

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

- 無効／取消手続が法廷でのヒアリングに付される場合、訴訟を提起した当事者が、権利を侵害されたことを立証しなければならない。立証責任を果たせない場合、実質審理がされることなく案件が却下される。
- 高等裁判所の決定は、決定後 30 日以内に控訴裁判所への不服申立を行うことができる。更なる不服申立は最高裁判所あるいは最終控訴裁判所（連邦裁判所）に行うことができるが、不服申立にはその許可を得る必要がある。すなわち、許可を得られない場合は不服申立の手段はない。初めての法律問題や法理が含まれている場合は、通常、連邦裁判所への不服申立が許可される。

IV. ベトナム

1) 総論

1.1) 所管庁の概要:

ベトナムにおける商標登録は、科学技術省傘下のベトナム国家知的財産庁（Intellectual Property Office of Viet Nam : IP Viet Nam）が管轄している。したがって、国家知的財産庁が異議申立及び取消請求の第一審管轄機関である。原則として国家知的財産庁の決定に対しては審判部に不服申立が可能であり、審判部の決定に対しては科学技術省あるいは行政部裁判所（Administrative Court）に不服申立が可能である。

1.2) 手続のフロー:

1.2.1) 方式審査

すべての出願は、出願日から 1 か月以内に知的財産庁により方式が審査される。方式審査の期間に出願人が自発的、あるいは当局の求めにより修正あるいは補助書類を提出した場合は方式審査の期間が延長される。

上記期間満了前に当局は方式審査を完了し出願人に結果を通知する。出願人は通知から 2 ヶ月以内（2 ヶ月の延期可能）に応答する必要がある。

1.2.2) 出願公開及び異議申立

方式審査許可後、出願は公報（Volume A）に2ヶ月出願公開され、何人も実体審査期間中に知的財産庁に異議申立が可能である。異議申立には理由と共に理由の根拠となる書類あるいは資料を提出し、所定の費用を支払うことが必要である。異議申立は知的財産庁により実体審査と共に審査される。

異議申立に理由がないと庁が判断した場合、出願人には通知せず異議申立人に対して理由がないことを通知する。

異議申立の理由があると庁が判断した場合、出願人に対して異議申立を通知し、異議申立人に対しても同じ通知を送る。両者は意見や反論を提出する機会を与えられ、庁は両者の申請あるいはその判断により、事案を理解するために両者の直接の対話を設定することがある。

異議申立の結論については庁の判断後に異議申立人に通知されるが、異議申立の棄却は不服申立の対象とはならず、対象の出願について登録の決定がされる。

したがって、異議申立人は対象出願の経過について注意深く監視する必要がある。

1.2.3) 実体審査

実体審査の期間は出願公開日から9ヶ月である（実際には当局のバックログにより審査結果が出されるのは出願公開から12か月以上を要している）。実体審査においては本質的に識別性を有するかなどの絶対的拒絶理由とともに、出願商標が先登録商標と類似するかなどの相対的拒絶理由が審査され、異議申立がされた場合はそれを考慮して審査される。

1.2.4) 拒絶理由通知

商標が登録できないと判断した場合、庁は出願人に対して拒絶する意思、その理由、あるいは修正が必要な欠陥又は補正を伝える審査結果通知を発行する。

出願人は3ヶ月以内（3ヶ月の延期可能）に応答、あるいは必要な補正あるいは修正を行う必要があり、応答しない場合や応答内容が適切でない場合は、庁は登録を拒絶する決定を発行する。この決定に対しては庁の審判部（Board of Appeal）に不服申立が可能で

ある。

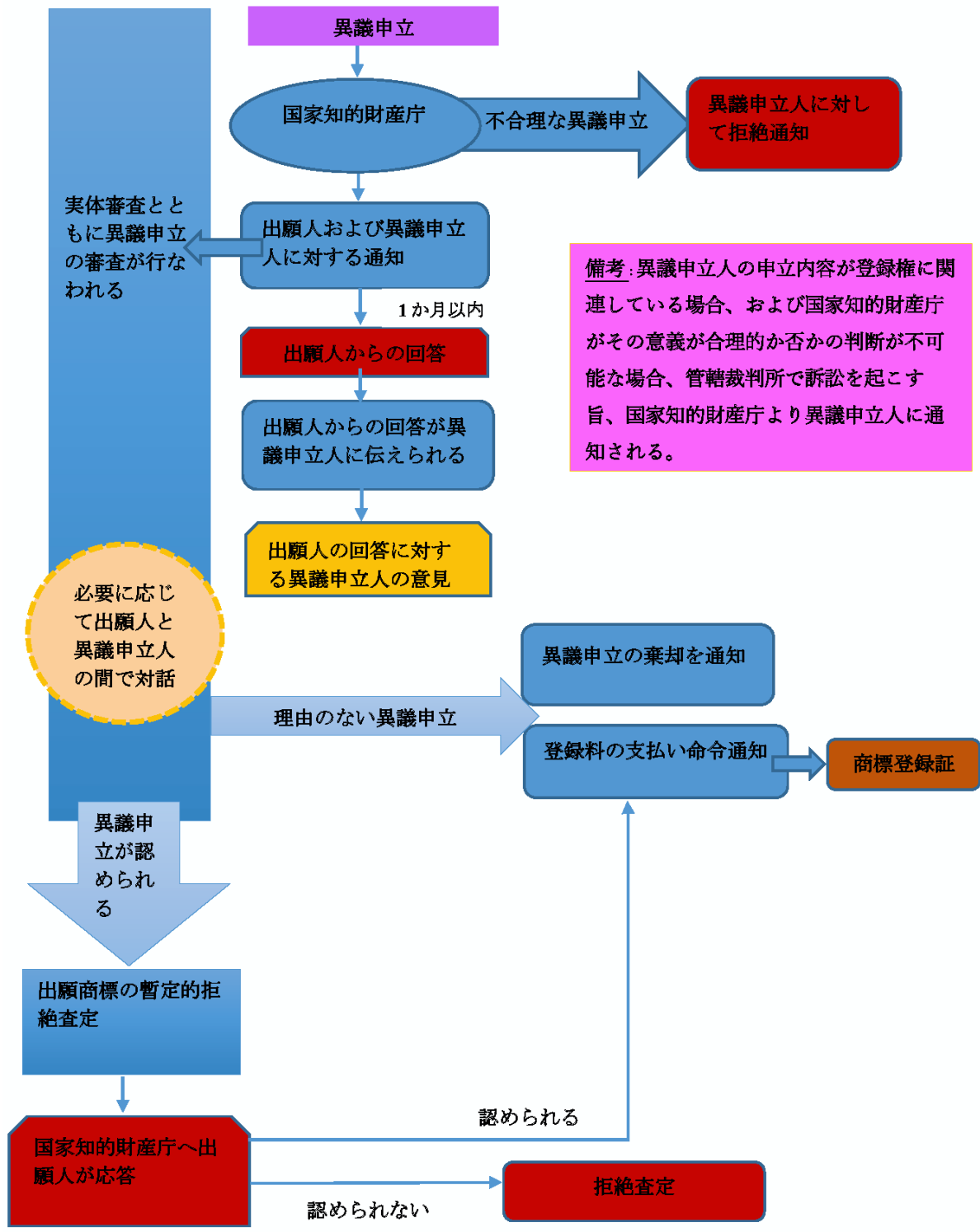
1.2.5) 登録料・登録証発行費用の納付

出願商標が登録基準を満たしている場合、庁は登録料の納付および登録証発行費用の納付を求める。

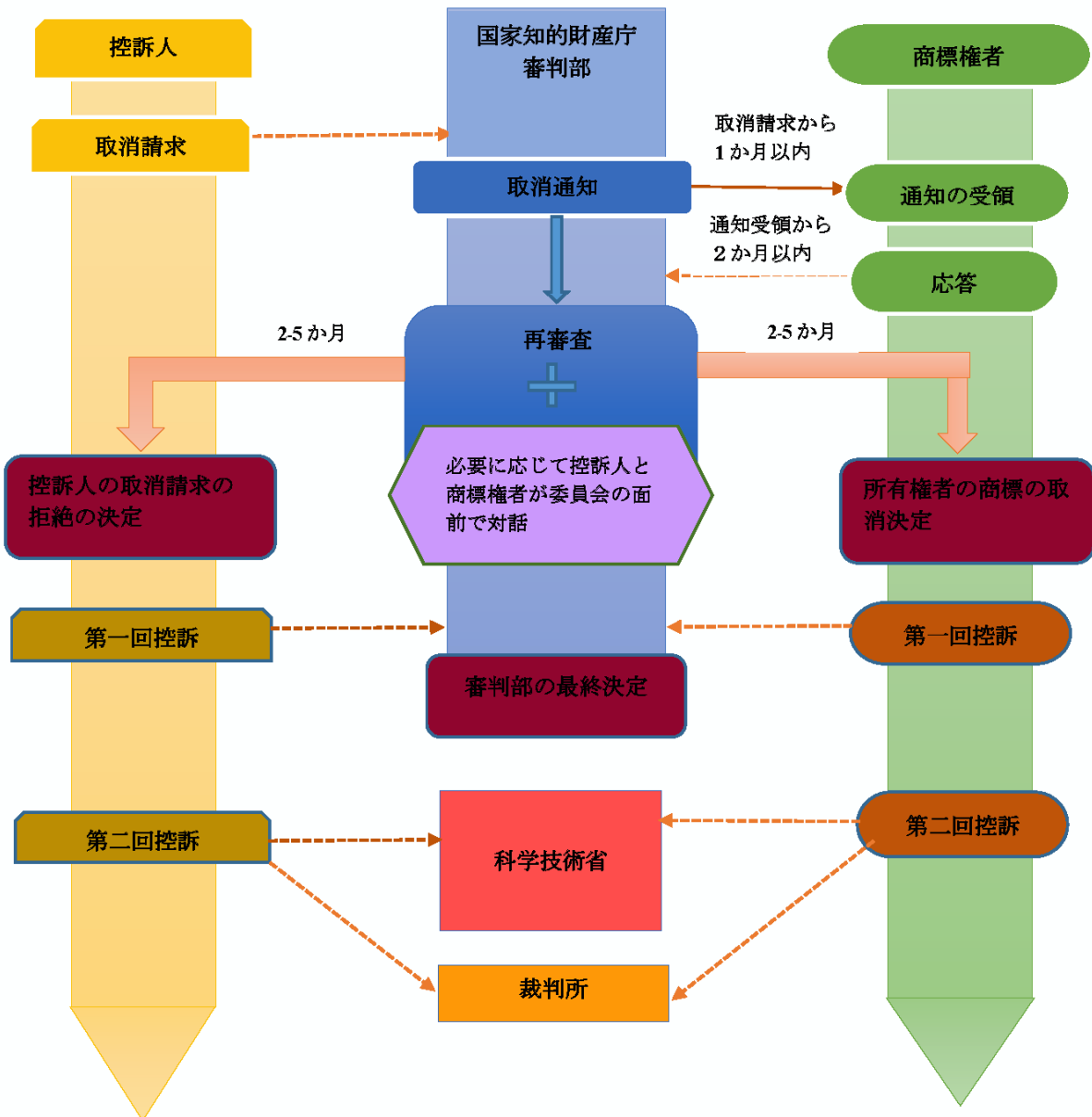
通知日から 3 ヶ月以内に納付する必要がある、納付しない場合は出願が放棄されることになる。すべての登録商標は公報 (Volume B) に公開される。

以下の審査手順のフローチャート参照

ベトナム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
異議申立の手順



取消申請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

審査段階では、審査官は冒認出願について審査を行わず、職権では拒絶しない。しかし、出願に対する冒認を理由とする第三者からの異議申立があった場合、審査官は検討する。

2.2) 冒認出願に関する規定・審査基準等

ベトナム知的財産法では、冒認について定めた規定はない。知的財産法には「冒認」という語はないが、「不正行為 (dishonesty)」という語はある。

実際には、純粹に「冒認」のみを理由とする異議申立・取消申請案件はない。「冒認」は、事案を荷重するために異議申立の主な理由の次に、または登録日から5年を経過した場合の例外の案件で提起されることが多い。

しばしば提起される「冒認」の例としては以下のものがある。

- 出願商標が広範に使用され認識されている商標、または、周知商標と混同を生じるほど類似している。
- 出願人／商標権者が登録する権利を有さない、または、その権利を譲渡される権利を有さない（出願人／商標権者が商標所有者の代理店・代理人であって承諾を得ずに出願した場合）

一方、「冒認出願」についての規則・審査基準もない。なお、「不正行為 (dishonesty)」については知的財産法第96条に以下の通り記載がある。

- (i) 商標が登録を受ける権利を有さず又はその権利を譲渡されてもいない場合、登録全体が無効にされる。
- (ii) 何人も知的財産庁に保護が無効とすることを請求する権利を有する。
- (iii) 商標の無効の請求，保護が出願人の不正行為により付与された場合を除き、保護の日から5年とする。

2.3) 冒認出願についての国家知的財産庁への情報提供制度

法及び規則において、第三者が冒認出願について情報提供する制度はない。第三者は、異議申立の際にのみ冒認出願についての情報を提供できる。第三者により提出された情報・証拠は出願の審査過程での情報源として取り扱われる。

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）・訴訟

3.1) 異議申立に係る請求理由

知的財産法第 112 条では、出願が公報に公開された日から保護の決定の日までは、何人も異議申立ができるとしており、異議申立の理由は以下のものである。

- 出願人／商標権者が登録する権利を有さない、または、その権利を譲渡される権利を有さないこと
- 同一・類似の商品・サービスについて出願・登録されている他人の商標と同一又は混同を生じるほど類似していること
- 商標が、識別性に影響を与える、あるいは評判に便乗する目的で、周知商標と認識されている商標と同一又は混同を生じるほど類似するものであって同一・類似の商品、又は非類似の商品・サービスについて出願されたものであること
- 商標が、その出願日前・優先権主張日前にベトナムにおいて類似・同一の商品に使用され認識されている他人の商標と同一又は混同が生じるほど類似すること
- 商標が、商品・サービスの出所について誤認を生じさせるおそれがあるほど現在使用されている他人の商号と同一又は混同を生じるほど類似していること

3.2) 商標登録の効力の終了を求める理由（第 95 条）

効力の終了を求める理由は、商標が正当な理由なく無効請求前に連続して 5 年間、所有者又は使用権者により使用されなかった場合（使用が、無効請求の少なくとも 3 ヶ月前に開始されたか又は再開された場合は除く）である。

3.3) 商標登録の取消請求に係る理由（第 96 条）

商標登録証書は、以下の場合取り消される。

- (i) 出願人が登録する権利を有さない、または、その権利を譲渡される権利を有さないこと
- (ii) 取消対象の商標が保護証書の付与の日における保護の条件を満たさなかった場合

3.4) 冒認出願と考えられる出願の種類

冒認出願が何かについては法定されておらず、知的財産庁によって決定される。現在の審査プラクティスでは知的財産庁は冒認出願が何かについて最終結論は出しておらず、冒認出願かどうかの決定をする際に考慮すべき極めて重要な要素として以下のものを挙げている。

- (i) 出願人が、商標が真の所有者のものであると十分に知っていること
- (ii) 投資・使用許諾・契約関係により、出願人と真の所有者との間に明らかに関係があること
- (iii) 真の所有者の商標を悪用する意図があること

冒認出願の目的と考えられる種類の典型例は以下のものである。

- 周知出願の所有者がベトナム市場に入ってくることを防ぐ意図により、周知商標又は広範に使用され認識されている商標と同一又は混同を生じるほど類似する商標を出願すること
- 使用の意思なく、実際の周知商標の所有者に登録商標を販売・ライセンス・移転することによる利益を得る目的のみで、周知商標又は広範に使用され認識されている商標を出願すること
- 単に、周知商標又は広範に使用され認識されている商標からの利益を得ることを目的として出願すること

3.5) 外国でのみ周知な商標の保護

外国でのみ知られている商標はベトナムで登録による保護は受けられない。すなわち、ベトナムでの周知商標又は広範に使用され認識されている商標ではないと考えられる商標は冒認出願からの保護を受けることができない。

ベトナムでの出願日前に商標が周知又は広範に使用され認識されている場合のみ、冒認出願からの保護を受けることができる。

3.6) 異議申立手続きの概要及び留意点

公報への出願公開から登録許可日までの間に知的財産庁に異議申立を行う必要がある。登録許可日後の異議申立は却下される。

異議申立の理由を検討する際、知的財産庁は出願人に異議申立があったことを通知し、通知後1か月以内に答弁書を提出するよう求める。答弁書受領後、必要があると判断した場合は異議申立人に通知し、通知後1か月以内に反駁書を提出するよう求める。

異議申立人は実体審査の結果を知らされるが、異議申立の根拠がないと知的財産庁が判断した場合、出願人にその意見を通知する必要はなく、異議申立人に対して異議申立を検討することを拒否する旨及びその明確な理由を通知する。

異議申立が登録された権利に関するもので、知的財産庁が理由の有無を決定できない場合は、知的財産庁は異議申立人に通知し、異議申立人は管轄裁判所に提訴できる。知的財産庁の通知から1か月以内に裁判所による引受通知の写しを知的財産庁に提出しない場合、異議申立人は訴訟を取り下げたものとみなされ、知的財産庁は審査手続きを進める。

3.7) 商標登録の効力の終了(TMRC)手続きの概要及び留意点

商標登録の効力の終了(無効)を求める権利の行使に関する法定の制限は、保護のすべての項目についてのものでなければならない点である。

第三者による商標登録の効力の終了請求があった場合、知的財産庁はその所有者に対して書面で通知し、通知日から2ヶ月以内に回答するよう求める。知的財産庁は両者による対話を計画する場合もある。

知的財産庁による無効の決定後、請求人又は当事者は決定あるいは第一審である審判部及び第二審である科学技術省あるいは行政部裁判所による関連する通知に対して提訴することができる。

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

			キャップ、手袋、下着、ベルト、区分25に含まれるあらゆる商品
--	--	--	--------------------------------

原告のマレーシアにおける出願商標

商標	出願番号	出願日	商品
ZEPHYR	2013055296	04 Jun 2013	天然皮革または人口皮革張りの箱、旅行鞆、旅行用品（皮革製品）、ハンドバッグ、スポーツバッグ、財布、動物搬送用バッグ、およびその他（区分18）

被告の日本における登録商標

商標	登録番号	登録日	商品
ZEPHYR	2261702	21 Sep 1990	履き物（区分25）
ZEPHYR	4304896	13 Aug 1999	被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト（区分25）

IV. ベトナム

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) Yamaha Motor vs. Phuong Dong Electric Motorcycle JSC

（国家知的財産庁による決定）

事実

Yamaha Motor は、Phuong Dong Electric Motorcycle JSC による第12類の出願商標 YAMAHA、YAMAITA、YAMAI-IA、yamai-ta and yamai-ta に対して異議申立を行っ

た。

異議申立人は、出願商標が引用商標と語頭の「YAMA」を共通にし、語頭の組み合わせは商標全体として「YAMAHA」に見えるものであるため外観の印象が類似すると主張した（出願商標の指定商品は引用商標と重複している）。

悪意による出願

悪意による出願であることを立証するため、異議申立人は、出願日前にベトナムで商標「YAMAHA」が周知であったこと、及び、引用商標の周知性及び名声から利益を得る目的で需要者に混同を生じさせる出願人の故意によるシステマティックな商標の模倣であることを述べた宣誓書を提出した。

出願日前のベトナムでの周知性及び広範な使用・商標の認知度についての証拠には、1999年からのベトナムでの「YAMAHA」オートバイの売上高及び販売台数、64地域での272の販売代理店、マスメディアでの広告及びテレビのゴールデンタイムでの広告などが含まれている。

異議申立人は、出願人による出願商標の創作方法、そして引用商標のように見えるという不正行為について解析した。

国家知的財産庁の決定

国家知的財産庁は4件の出願商標「IAMAHA」；「YAMAITA」；「YAMAI-IA」；「yamai-ta」について拒絶する意思があることを伝えて異議申立の和解をするよう通知した。しかし、国家知的財産庁は、語頭を「YAMA」とする商標（例えば、YAMASHITA：46893号、YAMALE：140439号、YAMASU：110815号、国際登録910281号：YAMAMOTOほか）が「YAMAHA」とは称呼及び全体の印象は相違するとの理由で多数登録されていることを理由に、商標「yamai-tax」についての異議申立は認めなかった。

当局の見解では、この商標は「YAMAHA」と識別可能であり称呼及び全体の印象が類似していないとされ、商標「yamai-tax」の語頭の「YAMA」の類似性は十分ではないとされた。

出願のタイミング

出願人のベトナムにおける出願商標

商標	出願番号	出願日	商品
IAMAHA	4-2008- 02172	29 Jan 2008	モーターバイク、モーターエンジン、バイク、リム、マフラー (区分 12)
YAMAITA	4-2008- 02171	29 Jan 2008	モーターバイク、モーターエンジン、バイク、リム、マフラー (区分 12)
YAMAI-IA	4-2008- 02456	1 Feb 2008	モーターバイク、モーターエンジン、バイク、リム、マフラー (区分 12)

yamai-ta	4-2008- 12629	13 Jun 2008	モーターバイク、モーターエンジン、バイク、自動二輪用リム、自転車用リム、自動二輪用マフラー (区分 12)
yamai-tax	4-2008- 12632	13 Jun 2008	モーターバイク、モーターエンジン、バイク、自動二輪用リム、自転車用リム、自動二輪用マフラー (区分 12)

異議申立人のベトナムにおける登録商標

商標	登録番号	登録日	商品
YAMAHA	17784	21 Aug 1985	工業用グリース、潤滑油、燃油 (エンジン用ガソリンを含む)、機械および機械工具、エンジン (陸上車両用モーターを除く)、乗り物、およびその他 (区分 4、7 および 12)

異議申立人の日本における登録商標 (関連する区分)


商標	登録番号	登録日	商品
----	------	-----	----

YAMAHA	488304-2	20 Sep 1956	動力伝導用ベルト（陸上の乗物用の機械要素）ほか（区分 7,12）
YAMAHA	498968-2	30 Mar 1957	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。）、陸上の乗物用の電動機（その部品を除く。）（区分 7, 12）
YAMAHA	980398-2	13 Sep 1972	起動器，交流電動機及び直流電動機、陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機区分 7,12)
YAMAHA	1180700-2	26 Jan 1976	車いす（区分 12）
YAMAHA	1927235-2	28 Jan 1987	船舶並びにその部品及び附属品ほか（区分 12）
YAMAHA	2642239-2	31 Mar 1994	金属加工機械器具，鉱山機械器具、荷役用索道，カーダンパー，カープッシャーほか（区分 7,12）
YAMAHA	4226067	08 Jan 1999	船舶並びにその部品及び附属品ほか（区分 12）
YAMAHA	4230041 号 防護第 01 号	17 Nov 2000	第 1 類ほか 33 区分

2) **Honda Motors v Hong Phuong Trade and manufacturing Company Limited**
（国家知的財産庁による決定）

事実

Honda Motors（異議申立人／請求人）は、Hong Phuong Trade and manufacturing


Company Limited が出願した商標「**HODAVI**」、、「**HODAVI**」、「**HODAVI**」
に対して異議申立及び無効請求を行った。

商標「HODAVI」と商標「HONDA」の類似性

審査においては、当局は先願・先登録商標との類似性を審査した。類似性は、商標の構成、称呼、商標全体の印象に基づき判断された。

異議申立人は出願公開後に上記のすべての商標に対して異議申立を行ったが、審査の段階では類似と認められず、すべての商標の登録が認められた。

異議申立が認められなかったため、Honda Motors は登録後に登録取消を請求した。取消請求において、請求人は各商標と商標「HONDA」の類似性についてその構成、称呼及び全体の印象について以下の解析を行った。

- 称呼については、商標「HODAVI」の最初の2音節は「hou-da」あるいは「hon-da」であり商標「HONDA」の「hon-da」と極めて類似する。語尾の「VI」は「Viet」あるいは「Vietnam」の略である。
- 商標の構成については「HODAVI」と「HONDA」は4文字を共通にする。
- 全体の印象については、 HODAVI 及び **HODAVI** のフォントは商標「HONDA」と同一である。

悪意による出願

悪意を立証するためには以下の2点を立証する必要があった。

- HONDA 商標の周知の状況
- 外観の印象が商標「HONDA」に近づくよう徐々に登録することによって需要者に誤認を生じさせることで HONDA 商標の周知な状況を利用する出願人の意図及び HODAVI と HONDA の類似性が後の出願になればなるほど明らかとなっていること

請求人の商標「HONDA」の周知の状況は宣誓書により提出された。その内容は、請求人の商標「HONDA」はベトナムで長期にわたり非常に著名であり、そのため広い範囲で保護されるべきであるとし、悪意については、出願人は完全に商標「HONDA」の存在、出願日のかなり前からのベトナムでの著名性・名声をよく知っていたことについて以下のように解析した。

・出願人は、商標「HODAVI」のタイプフェイス及び文字のデザインは商標「HONDA」とは異なると主張し、当局は、両商標は識別できるとして商標「HODAVI」を2010年に登録したものである（第140707号）。



・商標 **HODAVI** については、文字のフォントが「HONDA」とほとんど同一であり、HV のロゴを加えることは出願人が審査官にネガティブな注意を向けさせるため



であり、「HODAVI」単独はすでに登録されているため、**HODAVI** は識別できるとして登録が認められたものである。

・最後に、出願人は各商標について出願し、**HODAVI** のフォントは HONDA と同一である。

出願人は、商品をオートバイ用のスペア用品から自動車用のスペア用品まで広げており、出願商標のすべての商品は異なる区分での商標「HONDA」の重要な商品とほぼ同一である。

国家知的財産庁の決定

国家知的財産庁は商標 **HODAVI** の取消を決定した。取り消し決定において、当局は商標「HONDA」のベトナムでの著名性を認定した。また、当局は「HODAVI」と「HONDA」が第 12 類の商品、称呼及び全体の印象についても類似すると認定した。なお、その他の商標に対する取消請求は係属中である。

*コメント


本件取消請求においては、「HODAVI」と「HONDA」は同一ではないため、悪意の証拠を獲得することは困難である。出願人と取消請求人との間にビジネス関係はない。


「HODAVI」と「HONDA」の類似性は明白ではなく、もしフォントが「HONDA」と極めて類似するものではない場合、両商標の類似性は認められない。さらに、出願人が同時にシリーズで出願していない場合、商標「HONDA」を模倣するシステムティックな意図を立証することは困難である。

商標「HONDA」が著名であり名声を有すること及び出願商標の全体の印象が商標「HONDA」によく似ていることにより出願人の不正行為を請求人が立証したことが本件について取消を認めた重要且つ決定的な理由である。

出願のタイミング

出願人のベトナムにおける出願商標

商標	出願番号	出願日	商品
HODAVI	4-0140707	15 Jan 2010	ブレーキパッド、車両用チェーン、車両用スプロケット、車両用リム、スポーク
	4-0143619	17 Mar 2010	(自動二輪車のスターター部品である)カーボンブラシ、アキュムレータおよび電池などの特殊な自動二輪車用交換部品
HODAVI	200342	21 Feb 2013	特殊バイク用鋼管部品：チェーン、ディスク、ブレーキ(ブレーキパッド)、リム、スポーク

	200342	21 Feb 2013	ローラーベアリング用ベアリング、スパークプラグ、ブレーキパッド、ディスクブレーキ、スプロケット、およびその他
	230513	26 Aug 2014	車両用金属ロック、ピストン、キャブレター、ローラドライブ

異議申立人のベトナムにおける登録商標

商標	登録番号	登録日	商品 / 役務
HONDA	330	10 Mar 1986	発電機、揚水ポンプ、およびそれらの構成部品および機能部品、陸上車両および部品および付属品、および区分7と12に含まれるその他の商品
HONDA	75117	12 Sep 2006	車両用アキュムレーターおよび蓄電池、およびその他
HONDA	190645	31 Aug 2012	区分2、3、6、35、36、39、および41に含まれる商品

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
HONDA	1415753	30 Apr 1980	内燃機関（陸上の乗物用のものを除く）、陸上の乗物用の内燃機関の部品、陸上の乗物用の内燃機関ほか（区分7,12）
HONDA	4531740	21 Dec 2001	自動車用バッテリー、その他の電池、電子応用機械器具ほか（区分9）

HONDA	4797605	27 Aug 2004	金属加工機および道具、理化学機械器具、船舶並びにその部品及び附属品ほか（全 32 区分）
HONDA	第 4797605 号 防護 第 01 号	09 Sep 2016	第 1 類ほか 37 区分
HONDA	4797606	27 Aug 2004	第 1 類ほか 21 区分
HONDA	5492560	11 May 2012	鍵、鍵用金属製リング、金属製金具、金属製工具箱、電子キーほか（区分 6,9）

3) Toyota Motor Corporation vs Tuan Anh Commerce Limited Liability Company

（国家知的財産庁による異議申立の決定）

事実

Toyota Motor Corporation（異議申立人）は、Tuan Anh Commerce Limited Liability Company が出願した商標 **LEXUS** に対して 2007 年 12 月 13 日に異議申立を行った。

出願人商標と異議申立人商標の類似性

- 出願人は、異議申立人の登録商標とは異なり無関係の商品である第 20 類「マットレス、スプリングマットレス」について商標「LEXUS」を出願した。
- 商標「LEXUS」は異議申立人商標の称呼とほぼ同一であるが、商品の相違により、異議申立人の先登録商標は異議申立の根拠にできない。

異議申立人商標の周知性の状況及び出願人の悪意

- 異議申立人は問題の商標の出願日以前からベトナムで周知であることを立証した。

- 異議申立人は 20 類の商品について登録を認めてしまうと需要者に混同が生じるおそれがあることを示して、その周知商標「LEXUS」について幅広い保護が必要であるとした。
- 異議申立人は商標「LEXUS」の出願に悪意があること、出願人が周知商標の評判を利用しようとする意図があることを証明した。

国家知的財産庁の決定

当局は 2009 年に出願の拒絶を決定した。すなわち、当局は異議申立人商標のベトナムでの周知性を認定し、需要者に混同が生じるおそれがあることを理由に異議申立人商標の保護範囲を拡大することを認定した。

*コメント

本件では当局はその拒絶の決定において出願人の悪意には言及しなかった。当局は、常に、異議申立がされた商標を拒絶する際に異議申立人商標の周知性あるいは広範な使用及び認知度を根拠とする。

しかし、本件のように周知商標の商品が悪意による出願の商標・サービスと類似しないいくつかのケースでは、「悪意」は拒絶の重要且つ決定的な理由である。

出願のタイミング




出願人のベトナムにおける出願商標

商標	出願番号	出願日	商品
LEXUS	4-2007-06608	17 Apr 2007	マットレス、バネ入りマットレス

異議申立人のベトナムにおける登録商標

商標	登録番号	登録日	商品 / 役務
	1737	10 Sep 1990	自動車、自動車用部品、および交換部品（区分 12）
	20748	11 May 1996	自動車に関連する金融サービス、保険契約サービスおよびその他（区分 36）

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
LEXUS	2164475	31 Aug 1989	船舶とその部品および付属品、自動車並びにその部品及び付属品ほか（区分 12）
LEXUS	第 2164475 号 防護第 01 号	20 Jun 2014	第 1 類ほか 33 区分
	2479001	30 Nov 1992	自動車並びにその部品及び付属品ほか（区分 12）
	4592178	02 Aug 2002	自動車並びにその部品及び付属品ほか（区分 12）ほか 29 区分
L E X U S	5192338	26 Dec 2008	自転車並びにそれらの部品及び付属品（区分 12）
L E X U S	5525042	28 Sep 2012	自動車並びにその部品及び付属品ほか 45 区分
	5525044	28 Sep 2012	自動車並びにその部品及び付属品ほか 45 区分
L E X U S	5776319	03 Jul 2015	乗物の故障の警告用の三角標識（区分 9）ほか 13 区分

4) INAX Corporation vs. Xuan Sinh JSC

(国家知的財産庁による異議申立の決定)

事実

LIXIL Corporation (異議申立人) は、Xuan Sinh JSC による商標出願  に対して異議申立を行った。

類似性

異議申立人は出願商標が引用商標「INAX」と構成が類似している、特に出願商標が引用商標をそのまま含んでおり出願商標の第35類の指定サービスと異議申立人商標を使用する商品とが非常に関連していると主張した。

さらに、出願商標の表現は、語頭の「S」、語尾の「D」の色彩が「INAX」よりも薄く異議申立人商標と非常に類似するとした。


The logo for SINAXD features the word "SINAXD" in a bold, sans-serif font. The letter "S" is significantly larger and more prominent than the other letters. The letters "I", "N", "A", and "X" are smaller and positioned to the right of the "S". The letter "D" is also smaller and positioned to the right of the "X". The entire logo is rendered in a dark blue or black color.

INAX

悪意による出願

悪意については法律や規則に規定がないため、異議申立人が悪意を立証するためには、出願商標の出願日以前に商標「INAX」がベトナムで周知であり、出願人が出願日以前に「INAX」を知らないはずがないことを立証する必要がある。また、引用商標をそのまま含む出願商標を創作することは、異議申立人商標を模倣する意図があることを示していることを立証する必要がある。

異議申立人はベトナムでの周知商標「INAX」についての公証した宣誓書を提出した。異議申立人は1997年からベトナムで衛生陶器に商標「INAX」を使用していた。異議申立人は出願日の相当前からベトナム全土において商標「INAX」を付した衛生陶器の製造を行う7つの工場を有していた。

出願人は異議申立人の商標「INAX」を完全に知っており、商標  を「衛生陶器の購入・販売」に採択することは、周知商標「INAX」を精巧に模倣する行為であると主張した。

国家知的財産庁の決定

当局は、拒絶の意図を知らせて和解するよう通知した後、出願の拒絶を決定した。出願商標はベトナムで周知である商標「INAX」及び異議申立人の商号と混同を生じさせるほど類似するとし、そのため、出願は拒絶された。

*コメント

悪意については拒絶の理由として法律に明確に規定されていないため、拒絶の決定では具体的に言及されなかった。出願商標は引用商標と同一ではなく、称呼は類似せず、出



願の指定サービスは異なる区分であるが、引用商標の周知性と引用商標を精巧に模倣する行為であることにより出願人の悪意を立証したことが、拒絶の重要な決め手である。

出願のタイミング


出願人のベトナムにおける出願商標

商標	出願番号	出願日	商品 / 役務
	4-2010- 10264	14 May 2010	衛生陶器の仕入れおよび販売

異議申立人のベトナムにおける登録商標

商標	登録番号	登録日	商品
	274	20 Feb 1986	照明装置、加熱装置、配水装置、病気予防用設備、建設資材、およびその他区分 11 および 19 に含まれる商品
	70216	16 Feb 2006	衛生用品、浴室設備とその備品および交換部品、照明および加熱装置、金属製以外の建設用資材および備品、陶磁器製タイル、金属製以外のタオルボックス、什器、およびその他（区分 11、19 および 20）

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
	4899472	07 Oct 2005	金属製のタオル用ディスペンサー、洗面所用電気温風式の手乾燥装置、

			陶磁製のユニットタイルほか17区分
--	--	--	-------------------

5) Tomoe Valve Co., Ltd and Ngoc Minh Company Ltd.

(国家知的財産庁による取消及び異議申立の決定)

事実

Tomoe Valve Co., Ltd は2009年3月3日に商標「**TOMOE**」、「**TOMOE**」について第7類「バルブ（機械要素）、バルブ用固定リング（乗物用ではない機械要素）、バルブ開閉用アクチュエーター（乗物用ではない機械要素）」について出願した。

2010年8月5日、当局は Ngoc Minh Company Limited による先登録商標（第136909号、140462号、143442号）と混同を生じるほど類似するため拒絶するとの審査結果を通知した。

出願人は以下の理由により取消請求及び異議申立を行った。

- 出願日以前に広範に使用され認識されている他人の商標と同一又は混同が生じるほど類似するもので同一又は類似の商品に使用される表示である。
- 周知商標と同一又は類似する商品又はサービスについての他人の周知商標と同一又は混同が生じるほど類似する表示である。あるいは、非類似の商品又はサービスについて使用された場合に周知商標の識別性に損害を与える又は当該登録は周知商標の信用を利用する目的である。
- 当該登録は悪意によるものである。

登録商標と出願商標の類似性

- 商標について：商標は称呼、構成、ロゴ及び全体の印象は全く同一である。

- 商品又はサービスについて：：
 - 登録商標の商品は第 6,7 類であり、出願商標の第 7 類の商品と類似又は非常に関連する。
 - 登録商標のサービスは第 35 類であり、出願商標の第 7 類の商品と関連する。

法律等によれば、登録商標と出願商標は混同が生じるほど類似すると考えられる。

悪意による出願

出願人は、1985 年から商標「TOMOE」を付した商品を請求人の関係会社から輸入し、代理店である Lephuco Company Ltd によりホーチミンの多くの店舗に卸している。商標「TOMOE」の使用は登録商標の出願日の 20 年以上前からである。

商標「TOMOE」の周知性又は広範な使用及び認知を証明するため、出願人は、登録商標の出願日以前のベトナム及び世界での周知性、広範な使用及び認知を示す必要なすべての証拠と共に公証した宣誓書を提出した。





ベトナムでの使用証拠には輸入者と代理店との間のインボイスと発注書が含まれ、出願人は、ベトナム語によるオンライン新聞又は有名なウェブサイトでの商標「TOMOE」の関連記事及び宣伝広告物等も提出した。

商標権者の不正を証明するため出願人は商標の類似性について解析を行い、登録商標の出願日以前からバルブ関係の事業を行っているため商標「TOMOE」は周知な商標であるとし、Ngoc Minh Co., Ltd は間違いなくベトナム及び世界で著名な商標「TOMOE」を知っていたはずであると主張した。

そのため、登録商標について同一及び関連する商品・サービスについて行う出願は、登録商標を付した商品・サービスの出所について需要者に混同させる不正な意図があり、周知商標「TOMOE」の識別性を希釈化するものであると主張した。

国家知的財産庁の決定

出願人による主張及び証拠に基づき、当局は、Tomoe Valve Co.,Ltd の商標「TOMOE」は当該登録商標の出願日以前からベトナムで周知であって認知されているとし、Ngoc Minh Co.,Ltd により出願された商標「TOMOE」は全く同一であると結論付けた。

そして当局は登録商標「」、、「」の登録を取り消し、出願商標（4-2010-02847号、4-2010-02848号）について拒絶する意思を示した異議申立の和解通知を出した。

***コメント**

ベトナムは先願主義を採用しており、最先の出願人に商標権を付与する。そのため、本件では審査段階では商標「TOMOE」の出願は、同一の先登録商標の存在により拒絶された。


登録商標の取消の決定では、当局は出願商標「TOMOE」の周知性は認めなかったが、広範な使用及びベトナムでの商標としての認知については認定した。悪意の証明を行うためには、出願人は少なくとも登録商標の出願日以前の広範な使用及びベトナムで商標として認知されていることの立証が必要である。登録商標の出願日以前に出願人商標がベトナムで知られていない場合は、悪意は認められない。

商標「TOMOE」の広範な使用状況及び先登録商標の商標権者の不正を通じて商標権者の悪意を立証したことが、引用商標の取消及びその後の異議申立の成功の重要な決め手である。

出願のタイミング

出願人のベトナムにおける登録商標

商標	登録番号	登録日	商品 / 役務
	136909	11 Nov 2009	ステンレス製筒形継手（T字形接合部を含む）、接合部（区分6）

	140462	12 Jan 2010	メタル製バルブ（機械要素に当たるものを除く）およびその他区分 6 に含まれる商品、シャワー、混合栓、シンクおよびその他区分 11 に含まれる商品
---	--------	-------------	--



出願人のベトナムにおける出願商標

商標	出願番号	出願日	商品 / 役務
	4-2010-02847	09 Feb 2010	ポンプ、電気フルーツグラインダー、電気洗濯機、電気掃除機、発電機
	4-2010-02848	09 Feb 2010	ポンプ、電気フルーツグラインダー、電気洗濯機、電気掃除機などの売買

異議申立人のベトナムにおける登録商標

商標	出願番号 / 登録番号	出願日 / 登録日	商品
	4-2009- 03451 197885	03 Mar 2009 24 Dec 2012	バルブ (機械要素)、バルブ用シートリング、(機械要素) (陸上の乗物用のものを除く) およびその他区分 7 に含まれる商品
TOMOE	4-2009- 03452 194365	03 Mar 2009 24 Oct 2012	

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
TOMOE	1424401	27 Jun 1980	金属製バタフライバルブ (機械要素に当たるものを除く)、バタフライバルブ (機械要素) (陸上の乗物用のものを除く) ほか (区分 6,7,20)
	2654549	28 Apr 1994	金属製バルブ (機械要素に当たるものを除く)、金属製バルブ用シートリング、バルブ (機械要素) ほか (区分 6,7,20)
	2654550	28 Apr 1994	金属製バルブ (機械要素に当たるものを除く)、金属製バルブ用シートリング、バルブ (機械要素) ほか (区分 6,7,20)

IV. ベトナム

1) 具体的対策

1.1) 適時の商標出願及び登録

ベトナムは先願主義を採用している。したがって、悪意による登録を回避するためにベストな方法は、できる限り早く自己の商標登録を行うことである。周知商標については未登録でも保護され得るが、登録により高い保護を確実にすることを勧める。さらに、周知商標との認定を得るには、しばしばベトナムでの使用証拠が必要となる。そのため、混同が生じるほど類似又は同一の商標についての悪意による出願を取り消すよりも、自己の商標を登録するための時間と費用の方が、かなり低く済む。

1.2) 出願に必要な情報

ベトナムでの商標出願には以下の情報・書類が必要である。

- 出願人名と住所
- 出願商標のサンプル（商標見本）
- 区分を明確にした詳細な商品・サービスのリスト
- 優先権主張を行う場合は優先権書類
- 委任状原本（署名日は出願日以前であること。公証・領事認証は不要）

1.3) 登録料

ベトナムでは、Official fee は区分数及び各区分において 6 アイテムを超える場合はその数によって計算され、6 アイテムを超える場合は追加費用が必要となる。6 アイテム以内の 1 区分の登録までの費用はスムーズに進む場合で約 US\$400 である。

1.4) 平均的な審査期間

ベトナムの知的財産法では、実体審査は公開日から9ヶ月とされている。しかし、実際には当局のバックログにより、通常、審査結果が発せられるのに出願公開日から12ヶ月以上を要している。

1.5) 出願時の留意点

- できるだけ早く出願を行い、できるだけ多くの商品・サービスをカバーすること
- 出願前に商標調査を行うこと。調査結果により、起こり得る問題を確認することが可能となり、当該商標の登録・使用可能性について検討できるためである。
- できるだけ多くの異なるバリエーションでの商標出願を検討すること

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くない傾向がある。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

- (a) 商標の監視を行うために、商標の所有者は CompuMark, Novagraaf, CheckMark などにウォッチングサービスを依頼することが考えられるが、この費用は監視する範囲で相違するため、相場を出すことは困難である。しかし、商標の所有者がマレーシアの商標代理人にウォッチングサービスを依頼した場合、その費用は明らかに安く 1 区分 1 ヶ月当たり US\$80～US\$100 くらいである。
- (b) 商標の所有者は、マレーシアの商標代理人又は弁護士に相手方に要求を求め通知を発行するよう依頼できるが、その場合の費用は約 US\$1,000 であり、交渉解決までの追加費用は約 US\$3,000 である。
- (c) 商標の所有者は、更生／取消を請求する場合、代理人としてマレーシアの弁護士を選任する必要がある。その場合の相場は、裁判所費用と実費を除いて約 US\$40,000～US\$50,000 である。また、各中間手続のための追加費用として裁判所費用と実費を除いて約 US\$3,000 が必要となる。

2.3) 事実関係の調査及び証拠収集の方法

- (a) 商標調査
- (b) インターネット検索
- (c) 実際の市場調査－市場調査は上記 a, b と比べて非常に費用がかかるが、適当な調査を行えば適切で説得力のある証拠を入手できる。

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

権利（要求）者に対して悪意の出願／登録の自発的な取下げ／取消を求め、応じない場合は取消請求を裁判所に行う用意があることを述べた要求書を送付することを勧める。とは言え、商標の所有者は、買取対価と法的手段の費用について比較考量すべきである。

IV. ベトナム

1) 冒認出願に対し取り得る法的手段

冒認出願を発見した場合の、冒認出願に対して取り得る最も一般的な手段は異議申立／取消請求である。前述したように、冒認（悪意）の例としては以下のものがある。

- a. 出願商標が広範に使用されて認知されている、又は周知商標と混同を生じるほど類似することを理由とする異議申立／取消請求（知的財産法第 74.2 条g 及び i)
- b. 出願人／商標権者が登録を受ける権利を有さず、商標の所有者の代理人又は代表者である場合は登録を受ける権利の譲渡も受けておらず所有者の同意もなく出願したことを理由とする異議申立／取消請求（知的財産法第 87.7 条)

2) 実務上の留意点

2.1) 代理人の選任

知的財産法によれば、ベトナム以外の組織・個人であってベトナムに製造拠点又は事業所を有しない場合は直接当局に異議申立／取消請求を行うことはできず、ベトナムでの法律上有効な代理人を選任する必要がある。

2.2) 費用の相場

冒認出願に対処するための Official fee と代理人費用は以下の通りである。

- 異議申立の Official fee は区分当たり US\$28 であり、取消請求の Official fee は区分当たり US\$34 である。
- 代理人費用は事案の複雑さによるが、平均的な費用は異議申立が約 US\$500、取消請求が約 US\$ 2,000～3,000 である。

2.3) 事実関係の調査及び証拠収集の方法

知的財産法によれば冒認（悪意）は拒絶理由として明記されていないため、当局は、冒認出願の拒絶／取消を決める際に、実際の所有者の商標が周知であるか、広範に使用されて商標として認知されているかに依拠する。したがって、異議申立／取消請求での冒認の証拠収集に代わり、実際の所有者は冒認出願日以前に自己の商標がベトナムで周知であること又は広範に使用され商標として認知されていることを証明する全ての情報・証拠を収集する必要がある。また、この情報及び証拠は公証した宣誓書の形で提出する必要がある。

知的財産法第 75 条によれば、宣誓書の内容及び添付には以下の情報を含めることができる。

- 商標を付した商品・サービスの購入により商標を知っている需要者の数
- 商標を付した商品・サービスが流通している範囲
- 商標を付した商品・サービスの売上高又は販売された商品・提供されたサービスの量
- 継続して商標が使用された期間
- 商標を付した商品・サービスの評判
- 商標登録されている国の数
- 周知商標と認定されている国の数
- 商標の移転・使用許諾・出資に関する価格

宣誓書に添付する証拠には以下のものを含めることができる。

- 世界的及びベトナムでの商標の広告宣伝物及び広告宣伝費、商標を使用した後援スポーツ・文化イベント
 - 世界での商標登録証明書謄本
 - 周知商標登録の証明書謄本
 - 世界での使用を通して需要者が商標を認識していることの程度を示す商標の広範な使用に関する関連書証
 - 商標に関する広告宣伝物
 - 商標の所有者に関する評判を反映するその他の情報及び書類

冒認については、実際の所有者はその主張を強固なものとするため以下の証拠を収集・提出すべきである。

- ベトナムでの**実際の所有者の商標**が広範に使用され商標として認知されている状況により **出願人がその存在を完全に知っていたこと**（出願人と実際の所有者が同じ事業分野であり、その商品・サービスの商取引のルートが同一

- 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

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