

特許庁委託事業

# ASEAN 主要国における 商標の識別性に関する調査

2020年3月

日本貿易振興機構（JETRO）  
バンコク事務所 知的財産部

### III. マレーシアの商標審査制度

#### 1) 所管庁の概要、審査手続きのフロー

##### 1.1) 所管庁の概要

マレーシアにおける商標登録は、マレーシア国内取引・消費者省（The Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs）下の機関であるマレーシア知的財産公社（the Intellectual Property Corporation of Malaysia : MyIPO）が管轄している。高等裁判所も商標登録官の決定に対する不服申立を処理する。

##### 1.2) 審査手続きのフロー

###### 1.2.1) 方式のチェック

出願受理後、出願が法定の要件を満たしているかの方式審査が最初に行われる。要件を満たさない場合、登録官は2か月以内に補正を行うよう出願人に求める方式についての局通知を発する。

真正な所有者であることを述べた法定宣誓書、優先権主張を伴う場合は優先権証明書、ローマ字以外の外国の文字・マレー語あるいは英語以外の言語についての認証した音訳及び翻訳については、出願日から12ヶ月以内に提出する必要がある。12ヶ月以内に要件を満たさない場合、出願は不備であり放棄したものとみなされる。

###### 1.2.2) 調査及び審査

方式審査完了後、出願された商標が記録にある先願・先登録商標と抵触しないかについて決定するための調査及び審査が行われる。調査後、出願は識別性を有するか、登録できない商標に該当するか、登録が禁止されている商標であるかについて審査される。

調査及び審査後、登録官は出願を無条件に認めるか、又は登録を認めないか、あるいはそれを課すことが正しいと考える何らかの条件・補正・修正・限定を条件に登録を認める意思があるかを明らかにする。

何らかの条件・補正・修正・限定を条件に登録を認める場合は出願人に伝えられ、出願人はこの条件について通知日から2か月以内に反論する機会が認められるが応答しない場合、出願は放棄したものとみなされる。

### 1.2.3) 登録官の拒絶 (Objections)

出願について拒絶理由がある場合、文書による通知が出願人に発行される。通知から2か月以内（延期可能）に出願人は文書での応答を行う必要があり、期限内に応答しない場合は、出願は放棄したものとみなされる。応答には、拒絶理由を覆すための提案・条件・補正・修正・限定を含めることができる。

文書での応答後に登録官が拒絶理由を維持する場合、出願人は拒絶理由を維持する旨の書信の日付から2か月以内にヒアリングの申請を行うことができる。この申請を行わない場合は、出願は放棄したものとみなされる。

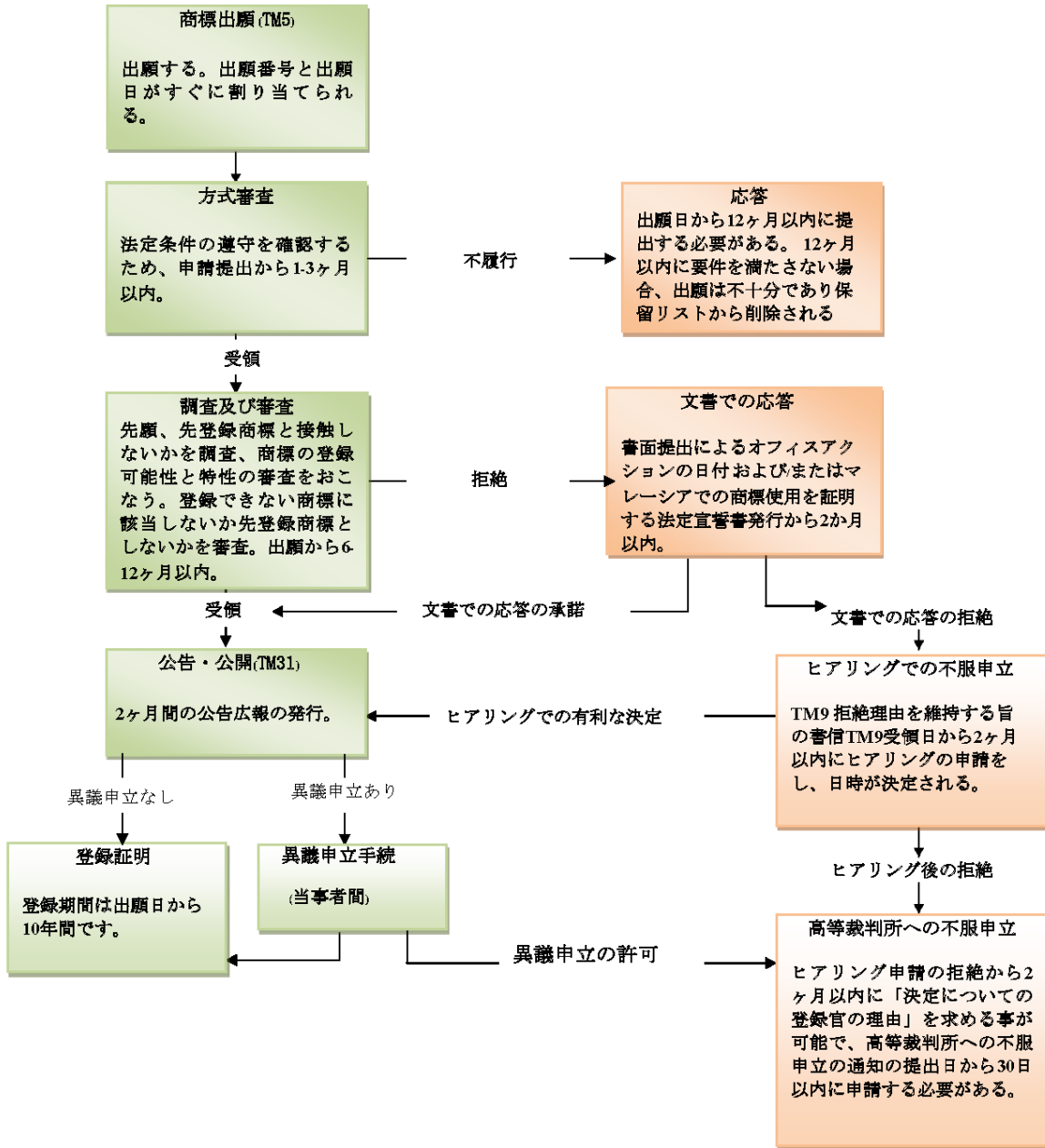
### 1.2.4) ヒアリング後の登録官の決定

ヒアリング後、登録官はその決定を文書で出願人に送付し、出願人は決定に承服できない場合は2か月以内に「決定についての登録官の理由 (the Registrar's Ground of Decision)」を求めることができる。この「決定の理由」の日付が登録官による決定の日付であるとみなされる。

登録官の決定から1ヶ月以内に出願人は高等裁判所に不服申立が可能であり、高等裁判所では再度ヒアリングが行われる。

以下の審査手続のフローチャート参照

## 商標出願手続きフローチャート



## 2) 商標の識別性に関する関連法規

### 2.1) 商標法

マレーシアにおける商標に関する権利は、商標法（1976年法律：TMA1976）、商標規則（1997年規則：TMR1997）で規定されている。

商標出願については、商標法第25条に規定されており、審査手続は商標規則第18条から第29条に規定されている。

### 2.2) 商標の識別性に関する条項

マレーシアで識別性を有し登録可能な商標は、以下に掲げる商標法第10条で規定されているいずれかを満たすものでなければならない。

- (a) 特別又は独特な態様で表示される個人、会社又は企業の名称
- (b) 出願人又はその事業の前任者の署名
- (c) 創作された語
- (d) 商品の品質又はサービスの質を直接表すものではなく、且つ、通常の意味によれば地理的名称・苗字ではない語
- (e) その他の識別性を有する商標

なお、上記に該当しない名称、署名あるいは語は識別性を有する証拠を提出しない限り登録できない。

上記(a)、(b)、(c)は、どのような商品・サービスかは無関係であり、商標の本来の性質によって登録できるかが決定される。

しかし、上記(d)はどのような商品・サービスなのかについて関連し、(e)では(a)から(d)に該当しない全ての商標であって識別性を有する商標とされるものを定めている。

商標法第10(2A)では、商品又はサービスについて登録されたか又は登録を求める商標の「識別性」は、「その商標が、所有者が事業として関係しているか又は関係する可能性のある商品若しくはサービスを、一般的に、又は当該登録された若しくは登録を求める商標の場合はその登録の範囲内で使用に関係する条件、補正、修正又は制

限にしたがうことを条件として、当該関係が存在しない他の商品又はサービスから識別する能力を有することを意味する」と規定されている。

要すると、識別性を有する商標とは、商標権者の商品・サービスを、商標権者の事業と関係のない他人による商品・サービスと識別する能力を有することを意味する。

「識別する能力を有する (capable of distinguishing)」については上記商標法では規定されておらず、マレーシア、シンガポール、英国での確立された判例法に基づき解釈されている。しかし、商標法第 10(2B)では「識別する能力を有する」について以下により決定されるとしている。

- (i) 本質的識別性、即ち、商標が本質的に識別する能力を有するもの
- (ii) 事情による識別性、即ち、商標の使用又はその他の事情によるもの

### 3) 商標の識別性に関するガイドライン

商標法第 10 条(1)(a)から(e)はそれぞれ分離が可能であり、当該商標がいずれかの条項を満たす場合、識別性を有するとされ登録可能である。当該商標が第 10 条 (1) (a) から (d) に該当しないものであっても、その他の識別性を有する商標であって第 10 条 (1) (e) に該当すれば識別性を有すると判断される。

審査の際、審査官は法定の要件を満たすかについて以下を参照し、疑いがある場合は商標法第 10 条による拒絶通知を発する。


- (i) マレー語あるいは英語を含む文字商標又は商標については、オンライン辞書、科学・技術・植物辞典を含む関連する言語の辞書
- (ii) 外国語あるいは外国の文字を含む場合は認証した音訳及び翻訳、外国語あるいは外国の文字の辞書
- (iii) 言語の変更による雑誌・新聞・ラジオ・テレビ番組に基づく一般的知識
- (iv) 地理的名称のインターネット検索又は地理的名称及び地域に関する辞書
- (v) 広く知られた商標及び一般的知識に関するインターネット検索
- (vi) 電話帳

当局の「商標審査基準 (Manual of Trade Marks Law & Practice in Malaysia (2003, Second Edition)) では、解釈のため、イギリスの判例法による識別性の審査に関する審査官向けのガイドラインをいくつか定めている。

(a) 特別又は独特な態様で表示される個人、会社又は企業の名称

「独特」とは「ありふれていないため、眼に特異であることを印象付け、商標に識別性を与える」ことを意味する。

例:


	<p>特別又は独特な態様で表示されていない会社名であっても識別性を有するとされた。</p>
<p>TIFFANY &amp; CO.</p>	<p>「CO.」は「Company」の略語で「TIFFANY」は非常に珍しい苗字であるため、商標全体として登録が認められた。</p>

(b) 出願人又はその事業の前任者の署名

個人の署名はその人物特有のものとされ、したがって、識別性を有するとして登録が認められる。

しかし、署名が平易あるいは一般的な筆跡の場合、識別性を有することの証拠がないと登録は認められない。署名と共に一般的な文字での名前が付されている場合はディスクレームが必要となる。

例:

	<p>この登録商標は商標中の署名を除く「Tricia Guild」の文字についての独占使用権はない。</p>
---	--

(c) 創作された語

全ての新しい造語が創作されたものとはされない。同様に、マレーシアでの外国語の使用が創作とはされない。

創作されたかのキーポイントは、公衆に対して何らかの明らかな意味を伝えるものではないことである。

イギリスの判例法による創作したものかのいくつかの基準は以下の通りである。

- 新たに作られたこと
- 英語で現存するものではないこと
- 明らかな意味を伝えるものではないこと
- 既存の語彙を使用する権利を奪うものでないこと
- 過去に使用されたことのある2つの英単語の組み合わせでないこと
- 商業な使用における本来の語とは相違すること
- 短縮した語あるいは混成語

創作された語の例

- “Parlograph”
- “Whisquer” (“Whisky”と“Liquer”を短縮した語)

創作された語に該当しない例

- “Consolette” “Arsenoid” “Absorbine” “Satinine”
- “Livron” (Liver と Iron の組み合わせであるがフランスの町の名前)

(d) 商品の品質又はサービスの質を直接表すものではなく、且つ、通常の意味によれば地理的名称・苗字ではない語

「直接表す」及び「通常の意味」が重要となる。

i. 商品の品質又はサービスの質を直接表すもの

基本的に間接的に表すものの商標は識別性を有するとして登録が認められる。

「直接表す」及び「通常の意味」が重要となるが「直接」をどのように判断するかが困難を伴う。

審査官は、商標が称賛するもの、記述的、一般的、新製品の名称、製品の製造時期、あるいは称呼がこれらと同一及びスペルミスである場合は、この基準に基づき拒絶する。

拒絶例

商標	商品／サービス
HOLD & DRAW	ゲーム機
ALWAYS	各種商品
MUST	各種商品
Shredded Wheat	朝食用食品
Oven Chips	ポテトチップス
Malted Milk	粉ミルク
Ustikon	ゴムのソール(称呼が“you stick on”と同一)



当該商標がこの基準により拒絶されるかを確認するには、出願人は以下の判例による基準を用いることができる。

- 当該語が厳密な文法上の意味では存在しないが商品／サービスに使用された場合に公衆がどのように認識するか
- 当該語が指定商品・指定役務の通常の記事であるか
- 当該語が奇抜なものか、あるいは英語及びマレー語で一般に使用されるフレーズであるか

ii. 通常の意味によれば地理的名称・苗字ではない語

「通常の意味」とはマレーシアでの解釈である。また、商品／サービスについて無名の都市名は登録が認められる。

登録例

商標	商品／サービス
North Pole	バナナ
Mars	砂糖菓子

名前と同様に苗字はある人物を他人から識別するものであり、固有のものである。しかし、一般的な苗字は識別機能を弱くする。

苗字からなる商標の登録に関するガイドラインでは、苗字が珍しいものであり、苗字の一般的な意味があるものや、その他の意味を有する特定の苗字・名前は商標登録し得るとしている。

(e) その他の識別性を有する商標

(a)から(d)に該当しない商標であって識別性を有する商標であり、例えば図案化された商標も含まれる。最も多くの商標がこの基準に該当し、以下のものが含まれる。

(i) 文字及び数字

1文字の商標か、文字の組み合わせか、文字と数字の組み合わせか、語になっている文字か、モノグラム・暗号かにかかわらない。このような商標については審査官は権利を限定するためにしばしばディスクレームを含めるよう求める。

(ii) 円、楕円、簡単な幾何学形状、正方形、長方形は通常登録できない。立体化された、あるいは色彩を付された不規則な形状は色彩限定（カラーリミテーション）あるいはその他の条件の下で登録が認められる。複雑な形状や図案は、より登録が認められる可能性がある。

- (iii) 特定の取引での一般的な図形は登録が認められないが、文字ほかの識別性を有する構成要素を含んでいる場合は、リミテーションあるいはその他の条件の下で登録が認められる。
- (iv) 「星の図形」は、通常、「星」が赤色ではないことが条件となる。
- (v) 例えば“MASTER”, “MISTER”, “KING”, “QUEEN”, “MINI”, “MAXI”などの語の組み合わせはそもそも称賛的であるため、拒絶を覆すには使用証拠が有用である。

#### 4) マレーシア特有の制度・運用及び留意点（外国語からなる商標の取り扱い、商品の特徴を表す標章）

ローマ字以外の文字からなる商標あるいは外国語からなる商標は、英語あるいはマレー語と同じ基準で審査される。


外国語からなる商標については、各々の外国語及び全体についての認証した翻訳書類と音訳書類を提出し、何の言語かを述べるのが方式上の必須要件である。

図形により商品の特性を表す標章は識別性を有しないとして拒絶される。特定の取引で一般的な図形は、識別性を有する構成要素を含むため奇抜で独創的であって適切なディスクレームを行わない限り、登録が認められない。

商標審査基準では登録が認められないいくつかのガイドラインを示している。

- ホテルの基準・質を示す宿泊施設の評価に一般的に使用されている星の図形
- ワインやアルコール飲料の取引で一般的なぶどうの葉や蔓の図形
- ビールの取引で一般的なホップや穂の図形
- 衣料やファッション産業で一般的な男性・女性の図形
- 酪農で一般的な乳牛の図形
- 宿泊施設やレストランで一般的なベッドや食器の図形

例:

	<p>これは審査基準にあるペットフードについて登録が認められる図形の例である。ただし、猫の図形と犬の図形についてはディスクレームが必要である。</p>
---	---

## 5) 識別性に係る審査判断に対する反論手段

### 5.1) 審査において拒絶を受けた場合の可能な反論手段

局通知における審査結果に承服できない場合、出願人は、局通知から2か月以内に文書での反論ないしは法定宣誓書による使用証拠の提出が可能であり、文書での反論には以下のものを含めることができる。

- (a) 審査官による拒絶理由に関する確立された法機関による法原理（キーとなる法機関は裁判所）。しかし、マレーシアの裁判所は英国、シンガポール、オーストラリアなどを参照する。
- (b) 様々な言語（マレー語、英語、オンライン辞書、科学・技術用語辞書を含む外国語辞書）での辞書の参照
- (c) 商標が名前の場合は電話帳
- (d) 広く知られた商標あるいは地理的名称か、それらと商標とのを確認するためのインターネット検索の結果
- (e) 登録証の写しによる諸外国での登録の事実

### 5.2) 使用による識別性の取得及び書証

文書での反論を補強するために、法定宣誓書により使用証拠を提出することで実際に識別性を取得していることの証明が可能である。

この使用は、主にマレーシアでの使用でなければならず、使用は当該出願の出願日以前でなければならない。

実際に識別性を取得していることを証明するには、取引において当該出願商標が他の商標と識別できるものであることを証明する必要がある。

なお、当該商標が商標法で定める要件を満たしていることの立証は審査官の責任ではない。疑義がある場合、審査官はシンプルに拒絶理由を述べた局通知を発する。

当該商標が登録できるものであることの立証責任は出願人にあり、審査官が拒絶理由を維持するか、あるいは登録を認めるかの決定前に出願人がその責任を果たした場合でも、審査官は決定についての裁量権を有する。

## 6) ディスクレーム制度



ディスクレームの条件は、現在のところ、登録許可通知を発する際に審査官の裁量に基づき職権で課される。審査官は、法原理に則り裁量権を行使するが、ディスクレームについては商標法第 18 条に規定されており、通常、ディスクレームの根拠は「取引若しくは事業で普通に使用されているか又は識別性を有さないものを含む場合」とする第 18 条(1)(b)となる。

6.1) 商標審査基準ではディスクレームについていくつかのガイドラインを示している。ガイドラインには以下のものが含まれる。<sup>17</sup>

### － 「a letter」と「the letter」のディスクレームの相違

「a letter」あるいは「letters」についてディスクレームすると、商標中に表れているその文字についてのディスクレームとなり、その他のフォームでの文字は保護され得る。

例:

	この登録商標は「A」の文字 (a letter “A”) についての排他権を有しない。
	これらの登録商標はディスクレームなしで登録されている。文字 (a letter) というよりも商標が図案化されており“A”の印象が失われているためである。

「the letter」あるいは「the letters」についてディスクレームすると、登録商標の態様にかかわらずディスクレームの対象が排他権を有しない。

### － 「a device」と「the device」のディスクレームの相違



「the device (当該図案)」についてディスクレームした場合、商標中に表れている図案が含まれる。「a device」(図案)についてディスクレームすると、商標中に表れている図案は含まれない。

もし図案が奇抜で十分に目新しいものであればディスクレームは不要である。識別性を有する語と一般的な図案の結合商標の場合、当該図案 (例えば、ホテルサービ

<sup>17</sup> The MyIPO's Manual of Trade Marks Law & Practice in Malaysia [2003, Second Edition]

スについてのベッドの図案、レストランについてのフォークとナイフの図案など) についてディスクレームが必要となる。

例:

	「猫・犬用の食料品」について登録が認められたが、“Spratts”の文字は一般的な苗字であるとしてディスクレーム
	「猫と犬の図案」についてディスクレームを条件に登録

ー 「外国語についてのディスクレーム」

商標が外国語を含んでなる場合でその翻訳が記述的な語を包含する場合は、ディスクレームが必要となる。

6.2) 出願人がディスクレームについて承服できない場合、ディスクレームが妥当ではない理由を述べた書類を当局に提出可能であり、提出する書類は、使用による実際の識別性の取得を主張する法定宣誓書によりサポートすることができる。

審査官がディスクレームの求めを維持した場合、出願人はディスクレームを伴う新たな登録許可に対応するか、あるいは、審査官の決定後2か月以内にヒアリングを求めて決定に対する不服申立を行うことが可能である。

ヒアリング後も審査官がディスクレームを維持する場合、その決定後1ヶ月以内に高等裁判所に不服申立をすることが可能である。出願人は最初に知的財産公社による決定の根拠を求めなければならず、高等裁判所への不服申立は再度のヒアリングの対象となる。

6.3) ディスクレームの効果は商標中のディスクレームした構成要素について法的権利を有しないことである。そのため、第三者はディスクレームした構成要素について侵害の責を負わない。

## 7) 商標権の効力範囲

### 7.1) 商標権者に付与される権利

商標登録により商標権者に付与される権利は商標法 35 条に以下の通り規定されている。

「登録簿に記載された条件、補正、修正又は制限に従うことを条件として、それらの商品又はサービスについて当該商標を使用する排他的権利」

すなわち、条件及び制限は、商標権者に与えられた権利の範囲のものとなる。

### 7.2) フェアユース

ディスクレームした構成要素あるいは条件付き・制限付きの構成要素に関するフェアユースは商標権侵害とされない。

商標法第 3 条では、「制限」とは、商標の登録によって与えられる商標の排他的使用の権利の制限であって、使用の態様、マレーシア国内の領域内での使用又はマレーシア国外に輸出される商品又サービスについての権利の制限であると規定している。

## IV. ベトナムの商標審査制度

### 1) 所管庁の概要、審査手続きのフロー

#### 1.1) 所管庁の概要

ベトナムにおける商標登録は、ベトナム国家知的財産庁 (Intellectual Property Office of Vietnam : IP Viet Nam) が管轄している。

## コメント:

商標の識別性については、登録できない商標のタイプを定めた知的財産法第123条に則り決定される。

一般的な商標については、それが示す商品・サービスについてのみ登録が認められない。それ以外の場合、一般的に通用されている用語であっても、それが示す製品に付されないものであれば登録可能である。

商品の種類・質・量・用途・価格・地理的名称・時期・製法あるいはサービスの提供方法、その他の特徴を表す記述的な商標は、セカンダリーミーニングの教義により登録できる場合がある。この教義によれば、出願人の商品・サービスについて使用され識別性を取得していることを主張する5年以上前からフィリピンにおいて出願人が商標を使用したことによって、独占的で継続した相当程度の使用であることを立証した場合には登録できる場合がある。

書証には、出願人企業の背景、販売インボイス、販売促進・宣伝広告物、各種媒体での記事、アニュアルレポート、当該商標を使用した商品・サービスによる売上高・利益を示す財務書類を含めることができる。

最高裁判所と法務省によって下された決定は、商標の識別性の決定においてほとんどが慣例に沿ったものであり、基本的に知的財産法にしたがうものである。

決定は、商標の辞書または語源の意味が考慮され、商標が識別しようとする商品・サービス（指定商品・サービス）とどのように関連するかについて示しており、商標が指定商品・サービスについての単なる一般的あるいは記述的な場合にのみ拒絶される。

### III. マレーシアにおける事例の紹介と考察

#### 1) **Yomeishu Seizo Co Ltd & Ors v. Sinma Medical Products (M) Sdn Bhd**

[1996] 2 MLJ 334; (2004) 4 MLJ 358; (高等裁判所; 控訴裁判所)

**Court Decision of 31 December 1995**

本件は、異なる言語から生じる混同に関するものである。Yomeishu Seizo Co Ltd（原審原告）は、被告のマレーシア企業が1602年に遡る原告の日本を起源とする漢方薬ワインの秘密のレシピについて商標の形によって知的財産権を盗んだとして提訴した。

原告は、北京語で「Yang Ming Jiu」と称呼され日本語で「Yomeishu」と称呼されるワインの商標を構成する3文字の漢字の組み合わせは、1602年に日本の塩沢家が作った創作した言葉であると主張した。

原告は、マレーシアで使用・登録しているその商標が(i)3文字の漢字（養命酒）の組み合わせであること(ii)3文字の漢字が「Yomeishu」と称呼されること(iii)ワインに使用されているロゴ化された空飛ぶ龍、丘の上、雲、水を描いたロゴは日本で製造された漢方薬ワインであることを主張した。

これに対して被告は、中国で製造した漢方薬ワインに“Chinese Yang Ming Jiu”の語を使用・登録していること、“Chinese Yang Ming Jiu”又は“Chung Kok Yang Ming Jiu”の意味を有する中国漢字の“中國養命酒”をワインに使用していると主張し、したがって、被告のワインは北京語で Chinese Yang Ming Jiu、あるいは日本語で中国養命酒を指すものであると主張した。

そして被告は、3文字の漢字は識別性を有しない商標であって「人生を元気にするワイン」という記述的な意味を有するものであると主張した。

高等裁判所における主な論点は、原告が3文字の漢字について北京語での Yang Ming Jiu という称呼について独占的権利を主張しうるかである。

高等裁判所は、マレーシアの中国人の間では、その製品の販売促進のために日本人が3つの漢字の組み合わせを使用し、また、関連する中国語の方言で称呼していることを認定した。

また、控訴裁判所は、高等裁判所が称呼の混同について正確に対処し、被告による原告の広く知られた製品「Yomeishu」の名前を故意に選択したことについて正確に判断したと認定した。

本件では、漢字3文字が「Yang Ming Jiu」と称呼されることが論点ではない。証拠によれば、原告はマレーシアの顧客がその製品を「Yomeishu」だけではなく、北京語で「Yang Ming Jiu」と呼ぶことを立証した。本件では、外国語から造られた商標を創作した語と見なすことができるかについて論議され、裁判所は、音声学に関連して異なる言語による出願から生じる混同を掘り下げて検討したものである。

したがって、マレーシアでは、特定の言語での登録商標が存在する場合、他者が他の言語で同義である文字商標について登録できないという法の原則が確立している。



**2) Wembley Gypsum Products Sdn. Bhd. v. MST Industrial System Sdn. Bhd.**  
**[2007] 7 MLJ 193 (控訴裁判所)**  
**Court Decision of 18 September 2007**

本件は、石膏天井ボード(GCB)の商標「PINHOLE」、「SAKURA」、「FISSURED」および「LEOPARD」について商標権者が起こした商標権侵害とパッシングオフ訴訟に関連するものである。

裁判所での論点は、被告による主張の一部である「これらの語が GCB 上のデザイン単なる記述であり、創作された語ではなく、GCB の取引に際して一般に記述するものであって登録できないものである」という点に関連する識別性の有無である。

裁判所は、これらの語の商標は、原告の商品の特徴や品質を直接表すものではないため識別性を有すると判断した。

裁判所は、原告の登録商標は、原告が最初に使用したときには実質的に新しい言葉として創作された語であると認定した。

原告は、被告が事業を始める前に、登録商標を使用して最初に石膏天井板を販売した者であり、原告の登録商標を構成する「PINHOLE」、「SAKURA」、および「FISSURED」という語は、商品の性質や品質を直接表す語でもなく、また、地理的名称でもないとして認定した。

**3) Titan (M) Sdn. Bhd. v. The Registrar of Trade Marks**  
**[2009] 7 CLJ 338 (高等裁判所)**  
**Court Decision of 20 November 2008**

本件は、スペルミスの商標の識別性の有無に関するものである。出願人は、「何かを固定する、締める、またはロックするために使用される固定装置に関連する製品」について商標「SURE-LOC」の登録出願をした。

登録官は、商標が創作された語ではなく商標が販売される商品を直接表すものであるため識別性を有しないとし、商標の識別性の低さ(高い記述性)に対して実際に識別性を有しているとされるレベルに達する十分な証拠が示されていないという理由で出願を拒絶した。

控訴審はこの拒絶を支持した。裁判所は、商標が出願人の商品の性質を明確に記述するものであるため登録できないとした。裁判所は、商品の性質や品質を直接表す語は誰もが知っているものであり、したがって、任意の者が独占することはできないとした。また、他の取引者が通常の事業の過程で使用するも

のではなく、同じ標章あるいは非常に近似する標章の使用を望むものでない場合に商標は識別性を有するともした。

裁判所は、「SURE-LOC」という語は、「SURE-LOCK」のスペルミスであるが、称呼の点で「it is sure to be locked」又は「it will surely lock」との単純な意味を有するため、創作した語ではないと判断した。

最終的に、裁判所は、商標は本質的に識別性を有するものではなく、使用によって識別性を有するとするだけの証拠が不十分であるため識別性を有するものではないと判断し、指定商品について識別する機能を有しないと判断した。

追加のポイントとして、裁判所は、シンガポールでの出願人の同じ商標の登録は各国の法律による本質的に属地主義によるものであってマレーシアの出願とは無関係であると判示した。本件では、裁判所は英国法の関係当局に言及したが、この決定は、確立された英国法の原則と合致するものである。

**4) Leo Pharmaceutical Products Ltd. A/S v. Kotra Pharma (M) Sdn. Bhd.**  
**[2009] 5 MLJ 703 (高等裁判所)**  
**Court Decision of 13 January 2009**

本件は、薬剤についての登録商標に関するケースである。

被告は、商標権侵害及びパッシングオフ訴訟への対抗策として、「薬剤および動物用薬剤」についての原告の登録商標「FUCIDIN」と「FUCICORT」の取消請求を行った。原告は、類似の薬剤に商標「AXCEL FUCIDIC」と「AXCEL FUSICORTE」を使用したとして被告を訴えた。

被告は、「FUCIDIN」と「FUCICORT」は、フシジン酸 (fusidic acid) とコルチコステロイド (corticosteroid、副腎皮質ホルモン) の性質・一般名称を記述的に使用するものであると主張したが、裁判所は、原告の商標を構成するこれらの言葉は、原告が創作した意味のない語であり識別性を有するとした。

被告は、両商標が医薬品国際一般名称 (INNS) についての WHO のガイドラインに基づく一般名であるため登録できないと主張した。

両商標ともに、ガイドラインでの一般名「fusidic acid」および「corticosteroid」と外観・称呼が類似するが、これらは「FUCIDIN」と「FUCICORT」製品の実際の成分である。

しかし、裁判所は、この国際一般名称は、1976年のマレーシア商標法によって禁止されておらず、明確な法的な具現がない場合はマレーシアの法律の一部を形成しないと判断した。

裁判所は、「FUCIDIN」と「FUCICORT」は、それぞれ「fusidic acid」および「corticosteroid」ではなく識別性を有するとした。また裁判所は、「FUCIDIN」を「FUCI」および「DIN」と、「FUCICORT」を「FUCI」と「CORT」に分離することは認められず、全体として把握すべきであるとした。

裁判所は、さらに「INNS」について以下の通り述べた。

「INNS」は本質的に一般的であり一般公衆が使用することができるものであるため、任意の取引者によって独占することはできず、当然に商標として登録することはできない。しかし、このことが医薬品について商標の出願人がINNS（amoxicillin についての AMOXIL など）を示唆する名称を選択することや、禁止された INNS にできるだけ近似する商標の登録を図ろうとすることを妨げるものではない。商標は、直接的に記述的のものであってはならないが、完全に暗示的でもないことまでを必要にするものではない。

裁判所はさらに、第三者が医薬品にこれらの言葉を使用しても一般の公衆はそれが出所表示であって一般的ではない原告の商標であると考えるため、本件商標は一般的なものではないと判示した。

**5) Illinois Tool Works Inc v. Registrar of Trade Marks Malaysia**  
**[2009] 9 MLJ 101 (高等裁判所)**  
**Court Decision of 1 1 April 2009**

本件は、商標登録官による登録拒絶に対する不服申立である。

出願人は、第 17 類「エンジン部品に使用されるシリコン」について商標「HIGH TEMP RED」を登録出願した。

登録官は、本件商標の表現は識別性を有さず、それぞれ、または組み合わせについても創作された語ではないとし、「High」、「temperature」を示唆する「Temp」、及び「Red」という一般的な英語であるため登録できないとした。

しかし、裁判所は、全体の語は創作された語であり、また、出願の指定商品の性質や品質を直接表すものではないとして識別性を有すると判断した。

登録官は、オンライン辞書による調査で、「High Temp Red」という語が付随する意味を持っているという証拠も提出したが、裁判所は、例えそうであっても、その意味は不服申立人の商品を表すものではないとし、商品に関する記述とは、商品の特性または品質に関連する必要があるとした。

そして、本件商標の表現は一般人にとって明らかな意味を有するものではなく、創作された語と認められるため識別性を有する商標であるとした。

裁判所はまた、創作された語は「完全に無意味である必要はない」とし、商品の性質や品質に対する暗示的で巧みな意味を持つ場合があるとした。意味が明白でなく、取引者が商品の性質や品質を記述するために使用することを阻害しない限り、何らかの意味を有するものでも問題ないとした。

したがって、当該商標が間接的な意味（暗示的で巧みな示唆）を有する場合、登録により独占することは法が認めているとした。

また、証拠により、過去10年間、シリコン業界には、出願人の商標やそれに類似した商標を不適切な意図なしに使用したいと考えた者は誰もいないとした。

裁判所は、商標が比喩的または創造的な暗示であると判示した。その論理的根拠は、当該語が明らかな意味を有しない場合、他の取引者が記述のために使用することを妨げないというものである。

裁判官は、登録官は出願人の商標を個別の構成要素に分離するのではなく、商標を「HIGH TEMPRED」一連のものとして判断する必要があると述べた。また、登録官は、商標の個々の構成要素を分離することによって「商標の厳密な文法的意義」を調べるといふ誤りをしたとも述べた。

ちなみに、「当該語が辞書に出てこないという事実」であっても一般の人々に意味を伝える可能性があるため、「創作された語」であるという結論にはならない点に留意すべきである。たとえば、ある語は、その語が商標として使用される商品を購入しようとする一般公衆の間で一般的な口語で使用される場合がある。上記2つの案件における決定または理由の違い（同一裁判官）は、事実に関する状況と特定のケースの状況を分離して適合させるよう法における別々の原則の適用を示している。しかし、時にはそれぞれを線引きすることは難しい場合がある。

**6) Lockheed Martin Corp v. Raytheon Co**  
**[2010] 7 MLJ 624 （高等裁判所）**  
**Court Decision of 2 November 2009**

本件は、同じ業界での商品について識別性を有していないことを理由として登録商標の取消（抹消）を求めたものであり、マレーシアでは政府機関向けのみ販売されている laser-guided bomb kits 又は'LGB' kits の製造・販売に関するものである。これらの商品は高機能の武器であるが、原告は、商標「PAVEWAY」が法第10条(1)の要件を満たさず登録できないものであると主張した。

本件は、マレーシアの商標法の「属地主義」の原則の適用が例証されたものでもある。原告（取消請求人）は、「PAVEWAY」という語は LGB キットを直接記述するものであり登録が禁じられていると主張し、一部の国では「paveway」という語は、主にレーザーを使用して爆弾を標的に誘導する技術を意味するという証拠を提出した。

被告は、登録時にはマレーシアでの商標「PAVEWAY」の最先かつ、唯一の使用者であり、原告はそれまでにマレーシアで LGB キットを販売したことがないと主張し、したがって商標が被告の LGB Kits について識別性を有するものであって一般的な語ではないと主張した。

これに対して原告は、この語は、製品（LGB キット）そのものを示し、出所表示や製造元を示すものではないと主張した。

原告は、米国政府は LGB 製造者に対して、製品が「paveway」商品であると考えられるために満たすべきパフォーマンス仕様を定め、被告の前任者は「paveway」がレーザー誘導爆弾の代名詞になっていたと供述したと主張した。また、この語は「LGB」あるいは「LGB キット」という語の代用としても使用されており、したがって被告の商品を直接的に記述するものであり、この語は原告を含む他人が自己の LGB または LGB キットに使用することを望んでおり、関連する市場の需要者が「paveway」という語を被告の商品として特定することができないため識別性を有しないと主張した。

しかし裁判所は、原告がマレーシアで「PAVEWAY」の名前で商品を販売したことがなく、マレーシアでこの商標が一般的であると認識されているとする原告による適当な証拠は提出されていないとした。

これに関連して、裁判所は、属地主義の原則に基づき、マレーシアで一般的かであるか、他の場所ではどうかについても分析すると判断したが、マレーシアでそのような影響を示す証拠は原告により提出されなかった。

事実に基づく証拠は、登録商標が被告の商品についてマレーシアでのみ使用されたことを示し、PAVEWAY の商標が一般的になった、または商品を記述するものであるとは言えないとされた。

裁判所は、商標は登録時に本質的かつ、事実上も識別性を有しているため、被告の商品を識別できると結論付けた。被告は、1983 年以来マレーシア政府に、また 1972 年以来、米国政府および国際的に PAVEWAY マークを付した LGB キットを販売する唯一のメーカーであるとも認定した（出願日は 2005 年 8 月 1 日）。

裁判所はまた、被告（Raytheon Co.）が最初に使用したとき、商標は実質的に新規なものであり、同社はマレーシアにおける当該キットの唯一のメーカー・販売業者であり、欺瞞や混同は生じないとした。

明確な証拠があり、少なくとも製造元の国であるアメリカ合衆国では、「paveway」が LGB キットを表す一般的な語であることまで認められたという点で、この決定には不一致があるかもしれない。

当事者が、非常に秘密（closed door）で特に軍隊に販売されているこの業界のメインプレーヤーあるためマレーシアで一般的または慣用的に使用されていないという考え方は、特定の当事者に不要または不当な独占をもたらす結果となる可能性がある。しかし、裁判官は属地主義の原則をより重視しているように思える。

**7) Cargill Incorporated v Registrar of Trade Marks**  
**[2014] 9 MLJ 99 （高等裁判所）**  
**Court Decision of 23 August 2013**

本件は、「医療用以外の動物飼料」について、商標「POULTRY FOCUS」の出願がされたものである。登録官は、(i)創作された語ではないこと (ii)登録を求める商品の性質または品質を直接表す語で構成される商標の組み合わせからなること (iii)その意味が商品の性質または品質を直接表すものであることを理由に、識別性を有さないとして登録を拒絶したケースである。

しかし、高等裁判所においては、「POULTRY FOCUS」は創作された語として認められ、また、医療用以外の動物飼料の性質または品質を直接表すものではないと判断された。

本件商標が商品の性質や品質を表すとしても間接的に表すものであり、したがって識別性を有するとされた。

裁判所はまた、「POULTRY FOCUS」が Cargill Animal Nutrition という語よりも大きなフォントであるため、それ自体が識別性を有する商標であるとした。

「創作された語または言葉」に関して、裁判官は、本件商標の語は共に称呼した際には法の要件に反する商品を直接記述する「明白な意味」を伝えるものであるとする登録官の意見を却下した。

裁判官は「POULTRY」と「FOCUS」の組み合わせは、出願人が販売する製品を暗示するかもしれないが、「FOCUS」は製品との実際の関係がないため、商標自体は当該製品を記述するとは言えないとした。

裁判所は、本件に関して前述の Illinois Tool works事件 (2009) 9 MLJ 101 に言及してこの 2 つの単語の組み合わせは英語には存在しないとし、取引で本件商標と同じ語の組み合わせが使用され、あるいは商標登録されていることを、他者が目にしたことがないことは驚くべきことではないとした。

裁判官はまた、商標が非常に商品の記述性が高く、家禽産業の他の取引者によって使用される傾向があり、したがって本質的に識別性を有さないという登録官の主張を却下した。

さらに、出願人はその商標の広範・長期の使用を通じてセカンダリーミーニングを得たことを証明できなかったが、裁判官は、創作され、出願人の商品を識別できる語であると認められる「POULTRY FOCUS」の並列に対して登録官は「POULTRY」という言葉の一般的な使用と本件商標が異なることを立証できなかったとし、したがって、商標が識別性を有する（識別可能である）ために、「POULTRY FOCUS」にセカンダリーミーニングが存在することを証明する必要はないとした。

本件では、登録官は、裁判所が「2 つの英単語の組み合わせは、それ以前に使用されたものでない場合は創作された語ではなく、創作された語は何ら意味合いを伝えるものではない」との判断をした有名な英語の案件を参照して適用し、したがって、2 つの単語が隣り合わせに置かれた場合には、間違いなく公衆の心中に「focusing on poultry」との意味が生じるため、創作された語ではないと主張した。

登録官は、辞書における「poultry」の意味は、鶏、七面鳥、アヒル、ガチョウであり、「FOCUS」の語が「POULTRY」の語の隣に置かれたときに「FOCUS」という語は全体が「POULTRY」として認識されることへの影響を少しも生じさせず、この態様は、出願人の商品を暗示的で巧みな示唆するものではない直接的に記述するものであるとも主張した。

マレーシアの関係当局による「不一致 (discrepancy)」の主張によれば、「POULTRY FOCUS」という語は明らかな意味を持つ通常の英語からなる語であるため、創作された語として認められないものである。

**8) Oishi Group Public Co. Ltd v. Liwayway Marketing Corp  
(2015) 9 MLJ 538 (高等裁判所)  
Court Decision of 19 August 2014**

本件は、商標登録の取消請求に関するものである。

原告は第 32 類について商標「OISHI」を出願したが、被告の商標「Oishi」が第 30 類、42 類に登録されていたため拒絶された。

そのため、原告は、「OISHI」は辞書に意味が記載されている著名な日本人の姓であり創作された語ではないという根拠に基づき、十分に正当な理由なく登録されたことを理由に被告の商標の取消を求めた。また、商品の品質を直接表すものであることも取消の理由とした。

裁判所は被告の商標「Oishi」の辞書の意味を参照し、「good taste」を意味するため識別性を有しないとされた。

両者の商品は、基本的に食品であり、原告はノンアルコール飲料、被告商標はスナック食品、肉、魚、家禽、コーヒー、紅茶、ココア、砂糖、米、食べ物や飲み物を提供するためのサービスなどについて商標登録されていた。

裁判所は、日本人の姓であり、食品に関連して「good taste」のよく知られた辞書に記載の意味を有し、マレーシアの人々がそのような意味を知るようになり認識するようになったという理由で、登録を拒絶し、その結果、被告の商標は取り消された。

裁判所は、原告が同様に食品（飲料）の商標を登録することに興味を持っていたということについては言及しなかった。

感覚的には、原告もまた、食品（飲料）について同じ語を登録するために、自らの出願について同じ運命になると考えられる。

#### IV. ベトナムにおける事例の紹介と考察

Kirei Kirei

##### 1) キレイキレイ 商標登録出願第 4-2009-25256 号

本件商標は、第 3, 5, 16 類「石鹸、ハンドクリーナー、シャンプー、衛生用殺菌剤、ウェットティッシュ、衛生紙、衛生用紙タオル、紙タオルなど」を指定して出願されたものである。

出願は、Google 検索によれば、「Kirei Kirei」は「Clean Clean」、「beautiful」を意味するという理由で IP Viet Nam によって拒絶された。そのため、本件商標は、第 3 類、5 類、16 類の商品について記述的な性質を持つものと判断された。

IP Viet Nam はまた、他国での本件商標の登録は単なる参考であって、ベトナムでの商標保護を考慮するための基準ではないとした。



特許庁委託事業

ASEAN 主要国における商標の識別性に関する調査

発行

日本貿易振興機構バンコク事務所 知的財産部

協力

**Kasame & Associates Co., Ltd.**

2020年3月発行 禁無断転載

本冊子は、2019年度に日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部が調査委託を行ったKasame & Associates Co., Ltd.が作成した調査報告等に基づくものであり、その後の法改正等によって記載内容の情報は変わる場合があります。また、記載された内容には正確を期しているものの、完全に正確なものであると保証するものではありません。

Copyright(C) 2020 JPO/JETRO. All right reserved.