

国際知財司法シンポジウム2017

3日目(11月1日) パネルディスカッション テーマ3

— ASEANにおける知財紛争処理 —

想定事例

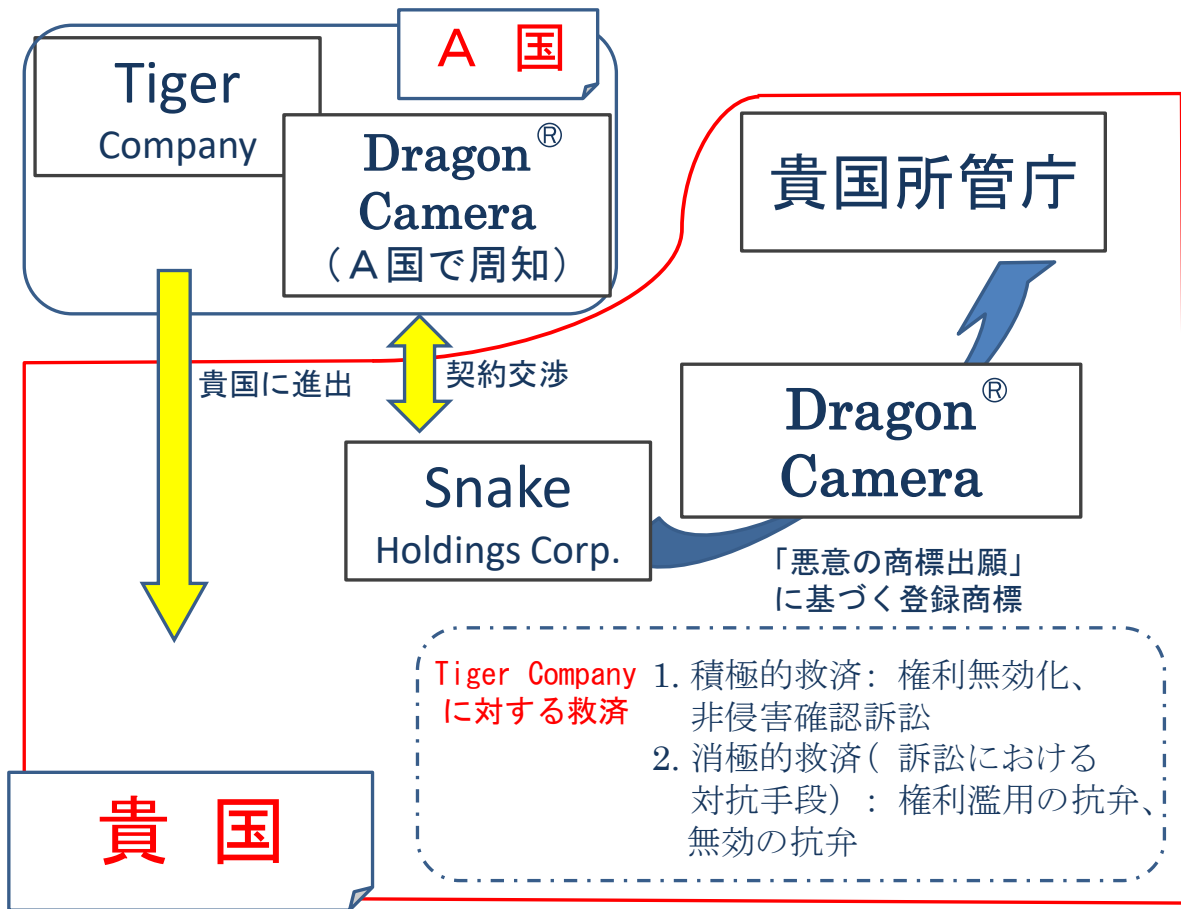
A国に本社を有するTiger Company(以下、「Tiger」という。)は、A国において、指定商品を「カメラ」とする「Dragon Camera」という登録商標を有している。この商標は、A国において周知の商標(以下、「本件周知商標」という。)となっている。

貴国に本社を有するSnake Holding s Corp.(以下、「Snake」という。)は、Tigerが貴国への進出を検討していることを知り、輸入代理店契約を結ぶべく交渉を開始した。Snakeは、その交渉を行っている間に、Tigerの了承を得ずに本件周知商標を貴国所管庁へ商標登録出願し、その商標登録が認められた。

その後、TigerとSnakeの間の交渉は決裂し、Tigerは、独自に「Dragon Camera」製品の貴国への進出を行ったところ、本件周知商標が貴国においてSnakeにより既に商標登録されていたことに気づいた。

問

1. 貴国において、Snakeによる商標登録は本来的に認められるべきものか。「Dragon Camera」が貴国において周知である場合とそうでない場合のそれぞれについて回答いただきたい。
2. 貴国において、Tigerが裁判所や知財庁に対して求めることができる積極的な救済としてどのようなものが考えられるか(例えば、権利無効化、非侵害確認訴訟等)。また、それらの救済が認められるための要件は何か。
3. 貴国において、Tigerによる「Dragon Camera」の使用について、Snakeが差止めを求める訴訟を起こした場合、Tigerがその訴訟において求めることができる消極的救済としてどのようなものが考えられるか(例えば、権利濫用の抗弁、無効の抗弁等)。また、それらの救済が認められるための要件は何か。



Judicial Symposium on Intellectual Property / TOKYO 2017

Third Day (November 1), Panel Discussion, Theme 3

— IP Dispute Resolution in ASEAN —

Case Example

Tiger Company headquartered in country A (hereafter referred to as "Tiger") has a registered trademark "Dragon Camera" that falls under the designated goods "camera" in country A. This trademark is a well-known trademark in country A (hereafter referred to as "the well-known trademark").

Snake Holdings Corp. headquartered in your country (hereafter referred to as "Snake") learned that Tiger was considering the expansion of its business to your country, and entered into negotiation with Tiger in order to make an import agency contract. Snake filed an application for trademark registration of the well-known trademark with the competent authority in your country without obtaining the consent of Tiger while negotiating with Tiger. Then the trademark was registered by the authority in your country.

Then, Tiger and Snake were not able to reach an agreement. Tiger expanded its business of "Dragon Camera" product to your country on its own, and it realized that the well-known trademark was already filed by Snake and registered as a trademark in your country.

Question

1. Is the trademark filed by Snake the one that shall be essentially registered in your country? Please answer this question for both cases respectively; (1) the trademark "Dragon Camera" is a well-known trademark in your country; and (2) the trademark "Dragon Camera" is not a well-known trademark in your country.
2. What type of active remedies shall be considered which Tiger may request with courts and/or an intellectual property (IP) office in your country (e.g. invalidation of rights, an action for declaratory judgment on non-infringement, etc.)? Moreover, what are the requirements for those remedies to be accepted?
3. Where Snake makes an action for an injunctive relief against the use of "Dragon Camera" in your country, what type of inactive remedies shall be considered which Tiger may request, in response to the action, with courts in your country (e.g. abuse of right defense, invalidation defense, etc.)? Moreover, what are the requirements for those remedies to be accepted?

