

タイにおけるマドリッド協定議定書による国際出願においてタイを領域指定する場合の実務上のポイント



大竹徳成
(弁理士)

Tilleke & Gibbins International Ltd.

Tilleke & Gibbins international Ltd. (以下、Tilleke & Gibbins) は、1890年にバンコクで設立され、バンコク、ハノイ、ホーチミン、ジャカルタ、プノンペン、ピエンチャンおよびヤンゴンにオフィスを有する東南アジアを代表する総合法律事務所である。大竹氏は、2015年にTilleke & Gibbinsに加入し、バンコクにおいて、主に、明細書作成、特許権・意匠権の取得・活用、調査業務に従事する。

概要

2021年8月31日現在、マドリッド協定議定書による国際出願においてタイを領域指定した43,610件の出願があった（運用開始からの累計）。タイに出願される外国商標の多くがマドリッド協定議定書を利用している。運用開始から5年目を迎えた今、マドリッド協定議定書を利用した運用を振り返り、商標所有者が2つの出願ルート、すなわち、マドリッド協定議定書に基づく出願とタイへの直接出願のいずれが効率的であるかを、実務的ポイントを踏まえながら考察する。

詳細

1. 指定国官庁としてのタイ知財庁とその手続

指定国官庁は、マドリッド協定議定書に基づく出願を受理し審査する。国際事務局が領域指定を指定国官庁に通報すると、指定国官庁は、出願を審査する前に、国内出願番号を割り当て、出願人の名称および商品・サービスを翻訳する。

タイは、マドリッド議定書第5条(2)(b)および(c)に基づき、マドリッド協定議定書に基づく出願の審査手続は18月以内に完了しなければならない。18月以内に拒絶通報が行われない場合は、自動的に登録されたものとみなされる。ただし、異議申立が第三者によって行われた場合、指定国官庁は、18月の期限の到来後で

あっても拒絶を国際事務局に通報することができる。経験上、指定国官庁は、通常18月の期限の間際に審査を終え、暫定的拒絶通報を発行することが多い。一方、直接出願の場合、出願人が最初の拒絶または公告の通知を受領するまで約14月から15月かかる。

指定国官庁が拒絶理由を発見できない場合、出願内容がタイ商標公報に公告される。異議申立てが行われられない場合、指定国官庁は国際事務局に保護認容声明（Statement of Grant of Protection）を送付し、国際事務局はその後、当該声明の写しを出願人に送付する。

一方、指定国官庁が拒絶理由を発見した場合、指定国官庁は、暫定的拒絶通報を国際事務局に送付し、国際事務局は暫定的拒絶通報を出願人に送付する。出願人は、**90日**以内に現地代理人を選任し、指定国官庁に応答／審判請求しなければならない。暫定的拒絶通報の内容が商品／サービスの表示の範囲または権利の部分放棄に関するものである場合、出願人は審査官に応答書面を提出しなければならない。ただし、その内容が、商標の識別性若しくは係属中の先願商標／登録商標との類似性に関するものである場合、または、出願人が権利の部分放棄を受諾しない場合、審判請求書を商標委員会に提出しなければならない。使用証拠は、審判請求を提出した後60日以内にのみ提出することができる。

応答書面または審判請求書の提出には、**委任状**が必要である。なお、委任状の提出期間の延長申請をすることは次の通り可能である。

- 商品／サービスの表示の範囲または権利の部分放棄に関する暫定的拒絶に対する応答書面を商標登録官に提出した後、**90日**
- 商標の識別性若しくは係属中の先願商標／登録商標との類似性に関する暫定的拒絶に対する審判請求、または出願人が権利の部分放棄を受諾しない場合の審判請求を商標委員会に行った後、**60日**

拒絶理由等がすべて解消され、さらに拒絶理由が発見されない場合、指定国官庁は出願内容をタイ商標公報に公告する。異議申立てが行われなかった場合、指定国官庁は国際事務局に通報し、国際事務局はその後、保護認容声明を発行する。指定国官庁はまた、商標登録証を、タイへの直接出願に対して発行される商標登録証と同じ様式を使用して発行し、それを指定代理人に送付する。

2. 暫定的拒絶

独自に収集した統計情報から、2017年から2021年の間に、タイを領域指定したマドリッド協定議定書に基づく出願の85%以上が、「商品またはサービスの記述のあいまいさ」により、暫定的拒絶の通報を受けたことが分かった。タイはニース協定の加盟国ではないが、商品・サービスの審査基準の改訂を行う際にニース分類を採用している。指定国官庁は、商品またはサービスの記載が明瞭かつ簡潔であることを要求しており、「含む (including)」等の記載を受け入れない。複数の商品またはサービスに関する説明・記載が長い場合は、商品・サービスごとに分割する必要がある。商品・サービスの審査基準に記載されている内容のうち、許容可能な記載と拒絶される記載の例を以下に示す。

拒絶された記載	許容可能な記載
Class 3 化粧品 (広すぎる)	フェイスパウダー； メイクアップ用化粧セット； フェイシャルスキンケア化粧セット； ボディスキンケア用化粧セット； チークカラー； リップカラー； アイシャドー； アイライナー； マスカラ

拒絶された記載

許容可能な記載

Class 7

機械作動工具、すなわち、電気駆動式機械作動工具、空気圧駆動式機械作動工具、可撓性シャフト付き機械作動工具、加工部材、すなわち、金属、木材、石、プラスチックおよび／またはガラスのやすりがけ、磨砕、研削、研磨、粗加工、切削、バリ取り、鋸断、ねじ加工、穴あけ、および／またはプラスチック加工のための各処理用角度研削機械作動工具

(1つの説明・説明に含まれる商品が多すぎ、また「すなわち」という単語を使用している)

金属のやすりがけに用いられる機械作動工具；
木材のやすりがけに用いられる機械作動工具；
石のやすりがけに用いられる機械作動工具；
プラスチックのやすりがけに用いられる機械作動工具；
ガラスのやすりがけに用いられる機械作動工具

Class 9

通信装置

(広すぎる)

スマートフォン

Class 5

医薬製剤

(広すぎる)

免疫不全疾患治療用医薬製剤；
癌治療用医薬製剤；
ウイルスおよび細菌感染症治療用製剤；
真菌性疾患治療用医薬製剤；
瘢痕治療用製剤；
糖尿病治療用医薬製剤；
アレルギー治療用製剤；
皮膚疾患治療用医薬製剤

拒絶された記載	許容可能な記載
<p><u>Class 25</u></p> <p>衣類、履物および帽子</p>	<p>シャツ；</p> <p>ズボン；</p> <p>靴；</p> <p>つば付き帽子</p>
<p><u>Class 35</u></p> <p>香水、美容製品、洗面用品、ろうそく、食器、刃物、家庭用機械、手動式工具、照明、宝飾品、時計、貴金属またはこれらで被覆された物品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供... (長過ぎ、かつ、品目が多過ぎる)</p>	<p>衣料品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供；</p> <p>化粧品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供；</p> <p>コンピュータソフトウェアの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供</p>

商品またはサービスに関する補正書を提出するときは、指定国官庁は現在、出願書類に記載されている商品またはサービスの記載すべてが、次の事項を満たすことを要求する。

- 1) 出願人は、商品またはサービスの記載一覧全体（当該記載が拒絶または受理されているか否かを問わない）を、1行につき1商品（またはサービス）として表示しなければならない。
- 2) 商品またはサービスの記載には、タイ語および英語の両方を同一の行に記載しなければならない。すなわち、タイ語の記載には、括弧内に英語の翻訳を付さなければならない。ただし、指定国官庁が商品またはサービスの記載を（全体的または部分的に）翻訳しないことがあるため、その場合、出願人は、拒絶されていない商品またはサービスの記載の後ろに、当該商品またはサービスのタイ語翻訳を追加しなければならない。

指定国官庁は、領域指定された出願を数回に渡り審査することができ、かつ、最初のまたは先の暫定的拒絶において拒絶されなかった商品またはサービスについてさらに暫定的拒絶を通報することができる。この点に関して、商品またはサービスの記載が長ければ長いほど、複数回の暫定的拒絶を受ける可能性が高く、商標登録を受けるまでに時間がかかることになる。

他の拒絶理由は、**商標の識別性**に関するものであり、これは最も多い拒絶理由の一つであり、マドリッド協定議定書に基づく出願および直接出願のいずれでも多く見受けられる。なお、指定国官庁がマドリッド協定議定書に基づく出願について暫定的拒絶を通報するためには時間（約 18 月）がかかるため、出願人が拒絶されたことを知るには長い時間が必要となる。

タイにおいては、指定国官庁は、商標の識別性を判断することに関して極めて厳格であり、通常、示唆的な用語、ローマ字および／または数字の組合せ／配列を伴う商標であって、発音可能な言葉を形成しない商標は登録を受けられない。出願が当該拒絶理由によって暫定的拒絶を受けた場合、出願人は商標委員会に審判請求をすることができる。しかしながら、商標委員会は通常、商標登録官の見解を認め、また、提出された使用証拠が出願された商標と同一の形態での商標の使用を示していないことを理由に、商標が使用による識別性を獲得したことを容易には認めないため、この段階において登録が認められる可能性は高くない。したがって、（実際の使用とは異なる）標準文字の商標に関する出願は通常、商標委員会の基準を満たさない。

タイにおける審判手続は通常、少なくとも 3.5～4 年以上を要し、一般的に成功する可能性はあまり高くない。したがって、潜在的なリスクに留意し、商取引の機会（例えば、ライセンスまたは譲渡）を失うリスクにつながる可能性のある審査の遅れを回避するために、タイへの出願前に現地弁護士に相談することは非常に重要である。

3. マドリッド協定議定書に基づく出願と直接出願との間の相違点

2つの出願制度の主な相違点を次に示す。

	マドリッド協定議定書に 基づく出願	直接出願
現地代理人（委任証の公 証および翻訳を含む）	出願のために提出は必要ないが、応答書／審判請求書を指定国官庁／商標委員会に提出するために必要	委任状は、出願、審判すべての段階で必要
最初の暫定的拒絶の通 報を発行するまでの平 均期間	17～18か月	14～15月
暫定的拒絶に対する応 答期限	暫定的拒絶の日から90日	拒絶理由通知の受領日から60日

マドリッド協定議定書に基づく出願の制度は、複数の領域（国）で商標の保護を受け、また維持するために低コストで効果的なソリューションを提供できることから、商標所有者にとって有益である。しかしながら、タイにおいては、出願が拒絶される可能性が高いことを認識し、より費用対効果の高い方法で商標保護戦略を立案できるようにすることが重要である。

（編集協力：日本国際知的財産保護協会）