

特許庁委託事業

アセアン主要国における
日本の地名等の商標登録実態調査

2017年3月

日本貿易振興機構(JETRO)
バンコク事務所 知的財産部

調査報告書

～アセアン主要国における日本の地名等の商標登録実態調査～

目次

第1章	はじめに.....	4
1.	調査の概要.....	4
2.	調査方法.....	4
3.	注意事項.....	7
4.	謝辞.....	8
第2章	インドネシア.....	9
調査事項Ⅰ	日本の地名等の商標登録の有無.....	9
調査事項Ⅱ	第三者による日本国周知・著名商標名の商標出願・登録の有無.....	10
調査事項Ⅲ	地名等の商標登録に関する判例及び報道.....	12
調査事項Ⅳ	登録商標への対抗策.....	12
第3章	マレーシア.....	15
調査事項Ⅰ	日本の地名等の商標登録の有無.....	15
調査事項Ⅱ	第三者による日本国周知・著名商標名の商標出願・登録の有無.....	16
調査事項Ⅲ	地名等の商標登録に関する判例及び報道.....	17
調査事項Ⅳ	登録商標への対抗策.....	19
第4章	フィリピン.....	23
調査事項Ⅰ	日本の地名等の商標登録の有無.....	23
調査事項Ⅱ	第三者による日本国周知・著名商標名の商標出願・登録の有無.....	24
調査事項Ⅲ	地名等の商標登録に関する判例及び報道.....	25
調査事項Ⅳ	登録商標への対抗策.....	26
第5章	シンガポール.....	30
調査事項Ⅰ	日本の地名等の商標登録の有無.....	30
調査事項Ⅱ	第三者による日本国周知・著名商標名の商標出願・登録の有無.....	31
調査事項Ⅲ	地名等の商標登録に関する判例及び報道.....	32
調査事項Ⅳ	登録商標への対抗策.....	33
第6章	タイ.....	38
調査事項Ⅰ	日本の地名等の商標登録の有無.....	38

調査事項Ⅱ	第三者による日本国周知・著名商標名の商標出願・登録の有無	39
調査事項Ⅲ	地名等の商標登録に関する判例及び報道	40
調査事項Ⅳ	登録商標への対抗策	41
第7章	ベトナム	45
調査事項Ⅰ	日本の地名等の商標登録の有無	45
調査事項Ⅱ	第三者による日本国周知・著名商標名の商標出願・登録の有無	46
調査事項Ⅲ	地名等の商標登録に関する判例及び報道	48
調査事項Ⅳ	登録商標への対抗策	48

第1章 はじめに

1. 調査の概要

本報告書は、2014年10月に独立行政法人日本貿易振興機構バンコク事務所（以下「機構」という。）が行ったインドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ及びベトナム（以下「アセアン主要国」という。）における日本の地名等の商標登録実態調査（以下「前回調査」という。）について、調査対象を拡大するとともにアップデートした調査（以下「本調査」という。）の結果を報告するものである。

日本企業の海外進出が増加しているなか、中国等海外において日本の地名や地域ブランド等が第三者によって商標登録されており、これによって地方自治体等の公的機関や日本企業等による現地でのビジネス展開に支障が生じるリスクが増加している。アセアン主要国でも同様に第三者によって商標登録されている日本の地名や地域ブランド等が存在することが明らかになっており、同種の問題が発生していると考えられる。

そこで、今後、日本の公的機関や日本企業等との結び付きがより一層高まることを見込まれるアセアン主要国について、商標登録等のアップデートされた情報をもとに適切な対抗策を検討することを目的として、本調査を実施することとした。

本調査は、以下の調査事項からなり、第2章以降では各国ごとにその調査結果を述べる。

～調査事項～

- I アセアン主要国における日本企業以外の第三者による日本の地名等（下記①～⑤に示す地名等をいう。以下同じ。）の商標登録の有無
 - ①日本の都道府県名
 - ②政令指定都市名
 - ③日本国特許庁において2016年10月31日時点で登録されている地域団体商標名
 - ④機構が指定する地名
 - ⑤農林水産省において2016年10月31日時点で登録されている地理的表示
- II アセアン主要国における日本企業以外の第三者による日本国周知・著名商標名の商標登録の有無の調査
- III 前回調査以降のアセアン主要国における地名等（外国のものを含む。）の商標登録に関する判例、報道及び記事の調査
- IV 第三者によって登録された登録商標への対抗策

2. 調査方法

(1) 調査事項 I

「日本の地名等」の商標登録の有無の調査は、2016年11月～12月にかけて、原則としてクラリベイト・アナリティクス（旧トムソン・ロイター）が提供している海外商標調査データベース SAEGIS¹を用い、英語で検索を行っている。

なお、検索開始時における SAEGIS での収録状況は以下のとおりである。

¹ <http://www.compumark.com/ja/international-search/>

インドネシア	最終更新日: 2016年10月1日 1976年から2016年9月7日 までに公告された商標
マレーシア	最終更新日: 2016年10月4日 1949年の出願日以降の公告 された商標のデータが収録
フィリピン	最終更新日: 2016年10月4日 1963年以降に公告された商 標のデータが収録
シンガポール	最終更新日: 2016年10月19日
タイ	最終更新日: 2016年10月15日 1932年の時点で公告された 商標以降のデータが収録
ベトナム	最終更新日: 2016年9月1日 1984年以降に公告された商 標のデータが収録

検索に用いる文字は、原則として①都道府県名、②政令指定都市名及び④機構が指定する地名については英語による地図表記とした。③地域団体商標については、原則として日本国特許庁の「Regional Brands in JAPAN -Regional Collective Trademarks-」²に記載されている英語表記（“Transcription in English”）に基づく英字を検索文字として用い、地域団体商標のうち英語を含むもの（例：神戸ビーフ等）についてはアルファベット表記による検索文字（例：Kobe Bifu 等）だけでなく、同部分を英語表記による検索文字（例：Kobe Beef 等）でも検索を行った³。⑤地理的表示については、登録簿における「特定農林水産物等の名称」に記載されている日本語表記を地域団体商標の英語表記と同様の規則で英字にしたものを検索文字として用いた。

但し、前回調査では、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、ベトナムの5か国については、各国知財庁の商標データベースを用いて検索を行ったことを踏まえ、本調査でも下記表の通り、各国知財庁の商標データベース及び ECAP^{III}が提供しているアセアンの商標調査データベース ASEAN TM View⁴を用いて補足調査を行った。

インドネシア	e-Status HKI ⁵
マレーシア	IP Online Search ⁶
フィリピン	ASEAN TM View

² http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/regional_brands/chiiki2014.pdf

³ なお、一部の用語については別の読み方での検索も行っている（例えば、「日本」の「Japan」、
「近江牛（おうみぎゅう）」の「Oumi Ushi（おうみうし）」等）。検索語については各別紙
参照

⁴ <http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome>

⁵ <http://e-statushki.dgip.go.id/>

⁶ <http://onlineip.myipo.gov.my/index.cfm/search/tm/index>

シンガポール	IP ² SG (Trade Marks) Search ⁷
タイ	ASEAN TM View
ベトナム	IP Lib ⁸

検索結果については、地名以外の意味を有する商標⁹を除いた登録商標及び出願係属中商標をリスト化したものを記載している。

(2) 調査事項Ⅱ

第三者による日本国周知・著名商標名の商標登録の有無の調査は、ASEAN TM View を用い、2017年1月に英語で検索を行っている。検索対象となる商標は、日本国特許庁が提供しているJ-Platpatの「日本国周知・著名商標検索¹⁰」に収録されている商標のうち、以下の3つの条件を満たし、かつ単一の英単語ではない商標（以下、「日本国著名商標」という。）とし、検索に用いる文字として(iii)のアルファベット表記を用いた。

- (i) 権利者が日本企業である。
- (ii) 防護標章登録されている。
- (iii) 「商標（検索用）」がアルファベット表記（「図形」又は「\$」が付されたものを除く。）の文字商標である。

検索結果については、個別の商標のリスト化はせず、商標の法的状況（STATUS）ごとに件数のみを掲載している。法的状況は、ASEAN TM View ウェブページのヘルプによれば、下記表の5種類である。なお、括弧内は仮訳である。

Registered	The trademark is legally protected (この商標は、法的に保護されている。)
Filed	The trademark is still an application and is undergoing the examination procedure. The trademark has therefore not been registered yet. (この商標は、まだ出願中であり、審査手続きを受けているため、この商標はまだ登録されていない。)
Ended	The trademark has been refused, cancelled, withdrawn etc. (この商標は、拒絶、放棄、取下げ等されている。)
Expired	The trademark has been refused, cancelled, withdrawn etc. (この商標は、拒絶、放棄、取下げ等されている。)

⁷ <https://www.ip2.sg/RPS/WP/CM/SearchSimpleP.aspx?SearchCategory=TM>

⁸ <http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php>

⁹ 地名とマーク又はその他の用語との組み合わせにより社名、商品名、店名等を意味する商標

¹⁰ https://www2.j-platpat.inpit.go.jp/chomei/search_j.cgi?login&1486446661179

Other	The trademark does not fit into any of the above categories (この商標は、上記カテゴリーのいずれにも適合しない。)
-------	--

なお、検索開始時における ASEAN TM View で公開している各国ごとの収録件数は下記表の通りである。

インドネシア	818,580 件
マレーシア	746,741 件
フィリピン	376,932 件
シンガポール	632,658 件
タイ	476,819 件
ベトナム	347,814 件

(3) 調査事項Ⅲ

商標登録に関する判例、報道及び記事は、ジー・サーチ社が提供している G-Search¹¹を用い、2016年12月末の時点で調査を行った。

検索に用いる式は、「日本の地名等」に対して、「冒認」、「商標」、「地理的表示」、「GI」、「地域ブランド」、「訴訟」、「判決」などの用語を組み合わせたものを用いた。

(4) 調査事項Ⅳ

登録商標への対抗策については、世界知的所有権機関 (WIPO) が運営するウェブサイトの WIPO Lex、日本国特許庁が運営するウェブサイトの外国産業財産権制度情報等を参照するほか、現地代理人への問い合わせにより行った。

3. 注意事項

・本報告書は、一般的な情報の調査結果を報告する目的で作成されたものであり、専門家としての法的助言は含まれていない点に留意されたい。

・本報告書に引用した法令の和訳及び英訳は、内容が最新でないものが含まれている可能性もあり、また訳の正確性が保証されているものではないことに留意されたい。特に、インドネシアの商標法は 2016 年 11 月に改正され、タイの商標法は 2016 年 7 月に改正されており、調査報告書作成時点においてこれらの英訳も利用できない状態であったため、十分に留意されたい。

・本報告書提出後の法改正等によって本報告書記載の情報は変わる場合があり、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ない点に留意されたい。

¹¹ <http://db.g-search.or.jp/>

4. 謝辞

本報告書の作成にあたり、多大な協力を頂いた委託先のセブンシーズ IP コンサルティング上海、再委託先のセブンシーズ IP コンサルティング台湾及び特許業務法人オンダ国際特許事務所の貢献に感謝の意を表す。

第2章 インドネシア

調査事項 I 日本の地名等の商標登録の有無

1. 商標名別検索結果

第1章の2. 調査方法で述べた調査の結果、「日本の地名等」と商標名が同一又は類似する登録商標及び出願係属中商標のうち、出願人／権利者が日本の公的機関又は外国企業（インドネシア企業を含む）であると考えられるものは、都道府県名について以下の33の名称、政令指定都市名について以下の13の名称、地域団体商標について以下の2の名称、機構が指定する地名について以下の16の名称において確認された。一方、地理的表示の名称と同一又は類似の商標は確認されなかった。

なお、登録商標が確認されたものは太字で示し、出願係属中商標のみが確認されたものについては下線を付している。検索結果の詳細については別紙1を参照されたい¹²。

<都道府県名>
東京、大阪、北海道、青森、宮城、秋田、山形、福島、埼玉、千葉、富山、石川、福井、長野、愛知、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、岡山、広島、山口、徳島、香川、高知、福岡、佐賀、長崎、 <u>熊本</u> 、宮崎、鹿児島、沖縄
<政令指定都市名>
札幌、仙台、さいたま、横浜、川崎、名古屋、京都、大阪、堺、京都、岡山、広島、福岡
<地域団体商標>
今治タオル、 <u>高島ちぢみ</u>
<機構が指定する地名>
日本、本州、東北、 <u>関東</u> 、 <u>近畿</u> 、 <u>四国</u> 、九州、関西、梅田、新宿、渋谷、原宿、秋葉原、銀座、小樽、富良野
<地理的表示>
該当なし

2. 言語別検索結果

「日本の地名等」と商標名が同一又は類似する登録商標及び出願係属中商標のうち、出願人／権利者が日本の公的機関又は外国企業であると考えられるものについて、言語別の件数は以下のとおりである。括弧内の数字はステータスが「Registered」になっている登録商標の件数を示す。なお、SAEGISのデータベースでは、外国語商標であってもその英訳が知的財産庁の公報等に記載されている限り、当該英訳を検索語として入力することによって外国語商標も検索することができる。しかし、英訳が公報等に記載されていない（又は誤っている）場合には本調査方法によっては検索することができないため、本調査において、必ずしもインドネシアにおける日本語商標の全てが網羅されているわけではない点に留意されたい。

英語のみ	357(271)件
日本語のみ	1(1)件
現地語のみ	0件
英語及び日本語	12(6)件

¹² 別紙1に掲載の商標すべてが冒認の意図を持って出願しているとは限らず、選択した商標が偶然に日本の地名等と同一であった可能性は否定できない。

英語及び現地語	0件
その他	0件

3. 前回調査（2014年度）からの推移及び考察

前回調査において権利化されていた「日本の地名等」の登録商標全 212 件のうち、本調査においては 176 件の登録が維持され、35 件が失効している。また、残りの 1 件は、機械翻訳によるステータスが「Court」となっており、商標登録の無効訴訟に継続していると推定される。なお、インドネシアについては前回調査において出願係属中商標は確認されなかった。また、2014 年以降に出願された「日本の地名等」の商標出願は全 82 件（このうち、1 件は日本の公的機関が出願人であると考えられる。）あり、そのうち 4 件が登録され、78 件は出願係属中となっている。

なお、本調査では SAEGIS のデータベースを使用し、前回調査ではインドネシア知的財産総局（DGIP）のデータベースを使用したことによる収録状況の違いから、別紙 1 では前回調査以前に出願された商標も追加している。

インドネシアでは、「日本の地名等」と同一商標名からなる商標の登録件数がアセアン主要国の中で最も多くなっており、また 2014 年以降に新たに出願された商標の件数も 82 件とかなり多くなっている。このようにインドネシアでは、既に登録されている「日本の地名等」の商標が数多く存在するのみならず、引き続き多くの「日本の地名等」の商標出願がなされている点に留意されたい。

調査事項Ⅱ 第三者による日本国周知・著名商標名の商標出願・登録の有無

1. 商標名（Trade Mark Name）¹³同一の検索結果

第 1 章の 2. 調査方法で述べた「日本国著名商標」全 133 件の調査の結果、これらの名称と商標名が同一である商標のうち、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商標のステータスごとの件数は以下の通りである。ステータスを問わず、「日本国著名商標」と同一の商標名である商標の件数¹⁴は、133 件中 66 件であった。

異なる区分を含む	
Filed	35件
Registered	38件
Expired	0件
Ended	35件
Other	0件

また、「日本国著名商標」と同一の商標名、かつ商品・役務の区分が当該「日本国著名商標」と同一の区分¹⁵であり、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商

¹³ ASEAN TM View の検索結果では、文字と図形の組み合わせからなる商標の商標名として、「○○+DEVICE」や「○○+LOGO」のように表示されるものと単に「○○」と表示されるものがあるが、「DEVICE」等の図形等を意味する単語のみが商標名に付されている商標は、○○の部分が日本国著名商標名と同一であれば、同一の商標名で出願された商標とした。

¹⁴ 1 件の商標名に対して、ステータスの異なる複数の商標が存在している場合があるため、各ステータスの合計値とは異なる。

¹⁵ 商品又は役務の区分は、J-Platpat の日本国周知・著名商標検索に記載されている国際分類を用いた。

標のステータスごとの件数は以下の通りである。また、ステータスを問わず、「日本国著名商標」と同一商標名かつ同一区分である商標の件数は、133件中29件であった¹⁶。

同一区分のみ	
Filed	7件
Registered	10件
Expired	0件
Ended	18件
Other	0件

2. 商標名同一、かつ図形商標を除いた¹⁷検索結果

第1章の2. 調査方法で述べた「日本国著名商標」全133件の調査の結果、これらの名称と商標名が同一である商標から文字以外の要素が含まれている図形商標を除いた商標のうち、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商標のステータスごとの件数は以下の通りである。

ステータスを問わず、「日本国著名商標」と同一商標名のみからなる商標の件数は、133件中51件であった。

異なる区分を含む	
Filed	23件
Registered	30件
Expired	0件
Ended	24件
Other	0件

また、「日本国著名商標」と同一の商標名、かつ商品・役務の区分が当該「日本国著名商標」と同一の区分である商標から文字以外の要素が含まれている図形商標を除いた商標のうち、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商標のステータスごとの件数は以下の通りである。

ステータスを問わず、「日本国著名商標」と同一商標名のみからなり、かつ同一区分である商標の件数は、133件中19件であった。

同一区分のみ	
Filed	4件
Registered	8件
Expired	0件
Ended	10件
Other	0件

なお、ASEAN TM Viewにはインドネシアにおける商標の全てが収録されているわけで

¹⁶ 分類の異同は商品及び役務の類比判断の指標ではないため、「日本国著名商標」の指定商品及び役務の区分と同一の区分で登録されていても、これをもって「日本国著名商標」と同一又は類似の商標権が第三者に付与されたと判断することはできない。

¹⁷ ASEAN TM Viewでは、商標タイプ(Trade Mark Type)として「Word」、「Figurative」、「Combined」、「Stylized Characters」の4種類があるが、「Word」以外の商標タイプであっても文字のみから構成される商標が散見されたため、商標タイプが「Combined」などであっても文字以外の要素が含まれない場合には、「図形商標を除いた商標」とした。

はなく、また法的状況の更新に遅れがあるため、本調査によってインドネシアにおける検索対象とした「日本国著名商標」の全てを検索できているわけではない点に留意されたい。

3. 考察

インドネシアにおいては、登録されたことを示す「Registered」、及び出願しても登録に至らなかったと考えられる「Ended」のステータスとなっている商標がそれぞれ多く確認された。ステータスが「Ended」の商標が多い要因として、「日本国著名商標」については日本の権利者が既に出願・登録しており、先願先登録商標の存在を理由に拒絶されているものが相当数存在すると推定できる。

しかし、ステータスが「Registered」の商標も多いことから、「日本国著名商標」と同一又は類似の商標を第三者が出願した場合にも、登録される可能性が高いと言えるため、日本企業の企業名や商品名等が第三者によって登録される可能性については十分に留意されたい¹⁸。

調査事項Ⅲ 地名等の商標登録に関する判例及び報道

第1章の2. 調査方法で述べた範囲において、地理的表示（Geographical Indication）の重要性を訴える報道は確認されたが、地名等の商標登録に関する判例及び報道は確認されなかった。

調査事項Ⅳ 登録商標への対抗策

1. 第三者による「日本の地名等」及び「日本国著名商標」の商標登録の可否

インドネシア商標法（“Law No.20 of 2016 on Marks and Geographical Indication”以下、本章において「商標法」という。）は、2016年11月に改正されており、商標登録出願の拒絶に関する条文が一部変更されている¹⁹。商標法（インドネシア語版）の機械翻訳によれば、第三者が保有する著名商標や登録された地理的表示と全部又は主要な部分において類似する商標登録出願が拒絶される旨の規定は存在しているが²⁰、第三者により「日本の地名等」や「日本国著名商標」と同一又は類似している商標が登録されるおそれはあると考えられる。

2. 第三者による商標登録出願又は商標登録への対抗策

上述のとおり、インドネシアにおいては、「日本の地名等」や「日本国著名商標」と商標名が同一の商標が第三者によって商標登録されるおそれがある。このような商標登録出願又は登録商標に対しては、以下のような対抗策が考えられる。

(1) 概要

	請求権者	請求先
異議申立	誰でも可	大臣（知的財産総局）

¹⁸ これらの商標すべてが冒認の意図を持って出願しているとは限らず、選択した商標が偶然に日本国著名商標と同一であった可能性は否定できない。

¹⁹ 商標法第20条及び第21条

²⁰ 商標法第21条第1項

取消請求	登録商標の権利者 又は登録出願人	商務裁判所
不使用抹消請求	誰でも可	
損害賠償等 (商標法)	登録商標の権利者 又は著名商標の権利者	
罰則 (商標法)	登録商標の権利者	知的財産総局又は 警察

(2) 商標登録出願に対する異議申立

第三者によって商標登録出願された「日本の地名等」や「日本国著名商標」が、商標法に基づいて登録を受けることができない場合又は登録を拒絶されるべき場合には、誰でも出願公告期間中（2か月間²¹）に、異議申立の理由を記載した書面及び異議申立理由を証明する証拠を提出することによって、当該登録出願に対して異議を申し立てることができる²²。

異議申立がなされた場合、14日以内に、異議申立書類の写しが出願人又はその代理人に送達され²³、出願人又はその代理人は異議申立書の写しを受領した後2か月以内に答弁書類を提出しなければならない²⁴。

旧商標法（Law No.15 of 2001 on Marks）では、実体審査後に公告され、当該公告期間に異議を申し立てることが可能であったが、法改正により出願後15日以内に出願公告され²⁵、出願公告期間後に実体審査がなされるように変更されている。また、公告期間も旧商標法では3か月であったものが2か月に短縮されている点に留意されたい。

(3) 商標登録に対する取消請求

既に第三者によって「日本の地名等」や「日本国著名商標」が商標登録されている場合で、当該登録商標が商標法第20条又は第21条に反して登録されている場合には、登録から5年以内に限り、商務裁判所（“Commercial Court”）に対して、登録商標の取消しを請求することができる²⁶。但し、道徳又は公序良俗に違反していることを理由に取消しを請求する場合には、登録から5年以内という期間の定めは適用されない²⁷。

取消請求は誰でも提起できるものではなく、少なくとも取消請求の根拠となる商標について商標登録出願を行っていないなければならない²⁸。そのため、取消請求の根拠となる商標について登録出願を行っていない場合には、まずは当該商標について登録出願を行った上で、取消請求を行う必要がある。

取消請求に係る審理では、訴訟提起日から90日以内に判決が下される²⁹。取消請求が認められた場合には、当該登録商標は一般登録簿から削除され、当該登録商標に対する法的保護は認められなくなる³⁰。

²¹ 商標法第14条第2項

²² 商標法第16条第1項

²³ 商標法第16条第3項

²⁴ 商標法第17条第1項及び第2項

²⁵ 商標法第14条第1項

²⁶ 商標法第76条及び第77条第1項

²⁷ 商標法第77条第2項

²⁸ 商標法第76条第2項

²⁹ 商標法第85条第7項

³⁰ 商標法第92条

(4) 商標法に基づく登録商標の不使用抹消請求

上述した登録商標に対する取消請求に加え、登録商標が継続して3年以上、①使用されていない場合又は②登録出願された指定商品又は役務と異なる商品又は役務に使用されている場合には、第三者は、商務裁判所に対して、当該登録商標を抹消するよう請求することができる³¹。そのため、第三者によって商標登録された「日本の地名等」や「日本国著名商標」が3年以上使用されていない場合等には、商務裁判所に対して、抹消請求を行うことができる。

(5) 商標法に基づく損害賠償請求及び使用差止請求等

更に、登録商標の権利者及び著名商標の権利者は、自己の登録商標と全部又は主要な部分において類似した商標を当該登録商標と同種の商品又は役務に不法に使用している者がいる場合には、この者に対して損害賠償及び使用差止を求める民事訴訟を商務裁判所に申し立てることができる³²。また、登録商標の権利者は、これらの仮処分を求める民事訴訟を商務裁判所に申し立てることができる³³。

なお、法改正により、裁判所規則の定めるところによって著名商標の権利者も、損害賠償及び使用差止等を求めることが可能になっている点に留意されたい³⁴。

(6) 商標法上の罰則

また、商標法では、商標法に違反する行為に対して、以下のような罰則を科している³⁵。そのため、これらに該当する行為を発見した場合には、知的財産総局又は警察に当該違反行為を告発することも考えられる。但し、いずれの罰則も保護の対象は登録商標であり、かつ、これらの罪は親告罪となっているため、知的財産総局又は警察が捜査を開始するためには、知的財産総局又は警察に対して、登録商標の権利者による告発がなければならない³⁶。よって、インドネシアにおいて、「日本の地名等」や「日本国著名商標」について商標登録を行っている場合には、知的財産総局又は警察に対して告発を行うこともできる。

なお、法改正により、商標法第100条第1項に規定される故意に登録商標と完全に同一の商標を使用した場合の罰金額が10億ルピアから20億ルピアに、また同第2項に規定される故意に登録商標とその主要な部分について同一の商標を使用した場合の罰金額が8億ルピアから20億ルピアに引き上げられている点に留意されたい。

条項	行為態様	罰則の内容
第100条第1項	登録商標について権利を有さない者が、故意に登録商標と完全に同一の商標を、生産又は取引される同種の商品又は役務に使用した場合	5年以下の禁錮 及び/又は 20億ルピア（約1700万円）以下の罰金
第100条第2項	登録商標について権利を有さない者が、故意に登録商標とその主要な部分について同一の商標を、生産又は取引される同種の商品又は役務に使用した場合	4年以下の禁錮 及び/又は 20億ルピア（約1700万円）以下の罰金

³¹ 商標法第74条

³² 商標法第83条

³³ 商標法第94条

³⁴ 商標法第83条第2項

³⁵ 商標法第100条第1項及び第2項

³⁶ 商標法第103条

第3章 マレーシア

調査事項Ⅰ 日本の地名等の商標登録の有無

1. 商標名別検索結果

第1章の2. 調査方法で述べた調査の結果、「日本の地名等」と商標名が同一又は類似する登録商標及び出願係属中商標のうち、出願人／権利者が日本の公的機関又は外国企業（マレーシア企業を含む）であると考えられるものは、都道府県名について以下の16の名称、政令指定都市名について以下の6の名称、地域団体商標について以下の2の名称、機構が指定する地名について以下の6の名称において確認された。一方、地理的表示の名称と同一又は類似の商標は確認されなかった。なお、登録商標が確認されたものは太字で示し、出願係属中商標のみが確認されたものについては下線を付している。検索結果の詳細については別紙2を参照されたい。

<都道府県名>
東京 、 大阪 、 北海道 、 宮城 、 秋田 、 富山 、 石川 、 山梨 、 長野 、 奈良 、 香川 、 高知 、 福岡 、 佐賀 、 長崎 、 <u>沖縄</u>
<政令指定都市名>
横浜 、 川崎 、 大阪 、 堺 、 神戸 、 福岡
<地域団体商標>
高島ちぢみ 、 宇治茶
<機構が指定する地名>
日本 、 近畿 、 中国 、 渋谷 、 原宿 、 銀座
<地理的表示>
該当なし

2. 言語別検索結果

「日本の地名等」と商標名が同一又は類似する登録商標及び出願係属中商標のうち、出願人／権利者が日本の公的機関又は外国企業であると考えられるものについて、言語別の件数は以下のとおりである。括弧内の数字はステータスが「Registered」になっている登録商標の件数を示す。なお、SAEGISのデータベースでは、外国語商標であってもその英訳が知的財産庁の公報等に記載されている限り、当該英訳を検索語として入力することによって外国語商標も検索することができる。そのため、本調査方法によって日本語のみの商標が検索されなかったことにより、公開されている日本語のみの商標が存在しないと推測できる。もっとも、英訳が公報等に記載されていない（又は誤っている）場合には本調査方法によっては検索することができないため、本調査において、必ずしもマレーシアにおける日本語商標の全てが網羅されているわけではない点に留意されたい。

英語のみ	58(37)件
日本語のみ	0件
現地語のみ	0件
英語及び日本語	5(4)件
英語及び現地語	0件
その他	0件

3. 前回調査（2014年度）からの推移及び考察

前回調査において権利化されていた「日本の地名等」の登録商標全41件のうち、本調査

においては 38 件の登録が維持され、3 件が失効している。また、前回調査において出願係属中であった「日本の地名等」の商標出願全 28 件のうち、本調査においては 4 件が登録され、10 件が却下され、残りの 14 件が引き続き出願係属中となっている。また、2014 年以降に出願された「日本の地名等」の商標出願は全 9 件（このうち、2 件は日本の公的機関が出願人であると考えられる。）あり、そのうち 1 件が登録され、8 件は出願係属中となっている。

なお、本調査では SAEGIS のデータベースを使用し、前回調査ではマレーシア知的財産公社（MyIPO）のデータベースを使用したことによる収録状況の違いから、別紙 2 では前回調査以前に出願された商標も追加している。

マレーシアでは、2014 年以降に新たに出願された「日本の地名等」の商標は 9 件のみであり、アセアン主要国の中では最も少なくなっていた。しかし、既に登録されている「日本の地名等」の商標が存在し、引き続き「日本の地名等」の商標出願がなされている点に留意されたい。

調査事項Ⅱ 第三者による日本国周知・著名商標名の商標出願・登録の有無

1. 商標名（Trade Mark Name）同一の検索結果

第 1 章の 2. 調査方法で述べた「日本国著名商標」全 133 件の調査の結果、これらの名称と商標名が同一である商標のうち、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商標のステータスごとの件数は以下の通りである。ステータスを問わず、「日本国著名商標」と同一の商標名である商標の件数³⁷は、133 件中 67 件であった。

異なる区分を含む	
Filed	8件
Registered	22件
Expired	17件
Ended	57件
Other	0件

また、「日本国著名商標」と同一の商標名、かつ商品・役務の区分が当該「日本国著名商標」と同一の区分であり、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商標のステータスごとの件数は以下の通りである。また、ステータスを問わず、「日本国著名商標」と同一商標名かつ同一区分である商標の件数は、133 件中 37 件であった。

同一区分のみ	
Filed	2件
Registered	2件
Expired	5件
Ended	33件
Other	0件

2. 商標名同一、かつ図形商標を除いた検索結果

第 1 章の 2. 調査方法で述べた「日本国著名商標」全 133 件の調査の結果、これらの名称と商標名が同一である商標から文字以外の要素が含まれている図形商標を除いた商標の

³⁷ 1 件の商標名に対して、ステータスの異なる複数の商標が存在している場合があるため、各ステータスの合計値とは異なる。

うち、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商標のステータスごとの件数は以下の通りである。ステータスを問わず、「日本国著名商標」と同一商標名のみからなる商標の件数は、133 件中 54 件であった。

異なる区分を含む	
Filed	5件
Registered	14件
Expired	7件
Ended	45件
Other	0件

また、「日本国著名商標」と同一の商標名、かつ商品・役務の区分が当該「日本国著名商標」と同一の区分である商標から文字以外の要素が含まれている図形商標を除いた商標のうち、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商標のステータスごとの件数は以下の通りである。ステータスを問わず、「日本国著名商標」と同一商標名のみからなり、かつ同一区分である商標の件数は、133 件中 28 件であった。

同一区分のみ	
Filed	1件
Registered	1件
Expired	3件
Ended	24件
Other	0件

なお、ASEAN TM View にはマレーシアにおける商標の全てが収録されているわけではなく、また法的状況の更新に遅れがあるため、本調査によってマレーシアにおける検索対象とした「日本国著名商標」の全てを検索できているわけではない点に留意されたい。

3. 考察

マレーシアにおいては、出願しても登録に至らなかったと考えられる「Ended」のステータスの商標が多く確認されたため、「日本国著名商標」と同一又は類似の商標を第三者が出願しても、登録され難いと考えられる。要因として、調査対象とした「日本国著名商標」については日本の権利者が既に出願・登録している場合が多いため、先願先登録商標の存在を理由に拒絶されているものが相当数存在すると推定できる。

調査対象とした「日本国著名商標」には、例えば「ABC」のようにアルファベット3文字からなる商標³⁸も少ないながら含まれ、出願人／権利者の名称の頭文字が「日本国著名商標」の名称と同一となるケースも確認された。しかし、日本企業の名称そのもののアルファベット表記等からなる商標も確認されており、日本企業の企業名や商品名等が第三者によって登録される可能性については十分に留意されたい³⁹。

調査事項Ⅲ 地名等の商標登録に関する判例及び報道

1. Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority of India v.

³⁸ 「ABC」は検索対象とした「日本国著名商標」には含まれない。

³⁹ これらの商標すべてが冒認の意図を持って出願しているとは限らず、選択した商標が偶然に日本国著名商標と同一であった可能性は否定できない。

Syarikat Faiza Sdn Bhd

(1) 事案の概要

2000年6月6日、Syarikat Faiza Sdn. Bhd. (以下「被告」という。)は、「Ponni」という文字について商標登録出願を行い、登録が認められた(以下、当該登録商標を「本件商標」という。)。これに対し、南インドで生産されているインド米である「Ponni (Rice)」について排他的権利を有するとして、Ponni Riceを含む農産物の生産及び輸出を管理しているインドの政府機関である Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority of India、Ponni Riceを生産しているインドの大学である Nadu Agricultural University 並びに Ponni Riceの輸出業者(以下、総称して「原告」という。)が本件商標の抹消を求めて訴訟を提起した。

(2) 裁判所の判断

高等裁判所(“High Court”)は、「ponni」は地理的表示ではないものの、本件商標登録出願以前から Ponni rice がインド、マレーシア、その他の国において販売、消費されており、本件商標登録出願時点では、米の品種として公衆の間で認識されていたことから、「ponni」には識別性がなく、造語でもないため、商標登録の要件を満たさず、公衆を誤認・混同させるおそれがあるとして、「ponni」の商標登録は禁止されると判断し、本件商標を抹消した。

本件において、裁判所は、マレーシア地理的表示法(“Act 602, Geographical Indication Act 2000”以下、本章において「地理的表示法」という。)によって保護される地理的表示でなくても、マレーシア商標法(“Act 175, Trade Marks Act 1976”以下、本章において「商標法」という。)によって、誤認を生じさせる地理的表示の商標登録は禁止されると判示した。

2. Swiss Chocolate Mfg Association & 2 others v Maestro Swiss (Malaysia) Sdn. Bhd.

(1) 事案の概要

Maestro Swiss (Malaysia) Sdn. Bhd. (以下「被告」という。)は、チョコレート生産会社で、その商品パッケージには「Maestro SWISS」という文字を印字していた。これに対し、スイスのチョコレート生産協同組合である Swiss Chocolate Mfg Association、チョコレート生産会社及び輸出業者(以下、総称して「原告」という。)は、同文字は被告のチョコレートがスイスで生産されているかのように公衆を誤認させるとして、Passing Offに基づいて、本件訴訟を提起した。

(2) 裁判所の判断

高等裁判所は、「SWISS chocolate」は、マレーシア国内において評判(“reputation”)及び信用(“goodwill”)を有しているものの、「Maestro SWISS」という文字は同商品がスイスで生産されていることを示すものではないこと、同文字が被告の商号の一部であること、同商品がマレーシア産であることが明記されていること等を理由に原告の請求を認めなかった。

これに対し、上訴裁判所(“Court of Appeal”)は、「Maestro SWISS」という文字は同商品がスイスで生産されていると公衆を誤認させるおそれがあり、被告もそのような目的をもって同文字を使用しているとして、原告の請求を認めた。

前回調査において連邦裁判所に上訴されていた本件訴訟は、2016年3月に判決が言い渡され、「Maestro SWISS」という文字は同商品がスイスで生産されていると公衆を誤認させるおそれがあり、Passing offを認めて原告の請求を認めた。

なお、第1章の2. 調査方法で述べた範囲において、上記以外の地名等の商標登録に関する判例及び報道は確認されなかった。

調査事項Ⅳ 登録商標への対抗策

1. 第三者による「日本の地名等」及び「日本国著名商標」の商標登録の可否
商標法は、下記のいずれかに該当した場合には、商標登録が認められると規定している⁴⁰。

第10条第1項(a)	特別又は特定の態様で表示された個人、会社又は組織の名称
第10条第1項(b)	登録出願人又はその事業の前身の署名
第10条第1項(c)	造語
第10条第1項(d)	商品又は役務の特徴又は品質に直接言及せず、かつ、その用語の本来の意味において地名又は氏名を意味しない用語
第10条第1項(e)	その他識別性を有する商標

第10条第1項(d)は、「その用語の本来の意味において地名を意味しない用語」を商標登録要件として定めているため、「地名」そのものを意味する用語は同条項によって商標登録することは認められない。

一方、地名そのものを意味する用語ではなく、「地名」と他の単語や標識との結合により地名以外の意味を有する用語の場合には商標登録が認められる可能性がある。この点、地名を含む商標の登録可否の判断において、知的財産公社は具体的に以下の点を考慮することである。

- ① 商品の原産地として当該地名を使用する第三者の有無
- ② 当該地名又は場所が、その商品についての評判となっているか、評判となる可能性があるか否か
- ③ 当該地名が、これに関連するマレーシア人に、その商品のためのものと認知されているか否か

以上から、日本の地名そのものでない商標や地域団体商標で、①当該商標の指定商品の原産地として当該商標に含む地名を使用する第三者がおらず、②当該地名がその商品についての評判となっておらず、かつ、③当該地名がこれに関連するマレーシア人においてその商品のためのものと認知されていないような場合には、第三者による商標登録が認められるおそれがある。

また、商標法第10条の規定に該当すれば、「日本国著名商標」と同一の商標も、第三者による商標登録が認められるおそれがある。

商標法では、ある商標が「同一の商品又は役務について、第三者が保有するマレーシアにおける周知商標と同一又は類似している場合」には、当該商標は登録されないと規定しているが⁴¹、周知商標はマレーシア国内において周知と認められる商標に限定されているため、「日本の地名等」や「日本国著名商標」がマレーシア国内において周知と認められない限り、同条項によって第三者による「日本の地名等」や「日本国著名商標」の商標登録を防ぐことはできない。

⁴⁰ 商標法第10条第1項

⁴¹ 商標法第14条第1項(d)

2. 第三者による商標登録出願又は商標登録への対抗策

上述のとおり、マレーシアにおいては、「日本の地名等」や「日本国著名商標」と商標名が同一の商標が第三者によって商標登録されるおそれがある。このような商標登録出願又は登録商標に対しては、以下のような対抗策が考えられる。

(1) 概要

	請求権者	請求先
異議申立	誰でも可	知的財産公社
取消請求	正当な権利を害された者	高等裁判所
損害賠償等 (商標法)	登録商標の権利者	
損害賠償等 (Passing Off)	事業に関連して識別性を有する態様で商標又は表示を使用し、かつ、当該事業に関してマレーシア国内において評判及び信用を有している者	裁判所
罰則 (取引表示法)	登録商標の権利者	国内取引・共同組合・消費者省 又は高等裁判所
罰則 (消費者保護法)	虚偽表示等を受けている者	国内取引・共同組合・消費者省

(2) 商標登録出願に対する異議申立

「日本の地名等」や「日本国著名商標」が第三者によって商標登録出願された場合には、誰でも、公告日から2か月以内に、知的財産公社の登録官及び出願人に異議申立の理由を記載した書面を送付することによって、当該登録出願に対して異議を申し立てることができる⁴²。

異議申立がなされた場合、出願人は、異議申立書の写しを受領した日から2か月以内に答弁書を提出しなければならず⁴³、答弁書が提出された場合には異議申立人は答弁書の写しを受領した日から2か月以内に異議申立の裏付けとなる証拠とともに宣誓書を登録官に提出し、更に出願人も当該宣誓書を受領した日から2か月以内に答弁の裏付けとなる証拠とともに宣誓書を登録官に提出しなければならない⁴⁴。その後、審理前手続及び審理が行われ、陳述及び証拠の提出が終了した日から2か月以内に登録官によって決定が下される⁴⁵。知的財産公社の登録官の決定に不服がある場合には、高等裁判所へ上訴することができる⁴⁶。なお、異議申立人がマレーシアに居住していない場合又はマレーシア国内で営業を行って

⁴² 商標法第28条第1項、第2項、マレーシア商標規則(“Trademarks Regulations”以下、本章において「商標規則」という。)第37条及び第38条

⁴³ 商標法第28条第3項、商標規則第39条

⁴⁴ 商標法第28条第3A項、商標規則第40条及び第41条

⁴⁵ 商標法第28条第4項、商標規則第47条

⁴⁶ 商標法第28条第5項

いない場合には、登録官又は裁判所から手続費用の担保を提供するよう求められることがある点には留意が必要である⁴⁷。

(3) 商標登録に対する取消請求

既に第三者によって「日本の地名等」や「日本国著名商標」が商標登録されている場合で、以下のいずれかに該当する場合には、これによって権利を侵害された者は、高等裁判所に対して、登録商標の取消しを請求することができる⁴⁸。この点、商標法は「権利侵害を受けた者」が取消請求できると規定しているのみであるため、取消請求を行うために当該商標に関して商標登録出願又は登録までを行っている必要はない。

第 45 条第 1 項	当該登録商標が十分な理由なしに又は誤って登録されている場合
第 46 条第 1 項(a)	当該商標が、その登録出願人又は使用者によって登録された商品又は役務に関して当該商標を使用する善意の意図がないにもかかわらず登録され、かつ、当該商標の権利者又は使用者が取消請求日の 1 か月前までに、登録された商品又は役務に関して当該商標の善意の使用を実際に行っていない場合
第 46 条第 1 項(b)	当該商標が登録されているにもかかわらず、取消請求日の 1 か月前に至るまで、連続して 3 年以上当該商標の権利者又は使用者が、登録された商品又は役務に関して当該商標の善意の使用を行っていない場合

なお、登録商標に対する取消請求は、当該登録商標が詐欺により取得された場合や識別性を欠いている場合等を除き、登録日から 7 年を経過した後は行うことができない⁴⁹。

(4) 商標法に基づく損害賠償請求及び使用差止請求等

更に、登録商標の所有者は、自己の登録商標と同一又は公衆を欺罔又は混同させる程度に類似した商標を当該登録商標と関連する商品又は役務を業として使用している者に対して、損害賠償や使用差止等を求める民事訴訟を高等裁判所に提起することができる⁵⁰。登録商標の登録使用者は、商標侵害行為に対して訴訟を提起するよう登録所有者に要求することができるが、登録所有者がそうすることを拒絶するか又は要求された後 2 か月以内にそうしない場合は、自己の名義において侵害訴訟を提起することができる⁵¹。これらの請求は登録商標の所有者又は登録使用者に限って認められているため、マレーシアにおいて、「日本の地名等」や「日本国著名商標」について商標登録の所有者又は登録使用者が、商標法に基づいて損害賠償請求訴訟等を提起することができる。

(5) Passing Off に基づく損害賠償請求及び使用差止請求等

また、上述した商標法に基づく損害賠償請求訴訟等に加え、以下の要件を満たす場合にはコモンロー上の Passing Off (詐称通用) に基づいて損害賠償請求や使用差止請求等の民

⁴⁷ 商標法第 28 条第 10 項及び商標規則第 48 条

⁴⁸ 商標法第 45 条及び第 46 条

⁴⁹ 商標法第 37 条

⁵⁰ 商標法第 38 条

⁵¹ 商標法第 51 条

事訴訟を裁判所に提起することができる。この点、当該請求を求める者（原告）が紛争の対象となっている商標に関連した登録商標を有していない場合には下記の要件を立証できれば、Passing Offに基づく損害賠償請求訴訟等を提起することができる。

①	原告が、事業に関連して識別性を有する態様で商標又は表示を使用しており、かつ、当該事業に関してマレーシア国内において評判（"reputation"）及び信用（"goodwill"）を有していること
②	当該商標又は表示に類似した商標又は表示の使用によって、被告の商品若しくは役務又は事業が原告のもの又はそれと何らかの関係があるように公衆を誤認させていること
③	上記の結果、原告に損害が生じている又は損害が生じるおそれがあること

（6）マレーシア取引表示法（"Act 730, Trade Description Act 2011" 以下、本章において「取引表示法」という。）に基づく罰則

取引表示法では、登録商標に関して虚偽表示を行った場合又は虚偽表示が付されている商品を販売若しくは販売のために保管した場合には、法人の場合に 15,000 マレーシアリングット（約 38 万円）以下の罰金⁵²、個人の場合に 10,000 マレーシアリングット（約 25 万円）以下の罰金及び／又は 3 年以下の懲役を科しているため⁵³、「日本の地名等」や「日本国著名商標」についてマレーシアにおいて商標登録を行っている者は、管轄省庁であるマレーシア国内取引・共同組合・消費者省（"the Ministry of Domestic Trade, Cooperatives and Consumerism"）に対して、虚偽表示等を行っている者を告発することも考えられる。また、取引の過程において、登録商標と同一ではないものの、誤認・混同を引き起こすおそれがある程度に類似している取引表示によって侵害されている場合には、高等裁判所に対し、当該取引表示は虚偽取引表示であると宣言する命令（"Trade description order"）を求めることもできる⁵⁴。

（7）マレーシア消費者保護法（"Act 599, Consumer Protection Act 1999" 以下、本章において「消費者保護法」という。）に基づく罰則

取引表示法に加え、消費者保護法は、商品の性質、生産方法、特徴、用途、品質等に関して、公衆を誤認又は欺罔し、又はそのおそれのある行為を行うことや、商品の種類、基準、品質等に関して虚偽表示等を行うことを禁止し⁵⁵、これに違反した者には、法人の場合で 250,000 マレーシアリングット（約 630 万円）以下の罰金、個人の場合で 100,000 マレーシアリングット（約 250 万円）以下の罰金及び／又は 3 年以下の懲役を科している⁵⁶。そのため、管轄省庁である国内取引・共同組合・消費者省に対して、虚偽表示等を行っている者を告発することも考えられる。もっとも、消費者保護法に基づいて告発や裁判等を行う場合には、第三者によって自己の商品の性質等について「公衆」を誤認又は欺罔されていること又はそのおそれがあることを主張・立証する必要がある。

⁵² 虚偽表示を行った商品ごとに科される

⁵³ 取引表示法第 8 条

⁵⁴ 取引表示法第 9 条

⁵⁵ 消費者保護法第 9 条及び第 10 条

⁵⁶ 消費者保護法第 25 条第 1 項

第4章 フィリピン

調査事項Ⅰ 日本の地名等の商標登録の有無

1. 商標名別検索結果

第1章の2. 調査方法で述べた調査の結果、「日本の地名等」と商標名が同一又は類似する登録商標及び出願係属中商標のうち、出願人／権利者が日本の公的機関又は外国企業（フィリピン企業を含む）であると考えられるものは、都道府県名のうち以下の13の名称、政令指定都市名のうち以下の7の名称、地域団体商標について以下の5の名称、機構が指定する地名について以下の5つの名称、地理的表示について以下の2つの名称において確認された。なお、登録商標が確認されたものは太字で示し、出願係属中商標のみが確認されたものについては下線を付している。検索結果の詳細については別紙3を参照されたい。

<都道府県名>
東京、大阪、北海道、青森、宮城、秋田、新潟、富山、愛知、<u>三重</u>、滋賀、京都、佐賀
<政令指定都市名>
札幌、横浜、川崎、名古屋、京都、大阪、神戸
<地域団体商標>
神戸ビーフ、神戸牛、神戸肉、<u>但馬ビーフ</u>、<u>但馬牛</u>
<機構が指定する地名>
日本、関東、中国、<u>梅田</u>、銀座
<地理的表示>
神戸ビーフ、<u>但馬牛</u>

2. 言語別検索結果

「日本の地名等」と商標名が同一又は類似する登録商標及び出願係属中商標のうち、出願人／権利者が日本の公的機関又は外国企業であると考えられるものについて、言語別の件数は以下のとおりである。括弧内の数字はステータスが「Registered」になっている登録商標の件数を示す。なお、SAEGISのデータベースでは、外国語商標であってもその英訳が知的財産庁の公報等に記載されている限り、当該英訳を検索語として入力することによって外国語商標も検索できる。しかし、英訳が公報等に記載されていない（又は誤っている）場合には本調査方法によっては検索することができないため、本調査において、必ずしもフィリピンにおける日本語商標の全てが網羅されているわけではない点に留意されたい。

英語のみ	66(56)件
日本語のみ	5(0)件
現地語のみ	0件
英語及び日本語	2(2)件
英語及び現地語	0件
その他	0件

3. 前回調査（2014年度）からの推移及び考察

前回調査において権利化されていた「日本の地名等」の登録商標全49件のうち、本調査においては46件の登録が維持され、3件が失効している。また、前回調査において出願係

属中であった「日本の地名等」の商標出願全 21 件のうち、本調査においては 7 件が登録され、13 件が却下され、残りの 1 件が引き続き出願係属中となっている。また、2014 年以降に出願された「日本の地名等」の商標出願は全 20 件（このうち、6 件は日本の公的機関が出願人であると考えられる。）あり、そのうち 7 件が登録され、13 件は出願係属中となっている。

なお、本調査では SAEGIS のデータベースを使用し、前回調査ではフィリピン知的財産庁（IPOPHL）のデータベースを使用したことによる収録状況の違いから、別紙 4 では前回調査以前に出願された商標も追加している。

フィリピンでは、既に登録されている「日本の地名等」の商標も比較的多く存在し、また引き続き「日本の地名等」の商標が出願されている点に留意されたい。

調査事項Ⅱ 第三者による日本国周知・著名商標名の商標出願・登録の有無

1. 商標名 (Trade Mark Name) 同一の検索結果

第 1 章の 2. 調査方法で述べた「日本国著名商標」全 133 件の調査の結果、これらの名称と商標名が同一である商標のうち、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商標のステータスごとの件数は以下の通りである。ステータスを問わず、「日本国著名商標」と同一の商標名である商標の件数⁵⁷は、133 件中 46 件であった。

異なる区分を含む	
Filed	7件
Registered	23件
Expired	1件
Ended	38件
Other	0件

また、「日本国著名商標」と同一の商標名、かつ商品・役務の区分が当該「日本国著名商標」と同一の区分であり、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商標のステータスごとの件数は以下の通りである。ステータスを問わず、「日本国著名商標」と同一商標名かつ同一区分である商標の件数は、133 件中 23 件であった。

同一区分のみ	
Filed	3件
Registered	6件
Expired	0件
Ended	19件
Other	0件

2. 商標名同一、かつ図形商標を除いた検索結果

第 1 章の 2. 調査方法で述べた「日本国著名商標」全 133 件の調査の結果、これらの名称と商標名が同一である商標から文字以外の要素が含まれている図形商標を除いた商標のうち、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商標のステータスごとの件数は以下の通りである。ステータスを問わず、「日本国著名商標」と同一商標名のみからなる商標の件数は、133 件中 39 件であった。

⁵⁷ 1 件の商標名に対して、ステータスの異なる複数の商標が存在している場合があるため、各ステータスの合計値とは異なる。

異なる区分を含む	
Filed	3件
Registered	19件
Expired	1件
Ended	32件
Other	0件

また、「日本国著名商標」と同一の商標名、かつ商品・役務の区分が当該「日本国著名商標」と同一の区分である商標から文字以外の要素が含まれている図形商標を除いた商標のうち、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商標のステータスごとの件数は以下の通りである。ステータスを問わず、「日本国著名商標」と同一商標名のみからなり、かつ同一区分である商標の件数は、133件中19件であった。

同一区分のみ	
Filed	1件
Registered	4件
Expired	0件
Ended	16件
Other	0件

なお、ASEAN TM Viewにはフィリピンにおける商標の全てが収録されているわけではなく、また法的状況の更新に遅れがあるため、本調査によってフィリピンにおける検索対象とした「日本国著名商標」の全てを検索できているわけではない点に留意されたい。

3. 考察

フィリピンにおいては、出願しても登録に至らなかったと考えられる「Ended」のステータスの商標が多く確認されたため、「日本国著名商標」と同一又は類似の商標を第三者が出願しても、登録され難いと考えられる。要因として、調査対象とした「日本国著名商標」については日本の権利者が既に出願・登録している場合が多いため、先願先登録商標の存在を理由に拒絶されているものが相当数存在すると推定できる。

一方で、「日本国著名商標」と同一の商標名からなる商標も、相当数登録されている。調査対象とした「日本国著名商標」には、例えば「ABC」のようにアルファベット3文字からなる商標も少ないながら含まれ、出願人／権利者の名称の頭文字が「日本国著名商標」の名称と同一となるケースも確認された。しかし、日本企業の名称そのもののアルファベット表記等からなる商標も確認されており、日本企業の企業名や商品名等が第三者によって登録される可能性については十分に留意されたい⁵⁸。

調査事項Ⅲ 地名等の商標登録に関する判例及び報道

第1章の2. 調査方法で述べた範囲において、地名等の商標登録に関する判例、報道、記事は確認されなかった。

⁵⁸ これらの商標すべてが冒認の意図を持って出願しているとは限らず、選択した商標が偶然に日本国著名商標と同一であった可能性は否定できない。

調査事項IV 登録商標への対抗策

1. 第三者による「日本の地名等」及び「日本国著名商標」の商標登録の可否
 フィリピン知的財産法（“Intellectual Property Code of the Philippines(Republic Act No. 8293)”以下、本章において「知的財産法」という。）は、以下の商標についての商標登録を認めていない⁵⁹。

第 123 条第 1 項(e)	フィリピンにおいて登録されているか否かを問わず、フィリピンの権限のある当局によって、出願人以外の者の商標として国際的に及びフィリピンにおいて広く認識されていると認められた商標と同一か若しくは混同を生じさせる程に類似しているか、又はそのような商標の翻訳であり、かつ、同一又は類似の商品又は役務に使用する商標
第 123 条第 1 項(g)	商品又は役務の特に性質、質、特性又は原産地について公衆を誤認させるおそれがある商標
第 123 条第 1 項(j)	商品又は役務の種類、品質、量、用途、価値、原産地、時期又は製品その他の特性を商業上示すために用いられる商標又は表示のみからなる商標

この点、第 123 条第 1 項(e)に定める著名商標に関しては、知的財産法はフィリピン国内において周知な商標を保護しているため、「日本の地名等」や「日本国著名商標」であってもフィリピン国内で周知でなければ、同条項に基づいてこれと同一又は類似の商標登録を防ぐことはできない。また、同項(g)も、「原産地について公衆を誤認させるおそれがある商標」の登録を禁止しているが、「公衆を誤認させるおそれがある」として保護されるためには、「日本の地名等」がフィリピンにおいて周知されている必要があるため、同様にフィリピンでの周知性が認められなければ、同条項に基づいてこれと同一又は類似の商標登録を防ぐことは難しい。

一方、同項(j)は、「原産地、・・・のみからなる商標は、登録することができない」と規定しているため、日本の地名そのものは同条項に基づいて商標登録することは禁止される。もっとも、同条項は「原産地のみからなる商標」の登録を禁止しているため、地名そのものでなく、地名と他の単語やマーク等との結合により他の意味を有する商標や地域団体商標のような商標の場合には、第三者による商標登録が認められる可能性がある。

2. 第三者による商標登録出願又は商標登録への対抗策

上述のとおり、フィリピンにおいては、「日本の地名等」や「日本国著名商標」と商標名が同一の商標が、第三者によって商標登録されるおそれがある。このような商標登録出願又は登録商標に対しては、以下のような対抗策が考えられる。

(1) 概要

	請求権者	請求先
--	------	-----

⁵⁹ 知的財産法第 123 条第 1 項

異議申立	登録出願により損害を受けるおそれがある者	法務局
取消請求	登録商標により損害を受けるおそれがある者	
損害賠償等	虚偽表示等により損害を受けるおそれがある者	裁判所
行政罰 (知的財産法)	虚偽表示等によって被害を受けている者	法務局又は知的財産庁
罰則 (知的財産法)	虚偽表示等によって被害を受けている者	警察又は国家捜査局
罰則 (刑法)		

(2) 商標登録出願に対する異議申立

第三者による商標登録出願により損害を受けるおそれがある場合には、出願公告から 30 日間⁶⁰、知的財産庁の法務局（“Bureau of Legal Affairs”以下、本章において「法務局」という。）に書面を提出することによって、当該商標登録出願に対して異議を申し立てることができる⁶¹。異議申立人は、異議申立に至る事実及びその理由を示す必要があり、当該事実及び理由はこれらを把握している異議申立人又はその代理人によって証明されなければならない。申立書の中で異議申立人が外国において登録している商標を引用している場合には当該登録商標の登録証とその英訳を添付する必要がある。異議申立が法務局に受領された場合には、法務局による審理が行われる⁶²。

(3) 商標登録に対する取消請求

既に第三者によって「日本の地名等」や「日本国著名商標」が商標登録されている場合で、当該登録商標によって損害を受けるおそれがある者は、登録から 5 年以内に限り、法務局に対して、当該登録商標の取消しを請求することができる⁶³。但し、以下の場合には、登録から 5 年以内という制限はなく、いつでも取消請求を行うことができる⁶⁴。

第 151 条第 1 項(b)	当該登録商標が一般名称となっている場合
	当該登録商標が放棄されている場合
	当該登録商標が不正又はフィリピン知的財産法に反して

⁶⁰ 合理的な理由がある場合には、さらに 90 日を上限として、異議申立期間の延長が認められる（当事者間手続に関する規則（“Regulations of *Inter Partes* Proceedings”）Rule 7 第 4(a)条）

⁶¹ 知的財産法第 134 条及び第 167 条第 1 項

⁶² 知的財産法第 135 条

⁶³ 知的財産法第 151 条第 1 項(a)

⁶⁴ 知的財産法第 151 条第 1 項(b)、(c)及び第 167 条第 1 項

	取得された場合
	当該登録商標が商品又は役務の出所を誤表示するように使用されている場合
第 151 条第 1 項(c)	当該登録商標が、合理的な理由なく、自ら又はライセンスを通じて、3 年以上継続してフィリピン国内で使用されていない場合

取消請求には、取消請求者及び関係当事者の名称及び住所、取消しを求める登録商標等の番号、権利者の氏名、取消しを求める理由並びにこれに関連する事実を記載しなければならない⁶⁵。取消請求が法務局に受領された場合、法務局は、相手方当事者に対して、当該請求書の写しを送付し、審理を開始する⁶⁶。なお、取消請求審理に対する法務局の決定に不服がある当事者は、15 日以内に知的財産庁に対して不服申立てを行うことができる⁶⁷。

(4) 知的財産法に基づく損害賠償請求及び使用差止請求等

上述した商標登録出願に対する異議申立及び登録商標に対する取消請求に加え、商品又は役務等に関連する原産地の虚偽表示又は虚偽若しくは誤認を生じさせる記述若しくは表現によって損害を受けるおそれがある者は、当該虚偽表示等を行っている者に対して、知的財産法第156条に基づき損害賠償及び使用差止を求める民事訴訟を裁判所に提起することができる⁶⁸。

損害賠償の金額は、当該虚偽表示等がなければ原告が得たであろう合理的な利益又は被告が虚偽表示等によって実際に得た利益のいずれかとし、これを立証することが困難な場合には裁判所は被告の総売上高又は原告の当該虚偽表示等の対象となった商標を用いた事業の価値を考慮して適切な金額が決定される⁶⁹。更に、公衆を誤認させる実際の意思が立証された場合には、裁判所は、損害賠償額を2倍にすることができる⁷⁰。

(5) 知的財産法上の行政罰

また、知的財産法では、知的財産庁及び法務局に対して、知的財産権を侵害するような行為に対して行政罰を科す権限を付与している⁷¹。そのため、上記の虚偽表示等が行われた場合には知的財産庁（被害額が20万フィリピンペソ（約45万円）以上の場合）又は法務局（被害額が20万フィリピンペソ未満の場合）に対して、当該行為を告発し、罰金等の行政罰を求めることもできる。なお、法務局が科すことのできる罰金額は5,000フィリピンペソ（約11,000円）超15万フィリピンペソ（約34万円）以下と定められている⁷²。

(6) 知的財産法上の罰則

更に、知的財産法では、虚偽表示等を行った者に対して、2年以上5年以下の懲役及び5万フィリピンペソ（約11万円）以上20万フィリピンペソ以下の罰金を科すと規定されている⁷³。そのため、第三者によって「日本の地名等」や「日本国著名商標」に関連して虚偽表示等がなされている場合には、警察（"Philippine National Police"）又は国家捜査局

⁶⁵ 当事者間手続に関する規則 Rule 8 第 3 条

⁶⁶ 知的財産法第 153 条及び当事者間手続に関する規則 Rule 8 第 5 条

⁶⁷ 知的財産法第 153 条及び当事者間手続に関する規則 Rule 9 第 1 条

⁶⁸ 知的財産法第 169 条第 1 項

⁶⁹ 知的財産法第 156 条第 1 項

⁷⁰ 知的財産法第 156 条第 3 項

⁷¹ 知的財産法第 5 条第 1 項及び第 10 条第 2 項

⁷² 知的財産法第 10 条第 4 項 (V)

⁷³ 知的財産法第 170 条

（“National Bureau of Investigation”）に対して、虚偽表示等を行っている者を告発し、摘発してもらうことも考えられる。

（7）フィリピン刑法（“Revised Penal Code” 以下、本章において「刑法」という。）上の罰則

知的財産法に基づく罰則に加え、虚偽表示等を行った者は、刑法に基づき、6か月と1日の矯正拘禁及び／又は50フィリピンペソ（約110円）以上2000フィリピンペソ（約4,500円）以下の罰金を受ける可能性もある⁷⁴。

⁷⁴ 刑法第27条及び第187条

第5章 シンガポール

調査事項Ⅰ 日本の地名等の商標登録の有無

1. 商標名別検索結果

第1章の2. 調査方法で述べた調査の結果、「日本の地名等」と商標名が同一又は類似する登録商標及び出願係属中商標のうち、出願人／権利者が日本の公的機関又は外国企業（シンガポール企業を含む）であると考えられるものは、都道府県名について以下の12の名称、政令指定都市名について以下の5の名称、地域団体商標について以下の11の名称、機構が指定する地名について以下の4つの名称、地理的表示について以下の3つの名称において確認された。なお、登録商標が確認されたものは太字で示し、出願係属中商標のみが確認されたものについては下線を付している。検索結果の詳細については別紙4を参照されたい。

<都道府県名>
東京、 <u>大阪</u> 、北海道、秋田、千葉、富山、福井、 <u>三重</u> 、京都、奈良、佐賀、 <u>長崎</u>
<政令指定都市名>
千葉、川崎、名古屋、京都、 <u>大阪</u>
<地域団体商標>
飛騨牛、今治タオル、鹿兒島黒牛、神戸ビーフ、神戸牛、神戸肉、PROSCIUTTO DI PARMA、 <u>但馬ビーフ</u> 、 <u>但馬牛</u> 、 <u>十勝川西長いも</u> 、宇治茶
<機構が指定する地名>
日本、 <u>近畿</u> 、 <u>関西</u> 、 <u>銀座</u>
<地理的表示>
<u>神戸ビーフ</u> 、 <u>但馬牛</u> 、 <u>十勝川西長いも</u>

2. 言語別検索結果

「日本の地名等」と商標名が同一又は類似する登録商標及び出願係属中商標のうち、出願人／権利者が日本の公的機関又は外国企業であると考えられるものについて、言語別の件数は以下のとおりである。括弧内の数字はステータスが「Registered」になっている登録商標の件数を示す。なお、SAEGISのデータベースでは、外国語商標であってもその英訳が知的財産庁の公報等に記載されている限り、当該英訳を検索語として入力することによって外国語商標も検索することができる。しかし、英訳が公報等に記載されていない（又は誤っている）場合には本調査方法によっては検索することができないため、本調査において、必ずしもシンガポールにおける日本語商標の全てが網羅されているわけではない点に留意されたい。

英語のみ	34(31)件
日本語のみ	10(9)件
現地語のみ	0件
英語及び日本語	4(4)件
英語及び現地語	0件
その他	1(1)件

3. 前回調査（2014年度）からの推移及び考察

前回調査において権利化されていた「日本の地名等」の登録商標全 36 件のうち、本調査においては 34 件の登録が維持され、2 件が失効している。また、前回調査において出願係属中であった「日本の地名等」の商標出願全 10 件のうち、本調査においては 8 件が登録され、2 件が却下されている。また、2014 年以降に出願された「日本の地名等」の商標出願は全 10 件（このうち、5 件は日本の公的機関が出願人であると考えられる。）あり、そのうち 6 件が登録され、4 件は出願係属中となっている。

なお、本調査では SAEGIS のデータベースを使用し、前回調査ではシンガポール知的財産庁 (IPOS) のデータベースを使用したことによる収録状況の違いから、別紙 4 では前回調査以前に出願された商標も追加している。

シンガポールでは、2014 年以降に新たに出願された「日本の地名等」の商標は 10 件のみであり、他のアセアン主要国に比べて少ない件数となっていた。しかし、既に登録されている「日本の地名等」の商標が存在し、引き続き「日本の地名等」の商標出願がなされている点に留意されたい。

また、シンガポールでは、前回調査において出願係属中であった商標出願のすべてに査定がなされていた。更に、2014 年以降に出願された商標出願全 10 件のうち 6 件が既に登録されており、商標出願についての審査期間が短いと推定できる。

調査事項Ⅱ 第三者による日本国周知・著名商標名の商標出願・登録の有無

1. 商標名 (Trade Mark Name) 同一の検索結果

第 1 章の 2. 調査方法で述べた「日本国著名商標」全 133 件の調査の結果、これらの名称と商標名が同一である商標のうち、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商標のステータスごとの件数は以下の通りである。ステータスを問わず、「日本国著名商標」と同一の商標名である商標の件数⁷⁵は、133 件中 33 件であった。

異なる区分を含む	
Filed	1件
Registered	24件
Expired	15件
Ended	12件
Other	0件

また、「日本国著名商標」と同一の商標名、かつ商品・役務の区分が当該「日本国著名商標」と同一の区分であり、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商標のステータスごとの件数は以下の通りである。ステータスを問わず、「日本国著名商標」と同一商標名かつ同一区分である商標の件数は、133 件中 11 件であった。

同一区分のみ	
Filed	0件
Registered	7件
Expired	2件
Ended	2件
Other	0件

⁷⁵ 1 件の商標名に対して、ステータスの異なる複数の商標が存在している場合があるため、各ステータスの合計値とは異なる。

2. 商標名同一、かつ図形商標を除いた検索結果

第1章の2. 調査方法で述べた「日本国著名商標」全133件の調査の結果、これらの名称と商標名が同一である商標から文字以外の要素が含まれている図形商標を除いた商標のうち、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商標のステータスごとの件数は以下の通りである。ステータスを問わず、「日本国著名商標」と同一商標名のみからなる商標の件数は、133件中26件であった。

異なる区分を含む	
Filed	1件
Registered	20件
Expired	9件
Ended	8件
Other	0件

また、「日本国著名商標」と同一の商標名、かつ商品・役務の区分が当該「日本国著名商標」と同一の区分である商標から文字以外の要素が含まれている図形商標を除いた商標のうち、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商標のステータスごとの件数は以下の通りである。ステータスを問わず、「日本国著名商標」と同一商標名のみからなり、かつ同一区分である商標の件数は、133件中7件であった。

同一区分のみ	
Filed	0件
Registered	5件
Expired	1件
Ended	1件
Other	0件

なお、ASEAN TM Viewにはシンガポールにおける商標の全てが収録されているわけではなく、また法的状況の更新に遅れがあるため、本調査によってシンガポールにおける検索対象とした「日本国著名商標」の全てを検索できているわけではない点に留意されたい。

3. 考察

シンガポールにおいては、登録されたことを示す「Registered」の商標の割合が他のステータスに比べて多く確認された。しかし、ステータスが「Registered」の商標の件数自体は、他のアセアン主要国と比べて多いわけではなく、「日本国著名商標」と同一又は類似の商標が第三者により多く登録されているとはいえない。

また、調査対象とした「日本国著名商標」には、例えば「ABC」のようにアルファベット3文字からなる商標も少ないながら含まれ、出願人／権利者の名称の頭文字が「日本国著名商標」の名称と同一となるケースも確認された。しかし、日本企業の名称そのもののアルファベット表記等からなる商標も確認されており、日本企業の企業名や商品名等が第三者によって登録される可能性については十分に留意されたい⁷⁶。

調査事項Ⅲ 地名等の商標登録に関する判例及び報道

⁷⁶ これらの商標すべてが冒認の意図を持って出願しているとは限らず、選択した商標が偶然に日本国著名商標と同一であった可能性は否定できない。

第1章の2. 調査方法で述べた範囲において、地名等の商標登録に関する判例、報道、記事は確認されなかった。

調査事項IV 登録商標への対抗策

1. 第三者による「日本の地名等」及び「日本国著名商標」の商標登録の可否

シンガポール商標法（“Trade Marks Act (Chapter 332)”以下、本章において「商標法」という。）は、「商品又は役務の種類、品質、量、用途、価値、原産地、生産若しくは提供時期又はその他の特性を取引上示すために用いられる商標又は表示から専ら構成される商標」の商標登録を禁止している⁷⁷。そのため、日本の地名そのものは、専ら「地名」から構成される商標として商標登録は認められない。この点、商標法は、上記の禁止商標に該当した場合であっても使用の結果当該商標が識別性を有する特徴を取得したことを証明すれば商標登録が可能であると規定しているが⁷⁸、知的財産庁は、商標登録に関するマニュアルである「Trade Marks Work Manual」において、「USA」、「New York」、「UK」、「London」、「France」、「Paris」、「China」、「Beijing」等の国名や大都市名によって専ら構成される商標の登録を認めない旨明記しているため⁷⁹、地名そのものが商標登録されるおそれは低いと考えられる。

一方、地名そのものではない商標や地域団体商標に関して、商標法は「（例えば、商品又は役務の性質、品質又は原産地について）公衆を欺罔するような性質」を有する場合には商標登録されない旨規定しており⁸⁰、コーヒーについての「ブラジル」やワインについての「フランス」等のように、品質等に関して評判を得ている地名から生産された商品や役務であるかのように偽って表示した場合には、「公衆を欺罔するような性質を有する」に該当する旨がTrade Marks Work Manualに定められている⁸¹。

また、地理的表示で構成されている商標又は地理的表示を含む商標で、その地理的表示によって特定される品質や評判等（例えば、イタリアの特定の地域で生産されるオリーブオイルに関する「TUSCANY」やフランスで生産されるチーズに関する「ROQUEFORT」）を有していない場合にも、同条項によって登録が禁止される⁸²。

そのため、日本の地名等がシンガポールにおいて商品の品質等に関して相当の評判を得ている場合には、当該地域において生産されていない商品に関して当該地名又は地域団体商標と同一又は類似する商標の登録は認められない可能性が高いが、シンガポールにおいて品質等に関して相当の評判を得ていないような通常の名地名や地域団体商標の場合には第三者による商標登録が認められる可能性がある。そのため、シンガポールでは、地名そのもの又は地名が主要な部分となる商標や、シンガポールにおいて品質等に関して評判を得ている地名又は地域団体商標と同一又は類似する商標は商標として登録できないが、その他の地名そのものではない商標や地域団体商標は第三者によって商標登録されるおそれがある。

商標法では、シンガポールにおける周知商標と全体又はその重要な部分において同一又は類似する商標であって、指定商品又は役務が当該周知商標の商品又は役務との間の関係を示すことができ、かつ周知商標権者の利益を害するおそれがある場合等には、当該商標

⁷⁷ 商標法第7条第1項(c)

⁷⁸ 商標法第7条第2項

⁷⁹ Trade Marks Work Manual 第5章第5項(b)

⁸⁰ 商標法第7条第4項(b)

⁸¹ Trade Marks Work Manual 第5章第6項(a)(i)

⁸² Trade Marks Work Manual 第5章第6項(a)(iii)

は登録されないと規定している⁸³。しかし、周知商標はシンガポール国内において周知と認められる必要があるため、「日本の地名等」や「日本国著名商標」がシンガポール国内において周知と認められない場合には、同条項によって第三者による「日本の地名等」や「日本国著名商標」の商標登録を防ぐことはできない。

2. 第三者による商標登録出願又は商標登録への対抗策

上述のとおり、シンガポールにおいては、「日本の地名等」や「日本国著名商標」と商標名が同一の商標が第三者によって商標登録されるおそれがある。このような商標登録出願又は登録商標に対しては、以下のような対抗策が考えられる。

(1) 概要

	請求権者	請求先
異議申立	誰でも可	知的財産庁
取消請求		知的財産庁
無効請求		裁判所
損害賠償等 (商標法)	登録商標の権利者	裁判所
損害賠償等 (Passing Off)	商標又は表示の下、シンガポール国内において商品を販売等しており、その事業について評判及び信用を主張することができる者	裁判所
罰則 (商標法)	登録商標の権利者	警察
罰則 (消費者保護法)	誤表示されている者	通商産業省

(2) 商標登録出願に対する異議申立

第三者による「日本の地名等」や「日本国著名商標」の商標登録出願に対しては、誰でも、出願公告から2か月⁸⁴以内に、異議申立の理由等を記載した知的財産庁指定の様式の書面を知的財産庁の登録官に提出することによって、当該登録出願に対する異議を申し立てることができる⁸⁵。異議申立人は、異議申立と同時に、出願人に対しても異議申立書の写しを送付しなければならない⁸⁶。

異議申立がなされた場合、出願人は、異議申立書の写しを受領した日から2か月以内に

⁸³ 商標法第8条第4項

⁸⁴ 延長を請求し、認められた場合には最大で4か月以内となる（シンガポール商標規則（"Trade Marks Rules" 以下、本章において「商標規則」という。）第29条第3項及び第4項

⁸⁵ 商標法第13条第2項、第3項、第60条第2項、第61条第2項、商標規則第29条第1項及び第65条第1項

⁸⁶ 商標規則第29条第2項

答弁書を提出しなければならない⁸⁷。答弁書が提出された場合には、異議申立人は答弁書の写しを受領した日から 3 か月以内に異議申立の裏付けとなる証拠とともに誓約書を登録官に提出し、更に出願人も当該誓約書を受領した日から 3 か月以内に答弁の裏付けとなる証拠とともに誓約書を登録官に提出しなければならない⁸⁸。その後、審理前手続及び審理が行われ、審理の日から 3 か月以内に登録官によって決定が下される⁸⁹。

(3) 商標登録に対する取消請求

既に第三者によって「日本の地名等」や「日本国著名商標」が商標登録されている場合で、以下に該当する場合には、知的財産庁の登録官又は裁判所に対して⁹⁰、当該登録商標の取消しを請求することができる⁹¹。

第 22 条第 1 項(a)	登録から 5 年以内に、登録商標の権利者又は権利者に承諾された第三者によって、シンガポールにおいて登録された商品又は役務に関連した事業において当該登録商標が真正に使用されておらず、かつ、その不使用について正当な理由もない場合
第 22 条第 1 項(b)	登録商標の使用が 5 年間継続して中断しており、かつ、その不使用について正当な理由もない場合
第 22 条第 1 項(c)	登録商標の権利者による作為又は不作為によって当該登録商標が登録された商品又は役務の業界において一般名称となっている場合
第 22 条第 1 項(d)	登録商標の権利者又は権利者に承諾された第三者の使用によって、その性質、品質又は原産地に関して公衆を誤認させることとなった場合

取消請求の手続は、知的財産庁の登録官に行った場合には上述の異議申立の場合と同様となり⁹²、裁判所に行った場合には通常の裁判手続と同様となる。

(4) 登録商標に対する無効請求

登録商標に対する取消請求に加え、第三者によって商標登録された「日本の地名等」や「日本国著名商標」が商標法に違反して登録されている場合には、誰でも、知的財産庁の登録官又は裁判所に対して、当該登録商標の無効を求めることができる⁹³。無効請求の手続は、知的財産庁の登録官に行った場合には上述の異議申立の場合と同様となり、裁判所に行った場合には通常の裁判手続と同様となる。

(5) 商標法に基づく損害賠償請求及び使用差止請求等

また、登録商標の権利者は、自己の登録商標を侵害した者に対して、損害賠償や使用差

⁸⁷ 商標規則第 31 条第 1 項

⁸⁸ 商標規則第 32 条及び第 33 条

⁸⁹ 商標規則第 38 条

⁹⁰ 但し、当該登録商標等に関する手続が裁判所に係属している場合には裁判所のみ（商標法第 22 条第 5 項及び第 23 条第 5 項）

⁹¹ 商標法第 22 条

⁹² 商標規則第 57 条乃至第 59 条

⁹³ 商標法第 23 条

止等を求める民事訴訟を裁判所に提起することができる⁹⁴。但し、これらの請求は登録商標に対する侵害であるため、「日本の地名等」や「日本国著名商標」について商標登録を行っている者が商標法に基づいて損害賠償請求訴訟等を提起することができる。

(6) Passing Off に基づく損害賠償請求及び使用差止請求等

また、上述した商標法に基づく損害賠償請求訴訟等に加え、以下の要件を満たす場合にはコモンロー上の Passing Off (詐称通用) に基づいて損害賠償や使用差止等を求める民事裁判を裁判所に提起することができる。この点、当該請求を求める者(原告)が紛争の対象となっている商標に関連した登録商標を有していない場合には下記の要件を立証できれば、Passing Off に基づく損害賠償や使用差止の請求を行うことができる。

①	ある商標又は表示の下、シンガポール国内において商品を販売又は役務を提供若しくは遂行しており、その商標又は表示の下で事業について評判("reputation")及び信用("goodwill")を主張することができること
②	違反者による当該商標又は表示に類似した商標又は表示の使用によって、違反者の商品若しくは役務又は事業が原告のもの又はそれと何らかの関係があるように公衆を誤認させていること
③	上記の結果、原告に損害が生じていること

(7) 商標法上の罰則

更に、商標法は、商標法に違反する行為に対して、以下のような罰則を科している⁹⁵。そのため、これらに該当する行為を発見した場合には、警察に対して、当該違反行為を告発し、摘発してもらうことも考えられる。但し、いずれの罰則も保護の対象は登録商標であるため、シンガポールにおいて「日本の地名等」や「日本国著名商標」について商標登録を行っている場合に限り、警察に対して告発を行うことができる。

条項	行為態様	罰則の内容
第46条	登録商標を偽造した場合	10万シンガポールドル(約800万円)以下の罰金及び/又は5年以下の懲役
第47条	登録商標を不正に使用した場合	10万シンガポールドル(約800万円)以下の罰金及び/又は5年以下の懲役
第48条	違法に使用されることを知りながら登録商標の複製のための物品を製造した場合又はこれを保管した場合	10万シンガポールドル(約800万円)以下の罰金及び/又は5年以下の懲役

⁹⁴ 商標法第31条

⁹⁵ 商標法第46条乃至第49条

第49条	登録商標が不正に使用された商品を輸入、陳列、所持等した場合	商品ごとに1万シンガポールドル（約80万円） ⁹⁶ 以下の罰金 及び／又は 5年以下の拘禁
------	-------------------------------	--

（8）シンガポール消費者保護法（“Consumer Protection (Trade Description and Safety Requirements) Act (Chapter 53)” 以下、本章において「消費者保護法」という。）に基づく罰則

消費者保護法は、取引又は事業の過程において、商品に、品質、生産方法、原材料、目的、生産地又は生産日等に関して誤表示を付すこと又は誤表示が付いた商品の販売を行うことを禁止しており⁹⁷、これに違反した場合には1万シンガポールドル（約80万円）以下の罰金及び／又は2年以下の懲役を科している⁹⁸。そのため、誤表示等を発見した場合には所轄官庁であるシンガポール通商産業省（“the Ministry of Trade and Industry Singapore”）に対して、誤表示等を行っている者を告発することも考えられる。

⁹⁶ 上限は10万シンガポールドル（約810万円）

⁹⁷ 消費者保護法第2条第1項及び第4条

⁹⁸ 消費者保護法第15条

第6章 タイ

調査事項Ⅰ 日本の地名等の商標登録の有無

1. 商標名別検索結果

第1章の2. 調査方法で述べた調査の結果、「日本の地名等」と商標名が同一又は類似する登録商標及び出願係属中商標のうち、出願人／権利者が日本の公的機関又は外国企業（タイ企業を含む）であると考えられるものは、都道府県名について以下の15の名称、政令指定都市名について以下の9の名称、地域団体商標について以下の8の名称、機構が指定する地名について以下の9つの名称、地理的表示について以下の2つの名称において確認された。なお、登録商標が確認されたものは太字で示し、出願係属中商標のみが確認されたものについては下線を付している。検索結果の詳細については別紙5を参照されたい。

<都道府県名>
東京、大阪、北海道、秋田、千葉、富山、 <u>石川</u> 、長野、三重、奈良、徳島、香川、高知、佐賀、大分
<政令指定都市名>
札幌、仙台、横浜、千葉、 <u>川崎</u> 、大阪、名古屋、堺、神戸
<地域団体商標>
豊後牛、 <u>飛騨牛</u> 、 <u>鹿児島黒牛</u> 、神戸ビーフ、神戸牛、神戸肉、但馬ビーフ、宇治茶
<機構が指定する地名>
日本、関東、近畿、関西、梅田、 <u>渋谷</u> 、原宿、銀座、富良野
<地理的表示>
神戸ビーフ、但馬牛

2. 言語別検索結果

「日本の地名等」と商標名が同一又は類似する登録商標及び出願係属中商標のうち、出願人／権利者が日本の公的機関又は外国企業であると考えられるものについて、言語別の件数は以下のとおりである。括弧内の数字はステータスが「Registered」になっている登録商標の件数を示す。なお、SAEGISのデータベースでは、外国語商標であってもその英訳が知的財産庁の公報等に記載されている限り、当該英訳を検索語として入力することによって外国語商標も検索することができる。しかし、英訳が公報等に記載されていない（又は誤っている）場合には本調査方法によっては検索することができないため、本調査において、必ずしもタイにおける日本語商標の全てが網羅されているわけではない点に留意されたい。

英語のみ	82(55)件
日本語のみ	5(3)件
現地語のみ	11(8)件
英語及び日本語	5(3)件
英語及び現地語	0件
その他	4(3)件

3. 前回調査（2014年度）からの推移及び考察

前回調査において権利化されていた「日本の地名等」の登録商標全58件のうち、本調査

においては45件の登録が維持され、13件が失効している。また、前回調査において出願係属中であった「日本の地名等」の商標出願全24件のうち、本調査においては11件が登録され、8件が却下され、残りの5件が引き続き出願係属中となっている。また、2014年以降に出願された「日本の地名等」の商標出願は全30件（このうち、2件は日本の公的機関が出願人であると考えられる。）あり、そのうち3件が登録され、27件は出願係属中となっている。

なお、本調査及び前回調査ともにSAEGISのデータベースを使用しているが、本調査時においては前回調査時には収録されていなかった出願日が新たに収録されている等、データベースの更新があったと考えられる収録状況の違いから、別紙5では前回調査以前に出願された商標も追加している。

タイでは、「日本の地名等」の商標について、登録になるケースも登録にならないケースも、ともに比較的多く確認された。また、2014年以降に新たに出願された「日本の地名等」の商標は30件と他のアセアン主要国に比べて多く、引き続き「日本の地名等」の商標出願がなされている点に留意されたい。

調査事項Ⅱ 第三者による日本国周知・著名商標名の商標出願・登録の有無

1. 商標名(Trade Mark Name)同一の検索結果

第1章の2. 調査方法で述べた「日本国著名商標」全133件の調査の結果、これらの名称と商標名が同一である商標のうち、出願人/権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商標のステータスごとの件数は以下の通りである。ステータスを問わず、「日本国著名商標」と同一の商標名である商標の件数⁹⁹は、133件中34件であった。

異なる区分を含む	
Filed	0件
Registered	13件
Expired	1件
Ended	0件
Other	28件

また、「日本国著名商標」と同一の商標名、かつ商品・役務の区分が当該「日本国著名商標」と同一の区分であり、出願人/権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商標のステータスごとの件数は以下の通りである。ステータスを問わず、「日本国著名商標」と同一商標名かつ同一区分である商標の件数は、133件中10件であった。

同一区分のみ	
Filed	0件
Registered	2件
Expired	0件
Ended	0件
Other	9件

2. 商標名同一、かつ図形商標を除いた検索結果

第1章の2. 調査方法で述べた「日本国著名商標」全133件の調査の結果、これらの名

⁹⁹ 1件の商標名に対して、ステータスの異なる複数の商標が存在している場合があるため、各ステータスの合計値とは異なる。

称と商標名が同一である商標から文字以外の要素が含まれている図形商標を除いた商標のうち、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商標のステータスごとの件数は以下の通りである。ステータスを問わず、「日本国著名商標」と同一商標名のみからなる商標の件数は、133 件中 31 件であった。

異なる区分を含む	
Filed	0件
Registered	9件
Expired	0件
Ended	0件
Other	27件

また、「日本国著名商標」と同一の商標名、かつ商品・役務の区分が当該「日本国著名商標」と同一の区分である商標から文字以外の要素が含まれている図形商標を除いた商標のうち、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商標のステータスごとの件数は以下の通りである。ステータスを問わず、「日本国著名商標」と同一商標名のみからなり、かつ同一区分である商標の件数は、133 件中 9 件であった。

同一区分のみ	
Filed	0件
Registered	0件
Expired	0件
Ended	0件
Other	9件

なお、ASEAN TM View にはタイにおける商標の全てが収録されているわけではなく、また法的状況の更新に遅れがあるため、本調査によってタイにおける検索対象とした「日本国著名商標」の全てを検索できているわけではない点に留意されたい。

3. 考察

タイにおいてのみ「Other」のステータスになっている商標が確認された。一方で、出願しても登録に至らなかったと考えられる「Ended」のステータスになっている商標が一件も確認されなかったため、「Other」のステータスになっている商標には、「Ended」のステータスとなっている商標が相当数含まれると推定できる。そのため、「日本国著名商標」と同一又は類似の商標を第三者が出願しても、登録され難いと考えられる。

また、タイにおいては、「日本国著名商標」の名称と同一の商標が出願・登録されている件数について、登録されていることを示す「Registered」のステータスになっている商標の件数が他のアセアン主要国の中では最も少なかった。しかし、日本企業の名称そのもののアルファベット表記等からなる商標も確認されており、日本企業の企業名や商品名等が第三者によって登録される可能性については十分に留意されたい¹⁰⁰。

調査事項Ⅲ 地名等の商標登録に関する判例及び報道

第1章の2. 調査方法で述べた範囲において、地理的表示 (Geographical Indication)

¹⁰⁰ これらの商標すべてが冒認の意図を持って出願しているとは限らず、選択した商標が偶然に日本国著名商標と同一であった可能性は否定できない。

の重要性を訴える報道は確認されたが、地名等の商標登録に関する判例、報道、記事は確認されなかった。

調査事項Ⅳ 登録商標への対抗策

1. 第三者による「日本の地名等」及び「日本国著名商標」の商標登録の可否
タイ商標法（“Trademark Act, B.E. 2559”以下、本章において「商標法」という。）は、商標の登録要件として以下の要件を規定している¹⁰¹。

第6条第(1)号	識別性のある商標
第6条第(2)号	商標法に基づいて禁止されていない商標
第6条第(3)号	第三者の登録商標と同一又は類似していない商標

第6条第(1)号の「識別性」のある商標とは、「公衆又は消費者が商標が使用されている商品と他の商品を区別することができる商標」を意味し¹⁰²、商標法は「直接的に商品の特徴又は品質を意味せず、かつ、大臣の告示によって定められた地理的名称でない用語」は識別性を有していると規定している¹⁰³。

そして、ここでいう「大臣の告示（“Ministerial Notification”）によって定められた地理的名称」とは、国、地域、州、都市、自治体、村、島、港、海、湖、山、川等の名称、その他公衆に広く認知されている地理的表示を意味している。そのため、タイにおいて、日本の地名そのものは、商標法第6条第(1)号及び第7条第(2)号によって、商標として登録することが禁止される。

一方、日本の地名そのものではない商標や地域団体商標は、それが地名と他の単語やマーク等との結合等により他の意味を有することが証明できれば登録が認められる可能性がある。もっとも、商標法は、登録が認められない商標として、タイ地理的表示保護法（“Act on Protection of Geographical Indication, B.E. 2546”以下、本章において「地理的表示保護法」という。）に基づいて保護されている地理的表示を挙げているため¹⁰⁴、登録されている地理的表示と同様の商標を商標登録することはできない。更に、登録官は、出願商標の一部について排他性又は識別性がないと判断した場合には、出願人に当該部分の排他権を放棄（“Disclaim”）するよう命じることができる¹⁰⁵。

以上のように、タイでは、日本の地名そのものは商標登録することができず、日本の地名そのものではない商標や地域団体商標はそれが地名と他の単語やマーク等との結合により他の意味を有しており、かつ、地理的表示保護法に基づいて保護されている地理的表示と同一ではなく、（必要な場合には）その一部について排他権を放棄した場合に限り、第三者によって商標登録される可能性がある。

また、商標法第6条乃至第8条の規定を満たせば、「日本国著名商標」と同一の商標も、第三者による商標登録が認められる可能性がある。

¹⁰¹ 商標法第6条

¹⁰² 商標法第7条

¹⁰³ 商標法第7条第(2)号

¹⁰⁴ 商標法第8条第(12)号

¹⁰⁵ 商標法第17条第(1)号

2. 第三者による商標登録出願又は商標登録への対抗策

上述のとおり、タイにおいては、「日本の地名等」や「日本国著名商標」と商標名が同一の商標が第三者によって商標登録されるおそれがある。このような商標登録出願又は登録商標に対しては、以下のような対抗策が考えられる。

(1) 概要

	請求権者	請求先
異議申立	誰でも可	商標委員会
取消請求	利害関係人	商標委員会 又は裁判所
使用差止請求 (商標法)	登録商標の所有者	裁判所
損害賠償等 (Passing Off)	周知と認められる表示等を有している者	
罰則 (商標法)	登録商標の所有者	警察 又は裁判所
罰則 (刑法)	第三者によって、自己が取引において使用している氏名、マーク、その他の文字を使用されている者又は自己の商品等と同じ商品であると公衆を誤認させられている者	警察

(2) 商標登録出願に対する異議申立

第三者による「日本の地名等」や「日本国著名商標」の商標登録出願について、当該出願人より優先する権利を有している場合、当該商標が商標法第 6 条の登録要件を満たしていない場合又は当該出願が商標法に違反している場合には、誰でも、出願公告より 60 日間、タイ知的財産庁 (“Department of Intellectual Property”以下、本章において「知的財産庁」という。) の登録官に異議申立の理由を記載した書面を提出することによって、当該登録出願に対して異議を申し立てることができる¹⁰⁶。

異議申立がなされた場合、商標委員会の登録官は、遅滞なく当該異議申立書の写しを出願人に送付し、出願人は異議申立書の写しを受領してから 60 日以内に答弁書を提出しなければならない¹⁰⁷。出願人及び異議申立人は登録官の決定に対して不服がある場合には、決定通知書の受領日から 60 日以内に知的財産庁の商標委員会 (“Trademark Board”以下「商標委員会」という。) に審判を請求することができる¹⁰⁸。更に委員会の決定に不服がある場合には、商標委員会の審決通知書の受領後 90 日以内に知的財産・国際貿易裁判所 (“the Central Intellectual Property and International Trade Court”) に訴訟を提起することができる¹⁰⁹。

商標法は 2016 年 7 月に改正されており、この法改正によって異議申立期間、答弁書提出期間、及び商標委員会への審判請求期間がそれぞれ 90 日から 60 日に変更されている点に

¹⁰⁶ 商標法第 35 条

¹⁰⁷ 商標法第 36 条

¹⁰⁸ 商標法第 37 条

¹⁰⁹ 商標法第 38 条

留意されたい。

(3) 商標登録に対する取消請求

既に第三者によって「日本の地名等」や「日本国著名商標」が商標登録されている場合で、以下に該当する場合には、利害関係人は、商標委員会又は知的財産・国際貿易裁判所に対して、登録商標に対する取消請求を求めることができる。商標法第 61 条から第 63 条に基づいて、商標委員会に対して取消請求を行った場合で、商標委員会の決定に不服がある場合には、決定の通知の受領日から 90 日以内に知的財産・国際貿易裁判所に訴訟を提起することができる¹¹⁰。

なお、法改正により取消対象となる商標について定めた商標法 61 条第(3)号及び第(4)号の規定が、下記のように区分を問わず、同一の特徴を有する商品に使用するものに変更されている点に留意されたい。

第61条 (商標委員会)	当該登録商標が以下に該当する場合 ● 識別性を有しない場合 ● 商標法第8条に定める不登録事由に該当する場合 ● 区分を問わず、同一の特徴を有する商品に使用するものであり、第三者によって登録された他の商標と同一である場合 ● 区分を問わず、同一の特徴を有する商品の所有者又は生産地に使用するものであり、公衆が混同又は誤認するおそれのあるような第三者の登録商標と類似している場合
第62条 (商標委員会)	当該登録商標が公序良俗に反する場合
第63条 (商標委員会)	当該登録商標の出願人が登録出願時に登録される商品に関してその商標を使用する意図がなく、実際に当該商品に関してその商標の使用がなかった場合又は登録される商品に関してその商標が3年間使用されていない場合 ¹¹¹
第66条 (裁判所)	当該登録商標が、特定の商品又は区分に関して、公衆から見て商標としての意味を失うほど、取引通念上一般名称となった場合
第67条 (裁判所)	当該登録商標の権利者よりも優先権を有している場合で、登録から5年以内の場合

(4) 商標法に基づく使用差止請求

上述した商標登録出願に対する異議申立及び登録商標に対する取消請求に加え、第三者の登録商標を偽造、模倣、又は偽造・模倣品の密輸等を行っている場合又は行おうとしている明白な証拠がある場合には、当該登録商標の所有者は、商標法に基づき、知的財産・国際貿易裁判所に対して、その行為の中止又は留保を請求することができる¹¹²。もっとも、

¹¹⁰ 商標法第 65 条

¹¹¹ 登録商標の権利者が「善意使用の意思」を有していれば取消しを免れることができるため、不使用の立証が難しく取消しが認められるのは稀である。

¹¹² 商標法第 116 条

使用差止請求は登録商標に対する侵害について認められるため、タイにおいて、「日本の地名等」や「日本国著名商標」について商標登録を行っている者が商標法に基づく使用差止請求を行うことができる。

(5) Passing Offに基づく損害賠償請求及び使用差止請求等

また、上述した商標法に基づく使用差止請求に加え、以下の要件を満たす場合には Passing Off（詐称通用）に基づいて損害賠償や使用差止等を求める民事訴訟を知的財産・国際貿易裁判所に提起することができる。この点、当該請求を求める者（原告）が紛争の対象となっている商標に関連した登録商標を有していない場合には下記の要件を立証できれば、Passing Offに基づく損害賠償請求や使用差止請求を行うことができる。

①	原告の表示等が周知であること
②	被告の表示等が公衆に誤認・混同させるほど原告の表示等に類似していること
③	当該表示を使用した商品・役務が類似していること
④	被告が不正の意図を有していること

(6) 商標法上の罰則

更に、商標法では、第三者の登録商標を偽造した者又は偽造品を密輸等した者には4年以下の禁錮及び／又は40万バーツ（約130万円）以下の罰金を¹¹³、第三者の登録商標を模倣した者又は模倣品を密輸等した者には2年以下の禁錮及び／又は20万バーツ（約65万円）以下の罰金を科すと規定されている¹¹⁴。更にまた、法改正により、第三者の登録商標を表示した容器又はパッケージを公衆に誤認させるために自ら又は他人の商品に使用する者には4年以下の禁錮及び／又は40万バーツ（約130万円）の罰金を科すと規定されている¹¹⁵。

そのため、これらの行為を発見した場合には、警察又は裁判所に対して告発することも考えられる。もっとも、登録商標に対する偽造等が行われている場合に罰則を科すとされているため、タイにおいて、「日本の地名等」や「日本国著名商標」について商標登録を行っている者が警察又は裁判所に対する告発を行うことができる。

(7) タイ刑法（“Penal Code”以下、本章において「刑法」という。）上の罰則

商標法に基づく罰則に加え、刑法により、第三者が取引において使用している氏名、マーク、その他の文字を使用した場合又は第三者の商品等と同じ商品であると公衆を誤認させた場合には、1年以下の懲役及び／又は2,000バーツ（約6,500円）以下の罰金が科される¹¹⁶。そのため、警察に対して、虚偽表示等を行っている者を告発することが考えられる。

¹¹³ 商標法第108条及び第110条

¹¹⁴ 商標法第109条及び第110条

¹¹⁵ 商標法第109/1条

¹¹⁶ 刑法第272条

第7章 ベトナム

調査事項Ⅰ 日本の地名等の商標登録の有無

1. 商標名別検索結果

第1章の2. 調査方法で述べた調査の結果、「日本の地名等」と商標名が同一又は類似する登録商標及び出願係属中商標のうち、出願人／権利者が日本の公的機関又は外国企業（ベトナム企業を含む）であると考えられるものは、都道府県名について以下の13の名称、政令指定都市名について以下の7の名称、地域団体商標について以下の6の名称、機構が指定する地名について以下の6つの名称、地理的表示について以下の2つの名称において確認された。なお、登録商標が確認されたものは太字で示し、出願係属中商標のみが確認されたものについては下線を付している。検索結果の詳細については別紙6を参照されたい。

<都道府県名>
東京 、 大阪 、 秋田 、 群馬 、 千葉 、 富山 、 長野 、 愛知 、 三重 、 奈良 、 香川 、 高知 、 佐賀
<政令指定都市名>
仙台 、 千葉 、 横浜 、 川崎 、 大阪 、 堺 、 神戸
<地域団体商標>
近江牛 、 神戸ビーフ 、 神戸牛 、 神戸肉 、 但馬ビーフ 、 但馬牛
<機構が指定する地名>
日本 、 四国 、 九州 、 関西 、 小樽 、 富良野
<地理的表示>
神戸ビーフ 、 但馬牛

2. 言語別検索結果

「日本の地名等」と商標名が同一又は類似する登録商標及び出願係属中商標のうち、出願人／権利者が日本の公的機関又は外国企業であると考えられるものについて、言語別の件数は以下のとおりである。なお、SAEGISのデータベースでは、外国語商標であってもその英訳が知的財産庁の公報等に記載されている限り、当該英訳を検索語として入力することによって外国語商標も検索することができる。しかし、英訳が公報等に記載されていない（又は誤っている）場合には本調査方法によっては検索することができないため、本調査において、必ずしもベトナムにおける日本語商標の全てが網羅されているわけではない点に留意されたい。

なお、日本語のみの登録商標の件数が0件となっているが、ベトナムでは、アルファベットでない外国語商標は、その他の成分や図形との結合や広範な使用によって識別性を有する場合を除き、識別性がないものとして登録することができないため¹¹⁷、日本語のみの商標は多くはないものと考えられる。

英語のみ	56(24)件
日本語のみ	6(0)件
現地語のみ	0件
英語及び日本語	1(0)件
英語及び現地語	0件

¹¹⁷ 産業財産権に関する省令（01/2007/TT-BKHCN）第39.3条参照

その他	0件
-----	----

3. 前回調査（2014年度）からの推移及び考察

前回調査において権利化されていた「日本の地名等」の登録商標全 18 件のうち、本調査においては 17 件の登録が維持され、1 件が失効している。また、前回調査において出願係属中であった「日本の地名等」の商標出願全 40 件のうち、本調査においては 2 件が登録され、38 件が却下されている。また、2014 年以降に出願された「日本の地名等」の商標出願は全 35 件（このうち、7 件は日本の公的機関が出願人であると考えられる。）あり、そのうち 3 件が登録され、32 件は出願係属中となっている。

なお、本調査では SAEGIS のデータベースを使用し、前回調査ではベトナム国家知的財産権局（NOIP）のデータベースを使用したことによる収録状況の違いから、別紙 6 では前回調査以前に出願された商標も追加している。

ベトナムにおいて、前回調査において出願係属中であった商標出願全 40 件のうち、38 件が却下されており、「日本の地名等」の商標は登録され難いと推定できる。しかし、少数ながら新たに登録されている「日本の地名等」の商標が存在し、引き続き「日本の地名等」の商標出願が数多くなされている点に留意されたい。

調査事項Ⅱ 第三者による日本国周知・著名商標名の商標出願・登録の有無

1. 商標名（Trade Mark Name）同一の検索結果

第 1 章の 2. 調査方法で述べた「日本国著名商標」全 133 件の調査の結果、これらの名称と商標名が同一である商標のうち、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商標のステータスごとの件数は以下の通りである。ステータスを問わず、「日本国著名商標」と同一の商標名である商標の件数¹¹⁸は、133 件中 28 件であった。

異なる区分を含む	
Filed	1件
Registered	28件
Expired	0件
Ended	0件
Other	0件

また、「日本国著名商標」と同一の商標名、かつ商品・役務の区分が当該「日本国著名商標」と同一の区分であり、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商標のステータスごとの件数は以下の通りである。また、ステータスを問わず、「日本国著名商標」と同一商標名かつ同一区分である商標の件数は、133 件中 4 件であった。

同一区分のみ	
Filed	0件
Registered	4件
Expired	0件
Ended	0件
Other	0件

¹¹⁸ 1 件の商標名に対して、ステータスの異なる複数の商標が存在している場合があるため、各ステータスの合計値とは異なる。

2. 商標名同一、かつ図形商標を除いた検索結果

第1章の2. 調査方法で述べた「日本国著名商標」全133件の調査の結果、これらの名称と商標名が同一である商標から文字以外の要素が含まれている図形商標を除いた商標のうち、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商標のステータスごとの件数は以下の通りである。ステータスを問わず、「日本国著名商標」と同一商標名のみからなる商標の件数は、133件中14件であった。

異なる区分を含む	
Filed	1件
Registered	14件
Expired	0件
Ended	0件
Other	0件

また、「日本国著名商標」と同一の商標名、かつ商品・役務の区分が当該「日本国著名商標」と同一の区分である商標から文字以外の要素が含まれている図形商標を除いた商標のうち、出願人／権利者が日本企業以外の第三者であると考えられる商標のステータスごとの件数は以下の通りである。ステータスを問わず、「日本国著名商標」と同一商標名のみからなり、かつ同一区分である商標の件数は、133件中2件であった。

同一区分のみ	
Filed	0件
Registered	2件
Expired	0件
Ended	0件
Other	0件

なお、ASEAN TM Viewにはベトナムにおける商標の全てが収録されているわけではなく、また法的状況の更新に遅れがあるため、本調査によってベトナムにおける検索対象とした「日本国著名商標」の全てを検索できているわけではない点に留意されたい。

3. 考察

ベトナムにおいては、「Expired」、「Ended」及び「Other」のステータスになっている商標がそれぞれ一件も確認されなかった。しかし、ベトナムにおいて「日本国著名商標」の名称と同一の商標が一件も拒絶・放棄等されていないとは考えられず、本調査を行った時点では、ASEAN TM Viewに拒絶・放棄等された商標が十分に収録されていなかったと推定できる。そのため、ベトナムで出願された「日本国著名商標」の名称と同一商標名の件数は、実際には上記結果よりも多いと考えられる。

登録されていることを示す「Registered」のステータスになっている商標の中には、日本企業の名称そのもののアルファベット表記からなる商標も確認されており、日本企業の企業名や商品名等が第三者によって登録される可能性については十分に留意されたい¹¹⁹。

¹¹⁹ これらの商標すべてが冒認の意図を持って出願しているとは限らず、選択した商標が偶然に日本国著名商標と同一であった可能性は否定できない。

調査事項Ⅲ 地名等の商標登録に関する判例及び報道

第1章の2. 調査方法で述べた範囲において、地理的表示 (Geographical Indication) の重要性を訴える報道は確認されたが、地名等の商標登録に関する判例及び報道は確認されなかった。

調査事項Ⅳ 登録商標への対抗策

1. 第三者による「日本の地名等」及び「日本国著名商標」の商標登録の可否

ベトナム知的財産法 (“Law on Intellectual Property No. 50/2005/QH11 as amended by Law No. 36/2009/QH12”以下、本章において「知的財産法」という。) は、以下に該当する商標は識別性を有さず、登録できないと規定しており¹²⁰、地名そのものは、以下の条項により識別性を有さないとして商標登録できないのが原則である。

第74条第2項(c)	商品又は役務の説明である生産の時期、場所若しくは方法、種類、数量、品質、性質、原材料、用途、価値又はその他の特性を表示する商標 (但し、商標登録出願前に使用を通じて識別性を取得している商標を除く。)
第74条第2項(dd)	商品又は役務の原産地を示す商標 (但し、広く使用され、商標として認識されている商標及び団体商標又は証明商標として登録されている商標を除く。)

また、知的財産法は、「商品又は役務の原産地、性質、用途、品質、価値、その他の特性について、消費者を誤解、混同、欺罔させる商標」の商標登録も禁止している¹²¹。そのため、地名そのものではない商標や地域団体商標であっても、これらに含まれる地名がベトナム国内において著名な地名であった場合には、消費者を誤解、混同、欺罔させる商標として、登録が禁止される可能性が高い。もっとも、ベトナムにおいて著名ではない日本の地名を含む商標や地域団体商標の場合には、消費者を誤解、混同、欺罔させるおそれがないものとして、商標登録が認められるおそれがある。

商標法では、ベトナムにおける周知商標と同一又は混同を生じる程に類似する商標であって、指定商品又は役務が当該周知商標の商品又は役務と同一又は類似である場合等には、当該商標は登録されないと規定している¹²²。しかし、周知商標はベトナム国内において周知と認められる必要があるため、「日本の地名等」や「日本国著名商標」がベトナム国内において周知と認められない場合には、同条項によって第三者による「日本の地名等」や「日本国著名商標」の商標登録を防ぐことはできない。

2. 第三者による商標登録出願又は商標登録への対抗策

上述のとおり、ベトナムにおいては、「日本の地名等」や「日本国著名商標」と商標名が同一の商標が、第三者によって商標登録されるおそれがある。このような商標登録出願又は登録商標に対しては、以下のような対抗策が考えられる。

¹²⁰ 知的財産法第74条第2項

¹²¹ 知的財産法第73条第5項

¹²² 知的財産法第4条第20項及び第74条第2項

(1) 概要

	請求権者	請求先
異議申立	誰でも可	国家知的財産庁
無効請求		
不使用効力終了請求		
損害賠償等 (知的財産法)	登録商標の所有者	裁判所
行政罰 (産業財産に関する行政上の罰則措置政令)		科学技術省監査局等
罰則 (刑法)		公安省警察局

(2) 商標登録出願に対する異議申立

第三者による「日本の地名等」や「日本国著名商標」の商標登録出願に対しては、誰でも、出願公告日から商標登録の決定日までの間、知的財産庁に異議申立の理由に関する資料を添付し、その情報の出所を明示した書面を提出することによって、当該商標登録出願に対して異議を申し立てることができる¹²³。

異議申立がなされた場合、知的財産庁は、1か月以内に、出願人に対して異議申立の内容を通知し、出願人は当該通知から1か月以内に応答しなければならない¹²⁴。更に、知的財産庁が必要と認める場合には、当該応答の日から1か月以内に異議申立人に対して応答することを求めることができる。なお、知的財産庁は、異議申立の意見に根拠があるか否か判断することが困難な場合には、異議申立人に対して裁判所に提訴するよう通知することもできる¹²⁵。

(3) 商標登録に対する取消請求

既に第三者によって「日本の地名等」や「日本国著名商標」が商標登録されている場合で、以下に該当する場合には、登録商標の付与の日から5年以内に限り、誰でも、知的財産庁に対して、当該登録商標の取消しを請求することができる¹²⁶。

第96条第1項(a)	登録商標の出願人が登録を受ける権利を有さず、かつ、当該権利の譲渡も受けていない場合
第96条第1項(b)	その登録商標が知的財産法上の保護要件を満たしていない場合

取消請求がなされた場合、知的財産庁は、当該登録商標の所有者に対して取消請求の内

¹²³ 知的財産法第112条

¹²⁴ Circular No. 01/2007/TT-BKHCN (以下「Circular No. 01」という。)第6.2条

¹²⁵ Circular No. 01 第6.4条

¹²⁶ 知的財産法第96条第3項及び第5項

容を通知し、所有者は当該通知から2か月以内に自己の意見を提出しなければならない¹²⁷。知的財産庁の登録官の決定に対して不服がある場合には、知的財産庁に対して審判を求めることができる¹²⁸。

(4) 知的財産法に基づく登録商標の不使用効力終了請求

また、登録商標が継続して5年以上正当な理由なく使用されていない場合には、誰でも、知的財産庁に対して、当該登録商標の効力を終了するよう請求することができる¹²⁹。そのため、第三者によって商標登録された「日本の地名等」や「日本国著名商標」が5年以上使用されていない場合には、知的財産庁に対して、効力終了請求を行うことができる。なお、当該請求の3か月前までに使用が開始又は再開されている場合には効力終了請求を求めるとはできない¹³⁰。

(5) 知的財産法に基づく不正競争行為に対する損害賠償請求等

上述した商標登録出願に対する異議申立、登録商標に対する無効請求及び不使用効力終了請求に加え、知的財産法は以下の行為は「不正競争行為」に該当し、このような行為を行った者に対して損害賠償や使用差止等を求める民事訴訟を提起することができる¹³¹と規定している。

第130条第1項(a)	事業体、事業活動又は商品若しくは役務の出所を混同させるような商業的表示 ¹³² を使用する行為
第130条第1項(b)	商品又は役務の原産地、生産方法、用途、品質、数量、状態又はその他の特質に関して混同させるような商業的表示を使用する行為

もっとも、不正競争行為は、登録商標に対する行為に限定されていると解されているため、ベトナムにおいて、「日本の地名等」や「日本国著名商標」について商標登録を行っている者が不正競争行為を理由に損害賠償請求訴訟等を提起することができる。

(6) ベトナム産業財産に関する行政上の罰則措置政令 (“Decree No. 99/2013/ND-CP on Sanctioning of Administrative Violations in Industrial Property”以下、本章において「産業財産に関する行政上の罰則措置政令」という。)に基づく行政罰

また、産業財産に関する行政上の罰則措置政令は、登録商標に関して虚偽表示を行った者に対して、50万ベトナムドン(約2,500円)から100万ベトナムドン(約5,000円)の過料を科している¹³³。そのため、「日本の地名等」や「日本国著名商標」をベトナムにおいて商標登録している場合には、同政令に基づいて科学技術省監査局 (“Science and Technological Inspectorates”)、市場管理局 (“Market Management Office”) 又は税関当

¹²⁷ Circular No. 01 第21.3条(a)

¹²⁸ Circular No. 01 第21.3条(c)

¹²⁹ 知的財産法第95条第1項(d)及び第4項

¹³⁰ 知的財産法第95条第1項(d)

¹³¹ 知的財産法第125条、第130条第1項、第198条第3項及び第202条第1項

¹³² 「商業的表示の使用」とは、当該表示を商品自体、商品のパッケージ、役務の提供手段、取引書類又は広告手段に付し、又は当該表示を付した商品を販売、広告、販売目的での保管又は輸入する行為をいう(知的財産法第130条第3項)

¹³³ 産業財産に関する行政上の罰則措置政令第6条第1項

局（“Custom offices”）等¹³⁴に対して告発を行うこともできる。

（7）ベトナム刑法（“Penal Code No. 100/2015/QH13”以下、本章において「刑法」という。）上の罰則

更に、上述の行政罰に加え、ベトナムで保護されている地名商標に対して故意に工業所有権を侵害した者が、1億ベトナムドン（約50万円）以上3億ベトナムドン（約150万円）未満の不正利益を得た場合等には、5000万ベトナムドン（約25万円）以上5億ベトナムドン以下の罰金または3年以下の非拘束矯正を科すと規定されている。¹³⁵また、組織的である場合、2回以上罪を犯した場合等には、5億ベトナムドン（約250万円）以上10億ベトナムドン（約500万円）以下の罰金または6か月以上3年以下の懲役を科すと規定されている¹³⁶。そのため、「日本の地名等」や「日本国著名商標」をベトナムにおいて商標登録している場合で、上述の不法使用が行われている場合には、公安省警察局に対して、当該行為を告発することも考えられる。

なお、2015年の法改正により、1回目の侵害であっても不正利益の額等に応じて罰金又は非拘束矯正が科されるようになり、罰則が強化されている点に留意されたい。

以上

¹³⁴ 産業財産に関する行政上の罰則措置政令第17条第1項、第3項及び第4項

¹³⁵ 知的財産法第212条及び刑法第226条第1項

¹³⁶ 知的財産法第212条及び刑法第226条第2項

特許庁委託事業

アセアン主要国における日本の地名等の商標登録実態調査

発行

日本貿易振興機構バンコク事務所 知的財産部

協力

セブンシーズ IP コンサルティング 上海

セブンシーズ IP コンサルティング 台湾

特許業務法人オンダ国際特許事務所

2017年3月発行 禁無断転載

本冊子は、2016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 セブンシーズIPコンサルティング 上海 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) 2017 JETRO. All right reserved.