

ASEAN主要国における周知商標制度の役割の変容

The Changing Role of Well-Known Trademark Protection in Selected ASEAN Countries

豊崎 玲子*

TOYOSAKI Reiko

〔抄録〕

ASEAN 諸国では、1995 年の TRIPS 協定発効後、パリ条約第 6 条の 2 及び TRIPS 協定第 16 条への対応として周知商標保護制度が整備された。しかし、その後約 20 年を経て各国の制度はそれぞれ独自の発展を遂げており、その役割は必ずしも共通していない。本稿は、シンガポール、マレーシア、フィリピン、タイ、インドネシア及びベトナムの 6 か国を対象として、法令、判例及び行政運用を分析し、周知商標制度が現在各国においていかなる役割を担っているかを比較検討したものである。

まず、TRIPS 協定及びパリ条約第 6 条の 2 が予定した周知商標保護の内容を整理し、制度導入当初に各国へ求められていたのは、未登録周知商標の保護、悪意による冒認登録の排除及び一定の場合における非類似商品・役務への保護であり、ブランド価値そのものの保護を直接要求するものではなかったことを確認した。次に、各国の制度及び判例を比較した結果、インドネシア及びベトナムでは周知商標制度は悪意出願排除のための制度として発展し、タイでは出所混同防止を中心とする制度として維持されていることが明らかとなった。一方、マレーシアでは外国周知商標及び営業上の信用（goodwill）の保護が重視され、シンガポールでは希釈化（blurring）及び名声毀損（tarnishment）を含むブランド価値保護へと制度が拡張されている。また、フィリピンにおいても近年の判例及び周知商標認定制度の創設により、営業上の信用及びブランド価値の保護へと発展しつつあることを明らかにした。

以上より、ASEAN 諸国の周知商標制度は、共通して TRIPS 協定を出発点としながらも、その後の制度展開は各国の法体系及び商標政策を反映して多様化しており、現在では悪意出願排除、出所混同防止、営業上の信用の保護及びブランド価値の保護という異なる役割を担う制度へと発展していることが理解される。

はじめに

ASEAN 主要国では、1995 年の TRIPS 協定発効後、1997 年から 2005 年頃にかけて、パリ条約 6 条の 2 及び TRIPS 協定 16 条 2 項・3 項への対応として、周知商標保護制度が商標法上明

文化・整備された。もっとも、ベトナムについては WTO 加盟が 2007 年であるため、2005 年知的財産法は、TRIPS 協定加盟後の履行というより、WTO 加盟準備過程における TRIPS 適合化として位置付けるのが正確である。しかし、いずれも TRIPS 協定への適合を主たる目的とし

* 豊崎国際特許商標事務所 弁理士
Patent Attorney, Toyosaki & Associates

て周知商標保護制度を整備した点では共通している。

制度導入当初, ASEAN 各国に求められていたのは, TRIPS 協定 16 条及びパリ条約 6 条の 2 の履行として, 未登録又は国内営業のない周知商標について, 第三者による混同惹起的な登録・使用を排除することであった。その後約 20 年を経て, 各国の商標制度は改正や判例の蓄積を通じて発展してきたが, その発展の方向は必ずしも一様ではない。ブランド価値そのものの保護へと機能を拡張した国がある一方で, 現在も悪意ある冒認登録の排除を中心的機能とする国も存在する。

本稿は, ASEAN 主要国における周知商標保護制度が, TRIPS 導入当初に予定されていた機能から現在どのような機能へと展開したのかを, 制度改正及び判例の分析を通じて比較検討することを目的とする。

1. TRIPS 導入時に予定されていた周知商標制度の役割

WTO の発足に伴い, TRIPS 協定は加盟国に対し, 知的財産権の保護及び権利行使制度の整備を義務付けた。ASEAN 諸国もこれに対応するため, 国際的水準に適合する知的財産制度の整備を進め, 周知商標保護制度もその一環として導入された。

(1) パリ条約 6 の 2 と TRIPS 協定 16 条が予定した周知商標保護

周知商標の保護を規定するパリ条約 6 条の 2 は, 周知商標と同一又は類似の商標であって, 当該周知商標の複製, 模倣又は翻訳により混同を生じさせるものについて, 登録の拒絶又は無

効を認めるとともに, 悪意による出願については除斥期間を設けないことを定めている。なお, ここでいう周知商標には, 未登録周知商標も含まれる。

TRIPS 協定 16 条 2 項及び 3 項は, パリ条約 6 条の 2 を拡張する規定である。16 条 2 項は, パリ条約 6 条の 2 の保護をサービスマークにも及ぼすとともに, 周知性の判断に当たっては関連する公衆における認知を考慮すべきことを定める。また, 16 条 3 項は, 一定の要件の下で周知商標の保護を非類似の商品・役務にまで拡張している。ただし, 非類似の商品・役務について保護が及ぶのは, 当該使用により需要者が権利者との関連性を認識し, かつ権利者の利益が害されるおそれがある場合に限られる。

以上を踏まえると, パリ条約 6 条の 2 及び TRIPS 協定に基づき各国に求められる周知商標保護の最低限の内容は, ①未登録周知商標を保護対象とすること, ②悪意による出願・登録について除斥期間を設けないこと, ③一定の要件の下で, 権利者の利益が害される場合には非類似の商品・役務にも保護を及ぼすこと, の 3 点に整理できる。もっとも, ①及び②は比較的明確であるのに対し, ③にいう「権利者の利益」が何を意味するかについては TRIPS 協定上定義されておらず, 解釈の余地が残されている。

(2) TRIPS 協定締結当時の周知商標保護

TRIPS 協定は 1994 年に採択され, 1995 年に発効した。当時, 米国では, 著名商標保護の目的は「消費者の混同防止」から「著名商標自体が有する財産的価値の保護」へと拡大しつつあった。1995 年には, 混同の有無を問わず著名商標の識別力の希釈化 (dilution) を防止することを目的とする Federal Trademark Dilution Act

(FTDA) が制定¹⁾ され、著名商標保護は、混同防止に加えてブランド価値そのものを保護する制度へと発展し始めていた。

しかし、米国が TRIPS 発効当時に ASEAN 諸国へ求めていた周知商標保護は、必ずしもこのようなブランド価値保護を前提とするものではなかった。米国が TRIPS 発効当時に ASEAN 諸国へ求めていた周知商標保護の内容は、米国通商代表部 (USTR) が 1974 年通商法第 182 条 (19 U.S.C. §2242) に基づき毎年公表する Special 301 Report からうかがうことができる。同報告書によれば、1995 年以降 2005 年頃まで、ASEAN 諸国は継続的に監視対象とされ、知的財産権保護及び権利行使制度の整備・強化が求められていた²⁾。特にインドネシアはたびたび優先監視対象国 (Priority Watch List) に指定され、1995 年頃には周知商標保護の不十分さが指摘された。その後、1997 年商標法により TRIPS 適合のための法改正が行われたものの、その後も Special 301 Report では、冒認登録、商標権侵害、模倣品対策及び司法制度・権利行使の不十分さが繰り返し問題とされた。

この点について筆者が確認した 1995 年から 2005 年までの Special 301 Report には、著名商標の希釈化 (dilution) や名声へのただ乗り (free-riding) の防止を制度整備の目的として求める記述は見当たらない。したがって、米国が ASEAN 諸国に求めていた周知商標保護は、自国法が採用していたダイリューション保護ではなく、TRIPS 協定 16 条及びパリ条約 6 条の 2 の履行として、混同惹起的な商標権侵害、冒認登録及び模倣品対策を実効的に実現することに主眼が置かれていたと理解できる。

同様に、日本及び EU においても、当時は著名商標保護の範囲について様々な議論が行われ

ていたものの、それらを TRIPS 上の最低基準として ASEAN 諸国に求める動きはみられなかった。また、1999 年の WIPO 「周知商標の保護に関する共同勧告」は、周知性の認定要素や使用・登録の不要性等について各国の解釈指針を示したものの、保護利益そのものを統一するものではなかった。

以上のとおり、TRIPS 導入当初に ASEAN 諸国へ求められていた周知商標保護は、TRIPS 協定 16 条及びパリ条約 6 条の 2 の履行として、混同惹起的な使用及び悪意による冒認登録を排除することを中心とする制度であったと理解される。以下では、この制度がその後 ASEAN 各国においてどのような役割へと展開したのかについて検討する。

2. ASEAN 主要国における周知商標保護制度の展開

(1) インドネシア(悪意出願排除に力点)

インドネシアは 1994 年法律第 7 号により WTO 設立協定を批准した。これを受け、TRIPS 協定への適合を図るため、2001 年法律第 15 号商標法 (Law No.15 of 2001 on Marks) を制定した。インドネシアには従前から商標法が存在したものの、2001 年商標法は TRIPS 協定への本格的な適合を図ったものである。上述のとおり、1990 年代後半から 2000 年代前半にかけて、インドネシアは商標保護について米国から厳しい監視を受けていた。

2001 年商標法では、「他人の周知商標と同一又は本質的に類似する商標 (persamaan pada pokoknya)」について、同一又は類似の商品に係る登録を拒絶することが規定されていた (6 条 1 項 (b))。当時の代表的な判例として、「808」事件

(Putusan No. 025/K/N/HaKI/2002), 「DAVIDOFF」事件 (Putusan No. 013 K/N/HaKI/2003), 「BEN-ETTON」事件 (Putusan No. 02/K/N/HaKI/2004) などが挙げられる。これらの判例は、周知商標性を独立した保護利益として論じたものというより、悪意による冒認出願(スクワッティング)の有無を判断した事案であり、周知商標であることは、出願人の悪意 (*itikad tidak baik*) を推認する重要な事情として機能していた。

また、2001 年商標法では、悪意による出願は登録を受けることができないとする登録要件(4 条)と、周知商標保護に関する拒絶事由(6 条 1 項(b))とは、判例上、密接に関連づけて解釈される傾向がみられた。2001 年商標法下において周知商標制度は、ブランド価値そのものを保護する制度というより、商標スクワッティングを排除する制度として機能していたと評価できる。

さらに、日本もインドネシアに対し周知商標保護の強化を求めており、2008 年の日・インドネシア経済連携協定(EPA)には、一方の締約国において周知である商標について、他方の締約国において不正の目的で出願された場合には、当該出願を拒絶又は取り消す旨の規定が盛り込まれている(114 条 2 項)。

2016 年に改正された商標法では、他人の周知商標と同一・類似の商標であって同一類似商品・役務範囲の出願を拒絶するのみでなく、一定の要件下においては非類似商品・役務の範囲まで保護範囲を広げることが明記された(21 条)。これは TRIPS 協定 16 条 3 項をより明確に反映した改正である。もっとも、2016 年法の公式逐条解説³⁾(Elucidation)によると、他人又は著名商標の文字、図形、ロゴ又は色彩構成を実質的に模倣した商標の出願を悪意出願の典型として挙げ、「周知商標を意図的に模倣したものと推

認される場合には悪意が認められる」と説明している(21 条 3 項解説)。

2000 年代以降の判例を通観すると、裁判所はまず当該商標が周知商標であることを認定し、そのことを前提として出願人が当該商標を知らずながら出願したこと、すなわち悪意を推認する構成を採っている。周知性は独立した保護利益として論じられるというより、悪意ある出願を排除するための判断要素として機能している。

インドネシア商標法は 2023 年に再度改正されたが、現行法においても周知商標に関する規定には特段の変更・追加規定はない。すなわち希釈化防止に関する明確な規定もなく、周知商標の保護に関し希釈化防止を含めるとする法的根拠は存在しない。このように、インドネシアでは周知商標制度は、ブランド価値の希釈化を独立に保護する制度というより、悪意による商標スクワッティングを排除するための制度として運用されている。異議申立、取消手続及び侵害訴訟など様々な場面で周知性が問題となるものの、その中心的機能は現在もなお悪意出願排除にあると評価できる。

(2) ベトナム(TRIPS 型保護を維持しつつ悪意出願規制を強化)

ベトナムでは、2005 年知的財産法制定以前、知的財産に関する規定は民法典及び個別法令によって規律されていた。その後、TRIPS 協定への適合及び WTO 加盟を見据えた法整備の一環として、知的財産法(Law No. 50/2005/QH11)が制定され、2006 年に施行された。施行に伴い、政府令(Decree No. 103/2006/ND-CP)及び通達(Circular No. 01/2007/TT-BKHCN)が制定され、登録・審査等の具体的運用が整備された。その後、知的財産法は数次の改正を経て、現在の制

度は、2025 年改正法（Law No. 131/2025/QH15）及び同日施行の Decree No. 100/2026/ND-CP 並びに Circular No. 10/2026/TT-BKHCN によって構成されている。

ベトナムでは、2005 年知的財産法制定以前にも周知商標保護の制度自体は存在していたものの、法定の認定基準は設けられておらず、2005 年知的財産法は、第 75 条にて周知性判断基準を法定化することにより、制度を実効的に運用可能なものへと転換した⁴⁾。当該 2005 年法で導入されていた周知商標の定義（第 4 条第 20 項）、登録拒絶事由（第 74 条第 2 項(i)）、周知性判断要素（第 75 条）及び侵害行為（第 129 条第 1 項(d)）に関する規定の基本的内容は、その後の法改正を経た現行法の下においても維持されている。他方、実務運用については、2026 年 4 月 1 日に施行された Decree No. 100/2026/ND-CP 及び Circular No. 10/2026/TT-BKHCN により、周知商標の立証方法や悪意出願の判断基準等がより具体化された。

ベトナムは、インドネシア同様、長年にわたり米国 Special 301 に基づく監視対象国とされていた。そのような背景の下、WTO 加盟を見据えて 2005 年知的財産法が制定されたため、制定当時から、周知商標保護に関する規定は、TRIPS 協定第 16 条の要請に沿った内容となっていた。すなわち、周知商標の保護範囲は、需要者が当該商品・役務と権利者との関連性を認識し、その結果として権利者の利益が害されるおそれがある場合には、非類似の商品・役務にまで及ぶ。もともと、知財法上、周知商標を「ベトナム国内全域で周知」（4 条第 20 項）と定義しており、TRIPS 協定が想定する関連需要者間での周知よりも厳格な内容となっている。この点については、登録拒絶事由（第 74 条）との整合性を疑問

視する見解もある⁵⁾ものの、制度全体としては TRIPS 協定を踏まえた構造であると理解される。

ベトナム知的財産法には、周知商標制度の保護目的は明文化されていない。しかし、登録要件や侵害に関する規定内容（第 74 条、第 129 条）は、TRIPS 協定第 16 条第 3 項と軌を一にするものである。このことから、ベトナムの周知商標制度は、周知商標と権利者との間に何らかの関連性があるとの需要者の認識を通じて生じる権利者利益の侵害を中心として保護を図る制度であると理解される。

このような理解は、2007 年通達（Circular No. 01/2007/TT-BKHCN）第 39.11(iv)にも表れている。同規定は、需要者が当該商品・役務と周知商標権者との間に関係が存在すると信じ、その結果として周知商標の識別力が低下し、又はその信用が害される場合には、周知商標の保護範囲は、非類似商品・役務にまで及ぶとしていた。その後、2025 年改正法においても第 74 条自体の内容に変更は加えられなかった。もともと、2026 年通達（Circular No. 10/2026/TT-BKHCN）第 78 条第 3 項(c)は、従来の「識別力の低下（reduce the distinctiveness）」との表現を「識別力の希釈化（diluting the distinctiveness）」へ改めている。この点は、ダイリューション概念を踏まえた用語の採用と評価する余地がある。

もともと、同条は引き続き、「需要者が周知商標権者との間に何らかの関係が存在すると誤認すること」を要件としており、識別力の希釈化は、そのような関連性の誤認を前提として生じる効果として位置付けられている。したがって、2026 年通達は「希釈化」という用語を採用したものの、純粋な識別力の希釈化（blurring）それ自体を独立して保護対象とする趣旨まで含むものとは解し難く、米国法におけるダイリュ

ーション法理とはなお制度構造を異にするものと考えられる。

2007 年通達 (Circular No. 01/2007/TT-BKHCN 第 42.4 項) で、周知商標リストの記録制度が導入されており、2026 年通達 (Circular No.10/2026/TT-BKHCN 第 88 条第 3 項) においても同制度が維持されている。ただし、当該リストは一般に公表されておらず⁶⁾、周知商標としての法的地位を付与する登録制度ではなく、個別事件における認定結果を蓄積する参考資料として位置づけられている。

2026 年法 (Law No. 131/2025/QH15) が施行される以前の 2022 年改正法の下では、悪意出願の認定について、出願時において出願人がベトナム国内外で広く使用されていた商標を知りつつ当該周知商標と同一又は類似の商品・役務について出願し、かつ、その出願がただ乗りの意図又は商業秩序を害するものである場合に限定されていた (Circular No. 23/2023/TT-BKHCN 第 34.2 項)。このため、権利者は、周知商標であることのみならず、出願人が当該商標を認識していたこと及び悪意を有していたことまで立証する必要があり、悪意の立証負担は大きかったと指摘されていた。

これに対し、2025 年改正法及びこれを受けた Circular No. 10/2026/TT-BKHCN は、他人によって使用されている商標と同一又は酷似する商標について大量出願を行うなど、出願人の行為態様から悪意を推認することを可能とし、スクワッティング対策を強化した点に特徴がある。すなわち、本改正は周知商標制度そのものの保護範囲を拡張したものではなく、悪意出願の認定基準を具体化することにより、権利者保護の実効性を高める制度設計へと発展したものと評価できる。

以上のとおり、ベトナムの周知商標制度は、TRIPS 協定第 16 条第 3 項に沿い、需要者による関連性の認識及びこれに伴う権利者利益の侵害を中心として保護を図る制度である。また、近年の制度改正は、周知商標保護の範囲を拡張する方向ではなく、悪意出願規制の具体化・強化に重点が置かれており、この点はインドネシアとも共通する。したがって、ベトナムにおける周知商標制度の発展は、TRIPS 型保護を維持しつつ悪意出願規制を強化する方向で進められているものと理解できる。もっとも、2026 年通達には、「希釈化」の文言が登場するものの、制度全体としては純粋なダイリューション (ブラーリング) の保護を目的とするものとは評価し難い。

(3) タイ(出所混同防止が主目的)

タイの商標制度自体は 1930 年代まで遡る⁷⁾が、現行法の基礎は 1991 年商標法によって築かれた。未登録商標を含む周知商標の保護及びサービスマーク制度は、同法において採用されていた。その基本構造は 2000 年改正後も維持され、2016 年にはマドリッド協定議定書への加盟に対応する改正が行われたものの、周知商標保護に関する規定に実質的な変更はなかった。

タイは 1991 年当時、商標分野の主要な国際条約に加盟しておらず、2000 年改正時点でもパリ条約の締約国ではなかった。それにもかかわらず、未登録周知商標を保護する制度を既に導入していた点は、国際的な商標保護の潮流を先取りしたものと評価できる。

1991 年法第 8 条第 11 号は、登録の有無を問わず、周知商標を保護し、公衆に商品の所有者又は出所について混同を生じさせるおそれのある商標の登録を排除するものであった。2000 年

改正では条文構成が整理され、同号は 8 条第 10 号へ移行するとともに、周知性の判断を大臣告示所定の基準に委ねることが明文化された。

2000 年改正法以降の第 8 条第 10 号の規定は、TRIPS 協定第 16 条第 3 項をそのまま反映した構成とはなっておらず、むしろ出所混同の防止を目的とするパリ条約第 6 の 2 型の保護構造を維持している。もっとも、このことのみをもってタイ法が TRIPS 協定に適合しないと評価することはできない。2004 年商務省告示によれば、大臣告示による周知性判断基準は、1) 広く使用・広告されており、タイ国内の一般公衆又は関連する需要者によく知られていること、及び 2) 当該商標が消費者間で認められた名声 (reputation) を有することである。これらの基準を満たす周知商標については、DIP の審査実務上、第 8 条第 10 号は当該商標が登録されている商品又は役務の範囲を問わず適用されると解されており、保護範囲は同一・類似商品・役務のみならず非類似商品・役務にも及ぶ⁸⁾。したがって、TRIPS 協定第 16 条第 3 項と同一の法構造ではないものの、その保護内容は実務上概ね実現されていると評価できる。なお、2005 年には、DIP は周知商標認定制度を導入し、①認定基準、②認定手続、③認定委員会等を定める複数の規則を同日に制定したが、この制度は 2015 年に廃止された。この点は、最近あらたに周知商標認定制度を設けたフィリピンとは対照的である。

タイ知的財産局 (DIP) による「1991 年商標法及びその改正法の概要解説⁹⁾」によれば、「1991 年商標法及びその改正法は、商標、サービスマーク、証明商標及び団体商標を保護することにより、公正な競争を実現することを目的とする。これらの標章は、商品又は役務の出所

を表示し、その標章が使用された商品又は役務を他人の商品又は役務と識別するとともに、商品又は役務と商標権者との関係を示し、さらに当該商品又は役務の品質を表示する機能を有する。」とある。タイの商標法は、周知商標保護について、一貫して出所混同の防止を中心とする制度構造を維持しているといえよう。

実際、2011 年の「RED BULL」事件 (タイ最高裁判決第 13889-13891/2553 号) では、原告商標「RED BULL」が大臣告示の基準にいう周知商標であることを認めながらも、それだけでは公衆に商品の所有者又は商品の出所について混同を生じさせるものではないとして、被告商標「BULLSPOWER」の登録を認めた。すなわち、周知商標は、周知であること自体をもって保護されるに値するのではなく、周知性に起因する出所混同のおそれを防止するために保護されるのである。

インドネシアやベトナムでは、悪意の出願排除は周知商標保護制度の重要な機能の一つとなっており、周知商標の認定は悪意出願を基礎付ける重要な事情として位置付けられている。他方、タイ商標法も、第 67 条に真正な権利者 (better right holder) による登録取消制度を設けている。しかし、タイにおいては、周知商標の認定が直ちに悪意の認定につながるものではない点に特徴がある。

「Supreme」事件 (知財国際取引裁判所判決第 44/2562 号) では、裁判所は原告商標が周知商標であることを認定したものの、第 67 条 (真正な権利者による取消) の適用に当たっては、周知性それ自体から被告の悪意を推認したのではなく、被告の業種、海外渡航歴、多数の商標出願歴、原告商標と同一フォントの採用等の具体的事情を総合考慮し、被告が原告商標を認識した

上で出願したものと認定した。すなわち、原告商標の周知性が被告の悪意を当然に推認させるものではなく、悪意を認定するための事実認定上の一事情として評価されているにすぎない。

タイでは、周知商標であっても保護の中心は出所混同の防止にあるため、登録商標である限り、周知商標として保護される意義は、通常の商標制度による保護と比べて大きくない。他方、周知商標保護制度（第 8 条 10 号）が独自の意義を持つのは、タイに登録を有しない未登録周知商標を保護する場面である。実際、上述の「Supreme」事件では、原告商標はタイで未登録であった。

以上から、タイの周知商標制度は、出所混同の防止を中心とする制度として運用されている。また、第 8 条 10 号に規定する「周知商標の保護」が実際に重要な役割を果たすのは、タイに登録を有しない未登録周知商標を保護する場面である。この点において、タイは、周知商標の認定を悪意出願の認定と密接に結び付けるインドネシア及びベトナムとは異なり、周知商標の認定それ自体に強い独立的意義を認めていない点に特徴がある。

（4）フィリピン（出所混同防止からブランド価値に機能拡張）

フィリピンの商標制度は、1997 年制定のフィリピン知的財産法（Republic Act No. 8293）の一部として第 121 条以下に規定を置いている。同法は 1997 年の制定後、2001 年、2008 年及び 2013 年に改正されているが、商標制度の基本的枠組みには変更はない。他方、知的財産庁（IPOPHL）が制定する商標規則（Rules and Regulations on Trademarks）や各種メモランダム・サーキュラーによって運用の整備が徐々に進められており、

2025 年には IPOPHL Memorandum Circular No. 2025-009（周知商標登録簿の宣言及び創設に関する規則）¹⁰⁾ が制定され、周知商標認定制度及び周知商標登録制度が導入された。

フィリピン法は商標制度や周知商標制度固有の目的を明示してはいない。他方、知財法第 3 条において知的財産に関する国際条約等の適用を前提とする規定を置いている。さらに、知財法制定に先立ち、IPOPHL の前身である旧特許商標庁は TRIPS 協定交渉におけるフィリピン政府の主要な助言機関として活動していた。IPOPHL の公式沿革も、TRIPS 協定交渉と知的財産法制定との連続性を説明¹¹⁾ している。これらのことから、知財法は TRIPS 協定をはじめとする国際的な知的財産保護制度との整合性を念頭に置いて制定されたものと解される。

周知商標保護については、登録（123 条 1 項 (e) (f)）及び侵害（147 条）に関する保護規定が設けられている。同法にいう周知商標とは、権限ある当局によって周知商標として認定されたものであり、認定にあたっては、登録の有無を問わず、当業者間における周知性が考慮される。周知商標と同一・類似の商標の拒絶を定める知的財産法第 123 条第 1 項 (e) 及び (f) は、その文言上、周知商標保護の要件として明示的に出所混同のおそれを要求していない。もっとも、後述する判例法理では、周知商標認定は主として出所混同のおそれを判断する前提として運用されてきた。

2000 年の「Canon 事件」（G.R. No. 120900）において、フィリピン最高裁は、1983 年 10 月 25 日付の当時の通商産業大臣 Roberto V. Ongpin のメモランダムがパリ条約第 6 条の 2 (Article 6bis) の実施指針として、①商標が国際的に周知であること、②保護対象が商標であること、③同一

又は類似の商品について使用されること、④保護を求める者が商標権者であることを、を要件としていたことを確認した。そして、原告商標と被告商標が同一又は類似の商品について使用されていないことを理由として、同条による保護を否定した。このことから、少なくとも「Canon」事件において引用された 1983 年当時のフィリピンでは、パリ条約第 6 条の 2 を「同一又は類似の商品における出所混同防止を前提とする制度」として理解されていたことがうかがわれる。

「Canon」事件では、この理解を前提として、最高裁は、商品の類似性及び出所混同のおそれの有無を検討した上で周知商標保護の可否を判断した。このような判例法理は、その後も維持され、2017 年の「Philips」事件 (G.R. No.186088) においても踏襲されている。

同判決では、最高裁は、商標が周知商標であることを認めたとしても、そのことのみをもって登録を拒絶することはできず、まず当該商標が周知商標と同一又は混同を生じるほど類似するかを判断すべきであるとした上で、全体観察法 (holistic test) により両商標を比較し、需要者に誤認又は混同を生じるおそれがあることを理由として登録を拒絶した。すなわち、2017 年時点においても、周知商標認定は独立した保護根拠ではなく、出所混同のおそれを判断する前提として位置付けられていたことがうかがわれる。この点は、周知商標認定を出所混同のおそれの判断に先立つ要素として位置付けるタイの制度運用とも共通する。

以上のように「Canon」事件や「Philips」事件では、周知商標認定は出所混同のおそれを判断する前提として位置付けられていた。これに対し、2021 年の「James Bond」事件 (G.R. No. 250800) では、この枠組みを維持しつつ、周知商標制度

によって保護される利益として営業上の信用 (goodwill) 及びダイリューション (商標の希釈化) を明確に位置付けた点に特徴がある。

本件では、最高裁は、まず被告商標「AGENT BOND」と原告商標「JAMES BOND」との間に混同を生じる程度の類似性 (confusing similarity) があり、「AGENT BOND」の使用により「JAMES BOND」との関連性 (connection) が需要者に認識され、その結果、原告商標権者 (Danjaq 社) の利益を害するおそれがあるとして、知的財産法第 123 条第 1 項 (d) 及び (f) の双方に該当すると判断した。その上で、同条第 1 項 (f) にいう「利益を害するおそれ」とは商標の希釈化 (trademark dilution) が生じる場合をいうと判示し、「Levi Strauss」事件 (G.R. No. 138900) を引用して、ダイリューションを「著名商標が商品又は役務を識別し区別する能力が低下すること」と定義した。

さらに最高裁は、フィリピン法や判例ではダイリューションの二類型 (希釈化 (dilution) と名声の毀損 (tarnishment)) について十分な説明がされていないことを認めた上で、「Levi Strauss」事件が引用した American Jurisprudence を参照し、米国法における識別力希釈型 (blurring) の判断要素をそのまま採用した。そして、本件にはこれらの要素が満たされるとして被告商標「AGENT BOND」は第 123 条第 1 項 (d) 及び (f) の双方により登録を受けることができないと結論付けた。

また最高裁は、営業上の信用 (goodwill) の保護についても、「Ang Tibay」事件 (G.R.No. 48226) を引用し、「商標権者は、自己が築き上げた需要者との結び付き (valuable link) 及び営業上の信用 (goodwill) について保護を受ける権利を有し、保護される利益は商品の混同のみならず、

需要者の間における名声又は営業上の信用の混同にも及ぶ」と判示した。

このように、「James Bond」事件は、従来の混同防止を中心とする周知商標保護の枠組みを維持しながらも、これに加えて営業上の信用及びダイリューションを周知商標制度によって保護される利益として明確に位置付けた判決である。また、ダイリューションの判断基準について米国法理を積極的に取り入れた点も、本判決の特徴である。ただし、本件においても裁判所は、まず混同を生じる程度の類似性を認定した上で第 123 条第 1 項(f)を適用しており、混同判断を不要としたものではない点には留意する必要がある。

このような判例法の発展を受け、IPOP HL は 2025 年に IPOP HL Memorandum Circular No. 2025-009 を制定し、周知商標認定制度及び周知商標登録制度を創設した。本制度は、従来のように異議申立てや侵害訴訟等の個別紛争の中で周知商標性が判断される仕組みに加え、行政手続により事前に周知商標の認定を受けることを可能とするものである。IPOP HL は、本制度について単なる権利保護制度としてではなく、ブランド価値の向上、消費者からの信頼の獲得、市場シェアの拡大、ライセンス機会の創出等を通じて企業価値を高める制度として位置付けている¹²⁾。

以上のように、フィリピンの周知商標制度は、2000 年の「Canon」事件及び 2017 年の「Philips」事件にみられる出所混同防止を中心とした保護から、2021 年の「James Bond」事件において営業上の信用 (goodwill) 及びダイリューション保護へと保護利益を拡張し、さらに 2025 年の周知商標認定・登録制度の創設によって、ブランド価値の保護及び商業的活用を重視する制度へと

発展しつつあるものと評価できる。

(5) マレーシア (goodwill 保護重視)

マレーシアでは、1976 年制定の Trade Marks Act 1976 を基礎として商標制度が運用されてきた。その後、TRIPS 協定への対応として周知商標保護等を導入する改正 (Trade Marks (Amendment) Act 2000 (Act A1078)) により、周知商標保護等が導入され、2001 年から施行された。さらに 2019 年には Trade Marks Act 2019 が制定され、制度全般の見直しが行われ、現在に至っている。

2000 年法では、第 70B が新設され、パリ条約第 6 条の 2 及び TRIPS 協定第 16 条に基づく周知商標保護が導入された。同条は、登録の有無にかかわらず周知商標を保護するとともに、周知商標の所有者がマレーシアにおいて事業を営み又は営業上の信用 (goodwill) を有するか否かを問わず、その者の商標としてマレーシアにおいて周知である商標を保護対象とすることを明文化したものであり、外国権利者の周知商標の保護を認める制度の基礎となった。

2019 年法は、2000 年改正により導入された周知商標保護制度を基本的に継承しつつ、周知商標の定義 (Section 4)、登録拒絶 (Section 24) 及び侵害 (Section 76) に再編した。現行法においても、マレーシア国内における事業活動又は営業上の信用 (goodwill) の有無を問わず、外国の周知商標についても、マレーシア国内で周知性が認められる限り保護される制度が維持されている。なお、現行法 23 条を参照すると、マレーシアは、TRIPS 第 16 条 3 項の構造を比較的忠実に採用し、非類似商品・役務への保護拡大は国内登録周知商標に限定している (2019 年法 23 条)。

2006 年の「Promise」事件 (Civil Suit No. D5(IP)-22-1055-2006) では、原告であるインド企業の商標「PROMISE」及び「MISWAK」は、マレーシア国内では未登録であったものの、世界各国での登録・使用状況、売上高、展示会への参加実績等を踏まえ、国外で営業上の信用 (goodwill) 及び名声 (reputation) を獲得した周知商標であると認定され、その保護が認められた。商標法上はマレーシア国内における goodwill を保護要件としていないものの、本判決は、世界各国における登録状況、販売実績、展示会への参加及び権利行使等の実績から、当該商標に営業上の信用 (goodwill) 及び名声 (reputation) が形成・蓄積されたものと認定し、そのことを根拠として周知商標性を認めた点に特徴がある。このように、マレーシアでは、周知商標制度は単に外国商標の知名度を保護する制度ではなく、商標に化体した営業上の信用 (goodwill) 及び名声 (reputation) を重視して運用されている点に特徴がある。

2016 年の「X1R」事件 (Civil Appeal No. W-02(IPCV)(A)-511-03/2016) では、原告は登録商標権者であるとともに、先行使用により営業上の信用 (goodwill) を蓄積したコモンロー上の商標権者でもあった。裁判所は、原告商標を周知商標と認定した上で、被告商標について公衆に欺罔又は混同を生じさせる現実的なおそれがあるとして、その登録を取り消した。

本判決で特徴的なのは、裁判所が登録商標権者としての地位のみを前提とするのではなく、原告がコモンロー上の商標権者でもあることを明示的に認定した上で、旧商標法第 14 条 (登録要件) は登録商標権者のみならずコモンロー上の商標権者にも適用される広い規定であると判示した点である。すなわち、裁判所は、先行使

用によって営業上の信用 (goodwill) が化体した商標についても、第 14 条による保護の対象となり得ることを明確にした。この点は、制定法上の周知商標保護とコモンロー上の goodwill 保護との連続性を示すものとして注目される。

既述の「Promise」事件は、周知商標保護の規定 (旧第 70B) が外国周知商標保護のために機能した代表例である。一方、「Philip Morris」事件 (Civil Suit No. 22IP-42-09/2012) では、世界的周知商標である MARLBORO に関する紛争であったにもかかわらず、裁判所は登録商標侵害及び passing off を中心に判断し、周知商標保護規定 (第 70B) には依拠しなかった。これは、MARLBORO 商標がマレーシアにて登録商標として保護されており、さらに Passing Off による救済も可能であったため、周知商標保護規定を利用する必要がなかったものと理解される。

以上のように、マレーシアでは、周知商標保護制度は、外国周知商標を保護するための独立した制度として整備されている。他方、判例をみると、周知商標性の判断においては商標に化体した営業上の信用 (goodwill) 及び名声 (reputation) が重視されるとともに、先行使用に基づくコモンロー上の権利との連続性も認められている。このように、マレーシアの周知商標制度は、コモンローに由来する goodwill 保護を基礎としつつ、外国周知商標保護を実現する制度として運用されている点に特徴がある。

(6) シンガポール (ダイリューションからの保護)

シンガポールでは、1998 年に商標法 (Trade Marks Act) が制定され、1999 年に施行された。同法は、TRIPS 協定への対応を目的として全面的に制定されたものであり、サービスマーク制度の導入や周知商標保護を規定し、現行商標制

度の基礎を築いた。

その後、2004 年の改正商標法 (Trade Marks (Amendment) Act 2004) により周知商標制度は大きく改正された。同改正では、第 55 条が全面的に改正され、未登録周知商標の保護、非類似商品・役務に対する保護、周知商標の希釈化や不当な利益取得に対する保護等が整備され、現在の周知商標制度の基本的枠組みが確立された。その後の 2 回の改正はいずれも周知商標制度の実体的内容を変更するものではなく、その基本的構造は 2004 年改正以降現在まで維持されている。

1998 年法の下では、第 8 条で登録周知商標について一定の場合に非類似商品・役務への保護を認める一方、第 55 条は未登録周知商標について同一又は類似の商品・役務における混同のおそれがある場合に限って保護を認めていた。このように、登録周知商標については非類似商品・役務にまで保護を拡張する一方、未登録周知商標については同一又は類似の商品・役務に保護を限定する構造は、現行マレーシア商標法と軌を一にするものであった。

これに対し、2004 年改正では、第 55 条が全面的に見直され、登録の有無及びシンガポールにおける営業上の信用 (goodwill) の有無を問わず周知商標が保護されることとなった。同一又は類似の商品・役務については混同のおそれを要件として差止めが認められるうえ、商品・役務の類否を問わず、権利者との関連性が認識され、その利益が害されるおそれがある場合にも差止めが認められることとなった。さらに、一般公衆に広く知られた周知商標については、識別力の不公正な希釈化及び不当な便乗についても差止めが認められることとなった。

営業上の信用 (goodwill) の保護という点では、

passing off と周知商標保護制度は共通する側面を有する。しかし、passing off が他人による虚偽表示から営業上の信用を保護する制度であるのに対し、商標法 55 条 3 項(a)は、周知商標との関連性について需要者を誤認させ、その結果として権利者の利益が害されることを防止する制度であり、保護対象は営業上の信用そのものではなく周知商標権者の利益である。

この「権利者の利益」の内容について、控訴裁判所は「Amanresorts」事件 ([2009] SGCA 13) において具体化した。同判決は、権利者の利益を害する態様として、希釈化 (blurring) 及び名声の毀損 (Tarnishment) の二つを挙げている。希釈化とは、本来は原告のみを示していた商標又は営業表示が被告の商品・役務をも示すようになり、その結果、需要者が被告の商品・役務へ誘引されることで、原告ブランドが有する顧客吸引力が分散することをいい、名声の毀損とは、被告の商品・役務の低品質や望ましくないイメージが原告の商標に結び付けられることにより、ブランドに対する好意的評価や信用が低下することをいう。

その後の「Clinique Suisse」事件 ([2010] SGHC 189) では、この「Amanresorts」事件の考え方が引用され、具体的事案に適用された。同事件では、化粧品市場と医療美容市場の境界が曖昧になっていることから、需要者は「Clinique Suisse」を Clinique ブランドの新たな商品ライン又は関連ブランドと認識するおそれがあると判断された。そして、その結果、被告は原告が長年にわたり築き上げたブランドの顧客吸引力や名声に便乗し、原告ブランドの識別力を希釈化するおそれがあると認定された。裁判所は、希釈化を単に商標の識別力が抽象的に弱まる現象としてではなく、ブランドの顧客吸引力が第三者に流

用されることによって権利者の利益が害される現象として捉えている。

以上のように、シンガポールの周知商標保護制度は、出所混同の防止のみならず、希釈化及び名声の毀損からブランド価値を保護することを制度目的の一つとしている。

おわりに

ASEAN 主要国はいずれも TRIPS 協定への適合を契機として周知商標保護制度を導入したが、その後の制度の発展は一様ではない。制度導入当初は、いずれの国においても、未登録周知商標の保護や第三者による冒認登録の排除など、TRIPS 協定及びパリ条約第 6 条の 2 が予定する最低限の保護を実現することが中心的な役割であった。

しかし、その後の制度運用及び判例の展開を見ると、各国の周知商標制度は異なる方向へ発展している。

インドネシア及びベトナムでは、周知商標制度は現在もなお悪意出願排除との結び付きが強く、周知商標であることは出願人の悪意を基礎付ける重要な判断要素として機能している。制度改正も、周知商標の保護範囲を拡張するというより、スクワッティング対策を強化する方向で進められている。

これに対し、タイでは、周知商標制度は一貫して出所混同防止を目的とする制度として運用されており、周知商標であること自体ではなく、需要者に混同が生じるか否かが保護の要否判断

の中心となっている。

さらに、マレーシア、フィリピン及びシンガポールでは、コモンロー法系の影響も受けながら、営業上の信用 (goodwill) の保護という考え方が制度の中に取り込まれている。もっとも、その発展の程度には差異がみられる。マレーシアでは、外国周知商標の保護制度として重要な役割を果たしているものの、実務上は依然として passing off や登録商標制度が中心である。他方、シンガポールでは、判例法の発展を通じて希釈化及び名声毀損が明確に保護利益として位置付けられ、ブランド価値そのものを保護する制度へと発展している。また、フィリピンにおいても、近年の「James Bond」事件及び周知商標認定制度の創設により、営業上の信用及びブランド価値の保護へと制度が拡張しつつある。

以上のように、ASEAN 主要国の周知商標制度は、共通して TRIPS 協定を出発点としながらも、その後の発展方向には明確な差異が認められる。すなわち、スクワッティング対策を中心とする制度、出所混同防止を中心とする制度、営業上の信用の保護を重視する制度、さらにブランド価値そのものを保護する制度へと機能を拡張した制度という、多様な役割を担うようになっている。周知商標制度は、もはや各国共通の制度ではなく、それぞれの法体系及び商標政策を反映した制度へと発展していることが分かる。このことは、TRIPS 協定が各国に共通の最低保護基準を提供した一方、その後の制度の発展は各国固有の法体系及び商標政策によって大きく方向付けられたことを示している。

国	周知商標制度の本質的機能
インドネシア	悪意出願排除型
ベトナム	悪意出願排除型（TRIPS 型）
タイ	混同防止型
フィリピン	ハイブリッド型（混同＋ブランド価値）
マレーシア	goodwill 保護型
シンガポール	ブランド価値保護型

注)

- ¹⁾ Federal Trademark Dilution Act of 1995 (Public Law 104–98, 109 Stat. 985).
- ²⁾ *Office of the United States Trade Representative (USTR), Special 301 Report (1995–2005)*.
- ³⁾ Elucidation of Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 on Marks and Geographical Indications.
- ⁴⁾ Hà Thị Nguyệt Thu, Well-Known Trademark Protection: Reference to the Japanese Experience, Final Report, WIPO, 2010, p. 61.
- ⁵⁾ Thu, *supra* note 4, p. 63.
- ⁶⁾ Tilleke & Gibbins, *Well-Known Marks in Vietnam: Legal Framework and Practical Obstacles*, 17 September 2014. <https://www.tilleke.com/insights/well-known-marks-vietnam-legal-framework-and-practical-obstacles/>（最終閲覧日：2026 年 7 月 14 日）.
- ⁷⁾ バンコク日本人商工会議所『タイ国知的財産制度』2002

年 7 月 10 日，10 頁．

- ⁸⁾ Department of Intellectual Property (Thailand), *Trademark Examination Guidelines 2022*. p. 78.
- ⁹⁾ Department of Intellectual Property (Thailand), คำอธิบายสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [『1991 年商標法及びその改正法の概要解説』].
- ¹⁰⁾ Rules and Regulations for the Declaration and Creation of the Register of Well-Known Marks.
- ¹¹⁾ Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPHL), *History*. <https://www.ipophil.gov.ph/history/>（最終閲覧日：2026 年 7 月 6 日）.
- ¹²⁾ Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPHL), *IP-OPHL Launches New Rules to Give Well-Known Marks Enhanced Protection*, 28 April 2025. <https://www.ipophil.gov.ph/news/ipophil-launches-new-rules-to-give-well-known-marks-enhanced-protection/>（最終閲覧日：2026 年 7 月 6 日）.