＜シンガポール＞

シンガポールにおける国境取締とその強化

Nanyang Law LLC
Legal Associate **Tay Yu Shan**
Legal Associate **Rachel Woo Yih Mun**

シンガポール港は、特に東南アジアで最も交通量の多い港のひとつであり、世界的な輸出入の主要中継地です。世界的な電子商取引の普及に伴い、シンガポールの港を通じて偽造品が輸出入されるリスクは高くなっています。そのため、シンガポール税関は、模倣品が国境を越えて関連法域に流入するのを防ぐことにより、知的財産権の執行において重要な役割を果たしています。

シンガポール税関は、シンガポールに出入国する模倣品を押収するため、権利者を支援する 2 つの方法を利用しています。

1. 申請による押収

この方法は通常、権利者が模倣品がシンガポールに輸入され、またはシンガポールから輸出されていることを認識しているか、その疑いがある場合に利用されます。申請による差押えは、権利者が税関長に対し、権利者の知的財産を侵害していると疑われる商品の差押えを要請する書面を提出する必要があります。商品が侵害品であることを税関長に納得させることに加え、商品がいつ、どこで輸出入される予定であるかなどの情報を提供しなければなりません。商品が差押えられたら、権利者は商標、著作権、地理的表示または登録意匠（場合により）の侵害訴訟を開始し、10 営業日以内に税関長に通知する必要があります。また、商品の押収、保管及び廃棄に関連してシンガポール税関が負担する可能性のある責任又は合理的な費用を補償するため、及び侵害訴訟が提起されなかった場合又は却下された場合の補償金を支払うために、供託金を納付する必要があります。

2. 職権による押収

シンガポール税関は、知的財産権の侵害が疑われる物品を職権で押収すること

ができます。シンガポール税関は権利者に押収を通知し、侵害品を 48 時間留置します。このような押収を行うことで、権利者が気付かなかった侵害を通知することができ、権利者はそのような模倣品がシンガポールに出入国するのを防ぐための措置を取ることができます。

商品が押収された後、権利者は侵害に対して民事および/または刑事訴訟を起こすかどうかを決定することができます。権利者が侵害訴訟を起こすことを決定した場合、権利者はこの期限が切れる前に供託金とともに異議告知書を提出し、その後侵害訴訟を開始する必要があります。権利者は、訴訟に成功した場合、終局的差止命令、損害賠償、利益の算定または法定損害賠償を選択することができる。また、シンガポール税関はシンガポール警察に事件を照会することができます。捜索と押収を許可する捜査令状を取得することができます。侵害に対する刑事罰には、罰金、懲役または侵害品の廃棄が含まれます。これらは、シンガポール内外への偽造品の輸出入を防止する抑止力として機能します。このように、模倣品に対する国境取締りには 2 つの側面があります。

シンガポールにおける国境取締りの強化

模倣品の国境取締りは主に著作権法及び商標法によって規定されていますが、最近導入された 2018 年知的財産権（国境取締）法（「**IPBE 法**」）によって、既存の国境取締り手段が強化され、特に登録意匠及び地理的表示がシンガポール税関が差押え権を行使できる権利に含まれるようになりました。

しかし、IPBE 法はシンガポール税関が特許侵害の疑いのある商品を差し押さえることを認めていないことは注目に値します。その結果、特許権者は、特許権を侵害する可能性のある商品の輸出入を防ぐためにシンガポール税関を頼ることができません。特許は複雑な性質を持つため、税関職員が特許を侵害する商品を特定することは困難であることから、特許が IPBE 法に含まれていないものと思われます。

さらに、申請による差し押さえは臨機応変に行われ、権利者は侵害品がいつ、どこで、シンガポールに出入国する予定であるかという情報を提供する必要がありますが、その情報を得るのは難しいかもしれません。権利者がシンガポール税関に対し、模倣品の疑いがある物品が無期限で輸出入されていないか監視するよう要請できる公式な制度はありません。そのため、権利者は常に警戒を怠らず、模倣品がシンガポールに輸入されていないか、またはシンガポールから輸出されていないかを定期的に監視する必要があります。IPBE 法は、シンガポール税関

に対し、押収された商品に関する情報を入手・提供する新たな権限を与えていますが、シンガポール税関が輸入または輸出された商品が偽造品であることを認識できるという保証はありません。

Burberry Ltd v Megastar Shipping Pte Ltd and another appeal [2019] SGCA1 事件において、シンガポール控訴裁判所は、単なる輸出入の意図は侵害の成立には不十分であると判示しました。これにより、商標権者の立証責任が増し、貨物運送業者に対して模倣品の輸出入者として商標権侵害の責任を負わせることが難しくなりました。 IPBE 法に基づく新しい権限により、シンガポール税関は押収品に関係する人物から情報を取得することができるため、権利者は強制執行手続を行う上でこの制限を克服できる可能性があります。

（邦訳：当研究所）

＜ Singapore ＞

Border Enforcement in Singapore and its Enhancements

Nanyang Law LLC
Legal Associate **Tay Yu Shan**
Legal Associate **Rachel Woo Yih Mun**

The port of Singapore is one of the busiest ports, especially in South East Asia, and is a major transit point for imports and exports globally. With the proliferation of e-commerce worldwide, there is a high risk for the import and export of counterfeit goods through Singapore's port. Thus, the Singapore Customs play an important role in the enforcement of IP rights by preventing counterfeit products from crossing the border into the relevant jurisdictions.

The Singapore Customs utilizes two methods to assist right owners in seizing such counterfeit products that are entering into or leaving Singapore.

1. Seizure on Request

This method is usually used where the rights owner is aware of or suspects counterfeit products being imported into or exported out of Singapore. Seizure on Request requires the rights owner to provide the Director-General of Customs with written notice requesting the seizure of goods that are suspected to infringe on the right owner's intellectual property. Information such as when and where the goods are expected to be imported or exported must be provided, in addition to satisfying the Director-General of Customs that the goods are infringing. Once the goods have been seized, the rights owner must commence an action for infringement of the trademark, copyright, geographical indication or registered design (as the case may be) and notify the Director-General of Customs within 10 working days. A security deposit is also required to reimburse the Singapore Customs for any liability or reasonable expense it is likely to incur relating to the seizure, storage and disposal of the goods, and to pay compensation if the infringement action is not taken or dismissed.

2. Ex-officio Seizure

The Singapore Customs may seize goods which they suspect infringe on intellectual property rights on their own volition. Singapore Customs will inform the rights holder of the

seizure, and detain the infringing goods for 48 hours. The use of such seizures would notify the rights holder of infringement that they may not have been aware of, and allows them to take action to prevent such counterfeit products from entering or leaving Singapore.

Once the goods have been seized, the rights holder may decide whether to bring a civil and/or criminal action for infringement. If the right holder decides to bring action for infringement, the rights holders must provide an objection notice along with a security deposit before this deadline expires, and subsequently commence an action for infringement. The rights holder may elect for a final injunction, damages, an account of profits or statutory damages, where they succeed in their action. The Singapore Customs also may refer the case to the Singapore Police. A search warrant may be obtained authorizing a search and seizure. Criminal penalties for infringement include fine, imprisonment or disposal of the offending goods. These together work as a deterrent to prevent the import and export of counterfeit goods into and out of Singapore. As can be seen, there is a two-fold protection offered through border enforcement against counterfeit goods.

Enhancement of border enforcement measures in Singapore

While border enforcement of counterfeit products is primarily governed by the Copyright Act and Trademarks Act, the recent introduction of the Intellectual Property (Border Enforcement) Act 2018 (“**IPBE Act**”) has enhanced the existing border enforcement measures, in particular the inclusion of registered designs and geographical indications as rights under which the Singapore Customs may exercise their right of seizure over.

However, it is worth noting that the IPBE Act does not allow the Singapore Customs to seize goods that are suspected of infringing patents. As a result, patent rights holders are unable to rely on the Singapore Customs to prevent the import or export of goods that may potentially infringe their patents. It is likely that patents are not included under the IPBE Act due to the complex nature of patents, as such it would be difficult for custom officers from identifying goods that infringe patent.

Additionally, seizure on request is made on an ad-hoc basis and requires the rights holder to provide information on where and when the infringing goods are expected to enter or leave Singapore, which may be difficult to obtain. There is no official system in which rights holders may request for the Singapore Customs to monitor for suspected counterfeit goods being imported or exported on an indefinite basis. As such, rights holders are required to remain vigilant and conduct regular monitoring to ensure that counterfeit goods have not been imported into or exported out of Singapore. While the IPBE Act provides new powers for the Singapore Customs to obtain and provide information relating to the seized goods, there is no guarantee that the

Singapore Customs would be able to recognize when an imported or exported good is a counterfeit good.

In *Burberry Ltd v Megastar Shipping Pte Ltd and another appeal* [2019] SGCA1, the Singapore Court of Appeal held that a mere intention to import or export is insufficient for there to be infringement. This increases the burden of proof on trademark holders and makes it harder for freight forwarders to be liable for trademark infringement as importers/exporters of counterfeit goods. With the new powers under the IPBE Act allowing Singapore Customs to acquire information from persons connected with the seized goods, rights holders may be able to overcome this limitation to bringing enforcement proceedings.