

平成 25 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業

各国における識別力を喪失した登録商標の取消制度等
に関する調査研究報告書

平成 26 年 2 月

一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

AIPPI・JAPAN

1 1. シンガポール

(1) 概要

- ・商標権者の作為又は不作為の結果、普通名称となった登録商標は、その登録を取り消される(シンガポール商標法第 22 条)。
- ・辞書等に登録商標が普通名称であるとの印象を与えるように記載されている場合に、商標権者がとることができる措置について明文の規定は存在しない。
- ・登録後に自他商品役務の識別力を喪失した商標の権利の効力は制限される(シンガポール商標法第 28 条)。

(2) 登録後に自他商品役務の識別力を喪失した商標の取消制度

①制度の状況

取消制度が存在する。

②法令・制度概要

a) 導入の時期

1939 年 2 月 1 日

b) 導入の理由

シンガポールにおける、通常の商標法の一環として導入された。

c) 法律

シンガポール商標法に次の規定がある⁵²。

第 22 条 登録の取消

(1) 商標登録は、次の場合に取り消すことができる。

(a) <省略>

(b) <省略>

(c) 所有者の作為又は不作為の結果、登録された製品又はサービスに関して、取引において普通名称になった場合

(d) <省略>

(2)～(7) <省略>

Revocation of registration

22.—(1) *The registration of a trade mark may be revoked on any of the following grounds:*

(a) <省略>

(b) <省略>

⁵² 和訳(特許庁ウェブサイト「外国産業財産権制度情報」

(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm 「最終アクセス日：2014 年 2 月 12 日」))、現地公用語(Attorney-General's Chambers ウェブサイト

(<http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=94214349-5ae0-4aaf-a558-d05e718927c8;page=0;query=DocId%3Aeda8ae51-9095-4ada-b5e4-0407c03ca714%20Depth%3A0%20ValidTime%3A02%2F07%2F2007%20TransactionTime%3A31%2F07%2F2005%20Status%3Ainforce;rec=0#legis> 「最終アクセス日：2014 年 2 月 12 日」))

(c)that, in consequence of acts or inactivity of the proprietor, it has become the common name in the trade for the product or service for which it is registered;

(d)<省略>

(2)~(7)<省略>

d) 規則・基準・ガイドライン

商標規則第 VII 部⁵³において、取消の申請書類、提出方法などが規定されている。また、知財官庁への取消申請についてはガイドラインも存在する⁵⁴。

e) 取消の申請の対象

対象となる商標

普通名称化した商標である。

なお、商標の構成の一部分の権利不要求を求めることはできない。

対象となる範囲(指定商品役務)

商標が普通名称化した指定商品役務(シンガポール商標法第 22 条(6))

f) 申請人の適格性

何人も申請可能(シンガポール商標法第 22 条(5))である。

なお、調査した範囲では申請の濫用の危険性を窺わせるような情報はなかった。申請人には取消の理由の立証責任があり、申請は費用がかかるため、これが抑止力になっていると考えられる。

g) 取消効力が発生する時期

取消が申請された日であるが、登録官又は裁判所が申請日より早い日付で取消の理由が存在したと認める場合は、他の日とみなされる可能性もある(シンガポール商標法第 22 条(7))。

なお、取消効力が発生する時期が「取消が申請された日」である理由は、仮に「取消の決定が確定した日」とすると、「取消が申請された日」から「取消の決定が確定した日」までの間に商標権侵害の有無について争いが生じるからである。

h) 申請の制限事項

制限がない。

なお、申請の濫用の危険性を窺わせるような情報はなかった。前述と同様に、申請人には取消の理由の立証責任があり、申請は費用がかかるため、これが抑止力に

⁵³ 和訳(特許庁ウェブサイト「外国産業財産権制度情報」

(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm 「最終アクセス日：2014年2月12日」)、現地公用語(Attorney-General's Chambers ウェブサイト

(<http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=a99325dd-ec3b-4e82-8b21-d7eaa533897e;query=Status%3Aacurinforce%20Type%3Aact,sl%20Content%3A%22trade%22%20Content%3A%22marks%22%20Content%3A%22rule%22;rec=1;resUrl=http%3A%2F%2Fstatutes.agc.gov.sg%2F%2Faol%2Fsearch%2Fsummary%2Fresults.w3p%3Bquery%3DStatus%253Aacurinforce%2520Type%253Aact,sl%2520Content%253A%2522trade%2522%2520Content%253A%2522marks%2522%2520Content%253A%2522rule%2522#P1VII> 「最終アクセス日：2014年2月12日」))

⁵⁴ シンガポール知的財産庁(IPOS)ウェブサイト

(<http://www.ipos.gov.sg/Services/HearingsandMediation/TMInvalidationRevocation.aspx> 「最終アクセス日：2014年2月12日」)

なっていると考えられる。

③申請手続

a) 申請先

知財官庁又は裁判所(シンガポール商標法第 22 条(5))に申請可能である。

申請先は申請者が選択でき、一般的な傾向として、知財官庁への申請は費用負担が小さいが結論まで期間を要し、裁判所への申請は費用負担が大きいと比較的に短期間で結論が出るとの意見がある。

ただし、問題の商標に関する手続が裁判所で係属中の場合は、申請は、裁判所にしなければならず、また、登録官は、手続の何れの段階でも申請を裁判所に付託することができる(シンガポール商標法第 22 条(5))。

なお、裁判所が取消の判決を出した場合、裁判所から知財官庁にその取消に係る通知がある。訴訟の当事者は、裁判所の命令を知財官庁へ提出して処理を求めることが望ましい。

b) 申請書類のひな型

知財官庁への申請書類のひな型はウェブサイトに掲載されている⁵⁵。記載事項として、取消申請の対象の商標の登録番号等、申請人、商標権者、取消の理由等がある。

また、裁判所への申請書類のひな型もウェブサイトに掲載されている⁵⁶。記載事項として、申請人、相手方、申請の内容等がある。

c) 申請書類の記載例

記載例はなく、上述の申請書類のひな型の記入欄や注釈に従って記載する。

d) 申請に有効なエビデンス

「取引において一般名称となった」ことを示す客観的なエビデンスである。例えば、一般名称として掲載している辞書の抜粋・雑誌記事・ネット新聞・研究論文、取引業者が一般的に使用している例又は証言などが挙げられる。

e) 申請に関する料金

知財官庁への申請の場合、商品役務の区分ごとに 357 シンガポールドルを納める。

④審査・審理

a) 審査・審理の体制

人員

知財官庁への申請については 1 名又は 3 名の審判官、裁判所への申請については裁判官である。

方式

知財官庁への申請については、当事者の同意等により書面審理及び口頭審理を

⁵⁵ シンガポール知的財産庁(IPOS)ウェブサイト

(<http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/Forms%20and%20fees/trademark/21Oct13wef/FormTM28.pdf>「最終アクセス日：2014年2月12日」)

⁵⁶ Supreme Court Singapore ウェブサイト

(<http://app.supremecourt.gov.sg/data/doc/ManagePage/97/eROC2006rev/F004.pdf>「最終アクセス日：2014年2月12日」)

フレキシブルに使い分けている。

b) 判断の基準

視点

一般消費者、取引者、競業者である。なお、製品市場の特徴によっては、その製品の購入判断に影響を及ぼし得る仲介者の視点も考慮に入れる必要がある(Wing Joo Loong Ginseng Hong (Singapore) Co Pte Ltd v Qinghai Xinyuan Foreign Trade Co Ltd 事件 [2009] 2 SLR(R) 814 at [56])。

地域

全国である。シンガポール国内において一般名称となったことである(Wing Joo Loong Ginseng Hong (Singapore) Co Pte Ltd v Qinghai Xinyuan Foreign Trade Co Ltd 事件 [2009] 2 SLR(R) 814 at [58])。

普通名称としての認知の割合

具体的な割合はなく、商標が取引において普通名称となったか否かの基準は量的ではなく質的なものと考えられている。

登録商標が識別力を喪失したと判断するための具体的な基準

Wing Joo Loong Ginseng Hong (Singapore) Co Pte Ltd v Qinghai Xinyuan Foreign Trade Co Ltd 事件([2009] 2 SLR(R) 814)において、一般に「取引における一般名称」の概念がどのような概念を伴うかについての指針として次のような点を挙げている。

- ・周知されたことにより、その言語において、特定の企業の製品を販売するための名称ではなく、その製品の種類のことを指す名称になった商標
- ・商品自体の記述に使用される(ようになった)商標
- ・その商標が普及している、あるいは仮に、特定の商品役務を販売するのに使用されている唯一のブランド名であっても、そのこと自体によって当該商標が一般名称とされ、保護に値しないとみなされるものではない

なお、登録商標の識別力の喪失の原因が商標権者の作為・不作為によって結論が異なることはないと考えられている。

c) 商標権者の反論の時期

知財官庁への申請については2月だが、4月まで延長可能(シンガポール商標規則58)。

d) 反論書類のひな型

知財官庁への申請についての反論書類のひな型はウェブサイトに掲載されている⁵⁷。記載事項として、取消申請の対象の商標の登録番号、提出者、反論の内容等がある。

e) 反論書類の記載例

記載例はなく、上述の反論書類のひな型の記入欄や注釈に従って記載する。

⁵⁷ シンガポール知的財産庁(IPOS)ウェブサイト

(<http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/Forms%20and%20fees/trademark/21Oct13wef/FormTM12.pdf> 「最終アクセス日：2014年2月12日」)

f) 反論に有効なエビデンス

例えば、商標の一般名称的な使用を防止するための侵害者への警告、辞書類やメディアにおける使用の監視などの措置が挙げられる。

g) 侵害訴訟において商標の効力の制限が認められた場合のその後の取消申請への影響

商標が一般名称と証明された場合の影響として、登録が取り消される可能性がある。

h) 取消決定に対する不服手続

裁判所に不服申立する。

i) 取消制度に関する決定・判例

判断の視点に関する決定・判例

- ・ 事件番号：Wing Joo Loong Ginseng Hong (Singapore) Co Pte Ltd v Qinghai Xinyuan Foreign Trade Co Ltd 事件 [2009] 2 SLR(R) 814

概要：「製品市場の特徴によっては、その製品の購入判断に影響を及ぼし得る仲介者の視点も考慮に入れる必要がある」と判示した。

地域に関する決定・判例

- ・ 事件番号：Wing Joo Loong Ginseng Hong (Singapore) Co Pte Ltd v Qinghai Xinyuan Foreign Trade Co Ltd 事件 [2009] 2 SLR(R) 814

概要：「シンガポール国内において」て一般名称となったことを証明する必要があると判示した。

普通名称としての認知の割合に関する決定・判例

特にない。

商標が辞書に普通名称のように掲載されているか否かに関する決定・判例

特にない。

商標が競業者のチラシに普通名称のように使用されているか否かに関する決定・判例

特にない。

商標権者が商標が識別力を喪失しないための対策をとったか否かに関する決定・判例

特にない。

⑤その他(統計等)

a) 直近 10 年間の取消申請の件数

データを取得できなかった。

b) 直近 10 年間の取り消された登録商標の件数

存在しない。

c) 直近 10 年間に取り消された登録商標の態様、商標権者、理由

存在しない。

(3) 登録商標の普通名称化の防止措置

①制度の状況

明文の防止措置は存在しない。

②制度が存在しない理由

明らかでない。

なお、実務家からは、国内に辞書等の出版社がないこと及び国内の商標権者が少ないためニーズがない、コモンローの制度なので裁判所が判例法によって一般名称的な使用の防止措置に関する具体的な指針を構築するよう意図しているといった意見もあった。

③明文規定以外に防止措置が取れる場合

実務家からは、商標権者は、自身の商標が市場において不適切に使用されていないかを監視し、不適切な使用があれば、商標の一般名称的な使用を阻止する何らかの措置をできるだけ速やかに講じるべきであるとの意見があった。

④制度が存在しないことによる問題点

実務家からは、商標権者が登録商標の普通名称化を防ぐために取ることのできる措置について認識していない可能性があるとの意見があった。

(4) 登録後に自他商品役務の識別力を喪失した商標の効力制限の規定

①制度の状況

制限規定が存在する。

②法令・制度概要

a) 導入の時期

1998年

b) 導入の理由

標章を、商標としてではなく、記述的に使用できるようにすることだと考えられる。

c) 法律

シンガポール商標法に次の規定がある⁵⁸。

第28条 侵害とならない行為

(1)第27条に拘らず、次の場合は、登録商標の侵害にはならない。

(a) <省略>

(b) 自己が次を示すために標章を用いる場合、すなわち、

(i) 商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地若しくはそ

⁵⁸ 和訳(特許庁ウェブサイト「外国産業財産権制度情報」

(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm「最終アクセス日：2014年2月12日」)、現地公用語(Attorney-General's Chambers ウェブサイト

(<http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=94214349-5ae0-4aaf-a558-d05e718927c8;page=0;query=DocId%3Aeda8ae51-9095-4ada-b5e4-0407c03ca714%20Depth%3A0%20ValidTime%3A02%2F07%2F2007%20TransactionTime%3A31%2F07%2F2005%20Status%3Ainforce;rec=0#legis>「最終アクセス日：2014年2月12日」))

の他の性質, 又は

(ii)商品の製造時期若しくはサービスの提供時期, 又は

(c)自己が商品(特に付属品若しくは代替部品として)若しくはサービスの用途を示すため商標を用いる場合

かつ, 当該使用が工業上又は商業上の事項における善良な慣行に従っている場合

(2)~(4)<省略>

Acts not amounting to infringement

28.—(1) *Notwithstanding section 27, a person does not infringe a registered trade mark when —*

(a)<省略>

(b)*he uses a sign to indicate —*

(i)*the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or other characteristic of goods or services; or*

(ii)*the time of production of goods or of the rendering of services; or*

(c)*he uses the trade mark to indicate the intended purpose of goods (in particular as accessories or spare parts) or services,*

and such use is in accordance with honest practices in industrial or commercial matters.

(2)~(4)<省略>

d) 規則・基準・ガイドライン

存在しない。

e) 制限規定の申立先

裁判所

f) 判断の基準

視点、地域、普通名称としての認知の割合、登録商標が識別力を喪失したと判断するための具体的な基準については、取消制度のものとはほとんど相違ないが、第三者による使用が工業上又は商業上の事項における善良な慣行に従っていることが必要である。

g) 制限規定に基づく主張に有効なエビデンス

標章を商標としてではなく記述的に使用していること、その使用が工業上又は商業上の善良な慣行に従っていることを示すあらゆるエビデンスが考えられる。

h) 制限規定に該当すると第三者機関により判断された登録商標は他の手続を経ることなく取り消されるか

取り消されない。

i) 制限規定に該当すると第三者機関により判断された登録商標のデータベース

データベースは存在しない。

j) 制限規定に基づく主張に関する決定・判例

特にない。

③その他(統計等)

a) 直近 10 年間の制限規定に基づく主張の件数
存在しない。

b) 直近 10 年間の制限規定に基づく主張が認められた登録商標の態様、商標権者、
理由
存在しない。