

## TAKEUCHI IP TRADEMARK SEMINAR

December 8, 2023

# Vietnam Trademark Law Q&A

Mr. Pham Nghiem Xuan Bac, Attorney-at- Law

of Vision & Associates

(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。

**V&A: No, a trademark consisting of one digit, two digits or three digits (in normal font, without stylization) shall be considered as simple numerals and devoid of distinctiveness<sup>1</sup>. However, there is an exception case that such a trademark shall be registrable if it has been acquired its distinctiveness through wide use around the world including Vietnam prior to the filing date.**

V&A : いいえ、1桁、2桁、3桁の数字からなる商標（通常の手体で、図形化されていないもの）は、単なる数字であり、識別力を有しません。しかし、出願日前にベトナムを含む全世界で広く使用され識別力を獲得している場合は、例外的に商標登録が可能です。

**Of note, if one digit, two digits or three digits in the trademark are presented in stylization, the trademark may be registered in its entirety with “one digit, two**

---

<sup>1</sup> Article 74.2(a) of the Vietnamese IP Law

**digits or three digits” disclaimed.**

商標中の 1 桁、2 桁又は 3 桁の数字が図形化されている場合には、「1 桁、2 桁又は 3 桁」の数字について権利不要求を行った上で、商標全体として登録することができる点にご留意ください。



**For example: the trademark was registered in Classes 30, 32 & 33 – the trademark was protected as a whole form and “123” is disclaimed.**



例えば、商標 は、第 30 類、第 32 類及び第 33 類において、商標全体として登録され、「123」については権利不要求がなされています。

**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。

**V&A: Yes, a trademark consisting of three characters or two characters (which can be pronounced as a word) is sufficiently distinctive to be registrable as a trademark in Vietnam.**

V&A : はい、3 文字または 2 文字（単語として発音できる）からなる商標は、ベトナムでは商標登録できるほど十分な識別力を有します。

**However, a trademark consisting of one character or two characters (which cannot be pronounced as a word) shall be considered as simple letters and devoid of distinctiveness<sup>2</sup>. However, there is an exception case that such a trademark shall be registrable if it has been acquired its distinctiveness through wide use around the world including Vietnam prior to the filing date.**

しかし、1 文字または 2 文字（単語として発音できない）からなる商標は、単なる文字と認定され、識別力がないものとされます。ただし、出願日前にベトナムを含む全世界で広く使用され識別力を獲得している場合は、例外的に商標登録が認められます。

---

<sup>2</sup> Point 39.3b of Circular 01/2007/TT-BKHCHN.

**For example: the trademarks “ABC”, “LA” are inherently registrable in Vietnam but the marks “X”, “XY” are NOT inherently registrable in Vietnam.**

例えば、「ABC」、「LA」の商標はベトナムで本来登録可能ですが、「X」、「XY」の商標はベトナムで本来的に登録できません。



**The trademark with the stylization letters “SK” is protected as a whole form and the letters “SK” are not protected separately.**



“SK”の文字を図形化した商標は全体として保護され、“SK”の文字は個別に保護されるものではありません。“SK”の文字の商標は全体として保護され、“SK”の文字には個別に保護されるものではありません。

**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。

**V&A: There are two scenarios in this question.**

V&A：この質問には2つのシナリオがあります。

**Scenario 1: Trademark "Lady Gaga" or "LADY GAGA" is filed in the name of Lady Gaga.**

シナリオ1：商標「Lady Gaga」または「LADY GAGA」がレディー・ガガの名義で出願されている場合。

- **Yes, it is registrable for musical records and/or downloadable music files in Vietnam.**
- はい。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。

**Scenario 2: Trademark "Lady Gaga" or "LADY GAGA" is filed in the name of other parties/ individuals.**

シナリオ2：「Lady Gaga」または「LADY GAGA」の商標が他人名義で出願されている場合。

- **No, it may not be registrable for musical records and/or downloadable music files in Vietnam due to the reason that the trademark is the stage name of the American famous singer “Lady Gaga”<sup>3</sup>.**
- いいえ、「LADY GAGA」商標は、米国の有名歌手「レディー・ガガ」の芸名であるため、ベトナムの音楽レコード及び／又はダウンロード可能な音楽ファイルに登録することはできません。

**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。言い換えれば、「Mt. Fuji」は地理的表示を示さないとして登録できますか。

**V&A: In the current practice, the IP Vietnam tends to refuse any trademark containing the geographical name. Therefore, a trademark "Mt. Fuji" may be rejected as it is the geographical name “Mountain Fuji” in Japan<sup>4</sup>.**

V&A： 現在の実務では、ベトナム知的財産局は地理的名称を含む商標を拒絶する傾向にあります。したがって、「Mt. Fuji」という商標は、日本の地理的名称「富士山」であるため、拒絶される可能性があります。

**However, as the goods are clothing, it is possible to overcome the rejection by arguing that there is not any connection between “Mt. Fuji” and the clothing goods. Actually, “Mt. Fuji” is not known or famous about the goods “clothing”, rather it is best known as a travel place in Japan. Hence, “Mt. Fuji” cannot be considered as a sign indicating the origin of goods “clothing” and it does not cause misunderstanding or confusion or deceive consumers as to the origin of goods “clothing”. In light of this, "Mt. Fuji" is inherently registrable as a trademark for clothing goods.**

しかし、商品が被服であるため、「Mt. Fuji」と被服との間に関連性がないことを主張

---

<sup>3</sup> Article 73.3 of the Vietnamese IP Law.

<sup>4</sup> Article 73.5 & Article 74.2(dd) of the Vietnamese IP Law.

することにより、拒絶を克服することは可能です。実際、「富士山」は「被服」という商品について知られているわけでも有名なわけでもなく、むしろ日本の旅行地としてよく知られています。したがって、「富士山」は「被服」の原産地を表示する商標とはされず、「被服」の原産地について消費者に誤認や混同を与えたり、欺いたりすることはありません。この観点から、「Mt. Fuji」は本来的に、被服の商標として登録可能です。

**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)のような日本の姓は、登録されるに足る識別力があると認められますか。

**V&A: Yes, a Japanese family name such as "KUBOTA", "TACHIKAWA" consisting of the Latin characters is distinctively sufficient to be registrable as a trademark in Vietnam.**

V&A : はい、ラテン文字からなる「KUBOTA」、「TACHIKAWA」のような日本の姓は、ベトナムで商標として登録するのに十分な識別力があります。

## II. Similarity of trademarks, products, and services

商標、商品、サービスの類似性

**Q1. Are there any 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すか。

**V&A: Determining similarity of trademarks is stipulated at Point 39.8 of Circular 01/TT-BKHCN). In particular, similarity between the trademarks shall be considered and assessed from the perspectives of both signs and goods/ services under the marks. The similarity in terms of signs is determined by comparison of the marks in structure, content, pronunciation, appearance and concept (meaning) in order to measure the impacts of the marks to the public.**

V&A : 商標の類似性の判断は、Circular 01/TT-BKHCN の 39.8)に規定されています。特に、商標の類似性は、商標と商品・サービスの両方の観点から検討・評価されます。商標の類似性は、公衆に与える影響を測定するため、商標の構成、内容、発音、外観及び概念(意味)を比較することによって決定されます。

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

「SUPERSTAR」（第 25 類）と「STAR」（第 25 類）は類似しますか。

**V&A: Two signs “SUPERSTAR” and “STAR” shall be considered as confusingly similar to each other<sup>5</sup> because of the following reasons:**

- The sign “SUPERSTAR” is perceived as a combination of two elements “SUPER” and “STAR”, in which the prefix “SUPER” is a weak element due to descriptive meaning and the suffix “STAR” plays a distinctive role in the structure.
- The signs have the same distinctive element “STAR”. The combination of the prefix “SUPER” within the sign “SUPERSTAR” is not sufficient to create the distinguishableness between the signs.
- The goods covered by the marks are in the same Class 25.
- In light of the above, “SUPERSTAR” is indistinguishable from “STAR” in terms of structure, meaning, visual impression and goods concerned.

V&A : SUPERSTAR "と "STAR "の 2 つの商標は、以下の理由により、互いに混同を生じるほどに類似するものとされます。

- 「SUPERSTAR」という商標は、「SUPER」と「STAR」という 2 つの要素の組み合わせとして認識され、その中で接頭辞「SUPER」は記述的な要素であるため弱い要素であり、「STAR」という接尾辞が構成上識別的な役割を果たしています。
- これらの商標は「STAR」という同じ識別的な要素を有します。「SUPERSTAR」の商標中、“SUPER”の接頭辞との組み合わせは、両商標の間に識別性を生じさせるのに十分ではありません。
- 両商標の対象商品は同じ第 25 類です。
- 以上のことから、「SUPERSTAR」は「STAR」と構成、観念、視覚的印象、対象商品において区別できません。

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

特定の商品とサービス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。

**V&A: Determining similarity between specific goods and services is stipulated at Point 39.9(c) of Circular 01/2007/TT-BKHCHN, which is judged on factors. i.e. their nature**

---

<sup>5</sup> Point 39.11(iii) of Circular 01/2007/TT-BKHCHN.

(element, structure), function, purposes of use, sources and channels of sale or distribution. Accordingly, one item of goods and one item of services shall be deemed similar if: (i) they have a relationship in terms of their nature (they are formed from each other), (ii) they have a relationship in terms of their function (they are reliant on each other to complete their function), and (iii) they have a close relationship in terms of their method of implementation (one is the result of use or exploitation of the other).

V&A： 通達 01/2007/TT-BKHCN の 39.9(c)に、特定の商品と役務の類似性の判断が規定されています。すなわち、以下の場合、1つの商品と1つのサービスは類似するものとされます： (i)その性質において関係がある（互いから形成されている）、(ii)その機能において関係がある（互いがその機能を発揮するために依存している）、(iii)その使用方法において密接な関係がある（一方が他方の使用または利用の結果である）。

For example:

- “Clothes in Class 25 and Tailor services in Class 40” are considered similar because the “clothes” is created from the “tailor services”;
- “Cosmetics in Class 3 and Beauty salon services in Class 44” are considered similar because “cosmetics” are used for “beauty salon services”;
- “Pharmaceutical products in Class 5 and Trading in pharmaceutical in Class 35” are considered similar because “pharmaceutical products” are objects of the services “Trading in pharmaceutical”.

例えば

- 「第 25 類の衣服」と「第 40 類の仕立サービス」は、「衣服」が「仕立サービス」から生み出されるため、類似するものとされます。
- 第 3 類の化粧品と第 44 類の美容室サービスは、「化粧品」が「美容室サービス」に使用されることから類似するものとされます。
- 第 5 類の医薬品と第 35 類の医薬品の取引」は、「医薬品」が「医薬品の取引」という役務の対象であることから類似するものとされます。

### III. Prosecution procedures

出願手続

#### 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。

**V&A: Yes, prior to the date the IP Vietnam issues a decision on refusal of acceptance of trademark application, decision on grant of trademark registration, decision on refusal of trademark registration, an applicant may divide a part of goods/ services under a trademark application into one or more applications (“divided application”). The divided application shall have the same filing date/ priority date as the original Application. The applicant must pay the prescribed fees for the divided application<sup>6</sup>.**

V&A： はい、ベトナム知的財産庁が商標出願の拒絶査定、商標登録の許可査定、商標登録の拒絶査定をする前に、出願人は商標出願の商品・役務の一部を1つ以上の出願に分割することができます（「分割出願」）。分割された出願は、元の出願と同一の出願日／優先日を有する。出願人は分割された出願について所定の手数料を支払わなければなりません。

**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。

**V&A: There is not any official system/ guideline on definition of a standard character trademark in Vietnam. However, at the current practice, it can be interpreted that the standard character trademark contains a combination of simple letters and numbers, which are represented in normal font without any stylization, in black-white or color.**

V&A： ベトナムには、標準文字商標の定義に関する公式な制度やガイドラインはありません。しかし、現在の実務では、標準文字商標は、単純な文字と数字の組合せを含み、様式化されていない通常のフォントで、白黒またはカラーで表現されていると解釈することができます。

**In terms of similarity, assessment on similarity of trademarks under the Vietnamese IP law and regulations shall apply to the standard character trademarks<sup>7</sup>. In particular, they will be considered identical if their structures, contents, pronunciations, meanings, and appearance are identical. A claimed**

---

<sup>6</sup> Point 17.2 of Circular 01/2007/TT-BKHCHN.

<sup>7</sup> Point 39.8 of Circular 01/2007/TT-BKHCHN.



**mark and a cited mark (both in standard characters) will be considered confusingly similar if:**

類似性に関しては、ベトナムの知的財産権法及び規則に基づく商標の類似性評価が標準文字商標に適用される。特に、構造、内容、発音、意味、外観が同一であれば、同一とみなされる。出願商標と引用商標（いずれも標準文字）は、以下の場合、紛らわしいほど類似しているとされます。

- i. they are nearly identical in terms of structure, or/ and content, or/ and pronunciation, or/and concept (meaning), or/ and appearance, so that consumers may confuse the marks as one and the same, or wrongly believe that they are two different versions, or they have the same origin; or**
- ii. the claimed mark is only transliteration or translation of the cited mark if the cited mark is well-known mark.**

- i. 構造、内容、発音、概念（意味）、外観がほぼ同一であるため、需要者が両商標を同一のものと混同する、両者が異なるバージョンであると誤認する、または両者が同一の出所であると誤認する場合。
- ii. 引用商標が著名商標であり、クレーム商標は引用商標の音訳または翻訳に過ぎない場合。

**In terms of trademark use obligation, although the mark in actual use is different from the mark protected in the registration certificate, such evidence of use of the mark is also acceptable in Vietnam provided that this difference is insignificant, which does not change the distinctiveness of the mark and does not affect the characteristics of the mark.**

商標の使用義務について、実際に使用されている商標が登録証で保護されている商標と異なる場合であっても、その差異が些細なものであり、商標の識別力を変更せず、商標の特徴に影響を与えないのであれば、ベトナムではそのような商標の使用証拠も認められます。

**For example:**

<b>The actual used mark</b> 使用商標	<b>The protected mark</b> 登録商標	<b>Possible conclusion on evidence of use of the mark</b> 使用証拠の結論
Infinity, <i>Infinity</i> , <i>INFINITY</i>	INFINITY	Acceptable 認容

**Q3. Is series trademark system available?**

シリーズ商標制度は利用可能ですか。

**V&A: No, a series trademark system is not available in Vietnam.**

V&A : いいえ、ベトナムではシリーズ商標制度はありません。

**Q4. Is a disclaimer system available?**

権利不要求制度はありますか。

**V&A: Yes, a disclaimer system is available in Vietnam**

V&A : はい、権利不要求制度は存在します。

**Q5. Is a letter of consent (LOC) system available.**

同意書制度は存在しますか。

**V&A: No, a LOC system is not available under the laws of Vietnam. It is just a practice by the IP Vietnam and the LOCs shall be considered on a case by case basis. In general, LOCs are accepted in cases it is unlikely to cause confusion among consumers as to the origin of goods/ services bearing the marks, for example: the marks are not identical or not closely similar in terms of sign and goods/ services concerned.**

V&A: いいえ、ベトナム法上、同意書制度はありません。ベトナム知的財産庁の実務上は、同意書はケースバイケースで考慮されます。一般的には、商標が付された商品・役務の出所について消費者に混同を生じさせる可能性が低い場合、例えば、商標が同一でない、または商標と商品・役務が密接に類似していない場合に同意書が認められます。

## **IV. Opposition/invalidation trial**

### **異議申立/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？

**V&A: No, the opposition decision is deemed the final one on the opposition proceeding, and it is not appealable.**

V&A : いいえ、異議決定は異議手続の最終決定とされ、不服を申し立てることはできません

ん。

**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。

**V&A:** Generally, the costs for opposition procedure are lower than invalidation action.

Please see details in the below table:

V&A: 一般的に、異議申立手続にかかる費用は無効審判手続にかかる費用よりも低額です。

詳細は下表をご参照ください:

	<b>Opposition procedure</b>	<b>Invalidation action</b>
<b>Official fees</b> 公式費用	<b>US\$25 per mark per class</b> 類毎に 25 米ドル	<b>US\$33 per mark, regardless of class</b> 分類数に拘わらず商標毎に 33 米ドル
<b>Our agency fees</b> 代理人費用	<b>2-5 hours, exclusive of VAT (5% on our agency fees).</b> 付加価値税を除き 2~5 時間	<b>4-8 hours, exclusive of VAT (5% on our agency fees).</b> 付加価値税を除き 4~8 時間