

## 海外新着情報

2013 年

### News Index

- \* 2013.11.5 **中国** : 中国商標法の改正
- \* 2013.8.22 **チュニジア** : マドプロ加盟
- \* 2013.7.11 **フィリピン** : <続報>マドプロ・商標の使用の宣言
- \* 2013.6.10 **ルワンダ** : マドプロ加盟
- \* 2013.6.10 **インド** : マドプロ加盟
- \* 2013.4.11 **エチオピア** : <続報>登録替新出願のスケジュール
- \* 2013.2. 1 **エチオピア** : 商標出願の受理を開始
- \* 2013.1.23 **中国** : 「薬剤関係の小売役務」についての出願受付開始

### ○2013.11.5 **中国** 中国商標法の改正

2013 年 8 月 30 日に全国人民代表大会常務委員会の第 4 回会議において、中国商標法の改正が可決されました。

施行日は、**2014 年 5 月 1 日**になり、主な改正点は以下の通りです。

#### 1. 一商標多区分出願制度の導入

本改正により、日本と同様に、1の出願で複数の区分に渡る指定商品及び指定役務を記載することが可能となります。 詳細が分かり次第、こちらのホームページでお知らせいたします。

#### 2. 出願審査期間等の短縮

審査および審理期間の短縮のため、各手続の期間が法律により明記されることとなります。

出願から審査完了までの期間が **9 ヶ月以内**、拒絶査定不服審判の審理完了までの期間が原則として **9 ヶ月以内**、その他、無効審判の審理期間については、識別力等を理由とする絶対的無効理由については原則として **9 ヶ月**、他人の先願先登録商標等を理由とする相対的理由については、原則として 12 ヶ月となります。

なお、拒絶査定への応答期間については、期間の延長が期待されましたが、従来通りの **15 日以内**と法定されることとなりました。

#### 3. 異議申立制度

まず、従来の規定では、誰でも異議申立可能であったのが、改正後は申立の主体が「先に存在する権利を有するもの」および「利害関係者」に限定され、また異議申立主張の法的根拠を提示することが必要となりました(ただし、識別力の欠如等を定めた第 10 条ないし第 12 条の異議理由に基づく場合は、従来通り誰でも異議を申し立てることが可能です)。

現在の制度の下では、ライバル企業の商標登録を阻止する手段として、一部の企業に異議申立制度が濫用されているという問題があり、制度変更により、異議申立件数の低減を期待する狙いがあります。

次に、審理のプロセスについても大きく変更されます。

商標局は、異議申立人および出願人の双方の陳述事実と理由を聴取し、調査確認した後、原則として公告期間満了日から12ヶ月以内に登録の可否の決定を行う旨、法定されました。

その後、異議の成否により、異議申立人または出願人は、異なる不服申立手段を取るようになります。

#### (1) 異議不成立の場合

異議申立人が不服を申し立てる場合、異議再審請求または訴訟提起は認められないため、商標登録を待って無効審判の請求を行い、争うこととなります。

#### (2) 異議成立の場合

出願人が不服を申し立てる場合、現行法と同様に、通知の受領日から15日以内に、商標評審委員会に、異議再審請求または訴訟提起を行い、争うこととなります。

商標評審委員会は、再審申請の受領日から、原則として、12ヶ月以内に再審決定を下し、この決定に異議人および被異議人双方に通知されます。

被異議人が、この商標評審委員会の決定にさらに不服を申し立てる場合、通知の受領日から30日以内に、人民法院に提訴が可能です。

## 4. 馳名商標制度

まず、商標局、商標評審委員会および裁判所は、具体的な事件の審査等の過程においてのみ「馳名商標」を認定できる旨が、商標法に明文化されました。

また、「馳名商標」の文字を商品、包装、商品容器に使用し、もしくは広告宣伝、展示およびその他の営業活動において、使用してはならない旨の規定が追加されました。同規定が追加された背景として、本来、権利者が個別の紛争案件において他人の権利侵害または冒認出願を阻止する趣旨で設けられた馳名商標制度が、企業によって、「馳名商標」の認定を獲得し自社商品の広告宣伝効果を期待する目的で濫用されているとの事情があるようです。

## 5. 冒認商標に対する新規定

従来は、適用の客体が代理人または代表者による無断出願に制限されていたため、実務上立証が困難であった冒認商標に関する規定が、契約、業務取引関係等のある者にまで、その適用範囲が拡大されました。この要件の緩和により、冒認出願人が何らかの原因で明らかに本件商標を知っていたことの立証ができれば、冒認出願を阻止できるようになると期待されます。

## 6. 登録商標の譲渡

登録商標譲渡の際には、同一・類似の商品・役務について、同一・類似商標を一括で譲渡する必要がありますが、今回の改正によりその旨が商標法に明文化されました。

また、混同のおそれを生じさせやすい商標の譲渡については、商標局は許可しない旨が規定されました。これにより、商標が地名等を含むことを理由として、親会社と現地子会社との間の譲渡ができなくなる可能性があるようですので注意が必要です。

## 7. 音声商標

音声商標が出願登録の対象となります。なお、今回の改正の過程において出願登録の対象として検討されていた単一の色彩の商標は、最終的には見送られることとなりました。

## 8. 商標権侵害に関する損害賠償額の算定

悪質な侵害行為を阻止するため、確定賠償額の1倍以上3倍以下の額を懲罰的賠償額とすることが定められ、法定賠償額の金額についても300万人民元まで引き上げられました。なお、商標権者が過去3年における登録商標の使用および侵害行為による損害を証明できない場合には、損害賠償請求が認められないという規定も新設されており、注意が必要です。

## 9. 先使用权

先使用权に関する規定も新たに追加され、中国国内で先使用かつ一定の影響のある商標について、元の使用の範囲内で、その商標の使用が可能となります。

## ○2013.8.22 チュニジア マドプロ加盟

チュニジアにおいて、マドリッド協定議定書(以下、マドプロ)が、2013年10月16日に発効することとなりました。

これにより、我が国からもチュニジアを指定国としたマドプロ出願が可能となります。

なお、チュニジアでは暫定拒絶を通知する期間が18ヶ月とされました(登録拒絶理由がある場合、この期間内に通知されます。)

チュニジアの加盟により、マドプロ加盟国は全部で91ヶ国となります。

**⇒マドプロ加盟国一覧(特許庁ウェブサイト内)**

## ○2013.7.11 フィリピン <続報>マドプロ・商標の使用の宣言

フィリピンへは、昨年7月25日よりマドプロルートによる出願が可能となっておりますが、通常の国内ルートの出願においては、実際の商標の使用を宣言する必要があります。この点はマドプロにも適用され、マドプロ出願あるいは登録の維持のためには、以下のすべての期間において同宣言を提出する必要があります。期限管理は要注意です。

- a. フィリピンを指定する国際登録日 or 事後指定日から3年以内
- b. フィリピンにおいて保護された日(フィリピン官庁から国際事務局へ送付された保護認容声明に表示された日)から5年を経過した後の1年以内
- c. 国際登録の更新日から5年を経過した後の1年以内

なお、宣言の提出は、現地代理人を通じて、フィリピン官庁へおこなうこととなります。

## **○2013.6.10 ルワンダ マドプロ加盟**

ルワンダにおいて、マドリッド協定議定書(以下、マドプロ)が、2013年8月17日に発効することとなりました。これにより、我が国からもルワンダを指定国としたマドプロ出願が可能となります。

ルワンダの加盟により、マドプロ加盟国は全部で90ヶ国となります。

## **○2013.6.10 インド マドプロ加盟**

インドにおいて、マドリッド協定議定書(以下、マドプロ)が、2013年7月8日に発効することとなりました。これにより、我が国からもインドを指定国としたマドプロ出願が可能となります。

本年に入り、既にメキシコでもマドプロ出願が可能となっていますが、インドの加盟により、マドプロ加盟国は全部で89ヶ国となります。

インドでは暫定拒絶を通知する期間が18ヶ月とされました。マドプロ本来の期間(1年)より延長されるかたちですが、インド国内ルートにおいては審査が長期に及ぶケースもありますので、マドプロルートの方が、ファーストアクションまでの期間を確実に計算することができます。

また、使用主義国であるインドでは、マドプロ出願時に、標章の使用をする意思の宣言が必要となります。

なお、上記発効日以前の既存のマドプロ国際登録に基づいて、インドを事後指定することはできないこととなりました。従って、インドを指定国とするには、上記発効日以降にマドプロ新出願をおこないインドを指定(あるいは発効日以降のマドプロ出願に基づいてインドを事後指定)することが必要です。

## **○2013.4.11 エチオピア <続報>登録替新出願のスケジュール**

エチオピア新商標法の施行に伴う経過措置の詳細が判明しましたので、ご案内申し上げます。

エチオピアでは、新商標法施行の経過措置として、エチオピア交易認可登録局に登録している商標については、商標法の施行日より18か月以内(2014年6月24日まで)に、エチオピア知的財産庁に商標出願をすることにより、新商標法による登録への登録替をすることができます。

この登録替は、2006年7月7日以前にエチオピア交易認可登録局に登録されたすべての商標が対象となります。一方、2006年7月7日から2012年12月24日までの間に登録された商標については、新法が適用されたものとみなされ、登録替の手続の必要はありません(ただし、この場合であっても、2014年6月24日までに所定の手数料を支払って新たな登録証の申請を行なうことが必要です。)

なお、登録替のための新出願を行なった場合、自動的に登録が認められるものではなく、通常の出願と同様に絶対的拒絶理由や相対的拒絶理由について審査がなされます。

また、登録替のための新出願の受付開始時期には出願の集中が予想されることから、エチオピア知的財産庁では、出願時期について以下のタイムスケジュールを公表しております。

登録番号	新出願の指定期間
0001 - 0400	2013年3月25日 ~ 2013年4月23日
0401 - 0800	2013年4月24日 ~ 2013年5月23日
0801 - 1200	2013年5月24日 ~ 2013年6月22日
1201 - 1600	2013年6月23日 ~ 2013年7月22日
1601 - 2000	2013年7月23日 ~ 2013年8月21日
2001 - 2400	2013年8月22日 ~ 2013年9月20日
2401 - 2800	2013年9月21日 ~ 2013年10月20日
2801 - 3200	2013年10月21日 ~ 2013年11月19日
3201 - 3600	2013年11月20日 ~ 2013年12月19日
3601 - 4000	2013年12月20日 ~ 2014年1月18日
4001 - 4400	2014年1月19日 ~ 2014年2月18日
4401 - 4800	2014年2月19日 ~ 2014年3月20日
4801 - 5200	2014年3月21日 ~ 2014年4月19日
5201 - 5600	2014年4月20日 ~ 2014年5月19日
5601 - 5900	2014年5月20日 ~ 2014年6月18日

上記の指定期間以外でも新出願は可能のようですが、登録替をスムーズに行うためには該当期間内に出願を行うことが無難と考えられます。過去にエチオピア交易認可登録局に登録している商標がある場合、ご注意下さい。

### ○2013.2.1 エチオピア 商標出願の受理を開始

エチオピアでは、2006年に商標法が制定されておりましたが、実施規則が制定されておらず、施行が待たれておりました。この度、2012年12月24日に商標法実施規則が公布されたことにより商標法が施行され、エチオピアへの商標出願が可能になりました。

従前エチオピアでは、交易認可登録局への商標登録及び2年ごとの警告公告により商標の保護が行われておりましたが、このたび商標法が施行されたことにより、交易認可登録局への商標登録及び警告公告は効力を失います。従いまして、エチオピアで商標の保護を求める場合には、新たに商標を出願しなければなりません。

経過措置として、警告公告のために交易認可登録局に登録している商標に関しては、商標法の施行日(2012年12月24日)から18か月以内に商標出願をすることにより、商標法による登録への切替えが可能です。なお、現行の交易認可登録局の商標登録に基づく出願の権利起算日は新法施行日となる見込みです。

現在判明しているエチオピア商標法の内容は、下記のとおりです。

1. サービスマーク(役務商標)の出願が可能であること、
2. パリ条約上の優先権の主張及び多区分出願も可能であること、
3. 公告及び異議申立制度があること、
4. 存続期間が出願から7年(7年ごとに更新可)であること、

また、出願には、委任状及び本国登録証明書若しくは他国の登録証が必要となることが判明しております。

本件については現地での情報も錯綜しており、今後の詳細な情報が待たれますが、エチオピアにおける商標保護をお考えであれば、一日も早く出願を行なうことをお勧めいたします。

### ○2013.1.23 中国「薬剤関係の小売役務」についての出願受付開始

中国商標局が、2013年1月1日より「薬剤関係の小売役務」の受付を開始しました。対象となる小売役務は、以下のとおりです。

#### 第35類

1. Retail or wholesale services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies;  
(薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供)
2. Retail or wholesale services for pharmaceutical;  
(薬剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供)
3. Retail or wholesale services for pharmaceutical preparations;  
(薬剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供)
4. Retail or wholesale services for sanitary preparations;  
(医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供)
5. Retail or wholesale services for medical supplies;  
(医療用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供)
6. Retail or wholesale services for veterinary medicines;  
(獣医科用薬剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供)
7. Retail or wholesale services for veterinary preparations;  
(獣医科用剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供)

これらの新規役務は、販売対象となる商品と原則的に非類似として取り扱われるため(例えば、第 35 類「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、第 5 類「薬剤及び医療補助品」と類似しない)、商品商標について権利を有していたとしても、上記の小売役務出願を排除できませんので、注意が必要です。

出願日の特例として、2013 年 1 月 1 日から 1 月 31 日迄の出願は同日出願として審査されるということです。よって、1 月中に出願すれば、第三者による先取りを防止することが可能です。

また、出願要件として、「出願人が指定する新規役務項目の範囲は営業許可証における経営許可範囲と一致しなければならない。」と定められているため、会社登録簿の「目的」欄において、「薬品・薬物などの小売又は卸売り、販売」などが含まれている必要がありますので、あわせてご注意ください。