

特許庁委託事業

# ASEAN 主要国における 冒認商標出願の実態調査

2020年3月

日本貿易振興機構（JETRO）

バンコク事務所 知的財産部

### 3.8) 取消手続きの概要及び留意点

商標登録の取消を求める権利の行使に関する法定の制限は、登録証が出願人の不正行為によるものである場合を除き、登録許可から 5 年以内でなければならない点である。

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

## V. シンガポール

### 1) 総論

#### 1.1) 所管庁の概要

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

#### 1.2) 審査手続のフロー

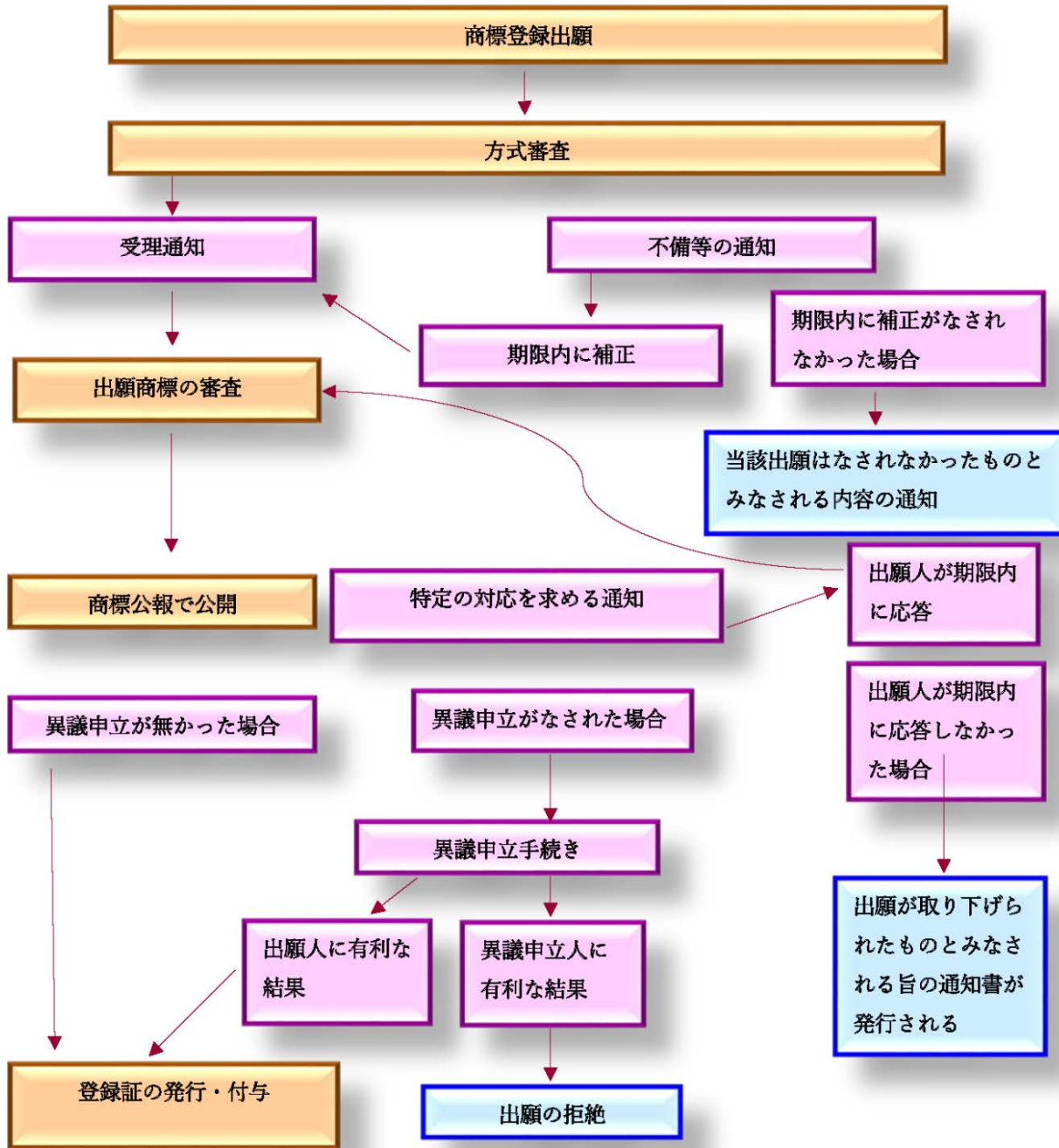
出願は方式要件を満たすか審査され、満たしている場合は商標審査官による実体審査に進む。方式要件を満たさない場合、登録官は出願人に対して実体審査の前に修正を求める欠陥に関する書信を送付する。

出願は、商標公報に 2 ヶ月公告される。この期間中、何人も異議申立が可能であるが、異議申立はさらに 2 ヶ月の延期が可能である。

商標登録については、審査の段階、公告段階での異議申立あるいは登録後の無効で争うことができる。

以下の審査手続のフローチャート参照

シンガポールにおける冒認商標出願に対抗する手続きのフローチャート



## 2) 商標審査

### 2.1) 審査段階での冒認出願の拒絶

冒認は審査官による審査の段階では通常は判断されない。拒絶理由としての冒認の主張は、十分に正確に抗弁されない限り認定されず、明確に立証されない限り支持されないものであるが、極めて稀に推認されることがある。冒認出願の判断は、異議申立又は無効請求によるのが一般的である。

### 2.2) 冒認出願に関する規定・審査基準等

冒認による出願については商標法第7条(6)の「商標は、出願が冒認による場合又はその範囲においては登録されない」が根拠となる。

この条項にもかかわらず、実際にはそれが明らかでない限り、審査官は審査段階では冒認を理由に拒絶しない。審査官は、知的財産庁の登録簿以外の外部調査を行わないためである。

異議申立及び無効請求において異議申立人あるいは請求人が冒認を主張しない場合、審査官は証拠が冒認を示している場合でも決定する権限を有しない。例を挙げると、商標が使用されておらず、また、使用の意思もなく、商標が広範な指定商品等を含むものであって異議申立人あるいは請求人が冒認であることを主張しない場合、審査官はその自由意志によって、公共の利益のために悪意による登録である、あるいは悪意のために登録できないとの決定をする権限を有しない。

### 2.3) 冒認出願についての知的財産庁への情報提供制度

第三者によって出願が冒認であるとの情報を提供する制度はない。出願が冒認であると第三者が知った場合、出願公告前に審査官の検討のためにその主張と補強証拠を提出することは可能である。しかし、審査官がそのような情報を検討するかは確実ではない。

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

### 3) 冒認出願に対する異議申立・審判（無効審判、不使用取消審判等）

#### 3.1) 異議申立に係る請求理由

異議申立人が依拠することが可能な相対的拒絶理由として、商標法第 8 条(5)に「先の商標がシンガポールで周知になる前に出願された場合は、当該出願が冒認であることを示す場合を除き、登録が拒絶されない」とする規定がある。しかし、異議申立人は当該商標が実際にシンガポールで周知であったことを示す必要がある。

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

本質的に、冒認は単なる実際の悪意とは異なるため、異議申立人は、その出願がシンガポールで通常の商業活動として認められる基準に達していないことのみならず、その出願行為が善意の所有者に対するこの基準に反するとみなされることを出願人が認識していたこと的事实を証明する必要がある。

実務上及びシンガポールでの商標が周知であったことを実際に証明できたケースによれば、冒認の主張を確立するための典型的な主張としては、異議申立人と出願人が同じ事業領域であって出願人がシンガポールに存在することである。したがって、出願人が異議申立人及び異議申立人の商標を不知であった場合には主張できない。

冒認出願であるかの判断時期は出願時である。しかし、この規定は出願日以降に審議を行うことを排除しておらず、そのため、登録日における出願人の心理状況も決定の補助になりうる。

#### 3.2) 無効請求に係る理由

無効請求に関しては、一般的に商標法第 23 条による。同条(6)、(7)では登録が冒認であることによる登録商標の無効宣言を規定している。

同条(8)では後の登録の商標が悪意で出願されたか否かを判断する場合は、後の商標出願人が出願をするときに先の商標を知っている又は知っているとする理由が有るかが考慮されると規定している。

### 3.3) 冒認出願と考えられる出願の種類

商標法第 8 条(6)では出願が冒認かについて判断する場合は、出願人が出願時に先の商標の存在を知っている又は知っているとする理由があるかが考慮されるとしている。

冒認の意図があるかの法的テストでは、出願人が知っていること・正しい基準の採択を本来の所有者が考えていることを基に、主観的・客観的の組み合わせについて判断される。そのため、冒認のコンセプトは文脈（背景・状況）に依存し、冒認の有無については各ケースの具体的な事実のマトリックスによって決められる。

さらに単に指定商品を広範であることだけでは冒認出願とは言えない。非常に広範な指定商品とブランドの拡張についての単なる可能性との間に線引きする必要がある。例えば、指定商品が広範でその商標をその態様で使用しない又は使用する意思がないことを明確に証明することなどが必要である。

冒認であることを補充する証拠としては、非良心的な事業ないしは出願人の一部に不穏当なことがあることを、より一層示す必要がある。

### 3.4) 外国でのみ周知な商標の保護

商標はシンガポールで周知であることが必要である。商標が外国で周知なことが、常にシンガポールで周知であることにはならない。シンガポールで周知であるかは、提

出された証拠(シンガポールで認知している人口及び範囲、売上高、広告の範囲など)に基づき判断され、通常、立証は難しい。

### 3.5) 異議申立手続きの概要及び留意点

異議申立（冒認を理由とする）の手続きは以下の通りである。

- シンガポールで異議申立を行う場合、異議申立通知と理由についての意見を当局に提出する必要がある。出願人は異議申立通知受領後、2ヶ月以内に答弁書を提出しなければならない。
- 異議申立手続きは答弁書提出日に中断される。異議申立人及び出願人は調停のような形により争いの解決を模索するよう促される。
- 調停が成立しない場合、当局は手続きを再開する。異議申立人は異議申立を補充するために引用したいと考える証拠を提示する法定宣誓書を提出する必要がある。法定宣誓書受領後、出願人が登録を望む場合は、出願を補充するために引用したいと考える証拠を提示する法定宣誓書を提出する必要がある。任意の手続きとして、出願人による法定宣誓書受領後、異議申立人はそれに応答する証拠を提示する法定宣誓書を提出することができる。
- 証拠提出が完了した後、両者は予備ヒアリングへの出席を指示される場合があり、当局はヒアリング日を通知する。ヒアリング後、当局はできるだけ早く両者に決定の理由を通知する。
- 当局の決定後、通常、勝者が費用を受領できる。費用の金額に不服がある場合は当事者で合意するよう求められる。しかし、費用の金額に不服がある場合、勝者は課税ヒアリング (taxation hearing) を求めることができる。支払う側は個々の費用について「同意」「不同意」の主張を行うことができる。
- 課税ヒアリングでは規則により個々の項目についての費用が決定され、裁判所での行使のために課税証明書 (taxation certificate) を求めることができる。
- あるいは、異議申立の決定後 28 日以内に高等裁判所に控訴可能である。

### 3.6) 無効請求手続きの概要及び留意点

冒認を理由とする無効請求手続きは以下の通りである。

- 登録商標の取消又は無効を請求する場合、取消請求又は理由についての意見を述べた無効宣誓書を当局に提出する必要がある。
- 登録の維持を望む権利者は、取消請求又は無効宣誓書受領後、2ヶ月以内にその登録を維持すべき理由及び事実を含む答弁書を提出しなければならない。答弁書を提出しない場合、取消請求又は無効宣誓書は認容される。
- 答弁書提出日から無効手続きは中断され、両者は、調停のような形により争い



の解決を模索するよう促される。

- 調停が成立しない場合、当局は手続きを再開する。請求人は無効を補充するために引用したいと考える証拠を提示する法定宣誓書を提出する必要がある。これは不使用に基づく取消請求については任意の手続きである。法定宣誓書受領後、権利者が登録の維持を望む場合は補充するために引用したいと考える証拠を提示する法定宣誓書を提出する必要がある。任意の手続きとして、権利者による法定宣誓書受領後、請求人はそれに応答する証拠を提示する法定宣誓書を提出することができる。
- 証拠提出手続き完了後、両者は予備ヒアリングへの出席を指示される場合があり、当局はヒアリング日を通知する。ヒアリング後、当局はできるだけ早く両者に決定の理由を通知する。課税手続きについては上述の異議申立と同じである。
- 決定後 28 日以内に高等裁判所に控訴可能である。

要すれば、商標の盗用についての普通の主張のみであって、出願人が、取引が行われる特定の範囲での経験者として通常の商業活動として認められる基準に達していないことを十分に立証ができない場合は、冒認との主張は認められない。

### 3.7) その他の冒認に関する重要なポイント

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

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

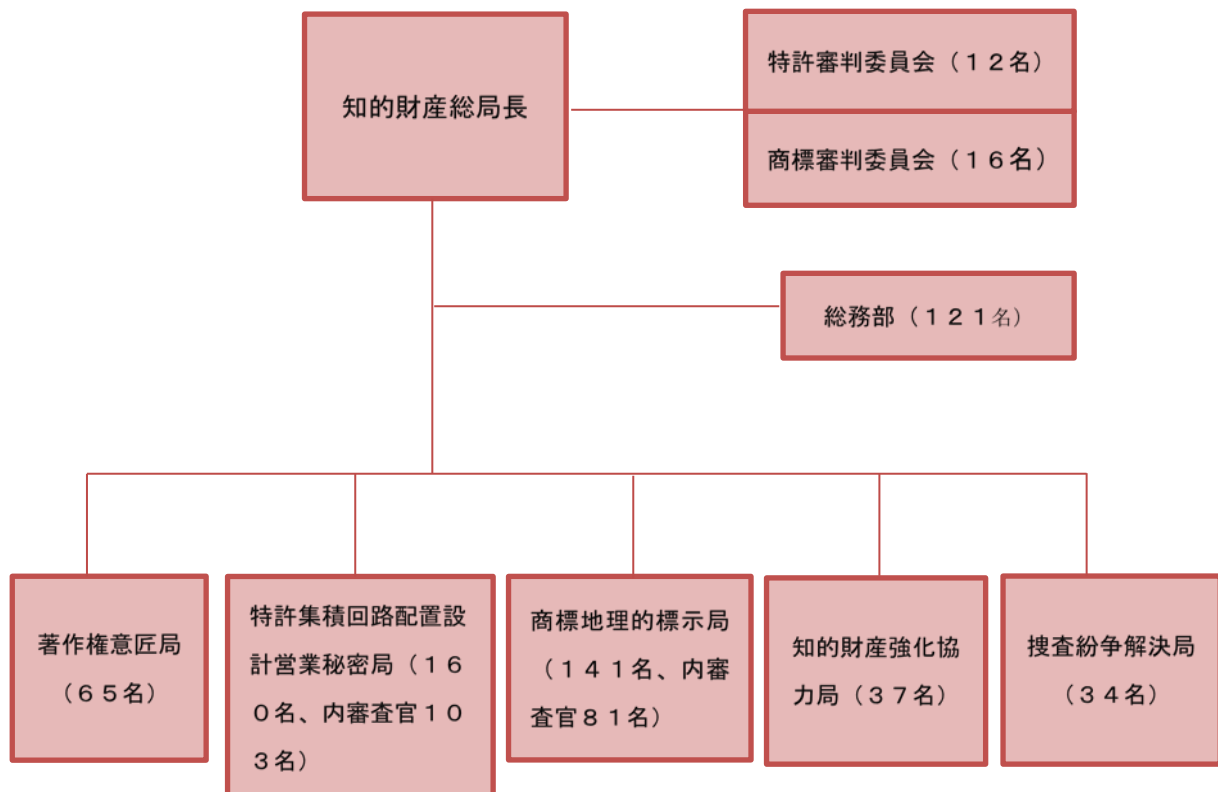
定されるものではないため、比較する商標の類似性はある程度関係性があるが、当事者間の関連・関係の範囲で決定されるべきものである。

## VI インドネシア

### 1) 総論

#### 1) 所管庁の概要

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



## V. シンガポール

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

## 1) Starbucks Corporation v Morinaga Nyugyo Kabushiki Kaisha [2017] SGIPOS 18


Tribunal/ Court Level: 知的財産権庁

### 事実

Morinaga Nyugyo Kabushiki Kaisha は、第 29 類「牛乳、乳製品、乳性飲料」、第 30 類「コーヒー、コーヒー飲料、代用コーヒー、砂糖など」を指定商品として 2013 年 10 月に出願した。

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

両者の商標は以下の通りである。

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



### 冒認に関する鍵となる決定

商標法第 7 条(6)による異議申立は最終的に認められなかった。

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

## 出願のタイミング


### 異議申立人のシンガポールにおける登録商標

商標	出願番号	出願日	商品
	T0008800Z	25 May 2000	ミルクとミルク製品、ミルクと混ぜて飲料を液体または粉末飲料食品ミックス、およびその他（区分 29）
	T9409013E	17 Oct 1994	コーヒー豆またはコーヒー豆粉末、ココア、茶、コーヒー、コーヒーをベースにした飲料およびその他（区分 30）

### 出願人のシンガポールにおける商標

商標	出願番号	出願日	商品
	T1317050H	23 Oct 2013	ミルク、ミルク製品、ミルク飲料（ミルクを主成分とするもの）、コーヒー、未焙煎コーヒー豆、ミルクを含有するコーヒー飲料、コーヒーを主成分とする飲料、およびその他（区分 29 および 30）

### 出願人の日本における登録商標

商標	登録番号	登録日	商品
	3252076	31 Jan 1997	コーヒー、ココアほか（区分 30）

	3252077	31 Jan 1997	清涼飲料，果実飲料，飲料用野菜ジュース，乳清飲料（区分 32）
	3263310	24 Feb 1997	食肉，肉製品，加工水産物，豆，加工野菜及び加工果実ほか（区分 29）

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



9

**Tribunal/ Court Level:** 知的財産権庁

**事実**

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

両者の商標は以下の通りである。

出願商標	異議申立人商標
	

**冒認に関する鍵となる決定**


異議申立は認められたが、商標法第 7 条(6)の理由は認められなかった。

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

したがって、出願が悪意でされたと解釈できる証拠が不十分である。

### 出願のタイミング

出願人のシンガポールにおける商標

商標	出願番号	出願日	商品
	T0503804C	23 Mar 2005	電気機器、ビデオレコーダーおよびテープ、またそれらを組み合わせた製品、カセットおよびカートリッジ使用の記録機器、およびその他（区分9）

異議申立人のシンガポールにおける出願商標

商標	出願番号	出願日	商品
<b>Panasonic</b>	T6845252A	22 Jan 1970	金銭を計上および仕分けする機械、請求書発行機、計算機、機能時計、会計機器、およびその他（区分9）
<b>PANASONIC</b>	T9500560C	24 Sep 1999	区分9に含まれるあらゆる商品、ただし、写真機器、映画機器、光学機器を除く
<b>Panasonic</b>	T0022117F	30 Nov 2004	音響機器および装置、DVDオーディオプレーヤー/レコーダー、液晶テレビ受信機、液晶画面、インターネット端末、ビデオカセットレコーダー、ビデオカメラ、およびその他（区分9）
<b>Panasonic</b>	T0408867E	30 Sep 2005	自動販売機、カメラ、バッテリー、アンプ、ステレオコンポーネントシステム、（記録された）ソフトウェア、ダイバーシティアンテナ、衛星放送用チューナー、およびその他（区分9）



異議申立人の日本における登録商標

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

3) **Kabushiki Kaisha World v Wolverine World Wide, Inc [2007] SGIPOS 2**

Tribunal/ Court Level: 知的財産権庁

事実

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

両者の 2 つの商標の以下の通りである。

出願人商標	異議申立人商標
<b>HUSHUSH</b>	<b>Hush Puppies®</b>

冒認に関する鍵となる決定

異議申立、特に商標法第 7 条(6)の理由は最終的に認められなかった。

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

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

さらに、出願人が小売業界・ファッション業界の分別と経験のある人間による商業的に認められるプラクティスの基準を満たしていないとする異議申立人の主張を証明する証拠はないともされた。

### 出願のタイミング

#### 異議申立人のシンガポールにおける商標

商標	出願番号	出願日	商品
<b>HUSH PUPPIES</b>	T9502584A	22 Mar 1995	皮革および合成皮革、皮革および合成皮革製の旅行鞆、スポーツバッグ、財布、ハンドバッグ、ベルト、およびその他（区分 18）
<b>HUSH PUPPIES</b>	T0307070E	9 May 2003	他の区分に含まれない繊維および繊維製品、ベッドおよびテーブルカバー、ビーチタオル（区分 2）
<b>HUSH PUPPIES</b>	T8200235Z	15 Jan 1982	子供、幼児、乳児向け衣料品、ベルト、ソックス（区分 25） 4
<b>HUSH PUPPIES</b>	T6639012Z	19 Apr 1966	紳士、婦人、子供用の帽子（区分 25）

#### 出願人のシンガポールにおける出願商標

商標	出願番号	出願日	商品
<b>HUSHUSH</b>	T0301036B	29 Jan 2003	装飾品、ジュエリーケース、指輪、小物、腕時計用ベルト、腕時計用チェーン、時計、腕

			時計、およびその他(区分 14)
HUSHUSH	T0308893J	13 Jun 2003	横断幕、バスリネン類 (衣類を除く)、毛布、寝具、ベッドカバー、布地、フェイスタオル、およびその他 (区分 24)
HUSHUSH	T0308894I	13 Jun 2003	衣類、ベルト、履き物、帽子、ヘッドギア、上着、靴、ソックス、スポーツ用ジャージ、スポーツ用靴、下着、およびその他 (区分 25)

出願人の日本における登録商標

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



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

**Tribunal/ Court Level:** 知的財産権庁

**事実**

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

両者の2つの商標の以下の通りである。

出願人商標	異議申立人商標
	



### 冒認に関する鍵となる決定


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

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

### 出願のタイミング

#### 異議申立人のシンガポールにおける登録商標

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

 <i>Intermezzo</i>	T9604338Z	02 May 1996	コーヒー（区分 30）
--	-----------	-------------	-------------

出願人のシンガポールにおける出願商標

商標	出願番号	出願日	商品
<b>SEGA</b>	T9611883E	2 Nov 1996	茶、砂糖、米、タピオカ、サゴ、アイスクリーム、ハチミツ、糖蜜、コーヒー、ココア、人工コーヒー、小麦粉、穀物を原料とした調理済み食品、およびその他（区分 30）
<b>SEGA</b>	T9611963G	5 Nov 1996	茶、砂糖、米、タピオカ、サゴ、アイスクリーム、ハチミツ、糖蜜、コーヒー、ココア、人工コーヒー、小麦粉、穀物を原料とした調理済み食品、およびその他（区分 30）

出願人の日本における登録商標

商標	登録番号	登録日	商品
<b>SEGA</b>	2158256	31 Jul 1989	茶、緑茶、麦茶、清涼飲料、サイダーほか（区分 30,32）
<b>SEGA</b>	2131385	28 Apr 1989	菓子、パン（区分 30）
<b>SEGA</b>	2158257	31 Jul 1989	みそ、ウースターソースほか 6 区分
<b>SEGA</b>	2140778	30 May 1989	食肉、卵、食用魚介類（生きているものを除く。）、コーヒー豆、穀物の加工品、食用魚介類（生きているものに限る。）、海藻類、野菜、

			飲料用野菜ジュースほか（区分 29,30,31,32）
<b>SEGA</b>	2469316	30 Oct 1992	せっけん類（薬剤に属するものを除く。）、歯みがき、食品香料（精油のものを除く。）ほか（区分 3,30）

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

**Tribunal/ Court Level:** 知的財産権庁

**事実**

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

両者の 2 つの商標の以下の通りである。

出願人商標	異議申立人商標
	

**冒認に関する鍵となる決定**

異議申立は最終的に認められなかった。特に、異議申立人は出願人に悪意があることの立証責任を果たしていないとされて商標法第 7 条(6)の理由は認められなかった。

出願人の行為は商業的に認められる行為の基準を満たさないものではないとされ、出願人は「Gianni Valentino」を自己の名前として 1982 年から使用しており日本にお

いては商標「GIANNI VALENTINO」と併存登録され 23 年間も使用しているとされた。

### 出願のタイミング

### 異議申立人のシンガポールにおける商標

商標	出願番号	出願日	商品
<b>GIANNI VALENTINO</b>	T9905892B	10 Jun 1999	バッグ、ポーチ、雨傘、日傘、杖、杖のハンドル、動物用付け襟および衣服、およびその他（区分 18）
<b>GIANNI VALENTINO</b>	T9905893J	10 Jun 1999	スーツ、シャツ、ブラウス、下着を含む衣料品、帽子、キャップを含むヘッドギア類、およびその他（区分 25）

出願人のシンガポールにおける出願商標

商標	出願番号	出願日	商品
  GIANNI VALENTINO	T0202986H	6 Mar 2002	紳士、婦人、子供用衣料品、スポーツウェア、履き物、帽子類、ベルト、およびその他 (区分 25)
  GIANNI VALENTINO	T0208224F	6 Jun 2002	腕時計、時計、ジュエリーおよび真正宝飾品、模造宝飾品 (区分 14)

出願人の日本における登録商標

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



## 1.6) 冒認出願の監視

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

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

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

当局の月次の公報は以下のウェブサイトからダウンロード可能である。

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

## V. シンガポール

### 1) 具体的対策

#### 1.1) 適時の商標出願及び登録

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

#### 1.2) 出願に必要な情報

通常、以下の情報等が必要である。

1. 出願人名と住所
2. 登録を求める区分
3. 登録を求める指定商品・サービス
4. 商標見本

### 1.3) 登録料

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

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

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

### 1.4) 平均的な審査期間

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

### 1.5) 出願時の留意点

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

### 1.6) 冒認出願の監視

登録後、ブランドの所有者は、侵害の問題が生じないか定期的に登録簿を監視する必要がある。このためのものとして、「IP<sup>2</sup>SG」はオンラインでシンガポールの知的財産の処置・調査を容易に行うことができる便利なウェブサイトであり、悪意による出願か否かだけでなく、直近に公告された商標について経過を確認することができる。

- であり、同じ範囲ものであること
- 投資、使用許諾、代理店、事業契約による出願人と実際の所有者の間に**従前から関係が存在したこと**
- 実際の所有者の商標の名声・評判から**利益を得ようとする意図があること**

冒認についての調査方法としては以下のものがある。

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

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

#### 2.4) 冒認出願の権利者からの登録商標の買取要求への対応方法等

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

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

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

## V. シンガポール

### 1) 冒認出願に対し取り得る法的手段

出願公告から2か月以内に何人も当局に対して冒認を理由とする異議申立を行うことが可能である。登録されている場合、当局又は裁判所に対して冒認を理由に登録の無効を請求することが可能である。

## 2) 実務上の留意点

### 2.1) 代理人の選任

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

### 2.2) 費用の相場

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

### 2.3) 事実関係の調査及び証拠収集の方法

事実関係の調査及び証拠収集の方法は個々のケースの状況による。一般的には、収集した事実及び証拠により、取引が商業的に認められるプラクティスの基準を満たしていないこと、その商標を商標登録することが正しい基準によれば冒認とみなされることを出願人が知っていたことを立証する必要がある。

### 2.4) 冒認出願の権利者からの登録商標の買取要求への対応方法等

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

とも可能である。

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

## VI インドネシア

### 1) 冒認出願に対し取り得る法的手段

既に述べたようにインドネシア知的財産総局は商標の無効審判請求を受け付けてい  
ない。一旦冒認出願が登録されてしまった場合、それに対する不服は商務裁判所に訴え  
ることができる。

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

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

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

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

著名性を証明するためには、以下のような書類を提出することができる。

特許庁委託事業

ASEAN 主要国における冒認商標出願の実態調査

発行

日本貿易振興機構バンコク事務所 知的財産部

協力

**Kasame & Associates Co., Ltd**

**2020年3月発行 禁無断転載**

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

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