

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

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。

1.2) 審査手続のフロー

1.2.1) 方式審査

すべての出願は、出願日から1か月以内に知的財産庁により方式が審査される。方式審査の期間に出願人が自発的、あるいは当局の求めにより修正あるいは補助書類を提出した場合は方式審査の期間が延長される。

上記期間満了前に当局は方式審査を完了し出願人に結果を通知する。出願人は通知から2ヶ月以内（2ヶ月の延期可能）に応答する必要がある。

1.2.2) 出願公開及び異議申立

方式審査許可後、出願は公報（Volume A）に2ヶ月間出願公開され、何人も実体審査期間中に知的財産庁に異議申立が可能である。異議申立には理由と共に理由の根拠となる書類あるいは資料を提出し、所定の費用を支払うことが必要である。異議申立は知的財産庁により実体審査と共に審査される。

異議申立に理由がないと庁が判断した場合、出願人には通知せず異議申立人に対して理由がないことを通知する。

異議申立の理由があると庁が判断した場合、出願人に対して異議申立を通知し、異議申立人に対しても同じ通知を送る。両者は意見や反論を提出する機会を与えられ、庁は両者の申請あるいは自らの判断により、事案を解決するために両者の直接の対話を設定することがある。

異議申立の結論については庁の判断後に異議申立人に通知されるが、異議申立の棄却は不服申立の対象とはならず、対象の出願について登録の決定がされる。

したがって、異議申立人は対象出願の経過について注意深く監視する必要がある。

1.2.3) 実体審査

実体審査の期間は出願公開日から9ヶ月である。実体審査においては(i)本質的に識別性を有するか(ii)出願・登録前にベトナムで識別性を得ているかが判断される。

実体審査期間中、庁は第三者による異議申立を判断し、登録を認めるか、あるいは異議申立の反論について異議申立人に通知しなければならない。

1.2.4) 拒絶理由通知

商標が登録できないと判断した場合、庁は出願人に対して拒絶する意思、その理由、あるいは修正が必要な欠陥又は補正を伝える審査結果通知を発行する。

出願人は3ヶ月以内(3ヶ月の延期可能)に応答、必要な補正あるいは修正を行う必要があり、応答しない場合や応答内容が適切でない場合は、庁は登録を拒絶する決定を発行する。この決定に対しては庁の審判部(Board of Appeal)に不服申立が可能である。

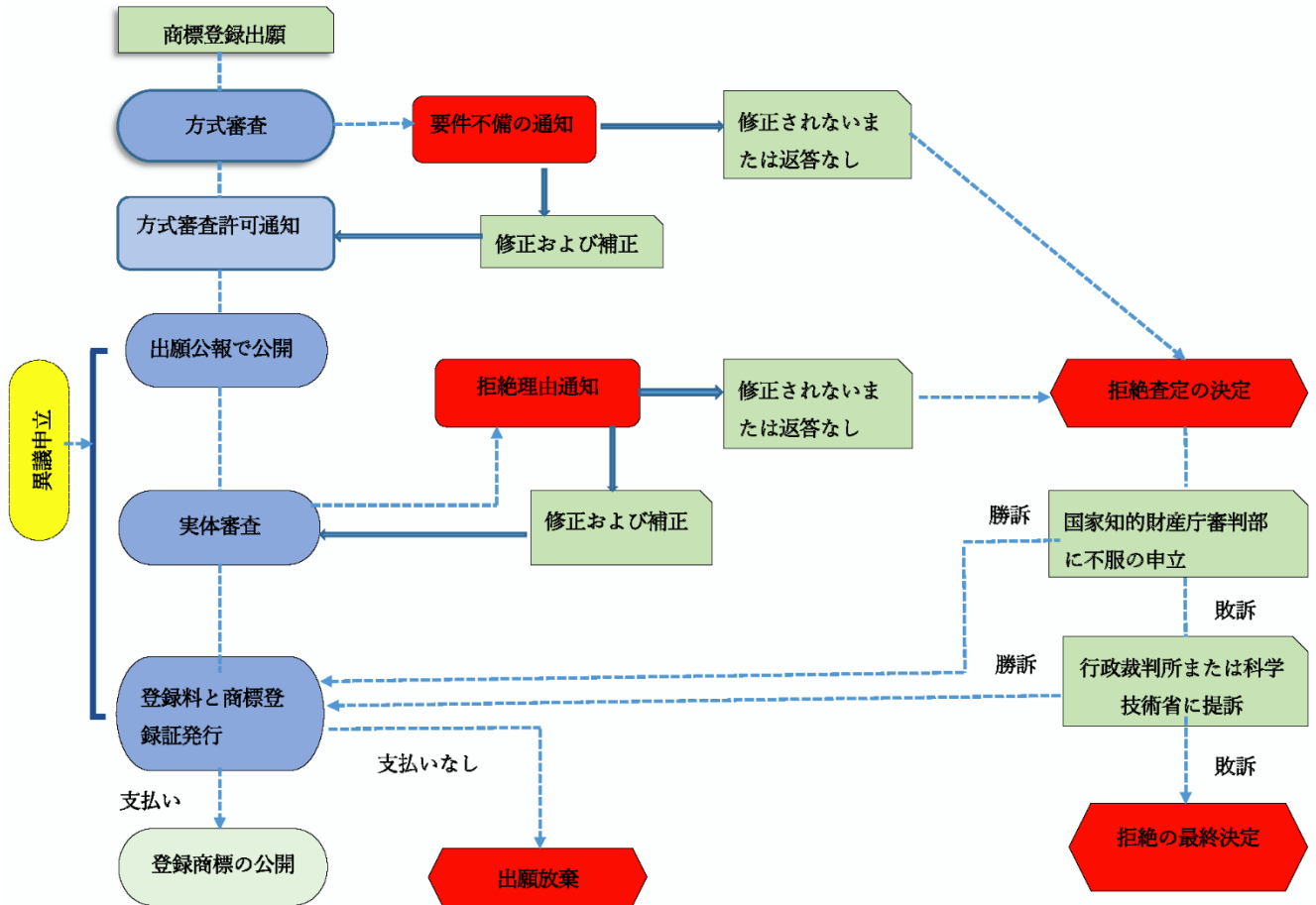
1.2.5) 登録料・登録証発行費用の納付

出願商標が登録基準を満たしている場合、庁は登録料の納付および登録証発行費用の納付を求める。

この費用は、通知日から3ヶ月以内に納付する必要があり、納付しない場合は出願が放棄されたことになる。すべての登録商標は公報((Volume B)に公開される。

以下の審査手順のフローチャート参照

ベトナムにおける商標登録手続きのフローチャート



2) 商標の識別性に関する関連法規

2.1) 商標法

商標出願および審査については知的財産法で規定されており、登録手続きは以下の通りである。(知的財産法：the Intellectual Property Law 2005 as amended 2019)

2.2) 商標の識別性に関する条項 (第 74 条)

商標の識別性に関する条項は、知的財産法第 74 条、知的財産法第 74 条第 2 項に規定する「識別力」を有するかの評価 (2007 年 2 月 14 日付通達 39.3) 及び審査規則 (2010 年 5 月 19 日付) が含まれる。

商標が、1 又は 2 以上の顕著で容易に記憶できる要素、あるいは数多くの顕著で容易に記憶できる要素により構成されている場合、識別性を有するとされる。

3) 商標の識別性に関するガイドライン

(i) 「語」

商品・サービスの出所を表示・識別するために使用されている語が識別性を有するかは、その語の意味及び語と指定商品・サービスとの関係による。

- 「創作された語」

商標が需要者に指定商品・サービスに関する情報を伝えるものではなく意味を有しない創作された語の場合、識別性を有するとされる。

- 「記述的な語」

商標が直接あるいは明らかに「時期、生産方法、種類、量、質、特性、材料、使用方法、価格あるいはその他の商品・サービスの特徴」を記述する場合、出願日前の使用により識別性を取得している場合を除き、識別性を有しないとされる。

例：Excellent; Super

その語が法人の法的地位及び事業部門を記述するものである場合、識別性を有しないとされる。

例：構成要素の“Co., Ltd.” or “Group”

- 「一般的な語」

商標が頻繁に且つ広範に使用されている意味を有する場合、識別性を失っているとされる。

例： world; global; international;

- 「スローガン」

すべてのスローガンが登録されないわけではない。スローガンは特性、商品・サービスの特徴を直接記述するものではないが、ある程度、商品・サービスの広告宣伝的な意味を有するため識別性を有さないと考えられる。換言すると、商品・サービスの広告宣伝に使用されるスローガン、あるいは、事業の理想（目標）を表明するスローガンは、出願日前に広範に使用され商標として認識されていることを立証しない限り、登録されない。

例えば、商標「The best solution for saving」をサービス「購入及び販売」に使用する場合、商標「get ready to live」をサービス「保険、金融」に使用する場合、識別性を有しないとされる。

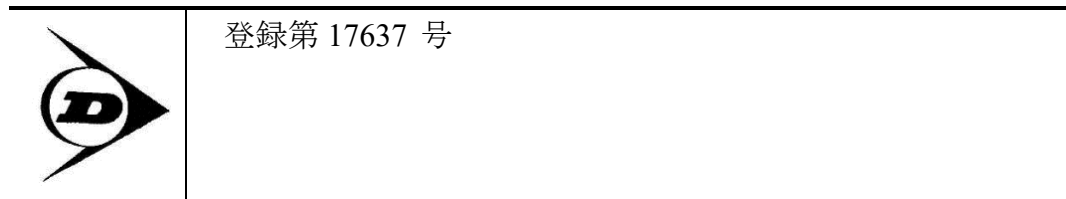
- 「外国語」

ベトナム語、英語及びフランス語を含むラテン語を起源とする語のみが保護される。アラビア語、スラブ語、サンスクリット語、日本語、韓国語などのその他の語は、全体として識別性を有するように、その他の構成要素との結合商標であるか、又は図形の態様、あるいはその他の特別な態様の場合を除き、識別性を有しないとされる。

(ii) 「文字」

商標が語として称呼できない1又は2文字から構成される場合、識別性を有しないとされる。しかし、図形又はその他の特別な態様あるいはその他の識別性を有する構成要素との結合からなるために全体の文字が出所を特定・識別できる場合は、識別性を有するとされる。

例：



商標が、数多くの文字からなり、一定の順番・ルールによって配列されていない微細で覚えにくい数多くの文字・語、文章、パラグラフの場合は、識別性を有しないとされる。

(iii) 「数字」

数字は、広範に使用され商標として認識されている場合、あるいは図形又は特別な態様で表示されている場合を除き、識別性を有しないとされる。

(iv) 「図形」

図形からなる商標は、広範に使用され商標として認識されている場合を除き、以下の種類に属する場合は識別性を有しないとされる。


a, 一般的な図、あるいは幾何学図形（円形、楕円形、三角形、四角形や単純な描画）、単に製品あるいは製品のパッケージの背景や装飾パターンに使用される絵又はイメージ

b, 需要者が簡単に詳細を把握し記憶するには非常に煩雑で複雑である絵又はイメージ（数多くの組み合わせ又は重複するイメージやラインからなる商標）




c, 広範に使用されている絵、イメージ、エンブレム、シンボル

例:

	医療サービス
---	--------

d, 商標を付した商品・サービスを記述するおそれのある絵又はイメージ（製造場所・方法、原産地、種類、量、質、特性、組成、用途、価格その他の商品・サービスの特徴を表すもの）

例:

	商品・サービスの源と場所について需要者に誤認・混同させるおそれ
---	---------------------------------

(v) 「文字と図形の組み合わせ」

文字と図形の組み合わせからなる場合は、全体として識別性を有する場合は識別性を有するとされる。

(a) 標識中の文字及び図形がそれぞれ識別性を有する場合及び組み合わせが識別性を有する場合

(b) 標識中の最も強い構成要素の文字あるいは図形が、需要者に記憶させる強い影響を有するものでその余の部分が識別性を有さない場合



例:

(c)標識中の文字及び図形は、需要者に記憶させる強い影響を有するものではないが、全体の組み合わせがユニークで需要者に強い影響を与える場合



例:

(d)標識中の文字と図形の組み合わせが識別性を有しないが、組み合わせの標識が広範な使用により識別性得ている場合



例:

(vi) 地理的名称あるいはその他の地理的出所を示す表示

知的財産法第 74.2d によれば、広く使用されて標章として認められた表示及び団体標章又は証明標章として登録された表示を除き、商品又はサービスの原産地を表示する標識は識別性を有しないとされる。

4) ベトナム特有の制度・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)

知的財産法第 74.2a によれば、簡単な図案及び幾何学図形などは、広く使用されて標章として認められている表示を除き、語あるいは稀な言語での語として称呼できない場合は識別性を有しないとされる。

稀な言語とは、日本語、中国語、韓国語、タイ語などであり、これらの言語は、ベトナムの需要者が読解・記憶・認識できないものである。

商標が、単にあるいは主に日本語から構成されている場合、商標が様式化されていても識別性を有しないとされる。

商標が識別性を有する構成要素と日本語との組み合わせの場合、商標全体は保護されるが日本語についてはディスクレームが必要となる。日本語についての当局のディスクレームの要求を覆すには、出願人は出願日前のベトナムでの広範な使用及び日本語が商標として認識されていることの情報及び証拠を提出しなければならない。

登録するためには、ラテン語の音訳を含めるか、あるいは日本語とその他の識別性を有する構成要素との組み合わせとすることが必要である。

知的財産法第 74.2c によれば、出願日前の使用により識別性を取得している場合を除き、生産の時期、場所、製造方法などやその他の記述的な商標は識別性を有しないとされる。したがって、商品・サービスの特徴や質などを表示する商標は、仮に様式化されていても識別性を有しないとされる。

しかし、商標が独特な図形として図案化されており全体として特定・識別可能な場合は全体として登録・保護されうる。

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

出願人が識別性に関する審査結果・判断に承服できない場合、反論及び識別性についての要件を満たしていることを証明する補強証拠を提出し、当局に対して補強証拠とともに再審査することを求めることができる。

5.2) 使用による識別性の取得及び書証

商標が識別性を有しないと考えられる場合、出願人は使用による識別性の取得を証明する必要がある。補強証拠には、出願日前の広範な使用及び需要者に商標として認識されていることを証明するすべての情報及び証拠を含める必要がある。

この情報及び証拠は、公証した宣誓書の形式で提出しなければならない。宣誓書及び添付物には以下の情報を含めることができる。

- 商標を付した商品・サービスの購入を通して商標を知った需要者の数
- 商標を付した商品・サービスが提供された範囲

- －商標を付した商品・サービスの売上高あるいは量
- －継続して商標が使用された期間
- －商標を付した商品・サービスの評価
- －商標が登録されている国の数
- －商標が著名であると認識されている国の数
- －商標の移転・使用許諾・出資に関する価格

また、宣誓書に添付する証拠には以下のものを含めることができる。

- －世界的及びベトナムでの商標の広告宣伝物及び広告宣伝費、商標を使用した後援スポーツ・文化イベント
 - －世界での商標登録証明書謄本
 - －周知商標登録の証明書謄本
- －世界での使用を通して需要者が商標を認識していることの程度を示す商標の広範な使用に関する関連書証
 - －商標に関する広告宣伝物
 - －商標の所有者に関する評判を反映するその他の情報及び書類

6) ディスクレーム制度

知的財産法及び政令・省令にはディスクレームに関する規定はない。ディスクレームについては、産業財産権に関する省令 (4th amendment of Circular 01/2007/TT-BKHHCN according to Circular 16/2016、2018年1月15日施行)、第15.7(a)(iii)に以下の通り間接的に述べられている。

「商標が保護から排除すべき要素を含んでいる場合、当該要素の分離した保護は認められない。保護を認める旨の通知では、当該要素を保護しない意思及び理由について明確に示す必要があり、出願人は通知から3ヶ月以内に意見を提出することができる。」

実務上は、長期にわたってディスクレームは国内出願に適用されてきたが、ディスクレームに関する法律・規則・ガイドラインがないことにより、商標中の記述的あるいは機能を果たさない構成要素については、基本的に審査官の経験・力量・主観によってディスクレームの対象かそうでないかが判断される。したがって、当局のディスクレームに関する決定には矛盾が生じる可能性がある。

さらに、ディスクレームについては国際登録商標には適用されず、国内商標には適用されるという相違がある。

この相違による問題は、国際登録商標の権利行使・保護範囲の決定及び商標権侵害のリスクを予知することを難しくしている。

実務上は、以下の要素あるいは表示は識別性を有しないとしてしばしばディスクレームの対象とされている。

- －簡単な形状・幾何学図形、数字、文字あるいは一般的ではない言語の活字
- －定式記号・シンボル、商品・サービスの何らかの言語での絵又は一般的な名称
- －製造時期・場所・方法を示す表示、商品・サービスの種類・量・質・特性・材料・用途・価格その他の特徴を記述するもの
- －法人の法的地位及び事業部門を記述するもの
- －商品・サービスの地理的出所を表示するもの
- －一般的要素（例えば“world”; “bio”; “pro”）

7) 商標権の効力範囲（フェアユース規定の概要紹介）

7.1) 商標権の効力範囲

商標権者は以下の経済的権利を有する。

- (a) 商標を使用あるいは法に則り他人に使用を許可すること
- (b) 他人による同一・類似商標の同一・類似商品等についての使用を阻止すること
- (c) 法に則り商標を処分すること

知的財産法では商標の使用¹⁸は以下の通り規定されている。

- (a) 商品、商品の包装、事業施設、サービスの提供若しくは事業活動における取引書類に保護された商標を付すこと
- (b) 保護された商標を付している商品を販売のために流通・提供・広告すること又は販売用に保管すること

¹⁸ Article 124.1 of IP Law

(c) 保護された商標を付した商品・サービスを輸入すること

7.2) フェアユースの規定

知的財産法ではフェアユースの定義について明確に言及した規定はなく、関連する規則に間接的に言及されているだけである。したがって、以下がフェアユースに該当すると考えられる。

－ 商標権者あるいはその使用権者以外の者が海外市場に提供した商品を除き、海外市場を含む市場に合法的に提供された商品を流通・輸入・使用すること

－ 誠実な方法で保護を受けている当該地理的表示と同一・類似の標章を地理的表示の登録出願日前に使用すること

－ 誠実な方法で、人名、商品・サービスの種類・量・質・用途・価格・原産地・その他の特性を記述する標章を使用すること

V. シンガポールの商標審査制度

1) 所管庁の概要、審査手続きのフロー

1.1) 所管庁の概要

シンガポールにおける商標登録は、シンガポール知的財産庁（The Intellectual Property Office of Singapore : IPOS）の商標登録部（the Registry of Trade Marks : Registry）が管轄している。商標登録部はシンガポールにおける商標の管理及びその登録の促進を行っている。

1.2) 審査手続きのフロー

1.2.1) 方式審査／実体審査／公告

出願は方式要件を満たすかが審査され、方式要件を満たしている場合は商標審査官による実体審査に進む。方式要件を満たさない場合、登録官は出願人に対して実体審査の前に修正を求める欠陥に関する書信を送付する。

出願は、商標公報に2ヶ月間公告される。この期間中、何人も異議申立が可能であるが、異議申立はさらに2ヶ月の延期が可能である。

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。

決定によれば、IP Viet Nam は、第 3 類、5 類、16 類の商品に対して「Clean Clean」またはベトナム語で「sach sach（ベトナム語で「清潔な」の意味）」という意味を持つ「Kirei Kirei」の日本語での音訳は、消費者が、商品が持つ商品の性質と目的について誤認を生じさせるおそれがあるとした。

IP Viet Nam の決定に対する不服申立は、科学技術省に提出されたが、主たる主張は以下の通りである。

- 拒絶の根拠が、記述的である、すなわち商標が記述的な性質を有する場合、商標はそれを使用する商品の性質と目的について需要者に誤認を生じさせるものではないため、記述的であることと欺瞞的であることについて IP Viet Nam は混同している。
- IP Viet Nam の意見は法律の規定と矛盾している、すなわち：
 - ベトナムでは日本語は一般的ではなく、一般的なベトナム人は日本語であると理解できない言語である。そのため、日本語の文字も音訳もベトナムの需要者にとって商標を付した商品の性質や特徴を記述するものではなく、日本語の文字を拒絶することは適切ではない。
 - 日本語の文字の音訳「Kirei Kirei」は、この音訳がラテン文字であることが明らかで、ベトナムの需要者は読むこと・記憶することが可能である。一方で、ベトナムの需要者に対して「Kirei Kirei」が「clean」や「sach」意味するという意味や発想を与えるものではない。したがって、商標を付した商品の性質や特徴を記述するものではなく、拒絶の根拠は妥当ではない。

科学技術省は不服申立を認め、商標登録するよう IP Viet Nam に要求する決定を下した。

コメント：

- 日本語は一般的な言語ではないので、日本語の文字は本質的に識別性を有するものではない。
- 日本語のような一般的でない言語の音訳は、ベトナムの需要者が読み、記憶することができるため、識別性を有すると考えられる。日本企業が日本語の商標登録を望む場合は、商標を音訳と組み合わせて全体として識別性を有する形にする必要がある。
- 日本語の文字は、商標を付した商品の記述的な文字とされる可能性があると考えられる。しかし、ベトナムでは日本語は珍しい言語であるため、その音訳は、商標を付した商品の記述的な性質を有しないと考えられる。

2) Your Journey, Our Passion

本件は記述的な語に関連するものであり、Bridgestone Corporation によるベトナムを指定国とする国際登録商標 No.1097757 号（指定商品：第 1、6、7、9、12、17、18、19、20、24、25、28、35 および 37 類）についてのものである。

IP Viet Nam は、商品・サービスの性質を記述する商標であって識別性を有しないとする部分的な暫定拒絶通報を発した。

出願人はこれに対して不服申立を行い、IP Viet Nam 審判部は、「Your Journey, Our Passion」が指定商品・サービスとの関係で識別性を有するため登録すべきとして、部分的な暫定拒絶通報を撤回する決定を下した。

コメント：

- 本件において重要な点は、スローガンの意味が商標を付した商品の性質・品質を記述するものではないことを立証することである。
- 拒絶を覆すためには、出願日前の商標の広範な使用と、商標として認識されていることを示すことが非常に重要な法的根拠でもある。当該商標が商品・サービスを記述する語であるとされる場合の例外となるからである。
- 商標の広範な使用及び商標として認識されていることを立証する証拠は、世界中の使用と登録に関する可能な限りすべての証拠を、公証した宣誓書の形で提出する必要がある。また、ベトナムでの使用証拠は、非常に重要である。
- 手続きに関して言えば、国際登録の暫定拒絶通報は審判手続きでの対象ではなくまず商標部の審査官によって再審査され、その後、最終的な拒絶のみが発せられて不服審判の手続きは IP Viet Nam の審判部によって開始される。



3) CARE4FOOD - 商標登録出願第 4-2013-23084 号

本件商標は、Dart Industries Inc.が第 16 類「レシピ本、電子レンジ調理用バッグ、紙のビブ、紙のタオルなど」を含む商品、第 21 類「ボウルを含む家庭用品・台所用品など」、第 35 類「食品の保存・廃棄に関する情報の提供など」、第 40 類「食品の保存・廃棄に関する情報の提供」を指定商品・サービスとして出願したものである。

出願は、「take care of, keep or preserve」の意味を有する「CARE」、「for」と近似する称呼の「4」と「FOOD」との結合商標であるため「preserver food 4 times longer / care food 4 times better」と理解されるという理由で拒絶された。

一方で、「CARE 4 FOOD」は「take care of food/preserve food」の意味を持つ「CARE FOR FOOD」の称呼を有するため、出願商標は、食品、家庭用・台所用の容器については記述的であり、その余の商品・サービスについては需要者の誤認を招くものであるとされた。

コメント：

本件では、審査結果の通知において、商標が商品の形状を含むため欺瞞的、一般的である及び記述的であるという3つの法的根拠による拒絶が通知された。

しかし、拒絶の決定においては、欺瞞的及び記述的であるという2つの法的根拠のみが示された。

IP Viet Nam は商標全体を審査するのではなく審査の際に商標を細分化して考えるため、多くのケースでの拒絶の根拠は明確でなく説得力がない。本件については、商標が一般的とする拒絶の根拠は適切ではないと考えられる。

また、本件商標が欺瞞的とする IP Viet Nam の結論は非常に主観的であると考えられる。実際には、本件商標を付した商品・サービスの出所、特性、実用性、品質、価格、またはその他の特性について需要者が誤認することはない。IP Viet Nam の拒絶の決定は、拒絶についてのこの根拠の理由について明確化していない。

4) RICE POWER

本件商標は Soken Co., Ltd.によるベトナムを指定国とする国際登録商標 No.1073074 号（指定商品：第 1、3、5、10、29、30、32、33 類）である。

出願は、以下の理由により IP Viet Nam の審判部によって却下された。

- 本件商標の指定商品である第 1、3、5、10、29、30、32、33 類の商品は穀物から作ることができるものとできないものがある。
本件商標は、「RICE POWER」の文字からなるため、他に識別性を発揮させる意味を有しない「米で作られた商品の称賛を暗示する、あるいは商品が米を含む・商品が米を原料とするという意味」を暗示する「the power of rice」と解釈されるため記述的である。一方、商品が米で作られたものでない場合、あるいは原料に米を含まない場合は、商品の原料について需要者を誤認させるものである。
- 不服申立て挙げられた前例は考慮すべき範疇のものではない。

- 世界の他の国で本件商標が保護されたことは、ベトナムでの保護の根拠とはならない。

コメント：

- この拒絶の根拠は審査官の観点との一貫性がない。
- 前例はベトナム法では一般的に法源とは考えられず、IP Viet Nam も前例を決定の際の法的根拠として使用しない。出願人／審判請求人が前例を引用することは単に審査官に対して類似の案件についての審査実務を伝えるものに過ぎない。
- IP Viet Nam の見解では、世界の他国において商標が保護されていることはベトナムでの保護の根拠とはならず、商標が登録された国数は商標の著名性を判断する際の主な基準の一つであるとされている。審判請求人は、英語圏の国々においてさえ「RICE POWER」が記述的・欺瞞的とは判断されておらず、IP Viet Nam による商標の意味の理解が誤っているとされることを期待して世界中の多くの国で当該商標が登録されている証拠を提供したものである。



5) 商標

本件商標は、Cartier International A.G.が第 14 類「宝石、宝玉、貴金属など」、第 35 類「宝石の手配など」を指定商品・サービスとして出願したものである（商標登録出願第 4-2012-26667 号）。

IP Viet Nam は、商標が商品について記述的、すなわち、製品の包装の形状であって識別性を有さないとの理由で、すべての商品・サービスについて拒絶するとの審査結果を通知したが出願人はこれに対する反論を提出した。

出願人の反論と補強証拠文書を検討した後、IP Viet Nam は商標が識別性を有し、製品の一般的な形状ではなく、さらにベトナムでの出願前の使用を通じて識別性を取得していると認定した結果、指定商品・サービスについての保護が認められた。

コメント：

本件商標は立体商標であるが、知的財産法第 72.1 条によれば、ベトナムでは立体商標の登録が可能であり、立体商標の登録基準は平面商標と同じである。

実際には、立体商標は、多くの場合製品の一般的な形状であるとされ、記述的または一般的であるとして拒絶される。

ベトナムの知的財産法や規則によれば、商標が記述的とされた場合、使用によるセカンダリーミーニングを取得していれば登録可能であるが、一般的とされた場合はセカンダリーミーニングの適用はなく登録不可能である。

本件においては、審査官は製品の一般的な形状であるため一般的であると判断した。しかし、出願人は、本件商標が製品の一般的な形状ではなくユニークなデザインであるため容易に記憶・認識できるものであって、商標としての適格性を欠くものではないことを立証した。

出願人は、商標が記述的とされることを回避するために、出願日前から広範に使用され商標として認識されていることを立証した。

6) 商標 **Trick Art**

本件商標は、SD Corporation が第 16 類「絵葉書、印刷物、書籍など」、第 41 類「展示会、娯楽施設の提供など」を指定商品・サービスとして出願したものである（商標登録出願第 4-2012-26992 号）。

IP Viet Nam は、「Trick Art」の意味が指定商品・サービスについて記述的であるとの理由で拒絶した。また、ベトナムの商標「Trick Art」の著名性や広範な使用状況を証明する十分な証拠はないとした。

コメント:

- 知的財産法第 74.2.c)により記述的な商標が登録可能な唯一の例外は、商標が**出願日前のベトナムでの使用を通じて識別性を取得している**ということである。記述的な商標を **Trick Art** とデザイン化したことでは、商標の登録性を有することにはならない。
- 拒絶の決定において、IP Viet Nam は、補強証拠が貧弱で不十分であったため周知であると認めなかった。通常、60 カ国以上で登録・使用され、出願日前にベトナムで広範に使用されている場合は、国際的に認識されている商標であると判断される。本件においては、出願人が提出した補強証拠は、デザイン化した文字商標についての 4 カ国での登録と使用についてのものであったため、国際的に周知であるとはされなかった。
- IP Viet Nam はまた、ベトナムにおいて商標「Trick Art」が広範に使用され、商標として認識されていることを認めなかった。

実務上は、出願日前にベトナムで広範に使用されている場合、ベトナムで広く使用され認識されているとされる。本件において出願人が提出したベトナムでの使用証拠は 3D “Trick Art” という名称の美術館についてのものであったが、出願日直前にオープンしたものであり観客数も不十分なものであった。

7) 商標 ED COIL

本件商標は、Kaneka Corporation が第 10 類「医療用機器及び装置、血管形成異常治療のための塞栓症用装置」を指定商品として出願したものである（商標出願第 4-2011-15355 号）。

出願は、以下の理由により拒絶された。

- 「ED」は、“electro detach”、“electro device”、“experimental device”の略語であり、「COIL」は“spiral tube”の意味を有する。
したがって、本件商標は tubular detach device, tubular experimental device であると理解され、第 10 類の指定商品について識別性を有しない。
- 出願人の反論で提出された前例においては、登録商標中の「ED」の文字は第 9、30、41 類に含まれる商品を記述するものではなく、したがって本件出願の審査の範囲内のものではない。
- 韓国における「ED COILD」の登録は、IP Viet Nam の実体審査の結果に影響を及ぼすものではない。

コメント:

- “ED”は、パブリックドメインでの一般的な頭文字ではなく、ベトナムの需要者が「医療用機器；血管形成異常治療のための塞栓症用装置」との関連付けを行うものではないため、頭文字「ED」そのものは明らかに記述的ではない。
- 「ED」について、需要者が tubular detach device, tubular experimental device であると理解することを示す明確で独立した意味を有すると結論付けられる証拠は不十分である。したがって、「ED」の意味についての IP Viet Nam の結論は、根拠がなく説得力もない。
 - 出願人が、出願日前に商標が周知である、あるいは広範に使用されて商標が認知されている状況を証明できれば登録されうる。しかし、本件においては、世界での商標登録の数は少なく、出願日前の商標の使用証拠

も不十分であった。数か国での登録については、各国の商標法と審査規則及び実務は相違するとして IP Viet Nam は参照したが決定的なものとはしなかった。

- 前例はベトナム法では一般的に法源とはされず、IP Viet Nam も前例を決定の際の法的根拠として使用しない。出願人による前例の引用は、類似のケースの審査との整合性について審査官に喚起するだけのものである。

V. シンガポールにおける事例の紹介と考察

1) Love & Co Pte Ltd (原告) v The Carat Club Pte Ltd (被告) [2009] 1 SLR(R) 561; [2008] SGHC 158 (高等裁判所)

(i) 事実

被告は、原告の商標が被告のシンガポールでの商標権を侵害しているとする書信を送った。原告は、被告が活字体の「LOVE」からなる商標を登録していることを知った。被告は、原告が要求した商標「LOVE」の自発的取消を拒否した。原告は、被告の登録商標「LOVE」が識別性を有しないとの理由で登録の無効を求めた。この登録商標の指定商品は第 14 類「宝飾類、宝石及び貴金属」である。

(ii) 識別性に関する鍵となる決定

前置きとして、裁判官は、シンプルで大文字からなる商標「LOVE」は、被告による宝飾類、宝石や貴金属について、出所表示として、より効果的とするような何かを想像させるデザインや識別性を強調する装飾を含んでいないとした。

さらに、被告だけの宝飾類であって他人のものではないことを明確に識別する必須の機能を果たすとは考えられないほど、他の宝飾類の取引者が商品の販売促進・広告宣伝する際に市場ではあらゆる形式での「LOVE」という語を使用することが一般的であるとした。

裁判官は、「LOVE」と宝飾類の深い関係性は、「LOVE」が、一般的かつ、頻繁に、その宝飾品が魅力的で感動的であることを記述するために宝飾類の取引で使用されており、需要者に対する識別性が弱くするものであるため、被告の商標「LOVE」は宝飾類などについて使用された場合は識別性を欠くと判断した。

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.