

Q

# もしも、海外で、大切な日本の地名や商品名の類似商標を見つけたら、どうしますか？

A

## 類似商標は、放置しないことが重要です

近年、海外で、日本の地名や商品名に似ている商標が出願・登録されているケースが多発しています。これを放置すると、その国や地域で名称が使用できなくなるばかりか、日本の商品の信頼や価値が損なわれるなど、様々な問題が発生します。こうした事態を防ぐために、類似商標が出願・登録された場合の対抗策を知っておく必要があります。しかし、商標制度はそれぞれの国や地域の法律に基づいて運用され、対抗策も異なります。類似商標を見つけた時は、まず専門家に相談しましょう。

- 相談先： 日本国内特許商標事務所、弁理士、弁護士、知財コンサルティング会社等
- 相談時必要情報：【必須】対象の国や地域名、商標、出願/登録番号【補足】出願人名、出願日

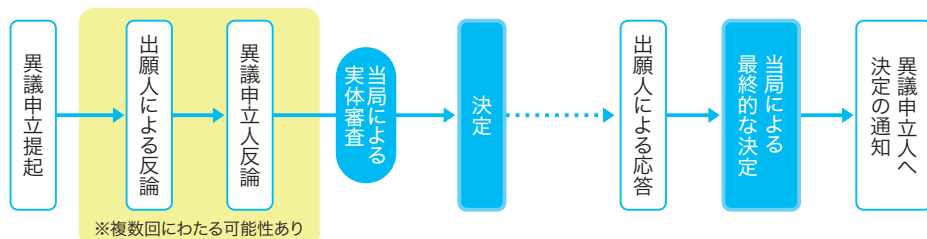
### ⚠️ ベトナムにおいて発見した商標が登録された場合のリスク

すでに商標を使用して販売中	相手方が商標侵害を理由に訴訟を提起するリスクがあります。
販売を計画中	将来的に相手方が商標侵害を理由に訴訟を提起するリスクがあります。

## 対応方法1：異議の申立てを提起する

ベトナムでは発見した商標の登録に対して異議がある場合、以下の要件でベトナム国家知的財産庁(以下知財庁)に対して申立てを行うことができます。しかし、異議申立てはあくまで審査官が審査するための参考情報として位置づけられています。

- 申立期間： 実務上、公告日(商標が公報に掲載された日)から原則として9か月以内
- 期限の延長： 不可
- 申立てのスケジュール：



- 申立てできる人： あらゆる組織または個人に申立てをする権利があります。  
※ベトナムでは先に出願した方の権利が優先されるため、申立時点で登録商標を所持していない場合は、類似商標の出願・登録を防止するために、早急に新規商標出願することをお勧めします。

- 現地費用概算： 約USD1,400～(現地費用のみ、雑費別、1商標1区分の場合の目安)

- 日本におけるGI登録<sup>(※)</sup>が有効となるケース：

発見した商標の使用・登録によって出所が混同されることを異議申立ての理由とする場合。

※GIとは、「Geographical Indication」の略で、「地理的表示」を意味します。“夕張メロン”のように、名称からその生産地を特定でき、その特性が生産地と結びついていることを特定できる農林水産物・食品等の名称の表示です。



## 対応方法2：登録取消、または無効の審判を請求する

発見した商標がすでに登録されていた場合、ベトナム知財法に基づき、ベトナム知財庁に対し、登録の取消または無効審判を請求することができます。法律が定める通りに手続きが進行した場合、それぞれ約12か月の期間を要しますが、相手方の対応次第で約24か月またはそれ以上の期間が手続きにかかります。



しかし、登録取消は異議申立てによる登録阻止より難しいため、発見した商標が公告期間中であれば異議申立てを行うことが推奨されます。

- 取消理由の例： 地理的表示を利用した商品の知名度、品質または地理的条件に起因する特性が変化し、その結果、関連商品の知名度、品質または特性が失われた場合。
- 無効理由の例： 商標が、商標登録付与時の保護要件を満たしていない場合。あらゆる組織または個人に申立てできる権利があります。
- 現地費用概算： 約USD2,500～（現地費用のみ、雑費別、8時間程度の案件対応時間の目安）

## 似ているかどうかの判断例

ベトナム知財庁は似ているか否かの判断基準に関する指針を公表していませんが、現行法によると商標の類似性は、商標そのものと商品に関わる役務（労働やサービス）などの観点から検討・評価されています。

外観・称呼の類否判断例		
TOMATSU	TOMATSU又はTomatsu	同一
STELAVO	STALEVO	紛らわしい程に類似
商品役務の関連性		
レストランサービス(第43類)	カフェサービス(第43類)	類似する
スムージー(第32類)	フルーツジュース(第32類)	類似する

## 備考（買取交渉、GI登録の権利行使）

どの対抗策もとることが難しい場合、相手方と交渉の上で商標権を購入することもひとつの方法です。しかし、相手方が不当に高額を支払いを要求するリスクなどがあることも注意しておきましょう。また、日本でGI登録していることは、前述のとおり異議申立てにおける有効な理由の一つとなるため、将来的な権利保護・権利行使のためにも新規登録・登録維持が推奨されています。

相手の情報や商標の出願・登録状況、所有する権利の有用性など、案件によって対抗策は異なるので、まずは専門家や専門機関へ相談することをお勧めします。

本リーフレットは農林水産省の海外知的財産保護・監視委託事業により株式会社マークアイが作成しました。記載事項についてのご質問は以下の問合せ先までお願いします。