

ASEAN主要国及びBRICsを対象とした 障害となる先行商標の克服手段の研究

商 標 委 員 会
第 3 小 委 員 会*

抄 録 商標を海外で出願した場合、先行商標と同一または類似であることを理由に現地特許庁に出願を拒絶されることがある。商標出願に際しては商標調査の結果、問題ないと判断した商標を出願することが多いと思われるが、現地特許庁との見解の相違等により、出願が拒絶されることが起こり得る。そのような場合、先行商標との非類似を争うことが考えられるが、一方、不使用取消請求の活用や、コンセント¹⁾の交渉の試み等についても併せて検討することが、先行商標の克服のためには有効である。しかしながら、海外の手續に関しては、その有無や内容を把握できているとは限らず、時として適切に対応できていない場合があるものと思慮する。そこで、本稿では、海外展開にあたり日本企業の関心が高いと思われるASEAN主要国及びBRICsにおける、自社商標の使用確保のための手段について、法令等の公開情報の調査、及び現地代理人への照会結果等を踏まえて言及する。

目 次

1. はじめに
2. 一部項目についての補足
 2. 1 アサインバックについて
 2. 2 ライセンスバックについて
3. 各国における先行商標の克服手段
 3. 1 中 国
 3. 2 インドネシア
 3. 3 シンガポール
 3. 4 タ イ
 3. 5 フィリピン
 3. 6 ベトナム
 3. 7 マレーシア
 3. 8 インド
 3. 9 ロシア
 3. 10 ブラジル
4. おわりに

1. はじめに

本稿では、ASEAN主要国及びBRICsを対象に、自社商標の使用を妨げる障害となる先行商

標の克服のための手段として、各国における譲渡・アサインバック、コンセント、ライセンス、不使用取消請求、異議申立、無効請求の活用可否、活用が可能な場合の要件等について取りまとめている。

要件等の検討にあたっては、各国の商標法関連法規、商標審査基準等の公開情報を分析するとともに、不明な点については、現地代理人への照会を通じて確認した。

以下、まずは本稿中の補足が必要な項目について解説をしたうえで、各国の制度の有無等を一覧として明示し、各国個別の克服手段についてメリット及びデメリットを勘案するとともに、望ましいと考える克服手段について国ごとに言及していく構成とする。

なお、複数の現地代理人に確認したところ見解に相違が見られた箇所があり、その部分につ

* 2015年度 The Third Subcommittee, Trademark Committee

いては極力その旨を記載しているが、本稿の活用にあたっては、自社における経験や最新の法改正情報等も併せて検討した上で、とり得るべき手段を判断願いたい。

2. 一部項目についての補足

本稿で取り上げる制度のうち、譲渡・アサインバック及びライセンスの項目では、特に制限なく各国で認められると考えられる登録商標の譲受及びライセンスが可能であることについては言及せず、克服手段として採用の可否が問題になる場合が多いと思われるアサインバック及びライセンスバックについて詳述する体裁としている。

なお、アサインバック及びライセンスバックについては、一般に用いられている定義が曖昧であって異なる解釈を生じさせる可能性があることを考慮し、本稿が想定するアサインバック及びライセンスバックに関する具体的な場面を以下の2.1節及び2.2節において特に明示する。

また、不使用取消請求、異議申立、無効請求の項目では、実務上問題となることが多いと思われる、拒絶を受けた出願にかかる審査の中断についても言及している。

2.1 アサインバックについて

本稿においてアサインバックとは、①自社出願商標を先行商標権者に譲り渡し、登録になった後に再び自社に返還してもらうこと、及び②先行商標を自社が譲り受けたうえで、自社の出願商標が登録になった後に、先行商標を元の権利者に返還することを言う。

2.2 ライセンスバックについて

本稿においてライセンスバックとは、①自社出願商標を先行商標権者に譲り渡し、登録になった後に自社にライセンスしてもらうこと、②先行商標権者に、自社が使用したい商標を出願

してもらったうえで登録になった後にライセンスしてもらうことを言う。

なお、ライセンスバックの場合は、本稿で検討する他の手段と異なり、出願人自身の名義で商標登録を得られないというデメリットがある旨注意を要する。

3. 各国における先行商標の克服手段

ASEAN主要国及びBRICsにおける先行商標の克服手段について以下の通りまとめた。

3.1 中国

先行商標権者との交渉により友好的に障害を克服する手段としては、先行商標の譲受、コンセント、ライセンスバックが可能である。

先行商標を取り消す手段としては、不使用取消請求、異議申立、無効請求が可能である。

ただし、コンセントについては同意書の採否が審査官の裁量により左右され、不使用取消請求については権利者が提出した使用証拠を請求人が閲覧できない等の不都合が認められる。

(1) 譲渡・アサインバック

類似する商標は一括して譲渡しなければならない(法²⁾42条)ため、アサインバックは実質的に機能しない。

(2) コンセント

互いに抵触する二つの商標が同一または非常に類似している場合、及び混同が生じるおそれがある場合には、同意書を提出したとしても審査官の職権で認められないことがある。一方、二つの商標間に明白な相違がある場合には、同意書が認められる可能性がある。

(3) ライセンス

ライセンスバックは当事者間の合意により行うことが可能である。

表1 各国制度比較

テーマ	項目	中国	インドネシア	シンガポール	タイ	フィリピン	ベトナム	マレーシア	インド	ロシア	ブラジル	
譲渡・アサインバック	出願商標の譲渡	○	×	○	○	○	○	△	○	○	○	
	登録商標の譲渡	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	多区分の場合、区分毎の分割譲渡	×	○	○	-	○	○	○	×	○	-	
	商品役務毎の分割譲渡	×	×	○	×	○	○	○	○	○	×	
	アサインバック	×	×	○	×	△	×	△	○	×	×	
	コンセンスト	○	×	○	×	○	○	○	○	○	△	
	出願商標譲渡によるライセンシスバック	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	
	先行商標権者の再出願によるライセンシスバック	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ライセンシス登録の義務	○	○	×	○	×	○	×	×	○	×	
	未登録ライセンシスによる商標使用の不使用取消への対抗	○	△	○	△	○	△	△	△	○	○	
不使用/取消請求	不使用の立証責任	権利者	請求人	権利者	請求人	請求人	請求人	請求人	権利者	権利者	権利者	
	区分毎の請求	○	×	○	-	○	○	○	×	○	○	
	商品役務毎の請求	○	×	○	○	×	○	○	○	○	○	
	不使用取消請求先	行政	司法	原則、行政	行政	行政	行政	司法	行政	行政	行政	
	利害関係	×	×	×	○	○	×	○	○	○	○	
	第三者名義での請求	○	○	○	×	×	○	○	×	×	×	
	不使用と認められるための継続不使用期間	3年間	3年間	5年間	3年間	3年間	5年間	3年間	5年間	3年間	5年間	
	取消の効果の発生時期	取消時	取消時	原則、請求時	取消時	取消時	取消時	請求時	請求時	取消時	取消時	
	不使用取消が審査の中断事由となるか	○	×	○	×	○	○	○	○	×	○	
	審理期間	9カ月-1年	3-4カ月	1年	2年	3年	1-1年6カ月	6カ月-1年	3-4年	8カ月-1年	2-3年	
異議申立	庁費用 ^{*1}	US\$165	US\$1,000	US\$250	US\$185	US\$310	US\$27	US\$27	US\$50	US\$80	US\$290	
	代理人費用 ^{*2}	US\$210	US\$24,000	US\$400/時間	US\$800	US\$5,000-6,000	US\$400-1,500	US\$400-1,500	US\$4,500-5,500	US\$5,000-6,000	US\$615	
	異議申立先	行政	行政	行政	行政	行政	行政	行政	行政	行政	行政	
	利害関係	○	×	×	○	○	×	×	×	-	×	
	第三者名義での請求	×	○	×	×	×	×	○	○	-	×	
	異議申立期間	公告後3カ月	公告後3カ月	公告後2カ月	公告後90日(改正商標法においては60日)	公告後30日	出願公開日から登録決定日まで	出願公開日から登録決定日まで	公告後2カ月	公告後3カ月	出願公告後60日	
	異議申立が審査の中断事由となるか	○	×	×	×	○	○	○	○	-	○	
	審理期間	1年	8-9カ月	2-3年	10カ月-1年	3年	6カ月-1年	2-5年	3-4年	-	2-3年	
	庁費用 ^{*1}	US\$165	US\$100	US\$265	US\$37	US\$310	US\$15	US\$250	US\$50	-	US\$176	
	代理人費用 ^{*2} (4時間まで)	US\$650	US\$290	US\$400/時間	US\$480	US\$5,000-6,000	US\$400-1,000	US\$3,500-5,000	US\$4,500-5,500	-	US\$800	
無効請求	無効請求先	行政	司法	行政/司法	行政/司法	行政	行政	司法	行政	行政	行政/司法	
	利害関係	絶対的事由：×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	
	相対的事由	×	○	×	×	×	○	×	×	×	×	
	第三者名義での請求	5年間	5年間	5年間	5年間	5年間	5年間	7年間	5年間	5年間	5年間	
	除斥期間	1年	3-4カ月	2-3年	1年6カ月(司法)-2年(行政)	3年	1-1年6カ月	6カ月-1年	3-4年	6-8カ月	2-3年	
	無効請求が審査の中断事由となるか	○	×	×	△	○	○	○	○	×	○	
	審理期間	1年	3-4カ月	2-3年	1年6カ月(司法)-2年(行政)	3年	1-1年6カ月	6カ月-1年	3-4年	6-8カ月	2-3年	
	庁費用 ^{*1}	US\$247	US\$1,000	US\$250	US\$185	US\$310	US\$27	US\$27	US\$60	US\$265	US\$295	
	代理人費用 ^{*2}	US\$650/時間	US\$24,000	US\$400/時間	US\$600(行政)15,000-20,000(司法)	US\$5,000-6,000	US\$400-1,500	US\$400-1,500	US\$15,000-25,000	US\$4,500-5,500	US\$2,000-4,000	US\$1,910
	意見書提出	US\$400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
その他	出願から審査完了までの平均期間	9カ月	1-1年6カ月	9カ月-1年3カ月	1年	8-10カ月	1年3カ月-1年6カ月	2年5カ月	9-11カ月	8-10カ月	2年6カ月	

*1 庁費用は概算であって為替相場や費用改定等により変動します。
 *2 代理人費用は照会先事務所の料金体系によるものです。よって、依頼する事務所により異なり、また為替相場や費用改定等により変動します。

なお、ライセンス登録は義務として規定されている（法43条、実施条例69条）が、登録しない場合でも罰則はなく、また、契約の効力発生に影響を与えない。ただし、未登録の場合には、第三者対抗要件を具備することができず、ロイヤリティを海外送金することもできない。

(4) 不使用取消請求

請求先は商標審査部であり（法49条）、取消の効果は商標審査部が取消された商標を公告した日から生じる（法55条）。

審査の中断については、請求人は、商標評審委員会に対し出願商標の拒絶の再審の中断を求めることができる（実施条例11条、規則31条）。ただし、中断が認められるか否かは、商標評審委員会の審判官の裁量による。

(5) 異議申立

申立先は、商標審査部である（法33条）。審査の中断については、商標評審委員会は、出願人の請求があった場合、抵触する先行商標に対する異議申立の結果を待つため、出願商標に対する拒絶の再審を中断することができる（規則31条）。

相対的な理由に基づく異議申立は先行商標権者または利害関係人のみが請求可能であり、第三者による請求はできない。ただし、絶対的な理由に基づく異議申立は何人も請求可能である（法33条）。

(6) 無効請求

請求先は、商標評審委員会である（法44条、45条）。除斥期間については、法10条、11条、及び12条違反並びに不正行為及びその他不正手段による登録といった、絶対的な理由に基づく場合を除き、商標登録の日から5年とされている（法45条）。

審査の中断については、商標評審委員会は、

出願人の請求があった場合には、抵触する先行商標に対する無効請求の結果を待つため、出願商標に対する拒絶の再審を中断することができる（実施条例11条、31条）。

3. 2 インドネシア

先行商標権者との交渉により友好的に障害を克服する手段としては、先行登録商標の譲受、2. 2②のライセンスバックが可能である。

先行商標を取り消す手段としては異議申立、無効請求が可能である。不使用取消請求は、対象となる登録商標の不使用を立証する責任が請求人にあり、その立証は極めて困難であるため、実質的に機能しない。

(1) 譲渡・アサインバック

出願中の商標は譲渡できない。

類似する商標の譲渡は拒絶され、同一の権利者が所有している類似商標を譲渡しなければならない（法6条（1a））ため、アサインバックは実質的に機能しない。

(2) コンセント

同意書について明示的に許可している条文は存在せず、実務上、受け入れられている手段ではない。

(3) ライセンス

ライセンスバックは、出願中の商標の譲渡が不可能であるため、2. 2①のライセンスバックは不可能である。

ライセンス登録は義務であり、ライセンス登録により第三者対抗要件が具備される（法43条（3））。規則の未施行により知的所有権総局は今までライセンス登録の手続を行うことができなかったが、2016年2月24日に登録手続を可能とする大臣命令が発行されるに至った。ただし、当該規則については未だ調整が必要とされている

ることから、ライセンス登録の運用に関しては今後の推移を見守る必要がある。

(4) 不使用取消請求

請求先は、商務裁判所である（法63条）。司法手続であることから、費用も高額となる場合が多いとされる。

不使用の立証責任は請求人にある。被請求人もまた当該商標を使用していることの証明を求められるが、裁判所が請求人に対して求める不使用の立証の要件は極めて厳しく、実務上、請求人による不使用の立証は極めて困難であるとされる。

取消の効果は、知的所有権総局が裁判所の決定を行使する日から生じる。

(5) 異議申立

申立先は、知的所有権総局である（法24条(1)）。

出願が公告されている3カ月の期間内に何人も異議申立が可能である。また、証拠となる資料や裏付けとなる資料を補充できる理由補充期間は存在しない。

(6) 無効請求

請求先は、商務裁判所である（法68条(3)）。商標が宗教規範、道徳または公共の秩序に反する場合を除き、除斥期間は5年とされている（法69条(2)）。

3.3 シンガポール

先行商標権者との交渉により友好的に障害を克服する手段としては、先行商標の譲受、アサインバック、コンセント、ライセンスバックのいずれも可能である。

先行商標を取り消す手段としては、不使用取消請求、異議申立、無効請求が可能である。東南アジア諸国では請求が認められる可能性が低

いとされている不使用取消請求についても機能しており、請求から1年程度で決定が下される一方、異議申立や無効請求については、日本と比べ審理に時間がかかる（2～3年）。

(1) 譲渡・アサインバック

かつては、類似する商標の譲渡は一括して行われることが必要だったが、現在では、一括譲渡が不要となったため、アサインバックは可能である。ただし、出願商標と先行商標が非常に類似しており、出所混同が必至である場合には、厳格な審査官であればアサインバックを認めない可能性がわずかながらある。なお、無用な争いを回避するため、アサインバックに関しては併存登録契約を締結することが望ましい。

(2) コンセント

審査官の裁量で認められない場合もあるが、提出された同意書は好意的に検討される傾向にあり、多くの事例で受理されている。また、一般的には審査官が出願人に先行商標権者からの同意書を提出するよう提案する。なお、同意書は先行商標権者の署名権限を有する者によって、レターヘッドを伴う書面に署名されなければならない。また同意を容認している商品・役務の詳細を明確に記載しなければならない。

(3) ライセンス

ライセンスバックは当事者間の合意により行うことが可能である。なお、無用な争いを回避するため、ライセンスバックに関しては独占的な使用許諾契約を締結することが望ましい。

また、ライセンス登録は義務でなく、未登録のライセンシーによる商標の使用により、不使用取消請求に対抗できる。

(4) 不使用取消請求

請求先は知的財産庁または裁判所である（法

22条(5))。ただし、請求対象の商標に関連する手続が裁判所に係属中の場合は、裁判所に請求しなければならない。

取消の効果は、原則として請求日に遡及する。ただし、知的財産庁または裁判所が、取消理由が請求日より早い日付で存在したことを認める場合は、その日に遡って取消がなされる(法22条(7))。請求人が請求日前に遡って取消を求める場合は、当該取消遡及日を特定する必要がある。

審査の中断に関する規定は存在しない。しかし、出願人が審査官に、不使用取消請求が係属中であることを知らせることにより、不使用取消請求の結果が出願人に通知されるまで、審査を猶予する実務運用がなされている。

(5) 異議申立

申立先は、知的財産庁である(規則29条(1))。

審査の中断については、条文、規則は存在しない。ただし、異議申立に関する応答期限の延長を申請することは可能である。

(6) 無効請求

請求先は、知的財産庁または裁判所のいずれかである(法23条(5))。ただし、無効請求の対象となる商標に関する手続が裁判所に係属している場合は、無効請求は裁判所に請求しなければならない。

審査の中断に関する条文、規則は存在しないが、審査官に無効請求が係属中である事実を知らせ、裁量の行使を請願することは可能である。

3. 4 タ イ

先行商標権者との交渉により友好的に障害を克服する手段としては、先行商標の譲受、ライセンスバックが可能である。

先行商標を取り消す手段としては、不使用取消請求、異議申立、無効請求が可能であるが、不使用取消請求は、不使用の立証責任が請求人

にあり、ある程度の使用調査が求められることと、タイ特有の実情として、他国と比較して、不使用取消請求が認められにくいことに留意する必要がある。

(1) 譲渡・アサインバック

連合商標制度があり(法14条)、連合商標すべてを一括して譲渡しなければならない(法50条)ため、アサインバックは実質的に機能しない。なお、2016年2月18日付で採択された改正商標法においては、連合商標制度は廃止が決まっているため、アサインバックの可否については、今後の動向に注視する必要がある。

(2) コンセント

同意書について明示的に許可している条文は存在せず、実務上、受け入れられている手段ではない。

(3) ライセンス

ライセンスバックは当事者間の合意により行うことが可能である。なお、ライセンス登録は義務であり(法68条)、登録されていないライセンスは無効とみなされ法的効力を有しないため、本来的には未登録のライセンシーによる商標の使用では不使用取消請求には対抗できない。しかしながら、実務上ではライセンス登録はあまりなされておらず、また、未登録のライセンシーが商標を使用していれば、不使用取消とされることはあまりない。

また、ライセンス契約にはライセンスされている商品・役務の記載及びライセンサーがライセンシーの商品・役務の品質に対し、実際に管理することを可能とする条件を含めなければならない(法68条)ことにも留意する必要がある。

(4) 不使用取消請求

請求先は、知的財産局の商標委員会である(法

63条)。

不使用を立証する責任は請求人にあり、ある程度の使用調査を行い、不使用であることを立証する必要がある。しかし、商標の使用の認定基準が厳格ではなく、商標委員会が不使用を理由として商標の取消を認めることはあまり多くはないのが実情である。

取消の効果の発生時期に関する条文等は存在しないが、実務上、知的財産局の取消決定の通知日より、取消の効果が発生するとされる。

審査の中断に関する旨の規定は存在しない。

(5) 異議申立

申立先は、知的財産局の登録官である(法35条)。

申立人適格については、優先する権利に基づく場合は、申立人には特別の法律上の利益が要求され、第三者による申立はできない。ただし、その他の理由による請求は何人も申立可能である(法35条)。

なお、改正商標法においては、異議申立期間が現状の90日から60日に短縮されることが決定しているため、今後、留意が必要である。

(6) 無効請求

請求先は、慣用商標(法66条)または優先する権利を理由とする無効請求は裁判所であり(法67条)、それ以外の無効請求は知的財産局の商標委員会である(法61条、62条)。

また、悪意による不正登録や社会道徳または公序良俗違反を理由とする場合は何人も請求可能である(法62条)が、他の理由に基づく請求は、特別な法律上の利益を有する者または利害関係人に限定される(法61条)。

除斥期間については、優先する権利を理由とする場合は、対象商標が登録を許可された日から5年間である(法67条)が、その他の理由については定められていない。

無効請求され、裁判所へ提訴された場合は、審査官は結果を待たなければならず、審査を中断するが、その他の請求の場合は、当該出願商標の審査を中断することを審査官は求められていない。

3.5 フィリピン

先行商標権者との交渉により友好的に障害を克服する手段として、先行商標の譲受、コンセント、ライセンスバックがある。

先行商標を取り消す手段としては不使用取消請求、異議申立、無効請求が可能である。ただし、無効請求は特定の理由について除斥期間があるため、請求の可否については請求時に留意する必要がある。

(1) 譲渡・アサインバック

類似する商標が共存することになって、公衆を誤認させるおそれがある場合、譲渡が無効になる場合がある(法149.2条)ため、アサインバックの際にはその点に注意を要する。

(2) コンセント

類似する商標が共存することで混同が生じる可能性があると考えられる場合、審査官の裁量で認められないことがある。

審査官とは、商標審査官または商標局の上級職員もしくは一般職員である(規則100条(f))。

(3) ライセンス

ライセンスバックは当事者間の合意により行うことが可能である。その場合、ライセンス契約の締結が条件とされ、ライセンス対象の商品・役務についてライセンサーが品質管理を行うとの条項の規定も条件とされている。このような条項がなく、規定されていてもライセンサーによる品質管理が実際に行われていない場合、そのライセンスは無効とみなされる(法

150.1条)ことに留意する必要がある。

なお、ライセンス登録は義務でなく、記録されるまでは第三者に対して効力を生じない(法150.2条)が、未登録のライセンシーによる商標の使用によって不使用取消請求には対抗可能である。

(4) 不使用取消請求

請求先は知的財産庁の一局である法律局であり(法10.1条, 151.1条), 商標局とは異なる。

不使用を立証する責任は請求人にあり, 請求人は不使用を裏付ける証拠を提出して不使用を証明しなければならない。

また, 請求人は, 出願商標の審査の中断を求めることができる(規則617条)。

(5) 異議申立

申立先は法律局である(法10.1条, 134条)。ある商標の登録により利益を害されるおそれがあると考える者に申立適格があるとされているが, 具体的な申立理由は規定されていない。

出願公告後30日以内に申し立てることができ, 申立期日の延長も可能である(法134条)。

(6) 無効請求

請求先は法律局であるが, 訴訟も並行して係属している場合, 裁判所も取消決定することができる(法151.1条, 151.2条)。

請求人は, 商標の登録により損害を受けているまたは損害を受けるであろうと考える者に適格があるとされている(法151.1条)。除斥期間は, 一般名称になっている, 当該登録が不正に得られた等の場合を除き, 商標の登録日から5年とされている(法151条(a)(b))。

3. 6 ベトナム

先行商標権者との交渉により友好的に障害を克服する手段としては, 先行商標の譲受, ライ

センスバック, コンセントが可能であるが, コンセントは採否が審査官の裁量によることに留意する。

先行商標を取り消す手段としては不使用取消請求, 異議申立, 無効請求が可能である。ただし, 不使用取消請求においては, 請求人は対象商標が不使用であることを示す調査資料を提出しなければならないため, 請求人にかかる負荷は高い。

(1) 譲渡・アサインバック

類似する商標は一括して譲渡しなければならない(法139条(4))ため, アサインバックは実質的に機能しない。ただし, グループ会社間であれば, アサインバックが認められるとの情報がある。

(2) コンセント

同意書について明示的に許可している条文は存在しないが, 実務上, 審査官の裁量によって認められる場合がある。ただし, 商標が同一または公衆に混同を引き起こすかもしれないほど非常に類似している場合においては, 認められない場合もある。

(3) ライセンス

ライセンスバックは当事者間の合意により行うことが可能である。

ライセンス登録は義務ではないが, 第三者に対抗するためにはライセンス登録が必要である(法148条(2))。未登録のライセンシーによる商標の使用により, 不使用取消請求には対抗できるとの見解もあるが, 一方で法148条(2)の解釈の違いにより, 対抗できないとの見解もあるため, ライセンス登録しておくことが望ましい。

(4) 不使用取消請求

請求先は, 国家知的財産庁である(法95条(4))。

不使用を立証する責任は、請求人にある。請求人は自ら調査した資料を商務省管轄のInformation Centerに提出する必要がある、その見解書を請求時に提出しなければならない。なお、不使用取消請求された後、商標権者もまた当該商標を使用していることを証明する必要がある。

取消の効果の発生時期に関する条文等は存在しないが、実務上、国家知的財産庁の取消決定の通知日より、取消の効果が発生するとされる。

審査の中断については、請求人は、国家知的財産庁に対し、出願の審査の中断を求めることができる。ただし、中断が認められるか否かについては、審査官の裁量による。

(5) 異議申立

申立先は、国家知的財産庁である（法112条）。ただし、権利の帰属に関連して提出された異議申立において国家知的財産庁が異議申立に根拠があるかどうか決定できない場合、申立人が裁判所に提訴できるよう国家知的財産庁はその状況を申立人に通知する。通知日から1カ月以内に申立人が提訴せず国家知的財産庁へ通知しない場合は、異議申立は取り下げられたものとみなされる（省令第01号/2007/TT-BKHCN号6.4）。

審査の中断については、審査官は出願の審査を中断する義務はないが、出願人が審査の中断を請求することは可能である。請求はケースバイケースで認められ、異議申立で出される見解や決定を待つために審査は中断される場合がある。

(6) 無効請求

請求先は、国家知的財産庁である（法96条(3)）。ただし、無効請求に関する国家知的財産庁の決定に同意しない場合、科学技術庁に対して不服申立審判を請求、または国家知的財産庁の行政手続に関する訴訟を開始することができる。

除斥期間については、登録が出願人の不正行為または悪意の場合を除き、商標の登録日から

5年とされている（法96条(3)）。審査の中断については、運用上、審査官の裁量で行われている。

3. 7 マレーシア

先行商標権者との交渉により障害を克服する手段として、先行登録商標の譲受、コンセント、ライセンスバックが可能である。

先行商標を取り消す手段としては不使用取消請求、異議申立、無効請求が可能である。不使用取消請求については、不使用であることの立証が請求人に課されていること、不使用取消請求先は裁判所であり訴訟手続となる点には注意が必要である。また、異議申立については、審理に時間がかかる（2～5年）点がデメリットである。

(1) 譲渡・アサインバック

出願中の商標について、譲渡手続を申請することは可能であるが、譲渡の手続が完了するのは、当該商標が登録となってからである。

譲渡について、連合商標制度があり（法22条）、連合商標すべてを一括して譲渡しなければならない（法23条）ことに注意を要する。

アサインバックについて、自社出願商標を先行権利者に譲渡し、あるいは先行商標を自社が譲り受けることで拒絶は解消できるが、自社商標と先行商標が連合商標とされた場合には、自社商標を先行権利者から返還できない、あるいは先行商標を先行権利者に返還できないため、アサインバックが機能しないことに注意を要する。

(2) コンセント

両商標が共存することにより誤認混同が生じると審査官が懸念した場合、同意書を提出しても裁量で認められない可能性があるが、有力な手段の一つである。

(3) ライセンス

ライセンスバックについては当事者間の合意により行うことが可能である。出願中の商標について譲渡申請した旨を上申すれば、拒絶は解消するため、2. 2①のライセンスバックも可能である。なお、無用な争いを回避するため、ライセンスバックに関しては独占的な使用許諾契約を締結することが望ましい。

ライセンス登録は義務ではない。また、近年の連邦裁判所判決(LB(Lian Bee)Confectionery Sdn Bhd v QAF Ltd [2012] 4 MLJ 20)によると、未登録のライセンシーによる商標の使用が商標権者自身の使用であると判断されているが、法律上は、ライセンシーとしてライセンス登録された者の商標の使用が、商標権者自身の商標の使用である(法48条(5))と明確に規定されていることから、未登録のライセンシーによる商標の使用が、ライセンサーの商標の使用と認められない可能性がある。したがって、ライセンス登録をしておくことが勧められる。ただし、ライセンス登録のためには、商標権者が、当該商標の使用について及び当該商標の下に登録使用者が提供する商品・役務の質についての管理権を保持し、かつ、これを行わせることを登録の条件とする旨が規定されている(法48条(1))点に留意する。

(4) 不使用取消請求

請求先は、高等裁判所である(法46条)。

不使用を立証する責任は請求人にあるが、請求人による使用調査等、当該商標が不使用であることの根拠が示された場合、当該商標が使用されていることを証明する責任は権利者に転換される。また、提出される使用証拠について、通常の商取引に照らせば不自然な内容の使用証拠が提出されることが少なからずあるようであり、偽造であるという客観的な証明がなされない限り、正当な使用証拠と認められる傾向があ

るため、注意が必要である。

審査の中断については、請求人は、出願の審査の中断を求めることができ、その場合、審査官は当該商標の審査を中断する実務運用がなされている。

(5) 異議申立

請求先は、知的財産公社である(法28条)。

審査の中断については、出願人が審査官に異議申立がなされていることを知らせることにより、審査官は、審査を中断する実務運用がなされている。

(6) 無効請求

請求先は、高等裁判所である(法45条)。

除斥期間に関して、7年以上登録されている商標については、詐欺により取得されたこと、法14条(公序良俗違反等)に違反すること、手続開始時において、その商品・役務についての識別性を欠いていたことのいずれかに該当する場合にのみ、無効請求できる。

審査の中断については、出願人は審査官に対して、無効請求の提出の事実を知らせることにより、審査官は審査を中断する実務運用がなされている。

3. 8 イ ン ド

先行商標権者との交渉により友好的に障害を克服する手段としては先行商標の譲受、アサインバック、コンセント、ライセンスバックがある。

先行商標を取り消す手段としては不使用取消請求、異議申立、無効請求が可能である。異議申立に関しては審査遅延が生じており、長期間に渡って先行商標をウォッチングする負担が大きいと考えられる。一方で無効請求は除斥期間が規定されていないため、請求しやすいものであるといえる。

(1) 譲渡・アサインバック

誤認または混同を生じるおそれがあるときは商標権の譲渡はできない（法40条(1)）。

アサインバックは可能であるが、アサインバックよりもコンセンタが一般的に用いられる手段である。なお、アサインバックの採否は登録官の裁量である。

(2) コンセント

同意書を提出したとしても、商標局の登録官が善意の競合使用等でないと判断した場合は認められない場合もある（法11条(4)、法12条）。なお、同意書は先行商標権者の署名権限を有する者によって、レターヘッドを伴う書面に署名され、先行商標権者がインドにおいて当該商標の使用と登録に同意することを明確に言及しているものでなければならない。

(3) ライセンス

ライセンスバックは当事者間の合意により行うことが可能である。また、ライセンス登録は義務ではなく、未登録のライセンシーによる商標の使用でも不使用取消請求には対抗可能である。ただし、権利者がライセンスされた商品の品質を管理・監督し、ライセンシーが契約書において権利者の許諾商標の所有を認めている場合に限られる。

(4) 不使用取消請求

請求先は、登録官または審判部である（法47条(1)）。審判部とは知的所有権審判部（法83条）であって、商標登録局とは異なる。

不使用を立証する責任は請求人にあるが、請求人が不使用の根拠を示した場合、立証責任は商標権者に転換される。

審査の中断について、請求人は不使用取消請求が終結するまでの間、出願の審査の中断を求めることができるが、中断を認めるか否かにつ

いては審査官の裁量による。

(5) 異議申立

申立先は、登録官である（法21条(1)）。

申立期間は登録出願の公告もしくは再公告のあった日から4カ月以内とされている（法21条(1)）。また、審査の中断については、実務上、審査官の裁量による。

(6) 無効請求

制度名称は無効請求ではなく登録の取消と呼ばれる。請求先は審判部または登録官であり、不使用取消請求と同一である（法47条、57条）。

登録の取消は「被害者」が申請するが、先行商標を引用されて拒絶を受けた出願人は「被害者」に該当する。なお、具体的な取消理由や、除斥期間は規定されていない。

3.9 ロシア

先行商標権者との交渉により友好的に障害を克服する手段としては、先行商標の譲受、コンセント、ライセンスバックが可能である。

先行商標を取り消す手段としては不使用取消請求、無効請求が可能である。他国にあるようないわゆる異議申立制度は存在せず、無効請求に一本化されている点が大きな特徴となっている。

(1) 譲渡・アサインバック

出願中の商標を譲渡することは可能だが、混同を生じさせるおそれがある場合、譲渡は認められない（法1488条）ため、アサインバックは実質的には機能しない。

(2) コンセント

混同を生ずるほどに類似した商標は、権利者の同意がある場合に限り、当該類似商品に係る商標として登録されるものとする（法1483条6）

と規定されているため有効な手段であるが、同意書を提出したとしても審査官の職権で認められない場合もある点に注意が必要である。

(3) ライセンス

ライセンスバックは当事者間の合意により行うことが可能である。

ライセンス登録に関して、使用許諾契約は、連邦知的財産・特許・商標庁による正式登録の対象となると規定されており（法1490条）、登録は義務であると解釈されるが、登録しない場合の罰則規定はない。未登録のライセンスであっても不使用取消に対抗できる場合もあるが、実際にライセンシーの使用がライセンサーによって管理下に置かれている等の条件があるとされているため、ライセンス登録を行っておいた方がよいと考えられる。なお、未登録のライセンス契約ではロイヤリティの支払いを受けることはできない。

(4) 不使用取消請求

請求先は、連邦知的財産・特許・商標庁の下部組織である特許紛争協議会である（法1486条1）。

取消の効果は、取消決定が商標国家登録簿に記録されたときから生じる。

審査の中断に関する規定は存在しないが、当該出願商標にかかるオフィスアクションの応答期限を延長することができる。

(5) 異議申立

いわゆる異議申立制度は存在せず、無効請求に一本化されている。登録前の出願商標に異議を申し立てたい場合には、意見書を提出することができ、その内容が審査で考慮される（法1493条、1499条）。

(6) 無効請求

請求先は、連邦知的財産・特許・商標庁である。下部組織である特許紛争協議会への請求も可能である（法1513条1, 2）。なお、除斥期間については、先行商標との類似、原産地名、その他の識別方法であることを理由に請求する場合、官報掲載による公表の日から5年間の期限と規定されている（法1512条2(2)）。

3. 10 ブラジル

先行商標権者との交渉により友好的に障害を克服する手段としては、先行商標の譲受、ライセンスバックが可能である。

先行商標を取り消す手段としては、不使用取消請求、異議申立、無効請求が可能であるが、いずれの方法も非常に時間がかかる（2～3年）というデメリットがある。

(1) 譲渡・アサインバック

類似する商標は一括して譲渡しなければならない（法135条）ため、アサインバックは実質的に機能しない。類似する商標をまとめて譲渡しなかった場合、譲渡されなかった登録商標は抹消され、また譲渡されなかった出願商標は却下され、消滅したものとみなされる（法135条）。

(2) コンセント

かつては同意書が認められていたが、現在では、単なる同意書は拒絶解消の手段として認められていない。ただし、消費者の誤認混同を回避するよう商標の使用及び登録を限定して両当事者が署名した共存合意書は、審査官の裁量で考慮される可能性がある。

(3) ライセンス

ライセンスバックは当事者間の合意により行うことが可能である。

第三者に対抗するためには国家産業財産権庁

へのライセンス登録が必要であるが、未登録のライセンシーによる商標の使用により、不使用取消請求には対抗できる（法140条）。また、ライセンス登録をしないとロイヤリティを海外送金することができない。

(4) 不使用取消請求

請求先は、国家産業財産権庁である（法143条）。

取消の効果は、取消の決定が公告された日から発生する。ただし、取消の決定に対し取消訴訟が提起された場合において、取消の決定が維持されたとしても当該訴訟が終了するまで、当該商標権は有効に存在したものとされる。

審査の中断については、請求人は、国家産業財産権庁に対し、不使用取消請求が終結するまでの間、出願の審査の中断を求めることができる。

(5) 異議申立

申立先は、国家産業財産権庁である（法158条）。

審査の中断については、異議申立の最終決定が出るまで中断される実務運用がなされている。

異議申立期間は出願公告日から60日間であり、実体審査の前に異議申立手続がなされるため、異議が認容されなかったとしても、実体審査において異議で争った商標とは別の商標を引用されて、登録を拒絶される可能性がある。

(6) 無効請求

行政上の無効請求（請求先は国家産業財産権庁、登録日から180日以内、法168条、169条）と司法上の無効請求（請求先は連邦裁判所、登録日から5年以内、法173条、174条）を請求することが可能である。司法上の無効請求の除斥期間については、登録が悪意の場合を除き、商標の登録日から5年とされている（法174条）。

4. おわりに

本稿では、ASEAN主要国及びBRICsを対象として、自社商標の使用を妨げる障害となる先行商標の克服手段について、関連公開情報³⁾と現地代理人の照会結果等を踏まえて取り纏めた。

照会を行うにあたっては、現地代理人の経験の差等からコメント内容に疑義が生じる可能性を考慮し、照会先の選定にあたっては事務所規模や過去の実績等を精査するとともに、本稿の作成に携わった各企業の見解と相違が生じた事項については、他の現地代理人よりセカンドオピニオンを取り寄せることで、正確性を担保するよう努めた。

今回の報告では、対象国における障害克服のための各手段のメリット及びデメリットだけでなく、最も可能性のある手段についてまで踏み込んで言及できたものとする。自社商標が置かれている状況の正確な把握、及び現地代理人との綿密な検討等が前提にはなるが、本稿を活用することで、会員企業にとって自社権利の保護のための手段選択の際の一助になれば幸いである。

注 記

- 1) コンセントとは、出願商標が先行商標と抵触することを理由に拒絶の対象となる場合に、先行商標権者の同意があれば、出願商標を登録することを斟酌する制度である。
- 2) 本稿においては、各国における表記のゆれによる誤解を防ぐため、各国の商標法またはそれに類する法規を表すものとして「法」の記載を採用している。
- 3) 特許庁HP：外国産業財産権制度情報
http://www.jpo.go.jp/shiryoku/s_sonota/fips/mokuji.htm
(参照日：2016年5月11日)
一般社団法人 日本国際知的財産保護協会
AIPPI JAPAN：ASEAN主要国及び台湾における特許及び商標の審査基準・審査マニュアルに

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

関する調査研究報告書【商標編】

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken_kouhyou/h26_report_04_02.pdf

(参照日：2016年5月11日)

株式会社マークアイHP：タイ 商標法改正へ

<http://trademark.jp/ipnews/2016/0308.html#topics01>

(参照日：2016年5月11日)

特許庁HP：ベトナムにおける登録商標の不
使用取消請求

<https://www.globalipdb.jpo.go.jp/judgment/6212/>

(参照日：2016年5月11日)

(原稿受領日 2016年3月24日)

