

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

- 例えば登録商標を商号の一部として使用することなどの悪意によるビジネスでの登録商標の使用を阻止する権利¹⁴

7.2) フェアユース

商標登録によっては、自己の名前・名字、事業を行っている場所の名前、その事業の前任者が事業を行っていた場所の名前の善意による使用、あるいは善意による自己の商品の特徴（性質）を記述する使用を妨げることはできない。¹⁵

II. フィリピンの商標審査制度

1) 所管庁の概要、審査手続きのフロー

1.1) 所管庁の概要

商標登録出願は、フィリピン知的財産庁（the Intellectual Property Office of the Philippines : IPOPHL）によって判断・審査及び登録される。

商標登録が拒絶された場合、長官室（the Office of the Director General : ODG）に対して不服申立が可能である。

1.2) 審査手続きのフロー

1.2.1) 方式のチェック／実体審査

出願が方式要件を満たす場合、実体審査が行われる。方式要件を満たさない場合、当局は出願人に対して、通知発送日から1ヶ月以内に方式を満たすあるいは修正することを求める通知を発する。この通知に対応しない場合、出願は取り下げたものとされる。

方式審査が完了した後、審査官は実体審査、特に、出願が登録要件を満たしているか、また登録すべきであるかについての審査を行う。出願が登録要件を満たしていると判断された場合、知的財産庁は出願公告を行う。

¹⁴ Judgment of the Supreme Court 2640/2550 K. Mikimoto & Co. Ltd. v Thai Mikomoto Export Co. Ltd.

¹⁵ Section 47 of the Trademark Act

1.2.2) 拒絶及び不服申立

出願が登録要件を満たさない場合、審査官は商標の登録可能性についての局通知（Office Action）を発し、出願人は審査官の局通知発送日後2ヶ月以内（2ヶ月の延期可能）に応答しなければならない。応答がない場合には出願は放棄したものとみなされる。

審査官が拒絶した場合、出願人は商標局長に対して不服申立を請求することが可能である。方式・実体審査後、知的財産庁は発送日から2ヶ月以内に公告料の支払いを求める登録許可通知を発する。

1.2.3) 出願公告／異議申立

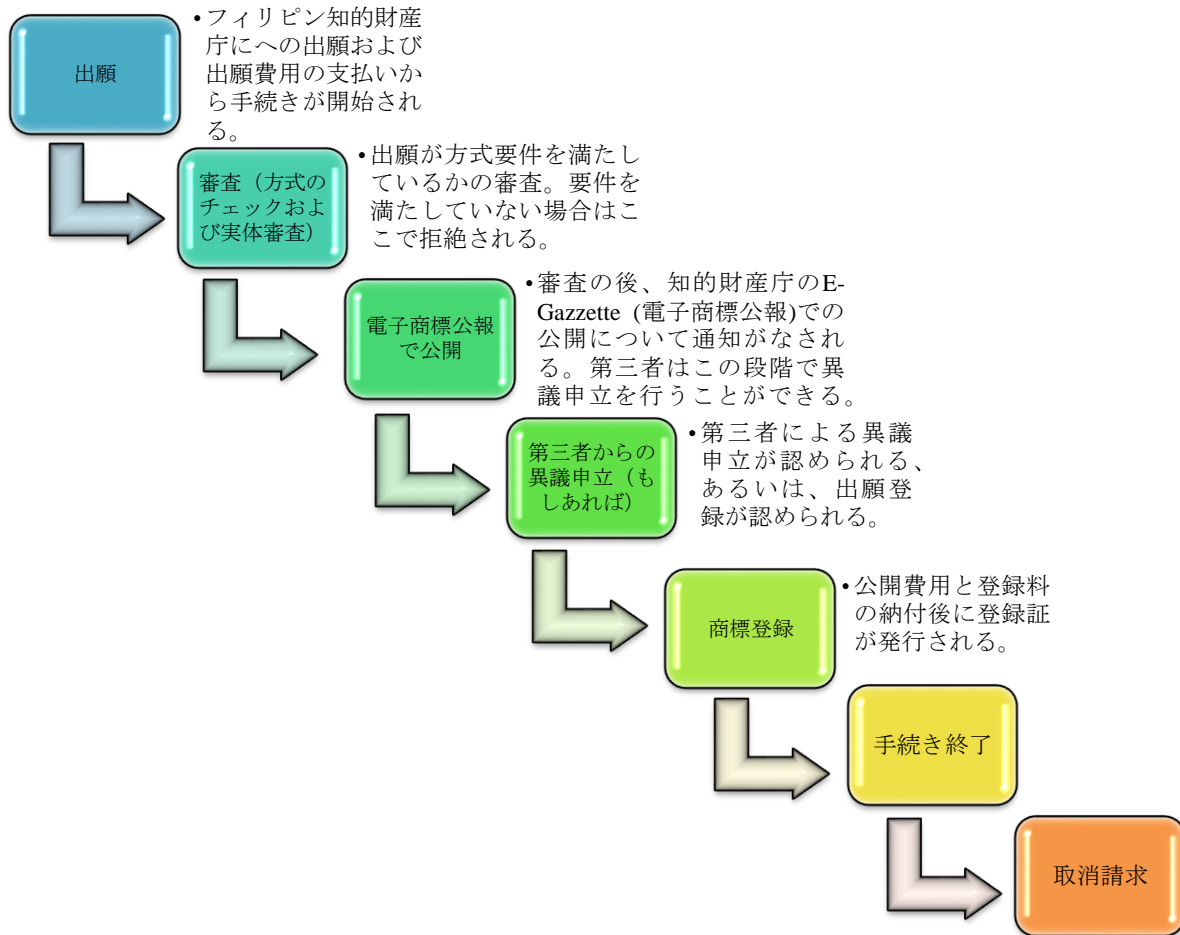
公告料納付後、商標登録出願は知的財産庁の E-Gazette に公告され、何人も公告日から30日以内（正当な理由がある場合は90日の延期可能）に異議申立を行うことができる。

1.2.4) 登録

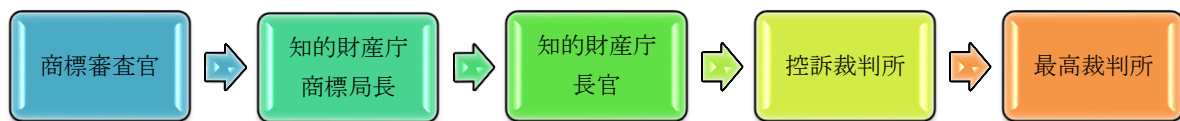
異議申立がない場合、当該商標は登録されたものとみなされる。その後、登録料が納付されることで登録証が発行される。登録証の発行後、知的財産庁の E-Gazette に2回目の公告がされる。

以下の審査手順のフローチャート参照

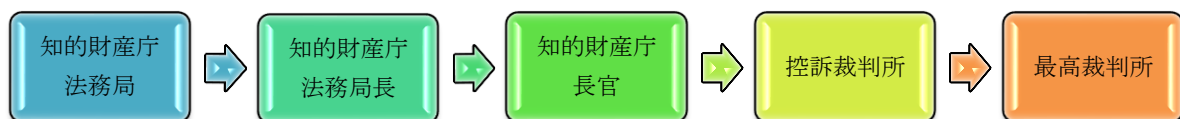
フィリピンにおける商標登録手続きのフローチャート



第三者からの異議申立がなく、商標の登録が拒絶された場合の不服申立の手順は以下の通り。



(a)異議申立あるいは(b)取消請求により不利な決定が下された場合の不服申立の手順は以下の通り。



2) 商標の識別性に関する関連法規

2.1) 商標法

商標を規定する主な法律は、2013年法律第10372号により改正された法律第8293号（知的財産法：the IP Code of the Philippines, Republic Act No. 8293 as amended by Republic Act No. 10372）である。商標、サービスマーク及び商号に関する法律は、この法律のパートII、第121条から第170条に規定されている。

2.2) 商標の識別性に関する条項

商標の識別性については主に知的財産法、具体的には第121条から第123条に規定されている。

第121.1条では、「標章」とは、企業の商品(商標)又はサービス(サービスマーク)を識別することができる可視標識であるとされている。

第123条では、標章の識別性に関する登録要件についてのガイドラインが示されている。

以下の標章は、登録を求める商品に関して識別性を有するようになった場合には登録される可能性がある。

- 商品又はサービスの種類、質、量、用途、価格、原産地、商品の製造又はサービスの提供の時期、その他の特性を示すために商業上用いられる標識又は表示のみからなる標章
- 技術上の要因、あるいは商品自体の性質又は商品の固有の価値に影響する要素により必要とされる形状からなる標章
- 色彩のみからなる標章（形状により特定されない場合）

3) 商標の識別性に関するガイドライン

第121条では、標章は「可視標識」と規定されているため、標識になり得る音、匂いはフィリピンでは除外される。

(i)「3Dにより描写されたもの」は商標として登録され得る。登録が認められた3D商標として以下のものがある。



(ii)「文字あるいは数字」は、特別な形状、スタイル、デザインあるいは色彩で表現されている場合は、他に特定の商品・役務に使用された場合は記述的であるというような他の拒絶理由がない限り、登録され得る。

例えば、以下の文字・数字は登録されている。



その他の「文字と数字の組み合わせ」からなる商標として登録されているものとして、商標「GT64」(指定商品：第12類「自動車」)、商標「W-II」(指定商品：第5類「栄養補助食品」)、商標「AA」(指定商品：第6類「管の付属品」)がある。

(iii) 地理的名称については、単なる地理的名称の登録が禁止されているわけではない。地理的な記述的な標章は、(a)使用により識別性を取得した場合、(b)記述的な意味合いで使用されていないため商品・役務が特定の地域からのものであると示唆していない場合は登録され得る。

地理的名称については、誤った記述をするもの (misdescriptive)、あるいは記述的な使用は禁止されている。

識別性が認められ、登録されている地理的名称として以下のものがある。

商 標	商品／役務
CALIFORNIA	商品「ショベル、庭用レーキ、穴掘用工具」(第8類)
KOBE	商品「固体・液体ガソリン・軽油の混合ポンプ、灯油エンジン」(第7類)
TOKYO TOKYO	役務「レストラン」(第43類)
ALASKA	商品「乳製品」
TUCSON	商品「自動車」
AMAZON	役務「オンラインによる小売」
PHILADELPHIA	商品「クリームチーズ製品」

商 標	商品／役務
ANDES	商品「キャンディ」
CALIFORNIA RAISINS CALIFORNIA	商品「加工した干しぶどう」
CALIFORNIA PIZZA KITCHEN	役務「レストラン」
SANTA FE	商品「自動車」
SWISS MISS	商品「ホットチョコレート」

(ix) 普通名称及び記述的な標章

普通名称及び記述的な標章は登録されないが、「他の語または語句との結合」により識別性を有する場合は例外となる。記述的な標章とは商品の種類、質、量、用途、価格、原産地、商品の製造又はサービスの提供の時期、その他の特性を示すものである。

また、記述的な標章については「登録を求める商品・役務についてフィリピンでの商業的使用の結果、識別性を取得した場合」（いわゆる、セカンダリーミーニングの原理）、使用による識別性を取得するという例外もある。

例:

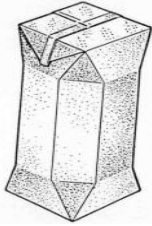
SNACK PACK	第 29 類の乳製品・第 30 類のプディングを指定商品に含むが、審査官は当初拒絶したもののセカンダリーミーニングを得ている証拠により、最終的に登録された。
------------	--

(x) 慣用されている、または、日常会話で商品・役務を示すものとして、あるいは善意で確立されている取引のプラクティスでよく使用されている表示・標識のみからなる標章は登録されない。

例えば、「フェーシャルトリートメント」についての商標「Diamond Peel」は拒絶されている。


(xi) 技術上の要因、あるいは商品自体の性質又は商品の固有の価値に影響する要素により必要とされる形状は識別性を有さない。例外はセカンダリーミーニングを取得した場合である。

例:

	<p>第16類の商品「厚紙製包装用容器」について容器の形状についての登録を求めたものである。</p> <p>出願人企業の背景、商標の歴史、外国での商標登録の写しを提示した宣誓書、また、識別性を有するとの主張より5年前からのフィリピンでの継続的で独占的な使用を通じて識別性を取得したことの証拠を提出したことにより登録が認められた。</p>
---	--

(xii) 第123.1条で定められている場合以外は、色彩単独では識別性が認められない。商標の識別性に影響を与える要素として色彩があり、その色彩を商標の構成要素として主張する場合は、色彩が与える影響に関する陳述及び色彩について主張する必要がある。

例:


	<p>この商標は登録が認められた。</p>
--	-----------------------



4) フィリピン特有の制度・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等)

外国語については翻訳が必要であり、外国の文字については音訳が必要である。翻訳あるいは音訳により審査官は識別性を有するかについて判断する。

例えば、普通名称及び記述的あるいは商品の種類、質、量、用途、価格、原産地、商品の製造又はサービスの提供の時期、その他の特性を示すものであると判断した場合、拒絶される。

外国語あるいは外国の文字で登録が認められたものとして以下のものがある。

商標	商品／役務
	第33類「酒」

	第 43 類「レストラン」
商標	商品／役務
	第 43 類「飲料（温冷飲料）店」
	第 43 類「レストラン」
シルコット	第 3 類「化粧用フェーシャルマスクシートパック」

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

審査官によって出願が拒絶された場合、出願人は商標局長に対して不服申立を行う権利を有する。不服申立は、法律により審査官に与えられている本来の権限に反する審査官の不利な処分についても行うことができる。

審査官による同一の理由に基づく 2 回目の不利な決定については、出願人、申請人又は登録人は、不服申立の適用上、これが最終的なものとされる。

不服申立は、処分の発送日から 2 ヶ月以内（2 ヶ月の延期可能）に申請書の提出あるいは、審判請求通知を伴って行う必要がある。

審査官による決定について局長に対する不服申立がない場合は、決定はすべての趣旨と目的についての最終のものとなる。

不服申立を行った場合、局長の決定あるいは命令は最終のものとなり、受領後 30 日以内の所定期間内に長官室に対して不服申立を行った場合は知的財産庁の不服申立規則に従って再審理される。

5.2) 使用による識別性の取得及び書証

本来は登録できない標章であってもセカンダリーミーニングを得た場合は使用により識別性を取得することが可能である。

知的財産法第 123.2 では、知的財産庁は、識別性取得の主張をする日前の 5 年以上、フィリピンにおいて出願人が商業上標章を相当程度、独占的かつ継続的に使用していたことの証明を、標章が識別性を取得した一応の証拠として認めるとしている。

具体的には、証拠には、販売促進・宣伝広告物、各種媒体での記事、雑誌での広告、オンラインでの記事あるいはソーシャルメディアでの様々なフォームを含めることができる。

また、出願人企業の背景、商標の歴史、外国での商標登録の写し、識別性取得の主張をする日前の 5 年間のフィリピンにおける商標の使用及び促進の事実を記述した公証した宣誓書の提出を行うことが望ましい。

6) ディスクレーム制度

2017 年制定の商標規則第 604 条でディスクレーム制度について規定しており、ディスクレームの基本的な目的は、結合標章の特筆すべき構成要素が当該結合標章の排他的な部分となっていないことを記録することにあると規定している。

以下の標章の構成要素が結合標章の一部である場合は、登録が認められるためにはディスクレームが必要である。

- (a) 普通名称
- (b) 結合商標中の記述的なもの
- (c) 慣用されている語・標識あるいは表示
- (d) 商標、サービスマーク、商号としての機能を果たさないもの

ディスクレームすることは、ディスクレームをした対象が出願人の商品、事業、サービスについて識別性を有するようになった場合、ディスクレームの際に他の法律により存在する出願人の権利、あるいはその後生じるディスクレームに関すること、あるいはその後の出願人による他の商標出願について登録を受ける権利について損害や影響を与えるものではない。

審査官が標章中にディスクレームが必要で登録できない部分を含んでいると決定した場合、審査官は局通知においてそれを知らせなければならない。出願人が審査官によるディスクレームの要求に応じない場合、出願が最終の局通知の段階であれば、出願人に対して最終の要求を行わなければならない。

いくつかの区分、商品・サービスについては部分的なディスクレームが認められる。ディスクレームは出願の調査・審査中に行うことができる。したがって、審査官は登録を求める標章が一般的あるいは記述的であるとの理由により、標章中の特定の語あるいは語句のディスクレームを求めることができる。ディスクレームを行った場合、出願人は一般的な語についての排他権を有しないことを認めたことになる。

7) 商標権の効力範囲及びフェアユース

7.1) 商標権者に付与される権利は以下の通りである。

商標権者は登録証に記載された登録された商品又はサービスあるいはこれに関連する商品又はサービスについて商標を独占的に使用する権利を有する。

知的財産法第 147 条では、商標権者はその同意を得ていないすべての第三者が、登録に係る商品又はサービスと同一又は類似の商品又はサービスについて同一又は類似の標識又は容器を商業上使用することにより混同を生じさせるおそれがある場合は、その使用を防止する排他的権利を有するとされている。同一の商品又はサービスについて同一の標識を使用する場合は、混同を生じさせるおそれがあるものと推定される。

このことから、法は登録商標の効力範囲を同一商品についての侵害から保護することに限定せず、関連する商品の侵害及び登録商標が通常のビジネスで展開される市場から保護することまで拡げている。

7.2) フェアユース

標章の登録は、商標権者に対して、第三者が善意で自己の名称、住所、雅号、地理的名称又は自己の商品・サービスの種類・質・量・用途・価格・原産地あるいは製造又は提供の時期に関する正確な表示を使用することを妨げる権利を与えるものではない。

なお、その使用は、単なる特定あるいは情報を目的とするものに限られ、商品・サービスの出所について公衆を誤認させるものでないことが条件となる。¹⁶

¹⁶ Intellectual Property Code of the Philippines, §148.

- (i) 識別性が強い商標 (strong mark) でなければならない。すなわち、特に商標登録官が登録を認めることに非常に厳格な国では、特に現地の法律や規則に即した登録され得る識別性を有する商標でなければならない。

タイにおけるプラクティスでは、商標登録官はしばしば行き過ぎた商標の意味の解釈を行い、商標が商品の特性や品質を直接的に表すものでない場合でも、通常、記述的なものとする。経験的には、商標登録官は指定商品と商標の意味を過剰にリンクさせる傾向にある。

- (ii) 商標が十分に強く識別性を有する場合でも、出願人が適切な使用を行わなかった場合、取引において一般名称となる可能性がある。

II. フィリピンにおける事例の紹介と考察

以下の知的財産庁（商標局）によるケースは、辞書での商標の意味が強調されたものである。

A. 暗示的・記述的、または一般的な商標に関する知的財産庁の決定

- 1) 日本たばこ産業株式会社 v.ブリティッシュ・アメリカン・タバコ(ブランド) リミテッド事件
商標"iCONTROL" (IPC No.14-2014-00489)

本件のポイントは、出願人である日本たばこ産業株式会社が商標「iCONTROL」を登録できるか否かである。

異議申立人は、商標「iCONTROL」は製品の購入者が自らの手でコントロールできるとの含意 (connotation) を有するため、第 34 類の商品については一般的あるいは記述的であると主張した。

当局は、出願商標が「I」の文字と「CONTROL」の語の組み合わせであるとした上で登録を認めた。

「I」は会話や記述する場合に「自ら」を表すものであり、一方「CONTROL」は、「動作の指示・必要なことを行うこと・何かに対して力を持つこと」を意味するため、商標の一部である「CONTROL」は何かに対して指示すること、または権力を持つことを意味するが、タバコやタバコ製品について必須の意味ではなく、また、製品を直接表わすものでもない判断し、需要

者が「CONTROL」という語をタバコやタバコ製品と関連付けする、あるいは、製品について何らかの含意を示すと認識するには何らかのイマジネーションや知覚が必要であるとして、実際に「I」という文字と組み合わせた場合、商標「iCONTROL」は識別性を有すると考えられ、製品をコントロールできることを単に示唆するものにすぎないとした。

2) **Societes Des Produits Nestle, S.A. v. Directors of the Bureau of Trademarks** (商標局長)

商標 "ENERGIZES BODY & MIND" (不服申立 No. 04-2011-0013)

本件は、第 29,30,32 の商品を指定商品として不服申立人が出願した商標「ENERGIZES BODY & MIND」の拒絶に関するものである。担当審査官は、本件商標が取引で商品の用途及び性質を示す表示のみからなるとして登録を拒絶した。一方、不服申立人は、商標は実際には暗示的なものであると主張した。

ODG (長官室) は、本件商標が指定商品中の「代用牛乳、コーヒー、コーヒーベースの飲料など」の特性を表すとして本件商標の登録を拒絶した。

ODG は、商標「ENERGIZES BODY&MIND」は、購入者や需要者が商品を決断するために知覚やイマジネーションを行使する必要がなく、むしろ、購入者に対して出願人の商品の性質・特性を記述するものであるとして、暗示的であるとする不服申立人の主張を認めなかった。

3) **Bristol-Myers Squibb Com v. Directors of the Bureau of Trademarks** (商標局長)

商標 "CHOCO MILK" (不服申立 No. 04-2010-0008)

本件は、拒絶に対する不服申立の案件である。審査官は、商標 "CHOCO MILK" がその指定商品について一般的な表示のみから構成されているとして登録を認めなかった。また、ODG は、商標は指定商品について一般であるとして登録を認めなかった。

フレーバーミルク・チョコレートについての商標「CHOCO MILK」は、公衆がどのような商品が含まれているかを知るための比喩的意味を必要とせず、また、含んでもいないため、一般的な語であるとした。

4) 登録が認められた日本語の商標:

以下の商標は、一般的あるいは記述的であるとして拒絶理由を通知されたが、商標が「任意のもの (arbitrary)、独創的なもの (fanciful) または暗示的 (suggestive)」に該当する場合として登録されたものである。

商標	出願人	出願番号	区分
	株式会社壱番屋	42011015019	29,30,43
KAMAMESHI	釜めしマーケティング株式会社	42015010649	43
	株式会社 OMAKASE	42017015309	43
	株式会社アシックス	42008005013	18, 35
Marubeni Nisshin Feed	日清丸紅飼料株式会社	42012010034	31
TOYOTA	トヨタ自動車株式会社	4/1975/402309	12

B. 暗示的・記述的・または一般的な商標に関するフィリピンにおける最高裁判決

1) Ong Ai Gui alias Tan Ai Gui v. フィリピン知的財産庁長官
商標 "20th Century Nylon Shirts Factory"

出願人は、商標「20th Century Nylon Shirts Factory」の登録を求めたが、商標局長は「Shirts Factory」という語は登録できないとした。そのため、出願人は、出願においてディスクレームを行った。

その後、商標局長はシャツがナイロン製の場合はシャツ業者にとって「Nylon」という語が記述的であり、ナイロン製でない場合は欺瞞的で誤認させるとして「Nylon」についてのディスクレームを求めた。

最高裁は以下のように判示した。

「明らかに出願人が製造・販売しているシャツ・ズボン・被服の製造に「Nylon（ナイロン）」を使用していないため、商標中の「Nylon」の語は、記述的且つ欺瞞的で誤認させるものである。出願人の製品がナイロン製でない場合、果たしてどのように二次的意味（secondary meaning）が取得できるのか。不正な欺瞞による独占権は認められない。」

2) **The East Pacific Merchandising Corporation v. 知的財産庁長官**

出願人は、「Verbena」という言葉とスペイン女性の絵からなる結合商標を出願した。長官は出願を拒絶し、「Verbena」という語は製品（ローション、フェースパウダー、ポマード、ブリリアンタイン）を一般的に記述するまたは誤った記述であるとする一方で、スペイン女性の絵は、出所を欺瞞的に誤認させるのみならず取引においても一般的であるとした。

最高裁は以下の理由により拒絶を維持した。

「Verbena」という語は、香りを持つ花（クマツヅラ科：Verbenaceae）の庭の植物属を表すものであり記述的である。

香りが重要な意味を有する化粧品に使用された場合、製品がクマツヅラ科の花の抽出物の香りを有する、あるいは似た香りを有するオイルを有するものであると考えを想起させるものであり、その他の語による含意にかかわらず、Verbenaという語を他の事業者がその製品中の同様の抽出物やオイルについて使用することを拒否できないものである。」

3) **Philippine Nut Industry, Inc. v. Standard Brands Incorporated** 商標 "PLANTERS"

最高裁は、商標「PLANTERS」の登録について決定する際にセカンダリーミーニング（secondary meaning）の教義を適用した。

最高裁は、フィリピンにおいて1938年から缶詰の塩製品について使用している「PLANTERS」の語について上告人が提出した証拠の信ぴょう性を認めた。供述証拠とは別に、上告人は「PLANTERS」を付したカクテルピーナッツについてのインボイスを提出した。最高裁は以下の通り判示した。

「証拠は、塩漬けたピーナッツについては「PLANTERS」の語が識別性を有する商標となっていること、及び出願日より前の1938年からの使用を証明しており、上告人のStandard Brandsは、他人による権利侵害に対する保護の保証のため「PLANTERS」の語をその商標として採択する優先的権利を取得している。」

4) **Philippine Refining Co., Inc. v. Ng Sam** 及び知的財産庁長官
商標"CAMIA"

最高裁は以下のように判示した。

「CAMIA」という語は、香りの良い白い花を持つ庭の植物の属を記述するものである。「CAMIA」と呼ぶ人、結節性の根により「白いしょうがの植物」と呼ぶ人もいれば、子どもたちはその形から「蝶の花」とも呼ぶ。

「CAMIA」は商標として機能する可能性があり、それは「一般的、かつ、ありふれた語」であるが、指定商品とは無関係であるという点で独創的なもので商標として採択可能なものであり有効である。

本件では、最高裁は商品「ラード、バター、食用油、研磨剤、研磨材料および石鹼類」については無関係であるとして商標「CAMIA」の登録を認めた。

5) **Asia Brewery, Inc. v. The Hon. Court of Appeals**
商標 "PALE PILSEN"

このケースで非常に議論された用語は、競合企業である San Miguel が採択した商標「SAN MIGUEL PALE PILSEN」と Asia Brewery, Inc.が採択した「BEER PALE PILSEN」デザインである。

最高裁は、「PALE PILSEN」の語はチェコスロバキアの Pilsen 市で誕生し中世に有名になった強いホップの風味を持つ軽いボヘミアンビールである“PALE PILSEN”についてその色彩("pale ")及びビールの種類("pilsen ")を記述する一般的な言葉であると判断した。

さらに、“Pilsen”は主に地理を表示する記述的な語であり、したがって、登録できないものであってどのビールメーカーも専用できないものと判示した。

本件において最高裁は、商標の一部として一般的または記述的な語の使用について以下のガイドラインを示した。

「pale pilsen という語は、登録商標 SAN MIGUEL PALE PILSEN の一部であっても、より記述的な語である"evaporated milk," "tomato ketchup," "cheddar cheese," "corn flakes" and "cooking oil"などについてその製造者が使用できるようにすべきであり、登録商標の一部として最初に使用したことの理由のみで San Miguel が専用できるものではない。」

6) **Great White Shark Enterprises, Inc. v. Caralde, Jr.**



商標

本件では、混同の可能性とは別に、サメの標章が法律で登録が禁止されている一般的な標識であるかどうか争われた。

最高裁は、商標中の図が独創的または任意のものである、あるいは、その製造者・販売者の商品を他者の商品と識別できるものである場合は登録可能であると判示した。

商業的効用は別にして、商標登録の基準（識別性を有するかの基準）となるのは特色を有することである。そのため、一般的な図であっても、本件におけるサメの図のように識別性を有する形で用いられデザイン化されている場合は法に基づき登録可能な商標であるとした。

7) **Shang Properties Realty Corp. v. St. Francis Development Corp**

商標 "ST. FRANCIS"

本件は、“THE ST. FRANCIS SHANGRI-LA PLACE” と “THE ST. FRANCIS TOWERS” の間で混同のおそれがあるかについて判断されたものである。

一つの論点は、“ST.FRANCIS”の語が、需要者に対してその商品の原産地を知らせる権利を何人も有するという意味でのパブリックドメインである原産地の記述であり一般的な標章であるかという点である。

最高裁は、“ST.FRANCIS”は、原産地を記述するものであるとした。

被告は、セカンダリーミーニングを獲得したことを証明することができず、そのため“ST.FRANCIS”についての排他的な権利は認められないとした長官の決定は妥当であり登録できないとした。

また、記録によれば、被告が商標“ST. FRANCIS”を 1992 年から使用していることは事実であるが、その使用は単にオルティガスセンター内の実際のプロジェクトに限って使用されているに過ぎず、商標の使用は明らかに特定の現場に限られているため、国内での相当程度の商業的使用があるとは認められないとした。

また、購入者のあるいは購入予定者の心中に商標“ST. FRANCIS”と関連がある商品が同じ出所（被告）であるとの認識も証明されておらず、したがって、上

記の実際のプロジェクトとその開発者である被告との間に明確な商品・サービスの関連があることが証明されていないため、商標“ST. FRANCIS”の使用についてセカンダリーミーニングを取得しているとは言えないとした。

8) **GSIS Family Bank - Thrift Bank v. BPI Family Bank**

本件において争われたのは、GSIS Family Bank の社名の一部としての「FAMILY」の使用である。

最高裁は、“FAMILY”は“BANK”から分離することができないと判断し、造語からなる本件商標は任意のものとするのが適切であると判示した。

最高裁は、この結論に至る中で、“FAMILY”は“a group consisting of parents and children living together in a household” or “a group of people related to one another by blood or marriage.”（家庭で一緒に住んでいる親子で構成されるグループまたは血統や結婚によって互いに関連する人々のグループ）と定義されているとし、一方で“BANK”は“a financial establishment that invests money deposited by customers, pays it out when requested, makes loans at interest, and exchanges currency”（顧客からの預け入れ金を投資し、要求に応じて支払い、利息で融資を行い、通貨を両替する金融機関）と定義されているとした上で、定義によれば、“family”という語と被告の銀行業務との間に関係があると予測されるものではなく、むしろ、被告の銀行は、家族の預金をする場所であることを暗示するものであると判示した。

C. 日本企業に関する最高裁判所事件の概要

事案	Kensonic Inc., v. Uni-Line Multi-Resources, Inc., G.R. No. 211820-21、2018年6月6日判決
問題の商標	SAKURA
判示内容	最高裁は、法が禁止しているのは一般的な商標であり、商品・サービスを識別することができる一般的な商標ではないことを強調した。「Sakura」は日本の桜を指しており一般的な性質を持っているものであるが、この商標は Kensonic の商品「DVD」や「VCD プレーヤー」を示すものではないとした。

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。

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.