

中小企業のための

海外侵害対策



目次

海外進出を考えているが、知的財産戦略はこれから…



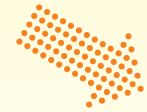
P.2へ

海外で模倣品を発見した!



P.3へ

海外の通販サイトで模倣品を発見した!



P.4へ

海外の模倣品対策に取り組むべきか、迷っている…



すでに海外で模倣品対策に取り組んでいるが、
もっと効果を上げたい!



P.5へ

自社の商標が海外で勝手に出願されている!



P.6へ

外国企業から警告状が届いた!



P.8へ

外国企業から海外で訴えられた!



ジェトロの事業について知りたい



P.9へ

他社の事業活用事例を知りたい



P.11へ

海外進出を考えているが、 知的財産戦略はこれから…



海外進出が決まったら、いち早く進出先で出願し、
権利を取得しましょう。

模倣品は知的財産権を侵害する商品であるため、模倣品に対して法的措置を執る場合には、その前提として、該当する自社商品について、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの権利が取得されていることが必要です。この権利の取得は、模倣品対策を行う国ごとに成されていなければなりません。たとえ日本で権利が取得されていても、権利取得がなされていない海外の国では、模倣品の排除を主張する法的根拠に欠け、模倣品対策を行うことが困難になります。

権利の取得は、国ごとに出願・登録を必要とし、対策が必要な国が増えれば、手続き費用も大きくなります。模倣品が製造される可能性の高い国かどうか、模倣品の流通が自社の商品販売に大きな影響を及ぼすことが予想される国かどうか、模倣品製造・販売者に対して法的措置を執ることが容易な国かどうか、などを考慮し、権利を取得すべき国を選択するのが費用対効果の観点から望ましいといえます。

近年、進出先の国において、日本における知名度に乗じて、自社とは無関係の悪意の第三者が自社より先に商標登録出願を行うケースが見られます。商標のみならず、権利はいったん登録されると取り消すには相当の困難を伴います。自社の限られた人員と費用で対応する必要があり、先に出願しておけば発生しなかったであろう多大な労力がかかります。

このため、海外進出が決まったら、いち早く進出先で出願し、権利を取得しましょう。

海外で特許、実用新案、意匠または商標の出願を予定している中小企業等に対する補償金制度があります。

▶▶▶ P.10 「中小企業等外国出願支援事業」をご参照ください。

外国出願する場合、悪意の有無にかかわらず自社以外の者が先に出願していることが考えられるため、先行調査は必ず行いましょう。先の出願が見つからないことが理想ですが、先の出願が見つかったとしても、これを避ける形で自社の出願が可能なケースもあります。

どのように自社の出願を行うのがよいのかは、特許事務所などに相談しましょう。

※通常、外国出願は、日本の出願（基礎出願）を行った特許事務所に依頼します。しかし、海外における知財実務は日本のものとは異なることも多いため、海外進出が見込まれる場合には、基礎出願を行うにあたり、海外の法律事務所とコネクションがあり、海外知財の実務経験が豊富な特許事務所に相談・依頼することをお勧めします。

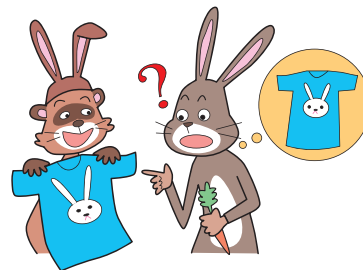
先の商標登録出願が見つかり、これが悪意のある第三者によることが明らかな場合には、第三者の商標登録出願を無効または取り消すためにかかる費用の一部を補助する制度があります。

▶▶▶ P.10 「冒認商標無効・取消係争支援事業」をご参照ください。

悪意のある第三者から権利侵害を理由に警告を受けたり、訴訟を起こされたりした場合には、対抗措置にかかる費用の一部を補助する制度があります。

▶▶▶ P.10 「防衛型侵害対策支援事業」をご参照ください。

海外で模倣品を発見した!



模倣品が出回った場合に、危機感を持つことがとても重要です。模倣品対策が後手に回ると大変なことになります。

模倣品を放置しておく、直接的な被害として、真正品の売上が減少します。真正品と模倣品の差別化が難しい場合には、顧客は一般的には安価な模倣品を購入してしまうからです。近年、模倣品の巧妙化が進み、顧客は知らないうちに模倣品を購入しているケースもあります。模倣品の市場に占める割合が高くなってしまってからでは、模倣品への対応は難しくなります。

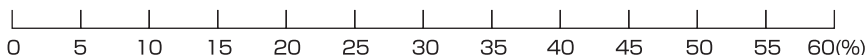
このため、模倣品を発見したら、危機感を持ち、いち早く模倣品対策を講じることが大切です。

模倣被害以外の影響

ブランドイメージの低下 / 53.2%

技術的優位性の低下 / 28.3%

取引先とのトラブル / 28.1%



〔2018年度 模倣被害実態調査報告書〕(特許庁、2019年3月) P. 206

海外における模倣品対策(例)

海外で模倣品を発見

模倣品情報の入手

模倣品を発見した場所、模倣品の販売価格や数量など、模倣品に関する情報を集めましょう。現地販売代理店やクライアントにヒアリングしてもよいでしょう。後述の調査会社や法律事務所にも任せてもよいのですが、入手情報によっては調査対象が絞られ、効率的な調査が可能となります。少なくとも模倣品を発見した場所や経緯を明らかにしておくことが望ましいです。

補

調査を実施

模倣品について現地の詳しい状況を把握しましょう。自社の社員が現地で調査を行うのは危険をとまなうため、調査会社(模倣品調査専門の会社)や法律事務所などに依頼し、模倣品の販売場所や製造拠点、流通経路、販売・生産数量等の情報を入手することが一般的です。必要に応じて証拠も集めます。調査会社を選定する際には、得意な製品分野や所在地などを考慮します。

補

権利行使

調査結果に基づいて、模倣品製造・販売業者等に対する措置を検討します。まずはターゲットを絞り(一般的には、販売業者よりも製造業者に絞ることが多いです)、各国の制度に応じた行政または司法ルートでの摘発や警告などを行います。

補

摘発対象を監視

模倣品被害を一度の摘発で根絶させることはほぼ不可能です。ただし、摘発対象を調査(監視)し続け、動きがあれば摘発を繰り返すことにより、大きく減少させることは可能です。

補は模倣品対策支援事業の補助対象です(P.10 参照)

権利を取得している国において、許可なく自社商標を付した製品(模倣品)が製造・販売等されている場合には、模倣品製造・販売業者等の調査、警告、摘発などの実施にかかる費用の一部を補助する制度があります。

▶▶▶ P.10 「模倣品対策支援事業」をご参照ください。

海外の通販サイトで模倣品を発見した!

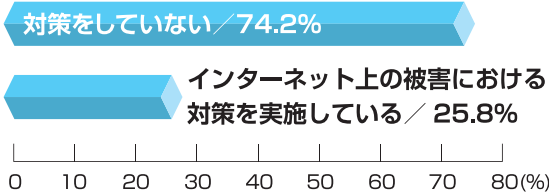


国内外でインターネット模倣被害は増加しています。実店舗販売へと拡がる前に何らかの措置を講じましょう。

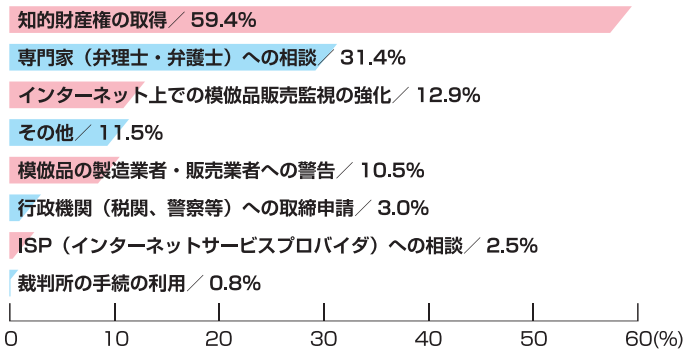
インターネット上の模倣被害は年々増加しており、インターネットで模倣品販売を発見するケースも多いようです。

インターネット上の模倣品対策としては、インターネットで開示されている情報をもとに関連する業者をたどり、模倣品の販売場所や製造拠点、流通経路、販売・生産数量等の情報を入手して、ターゲットを特定します。ターゲットが特定できたら、摘発や警告を行い、インターネットサイトの削除をサイト運営者に申請するなどして対処します。

インターネット上の模倣被害対策の実施内容別効果の有無別企業数



インターネット上の被害における実施対策



〔2018年度 模倣被害実態調査報告書〕（特許庁、2019年3月）P.208

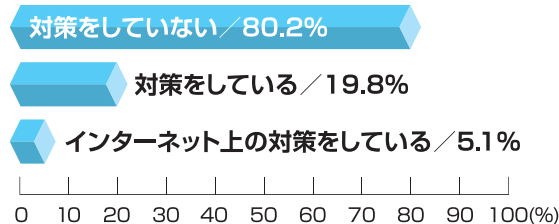
海外の模倣品対策に取り組むべきか、迷っている…



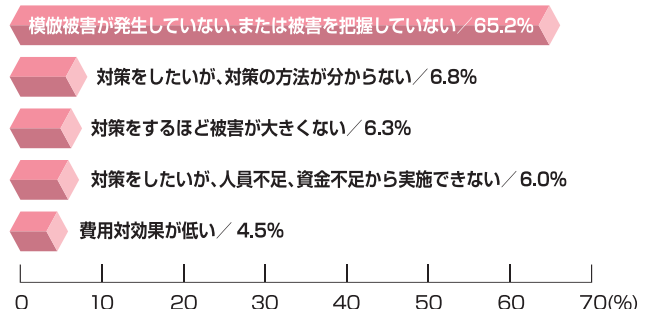
対策の方法が分からないなどの理由により、模倣品対策をしていない企業には、ジェトロへのご相談をお勧めします。模倣被害の状況をヒアリングし、状況に応じた模倣品対策をご提案いたします。

模倣品対策を行っている企業の割合はまだ少なく、その理由としては、費用対効果が低い、対策の方法が分からない、人員不足・資金不足などがあります。

模倣被害対策の実施状況

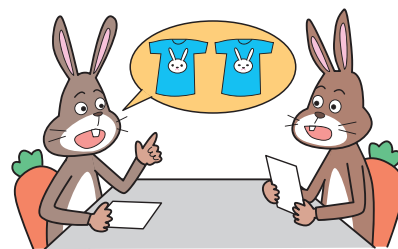


模倣被害対策をしない理由



〔2018年度 模倣被害実態調査報告書〕（特許庁、2019年3月）P.207

すでに海外で模倣品対策に取り組んでいるが、もっと効果を上げたい!



模倣品の巧妙化・グローバル化が進んでいます。模倣品の傾向に合わせた模倣品対策を行きましょう。

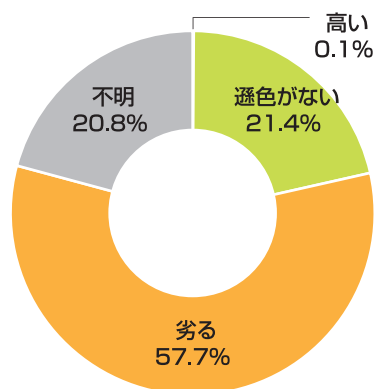
模倣品の巧妙化

近年、模倣品の質が上がり、真正品と遜色ない模倣品も見受けられます。

模倣品の手口も巧妙化している(P.12のコラム「海外直送される模倣品」もご参照ください)ことから、消費者が模倣品とは知らずに購入している可能性もあります。これが続くと、模倣品が市場にはびこることになります。

真正品と遜色ない模倣品への対策としては、模倣品のパターンを分析し、製品パッケージデザインを定期的に変更することなどが考えられます。

模倣品・サービスの模倣行為の質



「2018年度 模倣被害実態調査報告書」(特許庁、2019年3月)P.188

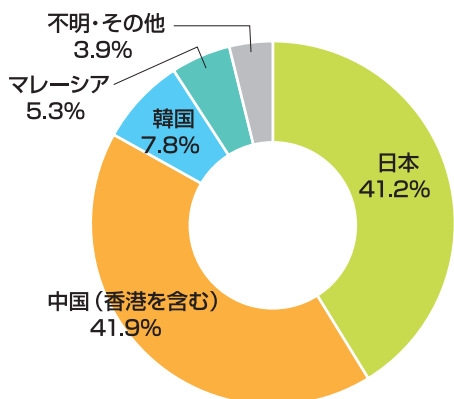
模倣品のグローバル化

模倣品の主な製造国(日本を除く)は中国ですが、経由国や販売国は多岐に渡ります。

製造元を突き止めて摘発することが効果的なケースが多いものの、場合によっては、経由先や販売先を押さえる方がよいこともあります。

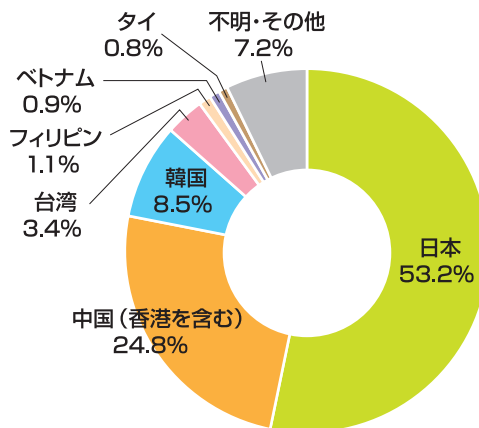
製造、販売(卸売)、販売(小売/インターネット)といった模倣品の流通経路と各フェーズの関係業者を調査したうえで、いずれの業者を摘発するのが効果的なのかを検討することが望ましいです。

模倣品が製造された国



「2018年度 模倣被害実態調査報告書」(特許庁、2019年3月)P.192

模倣品の販売国



「2018年度 模倣被害実態調査報告書」(特許庁、2019年3月)P.196

模倣品の経由国

- 日本
- 中国(香港を含む)
- 韓国
- 台湾
- ...

「2018年度 模倣被害実態調査報告書」(特許庁、2019年3月)P.194

自社の商標が海外で勝手に出願されている!



日本の商標が外国では登録されていないことに乗じて、第三者が先に出願、登録した商標を「冒認商標」といいます。冒認商標の存在により、ビジネス展開に支障を生じるリスクが増大することは明らかで、冒認商標を放置してはいけません。

中国の冒認商標

近年、中国において、日本で知名度の高い商標が何者かによって自社のあずかり知らないところで出願、登録されているケースが多く見受けられます。

すでに知名度のある商標は登録を受けられないことを定めている国もあり、中国においても、公衆の認知度が高い商標(馳名商標)と同じ商標などについては登録を受けられないとしており(中国商標法第13条)、中国商標法第三次改正では、馳名商標の認定主体の見直しなども行われました。

しかし、依然、日本で著名であっても、中国で必ずしも馳名商標として認められるとは限らず、冒認商標が存在し得るという状況に変わりはありません。

冒認商標を放置した場合のリスク

海外で冒認商標を放置した場合のリスクとしては、主に以下の3つがあります。

1 冒認商標の存在を理由に自社の商標権を取得できなくなる

自社の商標を外国で出願した場合、これより前に冒認商標が出願、登録されているため、審査段階では、このことを理由に拒絶されてしまい、その国では商標権を取得できなくなります。

2 冒認商標を出願、登録した者(相手方)により、冒認商標を付した商品が製造・販売等されてしまう

審査手続上、相手方が正当な権利を有することになるため、相手方が自社商標と同じ冒認商標を付した商品を外国で製造・販売等したとしても、クレームをつけることはできなくなります。

3 自社商標を付した商品を製造・販売等している場合、相手方から権利侵害であるとして訴えられる

2とは逆に、自社が自社商標を付した商品を外国で製造・販売等した場合には、相手方から権利侵害であるとして訴えられるおそれがあります。

冒認商標対策

冒認商標を未然に防ぐためには、いち早く商標登録出願を行きましょう。

商標登録出願前の先行調査を行い、冒認商標が存在することが分かったら、冒認商標を使用できなくするための手続きを進めましょう。

手続きとしては、異議申立、不使用取消審判や無効審判などがあります。

※いずれも、手続きを行ったからといって冒認商標が使えなくなるとは限りません。

※国によっては、冒認商標出願が拒絶されるべき理由などの情報を審査官に提供するという制度(情報提供)が設けられています。

手続きはあるものの、一般的には、いったん権利が成立してしまったら、権利を取消または無効にするには困難がともなうため、早い段階での対応が望ましいです。

中国の冒認商標対策(例)

以下、中国を例に、冒認商標対策を説明します。

①～③はいずれも冒認商標無効・取消係争支援事業の補助対象となる手続きです。

これらの手続きを行いたいが費用を賄うのが困難な場合には、本事業のご利用をお勧めします。

①異議申立

冒認商標出願の審査が完了して初歩査定に至ったら、初歩査定の内容が公告されます。

公告期間中、初歩査定に対する異議を申し立てることが可能です。

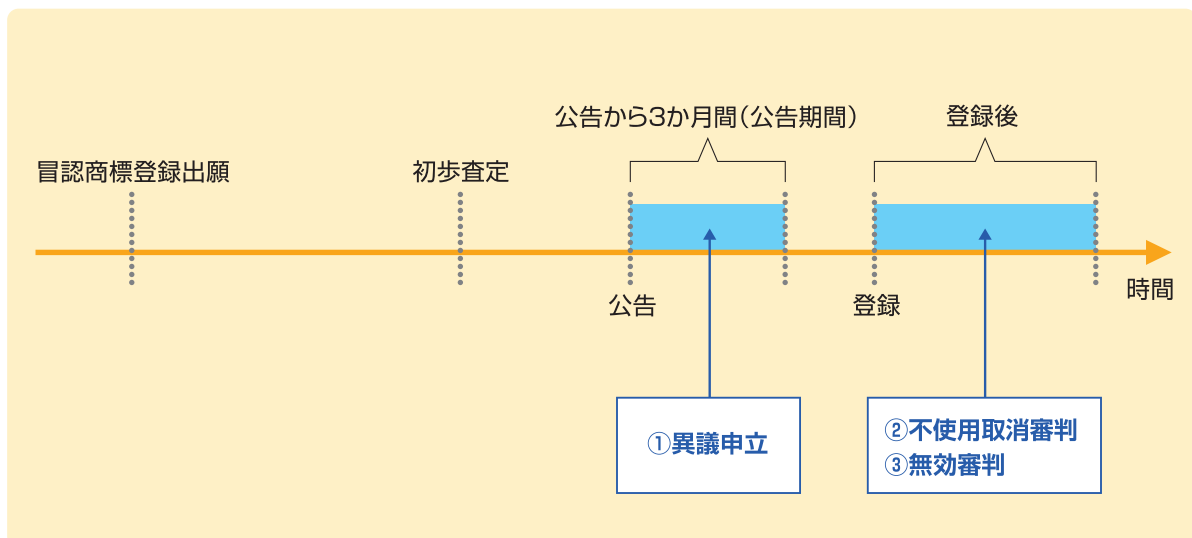
②不使用取消審判

冒認商標が登録された日から3年以上継続して使用されていない場合には、不使用取消審判を請求することで冒認商標の登録を取り消すことが可能です。

冒認商標が使用されていないことが明らかな場合には、最も簡便で確実に取り消すことが可能です。

③無効審判

冒認商標が登録された日から5年以内には、無効理由を発見した場合、無効審判を請求することで冒認商標を無効にすることが可能です。



外国企業から警告状が届いた! 外国企業から海外で訴えられた!



海外における知財訴訟リスクは増大しています。
万が一訴えられた場合には防衛型侵害対策支援
事業の利用をご検討ください。

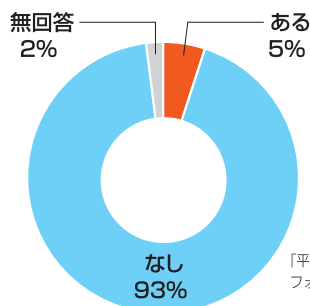
企業の規模にかかわらず、海外展開する企業は増加しており、海外で知財訴訟に巻き込まれるリスクは増大しています。特に、中国における知財紛争件数は年々増加の一途をたどっています。

また、知財紛争に巻き込まれるまでには至らなくとも、海外企業から権利侵害をしていると指摘された経験を有する企業もあり、潜在的な知財訴訟リスクはあります。

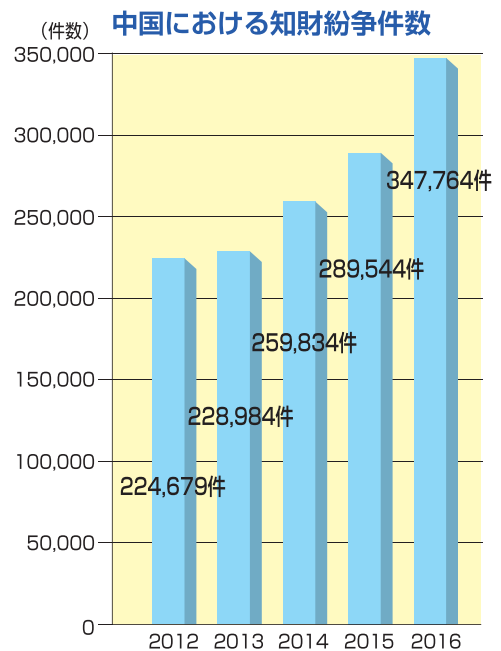
訴えられた場合の防御策のひとつとして、権利を取得しておくことが考えられます。

※取得した権利の使い道としては、訴えの理由に対する反論や、クロスライセンスの材料などがあります。

海外の企業から権利侵害をしていると指摘を受けた経験 (企業回答数 1,315社)



「平成30年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金に係るフォローアップ調査報告書」から加工・作成（特許庁）



「中国法院知的財産権司法保護状況」2012～2016より作成
※紛争件数として、民事第一審事件（新受件数、既受件数）、民事第二審事件（同）、行政第一審事件（同）、行政第二審事件（同）、刑事第一審事件（同）をカウント

海外知財訴訟費用保険のご紹介

特許庁では、中小企業が海外において知財係争に巻き込まれた場合の「セーフティネットとしての施策」として、全国規模の中小企業を会員とする団体に補助金を交付しています。中小企業が海外知財訴訟用保険に加入する際の掛金の1/2（2年目以降の場合は、保険料の1/3）を補助し、中小企業の掛金負担を軽減します。

【保険内容や保険加入について】

- (1) 日本商工会議所 総務部 TEL:03-3283-7832
- (2) 全国商工会連合会 企業支援部 リスクマネジメント課 TEL:03-3503-1258
- (3) 全国中小企業団体中央会 政策推進部 TEL:03-3523-4904

お問合せ先

【制度全般について】

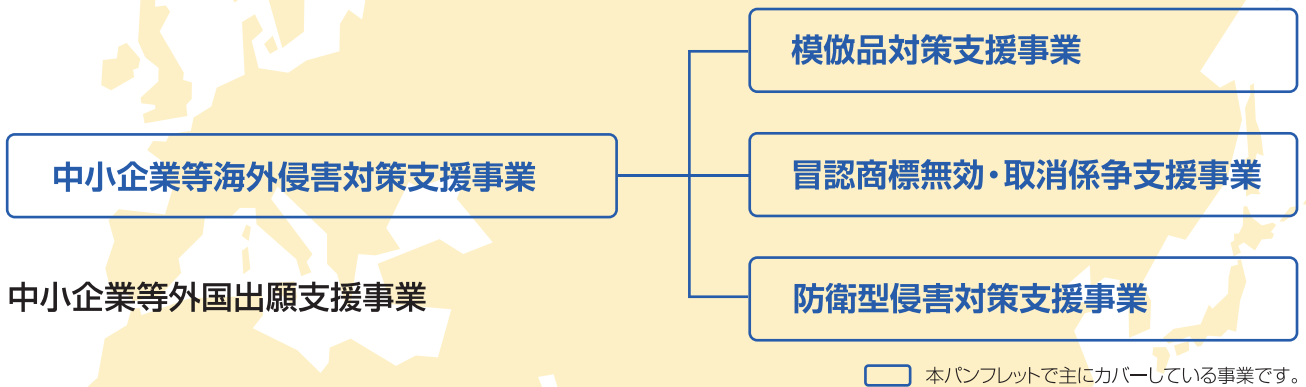
特許庁 総務部 普及支援課 支援企画班 TEL:03-3581-1101(内線2145)
https://www.jpo.go.jp/support/chusho/shien_sosyou_hoken.html

ジェトロ 知的財産事業のご紹介



ジェトロの事業のうち、知的財産に関する事業として、主に以下の事業があります。

※他にも、ジェトロやジェトロ以外の機関が提供可能なサービスがあります。状況をヒアリングし、状況に合ったサービスをご提案します。詳細はお問合せください。



助成の対象(各事業共通)

下記の資本金基準又は従業員基準のいずれかを満たす中小企業者等。

※こちらに該当しない場合等、助成の対象となるかどうか判断に迷う場合には、お問合せください。

業種	資本金 及び 従業員
① ゴム製造業 (自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)	3億円以下 又は 900人以下
② 旅館業	5,000万円以下 又は 200人以下
③ 製造業、建築業、運輸業、ソフトウェア業又は情報処理サービス業、その他の業種 (④～⑥を除く)	3億円以下 又は 300人以下
④ 卸売業	1億円以下 又は 100人以下
⑤ サービス業	5,000万円以下 又は 100人以下
⑥ 小売業	5,000円以下 又は 50人以下

お問合せ先(各事業共通)

日本貿易振興機構(ジェトロ)知的財産課

TEL:03-3582-5198 FAX:03-3585-7289

E-mail:CHIZAI@jetro.go.jp

特許庁補助事業 中小企業等海外侵害対策支援事業

模倣品対策支援事業

概要 海外で模倣品被害を受けている中小企業者に対して、海外侵害調査、警告状の作成、行政摘発の実施等について、その費用の一部を助成します。

補助率 2/3(上限額:400万円)

詳細 https://www.jetro.go.jp/services/ip_service.html

冒認商標無効・取消係争支援事業

概要 海外で現地企業から自社のブランドの商標や地域団体商標を冒認出願された中小企業者に対して、異議申立や無効審判請求、取消審判(例:中国における三年不使用取消)請求など、冒認商標を取り消すためにかかる費用の一部を助成します。

補助率 2/3(上限額:500万円)

詳細 https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_trademark.html

防衛型侵害対策支援事業

概要 近年、海外進出先において、悪意のある外国企業から、冒認出願で取得された権利等に基づき、日本企業が権利侵害を指摘され、警告状を受け取ったり、訴訟を起こされたりするなどのトラブルに巻き込まれるケースがあります。このようなトラブルに巻き込まれた中小企業者に対して、対抗措置にかかる費用の一部を助成します。

補助率 2/3(上限額:500万円)

詳細 https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas.html

中小企業等外国出願支援事業

外国へ特許、実用新案、意匠または商標の出願を予定している中小企業等に対して、都道府県中小企業センター等およびJETROを通じて、外国出願に要する費用の1/2を助成します。

https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_appli.html

事例1

マニー株式会社

変化する模倣品販売形態に対する対策

医療機器メーカーであるマニー株式会社は、歯科用ダイヤモンドバーの製造・販売で、世界シェア約20%を有しています。同社の製品は性質が良いことで定評がありましたが、登録商標である‘DIA-BURS’を使用して外観を似せた模倣品が出回るようになりました。模倣品の性質は正規品と比べ格段に劣っており、放置しておけば正規品の評判にも影響が出ると考え、模倣品対策を開始しました。同社はジェット口の侵害調査を利用し、2012年には北京・上海の2大都市で開催された展示会において調査を実施し、その結果を基に行政機関による摘発を行いました。

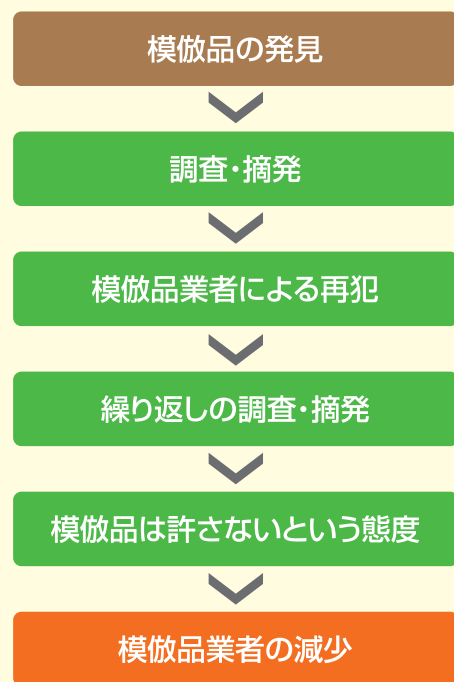
かつて展示会では同社の模倣品を展示している業者が数多く見られましたが、積極的な取締りを続けてきた結果、現在その数は徐々に減少しています。現地で他のメーカーの模倣品を展示していた業者に話を聞いたところ、「マニー社製品は取締りが厳しいので扱わない」と言われるようになっていました。

また、模倣品の販売はネットにも広がっており、同社はこれにも対応しています。同じくジェット口の侵害調査を利用し、2012年以降は、アリババとタオバオをはじめとするショッピングサイトでネット調査も実施しています。ネットで侵害情報を収集するだけでなく、ネット調査結果をもとに実地調査を実施したり、サイト削除を申請したりしています。

さらに、2016年には、独自にドメインを取得してサイトを運営している業者がいることを突き止め、実地調査を経て、摘発を申請しました。

模倣品販売は形を変えて行われますが、このように、販売形態にかかわらず模倣品は許さないという確固たる態度のもと、地道な対策により模倣品業者は減少させることが可能です。

繰り返しの調査・摘発が効果的



正規品



模倣品

模倣品取締りの様子



摘発現場



押収現場



運び出される模倣品

事例2

M社

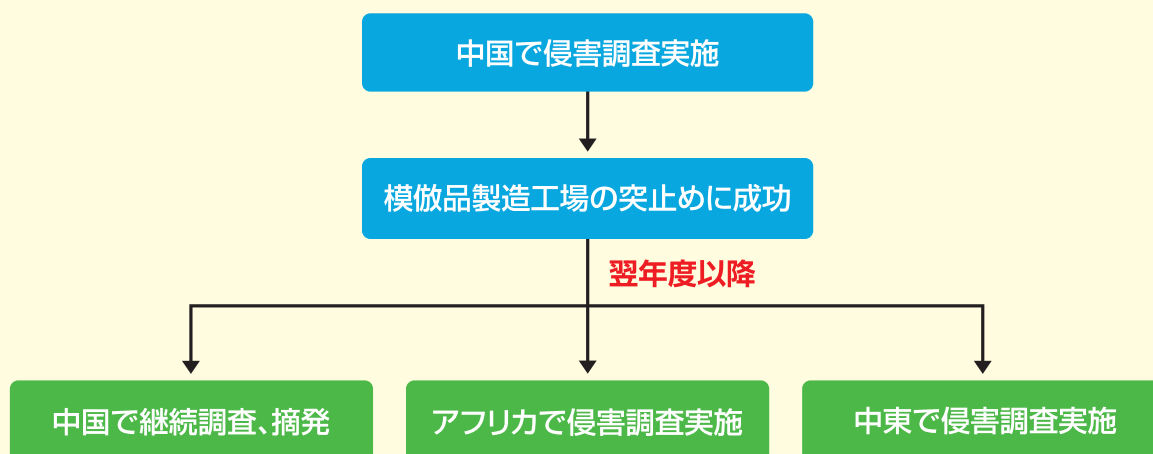
世界各国における模倣品対策

M社は、世界各国で自動車部品を販売する商社です。同社が取り扱う製品は、自動車部品の中でも車両安全を確保するという大切な役割を担っており、品質の良さで定評があります。

同社の製品の定評に乗じてか、世界各国で模倣品が発見されていました。世界には、車がなければ生活することができない国もあり、同社の製品は世界中で模倣されているのです。一般的に、模倣品対策は、摘発を行ったら終わりではなく、摘発後も模倣行為をやめない悪質な業者がいるほか、別の業者が模倣品を製造することもあり、次々と発生する模倣品への対策に終わりはありません。このため、模倣品対策にかかる費用は高額になりがちで、模倣品対策を行う企業の立場からはコストパフォーマンスが見えづらい傾向があります。特に、同社の場合、自社の力で世界中の模倣品業者と戦うことは現実的ではありませんでした。

そこで、同社は、ジェットロの事業を活用し、まずは中国に焦点をあてて模倣品対策を行いました。ジェットロの侵害調査を利用した結果、インターネット販売サイトの情報をもとに、模倣品の製造工場を突き止めることができました。翌年・翌々年と、同社は、ジェットロの侵害調査を継続して利用し、中国で調査・摘発等を進めながら、中国以外の国でも調査等を進めました。例えば、アフリカ某国では、現地法律事務所の市場調査をもとに、現地取締機関による取締りを行いました。

現在、M社は、自社で独自に模倣品対策を行いながら、ジェットロの事業を活用しています。

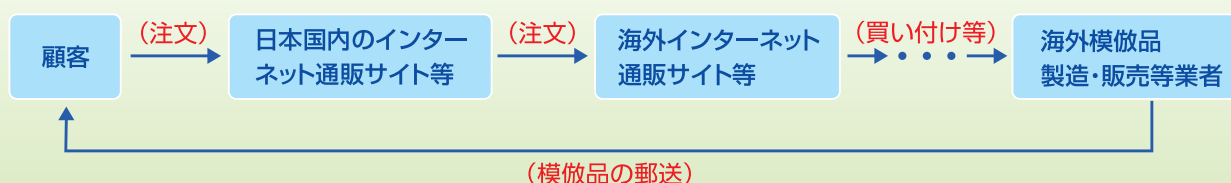


コラム

海外直送される模倣品

従前から、会社の従業員を動員して、海外で個人的に偽ブランド品を買い付け、日本国内に輸入させるという、個人輸入を偽装した輸入が行われることがありました。

近年、個人輸入偽装の発展形として、日本国内のインターネット通販サイト等において、顧客からの受注に応じて、海外インターネット通販サイト等で模倣品を購入し、日本に輸入するケースがあります。模倣品が転々とするため侵害者を特定して責任追及することが難しく、また、模倣品の受け渡しは個人間の取引としてなされるため、税関で差し止めることも困難です。



事例3

株式会社MTG

知的財産権を駆使した模倣品対策

株式会社MTGは、BEAUTY・WELLNESSの領域において数多くのブランドを創出する「ブランド開発カンパニー」です。同社の美容ローラーをはじめとするビューティーブランド「ReFa」は、日本をはじめアジア諸国で高い人気を誇っている一方で模倣品による被害も発生しております。同社の調査では、「ReFa」の美容ローラー本体だけでなく、パッケージや取扱い説明書、付属までそっくりそのままコピーしているデッドコピー品や、商標は付してはいないが、本体のデザインをそのままコピーしているデザイン模倣品があることがわかりました。

これら模倣品に対しては、中国での対策を積極的に行っております。デッドコピー品は、Webサイトの調査を基に、商標権により公安摘発を実施し、デザイン模倣品は侵害業者を突止めた上で、意匠権による訴訟対応を行っております。

同社は、今回、ジェット口支援事業（模倣品対策）を利用し、中国のある市場にて、模倣品卸業者を調査し、その情報から模倣品を製造する複数の業者を突き止めました。

さらに製造業者のうち1社は大規模に製造、販売を行っており悪質であることから、訴訟を視野に入れ、公証購入しました。また、模倣品の卸売業者には警告書を送付し、過半数の卸売業者からは、今後は模倣品を販売しないとの誓約書も取得しました。

同社は、今回の調査結果を活用しながら、「模倣品は絶対に許さない」という方針のもと、消費者を悪質な模倣品から守るため模倣業者に対して徹底的に戦い続けます。

デッドコピー品の例



正規品

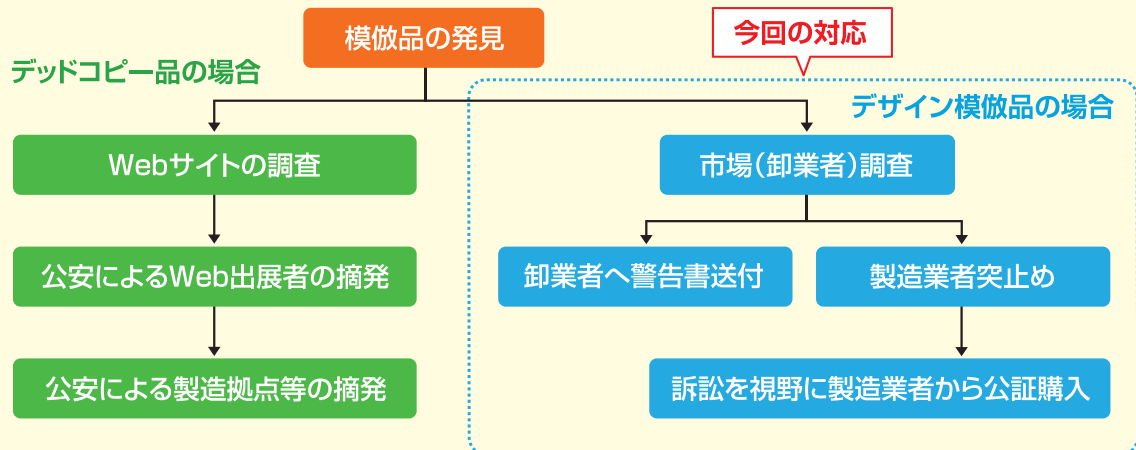
コピー品

デザイン模倣品の例



正規品

模倣品



事例4

H社

海外冒認商標対策①

H社は、世界各国で穀物を販売する企業です。

ビジネス展開に合わせ、世界各国で商標登録出願を行っていたところ、H社の商標登録出願より前に、某国で同じ商標が他者によって登録されていることが判明しました。H社は、他者が商標登録出願するよりもずっと前から同じ商標を使っていることから、H社の知名度にフリーライドした冒認商標であると判断し、ジェトロの事業を利用して他者の商標登録を取り消すための手続きを進めることにしました。

商標の場合、審査中であれば情報提供、公告期間内であれば異議申立て、登録されてから所定の期間内に相手方が使用していない場合には不使用取消審判の請求、所定の期間が過ぎた場合や使用の証拠が見つかった場合には無効審判の請求と、フェーズや使用状況などに応じて対応策を講じる必要があります。

一般的には、いったん権利が成立してしまったら、権利を取消または無効にするには困難がともないます。各方面から証拠を集めることはもちろん、外国で取消または無効の手続きを進める場合には証拠の翻訳も用意し、国によっては証拠を認証するための手続きまで行う必要があり、大変な労力がかかります。

H社は、無効審判を請求することにし、商取引の実績やカタログなどの証拠を粘り強く収集しました。その結果、H社は、他者の商標登録を取り消すことに成功しました。

この某国における事例を教訓にして、H社は、ビジネスを展開する可能性のある国では、いち早く権利を取得すべく取り組んでいます。

海外進出することを決定

冒認商標の存在が判明

冒認商標の無効審判を請求

冒認商標の無効が認められる

事例5

東川町農業協同組合

海外冒認商標対策②

「JAひがしかわ」のある東川町は、北海道のほぼ中心、大雪山系旭岳の麓にあります。この麓で湧き出るおいしい水の恩恵を受け、東川町は全国的にも珍しい上水道のない町です。JAひがしかわは、平成の水百選にも選ばれたこの名水を『大雪旭岳源水』という商品名で販売し、2009年8月には地域団体商標を出願し、2013年4月に地域団体商標の飲料水としては全国初の登録を受けました。

2015年6月、中国において全く関係のない中国企業により同一の商標『大雪旭岳源水』が冒認出願され、既に登録となっている事を知りました。当時、中国でも『大雪旭岳源水』の商品名を付したペットボトル入り飲料水を販売しており、もし冒認商標の権利者により、『大雪旭岳源水』という商品名で何らかの商品が販売された場合、本来の『大雪旭岳源水』と誤認して消費者が購入してしまうことで、『大雪旭岳源水』のブランド価値の低下につながる恐れがあるため、2016年度「冒認商標無効・取消係争支援事業」の支援事業を利用し、中国商標局に対して登録無効取消審判を請求することにしました。

請求理由としては、悪意の先取り登録、公衆に知られた外国地名、品質産地誤認の恐れ、地理表示などを理由として冒認商標の無効を主張し、その結果、2017年8月、冒認商標の無効審決が下されました。

大雪旭岳源水

冒認商標



正規品



JETRO

発行・お問い合わせ先

日本貿易振興機構 イノベーション・知的財産部 知的財産課

〒107-6006 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル6F

TEL:03-3582-5198 FAX:03-3585-7289

<https://www.jetro.go.jp/>

本冊子は、経済産業省特許庁中小企業等海外侵害対策支援事業により作成しました。

なお、2019年6月現在入手している情報に基づくもので、

その後の名称等の変更があることを予めお断りします。