

商標の識別性に関する課題
（「認証・証明マークの保護」及び
「商標の定義」の観点から）についての
調査研究報告書

平成 29 年 3 月

一般財団法人 知的財産研究教育財団
知的財産研究所

海外質問票調査（「商標」の定義）

⑨シンガポール

1. 「商標」の定義の変遷について

(1) 貴国の商標に関する法律における、①過去の「商標」の定義規定（施行日、法律名、条文番号、条文）及び②現行法の「商標」の定義規定（施行日、法律名、条文番号、条文）を教えてください。

また、「商標」の定義に「識別性」(distinctiveness及びこれの類義語や識別性を意味する表現を含む、以下同じ)を有する場合は、過去及び現行法の条文の該当部分にアンダーラインを付けてください。

①過去の「商標」の定義規定

施行日：1999年1月15日

法律名、条文番号：Trade Marks Act 1998 section 2(1)

条文：

第2条

(1) 本法において、文脈上に要求されない限り、「標識」とは、文字、単語、名称、署名、数字、図形、ブランド、標題、ラベル、チケット、形状、色、包装の外観又はこれらの組合せを含む。「商標」とは、図形表示する能力があり、かつ、ある者が業として取り扱う又は提供する商品又はサービスと、その他の者がかく取り扱う又は提供する商品又はサービスを区別する能力のある視覚で認識できる標識をいう。

②現行法の「商標」の定義規定

施行日：2014年11月13日

法律名、条文番号：Trade Marks Act section 2(1)

条文：

第2条

(1) 本法において、文脈上に要求されない限り、「標識」とは、文字、単語、名称、署名、数字、図形、ブランド、標題、ラベル、チケット、形状、色、包装の外観又はこれらの組合せを含む。「商標」とは、図形表示する能力があり、かつ、ある者が業として取り扱う又は提供する商品又はサービスと、その他の者がかく取り扱う又は提供する商品又はサービスを区別する能力のある標識をいう。

(1) 貴国の商標に関する法律（以降は全て現行法に関する質問）における「商標」の定義の識別性の考え方を教えてください。

■ 自他商品役務の識別性（需要者が何人の業務に係る商品（サービス）であることを認識できること）を意味している。

(2) 貴国の商標に関する法律の「商標」の定義に「識別性」を規定した理由、経緯を教えてください。例えば、TRIPS協定の発効に併せて法制度を直したためなど。

理由、経緯：

商標の識別性という考え方は、コモンローに基づく詐称通用訴訟に関連して存在しており、シンガポール商標が厳密に参考にした英国商標法に見られたものである。

2. 「識別性」について

(1) 貴国の商標に関する法律における絶対的拒絶理由（「識別性」に関する拒絶理由）の条文番号と条文を教えてください。

条文番号：7. (1) (2) (3) (4)

条文：

第7条 登録拒絶の絶対的理

(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、商品の製造若しくはサービスの提供の時期又は商品若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又は表示で専ら構成される商標、及び
 (d) 現行の言語において又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又は表示で専ら構成される商標
 (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)又は(d)により登録を拒絶されることはない。
 (3) 標章が専ら次で構成される場合は、商標として登録されない。
 (a) 商品自体の性質に起因する形状
 (b) 技術的成果を得るために必要な商品の形状、又は
 (c) 商品に実質的な価値を与える形状
 (4) 商標が次の場合は、登録されない。
 (a) 公序良俗又は道徳に反する場合、又は

(b) 公衆を欺瞞するような性質のもの（例えば、商品若しくはサービスの性質、品質若しくは原産地に関して）

(2) 貴国の商標に関する法律に「商標」の定義に「識別性」が規定されている場合、当該定義規定による拒絶理由通知と絶対的拒絶理由の関係（考え方、使い分け、規定ぶりなど）を教えてください。例えば、どのようなものが定義規定により拒絶されるのか、又はどのようなものが定義規定ではなく絶対的拒絶理由により拒絶されるのでしょうか？

(i) シンガポール商標法に基づく商標登録の絶対的拒絶理由には、特に以下のものが含まれる。

- ・ 登録出願の主題が、制定法上の「商標」の定義の範疇に含まれないものであること（第7条 (1) (a)）
- ・ 登録出願の主題が制定法上の識別性の要件を満たさないものであること（第7条 (1) (a) から (d) 及び第7条 (2)）

(ii) 「商標」に該当しないとの拒絶理由については、「商標」の定義に関する以下の側面について、拒絶理由が提示されることがある。

- ・ 主題が「標識」であるかどうか。「標識」とは、「文字、単語、名称、署名、数字、図形、ブランド、標題、ラベル、チケット、形状、色、包装の概観又はこれらの組合せ」を含むと定義されている。ここに挙げられているものは、全てを網羅している訳ではない。裁判所により、主題は標識ではないと判断された出願の一例としては、登録出願が「掃除機の外表面の一部を構成する透明な容器又は収集室」を登録するためのものであった場合があるが、この際に裁判所は、この主題は「標識」ではなく、むしろ製品そのものであると判断している。
- ・ 標識を図形で表わすことが可能かどうか。この要件は、音や臭いなどの視認できない標識の登録では問題が生じる。シンガポールでは、視認できない標識で、登録が認められるのは、唯一、音の標章だけである。音の標章は、登録出願においては音符の記譜によって表わすことができる。

(iii) 「識別性」の要件に関しては、三つの基準がある。

- ・ 標識により、ある取引業者の商品又は役務を別の取引業者のそれと区別することができること
- ・ 標識に生来的な識別性があること。第7条 (1) (b) から (d) は、識別性のある特徴を欠く商標、商品又は役務を記述する商標、又は現行の言語において若しくは誠実かつ確立した取引の慣行において慣例となった商標の登録を禁じている。
- ・ 標識が事実上、識別性を獲得したこと
- ・ (iv) 「識別力」の基準を満たさない標識は、商標法における商標ではない。1つ目の基準を満たす標識の場合、出願人が商標を使用した結果としてその標章が十分な事実上の識別性を獲得していない限りは、生来的な識別性を欠いていれば登録されることはない。
- ・ (v) 生来的な識別性に関しては、登録の拒絶理由は、通常は次の点に関するものである。
 - ・ 当該標章が識別性のある特徴を欠いていること。例えば、あるブランドのジュエリーに用いられた文字標章「LOVE」の使用は、識別性のある特徴を欠いていると判断された。この単語が人物/物/サービスについて賛美や愛情、その他の強い前向きな感情を表現する称賛の動詞として一般に使用されていたものであり、また証拠が示すとおり、他の多くの宝石職人により使用されているものだからであった。そのため、平均的な需要者がこの単語を特定の宝石職人の出所を示す記章だと認識することはないとされた。
 - ・ 当該標章が関係する商品又は役務の一定の品質又は特徴を記述するものであること。同様に、あるジュエリーブランドと共に単語「LOVE」を使用することは、記述的でもあると判断された。ジュエリーは、愛する者への贈り物として購入されるのが普通であり、目に見える愛の表現であることから、この単語はジュエリーの「企図された目的」であると示唆されたのである。
 - ・ 現行の言語において又は確立した取引の慣行において当該標章が慣例となったこと。例えば、動く階段についての文字標章「ESCALATOR」の登録出願は、「エスカレーター」という単語（可動する階段を意図するものとして、ある会社が作り出した文字標章として出発した）が長期間にわたって広く利用されてきたことを通じて識別力を失ってしまい、製品そのものを指す固有名詞となったことから、この理由により拒絶されると考えられる。

(3) 貴国の商標に関する法律において、「使用による識別性」（本来、識別性を有しない標章が使用された結果、獲得した識別性）の規定がある場合は、その条文番号、条文、及び要件等を教えてください。

条文番号：7. (2)

条文：

第7条

(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)又は(d)により登録を拒絶されることは

ない)

要件：

- 事実上の識別性の審査は、事実に関する問題である。以下は、完全に網羅したものではないが、この審査において考慮されるべき要素を示している。
- ・ その標章の市場シェア
 - ・ その使用の性質（集中的な使用か、広範な使用か、長年にわたる使用か否か）
 - ・ その標章の宣伝に投じられた金額
 - ・ その標章を付して販売された商品又は役務が特定の出所に由来するものであると認識した個人の該当階級の割合、そして
 - ・ 事業者団体や商工会議所からの陳述)

(4) 貴国の商標に関する法律において、商標中に識別力を含まない文字等を有する場合に、その商標権あるいはその商標中に識別力を含まない文字等についての取り扱い規定はありますか。ある場合は、その規定の条文番号、条文、及び具体的な規定内容を教えてください。

■ある

条文番号：23(1) and 23(2)

条文：

第23条 登録無効の理由

- (1) 商標登録は、当該商標が第7条に違反して登録されたという理由で無効を宣言することができる。
- (2) 登録商標が、第7条(1)(b)、(c)又は(d)という商標であるために同条に違反して登録された場合に、なされた使用の結果、登録された商品又はサービスに関して登録後に識別性を得た場合は、無効を宣言されない。

規定内容：

■ 登録無効 (Invalidation)

(5) 貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有している場合、侵害訴訟における商標権侵害の該当性判断において、商標の「識別性」の有無が争点となることはよくあることでしょうか？すなわち、識別性がないから商標に該当しないと、被告側（被疑侵害者側）は一般的に主張するのでしょうか？

■はい

侵害訴訟の被告の中には、登録商標の有効性に異議を申立てようとする者がいるかもしれない。しかしながら、登録商標が、識別性を欠いているとの理由から無効化されたとしても、シンガポール国内で原告の標章が周知商標として知られているという状態に依拠したり、詐称通用という不法行為であることを根拠としたりするなど、原告が被告による侵害標章の使用を阻止させることのできる理由は他にも存在するかもしれない。

(6) 貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有することは、侵害訴訟における主張・立証の責任に関連していますか？

原告による登録商標の侵害の申立てに反証する手段として、被告が当該商標の識別性に異議を申立てる場合、被告は登録商標が識別性を欠いており、無効とされなければならないことを立証しなければならない。それ以外の場合には、原告の登録商標を被告が侵害した方法について、原告側が立証責任を負う。上記の質問2(5)への回答で述べたように、被告が識別性の欠如を根拠として原告の登録商標の無効化に成功したとしても、原告は、周知商標の保護や詐称通用など別の理由により、被告による侵害使用を阻止することができる。

3. 使用（「商標の使用」）について

(1) 貴国の商標に関する法律において、商標の「使用」の定義（条文番号、条文）を教えてください。

条文番号：section 2(4)

条文：

第2条

(4) 本法において商標又は商標と同一の、類似の若しくは混同を生じる虞のある標識の使用（又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（又は使用の記述）を含む。

(2) 商標の使用論（自他商品役務識別機能や出所表示機能を発揮する態様で使用されていない場合は商標権侵害を構成しない（商標権の「使用」にあたらない）という考え方。）は、商標権侵害に関する条文などで明示的に規定されていますか？

規定されている場合は、その規定の条文番号、条文を教えてください。規定されていない場合は、その理由をお聞かせください。

■規定されている

条文番号：Section 27(4) and 27(5) 登録商標の侵害となる行為。

Section 27(4)の行為はその標章を使用しないとみなされる

条文：

第27条

(4) 本条、第28条、第29条及び第31条の適用上、特に次の場合は、標章を使用するものとされる。

- (a) 商品若しくはその包装に標章を適用する場合
 - (b) 販売用に商品を提示する若しくは陳列する、標章を付してその目的のために商品を市場に出す若しくは在庫とする、又は標章の下にサービスを提示する若しくは提供する場合
 - (c) 標章を付して商品を輸入若しくは輸出する場合
 - (d) あらゆる媒体におけるものを含む、送り状、ワインリスト、カタログ、営業書簡、営業文書、価格表若しくはその他の商業書類に標章を用いる場合、又は
 - (e) 広告において標章を用いる場合
- (5) (4)に拘らず、次の者、すなわち、
- (a) 商品のラベル表示若しくは包装に使用する若しくは使用することを意図する材料に標章を適用する者、又は
 - (b) (4)(d)に規定する文書上に若しくは広告において標章を使用する者は、標章の当該適用若しくは使用の時点で、登録商標の所有者若しくは使用権者がその標章の適用若しくは使用について同意しなかったことを知らない若しくはそう信じる理由を有さない場合は、その標章を使用しないとみなされる。

(3) 定義の識別性の規定と商標的使用論の関係を教えてください。

標章が「使用」によって事実上、識別性を獲得した可能性がある場合を除き、「使用」の定義は、商標の識別性の分析に影響を及ぼさない。

(4) 貴国の商標に関する法律の定義に「識別性」を有している場合、商標的使用論（条文の有無を問わず）の考え方は、侵害事件だけでなく不使用取消事件でも適用されるのでしょうか？すなわち、不使用取消事件における商標の「使用」は、自他商品役務識別機能や出所表示機能を発揮する態様での使用に限定されるのでしょうか？

適用される場合、不使用取消事件での適用基準（判断基準）と侵害訴訟での適用基準（判断基準）は同じでしょうか？

■商標的使用論（条文の有無を問わず）の考え方は、不使用取消審判にも適用される

■侵害事件と不使用取消事件の適用基準（判断基準）は同じ

以上

禁 無 断 転 載

平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

商標の識別性に関する課題
（「認証・証明マークの保護」及び
「商標の定義」の観点から）についての
調査研究報告書

平成29年3月

請負先 一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目11番地

精興竹橋共同ビル5階

電話 03-5281-5671

FAX 03-5281-5676

URL <http://www.iip.or.jp>

E-mail support@fdn-ip.or.jp