

ASEANの冒認商標出願の実態調査

タイ・フィリピン・マレーシア・ベトナム・シンガポール・インドネシアでの
冒認出願に関する制度・事例・対応策

2020/6/25

Kasame & Associates 弁理士 藤田 雅彦

冒認商標出願とは？

* 日本における冒認に関する規定

1. 特許法第49条第7号

「その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していない」

2. 大正10年4月30日法律第96号(大正11年1月11日施行版)の特許法の第十条、 十一条、五十七条「特許ヲ受クルノ権利ヲ冒認シタル者」と規定

3. 商標法には規定なし

* 本報告での「冒認出願 = bad faith (悪意、不誠実)」

I. 各国の制度

1. タイ

(1) 冒認出願に関する制度

- 冒認出願に対しては、審査段階での異議申立、商務省の機関である商標委員会に対して取消請求を行うことができる。また、知的財産及び国際取引中央裁判所 (IP & IT Court) に提訴することが可能であり、さらに、特別控訴裁判所 (専門事案控訴裁判所) への控訴及び最高裁判所への上告が可能である。
- 冒認出願に関しての異議申立及び取消請求は、商標法 (B.E.2559 No.3)、省令 (B.E. 2560 No. 5) 及び商標委員会規則(B.E.2561)によって規定されている。

(2) 出願手続きの概要

1) 審査の流れ

方式審査→実体審査（識別性、先登録商標との類否、法律により禁止されている特徴の有無）→出願公告（60日）→登録料納付→登録証発行

2) 冒認出願の審査

商標法等において「冒認」についての定義はなく、冒認出願についての規定あるいは冒認出願の拒絶についての規定もない。

(3) 審査段階での冒認出願の拒絶

商標法第8条(9),(10)

「公序良俗に反する標章、タイで登録されているかを問わず大臣通知で定める周知商標と同一の標章又は商品の所有者・出所について公衆に混同を生じさせるおそれのある商標に類似する標章などを含む、あるいはこれらからなる標章は拒絶する」と規定。

*なお、冒認出願に関する直接的な規定や審査基準は存在しない。

(4) 冒認出願についての情報提供制度

商標局に情報を提供する正式なシステムはない。

(5) 異議申立に係る請求理由

商標法第35条

- ・ 異議申立人がその商標について出願人より優先する権利を有している場合
- ・ その商標が第6条により登録できないものである場合
(例えば周知商標と同一の商標又は混同を生じさせるおそれのある類似する商標)
- ・ 出願が商標法の規定に反している場合

(6) 取消審判に係る請求理由 (商標法第35条)

登録要件を欠くこと

- 商標法第 61 条

「商標が登録時に第 8 条に規定する不登録事由に該当する場合 = タイでの登録の有無にかかわらず、大臣通知で定める周知商標と同一又は商品の出所について公衆に混同を生じさせるおそれのある類似商標の場合などは利害関係人又は登録官は取消が請求できる」と規定。

- 商標法第62条

「公序良俗違反」

(7) 裁判所への提訴に係る請求理由

優先する権利を有していること

- 商標法第 67 条

冒認出願に対する取消請求の決定については、優先する権利 (**better title**) を有していることを理由に裁判所に提訴可能。

- 第 67 条

「利害関係人は、商標権者よりも優先する権利を有していることを証明できる場合は、商標登録決定の日から 5 年以内に裁判所に登録取消を請求できる」と規定。

(8) 冒認出願と考えられる出願の種類

- 規定はないが、裁判所向けに以下のガイドラインが示されている。
 - 1) 事前に実際の商標あるいは周知商標であることを知っていたこと
 - 2) 商標が国際的及びタイで周知な商標と同一又は混同が生じるおそれがあるほど類似すること
 - 3) 商標の由来について正当な理由がないこと
 - 4) 他人の商標の評判及び周知な商標に便乗する意図により出願したこと
 - 5) 使用の意思なく出願したこと
 - 6) 出願人と商標の所有者の間に事業・取引関係あるいは関係があること

(9) 外国でのみ周知な商標の保護

• 商務省から2004年9月21日に発行された通知では、周知商標の基準は以下の通り

- 1) タイ王国その他の外国において、所有者・その代理人・使用権者による使用か否かにかかわらず、一般的で誠実な方法により商標を使用した商品・サービスが相当程度に提供・使用・広告され、あるいは例えばサッカーリーグなどでの使用により相当程度に使用されてタイにおける公衆又は関連する分野の公衆が広く知るに至っていること。
- 2) 商標が需要者の間で認識でき、受け入れられているものであること
→ 本条での保護を受けるには、商標はタイにおける一般大衆又は関連する分野の公衆において周知でなければならないが、現時点では、タイでは周知商標の登録についての正式な手続きはなく、商標局は周知商標登録の出願を受け付けていない。

(10) 異議申立手続きでの留意点

- 優先する権利の証明についての基準はない。この理由による異議申立を成功させるためには、異議申立人は世界のいずれかにおいて異議申立人の商標が登録されていること、あるいは、出願人よりも前にタイにおいてその商標を使用していたことを立証する必要がある。
- 周知商標と類似することを理由とする異議申立を成功させるためには、務省の通知による周知商標の基準に合致する状況であることを証明する必要がある。
- 異議申立を補充するものとしては、できるだけ多くの国での登録証の写し、外国及びタイでのカタログ、インボイス、販売促進費、売上高などの使用の証拠を提出することが望ましい。
- 出願人が反証する必要があるため、可能な限り古くからの先使用を示す関係証拠を収集することが望ましい（異議申立人と出願人との間の関係あるいは取引を示す書類を提出することは有用）
- 証拠とともに異議申立人の歴史、可能な限り古くからのもので数多くの商標の使用及び商標の創作を記述した宣誓書を提出することが望ましい。

(1 1) 商標委員会での取消手続きの留意点

- 商標法第 61 条に規定する登録要件を欠くこと、及び第 63 条に規定する不使用を理由とする取消は、利害関係人のみが取消請求できる。最高裁の判例では、利害関係人には、出願したが当該登録商標との類似を理由に拒絶された商標の所有者または実際にその商標をタイで使用しているまたは使用する計画をしている商標の所有者も含まれるとされている。
- 商標委員会の規則では、取消の補強証拠は取消請求とともに提出することとされており補充は認められていない。

(1 2) 裁判所での取消手続きの留意点

- 商標法第 61 条に規定する登録要件を欠くことを理由とする取消は、利害関係人のみが取消請求できる。
- 最高裁の判例では、利害関係人には、出願したが当該登録商標との類似を理由に拒絶された商標の所有者または実際にその商標をタイで使用しているまたは使用する計画をしている商標の所有者も含まれるとされている。

2. フィリピン

(1) 出願手続の概要

- 出願が方式要件を満たす場合、審査官による登録要件についての審査が行われる。出願が登録要件を満たしていないと判断された場合は拒絶されるが、出願人は応答ないしは補正が可能であり、その場合、再審査に付される。

(2) 冒認出願の審査

- フィリピンでは冒認出願についての規定はない。

(3) 審査段階での冒認出願の拒絶

- 審査官は法定の要件を満たすか、ないしは法により登録できないかのみを決定する。しかし、審査官は冒認についての情報に通じていないため、冒認出願について拒絶することはできない。

(4) 冒認出願に関する規定・審査基準等

- フィリピンでは冒認出願についての規定はない。しかし、審査官は実体審査のための ASEAN 共通ガイドライン (ASEAN Common Guidelines for the Substantive Examination of the Trademarks) を使用している。ガイドラインでは、「冒認」は「出願人がその商標の存在を知っており、その商標が誠実な先使用である他人のものであって登録について許可を得ていないもの」とされている。
- 加えて、冒認出願については「不正の意図」が存在するとされている。冒認出願であるとの主張は、他人の同一または類似商標の先の創作・先使用・登録を知っていたことの証拠を提出して立証することが必要である。

(5) 冒認出願についての情報提供制度

- 知的財産庁に情報を提供する制度は存在しない。

(6) 異議申立・取消審判に係る請求理由

知的財産法第134条・135条

- ・ 商標登録により損害を被ると考える何人も異議申立を行うことができる。
- ・ 各案件の事実に基づき判断されるため、冒認出願を主張するために必要な明確な理由はなく、冒認と認める明確な表現もない。判決の研究によれば、冒認の主張には通常、商標の同一または類似ということが表れており、商標の本当の所有者が真の所有者であることや先使用の証拠を示さなければならないことを意味している。

(7) 冒認出願と考えられる出願の種類

- ・ 冒認はケースバイケースで評価されるため、明確で固定化されたルールはない。
しかし、以下の要素が冒認であるかの決定の際に考慮される。
 - 1) 事前に出願人を知っていたこと
 - 2) 当該商標が国際的・フィリピン国内で周知な商標と同一又は混同が生じるおそれがあるほど類似すること
 - 3) 商標の由来について道理のある説明ができないこと
 - 4) 出願人と商標の所有者の間に取引上の関係または実際の取引があること

(8) 外国でのみ周知な商標の保護

- 登録の有無にかかわらず、国際的またはフィリピン国内において周知な商標のみが知的財産法による保護を受け得るが、自動的に保護が受けられるものではない。
- 外国で周知な商標を第三者が先に登録しようとした場合、周知商標の所有者はフィリピン国内で周知であること及び同一又は類似の商品・サービスに使用されるものであるとの立証が必要である。

(9) 異議申立手続きでの留意点

- 異議申立に対して出願人から答弁書が提出された場合、案件は規則により裁判外手続 (Mandatory Alternative Dispute Resolution : ADR) に移行する。ADR により解決しない場合や棄却された場合、ヒアリング／裁定の担当官が予備的委員会の開催するよう命令を発する。
- 予備的委員会の終了後、ヒアリング／裁定の担当官は命令発行後 10 日以内にそれぞれの意見を記した書類を提出するよう求める命令を発する。

(10) 取消請求での留意点

- 知的財産法第 151 条により、登録により損害を被ると考える何人も以下の通り取消請求が可能
 - 1) 登録日から 5 年以内に取消請求可能
 - 2) 登録商標が登録に係る商品・サービス若しくはその一部について一般名称になっているか若しくは放棄されている場合、不正に若しくは法の規定に反して登録された場合又は商標権者若しくはその承諾により登録商標が商品・サービスの出所について虚偽的に使用されている場合は、いつでも取消請求できる。

3. マレーシア

(1) 出願手続の概要

- 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。
- 真正な所有者であることを述べた法定宣誓書、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。
- 方式審査完了後、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、登録可能性、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。

(2) 冒認出願の審査

- マレーシアでは審査段階で冒認出願を必ず拒絶するという規定は商標法にはない。

(3) 審査段階での冒認出願の拒絶

- 審査段階で冒認出願を必ず拒絶するという規定は商標法にはない。25条では商標の所有者であることを主張する者は何人も出願することができるとしており、判例では、「真正な所有者」と解釈されている。さらに、出願の方式要件の1つとして、出願人は真正な所有者であることの宣誓書の提出が必要とされている。
- 登録官は、混同のおそれがあるか及び先登録商標と同一・類似することにより公衆を欺瞞するか、法に基づき識別性を有するについてのみ審査するため、真正な所有者であるとの主張について決定するための審査は行わない。

(4) 冒認出願に関する規定・審査基準等

- マレーシアでは、商標法では「冒認出願」についての規定及び審査基準はない。しかし、職権によるインターネットやその他の手段による調査によって商標の所有者について疑念があると審査官が考えた場合には、その裁量によって拒絶する場合がある。
- そのような疑いを持つ審査官は拒絶通知を発するか、または出願人に対して裁判所の命令を含めて商標の所有者であることについて登録官を納得させるよう求める指示を発する場合がある。

(5) 冒認出願についての情報提供制度

- 知的財産公社に対して冒認出願について情報提供する正式な仕組みはない。

(6) 異議申立に係る請求理由

- 当該商標またはその一部の使用が公衆に欺瞞・混同を生じさせるおそれがある場合、あるいは法に反する場合
- 当該商標がマレーシアでの周知商標と同一商品・サービスと同一または非常に近似する場合
- 当該商標が異議申立人の商標と同一または非常に近似するものであり、同一商品・サービスまたは非常にサービスまたは近似する商品・サービスについてのもので欺瞞・混同を生じさせるおそれがある場合
- 出願人が当該商標についての適法な所有者との主張ができない場合（間接的な冒認）
- 当該商標が識別性の要件を満たさない場合
- 出願人が単にライセンシーまたは代理店である場合（間接的な冒認）

(7) 更生及び無効（高等裁判所）

高等裁判所における更生及び無効／取消の理由は以下の通りである

- 1) 第45条による理由：以下について不服がある場合、何人も更生の申立が可能である。
 - (a)何らかの事項の登録簿への不記載若しくは登録簿からの脱落
 - (b)十分な理由なしに登録簿にされた記載
 - (c)誤って登録簿に残っている記載
 - (d)登録簿の記載におけるその他の誤りまたは瑕疵
 - (e)登録官は、登録・譲渡又は移転に関して詐欺的行為があった場合、または公共の利益になると判断した場合は自ら申立を裁判所に対して行うことができる
- 2) 第46条による理由：以下について不服がある場合、何人も抹消／取消の申立が可能である。商標が使用する真正な意図がないにもかかわらず登録された場合（詳細は異議申立の理由と同様）

(8) 冒認出願と考えられる出願の種類

判例に基づけば以下の種類があると考えられる。

- 1) 商標の所有者及び商標が周知・著名であったことを知って出願したこと
- 2) 商標の真正な使用意思なく出願したこと（商標売買の目的）
- 3) 海外での登録商標についての現地代理店／輸入業者であること

(9) 外国でのみ周知な商標の保護

外国でのみ周知であるがマレーシアでは周知でない商標は保護されない。

- 商標規則 13B では周知商標の基準を以下のように規定している。
 - 1) 関係する公衆の間での当該商標の認知度
 - 2) 商標が使用されている期間、地理的範囲及びその場所
 - 3) 商標が使用される商品・サービスの見本市若しくは博覧会での広告宣伝を含む販売促進活動での商標使用の期間、地理的範囲及びその具体的場所
 - 4) 商標の使用度及び認知度を反映する商標登録または出願の期間、地理的範囲及びその具体的場所
 - 5) 商標権の行使について成功した記録、特に商標が関連当局によって周知と認められた事実
 - 6) 商標に関連する価値

(10) 異議申立手続きでの留意点

- 公告から2ヶ月（延期可能）以内の期間に異議理由を含む異議申立書を提出すること
- 異議申立通知受領から2ヶ月以内（延期可能）の期間に出願を支持する答弁書を提出すること
- 異議申立人は答弁書受領から2ヶ月以内に法定宣誓書の形式で証拠を提出すること
- 出願人は異議申立人の証拠受領から2ヶ月以内に法定宣誓書の形式で補充証拠を提出すること
- 異議申立人は、出願人の証拠受領後2ヶ月以内に、証拠に応答する証拠を提出すること

(1 1) 高等裁判所での無効／取消手続の概要及び留意点

- 無効／取消手続はその理由及び求める救済内容を述べた宣誓書による手続開始申立書を提出する必要がある。
- すべての証拠は宣誓書により提示し提出する。
- 被告による応訴の理由を述べた宣誓書の提出期限は、封緘された手続開始申立書写しの受領後 14 日以内である（その後のすべての手続きも受領後 14 日以内）。
- 当事者は、通常、聴聞に出席することは必要ではない。しかし、裁判官は必要と認めた場合は当事者をヒアリングに出廷させる権限を有する。
- 無効／取消手続が法廷でのヒアリングに付される場合、訴訟を提起した当事者が、権利を侵害されたことを立証しなければならない。立証責任を果たせない場合、実質審理がされることなく案件が却下される。

4. ベトナム

(1) 出願手続の概要

- 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、方式審査許可後、出願は公報（Volume A）に 2 ヶ月出願公開されて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その判断により、事案を理解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。
- 実体審査においては本質的に識別性を有するかなどの絶対的拒絶理由とともに、出願商標が先登録商標と類似するかなどの相対的拒絶理由が審査され、異議申立がされた場合はそれを考慮して審査される。
- 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。すべての登録商標は公報（Volume B）に公開される。

(2) 冒認出願の審査

- ベトナムでは、審査段階では審査官は冒認出願について審査を行わず、職権では拒絶しない。

(3) 審査段階での冒認出願の拒絶

- 出願に対する冒認を理由とする第三者からの異議申立があった場合、審査官は検討する。

(4) 冒認出願に関する規定・審査基準等

- ベトナム知的財産法では、冒認について定めた規定はないが、「不正行為 (dishonesty)」という語はある。
 - 実際には、純粹に「冒認」のみを理由とする異議申立・取消申請案件はない。
 - 「冒認」は、事案を荷重するために異議申立の主な理由の次に、または登録日から5年を経過した場合の例外の案件で提起されることが多い。
 - しばしば提起される「冒認」の例としては以下のものがある。
 - 1) 出願商標が広範に使用され認識されている商標、周知商標と混同するほど類似している。
 - 2) 出願人／商標権者が登録する権利を有さない、又は、その権利を譲渡される権利を有さない (出願人／商標権者が商標所有者の代理店・代理人であって承諾を得ずに出願した場合)
- * 「不正行為 (dishonesty)」については知的財産法第96条に以下の通り規定がある。
- 1) 商標が登録を受ける権利を有さず、その権利を譲渡されてもいない場合、登録全体が無効にされる。
 - 2) 何人も知的財産庁に保護を無効とすることを請求する権利を有する。
 - 3) 商標の無効の請求，保護が出願人の不正行為により付与された場合を除き、保護の日から5年とする

(5) 冒認出願についての情報提供制度

法及び規則において、第三者が冒認出願について情報提供する制度はなく、第三者は、異議申立の際にのみ冒認出願についての情報を提供できる。第三者により提出された情報・証拠は出願の審査過程での情報源として取り扱われる。

(6) 異議申立に係る請求理由（知的財産法第 112 条）

- 出願人／商標権者が登録する権利を有さない、または、その権利を譲渡される権利を有さないこと
- 同一・類似の商品・サービスについて出願・登録されている他人の商標と同一又は混同を生じるほど類似していること
- 商標が、識別性に影響を与える、あるいは評判に便乗する目的で、周知商標と認識されている商標と同一又は混同を生じるほど類似するものであって同一・類似の商品、又は非類似の商品・サービスについて出願されたものであること
- 商標が、その出願日前・優先権主張日前にベトナムにおいて類似・同一の商品に使用され認識されている他人の商標と同一又は混同が生じるほど類似すること
- 商標が、商品・サービスの出所について誤認を生じさせるおそれがあるほど現在使用されている他人の商号と同一又は混同を生じるほど類似していること

(7) 取消請求に係る請求理由

- 出願人が登録する権利を有さない、または、その権利を譲渡される権利を有さないこと
- 取消対象の商標が保護証書の付与の日における保護の条件を満たさなかった場合

(8) 冒認出願と考えられる出願の種類

- 冒認出願が何かについては法定されておらず、知的財産庁によって決定される。
- 現在の審査プラクティスでは知的財産庁は冒認出願が何かについて最終結論は出しておらず、冒認出願かどうかの決定をする際に考慮すべき極めて重要な要素として以下のものを挙げている。
 - 1) 出願人が、商標が真の所有者のものであると十分に知っていること
 - 2) 投資・使用許諾・契約関係により、出願人と真の所有者との間に明らかに関係があること
 - 3) 真の所有者の商標を悪用する意図があること

* 典型例

- 周知出願の所有者がベトナム市場に入ってくることを防ぐ意図により、周知商標又は広範に使用され認識されている商標と同一又は混同を生じるほど類似する商標を出願すること
- 使用の意思なく、実際の周知商標の所有者に登録商標を販売・ライセンス・移転することによる利益を得る目的のみで、周知商標又は広範に使用され認識されている商標を出願すること
- 単に、周知商標又は広範に使用され認識されている商標からの利益を得ることを目的として出願すること

(9) 外国でのみ周知な商標の保護

- 外国でのみ知られている商標はベトナムで登録による保護は受けられない（すなわち、ベトナムでの周知商標又は広範に使用され認識されている商標ではないと考えられる商標は 冒認出願からの保護を受けることができない）。
- ベトナムでの出願日前に商標が周知又は広範に使用され認識されている場合のみ、冒認出願からの保護を受けることができる。

(10) 取消手続きの留意点

- 商標登録の取消を求める権利の行使に関する法定の制限は、登録証が出願人の不正行為によるものである場合を除き、登録許可から5年以内でなければならない。

5. シンガポール

(1) 出願手続の概要

- 出願は方式要件を満たすか審査され、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又は登録後の無効で争うことができる。

(2) 冒認出願の審査

- シンガポールでは、冒認は審査官による審査の段階では通常は判断されない。

(3) 審査段階での冒認出願の拒絶

- 拒絶理由としての冒認の主張は、十分で正確に抗弁されない限り認定されず、明確に立証されない限り支持されないものであるが、極めて稀に推認されることがある（冒認出願の判断は、異議申立又は無効請求によるのが一般的）。

(4) 冒認出願に関する規定・審査基準等

- 冒認による出願については商標法第7条(6)の「商標は出願が冒認による場合又はその範囲においては登録されない(A trademark shall not be registered if or to the extent that the application is made in bad faith.)」が根拠となる。
- この条項にもかかわらず、実際にはそれが明らかでない限り、審査官は審査段階では冒認を理由に拒絶しない。審査官は、知的財産庁の登録簿以外の外部調査を行わないためである。
- 異議申立及び無効請求において異議申立人あるいは請求人が冒認を主張しない場合、審査官は証拠が冒認を示している場合でも決定する権限を有しない。例を挙げると、商標が使用されておらず、また、使用の意思もなく、商標が広範な指定商品等を含むものであって異議申立人あるいは請求人が冒認であることを主張しない場合、審査官はその自由意志によって、公共の利益のために悪意による登録である、あるいは悪意のために登録できないとの決定をする権限を有しない。

(5) 冒認出願についての情報提供制度

- 第三者によって出願が冒認であるとの情報を提供する制度はない。出願が冒認であると第三者が知った場合、出願公告前に審査官の検討のためにその主張と補強証拠を提出することは可能であるが、審査官がそのような情報を検討するかは確実ではない。

(6) 異議申立に係る請求理由

- 異議申立人が依拠することが可能な相対的拒絶理由として、商標法第8条(5)に「先の商標がシンガポールで周知になる前に出願された場合は、当該出願が冒認であることを示す場合を除き、登録が拒絶されない」とする規定があるが、異議申立人は当該商標が実際にシンガポールで周知であったことを示す必要がある。
- 本質的に、冒認は単なる実際の悪意とは異なるため、異議申立人は、その出願がシンガポールで通常の商業活動として認められる基準に達していないことのみならず、その出願行為が善意の所有者に対するこの基準に反するとみなされることを出願人が認識していたこと的事实を証明する必要がある。
- 実務上及びシンガポールでの商標が周知であったことを実際に証明できたケースによれば、冒認の主張を確立するための典型的な主張としては、異議申立人と出願人が同じ事業領域であって出願人がシンガポールに存在することである。
- 冒認出願であるかの判断時期は出願時であるが出願日以降に審議を行うことを排除しておらず、そのため、登録日における出願人の心理状況も決定の補助になりうる。

(7) 無効請求に係る請求理由

- 一般的に商標法第 23 条による。同条(6)、(7)では登録が冒認であることによる登録商標の無効宣言を規定している
- 同条(8)では後の登録の商標が悪意で出願されたか否かを判断する場合は、後の商標出願人が出願をするときに先の商標を知っている又は知っているとする理由が有るかが考慮されると規定している。

(8) 冒認出願と考えられる出願の種類

- 商標法第 8 条(6)で出願が冒認かについて判断する場合は、出願人が出願時に先の商標の存在を知っている又は知っているとする理由があるかが考慮されるとしている。
- 冒認の意図があるかの法的テストでは、出願人が知っていること・正しい基準の採択を本来の所有者が考えていることを基に、主観的・客観的の組み合わせについて判断される。そのため、冒認のコンセプトは文脈（背景・状況）に依存し、冒認の有無については各ケースの具体的な事実のマトリックスによって決められる。
- さらに単に指定商品を広範であることだけでは冒認出願とは言えない。非常に広範な指定商品とブランドの拡張についての単なる可能性との間に線引きする必要がある。例えば、指定商品が広範でその商標をその態様で使用しない又は使用する意思がないことを明確に証明することなどが必要である。
- 冒認であることを補充する証拠としては、非良心的な事業ないしは出願人の一部に不穏当なことがあることをより一層示す必要がある。

(9) 外国でのみ周知な商標の保護

- 商標はシンガポールで周知であることが必要である。商標が外国で周知なことが、常にシンガポールで周知であることにはならないため、シンガポールで周知であるかは、提出された証拠（シンガポールで認知している人口及び範囲、売上高、広告の範囲など）に基づき判断され、通常、立証は難しい。

(10) 異議申立手続きでの留意点

- シンガポールで異議申立を行う場合、異議申立通知と理由についての意見を当局に提出する必要がある。
- 異議申立手続きは答弁書提出日に中断される。異議申立人及び出願人は調停のような形により争いの解決を模索するよう促される。
- 調停が成立しない場合、当局は手続きを再開する。異議申立人は異議申立を補充するために引用したいと考える証拠を提示する法定宣誓書を提出する必要がある。法定宣誓書受領後、出願人が登録を望む場合は、出願を補充するために引用したいと考える証拠を提示する法定宣誓書を提出する必要がある。任意の手続きとして、出願人による法定宣誓書受領後、異議申立人はそれに応答する証拠を提示する法定宣誓書を提出することができる。
- 証拠提出が完了した後、両者は予備ヒアリングへの出席を指示される場合があり、当局はヒアリング日を通知する。ヒアリング後、当局はできるだけ早く両者に決定の理由を通知する。

(11) 無効請求手続きの留意点

- 登録商標の取消又は無効を請求する場合、取消請求又は理由についての意見を述べた無効宣誓書を当局に提出する必要がある。
- 答弁書提出日から無効手続きは中断され、両者は、調停のような形により争いの解決を模索するよう促される。
- 調停が成立しない場合、当局は手続きを再開する。請求人は無効を補充するために引用したいと考える証拠を提示する法定宣誓書を提出する必要がある。
- 証拠提出手続き完了後、両者は予備ヒアリングへの出席を指示される場合があり、当局はヒアリング日を通知する。ヒアリング後、当局はできるだけ早く両者に決定の理由を通知する。

(12) その他の冒認に関する重要なポイント

- 現実的には、冒認を立証するには、高い証明力を示すことが必要である。引用する証拠について議論がある場合は相互審査（cross-examination）の申請を行うことができる。さらに、相互審査（cross-examination）を申請することが、欠席者が隠そうとしたことについて表面化させ、商標の採択及び商標出願の理由について弁明する機会を失わせるための最善策となる。
- 一般的には、冒認の問題は、比較する両商標の間の類似性の問題ではないため、混同のおそれがない場合であっても冒認はありうる。冒認の概念は孤立して決定されるものではないため、比較する商標の類似性はある程度関係性があるが、当事者間の関連・関係の範囲で決定されるべきものである。

6. インドネシア

(1) 出願手続の概要

- 出願から15日後出願公開され、一般公衆から異議を募る。その後異議の有無に関わらず全ての出願に対して実体審査が施される。
- 実体審査において冒認出願が排除されることは少なく、登録されてしまった冒認商標に関する争いは裁判所に持ち込まれる。知的財産総局に存在する審判委員会は拒絶査定に対する不服のみ取り扱う。

(2) 冒認出願の審査

- インドネシアでは、審査段階では先後願関係の調査は行うが、出願が冒認出願であるかについては審査していない。

(3) 審査段階での冒認出願の拒絶

- 商標の出願の審査において、冒認出願と疑われる先願商標を引用した拒絶理由通知が出されることがあるが、引用商標が冒認出願であるとの主張は審査段階では認められることは少ない。

(4) 冒認出願に関する規定・審査基準等

- 商標法第7条(6)「商標は、出願が冒認による場合又はその範囲においては登録されない」と規定しているが、実際にはそれが明らかでない限り、審査官は審査段階では冒認を理由に拒絶しない。知的財産庁の登録簿以外の外部調査を行わないためである。
- 同第2項「周知である人名や法人名からなる商標又は類似する商標は拒絶する」と規定している。
- 同第3項では、悪意による出願 (in bad faith) は拒絶すると規定している。規則によれば、周知商標とは関連産業の公衆に知られているものであり、公衆には需要者、関係のある一般大衆を含むとされている。また、周知商標かは、売上高、市場シェア、商標の使用範囲・期間、広告宣伝や他国での登録、裁判所での周知商標の認定などにより判断するとされている。

(5) 冒認出願についての情報提供制度

出願が冒認であるとの情報を提供する制度はない。

(6) 冒認出願に関する異議申立・審判・裁判に係る請求理由

- 冒認出願により登録された商標を取消すには、自身の商標が著名であること（第21条第1項b, c）と、相手方が悪意をもって商標出願していたこと（第21条第3項）を理由に取消訴訟を起さなければならない。冒認出願が非類似の商標や役務を指定している場合は、取消の条件は大臣令に定めるとされているが、その大臣令はまだ存在していない。
- 知的財産総局の審判委員会は商標の拒絶査定に対する不服と特許の取消に関する請求のみ受け付けており、商標については商務裁判所が無効審判の役割を果たしている。

(7) 冒認出願と考えられる出願の種類

- 著名商標の著名性にただ乗りして自身の事業を拡大すること
⇒全く見ず知らずの者がたまたま見かけた日本の商標の人気にあやかろうと所有者に無断で出願する。商標を知った直後にでも出願する。
- 著名商標を本来の権利者に譲渡することで利益を得ること
⇒いわゆる商標マフィアと呼ばれる者で、著名商標を無断で取得し、後に高く売りつける。商標を知った直後にでも出願する。
- 著名商標権者の代理店になること
⇒日本製品の人気を見越し、販売代理店になることを意図して商標権者に無断で先にインドネシアでの商標権を取得する。商標の製品販売に関心を示し始めた頃に出願する。
- 著名商標権者の代理店としての地位を守ること
⇒すでに日本企業の現地代理店として活動してきたが、業績が振るわず代理店の地位を失いそうになるが、引き続き代理店として活動するために商標権を取得する。代理店としての地位が脅かされることを自覚した頃に出願する。
- 著名商標権者の代理店として事業を守ること
⇒すでに日本企業の現地代理店として活動し、業績も上がっているが、商標権者がなかなか商標登録をしようとしないうえ、このままでは第三者に商標権を取られてしまうのではないかという懸念から、自ら商標出願をする。日本企業が商標権取得のために行動しないことに業を煮やして出願する。

(8) 異議申立手続きでの留意点

- インドネシア商標法では、拒絶に対する不服審判は申し立てることができるが、いわゆる商標の無効審判制度は存在しない。
- 冒認出願により登録された商標を取消すには、商務裁判所に訴訟を起こすことができる（冒認出願は商標法で定める「悪意をもって提出した商標出願」（第20条第3項）に相当する）。
- 悪意ある商標についての取消訴訟の提訴期間は無期限である（第77条第2項）。


Ⅱ. 冒認出願の事例

1. タイ

被告のタイにおける登録商標

商標	登録番号	出願日	商品
	Kor27202	16Aug 1994	転写紙（区分16）

原告のタイにおける登録商標

商標	登録番号	出願日	商品
	Kor312349	2 Feb 2000	転写紙（区分16）

最高裁判決 No. 5269/2542

Chaco Paper Co., Ltd., Ms. Yoshi Matsui

vs.

Mr. Somchai Jirawattanachai

原告商標	被告商標	
	 <p>登録第 Kor78846</p>	 <p>登録第 Kor97406</p>

最高裁判決 No. 3472/2552

Chaco Paper Co., Ltd.

vs.

Mr. Somchai Jirawattanachai

	原告商標	被告商標
1)		MAKITO 最高裁判決 No.8831/2544 Makita Corporation vs. Mr. Worasit Sittiworasin
2)		
3)		
4)		



	原告商標	被告商標
1)	MITSUBA	MITSURA
2)		
3)		

最高裁判決 No. 3824/2543

Mitsuba Electric Mfg. Co., Ltd.

vs.

Thanachote International Co., Ltd.

	原告商標	被告商標
1)		GOBE
2)		

最高裁判決 No. 4432/2553

Kabushiki Kaisha Kobe Seikoshō (Kobe Steel Limited),

vs.

**K O B E Welding Company Limited (1st Defendant)
and R.P.S. Supply Co., Ltd. (3rd Defendant)**

2. フィリピン


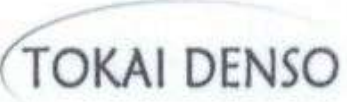
請求人商標	被請求人商標
	

Toyoda Gosei Co., Ltd.

vs.

JRD Dynamics Co. (IPC NO. 14-2011-00440)

裁判所：知的財産庁（法務局）



請求人商標	被請求人商標
	

Denso Corporation

vs.

Pyrakam Corporation (IPC no. 14-2012-00485)

裁判所：知的財産庁（法務局）

請求人商標	被請求人商標
	


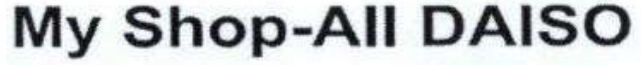
Nikon Corporation

vs.

Alfra Steel Industrial Incorporated

(IPC no. 14-2012-00555)

裁判所：知的財産庁（法務局）

請求人商標	被請求人商標
	

Daiso Industries Co., Ltd.,

vs.

Ma. Olivia D. Tan

(IPCNo.14-2012-00365)

知的財産庁（法務局）

請求人商標	被請求人商標
	

Kabushiki Kaisha Yoshimura Japan,

vs.

Richard Lim

(IPC No.14-2010-00277)

知的財産庁（法務局）

3. マレーシア

原告のマレーシアにおける出願商標

商標	出願番号	出願日	商品
YOMEISHU	M055086	24 Jul 1970	区分5に含まれるあらゆる商品
	M079974	26 Sep 1978	ワイン、酒、リキュール、および区分33に含まれるあらゆる商品
	M079975	26 Sep 1978	薬用ワイン、酒、リキュール、区分5に含まれるあらゆる商品
	S.028523	02 Sep 1981	ワイン、スピリッツ（飲料）、およびリキュール（区分33）
	M092015	02 Sep 1981	区分33に含まれるワイン、スピリッツ（飲料）、およびリキュール
	M092016	02 Sep 1981	ワイン、スピリッツ（飲料）、およびリキュール、あらゆる薬用酒、区分5に含まれるあらゆる商品
	R018603	23 Sep 1978	ワイン、酒、リキュール、および区分33に含まれるあらゆる商品
	R018604	23 Sep 1978	薬用ワイン、酒、リキュール、区分5に含まれるあらゆる商品
YOMEISHU	R009465	30 Jul 1970	区分5に含まれるあらゆる商品

被告のマレーシアにおける出願商標

商標	出願番号	出願日	商品
	M/092363	29 Sep 1981	中国ワイン（区分33）

Yomeishu Seizo Co. Ltd & Ors

vs.

Sinma Medical Products (M) Sdn. Bhd.

[1996] 2 MLJ 334 高等裁判所

Court Decision of 31 December 1995

	原告商標	被告商標
a.		
b.		
c.		

Meidi (M) Sdn Bhd

vs.

Meidi-Ya Co Ltd, Japan & Anor

[2008] 6 MLJ 433 控訴裁判所

Court Decision of 23 October 2007

	原告が使用・所有していた商標	被告商標
1)	 第98013472号	
2)	 第00005524号	

GS Yuasa Corporation

vs.

GBI Marketing Malaysia Sdn. Bhd.

[2016] 1 LNS 978 高等裁判所

Court Decision of 2 November 2016

被告のマレーシアにおける登録商標

商標	登録番号	出願日	商品
	2013060073	23 Sep 2013	麺類、即席麺類、即席調理麺、米麺、春雨（麺）、区分 30 に含まれるあらゆる商品

原告のマレーシアにおける出願商標

商標	出願番号	出願日	商品
	2015010506	15 Oct 2015	野菜（生鮮）、サトウキビ、テンサイ（未加工）、果物（生鮮）、未精米の米、およびその他（区分 30）
	2015010507	15 Oct 2015	茶葉、調理済みシリアル、中国式調理済み餃子、中国式調理済みシューマイ、寿司、およびその他（区分 30）

Hakubaku Co Ltd


vs.

Asiamega Food Manufacturers Sdn Bhd

[2018] 1 LNS 2077 高等裁判所

Court Decision of 27 December 2018

被告のマレーシアにおける登録商標

商標	出願番号	出願日	商品
	95010243	28 Sep 1995	衣類、スーツ、ジャケット、コート、スラックス、ジーンズ、セーター、スウェットシャツ、その他のニットウェア、シャツ、靴、ソックス、帽子、キャップ、手袋、下着、ベルト、区分 25 に含まれるあらゆる商品

原告のマレーシアにおける出願商標

商標	出願番号	出願日	商品
	2013055296	04 Jun 2013	天然皮革または人口皮革張りの箱、旅行鞆、旅行用品（皮革製品）、ハンドバッグ、スポーツバッグ、財布、動物搬送用バッグ、およびその他（区分 18）

Louis Vuitton Malletier

vs.

Renown Incorporated

[2017] 1 LNS 366 高等裁判所

Court Decision of 21 March 2017

4. ベトナム

出願人のベトナムにおける出願商標

商標	出願番号	出願日	商品
IAMAHA	4-2008-02172	29 Jan 2008	モーターバイク、モーターエンジン、バイク、リム、マフラー (区分12)
YAMAITA	4-2008-02171	29 Jan 2008	モーターバイク、モーターエンジン、バイク、リム、マフラー (区分12)
YAMAHA	4-2008-02456	1 Feb 2008	モーターバイク、モーターエンジン、バイク、リム、マフラー (区分12)
yamai-ta	4-2008-12629	13 Jun 2008	モーターバイク、モーターエンジン、バイク、自動二輪用リム、自転車用リム、自動二輪用マフラー (区分12)
yamai-tax	4-2008-12632	13 Jun 2008	モーターバイク、モーターエンジン、バイク、自動二輪用リム、自転車用リム、自動二輪用マフラー (区分12)

異議申立人のベトナムにおける出願商標

商標	登録番号	登録日	商品
YAMAHA	17784	21 Aug 1985	工業用グリース、潤滑油、燃油 (エンジン用ガソリンを含む)、機械および機械工具、エンジン (陸上車両用モーターを除く)、乗り物、およびその他 (区分4、7 および12)




Yamaha Motor

vs.

Phuong Dong Electric Motorcycle JSC

(国家知的財産庁による決定)

出願人のベトナムにおける出願商標

商標	出願番号	出願日	商品
HODAVI	4-0140707	15 Jan 2010	ブレーキパッド、車両用チェーン、車両用スプロケット、車両用リム、スポーク
	4-0143619	17 Mar 2010	(自動二輪車のスターター部品である) カーボンブラシ、アキュムレータおよび電池などの特殊な自動二輪車用交換部品
HODAVI	200342	21 Feb 2013	特殊バイク用鋼管部品：チェーン、ディスク、ブレーキ (ブレーキパッド)、リム、スポーク
	200342	21 Feb 2013	ローラーベアリング用ベアリング、スパークプラグ、ブレーキパッド、ディスクブレーキ、スプロケット、およびその他
	230513	26 Aug 2014	車両用金属ロック、ピストン、キャブレター、ローラドライブ

異議申立人のベトナムにおける出願商標

商標	登録番号	登録日	商品/役務
HONDA	330	10 Mar 1986	発電機、揚水ポンプ、およびそれらの構成部品および機能部品、陸上車両および部品および付属品、および区分7と12に含まれるその他の商品
HONDA	75117	12 Sep 2006	車両用アキュムレーターおよび蓄電池、およびその他
HONDA	190645	31 Aug 2012	区分2、3、6、35、36、39、および41に含まれる商品

Honda Motors
Vs
Hong Phuong Trade and manufacturing
Company Limited
(国家知的財産庁による決定)

出願人のベトナムにおける出願商標

商標	出願番号	出願日	商品
	4-2007-06608	17 Apr 2007	マットレス、バネ入りマットレス

異議申立人のベトナムにおける登録商標


商標	登録番号	登録日	商品/役務
	1737	10 Sep 1990	自動車、自動車用部品、および交換部品（区分 12）
	20748	11 May 1996	自動車に関連する金融サービス、保険契約サービスおよびその他（区分 36）

Toyota Motor Corporation



VS.

Tuan Anh Commerce Limited Liability Company
 （国家知的財産庁による異議申立の決定）

出願人のベトナムにおける出願商標

商標	出願番号	出願日	商品/役務
	4-2010-10264	14 May 2010	衛生陶器の仕入れおよび販売

異議申立人のベトナムにおける登録商標


商標	登録番号	登録日	商品
	274	20 Feb 1986	照明装置、加熱装置、配水装置、病気予防用設備、建設資材、およびその他区分 11 および 19 に含まれる商品
	70216	16 Feb 2006	衛生用品、浴室設備とその備品および交換部品、照明および加熱装置、金属製以外の建設用資材および備品、陶磁器製タイル、金属製以外のタオルボックス、什器、およびその他（区分 11、19 および 20）

INAX Corporation

VS.

Xuan Sinh JSC
 （国家知的財産庁による異議申立の決定）

出願人のベトナムにおける登録商標

商標	登録番号	登録日	商品/役務
	136909	11 Nov 2009	ステンレス製筒形継手（T字形接合部を含む）、接合部（区分6）
	140462	12 Jan 2010	メタル製バルブ（機械要素に当たるものを除く）およびその他区分6に含まれる商品、シャワー、混合栓、シンクおよびその他区分11に含まれる商品

出願人のベトナムにおける出願商標

商標	出願番号	出願日	商品/役務
	4-2010-02847	09 Feb 2010	ポンプ、電気フルーツグラインダー、電気洗濯機、電気掃除機、発電機
	4-2010-02848	09 Feb 2010	ポンプ、電気フルーツグラインダー、電気洗濯機、電気掃除機などの売買

異議申立人のベトナムにおける登録商標

商標	出願番号/ 登録番号	出願日/ 登録日	商品
	4-2009-03451 197885	03 Mar 2009 24 Dec 2012	バルブ（機械要素）、バルブ用シートリング、（機械要素）（陸上の乗物用のものを除く）およびその他区分7に含まれる商品
TOMOE	4-2009-03452 194365	03 Mar 2009 24 Oct 2012	

Tomoe Valve Co., Ltd



Vs

Ngoc Minh Company Ltd.

（国家知的財産庁による取消及び異議申立の決定）

5. シンガポール

異議申立人のシンガポールにおける登録商標

商標	出願番号	出願日	商品
	T0008800Z	25 May 2000	ミルクとミルク製品、ミルクと混ぜて飲料を液体または粉末飲料食品ミックス、およびその他（区分29）
	T9409013E	17 Oct 1994	コーヒー豆またはコーヒー豆粉末、ココア、茶、コーヒー、コーヒーをベースにした飲料およびその他（区分30）

出願人のシンガポールにおける登録商標

商標	出願番号	出願日	商品
	T1317050H	23 Oct 2013	ミルク、ミルク製品、ミルク飲料（ミルクを主成分とするもの）、コーヒー、未焙煎コーヒー豆、ミルクを含有するコーヒー飲料、コーヒーを主成分とする飲料、およびその他（区分29および30）

Starbucks Corporation


vs

Morinaga Nyugyo Kabushiki Kaisha

[2017] SGIPOS 18

Tribunal/ Court Level: 知的財産権庁

出願人のシンガポールにおける商標

商標	出願番号	出願日	商品
	T0503804C	23 Mar 2005	電気機器、ビデオレコーダーおよびテープ、またそれらを組み合わせた製品、カセットおよびカートリッジ使用の記録機器、およびその他（区分9）

Pensonic Corporation Sdn Bhd

vs

Matsushita Electric Industrial Co. Ltd

[2008] SGIPOS 9

Tribunal/ Court Level: 知的財産権庁

異議申立人のシンガポールにおける出願商標

商標	出願番号	出願日	商品
Panasonic	T6845252A	22 Jan 1970	金銭を計上および仕分けする機械、請求書発行機、計算機、機能時計、会計機器、およびその他（区分9）
PANASONIC	T9500560C	24 Sep 1999	区分9に含まれるあらゆる商品、ただし、写真機器、映画機器、光学機器を除く
Panasonic	T0022117F	30 Nov 2004	音響機器および装置、DVDオーディオプレーヤー/レコーダー、液晶テレビ受信機、液晶画面、インターネット端末、ビデオカセットレコーダー、ビデオカメラ、およびその他（区分9）
Panasonic	T0408867E	30 Sep 2005	自動販売機、カメラ、バッテリー、アンプ、ステレオコンポーネントシステム、（記録された）ソフトウェア、ダイバーシティアンテナ、衛星放送用チューナー、およびその他（区分9）

異議申立人のシンガポールにおける商標

商標	出願番号	出願日	商品
HUSH PUPPIES	T9502584A	22 Mar 1995	皮革および合成皮革、皮革および合成皮革製の旅行鞆、スポーツバッグ、財布、ハンドバッグ、ベルト、およびその他（区分18）
HUSH PUPPIES	T0307070E	9 May 2003	他の区分に含まれない繊維および繊維製品、ベッドおよびテーブルカバー、ビーチタオル（区分2）
HUSH PUPPIES	T8200235Z	15 Jan 1982	子供、幼児、乳児向け衣料品、ベルト、ソックス（区分25）4
HUSH PUPPIES	T6639012Z	19 Apr 1966	紳士、婦人、子供用の帽子（区分25）

出願人のシンガポールにおける出願商標

商標	出願番号	出願日	商品
HUSHUSH	T0301036B	29 Jan 2003	装飾品、ジュエリーケース、指輪、小物、腕時計用ベルト、腕時計用チェーン、時計、腕時計、およびその他（区分14）
HUSHUSH	T0308893J	13 Jun 2003	横断幕、バスリネン類（衣類を除く）、毛布、寝具、ベッドカバー、布地、フェイスタオル、およびその他（区分24）
HUSHUSH	T0308894I	13 Jun 2003	衣類、ベルト、履き物、帽子、ヘッドギア、上着、靴、ソックス、スポーツ用ジャージ、スポーツ用靴、下着、およびその他（区分25）

Kabushiki Kaisha World

Vs

Wolverine World Wide, Inc

[2007] SGIPOS 2

Tribunal/ Court Level: 知的財産権庁

出願人商標	異議申立人商標
	

Sega Corporation

Vs

Segafredo Zanetti S.P.A.

[2006] SGIPOS 3

Tribunal/ Court Level: 知的財産権庁

出願人商標	異議申立人商標
  	

Valentino Globe B.V.

vs



Young Sangyo Co, Ltd

[2007] SGIPOS 8

Tribunal/ Court Level: 知的財産権庁

6. インドネシア

表-1 冒認商標事例1 (LEXUS)

	原告	被告
商標		
商標区分	11	11
出願番号	D002015004468	R002012014161
出願日	4-Feb-15	21-Sep-12
登録番号	N/A	IDM000468830
登録日	N/A	18-Mar-15

(1) 商標「LEXUS」
中央ジャカルタ商務裁判所
事件番号：No.26/Pdt.Sus.HKI/Merek/2017/PN.Jkt.Pst
原告：トヨタ自動車
被告：Marzuki Tan

経緯：
2012年9月21日 被告が商標LEXUSを更新出願
(11類、洗面台、便器等衛生用品)
2015年2月4日 原告が商標LEXUSを出願 (11類、照明
器具、衛生用品等)
2015年3月15日 被告商標LEXUSの更新登録
2016年9月1日 原告が被告商標の取消を訴える
2016年12月6日 被告商標の取消が判決される

表-2 冒認商標事例2 (Matsunaga)

	原告	被告
商標		
商標区分	9	9
出願番号	D002012005545	D002013010286
出願日	9-Feb-12	6-Mar-13
登録番号	IDM000503466	IDM000491467
登録日	8-Apr-16	10-Aug-15

(2) 商標「MATSUNAGA」

中央ジャカルタ商務裁判所

事件番号：No.47/Pdt.Sus.Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst

原告：松永製作所

被告：Lie Senihian

経緯：

2012年2月9日 原告が商標出願（9類、電圧調整機）

2013年3月6日 被告が商標出願（9類、スタビライザー、アンプ等）

2015年8月10日 被告出願が先に登録される

2016年4月8日 原告出願が登録される



2016年8月23日 原告が被告商標の取消を訴える

2017年1月30日 被告商標の取消が判決される

2017年2月13日 被告側が最高裁に上告

2017年9月12日 最高裁が商務裁判所の判決を支持

表－3 冒認商標事例3 (AEON)

	原告	被告
商標		
商標区分	3	3
出願番号	D002014009351	D002012001063
出願日	4-Mar-14	11-Jan-12
登録番号	IDM000570138	IDM000472049
登録日	23-Mar-17	15-Apr-15

3) 商標「AEON」

事件番号：No.52/Pdt.Sus.HKI/Merek/2016/PN.Pn.Jkt.Pst

原告：イオン株式会社

被告：Panji Wisnu Wardhani

経緯：

2012年1月12日 被告が商標出願（3類、石鹼、化粧品等）

2014年3月4日 原告が商標出願（3類、洗剤、漂白剤等）

2015年4月15日 被告出願が登録される

2016年9月1日 原告が被告商標の取消を訴える

2016年12月6日 被告商標の取消が判決される

2017年3月23日 原告商標が登録される

表-4 冒認商標事例4 (VARIVAS)

	原告	被告
商標		
商標区分	28	28
出願番号	D002019000269	D002014012566
出願日	4-Jan-19	20-Mar-14
登録番号	未定	IDM000536979
登録日	未定	4-Jul-16

(4) 商標「VARIVAS」

中央ジャカルタ商務裁判所

事件番号：No.5/Pdt.Sus.H.C/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst

原告：株式会社モーリス

被告：Meliana

経緯：

2014年3月20日

被告が商標出願（28類、釣具）

2016年7月4日

被告商標が登録される

2019年1月4日

原告が商標出願（28類、釣具等）

2019年1月16日

原告が被告商標の取消を訴える

2019年6月17日

被告商標の取消が判決される


2019年7月1日

被告側が最高裁に上告

2019年10月7日

最高裁が商務裁判所の判決を支持

表－5 冒認商標事例5 (TYPE-R)

	原告	被告
商標	HONDA TYPE R	
商標区分	12	12
出願番号	D002018008166	D002003024915
出願日	20-Feb-18	12-Sep-03
登録番号	—	IDM000031227
登録日	—	17-Mar-05

(5) 商標「TYPE R」
 中央ジャカルタ商務裁判所
 事件番号：
 No.42/Pdt.Sus.H.C/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
 原告：本田技研株式会社
 被告：Handy Widjaya

経緯：
 2003年9月12日 被告が商標出願（12類、自動車
 ハンドル等）
 2005年3月17日 被告商標が登録される
 2018年2月20日 原告が商標出願（12類、自動車、
 自動車部品等）
 2019年8月1日 原告が被告商標の取消を訴える

III. 対応策

取り得る法的手段、事実関係の調査及び証拠収集の方法等

1. タイ

冒認出願に対し取り得る法的手段

- 出願公告から60日以内に冒認出願に対して異議申立を行う。
* これが最も実際に行われている方法で取消請求よりも安価な方法である。
- 商標委員会に対して冒認による登録の取消を請求する。
- 裁判所に対して冒認による登録の取消を請求する。
- 冒認出願・登録の出願人・権利者に自発的取下げを要求する。

事実関係の調査及び証拠収集の方法

- タイの商標法では「冒認（悪意）」についての定義がなく、冒認（悪意）出願についての法律・規則もない。したがって、冒認出願・登録に対して異議申立及び取消請求を行うためには、周知商標と類似するとの理由及び優先する権原を有することを根拠とする必要がある。
- そのため、冒認出願日以前に優先する権原を有していること及び周知商標となっていることの証拠の収集・提出が必ず必要である。

冒認出願の権利者からの登録商標の買取要求への対応方法

- 要求に応じることは最も簡単な方法である。しかし、実際の所有者は、自己の商標について優先する権原を有していること又はタイにおいて周知性を取得していることの立証が充分にできない場合のみ、要求に応じるべきである。ただし、実際の所有者は、買取の対価と法的手段を取る場合の費用を比較すべきである。

2. フィリピン

冒認出願に対し取り得る法的手段

- 行政的手段：登録取消の請求
- 損害の主張を伴う刑事的手段：損害の主張を伴う商標権侵害の主張又は損害の主張を伴う不正競争の主張
- その他の救済手段として以下のものがある。
- 損害賠償請求（民事）：冒認出願による悪意及び詐欺的行為により阻まれた実際の所有者が得ることができた妥当な利益返還要求
- 民事的又は刑事的手段において、欺瞞又は悪意についての実際の意図があった場合は二倍の損害賠償請求
- 販売を証明する書類の没収
- 侵害品の廃棄
- 侵害している商標の撤去
- 差止

事実関係の調査及び証拠収集の方法

1. 知的財産庁のデータベースにより類似商標調査を行うこと
2. 同一又は混同を生じるほど類似する商標についての所有者、沿革、使用状況、商品・サービスの販売に関するインターネット検索による情報収集を行うこと
3. 企業の登録内容及び実際にフィリピンに存在する場合は財務状況についての証券取引委員会への問い合わせを行うこと。また、住所がわかる場合は、フィリピンで実際に事業を行っているか、実際に商標を使用しているかを調べる企業調査を実施すること
4. 実際に商品を購入し商標の使用証拠としての領収書を入手すること

冒認出願の権利者からの登録商標の買取要求への対応方法

- 要求を受けた場合、実際の所有者は拒否すべきである。実際の所有者が先使用及び冒認出願に係る商標が模倣であること、どのようにして当該商標を創作したかの説明がないことを立証さえすれば、勝算が高いためである。

3. マレーシア

冒認出願に対し取り得る法的手段

- 冒認出願の出願人に対して自発的な出願取下げを求める通知を送ること。
冒認出願がすでに登録されている場合は、裁判所に取消請求を行うことや登録商標の譲渡の交渉を行う前に
自発的な取消を求める書信を送ること
- 高等裁判所に冒認による登録の更生／取消請求を行うこと

事実関係の調査及び証拠収集の方法

- 商標調査
- インターネット検索
- 実際の市場調査－市場調査は上記と比べて非常に費用がかかるが、適当な調査を行えば適切で説得力のある証拠を入手できる。

冒認出願の権利者からの登録商標の買取要求への対応方法

- 権利（要求）者に対して悪意の出願／登録の自発的な取下げ／取消を求め、応じない場合は取消請求を裁判所に行う用意があることを述べた要求書を発することを勧める。
- 商標の所有者は、買取対価と法的手段の費用について比較考量すべきである。

4. ベトナム

冒認出願に対し取り得る法的手段

- 冒認出願を発見した場合の、冒認出願に対して取り得る最も一般的な手段は異議申立／取消請求である。冒認（悪意）の例としては以下のものがある。
 - 出願商標が広範に使用されて認知されている、又は周知商標と混同を生じるほど類似することを理由とする異議申立／取消請求（知的財産法第74.2.条g及びi）
 - 出願人／商標権者が登録を受ける権利を有さず、商標の所有者の代理人又は代表者である場合は登録を受ける権利の譲渡も受けておらず所有者の同意もなく出願したことを理由とする異議申立／取消請求（知的財産法第87.7条）

事実関係の調査及び証拠収集の方法

- 異議申立／取消請求での冒認の証拠収集に代わり、実際の所有者は冒認出願日以前に自己の商標がベトナムで周知であること又は広範に使用され商標として認知されていることを証明する全ての情報・証拠を収集する必要がある、この情報及び証拠は公証した宣誓書の形で提出する必要がある。

知的財産法第75条による宣誓書の内容及び添付に含めることができる情報

- 商標を付した商品・サービスの購入により商標を知っている需要者の数、商標を付した商品・サービスが流通している範囲、商標を付した商品・サービスの売上高又は販売された商品・提供されたサービスの量、継続して商標が使用された期間、商標を付した商品・サービスの評判、商標登録されている国の数、周知商標と認定されている国の数、商標の移転・使用許諾・出資に関する価格。

宣誓書に添付する証拠に含めることができる内容

- －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

5. シンガポール

冒認出願に対し取り得る法的手段

出願公告から2か月以内に何人も当局に対して冒認を理由とする異議申立を行うことが可能である。登録されている場合、当局又は裁判所に対して冒認を理由に登録の無効を請求することが可能である。

事実関係の調査及び証拠収集の方法

事実関係の調査及び証拠収集の方法は個々のケースの状況による。一般的には、収集した事実及び証拠により、取引が商業的に認められるプラクティスの基準を満たしていないこと、その商標を商標登録することが正しい基準によれば冒認とみなされることを出願人が知っていたことを立証する必要がある。

6. インドネシア

冒認出願に対し取り得る法的手段

- インドネシア知的財産総局は商標の無効審判請求を受け付けていない。一旦冒認出願が登録されてしまった場合、それに対する不服は商務裁判所に訴えることができる。
- 著名性の証拠としては、他国での商標登録実績、宣伝・カタログ・広告、取引実績を示すインボイス等が求められる。

事実関係の調査、証拠収集の方法

- 悪意の出願であることを証明するために、相手方がかつて代理店であったことを示す証拠等を提出することもあるが、それだけではあまり有効ではない。商標も著名性を示すことが重要である。
- 不使用による取消を求める場合、商標が使用されていないことの立証責任は原告にある。主要都市での市場調査結果等が証拠として提出されている。

ASEANの商標の識別性に関する調査

タイ・フィリピン・マレーシア・ベトナム・シンガポール・インドネシアでの
識別性に関する制度・事例

2020/6/25

Kasame & Associates 弁理士 藤田 雅彦

I. 各国の制度

1. タイ

(1) 商標の識別性に関する関連法

* 商標法

商標法第7条第1項「当該商標が、使用されている商品と他の商品とを識別可能なものでなければならない」

商標法第7条第2項「以下の基本的特徴の何れかを有している又はそれによって構成されている商標は識別性を有するとみなす」

- ・ 個人名、通常の表記によらない自然人の姓、法人の正式名称であって当該事項に関する法律に従っているもの又は特別な態様で表示されている商号であって、商品の特徴又は品質に直接の関連がないもの
- ・ 語又は語句であって、商品の特徴又は品質に直接の関連がなく、かつ、大臣によって定められている地理的表示でないもの

(1) 商標の識別性に関する関連法 (Continue)




* 商標法

- ・ 創作された語
- ・ 装飾化された文字又は数字
- ・ 特別な様式で表示されている色彩の組み合わせ
- ・ 出願人又はその事業の前任者の署名又は他人の署名であってその許可を得ているもの
- ・ 出願人の表示、許可を得ている他人の表示、故人の場合にはその直系尊属、直系卑属及び配偶者がいる場合にはその許可を得ている表示
- ・ 創作した図案
- ・ 商品の特徴又は品質に直接の関連がない画像、あるいは大臣が定める地図あるいは地理的位置の画像ではないもの
- ・ 商品の自然な形態ではない形状、あるいは商品の技術的な結果を得るために必要ではない形状又は商品に価値を与えるためのものではない形状
- ・ 商品の特徴又は品質と直接の関連がない音、あるいは商品の自然の音ではない音又は商品の機能から生じるものではない音

* 商標の識別性に関するガイドライン

(i) 「個人名、自然人の姓、法人の正式名称」

識別性を有するとされるには、著名人の名前は特別な態様で表示されなければならない。一方、法人の名称も法人の状態を付した特別な態様（例えば、“Kabushiki Kaisha”、“K.K.”、“Co., Ltd.”など）で表示されなければならない。

 <p>Application No. 874086</p>	<p>この商標は、特別な態様で表示されていない通常の態様で表された自然人の人名又は姓であるため識別性を欠くとして拒絶された。</p>
 <p>Judgment of Supreme Court No. 6616/2560</p>	<p>この商標は、特別な態様とする必要がない識別性を有する商標であると最高裁で判断された。</p>
 <p>Judgment of Supreme Court No. 2988/2561 (Applicant's name: Air Water Inc.)</p>	<p>この商標は、法人の正式名称ではなく特別な態様とする必要がない識別性を有する商標であると最高裁で判断された</p>
 <p>Judgment of Supreme Court No. 8405/2554</p>	<p>この商標は特別な態様とすることが必要な法人の正式名称であり、十分に特別な態様とされていないため識別性を欠くと最高裁で判断された。</p>

(ii) 「語又は語句」

識別性を有するとされるには、語又は語句は、商品の特徴又は品質に直接の関連がないことが必要である。また、大臣によって定められている地理的表示でないことも必要である。

* 現在の商標登録官及び商標委員会の審査基準及び審査実務によれば、語又は語句の意味の間接的な表示を有する商標も「記述的」と判断され得る。しかし、裁判所はよりリベラルなマインドを有するため、商標全体あるいは「結合商標」として判断する。

* 以下の商標は商標委員会において記述的とされて拒絶されたものの、最高裁で登録が認められたものである。




Judgment of Supreme Court No. 5448/2554, 2040/2552, 4676/2549, 3543/2545, 3549/2541, 1130/2559, 15215/2558, and 15020/2558

(iii) 「地理的名称」

「地理的名称」については、商務相（省令）により以下の通り規定されている。

“地理的名称” (カテゴリー 1)	国名, 国家グループ名, 国家と同様の特徴を有する地域又は自治区 の名称、大陸名、州名、行政区域名、首都名、大洋名。
“その他の地理的名称” (カテゴリー 2)	特別な地方の自治区・半島・海洋・湾・島・湖・山・川・省あ るいは県・港・区・道路などの名称。

* カテゴリー 1 の地理的名称は、タイの公衆に広く知られているか否かにかかわらず識別性を欠くとされる。
カテゴリー 2 のその他の地理的名称は、タイの公衆に広く知られている場合に識別性を欠くとされる。

	「Washington」は地理的名称として識別性を欠くとされたが、 使用による識別性の取得により登録された。 Judgment of Supreme Court No. 5449/2549
--	--

地理的名称は、正式な名称に限定されず、その略称、従前の名称、及び通称も含まれる。「BKK(Bangkok の略称)、「Siam (タイの従前の名称)」や「Korad (タイの県の非公式な名称)」なども該当する。

(iv) 「創作した語」

いかなる言語においても特定の意味を有さない語は、称呼できる場合であっても創作した語とされ識別性を有するとされる。

(例) “**NUPAULI**”, “**POWRESI**”, “**VOFICTO**”, “**HAPVYO**”, “**XEROX**”.

(v) 「文字／数字」

「文字／数字」は装飾化されている場合は識別性を有するとされる場合がある。現在の商標登録官及び商標委員会の審査基準によれば、1文字及び1の数字のみならず、2以上の文字・数字からなる商標についても「十分に」装飾化されなければならないとされている。裁判所は、識別性について、よりリベラルなマインドを有している。

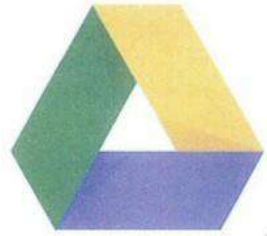
以下の商標は商標中の文字がさほど装飾化されていないにもかかわらず、最高裁で登録が認められたものである。これらのケースでは、最高裁は商標がどのように創作されたのか、具体的には、商標が出願人の法人名から創作されたと考えたものである。

TCL **MGM GRAND** **htc**

(vi) 「色彩の組み合わせ」

色彩の組み合わせが識別性を有するためには、特別な態様で表現された色彩のグループの態様でなければならない。

(例)



(vii) 「人の署名」及び「人の表示」

出願人の署名、出願人代理人の署名を含む「人の署名」及び「人の表示」は識別性を有するとされる。

(viii) 「創作した図案」

創作した絵・図面」であって商品を示すものではないものは商標登録され得る。

(ix) 「画像」

図面や写真などの画像では、商品そのものの画像ではなく、また、商品の特徴又は品質と直接の関連がないことが必要である。また、画像は大臣が定める地図あるいは地理的位置の画像ではないことが必要である。



この商標は商品「被服」を指定商品として出願されたが、商標委員会において拒絶された。

(x) 「商品の形状（図形要素）」

商品の形状（図形要素）が識別性を有するためには、以下の要件を満たす必要がある。

- (1)商品の自然な形態ではない形状
- (2)商品の技術的な結果を得るために必要ではない形状
- (3)商品に価値を与えるためのものではない形状

(xi) 「音」

音の商標が識別性を有するためには、以下の要件を満たす必要がある。

- (1) 直接、品質などを記述するものではない音
- (2) 商品の自然の音ではない音
- (3) 商品の機能から生じるものではない音

商標局によれば、識別性を有さない「音の商標」とは、例えば商品「衛生用品」についての「トイレの水洗音」、商品「日用品」についての「牛の鳴き声」が該当するとされている。

識別性を有しない音の商標については、使用による識別性の取得を証明することが可能である。

4) タイ特有の制度・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）

日本語を含む外国語からなる商標は識別性を有するとされる可能性がある。出願においては、商標に含まれる外国語の意味及び音を述べる必要がある。

商標登録官は翻訳を示す証拠を求める場合があるが、通常、公証は不要である。オンライン辞書も証拠として認められる。

商標登録官は、当該語の意味について、一般用語に関する辞書のみならず、関連分野、例えば科学、医療、医薬品の辞書により当該語の意味をチェックし、また、例えば地理的名称であるか、WHOに登録された医薬品国際名称と同一あるいは類似であるかもチェックする。

外国語からなる商標とタイ語の商標は同じ方法で審査される。なお、タイ語あるいは英文字で表された商標であっても他の言語の音訳である場合は、その元の言語として判断される。

商品の特徴を表す商標は仮に図案化されていても識別性を有しないとされる。例えば、シャツの図形や写真は商品「衣料」については商標として登録されない。

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

実務上は、指定商品の減縮補正あるいは記述的とされる商品を指定商品から削除することで、記述的とする拒絶通知を解消することが可能である。

補正は拒絶通知を受領後**60日以内**（延期不可）に提出する必要があるが、出願人は、まず商標登録官の口頭による許可を求めておくことが賢明である。

出願人は正式な通知を受領後**60日以内**（延期不可）に商標委員会に対して審判請求が可能である。この期間に審判請求を行わない場合は、出願は自動的に放棄したものとみなされる。

商標委員会が登録官による拒絶を維持し出願を却下した場合、出願人は提訴することが可能である。提訴後、検察官が代理人を務める被告（知的財産局）は裁判所に答弁書を提出する権利を有する。

知的財産及び国際取引中央裁判所の判決後、判決に不服の者は専門事案控訴裁判所に控訴する権利を有するが、この段階では新たな証拠の提出は認められない。

特別控訴裁判所の判決後、判決に不服の者は最高裁判所に上告する権利を有するが、上告は上告が受理されることが重要であり、上告の際には上告受理申立を提出しなければならない。もし上告が受理された場合に、裁判所は審理日を通知しなければならない。

5.2) 使用による識別性の取得

本質的に識別性を欠く商標であっても、広範に販売あるいは宣伝広告された商品に使用され、商務相が定める規則にしたがい規則に合致するものであることを証明した場合は、識別性を有するとされる。

* 使用による識別性の取得についての基準は、以下の通り、省令により規定されている

- (i) 商標を付した商品・役務が相当期間に亘り継続して販売・流通・普及・宣伝広告された結果、タイにおける一般公衆あるいは関連分野の公衆が当該商品・役務について他者の商品・役務と識別できるようになっていること
- (ii) 商品・役務の販売・流通・普及・宣伝広告の結果、タイにおいて広く知られている場合は、当該商品・役務についてのみ識別性を有するとされる。
- (iii) 使用による識別性の取得を証明した商標が、出願した商標と同一であること

5.3) 書証

省令では、使用による識別性の取得を証明するためには、出願人が保護を求める商品・役務の販売・流通・普及・宣伝広告に関する以下の補強証拠を提出するよう示唆している。

- i. 商品・役務の販売を示す領収書の写し
- ii. 商品・役務の広告宣伝費の支払いを示す領収書の写し
- iii. 商品・役務の引き渡しに関する書類の写し
- iv. 工場のライセンスの写し
- v. 媒体での宣伝広告の写し
- vi. 商品のサンプル
- vii. 宣誓書を含む他の補強証拠

また、補強証拠は**少なくとも出願前3年分**について提出することが望ましい。補強証拠を提出する際には、商標の沿革、背景、使用の事実及び売上高、広告宣伝費などを含む宣誓書も提出すべきである。

使用による識別性の取得は出願中及び識別性なしとされて拒絶された出願の審判においても立証することが可能である。

* ディスクレーム制度

商標中の識別性を有さない構成要素についての排他権のディスクレームは認められる 商標法第 17 条では「商標全体としては登録可能であると考えられるが、ある種の商品の取引で一般的な部分あるいは識別性を有さない部分を含む場合、その部分についてディスクレームすれば登録できる」と規定されている。

また、出願の際あるいは商標登録官からの正式な通知を受領後でも自発的にディスクレームを求めることが可能である。

商標法第 17 条に基づき、商標登録官はある種類・区分の商品の取引に関して一般的なものとして以下の通り公表している。



最高裁は商標中のロブスターが魚醤の取引において一般的なものではないと判断した。

Judgment of Supreme Court No .4528/2553

区分	商品	取引に関して一般的なもの
3	石鹸、香料、精油、化粧品、髪油、シャンプー、練り歯磨き、タルカムパウダー	女性、子供、花、花の名前、星、王冠
5	薬剤（人用）	行者、子供、看護師、蛇、ハヌマーン（Hanuman：薬の成分に使用される植物のタイ語の名称）、十字形にしたアルファベット・数字のポジショニング
7	機械及び機械用具	歯車
24	織物及び綿織物	「print」の言葉
29	乳及び粉乳	子供、看護師、乳牛
29	エビのペースト	エビ
30	魚醤	エビ、魚
33	スピリッツ（蒸留酒）	ラングール（Langur：東インドと南アジアの森にすむオナガザル科の約20種のサルの総称で、かつて、その血液などが人体を強固にするとしてスピリッツに使用されていたため）
34	たばこ	にわとり、盾上の対の動物、球体上の対の動物（過去に對の動物の絵がたばこに一般的に使用されていたため）
1-45	各区分のすべての商品・役務	ビジネスにおいて、商品あるいは役務と共に一般的でそのまま使用される音

2. フィリピン

(1) 商標の識別性に関する関連法

- 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）

(2) 商標の識別性に関するガイドライン

(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。

例:



(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」

(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。

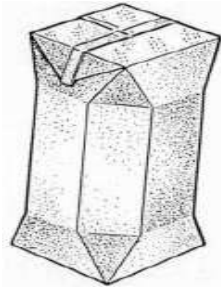
また、記述的な標章については「登録を求める商品・役務についてフィリピンでの商業的使用の結果、識別性を取得した場合」（いわゆる、セカンダリーミーニングの原理）、使用による識別性を取得するという例外もある。

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。



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。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。

(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。

	この商標は登録が認められた。
--	----------------

*** 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」
	第43類「飲料（温冷飲料）店」
	第43類「レストラン」
	第3類「化粧品用フェーシャルマスクシートパック」

* 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間の 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。

* 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

* ディスクレーム制度 (Cont'd)

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事、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。

3. マレーシア

(1) 商標の識別性に関する関連法

- 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。

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

出願人又はその事業の前任者の署名

創作された語

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

その他の識別性を有する商標

- 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。

- 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
- 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

(2) 商標の識別性に関するガイドライン


- 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。
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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:


	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。
TIFFANY & CO.	「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。

(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:

	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
---	--

(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述であるか。

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**。

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。

(iv)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。

* 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>
---	---



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。

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。

– 「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。**



	この登録商標は「A」の文字（ <i>a letter "A"</i> ）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（ <i>a letter</i> ）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。

－ 「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。

4. ベトナム

(1) 商標の識別性に関する関連法

- 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。

(2) 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、識別性を有さないとされる。

- 「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」

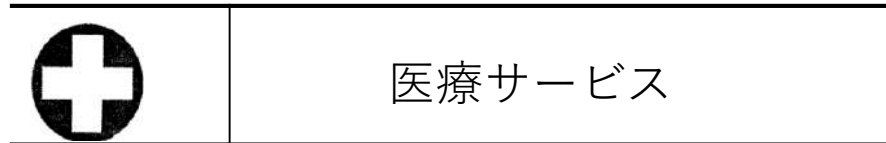
図形からなる商標は、広範に使用され商標として認識されている場合を除き、以下の種類に属する場合は識別性を有しないとされる。

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。

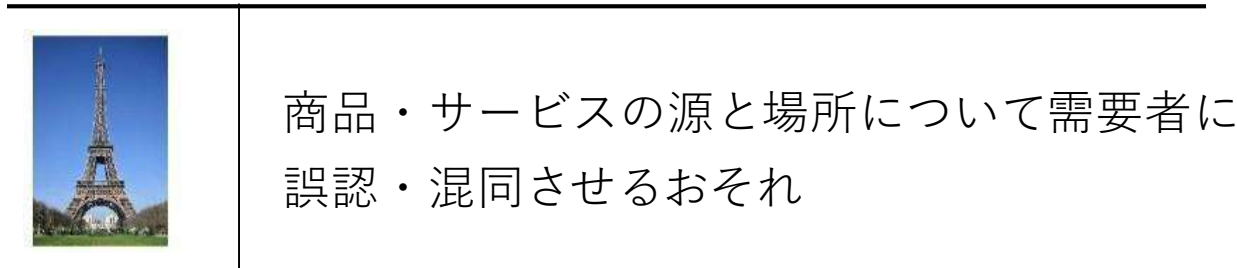
b, 需要者が簡単に詳細を把握し記憶するには非常に煩雑で複雑である絵又はイメージ。
(数多くの組み合わせ又は重複するイメージやラインからなる商標)



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



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）



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



(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



(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を得ている場合



(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。

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。

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

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-BKHCHN 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”）

5. シンガポール

(1) 商標の識別性に関する関連法

- 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。
 - 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
 - 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が、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」

(2) 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して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取り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、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）

(3) 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。

(4) 識別性に係る審査判断に対する反論手段

4.1) 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

4.2) 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。

使用による識別性の取得を認めるかについては、登録官は提出証拠の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で証拠が出願日以前のもの**であることが必要

(iii)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。

(iv)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）

— 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

— 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の場合、証拠は重要視されないか、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）を含む。

—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。

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。

6. インドネシア

(1) 商標の識別性に関する関連法

- 2016年改正商標法は商標の定義として、「商品/サービスを提供する際、それらの出所を識別させるための標章」であるとし、識別性を有する登録の要件として識別性を要求している。
- 第1条第1項、第2条第1項は次のように規定している。
- しかしながら、**商標審査においては識別性が問題とされることは極めて希であり、識別性に問題があるのではないかと疑われるような商標でも多数登録を受けている。**

第1条

本法では次の意味で使用される：

1. 商標とは、個人又は法人によって生産された商品/サービスを提供する際、それらの出所を識別させるための標章で、グラフィックイメージ、ロゴタイプ、名称、単語、文字、数字、色の組合せといった平面や立体、音声、ホログラム、又はそれらの要素が二つ以上組合さった形で表示される。

第2条

- 1) 保護対象の商標とは、個人又は法人によって生産された商品/サービスを提供する際、それらの出所を識別させるための、グラフィックイメージ、ロゴタイプ、名称、単語、文字、数字、色の組合せといった平面や立体、音声、ホログラム、又はそれらの要素が二つ以上組合さった形の標章より成立つ。

(2) 商標の識別性に関するガイドライン

2004年及び2007年商標審査ガイドラインは2001年商標法を対象としたものであるが、識別性について指針を示している。これらのガイドラインにも関わらず、実際の審査では識別性を理由に拒絶理由通知が発せられることは稀である。なお、**2016年法を対象としたガイドラインはまだ公開されていない。**

2004年商標審査ガイドライン「商標法第5条に基づき登録できない商標」の項には次のように記載されている。

b. 識別性を有しないもの

表彰が単なる線や点のように簡単過ぎる場合、又は複雑過ぎて明瞭でない場合、標章は識別性を有しないとみなされる。



d. 指定商品や役務の説明や属性であるもの

例：

コーヒーに対して

A 3D, blocky logo for 'coffee enak'. The word 'coffee' is in a bold, sans-serif font, and 'enak' is in a similar font. The letters are dark grey with a slight shadow, giving them a three-dimensional appearance.

(意味：おいしいコーヒー)

靴の小売りに対して

A 3D, blocky logo for 'Rumah sepatu'. The word 'Rumah' is in a bold, sans-serif font, and 'sepatu' is in a similar font. The letters are dark grey with a slight shadow, giving them a three-dimensional appearance.

(意味：靴の家)

バティックに対して Prada (意味：金色を使用したバティック模様の総称)

Best Quality

茶に対して TEH WANGI (意味：香りの強い茶)

2007年商標審査ガイドラインには識別性を有しない商標に関して以下の説明がある。

2. 識別性を有しない商標

あまりにも単純すぎる標章又は複雑すぎて、不明瞭な標章は識別性を有しないと見なされる。

単純すぎる商標：

- *特徴のない一つの数字
- *特徴のない一つの文字
- *一つの色

ただし、ローマ数字、漢字、アラビア文字、ギリシャ文字、又は特徴を有する文字は除く。

文字の例：



数字の例：



色彩からなる商標は2つ以上の色彩の組み合わせであれば登録を受けることができるが、単色からなる商標は複数の色を混ぜ合わせたものを含み、登録を受けることができない（例えば、赤と黄色を混ぜてできるオレンジ色のみからなる商標は登録できない）。

複雑過ぎる商標も登録を受けることはできない。

例えば、もつれた糸のように言葉や数字が重なっている商標は複雑すぎる。

例：



3. すでに公共財産である商標

公共的な財産となっている商標は登録を受けることができない。商標法解説にはドクロの図柄が危険を表す標章として例示されている。このような標章はすでに公共的性格を有し公の財産となっている。したがって、第5条c号には、公共的性格と公共の財産という二つの要素が含まれる。しかしながら、これらの要件は出願の指定する商品や役務に関連しなければならない。

例：



4. 指定商品や役務の説明や関連事項である商標

商標が指定商品や役務の説明や関連事項である場合は登録を受けることができない。

そのような商標の例となる標準を以下に示す。

a. 数量を示すもの

数量に関する商品に使用する「ダース」「キロ」のような商標

b. 味を示すもの

味覚に関連する商品に使用する「甘い」「塩辛い」「酸っぱい」のような商標

c. 大きさを示すもの

サイズに関連する商品に使用する「サイズ」「Voltage」のような商標

物理量に関連する商品に使用する「度C」「華氏」「レ氏」「ニュートン」「オーム」のような商標

d. 商品を説明するもの

ジュースに関連する商品に使用する「オレンジジュース」のような商標

小売り役務に使用する「TOSERBA」（よろずや）のような商標
トマトを原材料とする商品に使用する「トマト」のような商標

コーヒーを原材料とする商品に使用する「コーヒー」のような商標

e.使用目的を説明するもの

やせ薬に使用する「スリム」のような商標
健康器具に使用する「健康」のような商標

f.形状を説明するもの

医薬に使用する「タブレット」「カプセル」のような商標
時計に使用する「クォーツ」のような商標

g.商品の説明であるため識別性が低減しているもの

g.ポンプランプに使用する「PETROMAKS」のような商標真空ボトルに使用する「THERMOS」のよ
うな商標
歯磨きに使用する「ODOL」のような商標
パイプに使用する「PARALON」のような商標

h. 商標の品質や長所を説明するもの

「スーパー」「おいしい」等

これによれば、商品の特徴を表す標章は排除されるはずであるが、次項に示すように、実際には登録された例が見られる

インドネシア特有の制度・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等)

以下に他国であれば識別性の欠如によって拒絶される可能性が考えられる商標の登録例を紹介する。

表一 1 外国語（日本語）からなる商標の登録例

登録番号	登録日	区分	商標
IDM000133630	28-Aug-07	29	
IDM000075444	24-May-06	32	
IDM000109057	9-Feb-07	28	

使用による識別性の取得及び書証

使用による識別性の取得の主張を行うことは可能である。書証としては、他国での登録証の写し、商標使用の証拠、売上高、商標の歴史、商標の周知性などに関するものが考えられる。



ディスクレーム制度の有無

インドネシア商標制度にはディスクレーム制度は存在しない。


Ⅱ. 識別性に関する各国事例

1. タイにおける日本企業の商標に関する事例の紹介と考察

1) 商標登録官による審査結果の事例

出願番号	872717
商標	
詳細／決定	この商標は、2012年11月30日に川崎重工業株式会社が指定商品「水ジェット推進艇；小型水上オートバイ；ボートなど」について出願し、「JETSKI という語がボートの一種類の名前であるため、商品の性質及び質を直接関連するものである」という理由で記述的 であるとして拒絶された。
出願番号	170142667
商標	
詳細／決定	この商標は、2017年12月7日に川崎重工業株式会社が指定商品「ホバークラフト；船舶；個人用水上オートバイ；小型水上オートバイ；船；ボートなど」について出願したが、「JETSKI という語が小型モーターボートを意味するものであるため、商品の性質及び質に直接関連するものである」という理由で記述的 であるとして拒絶された。

考察:


上記出願は、1990年5月18日に 出願され有効に存続する出願人の登録商標第Kor115135号  (指定商品：個人用水上オートバイ；小型水上オートバイ；小型ボート) が存在する中で、拒絶された。

一般的に、商標の意味についての商標登録官、商標委員会及び裁判所によるレビュー（再検討）においては、決定の際、辞書に記載の意味が市場で広く一般的に使用されている意味よりも強調されるが、本件の場合、商標登録官はその意味が公衆にも一般に知られていることを強調した。

考察するに、裏に隠れた拒絶の理由は、「Jet Ski」という言葉が一般的な記述になったということだと考える。他の国々と同様に、タイでは、一般の人々、商標登録官でさえ「JetSki」という語が水上オートバイを記述するものであることをよく知っている。タイでは一般の人々が商標とは知らず、この種の商品を「Jetski」と称呼している。しかし、「XEROX」のケースとは少し異なる。タイの一般の人々は「XEROX」を「コピーする」と同義で使用しているが、「XEROX」の商標出願が拒絶された記録はない。

2) 商標委員会による審査結果の事例

決定番号.	1162/2559
出願番号	860916
商標	
詳細／決定	<p>この商標は、株式会社ドンクが指定商品「紅茶、コーヒー、ココア、ケーキ、ビスケット、クラッカー、ワッフル、シャーベット、アイスクリームなど」について出願したが、「mini」と「one」の語が「小さい」「一つのもの、一切れ」を意味し、全体として「小さい一切れ」を意味すると判断された。</p> <p>この商標が商品に使用された場合、商品が小さく、ピース状の形状であると理解されるとして記述的な語であるとして拒絶された。</p>
決定番号.	822/2553
出願番号	713791
商標	
詳細／決定	<p>本件は日本語の商標に関する審査結果である。この商標は、伊藤ハム株式会社が指定商品「ハム、ソーセージ、ベーコン、肉製品など」について出願したが、商標全体が「最も美味しい粗挽きウインナーソーセージ」の意味を有するとされ指定商品に使用された場合は記述的な語であると判断された。</p>

決定番号.	488/2555
出願番号	752359
商標	HAKUBI
詳細／決定	本件は、日本語をローマ字に音訳した商標の審査結果である。この商標は、佐藤製薬株式会社が指定商品「ビタミンなど」について出願したが、商標が全体として「白色から生じる美しさ」の意味を有する日本語からの音訳であり、「最高」の意味を有する「ハクビ」の称呼が生じる日本語「白眉」の音訳であるため、その商品に使用された場合、商品が「肌を白く輝かせることができる最高のビタミン製品」であると理解させるため記述的な語であるとされた。
決定番号.	1407/2559
出願番号	884900
商標	OKOME
詳細／決定	本件は、日本語の音訳に関する審査結果である。この商標は亀田製菓株式会社が指定商品「キャンディー、パン、餅、おせんべい」について出願したが、商標「OKOME」は「オコメ」の称呼が生じ「米」の意味を有する日本語の「お米」の音訳であるため、商品に使用された場合、商品が米から作られたものであるという認識を引き起こす可能性があると考えられるとして記述的な語であるとされた。
決定番号.	985/2559
出願番号	866469
商標	
詳細／決定	本件は、創作された絵の審査結果である。この商標は株式会社ヤマヒサが指定商品「ペットフード、ペット用の噛む菓子」について出願したが、商標が商品に使用された場合に絵が商品に関係するため公衆・ユーザーが審判請求人の他の商品に使用されている商標と識別できないとされた。

決定番号.	1039/2559
出願番号	834605
商標	THINCLST
詳細／決定	<p>本件は記述的な語とロゴ化されていない文字の商標についての審査結果である。この商標は、NEC インフォマテックシステムズ株式会社が指定商品「コンピュータ；コンピュータハードウェア；コンピュータサーバー；コンピュータソフトウェアなど」について出願したが、「THIN」の語が「スリム、僅かな」の意味を有するため、商品に使用された場合商品がスリムな外観を有すると理解されるとされ、その結果、商品の性質を直接表すものであるとされた。また、「CLST」の文字についてはロゴ化されていない大文字をつなげているものであるため、識別性を有しないとされた。</p>
決定番号.	401/2559
出願番号	840469
商標	NTTdata
詳細／決定	<p>本件は、記述的な語とロゴ化した文字についての審査結果である。この商標は、NTT データが指定商品「データ処理機器；コンピュータメモリ；ダウンロード可能な音楽ファイル；ダウンロード可能な画像ファイルなど」について出願したが、商標がロゴ化されていない大文字のローマ字「NTT」と、「情報の収集；情報の分析；情報の保存；情報源」の意味を有する語「DATA」をロゴ化した文字からなるため、商品に使用された場合「情報の保存；情報源」に関連する商品であると認識され、したがって、記述的な語であるとされた。</p>
決定番号.	1734/2560、1735/2560、1736/2560、1737/2560 および1738/2560
商標	7-ELEVEN
詳細/決定	<p>「7」は様式化されておらず、「7」は一般的な記述であるとして商標委員会によって拒絶された。</p>

決定番号.	1696/2560
出願番号	889095
商標	
詳細/決定	<p>川崎重工業株式会社が指定商品「モデリングペースト；ヘリオグラフィ用修正インク；織物製ではない印刷用ブランケット；印刷用タイプ；機械のアドレス用アドレスプレートなど」について出願し、「powering your potential」の語についての独占権を求めたものである。</p> <p>「powering your potential」の語は全体として「increasing of your capability or heightening your capability」の意味を有するため、公衆あるいは需要者が商標を使用した商品と他者の商品を識別することができない一般的な記述であるとされ、「powering your potential」の語についてはディスクレームが必要とされた。</p>
決定番号.	40/2561
出願番号	891082
商標	
詳細/決定	<p>この商標は、タワーレコード株式会社が指定商品「書籍；雑誌；楽譜；グリーティングカード；葉書など」について出願し、「RECORDS」の語についての独占権を求めたものである。</p> <p>「RECORDS」の語は、商品に使用された場合「保存のために記録する、恒久的なフォームにする」の意味を有するため、商品の特徴や質を直接表示するものではないとされた。その結果、「RECORDS」の語の使用について排他権を有しないディスクレームすることなく登録された。</p>

3) 最高裁判所による審理の事例

3.1) 最高裁判決 (No. 8405/2554)

本件は、商標法第7条第2項及び第3項による記述的な語、法人名、使用による識別性の取得についての事案である。

(i) 背景

本件は、日本グリース株式会社が、商標 **NIPPON GREASE CO.,LTD.** について指定商品を第4類「潤滑剤、切削油、研磨油」として出願した件（商標登録出願第621348号）及び指定商品を第1類「金型剥離剤、自動車産業向けの防腐剤など」として出願した件（商標登録出願第621347号）、指定商品を第2類「錆止めグリース及び錆止めオイル」として出願した件（商標登録出願第624118号）である

(ii)判決内容

最高裁判所は、商標はすべてローマの大文字で構成された法人である原告のフルネームであると判断した。原告は、商標中の「EAS」を基にした文字が相互につながり、「A」の文字は「-」がなく角を丸くしてデザインした文字であると主張したが、裁判所は文字「EAS」のラインパターンを僅かに修正するに過ぎないとした。原告は商標中の上記の文字が特別な態様であることを実証しなかったため、依然として一般的な大文字であるとされた。全体像で見ると、原告の商標は大文字のローマ字のみを使用するシンボルであり、したがって、原告の商標は特別な態様で表示されていない原告の法人名でしかないとされた。加えて、本件商標は「company limited」を意味する「CO., LTD」の語を含んでおり、公衆は直ちにについて商標とは認識できず単なる商号であると認識すると判断され、その結果、本件商標は識別性を有しないとされた。

さらに、商標が使用により識別性を取得したかについても検討され、原告は、商標の所有者の商品とその他の者の商品を識別できるに至るまで本件商標は潤滑油に使用されてきていることを証明し、そのため、当該商品の製造者である法人名を示すもののみならず商標でもあると主張した。

最高裁は、本件商標について使用により識別性を取得したとして、商品「潤滑剤、切削油、研磨油」については登録を認める判決を下したが、商願第 621347 号、商願第 624118 号については使用により識別性を取得していることが立証されていないとして出願を却下した。

3.2)最高裁判決 (No.4867-4868/2554)

本件は、商標法第7条第2項及び第3項による記述的な語及び創作した語の装飾化した文字についての審理結果である。

(i)背景

本件は、株式会社ソニーコンピュータエンタテインメントが、商標 **CELL/BE**
CELL BROADBAND ENGINE について指定商品を第9類「AVケーブル、アンプ、電子楽器用自動演奏プログラム、テレビジョン受信機専用のゲーム機器ほか」として出願した件（商標登録出願第609943号）である。

(ii)判決内容

最高裁は、「CELL」という語は、Microsoft Excelのスプレッドシート内の小さな長方形の箱を表すだけでなく、「囚人が閉じ込められている小さな部屋、ハニカム内の小さな中空スペース、生物の最小の構造と機能単位、化学エネルギーを電気に変えることができる装置などを意味する」と判断した。

「CELL」という語と「BROADBAND」という単語を組み合わせることにより広範囲の周波数を使用した大容量伝送技術を意味し、「ENGINE」という語はエネルギーを機械的な力と動きに変換する機械を意味するが、「楽器、調速機、特別にデザインされたコンパクトディスクレコーダー、電子的ハードディスクレコーダーまたは中央処理装置に使用されるキーボードに使用される自動化製品」の性質のいかなる意味も伝えるものではないとし、また、文字「B.E.」は、創作され識別性を有する文字であるとされた。

その結果、本件商標は、商標登録官及び商標委員会が決定したような語ではなく、商標全体を踏まえると識別性を有すると判断された。

商標「CELL/BE」は製品の特性を直接示すものではなく、59個ある指定商品の取引で一般的に使用されているものでもないとして、最高裁は、原告の商標が識別性を有すると判断した。

3.3)最高裁判決 (No. 410546/2551)

本件は、商標法第7項第2項及び3項による記述的な語及び装飾化した文字についての審理結果である。

(i) 背景

本件は、株式会社NTTドコモが、商標について、第9類「携帯電話、携帯情報端末、コンピュータ、モデム、カーナビ機器、コンピュータソフトウェア等」の商品・サービス（第9、28、35、36、37、38、39、40、41、42類）について出願した件である（商標登録出願第468588号、468590号から468598号）。

(ii) 判決内容

最高裁は、一般的な語であるかについて、「i」と「mode」という語が、通常、商品の取引に使用される言葉ではなく、商品の特性や品質を直接表わすものでない場合は 識別性を有し登録できると判断した。

商品の特性や品質を直接表示する語であるためには、公衆が商品の特性と品質を直ちに認識する程度まで商品の特性・品質と明確で密接に関連している必要があるとした。換言すれば、当該語が商品の特性や品質を直接表す言葉として公衆が理解できるためには、慎重な思慮深さ（分別）はほとんど必要ないとした。本件においては、「i-mode」は辞書には記載されていなかった。

最高裁はまた、13人すべての被告が「i」は通常のローマ字であり、辞書によれば「mode」という語は操作を開始した制御システムの状況・方法・スタイル・様式の意味を有すると証言したが、公衆が直ちに指定商品等の特性や品質を理解するものではないため「i-mode」は何らかの翻訳された語や指定商品等の特性や品質を表す意味はないと判示した。

さらに、「i-mode」という語は、公衆が指定商品等を想起するものではないため、商品の特性や品質を直接伝える説明や描写ではないとも判示した。

これは、商標が、操作を開始した制御システムの状況・方法・スタイル・様式・コンピュータ・インターネットによる通信との関係を持つ必然性を有しないことを理由としたものである。

したがって、「i」と「mode」の語は離れて見えるが指定商品等の意味を伝えるものではないとして、商品の特性または品質を直接表わすものではないとした。

3.4)最高裁判決 (No.9240/2554)

本件は、商標法第7条による具象化した構成要素についての審理結果である。



(i) 背景

本件は、本田技研工業株式会社が「商標 」について、第7類「陸上の乗り物用・水用ポンプのものを除くエンジン」について出願した件である（商標登録出願第628750号）。

(ii) 判決内容

原告は、同じタイプの他の事業者の自動車エンジンと識別するために車のエンジンを具象化したものであって 1983 年から使用している識別性を有する色彩を各部品に表し、他の自動車エンジンとは色彩が相違する構成要素を創作したという証拠を主張・提示した。

しかし、最高裁は、原告のエンジンのイメージと他の事業者のエンジンのイメージを比較すると、エンジンの名前・商標が付されておらず異なる色彩が使用されているとしても、一般のユーザーは依然として車のエンジン、名前・商標がどの所有者に属しているかを識別することはできないと判断した。

さらに、異なる色彩の使用は、商品を具象化したものとみなすことができず登録に不可欠な特徴を示すものでもないとし、そのため、原告の車のエンジンそのものの特性は他人の車のエンジンと同じ特性を有し、特段優れた特長を有していないとした。

そして、一般公衆がエンジンを見る際には、この種の車のエンジンの特性について考えるだけであり、原告が独自の特徴を持っていると主張し長期間使用されてきた色彩については、一般ユーザーが識別のために使用する可能性はあるとした上で、本件商標において使用される色彩は商標の一部や商品を具象化した要素ではないとした。さらに、原告は「HONDA」という語をその車のエンジンに付しているが、リリースした車のエンジンの販売については「HONDA」という語を使用していないため、他者が原告のエンジンと類似するエンジンの製造をすることを専ら防ぐ目的により他人の権利を不適切に制限するために出願したものであると考えられるとし、また、本件商標は商標法第 7 条に規定する識別性を有しないと判示した。

コメント:

A. 記述性についての審査では、商標登録官と商標委員会ともに、商標中の各語を分離した構成要素として判断すると結論付けられる。また、意味を間接的に示す用語（語）も記述的であると判断される可能性がある。

しかし裁判所は、商標を全体として「結合商標」と把握し、拒絶するのではなく登録を認める傾向がある。

裁判所は、商標は全体として考えなければならないといういくつかの判決を下し、商標を構成する語がいくつかの意味を持つ場合、商品を表す意味のみを選択すべきではないとしている。

また、裁判所は、商品の特性または品質を直接表していると考えられる言葉は、商品の特性と品質と関連するか、あるいは、明らかに密接な関連があることが必要であるという判決を継続して示している。

残念ながら、商標委員会に対して不服申立を行う出願については、その出願に存在する事実が過去の判例とは相違するとの理由により、商標委員会は、過去の判例を適用あるいは参照することを拒否している。

B.日本企業と現地（タイ）企業の商標は、両者の間で相違なく同じ基準で判断されている。

C.事業で使用するために商標を採択する際に留意し、注意すべき2つの重要な点は以下の通りである。

(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。**

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)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と判断し、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メージ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「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であると判示した。

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	Kenasonic 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Kenasonic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、ニュースレポート、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。

養命酒

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 () 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 上のデザインの単なる記述であり、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は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 FUSI-CORTE」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、例えそうであるとしても、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 TEMP RED」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、唯一の利用者であり、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 年以來マレーシア政府に、また1972年以來、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した。

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

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

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、識別性を有しない。

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さないと考えられる。

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判断した部分的通知拒絶通知を発した。

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、部分的通知拒絶通知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知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える。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。

-不服申立てで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、シンプルな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 (アマカス・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した。

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るべきとしている。

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年以来、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：T00/136201	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、“TSUKUSHIMA 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。

VI. インドネシアにおける事例の紹介と考察




すでに述べたように2016年インドネシア商標法では、識別性を有することが登録要件とされており、2004年及び2007年審査ガイドラインマニュアルでは、識別性を有しない商標の事例が挙げられているが、実際の審査において、識別性はほとんど考慮されていないように見える。すでに紹介したように、外国語の商標、単なる数字や文字を並べただけの商標のほか、商品の特徴を表した商標も多数登録されている。

そんな中で2012年コーヒースタンドの商標をめぐる業者間の争いが新聞紙上をにぎわせた。

<KOPITIAM 事件>

本事件では、コーヒーショップを意味する「Kopitiam」という商標の登録について、商標登録の抹消を求める訴えや当該登録商標に基づく類似商標の使用差止めを求める訴えが起こされた。

問題となった商標は以下の3つで、いずれも出願人は Abdul Alek Soelistio（スリスティオ）、その後商標権は PT.KPITIAM INTERNASIONALに譲渡されている。

登録番号：	IDM000030899
登録日：	4 Mar 2005
区分：	43
商標：	
役務：	飲食物の提供、宿泊施設の提供
登録番号：	IDM000302964
登録日：	2 May 2011
区分：	43
商標：	
役務：	飲食品の提供等
登録番号：	IDM000305714
登録日：	11 May 2011
区分：	43
商標：	
役務：	飲食品の提供等

メダンのPaimin Halim によるの商標「Kok Tong Kopitiam」が登録される（IDM000226705、出願日 2006 年 12 月 4 日）が、2010 年スリスティオはこの商標権の取消を求めてメダン商務裁判所に訴えを起こして勝訴した（No.5/Merek/2010/PN.Niaga.Mdn）。

商務裁判所の見解は、被告商標が原告商標と要部において同一であるので、被告商標は取り消されるべきであるとのことであった。Kopitiam という単語は、東南アジア諸国では「中華風コーヒーショップ」という意味で一般的に使用されている普通名詞であって、そもそも商標として登録が認められるべきではないとの主張は聞き入れられなかった。その後、争いは最高裁に持ち込まれ、その後再審請求も行われたが、いずれもスリスティオが勝訴した。

一方スリスティオは、飲食店において「Kopitiam」という単語を使用しないようにとの警告を全国紙に掲載した。これに対して、インドネシア・コピティアム経営者協会が中央ジャカルタ商務裁判所に「Kopitiam」商標登録の抹消を求める訴えを提起した。

原告によると、「Kopi」は「コーヒー」を意味し、「Tiam」は福建語で「店舗、屋台」を意味し、「Kopitiam」というのはコーヒースタンドを意味する一般名称として全国各地で使用されている。したがって、そのような商標は識別性がないので登録することは不適法であると主張した。

「Kopitiam」という名称は華僑系の多い地域では一般名称として知られていても、華僑以外のインドネシア人の間では使用されていなかったが、この2010年以降コーヒーショップに「Kopitiam」を冠した名前をつけるのが流行していた。

インドネシア・コピティアム経営者協会の訴えに対して中央ジャカルタ商務裁判所は、原告の設立証書は適正に法務人権省の承認を得ていないので、原告は法人としての当事者能力を有しないと判断し、原告の訴えを却下した。商務裁判所は実質的に本件に対する判断を示すことを回避したことになる。

識別性を欠く商標の所有者に対して同業者を排除する権利を与えられたことに知財専門家のみならず、一般大衆の間にも驚きと不満の声が広がったことは言うまでもない。しかし、インドネシアでは商標審査において識別性がほとんど考慮されることがなく、一般社会において商標の識別性に関する議論がほぼされることがないまま商標制度が運用されてきたため、この問題もごく一部の専門家間で話題になった程度で制度や運用の見直しには繋がっていない。

その後、2013年に Mery Suhenny が商標「QQ kopitiam」を出願するも、スレスティオの先登録により拒絶された。Mery はスレスティオの3つの商標「Kopitiam」の取消を中央ジャカルタ商務裁判所に訴えた（No.67/HKI/Merek/2013/PN.JKT.PST）が、敗訴した。

裁判官の見解は、被告商標は適法に登録され、先願の地位を確立しているというものであり、取消事由としての識別性の議論がなされたのか疑問である。


2014年には同様に商標「Lay's Kopitiam」の登録に失敗した Phiko Leo Putra がスレスティオの商標の取消を中央ジャカルタ商務裁判所に訴えたが（No.3/HKI/Merek/2014/PN.JKT.PST）、やはり敗訴している。

次に、飲食店のメニューやサービス形態を商標登録した事例をいくつか紹介する。「オニギリ」「ソバ」等の食品名や「ヤキトリ・バー」「タベハウダイ」等のサービス形態を商標登録したもので、同業者との識別に問題発生恐れがある。

表―5 飲食店のメニューやサービス形態からなる商標登録例

出願番号	出願日 (登録状況)	区分	商標
R002012007000	2012/9/23 (2012年9月24日登録、 IDM000370218)	43	
R002012007002	2012/9/23 (2012年9月24日登録、 IDM000370211)	43	
R002012007004	2012/9/23 (2012年9月24日登録、 IDM000370204)	43	
R002012006982	2012/9/23 (2012年9月24日登録、 IDM000370221)	43	

出願番号	出願日 (登録状況)	区分	商標
R002012006991	2012/9/23 (2012年9月24日登録、 IDM000369068)	43	
R002012007005	2012/9/23 (2012年9月24日登録、 IDM000370202)	43	
V002012000259	2012/2/21 (2012年9月24日登録、 IDM000354317)	43	
V002012000258	2012/2/21 (2012年9月24日登録、 IDM000354316)	43	

出願番号	出願日 (登録状況)	区分	商標
V002012000256	2012/1/7 (2012年9月24日登録 、IDM000354314)	43	
V002012000253	2012/1/7 (2012年9月24日登録 、IDM000354348)	43	

以上の通り、インドネシア商標制度では、法規や審査ガイドラインの上では識別性を登録要件としておきながら、実態としては識別性に問題のある商標が多数登録を認められており、識別性について求められる基準が極めて低いと言わざるを得ない。

識別性を欠く商標の登録は KOPITIAM 事件のように不健全な競争を引き起こす恐れがあるにもかかわらず、裁判所の見解は先願商標との類似性に関するものに留まり、識別性の議論には及んでいないようである。識別性は登録の要件として商標法に定められているにも関わらず、長期に亘り識別性が拒絶の理由としてほぼ取り上げられることがなかったため、社会一般はもとより、法律の専門家の間でも識別性に関する議論が深まっていないことが、残念な判決の遠因となっているように思われる。