

特許庁委託

令和4年度産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業調査研究報告書

商標異議申立手続：ハーモナイゼーションの可能性と障壁

**Trade Mark Opposition Proceedings:  
Possibilities for and Barriers to Harmonization**

ロバート・ブレレル

**Robert BURRELL**

令和5年3月

**March 2023**

一般財団法人知的財産研究教育財団

**Foundation for Intellectual Property**

知的財産研究所

**Institute of Intellectual Property**

商標異議申立手続：ハーモナイゼーションの可能性と障壁

**Trade Mark Opposition Proceedings:  
Possibilities for and Barriers to Harmonization**

一般財団法人知的財産研究教育財団  
知的財産研究所  
招へい研究者  
ロバート・ブレル

Robert BURRELL\*  
Invited Researcher  
Foundation for Intellectual Property  
Institute of Intellectual Property

---

\* Professor of Intellectual Property & Information Technology, University of Oxford  
Professor of Law, Melbourne Law School

## 報告書の構成

はしがき	英 語
はしがき	日本語
抄録・要約	英 語
抄録・要約	日本語
目 次	英 語
本 文	英 語
目 次	日本語
本 文	日本語

## The Structure of This Report

Foreword	English
Foreword	Japanese
Abstract & Summary	English
Abstract & Summary	Japanese
Table of Contents	English
Main Body	English
Table of Contents	Japanese
Main Body	Japanese

この報告書の原文は英語によるものであり、日本語文はこれを翻訳したものである。翻訳文の表現、記載の誤りについては、全て一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所の責任である。翻訳文が不明確な場合は、原文が優先するものとする。

This report has been written in English and translated into Japanese. The Foundation for Intellectual Property, Institute of Intellectual Property is entirely responsible for any errors in expressions or descriptions of the translation. When any ambiguity is found in the translation, the original text shall be prevailing.

## Foreword

The Foundation for Intellectual Property, Institute of Intellectual Property conducted the 2022 Collaborative Research Project on Harmonization of Industrial Property Right Systems under a commission from the Japan Patent Office (JPO).

Various medium-term issues need to be addressed to encourage other countries to introduce industrial property right systems helpful to the international expansion of Japanese companies and to harmonize the industrial property right systems of major countries, including Japan. Accordingly, this project provided researchers well-versed in the Japanese industrial property right systems with an opportunity to carry out surveys and collaborative research on these issues with the goal of promoting international harmonization of industrial property right systems through use of the research results and researcher networks.

As part of this project, we invited researchers from abroad to engage in collaborative research on target issues. This report presents the results of research conducted by Prof. Robert BURRELL, University of Oxford, an invited researcher at our Institute.\* We hope that the results of his research will facilitate harmonization of industrial property right systems in the future.

Last but not least, we would like to express our sincere appreciation for the cooperation of all concerned with the project.

Institute of Intellectual Property  
Foundation for Intellectual Property  
March 2023

---

\* Period of research in Japan: From December 12, 2022, to January 27, 2023

## はしがき

当財団では、特許庁から委託を受け、令和4年度産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業を実施した。

この事業は、我が国企業が海外各国において活動しやすい産業財産権制度の導入を促すため、主に日本を含む複数国間において産業財産権制度に関する制度調和を進める上で抱える中期的な課題に関し、日本の産業財産権制度に対して深い理解を有する研究者が調査・共同研究を実施し、得られた研究成果及び研究者のネットワークを活用して産業財産権制度に関する制度調和の推進を図ることを目的とするものである。

その一環として、国外の研究者を招へいし、主に日本を含む複数国間において産業財産権に関する制度調和が中期的に必要な課題について当財団において共同研究による調査を行った。

この調査研究報告書は、招へい研究者として研究に従事したオックスフォード大学教授、ロバート・ブレル氏の研究成果を報告するものである\*。

この研究成果が今後の産業財産権制度調和の一助になれば幸いである。

最後に、この事業の実施に御尽力いただいた関係各位に深く感謝申し上げます。

令和5年3月

一般財団法人知的財産研究教育財団  
知的財産研究所

---

\* 招へい期間： 令和4年12月12日～令和5年1月27日

## Abstract

*This study provides the first comprehensive analysis of the extent to which there is scope to harmonize trade mark opposition procedures. It demonstrates that there is a remarkable degree of divergence between jurisdictions in how trade mark oppositions are handled. These differences do not, however, reflect deep differences in legal culture and nor, for the most part, are they a product of different constitutional arrangements. In theory this means that harmonization of trade mark oppositions ought not to confront insurmountable barriers. In practice, however, harmonization would likely prove extremely difficult and would have to be approached in a slow and piecemeal fashion. Taking steps in this direction is nevertheless something that should be explored. Brand owners benefit from efficient, predictable and consistent outcomes, and in an ideal world there would be greater uniformity in the nature and speed of opposition proceedings. Moreover, leaving aside questions of future harmonization, a comparative study of the type undertaken here provides a useful way of learning from best practice in other jurisdictions. This study therefore recommends a small number of minimum standards that might act as a platform to set a discussion about future harmonization in motion, but which deserve consideration on their own terms as a way of improving opposition processes.*

## Summary

Trade mark oppositions provide a mechanism by which third parties can challenge trade mark registrations. Surveys of international practice conducted by the World Intellectual Property Organization show that a high proportion of countries have a trade mark opposition system, including all of the world's advanced economies.<sup>1</sup> There is a broad consensus that trade mark oppositions help ensure the accuracy of the information recorded on the trade marks register. Indeed, oppositions are perhaps best conceptualized as being part of the registration process. Trade mark offices will never be able to assess all facets of whether a mark is registrable. Providing third parties with a means of feeding additional information into the decision as to registrability therefore helps maintain the credibility of the system.<sup>2</sup> Statistics produced by trade mark offices underscore the practical importance of trade mark oppositions. For example, data published in 2021 show that trade mark oppositions formed the majority of disputes dealt with by the UKIPO.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct\\_16/sct\\_16\\_4.doc](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_16/sct_16_4.doc) (last visited Feb. 28, 2023).

<sup>2</sup> 23rd Trademark System Sub-Committee Material 3, *Revision of the Opposition System to Trademark Registration*, December 2010, p.2 (English translation provided to the author by the IIP), noting that oppositions are 'A system to increase the credibility of registration by facilitating the revision of the registration').

<sup>3</sup> <https://www.gov.uk/government/statistics/facts-and-figures-patents-trade-marks-designs-and-hearings-2021/facts-and-figures-patents-trade-marks-designs-and-hearings-2021> (last visited Feb. 28, 2023).

If trade mark oppositions are both conceptually and practically important, it is surprising that they do not attract greater attention from scholars and policymakers. This is not to suggest that no work has been done in this space, but compared to other elements of international and comparative trade mark law, relatively little consideration has been given to oppositions. Particularly surprising is the fact that it appears that almost no sustained thought has been given to the possibility of achieving some degree of harmonization of opposition proceedings. In this regard it needs to be kept in mind that commercial actors seeking to build an international brand benefit from fast, reliable and predictable outcomes. A good deal of work has therefore gone into facilitating international registration, including through the creation of the Madrid System. Differences in opposition processes are a rate-limiting step on achieving enhanced levels of co-ordination. Such differences also limit what can be achieved through co-operation around examination procedures (examination processes are rightly influenced by the scope and timing of oppositions). It is therefore worth initiating a discussion around harmonization of opposition proceedings, even if reform is a distant goal.

The first thing that this study reveals is that there is an extraordinary range of differences between jurisdictions when it comes to opposition proceedings. Secondly, this study demonstrates that the range and degree of differences observed cannot be attributed to differences in legal culture or to different constitutional arrangements. This is not to say that there are no differences of this type, but more that any such differences are relatively inconsequential. There is therefore, in theory at least, considerable space to move towards a more harmonized model.

In practice, however, harmonization of opposition proceedings would prove difficult unless approached slowly and carefully. Japan provides an interesting case study in this regard. Japan reformed its opposition system in 1996. It did so by moving from a pre-registration opposition system to a post-registration system, thereby becoming only the second major industrialized country (alongside Germany) to embrace post-registration oppositions. In undertaking this reform, Japan concluded that this was the best way to comply with its obligations under Art 5 of the Madrid Protocol, which sets out timeframes in which trade mark offices are to communicate refusal and invalidation decisions to holders of international registrations. Subsequent research conducted by the Japan Patent Office in 2010 has shown that practitioners are largely happy with the post-1996 system.<sup>4</sup> The 2010 study also demonstrates that the principal objection to post-registration opposition – namely, that it creates a problematic overlap with invalidity proceedings – has not, in fact, proven to be an issue. Japan would therefore be unlikely to agree to any harmonization agenda that required it to revert to pre-registration opposition. Conversely, the vast majority of countries in the world have pre-

---

<sup>4</sup> 23rd Trademark System Sub-Committee Material 3, *Revision of the Opposition System to Trademark Registration*, December 2010, p.1 (English translation provided to the author by the IIP).

registration opposition and would be unlikely to be amenable to adopting a system that only applies in a handful of countries. A harmonization agenda that started from the perspective that the first step is to agree on whether to have a pre- or post- registration opposition system would therefore be very unlikely to gain traction.

The difficulty associated with achieving any degree of consensus around the harmonization of trade mark oppositions is not to be underestimated. Systems are starting a long way apart and local practitioners are generally content with the system they know. Moreover, the things that would benefit brand owners most would be (i) quicker resolution of trade mark oppositions (without any diminution in the quality of decision-making); and (ii) better alignment of timeframes between jurisdictions in cases where an trade mark applicant is facing oppositions in multiple jurisdictions. But these outcomes are among the things that are likely to be most difficult to achieve. Moreover, even if common opposition timeframes could be agreed and implemented, this might mean little without closer alignment of examination timetables. To explain, even if all jurisdictions were to implement a system that resulted in trade mark oppositions being concluded in, say, 10 months this might be of relatively little benefit if significant variation in examination timetables were such that this 10-month period started at very different times in different countries.<sup>5</sup>

How, then, might we make any progress and what might harmonization look like? The answer must lie in identifying points of difference where significant issues of policy are at stake. This will ensure that issues of harmonization are tied – and are seen to be tied – to matters of real importance. Some examples of the sorts of issue that might provide a useful starting point are identified and discussed below.

(i) *Putting the opponent to proof of use.* Trade mark law has a strong ‘use it or lose it’ rule. This is connected to the justification for trade mark protection: trade marks can only function as badges of origin and can only enhance consumer decision making or underpin consumer messaging if they are in use. As Landes and Posner have put it, ‘[If] the good is not for sale, the trademark confers no benefit. Thus conditioning trademark rights on use is a way of limiting the use of scarce enforcement resources to situations in which the rights in question are likely to yield net social benefits’.<sup>6</sup> We might also note that we have emerging evidence that the total supply of trade marks may be finite. At first sight this may seem like a surprising conclusion, since in theory there are an infinite number of letter combinations that a trader might use, and this is to say nothing of device marks, marks rendered in different scripts and non-traditional marks such as shapes and colours. However, Barton Beebe and Jeanne Fromer have noted that traders need in practice to be able to

---

<sup>5</sup> It might be said that the possibility of appeals from the first instance decision-maker would also frustrate any attempt to agree a common timeframe, but given the relatively low proportion of opposition cases that are appealed in most jurisdictions this is less of a concern.

<sup>6</sup> William Landes and Richard Posner, ‘The Economics of Trademark Law’ (1988) 78 TMR 267, 280.



access memorable and pronounceable words, and the supply of these may be much more limited.<sup>7</sup> They go on to provide compelling evidence that the US is already running out of such marks for some categories of goods and services. Against this backdrop, there are good reasons to suggest that the trade mark system should be designed to pick up unused marks and have them taken off the register. There are therefore good reasons for providing a facility to allow applicants to put opponents to proof of use, as is already possible in a number of the jurisdictions examined in this study. However, given the centrality of use to the trade mark system, there should also be a presumption that where an opponent is unable to demonstrate use the opponent's mark will be cancelled.

(ii) *Opposition on absolute grounds.* The opposition system is predicated on the understanding that trade mark offices will never be able to assess all facets of whether a mark is registrable. It is for this reason that they are best understood as forming part of the registration process. There is a good argument that this applies as much to issues like distinctiveness, deceptiveness and functionality as it does to relative grounds of refusal. There is always a danger that trade mark examiners will fail to appreciate why a word or phrase is problematic because of its potential to describe (or misdescribe) the goods or services or some quality thereof. This danger is particularly pronounced in technical fields and in emerging industries. Similarly, it can be difficult to determine on the basis of two-dimensional representations when a shape mark might have a functional element. In light of this there are strong grounds for concluding that opponents ought to be able to raise the full range of reasons why a trade mark ought not to be protected. A defender of the *status quo* might note that in jurisdictions where opposition on the basis of absolute grounds is not possible, third parties can nevertheless still submit 'observations' to the Office. In other words, a third party can make submission to the Office explaining why the contested mark ought not to be registered. This is, however, no substitute for the more rigorous scrutiny that can be achieved in *inter partes* proceedings. In this regard it is notable that jurisdictions that allow oppositions on the basis of absolute grounds also maintain a system of observations, recognizing that the two processes do not and cannot perform the same function.

(iii) Standing requirement for relative grounds of refusal. In principle the identity of the party that identifies a potential conflict with an earlier mark ought not to matter. Consider a case where use of the contested trade mark would be likely to cause confusion in the marketplace because of a conflict with an earlier mark. In such a case the contested mark ought not to survive an opposition, irrespective of whether the conflict is identified by the owner of the earlier mark or an unrelated third party. In practice, however, matters are rather more complicated. The trade mark register only provides an imperfect reflection of conditions in the marketplace and marks can co-exist in circumstances

---

<sup>7</sup> Barton Beebe and Jeanne Fromer, 'Are We Running Out of Trademarks? An Empirical Study of Trademark Depletion and Congestion' (2018) 131 Harv L Rev 945.

where the register would suggest that a conflict is likely. To take a hypothetical example, an application for BURRELL for leather garments in class 25 would seem to create an inevitable conflict with BIRRELL for the same goods. In practice, however, the owners of the two marks might be operating in very different segments of the market (e.g. cheap leather jackets for men compared to expensive leather skirts for women). It is for this reason that we allow registration of conflicting marks with consent. It is not possible (nor even desirable) to reach a point where there are no conflicting marks on the register. It is therefore better to ensure that the owner of the relevant earlier registered trade mark or other earlier right is concerned enough to take action, thereby heading off the strategic misuse of third party rights by well-resourced third parties.

Harmonization around the type of issue identified above would provide a first step in moving trade mark oppositions closer to one another. It would demonstrate that some progress is possible and would provide a platform for greater co-operation in the future. Moreover, leaving aside questions of future harmonization, the reforms recommended in this study ought to be viewed as a set of minimum standards that deserve consideration on their own terms as a way of improving opposition processes.

## 抄録

本研究は、商標異議申立手続のハーモナイゼーションの余地を全体的に考察した初の研究である。まず、商標異議申立の取扱いが国・地域により大きく異なることを説明する。しかし、こうした相違点は、法的文化の違いに深く根ざしたものではなく、また、制度構造上の差異ともほとんど関係がない。これは、理論上は商標異議申立のハーモナイゼーションに乗り越えられない障壁がないことを示している。しかし、ハーモナイゼーションは現実には極めて困難であり、時間をかけて少しずつ取り組むべきである。とはいえ、このような方向での取り組みは模索に値する。ブランド権利者は、効率的で予測可能性が高く、一貫性のある結果によるメリットを受けられる。また、異議申立手続の性質の統一性を高め、さらに迅速化するのが理想的である。さらに、将来的なハーモナイゼーションの問題は措くとして、本研究のような比較研究は、他の国・地域のベストプラクティスから学ぶための有益な手段となる。本研究は将来のハーモナイゼーションに向けた議論を進めるためのプラットフォームとしてのミニマム・スタンダードを提唱するが、これは、各国が自らのやり方で異議申立手続を向上させる手段としても検討に値する。

## 要約

商標異議申立は、第三者に商標登録について争う機会を与える制度である。世界知的所有権機関が行った各国実務調査は、すべての先進国をはじめ、商標異議申立制度を導入する国の割合が高いことを示している<sup>1</sup>。商標異議申立制度は、商標登録簿に記録される情報の正確性維持に有用であるとの広いコンセンサスが形成されており、登録プロセスの一環として理解するのが最も適切と思われる。商標の登録可能性を、商標庁があらゆる面から審査するのは不可能である。このため、出願人以外の者に情報提出の機会を与え、登録可能性の判断に反映させることは、制度の信頼性維持に役立つ<sup>2</sup>。商標庁の統計は、商標異議申立制度の実務上の重要性を明らかに示している。例えば、2021年に公表されたデータによれば、商標異議申立は英国知的財産庁（UKIPO）が取り扱った異議の大部分を占めている<sup>3</sup>。

商標異議申立制度が概念の面でも実務上も重要であるとしても、研究者や政策立案者の関心があまり高くないのは意外である。この分野に関する研究が全くないわけではないが、商標に関する国際的な比較法研究の分野の中では、異議申立に関する関心は比較的薄い。

<sup>1</sup> [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct\\_16/sct\\_16\\_4.doc](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_16/sct_16_4.doc)（最新閲覧日：2023年2月28日）

<sup>2</sup> 商標制度小委員会第23回会合資料3「登録異議申立制度の見直しについて」（日本国特許庁、2010年12月）p.2（英訳はIIPから筆者に提供されたもの）異議申立制度に関して「瑕疵ある登録処分は是正を速やかに図り、登録の信頼を図ることを目的とする制度」と述べている。

<sup>3</sup> <https://www.gov.uk/government/statistics/facts-and-figures-patents-trade-marks-designs-and-hearings-2021/facts-and-figures-patents-trade-marks-designs-and-hearings-2021>（最新閲覧日：2023年2月28日）

特に意外なのは、異議申立制度のハーモナイゼーションをある程度達成する余地に関しては、継続的な検討はほとんど見当たらないという事実である。この点に関連して、手続が迅速で信頼性が高く、結果が予測可能な手続は、世界的なブランド確立を目指す事業者にメリットをもたらす。このため、マドリッドシステムの創設などを通じて、国際登録の推進のため多くの取り組みがなされてきた。各国の異議申立制度の差異は、ハーモナイゼーションの強化に向けた動きを減速させる。また、こうした差異は、審査手続協力の成果も減少させる（異議申立の範囲及び時期は、審査手続に当然影響する）。このため、遠いゴールではあるが、異議申立手続のハーモナイゼーションのための議論を始めることには意義がある。

本研究では、第一に、国・地域ごとの異議申立制度の大きな差異を明らかにする。次に、このような相違の範囲や程度が、法的文化や制度構造の違いに由来するものではないことを示す。こうした差異があることは否定できないが、どちらかというとも偶然的なものである。従って、少なくとも理論上は、より制度調和的なモデルを模索する余地が多いにあり得る。

しかし、実際には、異議申立手続のハーモナイゼーションは、時間をかけて慎重に行わない限り難しいだろう。この点に関して、日本は興味深いケーススタディの材料を提供する。日本は 1996 年の異議申立制度改正により登録前申立制度から登録後申立制度に移行し、ドイツと並んで登録後申立制度を採用する 2 つの先進国のうちの一つとなった。この改正にあたり、日本はこれがマドリッド協定議定書第 5 条に基づく義務の履行に最適な方法だと判断した。同条は、商標庁が国際登録の権利者に拒絶と無効の決定を通知する期限について定めた規定である。日本の特許庁が 2010 年に実施した調査によれば、1996 年改正後の制度は商標実務家の間で概ね受け容れられている<sup>4</sup>。2010 年の調査でも、無効審判手続との重複が生じるという批判は問題となっていない。このため、日本は、登録前申立制度への復帰を伴うハーモナイゼーションには同意しそうもない。また、大部分の国は登録前申立制度を採用しており、少数の国で運用されているシステムを積極的に導入しないと思われる。例えば、まず登録前申立制度と登録後申立制度のどちらかに合意すべきという観点から始めても、ハーモナイゼーションの議論から得られるものはほとんどない。

商標異議申立制度のハーモナイゼーションをめぐる合意形成の難しさを過小評価すべきではない。各国制度は大きく異なっており、各国の実務担当者は概ね自国の制度に不満がない。ブランド権利者にとって最も利益となるのは、(i) 商標異議申立の迅速な解決（ただし、意思決定の質を低下させてはならない）と、(ii) 出願が複数の国・地域での異議申立を受けている場合の時期的要件の調和である。しかし、これらの成果は達成が極めて難しく、異議申立の時期的要件を統一しても、審査の時期と整合していなければほとんど意味がな

---

<sup>4</sup> 商標制度小委員会第 23 回会合資料 3 「登録異議申立制度の見直しについて」（日本国特許庁、2020 年 12 月） p.1（英訳は IIP から筆者に提供されたもの）

い。つまり、異議申立手続を10か月で終了させる制度をすべての国・地域が導入したとしても、国ごとの審査の時期的要件の違いによってその10か月の起点に大幅なずれが生じると、そのメリットは相対的に低下する<sup>5</sup>。

それでは、どのようにしてハーモナイゼーションを進めるべきか、また、ハーモナイゼーションはどうあるべきか。答えは、政策的な重要問題が生じている相違点を把握することにある。これにより、ハーモナイゼーションの課題が、実質的に重要な問題点と結合される。以下では、有益な出発点となりうる問題点の例を検討する。

(i) 異議申立人に使用立証義務を課す 商標法には「使わなければ失う」という強いルールがある。これは商標保護の正当性根拠と結びついている。すなわち、商標は、使用されてはじめて出所表示機能を発揮し、消費者の選択に役立ち、消費者に情報を伝える柱となる。Landes と Posner は次のように述べている。「商品が売り物でなければ、商標によって生み出される利益はない。このため、商標権を付与する前提として使用義務を課すことは、希少な法執行リソースが、真の社会的便益を生み出す権利のためにのみ使われるようにする役割を果たす」<sup>6</sup>。さらに注目すべき点として、供給される商標の数が有限であることを示す兆候が見られる。これは、一見すると意外かもしれない。理論上は、図形標章、書き方の異なる標章、図形商標や色彩商標はいうまでもなく、取引者が利用できる文字の組み合わせは無数にあるからである。しかし、Barton Beebe 及び Jeanne Fromer は、現実には取引者は覚えやすく呼びやすい言葉が必要であり、こうした言葉は非常に限られているとする<sup>7</sup>。さらに、彼らは、米国で一定種類の商品・役務についてこうした標章がすでに尽きていることの強力な証拠を示している。このような背景から、商標制度は不使用商標をピックアップして登録簿から抹消できるよう設計すべきと提案するのは正当な根拠がある。従って、本研究の対象とした国・地域のうち多くですでに導入されているように、出願人が異議申立人に使用事実の立証を求める制度を採用するのが適切である。また、使用が商標制度の中核を成している以上、異議申立人が使用事実を立証できなければ申立人の商標は取り消されるという前提とすべきである。

(ii) 絶対的事由に基づく異議申立 異議申立制度は、商標庁が商標の登録要件をあらゆる面で審査するのは不可能であるとの理解に基づく。すなわち、異議申立制度は登録プロセスに組み込まれているとの理解が最も適切である。これが、相対的拒絶理由と同様に識別性、欺罔のおそれ、機能的要素の問題にもあてはまるという主張も十分に成り立つ。用語や表現が商品・役務またはその性質の記述（又は誤った記述）である場合、商標審査官が問題点を正しく評価できないリスクが常にある。このリスクは、技術的分野や新たな産業

<sup>5</sup> 第一審に対して上訴が可能であることも、共通の時期的要件への合意の妨げとなる。しかし、大部分の国・地域で異議申立が上訴される割合は比較的低いため、これは問題点としては重要性が低い。

<sup>6</sup> William Landes and Richard Posner, 'The Economics of Trademark Law' (1988) 78 TMR 267, 280.

<sup>7</sup> Barton Beebe and Jeanne Fromer, 'Are We Running Out of Trademarks? An Empirical Study of Trademark Depletion and Congestion' (2018) 131 Harv L Rev 945.

分野では特に顕著である。同様に、標章の形状が機能的要素を有する場合でも、平面的表現をもとに決定するのは難しい場合がある。このような観点から、幅広く商標の保護を争えるようにすべきとの結論には、強力な根拠がある。現状維持の支持者からは、絶対的事由による異議申立制度がない国・地域でも、第三者は商標庁に「意見書」を提出できるとの指摘が考えられる。すなわち第三者は商標庁に対して係争商標の登録に反対する意見を提出できる。しかし、これは、当事者系手続で行われる厳しいチェックの代わりにはならない。この点に関して、絶対的事由に基づく異議申立を認める国・地域でも、意見提出制度が併設されている点に注目すべきである。これは、二つの制度は機能が異なり、同じ機能を果たすことができないとの認識に基づいている。

(iii) *相対的拒絶事由に基づく異議申立人の適格要件* 原則として、先行標章との抵触に基づく場合は申立人が誰であるかを問題にすべきではない。係争標章が先行標章と抵触しており、そのため係争標章の使用が市場で誤認混同を生じさせるおそれのあるケースを想定する。このような場合には、抵触を主張する者が先行標章の権利者であるか、無関係の第三者であるかにかかわらず、係争標章が異議申立手続をくぐり抜けるべきではない。しかしながら、実際には、状況はもっと複雑である。商標登録簿は、市場の状況を完全に反映したものではなく、登録簿上抵触のおそれがあっても複数の商標が存続しうる。例えば、「BURRELL」という商標（第25類革製衣類）の出願は、同一商品を指定する「BIRRELL」商標と抵触するだろう。しかし、現実には、二つの商標の権利者の市場セグメントは全く異なるかもしれない（例えば、男性用の安価な革ジャケットと、女性用の高価なレザーコートである場合）。すなわち、抵触する標章であっても了解があれば登録してよい。登録簿上、抵触する商標をゼロにするのは不可能である（望ましいことでもない）。従って、先行登録商標その他の先行する権利の保有者がアクションを起こし、豊富なリソースを持つ第三者による戦略的な不正使用を排除できるよう確保しておく方がよい。

上記に述べたような問題点をめぐるハーモナイゼーションは、各国の商標異議申立制度を近づける取り組みの第一歩となるだろう。これを通じて、一定程度の進歩が達成可能であることが証明でき、将来の協力を進めるプラットフォームが形成される。さらに、将来的なハーモナイゼーションの問題は措くとしても、本研究で提唱した改革は、各国がそれぞれ異議申立制度の向上のため検討に値するミニマム・スタンダードとして捉えるべきである。

## Table of Contents

Section 1: Introduction.....	1
Section 2: Trade Mark Oppositions in Selected Jurisdictions: an Overview .....	3
(1) Overview and Terminology .....	3
(2) Australia .....	4
(3) China .....	6
(4) European Union (EUIPO).....	7
(5) Germany .....	9
(6) United Kingdom.....	11
(7) United States .....	13
Section 3: Trade Mark Oppositions in Japan.....	16
(1) Background and the 1996 Reforms.....	16
(2) Outline of the Current System in Japan .....	17
Section 4: Table Comparing Jurisdictions .....	19
Section 5: Causes of Divergence and the Limits of Harmonization.....	23
Section 6: A Framework for Future Harmonization.....	26

## Section 1: Introduction

A trade mark opposition is a mechanism by which a third party can challenge the registration of a trade mark. Surveys of international practice conducted by the World Intellectual Property Organization show that a high proportion of countries have a trade mark opposition system, including all of the world's advanced economies.<sup>1</sup> There is a broad consensus that trade mark oppositions help ensure the accuracy of the information recorded on the trade marks register. Indeed, oppositions are perhaps best conceptualized as being part of the registration process. Trade mark offices will never be able to assess all facets of whether a mark is registrable. Providing third parties with a means of feeding additional information into the decision as to registrability therefore helps maintain the credibility of the system.<sup>2</sup> Understanding oppositions as part of the registration process helps explain why opposition proceedings tend to be the province of administrative tribunals, often (although not invariably) situated within intellectual property offices. The fact that oppositions perform a valuable public function has other important implications. Above all, it means that potential opponents should not be unduly discouraged from bringing proceedings. This means, for example, that the cost of bringing an opposition should not be so high as to discourage those with *bona fides* concerns. It also means that there should be no onerous standing requirements.

The broad international consensus that surrounds the importance of trade mark oppositions does not extend to opposition processes or procedures. On the contrary, there is wide variation in the nature and scope of trade mark oppositions. For example, as is explored in detail in the next section, there are differences as to when an opposition can be brought (post-examination or post-registration), the grounds on which an opposition can be based (relative grounds only or absolute and relative grounds), and as to the procedure that will govern the conduct of the opposition (will there be an oral hearing, is there a discovery process, what rules of evidence apply, etc). The range and scale of differences are such that any attempt to harmonize trade mark oppositions is a daunting prospect. Harmonization is made still more daunting by the fact that some of the differences that can be observed are no doubt attributable to deep variations in legal culture. Such variations include the fact that civil law and common law systems adopt different understandings of the nature and function of adjudication. A further obstacle is that there is no immediate pressure for change. Neither trade mark offices nor legal practitioners are demanding radical reform. It is notable, for example, that the main finding to emerge from a 2012 INTA study that examined the relative merits of post-examination and

---

<sup>1</sup> Standing Committee on The Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, Seventeenth Session, Geneva, May 7 to 11, 2007, *Trademark Opposition Procedures*, available at: [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct\\_16/sct\\_16\\_4.doc](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_16/sct_16_4.doc) (last visited Feb. 28, 2023).

<sup>2</sup> 23rd Trademark System Sub-Committee Material 3, *Revision of the Opposition System to Trademark Registration*, December 2010, p.1 (English translation provided to the author by the IIP).



post-registration opposition was that practitioners are generally happy with the system with which they are familiar.<sup>3</sup> Resistance to change must also not be dismissed as mere conservatism or inertia. There will always be a cost to change and if the current system appears to be working well there will be an understandable reluctance to embrace reforms that may deliver worse outcomes.

The barriers to harmonization of opposition processes and procedures are therefore formidable. There are, nevertheless, good reasons for exploring whether there is any possibility for reform. Commercial actors seeking to build an international brand benefit from fast, reliable and predictable outcomes. A good deal of work has therefore gone into facilitating international registration, including through the creation of the Madrid System. Differences in opposition processes are a rate-limiting step on achieving enhanced levels of co-ordination. Such differences also limit what can be achieved through co-operation around examination procedures (examination processes are rightly influenced by the scope and timing of oppositions). It is therefore worth initiating a discussion around harmonization of opposition proceedings, even if reform is inevitably likely to be slow and piecemeal.

This report proceeds as follows. The next section provides an overview of opposition proceedings in six jurisdictions, namely, Australia, China, the European Union, Germany, the United Kingdom and the United States. These jurisdictions have been chosen because of their economic importance, because they reflect a range of legal traditions (both common law and civil law) and because they otherwise display important differences in their approach to trade mark oppositions. The third section is concerned with the trade mark oppositions in Japan. Japan provides an important case study for this project because Japan provides a rare example of an advanced economy that decided to radically reform its approach to trade mark oppositions. Japan therefore provides an opportunity to conduct research in a jurisdiction that has had recent experience of operating two quite different opposition systems. Japan also helps demonstrate that fundamental change is possible. The fourth section explores possible reasons for divergence in more detail, and addressed the critical question of the extent to which variations in legal culture account for the differences observed. The final section of this report looks at options for harmonization, drawing on Japan's experience.

---

<sup>3</sup> <https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/board-resolutions/Requirements-for-Pre-and-Post-Registration-Opposition-System-Jurisdictions-11.07.2012.pdf> (last visited Feb. 28, 2023).

## Section 2: Trade Mark Oppositions in Selected Jurisdictions: an Overview

### (1) Overview and Terminology

This section considers the trade mark opposition systems of six major jurisdictions. It begins by setting out the key features of each jurisdiction in turn. This analysis should be read together with the material on Japan in Section 3 and the comparative table set out in Section 4. As a preliminary matter, however, it is first necessary to clarify the terminology that will be used in this section to capture differences between jurisdictions, specifically:

- *Pre-registration* and *post-registration* systems. In pre-registration systems the opposition process is concluded before a trade mark is entered onto the trade marks register. The opposition period generally commences on the date on which acceptance of the mark for registration is advertised or published by the trade marks office. In contrast, in post-registration systems the registration process will have been concluded and the mark will have been entered onto the register before the opposition commences. In post-registration systems the opposition period generally runs from the date on which the registration is published or advertised.
- *Relative* and *absolute* grounds. All of the countries considered in this study allow for opposition on the basis of so-called relative grounds. As a minimum, this means that an opposition can be based on the existence of a prior registered trade mark. In many jurisdictions, however, relative grounds of refusal also extend to other allow an opposition to be grounded on other prior rights and interests. Such prior rights and interests include unregistered trade signs that have acquired a reputation in the marketplace (including unregistered well-known marks), protected geographical indications, other intellectual property rights (including copyright), and personality rights (that is, rights that afford control over a person's name or likeness). In jurisdictions where opposition is allowed on the basis of absolute grounds the opponent has an opportunity to reopen basic questions of validity, that is, questions that will already have been considered during the examination process. Such basic questions may include whether the trade mark is distinctive of the goods and services in question, whether it is deceptive, whether it is functional, whether the mark is contrary to morality or public order, and whether the mark consists of or contains a protected emblem or device (including official signs and emblems of States and international organizations protected under Article 6<sup>ter</sup> of the Paris Convention).
- *Integral* and *complementary* systems. This distinction is introduced here for the first time. It seeks to capture the idea that trade mark oppositions can be seen as integral to the registration process where some issues are only explored at the opposition stage. For example, in jurisdictions where the office does not examine for potential conflicts with earlier marks during examination it can

be said that oppositions are integral to the system. In contrast, in jurisdictions where the same issues can be explored at both the opposition and examination stages it can be said that the opposition system is complementary to the examination process. It should be acknowledged that the distinction being integral and complementary systems is imperfect and that jurisdictions cannot always be neatly classified into these categories. Nevertheless, the distinction is important in that it helps draw out differences between systems that would not otherwise be captured.

Having clarified the distinctions and terminology used in this section it is now possible to turn to the comparative case studies.

## **(2) Australia**

### **(i) Legislative Framework**

The legislation governing the registered trade mark system in Australia is the *Trade Marks Act 1995 (Cth)* ('*TMA 1995*'). However, the Act needs to be read in conjunction with the *Trade Mark Regulations 1995 (Cth)* ('*TMR 1995*'), since many procedural matters, including those dealing with trade mark oppositions, are dealt with in the *TMR 1995* rather than in the body of the *TMA 1995*.

### **(ii) Timing**

Australia, like the majority of countries in this study and most countries in the world, has a pre-registration opposition system. Shortly after a trade mark application has received a clear report from a trade mark examiner it will be advertised in the online *Official Journal of Trade Marks*. This starts the opposition period: third parties have two months in which to file a Notice of Intention to Oppose<sup>4</sup> and then a further month during which they must file a Statement of Grounds and Particulars setting out the basis for the opposition.<sup>5</sup> An opposition will be taken to have been filed successfully when both the notice of intention and the Statement of Grounds and Particulars have been lodged with the Office. The opposition period can be extended, but only in exceptional circumstances. In order to obtain an extension, the would-be opponent must be able to point to an error on the part of the Office or on the part of an employee or professional representative,<sup>6</sup> or be able to point to circumstances beyond its control (*force majeure*) that meant that it was unable to oppose within the ordinary timeframe.

### **(iii) Grounds for Mounting an Opposition**

Section 57 *TMA 1995* provides that opposition can be made on 'any of the grounds on which

---

<sup>4</sup> *TMA 1995*, s 52(2) and *TMR*, reg 5.6.

<sup>5</sup> *TMA 1995*, s 52(2) and *TMR*, reg 5.7.

<sup>6</sup> *TMR*, reg. 5.9(4).

an application for the registration of a trade mark may be rejected under this Act'.<sup>7</sup> This provision therefore explicitly points to the grounds of rejection contained in ss 39 and 41–44 *TMA 1995* that would have been considered during examination. This means that Australia allows for opposition on the basis of absolute as well as relative grounds. Moreover, it should be noted that examination in Australia includes consideration of whether the application conflicts with earlier trade marks – in other words, as it is sometimes put, Australia has substantive examination of trade marks. The opposition system in Australia is therefore primarily complementary in nature. However, it might be noted that in practice policing conflicts with prior rights other than earlier registered trade marks is left almost entirely to the opposition phase.<sup>8</sup> Australia does not have any form of standing requirement. This means that an opposition can be based on earlier third party rights. Although this possibility is largely hypothetical there are circumstances where it produces undesirable outcomes.<sup>9</sup>

#### (iv) Process and Procedure

Opposition proceedings in Australia are the province of the opposition division of the trade marks office: in other words, trade mark oppositions are decided in the first instance by an administrative tribunal that sits within the Office. Oppositions in Australia proceed through a number of stages. Once an opposition has been filed successfully, that is, once the opponent has filed the notice of intention to oppose and the Statement of Grounds and Particulars, the onus then shifts to the trade mark applicant. The applicant must file a Notice of Intention to Defend within a month of receiving a copy of the Statement of Grounds and Particulars.<sup>10</sup> Failure to file a Notice of Intention to Defend in the prescribed manner will result in the application for registration lapsing.<sup>11</sup> This ensures that opponents are not put to the cost of filing extensive evidence in circumstances where the applicant has no further interest in pursuing its application for registration. There is no formal process whereby applicants can require an opponent to prove that its mark is in use. An applicant that wishes

---

<sup>7</sup> It might, however, be noted that the requirement of graphic representation found in s 40 of the *TMA 1995* is expressly excluded from the opposition grounds, even though it is a basis on which a mark can be rejected by the Office. This is a point that is picked up briefly in Section 5.

<sup>8</sup> The statutory provisions in question are, in this regard, unfortunately complex. There are four principal provisions that allow for an application for registration to be rejected on the basis of a conflict with a prior unregistered mark. Three of these provisions only apply at the opposition stage, namely, s 58 (opponent had made prior use of a substantially identical mark for the same goods or services), s 60 (conflict with an earlier mark that has a reputation in Australia) and s 62A (application made in bad faith). The fourth provision, s 42(b) (use of the applied for mark would be contrary to law because it conflicts with a prior mark that enjoys legal protection) is in theory available as a ground of rejection, but in practice has to be raised by the opponent save in the most exceptional circumstances.

<sup>9</sup> Specifically, this is true under s 58 *TMA 1995*, where the absence of a standing requirement has allowed opponents to use rights accrued by a third party at common law as the basis of an opposition.

<sup>10</sup> *TMA 1995*, s 52(2A) and *TMR*, reg 5.13(1).

<sup>11</sup> *TMA 1995*, ss 52A(2) and 54A(1).

to challenge a mark on the grounds of non-use can file an action for removal before the Office, but there is no automatic right to have the removal proceedings and the opposition proceedings joined.<sup>12</sup>

If the opposition is defended there will then be three rounds of evidence: the opponent will file evidence in support of the opposition, the applicant will file evidence in answer and then the opponent will file evidence in reply. Strict time limits govern the filing of evidence, but it might be noted that the overall timeframe to conclude an opposition is still relatively long: the *TMA* and *TMR* envisage that it will normally be 12 months from when an application is advertised for acceptance to when the evidence stage will be complete. It may then be several more months before a decision is handed down, with the process likely to take longer if either side requests an oral hearing, rather than allowing a decision to be made on the basis of the written record. Moreover, either side may appeal a decision to the federal courts. In the event of an appeal, an opposition is likely to take something in the order of two years to resolve.

### **(3) China**

#### **(i) Legislative Framework**

Trade mark law in China is governed by the *Trademark Law of the People's Republic of China, as amended in accordance with the Decision on Revising the Construction Law of the People's Republic of China and Other Seven Laws at the 10th Meeting of the Standing Committee of the Thirteenth National People's Congress on April 23, 2019* ('*Trademark Law*').<sup>13</sup> This should be read in conjunction with the *Implementing Regulations of the PRC Trademark Law* ('*Implementing Regulations*').<sup>14</sup>

#### **(ii) Timing**

China operates a pre-registration opposition system. Trade marks that have been provisionally approved are published in the *Trademark Gazette*. Publication in the *Gazette* marks the

---

<sup>12</sup> Hearing Officers have the power to synchronise timetables so as to allow an opposition and a removal action to be heard at the same time and this does occur with the consent of the parties. See, eg, *AgCare Biotech Pty Ltd v Crop Smart Pty Ltd* [2015] ATMO 7; (2015) 111 IPR 238. However, hearing officers have been reluctant to order opposition and non-use proceedings to be joined in cases where this has been contested. See *Lidl Stiftung & Co KG v Aquent LLC* [2010] ATMO 21; (2010) 86 IPR 604; *General Mills Inc v Christofis* [2012] ATMO 59; (2012) 97 IPR 110. If an order were to be made in a contested case it is clear, as a minimum, that the parties would have to be identical, the application for removal would be likely to have a direct bearing on the outcome of the opposition and the timetables would have to be closely aligned (i.e. the applicant would, as a minimum, have had to have filed for removal as soon as it received the statement of grounds and particulars).

<sup>13</sup> An English translation is available at: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/579988> (last visited Feb. 28, 2023).

<sup>14</sup> An English translation is available at: <https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn342en.pdf> (last visited Feb. 28, 2023).

commencement of the opposition period. The opposition period in China lasts 3 months.<sup>15</sup> It cannot be extended.

### (iii) Grounds for Mounting an Opposition

China operates a pre-registration opposition system. China has a substantive examination system. As is the case in all of the countries with substantive examination looked at in this study, oppositions can be based on both absolute and relative grounds of refusal. The opposition system in is therefore complementary in nature. Any person can oppose on the basis of absolute grounds. However, there is a standing requirement for triggering the relative grounds of opposition, namely, that only the ‘holder of prior rights or an interested party’ may bring an opposition.<sup>16</sup>

### (iv) Process and Procedure

Opponents file preliminary evidence in support of the opposition at the time the opposition is lodged. If the opponent’s case is deemed not to be properly made out the opposition will be dismissed.<sup>17</sup> If the opposition is properly substantiated, the applicant will have 30 days to file a defence.<sup>18</sup> Once the defence has been filed, both sides will have three months to file additional evidence.<sup>19</sup> During this period there is a discovery process that may include ‘interrogatories, requests for production of documents, and requests for admissions’.<sup>20</sup> Depositions of key witnesses are also common.<sup>21</sup> Trade mark oppositions are decided on the papers, there are no oral hearings. Cases are decided by the Trademark Review and Adjudication Board (TRAB), an administrative tribunal that sits within the Office. Practitioners in China report that it will generally take at least 2 years before the Office will hand down a decision in a contested opposition.<sup>22</sup>

## **(4) European Union (EUIPO)**

### (i) Legislative Framework

European Trade Mark law is harmonized at two levels. The Trade Marks Directive<sup>23</sup> is aimed at Member States and harmonises the substantive law of the Member States. This means at the

---

<sup>15</sup> *Trademark Law*, Art. 33.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Implementing Regulations*, Art. 26.

<sup>18</sup> *Implementing Regulations*, Art. 27.

<sup>19</sup> *Ibid.* For discussion, see <https://www.yrtrademark.com/china-trademark-opposition> (last visited Feb. 28, 2023).

<sup>20</sup> <https://chinaiplawfirm.com/ip-practice-areas/trademark/trademark-opposition-cancellation#:~:text=An%20opposition%20can%20be%20based,default%20and%20lose%20the%20application> (last visited Feb. 28, 2023).

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> <https://www.gerbenlaw.com/blog/average-time-frame-for-trademark-proceedings-in-china/> (last visited Feb. 28, 2023).

<sup>23</sup> *Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks.*

national level procedural or adjectival law – including the rules relating to oppositions – remain a matter of domestic law. At the supranational level the EU-wide trade mark system is administered by the European Intellectual Property Office (‘EUIPO’). The supranational EU-wide trade mark system is governed by the *Trade Mark Regulation* (‘*Regulation*’)<sup>24</sup>. This needs to be read in conjunction with the *Delegated Regulation*<sup>25</sup> and *Implementing Regulation*.<sup>26</sup>

#### (ii) Timing

The EUIPO, like the majority of jurisdictions, operates a pre-registration opposition system. The opposition period lasts for 3 months from the date the contested mark is published.<sup>27</sup> Extensions of time are not available.<sup>28</sup>

#### (iii) Grounds for Mounting an Opposition

There is no substantive examination of trade marks at the EUIPO. In other words, trade mark applications are not examined for potential for conflicts with earlier registered marks. The opposition system is therefore integral to the registration process. The grounds of opposition are limited to relative grounds of refusal, that is, to claims founded on an earlier registered trade mark or on some other earlier right or interest. In order to bring an opposition an opponent must demonstrate that it is the owner or authorized user of the earlier mark or right on which they are relying.<sup>29</sup> Because oppositions are only available for relative grounds this means that there is a general standing requirement for oppositions before the EUIPO.

#### (iv) Process and Procedure

Once the notice of opposition has been filed and checked by the EUIPO to confirm that it is in an admissible form, a notification is sent to the parties advising them of the time limits. The opposition period in the EUIPO commences with a 2-month ‘cooling off’ period that is designed to encourage the parties to reach a negotiated settlement.<sup>30</sup> There is, moreover, a modest financial incentive that is intended to facilitate settlement agreements, namely, that the opposition fee will be refunded if an agreement can be reached in this 2-month period. The cooling off period can be extended up to a maximum of 24 months. The EUIPO is not alone in having ‘cooling off’ periods –

---

<sup>24</sup> *Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark.*

<sup>25</sup> *European Union Trade Mark Delegated Regulation (EU) 2018/625.*

<sup>26</sup> *European Union Trade Mark Implementing Regulation (EU) 2018/626.*

<sup>27</sup> *Regulation*, Arts 46(1).

<sup>28</sup> EUIPO, *Trade Mark Guidelines*, [7.2.1.1]. The *Trade Mark Guidelines* are available online at:

<https://guidelines.euipo.europa.eu/1935303/2046574/trade-mark-guidelines/7-2-1-1-non-extendable-and-extendable-time-limits> (last visited Feb. 28, 2023).

<sup>29</sup> *Regulation*, Art. 46(1).

<sup>30</sup> *Trade Mark Guidelines*, [3.1].

both Australia and the UK have something similar – but the EUIPO is unusual in building a cooling off period into the usual opposition timeframe. In other jurisdictions a cooling off period has to be initiated by the parties.

Once the cooling-off period has come to an end, the opponent will then have a period of 2 months to substantiate its opposition through the submission of evidence and legal arguments.<sup>31</sup> The applicant is then given 2 months to submit its case in answer to the opposition. At this stage the applicant can also put the opponent to ‘proof of use’. The applicant can demand proof of use for any registered mark on which the owner if that mark has been registered for 5 years at the start of the opposition period (5 years being the period post-registration in which use of a mark must have commenced). If the opponent is not able to satisfy the proof of use requirement the opposition will be dismissed and the applicant’s mark will proceed to registration, but the opponent’s mark will not automatically be revoked.<sup>32</sup> The opponent has 2 months to provide evidence of use and to respond to the applicant’s submissions. It should, however, be noted that the parties are entitled to request extensions to the periods for the submission of evidence and arguments. Specifically, the parties will be entitled to a 2-month extension that will be granted automatically. Consequently, if both sides exercise their right to seek extensions the period for collecting and submitting evidence may take as long as 12 months.<sup>33</sup> Moreover, in complex cases it is sometimes the case that the Office will decide that there should be a further round of submissions and counter submissions.

The legislative scheme appears on its face to envisage that the opposition process will be complete some 11 months after the contested mark has been filed: 3-month opposition period, +2-month cooling off period, +6 months to file evidence and arguments. In practice, however, it seems that oppositions will often take much longer to resolve. This is because of the combined effect of extensions of the cooling off period, extensions to serve evidence and additional rounds of submissions in complex cases. Once a decision is reached, which will normally take several months, the unsuccessful party has 2 months to file an appeal and a further 2 months to file the grounds of appeal. Appeals are heard by the Boards of Appeal. Decisions of the Boards are, in turn, liable to be appealed to the General Court and, potentially, to the Court of Justice of the European Union.

## **(5) Germany**

### **(i) Legislative Framework**

German trade mark law is based on the European Trade Marks Directive.<sup>34</sup> The principal

---

<sup>31</sup> *Delegated Regulation*, Art. 7(1)

<sup>32</sup> *Delegated Regulation*, Art. 10(2)

<sup>33</sup> *Trade Mark Guidelines*, [7.2.1.2].

<sup>34</sup> Federal Law Gazette [BGBl.] I p. 3082.



legislative instrument is the *Act on the Protection of Trade Marks and other Signs 1994* ('*APTAMOS 1994*'). This Act needs to be read in conjunction with the Trade Mark Ordinance ('*Ordinance*').<sup>35</sup>

#### (ii) Timing

Germany is, alongside Japan, one of only two countries in this study that operates a post-registration opposition system. Oppositions must be filed within 3 months of the publication of the registration of the trade mark.<sup>36</sup> The opposition period cannot be extended.

#### (iii) Grounds for Mounting an Opposition

There is no substantive examination of trade marks in Germany. In other words, much like at the EUIPO, trade mark applications are not examined for conflicts with earlier marks or other rights. The opposition system is therefore integral to the registration process. As at the EUIPO, the grounds of opposition are limited to relative grounds of refusal, that is, to claims founded on an earlier registered trade mark or on some other earlier right or interest. It is only the 'proprietor of an earlier trade mark or commercial designation' that may file an opposition.<sup>37</sup> Consequently, and again much as at the EUIPO, this serves as a general standing requirement because oppositions can only be brought on the basis of relative grounds.

#### (iv) Process and Procedure

Oppositions Proceedings are dealt with internally by the Trade Mark Divisions of the Deutsches Patent-und Markenamt, (the German Trade Mark Office).<sup>38</sup> The opponent is expected to make out its case when it files its opposition, rather than being given a separate and subsequent period to submit evidence and legal arguments. But in most cases opponents are under little burden in this regard. This is because it was thought that the opposition grounds were so straightforward that the opponent is under no duty to set out the details of its case.<sup>39</sup> When relying on an earlier registered mark, the assessment of the likelihood of confusion is largely a normative one in German law. Evidence of actual confusion is rarely offered and opinion polls (which are the rule when it comes to acquired distinctiveness) are also rarely employed. However, when the opposition is based on earlier unregistered rights (such as an unregistered trade mark or the right to one's name), the opponent must lead evidence as to the existence and priority of that right.<sup>40</sup> Since 2019 a cooling off period is available, but this is not automatic (unlike at the EUIPO) and consequently is only granted 'at the

---

<sup>35</sup> An English translation of the *Ordinance* is available at: [germany-e\\_shouhyou\\_kisoku.pdf\(jpo.go.jp\)](http://germany-e_shouhyou_kisoku.pdf(jpo.go.jp)) (last visited Feb. 28, 2023).

<sup>36</sup> *APTAMOS*, s 42(1).

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *APTAMOS*, s 56(1).

<sup>39</sup> Email from Professor Ansgar Ohly to the author, 19 January 2023.

<sup>40</sup> *Ibid.*

request of both parties’.<sup>41</sup> Once the opposition has been examined to ensure that it complies with the requirement set out in the legislation.<sup>42</sup> The applicant will be given a period to respond, there does not appear to be a statutory period, but practitioners report that 2 months is standard.<sup>43</sup> At this point the applicant can also require the opponent to furnish proof of use for any registered trade mark on which it is relying. Proof of use can be requested for any mark registered for more than 5 years at the ‘date of filing or priority of the trade mark which is targeted by the opposition’.<sup>44</sup> The opponent will, in the first instance, be asked required to demonstrate use within a short time period (generally 2 months) and German attorneys have reported that this timeframe can prove challenging and requires opponents to prepare in advance.<sup>45</sup> As noted above, the opposition will be decided by the Trade Mark Office. Cases will generally be decided on the papers (oral hearings are rare). It has recently been reported that it will generally take at least a year for the first instance decision to be handed down.<sup>46</sup> Decisions of the Office can be appealed to the Federal Patent Court.<sup>47</sup>

## **(6) United Kingdom**

### **(i) Legislative Framework**

The legislation governing the registered trade mark system in the UK is the *Trade Marks Act 1994* (*TMA 1994*). The *TMA 1994* implements the EU Trade Mark Directive and remains more or less unaltered, despite Brexit. The *TMA 1994* needs to be read in conjunction with the *Trade Mark Rules 2008* (*Rules 2008*).

### **(ii) Timing**

The UK has a pre-registration opposition system. The opposition period runs for 2 months from when the application is published.<sup>48</sup> A potential opponent can extend this period by a further month by filing a Notice of Threatened Opposition. However, such a notice must be filed within the initial 2-month period.<sup>49</sup> These time limits can only be extended in the most exceptional circumstances, specifically where the would-be opponent is able to point to an ‘irregularity’ that is attributable to an error or omission on the part of the Office or the International Bureau.<sup>50</sup>

---

<sup>41</sup> *APTAMOS*, s 42(4).

<sup>42</sup> *Ordinance*, s 30.

<sup>43</sup> <https://www.mars-ip.eu/post/the-opposition-procedure-in-germany?lang=en> (last visited Feb. 28, 2023).

<sup>44</sup> *APTAMOS*, s 43(1).

<sup>45</sup> Udo W Herberth, Marcus Danisch and Eun Kyong Baek, ‘Opposition – an Underestimated Weapon’, *World Trademark Review*, 29 July 2021.

<sup>46</sup> Erik Schäfer and Reinhard Fischer, ‘Germany: Trademark Procedures and Strategies’, *World Trademark Review*, 21 October 2022.

<sup>47</sup> *APTAMOS*, s 66.

<sup>48</sup> *Rules 2008*, r. 17(3).

<sup>49</sup> *Rules 2008*, r. 17(4).

<sup>50</sup> *Rules 2008*, r. 75(5); Sched. 1.

### (iii) Grounds for Mounting an Opposition

There is no examination for conflicts with earlier registered marks or other earlier registered rights in the UK. Trade mark oppositions are therefore integral to the registration process. The UK nevertheless allows oppositions to be based on absolute as well as relative grounds. Consequently, opponents can revisit issues such as distinctiveness or functionality that would have been considered during examination, as well as introducing arguments about conflicts with earlier registered trade marks or other earlier rights for the first time.

### (iv) Process and Procedure

Opposition proceedings in the UK are litigated before the Office. Opposition cases are therefore decided in the first instance by an administrative tribunal. Either side can appeal a case to the High Court. It should, however, be noted that one unusual feature of oppositions in the UK is the so-called ‘appointed person’ system. As an alternative to appealing a case to the High Court, an appeal can – where both parties agree – be heard by the appointed person.<sup>51</sup> The appointed person will be a senior legal practitioner experienced in intellectual property matters.

Opponents relying on an earlier mark must generally lodge a ‘statement of use’. A statement of use is generally required for all marks registered from more than 5 years at the priority date (this being the period post-registration in which use of a mark must have commenced). The statement of use must detail whether the mark has been put to genuine use in relation to each of the goods and services in respect of which the opposition is based or, in the alternative, claim that there are ‘proper reasons’ for non-use. Applicants for registration who are not prepared to accept the statement of use at face value can put opponents to proof of use simply by ticking a box on the ‘Notice of Defence and Counterstatement’.<sup>52</sup> If the opponent is not able to satisfy the proof of use requirement the opposition will be dismissed and the applicant’s mark will proceed to registration, but the opponent’s mark will not automatically be revoked.

Oppositions in the UK are conducted according to a fairly strict timetable. As noted above, the opponent will have up to three months to file its notice of opposition, the applicant will then have 2 months in which to file its ‘Notice of Defence and Counterstatement’. The opposition will then progress through three rounds of evidence (evidence in support of the opposition, evidence in defence of the application, and evidence in reply to the evidence in defence). Once the evidence stage is complete either side can request an oral hearing. If neither side requests such a hearing the opposition will be decided on the written record, and the parties will have 2 weeks to file legal submissions.

---

<sup>51</sup> See, as to these alternative avenues for appeal, *TMA 1994*, s 76(2).

<sup>52</sup> *TMA 1994*, s 6A. This is the ordinary procedure for fast-track oppositions governed by r 17A opponents have to lodge proof of use with the notice of opposition.

Consequently, if the parties take full advantage of the standard time, periods it will be approximately 12 months from when the trade mark is advertised to when all relevant documents will have been filed by the parties. The UK system has been designed with an awareness of the need to encourage speedy resolution of disputes. Requiring applicants to file a Notice of Defence and Counterstatement ensures that uncontested oppositions can be disposed of immediately. There is a fast-track opposition process that is available where the opposition is based solely on an earlier registered trade mark. Moreover, in any cases where an opposition is based on earlier rights (that is, on so-called relative grounds of refusal) the hearing officer will issue a ‘preliminary indication’. Although not binding, this is intended to ensure that parties abandon cases that they are unlikely to win at an early stage. Ultimately, however, where a standard opposition is fully contested it may take 2 years or more to resolve: the Hearing Officer will normally issue his or her decision within a period of 2 months after the oral hearing or completion of the written submissions. The unsuccessful party will then have 28 days in which to decide whether to appeal and any decision to the High Court or (more commonly) to the Appointed Person will inevitably take several months to resolve.

## **(7) United States**

### **(i) Legislative Framework**

Trade mark law in the United States is governed by the 1946 *Lanham Act*, as amended, codified at 15 USC 1051 et seq. As regards trade mark oppositions, the *Lanham Act* needs to be read in conjunction with the Trademark Rules of Practice of the Patent and Trademark Office (‘*TMRP*’), codified in Part 37 of the Code of Federal Regulations.

### **(ii) Timing**

The United States has a pre-registration opposition system. The initial opposition period runs for 30 days from when the mark is published in the Official Gazette – a weekly online publication that lists marks that have been cleared the examination stage. A party that is deciding whether to oppose can apply as of right for a 30-day extension of time, provided that the extension request is lodged within the initial 30-day period.<sup>53</sup> Further extensions are possible, but only in special circumstances. Specifically, a party that has obtained a 30-day extension can apply a further 60-day extension, but only if it can demonstrate ‘good cause’.<sup>54</sup> A party may then apply for a further and

---

<sup>53</sup> *Lanham Act* § 13; 15 USC § 1063.

<sup>54</sup> 37 CFR § 2.102(c).

final 60-day extension, but only if there are ‘extraordinary circumstances’.<sup>55</sup> The maximum opposition period is thus 180-days (30+30+60+60).

### (iii) Grounds for Mounting an Opposition

There is ‘substantive’ examination of trade mark applications in the United States, in other words, the trade mark examiner (or ‘examining attorney’ in US legal parlance) will examine for relative as well as absolute grounds of refusal. Somewhat unusually the *Lanham Act* does not expressly set out the available grounds of opposition, but it has been held that an opponent (or ‘opposer’ in US legal parlance) is entitled to raise any ‘legal defect or deficiency’ in the application.<sup>56</sup> The opposition system in is therefore primarily complementary in nature. It should, however, be noted that dilution is not a ground on which a mark can be rejected at the examination stage.<sup>57</sup> Consequently, prior to registration, claims that the applicant’s mark would cause dilution can only be entertained as a ground of opposition. As a practical matter, moreover, some other legal issues, such as whether the applicant has a bona fide intention to use the mark, will be best tested at the opposition stage.

### (iv) Process and Procedure

Opposition cases in the US are dealt with by the Trademark Trial and Appeal Board (‘TTAB’), an administrative tribunal that sits within the United States Patent and Trademark Office (USPTO). Interestingly, the US allows the applicant to counterclaim for invalidity on a broad range of grounds. Applicants can therefore challenge any registered trade mark on which the opponent is relying not merely on the grounds of non-use, but on a full range of grounds.<sup>58</sup>

The procedure and ordinary timeframes the apply in opposition cases are set out in the *Trademark Trial and Appeal Board Manual of Procedure*.<sup>59</sup> Once the notice of opposition has been received the TTAB will send out a notice to both parties that sets out a timeframe for the proceedings. The *Manual* notes that the TTAB will normally allow the applicant 40 days to file an ‘Answer’ to the Notice of Opposition. Failure to do so will result in the mark being rejected. There will then be a period of approximately 6 months for Discovery. Proceedings before the USPTO in this respect closely resemble court proceedings – during the discovery period there can be requests for documents, requests for admissions and interrogatories. Once the discovery period has been concluded the parties will have alternating periods in which to file their evidence. Specifically, there will be a 30-day period for the opponent to set out its case, followed by a 30-day period for the applicant to present its case,

---

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks & Unfair Competition* (online edition), [20.13].

<sup>57</sup> *Lanham Act* § 2(f); 15 USC 1052(f).

<sup>58</sup> McCarthy, *McCarthy on Trademarks & Unfair Competition* (online edition), [20.22].

<sup>59</sup> [ttmp.uspto.gov/RDMS/TBMP/current#/current/TBMP-700d1e1.html](http://ttmp.uspto.gov/RDMS/TBMP/current#/current/TBMP-700d1e1.html).

and then a 15-day period for the opponent to rebut the applicant's case.<sup>60</sup> The next stage in the process is the filing of briefs and this also occurs in an alternating fashion: in general the opponent will have 60 days to file its brief, the applicant will then have 30 days to file its brief in answer and finally the opponent will have 15 days to file a rebuttal brief. Cases can be determined either on the papers or following an oral hearing. The TTAB will generally issue its decision within 6 months. Oppositions in the US are thus generally a lengthy process. The timelines are such that it will generally take at least 20 months to secure a decision in a contested case, but may well take considerably longer if the parties seek repeated extensions or if the losing party exercises its right to appeal.

---

<sup>60</sup> *Trademark Trial and Appeal Board Manual of Procedure*, [701].

## Section 3: Trade Mark Oppositions in Japan

### (1) Background and the 1996 Reforms

It was noted in the introduction that Japan provides an important case study for this project. Japan is unusual in adopting wholesale reform of its approach to trade mark oppositions. Japan demonstrates that fundamental change is possible: the change to the opposition system in Japan went significantly beyond the modest proposals outlined in part 6 of this study.

Japan first adopted a recognizably modern system of trade mark protection in the late nineteenth century, with the promulgation of the *Trademark Regulations 1884*.<sup>61</sup> Trade mark oppositions were first introduced in the *Trademark Act 1921*.<sup>62</sup> The 1921 Act introduced a pre-registration opposition system. Pre-registration opposition was maintained under the *Trademark Act 1959* up until the 1996 reforms. In 1996 Japan moved to adopt a post-registration opposition system. In so doing Japan became only the second large industrialized country (with Germany) to employ a post-registration opposition system. It is important, particularly in the context of a discussion of the possibility of harmonizing trade mark oppositions, to be clear about the reasons why Japan made this change. Part of the explanation appears to be that the new system was designed to expedite the grant of trade mark rights.<sup>63</sup> There was, around this time, some criticism of Japan, including by the international community, of how long it was taking for trade mark registrations to be finalized.<sup>64</sup> However, a further and conceptually much more important reason for the shift to post-registration opposition, was to allow Japan to meet its obligations under the Madrid Protocol.<sup>65</sup> Art. 5(2)(c) of the Madrid Protocol sets up a series of strict time limits in which Member States have to process applications for the extension of protection. These time limits extend to trade mark oppositions. Relevantly, it is provided that the notification of a refusal based on an opposition should be ‘made within a time limit of one month from the expiry of the opposition period and, in any case, not later than seven months from the date on which the opposition period begins’. Member States with post-registration opposition systems have interpreted this as creating no more than a requirement that a notice of provisional refusal is given the trade mark applicant.<sup>66</sup> In Japan, however, it was thought that these timeframes should be taken more seriously and that the best way of complying with them

---

<sup>61</sup> Kenneth Port, *Trademark and Unfair Competition Law and Policy in Japan* (Durham, NC: Carolina Academic Press, 2007), pp. 23-25.

<sup>62</sup> The 23rd Trademark System Sub-Committee Material 3, ‘Revision of the Opposition System to Trademark Registration’ (Japan Patent Office, December 2010), p. 4. Available at: [https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo\\_shoi/document/seisakubukai-23-shiryoushiryou3.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/seisakubukai-23-shiryoushiryou3.pdf) (last visited Feb. 28, 2023).

<sup>63</sup> *Industrial Property Right Law: Explanation of Provisions (18th edition)*.

<sup>64</sup> Port, *op cit.*, p. 27.

<sup>65</sup> My thanks go to Professor Soichi Ogawa for this insight.

<sup>66</sup> See, by way of example, Australia, *Trade Marks Manual of Practice and Procedure*, [60.4.17].

was to introduce a post-registration opposition system.<sup>67</sup> The decision to move to post-registration opposition thus had a sound policy basis and was not motivated solely by the desire to reduce delays.

Moreover, the available evidence suggests that there is both general satisfaction with the post-registration opposition system and little appetite for change among trade mark practitioners. It is also particularly notable that the Japanese trade mark community is in general in favour of retaining post-registration oppositions and invalidity proceedings as alternative lines of attack. Opposition and invalidity proceedings were understood to perform a different function and to involve very different financial and procedural burdens.<sup>68</sup> The principal concern that is sometimes expressed about a post-registration opposition system, namely, that it creates a greater overlap with invalidity / cancellation proceedings appears to have caused few problems and little consternation in Japan.

In summary, the post-registration opposition system in Japan was intended to ensure careful compliance with the Madrid Protocol, is generally understood to be working well, and there appears to be little concern about the relationship between opposition and invalidity proceedings. It therefore seems reasonable to conclude that there would be little appetite for returning to a pre-registration opposition system. This is an important insight and one that needs to inform any discussion of the future harmonization.<sup>69</sup>

## **(2) Outline of the Current System in Japan**

### **(i) Legislative Framework**

Trade mark law in Japan is governed by the *Trademark Act 1959* ('*TMA 1959*').<sup>70</sup>

### **(ii) Timing**

Japan is unusual in operating a post-registration opposition system. Oppositions must be filed within 2 months of the publication of the registration of the trade mark.<sup>71</sup> The opposition period cannot be extended.

### **(iii) Grounds for Mounting an Opposition**

Japan has a substantive examination system. Applications for registration will therefore be examined for conflicts with earlier marks, such that the opposition system is primarily complementary in nature. Oppositions can be mounted on a full range of grounds, that is, opponents can rely on

---

<sup>67</sup> My thanks go to Professor Soichi Ogawa for this insight.

<sup>68</sup> The 23rd Trademark System Sub-Committee Material 3, *op cit.*, p. 19.

<sup>69</sup> See Parts 5 and 6 of this study.

<sup>70</sup> Act No. 127 of 13 April, 1959.

<sup>71</sup> *TMA 1959*, Art 43-2.



absolute as well as relative grounds of refusal.<sup>72</sup> Japan does not have any form of standing requirement, such that (in theory at least) an opposition can be based on earlier third party rights.

#### (iv) Process and Procedure

The opponent is required to substantiate its case by setting out the grounds of oppositions and providing supporting evidence within 30 days (if the opponent is a foreign resident, this period can be extended to 90 days) from the end of the opposition period.<sup>73</sup> The Office will then review the opposition to determine whether it establishes a *prima facie* case. If satisfied that a *prima facie* case has indeed been made out the Office will issue a provisional notice of cancellation. The applicant will then be given the opportunity to file a response. Oppositions are decided by a panel of administrative judges. Provision is made in the *TMA 1959* for oral hearings to be held,<sup>74</sup> but it seems that in practice such hearings are vanishingly rare.<sup>75</sup> If the opposition is made out applicants can appeal to the Intellectual Property High Court. Unsuccessful opponents, in contrast, do not have a right of appeal and are therefore required to institute invalidity proceedings in the event that they remain concerned. The Japanese opposition system appears to be the fastest of those examined in this study, with cases taking in Japan an average of 7.9 months to resolve.<sup>76</sup> This provides a further reason for concluding that Japan would have little incentive to return to a pre-registration opposition system.

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *TMA 1959*, Art 43-4(2).

<sup>74</sup> *TMA 1959*, Art 43-6 (1).

<sup>75</sup> My thanks go to Mr Hitoshi Nakamura of Ohno & Partners for this insight.

<sup>76</sup> Japan Patent Office "2022 Annual Report" (2022 年度版 特許行政年次報告書) p.38. Available at: <https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2022/document/index/0101.pdf> (last visited Feb. 28, 2023).

## Section 4: Table Comparing Jurisdictions

Country	Timing	Grounds	Proof of Use	Duration	Costs Orders
Australia	Pre-registration	Applications are examined for conflicts with earlier registered marks; applications can be opposed on the basis of <b>both absolute</b> and <b>relative</b> grounds. The opposition system is therefore primarily <b>complementary</b> in nature. However, conflicts with other rights and interests (well-known marks, unregistered marks with a reputation, personality rights, copyright, etc) are in practice only dealt with at the opposition stage. There are no standing requirements of any kind: consequently, for example, oppositions can be based on third party rights.	Applicant cannot put opponent to proof of use. Applicant can bring an action for removal for non-use, but there is no automatic right to have proceedings joined.	>12 months The <i>TMR</i> contemplate a period of 12 months from when acceptance is advertised to the end of the filing of evidence. There will then be a further delay waiting for the decision	Awarded on a scale set out in the <i>TMR</i> .
China	Pre-registration	Applications are examined for conflicts with earlier registered marks; applications can be opposed on the basis of <b>both absolute</b> and <b>relative</b> grounds. The opposition system is therefore primarily <b>complementary</b> in nature. Inevitably, however, some arguments are most likely to be raised for the first time at the opposition stage. There is a standing requirement for relative grounds of refusal: opponents who wish to rely on a relative ground of refusal must demonstrate that they are the holder of the underlying mark or right.	There is no procedure for putting the opponent to proof of use or for otherwise allowing applicants to counterclaim for invalidity.	>24 months. Practitioners in China report that it will generally take at least 2 years to complete an opposition.	Each party must bear its own costs.
EUIPO	Pre-registration	Applications are not examined for conflicts with earlier registered marks or with other earlier rights and interests. The opposition system is therefore <b>integral</b> to the registration process. Applications can only be opposed on the basis of <b>relative</b> grounds. There is a standing requirement insofar as opponents must demonstrate that	Applicant can put opponent to proof of use where the senior mark was registered more than 5 years before the start of the	> 11 months. The legislative scheme envisages that it will take 11 months from when acceptance is advertised to the end	Very modest costs will be awarded to the successful party.

		they are the owner of any earlier mark or right on which they are relying.	opposition period. But failure by the opponent to demonstrate use will only result in the opposition being dismissed, and not in the senior mark being revoked.	of the evidence period. But in practice the availability of extensions means that it will often take much longer for the evidence stage to be completed.	
Germany	Post-registration	Applications are not examined for conflicts with earlier registered marks or with other earlier rights and interests. The opposition system is therefore <b>integral</b> to the registration process. Applications can only be opposed on the basis of <b>relative</b> grounds. There is a standing requirement insofar as opponents must demonstrate that they are the owner of any earlier mark or right on which they are relying.	Applicant can put opponent to proof of use where the senior mark was registered more than 5 years before the start of the opposition period. But failure by the opponent to demonstrate use will only result in the opposition being dismissed, and not in the senior mark being revoked.	c. 12 months. German practitioners report that it will generally take at least a year for the decision to be handed down.	Costs will only be awarded in cases where the opposition was entirely without merit. Costs orders are therefore exceptional in nature.
Japan	Post-registration	Applications are examined for conflicts with earlier registered marks; applications can be opposed on the basis of <b>both absolute</b> and <b>relative</b> grounds. The opposition system is therefore primarily <b>complementary</b> in nature. Inevitably, however, some arguments are most likely to be raised for the first time at the opposition stage. There are no standing	There is no procedure for putting the opponent to proof of use or for otherwise allowing applicants to counterclaim for invalidity.	c. 8 months Data released by the JPO indicates that the average time to resolve an opposition in Japan is 7.9 months. Anecdotal	Each party must bear its own costs.

		requirements of any kind: consequently, for example, oppositions can be based on third party rights (although in practice this would seem to be rare).		evidence suggests that this is a mode as much as a mean.	
UK	Pre-registration	Applications are not examined for conflicts with earlier registered marks or with other earlier rights and interests. The opposition system is therefore <b>integral</b> to the registration process. Applications can nevertheless be opposed on the basis of <b>both absolute</b> and <b>relative</b> grounds. There is a standing requirement for relative grounds of refusal: opponents who wish to rely on an earlier registered trade mark or some other earlier right must demonstrate that they are the owner of that earlier mark or right.	Applicant can put opponent to proof of use where the senior mark was registered more than 5 years before the start of the opposition period. But failure by the opponent to demonstrate use will only result in the opposition being dismissed, and not in the senior mark being revoked.	>12 months The system contemplates a period of around 12 months from when acceptance is advertised to the end of the filing of submissions. There will then be a further delay (usually of around 2 months) waiting for the decision. The UK system is, however, set up to encourage rapid resolution of some types of case, e.g., through the fast-track procedure.	Costs will be awarded on an official scale.
US	Pre-registration	Applications are examined for conflicts with earlier registered marks; applications can be opposed on the basis of <b>both absolute</b> and <b>relative</b> grounds. The opposition system is therefore primarily <b>complementary</b> in nature. However, claims of dilution (i.e. that the applicant's mark would causing a blurring or tarnishment injury) can only be dealt with at the opposition stage. The US has a general standing	Applicants can counterclaim for invalidity on a broad range of grounds, including non-use. Opponents can therefore be put to proof of use and if	>20 months. The parties will have a period of at least 14 months in which to set out their case and the TTAB seeks to hand down its decision within 6	Each party must bear its own costs.

		requirement, namely, that an opposition can only be brought by a person that believes on reasonable grounds that it will be damaged by the registration of the application. This operates as a low threshold.	they are unable to satisfy the use requirement the mark will be cancelled.	months of the close of proceedings.	
--	--	---	--	-------------------------------------	--

## Section 5: Causes of Divergence and the Limits of Harmonization

There has been little comparative study of trade mark oppositions. Consequently, it is entirely possible that even someone who was familiar with international and comparative trade mark law would be surprised by the range and degree of differences that exist between jurisdictions when it comes to such proceedings. One important finding of this study is that there is no necessary correlation between examination practice and opposition practice. Nor is there any necessary relationship between registry practice and ‘families’ of legal system. It is therefore important to be wary of generalizations. For example, it may be true to say that the majority of jurisdictions that do not have substantive examination only allow oppositions on relative grounds. Of the jurisdictions examined in this study this is certainly true of Germany and the EUIPO. But there are exceptions, most notably the UK, which does not have substantive examination, but nevertheless allows opposition on a full range of grounds. In a similar vein, trade mark scholars based in Europe might be likely to claim that civil law countries are generally unwilling to allow oppositions on the basis of absolute grounds, but such a claim would not hold for the Asian civil law countries examined in this study (Japan and China).

Some groupings are, admittedly, possible. It might, for instance, be noted that there are no common law countries that operate a post-registration opposition system. Nor do there appear to be any common law countries that restrict oppositions to relative grounds of refusal. However, neither of these findings rests on any deep seated legal or constitutional principle nor on any deep-seated matter of legal culture. The common law countries examined in this study already allow for registered trade marks to be invalidated through Office proceedings.<sup>77</sup> Consequently, there would be nothing to prevent Australia, the United Kingdom or the United States moving to post-registration opposition should that be thought desirable. In much the same vein, there is no obvious reason why oppositions could not be narrowed to relative grounds of refusal in common law countries or expanded to encompass absolute grounds of refusal in jurisdictions like Germany and the EU. Indeed, it might be noted that one already finds partial exceptions that move in this direction. For example, earlier in this study it was noted that although Australia in general allows opposition on this basis of absolute grounds of refusal this is not true for the graphic representation requirement, which is therefore an absolute ground of refusal that only applies at the examination stage. In a similar vein, it might be noted that although the EUIPO in general only allows for opposition on relative grounds there is a

---

<sup>77</sup> See, in Australia, *TMA 1995*, s. 92 (removal of a trade mark for non-use); s 84A (revocation by the Office within first 12 months); in the UK *TMA 1994*, s 47; in the United States *Lanham Act* § 14; 15 USC § 1064

partial exception where an agent of opponent has filed an application in his or her own name, without the opponent's consent.<sup>78</sup>

This is not to say that there are not any differences that flow from more deep-seated concerns. Attitudes toward survey evidence or expert testimony, costs orders, and the form that legal submissions take are all influenced by how these matters are dealt with by the legal system at large. There can, moreover, be points of departure – even between legal systems that are closely aligned – that are necessitated by differing constitutional arrangements. This can be illustrated by reference to a point of departure between the UK and Australia. Although these legal systems are in general closely aligned, there is a notable difference in how appeals from the Office are dealt with. In the UK appeals from a decision of the Office – irrespective of whether the appeal is heard by the Appointed Person or the High Court – is a review and not a re-hearing.<sup>79</sup> This means that in order to succeed the party bringing the appeal has to demonstrate that the Hearing Officer hearing the case at first instance made a distinct error of principle or was clearly wrong. These are high hurdles and mean that the appellant must demonstrate either that the Hearing Officer made an error of law or reached a conclusion that ‘no reasonable tribunal could have reached on the facts’.<sup>80</sup> In contrast, in Australia appeals are *de novo*, that is, the Court will consider matters afresh and will not be bound in any way by the decision of the Hearing Officer (although the Court is likely to display a degree of deference to the Hearing Officer, taking account the latter's experience in trade mark matters). The Australian system was designed with constitutional concerns in mind. The Australian Constitution has an extremely strong separation between executive and judicial power and this was thought to mean that an administrative decision-maker could not be given the conclusive power to determine questions of fact in a matter that was to be determined by a judge.<sup>81</sup>

Differences of the type outlined in the previous paragraph are important, but the overall point stands, namely, that the dramatic differences that we see in trade mark opposition processes is more a product of happenstance than anything else. Consequently, it must be concluded that there is no fundamental barrier to the adoption of a harmonized (or at least much more closely aligned) approach to trade mark oppositions. This is not to suggest that harmonization will occur any time soon. It is something that, as yet, has no place on the policy agenda. Even if that can be changed, there is likely to be resistance from local practitioners who seem generally content with the system with which they are familiar. Still more fundamentally, it needs to be acknowledged that harmonization of opposition processes would be most attractive if it were accompanied by greater

---

<sup>78</sup> *Regulation*, Art. 8(3). See also Annette Kur and Martin Sentfleben, *European Trade Mar Law – A Commentary* (Oxford: Oxford University Press 2016), p. 587 (noting that this provision provides an exception to the usual rule).

<sup>79</sup> *Reef Trade Mark* [2002] EWCA Civ 763.

<sup>80</sup> *Royal Academy of Arts v Errea Sports SPA* (O/10/16).

<sup>81</sup> See James Stellios, *Zines and Stellios' The High Court and the Constitution*, 7<sup>th</sup> ed. (Canberra: Federation Press, 2022), pp. 256-7.

harmonization of examination standards and timeframes: the benefits of having a common approach to trade mark oppositions are reduced considerably if the opposition process begins at very different times in different jurisdictions. It should nevertheless be remembered that in an ideal world we would be moving to a system where international trade mark applications were being dealt with on a common timeline according to a common and predictable set of standards. In that world a more closely aligned set of harmonization processes and procedures would be desirable. Moreover, in the short to medium term, there is in any event value in developing greater understanding of the variation in opposition processes and procedure, since this can provide us with a greater awareness of options for reform.



## Section 6: A Framework for Future Harmonization

Any attempt to reduce differences between jurisdictions as regards opposition systems and processes would have to begin modestly. It would also have to remain fixed on what harmonization might ultimately help us achieve. There would, for example, be little to be gained from a harmonization agenda that started from the perspective that the first step is to agree on whether to have a pre- or post- registration opposition system. A harmonization agenda that took this issue as its starting point would be very unlikely to gain traction. The vast majority of countries in the world have pre-registration opposition and would be unlikely to be amenable to adopting a system that applies in a handful of countries. This is particularly the case since the post-registration opposition is often met with scepticism in pre-registration jurisdictions, largely because of the greater degree of overlap with invalidity proceedings. Japan's experience shows that such concerns may be unfounded, but this issue is still likely to limit enthusiasm for what would be a radical departure from current practice in most jurisdictions. Conversely, Germany and Japan operate effective post-registration opposition systems and in Japan at least reverting to a pre-registration opposition system would feel like a backward step. Still more importantly, from a policy perspective little turns on this issue. For both brand owners and potential opponents the important issues are how long it takes to resolve disputes and consistency and predictability of outcomes. The question of when a mark is entered onto the register is less of a concern.

The difficulty associated with achieving any degree of consensus around the harmonization of trade mark oppositions is not to be underestimated. Systems are starting a long way apart and local practitioners are generally content with the system they know. Moreover, the thing that would benefit brand owners most would be (i) quicker resolution of trade mark oppositions (without any diminution in the quality of decision-making); and (ii) better alignment of timeframes between jurisdictions in cases where an application is facing oppositions in multiple jurisdictions. But these outcomes are among the things that are likely to be most difficult to achieve and even then common opposition timeframes might mean little without closer alignment of examination timetables.

How, then, might we make any progress and what might harmonization look like? The answer must lie in identifying points of difference where there are significant issues of policy at stake. This will ensure that issues of harmonization are tied – and are seen to be tied – to matters of real importance. Some examples of the sorts of issue that might provide a useful starting point are identified and discussed below.

(i) *Putting the opponent to proof of use.* Trade mark law has a strong 'use it or lose it' rule. This is connected to the justification for trade mark protection: trade marks can only function as badges of origin and can only enhance consumer decision making or underpin consumer messaging

if they are in use. As Landes and Posner have put it, '[If] the good is not for sale, the trademark confers no benefit. Thus conditioning trademark rights on use is a way of limiting the use of scarce enforcement resources to situations in which the rights in question are likely to yield net social benefits'.<sup>82</sup> We might also note that we have emerging evidence that the total supply of trade marks may be finite. At first sight this may seem like a surprising conclusion, since in theory there are an infinite number of letter combinations that a trader might use, and this is to say nothing of device marks, marks rendered in different scripts and non-traditional marks such as shapes and colours. However, Barton Beebe and Jeanne Fromer have noted that traders need in practice to be able to access memorable and pronounceable words, and the supply of these may be much more limited. They go on to provide compelling evidence that the US is already running out of such marks for some categories of goods and services.<sup>83</sup> Against this backdrop there are good reasons to suggest that the trade mark system should be designed to pick up and unused marks and have them taken off the register. There are therefore good reasons for providing a facility to allow applicants to put opponents to proof of use, as is already possible in a number of the jurisdictions examined in this study. However, given the centrality of use to the trade mark system there should also be a presumption that where an opponent is unable to demonstrate use the opponent's mark should be cancelled.

(ii) *Opposition on absolute grounds.* The opposition system is predicated on the understanding that trade mark offices will never be able to assess all facets of whether a mark is registrable. It is for this reason that they are best understood as forming part of the registration process. There is a good argument that this applies as much to issues like distinctiveness, deceptiveness and functionality as it does to relative grounds of refusal. There is always a danger that trade mark examiners will fail to appreciate why a word or phrase is problematic because of its potential to describe (or misdescribe) the goods or services or some quality thereof. This danger is particularly pronounced in technical fields and in emerging industries. Similarly, it can be difficult to determine on the basis of two-dimensional representations, when a shape mark might have a functional element.<sup>84</sup> In light of this there are strong grounds for concluding that opponents ought to be able to raise the full range of reasons why a trade mark ought not to be protected. A defender of the status quo might note that in jurisdictions where opposition on the basis of absolute grounds is not possible, third parties can nevertheless still submit 'observations' to the Office. In other words, a third party can make submission to the Office explaining why the contested mark ought not to be registered. This is, however, no substitute for the more rigorous scrutiny that can be achieved in inter partes

---

<sup>82</sup> William Landes and Richard Posner, 'The Economics of Trademark Law' (1988) 78 TMR 267, 280.

<sup>83</sup> Barton Beebe and Jeanne Fromer, 'Are We Running Out of Trademarks? An Empirical Study of Trademark Depletion and Congestion' (2018) 131 Harv L Rev 945.

<sup>84</sup> Cf. *Yoshida* [2014] ETMR 32 (not evident from representation that black circles on the handle of a knife performed a technical function, namely, that they improved grip).

proceedings. In this regard it is notable that jurisdictions that allow oppositions on the basis of absolute grounds also maintain a system of observations, recognizing that the two processes do not and cannot perform the same function.<sup>85</sup>

(iii) *Standing requirement for relative grounds of refusal.* In principle the identity of the party that identifies a potential conflict with an earlier mark ought not to matter. Consider a case where use of the contested trade mark would be likely to cause confusion in the marketplace because of a conflict with an earlier mark. In such a case the contested mark ought not to survive an opposition, irrespective of whether the conflict is identified by the owner of the earlier mark or an unrelated third party. In practice, however, matters are rather more complicated. The trade mark register only provides an imperfect reflection of conditions in the marketplace and marks can co-exist in circumstances where the register would suggest that a conflict is likely. To take a hypothetical example, an application for BURRELL for leather garments in class 25 would seem to create an inevitable conflict with BIRRELL for the same goods. In practice, however, the owners of the two marks might be operating in very different segments of the market (e.g. cheap leather jackets for men compared to expensive leather skirts for women). It is for this reason that we allow registration of conflicting marks with consent. It is not possible (nor even desirable) to reach a point where there are no conflicting marks on the register. It is therefore better to ensure that the owner of the relevant earlier registered trade mark or other earlier right is concerned enough to take action, thereby heading off the strategic misuse of third party rights by well-resourced third parties.

Harmonization around the type of issue identified above would provide a first step in moving trade mark oppositions closer to one another. It would demonstrate that some progress is possible and would provide a platform for greater co-operation in the future. Moreover, leaving aside questions of future harmonization, the reforms recommended in this study ought to be viewed as a set of minimum standards that deserve consideration on their own terms as a way of improving opposition processes.

---

<sup>85</sup> See, e.g., in Australia *TMA 1995*, s 38.

## 目次

I. はじめに .....	1
II. 対象国・地域の商標異議申立制度の概略 .....	2
(1) 概要及び用語 .....	2
(2) オーストラリア .....	3
(3) 中国 .....	5
(4) 欧州連合 (EUIPO) .....	6
(5) ドイツ .....	8
(6) 英国 .....	10
(7) 米国 .....	12
III. 日本の商標異議申立制度 .....	14
(1) 背景及び1996年改正 .....	14
(2) 日本の現行制度の概要 .....	15
IV. 国・地域の比較表 .....	17
V. 制度の相違の原因及びハーモナイゼーションの制約 .....	20
VI. 将来的のハーモナイゼーションのための枠組み .....	21

## I. はじめに

商標異議申立は、第三者に商標登録について争う機会を与える制度である。世界知的所有権機関が行った各国実務調査は、すべての先進国をはじめ、商標異議申立制度を導入している国の割合が高いことを示している<sup>1</sup>。商標異議申立制度は、商標登録簿に記録される情報の正確性維持に有用であるとの広いコンセンサスが形成されており、登録プロセスの一環として理解するのが最も適切と思われる。商標の登録可能性を、商標庁があらゆる面から審査するのは不可能である。このため、出願人以外の者に情報提出の機会を与え、登録可能性の判断に反映させるのは、制度の信頼性維持に役立つ<sup>2</sup>。異議申立制度を登録プロセスの一環として捉えれば、異議申立手続が多くの場合（必然的ではないが）知的財産庁内の行政審判に位置づけられる理由が分かる。この他にも、異議申立制度は重要な公的機能を果たしているが、これは特に第三者による異議申立を不当に妨げるべきでないことを意味する。例えば、善意の異議申立人の意欲を削がないよう、過度に高額な異議申立手数料は避けるべきである。また、厳しい申立人適格を課すべきではないという結論が導かれる。

商標異議申立制度の重要性に関しては世界的に広いコンセンサスがあるが、それは異議申立の方式や手続にまでは及んでいない。それどころか、商標異議申立の性質と範囲は国ごとに大きく異なっている。以下のセクションで詳しく取り上げるが、例えば、異議申立の可能な時期（審査後か、登録後か）、異議申立の事由（相対的事由のみか、絶対的事由と相対的事由の両方か）、異議申立の手続（口頭弁論やディスカバリーの有無、証拠法則等）などの差異が挙げられる。差異の範囲と程度からすると、異議申立制度のハーモナイゼーションは非常に困難である。しかも、明らかに法的文化に深く根ざした相違点もあるという事実は、ハーモナイゼーションを一層困難にしている。例えば、大陸法系と英米法系では、司法判断（adjudication）の性質と機能に対する理解が異なっている。さらなる障害となっているのは、変革への差し迫ったプレッシャーの不在である。商標庁も、法律実務家も、根本的な改革を望んでいない。例えば、2012年に国際商標協会（INTA）が行った登録前・登録後の異議申立の相対的メリットに関する調査では、実務家は自らが慣れ親しんでいる制度に概ね不満がないという結果が出ている<sup>3</sup>。変革への抵抗は、単なる保守主義や無気力として片付けるべきではない。改革には必ずコストを伴うし、現行制度が一見順調に機能している以上、不利な影響リスクのある変革への抵抗感は理解できる。

このように、異議申立手続のハーモナイゼーションへの障壁は非常に高いが、改革の可能

<sup>1</sup> Standing Committee on The Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, Seventeenth Session, Geneva, May 7 to 11, 2007, *Trademark Opposition Procedures*, available at: [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct\\_16/sct\\_16\\_4.doc](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_16/sct_16_4.doc)（最新閲覧日：2023年2月28日）

<sup>2</sup> 商標制度小委員会第23回会合資料3「登録異議申立制度の見直しについて」（2010年12月）p.1（英訳はIIPから筆者に提供されたもの）

<sup>3</sup> <https://www.inta.org/wp-content/uploads/public-files/advocacy/board-resolutions/Requirements-for-Pre-and-Post-Registration-Opposition-System-Jurisdictions-11.07.2012.pdf>（最新閲覧日：2023年2月28日）

性を模索すべき十分な根拠がある。手続が迅速で信頼性が高く、結果が予測可能な手続は、世界的なブランド確立を目指す事業者にメリットをもたらす。このため、マドリッドシステムの創設などを通じて、国際登録の推進のため多くの取り組みがなされてきた。各国の異議申立制度の差異は、ハーモナイゼーションの強化に向けた動きを減速させる。また、こうした差異は、審査手続協力の成果も減少させる（異議申立の範囲及び時期は、審査手続に当然影響する）。このため、時間がかかり断片的なものとならざるを得ないとしても、異議申立手続のハーモナイゼーションに向けた議論を始めることには意義がある。

本報告書は以下のような構成となっている。次のセクションでは、オーストラリア、中国、欧州連合、ドイツ、英国及び米国の6つの国・地域の異議申立手続を概説する。これらの国・地域は、経済的に重要である上に、多様な法的伝統（英米法及び大陸法）を反映しており、さらに、商標異議申立に対するアプローチが大きく異なるため、選定した。第3セクションでは、日本の異議申立制度を紹介する。日本は、先進国では珍しく、商標異議申立の方式を大幅に改正しており、本研究課題に関する重要なケーススタディを提供する。日本は、2つの全く異なる異議申立制度を近年経験した地域を研究する機会を提供しており、さらに、根本的な転換可能性の証明にも貢献する。第4セクションでは、差異の原因をさらに詳しく取り上げ、それに法的文化の差異が寄与する範囲という重要な問題点を検討する。本報告書の最終セクションでは、日本の経験をもとに、ハーモナイゼーションのためにとりうる手段を述べる。

## II. 対象国・地域の商標異議申立制度の概略

### (1) 概要及び用語

本セクションでは、6つの主要国・地域の商標異議申立制度を紹介する。まず、各国・地域の主な特徴を順に紹介する。この部分は、第3セクションの日本に関する資料と、第4セクションの比較表と併せてお読み頂きたい。その前に、国・地域の相違点の説明に用いる用語を定義しておく。

- **登録前申立制度と登録後申立制度** 登録前申立制度の場合、異議申立手続は商標が登録簿に掲載される前に完了する。異議申立期間は通常、商標庁による商標の登録許可公告の日から開始する。これに対して、登録後申立制度の場合、異議申立の前に登録手続が完了しており、異議申立期間が開始する前に商標が登録簿に掲載されている。異議申立期間は通常、商標登録が公開又は公告された日から開始する。
- **相対的事由と絶対的事由** 本研究で対象とした国はすべて、いわゆる相対的事由に基づく異議申立を認めている。すなわち、少なくとも先行登録商標の存在を理由に異議申立ができるが、多くの国・地域では、先行する権利や利益に基づく相対的拒

絶理由による異議申立も可能である。先行する権利や利益とは、市場で名声を得た未登録取引標識（未登録周知商標等）、保護される地理的表示、他の知的財産権（著作権等）、人格権（人が自分の氏名や肖像をコントロールする権利）などである。絶対的事由に基づく異議申立が可能な国・地域では、異議申立人は、登録の有効性という審査過程ですでに検討済みの根本的な問題を再度提起することができる。この根本的な問題には、商標の商品・役務の識別力、欺罔的か否か、機能的か否か、公序良俗に反する商標、保護される紋章や図案（パリ条約第6条の3に定める公的な標識、国・国際機関の紋章等）で構成される商標などの問題が含まれる。

- **一体的制度と補完的制度** このような区別の方法は、本研究で初めて提唱する。これは、一定の事由が異議申立段階になって初めて審査される場合には、制度は登録プロセスと一体的なものと理解できるという考え方を表すための区別である。例えば、商標庁が審査過程で先行商標との抵触可能性を審査しない場合には、異議申立は審査制度と一体的なものといえる。これに対して、同じ争点を異議申立段階と審査段階の両方で争うことが可能な国・地域の異議申立制度は、審査過程を補完する役割を果たしている。ただし、一体的か補完的かという区別は不完全なものであり、すべての国・地域を正確に分類できるとは限らない。それでもなお、この区別は他の方法では捉えられない点を把握できるため、有意義である。

以上、区別の視点と本セクションで用いる用語の定義を明らかにしたので、次に、比較的なケーススタディ分析に移ることとする。

## （2）オーストラリア

### （i）法的な枠組み

オーストラリアの登録商標制度の中心となる法律は、1995年商標法である。商標異議申立を含めた手続的事項の多くは、1995年商標法本体ではなく1995年商標規則に定められており、同規則と併せて参照する必要がある。

### （ii）時期的要件

本研究で取り上げる国・地域と世界の大多数と同様に、オーストラリアは登録前申立制度を採用している。商標審査官が商標出願の登録許可を出すと、その直後にオンラインの商標公報で公告される。公告により異議申立期間が開始し、第三者は2か月以内に異議申立書を

提出し<sup>4</sup>、さらに提出後1か月以内にその根拠を記載した異議申立理由説明書を提出する<sup>5</sup>。異議申立書と異議申立理由説明書の両方が知的財産庁に提出されれば、有効に異議申立が行われたものとみなされる。異議申立期間は延長可能であるが、例外的な事情がある場合に限られる。延長が認められるためには、異議申立を行おうとする者は、知的財産庁、担当官又は職業的代理人の誤りを指摘するか<sup>6</sup>、自らの支配を超える事情（不可抗力）で通常の期間内に申立ができなかった旨を述べなければならない。

### （iii）異議申立理由

1995年商標法第57条は「本法に基づいて商標登録出願を拒絶することができる理由のいずれかにより」異議申立が可能であると定めており<sup>7</sup>、これは審査過程でチェックされる、1995年商標法第39条及び第41条から第44条までに定める拒絶事由を明確に指している。すなわち、オーストラリアでは、絶対的事由と相対的事由の両方に基づく異議申立が可能である。さらに、オーストラリアは先行商標との抵触を審査しているため、商標に関して実体審査主義をとっているとされている。こうした点から、オーストラリアの異議申立制度は、主に補完的な性質を有する。しかし、実務上は、先行登録商標以外の先行する権利との抵触の規律は、ほぼ異議申立段階に委ねられている<sup>8</sup>。オーストラリアの制度では申立人適格が定められていないため、第三者の先行的権利を根拠とした異議申立も可能である。このような可能性はほぼ仮定に過ぎないが、望ましくない結果が生じる可能性もある<sup>9</sup>。

### （iv）プロセス及び手続

オーストラリアの異議申立手続は、知的財産庁の異議部で行われる。第一審は知的財産庁内の行政審判により決定されるが、数多くの手続段階を経る。異議申立の正式な提出、すなわち申立人により異議申立書と異議申立理由説明書が提出されると、責任は商標出願人に移る。出願人は、異議申立理由説明書の写しを受領した後1か月以内に、答弁書を提出しなけ

<sup>4</sup> 1995年商標法第52条(2)及び商標規則5.6

<sup>5</sup> 1995年商標法第52条(2)及び商標規則5.7

<sup>6</sup> 商標規則5.9(4)

<sup>7</sup> ただし、1995年商標法第40条に定める視覚的表示の要件は、拒絶事由ではあるが、異議申立事由から明示的に外されている。この点に関しては、セクション5で簡潔に取り上げる。

<sup>8</sup> これに関連して問題となる法規定は非常に複雑である。先行する未登録標章との抵触を理由に出願を拒絶する根拠となる規定が主に4つある。このうち3つ、すなわち、第58条[第58A条と思われる]（異議申立人による、同一の商品・サービスに関する実質的同一の標章の先使用）、第60条（オーストラリアにおいて名声を得ている先行標章との抵触）及び第62A条（不正による出願）は、異議申立段階でのみ適用される。4つ目の規定である第42条(b)（法的に保護される先行標章との抵触を理由に、出願標章の使用が法令に反する場合）は、理論上は拒絶理由として適用が可能であるが、実務上は極めて例外的な状況がない限り異議申立人が主張しなければならない。

<sup>9</sup> 特に、これは、1995年商標法第58条に関してあてはまる。すなわち、申立人適格が定められていないため、異議申立人は、異議申立事由として第三者のコモン・ロー上の権利を利用することが可能となる。



ればならない<sup>10</sup>。所定の方法で答弁書を提出しなければ、出願が失効する<sup>11</sup>。この仕組みにより、出願人が登録手続を進めることに関心がなくなった場合に、異議申立人が大量の証拠を提出するコストを回避できる。出願人が異議申立人に対して商標の使用事実の立証を求める正式な手続は定められていない。出願人が不使用を根拠として異議申立人の商標を争う場合には、知的財産庁に抹消申請ができるが、抹消手続と異議申立手続の自動的な併合はなされない<sup>12</sup>。

異議申立への応答の後、証拠提出が3回行われる。異議申立人が自らの主張を裏付ける証拠を提出すると、商標出願人がそれに対する証拠を提出し、さらにそれに対する証拠を異議申立人が提出する。証拠には厳格な提出期限があるが、それでも異議申立全体にかかる期間は比較的長い。商標法と商標規則は、出願の登録許可公告から証拠提出段階の完了まで通常1年程度かかると想定している。決定が下されるまではさらに数か月を要する。一方当事者が書面手続ではなく口頭弁論を請求すれば、さらに手続に時間がかかることとなる。また、いずれの当事者も連邦裁判所で決定を争うことができる。裁判所に上訴されれば、異議申立の決着には2年程度かかる。

### (3) 中国

#### (i) 法的制度

中国の商標制度は、中華人民共和国商標法（2019年4月23日第13期全国人民代表大会常務委員会第10回会議「中華人民共和国建築法」等八部法律改正に関する決定により改正（以下「商標法」）に準拠する<sup>13</sup>。この商標法は、中華人民共和国商標法実施条例（以下「実施条例」）と併せて参照すべきである<sup>14</sup>。

#### (ii) 時期的要件

中国は登録前申立制度を採用している。仮の登録査定が行われた商標は商標公報にて公

<sup>10</sup> 1995年商標法第52条（2A）及び商標規則5.13（1）

<sup>11</sup> 1995年商標法第52A条（2）及び第54A条（1）

<sup>12</sup> 審判官は、異議申立と登録抹消申請手続を同時に審査できるようにスケジュールを調整できる。これは、当事者の同意がなくとも可能である。例えば、以下を参照。*AgCare Biotech Pty Ltd v Crop Smart Pty Ltd* [2015] ATMO 7; (2015) 111 IPR 238。しかし、審判官は、異議申立と不使用による抹消手続の調整に当事者が納得しない場合には消極的である。以下を参照。*Lidl Stiftung & Co KG v Aquent LLC* [2010] ATMO 21; (2010) 86 IPR 604; *General Mills Inc v Christofis* [2012] ATMO 59; (2012) 97 IPR 110。調整に争いのある事件で併合の決定を下すには、少なくとも、当事者が同じで、抹消申請が異議申立の結果に直接影響を及ぼす可能性が高く、スケジュールを密接に調整する必要がある場合でなければならない。すなわち、少なくとも、申立人が異議申立理由説明書を受領した直後に抹消申請をする必要がある。

<sup>13</sup> 英訳は以下のウェブサイトにて閲覧可能。<https://www.wipo.int/wipolex/en/text/579988>（最新閲覧日：2023年2月28日）

<sup>14</sup> 英訳は以下のウェブサイトにて閲覧可能。<https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn342en.pdf>（最新閲覧日：2023年2月28日）

表される。公報の公表日から異議申立期間が開始する。異議申立期間は3か月で<sup>15</sup>、延長は認められない。

### (iii) 異議申立事由

中国は登録前申立制度を採用している。また、実体審査主義であり、本研究で取り上げたすべての実体審査主義国と同様に、絶対的事由と相対的事由の両方に基づいて異議申立が可能である。すなわち、異議申立制度は補完的な性質を有する。何人も、絶対的事由に基づく異議申立ができるが、相対的事由に基づく異議申立を行うには「先行権利者又は利害関係人」という申立適格が必要である<sup>16</sup>。

### (iv) プロセス及び手続

異議申立人は、異議申立時にそれを裏付ける証拠資料を提出しなければならない。申立が受理不可能と判断されれば却下される<sup>17</sup>。受理可能と立証されれば、出願人は30日以内に答弁書を提出する<sup>18</sup>。答弁書が提出されると、両当事者は3か月以内に補充証拠資料を提出する<sup>19</sup>。この期間内に「尋問、文書提出請求、自白の要求」を含めた証拠開示手続が行われる<sup>20</sup>。主要な証人の証言録取書も一般に利用される<sup>21</sup>。商標異議申立は書面で審理され、口頭弁論は行われぬ。審理は商標局内の行政審である商標評審委員会（TRAB）が行う。中国の実務家によれば、商標局が異議申立に対する決定を下すのに通常2年はかかるという<sup>22</sup>。

## (4) 欧州連合（EUIPO）

### (i) 法的制度

欧州連合商標法は、2つのレベルで制度調和が行われている。商標ハーモナイゼーション

---

<sup>15</sup> 商標法第33条

<sup>16</sup> 同上

<sup>17</sup> 実施条例第26条

<sup>18</sup> 実施条例第27条

<sup>19</sup> 同上。以下のウェブサイト参照。<https://www.yrtrademark.com/china-trademark-opposition>（最新閲覧日：2023年2月28日）

<sup>20</sup> <https://chinaiplawfirm.com/ip-practice-areas/trademark/trademark-opposition-cancellation#:~:text=An%20opposition%20can%20be%20based,default%20and%20lose%20the%20application>（最新閲覧日：2023年2月28日）

<sup>21</sup> 同上

<sup>22</sup> <https://www.gerbenlaw.com/blog/average-time-frame-for-trademark-proceedings-in-china/>（最新閲覧日：2023年2月28日）

指令<sup>23</sup>は、加盟国の実体法の調和を目的とする。これは、異議申立のルールを含めた各国の手続法が引き続き国内法に委ねられることを意味する。

超国家レベルでは、EU の商標制度は欧州連合知的財産庁（EUIPO）が運営する。この制度は欧州連合商標規則（「EU 商標規則」）に基づくものである<sup>24</sup>。同規則は、委任規則<sup>25</sup>及び実施規則と併せて参照すべきである<sup>26</sup>。

## （ii）時期的要件

大部分の国・地域と同様に、EUIPO は登録前申立制度を採用している。異議申立期間は商標の出願公告日から 3 か月間であり<sup>27</sup>、延長は認められない<sup>28</sup>。

## （iii）異議申立事由

EUIPO は、商標の実体審査を行わない。すなわち、商標登録出願と先行登録商標との抵触の有無は審査されない。このため、異議申立制度は登録過程と一体的である。異議申立事由は、相対的拒絶理由、すなわち先行登録商標や先行する権利を根拠とするものに限られる。異議申立を行うには、申立人は自らが先行する商標又は権利の保有者又は使用権者であることを証明しなければならない<sup>29</sup>。異議申立事由は相対的事由に限られるため、一般的な異議申立適格が定められているといえる。

## （iv）プロセス及び手続

異議申立書が提出され、形式的に受理可能か EUIPO により審査された後、当事者に期限を伝える通知が發送される。EUIPO の異議申立期間には、当事者に協議を通じた解決を促すための 2 か月の「クーリングオフ」期間がある<sup>30</sup>。さらに、和解による解決を促すための一定程度の経済的インセンティブがあり、この 2 か月間に和解が成立すれば異議申立手数料の返金を受けられる。クーリングオフ期間は、最大 24 か月まで延長可能である。「クーリングオフ」は EUIPO だけでなく、オーストラリアや英国にもある。しかし、EUIPO ではクー

<sup>23</sup> 商標に関する加盟国の法律を近接させるための 2015 年 12 月 16 日付欧州議会及び欧州理事会指令（EU）2015/2436

<sup>24</sup> 欧州連合商標に関する 2017 年 6 月 14 日付欧州議会・理事会規則 2017/1001

<sup>25</sup> 欧州連合商標委員会委任規則（EU）2018/625

<sup>26</sup> 欧州連合商標委員会実施規則（EU）2018/626

<sup>27</sup> 欧州連合商標規則第 46 条（1）

<sup>28</sup> EUIPO, *Trade Mark Guidelines*, [7.2.1.1].以下のウェブサイトでご覧可能。

<https://guidelines.euipo.europa.eu/1935303/2046574/trade-mark-guidelines/7-2-1-1-non-extendable-and-extendable-time-limits>  
（最新閲覧日：2023 年 2 月 28 日）

<sup>29</sup> 欧州連合商標規則第 46 条（1）

<sup>30</sup> *Trade Mark Guidelines*, [3.1]

リングオフ期間が通常の異議申立時期要件に組み込まれている点に特徴がある。他の国・地域では、クーリングオフ期間を適用するには両当事者の任意の申立が必要である。クーリングオフ期間が終了すると、異議申立人は2か月以内に証拠と法的主張の提出を通じて自らの申立を立証する<sup>31</sup>。出願人は、その後2か月以内に答弁書を提出し、自らの主張を述べなければならない。この段階で、出願人は異議申立人に使用証拠の提出を求めることができる。出願人は、異議申立期間の開始時点で登録から5年以上経過している商標の商標権者に対して、使用の証拠を提出するよう求めることができるとされている（商標は、登録後5年以内に使用を開始しなければならないため）。異議申立人が使用義務を果たしていることを立証できない場合には、異議申立は棄却され、出願人の標章が登録される。もっとも、異議申立人の標章が自動的に取り消されるわけではない<sup>32</sup>。異議申立人は2か月以内に使用の証拠を提出し、出願人の主張に応答する。ただし、両当事者は、証拠と主張の提出期限の延長を請求でき、これは2か月間自動的に認められる。このため、両方の当事者が延長請求権を行使すれば、証拠の収集提出期間は1年にも及ぶ可能性がある<sup>33</sup>。さらに、複雑な案件では、EUIPOが追加の証拠提出とそれに対する応答の機会を設ける場合もある。

法的制度は、異議申立過程が係争商標の出願から11か月程度（3か月の異議申立期間、2か月のクーリングオフ期間、6か月の証拠・主張提出期限）で終了すると想定しているようである。ただし、実際には解決にさらに時間がかかっているようだ。その原因は、クーリングオフ期間の延長、証拠提出期間の延長、さらに、複雑な事件での提出機会の追加にある。決定に達するには通常数か月かかり、その後、敗訴当事者は2か月以内に審判を請求し、その2か月以内に審判請求理由を提出できる。審判請求は審判部で審理される。審判部の決定に対してはさらに一般裁判所に提訴でき、欧州連合司法裁判所への上訴も可能である。

## （5）ドイツ

### （i）法的制度

ドイツの商標法は、欧州商標指令をもとにしている<sup>34</sup>。主な適用法令は「1994年商標及びその他の標識の保護に関する法律」（「商標法」）である。同法は商標規則（「商標規則」）と併せて参照すべきである<sup>35</sup>。

---

<sup>31</sup> 委任規則第7条（1）

<sup>32</sup> 委任規則第10条（2）

<sup>33</sup> *Trade Mark Guidelines*, [7.2.1.2]

<sup>34</sup> 連邦法令公報 [BGBl.] I p. 3082.

<sup>35</sup> 同規則の英訳は以下のウェブサイトにて閲覧可能。[germany-e\\_shouhyou\\_kisoku.pdf \(jpo.go.jp\)](https://www.gpo.gov/ip/germany-e_shouhyou_kisoku.pdf)（最新閲覧日：2023年2月28日）

## (ii) 時期的要件

ドイツは、日本と並んで、本研究の対象国のうち登録後申立制度を採用する2つの国の1つである。異議申立は商標登録の公告から3か月以内に提出する<sup>36</sup>。異議申立期間の延長は認められない。

## (iii) 異議申立事由

ドイツは、商標の実体審査を行っていない。すなわち、EUIPOと同様に、商標出願と先行商標その他の権利との抵触は審査しない。従って、異議申立は登録過程に組み込まれているといえる。EUIPOの手続と同様に、異議申立事由は相対的拒絶理由に限られ、先行登録商標又はその他の先行する権利を根拠としなければならない。異議申立が可能なのは「先行する商標又は取引上の表示の所有者」に限られる<sup>37</sup>。従って、ドイツでもEUIPOと同様に異議申立事由が相対的事由に限られるため、これが一般的な異議申立適格となっている。

## (iv) プロセス及び手続

異議申立手続は、ドイツ特許商標庁の商標部門が担当する<sup>38</sup>。申立人は、証拠や法的主張を提出するための期間を別途与えられるよりも、申立時に主張を裏付けることが期待されている。但し、多くの場合、この点に関して異議申立人の負担はほとんどない。異議申立理由が明白なため、異議申立人が主張理由を詳述する必要はないと考えられたためである<sup>39</sup>。申立の根拠が先行登録商標の存在である場合、ドイツの法のもとでは、誤認混同のおそれの判断は主に規範的な観点から行われる。実際の誤認混同の事実を示す証拠や市場調査（使用による識別力の証拠として求められる）が取り上げられることはほとんどない。しかし、先行する未登録の権利（未登録標章、名前の使用権等）に基づく場合には、異議申立人がその権利の存在と、それが優先する理由を示す証拠を提出しなければならない<sup>40</sup>。2019年からクーリングオフ期間が導入されたが、これはEUIPOとは異なり自動的に付与されず、「両当事者の申立」がなければ認められない<sup>41</sup>。異議申立がなされると、法令上の要件を満たすかどうか審査される<sup>42</sup>。出願人には応答期間が与えられるが、期間に関する法律上の定めは

---

<sup>36</sup> 商標法第42条(1)

<sup>37</sup> 同上

<sup>38</sup> 商標法第56条(1)

<sup>39</sup> Ansgar Ohly 教授から筆者宛の2023年1月19日電子メール

<sup>40</sup> 同上

<sup>41</sup> 商標法第42条(4)

<sup>42</sup> 商標規則第30条

ないようであり、実務家によると 2 か月が一般的であるという<sup>43</sup>。この時点で、出願人は、異議申立人が援用する登録商標の使用証明を求めることもできる。使用事実の証明は、「異議申立の対象たる商標の提出日又は優先日」の時点で登録から 5 年以上経過している標章に関して要求できる<sup>44</sup>。異議申立人は、短期間で（通常は 2 か月以内に）使用の証拠を出すよう求められる。ドイツの代理人によれば、この期間内には準備が難しく、異議申立人には事前の準備が必要だという<sup>45</sup>。上述の通り、異議申立に関しては商標部門が通常は書面審査によって決定を下す（弁論はほとんど行われない）。最近の報告によれば、第一審の決定まで通常 1 年はかかるという<sup>46</sup>。特許商標庁の決定に対しては、連邦特許裁判所に上訴できる<sup>47</sup>。

## （6）英国

### （i）法的制度

英国の商標登録制度は、1994 年商標法（「商標法」）に準拠する。商標法は EU 商標指令の実施法令であり、ブレグジット後もほぼ変更されていない。同法は 2008 年商標規則（「商標規則」）と併せて参照すべきである。

### （ii）時期的要件

英国は登録前申立制度を採用している。異議申立期間は出願公告から 2 か月以内である<sup>48</sup>。異議申立を行おうとする者が異議申立予告通知を提出すれば、さらに 1 か月延長される。もともと、この通知は公告後 2 か月以内に提出を要する<sup>49</sup>。これらの期間の延長は、特に異議申立予定者が英国知的財産庁又は国際事務局による誤り又は遺漏に帰責すべき「不備」を指摘できる場合など、きわめて例外的な状況でなければ認められない<sup>50</sup>。

### （iii）異議申立事由

英国は、先行登録商標その他の先行する登録された権利との抵触を審査しない。すなわち、異議申立手続は登録プロセスと一体的なものである。なお、絶対的事由だけでなく、相対的

<sup>43</sup> <https://www.mars-ip.eu/post/the-opposition-procedure-in-germany?lang=en>（最新閲覧日：2023 年 2 月 28 日）

<sup>44</sup> 商標法第 43 条（1）

<sup>45</sup> Udo W Herberth, Marcus Danisch and Eun Kyong Baek, 'Opposition – an Underestimated Weapon', *World Trademark Review*, 29 July 2021.

<sup>46</sup> Erik Schäfer and Reinhard Fischer, 'Germany: Trademark Procedures and Strategies', *World Trademark Review*, 21 October 2022.

<sup>47</sup> 商標法第 66 条

<sup>48</sup> 商標規則 17（3）

<sup>49</sup> 商標規則 17（4）

<sup>50</sup> 商標規則 75（5）、別紙 1

事由に基づく異議申立も認められている。このため、異議申立人は、審査過程ですでに考慮された識別性や機能性などの再検討を求めることができる。また、先行する登録商標その他の権利を根拠とした主張を挙げることもできる。

#### (iv) プロセス及び手続

英国の異議申立手続は、英国知的財産庁に対して行う。すなわち、第一審は行政審判により判断される。どちらの当事者も高等法院に上訴できるが、英国の異議申立制度に特徴的なのは、いわゆる「指定された者」の制度である。両当事者が合意すれば、高等法院への上訴の代わりに「指定された者」に裁定させることができる<sup>51</sup>。知的財産分野の経験豊富な法律実務家が、この「指定された者」に任命される。

先行商標を根拠に異議を申し立てる者は、原則として「使用陳述書」を提出しなければならない。使用陳述書は、原則として出願日又は優先日の時点で登録から5年以上経過しているすべての商標に関して必要である（商標は登録後5年以内に使用を開始しなければならないため）。使用陳述書では、商標が異議申立の対象である商品・サービスに関連して実際に使用された事実、または不使用の「正当な理由」を詳しく説明する。使用陳述書に納得しない商標出願人は、「防御・反対陳述書」のボックスに印をつけるだけで、異議申立人に使用事実の立証を求めることができる<sup>52</sup>。異議申立人がこの立証義務を果たさない場合、異議申立は棄却され、出願人の商標の登録手続が進められる。但し、異議申立人の商標が自動的に取り消されるわけではない。

英国の異議申立手続は、かなり厳しいスケジュールに沿って行われる。上記で説明したとおり、異議申立人は最大3か月以内に異議申立書を提出し、出願人はその後2か月以内に「防御・反対陳述書」を提出する。異議申立手続の中で、証拠提出の機会が3回設定される（異議申立を裏付ける証拠、出願人の反論証拠、反論証拠にさらに答弁するための証拠）。証拠提出段階が完了すると、いずれの当事者も口頭弁論を請求できるが、請求がない場合には異議申立手続は書面記録に基づいて決定され、両当事者は2週間以内に法的主張を提出しなければならない。すなわち、両当事者が通常の期限を完全に活用すれば、商標の公告から両当事者の書面がすべて揃うまで約12か月かかることとなる。英国の制度は、紛争の迅速な解決を促す必要性を意識して設計されている。出願人に「防御・反対陳述書」を求めることにより、出願人が争わない異議は迅速に処理できる。異議申立が先行登録商標のみを根拠とする場合には、早期異議申立手続を利用できる。さらに、先行する権利の存在を根拠とする場合（すなわち、いわゆる相対的拒絶理由に基づく場合）には、審査官は「予備的表示」

<sup>51</sup> これ以外の上訴手段に関しては、商標法第76条(2)を参照

<sup>52</sup> 商標法第6A条。これは、商標規則17Aに定める早期異議申立の通常手続である。異議申立人は、異議申立書と同時に使用証拠を提出しなければならない。

を送付する。これは拘束力がないが、勝訴の見込みがない当事者に早く断念するよう促すためのものである。通常の異議申立手続が本格的に争われた場合には、解決までに結局2年以上かかることもある。口頭弁論又は書面主張の提出を経て、審査官が2か月以内に決定を下すのが一般的である。敗訴当事者は、28日以内に上訴するかどうかを決める。高等法院又は（こちらがより一般的であるが）指定された者への上訴は、解決に数か月を要する。

## （7）米国

### （i）法的制度

米国の商標法は、1946年ランハム法（改正を含む。15 USC 1051 以下）に準拠する。ランハム法の商標異議申立に関する規定については、米国特許商標庁（USPTO）の商標実務規則（連邦規則法典第37巻）と併せて参照すべきである。

### （ii）時期的要件

米国は、登録前申立制度を導入している。当初異議申立期間は、商標の官報掲載後30日間である。この官報は、週1回公表されるオンライン出版物であり、審査を通過した商標を掲載する。異議申立をしようとする者は、30日間の期間延長を請求できるが、延長の請求自体は当初の30日以内にしなければならない<sup>53</sup>。これ以上の延長も可能であるが、特別の事情が必要である。具体的には、30日間の延長が認められた当事者はさらに60日間の延長を請求できるが、これは「正当な理由」を立証できる場合に限る<sup>54</sup>。その次に、最終的な60日間の延長を請求できるが、この場合は「例外的な事情」が必要とされる<sup>55</sup>。このため、異議申立期間は最大で180日間（30+30+60+60）となる。

### （iii）異議申立事由

米国では商標登録出願の「実体審査」を行う。すなわち、商標審査官（米国の法律用語では *examining attorney*）が、絶対的拒絶事由と相対的拒絶理由の両方を審査する。ランハム法に関してはやや珍しいことだが、法規定には異議申立事由が明記されておらず、異議申立人（米国の法律用語では *opposer*）が出願のあらゆる「法的な瑕疵又は不備」を主張できるとされている<sup>56</sup>。すなわち、異議申立制度は主に補完的な性質を有する。もともと、商標の希

<sup>53</sup> ランハム法第13条、15 USC 第1063条

<sup>54</sup> 37 CFR §2.102(c).

<sup>55</sup> 同上

<sup>56</sup> J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks & Unfair Competition* (online edition), [20.13].



積化は、審査段階では拒絶の理由とならない点に留意すべきである<sup>57</sup>。このため、登録前には、出願人の商標が希積化を引き起こすおそれがあることは、異議申立事由としてしか認められない。実際には、出願人が商標を使用する誠実な (*bona fide*) 意思があるかといった他の一定の法的問題に関しても、異議申立段階で判断するのが最も適切である。

#### (iv) プロセス及び手続

米国の異議申立事件は、USPTO 内の行政審判部である商標審理審判部 (TTAB) が取り扱う。興味深い点として、米国は、出願人に対して幅広い事由による無効抗弁を認めている。このため、出願人は、異議申立人が援用する登録商標を、不使用をはじめとするあらゆる理由で争うことが可能である<sup>58</sup>。

異議申立手続に適用される手続と通常の時期的要件は商標審理審判部手続マニュアルに定められている<sup>59</sup>。異議申立書を受理すると、TTAB は両当事者に手続のスケジュールを記載した通知を送付する。マニュアルでは、TTAB が出願人に対し、異議申立書に対する通常 40 日の「答弁」期間を与えると定めている。答弁しなければ、出願標章は拒絶される。続いて約 6 か月間のディスカバリー期間が設けられる。これに関連する USPTO 手続は、裁判所手続に密接に類似する。すなわち、ディスカバリー期間には、文書提出、自認の要求、尋問の請求が可能である。ディスカバリー期間終了後、両当事者は交互に証拠提出期間が与えられる。具体的には、異議申立人の主張提出期間が 30 日、その後出願人の主張提出期限が 30 日である。異議申立人にはさらに 15 日の反論期間が与えられる<sup>60</sup>。次の段階は準備書面の提出であり、これも交互に行われる。通常は、異議申立人が 60 日以内に準備書面を提出し、その後出願人が 30 日以内に答弁を行う。さらに、異議申立人がこれに対する反論を 15 日以内に提出する。審理は書面形式と口頭聴聞形式のいずれも可能である。TTAB は通常 6 か月以内に決定を下す。このように、米国の異議申立は一般に時間がかかる。このスケジュールによれば、争いのあるケースでは決定までに 20 か月以上かかり、また、当事者が繰り返し延長を請求したり、敗訴当事者が上訴の権利を行使したりすればさらに時間がかかることとなる。

<sup>57</sup> ランハム法第 2 条 (f)、15 USC 第 1052 条

<sup>58</sup> McCarthy, *McCarthy on Trademarks & Unfair Competition* (online edition), [20.22].

<sup>59</sup> [tbmp.uspto.gov/RDMS/TBMP/current#/current/TBMP-700d1e1.html](http://tbmp.uspto.gov/RDMS/TBMP/current#/current/TBMP-700d1e1.html)

<sup>60</sup> *Trademark Trial and Appeal Board Manual of Procedure*, [701].

### Ⅲ. 日本の商標異議申立制度

#### (1) 背景及び1996年改正

序論で、日本が本研究の重要なケーススタディを提供すると述べた。日本は、商標異議申立制度のアプローチを全面的に転換した特殊なケースである。日本は、根本的な改革の可能性を示している。日本が行った改革は、本研究の第6章に述べる緩やかな提案をはるかに超える。

日本が初めて近代的な商標制度を導入したのは19世紀後半で、1884年に商標条例が制定された<sup>61</sup>。異議申立制度が初めて導入されたのは1921年の商標法からであり<sup>62</sup>、当時の法は登録前申立制度を採用していた。登録前申立制度は、1959年の商標法でも維持され、1996年改正まで存続した。日本は、1996年に登録後申立制度に移行した。これにより、日本は、ドイツと並んで、登録後申立制度を採用する二つの先進国のうちの一つとなった。商標異議申立の国際調和の可能性を検討する際には特に、日本がこのような改革を行った理由を明らかにする必要がある。新制度の目的は商標権付与の迅速化にあるという説明もある<sup>63</sup>。当時は、日本国内外から、商標登録の確定までの期間の長さへの批判があった<sup>64</sup>。しかし、登録後申立制度への移行は、マドリッド協定議定書上の義務への対応というさらに重要な理由によるものである<sup>65</sup>。マドリッド協定議定書第5条(2)(c)は、加盟国による商標保護のための厳格な出願処理期限を定めている。この期限は商標異議申立にも及んでおり、異議の申立てに基づく拒絶の通報は「異議申立期間の満了の時から1箇月以内で、かつ、いかなる場合においても、当該異議申立期間の開始の日から7箇月以内に行う」とされている。登録後申立制度を採用する加盟国は、これは商標登録出願人に拒絶を予告する義務に過ぎないと理解している<sup>66</sup>。しかし、日本はこの期限をより重く見て、遵守に最も適した方法は登録後申立制度への移行だと判断した<sup>67</sup>。このように、登録後申立制度への移行は健全な政策判断によるものであり、手続遅延の解消の要請のみによって行われたものではない。

さらに、入手可能な資料によれば、登録後申立制度は商標実務家の間で概ね受け容れられており、改正の要望はほとんどないようである。特に注目すべき点として、日本の商標関係者は一般に、商標の有効性を争う手段として登録後の異議申立手続と、無効審判手続を両方

<sup>61</sup> Kenneth Port, *Trademark and Unfair Competition Law and Policy in Japan* (Durham, NC: Carolina Academic Press, 2007), pp.23-25.

<sup>62</sup> 商標制度小委員会第23回会合資料3「登録異議申立制度の見直しについて」(日本国特許庁、2020年12月) p. 4. [https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo\\_shoi/document/seisakubukai-23-shiryuu/shiryuu3.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/seisakubukai-23-shiryuu/shiryuu3.pdf) (最新閲覧日: 2023年2月28日)

<sup>63</sup> *Industrial Property Right Law: Explanation of Provisions (18th edition)*.

<sup>64</sup> Port, *op cit.*, p. 27.

<sup>65</sup> この指摘に関しては日本大学法学部小川宗一教授に感謝の意を表す。

<sup>66</sup> 例えば、以下を参照。Australia, *Trade Marks Manual of Practice and Procedure*, [60.4.17].

<sup>67</sup> この指摘に関しては小川宗一教授に感謝の意を表す。

存続させるべきと考えている。異議申立手続と無効審判手続は機能が異なり、費用や手続の面での負担も異なるものと捉えられている<sup>68</sup>。登録後の異議申立制度には、商標の無効・取消制度との重複という懸念がありうるが、日本ではあまり問題や混乱は生じていないようだ。

まとめると、日本の登録後申立制度は、マドリッド協定議定書の慎重な遵守のため導入されたものであり、概ね順調に機能していると思われ、異議申立手続と無効手続との関係についてもほとんど懸念点はない。このため、登録前申立制度に戻す要請はほとんどないと結論付けてよいと思われる。これは、将来の制度ハーモナイゼーションに向けた議論の材料となる重要な識見である<sup>69</sup>。

## (2) 日本の現行制度の概要

### (i) 法的制度

日本の商標は、1959年商標法（「商標法」）に準拠する<sup>70</sup>。

### (ii) 時期的要件

日本は登録後申立制度を採用する数少ない国の一つである。異議申立手続は、商標登録公報の発行から2か月以内に提出する<sup>71</sup>。異議申立期間の延長は認められない。

### (iii) 異議申立事由

日本は実体審査主義を採用しており、出願商標と先行商標との抵触を審査する。このため、異議申立制度は補完的な性質を有する。異議申立事由は幅広く、絶対的事由に限られず相対的事由も根拠となる<sup>72</sup>。日本は申立人適格を定めていないため、少なくとも理論上は先行する第三者の権利を根拠にして異議申立が可能である。

### (iv) プロセス及び手続

異議申立人は、異議申立期間の満了から30日以内（異議申立人が外国居住者である場合には90日まで延長が可能）に異議申立理由を述べ、裏付けとなる証拠を提出することで、

---

<sup>68</sup> 前掲商標制度小委員会第23回会合資料3 p.19

<sup>69</sup> 本報告書の5章及び6章を参照

<sup>70</sup> 1959年4月13日法律第127号

<sup>71</sup> 1959年商標法第43の2条

<sup>72</sup> 同上

自らの主張を立証する必要がある<sup>73</sup>。特許庁は、異議申立を審査し、主張が疎明されているかどうかを判断する。疎明が十分であると判断すれば、取消決定の通知を発し、出願人に意見書提出の機会を与える。異議申立は、審判官の合議体により決定する。商標法には口頭弁論の規定があるが<sup>74</sup>、実務上開催されるのは極めてまれなようである<sup>75</sup>。取消理由ありとされた場合には、出願人は知的財産高等裁判所に出訴できる。取消理由なしとの決定が下された場合には、異議申立人には上訴の権利はなく、利害関係があれば無効審判手続を利用しなければならない。日本の異議申立手続は解決までに平均 7.9 か月を要しているが、これは本研究の対象とした国・地域の中では最も短い<sup>76</sup>。このことから、日本が登録前申立制度に再び戻す要請はほとんどないことが裏付けられる。

---

<sup>73</sup> 商標法第 43-4 条 (2)

<sup>74</sup> 商標法第 43 の 6 条 (1)

<sup>75</sup> この指摘については、大野総合法律事務所の中村仁弁理士に感謝の意を表す。

<sup>76</sup> 2022 年度版 特許行政年次報告書 p.38. 以下のウェブサイトにて閲覧可能。

<https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2022/document/index/0101.pdf> (最新閲覧日：2023 年 2 月 28 日)。

#### IV. 国・地域の比較表

国	時期	異議申立事由	使用事実の証明	期間	費用負担命令
オーストラリア	登録前	出願商標と先行登録商標との抵触が審査される。絶対的事由・相対的事由に基づき異議申立が可能。異議申立制度は補完的な性質が強い。但し、実際には他の権利・利益（周知標章、名声を得ている未登録標章、人格権、著作権等）は異議申立段階でのみ扱われる。異議申立人の適格要件がなく、例えば第三者の権利に基づく異議申立も可能。	出願人が異議申立人に使用事実の立証を求めることはできない。出願人は不使用商標の抹消を請求できるが、手続の併合は当然には認められない。	>12 か月 商標法は、登録許可公告から証拠提出段階完了まで12 か月を想定している。決定までにさらに延長の可能性がある。	商標法に定める基準による
中国	登録前	出願商標と先行登録商標との抵触が審査される。絶対的事由・相対的事由に基づき異議申立が可能。異議申立制度は補完的な性質が強い。異議申立段階で初めて主張される事由も不可避免的に生じうる。相対的拒絶事由に関しては申立人適格要件がある。すなわち、相対的事由を主張する異議申立人は、先行する標章又は権利の所有者であると証明しなければならない。	出願人が異議申立人に使用事実の立証を求める手続や、その他の方法で無効の抗弁を提出する手続はない。	>24 か月 中国の実務家によると、異議申立手続が完了するまで通常2年以上かかるという。	費用は当事者が各自負担
EUIPO	登録前	出願商標と、先行登録商標その他の先行する権利との抵触は審査されない。異議申立制度は登録プロセスと一体的なものである。相対的事由に基づく異議申立しか認められない。異議申立人は先行する標章又は権利の所有者であることを証明しなければならない。この点では申立人適格要件がある。	異議申立の開始時点で先行商標が登録後5年以上経過していれば、出願人は異議申立人に使用事実の立証を求めることができる。異議申立人が使用事実を立証できない場合、異議申立が棄却されるだけで、先	法制度上は、登録許可公告から証拠提出期限の完了まで11 か月程度を見込んでいる。しかし、実際には、延長請求が可能のため、証拠提出段階はさらに時間がかかる場合が多い。	勝訴当事者に支払うよう命じられる金額は非常に少額である。

			行商標は取り消されない。		
ドイツ	登録後	出願商標と、先行登録商標その他先行する権利との抵触は審査されない。異議申立制度は登録プロセスと一体的なものである。相対的事由に基づく異議申立しか認められない。異議申立人は先行する標章又は権利の所有者であることを証明しなければならない。この点では申立人適格要件がある。	異議申立の開始時点で先行商標が登録後5年以上経過していれば、出願人は異議申立人に使用事実の立証を求めることができる。異議申立人が使用事実を立証できない場合、異議申立が棄却されるだけで、先行商標は取り消されない。	12か月 ドイツの実務家によれば、決定が下されるまで通常は1年以上かかるという。	費用の支払いは、異議申立に全く根拠がない場合にのみ命じられ、例外的である。
日本	登録後	出願商標と先行登録商標との抵触が審査される。絶対的事由・相対的事由に基づき異議申立が可能。異議申立制度は補完的な性質が強い。異議申立段階で初めて主張される事由も不可避免的に生じうる。異議申立人の適格要件がなく、例えば第三者の権利に基づく異議申立も可能(実際には稀である)。	出願人が異議申立人に使用事実の立証を求める手続や、その他の方法で無効の抗弁を提出する手続はない。	8か月 特許庁のデータによれば、日本の異議申立の平均期間は7.9か月である。正式なデータの裏付けのない資料によれば、これは最頻値であり中央値でもある。	費用は当事者が各自負担
英国	登録前	出願商標と、先行登録商標その他先行する権利との抵触は審査されない。異議申立制度は登録プロセスと一体的なものである。絶対的事由と相対的事由の両方に基づいて異議申立が可能。相対的拒絶事由に関しては申立人適格がある。すなわち、先行する標章又は権利を根拠とする異議申立人は、	異議申立の開始時点で先行商標が登録後5年以上経過していれば、出願人は異議申立人に使用事実の立証を求め	>12か月 制度上は、登録許可公告から当事者の主張提出段階が完了するまで約12か月を想定している。	費用は所定の基準に従って支払いが命じられる。

		その所有者であることを証明しなければならない。	ることができる。異議申立人が使用を立証できない場合、異議申立が棄却されるだけで、先行商標は取り消されない。	決定にはさらに2か月程度かかる。ただし、早期審査手続などにより、一定の事案に関しては迅速な解決を図っている。	
米国	登録前	出願商標と先行登録商標との抵触が審査される。絶対的事由・相対的事由に基づき異議申立が可能。異議申立制度は補完的な性質が強い。もっとも、希釈化の主張（出願人の標章により不鮮明化や希釈化の損害を被るという主張）は、異議申立段階でのみ可能である。米国の申立人適格は一般に、出願商標が登録されると損害を被ると合理的に判断する者である。これは緩やかな基準として機能している。	出願人は、不使用を含めて広く無効の抗弁を提出できる。異議申立人に使用事実の立証を求めることができ、使用義務を果たさなければ商標は取り消される。	>20 か月 両当事者には、各自の主張を立証する期間として最低14 か月が与えられる。TTAB は、手続の終結後6 か月以内に決定を下すこととしている。	費用は当事者が各自負担

## V. 制度の相違の原因及びハーモナイゼーションの制約

商標異議申立制度の比較的研究は、今までほとんど見当たらない。このため国際的な商標法や比較法に詳しい人でさえも、異議申立手続の国ごとの差異の範囲と規模について意外に思うだろう。本研究の重要な所見を述べると、審査実務と異議申立実務との間には必然的な相関関係がない。また、登録実務と法体系の「ファミリー」との間にも必然的な関係はない。このため一般化にあたっては慎重な姿勢を要する。例えば、確かに、実体審査をしない国の大部分は、相対的事由による異議申立しか認めていない。本研究の対象とした国・地域の中では、ドイツと EUIPO がこれにあてはまる。しかし、これには例外があり、特に英国では実体審査を行っていないが幅広い事由で異議申立が可能である。同様に、欧州の商標法研究者は、大陸法系の国は一般に絶対的事由に基づく異議申立を認めないと考えるかもしれないが、このような説は、本研究の対象としたアジアの大陸法系の国（日本及び中国）にはあてはまらない。

ある程度のグループ分けは可能である。例えば、英米法系国には登録後申立制度を採用する国や、異議申立理由を相対的拒絶理由に限定する国は見受けられない。しかし、これらの指摘はいずれも法令または制度構造上の原則や法的土壌に深く根ざしたものではない。本研究で取り上げた英米法系国では、知的財産庁の手続を通じて登録商標の無効化が可能である<sup>77</sup>。このため、オーストラリア、英国、米国が適切と判断すれば登録後申立制度への移行には何の障害もない。ほぼ同じような流れで、英米法系国で異議申立手続が相対的事由に限られない理由や、ドイツや EU といった国・地域で絶対的事由も認められる明確な理由もない。このような方向で一部例外を採用している国もある。たとえば、本研究の前半で述べたとおり、オーストラリアは原則として絶対的拒絶理由に基づく異議申立が可能であるが、視覚的表示要件は例外である。視覚的表示要件の違反は絶対的事由ではあるが、審査段階でのみ適用される。同様に、EUIPO は原則として相対的事由に基づく異議申立しか認めていないが、異議申立人の代理人が本人の同意なく同人名義で出願した場合の一定の例外は認めている<sup>78</sup>。

ただし、根の深い問題から生じる相違点が全くないわけではない。調査証拠、鑑定証言、費用負担命令、法的主張の方式などに対する姿勢は、法制度の中での位置付けによって大きく影響される。さらに、密接な関係にある法体系国の間でも、制度構造から生じる相違点がある。これは、英国とオーストラリアの相違点を通じて説明できる。両国の法制度は概ね親和性が高いが、商標庁の決定に対する上訴の扱いが大きく異なる。英国では、商標庁の決定に対する上訴は、審理を行うのが「指定された者」か高等法院かを問わず、判断の見直しで

<sup>77</sup> オーストラリア 1995 年商標法第 92 条（不使用に基づく商標の抹消）、第 84A 条（商標局による 12 か月内の取消し）。英国商標法第 47 条、米国ランナム法第 14 条、15 USC § 1064

<sup>78</sup> 規則第 8 条 8 (3)。さらに、以下を参照。Annette Kur and Martin Sentfleben, *European Trade Mar Law – A Commentary* (Oxford: Oxford University Press 2016), p.587（本規定が通常のリールの例外であることを指摘している。）



あり、再審理ではない<sup>79</sup>。つまり上訴当事者が勝訴するには、第一審の審査官が明らかに原則に反したか、判断に誤りがあったことを立証しなければならない。これらは高いハードルであり、上訴人は、審査官が法律を誤ったか「合理的な審判廷であればこれらの事実に基づいて到達しえないような」結論を下したことを立証する必要がある<sup>80</sup>。対照的に、オーストラリアの上訴は覆審であり、裁判所は新たな事項を審査し、審査官の決定にいかなる点でも拘束されない（もっとも、裁判所は、審査官の商標に関する経験を理由に、審査官の判断をある程度尊重する）。オーストラリアの制度は、憲法上の問題点を念頭に入れて設計されている。オーストラリア憲法は行政権と司法権の分離が非常に厳しく、裁判官が決定すべき事案において、行政の意思決定権者に事実に関する問題の最終的な決定権限を与えるべきではないという意味に捉えられている<sup>81</sup>。

上記パラグラフで述べたような相違点は重要であるが、全体的に見ると、商標異議申立制度間の著しい差異は偶然の産物といってよい。従って、ハーモナイズされた（あるいは、少なくともより整合性の高い）アプローチを採用するにあたり、根本的な障壁はないと結論付けるべきである。これは、ハーモナイゼーションがすぐに実現するという意味ではない。これはまだ政策課題とする余地がない。改革が可能であっても、慣れ親しんだ制度に概ね不満のない各国の実務担当者からの抵抗が予想される。より根本的な問題として、審査基準と審査時期の調和を併せて進めてこそ、異議申立プロセスのハーモナイゼーションが最も効果を発揮する。すなわち、国・地域により全く異なるタイミングで異議申立が開始するとすれば、異議申立へのアプローチの共通化によるメリットは大きく減少する。理想的には、各国の商標出願を共通のタイムラインに従い、予測性の高い共通基準を通じて取り扱うシステムを目指すべきである。制度調和のプロセスと手続の整合性を高めるのが理想的である。中短期的には、異議申立のプロセスと手続の相違に対する理解を深めることに価値がある。これにより、改革のための方法に対する意識を高めることができるからである。

## VI. 将来的のハーモナイゼーションのための枠組み

異議申立の制度・プロセスをめぐる国ごとの差異を解消する取り組みは、少しずつ進める必要がある。また、ハーモナイゼーションによって最終的に何が達成できるかに常に着目すべきである。例えば、まず登録前申立制度と登録後申立制度のどちらかに合意すべきという観点から始めたのでは、ハーモナイゼーションの議論から得られるものはほとんどない。この問題を出発点とした制度調和の議論が進むことはまずないだろう。大部分の国は登録前申立制度を採用しており、少数の国で運用されているシステムを積極的に導入することはない

<sup>79</sup> *Reef Trade Mark* [2002] EWCA Civ 763.

<sup>80</sup> *Royal Academy of Arts v Errea Sports SPA* (O/10/16).

<sup>81</sup> See James Stellios, Zines and Stellios' *The High Court and the Constitution*, 7th ed. (Canberra: Federation Press, 2022), pp. 256-7.

と思われる。特に、登録後申立制度は、無効手続との重複という点から、登録前申立制度を採用する国からは懐疑的に見られがちなことその理由である。日本の経験は、そのような懸念には根拠がないことを示しているが、それでもなお、この問題があるため、多くの国・地域では現状の大転換に消極的とみられる。対照的に、ドイツと日本は登録後申立制度を効果的に運用しており、少なくとも日本では、登録前申立制度に戻すことは流れに逆行する。さらに重要な点として、この問題については政策的観点からの議論がほとんどない。ブランド権利者及び異議申立者の双方にとって重要なのは、紛争解決にかかる期間の長さ、そして結果の一貫性と予測可能性である。商標がいつ登録簿に掲載されるかは、それほど重要ではない。

商標異議申立制度のハーモナイゼーションをめぐる合意形成の難しさを過小評価すべきではない。各国制度は大きく異なっており、各国の実務担当者は概ね自国の制度に不満を持っていない。ブランド権利者にとって最も利益となるのは、(i) 商標異議申立の迅速な解決（ただし、意思決定の質を低下させてはならない）と、(ii) 出願が複数の国・地域での異議申立を受けている場合の時期的要件の調和である。しかし、これらの成果は達成が極めて難しく、異議申立の時期的要件を統一しても、審査の時期と整合していなければほとんど意味がない。

それでは、どのようにしてハーモナイゼーションを進めるべきか、また、ハーモナイゼーションはどうあるべきか。答えは、政策的に重要な問題が生じている相違点を把握することにある。これにより、ハーモナイゼーションの課題が、実質的に重要な問題点と結合される。以下では、有益な出発点となりうる問題点の例を検討する。

(i) 異議申立人に使用立証義務を課す 商標法には「使わなければ失う」という強いルールがある。これは商標保護の正当性根拠と結びついている。すなわち、商標は、使用されてはじめて出所表示機能を発揮し、消費者の選択に役立ち、消費者に情報を伝える柱となる。Landes と Posner は次のように述べている。「商品が売り物でなければ、商標によって生み出される利益はない。このため、商標権を付与する前提として使用義務を課すことは、稀少な法執行リソースが、真の社会的便益を生み出す権利のためにのみ使われるようにする役割を果たす」<sup>82</sup>。さらに注目すべき点として、供給される商標の数が有限であることを示す兆候が見られる。これは、一見すると意外かもしれない。理論上は、図形標章、書き方の異なる標章、図形商標や色彩商標はいうまでもなく、取引者が利用できる文字の組み合わせは無限にあるからである。しかし、Barton Beebe 及び Jeanne Fromer は、現実には取引者は覚えやすく呼びやすい言葉が必要であり、こうした言葉は非常に限られているとする。彼らはさらに、米国で一定種類の商品・役務についてこうした標章がすでに尽きていることの強力な証

---

<sup>82</sup> William Landes and Richard Posner, 'The Economics of Trademark Law' (1988) 78 TMR 267, 280.

拠を示す<sup>83</sup>。このような背景から、商標制度は不使用商標をピックアップして登録簿から抹消できるよう設計すべきと提案することに、正当な根拠がある。従って、本研究の対象とした国・地域のうち多くですでに導入されているように、出願人が異議申立人に使用事実の立証を求める制度を採用するのが適切である。また、使用が商標制度の中核を成している以上、異議申立人が使用事実を立証できなければ申立人の商標は取り消されるという前提とすべきである。

(ii) 絶対的事由に基づく異議申立 異議申立制度は、商標庁が商標の登録要件をあらゆる面で審査するのは不可能であるとの理解に基づく。すなわち、異議申立制度は登録プロセスに組み込まれているとの理解が最も適切である。これが、相対的拒絶理由と同様に識別性、欺罔のおそれ、機能的要素の問題にもあてはまるという主張も十分に成り立つ。用語や表現が商品・役務またはその性質の記述（又は誤った記述）である場合、商標審査官が問題点を正しく評価できないリスクが常にある。このリスクは、技術的分野や新たな産業分野では特に顕著である。同様に、標章の形状が機能的要素を有する場合でも、平面的表現をもとに決定するのは難しい場合がある<sup>84</sup>。このような観点から、幅広く商標の保護を争えるようにすべきとの結論には、強力な根拠がある。現状維持の支持者からは、絶対的事由による異議申立制度がない国・地域でも、第三者は商標庁に「意見書」を提出できるとの指摘が考えられる。すなわち第三者は商標庁に対して係争商標の登録に反対する意見を提出できる。しかし、これは、当事者系手続で行われる厳しいチェックの代わりにはならない。この点に関して、絶対的事由に基づく異議申立を認める国・地域でも、意見提出制度が併設されている点に注目すべきである。これは、二つの制度は機能が異なり、同じ機能を果たすことができないとの認識に基づいている<sup>85</sup>。

(iii) 相対的拒絶事由に基づく異議申立人の適格要件 原則として、先行標章との抵触に基づく場合は申立人が誰であるかを問題にすべきではない。係争標章が先行標章と抵触しており、そのため係争標章の使用が市場で誤認混同を生じさせるおそれのあるケースを想定する。このような場合には、抵触を主張する者が先行標章の権利者であるか、無関係の第三者であるかにかかわらず、係争標章が異議申立手続をくぐり抜けるべきではない。

しかしながら、実際には、状況はもっと複雑である。商標登録簿は、市場の状況を完全に反映したものではなく、登録簿上抵触のおそれがあっても複数の商標が存続しうる。例えば、「BURRELL」という商標（第25類革製衣類）の出願は、同一商品を指定する「BIRRELL」商標と抵触するだろう。しかし、現実には、二つの商標の権利者の市場セグメントは全く異なるかもしれない（例えば、男性用の安価な革ジャケットと、女性用の高価なレザーサカー

<sup>83</sup> Barton Beebe and Jeanne Fromer, 'Are We Running Out of Trademarks? An Empirical Study of Trademark Depletion and Congestion' (2018) 131 Harv L Rev 945.

<sup>84</sup> Cf. Yoshida [2014] ETMR 32 (ナイフのハンドルに付された黒い円が機能性を有する、すなわちグリップを改善することは、表示からは明らかではない)

<sup>85</sup> 例えば、オーストラリア 1995 年商標法第 38 条を参照

トである場合)。すなわち、抵触する標章であっても了解があれば登録してよい。登録簿上、抵触する商標をゼロにするのは不可能である（望ましいことでもない）。従って、先行登録商標その他の先行する権利の保有者がアクションを起こし、豊富なリソースを持つ第三者による戦略的な不正使用を排除できるよう確保しておく方がよい。

上記に述べたような問題点をめぐるハーモナイゼーションは、各国の商標異議申立制度を近づける取り組みの第一歩となるだろう。これを通じて、一定程度の進歩が達成可能であることが証明でき、将来の協力を進めるプラットフォームが形成される。さらに、将来的なハーモナイゼーションの問題は措くとしても、本研究で提唱した改革は、各国がそれぞれ異議申立制度の向上のため検討に値するミニマム・スタンダードとして捉えるべきである。

禁無断転載

特許庁委託  
令和4年度産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業  
調査研究報告書

商標異議申立手続：  
ハーモナイゼーションの可能性と障壁

ロバート・ブレル

令和5年3月

一般財団法人知的財産研究教育財団  
知的財産研究所

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地  
精興竹橋共同ビル5階

電話 03-5281-5671  
FAX 03-5281-5676  
<https://www.iip.or.jp>

All rights reserved.

Report of the 2022FY Collaborative Research Project on  
Harmonization of Industrial Property Right Systems  
Entrusted by the Japan Patent Office

Trade Mark Opposition Proceedings:  
Possibilities for and Barriers to Harmonization

Robert BURRELL

March 2023

Foundation for Intellectual Property  
Institute of Intellectual Property

Seiko Takebashi Kyodo BLDG 5F, 3-11 Kanda-  
Nishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0054, Japan

TEL +81-3-5281-5671  
FAX +81-3-5281-5676  
<https://www.iip.or.jp>