

特許庁委託事業

ASEAN 主要国における 冒認商標出願の実態調査

2020年3月

日本貿易振興機構（JETRO）

バンコク事務所知的財産部

目次

第1章はじめに.....	1
第2章各国の冒認出願に対する制度.....	4
I. タイ.....	4
II. フィリピン.....	11
III. マレーシア.....	17
IV. ベトナム.....	24
V. シンガポール.....	32
VI. インドネシア.....	39
第3章 各国における冒認出願事例.....	49
I. タイ.....	49
II. フィリピン.....	62
III. マレーシア.....	72
IV. ベトナム.....	87
V. シンガポール.....	103
VI. インドネシア.....	115
第4章 各国における冒認出願を防止するための事前的手段.....	122
I. タイ.....	122
II. フィリピン.....	123
III. マレーシア.....	124
IV. ベトナム.....	126
V. シンガポール.....	128
VI. インドネシア.....	130
第5章 各国における冒認出願に対する事後的手段.....	136
I. タイ.....	136

II. フィリピン.....	137
III. マレーシア.....	139
IV. ベトナム.....	140
V. シンガポール.....	143
VI. インドネシア.....	144

第1章 はじめに

1. 背景及び目的

商標は企業にとって必要不可欠の権利であり、各国において商標登録することにより自らの商標権を保護することは企業にとって重要である。

近年、貿易やインターネットの発達により商品や情報の交流が容易になり、日本企業がASEANに進出する際に冒認商標出願の問題が拡大しつつある。

冒認商標出願の問題を回避し排除するためには、事後的な対処のみならず、事前の対策も必要である。しかし、依然としてASEAN諸国における冒認商標出願に関する制度、関連法規及び運用実態については不明な点が多い。

本調査は、特にタイ、フィリピン、マレーシア、ベトナム、シンガポール、インドネシアというASEAN主要国における「冒認商標出願についての審査基準、運用についての一般的なガイドライン、事例及びどのように対処すべきかを含めた各国の制度、関連法規及び規則、冒認商標出願の取り扱いの実体の概要」を提供することを目的とするものである。

2. 調査概要

上述したように、本報告書は日本企業の参考になるように、ASEAN主要国における冒認商標出願に関する関連法規及び規則、実際の運用、事例について取り上げている。したがって、調査には冒認商標出願に関する各国所管庁・審査官の決定及び裁判所の判決を含む。

本報告書では、第2章において、冒認商標出願についての各国の制度、審査段階で審査官が冒認商標出願を拒絶するか、また、冒認商標出願に関する規定・審査基準等について説明している。

また、同章では、冒認商標出願に対する異議申立、無効又は取消請求、これらの根拠などと共に、冒認商標出願と考えられる出願の種類や手続きの概要及び留意すべき点についても紹介している。

第3章では、日本企業に関係する冒認商標出願の事例を抽出して概要を紹介すると共に、その他の ASEAN の各所管庁及び日本特許庁において出願された日をタイムラインで表している。

第4章では、冒認商標出願を防止するための事前的手段として、出願・登録料、平均審査期間、出願時の留意点に関する情報を含む各国での適時の商標出願・登録について紹介すると共に、冒認商標出願の監視及び冒認商標出願と疑われる出願を行っている事業者のリストを紹介している。

第5章では、冒認商標出願に対する事後的手段として、特に冒認商標出願に対し取り得る法的手段及び代理人の選任、費用の相場、事実関係の調査、証拠収集の方法、登録商標の買取要求への対応方法等を含む実務上の留意点について紹介している。

冒認出願と疑われる出願を複数行っている事業者については、各国所管庁へのヒアリング、冒認出願紛争事例の被告が他社の周知・著名商標を複数出願しているかの確認、日本の周知・著名商標を各国のDBで検索する等の手法により調査を行った。

備考:

マレーシアでは商標法が改正され、2019年商標法(TMA2019)及び2019年商標規則(TMR2019)が、2019年12月27日から施行されている。しかし、本調査報告書は旧法及び旧規則(Trade Marks Act 1976 and the Trade Marks Regulations 1997.)により作成した。

新商標法はかなり新しいものであって旧法の変更のみではない。非伝統商標(例えば商品の形状・包装、色、音、匂い、ホログラム)についての出願を行うことができるようになり、また、多区分出願も可能となった。さらに、Official Feeが変更になり、従来と比較して増額になった手続きと減額になった手続きがあるが、更新料は増額された。

旧法下で出願された係属中の出願については旧法により審査並びに手続きがなされ、したがって依然として旧法下での識別性の判断がなされる。

一方で、現行法施行日の時点で未審査の係属出願は、現行法施行日から2ヶ月以内に現行法での審査に移行される。現行法は2019年12月27日以降の出願、又は旧法下で登録された登録商標の維持管理等に関してのみ適用される。

第2章 各国の冒認出願に対する制度

I. タイ

1) 総論

1.1) 所管庁の概要:

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。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。

冒認出願に対する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。

1.2) 手続のフロー:

1.2.1) 方式のチェック／審査／出願公告／登録

商標登録出願後に、方式及び実体審査が行われる。

実体審査では、出願商標の本質的な識別性、先登録商標との類否、法律により禁止されている特徴を含んでいるかについての審査が行われる。

審査の結果、当該出願について登録が認められる場合、あるいは出願人が当局の求めに応じた場合は、出願は異議申立のために公報に 60 日間公告される。

この期間に何人からも異議申立がされない場合は商標登録されることとなり、商標局による登録料納付を求める通知受領後 60 日以内に登録料を納付することで登録証が発行される。

1.2.2) 商標登録官による正式な拒絶通知／審判請求

審査の結果、先登録商標と混同が生じるほど類似する、周知商標と類似するなどの法律により禁止されている特徴を含んでいると判断された場合、出願は拒絶される。

出願が拒絶された場合、出願人は拒絶通知を受領後 60 日以内（延期不可）に商標委員会に審判を請求する権利を有する。この期間に審判請求を行わない場合は、出願は自動的に却下される。商標委員会による決定に対しては、出願人は知的財産及び国際取引中央裁判所への提訴、その後、最高裁判所に上告することが可能である。

1.2.3) 異議申立／答弁／審判請求／提訴

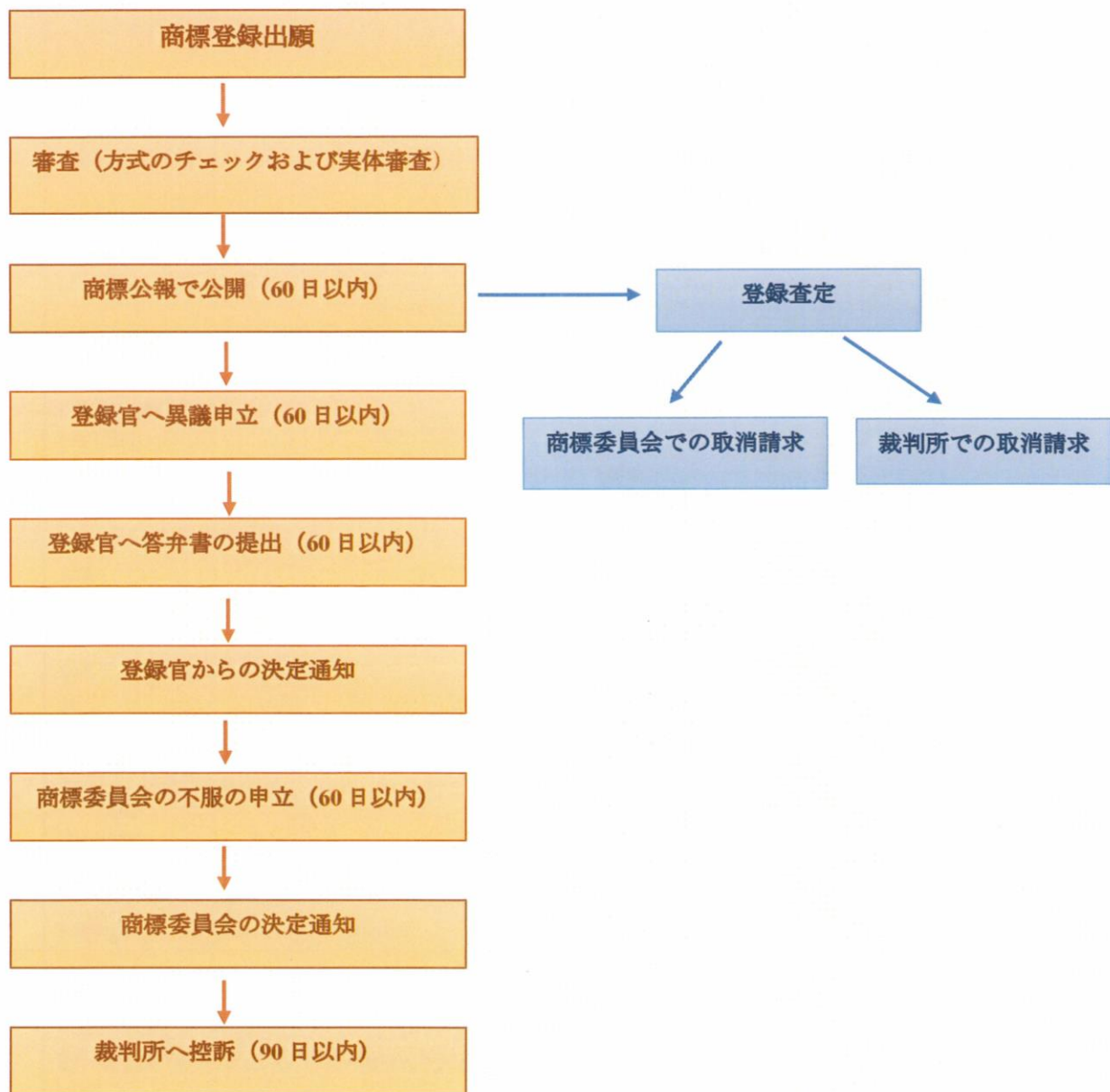
60 日間の出願公告期間内に、何人も商標登録官に対して異議申立書を提出して異議申立を行うことができる（異議申立期間の延期不可）。

異議申立が行われた場合、出願人は異議申立の通知を受領した日から 60 日以内に答弁書を提出できる。答弁書を提出しない場合、出願は放棄したものとみなされる。

登録官による異議申立の決定に不服のある者は、決定通知の受領後 60 日以内（延期不可）に商標委員会に審判を請求できる。

商標委員会の決定が下された場合、決定に不服のある者は決定通知の受領後 90 日以内（延期不可）に知的財産及び国際取引中央裁判所に提訴できる。知的財産及び国際取引中央裁判所の判決に不服がある者は、特別控訴裁判所への控訴及び最高裁判所への上告ができる。

以下の審査手続のフローチャート参照



2) 商標審査

2.1) 審査段階での冒認出願の拒絶

現時点では、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はない。

しかし、商標法第8条(9),(10)では、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されている。

2.2) 冒認出願に関する規定・審査基準等

冒認出願に関する規定・審査基準は存在しない。上述したように、商標が商標法第8条(10)により禁止された特徴を含む、あるいは特徴からなる場合、出願は拒絶される。登録官は、タイでの登録の有無にかかわらず、当該商標が周知商標と同一又は混同を生じさせるおそれのある類似する標章の場合は拒絶する。

2.3) 冒認出願についての商標局への情報提供制度

現時点では、第三者が冒認出願について商標局に情報を提供する正式なシステムはない。冒認出願と戦う最も現実的な手段は出願公告中に異議申立を行うことである。

3) 冒認出願に対する異議申立・審判（無効審判、不使用取消審判等）・訴訟

3.1) 異議申立に係る請求理由

商標法第35条による異議申立は、以下の理由により行うことができる。

- (i) 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
- (ii) 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）
- (iii) 出願が商標法の規定に反している場合

3.2) 取消審判に係る請求理由

冒認出願に対する取消請求は、商標委員会に対して以下の理由により行うことができる。

- (i) 登録要件を欠くこと－商標法第61条

商標法第 61 条では、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（公序良俗に反する場合、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している。

(ii) 公序良俗に反すること－商標法第 62 条

商標法第 62 条では、商標が公序良俗に反すると判断する場合は、何人も登録の取消を請求できると規定している。

(iii) 不使用であること－商標法第 63 条

商標法第 63 条では、利害関係人又は登録官は、当該商標が請求前 3 年間使用されておらず、商標を使用する意思がなく、実際に商標が使用されていないことを証明できる場合は、商標委員会に対して登録の取消請求することができるとしている。ただし、商標権者は商標の不使用が特別な事情によるものであることを証明することで取消を免れることができるとしている。なお、不使用の証明についての基準はない。

3.3) 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できる。第 67 条では、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している。

3.4) 冒認出願と考えられる出願の種類

上述の通り、冒認出願について法上の定義はなく、また、商標法や規則でも冒認出願及びその拒絶についての規定はない。

冒認出願と考えられる要素については規定されていないが、冒認出願と考えられるかの判断要素について以下のようなガイドラインが裁判所向けに示されている。

- (i) 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
- (ii) 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
- (iii) 商標の由来について正当な理由がないこと
- (iv) 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
- (v) 使用の意思なく出願したこと
- (vi) 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

3.5) 外国でのみ周知な商標の保護

商標法第8条(10)は、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する商標の登録を禁止すると規定して、周知商標の保護範囲を拡張している。

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としている。

(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

したがって、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。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い。商標局は周知商標登録の出願を受け付けていない。

3.6) 異議申立手続きの概要及び留意点

異議申立は出願公告中に何人も申立できる。

商標又は周知商標の実際の所有者は、出願人よりも優先する権利を有すると考える場合あるいは周知商標と同一または混同が生じるおそれがあるほど類似すると考える場合は、60日の公告期間中に（延期不可）登録官に異議申立を行うことができる。

異議申立がされた場合、登録官は出願人に対して60日以内（延期不可）に答弁書を提出する機会を与える通知を発行する。

登録官の決定に不服がある者は、決定通知受領後60日以内（延期不可）に商標委員会に不服申立ができる。商標委員会の決定に不服がある者は、決定通知受領後90日以内（延期不可）に知的財産及び国際取引中央裁判所に提訴できる。

異議申立における留意点は以下の通りである。

- (i) 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。
- (ii) 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、異議申立人は上述の商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。
- (iii) 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異議申立の際に提出することが望ましい。
- (iv) 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。その他に、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である。
- (v) さらに、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。補強証拠の提出期間は 60 日の延期申請が可能である。

3.7) 商標委員会での取消手続きの概要及び留意点

商標法第 61,62,63 条による登録商標の取消請求後、商標委員会は通知受領後 60 日以内（延期不可）に書面による回答を行うよう求める通知を商標権者に発行する。商標委員会の決定に不服のある者は、決定通知受領後 90 日以内（延期不可）に知的財産及び国際取引中央裁判所に提訴できる。

商標委員会での取消手続きにおける留意点は以下の通りである。

- (i) 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。

- (ii) 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。また、タイ語以外の言語による場合は翻訳の提出が必要であるが、部分的な翻訳は認められる。

3.8) 裁判所での取消手続きの概要及び留意点

優先する権利を理由とする取消請求は、登録官が登録を命じた日から 5 年以内に行うことが必要である。

裁判所での取消手続きにおける留意点は以下の通りである。

商標法第 67 条の優先する権利を理由とする取消請求は利害関係人のみが請求できる。

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。

- (i) この理由による取消請求を成功させるためには、優先する権利とともに、上述した「商標が周知であること」を立証することが望ましい。

II. フィリピン

1) 総論

1.1) 所管庁の概要:

- 1) すべての出願はフィリピン知的財産庁が管轄し、知的財産庁の決定について控訴裁判所 (Court of Appeal) への提訴及びその後最高裁判所への上告が可能である。

1.2) 手続きのフロー

1.2.1) 知的財産庁での手続き

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。

出願が、方式・実体審査を通過した場合、異議申立及び冒認出願による登録から保護を受ける機会を与えるため知的財産庁の E-Gazette に 30 日間公告される。

異議申立がない場合、または異議申し立てが却下された場合は登録証が発行され、登録証が発行されたことを公衆に知らせるため、E-Gazette に二度目の公告がされる。

1.2.2) 決定に対する不服申立手続き

(i) 審査官による決定に対する不服申立手続き

拒絶に対しては、2ヶ月以内（2ヶ月の延期可能）に商標局長に対して不服申立をすることが可能である。

商標局長の決定に不服の場合、出願人は決定受領後 30 日以内（15 日の延期可能）に長官室（Office of the Director General : ODG）に不服申立が可能である。不服申立があった場合、ODG は被不服申立人あるいは商標局長に対して受領後 30 日以内にコメントを提出するよう求める命令を発する。ODG の決定は最終であり受領後 15 日で確定する。

ODG の決定に対して不服の場合、出願人は控訴裁判所に対して再考を求めて提訴できる。控訴裁判所の決定が最高裁の過去の判例に反する場合、再審請求が可能である。

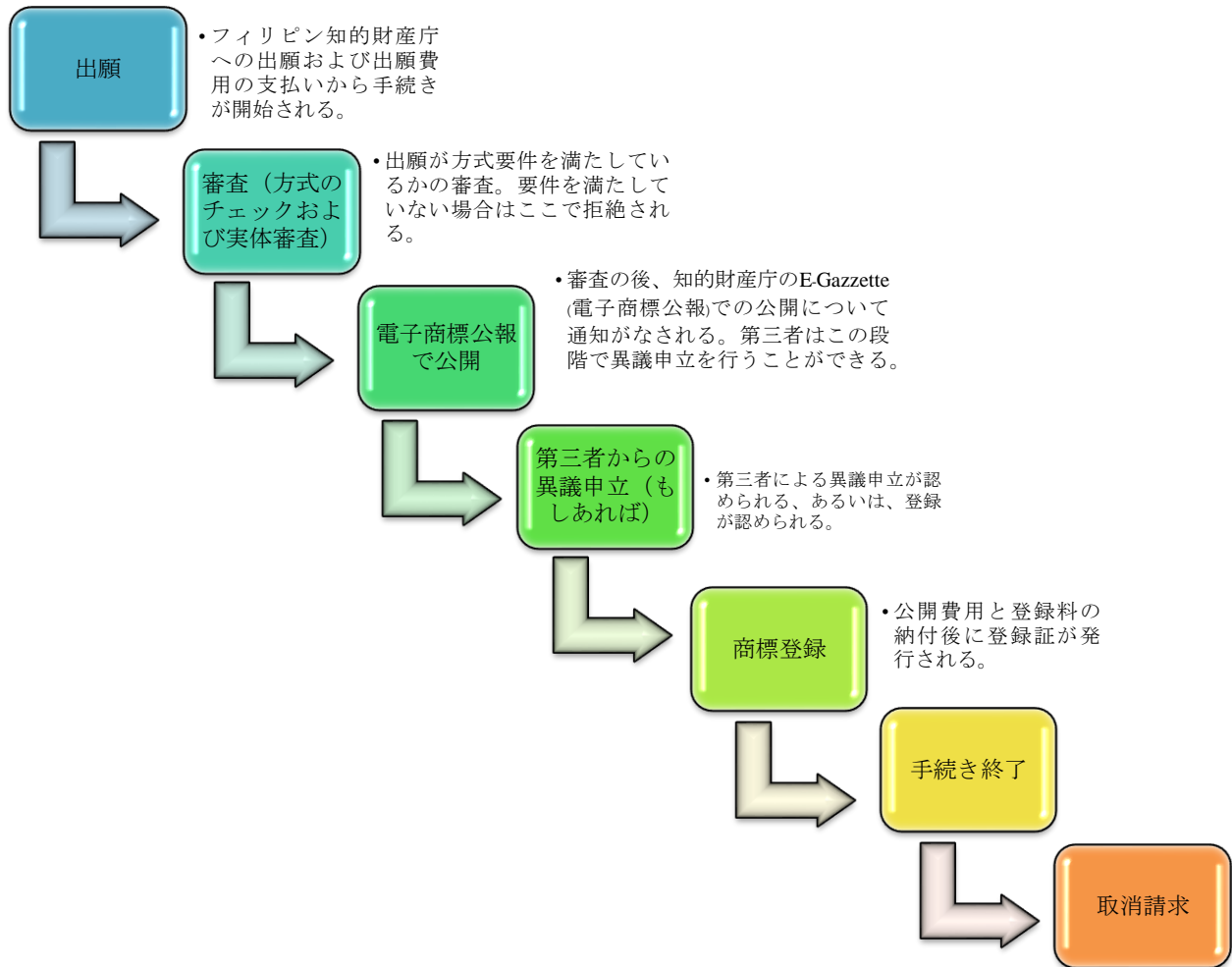
控訴裁判所の判決に不服の場合、又は再審請求が拒否された場合、出願人は最高裁への裁量上訴の申請が可能である。最高裁は最終審でありその決定は最終となる。

(ii) フィリピン知的財産庁法務局（the Bureau of Legal Affairs (BLA)）による商標局長の決定に対する不服申立

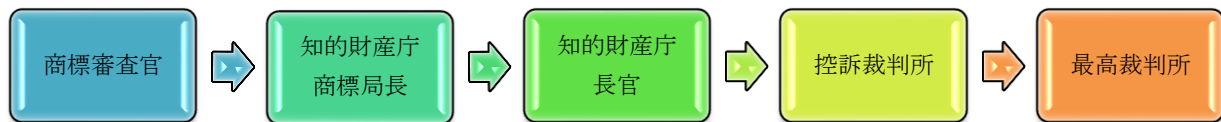
不服申立がされた場合、局長は相手方に対して受領後 10 日以内にコメントを提出するよう命令を発する。局長の決定に不服の場合、決定受領後 30 日以内に長官に対して不服申立が可能である。

決定に対して不服の場合、法によりその有効性のため又は裁判所・国の機関の関連法にしたがって提出された新たな再審査を求める申請の拒絶に公告が必要とされている場合は、裁定・判決・最終決定後又はその最後の公告後 15 日以内に再申請を行うことが可能である。

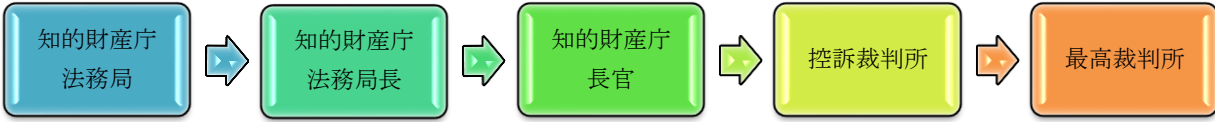
控訴裁判所の決定に不服の場合、または再審査の申請が拒否された場合、出願人は最高裁に裁量上訴の申請が可能である。以下の審査手続のフローチャート参照。
フィリピンにおける冒認商標出願に対抗する手続きのフローチャート



第三者からの異議申立がなく、商標の登録が拒絶された場合の不服申立の手順は以下の通り。



(a)異議申立あるいは(b)取消請求により不利な決定が下された場合の不服申立の手順は以下の通り。



2) 商標審査

2.1) 審査段階での冒認出願の拒絶

審査段階では、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。

2.2) 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。

2.3) 冒認出願についての知的財産庁への情報提供制度

冒認出願についての知的財産庁への情報提供は、制度としては存在しないものの、対応可能なものとして「異議申立」及び「登録取消」の2つの方法がある。

異議申立手続きでは、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。この場合、異議申立には異議申立の理由・求める救済などの基本的な事実を含む必要があり、これが、第三者が冒認出願について知的財産庁に情報を提供できる機会である。

同様に、不正・冒認出願による取消請求については知的財産法及び規則に規定があり、異議申立と同様に冒認出願の主張・立証の内容について規定している。冒認出願であるとする証拠の提出による冒認の主張は、通常、知的財産庁法務局によって当該商標が混同のおそれがあるかを決定する際に考慮される。

3) 冒認出願に対する異義申立・審判（無効審判、不使用取消審判等）

3.1) 冒認出願に対する異義申立・取消審判の理由（知的財産法第 134 条、第 151 条）

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い。

さらに、法には、冒認と認める明確な表現もない。しかし、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いる。これは、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。

3.2) 冒認出願と考えられる出願の種類

フィリピンでは、冒認出願と考えられる出願の種類のリストはない。むしろ、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。

- i. 事前に出願人を知っていたこと
- ii. 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
- iii. 商標の由来について道理のある説明ができないこと
- iv. 出願人と商標の所有者の間取引上の関係または実際の取引があること

3.3) 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。第三者が外国で周知な商標を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。

3.4) 異議申立手続き及び取消の概要及び留意点

3.4.1) 異議申立

冒認出願に対する安全策として、知的財産庁の E-Gazette への公告日から 30 日以内に異議申立ができる。

3.4.2) 知的財産庁法務局の決定に対する不服申立手続き

異議申立がされた場合、出願人から答弁書が提出される。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。

ヒアリング／裁定官は決定後 60 日以内に決定または最終命令を発する。
法務局の決定に不服の場合、決定受領後 10 日以内に長官に対して不服申立が可能である。

3.4.3) 取消請求

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である。

1. 登録日から 5 年以内に取消請求できる。
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. 商標権者が正当な理由なく 3 年以上継続してフィリピンにおいて当該商標を使用していない又は使用許諾によりフィリピンにおいて使用させなかった場合は、いつでも取消請求できる。

3.4.4) 取消についての不服申立手続き

商標登録により損害を被ると考える何人も、知的財産庁に対して取消請求が可能で

ある。取消請求は知的財産庁法務局に申請することも可能である。取消請求の決定に不服の場合の手続きは異議申立についての手続きと同じである。

Ⅲ. マレーシア

1) 総論

1.1) 所管庁の概要

マレーシアにおける商標登録は、マレーシア国内取引・消費者省下の機関であるマレーシア知的財産公社（Intellectual Property Corporation of Malaysia : MyIPO）が管轄している。商標権を行使するには、商標権者は高等裁判所で商標権侵害手続きをとる必要がある。高等裁判所は商標登録官の決定に対する不服申立も処理する。

1.2) 手続のフロー

商標出願については商標法第 25 条及び商標規則第 18 条から第 29 条に規定されている。

1.2.1) 方式のチェック／調査及び審査

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。要件を満たさない場合、登録官は 2 か月以内に補正を行うよう出願人に求める方式に関する局通知を発する。

真正な所有者であることを述べた法定宣誓書、優先権主張を伴う場合は優先権証明書、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。12 ヶ月以内に要件を満たさない場合、出願は不十分であり放棄したものとみなされる。

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、出願は登録可能性、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。

1.2.2) 登録許可／条件付き登録許可(商標規則第 26 条、第 28 条)

調査及び審査後、登録官は出願を無条件に認めるか、登録を認めないか、あるいはそれを課すことが正しいと考える何らかの条件・補正・修正・限定を条件に登録を認める意思があるかを明らかにする。

何らかの条件・補正・修正・限定を条件に登録を認める場合は出願人に伝えられ、出願人はこの条件について通知日から 2 か月以内に反論する機会が認められるが、応答しない場合、出願は放棄したものとみなされる。

1.2.3) 登録官の拒絶(商標規則第 27 条)

登録官が拒絶する場合、文書による通知が出願人に発行され、通知から 2 か月以内（延期可能）に出願人は文書での応答を行う必要がある。期限内に応答しない場合は、出願は放棄したものとみなされる。応答には、拒絶理由を覆す目的の提案・条件・補正・修正・限定を含めることができる。

文書での応答後に登録官が拒絶理由を維持する場合、出願人は登録に対する拒絶理由を維持する旨の書信の日付から 2 か月以内にヒアリングの申請を行うことができる。この申請を行わない場合は、出願は放棄したものとみなされる。

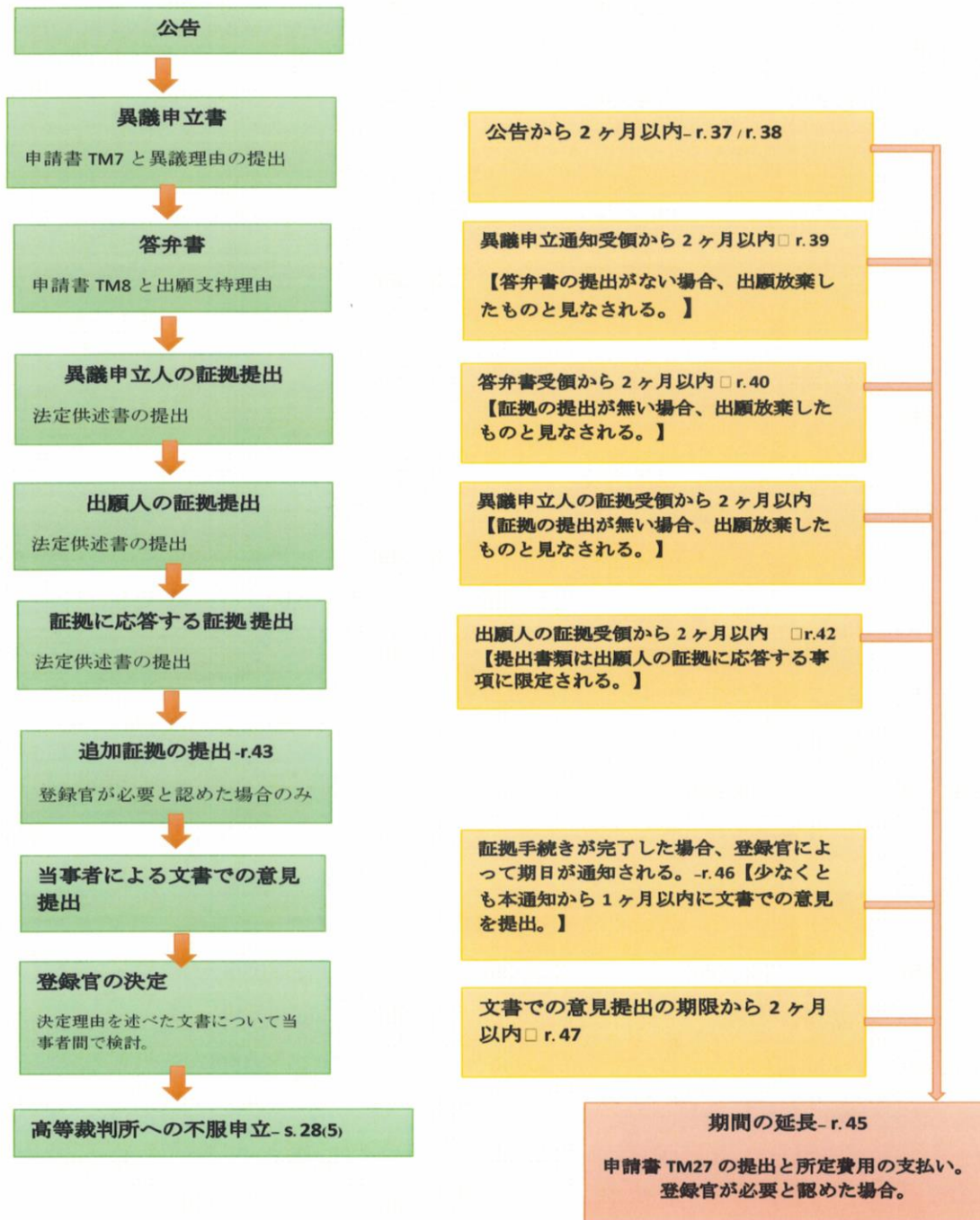
1.2.4) ヒアリング後の登録官の決定(商標規則第 29 条)

ヒアリング後、登録官はその決定を文書で出願人に送付し、出願人は決定に承服できない場合は 2 か月以内に「決定についての登録官の理由（Registrars Ground of Decision）」を求めることが可能であり、この「決定の理由」の日付が登録官による決定の日付であるとみなされる。

登録官の決定から 1 ヶ月以内に出願人は高等裁判所に不服申立が可能であり、高等裁判所では再度ヒアリングが行われる。

以下の審査手続のフローチャート参照：

商標異議申立手続き 商標法 1976 年 - s.28



2) 商標審査

2.1) 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。登録官は、出願人による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。

2.2) 冒認出願に関する規定・審査基準等

現時点では、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、職権により、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。

2.3) 冒認出願についての知的財産公社への情報提供制度

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。しかし、商標法第28条により、何人も公告後2ヶ月以内に登録官に対し異議申立を行うことができる。

3) 冒認出願に対する異議申立・審判（無効審判、不使用取消審判等）・訴訟

3.1) 異議申立に係る請求理由(マレーシア知的財産公社レベル)

異議申立の理由は以下の通りである。

- (i) 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
- (ii) 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
- (iii) 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
- (iv) 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）
 - (v) 当該商標が識別性の要件を満たさない場合
 - (vi) 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）

異議申立を受けた商標が登録性を有することの立証責任は出願人にある。

3.2) 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。

- (i) 商標第 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、または
 - (b) 十分な理由なしに登録簿にされた記載、または
 - (c) 誤って登録簿に残っている記載、または
 - (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。
- (ii) 商標第 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。
 - (a) 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（詳細は上述の異議申立のものと同様）
 - (b) 商標の不使用
- (iii) 登録商標に関するすべての法的手続きは、以下の理由を除き、7 年が経過することですべて決定的（不可抗性）となる。
 - (a) 詐欺により登録した場合
 - (b) 商標が法第 14 条に抵触する場合
 - (c) 商標使用の際に所有者の商品・サービスについて識別性を有さない場合

3.3) 冒認出願と考えられる出願の種類

裁判になった冒認のケースによれば、以下の通りであると考えられる。

- (a) 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

- (b) 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）
- (c) 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

3.4) 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。周知商標の基準は、事業を行っているかにかかわらず、ある人の商標であるとしてマレーシアで周知であり、信用を獲得しているものである。

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。

- (a) 関係する公衆の間での当該商標の認知度
- (b) 商標が使用されている期間、地理的範囲及びその場所
- (c) 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
- (d) 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
- (e) 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
- (f) 商標に関連する価値

3.5) 異議申立手続きの概要及び留意点

- 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
- 証拠手続きが完了した場合、登録官は少なくとも通知から 1 か月以内に文書での意見を提出するよう求める通知を発する。
- 証拠及び意見を検討し、登録官は 2 ヶ月以内に理由を述べた決定を発する。
- 登録官の決定については高等裁判所に不服申し立てが可能である。

3.6) 高等裁判所での不服申立手続きの概要及び留意点

- 登録官の決定に対する不服申立は決定から 1 か月以内に行うことができる。
- 不服申立は不服申立理由を述べた宣誓書による手続開始申立書（Originating Summons : OS)の提出による。不服申立の理由は、通常、登録官の決定に事実認定・法律の誤りがあるとするものである。
- 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 日以内とされる。
- 当事者は、通常、聴聞に出席することは必要ではない。すべての証拠は宣誓書により提出されるため、証人は通常は手続開始申立書による進行に召喚されないためである。代理人弁護士のみが裁判所でのヒアリングに出廷し、口頭での意見及び応答を行う。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。
- 高等裁判所の決定は、その決定後 30 日以内に控訴裁判所に不服申立することができる。更なる不服申立は最高裁判所あるいは最終控訴裁判所（連邦裁判所）に行うことができるが、不服申立にはその許可を得る必要がある。許可を得られない場合は不服申立の手段はない。初めての法律問題／法理が含まれている場合は、連邦裁判所への不服申立は通常は許可される。

3.7) 高等裁判所での無効／取消手続の概要

- 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 日以内とされる。
- 当事者は、通常、聴聞に出席することは必要ではない。すべての証拠は宣誓書により提出されるため、証人は通常は手続開始申立書による進行に召喚されないためである。代理人弁護士のみが裁判所でのヒアリングに出廷し、口頭での意見及び応答を行う。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。

- 高等裁判所の決定は、決定後 30 日以内に控訴裁判所への不服申立を行うことができる。更なる不服申立は最高裁判所あるいは最終控訴裁判所（連邦裁判所）に行うことができるが、不服申立にはその許可を得る必要がある。すなわち、許可を得られない場合は不服申立の手段はない。初めての法律問題や法理が含まれている場合は、通常、連邦裁判所への不服申立が許可される。

IV. ベトナム

1) 総論

1.1) 所管庁の概要:

ベトナムにおける商標登録は、科学技術省傘下のベトナム国家知的財産庁（Intellectual Property Office of Viet Nam : IP Viet Nam）が管轄している。したがって、国家知的財産庁が異議申立及び取消請求の第一審管轄機関である。原則として国家知的財産庁の決定に対しては審判部に不服申立が可能であり、審判部の決定に対しては科学技術省あるいは行政部裁判所（Administrative Court）に不服申立が可能である。

1.2) 手続のフロー:

1.2.1) 方式審査

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

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

1.2.2) 出願公開及び異議申立

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

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

異議申立の理由があると庁が判断した場合、出願人に対して異議申立を通知し、異議申立人に対しても同じ通知を送る。両者は意見や反論を提出する機会を与えられ、庁は両者の申請あるいはその判断により、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。

したがって、異議申立人は対象出願の経過について注意深く監視する必要がある。

1.2.3) 実体審査

実体審査の期間は出願公開日から9ヶ月である（実際には当局のバックログにより審査結果が出されるのは出願公開から12か月以上を要している）。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。

1.2.4) 拒絶理由通知

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

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

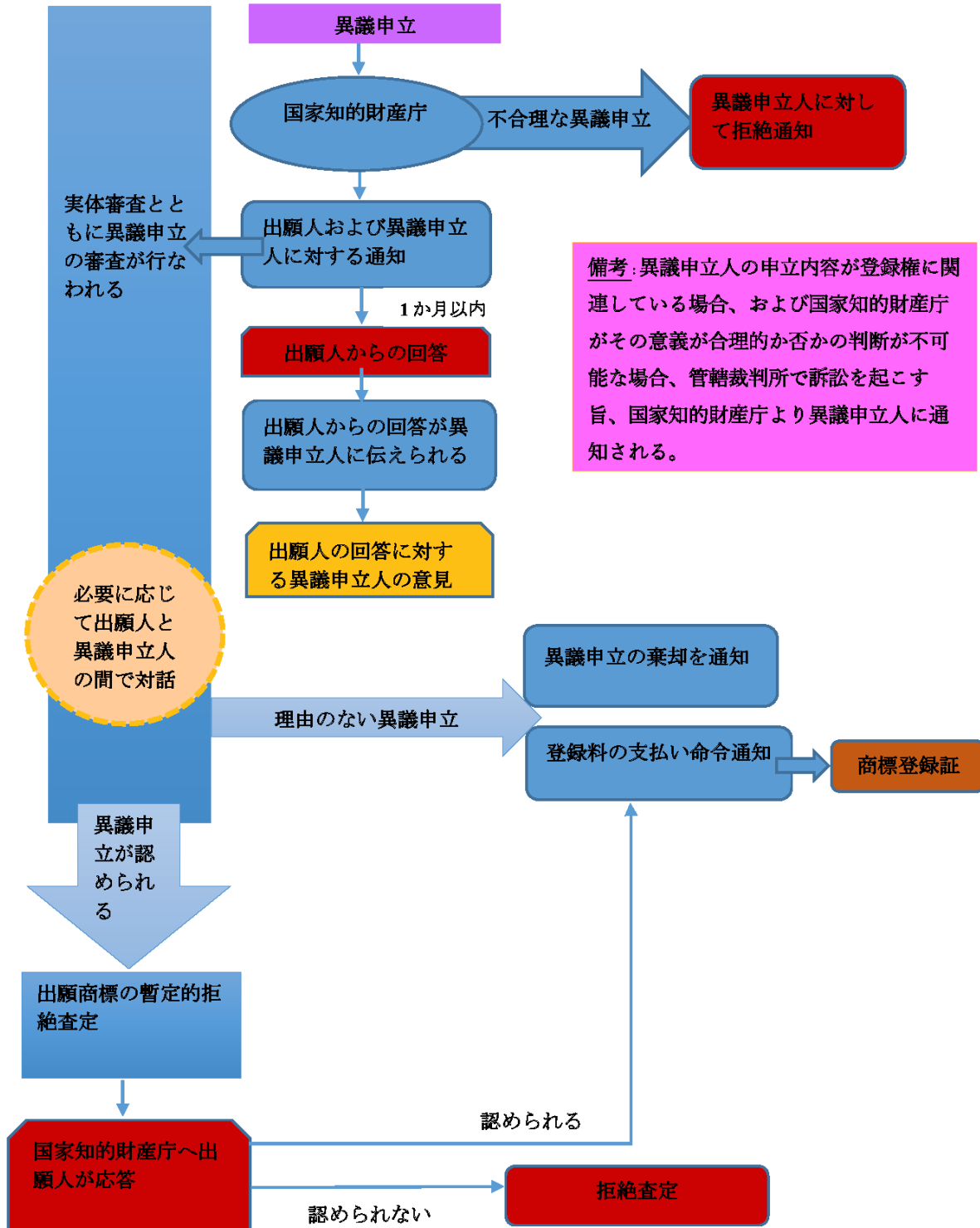
1.2.5) 登録料・登録証発行費用の納付

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

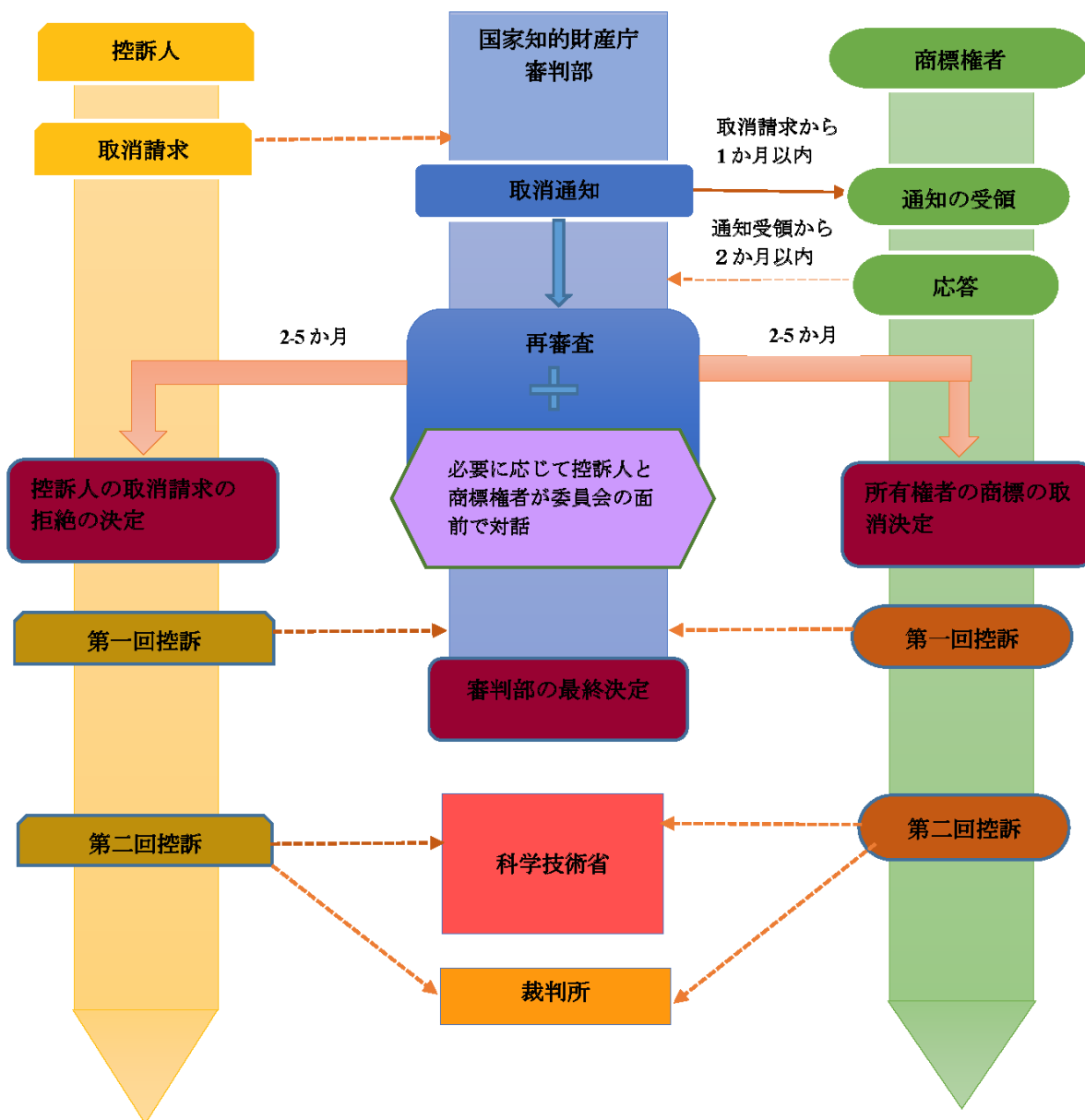
通知日から3ヶ月以内に納付する必要があり、納付しない場合は出願が放棄されることになる。すべての登録商標は公報（Volume B）に公開される。

以下の審査手順のフローチャート参照

ベトナムにおける冒認商標出願に対抗する手続きのフローチャート
 異議申立の手順



取消申請手続きのフローチャート



2) 商標審査

2.1) 審査段階での冒認出願の拒絶

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。しかし、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。

2.2) 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。知的財産法には「冒認」という語はないが、「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。

- 出願商標が広範に使用され認識されている商標、または、周知商標と混同を生じるほど類似している。
- 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（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）

一方、「冒認出願」についての規則・審査基準もない。なお、「不正行為 (dishonesty)」については知的財産法第96条に以下の通り記載がある。

- (i) 商標が登録を受ける権利を有さず又は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。
- (ii) 何人も知的財産庁に保護が無効とすることを請求する権利を有する。
- (iii) 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。

2.3) 冒認出願についての国家知的財産庁への情報提供制度

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い。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。

3) 冒認出願に対する異議申立・審判（無効審判、不使用取消審判等）・訴訟

3.1) 異議申立に係る請求理由

知的財産法第 112 条では、出願が公報に公開された日から保護の決定の日までは、何人も異議申立ができるとしており、異議申立の理由は以下のものである。

- 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

3.2) 商標登録の効力の終了を求める理由（第 95 条）

効力の終了を求める理由は、商標が正当な理由なく無効請求前に連続して 5 年間、所有者又は使用权者により使用されなかった場合（使用が、無効請求の少なくとも 3 ヶ月前に開始されたか又は再開された場合は除く）である。

3.3) 商標登録の取消請求に係る理由（第 96 条）

商標登録証書は、以下の場合取り消される。

- (i) 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
- (ii) 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

3.4) 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。

- (i) 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
- (ii) 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
- (iii) 真の所有者の商標を悪用する意図があること

冒認出願の目的と考えられる種類の典型例は以下のものである。

- 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

3.5) 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。

3.6) 異議申立手続きの概要及び留意点

公報への出願公開から登録許可日までの間に知的財産庁に異議申立を行う必要がある。登録許可日後の異議申立は却下される。

異議申立の理由を検討する際、知的財産庁は出願人に異議申立があったことを通知し、通知後1か月以内に答弁書を提出するよう求める。答弁書受領後、必要があると判断した場合は異議申立人に通知し、通知後1か月以内に反駁書を提出するよう求める。

異議申立人は実体審査の結果を知らされるが、異議申立の根拠がないと知的財産庁が判断した場合、出願人にその意見を通知する必要はなく、異議申立人に対して異議申立を検討することを拒否する旨及びその明確な理由を通知する。

異議申立が登録された権利に関するもので、知的財産庁が理由の有無を決定できない場合は、知的財産庁は異議申立人に通知し、異議申立人は管轄裁判所に提訴できる。知的財産庁の通知から1か月以内に裁判所による引受通知の写しを知的財産庁に提出しない場合、異議申立人は訴訟を取り下げたものとみなされ、知的財産庁は審査手続きを進める。

3.7) 商標登録の効力の終了(TMRC)手続きの概要及び留意点

商標登録の効力の終了(無効)を求める権利の行使に関する法定の制限は、保護のすべての項目についてのものでなければならない点である。

第三者による商標登録の効力の終了請求があった場合、知的財産庁はその所有者に対して書面で通知し、通知日から2ヶ月以内に回答するよう求める。知的財産庁は両者による対話を計画する場合もある。

知的財産庁による無効の決定後、請求人又は当事者は決定あるいは第一審である審判部及び第二審である科学技術省あるいは行政部裁判所による関連する通知に対して提訴することができる。

3.8) 取消手続きの概要及び留意点

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点である。

取消請求手続きに対する応答期限は商標登録の効力の終了（無効）請求と同じである

V. シンガポール

1) 総論

1.1) 所管庁の概要

シンガポールでの商標制度はシンガポール知的財産権庁の商標登録部が管轄している。シンガポールでのすべての商標登録出願は知的財産権庁に行う必要がある。

1.2) 審査手順のフロー

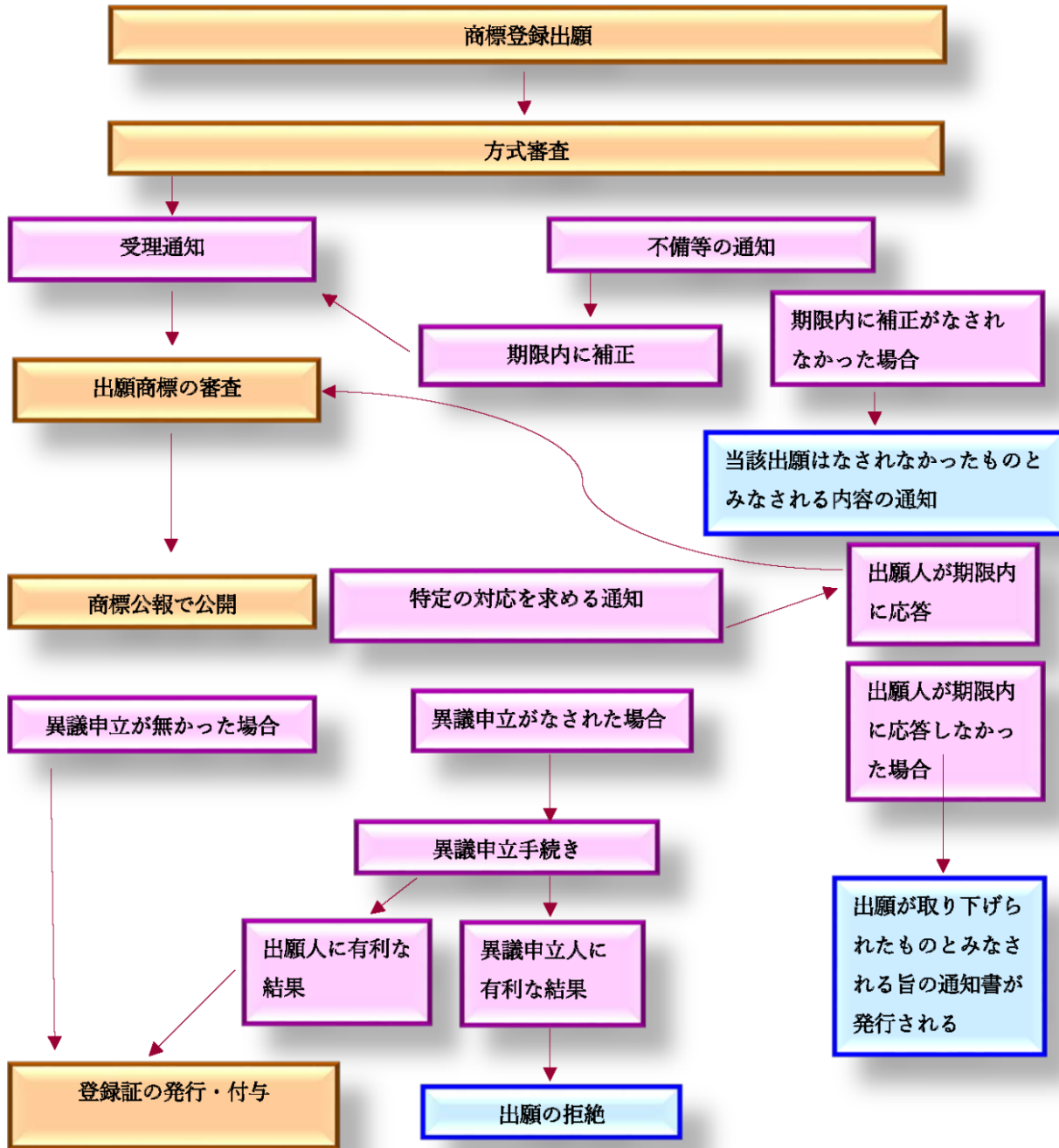
出願は方式要件を満たすか審査され、満たしている場合は商標審査官による実体審査に進む。方式要件を満たさない場合、登録官は出願人に対して実体審査の前に修正を求める欠陥に関する書信を送付する。

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あるいは登録後の無効で争うことができる。

以下の審査手順のフローチャート参照

シンガポールにおける冒認商標出願に対抗する手続きのフローチャート



2) 商標審査

2.1) 審査段階での冒認出願の拒絶

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。拒絶理由としての冒認の主張は、十分に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である。

2.2) 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」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。

2.3) 冒認出願についての知的財産庁への情報提供制度

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。しかし、審査官がそのような情報を検討するかは確実ではない。

冒認の主張は公告期間に利害関係人から異議申立通知が提出された場合にその理由とされることが多い。

3) 冒認出願に対する異議申立・審判（無効審判、不使用取消審判等）

3.1) 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。しかし、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。

冒認であるとの申し立てをすることは容易なものであり、証拠によって十分に補強する必要がある。冒認の主張は安易に行うものではなく、明確に主張し、明確に立証する必要がある。

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。したがって、出願人が異議申立人及び異議申立人の商標を不知であった場合には主張できない。

冒認出願であるかの判断時期は出願時である。しかし、この規定は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。

3.2) 無効請求に係る理由

無効請求に関しては、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。

3.3) 冒認出願と考えられる出願の種類

商標法第 8 条(6)では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。

3.4) 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。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。

3.5) 異議申立手続きの概要及び留意点

異議申立（冒認を理由とする）の手続きは以下の通りである。

- 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。出願人は異議申立通知受領後、2ヶ月以内に答弁書を提出しなければならない。
- 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。
- 当局の決定後、通常、勝者が費用を受領できる。費用の金額に不服がある場合は当事者で合意するよう求められる。しかし、費用の金額に不服がある場合、勝者は課税ヒアリング (taxation hearing) を求めることができる。支払う側は個々の費用について「同意」「不同意」の主張を行うことができる。
- 課税ヒアリングでは規則により個々の項目についての費用が決定され、裁判所での行使のために課税証明書 (taxation certificate) を求めることができる。
- あるいは、異議申立の決定後 28 日以内に高等裁判所に控訴可能である。

3.6) 無効請求手続きの概要及び留意点

冒認を理由とする無効請求手続きは以下の通りである。

- 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。
- 登録の維持を望む権利者は、取消請求又は無効宣誓書受領後、2ヶ月以内にその登録を維持すべき理由及び事実を含む答弁書を提出しなければならない。答弁書を提出しない場合、取消請求又は無効宣誓書は認容される。
- 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。これは不使用に基づく取消請求については任意の手続きである。法定宣誓書受領後、権利者が登録の維持を望む場合は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、権利者による法定宣誓書受領後、請求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。課税手続きについては上述の異議申立と同じである。
- 決定後 28 日以内に高等裁判所に控訴可能である。

要すれば、商標の盗用についての普通の主張のみであって、出願人が、取引が行われる特定の範囲での経験者として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を十分に立証ができない場合は、冒認との主張は認められない。

3.7) その他の冒認に関する重要なポイント

冒認を理由とするアクションを行うかを決定するために考慮すべきその他の重要なポイントは以下の通りである。

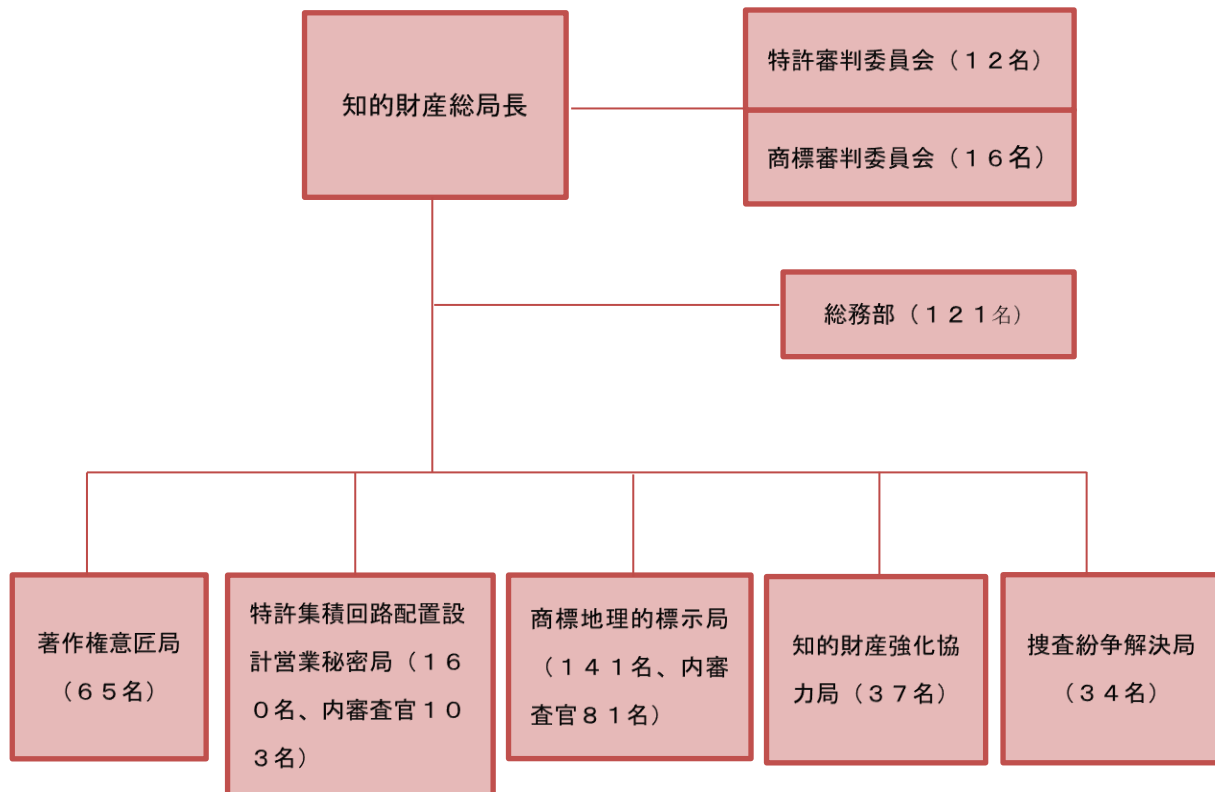
- (i) 現実的には、冒認を立証するには、大半のケースでは立証が難しいが高い証明力を示すことが必要である。引用する証拠について議論がある場合は相互審査（cross-examination）の申請を行うことができる。さもなければ、登録官あるいは、調停人は応答する機会のない出願人に対する事実認定をしない傾向にある。さらに、相互審査（cross-examination）を申請することが、欠席者が隠そうとしたことについて表面化させ、商標の採択及び商標出願の理由について弁明する機会を失わせるための最善策となる。
- (ii) 一般的には、冒認の問題は、比較する両商標の間の類似性の問題ではないため、混同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。

VI. インドネシア

1) 総論

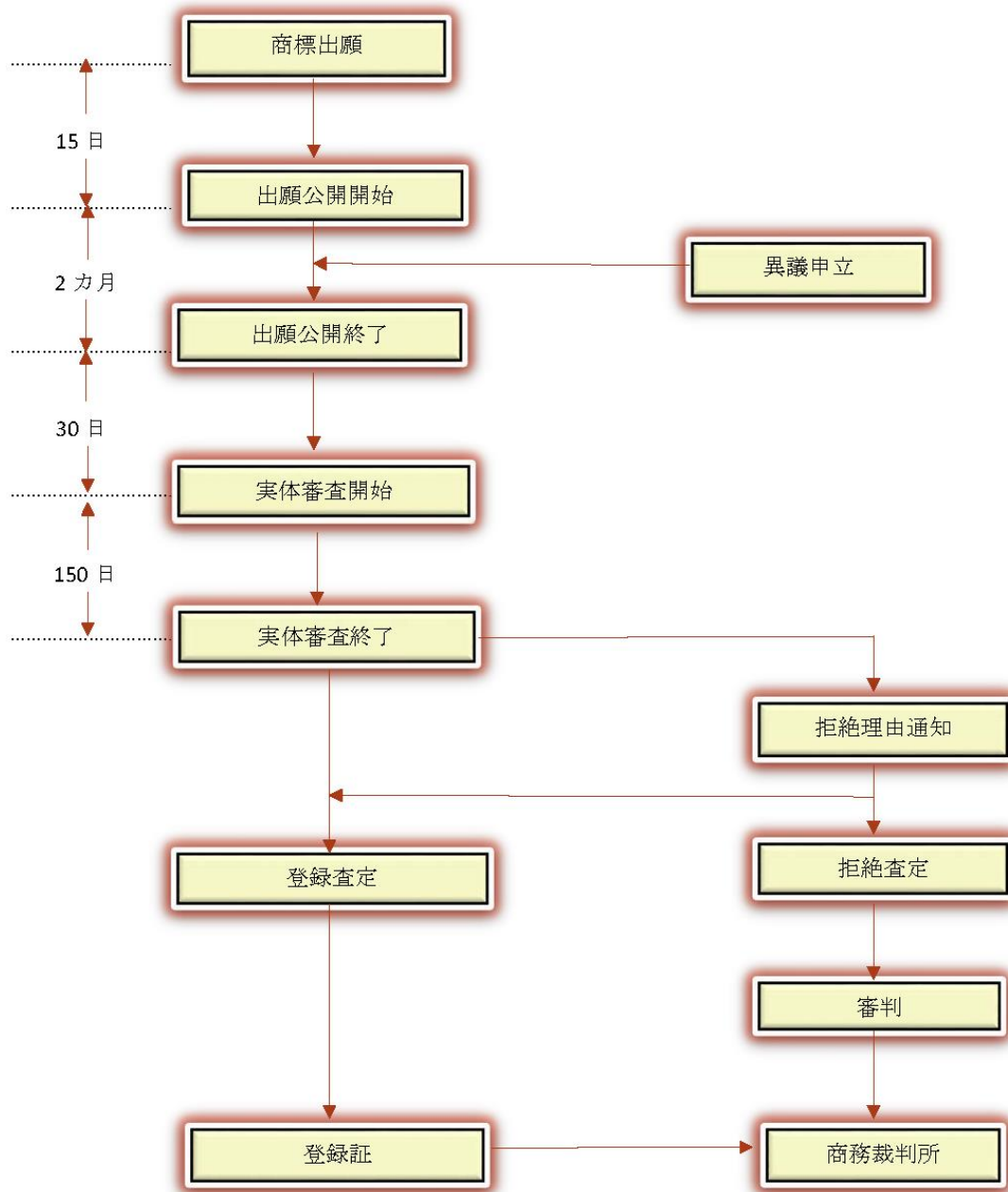
1) 所管庁の概要

インドネシアにおける知的財産権の申請・登録に係る行政は、法務人権省知的財産総局（Directorate General of Intellectual Property, Department of Law and Human Rights, 住所：Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, RT.16/RW.4, Karet Kuningan, RT.16/RW.4, Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 Indonesia, <http://www.dgip.go.id>）が司っている。知的財産総局は 530 名の職員より構成され、知的財産総局長の下に、著作権産業意匠局、特許集積回路配置営業秘密局、商標地理的表示局、知財協力権限移譲局、知財情報技術局、捜査紛争解決局が置かれている。知的財産総局の組織図と各局の構成員数（2019 年 12 月時点）は図－1 のとおりである。商標出願の審査は商標地理的表示局の所管である。



図－1 知的財産総局

商標出願から登録までの流れを図－２に示す。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。



図－２ 商標出願から登録まで

2) 商標審査

2.1) 審査段階での冒認出願の拒絶

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。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。おそらく行政効率を考慮しての措置かと思われる。

2.2) 冒認出願に関する規定・審査基準等

商標法第 21 条第 1 項では、他人の周知商標と類似する商品・サービスの出願、他人の周知商標と異なる商品・サービスの出願についても一定要件を満たす場合は、拒絶すると規定している。

また、同第 2 項では、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。

さらに、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。

2007年商標審査ガイドラインには悪意による商標について以下のように記載されている。2007年ガイドラインは2001年商標法を対象としている。なお、2016年商標法を対象としたガイドラインは公開されていない。

2001年法律第15号（商標法）第4条により登録を受けることができない商標

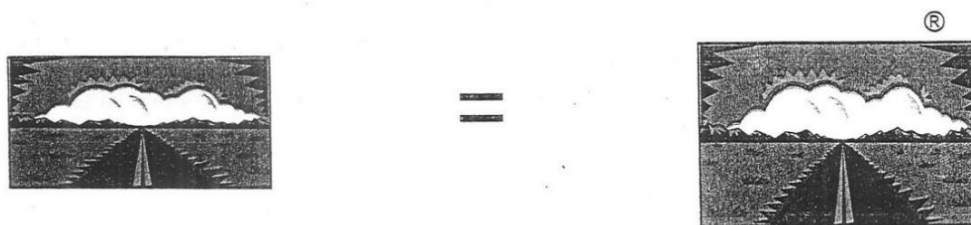
自身の事業利益のために不適正で不誠実又は他人の商標の著名性へのただ乗り、模倣、又は乗っ取りを意図して商標出願して、他人に被害を与えるか、又は不正な競争を起こさせ、消費者を裏切り、歪曲させる出願人は悪意の出願人である。ここで、「他人の商標」とは出願人自身の所有ではない商標原簿に登録された登録商標及び又は係属中の商標出願を意味する。

商標法第4条に関する審査は、指定商品及び又は役務が同一か否かを考慮しない。指定商品及び又は役務が同一でない場合、商標権者の許可があれば登録可能である。

悪意の説明

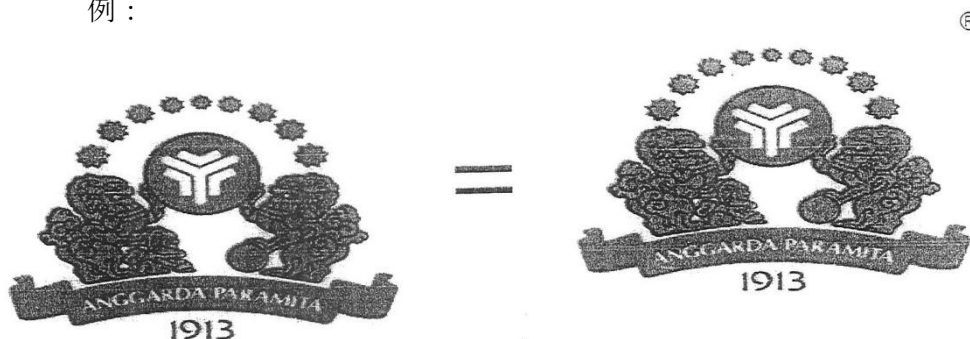
1. 他人の著作物である図形であってすでに登録済み又は先に出願済みの商標を指定商品及び又は役務と同一でないものに対して全体的に模倣又は模写したもの

例：



2. 他人のロゴデザインであってすでに登録済み又は先に出願済みの商標を全体的に模倣又は模写したもの

例：



出願人：Sucipto
2類

出願人：PT.Hanjaya Mandala
Sampoerna Tbk.
3 4類

3. 他人の字体又は造語(inventive words)であつてすでに登録済み又は先に出願済みの商標を全体的に模倣又は模写したもの

ここで造語とは、商標出願人によって創られた言葉であつて、辞書に記載されていない造語である。

このような造語を使った商標出願に対して、審査官は審査を行わなければならない。

例：



審査官は造語の商標の呼称要部の類似の有無を分析する義務がある。

例：



審査官は造語の商標の外観要部の類似の有無を分析する義務がある。

例1：



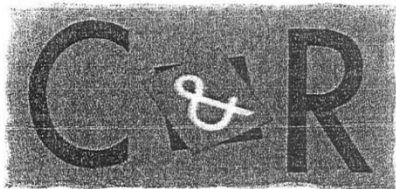
Contoh 2:

例2：



審査官は商標の色彩の配置や組み合わせ要部の類似の有無を分析する義務がある。

例：



出願人：Yoga Sayoga
25類
(実際は右と同じ色彩)



出願人：H. Ilham Bintang
16類

また、2007年商標審査ガイドラインは著名商標の拒絶について以下のように説明している。

著名商標と同一の商品／役務に係る出願について

2001年法律第15号（商標法）第6条第1項b号により登録を受けることができない商標

それと同じ商品及び／又は役務において、他人が所有する著名な商標と要部又は全部が同一の商標出願は拒絶される。

それと同じ商品及び／又は役務において、他人が所有する著名な商標と要部又は全部が同一の商標出願の拒絶は、その商標の事業分野における一般消費者の知識を勘案して行う。また、その著名商標が活発な宣伝と複数国での投資によって名声を得たことにも注意を向ける必要があり、複数国でその商標が登録されている証拠を提出する。

ここで言う事業分野における一般消費者とは、その著名商標の商品及び／又は役務の製造、流通、小売各段階に関わる一般大衆又は消費者である。

著名商標の認定に使用される評価ポイントは以下のとおりである。（WIPO Joint Recommendation より）

a. 事業分野における商標に対する一般大衆の知識と認識の度合い

- b. 商品及び／又は役務の売上高や商標によってもたらされた利益を含む商標使用の度合い
- c. 商標によって達成された一般社会における商品及び／又は役務の流通における売上シェア
- d. 商標を使用している地域の広さ
- e. 商標を使用している期間
- f. 宣伝費を含む商標の宣伝の度合い
- g. 商標を使用した商品の宣伝地域の広さ
- h. 商標を使用した商品の宣伝期間の長さ
- i. 複数の他国での商標出願又は登録
- j. 権威ある団体による著名商標としての認定等、商標権行使の成功実績
- k. 商標の価値

例：SONY、KODAK、Microsoft、scan HP、COCA COLA、Mitsubishi、TOYOTA

著名商標と同一でない商品／役務に係る出願について

2001年法律第15号（商標法）第6条第2項により登録を受けることができない商標

第1項b号の規定は、政令に定める条件を満たす限り、同一でない商品及び／又は役務についても適用される。

それと同一でない商品及び／又は役務において、他人が所有する著名な商標と要部又は全部が同一の商標出願は拒絶される。第6条第2項における著名な商標とは商標原簿に登録された著名商標である。

同一でない商品及び／又は役務における著名商標出願の拒絶は、以下の事項をその商標の事業分野における一般消費者の知識を勘案して行う。

1. 商標出願の商品及び／又は役務と著名商標所有者の商品及び／又は役務の間に関連があり、著名商標所有者の利益を損なう恐れがあるかどうか。
2. 不誠実な方法で著名商標の識別力を損ねたり希釈化したり、著名商標の名声を損なう恐れがあるかどうか。
3. 不誠実な方法で著名商標が有する名声のただ乗りして利益を得ようとしている恐れがあるかどうか。

同一でない商品及び／又は役務における著名商標の出願は、著名商標所有者による異議申立に基づいて拒絶される。

異議申立を審査する審査官は、著名商標所有者が提出した証拠、特に商標の著名性、被害の実態及び／又は不誠実な方法で得られる利益に関する証拠、に限って審査を行う。

このように2007年商標審査ガイドラインでは同一商品／役務の著名商標出願や悪意による商標出願を審査段階で拒絶するように、非同一の商品／役務の著名商標出願は著名商標所有者が申し立てる異議審査において拒絶するように定められているが、実際の審査では著名商標であるかどうかの判断、悪意の出願であるかどうかの判断が下されることは稀で、裁判所に判断が委ねられている。

2.3) 冒認出願についての知的財産総局への情報提供制度

2016年商標法は審査開始前に出願を公開し、異議申立の機会を与えている。異議申立の審査は公開期間終了後一般の審査の一環として行われる。2016年法に基づく出願の異議審査において冒認出願を排除しているかどうかは不明である。

3) 冒認出願に対する異議申立・審判（無効審判、不使用取消審判等）・裁判

3.1) 冒認出願に関する異議申立・審判・裁判に係る請求理由（条文概要・解釈等）

冒認出願により登録された商標を取消するには、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こ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。

商標法第21条

- 1) 商標の要部又は全体が、次のいずれかと類似する場合、出願は拒絶される；
 - a. 同じ種類の商品/サービスに関して既に登録又は出願されている、他者の所有する商標；
 - b. 同じ種類の商品/サービスに関して、他者の所有する著名標章；

- c. 特定の条件を満たす、同じ種類ではない商品/サービスに関して他者の所有する著名標章；又は
 - d. 登録済みの地理的表示
- 2) 次のいずれかに該当する商標は拒絶される；
- a. 有名人の名前、略称、写真又は他者が所有する法人の名称に相当する、又はこれと類似するもの。但し、正当な権利者の書面による同意がある場合を除く。
 - b. 国家又は国内もしくは国際機関の名称又は略称、旗、紋章、シンボル又は象徴を模倣する、又はこれと類似するもの。但し、管轄当局の書面による同意がある場合を除く；
 - c. 国家又は政府機関によって使用される公的な標識、印章又は証印を模倣する、又はこれと類似するもの。但し管轄当局の書面による同意がある場合を除く。
- 3) 出願人が悪意をもって提出した商標出願は拒絶される。
- 4) 1) 節 a 項～c 項までにいう、標章請願の拒絶についての更なる規定は、大臣令により定められる。

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。

3.2) 冒認出願と考えられる出願の種類

インドネシアにおける冒認出願では、全く知らない者が商標の著名性へのただ乗りを意図して出願するケースもあるが、元社員や元代理店が会社に無断で出願するケースが目につく。特に代理店契約終結を機にそのような行為に出ることが多いようである。インドネシア進出を決めた時点から早期に知的財産の保護を図ることが必要である。

冒認出願の種類とタイミング

(A) 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。

(B) 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。

(C) 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。

(D) 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。

(E) 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ないため、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。

3.3) 手続きの概要及び留意点

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ところの「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）

第3章 各国における冒認出願事例



I. タイ

日本企業と関係する冒認出願の論争事案についてのケーススタディ及び出願のタイミングは以下の通りである。

1) 最高裁判決 No. 5269/2542

Chaco Paper Co., Ltd., Ms. Yoshi Matsui vs. Mr. Somchai Jirawattanachai acts of the case

Chaco Paper Co Ltd と Ms. Yoshi Matsui が Mr. Somchai Jirawattanachai の登録商標に対して商標法第 67 条に基づき取消を請求した事案であり、取消が認められたものである。

原告商標	被告商標
	

判決の概要

最高裁は、両商標を比較して以下の通り判断した。


- ・同一の日本語が表されており、唯一の相違点は原告商標の 1 文字目が「F」のように見えることと被告商標の 1 文字目が「t」に見えることのみである。
 - ・原告商標の 1 文字目には上に斜めの標章があるが、被告商標には存在しない。
 - ・ローマ字の「cha」が原告商標では使用されているが、被告は「Na」を黒の下地による円形の中で使用している。
 - ・その結果、トレーシングペーパーという同種の商品に使用された場合は同じ所有者によるものであると誤認する。
 - ・被告商標は原告商標と類似しており、公衆は商品の所有者について混同・誤認する可能性がある。原告商標は、日本において紙類、トレーシングペーパー製品について約 30 年間使用され、日本の新聞で広告された結果、需要者に広く知れ渡っている。日本人は原

告製品をよく知っており、また、原告製品はタイにおいて販売されてきたことにより人気がある。被告商標は 1994 年にタイで商標出願されたが、原告は被告が使用する前から原告商標を使用している。さらに、被告商標は原告商標と同一又は非常に類似するものであり、製品の所有者について公衆に混同・誤認を生じさせる可能性がある。したがって、被告は原告商標を模倣しており、原告はトレーシングペーパー製品について商標を使用することについて被告より優先的権利を有する


以上により、最高裁は、被告の登録商標を取り消した。

出願のタイミング

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	16 Aug 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)

原告の日本における登録商標

商標	登録番号	登録日	商品
チョコパー	977150	22 Aug 1972	謄写版用インキ, 絵の具, 紙類, 文房具類 (区分 2 および 16)
チョコペーパー	980158	6 Sep 1972	布地に型紙の線又は手芸用図案の転写に使用するため主として石けん及び耐アルカリ性顔料を塗布して成る裁縫用手芸用紙 (区分 16)

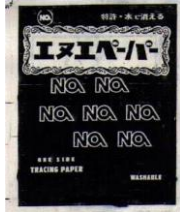
チャコパー	1094800	4 Nov 1974	紙製ごみ収集用袋, プラスチック製ごみ収集用袋, 型紙, 裁縫用チャコ, 紙製のぼり, 紙製旗, 観賞魚用水槽及びその附属品, 衛生手ふき, 紙製タオル, 紙製テーブルナプキン, 紙製手ふき, 紙製ハンカチ, 荷札 (区分 16)
チャコペーパー	5533887	9 Nov 2012	文房具類, 絵画用材料, 紙製文房具 (区分 16)
	5781777	31 Jul 2015	型紙, 裁縫用チャコ, 紙類, 文房具類, 紙製文房具類, 絵画用材料, 印刷物 (区分 16)

2) 最高裁判決 No. 3472/2552

Chaco Paper Co., Ltd. Vs. Mr. Somchai Jirawattanachai

事実

Chaco Paper Co Ltd が Mr. Somchai Jirawattanachai の登録商標に対して商標法第 62 条の公序良俗に反するとの理由で取消を請求した事案である。

原告商標	被告商標	
		
	(登録第 Kor78846)	(登録第 Kor97406)

判決の概要

最高裁は、被告の登録第 Kor78846 号商標と上記の登録第 Kor27202 号商標を比較して以下の通り判断した。


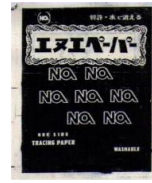
- ・いずれも日本語で「ナヤゴ ペーパー」と読める同じパターンフレームを有する。
- ・しかし、登録第 Kor78846 号商標は、商品を記述する日本語・ローマ字と 7 つの「Na」

のローマ字というその他の構成要素を含んでいる。


- ・ローマ字の「Na」は特徴的なものではない。そのため、「Na」は商標に大きな影響を与えるものではない。
- ・登録第 Kor78846 号商標の特徴的なものは登録第 Kor27202 号と同じ日本語を有する点である。
- ・そのため、被告商標は原告商標と非常に近似し公衆に商品の所有者について誤認を生じさせる可能性があるため、登録第 Kor78846 号を取り消す。
- ・原告が登録第 Kor78846 号の取消請求を行い最高裁判決 5269/2542 後に商標委員会が行った決定で明確になった点、被告が他人の登録商標と類似する本質的な構成要素を有する商標を同じ区分の商品に使用する意図があったという状況を踏まえると、登録第 Kor78846 号商標は公序良俗に反するものであり、原告は商標委員会に取消を求める権利を有する。
- ・登録第 Kor97406 号の本質的な構成要素は、意味を有さず登録第 Kor888846 号との連合商標である「N-A-Paper」と読むことができる日本語である。
- ・このことは、登録官はすでに両商標が非常に類似と判断していることを示しており、被告は単純に最初の 3 文字の日本語を元々のものから変更したがその変更は非常に近似する変更過ぎない。
- ・したがって、登録第 Kor97406 号の識別性を有する構成要素は、登録第 Kor27202 号の識別性を有する構成要素と同じであって原告商標と非常に類似するものであるため、登録第 Kor97406 号は公序良俗に反するものであって同様に登録は認められない。

出願のタイミング


被告のタイにおける登録商標

商標	登録番号	出願日	商品
	Kor78846	13 June 1997	転写紙（区分 16）
	Kor97406	28 Sep 1998	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）

原告の日本における登録商標

商標	登録番号	登録日	商品
チャコパー	977150	22 Aug 1972	謄写版用インキ, 絵の具, 紙類, 文房具類 (区分 2 および 16)
チャコペーパー	980158	6 Sep 1972	布地に型紙の線又は手芸用図案の転写に使用するため主として石けん及び耐アルカリ性顔料を塗布して成る裁縫用手芸用紙 (区分 16)
チャコパー	1094800	4 Nov 1974	紙製ごみ収集用袋, プラスチック製ごみ収集用袋, 型紙, 裁縫用チャコ, 紙製のぼり, 紙製旗, 観賞魚用水槽及びその附属品, 衛生手ふき, 紙製タオル, 紙製テーブルナプキン, 紙製手ふき, 紙製ハンカチ, 荷札 (区分 16)
チャコペーパー	5533887	9 Nov 2012	文房具類, 絵画用材料, 紙製文房具 (区分 16)
	5781777	31 Jul 2015	型紙, 裁縫用チャコ, 紙類, 文房具類, 紙製文房具類, 絵画用材料, 印刷物 (区分 16)

3) 最高裁判決 No. 8831/2544
Makita Corporation vs. Mr. Worasit Sittiworasin

事実

Makita Corporation が Mr. Worasit Sittiworasin の登録商標に対して商標法第 67 条の優先する権利を有するとの理由で取消を請求した事案である。

	原告商標	被告商標
1)		MAKITO
2)		
3)		
4)		

判決の概要

最高裁は、両商標を比較して以下の通り判断した。

- ・原告商標「MAKITA」は大文字と、円形中に「M.E.W.」とその他の小文字のカリグラフィ文字で書かれてなるものであり、日本語で「マキタ」と称呼されるものである。
- ・被告商標「MAKITO」は「マキト」と称呼される大文字のローマ字である。
- ・両商標は、最初の 5 文字が同一で同じ位置にある 6 文字のローマ字からなる。
- ・唯一の相違点は語尾の「A」と「O」のみである。
- ・原告の小文字のカリグラフィ文字で書かれた商標と比較した場合、語尾の「a」は、「a」の右下部が引き延ばした態様である以外は「o」と同じように丸く書かれている。
- ・ローマ字に詳しくない公衆は、両商標のこの相違に気が付かない可能性がある。
- ・さらに、両商標の称呼は非常に類似する。
- ・原告はまだその商品に大文字商標“**MAKITA**”を使用しておらず小文字の“makita”のみを使用し、一方、被告は大文字の「MAKITO」を使用しているが、大文

字・小文字の差は、公衆に混同・誤認を生じさせないことの本質的な要素ではない。

- ・そのため、被告商標「MAKITO」は原告商標「makita」と類似する。
- ・被告は1994年11月1日に商品「工具」について「MAKITO」の商標出願を行ったが、製品には原告商品と同じタイプであるチェーンソー用の「のこ刃」があり、被告はその「のこ刃」が原告の商品「チェーンソー」に使用できることを認めている。原告商標は、被告商標「MAKITO」が同じ商品について登録されるより約27年前の1967年8月15日以来、「丸鋸、ポータブルバンドソーなど」を含む商品について登録されている。
- ・さらに、原告の工具は、被告の工具が販売される約30年前からタイで販売されている。被告がのこ刃を製造すること、及び原告のチェーンソーに使用できる「のこ刃」に登録商標「MAKITO」を使用することは、原告商標「makita」を模倣する被告の冒認（悪意）であることを示している。
- ・原告は商標「MAKITO」について被告よりも優先する権利を有する。
- ・したがって、原告は商標法第67条に基づき登録商標「MAKITO」の取消を請求する権利を有する。

出願のタイミング

被告のタイにおける登録商標

商標	登録番号	出願日	商品
MAKITO	Kor30840	1 Nov 1994	チェーンソー用交換刃（区分7）

原告のタイにおける登録商標

商標	登録番号	出願日	商品
	Kor62197	15 Aug 1967	手持ち式電動かんな、手持ち式電動帯鋸 およびその他（区分7）
	Kor60000	7 May 1987	手持ち式電動かんな、手持ち式電動帯鋸 およびその他（区分7）

	Kor61657	15 May 1996	掃除機、電池、充電器、フラッシュ灯、電気子、およびその他（区分7および9）
	Kor61656	15 May 1996	掃除機、電池、充電器、フラッシュ灯、電気子、およびその他（区分9）

原告の日本における登録商標




商標	登録番号	登録日	商品/役務
	1252649	21 Feb 1977	金属加工機械器具、製材用・木工用又は合板用の機械器具、業務用電気式ワックス磨き機、およびその他を含む複数区分
	2699252	30 Nov 1994	金属加工機械器具、鉦山機械器具、土木機械器具、荷役機械器具、およびその他を含む複数区分
	2699253	30 Nov 1994	金属加工機械器具、鉦山機械器具、土木機械器具、荷役機械器具、およびその他を含む複数区分
	4767971	30 Apr 2004	加工ガラス（建築用のものを除く。）、アーク溶接機、金属溶断機、電気溶接装置およびその他を含む複数区分
	5092370	16 Nov 2007	金属加工機械器具並びにその部品及び付属品、鉦山機械器具並びにその部品及び付属品およびその他を含む複数区分
	5199230	23 Jan 2009	土壌改良機、耕運機、（手持ち式以外のもの）、避難はしごその他の救命用具、消火器およびその他を含む複数区分

4) 最高裁判決 No. 4432/2553

Kabushiki Kaisha Kobe Seikoshu (Kobe Steel Limited), vs. K O B E Welding Company Limited (1st Defendant) and R.P.S. Supply Co., Ltd. (3rd Defendant)

事実

Kobe Steel Limited が R.P.S. Supply Co., Ltd. の登録商標に対して商標法第 67 条の優先する権利を有するとの理由での取消及び民商法第 18 条による商号の使用禁止を求めた事案である。

	原告商標	被告商標
1)		
2)		

判決の概要

最高裁は、以下の通り判断した。

- ・原告商標と被告商標はともに大文字のローマ字で同じ称呼を有する「KOBE」と「GOBE」であり、同じ金属溶解製品に使用されるものである。
- ・さらに、製品の包装は同じ色彩・サイズであり、箱に付される商標の場所も類似している。
- ・両商標を比較した場合、大半の公衆が英語について文字の相違を認識する十分な知識を有していないことから、公衆が商品の所有者について簡単に混同又は誤認を生じる。
- ・被告商標は原告商標と同一又は非常に類似するため公衆に欺瞞・誤認を生じさせるおそれがあり、したがって、原告は被告商標の登録取消を求める権利を有する。
- ・「KOBE」は原告のビジネスで使用される商標・商号であり原告の財産の一部である。(第一) 被告が、原告の商標・商号と同一で周知であって製品や包装に使用される法人名「K O B E Welding Company Limited」を金属溶解製品の取引のために登記することは所有者及び商品の出所について一般公衆に混同・誤認を生じさせる。
- ・第一被告は原告の評判からの利益を得ようとしている。したがって、被告の行為は、

民商法第 5,18,420,421 条に反するものである。

・その商号を使用する権利を有し第一被告による違法な商号の使用をされた原告は、第一被告に対して民商法第 18 条による「KOBE WELDING」の使用を禁止することを求める権利を有する。

出願のタイミング

被告のタイにおける登録商標

商標	登録番号	出願日	商品
GOBE	Kor132029	3 Mar 2000	溶接用ワイヤー (区分 6)
GOBE	Kor180611	29 Oct 2002	溶接および金属切断用液剤および化学薬剤 (区分 1)

原告のタイにおける登録商標

商標	登録番号	出願日	商品
	Kor76229	27 June 1988	溶接用ワイヤー (区分 6)
	Kor76231	27 June 1988	溶接用ワイヤー (区分 6)

原告の日本における登録商標

該当する原告の日本における登録商標は見つかっていない。

5) 最高裁判決 No. 3824/2543

Mitsuba Electric Mfg. Co., Ltd. Vs. Thanachote International Co., Ltd.

事実

Mitsuba Electric Mfg. Co., Ltd. (原告) が第 9 類「ハザードスイッチ」ほかを指定商品として商標「MITSUBA」を出願したところ、Thanachote International Co., Ltd. (被告) による第 12 類「乗物用盗難警報器」を指定商品とする登録商標 **MITSURA** と同一又は類似であるとして登録官が拒絶した事案である。

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

原告は、被告の登録商標に対して、商標法第 67 条の優先する権利を有するとの理由での取消を請求した。

判決の概要

最高裁は、以下の通り判断した。

- 原告の証拠によれば、原告は Mitsubā 又は Mistubā と称呼できる商標「MITSUBA」の所有者であり創作者である。「MITSU」は日本語で「3」を意味する「3つ」であり、「BA」は日本語で「葉」を意味する。

- 「MITSUBA」は、原告の設立に寄与した 3 名の設立者が 3 葉を意味するものとして原告の商号となり、その設立は 1946 年である。原告は、1969 年から韓国、インド、トルコで商標登録を行い、その後、世界での数多くの国で商標登録した。タイについては、10 年前から Phan Yon Auto Parts Ltd. が原告製品の輸入・販売代理店である。

- 被告は「MITSURA」は創作したものであり、「MITSU」は一般に知られた語であってその後ろに単に「RA」を組み合わせたただけだとする宣誓書を証拠として提出した。

しかし、「MITSU」は、被告の述べるように一般に知られた語ではなく、何が一般に知られているのかが不明で、意味を有するかも全く不明である。

したがって、「MITSU」の後ろに単に「RA」を組み合わせたただけだとする主張は十分な証拠がない不当なものである。

さらに、「MITSURA」の商標登録前に、被告は DIP において商標登録の有無を調査し、相当量の「MITSU」を含む商標を見つけている。そのため、他人が 12 類の商品について誰も「MITSURA」を出願していないことを基に、他人の商標の「MITSU」の語と「RA」を組み合わせて使用していると信じられる十分な理由がある。

さらに、被告が 1993 年に出願したのに対して、原告は商標「MITSUBA」を 1946 年から継続して外国で使用してきており、被告が商標「MITSURA」をその商品に使用する前である 10 年前から商標「MITSUBA」を使用した原告商品をタイに輸出している。

原告による商標「MITSUBA」の由来に関する証拠は被告の証拠よりも妥当なもので

あり、したがって、被告よりも優先する権利を有する。

・被告が商標 **MITSUBA** を被告商品に使用する前から原告が商標「**MITSUBA**」をその商品に継続して使用していることは事実である。

・したがって、両商標は異なるタイプの商品に使用されているが、公衆に対して商品の所有者又は商品の出所について混同・誤認を生じさせるほど類似する外観を有することから、原告は被告よりも優先する権利を有する。よって、商標法第 67 条により、原告は裁判所に被告の商標 **MITSUBA** の登録取消を請求する権利を有する。

出願のタイミング

被告のタイにおける登録商標

商標	登録番号	出願日	商品
MITSUBA	Kor17447	6 Aug 1993	車両用盗難防止アラーム（区分 12）

原告のタイにおける登録商標

商標	登録番号	出願日	商品
MITSUBA	Kor151321	16 June 1995	電気リレー、電気スイッチ、電気センサー、ハザードスイッチ、およびその他（区分 9）
MITSUBA	Kor168376	16 Aug 2001	電気ケーブル、電気リレー、電気スイッチ、電気センサー、断続継電器、電気ブザー、電気式自動ドア開閉器およびその他（区分 9）
MITSUBA	Kor167779	16 Aug 2001	電気ケーブル、電気リレー、電気スイッチ、電気センサー、断続継電器、電気ブザー、電気式自動ドア開閉器およびその他（区分 9）



原告の日本における登録商標

商標	登録番号	登録日	商品
mitsuba	4124939	13 Mar 1998	測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具ほか（区分 9）
mitsuba	4124941	13 Mar 1998	測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具ほか（区分 9）
mitsuba	4151306	29 May 1998	測定機械器具，配電用又は制御用の機械器具ほか（区分 9）
MITSUBA	2014634	26 Jan 1988	船舶並びにその部品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附属品ほか（区分 12）
MITSUBA	4080572	Nov 7 1997	船舶並びにその部品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附属品ほか（区分 12）
MITSUBA	4080574	Nov 7 1997	船舶並びにその部品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附属品ほか（区分 12）
mitsuba	4080575	Nov 7 1997	船舶並びにその部品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附属品ほか（区分 12）
Mitsuba	4596230	Aug 16 2002	船舶並びにその部品及び附属品，航空機並びにその部品及び附属品，鉄道車両並びにその部品及び附属品ほか（区分 12）

II. フィリピン

日本企業と関係する冒認出願の論争事案についてのケーススタディ及び出願のタイミングは以下の通りである。

1) **Toyoda Gosei Co., Ltd. v. 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
	

事案の概要

請求人である Toyoda Gosei Co. が被請求人 JRD Dynamics Co. の登録商標に対して冒認（悪意）による登録であることを理由に取消請求したものであり、取消が認められた。

決定の概要

- ・両商標が「TG」の文字を含んでいることは明白である。請求人の商標は六角形の内側に「TG」の文字を含み、被請求人の商標は長方形の中に「TOYODA GOSEI」の文字とその上に「TG」の文字を配してなる。
- ・この商標の相違により、請求人及び被請求人の商標は混同を生じるほど類似していないと考えられる。
- ・しかし、記録によれば被請求人の商標にある「TOYODA GOSEI」の文字は請求人の商号である。
- ・本件のポイントは、被請求人がその商標としてどのように「toyoda gosei」を思いついたかの説明ができるかということである。そのような説明がない場合、被請求人が、故意に、悪意によって請求人の商号をコピーしたとする以外の結論はない。
- ・被請求人は請求人の事業と類似ないしは関連する事業を行っており、請求人及び商標「TG」を使用した商品を知っていた、あるいは熟知していたはずである。公開法廷で、請求人は 1973 年に商号「TOYODA GOSEI」の商号を先に採択したことを立証した。また、商号「TOYODA GOSEI」は請求人の子会社・関係会社も採択したも


のである。

- ・したがって、同社は商号の使用について独占排他権を有している。
- ・他人の名称についての権利を取得してその名称の下で自らのビジネスを行うこと、及び、他人と同じ名称あるいは僅かに変更した名称を採択することによって当該名称についての評判を得ている企業のものを取り扱っていると信じるよう公衆を誘導する方法は、当該企業に対する詐欺的行為 (fraud) であるとする理論による権利が生じる。

- ・商標「TOYODA GOSEI+図形」からなる商標を被請求人が継続して使用・登録することは知的財産法第 165 条に反するものであり、請求人の利益を損なうものである。

出願のタイミング

被請求人のフィリピンにおける出願商標

商標	出願番号	出願日	商品/役務
	42008-007747	30 Jun 2008	自動車補用部品および自動二輪補用部品または付属品の卸売および小売り業者向け貿易業 (区分 35)

請求人のフィリピンにおける登録商標

商標	出願番号	出願日	商品
	42004-012161	23 Dec 2004	機関車、自動車、自動車用泥除け、生および半加工ゴム、およびその他 (区分 12 および 17)
	42004-012162	23 Dec 2004	機関車、自動車、自動車用泥除け、生および半加工ゴム、およびその他 (区分 12 および 17)

請求人の日本における登録商標

商標	登録番号	出願日	商品/役務
	6172377	16 Aug 2019	当せん金付証券の発売, 技芸・スポーツ又は知識の教授, セミナーの企画・運営又は開催ほか (区分 41)
	4868394	June 3 2005	荷役用索道, カーダンパー, カーブッシャー, カープラー, 牽引車, 陸上の乗物用の動力機械 (その部品を除く。) ほか (区分 12)

2) Denso Corporation v. 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
	

概要

本件は、先登録商標と同一又は極めて類似する商標を出願することにより先登録商標の信用（goodwill）を利用する意図を有する出願に関するものである。

決定の概要


- ・本件における両商標を一見すると、異議申立の被請求人の商標の一部を請求人の文字商標が構成している。被請求人の商標には「TOKAI」の文字が含まれているが、「DENSO」の文字は依然として需要者に混同を生じさせる可能性がある際立った印象を有する。
- ・請求人が被請求人の商品と同じラインの商品を手掛けていることを考慮すると混同を生じるほど類似していることは明らかである。
- ・知的財産法第 123.1(d)によれば、他の所有者に帰属する登録商標又は先の出願日若しくは優先日を有する商標と同一であり、且つ、(i)同一の商品又はサービス(ii)密接に関連する商品又はサービス(iii)欺瞞するか若しくは混同を生じさせるおそれがある程

類似している場合は登録できないとされている。

・確かに、ある人物が商標を選択する際の分野については実際には制限はないが、その他の全ての偽りによる模倣の場合と同じく、答えることができない謎は数百万通りの文字やデザインとの組み合わせが考えられるにもかかわらず、他人の先行する商標による信用を利用する意図がない場合に、なぜ被請求人が他人の商標と同一又は極めて類似する商標を考えつくかということである。

出願のタイミング


被請求人のフィリピンにおける出願商標

商標	出願番号	出願日	商品
	42011014370	2 Dec 2011	自動二輪用電球、自動二輪用鋼管部品、およびその他（区分 11 および 12）

請求人のフィリピンにおける登録商標



商標	出願番号	出願日	商品
	42002008770	11 Oct 2002	エンジン不凍剤、電気スイッチ、燃料メーター、および計器、乗り物用空調機、それらの付属品、およびその他を含む複数区分

請求人の日本における登録商標

商標	登録番号	登録日	商品/役務
	4661426	11 Apr 2003	金属加工機械器具、鋸山機械器具、セラミック加工機械器具、建設工事、建築工事に関する助言その他を含む複数区分

3) **Nikon Corporation v. Alfa 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
	

概要


本件は、知的財産庁（法務局）が周知商標に極めて類似する他人の商標について異議申立を認めたものである。

決定の概要

- ・被請求人商標においては、「NIKON」の語が被請求人商標の最も際立った構成要素である。
- ・「NIKON」は請求人商標「NIKON」と外観・称呼が極めて近似している。
- ・知的財産法では、問題とされる商標が実際の誤認・混同を生じさせるほど同一であることを要件としていない。両商標の類似性が、古いブランドの購入者が新しいブランドについて古いブランドと誤認するおそれ・可能性があるということだけで足り、実際の混同までは必要とせず混同が可能性があることで十分である。
- ・また、記録によれば、被請求人の商標が出願された 2012 年 2 月 7 日の時点で、請求人は、それよりほぼ 38 年も古い 1974 年の優先権を主張して 1981 年 8 月 4 日に登録された商標「NIKON」を有していた。
- ・当事者系の案件である No.14-2009-0171 において、法務局は「商標、サービスマーク、商号及びマーキングされた容器に関する規則」の第 102 条により、請求人の商標「Nikon」は周知であると決定している。
- ・そのため、本件での請求人のように、フィリピンで登録されている周知商標の所有者は、登録された周知商標の商品・サービスと非類似又は関係しない商品についても混同を生じるほど類似する商標の登録を禁止することができる。

出願のタイミング

被請求人のフィリピンにおける出願商標

商標	出願番号	出願日	商品
	4-2012-001429	7 Feb 2012	金属パイプ（区分6）

請求人のフィリピンにおける登録商標

商標	出願番号	出願日	商品
NIKON	029680	21 Feb 1977	物理的および科学的装置および器具（電子機械および装置の類に属するもの以外）（区分9）

請求人の日本における登録商標

商標	登録番号	登録日	商品
Nikon	4637426	17 Jan 2003	ウェーハ研磨機、液晶ディスプレイ製造装置、理化学機械器具、測定機械器具、医療用機械器具ほか（区分7、9、および10）

4) Daiso Industries Co., Ltd., v. 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
DAISO	My Shop-All DAISO

概要

本件は、知的財産庁（法務局）が周知商標に極めて類似する他人の商標について異議申立を認めたものである。

決定の概要

・請求人は商標「DAISO」の発案者であり、様々な消費財を販売する小売店、フランチャイズ展開、フランチャイジーのための事業の支援・管理を主とするサービスに商標を使用していることを立証した。

・実際に、請求人は「DAISO」を商標のみならず商号でも使用してきている。

・簡潔に言えば、ある人物が商標を選択する際の分野は実際には制限はない。その他の全ての偽りによる模倣の場合と同じく、答えることができない謎は、数百万通りの文字やデザインとの組み合わせが考えられるにもかかわらず、他人の先行する商標による信用を利用する意図がない場合に、なぜ被請求人が他人の商標と同一又は極めて類似する商標を考えつくかということである。

出願のタイミング

被請求人のフィリピンにおける出願商標

商標	出願番号	出願日	商品/役務
My Shop-All DAISO	4-2012-002507	29 Feb 2012	家庭用品の小売店またはオンラインストア業務(区分 35)

請求人のフィリピンにおける登録商標

商標	出願番号	出願日	商品/役務
DAISO	4-2008-001298	1 Feb 2008	販売促進支援、小売店の設立およびまたは運営に関する技術支援提供をするフランチャイズ業、およびその他（区分 35）
DAISO	4-2014-008546	8 Jul 2014	獣医分野または保健衛生に関連する製品、乳製品、茶、コーヒー、ココア、菓子、魚釣用餌、日本酒（全般）洋酒（全般）およびその他を含む複数の区分

DAISO JAPAN	4-2013-012889	24 Oct 2013	販売促進支援、小売店の設立およびまたは運営に関する技術支援提供業務、およびその他（区分 35）
DAISO	1229745	29 Jan 2014	ビジネス管理分析、あるいはビジネスコンサルティング業務、およびその他を含む複数の区分

請求人の日本における登録商標

商標	登録番号	登録日	商品
	5200639	30 Jan 2009	衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供（区分 35）
	5226576	24 Apr 2009	電気コンセント・差し込みプラグ・配電用または制御用の機械器具、電線およびケーブルほかの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供（区分 35）
	5270670	2 Oct 2009	被服・履物・カバン類および袋物・身の回り品・食品保存用ガラス瓶・エッグスライサー・スプーン・チーズスライサー・ピザカッター・泡だて器ほかの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供（区分 35）
	5420517	24 Jun 2011	電池・電子応用機械器具およびその部品・食器類・植物成長調整剤類・化粧品・歯磨きおよび石鹸類・絵の具・パレットナイフ・文

			房具類・プラスチック製包装用資材ほかの小売又は卸売業務において行われる顧客に対する便益の提供（区分 35）
--	--	--	---

5) **Kabushiki Kaisha Yoshimura Japan, v. Richard Lim (IPC No.14-2010-00277)**
知的財産庁（法務局）

請求人商標	被請求人商標
	

概要

本件は、知的財産庁（法務局）に対して取消を求めたもので、周知商標に極めて類似する他人の商標について取消を認めたものである。

決定の概要

- ・商標出願・登録が所有権を与えるものではない。
- ・法は「登録された所有者」とは単に登録によって確証されるものではなく、登録は所有権を推定するものであるとしている。
- ・この所有権の推定は、商標の実際の、且つ、現実の証拠に取って代わられるものであり、TRIPS 協定による先行する権利を害するものでもない。
- ・したがって、被請求人の商標「YOSHIMURA」についての登録証は登録が有効であることの一応の推定を生むが、この推定は、取消請求人がその商標について先行する権利を有することを立証することにより逆に否定され得る。
- ・本件の記録では、被請求人が「YOSHIMURA」について出願したのは 2004 年 8 月 11 日で、登録されたのは、2007 年 2 月 5 日である。その時点では請求人は出願中又は登録済みの商標「YOSHIMURA」は保有していなかった。
- ・そのため、被請求人と請求人の間では、被請求人が商標「YOSHIMURA」を先に採択し使用しているように見える。
- ・しかし、請求人は自らが商標「YOSHIMURA」の実際の所有者であり、先に採択・使用していることを立証した。

・請求人は、1993年4月28日に登録された日本での商標登録の事実を提出し、被請求人が使用・採択するよりも11年早い使用・採択の事実を提出した。

・請求人の説明及び沿革によれば、「Yoshimura Motors」は1954年にオートバイのレースやオートバイのチューニングを手掛ける「Pop Yoshimura」によって日本の福岡で設立されており、商標「YOSHIMURA」は創業者の名前に由来する。そして数年の時を経て、同社及び商標「YOSHIMURA」は、オートバイ及びオートバイ産業において信用・名声を獲得している。

・一方で、被請求人がどのようにして請求人の商標と同一又は類似する商標を考えついたかを示し、説明する記録はない。

・したがって、説明することができない同一又は類似する商標を使用する行為は、被請求人に、請求人商品の信用・名声に便乗するという詐欺的意図があった疑いがあることとつながる。


・さらに、被請求人は請求人と近似する又は関係するオートバイ用品の販売・小売を行っているため、競業者のことや、需要者がどのようなオートバイの交換部品が好きかを知っていると考えられる。

・本件において、被請求人は類似する商標を使用するだけではなく実際に請求人の商標と同一の商標をオートバイ、エンジン、部品に使用していた。このことは、被請求人が請求人と同一の商標を請求人の信用及び名声に乗る意図を持って悪意（冒認）で採択したことを示す事実を支持するものである。

・簡潔に言えば、請求人の商標と同一又は混同を生じるほど類似する被請求人の商標「YOSHIMURA」の登録は知的財産法に反するとされ、被請求人の登録商標が存続することは請求人に損害と不利益を与えるとして、登録の取消が認められた。

出願のタイミング


被請求人のフィリピンにおける出願商標

商標	出願番号	出願日/登録日	商品
	4-2004-007243	11 Aug 2004 5 Feb 2007	チェーン、スプロケット、リム、リアクッション、タイヤ、コントロールケーブル、バッテリーなど、自動二輪車用部品および付属品（区分12）

請求人のフィリピンにおける登録商標

商標	出願番号	出願日	商品
	4-2009-500466	21 Jul 2009	自動二輪車、自動二輪車の構成部品および部品、衣料品、履き物、ヘッドギア、およびその他（区分 12 および 25）
	4-2009-500495	30 Jul 2009	自動二輪車用マフラー、衣料品、履き物およびヘッドギア（区分 7 および 25）

請求人の日本における登録商標

商標	登録番号	登録日	商品
	2526980	28 Apr 1993	オートバイの部品及び附属品(区分 12)

III. マレーシア

日本企業と関係する冒認出願の論争事案についてのケーススタディ及び出願のタイミングは以下の通りである。

- 1) **Yomeishu Seizo Co. Ltd & Ors v. Sinma Medical Products (M) Sdn. Bhd.**
[1996] 2 MLJ 334 高等裁判所
Court Decision of 31 December 1995

・本件は、被告であるマレーシアの Sinma Medical Products が薬用酒について中国由来の「Chinese Ming Jiu」という名前を使用する行為について、原告である日本の薬用酒製造企業であり、Shiozawa family により 1602 年から「Yomeishu」及び中国語で

の「Yang Ming Jiu」の名前を使用している Yomeishu Co. Ltd がパッシングオフで訴えたものである。

- ・第一原告は薬用酒をマレーシアで 1969 年から販売し、「Yomeishu」及び中国語を 1977 年に商標登録している。被告は「Yang Ming Jiu」と称呼される 3 文字の漢字**養命酒**が「創作した語ではなく何人も使用できる記述的な語である」と主張したが認められなかった。

- ・高等裁判所は、被告は厚かましい企て（軽蔑すべき厚かましき又は他人の軽視）を犯していると判断した。

- ・また、原告は被告製品の（中国からの）正規代理店と交渉を行ってその行為を止めるという同意を得ていたにもかかわらず、その後、被告がその他の中国の代理店から仕入れた薬用酒を販売していたことも判明しており、これが悪意（冒認）を示すとされた。

- ・控訴裁判所は、被告は「Chinese Yang Ming Jiu」又は「Chung Kok Yang Ming Jiu」の称呼が生じ「Chinese Yomeishu」の意味を有する「**中國養命酒**」とする原告の漢字の登録商標に漢字 2 文字を加えた商標を使用してはならないということを含めて、高等裁判所の決定に完全に同意した。このことが許されるのであれば、取引者は Malaysian Coca Cola のように自己の飲み物を詐称する、あるいは Coca Cola をジャウィ文字（アラビア文字をマレー語の表記のために適合させた文字）のような外国語で表記することを招来するため認められないとした。


- ・裁判官は、例え 3 文字の漢字により中国語で「Yang Ming Jiu」と称呼されることで隠したとしても原告の周知な製品「Yomeishu」の名称を故意に選択したものであったと結論付けた。

- ・原告の商標 3 文字の漢字が中国語で「Yang Ming Jiu」と称呼されることは論争にならなかった。原告は、証拠により、そのマレーシアの顧客（主に中国人）がその製品について「Yomeishu」のみならず中国語で「Yang Ming Jiu」と呼んでいたことを立証した。

- ・被告による登録商標「Chinese Yang Ming Jiu」は、原告が登録により独占権を有し中国でのいずれの方言でも称呼され得る中国語 3 文字の商標「Yang Ming Jiu」の称呼と混同を生じるほど類似するため欺瞞・誤認を生じさせるおそれがあるとした。

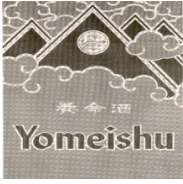


出願のタイミング

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)

原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
YOMEISHU	M/055086	24 Jul 1970	区分 5 に含まれるあらゆる商品
	M/079974	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
	M/079975	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)
	M/092015	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

	M/092016	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
	R/018603	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
	R/018604	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	R/009465	30 Jul 1970	区分 5 に含まれるあらゆる商品

申立人・原告の日本における登録商標

商標	登録番号	登録日	商品
YOMEISHU	766981	16 Jan 1968	薬味酒（区分 33）
YOMEISHU	794898	8 Oct 1968	薬用酒（区分 5）
	950884	22 Feb 1972	薬用酒（区分 5）
	1794159	29 Jul 1985	ビール（区分 32）、日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒（区分 33）

Yomeishu	5632985	29 Nov 2013	ビール, 清涼飲料, 果実飲料, 飲料用野菜ジュース, ビール製造用ホップエキス, 乳清飲料 (区分 32)、日本酒, 洋酒, 果実酒, 酎ハイ, 中国酒, 薬味酒 (区分 33)
Y O M E I S H U	5948229	19 May 2017	薬剤, 医療用試験紙ほか (区分 5), 泡盛, 合成清酒, 焼酎, 白酒, 清酒, 直し, みりん, 洋酒, 果実酒, 酎ハイ, 中国酒, 薬味酒 (区分 33)

2) **Meidi (M) Sdn Bhd v. Meidi-Ya Co Ltd, Japan & Anor**

[2008] 6 MLJ 433 控訴裁判所

Court Decision of 23 October 2007

・本件は、商標「Meidi-ya」又は「Meidi-Ya」の菓子（パン）製品について争われたものである。

・第一原告である Meidi-Ya Co Ltd は 1885 年に設立された日本企業であり、ビスケット、ケーキほかのパン菓子・アルコール飲料の製造・販売を行う企業である。第二原告は第一原告の関係会社で 1987 年 11 月 23 日に設立された。

第一原告は商標 Meidi-ya の使用を日本及び諸外国で始めたが、マレーシアでは第二原告により 1987 年から使用しており、パン・ケーキその他の菓子のロゴと共に商標「Meidi-ya FRESH BAKERY」を使用している。

・第一被告はクアラルンプールに所在する企業で、1986 年から、ケーキなどの他、とりわけパンの製造・販売・卸を行っている。第一被告は、1986 年 12 月 10 日に「風に吹かれた小麦の茎の図と小さな文字の Meidi-Ya、大文字の FRESH BAKERY」からなる商標「Meidi-ya FRESH BAKERY」を出願した。

・1987 年 11 月 24 日、1987 年 12 月 11 日に第二原告は様々な区分について小麦の茎がないローマ字化した自らの名称である「MEIDI-YA」及び漢字の「明治屋」を商標出願した。出願は第 29,30,32 類についてのものであり、30 類の出願は「MEIDI-YA FRESH BAKERY」（全て大文字で風に吹かれた小麦の茎の図がないもの）であった。

・登録官は権利の帰属について裁判所が決定するよう指示し、高等裁判所は、第一原

告は日本及びその他の国において「Meidi-ya 及び漢字での識別性を有するロゴ」の商標と商号の使用者であると判断した。裁判所は第一被告による Meidi (M) Sdn Bhd 設立の由来の説明を認めなかった。具体的には、裁判所は「Meidi-ya」がその父親（日本人）であるため選択したという説明を信用しなかった。

- ・高等裁判所はマレーシアでの同時使用（concurrent use）を認めるかについてについて検討し、被告による商標（風に吹かれた小麦の茎の図形と小さな文字の Meidi-Ya、大文字の FRESH BAKERY からなる商標）について、公衆を欺瞞又は混同を生じさせるとして商標法第 14 条(1)(a)により登録すべきではないとした。

- ・また裁判所は原告のその他の商標（ローマ字化した「MEIDI-YA」及び漢字の「明治屋」）についての登録を認めた。しかし、裁判所は第二原告による出願「MEIDI-YA FRESH BAKERY」については登録を認めなかった。

- ・実質上は、高等裁判所は被告が Meidi の後ろに Ya がなく風に吹かれた小麦の茎の図を含む商標「Meidi FRESH BAKERY」又は「Meidi (M) FRESH BAKERY」を被告が選択することを認めた。

- ・そのため、第二原告は商標「MEIDI-YA FRESH BAKERY」の登録を禁止された。

- ・しかし、控訴裁判所では、誰が「Meidi-Ya」をマレーシアで最初に使用したかが結局高等裁判所では決定されていないということに問題が変わった。控訴裁判所は証拠に基づき自らが決定することとし、被告勝訴とした。

- ・控訴裁判所は、原告は、1986 年 12 月 8 日（被告が風に吹かれた小麦の茎の図と小さな文字の Meidi-Ya、大文字の FRESH BAKERY からなる商標である Meidi-ya FRESH BAKERY を出願した日）前にマレーシアで最初に商標「Meidi-Ya」を使用した者ではないと認定した。

- ・そのため、控訴裁判所は、第一被告はその出願商標の登録を受ける権利を有すると結論付けた。また、控訴裁判所は、原告商標と被告商標は当該区分では十分に識別できるとして、原告に対して商標「MEIDI-YA」についてその他の分類での登録を認めた。

- ・控訴裁判所は、商標及び商号が日本で使用されているが、商標法は非常に属地的であるため他の国の事実は重要ではないと判断した。

- ・第二原告は 1987 年 11 月 23 日に設立されているが、第一被告が商標の使用を遅くとも 1986 年後半から開始していることとイブンではないとした。第二原告はせいぜい第一原告商品の輸入者に過ぎず、したがって本来は商標及び商号の所有権について主張する権利は認められないとした。

本件に関する各商標は以下の通りである。

	原告商標	被告商標
a.		
b.		
c.		

・本件において第一原告は、第一被告は日本人がコントロールしており、その商標の使用は明らかに日本での第一原告の名声及び信用を先取りするものであってマレーシアの日本人需要者をおびき寄せるものであると主張したが、裁判所は、第二原告が最初の使用者であることを立証しておらず、誰が所有権の権利を有するかを決定することと動機とは無関係であると決定した。

出願のタイミング

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
	86005265	10 Dec 1986	パン、ペストリー、ケーキ、菓子、包装された食品類、その他全てを含む（区分30）

原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
	87005653	25 Nov 1987	食肉、魚、家禽肉、ジビエ、肉抽出成分、保存食品、乾燥および調理済み果実および野菜、およびその他（区分29）
	87005655	25 Nov 1987	食肉、魚、家禽肉、ジビエ、肉抽出成分、保存食品、乾燥および調理済み果実および野菜、およびその他（区分29）
MEIDI-YA	87005656	25 Nov 1987	コーヒー、茶葉、ココア、砂糖、米、タピオカ、サゴ、コーヒー風飲料、小麦粉および穀物その他を原料とする調理済み食品およびその他（区分30）
	87005658	25 Nov 1987	コーヒー、茶葉、ココア、砂糖、米、タピオカ、サゴ、コーヒー風飲料、小麦粉および穀物その他を原料とする調理済み食品およびその他（区分30）
MEIDI-YA FRESH BAKERY	87005937	25 Nov 1987	小麦粉を原料とした調理済み食品、シリアル、パン、ビスケット、ケーキ、ペストリー、菓子、蜂蜜、ベーキングパウダー（区分30）

MEIDI-YA	87005659	25 Nov 1987	ビール、エール、黒ビール、ミネラル水、炭酸水、その他のノンアルコール飲料、およびその他 (区分32)
----------	----------	-------------	--

原告の日本における登録商標

商標	登録番号	登録日	商品
MEIDI-YA	556293	28 Sep 1960	乳児用粉乳、乳製品、マーガリン (区分 5、29)
MEIDI-YA	604689	30 Jan 1963	ビール (区分 32)、日本酒、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒 (区分 33)
MEIDI-YA	615400	30 May 1963	豆類、食用タンパク、米、脱穀したオーツ麦、脱穀した大麦、小麦粉、食用グルテンほか (区分 1, 25, 29, 30 および 31)
MEIDI-YA	620579	11 Jul 1963	せっけん類、歯磨き、化粧品、香料類 (区分 3)、食用香料 (精油のものを除く。) (区分 30)
MEIDI-YA	620580	11 Jul 1963	果糖、氷砂糖 (調味料)、砂糖、麦芽糖、はちみつほか (区分 1, 5, 30)
MEIDI-YA	623671	28 Aug 1963	冷凍野菜、冷凍果実、肉製品、加工水産物、コーヒー豆、穀物の加工品、野菜、糖料作物、野菜ジュースその他 (区分 29、30、31 および 32)


MEIDI-YA	642395	27 Apr 1964	アイスクリーム用凝固剤、家庭用食肉軟化剤、ホイップクリーム用安定剤 (区分 30) ほか (区分 1,2,3,4,5,8,9,10,16, 19, 21)
-----------------	--------	-------------	---

3) **GS Yuasa Corporation v. GBI Marketing Malaysia Sdn. Bhd.**

[2016] 1 LNS 978 高等裁判所

Court Decision of 2 November 2016

本件は、Japan Storage Battery Co., Ltd. と Yuasa Corporation のジョイントベンチャーである原告が、被告による登録商標第 05005790 号の取消を求めて手続開始申立書 (*originating summons*) の申請を行ったものである。

	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	第05005790号

・事実の検討後、裁判所は、以下の通り決定した。

(i)原告は、被告の登録商標が商標法第 37 条の詐欺により取得されたものであること及び以下の事実についての立証責任を果たしている。

- 原告は「GS」商標の最初の使用者でありコモンロー上の所有者である。
- 被告は商標出願した際のコモンロー上の所有者ではなかったことを実際に知っているはずである。被告はその他の商標出願(その後 abandon)で、原告の登録商標に関する書信を受領している。さらに登録官に対して被告が長期にわたりマレーシアで使用していると応答しているが証拠は提示されていない。
- 被告は登録官を欺瞞し被告が商標法第 25(1)のコモンロー上の所有者であ

ると信じさせる不正な意図を有していた。

- 被告の登録商標は、被告と共通の代表者が権利者であるインドネシアでの登録商標と一致しない。被告がインドネシアの出願を知らないことは被告がインドネシア企業とは別の独立した法人であることを意味し、これは裁判所が原告の主張である「原告の商標・登録商標と欺瞞・混同させるほど類似する商標をマレーシアとインドネシアで登録することは、被告とインドネシア企業とによる“国際的陰謀”」である。


(ii) 原告は被告による商品への登録商標の使用が公衆に対して原告のものであると欺瞞し誤認させるおそれがあることについて、以下の理由により立証責任を果たしている。

- 調査会社のトラップによる被告商品購入のインボイスには、誤って原告の商品が販売されたと記載されている。
- 原告商品及び被告商品は共に第 9 類に属する乗物用電池であり需要者や取引の種類は同一である。
- 両商標の外観に相違点はあるが、「G」「S」の文字は顕著な類似性を有しており、称呼の面では「G」と「S」の音節からなる。

(iii) 原告は、手続開始申立書 (OS) 提出日 (2015 年 12 月 2 日) の時点で被告商標が被告商品を表す商標として認識されていないことについて、以下の理由により立証責任を果たしている。

- 被告はその登録商標を使用した商品の販売に関する書証を提出していない。
- 上記の通り、被告商標の使用により実際に誤認・混同が生じており、したがって被告の登録商標は被告商品を表す商標として認識されていない。
- さらに、被告は 2009 年 4 月 29 日に法人となったが被告商標の登録は 2005 年 4 月 18 日であり、被告は意図して移転により商標を取得している。したがって、被告は「GISI」及び「GISI Premium」の語について創作された語と主張することはできない。


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
	05005790	18 Apr 2005	バッテリー、電気機器、および区分 9 に含まれるあらゆる商品

原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
	98013472	21 Nov 1998	区分 9 に含まれるバッテリー類
	00005524	04 May 2000	区分 9 に含まれる乗り物用蓄電池

原告の日本における登録商標

商標	登録番号	登録日	商品
	580382	15 Sep 1961	蓄電池（区分 9）

4) **Hakubaku Co Ltd v. Asiamega Food Manufacturers Sdn Bhd**
 [2018] 1 LNS 2077 高等裁判所
 Court Decision of 27 December 2018

本件は、製麺その他の製造を行っている日本企業である原告が、被告による第 30




類の麺類を含む登録商標 “**Hakubaku Hakubaku**” の取消を求めたものである。原告は、



についての最先の善意での使用者であり、この態様、図形 () 及び



() についての著作権を有していると主張し、被告は取消請求に異議を唱えた。

裁判所は原告の請求を認め、以下の理由により取消を認めた。

- (i) 裁判所の規則ではコモンウェルス諸国又はマレーシア領事館での所定の人物に認証された宣誓は必要としていないとして、原告の日本で公証した英語での宣誓書の証拠能力を認めた。
- (ii) 原告は出願公告中に被告商標に対して異議申立を行っていないが、原告の第 30、31 類の出願が登録官により拒絶されたことを理由に取消請求することは禁止されていない。



- (iii) 原告は、マレーシアでの Hakubaku The Kikumotsu Company の最初の使用者であり 3つの商標を本当に



現在使用する意思があることを証拠により立証した。 Hakubaku The Kikumotsu Company の最初の使用

者である原告のコモンロー上の所有権は、被告商標の登録により不利な影響を受ける。

- (iv) 被告は最先の出願人であるが、単なる登録により優先する権利を有するもので



はなく、また、最初の使用者を意味するものでもない。原告は Hakubaku The Kikumotsu Company についての最初の使用者であり、原告が時間と労力、費用をかけて創作した商標中に著作権を有する 3つの商標を、本当に現在使用する意思があることについての法的及び証拠に関する立証責任を果たしている。

しかし被告は、その使用を示す書証を提出できていない。さらに、「Hakubaku」は「white barley」の意味を有する日本語であり、被告は日本で事業を行っておらず、日本人の代表者や株主もないため商標を使用する理由がなく、商標を



創作することができない。さらに、原告は被告に対して、原告が Hakubaku The Kikumotsu Company の所有者であり被告はその所有者でないため自発的な取消を求めるデマンドレターを送付しているが、被告は原告の主張を否定することができなかつたため、裁判所が認めたデマンドレターを無視することを選択した。



- (v) 原告はマレーシアでの Hakubaku の最初の使用者であるため、商標に赤色の同じ図形と赤色の「Hakubaku」の文字を含む被告商標は、外観上、顕著な類似性を有し公衆を誤認・混同させるおそれがあるという第2の取消理由がある。称呼は同一であり商品も同一又は類似である。
- (vi) 原告商標のデザインは著作権法第3(a)による「graphic works」の定義に入るものであり、原告は3つの商標についての著作権があることの立証責任を果たしている。被告は登録商標による権利を主張する証拠を提出していない。したがって、原告が被告に対して著作権侵害として提訴する権利を有すると判断され、被告による商標の使用が原告の著作権を侵害すると認定された。

出願のタイミング

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
 Hakubaku Hakubaku	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）

原告の日本における登録商標

商標	登録番号	登録日	商品
	5541247	7 Dec 2012	冷凍野菜、冷凍果実、茶、穀物の加工品、 野菜、糖料作物、果実ほか（区分 29, 30 および 31）

5) **Louis Vuitton Malletier v. Renown Incorporated**

[2017] 1 LNS 366 高等裁判所

Court Decision of 21 March 2017


原告は、周知ブランド「Louis Vuitton」を所有する著名なファッションハウスである。被告は日本で設立されたマレーシアでの事業や事務所を有しない企業であるが、

商標「ZEPHYR」を第 25 類について出願し（出願番号：95010243）1995 年 9 月 28 日に登録された。

原告は、被告が善意により使用していないことを理由として商標法第 46 条(1)(b)による取り消しを請求した。しかし、手続開始申立書（OS）が日本の被告住所に届いたことを受け、被告は当該商標をマレーシアで使用しておらず原告の申請に異を唱える意思がないことを伝えたため、裁判所は登録の取消を認めた。

出願のタイミング

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
ZEPHYR	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）

被告の日本における登録商標

商標	登録番号	登録日	商品
ZEPHYR	2261702	21 Sep 1990	履き物（区分 25）
ZEPHYR	4304896	13 Aug 1999	被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト（区分 25）

IV. ベトナム

日本企業と関係する冒認出願の論争事案についてのケーススタディ及び出願のタイミングは以下の通りである。

1) Yamaha Motor vs. Phuong Dong Electric Motorcycle JSC (国家知的財産庁による決定)

事実

Yamaha Motor は、Phuong Dong Electric Motorcycle JSC による第 1 2 類の出願商標 “YAMAHA”; “YAMAITA”; “YAMAI-IA”; “yamai-ta” and “yamai-tax” に対して異議申立を行った。

異議申立人は、出願商標が引用商標と語頭の「YAMA」を共通にし、語頭の組み合わせは商標全体として「YAMAHA」に見えるものであるため外観の印象が類似すると主張した（出願商標の指定商品は引用商標と重複している）。

悪意による出願

悪意による出願であることを立証するため、異議申立人は、出願日前にベトナムで商

標「YAMAHA」が周知であったこと、及び、引用商標の周知性及び名声から利益を得る目的で需要者に混同を生じさせる出願人の故意によるシステマティックな商標の模倣であることを述べた宣誓書を提出した。

出願日前のベトナムでの周知性及び広範な使用・商標の認知度についての証拠には、1999年からのベトナムでの「YAMAHA」オートバイの売上高及び販売台数、64地域での272の販売代理店、マスメディアでの広告及びテレビのゴールデンタイムでの広告などが含まれている。

異議申立人は、出願人による出願商標の創作方法、そして引用商標のように見えるという不正行為について解析した。

国家知的財産庁の決定

国家知的財産庁は4件の出願商標「IAMAHA」；「YAMAITA」；「YAMAI-IA」；「yamaita」について拒絶する意思があることを伝えて異議申立の和解をするよう通知した。しかし、国家知的財産庁は、語頭を「YAMA」とする商標（例えば、YAMASHITA：46893号、YAMALE：140439号、YAMASU：110815号、国際登録910281号：YAMAMOTOほか）が「YAMAHA」とは称呼及び全体の印象は相違するとの理由で多数登録されていることを理由に、商標「yamai-tax」についての異議申立は認めなかった。

当局の見解では、この商標は「YAMAHA」と識別可能であり称呼及び全体の印象が類似していないとされ、商標「yamai-tax」の語頭の「YAMA」の類似性は十分ではないとされた。

出願のタイミング

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)
YAMAI-IA	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登録商標

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）


異議申立人の日本における登録商標（関連する区分）

商標	登録番号	登録日	商品
YAMAHA	488304-2	20 Sep 1956	動力伝導用ベルト（陸上の乗物用の機械要素）ほか（区分 7,12）
YAMAHA	498968-2	30 Mar 1957	発電機、電動機（陸上の乗物用のもの（その部品を除く。）を除く。）、陸上の乗物用の電動機（その部品を除く。）（区分 7, 12）
YAMAHA	980398-2	13 Sep 1972	起動器、交流電動機及び直流電動機、陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機区分 7,12）

YAMAHA	1180700-2	26 Jan 1976	車いす (区分 12)
YAMAHA	1927235-2	28 Jan 1987	船舶並びにその部品及び附属品 ほか (区分 12)
YAMAHA	2642239-2	31 Mar 1994	金属加工機械器具, 鋳山機械器 具, 荷役用索道, カーダンパー, カープッシャーほか (区分 7,12)
YAMAHA	4226067	08 Jan 1999	船舶並びにその部品及び附属品ほ か (区分 12)
YAMAHA	4230041 号 防護第 01 号	17 Nov 2000	第 1 類ほか 33 区分

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

事実

Honda Motors (異議申立人/請求人) は、Hong Phuong Trade and manufacturing Company Limited が出願した商標「**HODAVI**」、、「**HODAVI**」に対して異議申立及び無効請求を行った。

商標「HODAVI」と商標「HONDA」の類似性

審査においては、当局は先願・先登録商標との類似性を審査した。類似性は、商標の構成、称呼、商標全体の印象に基づき判断された。

異議申立人は出願公開後に上記のすべての商標に対して異議申立を行ったが、審査の段階では類似と認められず、すべての商標の登録が認められた。

異議申立が認められなかったため、Honda Motors は登録後に登録取消を請求した。取消請求において、請求人は各商標と商標「HONDA」の類似性についてその構成、称呼及び全体の印象について以下の解析を行った。

- 称呼については、商標「HODAVI」の最初の 2 音節は「hou-da」あるいは「ho-da」であり商標「HONDA」の「hon-da」と極めて類似する。語尾の「VI」は「Viet」あるいは「Vietnam」の略である。
- 商標の構成については「HODAVI」と「HONDA」は 4 文字を共通にする。

-  **HODAVI** 及び **HODAVI**
- 全体の印象については、 **HODAVI** 及び **HODAVI** のフォントは商標「HONDA」と同一である。


悪意による出願



悪意を立証するためには以下の2点を立証する必要があった。

- HONDA 商標の周知の状況
- 外観の印象が商標「HONDA」に近づくよう徐々に登録することによって需要者に誤認を生じさせることで HONDA 商標の周知な状況を利用する出願人の意図及び HODAVI と HONDA の類似性が後の出願になればなるほど明らかとなっていること

請求人の商標「HONDA」の周知の状況は宣誓書により提出された。その内容は、請求人の商標「HONDA」はベトナムで長期にわたり非常に著名であり、そのため広い範囲で保護されるべきであるとし、悪意については、出願人は完全に商標「HONDA」の存在、出願日のかなり前からのベトナムでの著名性・名声をよく知っていたことについて以下のように解析した。

・出願人は、商標「HODAVI」のタイプフェイス及び文字のデザインは商標「HONDA」とは異なると主張し、当局は、両商標は識別できるとして商標「HODAVI」を2010年に登録したものである（第140707号）。

 **HODAVI**

・商標  **HODAVI** については、文字のフォントが「HONDA」とほとんど同一であり、HVのロゴを加えることは出願人が審査官にネガティブな注意を向けさせるためであり、「HODAVI」単独はすでに登録されているため、 **HODAVI** は識別できるとして登録が認められたものである。

・最後に、出願人は各商標について出願し、**HODAVI** のフォントは HONDA と同一である。

出願人は、商品をオートバイ用のスペア用品から自動車用のスペア用品まで幅広く、出願商標のすべての商品は異なる区分での商標「HONDA」の重要な商品とほぼ同一である。

国家知的財産庁の決定

国家知的財産庁は商標 **HODAVI** の取消を決定した。取り消し決定において、当局は商標「HONDA」のベトナムでの著名性を認定した。また、当局は「HODAVI」と「HONDA」が第 12 類の商品、称呼及び全体の印象についても類似すると認定した。なお、その他の商標に対する取消請求は係属中である。

*コメント


本件取消請求においては、「HODAVI」と「HONDA」は同一ではないため、悪意の証拠を獲得することは困難である。出願人と取消請求人との間にビジネス関係はない。



「HODAVI」と「HONDA」の類似性は明白ではなく、もしフォントが「HONDA」と極めて類似するものではない場合、両商標の類似性は認められない。さらに、出願人が同時にシリーズで出願していない場合、商標「HONDA」を模倣するシステムティックな意図を立証することは困難である。

商標「HONDA」が著名であり名声を有すること及び出願商標の全体の印象が商標「HONDA」によく似ていることにより出願人の不正行為を請求人が立証したことが本件について取消を認めた重要且つ決定的な理由である。

出願のタイミング

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登録商標

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

異議申立人の日本における登録商標

商標	登録番号	登録日	商品
HONDA	1415753	30 Apr 1980	内燃機関（陸上の乗物用のものを除く）、陸上の乗物用の内燃機関の部品、陸上の乗物用の内燃機関ほか（区分7,12）
HONDA	4531740	21 Dec 2001	自動車用バッテリー、その他の電池、電子応用機械器具ほか（区分9）

HONDA	4797605	27 Aug 2004	金属加工機および道具、理化学機械器具、船舶並びにその部品及び附属品ほか（全 32 区分）
HONDA	第 4797605 号 防護 第 01 号	09 Sep 2016	第 1 類ほか 37 区分
HONDA	4797606	27 Aug 2004	第 1 類ほか 21 区分
HONDA	5492560	11 May 2012	鍵、鍵用金属製リング、金属製金具、金属製工具箱、電子キーほか（区分 6,9）

3) 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）

事実

Toyota Motor Corporation（異議申立人）は、Tuan Anh Commerce Limited Liability Company が出願した商標 **LEXUS** に対して 2007 年 12 月 13 日に異議申立を行った。

出願人商標と異議申立人商標の類似性

- 出願人は、異議申立人の登録商標とは異なり無関係の商品である第 20 類「マットレス、スプリングマットレス」について商標「LEXUS」を出願した。
- 商標「LEXUS」は異議申立人商標の称呼とほぼ同一であるが、商品の相違により、異議申立人の先登録商標は異議申立の根拠にできない。

異議申立人商標の周知性の状況及び出願人の悪意

- 異議申立人は問題の商標の出願日以前からベトナムで周知であることを立証した。
- 異議申立人は 20 類の商品について登録を認めてしまうと需要者に混同が生じるおそれがあることを示して、その周知商標「LEXUS」について幅広い保護が必要であるとした。

- 異議申立人は商標「LEXUS」の出願に悪意があること、出願人が周知商標の評判を利用しようとする意図があることを証明した。

国家知的財産庁の決定

当局は2009年に出願の拒絶を決定した。すなわち、当局は異議申立人商標のベトナムでの周知性を認定し、需要者に混同が生じるおそれがあることを理由に異議申立人商標の保護範囲を拡大することを認定した。

*コメント

本件では当局はその拒絶の決定において出願人の悪意には言及しなかった。当局は、常に、異議申立がされた商標を拒絶する際に異議申立人商標の周知性あるいは広範な使用及び認知度を根拠とする。

しかし、本件のように周知商標の商品が悪意による出願の商標・サービスと類似しないいくつかのケースでは、「悪意」は拒絶の重要且つ決定的な理由である。

出願のタイミング




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
LEXUS	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）

異議申立人の日本における登録商標

商標	登録番号	登録日	商品
LEXUS	2164475	31 Aug 1989	船舶とその部品および付属品、自動車並びにその部品及び付属品ほか（区分 12）
LEXUS	第 2164475 号 防護第 01 号	20 Jun 2014	第 1 類ほか 33 区分
	2479001	30 Nov 1992	自動車並びにその部品及び付属品ほか（区分 12）
	4592178	02 Aug 2002	自動車並びにその部品及び付属品ほか（区分 12）ほか 29 区分
L E X U S	5192338	26 Dec 2008	自転車並びにそれらの部品及び付属品（区分 12）
L E X U S	5525042	28 Sep 2012	自動車並びにその部品及び付属品ほか 45 区分
	5525044	28 Sep 2012	自動車並びにその部品及び付属品ほか 45 区分
L E X U S	5776319	03 Jul 2015	乗物の故障の警告用の三角標識（区分 9）ほか 13 区分

4) **INAX Corporation vs. Xuan Sinh JSC**
(国家知的財産庁による異議申立の決定)

事実

LIXIL Corporation (異議申立人) は、Xuan Sinh JSC による商標出願  に対して異議申立を行った。

類似性

異議申立人は出願商標が引用商標「INAX」と構成が類似している、特に出願商標が引用商標をそのまま含んでおり出願商標の第35類の指定サービスと異議申立人商標を使用する商品とが非常に関連していると主張した。

さらに、出願商標の表現は、語頭の「S」、語尾の「D」の色彩が「INAX」よりも薄く異議申立人商標と非常に類似するとした。


The logo for SINAXD, featuring the word "SINAXD" in a bold, sans-serif font. The letters "S" and "D" are highlighted with a light blue glow, while "INAX" is in a darker grey.

INAX

悪意による出願

悪意については法律や規則に規定がないため、異議申立人が悪意を立証するためには、出願商標の出願日以前に商標「INAX」がベトナムで周知であり、出願人が出願日以前に「INAX」を知らないはずがないことを立証する必要がある。また、引用商標をそのまま含む出願商標を創作することは、異議申立人商標を模倣する意図があることを示していることを立証する必要がある。

異議申立人はベトナムでの周知商標「INAX」についての公証した宣誓書を提出した。異議申立人は1997年からベトナムで衛生陶器に商標「INAX」を使用していた。異議申立人は出願日の相当前からベトナム全土において商標「INAX」を付した衛生陶器の製造を行う7つの工場を有していた。

出願人は異議申立人の商標「INAX」を完全に知っており、商標  を「衛生陶器の購入・販売」に採択することは、周知商標「INAX」を精巧に模倣する行為であると主張した。

国家知的財産庁の決定

当局は、拒絶の意図を知らせて和解するよう通知した後、出願の拒絶を決定した。出願商標はベトナムで周知である商標「INAX」及び異議申立人の商号と混同を生じさせるほど類似するとし、そのため、出願は拒絶された。


*コメント

悪意については拒絶の理由として法律に明確に規定されていないため、拒絶の決定では具体的に言及されなかった。出願商標は引用商標と同一ではなく、称呼は類似せず、出



願の指定サービスは異なる区分であるが、引用商標の周知性と引用商標を精巧に模倣する行為であることにより出願人の悪意を立証したことが、拒絶の重要な決め手である。

出願のタイミング

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）

異議申立人の日本における登録商標

商標	登録番号	登録日	商品
	4899472	07 Oct 2005	金属製のタオル用ディスペンサー、洗面所用電気温風式の手乾燥装置、陶磁製のユニットタイルほか 17 区分

5) Tomoe Valve Co., Ltd and 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)

事実

Tomoe Valve Co., Ltd.は 2009 年 3 月 3 日に商標「TOMOE」、「TOMOE」について第 7 類「バルブ（機械要素）、バルブ用固定リング（乗物用ではない機械要素）、バルブ開閉用アクチュエーター（乗物用ではない機械要素）」について出願した。

2010 年 8 月 5 日、当局は Ngoc Minh Company Limited による先登録商標（第 136909 号、140462 号、143442 号）と混同を生じるほど類似するため拒絶するとの審査結果を通知した。

出願人は以下の理由により取消請求及び異議申立を行った。

- 出願日以前に広範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もので同一又は類似の商品に使用される表示である。
- 周知商標と同一又は類似する商品又はサービスについての他人の周知商標と同一又は混同が生じるほど類似する表示である。あるいは、非類似の商品又はサービスについて使用された場合に周知商標の識別性に損害を与える又は当該登録は周知商標の信用を利用する目的である。
- 当該登録は悪意によるものである。

登録商標と出願商標の類似性

- 商標について：商標は称呼、構成、ロゴ及び全体の印象は全く同一である。
- 商品又はサービスについて：
 - 登録商標の商品は第 6,7 類であり、出願商標の第 7 類の商品と類似又は非常に関連する。
 - 登録商標のサービスは第 35 類であり、出願商標の第 7 類の商品と関連する。

法律等によれば、登録商標と出願商標は混同が生じるほど類似すると考えられる。

悪意による出願

出願人は、1985年から商標「TOMOE」を付した商品を請求人の関係会社から輸入し、代理店である Lephuco Company Ltd によりホーチミンの多くの店舗に卸している。商標「TOMOE」の使用は登録商標の出願日の20年以上前からである。

商標「TOMOE」の周知性又は広範な使用及び認知を証明するため、出願人は、登録商標の出願日以前のベトナム及び世界での周知性、広範な使用及び認知を示す必要なすべての証拠と共に公証した宣誓書を提出した。




ベトナムでの使用証拠には輸入者と代理店との間のインボイスと発注書が含まれ、出願人は、ベトナム語によるオンライン新聞又は有名なウェブサイトでの商標「TOMOE」の関連記事及び宣伝広告物等も提出した。

商標権者の不正を証明するため出願人は商標の類似性について解析を行い、登録商標の出願日以前からバルブ関係の事業を行っているため商標「TOMOE」は周知な商標であるとし、Ngoc Minh Co., Ltd.は間違いなくベトナム及び世界で著名な商標「TOMOE」を知っていたはずであると主張した。

そのため、登録商標について同一及び関連する商品・サービスについて行う出願は、登録商標を付した商品・サービスの出所について需要者に混同させる不正な意図があり、周知商標「TOMOE」の識別性を希釈化するものであると主張した。

国家知的財産庁の決定

出願人による主張及び証拠に基づき、当局は、Tomoe Valve Co., Ltd.の商標「TOMOE」は当該登録商標の出願日以前からベトナムで周知であって認知されているとし、Ngoc Minh Co., Ltd.により出願された商標「TOMOE」は全く同一であると結論付けた。

そして当局は登録商標「TOMOE」、、「」の登録を取り消し、出願商標（4-2010-02847号、4-2010-02848号）について拒絶する意思を示した異議申立の和解通知を出した。

***コメント**



ベトナムは先願主義を採用しており、最先の出願人に商標権を付与する。そのため、本件では審査段階では商標「TOMOE」の出願は、同一の先登録商標の存在により拒絶された。

登録商標の取消の決定では、当局は出願商標「TOMOE」の周知性は認めなかったが、広範な使用及びベトナムでの商標としての認知については認定した。悪意の証明を行うためには、出願人は少なくとも登録商標の出願日以前の広範な使用及びベトナムで商標として認知されていることの立証が必要である。登録商標の出願日以前に出願人商標がベトナムで知られていない場合は、悪意は認められない。


商標「TOMOE」の広範な使用状況及び先登録商標の商標権者の不正を通じて商標権者の悪意を立証したことが、引用商標の取消及びその後の異議申立の成功の重要な決め手である。

出願のタイミング

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	

異議申立人の日本における登録商標

商標	登録番号	登録日	商品
TOMOE	1424401	27 Jun 1980	金属製バタフライバルブ（機械要素に当たるものを除く）、バタフライバルブ（機械要素）（陸上の乗物用のものを除く）ほか（区分 6,7,20）
	2654549	28 Apr 1994	金属製バルブ（機械要素に当たるものを除く）、金属製バルブ用シートリング、バルブ（機械要素）ほか（区分 6,7,20）
	2654550	28 Apr 1994	金属製バルブ（機械要素に当たるものを除く）、金属製バルブ用シートリング、バルブ（機械要素）ほか（区分 6,7,20）

V. シンガポール

日本企業と関係する冒認出願の論争事案についてのケーススタディ及び出願のタイミングは以下の通りである。

1) Starbucks Corporation v Morinaga Nyugyo Kabushiki Kaisha (2017) SGIPOS 18
Tribunal/ Court Level: 知的財産権庁

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、砂糖など」を指定商品として 2013 年 10 月に出願した。

これに対して、第 29 類、第 30 類について多くの登録商標を保有する Starbucks Corporation が 2015 年 5 月に異議申立を行った。

両者の商標は以下の通りである。

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

冒認に関する鍵となる決定

商標法第 7 条(6)による異議申立は最終的に認められなかった。

仮に、出願人が実際に異議申立人の商標・ビジネス・商品を知っている、又は知っていると推定されるとしても、出願が悪意によるとは限らないと決定された。さらに、取引者は物、人、場所からコンセプトを取り入れたりひらめきを得ようとしたりすることが一般的であるため、出願人が Mt. Rainier からの培養的なひらめきを図案化した行為は、商業的に認められるプラクティスを満たさないものではないとされた。最後に、他人のビジネスについて露骨に参照することは悪意の可能性はあるが、異議申立人のビジネスの評判とシアトルコーヒーの評判は概念的に識別されるため、本件では商業的に認められるプラクティスを満たさないものではないとされた。

出願のタイミング



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）

出願人の日本における登録商標

商標	登録番号	登録日	商品
	3252076	31 Jan 1997	コーヒー、ココアほか（区分 30）
	3252077	31 Jan 1997	清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料（区分 32）

	3263310	24 Feb 1997	食肉，肉製品，加工水産物，豆，加工野菜及び加工果実ほか（区分 29）
---	---------	-------------	------------------------------------



2) **Pensonic Corporation Sdn Bhd v Matsushita Electric Industrial Co. Ltd [2008] SGIPOS 9**

Tribunal/ Court Level: 知的財産権庁

事実

マレーシア企業の Pensonic Corporation Sdn Bhd（出願人）は、第 9 類の電子製品について商標出願し、Matsushita Electric Industrial Co Ltd（異議申立人）により異議申立がされたものである。

両者の商標は以下の通りである。

出願商標	異議申立人商標
	

冒認に関する鍵となる決定

異議申立は認められたが、商標法第 7 条(6)の理由は認められなかった。

Pensonic Corporation Sdn Bhd（出願人）のマレーシアでの登記の際に、マレーシア登録簿での調査を欠いていたこと自体が悪意との解釈につながるものではないとされた。さらに、異議申立人は 1990 年代まで東南アジア諸国で商標「Panasonic」の使用をしていなかったが、出願人はその商標を 1980 年代に創作した証拠を提出した。

したがって、出願が悪意でされたと解釈できる証拠が不十分である。

出願のタイミング

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）

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）

異議申立人の日本における登録商標

商標	登録番号	登録日	商品
PanaSonic	483598	29 Jun 1956	発電機、電動機（陸上の乗物用のもの（その部品を除く。）を除く。）、電信機、電話機、変圧器、開閉器ほか（区分 7,9,10,11,12, 17）

3) **Kabushiki Kaisha World v Wolverine World Wide, Inc [2007] SGIPOS 2**
Tribunal/ Court Level: 知的財産権庁

事実

Kabushiki Kaisha World（出願人）は第 14 類、24 類について商標出願し、Wolverine World Wide Inc (異議申立人)により異議申立がされた。

両者の 2 つの商標の以下の通りである。

出願人商標	異議申立人商標
HUSHUSH	Hush Puppies®

冒認に関する鍵となる決定

異議申立、特に商標法第 7 条(6)の理由は最終的に認められなかった。

悪意の主張は極めて重大なものであり、一応の証拠（prima facie）がその主張を正当化するためには信用できる強固な証拠により立証されなければならないが、異議申立人は出願人による直接の模写又は詐欺的あるいは不正な行為についての証拠を提出していないとされた。

出願人が異議申立人の商標を知っており、異議申立人の評判を利用しようとしたとする異議申立人の主張は、悪意であることの推定にはなるが、証拠によって証明されていないとされた。

さらに、出願人が小売業界・ファッション業界の分別と経験のある人間による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とする異議申立人の主張を証明する証拠はないともされた。

出願のタイミング

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）
---------	-----------	-------------	---

出願人の日本における登録商標

商標	登録番号	登録日	商品/役務
	5649098	14 Feb 2014	被服および履物、身の回り品ほかの小売および卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供（区分 35）
HUSHUSH	4414332	8 Sep 2000	せっけん類, 香料類, 化粧品ほか（区分 3,9,14,18,25）



4) Sega Corporation v Segafredo Zanetti S.P.A. [2006] SGIPOS 3

Tribunal/ Court Level: 知的財産権庁

事実

Sega Corporation (出願人)はシンガポールにおいて第 30 類「茶、砂糖、コーヒー、ココア、代用コーヒー」について商標出願し、1996 年に「コーヒー」について登録された商標「Segafredo Zanetti」、「Segafredo Zanetti Intermezzo」の商標権者である Segafredo Zanetti Intermezzo (異議申立人)により異議申立がされた。

両者の 2 つの商標の以下の通りである。

出願人商標	異議申立人商標
	




冒認に関する鍵となる決定

異議申立は最終的に認められなかった。特に、悪意の出願であるとの理由は認められなかった。

出願人の事業範囲は異議申立人とは相違するが、単に異議申立人が興味のある商品に類似する商品に1960年から使用している商標の登録を希望していることのみでは悪意については立証できていないとされた。

出願のタイミング

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
	T8404147F	04 Aug 1984	コーヒー、茶、ココア、砂糖、米、タピオカ、サゴ、コーヒー代用品 (区分 30)
	T9604337A	02 May 1996	コーヒー (区分 30)
	T9604338Z	02 May 1996	コーヒー (区分 30)

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
	T9611883E	2 Nov 1996	茶、砂糖、米、タピオカ、サゴ、アイスクリーム、ハチミツ、糖蜜、コーヒー、ココア、人工コーヒー、小麦粉、穀物を原料とした調理済み食品、およびその他 (区分 30)

SEGA	T9611963G	5 Nov 1996	茶、砂糖、米、タピオカ、サゴ、アイスクリーム、ハチミツ、糖蜜、コーヒー、ココア、人工コーヒー、小麦粉、穀物を原料とした調理済み食品、およびその他（区分 30）
-------------	-----------	------------	---

出願人の日本における登録商標

商標	登録番号	登録日	商品
SEGA	2158256	31 Jul 1989	茶、緑茶、麦茶、清涼飲料、サイダーほか（区分 30,32）
SEGA	2131385	28 Apr 1989	菓子、パン（区分 30）
SEGA	2158257	31 Jul 1989	みそ、ウースターソースほか 6 区分
SEGA	2140778	30 May 1989	食肉、卵、食用魚介類（生きているものを除く。）、コーヒー豆、穀物の加工品、食用魚介類（生きているものに限る。）、海藻類、野菜、飲料用野菜ジュースほか（区分 29,30,31,32）
SEGA	2469316	30 Oct 1992	せっけん類（薬剤に属するものを除く。）、歯みがき、食品香料（精油のものを除く。）ほか(区分 3,30)

5) **Valentino Globe B.V. v Young Sangyo Co, Ltd [2007] SGIPOS 8**

Tribunal/ Court Level: 知的財産権庁

事実

Young Sangyo Co Ltd (出願人) はシンガポールにおいて第 18 類、25 類、14 類について商標出願し Valentino Globe B.V. (異議申立人) により異議申立がされた。

両者の2つの商標の以下の通りである。

出願人商標	異議申立人商標
	<p>GIANNI VALENTINO</p>

冒認に関する鍵となる決定

異議申立は最終的に認められなかった。特に、異議申立人は出願人に悪意があることの立証責任を果たしていないとされて商標法第7条(6)の理由は認められなかった。出願人の行為は商業的に認められる行為の基準を満たさないものではないとされ、出願人は「Gianni Valentino」を自己の名前として1982年から使用しており日本においては商標「GIANNI VALENTINO」と併存登録され23年間も使用しているとされた。

出願のタイミング

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
GIANNI VALENTINO	T9905892B	10 Jun 1999	バッグ、ポーチ、雨傘、日傘、杖、杖のハンドル、動物用付け襟および衣服、およびその他（区分18）
GIANNI VALENTINO	T9905893J	10 Jun 1999	スーツ、シャツ、ブラウス、下着を含む衣料品、帽子、キャップを含むヘッドギア類、およびその他（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
  GIANNI VALENTINO	T0202986H	6 Mar 2002	紳士、婦人、子供用衣料品、スポーツウェア、履き物、帽子類、ベルト、およびその他 (区分 25)
  GIANNI VALENTINO	T0208224F	6 Jun 2002	腕時計、時計、ジュエリーおよび真正宝飾品、模造宝飾品 (区分 14)

出願人の日本における登録商標

商標	出願番号	出願日	商品
	2018-154491	Dec 2018 4	履物 (区分 25)

VI. インドネシア

1) 判例

(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－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

(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－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

（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－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

(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－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

(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

表－5 冒認商標事例5（TYPE-R）

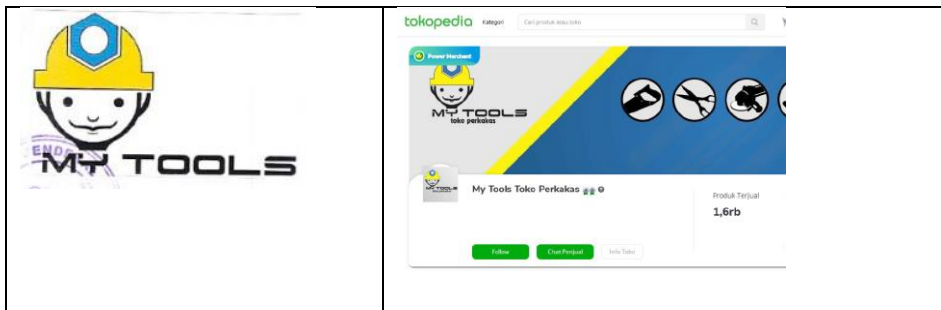
	原告	被告
商標	HONDA TYPE R	
商標区分	12	12
出願番号	D002018008166	D002003024915
出願日	20-Feb-18	12-Sep-03
登録番号	—	IDM000031227
登録日	—	17-Mar-05

2) 審査例

(1) 類似する商品について他人が使用していた未登録商標の商標を模倣した冒認出願 (左が拒絶された商標)

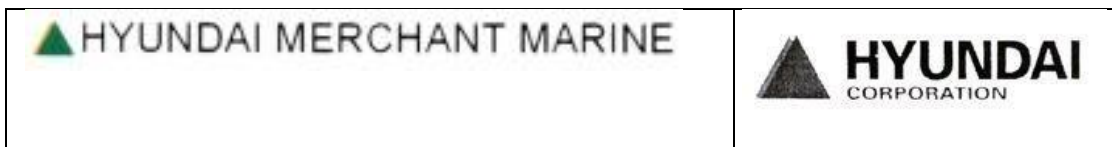


インターネット検索により他人が同一商標を使用した製品を製造していることを審査官が発見し、冒認出願であると判断して拒絶されたケース



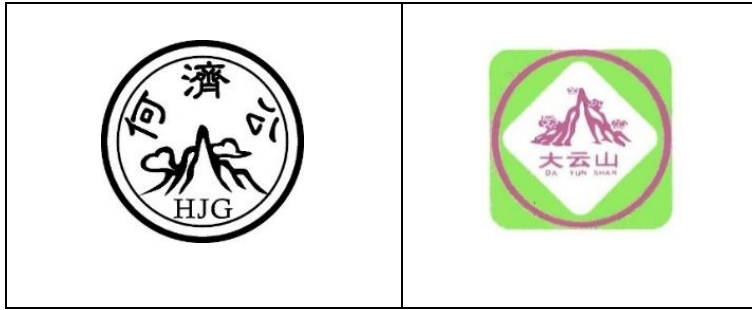
インターネット検索により e-commerce サイトで他人が同一商標を使用した製品があることを審査官が発見し、冒認出願であると判断して拒絶されたケース

(2) 商品の区分にかかわらず他人による登録されているロゴ商標を模倣した冒認出願 (左が拒絶された商標)

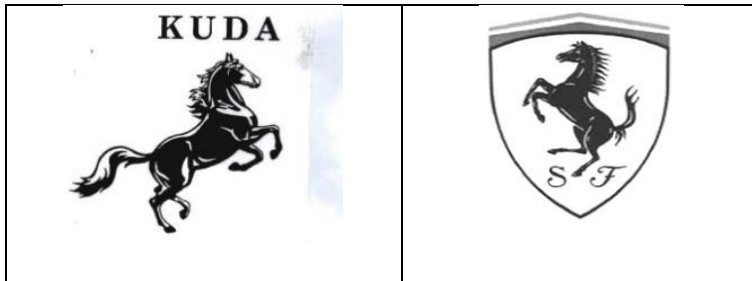


第 39 類に出願された商標「▲HYUNDAI MERCHANT MARINE」が第 35 類の登録商標「▲HYUNDAI CORPORATION」を模倣する冒認出願であると判断して拒絶されたケース

(3) 先登録商標の図形要素を模倣した冒認出願 (左が拒絶された商標)



先登録商標中の山の図形と外観が類似し図形を模倣した冒認出願であると判断して拒絶されたケース (ともに、第5類)



先登録商標中の馬の図形と類似し図形を模倣した冒認出願であると判断して拒絶されたケース (出願商標の指定商品は箸、串であり、先登録商標の指定商品は爪楊枝)

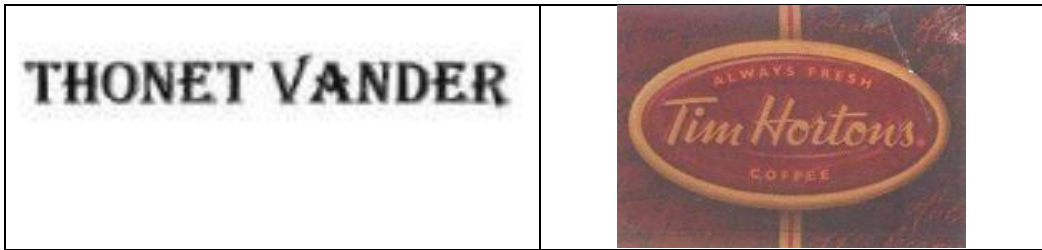


インドネシアで未登録の商標と同じ図形を模倣した冒認出願であると判断して拒絶されたケース (同一の商品)

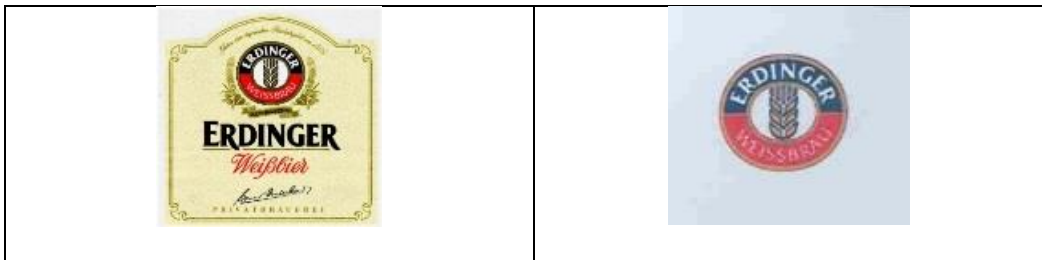
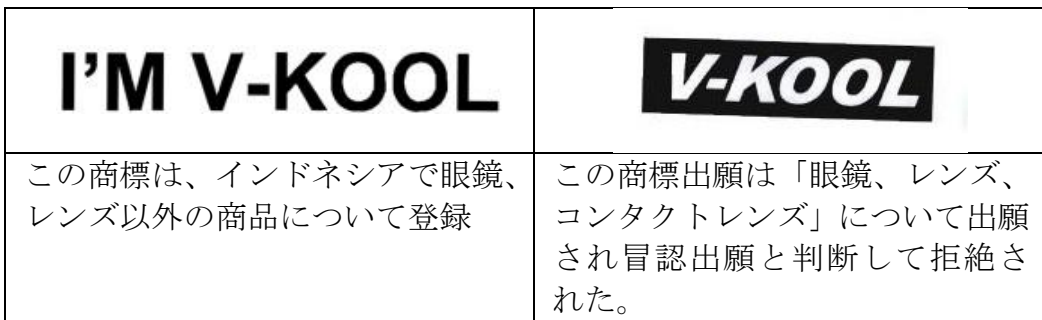
(4) 個人による団体のロゴを模倣した冒認出願



(5) 自国で商標登録されている法人名（インドネシアでは商標として未登録）を模倣した冒認出願であるとして拒絶されたケース



(6) 他人の周知商標（インドネシアでの登録にかかわらず）にフリーライドの目的で出願された冒認出願



左の商標は、インドネシアで未登録であったが、右の商標は冒認出願であると判断して拒絶された（ともに同一商品）。

第4章 各国における冒認出願を防止するための事前的手段

I. タイ

1) 具体的対策

1.1) 適時の商標出願及び登録

少なくとも商品が市場に出る前及び広告宣伝を開始する前に、できる限り早く商標登録出願を行うべきである。それにより優先的地位（タイは先願主義）を得られるだけでなく、悪意による出願及び起こり得る侵害の問題を回避できる。

現段階では、出願から商標登録まで1年半から2年を要している。

1.2) 出願に必要な情報

出願に必要な情報及び書類は以下の通りである。

- 出願人名・住所及び国籍
- 保護を求める具体的な商品リスト
- 商標見本
- 外国語・文字を商標に含む場合はその翻訳と発音（称呼）
- タイにおける代理人を指名する公証した委任状
- 優先権書類（必要な場合）

1.3) 登録料

スムーズに進むケース、あるいは局通知などがない場合の出願から登録証取得までの費用は約 US\$700 である。

出願・登録の Official fee は、5 アイテム以内の場合はアイテムごとに約 US\$54 であり、5 アイテムを超えた場合は各類あたり約 US\$480 である。

1.4) 平均的な審査期間

現状では、スムーズに進むケースで、出願から登録証の取得まで1年半から2年を要している。

1.5) 出願時の留意点

出願時の留意点は以下の通りである。

- (i) タイでの法律及びプラクティスと審査基準に基づき登録され得る識別性を有していることを確認すること
- (ii) 商標がネガティブな意味、特にタイ語でネガティブな意味を有していないことを確認すること
- (iii) 商標が法により禁止されている特徴からならないこと又はその特徴を含んでいないことを確認すること
- (iv) 出願前に、出願する商標の登録の障害になると思われる他人の登録商標の有無を調べる登録可能性についての事前調査を行うこと。調査は実際に興味のある商品（該当する区分）と関連する分野の商品（関連する区分）で行うこと。

商標調査は、商標局において、あるいは、DIP のウェブサイトでも行うことができる。

<https://tmonline.ipthailand.go.th/DipInternetWeb/trw/01/trw00q001/index.jsf> or
<https://bit.ly/2JBfUfN>

1.6) 冒認出願の監視

出願が登録許可された後、商標公報に 60 日間公告され、何人も異議申立が可能である。そのため、DIP のウェブサイト www.ipthailand.go.th に公告された冒認出願の監視が可能である。月ごとの公報は以下のウェブサイトからダウンロード可能である。

<https://tmonline.ipthailand.go.th/DipInternetWeb/trw/01/trw00q004/index.jsf>

II. フィリピン

1) 具体的対策

1.1) 適時の商標出願及び登録

フィリピンは一般に先願主義を採択している。したがって、可能な限り早く出願すべきである。

国際登録商標については、知的財産法第 123.1 条(e),(f)により周知商標に保護を付与しているが、ナショナルルートでの出願を行うことがベストである。フィリピンで周知商標であると認められるためには、商標が国際的に周知であることのみならず、フィリピンでも周知であることの立証が必要だからである。

1.2) 出願に必要な情報

出願には以下のものを含む必要がある。

- (i) 出願人名・住所・国籍及びその他の連絡先
- (ii) 商標見本
- (iii) 商標又はその一部の音訳又は翻訳
- (iv) ニース協定による区分ごとの登録を求める商品・サービス名

1.3) 登録料

出願から登録証取得までの平均的な費用は、US\$700～800である。

1.4) 平均的な審査期間

出願から登録証発行までの平均的な期間は、約7か月から9ヶ月である。

1.5) 出願時の留意点

出願に必要な情報が誤りなく正確であることを確認することである。

1.6) 冒認出願の監視

能力があり経験豊富な法律事務所に、出願前に調査を依頼することである。このことが、先願・先登録であって同一又は混同を生じるほど類似する商標の有無を監視することになる。

III. マレーシア

1) 具体的対策

1.1) 適時の商標出願及び登録

商標の所有者は、遅滞なくできるだけ早く商標出願すべきである。なお、予算の制限がある場合でも、商標の所有者は、遅くとも現地代理店との交渉前又は製品のマレーシアへの輸出前に商標出願すべきである。

1.2) 出願に必要な情報

- (i) 区分に沿った正確な指定商品・サービス名
- (ii) 真の所有者であることを主張する法定宣誓書
- (iii) 優先権主張を行う場合は優先権書類
- (iv) ローマ字以外の外国の文字及びマレー語・英語以外の言語についての認証した音訳及び翻訳

1.3) 登録料

出願から登録までの平均的な費用約 US\$950 である。

1.4) 平均的な審査期間

出願から登録までスムーズに進む場合は 18 ヶ月以内であり、早期審査の申請を行った場合は最速で 6 か月 3 週間となるが早期審査にはいくつか条件がある。登録官は、出願人が条件のいずれかを順守していると合理的に判断する場合、早期審査の請求ができます。条件は下記のとおりです。

- (1) 請求が国または公共の利益に資する場合。
- (2) 商標規則 1997 の 18 項に基づいて申請された商標に関して、侵害訴訟が発生しているか、潜在的な侵害を示す証拠がある場合。
- (3) 商標登録が、登録官によって認められた政府または機関から金銭的援助を得る目的の場合。
- (4) 請求を支持する明確な根拠がある場合。

商標の所有者による出願以前に冒認出願がされた場合、冒認出願を引用する拒絶が発せられる。もし冒認出願又は所有者の出願に類似する商標出願と所有者による出願が互いに近接する期間に行われた場合、登録官は裁判所の決定、又は当事者の交渉により権利の帰属が決定されるまで、いずれの出願も登録を認めない。

1.5) 出願時の留意点

- (i) 異議申立、無効審判及び不使用取消審判の時期が非常に重要である。時期が遅れると、拒絶や技術的な理由による不利益を被る可能性がある。
- (ii) 全ての証拠と補強書類を集めて準備することが必要である。適切で正しい異議申立、無効審判及び不使用取消審判の作成のための情報が必要である。強い主張が構成できる全ての角度からの情報が、異議申立、無効審判及び不使用取消審判を支えるために必要である。
- (iii) 出願前に市場調査を行うべきである。
- (iv) 第三者の行為の背景について調査すべきである。

1.6) 冒認出願の監視

現時点ではマレーシアでは冒認出願のデータベースはない。冒認出願を監視し、なるべく早く見つけるための方法は以下の通りである。

- a. 商標のウォッチングサービスを利用する方法
これにより所定の期間内に異議申立を行うことが可能になる。冒認出願に対する異議申立は、さほど費用が高額ではなく、また異議申立人に責任が転嫁される前になぜ商標が登録されるべきかを登録官に納得させる責任が出願人に課せられる。
冒認出願が登録された場合、商標の所有者は裁判所に対して冒認による登録の更生／取消を求める必要があり、立証責任は所有者にある。
- b. 定期的な商標調査が有効（特に、直近の商標出願について）である。何かを見つけた場合には異議申立のために進展をウォッチングすべきである。

IV. ベトナム

1) 具体的対策

1.1) 適時の商標出願及び登録

ベトナムは先願主義を採用している。したがって、悪意による登録を回避するためにベストな方法は、できる限り早く自己の商標登録を行うことである。周知商標については未登録でも保護され得るが、登録により高い保護を確実にすることを勧める。さらに、周知商標との認定を得るには、しばしばベトナムでの使用証拠が必要

となる。そのため、混同が生じるほど類似又は同一の商標についての悪意による出願を取り消すよりも、自己の商標を登録するための時間と費用の方が、かなり低く済む。

1.2) 出願に必要な情報

ベトナムでの商標出願には以下の情報・書類が必要である。

- 出願人名と住所
- 出願商標のサンプル（商標見本）
- 区分を明確にした詳細な商品・サービスのリスト
- 優先権主張を行う場合は優先権書類
- 委任状原本（署名日は出願日以前であること。公証・領事認証は不要）

1.3) 登録料

ベトナムでは、Official fee は区分数及び各区分において 6 アイテムを超える場合はその数によって計算され、6 アイテムを超える場合は追加費用が必要となる。6 アイテム以内の 1 区分の登録までの費用はスムーズに進む場合で約 US\$400 である。

1.4) 平均的な審査期間

ベトナムの知的財産法では、実体審査は公開日から 9 ヶ月とされている。しかし、実際には当局のバックログにより、通常、審査結果が発せられるのに出願公開日から 12 ヶ月以上を要している。

1.5) 出願時の留意点

- できるだけ早く出願を行い、できるだけ多くの商品・サービスをカバーすること
- 出願前に商標調査を行うこと。調査結果により、起こり得る問題を確認することが可能となり、当該商標の登録・使用可能性について検討できるためである。
- できるだけ多くの異なるバリエーションでの商標出願を検討すること

1.6) 冒認出願の監視

方式審査完了後、商標出願は当局の月次公報に公開される。この公報について綿密にウォッチングすることが冒認出願への対抗策を取ることの手助けとなる。権利の所有者は登録前に異議申立を行うことが可能であるが、登録後は悪意による出願に対して登録取消を求めるしかない。

ベトナム知的財産法では、悪意による出願は取消の法的理由とされていないため、冒認出願による登録取消を求める者は、自己の商標が周知であることを証明する必要がある。

実際には取消請求は異議申立と比較してより費用と時間を要し、当局は審査における意見を保持する傾向にあつて登録取消を認めがらない傾向がある。したがって、異議申立と比較して取消請求の勝算は高くない。

当局の月次の公報は以下のウェブサイトからダウンロード可能である。

<http://noip.gov.vn/en/web/english/home>

V. シンガポール

1) 具体的対策

1.1) 適時の商標出願及び登録

ブランドのオーナーが冒認出願の問題を回避するベストな方法は、予算の範囲で、自己の商標について数多くのカテゴリー及びその下位カテゴリーについてできるだけ早く出願することである。シンガポールは先願主義を採用しているため、時間を要し費用もかかり法的リスクも伴う異議申立又は無効請求ではなく、上記の方法を勧める。

1.2) 出願に必要な情報

通常、以下の情報等が必要である。

1. 出願人名と住所

2. 登録を求める区分
3. 登録を求める指定商品・サービス
4. 商標見本

1.3) 登録料

予め許可されデータベース化された指定商品・サービスを指定し、オンラインにより出願する場合、各区分についての Official fee は SG\$240 である。

一方で、予め許可されデータベース化されていない指定商品・サービスを指定し、オンラインにより出願する場合、各区分についての Official fee は SG\$341 である。

オンライン以外の出願の場合、Official fee は SG\$374 である。商標登録の際には登録証発行費用などは不要である。代理人費用は約 US\$800～1,000 である。

1.4) 平均的な審査期間

いくつかのケースではもっと短いですが、審査・登録までの平均的な審査期間は 6 か月～9 ヶ月である。

1.5) 出願時の留意点

唯一の留意すべき点は、提出する商標見本を確実に正確なもので高精細なものとするることである。

1.6) 冒認出願の監視

登録後、ブランドの所有者は、侵害の問題が生じないか定期的に登録簿を監視する必要がある。このためのものとして、「IP²SG」はオンラインでシンガポールの知的財産の処置・調査を容易に行うことができる便利なウェブサイトであり、悪意による出願か否かだけでなく、直近に公告された商標について経過を確認することができる。

VI. インドネシア

1. 具体的対策

1) 適時の商標出願・登録

商標出願に当たっては、以下の書類を商標地理的表示局に提出しなければならない。いずれの書類もインドネシア語を使用すること。

1) 願書

記載事項

- (a) 出願年月日
- (b) 出願人の氏名、国籍、住所
- (c) 代理人の氏名、住所（在外者は代理人を通して出願しなければならない。）
- (d) 商標が色彩を使用する場合、その色の名前
- (e) 商品又は役務とその分類

2) 商標見本（立体商標の場合はその形状の特徴を表した図面等。音声の場合は、楽譜と録音ファイル。）

3) 委任状（代理人を通して出願する場合）（包括委任状は認められない）（認証不要）

4) 宣言書（認証不要）

5) 優先権証明書（優先権主張を伴う場合）（全文翻訳が必要であるが認証翻訳である必要はない。）

商標及び地理的表示出願に要する費用は表－6に示すとおりである。商標は出願後別途登録料の支払いは不要である。

表－6 商標・地理的表示出願料金表

商標料金	単位	金額（ルピア）
商標登録出願	区分	1,800,000
商標登録権利存続期間更新		
a)権利存続期間満了前6ヶ月以内の更新	区分	2,250,000
b)権利存続期間満了後6ヶ月以内での更新	区分	5,000,000
異議申立	出願	1,000,000

審判請求	出願	3,000,000
------	----	-----------

2017年以降の商標出願については出願から登録までに要する時間は1年から1年半程度である。登録査定から登録証発行までに要する時間は3～6ヶ月程度である。各年の出願、登録、拒絶、取下の各件数を表－7に示す。出願、登録件数は知的財産総局が公開するデータベースから各年の出願、登録、拒絶、取下の各件数を拾い集めてまとめたものであり、拒絶、取下件数は知的財産総局情報技術局から取り寄せたものである。これらに見るように近年70,000件を超える商標出願が受け付けられている一方、最終処分件数は60,000件前後である。

表－7 商標出願登録状況

年	出願	最終処分			
		登録	拒絶	取下	合計
2007	57,137	45,918	6,845	28	52,791
2008	56,711	37,777	4,746	47	42,570
2009	53,687	42,612	8,195	133	50,940
2010	60,544	55,845	10,778	318	66,941
2011	67,610	56,528	11,032	562	68,122
2012	80,622	36,135	11,301	499	47,935
2013	65,550	23,357	9,970	548	33,875
2014	60,899	39,862	7,522	594	47,978
2015	61,790	67,837	9,595	972	78,404
2016	65,346	44,239	8,484	962	53,685
2017	70,135	54,928	8,515	541	63,984
2018	74,157	26,318	88	319	26,725
合計	700,031	531,356	97,071	5,523	633,950

(出所：知的財産総局情報から算出)

2) 冒認出願の監視

インドネシアにおいて出願された商標はW I P Oデータベースの他、D G I P ウェブサイトで公開するデータベース (<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>) を利用して検索することができる。D G I P データベースの使用方法は以下のとおりである。

File Edit View History Bookmarks Tools Help

DJKI | E-Status Home - Directorate General of

https://pdki-indonesia.dgip.go.id

PENGAYOMAN

Pangkalan Data Kekayaan Intelektual

1. Search text box

2. Choose Design, Patent, Trademark or Geographical indications

3. Detail Search

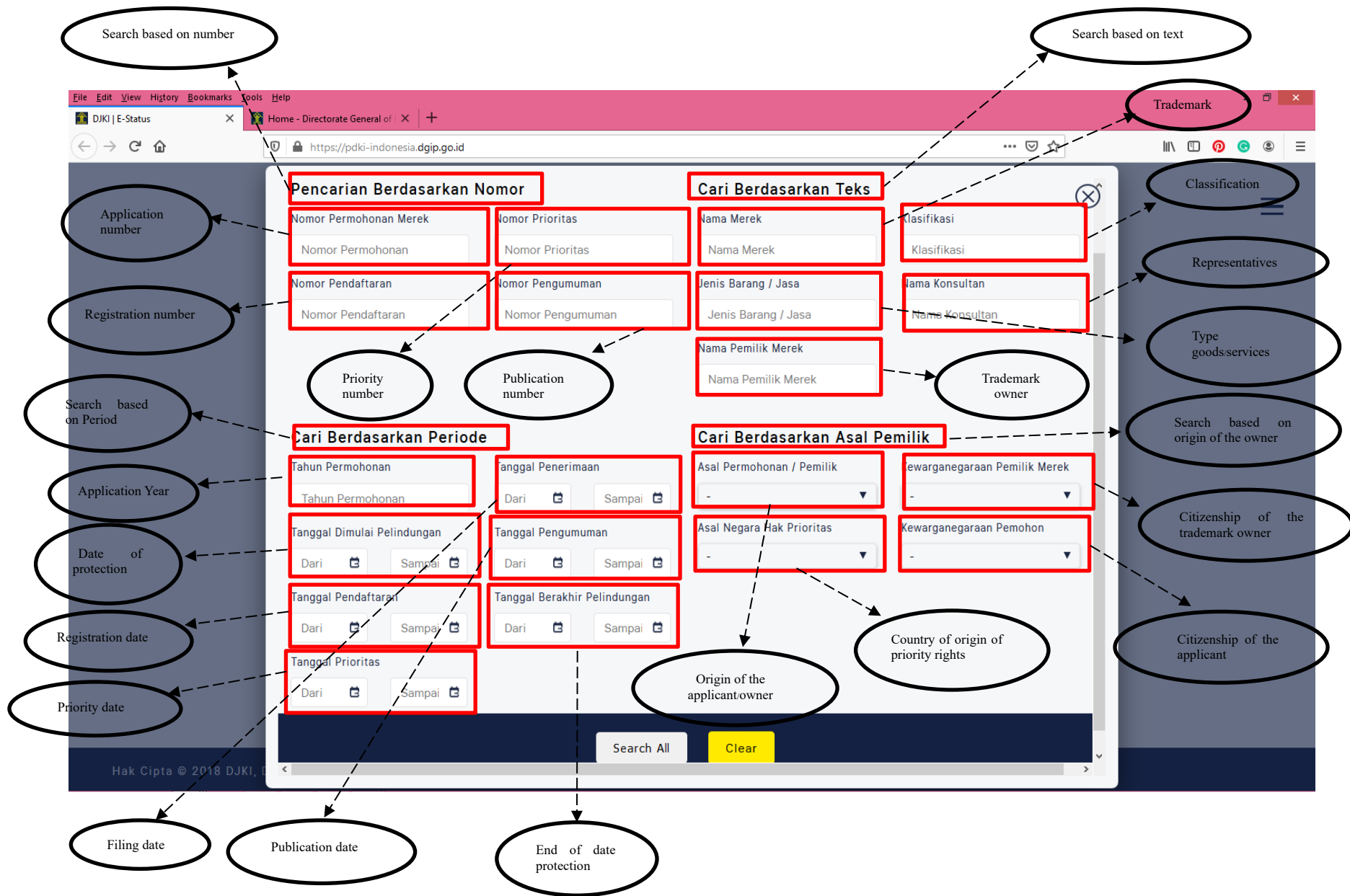
Pencarian Bebas Merek

Pencarian Terstruktur Merek

- Merek
- Paten
- Merek
- Desain Industri
- Hak Cipta
- Indikasi Geografis

P Paten M Merek D Desain Industri C Hak Cipta Indikasi Geografis

Hak Cipta © 2018 DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual



Search text box

aqua Merek

Pencarian Terstruktur Merek → Urutkan Berdasarkan ASCENDING → Short by

Detail search

Short by status

Filter Berdasarkan Status

Register DIDAFTAR

In process DALAM PROSES

Withdrawal DITARIK KEMBALI

Refuse DITOLAK DIBATALKAN

Deleted DIHAPUS BERAKHIR

Canceled

Expire

Search result by country Hasil Pencarian Per Negara

Semua	622
-	18
America	40
Antilles	2
Australia	1

Total Permohonan Total Application

Patent	Paten	145,003	Desain Industri	66,278	Industrial Design
Trademark	Merek	1,281,244	Hak Cipta	94,753	Copyright
	Indikasi Geografis	140			

Search Result

D002000014611 BERAKHIR

SURF AQUA

D001999005240 BERAKHIR

AQUA SLIM AQUA

DID2019075691 (IPT) PENGAJUAN PERMOHONAN

AQUA AQUA = merupakan sebuah penamaan

DID2019075971 (IPT) PENGAJUAN PERMOHONAN

AQUA AQUA = merupakan sebuah penamaan

JID2019075980 (IPT) PENGAJUAN PERMOHONAN

AQUA AQUA = merupakan sebuah penamaan

D001996017681 BERAKHIR

第5章 各国における冒認出願に対する事後的手段

I. タイ

1) 冒認出願に対し取り得る法的手段

冒認出願に対して取り得る法的手段は以下のものがある。

- 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。

2) 実務上の留意点

2.1) 代理人の選任

異議申立及び商標委員会に対する取消請求を行うための代理人の選任には、公証した委任状（領事認証は不要）が必要である。

しかし、裁判所に取消請求を行う場合の代理人の選任には、公証した委任状について、請求人が所在する国でのタイ領事認証することが必要である。

2.2) 費用の相場

異議申立及び取消請求の費用は以下の通りである（ケースごとで大きく相違する実費は除く）。

段階	費用
- 商標局への異議申立	約 US\$2,500 - 3,000
- 商標委員会への取消請求	約 US\$2,500 - 3,000
- 裁判所（第一審）への取消請求	約 US\$8,000 - 15,000

2.3) 事実関係の調査及び証拠収集の方法

上述した通り、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。

不使用を理由とする取消請求を行う場合は、信頼できる機関による不使用の調査を行うことを勧める。

2.4) 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。

II. フィリピン

1) 冒認出願に対し取り得る法的手段

登録が冒認の場合、以下の法的手段を取ることが考えられる。

- a. 行政的手段：登録取消の請求
- b. 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

2) 実務上の留意点

2.1) 代理人の選任

上記の法的手段を取る場合の代理人を選任するには、知的財産法では、公証及び領事認証を行った委任状及びセクレタリーズサーティフィケート：会社秘書役の承認）又は取締役会の決議が必要となる。

2.2) 費用の相場

冒認出願に対する法的手段を取る場合の費用は以下の通りである。

- (i) 異議申立 — 代理人費用が約 US\$4,000 から US\$8,000（知的財産庁法務局レベル）
- (ii) 取消請求 — 代理人費用が約 US\$4,000 から US\$8,000（知的財産庁法務局レベル）

2.3) 事実関係の調査及び証拠収集の方法

以下の方法が考えられる。

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

2.4) 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

この要求を受けた場合、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。

出願人がその出願日以前に商標を知っていたことを立証することが重要である。

III. マレーシア

1) 冒認出願に対し取り得る法的手段

- (a) 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
- (b) 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

2) 実務上の留意点

2.1) 代理人の選任

- (i) 異議申立を行う場合、異議申立人は商標代理人を選任する必要がある。
- (ii) 高等裁判所に無効・取消を請求する場合、マレーシアの弁護士のみが依頼者に代わって裁判所での出廷・手続が可能であるため、原告はマレーシアの弁護士を選任する必要がある。
- (iii) 原告は弁護士選任についてのシンプルな保証書に署名が必要である。保証書は弁護士と依頼者間のものであり裁判所に提出する必要はないが、全ての裁判所提出書類は当該弁護士が依頼者のために活動する旨を記載する。

2.2) 費用の相場

- (a) 商標の監視を行うために、商標の所有者は CompuMark, Novagraaf, CheckMark などにウォッチングサービスを依頼することが考えられるが、この費用は監視する範囲で相違するため、相場を出すことは困難である。しかし、商標の所有者がマレーシアの商標代理人にウォッチングサービスを依頼した場合、その費用は明らかに安く 1 区分 1 ヶ月当たり US\$80~US\$100 くらいである。
- (b) 商標の所有者は、マレーシアの商標代理人又は弁護士に相手方に要求を求める通知を発行するよう依頼できるが、その場合の費用は約 US\$1,000 であり、交渉解決までの追加費用は約 US\$3,000 である。
- (c) 商標の所有者は、更生／取消を請求する場合、代理人としてマレーシアの弁護士を選任する必要がある。その場合の相場は、裁判所費用と実費を除いて約 US\$40,000~US\$50,000 である。また、各中間手続のための追加費用として裁判所費用と実費を除いて約 US\$3,000 が必要となる。

2.3) 事実関係の調査及び証拠収集の方法

- (a) 商標調査
- (b) インターネット検索
- (c) 実際の市場調査－市場調査は上記 a, b 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。

2.4) 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。とは言え、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。

IV. ベトナム

1) 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。前述したように、冒認（悪意）の例としては以下のものがある。

- a. 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)
- b. 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)

2) 実務上の留意点

2.1) 代理人の選任

知的財産法によれば、ベトナム以外の組織・個人であってベトナムに製造拠点又は事業所を有しない場合は直接当局に異議申立／取消請求を行うことはできず、ベトナムでの法律上有効な代理人を選任する必要がある。

2.2) 費用の相場

冒認出願に対処するための Official fee と代理人費用は以下の通りである。

- 異議申立の Official fee は区分当たり US\$28 であり、取消請求の Official fee は区分当たり US\$34 である。
- 代理人費用は事案の複雑さによるが、平均的な費用は異議申立が約 US\$500、取消請求が約 US\$ 2,000~3,000 である。

2.3) 事実関係の調査及び証拠収集の方法

知的財産法によれば冒認（悪意）は拒絶理由として明記されていないため、当局は、冒認出願の拒絶／取消を決める際に、実際の所有者の商標が周知であるか、広範に使用されて商標として認知されているかに依拠する。したがって、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。また、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 条によれば、宣誓書の内容及び添付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

冒認については、実際の所有者はその主張を強固なものとするため以下の証拠を収集・提出すべきである。

- ベトナムでの**実際の所有者の商標**が広範に使用され商標として認知されている状況により**出願人がその存在を完全に知っていたこと** (出願人と実際の所有者が同じ事業分野であり、その商品・サービスの商取引のルートが同一であり、同じ範囲ものであること)
- 投資、使用許諾、代理店、事業契約による出願人と実際の所有者の間に**従前から関係が存在したこと**
- 実際の所有者の商標の名声・評判から**利益を得ようとする意図があること**

冒認についての調査方法としては以下のものがある。

以下の冒認の証拠を見つけるために出願人の事業活動をインターネット及びそのウェブサイトで調査することが考えられる。

- 当該企業の内容（構成員、実際の所有者との直接又は間接の関係又はコンタクト先又は対応先）の確認
- 本社及び全ての関係会社及び事業所（需要者への広告宣伝、商品の販売の申し出を確認、可能であれば冒認の商標を使用して需要者を誤認させようとする意志）の確認
- 出願人による商品・サービス
- 出願人のウェブサイト、フェイスブックなど

2.4) 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等

上述の通り、知的財産法では、冒認（悪意）は異議申立／取消請求の理由ではない。そのため、冒認（悪意）出願そのものは違法行為とされない。出願人が冒認による登録商標の買取を要求してきた場合、出願人は買取要求を商取引と考え実際の所有者が思うよりかなり高額を要求することが多いため、買取要求が成功することは過去の経験ではまれである。

実際の所有者は、出願から登録までの費用及び管理費用並びに実費を含む Official fee 及び費用（サービスフィー）のみを支払うことを望むためである。

冒認による登録商標の買取交渉を有利に進めるためには、交渉の前に取消請求を行うことを勧める。

V. シンガポール

1) 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。

2) 実務上の留意点

2.1) 代理人の選任

代理人の選任はシンプルで、当局に署名した委任状を提出する必要はない。しかし、実務上はシンガポールの弁護士は、正式な権限を付与され要求された場合には提供することができる権限を付与する旨の保証書を求めることがある。

2.2) 費用の相場

商標登録部における費用は、複雑ではないケースでは約 US\$20,000～US\$30,000 (Official Fee、実費を除く)であり。高等裁判所の事案の場合、複雑ではないケースで US\$65,000～US\$120,000(Official Fee、実費を除く)である。

2.3) 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。

2.4) 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等

実際の商標の所有者は、買取要求への対応として深刻な内容のデマンドレターを送ることが可能である。その後、冒認出願を理由として登録商標の権利者に対して法的手段を取ることが考えられる。しかし、この方法は時間を要し、また、シンガポールでの冒認（悪意）を立証することは簡単ではないことから、ブランドのオーナーはその強さ及びメリットを現実的に評価する必要がある。冒認出願の権利者からの買取要求の内容によるが、買取要求を冒認の証拠として使用することも可能である。

その他の方法としては、あまり魅力的ではないが、シンプルに要求に応じることでも考えられる。シンガポールでの商標権を、早く、且つ、時間をかけずに取得する方法だからである。

VI. インドネシア

1) 冒認出願に対し取り得る法的手段

既に述べたように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。

商務裁判所は中央ジャカルタ、スラバヤ、メダン、スマラン、マカッサルの5箇所にある。商務裁判所の判決に不服のある場合は最高裁判所に上告する。

インドネシアの民事裁判は当事者いずれかが外国籍である場合を除き、被告の住所が属する地方の商務裁判所が管轄する。知的財産総局の登録査定を取消す訴えであっても商標権者を相手取って裁判が起こされることが少なくない。そのような場合は商標権者の住所がある地方の商務裁判所の管轄となる。知的財産総局は第二被告となることはあっても第一被告とされることは稀である。当事者に外国籍のものが含まれる場合は中央ジャカルタ商務裁判所の管轄となる。

商標法は、商務裁判所が提訴から90日以内（最高裁からの許可により30日延長可能）に判決を下すように規定しているが、これらの期間はほぼ守られているようである。商務裁判所の判決後、半数以上の当事者が上告しているようであるが、上告審も含め裁判に要する期間は1年以内である。

冒認商標の取消を請求するための理由は1) 著名商標であること、2) 商標出願が悪意によって行われたことのいずれかである必要がある。しかしながら、商標の著名性を証明することなく、悪意のみを証明して冒認が認められた例はほとんどない。したがって、著名性の証明がたいへん重要である。

著名性を証明するためには、以下のような書類を提出することができる。

著名性を示す証拠例：

- ・ 他国での商標登録証
- ・ 宣伝、カタログ等
- ・ INVOICE 等、商取引があったことを示す書類

インドネシアでは著名性の定義が明確にされていないが、他国での登録証はできるだけ多くの国をカバーし、宣伝、カタログ、商取引の証拠はインドネシアにおける宣伝・商業活動を示すものが求められるようである。特に日本では知名度があってもインドネシアでは知られていない商標の場合、上述の方法で争うしかない。

表一12、表一13に示すように、中央ジャカルタ商務裁判所では毎年70件から100件程度の知的財産訴訟を受け付けている。このうち70%程度が商標権の取消を求めた訴えである。

表一12 中央ジャカルタ商務裁判所知的財産訴訟審理状況

年	新規	決定	却下	取下
2012	74	64	1	5
2013	99	65	1	9
2014	83	87	1	8
2015	83	68	1	17
2016	73	70	0	7

(出所：中央ジャカルタ地方裁判所判決サイト sipp.pn-jakartapusat.go.idから算出)

表一 1 3 中央ジャカルタ商務裁判所統計

	登録取消	不使用抹消	損害賠償請求	拒絶審決取消	不明	合計
2012	59	6	6	1	2	74
2013	80	3	2	8	6	99
2014	62	3	2	7	9	83
2015	59	5	7	2	9	82
2016	44	9	4	9	7	73
2017	36	1	4	5	11	57
合計	340	27	25	32	44	468

(出所：中央ジャカルタ地方裁判所判決サイト sipp.pn-jakartapusat.go.idから算出)

相手方の商標が3年間継続して使用されていないことが証明できれば、商務裁判所に商標の抹消を訴えることができる。2012年から2017年までに中央ジャカルタ商務裁判所にこの種の訴えが27件寄せられている。その内14件において原告の訴えが認められた。不使用の立証責任は原告側にある。

2) 実務上の留意点

(1) 代理人の選任、費用の相場

知的財産権の取得に関する代理業務を行う知的財産コンサルタントは訴訟代理の資格はないが、弁護士資格も併せ持つ者が多いので、そのような者を代理人として選任するのが適当と思われる。

代理人費用はUS\$10,000から50,000程度である。

(2) 事実関係の調査、証拠収集の方法

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。

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。

(3) 登録商標の買取要求への対応方法等

冒認出願商標を取消する方法としては、訴訟以外に譲渡交渉（買取）も有効である。

真正の商標権者として冒認業者に金銭を支払うことに抵抗を感じる方も少なくないが、裁判費用や訴訟に費やすエネルギーを勘案すると、買取は決して損とは言えない選択である。

冒認業者の中には訴訟慣れしていて最初から高い金額を要求する者もいるが、ただ乗り志向は一種のカルチャーであって、罪の意識を持たずに冒認出願する者も少なくない。そのような者の中には比較的安価で商標権を手放す者もいる。

特許庁委託事業

ASEAN 主要国における冒認商標出願の実態調査

発行

日本貿易振興機構バンコク事務所 知的財産部

協力

Kasame & Associates Co., Ltd.

2020年3月発行 禁無断転載

本冊子は、2019年度に日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部が調査委託を行ったKasame & Associates Co., Ltd.が作成した調査報告等に基づくものであり、その後の法改正等によって記載内容の情報は変わる場合があります。また、記載された内容には正確を期しているものの、完全に正確なものであると保証するものではありません。

Copyright(C) 2020 JPO/JETRO. All right reserved.