

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

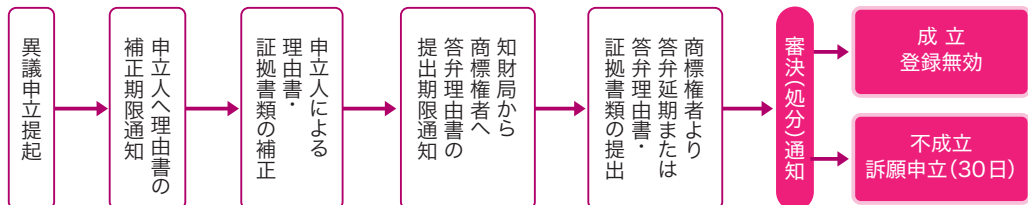
### 台湾において発見した商標が登録された場合のリスク

|               |  |
|---------------|--|
| 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。また、民事上の損害賠償を請求される以外に、刑事上の罰則（3年以下の懲役、禁錮、又は20万円以下の罰金）を受ける可能性もあります。                               |
| 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。また、販売中のものだけでなく、販売の意図をもって所持、陳列、輸出又は輸入した場合も、商標侵害になるリスクがあります。（電子メディアまたはインターネット上で販売準備をした場合も同様） |
| 販売計画なし        | 将来的に相手方が市場を独占する可能性があります。また、相手方商標の存在により自社商標の顕著性・識別性、更に著名性を希釈化されるおそれがあります。   |

## 対応方法1：異議申立てを提起する

台湾では、発見した商標の登録に対して異議がある場合、以下の要件で台湾の台湾智慧財産局に対して申立てを行うことができます。

- 申立期間： 商標登録公告日後3か月以内
- 期限の延長： 書類の提出などのプロセスで約1か月の延期可
- 申立てのスケジュール：



- 申立てできる人： 誰でも提起することができます。
- 現地費用概算： 約USD1,300(現地費用のみ、雑費別)
- 日本におけるGI登録(\*)が有効となるケース

台湾商標法第29条第1項第1号、第30条第1項第8、9号及び第63条第1項第5号の産地に関する不登録事由の根拠となるため、有利な証拠の一つとして提出することが可能です。

\* 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。

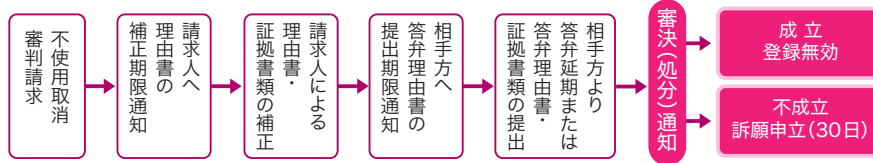


## 対応方法2：不使用による登録取消を請求する

発見した商標が登録されている場合でも、対象となる商標が正当な理由がなく3年間連続して使用されていない場合は、不使用による登録取消の審判を請求することができます。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。



### ■審査のスケジュール：

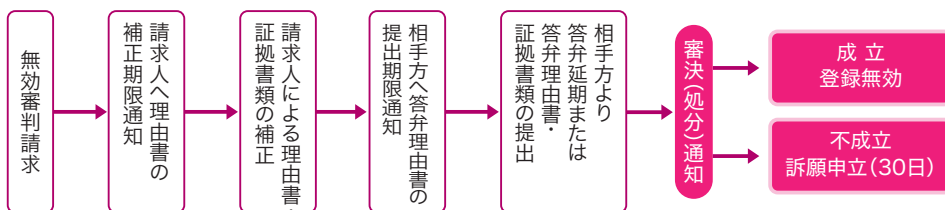


■費用概算： 約USD450～(現地費用のみ、雑費別)

## 対応方法3：登録を無効とする審判を請求する

発見した商標が登録されている場合でも、先行権利者または利害関係者は登録後5年以内であれば該当する商標の登録について無効を主張するための審判を請求することができます。しかし、登録無効は異議申立てによる登録阻止より難しく、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。

### ■審査のスケジュール：



■費用概算： 約USD1,500～(現地費用のみ、雑費別)

## 似ているかどうかの判断例

台湾では、商標の類似及び商品サービスの類似は商標同士を全体的に観察し、「混同誤認のおそれ」があるかどうかで判断されます。また商品役務に関しては一般の社会通念及び市場の取引状況も類似性の判断の根拠となります。

| 外観・称呼・観念上の類否判断例             |                          |                                   |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                             | 図形の一部にVERITASの文字が入っているため | 類似する                              |
|                             |                          | 類似する                              |
| 商品役務の関連性                    |                          |                                   |
| 自動車・オートバイ用リチウム電池、バッテリー(第9類) | 自動車及びその部品及び附属品(第12類)     | 効能、用途、販売ルート、消費者等において関連しているため、類似する |
| 携帯電話(第9類)                   | 計算機(第9類)                 | 類似しない                             |

## 備考(台湾における特徴)

近年、台湾では商標出願中の情報提供に関する制度が明文化されたため、当局へ情報提供することにより、権利が付与される前に類似商標の登録を阻止できる可能性があるほか、第三者の出願商標が審査官の審査を経て登録公告された場合、改めて異議申立てまたは無効審判請求を提起することができます。また、異議申立てまたは無効審判請求の担当審査官は出願審査官以外の審査官が務めるため、異なる審査官の見解にチャレンジすることができます。

本リーフレットは農林水産省の地理的表示保護・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。

□問合せ先 株式会社マークアイ

〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-7 赤坂溜池タワー8F  
TEL: 03-6862-9954 FAX: 03-6862-9930  
HP: <https://trademark.jp> Email: [maff@mark-i.jp](mailto:maff@mark-i.jp)

□問合せ先 農林水産省 輸出・国際局 知的財産課 地理的表示事業推進班

〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1  
TEL: 03-6738-6317  
HP: [https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b\\_conso/index.html](https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b_conso/index.html)