

# ベトナムにおける商標のディスクレーム制度 について

ベトナム側執筆者、ハノイ市高等裁判所所属 **Nguyễn Hải An**

ベトナム側執筆者、ベトナム弁護士 **Tran Nam Long**

日本側コーディネーター、特許業務法人ナガトアンドパートナーズ、会員 **岡田 貴子**

## 要 約

現在、ベトナムの商標登録証には、短い文章で「本件登録商標は全体で保護されるが、XYZの構成要素については個別には保護されない」といった形で書き添えられているケースが一般的によく見られる。しかし、この短い文章をどのように解釈するべきか、簡単ではない問題である。実際、このようなディスクレームは登録商標の保護範囲に影響を与え、権利行使の可否にも影響を与えるケースが少なくない。

法律には明確な規定がなく、関連する各省庁、弁護士を含む知的財産の専門家は、上記のようなディスクレームの意義、そして登録商標の保護範囲に与える影響の評価について、様々な見解を有しており、未だ一致していない。そのため、ディスクレームを含む登録商標の権利行使の可否について、直接的に影響がある問題といえる。

本稿において、権利付与及び権利行使に関わる各省庁、すなわち権利付与に関わる知的財産庁、侵害品への行政措置に関わる科学技術省監査部、侵害品への民事措置に関わる裁判所が処理したケーススタディーを元に、ベトナムにおける商標のディスクレーム制度の運用状況を見ていくことにしたい。

## 目次

1. ディスクレームが求められる状況
2. ディスクレームの対象となった要素が登録商標の保護範囲に与える影響
3. 個別に保護はされない構成要素の権利行使における取扱い
4. ディスクレーム制度に関する留意点
5. 日本側コーディネーターの補足

### 1. ディスクレームが求められる状況

ベトナムの知的財産法ではディスクレーム制度に関する明確な規定は設けられていない。しかし実務上は、ベトナムの商標登録証には、ディスクレームされた旨の記載を見かけることは通常よくあることである。

では、どのような場合にディスクレームは求められるのであろうか？

上記の設問に答えるため、知的財産庁の商標審査基準の第26条を見てみることにする。

### 商標審査基準 第26条

商標の保護範囲は、以下の要素において確定される。

#### 商標見本

(中略)

上記の中でも商標見本による保護範囲の確定については、ディスクレームされた要素は含まない。ディスクレームされた要素であっても他の構成要素と強い関連があり、かつ、当該要素が商標見本に表れても商標の識別力を減じるものでない場合には、商標見本に残すことはできるが保護範囲には属さない。

商標審査基準は法的性質を持たないものの、商標登録出願の審査におけるガイドラインの役割を果たすものである。商標審査基準によれば、以下の場合には商標の構成要素は「個別には保護されない」とされる。

- ① 本質的な識別力を欠く要素

- ② 商標の品質保証機能を阻害する要素（例えば、文字「JAPAN」を構成要素に含む商標をベトナム人が出願した場合、JAPANの文字については品質誤認の問題が生じるとされ、商標見本からの削除を求められる）
- ③ 他の要素と比較して目立たない態様にて表示されている場合（他の文字要素のフォントが大きい、色彩つき等の態様で強調表示されている場合等）
- ④ 構成要素が他の構成要素と分離しがたく一体として表示されている場合

実務的には、以下に示す場合は通常、知的財産庁はディスクレーマー要求を行う。

例1：図形要素を含む商標であって、図形が単純なものである場合（円、三角形、半月形など）、若しくはそのような図形要素がデザイン化されていてもその度合いが識別力を生じるに至らない程度にとどまる場合

例2：数字を要素に含む商標（後にケーススタディーで扱う「727」のケース）

例3：ラテン文字アルファベットからなる商標であって、一連に称呼しづらいもの。この例には、3より少ない数の子音を含む称呼を生じる文字要素、若しくは5より多い数の子音を含む称呼を生じる文字要素が含まれる。ただし、広く使用されて需要者に商標として認識されていることが示された商標は除く。

例4：ベトナムでは常用されておらず、ベトナム人が通常知らない言語に基づく文字を要素に含み、認識・称呼できない商標。例えば漢字、ハングル、タイ語、カンボジア語、アラビア語、スラブ文字などが該当する。

例5：ベトナムで常用されていない言語を含むすべての言語について、時間、場所、生産方法、種類、量、品質、性質、成分、効能、価値、若しくはその他の商品や役務の特質等の表示に該当する要素（例えば、日本人が出願人の商標登録出願であって、「Made in Japan」の表示を含む場合）

例6：商品又は役務の普通名称（宿泊施設の提供に

「HOTEL」]

例7：ベトナムで一般的に広範囲で使用される表示、例えばリサイクルマークや International, Global といった語が該当する。

例8：商標の要部たりえない地名、例えばベトナムの省名（ソンラー、ハ・タイ）が該当する。

例9：その他の明らかに識別力を有しない要素、例えば「www.」「株式会社」「Group」などが該当する。

例10：立体商標が瓶類の形状からなる商品の包装を表してなる場合、知的財産庁は瓶類の形状は個別には保護されない旨のディスクレーマーを求める。

登録番号	商標見本	保護を拒絶された要素
240577		本件登録商標は全体で保護されるが、ビンの形状については個別には保護されない

知的財産庁が求めるディスクレーマーの態様は、以下の通り類別される。

- ① 個別には保護されない旨が記録に残るが、当該要素の商標見本からの削除は求められない。
- ② 保護されない要素について、商標見本からの削除が求められる。

他の構成要素と結合して一体の識別力ある商標を構成する場合にのみ、ディスクレーマーを行ったうえで商標見本に残すことができる。しかし、識別力のない要素であって他の要素よりも目立つ態様で表された場合や、当該要素が商標見本中に存在することで商標全体の識別力が損なわれるような場合には、商標見本からの要素の削除が求められる。

下記に示す例は、ベトナムのソンラー省（SONLA）の名称を含むものであり、商標の要部を構成するものであるから、出願人はソンラー省に営業拠点を持つ法人であったが、知的財産庁は SONLA の文字要素の削除を出願人に要求した。

拒絶の対象となった出願時の商標見本	補正後の商標見本 (省名「SONLA」を削除)
	

商標のある構成要素が識別力なしとしてディスクレーマーを伴い登録された後に、長期にわたって広く使用され、需要者に特定人の出所表示として認識されるに至る場合がある。そのような状況で商標の再出願を行った場合、先願の登録商標において特定の要素のディスクレーマーが求められていても、後願の商標登録出願において同様のディスクレーマーは求められない、といった状況は生じうる。以下にその具体例を挙げる。

査定登録時	商標登録番号	商標見本	ディスクレーマー	筆者補足
2006	72238		要素"DUỘC PHẨM NHẬT NHẬT"は個別には保護されない	2006年の査定登録時に、知的財産庁は要素"DUỘC PHẨM NHẬT NHẬT" (訳注:「薬剤イチイチ」)、特に"NHẬT NHẬT" (イチイチ)については、薬剤がナンバーワンであること、最も良いことを示す品質表示に過ぎないと判断し、左記のディスクレームを求めた
2009	147746	NHẬT NHẬT	なし	3年の使用後,"NHẬT NHẬT" (イチイチ)の表示はベトナムの需要者に広く知られるようになり、知的財産庁は当該要素のみをディスクレームなしで登録を認めた。

2009年以降、商標権者は要素"NHẬT NHẬT" (イチイチ)についてディスクレームを求められることなく当該要素を含むその他数十件の商標登録に成功している。

一般的に、商標の構成要素について識別力がないという判断は、ある程度客観的に行うことが可能と考える。しかしながら、当該要素を実務的にいかに取り扱うかは、関連省庁において慎重に検討されるべき、と筆者は考える。ディスクレーマーに関する法的規定、審査基準のより詳細な整備などを行うことにより、不統一又は恣意的な処理を減少させることができると考えている。

## 2. ディスクレーマーの対象となった要素が登録商標の保護範囲に与える影響

既に述べたように、ディスクレーマー制度に関する法律上の規定はない状況である。そのため、ディスクレーマーの対象となった要素が登録商標の保護範囲に与える影響についても、明確な判断基準は存在しない。登録商標の保護範囲を検討するにあたっては、ディスクレーマーの文言そのものを根拠として、推論することになる。

知的財産庁の商標審査基準に示された考え方、すなわち、個別に保護はされない構成要素について、商標見本に残すことはできるが、保護範囲からは除外される、という考え方に立てば、個別に保護はされない構

成要素が権利範囲に与える影響については以下の通り類別して検討することが可能である。

(1) 第一のアプローチ：保護範囲から個別に保護はされない構成要素を除外する。

保護範囲の検討において当該要素を除外して考えることになる。他の商標との類否判断においては、個別に保護されない要素がないものとして扱い、第三者当該要素をどのような態様で使用したとしても侵害を構成しないと判断することになる。

このような手法は、知的財産庁の先後願商標の類否判断において多くの審査官に支持されている手法である。

筆者としては、上記の手法にはやや問題があり、単純に個別に保護されない要素をないものとして扱う場合には、当該要素をあえて商標見本に残し、商標見本全体を観察することの意義を失い、ディスクレーマーの文言「本件登録商標は全体で保護されるが」に却って反することになるものと考えている。

更に、ディスクレーマーの対象となった複数の要素

からなる結合商標の場合、上記のような手法では保護範囲を認定できなくなるという問題があると考えられる。具体的には、以下のような事例である。

商標登録番号	商標見本	ディスクレイマー
145381	<b>Khang Dược</b>	<i>Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng “Khang”, “Dược”</i> 本件登録商標は全体で保護されるが、要素「Khang」（訳注：「康」）「Dược」（訳注：「薬」）については個別には保護されない

(2) 第二のアプローチ：個別に保護はされない構成要素については、商標見本に表された態様でのみ保護される（特殊な態様で表された場合）、若しくは、当該要素を含む商標全体でのみ保護される。

個別に保護はされない構成要素については、識別力がないものとみなされ、当該要素は需要者が商品等の出所識別において注目する商標の要部とすることのできない要素とみなされる。

個別に保護はされない構成要素についても、当該要素が特別な態様で表された場合、若しくは、商標の他の構成要素と一体となって全体で識別力を発揮する場合には、当該要素の特別な態様を以て、若しくは、商標全体の構成を以て識別力があるとすべきである、とするのが第二のアプローチである。

著者としては、第一のアプローチよりもより複雑で具体的事例への適用がより高度な検討を要するものの、第二のアプローチの方がより論理的であり、法的根拠もあると考える。

先に挙げた具体例を第二のアプローチに適用して検討してみる。

立体商標（瓶の形状）登録第 240577 号については、商標見本に表された通りの瓶の特別な構成を以て保護の対象とするのであって、個別の瓶の形状自体を保護するわけではない、といえる。第三者が個別の瓶の形状と同じ三次元形状を含む商標を使用した場合でも、登録商標とは非類似といえる。

文字商標「Khang Dược」登録第 145381 号については、その各構成要素「Khang」「Dược」について商標権者は独占排他的な権利を有さないが、商標全体の構成、すなわち「Khang Dược」一体の態様については独占排他的な権利を有するといえる。

(3) 第三のアプローチ：個別に保護はされない構成要素が仮に広く使用された場合、当該要素を除いた保護範囲は狭すぎるのではないか。このアプローチは前記第一・第二のアプローチに比べると一般的ではないが、実務的には採用されうるアプローチであると言える。

第三のアプローチに従えば、個別に保護はされない構成要素であっても、仮に広く使用された場合には「強い」要素になりうる。そのため、商標権者は個別に保護はされない旨のディスクレイマーが行われた要素であっても、当該要素の表示態様のみならず当該要素から生じる称呼や観念までも、十分に保護を求めることができることになる。

しかしながら、著者としては上記の第三のアプローチは、論理の整合性の観点と法的根拠の弱さという二つの問題があると考えられる。

査定登録時に「広く使用」された商標の構成要素については、「識別力がある」とみなすのが知的財産法に基づく基本的な考え方である（74 条 2a, b 及び c）。その場合、そもそもディスクレイマーの対象とすることはできない。

言い換えれば、個別に保護はされない構成要素については査定登録時に識別力なしという認定判断の下に保護範囲から除外されたものであるから、査定登録時以降に、当該構成要素を識別力のある独立して出所識別機能を有する要素と再認定すべき根拠がないのである。

また登録後に広く使用されて、個別に保護はされない構成要素が使用に基づく特別顕著性を獲得した場合であって、需要者にも出所表示として認識されているような場合はどうであろうか。

筆者としては、そのような場合でも、個別に保護はされない構成要素を要部として認定するようなことは、登録商標の保護範囲を登録後に拡大することになり、知的財産法の第6条及び第97条に反することになると考える。

上記のように多くの矛盾があり、法的根拠を欠くにも関わらず、第三のアプローチは知的財産庁における権利の発生場面や裁判所における権利行使の場面を含む、少なくない場面において適用されていることに留意が必要である。

### 3. 個別に保護はされない構成要素の権利行使における取扱い

著者は以下に、具体的事例「727 商標事件」を基に、個別に保護はされない構成要素の権利行使における取扱いについて論じることとする。「727 商標事件」は、多くの省庁が関わる商標の権利行使に関わる事案であり、具体的には知的財産の鑑定を行うベトナム知的財産研究所 (VIPRI)、侵害行為への行政措置について科学技術省監査部、侵害行為への民事措置 (第一審、第二審の訴訟) について裁判所、がそれぞれ関わっている。

「727 商標事件」の概要：

有限責任会社化粧品 Xuan Lan 727 (以下、Xuan Lan 社) は商標「727」を付した化粧品の製造販売を 1993 年から行っている。

Xuan Lan 社に対し、2006 年 4 月 19 日付で下記登録商標の登録証が発行された。



商標見本への表示：MP XUÂN LAN

指定商品：化粧品 (第3類)

ディスクレマー：要素「727」は個別に保護されない。

Xuan Lan 社は上記の他にも多くの登録商標を保有しているが、すべて上記と同様のディスクレマーが附された状態で登録されている。

1993 年の創業から「727 商標事件」の発生した 2011 年まで、「727」の表示は独立して、若しくは他の要素と一体に結合した態様において、化粧品及び関連商品に商標として Xuan Lan 社により使用され、南部の多くの省において需要者によく知られていた。

2011 年 5 月 16 日、有限責任会社化粧品ナナニーナ .727 (以下 727 社) が創業され、以下の 727 を要素に含む商標を化粧品 (商品) に附す、取引書類に表示する、営業資料に表示する、又は広告宣伝に表示するといった態様にて、使用を開始した。

- ① 数字の 727
- ② 数字の 727 と図形との結合商標



- ③ 商号の略称として「727Co., Ltd.」「化粧品会社 727」を使用

上記に示すような第三者 727 社による「727」の商標としての使用は、要素「727」は個別に保護されないとディスクレマー表示のされた Xuan Lan 社の登録商標第 71458 号の侵害に当たるといえるのであろうか。

(1) 科学技術省監査部の行政措置における認定判断  
2011 年 11 月、Xuan Lan 社は科学技術省監査部に対し、727 社の商号の略称「727Co., Ltd.」「化粧品会社 727」を化粧品について使用することは、Xuan Lan 社の知的所有権の侵害を構成する旨の結論を求め、行政措置を申請した。

Xuan Lan 社が申し立てた知的所有権の侵害の根拠は、「727」を構成要素に含む登録商標であり、以下の点を前提とする。

- ① 1993 年以降「727」は Xuan Lan 社により広く使用されている。
- ② 登録商標はいずれも構成要素に「727」を含んでいる。

ただし、Xuan Lan 社の登録商標はいずれもディスクレイマーを附された態様で登録されていることに留意する必要がある。

商標登録番号	商標見本	ディスクレイマー
64378		Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. <b>Không bảo hộ riêng "727"</b> , hình mặt nạ 本件登録商標は全体で保護されるが、数字「727」、仮面の図形については個別には保護されない
69862	<b>XUÂN LAN 727</b> XL 727 Co., LTD	Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. <b>Không bảo hộ riêng "XL", "727", "Co., LTD"</b> . 本件登録商標は全体で保護されるが、「XL」「727」「Co., Ltd.」については個別には保護されない
71458	<b>BẢY HAI BẢY</b>  <b>MP XUÂN LAN</b>	Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. <b>Không bảo hộ riêng "727", "R", "MP"</b> 本件登録商標は全体で保護されるが、「727」、「R」、「MP」については個別には保護されない

科学技術省監査部は2012年1月17付で監査部決定12号を出し、概要以下の通り本件を結論づけた。

Xuan Lan 社の登録商標はいずれも構成要素に「727」を含んでいるが、いずれの登録商標においても個別に保護はされない構成要素とされている。従って、他人が「727」の数字を含む語として「727Co., Ltd.」「化粧品会社 727」のように使用すること自体は、Xuan Lan 社の登録商標に基づく商標権を侵害しない。

「727」は Xuan Lan 社によって、広く、継続的に、そして長期間にわたって1993年から使用され多くの需要者に知られている表示である。登録商標中の構成要素「727」は個別に保護はされない要素とされているが、不正競争法理に基づき、商標と同様の出所表示機能を有する商業表示 (*chỉ dẫn thương mại*) として Xuan Lan 社が保護を求めることは可能である。

「727Co., Ltd.」「化粧品会社 727」を含む「727」を構成要素とする表示は、Xuan Lan 社が先に使用した商業表示「727」と混同を生じるほどに類似するといえる。従って、Xuan Lan 社の同意なくし

て、他人が「727」の表示を商品「化粧品」について用いることは、経営主体、事業活動、商品の出所について需要者への誤認混同を生じる行為であり、知的財産法第130条に規定する産業財産権に関する不正競争行為を構成する。

以上に見てきたのが科学技術省監査部の決定の概要である。普通に用いられる態様で表示した「727」単独又は他の図形要素と結合した場合には、ディスクレイムされた構成要素「727」と構成上又は観念上の共通点があるというだけでは、Xuan Lan 社の登録商標の保護範囲には含まれないと判断した。言い換えれば、第三者が個別に保護はされない構成要素「727」を普通に用いられる態様で使用したとしても、登録商標に基づく商標権の侵害には当たらないと判断した。

個別に保護はされない構成要素であっても広く使用され需要者に商品等の出所を表す商業表示として認識され、機能している場合には、不正競争法理に基づき、不正競争行使からの保護を求める権利があるといえる。

(2) ベトナム知的財産研究所 (VIPRI) の鑑定書における認定判断

科学技術省に対して行った行政措置の申請と同時期に、Xuan Lan 社は VIPRI に対して、第三者 727 社が 727 を含む各表示を化粧品について使用する行為は、Xuan Lan 社の登録商標第 71458 号に基づく商標権を侵害することの確認を求めて鑑定申請を行った。

登録商標第 71458 号	鑑定の対象となったイ号商標	
<b>BẢY HAI BẢY</b>  <b>MP XUÂN LAN</b> Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. <b>Không bảo hộ riêng "727"</b> , "R", "MP" 本件登録商標は全体で保護されるが、「727」、「R」、「MP」については個別には保護されない		
	イ号商標 01	イ号商標 02
		
	イ号商標 03	イ号商標 04
		
	イ号商標 05	

VIPRI の鑑定結果には、登録商標第 71458 号の構成について以下の通り検討されている。

登録商標は 3 段に分かれた構成からなり、上段には「BÁY HAI BÀY」（訳注：「ナナニーナナ」に相当する数字の読み下し文）の文字が、下段には「MP XUÂN LAN」（訳注：MP = 化粧品略記）の文字がそれぞれ配置され、その間にグレーの楕円形の図形の内側に文字「727」を配した文字と図形の結合要素が配置されている。

その一方、数字の「727」は上記構成の要部を形成する要素と観念において一致するが、それと同時に登録商標に表された数字要素は、2つの7が大きく太字で表示され、その間に数字の2が小さく表示され、それら3ケタの数字は濃色の楕円図形の円内に配置された態様で表されており、商標を目にした需要者に特別の印象を与える態様で表されているといえる。換言すれば、商標に表された楕円形の図形内部に配された特徴のある字体の727が識別力の強い要部であるといえる。

上記の登録商標の認定に基づき、VIPRI は「登録商標の要部となりうる要素と同一又は類似、若しくは当該要素と他の要素との結合からなる標章については、すべて登録商標と混同を生じるものとする」と判断した。5 件のイ号商標については、いずれも登録商標第 71458 号の商標権侵害を構成すると結論づけた。

以上に見てきたとおり、VIPRI は、727 の構成要素は他の文字要素「BÁY HAI BÀY」と一体に結合した場合や、特別な態様で表現された場合には、特別な印象を需要者に与え識別力を発揮しようと認定した。

その一方、727 の構成要素が普通に用いられる態様で表された場合、つまり特別な字体を用いず、他の要素と一体的に結合していない場合には、登録商標とは非類似であり、混同は生じないとみなされるであろう。

著者としては、VIPRI の認定手法は科学技術省の決定と特別な表示態様に着目したという点において一致するものとする。また、本件に関連して知的財産庁

の判定も行われており（公文書番号 4958/SHTT-NH1）、知的財産庁もイ号商標の「数字 727 が赤色に着色された楕円形の図形内に配置された態様について」登録商標と混同を生じるほどに類似する、と判定している。

### （3） 裁判所における認定判断

本件はホーチミン市人民裁判所においても民事訴訟が提起され争われた。Xuan Lan 社は相手方の 727 社が「727」の表示を化粧品に使用することは、Xuan Lan 社の登録商標に基づく商標権を侵害する行為とみなすべきと主張して、裁判所に差止を請求した。

自己の商標権の立証資料として、Xuan Lan 社は以下の証拠を提出した。

- ① 表 2 に示す各商標の登録証
- ② 1993 年から 727 の表示を継続的に使用していることを示す資料
- ③ VIPRI の鑑定書

上記の証拠に基づき、第一審裁判所は以下に著者が要約したとおりの判決を下し、第二審でもその判決は維持された。

登録商標は全体で保護されるというディスクレマーの文言については、登録商標全体を独占的に使用することを商標権者に認める趣旨と解釈すべきである。（中略）登録商標の登録証にもとづけば、すべて要素「727」が共通して含まれている。要素「727」は 1993 年から広く使用され、需要者に広く知られた表示として知財法 74 条 2a の条文に規定する通り識別力を認め、保護されるべきである。要素「727」は商品「化粧品」それ自体、若しくは包装に広く使用されたことにより、Xuan Lan 社の出所表示標識として需要者に認識されていると言える。

裁判所の判断は、先に紹介した科学技術省の行政措置に関する決定や VIPRI の鑑定書とは異なる点がある。すなわち、個別には保護されないとされた要素「727」について、登録後に広く使用されることにより事後的に識別力を獲得し、そのことを以て保護すべきとした点である。

著者としては、裁判所が行った権利範囲の認定手法にやや問題があると考えている。以下にその理由を述べる。

まず、商標権は知的財産庁の登録決定により生じる旨が知的財産法の第6条に規定されていることに留意が必要である。商標権の及ぶ範囲は一義的に登録決定の時点において確定すべきであり、その後「広く使用」の事実を加味して範囲が拡大されるのは適切ではないと考える。ベトナムでは、商標、又はその構成要素の使用行為によって商標権が発生することはない。

次に、登録商標3件(64378, 69862及び71458号)の登録決定の時点において、知的財産庁は要素「727」について識別力がない(個別には保護されない)と判断しているから、裁判所が判断したように当該要素を識別力あり(個別に保護される)と判断すべき根拠がない。

更に、裁判所は周知商標として要素「727」を保護することについて根拠として知財法74条2aを挙げているが、権利の設定登録に関わる官庁は知的財産庁である。設定登録を前提とせずに認められる周知商標の保護を除き、識別力の有無については、商標権の発生に関わる設定登録の過程において、知的財産庁が判断すべき権限があると著者は考える。

訳注：関連する条文は、知的財産法6条3a「周知商標に関する所有権は使用により発生し、登録手続に由来しない」、知的財産法74条2a「以下の標章に該当する商標は識別力がないとみなされる(中略)数字、(中略)ただし、広く使用され需要者に商標として認識されるに至った標章は除く。」

裁判所はVIPRIの鑑定書について、正しく理解したのかという点も、疑問が残る。VIPRIは要素「727」の表現態様(7は大きく、2は小さく、楕円図形内に配置)について、登録商標と混同を生じるほどに類似であると鑑定したのであって、727という数字自体が混同を生じるとは述べていない。この点、特に判決ではVIPRIの鑑定書については言及されていない。

#### 4. ディスクレーム制度に関する留意点

最初に、現在ディスクレーム制度については明確な法的根拠がなく、ディスクレームの文言「個別に保護はされない」についての権利行使に関わる官庁の解釈も統一されていないことに留意が必要である。そのため、ディスクレームを含む登録商標について係争が生じたときには、慎重かつ多角的な検討が求められる。商標の出願から登録までの過程においては、ディスクレームの要求が審査官から出た場合には、十分な証拠を以て当該要素の識別力があることを審査官に認めてもらい、ディスクレームなしで登録を受けるための努力を行うことが望ましい。「BP」「HP」「GE」などはディスクレームなしで登録が認められた例である。

次に、「個別に保護はされない」旨のディスクレームの対象となった要素は、識別力がないとみなされ、保護の対象とならないのが原則である。従って、当該要素の第三者の商標としての使用や登録を禁止する根拠書類として商標登録証を使用できないことに留意すべきである。しかしながら、特別な態様で表された場合や、他の図形要素等と一体的に結合した場合などには、ディスクレームの対象となった要素(含む部分)が識別力ある要部と判断される可能性はある。

最後に、ディスクレームの対象となった要素が広く使用され需要者に商標として認識された場合には、不正競争法理に基づき、知的財産法第130条を根拠として自己の権利を守ることが可能となる場合もある。本事案は、裁判所が広く商標が使用されたことを考慮して、事後的に登録商標の保護範囲を拡大する方式で保護を試みた事案と言えるが、権利行使に関わる他の官庁(科学技術省, VIPRI)の決定や鑑定、また同時に行われた知的財産庁の判定のいずれとも見解が一致しているとはいえず、今後広くこのような処理が行われるとは言えないというのが筆者の考えである。

#### 5. 日本側コーディネーターの補足

出願実務上で重要な点は、出願にかかる商標に識別力がない要素が含まれていると知的財産庁が判断した場合、知的財産庁は必ずしも出願にその旨を通知し、反論の機会を与えるとは限らない、という点である。

拒絶理由として何ら出願人に通知することなく、商標登録証にディスクレームを庁が附して登録される（登録証受領の時点で出願人はその事実を認識する）という実務は、一般的に行われている。

この点は、ベトナム側筆者によれば、知的財産法に具体的に規定されていないディスクレーム制度に由来する問題であり、審査官の処理にもばらつきがあることに申請人は留意すべきとのことであった。

また、仮にディスクレーム要求の旨が申請人に通知された場合、本稿ケーススタディー「727事件」のような数字の要素が「広く使用かつ需要者に広く認識」（知財法74条2.a）と認められるのかという点については、これもやはり審査官の主観に依拠するところが多く、特に現在の実務においては、知的財産庁の商標室長の見解も重要になるという情報があった。

ベトナムでは周知商標（知財法4条20「ベトナムの領土内で広く需要者に知られた商標」）は、登録を要件とせず使用を基礎として商標権が発生する（知財法6条3.a）とされている。周知商標の要件は知財法75条に定められており、具体的には科学技術省通達01/2007/TT-BKHHCNの39条5.b）と42条において商標の使用期間、規模、範囲などを示すことが必要である旨や、外国における著名商標認定の実績なども周知商標に該当するか否かを検討する際の資料と規定している。ディスクレームを求められた際（仮に反論が可能な場合）に提出すべき資料も、上記の周知商標に関する規定に沿って資料を準備すべきとのベトナム側筆者のアドバイスがあった。とはいえ、登録なしで使用を基礎に発生する周知商標に関わる権利で求められる周知性と、数字等の要素のディスクレームの要否（識別力の有無）に関わる「広く使用かつ需要者に広く

認識」（知財法74条2.a）の周知性のレベルとに、どの程度の差があるのか（ないのか）といった点は未だ不明瞭というのが日本側コーディネーターの理解である。

ちなみに、周知商標の「認定」制度といったものは、今のところベトナムにはない。ベトナムの科学技術省と国際商標協会（INTA）の間で結ばれた協定に従って2015年から周知商標プロジェクト（Well-known Trademark Project, Dự án Nhân hiệu nổi tiếng）を進めており、科学技術省のウェブサイト記事によれば、本プロジェクトの最終目標は周知商標の認定、保護、及び権利行使に関する法整備を進め、周知商標に基づく権利の行使の場面においてより効果的な保護を与えること、とされている（出典：<http://thanhtra.most.gov.vn/vi/article/thong-bao-tri-n-khai-d-an-v-nhan-hi-u-n-i-ti-ng>）。周知商標の認定（登録）といった制度が創設される可能性もあり、見守っていく必要がある。

ディスクレーム付で登録された商標が、登録後の使用により周知著名性が向上した場合には、再出願も検討すべきである。ケーススタディーの1つで挙げられたNHÁT NHÁT商標はまさにそのようなケースである。ただし、この点も一般化できない要素があり、著名なアルファベット2文字の組み合わせ商標であるにも関わらず、ディスクレームを求められた事案もある。理論的には再出願を行って広く使用され需要者に認識されたことを立証することが有効なはずであるが、審査官の主観や、すでにディスクレームありで登録された第三者の有効に存続する商標との兼ね合い等で認められないケースもあることに留意が必要である。

（原稿受領2017.2.8）