

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

(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

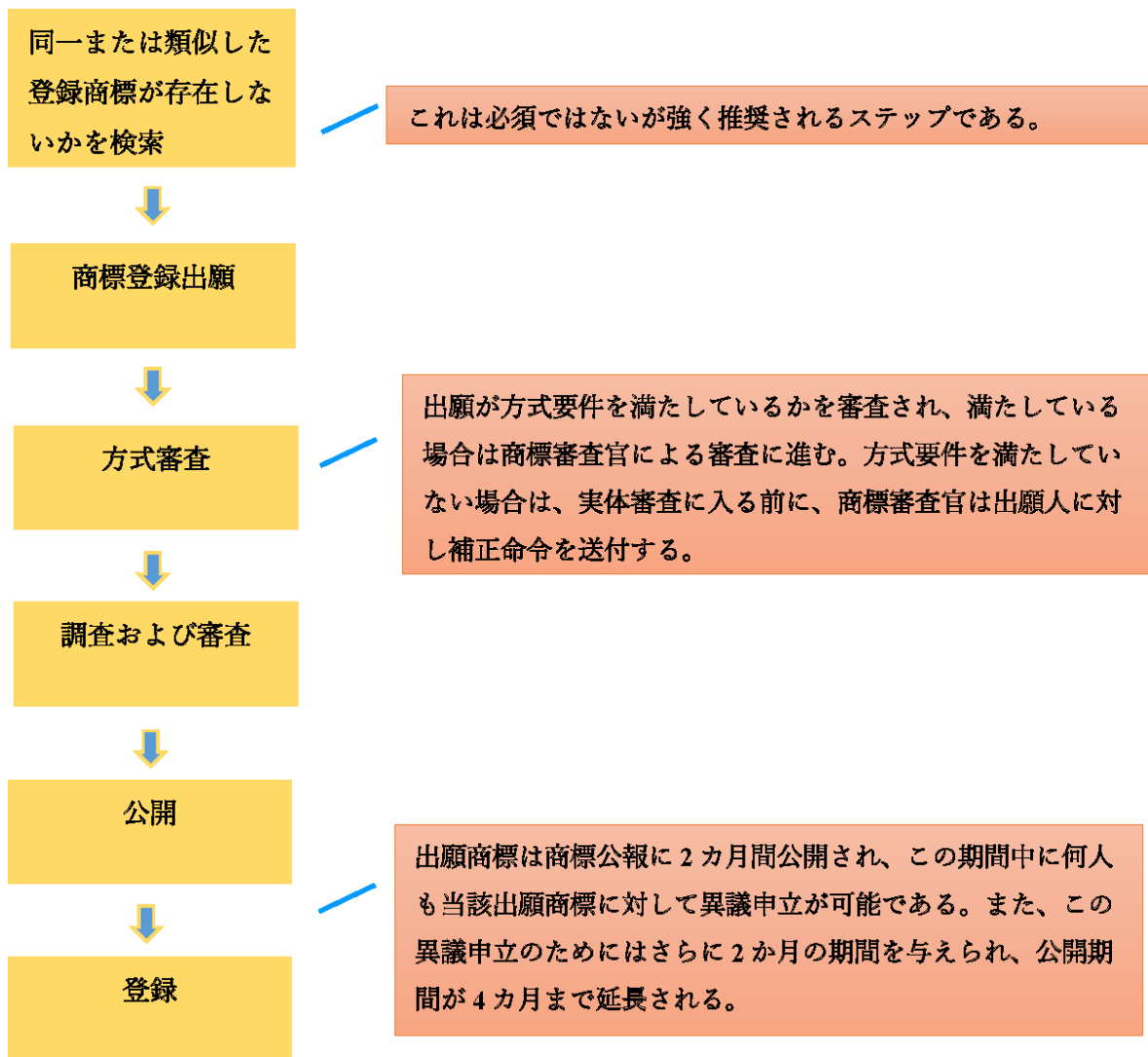
出願は方式要件を満たすかが審査され、方式要件を満たしている場合は商標審査官による実体審査に進む。方式要件を満たさない場合、登録官は出願人に対して実体審査の前に修正を求める欠陥に関する書信を送付する。

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。

商標登録については、審査の段階、公告段階での異議申立あるいは登録後の無効で争うことができる。

以下の審査手順のフローチャート参照

シンガポール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

シンガポールにおける商標については商標法により規定されている。商標登録部に提出される大半の書類は IP2SG によるオンラインで提出される。商標審査官は知的財産庁の一部門である。

商標出願は、商標法第 7(1)条に規定する基準を満たすかが判断され、審査官は標章が以下に該当する場合は登録を拒絶する。

(a)商標法第 2 条(1)の標識の定義を満たさない表示

「標識とは、文字・語・名称・署名・数字・図形、ブランド、見出し、ラベル、荷札、形状、色彩、包装の外観又はこれらの組合せを含む」

(b)識別性のある特徴を欠くもの

(c)取引において種類・質・量・用途・価格・原産地・商品の製造あるいはサービスの提供の時期又は商品・サービスのその他の特徴を表すことができる標章又は表示のみからなるもの

(d)現存する言語において又は善意かつ確立した取引において慣用されている標章又は表示のみからなるもの

2.2)商標の識別性に関する条項

商標法第 7 条(1)(b)が識別性（その欠如）を理由とした拒絶に関する条項である。シンガポールにおいて識別性の要件を満たすとは、「需要者が、標識を表した商品・サービスが、取引における同じカテゴリーで他人によって提供される商品・サービスと識別できる、あるいは誤認されないと認識すること」を意味する。

換言すれば、審査官は商標の識別性を以下の 2 点に基づき判断する。

(a) まず、標識が登録を求める商品・サービスの分野で識別できること

(b) 次に、商品・サービスの需要者が認識できること

最終的には、シンガポールにおける識別性の概念は、裁判所の解釈に委ねられる。ケースバイケースで決定され、登録を求める具体的な商品・サービスが考慮される。

しかしながら、審査官による識別性の判断は以下の点が考慮される。

「商標によるマーケットのシェア；商標の強さ；商標使用の地理的範囲及び長期の使用；商標の促進に費やした費用；関係者への広報宣伝、商標の採択理由；具体的な事業に由来する商品の確認；商工会議所及びその他の専門機関による意見」

3) 商標の識別性に関するガイドライン

商標が識別性を有するかの判断は以下の3つのカテゴリーに分類される。

(a)本質的に識別性を有する態様からなり識別性を有する特徴があるため、直ちに登録されうる商標

(b)事実上、識別性を有する態様からなり識別性を有する特徴があるため、直ちに登録されうる商標

(c)識別性を有する特徴に達していないため直ちに登録されうる商標とは言えないが、使用により識別性を取得した後に登録されうる商標

商標審査官の審査のため、知的財産庁はいくつかのタイプの標章に関する識別性の判断の際に考慮すべきいくつかのポイントを、以下の通り商標マニュアルに挙げている。

(i) 「色彩の標章」

単色の標章は識別性を有しないとされ、拒絶されることが多い。政策の観点から、登録官は、特定のカテゴリーの商品・サービスの単色の色調について独占権を認めたくない傾向にある。

複数の色彩からなる標章は、使用により識別性を取得して登録されうる。しかし、シンガポールの公衆が色彩の組み合わせがその商品・サービスの事業者と関連することを明確に認識するに至らない限り、依然として使用による識別性を取得していることを確立することは困難である。

色彩の標章について登録を求める場合、商標中に2あるいはそれ以上の色彩の一般的ではない組み合わせとすべきである。

(ii) 「形状の標章」

形状の標章は単なる形状の場合は登録が困難である。関連するカテゴリーの商品・サービスの外形としてしばしば採択されるためである。

同じ商品・サービスの他の事業者と出所を識別するのがより困難であるため識別性を欠くとされることが多い。

(iii) 「記述的な標章」

商品・サービスを記述する商標は本質的に識別性を欠く。需要者は、記述的な語について同種の事業の商品・サービスを想起するため、標識をその事業を識別するものとして理解しないためである。

(iv) 「地理的名称」

地理的名称は地名・国名・都市名などからなる。地理的名称は同種の取引における事業者の商品・サービスを他人のものと識別する機能を欠く典型的なものである。また、標章がメジャーな国名・都市名のみからなる場合は使用により識別性を取得することも困難である。

(v) 「名前（名称）又は苗字」

一般的あるいはよく知られた名前・苗字は、需要者／公衆が商品・サービスが特定の人物・事業者だと考えないため、識別性を有するとされず、特定の事業者の商品・サービスを他人のものと識別させることができない。識別性を有さない名前の例としては「著名人の名前、ビル名、架空の人物名」がある。

(vi) 「数字又は文字」

1文字又は1の数字は、識別性が極めて低いため明らかに登録できない。2文字又は2つの数字は登録される可能性はあるがその可能性は低い。結合商標といわれる文字と図形の組み合わせは登録される可能性が高い。これらの数字又は文字の標章の登録を図る最善策は使用により識別性を取得することである。

(vii) 「創作した語」

最も登録可能性が高い標章は、意味を有しない創作された語からなるものである。

創作された語で唯一拒絶される標章は、意味を有する語を故意にスペルミスしたものである。

(viii) 「音の商標」

上述したように、シンガポール商標法では、商標とは、図形的に表示することができ、かつ、ある者が業として取り扱う又は提供する商品又は役務と、その他の者が同様に扱う又は提供する商品又は役務とを区別することができる標識をいうと規定されている（商標法第2条(1)）。

一般的には、標章が上述の商標の定義に基づく商標を構成しないことが明らかでない限り、登録から排除されることはない。

商標法では音の商標について言及していないが、シンガポール知的財産庁は説明を行っている。知的財産庁の Trade Marks Work Manual（知的財産庁ガイド）では、音の商標は、五線譜に表示された場合、具体的には長さを示した音符記号、音符、休止符及び必要な場合には変化記号を表示した場合には、図形的に表示されているものとされている。

さらに知的財産庁ガイドでは以下のように説明している。

(1)音の作成のために特定の楽器が使用されている場合は、それを記載しなければならない。

(2)商標の説明及び表示には、商標を構成するすべての細部を記載しなければならない。

例えば、「商標は、Bフラットメジャーのキーの楽音を重ねた3連符と4分音符のリズムの「AT&T」の称呼、すなわち、4音中の1音がF、Bフラット、C及びFで2音がFとFからなるコードを伴奏とする上述した同じリズムでのF、Bフラット、G及びCのメロディー音であり、いずれの音も半音価であるとの記載」が記譜法で願書に添付された場合には、商標が図形的に表示されているものとされる。

また、知的財産庁によると、サウンドマークを登録するには、申請者は知的財産庁に下記のデータを提出する必要がある。

- (1) サウンドマークを表す音符を含むファイル
- (2) サウンドマークを含むファイル（つまり、サウンドデータ）
- (3) 音声マークの説明

(ix) 「動き商標」

音の商標と同じように、動き商標も図形的に表示することができ、かつ、ある者の商品又は役務と、その他の者の商品又は役務と区別することができる場合は登録可能である。

知的財産庁ガイドでは、「動き商標は、使用する商標であって静止画像により表示された商標の性質を記述した記載と合致する正確な連続性による静止画像の連続により表示できる」としている。

性質の記述には以下の情報を含む必要がある。

- (a) 標章は動きのイメージであるとの記述
- (b) イメージが描写するもの、つまり、外観の変化
- (c) いくつのイメージが含まれるか
- (d) イメージの順序
- (e) 動きの1つの連続性（変化する連続性ではない）

4) シンガポール特有の制度・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）

日本語の商標はしばしば漢字を含むが、過去の漢字についての決定では、識別性を欠くとして拒絶する傾向があった。

そのため、同じ理由による拒絶に合わないための最善策は、十分且つ正確な調査を行うことである。商標に関する識別性についての意見を提供できる適切な人物のアドバイスも求めるべきである。

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

審査において拒絶を受けた出願人は、拒絶理由を示された審査結果を受領し、4か月以内に出願の補正ないしは審査官に再考を求める反論の応答ができる。応答しない場合、出願は取り下げたものとされる。

成功（登録）のチャンスを増やすためには、応答前に審査官との非公式な議論を

行うべきである。

5.2) 使用による識別性の取得

識別性を欠くとの拒絶理由を受けた場合、これを覆す1つの方法が使用による識別性の取得を示すことである。

商標が使用により識別性を取得していることを示すには、以下の要件に合致する証拠を示すことができれば有効である。

- (a) 商標として使用されてきているか（商品の出所を特定する方法か）。
- (b) 商標を商標として促進（プロモート）しているか。
- (c) 実際に商標が市場において出所表示として使用されている証拠があるか。
- (d) 関連する公衆（又はその特定の一部）が取引において商品の出所を特定する方法として商標に依拠しているか。
- (e) 関連する公衆において、出願商標そのものが、標章を付した商品が一定の事業、又はその管理の下のものであるとの具体的な予測を醸成し得るものであるか。

使用により識別性の取得を認めるかについては、登録官は提出された証拠について以下の要素を考慮する。

－ 使用期間

- (i) 一般的に、強力な販売を伴う5年間の使用が必要（これより短い期間でも大規模な使用であれば十分な場合がある）
- (ii) 証拠には、シンガポールで商標が特定の商品・サービスに最初に使用された日付が必要
- (iii) 証拠が出願日以前のものであることが必要
- (iv) 商標の使用が継続していることが必要。登録官は使用の中断が出願商標の評判にどのように影響を与えるかを判断する。
- (v) 使用期間は売上高と併せて判断される。

－ 使用の範囲（売上高）

- (i) 当該標章を付した商品・サービスの販売の売上高
- (ii) 該当する場合は商品・サービスの区分ごとの売上高
- (iii) 市場の性質・規模及び市場でのシェア
- (iv) 売上高が商標の使用範囲を判断する最適なものではない場合があること（例えば金融サービスでは、商標の使用の範囲は口座保有者の数や支店数など

で示されるため)

ー 広告宣伝費

- (i) 出願日前 5 年あるいはそれ以上の期間の広告宣伝費
- (ii) 広告宣伝の種類 (テレビ、雑誌、ポスター、新聞、ラジオ、看板、専門誌、フェア、スポンサー事業など)
- (iii) 可能な場合は、商品・サービスの区分ごとの広告宣伝費
- (iv) 広告のタイトルの詳細及びテレビチャンネル名、ラジオ局名 (実際の広告宣伝のサンプル)
- (v) 商品・サービスにおける広告宣伝費に付随する重要性
 - ー 提出物の性質
 - (i) 提出物は商品・サービスとの関係でどのように使用されているかを反映するものであること
 - (ii) すべての提出物は日付が記載されていること。日付の記載が不可能な場合、使用を示すおおよその日付の記載であること。提出物は出願日前のものであること
 - (iii) 提出物は出願商標が使用している標章であることを示すものであること。標章がハウスマークとともに使用又はかなりロゴ化して使用されている場合、出願商標の使用であるかの判断がされる。
 - (iv) 表示が商標的使用でない場合、登録官は証拠を重要視しない。
 - (v) 証拠による商標の使用が実質的に相違する商標である場合、証拠は重要視されないか、あるいは考慮されない。
 - (vi) 提出物は、保護を求める商品・サービスについての使用でなければならない。異なる場合は、登録官は実際に識別性を取得していない商品・サービスについて削除を求める。
 - (vii) 使用を示す証拠は、記事、小冊子、カタログ、バランスシート、勘定書、アニュアルレポート、新聞、雑誌、社名入り文具、インボイス、レシート、販売のアドバイス、サンプル、スタッフの名刺、配送車、入り口の看板、広告ポスター、メニュー・バーのリスト・ワインリスト (レストラン向け)、ルームフォルダー・顧客向け情報カード (ホテル向け)、時刻表 (旅行サービス向け) などを含む。

ー 登録を求める商品・サービス

- (i) 提出物は登録を求める商品に関するものであること
- (ii) 提出物で示される商品・サービスは、指定商品・サービスに対応するものであること

(iii) 使用証拠は商品の範囲を示すものであること（例えば商品「文房具」の場合、鉛筆、ペン、定規など）。ただし、登録官は商品が一般的な語（例えば電気製品）で非常に広い場合は、その明細を示すことを求める。

(iv) 標章が非常に記述的あるいは識別性を欠いている場合、登録官は使用証拠を十分に審査し、指定商品・サービスに注意を払う。

6) ディスクレーム制度

多くの諸外国と異なり、シンガポールではディスクレーム制度を採択していない。知的財産庁は結合商標を全体として審査し、記述的な要素と記述的でない要素とを分離して審査しない。商標全体の印象が十分に識別性を有している場合は登録が認められる。

7) 商標権の効力範囲及びフェアユース

商標権者は、シンガポールでの商標を使用する独占権を有し、他人に使用を認められる権利を有する。商標権者は、商標権侵害からの救済を得る権利を有する。

ただし、商標法では5つの商標権侵害の例外がある。

(a) 比較広告宣伝でのフェアユース¹⁹

(b) 非商業的目的²⁰

(c) ニュースのレポートまたはニュースでの解説²¹

(d) 自己の名前(名称)、事業を行っている場所の名前、前任者の名前²²

(e) 商品・サービスを記述する使用（例えば、商品・サービスの質や価格など）²³。

VI. インドネシア

1) 所管庁の概要、審査手続のフロー

¹⁹ This is under section 28(4)(a) of the Act.

²⁰ This is under section 28(4)(b) of the Act.

²¹ This is under section 28(4)(c) of the Act.

²² This is under sections 28(1)(a)(i) and (ii) of the Act.

²³ This is under sections 28(1)(b)(i) and (ii) of the Act.

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。

2) **Société des Produits Nestlé SA and another v Petra Foods Ltd and another [2017] 1 SLR 35; [2016] SGCA 64**

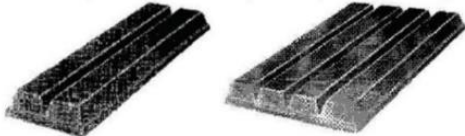
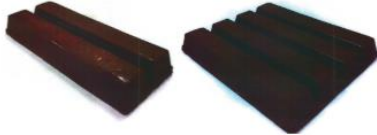
(控訴裁判所及び最高裁判所)

本件は、非常に影響力の大きい 5 人の裁判官による合議のケースである。控訴裁判所で 5 人の裁判官によって審理がされることは非常に稀であり、通常は 3 人の裁判官により審理される。amicus curiae (アミカス・キュリエ：法廷助言人) も審理に招聘され、上級法廷弁護士が代理人を務めた案件である。

(i) **事実**

本件は、上告人の形状からなる登録商標を無効とした高等裁判所の決定に対するものである。

上告人は Nestlé グループの企業であり、第一上告人である Société des Produits Nestlé SA は、2つの「Kit Kat」形状の商標権者である。被上告人は Petra Foods グループの企業である。第二被上告人である Petra Delfi Singapore Pte. Ltd.は、「Take-It」chocolate を輸入・販売する企業であり、同社は、商標「TAKE-IT」および商標「DELFI TAKE-IT」の商標権者である。各社の商標は以下の通りである。

上告人の商標(「登録された形状」)	被上告人の商標(「TAKE-IT チョコレート」)
	

上告人は、被上告人に対して、登録された形状の商標権を侵害したとして商標権侵害訴訟を提起した。上告で提起された点はいくつかあるが、識別性に関しては登録された形状が識別性を欠くか、本質的に有するかあるいは取得したかという点である。

(ii) **識別性に関する鍵となる決定**

最終的な分析では、形状が識別性を有するかは事実の問題であり、すべての事案は裁判所に提出された事実と証拠によることになることとされた。

従前のシンガポールにおける事案での見解は、一般的ではない形状ということがその標章が商標と考えられることの十分な根拠とは認められないというものであり、標章が実際に平均的な需要者に出所表示として認識されることを立証しなければならないというものであった。

本質的な識別性についての通常原則を適用した結果、裁判所は、登録された形状が本質的な識別性を欠いているとした。

まず裁判所は、登録された形状が、チョコレート菓子業界の標準や慣例から十分に離れているものではないとした。

次に、平均的な消費者が、登録された形状が商標としての意義を伝えるものと認識するという証拠がないとした。

上告人は、形状の商標に関する議論で裁判所が使用する言語により自らの意見を表現し、数多い商品から際立たせるための競争圧力の中で、平均的なシンガポールの需要者は自社のチョコレートバーの形状を商標と見なすようになっていていると主張した。

しかし、これは補強証拠のない単なる主張であった。上告人は、チョコレート菓子の取引者が、製品の形状を変えることによって製品を差別化することを示す証拠を示さなかった。

これらの理由により、裁判所は、登録された形状が本質的に識別性を有すると認めず、登録証で述べられている「**proceeding because of acquired distinctiveness through use since 1970s** (1970年代からの使用による識別性の取得)」という点を強調したことはさほど驚くべきものではなかった。

裁判官は、登録された形状が使用により識別性を取得したかを判断する際に、平均的な需要者が表示(本件では形状)を特定の製造者と関連付けていることの証明が不十分であると判断し、出願人は「当該商品またはサービスが特定の取引者からのものであって他者のものではない」ということを、相当な割合の関係者がその表示に依拠していることを示す必要があるとした。

これは“**the Reliance Test**”と呼ばれるものであり、識別性の取得の観点で表面化してくる問題は、特定の形状が長期間その商品について取引者によって使用されている場合に需要者が特定の形状を認識して特定の取引者と関連付ける可能性があるかであり、それが商標の使用と同視できるかというものである。

適用する原則の従前の分析の背景に対して、裁判所は、上告人が行った 2 セットの市場調査の証拠(1つ目は左の形状、2つ目は右の形状についてのもの)を検討した。

両方の調査は、(a) シンガポールの居住者で (b) 15～64 歳、(c) 過去 1 週間の間にチョコで覆われたウエハースを食べた 300 人のシンガポール人に対して行われたもので、少なくとも週単位で 2 つの地方で行われた。

高等裁判所の裁判官は調査結果が有用ではないとし、特定の欠点を強調した。最高裁は、調査結果の欠点を無視したとしても、これらの結果は、消費者が登録された形状に依拠しているか、またはその画像を出所表示として依拠していることを確立するには不十分であるとした。

最高裁は、登録された形状が使用により識別性を取得したことを示すのに十分な証拠が上告人によって提示された証拠にはないと判断し、「登録された形状が識別性を欠き使用により識別性を取得していない」として登録された形状を無効とした控訴裁判所の決定を維持した。

3) **Courts (Singapore) Pte Ltd v Big Box Corp Pte Ltd [2018] 5 SLR 312; [2018] SGHC 81**

(高等裁判所)

(i) 事実

本件は、Courts (Singapore) Pte Ltd (控訴人)による Big Box Corp Pte Ltd (被控訴人)の登録商標第 T0501003C「BIG BOX (本件商標)」に対して行った登録無効請求の棄却についての不服申立事件である。

(ii) 識別性に関連する無効の根拠

登録の有効性に対する主張は、本件商標が識別性を欠くという根拠のみである。より具体的には、無効の根拠は、「BIG BOX」という語は、一般的にチェーン店のような大型店舗を指し示すものであるため、シンガポールでは「BIG BOX」という語は大型店舗に使用可能であるべきというものであった。

(iii) 識別性に関する鍵となる決定

シンガポール公衆の認識が鍵となる。登録官のレベル(審査段階)では、商標が提供されるサービスを記述しているとの主張にもかかわらず、シンガポールの平均的な需要者は指定サービスの全範囲にわたって本件商標が商標の意義を識別すると判断された。

これは、控訴人が引用したオンライン辞書の定義があまり有用ではなかったという事実もあり、出願日前に、シンガポールで使用される日常口語になっていたことを示唆するものは何もないともされた。

さらに、出願日前には多くの(または何人かの)シンガポール人は、北米などの海外旅行、仕事や留学中に「big-box」という小売店の概念に出くわした可能性が高く、また、ヨーロッパや北米出身のシンガポール在住者は、すでに倉庫や小売店に関して「big-box」という語で表現される概念をよく知っている可能性があると考えられるものの、難しい点は、裁判所において、平均的なシンガポールの需要者(国際社会での露出を念頭に置いたとしても)がこの意味に精通していたとの意見を支える証拠が全く存在しなかったことである。

裁判官は、シンガポールの一般の人々が一般的によく旅行しているという事実と、海外で「big-box」という語を目にしたかもしれないという事実は、シンガポールの識別性の有無を決定する背景の要因としては確かに関連しているとし、実際に、裁判官は、シンガポールの公衆はシンガポール人に限るものではなく、シンガポール在住の外国人も含まれるとした。

しかしながら、識別性は全体の証拠に照らして判断されなければならないとし、シンガポールの「一部の取引者や消費者」が、出願日において出願人が主張・依拠している意味を理解または認識していたことの立証のみでは不十分であるとされた。

そのため控訴人は、登録を求められたサービスに関して、出願日時点でシンガポール市場において本件商標が識別性を欠いていたことの立証をすることができなかった。

参考になる注釈点としては、裁判官が有用とみなされる証拠の種類と、登録商標を無効とする際に採択する戦略についていくつかのコメントをしたことがある。

特に、裁判官は、後知恵や後になっての分析は避けなければならないと指摘した点である。

即ち、「big box」という語が「現時点」でシンガポールで大規模な小売業／倉庫業と同義であるという証拠は、必ずしも出願日の時点でその語が識別性を欠いていたことなどを意味するものではなく、商標が、所有者の行為または行為以外の理由により登録されている商品・サービスの取引において一般的な名称になっているという証拠がある場合は、これを理由に登録の取り消しを求めることができるとした。

さらに、事案の現状に基づいて以前の問題を振り返る主張は、裁判所に最近の「big-box」の小売店に関する出版物の数を検討するよう求める「leading question」タイプの分析と組み合わせた場合には、「BIG BOX」の語が出願日時点で記述的である、あるいは大型の小売店／卸売店を暗示するかということ判断するには非常に危険なものであるとした。

代わりに、シンガポールでの関連する公衆（取引者及び需要者）に、使用の目的を伝えることなく商標「BIG BOX」の商標の意味を理解するかを質問することは適切なものであるとした。

4) **Starbucks Corporation v Morinaga Nyugyo Kabushiki Kaisha [2017] SGIPOS 18**
 (知的財産庁)

(i) 事実

Morinaga Nyugyo Kabushiki Kaisha は、第 29 類「牛乳、乳製品、乳性飲料」、第 30 類「コーヒー、コーヒー飲料、代用コーヒーなど」を指定商品として出願し、第 29 類、30 類について多くの登録商標を保有する Starbucks Corporation が異議申立を行った。

両者の 2 つの商標の以下の通りである。

出願人商標：T1317050H	異議申立人の商標：T0008800Z（根拠の商標の一つ）
	

(ii) 識別性に関する鍵となる決定

本件のような異議申立において立証しなければならない点は、「商標全体あるいはその必須の構成要素が先登録商標と同一又は類似する」ことである。


高等裁判所の判例では、裁判官は、立法府の意図は各規定について異なる「mark-similarity」の分析結果を作るのではなく、規定の立法上の歴史についての法的用語の相違に帰すべきとしている。

登録官が、異議申立人の商標と出願商標の商標全体あるいはその必須の構成要素との間に類似性が必須のものではないと判断すれば、必然的に異議申立は認められない。

登録官は、出願商標の使用が異議申立人の商標の特徴的な性質について不当な方法で希釈させるものである、または異議申立人商標の特徴的な性質を不当に利用するものであるとは認めなかった。

登録官の見解では、異議申立人商標の特徴的な性質は、その独特な人魚の図形、あるいは「STARBUCKS」という語にあるとした。異議申立人は登録官に対



して特徴的な性質がその同心円図形  に存在する証拠あるいは特定の色彩による異議申立人商標の抽象的なレイアウトにあることの証拠を提出できなかった。

5) Morinaga & Co Ltd v Crown Confectionery Co Ltd [2008] SGIPOS 12
(知的財産庁)

(i) 事実

Crown Confectionery Co Ltd は、2005 年 4 月 28 日に、商標 “MYCHEW” について第 30 類「医療用ではないチューインガム；キャンディー；キャラメル」を指定商品として出願した。商標は大文字で、青色でわずかに右に傾斜するものであり、出願人は「MYCHEW」という語を創作し、2004 年から韓国において「MYCHEW」をキャンディーに使用し、2005 年からシンガポールで商標を使用したと主張した。

異議申立人の Morinaga & Co Ltd は、英語、日本語、中国語での商標「HI-CHEW」の商標権者であり、様々な形でいくつかの国で商標登録していた（例えば HI-CHEW の文字とハイチュウ（カタカナ）及び緑色のリンゴの図形の組み合わせなど）。

シンガポールにおいて、異議申立人は第 30 類の「ビスケット、チョコレート、キャラメル、スナック、ケーキ、アイスクリーム、ココア、ホットケーキミックス、キャンディー、ガム」を含む様々な食品について、文字とラベルの商標について商標登録していた（英語の商標は 2001 年 2 月 3 日登録、ラベルの商標は 2004 年 3 月 31 日登録）。

異議申立人は、商標「HI-CHEW」を日本で 1975 年以來、シンガポールで 1981 年から使用していると主張した。異議申立人は、出願商標が識別性を欠くことを含む様々な理由により異議申立を行った。

(ii) 識別性に関する鍵となる決定


登録官は、出願商標「MYCHEW」について検討し、識別性を欠くものではないと商標であると判断した。

6) Tokyo Seimitsu Co., Ltd. v Tsukishima Kikai Co Ltd [2007] SGIPOS 15
(知的財産庁)

(j) 事実

Tokyo Seimitsu Co., Ltd.は第9類「測定機器、自動販売機、光学機器など」を指定商品として出願し、商標は登録が許可され2003年10月17日に商標公報に公告された。Tsukishima Kikai Co Ltdは、2004年2月17日に異議申立を行った。

両者の2つの商標の比較は以下の通りである。

出願人商標：T00/1362011	異議申立人商標
	

異議申立人は、出願商標が識別性を欠くことを含む様々な理由を異議申立の理由とした。

異議申立人は、特に、自社の商標と出願人商標の特徴的で支配的な構成要素は「TSK」の文字であり、出願人商標は「TSK」を含む一方、自社の商標は“TSK”と“TSUKISHIMA KIKAI”の文字からなるが“TSK”の文字は“TSUKISHIMA KIKAI”の文字よりはるかに大きく、商標の特徴的で支配的な部分であると主張した。

(ii) 識別性に関する鍵となる決定

登録官は、“TSUKISHIMA KIKAI”全体の語が”TSK”の語の識別性を取り去るものではなく、また、識別性を加えるものでもないとした。

異議申立人の商標を見て目に入るものは、“TSUKISHIMA KIKAI”の文字よりも大きく長さも高さもあるはるかに大きい“TSK”の構成要素であり、“TSK”の文字の大きさは、“TSUKISHIMA”“KIKAI”それぞれの文字の高さの3倍以上であるとした。

“TSK”が本質的に識別性を有するという判断は別として、異議申立人はその他の異議申立の根拠を立証することができなかつたため、異議申立は却下され出願は登録許可された。

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.