西村あさひ法律事務所
NISHIMURA & ASAHI
アジアニューズレター

2021年
4月1日号

ミャンマー：商標登録に関するアクションプラン [1]

執筆者：湯川 雄介、中島 朋子

1. はじめに

ご案内のとおり、ミャンマーでは 2020 年 10 月から商標法に基づく移行措置として、既存商標の出願が始まっています。

ミャンマーの状況は日々深刻さを増しており、進出企業におかれましては駐在員の退避を始められる先が出てきていると理解しておりますが、現在の緊急時対応リスクマネジメントの一環として、商標に関する対応を行うことについて解説いたします。

2. 商標法に基づく既存商標の出願について

2019 年 1 月に成立した商標法は(使用の事実ではなく)出願の先後で商標権の優劣を決する建前を採るため(商標法 19 条)、権利保護のためには早く出願をすることが求められます。この点、現時点において商標法は未施行であり、施行日 [2]も未定ですが、2020 年 10 月 1 日からは商業省の下に知財庁(IP Department)がソフトオープンしました。

ソフトオープン期間においては、①商標法の発行前に有効であった登録法に従って証書登記所において登録された標章の権利者又は②連邦の市場において実際に使用されている未登録標章の権利者に対して、出願が認められています。かかる者からの出願が標章登録出願の受付を公式に開始する日(知財庁のグランドオープン日)までに提出され、所定の手数料が支払われ、基礎的要件を満足している場合には、グランドオープン日に標章登録出願がなされたものとして扱われます(商標法 93 条(a)、商業省 Order No.63/2020)。かかる既存商標の出願は、インターネット上で行うことが想定されており [3]、日本から行うことも可能です。

---

1 本稿の作成にあたっては、特許庁より JICA 長期専門家として派遣され、知財法制の整備・知的財産庁の創設に深く関与されている高岡裕美氏より貴重なご示唆を頂戴しました。もとより、本稿の内容については執筆者に全ての責任がありますが、この場を借りて御礼を申し上げます。

2 大統領が発効の目的のために定めた日に発効するものとされています(商標法 1 条(b))。

3 https://ipd.gov.mm/e-filing

本ニューズレターは法的助言を目的とするものではなく、個別の案件については当該案件の個別の状況に応じ、日本法または現地法弁護士の適切な助言を求めて頂く必要があります。また、本稿に記載の見解は執筆担当者の個人的見解であり、当事務所または当事務所のクライアントの見解ではありません。

西村あさひ法律事務所 広報室
Tel: 03-6250-6201 E-mail: newsletter@nishimura.com

© Nishimura & Asahi 2021

3. 既存商標の出願を行うことの必要性

今後、ミャンマーの政治･経済の状況がどのように展開するかは極めて不透明ですが、今後ビジネスを継続される場合にはそのために商標の保護をすることは必要です。また、国外退避等により一時的に様子を見る場合であっても、混乱した状況下において無関係の第三者に商標を利用される懸念があり、ブランド価値の毀損を未然に防ぐことは斯様な状況下においては平時に比して重要性が高まっていると考えられます。また、他社により、自社と同一又は類似した商標が先に登録されてしまうと、ミャンマーにおいては当該商標が優先することになりますので、劣後する自社の商標をミャンマーで使用した場合、差止めや損害賠償請求を受けたり、刑事責任を追及されたりするおそれがあり、現下の状況及び今後の悪化の可能性がかかるリスクをより高めているといえます。

4. 既存商標の出願に伴う留意事項とその対応

上述のとおり、既存商標の出願を行うためには、当該商標につき、①登録法に従って証書登記所において登録されていること又は②市場において実際に使用されていることが必要となります。

このうち、①については、現在、国内の多くの証書登記所が CDM により閉鎖されている模様であるため、登録法に基づく登録がなされていない場合には、同法に基づく新たな登録が事実上困難であるという問題がありますが、実務上の工夫としては、証書登記所が業務を再開してから事後的に登記をすることを前提に、当該登記に際して通常行われている新聞広告[4]を事実上行う等の対応がなされているように見受けられます。

この点、現時点において、新聞広告を行うとすると、事実上国営新聞のみでしか行うことができませんが、現状に照らしますと、国営新聞への掲載はレピュテーションリスクが否定し得ないところです。そこで、上記要件①ではなく、②のアプローチを採る方法が考えられ、具体的には、特定の日時において特定の標章が特定の人物によって使用されていることが公に周知できればその趣旨を達成できると考えられることから、何らかの形での当該商標を使用し、もって使用の事実の疎明資料とすることが考えられます[5]。

5. 以後の対応

既存商標の出願を行った上で、グランドオープン時の優先権を確保するためには、グランドオープン日より前に所定の手数料を支払う必要があります(前記商業省 Order No.63/2020)。

この点、審査後の出願は公開されるため(商標法 25 条(b))、どの企業が商標登録を行ったかについては外部に明らかになるところ、かかる手数料を支払うことに伴うレピュテーションリスク発生の可能性は否定できません。

しかしながら、現状、グランドオープン日は相当先になることが予想されることから、当該支払いのタイミングが到来した時点で、そのときの状況を踏まえて最終的な判断をすることも可能かと思われます。

したがって、従前から言われておりますとおり、ソフトオープン期間における出願を行った方が望ましいという現状は変わっておらず、ミャンマーにおけるインターネットの接続等の環境がより不安定になっていることに鑑みますと、リスクマネジメントの観点からもより早期の対応が求められているともいえましょう。

---

4 従前実務では商標使用の新聞広告を行うためには証書登記所が発行する登記番号を有していることが前提とされていましたが、現状、国営新聞において登記番号の記載がない商標の新聞広告が散見されています。

5 当該使用の立証として用いることができるものとしては、証書登記所における登記･新聞広告のほか、登記された契約書等、一般に告示したことの証明、連邦内の市場において実際に使用したことの証明、商標を広告したことの証明、納税の領収書･経費に関する領収書等があります(商業省 Order No.63/2020 7 条)。

© Nishimura & Asahi 2021

ゆかわ　ゆうすけ
湯川　雄介　西村あさひ法律事務所　パートナー弁護士　ヤンゴン事務所代表
y.yukawa@nishimura.com

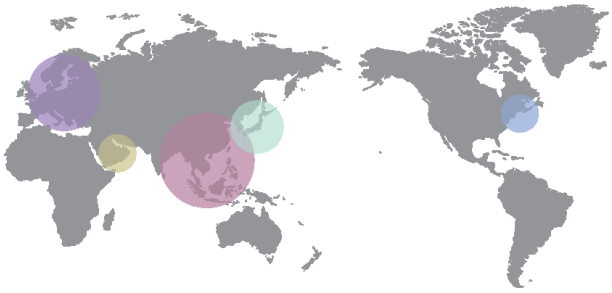
1998 年慶應義塾大学法学部法律学科卒業、2007 年スタンフォード大学ロースクール卒業(LL.M.)。2013 年 1 月よりミャンマーに駐在し、数多くの日系企業に広くアドバイスを提供してきたほか、ロビイング活動、法整備支援プロジェクトへの関与も多数。Chambers Asia- Pacific および Chambers Global において、ミャンマーの General Business Law の分野で Leading Individual に選出。

なかしま　ともこ
中島　朋子　西村あさひ法律事務所　弁護士
to.nakashima@nishimura.com

2017 年から 2019 年まで独立行政法人国際協力機構(JICA)長期派遣専門家として首都ネピドーに駐在した。現地裁判官・法務長官府職員との緊密な協力関係のもと、ミャンマーにおける知財裁判制度整備や民事調停制度導入等に関与した経験を有する。

© Nishimura & Asahi 2021

西村あさひ法律事務所では現在、国内外に 18 の拠点を設けています。



東京
東京都千代田区大手町1-1-2 大手門タワー 〒100-8124
Tel 03-6250-6200　Tel 03-6250-7210（弁護士法人西村あさひ法律事務所 主事務所）

名古屋
Tel　052-533-2590
社員　藤井宏樹

大阪
Tel　06-6366-3013
社員　臼杵弘宗
井垣太介
廣田雄一郎
伴真範

福岡
Tel　092-717-7300
社員　尾崎恒康
髙木謙吾
舞田靖子

ニューヨーク
Nishimura & Asahi NY LLP
Tel　+1-212-830-1600
E-mail　info_ny@nishimura.com
執行パートナー　山口勝之
副執行パートナー　清水恵
パートナー　辰巳郁
浦野祐介

ドバイ
Tel　+971-4-386-3456
E-mail　info_dubai@nishimura.com
カウンセル　森下真生

フランクフルト
Nishimura & Asahi Europe Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Tel　+49-(0)69-870-077-620

デュッセルドルフ
Nishimura & Asahi Europe Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Tel　+49-(0)211-5403-9512

E-mail　info_europe@eml.nishimura.com
共同代表　石川智也
ドミニク・クルーゼ

バンコク
Tel　+66-2-168-8228
E-mail　info_bangkok@nishimura.com
パートナー　小原英志
Chavalit Uttasart
(SCL Nishimura)
Jirapong Sriwat
下向智子

ジャカルタ*1
Walalangi & Partners
Tel　+62-21-5080-8600
E-mail　info@wplaws.com
執行パートナー　Luky Walalangi

Rosetini & Partners Law Firm
Tel　+62-21-2933-3617
E-mail　info_jakarta@nishimura.com
パートナー　町田憲昭

ヤンゴン
Tel　+95-1-8382632
E-mail　info_yangon@nishimura.com
代表　湯川雄介
副代表　今泉勇

北京
Tel　+86-10-8588-8600
E-mail　info_beijing@nishimura.com
首席代表　中島あずさ
代表　志賀正帥

上海
Tel　+86-21-6171-3748
E-mail　info_shanghai@nishimura.com
首席代表　野村高志
代表　東城聡
木下清太

シンガポール
Tel　+65-6922-7670
E-mail　info_singapore@nishimura.com
共同代表　山中政人
宇野伸太郎
パートナー　佐藤正孝
煎田勇二
イカング・ダーヤント

ご案内：シンガポール法法律事務所であるBayfront Law LLCとのNishimura & Asahi-Bayfront Law Allianceにより、シンガポール法を含んだリーガルサービスを提供しております。

Okada Law Firm(香港)*2
Tel　+852-2336-8586
E-mail　s.okada@nishimura.com
代表　岡田早織

ハノイ
Tel　+84-24-3946-0870
E-mail　info_hanoi@nishimura.com
ベトナム事務所統括　小口光
代表　平松哲

ホーチミン
Tel　+84-28-3821-4432
E-mail　info_hcmc@nishimura.com
ベトナム事務所統括　小口光
代表　大矢和秀
Vu Le Bang
Ha Hoang Loc

台北
西村朝日台灣法律事務所
Tel　+886-2-8729-7900
E-mail　info_taipei@nishimura.com
共同代表　孫櫻倩
張勝傑

*1 提携事務所　*2 関連事務所

当事務所のアジアプラクティスは、日本とベトナム、インドネシア、シンガポール、フィリピン、タイ、マレーシア、ラオス、カンボジア、ミャンマー、インド、中国、台湾、香港、韓国等を含むアジア諸国との間の、国際取引を幅広く取り扱っております。例えば、一般企業法務、企業買収、エネルギー・天然資源関連、大型インフラ、プロジェクト・ファイナンス、知的財産権、紛争処理、進出および撤退等の取引について、同地域において執務経験のある弁護士が中心となり、同地域のビジネスおよび法律実務を熟知した、実践的なリーガルサービスの提供を行っております。本ニューズレターは、クライアントの皆様のニーズに即応すべく、同地域に関する最新の情報を発信することを目的として発行しているものです。

© Nishimura & Asahi 2021