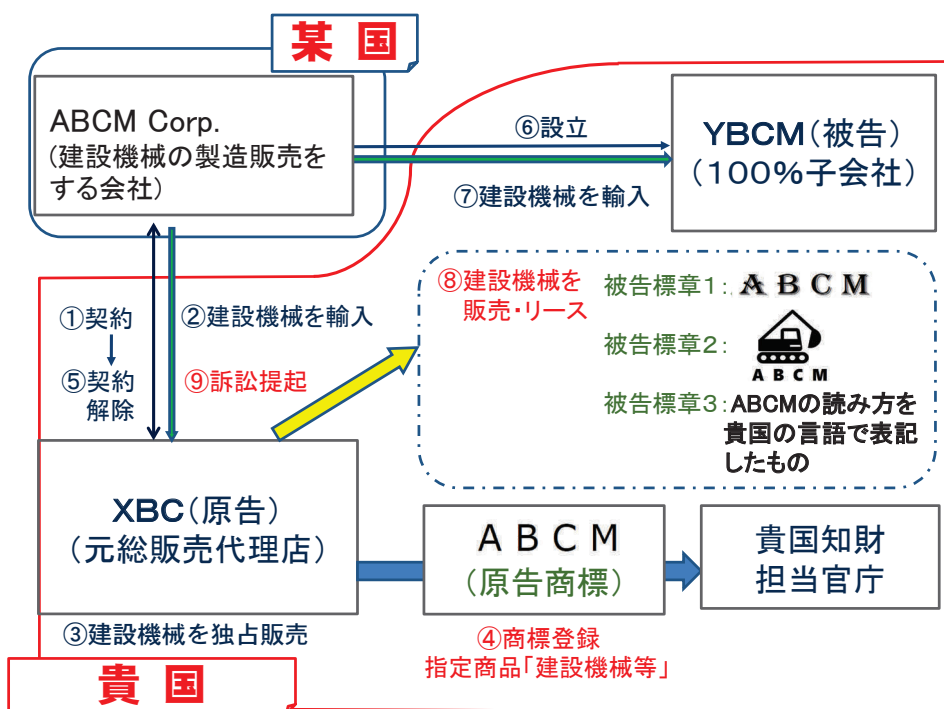
なお、円滑な議論のため、今回の参加者をカンボジア、ラオス、タイ、ベトナムの4か国（陸のASEAN）と、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポールの4か国（海のASEAN）に分けて議論を行った。

14:00-15:30	<p>パネルディスカッション（分科会(1)）「模倣品に対する行政上のエンフォースメント」</p> <p>モデレーター 日本 法務省法務総合研究所国際協力部 法務教官・検事 黒木宏太</p> <p>コメンテーター 日本 黒瀬IPマネジメント弁理士 黒瀬雅志</p> <p>パネリスト 日本 特許庁弁護士・弁理士 星野真太郎 カンボジア プノンペン第一審検察庁検察官 Song Chorvoin ラオス 工業商務省知的財産局知的財産紛争解決課長補佐 Souligna Sisomneuk タイ 商務省知的財産局司法官 Ruengrong Boonyarattaphun ベトナム 科学技術省次席調査官 Nguyen Nhu Quynh</p>
	(休憩15:30-15:40)
15:40~17:10	<p>パネルディスカッション（分科会(2)）「模倣品に対する行政上のエンフォースメント」</p> <p>モデレーター 日本 法務省法務総合研究所国際協力部 法務教官・検事 黒木宏太</p> <p>コメンテーター 日本 黒瀬IPマネジメント弁理士 黒瀬雅志</p> <p>パネリスト インドネシア 法務人權省知財総局捜査・紛争解決局予防・紛争解決課長補佐 Ahmad Rifadi マレーシア 国内貿易・消費者省取締官 Hamzah Bin Mahadi フィリピン 知的財産庁副長官 Teodoro C. Pascua シンガポール ベーカー&マッケンジー法律事務所弁護士 Leck Kwang Hwee Andy</p>
	(休憩17:10-17:20)
17:20-17:50	<p>総括（質疑応答） パネルディスカッション（分科会(1)及び(2)）登壇者</p>
17:50-18:00	閉会

第2 商標権侵害訴訟に関する事例と設問

1 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：「ABC M」

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：「ABC M」

A B C M

被告標章2：「A B C Mと建設機械の図形」



被告標章3：「A B C M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「A B C M」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A B C M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まではいえない状況である。
- (イ) X B C（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X B C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、X B C（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（A B C M）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Y B C M（被告）を昨年初めには設立し、貴国でY B C M（被告）を通じて直接の営業を開始した。
- (オ) 本年、X B CはY B C M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。

2 設問

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いただきたい。

- Q 1 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等。
- Q 2 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、使用許諾の抗弁等。
- Q 3 貴国における商標権侵害の判断の手法について説明いただき、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いただきたい。特に、次の点について含めていただきたい。
- 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。
- Q 4 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。]
- Q 5 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いただきたい。
- Q 6 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等に使用していなかったとすると、前記Q 1から5における判断に影響があるか。
- Q 7 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いただきたい。
- Q 8 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、ご紹介いただきたい。もし、その改正や立法が条約等国際的な必要性（例えばT P P協定）からのものであれば、その旨ご説明いただきたい。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、ご紹介いただきたい。

第3 ASEAN各国における商標権侵害訴訟についての議論

第2の仮想事例を用いて、ASEAN9か国の商標権侵害に関する民事訴訟手続について、議論がされた。以下、設問の順番に、簡単に紹介する。

日本の状況については、キーノートスピーカーである國分隆文裁判官の説明を基に記載するとともに、國分裁判官からご許可をいただき、資料を使用させていただいた。


本稿の文責は当職にあるが、ASEAN各国の状況については、各国のパネリストによる回答を参照するとともに、各設問を担当された矢部耕三弁護士、板井典子弁護士、辻淳子弁護士、岩井久美子弁護士が、本シンポジウムにおいて解説された全体的な印象等を記

載させていただいている（各設問の担当者は括弧書きのとおりである。）。

1 原告の主張について（矢部弁護士）

（日本）

Q1. What kind of claims and allegations may the Plaintiff (“XBC”) raise regarding trademark infringement in your country?



- Plaintiff (P) 's claims:
 1. **Injunction** to demand Defendant (D) to suspend the import, sales, and lease of D's products (Trademark Act (TA) Art. 36, para. 1)
 2. **Disposal** of D's products (TA Art. 36, para. 2)
 3. **Compensation** for damages
- P's allegations
 1. **Requirements for injunction**
 - a. P holds a registered trademark right, and
 - b. D infringes the P's registered trademark right:
 - ✓ D's marks are identical with or similar to P's registered trademark, and
 - ✓ D's products are identical with or similar to the designated goods or the designated services of P's registered trademark, and
 - ✓ D imports, sells, and leases D's products affixed by D's marks.
 2. **Requirements for disposal**

In addition to a and b above:

 - c. Necessity of disposal
 3. **Requirements for compensation for damages**

In addition to a and b above:

 - d. D's intent or negligence for infringement (TA Art. 39, Patent Act (PA) Art. 103)
 - e. P's damage and its amount (TA Art. 38)

原告は3つの請求を行うことができる。すなわち、1. 被告の侵害行為の差止め、2. 被告製品の廃棄、3. 損害賠償の3つである。

これらの請求の要件として、原告が主張すべき事実は次のとおりである。

差止請求については、a) 原告が商標権を有していること、b) 被告が原告の商標権を侵害していること。b) の要件には、商標の類似性、指定商品又は役務の類似性、そして被告標章の使用という3つの事実が含まれる。

廃棄については、c) 原告は廃棄の必要性を主張する必要がある。

損害賠償については、d) 被告の故意過失と、e) 原告の損害とその額を主張する必要がある。

（A S E A N 各国）

全体的な印象

商標権侵害がある場合に、差止請求、損害賠償請求、侵害品の廃棄・侵害標章の切除等の請求ができることは、概ねA S E A N 9 各国とも共通であった。

さらに、国によっては、侵害品引渡請求も可能である。

特徴的な国

ラオスについては、民事訴訟において、差止請求をすることはできず、損害賠償請求だけが可能である。もっとも、侵害品の販売を差し止めるには、刑事や行政的な救済を求めることが可能である。


ブルネイにおいては、侵害品の引渡請求が可能である。侵害品の廃棄の前提として

これを認めており、権利者が侵害品を破壊するのが効果的だと考えられていることによる。同様に、マレーシアにおいても、引渡請求が可能であり、これは侵害品が、権利者のほうに引き渡されて、権利者が破壊したほうが効果的であるとの理由による。

2 被告の反論について（矢部弁護士）

（日本）

Q2. What kind of defenses and allegations may the defendant (“YBCM”) raise regarding trademark infringement in your country?



➤ D's defenses:

1. P's registered trademark right shall be **deemed never to have existed** by the JPO's final and binding trial decision the trademark registration is to be invalidated. (TA Art. 46-2)
2. P's registered trademark should be **invalidated** by the JPO's trial decision for trademark invalidation. (TA Art. 39, PA Art. 104-3)
 - ✓ P's registered trademark is identical with or similar to the mark “ABCM” which is well known among consumers in another country as that indicating products or services pertaining to the business of ABCM Corp., and is used for unfair purposes. (TA Art. 4, para. 1, item 19)
 - ✓ P's registered trademark is causing damage to public policy. (TA Art. 4, para. 1, item 7)
3. The exercise of the P's registered trademark right constitutes an **abuse of right**. (Civil Code (CC) Art. 1, para. 3)
 - ✓ The registered trademark does not embody credibility of P. It should be properly vested to D. Those conditions are comprehensively considered.

被告は、少なくとも3つの抗弁をすることができる。

1. 原告商標は特許庁の審決によって既に無効になっているという主張
2. 特許庁の審決によって、原告商標は無効にされるべきであるという主張
この場合、この2つの無効理由が考えられる。その1つは原告商標が周知商標であるところのABC Mと類似しており、原告が不正の目的で使用しているということ。もう1つは、原告商標が公序良俗に反するものであること。
3. 権利濫用の抗弁

（A S E A N各国）

全体的な印象

非侵害に関する主張ができることは、A S E A N 9か国とも共通である。

非侵害主張以外の抗弁として、原告の商標登録に対する不正目的・悪意での登録を理由とした取消しや無効の反論を認める国が多い。

原告の不使用を理由とする取消しを認める国もある。ただし、裁判所でそのような判決をするか、知財担当行政庁で別途措置をとるかは各国による。

被告による先使用による抗弁を認める国もある。


特徴的な国

マレーシアについては、非侵害の抗弁や、不使用の抗弁を主張できる。これらの扱

いについては、裁判所が無効や取消しを宣言する（命令する）ことができる。すなわち、被告が「ABC M」商標の正当かつ合法的な所有者であるとの宣言をしたり、又は、原告商標を取消し又は無効とし、登録簿から削除するとの宣告をしたりすることができる。

3 商標権侵害の判断の手法について（板井弁護士） （日本）

Q3. Please explain how the trademark infringement cases are determined in your country, and how would you judge trademark infringement in this case?



➤ **Similarity of trademarks**

- ◆ **Standard to determine the similarity of trademarks:**
Similarity of trademarks should be discussed on the whole by generalizing the impression, memory, suggestion, etc. given to traders and consumers by **appearance, concept, and sound** of a trademark which is used for the same or similar goods or services, in light of the **conditions of the transactions** for the goods or services.
(Sup. Ct. Feb. 27, 1968 [Hyozan Case] etc.)
- ◆ **Composite trademark :**
Extracting a part of constituent parts of a trademark and using only such extracted part for comparison with another person's trademark in order to determine the similarity of trademarks themselves should not be permitted unless in the following situations:
 - a. It would not be unnatural to observe each constituent part separately according to the reasonable standard of trade practice.
 - b. One of the constituent parts is acknowledged to give a strong and dominant impression to traders and consumers as a source-identifying indicator of goods or services.
 - c. Other parts cannot be acknowledged to generate any sound or concept as a source-identifying indicator.(Sup. Ct. Dec. 5, 1963 [Lyra-takarazuka Case], Sup. Ct. Sep. 8, 2008 [Tsu-tsu-mi-no-o-hi-na-kko-ya Case] etc.)

➤ **Similarity of goods or services**

"when both goods in question, for reasons such as the fact that they are normally manufactured or sold by the same business entity, might create a misperception of being a product manufactured or sold by the same business entity if the same or similar trademark is affixed, they fall under similar goods"
(Sup. Ct. Jun. 27, 1961 [Tachibana-masamune Case] etc.)

スライドに挙げられている各最高裁判決が参考になる。

・ 商標の類否判断の基準について

「商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称号等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする。」（最判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁（昭和39年（行ツ）第110号）〔氷山印事件〕）

・ 結合商標（被告標章2）について

最高裁判決（最判昭和38年12月5日民集17巻12号1621頁〔リラ宝塚事件〕、最判平成20年9月8日判時2021号92頁〔つつみのおひなっこや事件〕）によれば、結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、基本的には許されない。ただし、例外的に許される場合がある。

・ 商品又は役務の類似性について

「指定商品が類似のものであるかどうかは、原判示のように、商品自体が取引

上誤認混同の虞があるかどうかにより判定すべきものではなく、それらの商品が通常同一営業主により製造又は販売されている等の事情により、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認される虞があると認められる関係にある場合には、たとえ、商品自体が互に誤認混同を生ずる虞がないものであつても、それらの商標は商標法（大正一〇年法律九九号）二条九号にいう類似の商品にあたと解するのが相当である。」（最判昭和36年6月27日民集15巻6号1730頁〔橋正宗事件〕）

（ASEAN各国）

全体的な印象

商標権侵害の判断の要素として、混同のおそれについて、商標の類否や商品等の類否とは別の要素として考えている国が見受けられる。この点、日本では混同のおそれを商標の類否と、商品等の類否の中で考慮し、独立の要素としては考えないため、その点は日本とは異なっている。

商標の類否判断の要素としては、外観、音、概念ないし意義の3要素を挙げる国がいくつか見られ、さらに詳細な要素を列挙している国もいくつかある。商品等についての類否が考慮されることは、ASEAN9か国で共通のようである。

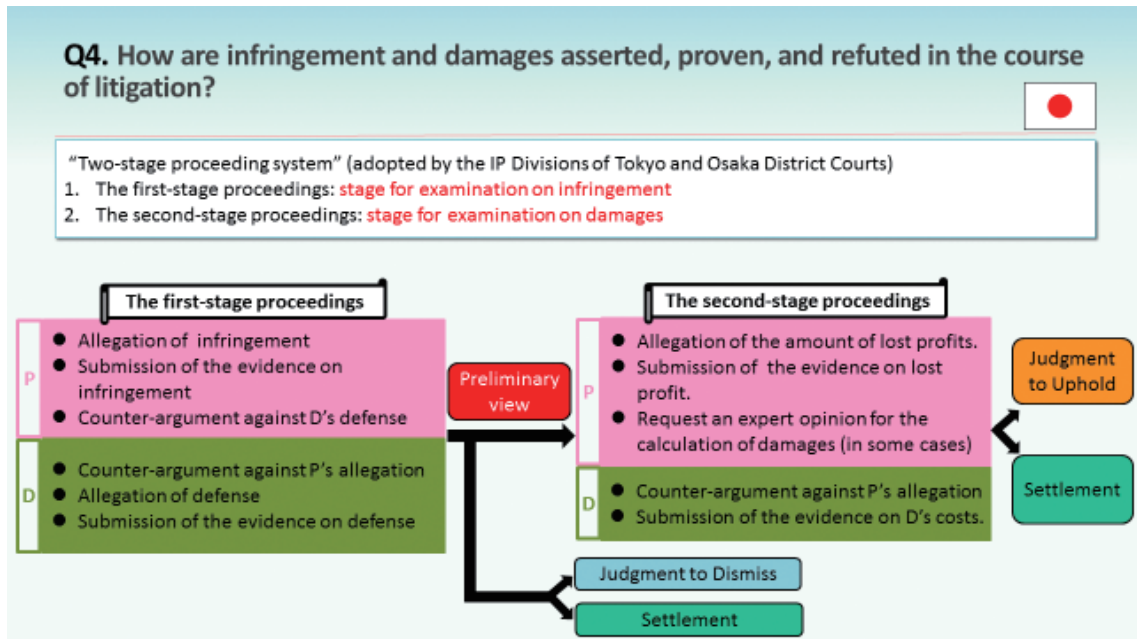
仮想事例の各被告標章との類比については、結論としては同一ないし類似との判断で、ASEAN9か国が一致した。

特徴的な国

シンガポールでは、①商標の類似性、②商品等の類似性、③混同を生じるおそれが要件となっている。類似性は、視覚、音、概念的な類似性を見る。被告標章1は同一、被告標章2は類似である。被告標章2については、機械の絵もあるものの、特徴的・中心的なABC Mと入っているというところで、機械の絵の部分を見捨てるわけではないが、全体としてみると類似となる。

フィリピンでは、①一般購入者の一般的な印象、②商標によって生じる視覚的、聴覚的、意味論的な比較、全体的な印象を踏まえて、③商標に類似点と相違点の両方がある場合、これらを互いに比較検討し、どちらが優勢かを判断しなければならない。それを判断するには、最近の例によると、ドミナンステストとされているが、つまり、全体を見るのではなく支配的な部分（ドミナンス）が何なのかということを中心にみていくことになる。

4 侵害論と損害論に関する審理の実務運用について（板井弁護士）
（日本）



日本では、東京地裁・大阪地裁の知的財産部における実務運用として、第一の段階では侵害論の審理を行い、侵害が認められた場合のみ第二段階の損害論の審理に入るという2段階の審理方式を採っている。

(ASEAN各国)

全体的な印象

日本と同様に、侵害と損害の審理が別の段階で行われると回答した国は4か国（シンガポール、マレーシア、ブルネイ、タイ）であった。他方で、そのような別の段階での審理はしていないと回答した国は2か国（インドネシア、ラオス）であった。


特徴的な国

シンガポールでは、日本と同様、商標侵害の法的責任と損害に関して、別々の訴訟でなく1つの訴訟として提起される。しかし、その訴訟の中で、当事者の一方又は双方が、これを2つのトライアルに分けるということを申請でき、侵害の評価と損害賠償の評価に分けることができる。ディスカバリー制度があるため、損害論のステージにおいて、損害論に関する文書のディスカバリーを行うことになる。このようにして、コストと時間を節約することができる。

マレーシアも同様で、コストと時間を節約するために、侵害論の審理が終わり、侵害が認められた場合のみ、損害論の審理をしている。なお、マレーシアでは、以前はレジストラが損害額の認定をしていたようであるが、現在は侵害論も損害論も同一の裁判官が担当している。

5 侵害（額）の算定方法について（辻弁護士） （日本）

Q5. Please explain how damages for trademark infringement are calculated in your country.



- Claims for damages on the ground of infringement of trademark right are based on CC Art. 709, including following damages:
 1. Lost profits
 2. Damages to reputation
- ◆ No stipulation for punitive damages
- Special provisions for presuming the amount of damages of lost profits (TA Art. 38).
 1. **The amount of damages shall be the amount of lost profits which would have been earned by the holder of the trademark right** in the absence of infringement. (para. 1)
 - ◆ Multiplication of the amount of profit per unit of goods which would have been sold by the holder of trademark right in the absence of infringement and the quantity of goods assigned by infringer.
 2. The amount of damages shall be presumed to be **the amount of profits earned by the infringer.** (para. 2)
 - ◆ Presumption can be eliminated by the proof of infringer.
 3. The amount of damages shall be **the amount of money which the trademark would have been entitled to receive for the use of the registered trademark.** (para. 3)
 - ◆ Calculation based on reasonable royalty rate for the infringement.

商標権侵害を理由とする損害としては、主に、逸失利益と無形損害がある。また、弁護士費用もある。ただし、懲罰的損害賠償はない。実際には、逸失利益の額を証明することは極めて困難なので、商標法38条に損害額の推定等に関する規定が設けられている。

（A S E A N各国）

全体的な印象

原告の逸失利益や被告が侵害行為によって得た利益を考慮する点は、A S E A N 9 か国で概ね共通していた。合理的な実施料を考慮する国もあった。

また、多くの国で、懲罰的損害賠償を認める傾向が見受けられた。

原告が、損害については立証できたものの、損害額を立証できない場合に、裁判所の裁量により損害額を認めるという国（フィリピン、タイ、ベトナム）もあった。例えば、ベトナムでは、精神的損害を認める旨の規定も設けられている。

特徴的な国

フィリピンでは、損害（額）の算定について、1）被告が権利を侵害しなければ、原告が得られたであろう合理的な利益、又は、2）侵害によって被告が実際に得た利益を使用する。しかし、性質上実際の損害が分からないことも多く、損害が容易に算定出来ない場合には、被告の総売上高の金額又はそれに関連するサービスの価値に基づく合理的な割合を損害額として認定することができる。公衆を誤解させる又は原告を詐取する実際の意図が示された場合には、裁判所の裁量で、損害額を倍額にすることができる。


シンガポールでは、偽造商標については、原告の立証を要することなく、侵害の顕

著さ等の要素を考慮することによって、裁判所が損害額を決定できるという法定損害賠償の条項がある。しかし、実務で活用されている例は少ない。

6 不使用による取消しについて（辻弁護士）

（日本）

Q6. How would the conclusions in prior questions be affected if the registered trademark has not been in use ?



- Trial for rescission of trademark registration
 - The trademark registration shall be **rescinded** when D filed a request for a trial for rescission of the non-use of the registered trademark, and P cannot prove the usage of the trademark for **three consecutive years or longer** prior to the registration of the request for the trial. (TA Art. 50).
 - The trademark right is deemed to be **extinguished on the date of registration of the request for the trial** when JPO's trial decision to rescind the trademark registration becomes final and binding. (TA Art. 54 para. 2)
 - The conclusion in **Q2** would be affected.
- Additional defense of D:
 1. If the JPO decision above becomes final and binding, P is **not entitled** to seek **injunction and destruction** for the **future**.
 2. If the trial above has been requested and it is obvious of the registration to be rescinded, D may argue that P's seeking injunction and destruction for the **future** constitutes an **abuse of right** ("abuse of right defense").
- ◆ P is still **entitled** to seek **damages** in the **past**.

Q2の結論に影響が出る。

まず、特許庁に対して、不使用による取消審判を請求することができる。原告商標を取り消すべき旨の審決が確定した場合には、原告の商標権は消滅する。原告商標は、審判の請求の登録日から、消滅したものとみなされる。

次に、被告は、2つの抗弁を追加することができる。被告は、特許庁の審決が確定した場合、原告には差止請求や廃棄請求をする権利がないと主張することができる。また、被告は、権利濫用の抗弁を主張することができる。

（ASEAN各国）

全体的な印象

ASEAN9か国共通して、原告の商標の不使用を理由とする取消しや消滅等の制度が認められる。また、不使用についての正当事由や特別な事情等があれば、当該商標は取り消されずに保護される点も、ほとんどの国で共通である。

他方で、請求人の利害関係の要否、不使用の起算点や年数、取消し等を知財関係局に請求するか、裁判所の判断によるかなどの条件は、国によって異なる。また、不使用についての実質的な立証責任を、取消しの請求人側が負う国がいくつかあることも、証拠収集の労力等の観点から、実務的には注目すべきところである。

原告による商標の不使用が、本件の判断に影響するかについては、侵害訴訟の中で不使用を理由に原告商標を取り消すという反訴や、あるいは取り消されるべき商標で

あることに基づく抗弁等を提出できるとする国が多かった。例えば、シンガポールでは、不使用で取り消されるべき商標であるとの抗弁、さらに損害が不発生であるとの抗弁を被告が新たに提出することができる。また、条文上、インドネシア、マレーシアでは制度として不使用抹消訴訟（日本でいう不使用取消訴訟）を裁判所に提起することとなり、また、シンガポール、ブルネイ、フィリピンでは対象となる商標についての手続や、権利行使の訴訟が裁判所に係属している場合は、取消訴訟も裁判所にすると規定があるようなので、これらの国で裁判所が侵害訴訟の中で不使用に関する判断をすることは、理解しやすいように思われる。


特徴的な国

タイでは、不使用取消の判断を裁判所とは別の機関が行っており、不使用により取り消されるべき商標であることを、被告が訴訟で主張するには、事前に商標委員会（The Trademark Board）に取消請求をして認められる必要がある。

7 本件の結論について（岩井弁護士）

（日本）

Q7. What would be the outcome of this case if it was filed in your country taking into account the available defenses? Please briefly explain your conclusions and reasons.



➤ Conclusion
P's claim is expected to be **dismissed**.

➤ Reasons

1. P's registered trademark and D's marks are found to be **similar** as follows;
 - a. Mark 1: **similar**.
 - b. Mark 2: **similar**. There is a ground to extract the word "ABCM" from composite trademark (See Q3), and compare the extracted part with the registered trademark.
 - c. Mark 3: **similar**. Mark 3 is referred to as "エービーシーエム" in the Japanese language, which is **similar** to the registered trademark in the **sound**.
2. P had registered a trademark which is similar to D's marks which embodies the credibility of D, knowing that D intended to sell D's products with D's marks. P's registered trademark shall be deemed to have grounds for **invalidation** as it satisfies the requirement of "unfair purposes" (TA Art. 4, para. 1, item 19) (see Q2), and the exercise of P's registered trademark right shall be regarded as an **abuse of right** (CC Art. 1, para. 3).

結論としては、原告の請求は棄却されるものと考えられる。

理由は、まず、被告標章はすべて、原告商標と類似していると認められる。しかし、原告商標は、商標法4条1項19号の「不正の目的」の要件を充たすものとして無効理由を有するものと認められ、原告の商標権行使は、権利濫用（民法1条3項）とみなされる。

（ASEAN各国）

全体的な印象

原告商標と被告標章のいずれかに、同一、類似、混同のおそれがあるということ

認定するという自体は、ASEAN9か国全てで共通しているようである。

もっとも、本件は、原告は被告の親会社の元総販売代理店であって、販売代理店契約が終了した後、その商標が未だ各国内で登録されていなかったことを奇貨として商標の出願登録をしたという事情がある。そのような事情を考慮して、公平の観点から原告が商標の出願登録をしたときに善意でなかったこと、又は悪意であったということなどを理由に、原告の請求は棄却され得るという点も、ほぼ全ての国で共通した。この善意でなかったこと、又は悪意であったことも法律構成については、商標の無効・取消しの理由になるとしている国が多かった。この無効・取消しの判断については、他の行政機関ではなく、裁判所も侵害訴訟の中で判断できるというような回答をいただいた国も複数ある。

特徴的な国

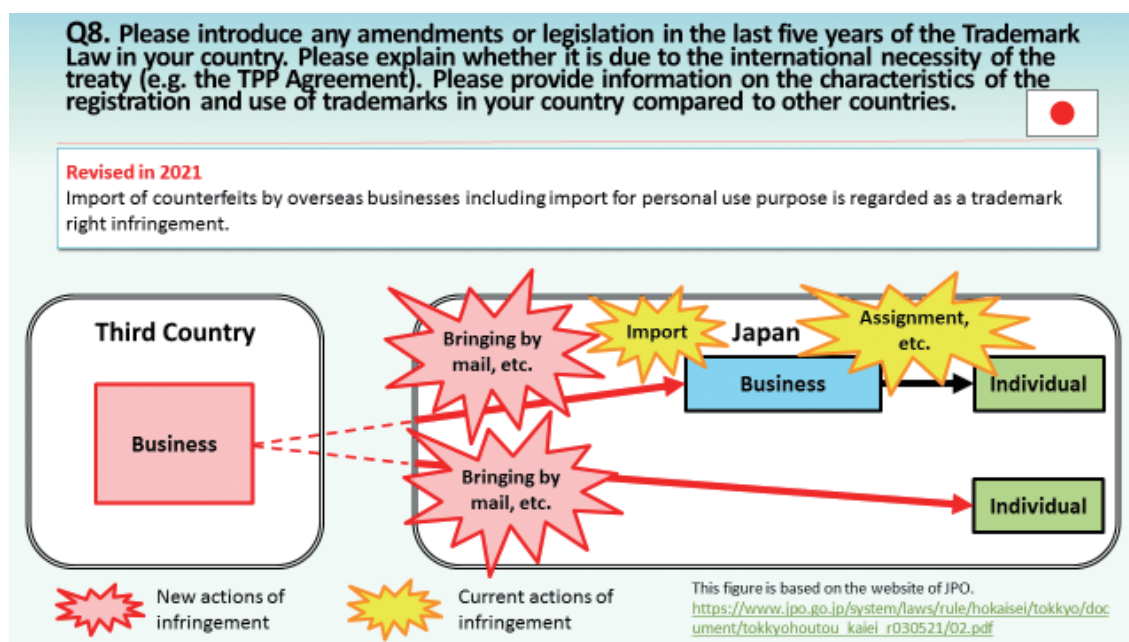
タイでは、この悪意の商標登録の取消しからさらに進んで、悪意での商標登録をしたものはそもそも訴えを提起する権利が認められないという構成が取られている。すなわち、タイの商標法では実際の所有者（actual owner）でなければ、商標法上の保護を受けられず、本件のような悪意の商標の場合、無効・取消しという手続を経ずに、端的に商標法上の保護に値しないという構成により、侵害訴訟において棄却されることになる。なお、取消しを求める場合には反訴を提起する必要がある。

ブルネイでも、商標の無効・取消しについては、他の機関ではなく、裁判所でも判断することができる。被告は、悪意による商標登録を無効事由として、登録無効の反訴を提起でき、本件では、悪意が認められると思われる。また、被告は、パッシングオフ権／先行権利の反論をすることができ、これはコモンローのパッシングオフに基づく権利であり、被告が善意であることと、ブルネイのマーケットで知名度（評判）があるという要素を満たす必要がある。このブルネイのマーケットでの知名度については、ブルネイ国外のマーケットでの知名度も考慮され、国境の近接性等も考慮しつつ、その知名度がASEAN諸国で確立されたものか、ブルネイのマーケットにとってどれくらい重要なものかなども考慮される。

インドネシアでは、まず原告商標の取消訴訟を提起することになるが、その前提として、被告自身が、被告標章の商標登録の出願をする必要がある。登録出願をしたという証拠を持って、この取消訴訟を提起するわけである。結論として、原告は、被告標章が海外で既に周知であることを知って、悪意を持って商標登録をしているので、悪意による出願となり、原告商標は無効となる。

8 近時の商標法の改正について（岩井弁護士）

（日本）



改正の目的は、個人使用目的の模倣品が、他国から日本に流入することを禁止すること。この目的を達成するために、新商標法（2021年改正後の商標法）では、スライド中の赤で書かれている行為を模倣品の輸入による侵害とした。

（ASEAN各国）

マレーシアから、2019年に大規模な商標法の改正があった旨の説明があった。

第4 模倣品に対する行政上のエンフォースメントの事例と設問

1 事例

－ 模倣品に対する行政上のエンフォースメント －

- 1) 権利者A社（本社：貴国）は、貴国において、指定を「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。A社製の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：

AREEEA

本件商標を付したA社商品：



2) A社の従業員は、貴国の首都に所在するとある市場において、胸の部分にA社の商標によく似た標章がそれぞれ大きく付された2種類のTシャツが、A社の許可なく、販売されていることを確認した。なお、これらは、B社（本社：貴国）の商品である。

B社標章1：



B社商品1：



B社標章2：



B社商品2：



3) なお、A社の従業員が、ネットサーフィンをしていたところ、これらのB社商品が、A社の許可なく、ECサイト“E-lulu Shopper!”(同サイトは、1億点を超える商品があり、20万以上のショップが出店する大規模なオンラインマーケットプレイスである。)でも販売されていることを確認した。

2 設問

[Q1：窓口]

模倣品の摘発について、最もよく利用される機関はどこか。

事例において、A社が、A社の商標権を侵害する疑いのあるB社商品を発見した場合、まずは、どこの機関に相談に行くのが適切か。

(1.1) 警察又は裁判所以外に、模倣品の摘発の相談をすることができる行政機関があるか。

(1.2) その行政機関は、模倣品の摘発において、どのような権限を有しており、どのような措置をとることができるか。

[Q2：侵害判断をサポートする機関]

摘発の初期段階で、誰が侵害判断をするか。

事例において、A社から情報提供を受けた機関(警察 or それ以外の行政機関)は、侵害判断をする際に、自らのみで判断しているか、又は、他の行政機関等のサポートを受けて判断しているか。そのような場合には、どの行政機関等がサポートをしているか。

[Q 3：提出書類]

権利者が、模倣品の摘発申請を行う場合、どのような書類等（サンプル品等含む。）を提出する必要があるか。

事例において、A社は、どのような書類等を提出する必要があるか。

[Q 4：摘発申請から救済措置までの一連の流れ]

摘発申請から救済措置（罰金、模倣品の廃棄、刑事告訴等）までの一連の流れは、どのようなものか。

事例において、A社の立場からみると、模倣品の摘発申請をした後、摘発がされ、救済措置に至るまでにはどのような一連の流れをたどり、どの程度の時間がかかるのか。

（4.1）救済措置までの間に、権利者と侵害者の間で和解（示談）が行われることがあるか。

（4.2）事件が和解（示談）で終了する割合は、おおよそどの程度か。

[Q 5：罰金等の制裁]

行政機関において、商標権侵害があったと判断した場合に、侵害者には、どのような制裁がされるのか。また、罰金の場合には、どのようにして罰金の金額を決めるのか（算定基準、再犯による加重等）。また、罰金を課する主体は、どこの機関（警察 or それ以外の行政機関）か。

事例において、商標権侵害があったと判断された場合に、B社にはどのような制裁がされるのか。

[Q 6：費用負担]

摘発の一連の流れの中で、権利者に有利な侵害判断がされたにもかかわらず、権利者が負担しなければならない費用は何か。

事例において、A社は、例えば、模倣品（B社商品）を運ぶトラックのチャーター代、保管費用（倉庫）、廃棄費用などを負担することになるのか。また、その金額の計算はどのようにされるのか。

[Q 7：eコマースサイト]

（7.1）サイト上に掲載されている模倣品の削除をどのようにして行うか。

（7.2）サイト上での模倣品の販売行為が中止されない場合、サイト運営者（“E-lulu Shopper！”）に対して、法的責任（損害賠償）を求めることができるか。

（7.3）ネット上の模倣品販売者に対して、民事上又は刑事上の法的責任を求めるときには、どのようにすればよいか。また、その前提として、権利者

は、どのようにして、模倣品販売者の氏名・住所等の個人情報を入力することができるか。

(7.4) ECサイト上での模倣品販売を監視する公的なシステム—例えば、警察や行政機関などによる監視システム—があるか。その根拠となる法律や仕組み（組織体制等）はどのようなものか。

第5 模倣品に対する行政上のエンフォースメントに関するASEAN各国の議論

第4の事例を用いて、日本及びASEAN8か国の模倣品に対する行政上のエンフォースメントについて、議論がされた。

模倣品への対応は、いくつかの方法がある。例えば、民事訴訟を提起すること、警察に告訴すること、模倣品が海外から流入しないように税関と協力することである。それに加えて、ASEAN諸国では1つの有力な手法として、模倣品に対しての行政機関による取締りが行われている。模倣品に関して、行政機関が対応するということが、コストパフォーマンス、すなわち時間と費用の節約という意味で効果的に機能している³。そこで、この行政上のエンフォースメントに関するASEAN各国での現状について議論することとした。

ASEAN各国の状況については、説明を加えたほか、当職作成の各国の回答をまとめたパワーポイント資料を掲載した。

1 窓口

模倣品の摘発について、もっとも利用しやすい窓口はどこか（最もよく使われる窓口はどこか。）についての質問である。警察以外の窓口の場合には、その機関がどういことができるか、摘発ができるか、警察や他の機関と協力して何かするのかなどについても尋ねている。

日本では、模倣品への対応としては、民事訴訟（民事保全手続を含む。）、税関による対応、刑事訴訟（警察による対応を含む。）等があるが、民事保全をはじめとする裁判所の民事手続が比較的有効に活用されているものと思われる。シンガポールも同様であり、基本的には、私人の権利救済のために、裁判所等の手続を活用することと

³ 日本貿易振興機構（JETRO）バンコク事務所知的財産部「ベトナムにおける知的財産の権利執行状況に関する調査」（2017年9月）によれば、ベトナムにおいて、行政手続が重用されている主な理由として、手続がより簡素であり、民事あるいは刑事手続に比して、所要費用及び所要期間が少ないことが指摘されており、一般的には、民事、刑事、そして行政手続に係る所要期間及び弁護士費用概算（裁判費用及び諸経費を含む）の目安は、概ね以下の通りと認識されているとのことである。なお、1米ドル=111.88円で換算。

https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/vn/ip/pdf/report_chizai_201709.pdf

- 1) 民事手続
所要期間：約1～2年程度（第一審のみ）
弁護士費用概算：US\$30,000～50,000（約3,356,400～5,594,000円）
- 2) 刑事手続
所要期間：約6か月～1年程度（第一審のみ）
弁護士費用概算：US\$10,000～30,000（約1,118,800～3,356,400円）
- 3) 行政手続
所要期間：約30～45稼働日程度
弁護士費用概算：US\$5,000～8,000（約559,400～895,040円）

なる。これに対し、シンガポール以外の上記A S E A N各国では、模倣品に対する行政対応が可能な窓口機関があることが確認された。

(陸のA S E A N)



陸のA S E A N各国において、対応可能な機関は下記のとおりである。

カンボジア

カンボジア模倣品対策委員会（CCC：Counter Counterfeits Committee）

模倣品対策委員会（CCC）は、模倣品に関する通報を行う上で最も適切な機関である。模倣品対策委員会には、以下のような重要な役割と責任がある。

- ①模倣品対策として、国内外の機関と協力する。
- ②模倣品の出所と輸入・生産・保管・流通を調査する。
- ③模倣品の取締を行う。

模倣品対策委員会（CCC）は、苦情申立てを受けると、その苦情に対応するための委員会を設置する。この委員会は、内務省内に設置され、合計14の省庁や機関（警察等）で構成される。通常は、警察等の執行機関で構成されるが、事案の特殊性に応じて他省庁の専門家が加わることがある。模倣品対策委員会（CCC）は、強制措置を調整し、刑事訴追のために検察官に事件ファイルを転送する。すなわち、模倣品対策委員会（CCC）が苦情を受理し、検察へと事件が送致され、検察による捜査等を経て、刑事訴訟になり得るということである。

また、事例では、A社は、商務省（MOC）の知的財産権部（DIPR）に出向き、侵害者を特定するための商標調査の実施を求めることができる。また、A社は、登録機関から諮問意見を得る目的で、侵害評価（IE）の申請を行うことができる。この意見は、裁判所を含む関連当局へのあらゆる可能な苦情の根拠となり得る。

ラオス

工業商務省知的財産局 (Department of Intellectual Property)

最も一般的なルートは、まず、知的財産局 (D I P) に連絡し、法的助言を受けらるか、事例を特定し、権利者が類似商標を見つけた場合には、知的財産局 (D I P) から証明書を発行してもらい、権利者の商標権を侵害しているかどうか確認した上で、執行当局に連絡することである。

実際に立件するために、最初のステップは、侵害の証拠を収集することである。次に、観察された侵害に関し、知的財産局 (D I P) のアドバイス、調査・特定を求めることができる。法的措置が検討される場合に、この公式な見解 (証明書) は、より強力な根拠となり得る。その後、経済警察、貿易局、経済紛争処理委員会、検察に直接連絡又は相談することができる。

タイ

1. 経済警察 (Economic Crime Suppression Division)
2. 法務省特別捜査局 (Department of Special Investigation)

模倣品対策としては刑事措置が主流であり、一般に、経済警察により行われている。ただし、特別捜査局も、大規模な事件 (模倣品価値が1000万THB以上で、タイ経済にインパクト、国際関係に影響を及ぼす事件) については担当し、警察と同じような模倣品の捜査等を行うことができる。

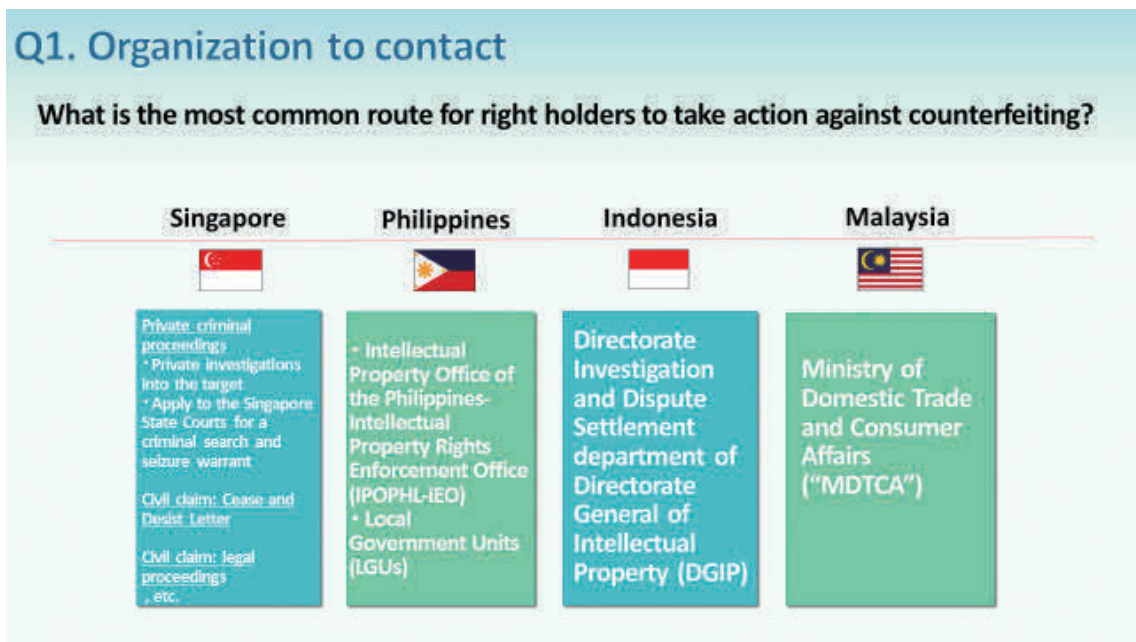
ベトナム

1. 科学技術省監査局 (Inspectorate of the Ministry of Science and Technology)
2. 経済警察 (Economic Police)
3. 商工省市場管理総局 (Market Surveillance)
4. 人民委員会 (People's Committee)

経済警察に加えて、科学技術省監査局や市場管理総局のように⁴、模倣品に関する調査 (調査、捜査、押収を含む。) を行う行政機関がある。

これらの行政機関は、模倣品生産現場や模倣品取引業者に直接接触し、情報を収集することにより調査を行うことができ、また、家宅捜索を行うこともできる。なお、権利者が侵害処理を要求する場合には、侵害している組織や個人の侵害を証明する証拠を提出しなければならない。

⁴ 日本貿易振興機構 (JETRO) ハノイ事務所「ベトナムにおける模倣品・知的財産権侵害物品の流通に関する調査」(2015年3月)を参照すると、科学技術省については、中央レベルにおいては科学技術省監査局が担当し、地方レベルにおいては各省市の科学技術局直轄の監査室が担当する。商工省については、中央レベルにおいては、市場管理総局が、地方レベルにおいては市場管理支局が担当する。前掲注3の「ベトナムにおける知的財産の権利執行状況に関する調査」28頁によれば、実務上、ほとんどの工業所有権侵害ケースは市場管理局により対応されており、また、市場管理局は多くのスタッフを抱えており、ベトナム国内の全ての省及び都市に拠点を有しているとのことである。



海のA S E A N各国において、対応可能な機関は下記のとおりである。

シンガポール

該当なし。

私的刑事手続（Private criminal proceedings）、民事上の請求（排除措置命令書、法的手続）等を利用する必要がある。

フィリピン

1. フィリピン知的財産庁の知財権執行部（I E O : IPR Enforcement Office）
（I P O P H L - I E O : Intellectual Property Office of the Philippines-Intellectual Property Rights Enforcement Office）
2. 地方自治体（L G U s : Local Government Units）

権利者は、まず、フィリピン知的財産権庁の知的財産権執行部（I P O P H L - I E O）に連絡し、模倣品に対してどのように対処したらよいかアドバイスや指導を受けることができる。知的財産権執行部（I P O P H L - I E O）は、模倣品を販売するための事業所を訪問し、検査し、調査することを可能にする訪問命令を発行することができる。また、模倣品の流通、取引、販売、販売の申出の停止を指示する命令を発行する権限も有している。

インドネシア

知的財産総局の捜査・紛争解決局

（D G I P : Directorate Investigation and Dispute Settlement Department of Directorate General of Intellectual Property）

知的財産権者は、知的財産総局（D G I P）の捜査・紛争解決局にレポートでき、そこには、知的財産権侵害が起きた場合、行政処分を行うことができる公務員調査官がいる。この知的財産法に関する公務員調査官は、模倣品の押収、捜査、逮

捕等の行政処分を行う権限を有している。

マレーシア

国内取引消費者省

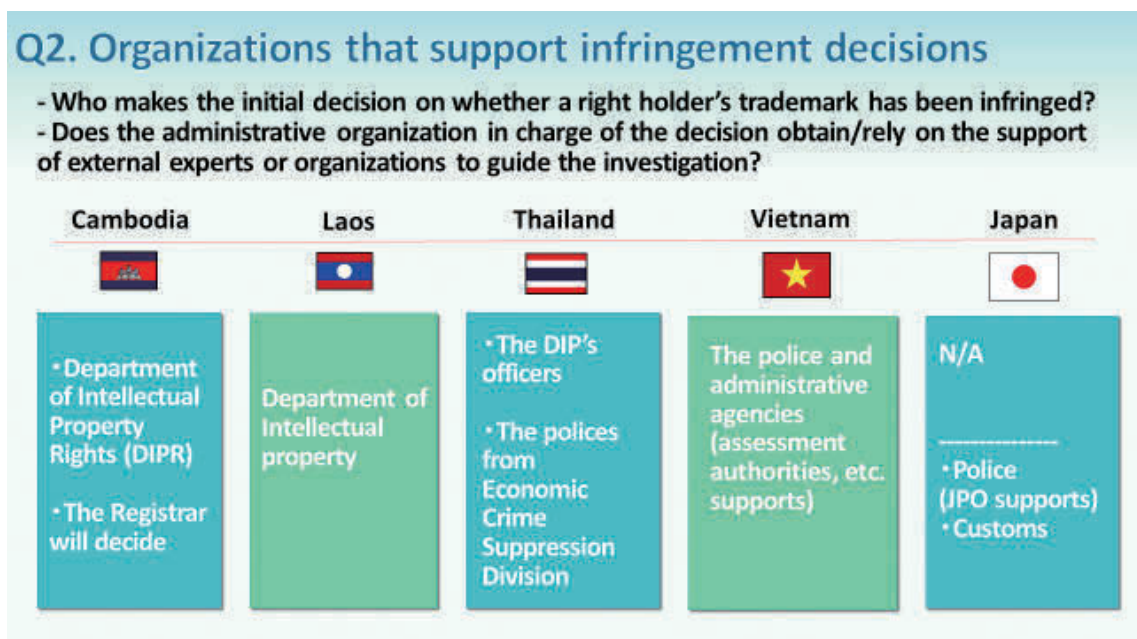
(M D T C A : Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs)

国内取引消費者省 (M D T C A) が、模倣品に対する措置や権利者が苦情を申し立てるための行政機関となっている。国内取引消費者省 (M D T C A) の執行官は、訪問、捜索、押収を行い、偽造した疑いのある者を逮捕する権限を有している。

2 侵害判断をサポートする機関

摘発の最初の段階で、誰がその侵害判断をするかという質問である。警察等の捜査権者が、摘発の際の侵害判断をする際に、警察等が自らだけで侵害判断ができることは多くないと思われる。特に、地方の警察等では、知的財産の知識がある人材も少ないと思われる。そこで、侵害判断の際に、行政機関がサポートをしているかどうかも尋ねている。

(陸の A S E A N)



カンボジア

通常、商標権者は、商務省 (M O C) の知的財産権部 (D I P R) に苦情を申し立て、紛争解決を要求することができる。そして、次のプロセスとして、知的財産権部 (D I P R) は、両当事者を呼び出し、彼らの主張をまとめる。すなわち、事件を受理し、当事者を呼び出し、調停をするというプロセスを経る。この調停において、知的財産権部 (D I P R) が、侵害の存在を確認した場合には、登録官 (R e g i s t r a r) は侵害者に対して、侵害行為の停止を決定する。

ラオス

知的財産局は、知的財産権の登録と保護を担当する行政機関であり、権利者の商標が他者から侵害されているかどうかを最初に判断する。

タイ

実務的には、商標権者は、商務省の知的財産局（D I P）の担当者や経済犯罪抑止部の経済警察と協力して、オンラインとオフラインの両方で市場を監視する。

ベトナム

警察と行政機関は、商標権侵害の有無を判断する完全な権限を有している。

権利者は、行政機関に提出する要請書において、真正品と模倣品の標識の類似性・同一性の程度を分析しなければならないこととされている。法律によれば、侵害を処理する権限を有する行政機関が、侵害の特定に責任を負わなければならない。もっとも、行政機関は、評価機関、知的財産を担当する国家管理機関、他の執行機関、及び専門家に相談する（協議会を設置することもできる）など、多くの関連機関に相談することができる⁵。

（海のA S E A N）

Q2. Organizations that support infringement decisions

- Who makes the initial decision on whether a right holder's trademark has been infringed?
- Does the administrative organization in charge of the decision obtain/rely on the support of external experts or organizations to guide the investigation?

Singapore	Philippines	Indonesia	Malaysia
<ul style="list-style-type: none">* Rights holders to apply to the Singapore State Courts for criminal search and seizure warrants to conduct a raid, so as to obtain evidence of the offence. "Initial decision" is made by the Court.* Rights holder typically engages a licensed private investigator to conduct surveillance and investigations against the counterfeiter.	<ul style="list-style-type: none">* IPOPHL- BLA(Bureau of Legal Affairs) makes the decision* Deciding body requires experts from the right holders to identify and certify that the goods are counterfeit	<ul style="list-style-type: none">Investigators will ask for expert witness which can come from Directorate General of Intellectual Property (DGIP) or academics to determine whether there has been a violation	<ul style="list-style-type: none">* MDITCA enforcement officers can make the infringement decision by themselves.* MDITCA officers do not obtain/rely on the support of external experts or organizations to guide the investigation but may refer to any experts or organizations file Intellectual Property Corporation of Malaysia (MYIPO) to get opinions if needed.

シンガポール

裁判所に対し、捜索差押令状の申請をすることになる。

権利者にとって重要なことは、犯罪の証拠を得るために、家宅捜索を行うための刑事捜索令状と差押令状をシンガポールの裁判所に申請することである。したがって、最初の決定は裁判所が行う。裁判所は、偽造者と疑われる者の敷地内に侵害品

⁵ 前掲注4の「ベトナムにおける模倣品・知的財産権侵害物品の流通に関する調査」15, 18, 19頁によれば、「標章模倣または商標、特許、意匠等を権利侵害する産業財産権侵害品を担当する執行機関は、知的財産研究所（Vietnam Intellectual Property Research Institute - VIPRI）の鑑定結果または知的財産庁の専門家の意見に基づいて処理が行われる。」とのことであり、実務上、権限機関による取締の後、知的財産研究所（VIPRI）、科学技術省（MOST）直轄の調査機関）による鑑定又は査定がされる事案も見受けられるようである。

／複製品が存在すると疑うに足る合理的な理由があるという認定をしなければならない。

裁判所に合理的な疑いがあることを認定させるために、権利者は、通常、ライセンスを持った私的捜査員を雇い、偽造者に対する監視と調査を行わせる。これには、通常、サンプルの購入、バックグラウンドチェック、インターネットチェック、市場調査等が含まれる。

私的捜査員が作成した証拠は、その後、私的捜査員が作成した訴状に、権利者の法定宣言を添付した形で裁判所に提出され、真正品の特徴を強調し、侵害者が扱っている商品が偽造品である理由を説明することになる。裁判所は、判決を下す際に、認可を受けた私的捜査員が提出した証拠に依拠することができる。

疑惑を抱く合理的な理由があることが確認されると、裁判所は搜索差押令状を発行する。

フィリピン

訴状や事件の提出先や性質によって異なる。

権利者が、検察庁に対し、商標権侵害の刑事告訴をした場合、検察官が、提出された証拠によって、権利者の商標が侵害されたかどうかの最初の判断をする。

権利者が、知的財産庁の法務局（I P O P H L - B L A : Bureau of Legal Affairs）に行政事件を持ち込んだ場合、法務局（B L A）は、権利者の商標が侵害されたか否かを判断する⁶。

また、権利者自身が、専門家に依頼し、模倣品であることを証明することも多い。

インドネシア

通常、調査官は、知的財産権の侵害を発見した場合、知的財産総局（D G I P）の専門家や学識経験者の専門家意見を求め、知的財産権の侵害があったかどうかを判断する。

マレーシア

アシスタントコントローラーとして任命を受けた国内取引消費者省（M D T C A）の執行官は、偽造に対する調査及び執行の権限を与えられている。国内取引消費者省（M D T C A）の職員は、提出された書類や情報に基づいて、自ら侵害の判断を行うことができる。

国内取引消費者省（M D T C A）の職員は、調査をするために、外部の専門家や組織の支援を得たり頼ったりすることはないが、必要に応じて、マレーシア知財公社（M y I P O）等の専門家や組織に照会して、意見を聞くことは可能である。

⁶ なお、J E T R O シンガポール事務所知的財産部「フィリピンにおける知的財産権の権利執行状況に関する調査」（2017年4月）20、21頁に記載の事例をみると、フィリピンの警察は、侵害品の捜査を行う際には、裁判所から捜査令状を取ることが必要であるようである。したがって、権利者から摘発の申立があった場合、警察が調書を作成し、裁判所に捜査令状の発行を申し立てる必要があると思われる。他方で、本文のとおり、B L A（法務局）は紛争解決機関であるので、権利者がB L Aに紛争解決を申し立てた場合（侵害差止請求、損害賠償金請求）、B L Aは自ら侵害の有無を判断し、侵害差止、賠償金支払い命令などの決定をする。

3 提出書類

提出書類については、各国とも概ね共通しており、一般的にいえば、①権利者及び侵害者を特定する情報、②商標登録証、③侵害の証拠（実物又は写真等）、④どこでその侵害が起きたのかということを示す証拠等である。

(陸のASEAN)

Q3. Documents to be submitted

When the right holder submits a request for investigation of counterfeit products, what documents and other items (including sample goods) are required to be submitted?

Cambodia	Laos	Thailand	Vietnam	Japan
 <ul style="list-style-type: none">- All relevant documents in order to prove ownership of the relevant marks- Evident of infringement such as samples and photo of infringing products.	 <ol style="list-style-type: none">1) A copy of certificate of trademark registration2) The power of attorney in the case of filing complaint through the trademark representative3) The sample of genuine and fake goods or can be a clearance photo of comparison of genuine and fake one4) Other supplement information or evidence	 <ul style="list-style-type: none">- Trademark Registration Certificate- Sample goods etc.	 <ol style="list-style-type: none">1) Documents describing or photographs of the infringement2) Infringing goods or services3) Location where the infringement had occurred4) Samples and evidence to support administrative agencies in defining the infringement	 <ol style="list-style-type: none">1) Identification2) Documents3) Register of trademarks4) Trademark gazette5) Documents certifying the details (photographs, pamphlets, print outs of EC website screenshots, samples of the other party's product, etc.)

カンボジア

A社は、関連商標の所有権を証明するために、全ての関連書類を提出する必要がある。また、侵害品のサンプルや写真など、侵害の証拠となる書類も提出する必要がある。

ラオス

十分な証拠が収集された場合には、知的財産局（DIP）に意見を求めることも可能である。調査及び識別の請求の際に提出される書類は以下の通りである。

- ① 商標登録証の写し
- ② 商標代理人を通じて申し立てる場合は、委任状
- ③ 真正品と偽物のサンプル。又は、真正品と偽物の比較のためのクリアな写真
- ④ その他の補足情報又は証拠

タイ

警察の捜査のために、商標登録証、サンプル品等を提出する必要がある。

ベトナム

権利者は、下記証拠を同封した侵害処理要求書を提出しなければならない。

- ① 侵害処理を要求する権利を証明する書類
- ② 侵害商品・サービスの説明書類や写真
- ③ 侵害が発生した場所に関する証拠
- ④ 行政機関が侵害行為や侵害商品・サービスを定義する際にサポートするサン


プルや証拠等

事例では、A社は、ベトナムで保護されている商標登録証明書、本物のシャツと侵害標章の入ったシャツの写真（又はサンプル）、市場取引の証拠（特にこの場合、インターネット上での取引）を添付した侵害処理依頼書を提出しなければならない。権利者であるA社は、ウェブサイト「E-lulu Shopper！」での出店やB社の店舗で撮影した侵害の兆候を含むシャツを販売している写真（もしあれば）を記録し、執行を求めることができる。

（海のASEAN）

Q3. Documents to be submitted

When the right holder submits a request for investigation of counterfeit products, what documents and other items (including sample goods) are required to be submitted?

Singapore	Philippines	Indonesia	Malaysia
 To obtain a criminal search and seizure warrant, a rights holder would have to make its application to Court with a complaint made by the rights holder. Supported by a statutory declaration exhibiting evidence of infringement obtained through the rights holders' initial investigations into the counterfeiter.	 1. Certificate of registration of the intellectual property 2. Name and address of the respondent 3. Nature of the IPR violation 4. Complete details of the place or establishment to be subjected for visit 5. Evidence in support of the complaint 6. Certification against non-forum shopping, etc.	 1. Proof of ownership IP like certificate of mark, patent, industrial design or evidence as author for copyright, license agreement. 2. Sample original and fact product, 3. Locus of IP infringement, 4. Suspect identity.	 1. Letter of complaint 2. Letter of authorization from trademark owners. If the complaint is filed by authorized representatives 3. Surveillance report 4. Samples of the original and counterfeit products or photographs 5. Registrar's Verification from the Registrar of Trademark (where applicable).

シンガポール

権利者は、以下のいずれかの方法で、捜査を依頼することができる。

- シンガポール警察IP権利部（IPRB）に告訴する
- 私訴の場合、ライセンスを持つ私的捜査員を使って私的調査を行い、その後、裁判所に刑事捜索・押収令状を申請する。刑事上の捜索・押収令状を取得するための必要書類としては、権利者は、権利者の最初の調査によって得られた侵害の証拠を示す法定申告書を添付した訴状を裁判所に提出する必要がある。

フィリピン

手数料に加えて、以下の情報や証拠を添付して苦情を提出することが必要となる。

- ① 申立人の氏名及び住所
- ② 申立書を提出する正式な代理人の委任状／権限
- ③ 関係する知的財産のフィリピン政府機関による登録証の謄本、又は、著名な商標の場合はフィリピンの管轄当局による宣言／証明書、著作権及び関連する権利の場合は権利の宣誓供述書

- ④ 相手方の氏名及び住所
- ⑤ 知的財産権侵害の性質（すなわち，侵害，不正競争，海賊行為等）
- ⑥ 訪問の対象となる場所又は施設の完全な詳細
- ⑦ 申立を裏付ける証拠品（もしあれば）
- ⑧ 非フォーラムショッピングに対する証明書

インドネシア

- ① 商標，特許，工業デザイン，著作権，ライセンス契約の証明書など，知的財産権を証明するもの
- ② オリジナル製品，偽造製品のサンプル
- ③ 知的財産権侵害の場所
- ④ 被疑者の身元

マレーシア

提出書類は，①申立書，②代理人による訴状の場合は商標権者からの委任状，③監視報告書，④オリジナル商品と模倣品のサンプル又は写真，⑤商標登録機関からの登録者証明書（該当する場合）である。

4 摘発申請から救済措置までの一連の流れ

摘発の一連の流れについての質問である。最終処分までの時間が短いほうが使い勝手が良いものの，差押え（摘発）はしているが，最終処分（刑事告訴，場合によっては廃棄等）までが時間がかかるケースもあるようである。また，一般に，裁判になると，行政上のエンフォースメントに比して，時間がかかるようである。和解をする例もあるが，和解の割合については，性質上，統計があまりないという印象であった。

(陸のASEAN)

Q4. Procedure from a request for investigation to a remedy or relief

What is the procedure from a request for the administration to conduct an investigation to the imposition of a remedy or other relief (fine, disposal of counterfeit goods, criminal prosecution, etc.)? what is the average term required to complete the procedure?

Cambodia	Laos	Thailand	Vietnam	Japan
 <ul style="list-style-type: none"> • Trademark owner can submit a complaint to court • In civil action the court will consider of compensation for actual and punitive damages. In criminal actions, the court has power to award imprisonment, seizure and destruction of counterfeit goods. 	 <ul style="list-style-type: none"> • It can be settlement among the right holder and the infringer. • If the infringer just only the sellers of counterfeit not producer of goods, right holders request administrative dispute resolution, administrative organization investigate case, sending warning letter to shops or market and recorded the amount, seizure and destroyed counterfeit goods. 	 <p>No settlements. The trademark infringement is the action of criminal under Trademark Act.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • If signs of criminal infringements is found, the administrative agencies must transfer the case file to competent criminal prosecution agencies for handling. • Company A needs to carry out assessment on the counterfeit goods and determine the value of counterfeit goods to decide whether to handle the case by administrative actions or criminal measures. 	 <ul style="list-style-type: none"> • There are no special procedures for counterfeit products; the same procedures used in general criminal cases apply. • The process is: complaint ⇒ acceptance ⇒ start of investigation ⇒ referral to prosecutor ⇒ Prosecution by the prosecutor.

カンボジア

商標権者は、裁判所に訴状を提出することができる。裁判手続は民事訴訟と刑事訴訟で構成される。民事訴訟の場合、裁判所は、実際の損害と懲罰的損害賠償を検討することになる。刑事訴訟の場合、裁判所は、懲役刑、模倣品の押収、廃棄を命ずる権限を有する。

行政救済の前に和解が成立するケースもあると思われる。おおよその割合は分からないが、非常に少ない。

ラオス

和解に至るケースはほとんどない。なぜなら、侵害者は、供給者や製造者ではなく、模倣品の販売者である場合があるからである。商標権者が、市場や店舗を調査し、そこで多くの模倣品が販売されていることを発見した場合、販売者は、それが本物であるか模倣品であるかを知らないし、そのような情報についてのいかなる情報源を提供することも避けるからである。

このように、権利者と侵害者の間で和解することはできるものの、侵害者が模倣品の販売者だけで、当該商品の生産者でない場合には、権利者は、行政紛争解決を要請し、行政機関が審査・調査し、店舗や市場に警告書を送付して金額を記録し、模倣品を押収・廃棄することになる。

タイ

刑事手続による。

商標権侵害は、商標法上の刑事罰の対象となるため、和解もできない。

ベトナム

行政機関による処理から刑事処分までの流れとしては、行政機関による商標権侵害の処理の過程で、知的財産権に対する犯罪的侵害の兆候が発見された場合、行政機関は事件ファイルを、管轄の刑事検察機関に移送して処理しなければならない。

この場合、A社は、模倣品に関する評価を行い、模倣品の価値を判断して、行政処分と刑事処分のいずれで処理するかを決定する必要がある。

和解については、和解により事件を終了することも可能であり、実際、権利者と侵害者が、行政訴訟や刑事訴訟を開始する前に、合意に至ったケースもある。和解に関する公式な統計はない。

Q4. Procedure from a request for investigation to a remedy or relief

What is the procedure from a request for the administration to conduct an investigation to the imposition of a remedy or other relief (fine, disposal of counterfeit goods, criminal prosecution, etc.)? what is the average term required to complete the procedure?

Singapore	Philippines	Indonesia	Malaysia
			
In our experience, both civil and criminal actions may last between 12 to 24 months from the time the action is commenced until the trial of the hearing.	It will take 60 to 90 working days from date of receipt of verified complaint (may be longer depending on complainant) to undertake enforcement action.	They can make complaints online through the DGIP website, the settlement of the case depends on the difficulty level of the case but in our regulations it ranges from 3 months to 9 months.	*When necessary documents received by MDTCA, the enforcement officers will conduct visits, searches, seizures and arrest the suspected. *Investigations will be carried out and referred to Deputy Public Prosecutor to compound or charge the infringer.

シンガポール

民事訴訟、刑事訴訟ともに、訴訟が開始されてから審理が行われるまで12か月～24か月かかる場合がある。

刑事訴訟の場合、偽造者が召喚状の送達を受けてから妥当な期間内に有罪を認めた場合、偽造者がいつ有罪を認めたかによるが、その期間は6か月～12か月程度に短縮される可能性がある。

民事訴訟の場合、緊急差止の申請が数日以内に裁判所で審理される可能性がある。また、権利者が偽造者に対して略式判決を申請した場合、訴訟開始の時点から4か月程度で、偽造者に対する判決がされることもあり得る。

民事請求の和解は一般的に機密であるが、権利者は偽造者に対する民事請求を私的に和解させることができる。その機密性を考えると、模倣品業者に対する民事請求がどれだけ当事者間で和解しているかは明らかでない。

私的訴追の申立人は、例えば、訴えられた偽造者が他の訴追について有罪を認めれば、特定の訴追を考慮することに同意することによって、訴えられた偽造者と手続を解決することも可能である。一般的に、被告人である偽造者は特定の罪状について有罪を認めることに同意し、その他の情状は判決のために考慮される。これらの和解条件は、常に検察庁の承認が必要である。

フィリピン

苦情申立書を受領してから、強制措置に着手するまでには60営業日～90営業日かかる（内容によってはそれ以上かかる場合もある）。

当事者は、法務局のADRサービス（BLA-ADRS）に調停を申請するオプションがあり、和解も可能である。調停に付された案件は、約30%の和解率である。

インドネシア

知的財産総局（D G I P）のウェブサイトからオンラインで苦情を出すことができ、解決までの期間は、案件の難易度によるが、規定では3か月～9か月である。

また、規則では、調停で解決を図ることになっているが、成功率はあまり高くない。

マレーシア

国内取引消費者省（M D T C A）が必要書類を受理した場合、執行官は、必要に応じて、訪問、捜索、押収を行い、偽造の疑いがある者を逮捕する。捜査が行われ、検察官に送致され、侵害の疑いのある者を起訴する。

権利者と侵害者が、行政救済の前に和解するケースもある。権利者と侵害者の間で和解が成立するケースの割合は、約10%である。

5 罰金等の制裁

罰金については、日本では行政上の罰則というのではなく、刑事上の罰則のみとなる。これに対し、一部の国では、警察や行政機関が、そのような罰金等を課する権限を有していることが確認された。罰金の金額については、日本企業の感覚からすると、やや低く感じることもあるのではないかと思われる。

(陸のA S E A N)

Cambodia	Laos	Thailand	Vietnam	Japan
<ul style="list-style-type: none">Fine from 250\$ to 5000\$Imprisonment from 1 month to 5 years.	<ul style="list-style-type: none">Second or later unintentionally violate the IP law which are not criminal offences shall be fined 1% of the damages value occurred.Intentionally violation for a second time or repeatedly shall be fined 5% of the damages value occurred for each violation.	N/A	<ul style="list-style-type: none">Major sanctions:<ul style="list-style-type: none">WarningFines prescribed fine norm for each act of administrative violation* Both police and administrative agencies have the authority to issue sanctioning decisions	<ul style="list-style-type: none">There are no administrative penalties, only criminal penalties.* The court must render a fine by a judgment.

カンボジア

商標権者は、管轄裁判所に救済を求めることができる。裁判所は、明らかな侵害、差し迫った侵害、又はその他の不法行為を防止するために、差止命令を出し、損害賠償を与え、又はその他の救済を認めることができる。

登録商標を、登録商標権者の許諾なく使用することは、侵害行為とみなされる。登録商標の侵害者は、250ドル以上5,000ドル以下の罰金及び1か月以上5

年以下の懲役に処せられる。

ラオス

法律を知らない初犯者や損害が小さい侵害者に対しては、教育的措置や警告を行うことができる。また、故意に、又は故意でなく2回目以降の知的財産法違反者に対しては、発生した損害額の1%、故意に2回目以降の違反者に対しては、発生した損害額の5%の罰金刑が科せられる。より深刻な知的財産権侵害のケースは、犯罪の性質と深刻さに応じて、懲役刑と罰金刑で処罰されることがある。

タイ

該当なし。刑事手続による。

ベトナム

警察と行政機関の両方が、制裁決定を下す権限を有する。

主な制裁内容は次のとおり。





- ① 警告
- ② 行政違反行為ごとに所定の罰金規範に基づき罰金
追加的な制裁は次のとおり。
 - ① 行政違反の物的証拠と手段の没収
 - ② 一定期間又は無期限での使用权の剥奪
 - ③ 一定期間の事業活動の停止

B社の違反については、侵害品の価値が大きい場合には、行政機関が事件ファイルを警察に移送して捜査し、刑事手続を開始することになる可能性がある。懲役の程度は、刑法に規定されている。

(海のASEAN)

Q5. Fines and other sanctions

- What kind of sanctions will be imposed on the infringer upon a decision of infringement?
- If a fine is imposed, how will the amount of the fine be determined (calculation criteria, aggravated punishment for a second or further repeated infringement, etc.)?

Singapore	Philippines	Indonesia	Malaysia
 <p>* Punishable as a criminal offence by a fine of up to SGD 100,000 (USD74,400), or up to 5 years' imprisonment. * In the case of selling counterfeit goods, the offence is punishable by a fine not exceeding SGD 10,000 (approx. USD 7,400) per counterfeit good (but not exceeding in total SGD).</p>	 <p>* Director of the BUA may impose administrative fines: 5 thousand pesos (P5,000) = 150 thousand pesos (P150,000). * In addition, an additional fine of not more than 1 thousand pesos (P1,000) for each day of continuing violation. * BUA can order condemnation and seizure of infringing products; assessment of damages; forfeiture of paraphernalia and all real and personal properties used in the offence</p>	 <p>Amount of the fine is based on the court's decision as well as the sentencing is also based on the court's decision.</p>	 <p>MDTCA will impose payment of compound whereas the Court will order the fine when the case is charged in Court against the infringer based on the fine provided under the TMA.</p>

シンガポール

商標権侵害で刑事犯罪となった場合には、これらの犯罪は、100,000SG

D（約820万円⁷）以下の罰金，若しくは5年以下の懲役，又はその両方に処される。模倣品販売の場合，模倣品1点につき10,000SGD（約82万円）以下の罰金（ただし，合計で100,000SGD（約820万円）以下）に処される。

犯罪の有罪判決がされると，裁判所は，偽造者（ここではB社）に対する適切な判決を決定する。判決は，罰金刑となる可能性が高いと思われる。罰金の額は，事実関係によって異なる。一般的には，過去の前歴，すなわち同一又は類似の犯罪の記録は，加重要因となる。その他の加重要因としては，関与した模倣品の量，侵害者が捜査への協力を拒否したかどうか，などが挙げられる。

フィリピン

権利者が追求する行為に応じて，以下のような罰金や制裁が課される可能性がある。

1. 刑事上の制裁

商標権侵害で有罪となった者には，2年以上5年以下の懲役及び50,000ペソ（約10万円⁸）以上200,000ペソ（約40万円）以下の罰金という刑事罰が課せられる。

裁判所は，罰金の支払いを命じる。実際の罰金額は，犯罪の重大性を考慮し，裁判所の裁量に基づいて計算される。

2. 民事上の制裁

損害賠償は，侵害者とその権利を侵害しなければ知的財産権者が得たであろう合理的な利益，又は侵害者が侵害によって実際に受けた利益のいずれかとなる。

裁判所は，正当な理由がある場合，弁護士費用や，精神的損害の賠償又は懲罰的損害賠償を命じる。また，裁判所は，侵害物の没収及び破壊／処分，並びに差止命令の発令をすることができる。

3. 行政処分

法務局は，5,000ペソ（1万円）以上150,000ペソ（30万円）以下の範囲内で，妥当と思われる額の罰金を課することができる。さらに，違反が継続した場合は，1日につき1,000ペソ（2000円）以下の追加罰金が課される。法務局は，また，侵害製品の没収，損害賠償及び違反行為に使用された道具類とすべての不動産・動産の没収を命ずることができる。

インドネシア

判決が裁判所の判断に基づくのと同様に，罰金額も裁判所の判断に基づくものである。

マレーシア

登録商標が虚偽に使用された商品を，取引又は製造を目的としてマレーシアに輸入した者，販売した者等は，虚偽に使用された登録商標の商品1点につき

⁷ なお，1シンガポールドル=82円で換算。

⁸ なお，1ペソ=2円で換算。

15,000リングット（約37万5000円⁹）を超えない罰金を課される（その者が法人である場合）。2回目以降の違反の場合、不正に適用された登録商標を有する商品1点につき300,000リングット（約750万円）以下の罰金となる。

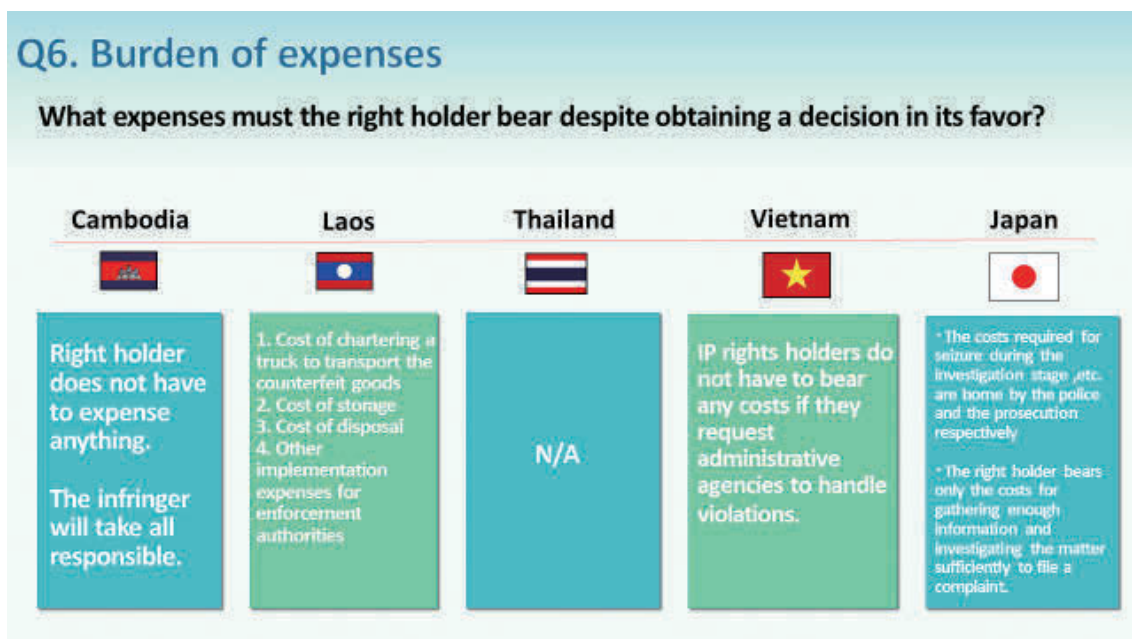
ただし、その者が法人でない場合は、不正に使用された登録商標を有する商品1点につき10,000リングット（約25万円）を超えない罰金、又は3年以下の懲役若しくはその両方が課される。2回目以降の違反に対しては、不正に使用された登録商標を有する商品1点につき20,000リングット（約50万円）以下の罰金、又は5年以下の懲役若しくは禁固刑の両方が課される。

6 費用負担

摘発の一連の流れの中で、費用負担がどうなるかについての質問である。大きい費用としては、模倣品を運ぶトラックのチャーター代、保管費用（倉庫）、廃棄費用等が、小さい費用としては、執行官を運ぶ車代やお弁当代等が考え得る。

費用負担については、一部の国では、権利者は全く費用を負担しなくて良いとされ、他方で、他の国においては、権利者のほうがトラックのチャーター費用（模倣品を輸送するための費用）や保管コストなどを負担しなければならないということが確認された。

(陸のASEAN)



カンボジア

権利者は何も負担する必要はなく、侵害者が全ての責任を負うことになる。

ラオス

事例において、権利者が行政による紛争解決を請求した場合、A社は、トラック

⁹ なお、1リングット=25円で換算。

のチャーター費用、保管費用、廃棄費用及び執行機関が模倣品の立入検査を行う際のその他の実施費用を負担する必要がある。

タイ

該当なし。


ベトナム

権利者は、行政機関に違反行為の処理を依頼する場合、費用を負担する必要はない。

(海のASEAN)

Q6. Burden of expenses

What expenses must the right holder bear despite obtaining a decision in its favor?

Singapore	Philippines	Indonesia	Malaysia
 <ul style="list-style-type: none">* In private prosecutions, rights holder would bear the legal expenses of investigations; applying for search warrants / issuance of summonses, etc.* In private prosecutions, the rights holder would typically also bear the cost of the disposal (warehouse charges/incinerator charges).	 <ul style="list-style-type: none">* Criminal complaint with the PNP or the NBI, right holder will pay the storage or warehouse fee and the bond required by the Court.* Administrative complaint, Director of BIA can order the condemnation and seizure of infringing products. Expenses in disposing the infringing products will be at the expense of the infringer.	 <p>In regulations, for example, the cost of transporting the goods is the responsibility of the party who wins the case because the goods have been confiscated, amount of fee depends on the rules in force at customs.</p>	 <ul style="list-style-type: none">* Expenses that the right holder bear are the cost of chartering a truck to transport the counterfeit goods and the cost of disposal whichever necessary.* Amount calculated will be based on the seizure of the counterfeit goods.

シンガポール

警察への告訴により、職権で開始された刑事手続において、権利者は、警察の捜査費用や、偽造者の犯罪を告発するための費用を負担する必要はない。

刑事犯罪の私的起訴では、権利者は、捜査、捜査令状の申請／呼出状の発行、偽造者に対する起訴又は請求の法的費用を負担することになる。

訴訟手続の終了後、裁判所は模倣品の処分命令を出すと思われる。私的な訴追の結果であれば、権利者は通常、処分の費用（倉庫使用料／焼却炉使用料）も負担することになる。

偽造者に対する民事請求が成功した場合、権利者であるA社は、B社に対して訴訟を起こすための合理的な当事者費用を回収する権利を有する（ただし、弁護士費用等のために支払った費用全額を回収することはできない）。また、A社は、裁判所に対し、模倣品の引渡し及び／又は処分の命令を申請することができる。A社は、その申請で成功した場合、その後B社から費用を回収することができる。

フィリピン

権利者が刑事告訴した場合、捜査中に執行官は捜査令状に記載された場所で発見された偽造品を押収することができる。押収された製品は、裁判所の正式な保護下

に置かれ、及び／又は、保管倉庫に預けられる。権利者は、保管料及び／又は倉庫料、並びに裁判所が要求する保証金を支払うことになる。

行政対応として、法務局は、侵害製品の没収及び押収を命じることができる。没収は罰則の一形態であるため、侵害製品の処分費用は侵害者の負担となる。

模倣品の輸送、保管、処分の金額は、実費を基に計算される。権利者の全ての費用は、事件の終了時に、申立人に弁済するよう裁定を受けることで、侵害者に請求される。

インドネシア

商品を没収するための商品の輸送費用は勝訴した側の負担となる。

マレーシア

権利者が負担する費用には、模倣品を輸送するためのトラックのチャーター費用や、必要に応じて廃棄するための費用等がある。

算出される金額は、模倣品の押収量に基づく。

7 eコマースサイト

eコマースサイトにおける模倣品の削除の仕方や、行政機関や警察によるモニタリングや監視システムがあるかについての質問である。eコマースサイト側が私企業として対応しているという回答もあり得るところであり、そのような回答をした国もあった。

各国ともeコマースサイト対策を重視しており、新たな法規制を検討している旨の説明をした国も多かった。一部の国では、権利者自らeコマースプラットフォームに申し立てて削除を求めることができることとなるが、一部の国では、行政機関が、書面で要求するなどして削除申請をしてくれるとのことであった。

(陸のASEAN)

Q7. e-Commerce sites

- How can counterfeit goods listed on a website be deleted?
- Are there any official systems to monitor the sales of counterfeit goods on e-commerce sites, for example, by the police or government organizations?,etc.

Cambodia	Laos	Thailand	Vietnam	Japan
Not have any specific provision related to online counterfeiting and action taken against online counterfeiter under regular IP framework.	In collaboration with enforcement authorities such as contact directly economic police to investigate together with the issuance warning letter and sending to website operator (E-Julu Shopper) to stop and delete the counterfeit goods information	The competent officers with court orders are empowered to block or disable access to IPR infringing contents or to remove the infringing content from online computer system.	According to current Vietnamese law, many agencies have the authority to handle infringements of intellectual property rights on the internet. However, there is no regulation assigning this task to any specific agency for supervision.	Each e-Commerce sites offer a right holder protection program, and the right holder should submit a request to the relevant program.

カンボジア

通常の知的財産権の枠組みの下で、オンライン模倣品やオンライン模倣品業者に対する措置に関連する具体的な規定はない。現在、政府によって、サイバー犯罪法の草案が検討されている。

ラオス

権利者が、情報と適切な証拠を入手した場合、経済警察に直接連絡するなど執行機関と連携し、警告書を発行して捜査するとともに、ウェブサイト運営者（E-lulu Shopper!）に対して模倣品情報の投稿を停止・削除し、権利者の要求に応じて行政紛争解決にあたることもある。

インターネット上での模倣品販売に関して、権利者が、販売者に対して、民事上又は刑事上の責任を問うことができる具体的な規定はない。権利行使機関の調査により、ウェブサイト運営者に模倣品に関する情報が販売されていることが判明した場合、商品が売り切れた後、ウェブサイト運営者から削除されることがある。

インターネット上の模倣品販売者に対して、権利者が、民事上又は刑事上の責任を負わせるためにできることについては、具体的な規定はない。

eコマースサイトでの模倣品販売を監視するための具体的な規定や公的制度はない。

タイ

コンピュータ犯罪法が2017年に発効した。裁判所の命令によって、管轄官は、知的財産権侵害コンテンツへのアクセスをブロック又は無効にしたり、侵害コンテンツをオンラインコンピュータシステムから削除したりする権限が与えられる。

デジタル経済社会局（DE）は、オンライン侵害コンテンツや活動へのアクセスをブロック又は無効にするための手続きに関する大臣令を発表した。

知的財産局（DIP）は、この件に関する知的財産権者らからの正式な要請を受け、さらなる措置のためにデジタル経済社会局（DE）に転送できるように、担当者を数名配置した。

中央知的財産・国際貿易裁判所と刑事裁判所は、1998年以来、41件の裁判所命令を出し、合計1553URLの著作権侵害コンテンツへのアクセスをブロック又は無効にしている。

ベトナム

ウェブサイトから侵害品を削除するためには、法律に従った違反処理の手順を踏まなければならない。

サイト運営者（E-lulu Shopper!）に対して、法的責任（損害賠償）を求めることができる具体的な規制はまだ策定されていない。

権利者は、管轄の国家機関に違反行為を処理するよう要請しなければならない。販売者の身元については、eコマースプラットフォームの所有者に情報提供を求め




ることができ、調査や情報検索措置も実施されることがある。

現行法によれば、多くの機関がインターネット上の知的財産権侵害を処理する権限を持っている。しかし、この業務を、特定の機関に割り当てて監督する規則はない。インターネット上の知的財産権侵害への対処の有効性を高めることは、ベトナム政府及び管轄の国家機関の懸念事項の1つであり、それに対して、多くの解決策が提案されている。ベトナム知的財産法（現在、改正中）にも、この問題に関する改正がある。

(海のASEAN)

Q7. e-Commerce sites

- How can counterfeit goods listed on a website be deleted?
- Are there any official systems to monitor the sales of counterfeit goods on e-commerce sites, for example, by the police or government organizations?,etc.

Singapore	Philippines	Indonesia	Malaysia
			
Virtually all e-commerce platforms operating in Singapore offer avenues for rights holders to report alleged trade mark and other intellectual property infringement, and issue a "take-down" notice for listings of counterfeit products.	IPOPHL-IEO can make a written request to the e-commerce site or platform to delete or takedown the website or account which purveys counterfeit goods and pirated materials.	• For copyright infringement, IP right holder can apply for a removal mechanism to DGIP • While for counterfeit goods, you must submit it to the marketplace itself.	Counterfeit goods listed on a website can be deleted based on the request by MDTPA or by the request of the right holder themselves as in the case to the online marketplace.

シンガポール

シンガポールで運営されているほぼすべてのeコマースプラットフォームは、権利者が、商標やその他の知的財産権侵害の疑いを報告する手段を提供し、模倣品のリストに対して、「テイクダウン」通知を発行している。プラットフォームは、通常、強力な証拠が提示された場合、「テイクダウン」通知に応じる。この方法は単純であり、一般にコストを削減できる。

権利者は、商標権侵害訴訟を通じて、模倣品業者に対して損害賠償請求を行うことができる。シンガポールでの例としては、Calvin Klein, Inc and another v HS International and others [2016] SGHC 214の事件で、権利者のCalvin Kleinがeコマースサイトとその関連会社及び株主を訴え、損害賠償と差止命令を獲得した例がある。ただし、裁判所は、eコマースサイト運営会社等の被告が、侵害品の販売において、他の典型的なeコマースプラットフォームよりも「はるかに積極的な役割」を果たしたことを根拠にこの結論に至った。したがって、権利者が、当該eコマースプラットフォームが、他人のカタログに掲載されている商品売り出すような活動を行っていることを証明できない限り、eコマースサイト運営者に対して、訴訟を提起することは通常不可能である。

権利者は、ドメイン名検索や会社登記簿の検索等の私的調査や、私的捜査員を雇って、販売者の身元に関する情報を取得する。その後、権利者は、販売者に対して刑事訴訟又は民事訴訟を提起することができる。

公式の監視システムは存在しない。

フィリピン

知的財産権庁の知的財産権執行部（I P O P H L - I E O）は、eコマースサイトやプラットフォームに対し、模倣品や海賊版を流通するウェブサイトやアカウントの削除又は撤去を書面で要請することができる。フィリピンでは、ブランドオーナーとeコマースプラットフォームが締結した覚書があり、プラットフォームが実施する通知と削除の手続、模倣品に対する積極的な予防措置の実施、協力と情報共有などを定めている。

サイト運営者が、犯罪の実行に不可欠な協力によって主体的に行動したという証拠がない場合、権利者はサイト運営者から損害賠償を受けることができない。知的財産法では、商標権侵害の二次的責任をプラットフォーム側に課す規定はない。しかし、現在、インターネット取引法という新しい法律を議会で議論している。この法案で、知的財産権者が受ける最大のメリットは、eコマースプラットフォームやオンラインサービスプロバイダーに対する連帯責任を規定することである。インターネット取引法案は、eコマースプラットフォームに対し、その取引先クライアントの違法行為に対する責任を問うものである。また、知的財産法の改正案にも、連帯責任に関する同様の規定が盛り込まれる予定である。

権利者は、一般に、商標権侵害、不正競争、知的財産権侵害について、知的財産法又はサイバー犯罪防止法の他の関連規定に基づき利用できる訴状を提出することによって、インターネット上の模倣品販売者に民事上又は刑事上の責任を負わせることができる。権利者は、行政機関、法執行機関及び事件を捜査・起訴する裁判所の援助により、販売者の氏名及び住所等の販売者の身元に関する情報を得ることができ、当該情報は、その任務の遂行に必要である。これらの重要な情報は、知的財産権の調査及び執行を委任された適切な機関が確保することができる。

eコマースサイトにおける模倣品販売を監視する公的なシステムはまだ存在しない。知的財産権執行部（I P O P H L - I E O）では、オンラインでの模倣品販売を検知し適切な法的措置を初期に講じることができる監視システムを調達しているところである。

インドネシア

著作権侵害の場合、知的財産権者は、知的財産総局（D G I P）に削除申請できるが、模倣品の場合は、ウェブサイトそのものに提出する必要がある。

市場における模倣品の流通を監視する公的機関はなく、監視した上で当局に報告するか、ウェブサイトに模倣品の取締りを依頼するかは権利者に委ねられている。

マレーシア

ウェブサイトに掲載された模倣品は、国内取引消費者省（MDTCA）からの要請、又は、権利者自身の要請に基づいて削除することができる。

権利者は、サイト運営者（本件では「E-lulu Shopper！」）に対して、民事訴訟により損害賠償を請求することが可能である。

権利者は、インターネット上の模倣品販売者の刑事責任を追及するために国内取引消費者省（MDTCA）に告訴し、また、インターネット上の模倣品販売者の民事責任を追及するために裁判所に提訴することが可能である。権利者は、テスト購入に基づき、販売者の氏名、住所等の販売者の身元に関する情報を得ることができる。国内取引消費者省（MDTCA）の職員は、販売者に対して刑事措置をとる前に、販売者の身元に関する調査を実施する権限を有する。

eコマースサイトでの模倣品販売を監視する公的な制度はない。権利者は、eコマースサイトでの模倣品販売があった場合、国内取引消費者省（MDTCA）に苦情を申し出て、適切な措置を取ることができる。国内取引消費者省（MDTCA）はマレーシア通信マルチメディア委員会（MCMC）と緊密に連携し、法律に基づき、eコマースサイトにおける模倣品販売に対して措置を講じる。

第6 終わりに

ASEAN各国における商標権の行使について、商標権侵害訴訟と行政上のエンフォースメントのいずれについても、各国の制度を比較検討することができ、実務においても有益であったと思われる。

本シンポジウムは、欧米やアジアの最前線の知財実務家が率直な意見交換を行うことができる貴重な機会となっている。法務省としても、今後も、各国との交流を図り、相互理解を深めるとともに、知財訴訟の質を向上させるべく、充実した議論を行っていききたい。



【民事訴訟パートの登壇者の様子】



【行政取締パートの登壇者の様子】