



商標

16 カ国の法制度と事例

IP COLLEGIUM

# 目次

事例監修

豊崎国際特許商標事務所 所長 弁理士 豊崎 玲子

\*はしがき

----- 1

Insan Budi Maulana

Maulana and Partners Law Firm

## 1 ブラジル連邦共和国

----- 3

Roberto Carapeto

Partner,

Licks ATTORNEYS

+法制度の基本情報

+事例 1 (登録可能性 (相対的理由))

+事例 2 (登録可能性 (絶対的理由))

+事例 3 (登録可能性 (相対的理由))

+事例 4 (登録商標の侵害、制裁及び救済措置)

## 2 カンボジア王国

----- 17

Phin Sovath

Partner/Attorney-at-law,

Bun & Associates

+法制度の基本情報

+事例 (登録可能性 (相対的理由))

## 3 中華人民共和国

----- 22

Isshin Shirasu (Japanese Patent Attorney)

Founder of Shirasu IPR Firm (Japan)

Partner of SHIRASU • P.C. & Associates (Beijing, China)

+法制度の基本情報

+事例 1 (登録可能性 (絶対的理由))

+事例 2 (登録商標の侵害)

4	コロンビア共和国	----- 28
	<p style="text-align: right;"> <b>María Alejandra Pava, Trademark Director,</b>  <b>Carlos A. Parra, Partner and Head of Asia Desk (Tokyo, Japan),</b>  <b>OLARTEMPOURE &amp; ASOCIADOS SAS.</b> </p>	
	<p>+法制度の基本情報</p> <p>+事例 1 (登録可能性 (相対的理由))</p> <p>+事例 2 (登録可能性 (絶対的理由))</p>	
5	エジプト・アラブ共和国	----- 34
	<p style="text-align: right;"> <b>Noha Afifi</b>  <b>Manager, Central of Innovative Technology (CINTECH),</b>  <b>Egypt- Japan University of Science and Technology (E-JUST)</b> </p>	
	<p>+法制度の基本情報</p> <p>+事例 (悪意のある出願、制裁及び救済措置)</p>	
6	インド共和国	----- 38
	<p style="text-align: right;"> <b>Samrat Mehta</b>  <b>Advocate &amp; Trademark Attorney,</b>  <b>Solicitor (England &amp; Wales),</b>  <b>MEHTA LEGAL</b> </p>	
	<p>+法制度の基本情報</p> <p>+事例 1 (登録商標の侵害)</p> <p>+事例 2 (悪意のある出願)</p>	
7	インドネシア共和国	----- 46
	<p style="text-align: right;"> <b>Insan Budi Maulana, Managing Partner</b>  <b>Ananda Ramadhan Maulana, Associate,</b>  <b>Aulia Iqbal Maulana, Associate,</b>  <b>Ariq Irsyad Maulana, Associate,</b>  <b>Maulana and Partners Law Firm</b> </p>	
	<p>+法制度の基本情報</p> <p>+事例 1 (不使用取消審判)</p> <p>+事例 2 (悪意のある出願)</p>	

8	日本	----- 55
	Japan Institute for Promoting Invention and Innovation (JIPII)	
	+法制度の基本情報	
	Reiko Toyosaki	
	Patent Attorney,	
	TOYOSAKI & ASSOCIATES	
	+事例 1 (登録可能性 (相対的理由))	
	+事例 2 (インターネットと商標)	
9	ケニア共和国	----- 61
	Rahab Mureithi	
	Partnership and Resource Mobilization Officer,	
	Konza Technopolis	
	+法制度の基本情報	
	+事例 1 (登録商標の侵害)	
	+事例 2 (登録可能性 (相対的理由)、制裁及び救済措置)	
10	大韓民国	----- 68
	Hoonsik Shin	
	Administrative Patent Judge,	
	Intellectual Property Trial & Appeal Board	
	+法制度の基本情報	
	+事例 (悪意のある出願)	
11	マレーシア	----- 72
	Sherry Binti Sokmum	
	Lead, Intellectual Property & Technology Transfer,	
	Legal Officer,	
	Universiti Kebangsaan Malaysia	
	+法制度の基本情報	
	+事例 (登録商標の侵害)	

12	ミャンマー連邦共和国	----- 76
		Khine Khine U
		Advocate, Shipping & Trade Mark
	+法制度の基本情報	
	+事例（登録商標の侵害）	
13	フィリピン共和国	----- 79
		Maria Gladys C. Vilchez
		Partner,
		HECHANOVA BUGAY VILCHEZ & ANDAYA-RACADIO
	+法制度の基本情報	
	+事例 1（登録商標の侵害、悪意のある出願）	
	+事例 2（登録可能性（相対的理由））	
14	シンガポール共和国	----- 88
		Editha R. Hechanova
		President/Managing Partner,
		HECHANOVA GROUP (HECHANOVA & CO., INC./
		HECHANOVA BUGAY VILCHEZ & ANDAYA-RACADIO)
	+法制度の基本情報	
	+事例 1（不使用取消審判）	
	+事例 2（登録可能性（相対的理由））	
15	タイ王国	----- 94
		Somchai Ratanachueskul
		Dean, Pridi Banomyong Faculty of Law,
		DhurakijPandit University
	+法制度の基本情報	
	+事例 1（登録商標の侵害）	
	+事例 2（悪意のある出願）	

16 ベトナム社会主義共和国

----- 100

Phan Quoc Nguyen,  
Vietnam National University, Hanoi

+法制度の基本情報

+事例 1 (インターネットと商標)

+事例 2 (登録商標の侵害)

\*各国制度早見表

----- 106

日本語訳：

豊崎国際特許商標事務所 所長 弁理士 豊崎 玲子 (14 ャ国事例)

白洲知的財産権事務所 弁理士 白洲 一新 (中国編事例)

Licks 特許法律事務所 ブラジル弁護士 カラペト ホベルト (ブラジル編事例)

(一社) 発明推進協会 IP コレギウム事務局 (基本情報)

本書に掲載されている情報は、各国の基本情報一覧表の右上に記載されている時点で、現地の執筆者に提供いただいた情報です。本情報の利用の結果発生するいかなる不利益に対しましてもその責任を負いませんので予めご了承願います。正確な情報については、現地に確認してください。

## はしがき

商標は、経済的価値を有する知的財産の1つである。したがって、商品・サービスに商標があれば、その商品・サービスの価値はより高くなり、経済的価値も高くなる。商標は、事業者が自社製品のアイデンティティとして必要とし、他社製品と区別するために、商品・サービスに必ず付されることになる。

一方で、人々は商標のある商品やサービスを優先的に選ぶようになる。人々にとって、商標は商品の特徴、アイデンティティであるだけでなく、その商品を手に入れ、楽しむことができる、誇りや達成感を得ることができる。

経済的価値を有するものである以上、商標は、登録者による保護だけでなく、実際の商標権者やユーザーである一般の人々に損害を与える可能性のある他の競合他社の行為から適切な法的保護を受けなければならない。

このように、発明推進協会が実施した知的財産権研修の修了生や講師を中心とする IP コレギウムが、各国の商標の情報をまとめたことは、評価され、多くの事業者や専門家に普及していくだろう。

この本の作成者は、アジア、ラテンアメリカ、アフリカの 16 ヶ国（ブラジル、カンボジア、中国、コロンビア、エジプト、インド、インドネシア、日本、ケニア、韓国、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム）であり、着実に経済成長している世界の 20 億人以上の人々を代表していると言えるだろう。

16 ヶ国の商標規則、登録手続、商標保護に関する知識を普及させることで、事業者がこれらの国で商標を登録・保護することが容易になり、公正なビジネス競争を生み出し、ビジネスを成長させていくことが期待される。

もちろん、16 ヶ国の商標に関する情報は、その国だけでなく、他国の事業者がその国で販売する製品を展開する際に、商標を使用し、保護するために有用である。

最後に、これら 16 ヶ国の商標の情報が、16 ヶ国の友好のためだけでなく、IP コレギウムのコミュニティも含めて、より緊密な関係構築のために商標制度の理解を深める一助となるように願う。

Greetings from all of us. Stay healthy!

2022 年 1 月

Insan Budi Maulana, Maulana and Partners Law Firm

IP Collegium



## 1 ブラジル連邦共和国

## +法制度の基本情報

2021 年 10 月現在

	項目	情報	備考
1	管轄省庁	ブラジル産業財産庁	
2	商標法	1996 年 5 月 14 日法律第 9279 号（ブラジル産業財産法）	
3	商標の種類	視覚的に認識できる標章であって識別性を有するものは、法的要件を満たす限り、商標として登録できる。	
4	マドプロ加盟	加盟	2019/10/2
5	現地代理人	必要	海外の出願人は、ブラジルの商標代理人の選任が必要となる。
6	出願時の必要書類	願書	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 商標登録の願書</li> <li>* 出願人情報</li> <li>* 商品又は役務の一覧</li> <li>* 商標の表示</li> <li>* 署名済の委任状（出願時はデジタルコピーで問題ない）</li> </ul>
7	出願言語	ポルトガル語	
8	分類	ニース国際分類	
9	多区分出願	否（マドプロ出願経由でのみ可）	ブラジルでは、多区分の商標出願をすることはできない。各区分ごとの個別出願が必要。現時点では、マドプロ出願経由の案件のみ多区分出願が可能。
10	料金減免制度	無	
11	出願公開制度	有	出願は、方式審査完了時点で、異議申立のために公開される。ブラジル商標出願に対する異議申立期間は、出願公開から 60 日間。この期間の満了後、出願は実体審査に移行する。
12	審査請求制度	無	出願は全件審査される。

## 1 ブラジル

13	実体審査	有	
14	早期審査制度	無	
15	異議申立制度	有	出願公開から 60 日以内
16	無効審判制度	有	利害関係人が請求可能。
17	審判請求制度	有	
18	存続期間	登録日から 10 年間	
19	更新期間	10 年間	商標登録の存続期間満了前 12 ヶ月以内であれば、10 年ごとの更新が可能。存続期間満了後であっても、6 ヶ月のグレースピリオド期間内であれば更新申請可能。
20	使用証明	無	出願の際にも、登録・更新の際にも、使用証明は要求されない。
21	不使用取消	有	登録後 5 年のうちに使用がなかった場合、取消の対象となることがある。
22	電子出願	可	<a href="https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/e-marcas">https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/e-marcas</a>

+事例 1 (登録要件(相対的理由))

事件名：São Lourenço da Serra 事件

事件番号：0005685-45.2013.4.03.6100

当事者：Radesco Mineração, Nestlé Waters Brasil – Bebidas e Alimentos LTDA & ブラジル産業財産庁 (INPI)

判決日：2020 年 7 月 2 日

原審情報：0005685-45.2013.4.03.6100

参照条文：ブラジル産業財産法 第 9279/69 号 124 条、IV、IX 及び XV

キーワード：混同、識別力、結合商標

要約：

この事件では、訴訟と反訴があり、登録可能性の問題と侵害の問題を同時に判断することになった。原告／反诉被告は、ミネラルウォーターに関する結合商標「São Lourenço da Serra」の商標登録（第 823194272 号）を取得した Radesco Mineração（以下 Radesco 社）である。被告・反訴原告は、ミネラルウォーターについて「São Lourenço」という表現を含む商標の 3 件の商標登録（第 817404350 号、第 817404368 号、第 819113085 号）を有する Nestlé Waters Brasil（以下 Nestlé 社）。Nestlé 社は Radesco 社の登録に対し、「São Lourenço」の表現使用の競合を理由に行政無効の手続きを提起した。INPI は、Nestlé 社の要求を受理し、Radesco 社の商標登録を無効とした。

本訴訟において Radesco 社は、両商標間で抵触する表現である「São Lourenço」は地域名であり、Nestlé 社が独占することはできないとして、商標無効決定の取消しを求めた。

反訴において、Nestlé 社は Radesco 社に対し、「São Lourenço」の表現を含む商標の使用の差し止めを要求した。一審判決では、INPI の Radesco 社の商標の無効決定を認め、Radesco 社に対して「São Lourenço da Serra」商標の使用停止を命じ、決定に従わない場合には罰金を課した。

事実：

第 3 巡回区連邦控訴裁判所（TRF-3）は、「São Lourenço」及び「São Lourenço da Serra」はミナスジェライス州の自治体であり、どちらも商標として独占使用する権利はないはずだとして、両者の共存を認めた。また、これらの商標は、図の要素により十分な識別力を有し、消費者の混同を避けることができると判断した。

争点：

INPI は、商標審査に関する行政手続きにおいて、ミネラルウォーターのボトリングという同じサービスを指定する結合商標「São Lourenço da Serra」の引用に基づき、別の結合商標

## 1 ブラジル

「São Lourenço da Serra」の登録無効を決定した。また、第一審の判決は、当初に登録問題を扱っていた事件、すなわち Radesco 社の結合商標「São Lourenço da Serra」を無効とした決定の取り消しにおいて差止を求める反訴が可能であると判断した。

判旨：

第 3 巡回区連邦控訴裁判所（TRF-3）は、INPI に「São Lourenço da Serra」の商標登録を認めるよう命じたが、文字要素に独占権を付与するものではないとの判断を下した。

## +事例 2 (登録要件 (絶対的理由))

事件名：「País do Futebol」 事件

事件番号：0132360-36.2014.4.02.5101

当事者：Canal Kids Show Entretenimentos LTDA vs. PBC Comunicacao LTDA

判決日：2018 年 10 月 16 日

原審情報：2016 年 7 月 9 日

参照条文：ブラジル産業財産法 第 9.279/96 号 124 条、VI 及び XVII.

本件商標	
分類及び商品・役務	NCL (9) 35 : 広告場所の貸与、広告材料の更新、クリッピング (のサービス)、商業又は広告目的の展示会の開催、広告、広告文書の出版、広告代理店、広告材料の配布、広告又は販売促進に関する模型事務所の助言・広告コンサルティング及び情報、商業又は広告目的の展示会の開催、広告代理、コンピュータネットワーク上のオンライン広告、販売カタログによる広告、広告用具の貸与、広告に関する販売促進の助言・コンサルティング及び情報、テレビコマーシャル、テレビによる広告、広告物のレイアウト、ラジオコマーシャル、DM (広告による)、広告、ラジオによる広告。
当事者	Canal Kids

## 概要：

ブラジルを指す表現「País do Futebol (サッカーの国)」は、ブラジル産業財産法 (LPI) 第 124 条 (VI) により、パブリックドメインに属し一般的表現であるとの解釈から、ブラジル産業財産庁 (INPI) での商標登録が認められないという第 2 巡回区連邦控訴裁判所 (TRF-2) の判決を司法最高裁判所 (STJ) は支持した。

## 1 ブラジル

### 事実の概要：

無効審判において、第一審の判決は、「(訴えの根拠となる) 法令の規定に違反する事実はない」として、本件を却下した。しかし、その後の控訴審を担当した第2巡回区連邦控訴裁判所 (TRF-2) では、単語自体とその象徴的な意味は、識別力を欠く弱い標識の表示を形成しているとし、無効宣告を認めた。

### 争点：

「País do Futebol (サッカーの国)」という表現は、当初、おもちゃ小売業者販売店の Canal Kids の商標として登録された。広告代理店 PBC Comunicação(以降、PBC)がスポーツ用品店 Centauro の販促物にこの表現を使おうとしたところ、Canal Kids が商標権侵害を申し立てた。PBC は、この表現は歌手のミルトン・ナシメント及びフェルナンド・ブランドによる「Aqui é o país do Futebol (ここはサッカーの国)」の曲名の一部で、1970 年代から既に知られていたと主張した。ブラジル産業財産法 (LPI) 第 124 条 (XVII) は、既存の文学的または芸術的著作物の題名を複製する標識の登録を禁止している。さらに、その表現が一般公衆によって継続的に使用されたため、その表現は識別力を失い、第 124 条第 6 項に基づいて許可されるべきではない。

### 判旨：

第2巡回区連邦控訴裁判所 (TRF-2)の決定に異議を申し立てた Canal Kids は、TRF-2 の決定を支持した司法最高裁判所 (STJ) に上訴し、現在のブラジル産業財産法第 124 条に照らして、視覚的に認識可能で特徴的な標識を商標として登録することができると述べた。一般的、または単に説明的な記号は登録できないため、Canal Kids の商標登録は無効になった。

## +事例 3 (登録要件(相対的理由))

事件名：「Terra Imóveis」事件

事件番号：5049269-21.2018.4.02.5101/RJ

当事者：Dagoberto Pecanha Pinheiro vs. Telefonica S/A 及び INPI

判決日：2020 年 6 月 17 日

原審情報：5049269-21.2018.4.02.5101/RJ

キーワード：類似性、同一性、混同のおそれ、不動産、保険

	拒絶された商標	引用商標 1	引用商標 2
			
分類及び商品・役務	NCL (9) 36：不動産（仲介業者）；不動産鑑定；不動産商業；店舗レンタル（不動産）；不動産（売買）；マンション（賃貸）；不動産賃貸；不動産（鑑定）；不動産（仲介）；不動産開発；不動産管理；不動産仲介；賃貸マンション；賃貸オフィス（不動産）；不動産仲介業；不動産（の管理）；賃貸マンション（の不動産仲介業）	NCL (7) 36：自動車、生命、健康、個人年金、企業、家庭の分野での保険の仲介、助言またはコンサルタント	国内分類 40/10.15.31：不動産、輸出入、代理、小売業サービス、事業運営または経営支援サービス
当事者	DAGOBERTO PEÇANHA PINHEIRO	TERRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	TELEFONICA S/A

## 1 ブラジル

### 概要：

DAGOBERTO PEÇANHA PINHEIRO は、商標「Terra Imóveis」(出願番号 903.827.417) を拒絶した決定の取消を求めて提訴した。ブラジル産業財産庁 (INPI) は、TERRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA が所有する「TERRA」の登録番号 822.052.415 に基づく引用商標に基づき、この商標出願を拒絶したが、拒絶に対する行政法上の不服申立のレベルで INPI は、同じく TELEFONICA S/A が所有する「TERRA」の別の登録 (登録番号 821.850.318 ) を引用している。

### 事実の概要：

INPI は、行政審決において、本願商標と引用商標 1 との指定役務は関連性がない (不動産対保険) と判断したが、被告 TELEFONICA S/A が有する複合商標「TERRA」(登録番号 821.850.318 ) に対する新たな引用商標 2 を指摘し拒絶査定を維持した。原告は、複数の権利者が「TERRA」という単語要素を含む商標を有しており、「TERRA」という標識が広く希釈されているため、市場で共存できる (ブラジルでは「距離論」と呼ばれている) として、拒絶査定の取り消しを求めているものである。

### 争点：

MARCIA MARIA NUNES DE BARROS 判事は、本件の判決において、類比判断の際に考慮すべき要件を次のように解析した。

#### 1) 指定される商品又は役務の同一性及び類似性。

つまり、専門性の原則の適用を判断するにあたっては、以下の要素を考慮する必要がある。

- 指定商品・指定役務が同一であるか否か。
- 同一でないにしても、関係する業界、目的、用途、新技術などの面で、ある程度の関連性があるかどうか。
- 上記の要因のいずれにも該当せず、商標が知られている場合。

#### 2) 他人の登録商標の全部または一部を複製または模倣すること。

つまり、当該標識の間に視覚的、図形的、音声的、概念的、思想的同一性があるかどうかを判断するためには、以下の要素を考慮する必要がある。

- 標識の比較で、人間の感覚 (視覚及び聴覚) に与える印象。
- 審査対象の商標が先行商標と概念的に同一で、様式、方法、風味、又は観念を再現しているかどうか。
- 部分要素でよく使われる、あるいは識別する製品や 役務を示唆するような見出し、用語、表現、図形で構成されているか。
- 部分要素で審査中の商標は、関連市場における既存の商標と識別力が異ならないこと、すなわち「距離論」の適用があること。
- 審査中の商標が、過去の商標の一部複製であるが、文脈が異なるかどうか。



3) 商標間の混同または連想の可能性

商標間の混同（相違点や区別の認識不能）や連想（対応）の可能性を検証するために、すなわち、商標間の相違点よりも類似点を検証し、細部の印象よりも全体の印象を検証するために、以下の要素が考慮される。

- 商品・役務の特徴（使用されている技術、役務の特殊性、市場行動）。
- 対象消費者の特徴（一般消費者 x 専門消費者）。
- 商品または役務における商標の重要性。

商品・役務における商標の重要性（主な識別要素としての商標対識別要素としての商標及び技術データ）。

- その他、本件において特に重要な具体的要素。

判旨：

この訴訟は、2つの商標の競合の解析のための現代的な基準を設定したことでブラジルで知られている。訴訟の主な争点では、裁判所は、TELEFONICA S/A の商標が関連役務への不使用により取り消されたため、原告の要求を認め、結合商標「Terra Imóveis」の拒絶の取消を命じた。したがって、裁判所は INPI に対し、商標権の付与を命じた。

+事例 4（登録商標の侵害、制裁及び救済措置）

事件名：Natura vs. Jequiti 事件

事件番号：REsp No. 1.527.232-SP (2015/0053558-7)

当事者：Natura vs. Jequiti

判決日：2017 年 12 月 13 日




原審情報：TJ-SP APL 0191861-57.2009.8.26.0100




参照条文：ブラジル産業財産法 第 9729/96

キーワード：混同、トレードドレス、不正競争、類似性

要約：

ブラジルの化粧品メーカーNatura（原告）は、同じくブラジルの化粧品メーカーJequiti（被告）に対し、被告の商標及びトレードドレスの侵害を理由に訴訟を提起した。

	本件商標	引用商標
		REVELAR DE NATURA (文字商標)
		HÓRUS (文字商標)
	JEQUITI ERVA DOCE + (文字商標)	

		<p>NATURA ERVA DOCE (文字商標)</p>  
分類及び商品・役務	<p>03：化粧品、化粧用ローション、メイクアップ（-用化粧品）、香水、足（-用制汗用せっけん）、医薬部外品の皮膚洗浄剤及び保湿剤、制汗剤（防臭剤）；化粧用ローション入りウェットティッシュ；ヘア（用剤）；せっけん；化粧用オイル；コンディショナー（化粧品）；化粧水；まつ毛用化粧品；漂白剤（製品）；消臭剤（せっけん）；マニキュア；化粧品用収れん剤；制汗剤（化粧品）；美容（マスク）；日焼け止め（用剤）；[化粧品]；ネイル（ネイルケア製品）；シャンプー；メイクアップ（落とし用製品）；化粧箱；泡</p>	<p>03：化粧品用接着剤（成分）；化粧品用収れん剤、コロン水；化粧品用過酸化水素；化粧用綿；口内洗浄剤（医療用のものを除く）；制汗剤（化粧品）；入浴（-のための化粧品用剤）；ひげそり（-のための用剤）；口紅；美容（-のためのマスク）；ブロンジング（-のための用剤）化粧品；アイラッシュ；化粧品；化粧品のケース；化粧クリーム；スキンホワイトニングクリーム；喫煙のための製品（香水）；練り歯磨き；化粧用の漂白剤（-のための製品）；防臭剤（香水）；ネイルエナメル；日焼け止め；化粧用の油脂；</p>

	風呂（医療用でないもの）；化粧クリーム；サンフィルター；化粧用ペンシル；化粧用乳液；化粧水；エッセンシャルオイル；皮膚（用化粧品）；化粧用ローション（ティッシュに浸み込ませた）；花の香水（-のベース）；美白（用クリーム）；アイブローペンシル；アフターシェーブローション；有機・無機・合成の若返り・保護・皮膚洗浄用クリーム、ペースト、液体；脱毛剤（-のための製品）；まゆげ（-のための化粧品）；化粧品除去剤、化粧品（のためのケース）；美白クリーム、個人用の消臭剤；制汗剤（-のためのせっけん）；口紅、化粧品（-のための製品）；香水（-のための製品）	香；ヘアローション；ティッシュに浸み込ませた化粧水；ヘアローション；化粧用ローション；メイクアップ（-のための製品）；メイクアップ（落とし）；エッセンシャルオイル；香水及びエッセンスオイル；化粧用のオイル；毛髪用ウェーブ（-用剤）；スキン（-ケア用化粧品）；香水（-用製品）；香水；花の香水（-のベース）；髪のパーマネント（-用中和剤）、化粧用つや出し、痩身用化粧品用剤、脱毛製品、歯科補綴物（つや出し製品）、せっけん、衣服の芳香付用におい袋、化粧用染料、染毛剤、ネイル（磨き用化粧品）、印象用ネイル、お線香；シャンプー；アセトン（マニキュア除去剤）；化粧用水；個人用入浴剤（薬用以外のもの）；コンディショナー（化粧品）；有機・無機及び合成の若返り・保護及び皮膚洗浄用のクリーム・ペースト及び液体；入浴用ハーブ；喫煙及び香ハーブ；化粧品ケース；おもちゃの化粧品ケース（本物の化粧品入り）；化粧品除去剤。
当事者	被告：Freedom Cosméticos (Grupo Jequiti)	原告：Natura Cosméticos S/A

事実：

原告は、被告が原告の商標と類似した商標を化粧品に使用しており、商品全体の外観も類似しているため、顧客に混同を生じさせる恐れがあるとして、差止めと損害賠償を請求した（下記の例参照）。本件において、原告が対象とした商標は「Natura Erva Doce」及び「Horus」であり、被告が使用した商標は「Jequiti Erva Doce」及び「Jequiti Oro」である。Natura 及び Jequiti は社名であるが、「Erva Doce」はポルトガル語で、アニス、フェンネル、ディールなどの植物を総合的に指す言葉である。



争点：

裁判所は、混同の可能性がないとして、原告の差止請求を認めなかった。

高等裁判所は、被告の製品の差止めを命じたが、損害賠償請求は却下した。両当事者は司法最高裁判所(STJ)に上訴した。

原告は、損害の存在を主張した。被告は、係争商標はブラジル産業財産庁(INPI)の登録商標であり、登録商標を使用することができないため、差止命令が認められれば商標登録が無効になると主張した。まとめると、論争のポイントは以下の通り：

- (1) 裁判所が、INPI に登録された商標の使用に対する差止について決定できるかどうか。
- (2) 裁判所は、INPI に登録されていないトレードドレスの使用に対して、不正競争に基づく申し立てに対して差止命令を下すことができるかどうか。

判旨：

司法最高裁判所(STJ)は、高裁判決を一部支持し、損害賠償請求を認め、以下の理由で差止請求を決定した。

STJ は、ブラジル産業財産法第 175 条に基づき、登録に対する裁判上の無効手続きは連邦裁判所に提訴されなければならないとして、被告の主張を棄却した。連邦裁判所の裁判官は、適切な要件が満たされることを条件として、司法上の無効手続き中に、商標登録の有効性と

## 1 ブラジル

商標の使用に対して仮処分として判決を出すことができる。また、STJ は、差止請求の対象となっている商標が INPI に登録されている場合、当該商標の侵害及び当該商標の使用に関するトレードドレスについて連邦司法裁判所が管轄権を有することができると判断した。

## 2 カンボジア王国

## +法制度の基本情報

2021 年 11 月現在

	項目	情報	備考
1	管轄省庁	商業省知的財産部	
2	商標法	標章、商号及び不正競争法に関する法律 2002	
3	商標の種類	文字、図形、記号、立体的形状、色彩の組み合わせ	
4	マドプロ加盟	加盟	2015/6/5
5	現地代理人	必要	
6	出願時の必要書類	願書	* 登録を希望する商標を記載した願書 * 出願時に正当に公証または認証された委任状 * 優先権書類は、出願日から 3 ヶ月以内に提出する必要がある（さらに 3 ヶ月延長の可能性あり）
7	出願言語	クメール語又は英語	
8	分類	ニース国際分類	
9	多区分出願	可	他区分出願は可能だが、各区分の手数料を支払う必要がある。
10	料金減免制度	無	
11	出願公開制度	有	出願は全件オンライン公開される。
12	審査請求制度	無	出願は全件審査される。
13	実体審査	有	
14	早期審査制度	有	
15	異議申立制度	有	
16	無効審判制度	有	利害関係人は、官報による登録広告日から 90 日以内に異議申立を行うことができる。

## 2 カンボジア

17	審判請求制度	有	利害関係人は、90 日の猶予期間が経過した後でも、また官報に掲載された後でも、商業省（登記官）に商標登録の無効の申し立てをすることができ、登録官の決定に不服がある場合は、決定の日から 3 ヶ月以内に商業省審判部もしくは管轄裁判所に上訴することが出来る。審判部に上訴された場合、利害関係者は審判部の決定に対して、決定日から 3 ヶ月以内に管轄裁判所に上訴する権利がある。
18	存続期間	出願日から 10 年間	
19	更新期間	10 年間	更新の申請は、存続期間満了日の 6 ヶ月前から可能。満了後の猶予期間は 6 ヶ月。
20	使用証明	有	登録を維持または更新するために、商標権者は、登録日から 5 年後の翌 1 年以内に、商標の使用若しくは不使用の宣誓書を提出する必要がある。
21	不使用取消	有	利害関係人は、取消請求の 1 ヶ月前まで、かつ、商標登録後継続して 5 年間、商標権者またはライセンサーによって使用されていないことを理由に、商標登録されているいずれかの商品または役務に関して、商標登録を取消すよう商業省に請求することができる。ただし、特殊な事情により使用が妨げられたこと、その商品又は役務について商標を使用しない意思又は放棄する意思が無かったことが証明された場合には、当該商標は取消とはならない。



22	電子出願	可	<a href="https://efiling.cambodiaip.gov.kh/efiling/">https://efiling.cambodiaip.gov.kh/efiling/</a>
----	------	---	---

**+ 事例（登録要件（相対的理由））**

事件名：相対事由による商標取消

事件番号：798

当事者：X 社 vs. Y 社

判決日：2014 年 7 月 24 日

原審情報：N/A

参照条文：商標法 10 条(c)、14 条(f)

キーワード：取消、類似、周知

**要約：**

X 社は、既に登録された商標は取り消すことができないと主張し、商業省（MOC）の知的財産部(D/IPR)を被告とする訴状を第一審裁判所に提出した。

**事実：**

商標「x」は、2011 年 11 月 15 日にカンボジアで X 社（原告）によって登録されたが、Y 社が所有する以前の有名な商標「y」が存在していた。両方の商標権はエネルギードリンクを指定している。Y 社が異議を申し立てた後、D/IPR は、「x」の登録を取り消すことを決定した。この決定に不満を持った原告は、第一審裁判所の決定に対する民事訴訟を起こした。

**争点：**

- 1) 手続きの合法性：登録後、D/IPR は登録を取り消すことはできない。
- 2) 混同の可能性：商標「x」は、商標「y」と混同する可能性がないため、登録を維持する必要がある。

**裁判所の判断：**

**1) 手続きの適法性**

商標法第 10 条(c)に従い、関係者は官報での公告後 90 日以内に商標登録に対する異議を登録官に通知することができる。異議申立は、登録商標が第 2 条、第 4 条、第 5 条、およびそれに関連するその他の規則に基づく要件を満たさないという理由に基づいて、所定の形式および根拠に従うものとする。Y 社からの異議申立は、商標「x」の登録の公開後 1 ヶ月以内に提出されたため、D/IPR は、商標「x」の登録を取り消すか維持するかを決定する権限を持っている。登録商標が第 13 条を理由に取り消されないという原告の主張は、商標

法第 10 条(c)に反するため、適正ではない。

## 2) 類似性の問題

周知商標「y」は、商標「x」より先に登録されている。

さらに、原告は、製品パッケージの登録ロゴに装飾的要素を追加することにより、登録された商標「x」とは異なる形式で使用している。商取引でのこのような使用形態は、大衆がその商品の出所について周知商標「y」と混同する原因となる。

商標法施行令第 64 号の第 24.3 条には以下のように規定されている。

「登録商標の所有者または権利を取得した者が、登録された元の形式とは異なる方法でその商標を使用し、他人の登録商標の権利を侵害した場合、その商標は登録簿から削除されるものとする。」

上記理由から、登録簿から商標「x」の登録を削除するという D/IPR の決定は、商標法第 14 条(f)に準拠しており、原告の主張とその証拠には、裁判所が D/IPR の決定を取り消す合理的な法的根拠がない。

判決：

1. 原告である X 社の請求を棄却する。
2. 裁判費用は原告が負担する。

## 3 中華人民共和国

## +法制度の基本情報

2021 年 8 月現在

	項目	情報	備考
1	管轄省庁	国家知識産権局	
2	商標法	商標法（2019 年改正）	
3	商標の種類	文字、図形、記号、立体、色彩の組み合わせ、音声	
4	マドプロ加盟	加盟	1995/12/1
5	現地代理人	必要	企業又は個人が中国本土でビジネスを開業又は居住していない場合、現地の代理人が必要である。
6	出願時の必要書類		<ul style="list-style-type: none"> <li>* 登録する商標を含んだ出願書</li> <li>* 委任状のスキャンデータ</li> <li>* 出願人の主体資格証明</li> <li>* 優先権書類原本を出願日から 3 ヶ月以内に提出する。</li> </ul>
7	出願言語	中国語	
8	分類	ニース国際分類	
9	多区分出願	可	
10	料金減免制度	無	
11	出願公開制度	有	出願は全件公開される。
12	審査請求制度	無	出願は全件審査される。
13	実体審査	有	
14	早期審査制度	無	
15	異議申立制度	有	絶対的理由に基づく申立：誰でも登録公告日から 3 ヶ月以内に可能 相対的理由に基づく申立：利害関係人が登録公告日から 3 ヶ月以内に可能
16	無効審判制度	有	絶対的理由に基づく申立：誰でも登録公告日から 5 年以内に可能 相対的理由に基づく申立：利害関係人が登録公告日から 5 年以内に可能

17	審判請求制度	有	
18	存続期間	登録日から 10 年間	
19	更新期間	10 年間	存続期間満了日前 1 年以内、グレースピリオド：満了後 6 ヶ月以内
20	使用証明	無	
21	不使用取消	有	継続して 3 年
22	電子出願	有	サポートページ： <a href="http://wssq.sbj.cnipa.gov.cn:9080/tmsve/">http://wssq.sbj.cnipa.gov.cn:9080/tmsve/</a> （中国語のみ）

**+ 事例 1（登録要件（絶対的理由））**

事件名：万里の長城森林祭事件

事件番号：(2016) 京行終 5599 号

当事者：北京タンゴウッドツーリズム開発株式会社（被控訴人） vs.

旧商標評審委員会(TRAB)（控訴人）

判決日：2016 年 12 月 27 日

原審情報：TRAB (2016)第 23200 号

参照条文：中国商標法第 10 条 1(7)

キーワード：詐欺、誤認惹起

**要約：**

第 16 類のうち「紙、段ボール製品、印刷物、定期刊行物、印刷された出版物、リトグラフの芸術作品、絵のポスター、写真（印刷、オフィスの必需品（家具を除く）」を指定商品とする、被控訴人（一審原告、商標登録出願人）の商標登録出願「万里の長城森林祭」は、当該商標が詐欺的であり、指定商品の原産地や品質などの特性について、公衆に誤認を惹起しやすいという理由で、CTMO（中国商標局）によって拒絶された。被控訴人は TRAB（旧商標評審委員会、一審の被告）に拒絶査定不服審判請求を提出したが、TRAB は当該拒絶査定を維持する審決を下した。

**事実：**

被控訴人は、拒絶審決を不服とし北京知的財産法院に行政訴訟を提起した。北京知的財産法院は、審理を経て、出願された商標の「万里の長城」と「森林」という言葉は特定の場所を指しておらず、また、「万里の長城森林祭」は、北京延慶県文化委員会によって承認され、タンゴウッドミュージックバレーで商業文化活動の一部として 2010 年以来、年に数回のショーを開催していたものである、と判断した。被控訴人は「万里の長城森林祭」の主催者として、上記指定商品に使用する商標を商標登録出願したが、不正ではなかった。したがって、北京知的財産法院は、TRAB の決定を取り消し、TRAB に新たな決定を下すように命じた。TRAB は北京高等人民法院に控訴した。

**争点：**

「万里の長城森林祭」の商標登録出願の指定商品における使用は、中華人民共和国商標法第 10 条 1(7)に規定されている要件を具備せず、商標登録できないかどうか。

判決：

北京高級人民法院は、関連する公衆の一般的な認知レベルと能力において、「万里の長城の森林祭」の意味自体は、指定商品の機能、目的などの特性と矛盾しない、と判断した。関係者は指定商品が「万里の長城森林祭」に関連していると考えられるかもしれないが、被控訴人は、北京市延慶区で開催された「万里の長城森林祭」の主催者の一人であったため、指定商品の商標は詐欺的ではなく、かつ、商品の特徴について関わる公衆に誤認を与えるものではない。

したがって、北京高級人民法院は、北京知的財産法院の判決を認容した。

## +事例2（登録商標の侵害）

事件名：ファレオール事件

事件番号：(2017) 沪 73 民終 39 号

当時者：ヴァレオ（被控訴人）vs. 寧波ファレオール（控訴人）

判決日：2017 年 4 月 26 日

原審情報：(2015) 普民三（知）初字第 129 号民事判決

参照条文：中華人民共和国商標法第 57 条、第 58 条、第 63 条。

中国不正競争防止法第 2 条および第 5 条。

中国不法行為責任法第 2 条および第 15 条

キーワード：登録商標、商標権侵害、称呼類似商標名、不当競争行為

### 要約：

被控訴人（一審原告）ヴァレオは、自動車部品業界で高い評価を得ている「法雷奥」および「ヴァレオ」を商標、そして商号として登録している真の所有者である。控訴人である寧波ファレオールは、ヴァレオの先行登録商標「法雷奥」を商号として登録し、第 7 類を指定商品として商標「ファレオ」を商標登録出願し、faleor.com をドメイン名として登録した。実際に、発電機に商標「法雷奥」やウェブサイト www.faleor.com の透かしや文字の形で付して宣伝し、商標侵害製品を販売した。

### 事実：

寧波ファレオールの行為は、一審裁判所によって商標侵害および不正競争と判断され、50 万元の損害賠償が認められた。寧波ファレオールは一審判決を不服として上海知的財産法院に控訴した。

### 争点：

「FALEOR」と「Valeo」とが類似商標として商標権の侵害が認められるか。寧波ファレオールが商号として「法雷奥」と「ファレオール」の使用は、不正競争行為にあたるか。

### 判決：

上海知的財産法院は、審理を経て、「FALEOR」と「ヴァレオ」とは形状、呼称、および、出所においてかなり異なっているが、中国の公衆にとって、2 つのマークのどちらも実質的な意味を有しない、と認めた。前述の 2 つのマークは構成文字の相違がほとんどなく、さらに、称呼（名称）が非常に似ており、関連する公衆を簡単に誤解させる可能性がある。したがって、上海知的財産法院は、商標権侵害に関する第一審



の判決の認定を認容した。また、上海知的財産法院は、ヴァレオの「法雷奥」商標が登録されたのは1996年であり、寧波ファレオールの設定日よりもはるかに早く、1994年から2009年にかけて、ヴァレオが中国で「法雷奥」を商号として多くの会社を設立し、ウェブサイトやパンフレットを介して製品を宣伝し、消費者に確実に「法雷奥」を知ってもらったため、ヴァレオが2010年以前に一定の影響力を獲得していたことを認めた。したがって、上海知的財産法院は、寧波ファレオールによる商号としての「法雷奥」および「ファレオール」の使用が不当競争行為を構成すると認めた（一審）判決を認容した。さらに、上海知的財産法院は、商標の影響力および使用状況、侵害者の主観的過失、当事者の実際の運用状況、侵害者の侵害行為の性質などに基づいて、侵害者が侵害行為によって得られた利益と、その結果として権利所有者が被った実際に得られていない利益とを50万元の損害賠償額と認めた一審判決は正しかったと認容した。

上海知的財産法院は、寧波ファレオールの控訴を棄却し、商標権侵害と不正競争とを認め、50万元の損害賠償を下した一審判決を認容した。

## 4 コロンビア共和国

## +法制度の基本情報

2021 年 9 月現在

	項目	情報	備考
1	管轄省庁	コロンビア知的財産庁	
2	商標法	アンデス共同体委員会決定第 486 号（2000 年）	
3	商標の種類	文字、図形、記号、立体的形状、動き、色彩、位置、音、匂い	
4	マドプロ加盟	加盟	2012/8/29
5	現地代理人	推奨（必須ではない）	商標出願において現地代理人の選任は必須ではないが、第三者が異議申立をしたい場合、出願人が異議申立に応答したい場合、異議申立人または出願人が審判請求をしたい場合には、コロンビアの現地代理人を通じた手続きが必要となる。
6	出願時の必要書類	願書と署名入りの委任状	*出願者の情報および商標に関する事項が記載された出願書 *署名された委任状（認証または公証は不要）。スキャン画像も可。
7	出願言語	スペイン語	
8	分類	ニース国際分類	
9	多区分出願	可	
10	料金減免制度	有	オンライン申請、多区分出願、特定の対象（職人、起業家、政府機関など）。
11	出願公開制度	有	方式審査を通過した出願はすべて官報に掲載される。
12	審査請求制度	無	出願は全件審査される。
13	実体審査	有	
14	早期審査制度	有	要件を満たしている場合、無料で

			早期審査の適用が可能。ただし、出願書類の修正により、コロンビア商標局（CTO）が再検討の必要ありと判断した場合、CTO が再審査の決定をする可能性があることを、出願人は考慮する必要がある。
15	異議申立制度	有	誰でも出願公告日から 30 業務日以内に申立可能。
16	無効審判制度	有	利害関係人が請求可能。
17	審判請求制度	有	
18	存続期間	登録日から 10 年間	
19	更新期間	10 年間	存続期間満了日前 6 ヶ月以内、グレースピリオド：満了後 6 ヶ月
20	使用証明	無	
21	不使用取消	有	登録日から 3 年、その後のいずれか継続した 3 年。
22	電子出願	可	URL: <a href="https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=637540944697062458">https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=637540944697062458</a> （サポートページ：スペイン語、英語のみ）

+事例 1（登録要件（相対的理由））

事件名：「TAMESIS LYCHEE」（文字＋図形） vs. ピンク色の登録商標

事件番号：15231495

当事者：Zentido Investment Group S.A.S. vs. Postbon S.A.

判決日：2016 年 11 月 30 日

原審情報：審判番号 82747

参照条文：2000 年アンデス共同体決議 486 136 条 a) および h)

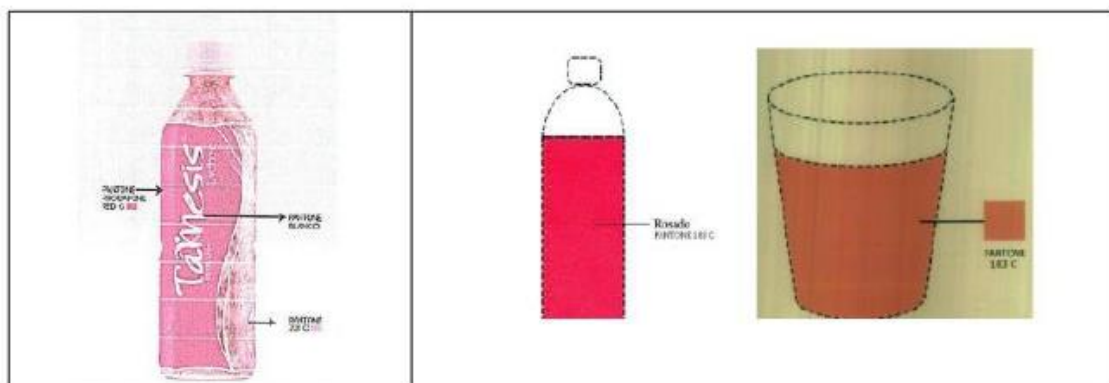
キーワード：色彩商標との類似性、色彩商標の保護、著名商標の希釈化

要約：

色彩商標の識別力は色彩そのものにあるため、類似の形で保護された色彩商標のような色彩を主要な要素の 1 つとする商標出願は、付与された色彩商標の権利に影響を与える。コロンビア商標局（CTO）は、付与された色の商標によって保護されている色と正確に同じ色ではなくても、文字及び図形の商標が付与された色の商標と紛らわしいほど似ている可能性があるかと判断した。

事実：

出願人は、2015 年 9 月 30 日に、色の保護を主張して、32 類の「TAMESIS LYCHEE」の文字と図形の商標出願を行った。POSTOBON S.A.は、2015 年 12 月 23 日に、「MANZANA POSTOBON」と色（Pantone 183C）を特定した自身の周知商標と出所混同が生じるおそれがあるとして異議を申し立てた。CTO は、異議申立に十分な根拠があると宣言し、出願商標が先行する登録商標であり、32 類を指定する色を指定した商標であって、コロンビア国内における周知商標と類似すると判断した。出願人は、この CTO の決定に対して上訴しなかった。



争点：

登録された色の商標は、周知な色付商標と出所混同を生じるとの理由によって異なる Pantone を指定した商標出願を拒絶する根拠となり得るのか。

CTO は登録商標及び出願商標の双方が、(Pantone が異なることによって、各商標が示す色の濃淡は異なっているにも関わらず) ピンク色を共有していると考えた。

この類似性は、商標出願の対象となるボトルのピンク色の内容物とラベルの両方で認められる。ボトルの中身のピンク色の再現は、たとえすべての異なる要素を考慮したとしても、大きな関連性と影響力を持つ混乱の可能性がある。したがって、CTO は、出願人の商標が既に PANTONE183 C のピンク色を指定し登録されている色の商標の保護に影響を与えると考えた。

CTO はまた、PANTONE RHODAMINE RED C および 231C の色を主張する TAMESIS LYCHEE 商標の登録は、有名なピンク色の登録商標の特徴を別の PANTONE で希薄化させる可能性が高いと考えた。消費者はその特定の特徴のためにそれを認識するため、他の標章の色調に見られるピンク色は、その強さに直接影響する。

決定：

CTO は、提出された異議申立には十分な理由があると宣言し、商標「TAMESIS LYCHEE」(文字及び図形)の登録を拒否した。出願人は、この決定に対して上訴しなかった。

**+事例 2：(登録要件 (絶対的理由))**

事件名：匂いの商標

事件番号：10039538

当事者：Empresas Públicas de Medellín S.A. ESP vs. コロンビア商標局 (CTO)

判決日：2016 年 12 月 29 日

原審情報：審判番号 90525

参照条文：2000 年アンデス共同体決議 486 135 条 b)

キーワード：嗅覚マーク、識別性の欠如、グラフィック表現

**要件：**

匂いの商標は、2000 年のアンデス共同体決議 486 第 134 (c) 条 (アンデス共同体のすべての国：ボリビア、コロンビア、エクアドル、ペルーで共有される共通の工業所有権法) に従って登録することができる。出願人は、登録するために、この種の商標の視覚的表示を提供しなければならない (第 134 条)。この決定は、コロンビア商標局 (CTO) に提出されたすべての匂いの商標出願に適用される現在の先例である。

**事実：**

出願人は、2010 年 4 月 7 日に 35 類の役務について匂いの商標を下記の表現、「主として、(a)柑橘系を背景とし、(b)ジャスミンの香りが際立ち、(c)補足的にレモンジャスミン、ミントユーカリとレモングラスの混合から成り、自然水を源泉とする土地に関連する田園の雰囲気を感じ起こさせる香りから成る。それは、純粹かつ自然の要素、活力、快適、静けさおよび新鮮な感覚を生み出す」を用いて出願した。CTO は、視覚的な表示に準拠していないため、識別力がないとの決定を下し、登録を拒絶した。

**争点：**

匂いの商標について、登録を受けるための視覚的表示を満たす基準とはなにか。

匂いの商標の場合、視覚的表示は、以下の基準を満たす必要がある。(a)保護を受けようとする商標の範囲と商標の定義が正確であること、(b)当局および公衆に対して明確であること、(c)登記上において、完全、容易にアクセスでき且つわかりやすいこと、(d)登録期間中不変であること、(e)標章の特定について客観的で疑義のないこと。

この審決では、CTO は、匂いの商標について視覚的に表示されているとしても、この表現は、商標の識別力と独自性が認識し得る程度の客観性に欠け、不明確である。

本決定の中で、CTO は、提出された出願が嗅覚商標の視覚的表示を提供しているにもかかわらず

わらず、その説明は登録を意図した商標と、他の競合他社や消費者が付与された権利の範囲を容易に識別できるように保護の範囲を明確にし、識別力を発揮する程度の客観性・明確性・理解可能性に欠け正確ではないと判断した。したがって、商標出願には、特定の役務を識別したり、特定の企業を出所とすると関連づけたり、保護の範囲を明確に確立したりする独特の能力が欠如している。

匂いを構成する柑橘系のアロマと、ジャスミン、レモン、ユーカリ、ミント、レモングラスの融合から構成される複合的な匂いがなにかを疑義なく決定づけることができない事実は、匂いの商標出願が客観性に欠けている証拠である。

決定：

CTO は、不適切な視覚的表示による識別性の欠如を根拠に、匂いの商標の登録を拒絶した。この決定に対し、出願人は不服を申し立てなかった。今般、この件は、匂いの商標出願に関するコロンビアにおける確立した法則（rule of the land）となっている。

## 5 エジプト・アラブ共和国

## +法制度の基本情報

2021 年 10 月現在

	項目	情報	備考
1	管轄省庁	国内商業開発庁 (iTDA) エジプト商標意匠庁	
2	商標法	知的財産権保護法 (2002 年法律第 82 号)	
3	商標の種類	文字、図形、記号、色彩の組み合わせ、及びこれらの結合	
4	マドプロ加盟	加盟	2009/9/3
5	現地代理人	必要	公証人によって公証された委任状
6	出願時の必要書類		1. 願書 2. 標章画像 4 枚 3. 商業登記簿謄本、定款、法制 4. 外国に出願された標章またはひな形の写し (当該外国の知財庁によって証明されたもの)
7	出願言語	アラビア語	
8	分類	ニース国際分類	
9	多区分出願	可	
10	料金減免制度	無	商標にはないが、特許には利用可能。
11	出願公開制度	無	
12	審査請求制度	無	出願は全件審査される。
13	実体審査	有	商標登録出願から 10~12 ヶ月以内
14	早期審査制度	無	
15	異議申立制度	有	60 日間
16	無効審判制度	有	利害関係人
17	審判請求制度	有	登録官の決定から 30 日以内
18	存続期間	出願日から 10 年間	
19	更新期間	10 年間	存続期間の最終年に更新の請求が可能



20	使用証明	無	
21	不使用取消	有	継続して 5 年
22	電子出願	否	

**+事例（登録商標の侵害、悪意のある出願、制裁および救済措置）**

事件名：85 年控訴第 11414 号

事例番号：11414/85

当事者：非公開

判決日：2018 年 2 月 13 日

原審情報：2017 年 7 月 11 日

参照条文：知的財産保護法 2002 年第 82 号第 63 条、商法第 66/1 条

キーワード：外観と称呼の類似性

**要約：**

商標の目的は製品の識別である。そのためには、商標は、独自デザインでなければならない。商標の所有権は、使用の優先順位に基づいている。登録は所有権の推定に過ぎず、優先使用の場合には否定することが可能である。

**事実：**

原告は、販売代理店を通じてエジプトで事業を展開している外国企業であり、エジプトではなく、アラブ諸国にて、5 類、6 類、16 類、21 類に商標登録を有している。エジプトで 16 類に商標登録を受けようとした際、同一類に 2 つの類似する登録商標を所有している原告の販売代理店である被告の主張に基づき、商標局に拒絶された。原告は、商標間の類似性を主張するとともに、被告の商標の取消を求めて、この訴訟を裁判所に提起した。

**争点：**

類似の判断、悪意の認定

**判決：**

2 つの商標を対比した結果、裁判所は、双方とも文字(C)の上に翼の形で示されている同じ図を使用していると判断した。さらに、両方の商標に用いられている文字の組み合わせは、双方の商標の称呼において類似し、公衆に混同を引き起こすと判断した。双方の標章が同じ 16 類に属するため、需要者が原告の商品は被告に属するものと信じると考えられる。

商標局が原告の商標を登録拒否により保持しなかった場合、これは国内法および国際条約で述べられている商標保護の法目的と矛盾する。

原告は、未登録商標の所有者であり、かつて、エジプトやアラブ諸国で販売代理店を通じて

使用を行ったことを、前回の事件で証明した。この裁判所では、被告の登録商標について取消の決定を行うと同時に原告に 10 万ドルの損害賠償を認めた。

裁判所は、原告の請求を容認した。

## 6 インド共和国

### +法制度の基本情報

2022 年 1 月現在

	項目	情報	備考
1	管轄省庁	特許意匠商標総局特許庁	
2	商標法	商標法（1999）	
3	商標の種類	文字、図形、記号、色彩の組み合わせ、及びこれらの結合	
4	マドプロ加盟	加盟	2013/7/8
5	現地代理人	必要（インド在住の出願人は直接出願が可能）	インドに住所も居所もない場合、インドの商標代理人を選任することが必要。
6	出願時の必要書類	願書	出願商標が記載された願書 出願時に委任状は必要とされない 優先権書類の提出が必要
7	出願言語	英語	法律および規則はヒンディー語もあるが、願書およびオンライン電子出願は英語のみ。商標がヒンディー語であれば、翻訳は不要。
8	分類	ニース国際分類	
9	多区分出願	可	
10	料金減免制度	有	個人および小規模企業向け
11	出願公開制度	無	受理された出願のみ
12	審査請求制度	無	出願は全件審査される。
13	実体審査	有	
14	早期審査制度	有	手数料の支払いによって
15	異議申立制度	有	何人も公告の日から 4 ヶ月以内に申立可能。
16	無効審判制度	有	利害関係人が請求可能
17	審判請求制度	有	
18	存続期間	出願日から 10 年間	
19	更新期間	10 年間	更新の申請は、存続期間満了日前 1 年以内に可能。存続期間満了後

			のグレースペリオドは、12 ヶ月間で、追加料金の支払いが必要。
20	使用証明	無（使用に基づく出願の場合は有）	
21	不使用取消	有	登録から 5 年
22	電子出願	可	<a href="https://ipindiaonline.gov.in/trademarkefiling/user/frmLoginNew.aspx">https://ipindiaonline.gov.in/trademarkefiling/user/frmLoginNew.aspx</a>

**+事例 1（登録商標に対する侵害事件）**

事件名： Iruttukadai Halwa 事件

事件番号：2015 年民事上訴第 2758 号

当事者：

S. Syed Mohideen……………上告人（原審：被告）

対

P. Sulochana Bai……………被上告人（原審：原告）

判決日：2015 年 3 月 17 日

裁判所：インド最高裁判所

参照条文：商標法 27、28、29、34 条

キーワード：先使用者、名声、知名度、登録商標所有者に対する訴訟、慣習法上の権利

要約：

上告人（原審：被告）は、マドラス州地方裁判所で、被上告人（原審原告）から商標「Iruttukadai Halwa」の永久差止を求める民事訴訟を起こされた。同裁判所は上告人に不利な判決を下し、続く高等裁判所においても一審と同じ判決が出された。上告人はインド最高裁判所に高裁の命令に異議を唱え、上告した。

事実：

**(A) 事件**

1. マドラス高等裁判所の判決に対する最高裁判所への控訴である。高等裁判所は控訴を棄却し、第一審裁判所の判決を支持した。上告人は、商標の先使用者ではないとされただけでなく、商標「Iruttukadai Halwa」の事前登録も行っているという理由で、上告人に対する永久差止命令を受けていた。裁判所は、コモンローの権利、被上告人の市場における営業権、および上告人のパッシングオフ行為を認定した。
2. 最高裁も、先使用とパッシングオフの権利は、制定法上の権利よりも優位であるとする地裁および高裁の理由と認定を受け入れた。さらに、パッシングオフは、登録商標・未登録商標のビジネス、顧客吸引力（＝グッドウィル）を守るためのコモンローの原則に基づく、広範な権利である。
3. 最高裁はさらに、先使用者は、登録商標の所有者よりも優位な権利を持っており、登録商標に対するパッシングオフも可能だと判断した。

**(B) 上告人、被上告人と商標「Iruttukadai Halwa」**

1. 被上告人は、2007 年に登録された登録商標「iruttukadai halwa」の所有者だった。おもしろいことに、被上告人の事業は、1900 年にタミルナドゥ州のティルネルヴェイ町イ

ーストカーストリートで始まっている。被上告人は、1900 年から現在に至るまで「Iruttukadai Halwa Shop」は午後 5:00 又は 5:30 に開始し、午後 10:30 又は 11:00 まで営業し、品質を維持するために毎日 1 アイテム「Halwa」のみが販売されており、顧客は、この店を「Iruttukadai Halwa Shop」と呼んだ。やがて、「Iruttukadai」は店の名前となった。従って、被上告人は、商標登録に加えて、商標「Iruttukadai halwa」に 1900 年より名声と顧客吸引力を獲得している。

2. 被上告人が享受した顧客吸引力に対する嫉妬から、上告人は Halwa の販売を開始し、その後「Tirunelveli Iruttukadai Halwa」という店を開いて、被上告人が別の店を開いたと大衆を欺いたと主張した。上告人は新聞にも広告を出していたため、世間からの問い合わせが始まっていた。
3. 被上告人は上告人に通知を発行し、被上告人（原告）が「Iruttukadai Halwa」を商標登録したので、甘味料の販売に被上告人（原告）商標を使用しないように求めた。しかし、上告人は、被上告人の要求に応じることを拒否した。
4. 被上告人は訴訟を提起したが、上告人は当該訴訟に異議を唱え、被上告人の主張を否定した。上告人はまた、自身が「Tirunelveli Iruttukadai Halwa」として登録商標を持っていると主張したため、被上告人には訴訟を起こす権利がなかった。上告人はまた、訴訟で主張されているように、欺瞞、混乱、および不正行為の主張を否定した。
5. 第一審裁判所は全部で 11 の争点を組み立て、事件の審理は証人と書類の審査によって進められた。公判後、第一審は、「被上告人の家族が 1900 年に事業を開始したことは、さまざまな証拠によって証明された。これに基づいて、第一審裁判所は、被上告人が「Iruttukadai Halwa」という言葉の以前の使用者であり、したがって、宣言と差止命令を命じる権利があるという認定を記録した。
6. 上告人は、第一審裁判所の決定に対して上訴した。高等裁判所も事実審裁判所の認定を支持した一方で、高等裁判所は、被上告人の名前の人気に注目し、被上告人は商標の先使用者であるだけでなく、先登録でさえあるとした。

争点：

1. 商標の登録権者に対して、パッシングオフの主張は可能か。
2. 先使用者が法定上の権利に対する優先権を有しているか。
3. 商標の登録所有者は、名声と信用の保護のために他の登録所有者に対して訴訟を起こすことができるか。

裁判所の判決と認定：

- (A) 上告人の上告(Ori. Def.)は棄却された（裁判所費用：50,000 インドルピー）。
- (B) 裁判所は次のように判断した。条項、特に 1999 年商標法第 27 条、28 条、29 条、および 34 条をまとめて読むと、登録によって付与される権利は、商標の先の使用者の権

利に従うことが示される。」 また、「…。したがって、慣習法から生じる権利は、ある登録所有者の権利が別の人物に対して執行されないことを明確に述べている第 28 条 (3)の制定によって妨げられることはない。 」

- (C) 裁判所はまた、「このように、本法のスキームは、先使用者の権利が登録の権利よりも優れていると認められ、登録所有者でさえ先使用者の権利を妨害することができない。法律の条項をまとめて読むことの効果は、顧客吸引力を生成する前の使用者の権利を前提とするパッシングオフの訴訟は、法律に基づいて提供される登録の影響を受けない。」と述べた。
- (D) 裁判所は、パッシングオフの原則について議論し、パッシングオフは、虚偽の表示から事業における顧客吸引力を保護する権利であると判断し、「Jif Lemon」事件で定められた古典的な三位一体を考慮した。
- (E) 裁判所は、慣習法上の管轄権、すなわちパッシングオフの権利は、商標の侵害に比べてより広範な救済策であると判断した。これは、パッシングオフの法理がビジネス保護の一般原則に基づいて機能しているためである。 さらに、パッシングオフ行為は商標権侵害とは独立して考慮されなければならないとの判決も下した。
- (F) 最後に、裁判所は、商標の先使用者が登録商標所有者に対して訴訟を起こすことができることを述べ、次のように判断した。2名の登録所有者間の紛争の場合、2名の登録所有者の間で認められたコモンローにおいて、どちらの権利がより優れているかを裁判所が判断できるようになるため、コモンローにおけるより優れた権利の評価が不可欠である。」
- (G) 法律の条項、高等裁判所および最高裁判所のさまざまな判決に定められた原則を考慮し、当該法律を事件の事実と比較した後、裁判所は、第一審および高等裁判所の同時認定を支持し、却下した。 控訴を棄却し、上告人に対する判決を確定した。



## +事例 2（悪意の出願）

事件名：Lovesac Company 事件

事件番号：MP. No.185/2020 IN ORA/143/2020/TM/DEL [IPAB]

当事者：

Lovesac Company（申立人） 対 Avneet Kaur & Another（被申立人）

判決日：2020 年 12 月 31 日

裁判所：知的財産審判委員会（IPAB）（3 名）

参照条文：商標法 11(10)(ii)、47、57、125 条

キーワード：悪意、著名、外国登録、国境を越えた名声、登録商標の取消

要約：

申立人は米国に本拠を置く会社で、1995 年以来商標 LOVESAC のフレームレス家具製品を製造していた。申立人はまた、15 ケ国以上で商標登録を行っており、商標出願のいくつかは出願中であった。申立人は、被申立人に付与された No.1 商標「LOVESAC+図形」の取消を求めた。

機器商標 LOVESAC について被申立人 1 に付与された登録を取り消すための訂正申請書を提出した。



事実：

(A) 事件：1999 年商標法第 47 条、第 57 条および第 125 条に基づいて、登録商標法に基づき、被申立人 1 名義で登録されている 20 類についての商標登録第 3910894 号の取消が申立人によって求められた。申立人はまた、被申立人 1 の登録取消の処分が保留されていることについて、請願を提出した。

(B) 申立人：被申立人および商標 LOVESAC

I. 申立人は、1995 年以来、アメリカにてフレームレス家具のビジネスを商標「LOVESAC」を用いて自宅にて行っていた。その後、申立人は、自身の事業を進展させ、2002 年には「The Lovesac Corporation」なる会社を設立し、アメリカにて商標登録を行った。時が経過したのち、現在では「The Lovesac Company」として知られるようになった。

II. 申立人の事業は、大幅に成長し、売上は何倍も増加した。申立人は LOVESAC の広告、販売促進を進め、LOVESAC は申立人の事業に不可欠なものとなった。申立人は

急成長したアメリカの家具製造業者の一つであり、LOVESAC ブランドの下で、20 年に亘り、フレームレスの家具の販売を行った小売業者でもある。申立人は、あらゆるサイズと種類のフレームレス家具を販売している。インターネットのおかげで [www.lovesac.com](http://www.lovesac.com)、さらには Youtube、インスタグラム、ツイッターやフェイスブックなどあらゆるプラットフォームを通じて、商標「LOVESAC」はインドを含む世界中で購入・利用されている。

- III. 申立人は、商標「LOVESAC」をオーストリア、カナダ、中国、コスタリカ、欧州、香港、メキシコ、ニュージーランド、ノルウェー、韓国、サウジアラビア、シンガポール、台湾、イギリス、UAE、アメリカおよびベトナムにて登録しており、また、アルゼンチン、ブラジル、カンボジア、チリ、アイスランド、インドネシア、イスラエル、日本、クウェート、モロッコ、フィリピン、ロシア、南アフリカ、スイス、タイ、トルコおよびウクライナにて出願係属中である。さらに、申立人は、マドリッド制度を利用し、2002 年のアメリカ商標登録を基礎とし、インドにて 2018 年に登録を受けている。
- IV. 申立人は被申立人 1 が、不正な意図を持って不誠実に、一見類似し音声学的に同一の標章を採用したと主張した。申立人はまた、被申立人 1 が商標「LOVESAC」をあらゆるさまにその商標に図形等を不正に追加添付して、違法な模倣行為をカモフラージュしたと主張した。被申立人 1 は、商標の正当な使用者でも発案者でもない。

申立人の商標	被申立人 1 の商標
LOVESAC	

- V. 被申立人 1 はラベル/図形の商標の登録出願は、申立人の商標出願がインドにて出願される前に行ったものであり、登録されるまでいかなる異議申立もなされなかったと答弁した。被申立人 1 は、また、申立人は、インドにおけるビーンバッグチェアの需要者の詳細な記録を残していないと主張した。言い換えれば、申立人はインドで事業や販売を行っていない。被申立人はさらに登録商標は、図形商標であり、申立人の文字商標と比べて、LOVE と Sac は共通する語であるものの、汎用語であり、だからこそ、虫がシンボルとして使用されているのだから、商標のあいだに類似性はないと述べた。

争点：

1. 被申立人 1 が行った商標出願は悪意か否か
2. 申立人は国際的な名声を獲得したか？

## 3. 先使用は先に登録したことに優先するか

裁判所の判決と認定：

- (A) もし、商標出願が、単に外国の競業者の市場の妨害のみを意図する場合には、悪意出願である。
- (B) 悪意について検討すると、“……したがって、論争の対象商標についての被申立人 1 による出願は、悪意によるものと認められるので、登録を維持されるべきものではない。1999 年商標法 11 条(10)(ii)は、商標出願がこのような悪意によるものだったことを想定している。被申立人 1 の行為は悪意の商標登録であり、出願人の競争力と顧客吸引力を破壊する不正競争行為と判断される”。
- (C) マドリッドルート<sup>1</sup>の商標登録と優先権を検討すると、「被申立人 1 による出願の後に申立人の出願は行われたが、優先権があるので、申立人の出願は 2018 年 6 月 14 日を優先日として優先権を主張する 2018 年 9 月 11 日付の国際登録第 4234845 号である。したがって、申立人の出願は被申立人 1 の出願日である 2018 年 8 月 8 日付の出願に優先する。
- (D) IPAB はさらに国際的な名声はインドにおいても認定されると認めた。
- (E) IPAB は、被申立人による記述的語句であるとの主張および商標非類似の主張を退けた。
- (F) IPAB は、被申立人 1 による商標出願と登録は悪意によるものであり、被申立人 1 の名義は取り消されるべきであると述べた。

## 7 インドネシア共和国

## +法制度の基本情報

2022 年 1 月現在

	項目	情報	備考
1	管轄省庁	知的財産総局（DGIP）	
2	商標法	雇用創出法第 11/2020 号により改正された商標法第 20/2016 号	
3	商標の種類	文字、図形、記号、立体的形状、ホログラム、色彩の組み合わせ、音、及びこれらの結合	
4	マドプロ加盟	加盟	2018/1/2
5	現地代理人	必要	外国人および外国企業は、代理人である知的財産権弁護士の選任が必要。DGIP に直接商標出願ができるのは国内の出願人のみ（代理人不要）。
6	出願時の必要書類	願書	1. 願書 2. 商標見本 3. 委任状 4. 宣言書 5. 優先権書類およびそのインドネシア語翻訳（申請する場合）
7	出願言語	インドネシア語	
8	分類	ニース国際分類	
9	多区分出願	可	
10	料金減免制度	無	
11	出願公開制度	有	全ての出願は 2 ヶ月間公開される。
12	審査請求制度	無	全ての出願は公開期間満了後に審査される。
13	実体審査	有	雇用創出法の施行以来、第三者からの異議申し立てがない場合、商標審査官は 30 日以内に実体審査

			<p>を終了しなければならない。一方、第三者からの異議申し立てがあった場合、商標審査官は 90 日以内に実体審査を終了しなければならない。</p> <p>しかし、実際には、商標審査官の仕事量の関係によっては、実体審査がこの期間を超えることもある。</p>
14	早期審査制度	無	
15	異議申立制度	有	誰でも 2 ヶ月の公開期間に申立可能。
16	無効審判制度	有	<p>1. 未登録の商標権者は、DGIP に商標出願を行った後、訴訟を提起することができる。</p> <p>2. 無効審判は、商標権者に対して、商事裁判所に提起される。訴訟は被告の住所/居所がある管轄区の商事裁判所に提起されるが、原告および・または被告が外国人・外国企業の場合は、ジャカルタ商事裁判所に提起される。</p> <p>3. 商標登録の無効審判は、商標登録日から 5 年以内に限り提起することができる。</p> <p>4. 関連商標が悪意であり、現行法、道徳、宗教および公序良俗に違反する場合、無制限に無効審判を提起することができる。</p>
17	審判請求制度	有	商標出願人が最終拒絶を受けた後、出願人は、通知の送達から 90 日以内に、商標審査官の決定について、商標審判委員会に審判請求することができる。
18	存続期間	出願日から 10 年間	

7 インドネシア

19	更新期間	10 年間	存続期間満了日前 6 ヶ月以内。グレースピリオド：満了後 6 ヶ月以内。罰金の支払いあり。
20	使用証明	無	使用宣誓書
21	不使用取消	有	商標法第 74 条 不使用取消訴訟は、商標登録日または最終使用日より 3 年間連続して、商品および/または役務の取引において使用されていないことを理由に、利害関係者によって訴訟の形で、商事裁判所に請求される。
22	電子出願	可	URL: <a href="https://merek.dgip.go.id/">https://merek.dgip.go.id/</a>

### + 事例 1 (不使用取消審判)

事件名：商標「CRISTALINE」の一部不使用に基づく取消訴訟

事件番号：最高裁判所決定 No. 959 K/Pdt.Sus-HKI/2018 とジャカルタ商事裁判所決定 No. 69/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst

当事者：

1. PT Pepper Tree Investama (原告)

2. Gie Cristaline (被告)；

3. 法務人権省、知的財産総局 (DGIP)、 標章および地理的表示局 (共同被告)

判決日：2018 年 4 月 17 日 (ジャカルタ商事裁判所) および 2018 年 11 月 14 日 (最高裁判所)

原審情報：ジャカルタ商事裁判所決定 No. 69/Pdt.Sus-Merek/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst

参照条文：商標法第 74 条

キーワード：不使用による取消訴訟、使用声明書

要約：

原告は、被告の登録商標「CRISTALINE」について、ボトル入り飲料水あるいはミネラルウォーターについて 3 年以上継続してインドネシアにて不使用であるとの理由に基づき、不使用による商標の一部取消訴訟を提起した。

事実：

2004 年 1 月 28 日、被告は、商標出願「CRISTALINE」を 32 類について出願した。DGIP は 2005 年 9 月 30 日に登録した。2013 年 7 月 17 日、被告は、商標「CRISTALNE」の登録更新申請を行った。

インドネシアの独立機関による調査によれば、商標「CRISTALINE」はインドネシアにおいて一度も使われておらず、商標「CRISTALINE」を付した商品は *Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia*/BPOM RI (インドネシア食品薬品当局) にも登録されていない。

こうした事実にもとづき、原告は、被告の商標「CRISTALINE」について、部分取消を求める請求を行った。

下記が、原告と被告の商標の対比である。

原告商標	被告商標
<b>CRYSTALLINE</b>	
<b>32 類:</b> ミネラルウォーター; ボトル入り飲料水	<b>32 類:</b> ミネラルウォーター、炭酸水、その他のノンアルコール飲料。ビール類; フルーツ風味飲料, ジュース

このケースで、裁判所は、被告に対して裁判所に出頭するよう召喚状を送付した。しかし、3 回に亘り召喚状が送付された後、被告およびその代理人は法的に呼び出しを受けたにも関わらず裁判所に出廷しなかった。この事件は、原告と共同被告のみの出廷で行われた。

原告は、被告の商標「CRISTALINE」は一度もミネラルウォーターあるいはボトル入り飲料水商品に継続して 3 年以上使用されていなかったと主張した。その事実、インドネシアの独立調査機関によってもボトル入り飲料水が「CRISTALINE」の商標を付して販売された形跡はないとして確認された。さらに、商標「CRISTALINE」は BROM RI にも登録されていなかった。

一方、共同被告は原告の主張に対して、商標「CRISTALINE」は更新され 2024 年まで権利保護されていると主張した。結果として共同被告は、商標「CRISTALINE」は被告によって使用されていると主張した。

争点：

ミネラルウォーター製品に対する商標「CRISTALINE」の使用の存在がなく、被告自身が法廷に出廷しなかったにもかかわらず、商標登録更新を申請する際の必要書類が、共同被告によって証拠として扱われる使用声明書となるか。

判決：

判決を下す際に、裁判所は、商標の更新申請を規制する商標法第 36 条の「申請人が使用声明書を添付した場合には、更新申請が許可される」、に言及した。従って、裁判所は、商標「CRISTALINE」はいまだ被告によって使用され続けていると考えた。さらに原告は、商標「CRISTALINE」が継続 3 年に亘り、不使用であると証拠づけることができなかった。



裁判所は原告が提出した下記の証拠は十分ではないと判断した。

1. 独立調査機関による商標「CRISTALINE」はインドネシアにて不使用であったとの調査
2. ボトル入り飲料水はインドネシアにて販売されていないという独立調査機関の主張
3. BROMRI が示す、商標「CRISTALINE」を付したボトル入り飲料水商品はないというデータ

しかし、裁判所は原告の主張を退け、裁判所費用は原告の負担とすると決定した。

結論として、商標を更新するための必要書類であった使用声明書は、証拠として使用され、商標が使用されていることを証明するのに十分であると裁判官に納得させることができたことを示す。しかし実際には、そのような商標は一切使用されていない。裁判所は、被告の商標登録を取り消す決定を下した。

## +事例2（悪意のある出願）

事件名：Varivas vs. Varivas –Varivas 商標取消訴訟事件

事件番号：最高裁判所決定 No. 880 K/Pdt.Sus-HKI/2019、ジャカルタ商事裁判所 No. 5/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst と併合

当事者：

1. Morris Co., Ltd.（原告）；
2. Meliana（被告）と
3. 法務人権省、知的財産総局（DGIP）、標章および地理的表示局（共同被告）

判決日：2019年6月17日（ジャカルタ商事裁判所）および2019年10月7日（最高裁判所）

原審情報：ジャカルタ商事裁判所 No. 5/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst

参照条文：商標法第77条及び第76条並びに商標登録に関する法務人権省令第67号第18条(登録商標の取消訴訟について)

キーワード：悪意の申請、著名な商標保護、発明名、商標取消訴訟、実質的に類似の商標

要約：



原告は、被告が登録した商標「VARIVAS」に対して悪意のある商標出願と、原告が所有する各国で登録された有名商標「VARIVAS」にフリーライドするものであるとの理由によって、商標取消訴訟を提起した。

事実：

被告は、2014年3月20日に28類で「VARIVAS」の商標出願を行った。知的財産総局（DGIP）は、2016年7月4日に被告の商標出願の登録を許可した。

2019年1月4日、原告は「VARIVAS」の商標出願を行った。さらに、2019年1月16日、原告の商標出願の登録を確保するために、原告は、ジャカルタ商事裁判所に対して、被告に対し、周知商標のフリーライド及び悪意のある商標出願によるとの理由で提訴した。

以下が、原告および被告の商標の対比である。

原告商標	被告商標
	

訴訟にて、原告は、以下を主張した。

1. 原告によって所有されている商標「VARIVAS」は証拠が示すとおり 1980 年より原告によって使用されており、多数の国で登録され、その存在は大規模に世界的に宣伝されたものである。
2. 商標「VARIVAS」は発明名称であり、被告「VARIVAS」商標は、原告が所有する商標「VARIVAS」と外観、発音、商品の種類が類似しているため、悪意をもって出願された。また、被告の商標「VARIVAS」も、原告が所有する著名な商標「VARIVAS」が各国で登録されていることから、フリーライドしようとした疑いが持たれている。
3. 被告が製造および/または輸入した「VARIVAS」という名前の製品は見つからず、被告は釣り道具を製造し得ない。

他方、「VARIVAS」商標の先行登録権者である被告は、原告の主張に対して下記のように抗弁した:

1. 原告の請求をすべて否定し、商標法は「先願」制度に従っていると主張した。それは、2016 年 7 月 4 日に Meliana（被告）の名前で「VARIVAS」商標出願されている一方、原告は 2019 年 1 月 4 日に「VARIVAS」の商標出願を行った。したがって、被告こそ、インドネシアでの商標「VARIVAS」の正当な権利者である。
2. 被告は原告の商標「VARIVAS」が周知商標であるとの主張を否定した。2016 年の法務人権省規則第 67 号による周知商標の基準を満たしていないからである。従って、裁判所に独立調査機関により商標「VARIVAS」の周知度について調査を行うことを求めた。
3. 「VARIVAS」商標出願の経緯、審査官による登録商標あるいは周知商標との類否を確認する実体審査を経た結果、問題なく登録された事実をもって、商標「VARIVAS」が悪意によってなされた出願であることを否定した。被告は被告による商標出願「VARIVAS」が共同被告である DGIP によって登録されたことは、被告が法律や規則を遵守し原告によって主張する悪意の出願ではないことの証であると主張した。
4. 商標の法的保護は、潜在的に属地主義であり、商標は登録された地域で保護される。結果として原告の主張は、「VARIVAS」商標の所有と最先使用者としての主張であり、他国での登録は、被告の商標「VARIVAS」の登録を無効とする根拠とはならない。

争点:

悪意のある商標出願と周知商標のフリーライド

判決:

「VARIVAS」商標は周知商標であると主張する原告の主張に関して、裁判所は、原告が「VARIVAS」商標を様々な国で登録していることを証明したと判断する。原告はまた、コンテストの実施、スポンサー、メディアによる報道などを通じて、さまざまな国で大規模な

投資とプロモーションを行ったことも証明した。

また、原告は、1987 年以降、日本における商標の使用証明及び日本における「VARIVAS」商標の登録証明を示すことに成功したことから、原告は「VARIVAS」商標の最初の使用者であることが証明された。原告は、インドネシアにおける商標の使用と投資により、インドネシアにおける正規販売代理店の存在を証明することにも成功した。したがって、裁判所は、原告の「VARIVAS」を周知商標であると宣言した。

次に、原告が所有する商標「VARIVAS」と被告の商標「VARIVAS」を比較検討した結果、裁判所は、外観、称呼、分類、商品の属性に類似性があると判断した。したがって、被告の商標「VARIVAS」は、原告が所有する有名な商標「VARIVAS」と類似性があることが証明された。その結果、被告は、原告の有名な商標「VARIVAS」をビジネス上の利益のために模倣またはフリーライドする意図を持っていることが証明された。これは、不当な競争を生み出し、消費者を欺くものである。

上記の考察に基づき、裁判所は、被告が商標「VARIVAS」を登録したことは、悪意のある商標出願として適格であると判断した。

最終的に、原告の訴訟は、裁判所によって完全に認められ次のような判決が下された。

1. 原告が所有する「VARIVAS」商標が周知の商標であることを宣言する。
2. 原告を訴訟の利害関係者として宣言する。
3. 被告が所有する登録番号 IDM000536979、28 類 の「VARIVAS」商標が悪意の商標出願であることを宣言する。
4. 被告が所有する登録番号 IDM000536979、28 類 の「VARIVAS」商標は、原告が所有する有名な商標「VARIVAS」と類似していると宣言する。
5. 被告が所有する「VARIVAS」商標、登録番号 IDM000536979、28 類 の登録を、その法的結果と共に取り消す。
6. 共同被告に対し、被告が所有する登録番号 IDM000536979、28 類 の「VARIVAS」商標の取消を記録し、商標公報に掲載するよう命令する。
7. 原告の「VARIVAS」に商標出願番号 D002019000269、出願日 2019 年 1 月 4 日を付与するよう共同被告に命令する。その商標証明書を発行し、官報に掲載する。

## 8 日本

## +法制度の基本情報

2021 年 5 月現在

	項目	情報	備考
1	管轄省庁	日本国特許庁	
2	商標法	有	平成十八年法律第五十五号 改正
3	商標の種類	文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音、動き、ホログラム、位置	
4	マドプロ加盟	加盟	2000/3/14
5	現地代理人	必要	日本国内に居住していない場合、代理人が必要。
6	出願時の必要書類	願書	*商標見本、商品・役務のリストを含む。 *委任状は、願書に代理人情報を含むので、出願時の提出は不要。 *優先権書類は、出願日から 3 ヶ月以内に提出する。
7	出願言語	日本語	
8	分類	ニース国際分類	
9	多区分出願	可	
10	料金減免制度	無	特許・実用新案にはあるが、商標にはなし。
11	出願公開制度	有	
12	審査請求制度	無	出願は全件審査される。
13	実体審査	有	
14	早期審査制度	有	無料で適用可能。または、2020 年 2 月 1 日以降、要件を満たせばファストトラック審査（出願から約 6 ヶ月で最初の審査結果通知）適用あり。
15	異議申立制度	有	誰でも登録公告日から 2 ヶ月間申立可能。
16	無効審判制度	有	利害関係人が請求可能。

17	審判請求制度	有	
18	存続期間	登録日から 10 年間	
19	更新期間	10 年間	存続期間満了日前 6 ヶ月以内、グレースピリオド：満了後 6 ヶ月以内
20	使用証明	無	
21	不使用取消	有	継続して 3 年
22	電子出願	可	URL: <a href="http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/index.html">http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/index.html</a> (出願サポートページ;日本語のみ)

### + 事例 1（登録可能性（相対的理由））

事件名：立体商標タコ図形 vs. 平面商標タコ図形

事件番号：平成 12 年（行ケ）234 / 2000 年（行ケ）234

当事者：牛島商店 vs. 日本国特許庁

判決日：2000 年 12 月 18 日

原審情報：審判 1998-20552 号

参照条文：商標法 4-1-11

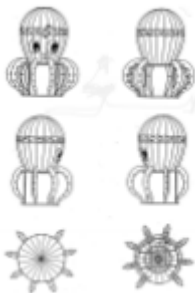

キーワード：外観の類似性、立体商標、支配的な要素

#### 要約：

立体商標は、見る角度によって異なる外観を呈するという独特の性質を有しているため、ある特定の角度から見た一つの図の外観は、他の平らな商標図案と類似している。裁判所は、立体商標図案と平面商標図案との類似性を審査する方法を公表した。

#### 事実：

原告は、1997 年 7 月 3 日に 30 類を指定したコの立体的商標について商標出願をした。特許庁は、本願の商標が、30 類を指定して登録されたタコの平面図形商標と類似すると判断し、本出願を拒絶し、拒絶査定不服審判において拒絶査定を言い渡した。これを不服とした原告は東京高等裁判所に不服を申し立てた。

原告商標	引用商標
	

#### 争点：

類似商標の判断方法

#### 裁判所の判断：

立体商標は、立体形状または立体形状と平面標章の組み合わせで構成され、見る角度によって異なる外観を呈する独特の性質を持っている。実際の使用では、一目で全体の形状を視

認することはできない。そこで、需要者がこれを観察する際に主に見るであろう 1 以上の特定の方向（以下、「所定の方向」という）を想定すると、所定の方向から見た需要者の主たる外観となる。但し、立体商標が、特定の方向から見た場合に商標を特徴付ける特定の外観を呈していると認められない場合は、この限りでない。いずれの方向が特定の性質を呈する所定の方向であるか否かは、個別かつ客観的に判断されるものとする。しかし、本件の標章のように動物の擬人化を表すものであれば、需要者が顔を示す正面方向を所定の特徴的な外観とみなすのは当然である。本標章の正面方向の外観は引用商標と類似しているため互いに類似しているものとみなす。

東京高裁は原告の請求を棄却し、裁判費用は原告の負担とした。

●この判決は、知的財産高等裁判所が設置される前に出されたものです。



## +事例2（インターネットと商標）

事件名：チュッパチャプス事件

事件番号：平成22年（ネ）10076／2010年（ネ）10076

当事者：楽天株式会社 vs. Perfetti Van Melle Societa Per Azioni

判決日：平成24年2月14日

原判決：平成21年（ワ）33872／2009（ワ）33872

参照条文：商標法第36条の1、不正競争防止法第3条の1、民法第709条

キーワード：

インターネット、サービスプロバイダーの責任、オンラインショッピングモール

要約：

控訴人（＝原告）は、インターネットショッピングモール「楽天市場」を運営する被上告人（＝被告）に対し、原告の商標を付した店舗商品をショッピングモールのサイト上で合意を得ずに陳列することは、商標権を侵害するものであるとして、損害賠償を請求した。．

事実：

被告はインターネット通販サイト「楽天市場」を運営している。このモールでは、被告と契約した店主がウェブサイトを作成し、商品を掲載し、商品を販売している。被告は契約前に商品の販売資格を確認していたが、契約後は、店主は被告の審査なしに店の内容を自由に変更できる。消費者は「楽天市場」に掲載されているすべての商品を検索し、購入する商品を選ぶことができる。ある店主は、「楽天市場」を通じて原告の合意を得ずに、原告の著名商標を付した商品を販売した。その結果、被告は商品が原告の商標権を侵害していると主張した。

争点：

ECサイト運営会社に責任はあるのか？

ECサイト運営者が、出店者の出店環境を整えるだけでなく、出店申請の許可・却下を行った場合、出店者へのサービスを停止し、出店者の基本的な出店等の利益を得る使用料、システム利用料、ECサイト運営者が出店者による商標権侵害を認識した場合、合理的な期間内に当該ストアサイトを削除しない限り、商標権者は出店者のみならず、ECサイト運営者に対しても差止請求および損害賠償請求を行うことができる。本件では、被告は、出店者が侵害を行ったことを知ってから8日以内に、出店者のウェブサイトを削除した。8日間は、合理的な期間内であるとみなされる。

判決：

裁判所は、原告の請求を棄却した。

## 9 ケニア共和国

## +法制度の基本情報

2021 年 10 月現在

	項目	情報	備考
1	管轄省庁	ケニア知財庁	
2	商標法	有	商標法（ケニア法第 506 章）
3	商標の種類	文字、図形、立体、単色の色彩、色彩の組み合わせ	
4	マドプロ加盟	加盟	1998/6/26
5	現地代理人	要	代理人は、知財庁に承認された人物であること。
6	出願時の必要書類		以下の様式を提出する必要がある： TM1: 委任状 TM2: 出願書
7	出願言語	英語	
8	分類	ニース国際分類	
9	多区分出願	可	
10	料金減免制度	無	
11	出願公開制度	有	出願は全件公開される
12	審査請求制度	無	出願は全件審査される
13	実体審査	有	
14	早期審査制度	有	全ての要件を満たすと、早期審査される。
15	異議申立制度	有	公告日から 60 日以内に何人も申立することが可能
16	無効審判制度	有	公告までに、登録者に対して、問題となっている件を認証するための審判請求をすることが可能
17	審判請求制度	有	登録官の決定は、高等裁判所に提訴する
18	存続期間	出願日から 10 年間	

19	更新期間	10 年間	更新の申請は、商標の存続期間満了の 90 日前に自らの意思で、または知財庁の督促によって行われ、10 年経過後に商標の保護が解除される場合がある。
20	使用証明	無	
21	不使用取消	有	継続して 5 年
22	電子出願	無	

## + 事例 1（登録商標の侵害）

商標登録官の決定に対する不服

事件名：Sony Corporation vs. Sony Holding Limited [2018] eKLR

事件番号：2015 年民事上訴第 376 号

当事者：Sony Corporation vs Sony Holding Limited

判決日：2018 年 5 月 29 日

参照条文：商標法、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（TRIPS 協定）

## 要約：

Sony Corporation（申立人）が提出した商標異議申立手続に関する商標登録官の決定に対する控訴である。控訴において、控訴人は、登録官が登録したことを理由に、被申立人による文字と標章の使用に対する異議申立を却下するという登録官の決定を無効にしようとした。

## 事実：

2012 年 2 月 28 日、申立人は、自身が 9、35、36、37、39、40、41、42 類の商標権者であることを理由に登録商標に対する異議申立を行った。当事者に対する口頭審理を経て、登録官補は、2015 年 6 月 5 日、異議申立を却下し、被申立人の商標を登録し、異議申立費用は申立人の負担とする旨の決定を下した。この決定を承服しなかった申立人は、控訴した。

本件商標	引用商標
① SONY HOLDINGS（文字＋図形）	SONY ＋図形
② SONY HOLDINGS（文字＋図形）	
被申立人：Sony Holding Limited	申立人：Sony Corporation

さらに、ケニアの商標登録は、保護しようとする事業の性質（分類によって言及される）について登録されるものである。裁判所は、本件について、申立人が保護を得ようとする部分の一部が申立人の商標権と部分的に同じであるという理由で、申立人の商標出願の登録を登録官が拒絶したことについて、裁判所はこの方針を踏襲した。

## 争点：

下記の争点について検討された

- a) 申立人の商標はケニアでよく知られている商標であり、したがって法第 15A 条の規定に基づく保護に値するか？

- b) 被申立人の商標「SONY HOLDINGS」(WORDS & DEVICE)および「SONY HOLDINGS」(WORD)は、商標法第 14 条および第 15 条(1)の規定に違反し、申立人の商標「SONY」(WORD & DEVICE)と非常に類似し混同される可能性があるか?
- c) 被申立人は、商標「SONY HOLDINGS」(WORD & DEVICE)および「SONY HOLDINGS」(WORDS)に対する有効かつ法的権利を、本取引法第 20 条(1)に規定されている商標の登録を申請する前に有していたか?

裁判所の判断：

重要なのは、標章が周知の標章であるかどうかを判断する際に考慮すべき要素が明確に説明され、知られていることを裁判所が認定したことである。商標の周知性を主張する者は、当該商標が実際によく知られていることを所管官庁が推測できる要因に関する情報（証拠）を提出する責任を負う。これは所轄官庁の認識や個人的な傾向に任せられるものではない。

2 番目の問題について、裁判所は、登録官の決定を覆して、「それぞれの商品またはサービスが異なる説明である限り、異なる所有者による類似または同一の商標の使用を妨げるものは何もない」と述べた。商標の唯一の財産は、商標が使用されている事業または取引である。したがって、これは、同じ商品や役務の名称が非常に類似しているように見えても、同じ商品や役務が異なる説明であり、1 つは電子機器であり、他は不動産であるため、同じ分類の下での登録商標のみが許可されるべきではないことを意味する。

最後の争点について、裁判所は、第 20 条(1)の目的上、申立人は所有権を確立するために名声と顧客吸引力を証明しなければならないと判断した。この条項は、申立人が、使用している、あるいは使用が予定されている商標の所有者であることを想定している。未使用の商標がどのように名声や顧客吸引力を持っているかを確認するのは簡単ではない。

判断：

被申立人の商標登録は、申立人が既に権利を有する同一分類についてのみ拒絶された。ただし、本件商標が法的審査を適正に通過し、登録官が登録をすること自体は適切なものとされた。

## + 事例 2（制裁と救済措置）

事件名：Match Masters Limited vs. Kenafric Matches Limited & another [2021] eKLR

事件番号：HCCC NO. E 250 OF 2020

当事者：Match Masters Limited vs. Kenafric Matches Limited & The Anti-Counterfeit Agency  
（偽造防止局）

判決日：2021 年 3 月 8 日

参照条文：商標法、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（TRIPS 協定）

### 要約：

著名な未登録商標の所有者である原告は、原告の商標を付した商品の被告による使用に対する差止命令を求めた。裁判所は、原告が 3 つの要件、①原告の商標が顧客吸引力を獲得したこと、②混同の可能性があること、および③被告の使用によって引き起こされた損害であること、を証明したため、被告の行為をパッシングオフと見なした。裁判所は、被告の使用に対する差止命令を命じた。

### 事実：

Match Masters Limited（MML）は、Rhino、Kifaru、Simba、Paka など、いくつかのブランドのセーフティ マッチの所有者である。ブランド名には、「ビッグ ファイブ」の動物の名前が含まれている、と MML は主張する。ケニアの「ビッグファイブ」は、ゾウ、ライオン、ヒョウ、バッファロー、サイである。MML は、これらのブランドの登録商標の所有者である。

2019 年 3 月 22 日、Kenafric Matches Limited（Kenafric または被告 1）は、番号 106346 の「ビッグ ファイブ」（文字商標）と 106617 の「ビッグ ファイブ」（文字+図形）の 2 つの標章を商標として登録する申請を行った。MML は、2020 年 2 月 10 日に提出された異議申立手続により登録に反対した。これらの手続は、商標登録官の前で、現在の出願が主張された時点で係争中であった。

本件商標	引用商標
“big five”	“Big Five”（文字商標）および 106617 “Big Five”（文字+図形）.
商品：マッチ箱	商品：マッチ箱
被告 1：Kenafric Matches Limited 被告 2：The Anti-Counterfeit Agency	原告： Match Masters Limited（MML）

争点：

裁判所は請求されている差止による救済を発令すべきかどうか？ 裁判所は Nzioka J Unga Limited vs Capwell Industries Limited [2019] eKLR の事例を引用した。

「商標が依然として商標登録官の手続対象であるという事実を考慮すると、この段階では、当事者のいずれかに有利または不利ないかなる命令も、正義とならない。それは彼らの事業運営に広範囲に及ぶ影響を及ぼし、および/またはこの段階で問題を決定する可能性がある。その点に関して、この中間段階で求められている命令を保留し、当事者が商標登録官の問題を迅速に処理し、および/または本件訴訟の審問のためにこの問題に対して準備するよう命令することは認めない。ここでの申請の費用は本訴訟の結果に従う。」

裁判所はさらに、差止による救済を発行しないと不正につながる可能性がある特定の事例を認識した。Newton Oirere Nyambariga vs KCB Bank Kenya limited & Another [2017] eKLR の事例では、パッシングオフの主張は顧客吸引力を守るために取引者に認められた法的な手続きの権利である。これは、不正競争防止法や商標権侵害の下で以下の3つの要件を証明することで適用され得るものである。

第一に、原告は、需要者に提供する特定の商品・役務の（シンプルにブランド名や取引者名のこともあれば、ラベルやパッケージの個別の特徴などの）外観に関連して購入心理を提供する顧客吸引力あるいは名声を確立していなければならない。その「外観」は需要者によって原告の商品・役務の特徴的なものとして認識されるものである。

第二に、原告は、被告が公衆に対して行う不当表示（意図的であろうとなかろうと）は、公衆に、被告が提供する商品・役務は現行の商品・役務であると信じさせるものであることを証明しなければならない。公衆が原告について、商品・役務の製造業者あるいは供給者として実体のないものとしてとらえるか否か、実際に原告の出所に係るものとして認識するかどうか。例えば、特定のブランド名に基づいて商品を購入するように習慣づけられている場合、ブランドの所有者についての公衆の意識はほとんどない。

第三に、原告は、被告の商品や役務が、原告の提供するものと出所を同じくするものであるとする被告による不当表示によって、誤って認識されることで、原告側に生じる損害に苦慮する可能性を予期しうる行為であることを証明しなければならない。

判決：

裁判所は、原告に有利な差止命令を出したが、2020年7月10日の要求については、以下とした；

被告1が問題の商標を使用した偽造品を継続して販売することを阻止し、主訴の審理と決定が下されるまでの間、さらなる製造と販売に対する差止命令を出す。



「裁判所はその要求を認めるが、裁判所は被告 1 の製品が偽造品であるとは認定していない。したがって、その資格があれば、原告が 14 日以内に合計 10,000,000 ケニアシリングの損害賠償に関する約束を被告 1 に提出することを条件に、申請が許可される。」

パッシングオフを構成するとして被告 1 の商品製造に対する差止が下された。被告 2 は州組織であり、法に従って、消費者を偽造品の商品から守る義務がある。裁判所は、これについては命令を下さなかった。商品が偽造品か否かを確認するプロセスは、いくつかの科学的な試験が必要であり、申請は暫定的なものであり、被告 2 が被告 1 の商品製造行為に対して対応しなかったことについて過失の推定はできない。

## 10 大韓民国


## +法制度の基本情報

2021 年 11 月現在



	項目	情報	備考
1	管轄省庁	韓国特許庁	
2	商標法	有	2020 年改正
3	商標の種類	文字、図形、記号、立体、単色の色彩、色彩の組み合わせ、動き、ホログラム、音、匂い	
4	マドプロ加盟	加盟	2003/4/10
5	現地代理人	要	国内に住所がない又は居住していない場合、国内の特許弁理士を任命しなければならない。
6	出願時の必要書類		(a) 以下を記載した出願書：出願人の氏名・住所、商標の見本、提出日、優先権出願国・日（優先権主張する場合） (b) 商標の見本 10 枚 (c) 優先権書類（優先権を主張する場合） (d) 委任状（必要な場合）
7	出願言語	韓国語	
8	分類	ニース国際分類	
9	多区分出願	可	
10	料金減免制度	無	特許、実用新案、意匠出願は対象だが、商標は対象ではない。
11	出願公開制度	無	
12	審査請求制度	無	出願は全件審査される。
13	実体審査	有	出願日順に、全件実体審査される。
14	早期審査制度	有	

15	異議申立制度	有	公報に公告された日から2ヶ月以内に、何人も異議を申し立てることが可能（延長不可）。
16	無効審判制度	有	利害関係人又は審査官は無効審判の請求可能。
17	審判請求制度	有	
18	存続期間	登録日から10年間	
19	更新期間	10年間	存続期間満了日前1年以内 グレースピリオド：満了後6ヶ月以内
20	使用証明	無	
21	不使用取消	有	継続して3年
22	電子出願	有	

+ 事例（悪意のある出願）

事件名：Sambuja (“) 事件

事件番号：2017hu2178

当事者：Sambuja (“) vs. Somunna Sambuja (“)

判決日：2020 年 2 月 13 日

原審情報：2017heo2628


参照条文：商標法第 119 条第 1 項第 2 号

キーワード：サービスマーク、商標


要約：


商標権移転後、新たな商標権者から登録商標の使用許諾を受けたライセンシーが、登録商標と同一または類似の標章を使用すると、旧商標の所有者の事業と混同される可能性が高い。このような場合には、実際の商品への使用状況を精査し、社会通念上、登録商標の不正使用に該当するか否かを判断する必要がある。

事実：

Y. Kim 氏は、指定商品「海苔、海藻、揚げ昆布」に関する登録商標 (“) の所有者で

あり、同氏が代表を務める Honghae F&D は “ ” をその商標として使用していた。

しばらくした後、登録商標 “ ” の所有権は、Y. Kim 氏から被告へと移転し、被告は Sambuja 社と Hyosung Food 社に登録商標の使用を許諾した。




Sambuja 社 と Hyosung Food 社は登録商標 “ ” を適切な態様にて使用したのち引き

続いて、登録商標と類似する “ ” や “ ” を海苔と海苔弁当に使用した。

争点：

韓国商標法 119 条(1)(ii)によると、「専用使用権者又は通常使用権者が指定商品又はこれに類似する商品に登録商標又はこれに類似する商標を使用することで、需要者に商品の品質を誤認させたり、他人の業務と関連する商品との混同を生じさせる場合、商標登録取消審判



によってその登録が取消されることがある。」

登録商標  の移転後における被告の “  ” と “  ” の使用は第三者の事業と出所の混同を生じさせる行為か？

裁判所の判断：

本件登録商標が被告に譲渡された後、被告から登録商標の使用許諾を受けたライセンシーは、本件登録商標を本来の形で使用せず、Honghae

F&D で使用されたものと同一の標章及び商品を使用していた。この件において標章

“  ” と “  ” および登録商標の使用権者が使用する商品は、需要者間に Honghae F&D の商品や標章と出所混同を生じさせ得る。

したがって、本件の登録商標は被告に譲渡されたものであるから、前商標権者である Y. Kim 氏または Y. Kim 氏が登録商標の使用権を許諾した Honghae F&D は「第三者」とみなされる。

## 11 マレーシア

## +法制度の基本情報

2021 年 5 月現在

	項目	情報	備考
1	管轄省庁	マレーシア知的財産公社	
2	商標法	商標法 2019 (815 号)	
3	商標の種類	文字、図形、記号、立体、色彩、音、匂い、ホログラム、位置、動き	
4	マドプロ加盟	加盟	2019/12/27
5	現地代理人	要	出願人が国内に居住していない又は法人もない場合は、商標代理人を委任しなければならない。
6	出願時の必要書類		*出願書 *標章見本 *料金 *翻訳（必要な場合）
7	出願言語	英語、マレー語	
8	分類	ニース国際分類	
9	多区分出願	有	
10	料金減免制度	無	
11	出願公開制度	有	出願は、全件公開される。
12	審査請求制度	無	出願は、全件審査される。
13	実体審査	有	
14	早期審査制度	有	
15	異議申立制度	有	出願の公告日から 2 ヶ月以内に（料金とともに）、誰でも申し立てることが可能。
16	無効審判制度	有	主張した人によって可能
17	審判請求制度	有	出願人に最終拒絶通知が発行されてから（料金の支払いによって延

			長可能)、裁判所に審判請求することが可能。
18	存続期間	登録日から 10 年間	
19	更新期間	10 年間	存続期間満了日前 6 ヶ月以内 グレースピリオド：満了後 6 ヶ月以内（料金）
20	使用証明	無	
21	不使用取消	有	登録通知日から継続して 3 年間に 使用していない場合、裁判所が （主張者の申請によって）取消する。
22	電子出願	可	

### + 事例（登録商標の侵害）

事件名：「nano-g」商標権侵害

事件番号：[2021] 1 LNS 660

当事者：

Nano G Central Sdn Bhd & NanogPLT vs. Eva Energy Sdn Bhd, Irispro

International Sdn Bhd & Chew Lea Yong

判決日：2021 年 4 月 30 日

原審情報：裁判所は、仮処分を許可

参照条文：2019 年商標法第 56 条(3)。

キーワード：侵害、同一、登録商標

#### 要約：

原告は、原告の取引に対する商標権侵害、パッシングオフ、損害の陰謀、および不法な干渉について、被告に対して訴訟を起こした。この訴訟の最終的な和解が保留されている間、原告は、被告が事業を行う際に「nano-g」商標の使用を差し止めるための差止命令の発行を求める仮処分申請を提出した。裁判所は、原告に対する仮差止を認めた。そこで被告は、当該決定に対して提出された 2 つの個別の上訴を提起した。裁判所は、裁判所が原告の差止の仮処分申請を許可するために満たすべき 5 つの要件を適用した。

#### 事実：

原告は、「nano-g」商標を有する非侵襲的防水製品および関連サービスの専門家である。被告は、エネルギー効率の高い製品と抗菌ソリューションの製造事業を行っている。被告のマークに原告の「nano-g」商標を使用する被告の行為は、原告の「nano-g」商標の善意と人気を利用するための意図的かつ計画的なものである。これは消費者の注意を引く可能性があり、被告の商品やサービスが原告に由来し、原告に関連しているという誤った認識を与える可能性がある。原告は、「nano-g」商標をめぐる商標侵害訴訟を提起し、同時に、原告のものとは未知の品質で商品やサービスを偽装する被告の行為による原告の信用と名声への継続的な損害による損害賠償がされず、被告はそのようなものから得られた利益を保持し続けているといった重大な問題があるため、裁判所は差止の仮処分命令を許可しなければならないと主張した。

補償し得ない継続的な損害が原告の顧客吸引力と名声に対する継続的な損害を与える商品・役務に関する被告のパッシングオフ行為により、補償し得ない継続的な損害が発生するとの理由に基づいて被告の行為による損害と差止の仮処分を請求した。裁判所は、差止の仮処分を認め、被告は、その決定に対する不服を申し立てた。



原告商標	被告商標
	

争点：

原告は、以下の裁判所が差止の仮処分を認める要件を満たしているか。

- (i) 重要かつ非常に強烈な問題が存在すること
- (ii) 原告が訴訟に勝訴した場合、損害の補償が十分ではないと考えられること
- (iii) 本件に存する簡易性と正義のバランスが原告に対して好ましい結果をもたらすものであるか。
- (iv) 原告に有利な特別な事情があるか
- (v) 維持すべき状況があるか

裁判所の判断：

まず第一に、裁判所は、被告に対する原告への差止の仮処分命令を維持するために、「完全かつ率直な開示」要件を満たさなければならない。問題は、原告が初期段階で重要な情報を開示したかどうかである。

裁判所は、原告がそのような重要な情報を開示することを怠らなかったと認めた。

原告の商標問題の所有権の所在および必然的な問題とは別に、裁判所はまた、正規の訴訟にてのみ決定される自身の事業を被告の商品・役務と類似する範囲について拡大しようとする原告の意図についても確認した。次に裁判所は、仮に被告が商標「nano-g」の使用を停止しなかった場合に原告に出所混同による損害があるか否かについて判断した。外観上の同一性あるいは類似性を要部として識別される「nano-g」部分と別に、重要となる特徴は、商標の称呼である。それに基づき、裁判所はさらに、差止の仮処分を認めることで、被告が継続して原告の「nano-g」商標とほぼ同一の外観・称呼を有する「nano-g」商標の使用継続を停止させることができることで、原告にとって便宜的であるから本裁判所が差止の仮処分命令を認めるべきと判断した。裁判所は、原告の差止請求は、被告による語句「nano-g」を原告の「nano-g」商標と誤認させる使用を抑制することができると判断した。原告は、この分析に満足し、裁判所は原告の差止の仮処分申請を認めた。

## 12 ミャンマー連邦共和国

## +法制度の基本情報

2022 年 1 月現在

	項目	情報	備考
1	管轄省庁	農業・畜産・灌漑省登録局	商標法は、まだ施行されていない。2018 年登録法では、商標登録は農業・畜産・灌漑省の登録局で実施されている。
2	商標法	登録法 2018	
3	商標の種類	文字、図形、記号、立体、色彩の組み合わせ	
4	マドプロ加盟	未加盟	
5	現地代理人	要	
6	出願時の必要書類	宣誓書	
7	出願言語	ミャンマー語	
8	分類	ニース国際分類	
9	多区分出願	有	
10	料金減免制度	無	
11	出願公開制度	無	
12	審査請求制度	無	
13	実体審査	無	
14	早期審査制度	無	
15	異議申立制度	有	
16	無効審判制度	有	
17	審判請求制度	無	利害関係人が請求可能。

18	存続期間	登録日から 3 年間	
19	更新期間	無	
20	使用証明	有	
21	不使用取消	有	継続して 3 年間
22	電子出願	無	

※2019 年商標法施行前の情報となります。

# +事例（登録商標の侵害）

事件名：Canon レーザープリンターのカートリッジとトナー

事件番号：2011 年刑事事件番号 350

当事者：

原告；キヤノン株式会社

被告；(1) Mg Mg Lay 氏、(2) Ko Lay 氏、(3) Aung Myint 氏





判決日：2014 年 6 月 26 日（補償による）

要約：

原告は、キヤノンレーザープリンターのカートリッジ模倣品の損害賠償を請求した。被告は、被告の文具店およびコンピューター & コピー機店で偽造カートリッジおよびトナーを展示および販売した。

事実：

警察官は、被告の店に問い合わせて調査し、検索フォームで偽造カートリッジとトナーを押収しました。 裁判所は事前審査を行い、事件を受理し、キヤノンレーザープリンターのカートリッジとトナーの偽造を行ったとして被告に訴訟を起こした。

真正品	模倣品
 <p>淡い青</p>  <p>セキュリティシール:金色</p>	 <p>深い青色</p>  <p>セキュリティシール：黒</p>

争点：

裁判所は、刑法第 486 条により、キヤノンレーザープリンターのカートリッジとトナーに関し、被告に対して対応した。

## 13 フィリピン共和国

## +法制度の基本情報

2022 年 1 月現在

	項目	情報	備考
1	管轄省庁	フィリピン知的財産庁 (IPOP HL)	
2	商標法	有	*知的財産法（法律第 8293 号：法律第 9150 号、9502 号、10372 号により改正） *正式に押印されたコンテナの使用に関する改正法（1951）（法律第 623 号：法律第 5700 号により改正）
3	商標の種類	文字、図形、記号、立体、色彩の組み合わせ	
4	マドプロ加盟	加盟	2012/7/25
5	現地代理人	必要	出願人が国内に居住していない、又は法人がない場合、手続きの通知を受領する国内の住所を知財庁に書面を提出し、国内の氏名、住所を指定しなければならない。
6	出願時の必要書類		*出願書に登録する商標の見本を掲載する *出願時に委任状は必要ない *優先権主張の書類は、最初に外国に出願した日から 6 ヶ月以内に提出しなければならない。最初に出願した外国の知財庁の公式サイトで出願又は登録が確認できる場合、出願人は優先権に基づくものとして、外国出願又は登録証明を提出する必要はない。必要な場合は、審査官の応答の送付日から 6 ヶ月以内に、外国出願書類のコピーと英訳を提出しなければならない。

## 13 フィリピン

			<p>い。</p> <p>*出願日から3年以内に、使用証明を提出しなければならない。提出されない場合、出願が拒絶される、または登録が取り消される。</p>
7	出願言語	フィリピン語または英語	
8	分類	ニース国際分類	
9	多区分出願	可	
10	料金減免制度	有	<p>*小規模企業と分類される出願人／登録者は、料金が減額される（大企業が支払う額の少なくとも50%減）</p> <p>*小規模企業とは、個人事業、協同組合、法人を問わず、あらゆる事業活動、産業、農業、サービス業に従事する事業者で、総資産が1億ペソ以下の事業体とする。</p>
11	出願公開制度	無	審査を終えた出願が、公開される
12	審査請求制度	無	出願は、全件審査される
13	実体審査	有	商標は、絶対的・相対的理由を基に審査される。知財法（法律8293号）の123.1条にある項目が考慮される。
14	早期審査制度	有	<p>以下に当てはまる出願は、宣誓に基づく請求があり、料金が支払われ、審査官の承認がある場合は、早期審査を受けることが可能：</p> <p>(a) 維持要件を満たさないために取消された商標の同一登録者または譲受人による再出願</p> <p>(b) 過去に放棄され、回復できない商標の同一の出願人による再出願</p> <p>(c) 以下の商標、名称、略称、またはロゴの申請。</p> <p>1) 国家、政府間または国際機関</p>

			<p>2) 短期間または定期的に実施されるスポーツ競技で、スポーツ活動の開始前に営業権またはイメージを促進するために商標登録が必要なもの</p> <p>3) 短期間実施される国内または国外の貿易使節団または博覧会に参加する製品および役務</p> <p>4) 宗教、社会、慈善、教育活動で、その目的または目標を達成するために早期登録が必要なもの</p> <p>5) 情報通信技術インフラで使用する、または使用する予定のドメイン名、商標、サービスマーク、商号の登録</p>
15	異議申立制度	有	知財庁の電子公報の掲載日から 30 日以内に、登録商標によって損害を被るという人は誰でも、申し立てることが可能。
16	無効審判制度	有	
17	審判請求制度	有	商標審査官による最終拒絶通知の後、商標局長に上訴することができ、商標局長の決定は、IPOP HL 長官に上訴、IPOP HL 長官の決定は、控訴裁判所に上訴、控訴裁判所の決定は、最高裁判所に上訴することが可能。
18	存続期間	登録日から 10 年間	
19	更新期間	10 年間	存続期間満了日前 6 ヶ月以内 グレースピリオド：満了後 6 ヶ月以内（料金支払い）
20	使用証明	有	実際の使用に関する宣言書の提出 期間：-知財庁は、出願時に商取引

			<p>における使用の証明を要求しない。すべての出願人又は登録者は、以下の期間に所定の手数料を支払い、その旨を証明する商標の実際の使用に関する宣誓書（DAU）を提出しなければならない。</p> <p>(a) 出願日から 3 年以内  (b) 登録 5 年目から 1 年以内  (c) 更新日から 1 年以内  (d) 各更新から 5 年目の 1 年以内</p> <p>商標の実際の使用の証明として受理可能なもの：</p> <p>(a) 使用されている標章のラベル  (b) ウェブサイトからダウンロードした、国内で商品が販売され、またはサービスが提供されていることを明確に示すページ  (c) 実際に使用されている標章を付した商品、商品のスタンプ又はマークを付した容器、及び役務が提供されている施設の写真（普通紙に印刷したデジタル写真を含む）。  (d) 国内で販売される商品又は提供される役務に標章が実際に使用されていることを示すパンフレット又は広告資料。  (e) 商品又は役務の販売に関する領収書又は請求書、その他類似の使用証拠で、商品が国内で販売されていること又は役務が利用可能であることが分かるもの。  (f) 商標の使用を示す役務提供契約の写し。</p>
--	--	--	--



21	不使用取消	有	標章の登録者が正当な理由なく、3年以上の継続した期間、国内で標章を使用せず、またはライセンスにより国内で使用させなかった場合、いつでも標章の登録により損害を受けると考える者が知財庁法務局に申請できる（151.1条）。
22	電子出願	有	出願： <a href="https://tm.ipophil.gov.ph/sp-ui-tmefiling/">https://tm.ipophil.gov.ph/sp-ui-tmefiling/</a> その他の申請： <a href="https://edoc.ipophil.gov.ph/eDOCfile/">https://edoc.ipophil.gov.ph/eDOCfile/</a>

**+事例 1（登録商標の侵害、悪意のある出願）**

事件名：Zynapse vs. Zynaps

事件番号：G.R. 第 211850 号

当事者：

原告：Zuneca Pharmaceutical、Akram Arain, Venus Arain、M.D., Style of Zuneca Pharmaceutical

被告：Natrpharm, Inc.

判決日：2020 年 9 月 8 日

原審情報：CA-G.R. CV 番号 99787/民事番号 Q-07-61561

参照条文：知的財産法（R.A. 8293）122、155～155.2、159.1 条

キーワード：商標の取得、善意の使用者、商標権侵害、悪意の登録

要約：

商標の使用は、旧商標法（共和国法 166）の下で商標所有権を取得する方法として認められていたが、1998 年 1 月 1 日に発効した知的財産法（R.A. 8293）の関連条項は、明確に商標の所有権は登録によって取得されるという規則を示している。

事実：

2007 年 9 月 24 日、知的財産庁は、商標「Zynapse」について脳血管疾患治療薬シチコリンを指定商品とした商標登録を被告に対して認めた。2007 年 11 月 29 日、被告は地方裁判所に、原告に対し、原告の Zynaps 商標を抗けいれん薬のカルバマゼピンに使用することは、被告の「Zynapse」商標と出所混同を生じるほど類似するとして商標権侵害の差止、損害賠償の仮処分、証拠保全を求める訴訟を提起した。抗弁として、原告は、2004 年よりカルバマゼピンに「Zynaps」を使用して販売しており、Zynaps 商標の先使用者である、彼らこそ、先願登録者に対してより優位な権利を持っていると主張した。商標「Zynapse」の取消を求めつつ、被告が商標「Zynapse」を悪意で登録したと主張した。

争点：

先使用者と先願登録者のいずれが優位な権利を有するか。

善意の先使用者はどんな権利を有するか。

悪意の登録がなされたか。

裁判所の判断：

最高裁判所は、1998 年 1 月 1 日に知財法が発効すると、商標の所有権を取得する方法は、知財法第 122 条に示されているように登録に戻るという判決を下した。商標の所有権は使

用を通じて取得されるというルールを放棄するのは、立法者の意図である。未登録商標 Zynaps の先使用者である原告、および商標 Zynapse の最初の出願登録者である被告の間で、後者が商標に対してより優れた権利を有する。しかし、原告は、商標権侵害の責任を問われることはなく、知財法 159.1 条 に従って損害賠償を支払うことを強いられることはない。ただし、先使用者による善意の標章の移転または譲渡は、その企業または事業、またはその企業または事業の標章が使用されている部分と一緒に行う必要があるという条件に従う。商標は、それを使用する企業および事業とは無関係に譲渡することはできない。

最高裁判所は、原告は、Zynapse の取消につながる可能性のある被告側の悪意のある登録を確立できなかったと裁定した。商標登録における悪意とは、同一または類似の商標の先の作成、使用、および/または登録を登録権者が知っていることである。両当事者が同じ医学会議に参加し、同じ出版物で薬を公開したということは、被告が Zynapse の登録を申請したときに Zynaps の標章を知っていたことを証明するには不十分である。

+事例 2（登録要件（相対的理由））

事件名：Kolin 事件

事件番号：G.R. 第 228165 号

当事者：

原告：Kolin Electronics Co., Inc.

被告：Kolin Philippines International, Inc.

判決日：2021 年 2 月 9 日

原審情報：CA-G.R. SP No.131917/(IPO-DG)控訴番号 14-09-64/

IPC No. 14-2007-00167

参照情報：知的財産法（R.A.8293）123.1(d)、144.2、および 115.1 条

キーワード:紛らわしい類似性、類似/関連商品、要部観察

要件：

本件では、商標の類似性を判断するための全体観察の使用は適用されなかった。要部観察は現在、知的財産法（IP Code）の 155.1 条で法律に明示的に組み込まれている。関連性または非関連性を決定する要因としてのニース分類の使用も適用されなかった。

事実：

2006 年 9 月 11 日、被告は、第 9 類：テレビおよび DVD プレーヤーを指定商品とする商標 **kolin** を出願した。原告は、この商標が「第 9 類：自動電圧調整器、コンバータ、充電器、ステレオ ブースター、AC-DC 安定化電源装置、降圧変圧器、PA 増幅 AC-DC 」を指定商品とする原告の登録商標 **KOLIN** と紛らわしいほど類似していると主張して、出願に異議を唱えた。被告は、原告の商標権は、原告の登録証に記載されている商品およびその関連品に限定されるものであると主張した。原告はテレビ及び DVD プレーヤーは原告の登録商標でカバーされている範囲とは関連しないと主張した。

争点：

被告は **kolin** の登録を許可されるべきだろうか。

裁判所の判断：

2 つの標章間の紛らわしい類似性の判断において、法学は 2 つのテストを開発した。(a)混同や欺瞞、ひいては侵害を引き起こす可能性のある、競合する商標の一般的な特徴の類似性

に焦点を当てた要部観察と、(b)紛らわしい類似性について検討するために商標全体を考慮する必要があるとする全体観察である。

本件では、最高裁判所は、標章の類似性を判断するための全体観察を適用しないと明示した。要部観察は現在、知的財産法 155.1 条の法律に明示的に組み込まれており、侵害を「登録商標 x x x またはその支配的な特徴の着色可能な模倣」と定義している。ここで要部観察を適用すると、「KOLIN」という言葉が両方の商標の一般的な特徴であるため、被告の商標は原告商標に類似する。音声的にも聴覚的にも、標章はまったく同一である。

商品が関連しているかどうかを判断する際、裁判所は、事業内容、商品の提供場所、商品の性質とコスト、記述的特性、商品の目的など、さまざまな要因を調べる必要がある。しかし、商品のニース分類を要素として含めることには法的根拠がなく、知財法の 144.2 条に矛盾することさえある。ニース分類は純粋に管理上の目的を果たすものであり、毎年いくつかの点において変更される。本件では、最高裁判所はまた、関連性または非関連性を判断する際の要因として、製品およびサービスの分類の使用を明示的に破棄した。最高裁判所は、原告の対象商品は、被告の対象商品を補完するものであり、関連すると見なすことができるとの判決を下した。消費者が少なくとも商品が同じ出所から来たと考える可能性が高まり、ビジネス上の混乱が生じる可能性がある。

## 14 シンガポール共和国

## +法制度の基本情報

2021 年 11 月現在

	項目	情報	備考
1	管轄省庁	シンガポール知的財産庁	
2	商標法	商標法（第 332 章）	
3	商標の種類	文字、図形、記号、立体、色彩とそれらの組み合わせ	
4	マドプロ加盟	加盟	2000/10/31
5	現地代理人	必要	シンガポールで商標出願する場合、シンガポールの住所が必要。居住していない場合には、代理人を任命するか、住所を登録する。重要なのは、現地の住所があることであり、法律事務所や弁護士である必要はない。
6	出願時の必要書類		<ul style="list-style-type: none"> <li>* 願書（TM4）商標の見本を含む。</li> <li>* 委任状は任意。</li> <li>* 優先権主張については、TM4 に言及していれば、不要。但し、規則 18(3)において、審査中に優先権の有効性について確認するために書類を求められることもある。</li> </ul>
7	出願言語	英語	
8	分類	ニース国際分類	
9	多区分出願	可	
10	料金減免制度	無	税の減免制度はある。
11	出願公開制度	有	登録要件を満たしていると登録されて、商標公報にて公告される。
12	審査請求制度	無	出願は、全件審査される。
13	実体審査	無	出願は、全件審査される。
14	早期審査制度	無	

15	異議申立制度	有	商標公報掲載から、公開期間中 2 ヶ月間、利害関係人は異議を申し立てることが可能。
16	無効審判制度	有	無効宣言の申請。手続きの一部としてヒアリングがある。
17	審判請求制度	有	当事者は、知財庁の決定後 28 日以内に決定に対して、高裁に審判請求可能。
18	存続期間	出願日から 10 年間	
19	更新期間	10 年間	存続期間満了日前 6 ヶ月以内、グレースピリオド：満了後 6 ヶ月以内
20	使用証明	無	
21	不使用取消	有	商標の登録は、正当な理由なく、登録商標の所有者が登録手続き完了後 5 年以内に商標の使用を開始しない場合、取り消されることがある。
22	電子出願	可	<a href="https://ip2sg.ipos.gov.sg/RPS/RPSLogin/SPLogin.aspx">https://ip2sg.ipos.gov.sg/RPS/RPSLogin/SPLogin.aspx</a>

# + 事例 1（不使用取消審判）

事件名：Technopharma Limited vs. Unilever PLC [2021] SGIPOS 11

事件番号：商標番号 T8802249B、T0808259J、T0404547Z

当事者：Unilever PLC（登録事業者）

Technopharma Limited（申立人）

判決日：2021 年 9 月 22 日

参照条文：商標法 22 条(1)(a)、22 条(1)(b)、および 22 条(2)

キーワード：失効、不使用

## 要約：

文字商標は指定商品のいずれの商品にも使用されていなければ取り消されるべきであるとされた。同様に、ロゴ商標とシリーズ商標は、(1)シンガポールにて、指定商品の範囲外である商品、すなわちスキンケア商品についてのみ使用されていたこと、(2)登録事業者によって使用されていた態様は商標法 22 条(2)の範囲に含まれる使用とはみなされないという理由で取り消された。

## 事実：

ユニリーバ PLC は以下の商標（本件）の登録権者である：

Mark	Specification
	<p><b>Class 3</b></p> <p>Soaps, cosmetics, skin creams and lotions, non-medicated toilet preparations.</p> <p>[The "Logo Mark"]</p>
	<p><b>Class 3</b></p> <p>Soaps; essential oils; bath and shower preparations [non-medicated]; skin care preparations [non-medicated]; oils, creams and lotions for the skin [non-medicated]; shaving preparations; pre-shave and aftershave preparations; depilatory preparations; sun-tanning and sun protection preparations [cosmetic]; cosmetics; make-up and make-up removing preparations; petroleum jelly [for cosmetic use]; lip care preparations [non-medicated]; talcum powder; cotton wool, cotton sticks [for cosmetic use]; cosmetic pads, tissues or wipes, all impregnated with non-medicated preparations for personal use; cleansing pads, tissues or wipes, pre-moistened or impregnated with cosmetic preparations; beauty masks, facial packs [cosmetic].</p> <p>[The "Series Marks"]</p>
	<p><b>Class 3</b></p> <p>Perfumery; essential oils; deodorants and antiperspirants; shaving preparations; pre-shave and aftershave preparations; depilatory preparations; cotton wool, cotton sticks.</p> <p>[The "Word Mark"]</p>

Technopharma Limited（申立人）は上記商標について不使用を理由に取消を請求した。

権利者の本件商標の使用証拠は下記である。





### 争点：

本商標が商標法 22 条(1)(a), 22 条(1)(b)および 22 条(2) に照らし、不使用商標として取り消されるべきか。

### 判断：

不使用か否かを判断する基準として 5W、すなわち「どこで」「いつ」「どれに」「だれが」「なにを」がある。商標登録取消申請を却下するには、登録所有者は次のことを示さなければならない。(i) 問題の商標がシンガポールで使用されたこと（「Where」の問題）、(ii) これらの商標が、法律で定義された期間中に使用されたこと（「When」の問題）、(iii) それらの商標が、登録された商品に関連して使用されたこと（「Which」問題）、(iv) それらの商標が所有者によって、または所有者の同意を得て使用されたこと（「Who」の問題）、(v) 商標が登録された形式または登録された形式の特徴を変更しない形式で使用されたこと（「What」問題）。これらの 5 つの「W」は累積要件である。

ロゴ商標およびシリーズ商標の使用が、商標法 22 条(2)によって設定された法的基準を満たしているかどうかについて（「商標の使用には、商標の特徴を変更しない要素が異なる形式での使用が含まれる」）、権利者が 商標法 22 条(1)(a)および第 22 条(1)(b)の「真正の使用」要件を満たすか否かを判断するにあたり、審査官は、ロゴ商標とシリーズ商標の識別力のある特徴は、各複合商標を構成する「Fair & Lovely」という言葉と絵の要素という 2 つの構成要素の組み合わせにあると判断した。次に審査官は、シリーズ商標の「二つの顔の写真の要素」あるいは、ロゴ商標の「二つの顔の写真要素」を用いずに、製品パッケージ画像に「Fair & Lovely」という文字を使用することが、「商標の特徴を変更しない要素が異なる形で使用されている」と見なされるべきかどうかを検討した。その結果、製品パッケージのデザインは、シリーズ商標とロゴ商標の特徴的な構成要素に大まかに対応する視覚的な合図を示しているものの、それらの構成要素が分解され、再構成され、レイアウト、形状、フォント、さらに商品の機能を説明する言葉など、追加のデザイン要素と一緒に再構成されており、商標の登録された形式から離れ、法的に非同一であると判断した。

+事例 2（登録可能性（相対的理由））

事件名：Warrior Pte Ltd vs. Nippon Paint (Singapore) Co. Pte. [2021] SGIPOS 7

事件番号：40201909725V

当事者：Nippon Paint (Singapore) Co. Pte. Ltd.（出願人）

Warrior Pte Ltd（異議申立人）

判決日：2021 年 6 月 23 日


参照条文：商標法 8 条(2)(b)および 8 条(7)(a)

キーワード：相対的理由、標章の類似

要約：

出願商標と異議申立人の標章 1 を対比すると(i)外観非類似、(ii)称呼類似、(iii)観念上は中庸、出願商標と異議申立人の標章 2 を対比すると、(i)外観非類似、(ii)称呼類似、(iii)観念上は非類似である。

事実：


Nippon Paint (Singapore) Co. Pte. Ltd.（出願人）は商標「**NW1**」（出願商標）を第 1 類を指定しシンガポールにて出願した。異議申立人である Warrior Pte Ltd は第 1 類にて登録し、セメント強化剤に  と **W-1 CEMENT STRENGTHENER**（異議申立人商標）を付して市場に出していた。

争点：

出願商標は異議申立人の商標と商標法上類似するか

判断：

商標の対比

Application Mark	Opponent's Marks
<b>NW1</b>	 ("Opponent's Mark 1")
	<b>W-1 CEMENT STRENGTHENER</b> ("Opponent's Mark 2")

外観上の類否；

商標の類否判断は、対比観察ではなく、ごく平均的な消費者の不完全な記憶を基準としてなされるべきであることを念頭に、審査官は、出願商標がそれ自体、十分かつ事実上、異議申立人の商標 1 とは区別し得るものであるとした。両者の相違は文字と数字の組み合わせ要素である「NW1」と「W-1」さらに、異議申立人の緑の長方形図形がより印象的である商標 1 とは全体的な構造においても相違する。従って、登録官は、出願商標と異議申立人商標 1 は外観上類似というよりもむしろ非類似であるとした。

登録官は、さらに出願商標が、異議申立人商標 2 に対し、十分かつ事実上識別し得ると判断した。異議申立人の商標 2 の長さや構造による外観上の相違に加え、文字と数字の組み合わせ要素である「NW1」と「W-1」は全体として十分に外観上識別し得る。これらの商標のように短い商標において、文字「N」の相違は著しい。

称呼上の類否；

全体として、登録官は、出願商標（エヌ・ダブリュー・ワンと称呼）と異議申立人商標 1（ダブリュー・ワンと称呼）、異議申立人商標 2 はわずかながら、非類似というより類似する。

観念上の類否；

商標の背景にある観念は明確に見て感じ取れるべきものであり、その創作者にだけ知られるというものではない。したがって、通常の消費者が商標、とりわけ、その要素「NW1」「W-1」から何を自然に想起するかを考えるべきであるとし登録官は、何も想起しないと判断した。両商標とも通常の消費者にとって特別な意味を持たないからである。したがって、商標は観念上、類似とも非類似とも言えない。中庸である。

異議申立人商標 2 に対する観念上の類否の分析における主たる相違は、「cement strengthener（セメント強化剤）」の語句が付加されている点である。これらの語句は、記述的で特徴的ではないものの異議申立人商標 2 に明確な概念を与える。商標の一部に概念的な意味がない場合、通常の消費者は本能的に、概念的な意味を求めて商標の他の部分に目を向ける。「W-1」には特に概念的な意味がないため、無意味な英数字の用語「W-1」と「cement strengthener」という説明的な言葉の組み合わせである商標全体が、全体として認識される。

**W-1 CEMENT STRENGTHENER**

は、「W1」と呼ばれるセメント強化剤のブランドを概念的に指す。

これは、「商標全体からそこにある意味を知らせる」という考え方である。この限られた点において、審査官は、出願商標と異議申立人商標 2 が観念的に類似していないと判断した。

## 15 タイ王国

### +法制度の基本情報

2021 年 10 月現在

	項目	情報	備考
1	管轄省庁	商務省知的財産局	
2	商標法	有	1991 年商標法 2000 年商標法 (B.E.2543 法律 No.2) 2016 年改正商標法 (B.E.2559 法律 No.3)
3	商標の種類	文字、図形、記号、立体、色彩の組み合わせ、音	
4	マドプロ加盟	加盟	2017/11/7
5	現地代理人	必要ない	* 商標権者が自分で出願することが可能。 * 代理人は、出願する商標権者が委任した場合、出願することが可能。 * タイ国内に居住していない場合は、(1)連絡がとれる住所を示して出願する、または(2)出願書類に出願人と代理人の住所を示して、代理人を任命する。
6	出願時の必要書類	規定の出願書類	* 登録する商標の図をつける。 * 公証済みの委任状及び代理人の ID カード
7	出願言語	タイ語	
8	分類	ニース国際分類	
9	多区分出願	可	
10	料金減免制度	無	
11	出願公開制度	有	出願は全件公開される。
12	審査請求制度	無	出願は全件審査される。
13	実体審査	有	

14	早期審査制度	無	出願は、基本的に先着順で審査される。
15	異議申立制度	有	誰でも公告日から 60 日以内に申立可能。
16	無効審判制度	有	利害関係人が請求可能。
17	審判請求制度	有	
18	存続期間	登録日（出願日）から 10 年間	
19	更新期間	10 年間	存続期間満了前 3 ヶ月前、グレースピリオド：満了後、6 ヶ月以内（手数料追加）。
20	使用証明	有	
21	不使用取消	有	継続して 3 年
22	電子出願	可（サポートページはタイ語のみ）	<a href="http://www.ipthailand.go.th/th/home.html">http://www.ipthailand.go.th/th/home.html</a>

### + 事例 1（登録商標の侵害）

事件名：Mr. Morakod vs. 知的財産局および GCIH Trademark Limited.

事例番号：16358/2555

当事者：Mr. Morakod vs. 知的財産局

原審情報：タイ最高裁判所の判決

参照条文：タイ商標法（B.E.2534）第 61 条、第 62 条、および第 63 条に基づく委員会による商標登録の取消

キーワード：善意、誠実な意図、先願主義

#### 要約：

商標の他の登録商標との類似性を考慮し、類似の商標が製品の出所を誤解させる可能性があるかどうかは、両方の商標の製品の全体的な類似性、優れた特徴および種類を調べる必要がある。

#### 事実：

商標「TANGO」（以下、「引用商標」）は、タイ語版と英語版の両方で第 30 類に登録された。原告が出願した商標は、「TANGO THINS」、「TANGO MAXCRUNCH」、「TANGO SAPPHIRE」であった。登録官は、原告の商標が引用商標に類似しているとの理由で、原告の出願を拒絶した。原告は商標委員会に不服を申し述べたが、商標委員会は登録官の決定を支持した。原告は、商標委員会の決定を覆すよう裁判所に求めて訴訟を提起した。中央知的財産国際貿易裁判所は本件を棄却した。最終的に、原告は最高裁判所に上訴した。

#### 争点：

商品の出所を誤認混同させる商標の類否を評価する基準は何か。

第 30 類を指定した原告商標は、引用商標と同一の分類に属する「チョコレート、チョコレート用のデザート、カカオから作られた製品、キャンディー」などの多くの製品を指定商品としていた。登録官は、引用商標と類似するとの判断に基づき、登録を拒絶した。最高裁判所は、商標の類似性を考慮すると、類似する商標が混同を引き起こしたり、製品の出所を誤解させたりする可能性があるかどうかについては、両方の商標の全体的な類似性、優れた特徴、および製品の種類を検討する必要があるとの意見を述べた。本件商標について、裁判所は、引用商標と原告の商標の重要な要素は「TANGO」であるとの意見を述べた。原告商標の「TANGO」という単語の末尾に付けられた「THIN」、「MAXCRUNCH」、および「SAPPHIRE」という追加単語は、商標の主要な部分ではな

い。したがって、「TANGO」という語が両商標の重要な要素である。さらに、両商標は同じ分類に属する商品を指定しているため、混同しやすく、製品の起源を誤解させるものであった。そこで登録官と商標委員会が原告の出願を拒絶したことは正しい。最高裁判所は、中央知的財産国際貿易裁判所に同意し、訴訟の申立を却下した。

判決：

裁判所は本件を却下する。

## +事例2（悪意のある出願）

事件名：Kwangtong Senhung Electrical Co.,Ltd. vs. Appliance 株式会社, Ms. Kankayla

事件番号：5452/2554

当事者：

Kwangtong Senhung Electrical Co.,Ltd. vs. Appliance 株式会社, Ms. Kankayla

原審情報：タイ最高裁判所の判決

参照条文：商標法第 27 条、13 条、44 条、67 条

キーワード：悪意の登録

要約：

被告は、原告が以前にこの商標を使用していたことを知りつつ、タイで商標「JEPO」を登録した。原告は、被告の商標登録を取り消す訴訟を提起した。

事実：

原告は商標「JEPO」の所有者であり、被告がタイで同じ商標の登録を申請する前に、中国とタイの両方で製品のマーケティングに使用していた。原告は、被告商標が登録されて5年以内に商標登録の取消を求める訴えを出した。被告は、原告は実際の商標の所有者ではなく、タイ国内の市場を欺瞞させるものであり、被告の商標の取消申請は悪意を以てなされたものだと主張した。原告は、この商標の登録に際して誠実に行動した。

争点：

被告が悪意で商標を登録したか？ また、原告は悪意を持って被告の登録商標を取り消す訴訟を提起しているのか。

原告は、商標「JEPO」を中国およびタイにおいて、被告が商標登録を行う以前に使用していた。しかし、原告は、この商標をタイにおいて登録しなかった。他方、被告は登録を行った。原則として、タイ商標法は、タイにおいて登録された商標を保護するものである。しかし、商標の正当な所有者であることを証明した者であって、登録商標について、出願人より優れた権利を有している場合、登録官によって商標登録がなされた後5年以内に取消を求めることができる。

原告は、輸出入書類を提出することによって、原告が被告の商標登録以前より使用していたことを証明した。さらに、被告が裁判所に提出した輸入書類は、同様の事実を裏付けた。原告は、被告がタイで悪意を持って「JEPO」商標を出願し、登録したことを確認した後、登録官が被告の商標を登録してから5年以内に訴訟を提起し、被告より前に使用していたの



で、商標の実際の正当な所有者であることを証明した。さらに、被告は以前、原告が「JEPO」商標を使用した製品を展示した見本市を訪れていた。被告はまた、同見本市での原告の製品について原告のスタッフと話していた。

これらの事実は、被告が、原告が商標所有者であり、その商標に対する原告の権利を尊重すべきであったこと、原告がタイで商標登録を出願していないことに気付いたことを裏付けている。したがって、被告は悪意で商標登録を出願し、原告は商標法に基づく権利を行使して被告の商標取消訴訟を提起したことは善意であった。したがって、最高裁判所は、被告の商標登録を取り消すことにおいて中央知的財産国際貿易裁判所に同意し、訴訟を却下した。

判決：

最高裁は、原審を維持。

## 16 ベトナム社会主義共和国

## +法制度の基本情報

2021 年 9 月現在

	項目	情報	備考
1	管轄省庁	ベトナム国家知的財産庁	
2	商標法	有	2006 年知的財産法（2009、2012、2019 年改正）
3	商標の種類	文字、図形、記号、立体、結合、色彩	
4	マドプロ加盟	加盟	2006/7/11
5	現地代理人	要	
6	出願時の必要書類	規定の出願書類	*登録する商標の見本を含む出願書 *委任状 *優先権書類（あれば）
7	出願言語	ベトナム語	
8	分類	ニース国際分類	
9	多区分出願	可	
10	料金減免制度	無	
11	出願公開制度	有	出願は全件公開される。
12	審査請求制度	無	出願は全件審査される。
13	実体審査	有	
14	早期審査制度	無	
15	異議申立制度	有	誰でも登録公告日から申立可能。
16	無効審判制度	有	利害関係人が請求可能。
17	審判請求制度	有	
18	存続期間	出願日から 10 年間	

19	更新期間	10 年間	存続期間満了日前 6 ヶ月以内、グレースピリオド：満了後 6 ヶ月以内
20	使用証明	無	
21	不使用取消	有	継続して 5 年
22	電子出願	可	出願マニュアル： <a href="https://ipvietnam.gov.vn/web/guest/huong-dan-ang-ky-tai-khoan">https://ipvietnam.gov.vn/web/guest/huong-dan-ang-ky-tai-khoan</a>

### +事例1（インターネットと商標）

事件名：花箱ケース

事件番号：ホーチミン市人民裁判所判決第 938/2013/KDTM-ST

当事者：Thuận Lê Co.ltd. vs. Anh Quân Investment and Business Co.ltd.

判決日：2013 年 8 月 19 日

参照条文：知的財産法 第 124 条、第 129 条、第 202 条

キーワード：インターネットドメイン名、商標、侵害

要約：

控訴人（＝原告）は、登録インターネットドメイン名「Flowerbox.vn」を運営する被控訴人（＝被告）に対し、原告が保護する商標権（商標「Flower box」）を同意なく使用するの侵害する行為であるとして損害賠償を請求した。

事実：

登録番号 161818 商標「Flower box, not just flower, we deliver yours feelings」は、2011 年 4 月 14 日付の決定番号 6844 に従って、ベトナム国家知的財産庁によって原告（Thuận Lê Co.ltd.）に付与された。

インターネットドメインネーム「Flowerbox.vn」は、被告（Anh Quân Investment and Business Co.ltd.）に対し、ベトナム・インターネット・ネットワーク情報センターによってその後発行された。

原告は、被告に対し、原告の商標侵害であると主張したが、被告は、この商標「Flower box, not just flower, we deliver yours feelings」は全体として登録されたものであり、「Flower box」について部分的に認められているものではないと主張した。原告は、訴えを起し、被告に対し、被告による商標「Flowerbox」とインターネットドメインネーム「Flowerbox.vn」の同意なき使用について 3 億 5000 万ドンの損害賠償を請求した。

争点：

一つの登録商標（“Flower box, not just flower, we deliver yours feelings”）の全体が保護されているということは、第三者がこの登録商標の一部を使用できるということを意味しない。さらに、もしユーザーが実際に標章を使用している場合、部分的な使用は保護された商標の侵害とみなされる。さらに、登録商標と類似するインターネットドメインネームの使用は法律で禁止されている不正競争に該当するとしても、さらに商標権の侵害とみなされる。

裁判所の判断：

裁判所は、原告の請求を下記の通り部分的に認容した。

- 被告は、商標「Flowerbox」とインターネット ドメイン名「Flowerbox.vn」の両方の使用をいかなる方法でも停止しなければならない。
- 被告は新聞 Tuoi Tre と Thanh Nien で公に原告に謝罪しなければならない。
- 被告は、原告が損失の証拠を示さなかったため、原告が要求した損害額ではなく、裁判所の手数料のみを支払わなければならない。

## + 事例 2（登録商標の侵害）

事件名：Ánh Hồng 商標 vs. Ánh Hằng 商標

事件番号：ホーチミン市人民裁判所の判決番号 704/2004/DS-ST

当事者：Ánh Hồng フランケーキ製造ユニットのオーナーである Ms. Ánh Hồng

vs.

Ánh Hằng フランケーキ製造ユニットのオーナーである Ms. Tâm

判決日：2004 年 04 月 16 日

参照条文：民法 780、785、788、791、796、804 条

キーワード：文字数の類似性、色の類似性、フランケーキ

### 要約：

フランケーキの製造業者である Ms. Tan は、自身が使用する商標について商標調査を行い、登録されていないことを確認したが、関連機関への登録は行わなかった。Ms. Anh Hong は、商標「Ánh Hằng + 図」をベトナム知財庁に出願し、登録を受けた。Ms. Tan は、Ms. Anh Hong より商標権侵害であるとして訴えられた。裁判所は、登録商標の権利者である Ms. Anh Hong の主張を認めた。

### 事実：

商標「Ánh Hồng + 図」（優先日 2000 年 2 月 22 日）は、決定 No. 1638 に従って、Ánh Hồng フランケーキ製造ユニット（原告）の所有者である Ms. Ánh Hồng に対し、2001 年 6 月 12 日に、第 30 類：フランケーキを指定商品として商標登録 No. 37509 として付与された。Ánh Hằng フランケーキ製造ユニットの所有者である Ms. Tâm（被告）は、2000 年以前からフランケーキに「Ánh Hằng + 図」を使用していたと説明した。彼女の知財弁護士が調査した時点では同一または類似の保護された商標は見当たらなかった。

Ánh Hồng フランケーキ製造ユニットのオーナーである Ms. Ánh Hồng（原告）は、Ánh Hằng フランケーキ製造ユニットのオーナーである Ms. Tâm（被告）を、被告が登録商標「Ánh Hồng + 図」に類似すると考えられるフランケーキに商標「Ánh Hằng + 図」を使用したという理由で訴えた。

### 争点：

「先願主義」という原則は必至である。被告は「Ánh Hằng + 図」という商標を登録していなかったため、商標「Ánh Hằng + 図」の出願日より前にこの商標を使用していたにもかかわらず、この商標「Ánh Hằng + 図」は保護されていなかった。商標「Ánh Hồng + 図」がベトナム国家知的財産庁から証明書を付与された結果、商標「Ánh Hằng + 図」の継続的

な使用は、商標「Ánh Hồng+図」の工業所有権を侵害していると思なされる。

ホーチミン市の人民裁判所は、2003 年 11 月 25 日付の官報 No. 3037/TADS を科学技術省の国家知的財産局に送付し、「Ánh Hằng+図」に関する商標の専門知識を求めました。科学技術省の国家知的財産局は、2003 年 12 月 12 日付の公式文書 No.522/KN をホーチミン市の人民裁判所に送付し、「Ánh Hằng+図」が類似しており、Ánh Hồng 氏が所有者であるという Ánh Hồng フランケーキ製造ユニット（原告）の商標証明書第 37509 号を付与された商標「Ánh Hồng+図」と混同され得る。文字数が同一であるうえ、相違は 1 文字の「ă」と文字「ô」のみであり、同色であるとの理由による。

ホーチミン市人民裁判所は原告の主張を一部認めた。

- 被告（Ánh Hằng フランケーキ製造ユニット）は、商標「Ánh Hồng +図」の知的財産権に対するすべての侵害を停止しなければならない。
- 被告は、市場および生産部門で「Ánh Hằng +図」の商標が付いたすべての製品を破棄しなければならない。
- 裁判費用は被告の負担とする。
- （原告とコンサルティング会社とのコンサルティング契約による）弁護士費用は、原告の負担とする。

この判決は、知的財産法が公布される前に出されたものである。

制度早見一覧表

No.	国名	マドプロ加盟	現地代理人	出願言語 (X: 有)	分類	多区分出願 X(マドプロ出願のみ)	料金減免	出願公開 制度	審査請求 制度	実体審査	早期審査	異議申立	無効審判	審判請求	存続期間 (年)	更新期間 (年)	使用証明	不使用取消	電子出願
1	ブラジル	X	X	ポルトガル語	ニース 国際分類	X(マドプロ出願のみ)		X		X		X	X	X	10	10		X	X
2	カンボジア	X	X	クメール語 英語	ニース 国際分類	X		X		X		X	X	X	10	10	X	X	X
3	中国	X	X	中国語	ニース 国際分類	X		X		X		X	X	X	10	10		X	X
4	コロンビア	X		スペイン語	ニース 国際分類	X	X	X		X	X	X	X	X	10	10		X	X
5	エジプト	X	X	アラビア語	ニース 国際分類	X				X		X	X	X	10	10		X	
6	インド	X	X	英語	ニース 国際分類	X	X			X	X	X	X	X	10	10	X (請求があった場合)	X	X
7	インドネシア	X	X	インドネシア語	ニース 国際分類	X		X		X		X	X	X	10	10		X	X
8	日本	X	X	日本語	ニース 国際分類	X		X		X	X	X	X	X	10	10		X	X
9	クエニア	X	X	英語	ニース 国際分類	X		X		X	X	X	X	X	10	10		X	
10	韓国	X	X	韓国語	ニース 国際分類	X				X	X	X	X	X	10	10		X	X
11	マレーシア	X	X	英語 マレー語	ニース 国際分類	X		X		X	X	X	X	X	10	10		X	X
12	ミャンマー		X	ミャンマー語	ニース 国際分類	X						X	X		3		X	X	
13	フィリピン	X	X	フィリピン語 英語	ニース 国際分類	X	X			X	X	X	X	X	10	10	X	X	X
14	シンガポール	X	X	英語	ニース 国際分類	X	税の減免制度あり	X		X		X	X	X	10	10		X	X
15	タイ	X		タイ語	ニース 国際分類	X		X	X	X		X	X	X	10	10	X	X	X
16	ベトナム	X	X	ベトナム語	ニース 国際分類	X		X	X	X		X	X	X	10	10		X	X



本書の監修をいただいた Dr. Insan Budi Maulana と豊崎玲子氏に感謝いたします。

Published on March, 2022

IP Collegium

Email: ip-com@jiii.or.jp