

## 中東知的財産ニューズレター Vol.20 (特別号)

### 中東および北アフリカにおける商標の誠意ある使用の確立に向けて

中東および北アフリカにおける商標の誠意ある使用 (bona fide use) に関する要件は、米国におけるものと比べると大きく異なる。中東および北アフリカのほとんどの国は、シビル・ローによって支配されている (つまり、一般に、シビル・ローが法体系すべてを網羅的にカバーしている) ことから、先願主義の重要性が大きい。この地域の一部の国では、コモン・ローの権利が限定的に認められる場合もあるが、商標はあらかじめ登録しておくことが強く推奨される。事前の登録は、侵害者を訴えるときの根拠としても利用できる。ただし、どのような商標出願戦略にも、不使用取消審判のリスクは織り込んでおく必要がある。

以下の記事では、行政手続きや訴訟手続きにおいて商標使用状況について異議を申し立てられたときに考慮され得るさまざまなエビデンスについて検討する。現地の商標法で定められている商標使用に関する規定の概要のほか、さまざまな手続き上の流れの中で発生し得る課題について見ていく。また、中東および北アフリカの各国・各法域における、商標の誠意ある使用の確立に向けての課題を検討する。

### 法律上の規定

中東および北アフリカの国々や法域では、商標の登録において、それが使用されることは必須とされていない (ただし、アルジェリアは例外で、更新時に必要)。しかし、特定の期間内に商標を使用しなければ、原則として、関係する第三者から申し立てがあれば、不使用による登録取消の対象となる。この期間は、中東および北アフリカの各国・各法域の法律によって異なる。一般的には5年間が多いが、例えば米国などと同じく、3年間程度に短く設定されている場合もある。

### 商標使用に適用される手続き

米国では取消審判は異議申立てと似ているが、中東および北アフリカでは、状況は大きく異なる。より具体的に言うと、商標の取消に関する行政手続きを利用できるのは、ヨルダンとオマーンだけである。他の周辺地域では、現地の裁判所

で取消訴訟を行わなければならない、結果的に、より長期で、より費用がかかり、より予測しにくい手続きを強いられる場合がある。もう一つの課題は、立証責任である。中東および北アフリカのほとんどの国や法域では、取消訴訟における立証責任は、通常、原告側にある。つまり、原告側のほうで、当該の登録商標は登録すべきではないということを立証しなければならない。原告側が、不使用状況を証明しなければならないため、不使用取消は費用がかかるのである。

### 商標の使用基準

不使用取消では複雑な法的手続きが求められるものの、中東および北アフリカの問題の国・法域では、商標の有効かつ真正な使用状況を確立することがきわめて重要である。商標のついた商品を販売する（あるいは、場合によっては、その商標のもとでサービスを提供する）という形で、商標を直接的に使用する必要がある。その他の使用基準も存在するものの、中東および北アフリカの国々の関連法規制において、明確に定義されているわけではない。

実際、商標の誠意ある使用に関して判決した一連の判例法は、略式判決においても裁判においても、誠意ある使用と見なされ得る積極的な活動としてどのようなものがあるかについて、また誠意ある使用と見なされ得る積極的な計画が欠如していることを示す説明としてどのようなものがあるかについて、明確な見解を出していない。商標の誠意ある使用と見なされる可能性があるのは、以下のような活動が行われている場合である。

- メディアやテレビで当該商標を広範に広告している。
- 準備的なグラフィックデザイン作業を行っている、あるいは製品用の販促資料へのラベル貼りを行っている。
- カタログ、リーフレット、パンフレットを印刷している。
- 当該商標を国際的な法域で使用している。
- 出願または登録されている商標とは異なる形の商標を使用しているものの、前者の特徴的な要素が後者においても改変されずにある。
- 展示会やショールームで当該商標を表示している。
- 非公式の明文化されていない事業計画や市場調査に関連する証拠を提出している。
- 必要な規制上の許可を取得している。

- 当該商標と相関関係のあるドメイン名を取得している、またはウェブサイトを開設している。
- インターネット上で当該商標を使用している。
- 当該国内での事業展開を支援する可能性がある関係者と連絡を取っている。
- 当該商標への顧客の関心状況を調べるための市場調査やアンケートを実施している。
- 当該国内で当該商標を使用する予定があると述べたビジネスマターを提出している。
- 当該国内でライセンスを見つけようと試みている。
- ライセンス契約などの契約において、当該国内で当該商標を将来的に真剣に使用する意思があることを示している。
- 当該国内での製品の展開を延期する正当なマーケティング上の理由がある（制裁措置など）。

商標権者は、自身の弁護において上記のすべての点を主張できるが、その結果は決定的なものとは限らない。不使用の訴訟において、商標の使用形態が問題となる場合がある。ベストプラクティスは、登録された商標と同じ形の商標を使用することであるが、一般的な原則の視点から見ると、商標のアイデンティティに大きな影響を及ぼさない形で登録商標が使用されている限り、不使用の訴訟の中では、その使用は「関連性がある使用」と見なされる。そのため、その使用が有効であるかどうかという問題には、現実的な視点からのみ取り組むべきである。つまり、どのような使用が絶対的・完全に有効であるかについて言い切ることはできない。

### 正当な不使用

商標権者の手に負えない事情による不使用は、正当な不使用（excusable non-use）として認められる場合がある。中東および北アフリカの各国・各法域の裁判所は、一般に、「今までの商標の不使用には正当な理由があり、権利者は商標を放棄したわけではない」という主張を受け入れる素地がある。商標権者の手に負えない事情の例としては、次のようなものが挙げられる。(1) 当該商標のもとでの商品の継続販売が法的に制限された、(2) 商標権者が倒産したか、支払不能状態に陥った、(3) 社会不安、(4) 基本的な商品やサービスに対する需要の不足。

## 改変

提供する商品やサービスの商標を大きく改変した場合は、不使用取消の対象となるリスクが高まる。ただし、オリジナルの商標と改訂版の商標が、同一の連続した商業上の印象を与え、同一または基本的に同様の商品・サービスに関連して使用されている場合は、当該商標の権利を維持することが認められる場合もある。オリジナルの商標へのわずかな修正は、新たな出願を行わなくても許可されるケースがあるが、キーワードの追加・削除やデザインの大幅な変更を行った場合は、新たな出願が必要になる。すなわち、先願の出願日によるメリットを受けられなくなる。権利者が不使用取消の回避を望む場合は、オリジナルの商標と改訂版の商標が、消費者にとって基本的に区別がつかない (indistinguishable) ものであればならない。

## 不使用取消訴訟による救済措置

中東および北アフリカのほとんどの国と法域では、不使用取消訴訟により可能な唯一の救済措置は、商標登録の取消である。しかし、一部の法域では、敗訴当事者は、勝訴当事者の訴訟費用（一般に、一定の限度額まで）を負担しなければならない。また、少数の法域では、勝訴当事者に弁護士費用が与えられる場合もある。さらに、法域にもよるが、一般に、民事訴訟または刑事訴訟を開始することで、その他の救済措置を追求することもできる。

## 不使用取消による法的・実地的な影響

不使用取消を請求する最も実地的な理由は、特定の国または法域における請求人自身の出願を妨げる商標登録を取り除くことである。取消訴訟は、請求人が商標権者との間で共存契約を結びたいと考えている場合に有利な立場に立つためにも利用される。登録の取消という脅威に直面した商標権者は、各商標の使用範囲を定義した契約を結ぶことに前向きになりやすくなる。ただし、このワークフロー自体はある程度システマチックなものだと言えるが、共存契約の承認時に発生する一般的な不確定要素は考慮に入れるべきである。中東および北アフリカでは、米国や欧州のような確立した効率的な基準は存在しない。例えば、審査官や異議申立委員会による検討を経た共存契約自体も、拘束力があるというよりは、説得材料の一つであるにすぎない。実際、問題の事情次第で、共存契約がどれほど有効であるかは容易に判断できない。要するに、中東および北アフリカの関連当局

は、この問題に関する明確なガイドラインや実際の指令を発信していないのである。したがって、関連当局による運用は、いつでも事前予告なしに、より寛大になったり、より厳格になったりする可能性がある。

### 商標登録の再出願

企業が商標を導入するときの商標出願プログラムには、中東および北アフリカのさまざまな関連国が含まれることが多いが、実際には当該の商標は、その後何年も使用されない場合もある。不使用取消のリスクがある商標登録への依存を避けるため（特に、商標の使用を再開するのみではリスクに対抗できない場合）、中東および北アフリカの主要国では、一定の条件を満たした商標の再登録出願を行うことができる。

### ライセンス登録

一般に、ライセンス登録は、中東および北アフリカでは必須とされていない（イラク、リビア、オマーン、カタール、シリアを除く）。ただし、ライセンスとライセンシーの権利が第三者に対して効力を発揮するためには、登録することが不可欠であり、強く推奨される。不使用取消においては、契約内容が未登録の場合、商標の不使用に基づく第三者の取消請求に対抗するライセンシーの権利行使が認められないことがある。中東および北アフリカのどの国も、商標法に関するシンガポール条約を締結していない（レバノンを除く）。2006年3月27日にシンガポールで採択され、2009年3月16日に発効したシンガポール条約は、ライセンス登録要件に関する制限を課すほか、ライセンス未登録の場合のペナルティについて定めている。中東および北アフリカの国々が、この条約に加盟すれば、商標登録とライセンスの手続き面について、共通の基準を作りやすくなるだろう。

商標登録が取消の対象となるまでに認められる不使用の期間

国	規定の内容
アフガニスタン	商標の出願日以降、商標が3年連続で特段使用されていない場合は、利害関係者による取消を受けるおそれがある
バーレーン	取消が請求された日の前の5年間で、商標が特段使用されていない場合は、利害関係者による取消を受けるおそれがある
エジプト	商標が5年連続で特段使用されていない場合は、利害関係者による取消を受けるおそれがある
ガザ	取消が請求された日の前の2年間で、商標が特段使用されていない場合は、利害関係者による取消を受けるおそれがある
イラン	商標が登録日から3年間、特段使用されていない場合は、利害関係者による取消を受けるおそれがある
イラク	商標が登録日から3年間、特段使用されていない場合は、利害関係者による取消を受けるおそれがある
ヨルダン	取消が請求された日の前の3年間連続で、商標が特段使用されていない場合は、利害関係者による取消を受けるおそれがある
クウェート	取消が請求された日の前の5年間連続で、商標が特段使用されていない場合は、利害関係者による取消を受けるおそれがある
レバノン	不使用取消は不可能



モロッコ	商標が5年連続で特段使用されていない場合は、利害関係者による取消を受けるおそれがある
オマーン	商標が登録日から5年間連続で、特段使用されていない場合は、利害関係者による取消を受けるおそれがある
パキスタン	商標登録プロセスの完了日から5年間、商標が特段使用されていない場合は、利害関係者による取消を受けるおそれがある
カタール	取消が請求された日の前の5年間連続で、商標が特段使用されていない場合は、利害関係者による取消を受けるおそれがある
サウジアラビア	取消が請求された日の前の5年間連続で、商標が特段使用されていない場合は、利害関係者による取消を受けるおそれがある
シリア	取消が請求された日の前の3年間連続で、商標が特段使用されていない場合は、利害関係者による取消を受けるおそれがある
トルコ	商標が登録日から5年間連続で、特段使用されていない場合は、利害関係者による取消を受けるおそれがある
アラブ首長国連邦	商標が登録日から5年間連続で、特段使用されていない場合は、利害関係者による取消を受けるおそれがある
ヨルダン川西岸地区	取消が請求された日の前の2年間、商標が特段使用されていない場合は、利害関係者による取消を受けるおそれがある

イエメン	取消が請求された日の前の5年間連続で、商標が特段使用されていない場合は、利害関係者による取消を受けるおそれがある
------	--



[特許庁委託]

中東知的財産ニュースレター Vol. 20 (特別号)

[著者]

SABA & Co. Intellectual Property s.a.l.



[発行]

日本貿易振興機構 ドバイ事務所



2017年12月発行 禁無断転載

本ニュースレターは、SABA & Co IP が英語にて原文・日本語訳を作成し、JETRO ドバイ事務所がそのチェックと修正を施したものです。また、本ニュースレターは、作成の時点で入手している情報に基づくものであり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。掲載した情報・コメントは著者及び当事務所の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するものでないことを予めお断りします。なお、本ニュースレターの内容の無断での転載、再配信、掲示板への掲載等はお断りいたします。

また、JETRO は、ご提供する情報をできる限り正確にするよう努力しておりますが、提供した情報等の正確性の確認・採否は皆様の責任と判断で行なうようお願いいたします。本文を通じて皆様に提供した情報の利用により、不利益を被る事態が生じたとしても、JETRO はその責任を負いかねます。