

ASEAN 主要国における冒認商標出願の実態調査

タイ

1. 商標制度の概要

(1) 適格を有する商標

適格を有する商標には「肖像、図案、創作物品、ロゴ、名称、語、句、文字、数字、署名、色彩の組合せ、物の配置、音又はこれらの組合せ」が含まれる。

(2) 商標制度／優先権

タイは先願主義を採用している。しかし、タイでの善意の使用の優先的地位は、所定の権利を生じさせる。

タイはパリ条約、WTO の加盟国であり、パリ条約に基づき、海外での最初の出願から 6 か月以内に出願する場合には優先権主張を伴った出願が可能である。

(3) 商標登録出願

タイでは多区分出願が可能である。シリーズ商標は認められない。Official Fee が商品等に課せられ、各区分で商品等が 5 個を超える場合は区分ごとに課せられる。

タイはニース協定の国際分類を採用しているが、指定商品等の記載は個別商品ごとに明確に記載する必要がありクラスヘディングの記載は認められない。

出願時に使用は要件ではなく、出願前の商標使用の有無を述べることは義務ではない。登録の維持又は取消を避けるために、使用又は不使用の証拠を提出したり、宣明する制度はない。

(4) 出願時の必要書類等

出願時には以下の書類等が必要である。

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

(5) 審査期間／存続期間／更新

現状では、スムーズなケースの場合、出願から約 1 年半から 2 年で登録証が発行される。

出願日が登録日とみなされ、存続期間は登録日から 10 年である。

登録は、存続期間満了前 3 月からの更新出願によって 10 年ごとの更新が可能である（6 月のグレース期間あり）。

(6) 周知商標の保護

商標法では、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して周知商標の保護を拡張している。

ASEAN 主要国における冒認商標出願の実態調査

(7) 付与される権利

商標権者は、登録商標をその指定商品等に独占排他的に使用する権利を有し、侵害の差し止めや損害賠償請求を行う権利を有する。現在のタイ商標法では、タイでの侵害者に対する刑事的罰則も規定している。

(8) 商標登録の取り消し

登録商標の無効又は取消は商標委員会又は裁判所に請求できる。

(i) 商標委員会に対する請求理由

- 登録要件の欠如（例えば識別性を欠く場合、法により禁止されている特徴を含む場合、登録商標及び周知商標と同一又は混同を生じるほど類似する場合）

- 公序良俗に反する場合
- 3年間の不使用等

(ii) 裁判所に対する請求理由

- 取引での普通名称化
- 優先する権利を有している場合（登録から5年以内）

2. 商標検索の方法

出願前に先行商標調査を行い、登録可能性の判断（登録の障害になるような登録商標の有無の確認）を行うべきである。調査は興味のある商品（区分）及び関連する商品（区分）について行うべきである。

商標調査は当局を訪問して行うこと、

及び当局のウェブサイトにおけるオンラインデータベース

(<https://tmonline.ipthailand.go.th> or <https://bit.ly/2JBfUfN>) でも行うことができる。

3. 冒認出願を発見した場合の対策

冒認出願に対する法的措置には以下のものがある。

(1) 60日間の公告期間中に商標法第35条に基づき出願人より優先する権利を有していることなどを理由に異議申立を行う。これらもっとも現実的で取消と比べて安価な方法である。

(2) 商標委員会に対して取消を請求する。

(3) 裁判所に対して取消を請求する。

(4) 冒認出願の出願人・権利者に出願・登録の自発的取り下げを求める要求書を送付する。

4. 事前の予防策

(1) 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であって、できる限り早く商標出願すべきである。優先日を獲得できるだけでなく、冒認出願及び侵害の問題を回避できるためである。

(2) 冒認出願について監視をすること

(3) 登録許可後に出願は公報に60日間公告される。したがって、当局のウェブサイト (www.ipthailand.go.th) によって公報に基づく冒認出願の監視が可能である。

(4) 毎月の公報は当局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>)

ASEAN 主要国における冒認商標出願の実態調査

フィリピン

1. 商標制度の概要

(1) 適格を有する商標

知的財産法第 121.1 では、「標章」とは、「企業の商品(商標)又はサービス(サービスマーク)を識別することができる可視標識をいい、刻印又は押印した商品の容器を含む」と規定している。

(2) 商標制度／優先権

一般的には、フィリピンは先願主義を採用している。パリ条約に基づき出願することが可能であり、最初の出願から 6 か月以内に出願された場合には優先権主張が認められる。

(3) 商標登録出願

フィリピンでは多区分出願が可能である。シリーズ商標は認められない。フィリピンはニース協定の国際分類を採用しており、一般的にはニース協定の個別リストを忠実に守っている。出願時の使用は要件ではない。

(4) 出願時の必要書類等

出願時には以下の書類等が必要である。

出願人名・住所・国籍及びその他の連絡先

商標見本

商標又はその一部の音訳又は翻訳

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

優先権書類 (必要な場合)

(5) 審査期間／存続期間／更新

出願から約 7~9 ヶ月で登録証が発行される。

商標は、以下の使用宣誓書を提出することにより、登録によって 10 年間保護される。

- ・ 出願日から 3 年目の使用宣誓書
- ・ 登録から 5 年目の使用宣誓書
- ・ 更新登録から 1 年以内の更新使用宣誓書
- ・ 更新登録から 5 年目の使用宣誓書

登録は、10 年ごとの更新が可能である。登録は、商標の所有者及び独占権についての登録の有効性についての一応の推定ではない。

(6) 周知商標の保護

登録の有無にかかわらず、同一・類似商品・サービスについて国際的でフィリピンで周知な商標は保護される。

フィリピンで登録された周知商標は、商標の使用が登録商標の所有者の商品等や所有者と関係があるがごとく使用されており、登録商標の所有者に損害を与えると考えられる場合はその指定商品等と非類似の商品等まで保護が拡大される。

ASEAN 主要国における冒認商標出願の実態調査

(7) 付与される権利

知的財産法 147.1 では「登録商標の所有者は、その同意を得ていないすべての第三者が当該登録された商標に係る商品又はサービスと同一又は類似の商品又はサービスについて同一又は類似の標識又は容器を商業上使用し、その結果混同を生じさせるおそれがある場合は、その使用を防止する排他的権利を有する」と規定している。

(8) 商標登録の取り消し

知的財産法 151 条により、登録により損害を受けている又は損害を受けるであろうと考える者は以下の条件で取消を請求できる。

- ・登録日から 5 年以内であること

- ・登録に係る商品若しくはサービス若しくはその一部について標章が一般名称になっているか若しくは放棄されている場合、当該登録が不正に得られたか若しくは法の規定に反してなされた場合又は権利者により若しくは権利者の承認のもとに商品若しくはサービスの出所を偽って表示するように使用されている場合は、いつでも取消請求ができる。

- ・権利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商標を使用しなかったか又はライセンスによりフィリピンにおいて使用させることをしなかった場合は、いつでも取消請求できる。

2. 商標検索の方法

混同を生じる類似商標及び同一商標の検索を、WIPO のデータベースで行うことができる。

<https://www3.wipo.int/branddb/ph/en/>

3. 冒認出願を発見した場合の対策

(1) 応じない可能性もあるが、自己の商標が国際的及びフィリピンで周知であることや、優先権主張又は先願を理由とする警告状を出願人に送付すること

(2) 公報掲載後 30 日以内に異議申立を行うこと

(3) 冒認出願が登録された場合は取消請求を行うこと

4. 事前の予防策

(1) 出願前に現地代理人による商標調査を行うこと

(2) 同一又は混同を生じるような類似商標について監視をすること

(3) 登録までに再度調査をすること

(4) 遅滞なく適時に商標登録出願することが最も肝要

ASEAN 主要国における冒認商標出願の実態調査

マレーシア

1. 商標制度の概要

(1) 適格を有する商標

図形、ブランド、見出し、ラベル、チケット、名称、署名、語、文字、数字又はこれらの組みあわせが商標としての適格を有する。

(2) 商標制度／優先権

マレーシアは使用主義的要素を含む先願主義を採用している。即ち、マレーシアにおいて同一又は相当類似する商標の先使用者がいない場合は、商標を取引で使用する最初の出願人が登録する権利を有し、優先的権利を有する。先使用者がいない場合は、最初の出願人が商標の所有者として登録される。

パリ条約に基づき出願することが可能であり、最初の出願から6か月以内に出願された場合には優先権主張が認められる。

(3) 商標登録出願

現段階では区分ごとの出願が必要である。現行法では多区分出願は認められていない。しかし、2019年12月27日改正商標法の施行により多区分出願が認められ、シリーズ商標の出願も可能になる。商品・サービスの区分はニース協定によって定められ、クラスヘディングの記載は広範であって通常は認められない。出願時に使用は要件ではない。

(4) 出願時の必要書類等

出願時には以下の書類等が必要である。

- (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

(5) 審査期間／存続期間／更新

出願から登録まで局通知などなく進む場合は18ヶ月以内に登録され、早期審査の申請を行った場合は最短で6か月3週間で登録されるが、早期審査には要件がある。

登録後、独占権が10年間付与され、その後10年ごとの更新が可能である。

(6) 周知商標の保護

マレーシアでは周知でなく外国でのみ周知な商標はマレーシアでは保護されない可能性がある。周知商標の基準は、マレーシアで事業を行っているかまたは信用を獲得しているかに関わらず、何人かの商標であるとマレーシア国内で周知になっていることである。

ASEAN 主要国における冒認商標出願の実態調査

(7) 付与される権利

商標登録により付与される権利は登録簿における条件・修正・限定などを条件とした商品・サービスについて商標を独占的に使用できる権利である。条件及び限定は所有者の権利範囲を示すものである。

(8) 商標登録の取り消し

商標登録は、登録から3年間不使用の場合、又は詐欺、冒認、識別性を有さない（普通名称化）及び法に定めるその他の理由により取消の対象となる。

2. 商標検索の方法

(1) 非公式な検索は、指定商標代理人によって「MyIPO IPONLINE trademark database」及び「WIPO Global Brand Database (MyIPO databaseを含む)」にアクセスすることにより検索可能である。MyIPO IPONLINE trademark databaseは商標のイメージをアップロードしていないため、イメージ調査、図形調査はWIPO Global Brand Databaseで行う必要がある。

(2) 調査時の先行類似商標の存在の有無についての公式調査及び調査結果の送付を当局（マレーシア知的財産公社）に依頼することが可能である。

(3) 当該商標の識別性の有無に関する予備的助言を当局に依頼することが可能である。実際に登録官が拒絶した場合、出願取り下げを希望するか、また、出願時の費用についての払い戻しを希望するかを尋ねる通知が出願人に送付される。

3. 冒認出願を発見した場合の対策

(1) 冒認出願の出願人の背景（企業の状況や事業内容など）を Companies Commission of Malaysia (SSM) で調査すること

(2) 冒認出願の出願人についてさらに情報を得るためインターネット検索を行うこと

(3) 冒認出願の出願人との間に事業の関係があったかを調査・決定し、関係があった場合には次の対応のために全ての証拠を収集すること

(4) 冒認出願の出願人／権利者に対して悪意の出願／登録の自発的な取下げ／取消を求める要求書を発すること

(5) 冒認出願が審査に係属している場合は、ウォッチングリストに入れて出願公告された際には異議申立を行うこと

(6) 商標の所有者がマレーシアでの先使用者である場合又は冒認出願人を行った者と取引があった場合であって平和的解決ができない場合は高等裁判所に取消／無効請求を行うこと

4. 事前の予防策

(1) 遅滞なく商標登録出願すること。遅くとも現地代理店との交渉やマレーシアへの商品の輸出を始める前に出願すること

(2) 商標ウォッチングを行い、指定期間内に公衆に欺瞞・混同を生じさせるおそれがあることなどを理由に異議申立を行えるようにすること

(3) 冒認出願に対しては、比較的安価である異議申立を行うこと

(4) 定期的に商標調査を行い、直近の商標出願を見つけること

ASEAN 主要国における冒認商標出願の実態調査

ベトナム

1. 商標制度の概要

(1) 適格を有する商標

商標としての適格を有する標識は、

【視覚で認識できるもので文字、語、図、イメージ、ホログラム、これらの組み合わせであって1又は2以上の色彩からなるもの】である。

匂い及び音は商標として登録できない。

(2) 商標制度／優先権

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認める。パリ条約に基づき出願することが可能であり、最初の出願から6か月以内に出願された場合には優先権主張が認められる。

(3) 商標登録出願

ベトナムでは区分数に応じた Official Fee の納付により多区分出願が可能である。ベトナムはニース協定の国際分類第11版を採用しており、クラスヘディングの記載は認められず商品等を詳細に記載する必要がある。

(4) 出願時の必要書類等

出願時には以下の書類等が必要である。

- (i) 出願人名と住所
- (ii) 出願商標のサンプル（商標見本）
- (iii) 区分を明確にした詳細な商品・サービスのリスト
- (iv) 優先権主張を行う場合は優先権書類
- (v) 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）

(5) 審査期間／存続期間／更新

絶対的要件及び相対的要件について審査される。知的財産法では実体審査の期間は出願公開から9ヶ月とされているが、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か月以上となっている。登録商標の保護期間は出願日から起算して10年間であり、効力はベトナム全土に及ぶ。

(6) 商標の維持／更新

商標登録は10年ごとに更新可能であり、継続して5年以上不使用の場合は消滅の対象となる。

ASEAN 主要国における冒認商標出願の実態調査

(7) 周知商標の保護

外国での周知商標はベトナムでは保護されない。換言すると、ベトナムでは周知でない商標又は広範な使用及び認知されていない商標は冒認出願からの保護を受けることができない。冒認出願のベトナムでの出願日前にベトナムで周知の商標又は広範な使用及び認知されている商標のみが冒認出願からの保護を受け得る。

(8) 付与される権利

商標権者は以下の経済的権利を有する。

- ・ 商標を使用又は他人に商標の使用を許可すること
- ・ 他人が当該商標を使用することを防止すること
- ・ 法に基づき商標を処分すること

(9) 商標登録の取り消し

無効請求前、正当な理由なく、5年間継続して商標権者、使用権者が商標を使用していない場合は保護の無効請求を行うことができる。

以下の場合、登録全体が取り消される。

- ・ 出願人が登録を受ける権利を有さない場合、あるいはその権利を譲渡されていない場合
- ・ 登録が認められた際に保護の要件を満たしていなかった場合

2. 商標検索の方法

ベトナムはマドリッド制度の加盟国であるため、商標調査は IP Viet Nam 及びマドリッドモニターデータベースに基づき行うことができる。

毎月の公報は IP Viet Nam のウェブサイト <http://noip.gov.vn/en/web/english/home> からダウンロード可能である。

3. 冒認出願を発見した場合の対策

(1) 応じない可能性もあるが冒認出願の出願人に警告状を送付すること

(2) 知的財産法第 112 条の「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」などを理由に、冒認出願を発見した場合の最も一般的な方法である異議申立を行うこと

4. 事前の予防策

(1) できる限り早く、できるだけ多くの関連すると考えられる商品等を指定して商標出願すること

(2) 国内公報及び国際登録商標の公報を注意深く監視すること

(3) ベトナム人と事業を行う場合、代理店契約に代理店が商標出願を行わないことなど商標権に関する条項を含めること

ASEAN 主要国における冒認商標出願の実態調査

シンガポール

1. 商標制度の概要

(1) 適格を有する商標

適格を有する商標は、商標法第2条に規定されている「標識」であって、「文字、語、名称、署名、数字、図形、ブランド、標題、ラベル、チケット、形状、色、包装の外観又はこれらの組合せ」を含む。

(2) 商標制度／優先権

シンガポールは先願主義を採用している。パリ条約及びWTOの加盟国であるため、優先権を主張する出願は優先日まで遡及する権利を有する。優先権主張は、基礎の出願の出願人あるいはその承継人のみ認められ、最初の出願日から6ヶ月以内に出願する必要がある。承継の場合はシンガポールへの出願前に承継が行われていることが必要である。

商標の使用は出願の要件ではなく、出願前の使用の有無を述べることは義務ではない。

(3) 商標登録出願

シンガポールでは多区分出願が可能である。シリーズ商標の出願も可能である。シンガポールはニース協定の国際分類を採用しており、一般的にはニース協定の個別リストを忠実に守っている。

シンガポールにおいて相当な使用がされた結果によって識別性を取得した場合は、登録できる場合があるが、その場合、シンガポールにおける相当な使用の証拠を登録官の検討のために提出する必要がある。

(4) 出願時の必要書類等

出願時には以下の書類等が必要である。

- 出願人名・住所・国籍
- 商標見本
- 国際分類に登録を求める商品・サービス名
- 優先権主張の場合は基礎出願の詳細（国名、出願日など）
- 優先権主張の場合は基礎出願の指定商品等

(5) 審査期間／存続期間／更新

出願から約9ヶ月で登録され、出願日から10年間登録が有効であり10年ごとの更新が可能である。

(6) 周知商標の保護

登録の有無にかかわらず、シンガポールにおける周知商標は保護される。しかし、シンガポールでの周知が必要である。外国での周知商標はシンガポールでの周知を常に意味するものではない。シンガポールで周知であるかは、提出された証拠（シンガポールでの認知度、売上高、広告の範囲など）によって判断され、通常、立証は困難を伴う。

ASEAN 主要国における冒認商標出願の実態調査

(7) 付与される権利

商標権者は商標を独占排他的に使用可能であり競業者の使用を止めさせることができる。商標の使用許諾を行うこと、フランチャイジーにおいて他人に譲渡すること、合併の際に無償で譲渡すること、増資のために使用することも可能である。

商標権者は侵害者に対して差し止め、あるいは損害賠償請求をすることが可能である。現在のシンガポール商標法では、特に偽造品に関連する違反者に対する刑事的罰則を規定している。

(8) 商標登録の取り消し

シンガポールにおいて不使用の正当な理由なく5年以上継続して使用していない場合は取消の対象となる。知的財産法151条により、登録により損害を受けている又は損害を受けるであろうと考える者は取消を請求できる。法により、又は権利者の無活動により商標が商品等の普通名称となってしまう場合は無効とされ得る。

商標は、シンガポール商標法の絶対的拒絶理由・相対的拒絶理由に反して登録された場合、あるいは冒認・詐欺による登録や虚偽の陳述によって登録された場合も無効とされ得る。

2. 商標検索の方法

類似商標の調査は当局 (IPOS) の e-services platform である IP2SG (www.ip2.sg)で行うことができる。

冒認についての調査は以下の方法で行うことができる。

1. 当局による決定理由文書のチェック

- 2010年から現在までのケース:
<https://www.ipos.gov.sg/resources/hearing-mediation>
- 2010年以前のケース:
<https://www.ipos.gov.sg/resources/hearing-mediation/legal-decisions-archives>

2. 当局の決定に対する不服申立の Lawnet のチェック

高等裁判所や控訴裁判所への不服申立について Lawnet でチェックできる。

3. 当局のプラットフォーム IP2SG での出願・登録商標のチェック (<https://www.ip2.sg>)

- 商標又は漢字及び区分を入力して類似商標のチェックが可能である。
- 出願人名、商標、出願番号、区分、代理人名による商標公報のチェックが可能である。

3. 冒認出願を発見した場合の対策

出願公告の段階でも冒認を理由として異議申立を行うべきである。一方、登録後は冒認を理由とする無効請求が可能であり、当局又は裁判所に請求可能である。

4. 事前の予防策

- * 定期的な商標調査、経過の観察
- * 可能な限りの証拠収集
- * シンガポール市場に入る前の出願

ASEAN 主要国における冒認商標出願の実態調査

インドネシア

1. 商標制度の概要

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, <http://www.dgip.go.id>, 職員 586 名）が司っている。商標出願の審査は商標地理的表示局（141 名、内審査官 81 名）の所管である。

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

2. 商標検索の方法

インドネシアにおいて出願された商標は WIPO データベースの他、DGIP ウェブサイト (<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>) で公開するデータベースを利用して検索することができる。

3. 冒認出願を発見した場合の対策

冒認出願により登録された商標を取消すには、自身の商標が著名であること（第 21 条第 1 項 b）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。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）

4. 事前の予防策

インドネシアでは冒認出願が横行しており、赤の他人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の他、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。その一方で審査段階では冒認出願が拒絶されず、裁判に持ち込んで商標権を取消す以外に排除する方法がないので、早期に出願することがたいへん重要である。

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。近年 70000 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 60000 件前後である。