



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？



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

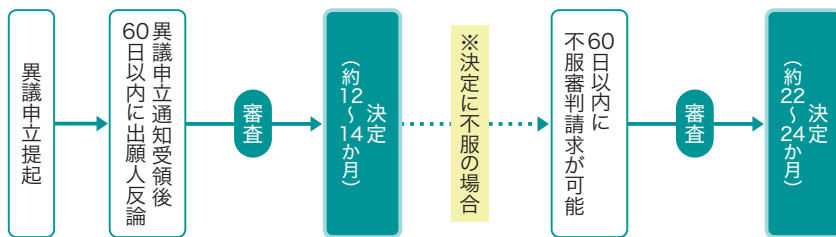
⚠ タイにおいて発見した商標が登録された場合のリスク

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。 (異議申立ての不成立理由によっては侵害訴訟の抗弁で同決定への依拠が可能)
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

タイでは発見した商標の登録に対して異議がある場合、以下の要件でタイ知的財産局に対して申立てを行うことができます。

- 申立期間: 公告日(商標が公報に掲載された日)から60日以内
- 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。
※タイ商標法では申立人を制限していませんが、商標の権利者でない者による申立ての場合、有利な決定がされる可能性は低いとされています。類似商標の出願・登録を防止するためにも、新規商標出願することをお勧めします。

- 現地費用概算: 約USD600~(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:

- ①発見した商標がGI登録と同一、または非常に似ている場合
- ②異議申立ての理由として、出願人が消費者を騙そうとする意図が明確な場合

※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、または異議申立てが不成立となった場合、タイ商標法に基づき、該当する登録商標の取消審判を請求することができます。

しかし、この場合、商標の不使用や出願人の悪意を、請求人が証明する必要があるなど、登録取消は異議申立てによる登録阻止より難しいものです。このため、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。



請求先	請求理由例
商標委員会	商標の登録時に、その商標が特徴的でない、禁止された特性を含んでいる、同一区分、または異なる区分だが同じ性質の商品、またはサービスのために先行登録された商標と同一、または紛らわしいほど似ているという理由で登録できなかった場合。
	不使用を理由とする場合。
裁判所	請求人が登録権利者より優先されるべき権利を有している場合。

■現地費用概算(商標委員会に請求する場合)： 約USD800～(現地費用のみ、雑費別。事務所により変動)

似ているかどうかの判断例

タイ商標庁では審査ガイドラインに基づき、混同されるものかどうかの可能性が判断され、特に外観や称呼(発音)、指定商品および登録商品における役務(労働やサービス)の関連性が重要視されています。

外観・呼称の類比判断例		
Mark-i	Mark- <i>i</i>	類似
商品役務の関連性		
エアコン(第11類)	扇風機(第11類)	密接に関連している/同じ性質
銀行サービス(第36類)	保険サービス(第36類)	密接に関連している/同じ性質

備考(買取交渉、GI登録の権利行使)

どの対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、所有する権利の有効性など、案件によって対策は異なるので、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。

□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

□問合せ先 農林水産省 食料産業局 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