

## ASEAN主要国の商標の識別性について

2021年09月24日

執筆者 弁理士 岡田充浩

### 1 概要

商標の登録要件として自他商品を識別する「識別性」があります。識別性の判断は各国で異なります。本稿では、ASEAN 主要国の商標の識別性の判断について御紹介します。

### 2 商標の識別性の原則的な扱い

#### ■商品の品質又は役務の質に示す記述的な語について

→原則識別性を有しません。

→しかし例えばフィリピンでは商業的な使用実績により商標の識別性が例外的に生じたと判断されます。

#### ■外国語を含む商標について

→原則当該国で馴染みがある外国語のみ識別性を有します。

→例えばタイでは出願時に外国語の音訳及び意味合いに関する資料が要求され、審査時に一般用語辞典のみならず専門用語辞典を用いて意味合いの把握がなされます。その結果数多くの外国語が馴染みがある外国語と扱われます。

→ベトナムでは英語のほかフランス語が馴染みがある外国語です。

→マレーシア及びフィリピンでは出願時に外国語の音訳及び意味合いに関する資料が要求され、審査時に識別性の有無の判断に活用されます。

#### ■頭文字を組合せた文字列について

→タイ、マレーシア、フィリピンでは字数に関係なく未装飾な文字列は識別性を有しません。

→ベトナムでは三字以上の文字は識別性を有します。

→シンガポールでは二字以上の文字の登録可能性があります。

#### ■数字について

→タイ、マレーシア、フィリピンでは装飾化の数字は識別性を有します。

→ベトナムでは字数に関係なく識別性を有しません。

→シンガポールでは二字以上の数字の登録可能性があるとされます。

### 3 識別性の判断への反論方法

#### ■使用実績に基づく反論について

→商標出願日前から広範で使用して消費者に認識されるに至る事実を主張する反論方法です。但し国内での使用実績に限り、海外での使用実績は考慮されません。

・タイでは出願日前3年間程度の使用実績の証拠の提出が好ましいです。

- ・シンガポールでは出願日前5年間以上の使用実績が必要です。
- ・マレーシアでは法定宣誓書を通じて使用実績の証拠を提出できます。
- ・フィリピンではセカンダリーミーニングを獲得することで商標登録が認められる場合があります。出願日前5年感以上の使用実績が必要です。

#### ■ディスクレーム（権利不要求）制度

→商標の構成中に識別力のない要素が含まれている場合、当該要素の商標権を要求しない宣言することで商標全体の商標登録を促す反論方法です。

- ・タイでは商標法 17 条で規定されています。
- ・ベトナムでは法規定はないが実務上適用されています。
- ・シンガポールでは採用されていません。
- ・マレーシアでは商標法 18 条で規定されています。
- ・フィリピンでは商標規則 604 条で規定されています。
- ・なお日本では採用されていません。

## 4 商標の識別性に関する個々の案件について

### ■タイの場合

【商標出願 713791 号】

**あらびき**  
グルメウインナー

商 標：

指定商品等：ハム、ソーセージ、ベーコン、肉製品など

内 容：日本語であるが〈タイ〉でも記述的と感得されました。

【商標出願 884900 号】

**OKOME**

商 標：

指定商品等：キャンディ、パン、餅、煎餅など

内 容：「オコメ」が日本語の「米」の音訳であるため商標登録が拒絶されました。

【商標出願 840469 号】

**NTT DATA**

商 標：

指定商品等：データ処理機器など

内 容：未装飾化の文字の「NTT」と、装飾化の文字「DATE」とからなり、装飾化の文字「DATE」は指定商品の品質を示す記述的なものであるため、商標登録が拒絶されました。「NTT」は未装飾化ゆえに評価されていません。このように〈日本〉で商標登録された社名が〈タイ〉で商標登録されないケースがあります。

## ■ベトナムの場合

【商標出願 4-2009-25256 号】

Kirei Kirei  
キレイキレイ

商 標：

指定商品等：03 類，05 類，16 類

内 容：「Kirei Kirei」の文字列は、ネット検索に依れば、英語の「Clean Clean」又は「beautiful beautiful」の意味合いであり記述的であるから、商標登録することができないとされました。出願人は「ベトナムでは日本語は一般的でなく、ベトナム人が理解することができない」として拒絶についての不服を申し立てたところ、ベトナム人は「Kirei Kirei」を音として音読及び記憶することができるとされつつ、意味合いを感得することができないとして前記の拒絶が取り消されました。

## ■マレーシアの場合

【商標登録】

商 標：O I S H I

指定商品等：30 類、42 類

内 容：文字「O I S H I」は日本語の「おいしい」の意味合いを有するものであり商品の品質を示すものであるから、商標登録することができないとされました。権利者は、当該判断を裁判所で争ったところ、辞書が示す「O I S H I」の「Good Taste」の意味合いに基づき、マレーシアの人々は「Good Taste」と認識するから、登録商標には識別性がないとして、前記の判断が維持されました。

【出願商標】

商 標：HIGH TEMP RED

指定商品等：17 類（エンジン部品に使用するシリコン）

内 容：登録官は、「HIGH TEMP RED」の意味合いが記されたオンライン辞書を証拠とし、「HIGH」「TEMPERATURE」「RED」の文字列を組合わせた場合であっても識別性を有しないとされました。出願人は、当該判断について不服を申し立てたところ、当該オンライン辞書記載の意味合いは、指定商品「シリコン」に関する意味合いでないため識別性がないとはいえないとされました。むしろ比喩的又は創造的な暗示の商標であるとされました。なお裁判所は判断のなかで、辞書に未掲載の文字列は、公衆の日常会話で登場する場合もあるから、直ちに造語と認定することはないとされました。

## ■フィリピンの場合

【商標出願】

商 標：PLANTERS

指定商品等：ピーナッツ菓子など

内 容：識別性を有しないとして拒絶されましたが、当該判断の不服申し立てにおいて、フィリピンでは1938年頃から缶詰の塩製品について商標「PLANTERS」の語が広範に使用されている事実が認容され、セカンダリーミーニングを獲得した結果、商標登録が認められました。

#### 4 むすび

本稿ではASEAN主要国の商標の識別性の運用を御紹介しました。ASEAN諸国で商標登録を検討する際は上記の識別性を含めて商標の登録性を検討することが大切です。

以上