

知財法務の勘所Q & A（第60回）

外国へ商標出願する際に知っておきたいこと ～マドプロ出願・中国を中心に～

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業
弁理士 大島 良太

Q1 日本だけでなく諸外国においても商標を使用することを検討しています。日本での商標登録出願以外に必要なことはありますか？

A1 外国において商標を使用される場合、まずは外国での商標調査を行うべきです。また、商標登録の可能性が高い場合には、外国への出願手続を検討すべきです。

1. 外国での商標調査と商標出願の意義

日本における商標権は、日本国内においてその効力は及ぶものの、外国においてはその効力は及びません。つまり、属地主義の原則から、商標権は国ごとに独立して発生します。そのため、日本で商標権を保有しているからと言って、諸外国においてもその商標を独占的に使用する権利が付与されているわけではありません。また、日本で商標登録している商標であっても、外国においてはその商標と同一又は類似する商標がすでに先行して登録されている等の理由からその商標が外国で使用することができないといった可能性も考えられます。

そこで、日本で商標登録出願した商標を外国でも使用したい場合には、その商標を使用することを検討している諸外国において、第三者の権利を侵害することなく安全に使用することができるかどうかを確認するために商標調査を行うことが重要です。また、日本では識別力が認められた商標であっても、外国においてはその商標について識別力が認められない、あるいは、外国ではその商標から否定的な意味合いが生じる等の理由からその商標が登録できないといった可能性もあります。そのため、商標調査ではその商標を独占的に使用するために商標登録することができるかどうかについても併せて確認すべきです。そして、商標登録の可能性が高いようであれば、その外国において速やかに商標登録出願を行うべきです。迅速な出願が望ましいのは、日本と同様に多くの諸外国においても先願主義が採用されている国が多いためです。また、第三者による冒認出願のおそれを低減することにもつながります。

2. 外国における商標調査の検討

商標の類否や商標の識別力についての考え方は、各国によって様々です。したがって、外国における商標の使用可否及び登録可否については、各国における現地法に則って検討する必要がありますので、現地代理人に見解を求めることが重要です。検討すべき国の数が多い場合には、重要国を洗い出し、まずは重要国の現地代理人から見解を求めるなど優先順位をつけて対処することが望ましいです。