

シンガポールにおける「商標の使用」 の定義と証拠【その1】

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（Intellectual Property Office of Singapore : 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)登録を求める商標が引用商標（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、全2回のシリーズで紹介する。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。

■使用の定義

シンガポール商標法第2条(4)により、「商標の使用」は以下の通り定義されている。

シンガポール商標法第2条(4)

(4)本法において商標または商標と同一、類似もしくは混同を生じるおそれのある標識の使用（または使用の特定の記述）というときは、図形表示によるもの以外のその他の使用（または使用の記述）を含む。

■商標の不使用取消の根拠

登録商標の不使用取消の根拠については、商標法第22条(1)により、以下の通り規定されている。

シンガポール商標法第22条(1)

(1)商標登録は、次の場合に取り消すことができる。

- (a) 登録手続の完了日後5年以内に、登録された商品またはサービスに関して、商標が所有者によりまたはその同意を得てシンガポールにおいて業として真正に使用されておらず、不使用の正当な理由がない場合
- (b) 当該使用が継続して5年間にわたって中断し、不使用の正当な理由がない場合
- (c) 所有者の作為または不作為の結果、登録された製品また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) 登録された商品またはサービスに関して、所有者によりまたはその同意を得てなされた使用の結果、特に当該商品またはサービスの性質、品質または原産地に関して公衆を誤認させるおそれが生じた場合

また、不使用商標取消の対象とならない場合について、商標法第22条(3)および(4)は、以下の通り規定している。

シンガポール商標法第22条(3)

(3) (1)(a)または(b)にいう使用が、5年の期間の満了後で取消の申請がなされる前に開始または再開された場合は、同号にいう理由によっては、商標登録は取り消されない。

シンガポール商標法第22条(4)

(4) (3)にいう使用の開始または再開で、5年の期間の満了後で取下の申請がなされる前3月以内に生じたものは、所有者が当該申請がなされることに気付く前に開始または再開の準備が始まった場合を除いて、考慮されない。

■ 商標取消手続における「商標の使用」の定義

商標の不使用取消手続において「商標の使用」に含まれるものについては、商標法第22条(2)は、以下の通り規定している。

シンガポール商標法第22条(2)

(2) (1)の適用上、商標の使用には、登録された様式における標章の識別的な特徴を変更しない要素を異なる様式で使用することを含み、シンガポールにおける使用に

は、輸出のみを目的としてシンガポールにおいて商品のラベル表示または包装のために商品または材料に商標を付することを含む。

不使用取消を避けるために、商標権者は、下記に従った商標の使用を証明する必要がある。

(i)商標としての使用

(ii)当該商標の識別性に影響を及ぼさない形態での使用 および

(iii)登録対象である商品またはサービスに関する使用

■ 商標取消手続における「真正な使用」

「真正な使用」と見なされる場合を網羅するリストは存在しない。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版の481ページにおいて、シンガポールおよび欧州司法裁判所の判例から導き出した原則が下記のようにまとめられている。

- (1) 真正な使用とは、所有者による、またはその許可を受けた商標の実際の使用をいう。
- (2) 実際に商業上使用されていなければならず、当該商標の登録により付与された権利を維持することのみを目的とした使用であってはならない。
- (3) 所有者により、またはその許可を受けた第三者により使用されなければならない。
- (4) 商標の本質的機能（すなわち指定商品またはサービスの出所を保証すること）に合致する使用でなければならない。
- (5) 指定商品またはサービスの市場シェアを獲得または維持することを目的とした実際の商業利用による使用でなければならない。商品またはサービスを上市する準備（広告キャンペーンなど）はこの原則を満たすが、所有者による内部使用、および他の商品の購入景品としての、さらに他の商品の販売を促進するための販促品の配付は、この原則を満たすものとはいえない。

- (6) 商標が実際に商業利用されているかどうかを判断するに際しては、指定商品またはサービスの性質、関連市場の特性、商標の使用の規模および頻度、商標の使用が指定商品またはサービスの全部または一部のみの市場取引を目的としているかどうか、さらに所有者が提出可能な証拠など、全ての関連事実および状況を考慮に入れなければならない。
- (7) 商標の使用が真正と見なされるには、量的規模は必要ではない。量的な最小限の基準は存在しない。たとえ最小限の使用であっても、関連する経済分野において指定商品またはサービスの市場シェアを維持または獲得する上で妥当な使用であれば、真正な使用と見なすことができる。例えば、指定商品を輸入する一名の顧客による当該商標の使用は、明らかに所有者にとって真正な商業上の正当事由がその輸入業務にある場合には、かかる使用が真正であると証明する上で十分といえる。
- (8) 商標の使用を真正なものと判断する上で、5年間を通じて定期的かつ継続的に当該商標が繰り返し使用される必要はない。

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、「識別性に関する拒絶」などについて【その2】で解説する。

【その2】へ続く

(編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研)