

シンガポールにおける「商標の使用」 の定義と証拠【その2】

Drew & Napier LLC

Lim Siau Wen



Drew & Napier 事務所 は 1889 年に設立された総合法律事務所である。約 250 名の弁護士が在籍している。Wen 氏はシンガポール弁護士であり、10 年以上の知的財産関連の経験を有している。知的財産に関する訴訟および商標、著作権、ドメイン名、意匠、営業秘密等を専門分野としている。

本稿では、シンガポール知的財産局（IPOS）における(i)登録商標の不使用による取消請求；(ii)商標に識別性がないという拒絶理由の解消；および(iii)登録を求めた商標が引用商標（引例）と正当に同時使用されていたことを証明することによる引例の克服、に際し、出願人・商標権者が自己の商標の使用を証明するために提出する証拠について考察する。シンガポールにおける「商標の使用」の定義と証拠について紹介する全2回のシリーズの後編。なお、訴訟手続における商標の使用証拠については、本稿では扱わない。

■ 識別性に関する拒絶

【その1】からの続き

シンガポール商標法第7条(1)は、以下の通り規定しており、識別性のある特徴を欠く商標は登録することができない。

シンガポール商標法第7条(1)

(1)次のものは登録されない。

- (a) 第2条(1)の商標の定義を満たさない標章
- (b) 識別性のある特徴を欠く商標
- (c) 取引において種類、品質、数量、用途、価格、原産地、商品の製造もしくはサービスの提供の時期または商品もしくはサービスのその他の特徴を指定することができる標章または表示で専ら構成される商標 および
- (d) 現行の言語においてまたは誠実かつ確立した取引の慣行において慣例となった標章または表示で専ら構成される商標

商標法第7条(2)に基づき、後天的識別性（セカンダリミーニング）を獲得した商標については、登録を拒絶されない。

シンガポール商標法第7条(2)

(2)登録出願日前に、なされた使用の結果、識別性のある特徴を実際に取得した場合は、商標は(1)(b)、(c)または(d)により登録を拒絶されることはない。

■ 識別性に関する拒絶を克服するための商標の使用

シンガポール知的財産庁の商標審査便覧第6章は、証拠提出により下記を証明しなければならないと定めている。

商標審査便覧第6章3

- (1) 当該商標が商標として使用されている、すなわち商品またはサービスの取引上の出所を識別する手段として使用されていること
- (2) 出願人が当該商標を商標として宣伝したこと
- (3) 当該商標が市場において出所表示として機能していること
- (4) 関連公衆（または相当数の関連公衆）が取引の過程において、商品の取引上の出所を識別する手段として、当該商標に依拠するようになったこと
- (5) 出願商標はそれ自体で、当該商標を付した商品が単一の事業者を出所としている、またはその管理下にあるということが関連公衆に明確に想起できなければならない

■ 拒絶理由における引例の克服

登録官は商標出願の審査の過程で、混同を生じるほど類似する先行商標を引例として提起することができる。提起された引例を克服するために、出願人は商標法第9条(1)に基づく正当な同時使用を証明することができる。

シンガポール商標法第9条(1)

- (1) 商標登録出願時に、登録官が、
 - (a) 第8条(1)、(2)もしくは(3)に定める条件が適用される先の商標が存在すること、または

(b) 第8条(7)に定める条件が満たされる先の権利が存在すること、を認めるが、出願人が登録を求める商標がシンガポールにおいて業として正当に同時使用されていたことを登録官の納得するように示した場合は、登録官は、先の商標またはその他の先の権利を理由に当該出願を拒絶しないものとする。ただし、当該理由に基づく異議申立が先の商標の所有者またはその他の先の権利の所有者により異議申立手続において提起された場合はその限りでない。

■ 正当な同時使用の立証のための商標の使用

引例にかかわらず、出願人が、シンガポールにおいて商品およびサービスに関する使用を通じて、自己の商標について相当レベルののれん（グッドウィル）を獲得していることを、登録官が納得する程度に証明できる場合には、登録官は引例を放棄することができる、商標審査便覧は規定している。このような「正当な同時使用」は、先行商標の所有者が出願人の活動を知っていた、または知っていたはずであると思われるほど、広範かつ顕著なものでなければならない。

■ 使用証拠の提出

使用証拠は、根拠となる事実を明記した法定宣誓書の形式で提出される。通常は、商標が使用された方法を裏付ける資料のコピーが添付される。このような添付書類を付属書という。

■ 法定宣誓書の方式

法定宣誓書は、宣誓される事実を知る者により署名されなければならない。そのため宣誓供述人は通常、商標権者または現地販売者である。法定宣誓書は、宣誓管理官の面前で、またはシンガポール以外で署名される場合は公証を受ける必要がある。付属書にはその旨の表記を付さなければならない、法定宣誓書において付属書に言及しなければならない。宣誓管理官または公証人は、提示された付属書が法定宣誓書において宣誓供述人により言及された付属書と一致することを確認しなければならない。

■ 法定宣誓書の内容

法定宣誓書における情報および資料は、該当する期間中に指定商品またはサービスの取引の過程で当該商標が使用されたことを裏付けるものでなければならない。

一般的に、下記の証拠を提出する必要がある。

- ・ 当該商標がシンガポールにおいて最初に指定商品またはサービスに使用された日付
- ・ 指定商品またはサービスの年間売上高および総取引高
- ・ 指定商品またはサービスに関する年間広告費または販促費用
- ・ 当該商標が使用された方法を示す証拠・例えば、販売パンフレットの写し、指定商品／サービスの広告の写し、指定商品のサンプルまたはパッケージ
- ・ 関連する他のあらゆる情報。

■ 登録官による証拠の評価

登録官が提出された証拠を評価する際の検討事項の一部を以下に示す。より詳細な情報は、シンガポール知的財産庁の商標審査便覧第6章4に記載されている。これら検討事項は、使用を通じて獲得された後天的識別力に関する証拠の評価に適用されるものであるが、不使用取消請求において、または正当な同時使用を証明しなければならない場合にも同様に適用することができる。

(1)使用期間

関連する情報は、以下の通りである。

- (i)シンガポールにおいて当該商標が最初に使用された日付 および
- (ii)使用期間

不使用取消を避けるために、商標権者が自己の商標の使用を証明する場合、該当する使用期間は、登録証が発行された後から始まる。

使用を通じた後天的識別力の獲得の証明や当該商標の使用が誤認を生じるものではないことの証明、または正当な同時使用の証明をする場合、これらの使用証拠

は、シンガポールにおける当該商標の出願日以前のものでなければならない。通常、登録官を納得させるには、積極的な販売による2～5年の使用が要求される。

(2)使用範囲

販売による商品またはサービスの総取引高も考慮される。一般的に登録官は、指定商品またはサービスの区分ごとに総取引高の内訳を要求する。一つの商品区分に多岐にわたる商品が含まれている場合、登録官は、個々の指定商品ごとに総取引高の内訳を要求することもできる。

使用範囲の評価に関連する他の要因としては、以下が挙げられる。

- (i)商品またはサービスの費用
- (ii)商品またはサービスが専門的または日常的な商品またはサービスか否か
- (iii)市場の性質と規模および市場シェア

(3)広告支出

広告の重要性は、指定商品またはサービスの種類によって異なる。例えば、極めて専門的な商品は、ニッチ市場を有し、大掛かりな広告支出などによる販売促進を必要としない場合もある。一方、新規ホテルは広範囲の広告支出などによる販売促進を必要とし、これによって販売開始前であっても名声を確立している場合がある。よって、広告支出においては、当該ビジネスの特徴に応じて判断されねばならない。

広告による使用を根拠とする場合、提出事項としては、以下が挙げられる。

- (i)商品またはサービスの各区分に関する支出高の内訳
- (ii)雑誌、見本市、電話など、様々な広告媒体のリスト および
- (iii)様々な媒体による広告の詳細

(4)証拠資料

付属書の内容に関する検討事項としては、以下が挙げられる。

- (i)付属書は、出願された商標の使用を証明するものでなければならない。
 - ・そのため、別の識別力のある商標と近接して使用される商標の場合、登録官により当該商標が独自に商標としての機能を果たしていないと判断される

場合がある。

- ・資料が、変形された形態での商標の使用を示している場合、登録官は、当該資料が出願された形態での当該商標の使用を裏付けることができるか否かについて評価しなければならない。

(ii)資料は、指定商品またはサービスに関する当該商標の使用を証明するものでなければならない。

- ・資料が特定の商品またはサービスについて商標の使用を裏付けることができない場合、登録官は、かかる商品またはサービスを登録対象から削除するよう要求することができる。

(iii)付属書から当該商標の使用日が判断できなければならない。

(iv)商標の使用を証明すると見なされる付属書のリスト（すべてを網羅するものではない）が、商標審査便覧において次のように示されている。

- ・記事
- ・パンフレット
- ・カタログ
- ・貸借対照表
- ・決算報告書
- ・年次報告書
- ・ニュースレター
- ・雑誌
- ・レターヘッドのある便箋
- ・請求書
- ・領収書
- ・売上高通知
- ・サンプル
- ・職員の名刺
- ・配達車両
- ・入口の看板
- ・広告
- ・ポスター
- ・メニュー、バーリスト、ワインリスト（レストランの場合）
- ・ルームフォルダー、ゲスト用情報カード（ホテルの場合）
- ・旅程表（旅行会社の場合）

(5)主張する商品またはサービス

商品またはサービスに関する検討事項としては、以下が挙げられる。

(i)提出された使用証拠は、保護を求める商品またはサービスに関連するものでなければならない。提出された証拠が特定の品目だけに関連する場合、登録官は、当該商標が使用されていない商品またはサービスを削除するよう出願人に要求することができる。

(ii)付属書に示された商品またはサービスは、明細書における指定商品またはサービスと一致しなければならない。例えば、「雑誌」といった特定の品目について使用が証明される場合、雑誌を包含する「印刷物」といった包括的用語ではなく、その品目を明細書に示さなければならない。

(iii)証拠は、「文房具」といった包括的用語に含まれる一連の商品、例えば、鉛筆、ペン、定規について、使用を証明しなければならない。ただし、登録官は、包括的用語があまりに広義である場合（例えば、電子機器）、より具体的な用語を要求すると考えられる。

(iv)商標が極めて記述的である、または識別性を欠いている場合、登録官は、証拠を徹底的に調べると共に、商品およびサービスの記載について、十分な注意が払われることになる。

上述したことから、シンガポールにおける「商標の使用」についても、その証拠の保全が強く推奨される。

■ 参考情報

- ・ シンガポール商標法 第2条、第7条、第9条、第22条
- ・ シンガポール知的財産庁商標審査便覧 第6章3
- ・ Tan Tee Jim 著「Law of Trade Marks and Passing Off in Singapore（シンガポールにおける商標および詐称通用に関する法律（第1巻）」第3版、Sweet & Maxwell

(完)

(編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研)