

# 特許庁委託事業

ベトナムにおける商標の指定商品・  
役務の審査に関する制度・運用調査

2020年9月

日本貿易振興機構（JETRO）  
バンコク事務所知的財産部

# Contents

第1章はじめに .....	1
第2章 ベトナムにおける商標の指定商品・役務の審査 .....	3
パート1. 指定商品・役務の明確性に関する審査.....	3
1.1 指定商品・役務に係る法律、規則、省令等の関連規定の紹介 .....	3
1.2 審査官が商品・役務表示の明確性（採択可否）を審査するための審査基準やガイドラインの有無 .....	4
1.3 それらが存在する場合、公表有無及び公表言語、さらに公表されている場合、その概要の紹介 .....	4
1.4 審査官は何を拠り所にして判断を行っているのか（ニース国際分類表に掲載の個別の商品・役務の記載例を参考に行っている等） .....	11
1.5 採択可能な商品・役務名リストの公表の有無、リストの公表がない場合、審査で採択されたデータを蓄積しているか。また、その蓄積方法。 .....	11
1.6 採択可能な商品・役務名の粒度（細かな記載が求められるか、それともニース国際分類表に掲載の表示は大体受け入れ可能か、クラスヘディング表示でも良いか、可能であれば商品・役務が不明確とされる出願の割合） .....	13
1.7 指定商品・役務の補正が可能な時期、補正の方法について（審査官から補正案は示されるか、補正書の様式の紹介、補正の期限、補正手続きに係る料金の有無、手続きにあたり代理人の要否） .....	19
パート2. 相対的拒絶理由に係る指定商品・役務の類否の審査について.....	24
2.1 商品・役務の類否に係る法律、規則、省令等の関連規定の紹介 .....	24
2.2 相対的拒絶理由に係る指定商品・役務の類否 .....	25
2.3 公表の有無及び公表言語、さらに公表されている場合、その概要 .....	28
2.4 審査基準やガイドラインが存在しない場合の類否判断の拠り所 .....	34
2.5 商品・役務の類否が争点になった審査の事例の簡単な紹介 .....	34
パート3. マドリッドプロトコルを通じた出願について.....	44
3.1 商品・役務の表示はMM2に記載の言語（ベトナムの場合は英語又は仏語）のまま審査されるのか .....	44
3.2 現地語に翻訳される場合、いつ翻訳され、審査官はどのように審査しているか。 .....	47
3.3 現地語に翻訳される場合、誤訳の問題は現状生じているか（現地代理人の感覚として）、登録公報にはどのように表記されるのか（英語のみか、現地語のみか、両言語併記か）、権利範囲は現地語とMM2に記載の言語のどちらに基づくのか、出願人が誤訳があると判断した場合に補正、訂正する手段はあるか .....	48

3.4 指定商品・役務の補正を行う際、WIPO へのリミテーション (MM6) による手続きではなく、国家知的財産庁に対して補正書の提出を行うことでも対応可能か。またその場合、補正書の指定商品・役務は何の言語で記載する必要があるのか。ベトナム語で記載する必要がある場合、補正書に記載の商品・役務がどこでどのように英語又は仏語に翻訳されるのか。また、補正書の提出期限等、補正に係る手続きは国内出願の場合と同じか。 .....	51
3.5 マドリッドプロトコルを通じた出願と国内出願に係る商品・役務の審査について何か運用や審査傾向に違いはあるか (マドリッドプロトコルに係る出願の審査の方が判断が甘いか (可能であれば、国内出願・マドプロ出願それぞれの出願における商品役務に関する拒絶の割合、実際の権利化までの平均期間の差異など) .....	52
パート 4. その他.....	53
4.1 部分拒絶制度の有無 (指定商品・役務の一部のみに拒絶理由がかかっている場合で、その拒絶理由が解消しない場合拒絶理由のかかっていない商品・役務を残して自動的に登録となるのか、それとも出願全体が拒絶となるのか)。 .....	53
4.2 指定商品・役務が多い場合、使用意思の確認や使用証明を求められるか。 .....	54
4.3 不使用取消審判は指定商品・役務ごとの請求か、それとも区分ごとか、それとも登録商標全体についてのみ請求が可能か。 .....	55
4.4 出願料・登録料・更新登録料の料金及び計算方法 (区分ベースか商品数ベースか) .....	55
4.5 登録商標の権利期間の更新時に指定商品・役務を減縮して更新することは可能か。区分単位でなら減縮して更新が可能か.....	57
4.6 商標登録証に関する情報 (発行有無や権利範囲の記載、権利行使時に提示が必要か等) また、権利行使できる範囲は、日本と同じように商品・役務類似の範囲にも及ぶのか.....	58
4.7 その他ベトナム独自のルールや商品・役務を指定する際の留意点.....	62

# 第1章はじめに

## 1. 背景及び目的

### 1.1 背景

本報告書は、ベトナム国家知的財産庁に対してナショナルルートあるいはマドリッドプロトコルにより出願する商標出願の指定商品・役務に関する報告である。

ベトナムにおける出願・登録の指定商品・役務は、商標の保護範囲を定め限定するものであるため極めて重要である。

したがって、出願人は事前調査の段階から商品・役務の区分についての注意が必要であり、出願の際の指定商品・指定役務は、ニース協定にしたがった正しい区分であることのみならず、明確で具体的でなければならない。

すなわち、争いが生じた際には商標権の効力に影響を与えるため、一般的あるいは不明瞭なものであってはならない。

ベトナムでは現在ニース協定の国際分類を適用しているが、実際の審査及び権利行使において他国における商品・役務の実務とは異なる場合がある。

いくつかの商品等は、他国のように類似する、あるいは関連するとはされないが、逆にベトナムでは類似するとされるケースがある。

商品・役務間の類似に関する矛盾や類似性は、ベトナムの社会経済の発展・文化・慣習によるものである。したがって、本報告書では出願人の参考になるよう、ベトナム当局での商品・役務の審査に関する特異性を概説する。

### 1.2 目的

本調査は、関連する規定及び現在の実務に基づき、ナショナルルートあるいはマドリッドプロトコルによる国際商標登録出願での指定商品・役務の明確性及び類否に関する審査について調査を行うことを目的とするものである。

本調査により、ベトナムでの指定商品・役務の審査についての包括的でシステムティックな概要を提供すると共に、出願人がベトナムでの商標の保護を求める前に、審査の実務についての有用な情報を確認するための出願についての主要なポイントを提供するものである。

## 2. 調査の概要

本調査は、指定商品・指定役務に関する以下の4つの主要な内容からなる。

パート1. 指定商品・役務の明確性に関する詳細な分析

パート2. 指定商品・役務の類否に関する事項

パート3. マドリッドプロトコルを利用した場合の手続の分析

パート4. ベトナムにおけるその他の指定商品・役務の審査に関する事項

各パートでは、取り上げているトピックに関する法上の規定を最初に取り上げ、その後  
に実例を挙げて実際の取扱いを紹介している。

## 第2章 ベトナムにおける商標の指定商品・役務の審査

### パート1. 指定商品・役務の明確性に関する審査

#### 1.1 指定商品・役務に係る法律、規則、省令等の関連規定の紹介

ベトナムでは、商標登録のための商品・役務の区分に関する特別なガイドラインはないが、以下の通り、指定商品・役務についてのいくつかの規定が存在する。

##### 1.1.1 商品・役務の区分

知的財産法第105条(3)では商品・役務の区分について以下の通り規定している。

「出願において表示する商品・役務は、国家知的財産庁により刊行されている商品・役務の国際分類に関するニース協定に基づく分類に従い分類しなければならない。」

また、通知「01/2007/TT-BKHCHN, point 37.4.e amended and supplemented by Point 7.1 of Circular 18/2011/TT-BKHCHN」では以下のように規定している。

「出願における商標を付す商品・役務は、国家知的財産庁により刊行されている国際分類に関するニース協定に基づく分類に従い分類されなければならない。出願人が自ら分類できない場合あるいは不適切な分類とした場合は、知的財産庁が分類しなければならない。出願人は所定の費用を支払わなければならない。」

##### 1.1.2 出願中の商品・役務の補正

知的財産法第115条(1)では、国家知的財産庁が拒絶の決定又は保護を認める決定の発行まで、出願人は補正又は補充を行う権利を有すると規定している。

また、通知01/2007/TT-BKHCHN, Point 17.1.a), c), amended and supplemented by 16/2016/TT-BKHCHNg)では、同法について以下の通り詳細に定めている

a) 国家知的財産庁が拒絶の決定又は保護を認める決定の発行までは、出願人は自発的又は当局の要請により出願に含まれる書類を補正することができる。

補正を求める者は以下のh)の場合を除き所定の費用を支払わなければならない。規定により補正の公告が必要な場合は、補正を求める者は所定の補正の公告料を支払わなければならない。知的財産庁による誤りの修正の場合はこの費用を支払う必要はない。

b) 以下の書類の補正要求に応じる場合、出願人は当初の書類に対する補正の内容を詳細に記述した説明を添えて補正後の書類を提出しなければならない。

(i) 発明の出願の場合は、発明の詳細な説明又は要約

(ii) 回路配置の登録を求める出願の場合は、回路配置にしたがって製造される集積回路の写真4枚又はそれを記述した図面4枚

(iii) 工業意匠の登録を求める出願の場合は、写真4葉又は内容を記述した図面4枚

(iv) 商標登録出願の場合は、商標見本5枚、商品・役務

v) 地理的表示の登録を求める場合は製品の性質、品質及び地理的エリアの地図  
c) 出願の補正範囲は発明の詳細な説明の範囲、工業意匠の写真又は内容の記述、出願商標と指定商品・役務の範囲を超えてはならず、製品の性質を超えてはならない。この範囲を超える場合は出願人は新たな出願等を行う必要がある。

d) 出願人は、出願人名・住所及び創作者の氏名・国籍の誤りについて修正を求めることが可能である。

すべての補正の要求は、規定されている Form01-SDD の文書により行うことが必要である。出願人が所定の料金を支払うことを条件に複数の出願の同じ内容について補正の要求をすることができる。

e) 出願人が当局の登録を認める旨の決定後に自発的に補正を求める場合は、規定された所定の方法で行う必要があり、補正の内容は公報に公開され、出願人は所定の費用を支払わなければならない。

f) 出願の登録が許可された旨の通知を受領した後に補正を求めた場合、以下の場合には出願は再審査される。

(i) 出願対象の性質に関する情報、発明の詳細な説明、工業意匠の説明や写真や図面、商標見本、指定商品・役務、団体商標や証明商標の規定、地理的表示を付した製品の性質や品質、地理的表示の場所に関する補正

(ii) 商標出願人の変更

g) 代理人の変更を含む出願の補正は、補正後の内容を記載し所定の費用を支払わなければならない。

## 1.2 審査官が商品・役務表示の明確性（採択可否）を審査するための審査基準やガイドラインの有無

指定商品・役務の採択可否についての審査官の主たるツールは、ニース協定による国際分類表である。現在は、国際分類第 11-2020 版が採択されている。

ベトナムは、ニース協定加盟国ではないが、ベトナムでの商標登録制度の開始以来、ニース協定に記載の国際分類が使用されている。

## 1.3 それらが存在する場合、公表有無及び公表言語、さらに公表されている場合、その概要の紹介

### 1.3.1 国際分類第 11-2020 版のベトナム語版の紹介

2020 年 2 月 1 日から WIPO によって公開された国際分類第 11-2020 版の英語版から当局が翻訳したベトナム語版が、指定商品・役務の区分に適用されている。したがって、当該ベトナム語版に従って指定商品・役務を明確にできていない出願人は、所定の費用を支払って再度、区分の修正を行うことが必要である。

このベトナム語版は、国家知的財産庁による公報 380B 又はそのウェブサイトあるいは科学技術省のウェブサイトで見ることができる。

第 11-2020 版の採択は、ベトナムの商標審査実務を改善し、国際的な最高の商標審査実務に一致させるべく、国家知的財産庁により採択された。

## 1.3.2 国際分類第 11-2020 版の概要

### 1.3.2.1 国際分類の構成

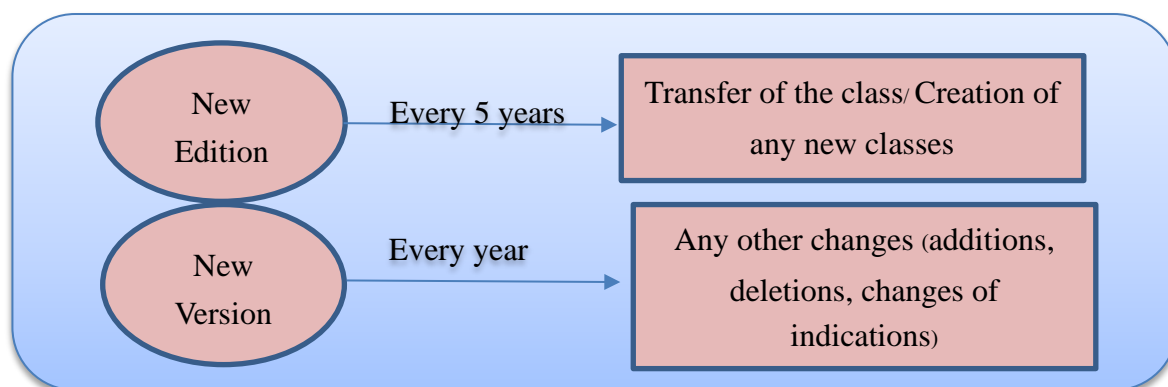
ニース国際分類は 45 区分からなり、第 1 類から第 34 類は商品、第 35 類から第 45 類は役務（サービス）が記載されている。さらに、ニース国際分類は以下の構成からなる。

- クラスヘディング：各区分に含まれる商品又は役務の範囲をおおむね表示したものである。
- 注釈：区分に含まれる商品又は役務のタイプをより詳細に表示したものである
- アルファベット順一覧表：含まれている個々の商品およびまたは役務をアルファベット順に表示したものである。
- 一般的注釈：ある商品又はサービスを類別表、注釈及びアルファベット順一覧表によって分類することができない場合に適用する基準を示したものである。

国際分類第 11-2020 版のベトナム語版は、WIPO が発行したクラスヘディング及びアルファベット順一覧表のベトナム語翻訳のみで構成されている。しかし、注釈及び一般的注釈は指定商品・指定役務の審査において適用される。

### 1.3.2.2 国際分類の変更

国際分類の新しい版は 5 年ごとに公表され、各版の最新版は毎年公表される。改訂はニース協定の専門家委員会にて行われる。



したがって、出願前に調査を行う場合、出願人はある区分における商品・役務の区分が変更になっている可能性に注意が必要である。

例：

- “Temporary accommodation, hotel services”：ニース国際分類第 7 版では第 42 類であったが、現在は第 43 類
- “Wax for skis”：ニース国際分類第 10 版では第 28 類であったが、現在は第 4 類



- “Sugar tong” : ニース国際分類第 10 版では第 8 類であったが、現在は第 21 類

### 1.3.2.3 国際分類第 11-2020 版による区分の原則

すべての商品・役務の記載が満たす必要がある区分の原則は以下の通りである。

指定商品・指定役務がアルファベット順一覧表で見つからない場合、注釈を参照しなければならない。それが適用できない場合、以下の一般的注釈にしたがって分類しなければならない。

ある商品を類別表、注釈及びアルファベット順一覧表によって分類することができない場合には、次の(a)から(f)までに示すところの基準を適用して分類する。

#### 商品

- (a) 完成品は、原則として、その機能又は用途によって分類する。完成品の機能又は用途がどの類見出しにも記載されていない場合には、当該完成品は、アルファベット順一覧表に表示されている比較可能な他の完成品から類推して分類する。当該他の完成品がない場合には、商品の材料又は作動方式のような他の補助的な基準を適用する。
- (b) 完成品が複数の用途を有する複合物（例えば、ラジオ付き時計）である場合には、各機能又は各用途に対応するいずれの類にも分類することができる。類見出しにおいて対応する機能又は用途が定められていない場合には、(a)に規定するその他の基準を適用する。
- (c) 未加工又は半加工の原材料は、原則として、当該原材料を構成する物質を基準として分類する。
- (d) 他の商品の一部となることを目的として作られた商品は、同様の商品を通常は他の用途に使用することができない場合にのみ、原則として、当該他の商品と同じ類に分類する。他のすべての場合には、上記(a)に示す基準を適用する。
- (e) ある商品（完成品であるかないかを問わない。）がその材料に従って分類され、かつ、当該商品が異なる複数の材料から成る場合には、原則として、当該商品は主たる材料に従って分類する。
- (f) 商品を収納するために当該商品に適合させた容器は、原則として、当該商品と同じ類に分類する。

#### サービス

あるサービスを類別表、注釈及びアルファベット順一覧表によって分類することができない場合には、次の(a)から(d)に示すところの基準を適用して分類する。

- (a) サービスは、原則として、サービスの類見出し及びその注釈に掲げる事業分野に従って分類するか、又は、それができない場合には、アルファベット順一覧表に掲げる比較可能なサービスから類推して分類する。
- (b) 賃貸サービスは、原則として、賃貸の目的物によって提供されるサービス（例えば、第38類に示すところの電話機の貸与）と同じ類に分類する。リース方式による賃貸サービスは、賃貸サービスに類似しているために、同じ方法で分類するものとする。しかしながら、分割払い購入資金の貸付け又は賃借り満期購入方式の金融は、財政サービスとして第36類に分類する。
- (c) 助言・情報又は指導の提供のサービスは、原則として、助言・情報又は指導の内容に対応するサービスの区分と同じ区分に分類するものとする。例えば、輸送の指導及び助言（第39類）、事業経営の指導及び助言（第35類）、金融の指導及び助言（第36類）、美容の指導及び助言（第44類）。助言・指導・情報が電子的手段（例えば、電話、コンピュータ）によって提供されることは、これらのサービスの分類に影響を及ぼすものではない。
- (d) フランチャイズの枠組みにおけるサービスは、原則として、フランチャイザーが提供する特定のサービスと同じ類に分類する（例えば、フランチャイズに関する事業の助言（第35類）、フランチャイズに関する財政サービス（第36類）、フランチャイズに関する法律事務（第45類））。

### 1.3.3 実際の商品・役務の審査

指定商品・役務の審査は方式審査において行われ、審査官は以下の職務を行う。

指定商品等が正しい区分であるかの審査

指定商品等の記載が明確で費用の計算に十分なものかの審査

不十分な点の通知

不十分な点が解消されない場合は方式審査での拒絶

### 実際の商品・役務の審査において適用される区分の一般原則

区分は審査過程での必須の要素であり、出願が正しい区分とされているかを確認することは審査官の責務である。各審査官は、指定商品等の区分を含む出願のすべての点について正しいものかの審査を行う責任がある。

審査官は、方式審査において指定商品等の審査を行うために国際分類第11-2020版のベトナム語版を使用する。商品等の区分を考慮する際、最初に参照するのはニース協定のアルファベット順一覧表である。もし当該リストに記載のない商品等である場合、一般的注釈及び各類の注釈を参照にする。

#### ・商品の区分

(a) 完成品は、原則として、その機能又は用途によって分類する。完成品の機能又は用途がどの類見出しにも記載されていない場合には、当該完成品は、アルファベット順

一覧表に表示されている比較可能な他の完成品から類推して分類する。当該他の完成品がない場合には、商品の材料又は作動方式のような他の補助的な基準を適用する。

\*まず初めに、指定商品がアルファベット順一覧表及び注釈に記載されていない場合は、機能又は用途によって区分が定められる。

例えば以下の通りである。

— 出願人が商品「鉱油」を第4類とした。しかし、当局は出願人に対してその用途を明確にするよう求めた。「化粧品用の鉱油」は第3類、「燃料及び工業用の鉱油」は第4類とされるためである。「鉱油」は数多くの効用があるため、その機能又は用途を明確にする必要がある。

— 出願人が商品「不織布製のダスター及びふきん」を第24類とした。しかし、審査官は21類とすることを求めた。第24類に属する不織布製の商品であるが、「ダスター及びふきん」の機能及び用途に基づき、審査官は第21類とした。この商品は清掃用商品として使用される機能及び用途であるため、不織布を材料とする第24類よりも第21類が適切とした。

\*次に、機能又は用途がどの類見出しにも記載されていない場合には、当該完成品は、アルファベット順一覧表に表示されている比較可能な他の完成品から類推して分類される。

例えば以下の通りである。

— 出願人が商品「肌に張り付け、頭や体から熱を取り去る冷却材を内蔵するシート」を第5類とした。しかし、審査官は、第10類の「医療用冷却パッチ」に類似する商品であるとして第10類とするよう求めた。

— 商品「Savejoy」は「ソーセージ」から類推され第29類とされた。

\*次に、上記の基準がない場合には、商品の材料又は作動方式のような他の補助的な基準を適用する。

例えば以下の通りである。

— 商品「フルーツジュースを原料とするノンアルコールカクテルミックス」は原材料により第32類とされた。

— 商品「ハンカチ」は材料により区分され、紙製は第16類、紙以外は第24類とされた。

(b)完成品が複数の用途を有する複合物(例えば、ラジオ付き時計)である場合には、各機能又は各用途に対応するいずれの類にも分類することができる。類見出しにおいて対応する機能又は用途が定められていない場合には、(a)に規定するその他の基準を適用する。

審査においてベトナムではこの注釈が適用されない。通常、多目的を有する

製品の場合は、正しい区分を決定するために、出願人は主たる機能又は主たる用途を明確にするよう求められる。

例えば、ベトナムでは「clock radio」は第9類及び第14類とされず第9類とされる。製品の主たる構成及び機能は第9類の「radio」だからである。同様に、「clock radio telephones」も製品の主たる構成及び機能は第9類の「telephones」であるため第9類とされる。

(c) 未加工又は半加工の原材料は、原則として、当該原材料を構成する物質を基準として分類する。

例えば、「raw silk (絹繊維)」は第22類とされ、「plastic semi-worked products」は第17類とされる。

(d) 他の商品の一部となることを目的として作られた商品は、同様の商品を通常は他の用途に使用することができない場合にのみ、原則として、当該他の商品と同じ類に分類する。他のすべての場合には、上記(a)に示す基準を適用する。

例えば、「shaped vehicle covers」は第12類とされるが、「not fitted vehicle covers」は第22類とされる。

(e) ある商品（完成品であるかないかを問わない。）がその材料に従って分類され、かつ、当該商品が異なる複数の材料から成る場合には、原則として、当該商品は主たる材料に従って分類する。

したがって、「beverages」はいくつもの区分に存在するが、その区分は主たる材料による。例えば「beverage mixes based on coffee」は「coffee」が主たる材料で第30類の商品であるため第30類とされる。

WIPOの見解に則し、多くの異なる材料・原料からなりそれらが異なる区分に属する製品については、区分を決定するために、審査官は出願人に主たる材料・原料を明らかにするよう求め、主たる材料・原料が示されない商品は登録が認められない。

例えば、第29類「chilled desserts based on frozen or canned fruit, chocolate bars, whipped cream or whipped topping and jellies for food, and others such as cake, cookies, marshmallows」とする指定商品は認められない。「frozen or canned fruit, whipped cream or whipped topping and jellies for food」は第29類であるが、「chocolate bars, cake, cookies, marshmallows」は第30類だからである。

出願人が指定商品を第29類「chilled desserts based on frozen or canned fruit, whipped cream or whipped topping and jellies for food」と補正したことで審査官は第29類とすることを認めた。

同様に、「snack food」の表現は十分に明確でないため認められず、詳細な表現の「snack food based on rice」は第30類として認められる。

(f) 商品を収納するために当該商品に適合させた容器は、原則として、当該商品と同じ類に分類する。

例えば、「bags for sports」は第18類とされ、「bags for tennis racquets」及び「bags for skis and surfboards」は第28類とされる。

### ・役務（サービス）の区分

(a)サービスは、原則として、サービスの類見出し及びその注釈に掲げる事業分野に従って分類するか、又は、それができない場合には、アルファベット順一覧表に掲げる比較可能なサービスから類推して分類する。

サービスは、原則として、サービスの類見出し及びその注釈に掲げる事業分野に従って分類される。例えば、「Medical insurance」は関連する主たる事業分野によって区分される。したがって、「insurance service」は第36類で第44類の医療サービスではないため、第36類とされる。また、「Advice or information on medical insurance」も第36類とされる。

あるいは、サービスはアルファベット順一覧表に掲げる比較可能なサービスから類推して分類される。

例えば、「Accounting services」は第35類の「business services」から類推して分類される。また、「Storage of electronic media, namely, images, text and audio data」は第39類ではなく、第42類の「electronic data storage」から類推して第42類とされる。一方で、「data」や「documents」が倉庫などに物理的に保管される場合は第39類とされる。

(b)賃貸サービスは、原則として、賃貸の目的物によって提供されるサービス（例えば、第38類に示すところの電話機の貸与）と同じ類に分類する。リース方式による賃貸サービスは、賃貸サービスに類似しているために、同じ方法で分類するものとする。しかしながら、分割払い購入資金の貸付け又は借り満期購入方式の金融は、財政サービスとして第36類に分類する。

例えば、「Rental of telephones」は「telecommunication services」と同じ第38類とされる。また、「rental of advertising time on communication media」は「advertising services」が第35類のため、第35類とされる。

(c)助言・情報又は指導の提供のサービスは、原則として、助言・情報又は指導の内容に対応するサービスの区分と同じ区分に分類するものとする。例えば、輸送の指導及び助言（第39類）、事業経営の指導及び助言（第35類）、金融の指導及び助言（第36類）、美容の指導及び助言（第44類）である。助言・指導・情報が電子的手段（例えば、電話、コンピュータ）によって提供されることは、これらのサービスの分類に影響を及ぼすものではない。

「Consultancy services」又は「providing information services」はその内容に対応するサービスの区分とされる。例えば、「consultancy services relating to computer software」は第42類とされ、一方で「consultancy services relating to telecommunication」は第38類とされる。

(d)フランチャイズの枠組みにおけるサービスは、原則として、フランチャイザーが提供する特定のサービスと同じ類に分類する（例えば、フランチャイズに関する事業の

助言（第 35 類）、フランチャイズに関する財政サービス（第 36 類）、フランチャイズに関する法律事務（第 45 類）。

上述の原則に沿ってベトナムでは区分を決定する。

#### 1.4 審査官は何を拠り所にして判断を行っているのか（ニース国際分類表に掲載の個別の商品・役務の記載例を参考にしている等）

上述の通り、国家知的財産庁は指定商品・役務の審査において、ベトナム語に翻訳されたニース協定の国際分類表第 11-2020 版の類見出し、注釈、一般的注釈及びアルファベット順一覧表を完全に使用している。

#### 1.5 採択可能な商品・役務名リストの公表の有無、リストの公表がない場合、審査で採択されたデータを蓄積しているか。また、その蓄積方法。

ベトナムは、採択可能な商品・役務名が公表されているアメリカやシンガポール、カナダなどの各国と異なる。アメリカ当局は数多くの採択可能な商品・役務名を「Acceptable Identification of Goods and Services Manual (ID Manual)」として公表している。シンガポールでは、登録官がすでに採択した 10 万の用語を含むオンラインでの分類調査ツールが存在しているため、出願人は出願時にすでに許可されている商品・役務リスト中の用語を確認することができる。シンガポールと同様に、カナダ当局も採択可能な商品・役務の記載を確認するための調査ツールである「CIPO Goods and Services」を提供している。

しかしベトナムではこのような公表されたリストは入手できない。国家知的財産庁はニース協定のアルファベット順一覧表を時々翻訳して公表しており、2 言語でのリストは指定商品・役務の審査で利用されている。ベトナム語版のニース協定の国際分類表第 11-2020 版は以下のサイトからダウンロードが可能である。

[http://noip.gov.vn/web/english/news-events/-/asset\\_publisher/ZMuTgR44COLR/content/announcement-on-adopting-the-vietnamese-version-of-the-nice-classification-of-goods-and-services-11-2020?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fnoip.gov.vn%2Fweb%2Fenglish%2Fnews-events%3Fp\\_p\\_id%3D101\\_INSTANCE\\_ZMuTgR44COLR%26p\\_p\\_lifecycle%3D0%26p\\_p\\_state%3Dnormal%26p\\_p\\_mode%3Dview%26p\\_p\\_col\\_id%3Dcolumn-1%26p\\_p\\_col\\_count%3D1](http://noip.gov.vn/web/english/news-events/-/asset_publisher/ZMuTgR44COLR/content/announcement-on-adopting-the-vietnamese-version-of-the-nice-classification-of-goods-and-services-11-2020?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fnoip.gov.vn%2Fweb%2Fenglish%2Fnews-events%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ZMuTgR44COLR%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1)

さらに、出願人は毎月発行される IP 公報及び国家知的財産庁のウェブサイト上のオンラインデータベースで公開される商標出願を通じて、当局で採択可能な商品・役務名を参照することができる。しかし、公開される採択可能な商品・役務名は全てベトナム語である。

これらは、毎月発行されるIP公報は国家知的財産庁のウェブサイトからアクセス可能である (<http://ipvietnam.gov.vn/web/guest/cong-bao-so-huu-cong-nghiep1>)。このウェブサイトを開くと、まず「CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP - IP GAZETTE」というタイトルが表示される。次に、「Số 389A tháng 08 năm 2020」など、タイトル下の項目をクリックし、そこから「Tập A - Quyển 3: Nhân hiệu; Chỉ dẫn địa lý」、または、「Tập B - Quyển 3: Nhân hiệu; Chỉ dẫn địa lý」等のIP公報が確認できます。

また公開された商標出願についてはオンラインデータベース (<http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php>) からアクセス可能である (右上のEnglishをクリック、以下参照)。

しかしながら、ニース協定のアルファベット順一覧表のすべての商品・役務ではなくIP公報で公開された、当局によって許可された出願の商品・役務が、採択が認められる商品・役務の標準的なリストであると考えられる。そのため、審査官の意見の不一致及びニース協定の変更により同一の商品又は役務が異なる区分とされている事実がある。

例えば以下の通りである。

商品「bags made of non-woven textile fabrics」

異なるケースで第18類と第22類とされた。ある審査官は商品の目的に基づき第18類とし (商願 4-2019-19649, 4-2019-29377 など)、異なる審査官はその材料に基づき第22類とした (商願 4-2019-08762, 4-2018-11505)。ベトナムの審査官の間ではニース協定の原則の適用に不一致が存在している。

商品「sheets incorporating cooling substances for affixing to skin to take away heat from the head and body」

2018年以前の出願では第5類とされていた (商願 4-2015-0165、4-2017-10147)。しかし、2018年の出願である商願 4-2018-42678 では第5類として認められず、ニース協定

の「cooling patches for medical purposes」と類似するとして10類への移動が必要とされた。ニース協定の国際分類表第11-2020版ではこの商品がアルファベット順一覧表の第10類に加えられたためである。

IP 公報及び当局のオンラインデータベースは出願前に商品・役務の区分を検討する際にしばしば利用され、区分の検討、特にニース協定やアルファベット順一覧表に掲載されていない商品の区分を検討することができる。

公式な採択可能な商品・役務名リストの公表がないことは、区分の決定が審査官の意見や知識によることとなり、商品・役務の区分の決定に際して不一致を生じさせることにもなる。

## 1.6 採択可能な商品・役務名の粒度（細かな記載が求められるか、それともニース国際分類表に記載の表示は大體受け入れ可能か、クラスヘディング表示でも良いか、可能であれば商品・役務が不明確とされる出願の割合）

指定商品・役務の記載は登録商標において重要な役割を果たす。指定商品・役務の記載は、審査官が商品等の性質を正確に理解し正しい区分とするために、詳細で限定的、明確で正確且つ簡潔でなければならない。

一般的に、ベトナムでの指定商品・役務の審査はかなり厳密である。方式審査における大半の欠陥は、指定商品・役務の記載が不十分とするものである。典型的な理由としては（1）指定商品・役務が正しい区分とされていない場合（2）指定商品・役務の内容及び範囲が十分に明確ではないとするものである。

ベトナムはニース協定を適用しており、したがって、ニース協定に記載の指定商品・役務の記載は明らかに認められる。ニース協定に記載されていない指定商品・役務の場合、区分を決定するためにその詳細を記載する必要がある。国家知的財産庁は、指定商品・役務の記載を明確にするために必要な商品・役務名の粒度についての裁量権を有している。

指定商品・役務の記載については以下の注意が必要である。

### 1.6.1 ニース協定のクラスヘディング

ベトナムでは、区分の決定のために十分に明確である場合はクラスヘディングの使用は認められる。そのため、以下の通り、いくつかのクラスヘディングは方式審査に関しては認められている。

— 第25類「Clothing; footwear; headwear」（商願 4-2020-00655; 4-2020-01155; 4-2020-02159 ほか）

— 第29類「Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk, cheese, butter, yogurt and other milk products; oils and fats for food」（商願-2018-45784; 4-2019-21641; 4-2019-06057 ほか）



しかしながら、いくつかのクラスヘディングについては、その中のいくつかの用語は広範過ぎて保護の範囲について混同を生じさせる可能性があるため認められない。

例えば以下の通りである。

— 第7類のクラスヘディング「**Machines, machine tools, power-operated tools; motors and engines, except for land vehicles; machine coupling and transmission components, except for land vehicles; agricultural implements, other than hand-operated hand tools; incubators for eggs; automatic vending machines**」は保護範囲を定めるためには広範過ぎる。そのため、出願人は「**Machines**」について「**filtering machines, grinding machines, mill machines**」などのように具体的な商品とする必要がある。

同様に、第37類のクラスヘディング「**Construction services; installation and repair services; mining extraction, oil and gas drilling**」は「**installation and repair services**」が存在するため認められない。提供されるサービスが不明瞭で何が「**installed; repaired**」されるのかが不明瞭だからである。

一方で、クラスヘディングの主張は、区分に属するすべての商品・役務を主張することと同じではない。指定商品・役務の記載をクラスヘディングとした場合、ヘディングに記載の商品・役務のみを権利主張することになる、したがって、アルファベット順一覧表のすべての商品・役務を保護したい場合は、出願人はリストに記載の各商品・役務を記載する必要がある。

#### 1.6.2 不明瞭な場合又は一般的な用語の場合

非常に一般的な用語で指定商品・役務を明確に表示ができないものは認められず、明確にするためにより詳細な内容に補正しなければならない。十分に明確であるか否かの判断は審査官の見解による。商品・役務が不明瞭とされた出願の割合について国家知的財産庁による統計は発表されていない。

当局に不明瞭又は一般的な用語として認められないものの典型的な例は以下の通りである。

##### ・商品について

第1類「**chemicals used in agriculture**」は「**fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides**」が化学品ではあるが第5類とされているため認められない。したがって、「**chemicals used in agriculture, except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides**」は審査官により第1類で認められた。

第3類「**essential oils**」(アルファベット順一覧表固有番号 030100) は注釈で第5類の「医療用のものを除く」とされているため明確にする必要がある。

例えベトナムで第5類の「**medicated essential oils**」が存在しないとしても、医療用の oil は頭痛や風邪などの軽い病気の際に家庭での治療で多くのベトナム人が使用しており、そのため、審査官の見解では、どこにでもある「**medicated oils**」は第3類の「**essential oils**」と区別する必要があるとされる。

第9類の「**electronic machines**」又は「**electronic apparatus**」は一般的過ぎる表現であり第7類（例えば、「**food preparation machines, electromechanical**」、第9類（例えば「**automated teller machines**」、第11類（例えば「**refrigerating apparatus and machines**」をまたぐ商品を含む可能性があるため当局では認められない。

第9類「**Teaching apparatus**」（アルファベット順一覧表固有番号 090414）が認められるためには「**teaching apparatus, not including the teaching apparatus in Class 16**」とする必要がある。第9類での「**Teaching apparatus**」は第9類に含まれるもののみとすることが必要だからである。アルファベット順一覧表には固有番号が付与されているが、当局は同じ性質の第16類の商品が含まれることを防止するため依然としてこの表現が必要としている。

第11類「**Household electrothermic appliances for beauty purposes**」は保護範囲を定めるのに十分に明確ではない。より詳細な「**household electrothermic appliances for beauty purposes, namely steam machines (not for medical purpose), electric hair curling machines, electric hair steaming machines, electric hair driers with comb for household**」とすれば認められる。

また、「**domestic appliances**」は、他の区分に属する商品（例えば、washing machines（第7類）、dishwashers（第7類）、refrigerators（第11類）、hair dryers（第11類）、electric blender（第11類）が考えられるため保護範囲を定めるのに十分に明確ではないとされる。より詳細な「**domestic appliances, namely: refrigerators, hair driers, electric blender**」とすれば第11類で認められる。

第29類では「**desserts**」は、異なる区分に属する幅広い商品をカバーする。例えば第30類の「**ice cream**」、**「fruit jellies[confectionery]**」、第29類の「**yogurt**」を含むと考えられるため、一般的過ぎるとされる。

また、「**Cocktail foams**」も一般的過ぎるとされ明確にする必要がある。主要な原料が不明なためであり、「**cocktail foams made from eggs and cream**」とすれば第29類で認められる。

第30類では「**preparations for making desserts**」は一般的過ぎるとされ「**preparations**」が何かを明確にする必要がある。第30類で認められるためには、第30類に属する主要な材料を記載する必要がある（例えば、**preparations for making desserts based on chocolate, truffles and candy**）。

第32類「**syrup for beverages**」（アルファベット順一覧表固有番号 320011）が認められるためには、第30類の「**coffee-based or tea-based syrups**」との混同を防止するために「**syrup for beverages not coffee-based or tea-based**」とする必要がある。

また、「**non-alcoholic cocktail mixes**」は第32類とするためには「**non-alcoholic mixes containing cocktail based on fruit juices**」と明確にする必要がある。

・ 役務について

第 35 類の「**retail services; wholesale services; retail and wholesale of domestic appliances; supermarket retailing services; sale services via the Internet**」は広範過ぎるとして当局に認められない。これらはその対象を明確にする必要がある。例えば「**retail and wholesale of electronic goods**」は「**retail and wholesale of electronic goods, namely: electric oil diffuser (aroma diffuser); humidifier; garment steamer (fabric steamer); air purifier**」とすれば審査官は第 35 類として認める。

また、「**information services**」は、第 35 類の「**事業・広告・会計など**」に関するものであれば認められるが、具体的な記載がない場合は不明瞭とされる。したがって、「**business information services; accounting information services; advertising information services**」は認められる。

「**office functions**」は提供されるサービスが不明瞭とされ、「**office function, namely: typing, word processing, document reproduction, personnel recruitment, personnel management**」は認められる。

第 37 類の「**repair services**」及び「**installation services**」は一般的過ぎるとして認められず、「**repair and maintenance of motor vehicles; broken car support service (repair service) (商願 4-2018-12811)**」、「**service of installation and repair of furniture, exterior construction works (商願 4-2018-02917)**」のように具体的な記載とする必要がある。

第 39 類の「**distribution services**」を当局は認めない。区分の決定のために不明瞭であり第 35 類のものも含むとするためである。例えば「**distribution of samples**」は第 35 類であり、「**distribution services in the nature of transportation and supply of goods**」, **distribution of energy**」は第 39 類である。

第 42 類の「**computer services**」そのものは、より明確にしないと不明瞭であるとして認められない。「**computer services**」は第 42 類の「**hosting websites for others**」、第 37 類の「**installation of computer hardware**」を含むと考えられるためである。したがって、具体的にカバーするコンピュータサービスを記載する必要がある。

第 45 類の「**Personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals**」は幅広い活動をカバーしているため明確で正確にする必要がある。例えば、「**social networking services and introduction on the internet aimed at serving the essential needs of individuals, namely the need to introduce themselves to make friends with other people**」(商願 4-2019-28310)、「**marriage brokerage services; wedding planning and organization; online social networking services; dating referral service; marriage counseling; matchmaking service**」(商願 4-2019-00365) のようにする必要がある。

不明瞭な表現は適切な区分において認められるよう限定する必要がある。性質や用途、関連する情報などの特定のための要素を加えることで認められることになる。

### 1.6.3 ある区分内での他の区分の言及

ある区分内での他の区分の言及は認められない。

例えば、「**retail services for all goods in Class 24, 25 and 30 ...**」は一般的過ぎてどのような商品がカバーされているか法的に不明確であるため認められない。出願人はそのサービスでカバーする商品・役務について詳細な記載をする必要がある。

例えば、認められた **retail services** の例としては「**retail services of rice, coffee, teas, cloth, wool, yarn, sewing thread, clothing, footwear, alcoholic and non-alcoholic drinks, ceramics, porcelain, glassware, lamps, furniture, books, magazines, stationery, sports equipment, musical instruments, toys, carpets, cushions, blankets, curtains, blinds, gold, silver, gems, jewelery, souvenirs, dynamic raw animals, milk and dairy products, confectionery, bottled beverages, fresh and frozen meat, wine, beer, processed foods, fresh fruits and processed fruits**」(商願 4-2018-42482)がある。

### 1.6.4 頭字語及び略語の使用

指定商品・役務の記載での頭字語及び略語の使用は、それが該当する需要者の中で一般に知られている場合(例えば「LED、USB、MP3、DVD、CDなど」)は認められる。

一般に知られていない場合又はその性質が不明瞭の場合は認められない。審査官はその頭字語・略語が拡がっているかを決定するためにインターネット検索を行う。

例えば、第17類の「**FCCL, for use in manufacture**」は「**FCCL**」がよく知られた頭字語ではないため、「**flexible copper clad laminate, for use in manufacture**」のように詳細に記載する必要がある。

また第37類の「**extraction of gases and LNG**」は「**extraction of gases and liquefied natural gases (LNG)**」のように詳細に記載する必要がある。

### 1.6.5 「and/or」の使用

指定商品・役務の記載での「and/or」の使用、例えば「**computer software [recorded and/or downloadable]**」、「**coffee and/or espresso coffee based beverages**」、「**arranging events for publicity and/or commercial purposes**」は認められる。

### 1.6.6 商品・役務の範囲を決定する「移行句」の使用

ベトナムでは、「namely」、「exclusively」、「consisting of」、「in particular」、「except for」の使用が認められる。しかし、これらの語句は指定商品・役務の限定のためであるとされる。したがって、不明瞭な記載でも、これらの語句の後ろに具体的な商品・役務の記載をすることで認められる。

例えば、以下の通りである。

指定商品・役務	限定表現を使用することの効果
第 11 類 「electric blanket, <b>except for</b> medical use」	「except for」の使用は第 5 類の「electric blanket for medical use」を除くことになる。
第 7 類 「Machine tool parts, <b>namely</b> , tool holders and parts therefor, collets, sleeves, chucks, adapters, and mandrels」	「namely」の使用により「Machine tool parts」という不明瞭な語が具体的にリスト化されたため認められた。

#### 1.6.7 指定商品・役務の記載要件

ベトナムの現在の規則では、同じ区分に属する異なるカテゴリーの商品・役務はセミコロンの (;) で分ける必要がある。コンマ (,) はある商品・役務のカテゴリーにおいて異なるものを分けるために使用する。したがって、「namely」の後ろに各商品等を記載する場合、コンマは各商品等の間に記載しなければならない。

例えば、第 35 類では以下の通りである。

「Class 35: **Retailing** of cosmetics, skincare products, clothing, footwear and headwear; **online retail services** of household and kitchen utensils, namely, baskets, baby baths (portable), carpet beaters, non-electric beaters, non-electric whisks for household purposes, dust bins, ironing boards; **advertising; advertising services provided via the Internet**」

この例では第 35 類の 4 つの役務が存在する。「;」で分けられた各々が 1 つの役務として計算される。

指定商品「**baskets, baby baths (portable), carpet beaters, non-electric beaters, non-electric whisks for household purposes, dust bins, ironing boards**」は「**household and kitchen utensils**」であることを明確にするためコンマで区切られている。

しかし、コンマで区切られた商品が個々の商品として計算された例がある。例えば、第 7 類「**Machine tool parts, namely, tool holders and parts therefor, collets,**

sleeves, chucks, adapters, and mandrels」では、コンマは「Machine tool parts」の個々の商品を区切るために用いられているが、コンマで区切られた個々の商品は 1 つの商品として計算された。

そのため、誤った句読点の使用はその意味を変更し誤った区分を招いてしまう結果になるため注意が必要である。

例えば、第 9 類「computer software [recorded]used for paper machines; 3D printer」は誤った区分とされるおそれがある。セミコロンの使用により、「3D printer」は別の商品とされ第 7 類とされる可能性がある。出願人が「computer software [recorded]」を paper machines 及び 3D printer に使用する意図がある場合は「computer software [recorded]used for paper machines, 3D printer」と記載する必要がある。

## 1.7 指定商品・役務の補正が可能な時期、補正の方法について（審査官から補正案は示されるか、補正書の様式の紹介、補正の期限、補正手続きに係る料金の有無、手続きにあたり代理人の要否）

### 1.7.1 補正が可能な時期及び原則

補正は出願の過程で必要な場合が生じ得る。Point 16 of Circular 16/2016/TT-BKHCN によれば、商標の本質を変更するものではない場合、又は出願時の指定商品・役務を拡張するものではない場合は、最終決定前はいつでも補正できるとされている。出願人が商品・役務の保護範囲の拡張を望む場合は新たな出願が必要であり、すべての手続きが改めて進められる。

例えば、出願人が指定商品を「milk products」として出願した場合、出願後に「yogurt」を加えることはできない。しかし、出願人は指定商品を「milk products, namely yogurt」とする補正は認められる。保護範囲が「yogurt」のみに限定されるためである。

引用商標を解消するために商品・指定役務を減縮する補正は認められる。新たな商品・役務の追加は、その追加が一般的又は不明瞭な記載を具体的にしない限り認められない。また、不適切な区分からの移行の場合を除き、新たな区分の追加も認められない。

### 1.7.2 補正の方法及び補正書の様式

最も一般的な補正は以下の場合である。

#### 1.7.2.1 方式審査での補正

指定商品等の補正を行う大半のケースは、不明瞭な語を明確にする、商品・役務を正しい区分に移行する、一般的な語を具体的に記載することにより方式審査での当局の局通知を解消するために行われるものである。

- ・ 指定商品・役務の明確化

審査官が指定商品等の意味が分からない場合又は一般的過ぎると判断した場合、審査官は出願人に対して説明又は補正を求める。出願人は不明瞭な商品・役務を明確にする補正を行う必要がある。

例：

審査官が区分を決定するために、いくつかの用語についてはその性質、用途、主たる材料などを明確にする必要がある。

— 「gloves」はその機能・用途により異なる区分に分類される（「gloves made specifically for use in playing sports」とすれば用途がスポーツであるため第28類とされ、「Gloves for protection against accidents」とすれば事故防止用であるため第9類とされ、「Gloves clothing」とすれば機能が被服であるため第25類とされる。

— 「mouthwash」は「mouthwashes, not for medical purposes」とすれば第3類として認められ、一方「mouthwashes for medical purposes」は第5類とされる。

— 「belts」は「Belts for medical purposes」とすれば第10類とされ、「belts clothing」とすれば第25類として認められる。

— 「partitions」は、「partitions of metal」とすれば第6類とされ、「partitions, not of metal」とすれば第19類とされ、「partitions (furniture)」とすれば第20類として認められる。

— 「frozen yogurt」は第30類で認められるためには「frozen yogurt (confection ices)」と補正しなければならない。

#### ・正しい分類への商品・役務の移行

商品・役務が誤った区分とされている場合は、正しい区分への移行が認められる。

例：

出願時に指定商品を第20類「sleeping bags for camping」としており、方式審査の結果、正しい区分が第24類であるとされたため、出願時に第24類の記載がない場合であっても第24類に移行するよう求められた。

#### ・指定商品・役務の減縮

誤った区分の商品・役務については、出願人はそれを削除することもできるが、商品等の削除は永久の効果となり、再度、指定商品等に含めることはできない。

例：

出願時の指定商品が第8類「electric razors; electric hair clippers; gardening shears and scissors; sugar tongs; nutcrackers, not of precious metal」の場合、「sugar tongs; nutcrackers, not of precious metal」が第8類ではなく第21類の商品であるため、方式審査で認められない。その場合、これらの商品を正しい区分に移行するか、削除することで局通知を解消することができる。

### 1.7.2.2 実体審査での補正

実体審査においては、引用商標による相対的拒絶理由を解消するために抵触する商品等を削除する指定商品等の補正が行われる。換言すれば、実体審査においては、同一又は混同を生じるほど類似する引用商標が存在する場合に指定商品等の減縮が行われる。

例：

指定役務を第 35 類「Retail store services; mail order services; department store services; sales services via the Internet or via mobile phone, all for the goods:meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, compotes, eggs, milk and milk products, edible oils and fats, dressings for salad, preserved fruit, smoked salmon and fish pate, fruit jam, pickles, coffee, tea, cocoa, rice, tapioca and sago, flour and preparations made from cereals, bread, pastries and confectionery, edible ices, sugar, honey, treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar, sauces (not for salad), spices, ice-cream, biscuits, fresh vegetables and fruits, beers, mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages, syrups and other preparations for making beverages, soft drinks, fruit juices」とする出願（商願 4-2016-12889）は、指定商品を第 30 類「honey, molasses, yeast, baking powder, salt, mustard, pepper, vinegar, sauces except salad sauces, spices, cooling ice, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee surrogates, edible ice, flour and cereal preparations for nutritional purposes, bread, fine pastries and confectionery, Danish butter biscuits」とする国際登録第 728077 号と類似するとされた。

出願人は局通知を解消するために、引用商標の指定商品と同一又は類似するサービスを削除する必要があった。

いずれの補正も、補正後の指定商品等を記載したリストを添えて局通知への応答において意思表示をしなければならない。補正は局通知への応答において審査されるが、補正が認められるかについての独立した通知又は決定はなされず、方式審査完了通知（方式審査の場合）又は登録許可通知（実体審査の場合）が通知される。

### 1.7.2.3 出願人による自発補正

出願人が第三者との抵触を回避するために指定商品等の補正を望む場合があり、そのような場合、補正は指定商品等から一定の商品・役務を削除する形で行われる。

出願人は補正後の指定商品等を記載したリストを添えて、当局に補正申請書（a Request for Amendment）を提出しなければならない。補正の審査には通常 2～4 ヶ月を要し、その後、当局は補正決定（a Decision of Amendment Recordal）を発行する。

例：



第30類「coffee, tea, cocoa; sugar; tapioca; sago; coffee substitutes; flour and preparations made from cereals; ices; honey, treacle; yeast; baking powder; salt for cooking and flavouring food; mustard; pepper; vinegar; sauces; curry sauces, curry paste; spices; food pastes (seasonings), food pastes (spices); sauces made from vegetable purees; salad dressing; pearl barley (prepared)」を指定商品とした商願 4-2017-39740 はベトナムを指定国とし「rice and prepared rice-based products」を指定商品に含む国際登録第 722808 号との抵触を回避するために、「flour and preparations made from cereals」を「flour and preparations made from cereals for Asian cuisine」と自発的に補正した結果、補正が認められ引用されなかった。

### 1.7.3 補正の期限及び補正手続きに係る料金

補正の期限は上述した補正のタイプによる。

・方式審査中の局通知解消のための補正の場合は、局通知発行日から2ヶ月（2ヶ月の延期可能）である。補正の料金は、以下の通り補正の内容によって変動する。

内容	オフィシャルフィー (VND)
局通知への応答（指定商品等を具体的にすることなく明確化する場合を含む）の場合	160,000 (USD7.5)
誤った区分の商品等を他の区分とする場合	100,000 (USD4.5) per class
誤った商品等の移行に伴う新たな区分の追加	730,000 (USD32)
一般的又は不明瞭とされた商品等を明確にする補正で6商品目以降の新たな商品等の追加	150,000 (USD6.5)

例：第 29, 30, 31, 32, 33, 35 類を指定商品等として出願された商願 4-2019-52023 は、「**fruit sauces**」が第 29 類ではなく第 30 類であり、「**almond flakes**」が第 29 類ではなく第 30 類であり、「**fresh herbs**」が第 31 類ではなく第 5 類であるとする局通知を受けた。出願人は、この局通知に応答し該当の商品について区分を変更し、以下のオフィシャルフィーを支払った。

内容	オフィシャルフィー (VND)
局通知への応答	160,000 (USD7.5)

3 商品の区分の変更	100,000 x 3 classes = 300,000 (USD14.5)
------------	--

この場合、誤った区分からの変更は新たな区分の追加にならず、6 商品を超える新たな商品等の追加にも該当しないため、それぞれに求められるオフィシャルフィーは適用されなかった。

- ・実体審査中の相対的拒絶理由解消のための補正の場合は、局通知発行日から 3 ヶ月（3 ヶ月の延期可能）であり、部分的な拒絶理由を解消するための商品等の減縮についてオフィシャルフィーは不要である。

- ・出願人による自発補正は、登録決定又は拒絶決定が発行されるまではいつでも可能である。

内容	オフィシャルフィー (VND)
公告費用を含むオフィシャルフィー	280,000 (USD13)

#### 1.7.4 代理人の要否

知的財産法第 89 条は以下の通り規定している。

- (1) ベトナムの組織、個人、ベトナムにおいて恒久的に居住している外国人、並びにベトナムにおける生産又は取引の事業所を有する外国組織及び個人は、直接に又はベトナムにおける法定の代理人を通じての何れかにより、工業所有権確定の登録を求める出願をすることができる。
- (2) ベトナムにおいて恒久的に居住していない外国人、並びにベトナムにおける生産又は取引の事業所を有していない外国組織及び個人は、ベトナムにおける法定の代理人を通じて工業所有権確定の登録を求める出願をしなければならない。

要すると、ベトナムにおいて恒久的に居住していない外国人、並びにベトナムにおける取引の事業所を有していない外国組織は、法で定めた代理人による代理が必要である。しかし、以下の理由により、それ以外の出願人も知的財産に精通している法定の代理人を指名することを強く勧める。

まず、知的財産について知識と経験を有する法定の代理人は、出願前に、正しい区分、適切な指定商品等の記載、指定商品等の欠陥による審査過程での予想外の費用発生を最小化することについて洞察力のあるアドバイスを行うことが可能である。さらに、依頼者の事業のニーズと性質を理解することにより、法定の代理人は、出願人が将来商標

権の行使を容易にすることができるよう、可能な限り広範な保護範囲となる商品・役務のリストを提案することができる。

次に、法定の代理人は、審査の過程で、局通知を解消するための最適な解決方法について担当の審査官と議論することができる。

また、法定の代理人は、出願の過程で現状や期限について出願人にタイムリーなリマインダーを提供できる。

## パート 2. 相対的拒絶理由に係る指定商品・役務の類否の審査について

### 2.1 商品・役務の類否に係る法律、規則、省令等の関連規定の紹介

ベトナムでは、商品等の類否の審査又は評価を明確に定めた規定等は存在せず、以下の Circular No.01/2007/TT-BKHCHN での規定のみが商品等の類否審査のガイドである。

Circular No.01/2007/TT-BKHCHN Article 39.9

#### 39.9 商品・役務の類否の評価

a) 2つの商品・役務が以下の特徴の場合は同一と考えられる。

(i) 同じ性質（構成物、材料）で同じ機能及び用途の場合：又は

(ii) ほとんど同じ性質且つ同じ機能及び用途の場合

b) 2つの商品・役務が以下の特徴の場合は類似と考えられる。

(i) 性質が類似する場合：又は

(ii) 機能又は用途が類似する場合：及び

(iii) 同じチャンネルで市場に出される場合（同じ方法で流通又は一緒に販売又は同じタイプの店舗で競合する場合）

c) 商品・役務が以下に該当する場合は関連すると考えられる。

(i)

性質に相関関係がある場合（商品・役務、材料、商品の成分・役務のフォームが他の商品・役務の部分を構成する場合）：又は

(ii)

機能に相関関係がある場合（商品・役務の機能を果たすために、他のものを使用する必要がある又は一般的に共に使用される場合）：又は

(iii)

実行方法において相関関係がある場合（商品又は役務が使用された結果又は他のものの開発に使用される場合）

## 2.2 相対的拒絶理由に係る指定商品・役務の類否

2010年、国家知的財産庁は709/QD-SHTTの決定に添付する形でCircular No. 01/2007/TT-BKHCN Article 39.9の詳細な解釈として「Article 21 of the Regulation」と呼ばれる審査の規則を発した。しかし、審査官が一般的に審査及び商品・役務の類否の審査においてしばしば言及するにもかかわらず、この規則は依然として正式な法的書類とはされていない。そのため、この規則は登録又は拒絶の際の法的な根拠としては依然として使用されていない。

2010年4月29日付709/QD-SHTTの決定に添付された商標審査規則

Article 21. 商品・役務の類否の評価

2つの商標が混同を生じるほど類似するかに影響する2つ目の要素は、商標が使用される商品・役務の類似性である。

21.1.

2つの商品又は役務が、同じカテゴリー（オートバイと自転車；ホテルと利用者の駐車場付きのホテル；レストランと軽食ショップなど）に属する場合は同一と考えられる。

21.2.

2つの商品又は役務が、以下の特徴を有する場合は類似と考えられる。

21.2.1.

同じ性質（構成要素・成分など）を有する場合又は同じ機能及び用途（ズボンとシャツ；靴とサンダル；化粧品とメイクアップ用クリームなど）又は

21.2.2.

ほとんど同じ性質で機能及び用途が同じ場合（麺とヴェルミチェッリ；ビールとワイン；布とシャツ；煉瓦とタイルなど）又は

21.2.3.

性質が類似する場合（カカオとチョコレート又はコーヒー；ケーキとジャム又はキャンディなど）又は

21.2.4.

機能・用途が類似する場合（化粧品の取引とスパ；工業用接着剤と家庭用接着剤など）及び

21.2.5.

同じ取引チャンネルで市場に出る場合（同じ方法で流通する、一緒に又は並んで販売される、

同じタイプの店舗など）；（魚醤と醤油又は塩；お香と紙銭；毛布と枕、又はクッションなど）あるいは共に使用される場合（歯磨き粉と歯ブラシ）

21.3. 商品と役務間には下記のいずれかに該当する場合は類似すると考えられる。

21.3.1.

性質に関連性がある場合（製品、サービスは材料、商品の部品又はサービスが他の製品から作られている場合（オートバイとオートバイの修理サービス；被服と仕立てサービスなど）

21.3.2.

両者間に機能的な関連性がある場合（製品又はサービスの機能を果たすためにもう一方を使用する必要がある場合又はしばしば共に使用される場合）；（薬局と薬剤；金銀の取引と金銀など）

21.3.3.

実現方法について密接な関連性がある場合（他の製品やサービスを使用した結果の製品又はサービス）；（コンピュータソフトウェアとコンピュータソフトウェアの設計；電話、及び郵便物と通信サービスなど）

商品・役務の類似に関連する相対的拒絶理由は、知的財産法第 74.2.e), g), h), i) 及び k) 並びに第 90.2 に以下の通り規定されている。

#### 第 74 条

商標は、次のいずれかに該当するときは、識別性を有さないとする。

e) 国際条約に基づく出願を含み、先の出願日又は該当する場合は先の優先日を有する登録出願を根拠とする同一又は類似の商品又はサービスに係る登録標章と無関係であって同一又は混同を生じる程に類似のもの

g) 他人の商標と同一又は混同を生じる程に類似の商標であり、出願日又は場合により優先日前に同一又は類似の商品／サービスに関し広く使用され、かつ、認識されているもの

h) 同一又は類似の商品又はサービスに関して既に登録済みであった他人の商標と同一又は混同を生じる程に類似の商標であり、その他人の登録証が 5 年以内に終了しているもの（ただし、当該終了の理由が第 95 条(1)(d)に規定する標章の不使用である場合を除く）。

i) 周知商標と認められた他人の登録商標と同一又は混同を生じる程に類似の商標であって、その周知商標を付した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登録されているもの、又は当該商標の使用が周知商標の識別性を害することがあり、若しくは当該商標の登録が周知商標の信用を利用することを目的とするものであるときは非類似の商品／サービスについてのもの

k) 使用されてきた他人の商号と同一又は類似の商標であって、当該商標の使用が商品又はサービスの出所について消費者に混同を生じさせるおそれがあるもの

#### 第 90.2 条 「先願の原則」

同一又は類似の商品又はサービスに関して、同一若しくは相互に混同を生じる程に類似の商標を登録するために数人の者が 2 つ以上の出願をする場合、及び一人が同一の商品・サービスに対して同一の商標を登録するために 2 つ以上の出願をする場合、保護証書は、保護証書交付に係る全条件を満たす願書の中で最先の出願日或いは優先日を有する合法的な願書の商標に付与される。

審査において引用商標を示す場合、審査官は引用商標と出願商標の商品・役務の類似性を考慮する。

Circular No.01/2007/TT-BKHCN Article 39.11 では、以下のように混同が生じるほど類似する場合を規定している。

#### 39.11 抵触する商標と混同を生じさせるほど類似する標識の評価結果

以下の場合、同一又は類似する商品についての同一又は混同が生じるほど類似する標識とみなす。

(i)  
標識が引用商標と同一であり、商品及びサービスが引用商標のものと同一又は類似する場合

(ii) 標識が引用商標と同一であり、商品及びサービスが同じ所有者の引用商標のものと同一の場合

(iii)標識が引用商標と混同が生じるほど類似するものであり、その商品及びサービスが引用商標の商品及びサービスのものと同じ又は類似する場合（類似する標識の使用が誤認を生じさせるのに十分でない場合を除く）。

## 2.3 公表の有無及び公表言語、さらに公表されている場合、その概要

ベトナム知的財産法（50/2005/QH11、Circular No.01/2007/TT-BKHCN）及び正式には公布されていない規則も、国家知的財産庁のウェブサイト

[http://www.noip.gov.vn/vi\\_VN/web/guest/bo-luat-luat](http://www.noip.gov.vn/vi_VN/web/guest/bo-luat-luat)

[http://www.noip.gov.vn/vi\\_VN/web/guest/nghi-inh](http://www.noip.gov.vn/vi_VN/web/guest/nghi-inh)

[http://www.noip.gov.vn/vi\\_VN/web/guest/quy-che](http://www.noip.gov.vn/vi_VN/web/guest/quy-che)

で入手可能である。これらの法的書類はすべてベトナム語であるが、英語版は以下のWIPOのウェブサイトで見ることができる。

<https://wipolex.wipo.int/en/legislation/results?countryOrgs=VN&subjectMatters=21>

ニース協定の国際分類表が当局による商品・役務の類似を判断する第一のツールである。しかし、ニース協定の構成は同じ区分の商品・役務が同じ性質・機能・用途を有するとはなっていない。そのため、ベトナムの審査官は上述のCircular No.01/2007/TT-BKHCN Article 39.9に従い、非公式な規則である上述のArticle 21 of the Regulationを参照して審査する。

審査官が商品・役務の類似性を審査する際の概要は以下の通りである。

### 2.3.1 指定商品・役務の同一

2つの商品又は役務が同じ性質及び同じ機能・用途を有し、同じカテゴリーに属する場合、比較する商品・役務について、商品・役務名称が完全に一致しない場合でも同一とされる。

例：

— 「**Product display services**」（商願 4-2016-33080）は「**product introduction services**」（登録第 240059 号、第 35 類）と同一とされた。それぞれが同じ性質、機能を有し、同一商品は削除しなければならないとされた。

— 第 11 類「**Water purifying apparatus; water purifiers for household purposes**」（商願 4-2016-04611）は第 11 類「**water filtering apparatus**」（登録第 278756 号）と同一とされた。それぞれが水を濾過する同じ機能を有し、同一商品は削除しなければならないとされた。

— 「**Real estate management**」は「**real estate administration**」と同一とされた。ベトナム語で同じ意味であり同じ性質・機能を示すためである。

— 第 5 類「**Nutritional supplements**」（商願 4-2016-11908）は第 5 類「**nutritious foods for medical use**」（登録第 142059 号）と同一とされた。

— 第 21 類「**Containers for foodstuffs**」(商願 4-2016-00444)は第 21 類「**containers for household or kitchen use (other than precious metal)**」(登録第 147125 号)と同一とされた。これらの商品は同じ機能であり、用途である「**foodstuffs**」、「**for household or kitchen use**」は明確に限定されていないためである。

— 第 44 類「**Facial beauty treatment services**」(商願 4-2016-37939)は第 44 類「**non-invasive beauty treatment**」(登録第 291335 号)と同一とされた。「**beauty treatment**」が重複しているためである。

・比較する商品・役務について、同意語であれば同一とされる。

例：

— 「**Garments**」と「**clothing**」は同じ製品についての異なる用語である。

— 「**Mobiles phone**」、「**cellular phones**」、「**smartphones**」は同じ製品についての異なる用語である。

・引用商標の商品・役務が完全に後願商標の商品・役務を包含する場合は同一とされる。

例：

— 第 11 類「**laundry drying machines, tumble dryers for laundry use, and parts and components thereof**」(商願 4-2016-09462)は第 11 類「**apparatus for drying**」(登録第 12374 号)と同一とされた。「**apparatus for drying**」は 2 つの乾燥用製品である「**laundry drying machines, tumble dryers for laundry use**」を包含しているためである。

— 第 36 類「**Real estate appraisal, real estate brokerage; rental of real estate; real estate management**」(商願 4-2016-13778)は第 36 類「**Real estate services**」(登録第 257545 号)と同一とされた。「**Real estate services**」は広範であり、出願商標の役務を包含しているためである。

・引用商標の商品・役務が後願商標の商品・役務に含まれている場合も同一とされる。

例：

— 第 3 類「**Cosmetics; soaps**」(商願 4-2016-00744)は第 3 類「**Cleansing milks for skin care; cosmetics skin care products; essences for skin care; non-medicated skin care beauty products; powders for skin care (not for medical**



skin) (登録第 83628 号) と同一とされた。引用商標の指定商品は全て「Cosmetics」のカテゴリーに属するためである。

— 後願商標の第 9 類「Intercommunication apparatus」は引用商標の第 9 類「cell phones」と同一とされた。「cell phones」は「Intercommunication apparatus」のカテゴリーに属するためである。

後願商標の商品・役務が広範である場合、出願人は引用商標の商品・役務と同一及び類似しない商品・役務に範囲を減縮することが可能である。しかし、補正後の商品・役務が依然として引用商標の商品・役務と類似する、又は関連するとして局通知を解消できないケースが多い。

### 2.3.2 指定商品・役務の類似

・比較する商品・役務が同じ性質を有する場合（成分・構成）

例：

— 第 9 類「software for food analysis」と「software for food inspection」は機能が相違するが同じ性質を有すると考えられるため、類似する商品とされお互いに引用される。

— 第 43 類「Hotel services」と「homestay services」は、一時的な宿泊サービスという性質が同じであり、類似する役務とされお互いに引用される。

— 第 40 類「dressmaking」と「custom tailoring」は、仕立て業という性質が同じであるため類似する役務とされお互いに引用される。

なお、異なる区分に属する指定商品・役務であっても、需要者間に混同を生じるおそれがあるほど類似する性質であるとされるケースがある。

— 審査官によれば、第 10 類「medicated dentifrices」は第 3 類「dentifrices」はいずれも「dentifrices」という性質であり、したがって、類似する商品であるとされお互いに引用される。

— 第 5 類「Adhesive tapes for medical purposes, bandages for dressings」と第 10 類「bandages for joints [anatomical]」は性質が類似するため、類似する商品であるとされお互いに引用される。

・比較する商品・役務が同じ機能・用途を有する場合

例：

— 第 11 類「Electric cooktops」と「gas hobs」は異なる性質であるが、調理用という同じ機能を有するため需要者が交換可能であり、したがって、類似する商品とされお互いに引用される。

— 第35類「**Radio advertising services**」と「**television advertising**」は類似する用途である。需要者は販売促進活動においていずれかを利用できるため、類似する役務とされお互いに引用される。

・比較する商品・役務がほとんど同一の性質を有し、同じ機能・用途を有する場合  
例：

— 第19類「**Plaster**」と「**cement**」は異なる性質で異なる化学的組成であるが、壁の表面をスムーズにするという類似する機能を有するため類似する商品とされる。

— 第3類「**Face washing gels**」と第5類「**medicated soap for facial washing**」は異なる性質であるが共に洗顔用であるため類似する商品とされる。

— 第21類「**make-up sponges**」と第3類「**make-up removing preparations**」は異なる性質の商品であるが共にメイク落としという機能を有するため類似する商品とされる。

— 第21類「**Fruit presses, non-electric, for household purposes**」と第7類「**juice extractors, electric**」は異なる性質の商品であるが共にジュースを絞るという機能を有するため類似する商品とされる。

・比較する商品・役務が類似する性質を有する場合  
例：

— 第1類「**Unprocessed plastics**」と第17類「**semi-processed plastic substances**」は性質が類似するため類似する商品とされる。

・比較する商品・役務が類似する機能を有する場合  
例：

— 第1類「**Glue for industrial purposes**」と第16類「**adhesives [glues] for stationery or household purposes**」は共に「**glues**」であるため類似するとされる。

— 第36類「**Real estate management service**」と第35類「**business management of hotel**」、第43類「**hotel services**」は機能が類似するとされる。

・同一の取引チャンネルを通じて市場に出され、同じタイプの店舗で一緒に又は並べて販売される商品・役務

例：

— 第 31 類「Seedlings」と第 1 類「fertiliser」は大半が園芸店や庭園で一緒に販売される。商業的に結びつきが強く、しばしば同じ店舗で流通しているため、類似する商品とされる。

— 第 18 類「Handbags」と第 25 類「clothing」は、一緒に商店街の同ジェリア、同じ店舗・ブティックで販売されており、衣服の製作者がハンドバッグの製造を行っていることも多い。同じ取引チャンネルを有するため、両商品は類似するとされる。

・一緒に使用される商品・役務

例：

— 第 16 類「Tissues of paper for removing make-up」と第 3 類「Make-up removing preparations」は、しばしば一緒に使用されるため類似するとされる。

— 第 21 類「Make-up container cases」と第 3 類「Make-up」は、しばしば一緒に使用されるため類似するとされる。

— 第 3 類「Eyebrow pencil」と第 21 類「eyebrow brushes」は、しばしば一緒に使用されるため類似するとされる。

### 2.3.3 指定商品と指定役務の類似

指定商品と指定役務が僅かな関連性のみであっても、両商標が酷似している場合は拒絶の理由となりうる。商品と役務の類似性の評価は、異なった見方で判断される。

・性質について関連性がある場合（製品、サービス又は材料、製品の部品、又はサービスがその他の製品・サービスからなるなど）

例：

— 第 12 類「Motorcycles」と第 37 類「motorbike repairing service」

— 第 25 類「Clothing」と第 40 類「tailoring services」

— 第 19 類「Construction materials」と第 37 類「construction services」

— 第 30 類「Cake」と第 43 類「bakery services」

— 第 33 類「Japanese liqueurs (in general); western liqueurs (in general); alcoholic fruit beverages; Chinese liqueurs (in general); flavoured liqueurs」（商願 4-2017-28605 と第 43 類「Food and drink catering」（登録第 262987 号）はアルコール飲料が「Food and drink catering」で提供される飲料の一種のため類似とされた。

・商品・役務の機能を果たすために機能の関連性があり、一方のために使用が必須か又はしばしば一緒に使用されている場合

例：

- 第3類「Cosmetics」と第44類「cosmetic trading services」
- 第3類「Cosmetics」と第44類「spa services」
- いずれかの商品と第35類「それらの商品の wholesale services and retail services」及び「それらの商品の import and export services cosmetic trading services」

・実現方法に緊密な関係がある場合又はサービスが他の商品及びサービスを使用・利用した結果のものである場合

例：

- 第9類「Computer software」と第42類「computer software design」
- 第9類「Telephones」と第38類「telecommunications services」
- 第25類「Clothing」と第42類「fashion design services」

#### 2.3.4 同じ区分での抵触しない商品・役務

同じ区分に属しても抵触しない商品・役務は多数存在する。類似する商標であって同じ区分の異なる商品を指定商品とする場合は、需要者に混同を生じさせないために十分であるとされる。

例：

— 第1類「Adhesives for industrial purposes」と「fertilizers」はお互いに関連性がなく類似する商品とはされない。

— 第5類「pharmaceuticals」と「pesticides」は性質・機能・流通経路・用途が相違するため類似する商品とはされない。

— 第9類「visors for helmets」と「mobile phones」は類似する商品とはされない。「Dog whistles」と「diving suits」は類似する商品とはされない。「Clothing especially made for laboratories」と「loudspeakers」は類似する商品とはされない。各商品は、性質・機能・流通経路が非常に相違し、通常は一緒に使用されず、ガイドラインで規定する関連性もないためである。

— 第35類では完全に非類似の商品・役務の小売サービスは類似する商標であっても併存登録される。例えば、「wholesale and retails services of cellphones and telecommunication apparatus」は「wholesale and retails services of clothing」とは類似するとはされない。

— 第37類「Installation and repair of air-conditioning apparatus」は「carpentry services」とは類似するとはされない。

— 第44類「Pet grooming services」と「plastic surgery services」は性質・機能・流通経路が相違するため類似するとはされない。

ベトナムでの審査における指定商品・指定役務の類否の解釈については、地域性及び文化の相違により他国のものとはしばしば相違する。性質の類似性及び機能・用途の類似性については、明確で最終的な境界線は存在しない。多くのケースで機能が類似する商品・役務は性質も類似するとされ、その逆もまた存在するためである。商標審査における類似の定義は非常に広範であり、審査官は各々の社会的認識及び知識に基づきガイドラインを解釈することが可能であり、商品・役務の商業的状況及び当該商品・役務の需要者層の高度な知識レベルまでは考慮しないためである。

## 2.4 審査基準やガイドラインが存在しない場合の類否判断の拠り所

各審査官は、その主観的な理解及び前述の Circular No.01/2007/TT-BKHCN Article 39.9 及び Article 21 of the Regulation の独自の解釈により商品・役務の類似性の判断をしている。

詳細なガイドラインがないことにより、同じ状況で他の審査官と異なる意見が生じることがしばしばある。

## 2.5 商品・役務の類否が争点になった審査の事例の簡単な紹介

### 事例 1

#### 第 25 類の商品と第 35 類の役務の類似性

##### 事実：

1. 香港法人である出願人は商標「D」について以下の第 35 類の役務を含む複数の区分の商品等を指定して出願した（商願 4-2017-33661）。

第 35 類「Advertising; business management; business administration; office functions; organization, operation and supervision of loyalty and incentive schemes; [...]»; online retail services of consumer products, namely, telephones, mobile phone handsets, mobile phone accessories, [...], textiles, clothing, footwear, headgear, laces and embroidery, [...], leather and imitations of leather, leather garments, leather bags, leather belts, [...]; retail and wholesale of [...], textiles, clothing, footwear, headgear, laces and embroidery, [...]; buying and selling agency services for others, namely, [...], textiles, clothing, footwear, headgear, laces and embroidery [...]; department store retailing services, namely, [...], textiles, clothing, footwear, headgear, laces and embroidery, [...]; supermarket retailing services, namely, [...], textiles, clothing, footwear, headgear, laces and embroidery [...].

2. 国家知的財産庁は局通知を発し、国際登録第 895952 号を引用して第 35 類中「online retail services of consumer products, namely, textiles, clothing, footwear, headgear, laces and embroidery, leather garments」; “retail and wholesale of textiles, clothing, footwear, headgear, laces and embroidery” ; “buying and selling agency services for others, namely, textiles, clothing, footwear, headgear, laces and embroidery” ; “department store retailing services, namely, textiles, clothing, footwear, headgear, laces and embroidery” ; “supermarket retailing services, namely, textiles, clothing, footwear, headgear, laces and embroidery」について拒絶するとした。引用商標は「D」と同一であり、指定商品は第 25 類「clothing」である。

**拒絶の根拠:** 知的財産法第74.2 h) 「同一又は類似の商品又はサービスに関して既に登録済みの他人の商標と同一又は混同を生じる程に類似する商標あって、その他人の登録が5年以内に終了しているもの。ただし、当該終了の理由が第 95 条 (1)(d)に規定する商標の不使用である場合を除く。」

**手続のヒストリー:**

出願人は当局の局通知を承諾し、引用商標と関連する商品等を減縮した。

**コメント:**

第 35 類の指定役務「retailing services」又は「online retailing services」は広範過ぎ、保護範囲を明確にするため、当局は常に出願人に対して「retailing」の対象商品を明確にするよう求める。そのため、第 35 類の役務については小売りをする商品によって第 1 類から第 34 類までのいずれかの商品と抵触する可能性がある。

**事例 2**

**第 2 類の商品と第 9 類の商品の類似性**

**事実:**

1. スイス法人である出願人は商標「X」について以下の第 2 類、第 9 類の商品を指定して 2006 年 8 月 3 日に出願した（商願 4-2006-12561）。

第 2 類「Printing ink; ink cartridges」

第9類「Unfilled ink cartridges for printer and photograph printer (photography apparatus); computer software for automatic image correction」

2. 国家知的財産庁は実体審査の局通知を発し、国際登録第714175号「Y」を引用して混同が生じるほど類似するとして拒絶するとした。

**拒絶の根拠:** 知的財産法第74.2 e) 「統合された商標ではない商標であって、ベトナムが締約国である国際条約に基づく出願を含み、先の出願日又は該当する場合は先の優先日を有する登録出願を根拠とする同一又は類似の商品又はサービスに係る登録商標と同一又は混同を生じる程に類似のもの」

引用商標「Y」は外観が「X」と極めて類似し、以下の指定商品である。

第2類「Colours, varnishes, lacquers, pigments, colouring substances, auxiliary dyeing, included in this class; preservatives against rust and deterioration of wood, mordants; unprocessed natural resins; mastics; protective preparations for metals; organic, inorganic and synthetic dyestuffs; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists.」

第9類「Scientific, electric, electronic, weighing, measuring and signaling apparatus and instruments; data processing and computer equipment, computer hardware, computer software; diskettes, magnetic recording media and cd-roms for information and data transmission (excluding those which are acoustic); apparatus for treating photosensitive resist and reactive apparatus.」

#### 手続のヒストリー:

1. 出願人の拒絶理由に対する回答は以下の通りである。:
  - 出願商標の指定商品は明確である一方で引用商標の指定商品は非常に広範であり、出願商標の指定商品を含まないクラスヘディングからなる。
  - 出願商標の第2類の指定商品は、引用商標の第2類、第9類の指定商品と非類似又は関連性がない。
2. 拒絶理由は、この単なる反論では覆られなかった。そのため、出願人は引用商標の商標権者との併存契約書を提出し、以下の通り指定商品を減縮した。
  - 第2類「ink cartridges for inkjet printers」
  - 第9類「unfilled ink cartridges for printer and photograph printer

(photography apparatus); computer software for automatic image correction, all for use in connection with inkjet printers

3. 指定商品を減縮する補正と併存契約書が当局に提出された。
4. この対応を検討した結果、当局は補正を認め登録証を発行した（登録第 101645 号）。

コメント：

- 過去のケースでは、クラスヘディングは認められていた。その結果、クラスヘディングを指定商品等とする登録商標の保護範囲は非常に広範で、クラスヘディングで言及されていないがその分類に属すると考えられるいずれの商品等も含まれると考えられていた。そのため、商品等の減縮を伴う同意書又は併存契約書が拒絶理由を覆すのに有効とされていた。
- 局通知において商品等の減縮を示唆されなかった場合、局通知を解消するためには出願人は補正申請書を提出し、その写しを添えて局通知に応答する必要がある。

### 事例 3

#### 第 11 類の商品と第 32 類の商品の類似性

事実：

1. ベトナム法人である出願人は商標「Q」について以下の第 32 類の商品を指定して 2006 年 3 月 4 日に出願した（商願 4-2006-05351）。

第 32 類「Water (beverages); mineral water (beverages); pure water (beverages); fruit juices; non-alcoholic beverages; plant-based soft drink (beverages); aerated water」

2. 国家知的財産庁は実体審査の局通知を発し、先願商標第 4-2016-02849 号（指定商品：**water filtering apparatus**）と「Water (beverages); mineral water (beverages); pure water (beverages)」は混同が生じるほど類似するとして部分的に拒絶するとした。

**拒絶の根拠：**知的財産法第90.2の先願主義「同一又は類似の商品又はサービスに関して、同一若しくは相互に混同を生じる程に類似の商標を登録するために数人の者が2つ以上の出願をした場合、及び一人が同一の商品・サービスに対して同一の商標を登録するために2つ以上の出願をした場合、保護証書は交付に係る全



条件を満たす願書の中で最先の出願日或いは優先日を有する合法的な願書の標章に付与される。」

引用商標は商標「Q」と同一であり、指定商品は第11類「showers; water filtering apparatus; lighting apparatus and installations; refrigerating apparatus and machines; air purifying apparatus and machines; solar thermal collectors [heating]」である。

#### 手続のヒストリー：

1. 出願人は局通知に対して Circular No.01/2007/TT-BKHCHN Article 39.9 を根拠として以下のように主たる反論を行った。

指定商品である「Water (beverages); mineral water (beverages); pure water (beverages)」は「water filtering apparatus」とは商品・役務の類似性に関するあらゆる基準によっても相違する。

基準	出願商標	引用商標
商品	第 32 類： Water (beverages); mineral water (beverages); pure water (beverages);	第 11 類： water filtering apparatus;
性質	「飲料」	「機器」
用途、機能	飲むためのもの	浄水のために使用
流通経路	通常、ミニマート、スーパーマーケット、食料品店で販売される。	一般的に浄水機器事業に特化した限られた店舗で販売される。

2. 当局は以下の拒絶の決定を下した。
  - 商標について：出願商標は引用商標と同一である。
  - 商品・役務について：両商標の使用される商品は性質・機能・流通経路が相違するが、商品「water filtering apparatus」には商品「water dispensers」が含まれる。出願商標の商品「Water (beverages); mineral water (beverages); pure water (beverages)」は通常「water dispensers」(a bottle of water is placed on a water dispenser) と共に使用される。

両商標が同一の場合、商品・役務についてはより厳格に審査すべきである。引用商標の商品はしばしば出願商標の商品と共に使用されるため、同じ所有者による商品であるとして需要者が誤った認識をする。

コメント：

- 国家知的財産庁は、商品の類似のコンセプトを Circular No.01/2007/TT-BKHCN Article 39.9 から拡大している。出願人の反論により商品の性質・機能・流通経路が相違することを知ったにもかかわらず、商品「Water (beverages); mineral water (beverages); pure water (beverages)」がしばしば「water dispensers」と共に使用され、「water dispensers」は引用商標の商品である「water filtering apparatus」に含まれるとして、引用商標と類似するとしている。
- 本件は当局の商品の類似性に関する審査が非常に厳格で主観的であることを表している。当局の出願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類似性の評価は比較のみではなく、引用商標の指定商品に表れてないがその中に含まれると考えられる商品を推測して行われる。

#### 事案4

##### 第11類での商品間の類似

事実：

1. 日本法人である出願人は商標「A」について以下の第11類の商品を指定して2013年7月11日に出願した（商願4-2013-15075）。

第11類「Pendant lamps; wall lamps; ceiling lamps; dining pendant lamps; table lamps; floor lamps; desk lamps; outdoor lights; ceiling fan lights; light-emitting diodes [LED] lighting apparatus; electric lamps/」

2. 2014年、当局は実体審査の結果、「商標A中の言葉の構成要素」が登録第132342号「B」と混同が生じるほど類似するとして拒絶するとした。

**拒絶の根拠：**知的財産法第74.2e)「統合された商標ではない商標であって、ベトナムが締約国である国際条約に基づく出願を含み、先の出願日又は該当する場合は先の優先日を有する登録出願を根拠とする同一又は類似の商品又はサービスに係る登録商標と同一又は混同を生じる程に類似のもの」

引用商標「B」は以下の第 11 類の商品を指定商品とし、出願商標中の言葉の構成要素と同一である。

第 11 類「Refrigerators; air conditioners; gas cookers; induction cookers; rice cookers; electric pans; electric kettles; electric thermos; microwave ovens」

#### 手続のヒストリー：

1. 出願人は当局の以下の指定商品に関する拒絶理由に対して以下の通り応答した。

出願商標の指定商品は主に「lamp and lighting apparatus」であり、Circular No. 01/2007/TT-BKHCN Article 39.9 による商品・役務の類似の審査によれば引用商標の指定商品とは全体として相違する。即ち、

- 性質について：出願商標の指定商品は「lighting equipment and apparatus」であり、引用商標の指定商品である主にキッチン用の「household electric appliances」とは相違する。
  - 機能又は用途について：出願商標の指定商品は「照明用」に使用されるが、引用商標の指定商品は「食品の洗浄、調理、保管」のために使用される。
  - 流通経路について：出願商標の指定商品は「lamp and lighting apparatus」を扱う特別な店舗で販売されるが、引用商標の指定商品電気製品販売店で販売される。
2. 審査官の見解では、「lamp and lighting apparatus」は依然として引用商標の指定商品と類似するとされた。「lamp」はほとんどの家庭用製品に存在するためである。(例えば、どのような refrigerators、microwave ovens にも lamp は存在する)。引用諸表を解消するために、出願人は指定商品を「**outdoor lights**」と減縮しなければならなかった。
3. 補正後、当局は登録第 249691 号として登録証を発行した。

#### コメント：

- 本事案は、時折、審査官の商品・役務の類否審査が厳しすぎることを示している。確かにどのような refrigerators、microwave ovens にも lamp は内在するが、需要者はこれらの製品を購入する際に、内側にある lamp は考慮しない。「Lamps」と「refrigerators、microwave ovens」は競合する商品ではない。

さらに、出願の指定商品は「pendant lamps; wall lamps; ceiling lamps; dining pendant lamps; table lamps; floor lamps; desk lamps; outdoor

lights; ceiling fan lights; light-emitting diodes [LED] lighting apparatus; electric lamps」と詳細に記載されており、「electric lamps」のみを削除することがより適切である。

- 当局の商品の類似の評価は、出願商標の指定商品と引用商標の指定商品の比較のみならず、当局が引用商標の指定商品の部品であると考えられるものの比較に基づき行われる。

## 事案5

### 第38類と第41類の役務の類似

#### 事実：

1. アメリカ法人である出願人は商標「H」について以下の第41類の役務を指定して出願した（商願4-2014-27945）。

第41類「Entertainment and educational services in the nature of continuing programs about topics of general human interest; Entertainment and educational services in the nature of continuing programs about topics of general human interest distributed via various platforms across multiple forms of transmission media; Entertainment and educational services include production and/or distribution of television programs and cable TV; providing entertainment information online to others regarding entertainment programming via a global computer network; entertainment services, namely, providing non-downloadable video, still images, television programs and multimedia, …」

2. 2017年に当局は商標「H」が登録第259262号「K」と混同が生じるほど類似するとする拒絶理由を発した。

**拒絶の根拠：**知的財産法第74.2e)「統合された商標ではない商標であって、ベトナムが締約国である国際条約に基づく出願を含み、先の出願日又は該当する場合は先の優先日を有する登録出願を根拠とする同一又は類似の商品又はサービスに係る登録商標と同一又は混同を生じる程に類似のもの」

引用商標「K」は出願商標「H」中の言葉の構成要素と同一で以下の第38類の役務を指定役務とするものである。

第38類「Broadcasting and television services, cable television services, communication services, namely audio and video transmission are recorded continuously over the Internet, fiber optic network, radio network, satellite or via Interactive multimedia network; audio and video streaming service over the Internet」

手続のヒストリー：

1. 出願人は拒絶理由に対して、「両商標の指定役務は性質が相違する。即ち、出願商標の主たる役務は「Entertainment and educational」であるが、引用商標の主たる役務は「Broadcasting and television services」である」と主張して役務の相違について反論した。
2. 2018年、当局は「両商標の役務はお互いに関連する。即ち、出願商標の役務「entertainment and educational services」は引用商標の役務「broadcasting and television services」を通じて提供されるとして拒絶した。

コメント：

両商標の役務は、性質及び機能又は用途も相違するが、提供方法において関連し、そのため、両商標が言葉の構成要素と同一であることから混同のおそれがあるとされた。出願商標の役務である「entertainment and educational services」が「online services or cable TV or Internet, etc.」経由のみで提供されるものでなければ拒絶されなかった。

## 事案6

### 第7類中の商品の非類似

事実：

1. 日本法人である出願人は商標「Z」について以下の第7類の商品を指定して2013年5月24日に出願した（商願4-2013-10672）。

第7類「Hydraulic presses [for metalworking]; Oil hydraulic presses[for metalworking]; Semiconductor manufacturing machines and systems; Non-electric prime movers [not for land vehicles] and parts thereof; Pumps (machines); Vacuum pumps (machines); Vacuum pumps [not for specified purposes]; Hydraulic intensifiers [machine elements not for land vehicles]; Fluid couplings [machine elements not for land vehicles]; Hydraulic torque

converters [machine elements not for land vehicles]; Pneumatic shock absorbers [air springs, for machine elements not for land vehicles]; Spring shock absorbers [machine elements not for land vehicles]; Spring-assisted hydraulic shock absorbers [machine elements not for land vehicles]; Valves [machine elements not for land vehicles].」

2. 2015年、当局は実体審査の結果拒絶理由を發し、商標「Z」は以下の商標と混同を生じるほど類似するとして拒絶するとした。

- 商標「Z1」（登録第 69762 号）

指定商品：第 7 類「axle-bearing, ball-bearings, ball-rings for automobiles (parts of engines) / .

- 商標「Z2」（登録第 211378 号）

指定商品：第 7 類「Pumps [machines]; centrifugal pumps; piston pumps; rotary pumps; axial flow pumps; mixed-flow pumps; vacuum pumps; rotary vacuum pumps; fan blowers; rotary fan blowers」

- 商標「Z3」（登録第 229578 号）

指定商品：第 7 類「Agricultural machines; tea processing machines; food preparation machines, electromechanical; tobacco processing machines; agricultural product preparation machines; ore filtering machines; sifting machine for mining extraction; sorting machines for industry; sifting machines; food preparation machine, electric /

**拒絶の根拠：**知的財産法第74.2e)「統合された商標ではない商標であって、ベトナムが締約国である国際条約に基づく出願を含み、先の出願日又は該当する場合は先の優先日を有する登録出願を根拠とする同一又は類似の商品又はサービスに係る登録商標と同一又は混同を生じる程に類似のもの」

手続のヒストリー：

1. 出願人は以下の主たる反論による応答をした。

- 商標「Z2」について

引用を覆すために、指定商品が同一の「Pumps (machines); Vacuum pumps (machines); Vacuum pumps [not for specified purposes]」を削除した結果、引用商標と出願商標はもはや混同が生じるほど類似するものではなくなった。

- 商標「Z1」について

出願人は、その指定商品「machines for metalworking and not for land vehicles」は引用商標の指定商品「axle-bearing, ball-bearings, ball-rings for automobiles (parts of engines)」とはその性質、機能又は用途及び流通経路が相違し、Circular No.01/2007/TT-BKHCN Article 39.9によれば両商標の指定商品は非類似であり関係もないため商品は類似しないと主張した。

- 商標「Z3」について

- 出願人は、その指定商品「machine for metalworking」は引用商標の指定商品「agricultural machines」とはその性質、機能又は用途及び流通経路が相違し、商品は類似しないと主張した。

2. 当局は出願人の応答を認め、当局は登録第 289213 号として登録証を発行した。

コメント：

- 当局は引用商標と出願商標が類似し、指定商品が同じ区分の場合、しばしば拒絶しようとする。出願人は期限内に応答する必要があり、商品が同一又は相当類似する場合は混同のおそれを回避するために商品を削除する必要がある。同一商品の場合、もし出願商標と引用商標が同一又は相当類似する場合は、引用商標の商標権者から同意書を得たとしても当局は併存登録を認めない。
- 同じ区分に属する商品・役務は常に類似又は関連するものではないため、出願人はその性質、機能、流通経路の相違について反論・分析する必要があり、このような場合、当局が非類似であると認める場合がある。

### パート 3. マドリッドプロトコルを通じた出願について

#### 3.1 商品・役務の表示は MM2 に記載の言語（ベトナムの場合は英語又は仏語）のまま審査されるのか

海外の商標所有者は、ベトナムでの商標保護を求める際に 2 つの異なる方法がある。即ち、ベトナム国家知的財産庁に直接出願する方法と所有者が加盟国からのものである場合はマドリッドシステムを利用して出願する方法である。

マドリッドシステムは商標の国際登録のためのシステムであり、the Madrid agreement concerning the international registration of marks(the Madrid Agreement)及びthe Protocol relating to the Madrid Agreement(the Madrid Protocol)により、当該領域がそのシステムの加盟国である場合、1 つの手続により商

標の出願・登録・維持をいくつかの領域において提供するものである。

Madrid Agreement は、本国登録を基礎とする国際登録出願が要件であるが、Madrid Protocol では本国官庁に行われた出願又は本国官庁で認められた登録に基づき国際登録出願をすることが可能である。したがって、近年では商標の国際登録に関して Madrid Protocol がより広く使用されてきている。

ベトナムは 1949 年 3 月 8 日に Madrid Agreement、2006 年 7 月 11 日に Madrid Protocol の正式な加盟国となった。換言すれば、2006 年 7 月 11 日以降、Madrid Protocol 加盟国の商標の所有者は本国での出願又は登録に基づき Madrid Protocol を通じてベトナムでの国際登録商標の保護を受けることができるようになった。商標の国際登録に関する Madrid Protocol への加盟は、ベトナムが知的財産発展への一歩を踏み出すものである。

Madrid Protocol によるすべての国際登録出願は MM2 により行われる（フォームは WIPO ホームページ <https://www.wipo.int/madrid/en/forms/> からダウンロード可能）。

規則 (Regulations under Protocol relating to Madrid Agreement Concerning the international registration marks) 6(1)によれば、「国際登録出願は本国官庁の定めにより英語、フランス語又はスペイン語で行う必要があり、本国官庁により出願人の言語の選択を認める」としている。したがって、ベトナムを指定国とする国際登録出願は本国官庁の定めにより英語、フランス語又はスペイン語で行われる。ベトナムを指定国とする国際登録出願の通知を WIPO から受領した後、国家知的財産庁は MM2 で使用されている言語に基づき実体審査を行う。そのため、指定商品・指定役務の記載については、MM2 で使用されている言語に基づき判断される。

Madrid Protocol によるベトナムを指定国とする国際登録出願の手続は以下の通りである。

- **本国官庁による審査**

国際登録出願がされた際、本国官庁は予備的に願書の詳細なチェックのみを行う。願書が要件を満たしている場合、出願費用を WIPO に支払うよう通知され、出願は WIPO の国際事務局に送られる。

- **WIPO の国際事務局による方式チェック**

WIPO の国際事務局はマドリッドシステムを管理運営する組織である。本国官庁から国際登録出願を受領後、方式審査を行い、費用をチェックする。この段階で、国際事務局は出願要件を満たしているか、指定商品・指定役務がニース協定の国際分類にしたがって正しい区分とされているか、必要な費用が支払われているかなどを決定する。

国際事務局が指定商品・指定役務が正しい区分でない、区分がない、又は区分が誤っていると判断した場合、国際事務局は本国官庁に通知し出願人に知らせる。



- **国際事務局による公開**

国際事務局が欠陥はないと判断した場合、商標は国際登録簿に記載され、国際事務局は各指定国（ベトナムでは国家知的財産庁）に通知する。

- **国家知的財産庁における実体審査**

Point 41.6 of Circular No.01/2007/TT-BKHCN amended and supplemented by Circular No.16/2016/TT-BKHCN によれば、ベトナムを指定国とする国際登録出願は以下の通り取り扱われる。

a)ベトナムを指定国とする国際登録出願の通知を国際事務局から受領後、国家知的財産庁は国内出願に適用される手続にしたがって実体審査を行う。国際事務局からの通知日から12ヶ月以内に当局は商標の登録性について結論を出す。

b)ベトナム法の要件を満たす商標については、当局は以下のように進める。

(i)上述の12ヶ月の期間までに、保護認容声明を発して国内登録簿（国際登録のセクション）に記録し、国際事務局のモデルフォーム4により国際事務局に声明書を提出する。

(ii)当局は、決定の日から2ヶ月以内に公報に声明書を公開する。

保護範囲は、WIPOにより認められ国家知的財産庁により証明された国際登録商標の内容により証明される。

c)保護の条件を満たさない商品・役務を含む商標又は保護の条件を満たすが国際登録出願にエラー（例えば、団体商標又は証明商標の使用に関する不足、立体商標の写真又は図面の不足など）が含まれている場合は、上述の12ヶ月の期間内に、当局は、国際事務局のモデルフォーム3によりその内容及び理由を記した仮の拒絶（temporary rejection）を国際事務局に通知する。

d)仮の拒絶（temporary rejection）の通知から3ヶ月以内に、出願人は誤りを修正するか、意見を表明する必要がある。この修正又は意見の表明は、国内出願に適用される手続にしたがって行う必要がある。

dd) 当局が仮の拒絶で示した商品・役務について拒絶する意向がある場合、出願人が上記の3か月以内に的確な修正又は妥当な意見を提出した場合には、当局は以下の通り手続を進める。

i)保護の条件を満たす商品・役務に対応する保護範囲についての国際登録商標の保護認容声明を発し、国内登録簿（国際登録のセクション）に記録すると共に、国際事務局のモデルフォーム5により仮の拒絶後に保護を認める旨の宣誓書を提出する。

ii)声明発行後2ヶ月以内に、当局は公報に保護認容声明を公開する。

e) 当局が仮の拒絶で示した商品・役務について拒絶する意向がある場合、出願人が上記の3か月以内に的確な修正をしなかった又は不適切な修正をした場合、及び、意見を提出しなかった、あるいは妥当な意見を提出しなかった場合、当局は保護を認める商品・役務についてのみ上述のdd) の手続を行う。

f)当局がすべての商品・役務について拒絶する意向がある場合、出願人が上記の3か月以内に的確な修正をしなかった又は不適切な修正をした場合、及び、意見を提出しなかった、あるいは妥当な意見を提出しなかった場合、当局は拒絶決定書を発し国際事務局のモデルフォーム6による拒絶通知を提出する。

g)上記 dd、e、f についての不服申立及びその解決手続は、法に反する内容・手続が存在すると信じる場合について定め国内出願に適用されるものと同じである。

当局は不服申立の結果について国際事務局及び出願人に報告する。

i)国際登録がベトナムで有効と認められた日から、所定の費用を支払うことを条件に、商標権者の要請によって国家知的財産庁は国際登録が有効であることの証明書を付与する。

### 3.2 現地語に翻訳される場合、いつ翻訳され、審査官はどのように審査しているか。

上述した通り、ベトナムを指定国とする国際登録出願はベトナム語への翻訳は不要である。審査官はその能力と知識により、審査のために出願の詳細全て（指定商品・指定役務を含む）をベトナム語に翻訳する。

ベトナムを指定国とする国際登録出願は、前段階で国際事務局により区分と指定商品・指定役務についての審査が行われているため、方式審査はされず実体審査の対象となる。国際登録出願の実体審査は、通常、(i)出願商標が識別性を有するか(2)ベトナムでの先願・先登録商標と識別できるかについて実施される。

しかし、指定商品・指定役務は実体審査のためにこの段階で再度チェックされ、指定商品・指定役務が広範過ぎる場合は区分についての拒絶の理由となる。その場合、出願人は指定商品・指定役務を明確にする必要があり、それによって当局が保護範囲や先願・先登録商標と識別できるかの判断を行うことが可能となる。

例：ベトナムを指定国とする国際登録出願第 1443849 号は、指定役務を第 35 類「Advertising; business management; business administration; business assistance; **retail services; retailing of goods by any means; wholesale of goods by any means**; retail services in relation to furniture; business management of hotels; hotel management service /for others/; management of resort club; business advice relating to advertising, marketing and franchising; business administration; commercial administration of licensing the goods and services of others; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; provision hotel rate comparison information; provision of information and advice to consumers regarding the selection of products and items to be purchased; operation and supervision of loyalty and incentive schemes; business consulting services; …」としていたが、「retail services; retailing of goods any means; wholesale of goods by any means」について部分拒絶された。部分拒絶の理由は、広範過ぎるというものであり、35 類の役務として認められるためには、この役務で取り扱う商品 (goods) について明確化する必要がある。

国際事務局で認容された指定役務であっても広範過ぎて不明瞭の場合は保護範囲が定まらないとして当局により拒絶される。換言すれば、国際登録出願の全て商品・役務について拒絶する場合は全体として拒絶され、一部の商品・役務については部分拒絶となる。当局による仮の拒絶は、Circular No.01/2007/TT-BKHNC amended and supplemented by Circular No.16/2016/TT-BKHNC により 12 ヶ月以内になされる。

**3.3 現地語に翻訳される場合、誤訳の問題は現状生じているか (現地代理人の感覚として)、登録公報にはどのように表記されるのか (英語のみか、現地語のみか、両言語併記か)、権利範囲は現地語と MM2 に記載の言語のどちらに基づくのか、出願人が誤訳があると判断した場合に補正、訂正する手段はあるか**

ベトナムを指定国とするすべての国際登録は保護認容声明の発行後 2 ヶ月以内に公報にベトナム語で公開される。公開公報には書誌的データが含まれるが、指定商品・指定役務は含まれない。国際登録の公開公報には以下の内容が含まれる。

1. (111)国際登録番号
2. (151)国際登録日
3. (171)存続期間
4. (300)該当する場合は優先日

5. (450) 公報番号及び公開日
- (540) 商標
6. (732) 国際登録の権利者名と住所
7. (740) 代理人名と住所
8. (511) 区分（指定商品・指定役務の記載なし）

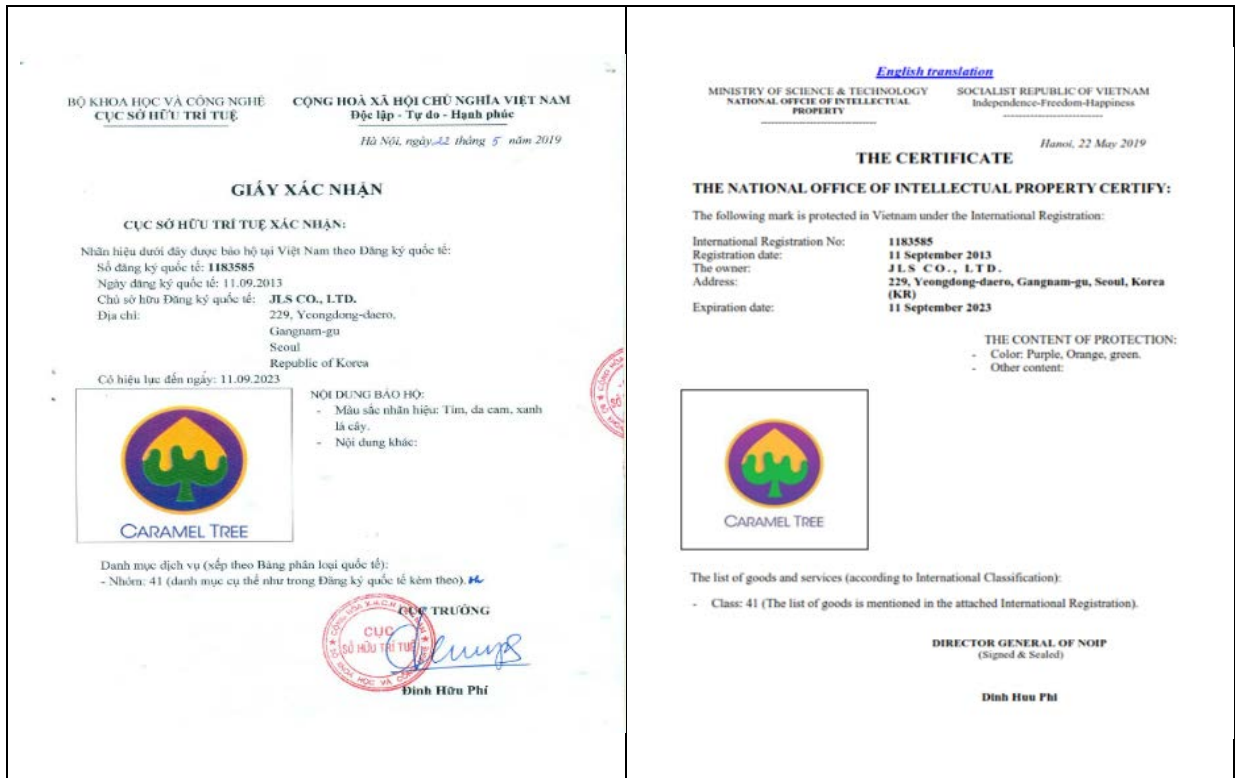
国際登録商標の公報のサンプル

**CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 386 TẬP B - QUYỂN 3 (05.2020)**

(111)	<b>1457918</b>	(151)	22.02.2019
(171)	10 năm	(450)	2019/11 Gaz (28.03.2019)
(540)		(732)	WINGSTOP FRANCHISING LLC 5501 LBJ Freeway, 5th Floor, Dallas TX 75240
	WHERE FLAVOR GETS ITS WINGS	(740)	Keith W. Medansky DLA Piper LLP (US) P.O. Box 64807 Chicago IL 60664-0807
(511)	43.		

商標権者が権利行使のためにベトナムでの国際登録商標の詳細（指定商品・指定役務を含む）を知りたい場合、所定の費用を支払うことで国際登録商標の有効性の確認証（Certificate of Confirmation of the validity of International Registration）を当局に要請できる。この確認証はベトナム語であり WIPO 公報の写しに添付されて発行される。

ベトナムでの国際登録商標の有効性の確認証及び英訳文のサンプル



確認証に添付される WIPO 公報の写し

M/0/1183585 - Caramel Tree

- Status: Removed from Register (for non-filing of 3rd DAU)
- (111) Registration Number  
1183585
  - (151) Date of the registration  
2014-10-30
  - (210) Serial number of the application  
1183585
  - (220) Date of filing of the application  
2013-09-11
  - (442) Date of making information available to the public regarding the examined application  
2014-09-29
  - (180) Expected expiration date of the registration/renewal  
2023-09-11
  - (541) Reproduction of the mark where the mark is represented in standard characters  
Caramel Tree
  - (540) Mark



Caramel Tree

- (531) International Classification of the Figurative Elements of Marks (Vienna Classification)  
21.01.02, 26.01.16, 26.13.01, 29.01.13.
- (731) Name and address of the applicant  
JLS CO., LTD.  
229, Yeongdong-daero, Gangnam-gu Seoul  
(KR)
- (511) The International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification) and the list of goods and services classified according thereto  
41 Publication of texts, other than publicity texts; publication of books; publication of journals; publication of educational materials; providing on-line electronic publications, not downloadable; publication of electronic books and journals on-line, not downloadable; publication of study books; sport camp services.

Circular No.01/2007/TT-BKHCN amended and supplemented by Circular No.16/2016/TT-BKHCN では「保護範囲は、WIPO により承認され、国家知的財産庁により証明された国際登録商標の要請の内容にしたがって認定される」とされている。

国際登録商標についてベトナムで権利行使をする場合、商標権者はベトナムでの国際登録商標の有効性の確認証を取得しなければならず、指定商品・指定役務を含むその内容をベトナム語に翻訳し、権利行使に関する当局（市場管理局：Market Management Controllers、経済警察：Economic Police、税関、裁判所を含む）に提出しなければならない。指定商品・指定役務の翻訳は商標権者又はベトナム代理人が行う必要がある。いくつかの権利行使に関する当局は翻訳を公証することを求める場合があり、公証の前に知的財産のプロフェッショナル（知的財産エージェント：IP agents）により指定商品・指定役務の正確な翻訳を行うことを求める場合がある。

3.4 指定商品・役務の補正を行う際、WIPO へのリミテーション（MM6）による手続きではなく、国家知的財産庁に対して補正書の提出を行うことでも対応可能か。またその場合、補正書の指定商品・役務は何の言語で記載する必要があるのか。ベトナム語で記載する必要がある場合、補正書に記載の商品・役務がどこでどのように英語又は仏語に翻訳されるのか。また、補正書の提出期限等、補正に係る手続きは国内出願の場合と同じか。

指定商品・指定役務の自発補正は、出願人が引用商標との抵触を回避したい場合又は拒絶理由を解消するために抵触する商品・役務を削除したい場合に行うことができる。具体的には、拒絶理由を受けた際、出願人は通常、引用商標の指定商品等と類似又は非常に関連するものでなくなるように指定商品等を限定する補正の申請を行う。補正の申請は公式書類である MM6 によって行う必要がある、国際事務局に直接提出するか、本国の当局に提出する必要がある、国家知的財産庁には提出できない。

MM6 による補正の申請（即ち、商品・役務の限定）は英語、フランス語又はスペイン語で準備する。しかし、2004 年 4 月 1 日以前に出願された国際登録商標の商品・役務の限定をする MM6 は英語又はフランス語でなければならない。一般的に、商品・役務の限定に用いる言語は国際登録出願の言語と一致しベトナム語での限定は不要である。

指定商品等の限定の登録について期限を定めた規定は存在しない。出願人又は本国官庁から限定の申請を受領した後、国際事務局は内容を検討し、申請が要件を満たさない場合には規則 26(2)にしたがって出願人又は本国官庁に対して欠陥通報を発する。

規則 26(2)「国際事務局による欠陥通報の日から 3 か月以内に欠陥を修正できる。欠陥が通報の日から 3 か月以内に修正されない場合、変更要請は放棄したものとされ国際事務局は商標権者及び変更登録要請又は取消の変更登録要請が本国官庁によって提出された場合には本国官庁に同時に通知する」

限定が記録された場合、国際事務局は国家知的財産庁に限定の通知を送付し、国家知的財産庁は限定後の指定商品・指定役務が正しい区分であるか、十分に具体的であるかを確認するため限定の内容を審査する。

指定商品・指定役務の限定についての手続は、完全に国際登録出願の実体審査とは独立して行われる。通常は、限定の申請についての審査は3～4ヶ月を要する。限定の申請が要件を満たしていると判断した場合、当局は限定を認める旨の通知をWIPOに送付しWIPOは商標権者に知らせる。しかし、当局が限定が要件を満たさないと判断した場合（具体的には、変更が限定に当たらず指定商品・指定役務の拡大に当たると判断した場合）、当局は規則27(5)にしたがって国際事務局に対して「限定がベトナムでは有効ではない」旨の宣言を送付する。

### 3.5 マドリッドプロトコルを通じた出願と国内出願に係る商品・役務の審査について何か運用や審査傾向に違いはあるか（マドリッドプロトコルに係る出願の審査の方が判断が甘いとか（可能であれば、国内出願・マドプロ出願それぞれの出願における商品役務に関する拒絶の割合、実際の権利化までの平均期間の差異など）

マドリッドプロトコルは、国際商標登録のためのシステムとして選択される一般的な方法となってきた。ベトナムがマドリッドプロトコルに加盟した結果、国家知的財産庁が受領するベトナムを指定国とする国際登録出願の数は増えている。2019年前半9ヶ月の統計によるとベトナムを指定国とする国際登録出願の数は7,265件（2018年の同時期と比べて27%増加）である。

現在のベトナムでの実務では、一般的に、マドリッドプロトコルを通じた出願に係る商標・役務の判断は、国家知的財産庁に直接出願する国内出願よりも寛大である。審査官は一定の商品等が明確性を欠くことを理由に国際登録出願を拒絶したがない傾向がある。

当局は、国際登録出願が指定商品・指定役務が広範過ぎて保護範囲を決められない場合にのみ拒絶する。対照的に、より厳格な審査基準が国内出願には適用され、指定商品・指定役務が広範過ぎる又は不明瞭の場合、拒絶されて出願人は明確にすることを求められる傾向にある。

それにもかかわらず、国内出願・マドプロ出願それぞれの出願における商品役務に関する拒絶の割合について当局が公表している公式な統計はない。

以下に一般的で不明瞭な記載を含むベトナムを指定国とする国際登録出願の例を挙げる。

- 第9類「Digital cameras; portable telephones with camera; digital photo frames; portable information terminal devices; computer programs /including downloadable software/; computer programs /including downloadable software/ for use in digital cameras to control color reproduction and gradation expressing; computer programs for processing digital images; image sensors for digital camera; cameras; photographic

apparatus and instruments; telecommunication machines and apparatus; **electronic machines, apparatus and their parts**」 国際登録第1407753号) )

- 第37類「Constructions and **repair services; installations services; civil engineering; drilling of wells** (国際登録第675295号) 「
- 第1類「**Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, crop nutrition**国際登録第) 「1068127号)

国内出願に関する審査に関するセクションで述べたように、「**electronic machines, apparatus and their parts**」、「**repair services**」、「**installations services**」、「**Chemicals used in agriculture**」の表現は広範過ぎるとされている。しかし、上述の国際登録については表現が広範過ぎるとの拒絶理由を受けることなく保護が認められている。

これは、国際登録出願と国内出願の審査システム及び審査の言語の相違から生じているものと考えられる。国内出願は、形式に関してはニース協定のみならず審査官の意見により厳格に審査が行われているが、国際登録出願についてはWIPOによる形式に関する審査はニース協定のみに基づくものである。さらに、国際登録出願におけるベトナム語以外での審査は、審査官の指定商品・指定役務の判断を緩める結果を招いている。

## パート4. その他

4.1 部分拒絶制度の有無（指定商品・役務の一部のみに拒絶理由がかかっている場合で、その拒絶理由が解消しない場合拒絶理由のかかっていない商品・役務を残して自動的に登録となるのか、それとも出願全体が拒絶となるのか）。

実体審査において、出願商標が先願・先登録商標といくつかの商品・役務について混同が生じるほど類似する場合、当局は実体審査結果通知 (Notice of SER) を発しそれらの商品・役務について拒絶する（部分拒絶）旨を通知する。その場合、出願人が拒絶理由を解消できないときは出願全体が拒絶され、拒絶理由がない商品・役務についても影響が及んで拒絶理由のない商品・役務が自動的に登録されることはない。

したがって、指定商品・指定役務の一部が部分拒絶されて場合であって出願人が抵触しない商品・役務について出願を維持したい場合には、当局に対して「部分拒絶を承諾する旨」を明確に伝え、同時に抵触する商品・役務について削除する応答を提出する必要がある。その結果として抵触しない商品・役務について登録が認められる。出願人が実体審査結果通知に応答しない場合、出願全体が拒絶される。



Circular 01/2007/TT-BKHCHN Article 15.7

15.7 Work to complete examination of contents:

(a) 審査結果の内容の通知:

第 15.8 条に規定するタイムリミットの遅くとも最終日に、当局は出願人に以下のいずれかの通知を送付しなければならない。

(i) 出願対象が保護の基準を満たさない場合、当局は実体審査結果通知を發し、登録（保護証の發行）を拒絶する意向及び拒絶理由を明らかにし、保護範囲の補正（縮小化）に関するガイドラインを示し、通知の日から2ヶ月のタイムリミットを設定することができる。

(ii) ...

(iii) ...

(b) 所定の定のタイムリミットまでに、出願人が修正しなかった場合又は要求通り

正しく修正しない場合、あるいは  
反論しなかった場合又は正しく反論しなかった場合、

当局は15日以内に保護証の發行を拒絶する決定を發しなければならない。

#### 4.2 指定商品・役務が多い場合、使用意思の確認や使用証明を求められるか。

ベトナムでの商標の保護システムは先使用主義ではなく、先願主義であり、したがって登録のために使用意思の確認や使用証明は必要ない。また、更新の際も使用意思の確認や使用証明は必要ない。

しかし、知的財産法第 95.1.d により、正当な理由なく、登録後 5 年間使用していない場合、登録商標は攻撃を受けやすい。

知的財産法第 95.1.d 「保護証書（登録証）の終了」

1. 保護証書の効力は、次の場合に終了する：

d) 当該商標が、正当な理由なしに効力終了の請求前に連続して 5 年の期間その所有者又は使用権者により使用されなかった場合（ただし、当該使用が終了の請求の少なくとも 3 月前に開始されたか又は再開された場合を除く）。

#### 4.3 不使用取消審判は指定商品・役務ごとの請求か、それとも区分ごとか、それとも登録商標全体についてのみ請求が可能か。

原則として、不使用取消審判が指定商品・役務ごとの請求、区分ごとの請求、登録商標全体についての請求かは、第三者が提出する証拠による。

しかしながら、不使用取消審判の目的が相対的拒絶理由による引用商標の解消である場合、指定商品・役務ごとの請求は有効ではなく、少なくとも区分ごとの請求とすべきである。指定商品・役務ごとの請求では、全ての類似する商品・役務が不明確であり、混同が生じるおそれのある商品・役務が残るためである。

実際には、引用商標が特定の商品・役務について実際に使用されていることが確実にない限り、ほとんどの不使用取消審判が登録商標全体について請求されている。不使用取消審判を始めるために、請求人は特別な機関・組織による使用・不使用の調査結果などの一定の証拠を提出する必要がある、検討のために当局が請求を受理した場合は使用の立証責任は商標権者にシフトする。

#### 4.4 出願料・登録料・更新登録料の料金及び計算方法（区分ベースか商品数ベースか）

- 出願の登録料

ベトナムでは、商標出願の出願料及び審査料は区分の数のみならず、各区分での6個を超える指定商品・指定役務の数によって計算される一方で、登録料は区分の数に応じて決められる。

以下、参照

No.	内容	オフィシャルフィー(VND)
<b>1</b>	<b>商標出願</b>	
1.1	出願料	150.000
1.2	優先権主張（優先権ごと）費用	600.000
1.3	公開（出願ごと）費用	120.000
1.4	区分ごとの実体審査のための調査費用	180.000
1.5	各区分の7個以上の指定商品・指定役務の実体審査のための調査費用（商品・役務ごと）	30.000

1.6	区分ごとの実体審査料	550.000
1.7	各区分の7個以上の指定商品・指定役務の実体審査料	120.000
<b>2</b>	<b>方式審査で局通知がある場合</b>	
2.1	局通知への応答料	160.000
2.2	誤った区分の変更料	100.000
2.3	誤った区分の追加費用（区分ごと）	730.000
2.4	広範過ぎる又は不明瞭な内容を明確にする際の7個以上の指定商品・指定役務の追加費用	150.000
<b>3</b>	<b>商標登録証の付与</b>	
3.1	1区分目（公開・登録を含む）	360.000
3.2	2区分目以降（区分ごと）	100.000

- **商標登録証の更新費用**

更新のオフィシャルフィーは、以下の通り、区分の数のみに応じて計算され商品・役務の数ではない。

No.	内容	オフィシャルフィー (VND)
1.	1区分目の更新料	1,200,000
2.	2区分目以降の更新料	800,000

4.5 登録商標の権利期間の更新時に指定商品・役務を減縮して更新することは可能か。区分単位でなら減縮して更新が可能か

Article 20.4.a) of Circular 01/2007/TT-BKHHCNによれば、登録商標の更新の際、指定商品・役務を減縮して更新すること又は区分を減縮して更新することが可能である。

Article 20.4.a) of Circular 01/2007/TT-BKHHCN:

20.4. 保護の権利の更新：

a) … 登録商標は指定商品・指定役務すべて又はその一部をさらに10年間更新することができる。

更新申請書である No.02/GH/DTVB attached to Circular 01/2007/TT-BKHHCN, Annex C のセクション3には、登録商標の更新の対象として2つのサブセクションがある。

- 登録商標の番号
- 更新する区分又は指定商品・指定役務

更新申請書のセクション3

③ 更新の対象

商標登録証

商標登録番号: …

更新する区分又は指定商品・指定役務: …

商標権者は更新前に指定商品・指定役務の減縮についての申請は不要である。更新申請によって減縮が可能だからである。

更新時に指定商品・指定役務を減縮する場合は、登録証原本又はその写しと共に、更新する限定した区分又は限定した指定商品・指定役務と部分更新の裏書を求める商標権者の書信を提出する必要がある。当局は、登録証中に更新した区分及び指定商品・指定役務を明確に表示して、限定した区分及び指定商品・指定役務を記録しなければならない。

\* 裏書された登録証のサンプル

RENEWAL Certificate of Trademark Registration No.:...

New Expiration Date:...

Renewed classes of goods/services:09, 36, 39.

Renewed list of goods /services:

Class 09:...

Class 36:...

Class 39:...

Renewal Decision No...../QD-SHTT, dated ...Month ... Year ...

#### 4.6 商標登録証に関する情報（発行有無や権利範囲の記載、権利行使時に提示が必要か等）また、権利行使できる範囲は、日本と同じように商品・役務類似の範囲にも及ぶのか


当局によって発行される商標登録証の1ページには、以下の書誌的データが含まれている。

- 商標登録証番号;
- 商標権者の名称及び住所;
- 出願番号;
- 出願日;
- 登録許可番号及び許可日;
- 存続期間：10年間

商標見本及び指定商品・指定役務に関する情報はその次のページに記載される。更新、補正、移転、保護範囲の限定（指定商品・指定役務の減縮）などの登録後の情報又すべての修正は登録証原本に添付される別の追加ページに記載される。

\*登録証

1 ページ目のサンプル


  
 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
 CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

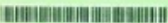
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


**GIẤY CHỨNG NHẬN  
 ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU**  
 Số: \_\_\_\_\_

Chủ Giấy chứng nhận: \_\_\_\_\_  
 Số đơn: \_\_\_\_\_  
 Ngày nộp đơn: \_\_\_\_\_  
 Cấp theo Quyết định số: 103612/QĐ-SHTT, ngày: \_\_\_\_\_  
 Có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn (có thể gia hạn).

CỤC TRƯỞNG

  
 Dinh Huu Phi

  
 VN \_\_\_\_\_



Translation

  
 SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
 MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  
 NATIONAL OFFICE OF INTELLECTUAL PROPERTY

**CERTIFICATE  
 OF TRADEMARK REGISTRATION**  
 No.: \_\_\_\_\_

Certificate Owner: \_\_\_\_\_  
 Application No.: \_\_\_\_\_  
 Filing date: \_\_\_\_\_  
 Granted under the Decision No: 103612/QĐ-SHTT decision date: \_\_\_\_\_

This Certificate came into effect from the date of grant. The term of protection is 10 years counted from the Filing Date (renewable).

**DIRECTOR GENERAL**

**Dinh Huu Phi**  
 (Signed & Sealed)

VN 4.

\* 商標見本及び指定商品・指定役務が記載された登録証 2 ページ目のサンプル

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU SỐ:**

**Mẫu nhãn hiệu:**



**Màu sắc nhãn hiệu:** Xanh lam, đỏ, trắng.

**Loại nhãn hiệu:** Thông thường

**Nội dung khác:** Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "ICE", "Cool".

**Danh mục sản phẩm/ dịch vụ mang nhãn hiệu:**

**Nhóm 29:** Trái cây đóng hộp; rau đã được bảo quản; cá [không còn sống]; sữa dùng cho thực phẩm và dầu có thể ăn được.

**Nhóm 30:** Cà phê và trà (chè).

**CERTIFICATE OF TRADEMARK REGISTRATION No.:**

**Sample of trademark:**



**Color of trademark:** Blue, red, white

**Type of trademark:** Normal

**Other contents:**

- The mark is protected in the whole form. The element "ICE" and "Cool" are not separately protected.

**The specification of goods and/or services bearing the mark:**

Class 29: Canned fruits; preserved vegetables; fish [not live]; milk for foods and edible oils.  
Class 30: Coffee and tea.

\*登録証に補正又は更新裏書されたページのサンプル

**CERTIFICATE OF TRADEMARK REGISTRATION No.:**  
**RENEWAL, AMENDMENT:**

**RENEWAL Certificate of Trademark Registration No.:**

**New Expiration Date:**

**Renewed classes of goods/services: 29**

**The specification of goods and services bearing the mark:**

**Canned fruits; preserved vegetables; fish [not live].**

**Renewal Decision No. , dated**

知的財産法第 129.1 では、商標権の侵害行為について定義しており、保護範囲は、混同が生じるおそれのある類似する商品・役務の範囲まで拡張されている。

**第 129 条 商標、商号及び地理的表示の権利の侵害行為**

1.以下の行為は、商標権者の許可なく行われたときは、商標の権利の侵害であるとみなす。

a)保護されている商標と同一の標識を、登録された指定商品・指定役務と同一の商品又は役務について使用すること

b)保護されている商標と同一の標識を、登録された指定商品・指定役務と類似又は関係する商品又は役務について使用すること（その使用が当該商品又はサービスの出所について混同を生じさせるおそれがある場合）

c)保護されている商標と類似する標識を、登録された指定商品・指定役務と同一、類似又は関係する商品又は役務について使用すること（その使用が当該商品又はサービスの出所について混同を生じさせるおそれがある場合）

d)周知商標と同一又は類似の標識、又は周知商標の翻訳若しくは音訳の標識を、周知商標の商品・役務とは非類似又は関連しない商品又は役務について使用すること（その使用が当該商品又はサービスの出所について混同を生じさせるおそれがある又は標識の使用者と周知商標の所有者間の関係について誤った印象を生じさせるおそれがある場合）



この129条は、保護範囲を類似する商品・役務の範囲まで拡張している。侵害行為は商品又は役務が非類似あるいは関係がない場合でも認められるためである。

しかしながら、すでに述べた例のように、ベトナムでの審査過程での商品・役務の類似に関する審査は日本のものとは相違する。ベトナムと日本とでは知識、伝統や文化が相違し、審査官による商品・役務の類似性についての見解や評価に影響を与えているためである。

商標権者が商標権を行使する場合、権利者は、多くの場合、ベトナム知的産業研究所 (the Vietnam Intellectual Property Research Institute(VIPRI)) による商標権侵害の評価を取得しなければならない。ベトナムで権利行使を司る機関の大半は、侵害行為に対してアクションをとる場合は研究所の専門家による評価に依拠するためである。

ベトナム知的産業研究所による商標権侵害についての評価のサンプル:

#### Case 1 - 商号及びドメインネームに対する商標

- 登録第 67392 号 (第 16 類: 紙製品、文房具を含む) の商標権者は、知的産業研究所に以下の使用をしている B 社の行為について商標権侵害の評価を求める申請を行った。
  - (i) 商号が登録商標の要部を含んでおり、B 社の事業分野には「特別な店舗での書籍・新聞・雑誌・文房具の小売」が含まれている。 及び
  - (ii) B 社のウェブサイトでの「文房具の取引」についての広告のドメインネームには登録商標の要部を含んでいる。
- 知的産業研究所の結論 (No.NH072-20YC/KLGD) は以下の通り:
  - o B 社の商号及びドメインネームは登録商標と混同を生じるほど類似する。登録商標の要部のみを含んでおり事業分野は登録商標が使用されている商品と類似し関係があるためである。 及び
  - o B 社による小売サービスについての商号の使用は、登録商標が使用されている商品と非常に関連性があり、「文房具の取引」についての広告のドメインネームの使用は登録商標の商標権の侵害である。

#### 4.7 その他ベトナム独自のルールや商品・役務を指定する際の留意点

指定商品・指定役務の審査に関して、ベトナムの審査官は、実体審査の結果を発するのが役目である。審査官は、方式審査から最終の拒絶又は登録料納付を求めるまで指定商品・指定役務の検討を行う。審査官は、障害になりうる引用商標の有無についてデータベースに基づき自ら調査を行うだけでなく、第三者の異議申立又は商品・役務の類似に関する第三者の見解も考慮する。

\*\*\*\*\*

特許庁委託事業

ベトナムにおける商標の指定商品・役務の審査に関する制度・運用調査

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9月発行 禁無断転載**

本冊子は、2020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.