

TAKEUCHI IP TRADEMARK SEMINAR

December 8, 2023

INDIA – TRADEMARK LAW Q&A

Mr. Ranjan Negi

Mettle Legal, Attorneys-at-Law

(Translated by Takeuchi IP Office PC)

I. DISTINCTIVENESS

識別力

Q1. Can a trademark consisting of one digit, two digits or three digits be found distinctive enough to be registered

1 桁、2 桁、3 桁の数字からなる商標は、登録されるに足る識別力を有しますか。

The definition of a “mark” under Section 2(m) of the Trade Marks Act, 1999 (“the Act”) includes numerals. However, a trademark consisting of only one digit, two digits or three digits *per se*, is not likely to be considered inherently distinctive on account of the common use of digits/numerals in commerce, to represent quantity, quality, characteristic of goods (such as size of automobile tyres (205/65), power of engines (115 BHP)) etc., rendering such numerals descriptive in trade. Courts apply a high threshold for acquiring distinctiveness in case of numeral trademarks *per se* and have held that use of numeral as a trademark by one party should not monopolize it in such a manner that another party cannot use a trademark of different numerals.

1999年商標法（以下、「商標法」）第2条(m)の「商標」の定義には、数字が含まれます。しかし、1 桁、2 桁、3 桁の数字のみからなる商標は、数量、品質、商品の特徴（例えば、自動車タイヤのサイズ（205/65）、エンジンの出力（115BHP））等を表すために、数字が取引において一般的に使用され、そのような数字が取引において記述的であることを理由に、商標の構成において識別性があるとは認められない可能性が高いといえます。裁判所は、数字のみ

からなる商標の場合、識別力を獲得するための高いハードルを設定し、ある者が商標として数字を独占的に使用し、他の当事者が当該数字を含む他の数字の商標を使用できないようにすべきではないと判示しています。

Such marks may be considered distinctive enough for registration if they have acquired distinctiveness by virtue of prior use in respect of the goods and services applied for or are well-known. Often a mark may be made more distinctive by representation in a stylized logo form accompanied by other elements.

そのような商標は、出願された商品及び役務についての先行使用により識別力を獲得しているか、周知であれば、登録に十分な識別力を有すると考えられます。多くの場合、商標は、他の要素を伴う図案化により、識別力を高めることができます。

Q2. Can a trademark consisting of one character, two characters or three characters be found distinctive enough to be registered

1文字、2文字、3文字からなる商標は、登録するのに十分な識別力を有すると認められますか。

The definition of a “mark” under Section 2(m) of the Act includes letters/characters. However, a trademark consisting of only one, two or three letters/characters *per se*, is not likely to be considered inherently distinctive on account of the tendency in trade to use letters as models, catalogue references, abbreviation of names, descriptors (such as XL for size of clothes) etc. Such marks may be considered distinctive enough for registration if they have acquired distinctiveness by virtue of prior use in respect of the goods and services applied for or are well-known. Often a mark may be made more distinctive by representation in a stylized logo form accompanied by other elements.

商標法第2条(m)の「商標」の定義には文字が含まれます。しかし、取引上、文字はモデル、カタログの参照、名称の略称、記述的な表示（例えば、衣服のサイズを表すXL）等として使用される傾向があるため、1文字、2文字、3文字のみからなる商標は、その構成自体において識別力があるとは認められにくいといえます。このような商標は、出願された商品及び役務について使用により識別力又は周知性を獲得していれば、登録に十分な識別力を有すると考えられます。多くの場合、商標は、他の要素を伴う図案化されたロゴで表されることにより、識別力を高めることができます。

Q3. Would a trademark "Lady Gaga" or "LADY GAGA" be registrable for musical records and/or downloadable music files in your jurisdiction?

[Lady Gaga] または「LADY GAGA」という商標は、音楽レコードおよび/またはダウンロード可能な音楽ファイルについて登録可能ですか。

Personal names and surnames are not considered inherently distinctive for registration unless one can show that such names have acquired distinctiveness by virtue of use, or renown as a well-known mark. Further, the law requires that where the name or representation of any person appears on a trademark, the Registrar may before proceeding with the application, require the applicant to furnish consent in writing of such living person to use of his/her name. In the absence of such a consent, the Registrar may refuse to proceed with the application.

個人の名前や氏は、それらが使用により識別力を獲得したこと、または著名な商標として知られていることが示せない限り、登録可能な識別力があるとは認められません。さらに、商標法は、商標に名前又は個人を特定するものが含まれている場合、登録官は、出願を進める前に、出願人に対し、その氏名等の使用について当該存命者の書面による同意の提出を求めることができるものと定めています。そのような同意がない場合、登録官は出願を拒絶することができます。


Lady Gaga is a popular celebrity and well known to the Indian public and one can possibly argue that her name has acquired secondary meaning. Trademark LADY GAGA is in fact registered in India under registration no. 2005242 dated August 6, 2010 in classes 3, 9 (*downloadable sound, video recordings, music etc.*), 25 and 41 in the name of Ate My Heart Inc., on proposed to be used basis. Lady Gaga/Stefani Joanne Angelina Germanotta is the CEO and sole shareholder of Ate My Heart Inc. and had provided consent letter for use/registration of the name LADY GAGA in India by the applicant.

レディー・ガガは人気のある有名人であり、インドでもよく知られています。商標「LADY GAGA」は、2010年8月6日付け登録第2005242号として、Ate My Heart Inc.の名義で、第3類、第9類（ダウンロード可能なサウンド、ビデオ録画、音楽など）、第25類、第41類を指定して、使用意思を基礎にインドで登録されています。Lady Gaga/Stefani Joanne Angelina Germanotta は Ate My Heart Inc. の CEO であって唯一の株主であり、出願人が LADY GAGA という名称をインドで使用・登録することに同意書を提出していました。

You may also note that an applications for LADY GAGA in logo form viz.



by an unrelated person “Chavda Radhu Valabhai trading as M/s Vibes” (application nos. 2817012 and 2817013 in classes 25 and 35) were refused under Section 9(1)(a) on account of devoid of distinctive character.

また、無関係の人物「Chavda Radhu Valabhai trading as M/s Vibes」によるロゴ化された商標  の出願（第 25 類および第 35 類に属する出願 No.2817012 および No.2817013）は、第 9 条(1)(a)に基づき、識別力がないとの理由で拒絶されています。

Q4. Would a trademark "Mt. Fuji" be found distinctive enough to be registered with respect to clothing? In other words, can “Mt. Fuji” can be registered as not indicating its geographical indication ?

「Mt.Fuji」という商標は、被服について登録できるほど識別力があると認められますか。すなわち、「Mt.Fuji」は地理的表示ではないとして登録できますか。

Geographical names *per se* are not considered inherently distinctive and are liable to be refused under absolute grounds of refusal. A geographical name may however be registrable if it acquires distinctiveness through use and promotion in relation to specific goods or services. Further, if a geographical name has a connection or reputation for the goods or service claimed thereunder, e.g., PARIS for fashion design, MADRAS for dosa¹ or ITALIAN for pizza, then such trademark is not likely to be considered registrable.

地理的名称自体は、その構成において識別力があるとは認められず、絶対的拒絶理由によって拒絶されます。しかし、地理的名称が特定の商品または役務に関連して使用され、宣伝されることによって識別力を獲得する場合は登録可能です。さらに、地理的名称が、例えばファッションデザインについて「PARIS」、ドーサ(パンケーキ)について「MADRAS」、ピザについて「ITALIAN」のように、指定される商品または役務と関連または評判がある場合、そのような商標は登録できない可能性が高いといえます。

Having said the above, if names of mountains are used in an arbitrary manner, which is not likely to be taken as indicating the origin of the goods e.g., Mount EVEREST for bananas, then such names may be considered registrable. Therefore, an application

¹ Dosa is a kind of food.

for the word mark **Mt. FUJI** in respect of clothing in class 25 may be considered registrable as clothing is not associated with any geographical feature of Mt. FUJI.

しかし、山の名称が恣意的に使用され、商品の原産地を示すものとは受け取られにくい場合、例えば、バナナに「Mount EVEREST」の商標を使用する場合、登録可能であると考えられます。第 25 類の衣料品に関する「Mt.FUJI」の商標の出願は、衣料品が富士山の地理的特徴を連想させるものではないため、登録性が認められる可能性があります。

We may add that Mt. Fuji is registered under no. 5283030 dated January 13, 2022, in class 3 in the name of Rohit Bansal trading as Rohit Agency in respect of “*detergent powder, bartan bar, dish cleaner, laundry soaps, laundry detergents, handwash, oil soap, toilet cleaner, surface cleaner, glass cleaner, liquid detergent*”, filed on proposed to be used basis.

なお、「Mt. Fuji」は 2022 年 1 月 13 日付の登録番号 5283030 として、Rohit Bansal trading as Rohit Agency 名義で第 3 類「洗剤パウダー、バルタンバー、食器用洗剤、洗濯用石鹼、洗濯用洗剤、手洗い用洗剤、オイル石鹼、トイレ用洗剤、表面用洗剤、ガラス用洗剤、液体洗剤」について登録されています。使用意思を基礎に出願されたものです。

Q5. Would a Japanese family name such as "KUBOTA" (class 33 sake), TACHIKAWA (class 7, class 20, class 24) be found distinctive enough to be registered ?

「KUBOTA」(第 33 類の日本酒)、「TACHIKAWA」(第 7 類、第 20 類、第 24 類)のような日本の氏は、登録されるに足る識別力があると認められますか。

Family names / surnames *per se* are not considered inherently distinctive unless one can show that such names have acquired distinctiveness by virtue of use, or renown as a well-known mark. However, this may not be entirely true in case the family name is of foreign origin and is not a name or surname popularly existing in India. An application for family surname is therefore likely to face absolute grounds of refusal on the ground of lack of distinctiveness that may be overcome only if it has acquired distinctive character by virtue of prior use.

氏のみ商標は、それ使用により識別力を獲得していること、または、著名な商標として知られていることを示すことができない限り、構成において識別力があるとは認められません。ただし、当該氏が外国に由来し、インドで一般的な姓でない場合には、この限りではありません。したがって、氏のみからなる商標の出願は、識別力の欠如という絶対的な拒絶理由に直面する可

能性が高く、先行使用により識別力を獲得した場合にのみ克服可能です。

Our check of the Registry’s database revealed that trademark KUBOTA is registered under no. 2387903 dated September 1, 2012, in class 33 for “*sake and Japanese white liquor (shochu)*”, in the name of Asahi-Shuzo Sake Brewing Co., Ltd., Japan, on proposed to be used basis. Similarly, trademark TACHIKAWA under no. 1498338 dated October 20, 2006 in classes 6, 19, 20 and 24 in the name of Tachikawa Corporation, Japan is registered on proposed to be used basis on the submission that Tachikawa is an uncommon foreign name not known in India and such name would be perceived by Indian customers as distinctive.

登録局のデータベースを確認したところ、商標「KUBOTA」は、2012年9月1日付けで第33類の「清酒及び日本の白酒（焼酎）」について、日本の朝日酒造株式会社名義で第2387903号として登録されていることが判明しました。同様に、第33類の「清酒及び日本産白酒（焼酎）」について、旭酒造株式会社（日本）名義で2012年9月1日付の登録第2387903号として登録されています。同様に、商標「TACHIKAWA」は、10月20日付の登録第1498338号で登録されています。TACHIKAWAはインドでは知られていない一般的な外国名であり、このような名称はインドの顧客には識別力があると認められ、2006年10月20日付け第1498338号として、日本の株式会社立川の名義で第6類、第19類、第20類、第24類で登録されています。

II. SIMILARITY OF TRADEMARKS, PRODUCTS, AND SERVICES

商標、商品、役務の類似性

Q1. Are there any published guidelines for determining similarity of trademarks?

特定の商品と役務の類似性を判断するための公表されたガイドラインはありますか。

There are no published guidelines for determining similarity of trademarks.

商標の類似性を判断するためのガイドラインは、公表されていません。

A mark is deemed to be deceptively similar to another mark if it so nearly resembles that other mark as to be likely to deceive or cause confusion. The Act does not lay down any criteria for determining what is likely to deceive or cause confusion. Therefore, every case must depend on its particular facts and the value of each case precedent lies in the tests applied for determining what is likely to deceive or cause confusion.

商標が他の商標と欺瞞的に類似していると認められるのは、その商標が他の商標に酷似しており、欺瞞や混同を引き起こすおそれが高い場合です。商標法は、何が欺瞞や混同を引き起こすおそれが高いかを判断する基準を定めていません。したがって、すべての事案は、その個別の事実に応じて判断せざるを得ず、判例の価値は、何が欺瞞または混同を引き起こすおそれが高いかを決定するために適用されるテストに基づきます。

The Supreme Court of India in the case of *Corn Products v Shangrila*, has held that the question of whether one mark is deceptively similar to another is a question of first impression and a question for the court (or tribunal) to decide.

インドの最高裁判所は、*Corn Products v. Shangrila* 事件において、ある商標が他の商標と欺瞞的に類似しているかどうかという問題は、第一印象により、裁判所（または法廷）が決定すべき問題であると判示しています。

The criteria for the determination of the deceptive similarity between two rival marks laid down by various judicial precedents of various High Courts of India were affirmed in the case of *Cadila Healthcare Limited v. Cadila Pharmaceutical Limited*, where the Hon'ble Supreme Court set out the following specific rules for deciding the nature of similar or misleading marks:

最高裁判所は、*Cadila Healthcare Limited v. Cadila Pharmaceutical Limited* 事件に

において複数の高等裁判所の判例が示した 2 つの商標間の欺瞞的類似性の判断基準を確認し、類似または誤解を招く商標の性質を判断するための具体的なルールを以下のように定めています：

- (i) **The nature of the marks, whether the marks are words, labels, or composite marks.**
商標の性質、商標が単語であるか、ラベルであるか、複合商標であるか。
- (ii) **The degree of resemblance between the marks, phonetic or visual, or similarity in the idea.**
商標間の類似の程度、称呼、外観又は観念の類似。
- (iii) **The nature of goods or services in respect of which they are used as trademarks.**
商標が使用される商品または役務の性質。
- (iv) **The similarity in the nature, character, and performance of the goods/services of the rival traders/service providers.**
比較する業者／役務提供者の商品／役務の性質、性格、性能の類似性。
- (v) **The class of purchasers/customers who are likely to buy the goods or avail the services, on their education and intelligence and a degree of care they are likely to exercise in purchasing and/or using the goods.**
商品を購入し、又は役務を利用する可能性のある購入者／顧客の階層、彼らの教養や知性、商品の購入及び／又は使用において彼らが行使する可能性のある注意の程度。
- (vi) **The mode of purchasing in the trading channels that the goods/services traverse in the course of business or placing an order for the good.**
商品／役務が業務上通過する取引経路における購入形態、または商品の発注。
- (vii) **Any other surrounding circumstances.**
その他周囲の状況。

Please note that while determining whether two rival marks are deceptively similar or likely to deceive or cause confusion, the test to be applied is in nutshell the test of an average person with imperfect recollection. It must be judged through the eyes of an average consumer of goods and services in question, wherein the average consumer perceives the mark as a whole and does not proceed to analyze its various details. (*Torrent Pharmaceuticals Ltd. vs. The Wellcome Foundation Ltd.*). In the event the similarity between the rival marks causes the members of the public to wrongly believe that the respective rival goods come from the same or economically

linked undertakings, then there is a likelihood of confusion. (*Compass Publishing BV vs. Compass Logistics Ltd.*).

比較される2つの商標が欺瞞的に類似しているか、欺瞞や混同を引き起こすおそれがあるかどうかを判断する際に適用されるテストは、一言で言えば、不完全な記憶を持つ平均的な人のテストであることに注意が必要です。平均的な消費者は商標を全体として認識するのであって、その様々な細部を分析するわけではありません。(Torrent Pharmaceuticals Ltd. vs. The Wellcome Foundation Ltd.)。比較対照される商標の類似性により、一般消費者がそれぞれの比較される商品が同一企業または経済的に関連する企業の商品であると誤信する場合、混同のおそれがあります。(Compass Publishing BV vs. Compass Logistics Ltd.)。

Q2.Are “SUPERSTAR” (Class 25) and “STAR” (Class 25) similar?

「SUPERSTAR」(クラス 25) と「STAR」(クラス 25) は似ていますか？

Please do note that both the words are quite close and will be treated as prima facie similar to each other. The prefix SUPER being superlative does not add any new meaning to the word STAR. Courts have held the word SUPER as laudatory in nature. Please do however, note that the word STAR per se is laudatory as it denotes high quality and the word SUPERSTAR is even more laudatory than mere STAR. Therefore, it may be difficult to establish inherent distinctiveness of both of these words in respect of any goods or services.

どちらの単語も非常に近いものであり、一応類似語として扱われることに留意ください。接頭語の SUPER は最上級であり、STAR に新たな意味を加えるものではありません。裁判所は SUPER という単語を賞賛的な意味としています。しかし、STAR という単語は、それ自体が高品質を表すことから称賛に値するものであり、SUPERSTAR という単語は、単なる STAR よりもさらに称賛に値するものであることに留意ください。従って、商品または役務に関して、これら二つの単語の固有の識別力を立証するのは難しいかもしれません。

Q3.Are there any published guidelines for determining similarity between specific goods and services?

特定の商品と役務の類似性を判断するためのガイドラインは公表されていますか？

There are no published guidelines for determining similarity between specific goods and services.

特定の商品と役務の類似性を判断するためのガイドラインは公表されていません。

For determining whether two sets of goods are of the same description or similar, various tests have been laid down in several judicial precedents such as,

2つの商品セットが同一商品か類似商品かを判断するために、いくつかの判例で以下のような様々な基準が定められています。

- (i) Consideration of the nature and characteristics of the rival goods/services, 比較される商品・役務の性質と特徴の検討、
- (ii) Their purposes, whether there is any overlap in the manufacturing and distribution channels, その目的、製造・流通経路の重複の有無、
- (iii) Respective trade channels, whether the rival goods are sold in the same shops over the same counters, それぞれの取引経路、比較される商品が同じ店舗で同じカウンターで販売されているかどうか、
- (iv) Respective classes of end consumers, それぞれの最終消費者層
- (v) Extent to which the respective goods or services are competitive, etc. それぞれの商品・役務がどの程度競合しているか、など。

Having said the above, please note that none of the above tests is conclusive in itself. The question whether or not two sets of goods are of the same description is a question of fact and in deciding the question, the practical business and commercial points of views should be considered.

以上のように、上記のテストはいずれもそれ自体で決定的なものではないことにご注意ください。2つの商品のセットが同じ説明であるかどうかは事実の問題であり、その問題を決定する際には、実務上および取引上の観点が考慮されるべきです。

III. PROSECUTION PROCEDURES

中間手続き

Q1. Is it permissible to divide a trademark application?

商標出願を分割することは可能ですか。

Yes, the Act has provisions for division of a trademark application. Please note that:

はい、同法には商標出願の分割に関する規定があります。以下の点にご注意ください：

- (i) Each divided application is treated as separate application with the same filing date;
分割された各出願は、同一の出願日を有する別個の出願として扱われます。
- (ii) A new serial number is allotted to the divided application; and
分割された出願には新しい通し番号が付与されます。
- (iii) The divided application is linked by cross reference with the initial application.
分割された出願は、最初の出願と相互参照されます。

Q2. Is standard character trademark system available. If available, please explain how to construe it in terms of similarity and trademark use obligation?

標準文字商標制度はありますか。ある場合、類似性と商標使用義務の観点からどのように解釈すればよいですか。

The Act does not recognize the specific term “Standard Character Trademark System”. Trademark applications may be filed for standard character/word mark in plain text, without any specific font style, size, or design elements, covering the literal elements of the mark and providing broad protection for the wording, regardless of how the mark is displayed.

商標法は「標準文字」制度という特定の用語を用いていません。標準文字商標は、特定のフォントスタイル、サイズ、デザイン要素を持たないプレーンテキストで商標を出願することができ、商標の文字要素をカバーし、商標がどのように表示されるかに関係なく、文言を幅広く保護することができます。

Deceptive Similarity - In assessing deceptive similarity between word marks, the comparison must be carried out without dissection and rival marks / words must be compared as a whole in their entirety avoiding meticulous comparison syllable by syllable. One must examine whether the totality of the trademark is likely to cause deception/confusion in the minds of the trade and public. It is important to consider the meaning conveyed. The word marks have to be examined from the point of view

of a person of average intelligence and imperfect recollection.

欺瞞的類似性 - 単語商標間の欺瞞的類似性を評価する場合、比較をされる商標を分離せずに行わなければならない、比較される商標／単語は、音節ごとの綿密な比較を避け、全体として比較されなければなりません。商標の全体性が、取引者及び公衆の心に欺瞞や混同を引き起こすおそれがあるかどうかを検討する必要があります。また、伝達される意味を検討することが重要です。商標は、平均的な知性と不完全な記憶力を持つ人の視点から検討する必要があります。

Use - Use of a word mark is generally construed as a reference to the use of printed or other visual representation of the mark and may be shown in any physical reference or other relation whatsoever. E.g., use on product packaging, documents such as sales invoices, advertisements and/or promotional material, spoken use of trademarks on advertisements and any use on any means of dissemination of information including online social media.

使用 - 文字商標の使用は、一般に、商標の印刷またはその他の視覚的表示の使用を指すものと解釈され、物理的な参照またはその他のいかなる関係においても示すことができます。例：製品パッケージ、請求書、広告および／または販促資料などの文書への使用、広告への商標の口頭使用、オンライン・ソーシャルメディアを含むあらゆる情報発信手段への使用。

Q3. Is series trademark system available?

シリーズ商標制度はありますか？

Registration of trademarks in series is provided for under the Act in India. It is an essential condition of registration in series that the differences in the proposed trademarks should be only in respect of non-distinctive matter, which does not substantially affect the identity of the marks. Such non-distinctive matter could be related statements as to quantity, size, price, quality, geographical origin, etc.

シリーズ商標の登録は、インドの法律で規定されています。商標の相違点は、商標の同一性に実質的な影響を与えない識別力のない事項のみであることがシリーズ商標登録の必須条件です。このような事項としては、数量、サイズ、価格、品質、地理的原産地などに関する記載が考えられます。

Further, it is necessary that each of the trademarks in series must be in respect of the same goods/services or description of goods or services. A series registration is

not possible where all the goods / services, although of the same description, are not in the same Nice Classification. All trademarks registered as series are deemed to be registered as associated trademarks.

さらに、シリーズ商標の各々は、同一の商品・役務又は商品・役務の説明に関するものでなければなりません。同じ商品・役務であっても、ニース分類が異なる場合は、シリーズ登録はできません。シリーズとして登録された商標は、すべて関連商標として登録されます。

Q4. Is a disclaimer system available?

権利不要求（ディスクレーマー）制度はありますか。

The Act empowers the registrar to refuse the application or accept it absolutely or subject to appropriate amendments, modifications, conditions or limitations as he may deem fit. The word disclaimer is no longer used in the current Act but words “conditions” and “limitations” are wide enough to cover a disclaimer and the registrar often restricts a proprietor’s exclusive rights and define the scope of registration as he deems fit. Therefore, the general principles pertaining to disclaimers under the old law continue to be relevant.

商標法は、登記官が適当と考える場合には、出願を拒絶するか、又は絶対的に、若しくは適切な修正、変更、条件若しくは制限を条件として、出願を受理する権限を付与しています。現行法ではもはや「権利不要求」という用語は用いられていませんが、「条件」及び「制限」という言葉は「権利不要求」をカバーするのに十分広く、登記官はしばしば所有者の排他的権利を制限し、適切と考える登録の範囲を定めます。従って、旧法における「権利不要求」条項に関する一般原則は引き続き適用されます。

Q5. Is a letter of consent system available.

同意書制度はありますか？

Consent system is specifically provided for in the Act and Indian examiners do have discretionary powers vested to accept letters of consent from the proprietors of the earlier trademarks and register the latter trademark under special circumstances. The draft manual of trademarks by the trademarks registry prescribes a consent letter from the proprietor of the earlier mark to contain the following particulars:

同意制度は同法に明確に規定されており、インドの審査官は、特別な状況下において、先の商標の所有者からの同意書を受理し、後の商標を登録する裁

量権を有します。商標登録局による商標のマニュアル草案では、先行商標の所有者からの同意書には以下の事項を記載することが規定されています：

(a) Assertion of proprietorship over the same/similar trademark(s) by virtue of registration under particular number(s);

特定番号の登録による同一／類似商標の所有権の主張；

(b) Goods/services to which the proprietor of the cited mark is consenting;

引用商標の所有者が同意している商品／役務；

(c) The Letter of consent should be from the same person whose name appears in the citation; and

同意書は、引用商標に名前が記載されている人物と同じ人物からのものであること。

(d) Letters of consent should be in English or Hindi language.

同意書は英語またはヒンディー語であること。

IV. OPPOSITION/INVALIDATION TRIAL

異議・無効審判

Q1. Can you file an appeal against the opposition decision rendering both marks are not similar?

両商標が非類似であるとする異議決定に対して、審判を請求できますか？

An appeal against the order or decision of the registrar of Trade Marks may be filed before the High Court within three months from the date on which such order/decision is communicated. Appeal may include all the grounds on which the appellant wishes to rely against the order / decision of the registrar.

商標登録官の命令又は決定に対する不服申立は、当該命令／決定が通知された日から 3 ヶ月以内に高等裁判所に提出することができます。不服申立には、登録官の命令／決定に対して請求人が依拠したいすべての根拠を含めることができます。

Q2. Please compare the costs for opposition procedure and invalidation action.

異議申立と無効審判の費用を比較してください。

Opposition proceedings can only be filed before the Trade Marks Registry. Upon advertisement of a trademark in the Journal, a notice of opposition can be filed

within a non-extendible period of four months from date of such advertisement in the Journal. Whereas an invalidation/cancellation petition can be filed before the Trade Marks Registry as well as the High Court within whose jurisdiction the appropriate office of the Trade Marks Registry falls. The total costs of opposition and cancellation proceedings before the Trade Marks Registry is approximately the same. Whereas cancellation action filed before the High Court is slightly more expensive.

異議申立手続は商標登録局にのみ行うことができます。商標が商標登録公報に掲載された場合、商標登録公報に掲載された日から 4 ヶ月以内に異議申立書を提出することができます。一方、無効・取消の申立ては、商標登録局および商標登録局の管轄区域内にある高等裁判所に対して行うことができます。異議申立と取消訴訟の費用は、商標登録局でも高等裁判所でもほぼ同じです。一方、高等裁判所に対する取消訴訟の費用は若干高くなります。

Please note that cancellation actions before the High Courts are likely to get resolved faster as the pleading and evidence by the petitioner is filed at the same time and the functioning of the High Courts is faster as compared to the Trade Marks Registry in terms of disposal of such actions. The Trade Marks Registry follows the procedure for disposal of cancellation actions as per the Trade Mark Rules, 2017, whereunder each party is called upon to file their pleadings first and respective evidence by way of affidavits thereafter.

高等裁判所での取消訴訟は、申立人の答弁書と証拠が同時に提出されるため、より早く解決される可能性が高く、そのような訴訟の処理に関して、高等裁判所の機能は商標登録局と比較してより迅速であることにご注意ください。商標登録局は、2017 年商標規則に従って取消訴訟を処理し、各当事者は最初に答弁書を提出し、その後、宣誓供述書により証拠を提出します。