

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

- (i) この理由による取消請求を成功させるためには、優先する権利とともに、上述した「商標が周知であること」を立証することが望ましい。

II. フィリピン

1) 総論

1.1) 所管庁の概要:

- 1) すべての出願はフィリピン知的財産庁が管轄し、知的財産庁の決定について控訴裁判所（Court of Appeal）への提訴及びその後最高裁判所への上告が可能である。

1.2) 手続のフロー

1.2.1) 知的財産庁での手続き

出願が方式要件を満たす場合、審査官による登録要件についての審査が行われる。出願が登録要件を満たしていないと判断された場合は拒絶されるが、出願人は応答ないしは補正が可能であり、その場合、再審査に付される。

出願が、方式・実体審査を通過した場合、異議申立及び冒認出願による登録から保護を受ける機会を与えるため知的財産庁の E-Gazette に 30 日間公告される。

異議申立がない場合、または異議申し立てが却下された場合は登録証が発行され、登録証が発行されたことを公衆に知らせるため、E-Gazette に二度目の公告がされる。

1.2.2) 決定に対する不服申立手続き

- (i) 審査官による決定に対する不服申立手続き

拒絶に対しては、2ヶ月以内（2ヶ月の延期可能）に商標局長に対して不服申立を

することが可能である。

商標局長の決定に不服の場合、出願人は決定受領後 30 日以内（15 日の延期可能）に長官室（ Office of the Director General : ODG）に不服申立が可能である。不服申立があった場合、ODG は被不服申立人あるいは商標局長に対して受領後 30 日以内にコメントを提出するよう求める命令を発する。ODG の決定は最終であり受領後 15 日で確定する。

ODG の決定に対して不服の場合、出願人は控訴裁判所に対して再考を求めて提訴できる。控訴裁判所の決定が最高裁の過去の判例に反する場合、再審請求が可能である。

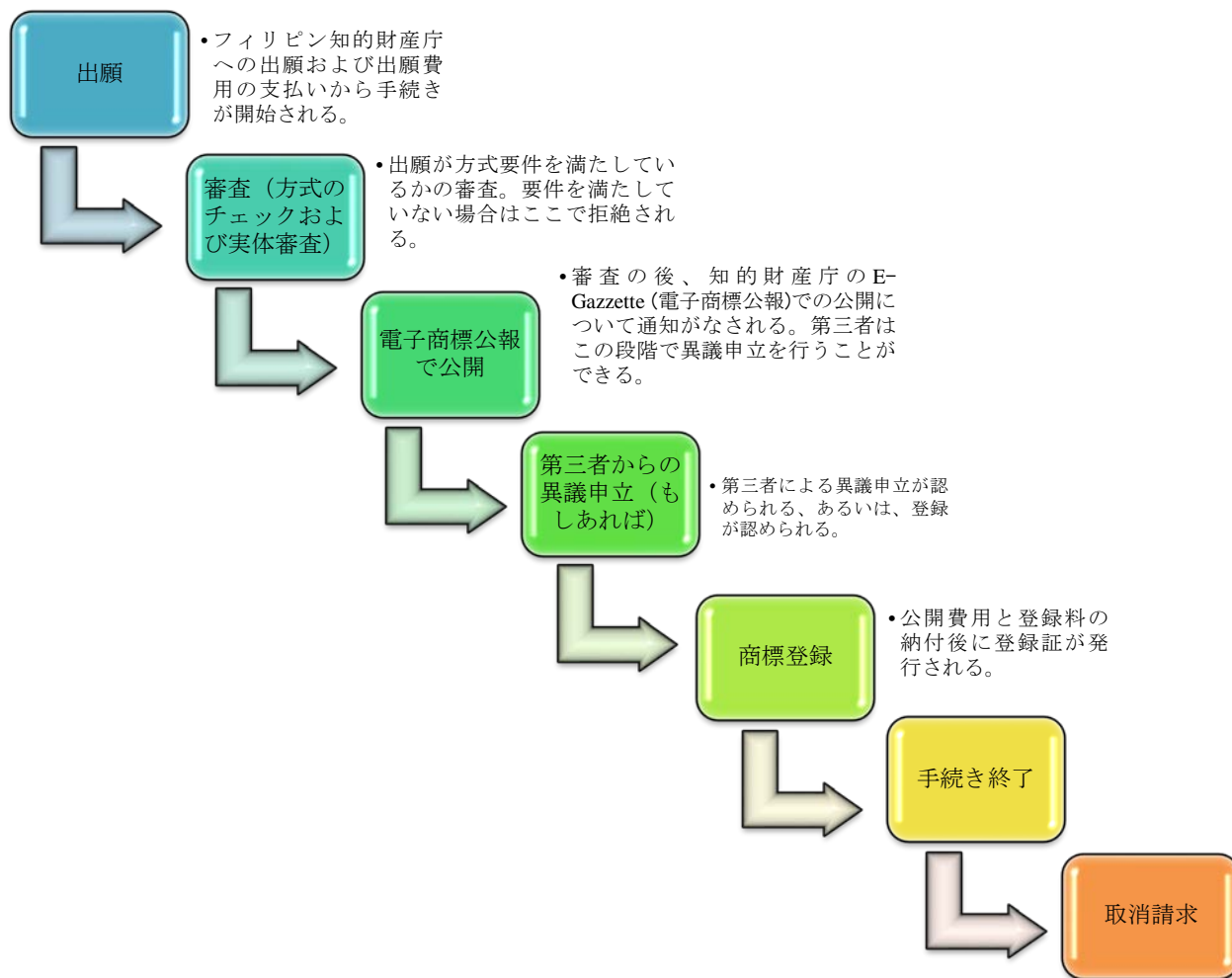
控訴裁判所の判決に不服の場合、又は再審請求が拒否された場合、出願人は最高裁への裁量上訴の申請が可能である。最高裁は最終審でありその決定は最終となる。

(ii) フィリピン知的財産庁法務局（the Bureau of Legal Affairs (BLA)）による商標局長の決定に対する不服申立

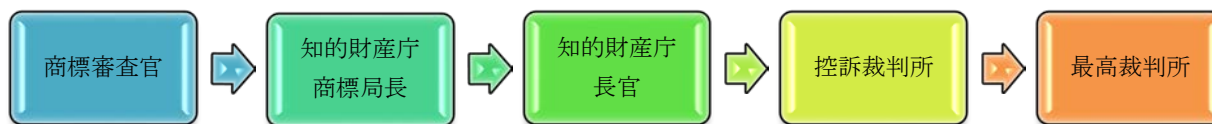
不服申立がされた場合、局長は相手方に対して受領後 10 日以内にコメントを提出するよう命令を発する。局長の決定に不服の場合、決定受領後 30 日以内に長官に対して不服申立が可能である。

決定に対して不服の場合、法によりその有効性のため又は裁判所・国の機関の関連法にしたがって提出された新たな再審査を求める申請の拒絶に公告が必要とされている場合は、裁定・判決・最終決定後又はその最後の公告後 15 日以内に再申請を行うことが可能である。

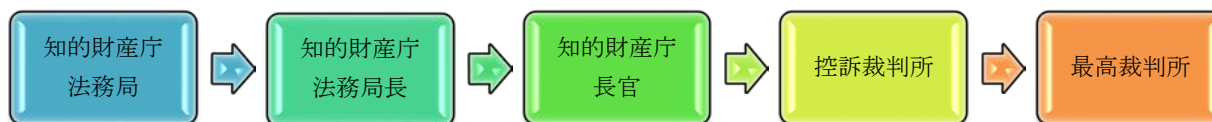
控訴裁判所の決定に不服の場合、または再審査の申請が拒否された場合、出願人は最高裁に裁量上訴の申請が可能である。以下の審査手続のフローチャート参照。
フィリピンにおける冒認商標出願に対抗する手続きのフローチャート



第三者からの異議申立がなく、商標の登録が拒絶された場合の不服申立の手順は以下の通り。



(a) 異議申立あるいは(b)取消請求により不利な決定が下された場合の不服申立の手順は以下の通り。



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、審査官は法定の要件を満たすか、ないしは法により登録できないかのみを決定する。しかし、審査官は冒認についての情報に通じていないため、冒認出願について拒絶することはできない。

2.2) 冒認出願に関する規定・審査基準等

フィリピンでは冒認出願についての規定はない。しかし、審査官は実体審査のための ASEAN 共通ガイドライン (ASEAN Common Guidelines for the Substantive Examination of the Trademarks) を使用している。ガイドラインでは、「冒認」は「出願人がその商標の存在を知っており、その商標が誠実な先使用である他人のものであって登録について許可を得ていないもの」とされている。

加えて、冒認出願については「不正の意図」が存在するとされている。冒認出願であるとの主張は、他人の同一または類似商標の先の創作・先使用・登録を知っていたことの証拠を提出して立証することが必要である。

2.3) 冒認出願についての知的財産庁への情報提供制度

冒認出願についての知的財産庁への情報提供は、制度としては存在しないものの、対応可能なものとして「異議申立」及び「登録取消」の2つの方法がある。

異議申立手続きでは、商標登録により損害を被ると考える何人も異議申立を行うことができる。この場合、異議申立には異議申立の理由・求める救済などの基本的な事実を含む必要があり、これが、第三者が冒認出願について知的財産庁に情報を提供できる機会である。

同様に、不正・冒認出願による取消請求については知的財産法及び規則に規定があり、異議申立と同様に冒認出願の主張・立証の内容について規定している。冒認出願であるとする証拠の提出による冒認の主張は、通常、知的財産庁法務局によって当該商標が混同のおそれがあるかを決定する際に考慮される。

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）

3.1) 冒認出願に対する異議申立・取消審判の理由（知的財産法第 134 条、第 151 条）

各案件の事実に基づき判断されるため、冒認出願を主張するために必要な明確な理由はない。

さらに、法には、冒認と認める明確な表現もない。しかし、判決の研究によれば、冒認の主張には通常、商標の同一または類似ということが表れている。これは、商標の本当の所有者が真の所有者であることや先使用の証拠を示さなければならないことを意味している。

3.2) 冒認出願と考えられる出願の種類

フィリピンでは、冒認出願と考えられる出願の種類のリストはない。むしろ、冒認はケースバイケースで評価されるため、明確で固定化されたルールはない。しかし、以下の要素が冒認であるかの決定の際に考慮される。

- i. 事前に出願人を知っていたこと
- ii. 当該商標が国際的・フィリピン国内で周知な商標と同一又は混同が生じるおそれがあるほど類似すること
- iii. 商標の由来について道理のある説明ができないこと
- iv. 出願人と商標の所有者の間取引上の関係または実際の取引があること

3.3) 外国でのみ周知な商標の保護

登録の有無にかかわらず、国際的またはフィリピン国内において周知な商標のみが知的財産法による保護を受け得るが、自動的に保護が受けられるものではない。第三者が外国で周知な商標を先に登録しようとした場合、周知商標の所有者はフィリピン国内で周知であること及び同一又は類似の商品・サービスに使用されるものであるとの立証が必要である。

3.4) 異議申立手続き及び取消の概要及び留意点

3.4.1) 異議申立

冒認出願に対する安全策として、知的財産庁の E-Gazette への公告日から 30 日以内に異議申立ができる。

3.4.2) 知的財産庁法務局の決定に対する不服申立手続き

異議申立がされた場合、出願人から答弁書が提出される。答弁書が提出された場合、案件は規則により裁判外手続 (Mandatory Alternative Dispute Resolution : ADR) に移行する。ADR により解決しない場合や棄却された場合、ヒアリング／裁定の担当官が予備的委員会の開催するよう命令を発する。

予備的委員会の終了後、ヒアリング／裁定の担当官は命令発行後 10 日以内にそれぞれの意見を記した書類を提出するよう求める命令を発する。

ヒアリング／裁定官は決定後 60 日以内に決定または最終命令を発する。法務局の決定に不服の場合、決定受領後 10 日以内に長官に対して不服申立が可能である。

3.4.3) 取消請求

知的財産法第 151 条により、登録により損害を被ると考える何人も以下の通り取消請求が可能である。

1. 登録日から 5 年以内に取消請求できる。
2. 登録商標が登録に係る商品・サービス若しくはその一部について一般名称になっているか若しくは放棄されている場合、不正に若しくは法の規定に反して登録された場合又は商標権者若しくはその承諾により登録商標が商品・サービスの出所について虚偽的に使用されている場合は、いつでも取消請求できる。
3. 商標権者が正当な理由なく 3 年以上継続してフィリピンにおいて当該商標を使用していない又は使用許諾によりフィリピンにおいて使用させなかった場合は、いつでも取消請求できる。

3.4.4) 取消についての不服申立手続き

商標登録により損害を被ると考える何人も、知的財産庁に対して取消請求が可能である。取消請求は知的財産庁法務局に申請することも可能である。取消請求の決定に不服の場合の手続きは異議申立についての手続きと同じである。

Ⅲ. マレーシア

1) 総論

1.1) 所管庁の概要

マレーシアにおける商標登録は、マレーシア国内取引・消費者省下の機関であるマレーシア知的財産公社（Intellectual Property Corporation of Malaysia : MyIPO）が管轄している。商標権を行使するには、商標権者は高等裁判所で商標権侵害手続きをとる必要がある。高等裁判所は商標登録官の決定に対する不服申立も処理する。

1.2) 手続きのフロー

商標出願については商標法第 25 条及び商標規則第 18 条から第 29 条に規定されている。

1.2.1) 方式のチェック／調査及び審査

出願が法定の要件を満たしているかの方式審査が最初に行われる。要件を満たさない場合、登録官は 2 か月以内に補正を行うよう出願人に求める方式に関する局通知を発する。



真正な所有者であることを述べた法定宣誓書、優先権主張を伴う場合は優先権証明書、ローマ字以外の外国の文字・マレー語あるいは英語以外の言語についての認証した音訳及び翻訳については、出願日から 12 ヶ月以内に提出する必要がある。12 ヶ月以内に要件を満たさない場合、出願は不十分であり放棄したものとみなされる。

II フィリピン

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) Toyoda Gosei Co., Ltd. v. JRD Dynamics Co. (IPC NO. 14-2011-00440)

裁判所：知的財産庁（法務局）

請求人商標	被請求人商標
	

事案の概要

請求人である Toyoda Gosei Co. が被請求人 JRD Dynamics Co. の登録商標に対して冒認（悪意）による登録であることを理由に取消請求したものであり、取消が認められた。

決定の概要

- ・両商標が「TG」の文字を含んでいることは明白である。請求人の商標は六角形の内側に「TG」の文字を含み、被請求人の商標は長方形の中に「TOYODA GOSEI」の文字とその上に「TG」の文字を配してなる。
- ・この商標の相違により、請求人及び被請求人の商標は混同を生じるほど類似していないと考えられる。
- ・しかし、記録によれば被請求人の商標にある「TOYODA GOSEI」の文字は請求人の商号である。
- ・本件のポイントは、被請求人がその商標としてどのように「toyoda gosei」を思いついたかの説明ができるかということである。そのような説明がない場合、被請求人が、故意に、悪意によって請求人の商号をコピーしたとする以外の結論はない。
- ・被請求人は請求人の事業と類似ないしは関連する事業を行っており、請求人及び

商標「TG」を使用した商品を知っていた、あるいは熟知していたはずである。公開法廷で、請求人は1973年に商号「TOYODA GOSEI」の商号を先に採択したことを立証した。また、商号「TOYODA GOSEI」は請求人の子会社・関係会社も採択したものである。

- ・したがって、同社は商号の使用について独占排他権を有している。
- ・他人の名称についての権利を取得してその名称の下で自らのビジネスを行うこと、及び、他人と同じ名称あるいは僅かに変更した名称を採択することによって当該名称についての評判を得ている企業のものを取り扱っていると信じるよう公衆を誘導する方法は、当該企業に対する詐欺的行為 (fraud) であるとする理論による権利が生じる。

・商標「TOYODA GOSEI+図形」からなる商標を被請求人が継続して使用・登録することは知的財産法第165条に反するものであり、請求人の利益を損なうものである。

出願のタイミング

被請求人のフィリピンにおける出願商標

商標	出願番号	出願日	商品 / 役務
	42008-007747	30 Jun 2008	自動車補用部品および自動二輪補用部品または付属品の卸売および小売り業者向け貿易業 (区分 35)

請求人のフィリピンにおける登録商標

商標	出願番号	出願日	商品
	42004-012161	23 Dec 2004	機関車、自動車、自動車用泥除け、生および半加工ゴム、およびその他 (区分 12 および 17)
	42004-012162	23 Dec 2004	機関車、自動車、自動車用泥除け、生および半加工ゴム、およびその他 (区分 12 および 17)

請求人の日本における登録商標

商標	登録番号	出願日	商品 / 役務
	6172377	16 Aug 2019	当せん金付証券の発売, 技芸・スポーツ又は知識の教授, セミナーの企画・運営又は開催ほか (区分 41)
	4868394	June 3 2005	荷役用索道, カーダンパー, カーブッシャー, カープラー, 牽引車, 陸上の乗物用の動力機械 (その部品を除く。) ほか (区分 12)

2) Denso Corporation v. Pyrakam Corporation (IPC no. 14-2012-00485)

裁判所：知的財産庁（法務局）

請求人商標	被請求人商標
	

概要

本件は、先登録商標と同一又は極めて類似する商標を出願することにより先登録商標の信用（goodwill）を利用する意図を有する出願に関するものである。

決定の概要


- ・本件における両商標を一見すると、異議申立の被請求人の商標の一部を請求人の文字商標が構成している。被請求人の商標には「TOKAI」の文字が含まれているが、「DENSO」の文字は依然として需要者に混同を生じさせる可能性がある際立った印象を有する。
- ・請求人が被請求人の商品と同じラインの商品を手掛けていることを考慮すると混同を生じるほど類似していることは明らかである。
- ・知的財産法第 123.1(d)によれば、他の所有者に帰属する登録商標又は先の出願日若

しくは優先日を有する商標と同一であり、且つ、(i)同一の商品又はサービス(ii)密接に関連する商品又はサービス(iii)欺瞞するか若しくは混同を生じさせるおそれがある程類似している場合は登録できないとされている。


・確かに、ある人物が商標を選択する際の分野については実際には制限はないが、その他の全ての偽りによる模倣の場合と同じく、答えることができない謎は数百万通りの文字やデザインとの組み合わせが考えられるにもかかわらず、他人の先行する商標による信用を利用する意図がない場合に、なぜ被請求人が他人の商標と同一又は極めて類似する商標を考えつくかということである。

出願のタイミング

被請求人のフィリピンにおける出願商標

商標	出願番号	出願日	商品
	42011014370	2 Dec 2011	自動二輪用電球、自動二輪用鋼管部品、およびその他（区分 11 および 12）

請求人のフィリピンにおける登録商標



商標	出願番号	出願日	商品
	42002008770	11 Oct 2002	エンジン不凍剤、電気スイッチ、燃料メーター、および計器、乗り物用空調機、それらの付属品、およびその他を含む複数区分

請求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
	4661426	11 Apr 2003	金属加工機械器具, 鋸山機械器具, セラミック加工機械器具、建設工 事、建築工事に関する助言その他 を含む複数区分

3) Nikon Corporation v. Alfa Steel Industrial Incorporated (IPC no. 14-2012-00555)

裁判所：知的財産庁（法務局）

請求人商標	被請求人商標
	

概要


本件は、知的財産庁（法務局）が周知商標に極めて類似する他人の商標について異議申立を認めたものである。

決定の概要

- ・被請求人商標においては、「NIKON」の語が被請求人商標の最も際立った構成要素である。
- ・「NIKON」は請求人商標「NIKON」と外観・称呼が極めて近似している。
- ・知的財産法では、問題とされる商標が実際の誤認・混同を生じさせるほど同一であることを要件としていない。両商標の類似性が、古いブランドの購入者が新しいブランドについて古いブランドと誤認するおそれ・可能性があるということだけで足り、実際の混同までは必要とせず混同が可能性があることで十分である。
- ・また、記録によれば、被請求人の商標が出願された 2012 年 2 月 7 日の時点で、請求人は、それよりほぼ 38 年も古い 1974 年の優先権を主張して 1981 年 8 月 4 日に登録された商標「NIKON」を有していた。
- ・当事者系の案件である No. 14-2009-0171 において、法務局は「商標、サービスマーク、商号及びマーキングされた容器に関する規則」の第 102 条により、請求人の商標「Nikon」は周知であると決定している。
- ・そのため、本件での請求人のように、フィリピンで登録されている周知商標の所有者は、登録された周知商標の商品・サービスと非類似又は関係しない商品についても混同を生じるほど類似する商標の登録を禁止することができる。

出願のタイミング

被請求人のフィリピンにおける出願商標

商標	出願番号	出願日	商品
	4-2012-001429	7 Feb 2012	金属パイプ（区分 6）

請求人のフィリピンにおける登録商標

商標	出願番号	出願日	商品
NIKON	029680	21 Feb 1977	物理的および科学的装置および器具（電子機械および装置の類に属するもの以外）（区分 9）

請求人の日本における登録商標

商標	登録番号	登録日	商品
Nikon	4637426	17 Jan 2003	ウェーハ研磨機、液晶ディスプレイ製造装置、理化学機械器具、測定機械器具、医療用機械器具ほか（区分 7、9、および 10）

4) Daiso Industries Co., Ltd., v. Ma Olivia D. Tan (IPCNo. 14-2012-00365)

知的財産庁（法務局）

請求人商標	被請求人商標
DAISO	My Shop-All DAISO

概要

本件は、知的財産庁（法務局）が周知商標に極めて類似する他人の商標について異議申立を認めたものである。

決定の概要

・請求人は商標「DAISO」の発案者であり、様々な消費財を販売する小売店、フランチャイズ展開、フランチャイジーのための事業の支援・管理を主とするサービスに商標を使用していることを立証した。

・実際に、請求人は「DAISO」を商標のみならず商号でも使用してきている。

・簡潔に言えば、ある人物が商標を選択する際の分野は実際には制限はない。その他の全ての偽りによる模倣の場合と同じく、答えることができない謎は、数百万通りの文字やデザインとの組み合わせが考えられるにもかかわらず、他人の先行する商標による信用を利用する意図がない場合に、なぜ被請求人が他人の商標と同一又は極めて類似する商標を考えつくかということである。

出願のタイミング

被請求人のフィリピンにおける出願商標

商標	出願番号	出願日	商品 / 役務
My Shop-All DAISO	4-2012-002507	29 Feb 2012	家庭用品の小売店またはオンラインストア業務(区分 35)


請求人のフィリピンにおける登録商標

商標	出願番号	出願日	商品 / 役務
DAISO	4-2008-001298	1 Feb 2008	販売促進支援、小売店の設立および/または運営に関する技術支援提供をするフランチャイズ業、およびその他 (区分 35)
DAISO	4-2014-008546	8 Jul 2014	獣医分野または保健衛生に関連する製品、乳製品、茶、コーヒー、ココア、菓子、

			魚釣用餌、日本酒（全般） 洋酒（全般）およびその他 を含む複数の区分
DAISO JAPAN	4-2013-012889	24 Oct 2013	販売促進支援、小売店の設 立および/または運営に関 する技術支援提供業務、お よびその他（区分 35）
DAISO	1229745	29 Jan 2014	ビジネス管理分析、あるい はビジネスコンサルティング 業務、およびその他を含 む複数の区分

請求人の日本における登録商標

商標	登録番号	登録日	商品
	5200639	30 Jan 2009	衣料品・飲食料品及び生活用品に 係る各種商品を一括して取り扱う 小売又は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）
	5226576	24 Apr 2009	電気コンセント・差し込みプラグ・ 配電用または制御用の機械器具、 電線およびケーブルほかの小売又 は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）
	5270670	2 Oct 2009	被服・履物・カバン類および袋 物・身の回り品・食品保存用ガラ ス瓶・エッグスライサー・スプー ン・チーズスライサー・ピザカッ ター・泡だて器ほかの小売又は卸 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）

	5420517	24 Jun 2011	電池・電子応用機械器具およびその部品・食器類・植物成長調整剤類・化粧品・歯磨きおよび石鹸類・絵の具・パレットナイフ・文房具類・プラスチック製包装用資材ほかの小売又は卸売業務において行われる顧客に対する便益の提供（区分 35）
---	---------	-------------	--

5) **Kabushiki Kaisha Yoshimura Japan, v. Richard Lim (IPC No. 14-2010-00277)**

知的財産庁（法務局）

請求人商標	被請求人商標
	

概要

本件は、知的財産庁（法務局）に対して取消を求めたもので、周知商標に極めて類似する他人の商標について取消を認めたものである。

決定の概要

- ・商標出願・登録が所有権を与えるものではない。
- ・法は「登録された所有者」とは単に登録によって確認されるものではなく、登録は所有権を推定するものであるとしている。
- ・この所有権の推定は、商標の実際の、且つ、現実の証拠に取って代わられるものであり、TRIPS 協定による先行する権利を害するものでもない。
- ・したがって、被請求人の商標「YOSHIMURA」についての登録証は登録が有効であることの一応の推定を生むが、この推定は、取消請求人がその商標について先行する権利を有することを立証することにより逆に否定され得る。
- ・本件の記録では、被請求人が「YOSHIMURA」について出願したのは 2004 年 8 月 11 日で、登録されたのは、2007 年 2 月 5 日である。その時点では請求人は出願中又

は登録済みの商標「YOSHIMURA」は保有していなかった。

- ・そのため、被請求人と請求人の間では、被請求人が商標「YOSHIMURA」を先に採択し使用しているように見える。

- ・しかし、請求人は自らが商標「YOSHIMURA」の実際の所有者であり、先に採択・使用していることを立証した。

- ・請求人は、1993年4月28日に登録された日本での商標登録の事実を提出し、被請求人が使用・採択するよりも11年早い使用・採択の事実を提出した。

- ・請求人の説明及び沿革によれば、「Yoshimura Motors」は1954年にオートバイのレースやオートバイのチューニングを手掛ける「Pop Yoshimura」によって日本の福岡で設立されており、商標「YOSHIMURA」は創業者の名前に由来する。そして数年の時を経て、同社及び商標「YOSHIMURA」は、オートバイ及びオートバイ産業において信用・名声を獲得している。

- ・一方で、被請求人がどのようにして請求人の商標と同一又は類似する商標を考えついたかを示し、説明する記録はない。

- ・したがって、説明することができない同一又は類似する商標を使用する行為は、被請求人に、請求人商品の信用・名声に便乗するという詐欺的意図があった疑いがあることとつながる。

- ・さらに、被請求人は請求人と近似する又は関係するオートバイ用品の販売・小売を行っているため、競業者のことや、需要者がどのようなオートバイの交換部品が好きかを知っていると考えられる。


- ・本件において、被請求人は類似する商標を使用するだけでなく実際に請求人の商標と同一の商標をオートバイ、エンジン、部品に使用していた。このことは、被請求人が請求人と同一の商標を請求人の信用及び名声に乗る意図を持って悪意（冒認）で採択したことを示す事実を支持するものである。

- ・簡潔に言えば、請求人の商標と同一又は混同を生じるほど類似する被請求人の商標「YOSHIMURA」の登録は知的財産法に反するとされ、被請求人の登録商標が存続することは請求人に損害と不利益を与えるとして、登録の取消が認められた。

出願のタイミング

被請求人のフィリピンにおける出願商標


商標	出願番号	出願日/登録日	商品
----	------	---------	----

	4-2004- 007243	11 Aug 2004 5 Feb 2007	チェーン、スプロケット、リム、リアクッション、タイヤ、コントロールケーブル、バッテリーなど、自動二輪車用部品および付属品（区分 12）
---	-------------------	---------------------------	---

請求人のフィリピンにおける登録商標

商標	出願番号	出願日	商品
	4-2009-500466	21 Jul 2009	自動二輪車、自動二輪車の構成部品および部品、衣料品、履き物、ヘッドギア、およびその他（区分 12 および 25）
	4-2009-500495	30 Jul 2009	自動二輪車用マフラー、衣料品、履き物およびヘッドギア（区分 7 および 25）

請求人の日本における登録商標

商標	登録番号	登録日	商品
	2526980	28 Apr 1993	オートバイの部品及び付属品(区分 12)

III マレーシア

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。

出願時の留意点は以下の通りである。

- (i) タイでの法律及びプラクティスと審査基準に基づき登録され得る識別性を有していることを確認すること
- (ii) 商標がネガティブな意味、特にタイ語でネガティブな意味を有していないことを確認すること
- (iii) 商標が法により禁止されている特徴からならないこと又はその特徴を含んでいないことを確認すること
- (iv) 出願前に、出願する商標の登録の障害になると思われる他人の登録商標の有無を調べる登録可能性についての事前調査を行うこと。調査は実際に興味のある商品（該当する区分）と関連する分野の商品（関連する区分）で行うこと。

商標調査は、商標局において、あるいは、DIP のウェブサイトでも行うことができる。

<https://tmonline.ipthailand.go.th/DipInternetWeb/trw/01/trw00q001/index.jsf> or

<https://bit.ly/2JBfUfN>

1.6) 冒認出願の監視

出願が登録許可された後、商標公報に 60 日間公告され、何人も異議申立が可能である。そのため、DIP のウェブサイト www.ipthailand.go.th に公告された冒認出願の監視が可能である。月ごと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。

<https://tmonline.ipthailand.go.th/DipInternetWeb/trw/01/trw00q004/index.jsf>

II フィリピン

1) 具体的対策

1.1) 適時の商標出願及び登録

フィリピンは一般に先願主義を採択している。したがって、可能な限り早く出願すべきである。

国際登録商標については、知的財産法第 123.1 条(e),(f)により周知商標に保護を付与しているが、ナショナルルートでの出願を行うことがベストである。フィリピンで周知商標であると認められるためには、商標が国際的に周知であることのみならず、フィリピンでも周知であることの立証が必要だからである。

1.2) 出願に必要な情報

出願には以下のものを含む必要がある。

- (i) 出願人名・住所・国籍及びその他の連絡先
- (ii) 商標見本
- (iii) 商標又はその一部の音訳又は翻訳
- (iv) ニース協定による区分ごとの登録を求める商品・サービス名

1.3) 登録料

出願から登録証取得までの平均的な費用は、US\$700～800 である。

1.4) 平均的な審査期間

出願から登録証発行までの平均的な期間は、約 7 か月から 9 ヶ月である。

1.5) 出願時の留意点

出願に必要な情報が誤りなく正確であることを確認することである。

1.6) 冒認出願の監視

能力があり経験豊富な法律事務所に、出願前に調査を依頼することである。このことが、先願・先登録であって同一又は混同を生じるほど類似する商標の有無を監視することになる。

- 裁判所（第一審）への取消請求	約 US\$8,000 - 15,000
------------------	----------------------

2.3) 事実関係の調査及び証拠収集の方法

上述した通り、タイの商標法では「冒認（悪意）」についての定義がなく、冒認（悪意）出願についての法律・規則もない。したがって、冒認出願・登録に対して異議申立及び取消請求を行うためには、周知商標と類似するとの理由及び優先する権原を有することを根拠とする必要がある。

そのため、冒認出願日以前に優先する権原を有していること及び周知商標となっていることの証拠の収集・提出が必ず必要である。

不使用を理由とする取消請求を行う場合は、信頼できる機関による不使用の調査を行うことを勧める。

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

要求に応じることは最も簡単な方法である。しかし、実際の所有者は、自己の商標について優先する権原を有していること又はタイにおいて周知性を取得していることの立証が充分にできない場合のみ、要求に応じるべきである。ただし、実際の所有者は、買取の対価と法的手段を取る場合の費用を比較すべきである。

II フィリピン

1) 冒認出願に対し取り得る法的手段

登録が冒認の場合、以下の法的手段を取ることが考えられる。

- a. 行政的手段：登録取消の請求
- b. 損害の主張を伴う刑事的手段：損害の主張を伴う商標権侵害の主張又は損害の主張を伴う不正競争の主張

その他の救済手段として以下のものがある。

- 損害賠償請求（民事）：冒認出願による悪意及び詐欺的行為により阻まれた実際の所有者が得ることができた妥当な利益返還要求
- 民事的又は刑事的手段において、欺瞞又は悪意についての実際の意図があった場合は二倍の損害賠償請求
- 販売を証明する書類の没収
- 侵害品の廃棄
- 侵害している商標の撤去
- 差止

2) 実務上の留意点

2.1) 代理人の選任

上記の法的手段を取る場合の代理人を選任するには、知的財産法では、公証及び領事認証を行った委任状及びセクレタリーズ サーティフィケート：会社秘書役の承認）又は取締役会の決議が必要となる。

2.2) 費用の相場

冒認出願に対する法的手段を取る場合の費用は以下の通りである。

- (i) 異議申立 — 代理人費用が約 US\$4,000 から US\$8,000（知的財産庁法務局レベル）
- (ii) 取消請求 — 代理人費用が約 US\$4,000 から US\$8,000（知的財産庁法務局レベル）

2.3) 事実関係の調査及び証拠収集の方法

以下の方法が考えられる。

1. 知的財産庁のデータベースにより類似商標調査を行うこと
2. 同一又は混同を生じるほど類似する商標についての所有者、沿革、使用状況、商品・サービスの販売に関するインターネット検索による情報収集を行うこと
3. 企業の登録内容及び実際にフィリピンに存在する場合は財務状況についての証券取引委員会への問い合わせを行うこと。また、住所がわかる場合は、

フィリピンで実際に事業を行っているか、実際に商標を使用しているかを調べる企業調査を実施すること

- 4 実際に商品を購入し商標の使用証拠としての領収書を入手すること

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

この要求を受けた場合、実際の所有者は拒否すべきである。実際の所有者が先使用及び冒認出願に係る商標が模倣であること、どのようにして当該商標を創作したかの説明がないことを立証さえすれば、勝算が高いためである。

出願人がその出願日以前に商標を知っていたことを立証することが重要である。

III マレーシア

1) 冒認出願に対し取り得る法的手段

- (a) 冒認出願の出願人に対して自発的な出願取下げを求める通知を送ること。冒認出願がすでに登録されている場合は、裁判所に取消請求を行うことや登録商標の譲渡の交渉を行う前に自発的な取消を求める書信を送ること
- (b) 高等裁判所に冒認による登録の更生／取消請求を行うこと

2) 実務上の留意点

2.1) 代理人の選任

- (i) 異議申立を行う場合、異議申立人は商標代理人を選任する必要がある。
- (ii) 高等裁判所に無効・取消を請求する場合、マレーシアの弁護士のみが依頼者に代わって裁判所での出廷・手続が可能であるため、原告はマレーシアの弁護士を選任する必要がある。
- (iii) 原告は弁護士選任についてのシンプルな保証書に署名が必要である。保証書は弁護士と依頼者間のものであり裁判所に提出する必要はないが、全ての裁判所提出書類は当該弁護士が依頼者のために活動する旨を記載する。

2.2) 費用の相場

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