

悪意（Bad-faith）の商標出願に関する 調査研究報告書

平成 30 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

要 約

背景

近年、有名なブランドの商標等が第三者によって無断で商標出願及び登録される、いわゆる「悪意 (bad faith) の商標出願」が発生している。日米欧中韓の商標五庁を含む各国及び地域においては、悪意を判断するための要素や悪意の商標出願であると判断される時期等を、それぞれの法制度により定め、運用している。

目的

悪意の商標出願に関する国内外の事例を調査し、法制度及び運用を整理及び分析することで、悪意の商標出願に関する課題点の整理を行う。また、下記の各調査を通じて、今後の法制度の在り方の検討のための基礎資料を作成することを目的とする。

公開情報調査

我が国を含む16か国及び地域を対象として、悪意の商標出願に関する法制度及び運用、事例等を調査及び分析した。

国内質問票調査

国内企業等を対象として、悪意の商標出願に関する対応策や紛争事例、今後の課題及び要望等について質問票調査を実施した。

【回答数／送付数】

444 件／1,063 件
(回収率 41.8%)

海外質問票調査

米国、欧州、英国、ドイツ、フランス、オーストラリア、中国、韓国、台湾、インドの10か国及び地域を対象として、悪意の商標出願に関する法制度及び運用、事例等について質問票調査を実施した。

国内ヒアリング調査

悪意の商標出願に関する課題の整理及び分析に対して専門的な視点からの助言を得るため学識経験者6名にヒアリング調査を実施した。また関係団体7者、国内企業10者を対象とするヒアリング調査を実施した。

委員会での検討

悪意の商標出願に関して専門的な視点から検討、分析を行うため、学識経験者2名、産業界有識者2名および弁護士2名の計6名からなる委員会を4回開催した。

まとめ

- ・ 悪意の商標出願の性質に着目し、悪意の商標出願と考えられる事例を引き続き検討し整理することにより、悪意の商標出願の外延について明確化を図ることが望ましい。
- ・ 悪意の商標出願に対しては、商標法第3条第1項柱書、第4条第1項第7号、第8号、第10号、第15号、第19号、第53条の2が適用し得る。特に、第4条第1項第19号の適用は、立法経緯等を考慮すれば、従来よりも柔軟な適用を図ることができるのではないかと考えられる。
- ・ 海外での対応策については、ある国での周知商標・著名商標について、他国でもデータベースで情報を共有しつつ他国での審査の参考資料にするといった運用について、引き続きに検討を進めていくことが望ましい。

I. 序

1. 本調査研究の背景と目的

近年、有名なブランド等の商標が第三者によって無断で商標出願及び登録される、いわゆる「悪意 (bad faith) の商標出願」が発生している。日米欧中韓の商標五庁 (TM5) の法制度において、悪意の定義は存在しない。しかしながら、TM5における悪意の商標出願プロジェクトにおいて、悪意の商標出願とは、主に他人の商標が当該国及び地域で登録されていないという事実を利用して、不正な目的で当該商標を商標出願することとされている¹。

TM5を含む各国及び地域においては、悪意を判断するための要素や悪意の商標出願であると判断される時期等を、それぞれの法制度により定め、運用している。我が国の商標法においては、第3条第1項柱書²、第4条第1項第7号³、第8号⁴、第10号、第15号⁵、第19号⁶、第53条の2が悪意の出願に適用し得る規定として挙げられる。

そこで、本調査研究では、悪意の商標出願に関する国内外の事例を調査し、法制度及び運用を整理及び分析することで、悪意の商標出願に関する課題点の整理を行う。また、それらの課題をより精緻に把握するため、国内質問票調査、海外質問票調査及び国内ヒアリング調査等を通じて、今後の法制度の在り方の検討のための基礎資料を作成することを目的とする。

2. 本調査研究の実施方法

(1) 公開情報調査

日本及び米国、欧州、英国、ドイツ、フランス、オーストラリア、中国、韓国、台湾、インドネシア、インド、ブラジル、ロシア、カナダ、シンガポールの16か国及び地域を対象として、悪意の商標出願に関する事例、法制度及び運用等を調査及び分析した。

¹ 特許庁「悪意の商標出願に関する報告書」第1章 各庁の悪意の商標出願に関する制度及び運用の概要（日本語仮訳）2頁

https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/pdf/bad_faith_report/chapter1_ja.pdf [最終アクセス日：2017年12月5日]

² 知財高判平成24年5月31日判時2170号107頁（平成24年（行ケ）第10019号「アールシータバーン」事件）他

³ 知財高判平成22年8月19日裁判所ウェブサイト（平成21年（行ケ）第10297号「Asrock」事件）他

⁴ 知財高判平成19年12月20日裁判所ウェブサイト（平成19年（行ケ）第10113号「INTELLASSET」事件）他

⁵ 知財高判平成25年6月27日裁判所ウェブサイト（平成24年（行ケ）第10454号「KUmA」事件）他

⁶ 知財高判平成19年5月22日裁判所ウェブサイト（平成18年（行ケ）第10301号「DonaBenta」事件）他

(2) 国内質問票調査

国内の企業等1,063者について、悪意の商標出願に関する課題を把握するため、悪意の商標出願に関する対応策や紛争事例、今後の課題及び要望について調査し、分析した。

(3) 海外質問票調査

米国、欧州、英国、ドイツ、フランス、オーストラリア、中国、韓国、台湾、インドの10か国及び地域を対象として、各国及び地域の法律事務所（米国、欧州、英国、中国、韓国は各2者、その他は各1者）を対象に、各国及び地域の悪意の認定に係る法制度及び運用、審判決例を含む事例の詳細、対応策等について調査した。

(4) 国内ヒアリング調査

(i) 関係団体への調査

悪意の商標出願に関する課題を把握することを目的として、悪意の商標出願による紛争の経験、問題意識や対応策等について、ヒアリング調査を行った。ヒアリングを行った関係団体（7者）は以下のとおりである。

- 一般社団法人 日本知的財産協会（知財協）
- 日本化粧品工業連合会（粧工連）
- 一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）
- 一般社団法人 日本食品・バイオ知的財産権センター（JAFBIC）
- 日本商標協会（JTA）
- 一般社団法人 日本広告業協会（JAAA）
- 一般社団法人 日本国際知的財産保護協会（AIPPI）

(ii) 国内の企業等への調査

国内質問票調査の対象者より10者を抽出し、悪意の商標出願に関する課題を把握することを目的として、悪意の商標出願に関する紛争の経験、対応策及び問題意識等について、ヒアリング調査を行った。

(iii) 学識経験者への調査

悪意の商標出願に関する課題の整理及び分析に対して専門的な視点からの助言を得ることを目的として調査した。ヒアリングを行った学識経験者は以下のとおりである。

| | |
|-------|-------------------|
| 井関 涼子 | 同志社大学法学部 教授 |
| 鈴木 將文 | 名古屋大学大学院法学研究科 教授 |
| 田村 善之 | 北海道大学大学院法学研究科 教授 |
| 茶園 成樹 | 大阪大学大学院高等司法研究科 教授 |
| 土肥 一史 | 一橋大学 名誉教授 |
| 宮脇 正晴 | 立命館大学法学部法学研究科 教授 |

(50音順、敬称略)

(5) 委員会

本調査研究に関して専門的な知見を有する者（学識経験者、産業界有識者、弁護士）6名を委員とし、国内外の公開情報調査の結果（悪意の商標出願に係る事例や法制度等）や、国内質問票調査及び国内ヒアリング調査の結果を踏まえた上で、悪意の商標出願に関する課題について専門的な視点からの検討及び検討結果の取りまとめを行った。

<委員会名簿>

委員長

小塚 莊一郎 学習院大学法学部教授

委員

近江 恵 日本知的財産協会 商標委員会委員長
(株式会社エヌ・ティ・ティ・データ)

大向 尚子 西村あさひ法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士

金子 敏哉 明治大学法学部准教授

田中 昌利 長島・大野・常松法律事務所 弁護士

堤 信夫 久光製薬株式会社 取締役・法務部長

(50音順、敬称略)

<議事内容>

第1回委員会 調査研究の対象範囲及び進め方の検討

第2回委員会 国内・海外質問票調査中間報告を踏まえた議論

第3回委員会 国内・海外質問票調査結果、国内ヒアリング調査結果を踏まえた議論

第4回委員会 報告書案の検討

II. 調査結果

1. 悪意の商標出願についての課題

(1) 序

TM5 の法制度において悪意という用語の定義は存在しないため、何が悪意の商標出願にあたるかが不明確であるという課題がある。そこで「(2) 悪意の商標出願の外延の整理の手法について」において、悪意の商標出願の外延を整理することを試みた。

上記(2)において、悪意の商標出願について、どのような条文が適用されているかを整理した上で、「(3) 商標法上の関連規定について」において、第4条第1項第7号、第19号その他の悪意の商標出願に適用し得る規定の適用範囲について検討した。

(2) 悪意の商標出願の外延の整理の手法について

(i) 悪意の商標出願の外延の整理の手法の考え方

我が国の商標法では、出願人が悪意で出願をしたことが拒絶事由として明記されていない。そこで、我が国の商標法における悪意の商標出願に対する条文の適用を検討するに際しては、どのような商標出願が悪意の商標出願に該当するのかという外延について一定の共通の理解を得る必要がある。

本調査研究の委員会においては、第一に、悪意の商標出願とは何かを定義することを検討し、第二に、国際的に共通の理解を得るために悪意の商標出願を類型化するという方策を検討した。

(ii) 悪意の商標出願の定義について

本調査研究の委員会においては、各調査結果を踏まえ、「使用意思」の観点から悪意の商標出願を定義することを試みた。そこで、悪意の商標出願の考え方を整理するため以下

二つの対照的な案を提示し、定義する際に考慮すべき事項を検討した（以下では、使用する意思のない商標出願を想定している。）。

（検討案）

① 自ら使用する意思のない出願は悪意の商標出願である。ただし、事業上の正当な理由がある場合はその限りでない。

② 自ら使用する意思のない出願で、出願人による他人への妨害目的が認められる場合は悪意の商標出願である。

委員会においては、①の定義に対し、「事業上の正当な理由」とは何か、また、「使用（する）意思」とは何か、が不明確であるといった意見、②の定義に対し、悪意を理由とする商標出願が拒絶、取消又は無効となる時期が、審査の段階よりも商標登録の後の審判・訴訟段階になることが多くなる可能性を危惧する意見があった。

以上により、二つの案について検討したが、「①及び②の定義は双方とも、本来規定したい外延より広すぎる可能性がありかつ本来規定したい内容を適切に網羅していない」ため、委員会で検討するもどちらの案が良いという合意には至らなかった。

（iii）悪意の商標出願の類型について

また、本調査研究において確認された事例に基づき悪意の類型化を試みた。事務局から類型⁷を提示した上で国内ヒアリングを実施したところ、「事務局が提案した類型は、インモラル、フリーライド又はパロディの違いが不明確で重なり合っている」旨、学識経験者や企業より指摘を受けた。しかしながら、悪意の定義を行うことが難しい中で、悪意の商標出願に該当すると認められる根拠となった構成要素を類型化して整理を試みることは、各国及び地域の商標法における適用条文を整理及び分析する際に有意義と思われる。

そこで、学識経験者等からの指摘を踏まえ、悪意の商標出願における悪意とは、出願人の主観又は行為態様を問題とする概念であると捉え、類型化することを試みた。悪意であるとして許されるべきではない行為の類型は、条約、法律及び裁判例に基づき、少なくとも以下のものが挙げられる。

⁷ 具体的には、(1) 使用意思の欠如、(2) インモラル（不正な意図・汚染）、(3) フリーライド、(4) 代理人の不正な出願、(5) パロディ類型、(6) 現地パートナーとの関係、(7) その他、である。

<悪意として挙げられる行為の種類>

- ① 代理人による無断商標出願（パリ条約第6条の7）
- ② 代理人以外の関係者による商標出願
- ③ 代理や事業提携等の関係を有していない者が、他の国で周知又は著名になった商標を、別の国で出願し、登録する行為（周知商標の不法占有（squatting））
- ④ 使用する意思がないにもかかわらず商標を出願し、登録する行為（商標の不法占有（squatting））
- ⑤ 競業者の営業活動を妨害するような商標出願

以上のように行為を類型化することにより、悪意という評価を与えられる次の二つの根拠が明確になった。

- ① 他の者による「保護に値する占有状態」を害する出願としての悪意の出願
- ② 周知・著名商標の保護を損なう出願としての悪意の出願

以上によれば、「使用意思」の有無とは異なる観点が考慮されている場合もあり、どの観点から「悪意の商標出願」ということができるのかは今後検討する必要があると考えられる。

(3) 商標法上の関連規定について

(i) 悪意の商標出願に適用し得る規定について

悪意の商標出願に対しては、商標法第3条第1項柱書、第4条第1項第7号、第8号、第10号、第15号、第19号、第53条の2が適用し得る。本調査研究において、悪意の商標出願に関する事例を調査したところ、第4条第1項第19号の要件を満たさず、「周知性・著名性のない、『不正の目的』をもった商標の出願」について、同項第7号が適用されている例が見られた。

(ii) 第4条第1項第19号について

第4条第1項第19号は、外国商標をめぐる先取り出願、競争者の排除を目的とするような出願等の出願行為が存在すること等に鑑みて、こうした出願に対しては、第4条第1項第7号に基づいて運用するよりも、不登録事由を明確にしたほうが望ましいという理由

で、平成8年に商標法の一部改正により新設された不登録事由である⁸。

委員会では、第4条第1項第19号の適用の考え方について、「不正の目的」の程度が高ければ、同項第10号における日本国内における需要者の間に広く認識されている商標の認識の程度（周知性の要件）よりも第19号における周知性の要件を柔軟に解釈することもできるのではないかという意見があった。また、「周知性より高い著名性があれば、使用されている商標と類似の商標出願について、『不正の目的』を有している出願であると推認される。」と考えることによって実務をより円滑に進めることが可能になるといった意見も見られた。

こうした意見を踏まえ、第4条第1項第19号の運用を図ることができるよう、当該規定に関する柔軟な解釈の是非を検討する必要があるとともに、同項第7号の適用の考え方も本調査研究について検討した。

(iii) 第4条第1項第7号について

第4条第1項第7号が適用された事例を精査したところ、本来権利を取得すべき者が、自己が選択する商標の使用を、第三者の行為によって阻害される事例が明らかとなった。この場合、商標選択の自由度が狭められ、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図るといった商標法の目的（第1条）に反するおそれがある。また、第4条第1項第8号、第10号、第15号、第19号の該当性の判断基準時は商標の出願時及び査定時であるところ、第4条第1項第7号は、査定時が判断基準であることに加えて、商標登録がされた後に、当該登録商標が同号に該当することになったときには、当該商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる（第46条第1項第6号）。さらに、商標権の設定の登録の日から5年（除斥期間）を経過した後は、第3条第1項柱書に該当することを理由として商標登録の無効審判請求をできないところ（第47条）、第4条第1項第7号に該当することを理由として、商標登録に関する無効審判請求をすることについて、除斥期間は適用されない。

商標法の目的に照らせば、こうした、本来権利を取得すべき者による商標の使用を阻害するような行為を規制する必要があるところ、商標法の規定を検討した結果、このような事例について該当し得る不登録事由は第4条第1項第7号であると考えられる。

なお、上記の場合、出願人による行為の悪性が存在し、かつ、第4条第1項第7号を適用する上での判断要素となっていることから、同様の事例について第4条第1項第7号を適用するにあたり、最低限必要とされる判断基準を用意することが望ましいと思われる。

⁸ 下記論文に第4条第1項第19号の立法経緯について詳細の記載がある。小川宗一「商標法4条1項19号及び4条1項7号の射程－悪意の商標出願への対応」（日本大学知財ジャーナル、23～34頁、2017年）<http://www.law.nihon-u.ac.jp/publication/pdf/chizai/10/4.pdf> [最終アクセス日：2017年12月11日]

(iv) その他

悪意の商標出願については、周知商標・著名商標が対象とされることもある。この場合、出所の混同を生じるおそれがなくとも、第三者が当該登録商標に係る指定商品又は指定役務と非類似の商品又は役務について使用することによって、当該商標にかかるイメージが希釈化 (dilution) ・汚染 (pollution) されることがある。これに対して、我が国の商標法では、第4条第1項第15号を適用することが考えられるが (レールデュタン事件⁹)、我が国の商標法上、希釈化 (dilution) ・汚染 (pollution) に関しては明文化されていない。悪意の商標出願に対する周知商標・著名商標の保護については、諸外国の法制度や我が国の不正競争防止法第2条第1項第2号を踏まえた上で、更なる検討を行う必要があると思われる。

III. 全体のまとめと考察

本調査研究では、「悪意 (Bad-faith) の商標出願」に関する課題について、各調査結果に基づき、悪意の商標出願の外延について整理を行った。また、当該整理された外延に基づき、悪意の商標出願に対して適用することができる商標法上の規定について検討を行った。さらに、悪意の商標出願に関する、海外における対応策について検討を行った。

国内ヒアリング調査において、悪意の商標出願の外延について、商標のみからは悪意であることは分からない事例がある、という旨の指摘があった¹⁰。商標登録の拒絶や取消は、本来、客観的な事由に基づいて行われるのに対して、悪意の商標出願という議論は、行為者の態様を問題とする点で、他の拒絶理由との差異が見られる¹¹。

上記を含む調査結果を踏まえて、本調査研究では、「悪意 (Bad-faith) の商標出願」に関する課題について、以下のとおり整理した。

まず、悪意の商標出願について、「使用意思」の観点から定義づけることを試みたが、「使用意思」とは異なる観点に基づき、悪意の商標出願に該当する場合もあることがわかった。

以上により、悪意の商標出願の特徴に着目し、悪意の商標出願と考えられる事例を引き続き検討し整理することにより、悪意の商標出願の外延について明確化を図ることが望ましい。

そして、悪意の商標出願に対しては、商標法第3条第1項柱書、第4条第1項第7号、第8号、第10号、第15号、第19号、第53条の2が適用し得る。特に、第4条第1項第

⁹ 最判平成12年7月11日民集54巻6号1848頁 (平成10年 (行ヒ) 第85号)

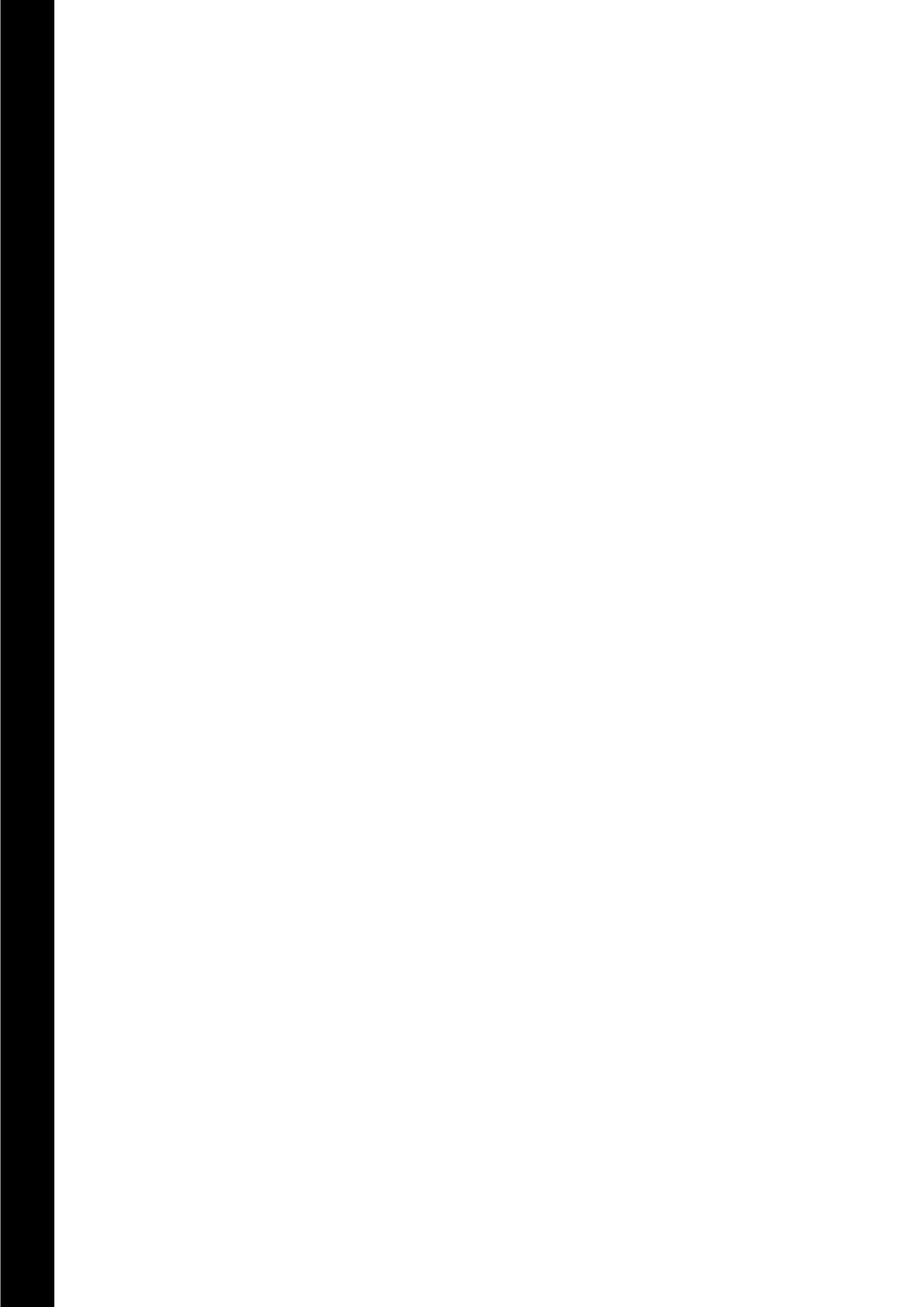
¹⁰ 本文70頁参照

¹¹ 前掲論文、小塚荘一郎「悪意 (bad faith) の商標出願をめぐる制度論と実質論」 商標懇34巻116号7頁 (2018年)。

19号の適用は、立法経緯等を考慮すれば、従来よりも柔軟な適用を図ることができるのではないかと考えられる。

また、海外での対応策については、国内質問票調査や国内ヒアリングの回答から、今後の課題及び要望として、我が国での周知商標・著名商標は、他国でも周知・著名として扱われるよう、国家間で取り決めに求める意見が複数あった。他方、学識経験者からは、外国における周知商標・著名商標が他国でも周知・著名であるとして扱われるようになると、出願人にとっては当該他国において登録が認められる商標の範囲が狭まるという別の問題が生じるとの指摘があった。このような指摘も踏まえ、ある国での周知商標・著名商標について、他国でもデータベースで情報を共有しつつ他国での審査の参考資料にするといった柔軟な運用について、引き続きに検討を進めていくことが望ましい。





はじめに

悪意の商標出願に関しては、我が国を始めとする主要国及び地域における共通の課題と認識されており、TM5会合において、悪意の商標出願に関する協力プロジェクトが進行されている。

TM5を含む各国及び地域においては、悪意を判断するための要素や悪意の商標出願であると判断される時期等を、それぞれの法制度により定め、運用している。

本調査研究は、このような状況を踏まえて、悪意の商標出願に関する国内外の事例を調査し、法制度及び運用を整理及び分析することで、悪意の商標出願に関する課題点の整理を行い、今後の法制度の在り方の検討のための基礎資料を作成することを目的としたものである。

本調査研究によって得られた我が国における悪意の商標出願に関する課題が、今後の我が国及び各国における悪意の商標出願に関する法制度の在り方の検討のための資料となれば幸いである。

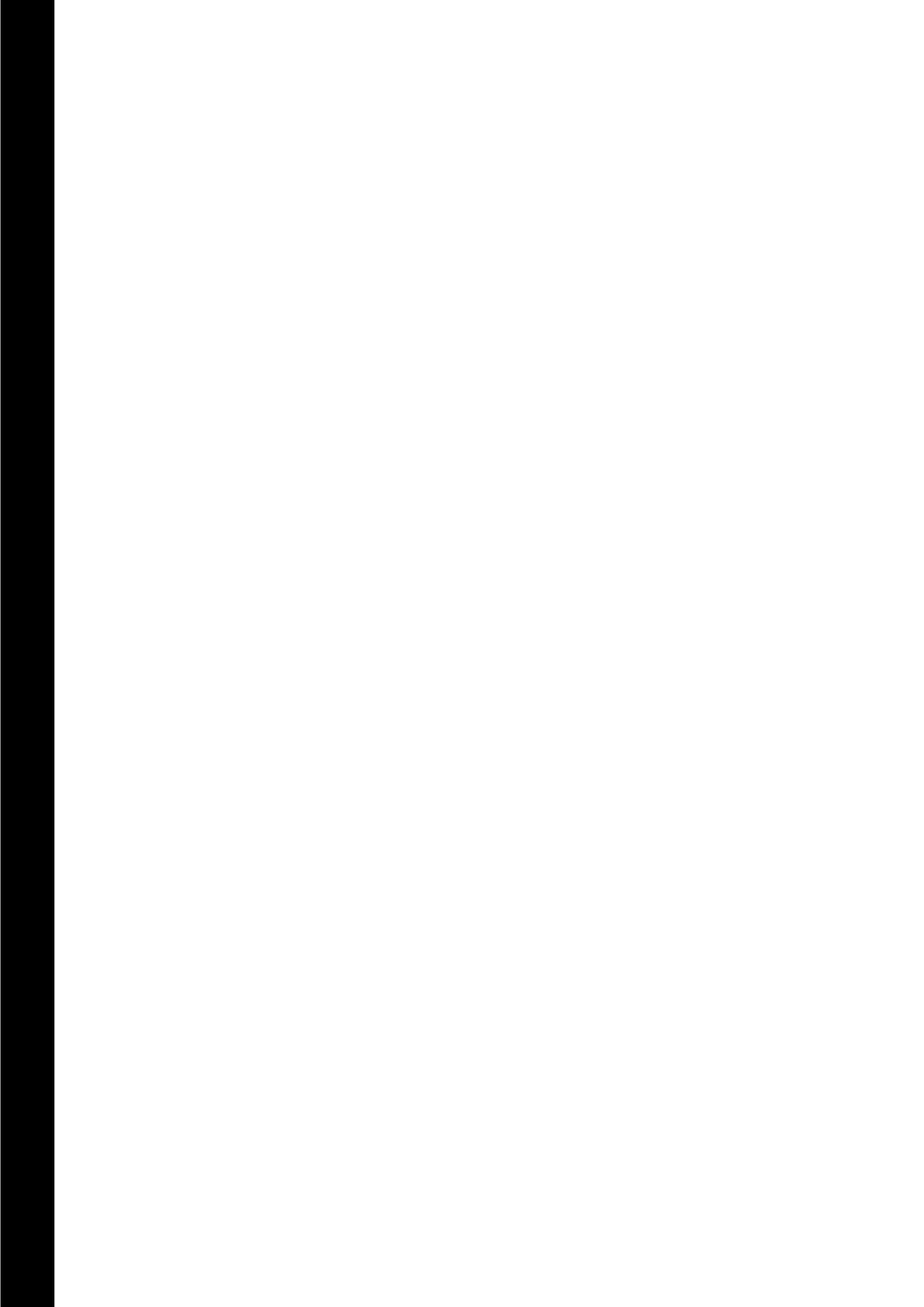
最後に、本調査研究の遂行に当たり、委員会にて貴重なご意見を頂いた委員及びオブザーバー各位、国内質問票調査、海外質問票調査、国内ヒアリング調査にご協力いただいた企業、海外法律事務所、学識経験者、弁護士、弁理士の関係各位に対して、この場を借りて深く感謝申し上げます次第である。

平成30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





「悪意 (Bad-faith) の商標出願に関する調査研究」委員会名簿

委員長

小塚 莊一郎 学習院大学法学部教授

委員

金子 敏哉 明治大学法学部准教授

田中 昌利 長島・大野・常松法律事務所 弁護士

大向 尚子 西村あさひ法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士

堤 信夫 久光製薬株式会社 取締役・法務部長

近江 恵 日本知的財産協会 商標委員会委員長

(株式会社エヌ・ティ・ティ・データ)

オブザーバー

| | |
|-------|--------------------------------|
| 佐藤 淳 | 特許庁 審査業務部 商標課長 |
| 木村 一弘 | 特許庁 審査業務部 商標課 商標制度企画室長 |
| 根岸 克弘 | 特許庁 審査業務部 商標課 商標制度企画室 課長補佐 |
| 浦辺 淑絵 | 特許庁 審査業務部 商標課 商標制度企画室 課長補佐 (前) |
| 下山 月菜 | 特許庁 審査業務部 商標課 商標制度企画室 室員 |
| 目黒 潤 | 特許庁 審査業務部 商標課 商標制度企画室 室員 |
| 加藤 百宇 | 特許庁 審査業務部 商標課 商標制度企画室 室員 |
| 片柳 真紀 | 特許庁 審査業務部 商標課 法制専門官 |
| 清棲 保美 | 特許庁 審判部 審判課 審判企画室 課長補佐 (前) |
| 瀬戸 俊晶 | 特許庁 総務部 国際協力課 商標政策班 課長補佐 |
| 宮川 元 | 特許庁 総務部 企画調査課 商標動向係長 |
| 貝沼 憲司 | 特許庁 総務部 企画調査課 研究班 課長補佐 |
| 寺澤 萌 | 特許庁 総務部 企画調査課 研究班 係員 |
| 北口 雄基 | 特許庁 総務部 総務課 制度審議室 室員 |

アドバイザー

平山 啓子 浅村特許事務所 弁理士

分析アドバイザー

山内 勇 明治学院大学経済学部 専任講師

事務局

| | |
|--------|----------------------------------|
| 三平 圭祐 | 一般財団法人 知的財産研究教育財団 常務理事 |
| 檀本 英吾 | 一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 研究第二部長 |
| 鈴木 敦彦 | 一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 主任研究員 |
| 小田野まゆみ | 一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 主任研究員 |
| 引地 麻由子 | 一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 主任研究員 |





目次

要約

はじめに

委員会名簿

| | |
|--------------------------|---|
| I. 序 | 1 |
| 1. 本調査研究の背景と目的 | 1 |
| 2. 調査研究内容及び実施方法 | 1 |
| (1) 公開情報調査 | 1 |
| (2) 国内質問票調査 | 2 |
| (3) 海外質問票調査 | 2 |
| (4) 国内ヒアリング調査 | 2 |
| (i) 関係団体への調査 | 2 |
| (ii) 国内の企業等への調査 | 2 |
| (iii) 学識経験者への調査 | 2 |
| (5) 委員会 | 3 |
| II. 調査結果 | 4 |
| 1. 調査実施方法 | 4 |
| (1) 公開情報調査 | 4 |
| (2) 国内質問票調査 | 4 |
| (3) 海外質問票調査 | 4 |
| (4) 国内ヒアリング調査 | 4 |
| (i) 関係団体への調査 | 4 |
| (ii) 国内の企業等への調査 | 5 |
| (iii) 学識経験者への調査 | 5 |
| (5) 委員会による検討及び検討結果の取りまとめ | 5 |
| 2. 公開情報調査 | 6 |
| (1) 商標五庁 (TM5) での取組み | 6 |
| (i) 悪意の商標出願プロジェクト | 6 |

| | | |
|-------|-------------------------------------|----|
| (ii) | 悪意の商標出願に関する報告書 | 6 |
| (iii) | 悪意の商標出願セミナー | 7 |
| (iv) | 国際商標協会 (INTA) バルセロナ会合 (平成 29 年 5 月) | 7 |
| (2) | 国際的な調査 | 7 |
| (i) | 米国知的財産権者協会 (IPO) | 7 |
| (ii) | 国際知的財産保護協会 (AIPPI) | 8 |
| (3) | 国内外の事例調査 | 9 |
| (4) | 悪意の商標出願に適用し得る商標法の規定について | 11 |
| (5) | 類型化に関する調査 | 12 |
| 3. | 国内質問票調査 | 13 |
| (1) | 国内質問票調査の目的 | 13 |
| (2) | 国内質問票調査の手法 | 13 |
| (i) | 国内質問票調査対象者 | 13 |
| (ii) | 国内質問票調査実施方法 | 13 |
| (iii) | 国内質問票調査の結果 | 13 |
| 4. | 海外質問票調査 | 30 |
| (1) | 海外質問票調査の目的 | 30 |
| (2) | 海外質問票調査の手法 | 30 |
| (i) | 調査対象国及び地域の選定 | 30 |
| (ii) | 海外質問票調査の実施方法 | 30 |
| (3) | 海外質問票調査の結果 | 31 |
| 5. | 関係団体ヒアリング調査 | 44 |
| (1) | 関係団体ヒアリング調査の目的 | 44 |
| (2) | 関係団体ヒアリング調査の手法 | 44 |
| (i) | ヒアリング調査対象者 | 44 |
| (ii) | ヒアリング調査実施方法 | 44 |
| (iii) | ヒアリング調査項目 | 45 |
| (3) | 関係団体ヒアリング調査の結果 | 47 |
| (i) | 紛争の経験について | 47 |
| (ii) | 問題意識や対応策について | 47 |
| (iii) | 各団体の主な意見 | 47 |

| | |
|----------------------------------|----|
| 6. 企業ヒアリング調査 | 65 |
| (1) 企業ヒアリング調査の目的 | 65 |
| (2) 企業ヒアリング調査の手法 | 65 |
| (i) ヒアリング調査対象者 | 65 |
| (ii) ヒアリング調査実施方法 | 66 |
| (iii) ヒアリング調査項目 | 66 |
| (3) 企業ヒアリング調査結果の概要 | 66 |
| (i) 類型について | 66 |
| (ii) 紛争の経験について | 67 |
| (iii) 対応策について | 67 |
| (iv) その他 | 67 |
| (v) 企業ヒアリング結果一覧表 | 69 |
| 7. 学識経験者ヒアリング調査 | 71 |
| (1) 学識経験者ヒアリング調査の目的 | 71 |
| (2) 学識経験者ヒアリング調査の手法 | 71 |
| (i) ヒアリング調査対象者 | 71 |
| (ii) ヒアリング調査実施方法 | 71 |
| (iii) ヒアリング調査項目 | 71 |
| (3) 学識経験者ヒアリング調査結果の概要 | 72 |
| (i) 悪意の出願であることの外延を明確にするための手法について | 73 |
| (ii) 商標出願に係る悪意の考え方と各類型に関する課題について | 73 |
| (iii) 悪意の商標出願に適用し得る商標法の規定について | 74 |
| (iv) 商標法が保護する利益について | 75 |
| (v) その他 | 75 |
| (vi) 学識経験者ヒアリング結果一覧表 | 76 |
| 8. 委員会での議論及びまとめ | 79 |
| (1) 悪意の商標出願について | 79 |
| (i) 議論の前提 | 79 |
| (ii) 悪意の商標出願の課題 | 79 |
| (2) 悪意の商標出願の外延の整理の手法について | 80 |
| (i) 悪意の商標出願の外延の整理の手法の考え方 | 80 |
| (ii) 悪意の商標出願の定義について | 80 |
| (iii) 悪意の商標出願の類型について | 82 |

| | | |
|-------|---------------------|----|
| (iv) | まとめ | 83 |
| (3) | 他人の商標の先取り出願について | 84 |
| (i) | 他人の商標の先取り出願の考え方 | 84 |
| (ii) | 国内外の大量出願の考え方 | 84 |
| (iii) | 防衛出願の考え方 | 85 |
| (4) | 商標法上の関連規定について | 85 |
| (i) | 悪意の商標出願に適用し得る規定について | 85 |
| (ii) | 第4条第1項第19号について | 85 |
| (iii) | 第4条第1項第7号について | 86 |
| (iv) | その他 | 87 |
| (5) | 海外における対応策について | 88 |
| (6) | その他課題として出た意見について | 88 |
| (7) | 今後の議論の方向性 | 89 |

| | | |
|----|-----------|----|
| Ⅲ. | 全体のまとめと考察 | 91 |
|----|-----------|----|

資料編

| | | |
|------|-----------------------|-----|
| 資料 1 | 公開情報調査結果の詳細（国内事例） | 97 |
| 資料 2 | 公開情報調査結果の詳細（海外事例） | 125 |
| 資料 3 | 各国及び地域の商標法関連条文 | 135 |
| 資料 4 | 国内質問票結果の詳細（1,063 者） | 155 |
| 資料 5 | 海外質問票結果の詳細（10 か国及び地域） | 179 |
| 資料 6 | 関係団体ヒアリング議事要旨（7 者） | 329 |
| 資料 7 | 企業ヒアリング議事要旨（10 者） | 355 |
| 資料 8 | 学識経験者ヒアリング議事要旨（6 者） | 371 |

I. 序

1. 本調査研究の背景と目的

近年、有名なブランド等の商標が第三者によって無断で商標出願及び登録される、いわゆる「悪意 (bad faith) の商標出願」が発生している。日米欧中韓の商標五庁 (TM5) の法制度において、悪意の定義は存在しない。しかしながら、TM5における悪意の商標出願プロジェクトにおいて、悪意の商標出願とは、主に他人の商標が当該国及び地域で登録されていないという事実を利用して、不正な目的で当該商標を商標出願することとされている。

TM5を含む各国及び地域においては、悪意を判断するための要素や悪意の商標出願であると判断される時期等を、それぞれの法制度により定め、運用している。我が国の商標法においては、第3条第1項柱書、第4条第1項第7号、第8号、第10号、第15号、第19号¹²、第53条の2が悪意の出願に適用し得る規定として挙げられる。

そこで、本調査研究では、悪意の商標出願に関する国内外の事例を調査し、法制度及び運用を整理及び分析することで、悪意の商標出願に関する課題点の整理を行う。また、それらの課題をより精緻に把握するため、国内質問票調査、海外質問票調査及び国内ヒアリング調査等を通じて、今後の法制度の在り方の検討のための基礎資料を作成することを目的とする。

2. 調査研究内容及び実施方法

(1) 公開情報調査

我が国及び米国、欧州、英国、ドイツ、フランス、オーストラリア、中国、韓国、台湾、インドネシア、インド、ブラジル、ロシア、カナダ、シンガポールの16か国及び地域を対象として、悪意の商標出願に関する事例、法制度及び運用等を調査し、整理及び類型化して分析した。

<重点調査項目>

- ・各国又は地域の「悪意の商標出願」に関する保護の規定の比較
- ・各国又は地域の「悪意の商標出願」の事例

¹² 知財高判平成19年5月22日裁判所ウェブサイト(平成18年(行ケ)第10301号「DonaBenta」事件)他

(2) 国内質問票調査

国内の企業等1,063者について、悪意の商標出願に関する課題を把握するため、悪意の商標出願に関する対応策、紛争事例、課題及び要望について調査及び分析した。

(3) 海外質問票調査

米国、欧州、英国、ドイツ、フランス、オーストラリア、中国、韓国、台湾、インドの10か国及び地域を対象として、各国及び地域の法律事務所（米国、欧州、英国、中国、韓国は各2者、その他は各1者）を対象に、各国及び地域の悪意の認定に係る法制度や運用、審判決例を含む事例の詳細、対応策等について調査した。

(4) 国内ヒアリング調査

(i) 関係団体への調査

悪意の商標出願に関する課題を把握することを目的として、悪意の商標出願による紛争の経験、問題意識や対応策等について、ヒアリング調査を行った。ヒアリングを行った関係団体（7者）は以下のとおりである。

一般社団法人 日本知的財産協会（知財協）

日本化粧品工業連合会（粧工連）

一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）

一般社団法人 日本食品・バイオ知的財産権センター（JAFBIC）

日本商標協会（JTA）

一般社団法人 日本広告業協会（JAAA）

一般社団法人 日本国際知的財産保護協会（AIPPI）

(ii) 国内の企業等への調査

国内質問票調査の対象者より10者を抽出し、悪意の商標出願に関する課題を把握することを目的として、悪意の商標出願に関する紛争の経験、対応策及び問題意識等について、ヒアリング調査を行った。

(iii) 学識経験者への調査

悪意の商標出願に関する課題の整理及び分析に対して専門的な視点からの助言を得ることを目的として調査した。ヒアリングを行った学識経験者は以下のとおりである。

| | |
|-------|-------------------|
| 井関 涼子 | 同志社大学法学部 教授 |
| 鈴木 将文 | 名古屋大学大学院法学研究科 教授 |
| 田村 善之 | 北海道大学大学院法学研究科 教授 |
| 茶園 成樹 | 大阪大学大学院高等司法研究科 教授 |
| 土肥 一史 | 一橋大学 名誉教授 |
| 宮脇 正晴 | 立命館大学法学部法学研究科 教授 |

(50音順、敬称略)

(5) 委員会

本調査研究に関して専門的な知見を有する者（学識経験者、産業界有識者、弁護士）6名を委員とし、国内外の公開情報調査の結果（悪意の商標出願に係る事例や法制度等）や、国内質問票調査及び国内ヒアリング調査の結果を踏まえた上で、悪意の商標出願に関する課題について専門的な視点からの検討及び検討結果の取りまとめを行った。

<委員会名簿>

委員長

| | |
|--------|------------|
| 小塚 荘一郎 | 学習院大学法学部教授 |
|--------|------------|

委員

| | |
|-------|---|
| 近江 恵 | 日本知的財産協会 商標委員会委員長 (株式会社エヌ・ティ・ティ・データ) |
| 大向 尚子 | 西村あさひ法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士 |
| 金子 敏哉 | 明治大学法学部准教授 |
| 田中 昌利 | 長島・大野・常松法律事務所 弁護士 |
| 堤 信夫 | 久光製薬株式会社 取締役・法務部長 |

(50音順、敬称略)

<議事内容>

| | |
|--------|---------------------------------|
| 第1回委員会 | 調査研究の対象範囲及び進め方の検討 |
| 第2回委員会 | 国内・海外質問票調査中間報告を踏まえた議論 |
| 第3回委員会 | 国内・海外質問票調査結果、国内ヒアリング調査結果を踏まえた議論 |
| 第4回委員会 | 報告書案の検討 |

II. 調査結果

1. 調査実施方法

(1) 公開情報調査

書籍、論文、判例、調査研究報告書、審議会報告書、データベース情報及びインターネット情報等を利用して、悪意の商標出願に関する国内外の事例、法制度及び運用を調査及び分析を行った。

諸外国については、米国、欧州、英国、ドイツ、フランス、オーストラリア、中国、韓国、台湾、インドネシア、インド、ブラジル、ロシア、カナダ、シンガポールの15か国及び地域を対象とした。

(2) 国内質問票調査

国内質問票調査において、平成28年に11件以上商標出願を行った国内の企業等及び地域団体商標権者1,063者について、悪意の商標出願に関する課題を把握するため、悪意の商標出願に関する対応策や紛争事例、今後の課題及び要望について調査し、分析した。

(3) 海外質問票調査

米国、欧州、英国、ドイツ、フランス、オーストラリア、中国、韓国、台湾、インドの10か国及び地域を対象として、各国及び地域の法律事務所（米国、欧州、英国、中国、韓国は各2者、その他は各1者）を対象に、各国及び地域の悪意の認定に係る法制度や運用、審判決例を含む事例の詳細、対応策等について調査した。

(4) 国内ヒアリング調査

(i) 関係団体への調査

悪意の商標出願に関する課題を把握することを目的として、関係団体（7者）に対して下記調査項目に対するヒアリング調査を実施した。

- ・悪意の商標出願に関する紛争の経験について
- ・悪意の商標出願に関する問題意識について

(ii) 国内の企業等への調査

悪意の商標出願に関する課題を把握するため、国内質問票調査の対象者より 10 者を抽出し、下記調査項目に対するヒアリング調査を実施した。

- ・ 商標出願に係る悪意の考え方及び類型について
- ・ 悪意の商標出願に関する国内外の紛争の経験について
- ・ 悪意の商標出願に関する紛争を避けるための対応策及び問題意識について
- ・ 国際的な連携について

(iii) 学識経験者への調査

悪意の商標出願に関する課題の整理及び分析に対して専門的な視点からの助言を得ることを目的として、学識経験者に対して、ヒアリング調査を実施した。

- ・ 商標出願に係る悪意の考え方と各類型に関する課題について
- ・ 悪意の商標出願に適用し得る商標法の規定について
- ・ 商標法が保護する利益について

(5) 委員会による検討及び検討結果の取りまとめ

国内外の悪意の商標出願に係る事例や法制度等、また、国内質問票調査及び国内ヒアリング調査の結果を踏まえ、本調査研究の課題について専門的な視点からの検討、分析、助言を得るため、本調査研究に関して専門的な知見を有する者（学識経験者、弁護士、弁理士等）構成される調査研究委員会（委員長 1 名、委員 5 名）を設置して検討し、報告書として取りまとめた。

2. 公開情報調査

書籍、論文、判例、調査研究報告書、審議会報告書、データベース情報及びインターネット情報等を利用して、悪意の商標出願に関する国内外の事例、法制度及び運用を調査及び分析を行った。

諸外国については、米国、欧州、英国、ドイツ、フランス、オーストラリア、中国、韓国、台湾、インドネシア、インド、ブラジル、ロシア、カナダ、シンガポールの15か国及び地域を対象とした。

悪意の商標出願に関しては、これまで、商標五庁（TM5）による悪意の商標出願プロジェクトでの検討、国際的な調査として米国知的財産権者協会（IPO）、国際知的財産保護協会（AIPPI）による調査が行われている。

なお、諸外国の法制度に関する公開情報調査結果については、4. 海外質問票調査において、海外質問票調査結果と併せて記載する。

（1） 商標五庁（TM5）での取組み

（i） 悪意の商標出願プロジェクト

日本国特許庁、米国特許商標庁、欧州共同体商標意匠庁（現：欧州連合知的財産庁）、中国国家工商行政管理総局、韓国特許庁による、第1回 TM5 会合（平成24年10月）において、「悪意の商標出願プロジェクトの継続／拡大」について、以下の合意がなされた。

- ・ TM5 は、各庁における悪意の出願に関する法令、規則、審査実務及び課題に関する情報を共有する。
- ・ 各国及び地域における法制度及び運用の比較分析を行う。
- ・ 悪意の出願の比較分析に焦点を当て、悪意の商標出願をテーマに東京でセミナーを開催する。
- ・ 悪意の出願をテーマとするユーザーのための支援プログラムの実施を検討する。

（ii） 悪意の商標出願に関する報告書

第3回 TM5 会合（平成26年12月）において、有名な地名やブランドなどの商標が海外において無関係な第三者により無断で商標出願及び登録される、いわゆる「悪意の商標出

願」に対応するための各国の法制度及び運用に関する報告書が取りまとめられ、公表された。

(iii) 悪意の商標出願セミナー

TM5 の合意に基づき、悪意の商標出願に関する各庁の法制度及び運用の情報交換を行うとともに、ユーザーに対して情報提供を行うことを目的とし、3回のセミナーが開催された。

- ・第1回悪意の商標出願セミナー（平成25年10月22日）
- ・第2回悪意の商標出願セミナー（平成26年5月13日）
- ・第3回悪意の商標出願セミナー（平成28年3月1日）

(iv) 国際商標協会（INTA）バルセロナ会合（平成29年5月）

商標五庁は、バルセロナで開催された INTA 年次総会において、INTA とジョイント・ワークショップを共催し、「悪意の商標出願事例集」を公表した。

この事例集は、各庁10件ずつ、合計50件の事例の概要、判決及び審決等の要約のほか、各庁の法制度及び運用の比較表から構成されている。

事例集では、悪意の種類（Type of bad faith）として、フリーライド（Free Ride）、インモラル（Immoral）、使用意思の欠如（Lack of intention to use）に事例を分類している。

(2) 国際的な調査

(i) 米国知的財産権者協会（IPO）

IPO は、「Bad Faith Trade Mark Filings - An International Perspective」として、今回の調査の対象国の日本、米国、欧州、英国、ドイツ、フランス、オーストラリア、中国、韓国、台湾、インドネシア、インド、ブラジル、カナダ、シンガポール（15か国及び地域）を含む30か国について、悪意の商標出願の法制度及び運用、事例に関する調査結果をまとめている（平成25年）。

質問の構成は以下のとおりである。

- (1) 貴国において、商標庁に提出された文献又は宣誓書に関して、悪意が認定されるか。
 - (a) 悪意の定義は何か。何が悪意を構成するのか。
 - (b) 悪意を証明するために何が必要か。例えば：虚偽又は惑わすような提出された情報又は不足した情報であることを証明するだけで十分か、又は、その提出又は不足が重要であることが証明されなくてはならないか。悪意を証明するために欺く意図の証明は必要か。
 - (c) 出願が悪意でされたものではないことの証明には何が必要か。例えば、法律又は事実の無知等は悪意の反証になるか。
- (2) 貴国において、悪意が存在した場合の結論はどうなるか。例えば、
 - (a) 商標庁は職権で悪意を認定するか。
 - (b) 第三者が商標庁に通知した場合に、商標庁は悪意を認定するために調査を行うか。
 - (c) 出願を行った者は、悪意でされた出願を取り下げ、訂正又は治癒はできるか。
 - (d) 商標庁に対して悪意でなされた出願は無効にすることが可能か。
 - (e) 悪意は、出願への異議、商標登録の無効化又は削除の根拠になるか。
- (3) 貴国での実際の悪意の商標出願の事例を提供ください。
- (4) 貴国において、悪意を定義している及び扱っている法律、規則又は判例を提供ください。
- (5) 悪意に関する無効化手続、登録の削除手続、異議手続においてなされなくてはならない裁判、手続を教えてください。
- (6) 悪意の出願に対して、取消、異議又はその他の対抗手段を行うための戦略をご提示ください。

(ii) 国際知的財産保護協会 (AIPPI)

① 研究概要

AIPPI の研究は、現行の法制度及び運用、現行法における政策上の考慮事項と改善の提案、ハーモナイゼーションに関する提案の大きく三つの項目からなる。

AIPPI では、他人の商標が当該国・地域で登録されていないという事実を利用して不正な目的で当該商標を商標出願するという、TM5 で定義された悪意の商標出願に加え、繰返し出願や防衛出願が悪意の商標出願にあたるかについて下記の質問も行った。

繰返し出願：貴国では、商標所有者が貴国で既に所有している商標と同一又は類似の商標を、同じ法域で出願した場合に、先の商標が真正な使用の要件を満たしていないことを理由として、拒絶又は取消されることはあるか。

防衛出願：貴国の現行法では、商標所有者が、出願に係る商品又は役務の一部又はすべてについて、商標を使用する意思がない場合でも、その商標を出願することが認められるか。認められない場合、使用の意思について時期的制限はあるか（例：直ちに使用を始めるという意思がなければならない）。

② スケジュール

- ・平成 29 年 1 月 16 日 AIPPI のウェブサイトにて、各国部会に対する、悪意のある商標出願の質問票（ウェブサイト向け最終版）が掲載された。
- ・平成 29 年 5 月 8 日 AIPPI 日本部会より AIPPI 国際事務局へ悪意のある商標出願について日本部会の意見を提出した。
- ・平成 29 年 10 月 14 日 47 か国の各国部会の意見が寄せられ、シドニーでの AIPPI 国際総会にて悪意のある商標出願について統一の決議採択が行われた。

③ 結果の利用方法

採択された決議は、AIPPI 国際事務局より WIPO に送付される。WIPO では、政府間交渉において同様な問題を協議するときに、当該決議が国際的な民間の意見として考慮に入れられる。また、AIPPI 各国部会は、自国の政府機関に当該決議を紹介して政策決定の際の参考に供する。

（3） 国内外の事例調査

国内の調査対象審決及び判決の抽出は、株式会社 TKC の日本法の総合法律データベース「TKC ローライブラリー」内の「LEX/DB インターネット」を利用して行った。更に、データベースで抽出された審決及び判決が、学識経験者による論文で言及されているかも確認を行った。

「LEX/DB インターネット」の「知的財産権判例検索」では、平成 29 年 8 月 21 日に以下の条件で検索を行った¹³。

① (法条：商標法) * (裁判年月日：平成 12 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日) * (キーワード：悪意、使用 (の) 意思、不正の (な) 目的、フリーライド/ただ乗り、パロディ、模倣、公序良俗/公の秩序、信義則)

調査対象審決の抽出は、アスタミューゼ株式会社の「商標審決データベース」を利用して行った。

「商標審決データベース」の「知的財産検索」では、平成 29 年 8 月 18 日に以下の条件により検索を行った¹⁴。

② (裁判年月日：平成 12 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日) * (キーワード：悪意、使用 (の) 意思、不正の (な) 目的、フリーライド/ただ乗り、パロディ、模倣、公序良俗/公の秩序、信義則)

これらの事例をまとめ、以下の①～⑤を記載した分析シートを作成した。

- ① 書誌的事項
- ② 審決及び判決の概要
- ③ 適用条項
- ④ 類型
- ⑤ 備考

¹³ 2017 年 8 月 21 日時点で、①は 556 件であった。

¹⁴ 2017 年 8 月 18 日時点で、②は 3998 件であった。

(4) 悪意の商標出願に適用し得る商標法の規定について

悪意の商標出願に適用し得る日本商標法の規定は以下のとおりである¹⁵。

- ・商標の使用意思（第3条第1項柱書）
- ・公序良俗違反（第4条第1項第7号）
- ・他人の名称等を含む商標（第4条第1項第8号）
- ・他人の周知商標と同一又は類似の商標（第4条第1項第10号）
- ・出所の混同のおそれ（第4条第1項第15号）
- ・他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用をする商標（第4条第1項第19号）
- ・代理人等による不正登録の取消（第53条の2）

第4条第1項第7号の公序良俗規定と類似の不登録事由に第4条第1項第19号がある。判例を整理した結果、とりわけ、第4条第1項第19号の要件を満たさない、「周知・著名性のない、不正の目的をもった商標の出願」については第4条第1項第7号の適用がされている事例が見受けられ、第4条第1項第7号の適用範囲はこのような出願にまで適用されることを意図しているのだろうかという点が問題点として浮かび上がってきた。

そもそも、第4条第1項第19号は、平成8年（1996年）の一部改正において導入された規定である。その立案時（審議会答申）は、周知・著名の要件を問わず「不正の目的により出願された商標」は排除する旨の不登録事由を明文化すべきとされた¹⁶。しかしながら、その後の政府部内の検討段階で、使用に基づく一定以上の業務上の信用を獲得していないような商標であって未登録のものについて他人が出願した場合に、「不正の目的」があるからという理由だけでこの出願を排除することは、商標の使用をする者の業務上の信用を維持することを目的とし（第1条）、かつ先願主義を建前とする（第8条第1項）我が国商標法制の下では適切ではないとして、上記当初案に「周知性」の要件を加えることとした¹⁷。

¹⁵ 特許庁「日本における悪意の商標出願事例」第3回悪意の商標出願セミナー資料3頁（2016年）

¹⁶ 金井重彦・鈴木将文・松嶋隆弘編著「商標法コンメンタル」182-183頁（2015年）

¹⁷ 特許庁編・逐条解説[第20版]1416頁

(5) 類型化に関する調査

ここでは、第4条第1項第7号の適用範囲の考察のため類型化を行っている公開文献を以下のとおり紹介する。

第4条第1項第7号の適用に際して考慮されるべき利益状況ごとの再構成を試みる説（小泉説）がある¹⁸。小泉説によると第7号適用の類型は以下の三つに分類される。第一に、公益上、何人も登録・使用してはならない商標（例「特許管理士」¹⁹）、第二に、本来、団体的に帰属すべきであり、特定者に独占させるべきでない商標（例「母衣旗」²⁰）、第三に、本来帰属すべき者以外の者による登録で、単なる冒認を超えた事情があるもの（国際信義違反については、「赤毛のアン」事件²¹判決により判断の一般論が示されている²²）であるとされている。

日本商標協会による「商標法第4条第1項第7号に関する審決」の分析においては、2000年以降の商標審決公報に掲載された第4条第1項第7号に関する審決が以下の項目に分けて検討されている²³。

- | | |
|--|----------------------------------|
| ①商標自体（例「カルピス」の図形 ²⁴ ） | ②公的機関（例「健康省」 ²⁵ ） |
| ③団体名称（例「Juventus」 ²⁶ ） | ④資格制度（例「特許管理士」 ²⁷ ） |
| ⑤他法禁止（例「携帯銀行」 ²⁸ ） | ⑥人名（例「ダ・ヴィンチ」 ²⁹ ） |
| ⑦著作物（例「北条時宗」 ³⁰ ） | ⑧他人商標（例「DUCERAM」 ³¹ ） |
| ⑨外国地名（例「CHAMPAGNE シャンパン」 ³² ） | ⑩独占不適（例「母衣旗」 ³³ ） |

¹⁸ 小泉直樹「いわゆる『悪意の出願』について—商標法4条1項7号論の再構成」日本工業所有権法学会年報161-165頁（2007年）

¹⁹ 最高裁 平成11年（行ノ）第171号 平成12年6月13日 審決取消請求上告受理申立て事件

²⁰ 東京高裁 平成10年（行ケ）18号 平成11年11月29日 審決取消請求事件

²¹ 知財高裁 平成18（行ケ）10349号平成18年9月20日 審決取消請求事件

²² この判断基準は、平成29年3月に改正された改訂第13版の商標審査基準の4条1項7号の判断基準にも取り込まれている。

²³ 古関宏「序」日本商標協会誌64号別冊資料5頁（2009年）

²⁴ 特許庁 不服平成10-9728 平成13年6月26日

²⁵ 特許庁 不服平成10-19182 平成13年9月14日

²⁶ 特許庁 不服平成08-11562 平成9年11月14日

²⁷ 特許庁 無効昭和63-5376 平成10年7月24日

²⁸ 特許庁 不服平成16-11961 平成18年2月14日

²⁹ 特許庁 不服平成14-04631 平成15年10月15日

³⁰ 特許庁 異議平成12-90879 平成13年1月16日

³¹ 特許庁 無効平成06-3450 平成10年4月27日

³² 特許庁 異議平成11-91200 平成12年3月6日

³³ 前掲注 東京高判平成11年11月29日判時1710号141頁（平成10年（行ケ）第18号）

3. 国内質問票調査

(1) 国内質問票調査の目的

悪意の商標出願に関する課題を把握することを目的とする。

(2) 国内質問票調査の手法

(i) 国内質問票調査対象者

企業等 1,000 者程度（平成 28 年の出願数 11 件以上の者を抽出）
地域団体商標の権利者 20 者程度（権利保有数上位の者を抽出）

(ii) 国内質問票調査実施方法

対象者に対して、国内質問票を郵送して調査を行った。

① 国内質問票調査の内容

下記項目を調査項目として設定した。

- ・悪意の商標出願に関する対応策について
- ・悪意の商標出願による紛争事例に関して
- ・今後の課題及び要望に関して

② 国内質問票調査の実施時期

平成29年7月20日～9月6日

(iii) 国内質問票調査の結果

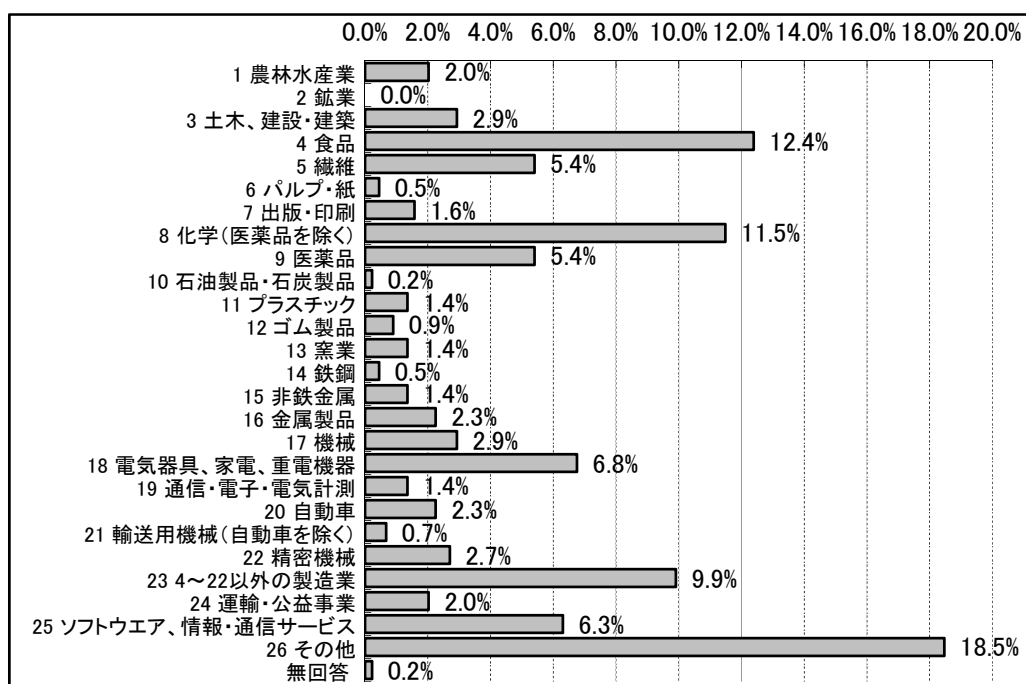
① 回収状況と回答者の内訳

国内質問票を送付した1,063者のうち、444者より回答を得た（回収率41.8%）。回答者の業種について、次頁に示す。

【図表 3-1】 回答者の業種についての質問票回答（問 A1）

| | 件数 | 割合 |
|---------------------|------|--------|
| 1 農林水産業 | 9 | 2.0% |
| 2 鉱業 | 0 | 0.0% |
| 3 土木、建設・建築 | 13 | 2.9% |
| 4 食品 | 55 | 12.4% |
| 5 繊維 | 24 | 5.4% |
| 6 パルプ・紙 | 2 | 0.5% |
| 7 出版・印刷 | 7 | 1.6% |
| 8 化学(医薬品を除く) | 51 | 11.5% |
| 9 医薬品 | 24 | 5.4% |
| 10 石油製品・石炭製品 | 1 | 0.2% |
| 11 プラスチック | 6 | 1.4% |
| 12 ゴム製品 | 4 | 0.9% |
| 13 窯業 | 6 | 1.4% |
| 14 鉄鋼 | 2 | 0.5% |
| 15 非鉄金属 | 6 | 1.4% |
| 16 金属製品 | 10 | 2.3% |
| 17 機械 | 13 | 2.9% |
| 18 電気器具、家電、重電機器 | 30 | 6.8% |
| 19 通信・電子・電気計測 | 6 | 1.4% |
| 20 自動車 | 10 | 2.3% |
| 21 輸送用機械(自動車を除く) | 3 | 0.7% |
| 22 精密機械 | 12 | 2.7% |
| 23 4～22以外の製造業 | 44 | 9.9% |
| 24 運輸・公益事業 | 9 | 2.0% |
| 25 ソフトウェア、情報・通信サービス | 28 | 6.3% |
| 26 その他 | 82 | 18.5% |
| 無回答 | 1 | 0.2% |
| | 回答者数 | 444 |
| | | 100.0% |

各選択肢の割合



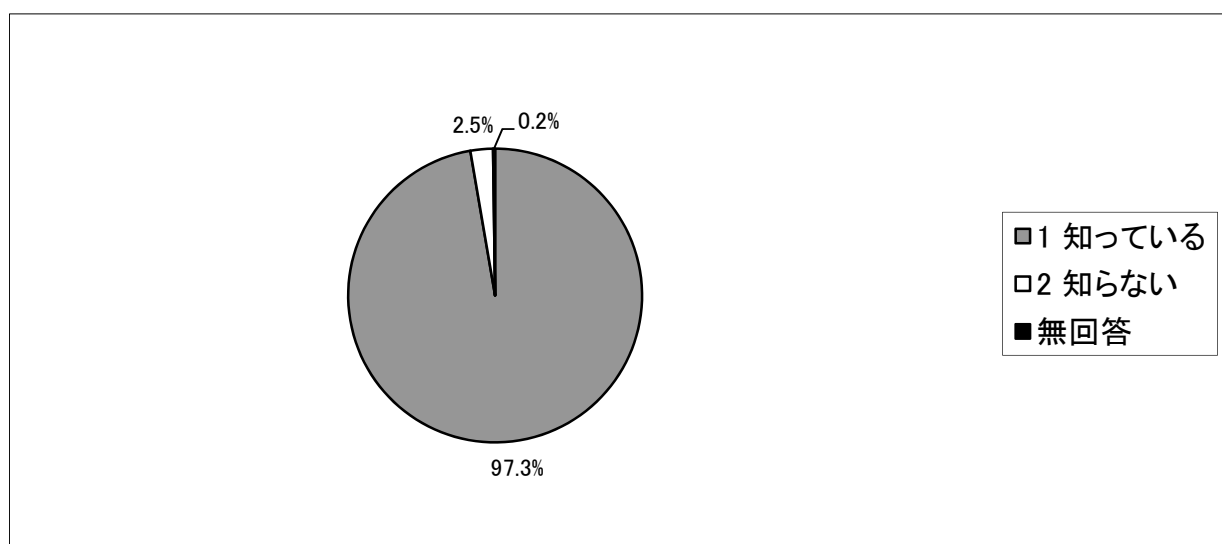
② 悪意の商標出願の認知度

悪意の商標出願を知っているか否かについて、全回答者の97.3%が、悪意の商標出願を知っている、又は聞いたことはある、と回答しており、広く認識されていることがうかがえる。

【図表 3-2】 悪意の商標出願を知っているかについての質問票回答（問 C1）

| | 件数 | 割合 |
|-------------------------------|-----|--------|
| 1 知っている、又は聞いたことはあるが、詳しくは知らない。 | 432 | 97.3% |
| 2 知らない。 | 11 | 2.5% |
| 無回答 | 1 | 0.2% |
| 回答者数 | 444 | 100.0% |

各選択肢の割合



③ 悪意の商標出願の対応策

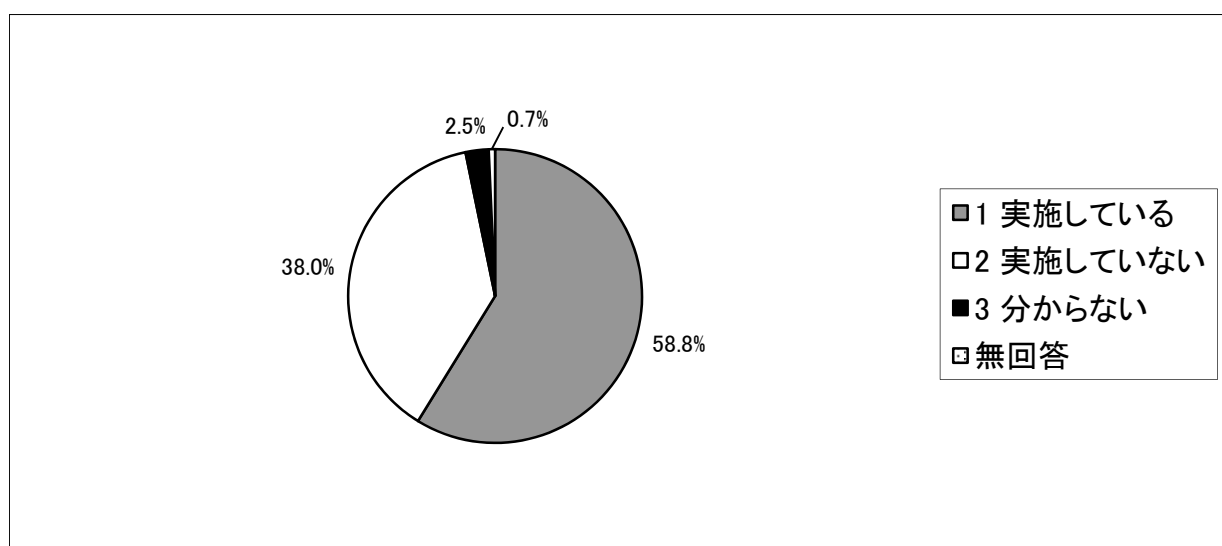
(a) 悪意の商標出願の対応策

悪意の商標出願に関して対応策（例えば、防衛出願や他者の出願のウォッチング）を実施しているかについては、全体の58.8%が実施していることがわかった。

【図表 3-3】 国内の悪意の商標出願に関して対応策を実施しているかについての質問票回答（問 C3）

| | 件数 | 割合 |
|------------|-----|--------|
| 1 実施している。 | 254 | 58.8% |
| 2 実施していない。 | 164 | 38.0% |
| 3 分からない。 | 11 | 2.5% |
| 無回答 | 3 | 0.7% |
| 回答者数 | 432 | 100.0% |

各選択肢の割合



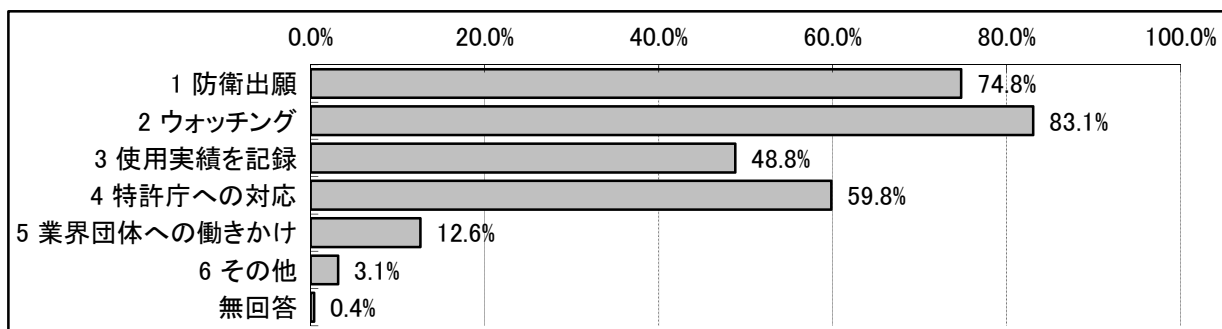
(b) 国内の悪意の商標出願に関する対応策

国内の悪意の商標出願に関する対応策としては、全体の 83.1%が他社の商標出願のウォッチング、74.8%が他社に商標権を取得されないための防衛出願、59.8%が特許庁に対する情報提供、異議申立て、無効、取消の請求等をしていることがわかった。

【図表 3-4】 悪意の商標出願に関する対応策として実施している事項についての質問票回答（複数回答可）（問 C5）

| | 件数 | 割合 |
|---------------------------------|-----|-------|
| 1 他社に商標権を取得されないための防衛出願 | 190 | 74.8% |
| 2 他社の商標出願のウォッチング | 211 | 83.1% |
| 3 自社の商標が周知であることや使用実績があることを記録に残す | 124 | 48.8% |
| 4 特許庁に対する情報提供、異議申立て、無効、取消の請求等 | 152 | 59.8% |
| 5 業界団体への働きかけ | 32 | 12.6% |
| 6 その他 | 8 | 3.1% |
| 無回答 | 1 | 0.4% |
| 回答者数(上記回答数の合計値ではない) | 254 | |

各選択肢の割合



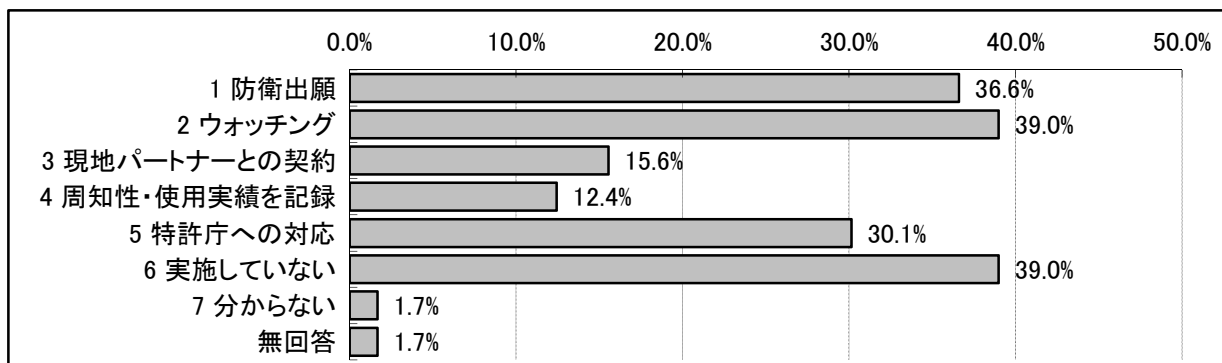
(c) 海外の悪意の商標出願に関する対応策

海外の悪意の商標出願に関する対応策としては、全体の39.0%が他社の商標出願のウォッチング、36.6%が他社に商標権を取得されないための防衛出願、30.1%が特許庁に対する情報提供、異議申立て、無効、取消の請求等をしていることがわかった。

【図表 3-5】 海外の悪意の商標出願に関する対応策として実施している事項についての質問票回答（複数回答可）（問 C6）

| | 件数 | 割合 |
|------------------------------------|-----|-------|
| 1 他社に商標権を取得されないための防衛出願 | 153 | 36.6% |
| 2 他社の商標出願のウォッチング | 163 | 39.0% |
| 3 現地パートナー（現地代理店等）と契約による出願の取り決めをする。 | 65 | 15.6% |
| 4 自社の商標が周知であることや使用実績があることを記録に残す。 | 52 | 12.4% |
| 5 特許庁に対する情報提供、異議申立て、無効、取消の請求等 | 126 | 30.1% |
| 6 実施していない。 | 163 | 39.0% |
| 7 分からない。 | 7 | 1.7% |
| 無回答 | 7 | 1.7% |
| 回答者数（上記回答数の合計値ではない） | | 418 |

各選択肢の割合



④ 悪意の商標出願に関する紛争事例

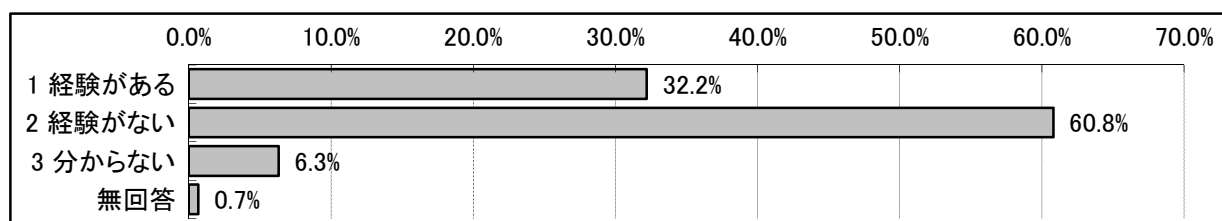
(a) 紛争の経験について

悪意の商標出願に関しては、全体の32.2%が紛争の経験があることがわかった。

【図表 3-6】 悪意の商標出願に関する紛争の経験があるかについての質問票回答（問 D1）

| | 件数 | 割合 |
|----------------|-----|-------|
| 1 経験がある。 | 143 | 32.2% |
| 2 経験がない。 | 270 | 60.8% |
| 3 経験があるか分からない。 | 28 | 6.3% |
| 無回答 | 3 | 0.7% |
| 回答者数 | 444 | |

各選択肢の割合



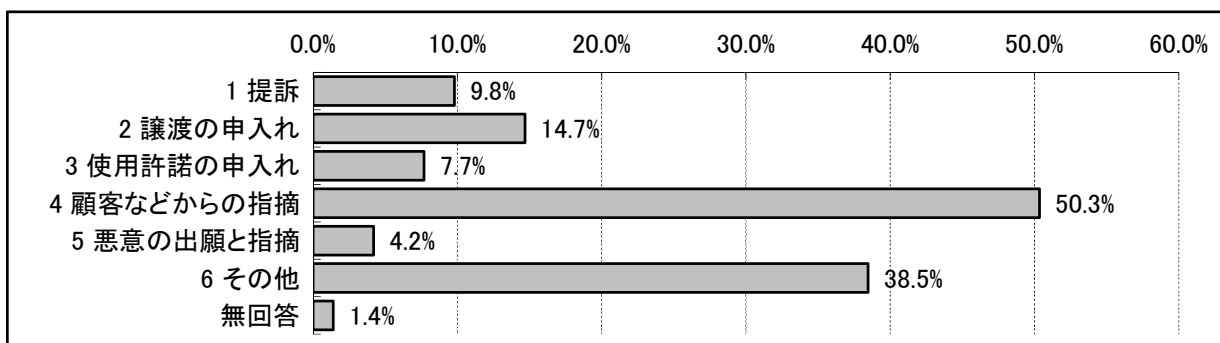
(b) 経験した紛争の内容

経験した紛争の内容については、全体の32.2%が、商標権の権利者から、商標権の譲渡又は使用許諾の申し入れ又は提訴されたことがわかった（下記回答1, 2, 3の合計）。また、全体の50.3%が、顧客などから、他人の悪意の商標出願がなされていると指摘を受けたことがわかった。

【図表 3-7】 経験した紛争の内容についての質問票回答（複数回答可）（問 D2）

| | 件数 | 割合 |
|------------------------------------|-----|-------|
| 1 商標権の権利者から提訴された。 | 14 | 9.8% |
| 2 商標権の権利者から商標権の譲渡の申し入れがあった。 | 21 | 14.7% |
| 3 商標権の権利者から商標権の使用許諾の申し入れがあった。 | 11 | 7.7% |
| 4 顧客などから、他人の悪意の商標出願がなされていると指摘を受けた。 | 72 | 50.3% |
| 5 貴社の商標出願・商標権が悪意の商標出願であると指摘された。 | 6 | 4.2% |
| 6 その他 | 55 | 38.5% |
| 無回答 | 2 | 1.4% |
| 回答者数(上記回答件数の合計値ではない) | 143 | |

各選択肢の割合



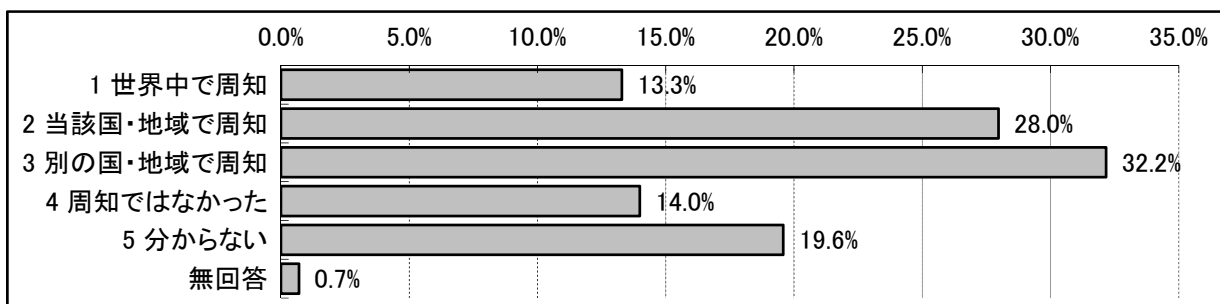
(c) 商標の周知性について

紛争が生じた際、質問票調査対象者の商標が周知であったかについては、全体の13.3%が世界中、どの国及び地域においても周知であった、28.0%が悪意の商標出願がなされた国及び地域で周知であった、32.2%が悪意の商標出願がなされた国及び地域とは別の地域で周知であったことがわかった。

【図表 3-8】 紛争が生じた際、商標が周知であったかについての質問票回答（問 D5）

| | 件数 | 割合 |
|---------------------------------------|-----|--------|
| 1 世界中、どの国・地域においても周知であった。 | 19 | 13.3% |
| 2 悪意の商標出願がなされた国・地域において周知であった。 | 40 | 28.0% |
| 3 悪意の商標出願がなされた国・地域とは別の国・地域において周知であった。 | 46 | 32.2% |
| 4 世界中、どの国・地域においても周知ではなかった。 | 20 | 14.0% |
| 5 被害を受けたことがある商標が周知であったか分からない。 | 28 | 19.6% |
| 無回答 | 1 | 0.7% |
| 回答者数 | 143 | 100.0% |

各選択肢の割合



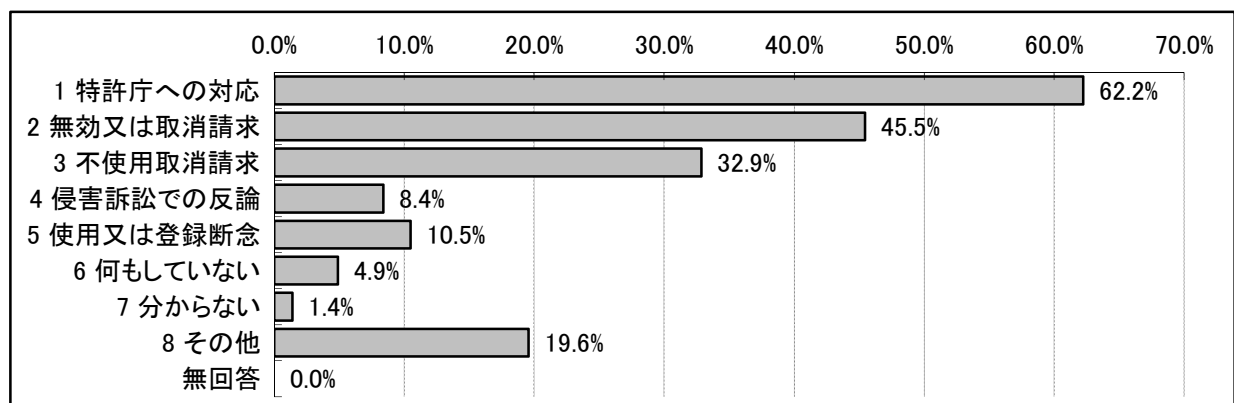
(d) 対応策について

紛争に係る悪意の商標出願への対応策としては、全体の62.2%が特許庁に対する情報提供又は異議申立て、45.5%が登録後の無効又は取消の請求、32.9%が登録後の不使用取消請求を行ったことがわかった。また、その他として相手方との譲渡交渉、優先権を主張した追加出願、侵害ではない旨を回答等の対応策をとったことがわかった。

【図表 3-9】 紛争に係る悪意の商標出願に対して、とった対応策についての質問票回答（複数回答可）（問 D6）

| | 件数 | 割合 |
|-----------------------------|----|-------|
| 1 特許庁に対する情報提供又は異議申立て | 89 | 62.2% |
| 2 登録後の無効又は取消の請求 | 65 | 45.5% |
| 3 登録後の不使用取消請求 | 47 | 32.9% |
| 4 侵害訴訟での反論としての異議・無効・取消等の申立て | 12 | 8.4% |
| 5 貴社での商標使用又は登録を断念した。 | 15 | 10.5% |
| 6 何もしていない。 | 7 | 4.9% |
| 7 対応策については分からない。 | 2 | 1.4% |
| 8 その他 | 28 | 19.6% |
| 無回答 | 0 | 0.0% |
| 回答者数(上記回答数の合計値ではない) | | 143 |

各選択肢の割合



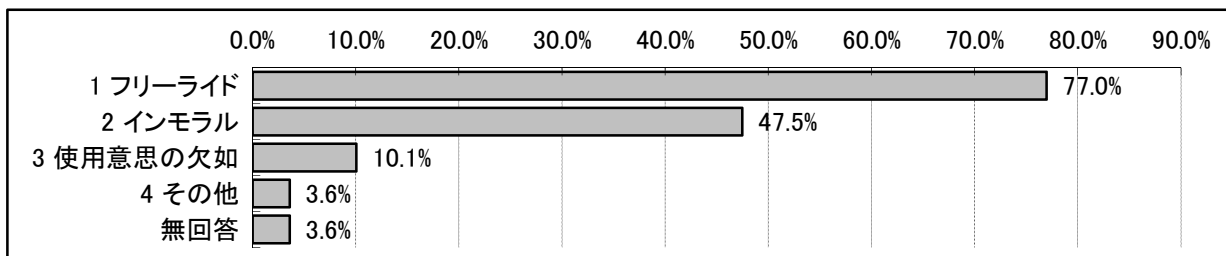
(e) 類型について

質問票調査対象者が経験した紛争の類型は、全体の77.0%がフリーライド、47.5%がインモラル、10.1%が使用意思の欠如であることがわかった。

【図表 3-10】 経験した紛争の類型についての質問票回答（複数回答可）（問 D9）

| | 件数 | 割合 |
|----------------------|-----|-------|
| 1 フリーライド | 107 | 77.0% |
| 2 インモラル | 66 | 47.5% |
| 3 使用意思の欠如 | 14 | 10.1% |
| 4 その他 | 5 | 3.6% |
| 無回答 | 5 | 3.6% |
| 回答者数(上記回答件数の合計値ではない) | | 139 |

各選択肢の割合



⑤ 悪意の商標出願の対応策や課題について

悪意の商標出願の対応策や課題について、国内質問票調査で出た主な意見は以下のとおりである。()内は回答者の業種。

(a) 職権での拒絶について

- ・特許庁の職権調査を強化し、出願審査の段階で拒絶してほしい。異議の申立て又は無効審判の請求は費用及び工数の負担が大きい。(食品)

(b) 罰則について

- ・悪意の商標出願者の取締を実施して欲しい。悪意の定義を明確にし、その定義を犯した団体、個人には、罰則（罰金、公表など）を与えて欲しい。(その他・不動産業)

(c) 外国での周知商標についての国際連携について

- ・我が国での著名商標、周知商標は、他国でも著名・周知として扱われるよう、国家間で取りきめできないか。(食品)
- ・情報・通信がグローバル化をしていることに鑑み、外国でのみ知られた商標が当該国で出願又は登録された場合、拒絶又は無効の理由となるよう諸外国への提案をお願いしたい。(電気器具、家電、重電機器)
- ・その国及び地域では著名でなくとも、ある程度国際的に著名であると認められる商標の冒認出願に関しては、商標登録を認めないという国際的な枠組みを作ってほしい。(非鉄金属)
- ・著名性に基づき無効の請求や異議申立てを各国で申請している負担を軽減するため、グローバル(複数カ国)で有効な著名商標の登録制度(防護標章制度など)の制定や、著名商標に関するデータベースの共有化を行ってほしい。例えば、各国特許庁において著名と認定された商標をグローバルで集約した著名商標のデータベースを各特許庁の審査で活用するなどの方法も一案としてあると思う。この情報を一元化して各国の特許庁の審査及び審判などで活用すれば、各国の庁において悪意商標の出願の認定がより容易に行うことができ、権利者にとっての負担も軽減すると思われる。(自動車)

⑥ 相関分析

国内質問票の回答の中から、下記項目について、それぞれの回答内容に相関があるのか分析を行った。

企業規模 (A2) と紛争経験 (D1、D2)・対応策 (C3、C6)

対応策 (C3) と紛争経験 (D1)

紛争内容 (D2) と商標の周知性 (D5)

商標の周知性 (D5) と類型 (D9)

(a) 企業規模と紛争経験及び対応策について

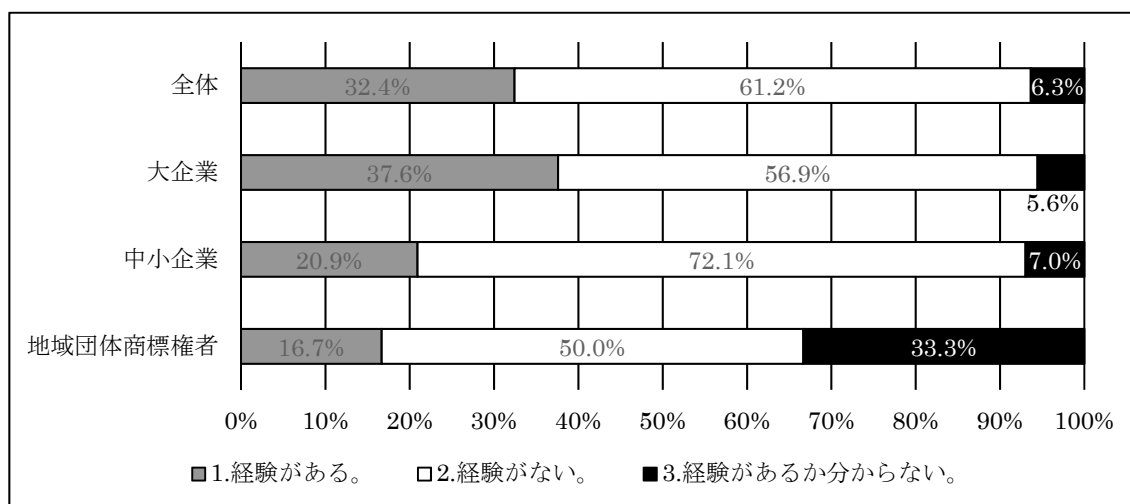
・企業規模と紛争経験について

紛争経験がある者の割合は、多い順に大企業³⁴ (37.6%)、中小企業 (20.9%)、地域団体商標権者 (16.7%) であることがわかった。

【図表 3-11】 企業規模と紛争経験についての相関分析 (問 A2 と問 D1)

| | 大企業 | 中小企業 | 地域団体 商標権者 | 回答件数 |
|----------------|-----|------|--------------|------|
| 1.経験がある。 | 115 | 27 | 1 | 143 |
| 2.経験がない。 | 174 | 93 | 3 | 270 |
| 3.経験があるか分からない。 | 17 | 9 | 2 | 28 |
| 回答件数 | 306 | 129 | 6 | 441 |

各選択肢の割合 (回答全体と属性別)



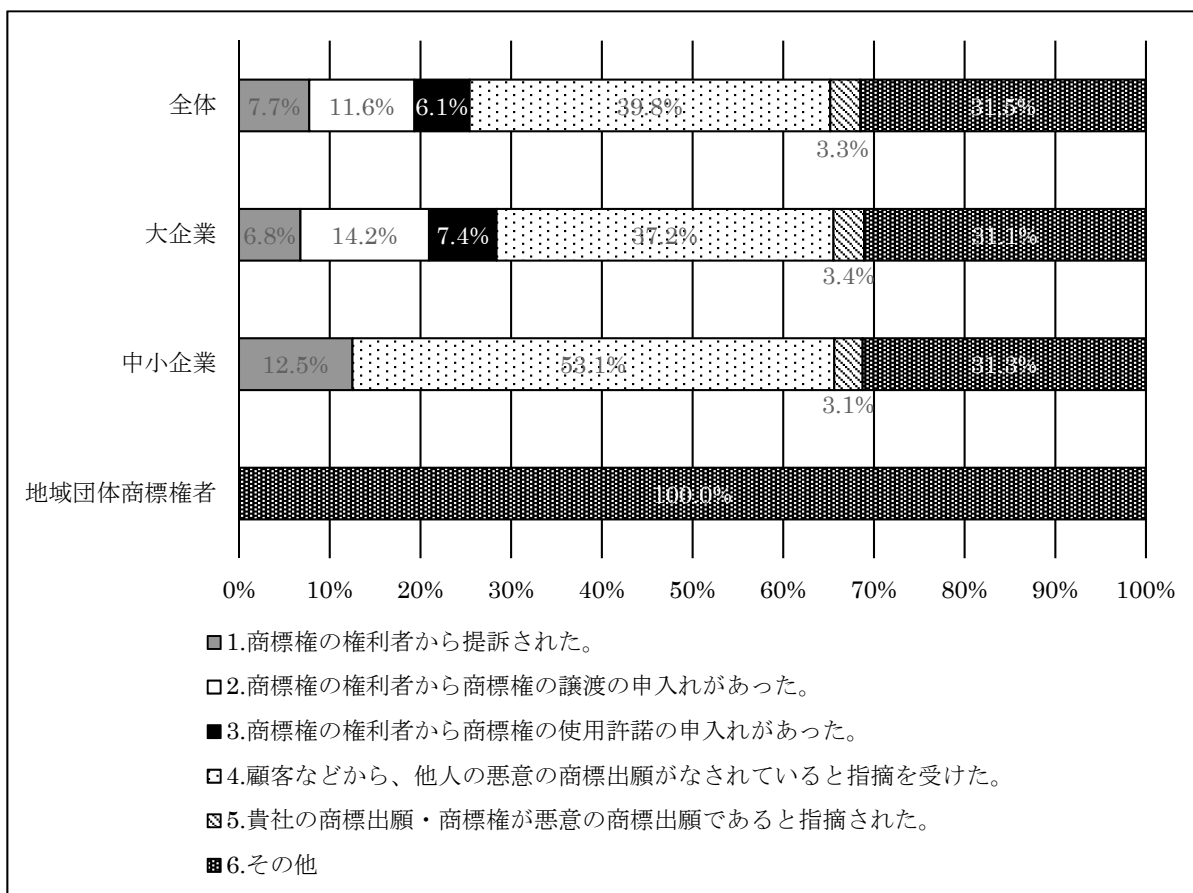
³⁴ 中小企業基本法に基づき、製造業 (問 1A で 24 又は 25 と回答した企業) は資本金 3 億円以下又は従業員 300 人以下、サービス業 (問 1A で 1~23 又は 26 と回答した企業) は資本金 5000 万円以下又は従業員 100 人以下である場合に中小企業と定義し、中小企業に当てはまらない企業を大企業とした。

紛争の類型別にみると、大企業のみが、「2. 商標権の権利者から商標権の譲渡の申入れ」、「3. 商標権の権利者から商標権の使用許諾の申入れ」の経験があることがわかった。

【図表 3-12】 企業規模と紛争の類型についての相関分析（問 A2 と問 D2）

| | 大企業 | 中小企業 | 地域団体 商標権者 | 回答件数 |
|------------------------------------|-----|------|--------------|------|
| 1.商標権の権利者から提訴された。 | 10 | 4 | 0 | 14 |
| 2.商標権の権利者から商標権の譲渡の申入れがあった。 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 3.商標権の権利者から商標権の使用許諾の申入れがあった。 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 4.顧客などから、他人の悪意の商標出願がなされていると指摘を受けた。 | 55 | 17 | 0 | 72 |
| 5.貴社の商標出願・商標権が悪意の商標出願であると指摘された。 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 6.その他 | 46 | 10 | 1 | 57 |
| 回答件数 | 148 | 32 | 1 | 181 |

各選択肢の割合（回答全体と属性別）



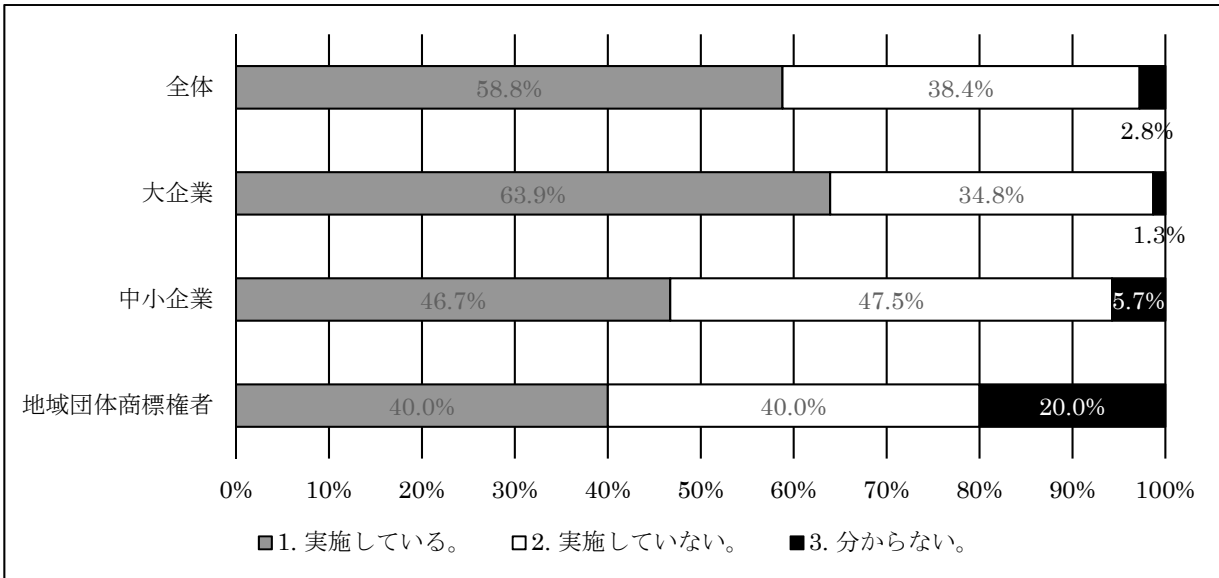
・ 企業規模と対応策について

対応策を実施している者の割合は、多い順に大企業（63.9%）、中小企業（46.7%）、地域団体商標権者（40.0%）であることがわかった。

【図表 3-13】 企業規模と対応策についての相関分析（問 A2 と問 C3）

| | 大企業 | 中小企業 | 地域団体 商標権者 | 回答件数 |
|-------------|-----|------|--------------|------|
| 1. 実施している。 | 195 | 57 | 2 | 254 |
| 2. 実施していない。 | 106 | 58 | 2 | 166 |
| 3. 分からない。 | 4 | 7 | 1 | 12 |
| 回答件数 | 305 | 122 | 5 | 432 |

各選択肢の割合（回答全体と属性別）

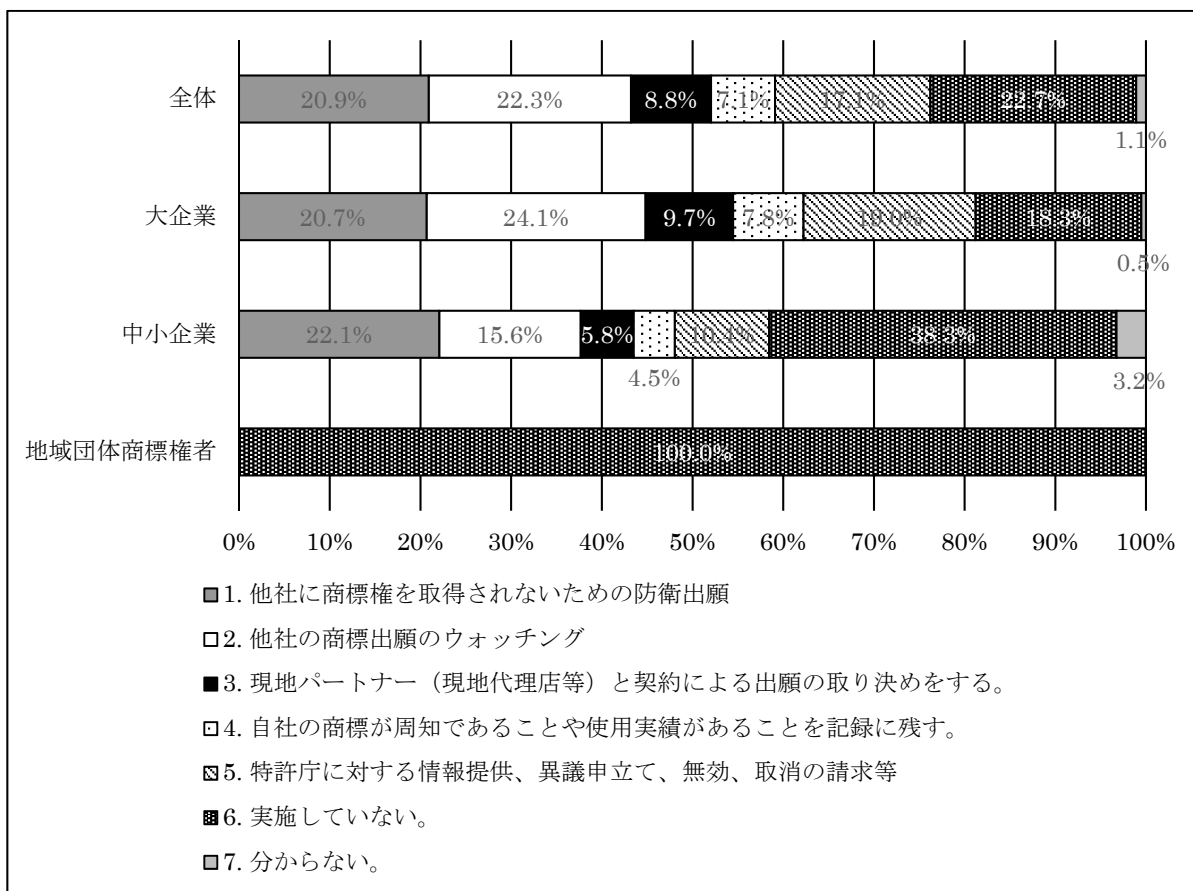


対応策の内訳としては、「2. 他社の商標出願のウォッチング」を行う割合は大企業の場合は 24.1% であり中小企業の場合の 15.6% より高いことがわかった。

【図表 3-14】 企業規模と対応策の内訳についての相関分析（問 A2 と問 C6）

| | 大企業 | 中小企業 | 地域団体 商標権者 | 回答件数 |
|-------------------------------------|-----|------|--------------|------|
| 1. 他社に商標権を取得されないための防衛出願 | 120 | 34 | 0 | 154 |
| 2. 他社の商標出願のウォッチング | 140 | 24 | 0 | 164 |
| 3. 現地パートナー（現地代理店等）と契約による出願の取り決めをする。 | 56 | 9 | 0 | 65 |
| 4. 自社の商標が周知であることや使用実績があることを記録に残す。 | 45 | 7 | 0 | 52 |
| 5. 特許庁に対する情報提供、異議申立て、無効、取消の請求等 | 110 | 16 | 0 | 126 |
| 6. 実施していない。 | 106 | 59 | 2 | 167 |
| 7. 分からない。 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 回答件数 | 580 | 154 | 2 | 736 |

各選択肢の割合（回答全体と属性別）



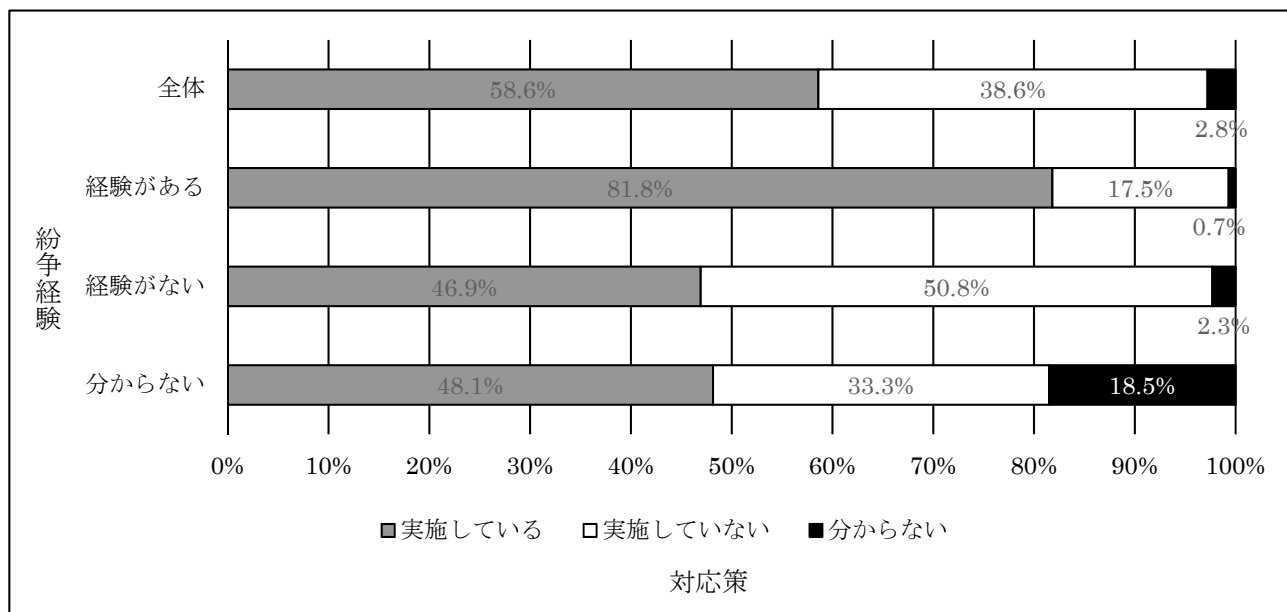
(b) 対応策と紛争の経験について

対応策を実施している割合は、紛争経験がある者の場合は81.8%であり、紛争経験のない者の場合の46.9%より多いことがわかった。

【図表 3-15】 対応策と紛争経験についての相関分析（問 C3 と問 D1）

| | 実施している | 実施していない | 分からない | 回答件数 |
|-------|--------|---------|-------|------|
| 経験がある | 117 | 25 | 1 | 143 |
| 経験がない | 122 | 132 | 6 | 260 |
| 分からない | 13 | 9 | 5 | 27 |
| 回答件数 | 252 | 166 | 12 | 430 |

各選択肢の割合（回答全体と属性別）



(c) 商標の周知性と紛争内容について

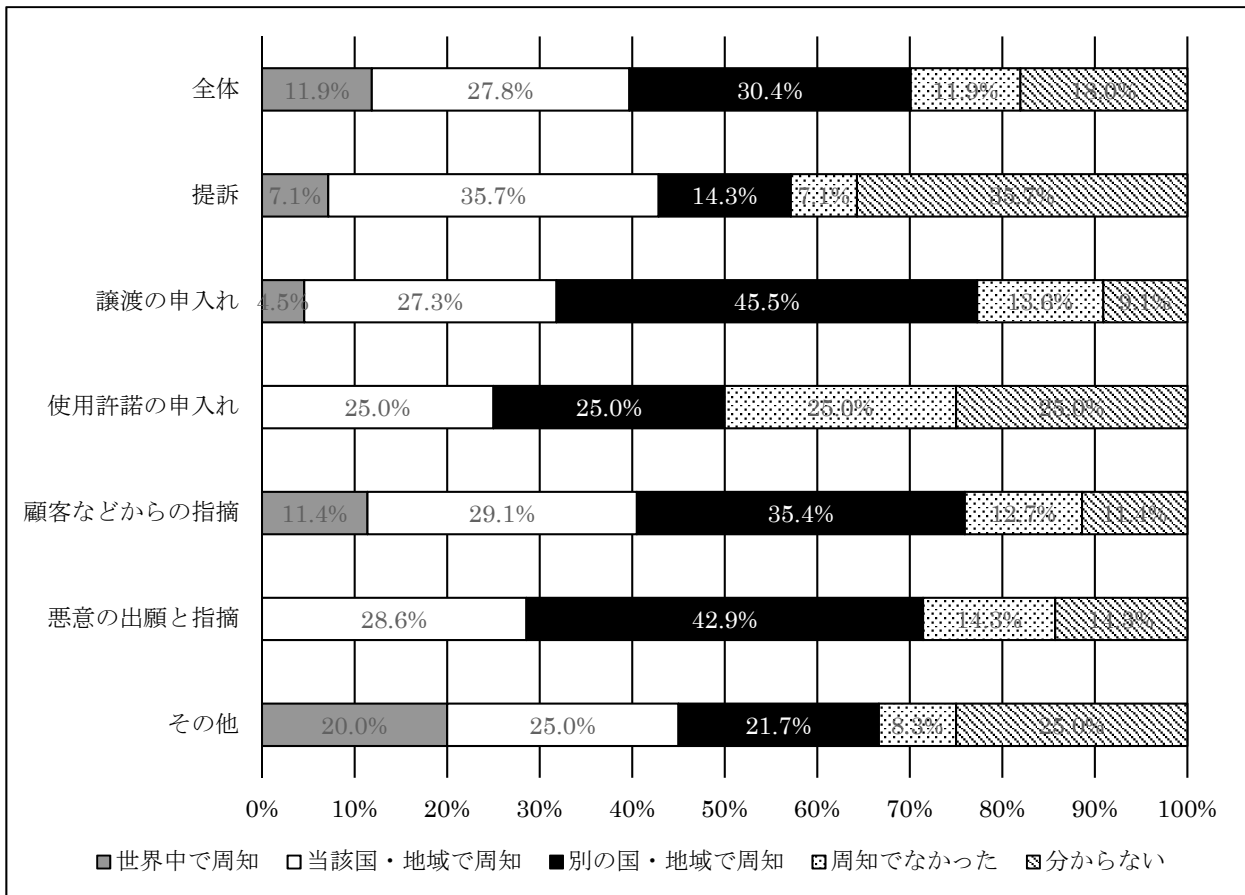
対象商標が「世界中で周知」の場合、「使用許諾の申入れ」を受けた者はいないことがわかった。

また「譲渡の申入れ」を受ける割合は、対象商標が「別の国及び地域で周知」の場合が全体の45.5%を占めていることがわかった。

【図表 3-16】 商標の周知性と紛争内容についての相関分析（問 D2 と問 D5）（複数回答項目と複数回答項目の相関分析であるため、回答件数は、元の質問項目に対する回答者数と異なる。）

| | 提訴 | 譲渡の申入れ | 使用許諾の申入れ | 顧客などからの指摘 | 悪意の出願と指摘 | その他 | 回答件数 |
|-----------|----|--------|----------|-----------|----------|-----|------|
| 世界中で周知 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 12 | 23 |
| 当該国・地域で周知 | 5 | 6 | 3 | 23 | 2 | 15 | 54 |
| 別の国・地域で周知 | 2 | 10 | 3 | 28 | 3 | 13 | 59 |
| 周知ではなかった | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 5 | 23 |
| 分からない | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 15 | 35 |
| 回答件数 | 14 | 22 | 12 | 79 | 7 | 60 | 194 |

各選択肢の割合（回答全体と属性別）



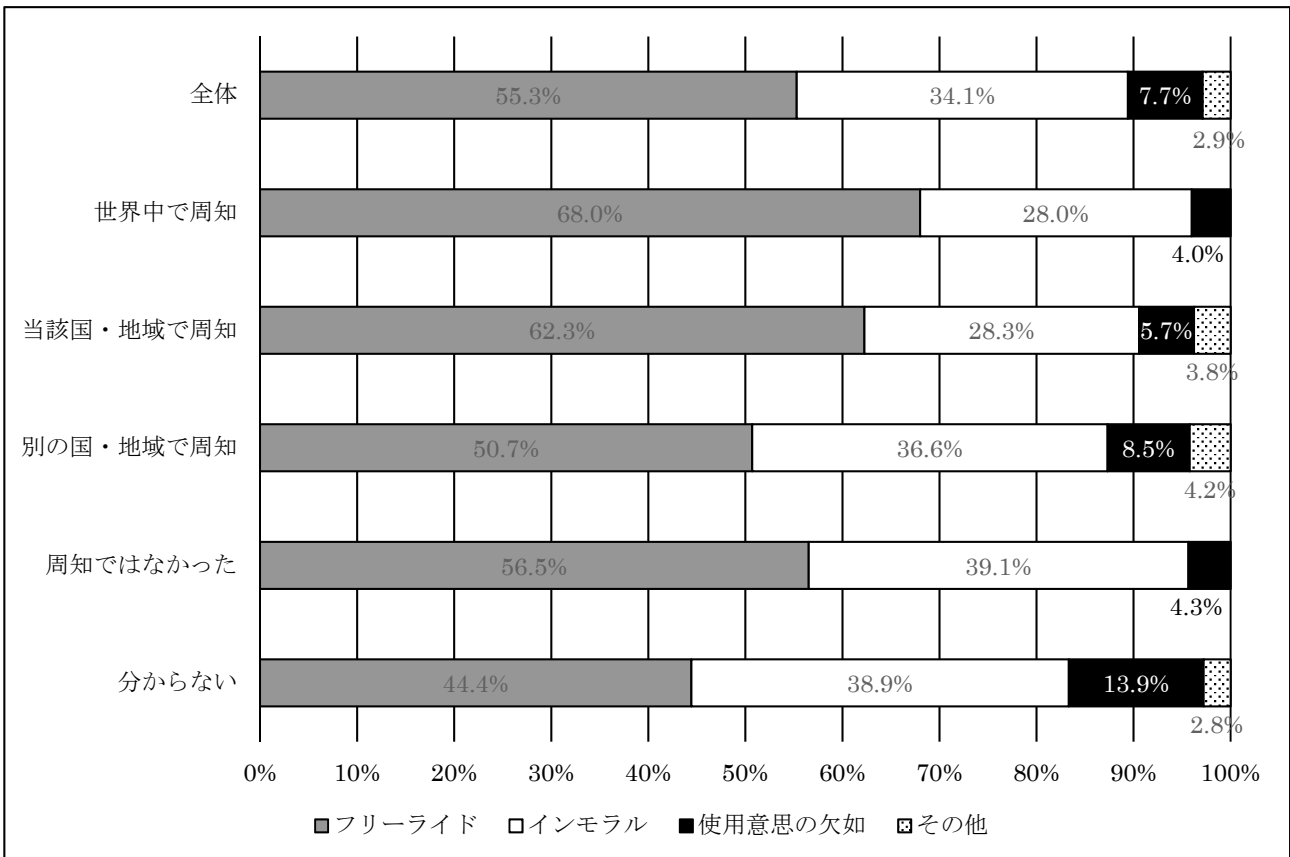
(d) 商標の周知性と悪意の商標出願の類型について

「フリーライド」の類型の紛争の割合は、対象商標が「世界中で周知」の場合 68.0%、「当該国及び地域で周知」である場合 62.3%と、全体平均の 55.3%より大きいことがわかった。

【図表 3-17】 商標の周知性と悪意の商標出願の類型についての相関分析（問 D5 と問 D9）
（複数回答項目と複数回答項目の相関分析であるため、回答件数は、元の質問項目に対する回答者数と異なる。）

| | フリーライド | インモラル | 使用意思の欠如 | その他 | 回答件数 |
|-----------|--------|-------|---------|-----|------|
| 世界中で周知 | 17 | 7 | 1 | 0 | 25 |
| 当該国・地域で周知 | 33 | 15 | 3 | 2 | 53 |
| 別の国・地域で周知 | 36 | 26 | 6 | 3 | 71 |
| 周知ではなかった | 13 | 9 | 1 | 0 | 23 |
| 分からない | 16 | 14 | 5 | 1 | 36 |
| 回答件数 | 115 | 71 | 16 | 6 | 208 |

各選択肢の割合（回答全体と属性別）



4. 海外質問票調査

(1) 海外質問票調査の目的

各国及び地域の悪意の認定に係る運用や対応策等を図ることを目的とする。

(2) 海外質問票調査の手法

(i) 調査対象国及び地域の選定

仕様書に規定された米国、欧州、英国、ドイツ、フランス、オーストラリア、中国、韓国、台湾の9か国及び地域に、インドを加えた10か国及び地域を海外質問票調査の対象国として選定した。

なお、以下では、諸外国の法制度に関する公開情報調査の結果も含めて記載している。

(ii) 海外質問票調査の実施方法

- ・調査対象国及び地域における商標実務経験の豊富な法律事務所及び弁護士を選定した。
- ・質問方法は、別紙の質問票を英語に翻訳して上記の法律事務所に回答を依頼し、英語で回答を得た。ただし、中国と韓国は日本語で質問し、日本語で回答を得た。

① 海外質問票調査を実施した法律事務所

下記の各現地法律事務所に対して、海外質問票調査を実施した。

米国(1) : Baker Hostetler LLP

(2) : Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP

欧州(1) : Hogan Lovells International LLP

(2) : Bird & Bird

英国(1) : Hogan Lovells International LLP

(2) : Bird & Bird

ドイツ : Bird & Bird

フランス : Bird & Bird

オーストラリア : Hogan Lovells (Corrs Chambers Westgarth)

中国(1)：林達劉グループ北京魏啓学法律事務所
(2)：北京東方億思知識産権代理有限責任公司
韓国(1)：金・張法律事務所
(2)：崔達龍国際特許法律事務所
台湾：理律法律事務所
インド：Remfry and Sagar

② 海外質問票調査の内容

下記項目を調査項目として設定した。

- ・ 悪意の商標出願に関する法制度及び運用について
- ・ 悪意の商標出願に関する事例について
- ・ 悪意の商標出願に関する対応策について

③ 海外質問票調査の実施時期

平成 29 年 7 月 31 日～10 月 6 日

(3) 海外質問票調査の結果

海外質問票調査の主な調査項目及び回答は以下のとおりである。

① 悪意の商標出願に関する統計データ（例：審決及び審判の件数）

(a) 欧州

2017 年 8 月 23 日現在、次の情報が把握されている。

- ・ (2017 年 10 月 1 日改正前の) 理事会規則第 52 条第 1 項第 b 号に基づき欧州連合知的財産庁 (EUIPO) の取消部に提起された悪意に関する事件は、586 件である (そのうちの 38% について、悪意が認められた。)
- ・ 理事会規則第 8 条第 3 項に基づき EUIPO の異議部に提起された悪意に関する事件は、129 件である (そのうちの 33% について、悪意が認められた。)
- ・ 上記理事会規則第 52 条第 1 項第 b 号又は理事会規則第 8 条第 3 項に基づき EUIPO に提起

された事件は、合計で 715 件である（そのうちの 37%に悪意が認められた。）。その内訳は次のとおり。

- －165 件が EUIPO の審判部に審判請求された（そのうちの 36%に悪意が認められた。）。
- －このうちの 28 件が一般裁判所（EU）に審判請求された（そのうちの 33%に悪意が認められた。）。
- －さらにこのうち、悪意に関する 3 件が、欧州連合司法裁判所（CJEU）に訴訟提起された（全ての事件に悪意が認められた。）。

（b）韓国

2017 年 3 月に韓国特許庁が発表した、韓国における悪意の商標出願現況と関連する内容は下記のとおりである。特に 2016 年の悪意の商標の新規出願は計 247 件で、2014 年の計 6,293 件と比較して激減し（96.1%の減少）、2015 年（計 348 件）を境にその数が大幅に減少している³⁵。

韓国における悪意の商標出願及び登録推移

| | 2011 年 | 2012 年 | 2013 年 | 2014 年 | 2015 年 | 2016 年 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 出願件数 | 2,087 | 3,523 | 7,264 | 6,293 | 348 | 247 |
| 登録件数 | 237 | 208 | 200 | 140 | 76 | 24 |

（c）中国

中国において商標関連の行政訴訟の第一審に対して専属的管轄権を有する北京知的財産法院は、悪意の商標出願を含む事件の審理を行った。北京知的財産法院が 2016 年に決定を下した商標行政事件のデータによると、悪意の商標出願に関わるものが 284 件存在し、これは全体の 7.1%を占める。裁判所は、これらの 284 件のうちの 129 件につき、悪意で出願されたと認め、悪意の商標出願に関わると認められた事件全体の 45.4%について司法上の救済によりこれらの出願が拒絶又は無効とされた。

上記以外の国及び地域からは、悪意の商標出願に関する統計情報は見当たらないとの回答があった。

³⁵ 韓国特許庁の報道資料（2017 年 3 月 31 日）

② 他人の商標の先取りとなるような商標登録出願が大量に行われている事案が存在するか

(a) 米国

米国において大量の商標登録出願を行ったという状況については、当事務所は把握していない。米国においては「使用」要件があるので、大量の出願が根拠なく行われることを一定程度抑止していることが理由と考えられる。ただし、異議申立ての事例は以下のとおり挙げられる。

(出願ではなく、大量の異議申立ての事例)

大量出願に関する事例ではないが、2005～2006年に、A氏が、(金銭による和解を得る又は引き出す目的で)、他人の所有する出願に対する異議申立て期間の延長について1800件を超える申立てを行った事例があった。A氏は、最終的には商標審判部による処分を受けた³⁶。

(b) 欧州(1)

大量出願の事案は存在する。ある個人が大量の国内商標出願を行い、他者による類似の標識の使用を阻止しその者から金銭を請求する事件については把握している。2016年7月7日のCopernicus-Trademarks 対 欧州連合知的財産庁- Maquet (LUCEO) 事件 (T-82/14) を参照のこと。詳細は次のとおりである。この事件では、悪意の出願人が、出願料を納付せず国内に直接出願(主にドイツ又はオーストリア)を行った。この出願人は、類似の商標が第三者により出願された場合のみ、出願料を納付した。この出願人は次に、自己の先の出願の権利に基づき異議申立てを行うか又は異議申立てを行うと主張した。出願料を納付しないことにより、この悪意の出願人は、比較的低費用で何千という商標に対し独占状態を効果的に維持することが可能となった。

欧州連合知的財産庁により採用された対抗戦略については認識していない。しかしながら、欧州連合知的財産庁は、テストケースの結果を待つ間は同様の事件の審理を停止にしようとする可能性があると思われる。

これに加え、欧州連合知的財産庁では、(本件が提起されるより前から)出願日の付与に関して特定の運用を行っており、これはドイツ及びオーストリア特許庁のより制限的でない方法がある程度緩和するものである。商標の出願がされると、仮出願日が付与され、出

³⁶ <http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/UNITEDSTATESTABSsanctionsLeoStoller.aspx> [最終アクセス日: 2017年9月20日]

願料の納付を受けて出願が確定する。1 月以内に出願料が特許庁に納付されない場合、その特許庁は瑕疵に関する書簡を発行し、仮出願日は失効する（納付者が（a）納付期間内に金融機関に対し納付額を振り込むよう正式に指示しかつ（b）納付すべき金額の 10%の追徴金（最高 200 ユーロまで）を納付したことが証明される場合を除く。）。

（c）欧州(2)

B 氏が所有する企業により、悪意の出願と思われる一連の出願が（欧州を含めた）世界中で行われている事案が存在する。

現在のところ、欧州連合知的財産庁内での B 氏に対する異議申立てや訴訟の提起は公表されていないが、これは商標に関する英字新聞の記事で取り上げられている^{37,38}。

最近では、偽の TM View 調査ツール³⁹の背後にも B 氏の存在があるとする意見も出ている。

（d）英国(2)

B 氏及び同氏が経営する各企業により、悪意の出願と思われる一連の出願が（英国を含めた）世界中で行われている事案が存在する。

現在のところ、英国内での B 氏に対する異議申立てや訴訟の提起は公表されていないが、これは商標に関する英字新聞の記事において取り上げられている。

（e）中国(1)

中国では、他人の商標の先取りとなるような商標登録出願が大量に行われている事案が存在する。

³⁷ LINCÉ, Time. World Trademark Review, As mysterious Gleissner trademark portfolio grows, insider denies “far-fetched” claim of link to domain acquisitions, April 26, 2017, <http://www.worldtrademarkreview.com/Blog/detail.aspx?g=1fd20681-a4ca-4f02-8a7e-8acc63c80e3c> [最終アクセス日：2018 年 2 月 6 日]

³⁸ LINCÉ, Tim. Mystery over entertainment tycoon’s web of trademarks, domains and company names, World Trademark Review, April 23, 2016, <http://www.worldtrademarkreview.com/Blog/detail.aspx?g=7162f528-1cf7-4c5b-aac5-b82a54edef84> [最終アクセス日：2018 年 2 月 6 日]

³⁹ 偽の TM View 調査ツールとは、商標検索ツールである TM View (EUIPO が管理) にデザインが酷似したウェブサイトで、商標を入力すると本物の TM View に遷移し検索が可能であるが、入力された商標情報が当該ウェブサイトの運営者により取得されていると疑われているものである。

近年、商標法、実施条例及び司法解釈に誠実信用原則などを追加し、併せて条文の修正を行っており、今年も、商標審査審判基準の修正を通じて、関連法令の具体の適用もより明確に規定された。

2017年9月に開催した中国の商標国際ブランドフェスティバルにおいて、商標局は、悪意の出願に対して、主に4項の対策を講じていると発表した。

- ・異議、出願審査手続の段階において、早期審査、併合集中審査、厳格な審査など
- ・重点保護商標の名簿の確定及び相応の保護措置の確定
- ・悪意の出願に対して特別な制限活動を行うこと。
- ・悪意の出願者に対してブラックリストに入れるシステムの検討、データベースを構築すること。

また、北京知的財産法院が記者会見で以下の措置を採用することも発表した。

- ・裁判基準を厳格に適用すること。
- ・判決書において、悪意の登録代理機構及び代理人を記載し、模範判決の公開を通じて、発表すること。
- ・代理機構が商標法の第19条に違反有無の立証責任に対する審理も強化すること。必要な場合に、代理人を召喚すること。
- ・他の政府機関と提携すること。

(f) 中国(2)

他人の商標の先取りとなり得る商標登録出願が大量に行われている事案は存在する。中国では、当該事案は然るべく制限されている。

そのような悪意の出願に対して行動を起こす前には、商標登録出願全体について、当該出願人が行った商標登録出願件数の合計、先行商標と悪意の商標登録出願との類似性の程度、出願人の悪意等を含め、包括的に評価する。この包括的な評価に基づき、当該商標出願は、一般公衆の享受する公権又は公益を損なうもの、又は特定の権利所有者や利害関係者の享受する私権又は私益を損なうものに分類される。

悪意の出願への対策には、次のものがある。

- ・先取りとなるような商標登録により公権又は公益を損なう可能性があり、それが商標登録制度の秩序を乱し、公益を損ない、公的資源を不当に占有する場合

上記の場合、中国国家工商行政管理総局商標局は、該当する登録商標の無効を宣言することができる。さらに、何人であれ、公権又は公益を根拠として、この商標登録が「他の不適切な手段」により取得された旨の申立てにより、中国商標評審委員会に異議又は無効

の申立てを行うことができる。なお、このような悪意の出願は一つの紛争の範囲内で拒絶したり、無効としたりすることができず、それぞれの悪意の商標に対して、異議申立て又は無効の請求を行う必要がある。

・先取りとなるような商標登録により、私権又は私益を損なう可能性がある場合

上記の場合、中国国家工商行政管理総局商標局は、そのような商標出願には対処していない。こうした商標登録出願に対処するかどうかは、権利者の判断に委ねられる。優先権所有者又は利害関係者は、私権又は私益を根拠として異議申立て又は無効を請求することができる。なお、このような悪意の出願は一つの事案の範囲内では拒絶したり、無効としたりすることができず、それぞれの悪意の商標に対して、異議申立て又は無効の請求を行う必要がある。

(g) 韓国(1)

2014年の韓国特許庁の発表によれば、2012年から2014年までのあいだに悪意の商標出願と疑われる35名により出願された商標は計1万9,130件にのぼる(1人あたり平均546件)と発表した。

これら悪意の商標出願により、芸能人の出演するTV番組や小規模事業者などの善良な商標使用者の被害が急増した⁴⁰。

このため韓国特許庁では、①商標の使用意思について合理的疑問がある場合は、使用計画書の提出を求める使用意思確認制度(2012年3月)、②指定商品を過多に指定した場合は、出願手数料を追加する出願手数料加算制(2012年4月)及び③共同経営者、投資家、委託研究事業者などの企業における利害関係人が無断で出願し、登録を受けた商標の使用制限規定(2014年6月)等を導入し、商標の使用意思がない無分別な商標先占目的の商標出願を防止できるようにした。そして悪意の商標出願人が未登録商号を先に商標登録して小規模商人に合意金を要求する等の行為を防止するために、商標出願前に、①先使用権を拡大(2013年10月)することによって、先に使用していた企業の名称や商号に対して商標権の効力が及ばないようにし、②不使用商標に対する商標登録の取消審判を何人も請求することができるよう、請求人の範囲を拡大(2016年9月)する等の商標法の改正を行った⁴¹。

また、韓国特許庁では、2013年12月から悪意の商標出願被害申告サイト(<http://www.kipo.go.kr>)を運営して相談を受け付けており(申告件数:2014年70件、2015年45件、2016年20件)、疑わしい出願人を選定し、情報共有を通してこれらの出願

⁴⁰ 「韓国経済新聞」『商標ブローカー35名が2万件先占』、2014年11月19日

⁴¹ 韓国特許庁報道資料(2017年3月31日)

に対しては、審査官による職権調査等厳格な審査を実施し、悪意が疑われる出願商標に対して登録拒絶を強化する等、監視を徹底している。さらに、商標出願及び紛争事例を分析して悪意の商標出願を常時モニタリングし情報を維持管理するのみならず、悪意の商標出願による被害の防止のための様々な広報活動を持続的に展開することによって、悪意の商標出願根絶のために努力している⁴²。

芸能人およびTV番組商標出願事例

| 順位 | 模倣された商標 | 種別 | 出願件数 |
|----|-----------|------|------|
| 1 | 1泊2日 | TV番組 | 101件 |
| 2 | 江南スタイル | 楽曲名 | 61件 |
| 3 | 無限挑戦 | TV番組 | 35件 |
| 4 | ティアラ | 芸能人 | 26件 |
| 5 | ヒーリングキャンプ | TV番組 | 20件 |
| 6 | 少女時代 | 芸能人 | 18件 |
| 7 | 2NE1 | 芸能人 | 15件 |
| 8 | 東方神起 | 芸能人 | 11件 |
| 9 | 2PM | 芸能人 | 11件 |
| 10 | ランニングマン | TV番組 | 10件 |

* 韓国特許庁発表（2014年9月）

(h) 韓国(2)

公式的に発表はされていないが、多くの件数を出願した者たちがいる。

特許庁では悪意の商標と思われる商標を多く出願した者のリストを作成し、これらが出願した商標の審査に反映している。

(i) インド

商標の不法取得の事例は、インドでは一般的である。

当事務所では、競合企業がインドで事業を行うことを阻止する目的で大手インド企業が競合他社の商標及びその変形版を登録するために複数の出願を行う事例を認識している。

しかしながら、特許意匠商標総局では、そのような出願を防止又はこれに対処するための措置を講じず、またそのための方針又は仕組みを備えていない。ただし、被侵害者が異議申立て及び取消請求を行い、その結果として悪意の出願又は登録を、拒絶又は取り消す

⁴² 韓国特許庁報道資料（2017年3月31日）

ことができる。周知商標を登録するための正式な手続の導入により、少なくとも特許意匠商標総局により管理される周知商標のリストに掲載された周知商標については、類似商標の審査基準の運用が徹底されることを望む。

裁判所については、そのような悪意の行使を断固として中断させ、被侵害者の利益を保護する決意が固い。裁判所の場合にも専用の仕組みはないものの、訴訟を進める過程でそうしている。

上記以外の国及び地域からは、他人の商標の先取りとなるような商標登録出願が大量に行われている事例は見当たらないとの回答があった。

③ 悪意の商標出願に関する法制度及び運用

(a) 悪意の商標出願に関する諸外国の法制度及び運用を表に比較・要約する。

悪意の判断時期について、諸外国は出願時が基準となっている。我が国においては、原則として査定時であるが、周知著名な商標と類似する場合には出願時及び査定時を判断時期としている。

【図表4-1】 比較表（悪意の商標出願に関する定義や悪意であるとの主張に関する規定）

| | 日本 | 米国 | 欧州 | 中国 | 韓国 |
|--|--------------------------|---|---|------------------------------|--|
| 法律、規則、審査基準、審査実務についての関連規定や審査、審決、判決等の法制度 | | | | | |
| 1. 「悪意の商標出願」に関する定義 | 定義なし | 定義なし | 定義なし | 定義なし | 定義なし |
| 2. 悪意に関する主張を行うことができる最先の機会 | 審査（職権） | 審査（職権） 異議申立て | 登録後の無効又は取消請求 | 異議申立て | 審査（職権） |
| 3. 悪意に関する主張を行うことができる他の機会 | 異議申立て、審判 国内侵害訴訟における反訴 | 登録後の無効又は取消請求 侵害訴訟に対する反訴 | 侵害訴訟に対する反訴 | 登録後の無効又は取消請求 | 異議申立て 登録後の無効 その他（情報提供） |
| 4. 悪意に関する主張ができる時期的な制限 | 期限なし | その他（5年間だが、詐欺、関係の虚偽の示唆（「虚偽の連想」、出所の不実表示、又は商標が生存中の個人の氏名、肖像若しくは署名から構成されることに基づいて悪意が主張された場合には時期的な制限は存在しない。） | 期限なし | 5年。ただし、中国の著名商標の所有者に対しては期限なし。 | 期限なし 登録後の無効審判請求に対して除斥期間がない |
| 5. 悪意があるかどうかの判断基準となる時期 | 出願時（査定時も求められる場合がある） | その他（出願時、又は標章の採用時） | 出願時 | 出願時 | 出願時 |
| 6. 悪意の出願人の主観的要素（意図及び心理状態）と悪意の評価の関係 | 関係する | 関係する | 関係する | 関係する | 関係する |
| 7. 悪意に対する立証責任に関する規則 | 存在する | 存在する | 存在する | 存在する | 存在しない |
| 8. 立証責任を負う者 | 異議申立人 原告 | 異議申立人 取消請求人 原告 | 取消請求人（判例法により判断されたとおり）の原告 | 異議申立人 原告 | 悪意に対する立証責任についての規定は存在しないが、無効審判請求人、異議申立人にあるものと解釈される。 |
| 9. 悪意の存否の推定 | 悪意は、状況証拠により推定されることがある。 | 異議申立人又は取消請求人、原告が悪意を証明しない限り、悪意でないこと（Good-faith）が推定される。 悪意は、状況証拠により推定されることがある。悪意は、混同のおそれの分析における1つの要素とみなされ得る。 | 取消請求人又は原告が悪意を証明しない限り、悪意でないこと（Good-faith）が推定される。 | 悪意は、状況証拠により推定されることがある。 | 悪意は、状況証拠により推定されることがある。 |
| 10. 悪意を証明する際に考慮すべき要素の一覧（「チェックリスト」） | 存在しない | 存在しない | 存在しない | 存在しない | 存在しない |

| | 英国 | ドイツ | フランス | オーストラ リア | 台湾 | インド |
|--|--|---------------------------------------|--|---|-------------------------------------|---|
| 法律、規則、審査基準、審査実務についての関連規定や審査、審決、判決等の法制度 | | | | | | |
| 1. 「悪意の商標出願」に関する定義 | 定義なし | 定義なし | 定義なし | 定義なし。採用されているテストあり。 | 定義あり | 定義なし |
| 2. 悪意に関する主張を行うことができる最先の機会 | 審査（職権） | 審査（職権） | 登録後の無効又は取消請求 | 異議申立て | 審査（職権） | 審査（職権） |
| 3. 悪意に関する主張を行うことができる他の機会 | 異議申立て 登録後の無効又は取消請求 侵害訴訟に対する反訴 | 登録後の無効又は取消請求 侵害訴訟に対する反訴 | 侵害訴訟に対する反訴 | 登録後の無効又は取消請求 侵害訴訟に対する反訴 | 異議申立て 登録後の無効又は取消請求 侵害訴訟に対する反訴 | 登録後の無効又は取消請求 侵害訴訟に対する反訴 その他（詐称通用（パッシングオフ）の手続） |
| 4. 悪意に関する主張ができる時期的な制限 | 期限なし ただし、商標が権限のない代理人又は代表者により出願された場合、それを知った時から3年以内 | 期限なし ただし、職権により手続きを開始する場合は登録日から2年以内 | 期限なし | 期限なし | 期限あり | 期限なし |
| 5. 悪意があるかどうかの判断基準となる時期 | 出願時 | 出願時 | 出願時 | 出願時 | 出願時 | 審査官による最終査定時 |
| 6. 悪意の出願人の主観的要素（意図及び心理状態）と悪意の評価の関係 | 関係する | 関係する | 関係する | 関係する | 関係する | 関係しない |
| 7. 悪意に対する立証責任に関する規則 | 存在する | 存在しない | 存在する | 存在する | 存在しない | 存在する |
| 8. 立証責任を負う者 | 取消請求人 | 立証責任は、審査中には特許商標庁が、取消手続では出願人側 | 取消請求人、侵害手続又は所有権を主張する訴訟における原告 | 悪意を主張する当事者（異議を申し立てる又は取り消しを求める者、原告） | 悪意に対する立証責任は、出願が悪意によるものである旨を主張する当事者 | 取消請求人 商標権者 |
| 9. 悪意の存否の推定 | 取消請求人又は原告が悪意を証明しない限り、悪意でないこと（Good-faith）が推定される。 | 悪意は、他に説明がない場合にのみ推測される | 取消請求人又は原告が商標権者の悪意を証明しない限り、悪意でないこと（Good-faith）が推定される。 | 悪意を主張する当事者が出願時の悪意を立証できない限り、悪意でないこと（Good-faith）が推定される。 | 悪意は、状況証拠により推定されることがある。 | 悪意は、状況証拠により推定されることがある。 |
| 10. 悪意を証明する際に考慮すべき要素の一覧（「チェックリスト」） | 存在しない | 存在しない | 存在しない | 存在しない | 存在しない | 存在しない |

| | カナダ | シンガポール | ブラジル | インドネシア | ロシア |
|--|------------------------|---|---|-----------------------|------------------------|
| 法律、規則、審査基準、審査実務についての関連規定や審査、審決、判決等の法制度 | | | | | |
| 1. 「悪意の商標出願」に関する定義 | 定義なし | 定義なし | 定義なし | 定義なし | 定義なし |
| 2. 悪意に関する主張を行うことができる最先の機会 | 異議申立て | 異議申立て | 異議申立て | 審査（職権） | 登録後の無効又は取消請求 |
| 3. 悪意に関する主張を行うことができる他の機会 | 登録後の無効又は取消請求 | 登録後の無効又は取消請求 | 登録後の無効又は取消請求 | 異議申立て 登録後の無効又は取消請求 | |
| 4. 悪意に関する主張ができる時期的な制限 | | | | | |
| 5. 悪意があるかどうかの判断基準となる時期 | 出願時 | 出願時 | 出願時 | 出願時 | 出願時 |
| 6. 悪意の出願人の主観的要素（意図及び心理状態）と悪意の評価の関係 | 関係する | 関係する | 関係する | 関係する | 関係する |
| 7. 悪意に対する立証責任に関する規則 | 存在する | 存在する | 存在する | 存在する | |
| 8. 立証責任を負う者 | 取消請求人 | 取消請求人 | 取消請求人 | 取消請求人 | |
| 9. 悪意の存否の推定 | 悪意は、状況証拠により推定されることがある。 | 悪意を主張する当事者が出願時の悪意を立証できない限り、悪意でないこと（Good-faith）が推定される。 | 悪意を主張する当事者が出願時の悪意を立証できない限り、悪意でないこと（Good-faith）が推定される。 | | 悪意は、状況証拠により推定されることがある。 |
| 10. 悪意を証明する際に考慮すべき要素の一覧（「チェックリスト」） | | | | | |

④ 五つの観点に基づく法制度及び運用の調査

「使用意思」、「不正な意図」、「周知／著名商標の保護」、「代理人の不正な出願」及び「他の権利との関係」の五つの観点から、法制度及び運用について調査を行った。下記においては、それぞれの観点に関する条文番号を中心に記載する。各条文が適用される趣旨や内容等について、資料5「海外質問票調査結果の詳細」を参照されたい。

【図表4-2】 比較表（悪意の商標出願に関する条文）

| | 米国 | 欧州（欧州連合(EU)商標に関する理事会規則2017年6月14日 No. 2017/1001, 以下「EU理事会規則」） | 中国 | 韓国 | 英国 |
|-------------------------|---|--|--------------|------------------------------|--|
| 1. 「使用意思」の観点から | ランハム法第1条(b)、第44条、第66条(a) | EU理事会規則第8条(1)、(2)、(5)、第59条(1)(b)、第60条 | 商標法第49条第2項 | 商標法第3条第1項第54条第3号第117条第1項第1号 | 商標法第3条(6)、第32条(3)、第3条(6)と併用した第47条(1)及び第47条(4) |
| 2. 「不正な意図」の観点から | 裁判例（In re E. I. DuPont DeNemours & Co., 476 F.2d 1357 (CCPA 1973); Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961)） | EU理事会規則第59条(1)(b) | 商標法第32条（後半） | 商標法第34条第1項第13号、同項第20号、同項第21号 | 商標法第3条(6)、第5条(3)、第3条(6)と併用した第47条(1)及び第47条(4) |
| 3. 「周知・著名商標を保護する」観点から | ランハム法第2条(a)及び第43条(a)第2条(d)第43条(a)第14条(3) | EU理事会規則第8条(1)、(2)、(5)、第59条(1)(b)、第60条 | 商標法第13条、第14条 | 商標法第34条第1項第9号、同項第11号、同項第12号 | 商標法第5条(3)、第6条(1)(c)、第56条、第5条及び第56条と併用した第47条(2) |
| 4. 代理人の不正な出願（パリ条約第6条の7） | ランハム法第1条(a)(1)から第1条(a)(3)、第1条(b)、第44条、連邦行政命令集(CFR)第37編第11.18条 | EU理事会規則第8条(3)、第21条、第60条 | 商標法第15条 | 商標法第34条第1項第21号 | 商標法第60条(2)、第60条(3)(a)、第60条(3)(b) |
| 5. 他の権利との関係から | ランハム法第2条(a) | EU理事会規則第60条(2) | | 商標法第92条第1項 | 商標法第5条(1)、第5条(2)、第5条(4)(a)、第5条(4)(b)、第5条(4)と併用した第47条(2)(b) |
| 6. その他の観点から | | | 商標法第44条 | 商標法第92条第2項 | |

| | ドイツ | フランス | オーストラリア | 台湾 | インド |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
| 1. 「使用意思」の観点から | 商標法 第8条第2項第10号 | フランスの法制度のもとで商標を出願する際は、商標出願の「使用意思」を証明する必要はない。しかしながら、商標出願の「使用意思」が所有者にない場合、この要素が他の要素と組み合わさって悪意を構成する場合もある。 | 商標法 第27条(1)、 第59条及び第92条 (4) (a) | | 商標法 第18条(1)、 第57条(1)及び(2) |
| 2. 「不正な意図」の観点から | 商標法 第8条第2項第10号 | 知的財産法 第L. 712条6 | 商標法 第62A条 | 商標法 第30条第1項第12号 | 商標法 第11条(3) (a)、 第11条(10) (ii)、 第50条(c) (i) |
| 3. 「周知・著名商標を保護する」観点から | 商標法 第9条第1項第3号、 第10条、 第51条第1項及び第2項 | 知的財産法 第L. 714条4 第L. 712条6 | 商標法 第60条 | 商標法 第30条第1項第11号 | 商標法 第11条(2)、 第11条(10) |
| 4. 代理人の不正な出願（パリ条約第6条の7） | 商標法 第11条、 第17条、 第42条第2項、 第51条第1項 | | 商標法 第62A条 | 商標法 第30条第1号第12号 | |
| 5. 他の権利との関係から | 不正競争防止法 第3条、 第4条第10号 | 知的財産法： 第L. 711条4、 第L. 712条6、 第L. 714条3、 第L. 714条4 | | 商標法 第30条第1号第12号 | 商標法 第11条(3) (a) 及び(b) |
| 6. その他の観点から | | | | 商標法 第30条第1項第13号 同項第14号 同項第15号 | |

5. 関係団体ヒアリング調査

国内及び海外での紛争の経験、問題意識や対応策等について、下記の関係団体7者に対してヒアリング調査を実施した。

(1) 関係団体ヒアリング調査の目的

紛争の経験、問題意識や対応策等について、関係団体の見解を得ることにより、悪意の商標出願に関する課題を把握することを目的とする。

(2) 関係団体ヒアリングの手法

(i) ヒアリング調査対象者

① (一社)日本知的財産協会(JIPA)、日本化粧品工業連合会(粧工連)、(一社)電子情報技術産業協会(JEITA)、(一社)日本食品・バイオ知的財産権センター(JAFBIC)、日本商標協会(JTA)、日本広告業協会(JAAA)

② 国際知的財産保護協会(AIPPI)

(ii) ヒアリング調査実施方法

- ・各団体からの推薦者(以下「代表者」という。)に本調査研究の概要、ヒアリングの趣旨およびヒアリング内容を説明した。なお、(一社)日本知的財産協会については、本調査研究の委員会の委員が代表者を兼務した。
- ・その団体の会員に対しては、各団体の代表者からヒアリング内容について説明がなされた。各団体の代表者から各会員の意見を収集したものを受領し、必要に応じ各団体の代表者および各会員との打ち合わせによるヒアリングを行った。
- ・各団体の代表者から提出された意見のうち、不明な点等に関しては、代表者を通じて内容を確認した。
- ・ヒアリング調査実施時期：平成29年7月11日～平成29年11月14日

注：本ヒアリングは、各団体の会員の意見を幅広く収集したが、各団体の会員の全ての意見を反映したものではなく、また、各団体の総意を表すものではない。

(iii) ヒアリング調査項目

① (一社) 日本知的財産協会 (JIPA)、日本化粧品工業連合会 (粧工連)、(一社) 電子情報技術産業協会 (JEITA)、(一社) 日本食品・バイオ知的財産権センター (JAFBIC)、日本商標協会 (JTA)、日本広告業協会

悪意の商標出願に関する、国内及び海外での紛争の経験、問題意識及びその対応策について、下記を質問した。

問1. 悪意の商標出願に関する紛争のご経験について

貴団体の会員企業では、悪意の商標出願に関する紛争の経験をお持ちでしょうか。差し支えない範囲でどのような紛争事例であったかをご教示ください。(例えば、商標権の権利者から警告を受けた等)

また、貴団体の会員企業がとられた対応策をご教示ください。(例えば、特許庁に対して無効を請求した等)

(国内の例)

(海外の例)

問2. 審判や判決事例について

上記でお答えいただいた紛争について、審判や裁判の事例があればご教示ください。また、その際の相手方の主張や悪意の出願の類型(フリーライド、インモラル、使用意思の欠如、その他)についてもご教示ください。

(国内の例)

(海外の例)

問3. 悪意の商標出願に関する問題意識について

悪意の商標出願に関する問題意識や紛争を避けるための対応策についてご教示ください。また、海外においては、国及び地域ごとの特徴についてもご教示ください。(例えば、他者の商標のウォッチング、防衛出願等)

(国内の例)

(海外の例)

問4. その他

悪意の商標出願に関するご意見・ご要望等がございましたらご教示ください。

② 国際知的財産保護協会 (AIPPI)

悪意のある商標出願について国際総会の議題として討議を2016年に行ったAIPPIに対しては、その討議の概要について情報を得るため、下記質問項目を設定した。

問1. 経緯について

—今年度のAIPPI国際会議において、悪意のある商標出願が検討されるに至った経緯をご教示くださいますようお願いいたします。

問2. 決議された事項について

—総会の議論で決議された内容についてご教示ください。

問3. 議論の内容について

—可能な範囲でご教示ください。

問4. 日本支部の回答について

—質問14の回答の後段にて、第4条第1項第7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ」を私的領域にまで拡大解釈することによって商標登録出願を排除することは、商標登録の適格性に関する予測可能性及び法的安定性を著しく損なうことになると考えられる、とのコマー事件について言及されています。周知著名でない悪意の商標出願について第4条第1項第7号は、いかなる例外的な場合に適用され得るとお考えでしょうか。ご意見をお聞かせください。

問5. 今後の活動予定について

—国際的な枠組みの構築、ハーモナイゼーションについてご教示いただけると幸いです。

(3) 関係団体ヒアリング調査の結果⁴³

(i) 紛争の経験について

我が国においてはほとんど紛争経験がないと回答する関係団体が多かった。他方で、海外においては紛争の経験があることがわかった。また、紛争の対象となる商標は社標であることが多かった。

(ii) 問題意識や対応策について

関係団体へのヒアリング調査では、ヒアリング対象者から様々な意見があった。その中で、今後、悪意の商標出願について議論する上で着目すべき意見を以下に掲げる。

- ・アルファベットの綴りは同一又は類似ではないが、外観としては類似する商標が第三者により頻繁に外国で出願される。対応しているがあきらめもある。
- ・(我が国における) 著名商標について外国においても一定程度の保護を求める。これについては、審査に役立つデータベースの充実のための各国特許庁の協力は重要ではないか。

(iii) 各団体の主な意見

関係団体ヒアリング調査の主な回答を以下のとおり取りまとめた。

(a) 一般社団法人 日本知的財産協会 (JIPA)

① 悪意の商標出願に関する紛争の経験について

- ・海外においては紛争の経験がある。
- ・紛争対象になる商標は、社標の事例が多い。
- ・国内はほとんど紛争経験がない。

⁴³ 各関係団体ヒアリングの議事概要は、資料6「関係団体ヒアリング議事要旨」を参照。

② 問題意識や対応策について

- ・国内、海外共に商標のウォッチング及び通常指定する区分以外の区分についても防衛出願を行っている。また、異議申立てや無効審判も意識している。
- ・悪意かどうか分からない案件も、必要に応じて異議申立てや無効、取消の請求をしておき、「悪意かどうか」というポイントに基づき異議申立てや無効、取消の請求の要否を判断しているわけではない。
- ・模倣品に関する案件が多い国においては、商標の類似度が高くなくてもフリーライドの意思が感じられる場合には、異議を申し立てる。
- ・海外における審判や裁判に際しては、馳名商標や著名商標の認定として認定されていること、我が国の防護標章登録を受けていることも主張する。
- ・海外の会社と取引開始の打ち合わせを始めると、既に商標を出願されてしまっていることがある。自国内で他社から自分たちのビジネスを守るためということであるが、秘密保持契約を結ぶ取引前に出願されてしまうことを防ぐためには、自分たちが事業の進出をする国で先に出願するしかない。
- ・気になる商標を見つけたときは、まず自分たちの取引先かどうかを確認する。取引先の場合は、ビジネス関係を損ねること等を回避するため、審判等の請求を慎重にならざるを得ないケースがある。
- ・海外から商品を輸入しようとしたところ、我が国の別の競合会社が商標権を取得していた。競合会社は、ビジネスの権利を獲得したいから商標権を取得した。契約時の基本的な事項であり、注意が必要。

(b) 日本商標協会 (JTA) () は回答者の属性。

① 紛争の経験について

- ・我が国において営業団体に所属していたある会社が当該団体を抜けライバル会社を設立し、営業団体での商標と同じ商標を使い始めた。もとの営業団体の方はその標章の商標登録の更新をせず商標権が満了。ライバル会社が新たな商標権を登録した。ライバル会社から営業団体に商標権侵害の指摘等がされた。反訴として商標法第4条1項第19号違反で無効審判を起す、という話があったが、話し合いベースで請求しないこととなり、手を離れた。(代理人)
- ・アルゼンチンは異議申立てされると交渉が必要。(代理人)
- ・不使用取消の制度がない国もある。一旦登録されると、何十年も(更新すれば)登録

が存続する。(代理人)

- 大分前の事例で国は不明であるが、外国取引先の相手の会社自身ではなく、その取引先の会社の従業員が我が国の会社の商標を出願、相手方は従業員が勝手に出願したと主張していた。最終的に当該商標を買い取り、返還させた。本当に従業員がやったのか、会社がやらせたのかは分からない。(代理人)
- 中国における事例
我が国で使用している漢字2文字の商標をそのまま出願されたので、不使用取消審判をかけた。その後、我が国の権利者(クライアント)が上記漢字2文字+漢字2文字の漢字4文字をしたが、現地代理人には類似と判断され、権利が取れないかも知れない、と言われている。(代理人)
- 中国における事例
ある会社の類似商標が何か月おきに出願される。特殊な書体で、1文字おきに別の文字としているため、普通書体だと非類似になるのだが図形の外観は非常に似ている。商標に基づき異議しても負けるので著作権登録もして対応しているが、諦めもある。(代理人)
- 中国における事例
現在係属中のため、詳細は控えるが、当社が国内で商標出願した図形商標に独自の簡体字及びアルファベットを加えた標章を第三者が無断で中国で商標出願し、登録になってしまった案件について、現在、無効審判で対応中。当社商標の周知性・著名性だけでなく、図形部分の著作権(このためにわざわざ著作権登録をした。)も審判の根拠としている。(企業)
- 中国における事例
当社の社標と同一の商標を出願された。当社商標を馳名商標と認定してもらい登録無効化が順次進んでいる段階である。(企業)
- ブラジルにおける事例
2004年に第三者が有する商標(当社の製品の名称に単語を付加したもの)に対し異議申立てを行っていたところ、2017年、異議が認められた。公告日から60日以内に相手方から不服申立てがなかったため、異議が確定した。(企業)
- マダガスカルにおける事例
当社の社標と同一の商標を権利化された。登録取り消し訴訟を提起し、当社商標の著名性を主張した結果、相手方の権利は抹消された。(企業)
- 日本の事例
複数の中国企業が我が国やヨーロッパでペーパーカンパニーを設立し、中国の企業の商標を我が国で大量出願している。当該ペーパーカンパニーは出願人にも、代理人に

もなっている。出願された商標は、我が国では著名性が認められず、異議申立てをしても取消決定が出されず登録が維持されてしまう。(代理人)

② 問題意識や対応策について

- ・国内及び海外共に商標出願のウォッチング、防衛出願を行っている。(企業)
- ・適用条文について
商標法第 53 条の 2 (代理人による不正な出願) はカバーする事例が少ない。制度的に要件が厳しすぎる(「当該商標登録出願の日前一年以内に代理人又は代表者であった者」の部分)。他には第 4 条第 1 項第 7 号及び 19 号の適用が考えられるが、丁寧に規定してほしい。(代理人)
- ・適用条文について
これから無効審判をかけようという案件。ある会社の従業員が解雇される前に、当該会社の社標(周知性はない)の出願をした(当人は商標出願についての知見はなく、他者の入れ知恵の可能性あり)。商標法第 4 条第 1 項第 7 号に基づき無効を主張しようとしているが、公益性のあるもののみを商標法第 4 条第 1 項第 7 号は認められるという説もあり検討中。使いやすい方法があれば良い。周知性があれば商標法第 4 条第 1 項第 19 号の主張もできるのだが、今回の標章は周知性がない。のらや事件のように考慮してほしいが、どこまで証拠が出せるか分からない。手元にも私益に関して商標法第 4 条第 1 項第 7 号が認められた事例、認められなかった事例と集まっている。(代理人)
- ・適用条文について
商標法第 4 条第 1 項第 7 号の適用事例には私益も含まれているのではないか。私益に関する明確な規定がないから、商標法第 4 条第 1 項第 7 号に含まれてしまうのでは。
(代理人)
- ・適用条文について
現在周知性がない標章について不正の目的をもとに無効にできるという規定が商標法に欠けているのではないか。(代理人)
- ・適用条文について
中国から我が国に向けて、中国で著名な他人の商標が出願されている事例、B to B で使用されている商標が増えている。我が国では販売していないので第 10 号、第 15 号の適用は難しい。第 19 号を適用したことがある(100 件ほど出願。企業名、代理人名義と両方あり)。(代理人)

- ・欧州で類似とされる商標も我が国では非類似となる場合もある。我が国で冒認出願の補助金⁴⁴を受ける基準は、我が国の商標法に基づき、類似の商標であると認定される時のみ。(代理人)
- ・インドにおける事例（法制度及び運用）
我が国で使用されている標章が出願され、異議申立てを行った。結局相手方の答弁がなく勝った。このような制度があっても良いのではないか。ある程度の主張はしたが、このような法制度の方がリーズナブルなこともある。インドの他に米国、香港も異議を行い答弁がないと負ける。(代理人)
- ・韓国における事例（法制度及び運用）
異議申立てをしており、審理の中で理由補充書を提出する必要がある。対象の商標がいわゆる業界周知の案件のため証拠の提出が難しい（取引先の企業名が出せない、一企業のために協会等の証明を出してもらいたいのも難しい）。韓国での使用はない。こちらは商品商標（原材料名）だが、相手方は指定商品又は指定役務として小売業を指定して出願している。業界団体に証拠の提出を依頼しても、おそらく社名の開示はできないと断られる。B to Bの商品の場合、宣伝広告もしていない商標が周知であるとの証明は難しい。(代理人)
- ・中国における事例（法制度及び運用）
異議申立てや無効の請求をすると、審査は止まらないといわれていたが、異議についてはマイケル・ジョーダンの事例にもあるように止まる方向である。不使用取消請求の場合、審査は止まらない。不使用取消審判は中国で利用しやすい制度であるが、審査が止まらなると何回も出願しないといけない。(代理人)
- ・中国における事例（法制度及び運用）
3回出願しなおしてもらった事例あり。審査が止まるかどうかは審査官の裁量次第。中国では年400万件出願されている。審査官のノルマも厳しい。根気よく審査を待つ欲しい旨審査官に連絡しないといけない。(代理人)
- ・中国における事例（法制度及び運用）
悪意の商標出願が存在する場合、悪意の出願を無効にしても、自分の出願の審査を待ってくれないため、拒絶されてしまう事例があった。悪意の出願、自分の出願共、拒絶になる。拒絶後、再出願をしても、相手方もまた出願して拒絶の繰返しになる。(代理人)
- ・悪意の判断基準について
特徴のあるロゴ以外は、悪意か「偶然の一致」かを見極めることは難しいと思う。「KUMA」

⁴⁴ 平成29年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金（平成29年度冒認商標無効・取消係争支援事業）
https://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_kaigaishingai.htm [最終アクセス日：2017年10月24日]

のようなパロディを含めて悪意と位置づけることには疑問を持っている。(代理人)

- 悪意の判断基準について

漢字及びローマ字の組合せの一致のように、偶然の一致があり得ないものについて、「不正の目的」又は「公序良俗違反」のようなもので対応してもらいたい。(企業)

- 悪意の判断基準について

欧米では悪意の商標出願を異議申立てによって排除することが多いが、我が国では異議申立てによって排除できる可能性が低い。海外の依頼者にとって、この点は理解に苦しむようである。(代理人)

- 国際的連携について

その国及び地域では著名でなくとも、ある程度国際的に著名であると認められる商標の冒認出願に関しては、商標登録を認めないという国際的な枠組みを作ってほしい。悪意の商標出願はいやしい行為であり、その出願人は取引相手として信用できない、という見方を普及させて、悪意の商標出願が経済的に見合わないとする文化を普及させてほしい。(企業)

- 国際的連携について

海外で悪意のあると思われる商標出願があり、異議を申し立てたかったのだが、異議を申し立てるものが自己の商標との誤認可能性等を証明する必要があるというようなことを言われたことがある。国内においては周知されているブランドでも海外においては認知されるに至っていないケースもあるので、当該国において他国（この場合は我が国）での著名度も考慮される等の運用があると助かる。(企業)

- 中国での対応策

会社の社標（ロゴ）の場合、著作権の登記も考えられる。著作権の登記の場合、第三者による不使用取消などの手続きもないため、使用しなくても問題ない。著作権は、登記しなくても権利が発生する。しかし、登記しなくても良いという便利の一方、権利発生立証責任等のデメリットも非常に大きい。

著作物がいつ創作を終えたのか、いつ不特定多数の第三者に公表したのか、冒認出願の商標が著作物と実質的に同一であり、かつ、冒認出願人が当該著作物にアクセス可能性があることを立証しなければならない。権利者側の立証責任が非常に大変。

一方、著作権の登記をし、その登録日が冒認出願日より先になっていれば、少なくとも「著作物がいつ創作を終えたのか、いつ不特定多数の第三者に公表したのか」の立証をしなくても良い。それによって立証責任が減る。しかも、著作権には、商品・役務の制限がないため、防護としては、ある程度有効である。(中国代理人)

- 情報提供制度（商標法施行規則第 19 条）

商標登録出願に係る商標が、日本国内の需要者に広く認識された海外の著名商標と同

一又は類似するものであり、第4条第1項第10号に該当することを示す情報を特許庁に提出した。

- ・出願の形態

中国では、出願していない区分などへの第三者による出願の事例がある。

- ・東南アジアの状況

インドネシアでは出願件数が多いこと、不使用取消の手續が訴訟であって原告立証が原則にあることが、不使用取消の成立を難しくしている（島が多く証明が難しい）。

英国系の国ではパッシングオフがあるので、不使用取消に代えて対応することが可能である。

- ・日本の条文について

第4条第1項第7号：国際信義に反する場合でない限り適用範囲を広げるべきではない。

- ・農産物の商標

費用が限られているため、第31類しか取得できず、他の分類は他者に取得されてしまっている。これに対して海外より我が国に参入してくるメーカーは果物のブランドを広い分類で取得している。

- ・その他

不正使用取消審判制度が中国にできると良い。我が国には不正使用取消審判の規定（51条）がある。

（c）電子情報技術産業協会（JEITA）

① 紛争の経験について

- ・悪意の出願の類型

（紛争の経験は）ほぼすべてフリーライドである。当社が保有する商標と同一の商標にかかるもの、当社保有商標と同一の商標に一部文言を追加したものなどがほとんどである。

- ・当社の商標に関する紛争は国内であって著名ではなく、権利範囲とする指定商品又は指定役務が非類似、出願にかかる商標は出願人独自の造語である、出願に係る商標は出願人の代表者名から頭文字を取ったもので悪意はないといったものなどである。

- ・中国、台湾、トルコの事例

冒認出願に対する無効請求及び訴訟（中国）、冒認出願に対する無効審判及び情報提供（台湾）、他社が既にEU各国で登録済の当社商標と同じ商標を登録したことに対す

る当該出願人の悪意を根拠とした無効訴訟（トルコ）を提起した。いずれもフリーライドである。

・ロシアにおける事例

他社が当社の社標に対して不使用取消請求すると共に、社標と同じ商標を出願した。不使用取消請求については、請求人は取消利益なしとの理由で取消しを免れ、併せて相手方の出願も不使用取消を免れた当社商標によって拒絶された。第三者の有名な商標に目をつけて複数の商標を出願（フリーライド）していたが、現在は沈静化している。

- ・国内において、悪意と思われる商標出願に対して、異議申立てした経験あり。
- ・中国において、他社が当社の図形の社標に類似となりそうなマークを商標登録し、実際の使用では当該登録商標よりも当社の社標に近づけた態様で使用し、かつ当社名称の要部を含む企業名を登記した。これを前記登録商標に隣接して使用することにより当社事業へのフリーライドを図ったものと思われる。
- ・中国においては、重要な商標に関して、使用中の商品については登録商標を保有していた。その後、使用する商品の範囲を拡大することになり、出願したところ、既に第三者が同一商標を出願していたことがある。警告等はなかったが、異議決定取消審判の際に、相手方から代理人に対して当該商標出願を買わないかとの打診があった。
- ・中国において、第三者の出願に対して、公告後、異議申立てを行ったが、認められなかった。そのため、異議決定取消審判を行った結果、当方の主張が認められた。
- ・中国において、当社の社標と同一の商標を登録された。当社商標を馳名商標と認定してもらい登録の無効化が順次進んでいる。
- ・中国において、子会社のブランドを冒認出願（フリーライド）され、登録となった。無効審判請求するも、中国における周知性が立証できなかった。
- ・中国において、漢字表記の社標の一部をアルファベットに変更して出願し、漢字部分を強調して使用する場合などもある。
- ・中国において、ロゴを変形させた出願がなされると共に、模倣品も出ている。
- ・ペルーにおいて、大量ではないが、何社かを狙って出願した事例。不使用取消請求と自社権利の出願で対応した。
- ・ナイジェリアにおいて、一時期集中的に社標（ロゴ）などを現地の企業に出願されたことがあった（10件位）。異議申立てをしても再度登録されたので、弁護士に相談したところ、公告の都度異議申立てをしないとイケないという回答であった。10年位動いていない異議申立てもある。催促はしている。
- ・アフリカのある国で当社の社標に類似する商標を当社が登録していない区分について他者に登録（フリーライド）されたことに対し、当社が登録済の区分の登録事実と当

社マークの著名性に基つき無効訴訟したところ、訴えが認められた。著名性の証明にあたっては我が国における商工会議所の証明と経産省模倣品対策室の陳述書面が有効であったと思料している。

- 旧 CIS や東欧のある国やイスラエルにおいて、当社の社標と同一の商標を当社が登録していない区分について他者に登録されたことに対し、当社が有する登録商標に係る区分と当社商標の著名性に基つき異議等したところ、これが認められた。これらの国では当社側の著名性の立証資料が乏しかったにも関わらず相手方の商標の取消に成功した。(フリーライド)
- 東南アジア、中南米などの地域で紛争の経験がある。
各国の弁護士から警告状を発信し、協議、同時に異議申立て、無効請求等の行政対応を行う。和解に至らない場合は訴訟を行うこともある。
- 米国において、当社事業と関係のない指定商品について、当社の社標と同一の商標を出願され、公告された。この際、異議申立て及び侵害訴訟を提起した。その後、和解し相手方による当該標章の使用が中止された。(フリーライド)
- 中央アジア (アゼルバイジャン) において、冒認出願されたことがある。登録異議申立てをすると反訴で不使用取消を請求される。
- マダガスカルにおいて、当社の社標と同一の商標を出願され、権利化された。登録取消訴訟を提起し、当社商標の著名性を主張した結果、相手の権利は取り消された。
- 悪意の商標出願の存在を発見し、当該出願の権利化を阻止すべく審判等で争った事例は多数ある (主に中国)。その後、裁判にまで発展した事例もいくつかある。内容のほとんどは、当社商標へのフリーライドを狙った同一商標に係る出願であり、当社が保有する権利に係る指定商品と異なる分野への出願や禁止権の範囲に入るか入らないかといった微妙な範囲を狙った出願がほとんどである。そういった案件の場合は、特許庁に対する異議申立てから始まり、無効審判の請求、場合によっては裁判まで争い、対応していくことになる。
- 当社の社標に類似する商標が出願されていた。国内で著名なペットネーム商標が海外で冒認出願されていた。社標については著名商標である旨を主張し異議申立て及び無効審判を提起。ペットネームについては我が国で著名であることを主張し異議申立て及び無効審判を提起。社標は著名商標である点、ペットネームについては当社の国内における数多くの販促関連資料や業界団体による著名商標である旨の宣誓書等を証拠として採用し、第三者の出願がフリーライドである旨主張。

② 問題意識や対応策について

- ・ 国際的連携について
各国の特許商標庁において、複数回又は大量に悪意の商標出願を行なっている出願人名をリスト等で公表する、当該出願人に対する異議申立てや無効審判事件においては、当該事実を参酌して案件を処理していただく等、善意の権利者及び出願人に対してご協力いただけるよう、働き掛けいただきたい。
- ・ 国内外ともインモラル、フリーライド系ともに適切な審査をしていただき、審査段階で拒絶してほしい。
- ・ 悪意の商標出願か否か客観的に判断する基準が各国で分かれている印象がある。
- ・ 悪意の立証について
海外での使用の立証、著名性の立証は負担が多い。グループ会社が多岐にわたるので、資料収集や認証にも時間がかかる。広範囲の商品・役務に使用（又は使用予定の）している社標に関しては、異議や審判での立証基準を緩めて頂きたい。
- ・ 海外で審査のやり方の違いで困ったことがある。関連会社のマークに関する登録商標への不使用取消に対して提出された証拠が、ねつ造と思われるが反論できないので採用されてしまい争っている事例がある。
- ・ 中国において、企業名称は登記が極めて容易にも関わらず、馳名商標と紛らわしくなければその使用禁止・登記抹消は困難で極めてハードルが高い。
- ・ 中国において、先行商標が引用されてアクションを受けても、非類似の指定商品があれば、特段の手続きを要せずに、その指定商品だけ認可されてしまう。このため、出願人が必ずしも使用を意図していないと思われる商品について公告され、異議申立てを余議なくされることがある（先行商標に、指定商品の穴があると権利化されてしまうリスクが高い）。この異議申立てに成功するには、原則、馳名商標の認定が求められるなど、ハードルが非常に高い。
- ・ 中国において、悪意の商標出願が増加し、また、対策が難しい状況がある（悪意を根拠に無効にしてくれないケースが多く対応に苦慮している）。悪意の商標出願が圧倒的に多い国でもあり、改善されることを望む。
- ・ 中国の出願人が、取消審判等において、状況的に明らかにねつ造と思われる証拠を提出したことがあった。しかしながら、ねつ造であるということを立証することは、性質上、困難であり、当該件では証拠として採用されてしまった。
- ・ ロシアでは使用していても、その証明のハードルが高い。

- ・不使用取消請求時に、現地でどれだけ売れているか調べることは大変である。例えば、中央アジア（アゼルバイジャン）の場合、ロシア経由でないと分からないなど、事実の収集が大変である。
- ・ペルーでの対応において、その地域でのインボイスを集めるのが大変だった。インボイスは我が国からの輸出のものではなく、ペルー現地でのものでないと認められなかった。商標登録の一部は取消されたものの、先方の使用立証で一部は取消されなかった。その後追加出願はなく沈静化した。ただ、不使用取消審判について1審、2審とあり、5、6年を要した。
- ・我が国における法制度及び運用
著名商標登録制度を日本特許庁でも導入してほしい。海外での紛争の際に著名性の証明としての説得力がある。特にインターネットの発達により、世界中のどこでも同じ情報を手に入れることができるようになった。そのため、実際の使用がない国においても世界的な著名商標に関して国際的に共通の救済ルールが出来ると良い。
- ・その他
国内、海外共に商標出願のウォッチング、防衛出願、異議申立てや無効審判請求を行っている。
- ・周知・著名性についての広報活動
国内においては、AIPPI・JAPAN（一般社団法人日本国際知的財産保護協会）のAIPPI英文ジャーナルの「Famous Trademarks in Japan」の欄へ保護を希望する商標として当社商標の掲載を実施。海外においては、日系企業知識産権保護連絡手帳（JETRO）への掲載を実施。
海外においては、各国での著名性の立証をしやすくするため、現地の新聞などに掲載したりしている。
- ・アメリカでは、訴訟費用が高額（他の国と1桁違う）であり、時間もかかる。異議申立ても準司法的な手続きであり高額。
- ・親会社は、意識しているので商標を先取りされないようにするが、子会社は急激に大きくなることもあり、手当てをしていなかったら現地パートナーに商標を取得されることもある。子会社に対する意識づけも重要であると考え。

(d) 日本化粧品工業連合会（粧工連）

① 紛争の経験について

- ・国内において、業界では極めて一般的に使用されている特殊な用語を、同業界の競合者に商標登録された後に警告を受けたことがある。他競合企業も同様の警告を受けていた模様。商業目的での登録だったのか、使用許諾契約の申し出に容易に応じた。無効審判等で争う等の選択肢もあったが、弁護士費用、労力を考慮すると使用許諾契約による解決の方が合理的との判断となった。
- ・アジア諸国において悪意の商標出願には情報提供、登録に対しては不使用取消請求を行った。不使用取消の裁判を行ったが、被告からの応答なく勝訴した。

・中国における事例

当社の社名、かつブランド名（指定商品：化粧品、石鹸、ボディーソープ、バスソルト等）が中国にて登録されていたが、類似する商標が中国の国内企業から出願され、登録されてしまった。

中国において、当社はBtoCのみで、出願人はBtoBの業務展開をしていたようで、我が国で著名な当社ブランドを、さも日本製品のようなネーミングに利用される可能性が高いと予想された。

当社からの異議申立てでは4文字（5音）中、語頭（1音）と語尾（2音）が共通し、真ん中の2文字（2音）の外観及び称呼が近似する（2文字目もおそらく発音は同じ）ので、両商標全体としては一般消費者に誤認されやすい類似の商標と主張し、そのとおり判断され登録無効となった。

・モロッコにおける事例

2016年2件、2017年に1件と立て続けに、弊社が発売する商品のパッケージ正面を商標見本（ブランド名なども含まれている）とする冒認出願があった。弊社では、その商標見本とほぼ同じ商標見本の商標権を取得していたため、異議申立てを請求し、冒認出願の権利化を阻止する対応を行った。3件の異議申立てに対し、2件は相手方からの応答はなく、出願は取下げになる予定。1件は未だ、進展ないが、おそらく応答はないと思われる。ブランド名のみならず、商品パッケージ正面などを商標見本として出願しておいたのが良かったと考える。

② 問題意識や対応策について

- ・国内・海外共に商標出願のウォッチング、防衛出願を行っている。

- ・漢字名は中国・台湾・香港、アルファベットは全世界でウォッチングを実施している。
- ・国際的連携について
海外における悪意の商標出願について、その商標を排除するために、我が国（特許庁や経済産業省）がもっと積極的に後押しするような制度があると良いと思う。例えば、我が国が、海外の特許庁に直接交渉を行ったり、「この商標は悪意性があるものと認めます」のような書面を発行したり、もし可能であれば、今より悪意の商標出願の排除の有効性が高まるのではないかと思う。
- ・冒認出願は立て続けに、別の出願人名で申請がされている。そうして、冒認出願の情報は、「弊社が利用していないモロッコの代理人」からも連絡が届く。モロッコは「悪意の商標出願で、商標ビジネスする傾向のある国」との認識であるが、立て続けに冒認出願され異議申立てで対応すると費用もかさむ。今回は、弊社が先に権利化していたから異議申立てで対応できたが、そうでなければ、無効・取消の為の審判や交渉対応など、時間も費用も必要になったと思われる。冒認出願を防ぐための有効な手立てがなく困っている。
- ・我が国における法制度及び運用
我が国の事例である「KUMA」のような、一見、パロディに見える商標は、出願されれば商標法第4条第1項第11号で排除してもらえないと考える、コンセント制度があると、パロディ製品の使用者も安心して使用できるようにも感じる。
- ・我が国における法制度及び運用
商標法第4条第1項第11号に基づく拒絶理由通知が出されたとき、引用された商標の権利者に引用された事実が報告される又はウォッチングで分かるようになると、権利者の手間が少なくなると思う。
- ・我が国における法制度及び運用
商標法第4条第1項第19号で拒絶査定を受けた出願人に対して、何らかの罰則を設けることはできないでしょうか。
- ・我が国における法制度及び運用
商標法第4条第1項第10号及び同第19号で拒絶査定を受けた出願人をブラックリスト化し、以降の出願に対する審査において悪意性に注意を払うようにしていただきたい。

(e) 日本食品・バイオ知的財産権センター (JAFBIC)

① 紛争の経験について

- ・国内において、グループ会社が未登録で使用していた商標を、第三者に登録された。
- ・海外において、社標を少し変形して出願される事例が多い。
- ・中国にて第三者による当社の社標を少し変形させた出願・登録があり、①第30類の出願については異議申立てを行い、取消が成立した、②第43類の登録については無効審判が継続中である。
- ・中国において第三者による台湾で登録済みの商標とほぼ同じものが第26類で出願され、異議申立てが継続中である。
- ・海外で、第三者により、弊社製品名と同一の商標を他の区分で類似する指定商品について商標登録されていた為（インモラルあるいは使用意思の欠如と考えられる）、不使用取消審判請求を行ったが、先方に偽証的な使用証拠を提出され、請求が棄却された。
- ・中国において、異議申立てをして異議が成立した事例
当社の先登録商標と第三者の出願は、商品の区分は同一だが、指定商品の類似群が異なっていた。「異議申立人の引用商標には強い独創性があり、被異議商標は異議申立人の引用商標と視覚効果上において酷似しており、また双方商標の指定商品が関連商品に属するので、被異議商標の登録・使用は消費者の商品の提供元に対する誤認を生じさせやすいものである。したがって、商標法第10条第1項第7号、第35条の規定に基づき、被異議商標の登録を許可しない。」と決定された。
- ・模倣品発生時に、商標出願までされていた事例
未進出国で弊社主力商品の名称と類似する商標を出願され、商品パッケージもほぼ類似した商品が販売されていた。同国特許庁に情報提供などを実施し、先方出願は拒絶となった案件があった。
- ・中国にて、キャラクターの商標を取得していたが、第三者より不使用取消審判の請求をおこされ、取消となった。当該第三者は、当社のキャラクター商標登録と全く同一の図形の商標を出願し、拒絶となったため、不使用取消審判の請求を起こしたと思われる。
- ・海外で社標に酷似した商標を第三者に出願されたので、社標の著名性を主張した情報提供をした。結果としては、当該商標出願は、不受理となった。理由は、商標見本に記載不備があり、出願人が補正可能な期間を経過しても応答しなかったため、出願が却下された模様。

- ・他区分において登録されている事例

第三者により、当社の製品名を想起させる同一又は類似の商標を、他の区分の類似する指定商品で商標登録されている。

② 問題意識や対応策について

- ・国内、海外共に出願商標のウォッチング、先回り出願、防衛出願、不使用取消対策出願を行っている。また、異議申立てや無効審判も意識している。(複数回答)
- ・自社商標の周知性や使用実績の記録をしている。
- ・中国で、著作権登録を活用している。
- ・中国で、防衛的に幅広い区分で商標出願を実施しているが、3年間継続して不使用のため取消しを受ける商標も出ており、権利維持が困難になる区分もある。
- ・国内の先取り出願について
国内において、リリース前に出願をしておくことで、フリーライド等は未然に防げるよう努めている。しかし、たまたま同一又は類似の商標を先出しされていた場合は、商品の上市時期などスケジュールの観点から、審判や裁判で争う時間的余裕がないため、現実的に打つ手がない。
- ・国内の大量出願について
国内について、悪意と思われる商標出願については、登録性が低いものについても、トラブル回避のために使用を控えている。
- ・外国語の一般名称について
ウォッチング等も含め、一企業では対処に限界があるため、国家間の協議や働きかけによって、日本語の一般名称が外国で先取りされることを阻止、あるいは、商標権の取り消しが容易にできるよう手を打ってほしい。
- ・外国語の一般名称について
中国企業に、日本語の一般名称の先取りをされてしまうと容易に取消しができない。また、中国商標の審査は、我が国の審査よりも商標の類似範囲が広いようで、一般名称だけでなく、一般名称を含む結合商標についても権利化できないという不都合が生じている。審査段階で外国語の一般名称を斟酌して欲しい。
- ・悪意性の認定について
現在、インターネット検索により、当該国以外の国での人気ブランドの調査や、当該ブランド名がまだ当該国で商標権を取得されていないという情報には、誰もがたやすくアクセスできるようになっている。これに対し、悪意の証明や、フリーライドされた被害の認定に際しての各国での証拠提出のハードルは高い。もちろん、1国で有名

できさえあれば世界中でそのブランドを独占できる、などという安易な認定があってはならないと考えるが、一定の合理性の範囲内で、悪意性の認定は、より柔軟に行われることを希望する。

(f) 日本広告業協会 (JAAA)

① 紛争の経験について

- ・国内において、十数年前、協会の会員が、得意先企業が新規事業で使用するためのネーミングとそれを取り囲む図形商標を開発し、提案した結果採用される。それを商標未出願の段階で当該得意先が使用してしまい、明らかにそれを見て出願したと思しき商標が先願されてしまった。出願人は、当該商標の使用とは無縁と思われる者であり、出願された商標は、ネーミングは完全一致で図形が一部異なるものの、当方のものと類似の範囲に属するもの。相手の意図は明白であったが、当方において、新規事業の実施上、どうしても使用せざるを得なかったため、交渉し、相当の高額で決着した。

② 問題意識や対応策について

- ・①で記述した内容は、明らかに当方に起因する事案である。この経験以降は、ネーミング発表前に商標出願がされるよう適切に対応している。

(g) 国際知的財産保護協会 (AIPPI)

2017年10月のAIPPI国際会議において討議された、悪意のある商標出願の議題について、下記のとおり回答があった⁴⁵。

① AIPPI 国際総会での議論に至った経緯について

AIPPI が悪意のある商標出願についての検討を重要と考える理由

- ・悪意の取り扱いが法域間で異なり、悪意を認定する基準も様々であるため、どのようなことが悪意となるかについては予測可能性を欠いている。これは、商標所有者及び

⁴⁵ AIPPI よりの回答全文については、資料6(g)を参照。

登録出願人の取るべきアプローチが、法域によって異なる可能性があることを意味する。

- ・2015年9月のリオデジャネイロ総会では、“Keeping the faith: dealing with bad faith registrations”というテーマのパネルセッションを、ブラジル、メキシコ、オランダ、米国の講演者を迎えて開催した。その際のディスカッションにおいても、どのようなことが悪意となるか及び悪意はどのように証明できるかについて、法域間で大きく異なることが明らかとなった。

AIPPI の検討議題の範囲

- ・本議題では、どのような種類の行為が商標法において悪意となるか、また、悪意はどのように証明できるかを、先使用者の視点及び防衛出願や再出願などに反対する第三者の視点の両方から明確にすることを目指す。この点において、悪意を定義すること自体が望ましいか、あるいは具体的な要件は定めず、悪意の証明に重要と思われる状況を明確にするほうが望ましいかについて検討している。

② AIPPI 国際総会で決議された事項について

参考資料 3-4 を参照。

③ AIPPI 国際総会での議論の内容について

今回の議題は、以下の3回にわたり議論された。

- (1) 議題委員会 (Study Committee) (2017年10月14日午前・午後)
- (2) 全体会合 (Plenary Session) (2017年10月17日午前)
- (3) 執行委員会 (Executive Committee) (2017年10月17日午後)

決議案 (第1回) は、

- (1) 剽窃出願
- (2) 同一人によるリピート出願
- (3) 防衛出願

の3本柱であったが、議題委員会で、米国提案が賛成多数を占めたため、(3) 防衛出願が削除された。

議題委員会、全体会合、執行委員会で一番争点となったのが、(2) 同一人によるリピー
ト出願である⁴⁶。英国（薬やたばこは、許認可の関係で商品を市場へ投入するのに時間がか
かる）、ドイツ（①使用されていないが名声がある場合、②関連のない商品・役務を指定し
て登録したが、使用要件を回避するために出願する、③すべての例外を列挙できない）、我
が国（線引きが難しい）は、(2) の全体削除を提案したが、リピート出願が悪意の出願に
該当しない例外枠を残すことにより、最終的に残った。

④ 日本支部の回答について

周知著名でない悪意の商標出願について第4条第1項第7号は、いかなる場合に適用さ
れ得ると考えるかについて、「商標法第4条第1項第15号、第19号の要件を満たさない悪
質なケース。」という回答であった。

⑤ 今後の活動予定について

この決議はWIPOに送付される。

2018年以降のAIPPI国際総会において、悪意のある商標出願について継続して検討する予
定はない。

⁴⁶ 本リピート出願の議題が提案された背景にあると考えられる、欧州一般裁判所の事例（Case T-136/11・
Pelikantravel.com v OHIM- Pelikan・2012年12月13日）のまとめを、資料2の事例1に記載している。

6. 企業ヒアリング調査

(1) 企業ヒアリング調査の目的

悪意の商標出願に関する課題を把握することを目的とする。

(2) 企業ヒアリング調査の手法

ヒアリング先として、国内質問票の対象者より10者を選定した。

(i) ヒアリング調査対象者

以下の項目やその他の自由記載欄に特筆すべき回答をしてきた企業等を業種の偏りなく10者選定した上で、ヒアリングを実施した。

- ・D1（悪意の商標出願に関する紛争の経験）があると回答した企業：143者
- ・D12（経験された紛争につき、後日ヒアリング）が可能と回答した企業：39者

以下の企業にヒアリングを実施した（ヒアリング実施順）。企業名は記載せず業種を括弧内に記載する。

企業「A」（食品・医薬品業界）

企業「B」（小売業界）

企業「C」（医薬品業界）

企業「D」（その他製造業界）

企業「E」（農林水産業界）

企業「F」（自動車業界）

企業「G」（IT業界）

企業「H」（エンターテインメント業界）

企業「I」（食品業界）

企業「J」（美容業界）

(ii) ヒアリング調査実施方法

- ・ヒアリング調査項目を事前に送付し、調査実施前に本調査研究の概要とヒアリングの趣旨を説明の上、ヒアリングを実施した。
- ・ヒアリング時間は、60分程度で実施した。
- ・ヒアリング調査実施時期：平成29年10月18日～11月9日

(iii) ヒアリング調査項目

悪意の商標出願に関する課題を把握するため、下記質問項目を設定した。

1. 商標出願に係る悪意の考え方及び類型について
2. 悪意の商標出願に関する国内外の紛争の経験について
3. 悪意の商標出願に関する国内外の審判や判決事例について
4. 悪意の商標出願に関する紛争を避けるための対応策及び問題意識について
5. ある程度国際的に著名であると認められる商標の冒認出願に関して、商標登録を認めないという国際的な枠組みのための国際的な連携について

(3) 企業ヒアリング調査結果の概要⁴⁷

企業ヒアリング調査の主な回答を以下のとおり取りまとめた。

(i) 類型について

- ・審査段階での類型判断は難しいかもしれない。
- ・境界が明確でない分類がある。
- ・使用意思の欠如とインモラルの事例には違和感。事例の商標から悪意は読み取れない
- ・質の違う分類が並んでいる。
- ・判決が出ると背景もわかるが、出願段階では分からないのではないかと。

⁴⁷ 各企業ヒアリングの議事概要は、資料7「企業ヒアリング議事要旨」を参照。

- ・ライセンス又は買取りを目的とした出願はどの類型にも当てはまらない。
- ・悪意の出願の範囲が類型化されたもののみ限定されてしまわなければ、類型化すること自体に違和感はない。

(ii) 紛争の経験について

- ・国内において、米国で使用していたロゴの文字を消したものを出願された事例。
- ・国内において、ライセンスを受けている商標について、未取得の区分を取引先が勝手に出願してしまった事例。
- ・中国において、社標のロゴを出願していなかった区分で出願された事例。
- ・インドネシアにおいて、似たような商標が自社の事業に関連する分野で出願される事例。

(iii) 対応策について

- ・普通名称として扱う標章とブランディング化する商標との切り分けを行っている。
- ・出願は基本的には関連する事業分野に行うが、我が国及び中国は全類で出願している。
- ・社標は類似と思われるものを含め、使用している分類をウォッチング依頼している。
- ・製品商標は、国内で基本的な分類のみウォッチング実施している。
- ・事業展開は全世界で行っているが、外国では社標を出願している。
- ・ウォッチング、防衛出願、特許庁への異議申立てなどを実施している。
- ・マスターブランド戦略（社名＋機能名）を取っており、基本的に他社商標のウォッチングはしない。
- ・中国では、全45区分で出願している。

(iv) その他

- ・周知著名である限りは悪意であるか否かを問わず保護してほしい。
- ・第4条第1項第19号において、周知性が認められれば不正の目的のハードルを少し低くしてほしい。
- ・著名な商標について、各国の審査官が情報を共有できるようなシステムになると良い。
- ・数年前AIPPIで作られた著名商標事例集のようなものが各国で共有されると良い。
- ・各庁間でデータベースの共有などをして各国審査段階で拒絶してほしい。
- ・インターネットビジネスでは地域的な枠がないので、国際的な保護を望む。

- ・国の境が曖昧となっている。
- ・使用の実績を考慮して保護してほしい。

(v) 企業ヒアリング結果一覧表

【図6-1】 企業ヒアリング結果一覧表 (重要と思われる部分の下線、各社共通の部分の波線は事務局が付した。)

| 回答者 | A | B | C | D | E |
|--------------|---|--|---|---|--|
| 1. 類型について | <ul style="list-style-type: none"> ・類型化としては、外形的に分ける方法もある(中国での先取出願、権利確保していなかった区分に対する抜け穴の出願等)。 ・悪意の外延を明確化させるために類型化することには違和感はない。 | <ul style="list-style-type: none"> ・類型化はわかり易く賛成。 ・審査、審判の段階で無効になれば問題はない。 ・審査段階での類型判断は難しいかもしれない。 ・境界が明確でない分類あり。 | <ul style="list-style-type: none"> ・代理人の不正な出願、パロディ一、現地パートナーとの関係等については実例があった方がわかり易い。 | <ul style="list-style-type: none"> ・類型化すること自体は違和感なし。 ・使用意思の欠如とインモラル事例には違和感。事例の商標から悪意は読み取れない。 ・違いが明確でない分類あり。 | <ul style="list-style-type: none"> ・悪意はなくなつた方が良いので、類型の数は多い方が良い。 ・質の違う分類が並んでいる(手続きに関するものと商標に問題があるもの)。 ・違いが明確でない分類あり。 |
| 2. 紛争の経験について | <ul style="list-style-type: none"> 〈中国〉 ・ブランド名を違う区分で出願された事例 ・金銭譲渡の申出を受けた事例 〈インドネシア〉 ・中国に次いで多い。 ・似たような商標が食品に関連する分野で出願される事例 | <ul style="list-style-type: none"> 〈中国〉 ・第三者である香港企業が事業ブランドを出願した事例 〈インドネシア〉 ・販売提携が途中で破談になったが、相手方が無断で商標登録した事例 〈韓国〉 ・事業ブランドが出願された事例 | <ul style="list-style-type: none"> 〈中国〉 ・社標のロゴを他社に出願された事例 〈ウルグアイ〉 ・ブラジルで製品のロゴを商標出願し、隣国のウルグアイで出願していたところ、ブラジルで発売後、現地企業名と当社製品のロゴを組合せて商標出願された事例 | <ul style="list-style-type: none"> 〈中国〉 ・合法ざりぎりのところを権利化ポートフォリオで出願 ・ロゴの形、当て字の漢字表記まで殆ど一緒でも分類が異なると混同のおそれなしとして勝てない事例 | <ul style="list-style-type: none"> 〈中国〉 ・社標の変形例が出願された事例 〈韓国〉 ・商品を売っている先(顧客)である代理人が商標出願した事例 |
| 3. 対応策について | <ul style="list-style-type: none"> ・ウォッチングと防衛出願。 ・国と商品でマトリクス表を作り、重要度によって出願戦略を立てている。 | <ul style="list-style-type: none"> ・社標に対し、ウォッチング実施。 ・露出度を勘案し早期に出願。 ・普通名称とブランドイングリク化する商標との切り分け。 | <ul style="list-style-type: none"> ・ウォッチング実施。社標に関してには事業分野だけでなくすべての区分で実施。 ・出願は基本的には関連する事業分野に行うが、我が国及び中国は全額で出願 | <ul style="list-style-type: none"> ・ウォッチングが有効。 ・社標は類似と思われれるものを含め、使用している分類をウォッチング依頼。 ・製品商標は、国内で基本的な分類のみウォッチング実施。 ・出願は基本的な分類のみ。 | <ul style="list-style-type: none"> ・ウォッチングを実施しているが、審査が終了した後しか分からないので課題と考えている。 ・事業展開は全世界だが、外国では社標を出願。 |
| 4. その他 | <ul style="list-style-type: none"> ・裁判等で商標が周知であると認められた場合、その国でフィードバックをかけ、その範囲では拒絶される又は資料の採用が容易なシステムを取ってほしい。 ・周知著名である限りは悪意であるかを否かを問わず保護してほしい。 | <ul style="list-style-type: none"> ・国際連携の枠組みができると助かる。 ・4条1項19号において、周知性が認められれば不正の目的のハードルを少し低くしてほしい。 | <ul style="list-style-type: none"> ・広告・宣伝できない業種において、どのような基準に基づいて、著名と判断されるかという点の検討が必要。 | <ul style="list-style-type: none"> ・著名な商標について、各国の審査官が情報を共有できるようにシステムになるが良いが、実際にどのようなに著名性を認定するかは難しいと思う。 ・数年前AIPPIで作られた著名商標事例集のようなものが各国で共有されると良い。 | <ul style="list-style-type: none"> ・著名商標に関する情報をデータベース等で共有してほしい。 |

| 回答者 | F | G | H | I | J |
|--------------|---|---|---|--|---|
| 1. 類型について | <p>・判決が出ると背景もわかるが、出願段階では分からないのではなからいか。</p> <p>・違いが明確でない分類あり。</p> | <p>・類型の観点が一致していないのではないか。</p> <p>・ライセンス又は買取りを目的とした出願はどの類型にも当てはまらないのではないか。</p> | <p>・悪意の出願の範囲が類型化されたもののみ限定されてしまわなければならない。</p> <p>・商標だけ見ると悪意であることには違和感はない。</p> <p>・とは分らない事例がある。</p> | <p>・類型化することには意味がないとは思わないが、当社の中国の事例が何に該当するのか分からない。</p> | <p>・パロディーは定義が難しい。</p> <p>・著名な商標を見て自分の国に出願されていないので出願してしまうものは、独立した類型として存在しても良いかもしれない。</p> <p>・類型化は試みとしては良い。</p> |
| 2. 紛争の経験について | <p><国内></p> <p>・USで使用していたロゴの文字を消したものを出願された事例</p> <p><中国></p> <p>・北米で周知のブランド名を英語名、中国語表記で出願された事例</p> | <p><ブラジル></p> <p>・社標を取得された事例</p> | <p><中国、香港、台湾></p> <p>・アーティストのロゴマークやアーティスト名をキャラクターグッズ（飲料、衣類等）で取得された事例</p> <p>・アーティストのキャラクター（識別性あり）+商店名で出願された事例</p> | <p><中国></p> <p>社名の中国語表記+英語表記で商標出願された。但し、その中国語表記の発音は英語表記とは一致せず、偶然の一致とは言えない商標出願された。分類は事業展開していない分野で、異議申立てをしたが不成立商標権者は当該商標を使用している。</p> | <p><国内></p> <p>ライセンスを受けている商標について、未取得の区分を取引先が勝手に出願してしまった事例</p> <p><中国></p> <p>①現地パートナーが販促品に關連する商標を取得した事例</p> <p>②社名を出願された事例</p> <p>③ブランドロゴを取得していない区分で出願された事例</p> |
| 3. 対応策について | <p>・ウォッチング、防衛出願、特許庁への異議申立てなどを実施</p> <p>・社標、主たるブランド名は全世界、全分類その他のブランド名は関連する事業分野をウォッチング対象としている。</p> | <p>・商標権を確保しないと提供できないサービスばかりではない。</p> <p>・クリアランス調査を重視。</p> <p>・マスターブランド戦略（社名+機能名）を取っており、基本的に他社商標のウォッチングはしない。</p> | <p>・使用開始前に事前調査</p> <p>・予防的な意味を含めた出願を幅広く実施。</p> <p>・ウォッチングは業者に依頼し、社標は全世界を対象に実施。</p> | <p>・中国では紛争となった商標を10区分程度出願していたが、防衛的に全45区分で出願</p> <p>・中国以外の国へは食品関係の3～4分類を指定して出願</p> | <p>・社名と主要ブランドについて全世界、全区分でウォッチング。</p> <p>・中国において、馳名商標は著名性の立証が難しいため、出願が有効。著作権登録も計画。</p> |
| 4. その他 | <p>・国際連携をより一層図っていただくことを希望する。</p> <p>・著名性のある商標について、連携した法制度は条約などもあり難しいかもしれないが、各庁間でデータベースの共有などをして各国審査段階で拒絶してほしい。</p> | <p>・インターネットビジネスでは地域的な枠がないので、国際的な保護を望む。</p> <p>・使用だけで排除する枠組みを作ってほしい。</p> | <p>我が国で著名な商標のリストを審査の時に見てもらうことは、実務として難しい。中国は年間の出願数が多いので、最初の審査では要件のチェックになるので、悪意等ではねえることは難しいと中国の代理人に聞いている。</p> | <p>・国際的な連携は難しいと思う。商標に係る取引の実情は、地域によって違いがある。</p> <p>・審査の際に、造語性も議論に加えてほしい。</p> | <p>・インターネットの普及によって海外の情報を得られるようになり、どこの国でも買えるようになった。国の境が曖昧となっている。</p> <p>・使用の美観を考慮して保護していたらけると、これからは世界に出ていく際に有効</p> |

7. 学識経験者ヒアリング調査

(1) 学識経験者ヒアリング調査の目的

悪意の商標出願に関する課題の整理及び分析に対して専門的な視点からの助言を得ることを目的とする。

(2) 学識経験者ヒアリング調査の手法

ヒアリング先として、知的財産法を専門とする下記6者の学識経験者を選定した。

(i) ヒアリング調査対象者

以下の学識経験者にヒアリングを実施した（50音順、敬称略）。

| | |
|-------|-------------------|
| 井関 涼子 | 同志社大学法学部 教授 |
| 鈴木 將文 | 名古屋大学大学院法学研究科 教授 |
| 田村 善之 | 北海道大学大学院法学研究科 教授 |
| 茶園 成樹 | 大阪大学大学院高等司法研究科 教授 |
| 土肥 一史 | 一橋大学 名誉教授 |
| 宮脇 正晴 | 立命館大学法学部法学研究科 教授 |

(ii) ヒアリング調査実施方法

- ・ヒアリング調査項目を事前に送付し、調査実施前に本調査研究の概要とヒアリングの趣旨を説明の上、ヒアリングを実施した。
- ・ヒアリング時間は、30分～60分程度で実施した。
- ・ヒアリング調査実施時期：平成29年10月13日～11月13日

(iii) ヒアリング調査項目

悪意の商標出願に関する課題の整理及び分析に対する専門的な視点からの助言を得るため、下記質問項目を設定した。

悪意の商標出願であることの外延を明確にするための手法として、事例を類型化して特徴を整理し、特に、悪意の商標出願に関する判断基準や認定の仕方について、解釈に幅の

ある条文の適用を行う可能性を分析することを考えている。そこで、これらの整理及び分析に関して、1. と2. についてヒアリングを実施した。また、何が悪意の商標出願にあたるかは、商標制度の目的や商標の社会的機能の捉え方によって異なるため、商標法が保護する利益に関して、3. についてヒアリングを実施した。

1. 商標出願に係る悪意の考え方と各類型に関する課題について

各類型の分類や悪意の考え方について

- (1) 使用意思の欠如
- (2) インモラル（不正な意図・汚染）
- (3) フリーライド
- (4) 代理人の不正な出願
- (5) パロディ類型
- (6) 現地パートナーとの関係
- (7) その他

2. 悪意の商標出願に適用し得る商標法の規定について

- (1) 第3条第1項柱書
- (2) 第4条第1項第7号
- (3) 第4条第1項第15号
- (4) 第4条第1項第19号
- (5) その他（第4条第1項第8号、同項第10号、第53条の2）

3. 商標法が保護する利益について

悪意の商標出願については、下記の利益のうち、各類型を踏まえどのような利益を重視するべきか

- (1) 商標の所有者の利益
- (2) 競業的な関係にある製造業者、販売業者（同業者）の利益
- (3) 商品の消費者・購買者の利益
- (4) 社会の利益

4. その他

- (1) 外国での周知商標についての国際連携について
- (2) 審査段階で悪意の認定を可能とするスキームについて

(3) 学識経験者ヒアリング調査結果の概要⁴⁸

学識経験者ヒアリング調査の主な回答を以下のとおり取りまとめた。

⁴⁸ 各学識経験者ヒアリングの議事概要は、資料8「学識経験者ヒアリング議事要旨」を参照。

(i) 悪意の出願であることの外延を明確にするための手法について

- ・ 下記四つの類型が考えられる⁴⁹。(①フリーライド・インモラル、②他人の行為の妨害目的(例:「函館新聞」事件⁵⁰)、③譲渡料目的(例:大量出願)、④国際的信義に反する(例:「赤毛のアン」事件⁵¹))
- ・ 欧州では、悪意の出願は公序良俗違反とは別の規定がされており、事務局から提示された類型と少し(類型分けが)異なるように見える⁵²。

(ii) 商標出願に係る悪意の考え方と各類型に関する課題について

① 類型全般について

- ・ インモラルとフリーライドやパロディの違いが不明確で重なり合っている。保護される利益の視点で、公益、私益、更に私益をいくつかに分けて悪意を整理してはどうか⁵³。
- ・ 欧州では、①本来権利を取得すべき者が損害を被っているか、②ある商標の出願人が不正の利益を得ているか、といった視点で判断がされている。誰が損害を被っているか、利益を得ているかという視点での整理も可能ではないか⁵⁴。

② 使用意思の欠如について

- ・ 使用意思の欠如だけでは悪意とならず、不正な目的等があって初めて悪意となると思う⁵⁵。

③ インモラル(不正な意図・汚染)について

- ・ 「保護されるべき第三者の占有状態」があり、それを「知りながらあるいは知り得べきである」にもかかわらず、それと「同一類似の出願をしてその出願について出願人に

⁴⁹ 学識経験者ヒアリングの回答者「C」

⁵⁰ 公取委同意審決平成12年2月28日審決集46巻144頁参照

⁵¹ 知財高判平成18年9月20日裁判所ウェブサイト(平成17年(行ケ)第10349号)

⁵² 学識経験者ヒアリングの回答者「F」

⁵³ 学識経験者ヒアリングの回答者「B」

⁵⁴ 学識経験者ヒアリングの回答者「D」

⁵⁵ 学識経験者ヒアリングの回答者「F」

正当な理由がない」ものであると考える（カギ括弧は事務局）⁵⁶。

④ パロディ類型について

- ・表現の自由といった観点から正当化する事由ととらえても良いのではないか⁵⁷。
- ・「拒絶されるが侵害にはあたらない」と分ける判断ができるのであれば望ましい⁵⁸。
- ・パロディが悪意とは誰もみていないのではないか。氷山印事件⁵⁹のように、「そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察」して整理するのが良いと考える⁶⁰（下線は事務局）。

(iii) 悪意の商標出願に適用し得る商標法の規定について

① 現行法の枠組みについて

- ・何が現行法では読めないのかというのを精査すべきではないか⁶¹。
- ・第3条第1項柱書や第4条第1項各号でなく悪意に関する規定を新設すべき。悪意の判断基準は公序良俗の判断基準とは違う特別なものである⁶²。

② 第3条第1項柱書について

- ・使用開始の意思が欠如している 標章の大量出願については、悪意かどうかにかかわらず、商標制度が想定していない出願として適用可能ではないか⁶³。
- ・現実に認定することは難しいので、使用意思の欠如が認定されるのは限定的な場合になると考える⁶⁴。

③ 第4条第1項第7号について

第4条第1項第7号の適用について限定的に解釈する立場と拡張的に解釈する立場と意見

⁵⁶ 学識経験者ヒアリングの回答者「F」

⁵⁷ 学識経験者ヒアリングの回答者「C」

⁵⁸ 学識経験者ヒアリングの回答者「E」

⁵⁹ 最判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁（昭和39年（行ツ）第110号）

⁶⁰ 学識経験者ヒアリングの回答者「F」

⁶¹ 学識経験者ヒアリングの回答者「B」

⁶² 学識経験者ヒアリングの回答者「F」

⁶³ 学識経験者ヒアリングの回答者「A」

⁶⁴ 学識経験者ヒアリングの回答者「D」

がわかれた。

- ・むやみに私人間の争いに適用を拡大すべきでない⁶⁵。
- ・第4条第1項第19号の存在意義を無意味にするような第4条第1項第7号の適用は適切でない。主観的な悪性が高く周知性と代替するような悪性が存在する場合、第4条第1項第7号の適用をしても第4条第1項第19号は無意味にはならないのではないか⁶⁶。
- ・第4条第1項第7号を一般条項として適用できる⁶⁷。

④ 第4条第1項第19号について

- ・適用範囲が狭すぎる。周知でない標章については「不正の目的」より強い目的を要件とする案はある⁶⁸。

(iv) 商標法が保護する利益について

- ・法文で規定するより裁判所の判断に委ねるのが現実的。個人的には商標権は混同の可能性で判断すべき⁶⁹。
- ・悪意の出願の場合は、後願となった同業者の利益の保護の方が、商標の所有者の利益、需要者の利益の保護より大きい⁷⁰。

また、「社会の利益の保護を重要と考えるか否か」と「第4条第1項第7号を私益の保護にまで適用できるか否か」について、社会の利益の保護を重要と考える方は第4条第1項第7号を拡張的に解釈し、社会の利益を商標法で保護すべきでないと考えの方は第4条第1項第7号を抑制的に解釈し私益にまで適用すべきでないと考えている傾向が見られた。

(v) その他

① 外国での周知商標についての国際連携について

条約や各国及び地域の商標法の規定なしに、国際連携を図るのは難しいのではないかと

⁶⁵ 学識経験者ヒアリングの回答者「E」

⁶⁶ 学識経験者ヒアリングの回答者「D」

⁶⁷ 学識経験者ヒアリングの回答者「C」

⁶⁸ 学識経験者ヒアリングの回答者「B」

⁶⁹ 学識経験者ヒアリングの回答者「B」

⁷⁰ 学識経験者ヒアリングの回答者「A」

いう意見が多かった。

② 審査段階で悪意の認定を可能とするスキームについて

- ・不正の目的と言った主観的状況を認定するのは特許庁の審査になじまない⁷¹。

(vi) 学識経験者ヒアリング結果一覧表

【図表7-1】 学識経験者ヒアリング結果一覧表（重要と思われる部分の下線は事務局が付した。）

| 回答者 | A | B | C | D | E | F |
|-------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| 1. 全般(悪意の出願であることの外延を明確にするための手法について) | | 何を目的として類型化しようとしているかによる。 (テーマ名に悪意を使用しているが”bad faith”の和訳としては抵抗がある。) <u>何が現行法では読めないのか</u> というのを精査するのは。 | 下記のような類型化が考えられる。 ① <u>フリーライド・インモラル</u> ② <u>他人の行為の妨害目的</u> (例:「 <u>函館新聞</u> 」事件) ③ <u>譲渡料をとろうとする</u> (例: <u>大量出願</u>) ④ <u>国際的信義に反する</u> (例:「 <u>赤毛のアン</u> 」事件) | 参考情報として、欧州では①本来の人が損害を被っているか、②ある標章の出願人が不正の利益を得ているか、と言った視点で判断がされている。誰が損害を被っているか、利益を得ているかという視点での整理も可能ではないか。 | | 欧州では、 <u>悪意の商標出願は公序良俗違反とは別に規定を設けている</u> 。類型については、 <u>欧州とも少し類型分けが異なるようにみえる</u> (「 <u>GOLDHASE</u> (金色うさぎ)」事件)。 |
| 2. 類型化に関する課題について | 何を目的としているか。 | 【 <u>類型全般</u> 】インモラルとフリーライドやパロディの違いが不明確で重なり合っている。 <u>保護される利益の視点で、公益、私益、更に私益をいくつかに分けて整理してはどうか。</u> 【 <u>パロディ</u> 】下手に手をつけない方が良い。 | 【 <u>パロディ</u> 】むしろ表現の自由といった観点から正当化する事由ととらえても良いのではないか。 | | 【 <u>パロディ</u> 】KUMA事件は混同が生じるという認定が本当であればわかるが、第4条第1項第7号で拒絶されるべきもなかったか疑問。商標権侵害を認めるかと登録を認めるかは段階が違う。 | 【 <u>使用意思の欠如</u> 】「不正の目的」等があつて初めて悪意となると思う。 【 <u>インモラル</u> 】「 <u>保護される専有状態</u> 」がありそれを第三者に横取りされた場合と考える。 【 <u>パロディ</u> 】パロディが悪意とは誰もみていないのでは。氷山印事件の「 <u>商標が…取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく</u> 」に添って整理するのが良いと考える。 |

⁷¹ 学識経験者ヒアリングの回答者「E」

| 回答者 | A | B | C | D | E | F |
|----------------------------|--|--|---|---|--|--|
| 3. 悪意の商標出願に適用し得る商標法の規定について | <p>【第3条第1項柱書】使用開始の意思が欠如している標章の大量出願については、<u>悪意かどうかにかかわらず法制度が想定していない出願として適用可能ではないか。</u></p> <p>【第4条第1項第7号】純粋に私人間には適用しづらい。例えば歴史上ゆかりの人物名には適用できる。</p> | <p>【第4条第1項第19号】狭すぎる。<u>周知でない標章については「不正の目的」より強い目的を要件とする案はある。</u>例えば不正競争防止法では、ドメイン名における不正目的に「<u>図利有害目的</u>」を要件としている（「不正競争の目的」よりもハードルは低い。）。</p> | <p>【第4条第1項第7号】<u>函館新聞事件のような事例を第7号でおさえることもできる。</u>第7号を一般条項として適用できる。</p> <p>【第4条第1項第15号】<u>周知度は全国周知で良い。</u></p> | <p>【第3条第1項柱書】<u>現実に認定することは難しいので使用意思の欠如が認定されるのは限定的な場合になると考える。</u></p> <p>【第4条第1項第7号】第19号の存在意義を無意味にするような第7号の適用は適切でない。<u>主観的に悪性が高い場合、周知性と代替するような悪質性が存在する場合第7号適用をしても第19号は無意味にはならないのではないか。</u></p> <p>【第4条第1項第15号】<u>商標が全くかけ離れた場合適用が難しい。通常は周知性が必要。</u></p> | <p>【第4条第1項第7号】<u>むやみに私人間の争いに適用を拡大すべきでない。</u></p> <p>【第4条第1項第19号】周知でない財産的価値のないものまで保護すべきでないという理由で立法過程で、周知性の要件が入ったと理解している。</p> <p>第7号や第19号の適用がされなかった事例で本当があるかを確認すべき（<u>財産的価値がないものは基本的に拒絶しないで良いと考える。</u>）。</p> | <p>第3条第1項柱書や第4条第1項各号でなく<u>悪意に関する規定を新設すべき。</u>公序良俗の判断基準とは違う特別なものである。<u>欧州では、悪意の商標出願とは、出願時に出願人の悪性をもった出願を指す。その判断時期は出願時。</u></p> <p><u>悪意の出願についても、訴訟における抗弁事由になり得るのか、別途検討する必要があると思われる。</u>現行法では商標権の侵害にかかわる訴訟に関して無効の抗弁ができていない。</p> |
| 4. 商標法が保護する利益について | <p>「①商標の所有者の利益」、「③商品の消費者・購買者の利益」を保護し過ぎると「②競争的な関係にある製造業者、販売業者の利益」が損なわれる。<u>悪意の出願の場合は、②の利益の保護の方が①、③の利益の保護より大きい。</u></p> | <p>例えばパロディでも類似・混同の有無で判断する考え方とフリーライドを問題視する立場とで差がある。これもどこまで保護すると考えるかで判断が分かれる。<u>法文で規定するより裁判の判断に委ねるのが現実的。</u>個人的には<u>商標権は混同の可能性で判断すべき。</u></p> | <p>ラダスによる分類ではなく、我が国の商標法の目的に照らした分類をする方が適切。「④社会の利益」の保護は重要。</p> | | <p>「④社会の利益」については、<u>曖昧でいかようにも拡大し得る概念であり、これをそのまま商標法の目的であるとすべきではないと考える。</u>社会のどのような利益かを特定すべきである。</p> | <p>バランスの問題。<u>特許は発明者の保護を目的としているが、商標の場合、①所有者の利益も大事だが②需要者の利益保護により市場が円滑に機能することも重要。</u></p> <p>③、④の利益の保護も重要。</p> |
| 5. その他（1）外国での周知商標の国際連携について | <p>これを認めると逆に企業として登録できる商標の選択肢が狭まってしまうのではないか。</p> | | | | <p>条約で決めてもらうべき。我が国も条約に加入したため無審査主義とのハーモナイズをして例えば出願時の業務記載を書けなくなった。</p> | <p>保護を図りたい範囲による。<u>将来の使用に備えて準備しておく貯蔵商標の保有は認められると考える。</u></p> |

| 回答者 | A | B | C | D | E | F |
|--------------------------------------|-----------------------|---|---|---|--|---|
| 5.その他(2) 審査段階で悪意の認定を可能とするスキームについて | 審査段階では現実的に拒絶できないであろう。 | | | | こうしたスキームは(他への影響が大きいため)問題があると考えられる。 <u>不正の目的と言った主観的状況を認定するのは特許庁の審査になじまない。</u> 大量出願を念頭に置いているなら実務的に対応すべき。 | <u>ブローカー</u> (不当に高額な対価をとるために正当な理由なく出願するというもの)も悪意の一類型に入ってもおかしくはないと思うがそれは基本形ではないと考える。あくまで横取り類型が基本形と考える。 |

8. 委員会での議論及びまとめ

(1) 悪意の商標出願について

(i) 議論の前提

TM5における悪意の商標出願プロジェクトにおいて、悪意の商標出願とは、「主に他人の商標が当該国及び地域で登録されていないという事実を利用して、不正な目的で当該商標を出願すること」とされている⁷²。

TM5を含む各国及び地域においては、悪意を判断するための要素や悪意の商標出願であると判断される時期等を、それぞれの法制度により定め、運用している。

本調査研究の委員会では、悪意の商標出願に関する課題をより精緻に把握するため、国内質問票調査、海外質問票調査及び国内ヒアリング調査結果を踏まえ、今後の法制度の在り方の検討のための基礎資料を作成することを目的として検討を行った。

(ii) 悪意の商標出願の課題

TM5の法制度において悪意の定義は存在しないため、何が悪意の商標出願にあたるかの外延が不明確であるという課題がある。そこで「(2) 悪意の商標出願の外延の整理の手法について」において、悪意の商標出願の外延を整理することを試みた。

また、「(3) 他人の商標の先取り出願について」では、自らを出所として示すための表示が他人により出願される事例について、上記(2)で触れる悪意の商標出願の外延を踏まえて、悪意の一類型に該当するかを考察した。

上記(2)及び(3)において、悪意の商標出願について、どのような条文が適用されているかを整理した上で、「(4) 商標法上の関連規定について」において、第4条第1項第7号、第19号その他の悪意の商標出願に適用し得る規定の適用範囲について検討した。

また、「(5) 海外における対応策について」において、国内の企業等が海外に進出して自己の出所表示として商標を使用する際の対応策、要望について検討した。

さらに、「(6) その他課題として出た意見について」において、上記(1)から(5)以外で課題に本調査研究の過程で挙げた意見を紹介する。

⁷² 前掲特許庁「悪意の商標出願に関する報告書」第1章 各庁の悪意の商標出願に関する制度及び運用の概要（日本語仮訳）2頁

(2) 悪意の商標出願の外延の整理の手法について

(i) 悪意の商標出願の外延の整理の手法の考え方

米国や欧州の法制度及び運用において、悪意の商標出願に該当するか否かはどのように判断されているのだろうか。米国において、商標法上悪意についての規定はないが、裁判所は、悪意を、出所の混同のおそれの有無を判断する上での一要素であると考えている⁷³。他方、欧州の商標ハーモ指令⁷⁴は、悪意の商標出願について、絶対的拒絶事由として第4条(2)及び相対的拒絶事由として第5条(4)(c)を設けている。前者は、「商標は、商標登録の出願が出願人によって悪意 (bad faith) でなされた場合は、無効宣言される。加盟国はまた当該商標が登録されるべきでないとして規定することができる。」と規定している。また後者は、「如何なる加盟国も次の場合に限り商標は登録されない旨又は登録された場合でも無効宣言される旨を規定することができる。(中略)(c) 商標について、外国で保護されている先の商標と混同のおそれがあるとき。ただし、出願日において出願人が悪意 (bad faith) で行動していた場合に限る。」と規定している。

欧州の商標ハーモ指令の規定と異なり、我が国の商標法では、出願人が悪意で出願をしたことが拒絶事由として明記されていない。そこで、我が国の商標法における悪意の商標出願に対する条文の適用を検討するに際しては、どのような商標出願が悪意の商標出願に該当するのかという外延について一定の共通の理解を得る必要がある。

本調査研究の委員会においては、第一に、悪意の商標出願とは何かを定義することを検討し、第二に、国際的に共通の理解を得るために悪意の商標出願を類型化するという方策を検討した。

(ii) 悪意の商標出願の定義について

前述のとおり、TM5の法制度において悪意の定義は存在しないため、本調査研究の委員会においては、各調査結果を踏まえ、「使用意思」の観点から悪意の商標出願を定義することを試みた。悪意の商標出願に該当する(又はしない)場合について委員の意見を伺い、整理するため以下二つの対照的な案を提示し、定義する際に考慮すべき事項を検討した(以下では使用する意思のない商標出願を想定している。なお、使用する意思のある出

⁷³ 第3回悪意の商標出願セミナー「各庁プレゼンテーション資料 米国の資料」仮訳(日本語)6頁
https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/pdf/bad_faith_seminar3/uspto_j.pdf [最終アクセス日: 2017年12月4日]

⁷⁴ 正式名称「商標に関する加盟国の法律を接近させるための2015年12月23日付け欧州議会及び欧州理事会指令(EU) 2015/2436」。現行の欧州商標ハーモ指令は、Directive 2015/2436/EC of the European Parliament of the Council of 13 January 2015 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Recast) (Text with EEA relevance), OJ L 336, 23.12.2015, p.1である。

願であっても、出願人側が、いわゆる出所の混同を生じさせようとする意図を有している場合等、悪意の商標出願にあたる場合もあるのではないかという意見も委員より提示された。)

(検討案)

① 自ら使用する意思のない出願は悪意の商標出願である。ただし、事業上の正当な理由がある場合はその限りでない。

② 自ら使用する意思のない出願で、出願人による他人への妨害目的が認められる場合は悪意の商標出願である。

委員会においては、下記の指摘があった。

- ・①の定義における「事業上の正当な理由」とは何か、また、「使用(する)意思」とは何か、が不明確である。例えば「ライセンス目的」は使用意思があると認められるのか、といった事項が不明確である、
- ・①の立場をとると事業者による防衛出願も悪意の商標出願となるのか、登録されるのか不明確である。
- ・「使用意思」を「自らを出所として示すための表示として使用する(又は使用許諾する)意思」と言い換えると、よりわかりやすく整理ができるのではないか。
- ・特許庁の運用に照らして上記二つの案を比べると、①の定義とした場合、現状から大きく変更されることとなる。
- ・他方で、②の場合、悪意を理由とする商標出願が拒絶、取消又は無効となる時期が、審査の段階よりも商標登録の後の審判・訴訟段階になることが多くなる可能性がある。
- ・また、仮に②の立場をとる場合には、「他人への妨害目的が認められる場合」とは具体的にどのような場合を指すのか、どのような情報提供をすれば「他人への妨害目的」と認められるのか、といった事項を整理して運用していくことが必要ではないか。

以上により、二つの案について、委員会で検討するもどちらの案が良いという合意には至らなかった。理由は「①及び②の定義は双方とも、本来規定したい外延より広すぎる可能性がありかつ本来規定したい内容を適切に網羅していない」ため、とまとめることができる。

(iii) 悪意の商標出願の類型について

また、本調査研究において確認された事例に基づき悪意の類型化を試みた。事務局から類型⁷⁵を提示した上で国内ヒアリングを実施したところ、「事務局が提案した類型は、インモラル、フリーライド又はパロディの違いが不明確で重なり合っている」旨、学識経験者や企業より指摘を受けた。しかしながら、悪意の定義を行うことが難しい中で、悪意の商標出願に該当すると認められる根拠となった構成要素を類型化して整理を試みることは、各国及び地域の商標法における適用条文を整理・分析する際に有意義と思われる。

そこで、学識経験者等からの指摘を踏まえ、悪意の商標出願における悪意とは、出願人の主観又は行為態様を問題とする概念であると捉え、類型化することを試みた。悪意であるとして許されるべきではない行為の類型は、条約、法律及び裁判例に基づき、少なくとも以下のものが挙げられる。

<悪意として挙げられる行為の類型>

- ① 代理人による無断商標出願（パリ条約第6条の7）
 - ・我が国の商標法では、商標が周知であれば第4条第1項第19号、条約違反であることを理由に登録異議の申立て対象となる（第43条の2第1項第2号）。
- ② 代理人以外の関係者による商標出願
 - ・例えば、代理人（販売代理店）との交渉が不調に終わったところで商標出願がなされてしまう事例、共同事業のパートナー関係を解消された一方当事者が商標を出願してしまう事例が挙げられる。
- ③ 代理や事業提携等の関係を有していない者が、他の国で周知又は著名になった商標を、別の国で出願し、登録する行為（周知商標の不法占有（squatting））
 - ・我が国の商標法では第4条第1項第19号を適用し得る。
- ④ 使用する意思がないにもかかわらず商標を出願し、登録する行為（商標の不法占有（squatting））
- ⑤ 競業者の営業活動を妨害するような商標出願
 - ・我が国では、函館新聞の事件が挙げられる⁷⁶。海外では、金色のホイルに包まれた、うさぎ型のチョコレートの立体商標に関する事件が挙げられる（当該商標には「GOLDHASE」の文字が表記されている。）⁷⁷。

⁷⁵ 具体的には、(1) 使用意思の欠如、(2) インモラル（不正な意図・汚染）、(3) フリーライド、(4) 代理人の不正な出願、(5) パロディ類型、(6) 現地パートナーとの関係、(7) その他、である。

⁷⁶ 公取委同意審決平成12年2月28日審決集46巻144頁参照

⁷⁷ Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v Franz Hauswirth GmbH (Case C-529/07), ECR 2009 I-04893（「GOLDHASE（金色うさぎ）」事件）

以上のように行為を類型化することにより、悪意という評価を与えられる次の二つの根拠が明確になった。

① 他の者による「保護に値する占有状態」を害する出願としての悪意の出願

- ・主にドイツでは、悪意の商標出願であると認められるために、出願された商標について、他の者が「保護に値する占有状態」⁷⁸を有していることを要件としてきた。悪意は出願人の主観的要素に基づく概念であるが、その立証は、「占有状態」という客観的な事実から判断できる。

② 周知・著名商標の保護を損なう出願としての悪意の出願

- ・「フリーライド」や「汚染」(pollution)等に該当する事例。周知・著名商標と同一又は類似の商標が、必ずしも出所の混同が生じるとはいえない商品・役務について出願された場合について、国によっては、「悪意の商標出願」であると認識される場合がある。
- ・ただし、そうした出願が「パロディ」である場合には、出所の混同が生じない限り禁止すべきだとまではいえないという評価もあり得る（我が国の裁判例として「フランク三浦」⁷⁹等）。「パロディ」はいわば限界事例であり、「パロディ」が悪意と言える場合とそうではない場合をどのように区別するかが難しく、表現の自由が考慮される必要もあるため、悪意であるとは言えないケースもあるのではないかという指摘が有識者等には強い。

(iv) まとめ

前述のとおり、本調査研究の委員会では、「使用意思」によって悪意の外延を定義することを中心に試みた。しかし、「使用意思」をもって「悪意の商標出願」の概念を定義するよりも、悪意の商標出願に関する実態を詳細に把握した上で、複数の観点に基づき、その外延を整理するほうが適切である。また、前述した、競業者の営業を妨害するような商標出願⁸⁰やパロディ⁸¹については、「使用意思」の有無とは異なる観点が考慮されているが、どの観点から「悪意の商標出願」ということができるのかは今後検討する必要があると考えられる。

⁷⁸ 土肥一史「悪意の商標出願」22頁（知的財産法研究、2014）において、これを（文章中では「客観的な占有状態」とも表現）、「未登録商標が自己の業務にかかる商品又は役務を表示するものとして需要者の間に認識されている状態」と記載されている。

⁷⁹ 知財高判平成28年4月12日判時2315号100頁（平成27年（行ケ）第10219号「フランク三浦」）

⁸⁰ <悪意として挙げられる行為の類型>⑤

⁸¹ <悪意と評価できる理由>②

なお、平成 29 年の AIPPI における悪意のある商標出願の研究でも、悪意の商標出願に対する定義は不要であるとの見解が 8 割を占めている⁸²。

(3) 他人の商標の先取り出願について

(i) 他人の商標の先取り出願の考え方

ここでは、他人の商標の先取りとなるような出願について考察する。このような出願は、周知性・著名性を未だ有していない商標（出所表示として周知性・著名性を未だ有していない商標）について行われることもある。

他人による商標の先取り出願があった場合に、どのような条文・法理論により、当該商標出願を拒絶することができるのか。前述した、使用意思（自らを出所として示すための表示として使用する意思）に照らせば、出願人が使用する意図がないことから、我が国においては第 3 条第 1 項柱書を適用できる可能性がある。また、第 3 条第 1 項柱書以外にも、周知性・著名性を既に有している商標の先取り出願については、第 4 条第 1 項第 19 号に該当する余地もある。さらに、他人による先取り商標を登録することが国際信義に反するような場合には、第 4 条第 1 項第 7 項に該当し得る。

(ii) 国内外の大量出願の考え方

自らを出所として示すための表示が他人により大量に出願される事例が国内外に存在することがわかった。このような国内外の大量出願も、個々の出願が他人の商標の先取り出願に該当するか否かを使用意思に照らし検討することにより、悪意の商標出願であるかを判断できると考える。その上で、悪意の商標出願に該当する商標を複数出願している主体による商標については、当該事情やその他の事情（例えば第三者の使用商標と同一又は類似の、当該主体による商標の登録出願日が近接しているといったこと）を総合し、使用する意思があったと認めがたいと推認され、第 3 条第 1 項柱書に違反すると判断される場合もある⁸³。

⁸² 「貴部会の見解では、悪意の定義のハーモナイゼーションは必要か。」との質問 19) に対して、「必要なし」と 80% (35 か国) の各国部会が回答した。この回答者の内、理由として「質問 16) で挙げた各行為が許容されるかどうかを判断する上で、重要と思われる状況を明確にすることは有益だが、定義をすると、十分な柔軟性が確保できなくなる。」を選択した各国部会が 29 者であった。他方「必要あり」と 20% (10) の各国部会が回答した。この回答者の内、理由として「定義があることにより法的安定性が高まる」を選択した各国部会が 8 者であった。AIPPI の各国部会の回答のまとめは下記参照。http://aippi.org/wp-content/uploads/2017/08/SummaryReport_Trademarks_BadFaithTrademarks_15August2017_final.pdf

[最終アクセス日：2017 年 11 月 30 日]

⁸³ 平成 24 年（行ケ）第 10019 号「アールシータバーン」事件。前掲注 2。

(iii) 防衛出願の考え方

本調査研究の委員会では、「防衛出願は他人の商標の先取り出願との関係でどのように位置づけられるのか」についても議論をした。防衛出願は、複数の類型が想定されるため、本報告書で一概に結論づけることはできない。他方で、事業者が直ちに商品・役務に使用することを予定していないものの、将来的な事業上の使用予定や過去の使用状況等を考慮し、事業上の必要性とこれに係る費用を含めて経営上の判断をした上で、（自らを出所として示すための表示として）商標が出願される場合がある。このように、事業上正当な事由がある場合には、使用する意思があるものと考えることができるのではないか。

(4) 商標法上の関連規定について

(i) 悪意の商標出願に適用し得る規定について

我が国において、悪意の商標出願について商標登録が認められた事例と認められなかった事例について分析を行った。

悪意の商標出願であると認められなかった事例を調査したところ、本件商標と第三者の商標の間に出所の混同が生じないとの理由に基づくものが多く見受けられた⁸⁴。

第4条第1項第19号の要件を満たさない、「周知性・著名性のない、『不正の目的』をもった商標の出願」については、第4条第1項第7号が適用されている事例が見られ、本項目の「(ii) 法第4条第1項第7号について」において、その適用範囲について検討した。

(ii) 第4条第1項第19号について

第4条第1項第19号は、平成8年に商標法の一部改正により新設された不登録事由である。当初は、外国商標をめぐる先取り出願、競争者の排除を目的とするような出願等の出願行為が存在すること等に鑑みて、こうした出願に対しては、第4条第1項第7号に基づいて運用するよりも、不登録事由を明確にしたほうが望ましいという理由で、当該規定が導入されるに至ったものである⁸⁵。

このことから、同号で規定される、「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものと

⁸⁴ 例えば下記のような審決事例がある。「R-TPU」（平成27年3月24日異議2014-900299）、「グリーティングフロムトーキョージャパン」（平成24年1月9日異議2010-900412）

⁸⁵ 下記論文に第4条第1項第19号の立法経緯について詳細の記載がある。小川宗一「商標法4条1項19号及び4条1項7号の射程－悪意の商標出願への対応」（日本大学知財ジャーナル、23～34頁、2017年）<http://www.law.nihon-u.ac.jp/publication/pdf/chizai/10/4.pdf> [最終アクセス日：2017年12月11日]

して日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標」について、日本国内における需要者の間に広く認識されている商標の認識の程度（周知性の要件）は、出願人が有する「不正の目的」の程度との関係で相対的に考慮されるべきであるとの意見がある⁸⁶。第4条第1項第19号は、上記のような趣旨で設けられたのであり、「不正の目的」の要件が同第19号に加わっている。

以上を踏まえて、第4条第1項第7号の適用の考え方を検討するとともに、同項第19号の適用を図ることができるよう、当該規定に関する柔軟な解釈の是非を検討する必要がある⁸⁷。

なお、委員会の議論の中で、第4条第1項第19号の適用の考え方について下記のような指摘があった。

- ・第4条第1項第10号、第19号で規定される周知性の要件は同じであるかという議論がされることがある。第4条第1項第19号の周知性は、「不正の目的」の程度が高ければ、第4条第1項第10号の周知性より、求められる要件が低いと解釈することもできるのではないかと。
- ・第4条第1項第19号の「不正の目的」の立証の仕方を明確にして欲しい。
- ・「周知性より高い著名性があれば、使用されている商標と類似の商標出願について、『不正の目的』を有している出願であると推認される。」と考えることによって実務をより円滑に進めることが可能になるのではないかと。

(iii) 第4条第1項第7号について

第4条第1項第7号における「公序良俗」に反するとは、具体的にどのような場合を指すのか、またその外延はどの範囲に及ぶのかという解釈上の問題が生じる。この問題に関して先例となる事例が平成11年の「母衣旗（ほろはた）」事件における判決⁸⁸である。「母衣旗」事件では、地方伝承に由来する「母衣旗」という名称を町興しのために使用する施策が遂行されている中で、町内の一事業者がその名称を自己の商標として登録し、「母衣旗」を使用していた町内の他事業者の使用の中止と損害賠償を求める警告状を送付した行

⁸⁶ 田村善之『商標法の概説[第2版]』75～76頁（弘文堂、第2版、2000年）に下記記載がある。

『外国における需要者の間に広く認識されている』表示は、日本国内で知られていなくても保護を享受しうることに鑑みれば、国内における認知度と出願態様を衡量して、登録の可否を決すべきであろう。（中略）要件論としては、『日本国内における需要者の間に広く認識されている』のところは煩くいわず、場合によっては（中略）周知性でも足りるものとし、それ以上にどれほどの認知度が必要とされるのかということは、『不正の目的』という要件のところ、出願人の利益との比較衡量により決せられることになると捉えるべきである。」

⁸⁷ 第4条第1項第19号の適用範囲が狭すぎるという趣旨の意見として、学識経験者ヒアリングの回答者「B」、企業ヒアリングの回答者「B」

⁸⁸ 東京高判平成11年11月29日判時1710号141頁（平成10年（行ケ）第18号）

為が、公益的な施策に便乗して、その遂行を阻害し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら行ったものとして、当該商標は公正な競争秩序を害し、公序良俗に反するとされた。

以上を念頭に踏まえ、第4条第1項第7号の適用範囲について考察を行った。

本調査研究において、第4条第1項第7号が適用された事例を精査したところ、本来権利を取得すべき者が、自己が選択する商標の使用を、第三者の行為によって阻害される事例が明らかとなった。この場合、商標選択の自由度が狭められ、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図るといった商標法の目的（第1条）に反するおそれが生じる。また、第4条第1項第8号、第10号、第15号、第19号の該当性の判断基準時は商標の出願時及び査定時であるところ、第4条第1項第7号は、査定時が判断基準であることに加えて、商標登録がされた後に、当該登録商標が同号に該当することになったときには、当該商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる（第46条第1項第6号）。さらに、商標権の設定の登録の日から5年（除斥期間）を経過した後は、第3条第1項柱書に該当することを理由として商標登録の無効審判請求をできないところ（第47条）、第4条第1項第7号に該当することを理由として、商標登録の無効審判請求をすることに対して、除斥期間は適用されない。

商標法の目的に照らせば、こうした、本来権利を取得すべき者による商標の使用を阻害するような行為を規制する必要があるところ、商標法の規定を検討した結果、このような事例について該当し得る不登録事由は第4条第1項第7号であると考えられる。

なお、上記の場合、出願人による行為の悪性が存在し、かつ、第4条第1項第7号を適用する上での判断要素となっていることから、同様の事例について第4条第1項第7号を適用するにあたり、最低限必要とされる判断基準を用意することが望ましいと思われる。

（iv）その他

他方で、出所の混同を生じるおそれがなくても、第三者によって商標の財産的価値が毀損される事象が生じることがある。とりわけ、周知性・著名性を有する登録商標について、第三者が当該登録商標に係る指定商品又は指定役務と非類似の商品又は役務に使用する場合に、当該登録商標におけるイメージが希釈化（dilution）・汚染（pollution）される場合がこれに該当する。この場合、我が国の商標法では、第4条第1項第15号が適用可能な規定として考えられる（ルールデュタン事件⁸⁹）。しかし、我が国の商標法上、希釈化（dilution）・汚染（pollution）については明文化されていない。周知性・著名性を有する登録商標の保護については、諸外国の法制度や我が国の不正競争防止法第2条

⁸⁹ 最判平成12年7月11日民集54巻6号1848頁（平成10年（行ヒ）第85号）

第1項第2号を踏まえた上で、更に比較検討する必要があると思われる。

(5) 海外における対応策について

海外では、特に、特定の商品又は役務について使用されている他人の著名な商標を、当該商品又は役務と関連しない商品又は役務について出願するなどの事例他人の商標の先取りとなるような大量出願も見られる。

国内の企業等が海外に進出して会社名の商標（社標）等を使用する際の対応策、要望について以下のとおり検討した。

国内質問票調査の回答から、海外における悪意の商標出願に関する対応策としては、比較的多くの事業者が、他社の商標出願のウォッチングや、自社のブランドを守るため（他社に商標権を取得されないため）の出願等を行っていることがわかった。

国内質問票調査や国内ヒアリングの回答から、今後の課題・要望として、我が国での周知商標、著名商標は、他国でも周知・著名として扱われるよう、国家間で取り決めを求める意見が複数者よりあった。具体的には、ある国での周知性・著名性を有する商標について、他国でもデータベースで情報を共有して、他国での審査の参考資料にするということが考えられる。商標の審査は、各国の取引の実情を踏まえて判断するものであるから、ある国において出願商標が周知・著名であるという情報は他国の審査において拘束力を有するものではないが、当該情報によって、他国の審査官が更に詳細な調査を行うことができるといった効果が期待できる。他方、学識経験者からは、外国における周知性・著名性を有する商標が他国でも周知・著名であるとして扱われる度合いが高まると、出願人にとっては当該他国において登録が認められる商標の範囲が狭まるという別の問題が生じるとの指摘があった⁹⁰。

(6) その他課題として出た意見について

以上の分析と関連して、調査研究の過程では、ヒアリング対象者からさまざまな意見があったが、その中で、今後、「悪意の商標出願」について論ずる上で着目すべき意見を以下に掲げる。

- ・悪意の判断時期について、諸外国は出願時のみとなっているのに対して、我が国においては商標法の条文によって出願時及び査定時を判断時期とする場合がある。
- ・欧州では、悪意をめぐって「使用意思」や「不正な意図」など複数の判断基準を設け

⁹⁰ 学識経験者ヒアリングの回答者「A」

ていない。その代わりに悪意はまとめて考慮され、その際に欧州における商標所有者が登録を悪意で出願したかどうかについて総合的に評価するために、事件に関連する全ての要因が考慮される。

- ・ 質問票への回答に際しては、質問票の中の「使用意思」や「不正な意図」などの各観点の情報を可能な限り記載しようとしたものの、当該観点が欧州商標制度に完全にはあてはまらない点に留意願いたい（海外質問票調査結果より）。
- ・ 悪意の商標出願に関する条文を適用した、混同の可能性が生じるかといった事案の判断の仕方をどこまで各国及び地域で揃えていけるかという点も課題かも知れない。
- ・ 悪意の類型を公益・私益の観点から分類し、公益については（第4条第1項第7号）、私益については同項（第8号、第10号、第15号）を適用することも考えられる。
- ・ 悪意の出願についても、侵害訴訟における抗弁事由になり得るのか、別途検討する必要がある⁹¹。
- ・ アルファベットでは同一又は類似ではないが、外観としては類似する商標が第三者より頻繁に外国で出願される。対応しているがあきらめもある。
- ・ （我が国における）著名商標について外国においても一定程度の保護を求める。これについては、審査に役立つデータベースの充実のための各国特許庁の協力は重要ではないか⁹²。
- ・ AIPPI のシドニー総会において、「繰返し出願（同一人によるリピート出願）は悪意にあたる（ただし一定の例外条件にあたる場合はこの限りでない。）」との採択がなされた。

（7） 今後の議論の方向性

本調査研究の委員会では、各調査結果を踏まえ、まず悪意の商標出願の外延を整理した。その上で、当該整理された外延の範囲内の悪意の商標出願に対して商標法上適用され得る規定について検討を行った。

悪意の商標出願については、「使用意思」の観点から定義づけることを試みたが、「使用意思」とは異なる観点に基づき、悪意の商標出願に該当する場合もあることがわかった。悪意の商標出願と考えられる事例を引き続き検討し整理することにより、悪意の商標出願の外延がより明確になるものと思われる。

⁹¹ 学識経験者ヒアリングの回答者「F」

⁹² 橋本正洋「アジアから世界に発信する商標制度と戦略－悪意ある商標出願－」日本知財学会誌13巻1号37頁（2016年）に、日中韓連携知的財産シンポジウム（2015年12月4日・5日）での特許庁審査業務部商標課長（当時）青木博文氏が、審査に役立つデータベースの必要性について言及している。

また、適用し得る商標法上の規定のうち、特に第4条第1項第19号において求められる周知性の程度を同項第10号及び第15号よりも低くすることを望む意見が委員会で多くみられた。さらに、商標法の目的に照らし、本来権利を取得すべき者による商標の使用を阻害するような出願については、不登録事由として第4条第1項第7号を適用することが考えられる。なお、第4条第1項第7号の適用に際しては、最低限必要とされる判断基準を用意することが望まれる。

Ⅲ. 全体のまとめと考察

本調査研究では、「悪意 (Bad-faith) の商標出願」に関する課題について、各調査結果に基づき、悪意の商標出願の外延について整理を行った。また、当該整理された外延に基づき、悪意の商標出願に対して適用することができる商標法上の規定について検討を行った。さらに、悪意の商標出願に関する、海外における対応策について検討を行った。

国内ヒアリング調査において、悪意の商標出願の外延について、商標のみからは悪意であることは分からない事例がある、という旨の指摘があった⁹³。商標登録の拒絶や取消は、本来、客観的な事由に基づいて行われるのに対して、悪意の商標出願という議論は、行為者の態様を問題とする点で、他の拒絶理由との差異が見られる⁹⁴。他方で、本調査研究においては、悪意の商標出願について、「使用意思」の観点から定義づけることを試みたが、「使用意思」とは異なる観点に基づき、悪意の商標出願に該当する場合もあることがわかった。以上により、悪意の商標出願の特徴に着目し、悪意の商標出願と考えられる事例を引き続き検討し整理することにより、悪意の商標出願の外延について明確化を図ることが望ましい。

そして、悪意の商標出願に対しては、商標法第3条第1項柱書、第4条第1項第7号、第8号、第10号、第15号、第19号、第53条の2が適用し得る。特に、第4条第1項第19号の適用は、立法経緯等を考慮すれば、従来よりも柔軟な適用を図ることができるのではないかと考えられる。

また、海外での対応策については、国内質問票調査や国内ヒアリングの回答から、今後の課題・要望として、我が国での周知商標・著名商標は、他国でも周知・著名として扱われるよう、国家間で取り決めを求める意見が複数あった。他方、学識経験者からは、外国における周知商標・著名商標が他国でも周知・著名であるとして扱われるようになると、出願人にとっては当該他国において登録が認められる商標の範囲が狭まるという別の問題が生じるとの指摘があった。このような指摘も踏まえ、ある国での周知商標・著名商標について、他国でもデータベースで情報を共有しつつ他国での審査の参考資料にするといった柔軟な運用について、引き続きに検討を進めていくことが望ましい。

⁹³ 本文70頁参照

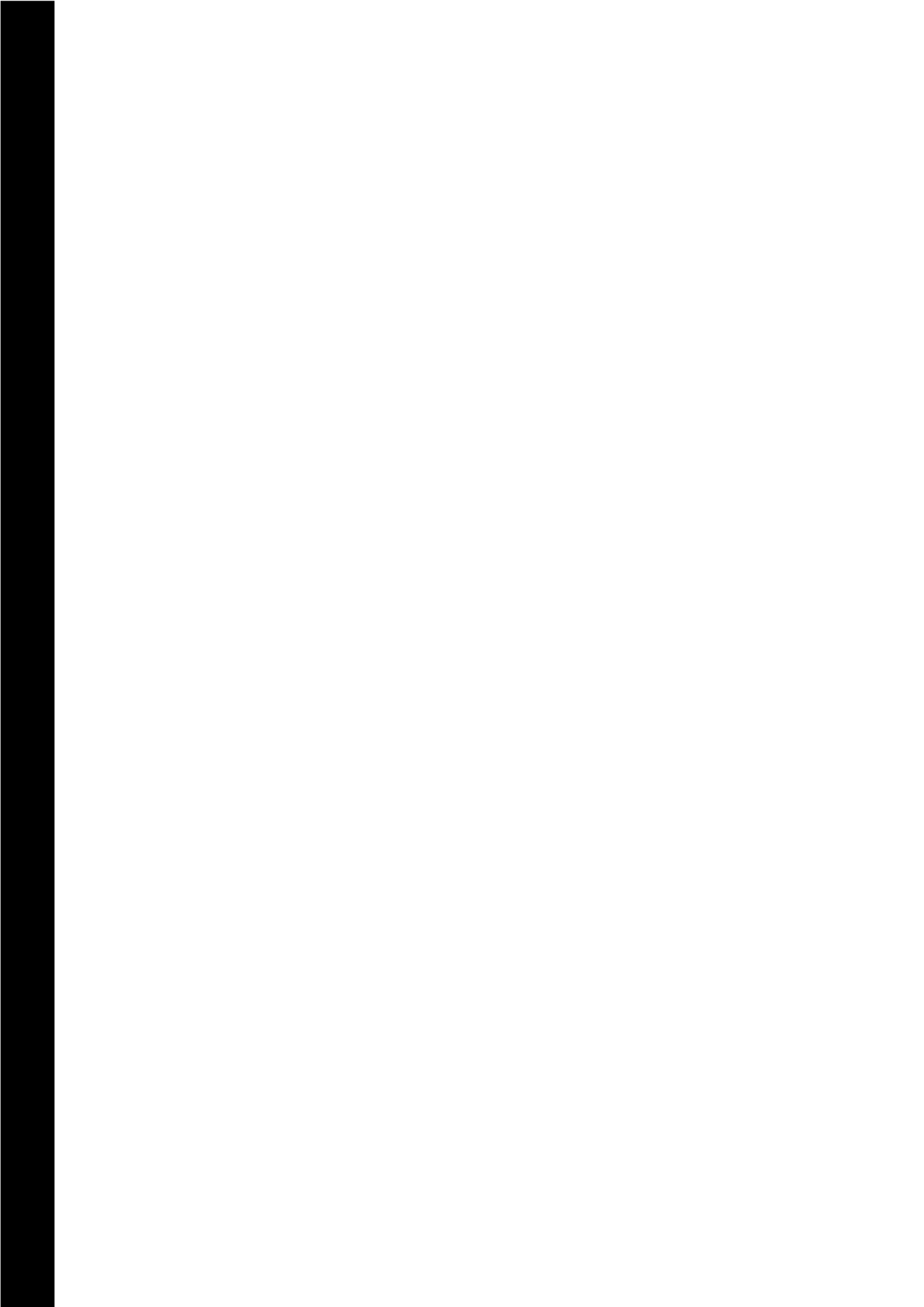
⁹⁴ 前掲論文、小塚荘一郎「悪意 (bad faith) の商標出願をめぐる制度論と実質論」 商標懇 34 卷 116 号 7 頁 (2018 年)。

資料編





資料1




公開情報調査結果の詳細（国内事例）



1. 条文の適用を認められたもの

○設定



| No | 判断主体・審 決日(異議決 定日・起案 日)・審決結 論 又は判決日・ 事件番号・種 別・審決・判 決結論 | 本件商標 | 先行商標又は使用商標 | 審決の概要 | 4 条 1 項 7 号 | 4 条 1 項 8 号 | 4 条 1 項 10 号 | 4 条 1 項 15 号 | 4 条 1 項 19 号 | 53 条 の 2 ※ | その他 | 悪意の類型 ①使用意思の欠如 ②インモラル ③フ リーライド④代理 人の不正な出願⑤ パロディ類型⑥そ の他 | 備考 |
|----|---|--|---|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----|--|---|
| 1 | 知財高裁・平成25年6月27日・平成24年(行ケ)第10454号 (原審：無効2011-890089)・審決取消請求事件・請求棄却 | <p>原告</p>  <p>登録番号：第4994944号 指定商品・役務 第25類：洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽、和服、エプロン、靴下、スカーフ、手袋、ネクタイ、マフラー、帽子、ベルト、運動用特殊衣服、運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)</p> | <p>被告・引用商標1</p>  <p>登録番号：第3324304号 指定商品・役務 第25類：被服、ガーター、靴下止め、スボンつり、パ 用特殊衣服、運動用特殊靴 他の7件の引用商標は備考を参照。</p> | <p>引用商標は、本件商標の登録出願時には既に、被告の業務に係るスポーツシューズ、被服、バッグ等を表示する商標として、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されて周知・著名な商標となっており、本件商標の登録査定時及びそれ以降も、そのようなものとして継続していたと認められる。</p> <p>(1) 本件商標をその指定商品について使用する場合には、これに務める取引者、需要者は、顕著に表された独特な欧文文字4字と熊のシルエット風図形との組合せ部分に着目し、周知著名となつて引用商標を連想、想起して、当該商品が被告又は被告と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるといえる。本件商標は第15号に該当するとした審決の判断に誤りはない。</p> <p>(2) 本件商標を使用した商品を販売するウェブサイトに、「北海道限定人気 パロディ・クマ」等と記載されていること、原告は日本PUMAではありません」等と記載されていること、原告は日本観光商社のライセンス管理会社であるが、日本観光商社は、本件商標以外にも、欧文文字4つのロゴにビュウマの代わりに馬や豚を用いた商標や、他の著名商標の基本的な構成を保持しながら変更を加えた商標を多数登録出願し、商品販売について著作権侵害の警告を受けたことともあることが認められる。</p> <p>本件商標は、引用商標に化体した信用、名声及び顧客吸引力に便乗して不当な利益を得る等の目的をもって引用商標の特徵を模倣して出願し登録を受けたもので、商標を保護することにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護するという商標法の目的(商標法第1条)に反するものであり、公正な取引秩序を乱し、商道徳に反するものというべきである。本件商標は第7号に該当するとの審決の判断に誤りはない。</p> | ○ | | | | | | ○ | 引用商標2~8は下記の通り 2) 登録番号：第3328662号(第18類) 3) 登録番号：第4161424号(第41類) 4) 登録番号：第4291078号(第3類) 5) 登録番号：第4322373号(第16類) 6) 登録番号：第4726776号(第24類) 7) 登録番号：第4907491号(第9類) 8) 登録番号：第5280935号(第14類) | 悪意の類型 審決・判決において認定された事 実(①商標の要素 a. 先行商標の周 知著名性 b. 問題商標の使用状況 c. 商標の同一・類似性 d. 商品役務 の同一・類似性) |

| No | 判断主体・審 判日(真議決 定日・起案 日)・審決結 論 又は判決日・ 審決・判 別・審決・判 決結論 | 本件商標 | 先行商標又は使用商標 | 審決・判決の概要 | 3 条 1 項 柱 書 | 4 条 1 項 7 号 | 4 条 1 項 8 号 | 4 条 1 項 10 号 | 4 条 1 項 15 号 | 4 条 1 項 19 号 | 53 条 の 2 ※ | そ の 他 | 悪意の類型 ①使用意思の欠如 ②インモラル ③フ リーライド ④代理 人の不正な出願 ⑤ パロディ類型 ⑥そ の他 | 備考 |
|----|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--|----|
| 2 | 知野高裁・平成23 年(行ケ)第 10194号 (原審：取消 300869)・審 決取消請求事 件・請求棄却 | 原告 Chroma x (標準文字) 登録番号第5276520号 指定商品・役務 第28類：ゴルフボール、ゴ ルフ用具 | 被告  台湾商標登録番号 第1302952号 指定商品・役務 第28類：ゴルフボール、ゴ ルフクラブ | 原告ないし原告代表者は、被告が製造し本件商標を付した商 品(ゴルフボール)について、パンフレットを作成し、雑誌 に広告をした。 原告ないし原告代表者は、商社が介在して被告の商品の取引 をするより、自己により有利な取引を展開するために、本件 商標の登録出願をし、優位な立場を確保しようとした意図を 窺うことができる。 本件商標の登録は、商標法53条の2に規定する要件をすべて 満たしているものと認められるから、同規定により取り消す べきものであるとして審決が維持されている。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ④代理人の不正 な出願 | 審決・判決において認定された事 実(①商標の要素(c.商標の同一・ 類似性)d.商品役務の同一・類似 性)②当事者の要素(e.事業上の 関係)f.出願・代理関係) | |
| 3 | 知野高裁・平 成19年12月 20日・平成19 年(行ケ)第 10113号 (原審：無効 2005-89032 号)・審決取 消請求事件・ 請求棄却 | 被告  登録番号：第4651763号 | 原告 INTEL 登録番号：第1373591号 指定商品・役務 第9類：配電用又は制御用 の機械器具、回転変流機、 調相機、電池、電気磁気測 定器、電線及びケーブル、 電気アイロン、電気式ヘア カッター、電気ブザー、電 気通信機械器具、電子応用 機械器具及びその部品、磁 心、抵抗線、電極 他の10件の引用商標は備考 を参照。 | 原告は1971年には我が国企業の依頼に基づきマイクログロブロッ ツサ4004をいすれも世界で初めて開発・製造し、以後、MPU (超小型演算処理装置)の分野において常に先進的製品を開 発・販売し続ける世界的メーカーとして、半導体製品の売上高 において、1992年から2002年まで連続して世界一を達成す る(1990年代にMPUの金額ベースの世界市場占有率で約8割 に達している。)等世界規模で事業展開を進めている企業で ある これらを総合して判断すれば、本件商標に接した需要者は、 その文字部分「INTELLASSET」から「資産、財産」の観念を感 得するとともに、原告の著名な略称である「INTEL」をも認識 し、ひいては原告を想起すると認められる。 被告が「INTEL」の使用につき、原告の承諾を得たと認めるに 足りる証拠はないから、本件商標は、商標法第4条第1項第 8号の商標に該当する。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ⑥その他(著名 商標との混同) | 引用商標2~11は下記の通り 2) 登録番号：第1415771号 3) 登録番号：第2332545号 4) 登録番号：第4456379号 5) 引用商標4)の防護標章登録番 号：第1号 6) 登録番号：第1415772号 7) 登録番号：第4480703号 8) 登録番号：第3063164号 9) 登録番号：第3143210号 10) 登録番号：第4614499号 11) 登録番号：第4634154号 審決・判決において認定された事 実(①商標の要素(a.先行商標の周 知著名性c.商標の同一・類似 性)) | |
| 4 | 東京高裁・平 成15年7月16 日・平成14年 (ホ)第1565 号 (簡決審：平 成10年異議第 90654号)・商 標権侵害差止 等・商標使用 妨害禁止請求 控訴事件・請 求棄却 | 控訴人 ADAMS アダムス 登録番号：第4083882号 指定商品・役務 第28類：運動用具 | 被控訴人  | <使用状況> 被控訴人の製造、販売するゴルフクラブの商標として、米国 において1996年のPGAゴルフ展示会から注目されるようにな っていた。 <第4条第1項第7号について> 控訴人コトブキゴルフは、従前から、外国においてゴルフ用 品製造業者又は販売業者を示すものとして使用されている商 標につき、我が国において上記製造業者又は販売業者に無断 で商標登録出願をすることを数多く繰り返しており、その件 数は、昭和53年6月から平成8年9月までの間の主なものだ けでも、原判決別表1、2記載の合計19件に上ることが認め られる。 本件商標権の商標権者である控訴人Aの被控訴人ワールドブ ランズ及び被控訴人アダムスゴルフに対する本件差止請求権 の行使、並びに控訴人A及び本件商標権の前商標権者である 控訴人コトブキゴルフを包括承継した控訴人寿商事の被控訴 人ワールドブランドズに対する本件損害賠償請求権の行使は、 商標法第4条第1項第7号に該当する無効理由が存在するこ とが明らかかな商標権に基づきものである。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ②インモラル | 審決・判決において認定された事 実(①商標の要素b.問題商標の使 用状況c.商標の同一・類似性d. 商品役務の同一・類似性)②当事 者の要素(e.事業上の関係)) | |


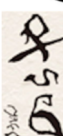
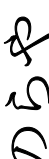

| No | 判断主体・審決日(真議決定日・起案日)・審決結論 又は審決日・事件番号・種別・審決・判決結論 | 本件商標 | 先行商標又は使用商標 | 審決・判決の概要 | 3 1 項 柱 書 | 4 1 項 7 号 | 4 1 項 8 号 | 4 1 項 10 号 | 4 1 項 15 号 | 4 1 項 19 号 | 53 条 の 2 ※ | その他 | 悪意の類型 ①使用意思の欠如 ②インモラル ③フリーライド ④代理人の不正な出願 ⑤パロディ類型 ⑥その他 | 備考 |
|----|--|--|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------|---|----|
| 5 | 知野高裁・平成19年5月22日(行ケ)第10301号 (無効2005-89018号) 審決取消請求事件・請求棄却 | 被告 D o n a B e n t a (標準文字) 登録番号：第4343029号 指定商品・役務 第29類：食肉、食用魚介類(生きているものを除く。)、肉製品、加工水産物、豆、加工野菜及び加工果実、卵、加工卵、乳製品、食用油脂、カレ・シチュー又はスープのもと、なめ物、お茶漬けのり、ふりかけ、油揚げ、凍り豆腐、こんにゃく、豆乳、豆腐、納豆、食用たんぱく質の他のコーヒー及びココア、コーヒー豆、茶、調味料、香辛料、食品香料(精製穀類のみを除く。)、米、脱穀済みの大麦、食用粉類、食用グルテン、穀物の加工品、サントイッチ、菓子及びパン、即席菓子のものと、アーモンドペースト、水、アイスクリーム用凝固剤 | 原告・引用商標1 D O N A B E N T A ブラジル商標登録番号：第006950620号 指定商品・役務 第32類：菓子類、ベーキングパウダー及び食用粉類(2000年以前に登録された商標のため、商品及び役務の広範な記載を認める古いブラジル国内分類のままになっている。) | <使用状況> 原告はブラジル国において1939年に創業され、小麦関連商品(ベーキングパウダー入り小麦粉、ケーキミックス、パスター、製パン用粉)の製造販売においてブラジル国内で第2位、世界で第8位の企業である。 引用商標はポルトガル語で「ベンタおばさん」という意味であり、同名の料理の本来の題名として知られている。 <第4条第1項第19号について> 被告は、食肉加工品、菓子類、パスター、小麦粉等の食材を、主としてブラジル国食料専門店に(日本で働く日系ブラジル人向けに)販売している。 本件商標(「DonaBenta」/登録番号：第4343029号)は、本件商標の出願時においてブラジル国の需要者間で広く認識されるに至っていたものと認められ、被告が本件商標を不正の目的をもって使用するものと認めるものから、商標法第4条第1項第19号に違反する。 | | | | | | ○ | | ③フリーライド | 引用商標2~8は下記の通り 2) ブラジル商標登録番号：第200006231号 指定商品・役務 食用油脂、穀物(シリアル)、とうもろこし、小麦 3) ブラジル商標登録番号：第200006240号 指定商品・役務 エチルエーテルエキス及び精油を 除く栄養エキス、焼き木の葉、米、オート麦フレーク、パニラ(香味料)、調味料、トマトソース、マスタートード、香辛料、食用酢 4) ブラジル商標登録番号：第813145350号 指定商品・役務 食用オリブオイル、フレンチフイレス、野菜スープレ、スープ、コナツツ油脂、マッシュルーム、コンオイル 5) ブラジル商標登録番号：第816029059号 指定商品・役務 栄養分野における調査及び開発 6) ブラジル商標登録番号：第816029067号 指定商品・役務 刃物類・食器用具類の容器、刃物類・食器用具類、家庭用具及び器具 7) ブラジル商標登録番号：第819503835号 指定商品・役務 食物ジェリー、加工堅果、加工ビーナッツ、乾燥ココナツ、砂糖漬け果物、食用ジェリー、イーストエキス調味料 8) ブラジル商標登録番号：第800192834号 指定商品・役務 菓子類、ベーキングパウダー及び食用粉類 審決・判決において認定された事実(①商標の要素(a.先行商標の周知著名性 b.問題商標の使用状況 c.商標の同一・類似性 d.商品役務の同一・類似性)) | |

| No | 判断主体・審 決日(真議決 定日・起案 日)・審決結 論 又は判決日・ 種 別・審決・判 決結論 | 本件商標 原告  登録番号：第1419427号 指定商品・役務 第24類：楽器、その他本類 に属する商品 | 先行商標又は使用商標 被告・引用商標  | 審決・判決の概要 | 3 1 項 柱 書 | 4 1 項 8 号 | 4 1 項 7 号 | 4 1 項 10 号 | 4 1 項 15 号 | 4 1 項 19 号 | 53 の 2 ※ | その他 | 悪意の類型 ①使用意思の欠如 ②インモラル ③フリーライド ④代理人の不正な出願 ⑤パロディ類型 ⑥その他 | 備考 |
|----|--|---|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|--|----|
| 6 | 東京高裁・平成14年(行ケ)第283号 〔原審：無効(一部無効)〕・審決取消請求事件・請求棄却 | 原告  登録番号：第1419427号 指定商品・役務 第24類：楽器、その他本類に属する商品 | 被告・引用商標  | <p>＜使用状況＞ 引用商標は、モズライト・ギター(セミー・モズレー又は同人が設立した会社が製造するエレキ・ギター)を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていた。モズライト・ギターは、モズライト社が倒産する等したため、製造が一時中断されたことはあったものの、その後セミー・モズレーによって、同人が死亡する平成4年(1992年)ころまで、継続的に製造され、現在でも、モズライト・ギターの中古品は、市場において高い価格で取引されている。</p> <p>＜第4条第1項第10号について＞ 原告は、商標法第4条第1項第10号により保護を受けるのは周知商標のみであると主張する。しかし、商標法の規定中には、商標法第4条第10号によって守るべき利益の主体を当該未登録周知商標の使用主に限るとする等、同号を理由とする無効主張の主体を制限する趣旨の文言はない、との事実や、同号に違反する商標の使用が一般に与える影響を考慮すると、原告の主張するように限定解釈すべき根拠はないというべきである。原告は、周知商標主以外の者も商標法第4条第1項第10号当該性を理由とする無効審判請求を行うことができるとする、一方では無効審判請求を行いつながら、他方で、当該周知商標と同一態様の商標について商標登録出願を行うという権利の濫用となる事態を招来することになり得る、と主張する。しかしながら、権利の濫用となる場合があり、周知商標主以外の者には、一切、無効審判請求を許さない、との解釈を正当化する根拠にはなり得ないことは、明らかである。</p> <p>＜第47条について＞ 商標法第47条は、明文の規定により、不正競争の目的で商標登録を受けた場合においては、同条の5年間の除斥期間は適用されないとしているから、出願時の出願人にも登録時における原告にも不正競争の目的が認められる本件においては、同条の5年間の除斥期間は適用されないことが明らかである。</p> | ○ | | | | | | | <p>①インモラル ②フリーライド</p> | <p>引用商標とは別にベンチヤーズ・モズライト・リンク(以下「ベンチヤーズ・モズライト社」という。)は、本件商標登録前、我が国において、旧別表第24類の「楽器、演奏補助品その他本類に属する商品」を指定商品とする。「MOSRITE」(登録番号：第736316号)及び「VENTURES-MOSKRITE」(登録番号：第736317号)の商標(いずれも、昭和40年5月8日出願。昭和42年3月20日登録。更新登録はなされていない。以下、両者の登録商標を合わせて「ベンチヤーズ・モズライト登録商標」という。)を有していた。引用商標と上記ベンチヤーズ・モズライト登録商標の類否は判断されていない。</p> <p>本件商標の出願人であるAは、引用商標が周知であることを知りながらこれと類似する本件商標の登録出願をしたものであって、不正競争の目的を有していたこと、原告も、引用商標が周知であることを知りながら、昭和52年に本件商標の出願にかかる権利を買い受け、その製造販売にかかるエレキ・ギターに引用商標等を付し、原告の名前を出さずにベンチヤーズ・モズライト社という架空の会社の名前を用いて販売する等して、その製造販売に係るエレキ・ギターがモズライト・ギターの単なる複製品ではなく、セミー・モズレーとは別人が設立した会社と何らかの関係があるとの認識を生じさせる方法で販売していたものであることが認められる。</p> <p>審決・判決において認定された事実(①商標の要素 a. 先行商標の周知著名性 b. 問題商標の使用状況 c. 商標の同一・類似性 d. 商品役務の同一・類似性)</p> | |


| No | 判断主体・審 決日(真議決 定日・起案 日)・審決結 論 又は判決日・ 審決事由・種 別・審決・判 決結論 | 本件商標 | 先行商標又は使用商標 | 審決・判決の概要 | 3 1 項 柱 書 | 4 1 項 7 号 | 4 1 項 8 号 | 4 1 項 10 号 | 4 1 項 15 号 | 4 1 項 19 号 | 53 条 の 2 ※ | そ の 他 | 悪意の類型 ①使用意思の欠如 ②インモラル ③フ リーライド ④代理 人の不正な出願 ⑤ パロディ類型 ⑥そ の他 | 備考 |
|----|---|---|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|--|--|
| 7 | 東京地裁・平成24年2月28日・平成22年(ワ)第11604号・損害賠償請求事件・請求棄却 | 原告 GRAVE GARDEN グレイブガーデン | 被告・被告商標1 グレイブガーデンみどりの森 商標出願・登録なし。霊園の名称。 (他の被告商標は備考を参照) | 審決・判決の概要 被告梅松院は埼玉県北足立郡において被告商標1の名称を、被告池元院は埼玉県北本市において被告商標2の名称を、被告台雲寺は埼玉県朝霞市において被告商標3(1)、被告商標3(2)を付した霊園を平成14年から平成18年の間にそれぞれ開園したが平成21年4月に名称変更した。 ＜第3条第1項柱書について＞ 登録主義の法制の下において、商標法第3条第1項柱書が、出願人において「自己の業務に係る商品又は役務について使用をすることを商標」であることとを商標の登録要件とした趣旨は、他者からの許諾料や譲渡対価の取得のみを目的として行われる、いわゆる悪意の商標出願人等による濫用的な商標登録を排除し、登録商標制度の健全な運営を確保するという点にあるものと解される。 本件商標の商標登録当時の原告には、客観的にみて、本件商標を自己の業務に使用する意思があつたとは認められない。仮に、被告各商標が本件商標に類似し、被告らの行為が本件商標権の侵害に当たると認められるとしても、原告が被告らに対し本件商標権に基づく損害賠償請求権を行使することとは、権利の濫用に当たるとして許されない。 | ○ | | | | | | | | 被告商標2) グレイブガーデン北本 被告商標3(1) グレイブガーデンあさか野 被告商標3(2) グレイブガーデンセカンドステージ 審決・判決において認定された事実(①商標の要素(b.問題商標の使用状況)) | 備考 |
| 8 | 知府高裁・平成18年1月26日・平成17年(行ク)10668号 (原審：無効(無効)・審決取消請求事件・請求棄却) |  登録番号：第4620432号 指定商品・役務 第7類：高圧洗浄機 第25類：作業服、ヘルメット | - | ＜使用状況＞ 本件商標は、ドイツにおいてヨゼフ・クランツレ社が製造し、被告が販売している製品に使用されている商標と同一である。日本において本件商標の登録出願をするためには、クランツレ社及び被告の承諾を得るか商標登録を受けることの正当な事由があることが必要である。 ＜第4条第1項第7号について＞ 原告は、不正の目的をもって、被告に無断で、被告の販売代理店であることを示す資料のみをもって、被告クランツレ社の同意又は承諾があるとして本件出願行為をし、本件商標の登録を受けたものであるから、本件商標の登録出願の経緯には著しく社会的妥当性を欠くものがあり、その商標登録を認めることは、商取引の秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものであつて、到底容認し得ないものとなつており、原告の主張するよう単なる私益的な事情によるものということはできない。 | ○ | | | | | | | | ②インモラル | 従来、クランツレ製品の日本の日本における販売代理店は原告であつたが、原告が不渡りを出して経営難に陥つたことから、新たに販売代理店として二つの会社(A社とD社)が設立され、それぞれの代表者が商標出願を行うという事態となつた。A社による出願は拒絶されたが、D社による出願は原告を承継人とする旨の出願人名義変更届が出された後、被告の販売代理店であることを示す資料の提出をもつて商標権の登録が認められた。そのため、被告が商標権の無効を求めた事案である。 |


| No | 判断主体・審 決日(真議決 定日・起案 日)・審決結 論 又は判決日・ 審決番号・種 別・審決・判 決結論 | 本件商標 原告  登録番号：第 4470684 号 指定商品・役務 第 9 類：眼鏡、レコード、ウ メトロン、スロットマ シン、ウエイトヘルト、ウ エットスーツ、浮袋、エア タンク、水泳用浮き板、レ キュレーター、家庭用テレ ビゲームおもちゃ 第 14 類：時計、身飾品、宝 玉及びその原石並びにその 模造品、貴金属製のがま口 及び財布、貴金属製コンパ クト | 先行商標又は使用商標 - | 審決・判決の概要 ＜使用状況＞ 本件商標は、カナダ出身の作家モンゴメリによる著名な小説「赤毛のアン」の原作の題名と同一である。原告は、原作者の遺産相続人である被告の承諾を得ずに本件商標登録を行った。 ＜第 4 条第 1 項第 7 号について＞ ①本件商標は、世界的に著名で高い文化的価値を有する作品の原題からなるものであり、我が国における商標出願の指定商品に照らすと、本件著作物、原作者又は主人公の価値、名声、評判を損うおそれがないとはいえないこと、②本件著作物は、カナダ国の誇る重要な文化的遺産であり、我が国においても世代を超えて広く親しまれ、我が国とカナダ国の友好関係に重要な役割を担ってきた作品であること、③したがって、我が国が本件著作物、原作者又は主人公の価値、名声、評判を損なうおそれがあるような商標の登録を認めることは、我が国とカナダ国の国際信義に反し、両国の公益を損なうおそれが高いこと、④本件著作物の原題である「ANNE OF GREEN GABLES」との文字からなる標章は、カナダ国において、公的標章として保護され、私的機関がこれを使用することとが禁じられており、この点は十分に斟酌されるべきであり、⑤本件著作物は大きな顧客吸引力を待つものとして、本件著作物の題号からなる商標の登録を原告のように本件著作物と何ら関係のない民間企業に認め、その使用を独占させることは相当ではないこと、⑥原告はいしその関連会社と本件遺産相続人との間の書簡による合意内容等に照らすと、原告による本件商標の出願の継続には社会的相当性を欠く面があったことは否定できないこと等を総合考慮すると、本件商標は、商標法第 4 条第 1 項第 7 号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当する。 | 3 条 1 項 柱 書 | 4 条 1 項 7 号 | 4 条 1 項 8 号 | 4 条 1 項 10 号 | 4 条 1 項 15 号 | 4 条 1 項 19 号 | 53 条 の 2 ※ | そ の 他 | 悪意の類型 ①使用意思の欠如 ②インモラル ③フリーライド ④代理人の不正な出願 ⑤パロディ類型 ⑥その他 | 備考 知時高裁は、本判決の中で、商標法第 4 条第 1 項第 7 号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」について、①その構成自体が非道徳的、卑劣、差別、煽動若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合、②当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも、指し、社会の一般的道徳観念に反する商品又は指定役務について使用すること社会公共の利益に反し、③他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されている場合、④特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反する場合、⑤当該商標の登録出願の継続に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合、等が含まれるというべきである。」という判断基準を示した。 なお、この判断基準は、平成 29 年 3 月に改正された最新の商標審査基準の 4 条 1 項 7 号の判断基準にも取り込まれている。 |
|----|---|--|---------------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|--|---|--|
| 9 | 知時高裁・平成 18 年 9 月 20 日・平成 17 年(行ケ)第 10349 号 (原審：無効(無効))・審決取消請求事件・請求棄却 | 原告  登録番号：第 4470684 号 指定商品・役務 第 9 類：眼鏡、レコード、ウメトロン、スロットマシン、ウエイトヘルト、ウエットスーツ、浮袋、エアタンク、水泳用浮き板、レキュレーター、家庭用テレビゲームおもちゃ 第 14 類：時計、身飾品、宝玉及びその原石並びにその模造品、貴金属製のがま口及び財布、貴金属製コンパクト | 先行商標又は使用商標 - | 審決・判決の概要 ＜使用状況＞ 本件商標は、カナダ出身の作家モンゴメリによる著名な小説「赤毛のアン」の原作の題名と同一である。原告は、原作者の遺産相続人である被告の承諾を得ずに本件商標登録を行った。 ＜第 4 条第 1 項第 7 号について＞ ①本件商標は、世界的に著名で高い文化的価値を有する作品の原題からなるものであり、我が国における商標出願の指定商品に照らすと、本件著作物、原作者又は主人公の価値、名声、評判を損うおそれがないとはいえないこと、②本件著作物は、カナダ国の誇る重要な文化的遺産であり、我が国においても世代を超えて広く親しまれ、我が国とカナダ国の友好関係に重要な役割を担ってきた作品であること、③したがって、我が国が本件著作物、原作者又は主人公の価値、名声、評判を損なうおそれがあるような商標の登録を認めることは、我が国とカナダ国の国際信義に反し、両国の公益を損なうおそれが高いこと、④本件著作物の原題である「ANNE OF GREEN GABLES」との文字からなる標章は、カナダ国において、公的標章として保護され、私的機関がこれを使用することとが禁じられており、この点は十分に斟酌されるべきであり、⑤本件著作物は大きな顧客吸引力を待つものとして、本件著作物の題号からなる商標の登録を原告のように本件著作物と何ら関係のない民間企業に認め、その使用を独占させることは相当ではないこと、⑥原告はいしその関連会社と本件遺産相続人との間の書簡による合意内容等に照らすと、原告による本件商標の出願の継続には社会的相当性を欠く面があったことは否定できないこと等を総合考慮すると、本件商標は、商標法第 4 条第 1 項第 7 号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当する。 | ○ | | | | | | | 備考 知時高裁は、本判決の中で、商標法第 4 条第 1 項第 7 号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」について、①その構成自体が非道徳的、卑劣、差別、煽動若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合、②当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも、指し、社会の一般的道徳観念に反する商品又は指定役務について使用すること社会公共の利益に反し、③他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されている場合、④特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反する場合、⑤当該商標の登録出願の継続に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合、等が含まれるというべきである。」という判断基準を示した。 なお、この判断基準は、平成 29 年 3 月に改正された最新の商標審査基準の 4 条 1 項 7 号の判断基準にも取り込まれている。 | | |


| No | 判断主体・審 決日(真議決 定日・起案 日)・審決結 論 又は判決日・ 審決事由・種 別・審決・判 決結論 | 本件商標 | 先行商標又は使用商標 | 審決・判決の概要 | 3 条 1 項 柱 書 | 4 条 1 項 7 号 | 4 条 1 項 8 号 | 4 条 1 項 10 号 | 4 条 1 項 15 号 | 4 条 1 項 19 号 | 53 条 の 2 ※ | そ の 他 | 照章の種類 ①使用意思の欠如 ②インモラル ③フリーライド ④代理人の不正な出願 ⑤セ パロディ類型 ⑥そ の他 | 備考 |
|----|---|---|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|--|----|
| 10 | 東京高裁・平成14年7月31日・平成13年(行ケ)443号(原審・平成10年審判第35627号(無効・請求不成立)・審決取消請求事件・認容(審決取消)) | 被告 ダリ DARI 登録番号：第3370476号 指定商品・役務 第3類：せっけん類、香料類、化粧品、かつらつけまつ毛、つけまつ毛用接着剤、つけまつ毛用接着剤、家庭用脱脂剤、さび防止剤、染み抜きベンジン、除垢剤、家庭用電圧調整剤、洗剤、洗剤用漂白剤、洗濯用洗剤、洗剤用漂白剤、洗剤用漂白剤、研磨布、研磨用砂、人造石、つや出し紙、つや出し布、靴クリーム、靴墨、塗料用剥離剤 | 原告 Salvador Dali 登録番号：第2588183号 指定商品・役務 第4類：せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類 | <使用状況> Salvador Dali (サルバドール・ダリ)はスペイン出身の著名な画家であり、平成元年に死去するまで、絵画、建築、ファッション等の多様な分野で作品を残した。原告は同氏のサインからなる商標の保有者であり、この商標を付した香水は平成6年から日本で輸入販売されており非常に人気が高い。一方、被告はダリ氏とは無関係な企業であり、「DARI」の商標出願を行った。 <第4条第1項第7号について> 本件商標は、その構成に照らし、指定商品の取引者、需要者に故サルバドール・ダリを想起させるものと認められるところ、同一人は、生前、スペイン生まれの超現実派(シュルレアリスム)の第一人者の画家として世界的に著名な存在であり、その死後、本件商標の登録査定時である平成10年7月23日当時においても、「ダリ」はその著名な略称であったのであるから、遺族等の承諾を得ることなく本件商標を指定商品について登録することは、世界的に著名な死者の著名な略称の名声に便乗し、指定商品についての使用の独占をもたらし、ことになり、故人の名声、名誉を傷つけるおそれがあるばかりでなく、公正な取引秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものとして、公の秩序又は善良の風俗を害するものといわざるを得ない。 | ○ | | | | | | | ②インモラル ③フリーライド | | |
| 11 | 知野高裁・平成24年11月15日(行ケ)第10064号(原審・無効2010-890022号(請求成 立))・審決取消請求事件・請求棄却 | 被告 日本漢字能力検定協会 登録番号：第3074190号 指定商品・役務 第41類：漢字についての読み・書き・使用その他の知識又は能力に関する検定 | 原告 - | <使用状況> 原告は昭和46年に設立された教材の制作、販売等を目的とする会社であり、被告は原告の代表取締役0が平成4年5月に設立した漢字能力検定試験に関する業を行う特別財団法人である。原告は、被告設立後は漢字検定の主体ではなくなくなったにもかかわらず本件商標を出願して登録を受け、その後被告名義で出願した商標について出願人名義を原告に変更する等していた。 <第4条第1項第7号について> 当時原告の代表取締役であり被告の理事長でもあった0は、被告理事会の承認を得ることなく、本件商標を含む、被告の名称ないし「日本漢字能力検定」に係わる商標を原告名義で出願したり、出願人名義を被告から原告に変更する等して公共の利益を害すると評価する余地もある。 0は、本件商標の登録名義を原告からNらに移転したり、被告に対して被告の名称や「日本漢字能力検定」に係わる商標等の使用差止訴訟を提起したりするに至った。不当な方法で登録名義人となった原告が、その権利に基づき、被告に対し、商標使用差止請求等をするときは、権利の濫用に当たる上、被告による「日本漢字能力検定」の実施及びその受検者に対し、混乱を生じさせるものといえる。 本件商標は、商標登録後に、商標法4条1項7号に該当するものとなったと認められる。 | ○ | | | | | | | ②インモラル | | |

| No | 判断主体・審 決日(真議決 定日・起案 日)・審決結 論 又は判決日・ 事件番号・種 別・審決・判 決結論 | 本件商標 | 先行商標又は使用商標 | 審決・判決の概要 | 3 条 1 項 柱 書 | 4 条 1 項 7 号 | 4 条 1 項 8 号 | 4 条 1 項 10 号 | 4 条 1 項 15 号 | 4 条 1 項 19 号 | 53 条 の 2 ※ | そ の 他 | 悪意の種類 ①使用意思の欠如 ②インモラル ③フリーライド ④代理人の不正な出願 ⑤セ ハロディ類型 ⑥そ の他 | 備考 |
|----|--|--|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|--|----|
| 12 | 知財高裁・平成27年8月3日・平成27年(行ケ)第10023号 (原審：無効(請求不成立))・ 審決取消請求事件・認容(審決取消) ※上告審(最高法院第二小法廷・平成28年4月15日・平成27年(行七)第460号)は不受理決定 | 被告  登録番号：第5556037号 指定商品・役務 第30類：食品香料(精油のものを除く)、菓子及びパン、調味料、香辛料、コーヒー豆、穀物の加工品、しょう油、さんどイッツ、しやうまい、すい、たこ焼き、肉まんじゅう、ハンバーグー、ピザ、べんと、ホイップ、ラビオリ 第43類：宿泊施設の提供、飲食物の提供、会議室の貸与、展示施設の貸与、業務用加熟調理機械器具の貸与、業務用食器乾燥機の貸与、業務用食器洗浄機の貸与、加熟器の貸与、調理台の貸与、流し台の貸与、カーテンの貸与、壁掛けの貸与、タオルの貸与 | 原告・原告使用商標  原告が以前使用していた商標(更新せず、抹消登録) 原告商標  (標準文字) 登録番号：第4508388号  登録番号：第4508389号 指定商品・役務 第30類：コーヒー及びココア、香辛料、食品香料(精油のものを除く)、米、脱穀済みのもろこし、脱穀済み的大麦、食用粉類、食用グルテン、穀物の加工品、ぎょうざ、さんどイッツ、しゅうまい、すい、たこ焼き、肉まんじゅう、ハンバーグー、ピザ、べんと、う、ホットドッグ、ミートパイ、ラビオリ、他 第42類：日本料理を主とする飲食物の提供、宿泊施設の提供、カーテンの貸与、家具の貸与、壁掛けの貸与、敷物の貸与、会議室の貸与、タオルの貸与、加熟器の貸与、調理台の貸与、流し台の貸与、他 | ＜使用状況＞ 原告は、被告の飲食店事業を展開する会社であり、被告との間でフランチャイズ契約を交わしていた。原告の代表者Aが「のらや」の商標を保有し、チェーン店の各店舗で使用していたが、商標権の更新手続きを行わなかったため、平成23年9月21日に存続期間が満了した。被告は、原告商標の存続期間が満了日に、同一の商標を自らの名義で出願して登録を受けた。 ＜第4条第1項第7号について＞ 被告による本件出願は、原告チェーン店のフランチャイジーである夢の郷社の実質的経営者として、原告が以前使用していた商標に係る商標権を尊重し、原告による当該商標権の保有・管理を妨げてはならない信義則上の義務を負う立場にある被告が、原告が以前使用していた商標に係る商標権を存続期間満了により消滅することを希冀として本件出願を行い、原告使用商標に係る商標権を自ら取得し、その事実を利用して、原告との金銭的な交渉を自己に有利に進めることによつて、不当な利益を得ることを目的として行われたものである。本件出願の目的及び経緯に鑑みれば、被告による本件出願は、原告との間の契約上の義務違反となるのみならず、適正な商道徳に反し、著しく社会的妥当性を欠く行為といふべきであり、これに基づいて被告を権利者とすする商標登録を認めることは、公正な取引秩序の維持の観点からみても不相当である。本件出願に係る本件商標は、本件出願の目的及び経緯に照らし、商標法第4条第1項第7号所定の「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標」に該当するといえる。 | 3 条 1 項 柱 書 | ○ | | | | | | | | |

| No | 判断主体・審 決日(真議決 定日・起案 日)・審決結 論 又は判決日・ 事件番号・種 別・審決・判 決結論 | 本件商標 | 先行商標又は使用商標 | 審決・判決の概要 | 3 条 1 項 柱 書 | 4 条 1 項 7 号 | 4 条 1 項 8 号 | 4 条 1 項 10 号 | 4 条 1 項 15 号 | 4 条 1 項 19 号 | 53 条 の 2 ※ | そ の 他 | 悪意の類型 ①使用意思の欠如 ②インモラル ③フ リーライド ④代理 人の不正な出願 ⑤ パロディ類型 ⑥そ の他 | 備考 |
|----|---|---|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|---|----|
| 13 | 知時高裁・平 成24年6月27 日・平成23年 (行ケ)第 10399号 (原審：無効 (請求不成 立)・審決 取消請求事 件・認容(審 決取消) | 被告 ターザン (標準文字) 登録番号：第5338568号 指定商品・役務 第7類：プラスチック加工 機械器具、プラスチック成 形機用自動取出ロボット、 チャック(機械部品) | 原告 ターザン他 平成23年11月の時点で日 本において「TARZAN」「ター ザン」又はこれらの語を一 部に含む商標について登録 商標権を44件有し、平成24 年1月の時点で日本以外の 約80の国と領域において数 百件の商標権がある。 | ＜使用状況＞ 「ターザン」(TARZAN)は米国の作家パロズによって1912 年から出版された小説シリーズの主人公の名前であり、1950 年までに約30カ国語に翻訳されて約50以上の国で読ま れ、日本でも複数の出版社から翻訳本が発行されている。パ ロズは1923年に原告を設立し、ターザンシリーズに関する すべての書籍の権利を譲渡している。 一方、被告は原告とは無関係な企業であり、平成22年1月20 日に本件商標「ターザン」を出願し、同年7月16日に登録を 受けた。 ＜第4条第1項第7号について＞ 日本では広く知られていないものの、独特の造語になる「タ ーザン」は、具体的な人物像を持つ架空の人物の名称とし て、小説ないし映画、ドラマで米国を中心に世界的に一貫し て描写されていて、「ターザン」の語からは、日本語におい ても他の言語においても他の觀念を想起するものとは認めら れないことからすると、我が国で「ターザン」の語のみから なる本件商標登録を維持することは、たとえその指定商品の 関係で「ターザン」の語に類響吸引力がないとしても、国際 信義に反するものというべきである。 一定の価値を有する標章やキャラクターを生み出した原作小 説の著作権が存続し、かつ、その文化的・経済的価値の維 持・管理に努力を払ってきた団体が存在する状況の中で、上 記著作権管理団体等と関わりのない第三者が当該商標を独占 的に利用できるようになり、上記著作権管理団体による利用 を排除できる結果となることは、公正な取引秩序の維持の観 点からみても相当とは言えない。 被告は、「ターザン」の語の文化的・商業的価値の維持に何 ら関わって来たものではないから、指定商品という限定され た商品との関係においてであっても「ターザン」の語の利用 の独占を許すことは相当ではなく、本件商標の登録は、公平 な取引秩序を乱し、公序良俗を害する行為ということができ る。 | ○ | | | | | | | | ②インモラル | |
| 14 | 知時高裁・平 成24年6月27 日・平成23年 (行ケ)第 10400号 (原審：無効 (請求不成 立)・審決 取消請求事 件・認容(審 決取消) | 被告 T a r z a n (標準文字) 登録番号：第5338569号 指定商品・役務 第7類：プラスチック加工 機械器具、プラスチック成 形機用自動取出ロボット、 チャック(機械部品) | 原告 ターザン他 平成23年11月の時点で日 本において「TARZAN」「ター ザン」又はこれらの語を一 部に含む商標について登録 商標権を44件有し、平成24 年1月の時点で日本以外の 約80の国と領域において数 百件の商標権がある。 | 同上 | ○ | | | | | | | | ②インモラル | |

| No | 判断主体・審 決日(異議決 定日・起案 日)・審決結 論 又は再決日・ 種 別・審決・判 決結論 | 本件商標 星輝進学スクール (標準文字) 登録番号：第 5754882 号 指定商品・役務 第 41 類：技芸・スポーツ又 は知識の教授、学習塾にお ける教授、進学予備校又は 学習塾における学習用試験 又は進学用模擬試験の企 画・運営又は開催 | 先行商標又は使用商標 申立人・申立人使用商標 星輝進学スクール  | 審決・判決の概要 | 3 条 1 項 柱 書 | 4 条 1 項 7 号 | 4 条 1 項 8 号 | 4 条 1 項 10 号 | 4 条 1 項 15 号 | 4 条 1 項 19 号 | 4 条 1 項 2 号 | 53 条 の 2 号 | その他 | 悪意の種類 ①使用意思の欠如 ②インモラル ③フ リーライド ④代理 人の不正な出願 ⑤ パロディ類型 ⑥そ の他 | 備考 |
|----|--|--|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-----|---|----|
| 15 | 特許庁・平成 28 年 8 月 18 日・異議 2015- 900227・登録 取消 | | | <p>審決・判決の概要</p> <p>＜使用状況＞ 申立人は、「星輝進学スクール」の名称を使用して、2011 年 (平成 23 年) 7 月から塾経営を行っており、石川県小松市内 において、学習塾を開校しており、また、申立人は、ホーム ページにおける情報掲載、チラシによる広告を行い、使用商 標を使用して塾の宣伝、広告を行っていた。</p> <p>＜第 4 条第 1 項第 7 号について＞ (ア) 本件商標と申立人使用商標は類似すること、(イ) 「星輝」の文字部分が、辞書等に掲載されている既成語では なく特徴的なものであること、(ウ) 申立人による塾の宣伝 広告が本件商標の出願日前になされたこと、本件商標の登録 出願日が近接していること、また、申立人の経営する学習塾 の所在地と商標権者の住所が同じ石川県小松市内であること からすれば、本件商標権者は、申立人の使用商標を認識した 上で、これと類似する本件商標を同一又は類似する役務を指 定役務として、商標登録出願したものと考え得ること、 (エ) 本件商標権者は、平成 26 年 8 月から同年 12 月の短期 間に、本件商標以外にも 29 件もの商標登録出願をし、その登 録を受けているところ、これらの商標については、商標権者とは無関係 に類似の商標や商号を使用している店舗ないし会社が存在 し、商標権者の商標登録出願が類似する他者の商標ないし商 号の使用に後れるものであることが認められる。 本件商標は、すでに商業的に使用されている申立人使用商標 に化体した信用、名声及び顧客吸引力に便乗して不当な利益 を得る等の目的をもって使用商標の特徴を模倣して出願し登 録を受けたもので、商標を保護することにより、商標を使用 する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護す るといふ商標法の目的(商標法第 1 条)に反するものであり、 公正な取引秩序を乱し、商道徳に反するものというべき である。</p> | ○ | | | | | | ②インモラル | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|---|--|---|---|---|-----------|
| No | <p>判断主体・審決日(真審決日)・起案日)・審決結論 又は審決日・事件番号・種別・審決・判決結論</p> | <p>本件商標</p>  | <p>先行商標又は使用商標</p> <p>請求人・引用商標</p> <p>MAD MAX マッドマックス</p> <p>オーストラリアのアクション映画作品のタイトルとして使用されている。</p> | <p>審決・判決の概要</p> <p><使用状況> 「MAD MAX」(マッドマックス)は、請求人が配給する、1979年公開のオーストラリアのアクション映画作品のタイトルであつて、監督のジョージ・ミラーと主演を務めたメル・ギブソンの出世作品であり、後にシリーズ化されたこと、日本で公開は、1979年12月15日であること、「マッドマックス」の初回テレビ放映は、1982年4月14日「水曜ロードショー」である。</p> <p><第4条第1項第15号について> 引用商標は、我が国の、映画・テレビ業界やテレビゲームを中心とするアミューズメント業界等の娯楽産業の分野における取引者・業者間において周知著名性を獲得しており、既成語ではなく、請求人の配給に係る映画の題名として初めて採択され、使用されたというのが相当であるから、これらの語の獨創性の程度は、極めて高い。映画の配給は本件商標の指定商品と、ゲームソフトは本件商標の指定役務と、それぞれ関連性が高い。したがって、商品又は役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるというべきである。</p> | <p>3 条 1 項 柱 書</p> <p>4 条 1 項 7 号</p> <p>4 条 1 項 8 号</p> <p>4 条 1 項 10 号</p> <p>4 条 1 項 15 号</p> <p>4 条 1 項 19 号</p> <p>53 条 の 2 号 ※</p> <p>そ の 他</p> | <p>商標の種類</p> <p>①使用意思の欠如 ②インモラル ③フリーライド ④代理人の不正な出願 ⑤その他</p> <p>②インモラル</p> | <p>備考</p> |
| 16 | <p>特許庁・平成26年6月14日・無効2013-890088・登録無効</p> | <p>被請求人</p> <p>登録番号：第5320001号 指定商品・役務 第16類：雑誌、新聞、印刷物、写真、漫画、書籍、ムック、書画、ニュースレター、定期刊行物、小冊子 第41類：電子出版物の提供、インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を用いて行うゲームの提供又はそれらに関する情報の提供、インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段による音楽の提供又はそれらに関する情報の提供、インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段による映像の提供又はそれらに関する情報の提供、アプリケーションゲーム・コンピュータゲーム・オンラインゲーム・オンデマンドゲームその他の電子計算機端末による通信を利用して行うゲームの提供、セミナーの企画・運営、映画の制作、教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く)、写真の撮影</p> | <p>請求人・引用商標</p> <p>MAD MAX マッドマックス</p> <p>オーストラリアのアクション映画作品のタイトルとして使用されている。</p> | <p><使用状況> 「MAD MAX」(マッドマックス)は、請求人が配給する、1979年公開のオーストラリアのアクション映画作品のタイトルであつて、監督のジョージ・ミラーと主演を務めたメル・ギブソンの出世作品であり、後にシリーズ化されたこと、日本で公開は、1979年12月15日であること、「マッドマックス」の初回テレビ放映は、1982年4月14日「水曜ロードショー」である。</p> <p><第4条第1項第15号について> 引用商標は、我が国の、映画・テレビ業界やテレビゲームを中心とするアミューズメント業界等の娯楽産業の分野における取引者・業者間において周知著名性を獲得しており、既成語ではなく、請求人の配給に係る映画の題名として初めて採択され、使用されたというのが相当であるから、これらの語の獨創性の程度は、極めて高い。映画の配給は本件商標の指定商品と、ゲームソフトは本件商標の指定役務と、それぞれ関連性が高い。したがって、商品又は役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるというべきである。</p> | <p>3 条 1 項 柱 書</p> <p>4 条 1 項 7 号</p> <p>4 条 1 項 8 号</p> <p>4 条 1 項 10 号</p> <p>4 条 1 項 15 号</p> <p>4 条 1 項 19 号</p> <p>53 条 の 2 号 ※</p> <p>そ の 他</p> | <p>商標の種類</p> <p>①使用意思の欠如 ②インモラル ③フリーライド ④代理人の不正な出願 ⑤その他</p> <p>②インモラル</p> | <p>備考</p> |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|---|----|
| No | 判断主体・審 決日(真議決 定日・起案 日)・審決結 論 又は審決日・ 事件番号・種 別・審決・判 決結論 | 本件商標 被請求人 観音めだか (標準文字) 登録番号：第5603736号 指定商品・役務 第31類：めだか(食用のも のを除く。) | 先行商標又は使用商標 請求人・請求人使用商標  | <p>＜使用状況＞ 請求人は、平成23年1月15日に「観音めだか」と称するブ ログ(以下「請求人ブログ」という。)を開設しており、平 成25年6月の請求人ブログへの総アクセス数は34,267件 との記述がある。また、請求人は、平成22年から、錦鯉の ように二色や三色に発色させた観賞用改良めだかについて、 「紅観音大正二色」等と称して、ヤフーオークションにおい て販売を開始した。</p> <p>＜第4条第1項第7号について＞ 被請求人は、請求人と同様にヤフーオークションにおいて 「めだか」の取引を行っており、請求人は同業者といえる こと、請求人使用商標は、めだか愛好家の間において広く認 識されていること、被請求人は、本件商標の登録出願前に めだかのオークション等に関して請求人と電子メールを交換 し、さらには、請求人(代理人)から警告を内容とする通知 書を受け取っていること、問題商標は、請求人商標と同一又 は類似といえるものであること等が認められるものであり、 被請求人は、請求人使用商標及び請求人の存在を熟知した上 で、請求人使用商標が登録出願されていたことを奇貨とし て、先取りし、不正の目的をもつて剽窃的に本件商標の登録 出願をしたものといわざるを得ない。被請求人の本件商標の 登録出願は、商標登録出願について、現に使用していること を要件としていない我が国の法制度を前提としても、健全な 法感情に照らし条項上許されないといふべきである。</p> <p>＜第4条第1項第10号について＞ 請求人は、改良めだかを対象とした比較的特殊な分野の商品 について主にヤフーオークションにおいて取引を行っている ところ、改良めだかには錦鯉や金魚に比べ歴史が浅く、特に二 色や三色に発色しているめだかは珍しいことから、請求人の 飼育しためだかは短期間に人気が上昇したことが窺われ、請 求人使用商標は、請求人の業務に係る商品「めだか」(「赤色 系の色彩を有するめだか」を含む。)を表示する商標とし て、本件商標の登録出願時には既に、その取引者、需要者に 広く認識されていたといえる。他方、本件商標は、「観音め だか」の文字からなるものであり、請求人使用商標と同一 又は類似の使用に係る商品と同一又は類似のものである。</p> | 3 条 1 項 柱 書 | 4 条 1 項 7 号 | 4 条 1 項 8 号 | 4 条 1 項 10 号 | 4 条 1 項 15 号 | 4 条 1 項 19 号 | 53 条 の 2 ※ | そ の 他 | 悪意の種類 ①使用意思の欠如 ②インモラル ③フ リーライド ④代理 人の不正な出願 ⑤ パロディ類型 ⑥そ の他 | 備考 |
| 17 | 特許庁、平成 26年3月27 日・無効2013- 890066・登録 無効 | 被請求人 観音めだか (標準文字) 登録番号：第5603736号 指定商品・役務 第31類：めだか(食用のも のを除く。) | 請求人・請求人使用商標  | <p>＜使用状況＞ 請求人は、平成23年1月15日に「観音めだか」と称するブ ログ(以下「請求人ブログ」という。)を開設しており、平 成25年6月の請求人ブログへの総アクセス数は34,267件 との記述がある。また、請求人は、平成22年から、錦鯉の ように二色や三色に発色させた観賞用改良めだかについて、 「紅観音大正二色」等と称して、ヤフーオークションにおい て販売を開始した。</p> <p>＜第4条第1項第7号について＞ 被請求人は、請求人と同様にヤフーオークションにおいて 「めだか」の取引を行っており、請求人は同業者といえる こと、請求人使用商標は、めだか愛好家の間において広く認 識されていること、被請求人は、本件商標の登録出願前に めだかのオークション等に関して請求人と電子メールを交換 し、さらには、請求人(代理人)から警告を内容とする通知 書を受け取っていること、問題商標は、請求人商標と同一又 は類似といえるものであること等が認められるものであり、 被請求人は、請求人使用商標及び請求人の存在を熟知した上 で、先取りし、不正の目的をもつて剽窃的に本件商標の登録 出願をしたものといわざるを得ない。被請求人の本件商標の 登録出願は、商標登録出願について、現に使用していること を要件としていない我が国の法制度を前提としても、健全な 法感情に照らし条項上許されないといふべきである。</p> <p>＜第4条第1項第10号について＞ 請求人は、改良めだかを対象とした比較的特殊な分野の商品 について主にヤフーオークションにおいて取引を行っている ところ、改良めだかには錦鯉や金魚に比べ歴史が浅く、特に二 色や三色に発色しているめだかは珍しいことから、請求人の 飼育しためだかは短期間に人気が上昇したことが窺われ、請 求人使用商標は、請求人の業務に係る商品「めだか」(「赤色 系の色彩を有するめだか」を含む。)を表示する商標とし て、本件商標の登録出願時には既に、その取引者、需要者に 広く認識されていたといえる。他方、本件商標は、「観音め だか」の文字からなるものであり、請求人使用商標と同一 又は類似の使用に係る商品と同一又は類似のものである。</p> | 3 条 1 項 柱 書 | 4 条 1 項 7 号 | 4 条 1 項 8 号 | 4 条 1 項 10 号 | 4 条 1 項 15 号 | 4 条 1 項 19 号 | 53 条 の 2 ※ | そ の 他 | 悪意の種類 ①使用意思の欠如 ②インモラル ③フ リーライド ④代理 人の不正な出願 ⑤ パロディ類型 ⑥そ の他 | 備考 |

| No | 判断主体・審 決日(真議決 定日・起案 日)・審決結 論 又は判決日・ 事件番号・種 別・審決・判 決結論 | 本件商標 被上告人 レールデュタン 登録番号：第 2099693 号 指定商品・役務 第 21 類：装身具、その他本 類に属する商品 | 先行商標又は使用商標 上告人・引用商標 L' AIR DU TEMPS 使用商標 1 L' Air du Temps 使用商標 2 レール・デュ・タン | 審決・判決の概要 | 3 条 1 項 柱 書 | 4 条 1 項 7 号 | 4 条 1 項 8 号 | 4 条 1 項 10 号 | 4 条 1 項 15 号 | 4 条 1 項 19 号 | 4 条 1 項 2 号 ※ | その他 | 照意の種類 ①使用意思の欠如 ②インモラル ③フ リーライド ④代理 人の不正な出願 ⑤ ハロディ類型 ⑥そ の他 | 備考 |
|----|---|---|--|---|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----|---|----|
| 18 | 最高裁・平成 12 年 7 月 11 日 ・平成 10 年 (行七) 85 号 審決取消請求 事件 (原審・平成 4 年審判第 12599 号) 《無効・不 成立》/原判 決・東京高・ 平成 10 年 5 月 28 日平成 10 年 (行ケ) 164 号 《請求棄 却》・原判 決破棄(審決 取消) | | | <p>＜使用状況＞ 香水に「L' Air du Temps」及び「レール・デュ・タン」の商標並びに引用商標を使用しており、本件各使用商標及び引用商標は、本件登録商標の登録出願当時、我が国において香水を取り扱う業者や高級な香水に関心を持つ需要者には、上告人の香水の一つを表示するものとして著名であった。</p> <p>＜第 4 条第 1 項第 15 号について＞ ①商標法第 4 条第 1 項第 15 号にいう「他人の業務に係る商品又は役務」とは、指定商品(以下「指定商品等」といふ。以下「商品等」といふ。)に係るものであると誤信されるおそれがある商標のみならず、当該商品等が右他人との間に営業主の業務に係る商品等であるとの誤信されるおそれ(以下「広義の混同を生ずるおそれ」といふ。)がある商標を包含し、かつ、当該表示の希釈化(いわゆる希釈化(dilution))を防止し、商標の自己識別機能を保護することによって、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護することを目的とするものであるところ、その趣旨からすれば、企業経営の多角化、同一の表示による商品化事業を通じて結束する企業グループの形成、有名ブランドの成立等、企業や市場の変化に忠実に、周知又は著名な商品等の表示を使用する者の正当な利益を保護するためには、広義の混同を生ずるおそれがある商標をも商標登録を受けることができな</p> <p>いものである。</p> <p>②「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情等に照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に私</p> <p>われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきである。</p> <p>③本件登録商標を「化粧用具、身飾品、頭飾品、かばん類、袋物」に使用するときは、その取引者及び需要者において、右商品が上告人と前記のような緊密な関係にある営業主の業務に係る商品と広義の混同を生ずるおそれがあるということができる。なお、本件各使用商標及び引用商標がいわゆるベトナムマークとして使用されていることは、本件各使用商標等の著名性及び本件各使用商標等と本件登録商標に係る各商品間の密接な関連性に照らせば、前記判断を左右するに足りな</p> | | ○ | | | | | | | | |


| No | 判断主体・審 決日(真議決 定日・起案 日)・審決結 論 又は判決日・ 種 別・審決・判 決結論 | 本件商標 | 先行商標又は使用商標 | 審決・判決の概要 | 3 1 項 柱 書 | 4 1 項 7 号 | 4 1 項 8 号 | 4 1 項 10 号 | 4 1 項 15 号 | 4 1 項 19 号 | 53 条 の 2 ※ | そ の 他 | 悪意の類型 ①使用意思の欠如 ②インモラル ③フ リーライド ④代理 人の不正な出願 ⑤ パロディ類型 ⑥そ の他 | 備考 |
|----|--|--|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|--|---|
| 19 | 最高裁・平成 29年2月28 日・平成27年 (受)第1876 号不正競争防 止法等請求本 訴・商標権侵 害行為差止等 請求反訴事件 (大分地 本訴 平成24年 (ワ)第881 号不正競争防 止法による差 止等請求事 件、反訴平成 25年(ワ)第 752号商標権侵 害行為差止当 反訴請求事／ 既判決・福岡 高平成26年 (ホ)第791 号不正競争防 止法による差 止等本訴請 求・商標権侵 害行為差止等 反訴請求控訴 事件) | 上告人・ 上告人商標1 エマックス (標準文字) 登録番号：第4895484号 指定商品・役務 第11類：家庭用電気瞬間湯 沸器、その他の家庭用電熱 用品類 上告人商標2 エマックス EmaX 登録番号：第5366316号 指定商品・役務 第11類：家庭用電気瞬間湯 沸器、その他の家庭用電熱 用品類 | 被上告人・ 被上告人使用商標1 エマックス 被上告人使用商標2 EmaX 被上告人使用商標3 Eemax | <使用状況> 米国法人との間で同社の製造する電気瞬間湯沸器（以下「本 件湯沸器」という。）につき日本国内における独占的な販売代 理店契約を締結し、「被上告人使用商標」と総称する。）を使 用して本件湯沸器を販売 <権利の濫用について> 商標法第4条第1項第10号該当を理由とする商標登録の無効 審判が請求されないうまま商標権の設定登録の日から5年を経 過した後であっても、当該商標登録が不正競争の目的で受け たものであるか否かにかかわらず、商標権侵害訴訟の相手方 は、その登録商標が自己の業務に係る商品等を表示するもの として当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識 されている商標又はこれに類似する商標であるために同号に 該当することを理由として、自己に対する商標権の行使が権 利の濫用に当たるとして、自己に抗弁として主張することが許される と解するのが相当である。 山崎敏夫裁判官の補記意見 原審は、被上告人が権利の濫用を基礎付ける事情として主張 している諸般の事情のうち、登録商標の商標法第4条第1項 第10号該当性に關する事情に基づいて、本件各商標権の行使 は許されないと判断し、法廷意見は、その判断を是認し得な いものとして、本件を原審に差し戻すこととしたものであ る。そうすると、差戻し後の審理において、仮に、本件各登 録商標の商標法第4条第1項第10号該当を理由とする権利の 濫用が認められないこととなつた場合には、原審において未 だ判断がされない上告人と被上告人との関係や過去にお ける訴訟の経緯等の事情を含めた諸般の事情を考慮した上 で、改めて上告人の本件各商標権の行使が権利の濫用に当た るか否かが審理判断されるべきこととなる。 | 3 1 項 柱 書 | 4 1 項 7 号 | 4 1 項 8 号 | 4 1 項 10 号 | 4 1 項 15 号 | 4 1 項 19 号 | 53 条 の 2 ※ | そ の 他 | 悪意の類型 ①使用意思の欠如 ②インモラル ③フ リーライド ④代理 人の不正な出願 ⑤ パロディ類型 ⑥そ の他 | 備考 本件本訴は、米国法人との間で 「本件湯沸器」につき日本国内に おける独占的な販売代理店契約を 締結し、被上告人使用商標を使用 して本件湯沸器を販売している被 上告人が、本件湯沸器を独自に輸 入して日本国内で販売している上 告人に対し、被上告人使用商標と 同一の商標を使用する上告人の行 為が不正競争防止法2条1項1号 所定の不正競争に該当する等と主 張して、その商標の使用の差止め 及び損害賠償等を求める事案であ る。 本件反訴は、上告人が、被上告人 に対し、上告人商標1、2につき有 する各商標権に基づき、上記各登 録商標に類似する商標の使用の差 止め等を求める事案である。これ に対し、被上告人は、上記各登録 商標は商標法4条1項10号に定め る商標登録を受けることができな い商標に該当し、被上告人に対す る上記各商標権の行使は許されな い等と主張して争っている。 |


2. 条文の適用を認められなかったもの

× 認定されず

| No | 判断主体・審 決日(異議決 定日・起案 日)・審決結 論 | 本件商標 | 先行商標又は使用標章 | 審決・判決の概要 | 3 条1 項 柱 書 | 4 条1 項 7 号 | 4 条1 項 8 号 | 4 条1 項 10 号 | 4 条1 項 15 号 | 4 条1 項 19 号 | 53 条の 2 ※ | そ の 他 | 備 考 |
|----|--|--|--|---|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|--|
| 1 | 知財高裁・平成22年7月12日・平成21年(行ケ)第10404号 (原審：異議2007-900349_2回目)・商標登録取消決定 取消請求事 件・審決取消 | 原告  登録番号：第5040036号 指定商品・役務 第25類：Tシャツ、帽子 | 被告・引用商標C  登録番号：第3324304号 指定商品・役務 第25類：被服、ガーター、パ ンツ、ベルト、履物、運動 用特殊衣服、運動用特殊靴 | ＜使用状況＞ スポーツシューズ、バッグ、スポーツウェアあるいはTシャツ等の被服等については、少なくとも2005年頃からは、ランナーズ等多数の雑誌や新聞において継続して宣伝してきたことが認められる。 ＜第4条第1項第15号について＞ 引用商標Cは、上記文字列「PUMA」の右方に、右下から左上に向かって、大きな尻尾を有する四足動物が跳び上がるように前足と後足を前後に大きく開いている様子を側面から見た姿でシルエット風に描いた図形が配されており、あたかも上記の四足動物が右方から上記文字列の上に跳び上がるか又は上記文字列を跳び越えるかのような印象を看者に与えるものである。 本件商標と引用商標Cとは、生じる称呼及び概念が相違し、外観も必ずしも類似するとはいえないものにはすぎない点、原告が経営する沖縄総合貿易が主として沖縄県内の店舗及びインターネットの通信販売で本件商標を付したTシャツ等を販売するに止まっており、販売規模が比較的小規模である点に鑑みると、本件商標登録には、法第4条第1項第15号にいう「混同を生ずるおそれ」があるとはいえず、これに反する原決定の判断は誤りであるといえるべきである。 ＜第4条第1項第19号について＞ 我が国において現に引用商標Cが登録されていることにも鑑みれば、原告の本件商標の使用につき、周知商標が登録されていない状況に乗じて不正の利益を得る目的等や、補助参加人等に損害を与える目的等があるとまで認めることまではできず、原告に法第4条第1項第19号にいう「不正の目的」があったとはいえない。 | | | | | × | × | × | | 原告が商標権者である下記商標登録第5040036号(以下「本件商標」という。)につき、補助参加人(以下「ブーマ社」という。)がある。)が商標登録異議の申立てをしたところ、特許庁が平成20年7月2日付けで後記引用商標Cと類似するから商標法(以下「法」とい う。)4条1項11号に違反するとして上記商標登録を 取り消す決定(以下「原決定」という。)をしたの で、これに不服の原告が知的財産高等裁判所に上記決定 の取消を求める訴訟(平成20年(行ケ)第10311号)を 提起し、平成21年2月10日に同裁判所がこれを認容す る判決(以下「原判決」という。)をし、原判決は確定 した。 本件は、上記判決確定により、再び前記商標登録異議申 立事件につき審理をすることになった特許庁が、平成 21年10月29日付けで、本件商標は①後記引用商標A との関係で類似する(法4条1項11号)、②後記引用 商標Cとの関係で商品の出所の混同を生ずるおそれがある (同項15号)又は不正の目的で使用するものである (同項19号)として、本件商標の登録を取り消すとの 決定(以下「原決定」という。)をしたので、これに不 服の原告がその取消を求めた事案である。 争点は、本件商標が、①引用商標Aとの関係で法4条1 項11号(類似)に、②引用商標Cとの関係で同項15号 (混同を生ずるおそれ)に、③同じく引用商標Cとの関 係で同項19号(不正目的使用)に、それぞれ該当する かである。 |

| No | 判断主体・審 決日(真議決 定日・起案 日)・審決結 論 又は判決日・ 事件番号・種 別・審決・判 決結論 | 本件商標 被告 RAIGA 登録番号：第 5695905 号 指定商品・役務 第 28 類：釣り具 | 先行商標又は使用標章 原告  ルアー商品に使用。 | 審決・判決の概要 | 3 条 1 項 柱 書 | 4 条 1 項 7 号 | 4 条 1 項 8 号 | 4 条 1 項 10 号 | 4 条 1 項 15 号 | 4 条 1 項 19 号 | 53 条 の 2 項 | その他 | 備考 |
|----|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|---|----|
| 2 | 知財高裁・平成 28 年 3 月 23 日・平成 27 年 (行ケ) 第 10207 号 (原審：無効 2015-890018 号 (請求不成立))・審決 取消請求事件・請求棄却 | 被告 RAIGA 登録番号：第 5695905 号 指定商品・役務 第 28 類：釣り具 | 原告  ルアー商品に使用。 | <p>＜使用状況＞ 原告商品は、「SALT WORLD」(平成 19 年 2 月 1 日発行)という雑誌の記事「ハイブリッドシャワー下のボートシーバス」において、「メインで使用したのはシーブローンのガル・ライトシリーズの『雷牙』、このルアーは(中略)、私が最も信頼しているルアーのひとつだ。」と紹介され、「CB-ONE 雷牙 80g」の表示と共にその写真が掲載された。</p> <p>＜第 3 条第 1 項柱書について＞ 被告は、遅くとも平成 12 年 9 月 1 日当時には、自己が経営するデイスブレイオフロイス菜園の業務として、「釣り具」である RAIGA 社製品に RAIGA 社使用商標を付して製造、販売する等し、その後、自己が代表取締役を務めるデイスブレイオフロイス社及び RAIGA 社の業務として、現在に至るまで、同様の形態で本件商標を使用していたと認めることができる。よって、本件商標は、商標法 3 条 1 項柱書の要件を満たすものといえる。</p> <p>＜第 4 条第 1 項第 10 号について＞ 原告商品は、平成 18 年 11 月 17 日に発売開始され、平成 26 年 2 月 28 日までの間に合計 3 万 8052 個が販売され、そのうち、国内では 3 万個が販売された。なお、平成 14 年の釣り人口は、経済産業省によるレジャー白書によれば、約 1670 万人と推計され、財団法人日本釣振興会によれば、そのうち、ルアーフィッシングの構成比は 28.9% であり、482 万 6300 万人に海釣りだけでメタルジグを利用することがあるとしても、これらの者だけを原告商品であるルアーの需要者と捉えることは相当でないし、これらの者はルアーを複数個所有しているのが実態と考えられるから、前記認定の原告の販売個数とルアーフィッシングの人口比を考えると、原告商品が、本件商標の登録出願時及び登録査定時のいずれの時点においても、周知性を獲得したとは認められない。よって、本件商標は、商標法第 4 条第 1 項第 10 号の周知性の要件を満たさない。</p> | × | | × | | | | | 問題商標の商標出願人である被告(個人)及び被告が代表取締役を務める RAIGA 社と、先行商標を使用する原告との間では、商標について下記交渉を行っていた経緯がある。 RAIGA 社は、平成 26 年 3 月ころ、原告商品に付されている引用商標の使用について、被告が、平成 16 年 2 月 9 日に登録出願をし、同年 10 月 15 日に設定登録した、本件商標と同一の構成からなる商標(別件商標。商標登録第 4810612 号、指定商品：第 1 類「非鉄金属、原料プラスチック」及び第 2 類「塗料、染料、顔料」)に係る商標権を侵害する旨の警告をしたが、被告は、指定商品が異なるので、別件商標の商標権の効力範囲に属しないと回答した。また、被告は、平成 26 年 4 月 3 日に本件商標を登録出願したほか、同年 4 月 17 日に、「DRIFTER」、「ROZMA」、「RODEO」、「ZORO」、「シーブローン」の文字を標連文字で表してなる商標を、第 28 類「釣り具」を指定商品として、登録出願した。その後、原告と被告及び RAIGA 社は、商標の使用に関して交渉し、その中で、RAIGA 社が、「DRIFTER」及び「ROZMA」の両商標を原告に実費で譲り渡すことを原告に通知する等したが、不談契約の締結に至らなかった。被告は、代理人を通して、平成 27 年 1 月 20 日付け警告書をもって、原告に対し、「RAIGA」、「DRIFTER」、「ROZMA」の各商標を付した釣り具を販売する行為の中止を要求する旨通知した。 | |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--|---|--|---|-----------|
| No | <p>判断主体・審 決日(真議決 定日・起案 日)・審決結 論 又は判決日・ 事件番号・種 別・審決・判 決結論</p> | <p>3 知時高裁・平 成26年10月26 日(行ケ)第 10067号 (原審:無効 2013-890011号 (請求不成 立))・審決 取消請求事 件・請求棄却</p> | <p>本件商標 被告 ぐるなびギフトカード全 国共通お食事券 (標準文字) 登録番号:第5459425号 指定商品・役務 第36類:食事券の発行</p> | <p>先行商標又は使用商標 原告・引用商標  被告「ギフトカード(前払 式証券)の発行」について 使用。</p> | <p>審決・判決の概要 原告商品の券面(表面)の表示は、発券当初は、「ジェフグ ルメカードお食事券」であったが、発売後約1年以降頃か ら、「ジェフグルメカード 全国共通お食事券」と表示される ようになった。変更後の原告商品の外観は、先行商標又は使 用商標の列に記載のとおりであり、表面の上部には、「ジェ フグルメカード」との記載と、その下段に「全国共通お食事 券」との記載があるが、「ジェフグルメカード」の方が「全 国共通お食事券」よりも約1.5倍の大きさの文字であり、表 面中央部には、「gourmet card」の文字を図形化して色彩を 付した図形標章と、その下にさらに「ジェフグルメカ ード」の記載がある。また、裏面には、「全国のジェフグル メカード取扱加盟店にて額面金額と等額で取扱商品とお引換 え(販売)致します。」等の使用における注意書きの記載 と、その左側に上記図形標章等が記載されているが、「全国 共通お食事券」との記載はない。</p> | <p>3 条 1 項 柱 書 × 4 条 1 項 7 号 × 4 条 1 項 8 号 × 4 条 1 項 10 号 × 4 条 1 項 15 号 × 4 条 1 項 19 号 × 53 条 の 2 ※ そ の 他</p> | <p>備考</p> |
|----|--|---|--|---|--|---|-----------|

| No | 判断主体・審 決日(真議決 定日・起案 日)・審決結 論 又は判決日・ 事件番号・種 別・審決・判 決結論 | 本件商標 | 先行商標又は使用商標 | 審決・判決の概要 | 3 条 1 項 柱 書 | 4 条 1 項 7 号 | 4 条 1 項 8 号 | 4 条 1 項 10 号 | 4 条 1 項 15 号 | 4 条 1 項 19 号 | 53 条 の 2 ※ | そ の 他 | 備考 |
|----|--|---|--|--|--|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|----|
| 4 | <p>知時高裁・平成25年4月18日・平成24年(行ケ)第10360号 (原審：無効(請求不成立))・審決取消請求事件・請求棄却</p> <p>被告 インテルグロー (標準文字) 登録番号：第4980761号 指定商品・役務 第19類及び第37類</p> | <p>原告・引用商標1 INTEL (標準文字) 登録番号：第4362619号 指定商品・役務 第14類：プレスレット 等)；第16類(紙製文房具等)；第18類(旅行かばん等)；第25類(ティーツ等)</p> <p>その他の引用商標1～8は備考を参照。</p> | <p><使用状況> 原告は昭和46年に世界初のマイクロプロセッサ(MPU)を発売した会社であり、MPUのシェア80%を占める。 <第4条第1項第8号について> 本件商標(「インテル」)は、商標法第4条第1項第8号にいう「他人の著名な略称を含む商標」に該当するものとは認められない。 <第4条第1項第11号について> 本件商標は、外観、称呼及び觀念のいずれからみても、引用商標に類似する商標であると判断することはできない。 <第4条第1項第15号について> 引用商標が使用される商品と本件商標の指定商品である「建築用又は構築用の専用材料」等とは、品質・用途・流通経路等が全く異なり、関連性がないか、極めて薄いものである。また、本件商標の指定役務も「建設工事」等であり、引用商標の商品との関連性の程度は極めて低いものである。それゆえ、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるとはいえない。 <第4条第1項第19号について> 引用商標が外国及び我が国において需要者の間に広く認識されている商標に当たるものであるとしても、本件商標が引用商標と同一又は類似するものではない。 <第4条第1項第7号について> 本件商標は、その構成自体において公序良俗を害するおそれがない。</p> | <p>4 条 1 項 1 号 ×</p> | <p>4 条 1 項 1 号 ×</p> | <p>INTEL 引用商標2～8は下記の通り 2) ② 登録番号：第4456379号 指定商品・役務 第9類 3) INTEL (標準文字) 登録番号：第4634154号 指定商品・役務 第9類及び第42類 4) ～6)  ④登録番号：第4997875号、⑤登録番号：第5054296号、⑥登録番号：第5076985号 指定商品・役務：④第14類、第18類、第21類、第25類及び第28類、⑤第9類、⑥第16類、第38類、第41類及び第42類 7) INTEL (標準文字) 登録番号：第4614499号 指定商品・役務 第37類及び第42類 8) インテル (標準文字) 登録番号：第4733468号 指定商品・役務 第9類、第37類、第41類及び第42類</p> | | | | | | | |



| No | 判断主体・審 決日(真議決 定日・起案 日)・審決結 論 又は申決日・ 事件番号・種 別・審決・判 決結論 | 本件商標 | 先行商標又は使用商標 | 審決・判決の概要 | 3 条 1 項 柱 書 | 4 条 1 項 7 号 | 4 条 1 項 8 号 | 4 条 1 項 10 号 | 4 条 1 項 15 号 | 4 条 1 項 19 号 | 53 条 の 2 ※ | そ の 他 | 備 考 | |
|----|---|--|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|--------|--|
| 5 | 知財高裁・平成24年11月21日・平成24年(行ケ)第10258号 (無効2011-890081号(請求不成立))・審決取消請求事件・請求棄却 | 被告 モンテローザ 登録番号：第3112185号 指定商品・役務 第42類：茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供 | 原告 モンテローザ | <使用状況> 原告は昭和58年から多数の飲食店を運営・管理し、飲食物の提供を行う会社であるところ、その売上高が外食産業において有数であること等から、日本を代表する外食チェーンストアとしてマスメディアにも取り上げられ、その結果、「モンテローザ」は、飲食業界において、居酒屋経営業務を行う原告の著名な略称ないし商標として認識されるに至っている。 <第4条第1項第7号、第16号について> 本件商標(「モンテローザ」/登録第3112185号)は、登録された後において商標法第4条第1項第7号及び第16号に該当するものとなっていないとは認められない。 <第4条第1項第19号について> 本件商標の登録出願時(平成4年9月30日)において、スイス等に所在する「Monte Rosal」ホテル等の名称が周知、著名だったという事実は見当たらない。 被告は、「Monte Rosal」ホテルの名称の有している信用、名声、顧客吸引力等にフリーライドしたものはいえないし、その他、本件全証拠によっても、本件商標の登録出願当時、被告が、不正の利益を得る目的で本件商標を使用するものであったとは認められない。 | × | | | | × | | | | | |
| 6 | 知財高裁・平成23年9月14日・平成23年(行ケ)第10086号 (原審・無効2010-890002号(請求不成立))・審決取消請求事件・請求棄却 | 被告 BlueNote 登録番号：第5190076号 指定商品・役務 第35類：衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 原告・引用商標 BLUE NOTE ブルーノート | <使用状況> 原告は米国の大手レコード製作販売会社であり、昭和14年に創設されたジャズ専門のレコード会社・BLUENOTE社の親会社である。日本では遅くとも昭和40年代からレコードの販売を開始し、社名を冠したコンサートを多数開催する等している。 一方、被告は商社であり、1990年頃より「BLUENOTE」の商標を複数の商品区分に登録しているが、本件では小売等役務を指定役務として出願を行った。 <第4条第1項第15号について> 原告の出所として広く認識されるのは、レコードの販売等及びその過程で行われる便益の提供に關連するものに限られるものであり、本件総合小売等役務を指定役務とする本件商標を被告が取得することによって保護される独占権の範囲に含まれるものではないから、被告が本件商標を使用しただとしても、需要者、取引者において、その役務の出所が原告であると混同するおそれがあると解することにはできない。 <第4条第1項第19号について> 原告に不正の目的があることを推認させる事情はない。 | | | | | × | | | | | |


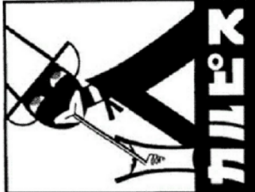
| No | 判断主体・審 決日(真議決 定日・起案 日)・審決結 論 又は申決日・ 事件番号・種 別・審決・判 決結論 | 本件商標 | 先行商標又は使用商標 | 審決・判決の概要 | 3 条 1 項 柱 書 | 4 条 1 項 7 号 | 4 条 1 項 8 号 | 4 条 1 項 10 号 | 4 条 1 項 15 号 | 4 条 1 項 19 号 | 53 条 の 2 ※ | そ の 他 | 備考 | |
|----|---|--|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|---|--------------------------------------|
| 7 | 知財高裁・平成23年1月31日・平成21年(行ケ)第10138号(平成21年(行ケ)第10264号と併合) (原審：取消 2007-301509 号)・審決取 消請求事件・ 一部認容、一 部棄却 | 原告 アグロナチュラ AGRONATURA 登録番号：第4927377号 指定商品・役務 第3類：家庭用帯電防止 剤、家庭用脱脂剤、さび除 去剤、染み抜きベンゼン、 洗濯用柔軟剤、洗濯用漂白 剤 第5類：入浴剤、その他の 薬剤 第25類：エプロン、えり巻 き、靴下 第30類：アイスクリーム用 凝固剤、家庭用食肉軟化剤 | 被告  イタリア共和国商標登録番号： 第933972号 指定商品・役務 第3類：洗濯用漂白剤、ま たは、それ以外の物質の調 合剤 第5類：獣医学、衛生に関 する薬品 | <使用状況> 原告は平成17年、被告の組合員であるピオリープス社(靴の売 剤)の販売を開始し、「アグロナチュラ」ブランドの商品の販 売を開始した。また、同年5月に本件商標出願を行った。被 告はイタリアの農業協同組合であり、平成17年にピオリー プス社と販売代理店契約を締結した。 <第53条の2について> 本件登録番号：出願がなされた平成17年5月12日より1年 前以内に原告は被告の「代理人」であったとした審決は誤り である。 53条の2が適用されるためには、本件に即していえば、本件 登録番号：出願がなされた平成17年5月12日の1年前であ る平成16年5月12日から平成17年5月12日までの間に原 告が被告の「代理人」であったことが必要となること、前 記のとおり、原告は本件登録番号：出願後3か月余を経過し た平成17年9月1日付けで被告との間で独占的販売契約 (Exclusive Distributorship Agreement)を締結して、原 告が何らかの意味で被告の代理人となったことは認められ るが、それ以前は、被告から顧客として商品サンプルを購 入し、上記契約を締結するかどうかを検討する期間であつたと認 めることができる(原告が被告から商品を業として大量に購 入するようになつたのは、前記のとおり上記契約締結後であ る)。 <使用状況> 原告は、日本地場産業の倒産後、同社の事業を譲り受けて本 件商標を付した製品の販売を行った。一方、同社の元取締役 は被告会社を設立し、本件商標を付した商品の販売活動を行 うようになり、本件商標の出願を行った。 <第4条第1項第7号について> 本件商標(「s-cut エスカット」/登録第5035358号)につ き、被請求人(被告)が登録出願し商標権を取得した行為が 著しく社会的妥当性を欠きその登録を否認することが商標法 の目的に反するということとはできない。 <第4条第1項第10号について> 本件登録出願がされた平成18年1月13日の時点において、 原告ら使用商標が、被告以外の者の者の製造販売に係る本件床暖 房を表示するものとして需要者の間に広く知られているとは 認められない。 <第4条第1項第15号について> 原告ら使用商標は、本件登録出願がされた平成18年1月13 日の時点において、日本地場産業、原告、エアールエー及 び三栄工業の業務において使用されていることが需要者の間 に広く知られていたものとは認められないから、本件商標と 原告ら使用商標との類否について検討するまでもなく、混同 することは生じない。 | 3 条 1 項 柱 書 | × | × | × | × | × | × | × | 日本法人である原告は、平成17年1月1日ころから、イタ リア法人である被告農業協同組合の取替するハープ等を 製品化した日本等で販売する計画を立ち上げ、同年2月こ ろから商品サンプルを購入して検討を重ね、同年9月1 日付けでIBSイタリアーナ社及び被告との間で独占的販 売契約(Exclusive Distributorship Agreement)を締 結し、そのころから原告は、被告から大量の商品を購入 するようになったが、平成18年2月10日に登録された本件商標 はパリ条約に違反する旨の警告文を送付したこと等を契 機として、平成19年8月31日付の1か月前ころ、原告が 被告に対し平成17年9月1日付けの契約関係を終了さ せる旨の通知をしたことが認められる。 | *注 先行商標又は使用商標に関する情報は入手でき なかつた。 |
| 8 | 知財高裁・平成21年3月10日・平成20年(行ケ)第10220号 (原審：無効 2007-890147号 (請求不成 立))・審決 取消請求事 件・請求棄却 | 被告 S - c u t エスカット 登録番号：第5035358号 指定商品・役務 第11類：家庭用・業務用電 気式床暖房装置 | 原告 *注 | <使用状況> 原告は、日本地場産業の倒産後、同社の事業を譲り受けて本 件商標を付した製品の販売を行った。一方、同社の元取締役 は被告会社を設立し、本件商標を付した商品の販売活動を行 うようになり、本件商標の出願を行った。 <第4条第1項第7号について> 本件商標(「s-cut エスカット」/登録第5035358号)につ き、被請求人(被告)が登録出願し商標権を取得した行為が 著しく社会的妥当性を欠きその登録を否認することが商標法 の目的に反するということとはできない。 <第4条第1項第10号について> 本件登録出願がされた平成18年1月13日の時点において、 原告ら使用商標が、被告以外の者の者の製造販売に係る本件床暖 房を表示するものとして需要者の間に広く知られているとは 認められない。 <第4条第1項第15号について> 原告ら使用商標は、本件登録出願がされた平成18年1月13 日の時点において、日本地場産業、原告、エアールエー及 び三栄工業の業務において使用されていることが需要者の間 に広く知られていたものとは認められないから、本件商標と 原告ら使用商標との類否について検討するまでもなく、混同 することは生じない。 | 3 条 1 項 柱 書 | × | × | × | × | × | × | × | 日本法人である原告は、平成17年1月1日ころから、イタ リア法人である被告農業協同組合の取替するハープ等を 製品化した日本等で販売する計画を立ち上げ、同年2月こ ろから商品サンプルを購入して検討を重ね、同年9月1 日付けでIBSイタリアーナ社及び被告との間で独占的販 売契約(Exclusive Distributorship Agreement)を締 結し、そのころから原告は、被告から大量の商品を購入 するようになったが、平成18年2月10日に登録された本件商標 はパリ条約に違反する旨の警告文を送付したこと等を契 機として、平成19年8月31日付の1か月前ころ、原告が 被告に対し平成17年9月1日付けの契約関係を終了さ せる旨の通知をしたことが認められる。 | *注 先行商標又は使用商標に関する情報は入手でき なかつた。 |




| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|----------------------------|---|--|--|-----------|
| No | 9 | <p>判断主体・審 決日(真議決 定日・起案 日)・審決結 論 又は申決日・ 事件番号・種 別・審決・判 決結論</p> <p>東京高裁・平 成15年5月8 日・平成14年 (行ケ)第 616号 (原審：異議 2001-90903 号)・商標登 録取消決定取 消請求事件・ 認容(審決取 消)</p> | <p>本件商標</p> <p>原告 ハイパーホテル (標雑文字) 登録番号：第4501098号 指定商品・役務 第42類：宿泊施設の提供、 宿泊施設の提供の契約の媒 介又は取次ぎ、入浴施設の 提供</p> | <p>先行商標又は使用標章</p> <p>—</p> | <p>審決・判決の概要</p> <p><使用状況> 申立人はホテルのコンサルティングを行う会社であり、平成9 年に「ハイパーホテル」の商標出願を行ったが拒絶理由を受 け、平成11年1月25日付で拒絶査定となった。一方、原告 は平成10年5月に申立人との間でコンサルタント契約を結び 「ハイパーホテル青森」を開業した後、平成12年に自ら「ハ イパーホテル」の商標出願と引用商標への不使用取消審判を 行い、登録査定を受けた。</p> <p><第4条第1項第7号について> 原告が商標出願をしたのは申立人の出願の拒絶査定から1年 以上が経過した後であり、当時原告は「ハイパーホテル青 森」を営業していた。また、申立人が「ハイパーホテル」の 商標権取得に向けて何らかの方策を講じたことをうかがわせ る事実はない。このような事情の下で、原告の行動は、既に 営業を開始していたホテル営業について、「ハイパーホテ ル」商標を安定して使用し得る地位を確保するための安全策 という要素を持つ。 原告が本件商標を登録出願し、商標権を取得した行為が著し く社会的妥当性を欠き、その登録を容認することが商標法の 目的に反するということができない。</p> | <p>3 条1 項 柱 書</p> <p>×</p> | <p>4 条1 項 7 号</p> <p>4 条1 項 8 号</p> <p>4 条1 項 10 号</p> <p>4 条1 項 15 号</p> <p>4 条1 項 19 号</p> <p>53 条の 2 ※</p> <p>そ の 他</p> | <p>備考</p> |
|----|---|--|--|----------------------------|---|--|--|-----------|

| No | 判断主体・審 決日(真議決 定日・起案 日)・審決結 論 又は審決日・ 審決事由・種 別・審決・判 決結論 | 本件商標 原告 日本数学検定協会 (標準文字) 登録番号：第 4954496 号 指定商品・役務 第 9 類、第 16 類、第 35 類、第 41 類、第 42 類 | 先行商標又は使用標章 被告 | 審決・判決の概要 ＜使用状況＞ 原告は、数学の検定試験を開発し、平成 4 年に任意団体「日本数学検定協会」を発足させ、全国数学検定試験を実施する とともに、数学検定に関する商標を取得した。 被告は平成 11 年に原告を理事長として設立された団体である が、「実用数学技能検定」を実施し、平成 15 年には全国的に 広く知られるようになった。 ＜第 4 条第 1 項第 7 号について＞ 原告は、平成 22 年に退任するまで被告の理事長であったこ と、原告と被告とは、平成 11 年、平成 21 年及び平成 23 年に 商標の使用料に関する契約を締結し、被告が原告に対し、使 用料を支払うこと、原告が被告の理事を退任した後 も、被告が、合意書や誓約書において、原告が本件商標権を 有することを前提として使用されることと認められる。すなわち、 本件商標は、当初、原告によって使用されており、被告は、上 記誓約書を作成した平成 23 年 4 月ころまでは原告が本件商標 を有することを前提としており、その後、被告が本件商標権 を取得したとか、被告に対し本件商標に対する専用使用権が 設定されたとの事実は認められない。上記の事情からすると、 被告の設立後、本件商標の周知著名性が高まった事実が あるとしても、本件商標が被告によって使用されるべき性格 の商標になつたといふことはできない。 被告の実用数学検定事業が何らかの公共的性格を有するとし ても、民事上の紛争等が発生していることを根拠として、本 件商標が被告によって使用されるべき性格の商標になつたと か、社会通念に照らして著しく妥当性を欠き、公益を害する ようになつたといふことはできない。加えて、本件商標の構 成自体も社会的妥当性を欠くとはいえない。したがって、本 件商標登録が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあ ると認めるところではない。 | 3 条 1 項 柱 書 | 4 条 1 項 7 号 | 4 条 1 項 8 号 | 4 条 1 項 10 号 | 4 条 1 項 15 号 | 4 条 1 項 19 号 | 53 条 の 2 ※ | そ の 他 | 備考 |
|----|---|---|----------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|--|
| 10 | 知財高裁・平 成 25 年 2 月 6 日・平成 24 年 (行ケ) 第 10274 号 (無効 2011- 890092 号・請 求成立)・審 決取消請求事 件・認容(審 決取消) | 原告 日本数学検定協会 (標準文字) 登録番号：第 4954496 号 指定商品・役務 第 9 類、第 16 類、第 35 類、第 41 類、第 42 類 | 被告 | ＜使用状況＞ 原告は、数学の検定試験を開発し、平成 4 年に任意団体「日本数学検定協会」を発足させ、全国数学検定試験を実施する とともに、数学検定に関する商標を取得した。 被告は平成 11 年に原告を理事長として設立された団体である が、「実用数学技能検定」を実施し、平成 15 年には全国的に 広く知られるようになった。 ＜第 4 条第 1 項第 7 号について＞ 原告は、平成 22 年に退任するまで被告の理事長であったこ と、原告と被告とは、平成 11 年、平成 21 年及び平成 23 年に 商標の使用料に関する契約を締結し、被告が原告に対し、使 用料を支払うこと、原告が被告の理事を退任した後 も、被告が、合意書や誓約書において、原告が本件商標権を 有することを前提として使用されることと認められる。すなわち、 本件商標は、当初、原告によって使用されており、被告は、上 記誓約書を作成した平成 23 年 4 月ころまでは原告が本件商標 を有することを前提としており、その後、被告が本件商標権 を取得したとか、被告に対し本件商標に対する専用使用権が 設定されたとの事実は認められない。上記の事情からすると、 被告の設立後、本件商標の周知著名性が高まった事実が あるとしても、本件商標が被告によって使用されるべき性格 の商標になつたといふことはできない。 被告の実用数学検定事業が何らかの公共的性格を有するとし ても、民事上の紛争等が発生していることを根拠として、本 件商標が被告によって使用されるべき性格の商標になつたと か、社会通念に照らして著しく妥当性を欠き、公益を害する ようになつたといふことはできない。加えて、本件商標の構 成自体も社会的妥当性を欠くとはいえない。したがって、本 件商標登録が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあ ると認めるところではない。 | × | | | | | | | | 原告は、数学の検定試験を開発し、平成 4 年に任意団 体「日本数学検定協会」を発足させ、全国数学検定試 験を実施した。また、原告の名義で「数学検定」に関 する商標登録を行った。 被告(公益法人)は、平成 11 年に、原告を理事長とし て設立許可され、「実用数学技能検定」を開始した。 実用数学技能検定は、原告の日本数学検定よりも広く 知られるようになり、被告においても商標「数検」等 の商標を使用するようになった。その結果、平成 11 年 から平成 22 年までの商標使用料として 2 億 5 千万円以 上が被告から原告に支払われた。 平成 16 年、文科省から原告に対して、財団から理事長 が、検定日を被告の検定日と重ならせたり、全国の関 係者に対して、原告が正しい数学検定協会である旨の 「お知らせ」を送付したりしたため、混乱が生じた。 |

| No | 判断主体・審 決日(真議決 定日・起案 日)・審決結 論 又は申決日・ 事件番号・種 別・審決・判 決結論 | 本件商標 | 先行商標又は使用商標 | 審決・判決の概要 | 3 条 1 項 柱 書 | 4 条 1 項 7 号 | 4 条 1 項 8 号 | 4 条 1 項 10 号 | 4 条 1 項 15 号 | 4 条 1 項 19 号 | 53 条 の 2 ※ | そ の 他 | 備 考 |
|----|--|--|------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|--------|
| 11 | 知時高裁・平 成 20 年 6 月 26 日・平成 19 年 (行ケ) 第 10392 号 (原審：無効 2006-89181 号 (請求成 立))・審決 取消請求事 件・認容(審 決取消) | 原告 コンマー CONMAR 登録番号：第 4774951 号 指定商品・役務 第 26 類：ボタン類 | 被告 | <使用状況> 「CONMAR」との文字からなる商標は、もともと米国の会社が フラスナーに使用しており、その後、被告が米国での商標権 を取得した。被告は、平成 10 年から 12 年にかけて、原告の前 身である会社に、「CONMAR」との文字からなる商標を付し たフラスナーを供給した。 原告は、被告が日本で商標権を保有していないことを知りな がら、平成 15 年に本件商標を日本特許庁に出願した。 <第 4 条第 1 項第 7 号について> (1) 原告と被告との間の紛争は、本来、一般国民に影響を与 える公益とは関係のない事項であること、(2) 本件のような 私人間の紛争については商標法 4 条 1 項 19 号に規定する要件 への該当性の有無に よって判断されるべきことであること、(3) 被告が米国にお いて有する商標権はあくまでも私権であり、原告が日本にお いて、同商標と類似又は同一の商標に係る出願行為をするこ とが当然に公益に反する事情に該当するものとは解されない こと、(4) 被告は、スコーピル社から承継した「CONMAR」の 文字からなる米国商標(第 324689 号)に係る商標権について は、平成 8 年 3 月、更新せずに消滅させており、また、フア スナーについて「CONMAR」の文字からなる米国商標の登録を 平成 13 年 12 月に受けた者から同米国商標の商標権の譲渡を 受けている等の事情があること、(5) 審決において、原告が 被告の日本国内への参入を阻止していることを基礎づける具 体的な事実は何ら認定されていないこと、(6) 原告の本件商 標の出願は商標法第 4 条第 1 項第 19 号に該当するのみなら ず、同項第 10 号、第 15 号にも該当する事由が存在するとい えること等を総合すると、原告の出願に係る本件商標が「公 の秩序又は善良な風俗を害する」とした審決の判断には、誤 りがあるというべきである。 | × | | | | | | | | |
| 12 | 知時高裁・平 成 20 年 6 月 26 日・平成 19 年 (行ケ) 第 10391 号 (原審：無効 2006-89180 号 (請求成 立))・審決 取消請求事 件・認容(審 決取消) | 原告 コンマー CONMER 登録番号：第 4750115 号 指定商品・役務 第 26 類：ボタン類 | 被告 | 同上 | × | | | | | | | | |

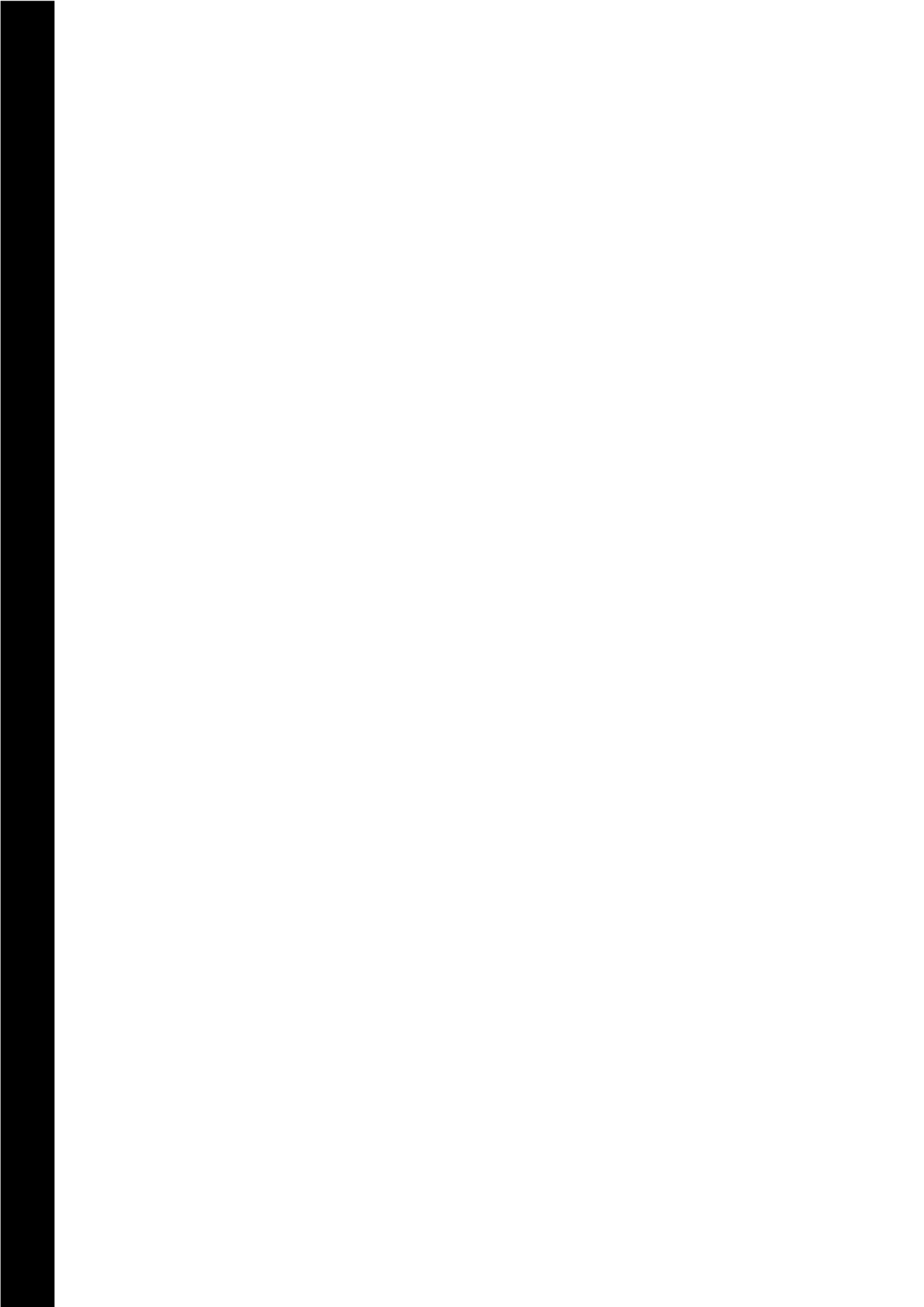
| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| No | <p>判断主体・審 決日(異議決 定日・起案 日)・審決結 論 又は再決日・ 事件番号・種 別・審決・判 決結論</p> | <p>本件商標</p>  <p>登録番号：第 5685426 号 指定商品・役務 第 7 類：金属加工用・食料 加工用・陶磁器加工用・プ ラスチック加工用の造形機 械、ゴム製品加工用切断 機、電気式にかわ接着用ガ ス、フィルム加工機械器、ブ ラスチック加工用切断機、 圧縮成形機、射出成形機、 プラスチック加工用機械 第 17 類：ゴム製又はプラス チック製の詰物用材料、絶 縁用テープ、未加工又は半 加工の雲母、ゴム、ペレッ ト状及び粉末状のプラスチ ック基礎製品、合成ゴム、 文房具以外の接着テープ (医療用のもの及び家庭用 のものを除く。) 第 18 類及び第 24 類</p> | <p>先行商標又は使用標章</p>  <p>申立人・引用商標</p> <p>登録番号：第 2392678 号 指定商品・役務 第 34 類⇒第 1 類：原料ブラ スチック、パルプ 第 17 類：プラスチック基礎 製品、ゴム、岩石纖維製防 音材 (建築用のものを除 く。) 石綿の板、石綿の 粉) (指定商品の書換登 録)</p> | <p>審決・判決の概要</p> <p><使用状況> 申立人は、米国において、1983 年から引用商標と同一の態様 からなる商標を複合プラスチックについて使用している。申 立人は、1983 年から米国において、引用商標を複合プラスチ ックについて使用し、また、RTP カンパニー・ジャパン株式会社 は、遅くとも 2015 年 1 月から我が国において、引用商標をエ ンジニアリング熱可塑性樹脂コンパウンド材料について使用 していることが認められる。しかしながら、引用商標を使用 して取引した商品の販売実績は何ら確認できず、引用商標が 申立人の業務に係る商品であることを表示するものとして、 我が国の需要者の間に広く認識されていたとは認められな い。</p> <p><第 4 条第 1 項第 7 号について> 引用商標は我が国の需要者の間に広く認識されていたという こととはできないものである上、対象商標と引用商標とは非類 似のものである。そうすると対象商標は、引用商標にただ乗 りする、あるいは、引用商標の出所表示機能を希釈化するこ と等、不正な目的をもって出願し、登録を受けたものというこ とはできない。米国における商標異議申立て和解契約は、米 国の商標登録出願に係るものであることから、それが及ぶ範 囲も米国内に限られるとみるのが自然であり、該契約が存す ることをもって、本件商標の出願が悪意をもってされたもの と商品について使用することが社会公共の利益に反し、社会 の一般的道徳観念に反するものとも、その出願の経緯に社会 的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予 定する秩序に反するものとして容認し得ないものともいうこ とができない。</p> <p><第 4 条第 1 項第 15 号について> 引用商標は、申立人の業務に係る商品であることを表示する ものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたとい うこととはできないものである上、対象商標と引用商標とは、 非類似の商標であるから、その商品の出所について混同を生 ずるおそれはない。</p> | <p>備考</p> <p>申立人は、米国において、区分を「1, 37, 42」とする 引用商標と同一の態様からなる商標登録第 1,361,268 号 を有しているところ、2009 年 1 月 7 日に本件商標権者 が米国においてした区分を「17, 18, 24」とする本件商 標と類似する態様からなる商標に係る登録出願 (77/645,151) について異議申立てをし、2011 年 1 月 に、本件商標権者と商標異議申立て和解契約をした。</p> | <p>その他</p> | <p>53 条の 2 第 2 項</p> | <p>4 条第 1 項第 19 号</p> | <p>4 条第 1 項第 15 号</p> | <p>4 条第 1 項第 10 号</p> | <p>4 条第 1 項第 8 号</p> | <p>4 条第 1 項第 7 号</p> | <p>3 条第 1 項 柱書</p> |
| 13 | <p>特許庁・平成 27 年 3 月 24 日・異議 2014- 900299・登録 維持</p> | | | | | | | | | | | | |

| No | 判断主体・審 決日(真議決 定日・起案 日)・審決結 論 又は申決日・ 審決・判 別・審決・判 決結論 | 本件商標 | 先行商標又は使用商標 | 審決・判決の概要 | 3 条 1 項 柱 書 | 4 条 1 項 7 号 | 4 条 1 項 8 号 | 4 条 1 項 10 号 | 4 条 1 項 15 号 | 4 条 1 項 19 号 | 53 条 の 2 ※ | そ の 他 | 備 考 |
|----|---|---|-------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|--------|
| 14 | 特許庁・平成 25年1月10 日・無効2012- 890046(請求 不成立(請求 維持)) | 被請求人  登録番号：第1517958号 指定商品・役務 第21類：かばん類、袋物、 その他本類に属する商品 第18類：かばん類、袋物 (指定商品の書換登録) | 請求人 ABBEY ROAD | <使用状況> 1969年に収録されたザ・ビートルズのアルバム「ザ・ジャケッツ には、「ABBEY ROAD」の文字が表示されたこと、当該名称の 道をザ・ビートルズのメンバーが横断している写真が同ジャ ケッツに採用されたことが認められ、アルバムのタイトルとし ても、広く認識されていたと推認し得る。しかしながら本 件商標の出願時及び査定時において、使用商標「ABBEY ROAD」あるいは「アビー・ロード」が、請求人あるいはザ・ ビートルズに係る商品又は役務を表示する商標として、需要 者の間で広く認識されるに至っていたと認められることはできな い。 <第4条第1項第7号について> 本件商標が、上記の「2010年に歴史的遺産に認定された、 「アビー・ロード・スタジオ」や同スタジオ前の横断歩道と の関連性を想起させることがあり得るとしても、本件商標の 登録が存続し、本件商標が指定商品について使用を継続され ることによって、2010年以前と異なり、英国をはじめ、我が 国を含めた一般世上におけるザ・ビートルズの名声や専断を 傷つけることになったり、あるいは公平な取引秩序を乱すこ とや国際信義にもとことになったとは認め難い。 <第4条第1項第15号について> 商標法第4条第1項第15号違反を理由とする無効審判は、当 該登録商標の設定登録の日から5年を経過した後は、不正 の目的で商標登録を受けた場合を除き、請求することができ ない。我が国で登録がされていないことを奇貨として、被請 求人が先取りして本件商標を出願し登録を得たとみるべき客 観的事情はみいだせないもので、不正の目的をもって商標登録 を受けたと認められることはできない。 | × | | | | × | | | | |
| 15 | 特許庁・平成 13年6月5 日・審判1998- 18287(査定不 成審判)・原 査定取消(登 録すべき) | 請求人  平成8年商標登録類第 115253号 指定商品・役務 第30類：コーヒー及びココ ア了、茶、調味料、水、菓子 及びパン、即席菓子のもと | - | <使用状況> 本件商標の図形部分は、大正6年にカルピス食品工業の創立 者である故三島海雲が、第一次世界大戦で僻居していた欧州 の美術家を救済しようとして、独、仏、伊でボスター募集を行 い、1942点の応募作品の中から、ドイツのミュンヘンへのオッ トー・ケルという画家の作品を、大正12年に採用、爾 来65年間も長きに亘って、「初恋の味」の文句とともに乳 酸飲料に使用してきたものである。 <第4条第1項第7号について> 本件商標の図形部分は、請求人の乳酸飲料について長期間に 亘り使用され、全体として涼しげな印象を与えるものである から、人種的偏見と差別を助長するものとの印象を持ってい るとする事実を認めることはできない。対象商標について、 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとする事実は ない。 | × | | | | | | | | |

| No | 判断主体・審 決日(異議決 定日・起案 日)・審決結 論 又は審決日・ 事件番号・種 別・審決・判 決結論 | 本件商標  | 先行商標又は使用商標  | 審決・判決の概要 | 3 条 1 項 柱 書 | 4 条 1 項 7 号 | 4 条 1 項 8 号 | 4 条 1 項 10 号 | 4 条 1 項 15 号 | 4 条 1 項 19 号 | 53 条 の 2 ※ | そ の 他 | 備 考 |
|----|---|---|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|--------|
| 16 | 特許庁・平成 23年12月22 日・異議2010- 900412・登録 維持 | <p>登録番号第5356474号 指定商品・役務 第18類：スーツケース用ベ ルト、ポーチ、巾着袋、そ の他のかばん類、袋物、か ばん金具、がま口口金、鞆 鞆、皮革製包装用容器、節 玩動物用被服類、携帯用化 粧道具入れ、傘、皮革 第24類：ビーチタオル、バ スタオル、スポーツタオル ル、その他のタオル、手ぬ ぐい、ハンカチ、その他の 布製身の回り品、オイルク ロス、ゴム引防水布、ビニ ルクロス、ラバークロス、 レザークロス、ろ過布、か や、敷布、布団、布団カバ ー、布団側、まくらカバ ー、毛布、織物製テーパー ナップキーン、ふざん、織物製 トイレットシートカバー、 織物製いすカバー、織物製 壁掛け、カーテン、テーブ ル掛け、どん帳、布製ラベ ル</p> <p>第25類：シャツ、パンツ、バンダ ナ、その他の被服、ガータ ー、靴下止め、ズボンつ り、バンド、ベルト、履 物、仮装用衣服、運動用特 殊衣服、運動用特殊靴</p> | <p>申立人・引用商標</p>  <p>「東京スカイツリー」の売 成図の形状</p> | <p>＜使用状況＞ 引用商標は一義的に特段の称及び観念を生じないというの が相当と解し得る。なお、申立人の主張及び提出に係る証 拠を勘案し、それらを参酌するとの前提に立つときには、 「トウキョウスカイツリー」の称呼及び 「東京スカイツリー」の観念を生ずる場合があることを否定 するものではない。</p> <p>＜第4条第1項第7号について＞ 本件商標は、引用商標とは非類似の商標であり、対象商標が 直ちに商標に化体した名声・名譽等にただ乗りし、不正の利 益を得るために使用する目的で本件商標を出願し、登録を受 けたものというだけではできず、対象商標権者の行為が、直ち に信義則に反するものともいえず、たとえ対象商標権者が引 用商標及び申立人らの存在を知りながら対象商標を登録出願 したものであるとしても、対象商標が引用商標を剽窃したも のであることを窺わせるような事実はなく、対象商標の登録 出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くものがあるものとも いえない。よって、本件商標は、一般的道徳観念に反して公 正な競争秩序を害するともに、公の秩序又は善良の風俗を 害するおそれがある商標ということではできない。</p> <p>＜第4条第1項第15号について＞ 対象商標は、その指定商品に使用したとしても、これに接す る需要者をして、申立人又は引用商標を想起させるとは認 められず、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあ る商標ということではできない。</p> <p>＜第4条第1項第19号について＞ 対象商標と引用商標とは、非類似の商標であるばかりでな く、申立人らの提出の証拠を徹するに、商標権者が不正の目 的をもって使用するものと認めるに足りる証拠の提出もな い。</p> | 3 条 1 項 柱 書 | × | | | × | × | × | | 備 考 |

資料2



公開情報調査結果の詳細（海外事例）





海外事例一覧表

| | 国名・判断主 体・事件名・判 決年・判例集の 巻数・ 侵害系もしくは 査定系 | 本件商標  CTM 第 3325941 号 指定商品・役務 第 35 類：広告媒 体の更新（他多 くの第 35 類の 役務） 第 39 類：商品の 配送（他多くの 第 39 類の役務） | 先行商標又は 使用商標  CTM 第 179226 号 指定商品・役務 第 35 類：広告、 業務管理、オプ イス機能、商用・ 広告目的での展 覧会の組織 第 39 類：運輸、 商品の梱包・保 管、旅行手配 | 審決・判決の概要 <経緯> ・Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG (「ペリカン社」) は、1998 年 11 月に登録された先行商標を保有していた。2003 年 8 月、先行商標の不使用取消請求期限である 5 年間の満了する 3 か月 前に本件商標を出願し、2008 年 5 月に登録された。 ・2008 年 10 月にスロバキアの pelikantravel.com sro 社（請求人） は、1998 年の先行商標について不使用取消の請求、2008 年の本件商 標について現欧州共同体商標に関する理事會規則（EUTMR 2017/1001）第 52 条第 1 項第 b 号の悪意に基づく取消の請求をした。 ・EUIPO (旧 OHIM) の無効・取消部は、先行商標の第 35 類、第 39 類 について不使用に基づく取消を認めなかった。本件商標の悪意に基 づく取消請求を認めなかった。 ・本件は欧州一般裁判所に上訴された。 <悪意についての欧州一般裁判所の判断> ・出願人が悪意をもって商標の出願をしていたか否かは総合的に判 断される。 ・繰返し出願は当該判断要素の一つであり、繰返し出願により不使 用グレースピリオドを人為的に延長することは悪意となりうる。 ・出願人が悪意をもって商標の出願をしていたと判断するには不正 の目的（出願人における主観的な意図）が必要であり、その点が立 証されていない。 | 備考 本件商標： 登録日 2008 年 5 月 21 日 出願人 Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG 指定商品・役務 第 1 類、第 2 類、第 9 類、第 16 類、第 18 類、 第 28 類、 <u>第 35 類</u> 、 <u>第 39 類</u> 、 <u>第 41 類</u> 、 <u>第 42</u> 類 先行商標 登録日 1998 年 11 月 24 日 出願人 Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG 指定商品・役務 第 1 類、第 3 類、第 8 類、第 11 類、第 14 類、 第 18 類、 <u>第 20 類</u> 、 <u>第 21 類</u> 、 <u>第 24 類</u> 、 <u>第 28</u> 類、 <u>第 35 類</u> 、 <u>第 37 類</u> 、 <u>第 39 類</u> 、 <u>第 41 類</u> 、 第 42 類 （下線は争点となった分類） |
|---|--|--|--|--|--|
| 1 | 欧州・一般裁判 所・Case T- 136/11 Pelikantravel. com v OHIM- Pelikan・2012 年 12 月 13 日 |  CTM 第 3325941 号 指定商品・役務 第 35 類：広告媒 体の更新（他多 くの第 35 類の 役務） 第 39 類：商品の 配送（他多くの 第 39 類の役務） |  CTM 第 179226 号 指定商品・役務 第 35 類：広告、 業務管理、オプ イス機能、商用・ 広告目的での展 覧会の組織 第 39 類：運輸、 商品の梱包・保 管、旅行手配 | <経緯> ・Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG (「ペリカン社」) は、1998 年 11 月に登録された先行商標を保有していた。2003 年 8 月、先行商標の不使用取消請求期限である 5 年間の満了する 3 か月 前に本件商標を出願し、2008 年 5 月に登録された。 ・2008 年 10 月にスロバキアの pelikantravel.com sro 社（請求人） は、1998 年の先行商標について不使用取消の請求、2008 年の本件商 標について現欧州共同体商標に関する理事會規則（EUTMR 2017/1001）第 52 条第 1 項第 b 号の悪意に基づく取消の請求をした。 ・EUIPO (旧 OHIM) の無効・取消部は、先行商標の第 35 類、第 39 類 について不使用に基づく取消を認めなかった。本件商標の悪意に基 づく取消請求を認めなかった。 ・本件は欧州一般裁判所に上訴された。 <悪意についての欧州一般裁判所の判断> ・出願人が悪意をもって商標の出願をしていたか否かは総合的に判 断される。 ・繰返し出願は当該判断要素の一つであり、繰返し出願により不使 用グレースピリオドを人為的に延長することは悪意となりうる。 ・出願人が悪意をもって商標の出願をしていたと判断するには不正 の目的（出願人における主観的な意図）が必要であり、その点が立 証されていない。 | 本件商標： 登録日 2008 年 5 月 21 日 出願人 Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG 指定商品・役務 第 1 類、第 2 類、第 9 類、第 16 類、第 18 類、 第 28 類、 <u>第 35 類</u> 、 <u>第 39 類</u> 、 <u>第 41 類</u> 、 <u>第 42</u> 類 先行商標 登録日 1998 年 11 月 24 日 出願人 Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG 指定商品・役務 第 1 類、第 3 類、第 8 類、第 11 類、第 14 類、 第 18 類、 <u>第 20 類</u> 、 <u>第 21 類</u> 、 <u>第 24 類</u> 、 <u>第 28</u> 類、 <u>第 35 類</u> 、 <u>第 37 類</u> 、 <u>第 39 類</u> 、 <u>第 41 類</u> 、 第 42 類 （下線は争点となった分類） |

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|
| | <p>国名・判断主体・事件名・判決年・判例集の巻数・侵害系もしくは査定系</p> | <p>本件商標</p> | <p>先行商標又は使用商標</p> | <p>審決・判決の概要</p> | <p>備考</p> |
| 2 | <p>欧州・司法裁判所・ECJ Case C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v Franz Hauswirth GmbH・2009年6月11日</p> | <p>原告(反诉被告)  指定商品・役務第30類：チョコレート</p> | <p>被告(反訴原告)  商品：チョコレート</p> | <p><経緯> スイスの製菓会社リンツ(原告(反诉被告))がオーストリアのチョコレート会社ハオスベルス(被告(反訴原告))を商標権侵害に基づきオーストリアで提訴。被告(反訴原告)は反訴にて、原告(反诉被告)の商標登録は悪意によりなされたため無効であると主張。両者はオーストリア最高裁判所に上訴。オーストリア最高裁判所は欧州司法裁判所に対して、欧州連合商標に関する理事會規則にて商標の無効事由とされている悪意の解釈を諮問した。 <悪意についての欧州司法裁判所の判断> 出願人が悪意であったかを判断するには、出願時点における下記の関連要素すべてを考慮したうえで総合的に評価しなければならぬ、と判断した。 ・同一又は類似商品において同一又は類似商標を第三者が欧州域内で使用しているという事実 ・当該商標を第三者が使用することを妨げる意図を出願人は有していたか ・第三者の商標及び出願人の商標各々が得られる法的保護の程度</p> | <p>法的保護の度合い： 第三者が当該商標を適法に相当程度に長期に渡り使用している場合、享受される法的保護の程度は高まる。 出願人についても同様に、出願人が出願前に当該商標を長期に渡り使用している場合、享受される法的保護の程度は高まる。</p> |
| 3 | <p>ロシア・仲裁裁判所</p> | <p>STARBUCKS 登録番号：第142121号 指定商品・役務第30類：コーヒー、コーヒー飲料</p> | <p>Starbucks 使用商標 役務：飲食物の提供</p> | <p>個人起業家が、米国スターバックス社の「Starbucks」商標の不使用取消を経た上で、代わりに商標登録を行い同様に商標権の売却を待ちかけたところ、同社が商標登録の取消を求めて争った。悪意の商標出願であるとして取消が認められた事例。</p> | <p>1997年、Starbucks Corporationは、ロシア連邦において、第30類、第32類及び第42類の商標 STARBUCKS COFFEE を登録 2002年9月には、他の有名な商標を登録しているロシアの国家である Sergey Zuilkov と提携すると考えられるロシアの会社が不使用取消請求し、2004年春に第32類と第42類で取消、第30類(コーヒーとコーヒー飲料)で維持。 Starbucks LLC は、STARBUCKS のワードマークだけでなく、STARBUCKS のロゴも含む、ロシアの STARBUCKS という商標を登録し、フランチャイズを提供し始め、ロシア全域で STARBUCKS コーヒーショップのチェーンを設立する計画を発表。また、登録商標権を約600,000米ドルで売却することを提案。第30類を維持した決定を訴えた。</p> |

| | 国名・判断主体・事件名・判決年・判例集の巻数・侵害系もしくは査定系 | 本件商標 | 先行商標又は使用商標 | 審決・判決の概要 | 備考 |
|---|--|---|---|---|--|
| 4 | カナダ・最高裁判所・Mattel v. 3894207 Canada Inc. (2006 SCC 22) |  TMA736, 898 指定商品・役務： レストランにおける飲食物の提供 | 上訴人  TMA133, 544 指定商品・役務： 人形 *注 | バービー人形の商標権者である Mattel 社 (上訴人) が、指定役務を「レストランにおける飲食物の提供」とする「Barbie's」商標 (本件商標) の登録の取消を求めて争った事例。最高裁は事情を総合考慮した上、両者は混同を生じるおそれがなく、取消の理由がないと判断した。 | *注 上訴人の先行商標 2) ~4) 2) TMA157, 719 3) TMA148, 824 4) TMA386, 191 |
| 5 | カナダ・最高裁判所・Veuve Clicquot Ponsardin v. Boutiques Cliquot Ltée (2006 SCC 23) | 被告 CLICQUOT 役務：女性用衣料品の販売 | 原告 VEUVE CLICQUOT TMA242, 785 指定商品・役務第 33 類：酒 (「シヤンパンニユ」という原産地名称によって保護されているぶどう酒) (少なくとも 1899 年以来カナダで使用) *注 | シヤンパンメーカーの Clicquot 社 (原告) が、「CLICQUOT」という店舗を運営していた衣料販売業者に対し、商標権侵害を主張した。最高裁において、両商標が併存して利用されていた等の事情を考慮し、消費者がこの二つの商標に混同のおそれはなく、侵害に当たらないと判断された事例。 | *注 関連商標 1) TMDA13870 「CLICQUOT P. WERLE」 2) TMA246, 008 「CLICQUOT ROSÉ」 3) TMA362, 131 「VEUVE CLICQUOT PONSARDIN」 4) TMA401, 553 「VEUVE CLICQUOT PONSARDIN」 5) TMA434, 667 「LA GRANDE DAME」 6) TMA440, 738 「VEUVE CLICQUOT PONSARDIN」 |

| | 国名・判断主 体・事件名・判 決年・判例集の 巻数・ 侵害系もしくは 査定系 | 本件商標 | 先行商標又は 使用商標 | 審決・判決の概要 | 備考 |
|---|--|--|--|--|----|
| 6 | カナダ・連邦裁 判 所 ・ HomeAway.com, Inc. v. Martin Hrdlicka, 2012 FC 1467 | VRBO 登 録 番 号 : TMA770,822 指定商品・役務 不動産賃貸業 | VRBO 役務 不動産賃貸業 | 「VRBO」(Vacation Rental By Owner) という不動産賃貸業を行って いたHomeAway社が、本件商標「VRBO」の無効を争った。商標権者に 商標の使用の事実がなく、HomeAway社のサービスを知って出願して いたことから、善意の使用意思がなく無効と判断された事例。 | |
| 7 | インドネシア・ 最高裁判所・ DKSH Malaysia Sdn. Bhd. v. Muk tar, Cancellation No. 501 L/PDT. Sus- Hki/2013 (Sup. Ct. Dec. 30, 201 3) |  ALADIN 指定商品・役務 ガスライター | 申立人 ALLADDIN 商品 ガスライター | 複数国で「ALLADDIN」の商標権を有する申立人が、インドネシアで 登録されたALADIN商標は悪意で出願したものであるとして取消を 求めた。最高裁において、両者は類似するが、ALADIN出願時にイン ドネシア国内で申立人標章が著名となっていた証拠はなく、悪意は 認定できないと判断された事例。 | |

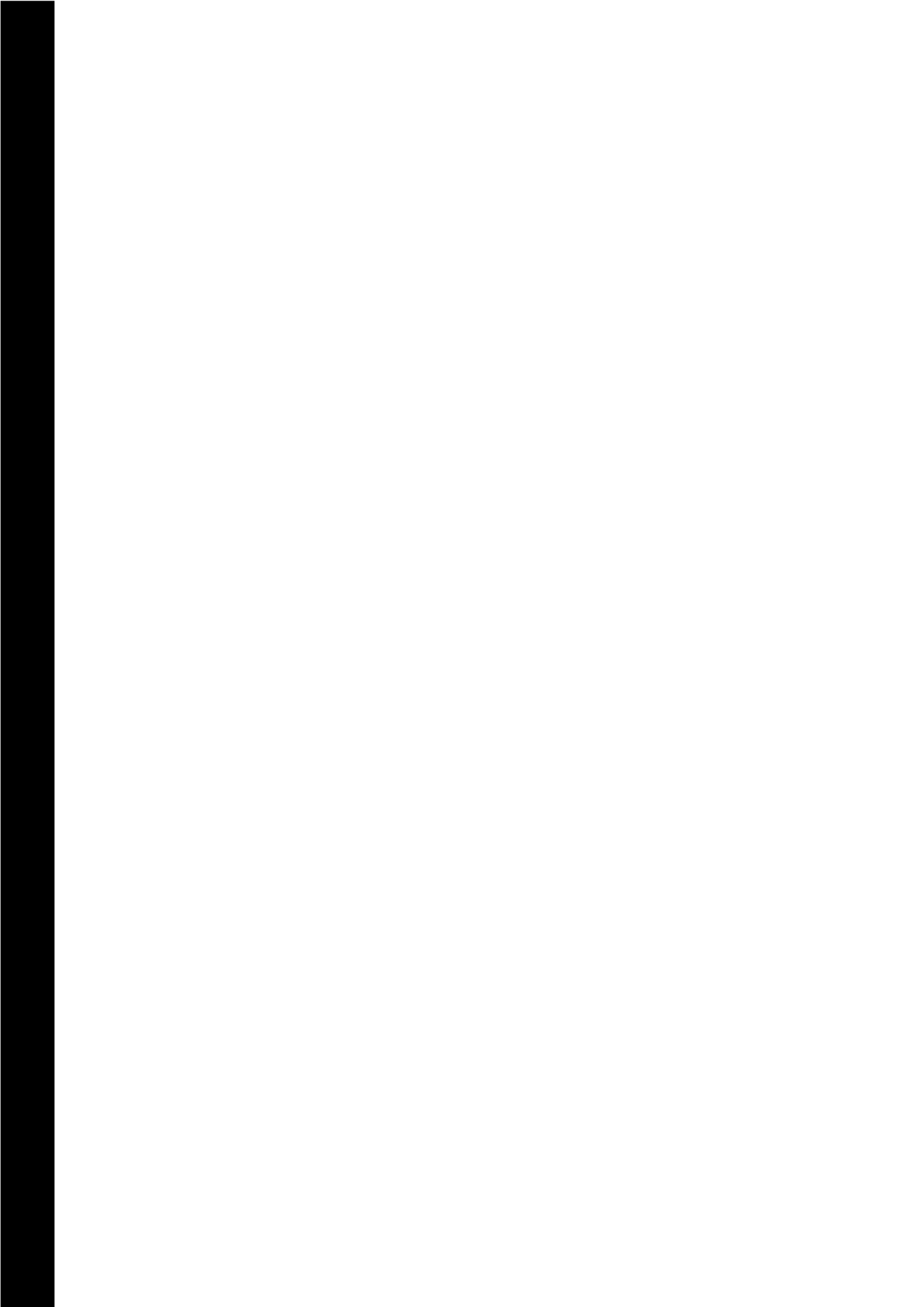
| | 国名・判断主 体・事件名・判 決年・判例集の 巻数・ 侵害系もしくは 査定系 | 本件商標 | 先行商標又は 使用商標 | 審決・判決の概要 | 備考 |
|----|--|---|--|---|----|
| 8 | インドネシア・ 最高裁判所・ No. 264 K/Pdt. Sus- HKI/2015 | IKEA 指定商品・役務 家具 |  登録番号： IDM00277901 指定商品・役務 第20類：家具 登録番号： DM000092006 指定商品・役務 第21類：陶磁 器 | <p>「IKEA」の商標権を保有するインドネシア企業が、有名家具メーカーIKEA社の商標の不使用取消を請求し、認められた。IKEA社は著名であったが、「IKEA」はインドネシア語で「籐製品」を意味する言葉の頭文字であるため、インドネシア企業が登録を受けることができた事例。</p> | |
| 9 | ブラジル・第25 連邦裁判所・ Case 0490011- 84, 2013. 4. 2, 5 101 (最高裁判所に 上告中) | GRADIENTE IPHONE 指定商品・役務 携帯電話、イン ターネットサ ービス | iphone 商品・役務 携帯電話、イン ターネットサ ービス | <p>2008年に商標登録を受けたIGB社が、数年間の事業中止を経て2012年に事業を再開したところ、2008年からブラジルでiphone事業を始めたApple社が不使用取消を求めて争った。「iphone」が一般的な表現か、消費者間に混同を生じるか等が争点となった事例。</p> | |
| 10 | ブラジル・第31 連邦裁判所・ Case 0810763- 09, 2010, 4. 2. 5 101 (最高裁判所に 上告中) | 被告 SPEEDO 指定商品・役務 スポーツ用品 | 原告 Speedo | <p>原告は1964年に「Speedo」という文字からなる商標について登録を受け、スポーツ用品に使用していたが、1976年にM社が不使用取消請求を行って商標権を取得した。その後、両社は30年間にわたり業務提携を行っていたが、2006年に契約が終了したことから、商標権の帰属をめぐって争われた。判決において、M社の行動に信義則に反する点があると認定された事例。</p> | |

| | 国名・判断主体・事件名・判決年・判例集の巻数・侵害系もしくは査定系 | 本件商標 | 先行商標又は使用商標 | 審決・判決の概要 | 備考 |
|----|--------------------------------------|---|---------------------|---|----|
| 11 | シンガポール・高等裁判所・No513 of 2006・2007/4/30 | 被告 Warman 指定商品・役務第7類：ポンプ第37類：ポンプの修理第42類：ポンプに関する役務の提供 | 原告 Warman | <p>原告は2005年シンガポール商標法第22条第1項及び第6項に基づき被告商標の不使用取消請求、第23条第1項（商標登録は、当該商標が第7条第6項（商標は、その出願が悪意でなされた場合は登録されない）に違反して登録されたという理由）に基づき無効であると主張した。</p> <p><使用状況> 被告（会社の設立者であり役員）は自己及び自己の関与する会社を通じポンプ及び関連製品を製造・販売しており、当該事業に関連し本件商標に係る商標権や特許権を保有した。複数の契約により被告の知的財産権の一部は原告の前身である Peko 社に譲渡された。原告と Peko 社間の1969年及び1971年契約によると、本件商標を使用した製品を、シンガポールを含む「非独占的地域」において両者は自由に販売することが可能であった。</p> <p><第22条第1項及び第6項について> 原告が本件商標を使用した証明がされていないため、第37類、第42類は取り消し、第7類の指定商品もポンプ、ポンプ用部品に減縮される。</p> <p><第23条第1項について> 1971年の契約によると、原告・被告は共に、シンガポールにおいて本件商標を登録する権利を保有していたと推論できる。被告が本件商標を出願し登録したことは、容認できる商業的活動であるから、本件商標は無効とはならない。</p> | |

| | 国名・判断主体・事件名・判決年・判例集の巻数・侵害系もしくは査定系 | 本件商標 | 先行商標又は使用商標 | 審決・判決の概要 | 備考 |
|----|---|--|--|---|------------------------------------|
| 12 | シンガポール・高等裁判所・OM 40/2005 2006/3/23 | 被異議申立人 Fairlight 出願番号： T03 / 00663B 指定商品・役務 第 34 類 | 異議申立人 Rothmans 登録番号： T57/22291J, T67/42191F, T79/80665F, T83/02989H, T01/03299G T01/05135E 指定商品・役務 第 34 類：タバコ | 本件は異議申立人による、1999 年シンガポール商標法第 7 条第 6 項、第 8 条第 2 項 (b)、第 8 条第 4 項に基づく審決取消訴訟である。 < 第 7 条第 6 項について > 下記により、本件商標は悪意により出願されたと判断された。 ・被異議申立人の設立経緯は非常に疑わしく、英国領バレージンの法人でありながらシンガポールの住所気付になっている。 ・被異議申立人は「フェアライト」紙巻タバコの広告の中で、同製品は「ロスマン」紙巻タバコと類似しており「英国のブレンド」で製造されていると宣伝している。 ・「フェアライト」紙巻タバコが、「ロスマン」紙巻タバコと同様の包装であることから悪意はあさらかである。また異議申立人と被異議申立人は欧州各国で訴訟継続中であり、欧州全域において被異議申立人が「フェアライト」商標を使用することが現在差し止められている。 | 「フェアライト」紙巻タバコは、「ロスマン」紙巻タバコと同様の味と包装 |

資料3

各国及び地域の商標法関連条文



各国及び地域の商標法関連条文

(重要と思われる部分の下線は事務局が付した。)

■日本

商標法

最終改正：平成28年12月16日法律第108号

(商標登録の要件)

第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

- 一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

(商標登録を受けることができない商標)

第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

- 七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
- 八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他の他人の承諾を得ているものを除く。)
- 十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
- 十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)
- 十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)

(拒絶の査定)

第十五条 審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

- 一 その商標登録出願に係る商標が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
- 二 その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
- 三 その商標登録出願が第五条第五項又は第六条第一項若しくは第二項に規定する要件を満たしていないとき。

(特許法 の準用)

第三十九条 特許法第百三条(過失の推定)、第百四条の二(具体的態様の明示義務)、第百四条の三第一項及び第二項(特許権者等の権利行使の制限)、第百五条から第百五条の六まで(書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)並びに第百六条(信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用权の侵害に準用する。

(商標登録の無効の審判)

第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務

が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。

- 一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。

(商標登録の取消の審判)

第五十三条の二 登録商標がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。)を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であつて当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務を指定商品又は指定役務とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前一年以内に代理人若しくは代表者であつた者によつてされたものであるときは、その商標に関する権利を有する者は、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

■ 米国

商標法

合衆国法典第15卷(15 U. S. C.) 第22章--商標

2011年9月16日改正

第I編 主登録簿

第1条(15 U. S. C. § 1051) 登録出願；真実宣言

- (a) (1) 取引において使用されている商標の所有者は、特許商標庁に所定の手数料を納付し、かつ、(特許商標庁)長官が定める様式による出願書類及び真実宣言された陳述書並びに長官が命じる通数の、使用されている態様での商標の見本又は複製を提出することにより、本法によって設定されている主登録簿へのその商標の登録を請求することができる。
- (2) 出願書類は、出願人の住所及び国籍、出願人によるその標章の最初の使用日、出願人によるその標章の取引における最初の使用日、商品であつて、それに関連してその標章が使用されているものについての表示及びその標章の図面を含んでいなければならない。
- (3) 陳述書は、出願人によって真実宣言がされていなければならない。また、次の事項を明示していなければならない。
 - (A) 真実宣言をする者(真実宣言人)が、同人自身又は同人が代表して真実宣言をする法人は登録を求め標章の所有者であると信じていること
 - (B) 真実宣言人の知識及び信念の及ぶ限りにおいて、出願に記載した事実が正確であること
 - (C) その標章が取引において使用されていること、並びに
 - (D) 真実宣言人の知識及び信念の及ぶ限りにおいて、他人が当該標章を取引において、それと同一の形態においても、また、当該他人の商品に付して又は関連して使用するとき混同若しくは誤認を生じさせ又は欺瞞する虞のある程に類似する形態においても、使用する権利を有していないこと。ただし、同時使用を主張する個々の出願においては、出願人は、
 - (i) その排他的使用の主張に対する例外を記載しなければならない、また
 - (ii) 真実宣言人の知識の及ぶ限りにおいて、次の事項を明示しなければならない。
 - (I) 他人による同時使用
 - (II) 商品であつて、それに付して又は関連して、及び地域であつて、そこにおいて個々の同時使用が存在しているもの
 - (III) 個々の同時使用の期間、及び
 - (IV) 出願人が登録を希望する商品及び地域

- (4) 出願人は、長官が定める規則に従わなければならない。長官は、出願のための及び出願日の取得のための要件を定めた規則を制定しなければならない。
- (b) (1) ある者が、その善意を示す状況の下で、標章を取引において使用しようとする誠実な意図を有しているときは、当該人は、特許庁に所定の手数料を納付し、かつ、長官が定める様式による出願書類及び真実宣言された陳述書を提出することにより、その商標の主登録簿への登録を請求することができる。
- (2) 出願は、出願人の住所及び国籍、商品であって、それに関連して出願人がその標章を使用する誠実な意図を有するものについての表示及びその標章の図面を含んでいなければならない。
- (3) 陳述書は、出願人によって真実宣言がされていなければならない。また、次の事項を明示していなければならない。
- (A) 真実宣言をする者が、同人自身又は同人が代表して真実宣言をする法人はその標章を取引において使用する権原を有すると信じていること
- (B) その標章を取引において使用しようとする出願人の誠実な意図
- (C) 真実宣言人の知識及び信念の及ぶ限りにおいて、願書に記載された事実が正確であること、並びに
- (D) 真実宣言人の知識及び信念の及ぶ限りにおいて、他人が、当該標章を取引において、それと同一の形態においても、また、当該他人の商品に付して又は関連して使用する場合に混同若しくは誤認を生じさせ又は欺瞞する虞のある程に類似する形態においても、使用する権利を有していないこと
- ただし、本巻第1126条に従って提出される出願を除き、出願人が本条(c)及び(d)の要件を満たすまでは、商標登録はされないものとする。
- (4) 出願人は、長官が定める規則に従わなければならない。長官は、出願のための及び出願日の取得のための要件を定めた規則を制定しなければならない。

第2条(15 U.S.C. § 1052) 商標は主登録簿に登録することができる；同時登録

出願人の商品を他人の商品から識別することを可能にする商標は、その性質を理由として、主登録簿に登録することを拒絶されることはない。ただし、その商標が次に該当するときはこの限りでない。

- (a) 次のものから成り又はそれらを含むこと。不道徳的、欺瞞的若しくは中傷的な事項；又はある者(生存しているか死亡しているかを問わない)、団体、信仰若しくは国民的な象徴を軽蔑し、若しくはそれらとの関係を偽って示唆し、又はそれらを侮辱し若しくはそれらの評判を落とす虞のある事項；又は地理的表示であって、ぶどう酒若しくは蒸留酒に付して又は関連して使用される場合に、その商品の原産地以外の場所を特定するものであり、かつ、出願人によって、(第19巻第3501条(9)に定義されている)WTO協定が合衆国に対して効力を生ずる日から1年以後に初めてぶどう酒若しくは蒸留酒に付して又は関連して使用されているもの
- (c) 生存中の特定の個人を示す名称、肖像又は署名から成り、又はそれらを含み(ただし、当該生存者からの書面による承諾を得ている場合を除く)、又は死去した合衆国の大統領の氏名、署名又は肖像であって、その未亡人が生存している期間におけるものであること(ただし、未亡人の書面による承認を得ている場合を除く)
- (d) 特許商標庁に登録されている標章又は他人によって合衆国において以前に使用され、かつ、放棄されていない標章又は商号と著しく類似している標章であって、それが出願人の商品に付して又は関連して使用されるときは、混同を生じさせ、若しくは誤認を生じさせ、若しくは欺瞞する虞のあるものから成り、又はそれらを含むこと。ただし、長官が、同一若しくは類似の標章についての使用の態様若しくは場所又は商品であって、それに付して又は関連して当該標章が使用されるものに関する条件及び制限の下での当該標章の2以上の者による継続使用が混同、誤認若しくは欺瞞を生ずる虞がないと決定した場合は、それらの者に対して同時登録を、それらの者が次の時期の何れかより先に合法的同時使用の結果として当該標章を使用する権原を有することになったときに、行うことができる。(1)係属中の出願の出願日又はこの章に基づいて行われた登録(あれば)の内の最先のもの；(2)1947年7月5日。

ただし、登録が、1881年3月3日の法律又は1905年2月20日の法律に基づいて先に行われ、かつ、当該日においても引き続き完全な効力を保持している場合；又は(3)1947年7月5日。ただし、出願が1905年2月20日の法律に基づいてなされ、かつ、1947年7月5日後に登録された場合。係属中の出願の出願日又は登録に先立つ使用は、その出願又は登録の所有者が出願人に対する同時登録の承認に同意した場合は、要求されないものとする。長官は、管轄権を有する裁判所が、2以上の者が取引において同一又は類似の標章を使用する権原を有する旨の最終決定をした場合にも、同時登録を行うことができる。同時登録をするときは、長官はそれぞれの者に対し、その標章の使用に関する態様若しくは場所又は商品であって、それに付して又は関連して当該標章が登録されるものについての条件及び制限を定めなければならない。

第14条(15 U.S.C. § 1064) 取消

依拠する理由を記載した、商標の登録を取り消すための請願書は、所定の手数料の納付を条件とし、何人も、この章によって設定される主登録簿への又は1881年3月3日の法律若しくは1905年2月20日の法律に基づく標章の登録によって、同人が、本巻第1125条(c)に基づく不鮮明化による希釈化又は質の低下による希釈化の虞の結果であるものを含め、損害を受けており又は受けることになると思われるときは、次の時期に提出することができる。

(3) 次に該当するときはいつでも。すなわち、登録標章が、その登録に係る商品若しくはサービス、又はその一部に関して一般名称となるとき、又は機能的であるとき、又は放棄されているとき、又はその登録が詐欺により、若しくはこの章に基づく登録についての本巻第1054条又は第1052条(a)、(b)若しくは(c)の規定に違反して又は前記諸法に基づく登録に関する該当先行法の類似の禁止規定に違反して取得されたとき、又は登録商標が、商品若しくはサービスであって、それに付して若しくは関連してその標章が使用されているものの出所を不実表示する結果となるように、登録人によって若しくはその許可を得て使用されているとき。登録標章が、その登録に係る商品又はサービスの全部ではないものについて一般名称となっている場合は、対象をそれらの商品又はサービスに限定した登録取消請願書を提出することができる。登録標章は、当該標章が独特の製品又はサービスの名称として又はそれを特定するためにも使用されているという理由のみによっては、商品又はサービスの一般名称であるとはみなされない。購入者誘導よりは、関連する公衆に対する登録標章の第一義的意義を、登録標章が、商品又はサービスであって、それに付して又は関連してその標章が使用されているものの一般名称となっているか否を判断する上での基準とする。

第VIII編 虚偽の原産地呼称、虚偽の記述及び希釈化の禁止

第43条(15 U.S.C. § 1125) 虚偽の原産地呼称、虚偽の記述及び表示

(c) 不鮮明化による希釈化；質の低下による希釈化

(1) 差止命令による救済—衡平法の諸原則に従うことを条件として、本来的に又は獲得した識別性により、識別性を有する著名標章の所有者は、他人であって、当該所有者の標章が著名になった後に、その著名標章について不鮮明化による希釈化又は質の低下による希釈化を生ずる虞のある標章又は商号の取引における使用を開始した者を相手として、実際の又は生じる虞のある混同、競争又は現実の経済的侵害があるか否かに拘らず、差止命令の付与を受ける権原を有するものとする。

(2) 定義—(A) (1)の適用上、標章が合衆国の一般消費大衆により、その標章所有者に係る商品又はサービスの出所の指定として広く認識されている場合は、その標章は、著名である。標章が必要な程度の認識を受けているか否かを決定するときは、裁判所は、次の事項を含め、一切の関連事項を考慮することができる。

(i) その標章に関する広告及び宣伝に係る期間、程度及び地理的到達領域。広告又は宣伝がその所有者によって行われたか又は第三者によって行われたかを問わない。

(ii) その標章の下で提供される商品又はサービスの販売に係る金額、数量及び地理的範囲

(iii) その標章についての現実の認識の程度

- (iv) その標章が1881年3月3日の法律、若しくは1905年2月20日の法律に基づいて、又は主登録簿上に、登録されていたか否か
- (B) (1)の適用上、「不鮮明化による希釈化」とは、1の標章又は商号と1の著名標章との間での類似性から生ずる連想であって、著名標章の識別性を毀損するものをいう。1の標章又は商号が不鮮明化による希釈化を生じさせる虞があるか否かを決定するに際し、裁判所は、次の事項を含め、一切の関連事項を考慮することができる。
- (i) その標章又は商号と著名標章との間での類似性の程度
- (ii) その著名標章についての本来の又は獲得された識別性の程度
- (iii) その著名標章の所有者が、その標章の実質的に排他的使用をしている範囲
- (iv) その著名標章についての認識の程度
- (v) その標章又は商号の使用者が、著名商標との連想を造成するよう意図していたか否か
- (vi) その標章又は商号とその著名商標との間での現実の連想がある場合は、その連想
- (C) (1)の適用上、「質の低下による希釈化」とは、1の標章又は商号と1の著名標章の類似性から生ずる連想であって、著名標章の名声を毀損するものをいう。
- (3) 除外事項一次の事項は、本項に基づく不鮮明化による希釈化又は質の低下による希釈化を理由として、訴訟を提起することができる事項ではないものとする。
- (A) 他人による、著名標章の公正な使用(指名的又は説明的な公正使用を含む)又は当該公正使用の援助であって、当該人の商品又はサービスの出所指定としていないものであり、次の事項に関連する使用を含む。
- (i) 消費者が商品又はサービスを比較できるようにするための広告若しくは促進、又は
- (ii) 著名標章の所有者、又は著名標章の所有者の商品又はサービスを特定し、かつ、風刺、批評又は論評すること
- (B) あらゆる種類のニュース報道及びニュース論評
- (C) 標章の非営業的使用
- (4) 立証責任—主登録簿に登録されていないトレードドレスに関しての本法に基づくトレードドレス希釈化の民事訴訟においては、トレードドレスの保護を主張する者は、次の事項についての立証責任を負う。
- (A) 権利主張の対象とするトレードドレスは、全体として見たとき、機能的なものではなく、かつ、著名であること、及び
- (B) 権利主張の対象とするトレードドレスが主登録簿に登録されている1又は2以上の標章を含んでいる場合は、無登録部分が、全体として見たとき、当該登録標章とは別に、著名であること
- (5) 追加の救済手段—本項に基づいて提起される訴訟においては、著名標章の所有者は、第34条に記載される差止命令による救済を受ける権原を有する。著名標章の所有者はまた、次の条件が満たされる場合は、裁判所の裁量及び衡平法の諸原則に従うことを条件として、第35条(a)及び第36条に記載される救済を受ける権原を有する。
- (A) 不鮮明化による希釈化又は質の低下による希釈化を生じさせる虞のある標章又は商号が、2006年の商標希釈化改正法の施行日後に、求めている差止命令の対象とされている者によって初めて取引において使用されたこと、及び
- (B) 本項に基づく請求に関しては、
- (i) 不鮮明化による希釈化を理由としている場合は、求めている差止命令の対象者とされている者がその著名標章についての認識を故意に利用しようとしたこと、又は
- (ii) 質の低下による希釈化を理由としている場合は、求めている差止命令の対象者とされている者がその著名標章の名声を故意に害そうとしていたこと
- (6) 有効な登録の所有権は、訴訟に対する完全な無効取消原因であること—1881年3月3日の法律若しくは1905年2月20日の法律に基づく、又は本法による主登録簿上の、有効な登録に関するある者による所有権は、その標章に関して当該人に対して提起された訴訟に関して、その訴訟が次の事情にある場合は、完全な無効取消原因とする。
- (A) (i) 他人により、コモンロー又は何れかの州の制定法に基づいて提起されていること、及

び

- (ii) 不鮮明化による希釈化又は質の低下による希釈化の防止を求めていること、又は
- (B) 標章若しくはラベルに係る識別性若しくは名声又は宣伝形態に対する実際の又は生じる虞のある損害又は被害についての要求を主張していること
- (7) 除外条項--本項の如何なる規定も、合衆国特許法の適用可能性を阻害、変更又は破棄するものと解釈してはならない。

■欧州

欧州連合(EU)商標に関する理事会規則

2017年6月14日No. 2017/1001

2017年10月1日施行

第8条 相対的拒絶理由

- (3) 商標所有者による異議申立てがあった場合において、商標所有者の代理人又は代表者が所有者の承諾を得ないで、その商標について同人の名義による登録の出願をしているときは、その商標を登録しない。ただし、その代理人又は代表者がその行為を正当化するときは、この限りでない。

第3節 無効の理由

第59条 無効の絶対的理由

- (1) EU商標は、欧州連合知的財産庁に対する申請に基づいて又は侵害訴訟における反訴を基礎として、次の場合は、無効を宣言される。
- (b) 出願人が**悪意**をもって商標の出願をしていた場合

欧州連合(EU)の商標ハーモ指令(正式名称「商標に関する加盟国の法律を接近させるための2015年12月16日付け欧州議会及び欧州理事会の指令(EU)2015/2436」)

第4条

拒絶又は無効の絶対的理由

- (2) 商標は、商標登録の出願が出願人によって**悪意**でなされた場合は、無効宣言される。加盟国はまた当該商標が登録されるべきでないとして規定することができる。)。

第5条

拒絶又は無効の相対的理由

- (4) 如何なる加盟国も次の場合に限り商標は登録されない旨又は登録された場合でも無効宣言される旨を規定することができる。
- (c) 商標について、外国で保護されている先の商標と混同の虞があるとき。ただし、出願日において出願人が**悪意**で行動していた場合に限る。

■中国

商標法

2013年8月30日改正

2014年5月1日施行

第一章 総則

第七条 商標の登録出願及び使用は、誠実信用の原則に従わなければならない。

第十条 次に掲げる標章は、商標として使用してはならない。

- (八) 社会主義の道徳、風習を害し、又はその他の悪影響を及ぼすもの。

第十三条 関連する公衆に熟知されている商標について、所有者がその権利を侵害されたと判断したときは、この法律の規定により馳名商標の保護を請求することができる。

同一又は類似の商品について登録出願した商標が、中国で登録されていない他人の馳名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、容易に混同を生じさせるときは、その登録をせず、かつその使用を禁止する。

非同一又は非類似の商品について登録出願した商標が、中国で登録されている他人の馳名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、公衆を誤認させ、当該馳名商標登録者の利益に損害を与え得るときは、その登録をせず、かつその使用を禁止する。

第十五条 授権されていない代理人又は代表者が自らの名義により被代理人又は被代表者の商標を登録し、被代理人又は被代表者が異議を申し立てたときは、その登録をせず、かつその使用を禁止する。

同一又は類似の商品について登録出願された商標が、他人により先使用されている未登録商標と同一又は類似し、出願人は、当該他人と前項の規定以外の契約、業務関係又はその他の関係を持っていることにより、当該他人の商標の存在を明らかに知っていて、当該他人が異議を申し立てたときは、その登録をしない。

第十六条 商品の地理的表示を含む商標は、当該商品が当該表示に示された地域に由来するものでなく、公衆を誤認させるときは、その登録をせず、かつその使用を禁止する。ただし、既に善意によって登録したものは、引き続き有効とする。

第三章 商標登録の審査及び認可

第三十条 登録出願に係る商標が、この法律の関連規定を満たさないとき、又は他人の同一の商品若しくは類似の商品について既に登録若しくは初歩査定された商標と同一若しくは類似するときは、商標局は出願を拒絶し公告しない。

第三十二条 商標登録出願は、先に存在する他人の権利を侵害してはならない。他人が先に使用している一定の影響のある商標を不正な手段で抜け駆け登録してはならない。

第五章 登録商標の無効宣告

第四十四条 登録された商標が、この法律の第十条、第十一条、第十二条の規定に違反している場合、又は欺瞞的な手段若しくはその他の不正な手段で登録を得た場合は、商標局は当該登録商標の無効宣告を行う。その他の単位又は個人は、商標評審委員会に当該登録商標の無効宣告を請求することができる。

第四十五条 既に登録された商標が、この法律の第十三条第二項及び第三項、第十五条、第十六条第一項、第三十条、第三十一条、第三十二条の規定に違反した場合、商標の登録日から5年以内に、先行権利者又は利害関係者は、商標評審委員会に当該登録商標の無効宣告を請求することができる。**悪意**のある登録であるときは、馳名商標所有者は、5年間の期間制限を受けない。

■韓国

商標法

一部改正2017.03.21 法律第14689号

第1章 総則

第3条(商標登録を受けることができる者)

①国内で商標を使用する者又は使用しようとする者は、自己の商標の登録を受けることができる。ただし、特許庁職員と特許審判院職員は相続又は遺贈の場合を除いては在職中に商標の登録を受けることができない。

第2章 商標登録要件及び商標登録出願

第34条(商標登録を受けることができない商標)

①第33条にもかかわらず次の各号のいずれか一つに該当する商標に対しては、商標登録を受けることができない。

6. 著名な他人の氏名・名称又は商号・肖像・署名・印章・雅号・芸名・筆名又はこれらの略称を含む商標。但し、その他人の承諾を受けた場合には、商標登録を受けることができる。
8. 先出願による他人の登録された地理的表示団体標章と同一・類似した商標として、その指定商品と同一であると認識されている商品に使用する商標
20. 同業・雇用等の契約関係若しくは業務上の取引関係又はその他の関係を通じて他人が使用するか使用を準備中の商標であることを知りながらその商標と同一・類似した商標を同一・類似した商品に登録出願した商標
21. 条約当事国に登録された商標と同一・類似した商標であって、その登録された商標に関する権利を有した者との同業・雇用等の契約関係若しくは業務上取引関係又はその他の関係にあるかあった者がその商標に関する権利を有した者の同意を受けずにその商標の指定商品と同一・類似した商品を指定商品として登録出願した商標

第3章 審査

第54条(商標登録拒絶決定)

審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれか一つに該当する場合には、商標登録拒絶決定をしなければならない。

1. 第2条第1項による商標、団体標章、地理的表示団体標章、証明標章、地理的表示証明標章又は業務標章の定義に合わない場合
2. 条約に違反した場合
3. 第3条、第27条、第33条から第35条まで、第38条第1項、第48条第2項後段、同条第4項又は第6項から第8項までの規定により商標登録をすることができない場合
4. 第3条による団体標章、証明標章及び業務標章の登録を受けることができる者に該当しない場合
5. 地理的表示団体標章登録出願の場合に、その所属団体の加入に関し定款により団体の加入を禁止するか、定款に充足しがたい加入条件を規定する等団体の加入を実質的に許容しない場合
6. 第36条第3項による定款に大統領令で定める団体標章の使用に関する事項の全部又は一部を記さなかったか、同条第4項による定款又は規約に大統領令で定める証明標章の使用に関する事項の全部又は一部を記さなかった場合
7. 証明標章登録出願の場合にその証明標章を使用することができる者に対し正当な事由なしに、定款又は規約で使用を承諾しないか、定款又は規約に充足しがたい使用条件を規定する等、実質的に使用を承諾しない場合

第5章 商標権

第92条(他人のデザイン権等との関係)

①商標権者・専用使用権者又は通常使用権者は、その登録商標を使用する場合に、その使用状態に従いその商標登録出願日前に出願された他人の特許権・実用新案権・デザイン権又はその商標登

録出願日前に発生した他人の著作権と抵触される場合には、指定商品のうち抵触される指定商品に対する商標の使用は特許権者・実用新案権者・デザイン権者又は著作権者の同意を得なければその登録商標を使用することができない。

②商標権者・専用使用権者又は通常使用権者は、その登録商標の使用が「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」第2条第1号ヌ目の規定による不正競争行為に該当する場合には、同じヌ目による他人の同意を受けなければその登録商標を使用することができない。

第7章 審判

第117条(商標登録の無効審判)

①利害関係人又は審査官は、商標登録又は指定商品の追加登録が次の各号のいずれか一つに該当する場合には、無効審判を請求することができる。この場合、登録商標の指定商品が2以上ある場合には、指定商品ごとに請求することができる。

1. 商標登録又は指定商品の追加登録が第3条、第27条、第33条から第35条まで、第48条第2項後段、同条第4項及び第6項から第8項まで、第54条第1項・第2号及び第4号から第7号までの規定に違反した場合
2. 商標登録又は指定商品の追加登録がその商標登録出願により発生した権利を承継しなかった者がしたものである場合
3. 指定商品の追加登録が第87条第1項第3号に違反した場合
4. 商標登録又は指定商品の追加登録が条約に違反した場合
5. 商用登録された後その商標権者が第27条により商標権を享有することができない者になるか、その登録商標が条約に違反した場合
6. 商標登録された後その登録商標が第33条第1項各号のいずれか一つに該当するようになった場合(同条第2項に該当するようになった場合は除く)
7. 第82条により地理的表示団体標章登録がされた後その登録団体標章を構成する地理的表示が原産地国家で保護が中断されるか、使用されなくなった場合

第119条(商標登録の取消審判)

①登録商標が次の各号のいずれか一つに該当する場合には、その商標登録の取消審判を請求することができる。

5. 商標権の移転で類似した登録商標がそれぞれ他の商標権者に属するようになり、そのうち1人が自己の登録商標の指定商品と同一・類似した商品に不正競争を目的に自己の登録商標を使用することにより需要者に商品の品質を誤認させるか、他人の業務と関連した商品と混同をもたらした場合

⑤第1項による取消審判は、誰でも請求することができる。

■英国

商標法

命令書2009/3250 により最終改正

2010年1月1日施行

登録の拒絶理由

第3条 登録の絶対的拒絶理由

(6) 商標は、不誠実で出願された場合は、その範囲において登録されない。

第5条 登録の相対的拒絶理由

(4) 商標は、次の何れかの理由により、その使用が連合王国において妨げられる虞がある場合は、その範囲において登録されない。

- (a) 未登録商標又は業として使用されるその他の標識の保護に関する法規(特に詐称通用に関する法律)による場合、又は (以下省略)

第6条 「先の商標」の定義

(1) 本法において「先の商標」とは、次のものをいう。

- (c) 当該商標の登録出願日に、又は該当する場合はその出願について主張されている優先日に、周知商標としてパリ条約又はWTO 協定に基づく保護を受けている商標商標登録出願第32条 登録出願

登録手続

第37条 出願の審査

- (1) 登録官は、商標登録出願が本法の要件(規則によって課される要件を含む)を満たしているか否かについて審査する。
- (2) この目的上、登録官は、必要と認める範囲で先の商標の調査を行う。
- (3) 登録官は、登録のための要件が満たされていないと認める場合は、出願人にその旨を通知し、かつ、登録官が定める期間内に説明又は出願の補正をする機会を与える。
- (4) 出願人がこれらの要件を満たしていることを登録官に認めさせることができない場合、要件を満たすように出願を補正することができない場合又は定められた期間の末日までに応答することができない場合は、登録官は、出願の受理を拒絶する。
- (5) 登録官は、登録のための要件が満たされているものと認める場合は、出願を受理する。

第38条 公告、異議申立て手続及び意見の提出

- (1) 登録出願が受理された場合は、登録官は、所定の方法で出願を公告する。
- (2) 何人も、出願の公告の日から所定の期間内に、登録官に登録に対する異議申立ての通知をすることができる。
この通知は、所定の方式の書面により行うものとし、異議申立ての理由の陳述を含むものとする。
- (3) 出願が公告された場合は、何人も、商標の登録前はいつでも、商標が登録されるべきか否かについて登録官に対し書面による意見を提出することができる。登録官は、その意見を出願人に通知する。
意見を提出する者は、そのことによって出願に関する手続の当事者になることはない。

放棄、取消及び無効

第47条 登録の無効理由

(1) 商標の登録については、商標が第3条又は同条にいう何れかの規定(登録の絶対的拒絶理由)に反して登録されたことを理由として、無効の宣言をすることができる。

商標が同条(1)(b)、(c)又は(d)に反して登録された場合であっても、商標が使用された結果、登録の後に、商標が登録されている商品又はサービスについて識別性を有するに至ったときは、無効の宣言はされない。

(2) 商標の登録については、次の何れかの理由により、無効の宣言をすることができる。

(a) 第5条(1)、(2)又は(3)に定める条件に該当する先の商標が存在すること、又は

(b) 第5条(4)に定める条件を満たす先の権利が存在すること

ただし、当該先の商標又はその他の先の権利の所有者が登録に対し同意を与えている場合は、この限りでない。

(2A) 商標の登録については、次の何れかの場合を除いて、先の商標が存在するとの理由によって無効の宣言がなされることはない。

(a) 先の商標に関する登録手続が宣言の申請の日に関わる5年の期間内に完了した場合

(b) 先の商標に関する登録手続が当該日前に完了しなかった場合、又は

(c) 使用条件が満たされている場合

(2B) 次の何れかの場合は、使用条件が満たされている。

(a) 先の商標が、宣言の申請日に終わる5年の期間内に、所有者により又はその同意により、当該商標が登録されている商品又はサービスについて、連合王国において真正に使用された場合、

又は

- (b) 先の商標がそのように使用されることはなかったが、不使用についての正当な理由が存在する場合
- (2C) これらの規定の適用上,
 - (a) 商標の使用には、当該商標が登録された形態での商標の識別性を変更しない異なる要素の形態での使用が含まれる。また
 - (b) 連合王国における使用には、輸出目的のみで連合王国において商品又は商品の包装に商標を付すことが含まれる。
- (2D) 共同体商標又は国際商標 (EC) に関し、(2B) 又は(2C)において連合王国というときは、欧州共同体をいうものと解する。
- (2E) 先の商標は、それが登録されている商品又はサービスの一部のみについて使用条件を満たしている場合は、本条の適用上、当該商品又はサービスについてのみ登録されているものとして扱われる。
- (2F) (2A) は、先の商標が第6 条(1)(c)内の商標である場合は適用しない。
- (3) 無効の宣言の申請は、何人もすることができ、次の場合を除き、登録官又は裁判所の何れに対してもすることができる。
 - (a) 当該商標に関する手続が裁判所に係属している場合は、申請は、裁判所に対してしなければならない。
 - (b) その他の場合において登録官に対して申請がなされたときは、登録官は、手続の何れの段階においても当該申請を裁判所に付託することができる。
- (4) 商標の登録が不正によるものである場合は、登録官自身が登録の無効の宣言を裁判所に申請することができる。
- (5) 商標が登録されている商品又はサービスの一部のみについて無効の理由が存在する場合は、商標は、当該商品又はサービスについてのみ無効の宣言がなされる。
- (6) 商標の登録が何れかの範囲において無効の宣言をされた場合は、登録は、その範囲においてなされなかったものとみなされる。
ただし、この無効は、過去に終了した取引に影響を及ぼすものではない。

第 48 条 黙認の効果

- (1) 先の商標又はその他の先の権利の所有者が、連合王国において登録商標が使用されていることを知りながら、その使用を継続して5年間黙認していた場合は、当該先の商標又はその他の権利を根拠とする次の権利は消滅する。
 - (a) 後の商標の登録が無効である旨の宣言を申請する権利、又は
 - (b) 後の商標の使用に係る商品又はサービスについてその使用をすることに對し異議申立てをする権利ただし、後の商標の登録が**悪意**で出願されたものである場合は、この限りでない。

■フランス

知的財産法

2006年3月1日法律第2006-236号による改正

第II章 標章権の取得

第L712条6

登録出願が、他人の権利に関する詐欺的行為として、又は法律上若しくは契約上の義務に違反して行われている場合は、自己が標章の権利を有していると信じる者は、訴訟手続によって所有権を主張することができる。

出願人の行為に**悪意**がある場合を除き、所有権主張訴訟の出訴期限は、登録出願の公告後3年とする。

■ドイツ

商標法

2013年10月19日の法3830により改正

第2部 商標及び取引上の表示の保護の要件、範囲及び制限、移転及びライセンス

第2章 登録による商標保護の要件

第8条 絶対的拒絶理由

(2) 次の商標は登録されないものとする。

1. 商品又はサービスについての識別性を有していない商標
2. 商品若しくはサービスの種類、品質、数量、用途、価格、原産地、生産若しくは提供の時期又はその他の特徴を示すために取引上使用されることがある記号又は表示のみをもって構成された商標
3. 指定する商品又はサービスについて、通用語において又は誠実なかつ確立した商慣習において常用されるようになっている記号又は表示のみをもって構成された商標
4. 特に、商品若しくはサービスの種類、品質又は原産地について、公衆を欺くようなものである商標
5. 公の秩序又は一般に容認された道德原理に反する商標
6. 国の紋章、旗章若しくはその他の記章又は国内の地方、地域団体若しくはその他の共同体的団体の紋章を含む商標
7. 連邦法律官報(BGBI.)における連邦法務省の告示により商標として有効に登録することができない監督用及び証明用の公の記号及び印章を含む商標
8. 連邦法律官報における連邦法務省の告示により商標として有効に登録することができない国際政府間機関の紋章、旗章若しくはその他の標識、印章又は表示を含む商標
9. 公益に関するその他の規定によりその使用を禁止し得ることが明白である商標、又は
10. 不正に出願された商標

第3部 商標に関する事項の手續

第3章 放棄、取消及び無効、抹消手續

第50条 絶対的拒絶理由による無効

(1) 商標の登録は、それが第3条、第7条又は第8条に違反して登録された場合は、無効事由による請求に基づき抹消されるものとする。

第54条 絶対的拒絶理由による特許庁における取消手續

(1) 絶対的拒絶理由を理由とする登録商標の取消請求(第50条)は、特許庁に提出しなければならない。何人も、この請求をすることができる。

(2) 取消請求がなされた場合又は職権により取消手續が取られた場合は、特許庁は、登録商標の所有者にその旨通知する。登録商標の所有者がこの通知の送達から2月以内に取消に対する異議を申し立てない場合は、登録は取り消されるものとする。登録商標の所有者が取消に対して異議を申し立てた場合は、取消手續が進められるものとする。

不正競争防止法

2004年

第三条

競争者、消費者又はその他の市場参加者の不利益のために競争を著しく阻害する不正な競争行為は、違法である。

第四条

以下の者は、第三条の意味において不正行為を行ったといえる。

一〇号 競争者を狙い妨害した者

■オーストラリア

商標法1995年

2016年法律No. 61までの改正を含む

2016年10月27日登録

第4部 登録出願

第1節 通則

第31条 登録官による出願についての審査及び報告

登録官は、規則に従って次の事項に関して審査し、報告しなければならない。

- (a) 出願が本法に従って行われているか否か、及び
- (b) 本法に基づく拒絶理由が存在するか否か

第5部 登録に対する異議申立て

第1節 通則

第55条 決定

- (1) (3)が異議申立手続に適用された場合を除き、登録官は、出願に対する異議申立理由が立証された程度(もしあれば)を考慮した上で、その手続の終了時に、次の事項を決定しなければならない。
 - (a) その商標の登録を拒絶すること、又は
 - (b) その時点で出願において指定されている商品及び／又はサービスに関して、(条件又は制限を付して、又は付さないで)その商標を登録すること
- (2) (1)を制限することなく、出願に対して、第62条(a)に定める理由(出願又は出願内容を裏付けるために提出された書類が、本法に違反して補正されたこと)により異議申立てがなされた場合は、登録官は、出願の受理を取り消して、当該出願を第31条に基づいて再審査することができる。
- (3) 本項は、次に該当する手続に適用される。
 - (a) 手続が中止された、
 - (b) 手続が却下された、又は
 - (c) 出願が、第54A条(出願を防御する答弁書が提出されない場合の出願の失効)の作用により失効した。

第2節 登録に対する異議申立ての理由

第62A条 不正による出願

商標登録に対しては、出願が不正によりなされたという理由で、異議申立てをすることができる。

第9部 不使用による登録簿からの商標の抹消

第92条 登録簿からの商標の抹消を求める申請等

- (4) (1)又は(3)に基づく申請(「不使用の申請」)は、次の理由の一方又は両方を根拠とすることができるが、それ以外の理由を根拠とすることはできない。
 - (a) 商標登録出願人が、登録出願日において、不使用の申請に係わる商品及び／又はサービスに関し、次の行為、すなわち、
 - (i) その商標をオーストラリアにおいて使用すること、
 - (ii) その商標をオーストラリアにおいて使用することを許諾すること、又は
 - (iii) その商標をオーストラリアにおいて法人に使用させるために、その法人に譲渡すること、を行う誠実な意思を有していなかったこと、かつ、登録所有者が、不使用の申請がされた日に終了する1月の期間より前の如何なる時期においても、それらの商品及び／又はサービスに関して、
 - (iv) その商標をオーストラリアにおいて使用していなかったこと、又は
 - (v) その商標をオーストラリアにおいて誠実には使用していなかったこと

■インド

商標法

2010年商標(改正)法により改正

(2010年法律No. 40)

2013年07月08日施行

第2章 商標登録簿及び登録条件

第11条 登録拒絶の相対的理由

- (10) 商標登録出願及びそれに係る異議申立てを審査するに当たり、登録官は、
(ii) 商標権に影響を及ぼす、出願人若しくは異議申立人の何れかに含まれた不誠実を参酌しなければならない。

第3章 登録の手続及び存続期間

第18条 登録出願

- (1) 自己が使用し又は使用しようとする商標の所有者であることを主張し、その商標の登録を受けようとする者は、所定の方法により書面をもって登録官に対して自己の商標の登録を出願しなければならない。
- (2) 異なる類の商品及びサービスの商標登録について、単一出願をすることができ、それに対して納付を要する手数料は、商品又はサービスの各類当たりとする。
- (3) (1)による各出願は、出願人のインドにおける主営業所の所在地又は共同出願のときは、インドに営業所を有するとして願書に筆頭で記載されている出願人のインドにおける主営業所の所在地を管轄する商標登録局の支局に提出しなければならない。
- ただし、出願人又は何れかの共同出願人がインドにおいて営業を行っていないときは、願書は、願書に記載されたインドにおける送達の宛先を管轄する商標登録局の支局に提出しなければならない。
- (4) 本法の規定に従うことを条件として、登録官は、出願を受理せず、又は無条件に若しくは適当と認める補正、変更、条件若しくは制限(ある場合)を付して、これを受理することができる。
- (5) 出願の不受理又は条件付受理の場合は、登録官は、当該不受理又は条件付受理の理由及びその決定に用いた資料を書面に記録しておかななければならない。

第7章 登録簿の更正及び訂正

第57条 登録の取消又は変更の権限及び登録簿の更正の権限

- (2) 登録簿における登録事項の脱落若しくは省略、十分な理由なしにされた記載、誤って存続されている記載、登録簿における記載事項の誤記若しくは不備による被害者は、所定の方法により審判部又は登録官に対して、申請をすることができる。審査審判廷は、適当と認めるところに従い、登録事項を記載し、抹消し又は変更すべき旨を命令することができる。

■ブラジル

産業財産法

2001年2月14日法律第10.196号により改正された1996年5月14日法律第9.279号

第2節 標章として登録を受けることができない標識

第124条

次に掲げるものは、標章としての登録を受けることができない。

- (XXIII) 出願人が事業活動上当然に知っている筈の標章であり、かつ、ブラジル国内又はブラジルが条約を締結しているか若しくは相互主義の待遇を保証している国に本拠又は住所を有する者の所有に係わるものの全部又は一部を模造し又は複製した標識。ただし、この規定は、その標章が、同一、類似又は同種の製品又はサービスを識別するためのものであり、前記他人の標章との間で混同又は関連を生じさせる虞があることを条件とする。

第4節 周知標章

第126条

産業財産権の保護に関するパリ条約第6条の2(1)により、その事業分野において周知である標章は、ブラジルにおいて既に出願又は登録がされているか否かに拘らず、特別の保護を享受する。

- (1) 本条に定めた保護は、サービスマークについても適用する。
- (2) INPIは、周知標章の全部又は一部の複製又は模造である標章の登録申請を職権により拒絶することができる。

第4章 標章に関する権利

第1節 取得

第129条

標章の所有権は、本法の規定による有効な登録をすることによって取得され、団体標章及び証明標章に関しては第147条及び第148条の規定に従った所有者には、国内全域における排他的使用が保証される。

- (1) 優先日又は出願日に、ブラジル国内において少なくとも6月間、同一、類似又は同種の商品又はサービスを識別又は証明するために、同一又は類似の標章を善意で使用していた者は、登録についての優先の権利を有するものとする。

第3節 司法上の無効手続

第173条

司法上の無効手続は、INPI又は正当な利害関係を有する者の何れもが提起することができる。

補項 裁判官は、司法上の無効手続の過程において、相応の手続要件が満たされていることを条件として、標章登録の効力及び標章の使用を停止させる仮処分命令を出すことができる。

■台湾

商標法

2011年6月29日改正

第30条 次に掲げる各号のいずれかに該当する商標は、登録することができない。

11. 他人の著名な商標又は標章と同一又は類似のもので、関連する公衆に混同誤認を生じさせるおそれがあるもの、又は著名な商標又は標章の識別性又は信用を損なうおそれがあるもの。但し、該商標又は標章の所有者の同意を得て登録出願した場合は、この限りでない。
12. 同一又は類似の商品又は役務について、他人が先に使用している商標と同一又は類似のもので、出願人が該他人との間に契約、地縁、業務上の取引又はその他の関係を有することにより、他人の商標の存在を知っており、意図して模倣し、登録を出願した場合。但し、その同意を得て登録出願した場合は、この限りでない。
13. 他人の肖像又は著名な氏名、芸名、ペンネーム、屋号があるもの。但し、その同意を得て登録出願した場合は、その限りでない。
15. 商標が他人の著作権、特許権又はその他の権利を侵害し、判決によりそれが確定したもの。但し、その同意を得て登録出願した場合は、その限りでない。前項第9号及び第11号から第14号までに規定する産地表示、著名及び先に使用していることを認定する際は、出願時を基準とする。

■インドネシア

商標及び地理的表示法第20/2016号
2016年11月25日発効

商標法第21条：

(3) 出願人が**悪意**をもって提出した商標出願は、拒絶される。

■カナダ

商標法
2007年c. 26により2008年12月31日最終改正
2012年10月31日施行

第30条 出願の内容

商標登録出願人は、次のものを含む出願を、登録官に提出しなければならない。

(i) 出願に記載された商品又はサービスに関して、カナダで商標を使用することができることを自己が確信している旨の出願人の陳述

第57条 連邦裁判所の専属管轄権

(1) 連邦裁判所は、登録官又は利害関係人の申請により、その申請日に登録簿に見られる記入事項がその標章の登録所有者と思われる者の現存の権利を正確に表現又は定義していないとの理由により、登録簿の何れかの記入事項を抹消又は修正すべき旨を命令する専属第1審裁判管轄権を有する。

■シンガポール

商標法
2014年法律第4号にて改正
2014年11月13日施行

第5条 登録出願

(2) 出願には、

(e) 次の事項を記載する

(i) 商標が業として出願人により又はその同意を得て商品又はサービスについて使用されていること、又は

(ii) 出願人が、商標がそのように使用されるという善意の意思を有すること

第7条 登録拒絶の絶対的理由

(6) 商標は、その出願が**悪意**でなされた場合又はその範囲においては、登録されない。

第8条 登録拒絶の相対的理由

(5) 商標登録出願が先の商標がシンガポールで周知になる前に提出された場合は、当該商標の出願は、(4)によりその登録を拒絶されないが、当該出願が**悪意**であることを示す場合はその限りではない。

(6) 商標の出願が**悪意**によるものか否かについて判断する場合は、当該出願人が出願時に先の商標の存在を知っている又はそう信じる理由があるか否かを考慮する。

¹ 「インドネシアにおける商標異議申立制度」2017年6月6日（独）工業所有権情報・研修館 新興国等知財情報データベースにおいて、「1. 異議申立の理由」欄に新商標法第21条の和訳が掲載されている。
<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/13782/> [最終アクセス日：2018年2月27日]

第22条 登録の取消

(1) 商標登録は、次の場合に取り消すことができる。

(a) 登録手続の完了日後5年以内に、登録された商品又はサービスに関して、商標が所有者により又はその同意を得てシンガポールにおいて業として真正に使用されておらず、不使用の正当な理由がない場合

■ロシア

連邦民法第4法典第7編

知的活動の成果及び識別手段に対する権利

2014年3月12日改正

第1483条 商標の公式登録の拒絶理由

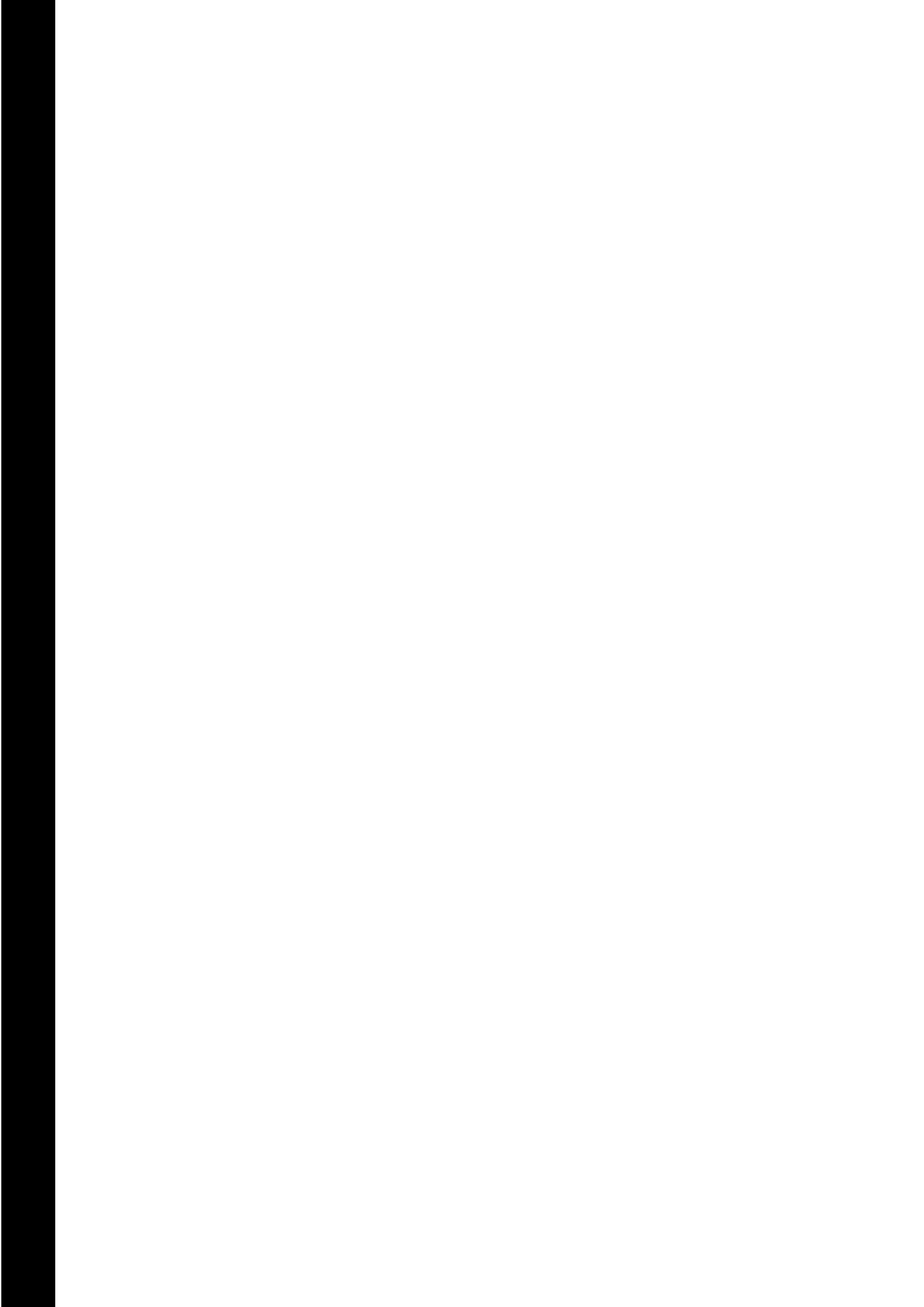
3. 次に掲げることに該当する要素を提示するか又は含む表示は、商標としての国家登録を受けられない。

(1) 商品又はその製造者に関して虚偽であるか又は消費者に誤認を生じさせる虞があること

(2) 公益並びに人間性及び道徳の原則に反すること

資料4

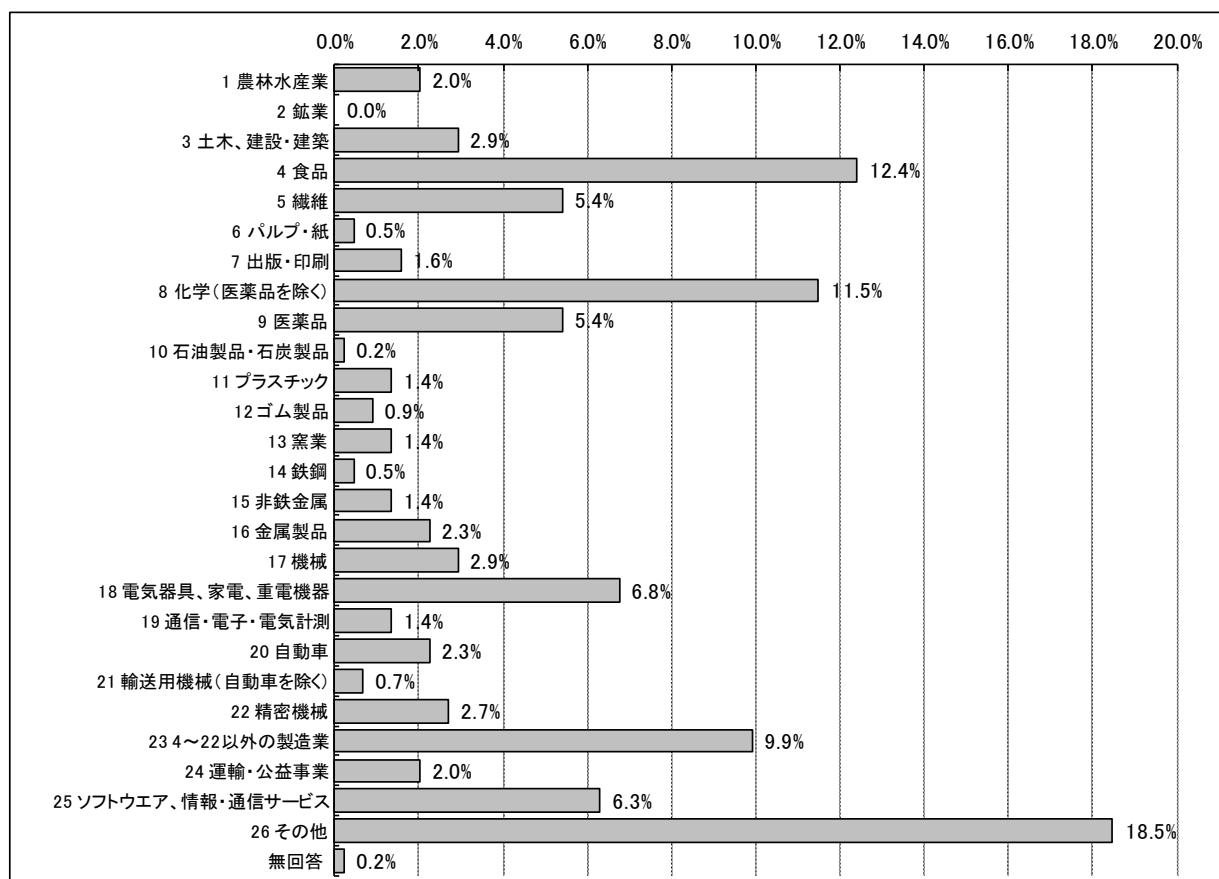
国内質問票調査結果の詳細
(1,063者)



質問A 基本情報に関する質問

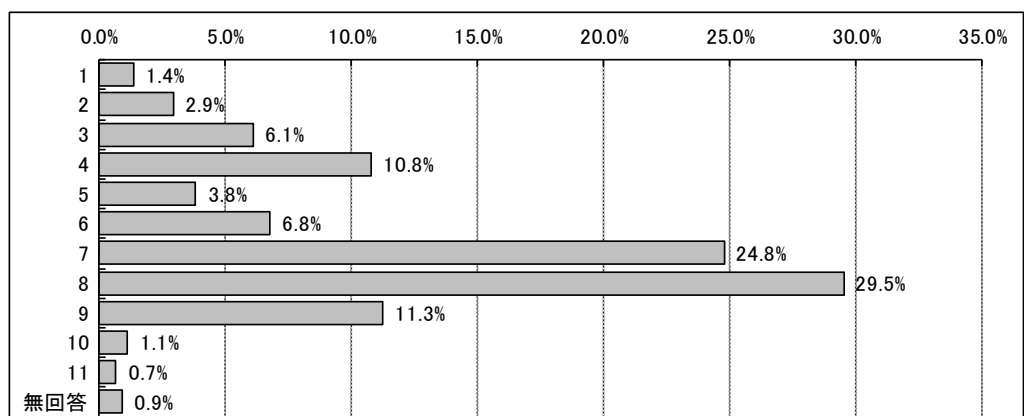
A1 貴社の主たる業種は、次のどの項目に該当しますか。

| | 件数 | 割合 |
|---------------------|-----|--------|
| 1 農林水産業 | 9 | 2.0% |
| 2 鉱業 | 0 | 0.0% |
| 3 土木、建設・建築 | 13 | 2.9% |
| 4 食品 | 55 | 12.4% |
| 5 繊維 | 24 | 5.4% |
| 6 パルプ・紙 | 2 | 0.5% |
| 7 出版・印刷 | 7 | 1.6% |
| 8 化学(医薬品を除く) | 51 | 11.5% |
| 9 医薬品 | 24 | 5.4% |
| 10 石油製品・石炭製品 | 1 | 0.2% |
| 11 プラスチック | 6 | 1.4% |
| 12 ゴム製品 | 4 | 0.9% |
| 13 窯業 | 6 | 1.4% |
| 14 鉄鋼 | 2 | 0.5% |
| 15 非鉄金属 | 6 | 1.4% |
| 16 金属製品 | 10 | 2.3% |
| 17 機械 | 13 | 2.9% |
| 18 電気器具、家電、重電機器 | 30 | 6.8% |
| 19 通信・電子・電気計測 | 6 | 1.4% |
| 20 自動車 | 10 | 2.3% |
| 21 輸送用機械(自動車を除く) | 3 | 0.7% |
| 22 精密機械 | 12 | 2.7% |
| 23 4～22以外の製造業 | 44 | 9.9% |
| 24 運輸・公益事業 | 9 | 2.0% |
| 25 ソフトウェア、情報・通信サービス | 28 | 6.3% |
| 26 その他 | 82 | 18.5% |
| 無回答 | 1 | 0.2% |
| 回答者数 | 444 | 100.0% |



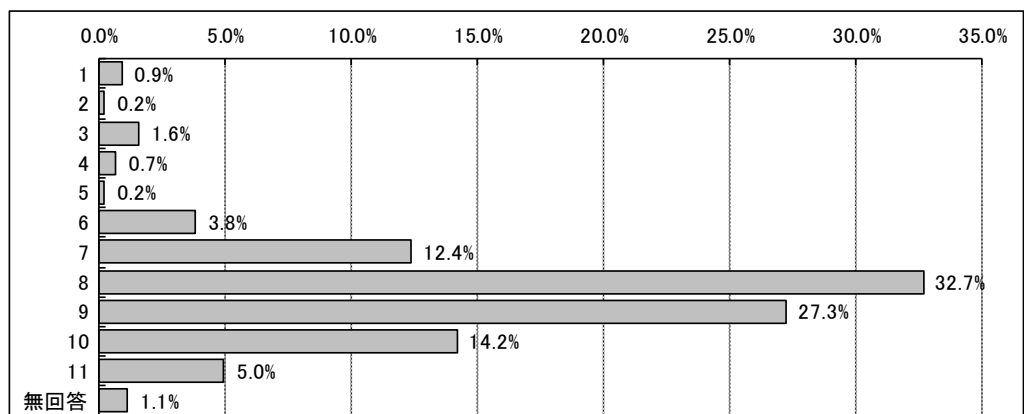
A2 貴社の資本金規模は、次のどの項目に該当しますか。

| | 件数 | 割合 |
|----------------------|-----|------------|
| 1 500万円以下 | 6 | 1.4% |
| 2 500万円超、1,000万円以下 | 13 | 2.9% |
| 3 1,000万円超、5,000万円以下 | 27 | 6.1% |
| 4 5,000万円超、1億円以下 | 48 | 10.8% |
| 5 1億円超、3億円以下 | 17 | 3.8% |
| 6 3億円超、10億円以下 | 30 | 6.8% |
| 7 10億円超、100億円以下 | 110 | 24.8% |
| 8 100億円超、1,000億円以下 | 131 | 29.5% |
| 9 1,000億円超、1兆円以下 | 50 | 11.3% |
| 10 1兆円超 | 5 | 1.1% |
| 11 わからない | 3 | 0.7% |
| 無回答 | 4 | 0.9% |
| 回答者数 | | 444 100.0% |



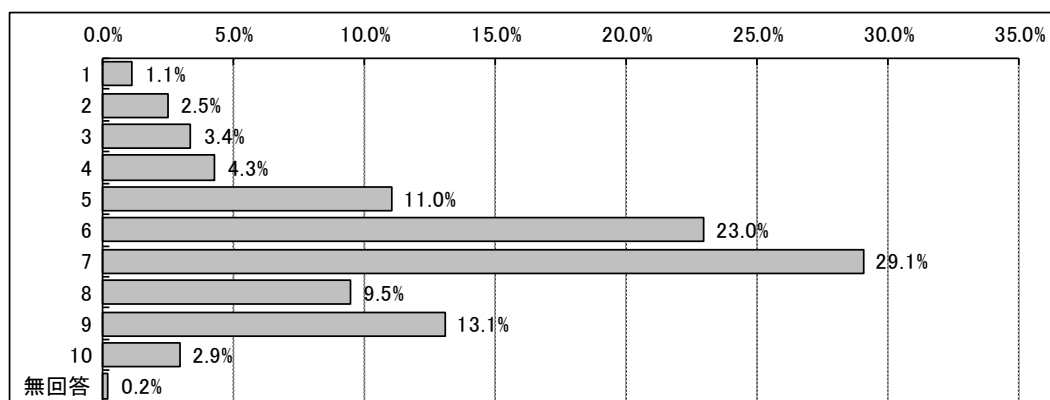
A3 貴社の売上高は、次のどの項目に該当しますか。

| | 件数 | 割合 |
|----------------------|-----|------------|
| 1 500万円以下 | 4 | 0.9% |
| 2 500万円超、1,000万円以下 | 1 | 0.2% |
| 3 1,000万円超、5,000万円以下 | 7 | 1.6% |
| 4 5,000万円超、1億円以下 | 3 | 0.7% |
| 5 1億円超、3億円以下 | 1 | 0.2% |
| 6 3億円超、10億円以下 | 17 | 3.8% |
| 7 10億円超、100億円以下 | 55 | 12.4% |
| 8 100億円超、1,000億円以下 | 145 | 32.7% |
| 9 1,000億円超、1兆円以下 | 121 | 27.3% |
| 10 1兆円超 | 63 | 14.2% |
| 11 わからない | 22 | 5.0% |
| 無回答 | 5 | 1.1% |
| 回答者数 | | 444 100.0% |



A4 貴社の従業員数は、次のうちどの項目に該当しますか。（正確な人数が分からない場合は、概算で結構です）。

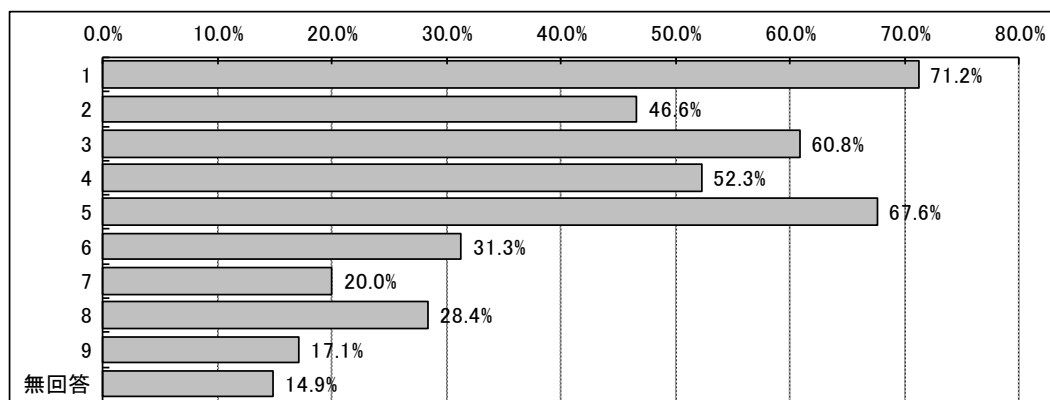
| | 件数 | 割合 |
|-----------------------|-----|------------|
| 1 5人以下 | 5 | 1.1% |
| 2 6人以上、20人以下 | 11 | 2.5% |
| 3 21人以上、50人以下 | 15 | 3.4% |
| 4 51人以上、100人以下 | 19 | 4.3% |
| 5 101人以上、300人以下 | 49 | 11.0% |
| 6 301人以上、1,000人以下 | 102 | 23.0% |
| 7 1,001人以上、5,000人以下 | 129 | 29.1% |
| 8 5001人以上、10,000人以下 | 42 | 9.5% |
| 9 10,001人以上、50,000人以下 | 58 | 13.1% |
| 10 50,001人以上 | 13 | 2.9% |
| 無回答 | 1 | 0.2% |
| 回答者数 | | 444 100.0% |



A5 貴社が海外で事業展開をしている国・地域名をお聞かせください。（複数回答可）

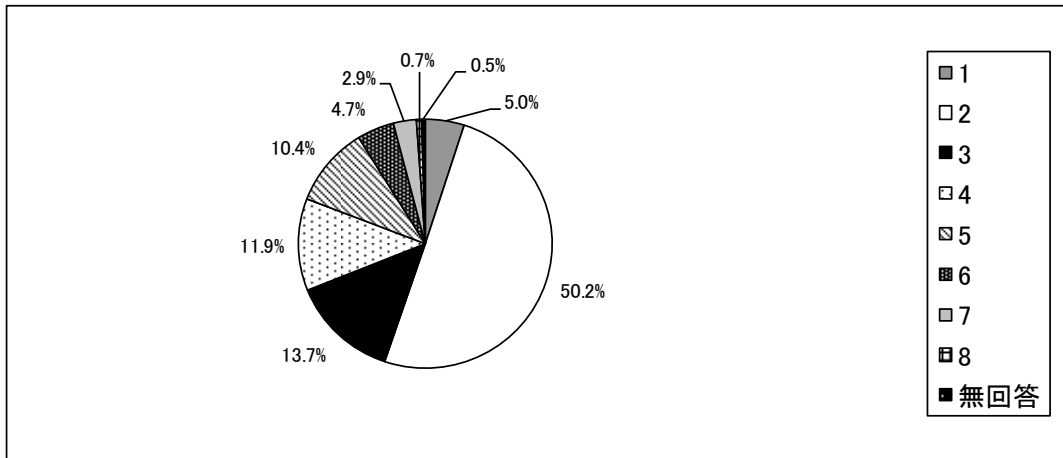
| | 件数 | 割合 |
|---------|-----|-------|
| 1 中国 | 316 | 71.2% |
| 2 韓国 | 207 | 46.6% |
| 3 米国 | 270 | 60.8% |
| 4 欧州 | 232 | 52.3% |
| 5 東南アジア | 300 | 67.6% |
| 6 中南米 | 139 | 31.3% |
| 7 アフリカ | 89 | 20.0% |
| 8 中近東 | 126 | 28.4% |
| 9 その他 | 76 | 17.1% |
| 無回答 | 66 | 14.9% |

回答者数(上記回答数の合計値ではない) 444



A6 貴社の知的財産担当部署における人員数をお聞かせください。（正確な人数が分からない場合は、概算で結構です）。

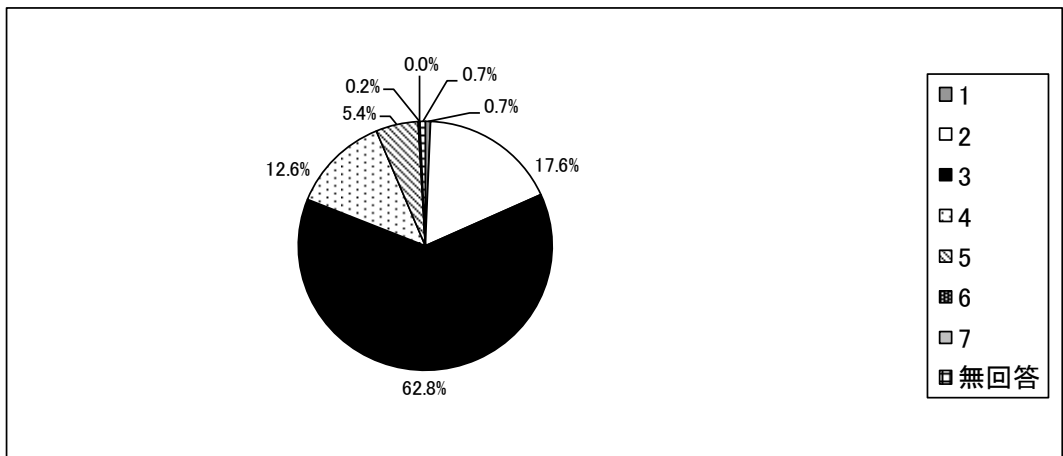
| | 件数 | 割合 |
|------------------|-----|--------|
| 1 0人(知的財産担当はいない) | 22 | 5.0% |
| 2 1人以上、5人以下 | 223 | 50.2% |
| 3 6人以上、10人以下 | 61 | 13.7% |
| 4 11人以上、20人以下 | 53 | 11.9% |
| 5 21人以上、50人以下 | 46 | 10.4% |
| 6 51人以上、100人以下 | 21 | 4.7% |
| 7 101人以上、300人以下 | 13 | 2.9% |
| 8 301人以上 | 3 | 0.7% |
| 無回答 | 2 | 0.5% |
| 回答者数 | 444 | 100.0% |



質問B 商標出願に関する質問

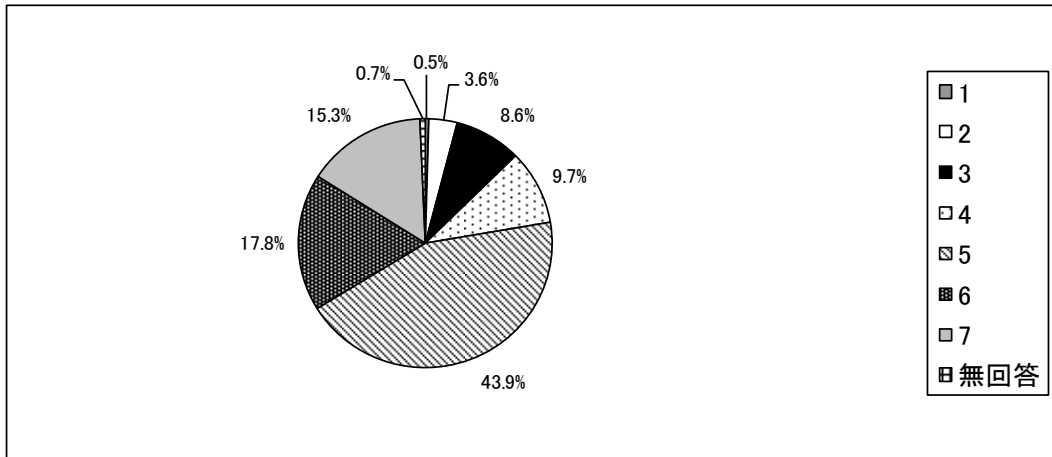
B1 貴社の商標の国内出願件数(2016年度)をお聞かせください。（正確な件数が分からない場合は、概算で結構です）。

| | 件数 | 割合 |
|-------------------|-----|--------|
| 1 0件 | 3 | 0.7% |
| 2 1件以上、10件以下 | 78 | 17.6% |
| 3 11件以上、50件以下 | 279 | 62.8% |
| 4 51件以上、100件以下 | 56 | 12.6% |
| 5 101件以上、500件以下 | 24 | 5.4% |
| 6 501件以上、1,000件以下 | 1 | 0.2% |
| 7 1,001件以上 | 0 | 0.0% |
| 無回答 | 3 | 0.7% |
| 回答者数 | 444 | 100.0% |



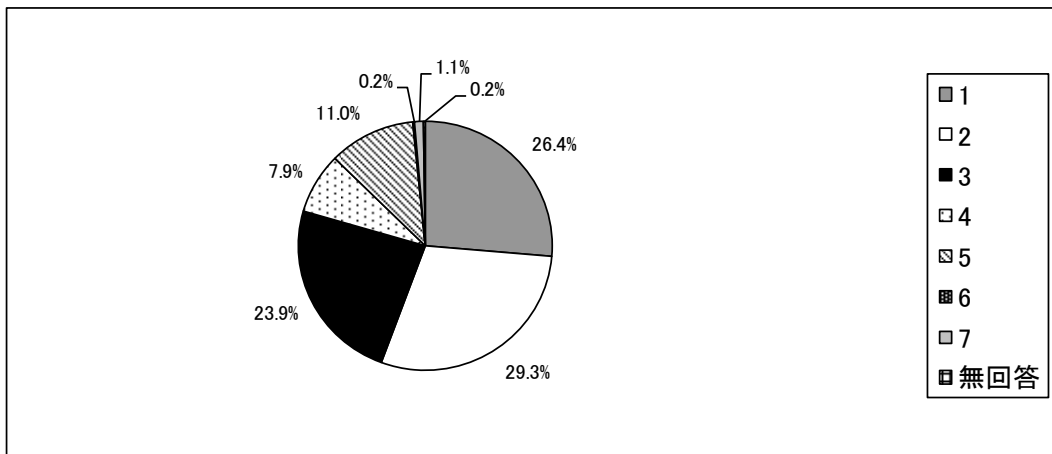
B2 貴社の商標の国内保有件数(2016年度末時点)をお聞かせください。
(正確な件数が分からない場合は、概算で結構です)。

| | 件数 | 割合 |
|-------------------|-----|------------|
| 1 0件 | 2 | 0.5% |
| 2 1件以上、10件以下 | 16 | 3.6% |
| 3 11件以上、50件以下 | 38 | 8.6% |
| 4 51件以上、100件以下 | 43 | 9.7% |
| 5 101件以上、500件以下 | 195 | 43.9% |
| 6 501件以上、1,000件以下 | 79 | 17.8% |
| 7 1,001件以上 | 68 | 15.3% |
| 無回答 | 3 | 0.7% |
| 回答者数 | | 444 100.0% |



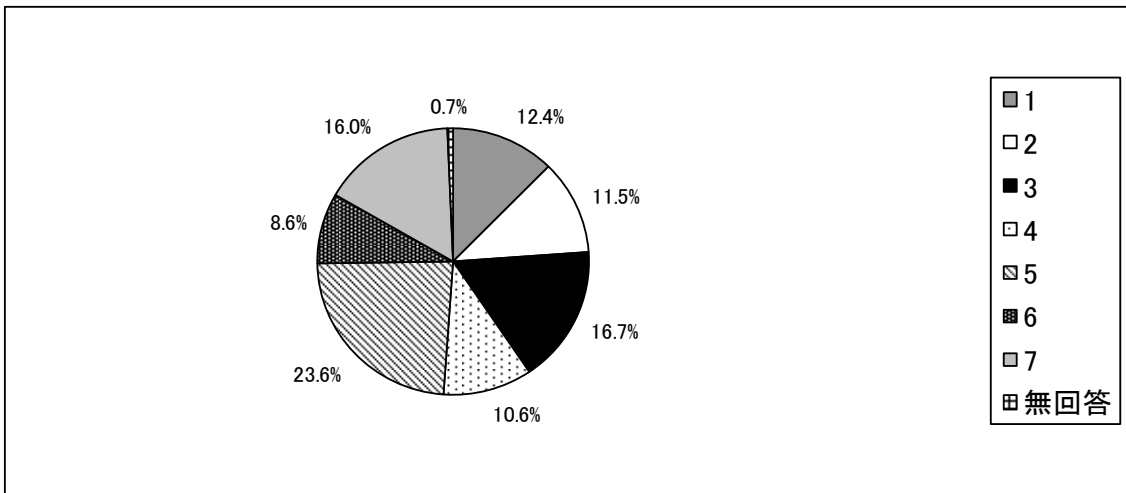
B3 貴社の商標の海外出願件数(2016年度)をお聞かせください。海外出願件数は、延べ国出願件数としてください。(延べ国出願件数は1つの商標を6か国に出願した場合は6件となります。正確な件数が分からない場合は、概算で結構です。)

| | 件数 | 割合 |
|--------------------|-----|------------|
| 1 0件(海外商標を出願しなかった) | 117 | 26.4% |
| 2 1件以上、10件以下 | 130 | 29.3% |
| 3 11件以上、50件以下 | 106 | 23.9% |
| 4 51件以上、100件以下 | 35 | 7.9% |
| 5 101件以上、500件以下 | 49 | 11.0% |
| 6 501件以上、1,000件以下 | 1 | 0.2% |
| 7 1,001件以上 | 5 | 1.1% |
| 無回答 | 1 | 0.2% |
| 回答者数 | | 444 100.0% |



B4 貴社の商標の海外保有件数(2016年度末時点)をお聞かせください。
(正確な件数が分からない場合は、概算で結構です)。

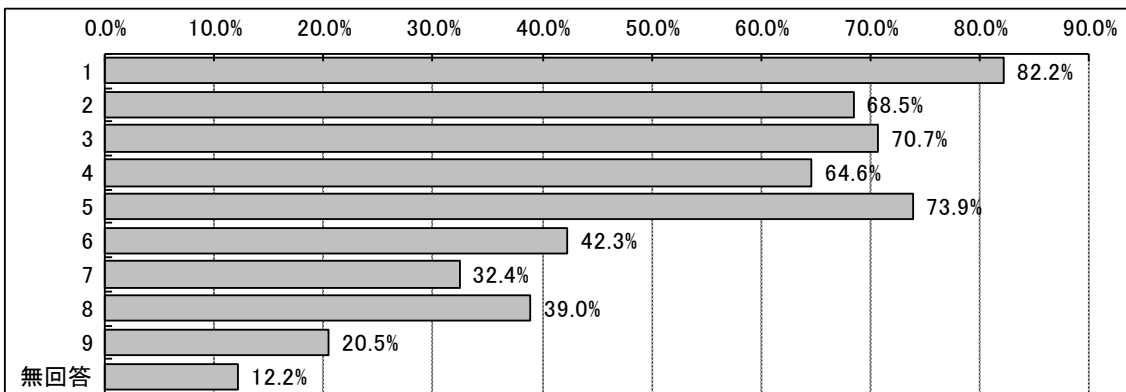
| | 件数 | 割合 |
|--------------------|-----|------------|
| 1 0件(海外商標は保有していない) | 55 | 12.4% |
| 2 1件以上、10件以下 | 51 | 11.5% |
| 3 11件以上、50件以下 | 74 | 16.7% |
| 4 51件以上、100件以下 | 47 | 10.6% |
| 5 101件以上、500件以下 | 105 | 23.6% |
| 6 501件以上、1,000件以下 | 38 | 8.6% |
| 7 1,001件以上 | 71 | 16.0% |
| 無回答 | 3 | 0.7% |
| 回答者数 | | 444 100.0% |



B5 貴社が海外商標出願をしている国・地域名をお聞かせください。(複数回答可)。

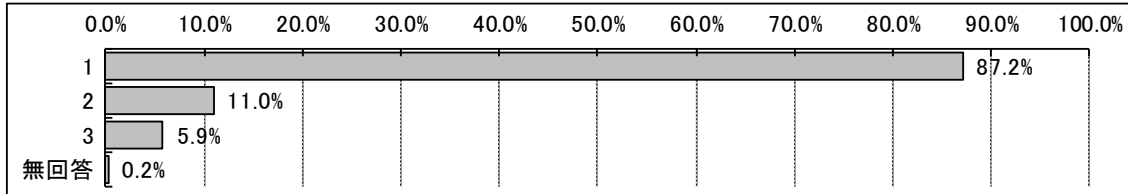
| | 件数 | 割合 |
|---------|-----|-------|
| 1 中国 | 365 | 82.2% |
| 2 韓国 | 304 | 68.5% |
| 3 米国 | 314 | 70.7% |
| 4 欧州 | 287 | 64.6% |
| 5 東南アジア | 328 | 73.9% |
| 6 中南米 | 188 | 42.3% |
| 7 アフリカ | 144 | 32.4% |
| 8 中近東 | 173 | 39.0% |
| 9 その他 | 91 | 20.5% |
| 無回答 | 54 | 12.2% |

回答者数(上記回答数の合計値ではない) 444



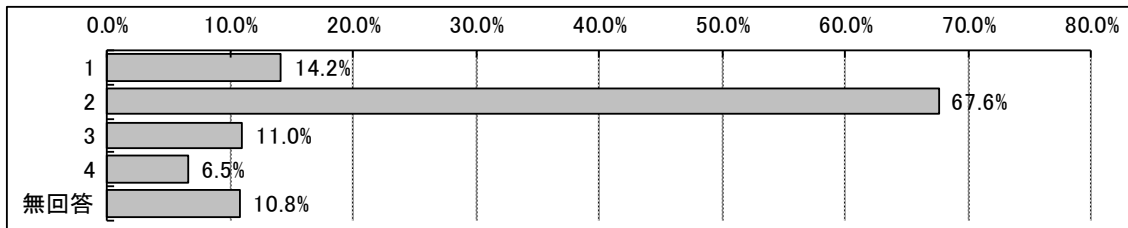
B6 日本の商標出願をどのタイミングで行っていますか。

| | 件数 | 割合 |
|---------------------------|-----|------------|
| 1 日本で商品販売・役務提供することが計画された時 | 387 | 87.2% |
| 2 日本で商品販売・役務提供することが開始された後 | 49 | 11.0% |
| 3 その他 | 26 | 5.9% |
| 無回答 | 1 | 0.2% |
| 回答者数 | | 444 100.0% |



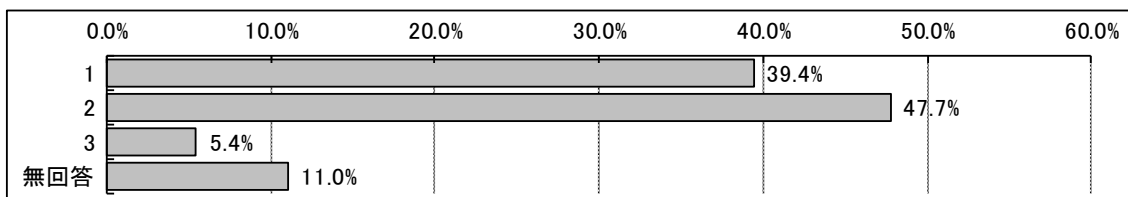
B7 外国への商標出願をどのタイミングで行っていますか。

| | 件数 | 割合 |
|--------------------------------|-----|------------|
| 1 基礎となる日本の商標出願と同時又は登録後すぐに | 63 | 14.2% |
| 2 対象国・地域での商品販売・役務提供することが計画された時 | 300 | 67.6% |
| 3 対象国・地域での商品販売・役務提供することが開始された後 | 49 | 11.0% |
| 4 その他 | 29 | 6.5% |
| 無回答 | 48 | 10.8% |
| 回答者数 | | 444 100.0% |



B8 外国への商標出願の際に、商標に現地語表記を用いるなど国ごとの対応を変えていますか。

| | 件数 | 割合 |
|-------------------------------------|-----|------------|
| 1 国ごとに対応を変えている。 | 175 | 39.4% |
| 2 国ごとに対応は変えず、基礎となる商標出願と同じ商標を出願している。 | 212 | 47.7% |
| 3 国ごとに対応を変えているか分からない。 | 24 | 5.4% |
| 無回答 | 49 | 11.0% |
| 回答者数 | | 444 100.0% |

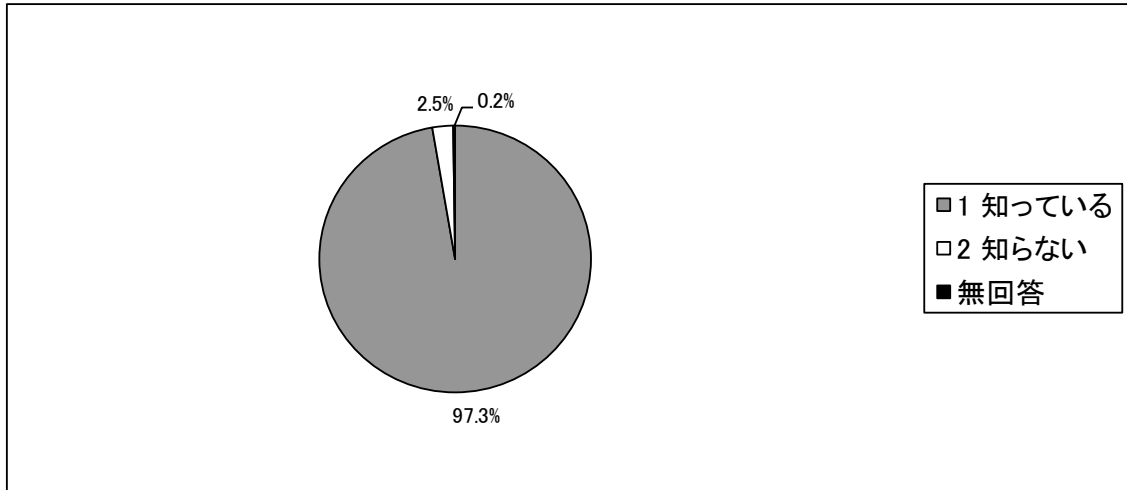


質問C 悪意の商標出願に関する対応策についての質問

C1 悪意の商標出願を知っていますか。

| | 件数 | 割合 |
|-------------------------------|-----|--------|
| 1 知っている、又は聞いたことはあるが、詳しくは知らない。 | 432 | 97.3% |
| 2 知らない。 | 11 | 2.5% |
| 無回答 | 1 | 0.2% |
| 回答者数 | 444 | 100.0% |

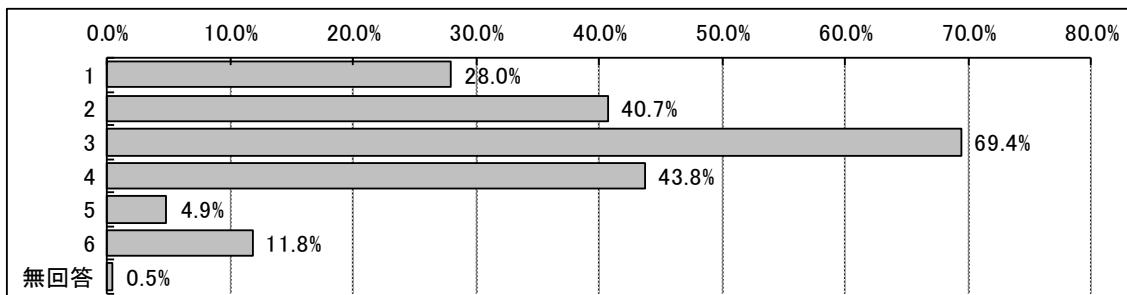
※C1で、「1.」を選択された場合はC2へ、「2.」を選択された場合は質問Dへお進みください。



C2 悪意の商標出願についてどこで情報を得ましたか。（複数回答可）

| | 件数 | 割合 |
|----------------------|-----|-------|
| 1 日本国特許庁のセミナー | 121 | 28.0% |
| 2 日本国特許庁または商標五庁のHP | 176 | 40.7% |
| 3 新聞・TV・ウェブサイト等の報道 | 300 | 69.4% |
| 4 企業間の情報交換、所属団体からの情報 | 189 | 43.8% |
| 5 覚えていない。 | 21 | 4.9% |
| 6 その他 | 51 | 11.8% |
| 無回答 | 2 | 0.5% |

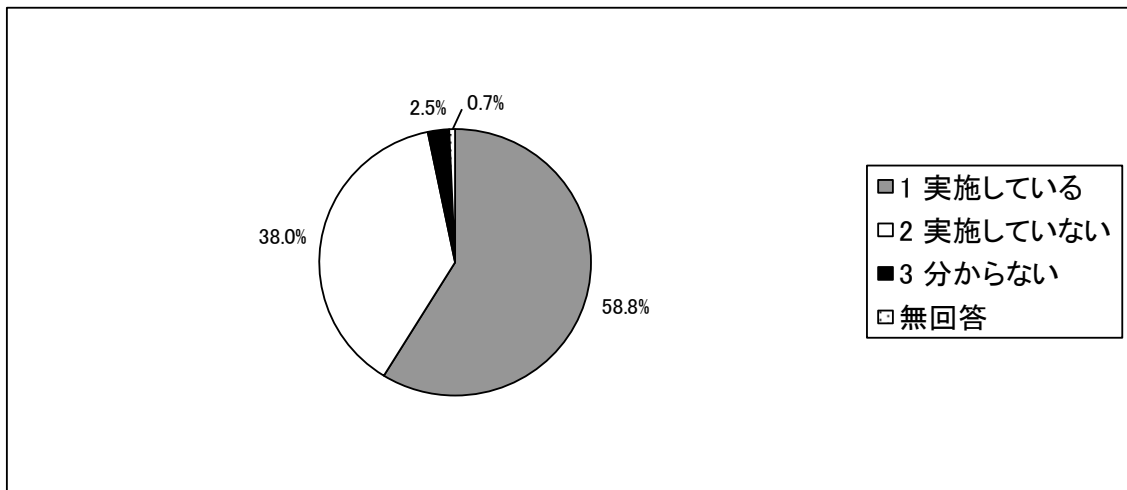
回答者数(上記回答数の合計値ではない) 432



C3 貴社では、国内の悪意の商標出願に関して対応策(例えば、他者に商標権を取得されないための防衛出願や他者の出願のウォッチング)を実施していますか。

| | 件数 | 割合 |
|------------|-----|------------|
| 1 実施している。 | 254 | 58.8% |
| 2 実施していない。 | 164 | 38.0% |
| 3 分からない。 | 11 | 2.5% |
| 無回答 | 3 | 0.7% |
| 回答者数 | | 432 100.0% |

※C3で、「1.」を選択された場合はC5へ、「2.」を選択された場合はC4へ、「3.」を選択された場合は質問Dへお進みください。



C4 国内の悪意の商標出願に関する対応策を実施していない理由につき、お聞かせください。(複数回答可)

| | 件数 | 割合 |
|-------------------------------------|----|-------|
| 1 効果が分からないから。 | 62 | 37.8% |
| 2 費用面等の負担が大きいため。 | 69 | 42.1% |
| 3 悪意の商標の対象とはならないと考えているから。 | 57 | 34.8% |
| 4 特許庁の審査によりそのような出願が拒絶されることが期待できるから。 | 46 | 28.0% |
| 5 その他 | 19 | 11.6% |
| 無回答 | 1 | 0.6% |

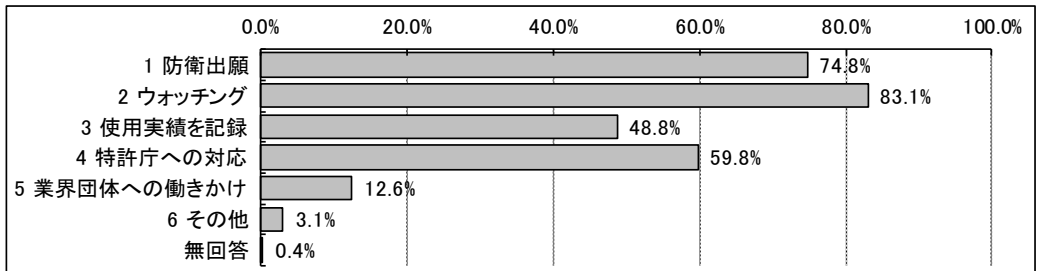
回答者数(上記回答数の合計値ではない) 164

※C6へお進みください。



C5 貴社が悪意の商標出願に関する対応策として実施している事項とその負担の大きさについてお聞かせください。（複数回答可）

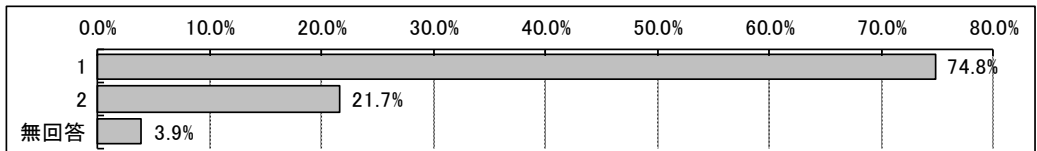
| | 件数 | 割合 |
|---------------------------------|-----|-------|
| 1 他社に商標権を取得されないための防衛出願 | 190 | 74.8% |
| 2 他社の商標出願のウォッチング | 211 | 83.1% |
| 3 自社の商標が周知であることや使用実績があることを記録に残す | 124 | 48.8% |
| 4 特許庁に対する情報提供、異議申立て、無効、取消の請求等 | 152 | 59.8% |
| 5 業界団体への働きかけ | 32 | 12.6% |
| 6 その他 | 8 | 3.1% |
| 無回答 | 1 | 0.4% |
| 回答者数(上記回答数の合計値ではない) | | 254 |



01 他社に商標権を取得されないための防衛出願

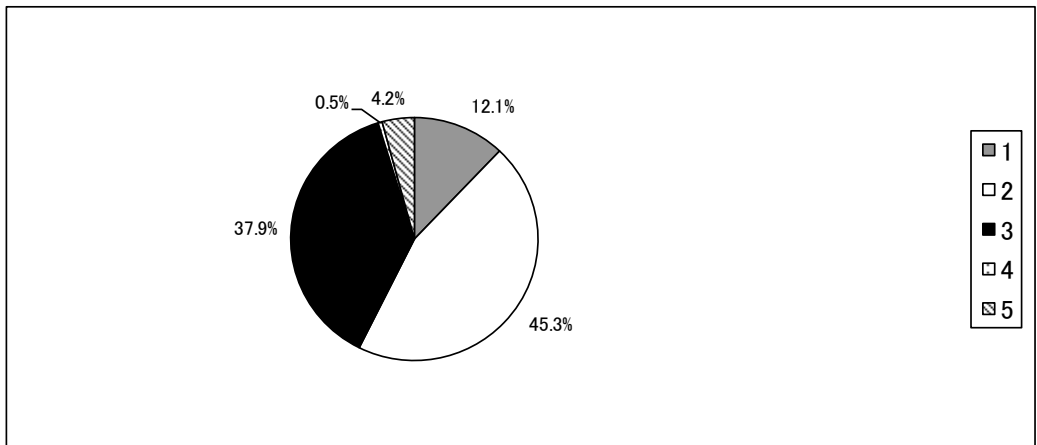
・対応策として実施しているか

| | 件数 | 割合 |
|-----------------|-----|-------|
| 1 対応策として実施している | 190 | 74.8% |
| 2 対応策として実施していない | 55 | 21.7% |
| 無回答 | 10 | 3.9% |
| 回答者数 | | 254 |



・実施している場合の負担の大きさ

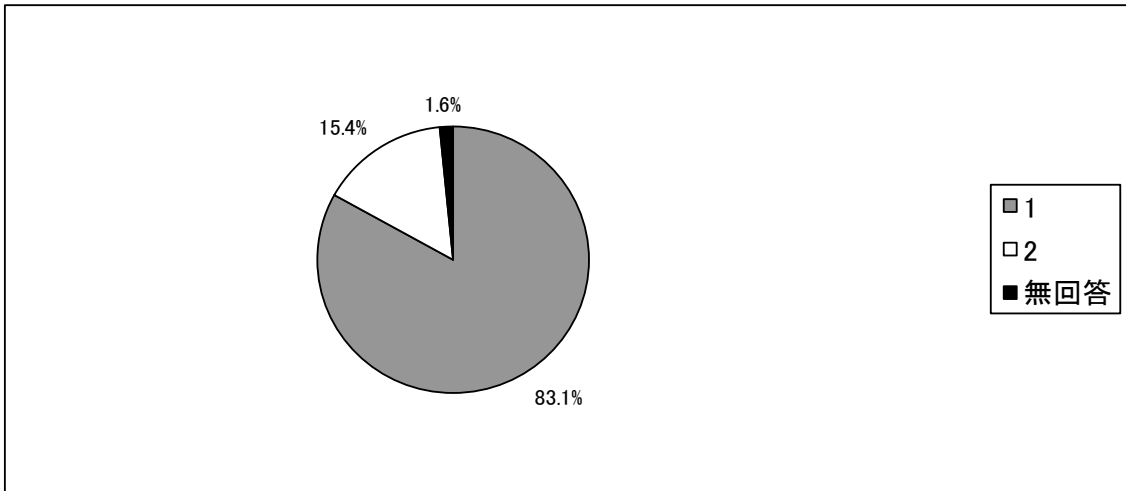
| | 件数 | 割合 |
|-----------------------------|----|-------|
| 1 対応策として実施している 非常に負担が大きい | 23 | 12.1% |
| 2 対応策として実施している 負担が大きい | 86 | 45.3% |
| 3 対応策として実施している あまり負担ではない | 72 | 37.9% |
| 4 対応策として実施している まったく負担ではない | 1 | 0.5% |
| 5 対応策として実施している 負担については分からない | 8 | 4.2% |
| 回答者数 | | 190 |



02 他社の商標出願のウォッチング

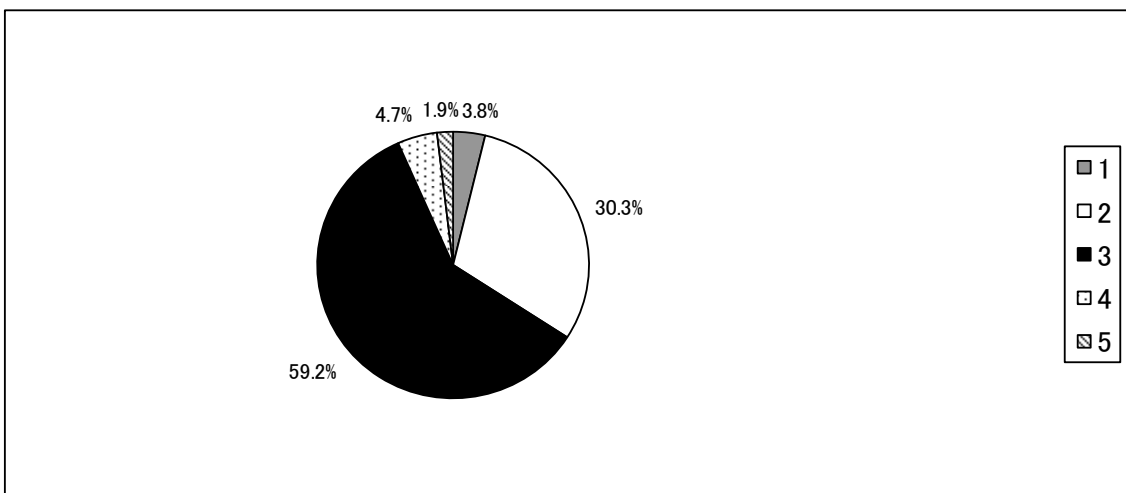
・対応策として実施しているか

| | 件数 | 割合 |
|-----------------|-----|--------|
| 1 対応策として実施している | 211 | 83.1% |
| 2 対応策として実施していない | 39 | 15.4% |
| 無回答 | 4 | 1.6% |
| 回答者数 | 254 | 100.0% |



・実施している場合の負担の大きさ

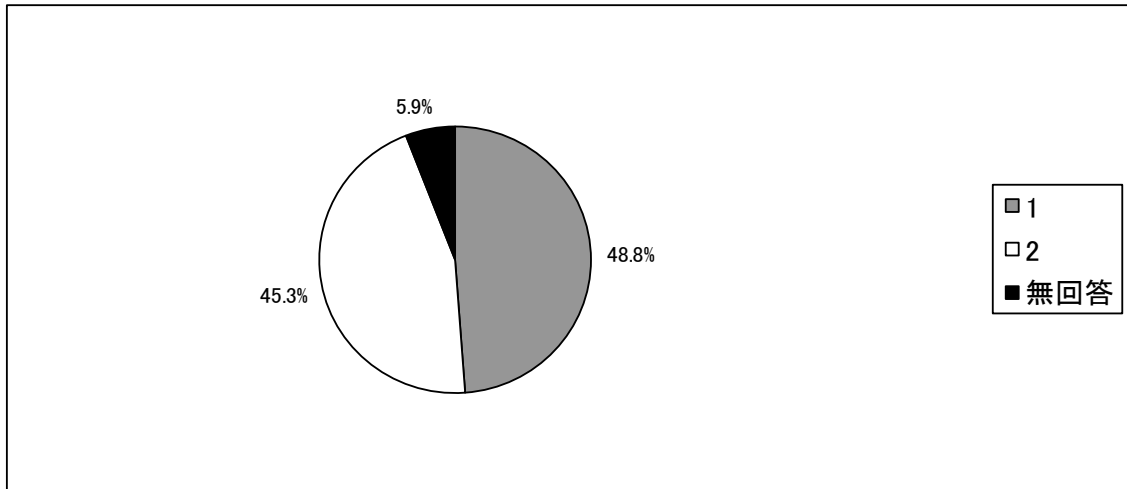
| | 件数 | 割合 |
|-----------------------------|-----|--------|
| 1 対応策として実施している 非常に負担が大きい | 8 | 3.8% |
| 2 対応策として実施している 負担が大きい | 64 | 30.3% |
| 3 対応策として実施している あまり負担ではない | 125 | 59.2% |
| 4 対応策として実施している まったく負担ではない | 10 | 4.7% |
| 5 対応策として実施している 負担については分からない | 4 | 1.9% |
| 回答者数 | 211 | 100.0% |



03 自社の商標が周知であることや使用実績があることを記録に残す

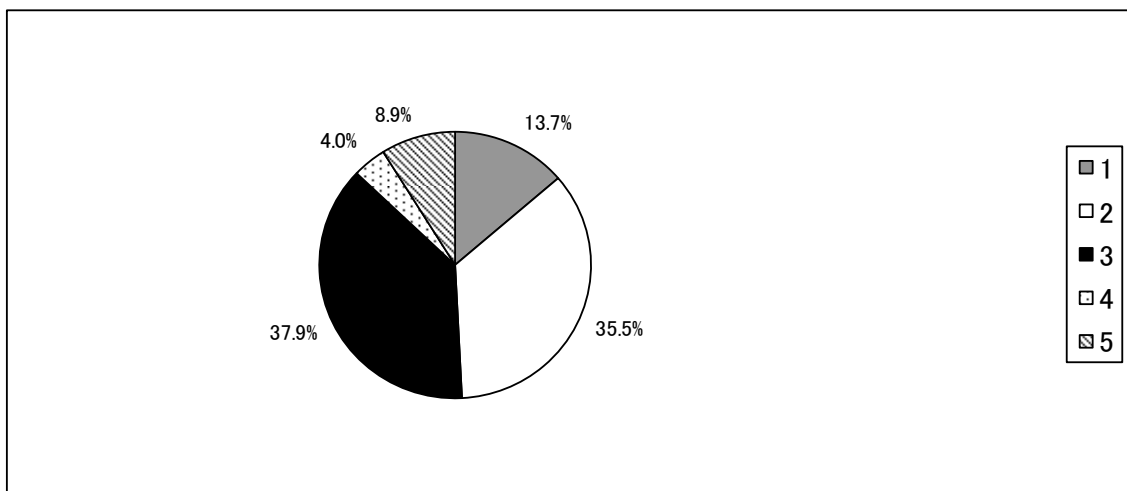
・対応策として実施しているか

| | 件数 | 割合 |
|-----------------|-----|------------|
| 1 対応策として実施している | 124 | 48.8% |
| 2 対応策として実施していない | 115 | 45.3% |
| 無回答 | 15 | 5.9% |
| 回答者数 | | 254 100.0% |



・実施している場合の負担の大きさ

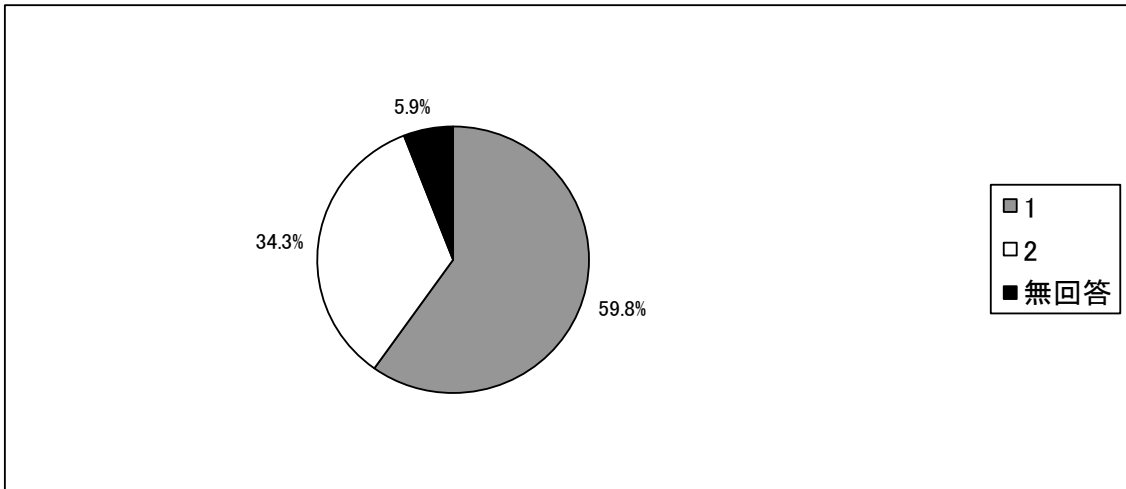
| | 件数 | 割合 |
|-----------------------------|----|------------|
| 1 対応策として実施している 非常に負担が大きい | 17 | 13.7% |
| 2 対応策として実施している 負担が大きい | 44 | 35.5% |
| 3 対応策として実施している あまり負担ではない | 47 | 37.9% |
| 4 対応策として実施している まったく負担ではない | 5 | 4.0% |
| 5 対応策として実施している 負担については分からない | 11 | 8.9% |
| 回答者数 | | 124 100.0% |



04 特許庁に対する情報提供、異議申立て、無効、取消の請求等

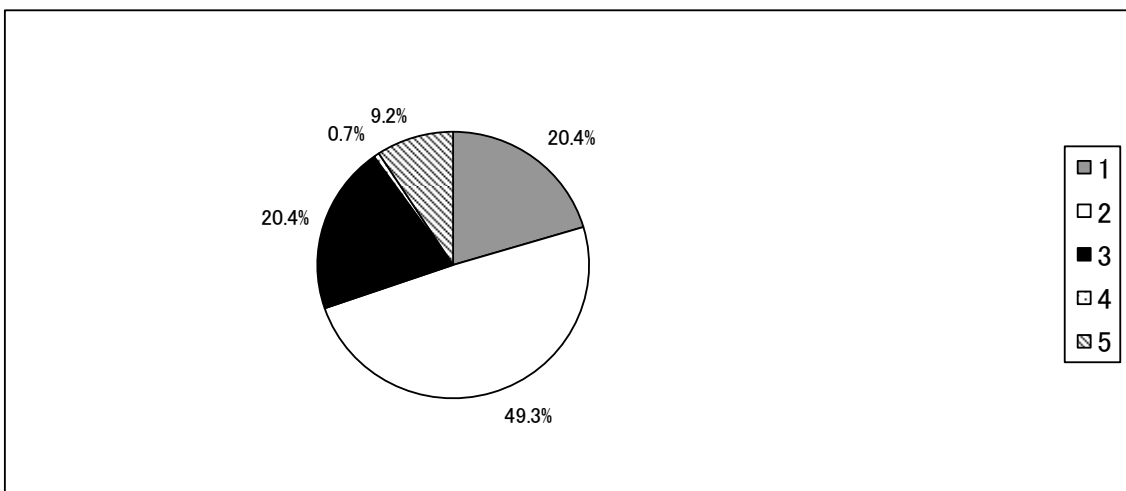
・対応策として実施しているか

| | 件数 | 割合 |
|-----------------|-----|------------|
| 1 対応策として実施している | 152 | 59.8% |
| 2 対応策として実施していない | 87 | 34.3% |
| 無回答 | 15 | 5.9% |
| 回答者数 | | 254 100.0% |



・実施している場合の負担の大きさ

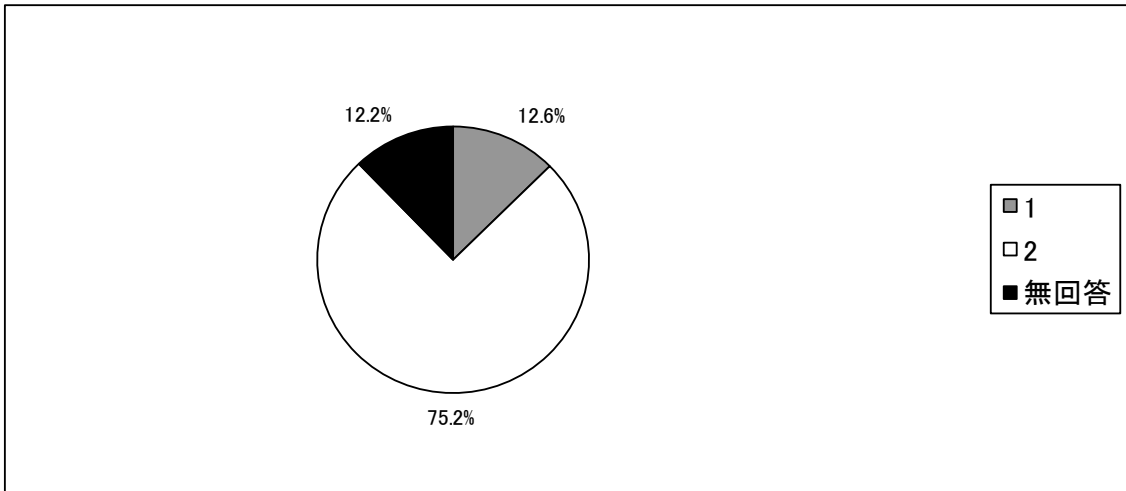
| | 件数 | 割合 |
|-----------------------------|----|------------|
| 1 対応策として実施している 非常に負担が大きい | 31 | 20.4% |
| 2 対応策として実施している 負担が大きい | 75 | 49.3% |
| 3 対応策として実施している あまり負担ではない | 31 | 20.4% |
| 4 対応策として実施している まったく負担ではない | 1 | 0.7% |
| 5 対応策として実施している 負担については分からない | 14 | 9.2% |
| 回答者数 | | 152 100.0% |



05 業界団体への働きかけ

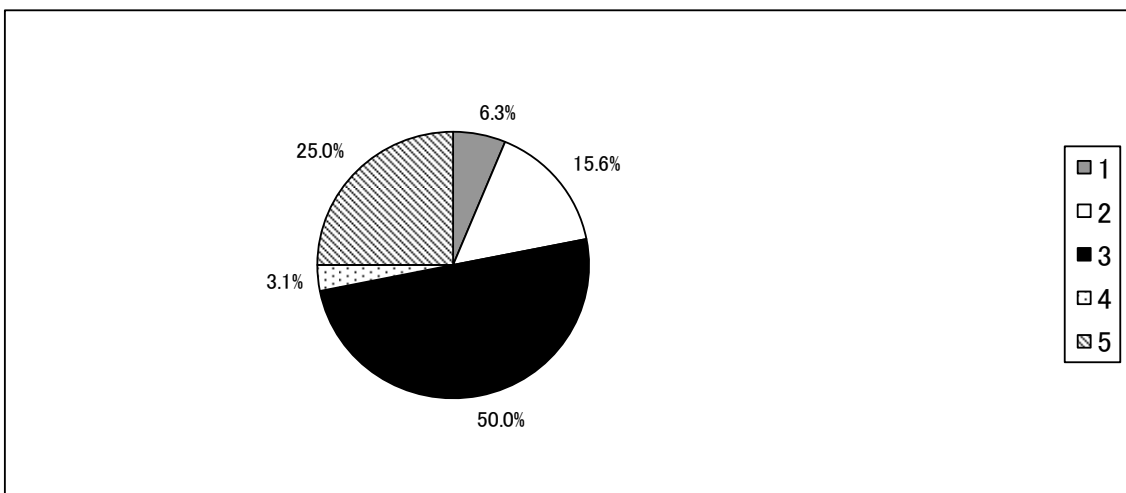
・対応策として実施しているか

| | 件数 | 割合 |
|-----------------|-----|------------|
| 1 対応策として実施している | 32 | 12.6% |
| 2 対応策として実施していない | 191 | 75.2% |
| 無回答 | 31 | 12.2% |
| 回答者数 | | 254 100.0% |



・実施している場合の負担の大きさ

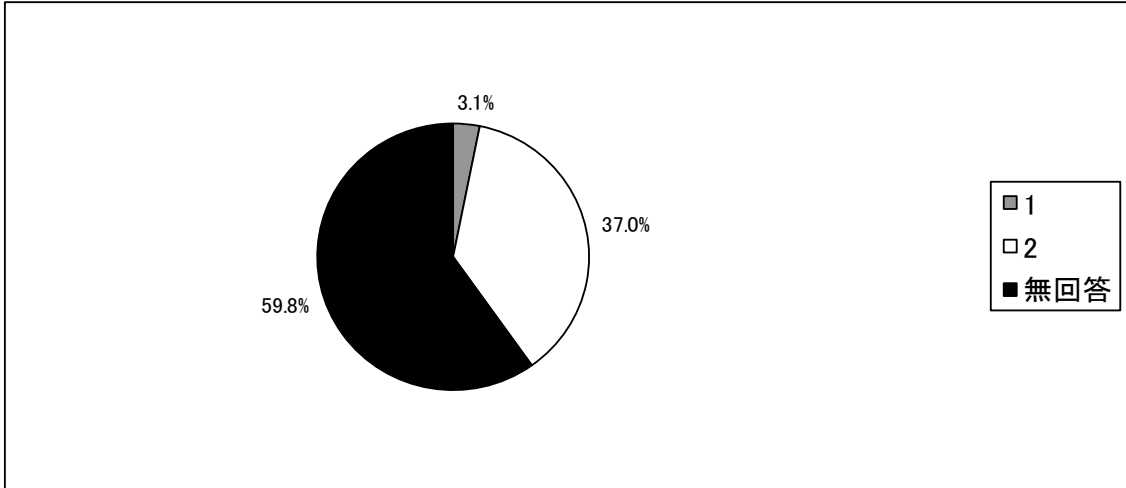
| | 件数 | 割合 |
|-----------------------------|----|-----------|
| 1 対応策として実施している 非常に負担が大きい | 2 | 6.3% |
| 2 対応策として実施している 負担が大きい | 5 | 15.6% |
| 3 対応策として実施している あまり負担ではない | 16 | 50.0% |
| 4 対応策として実施している まったく負担ではない | 1 | 3.1% |
| 5 対応策として実施している 負担については分からない | 8 | 25.0% |
| 回答者数 | | 32 100.0% |



06 その他

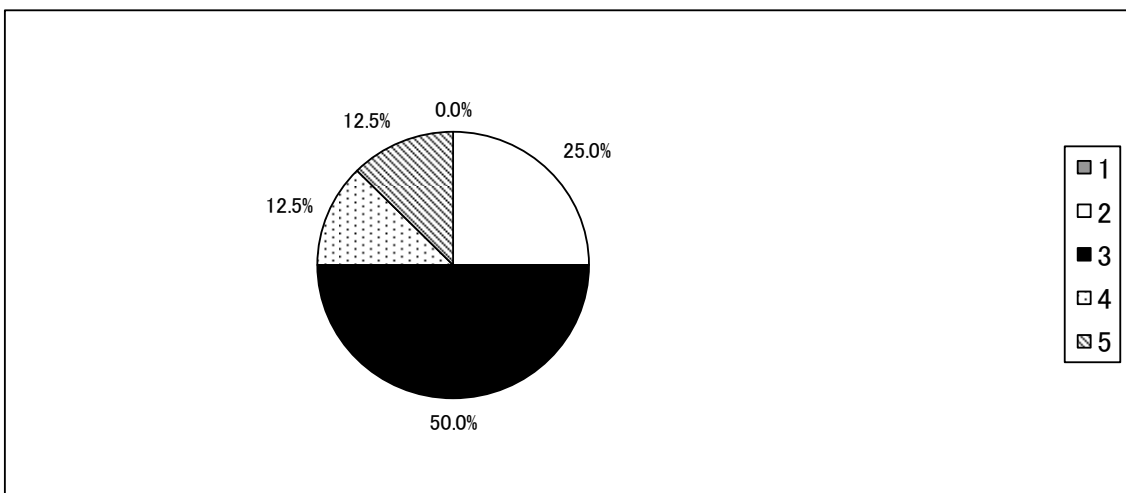
・対応策として実施しているか

| | 件数 | 割合 |
|-----------------|-----|------------|
| 1 対応策として実施している | 8 | 3.1% |
| 2 対応策として実施していない | 94 | 37.0% |
| 無回答 | 152 | 59.8% |
| 回答者数 | | 254 100.0% |



・実施している場合の負担の大きさ

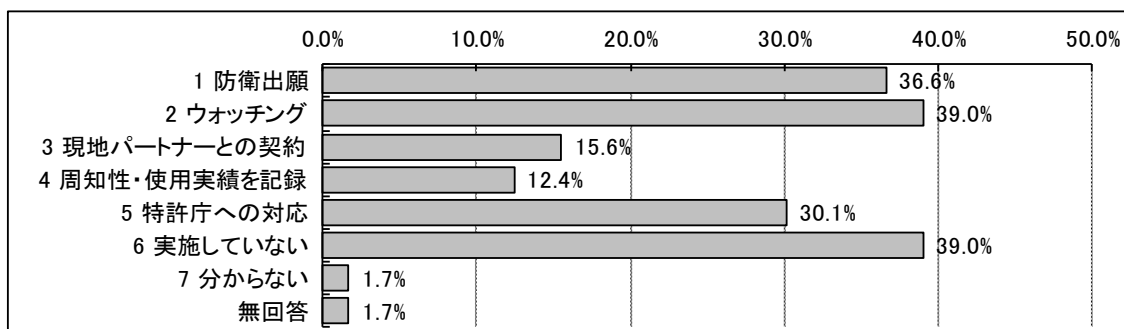
| | 件数 | 割合 |
|-----------------------------|----|----------|
| 1 対応策として実施している 非常に負担が大きい | 0 | 0.0% |
| 2 対応策として実施している 負担が大きい | 2 | 25.0% |
| 3 対応策として実施している あまり負担ではない | 4 | 50.0% |
| 4 対応策として実施している まったく負担ではない | 1 | 12.5% |
| 5 対応策として実施している 負担については分からない | 1 | 12.5% |
| 回答者数 | | 8 100.0% |



C6 貴社では、海外の悪意の商標出願に関して以下のような対応策を実施していますか。（複数回答可）

| | 件数 | 割合 |
|------------------------------------|-----|-------|
| 1 他社に商標権を取得されないための防衛出願 | 153 | 36.6% |
| 2 他社の商標出願のウォッチング | 163 | 39.0% |
| 3 現地パートナー（現地代理店等）と契約による出願の取り決めをする。 | 65 | 15.6% |
| 4 自社の商標が周知であることや使用実績があることを記録に残す。 | 52 | 12.4% |
| 5 特許庁に対する情報提供、異議申立て、無効、取消の請求等 | 126 | 30.1% |
| 6 実施していない。 | 163 | 39.0% |
| 7 分からない。 | 7 | 1.7% |
| 無回答 | 7 | 1.7% |
| 回答者数(上記回答数の合計値ではない) | | 418 |

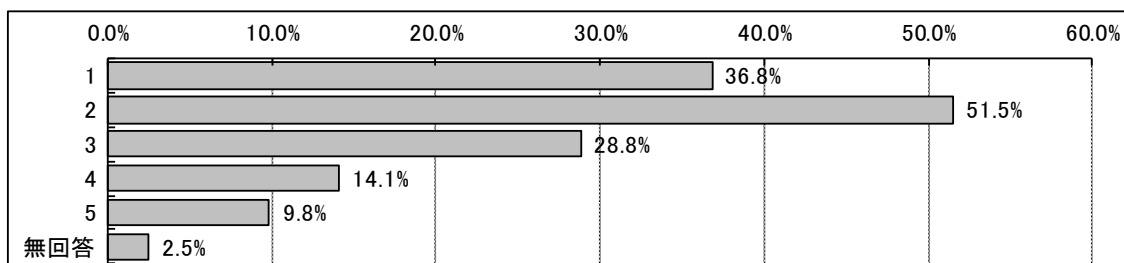
※C6で、「1.」～「5.」、「7.」を選択された場合はC8へ、それ以外を選択された場合はC7へお進みください。



C7 海外の悪意の商標出願に関する対応策を実施していない理由につき、お聞かせください。（複数回答可）

| | 件数 | 割合 |
|---------------------------|----|-------|
| 1 効果が分からないから。 | 60 | 36.8% |
| 2 費用面等の負担が大きいから。 | 84 | 51.5% |
| 3 悪意の商標の対象とはならないと考えているから。 | 47 | 28.8% |
| 4 海外進出していないから。 | 23 | 14.1% |
| 5 その他 | 16 | 9.8% |
| 無回答 | 4 | 2.5% |
| 回答者数(上記回答数の合計値ではない) | | 163 |

※C9へお進みください。



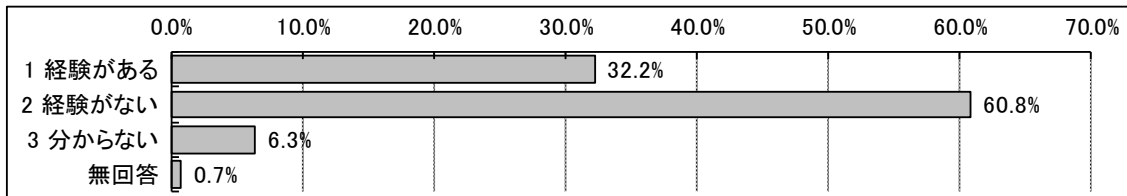
質問D 悪意の商標出願による紛争事例に関する質問

D1 悪意の商標出願に関する紛争の経験がありますか。(複数回答可)

| | 件数 | 割合 |
|----------------|-----|-------|
| 1 経験がある。 | 143 | 32.2% |
| 2 経験がない。 | 270 | 60.8% |
| 3 経験があるか分からない。 | 28 | 6.3% |
| 無回答 | 3 | 0.7% |

回答者数(上記回答数の合計値ではない) 444

※D1で、「1.」を選択された場合はD2へ、「2.」「3.」を選択された場合は質問Eへお進みください。

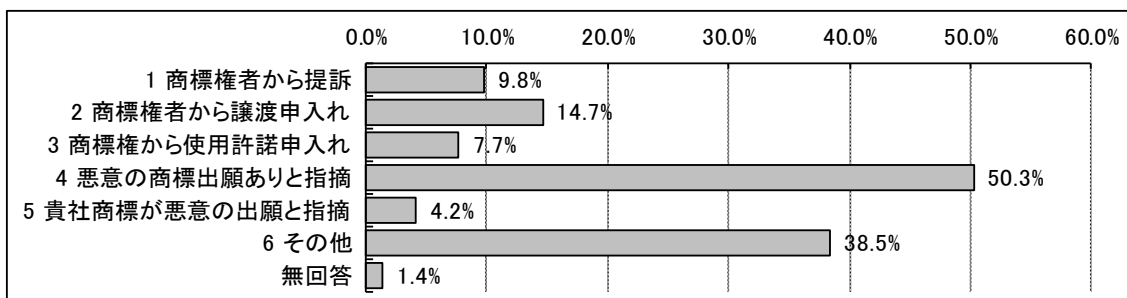


D2 経験された紛争の内容についてお聞かせください。(複数回答可)

| | 件数 | 割合 |
|------------------------------------|----|-------|
| 1 商標権の権利者から提訴された。 | 14 | 9.8% |
| 2 商標権の権利者から商標権の譲渡の申入れがあった。 | 21 | 14.7% |
| 3 商標権の権利者から商標権の使用許諾の申入れがあった。 | 11 | 7.7% |
| 4 顧客などから、他人の悪意の商標出願がなされていると指摘を受けた。 | 72 | 50.3% |
| 5 貴社の商標出願・商標権が悪意の商標出願であると指摘された。 | 6 | 4.2% |
| 6 その他 | 55 | 38.5% |
| 無回答 | 2 | 1.4% |

回答者数(上記回答数の合計値ではない) 143

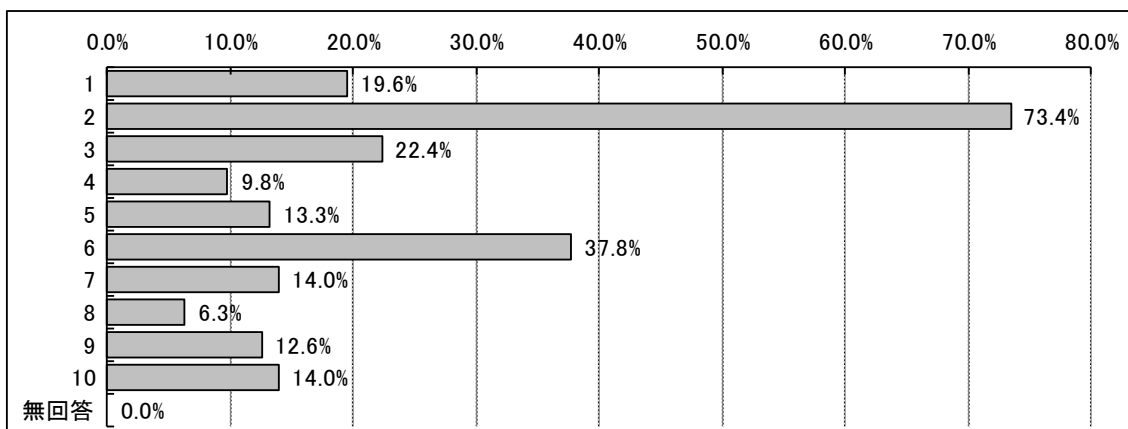
※D2で「5.」を選択された場合はD3へ、「1.」「2.」「3.」「4.」「6.」を選択された場合はD4へお進みください。



D4 紛争に関する悪意の商標出願がなされた国・地域名をお聞かせください。
 (5.~10.を選択された場合、可能でしたら()内に国名をご記載ください。複数回答可)

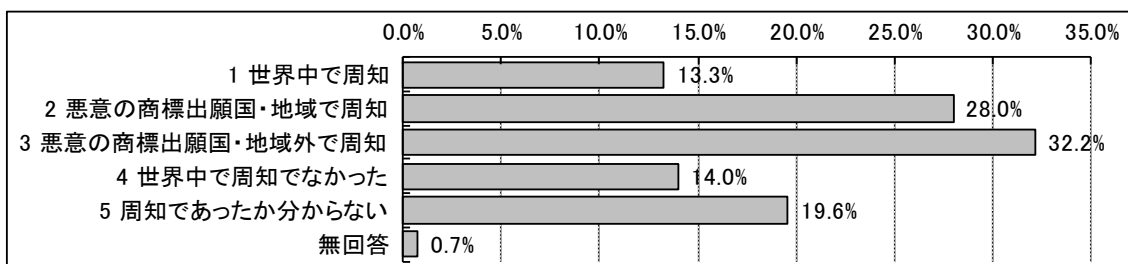
| | 件数 | 割合 |
|---------|-----|-------|
| 1 日本 | 28 | 19.6% |
| 2 中国 | 105 | 73.4% |
| 3 韓国 | 32 | 22.4% |
| 4 米国 | 14 | 9.8% |
| 5 欧州 | 19 | 13.3% |
| 6 東南アジア | 54 | 37.8% |
| 7 中南米 | 20 | 14.0% |
| 8 アフリカ | 9 | 6.3% |
| 9 中近東 | 18 | 12.6% |
| 10 その他 | 20 | 14.0% |
| 無回答 | 0 | 0.0% |

回答者数(上記回答数の合計値ではない) 143



D5 紛争が生じた際、貴社の商標は周知でしたか。

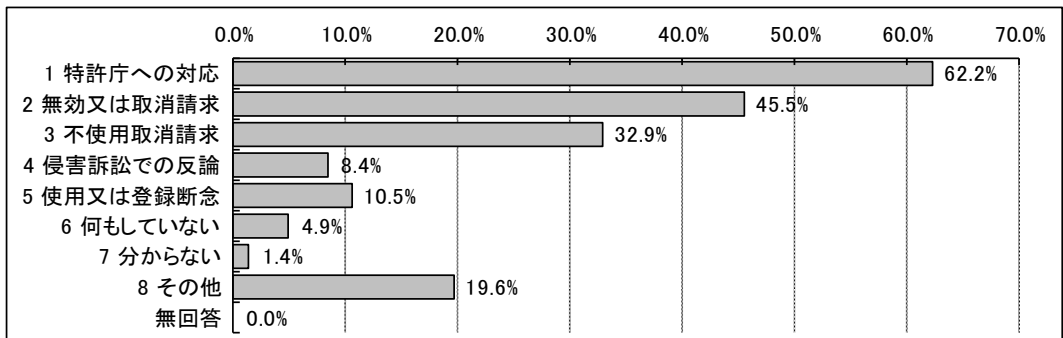
| | 件数 | 割合 |
|---------------------------------------|-----|--------|
| 1 世界中、どの国・地域においても周知であった。 | 19 | 13.3% |
| 2 悪意の商標出願がなされた国・地域において周知であった。 | 40 | 28.0% |
| 3 悪意の商標出願がなされた国・地域とは別の国・地域において周知であった。 | 46 | 32.2% |
| 4 世界中、どの国・地域においても周知ではなかった。 | 20 | 14.0% |
| 5 被害を受けたことがある商標が周知であったか分からない。 | 28 | 19.6% |
| 無回答 | 1 | 0.7% |
| 回答者数 | 143 | 100.0% |



D6 紛争に係る悪意の商標出願に対して、貴社がとった対応策をお聞かせください。（複数回答可）

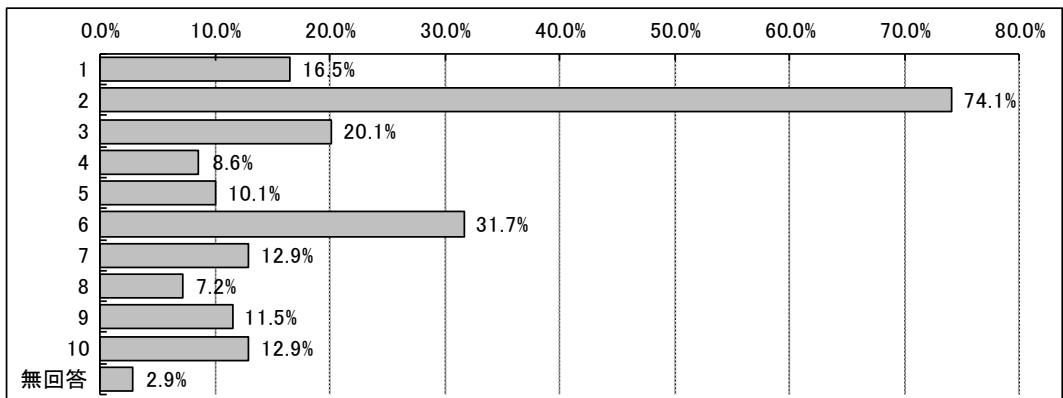
| | 件数 | 割合 |
|-----------------------------|----|-------|
| 1 特許庁に対する情報提供又は異議申立て | 89 | 62.2% |
| 2 登録後の無効又は取消の請求 | 65 | 45.5% |
| 3 登録後の不使用取消請求 | 47 | 32.9% |
| 4 侵害訴訟での反論としての異議・無効・取消等の申立て | 12 | 8.4% |
| 5 貴社での商標使用又は登録を断念した。 | 15 | 10.5% |
| 6 何もしていない。 | 7 | 4.9% |
| 7 対応策については分からない。 | 2 | 1.4% |
| 8 その他 | 28 | 19.6% |
| 無回答 | 0 | 0.0% |
| 回答者数(上記回答数の合計値ではない) | | 143 |

※D6で、「1.」～「5.」、「8.」を選択された場合はD7へ、「6.」「7.」を選択された場合はD13へお進みください。



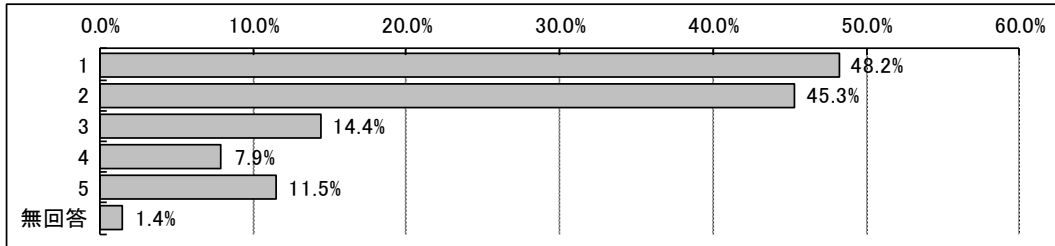
D7 紛争に係る悪意の商標に対して、貴社が対応策をとった国・地域名をお聞かせください。（5～10を選択された場合、可能でしたら()内に国名をご記載ください。複数回答可）

| | 件数 | 割合 |
|---------------------|-----|-------|
| 1 日本 | 23 | 16.5% |
| 2 中国 | 103 | 74.1% |
| 3 韓国 | 28 | 20.1% |
| 4 米国 | 12 | 8.6% |
| 5 欧州 | 14 | 10.1% |
| 6 東南アジア | 44 | 31.7% |
| 7 中南米 | 18 | 12.9% |
| 8 アフリカ | 10 | 7.2% |
| 9 中近東 | 16 | 11.5% |
| 10 その他 | 18 | 12.9% |
| 無回答 | 4 | 2.9% |
| 回答者数(上記回答数の合計値ではない) | | 139 |



D8 紛争の状況についてお聞かせください。

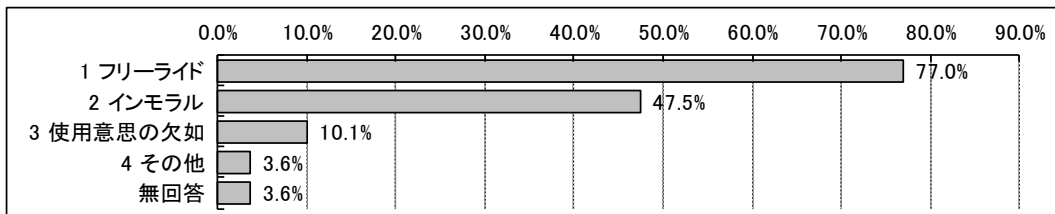
| | 件数 | 割合 |
|-------------------|----|------------|
| 1 現在も継続している。 | 67 | 48.2% |
| 2 貴社の望む形で終了している。 | 63 | 45.3% |
| 3 相手方の望む形で終了している。 | 20 | 14.4% |
| 4 和解により終了している。 | 11 | 7.9% |
| 5 その他 | 16 | 11.5% |
| 無回答 | 2 | 1.4% |
| 回答者数 | | 139 100.0% |



D9 貴社が経験された紛争にかかる商標は、下記の内どのような類型であったかお聞かせください。(複数回答可)

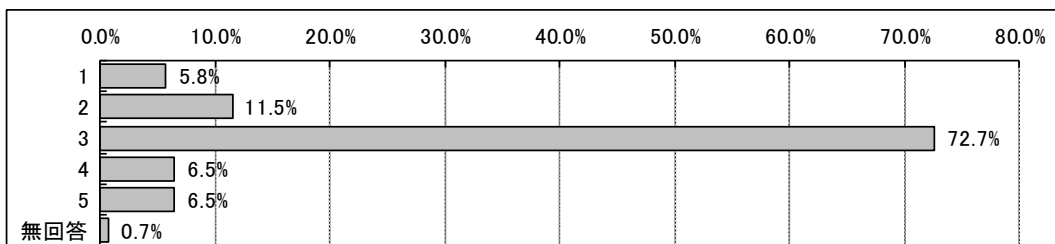
| | 件数 | 割合 |
|-----------|-----|-------|
| 1 フリーライド | 107 | 77.0% |
| 2 インモラル | 66 | 47.5% |
| 3 使用意思の欠如 | 14 | 10.1% |
| 4 その他 | 5 | 3.6% |
| 無回答 | 5 | 3.6% |

回答者数(上記回答数の合計値ではない) 139



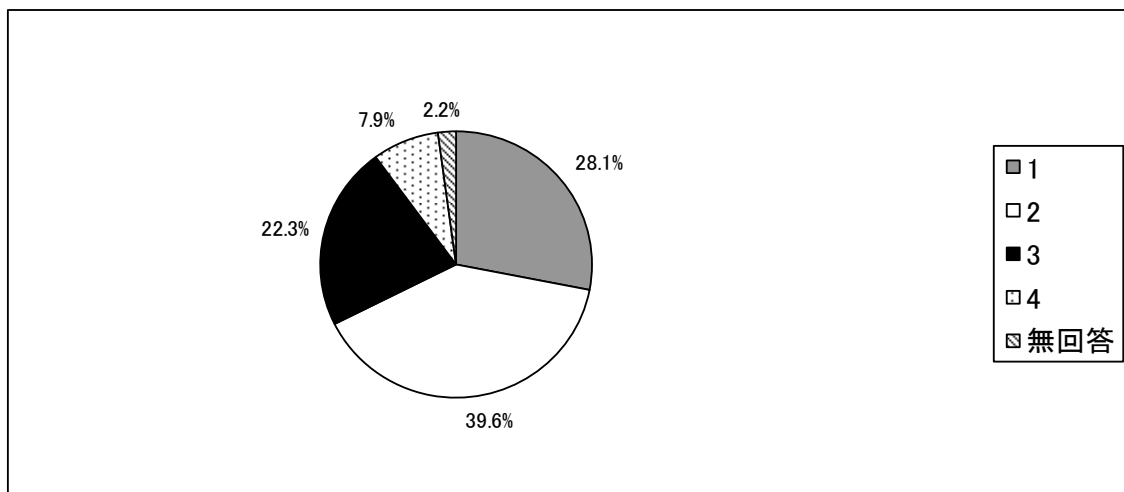
D11 紛争をきっかけに悪意の商標出願に関する制度・運用の改善を求める等の働きかけをされているかお聞かせください。

| | 件数 | 割合 |
|--------------------------|-----|------------|
| 1 悪意の商標出願が出願された当該国への働きかけ | 8 | 5.8% |
| 2 業界団体への働きかけ | 16 | 11.5% |
| 3 何もしていない | 101 | 72.7% |
| 4 働きかけについては分からない。 | 9 | 6.5% |
| 5 その他 | 9 | 6.5% |
| 無回答 | 1 | 0.7% |
| 回答者数 | | 139 100.0% |



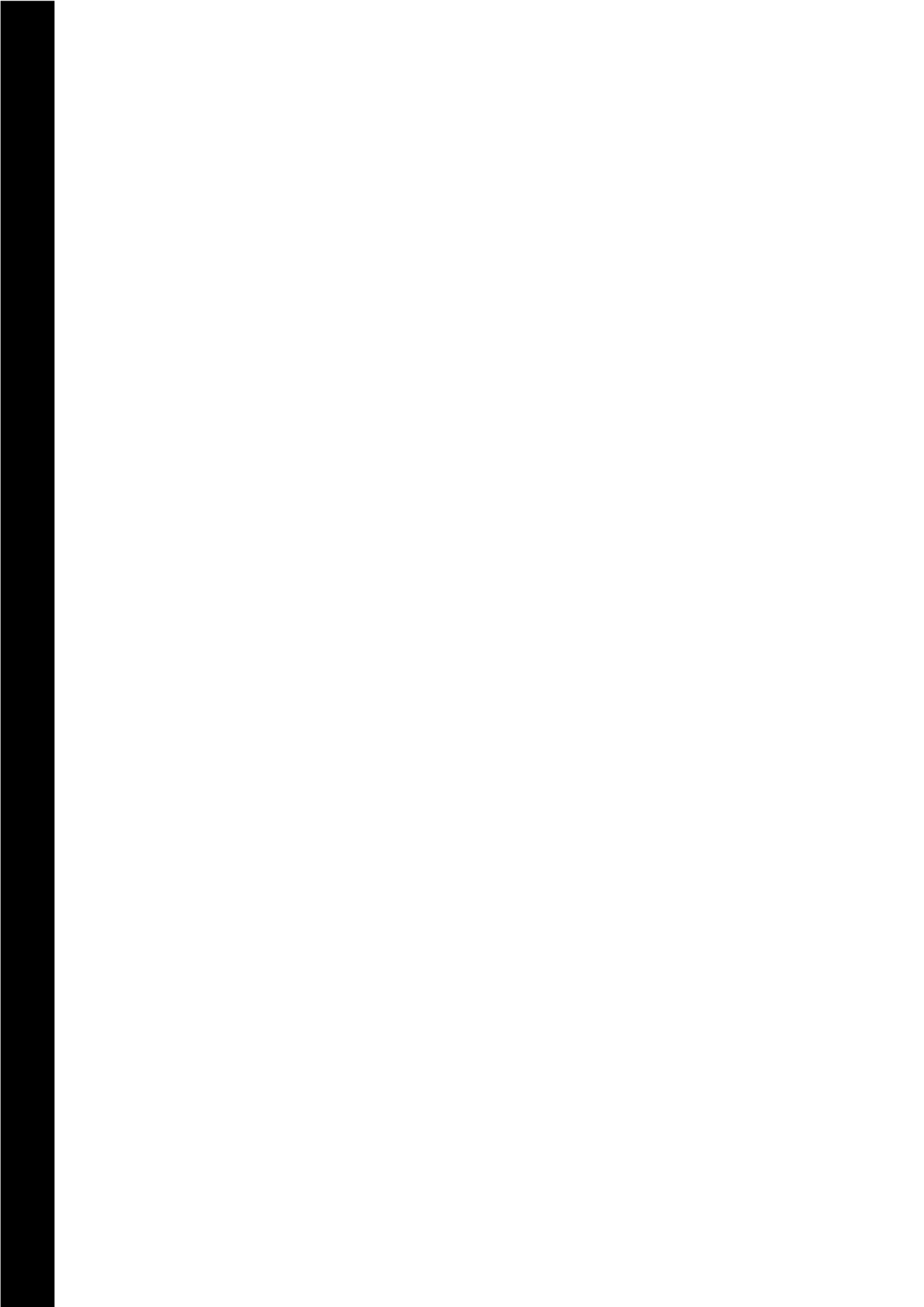
D12 経験された紛争につき、後日ヒアリングさせていただくことが可能かお聞かせください。

| | 件数 | 割合 |
|---------|----|------------|
| 1 可能 | 39 | 28.1% |
| 2 不可能 | 55 | 39.6% |
| 3 わからない | 31 | 22.3% |
| 4 その他 | 11 | 7.9% |
| 無回答 | 3 | 2.2% |
| 回答者数 | | 139 100.0% |



資料5

海外質問票調査結果の詳細
(10か国及び地域)



海外質問票調査の各国回答

(10 か国及び・地域、15 の法律事務所)

- ① 米国 (1) : Baker Hostetler LLP
(2) : Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP
- ② 欧州 (1) : Hogan Lovells International LLP
(2) : Bird & Bird
- ③ 中国 (1) : 林達劉グループ北京魏啓学法律事務所
(2) : 北京東方億思知識産権代理有限責任公司
- ④ 韓国 (1) : 金・張法律事務所
(2) : 崔達龍国際特許法律事務所
- ⑤ 英国 (1) : Hogan Lovells International LLP
(2) : Bird & Bird
- ⑥ ドイツ : Bird & Bird
- ⑦ フランス : Bird & Bird
- ⑧ オーストラリア : Hogan Lovells (Corrs Chambers Westgarth)
- ⑨ 台湾 : 理律法律事務所
- ⑩ インド : Remfry and Sagar

海外質問票

質問A 悪意の商標出願に関する制度・運用についての質問

本章では、悪意の商標出願に関する制度・運用について質問します。
本章での質問は、2015年にTM5でまとめられた、悪意の商標出願に関するTM5各庁の制度・運用の報告書に公開されている質問を基礎としています。
当該報告書は、「Report on “Laws and Examination Guidelines/Practices of the TM5 Offices against Bad-Faith Trademark Filings”」として、TM5ウェブサイト (<http://tmfive.org>) に公開されていますので参照ください。

I. 一般

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/実務について、一般的な事項を質問します。

A1: 貴国・地域における、法律、規則、審査基準、審査実務についての関連規定や審査、審決、判決等の制度についてご教示ください。

- (1) 悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律の定義や悪意であるとの主張に関する規定は、下記のとおりと理解していますが、その認識で正しいでしょうか。また、不足があれば同じ欄に補足してください。
- (2) 政令、審査基準等でより具体的に記述されている項目については、その内容について、追加でご記入ください。

表1. 悪意の商標出願に関する定義や悪意であるとの主張に関する規定等

| 項目 | 条文・規定等 |
|--|--|
| 1 「悪意の商標出願」に関する定義は存在しますか。 | <input type="checkbox"/> 定義あり (対象条文、内容:) <input type="checkbox"/> 定義なし |
| 2 悪意に関する主張を行うことができる最先の機会を教えてください。 | <input type="checkbox"/> 審査 (職権) <input type="checkbox"/> 異議申立て <input type="checkbox"/> 登録後の無効又は取消請求 <input type="checkbox"/> 侵害訴訟に対する反訴 <input type="checkbox"/> その他 () |
| 3 i) 2で選択した機会以外に悪意に関する主張を行うことができる機会を教えてください。 | <input type="checkbox"/> 審査 (職権) <input type="checkbox"/> 異議申立て <input type="checkbox"/> 登録後の無効又は取消請求 <input type="checkbox"/> 侵害訴訟に対する反訴 <input type="checkbox"/> その他 () |
| ii) 悪意に関する主張ができる時期的な制限は存在しますか。 | <input type="checkbox"/> 期限あり (対象条文、内容:) <input type="checkbox"/> 期限なし (対象条文、内容:) <input type="checkbox"/> その他 () |
| 4 悪意があるかどうかの判断基準となる時期はいつですか。(例: 出願時、審査官による最終査定等) | <input type="checkbox"/> 出願時 <input type="checkbox"/> 審査官による最終査定 <input type="checkbox"/> 訴訟 <input type="checkbox"/> その他 () |
| 5 悪意の出願人の主観的要素 (意図・心理状態) は、悪意の評価に関係しますか。 | <input type="checkbox"/> 関係する (対象条文、内容:) <input type="checkbox"/> 関係しない |
| 6 悪意に対する立証責任に関する規則は存在しますか。 i) 誰が立証責任を負うのですか。 | <input type="checkbox"/> 存在する (対象条文、内容:) <input type="checkbox"/> 取消請求人 / () の原告 <input type="checkbox"/> 商標権者 / () の被告 <input type="checkbox"/> 存在しない |
| ii) 悪意の存否 | |

| | はどのように推定されますか。 | (対象条文、内容:) |
|---|--|---|
| 7 | 悪意を証明する際に考慮すべき要素の一覧 (「チェックリスト」) は存在しますか。 | <input type="checkbox"/> 存在する (チェックリストをご提供ください) <input type="checkbox"/> 存在しない |

II. 悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/実務

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/異議や登録後の取消・無効について伺います。

A2: 本質問では、「使用意思」の観点、使用意思以外の「不正な意図」の観点、「周知/著名商標を保護する」の観点、代理人による不正な出願、その他の権利との関係の観点の五つに分けて質問します。法律、規則、審査基準、審査実務における関連規定や審査、審決、判決等の具体例をご教示ください。

- (1) 悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律の定義・規定の条文は、下記青字・ゴシックのとおりと理解していますが、その認識で正しいでしょうか。また、不足があれば補足ください。
- (2) 条文が悪意の商標出願へ適用される趣旨や内容について、また、条文の適用のための判断手法等をご回答ください。審査のみで無く、異議や登録後の取消・無効についてもご回答ください。
- (3) 観点が同じでも条文が異なる場合は、適用条文の違いについてご意見をください。

表2. 悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等

| | 観点 | 条文 | 条文が適用される趣旨や内容、条文適用のための判断手法 | 審決・判決等の事例 |
|---|--|----|----------------------------|-----------|
| 1 | 「使用意思」の観点から | | | |
| 2 | 「不正な意図」の観点から | | | |
| 3 | 「周知/著名商標を保護する」観点から | | | |
| 4 | 代理人の不正な出願 (パリ条約6条の7) | | | |
| 5 | 他の権利との関係の観点から | | | |
| 6 | その他の観点から (悪意の商標出願に関する法律/規則及び審査基準/実務について、その他の観点/事情がございましたら、情報をご提供ください。) | | | |

A3: A2の各観点から悪意の商標出願を拒絶 (又は無効) にする以外に、悪意の商標出願に関する法的制限 (例えば、商標権侵害訴訟における差止請求権や損害賠償請求権の制限) が存在しますか。(はい/いいえ)

「はい」の場合：

| | |
|--|---|
| i) 関連の法律又は規則の規定を提示してください。 | |
| ii) 悪意があるかどうかの判断基準となる時期はいつですか。(例：出願時、審査官による最終査定等) | <input type="checkbox"/> 出願時 <input type="checkbox"/> 審査官による最終査定 <input type="checkbox"/> 訴訟 <input type="checkbox"/> その他 () |
| iii) 悪意に対する立証責任に関する規則は存在しますか。 (1) 誰が立証責任を負うのですか。 (2) 悪意の存否はどのように推定されますか。 | <input type="checkbox"/> 存在する (対象条文、内容：) <input type="checkbox"/> 取消請求人 / () の原告 <input type="checkbox"/> 商標権者 / () の被告 <input type="checkbox"/> 存在しない |
| | (対象条文：) |
| iv) 悪意を証明する際に考慮すべき要素の一覧(「チェックリスト」)は存在しますか。 | <input type="checkbox"/> 存在する (チェックリストをご提供ください) <input type="checkbox"/> 存在しない |
| v) 代表的な審査、審決、又は判決があればご教えてください。 | |

III. 手続き

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における手続きについて質問します。

A4：公告・登録前の異議申立手続き等

| | |
|--|--|
| i) 第三者による悪意の商標出願に対する対応策は存在しますか(例えば、実体審査前の第三者による情報提供、異議申立て等)。 | |
| ii) 第三者が審査官に当該情報を提供した場合、審査官/官庁はその情報をどのように処理しますか | |

A5：異議申立て又は審判に係る手続きの併合

悪意に基づく出願には、同一の出願人による多数の出願が該当する場合があります。例えば、同一の出願人が、同一・類似の商標を、多数の分野の異なる商品又は役務について出願を行っている事案です。こうした事案では、「使用意思」又は「著名/周知」の程度を証明する証拠がすべて共通しており、審理を同時に行った方が良い場合があるように思われます。このように審理での論点が同じであるという観点から、貴国・地域において、複数の審判を併合する手続は存在しますか。

質問B 悪意の商標出願に関する事例についての質問

本章では、悪意の商標出願に関する貴国・地域での事例についてお伺いします。

本章での質問は、2017年5月21日にTM5から報告された悪意の商標出願に関するTM5の事例集に公開されている項目と基本的に同様です。当該事例集は、「Case Examples of Bad-Faith Trademark Filings」として、TM5ウェブサイト (<http://tmfive.org>) に公開されていますのでご参照ください。

B1：貴国・地域における悪意の商標出願に関する代表的な審判決を、条文毎に少なくとも1件、最大5件程度ご教えてください。回答は、添付の回答書にご記入ください。回答例を添付いたしますのでご参照ください。

B2：貴国・地域における悪意の商標出願に関して、悪意の事例集の各事例についてコメントがあればご教示ください。

B3：上記以外にも重要な審判決がある場合には、事件名、裁判所、事件番号等、事件に英語でアクセスできる情報のご記入をお願いします。

【B1、B2以外の重要な審判決情報】

| | |
|-----------------------------|--|
| 1. 事件名 | |
| 2. 裁判所 | |
| 3. 事件番号 | |
| 4. 備考 (事件の概要、英語でのアクセス先等) | |

| | |
|-----------------------------|--|
| 1. 事件名 | |
| 2. 裁判所 | |
| 3. 事件番号 | |
| 4. 備考 (事件の概要、英語でのアクセス先等) | |

質問C 悪意の商標出願に関する対応策についての質問

本章では、貴国・地域における悪意の商標出願に関する対応策についてお伺いします。

C1：以下は、貴国・地域における悪意の商標出願の紛争に対する対応策となりますか。
(複数回答可)

| | | なる | ならない |
|---|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 他社に商標権を取得されないための防衛出願 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 他社の商標出願のウォッチング | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 特許庁に対する情報提供、異議申立て、無効・取消等の請求 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 国内外で自社の商標が周知である・既に使用されていたとの記録を残しておくこと | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | 第三者の悪意を立証できる記録の保管(特に契約関係にある場合) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | 商標法以外の権利(著作権登録等)の取得 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

C2：C1での判断の理由をご教示ください。

C3：C1以外に貴国・地域における悪意の商標出願の紛争に対する対応策がありましたら理由とともにご教示ください。

C4：貴国・地域において、悪意の商標出願の紛争に対する対応策は、質問Bでご回答いただいた悪意の類型により異なりますか。異なる場合は、各類型についての対応策をご教示ください。また、各類型についての対応策が同様である場合には、各欄に同様の対応策をご記載ください。

| | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 類型によらず同一である。 | |
| <input type="checkbox"/> 類型により異なる。 | |
| i. 使用意思の欠如 | |
| j. インモラル (不正な意図・汚染) | |
| k. フリーライド (周知著名性) | |
| l. 代理人の不正な出願 | |
| m. パロディ類型 | |
| n. 現地パートナーとの関係 | |
| o. その他 () | |

C5: C1～C4でご教示いただいた対応策の選択について、特に、日本企業が配慮すべき点がありましたらご教示ください。
(例えば、所用時間、費用等)

| |
|--|
| |
|--|

C6: 例えば、貴国・地域外の企業が、貴国・地域に事業進出する場合、貴所が悪意の商標出願の紛争に対する対応策としてアドバイスすることをご教示ください。本質問につきましては、当該企業の商標が、①当該企業の自国・地域でのみ周知であり貴国・地域においては周知ではない場合、②貴国・地域においても周知の商標である場合、に分けてご回答ください。

| 保有商標の周知性 | 貴所のアドバイス |
|----------------------|----------|
| ①クライアント企業の自国でのみ周知の商標 | |
| ②貴国・地域においても周知の商標 | |

C7: 例えば、貴国・地域の企業が、貴国・地域外に事業進出する場合、貴所が悪意の商標出願の紛争に対する対応策としてアドバイスすることをご教示ください。本質問につきましては、当該企業の商標が、①貴国・地域でのみ周知であり進出する国・地域においては周知ではない場合、②事業進出する国・地域においても周知の商標である場合、に分けてご回答ください。

| 保有商標の周知性 | 貴所のアドバイス |
|-----------------------|----------|
| ①貴国・地域でのみ周知の商標 | |
| ②事業進出する国・地域においても周知の商標 | |

C8: 日本企業が、貴国・地域に事業進出する際、悪意の商標出願の紛争に対し、特に現地パートナーとの関係において配慮すべき事項、また、それ以外に配慮すべき事項がありましたらご教示ください。

| | |
|-------------------------|--|
| ①現地パートナーとの関係において配慮すべき事項 | |
| ②上記以外に配慮すべき事項 | |

C9: 貴国・地域における悪意の商標出願に関する対応策について、ご意見・

課題等がございましたらご教示ください。

| |
|--|
| |
|--|

質問D その他

本章では、悪意の商標出願に関するその他の事項についてお伺いします。

D1: 悪意の商標出願に関する貴国・地域の統計データ等(例: 審決・審判の件数)をお持ちでしたらご教示ください。

| |
|--|
| |
|--|

D2: 貴国・地域において、悪意の商標出願に関する学説・事例の分類等について議論されていることがありましたらご教示ください。

| |
|--|
| |
|--|

D3: 貴国・地域において、悪意の商標出願が問題になっているかご教示ください。

| |
|--|
| |
|--|

D4: 貴国・地域において、他人の商標の先取りとなるような商標登録出願が大量に行われている事案が存在するかご教示ください。また、存在する場合、特許庁によりどのような対策がとられているか、ご教示ください。

| |
|--|
| |
|--|

D5: 貴国・地域において、悪意の商標出願に関する法改正や審査基準の改定の予定等がありましたらご教示ください。

| |
|--|
| |
|--|

以上

質問B1による事例の回答書

| | | | | | |
|--|---|---|----|---|--|
| 1. 事件名 | | | | | |
| 2. 国・地域 | | | | | |
| 3. 裁判所 | | | | | |
| 4. 事件番号 | | | | | |
| 5. 審判決の期日 | | | | | |
| 6. 当事者（原告・被告等） | | | | | |
| 7. 商標 | 原告 | <input type="checkbox"/> 先行商標 <input type="checkbox"/> 本件商標 | 被告 | <input type="checkbox"/> 先行商標 <input type="checkbox"/> 本件商標 | |
| | | <input type="checkbox"/> 登録又は出願番号 () <input type="checkbox"/> 出願なし 《《 商標の名称・イメージ 》》 | | <input type="checkbox"/> 登録又は出願番号 () <input type="checkbox"/> 出願なし 《《 商標の名称・イメージ 》》 | |
| 8. 事件の概要 | | | | | |
| 9. 審判決の概要 | | | | | |
| 10. 分類（タグ） | ④、⑤の「要素」については、a.～h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.～h.のアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かを確認して下さい。 ⑥の悪意の種類については、該当する種類の右の欄に"✓"マークをつけて下さい。 | | | | |
| ① 審判決の種類 | | | | | |
| ② 決定事項 | | | | | |
| ③ 関連条文 | | | | | |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 | ⑥ 悪意の種類（複数選択可） | | | |
| <input type="checkbox"/> a. 先行商標の周知著名性 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> e. 事業上の関係 (ライセンスによる出願) <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | i. 使用意思の欠如 | | m. パロディ類型 | |
| <input type="checkbox"/> b. 本件商標の使用状況 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> f. 出願・代理関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | j. インモラル (不正な意図・汚染) | | n. 現地パートナーとの関係 | |
| <input type="checkbox"/> c. 商標の同一・類似性 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> g. その他の関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | k. フリーライド (周知著名性) | | o. その他 | |
| <input type="checkbox"/> d. 商品役務の同一・類似性 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> h. 関係なし <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | l. 代理人の不正な出願 | | | |
| 11. 判示事項や適用条文についての評釈 | | | | | |

海外質問票調査 ①米国 (1)

| | |
|-----------------|--|
| エックリスト)は存在しますか。 | |
|-----------------|--|

質問A 悪意の商標出願に関する制度・運用についての質問

本章では、悪意の商標出願に関する制度・運用について質問します。本章での質問は、2015年にTM5でまとめられた、悪意の商標出願に関するTM5各庁の制度・運用の報告書に公開されている質問を基礎としています。当該報告書は、「Report on “Laws and Examination Guidelines/Practices of the TM5 Offices against Bad-Faith Trademark Filings”」として、TM5ウェブサイト (<http://tmfive.org>) に公開されていますので参照ください。

I. 一般

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/実務について、一般的な事項を質問します。

A1: 貴国・地域における、法律、規則、審査基準、審査実務についての関連規定や審査、審決、判決等の制度についてご教示ください。

- (1) 悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律の定義や悪意であるとの主張に関する規定は、下記のとおりと理解していますが、その認識で正しいでしょうか。また、不足があれば同じ欄に補足してください。
- (2) 政令、審査基準等でより具体的に記述されている項目については、その内容について、追加でご記入ください。

表1. 悪意の商標出願に関する定義や悪意であるとの主張に関する規定等

| 項目 | 条文・規定等 |
|--|--|
| 1 「悪意の商標出願」に関する定義は存在しますか。 | 定義なし |
| 2 悪意に関する主張を行うことができる最先の機会を教えてください。 | 異議申立て |
| 3 i) 2で選択した機会以外に悪意に関する主張を行うことができる機会を教えてください。 ii) 悪意に関する主張ができる時期的な制限は存在しますか。 | その他 5年間だが、詐欺、関係の虚偽の示唆(「虚偽の連想」)、出所の不実表示、又は商標が生存中の個人の氏名、肖像若しくは署名から構成されることに基づいて悪意が主張された場合には時期的な制限は存在しない。 |
| 4 悪意があるかどうかの判断基準となる時期はいつですか。(例: 出願時、審査官による最終査定等) | その他 出願時、又は商標の採用時 |
| 5 悪意の出願人の主観的要素(意図・心理状態)は、悪意の評価に関係しますか。 | 関係する |
| 6 悪意に対する立証責任に関する規則は存在しますか。 i) 誰が立証責任を負うのですか。 ii) 悪意の存否はどのように推定されますか。 | 存在する 取消請求人/原告が商標権者/被告の悪意を証明しない限り、悪意でないこと(Good-faith)が推定される。 |
| 7 悪意を証明する際に考慮すべき要素の一覧(「チ | 存在しない |

II. 悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/実務

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/異議や登録後の取消・無効について伺います。

A2: 本質問では、「使用意思」の観点、使用意思以外の「不正な意図」の観点、「周知/著名商標を保護する」の観点、代理人による不正な出願、その他の権利との関係の観点の五つに分けて質問します。法律、規則、審査基準、審査実務における関連規定や審査、審決、判決等の具体例をご教示ください。

1. 「使用意思の観点から」

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等:

| |
|--|
| ランハム法第1条(b) 第1条(b)は、出願人が商標を取引上使用する意思を有する場合に適用される。 第44条 第44条も同じ状況に適用されるが、この場合、出願人が優先権を主張する外国登録商標を基礎として出願が行われる。 第66条(a) 第66条(a)はマドリッド議定書を通じて提出された米国での保護拡張請求に基づく。出願人は、商標を取引上使用するために、出願時の誠実な意図を宣言する真実宣言された陳述書を提出しなければならない。 出願人が商標をまだ取引上使用していない場合は、これらの条項に基づきUSPTOに出願することができる |
|--|

審決・判決等の事例:

| |
|--|
| L. C. Licensing, Inc. v. Cary Berman, 86 U.S.P.Q.2d 1883 (TTAB 2008); GoPro, Inc. v. Ross Walmsley, Opp. No. 91216035 (TTAB 2017). |
|--|

2. 「不正な意図」の観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等:

| |
|---|
| 判例法 (In re E. I. DuPont DeNemours & Co., 476 F.2d 1357 (CCPA 1973); Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961)) この質問は「不正競争」に関するものであると考える。というのは、「不正な意図」はこうした場合に使用される用語ではないからである。 不正競争の訴訟原因は、ランハム法第43条(a)から生じ、原告の商品が未登録標章によって指定されている場合でも、訴えることができる。詐称通用(後述の「虚偽の連想」)及び虚偽の広告には一般にこの規定が適用され、この詳細については後出の『周知/著名商標を保護する』観点からで論じる。本規定に基づいて提訴される請求の分析においては、商標が原告の商標に照らして消費者の混同を引き起こすか否かの判断も行われる。これを判断するために分析されるファクターについては、Polaroid事件で示され、次のものを含む。すなわち、(1) 商標の強さ、(2) 商標間の類似の程度、(3) 商品の近接性、(4) 事業範囲を拡大する可能性、(5) 現実の混同、(6) 悪意、(7) 商品の品質、及び(8) 需要者の洗練度、である。 |
|---|

審決・判決等の事例:

| |
|------------------------------|
| 後出の「周知/著名商標を保護する観点から」を参照のこと。 |
|------------------------------|

3. 「周知/著名商標を保護する」観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等:

| |
|--|
| 虚偽の連想: ランハム法第2条(a)及び第43条(a) 第2条(a) - 不道徳的、欺瞞的若しくは中傷的な事項、又は地理的表示であって、ぶどう酒/蒸留酒に付して使用される場合に、その商品の原産地以外の場所を特定するものから成る標章の登録を妨げ |
|--|

る。人々、団体、信仰、又は国民的な象徴を軽蔑するおそれのある標章を禁じる本条の規定はこのほどMatal v. Tam事件, 582 U.S. ___, 137 S.Ct. 1744 (2017) で違憲と判示された。

第43条(a) - 商業広告において虚偽の原産地呼称、又は出所の混同を生じさせるおそれのある事実の虚偽又は誤認を生じさせる記述/表示を使用するか、当該人の商品又はサービスの品質を不実表示する者に対する民事訴訟における責任を規定する。こうした訴訟はこのような欺瞞的行為によって損害を受けた可能性が高いと考える誰もが起こすことができ、原告は登録商標の所有者である必要はない。

混同のおそれ: 第2条(d)
第2条(d) - 需要者が二つの標章を混同するおそれがあるほどに第三者の標章に類似している標章の登録を妨げる。審査又は異議申立て/取消手続においてこの種の拒絶の対象となる標章は、需要者の錯誤を招くか、出所に関して消費者を欺く可能性が高い場合には、拒絶又は取り消され得る。

希釈化: 第43条(c)
第43条(c) - 第43条(c)に基づき、識別性を有する著名標章の所有者は、その著名標章について不鮮化による希釈化又は質の低下による希釈化を生ずるおそれのある標章を使用する他の者を相手として、差止め命令を付与される権原を有する。不鮮化による希釈化は、標章の識別性が他の者の標章との連想によって毀損される場合に生じる。質の低下による希釈化は、標章の名声が他の者の標章との連想を通じて毀損される場合に生じる。いずれの種類の希釈化も商標出願に対する異議申立て及び登録取消の根拠として機能し得る。

出所の不実表示: 第14条(3)
第14条(3) - 本条は、登録人が標章によって指定される商品又はサービスの出所を不実表示するために問題となる標章を使用している場合に登録取消の根拠としても機能する。

審決・判決等の事例:
Application of E. I. DuPont DeNemours & Co., 476 F.2d 1357, 1361 (C.C.P.A. 1973); Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc., 588 F.3d 97, 102 (2d Cir. 2009)

4. 代理人の不正な出願 (パリ条約6条の7)

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等:

ランナム法第1条(a) (1) から第1条(a) (3)
商標の登録を出願する場合、出願人は、自らが登録を求めようとする標章の所有者であり、自らの知識の及ぶ限りでは出願書類に記載されている事実が正確なものであり、標章が取引において使用されており、自らの知識の及ぶ限りでは他の者が出願される標章を同一の形状又は需要者が混同するおそれのある形状で使用する権利を有しておらず、かつ、出願人が長官の公布する規則を遵守することを証明する真実宣言した供述書を提出しなければならない。

第1条(b)
第1条(b) の出願書類の一部として真実宣言した供述書を提出する場合に出願人が標章を取引において使用しようとする誠実な意図を有することを証明する点を除き、本規定は、前出の第1条(a) とほぼ同じである。

第44条
本規定は外国出願の優先権を基礎として登録をを求める出願及び出願人が真実宣言した供述書に署名しなければならない外国登録を基礎として登録を求める出願を対象とする。

連邦行政命令集 (CFR) 第37編第11.18条
USPTOに提出される全ての書類には、署名された文書に含まれる記述が真正である (又は情報に基づき信じられ、かかる信用が真正である) こと、及び文書に署名した者が事情を知りつつ又は故意に行った虚偽の、欺瞞的な又は虚構の供述が署名者の刑事罰又は刑事訴追の原因となり得ることを認識していることを証明する弁護士等の署名がなければならない。この署名はまた、文書が不適切な目的で提出されていないこと、当該文書が含む法的主張が法律によって保証されており、取るに足らないものではないこと、及び当該文書が含む法的主張が証拠によって裏付けられている (又は裏付けられる見込みである) ことを証明する。本規定の違反は懲戒処分から手続の打ち切りまでの結果につながる可能性がある。
注: 本規定に基づく制裁は商標事件だけではなく、全ての連邦事件で利用可能である。

審決・判決等の事例:
E. Gluck Corp. v. Rothenhaus, 252 F.R.D. 175, 178 (S.D.N.Y. 2008); NSM Resources Corp. and Huck Doll LLC v. Microsoft Corp., 113 USPQ2d 1029 (TTAB 2013)

5. 他の権利との関係の観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等:
著作権又はパブリシティ権: 異議申立て又は取消の根拠ではない; 当事者は著作権侵害又はパブリシティ権に基づいて民事訴訟を起こすことができる; 第2条(a) - 虚偽の連想
第2条(a) は「ある者 (生死を問わない)、団体、信仰又は国民的な象徴との関係を偽って示唆する」標章の登録を禁じている。

審決・判決等の事例:
Petreleos Mexicanos v. Intermix SA事件, 97 U.S.P.Q.2d 1403 (T.T.A.B. 2010) において、商標審判部は、問題となるPEMEX標章が米国内で使用されていなかったにもかかわらず、原告による虚偽の連想の主張が被告の標章の取消の十分な根拠となると判示し、当該主張を却下するようにとの被告の申立てを却下した。

6. その他の観点から
(悪意の商標出願に関する法律/規則及び審査基準/実務について、その他の観点/事情がございましたら、情報をご提供ください。)

(特になし)

A3: A2の各観点から悪意の商標出願を拒絶 (又は無効) にする以外に、悪意の商標出願に関する法的制限 (例えば、商標権侵害訴訟における差止請求権や損害賠償請求権の制限) が存在しますか。(はい/いいえ)

「はい」の場合:

| | | |
|------|--|--|
| i) | 関連の法律又は規則の規定を提示してください。 | |
| ii) | 悪意があるかどうかの判断基準となる時期はいつですか。(例: 出願時、審査官による最終査定等) | |
| iii) | 悪意に対する立証責任に関する規則は存在しますか。 (1) 誰が立証責任を負うのですか。 | |
| | (2) 悪意の存否はどのように推定されますか。 | |
| iv) | 悪意を証明する際に考慮すべき要素の一覧 (「チェックリスト」) は存在しますか。 | |
| v) | 代表的な審査、審決、又は判決があればご教示ください。 | |

III. 手続き

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における手続きについて質問します。

A4: 公告・登録前の異議申立手続き等

| | | |
|-----|--|--|
| i) | 第三者による悪意の商標出願に対する対応策は存在しますか (例えば、実体審査前の第三者による情報提供、異議申立て等)。 | 存在する場合と存在しない場合がある。USPTO規則は、限定的な状況で異議申立状を受け入れる。出願が悪意で提出されたら異議申立状で主張することは、異議申立状への記載が許容される内容ではない。商標審査手続便覧第1715.01条以降を参照のこと。 |
| ii) | 第三者が審査官に当該情報を提供した場合、審査官/官庁はその情報をどのように処理しますか | 審査官は当該情報の受け入れを許可されていない。商標審査手続便覧第1806条を参照のこと。 |

A5: 異議申立て又は審判に関係する手続きの併合

悪意に基づく出願には、同一の出願人による多数の出願が該当する場合があります。例えば、同一の出願人が、同一・類似の商標を、多数の分野の異なる商品又は役務について出願を行っている事案です。こうした事案では、「使用意思」又は「著名/周知」の程度を証明する証拠がすべて共通しており、審理を同時に行った方が良い場合があるように思われます。このように審理での論点が同じであるという観点から、貴国・地域において、複数の審判を併合する手続は存在しますか。

存在する。侵害訴訟手続では、連邦民事訴訟規則第42規則は、訴訟における「一切又は全ての問題となる事項の審理又は公判」に関して、共通の法律問題又は事実問題に関係する訴訟の裁判所による併合を認めている。

同じ当事者が所有する異なる出願に対する異議申立て及び同じ当事者が所有する異なる登録に関する取消訴訟手続に関して、かかる異なる出願及び登録は1の訴訟手続で争うことができる。異議申立訴訟手続については連邦行政命令集第37編第2,104条(b)を、取消訴訟手続については連邦行政命令集第37編第2,122条(b)を参照のこと。また、商標審判部は、商標審判部手続便覧第511条のとおり、併合動議については連邦民事訴訟規則第42規則に従う(2017年1月)。

質問B 悪意の商標出願に関する事例についての質問

本章では、悪意の商標出願に関する貴国・地域での事例についてお伺いします。

本章での質問は、2017年5月21日にTM5から報告された悪意の商標出願に関するTM5の事例集に公開されている項目と基本的に同様です。当該事例集は、「Case Examples of Bad-Faith Trademark Filings」として、TM5ウェブサイト(<http://tmfive.org>)に公開されていますので参照ください。

B1: 貴国・地域における悪意の商標出願に関する代表的な審判決を、条文毎に少なくとも1件、最大5件程度ご教示ください。回答は、添付の回答書にご記入ください。回答例を添付いたしますので参照ください。

B2: 貴国・地域における悪意の商標出願に関して、悪意の事例集の各事例についてコメントがあればご教示ください。

上記コメントを参照されたい。事件の判決で十分に理由が示されていると思われる。

B3: 上記以外にも重要な審判決がある場合には、事件名、裁判所、事件番号等、事件に英語でアクセスできる情報のご記入をお願いします。

回答: 他に該当するような審判決については承知していない。

【B1、B2以外の重要な審判決情報】

| | |
|-----------------------------|--|
| 1. 事件名 | |
| 2. 裁判所 | |
| 3. 事件番号 | |
| 4. 備考 (事件の概要、英語でのアクセス先等) | |

| | |
|-----------------------------|--|
| 1. 事件名 | |
| 2. 裁判所 | |
| 3. 事件番号 | |
| 4. 備考 (事件の概要、英語でのアクセス先等) | |

質問C 悪意の商標出願に関する対応策についての質問

本章では、貴国・地域における悪意の商標出願に関する対応策についてお伺いします。

C1: 以下は、貴国・地域における悪意の商標出願の紛争に対する対応策となりますか。(複数回答可)

| | | なる | ならない |
|---|---------------------------------------|----|------|
| 1 | 他社に商標権を取得されないための防衛出願 | | ■ |
| 2 | 他社の商標出願のウォッチング | ■ | |
| 3 | 特許庁に対する情報提供、異議申立て、無効・取消等の請求 | ■ | |
| 4 | 国内外で自社の商標が周知である・既に使用されていたとの記録を残しておくこと | ■ | |
| 5 | 第三者の悪意を立証できる記録の保管(特に契約関係にある場合) | ■ | |
| 6 | 商標法以外の権利(著作権登録等)の取得 | | ■ |

C2: C1での判断の理由をご教示ください。

防衛出願は、通常の業としての商取引で標章を使用する真正な意思に基づいていない限り、正当と認めることはできない。他者の商標出願のウォッチングは有効であり得る。というのは、他社が競合する標章を出願する場合、他社は直ちに警告を受け、出願を放棄するよう要求され得るからである。異議申立て又は取消請求は認められ、悪意の出願/悪意で取得した登録への有効な対応策である。悪意の出願に関する第三者所見をUSPTOに提供することは、提供される情報が異議表明書に関して許容され得る内容でない限り、許可されない。ある者の標章が周知であること、又は使用されていたことの記録を保管することは、商標所有者が常に行うべきことである。というのは、異議申立手続及び取り消し請求手続において標章が周知(即ち、著名)であることは、混同のおそれの分析において優位に立つ要素となり得るからであり(後出のC6(2)で引用した事件を参照のこと)、使用の証拠は標章が周知であることを立証する必要があることが一般的であるからである。他者による悪意を立証する記録の保管は商標所有者にとって常に有効なことである。というのは、出願人が悪意で商標出願を行ったことを認めるのはまれであるからである。そうではないことを示す文書証拠は出願人にとって抗弁が困難である。標章の著作権登録を取得することは無効である。

C3: C1以外に貴国・地域における悪意の商標出願の紛争に対する対応策がありましたら理由とともにご教示ください。

使用中であることに基づく悪意の商標出願で示されている標章の使用に対する十分に根拠のある侵害訴訟及び悪意で登録された標章に対する同様の訴訟を開始すること、並びにかかる提訴を業界メディアを通じて公表することは、悪意の商標出願及び悪意の商標使用を検討している他者に対して実質的に予防的である対応策である。

C4: 貴国・地域において、悪意の商標出願の紛争に対する対応策は、質問Bでご回答いただいた悪意の種類により異なりますか。異なる場合は、各類型についての対応策をご教示ください。また、各類型についての対応策が同様である場合には、各欄に同様の対応策をご記載ください。

| | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 類型によらず同一である。 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 類型により異なる。 | |
| i. 使用意思の欠如 | 標章を使用する真正な意思の欠如は異議申立ての根拠である。Commodore Electronics Ltd. v. Chm Kabushiki Kaisha, 26 U.S.P.Q.2d 1503, 1508 (T. T. A. B. 1993) . |
| j. インモラル(不正な意図・汚染) | 社会的倫理に反する事柄は商標法第2条(a)に基づいて登録できないため、これが標章に対する異議申立ての根拠である。汚染も著名標章の希釈化の可能性に関する第43条(c)請求に基づく異議申立て又は取消の根拠となり得る。 |
| k. フリーライド(周知著名性) | 「フリーライド」そのものは標章登録に対する異議申立て又は取消請求の根拠ではない。しかしながら、第2条(d)に基づく混同のおそれ及び第43条(c)に基づく不鮮明化又は汚染による著名標章の希釈化の可能性は異議申立手続及び取消請求手続について使用可能な根拠であり、この要素が検討される。 |
| 1. 代理人の不正な出願 | これ自体は異議申立ての有効な根拠ではないが、標章を使用する真正な意思の欠如又はUSPTOに対する不正行為に基づく、悪意の出願に対する異議申立てに組み込まれるであろう。 |

| | |
|----------------|--|
| m. パロディ類型 | これは悪意の出願に対する異議申立ての根拠ではない。 |
| n. 現地パートナーとの関係 | この調査により、出願人が出願の時点で標章の正当な所有者ではなかった - 例えば、単なる販売代理人又は使用権者であった - ことを意味しているのであれば、これは標章登録に対する異議申立ての有効な根拠である。商標審判部手続便覧 (2017年1月) 第309.03条(c)を参照のこと。 |
| o. その他 | 出願人が標章を使用しないことを契約しており、登録を出願している場合、これは異議申立ての根拠である。Vaughn Russell Candy Co. v. Cookies in Bloom Inc., 47 U.S.P.Q.2d 1635 (T.T.A.B. 1998) |

C5: C1~C4でご教示いただいた対応策の選択について、特に、日本企業が配慮すべき点がありましたらご教示ください。
(例えば、所用時間、費用等)

| |
|--|
| C1に関して：商標異議申立手続は公判の小型版のようなもので、異議申立通知、答弁、開示、当事者の証言録取、及び商標審理審判部での口頭弁論を伴う。取消手続も同様の位置付けである。この両種の手続は、特に日本企業の場合、時間と費用を要するものとなり得る。というのは、商標審理審判部が十分な理由から証言録取が口頭尋問によって行われることを命じるか、両当事者がそうすることに合意しない限り、証言録取と公判での証言は質問書に対する供述録取書によって行われることが一般的であるからである。連邦行政命令集第37編第2.123条(a)(2)及び商標審理審判部手続便覧(2017年1月)第703.02条(a)(2)。これは商標審理審判部での異議申立手続及び取消手続の費用を押し上げる労力を要する手続である。 |
|--|

C6: 例えば、貴国・地域外の企業が、貴国・地域に事業進出する場合、貴所が悪意の商標出願の紛争に対する対応策としてアドバイスすることをご教示ください。本質問につきましては、当該企業の商標が、①当該企業の自国・地域でのみ周知であり貴国・地域においては周知ではない場合、②貴国・地域においても周知の商標である場合、に分けてご回答ください。

| 保有商標の周知性 | 貴所のアドバイス |
|----------------------|---|
| ①クライアント企業の自国でのみ周知の商標 | この事実シナリオだけは異議申立手続及び取消手続での成功に不十分である可能性が高い。例えば、商標法第2条(a)、すなわち、合衆国法典第15編第1052条(a)に基づいて虚偽の連想について異議申立てを行う当事者は、とりわけ、「有名人又は有名機関の名声又は評判が、出願人の標章がその商品及び/又はサービスに使用された場合に[米国内で]当該人物又は当該機関との関係が推定されるような性格のものである」ことを立証しなければならない。Petroleos Mexicanos v. Intermix SA, 97 U.S.P.Q.2d 1403, 1405 (T.T.A.B. 2010)。商標法第2条(d)、すなわち、合衆国法典第15編第1052条(d)に基づく混同のおそれを根拠とする異議申立手続又は取消手続は、標章の使用が米国内で開始される以前に米国内で十分な販売事前活動が行われる場合には、実行可能なことである。かかる販売事前活動は、「購入大衆の心中に連想を生み出すのに十分」でなければならない。Cent. Garden & Pet Co. v. Doskocil Mfg. Co., 108 U.S.P.Q.2d 1134, 1142 (T.T.A.B. 2013)を参照のこと。米国外でのクライアント企業の標章使用との関係を指摘するマーケティング等、出願人の他の活動を根拠とする異議申立手続又は取消手続にも考慮が払われなければならない。Belmora LLC v. Bayer Consumer Care AG, 819 F.3d 697 (4th Cir. 2016), cert. denied, U.S. (February 27, 2017)を参照のこと。この事件では、第4巡回控訴裁判所は、米国内での標章の使用がランナム法第43条(a)、すなわち、合衆国法典第15編第1125条(a)に基づく虚偽の連想(及び虚偽の広告)に関する主張を行うのに必要であったと判示したバージニア東部地方裁判所の判決を破棄した。 |
| ②貴国・地域においても周知 | 標章の名声が混同のおそれの分析における唯一の要素である一方、標章が著名である場合に |

| | |
|-----|--|
| の商標 | は、そのこと自体がそのような分析における支配的要素となる。L' Oreal S.A. v. Marcon, 102 U.S.P.Q.2d 1434, 1437 (T.T.A.B. 2012)及び同事件で引用されている事件を参照のこと。 日本企業の標章の希釈化も同様にみなされなければならない。Fiat Group Automobiles S.p.A. v. ISM, Inc., 94 U.S.P.Q.2d 1111 (T.T.A.B. 2010)事件では、異議申立人は、Fiat社のPANDA標章が米国内で使用されていないにも関わらず、当該商標が自動車のものとして米国内で著名であったと述べ、商標法第43条(c)に基づく希釈化を主張した。また、異議申立人はPANDA標章の使用意思出願も行っていたが、対抗出願によって阻止されていた。希釈化の主張は却下動議を持ちこたえた。というのは、商標審理審判部が、希釈化防止法令における「著名標章」の文脈での「標章」を「使用中の標章、又は使用を意図されており、登録出願の対象である標章」を意味するものとして解釈したからである |
|-----|--|

C7: 例えば、貴国・地域の企業が、貴国・地域外に事業進出する場合、貴所が悪意の商標出願の紛争に対する対応策としてアドバイスすることをご教示ください。本質問につきましては、当該企業の商標が、①貴国・地域でのみ周知であり進出する国・地域においては周知ではない場合、②事業進出する国・地域においても周知の商標である場合、に分けてご回答ください。

| 保有商標の周知性 | 貴所のアドバイス |
|-----------------------|---|
| ①貴国・地域でのみ周知の商標 | 米国で未だ登録されていない場合でも、クライアントは米国で標章の登録出願を行うべきであり、次に進出しようとする外国管轄権で登録によって標章を保護しようと努めるべきである。そうすることで、争いが生じた場合に悪意の出願人が標章の真の所有者ではないと主張する強固な当事者適格が与えられるはずである。重要なことは、悪意の出願人に対して優先権を得て、かかる悪意の出願人によるその後の再出願を阻止するために、異議が申し立てられる前にクライアントによる外国出願が悪意の出願に対して展開されていることである。 |
| ②事業進出する国・地域においても周知の商標 | 直前の1と同じことが推奨される。クライアントはどのような救済が利用可能かに関して関心を有する外国管轄権内の提携者から意見をを得ることを推奨される。 |

C8: 日本企業が、貴国・地域に事業進出する際、悪意の商標出願の紛争に対し、特に現地パートナーとの関係において配慮すべき事項、また、それ以外に配慮すべき事項がありましたらご教示ください。

| | |
|-------------------------|--|
| ①現地パートナーとの関係において配慮すべき事項 | 日本企業は米国内でのその標章の使用意思に関する明確な事業計画書を作成すべきである。可能であれば、かかる事業計画書は、米国での出願に異議が申し立てられた場合に、現地事業パートナーの事前検討及び米国内で標章を使用するという真正な意思を容易に立証することができるよう、潜在的な事業パートナーを特定する。また、日本企業は、現地事業パートナーではなく自らが標章所有者であり、登録資格を有することを明記した現地事業パートナーとの契約を結ぶべきである。可能な場合、かかる契約は、現地事業パートナーが日本企業の商標の登録を出願せず、かつ、日本企業の標章に対する権利を不法行使する何らの手段も講じない旨の規定を盛り込むべきである。 |
| ②上記以外に配慮すべき事項 | 明らかに、日本企業はまず、自社の標章が使用と登録に関して支障がないことを確保するために米国内で自社の商標を調査すべきである。かかる調査は州法参考文献、コモンロー参考文献、商用名、及びインターネットのドメイン名を含むべきであり、米国でのコモンロー上の使用に基づく先行権の認知のために米国特許商標庁の記録のみに限定されるべきではない。 |

C9: 貴国・地域における悪意の商標出願に関する対応策について、ご意見・課題等がございましたらご教示ください。

上記の考察を参照されたい。

質問D その他

本章では、悪意の商標出願に関するその他の事項についてお伺いします。

D1: 悪意の商標出願に関する貴国・地域の統計データ等（例：審決・審判の件数）をお持ちでしたらご教示ください。

そのような統計データは見当たらなかった。

D2: 貴国・地域において、悪意の商標出願に関する学説・事例の分類等について議論されていることがありましたらご教示ください。

そのような議論については承知していない。

D3: 貴国・地域において、悪意の商標出願が問題になっているかご教示ください。

悪意の商標出願はそれ自体問題と認識されない。先のA2で詳しく論じたように、商標法の規定は悪意の出願に対して保護を行うよう立案されている。さらに、前述のとおり、裁判所は、商標審理審判部と同様に、混同のおそれの分析と希釈化のおそれの分析において悪意の証拠を検討する。

D4: 貴国・地域において、他人の商標の先取りとなるような商標登録出願が大量に行われている事案が存在するかご教示ください。また、存在する場合、特許庁によりどのような対策がとられているか、ご教示ください。

他人の商標を先取りしようとして大量の商標登録出願を行う者に関する事案は見当たらなかった。但し、出願人がアロエベラ飲料についてL' OREAL PARIS を登録しようとしたことに関わるL' Oreal S. A. v. Marcon事件、102 U. S. P. Q. 2d 1434, 1441-42 (T. T. A. B. 2012) では、他人のさまざまな周知商標の使用意思に基づく出願の出願人による提出がL' OREAL PARIS 標章の悪意による採用の証拠であり、「混同を生じる可能性があることの強い証拠」であるとみなされた。

D5: 貴国・地域において、悪意の商標出願に関する法改正や審査基準の改定の予定等がございましたらご教示ください。

そのような予定については承知していない。

以上

質問B1による事例の回答書

【事例1】

| | | | |
|-----------------|--|---|---------------------------|
| 1. 事件名 | Estrada v. Telefonos de Mexico S. A. B. DE C. V. | | |
| 2. 国・地域 | 米国 | | |
| 3. 裁判所 | 合衆国連邦巡回控訴裁判所 | | |
| 4. 事件番号 | 447 Fed. Appx. 197 (Fed. Cir. 2011) | | |
| 5. 審判決の期日 | 2011年11月10日 | | |
| 6. 当事者(原告・被告等) | 原告/申立人: Telefonos de Mexico S. A. B. DE C. V. 被告/被申立人: Estrada | 被告 | ■ 本件商標 |
| 7. 商標 | ■ 出願なし TELMEX | ■ 登録番号 (出願第77270292号及び第77270301号) AUDITORIO TELEMEX | |
| 8. 事件の概要 | 混同のおそれがあることを理由として商標審理審判部(以下「TTAB」という。)が被告の出願した商標に對する異議を支持し、被告が悪意で行動したことを認定した審決に対する控訴。TTABの決定が確認された。 | | |
| 9. 審判決の概要 | 混同のおそれがあることを理由として原告の有利に異議を認容したTTABの判決が確認された。連邦巡回控訴裁判所(CAFPC)は、TTABの判決を最初から(de novo)見直し、判決を裏付ける実質的証拠が存在することを認定した。原告によるテレフォニックカードへのTELMEXの使用が先行していたことは明らかであり、原告の商標は被告のAUDITORIO TELEMEX商標と「非常に類似」していた。TELMEXは米国内での著名性は否定されたが、強く、本質的に識別力のある標章であることが認定された。原告のアレフォンカードは、スポーツイベントを始めとして原告が後援するイベントや活動の宣伝が表示されていたことから、このような使用は原告の電気通信サービスと娯楽の宣伝との間に関連性を生じさせられており、そのため被告がその出願において請求しているアリーナと娯楽サービスに関連していた。TTABによる悪意の認定は、原告のTELMEX商標を事前に知っていたことを否定した被告の質問書への「回避的かつ不誠実な」回答及び告白の要求に対する応答、並びに、被告の「出願及び異議申立手続への敬意が全般的に欠けていること」を理由としており、これも同様に支持された。 | | |
| 10. 分類(タグ) | ④、⑤の「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。 ⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に「 <input checked="" type="checkbox"/> 」マークをつけて下さい。 | | |
| ① 審判決の種類 | 商標審理審判部の異議申立手続における決定について連邦巡回控訴裁判所が判断した控訴事件であり、商標出願人が混同のおそれを生じさせることのTTABの判断が認められたもの。 | | |
| ② 決定事項 | 商標審理審判部の決定が確認された。 | | |
| ③ 関連条文 | 15 U. S. C. 第1052条(d) | | |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 | | |
| ⑥ a. 先行商標の周知著名性 | □ e. 事業上の関係(ライセンシーによる出願) | | ⑥ 悪意の類型(複数選択可) |
| | □ 認定された ■ 認定されなかった | | i. 使用意思の欠如 如 m. パロディ類型 |

| | | | |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------------------|
| □ b. 本件商標の使用状況 | □ f. 出願・代理関係 | j. インモラル(不正な意図・汚染) | n. 現地パートナーとの関係 |
| □ 認定された ■ 認定されなかった | □ g. その他の関係 | k. フリーライド(周知著名性) | o. その他(証拠開示手続きにおける回避的かつ不誠実な回答) |
| □ c. 商標の同一・類似性 | □ h. 関係なし | l. 代理人の不正な出願 | |
| □ 認定された ■ 認定されなかった | □ 認定された ■ 認定されなかった | | |
| □ d. 商品役務の同一・類似性 | □ i. 関係なし | | |
| □ 認定された ■ 認定されなかった | □ 認定された ■ 認定されなかった | | |
| 11. 判例事項や適用条文についての評釈 | | | |
| <p>本件では、「アリーナに関するサービス、すなわち、スポーツ、コンサート、会議、展示会のための施設の提供」及び娯楽と生の実演に関連するサービスについてAUDITORIO TELEMEXを登録するための被告の出願に對して、原告が後援するイベントや活動(スポーツイベントを含む。)の宣伝を表示したテレフォニックカードについて米国におけるコモロー上の標章TELMEXを所有する者が異議を申し立てた。商標審理審判部(以下「TTAB」という。)は、混同のおそれを認定して、異議を認めた。連邦巡回控訴裁判所(以下「CAFPC」という。)は、控訴審でTTABの決定を確認した。</p> <p>CAFPCは、悪意がなくとも混同のおそれがあったことを含め、TTABの認定に同意したが、この問題について議論を続けた。本件では、被告は、質問書への回答及び告白の要請への応答において、原告がTELMEX(1947年以来メキシコで使用されてきた)をメキシコで先行してかつ偏在的に使用していること、並びに、世界でもトップ5に入るコンサート会場の一つとして評価されており、ブラシド・ドミンゴ、ポップ・ディラン、リッキー・マーティン等のアーティストがそこで公演を行ったメキシコのコンサート会場について原告がTELMEXを使用していることを事前に知っていたことを否定した。被告はメキシコに30年間住み、21年間はコンサート会場から10マイル離れたところに住んでいたにもかかわらず、このように否定した。CAFPCは、Paddington Corp. v. Attiki Imps. & Distribs., Inc. 事件、996 F.2d 577, 587 (2d Cir. 1993) (「二番手の者が悪意をもって行為し、故意に商標又はトレードドレスを模倣する場合には、その模倣者が混同を生じさせることに成功したものと推定される」)を引用し、出願人の悪意が「混同のおそれの分析において潜在的に関連するものである」と述べた(意見書の4-5頁を参照)。よって、被告が商標を採用する際の悪意の酷さが、TTAB及びCAFPCにこれを注目させることとなった。</p> <p>興味深いことに、TELMEX商標はメキシコで著名であったが米国では著名でない中で、CAFPCが述べたとおり、TTABは、悪意の問題に關してメキシコにおける商標の名声を考慮した。意見書の4頁を参照。CAFPCは、この点に關してはそれ以上のコメントは行わなかった。</p> | | | |

| | | | |
|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> c. 商標の同一・類似性 ■ 認定された □ 認定されなかった | <input type="checkbox"/> g. その他の関係 □ 認定された ■ 認定されなかった | <input type="checkbox"/> k. フリーライド (周知著名性) | <input checked="" type="checkbox"/> o. その他 (標章を取引する意図) |
| <input type="checkbox"/> d. 商品役割の同一・類似性 □ 認定された ■ 認定されなかった | <input type="checkbox"/> h. 関係なし □ 認定された ■ 認定されなかった | <input type="checkbox"/> l. 代理人の不正な出願 | |
| 11. 判示事項や適用条文についての評釈 裁判所は、悪意の商標の所有者による行為は違法な出願戦略であり、これは本質的に「優先権を利用した異」であると非難した。 | | | |

| | | | |
|--|--|---|---|
| 【事例2】 | DC Comics v. Pan American Grain Mfg. Co. Inc. | | |
| 1. 事件名 | 米国 | | |
| 2. 国・地域 | 商標審判部 | | |
| 3. 裁判所 | 91125404 | | |
| 4. 事件番号 | 2005年8月24日 | | |
| 5. 審判決の期日 | 事件名を参照。 | | |
| 6. 当事者(原告・被告等) | 原告 | 被告 | ■ 本件商標 |
| 7. 商標 | ■ 登録又は出願番号 (登録番号1239506及び2656768) | ■ 登録又は出願番号 (SN76304037) | |
| 8. 事件の概要 | KRYPTONITE | | |
| 被告の出願商標が、出所に関して需要者に混同を生じさせるおそれがあると判断され、原告のKRYPTONITE商標を代替するという悪意をもってその商標を採用したと判断された事件。 | | | |
| 9. 審判決の概要 | 異議申立ては混同のおそれがあるとの理由で認められた。被告は、使用の意思に基づいて「調理済みのアルコールフルーツカクテル」についてKRYPTONITEを登録しようとした。異議申立人はTシャツ、アクショングッズ、その付属品についてKRYPTONITEを使用しており、さらに、この用語をチェューイングガム、宝石付きピン(jewelry pin)、ネックレス、光る岩(glowing rock)の販売用標章として使用しており、これについていくつもの食品や飲料の販売促進用にライセンスを供与していた。出願人の告白によると、スペイン語のKRYPTONITEは英語ではKRYPTONITEであり、スーパーマンの漫画に登場しスーパーマンの力を弱めた光る緑の石は「クリプトナイト(kryptonite)」と名付けられており、計画された商品のラベルは緑色の「クリプトナイト」の石を表現していた。この告白により、異議申立人のKRYPTONITE商標を代替する意図をもって悪意により採用されたことが認定された。TTABは、「このような悪意の意図は、混同のおそれがあることとの強力な証拠となる。それは、そのような推測が模倣者自らに混同を予想していることから導き出されるからである」と述べた(意見書、26頁) | | |
| 10. 分類(タグ) | ④、⑤の「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。 ⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に"✓"マークをつけて下さい。 | | |
| ① 審判決の種類 | 判決までに、既存の登録及び登録されるに至った係属中の出願、並びに失効した二つの登録を有していた所有者が提起した異議申立手続。商標出願人に対してコモロンロー上の権利が主張された。商標審理審判部に提起された。 | | |
| ② 決定事項 | 商標についての出願人による悪意の採用の認定を含め、混同のおそれがあることが認定された後に、異議が認容された。 | | |
| ③ 関連条文 | 15 U.S.C. 第1052条(d) | | |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 | | |
| <input type="checkbox"/> a. 先行商標の周知著名性 | <input type="checkbox"/> e. 事業上の関係(ライセンシーによる出願) | <input type="checkbox"/> i. 使用意思の欠如 | <input type="checkbox"/> m. パロディ類型 |
| <input type="checkbox"/> 認定された ■ 認定されなかった | <input type="checkbox"/> 認定された ■ 認定されなかった | | |
| <input type="checkbox"/> b. 本件商標の使用状況 | <input type="checkbox"/> f. 出願・代理関係 | <input type="checkbox"/> j. イモンラル(不正な意図・汚染) | <input type="checkbox"/> n. 現地パートナ一との関係 |
| <input type="checkbox"/> 認定された ■ 認定されなかった | <input type="checkbox"/> 認定された ■ 認定されなかった | | |

【事例3】

| | | | |
|-----------------|--|---------------------------------------|--------------------|
| 1. 事件名 | L. C. Licensing, Inc. v. Cary Berman. | | |
| 2. 国・地域 | 米国 | | |
| 3. 裁判所 | 商標審判部 | | |
| 4. 事件番号 | 異議申立て第91162330号 (86 U. S. P. Q. 2d 1883) | | |
| 5. 審判決の期日 | 2008年3月28日 | | |
| 6. 当事者 (原告・被告等) | 原告 | 被告 | ■ 本件商標 |
| 7. 商標 | ■ 登録又は出願番号 (登録第209375号及び第2351411号) ENYCE | ■ 登録又は出願番号 (出願第78320850号) ENYCE | |
| 8. 事件の概要 | 被告の出願商標が、出所に関して需要者を混同させるおそれがあると判示された事件であり、被告には特 定された商品に付して取引において商標を使用する真正な意思がないと判断された。 | | |
| 9. 審判決の概要 | 混同のおそれ及び特定された商品に付して取引において商標を使用する真正な意思の欠如を理由として、 異議が認められた。商標審判部 (TTAB) は、次のように認定した。先行商標と本件商標は「音におい て同一であり、外観、含意及び商業的印象が酷似している」。原告の商標は、広範囲で認識されており、 識別力を有することから、「強い」商標である。両当事者の商品 (原告: 社会的な衣料品及び装飾品、被 告: 「特別仕様の自動車アクセサリー、すなわち、作り付けの自動車用カバー、シフトノブ、ブレーキパ ッド、陸上車用のハンドル、車用のナックルブレーク、車用アクセサリー等) との間には関連性があることから関 連づけられた。このことは、同じ階級の需要者が遭遇する商品であり、あまり高価でないもので、衝動的に 購入する比較的単純な購入者が遭遇する商品であり、原告の広く認識されている商標の代替にしようとし て被告は悪意により行為しており、出願時に商標を使用する真正な意思がなかったとすると原告の証言によ って裏付けられた。 | | |
| 10. 分類 (タグ) | ④、⑤の「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前のボック スにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。 ⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に「✓」マークをつけて下さい。 | | |
| ① 審判決の種類 | 商標登録出願人に対して二つの商標登録の所有者が提起した異議申立 て。商標審判部に提起された。 | | |
| ② 決定事項 | 混同のおそれと商標の善意での使用意思の欠如が認知された後で、異議 が認容された。 | | |
| ③ 関連条文 | 15 U. S. C. 第1052条(d) | | |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 | | |
| ⑤ 先行商標の周知著名性 | □ e. 事業上の関係 (ライセンシーによる 出願) ■ 認定された □ 認定されなかった | ⑥ 悪意の類型 (複数選択可) | |
| □ a. 先行商標の周知著名性 | □ e. 事業上の関係 (ライセンシーによる 出願) ■ 認定された □ 認定されなかった | i. 使用意思の欠 如 ✓ | m. パロディ類型 |
| □ b. 本件商標の使用状況 | □ f. 出願・代理関係 □ 認定された ■ 認定されなかった | j. インモラル (不正な意図・ 汚染) | n. 現地パートナ ーとの関係 |
| □ c. 商標の同一・類似性 | □ g. その他の関係 □ 認定された ■ 認定されなかった | k. フリーライド (周知著名性) | o. その他 (標準を取引す |

| | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------|------|
| ■ 認定された □ 認定されなかった | □ 認定された ■ 認定されなかった | □ 認定された ■ 認定されなかった | る意図) |
| □ d. 商品役割の同一・類 似性 ■ 認定された □ 認定されなかった | □ h. 関係なし ■ 認定された □ 認定されなかった | 1. 代理人の不正 な出願 | |
| 11. 判事事項や適用条文についての評釈 | | | |
| <p>本件では、商標の選択に関する被告の証言が被告敗訴へとつながった。被告は、本件商標が自身の商品に とって良い商標だと考えたと言明したが、そのように考えた理由を説明することができなかった。その代 わりに、被告は「なぜか、それは分からない。この質問にどうやうやう答えていいのかわからない」と 証言した。本件とはほぼ同一である被告の過去の振る舞いも、同様に重要であることが証明された。原告 は、原告の商標が社会的な衣料品を指定商品としていることを証言し、衣料品については第三者がMECCA 商標の登録を所有していることを指摘した。偶然にかそうでないかは分からないが、TTABにより判断され たように、被告は本件から5年ほど前に特別仕様の自動車アクセサリーについて二つの社会的な衣料品のブランドを登録しようと した。「被告が特別仕様の自動車アクセサリーについて二つの社会的な衣料品のブランドを登録しよう としたのが偶然かどうかを問われると、出願人の回答は『分からない』だった」。最終的に、TTABは、この 証言が「全く信じ難い」と判断し、被告による本件商標の採用は原告の著名商標を利用して利益をあげる 意思を伴う悪意によるものだったと判断を支持した。この判断は、二つの商標には需要者に混同を生 じさせるおそれがあるとすると最終判断を支持するものであった。</p> <p>TTABはさらに、被告には出願において指定された商品について取引上商標を使用する真正な意思が欠けて いたと判断した。質問書及び書類提出の要請に対する被告の回答において、被告は特別仕様の自動車アク セサリーへのENYCE商標の使用意思を証明する書類を提出することができなかった上に、後になって、出 願時には「その[当]時は特定の意思は[なかった]と実際に証言している。さらに被告は出願した商 品の多数に商標を使用する意思は「おそらくはない[なかった]とほざき証言している。全般的 に見て、TTABは、被告の証言は、それを否定する証拠がないこともあって、被告が出願時に商標を使用す る真正な意思がなかったとすると結論を裏付けていると認定した。</p> | | | |

| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 | ⑥ 悪意の類型 (複数選択可) |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> a. 先行商標の周知著名性 <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> e. 事業上の関係 (ライセンシングによる出願) <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | i. 使用意思の欠如 m. パロディ類型 |
| <input type="checkbox"/> b. 本件商標の使用状況 <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> f. 出願・代理関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | j. インモラル (不正な意図・汚染) n. 現地パートナーとの関係 |
| <input type="checkbox"/> c. 商標の同一・類似性 <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> g. その他の関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | k. フリーライド (周知著名性) フリーライドが発見されたが、原告の商標は著名ではなかった o. その他 (標章を取引する意図) |
| <input type="checkbox"/> d. 商品役務の同一・類似性 <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> h. 関係なし <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | l. 代理人の不正な出願 |

11. 判例事項や適用条文についての評釈

本件は以下の理由から悪意によるものであった。①原告が原告の抱えるアーティストの契約について過去に相談した弁護士が、後に被告の代理で原告及び原告の弁護士に警告状を送付した弁護士と同じ者であったこと、②法人が設立されたのは、この相対後であり、この法人について、被告が自身が過去に原告の相談を受けた弁護士と共同経営者になっていることを認めたこと、③この法人がドメイン名として AFROSTOSHELLTOES.COMを登録したこと、④その後被告は本件の対象となっている出願を行ったこと、⑤被告は審理に出席せず、これらの事実について一切の説明を行わなかったこと。この事実により、TTABは、被告の商標の採用及び出願の遂行が、原告の先行商標の存在を完全に認識した上で原告の営業権を代替することを意図した悪意によるものであることを認定するに至った。TTABは、商標とサービスの類似性及び同一の販売経路と購入者であることを認定するだけでも、異議申立てを原告有利に判断することができた。しかしながら、TTABは、被告の悪意について議論するために、20頁の判決文中の3頁を削いている。

| | | | |
|-----------------|--|--|--------|
| 【事例4】 | | | |
| 1. 事件名 | Carr v. Garnes | | |
| 2. 国・地域 | 米国 | | |
| 3. 裁判所 | 商標審判部 | | |
| 4. 事件番号 | 異議申立て第91171220号 | | |
| 5. 審判決の期日 | 2010年11月8日 | | |
| 6. 当事者 (原告・被告等) | 上記の事件名を参照。 | | |
| | 原告 | 被告 | |
| | ■ 出願なし | ■ 先行商標 | ■ 本件商標 |
| | AFROS-N-SHELLTOES | ■ 登録又は出願番号 (SN78613202) | |
| 7. 商標 | | FROM AFROS TO SHELLTOES ART, ACTION AND CONVERSATION | |
| 8. 事件の概要 | 被告の出願した商標が出所に混同を生じるおそれがあると判示され、被告による本件商標の採用及びその出願の遂行が悪意によるものと判断された異議申立手続き。 | | |
| 9. 審判決の概要 | サービスマークのコモンロー上の先使用に基づき、異議申立手続が提起され、混同のおそれ及び虚偽の表示が主張され、異議の対象となった出願の提出日以前には取引における商標の真正な使用が行われていなかった。原告は、ディスクジョッキー及びアーティストのマネジメントサービスについてAFROS-N-SHELLTOESのマークの先使用を証明した。被告の商標は、FROM AFROS TO SHELLTOES ART, ACTION AND CONVERSATIONであり、この指定サービスとして出願したのは、芸術・娯楽についてのワークショップとセミナーの実施であった。FROM AFROS TO SHELLTOESは被告の商標の支配的要素であり、商標全体が意味と商業的印象という点で原告の商標に類似していたため、これらの商標は混同を生じるほど類似していると判断された。両当事者のサービスマークも必要者の意識では関連するものであると判断された。これは、それぞれの当事者のサービスマークの予想される購入者と販売経路が同一だからであった。原告が原告の抱えるアーティストの契約について過去に相談した弁護士が、後に被告の代理で原告及び原告の弁護士に警告状を送付した弁護士と同じ者であったことから、悪意が認定された。原告との会合の後、被告は、本件の対象となっている出願を受けた弁護士と共同経営者となっていることを認めた。その後、被告は、自身と過去に原告の相談を受けたAFROSTOSHELLTOES.COMをドメイン名にして登録された法人について、被告は、自身と過去に原告の相談を行った。被告は審理に出席せず、これらの事実について一切の説明を行わなかったため、TTABは、被告の商標の採用及び出願の遂行が、原告の先行商標の存在を完全に認識した上で原告の営業権を代替することを意図した悪意によるものであることを認定するに至った。原告による虚偽の表示と出願前の真正な使用の欠如の主張は却下された。 | | |
| 10. 分類 (タグ) | ④、⑤の「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。 ⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に「✓」マークをつけて下さい。 | | |
| ① 審判決の種類 | 商標出願に対してコモンローの使用に基づく権利の所有者が提起した異議申立手続、商標審理審判部に提起された。 | | |
| ② 決定事項 | 混同のおそれが認定され、異議が認容された。 | | |
| ③ 関連条文 | 15 U. S. C. 第1052条(d) | | |

海外質問票調査 ①米国(2)

質問A 悪意の商標出願に関する制度・運用についての質問

本章では、悪意の商標出願に関する制度・運用について質問します。本章での質問は、2015年にTM5でまとめられた、悪意の商標出願に関するTM5各庁の制度・運用の報告書に公開されている質問を基礎としています。当該報告書は、「Report on “Laws and Examination Guidelines/Practices of the TM5 Offices against Bad-Faith Trademark Filings”」として、TM5ウェブサイト (<http://tmfive.org>) に公開されていますのでご参照ください。

I. 一般

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律／規則及び審査基準／実務について、一般的な事項を質問します。

A1：貴国・地域における、法律、規則、審査基準、審査実務についての関連規定や審査、審決、判決等の制度についてご教示ください。

- (1) 悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律の定義や悪意であるとの主張に関する規定は、下記のとおりと理解していますが、その認識で正しいでしょうか。また、不足があれば同じ欄に補足してください。
- (2) 政令、審査基準等でより具体的に記述されている項目については、その内容について、追加でご記入ください。

表1. 悪意の商標出願に関する定義や悪意であるとの主張に関する規定等

| 項目 | 条文・規定等 |
|---|---|
| 1 「悪意の商標出願」に関する定義は存在しますか。 | 定義なし |
| 2 悪意に関する主張を行うことができる最先の機会を教えてください。 | 審査(職権)、異議申立て |
| 3 i) 2で選択した機会以外に悪意に関する主張を行うことができる機会を教えてください。 | 登録後の無効又は取消請求、侵害訴訟に対する反訴 |
| ii) 悪意に関する主張ができる時期的な制限は存在しますか。 | 期限なし |
| 4 悪意があるかどうかの判断基準となる時期はいつですか。(例：出願時、審査官による最終査定等) | その他 悪意は、通常は係争中の訴訟(異議申立て及び取消請求)において判断される。USPTOの審査官が、場合によっては、電子的に偽造されているように思われる証拠又はその他疑わしい証拠を拒絶することもある。 |
| 5 悪意の出願人の主観的要素(意図・心理状態)は、悪意の評価に関係しますか。 | 関係する |
| 6 悪意に対する立証責任に関する規則は存在しますか。 i) 誰が立証責任を負うのですか。 | 存在する(異議申立人/原告) 詐欺及び/又は悪意を主張する者が立証責任を負う。詐欺は、(米国法に基づく高い基準である)明確かつ確信を抱かせるに足る証拠により証明されなければならない。USPTOの商標審理審判部がYocum v. Covington事件、216 U.S.P.Q. 210, 216 (T.T.A.B. 1982)で述べたように、 「商標取り下げにおける詐欺は、憶測又は推測の余地がほとんど又は全くないほど、悪意のない間違い(honest mistake)、不注意、誤った権利の理解、過失による不作為、そして被疑者に対するあらゆる疑念が解消されたことが「徹底的に証明」されな |

| | | |
|---|--|---|
| | ii) 悪意の存否はどのように推定されますか。 | なければならないものである。」 悪意は、状況証拠により推定されることがある。 |
| 7 | 悪意を証明する際に考慮すべき要素の一覧(「チェックリスト」)は存在しますか。 | 存在しない |

II. 悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律／規則及び審査基準／実務

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律／規則及び審査基準／異議や登録後の取消・無効について伺います。

A2：本質問では、「使用意思」の観点、使用意思以外の「不正な意図」の観点、「周知／著名商標を保護する」の観点、代理人による不正な出願、その他の権利との関係の観点の五つに分けて質問します。法律、規則、審査基準、審査実務における関連規定や審査、審決、判決等の具体例をご教示ください。

1. 「使用意思の観点から」

出願人が商標をまだ取引上使用していない場合は、これらの条項に基づきUSPTOに出願することができる

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

ランハム法第1条(b) (使用の意思)、第44条(外国出願又は登録)、第66条(a) (マドリッド)

これらの各条の下では、出願人は、その標章を米国の取引において使用しようとする誠実な意図を有していることを陳述する宣言書に署名しなければならない。宣言書の署名時において出願人に誠実な意図がないことが証明できる場合は、登録はそれを根拠として無効とすることができる。

審決・判決等の事例：

L. C. Licensing Inc. v. Berman, 86 USPQ2d 1883 (TTAB 2008)

2. 「不正な意図」の観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

裁判例 (In re E. I. DuPont DeNemours & Co., 476 F.2d 1357 (CCPA 1973); Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961))

被告が原告の営業権を利用するためにある標章を故意に採用した証拠がある場合は、侵害訴訟においてその証拠は通常は非常に説得力を有するものであると判断される。

審決・判決等の事例：

Sicilia Di R. Biebow & Co. v. Cox, 732 F.2d 417, 426 n.7 (5th Cir. 1984)

3. 「周知／著名商標を保護する」観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

虚偽の連想：第2条(a)及び第43条(a)
混同のおそれ：第2条(d)
希釈化：第43条(a)
出所の不実表示：第14条(3)

ランハム法第2条(a)、すなわち合衆国法典第15編第1052条(a)は、商標が「ある者(生存しているか死亡しているかを問わない)、団体、信仰若しくは国民的な象徴との関係を偽って示唆・・・する団のある事項・・・から成り又はそれらを含む」場合は、その登録を禁止している。

商標審理審判部での第2条(a)の請求の判断基準は、機関及び個人の双方についてうまく解決されている。「関係を偽って示す条項」による拒絶の裏付けとするためには、次の4要素が示されなければならない。
(1) その商標がすでに別の者又は機関により使用されている名称又は身元と同一又は酷似していること

| |
|--|
| (2) その商標がその者又は機関を一意にかつ間違いなく示していると認識されること (3) 商標により指名されたか又は商標を使用する者又は機関が出願人がその商標を用いて行った活動とは関係しないこと (4) その商標が出願人の商品又は役務を特定するために使用されると、その者又は機関と関係があると推定されるほどその者又は機関の評判又は名声があること |
|--|

審決・判決等の事例：

| |
|--|
| In re White, 73 USPQ2d 1713 (TTAB 2004) ; Buffett v. Chi-Chi's, Inc., 226 USPQ 428 (TTAB 1985) ; In re Sloppy Joe's International Inc., 43 USPQ2d 1350 (TTAB 1997) ; In re Kayser-Roth Corp., 29 USPQ2d 1379 (TTAB 1993) |
|--|

4. 代理人の不正な出願 (パリ条約6条の7)

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

| |
|--|
| ランハム法第1条(a) (1), 第1条(b), 第44条, 37 C.F.R. 第11.18条 米国の事例においてパリ条約のこの規定を適用するものについては承知していない。 |
|--|

審決・判決等の事例：

| |
|--|
| 米国の事例においてパリ条約のこの規定を適用するものについては承知していない。 |
|--|

5. 他の権利との関係の観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

| |
|---|
| 著作権又はパブリシティ権。異議申立て又は取消の理由とはならない。当事者は、著作権侵害又はパブリシティ権を根拠として民事訴訟を提起できる。 第2条(a) は、パブリシティ権には具体的に言及していないが、4番目の要素(上記を参照)では、「評判又は名声」に言及されている。ある商標が第2条(a) への違反により異議を申し立てられた場合、商標審理審判部は、そのような訴訟に勝つためには、その者との商業的な関係が必要になると判断した。 |
|---|

審決・判決等の事例：

| |
|---|
| In re Sloppy Joe's International Inc., 43 USPQ.2d at 1353 (TTAB 1997) |
|---|

6. その他の観点から

(悪意の商標出願に関する法律/規則及び審査基準/実務について、その他の観点/事情がございましたら、情報をご提供ください。)

| |
|--------|
| (特になし) |
|--------|

A3 : A2の各観点から悪意の商標出願を拒絶(又は無効)にする以外に、悪意の商標出願に関する法的制限(例えば、商標権侵害訴訟における差止請求権や損害賠償請求権の制限)が存在しますか。(はい/いいえ)

「はい」の場合：

| | | |
|------|--|--|
| i) | 関連の法律又は規則の規定を提示してください。 | |
| ii) | 悪意があるかどうかの判断基準となる時期はいつですか。(例：出願時、審査官による最終査定等) | |
| iii) | 悪意に対する立証責任に関する規則は存在しますか。 (1) 誰が立証責任を負うのですか。 | |
| | (2) 悪意の存否はどのように推定されますか。 | |
| iv) | 悪意を証明する際に考慮すべき要素の一覧(「チェックリスト」)は存在しますか。 | |

| | | |
|----|----------------------------|--|
| v) | 代表的な審査、審決、又は判決があればご教示ください。 | |
|----|----------------------------|--|

III. 手続き

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における手続きについて質問します。

A4 : 公告・登録前の異議申立手続き等

| | | |
|-----|---|--|
| i) | 第三者による悪意の商標出願に対する対応策は存在しますか(例えば、実体審査前の第三者による情報提供、異議申立て等)。 | 第三者は、出願された商標の登録可能性に影響する問題を特定する「異議申立書(Letter of Protest)」をUSPTOに提出することができる。しかしながら、USPTOの手続きでは、「詐欺(fraud)」は、そのような申立書の内容としては適当ではないとされている。 |
| ii) | 第三者が審査官に当該情報を提供した場合、審査官/官庁はその情報をどのように処理しますか | 上記を参照。 |

A5 : 異議申立て又は審判に関係する手続きの併合

悪意に基づく出願には、同一の出願人による多数の出願が該当する場合があります。例えば、同一の出願人が、同一・類似の商標を、多数の分野の異なる商品又は役務について出願を行っている事案です。こうした事案では、「使用意思」又は「著名/周知」の程度を証明する証拠がすべて共通しており、審理を同時に行なった方が良い場合があるように思われます。このように審理での論点が同じであるという観点から、貴国・地域において、複数の審判を併合する手続きは存在しますか。

| |
|---|
| そのような場合、商標審理審判部は、共通の法律又は事実の問題が関与している場合は、事案の併合を命じることができる。商標審理審判部審査便覧(TBMP)第511条を参照。手続きを併合するかどうかの判断において、審判部は、併合によって得られる時間、労力、費用の節約を、併合によって生じる可能性のある不利益又は不便宜とを比較検討する。併合を命じるべきかの判断において、当事者らの個人情報、審判部が検討する要素の一つであるが、必ず必要な要素ではない。 |
|---|

質問B 悪意の商標出願に関する事例についての質問

本章では、悪意の商標出願に関する貴国・地域での事例についてお伺いします。

本章での質問は、2017年5月21日にTM5から報告された悪意の商標出願に関するTM5の事例集に公開されている項目と基本的に同様です。当該事例集は、「Case Examples of Bad-Faith Trademark Filings」として、TM5ウェブサイト(<http://tmfive.org>)に公開されていますのでご参照ください。

B1 : 貴国・地域における悪意の商標出願に関する代表的な審判決を、条文毎に少なくとも1件、最大5件程度ご教示ください。回答は、添付の回答書にご記入ください。回答例を添付いたしますのでご参照ください。

B2 : 貴国・地域における悪意の商標出願に関して、悪意の事例集の各事例についてコメントがあればご教示ください。

B1 (11) を参照。

B3 : 上記以外にも重要な審判決がある場合には、事件名、裁判所、事件番号等、事件に英語でアクセスできる情報のご記入をお願いします。

【B1、B2以外の重要な審判決情報】

| | |
|-------------------------|--|
| 1. 事件名 | Bauer Bros. LLC v. Nike, Inc., 103 U.S.P.Q.2d 1227 (S.D. Cal. 2012) |
| 2. 裁判所 | カリフォルニア州南部地区連邦地方裁判所 |
| 3. 事件番号 | No. 3:09-cv-00500-WQH-BGS |
| 4. 備考(事件の概要、英語でのアクセス先等) | 本件では、連邦裁判所は、Nikeによる詐欺の反訴を却下することを拒絶した。Bauer Bros. LLC(「Bauer」)は、同社の出願の審査過程における虚偽の説明をUSPTOが信頼するように仕向け、したがってNikeの反訴を却下する略式判決が不適切であるかのようにUSPTOを欺くことを意図したと判示した。 |

Bauerは、114点の衣料品について「Don't Tread on Me」及び「DTOM」の標章の登録を出願し、これを認められた。同社の「Don't Tread on Me」及び「DTOM」の標章をNikeが侵害していると主張して提訴した後で、Bauerは、登録を補正し、各登録で対象となっている114点の衣料品から「Tシャツ」以外を削除した。Bauerの経営者は、証言録取において、商標の出願時に取引において「Don't Tread on Me」及び「DTOM」の標章が使用されていたのは、Tシャツのみであったと述べていた。同経営者は、より広範な商品を保護することによりブランドを構築する意図をもってBauerが出願に多数の商品を含めていたと説明した。

Bose事件の連邦巡回控訴裁判所の判決を確認して、裁判所は、故意に欺く意図なく悪意のない誤解又は不注意から虚偽の説明が行われた場合は、詐欺は成立しないことを強調した。しかしながら、詐欺の意図は、間接的かつ状況的な証拠から推定することができる。Bauerは、114点全てを含めたことが素人による「商標法の誤解」に起因する誤りであり、出願書類に記載されていた情報の全ては署名者が理解する限りでは真実であり、BauerにはUSPTOを欺く意図はなかったと主張したが、裁判所は、この主張を認めなかった。特に、裁判所は、114点全てに標章を使用していると主張することによってBauerが重大な事実について故意に虚偽の説明をしており、BauerにはUSPTOを欺く意図があったと推定することを裏付ける十分な証拠があると認定した。

| | |
|-----------------------------|---|
| 1. 事件名 | Nationstar Mortgage LLC v. Mujahid Ahmad (TTAB 2014) |
| 2. 裁判所 | 商標審理審判部 |
| 3. 事件番号 | 異議申立て第91177036号 |
| 4. 備考 (事件の概要、英語でのアクセス先等) | <p>本件では、商標審理審判部は、詐欺を理由として異議を認容した。相当の部分を「出願人の証言の信用が明白にかけていること」に基づき、商標審理審判部は、出願人が「善意で主張可能なことの限度」を超えたと認定した。</p> <p>出願人であるバージニア州の不動産業者は、不動産、保険、住宅ローンの仲介業を含む、多様な不動産サービスについて商標NATIONSTARの使用を主張して使用に基づく登録出願を行った。しかしながら、出願人の証言から、出願時には、出願人には出願書類で指定されていたサービスの多くを提供する免許がなく、したがって、法的に提供することができなかったことが判明した。さらに、出願人は、権利書類、芝生の標識又は請求書にはNATIONSTARの商標を使用していなかったと証言した。また出願人は、自身が登録出願したサービスを提供するために設立した会社が実際に収入を得ていたのかや収益を上げていたのかを知らないとも主張していた。</p> <p>TTABは、出願人が回避的であり、単刀直入な質問にも直接回答できなかったことに「特に強い印象を」受けた。例えば、録取されたときに、出願人は、NATIONSTAR標章使用を裏付けるものだと出願人が主張する名刺、チラシ、その他の書類はいつ、だれが作成及び印刷したのかを説明できなかった。TTABは、出願人の証言を「信念と信頼性を欠いており、事実上裏付けることが不可能であり、「全く信用できない」と特徴づけた。TTABは、In re Bose事件との事実関係の違いに注目して、In re Bose事件では「詐欺」の申立てが出願人による「取引上の使用」要件の誤解に基づいていたことによるものだが、本件では、特許商標庁に登録を交付させるために自身による商標の使用について故意に虚偽の陳述を行った出願人が関与しているとコメントした。「出願人がUSPTOに詐欺を働いたとの結論は、我々としては、免れ得ないものと思われる。」</p> |

質問C 悪意の商標出願に関する対応策についての質問

本章では、貴国・地域における悪意の商標出願に関する対応策についてお伺いします。

C1：以下は、貴国・地域における悪意の商標出願の紛争に対する対応策と

なりますか。
(複数回答可)

| | | なる | ならない |
|---|---------------------------------------|----|------|
| 1 | 他社に商標権を取得されないための防衛出願 | | ■ |
| 2 | 他社の商標出願のウォッチング | ■ | |
| 3 | 特許庁に対する情報提供、異議申立て、無効・取消等の請求 | | ■ |
| 4 | 国内外で自社の商標が周知である・既に使用されていたとの記録を残しておくこと | ■ | |
| 5 | 第三者の悪意を立証できる記録の保管(特に契約関係にある場合) | ■ | |
| 6 | 商標法以外の権利(著作権登録等)の取得 | | ■ |

C2：C1での判断の理由をご教示ください。

悪意及び/又は詐欺的な出願には、TTABにおける異議申立て/取消請求手続及び連邦裁判所での訴訟により対処されるのが一般的である。TTABが有するのは、登録の問題を決定する権限だけである。TTABは差止命令を出したり、損害賠償の裁定をすることはできない。したがって、ある商標が詐欺的に又は悪意により使用される場合、連邦裁判所を通じて救済を追求することを検討すべきである。悪意又は詐欺の最良の証拠は、出願人/登録者自身によってもたらされることが多い。そのため、問題商標の選択及び採用を巡る書類及び告白書を取得するべく、早期の開示手続を行うことが賢明である。その後、生の証言録取(出願人/登録人に「その場で」質問することができる)で、悪意及び/又は詐欺を示す動機が明らかにされるかもしれない。

C3：C1以外に貴国・地域における悪意の商標出願の紛争に対する対応策がありましたら理由とともにご教示ください。

商標ウォッチサービスと一貫性のある異議申立プログラム(特定の種類の悪意の出願であるかを問わない)が必須である。多くの企業は、費用面を考慮して、米国での異議申立てには消極的であるが、当事務所の経験では、悪意の出願人の圧倒的多数は異議申立通知に回答せず、欠席判決が約4か月で出されることになる。催告書を検討しても良いが、何度行っても、悪意の出願人は応答しないので、全体的に見れば、催告書は権利行使の道具として有効なものではない。

C4：貴国・地域において、悪意の商標出願の紛争に対する対応策は、質問Bでご回答いただいた悪意の種類により異なりますか。異なる場合は、各類型についての対応策をご教示ください。また、各類型についての対応策が同様である場合には、各欄に同様の対応策をご記載ください。

| | |
|------------------------------|--|
| ■類型によらず同一である。 上記C3への回答を参照 | |
| □類型により異なる。 | |
| i. 使用意思の欠如 | |
| j. インモラル(不正な意図・汚染) | |
| k. フリーライド(周知著名性) | |
| l. 代理人の不正な出願 | |
| m. パロディ類型 | |
| n. 現地パートナーとの関係 | |
| o. その他 | |

C5：C1～C4でご教示いただいた対応策の選択について、特に、日本企業が配慮すべき点がありましたらご教示ください。
(例えば、所用時間、費用等)

上記C3の回答で述べたように、米国における悪意の商標出願に対する最も有効な対応策は(関係するのが特定の種類の悪意であるかにかかわらず)、一貫した監視と異議申立てのプログラムである。悪意の出願人の圧倒的多数はそのような異議申立てについて訴訟を起こすことはないので、費用は比較的に最小限で済む。

C6: 例えば、貴国・地域外の企業が、貴国・地域に事業進出する場合、貴所が悪意の商標出願の紛争に対する対応策としてアドバイスすることをご教示ください。本質問につきましては、当該企業の商標が、①当該企業の自国・地域でのみ周知であり貴国・地域においては周知ではない場合、②貴国・地域においても周知の商標である場合、に分けてご回答ください。

| 保有商標の周知性 | 貴所のアドバイス |
|----------------------|---|
| ①クライアント企業の自国でのみ周知の商標 | クライアント企業の商標が米国で商業的に使用されておらず、米国内で名声を有さない場合は、悪意の出願人が登録を認められることを阻止する確実な方法は存在しない。しかしながら、クライアント企業がその者の使用に対して訴訟を提起することができる場合がある。ランハム法が著名商標保護の原則を認めているかどうかについては、米国裁判所では意見が分かれており、州不正競争防止法に基づき他国で広く認識されている商標を保護した事例は一握りにすぎない。Maison Prunier v. Prunier's Restaurant & Café, Inc., 288 N.Y.S. 529 (N.Y. Sup. Ct. 1936) (ニューヨーク州の不正競争防止法に基づきパリで広く知られているレストランの名称を保護する判決を出した)を参照。 |
| ②貴国・地域においても周知の商標 | クライアント企業の商標が米国で商業的に使用されていないが、米国内で名声を有している場合は、ランハム法第2条(a)に基づいて被告の出願に異議を申し立てることは可能である。ランハム法第2条(a)、すなわち合衆国法典第15編第1052条(a)は、商標が「ある者(生存しているか死亡しているかを問わない)、団体、信仰若しくは国民的な象徴との関係を偽って示唆・・・する虞のある事項・・・から成り又はそれらを含む」場合は、その登録を禁止している。この条文に基づき異議を申し立て、認容されるためには、クライアント企業は、次のことを証明する必要がある。 (1) 被告の商標が、クライアント企業の商標と同一又は酷似していること (2) 被告の商標が、一意的にかつ間違いなくクライアント企業を指すものと米国の需要者により認められていること (3) 被告とクライアント企業に関連がないこと (4) クライアント企業の商標が被告の商品又はサービスを特定するために使用された場合に、クライアント企業との関連が推定されるほどの名声又は信用をクライアント企業の商標が有していること 米国において被告もその標章を使用している場合には、不正競争法に基づく訴訟により、この使用に対処する措置を講じることができる。 |

C7: 例えば、貴国・地域の企業が、貴国・地域外に事業進出する場合、貴所が悪意の商標出願の紛争に対する対応策としてアドバイスすることをご教示ください。本質問につきましては、当該企業の商標が、①貴国・地域でのみ周知であり進出する国・地域においては周知ではない場合、②事業進出する国・地域においても周知の商標である場合、に分けてご回答ください。

| 保有商標の周知性 | 貴所のアドバイス |
|-----------------------|---|
| ①貴国・地域でのみ周知の商標 | クライアント企業の商標が米国内でのみ周知であり他の国においては周知でないが、他の国において悪意の出願が懸念される場合は、クライアント企業は、可及的速やかに全ての関係国において積極的に商標を出願するよう助言する。該当する国において悪意の出願人が既に出願を行っている場合は、当事務所としては、クライアント企業には、このような状況の下では、選択肢が限られているものと理解している。 |
| ②事業進出する国・地域においても周知の商標 | この場合にも、クライアント企業には、事業進出を予定している全ての国で積極的に商標出願を行うことを助言する。該当する国において悪意の出願人が既に出願を行っている場合は、当事務所としては、多くの国において、クライア |

| | |
|--|---|
| | ント企業には、異議申立て又は取消訴訟を提起することが可能であると理解している。この場合、クライアント企業の商標は、その特定の国において十分な周知性を有していなければならない。 |
|--|---|

C8: 日本企業が、貴国・地域に事業進出する際、悪意の商標出願の紛争に対し、特に現地パートナーとの関係において配慮すべき事項、また、それ以外に配慮すべき事項がありましたらご教示ください。

| | |
|-------------------------|---|
| ①現地パートナーとの関係において配慮すべき事項 | 日本企業が、販売業者又はその他第三者を通じて米国に事業進出する場合は、販売業者又は第三者ではなく、その日本企業が米国において商標の登録出願を行うことが重要となる。日本企業と米国の主体との間では、適切なライセンス契約・その他の契約も締結するべきである。当事務所は、米国主体が商標の登録を出願し、その後外国企業と米国主体との間の関係が終了し、米国主体が当該商標の使用を継続するという事例を多く見てきた。 |
| ②上記以外に配慮すべき事項 | なし |

C9: 貴国・地域における悪意の商標出願に関する対応策について、ご意見・課題等がございましたらご教示ください。

| |
|--|
| 他の国の場合と同様に、悪意の商標出願を阻止するためには、米国において先に出願することが不可欠となる。米国商標制度では使用が重視されているとはいえ、企業は、使用の意思があることや外国登録に基づき出願を行うことができることを念頭に置くことが重要である。使用の意思があることに基づく出願では、使用の証拠提出の要求を3~4年(利用可能な期間延長をすべて利用した場合)引き延ばすことができ、外国出願又は登録に基づく出願では、使用の証拠提出の要求を6~7年(外国登録の交付にかかる時間に応じて、時にはさらに長い期間)引き延ばすことができる。 |
|--|

質問D その他

本章では、悪意の商標出願に関するその他の事項についてお伺いします。

D1: 悪意の商標出願に関する貴国・地域の統計データ等(例: 審決・審判の件数)をお持ちでしたらご教示ください。

| |
|-----------------------|
| そのようなデータについては承知していない。 |
|-----------------------|

D2: 貴国・地域において、悪意の商標出願に関する学説・事例の分類等について議論されていることがありましたらご教示ください。

| |
|-------------------------|
| そのような学説・分類については承知していない。 |
|-------------------------|

D3: 貴国・地域において、悪意の商標出願が問題になっているかご教示ください。

| |
|---|
| 米国の制度では、悪意の出願は問題として認識されており、そのような出願からの保護を次の二つの主要な方法により本質的に行おうとしている。 1. 使用要件、より具体的には、取引における誠実な使用の要件は、悪意の出願人が名称を予約しておくことを阻止する。 2. 使用の意思による出願の場合には、出願人は、当該商標を使用する誠実な意図を主張しなければならず、そのような誠実な意図が欠落している場合には、出願に対して異議を申し立てることができる。 |
|---|

D4: 貴国・地域において、他人の商標の先取りとなるような商標登録出願が大量に行われている事案が存在するかご教示ください。また、存在する場合、特許庁によりどのような対策がとられているか、ご教示ください。

| |
|---|
| 米国において誰かがそれほど大量の商標登録出願を行ったという状況については、当事務所は承知していない。2005~2006年に、A氏が、不当な目的で(すなわち、金銭による和解を得る又は引き出す目的で)、他人の所有する出願に対する異議申立期間の延長について1800件を超える申立てを行った事案があった。この個人は、最終的には商標審判部による処分を受けた。 http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/UNITEDSTATESINTABulletinLeoStoller.aspx を参照)。しかし、A氏自身は、それほど大量 |
|---|

の出願を所有していなかった。
 米国における「使用」要件は、ある程度は、このような大量の出願が根拠なく行われることを抑止するものとなっている。
 しかしながら、米国では、他人の商標を先取りするために商標出願を行うという事案は多数ある。一般には、こうした事案が発生するのは、他の諸国では周知だが、米国では周知となっていない可能性がある標章を第三者が使用し、これを出願する場合である。米国では商標権については主に使用主義が採用されているので、第三者は、米国において正当な権利者が自身の標章を出願又は使用していないという状況を利用しようと試みてきた。このようなことが起こるのは、(様々な国出身の)米国の消費者が自国で使用されている標章をよく知っており、悪意の出願人/使用者と正当な権利者との間の関係を推定する場合に多い。
 この種の事例の一例が、Petroleos Mexicanos v. Intermix S.A., 97 USPQ 2d 1403, 1408 (商標審判部 (TTAB)、2010年12月28日)である。この取消訴訟では、原告はメキシコにおいて標章PEMEXの正当な権利者であり、被告は米国においてこれと同一の標章についての登録を取得していた。商標審判部は、原告による証拠開示の要請に被告が応答しなかったため制裁措置として取消の申立てを認め、その結果、本案については判決するに至らなかった。多くの事案がこのような結末になっている(又は、被告が回答しない場合は、不履行)。
 商標庁レベルでは、正当な権利者が利用可能な主な手段は、ランハム法の第2条(a)である。同条は、他人若しくは他の会社との「関係を偽って示唆」する標章の登録を禁じている。重要であるのは、同条に基づく悪意の出願人に対する措置を講じるために、米国において商標権を所有していることが原告には求められないことである。第2条に基づく異議又は取消訴訟で勝訴するためには、原告は次のことを主張し、証明しなければならない。
 1. 被告標章が、原告により既に使用されている名称又は身元と同一であるか、又は酷似していること
 2. 被告標章が一意的に、かつ、間違いなく原告を指していること
 3. 原告と被告に関連性がないこと
 4. 原告標章の名声又は評判が、被告標章が原告の商品又は役務との関連で使用されれば、被告標章との関連を推定される性質のものであること
 Univ. of Notre Dame du Lac v. J.C. Gourmet Food Imps. Co., 703 F.2d 1372 (Fed. Cir. 1983); Buffet v. Chi-Chi's, Inc., 226 USPQ 428, 429 (TTAB 1985)を参照。

D5: 貴国・地域において、悪意の商標出願に関する法改正や審査基準の改定の予定等がありましたらご教示ください。

米国商標登録簿の正確さを向上させ、悪意の出願に対応するUSPTOの努力の一環として、USPTOは、取消の理由が放棄及び不使用である場合には、スリム化した取消手続を導入することを検討している。この新手法による取消申請は、放棄又は不使用を証明する証拠(例えば、インターネット調査が実施され、使用が発見されなかったことを概説する宣言)により裏付けることが義務付けられる。被告には40日以内の応答と、使用の証拠を含めることが求められる。被告が申請に対して応答しない欠席判決の場合、手続全体は、およそ70日で結審すると考えられる。被告が応答することを選択する場合は、手続全体は大抵はおよそ170日以内に結審すると考えられる。

以 上

質問B1による事例の回答書

【事例1】

| | |
|----------------|--|
| 1. 事件名 | Telefonos De Mex., S.A.B. De C.V. v. Estrada |
| 2. 国・地域 | 米国 |
| 3. 裁判所 | 商標審理審判部／合衆国連邦巡回控訴裁判所 |
| 4. 事件番号 | 異議申立て第91183487号及び第91183509号 |
| 5. 審判決の期日 | 2010年6月30日 |
| 6. 当事者(原告・被告等) | 原告： Telefonos De Mexico, S.A.B. De C.V. 被告： Andres Estrada |
| 7. 商標 | 原告 ■ 出願なし 異議申立ては、原告が標章について有するコモンロー上の使用に基づく優先権を根拠としてなされた。 |
| | 被告 ■ 登録番号 (出願第77270301号及び第77270292号) AUDITORIO TELEMEX |
| 8. 事件の概要 | TELMEX |

TTABが悪意を認定し、その認定が連邦巡回控訴裁判所における控訴審で支持された事件。Telefonosは、商標TELMEXに対してコモンロー上の使用に基づく優先権を有することを根拠として、商標AUDITORIO TELEMEXについてのAndres Estradaの2件の出願に異議を申し立てた。

9. 審判決の概要
Estradaの出願はいずれも、スポーツ、コンサート、会議、展示会のための施設及び娯楽と生の実演に関連するサービスを提供を目的として、Estradaには合衆国における取引で商標を使用する真正な意思があることに基づいて出願された。Telefonosは、米国において電気通信及び他のサービスに関連して商標TELMEXをコモンロー上使用していることに基づき出願に異議を申し立てた。Telefonosは、メキシコの大手電気通信会社であり、1947年にメキシコ国内で商標TELMEXの使用を開始した。Telefonosによる広範囲の使用を示す証拠に基づき、TTABは、メキシコの住民がTELMEX標章を知らないうことはあり得ないと認定した。Estradaは、TelefonosがスポンサーになっているAUDITORIO TELEMEXアリーナから10マイル以内に住んでいたことを含め、メキシコに30年間住んでいたにもかかわらず、Telefonosの商標について事前に何らかの知識があったことを否定した。AUDITORIO TELEMEXという商標を選択した理由を尋ねられると、Estradaは「AUDITORIO TELEMEXというのは、それを使用するサービスにとって聞かえが良かった。聞きやすいフレーズなのだ」と答えた。Estradaによる「誠実さのない」説明を考慮して、TTABは、Estradaが「悪意(示す)」だけでなく、出願及び異議申立手続への敬意が全般的に欠けている」と結論付けた。連邦巡回控訴裁判所は、控訴審でこの認定を支持した。

10. 分類(タグ)
④、⑤の「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。
⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に「✓」マークをつけて下さい。

| | | |
|-----------------|---|------------------------------|
| ① 審判決の種類 | 商標審理審判部に提起され、その後最初の再審裁判所である合衆国連邦巡回控訴裁判所により確認された訴訟 | |
| ② 決定事項 | 被告の出願の登録は拒絶された。 | |
| ③ 関連条文 | 商標法第2条(d)、合衆国法典第15編第1052条(d) | |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 ⑥ 悪意の類型(複数選択可) | |
| ■ a. 先行商標の周知著名性 | <input type="checkbox"/> e. 事業上の関係 | i. 使用意思の欠如 如 m. パロディ類型 |
| | <input type="checkbox"/> f. ライセンシーによる出願) | |
| ■ 認定された | <input type="checkbox"/> 認定された | |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> 認定されなかった | ■ 認定されなかった | | |
| ■ b. 本件商標の使用状況 | □ f. 出願・代理関係 | j. インモラル(不正な意図・汚染) | n. 現地パートナーとの関係 |
| <input type="checkbox"/> 認定された | <input type="checkbox"/> 認定された | | |
| ■ c. 商標の同一・類似性 | ■ 認定されなかった | k. フリーライド(周知著名性) | o. その他 |
| <input type="checkbox"/> 認定された | <input type="checkbox"/> 認定された | | |
| ■ d. 商品役務の同一・類似性 | □ h. 関係なし | l. 代理人の不正な出願 | |
| <input type="checkbox"/> 認定された | ■ 認定された | | |
| ■ 認定されなかった | □ 認定されなかった | | |
| 11. 判示事項や適用条文についての評釈 | 原告がメキシコにおいてTELMEXの標章を60年以上にわたり使用してきたこと、被告がメキシコに少なくとも30年間住んでいたことを考慮して、TTABは、被告が原告の周知商標について「完全に認識した上で」出願を行い、被告が認識していなかったと主張する主張が信頼できないものであることを認定した。重要であるのは、本件の原告が被告の出願日前の使用により合衆国内での優先権を立証できたということであった。 | | |

海外質問票調査 ②欧州(1)

質問A 悪意の商標出願に関する制度・運用についての質問

本章では、悪意の商標出願に関する制度・運用について質問します。本章での質問は、2015年にTM5でまとめられた、悪意の商標出願に関するTM5各庁の制度・運用の報告書に公開されている質問を基礎としています。当該報告書は、「Report on “Laws and Examination Guidelines/Practices of the TM5 Offices against Bad-Faith Trademark Filings”」として、TM5ウェブサイト (<http://tmfive.org>) に公開されていますのでご参照ください。

I. 一般

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/実務について、一般的な事項を質問します。

A1：貴国・地域における、法律、規則、審査基準、審査実務についての関連規定や審査、審決、判決等の制度についてご教示ください。

- (1) 悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律の定義や悪意であるとの主張に関する規定は、下記のとおりと理解していますが、その認識で正しいでしょうか。また、不足があれば同じ欄に補足してください。
- (2) 政令、審査基準等でより具体的に記述されている項目については、その内容について、追加でご記入ください。

表1. 悪意の商標出願に関する定義や悪意であるとの主張に関する規定等

| 項目 | 条文・規定等 |
|---|---|
| 1 「悪意の商標出願」に関する定義は存在しますか。 | 定義なし |
| 2 悪意に関する主張を行うことができる最先の機会を教えてください。 | 登録後の無効又は取消請求 |
| 3 i) 2で選択した機会以外に悪意に関する主張を行うことができる機会を教えてください。 | 侵害訴訟に対する反訴 |
| ii) 悪意に関する主張ができる時期的な制限は存在しますか。 | 期限なし |
| 4 悪意があるかどうかの判断基準となる時期はいつですか。(例：出願時、審査官による最終査定等) | 出願時 |
| 5 悪意の出願人の主観的要素(意図・心理状態)は、悪意の評価に関係しますか。 | 関係する (対象条文、内容：判例法により判断されるため該当なし) 関連時の出願人の意図は主観的な要因であるが、これは当該案件の客観的状況を参考にして判断されなければならない。 |
| 6 悪意に対する立証責任に関する規則は存在しますか。 | 存在する (対象条文、内容：判例法により判断されるため該当なし) 取消請求人/ (判例法により判断された通り) の原告 |
| i) 誰が立証責任を負うのですか。 | |
| ii) 悪意の存否はどのように推定されますか。 | 取消請求人/原告が商標権者/被告の悪意を証明しない限り、悪意でないこと(Good-faith)が推定される。 (対象条文、内容：判例法により判断されるため該当なし) |
| 7 悪意を証明する際に考慮すべき要素の一覧(「チェックリスト」)は存在しますか。 | 存在しない しかしながら、全体的に評価する際に、判例法では悪意の存否を判断において考慮すべき |

| | |
|-------------------|--|
| 「チェックリスト」は存在しますか。 | <p>き要因の非網羅的な一覧を定めており、これらは(2009年3月12日、Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG対Franz Hauswirth GmbH事件(C-529/07)で定義されている)次のものである。</p> <p>「認識」：当該出願人が、同一又は類似の製品又は役務について、自己が登録しようとしている標識と混同し得る同一又は類似の標識を第三者が使用していることを知っている又は知っているはずであること</p> <p>「意図的な妨害」：出願人が意図的に、第三者がその標識を連続的に使用しようすることを妨害すること</p> <p>名声/保護範囲：第三者の標識及び登録を求めようとする標識が享受する法的保護の程度</p> <p>(さらに2012年2月1日Pollo Tropical - Carrols Corp対OHIM事件(T-291/09)及び2013年7月11日SA. PAR. 対OHIM - Salini Costruttori事件(T321/10)の判例により確立された)考慮すべきさらなる要因は次の通り。</p> <ul style="list-style-type: none"> o時系列順に整理された事象 o異議を申立てられた悪意の出願に関する何らかの商業上の論理の有無 |
|-------------------|--|

II. 悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/実務

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/異議や登録後の取消・無効について伺います。

A2：本質問では、「使用意思」の観点、使用意思以外の「不正な意図」の観点、「周知/著名商標を保護する」の観点、代理人による不正な出願、その他の権利との関係の観点の五つに分けて質問します。法律、規則、審査基準、審査実務における関連規定や審査、審決、判決等の具体例をご教示ください。

1. 「使用意思の観点から」

出願人が商標をまだ取引上使用していない場合は、これらの条項に基づきUSPTOに出願することができる

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

| |
|---|
| <p>2017年10月1日改正前の欧州連合共同体商標に関する理事会規則(理事会規則)第52条第1項第b号</p> <p>2017年10月1日改正後の理事会規則第59条第1項第b号</p> <p>判例による定義は次の通り。</p> <p>先願主義を採用する欧州連合EU商標(EU商標)制度では使用意思の要件は規定されていない。しかしながら、悪意の出願人が当該商標を使用する意思がなかったことを証明できる場合、これは悪意を示す要因となる。</p> |
|---|

審決・判決等の事例：

| |
|--|
| <p>2017年5月5日のPayPal 対EUIPO - Hub Culture (VENMO) 事件(T-132/16)第63段落～第65段落の記載によれば、裁判所は、悪意の商標出願人が当該標章の使用意思を証明しなかったことが重要であると考えている。</p> |
|--|

2. 「不正な意図」の観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

| |
|---|
| <p>2017年10月1日改正前の理事会規則第52条第1項第b号</p> <p>2017年10月1日改正後の理事会規則第59条第1項第b号</p> <p>判例による定義は次の通り。</p> <p>様々な種類の意図が不正とみなされる。判例において最も一般的な意図は、ある当事者が自己の製品を継続的に販売することができないよう阻止することである。他の種類の不正な意図がある場合とは、例えば、後願の出願人からの金銭の強要を狙って優先権を利用した罠を設けたり、妨害を受けた所有権者の名声に意図的にただ乗り(フリーライド)する行為等がある。</p> |
|---|

審決・判決等の事例：

次の事件も参照のこと。
 ・製品の継続的な販売を妨害する：FS（2012年3月21日、Feng Shen Technology Co Ltd対OHIM事件（T-227/09）
 ・金銭の強要を狙って優先権を利用した罠を設ける：2016年7月7日、Copernicus-Trademarks対EUIPO - Maquet（LUCE0）事件（T-82/14）
 ・フリーライド：2014年5月8日、Simca Europe Ltd対OHIM事件（T-327/12）

3. 「周知／著名商標を保護する」観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

2017年10月1日改正前の理事会規則第52条第1項第b号
 2017年10月1日改正後の理事会規則第59条第1項第b号

判例を通じて導入された。有名だかもはや使用されていない標章の出願を悪意の出願を通じて無効にすることは可能であった（Simca事件を参照のこと）。

本件において、欧州連合裁判所で決定が下された事案の中で、周知標章が欧州連合（EU）で使用されていなかった場合、当該周知標章を悪意の出願から保護した事案はないことが示された。

しかしながら、悪意の原則は、周知標章がEUにおいて使用されていない事件にも適用され得ることが明らかにされている。

こうした点において、欧州連合裁判所はEU域外でのみ商標を使用した原告はすでに保護している。Venmo事件（T-132/16）及びDoggiS事件（T-335/14）を参照のこと。（これら二つの事件では、当該商標は、EUでの第三者による悪意の出願の提出時点では周知のものであるとは判示されなかった点に注意する必要がある。）

審決・判決等の事例：

次の事件も参照のこと。
 ・製品の継続的な販売を妨害する：FS（2012年3月21日、Feng Shen Technology Co Ltd対OHIM事件（T-227/09）
 ・金銭の強要を狙って優先権を利用した罠を設ける：2016年7月7日、Copernicus-Trademarks対EUIPO - Maquet（LUCE0）事件（T-82/14）
 ・フリーライド：2014年5月8日、Simca Europe Ltd対OHIM事件（T-327/12）
 2014年5月8日、Simca Europe Ltd対OHIM事件（T-327/12）：
 本件では、しばらくの間使用されていなかった歴史的に名声のある標章を出願人が請求したことが証拠により示された。
 当該標章を出願した真の目的は、その標章の現在も続く名声に「ただ乗り」し、被告の電気自転車の製品ラインの販売にその名声を利用することであったと判示された。

4. 代理人の不正な出願（パリ条約6条の7）

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

理事会規則第8条第3項
 2017年10月1日改正前の理事会規則第53条第1項第b号
 2017年10月1日改正後の理事会規則第60条第1項第b号

本規定の目的は、商標権者の代理人による標章の不正使用を阻止することである。これは、代理人は、その商標権者との事業上の関係において得た知識及び経験を利用し、その商標権者が行った取組及び投資から不正に利益を得ることが可能だからである。

出願が本規定の対象となるためには、(i) 原告は先願の標章の所有権者であり、(ii) 「代理人」である出願人/所有権者は、現在又は過去において、当該標章の所有権者の代理業者又は代理人であり、(iii) 異議が申し立てられた商標は、当該所有権者の同意なくかつ当該代理業者又は代理人の行為を正当化する法的理由なく、当該代理業者又は代理人の名義で出願され、かつ (iv) 異議が申し立てられた当該商標は、本質的に同一又は類似の標識又は商品と関連していることが必要とされる。これらの条件は累積的なものである。

本規定において使用されている「代理業者」及び「代理人」という語は、広義に解釈されなければならない。これには、ある当事者が他の当事者の利益を代理する際の契約の約定に基づく、あらゆる種類の関係が包含される。ここでは、信頼関係が発生するような当事者間における商業上の協力に関する合意があれば十分である。

審決・判決等の事例：

2011年4月13日、Safariland LLC対OHIM事件（T-262/09）
 2012年11月29日、Adamowski対OHMI - Fagumit（FAGUMIT）（T-537/10）

5. 他の権利との関係の観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

無効/取消の理由
 2017年10月1日改正前の理事会規則第53条第2項）2017年10月1日改正後の理事会規則第60条第2項

これらの理由は、悪意の出願の理由とは別のものであり、次のように規定されている。

EU商標は、その使用が他の先の権利、特に次の権利の保護を規制する欧州連合の法令又は国内法に従い禁止される場合は、欧州特許庁に対する申請に基づいて又は侵害訴訟における反訴を基礎として無効を宣言される。

(a) 名称権
 (b) 個人の肖像権
 (c) 著作権
 (d) 工業所有権

審決・判決等の事例：

6. その他の観点から

（悪意の商標出願に関する法律/規則及び審査基準/実務について、その他の観点/事情がございましたら、情報をご提供ください。）

（特になし）

A3：A2の各観点から悪意の商標出願を拒絶（又は無効）にする以外に、悪意の商標出願に関する法的制限（例えば、商標権侵害訴訟における差止請求権や損害賠償請求権の制限）が存在しますか。（はい/いいえ）

「はい」の場合：

| | | |
|------|--|--|
| i) | 関連の法律又は規則の規定を提示してください。 | |
| ii) | 悪意があるかどうかの判断基準となる時期はいつですか。（例：出願時、審査官による最終査定等） | |
| iii) | 悪意に対する立証責任に関する規則は存在しますか。 (1) 誰が立証責任を負うのですか。 | |
| | (2) 悪意の存否はどのように推定されますか。 | |
| iv) | 悪意を証明する際に考慮すべき要素の一覧（「チェックリスト」）は存在しますか。 | |
| v) | 代表的な審査、審決、又は判決があればご教示ください。 | |

III. 手続き

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における手続きについて質問します。

A4：公告・登録前の異議申立手続き等

| | | |
|-----|---|--|
| i) | 第三者による悪意の商標出願に対する対応策は存在しますか（例えば、実体審査前の第三者による情報提供、異議申立て等）。 | 該当なし 悪意の商標出願は、審査官により又は異議申立手続において提起され得る絶対的理由とならない。 |
| ii) | 第三者が審査官に当該情報を提供した場合、審査官/官庁はその情報をどのように処理しますか | 該当なし 悪意の商標出願は、審査官により又は異議申立手続において提起され得る絶対的理由とならない。 |

A5: 異議申立て又は審判に関係する手続きの併合

悪意に基づく出願には、同一の出願人による多数の出願が該当する場合があります。例えば、同一の出願人が、同一・類似の商標を、多数の分野の異なる商品又は役務について出願を行っている事案です。こうした事案では、「使用意思」又は「著名/周知」の程度を証明する証拠がすべて共通しており、審理を同時に行った方が良い場合があるように思われます。このように審理での論点が同じであるという観点から、貴国・地域において、複数の審判を併合する手続は存在しますか。

存在しない。
EU商標制度では、複数の取消手続について、取消訴訟が同一の商標に向けられたものであれば、それらの手続きを1件の案件に統合できることのみが規定されている。よって、複数の異なる商標登録に向けられた（悪意の出願に基づく）複数の取消手続を統合する仕組みは運用されていない。しかしながら、テストケースとして機能する訴訟を除いた全ての訴訟について、手続の中止が認められる場合がある。

質問B 悪意の商標出願に関する事例についての質問

本章では、悪意の商標出願に関する貴国・地域での事例についてお伺いします。
本章での質問は、2017年5月21日にTM5から報告された悪意の商標出願に関するTM5の事例集に公開されている項目と基本的に同様です。当該事例集は、「Case Examples of Bad-Faith Trademark Filings」として、TM5ウェブサイト (<http://tmfive.org>) に公開されていますので参照ください。

B1: 貴国・地域における悪意の商標出願に関する代表的な審判決を、条文毎に少なくとも1件、最大5件程度ご教示ください。回答は、添付の回答書にご記入ください。回答例を添付いたしますのでご参照ください。

B2: 貴国・地域における悪意の商標出願に関して、悪意の事例集の各事例についてコメントがあればご教示ください。

B3: 上記以外にも重要な審判決がある場合には、事件名、裁判所、事件番号等、事件に英語でアクセスできる情報のご記入をお願いします。

【B1、B2以外の重要な審判決情報】

| | |
|-----------------------------|---|
| 1. 事件名 | Lindt Goldhase |
| 2. 裁判所 | 欧州連合司法裁判所 |
| 3. 事件番号 | C-529/07 OR ECLI:EU:C:2009:361 |
| 4. 備考 (事件の概要、英語でのアクセス先等) | 本件は、euipo.europa.eu又はcuria.europa.euより閲覧可能である。 本件はチョコレート製造業者間の紛争に関する。Lindt社は、自社の復活祭向けチョコレートのウサギの形状について立体に関するEU商標を登録したが、その時には、他社は類似の表現を有する類似製品を数十年に渡り販売していた。 本件は、国内裁判所からの付託に起因するものであり（よって、本件の事実について悪意の有無は判断されていない）、悪意に関するEUの概念の重要な根拠とみなされている。特に、判決では、出願時の悪意の有無を立証する際に考慮される要因の非網羅的一覧が提示されている。この要因とは次の通りである。 (a) 第三者が同一又は類似の標識を使用していることを商標所有者が認識していること (b) 商標所有者が第三者によるそうした標識の継続的使用を阻止しようとする意図を有していること (c) 第三者の標識により及び登録を求めようとする標識により享受されている名声又は保護の範囲 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 1. 事件名 | Feng Shen |
| 2. 裁判所 | a) 一般裁判所 (EU) b) EUIPO審判部 |
| 3. 事件番号 | a) T-227/09又はECLI:EU:T:2012:138 b) R0536/2013-2 |
| 4. 備考 (事件の概要、英語でのアクセス先等) | 本件は、euipo.europa.eu又はcuria.europa.euより閲覧可能である。 無効の申立人であるFeng Shen Technology社は、同社のブランドのファスナーを含む、様々な製品を製造・流通する台湾の会社である。EU域内においては、同社は悪意の出願人と取引関係にあった。この事業上の関係が終了すると、この悪意の出願人は、 |

| | |
|--|---|
| | 特にファスナーについて同社の商標を登録し、同社のEU域内での同社の製品の継続的販売を効果的に阻止した。一般裁判所は、悪意は排除され得ないとなした。特に、一般裁判所は、同社が先の出願の台湾での標章をEU域内において保護することに特段関心を持っていなかったことは無関係であることを確認した。 |
|--|---|

質問C 悪意の商標出願に関する対応策についての質問

本章では、貴国・地域における悪意の商標出願に関する対応策についてお伺いします。

C1: 以下は、貴国・地域における悪意の商標出願の紛争に対する対応策となりますか。
(複数回答可)

| | | なる | ならない |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 他社に商標権を取得されないための防衛出願 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 他社の商標出願のウォッチング | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 特許庁に対する情報提供、異議申立て、無効・取消等の請求 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 | 国内外で自社の商標が周知である・既に使用されていたとの記録を残しておくこと | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | 第三者の悪意を立証できる記録の保管（特に契約関係にある場合） | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | 商標法以外の権利（著作権登録等）の取得 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

C2: C1での判断の理由をご教示ください。

EU商標制度は先願主義を採用しており、善意の使用意思の要件は規定されていない。よって、防衛出願が認められている。つまり、立証責任は無効の申立人にあり、悪意の立証は難しいため、防衛出願が望ましい。よって、特定の関係に関する適切な証拠の収集及び保管は不可欠である。いずれにせよ、まずEUにおいて標章を出願することにより悪意の商標出願を単純に阻止することが望ましい。

C3: C1以外に貴国・地域における悪意の商標出願の紛争に対する対応策がありましたら理由とともにご教示ください。

C4: 貴国・地域において、悪意の商標出願の紛争に対する対応策は、質問Bでご回答いただいた悪意の種類により異なりますか。異なる場合は、各類型についての対応策をご教示ください。また、各類型についての対応策が同様である場合には、各欄に同様の対応策をご記載ください。

| | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 類型によらず同一である。 | |
| <input type="checkbox"/> 類型により異なる。 | |
| i. 使用意思の欠如 | |
| j. インモラル（不正な意図・汚染） | |
| k. フリーライド（周知著名性） | |
| l. 代理人の不正な出願 | |
| m. パロディ類型 | |
| n. 現地パートナーとの関係 | |
| o. その他 | |

C5: C1～C4でご教示いただいた対応策の選択について、特に、日本企業が配慮すべき点がありましたらご教示ください。
(例えば、所用時間、費用等)

最も効果的(かつ比較的低費用)の対応策は、EU商標を出願し、それより前に第三者がそのような出願を提出することを阻止することである。登録日から5年が経過し、当該標章をEU域内で使用していない場合、当該標章は取消訴訟を受けやすい。日本企業がEU域内では自己の標章(又は登録した全て商品/役務について)の使用をまだ開始していない場合でも、当該標章はやはり、将来の悪意のある出願人の阻止に役立つ。というのも、そのような悪意のある出願人は、同一又は類似の標章について悪意のある出願を行うことを決める前に、当該標章が使用されていないことを確認する必要があるからである。これは、計画性がなく、便乗する悪意のある出願人にとって、過度に時間も費用もかかることを明らかにしている。

C6: 例えば、貴国・地域外の企業が、貴国・地域に事業進出する場合、貴所が悪意の商標出願の紛争に対する対応策としてアドバイスすることをご教示ください。本質問につきましては、当該企業の商標が、①当該企業の自国・地域でのみ周知であり貴国・地域においては周知ではない場合、②貴国・地域においても周知の商標である場合、に分けてご回答ください。

| 保有商標の周知性 | 貴所のアドバイス |
|----------------------|--|
| ①クライアント企業の自国でのみ周知の商標 | 悪意の出願に関する訴訟はEU商標の段階で提起される一方、悪意の告発は深刻なものとみなされるため、証拠に関し困難が多々ある。これは、EUで周知されていない企業にとって特に問題になる。というのも、そのような場合、悪意を立証するのが困難になる可能性があるからである(悪意のある出願人が外国企業による先使用を知っていたことをまず証明する必要があるためである)。この点については、2012年2月1日のPollo Tropical (Carrols Corp対OHIM) 事件(T-291/09)を参照のこと。本件では、原告はEU域内で周知されており、被告の認識を証明できなかったため、原告が敗訴した。よって、(遠い将来にEU域内で事業を起こすことに興味がある)何れの企業も、その優先的地位を保護する目的でEU商標を出願することが推奨される。よって、こうした出願は、できる限り早急にかつEU域内で取引を開始する前に確実に出願されるべきである。権利保護は、関心のあり、見込みのある全てのブランドが含まれるよう広くし、当該(複数の)商標が、現在及び今後の事業の利益となる全ての標品及び役務を確実に包含するようにすべきである。 |
| ②貴国・地域においても周知の商標 | 同上。EU商標制度は先願主義を採用している。無効/侵害訴訟は未登録の権利(及び周知の標章)に基づき提起可能なものの、こうした訴訟では証明が一層困難となり得る。さらに、自国で未登録の権利を基礎として提起する場合、これらの権利はEU域内で適用されない。よって「悪意の」出願人は、自己の出願を、こうした未登録の権利が存在しない地域内での権利に変更できる。さらに、周知の企業が悪意の出願に関する審理を成功裏に提起することは、現在知られている企業に比べ、(悪意の出願人によるブランドの認識がより容易に立証できるため)より容易である一方、これは唯一の防護戦略であるため推奨しない。経験則として、後願のEU商標に対し異議申立て又は無効化を請求する際、EU商標に基づく実施の方が常に容易である。証拠に関する困難を考慮すると、悪意の出願に対する訴訟は最後の手段とすることが推奨される。 |

C7: 例えば、貴国・地域の企業が、貴国・地域外に事業進出する場合、貴所が悪意の商標出願の紛争に対する対応策としてアドバイスすることをご教示ください。本質問につきましては、当該企業の商標が、①貴国・地域でのみ周知であり進出する国・地域においては周知ではない場合、②事業進出する国・地域においても周知の商標である場合、に分けてご回答ください。

| 保有商標の周知性 | 貴所のアドバイス |
|-----------------------|--|
| ①貴国・地域でのみ周知の商標 | 悪意のある出願を前もって阻止するため、自国での商標出願が何らかの関心のある標章についてなされ得るか否かを確認する。関心のある国における知名度の確かな証明を収集し、外国の管轄において悪意の出願に対する訴訟の提起に必要な手続/証拠についてその国の訴訟代理人に相談する。 |
| ②事業進出する国・地域においても周知の商標 | 同上。 |

C8: 日本企業が、貴国・地域に事業進出する際、悪意の商標出願の紛争に対し、特に現地パートナーとの関係において配慮すべき事項、また、それ以外に配慮すべき事項がありましたらご教示ください。

| | |
|-------------------------|--|
| ①現地パートナーとの関係において配慮すべき事項 | <ul style="list-style-type: none"> ・貴社の商標の現地パートナーによる使用承諾が合意書において適切に定義されていることを確保する。 ・貴社のブランドの使用を現地パートナーに許可するより前に、商標保護の取得を確保することが望ましい。これを実施できない場合、現地パートナーは(特定の管轄において)未登録の権利を展開する可能性がある(特に協力規約が前もって明確に確定されていない場合)。 ・現地パートナーに権限を与えそのパートナーが貴社(又はその他の)名義で商標出願できるようにする行為は回避すべきである。経験則として、商標所有者は選定した代理人名を付して出願することにより、出願工程の透明性と完全な管理が確保されるため、こうした方法が望ましい。商標の使用目的が現地パートナーに向けられたものである場合、ライセンス契約が望ましい取り決めである。 ・現地パートナーに権限を与え貴社(又はその他)名義で商標を出願する必要がある又はこれが望ましい場合、その旨の合意条件を書面で定められており、その合意書が適法に署名されており、署名された合意書を貴社が記録として保管することを確保すべきである。このような承諾条件は狭義とされ明確に定義されるべきである。 ・出願が確認された場合、記録簿を確認し、当該出願が正しい名義でなされ、当該現地パートナーにより追加の出願がなされていないことを確保すべきである。 |
| ②上記以外に配慮すべき事項 | <p>事業上の関係については、次の特定の事件を参照のこと。2012年3月21日のFeng Shen Technology Co Ltd対OHIM事件(T-227/09)及び2015年6月16日のSilicium España Laboratorios対OHMI - LLR-G5 (LLRG5) 事件(T-306/13)</p> |

C9: 貴国・地域における悪意の商標出願に関する対応策について、ご意見・課題等がございましたらご教示ください。

EU域内において悪意のある出願に対応する際に直面する主な「障壁」は、悪意の原則と、欧州特許登録制度は先願主義に基づいているという事実との間で均衡を取る必要があることである。判例法によれば、未登録の標章の第三者による単なる使用は、同一又は類似の商品又は役務のEU商標として登録されている同一又は類似の標章を排除するものではないことが確認される(2013年7月11日、SA. PAR. 対OHIM - Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) 事件(T-321/10、第17段落)を参照のこと)。よって、悪意に関する確かな証拠を提供する必要がある。さらに、悪意の包括的な定義は規定されていない。これにより、その概念について柔軟な解釈が可能である。この結果、その意味についての異なる解釈に関する議論が行われており、さらに、EUの段階での悪意を立証するための要件となっていると思われる、悪意の出願が「不正を目的」としていたことを証明する必要がある限度に関する議論も行われている。

質問D その他

本章では、悪意の商標出願に関するその他の事項についてお伺いします。

D1: 悪意の商標出願に関する貴国・地域の統計データ等（例：審決・審判の件数）をお持ちでしたらご教示ください。

2017年8月23日現在、次の情報が把握されている。

- ・理事会規則第52条第1項第b号に基づき欧州連合知的財産庁（EUIPO）の取消部に提起された悪意に関する事件は、586件である（そのうちの38%に悪意が認められた）。
- ・理事会規則第8条第3項に基づきEUIPOの異議部に提起された悪意に関する事件は、129件である（そのうちの33%に悪意が認められた）。
- ・悪意又は理事会規則第8条第3項に基づきEUIPOに提起された事件は、合計で715件である（そのうちの37%に悪意が認められた）。その内訳は次のとおり。
 - 165件がEUIPOの審判部に審判請求された（そのうちの36%に悪意が認められた）。
 - このうちの28件が一般裁判所（EU）に審判請求された（そのうちの33%に悪意が認められた）。
 - さらにこのうち、悪意に関する3件が、欧州連合司法裁判所（CJEU）に訴訟提起された（全ての事件に悪意が認められた）。

D2: 貴国・地域において、悪意の商標出願に関する学説・事例の分類等について議論されていることがありましたらご教示ください。

- ・Annette Kur著『Not Prior in Time, But Superior in Right - How Trademark Registrations Can be Affected by Third-Party Interests in a Sign』（2013年IIC790頁）（英語で記載されている本論文では、とりわけ理事会規則の改定前後の、悪意に関する規定が説明され評価されている）
本論文は英語で記載されており、主に先願主義が度外視され、周知の標章／代理人による不正出願／悪意全般等が支持される場合について検討されている。本論文では、法令及びEU改革に関する説明、これらの事項と国際条約から派生した義務との比較、及び検討された解決策の評価について、述べられている。
- ・Peter Johannes Klein著『Der Einwand der “Wiederholungsmarke” vor dem HABM』（2015年GRUR539頁）
本論文は、猶予期間を再開させる目的で商標を「再出願」し商標の使用義務を回避する問題に関する。著者は、公式にはまだ猶予期間にある商標に対し使用の要件を課すこと等により、異議申立手続において悪意の観点に基づき再出願を評価することに懸念を表明している。
- ・Horst Helm著『Die bösgläubige Markenmeldung』（1996年GRUR593頁）
1996年に発行された本論文は、主にドイツ法に関するが、ここでは悪意の定義にも触れられており、この点においてEUの悪意に関する規定の独立した特徴に重点が置かれている。本論文の結論として、他人による標識の使用の阻止のみが意図された標章は悪意を実行しているとされ、標章所有者は必ずしもその標識の使用意思を有する必要はなく、つまり使用意思の欠如は悪意を構成し得ないとの見解が述べられている。
- ・Esther Schnepfer著『Dairy in Denmark: bad faith and compliance with the European interpretation』（2014年GRUR Int. 96頁及び『Journal of Intellectual Property Law & Practice』第9巻11～19頁）
本論文は英語で記載されており、欧州連合司法裁判所（CJEU）のMalaysia Dairy事件（C-320/12）について検討されている。ここでは、先のデンマーク国内裁判所の見解とは反対に、第三者による標識の先使用の認識は悪意の立証には不十分であることが再確認されている。

D3: 貴国・地域において、悪意の商標出願が問題になっているかご教示ください。

問題になっているが、一般的な問題であるとはみなされていない。近年、比較的少数の、EUの段階での悪意に関する事案が確認されている。

D4: 貴国・地域において、他人の商標の先取りとなるような商標登録出願が大量に行われている事案が存在するかご教示ください。また、存在する場合、特許庁によりどのような対策がとられているか、ご教示ください。

存在する。ある個人が大量の国内商標出願を提出し、他者による類似の標識の使用を阻止しその者から金銭を請求する事件については

認識している。2016年7月7日のCopernicus-Trademarks対EUIPO - Maquet (LUCÉO) 事件 (T 82/14) を参照のこと。詳細は次のとおりである。この特定の事件では、悪意の出願人が、出願料を納付せずに国内出願（主にドイツ又はオーストリア）を提出した。この出願人は、類似のEU商標が第三者により提出された場合のみ、出願料を納付した。この出願人は次に、自己の先の出願の権利に基づき異議申立てを行うか又は異議申立てを行うと主張した。出願料を納付しないことにより、この悪意の出願人は、比較的低費用で何千という商標に対し独占状態を効果的に維持することが可能となった。EUIPOにより採用された対抗戦略については認識していない。しかしながら、EUIPOは、テストケースの結果を待つ間は同様の事件の審理を停止にしようとする可能性があると思われる。これに加え、EUIPOでは、（本件が提起されるより前から）出願日の付与に関して特定の運用を行っており、これはドイツ及びオーストリア特許庁のより制限的でない方法がある程度緩和するものである。EU商標の出願が提出されると、仮出願日が付与され、出願料の納付を受けて出願が確定する。1月以内に出願料が特許庁に納付されない場合、その特許庁は瑕疵に関する書簡を発行し、仮出願日は失効する（納付者が（a）納付期間内に金融機関に対し納付額を振り込むよう正式に指示しかつ（b）納付すべき金額の10%の追徴金（最高200ユーロまで）を納付したことが証明される場合を除く）。

D5: 貴国・地域において、悪意の商標出願に関する法改正や審査基準の改定の予定等がありましたらご教示ください。

EUの法令は近年大規模な改革が実施されたため、今後数年間は新たな改革は予定されていない。

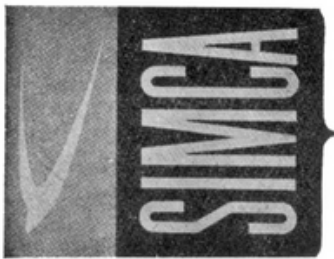
以上

質問B1による事例の回答書

【事例1】



| | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| 1. 事件名 | GRUPPO SALINI | | |
| 2. 国・地域 | EU | | |
| 3. 裁判所 | 一般裁判所 (EU) | | |
| 4. 事件番号 | T-321/10 / ECLI:EU:T:2013:372 | | |
| 5. 審判決の期日 | 2013年7月11日 | | |
| 6. 当事者 (原告・被告等) | SA. PAR. Srl / EUIPO (Salini Costruttori Spa) | | |
| 7. 商標 | 原告 | ■ 本件商標 | 被告 |
| | ■ 登録又は出願番号 (EU商標登録番号: 第3831161号) GRUPPO SALINI | | ■ 出願なし Salini |
| 8. 事件の概要 | <p>悪意に関する訴訟における出願人 (原告) は、イタリアの建設会社である。異議が申し立てられた悪意の出願の所有者 (被告) は、原告の設立者の姓を使用したEU商標を出願した。両社とも、複数名の共通の幹部役員及び相互の株主/家族を雇用していた。当事者間ではこれまでも紛争が発生していた。原告は、悪意を根拠に当該EU商標の無効を請求し、この訴えはEUIPOにより支持された。被告は本件の見直しを求めて一般裁判所に申立てを提出した。</p> | | |
| 9. 審判決の概要 | <p>一般裁判所は、悪意を評価する際に考慮すべき、次の、採用可能な一般的な非包括的要因を再び述べた。すなわち、(1) 第三者が同一又は類似の製品に対して同一又は類似の標識を使用していること、(2) 各者による認識、(3) 商標所有者の、第三者による当該標識の継続的使用を阻止しようとする意思、(3) 各標識により享受されている法的保護の程度の3点である。裁判所は、悪意の出願の所有者は、その株主の立場を利用して原告を認識していたことは明らかであるとの見解を支持した。裁判所はまた、悪意の出願が提出された時点で、原告はすでに数十年間運営されており、イタリアでの事業活動において相当の成長を経験していることにも留意した。裁判所は、関連する要因として出願に関する各事象の時系列も考慮されるべきであるとみなした。この点において、裁判所は、出願は当事者間での企業紛争の開始後わずか数か月でなされたことに特に留意した。</p> | | |
| 10. 分類 (タグ) | <p>④、⑤の「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前ボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。 ⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に「✓」マークをつけて下さい。</p> | | |
| ① 審判決の種類 | 無効訴訟 | | |
| ② 決定事項 | 一般裁判所に対する請求は棄却/商標取消 | | |
| ③ 関連条文 | 理事会規則第52条第1項第5号 | | |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 | | |
| 性 | □ a. 先行商標の周知著名 | □ e. 事業上の関係 (ライセンシーによる出願) | ⑥ 悪意の類型 (複数選択可) |
| | □ 認定された □ 認定されなかった | □ 認定された □ 認定されなかった | i. 使用意思の欠如 m. パロディ類型 |
| ■ b. 本件商標の使用状況 | □ f. 出願・代理関係 | j. インモラル (不正な意図・汚染) | n. 現地パートナーとの関係 |
| □ 認定された ■ 認定されなかった | □ 認定された □ 認定されなかった | k. その他の関係 | o. その他 |
| ■ c. 商標の同一・類似性 | | | |

| | | |
|---|-----------------------|--------------|
| ■ 認定された □ 認定されなかった | ■ 認定された □ 認定されなかった | (周知著名性) |
| □ d. 商品職務の同一・類似性 | ■ h. 関係なし | 1. 代理人の不正な出願 |
| □ 認定された □ 認定されなかった | □ 認定された ■ 認定されなかった | |
| 1.1. 判示事項や適用条文についての評釈 | | |
| GRUPPO SALINI事件は、悪意の存否の判断の一要素として「各事象の時系列」を導入している。 | | |

| | | | | | |
|-----------------|---|-----------|---|----|---|
| 【事例2】 | | | | | |
| 1. 事件名 | SIMCA | | | | |
| 2. 国・地域 | EU | | | | |
| 3. 裁判所 | 一般裁判所 (EU) | | | | |
| 4. 事件番号 | T-327/12 ECLI:EU:T:2014:240 | | | | |
| 5. 審判決の期日 | 2014年5月8日 | | | | |
| 6. 当事者 (原告・被告等) | <table border="1"> <tr> <td>原告</td> <td> <input checked="" type="checkbox"/> 先行商標 <input checked="" type="checkbox"/> 登録又は出願番号 (国際商標登録番号: 第218957号、フランス商標登録番号: 第1606604号) </td> </tr> <tr> <td>被告</td> <td> <input checked="" type="checkbox"/> 本件商標 <input checked="" type="checkbox"/> 登録又は出願番号 (EU商標登録番号: 第64489371号) Simca </td> </tr> </table> | 原告 | <input checked="" type="checkbox"/> 先行商標 <input checked="" type="checkbox"/> 登録又は出願番号 (国際商標登録番号: 第218957号、フランス商標登録番号: 第1606604号) | 被告 | <input checked="" type="checkbox"/> 本件商標 <input checked="" type="checkbox"/> 登録又は出願番号 (EU商標登録番号: 第64489371号) Simca |
| 原告 | <input checked="" type="checkbox"/> 先行商標 <input checked="" type="checkbox"/> 登録又は出願番号 (国際商標登録番号: 第218957号、フランス商標登録番号: 第1606604号) | | | | |
| 被告 | <input checked="" type="checkbox"/> 本件商標 <input checked="" type="checkbox"/> 登録又は出願番号 (EU商標登録番号: 第64489371号) Simca | | | | |
| 7. 商標 |  | | | | |
| 8. 事件の概要 | <p>無効請求の申立人 (原告) は、以前SIMCAという商標を用いて自動車を製造していたが、1990年頃に製造を中止した。悪意の商標の所有者 (被告) は第12類の商品についてSIMCAを登録した。EUIPOが原告による悪意に関する請求を支持したため、被告はこの決定の見直しを求めて一般裁判所に申請書を提出した。</p> | | | | |
| 9. 審判決の概要 | <p>原告は、悪意の出願人が、既に製造されていないことを認識していないながら (よって原告の商標権は脆弱であったのだが)、SIMCA自動車の知名度から利益を得ようとしていることを根拠に訴訟を提起した。被告は、暫くの間使用されていない、歴史的知名度のある商標を特許に探していたことが立証された。さらに、被告はソフトウェア分野の独立起業家として原告に勤めており、SIMCAの商標の歴史及び過去の知名度も認識しており、これは原告が被告に出した書簡から明らかである。一般裁判所は、かつて著名であったが現在では不常用である商標を登録するための出願は、その先出願の未使用商標が現在も残っているのれんであり/現在も続く知名度を有する場合は、悪意の商標を構成することを確認した。</p> | | | | |
| 10. 分類 (タグ) | <p>④、⑤の「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。 ⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に"✓"マークをつけて下さい。</p> | | | | |
| ① 審判決の種類 | 無効訴訟 | | | | |
| ② 決定事項 | 請求棄却/商標取消 | | | | |
| ③ 関連条文 | 理事会規則第52条第1項第1号 | | | | |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 | | | | |
| ■ a. 先行商標の周知著名 | <input type="checkbox"/> e. 事業上の関係 <table border="1"> <tr> <td>i. 使用意思の欠</td> <td> <input type="checkbox"/> m. パロディ類型 </td> </tr> </table> | i. 使用意思の欠 | <input type="checkbox"/> m. パロディ類型 | | |
| i. 使用意思の欠 | <input type="checkbox"/> m. パロディ類型 | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------|
| 性 | <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった ■ b. 本件商標の使用状況 <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった ■ c. 商標の同一・類似性 <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった ■ d. 商品役務の同一・類似性 <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | (ライセンシーによる出願) <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった □ f. 出願・代理関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった ■ g. その他の関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった □ h. 関係なし <input type="checkbox"/> 商品役務の同一・類似性 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | 如 j. インモラル (不正な意図・汚染) k. フリーライダー (周知著名性) l. 代理人の不正な出願 | n. 現地パートナーとの関係 o. その他 |
| 11. 判示事項や適用条文についての詳釈 本判決の最も興味深い点は、一般裁判所が、悪意の出願の無効訴訟により、年代物の商標の、現在も残っているのれん (「現在も続く知名度」) の実施を間接的に認めたことにある。 | | | | |

| | | | |
|---|---|--------------|--|
| <input type="checkbox"/> d. 商品役務の同一・類似性 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input checked="" type="checkbox"/> h. 関係なし <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | 1. 代理人の不正な出願 | |
| 11. 判示事項や適用条文についての評釈 Pollo Tropical事件においては、事業軌道/事業理論の要因は、悪意の審査において評価される要因である。本件は、印域内において使用されていない又は周知でない商標について、その悪意の出願人の認識の立証は困難であり、他の明確な悪意の事件でも無効にする可能性があることが示されている。 | | | |

| | | | | |
|--|---|-------------------|---|---|
| 【事例3】 | Pollo TROPICAL | Pollo TROPICAL | 被告 | ■ 本件商標 |
| 1. 事件名 | EU | EU | ■ 登録又は出願番号 (英国商標出願第2201552号及び米国商標出願第74516740号) | ■ 登録又は出願番号 (EU商標2938801) |
| 2. 国・地域 | 一般裁判所 (EU) | |  |  |
| 3. 裁判所 | T-291-09 / ECLI:T:2012:39 | | | |
| 4. 事件番号 | 2012年2月1日 | | | |
| 5. 審判決の期日 | Carrols Corp / EUIPO (Giulio Gambettola) | | | |
| 6. 当事者 (原告・被告等) | 原告 | ■ 先行商標 | 被告 | |
| 7. 商標 | | | | |
| 8. 事件の概要 | 無効の申立人 (原告) は、米国で周知のファーストフード会社である。異議が申し立てられた悪意の出願の所有者 (被告) は、まずスペイン商標を、次いでEU商標を登録し、両商標共に原告により使用されている標識と一見同一と思われた。原告が欧州までの拡張を希望したが、その商標出願について被告により異議が申し立てられ、その結果登録は否認された。原告の悪意の出願に対する訴訟はEUIPOにより却下され、原告はその決定の一般裁判所での見直しを求めて申請書を提出した。 | | | |
| 9. 審判決の概要 | 裁判所は、悪意はないとの見解を、(1) 被告が米国での使用/登録を認識していたことが立証されており、(2) 被告の米国商標が周知の文字であると立証するには証拠が不十分であり、(3) EU商標登録は自然な事業軌道であって、これにより被告はまずスペイン国内商標を出願しており、このEU商標出願は他のEU諸国への事業活動の拡大を念頭にした論理的工程であることが分かる、との3点の理由で支持した | | | |
| 10. 分類 (タグ) | ④、⑤の「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。 ⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に"✓"マークをつけて下さい。 | | | |
| ① 審判決の種類 | 無効訴訟 | | | |
| ② 決定事項 | 請求棄却/商標取消 | | | |
| ③ 関連条文 | 理事会規則第52条第1項第1号 | | | |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 | | | |
| ■ a. 先行商標の周知著名性 | <input type="checkbox"/> e. 事業上の関係 (ライセンシーによる出願) <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | ⑥ 悪意の類型 (複数選択可) | | m. パロディ類型 |
| ■ b. 本件商標の使用状況 | <input type="checkbox"/> f. 出願・代理関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | i. 使用意思の欠如 | ✓ | |
| ■ 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | j. インモラル (不正な意図・汚染) | | n. 現地パートナーとの関係 | |
| ■ c. 商標の同一・類似性 | <input type="checkbox"/> g. その他の関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | k. フリーライド (周知著名性) | o. その他 | |
| ■ 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | | | | |

11. 判示事項や適用条文についての詳釈
 裁判所は、悪意の商標の所有者による行為は違法な出願戦略であり、これは本質的に「優先権を利用した異」であると非難した。

| | | | |
|------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 【事例4】 | LUCEO | 被告 | ■ 本件商標 |
| 1. 事件名 | EU | 原告 | ■ 登録又は出願番号 (EU商標第8456576号) |
| 2. 国・地域 | 一般裁判所 (EU) | 該当なし (後の商標出願) | LUCEA LED |
| 3. 裁判所 | T-82-14 / ECLI:EU:T:2016:396 | 被告 | LUCEO |
| 4. 事件番号 | 2016年7月7日 (最終決定でない) | ■ 登録又は出願番号 (EU商標第8456576号) | |
| 5. 審判決の期日 | Copernicus Trademarks Ltd / EUIPO (Maquet GmbH) | ■ 登録又は出願番号 (EU商標第8456576号) | |
| 6. 当事者 (原告・被告等) | 原告 | ■ 登録又は出願番号 (EU商標第8456576号) | |
| 7. 商標 | 被告 | LUCEA LED | LUCEO |
| 8. 事件の概要 | <p>悪意の出願人 (被告) は、出願料を納付せずに (主にドイツ又はオーストリアの) 国内出願を提出した。被告は、(出願料未納により) 出願の放棄が宣言されると、新たな出願を提出するという行為を定期的に行った。被告に関連する複数の会社名義で3,000件以上の出願をオーストリア及びドイツに提出したことが立証された。 本被告によるEU商標は原告の出願日より前に出願されており、これにより原告の商標を妨害した。</p> | | |
| 9. 審判決の概要 | <p>裁判所は、悪意の出願の所有者が実施した出願戦略は、法的確実性の創出を掲げた商標法の趣旨に反する。被告は、その行為を通じて、優先権を利用した異をしかけ他の商標を妨害した。これにより悪意の商標が構成される。</p> | | |
| 10. 分類 (タグ) | <p>④. ⑤の「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。 ⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に"✓"マークをつけて下さい。</p> | | |
| ① 審判決の種類 | 無効訴訟 | ⑥ 悪意の類型 (複数選択可) | |
| ② 決定事項 | 請求棄却/商標取消 (最終決定でない) | i. 使用意思の欠如 | ✓ |
| ③ 関連条文 | 理事会規則第52条第1項第b号 | 如 | |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 | m. パロディ類型 | |
| □ a. 先行商標の周知著名性 | □ e. 事業上の関係 (ライセンシーによる出願) | n. 現地パートナーとの関係 | |
| □ 認定された | □ 認定された | | |
| □ 認定されなかった | □ 認定されなかった | | |
| ■ b. 本件商標の使用状況 | □ f. 出願・代理関係 | | |
| □ 認定された | □ 認定された | | |
| □ 認定されなかった | □ 認定されなかった | | |
| □ c. 商標の同一・類似性 | □ g. その他の関係 | | |
| □ 認定された | □ 認定された | | |
| □ 認定されなかった | □ 認定されなかった | | |
| □ d. 商品役割の同一・類似性 | ■ h. 関係なし | | |
| □ 認定された | □ 認定された | | |
| □ 認定されなかった | □ 認定されなかった | | |
| | □ i. 不正な意図・汚染 | | |
| | □ j. インモラル (不正な意図・汚染) | | |
| | □ k. フリーライド (周知著名性) | | |
| | □ l. 代理人の不正な出願 | | |
| | □ o. その他 | | ✓ |

海外質問票調査 ②欧州(2)

質問A 悪意の商標出願に関する制度・運用についての質問

本章では、悪意の商標出願に関する制度・運用について質問します。本章での質問は、2015年にTM5でまとめられた、悪意の商標出願に関するTM5各庁の制度・運用の報告書に公開されている質問を基礎としています。当該報告書は、「Report on “Laws and Examination Guidelines/Practices of the TM5 Offices against Bad-Faith Trademark Filings”」として、TM5ウェブサイト (<http://tmfive.org>) に公開されていますのでご参照ください。

I. 一般

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/実務について、一般的な事項を質問します。

A1: 貴国・地域における、法律、規則、審査基準、審査実務についての関連規定や審査、審決、判決等の制度についてご教示ください。

- (1) 悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律の定義や悪意であるとの主張に関する規定は、下記のとおりと理解していますが、その認識で正しいでしょうか。また、不足があれば同じ欄に補足してください。
- (2) 政令、審査基準等でより具体的に記述されている項目については、その内容について、追加でご記入ください。

表1. 悪意の商標出願に関する定義や悪意であるとの主張に関する規定等

| 項目 | 条文・規定等 |
|--|---|
| 1 「悪意の商標出願」に関する定義は存在しますか。 | 定義なし 悪意の定義は存在しないものの、欧州司法裁判所 (CJEU) は、事件に関連する全ての要因を考慮した「総合的な評価」を行わなければならないと判示した。CJEUは、Malaysia Dairy判決 (C320/12) において、悪意の概念が自律的な概念であり、統一的に解釈しなければならないと宣言した。Lindt判決 (C-529/07) において、CJEUは悪意を「倫理的行動又は誠実な商慣行及びビジネス慣行の一般に認められている原則から逸脱した行為」とであると述べた。悪意を「特定の種類の先の権利の存在、標章を使用する意思の欠如、又は類似標章の既存の使用に関する実際の又は擬制的な認識」等の特定の状況に限定することはできない。 |
| 2 悪意に関する主張を行うことができる最先の機会を教えてください。 | 登録後の無効又は取消請求 |
| 3 i) 2で選択した機会以外に悪意に関する主張を行うことができる機会を教えてください。 ii) 悪意に関する主張ができる時期的な制限は存在しますか。 | 侵害訴訟に対する反訴 期限なし 一定の状況において無効請求に期限を設ける黙認規定は、商標が悪意で出願された場合には適用されないと明記している (2017年10月1日改正前のEUTMR第54条(1)、2017年10月1日改正後の第61条(1))。 |
| 4 悪意があるかどうかの判断基準となる時期はいつですか。(例: 出願時、審査官による最終査定等) | 出願時 出願時における所有者の意図を判断する際には、出願日前の事実や証拠も考慮される場合がある点に留意すべきである。同様に、出願時の所有者の意図を解釈するために (例えば登録所有者が登録後に商標を使用したかどうか等) 出願日以降の事実及び証拠が考慮される場合もある。しかしながら、重要な日付は出願日である。 |
| 5 悪意の出願人の主観的要素 (意図・心理状態) は、悪意の評価 | 関係する (対象条文、内容: EUTMRでは、悪意の概念を定義しておらず、その範囲を定めず、説明もしていない。したがって、評価に関 |

| | | |
|---|--|--|
| | に關係しますか。 | 連する要因も規定していない。あらゆる指針が判例法により与えられる。) 悪意を評価する際は主観的要因と客観的要因の両方が重要である。CJEUがLindt判決で述べたように、「不誠実な意図その他の『邪悪な動機』という主観的要素も存在する」。この主観的要素は、通常、客観的基準を参照することで立証されるのであり、これには倫理的行動又は誠実な商慣行及びビジネス慣行の一般に認められている原則から逸脱した行為が含まれる。 |
| 6 | 悪意に対する立証責任に関する規則は存在しますか。 i) 誰が立証責任を負うのですか。 ii) 悪意の存否はどのように推定されますか。 | 存在する (対象条文、内容: 2017年10月1日改正前のEUTMR第76条(1)、2017年10月1日改正後のEUTMR第95条(1) と、判例法 (Pelikan事件 T-136/11の paragraph 21及び57並びにBIGAB事件 T-33/11、paragraph 17を参照) 取消請求人 / (侵害訴訟) の原告 取消請求人 / 原告が商標権者 / 被告の悪意を証明しない限り、悪意でないこと (Good-faith) が推定される。 (対象条文、内容: Pelikan事件 T-136/11、paragraph 21及び57並びにBIGAB事件 T-33/11、paragraph 17を参照) |
| 7 | 悪意を証明する際に考慮すべき要素の一覧 (「チェックリスト」) は存在しますか。 | 存在しない Q1とQ5で述べたように、事件の関連する全ての要因を考慮に入れた総合的な評価が行われなければならない。重要な関連要因の例は次のとおりである。 - 標識の同一性 / 混同を生ずる程度の類似性; - 同一又は混同を生ずる程度に類似する標識の使用に関する認識; 及び - 欧州商標所有者側の不誠実な意図。 関連する可能性のある要因には、次のものが含まれる。 - 問題の標識が作成された状況 - 標章の性質 - 取消請求人の標章の固有又は獲得した識別性の程度 - 欧州商標所有者から取消請求人への金銭の請求 |

II. 悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/実務

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/異議や登録後の取消・無効について伺います。

A2: 本質問では、「使用意思」の観点、使用意思以外の「不正な意図」の観点、「周知/著名商標を保護する」の観点、代理人による不正な出願、その他の権利との関係の観点の五つに分けて質問します。法律、規則、審査基準、審査実務における関連規定や審査、審決、判決等の具体例をご教示ください。

総論:

EUでは、悪意をめぐって「使用意思」や「不正な意図」等複数の判断基準を設けていない。その代わりに悪意はまとめて考慮され、その際に欧州商標所有者が登録を悪意で出願したかどうかについて総合的に評価するために事件の関連する全ての要因が考慮される。表2の各見出しの情報を可能な限り記載しようとしたものの、所定のカテゴリーが欧州商標制度に完全にはあてはまらない点に留意願いたい。

1. 「使用意思の観点から」

出願人が商標をまだ取引上使用していない場合は、これらの条項に基づきUSPTOに出願することができる

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等:

| |
|---|
| 2017年10月1日改正前のEUTMR第52条(1)(b)、2017年10月1日改正後のEUTMR第59条(1)(b) |
| 欧州商標制度のもとで登録を出願する際は、標章の「使用意思」を証明する必要はない。事実、たとえ出願時に標章を使用する意思が所有者にないとしても、自動的には悪意が認定される結果にはならない。 |

審決・判決等の事例：

Lindt判決は、標章所有者が商標を使用する意思なく、第三者が市場に参入するのを阻止することを唯一の目的にして商標を出願したことが明らかになった場合、それは不誠実な意図を示すものと判断した。
Pollo Tropical事件(T-291/09)では、欧州商標出願を行うことに商業上の論理が存在する場合、その所有者に標識を使用する意思があると推定でき、不誠実な意図を認定するべきではないと判断された。

2. 「不正な意図」の観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

2017年10月1日改正前のEUTMR第52条(1)(b)、2017年10月1日改正後のEUTMR第59条(1)(b)
上記のように、悪意が主張された場合、事件に関連する事実を総合的に評価した後にはじめて「不正な意図」を立証できる。

審決・判決等の事例：

Lindt事件では、不誠実な意図という主観的な要素を客観的な状況に照らして判断しなければならないと判断された。

3. 「周知／著名商標を保護する」観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

2017年10月1日改正前のEUTMR第53条、2017年10月1日改正後のEUTMR第60条に併せてEUTMR第8条(1)、第8条(2)及び第8条(5)
関連する権利に基づき欧州商標登録の無効を請求することも可能である。EUTMR第8条では、これらの目的で先の権利を構成する権利を定めており、これには次のものが含まれる。
- (パリ条約第6条の2に規定する「周知」の定義を使った) EU加盟国における周知商標
- EU加盟国において名声を得ている標章(当該標章が欧州商標又はEU加盟国の国内商標として登録されていることを条件とする)。
また、これらの権利は異議申立手続でも主張できるものの、審査中には主張できない。
これらの理由に基づき事件を考慮する場合には、出願人の意図(すなわち悪意で行為したかどうか)は重要ではない。

審決・判決等の事例：

4. 代理人の不正な出願(パリ条約6条の7)

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

2017年10月1日改正前のEUTMR第53条、2017年10月1日改正後のEUTMR第60条に併せてEUTMR第8条(3)。
2017年10月1日改正前のEUTMR第18条、2017年10月1日改正後のEUTMR第21条
これらの法規定は、商標出願を行う欧州商標所有者の代理人／代表者に関するものである。
第8条(3)の目的は、権限のない代理人又は代表者が、商標の真の所有者の同意なく、真の所有者の商業的利益に害を及ぼしかねない方法で行為するのを防ぐことにある。
所有者の同意なく出願がなされた場合、立証責任が「逆転」し、自分たちが同意を得て行為したことを代理人／代表者が証明しなければならない。
第8条(3)は、異議申立手続又は無効手続において引用することができる。この理由は審査中には利用できない。
欧州商標が登録され、EUTMR第8条(3)の要件が満たされた場合、真の所有者は、欧州商標を自らに移転するよう請求できる(2017年10月1日改正前のEUTMR第18条及び2017年10月1日改正後のEUTMR第21条を参照)。2017年10月1日からは、無効訴訟又は無効の反訴を提起することなくこの救済に依拠することが可能となる(EUTMR第21条(2)を参照)。
これらの理由に基づき事件を考慮する場合には、出願人の意図(すなわち悪意で行為したかどうか)は厳密には重要ではない。この理由が認められるためには、次の条件を全て満たさなければならない。
- 欧州商標保有者が、商標の真の所有者であることを主張する当事者の代表者であったこと
- この当事者が欧州商標出願を自分の名義で行ったこと

- 出願が商標の真の所有者の同意なく行われたこと
- 欧州商標保有者が自分たちの行動した正当な理由を示すことができないこと
- 問題の標章が同一／酷似しており、問題の商品／役務が同一又は密接に関連していること。

審決・判決等の事例：

First Defense事件(T-262/09)以降は、一方が他方の利益を代表するような商契約に基づく全ての関係が含まれるものとして、「代理人」及び「代表者」という用語を広く解釈するべきである。

5. 他の権利との関係の観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

2017年10月1日改正前のEUTMR第53条(2)、2017年10月1日改正後のEUTMR第60条(2) この規定は、欧州商標登録の無効を宣言できる他の理由、すなわち一定の他の知的財産権と抵触している場合を定めるものである。これらの理由は、悪意それ自体に関するものではなく、無効手続又は無効の反訴においてのみ主張することができる。これらの理由は審査中又は異議申立ての段階では主張できない。

審決・判決等の事例：

6. その他の観点から

(悪意の商標出願に関する法律／規則及び審査基準／実務について、その他の観点／事情がございましたら、情報をご提供ください。)

(特になし)

A3：A2の各観点から悪意の商標出願を拒絶(又は無効)にする以外に、悪意の商標出願に関する法的制限(例えば、商標権侵害訴訟における差止請求権や損害賠償請求権の制限)が存在しますか。(はい/いいえ)

セクションA1のQ3で述べたように、EUTMRの黙認規定(2017年10月1日改正前のEUTMR第54条(1)、2017年10月1日改正後の第61条(1))は、欧州商標が悪意で出願された場合には同規定が適用されないと明示的に述べている。これらの規定は、通常、先の権利の所有者が欧州商標が既に使用されていることを認識しながら、その使用を5年連続して黙認した場合に限り、先の権利に基づき後の欧州商標の登録無効が宣言されることを阻止する効果がある。欧州商標が悪意で出願された場合にはそのような制限は適用されない。
また、EUTMRは、(一定の条件のもとで)特定の地方にのみ適用される先の権利の所有者に対して、その権利が保護される地域において欧州商標の使用に異議申立てを行うことを認める。この使用に異議を申し立てる権利にも黙認規定による制限が伴うものの、欧州商標が悪意で出願された場合はこれらの制限が適用されない(2017年10月1日改正前のEUTMR第111条；2017年10月1日改正後のEUTMR第138条)。

「はい」の場合：

| | | |
|------|--|--|
| i) | 関連の法律又は規則の規定を提示してください。 | |
| ii) | 悪意があるかどうかの判断基準となる時期はいつですか。(例：出願時、審査官による最終査定等) | |
| iii) | 悪意に対する立証責任に関する規則は存在しますか。 (1) 誰が立証責任を負うのですか。 | |
| | (2) 悪意の存否はどのように推定されますか。 | |
| iv) | 悪意を証明する際に考慮すべき要素の一覧(「チェックリスト」)は存在しますか。 | |
| v) | 代表的な審査、審決、又は判決があればご教示ください。 | |

III. 手続き

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における手続きについて質問します。

A4: 公告・登録前の異議申立手続き等

| | |
|--|---|
| i) 第三者による悪意の商標出願に対する対応策は存在しますか(例えば、実体審査前の第三者による情報提供、異議申立て等)。 | EUTMRの規定のもとで、悪意それ自体は、登録された欧州商標の絶対的無効理由としてのみ主張できる。悪意を異議申立て又は審査段階で主張することはできない。 |
| ii) 第三者が審査官に当該情報を提供した場合、審査官/官庁はその情報をどのように処理しますか | 悪意の出願に対する請求は標章が登録されるまで行えないため、審査官は審査段階で第三者から提供された情報は考慮しない。欧州商標制度は、出願が登録に進む前に第三者が意見を提出することを認めている。しかしながら、この段階で(又は実際には異議申立手続でも)行われた悪意の主張は単に無視される。 |

A5: 異議申立て又は審判に係る手続きの併合

悪意に基づく出願には、同一の出願人による多数の出願が該当する場合があります。例えば、同一の出願人が、同一・類似の商標を、多数の分野の異なる商品又は役務について出願を行っている事案です。こうした事案では、「使用意思」又は「著名/周知」の程度を証明する証拠がすべて共通しており、審理を同時に行った方が良い場合があるように思われます。このように審理での論点が同じであるという観点から、貴国・地域において、複数の審判を併合する手続は存在しますか。

上記の表2のセクション3で論じたように、周知標章の主張は、異議申立手続でも無効手続でも行うことができる。しかしながら、純然たる悪意の主張は無効手続でのみ行うことができる。異議申立手続は、全ての異議申立てが同一出願を対象としている場合にのみ一組の手続に併合できる(2017年10月1日改正前の欧州商標実施細則(EUTMR)細則21(1)、2017年10月1日改正後の欧州商標委任規則(EUTMDR)規則9(1))。取消手続(無効手続と取消手続の両方を含む)は、全ての取消訴訟が同一出願を対象としている場合にのみ一組の手続に併合できる(2017年10月1日改正前のEUTMR細則41(1)、2017年10月1日改正後のEUTMDR規則18(1))。異議申立手続と無効手続を併合することはできない。しかしながら、技術的には、同じ証拠を複数の事件で根拠とする場合には、最初の事件にのみ証拠を提出し、後の事件でそれを参照することが可能である。しかしながら、そうする場合には十分な注意を払わなければならない、証拠を極めて明確に特定する必要がある。また、一定の場合には、他の手続の結果が出るまで、手続の停止を請求することも可能である。審判段階では、審判請求が同一又は同等の問題に関連するものである場合、複数の欧州商標出願又は登録に関連する審判請求を併合することが可能である。

質問B 悪意の商標出願に関する事例についての質問

本章では、悪意の商標出願に関する貴国・地域での事例についてお伺いします。

本章での質問は、2017年5月21日にTM5から報告された悪意の商標出願に関するTM5の事例集に公開されている項目と基本的に同様です。当該事例集は、「Case Examples of Bad-Faith Trademark Filings」として、TM5ウェブサイト(<http://tmfive.org>)に公開されていますので参照ください。

B1: 貴国・地域における悪意の商標出願に関する代表的な審判決を、条文毎に少なくとも1件、最大5件程度ご教示ください。回答は、添付の回答書にご記入ください。回答例を添付いたしますので参照ください。

B2: 貴国・地域における悪意の商標出願に関して、悪意の事例集の各事例についてコメントがあればご教示ください。

B3: 上記以外にも重要な審判決がある場合には、事件名、裁判所、事件番号等、事件に英語でアクセスできる情報のご記入をお願いします。

【B1、B2以外の重要な審判決情報】

| | |
|-----------------------------|--|
| 1. 事件名 | |
| 2. 裁判所 | |
| 3. 事件番号 | |
| 4. 備考 (事件の概要、英語でのアクセス先等) | |

| | |
|-----------------------------|--|
| 1. 事件名 | |
| 2. 裁判所 | |
| 3. 事件番号 | |
| 4. 備考 (事件の概要、英語でのアクセス先等) | |

質問C 悪意の商標出願に関する対応策についての質問

本章では、貴国・地域における悪意の商標出願に関する対応策についてお伺いします。

C1: 以下は、貴国・地域における悪意の商標出願の紛争に対する対応策となりますか。(複数回答可)

| | | なる | ならない |
|---|---------------------------------------|----|------|
| 1 | 他社に商標権を取得されないための防衛出願 | ■ | |
| 2 | 他社の商標出願のウォッチング | ■ | |
| 3 | 特許庁に対する情報提供、異議申立て、無効・取消等の請求 | ■ | |
| 4 | 国内外で自社の商標が周知である・既に使用されていたとの記録を残しておくこと | ■ | |
| 5 | 第三者の悪意を立証できる記録の保管(特に契約関係にある場合) | ■ | |
| 6 | 商標法以外の権利(著作権登録等)の取得 | | ■ |

C2: C1での判断の理由をご教示ください。

欧州商標制度において、悪意の出願に対処するための主な方法は無効訴訟を行うことである。しかしながら、一定の種類の悪意による活動(すなわち周知標章に類似する標章の出願又は代理人/代表者による出願)には異議申立手続でも対処することができる。EUIPOへの第三者による意見書の形で悪意に関する問題が提起できるものの、これは、通常、そのような問題に対処するための効果的な方法ではない。むしろ、EUIPOに請求を行う方が効果的である。どの手続の場合も、EUIPOは両当事者が提出した証拠と主張に基づいて判断を下すため、主張を裏付ける強力な証拠を用意することが重要である。周知標章に基づく請求の場合、問題の標章が周知であることを示す強力な証拠を用意することが重要である。当事者間の以前の関係に関連して提起された訴訟の場合、そのような関係が存在する事実とともに、関係の性質を証明できることが重要である。(著作権を含む)他のさまざまな知的財産権を理由として無効手続を提起することが可能である(ただし、異議申立手続は提起できない)。しかしながら、そのような手続は、無効請求人が問題の知的財産権に関係する関連法をEUIPOに説明することが前提であり、一般に悪意の出願に対処するための効果的な方法ではない。他社の出願をウォッチングすることは、他社が悪意の出願を行っているかどうかを判断する助けになる。しかしながら、そのようなウォッチングのみでは、単に出願の存在を明らかにするだけであるため、他の措置と組み合わせなければならない。防衛出願を行うことは、他社が商標権を取得するのを防ぐ有効な方法となり得る。しかしながら、そのような出願を行った当事者は、そのような活動それ自体が悪意に相当するとみなされることのないよう注意する必要がある。加えて、防衛出願により取得した既存の権利は、所有者が異議申立手続においてそれを根拠した場合でも、将来の出願に対する障壁としてしか作用しないため、商標のウォッチング及び同一/類似標章の出願に異議を申し立てるための戦略と組み合わせただけの場合のみ、他社が商標権を取得するのを防ぐことができる。欧州商標審査官は、出願した商標が先の権利のもと同じ又は類似する場合でも、出願手続を停止させない。そのような出願

に異議を申し立てるのは、先の権利所有者の責任である。

C3：C1以外に貴国・地域における悪意の商標出願の紛争に対する対応策がありましたら理由とともにご教示ください。

上記で列挙した選択肢は、悪意の出願に対抗して採用できる主な対応策である。
他の当事者が多数の悪意の出願を行っていた場合等、時には悪意を理由とする手続を提起するよりも、商標の登録日から5年後に不使用による取消請求を行った方がそのような権利を攻撃しやすい（費用もかからない）場合がある。

C4：貴国・地域において、悪意の商標出願の紛争に対する対応策は、質問Bでご回答いただいた悪意の類型により異なりますか。異なる場合は、各類型についての対応策をご教示ください。また、各類型についての対応策が同様である場合には、各欄に同様の対応策をご記載ください。

| | |
|--|--|
| <p>■ 類型によらず同一である。 その前提として、一定の種類の悪意（すなわち代理人による出願／周知商標／名声を得ている商標の場合）には異議申立て及び無効手続の両方の手続で対応できるのに対して、他の種類の悪意には無効手続でしか対応できない点に注意願いたい。</p> | |
| <p>□ 類型により異なる。</p> | |
| i. 使用意思の欠如 | |
| j. インモラル（不正な意図・汚染） | |
| k. フリーライド（周知著名性） | |
| l. 代理人の不正な出願 | |
| m. パロディ類型 | |
| n. 現地パートナーとの関係 | |
| o. その他 | |

C5：C1～C4でご教示いただいた対応策の選択について、特に、日本企業が配慮すべき点がありましたらご教示ください。
（例えば、所用時間、費用等）

防衛出願を行ってれば、（防衛的権利の登録日から5年以内に行うことを条件として、防衛的登録に関する詳細以上の裏付け証拠が必要とされない）異議申立手続を利用できるため、他の当事者による将来の悪意の出願が心配な場合には最も効果的な対応策となり得る。この方法を選択した場合、防衛出願に投資する必要があるにもかかわらず、他の当事者に異議を申し立てる必要が生じない限り、最終的にはその商標を使用せずに終わる危険性がある。しかしながら、そのような出願を理由とする異議申立ての方が、悪意の主張に基づく無効訴訟よりも迅速かつ安くつく場合が多い。他人が悪意で出願した際にそれを察知できるよう確保するためには、防衛出願を商標ウォッチングサービスと組み合わせるべきである。この方法のもう一つの利点は、同一商標を出願するものの、他の必ずしも悪意で出願していない（又は悪意で行為していることを証拠に基づき証明することが困難な）者に対する対抗措置を講ずることができる点である。上記のように、欧州商標審査官は、出願した商標が先の権利のものと同じ又は類似する場合でも、出願手続を停止させない。そのような出願に異議を申し立てるのは、先の権利所有者の責任である。したがって、防衛出願は、ウォッチング及び異議申立戦略と組み合わせる場合にのみ効果を発揮する。
悪意の出願を察知したものの、防衛出願は行っていなかったという場合でも、その事件が欧州商標の異議申立理由となるような種類の悪意に該当する場合（すなわち代理人による出願又は周知商標）には、異議申立てを検討すべきである。異議申立てでは「名声を得ている商標」というもう一つの理由を提出できるものの、これは異議申立人が問題の商標につき当該商標の欧州商標登録を所有する場合又はEU加盟国で国内商標登録を所有する場合にのみ提出できる点に注意願いたい。
登録から5年以上経過した悪意の登録が発見されたものの、確認した結果、所有者が商標を使用して（おらず、5年間継続して使用して）いないことが判明した場合の手続としては、不使用による取消請求が最善の方法となる可能性がある。そのような手続における立証責任は、欧州商標所有者の側にある。商標の所有者が商標の真正な使用に関する十分な証拠（又はそのような使用が行われていない十分

な理由）を提出しなかった場合には登録が登録簿から抹消される。したがって、登録簿から登録を抹消する方法としては、悪意に基づき無効訴訟を行うよりも迅速かつ安価な方法となり得る。

C6：例えば、貴国・地域外の企業が、貴国・地域に事業進出する場合、貴所が悪意の商標出願の紛争に対する対応策としてアドバイスすることを教示ください。本質問につきましては、当該企業の商標が、①当該企業の自国・地域でのみ周知であり貴国・地域においては周知ではない場合、②貴国・地域においても周知の商標である場合、に分けてご回答ください。

| 保有商標の周知性 | 貴所のアドバイス |
|----------------------|--|
| ①クライアント企業の自国でのみ周知の商標 | <p>-標章がEUの少なくとも一つの加盟国において周知でなければ、標章が周知であることを理由に異議申立て又は無効手続を提起することはできない。</p> <p>-出願人が欧州商標の出願時に悪意で行為した明確な証拠がある場合、悪意による無効訴訟を提起できる。しかしながら、出願人が独自に考案できるような性質の標章である場合には、特に強力な証拠が必要になる。</p> <p>-防衛出願とこれらの出願に基づく異議申立てが最善の選択肢となる可能性が高い。しかしながら、そのような出願それ自体が悪意規定に違反しないように注意するべきである。また、登録後5年経過すると、そのような権利が不使用による取消請求に脅かされ易い点にも注意するべきである。欧州市場に参入する意図が明確ではないにもかかわらず再出願を繰り返し、それが特に自国／自地域で使用されている商品／役務よりも広い範囲を対象とする場合には、悪意によるものとみなされる可能性が高い。</p> |
| ②貴国・地域においても周知の商標 | <p>-標章が少なくとも一つのEU加盟国で周知であれば、標章が周知であることを理由に異議申立て又は無効手続を提起することが可能である。しかしながら、この点に関する実質的証拠が必要になる。</p> <p>-出願人が欧州商標の出願時に悪意で行為した明確な証拠がある場合、悪意による無効訴訟を提起できる。標章がEUの少なくとも一部で周知である場合、この点に関する証拠があれば、出願人がその欧州商標を悪意で出願したことを立証する助けになる可能性がある。</p> <p>-防衛出願とこれらの出願に基づく異議申立ては依然として有効な選択肢である。しかしながら、そのような出願それ自体が悪意規定に違反しないように注意するべきである。また、登録後5年経過すると、そのような権利が不使用による取消請求に脅かされ易い点にも注意するべきである。欧州市場に参入する意図が明確ではないにもかかわらず再出願を繰り返し、それが特に自国／自地域で使用されている商品／役務よりも広い範囲を対象とする場合には、悪意によるものとみなされる可能性が高い。標章がEUで周知であるものの、実際にはEUで使用されていない場合にこれらの問題が発生する可能性がある。</p> |

C7：例えば、貴国・地域の企業が、貴国・地域外に事業進出する場合、貴所が悪意の商標出願の紛争に対する対応策としてアドバイスすることを教示ください。本質問につきましては、当該企業の商標が、①貴国・地域でのみ周知であり進出する国・地域においては周知ではない場合、②事業進出する国・地域においても周知の商標である場合、に分けてご回答ください。

| 保有商標の周知性 | 貴所のアドバイス |
|----------------|--|
| ①貴国・地域でのみ周知の商標 | <p>この場合、クライアント企業にとっては、自社が事業を行う予定の国／地域で商標を登録（し、また、他の当事者がまだ登録していないことを確認）することが妥当である。クライアントの商標について先の登録が判明した場合に打つべき次の手は、問題の国／地域及びその国／地域で利用できる対応策に左右される。しかしながら、クライアントの商標が自国／地域でのみ周知である場合には、クライアント企業と</p> |

| | |
|-----------------------|--|
| | 商標所有者との間に既に関係があり、商標の所有者がクライアントの標章を悪意で出願したことを証明できない限り、そのような不使用による取消等の選択肢を検討することが必要になる可能性が高い。 |
| ②事業進出する国・地域においても周知の商標 | この場合にも上記の助言が有効であり、クライアントにとって現地の商標権を確保するよう努めることが依然として重要である。しかしながら、その標章が事業を行う国/地域で周知である程度によるが、標章のそのような周知性を根拠として他の当事者によるその標章の出願/登録に対抗できる等、他にも利点がある。周知標章を根拠とするのに対して、現地の権利を取得する利点は、標章が周知であることを証明するための閾値が高く、重要な証拠が必要とされる場合が多いため、どの方法でもこれよりは容易なためである。 |

C8：日本企業が、貴国・地域に事業進出する際、悪意の商標出願の紛争に対し、特に現地パートナーとの関係において配慮すべき事項、また、それ以外に配慮すべき事項がありましたらご教示ください。

| | |
|-------------------------|---|
| ①現地パートナーとの関係において配慮すべき事項 | 日本企業は、自社の標章をEU内で使用する前に必ず、また欧州商標保護を出願する前にはできれば、適切な商標クリアランス調査を実施すべきである。EU加盟国における先の国内の権利とそれが登録された国における使用を防ぐにとどまるものの、欧州商標としての登録の障害になる場合がある点に留意すべきである。日本企業が欧州商標を自ら出願することができるものの、登録手続中又は後に問題が発生した場合には、現地代表者を任命する必要がある点に注意すべきである。問題が将来発生した際にできる限り容易に対処できるよう、現地の事業パートナーとの関係を十分に文書化するべきである。商標権に関しては、出願を日本企業の名義で行うのかを明確にすべきである。商標の使用を現地事業パートナーに許可する場合には、その旨を使用許諾の形で明確にすべきである。技術的にはそのような使用権を欧州商標登録簿に記録する必要はないものの、特にライセンスとの関係をめぐって将来的な不安がある場合には登録することが望ましい。 |
| ②上記以外に配慮すべき事項 | 各企業は、地理上は欧州であるものの、EUに含まれない国々が存在する点に注意すべきである。欧州にあるものの、EUに含まれない国々の例がアイスランド、ノルウェー、スイスである。欧州商標の権利はEU加盟国にのみ適用され、こうした国々には適用されない。また、英国がEUを離脱する過程にある点にも留意すべきである。離脱手続の完了後に、欧州商標の権利を有する企業が英国の国内「姉妹」登録を取得できるかどうかはまだはっきりしない。しかしながら、一般的にはそうなることが予想されており、それが自動的なプロセスになるのか、選択的なプロセスになるのか、また、その費用を誰が負担するのかが多くの議論の焦点になっている。また、Brexit後の欧州商標の権利をめぐって考慮すべきもう一つの問題点は、登録の効力を持続させてきた主な使用が英国における使用であった場合である。 |

C9：貴国・地域における悪意の商標出願に関する対応策について、ご意見・課題等がございましたらご教示ください。

| |
|---|
| 欧州商標制度は、悪意の問題に対処するための明確で堅牢な仕組みを備えている。この制度の最大の問題は、悪意それ自体は異議申立手続ではなく、無効手続でしか提起できないことである。また、悪意の十分な証拠を収集することにも費用と時間がかかる場合がある。その結果、異議申立の際に利用できる防衛出願や不使用による取消請求手続等、他の対応策を検討しておくことも有益となる場合がある。 |
|---|

質問D その他

本章では、悪意の商標出願に関するその他の事項についてお伺いします。

D1：悪意の商標出願に関する貴国・地域の統計データ等（例：審決・審判の件数）をお持ちでしたらご教示ください。

2016年には合計で1955件の取消請求がEUIPOに行われた。しかしながら、このうちの悪意を理由とする請求の数に関する情報は公表されていない。

D2：貴国・地域において、悪意の商標出願に関する学説・事例の分類等について議論されていることがありましたらご教示ください。

そのような議論に関する情報は無い。

D3：貴国・地域において、悪意の商標出願が問題になっているかご教示ください。

欧州商標制度では、そのような出願は特に問題になっていない。こうしたことが起きることは一般に認識されているものの、これに対処するための現行規定の内容が適切だと考えられている。

D4：貴国・地域において、他人の商標の先取りとなるような商標登録出願が大量に行われている事案が存在するかご教示ください。また、存在する場合、特許庁によりどのような対策がとられているか、ご教示ください。

当事務所では、B氏及び同氏が所有する企業により、悪意の出願と思われる一連の出願が（EUIPOを含めた）世界中で行われていることが分かっている。今のところ、EUIPO内でのB氏に対する訴訟の提起は公表されていないが、これは知的財産に関する記事で取り上げられている。

<http://www.worldtrademarkreview.com/Blog/detail.aspx?g=1fd20681-a4ca-4f02-8a7e-8acc63c80e3c>

<http://www.worldtrademarkreview.com/Blog/detail.aspx?g=7162f528-1cf7-4c5b-aac5-b82a54edef84>

最近では、偽のTM View調査ツールの背後にもB氏の存在があるとする意見も出ている。

<https://domainnamewire.com/2017/08/11/attorney-warns-spoof-tmview-search-site/>

D5：貴国・地域において、悪意の商標出願に関する法改正や審査基準の改定の予定等がございましたらご教示ください。

2017年10月1日に審査基準が全体として改訂される際にEUIPOのこの分野の審査基準も改訂される。しかしながら、これは、特に悪意の出願に関係するものではなく、法令上の一般的な改訂に伴うものである。

以上

質問B1による事例の回答書

【事例1】

| | |
|----------------|--|
| 1. 事件名 | VENMO |
| 2. 国・地域 | EU |
| 3. 裁判所 | 一般裁判所 |
| 4. 事件番号 | T-132/16 |
| 5. 審判決の期日 | 2017年5月5日 |
| 6. 当事者(原告・被告等) | PayPal, Inc. (原告) Hub Culture Ltd (被告) |
| 7. 商標 | 原告 ■ 出願なし VENMO |
| | 被告 ■ 本件商標 ■ 登録番号 (第9509357号) VENMO |

8. 事件の概要
Hub Culture Ltdは、「VEN」と呼ばれるバーチャル・デジタル・ソーシャル・カレンシーを立ち上げ、第36類の金融服務につき米国文字標章VENを所有していた。その後、Venmo Inc. と呼ばれる会社(後にPayPal, Inc. が所有)が米国で設立され、未登録標章VENMOのもとでオンライン決済サービスを提供した。Venmoによる標章VENMOの使用をめぐって両社間でやりとりが行われた。そこでHub Cultureは、第9類及び第36類の様々な商品及びサービスについて標章VENMOの欧州商標登録を申請し、Venmo Inc.の親会社は、EUTMR第52条(1)(b)に基づき標章の無効を請求した。取消部は標章の無効を宣言した。審判部は、悪意による行為が存在しないと述べ、その決定を破棄した。その後、事件は一般裁判所に控訴された。

9. 審判決の概要
一般裁判所は、その判決に至る際、Venmoが同一の標章を使用していることをHub Cultureが知っていたという事実のみでは、Hub Cultureが悪意で行為したと結論づけるには不十分であるという点で審判部に同意した。一般裁判所は、審判部が他の関連する要因を検討したことも妥当であったと判断した。しかしながら、審判部の行ったさらなる分析は、判例法に従って関連する全ての要因に基づいて行われておらず、いくつもの誤りにより損なわれていた。

第一に、Venmoが問題の標章と同一の標章を使っていたことをHub Cultureが登録出願時にはっきりと認識しており、Hub Cultureがその標章を出願前に使っていなかったことを認定したにもかかわらず、標章の登録が商業的に論理的な行動の帰結であると結論づけたことは審判部の誤りであった。その結論は、少なくともHub CultureによるVENの登録、VEN MONEY及びドメイン名「venmoney.net」の使用に基づくものであった。しかしながら、一般裁判所は、ドメイン名の登録を除いて、VEN MONEYそれ自体又はドメイン名の不可欠な部分としての真正な使用は立証されていないと判断した。たとえそのような使用が立証され、関連する公衆の間でVENMOがVEN MONEYの略語として受け取られているというHub Cultureの主張が認められるとしても、その事実のみでは、標章登録の基礎に妥当な商業的論理性が存在したと審判部が認定するには不十分であった。Hub CultureがVENを保護したかったのであれば、Hub Cultureが使用したと主張するVEN MONEYを出願していれば良かったはずである。

第二に、審判部は、VENMO標章に対するHub Cultureの真正な使用意図が証拠に基づいて立証されていないと認定したにもかかわらず、5年の猶予期間が認められている以上、商標を登録直後から使用する義務はないという点を強調した。一般裁判所は、次のように認定した。すなわち、審判部が審決を下した日には5年間の猶予期間がまだ満了していなかったものの、出願人が欧州商標を使用する意図なくその登録出願を行ったことが後から明らかになった場合等、一定の状況のもとでは、第三者による製品の販売を妨げる意図は出願人側の悪意の一要素になり得る。

第三に、Venmoの使用していた標章VENMOが未登録標章であり、特に名声を得ていなかったという事実を根拠としたことは審判部の誤りであった。未登録標章の単なる使用は、第三者が同一又は類似の役務に関し同一又は類似標章を登録出願することを妨げるものではないものの、出願が悪意で行われたことを未登録商標の所有者が主張する妨げにならない。Venmoによる未登録標章の使用についてHub Cultureが知っていたことに争いが無い以上、その名声の評価は、混同を生ずるおそれがあることをHub Cultureが知っ

ていたか又は知っていたか、あるいは知らなかったか、あるいは判断する目的では無関係であった。最後に、Venmoは、Hub Cultureに宛てた通信において、米国の国外において世界規模での事業展開を目指しているわけではないと明確に述べているものの、その通信の内容から、Venmoが、近い将来又は一定の期間を置いて後に「世界規模で事業を展開する」意思を全面的に排除していないことは明らかであったと一般裁判所は判断した。

10. 分類(タグ)
④、⑥の「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。
⑥の悪意の種類については、該当する種類の右の欄に「✓」マークをつけて下さい。



| | | | | |
|--------------|---|---|--|--------------------------|
| ① 審判決の種類 | 無効訴訟 | | | |
| ② 決定事項 | 請求棄却/商標取消(最終決定でない) | | | |
| ③ 関連条文 | 理事会規則第52条第1項第6号 | | | |
| ④ 商標の要素 性 | ⑤ 当事者の要素 (ライセンシーによる出願) | ⑥ 悪意の種類(複数選択可) i. 使用意思の欠如 | m. パロディ類型 | |
| | <input type="checkbox"/> a. 先行商標の周知著名性 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> e. 事業上の関係 <input type="checkbox"/> f. 出願・代理関係 <input type="checkbox"/> g. その他の関係 <input type="checkbox"/> h. 関係なし | <input checked="" type="checkbox"/> j. インモラル(不正な意図・汚染) <input checked="" type="checkbox"/> k. フリーライド(周知著名性) | n. 現地パートナーとの関係 o. その他 |
| | <input type="checkbox"/> b. 本件商標の使用状況 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> f. 出願・代理関係 <input type="checkbox"/> g. その他の関係 <input type="checkbox"/> h. 関係なし | <input type="checkbox"/> l. 代理人の不正な出願 | |
| | <input type="checkbox"/> c. 商標の同一・類似性 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> g. 出願・代理関係 <input type="checkbox"/> h. 関係なし | <input type="checkbox"/> m. 出願・代理関係 <input type="checkbox"/> n. 出願・代理関係 | |
| ⑤ 当事者の要素 | ⑥ 悪意の種類(複数選択可) | | | |
| ⑥ 悪意の種類 | ⑦ 悪意の種類(複数選択可) | | | |
| ⑦ 悪意の種類 | ⑧ 悪意の種類(複数選択可) | | | |
| ⑧ 悪意の種類 | ⑨ 悪意の種類(複数選択可) | | | |
| ⑨ 悪意の種類 | ⑩ 悪意の種類(複数選択可) | | | |
| ⑩ 悪意の種類 | ⑪ 悪意の種類(複数選択可) | | | |
| ⑪ 悪意の種類 | ⑫ 悪意の種類(複数選択可) | | | |

11. 判示事項や適用条文についての評釈
裁判所は、悪意の商標の所有者による行為は違法な出願戦略であり、これは本質的に「優先権を利用した罠」であると非難した。

| | |
|---|--|
| スにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。 ⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に「✓」マークをつけて下さい。 | |
| ① 審判決の種類 | 無効訴訟 |
| ② 決定事項 | 悪意に基づき登録の無効が判示された。 |
| ③ 関連条文 | EUTMR第8条(3) との関連におけるEUTMR第53条(1)(b) 及びEUTMR第52条(1)(b) |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 <input checked="" type="checkbox"/> e. 事業上の関係 (ライセンシーによる出願) <input type="checkbox"/> f. 出願・代理関係 <input type="checkbox"/> g. その他の関係 <input type="checkbox"/> h. 関係なし <input type="checkbox"/> i. 使用意思の欠如 <input type="checkbox"/> j. インモラル (不正な意図・汚染) <input type="checkbox"/> k. フリーライド (周知著名性) <input type="checkbox"/> l. 代理人の不正な出願 |
| ⑤ 悪意の類型 (複数選択可) | m. パロディ類型 <input checked="" type="checkbox"/> n. 現地パートナーとの関係 <input type="checkbox"/> o. その他 |
| ⑥ 先行商標の周知著名性 | <input type="checkbox"/> a. 先行商標の周知著名性 <input type="checkbox"/> b. 本件商標の使用状況 <input type="checkbox"/> c. 商標の同一・類似性 |
| ⑦ 本件商標の使用状況 | <input type="checkbox"/> a. 先行商標の周知著名性 <input type="checkbox"/> b. 本件商標の使用状況 <input type="checkbox"/> c. 商標の同一・類似性 |
| ⑧ 先行商標の周知著名性 | <input type="checkbox"/> a. 先行商標の周知著名性 <input type="checkbox"/> b. 本件商標の使用状況 <input type="checkbox"/> c. 商標の同一・類似性 |
| ⑨ 本件商標の使用状況 | <input type="checkbox"/> a. 先行商標の周知著名性 <input type="checkbox"/> b. 本件商標の使用状況 <input type="checkbox"/> c. 商標の同一・類似性 |
| ⑩ 商標の同一・類似性 | <input type="checkbox"/> a. 先行商標の周知著名性 <input type="checkbox"/> b. 本件商標の使用状況 <input type="checkbox"/> c. 商標の同一・類似性 |
| ⑪ 判示事項や適用条文についての評釈 | 該当なし。 |

| | |
|-----------------|--|
| 1. 事件名 | AIRHOLE |
| 2. 国・地域 | EU |
| 3. 裁判所 | 一般裁判所 |
| 4. 事件番号 | T-107/16 |
| 5. 審判決の期日 | 2017年5月16日 |
| 6. 当事者 (原告・被告等) | Airhole Facemasks, Inc. (原告); sindustrysurf, SL (被告) |
| 7. 商標 | <p>原告 ■ 先行商標 ■ 本件商標</p> <p>被告 ■ 登録番号 (登録第9215427号)</p>  |
| 8. 事件の概要 | <p>原告の主張は、要するに、原告がsindustrysurfに同意していたのは当該商標を原告の名義で登録することのみであつたにもかかわらず、sindustrysurfが原告の同意を得ることなく自己の名義で係争商標を登録したというものであつた。さらに、原告は、sindustrysurfが、原告の代理人又は代表者として、出願人及びその事業上の利益に対する一般的な忠実義務に拘束されているため、係争商標の自己の名義による登録を正当化し得ないと述べた。第二に、原告は、sindustrysurfが係争商標を自己の名義で出願した際に悪意で行つたと主張した。</p> <p>取消部は、2014年7月30日の決定により、係争商標が完全に無効であると宣言し、訴訟費用の裁定額の支払をsindustrysurfに命じた。取消部は、特に、sindustrysurfが係争商標を悪意で出願したと認定した。sindustrysurfは、2014年9月29日に取消部の決定に対する審判を請求した。</p> <p>審判部は、2016年1月18日の決定により、審判請求を支持し、取消部の決定を破棄した。その後、事件は一般裁判所に控訴された。</p> |
| 9. 審判決の概要 | <p>一般裁判所は審判部の審決を破棄し、EUTMR第52条(1)(b)に従い、悪意を理由に登録が無効であると判示した。sindustrysurfの出願時における行為がその悪意を示していないと審判部が認定したことは誤つていた。一般裁判所は、sindustrysurfが供給者であるAirhole Facemasks, Inc.の指示のもとに代理店としてその商標を登録したことを示す証拠を検討した。しかしながら、sindustrysurfは、当事者間の合意に反し、商標をAirhole Facemasks, Inc.ではなく自己の名義で登録し、したがって、商標を登録する上で必要な同意が欠けていた。</p> <p>商標の出願の根拠にある「商業的論理」と初期の経緯は、Airhole Facemasks, Inc.にはその商標への保護をEUに拡大する意図があつたことを示している。一般裁判所は判示した。また、Airhole Facemasks, Inc.の権利を奪うsindustrysurfの意図に関する事実上の証拠も考慮された。</p> <p>したがって、Sindustrysurfには商標を自己の名義で登録する正当な理由がなく、その結果、出願は悪意で行われた。</p> |
| 10. 分限 (タグ) | ④、⑤の「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前のボックス |

| | | |
|--|---|--|
| ① 審判決の種類 | 無効訴訟 | |
| ② 決定事項 | 悪意に基づき登録の無効が判示された。 | |
| ③ 関連条文 | 第52条(1) (b) | |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 | |
| <input type="checkbox"/> a. 先行商標の周知著名性 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった <input checked="" type="checkbox"/> b. 本件商標の使用状況 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった <input checked="" type="checkbox"/> c. 商標の同一・類似性 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった <input checked="" type="checkbox"/> d. 商品役務の同一・類似性 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input checked="" type="checkbox"/> e. 事業上の関係 (ライセンシーによる出願) <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった <input type="checkbox"/> f. 出願・代理関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった <input type="checkbox"/> g. その他の関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった <input type="checkbox"/> h. 関係なし <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | ⑥ 悪意の類型 (複数選択可) i. 使用意思の欠如 如 j. インモラル (不正な意図・汚染) <input checked="" type="checkbox"/> k. フリーライダー (周知著名性) l. 代理人の不正な出願 m. パロディ類型 n. 現地パートナーとの関係 <input checked="" type="checkbox"/> o. その他 |
| | 1.1. 判示事項や適用条文についての詳釈 | |

| | | |
|-----------------|---|---|
| 1. 事件名 | T. G. R. ENERGY DRINK | |
| 2. 国・地域 | EU | |
| 3. 裁判所 | 一般裁判所 | |
| 4. 事件番号 | T-456/15 | |
| 5. 審判決の期日 | 2016年10月5日 | |
| 6. 当事者 (原告・被告等) | 原告 <input checked="" type="checkbox"/> 先行商標 <input checked="" type="checkbox"/> 登録又は出願番号 (1) EU商標登録第1219732号 (2) ポーランド国家登録第R145637号及び第R191973号 DARIUSZ TIGER MICHALCZEWSKI | 被告 <input checked="" type="checkbox"/> 登録番号 (登録第5689237号) T. G. R. ENERGY DRINK |
| 7. 商標 |   | |
| 8. 事件の概要 | 両当事者は、それぞれ2003年と2005年に2件の別々の契約を締結し、被告には原告のイメージ、ニックネーム、文字及び図形の商標を使用する権限を与えられた。被告は標章T. G. R. ENERGY DRINKの登録を2007年に出願した。原告は、原告がその商標を先に使用していることを被告が認識していた以上、被告が悪意で出願したと述べ、被告に対する無効訴訟を提起した。また原告は、その商標の登録に関する詳細も提出した。取消部は、標章間に混同が生ずるおそれがないことを理由に無効の宣言を求めた請求を却下した。審判においては、取消部は、取消部の決定を破棄し、悪意を理由に被告の標章を無効とした。その後、事件は一般裁判所に控訴された。 | |
| 9. 審判決の概要 | 一般裁判所は、第52条(1) (b) に基づく悪意を理由に、出願された標章を無効とした審判部の決定を支持した。標章の出願日前に結ばれ、Foodcareがエネルギー飲料を広告するためにボクサーのイメージとニックネーム「Tiger」を使用することは正しかった。一般裁判所は、FoodcareとDariusz Michalczewski (元プロボクサー) との契約を審判部が考慮したことは正しかった。Foodcareは、Tiger Energy Drinkの外観を考慮に入れ、Foodcareには、出願した標章とTiger Energy Drink製品とを関連づけることで、契約上の報酬支払義務を迂回する明白な意図があったことを認めた。また、Foodcareには、製品の名声から利益を得る意図もあつた。したがって、出願は悪意によるものであり、一般裁判所は第52条(1) (b) の規定に従って登録の無効を宣言した。 | |
| 10. 分類 (タグ) | ④、⑤の「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。 ⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に「✓」マークをつけて下さい。 | |

海外質問票調査 ③中国 (1)

質問A 悪意の商標出願に関する制度・運用についての質問

本章では、悪意の商標出願に関する制度・運用について質問します。本章での質問は、2015年にTM5でまとめられた、悪意の商標出願に関するTM5各庁の制度・運用の報告書に公開されている質問を基礎としています。当該報告書は、「Report on “Laws and Examination Guidelines/Practices of the TM5 Offices against Bad-Faith Trademark Filings”」として、TM5ウェブサイト (<http://tmfive.org>) に公開されていますのでご参照ください。

I. 一般

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/実務について、一般的な事項を質問します。

A1：貴国・地域における、法律、規則、審査基準、審査実務についての関連規定や審査、審決、判決等の制度についてご教示ください。

- (1) 悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律の定義や悪意であるとの主張に関する規定は、下記のとおりと理解していますが、その認識で正しいでしょうか。また、不足があれば同じ欄に補足してください。
- (2) 政令、審査基準等でより具体的に記述されている項目については、その内容について、追加でご記入ください。

表1. 悪意の商標出願に関する定義や悪意であるとの主張に関する規定等

| 項目 | 条文・規定等 |
|--|--|
| 1 「悪意の商標出願」に関する定義は存在しますか。 | 定義なし 事務所コメント：同意する。但し、『商標審査及び審理基準係争』によれば、「商標出願人の悪意の有無を判定するにあたって、次の要素を考慮することができる。 (1) 係争商標出願人と馳名商標所有者との間に過去に取引又は提携関係があった。 (2) 係争商標出願人と馳名商標所有者とが同一地域にあり、又は双方の商品・役務に同一の販売経路と地域範囲がある。 (3) 係争商標出願人と馳名商標所有者との間に過去に他の争いが生じたことがあり、当該馳名商標を知り得る。(4) 係争商標出願人と馳名商標所有者との間に過去に内部人員の行き来があった。(5) 係争商標出願人に、登録後、不当利益の獲得を目的とし、馳名商標の信用および影響力を利用して誤認を招く宣伝を行い、馳名商標所有者に自らの取引提携を強要し、馳名商標所有者又は他人に高額の譲渡金、ライセンス料又は権利侵害賠償金を要求する等の行為があった。(6) 馳名商標には強い獨創性がある。(7) 悪意と認定することができるその他の事情。」とのことである。実務上では、著名商標以外の商標に基づき、主張する場合も、上記の要素を考慮して審査・審判される。 |
| 2 悪意に関する主張を行うことができる最先の機会を教えてください。 | 異議申立て |
| 3 i) 2で選択した機会以外に悪意に関する主張を行うことができる機会を教えてください。 ii) 悪意に関する主張ができる時期的な制限は存在しますか。 | 登録後の無効又は取消請求 事務所コメント：悪意に関する主張は、裁判所の訴訟（行政訴訟及び侵害訴訟）で行うこともできる。 期限あり (対象条文、内容：5年。ただし、中国の著名商標の所有者に対しては期限なし。) 事務所コメント：同意する。著名商標に基づき主張するではない場合に、悪意の出願商標の登録日から5年以内に主張しなければならぬ。 |

| | |
|--|--|
| 4 悪意があるかどうかの判断基準となる時期はいつですか。(例：出願時、審査官による最終査定等) | 出願時 事務所コメント：同意する。 |
| 5 悪意の出願人の主観的要素(意図・心理状態)は、悪意の評価に関係しますか。 | 関係する 事務所コメント：同意する。 |
| 6 悪意に対する立証責任に関する規則は存在しますか。 i) 誰が立証責任を負うのですか。 ii) 悪意の存否はどのように推定されますか。 | 存在する 異議申立人の原告 事務所コメント：原則的に、主張側が立証責任を負うべきである。異なる手続によって、異議申立人、無効審判請求者等が責任を負うことである。 悪意は、複数の実際の行為によって推定される 事務所コメント：上記の1. のところに記載の審査基準に列挙された行為以外に、悪意出願の出願者は使用意思を持たなく、別途に大量に馳名の商標を冒認出願する場合にも、一貫的悪意があると推定される。認定可否について、冒認出願の数量、冒認された商標の知名度による。 (対象条文：『商標法』の第44条1項) また、悪意を主張する商標者の商標の知名度及び代理、契約、業務往来関係又はその他の関係の有無も判断すべきである。 (対象条文：商標法の第15、32条) |
| 7 悪意を証明する際に考慮すべき要素の一覧(「チェックリスト」)は存在しますか。 | 存在しない 事務所コメント：通常、上記の1. のところに記載の審査基準に列挙された要素、及び上記の6. のところに記載の要素は、よく考慮される。 |

II. 悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/実務

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/異議や登録後の取消・無効について伺います。

A2：本質問では、「使用意思」の観点、使用意思以外の「不正な意図」の観点、「周知/著名商標を保護する」の観点、代理人による不正な出願、その他の権利との関係の観点の五つに分けて質問します。法律、規則、審査基準、審査実務における関連規定や審査、審決、判決等の具体例をご教示ください。

1. 「使用意思の観点から」
出願人が商標をまだ取引上使用していない場合は、これらの条項に基づきUSPTOに出願することができる


悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

| |
|---|
| 商標法第49条第2項 最高裁の司法解釈『商標の権利付与・権利確定に係わる行政案件の審理における若干問題に関する規定』 |
| 第25条 3年間連続して「実際の使用」がないことに基づき悪意の商標登録の取消を求める場合、対象商標の権利者が取消申請日から3年前の間の使用証拠を要求される。悪意の登録商標が使用せず、又は実際使用が登録態様と不一致である場合に、悪意の登録を取消することができる。ただし、三年不使用取消審判においては、対象商標登録に悪意があるかどうかを特に審査されず、その使用証拠の有効性について |

てのみ審査されるが、ご了承ください。

司法解釈の第25条によれば、著名商標の悪意登録を認定する際に、係争商標の使用状況等から主観意思を判断すること。

審決・判決等の事例：

請求人のトヨタ自動車株式会社は、被請求人の李明光が2010年6月7日に登録された第6552231号「」商標に対して3年不使用取消審判を請求した。被請求人は、対象商標の使用を中山市金雅典電業有限公司に許諾して、同商標が同社に大量の宣伝と使用されたと主張した。請求人は、許諾使用契約書が対象商標の使用を証明できず、且つ許諾契約書の信憑性も認めるべきではないと主張した。

商標審判委員会は、許諾契約書のみで、対象商標の使用を証明できないと認定した。また、購入契約書及びインボイスも対象商標の情報を記載していないため、被請求人の証拠は対象商標の使用を証明できないと認定した。よって、対象商標を取り消すことを決定した。

2. 「不正な意図」の観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

商標法第32条後半

先行商標がその使用により広い範囲内で一定の知名度を有するようになった場合に、悪意により知っていたことを推定できる。以下の要件を満たす場合に権利主張できる。

①悪意の出願商標の出願日前に、主張側の商標は既に使用され、且つある程度の知名度を有すること。

②商標自体が類似すること。

③指定商品・役務が同一・類似すること。

④悪意を有すること。

審決・判決等の事例：

事件名：
元朗 VS 无朗
詳細について、B1をご参照ください

3. 「周知／著名商標を保護する」観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

商標法第13条

商標法の第14条に著名商標の認定要因を例示した。著名商標の条件に該当する場合に、同一又は類似商品・役務だけではなく、非類似の商品及び役務に一定の保護を受けることもできる。また、著名商標の認定は「個別の案件に認定」、「必要に応じて認定」、「受動的保護」という三つの原則により審理する。

審決・判決等の事例：

事件名：
鈴木Sマーク
VS
鈴木及びSマーク
詳細について、B1をご参照ください

4. 代理人の不正な出願（パリ条約6条の7）

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

商標法第15条

代理関係以外、契約、業務往來関係又はその他の関係がある場合も、他人先行商標を知った上で、同一又は類似商品について先取り出願に対して、権利主張できる。

審決・判決等の事例：

MAYE&BOCH MB VS MAYER&BOCH MB ロゴ
詳細について、B1をご参照ください

5. 他の権利との関係の観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

商標法第32条前半

商標権以外の先行権利（氏名権、肖像権、著作権、商号権、意匠特許権）と抵触する場合に、第32条前半を適用して、悪意の出願に対して、権利主張できる。

審決・判決等の事例：

事件名：
SECUREMME及び図形 VS SECUREMME及び図形

6. その他の観点から

（悪意の商標出願に関する法律／規則及び審査基準／実務について、その他の観点／事情がございましたら、情報をご提供ください。）

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

商標法第44条

裁判所や商標審判委員も、欺瞞的な手段又はその他の不正手段で出願された商標について、『商標法』の第44条1項を適用する傾向がある。つまり、悪意の出願人が多数他人の知名商標を冒認出願した案件において、第44条を主張すれば、悪意の出願を阻止する可能性がある。

審決・判決等の事例：

事件名：
FACEBOOK VS FACEBOOK
詳細について、B1をご参照ください

A3：A2の各観点から悪意の商標出願を拒絶（又は無効）にする以外に、悪意の商標出願に関する法的制限（例えば、商標権侵害訴訟における差止請求権や損害賠償請求権の制限）が存在しますか。（はい／いいえ）

事務所コメント：

悪意の商標出願に対して、A2の各観点に基づき、行政ルート（異議、無効、取消等）及びその後の行政訴訟ルートを通じて、その出願・登録行為自体について、対応することができる。民事訴訟ルートには、悪意の出願・登録行為自体に対する対応ルートが設けられていない。ただ、悪意の商標登録者が他人に対して権利行使した際、所定要件を満たす場合、権利侵害と訴えられた者は、悪意の商標登録者の差止請求権や損害賠償請求権に対して、有効な抗弁を提出することができる。具体的には以下のとおりである。商標法第64条第1項では、「登録商標の専用権者が賠償を請求し、権利侵害と訴えられた者により登録商標専用権者が登録商標を使用していないとの抗弁がなされたときは、裁判所は、登録商標専用権者に、これまで3年以内にその登録商標を実際に使用している証拠を提供するよう求めることができる。登録商標専用権者は、これまで3年以内に、当該登録商標を実際に使用していることを証明できないとき、又は侵害行為によりその他の損失を受けたことを証明できないときは、権利侵害として訴えられた者は、損害賠償の責を負わない」と規定されている。即ち、悪意の出願商標が登録された後、三年以内に実際に使用されていなかった場合、権利侵害と訴えられた者は、3年不使用で、悪意の商標登録者の損害賠償請求権を対抗することができる。

一方、『商標法』第59条3項では、「商標登録者が商標登録を出願する前に、他人が既に同一又は類似の商品について、商標登録者よりも先に、登録商標と同一又は類似し、かつ一定の影響を有する商標を使用しているときは、登録商標専用権者は、当該使用者が元の使用範囲において当該商標を引き続き使用することを禁止する権利を有しない。ただし、適切な区別用標章を加えるよう要請することができる。」と定められている。即ち、悪意の商標登録者に使用を差止められても、自分の商標が商標登録者が商標登録を出願する前に使用され、かつ、一定な影響力があることを証明できれば、悪意の商標登録者の差止請求権に対して対抗でき、元使用範囲で引き続き使用することができる。なお、上記の第64条と第59条3項に規定した制限は、すべての商標を適用対象とし、悪意の有無を判断する必要はない。

「はい」の場合：

| | | |
|------|--|--|
| i) | 関連の法律又は規則の規定を提示してください。 | |
| ii) | 悪意があるかどうかの判断基準となる時期はいつですか。（例：出願時、審査官による最終査定等） | |
| iii) | 悪意に対する立証責任に関する規則は存在しますか。 (1) 誰が立証責任を負うのですか。 | |
| | (2) 悪意の存否はどのように推定されますか。 | |

| | |
|--|--|
| iv) 悪意を証明する際に考慮すべき要素の一覧(「チェックリスト」)は存在しますか。 | |
| v) 代表的な審査、審決、又は判決があれば教えてください。 | |

III. 手続き

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における手続きについて質問します。

A4: 公告・登録前の異議申立手続き等

| | |
|--|---|
| i) 第三者による悪意の商標出願に対する対応策は存在しますか(例えば、実体審査前の第三者による情報提供、異議申立て等)。 | 事務所コメント: 実務上、実体審査前に、悪意出願に関して商標局に情報提供をすることができない。つまり、提供しても参照されない可能性が高い。ただし、2016年、中国国家工商行政管理総局商標局は、中華商標協会を經由して、商標専用権の保護の中心を明確させ、各地の商標に関する法執行協力を強化し、現場の法執行人の便宜を図り、法の執行が効率的に行われるために、権利侵害の疑いが見つかった場合、速やかに権利者に連絡できるための全国共有するデータベースを構築するために、データ収集を行った。そのデータは商標局の実体審査において参照される可能性がある。2016年の収集は、すでに完了したが、今後、不定期に収集する可能性もあるが、この場合、積極的に情報を提供し、自分の有名なブランドをそのデータベースに入れることは得策だと思われる。 |
| ii) 第三者が審査官に当該情報を提供した場合、審査官/官庁はその情報をどのように処理しますか | 事務所コメント: 上記のように、参照されないのは一般的である。 |

A5: 異議申立て又は審判に係る手続きの併合

悪意に基づく出願には、同一の出願人による多数の出願が該当する場合があります。例えば、同一の出願人が、同一・類似の商標を、多数の分野の異なる商品又は役務について出願を行っている事案です。こうした事案では、「使用意思」又は「著名/周知」の程度を証明する証拠がすべて共通しており、審理を同時に行った方が良い場合があるように思われます。このように審理での論点が同じであるという観点から、貴国・地域において、複数の審判を併合する手続は存在しますか。

| |
|--|
| 事務所コメント: 行政段階の異議申立て又は審判はケースバイケースで審理されるので、通常、併合手続はない。訴訟は併合することができる。 |
|--|

質問B 悪意の商標出願に関する事例についての質問

本章では、悪意の商標出願に関する貴国・地域での事例についてお伺いします。

本章での質問は、2017年5月21日にTM5から報告された悪意の商標出願に関するTM5の事例集に公開されている項目と基本的に同様です。当該事例集は、「Case Examples of Bad-Faith Trademark Filings」として、TM5ウェブサイト(<http://tmfive.org>)に公開されていますのでご参照ください。

B1: 貴国・地域における悪意の商標出願に関する代表的な審判決を、条文毎に少なくとも1件、最大5件程度ご教えてください。回答は、添付の回答書にご記入ください。回答例を添付いたしますのでご参照ください。

添付の回答書をご参照ください。

B2: 貴国・地域における悪意の商標出願に関して、悪意の事例集の各事例についてコメントがあればご教えてください。

| 事件名 | 弊所のコメント |
|---------------------------------|--|
| 元朗 VS 元朗 | 通常は、『商標法』第32条後半に適用する場合に、主張する引用商標が未登録商標であることが多いが、本事件から見れば、係争商標の登録後に登録した商標が引用商標とする場合もある。 |
| 鈴木Sマーク VS 鈴木及びSマーク | 誤認・混同を容易に生じ、且つ登録商標が著名商標だと認定されたら、非類似の商品・役務であっても、保護されることができる。よって、中国で著名商標に認定されるということは、市場競争における有力な武器として、区分を超えて手厚い保護を受けられることが期待できる。 一方、著名商標の認定について、当局及び裁判所がますます厳しくなる傾向がある。よって、大量の知名度証拠を提出する必要がある。また、本件のスズキ社の著名商標の認定において、事前に大量の証拠を収集すること以外に、商標紛争事件に積極的に著名商標保護を求めることも大事である。 |
| MAYE&BOCH MBVS MAYER&BOCH MB ロゴ | 商標法の改正後、代理関係以外の取引、業務往来又は、その他の関係によって、誠実信用原則に違反する悪意の出願行為も禁止範囲に属することになった。その他の関係の定義については、最高裁の司法解釈『商標の権利付与・権利確定に係わる行政案件の審理における若干問題に関する規定』の第16条で「親族関係、労働契約関係、営業所の地理関係」等に明記された。 |
| SECUREMME及び図形VS SECUREMME及び図形 | 著作権の主張にあたって、創作完成時期と権利帰属の証明が肝心である。本件は、著作権者が著作権の帰属証拠を提出したが、商標委員会及び第一、二審裁判所がいずれも、証拠不足の理由で、著作権者の主張を認めなかった。最終は、最高裁は、権利者の補充証拠によって、証拠チェーンを形成したと認定した。最高裁の司法解釈『商標の権利付与・権利確定に係わる行政案件の審理における若干問題に関する規定』第19条によれば、係争商標の出願前に取得した著作権登録証明書が初歩証明資料になれると規定している。よって、できるだけお早めに著作権登録を行えば、創作完成時期及び著作権者を容易に証明でき、勝算を高めるになり、得策だと思われる。 |
| Facebook | 最近、裁判所や商標審判委員も、欺瞞的な手段又はその他の不正手段で出願された商標について、『商標法』の第44条1項に適用される傾向がある。特によく注目される事例のFacebook社及び稲花酒業有限公司の冒認出願事件において、冒認出願人が対象商標以外に、他人の知名度が高い商標も複数に冒認出願したことに鑑みて、裁判所は、冒認出願人が一貫した悪意を有すると判断し、第44条1項を適用し、冒認商標を取消すべきと認定した。つまり、冒認出願人が多数他人の知名商標を冒認出願した案件において、第44条を主張すれば、冒認出願を阻止する可能性がある。 |

B3: 上記以外にも重要な審判決がある場合には、事件名、裁判所、事件番号等、事件に英語でアクセスできる情報のご記入をお願いします。

【B1、B2以外の重要な審判決情報】

| | |
|-------------------------|--|
| 1. 事件名 | Michael Jordan VS QIAODAN 喬丹 |
| 2. 裁判所 | 最高裁判所 |
| 3. 事件番号 | 一審 北京第一中等裁判所 (2014) 一中行(知) 初字第9167、9161、9162、9163、9164、9165、9166、9168、9169、9170号行政判決書 二審 北京高等裁判所高行(知) 終字第1896、1909、1911、1912、1914、1915、1917、1918、1925、1926号行政判決書 再審 最高裁判所 (2016) 最高法行再15、20、25、26、27、28、29、30、31、32号行政判決書 |
| 4. 備考(事件の概要、英語でのアクセス先等) | 一審第三者喬丹体育股份有限公司は、中国国内で比較的高い知名度を有する体育用品企業として、国際分類第25類、第28類等の商品又は役務において、「喬丹」、「QIAODAN」等の登録商標(以下「係争商標」という。)を享有している。2012年10月31日、再審申立人は、再審被申立人に対して、主に先行氏名権侵害等の理由で係争商標の取消請求を提出したが、商標審判委員会は、係争商標の登録は再審申立人の氏名権を損害せず、係争商標の登録を維持すべきであると認定した。 |

再審申立人は、商標審判委員会が下した維持裁定を不服とし、2014年に法により提訴及び上訴した。しかし、一、二審裁判所が同じな判決を言い渡した。再審申立人は、二審判決を不服とし、最高裁判所に再審を申し立てたが、最高裁判所は、最終的に漢字商標「喬丹」が再審申立人の先行氏名権を侵害しているの、取り消すべきであると認定した。しかし、再審申立人が「QIAODAN」に係る先行氏名権を享有しないので、その再審理由については支持せず、中国語ローマ字の商標「QIAODAN」に係る(2016)最高法行再20、29、30、31号4件の事件、及び中国語ローマ字「qiaodan」・図形組合せ商標に係る(2016)最高法行再25、28、32号3件の事件、計7件については、再申立人の申立てを棄却した。

| | |
|-----------------------------|--|
| 1. 事件名 | |
| 2. 裁判所 | |
| 3. 事件番号 | |
| 4. 備考 (事件の概要、英語でのアクセス先等) | |

質問C 悪意の商標出願に関する対応策についての質問

本章では、貴国・地域における悪意の商標出願に関する対応策についてお伺いします。

C1：以下は、貴国・地域における悪意の商標出願の紛争に対する対応策となりますか。
(複数回答可)

| | | なる | ならない |
|---|---------------------------------------|----|------|
| 1 | 他社に商標権を取得されないための防衛出願 | ■ | |
| 2 | 他社の商標出願のウォッチング | ■ | |
| 3 | 特許庁に対する情報提供、異議申立て、無効・取消等の請求 | ■ | |
| 4 | 国内外で自社の商標が周知である・既に使用されていたとの記録を残しておくこと | ■ | |
| 5 | 第三者の悪意を立証できる記録の保管(特に契約関係にある場合) | ■ | |
| 6 | 商標法以外の権利(著作権登録等)の取得 | ■ | |

C2：C1での判断の理由をご教示ください。

1について、適時に必要な商標出願及び防衛的な視点から出願範囲を拡大すれば、第三者の悪意出願を阻止できる。
2について、定期的に自社ブランドの悪意の出願の有無についてウォッチングをして、早期に、冒認出願商標を発見したら、タイムリーに対策を講じることができる。
3について、特許庁に対する情報提供を通じて、当局に悪意の出願を重視させる可能性がある。また、積極的に事後対策を取れば、悪意の登録出願も阻止できる。
4について、知名度に関する証拠、特に中国の証拠を収集と保管しておければ、トラブルが生じた場合に、状況に応じて、立証することができる。また、不使用取消を請求されても、使用証拠で対抗できる。
5について、悪意の証拠を保有する場合に、無効審判又は異議申立て等の勝算に有利である。
6について、他の先行権利に侵害する場合に、関連権利を取得して、うまく活用できれば、一部の悪意の商標登録出願を阻止することができる。

C3：C1以外に貴国・地域における悪意の商標出願の紛争に対する対応策がありましたら理由とともにご教示ください。

特にない。

C4：貴国・地域において、悪意の商標出願の紛争に対する対応策は、質問Bでご回答いただいた悪意の類型により異なりますか。異なる場合は、各類型についての対応策をご教示ください。また、各類型についての対応策が同様である場合には、各欄に同様の対応策をご記載ください。

| | |
|--------------------|-----------|
| □類型によらず同一である。 | |
| ■類型により異なる。 | |
| i. 使用意思の欠如 | 三年不使用取消請求 |
| j. インモラル(不正な意図・汚染) | C1の1~6 |
| k. フリーライド(周知著名性) | C1の1~6 |
| l. 代理人の不正な出願 | C1の1~6 |
| m. パロディ類型 | C1の1~6 |
| n. 現地パートナーとの関係 | C1の1~6 |
| o. その他 | |

C5：C1~C4でご教示いただいた対応策の選択について、特に、日本企業が配慮すべき点がありましたらご教示ください。
(例えば、所用時間、費用等)

中国では、商標登録の先願主義を採用する。そのため、できるだけお早めに中国で自分の商標を登録しておくことは、とても重要である。ちなみに、数多くの時間、金銭、労力が掛かった事後対策より、事前予防策であるC1の1、2、4、5、6を採用したほうが良いと考えられる。但し、それにしても、完全に冒認出願の問題を避けることができないので、事前の防衛策と事後の法的対策両方を取ることは不可欠となる。

C6：例えば、貴国・地域外の企業が、貴国・地域に事業進出する場合、貴国が悪意の商標出願の紛争に対する対応策としてアドバイスすることをご教示ください。本質問につきましては、当該企業の商標が、①当該企業の自国・地域でのみ周知であり貴国・地域においては周知ではない場合、②貴国・地域においても周知の商標である場合、に分けてご回答ください。

| 保有商標の周知性 | 貴所のアドバイス |
|----------------------|--|
| ①クライアント企業の自国でのみ周知の商標 | クライアント企業の事業で出願する他に、防衛性の視点に立って、積極的に権利範囲を拡大させ、事前予防策を取るべきである。 なお、『商標法』第59条は、「未登録であるが先行使用している商標」に対する保護を追加した。ちなみに、例え悪意の出願前に、先に一定な影響力を有する商標をしていた場合に、元使用範囲で継続使用することが可能である。よって、未登録商標の場合に、使用証拠を収集しておいて、仮に権利行使されたら、上記の条文で抗弁できる。 |
| ②貴国・地域においても周知の商標 | あり得るトラブルを備えるために、定期的に知名度の証拠(販売状況に関する契約書等、新聞、記事、出展や受賞と保護される記録等)を収集と整理が肝心である。 |

C7：例えば、貴国・地域の企業が、貴国・地域外に事業進出する場合、貴国が悪意の商標出願の紛争に対する対応策としてアドバイスすることをご教示ください。本質問につきましては、当該企業の商標が、①貴国・地域でのみ周知であり進出する国・地域においては周知ではない場合、②事業進出する国・地域においても周知の商標である場合、に分けてご回答ください。

| 保有商標の周知性 | 貴所のアドバイス |
|-----------------------|-------------------------------------|
| ①貴国・地域でのみ周知の商標 | 事業進出先で早期に権利を取得すること。 |
| ②事業進出する国・地域においても周知の商標 | 権利を取得する他に、事業進出先における知名度証拠を収集と整理すること。 |

C8：日本企業が、貴国・地域に事業進出する際、悪意の商標出願の紛争に対し、特に現地パートナーとの関係において配慮すべき事項、また、それ以外に配慮すべき事項がありましたらご教示ください。

| | |
|-------------------------|--|
| ①現地パートナーとの関係において配慮すべき事項 | 重要な商標を早期に登録すること。また、現地パートナーと提携する際に、商標権の使用と出願等の事項について、なるべく事前に契約書にて明確に定めたほうが良い。具体的には、当事者が共同出願、許諾使用等の方式を採用できるが、当事者の提携に関連する書面資料（メールのやり取り、契約書、覚書等）をちゃんと保管しておいたほうが良い。 |
| ②上記以外に配慮すべき事項 | 中国で悪意の商標に対して、対策を取りその登録と使用を阻止しない場合、悪意商標を付けた模倣品に消費者に誤認をさせるだけではなく、正規品の市場を奪ってしまう。WTOへの加盟によって、中国の国内法が整備されているし、知財に対する保護も強化されている。よって、悪意の出願を発見したら、積極的に権利行使することが得策である。また、豊かな経験を持っている法律弁護士事務所と特許知財事務所を依頼したほうが良い。 |

| |
|---|
| ②判決書において、悪意の登録代理機構及び代理人を記載し、模範判決の公開を通じて、発表すること。 ③代理機構が『商標法』の第19条に違反有無の立証責任に対する審理も強化すること。必要する場合に、代理人を召喚すること。 ④他の政府機関と提携すること。 |
|---|

D5：貴国・地域において、悪意の商標出願に関する法改正や審査基準の改定の予定等がありましたらご教示ください。

| |
|-----|
| なし。 |
|-----|

以上

C9：貴国・地域における悪意の商標出願に関する対応策について、ご意見・課題等がございましたらご教示ください。

| |
|---|
| 非類似の区分と商品・役務における悪意の商標出願に対して、著名商標又は不使用取消審判以外、有効な事後の阻止手段が特にないので、やはり事前の防衛性の出願が肝心である。 |
|---|

質問D その他

本章では、悪意の商標出願に関するその他の事項についてお伺いします。

D1：悪意の商標出願に関する貴国・地域の統計データ等（例：審決・審判の件数）をお持ちでしたらご教示ください。

| |
|-----|
| なし。 |
|-----|

D2：貴国・地域において、悪意の商標出願に関する学説・事例の分類等について議論されていることがありましたらご教示ください。

| |
|---|
| 北京知財裁判所が悪意の登録の典型判例を公開する際に、悪意の出願について、下記の六つ類別を分類した。 ①著名商標の悪意出願 ②代理人又は代表者の商標の悪意出願 ③同一・類似商品について、登録商標の悪意出願 ④他人の先行権利に侵害して、悪意出願。 ⑤使用目的ではなく、大量の商標の買ひだめをする。 ⑥政治、経済、文化、宗教、民族等の人名の悪意出願 |
|---|

D3：貴国・地域において、悪意の商標出願が問題になっているかご教示ください。



| |
|--|
| 中国では、国の人数と市場の規模が大きくて、知財保護の意識もまだ不十分であるため、悪意の商標出願の問題がかなり深刻であり、特に被害を受けている日本企業も多い。 |
|--|

D4：貴国・地域において、他人の商標の先取りとなるような商標登録出願が大量に行われている事案が存在するかご教示ください。また、存在する場合、特許庁によりどのような対策がとられているか、ご教示ください。

| |
|--|
| 中国では、他人の商標の先取りとなるような商標登録出願が大量に行われている事案が存在する。近年、商標法、実施条例及び司法解釈に誠実信用原則等の加入と条文の修正を行っており、今年も、商標審査審判基準の修正を通じて、関連法令の具体の適用もより明確に規定された。 2017年9月に開催した中国の商標国際ブランドフェスティバルにおいて、商標局は、悪意の出願に対して、主に4項の対策を講じていると発表した。 ①異議、出願審査等手続で、早期審査、併合集中審査、厳しい審査等 ②重点保護商標名簿の確定及び相応の保護措置の確定 ③悪意の出願に対して特別な制限活動を行うこと。 ④悪意の出願者に対して、ブラックリストに入れるシステムも検討されており、データベースを構築すること。 また、北京知財裁判所が記者会見で以下の措置を採用することも発表した。 ①裁判基準を厳しく適用すること。 |
|--|

質問B1による事例の回答書

【事例1】



| | | | |
|-----------------|--|---|---|
| 1. 事件名 | 元朗 VS 无朗 | | |
| 2. 国・地域 | 中国 | | |
| 3. 裁判所 | 北京市高等裁判所 | | |
| 4. 事件番号 | (2010) 高行終字第295号 | | |
| 5. 審判決の期日 | 2010年4月21日 | | |
| 6. 当事者(原告・被告等) | 上訴人(原審原告): 珠海元朗食品有限公司 被上訴人(原審被告): 商標審判委員会 原審第三人: 陳錦旗 | 被告 <input checked="" type="checkbox"/> 登録又は出願番号 (登録第1773616号) | <input checked="" type="checkbox"/> 本件商標 |
| 7. 商標 | <input checked="" type="checkbox"/> 登録又は出願番号 (登録第3271002号) |  |  |
| 8. 事件の概要 | 係争商標が2001年4月29日に出願され、2002年5月21日に第30類について登録された。引用商標の出願日と登録日はそれぞれ2002年8月12日と2004年2月7日である。2004年10月25日に上訴人は引用商標が高い知名度を有し、係争商標が商標法(旧法)第31条後半(新法第32条後半)に定めた他人が先に使用している一定の影響力のある商標を不正な手段で登録した行為に該当したため、無効審判を請求した。商標審判委員会及び第一審裁判所は、提出された証拠によれば、引用商標が先に使用している一定の影響力のある商標を構成しない理由で、係争商標の登録を維持した。 | | |
| 9. 審判決の概要 | 二審裁判所は、雑誌「採購」に掲載した内容によれば、引用商標の使用開始が本件商標より早く、かつエッジロール等の商品において、引用商標の大量使用と宣伝を通じ既に高い知名度が有るに至ったと判断した。そして、両者が類似商標に該当し、係争商標の登録行為は他人が先に使用している一定の影響力のある商標を不正な手段で類似商標を登録した行為に該当した。二審裁判所は、旧商標法第31条後半(新商標法第32条後半)を適用して、商標審判委員会の審決を取消、再び審決を下すよう、二審判決を言い渡された。 | | |
| 10. 分類(タグ) | ④、⑤の「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。 ⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に「✓」マークをつけて下さい。 | | |
| ① 審判決の種類 | 商標無効審判の行政訴訟 | | |
| ② 決定事項 | 商標審判委員会の審決と第一審の判決を取消すること。 | | |
| ③ 関連条文 | 商標法(新法)第32条後半 | | |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 | | |
| ④ a. 先行商標の周知著名性 | <input type="checkbox"/> e. 事業上の関係 (ライセンシーによる出願) <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | ⑥ 悪意の類型(複数選択可) | <input type="checkbox"/> m. パロディ類型 |
| | | <input type="checkbox"/> i. 使用意思の欠如 如 | <input checked="" type="checkbox"/> n. 現地パートナーとの関係 |
| ④ b. 本件商標の使用状況 | <input type="checkbox"/> f. 出願・代理関係 (不正な意図・ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|---|--|--|-----|--------|
| <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | 汚染) | |
| <input type="checkbox"/> c. 商標の同一・類似性 <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> b. その他の関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> k. フリーライイド (周知著名性) | | o. その他 |
| <input type="checkbox"/> d. 商品役務の同一・類似性 <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> h. 関係なし <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | 1. 代理人の不正な出願 | | |
| 11. 判示事項や適用条文についての評釈 新商標法第32条後半に基づき、主張する場合に、係争商標の出願日の前に、引用商標が先に使用している一定の影響力のある商標を構成する事実を立証しなければならない。また、通常は、引用商標が未登録商標だが、本判例のように、係争商標の登録後の引用商標も同条文で適用できる読もある。 | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった |
| <input type="checkbox"/> c. 商標の同一・類似性 <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> b. その他の関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> k. フリーライド (周知著名性) | <input type="checkbox"/> h. 関係なし <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> l. 代理人の不正 な出願 | <input type="checkbox"/> o. その他 |

11. 判例事項や適用条文についての評釈

登録した著名商標に対して、同一・類似商品・役務以外、一定な範囲で保護されている。本件は、引用商標が第12類の車輛及びその部品を登録し、本件商標の第28類と類似していないが、引用商標の著名商標に認定されて、両者の並存も関連公衆に誤認・混同を容易に生じさせ、第13条第3項に適用し、係争商標の登録を拒絶された。

| | |
|-----------------|---|
| 1. 事件名 | 鈴木 sマーク VS 鈴木及びsマーク |
| 2. 国・地域 | 中国 |
| 3. 裁判所 | 商標審判委員会 |
| 4. 事件番号 | 商評字 (2015) 第000023359号 |
| 5. 審判決の期日 | 2015年2月28日 |
| 6. 当事者 (原告・被告等) | 被請求人 (原被異議申立人): 永康市奇牌不銹鋼製品廠 請求人 (原異議申立人): スズキ株式会社 |
| 7. 商標 | 原告 <input checked="" type="checkbox"/> 先行商標  <input checked="" type="checkbox"/> 本件商標 <input checked="" type="checkbox"/> 登録又は出願番号 (登録第874219号、874218号) <input checked="" type="checkbox"/> 登録又は出願番号 (出願第6632870号)  |

8. 事件の概要

請求人は、商標局が下した (2012) 商標異字第000040998号裁定に不服があり、2012年8月16日に商標審判委員会に異議不服審判を請求した。案件において、請求人が被異議申立商標の出願日 (2008年4月1日) 前、①販売資料 (例: 代理店契約、所在地範囲、売上高、売上台数の証明) ②業界ランキング (例: 中国汽车工业协会 (CAAM) の統計データ) ③受賞履歴 (例: 外商投資先進企業、国税百强、最人気商品) ④広告資料 (例: 新聞、雑誌、テレビ広告 (図書館調査等)、広告費の投入) 等中国における継続使用 (販売 + 宣伝 + 著名) の証拠を提出した。

9. 審判決の概要


商標審判委員会が審理を経て、以下のことを認定した。被異議申立商標の登録出願日前に、請求人の「鈴木」、「S」商標はすでに全国多くの省市及び国外において幅広く販売し、且つ、継続的に宣伝しており、その販売収入、利潤総額、市場シェア率及び知名度等の総合的な実力が中国国内業界においてトップを占めているため、当該商標は比較的高い知名度と幅広い影響力がある。「商標法」第14条の規定に基づき、「車両及びその部品」について登録使用した請求人の第874219号「鈴木」商標、第874218号「S」商標は馳名商標と認定すべきである。被請求人はこの2件の引用商標を組み合わせて被異議申立商標を登録出願することは、請求人の引用商標を剽窃・模倣する行為に該当する。更に、被異議申立商標と引用商標とは、その指定商品が緊密に関わっているため、被異議申立商標の登録及び使用は関連公衆の誤認を生じさせやすく、請求人の利益を損害する恐れがある。したがって、被異議申立商標を登録出願した被請求人の行為は、「商標法」第13条第3項に定めた状況に該当し、被異議申立商標の登録は法により拒絶されるべきである。

10. 分類 (タグ)



④、⑤の「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。
⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に「✓」マークをつけて下さい。

| | | |
|---|----------------------------|------------------|
| ① 審判決の種類 | 異議不服審判請求案件 | |
| ② 決定事項 | 被異議申立商標の登録を拒絶した。 | |
| ③ 関連条文 | 商標法第13条第3項 | |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 | |
| □ a. 先行商標の周知著名性 <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | □ e. 事業上の関係 (ライセンシングによる出願) | ⑥ 悪意の類型 (複数選択可) |
| | □ b. 本件商標の使用状況 | □ f. 出願・代理関係 |
| | □ g. 使用意思の欠如 | □ h. パロディ類型 |
| | □ i. インモラル (不正な意図・) | □ j. 現地パートナーとの関係 |

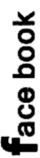

| | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|
| 似性 | <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった |
| 11. 判示事項や適用条文についての評釈 | 代理関係以外、契約、業務往来関係又はその他の関係がある場合も、他人先行商標を知った上で、同一又は類似商品について先取り出願に対して、第15条第2項に基づき、権利主張できる。 | | | |

| | |
|--|--|
| 【事例3】 | MAYER&BOCH MB VS. MAYER&BOCH MB ロゴ |
| 1. 事件名 | 中国 |
| 2. 国・地域 | 商標審判委員会 |
| 3. 裁判所 | 公開されていない (2014年商標審判委員会の10大案件) |
| 4. 事件番号 | 公開されていない |
| 5. 審判決の期日 | 請求人：麥斯特有限公司 被請求人（出願人）：広州三溢进出口有限公司 |
| 6. 当事者（原告・被告等） | 原告 ■ 先行商標 ■ 被告 ■ 本件商標 |
| 7. 商標 | ■ 出願なし ■ 登録又は出願番号 (出願第10030465号)  |
| 8. 事件の概要 | 係争商標は2011年9月30日に被請求人に第21類の台所用容器、台所用具等について、出願された。同商標は、2013年12月11日、請求人は商標局の(2013)商標異字第33847号裁定に不服し、引用商標が一定な知名度を有し、被請求人との業務往来関係もあるとの理由で、不服審判を請求した。 |
| 9. 審判決の概要 | 請求人の麥斯特社は、商標審判委員会に2008年からその代理商と被請求人の三益社の間の業務往來の販売インボイス、Packing list、Bill of lading等の証拠を提供し、且つ関連書類はMBシリーズのフライパン等の商品にかかわる。そのため、被異議申立商標の出願日前に、被請求人は請求人との業務往來関係により請求人の商標を知っているはずである。被請求人は、請求人商標「MAVER&BOCH MB」と同一文字、同一デザイン上の被異議申立商標を出願したことは、偶然の一致と解釈できない。誠実信用の原則に違反する。その行為は、『商標法』第15条2項に規定した状況に該当する。 |
| 10. 分類 (タグ) | ④、⑤の「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。 ⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に「✓」マークをつけて下さい。 |
| ① 審判決の種類 | 異議不服審判の件 |
| ② 決定事項 | 被異議申立商標の登録を拒絶した。 |
| ③ 関連条文 | 『商標法』第15条2項 |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 |
| <input type="checkbox"/> a. 先行商標の周知著名性 <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> e. 事業上の関係 (ライセンシーによる出願) <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった |
| <input type="checkbox"/> b. 本件商標の使用状況 <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> f. 出願・代理関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった |
| <input type="checkbox"/> c. 商標の同一・類似性 <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> g. その他の関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった |
| <input type="checkbox"/> d. 商品役務の同一・類 | <input type="checkbox"/> h. 関係なし <input type="checkbox"/> i. 代理人の不正 |
| | ⑥ 悪意の類型 (複数選択可) |
| | <input type="checkbox"/> m. パロディ類型 ✓ <input type="checkbox"/> n. 現地パートナーとの関係 <input checked="" type="checkbox"/> o. その他 |

| | | | |
|--|--|--------------|--|
| <input type="checkbox"/> d. 商品役務の同一・類似性 <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> h. 関係なし <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | 1. 代理人の不正な出願 | |
| 11. 判示事項や適用条文についての評釈 著作権を主張する側は、「著作物になること」「真の著作権者であること」、「完成時間」、「相手の接触可能性」、「両者が自質的に同一であること」等について立証しなければならぬ。本事件の如く先行著作権を立証できれば、関連の冒認出願を阻止できる。 | | | |

| | | |
|--|--|--|
| 【事例4】 | SECUREMME及び図形 VS SECUREMME及び図形 | SECUREMME及び図形 |
| 1. 事件名 | SECUREMME及び図形 VS SECUREMME及び図形 | SECUREMME及び図形 |
| 2. 国・地域 | 中国 | |
| 3. 裁判所 | 最高裁判所 | |
| 4. 事件番号 | (2015) 行複字第6号 | |
| 5. 審判決の期日 | 2015年8月11日 | |
| 6. 当事者 (原告・被告等) | 再審請求人 (一番原告、二番上诉人) : 賽科瑪有限公司 (SECUREMMES. R. L) 被請求人 (一番被告、二番被上诉人) : 商標審判委員会 一番第三人 : 江蘇佳弘國際貿易有限公司 | |
| 7. 商標 | 原告 <input checked="" type="checkbox"/> 出願なし  | 被告 <input checked="" type="checkbox"/> 登録又は出願番号 (出願第4065352号)  |
| 8. 事件の概要 | 被異議申立人が被異議申立商標を出願した。異議申立人が自分の先行著作権を侵害したと主張して、異議申立てを提起した。行政段階と一、二審において、SECUREMMES. R. Lが著作権の権利者であると認められなかったが、最高裁の再審段階で、著作権の帰属に関わる証拠が証拠チェーンを形成したと認定され、被異議申立商標の冒認出願を成功的に阻止できた。 | |
| 9. 審判決の概要 | 本件の争点は、被異議申立商標が先行権利に侵害しているかどうかである。異議申立者が主張した図形がデザイン性があり、著作権法に定めた作品に該当する。また、公開した雑誌等の証拠及び出展で当事者の名刺交換事実を鑑み、異議申立者の図形の作成が被異議申立商標より早い、被異議申立人の接触可能性もある。当局は、被異議申立商標の出願が先行の著作権を侵害しているを認定した。 | |
| 10. 分類 (タグ) | ④、⑤の「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。 ⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に「✓」マークをつけて下さい。 | |
| ① 審判決の種類 | 異議申立不服審判の行政訴訟 | |
| ② 決定事項 | 商標審判委員会の審決と第一、二審の判決を取消すること。 再び審決を下すこと。 | |
| ③ 関連条文 | 商標法第32条前半 | |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 | |
| <input type="checkbox"/> a. 先行商標の周知著名性 | <input type="checkbox"/> e. 事業上の関係 (ライセンシーによる出願) <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | ⑥ 悪意の類型 (複数選択可) i. 使用意思の欠如 m. パロディ類型 |
| <input type="checkbox"/> b. 本件商標の使用状況 | <input type="checkbox"/> f. 出願・代理関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | j. インモラル (不正な意図・汚染) n. 現地パートナーとの関係 |
| <input type="checkbox"/> c. 商標の同一・類似性 | <input type="checkbox"/> g. その他の関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | k. フリーライド (周知著名性) o. その他 |

【事例5】

| | | |
|---|--|--|
| 1. 事件名 | FACEBOOK VS FACEBOOK | |
| 2. 国・地域 | 中国 | |
| 3. 裁判所 | 北京市高等裁判所 | |
| 4. 事件番号 | (2016)京行終475号 | |
| 5. 審判決の期日 | 2016年4月25日 | |
| 6. 当事者(原告・被告等) | 上訴人(原審第三人):劉紅群 被上訴人(原審原告):FACEBOOK, INC. 原審被告:商標審判委員会 | 被告 <input checked="" type="checkbox"/> 登録又は出願番号 (第9081730号)  |
| 7. 商標 | 原告 <input checked="" type="checkbox"/> 登録又は出願番号 (第5251161号、第5251162号)  | <input checked="" type="checkbox"/> 本件商標 |
| 8. 事件の概要 | 上訴人が2011年1月24日に第32類において、係争商標「FACEBOOK」を出願した。係争商標が初歩査定され、公告された後、旧商標法の第13条、第31条、第41条、第10条に基づき、被上訴人が同商標に対して異議を申し立てたが、商標局が係争商標の登録を許可した。その後、商標審判委員会は商標局の決定を維持した。被上訴人が審決を不服とし、提訴した。第一審の裁判所は係争商標が第41条に違反したと認定して、商標審判委員会の審決を取消、再び審決を下すように命じた。二審裁判所は第一審の判決を維持した。 | |
| 9. 審判決の概要 | 被上訴人が係争商標「FACEBOOK」を出願した以外に、第29類において「黒人」と「壹加壹」(中国の有名なブランド)を冒認出願したことがある。裁判所は、劉紅群の前述行為は、明らかに他人の著名度が高い商標を模倣、複製する故意を有し、正常の商標登録秩序を攪乱し、公平競争の市場秩序に損害を与え、公序良俗の原則に違反すると判断した。そのため、一審裁判所と二審裁判所は、被上訴人が主張した旧商標法第13条2項、第31条と第10条1項8号を認めないものの、第41条1項の立法精神を参照し、第41条1項を適用して、商標審判委員会の審決を取消、再び審決を下すように命じた判決を言い渡された。 | |
| 10. 分類(タグ) | ④、⑤の「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。 ⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に「✓」マークをつけて下さい。 | |
| ① 審判決の種類 | 異議申立不服審判の行政訴訟 | |
| ② 決定事項 | 審決を取消、再び審決を下すこと | |
| ③ 関連条文 | 第41条(商標法(新法) 第44条) | |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 | |
| □ a. 先行商標の周知著名性 <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | □ e. 事業上の関係(ライセンシーによる出願) <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | ⑥ 悪意の類型(複数選択可) i. 使用意思の欠如 <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった |
| □ b. 本件商標の使用状況 <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | □ f. 出願・代理関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | m. パロディ類型 <input checked="" type="checkbox"/> |
| | j. インモラル(不正な意図・汚染) <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | n. 現地パートナーとの関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった |

| | | | |
|--|--|--|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> c. 商標の同一・類似性 <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> g. その他の関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> k. フリーライド(周知著名性) <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> o. その他 |
| <input type="checkbox"/> d. 商品役割の同一・類似性 <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> h. 関係なし <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> l. 代理人の不正な出願 | |
| 11. 判示事項や適用条文についての評釈 第41条(商標法(新法) 第44条)に定めた本条の適用対象は未登録商標ではなく、登録商標である。しかし、本件の裁判所によれば、本条文の立法趣旨は、公序良俗原則を一貫し、商標登録管理の秩序を守ること。もし文面の意味に従い、登録商標だけを適用対象にすれば、出願中の悪意の商標を止めることができなく、早期に不正当の出願行為を阻止することに不利であるので、本条の立法趣旨に違反している。よって、本事件で、未登録商標も本条文に適用させた。 | | | |

海外質問票調査 ③中国 (2)

質問A 悪意の商標出願に関する制度・運用についての質問

本章では、悪意の商標出願に関する制度・運用について質問します。本章での質問は、2015年にTM5でまとめられた、悪意の商標出願に関するTM5各庁の制度・運用の報告書に公開されている質問を基礎としています。当該報告書は、「Report on “Laws and Examination Guidelines/Practices of the TM5 Offices against Bad-Faith Trademark Filings”」として、TM5ウェブサイト (<http://tmfive.org>) に公開されていますのでご参照ください。

I. 一般

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/実務について、一般的な事項を質問します。

A1：貴国・地域における、法律、規則、審査基準、審査実務についての関連規定や審査、審決、判決等の制度についてご教示ください。

- (1) 悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律の定義や悪意であるとの主張に関する規定は、下記のとおりと理解していますが、その認識で正しいでしょうか。また、不足があれば同じ欄に補足してください。
- (2) 政令、審査基準等でより具体的に記述されている項目については、その内容について、追加でご記入ください。

表1. 悪意の商標出願に関する定義や悪意であるとの主張に関する規定等

| 項目 | 条文・規定等 |
|--|---|
| 1 「悪意の商標出願」に関する定義は存在しますか。 | 定義なし |
| 2 悪意に関する主張を行うことができる最先の機会を教えてください。 | 異議申立て |
| 3 i) 2で選択した機会以外に悪意に関する主張を行うことができる機会を教えてください。 ii) 悪意に関する主張ができる時期的な制限は存在しますか。 | 登録後の無効又は取消請求 期限あり (対象条文、内容： (a) 中国商標法第33条は、悪意を主張する異議申立ての時期的な制限について、先の権利の保有者又は利害関係者が、商標の初歩査定の日から3か月以内に、中国商標局（以下「CTMO」という。）に異議申立てを行うことができると規定する。 (b) 中国商標法第44条は、公的な権利及び利益を理由とする悪意を主張する無効請求につきその期限を定めない一方、中国商標法第45条は、私的な権利及び利益を根拠とし悪意を主張する無効請求につき、先の権利の保有者又は利害関係者が、商標登録日から5年以内に、登録商標の無効を宣告するよう商標審査委員会（以下「TRAB」という。）に請求することができると規定する。登録が悪意による場合、周知商標の所有者は5年間の期間制限を受けない。 5年間。しかし、中国では、著名商標（「馳名商標」という。）の所有者に対する期限の定めがない。 |
| 4 悪意があるかどうかの判断基準となる時期はいつですか。(例：出願時、審査官による最終査定等) | 出願時 |
| 5 悪意の出願人の | 関係する |

| | |
|--------------------------------------|---|
| <p>主観的要素（意図・心理状態）は、悪意の評価に関係しますか。</p> | <p>(対象条文、内容： (1) 中国商標法第4条は、自然人、法人又はその他の組織が、生産経営活動において、その商品又は役務について商標専用権を取得する必要がある場合には、商標局に商標登録を出願しなければならないと規定する。 (2) 中国商標法第7条は、商標の登録出願及び使用は、誠実信用の原則に従わなければならないと規定する。 (3) 中国商標法第13条は、同一又は類似の商品について登録出願した商標が、中国で登録されていない他人の周知商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、容易に混同を生じさせるときは、その登録をせず、かつその使用を禁止し、また非同一又は非類似の商品について登録出願した商標が、中国で登録されている他人の周知商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、公衆を誤認させ、当該周知商標登録者の利益に損害を与え得るときは、その登録をせず、かつその使用を禁止すると規定する。 (4) 中国商標法第15条は、授權されていない代理人又は代表者が被代理人又は被代表者の同意なく自らの名義によりその商標を登録し、被代理人又は被代表者が異議を申し立てたときは、その登録をせず、かつその使用を禁止し、また、同一又は類似の商品について登録出願された商標が、他人により先使用されている未登録商標と同一又は類似し、出願人が、当該他人と前項の規定以外の契約、業務関係又はその他の関係を持っていることにより、当該他人の商標の存在を明らかに知っていて、当該他人が異議を申し立てたときは、その登録をしないと規定する。 (5) 中国商標法第19条は、以下を規定する。(a) 委託人が登録出願する商標において、この法律に規定される不登録事由があり得るときは、商標代理機構は、委託人に明確に告知しなければならないこと。(b) 商標代理機構は、委託人の登録出願する商標がこの法律の第15条及び第32条に規定する事由に該当することを知っているとき、又は知るべきであるときは、その委託を受けてはならないこと。(c) 商標代理機構は、その代理している業務に関する商標登録出願を除き、その他の商標の登録出願をしてはならないこと。 (6) 中国商標法第32条は、商標登録出願が、先に存在する他人の権利を侵害してはならないと規定する。また、他人が先に使用している一定の影響のある商標を不正な手段で先制登録してはならないとする。 (7) 中国商標法第44条は、登録された商標が、欺瞞的な手段若しくはその他の不正な手段で登録を得た場合に商標局が当該登録商標の無効宣告を行い、その他の主体又は個人は、商標審査委員会に当該登録商標の無効宣告を請求することができると規定する。 (8) 中国商標法第45条は、既に登録された商標が、この法律の第13条第2項及び第3項、第15条、第16条第1項、第3条、第31条、第32条の規定に違反した場合、先の権利者又は利害関係者が、商標の登録日から5年以内に商標審査委員会に当該登録商標の無効宣告を請求することができると規定する。悪意のある登録であるときは、周知商標所有者は、5年間の期間制限を受けない</p> |
|--------------------------------------|---|

| | | |
|---|--|---|
| | | い) |
| 6 | <p>悪意に対する立証責任に関する規則は存在しますか。</p> <p>i) 誰が立証責任を負うのですか。</p> | <p>存在する</p> <p>(対象条文、内容： 中国商標法实施条例第24条は、商標異議申立書に明確な請求と事実根拠を記入し、関連証拠資料を添付しなければならないと規定する。</p> <p>中国商標法实施条例第51条は、当事者が商標審査委員会に商標審判を請求するにあたって、明確な請求、事実、理由及び法的根拠がなければならず、関連証拠を提出しなければならないと規定する)</p> |
| | <p>ii) 悪意の存否はどのように推定されますか。</p> | <p>(対象条文：悪意は、事実上の行為と状況証拠を考慮して推定される。)</p> <p>悪意の推定は証拠の包括的評価により行い、悪意を立証するための基準の明確なリストは中国の法律にも規則にもまだ存在しない。</p> <p>我々の実務によれば、当局は、先取り商標出願が悪意で行われたかどうかを以下の要素の包括的な分析に基づき判断していると考えられる。</p> <p>(a) 先の商標及び又は先の権利が市場で一定の名声と高い識別力を得ているかどうか、</p> <p>(b) 先取り商標出願が先の商標及び又は先の権利に酷似するかどうか、</p> <p>(c) 先の出願人がそのような先取り商標出願活動を正当化し得る十分な理由を提出できるかどうか、</p> <p>(d) 先取り商標出願人が他の商標も出願しているかどうか、また、先取り商標の総数、及び/又は</p> <p>(e) 先取り商標の実際の使用をめぐって他にも悪意のある活動を行っているかどうか。</p> |
| 7 | <p>悪意を証明する際に考慮すべき要素の一覧(「チェックリスト」)は存在しますか。</p> | <p>存在しない</p> |

| |
|---|
| <p>第49条2項は、登録商標が正当な理由なく3年連続で使われていない状況であり、誰でもCTMOにその登録商標の取消を出願することができます。</p> |
| <p>第64条は、登録商標専用権者が賠償を請求し、被疑侵害者により登録商標専用権者が登録商標を使用していないとの抗弁がなされた場合であり、人民法院が、登録商標専用権者に、これまで3年以内にその登録商標を実際に使用している証拠を提供するよう求めることができる。登録商標専用権者が、これまで3年以内に、当該登録商標を実際に使用していることを証明できないとき、又は侵害行為によりその他の損失を受けたことを証明できないときは、被疑侵害者は、損害賠償の責を負わない。</p> |
| <p>「使用意思」の考え方は、人が他の者の商標を先取りしようとして多数の商標出願を行った場合、また、そのような悪意の出願に対応する前に問題となる。当事務所では、出願人が先取りした商標出願の総数、先の商標/先の権利と後の商標出願との類似性、及び出願人の悪意等を含む商標出願ポートフォリオ全体の包括的評価を行う。この包括的評価の結果に基づき、そのような商標権侵害行為を次の二つの類型に分けている。(a) 一般公衆が享受している公的な権利及び利益に損害を与える場合、又は(b) 特定の権利者又は利害関係者が享受する私的な権利及び利益に損害を与える場合。</p> |
| <p>商標登録の先取りが商標登録制度の秩序を乱し、公的な利益に損害を与え、公的財産を不当に占有し、公的な権利及び利益に損害を与える場合、CTMOは職権でこれらの登録商標の無効を宣告することができる。また、誰もが、その商標の登録が「その他の不正な手段」により悪意で取得されたと主張することで、公的な権利を理由とする異議申立又は無効請求を行うことができる。</p> |
| <p>商標登録の先取りが私的な権利及び利益にのみ損害を与える場合、CTMOはこうした商標出願に職権で対応せず、これらの商標出願に対応するかどうかを権利者の裁量に委ねる。先の権利者又は利害関係者は、その私的な権利及び利益を理由とする異議申立又は無効請求を行うことができ、これらの措置の詳細な評価及び手続については質問A及び質問Cで説明する。</p> |
| <p>(a) 先取り商標が登録後3年連続で使われていない場合には、その不使用商標を取り消すよう誰もがCTMOに請求することができ、(b) 商標が侵害訴訟までの3年間に使われていない場合、登録所有者が被疑侵害者に対して損害賠償を請求するのが困難な場合がある点に注意する必要がある。</p> |

審決・判決等の事例：

| |
|---------|
| 質問Bの事例4 |
|---------|

2. 「不正な意図」の観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

| |
|--|
| <p>商標法第32条(後半) 第32条(後半)は、他人が先に使用している一定の影響のある商標を不正な手段で先取り出願することを禁じている。</p> |
| <p>本条の適用の可否を判断する際には、その商標の先の使用が一定の期間にわたり、一定の地理的範囲にわたり、製品又は役務の継続的な販売又は広告が行われたことを証明する証拠を先の使用者が提出した場合、この先に使われた商標が一定の影響を獲得したものとみなされる可能性があり、商標出願人がこの先に使われていた商標を知っていたか知っているべきであった場合には、この条文が適用され、商標出願により商標を「不正な手段で先制登録した」と推定される可能性がある。</p> |
| <p>本条に基づく異議申立ては、異議申立期間中、すなわち悪意の商標の初歩査定の公告から3か月以内に行うものとする。</p> |
| <p>本条に基づく無効請求は、悪意の商標の登録日から5年以内に行うものとする。</p> |

審決・判決等の事例：

| |
|---------|
| 質問Bの事例3 |
|---------|

3. 「周知/著名商標を保護する」観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

| |
|---|
| <p>商標法第13条及び第14条 第13条と第14条は、未登録のものと登録済みの周知商標の保護に言</p> |
|---|

II. 悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/実務

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/異議や登録後の取消・無効について伺います。

A2：本質問では、「使用意思」の観点、使用意思以外の「不正な意図」の観点、「周知/著名商標を保護する」の観点、代理人による不正な出願、その他の権利との関係の観点の五つに分けて質問します。法律、規則、審査基準、審査実務における関連規定や審査、審決、判決等の具体例をご教示ください。

1. 「使用意思の観点から」

出願人が商標をまだ取引上使用していない場合は、これらの条項に基づきUSPTOに出願することができる

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

| |
|---|
| <p>商標法第49条第2項 中国商標法第4条、第44条、第49条2項</p> <p>第4条は、出願人に純然たる使用意思を要求する「必要性に基づいた出願」の原則であり、この規定は、通常、悪意の商標を拒絶又は無効にするために第44条等の他の規定とともに引用される。</p> <p>第44条は、欺瞞的な手段若しくはその他の不正な手段で商標登録を得た場合であり、「その他の不正な手段」とは、商標登録の秩序を乱し、公的な利益に損害を与え、公共財産を不当に占有し又は欺瞞以外の手段により不当な利益を追求する活動を指す。</p> |
|---|

及し、未登録の周知商標の保護範囲は登録済み周知商標の保護範囲よりも狭い点に注意する必要がある。

第13条第2項は、未登録の周知商標の保護に言及し、保護範囲は、同一又は類似の商品及び又は役務への未登録の周知商標の複製、模倣又は翻訳に及ぶ。

第13条第3項は、登録済み周知商標の保護に言及し、保護範囲は、非同一又は非類似の商品への登録済み周知商標の複製、模倣又は翻訳に及ぶ。しかし、登録済み周知商標の保護範囲は、商品及び又は役務の区分全体に自動的に及ぶものではなく、周知商標が享受する名声が大きいほど、その保護範囲が広がる。

第14条は、周知商標を認定する際に考慮すべき要素に言及する。
(a) 関連する公衆の当該商標に対する認知度。(b) 当該商標の持続的な使用期間。(c) 当該商標のあらゆる宣伝業務の持続期間、程度及び地理的範囲。(d) 当該商標の周知商標としての保護記録。

本条の出願の判断においては、次の側面が含まれる。(1) 周知商標の識別力の度合いと周知性の程度。(2) 悪意の商標が周知商標と十分に類似するかどうか。(3) 悪意の商標及び周知商標の使用がそれぞれ指定されている製品又は役務に関する情報。(4) 関連する公衆の重複度と公衆の払う注意の程度。(5) 他の事業者による周知商標に類似するロゴの正当な使用又はその他の関連する要因に関する情報、(6) 商標出願人の主観的意図。ただし、混同、希釈又は汚染のおそれを判断する際に実際の混同を示す証拠を考慮しても良い。

周知商標に基づく異議申立ては、異議申立期間中、すなわち悪意の商標の初歩査定の公告から3か月以内に行うものとする。

悪意の商標に対する無効請求は、通常、悪意の商標の登録日から5年以内に行うものの、出願が周知商標にただ乗り(「フリーライド」)するためになされた場合は5年間の期間制限を受けない。

審決・判決等の事例：

質問Bの事例6

4. 代理人の不正な出願 (パリ条約6条の7)

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

商標法第15条

第15条第1項 第15条第1項は、授権されていない代理人又は代表者が自らの名義により被代理人又は被代表者の商標を登録した場合であり、被代理人又は被代表者が異議を申し立てたときは、その登録をせず、かつその使用を禁止する。

本条の適用の可否を判断する際、(1) 代理人又は代表者の範囲は、商標代理人又は代表者に加えて販売代理店や販売代表者等の販売代理の意味での代理人又は代表者にも及ぶ。(2) 代理人又は代表者への制限の範囲は、本人-代理人又は本人-代表者の関係を結ぶ目的で協議している段階で本人となるはずであったクライアントの商標を代理人又は代表者が出願した場合にも及ぶ。(3) 代理人又は代表者への制限は、さらに、商標出願人が代理人又は代表者と親族関係その他の特別な個人的関係を有する場合にも及び、その場合、代理人又は代表者との悪意の共謀で商標出願がなされたと推定され、第15条第1項が適用される場合がある。

本人-代理人又は本人-代表者関係を理由とする異議申立ては、異議申立期間中、すなわち悪意の出願の初歩査定の公告後3か月以内に行うものとする。

本人-代理人又は本人-代表者関係を理由とする無効請求は、悪意の出願の登録日から5年以内に行わなければならない。

審決・判決等の事例：

質問Bの事例1

5. 他の権利との関係の観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

商標法第32条 (前半)

第32条 (前半) は、悪意の商標に対する先の権利の保護に言及する。先の権利とは、その性質上、著作権、名称に対する権利、商号権、商品権 (キャラクター名、作品名、バンド名等) 等を含め、悪意の商標の出願日前に当事者が権原を有した民事上の権利その他の

正当な権利及び利益をいう。

(1) 著作権

著作権を理由とする悪意の商標の主張を扱う際は主に次の点が評価される。(a) 権利が請求された作品が著作物を構成するかどうか、(b) 関係当事者が著作権所有者であるのか、著作権を主張する権利を有する利害関係者であるのか、(c) 商標出願人がその著作物を利用できるか、利用できたはずであるのか、(d) 商標のロゴの全体又は一部が実質的に著作物と類似するかどうか。

中国がベルヌ条約の締約国であるため、ベルヌ条約の他の締約国の著作物は自動的に保護され、中国で著作権登録する必要がない点に注意する必要がある。著作権登録証とともに商標ロゴの意匠原稿、商標ロゴの著作権の取得に関する契約書が、著作権を証明するための予備的証拠として認められている。

(2) 名称に対する権利

当局は、名称に対する権利を理由とする本条の適用の可否を評価する際に次の点を考慮する。(a) 関連する公衆にとって商標ロゴが自然人を指すものであるかどうか、(b) 商標を付した製品の使用权をその自然人が有するか、公衆にとってその製品がその自然人と関連していることを容易に判断できるかどうか。

名称に対する権利の範囲には、人の正式な名称だけでなく、ペンネーム、芸名、翻訳された名称等、その者の特別な名称も含まれる。このような特別な名称がある程度周知であり、この自然人との安定した対応関係が確立されており、関連する公衆がこの自然人を指すためにこの特別な名称を利用している場合、その者はそのような特別な名称に対する権利を主張できる。

(3) 商号権

商号権を理由とする本条の適用について評価する際は主に次の要素を検討する。(a) その商号が市場で一定の名声を得ているかどうか、(b) 悪意の商標が正当な許諾なく出願されているかどうか、(c) 悪意の商標が商号と同一であるか類似するか、(d) 関連する公衆の間で混同が生ずるおそれ。

商号の保護範囲には、正式な商号だけでなく、企業名の略語も含まれる。企業名の略語が市場で一定の名声を得ており、その企業との安定した対応関係が確立されている場合には、その企業名の略語に対する商号権を主張できる。

(4) 商品権

中国法には「商品権」の公式な定義は存在しないものの、バンド名 (ビートルズ)、キャラクター名 (カンフーパンダ)、キャラクターイメージ (クレヨンしんちゃん) 等が保護されることは、当局もさまざまな事件で確認している。2017年3月には、商標の権利付与・権利確定に係わる行政案件審理の若干問題に関する最高人民法院の規定22条により、「作品の名称」と「キャラクターの名称」の保護が確認された。商標権を理由とする本条の適用の可否を評価する際に、当局は次の点を考慮する。(a) その作品が著作権が保護対象に含まれるかどうか、(b) 作品の名称又はキャラクターの名称が関連する公衆の間で比較的高い名声を有するかどうか、(c) そのような名称を指定製品の商標として使用した場合に当該製品が権利所有者により使用权が許諾され又は権利者と特別な関係にあると関連する公衆に誤認させるおそれがあるかどうか。商品権の認知と保護は中国で進みつつある。

先の権利を理由とする異議申立ては、異議申立期間中、すなわち悪意の商標出願の初歩査定の公告から3か月以内に行うものとする。

先の権利を理由とする無効請求は、悪意の出願の登録日から5年以内に行うものとする。

審決・判決等の事例：

質問Bの事例2

6. その他の観点から

(悪意の商標出願に関する法律/規則及び審査基準/実務について、その他の観点/事情がございましたら、情報をご提供ください。)

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

| |
|--|
| <p>(悪意の商標出願に関する法律／規則及び審査基準／実務について、その他の観点／事情がございましたら、情報をご提供ください。)</p> <p>第15条第2項 第15条第2項 中国商標法は、本人-代理人及び本人-代表者の関係に基づく商標の先取り取得を禁じるだけでなく、契約上の関係や雇用関係等の他の関係に基づく商標の先取り取得も禁じている。</p> <p>第15条第2項は、商標の先使用者と特別な関係を有する当事者が商標を先取り取得した場合である。</p> <p>当局は、本条の適用の可否を評価する際に次の点を考慮する。(a) 悪意の商標が他の当事者により既に使われている未登録商標と同一又は類似するか、(b) 出願人が契約関係、取引関係その他の関係等の特別な関係によりこの商標の存在を明確に知っていたか。</p> <p>第15条第2項に規定する関係には以下のような場合も含まれる可能性がある点に注意する必要がある。(a) 商標出願人と先使用者との間に親族関係がある場合。(b) 商標出願人と先使用者との間に雇用関係がある場合。(c) 商標出願人と先使用者の事業所の所在地が隣接している場合。(d) 商標出願人と先使用者が、本人-代理人又は本人-代表者の関係を確立するための交渉を行ったが、その関係が具体化していない場合。又は(e) 商標出願人と先使用者とが契約上又は取引上の関係を確立するための交渉を行ったが、その関係が具体化していない場合。</p> <p>特別な関係を理由とする異議申立ては、異議申立期間中、すなわち悪意の商標の初歩査定公告から3か月以内に行うものとする。</p> <p>特別な関係を理由とする無効請求は、悪意の商標の登録日から5年以内に行わなければならない。</p> |
|--|

審決・判決等の事例：

質問Bの事例7

A3：A2の各観点から悪意の商標出願を拒絶（又は無効）にする以外に、悪意の商標出願に関する法的制限（例えば、商標権侵害訴訟における差止請求権や損害賠償請求権の制限）が存在しますか。（はい/いいえ）

いいえ

「はい」の場合：

| | | |
|------|--|--|
| i) | 関連の法律又は規則の規定を提示してください。 | |
| ii) | 悪意があるかどうかの判断基準となる時期はいつですか。（例：出願時、審査官による最終査定等） | |
| iii) | 悪意に対する立証責任に関する規則は存在しますか。 (1) 誰が立証責任を負うのですか。 | |
| | (2) 悪意の存否はどのように推定されますか。 | |
| iv) | 悪意を証明する際に考慮すべき要素の一覧（「チェックリスト」）は存在しますか。 | |
| v) | 代表的な審査、審決、又は判決があればご教示ください。 | |

III. 手続き

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における手続きについて質問します。

A4：公告・登録前の異議申立手続き等

| | | |
|----|-----------------------|--------------------------------------|
| i) | 第三者による悪意の商標出願に対する対応策は | (1) クライアントは、悪意の商標の初歩査定公告後3か月以内であれば悪意 |
|----|-----------------------|--------------------------------------|

存在しますか（例えば、実体審査前の第三者による情報提供、異議申立て等）。

の商標に異議を申し立てることができる

中国商標法第33条は、先の権利の保有者又は利害関係者が、悪意の出願に対して商標の初歩査定公告日から3か月以内に異議申立てを行うことができると規定する。

悪意の出願に対する異議申立てには二つの類型があり、異議申立てを行える者の当事者適格が異なる。

最初の類型の異議申立ては中国商標法第44条違反の場合（商標が、欺瞞的な手段若しくはその他の不正な手段で登録を得た場合）に公的な権利及び利益を理由とするものであり、そのような悪意の出願に対しては誰もがCTMOに異議を申し立てることができる。

第二の類型の異議申立ては、中国商標法第13条、第15条、第30条、第31条又は第32条に違反している場合に私的な権利及び利益を理由とするものであり、そのような悪意の出願に対して先の権利の保有者又は利害関係者がCTMOに異議を申し立てることができる。

登録手続の迅速化を目指した2013年の中国商標法の最新の改正により異議申立手続が大幅に変更された点に注意する必要がある。

(a) CTMOが商標の登録を承認する場合、出願人に商標登録証書を発行し、登録を公告するものとする。異議申立当事者が異議申立ての審判を請求することは認められていないものの、悪意の商標が登録されるまで待ち、登録商標の無効を宣告しようとする無効審判請求をTRABに行うことができる。

(b) CTMOが商標を登録しないことに決定した場合、被異議申立人は登録異議の決定を受けて15日以内にTRABに審判を請求することができる。TRABは、12か月以内に審決を下すものとする。被異議申立人が審決を不服とする場合、審決を受け取った日から30日以内に裁判所に訴訟を提起することができ、裁判所は、訴訟手続に第三者として参加しようとする異議申立人に通知するものとする。北京知的財産法院がこのような行政訴訟の第一審の専属的管轄権を有し、異議申立人と被異議申立人のいずれも、第二審となり、終局的判決を下す北京市高級人民法院に第一審判決を控訴できる。

(2) 悪意の商標の登録後、クライアントは悪意の商標に対する無効請求を行うことができる

悪意の出願に対する無効請求は、要件と期限が異なる二つの類型に分かれる。

最初の類型の無効請求は公的な権利及び利益を理由とするものであり、中国商標法第44条によれば、登録された商標が、欺瞞的な手段若しくはその他の不正な手段で登録を得た場合にはCTMOが職権で当該悪意の商標の無効宣告を行い、誰もが商標評審委員会に当該悪意の出願の無効宣告を請求することができる。同条の「その他の不正な手段」とは、(a) 商標登録の秩序を乱す

| | |
|--|--|
| | <p>こと、(b) 公的な利益に損害を与えること、(c) 不当に公共財産を占有し又は利益を追求する場合である。</p> <p>公的な権利及び利益を理由とする無効請求の場合、次の点に注意する必要がある。(a) そのような無効請求を誰でも行え、(b) そのような無効請求に期限がないこと。</p> <p>無効請求の第二の類型は、私的な権利及び利益を理由とするものであり、中国商標法45条によれば、中国商標法第13条、第15条、第30条、第31条及び又は第32条等に規定される場合が含まれるものの、これに限定されない、商標の登録が他の者の私的な権利又は利益を侵害する場合、当局は、そのような悪意の商標の無効の宣告を職権で行わないものの、先の権利の所有者又は利害関係者が悪意の出願に対する無効請求をTRABに行うことができる。</p> <p>(a) 先の権利の所有者又は利害関係者のみがそのような無効請求を行うことができる点、(b) 無効請求を商標の登録日から5年以内に行わなければならないものの、悪意で登録を取得した場合にはその限りではなく、この場合、周知商標の所有者は5年間の制限を受けない点に注意する必要がある。</p> <p>(3) 悪意の商標の登録から3年が経過した時点において、商標が3年間継続して使われていなかった場合には、誰もがそのような登録商標の不使用による取消を請求することができる。</p> <p>悪意の商標が登録されたものの、実際の業務に3年間継続して使われていない場合、クライアントは、中国商標法第49条第2項に基づき、そのような悪意の商標の不使用による取消を請求することを検討しても良い。不使用による取消請求では、争いのある期間、すなわち不使用による取消の請求日までの3年間における実際の使用を証明する立証責任は商標登録所有者の側にある点に注意する必要がある。</p> |
| <p>ii) 第三者が審査官に当該情報を提供した場合、審査官/官庁はその情報をどのように処理しますか</p> | <p>(1) 審査官/審判官が異議申立手続における情報にどう対応するか</p> <p>CTMOは、異議申立人と被異議申立人の両方から提出された事実及び根拠を審理しなければならない。CTMOは、異議申立てを受理すると、異議申立資料を被異議申立人に速やかに送付し、書類の受領後30日以内に抗弁を提出するよう要求する。各当事者は、異議申立書又は答弁書の提出から3か月以内に関連証拠資料を補充することを宣言することができる。所定の期間満了後に新たな証拠が発生した場合、又は当事者が所定の期間内に証拠を提出しなかったことにその他の正当な理由がある場合、CTMOはそのような証拠を相手方当事者に提示し、反対尋問を経て採用することができる。</p> <p>CTMOは、一般に、公告期間の満了から12か月以内に商標の登録を承認するかどうかを書面により決定する。</p> <p>CTMOが商標の登録を承認する場合、出願人に商標登録証書を発行し、登録を公告するものとする。異議申立人が異</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>議申立ての審判を請求することは認められていないものの、悪意の商標が登録されるまで待ち、登録商標の無効を宣告するよう求める無効審判請求をTRABに行うことができる。</p> <p>CTMOが商標を登録しないことに決定した場合、被異議申立人は登録異議の決定を受けて15日以内にTRABに審判を請求することができる。TRABは、12か月以内に審決を下すものとする。被異議申立人が審決を不服とする場合、審決を受け取った日から30日以内に裁判所に訴訟を提起することができ、裁判所は、訴訟手続に第三者として参加するよう異議申立人に通知するものとする。北京知的財産法院がこのような行政訴訟の第一審の専属的管轄権を有し、異議申立人と被異議申立人のいずれも、第二審となり、終局的判決を下す北京市高級人民法院に第一審判決を控訴できる。</p> <p>(2) 審査官/審判官が無効請求手続における情報にどう対応するか</p> <p>無効請求はTRABに行い、TRABの審決は両当事者が提出した事実と根拠に基づいて行われる。TRABは、異議申立てを受理すると、無効請求資料を商標登録者に速やかに送付し、書類の受領後30日以内に抗弁を提出するよう要求する。各当事者は、無効請求書又は答弁書の提出から3か月以内に関連証拠資料を補充することを宣言することができる。所定の期間満了後に新たな証拠が発生した場合、又は当事者が所定の期間内に証拠を提出しなかったことにその他の正当な理由がある場合、TRABはそのような証拠を相手方当事者に提示し、反対尋問を経て採用することができる。</p> <p>TRABは、中国商標法第44条の公的な権利及び利益を理由とする第一類型の無効請求の場合、無効請求の受理後9か月以内に無効請求に対する審決を下すものとする。当事者は、無効請求に対する審決の受領後30日以内に裁判所に訴訟を提起することができ、裁判所は、訴訟手続に第三者として参加するよう相手方当事者に通知するものとする。</p> <p>TRABは、中国商標法第45条の私的な権利及び利益を理由とする第二類型の無効請求の場合、無効請求の受理後12か月以内に無効請求に対する審決を下すものとする。当事者は、無効請求に対する審決の受領後30日以内に裁判所に訴訟を提起することができ、裁判所は、訴訟手続に第三者として参加するよう相手方当事者に通知するものとする。</p> <p>(3) 審査官/審判官が取消手続における情報にどう対応するか</p> <p>登録商標に対する不使用による取消は、CTMOに行い、この請求は商標の登録日から3年後の日から行える。CTMOは、取消請求書を受領すると、商標登録所有者に通知し、通知を受けた日から2か月以内に証拠資料を提出するよう要求する。</p> <p>異議申立て及び無効請求における証拠要件とは異なり、不使用による取消手</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>続の場合、商標登録所有者が、取消請求日までの3年以内における登録商標の実際の使用を証明する立証責任を負う。そのような証拠には、商標登録所有者自身及び又は商標登録所有者が使用権を許諾した他の者による登録商標の使用を証明する資料を含めても良い。商標登録所有者が所定の期限までにそのような証拠資料を提出しなかった場合、又は提出された証明資料が無効で、かつ、商標登録所有者に正当な理由（不可抗力、政府政策による制限又は会社の破産清算等）がない場合にはCTMOがその登録商標を取り消す。</p> <p>いずれかの当事者が取消に関するCTMOの決定を不服とする場合、取消に関するCTMOの決定の受領から15日以内にTRABに審判を請求することが認められ、TRABは、審判請求を受理してから9か月以内に審決を下す。さらに、いずれかの当事者がTRABの審決を不服とする場合、当事者は、無効請求に対する審決の受領後30日以内に裁判所に訴訟を提起することができ、裁判所は、訴訟手続に第三者として参加するよう相手方当事者に通知するものとする。</p> <p>北京知的財産法院がこのような行政訴訟の第一審の専属的管轄権を有し、いずれの当事者も第二審判決を求め、第一審判決を北京市高級人民法院に控訴でき、この第二審の判決がこの紛争の終局的判決となる。当事者は、最高人民法院に再審を請求することができるものの、最高人民法院は再審手続を開始するのに慎重であり、事件受理率と第二審判決の破棄率はかなり低い。</p> |
|--|--|

A5：異議申立て又は審判に関係する手続きの併合

悪意に基づく出願には、同一の出願人による多数の出願が該当する場合があります。例えば、同一の出願人が、同一・類似の商標を、多数の分野の異なる商品又は役務について出願を行っている事案です。こうした事案では、「使用意思」又は「著名／周知」の程度を証明する証拠がすべて共通しており、審理を同時に行った方が良い場合があるように思われます。このように審理での論点が同じであるという観点から、貴国・地域において、複数の審判を併合する手続は存在しますか。

異なる複数の商標に対する訴えであっても実質的に類似の証拠を根拠とするために当事者が紛争を一つの事件に併合するよう要求した事例もあるものの、当局はそれでも通常はそれらを別個の事件として扱い、また、一つの事件に併合するための適切な手続は存在しない。当局がこれらの事件の公判を同時に進める場合があっても、それぞれの事件について個別に決定及び又は判決を下す。一般に審査基準の一貫性を保つため、後で提起された類似の紛争では、先の決定／判決が引用される点に注意する必要があります。

質問B 悪意の商標出願に関する事例についての質問

本章では、悪意の商標出願に関する貴国・地域での事例についてお伺いします。本章での質問は、2017年5月21日にTM5から報告された悪意の商標出願に関するTM5の事例集に公開されている項目と基本的に同様です。当該事例集は、「Case Examples of Bad-Faith Trademark Filings」として、TM5ウェブサイト (<http://tmfive.org>) に公開されていますのでご参照ください。

B1：貴国・地域における悪意の商標出願に関する代表的な審判決を、条文毎に少なくとも1件、最大5件程度ご教示ください。回答は、添付の回答書にご記入ください。回答例を添付いたしますのでご参照ください。

B2：貴国・地域における悪意の商標出願に関して、悪意の事例集の各事例についてコメントがあればご教示ください。

B3：上記以外にも重要な審判決がある場合には、事件名、裁判所、事件番号等、事件に英語でアクセスできる情報のご記入をお願いします。

【B1、B2以外の重要な審判決情報】

| | |
|-----------------------------|--|
| 1. 事件名 | |
| 2. 裁判所 | |
| 3. 事件番号 | |
| 4. 備考 (事件の概要、英語でのアクセス先等) | |

| | |
|-----------------------------|--|
| 1. 事件名 | |
| 2. 裁判所 | |
| 3. 事件番号 | |
| 4. 備考 (事件の概要、英語でのアクセス先等) | |

質問C 悪意の商標出願に関する対応策についての質問

本章では、貴国・地域における悪意の商標出願に関する対応策についてお伺いします。

C1：以下は、貴国・地域における悪意の商標出願の紛争に対する対応策となりますか。
(複数回答可)

| | | なる | ならない |
|---|---------------------------------------|----|------|
| 1 | 他社に商標権を取得されないための防衛出願 | ■ | |
| 2 | 他社の商標出願のウォッチング | ■ | |
| 3 | 特許庁に対する情報提供、異議申立て、無効・取消等の請求 | ■ | |
| 4 | 国内外で自社の商標が周知である・既に使用されていたとの記録を残しておくこと | ■ | |
| 5 | 第三者の悪意を立証できる記録の保管（特に契約関係にある場合） | ■ | |
| 6 | 商標法以外の権利（著作権登録等）の取得 | ■ | |

C2：C1での判断の理由をご教示ください。

(1) 他社に商標権を取得されないための防衛出願
中国の商標制度は先願主義を採用しているため、先行する防衛出願は、同一又は類似の商標の後願を防ぐのに効果的である。その一方、悪意という要因のみに基づいて商標出願／登録に対応することは難しい。これは、悪意の出願が、(a) 悪意ある意図と、(b) 当事者間の一定の関係又は他の適法な先の権利及び利益によって負う特別な義務を根拠として禁止されているためである。したがって、先の権利及び又は利益の保護範囲外にあるさまざまな商品／役務について悪意の出願が行われる等の状況では、できる限り早期に防衛出願を行う以外に実現可能な方策がない場合もある。

(2) 他社の商標出願のウォッチング
他社の商標登録出願をウォッチングすることで、CTMOのオンラインデータベースに掲載された際に悪意の出願を察知できる場合がある。これは通常、こうした商標の初歩査定の前であり、クライアントは、こうした悪意の出願の出願状況を注意深く監視し、出願が初歩査定の公告後3か月の期間に入れば異議申立てを提起することができる。

(3) 特許庁に対する情報提供、異議申立て、無効・取消等の請求
商標登録の問題は、中国の国家工商行政管理総局（AIC）、すなわちCTMOとTRABにより管理され、クライアントは、CTMOに異議申立て又は取消請求を行い及び／又はTRABに無効請求を行うことができる。第III章で述べたように、悪意の出願への対策にはそれぞれの段階に応じて次の方法が存在する。(a) 異議申立て、(b) 無効請求、(c) 不使用による取消。異議申立ては、悪意の商標の登録前に行う必要があり、悪意の商標出願が登録された後、クライアントには、二つの選択肢、すなわち悪意を主張することによる無効請求と3年間の継続的な不使用を理由とする取消請求があり、具体的な要件はそれぞれ異なる。
(a) 異議申立ては、悪意の商標の登録前、初歩査定の公告から3か月

以内に行わなければならない一方、異議申立ては、悪意の商標の登録を防ぐ現実的な方法である。

(b) 無効請求は、公的な権利及び利益又は「周知商標にフリーライドするための悪意の出願」を理由とする場合を除いて登録日から5年以内に制限される。私的な権利及び利益を主張するその他の無効請求は、先の権利の所有者又は利害関係者のみ行うことができる。

(c) 取消は、登録後3年間の継続的不使用を理由とするものであり、正当な理由なく登録商標が3年間継続して市場で積極的に使われていない場合には、誰もが登録商標に対する不使用による取消を請求でき、商標登録所有者には実際の使用を証明する立証責任がある。

(4) 国内外で自社の商標が周知である・既に使用されていたとの記録を残しておくこと

商標の先の使用及び又は商標の周知性を証明するためには、商標の使用を記録することが不可欠である。商標局の決定及び又は裁判所の判決は、それぞれの事件で提出される証拠に基づいて行われるため、クライアント自身及び又はそのライセンサーが商標の広告及び使用を継続的に記録し、クロスチェックすることで、それが悪意の商標出願に対抗するクライアントの弁論の十分な証拠になる可能性がある。中国の現在の商標制度のもとでは登録済みの周知商標に対する保護が厚く、(a) 関連する区分の商品／役務につき関連する公衆の間で混同が生ずるおそれだけでなく、(b) 異なる区分の商品／役務間における希釈化及び又は汚染も保護範囲に含まれる。非同一又は非類似の商品について登録出願した商標が、中国で登録されている他人の周知商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、公衆を誤認させ、当該周知商標登録者の利益に損害を与え得るときは、その登録出願は拒絶され、かつその使用は禁止される。

(5) 第三者の悪意を立証できる記録の保管

他の当事者と取引上のやりとりをする際に電子メール、会議録及び文書交換記録並びに先取者により先取りされた標章の後の広告や後の使用を示す資料を保管しておくことが重要である。悪意の商標を出願する可能性があるのは、事業の代理人、代表者、協力会社又は競合企業等である。他の企業との取引上のやりとりの継続的かつクロスチェックした記録や、先取者により先取りされた標章の後の広告や後の使用を示す資料が、悪意の商標出願に対抗するクライアントの弁論の十分な証拠になる可能性もある。

(6) 商標権以外の権利(著作権登録等)の取得

権利所有者は、商標権以外の権利を取得することで、商標権のみの場合よりも包括的な保護を受けることができる場合がある。例えば、悪意で出願されたロゴが自社の著作権を侵害していることをクライアントが証明できる場合、さらに先取者の指定商品又は役務とクライアントの指定商品又は役務との類似性をめぐってそれ以上の要件がなければ悪意の出願を拒絶させるか無効にすることができる。そのような場合、クライアントは、全ての商品及び役務について全区分の保護を受けることができ、これは悪意の出願に対処するための効果的な方法である。

C3: C1以外に貴国・地域における悪意の商標出願の紛争に対する対応策がありましたら理由とともにご教示ください。

(1) 事業進出の初期段階における中国国内商標出願及び又は中国を指定国とするマドプロ出願。

中国の商標制度は、先願主義を採用しているため、国内／国際取引の拡大やインターネットによる情報の迅速な伝達を考慮すると、海外でさえ、クライアントが特定のブランドを一度使用又は広告し始めれば、他の国の先取者がそのブランドに気づき、悪意の商標出願を行う可能性がある。これらの悪意の出願の出願日があまりにも早く、クライアントが中国市場でまだ一定の名声を確立できていない場合及び又はクライアントと先取者との間に特別な関係がなく、商標の先取り出願が公的な権利及び利益に損害を与えない場合には、悪意の出願に対処するのが極めて困難な場合がある。したがって、クライアントは、事業進出の初期段階で中国の国内出願及び又は中国を指定国とするマドプロ出願を行うことが望ましい。

(2) 商標とその翻訳との対応関係を確立する。
実務では、悪意の出願は商標そのものだけでなく、そのさまざまな翻訳をも標的にするため、商標の翻訳／翻字をできるだけ早期に選択し、商標の出願、積極的使用又は広告によりその商標と翻訳との対応関係を確立することが望ましい。そうすることで、クライアントは、率先して高い識別力と分かりやすい意味を持つ翻訳を選び、また、他の者が自社のブランドを他の言語で先取りし、先取りした商標のもと、誤認させるビジネス活動を悪意で行い、クライアントから不当な利益を得るのを防ぐことができる。

C4: 貴国・地域において、悪意の商標出願の紛争に対する対応策は、質問Bでご回答いただいた悪意の種類により異なりますか。異なる場合は、各類型についての対応策をご教示ください。また、各類型についての対応策が同様である場合には、各欄に同様の対応策をご記載ください。

| | |
|---------------------|--|
| □類型によらず同一である。 | |
| □類型により異なる。 | |
| i. 使用意思の欠如 | |
| j. インモラル (不正な意図・汚染) | |
| k. フリーライド (周知著名性) | |
| l. 代理人の不正な出願 | |
| m. パロディ類型 | |
| n. 現地パートナーとの関係 | |
| o. その他 | |

C5: C1～C4でご教示いただいた対応策の選択について、特に、日本企業が配慮すべき点がありましたらご教示ください。
(例えば、所用時間、費用等)

C1～C4に記載した対応策は、日本企業にもあてはまる。特に日本のアニメ会社向けにいくつかの注意点がある。中国と日本はいずれもベルヌ条約の加盟国であるため、日本で創作された作品は中国で自動的に保護され、したがって著作権保護を受けるために中国で著作権を登録する必要は必ずしもない。日本のアニメ会社が著作権に基づく悪意の商標出願に対処するためには、著作権者又は利害関係者が、ベルヌ条約に基づき日本その他の国の著作権登録証とともに商標ロゴの意匠原稿、商標ロゴの著作権の取得契約を提出すれば、著作権の所有を証明するための予備的証拠として採用される。それぞれの対応策の期間と費用は以下の通りである。

(1) 商標出願

期間：一般に商標出願の受理から9か月以内

費用：法定手数料300元に加えて専門家報酬 (professional fee)

(2) 商標異議申立て

期間：一般に公告期間の満了から12か月以内であり、特別な事情がある場合にはこの12か月の期間を3か月間延長することができる

費用：法定手数料500元に加えて専門家報酬

(3) 商標の無効請求

期間：公的な権利及び利益を理由とする無効請求の場合には、一般に無効請求の受理から9か月以内であり、特別な事情がある場合にはこの期間を3か月間延長することができる。私的な権利及び利益を理由とする無効請求の場合には、一般に無効審判請求の受理後12か月以内であり、特別な事情がある場合にはこの期間を3か月延長することができる。

費用：法定手数料750元に加えて専門家報酬

(4) 商標の不使用による取消

期間：一般に無効請求の受理から9か月以内であり、特別な事情がある場合にはこの期間を3か月間延長することができる。

費用：法定手数料500元に加えて専門家報酬

(5) 著作権登録

期間：一般に約2～3か月

費用：イラストの場合には300元、製品意匠図面の場合には500元、コンピュータソフトウェアの場合には無料等著作物の種類によって異なる法定手数料に加えて専門家報酬

(6) 他社の商標出願のウォッチングと取引の継続的な記録

期間：業務期間中

費用：法定手数料は必要ないものの、専門家報酬が必要。

C6: 例えば、貴国・地域外の企業が、貴国・地域に事業進出する場合、貴所が悪意の商標出願の紛争に対する対応策としてアドバイスすることをご教示ください。本質問につきましては、当該企業の商標が、①当該企業の自国・地域でのみ周知であり貴国・地域においては周知ではない場合、②貴国・地域においても周知の商標である場合、に分けてご回答ください。

| 保有商標の周知性 | 貴所のアドバイス |
|----------------------|---|
| ①クライアント企業の自国でのみ周知の商標 | (1) 事業進出の初期段階における商標出願及び又はマドプロ出願 C3(1)に記載したように、国内／国際取引の拡大やインターネットによる情報伝達の迅速化により、クライアントが特定のブランドを一度使用又は広告し始めれば、先取者が悪意の商標出願を別な国で行うことが可能である。したがって、クライアントは、事業進出の初期段階、で |

| | |
|--------------------------|--|
| | <p>きればクライアントの自国における商標の出願／使用と同時に商標それ自体と翻訳の両方の中国国内出願及び又は中国を指定国とするマドプロ出願を行うことが望ましい。</p> <p>(2) 悪意で出願された商標に対する異議申立て／無効請求／取消請求</p> <p>中国で事業を開始する前に、商標権侵害紛争の潜在的なリスクを確認するために包括的な商標サーチを実行することをクライアントに助言する。悪意の出願が察知された場合、クライアントは、これらの商標に対する異議申立て／無効請求／取消請求を行うことができる。</p> <p>(3) 先取者がクライアントの商標を認識していたこと又は関連する公衆の間におけるクライアントの商標の名声を裏付ける証拠の収集</p> <p>クライアントと先取者が本人-代理人、本人-代表者、契約関係、その他の特別な関係にある場合には、先取者がこれらの特別な関係のためにクライアントの商標を認識していたことを示すために電子メール、会議録、文書記録に限定されないものの、これらのものを含む証拠を提出することが不可欠である。</p> <p>クライアントと先取者とは特別な関係がない場合、関連する公衆の間におけるクライアントの商標の名声を示す証拠を提出することが重要である。クライアントがまだ中国で事業活動を開始していない場合でも、中国の公開されたメディア報道、中国の消費者向けの海外メディア報道、中国にいる事業パートナーや第三者による販売、中国消費者に供給される海外での販売、中国で行われる広告及び／又は中国の消費者向けの海外広告等の証拠を集めることをクライアントに助言する。これらの証拠は、クライアントのブランドがその使用及び／又は広告により中国で一定の名声を得ており、先取者がクライアントのブランドを知っていたか、知っていたしかるべきであり、その商標を悪意で出願したことを示唆するものとなる可能性がある。</p> <p>当事務所の実務経験によれば、現在の法制度のもとでは、これらの悪意の出願に対処するのが困難な場面もある。その一例は、クライアントの標章の指定商品と、先取された出願の商品とが異なり、かつ、あまりにも関係が薄いため、中国の顧客の間で混同が生ずるのを当局が否認する可能性がある場合である。もう一つの例は、悪意の出願の出願日が早いため、クライアントにとって特別な関係に基づいた先取者による認識又は中国市場の関連する公衆の間における名声を証明することが困難な場合である。このような状況のもとでは、異議申立て／無効請求により、そのような悪意の商標に対処するのが困難な可能性がある。このような悪意の商標が実際に使われた場合、不使用による取消により対処することも困難な場合がある。この場合、クライアントは、商標を購入するか、先取者と区別する目的で顕著な要素を追加することにより中国で使用する商標を変更することを検討しても良い。</p> |
| <p>② 貴国・地域においても周知の商標</p> | <p>クライアントの商標が中国において周知である場合、当事務所の助言は次の四つの側面に焦点を当てたものとなる。</p> <p>(1) 商標出願及び又はマドプロ出願の可能な限り早期の実行</p> <p>クライアントの商標が中国において周知であれば、その分、先取者が、クライアントの周知商標へのフリーライドをねらい、様々な商品及び又は役務について商標を出願する危険にさらされやすくなる。登録済み周知商標に対する保護の範囲が未登録の周知商標に対するものよりも広く、周知商標の名声が高いほど、当局により付与される保護範囲が広がる点に注意する必要がある。しかしながら、商品及び又は役務の全区分が周知商標の保護範囲に含まれない場合もある。そのため、クライアントが可能な限り早期に中国で周知商標自体とその翻訳の両方について商標を出願することが望ましい。</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>(2) 様々な商品及び又は役務について防衛出願を行う</p> <p>商品又は役務の全区分が周知商標の保護範囲に含まれない場合もある点に注意を要する。周知商標の名声が高いほど、当局により付与される保護範囲が広がる点に注意する必要がある。無関係な商品又は役務について悪意の出願が行われることで希釈化及び／又は汚染が生ずるのを避けるため、クライアントは中国で防衛出願を行うことを検討しても良い。</p> <p>(3) 悪意で出願された商標に対する異議申立て／無効請求／取消請求</p> <p>悪意の出願をめぐる状況をチェックするために包括的な商標サーチを実行することをクライアントに助言する。悪意の出願が察知された場合、クライアントは、これらの商標に対する異議申立て／無効請求／取消請求を行うことができる。</p> <p>(4) 先取者がクライアントの商標を認識していたこと又は関連する公衆の間におけるクライアントの商標の周知性を裏付ける証拠の収集</p> <p>クライアントと先取者が本人-代理人、本人-代表者、契約関係等の特別な関係にある場合には、先取者がこれらの特別な関係のためにクライアントの商標を認識していたことを示すために電子メール、会議録、文書記録に限定されないものの、これらのものを含む証拠を提出することが不可欠である。</p> <p>クライアントと先取者とは特別な関係がない場合、関連する公衆の間におけるクライアントの商標の周知性を示す証拠を提出することが重要である。クライアントの商標が中国で周知になった場合、クライアントが既に中国で事業活動を開始している可能性が高いため、(a) 商標の継続的な使用期間に関する資料、(b) 商標に関連して行ったあらゆる広告活動の期間、程度及び地理的範囲に関する資料、(c) 中国その他の国々及び地域において周知商標を保護してきた実績に関する資料、(d) 売上高、市場シェア、純利益、納税額、販売の地理的範囲等のその他の資料、を証拠として収集することをクライアントに助言する。証拠に基づいて証明できる周知商標の名声が高いほど、先取者に対抗して当局により付与される保護範囲が広がる。</p> |
|--|---|

C7: 例えば、貴国・地域の企業が、貴国・地域外に事業進出する場合、貴所が悪意の商標出願の紛争に対する対応策としてアドバイスすることを教えてください。本質問につきましては、当該企業の商標が、①貴国・地域でのみ周知であり進出する国・地域においては周知ではない場合、②事業進出する国・地域においても周知の商標である場合、に分けてご回答ください。

| 保有商標の周知性 | 貴所のアドバイス |
|------------------------|---|
| <p>① 貴国・地域でのみ周知の商標</p> | <p>中国企業の商標が外国において周知ではない場合、主に以下の3点を助言する。</p> <p>(1) 事業展開の初期段階における商標出願及び又はマドプロ出願</p> <p>商標制度は国ごとに異なり、最先の使用日に基づいて商標が保護される「先使用」主義を採用している国々もある一方、その出願日に基づき保護される「先願」主義を商標制度に採用している国々もある。とはいえ、中国企業は、事業進出の初期段階、できれば中国における商標の出願／使用と同時に商標それ自体と翻訳の両方の外国における国内出願及び／又は当該外国を指定国とするマドプロ出願を行うことが望ましい。</p> <p>(2) 悪意で出願された商標に対してその外国で認められた異議申立て／無効請求／取消請求及び又はその他の実行可能な措置</p> <p>外国で事業に着手する前に、商標侵害紛争の潜在的なリスクを確認するために包括的な商標サーチを実施することをクライアントに助言する。悪意の出願が察知された場合、クライアントは、これらの商標に対して異議申立て／無効</p> |

| | |
|------------------------------|---|
| | <p>請求/取消請求及び又はこれらの商標に対してその外国で認められたその他の実行可能な措置を行うことができる。</p> <p>(3) 先取者がクライアントの商標を認識していたこと又は関連する公衆の間におけるクライアントの商標の名声を裏付ける証拠の収集</p> <p>特別な関係に基づく先取りがその外国の関連する法律により制限されており、かつクライアントと先取者が本人-代理人、本人-代表者、契約関係等の特別な関係にある場合には、先取者がこれらの特別な関係のためにクライアントの商標を認識していたことを示すために電子メール、会議録、文書記録に限定されないものの、これらのものを含む証拠を提出することが不可欠である。</p> <p>先に使用された商標の先取りがその外国の関連する法律により制限されており、かつクライアントと先取者との間に特別な関係がない場合には、その国の関連する公衆の間におけるクライアントの商標の名声を示す証拠を提出することが重要になる場合がある。クライアントがその外国でまだ事業活動を開始していない場合でも、その外国の公開されたメディア報道、その外国における第三者による販売、クライアントがその国で行った広告等の証拠がその外国で認められる場合には、こうした証拠を集めることをクライアントに助言する。それらの証拠によりクライアントの商標がその国で享受している名声を証明できる可能性がある。</p> |
| <p>②事業進出する国・地域においても周知の商標</p> | <p>中国企業の商標が海外の指定国においても周知である場合、当事務所の助言は主に以下の3点に焦点を当てたものになる。</p> <p>(1) 商標出願及び又はマドプロ出願の可能な限り早期の実行</p> <p>クライアントの商標が外国において周知であれば、その分、先取者が、クライアントの周知商標へのフリーライドをねらい、様々な商品及び又は役務について商標を出願する危険にさらされやすくなる。該当する場合、クライアントは、商標それ自体と翻訳の両方の外国における国内出願及び又は当該外国を指定国とするマドプロ出願をできる限り早期に行うことを検討しても良い。</p> <p>(2) 防衛出願</p> <p>上記のように、クライアントの商標が外国において周知であれば、その分、先取者がクライアントの周知商標へのフリーライドをねらい、商標を出願する危険にさらされやすくなる。該当する場合には、無関係な商品又は役務についても悪意の出願が行われることで希釈化及び/又は汚染が生ずるのを避けるため、クライアントが外国で防衛出願を行うことを検討しても良い。</p> <p>(3) 悪意で出願された商標に対してその外国で認められた異議申立て/無効請求/取消請求及び/又はその他の実行可能な措置</p> <p>悪意の出願をめぐる状況をチェックするために包括的な商標サーチを実行することをクライアントに助言する。悪意の出願が察知された場合、クライアントは、これらの商標に対して異議申立て/無効請求/取消請求及び/又はこれらの商標に対してその外国で認められたその他の実行可能な措置を行うことができる。</p> <p>(4) 先取者がクライアントの商標を認識していたこと又は関連する公衆の間におけるクライアントの商標の周知性を裏付ける証拠の収集</p> <p>特別な関係に基づく先取りがその外国の関連する法律により制限されており、かつクライアントと先取者が本人-代理人、本人-代表者、契約関係等の特別な関係にある場合には、先取者がこれらの特別な関係のためにクライアントの商標を認識していたことを示すために電子メール、会議録、文書記録に限定されないものの、これらのものを含む証拠を提出することが不可欠である。</p> <p>周知商標のフリーライドがその外国の関連法に</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>より制限されている場合には、関連する公衆の間におけるクライアントの商標の周知性を示す証拠を提出することが重要である。周知性を証明する証拠は国により異なる場合があり、一般に次のものを資料に含めて良い。(a) その外国における商標の継続的な使用期間に関する資料、(b) 商標に関連してその外国で行ったあらゆる広告活動の期間、程度及び地理的範囲に関する資料、(c) その外国で周知商標を保護してきた実績に関する資料、(d) 売上高、市場シェア、純利益、納税額、その外国における販売の地理的範囲。外国当局が認める場合、クライアントは、補強証拠として、中国における名声が高いことを示す関連資料を提出しても良い。これらの証拠により証明された周知商標の名声が高いほど、外国当局により悪意のある先取者に對抗して付与される保護範囲が広がる。</p> |
|--|--|

C8：日本企業が、貴国・地域に事業進出する際、悪意の商標出願の紛争に対し、特に現地パートナーとの関係において配慮すべき事項、また、それ以外に配慮すべき事項がありましたらご教示ください。

| | |
|--------------------------------|---|
| <p>①現地パートナーとの関係において配慮すべき事項</p> | <p>C6に記載したように、クライアントは、本人-代理人、本人-代表者及び又はその他の取引関係を構築中に、中国で商標出願を可能な限り早期に行い、また、悪意の出願に對抗して次の措置を講ずることを検討しても良い。</p> <p>(1) 対象となる商標をクライアントがこれから使用し/既に使用しており/所有しており、現地事業パートナーによるその商標の一切の先取りがクライアントの意思に背くものであり、そうした行為を禁じる旨を明示した、現地の事業パートナーへの書面による通知、現地の事業パートナーとの契約書の締結、又は現地の事業パートナーによる書面の約束の要求。</p> <p>(2) クライアントの商標について現地事業パートナーが絶えず意識するよう促す手段として、現地事業パートナーがこれらの特別な関係のためにクライアントの商標を認識していた証明となる、電子メール、会議録、文書記録に限定されないものの、これらのものを含む記録をつけること。</p> |
| <p>②上記以外に配慮すべき事項</p> | <p>現地事業パートナー以外にも、日本企業が中国で商標を使っており、特別な関係に基づき先取者がクライアントの商標を認識していた場合には、これらの出願が悪意の出願として拒絶されるか無効になる可能性がある。そのような特別な関係には、次のもの含まれる。</p> <p>(1) 先取者と日本企業との間に雇用関係がある場合、</p> <p>(2) 先取者と中国にある日本企業の事務所の所在地が隣接している場合、</p> <p>(3) 先取者と日本企業が本人-代理人又は本人-代表者の関係を形成するための交渉を行ったが、その関係が具体化していない場合、又は</p> <p>(4) 先取者と先の使用者とが契約上又は取引上の関係を形成するための交渉を行ったが、その関係が具体化していない場合。</p> |

C9：貴国・地域における悪意の商標出願に関する対応策について、ご意見・課題等がございましたらご教示ください。

| |
|---|
| <p>最高人民法院は、「現在の経済情勢下における知的財産裁判の大局支持に係わる若干の問題に関する意見」(Fa Fa [2009] No. 23)と題する公式文書において悪意の商標出願をめぐる紛争を扱う方法に関する裁判所の意見を公表しており、その中で次の点を強調している。</p> <p>(1) 中国裁判所が、商標出願に関する事件の裁判を改善し、商標権の保護と市場秩序の維持との関係を適切に取り扱うべきであること。一方では、先行商標の不適切な先取りを効果的に制限し、一定の名声を有する先行商標の保護が強化されるべきである。他方で、民事的権利としての商標権の性質を正しく認識し、周知商標であると認められない登録商標に区分を超えた保護を与える際に慎重を期すべきである。</p> <p>(2) 商標権の無効請求の不当な拡大を予防し、商標登録の恣意的な無効請求を防ぐために次の二つの種類の無効請求を適切に区別しなければならないこと。(1)「その他の不正な手段」を主張することに</p> |
|---|

より公的な権利を理由とする無効請求、(2) 私的権利を理由とする無効請求。比較的長期間にわたって登録され、使われ、市場において良好な名声を得ており、関連する公衆により受け入れられている商標が軽率に無効とされることがあってはならない。

(3) 著作権、商号権等、他者の享受する先の権利と抵触する登録商標について、中国商標法の規定する期限の満了によりその無効を請求できない場合でも、先の権利所有者は、出訴期限に定める期限内であれば侵害訴訟を提起することができる。しかしながら、裁判所が、民事上の責任を果たし、当該登録商標の使用を終了させるよう商標登録所有者に命ずることはできない。

(4) 「周知商標へのフリーライド」等の不正な競争を防ぐために登録商標、商号及び先の権利をめぐる争いを適切に取り扱うものとする。権利の抵触をめぐる民事紛争において、被疑侵害商標が登録されているものの、先の周知商標の複製、模倣又は翻訳である場合、裁判所はその侵害事件を正当に受け入れ、審理するものとする。

・先取りとなるような商標登録の囲い込みに私権・私益を損なう可能性がある場合

上記の場合、中国国家工商行政管理総局商標局は、そのような商標出願には対処していない。こうした商標登録出願に対処するかどうかは、権利者の判断に委ねられる。優先権所有者又は利害関係者は、私権・私益を根拠として異議又は無効を申立てることができ、こうした訴訟の詳しい評価や手続については質問A及び質問Cで説明されている。なお、このような悪意の出願は一つの事案の範囲内では拒絶したり、無効としたりすることができず、それぞれの悪意の商標に対して、異議又は無効の申立てを行う必要がある。

D5：貴国・地域において、悪意の商標出願に関する法改正や審査基準の改定の予定等がありましたらご教示ください。

「悪意の出願」への対処方法は中国当局にとっても極めて関心の高いテーマであり、最高人民法院は「商標の権利付与・権利確定に係わる行政案件審理の若干問題に関する最高人民法院の規定」(Fa Shi [2017] No. 2) という表題の法解釈を2017年3月に公表した。これは、悪意の商標出願に対処するための実現可能な解決策の適用についてさらに明確にしており、この司法解釈の詳細な内容は既にこの質問票に含めている。

質問D その他

本章では、悪意の商標出願に関するその他の事項についてお伺いします。

D1：悪意の商標出願に関する貴国・地域の統計データ等（例：審決・審判の件数）をお持ちでしたらご教示ください。

中国において商標関連行政訴訟の第一審に対する専属的管轄権を有する北京知的財産法院は、悪意の商標出願を含む事件に厳格な審査を課した。北京知的財産法院が2016年に決定を下した商標関連行政事件に関するデータによると、悪意の商標出願に関わるものが284件存在し、これは全体の7.1%を占める。裁判所は、これらの284件のうちの129件につき、係争商標が悪意で出願されたと認め、悪意の商標出願に関わると認められた事件全体の45.4%について司法上の救済によりこれらの出願が拒絶又は無効とされた。

D2：貴国・地域において、悪意の商標出願に関する学説・事例の分類等について議論されていることがありましたらご教示ください。

悪意の出願人に罰金を課す等悪意の商標出願に制裁措置を適用する方法が学問的に検討されており、また、先取者のデータベースを構築し、悪意の出願人が商標を新規に登録することを一定期間禁止する等の案もある。商標関連行政訴訟の第一審に対する専属的管轄権を有する北京知的財産法院は、悪意の商標出願に対応するために次の措置を2017年に講じた。(a) 悪意の商標出願に関わる争いに厳格な審査を課すこと、(b) 悪意の商標出願に対する判決の中で商標代理機構と商標代理人の身元を公表すること、(c) 他の当局と協力し、悪意の商標出願に共同に対処すること。

D3：貴国・地域において、悪意の商標出願が問題になっているかご教示ください。

問題になっている。

D4：貴国・地域において、他人の商標の先取りとなるような商標登録出願が大量に行われている事案が存在するかご教示ください。また、存在する場合、特許庁によりどのような対策がとられているか、ご教示ください。

他人の商標の先取りとなり得るような商標登録出願が大量に行われている事案は存在し、中国では当該事案は然るべく制限されている。

そのような悪意の出願に対して行動を起こす前には、商標登録出願の全体について、当該出願人が行った商標登録出願件数の合計、先行商標と悪意の商標登録出願との類似性の程度、出願人の悪意等を含め、包括的に評価する。この包括的な評価に基づき、当該商標出願は、(a) 一般公衆の享受する公権・公益を損なうもの、又は

(b) 特定の権利所有者や利害関係者の享受する私権・私益を損なうもの、に分類される。悪意の出願への対策には、次のものがある。

・先取りとなるような商標登録により公権・公益を損なう可能性があり、それが商標登録制度の秩序を乱し、公益を損ない、公的資源を不当に占有する場合

上記の場合、中国国家工商行政管理総局商標局は、該当する登録商標の無効を宣言することができる。さらに、何人であれ、公権・公益を根拠として、この商標登録が「他の不適切な手段」により取得された旨の申立てにより、TRABに異議又は無効の申立てを行うことができる。なお、このような悪意の出願は一つの紛争の範囲内で拒絶したり、無効としたりすることができず、それぞれの悪意の商標に対して、異議又は無効の申立てを行う必要がある。

以上


質問B1による事例の回答書

【事例1】

| | |
|----------------|--|
| 1. 事件名 | lehmanbrown |
| 2. 国・地域 | 中国 |
| 3. 裁判所 | 最高人民法院 |
| 4. 事件番号 | (2014) Xing Ti Zi No. 3 |
| 5. 審判決の期日 | 2014年9月16日 |
| 6. 当事者(原告・被告等) | Lehmanbrown Limited 対 国家工商行政管理総局の管轄下にある商標評審委員会 (TRAB) 第三者: Jia Yuan Co., Ltd |
| 7. 商標 | 原告 ■ 出願なし |
| | 被告 ■ 本件商標 ■ 登録又は出願番号 (登録第3013120号) LehmanBrown |
| 8. 事件の概要 | 企業が代表者が授権なく係争商標を自己の名義で登録していたと判断され、中国商標法第15条第1項に違反していると認定された事件。 |
| 9. 審判決の概要 | Edwarde LehmaniはLehmanbrown Limitedの共同創設者であり、以下の分析に基づき、係争商標を自己の名義で出願するその行為は中国商標法第15条第1項に違反する。 第一に、Edwarde Lehmaniは再審理の申立人の共同設立者かつ意思決定者の1人であり、再審理の申立人を共同で設立したことが証拠により証明されている。2人しかいない創設者の1人かつ株主としてEdwarde Lehmaniによる将来の会社の利益のための行為は社会を代表するべきである。したがって、Edwarde Lehmaniが将来の会社の利益のために行為した際には代表者として扱うべきである。 第二に、あらゆる証拠に照らして、Edwarde Lehmaniと再審理の申立人のもう一人の共同設立者は、設立中であって再審理の申立人がその将来の企業名及び商号として「LehmanBrown」を使用することと合意に達し、「LehmanBrown」の商標を出願することと合意していた。したがって、係争商標「LehmanBrown」は、再審理の申立人の設立時における同法人の商標とみなすべきである。 第三に、再審理の申立人は、税務、監査、企業コンサルティング分野の役務を提供し、係争商標の指定役務も、税務コンサルティング、会計、監査等の役務と同じ区分に分類される。したがって、係争商標が使用される役務と、再審理の申立人により提供される役務とは類似するとみなすべきである。 第四に、中国商標法第15条は、本人とその代理人及び/又は本人とその代表者との信頼関係に基づく特別な関係を保護することを目的としており、商標を先に使用している必要はない。また、代理人又は代表者は、忠誠義務及びデューデリジェンスの義務に基づき行為すべきである。商標は、本人又は代表者は代表者当事者に属し、代理人又は代表者が自己の名義で商標を出願することは認められない。代理人又は代表者が商標を取引において使用していたかどうかは必須要件ではない。Edwarde Lehmaniが、再審理の申立人の名称及び商号として使った「LehmanBrown」を再審理の申立人の授権なく登録する行為は、代表者の忠誠及びデューデリジェンスの義務に違反しているとみなすべきである。係争商標をめぐるEdwarde Lehmaniと再審理の申立人との交渉の経緯から、真実を隠し、係争商標を移転する代表者の行為が再審理の申立人の利益を損なう可能性をさらに高めたことがわかる。 第五に、Edwarde Lehmaniが再審理の申立人の前身に発行したコミットメント・レターには、登録が承認された後には係争商標を再審理の申立人に譲渡することに明白に同意する旨が記載されている。このようなコミットメント・レターは一方的な行為ではなく、再審理の申立人がEdwarde Lehmaniに対して係争商標の登録出願を承認していたかどうかとは無関係である。 要するに、中国商標法第15条第1項の誤った適用により第1審及び第2審判決は覆された。 |
| 10. 分類(タグ) | |

| | |
|--|---|
| ④、⑤の「要素」については、a、b-hの要素が裁判所で審理された場合、該当するa、b-hのアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。 ⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に「v」マークをつけて下さい。 | |
| ① 審判決の種類 | 係争商標登録を承認した北京市高级人民法院による第二審判決(2012) Gao Xing Zhong Zi No. 690の取消を求めて最高人民法院に提起された訴訟。 |
| ② 決定事項 | 再審理の申立人の請求が支持された。 |
| ③ 関連条文 | 中国商標法第15条第1項 |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 □ e. 事業上の関係 (ライセンシングによる出願) ■ 認定された □ 認定されなかった ■ f. 出願・代理関係 ■ 認定された □ 認定されなかった □ g. その他の関係 □ 認定された ■ 認定されなかった □ h. 関係なし □ 認定された ■ 認定されなかった □ i. 商品役務の同一・類似性 ■ 認定された □ 認定されなかった |
| ⑤ 悪意の類型(複数選択可) | ⑥ 悪意の類型(複数選択可) i. 使用意思の欠如 j. インモラル(不正な意図・汚染) k. フリーライド(周知著名性) l. 代理人の不正な出願 m. パロディ類型 n. 現地パートナーとの関係 o. その他 |
| 11. 判示事項や適用条文についての評釈 裁判所は、中国商標法第15条第1項の適用を考慮する場合に次の事項を考慮することがある。すなわち、a) 当事者間に本人-代表者関係又は本人-代理人関係が存在したかどうか、b) 係争商標が、本人又は代表された者が所有する商標であったかどうか、c) 係争商標を付して使用される商品/役務と、本人又は代表者が提供した商品/役務が類似の商品/役務を構成するかどうか、d) 代理人又は代表者が信義誠実の原則に違反し、係争商標を本人又は被代表者の授権なく自己の名義で登録したかどうか。第15条第1項と第15条第2項のいずれも、先取者と先の利益を有する当事者との特別な関係に基づく悪意の出願を扱っているものの、その出願と法的帰結には重要な差異がある点に注意している。第15条第1項は本人-代理人/本人-代表者の関係に言及しているが、そのような関係には高水準の注意義務及び忠誠義務が要求されるため、同条では、利害関係人が商標を先に使用していることを要件としておらず、第15条第1項に基づいて請求するため、同条では、先取者がその商標を出願又は使用することを許されていない。第15条第2項は、契約関係又は取引関係その他の関係に言及しており、先の権利を有する当事者が先取りされた商標の出願日前に商標を使用している必要がある一方、第15条第2項に基づいて請求する場合には、先取者がその商標を出願することは許されていない一方、その商標を使用することは禁じられていない。 | |

【事例2】

| | | | |
|-----------------|--|---|---|
| 1. 事件名 | KUNG FU PANDA (商標) v. 中国語のKUNG FU PANDA及KUNG FU PANDA (映画のタイトルとキャラクター名) | | |
| 2. 国・地域 | 中国 | | |
| 3. 裁判所 | 北京知的財産法院 | | |
| 4. 事件番号 | (2015) JING ZHI XING CHU ZI No. 6360 | | |
| 5. 審判決の期日 | 2017年1月6日 | | |
| 6. 当事者(原告・被告等) | Xiaozhong HU 対 国家工商行政管理総局の管轄下にある商標評審委員会 (TRAB) 第三者: DreamWorks SKG | | |
| 7. 商標 | 原告 | ■ 本件商標 | 被告 |
| | ■ 登録又は出願番号 (登録第6806482号) |  | ■ 出願なし KUNG FU PANDA & KUNG FU PANDA (映画のタイトル及びキャラクター名) |
| 8. 事件の概要 | 原告の登録商標が第三者の享受する映画のタイトル及びキャラクター名に関する先の商品化権を侵害し、権利者の正当な利益に損害を与えているため、中国商標法第32条(前段)に違反すると判断された事件。 | | |
| 9. 審判決の概要 | 商品化権は法律において明示的に規定されていないものの、財産権としての性質に基づき保護される。第三者の映画のタイトルとキャラクター名「Kong Fu Panda」は商品化権として保護される。第三者の映画のタイトルとキャラクター名は、長期の使用及び広告により高い商業的価値を有する著名性と識別力を備えるに至っている。係争商標と第三者の映画のタイトル及びキャラクター名の類似性はかなり高い。本件標章は、第三者並びにその映画及びキャラクターと密接に関連していると消費者に誤認させられており、本件標章の登録は、第三者の映画派生商品は密接に関連している。一方で、本件標章の登録は、第三者がそのキャラクターイメージを事業に使用するのを妨げ、したがって事業機会を失わせるため、映画のタイトルとキャラクター名の経済的な価値を損なう。他方で、原告は、映画のタイトルとキャラクターの高い名声に経済的又は知的に寄与していないため、本件標章の登録は原告に不当な利益をもたらすものとなる。被告はスポーツシューズ、衣料品、バッグ等の世界的な製造・販売に従事する著名な多国籍企業であり、被告の事業ロゴは取引業者及び消費者の間で被告の事業に關係する商品の識別標識として広く認知されており、原告の商標の指定商品の一部は、被告の事業が対象とする商品と重複している。本件の事実の包括的な評価に基づき、裁判所は、係争標章の登録が第三者の先の商品化権を侵害し、係争標章の登録を認めなければならないと判断する。 | | |
| 10. 分類(タグ) | ④、⑤の「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。 ⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に「✓」マークをつけて下さい。 | | |
| ① 審判決の種類 | 商標の登録を認めない旨の2015年10月16日付けTRAB審決Shang Ping Zi [2013] No. 105133再審理第1160号異議申立審判請求決定 (Opposition Appeal decision) の撤回を求め、北京知的財産法院に提起された訴訟。 | | |
| ② 決定事項 | 原告の請求が却下された。 | | |
| ③ 関連条文 | 中国商標法第32条前段 | | |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 ⑥ 悪意の類型(複数選択可) | | |
| ■ a. 先行商標の周知著名性 | □ e. 事業上の関係 (ライセンシーによる) | □ f. 使用意思の欠如 | m. パロディ類型 |

| | | | | |
|---|-----------------------|------------------------------|---|----------------|
| ■ 認定された □ 認定されなかった | ■ 認定された □ 認定されなかった | 出願) □ 認定された ■ 認定されなかった | | |
| □ b. 本件商標の使用状況 | □ f. 出願・代理関係 | j. インモラル (不正な意図・汚染) | ✓ | n. 現地パートナーとの関係 |
| □ 認定された □ 認定されなかった | □ g. その他の関係 | k. プリラーイド (周知著名性) | | o. その他 |
| ■ c. 商標の同一・類似性 | □ 認定された ■ 認定されなかった | □ h. 関係なし | | |
| □ d. 商品役割の同一・類似性 | □ 認定された ■ 認定されなかった | 1. 代理人の不正な出願 | | |
| □ 認定された □ 認定されなかった | □ 認定された ■ 認定されなかった | | | |
| 11. 判示事項や適用条文についての評釈 | | | | |
| 北京知的財産法院は、中国商標法第32条前段の適用を検討し、商品化権が、その経済的財産権としての性質に基づき先の権利として保護され得ると判断した。裁判所は、次の要因を考慮することができる。1) 商品化権が高い名声と識別力を備えるかどうか、2) 係争商標と商品化権との類似性、3) 本件商標の指定商品/役務と商品化権の派生的な商品/役務との類似性、及び4) 本件商標の登録と使用が権利者の正当な利益に損害を与えるかどうか。 いずれも先の権利に基づき保護を請求したKUNG FU PANDA (商標) v. 中国語のKUNG FU PANDA及KUNG FU PANDA (映画のタイトルとキャラクター名) 事件と、Astro boy (商標) v. Astro boy (アニメのタイトル及びキャラクター名) 事件とは判決が異なる点に注意する必要がある。Astro boy (商標) v. Astro boy (アニメのタイトル及びキャラクター名) 事件(2013) YI ZHONG ZHI XING CHU ZI No. 1922) において、北京第一中級裁判所は、2014年3月13日に判決を下し、「Astro boy」というアニメのタイトル及びキャラクター名が広く使われておらず、中国で高い名声を得ていないため、商品化権に基づく保護を享受することができないと判断した。 | | | | |

| | | | |
|---|--|----------------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | 汚染) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> c. 商標の同一・類似性 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> g. その他の関係 <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | k. フリーライド (周知著名性) | o. その他 |
| <input checked="" type="checkbox"/> d. 商品役務の同一・類似性 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> h. 関係なし <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | 1. 代理人の不正 な出願 | |

11. 判例事項や適用条文についての評釈

中国は商標登録制度を採用している。すなわち、商標の所有権の判断には、一般に登録の出願日を用いる(商標の出願がまだ行われていない)が、係争商標の出願日前に他人により使用されており、一定の影響を受けずであるが、それにもかかわらず不当な手段により当該商標を先取りする場合は、このような商標登録出願人は悪意による出願と見なされ、その登録は拒絶又は無効化される。このような行為は、信義誠実の原則に違反し、先の使用者の利益を損なう。したがって、商標登録制度の欠陥を是正するため、2001年中国商標法第31条の後段(2013年中国商標法第32条の後段)が策定されている。

第31条の後段の適用を申し立てる場合、少なくとも次の要因を検討すべきである。A) 先行商標が中国本土で使用されており、係争商標の出願日前に関連する公衆の間に一定の名声を得るようになっており、係争商標の出願人又は登録者がこの事実を認識していること、b) 先行商標を付した商品又はサービスが、係争商標の指定商品又はサービスと同一又は類似であること、c) 両当事者の商標が同一又は類似であること、d) 出願人又は登録者が係争商標を不当な手段により出願していること。この「不当な手段」とは、出願人又は登録者に自覚的な悪意があることを示す。出願人又は登録者が先行商標について知っていたか、又は知っていたはずだが、それでもこの商標を登録した場合、そのような行為は「不当な手段」であると認識され得る。


TKD KABEL v. TKD事件を考慮して、裁判所は、原告と第三者の間には代理人関係が存在していたので、第三者は先行商標を知っていたはずであるとして、先行商標が既に中国本土で使用されており、一定の名声を博していたと述べた。さらに裁判所は、第三者の商標と原告の商標の識別力のある要素が同じであり、係争商標の指定商品が先行商標を付して実際に使用されている「ケーブル、電線」と同一又は類似であり、係争商標の識別力が先行商標を付して実際に使用されている「他人により既に使用されている商標を先取りし、あると判示した。したがって、係争商標の登録出願は「他人により既に使用されている商標を先取りし、不当な手段により一定の影響を受けている」状況を構成するのであり、裁判所は、TRABの審決を覆し、係争商標は無効とされた。この審決は、さらに北京市高級人民法院に控訴され、審決は維持された。

| | |
|-----------------|---|
| 1. 事件名 | TKD KABEL v. TKD |
| 2. 国・地域 | 中国 |
| 3. 裁判所 | 北京知的財産法院 |
| 4. 事件番号 | (2015) Jing Zhi Xing Chu Zi No. 5005 |
| 5. 審判決の期日 | 2016年11月29日 |
| 6. 当事者(原告・被告等) | 原告: TKD KABEL GmbH 被告: 商標評審委員会 (TRAB) 第三者: Shanghai Ti Ke Di Cable Sale Center |
| 7. 商標 | 原告 ■ 出願なし ■ 先行商標 ■ 本件商標 ■ 登録又は出願番号 (登録第8703076号) TKD TKD KABEL |
| 8. 事件の概要 | 他人が既に使用し、市場において一定の名声を得ている商標を不当な手段により先取りしたことが、中国商標法第32条後段に違反しているとして、第三者の登録商標を無効とした事件。 |
| 9. 審判決の概要 | 中国の商標制度は先願主義を採用しており、商標権の所有権を巡る紛争においては、一般に先に出願した者が優先される。しかしながら、売買契約のような「TKD」の使用は、商品の出所の識別に可能な商標の使用であるとみなされなければならない。このことを考慮して、裁判所は、商標の先願使用は、中国における営業活動において原告が自ら商標を既に使用し、市場において一定の名声を獲得し、これが第三者にも完全に認識されているものであると認定することができると判示している。 <p>係争商標の識別力を有する「TKD」の部分は、原告により使用されていた先行商標と同一であり、係争商標が付される指定商品は、原告がその先行商標を付して実際に使用している「ケーブル、電線」と同一又は類似である。したがって、係争商標の登録出願は、2001年中国商標法第31条の後段、すなわち2013年中国商標法第32条に規定されている状況を構成している。</p> |
| 10. 分類(タグ) | ④、⑤の「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。 ⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に「✓」マークをつけて下さい。 |
| ① 審判決の種類 | 無効審判 No. [2015] 0000031042における商標の登録を維持する旨の2015年4月24日付けTRAB審決の取消を求め、北京知的財産法院に提起された訴訟。 |
| ② 決定事項 | TRABの決定が覆された |
| ③ 関連条文 | 2001年商標法第31条(後段) 2013年商標法第32条(後段) |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 ⑥ 悪意の類型(複数選択可) |
| ■ a. 先行商標の周知著名性 | □ e. 事業上の関係(ライセンシングによる出願) ■ 認定された □ 認定されなかった |
| ■ b. 本件商標の使用状況 | □ f. 出願・代理関係(不正な意図・) |
| | i. 使用意思の欠如 如 |
| | m. パロディ類型 |
| | j. インモラル(不正な意図・) |
| | n. 現地パートナーとの関係 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった <input checked="" type="checkbox"/> b. 本件商標の使用状況 | <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった <input checked="" type="checkbox"/> c. 商標の同一・類似性 | <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった <input checked="" type="checkbox"/> d. 商品役割の同一・類似性 | <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった <input checked="" type="checkbox"/> e. 出願・代理関係 <input type="checkbox"/> f. 出願・代理関係 <input type="checkbox"/> g. その他の関係 <input type="checkbox"/> h. 関係なし <input type="checkbox"/> i. 代理人の不正な出願 | <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった <input checked="" type="checkbox"/> j. インモラル(不正な意図・汚染) <input type="checkbox"/> k. プリラーイード(周知著名性) <input type="checkbox"/> l. 代理人の不正な出願 <input type="checkbox"/> m. その他 | <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった <input checked="" type="checkbox"/> n. 現地パートナーとの関係 |
| 11. 判示事項や適用条文についての評釈 ある者が他の者の商標を先取りしようとして多数の商標出願を行った紛争では、そのような悪意の出願への対策を講ずる前に、この出願人が行った商標出願の総数、先の権利と後の商標出願との類似の度、及び出願人の悪意等を含む商標出願ポートフォリオ全体に基づき包括的評価を行う。この包括的評価の結果に基づき、商標権を囲い込むそのような行為を(a)一般公衆が享受している公的な権利及び利益に損害を与える場合、又は(b)特定の権利者又は利害関係者が享受する私的な権利及び利益に損害を与える場合に分けている。 商標登録の先取りによる囲い込みが公共の権利及び利益に損害を与え、商標登録制度の秩序を乱し、公益を害し、公共の資源を不当に占有する場合、誰もが、その商標の登録が「その他の不正な手段」により取得されたことと主張することで、公的な権利を理由とする TRAB への異議申立て／無効請求を行うことができ。 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|----|---|-------------|--|---|------------------------|
| 【事例4】 | シークレットチャーム | 中国 | 北京知的財産法院 (2015年) Jing Zhi Xing Chu Zi No. 5606 | 2016年12月15日 | ヴィクトリアズ・シークレットブランド管理有限公司 対 国家工商行政管理総局の管轄下にある商標評審委員会 (TRAB) 第三者: Yiwu Qing Peng Cosmetics Co., Ltd | 原告 <input checked="" type="checkbox"/> 出願なし <input checked="" type="checkbox"/> 先行商標 <input checked="" type="checkbox"/> 被告 <input checked="" type="checkbox"/> 登録又は出願番号 (登録第8759958号) | Secret charm ■ 本件商標 |
| 8. 事件の概要 | 第三者が800件の商標登録出願を行い、これらの商標登録出願の多くに他者の高い名声を不当に利用する目的で先の商標、事業ロゴ、著名人の名称が含まれていたため、2001年中国商標法第41条(2013年中国商標法第44条)違反とされた事件である。 | | | | | | |
| 9. 審判決の概要 | 第三者は、化粧品事業に従事する通常の事業者として約800件の商標の出願を行っており、これらの商標出願の多くには、先の商標、事業ロゴ、著名人の名称が含まれている。自身の陳述に基づいてささえ、事業実際に使用された商標は100件にすぎない。また、現在の証拠は、第三者がその商標をインターネット上で販売していることも示唆している。商標を囲い込み、販売するために商標を登録するこれらの第三者は、商標登録の秩序を混乱させ、不特定の商標出願人の利益を損なった。 第三者により行われた商標出願のうち、多くは他人のロゴや著名な個人名／商号を模倣しており、他人の営業権や名声から不当に利益を得る目的であったことは明らかである。多数の悪意の出願を行う第三者の行為は複数の商標異議申立て、無効請求及び／又は行政訴訟を引き起こし、貴重な行政及び司法上の資源を消費し、重大な社会的資源を浪費し、公的な権利及び利益に損害を与えた。 本件では、第三者は、原告及びその関連会社のロゴと類似又は同一の多数の商標について登録を出願した。さらに、第三者は、実際に使用する際に、原告の対応するブランド製品の包装を模倣し、原告の商標のこれらの先取り登録に基づいて商標権を主張する侵害訴訟を積極的に提起した。これらの行為は、原告の正当な民事上の権利及び経済市場秩序に重大な損害を与えた。 この正当な民事上の権利及び経済市場秩序に重大な損害を与えず、商標登録秩序に悪影響を及ぼし、不特定の商標出願人の利益や社会的公益に損害を与える。TRABの審決が覆され、2001年中国商標法第41条(2013年中国商標法第44条)に対する違反により係争商標が無効とされた。 | | | | | | |
| 10. 分類 (タグ) | ④、⑤の「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。 ⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に、 <input checked="" type="checkbox"/> マークをつけて下さい。 | | | | | | |
| ① 審判決の種類 | TRABが無効審判第47663号で2015年7月8日に下した商標登録維持の審決の取消を求め北京知的財産法院に提起された訴訟。 | | | | | | |
| ② 決定事項 | 原告の主張が支持された | | | | | | |
| ③ 関連条文 | 2001年中国商標法第41条 2013年中国商標法第44条 | | | | | | |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 | | | | | | |
| ■ a. 先行商標の周知著名性 | <input type="checkbox"/> e. 事業上の関係 (ライセンシーによる) <input checked="" type="checkbox"/> i. 使用意思の欠如 ⑥ 悪意の類型 (複数選択可) <input checked="" type="checkbox"/> m. パロディ類型 | | | | | | |

| | | |
|---|---|---------------------|
| 商標法第28条 (2013年中国商標法第30条) により、被異議標章の登録は認められない。 | | |
| 10. 分類 (タグ) | ④、⑤の「要素」については、a. ~h. の要素が裁判所で審理された場合、該当するa. ~h. のアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。 ⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に「✓」マークをつけて下さい。 | |
| ① 審判決の種類 | 商標の登録を拒絶した北京市高等人民法院の2014年12月8日付け判決第3252号の取消を求め、最高人民法院に提起された訴訟。 | |
| ② 決定事項 | 被異議標章の登録は認められなかった | |
| ③ 関連条文 | 2001年中国商標法第28条 2013年中国商標法第30条 | |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 (複数選択可) | |
| ■ a. 先行商標の周知著名性 ■ b. 本件商標の使用状況 ■ c. 商標の同一・類似性 | □ e. 事業上の関係 (ライセンシング) による出願 <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | i. 使用意思の欠如 如 |
| | □ f. 出願・代理関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | j. インモラル (不正な意図・汚染) |
| | □ g. その他の関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | k. フリーライド (周知著名性) |
| | □ h. 関係なし <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | l. 代理人の不正な出願 |
| ■ d. 商品役務の同一・類似性 <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | m. パロディ類型 n. 現地パートナーとの関係 o. その他 | |
| 11. 判示事項や適用条文についての評釈 | | |
| 商標間の類似性を検討する場合には、(1) ロゴの類似性、及び(2) 指定商品/役務の類似性以外にも、悪意が、関連する公衆の間で混同が生ずるおそれを判断する上で重要な要因となる点に注意する必要がある。最高人民法院は、両当事者が信義誠実の原則を遵守しなければならず、引用標章が市場で極めて高い識別力と名声を得ている場合には、同じ業界の競合者が、関連する公衆の間で混同が生ずるおそれを減らすために識別力を有する他の独自の商標を自主的に選択しなければならぬと強調した。中国商標法第30条及び第31条は、同一又は類似の商標により市場で混同が生ずるおそれを減らすことを目的としている。商標が真正に出願され、それぞれ市場で一定の名声を獲得している場合、これらの商標が市場で共存することを当局が認める場合もある。しかしながら、他の者の名声にたまたま乗りするために商標が市場で共存することを当局が認めない場合がある。本件では、被異議申立人と異議申立人が異なる国にあり、北京という同じ都市を本拠とし、靴製品の製造・販売に携わっている。被異議申立人は、異議申立人と引用商標が得ている高い識別力と名声を認識していても、かかるべきであつたにもかかわらず、被異議標章の他に「Lian Sheng」という語を含む10以上の商標を明白な悪意で出願した。被異議商標の名声は、被異議申立人の悪意のために裁判所に認められず、2001年中国商標法第28条 (2013年中国商標法第30条) に基づき被異議標章は拒絶された。 | | |

| | | |
|-----------------|---|---|
| 【事例5】 | 中国語のNei Lian Sheng in Chinese v. 中国語のFu Lian Sheng | |
| 1. 事件名 | 中国 | |
| 2. 国・地域 | 最高人民法院 | |
| 3. 裁判所 | (2015) Zhi Xing Zi No. 116 | |
| 4. 事件番号 | 2015年11月18日 | |
| 5. 審判決の期日 | Beijing Fu Lian Sheng Shoes Co. Ltd 対 国家工商行政管理総局の管轄下にある商標評審委員会 (TRAB) 被告: Beijing Nei Lian Sheng Shoes Co. Ltd | |
| 6. 当事者 (原告・被告等) | 原告 | 被告 |
| 7. 商標 | ■ 登録又は出願番号 (出願第7504400号) | ■ 登録又は出願番号 (登録第7307621号、第7307160号) |
| |  |  |
| 8. 事件の概要 | 被異議商標が被告の先行商標と類似の商標を構成すると判断され、関連する公衆の間で混同が生ずるおそれや悪意の出願を理由として異議の対象となった商標の名声が裁判所により認定されず、2001年中国商標法第28条 (2013年中国商標法第30条) に基づき被異議商標の登録が拒絶された事件である。 | |
| 9. 審判決の概要 | 被異議申立人は2006年に設立され、被異議標章を靴、衣類、バッグ等の指定商品に付す社標や商号として使用してきた。被異議申立人は、被異議標章と引用標章が総合的な視覚効果の点で異なっていると主張し、被異議標章が長期にわたる使用と広範な広告により市場で高い名声を得ており、それにより関連する公衆の間で混同が生ずるおそれが減っていると述べた。しかしながら、裁判所は、被異議標章が明らかに悪意で出願されており、したがって、被異議申立人が先取りした商標に基づき名声を確立する正当な理由がない以上、被異議商標と引用商標は類似商標を構成すると判断した。2001年中国商標法第28条 (2001年中国商標法第30条) により、被異議標章の登録は認められなかった。まず、被異議標章と引用標章のロゴの類似性という点について見ると、被異議標章の識別力を有する部分は中国語の文字「中国語のFu Lian Sheng」であり、これは発音の点で引用標章「Nei Lian Sheng」と類似する。「Lian Sheng」は辞書に意味が載っている既存の語句ではないため、引用標章の所有者により作成されたものであり、識別力を有する。第二に、引用標章の識別力と名声という点について見ると、引用標章は中国で周知商標として認められており、市場において極めて高い評価を得ている。引用標章がそのような高い識別力と名声を享受する場合同じ業界の競合者は、関連する公衆の間で混同が生ずるのを避けるために商標出願にいつそう注意を払わなければならない。第三に、被異議標章の名声と使用という点について見ると、被異議申立人は、被異議標章が全国28の省にある複数のフランチャイズ店で使用されており、市場で比較的高い名声を得ており、したがって、市場の関連する公衆は、異議申立対象標章と引用された標章とを区別することができるという主張を支持する証拠を提出した。しかしながら、裁判所は、そのような証拠では、被異議標章が複数の店舗で使われていることを証明するに過ぎず、被異議標章が市場において高い識別力と名声を獲得したことを証明できないと判断した。さらに、被異議申立人と被異議申立人のいずれも、靴製品の製造・販売業に従事しているため、被異議申立人は、被異議申立人及び引用標章が享受している高い識別力と名声を認識していても、かかるべきであった。しかしながら、被異議申立人の行為は、被異議申立人の名声とその著名商標にたまたま乗りすることで、信義誠実の原則に違反するものである。要するに、これらの商標の共存により、関連する公衆の間で誤認を生ずるおそれがあるため、2001年中国 | |

海外質問票調査 ④韓国(1)

質問A 悪意の商標出願に関する制度・運用についての質問

本章では、悪意の商標出願に関する制度・運用について質問します。本章での質問は、2015年にTM5でまとめられた、悪意の商標出願に関するTM5各庁の制度・運用の報告書に公開されている質問を基礎としています。当該報告書は、「Report on “Laws and Examination Guidelines/Practices of the TM5 Offices against Bad-Faith Trademark Filings”」として、TM5ウェブサイト (<http://tmfive.org>) に公開されていますのでご参照ください。

I. 一般

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/実務について、一般的な事項を質問します。

A1: 貴国・地域における、法律、規則、審査基準、審査実務についての関連規定や審査、審決、判決等の制度についてご教示ください。

- (1) 悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律の定義や悪意であるとの主張に関する規定は、下記のとおりと理解していますが、その認識で正しいでしょうか。また、不足があれば同じ欄に補足してください。
- (2) 政令、審査基準等でより具体的に記述されている項目については、その内容について、追加でご記入ください。

表1. 悪意の商標出願に関する定義や悪意であるとの主張に関する規定等

| 項目 | 条文・規定等 |
|--|---|
| 1 「悪意の商標出願」に関する定義は存在しますか。 | 定義あり 国内又は外国の需要者に特定人の商品を表示するものと認識されている商標と同一・類似の商標であって、不当な利益を得ようとし、又はその特定人に損害を負わせようとする等、不正の目的で使用する商標 ² |
| 2 悪意に関する主張を行うことができる最先の機会を教えてください。 | 審査(職権) ³ |
| 3 i) 2で選択した機会以外に悪意に関する主張を行うことができる機会を教えてください。 | 異議申立て、登録後の無効 |
| ii) 悪意に関する主張ができる時期的な制限は存在しますか。 | 期限なし 登録後の無効審判請求に対して除斥期間がない |
| 4 悪意があるかどうかの判断基準となる時期はいつですか。(例: 出願時、審査官による最終査定等) | 出願時 |
| 5 悪意の出願人の主観的要素(意図・心理状態)は、悪意の評価に関係しますか。 | 関係する 「特定人の商品を表示するものと認識」されているかどうかは、出願人に他人の商標という認識があったかどうかと、不正の期待利益を合わせて判断することができる。 「他人の商標という認識」は、出願人が他人の未登録先使用商標と同一・類似の標章を偶然出願したものであるか、でなければ特定人の商標であることを事前に認知した状態で未登録商標であることを知って先占する目的で出願したものであるかを中心に判断できる。創作性がある図形又は造語か |

² 商標法第34条1項13号

³ 職権による審査が可能であるが、情報提供による場合が多い

| | | |
|---|---|--|
| | | らなる先使用商標と全体的な外観やその結合形態が同一又はきわめて類似の標章を出願した場合、出願人は特定人の商標であることを事前に認知して出願したものとみることができる。 「不正の期待利益」を有して使用する商標であるかどうかは、出願人が他人の先使用商標を出願することにより不当な経済的利益が予想されるのか、又は特定人の営業に妨害になるのかを中心に判断し、ただし先使用商標の創作性、周知性、先使用商標の商品と出願商標の商品との間の経済的牽連関係、出願人の前歴等を総合的に考慮して判断できる ⁴ 。 |
| 6 | 悪意に対する立証責任に関する規則は存在しますか。 i) 誰が立証責任を負うのですか。 | 存在しない 悪意に対する立証責任についての規定は存在しないが、無効審判請求人、異議申立人にあるものと解釈される。ただし、商標審査基準では「審査官は職権によりインターネット検索等を通して出願商標が本号[不正の目的を有して使用する商標]に該当するかどうかを調査し、その結果に基づいて拒絶理由通知をすることができる。この場合、拒絶理由通知書(拒絶決定をする場合には拒絶決定書)にその根拠資料及び出所を記載して通知しなければならない」と規定している。 ii) 悪意の存在はどのように推定されますか。 |
| 7 | 悪意を証明する際に考慮すべき要素の一覧(「チェックリスト」)は存在しますか。 | 「不当な利益を得ようとしたりその特定人に損害を与えようとする等不正の目的」は、1) 外国の正当な商標権者が国内市場に進出するのを阻止したり、又は代理店契約締結を強制する目的で、商標権者が登録していなかった商標と同一又は類似の商標を出願した場合、2) 需要者に顕著に認識されている著名商標と同一又は類似の商標であって、他人の商品や営業と混同を生じさせるおそれはないとしても、著名商標の出所表示機能を希釈化させるための目的で出願した場合、3) 創作性が認められる他人の商標を同一又はきわめて類似に模倣して出願した場合、4) その他に他人の先使用商標の営業上の信用や顧客吸引力等に乗じて不当な利得を得る目的で出願した場合に該当するものをいい、該当出願だけでなく出願人の過去や現在の商標出願・登録履歴と商標使用実態等を参考にしてこれを推定することができる ⁵ 。 |
| | | 存在しない 上記6項の審査基準の内容を参照。 |

II. 悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/実務

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/異議や登録後の取消・無効について伺います。

A2: 本質問では、「使用意思」の観点、使用意思以外の「不正な意図」の観点、「周知/著名商標を保護する」の観点、代理人による不正な出願、その他の権利との関係の観点の五つに分けて質問します。法律、規則、審査基準、審査実務における関連規定や審査、審決、判決等の具体例をご教示ください。

1. 「使用意思の観点から」

出願人が商標をまだ取引上使用していない場合は、これらの条項に基づ

⁴ 商標審査基準第5部第13章1.1.4

⁵ 商標審査基準第5部第13章2.2.1

⁶ 商標審査基準第5部第13章1.2.1乃至4

きUSPTOに出願することができる

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

商標法第3条1項
第54条3号
第117条1項1号
先出願主義の旨点を利用して実際に使用しなかったり使用する意思なしに商標を先占したり、他人の登録を排除する目的で出願するケースが多数ある。こうした問題を補完するために使用意思なしに商標先占等の目的で無分別に商標を出願することを防止できるような「使用意思確認制度」を導入し2012年3月15日から施行している。

使用意思の確認対象は合理的な疑問がある場合で、「個人が大規模な資本及び施設等が必要な商品を指定した場合」、「牽連関係がない非類似商品の種類を多数指定した場合」、「個人が法令上一定の資格等が必要な商品と関連して、牽連関係がない商品を二つ以上指定した場合」、「その他出願人が商標を使用する意思なしに商標先占や他人の商標登録を排除する目的で出願するものと疑われる場合」等である⁷。

審決・判決等の事例：

[特許法院2012年5月2日言渡し2011ホ10528判決]⁸
不正の目的の出願及び使用意思に欠けるという理由等で無効審判を請求した事案において、使用意思の欠如に対しては、現在自らの商品を他人の商品と識別されるようにするために使用する標章でないという点や、将来自らの商品を他人の商品と識別されるようにするために使用しようとする標章でないという点はむやみに推定されてはならず、客観的かつ十分な証拠によって明確に認められなければならないとして使用意思欠如主張を排斥。

[特許法院2003年12月12日言渡し2003ホ4221判決]⁹
弁護士等の資格を有さない者が「弁護士業、行政事業等」を指定役務として登録したサービスマークに対して、サービスマーク登録を受けようとする者は少なくとも「使用しようとする」意思がなければならず、使用意思の有無は商標/サービスマーク出願人の主観的、内面的な意志によってのみ決定するのではなく、外形的に示される事情によって客観的に決定するべきであり、これを提供する資格がない者が出願したサービスマークを使用する客観的意思があるとはいえないとして無効と認めた事例。(ただし、同判決は上告審である大法院2005年10月28日言渡し2004フ271判決¹⁰で登録当時の商標法ではこれを無効事由と規定していなかったと指摘される)

2. 「不正な意図」の観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

商標法第34条第1項13号
第34条1項20号
第34条1項21号
第34条第1項13号は、真正な商標使用者の信用保護、公正な競争秩序確立をその趣旨とする。

第34条1項20号は、他人との契約や取引関係等特定の関係にあった者が、これを通して知った他人の商標を自らが出願する等、信義誠実の原則に反する商標に対して登録を認めないための規定で、公序良俗に反する商標登録出願に対する拒絶条文である法第34条1項4号が「商標それ自体又は商標が商品に使用される場合」に限定しているため、信義則に反する商標出願自体を拒絶する適当な条文がないという点を補完するために導入した規定である¹¹。

第34条1項21号は、条約当事国に登録された商標に関する権利を有する者と契約や取引関係等特定の関係にあり、又はあった者が、商標に関する権利を有する者の同意を受けずに同一・類似の商標を出願した場合に登録を認めないための規定で、本号はパリ条約第6条の7

を反映して1980年改正法で導入された。条約当事国の正当な権利者を保護するためのパリ条約上の規定を遵守し、公正な国際取引を確立するための規定である¹²。

これらの規定に違反する商標出願及び商標登録はいずれも拒絶理由及び無効事由に該当する。

審決・判決等の事例：

事例の回答書(3)と(4)をご参照

3. 「周知/著名商標を保護する」観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

商標法第34条1項9号
第34条1項11号
第34条1項12号
第34条1項9号は、特定人の商品を表示するものと需要者に広く認識されている商標(「周知商標」)と同一又は類似の標章を、同一又は類似の商品に登録を受けて使用する場合、需要者をして商品出所の誤認・混同を生じさせるおそれがあるためにこれを予防し、さらにその周知商標使用者の利益を保護することをその趣旨とする。したがって本号は先出願主義の例外であり使用主義要素を有する規定とすることができる¹³。

第32条1項11号の前段は、伝統的な混同理論を法制化したもので、当該商標に関する取引者及び需要者だけでなく異種商品や異種営業にわたる一般需要者の大部分にまで知られた商標(「著名商標」)と混同を生じさせるおそれがある商標の登録を排除し、出所の誤認・混同から需要者を保護するための公益的性格が強い規定であり、後段は希釈化理論を法制化したもので、需要者の出所の誤認・混同のおそれはないとしても、著名商標の識別力や名声を損傷させるおそれがある場合は登録を認めないことにより、商標に化体された財産的価値を保護するための私益的性格が強い規定である¹⁴。

第34条1項12号は、商標の機能のうち品質保証機能及び出所表示機能を保護することにより、商品の品質誤認又は出所の誤認・混同から生じ得る需要者欺瞞を防止し、健全な商取引秩序を維持するために設けられた公益的規定である¹⁵。広く知られた放送プログラムの名称、映画や曲の題目等と同一又は類似の商標を出願して需要者を欺瞞するおそれがある場合もこれに該当するものとみなす。この場合、指定商品は放送、映画、音楽等と直接的・間接的に経済的牽連関係があると認められる商品だけでなく、後援関係や取引実情上商品化の可能性が高い商品までを含んで需要者欺瞞が生じるおそれがあるかを判断する¹⁶。

これらの規定に違反する商標出願及び商標登録はいずれも拒絶理由及び無効事由に該当する。

審決・判決等の事例：

事例の回答書(1)と(2)をご参照

4. 代理人の不正な出願 (パリ条約6条の7)

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

商標法第34条1項21号
第34条1項21号は、条約当事国に登録された商標に関する権利を有する者と契約や取引関係等特定の関係にあり、又はあった者が、商標に関する権利を有する者の同意を受けずに同一・類似の商標を出願した場合に登録を認めないための規定で、本号はパリ条約第6条の7を反映して1980年改正法で導入された。条約当事国の正当な権利者を保護するためのパリ条約上の規定を遵守し、公正な国際取引を確

⁷ 商標審査基準第5部第2章2.

⁸ <https://casenote.kr/%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95%EC%9B%90/2011%ED%97%8810528> (原告：未公開、被告：未公開)

⁹ <https://casenote.kr/%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95%EC%9B%90/2003%ED%97%884221> (原告：LEE SUNGRYONG、被告：NAHOLRO DOT COM)

¹⁰

<https://casenote.kr/%EB%8C%80%EB%B2%95%EC%9B%90/2004%ED%9B%84271> (上告人：LEE SUNGRYONG、被上告人：ABA Network旧 NAHOLRO DOT COM)

¹¹ 商標審査基準第5部第20章.

¹² 商標審査基準第5部第21章.

¹³ 商標審査基準第5部第9章.

¹⁴ 商標審査基準第5部第11章.

¹⁵ 商標審査基準第5部第12章.

¹⁶ 商標審査基準第5部第12章3.7.

立するための規定である¹⁷。

これらの規定に違反する商標出願及び商標登録はいずれも拒絶理由及び無効事由に該当する。

審決・判決等の事例：

[特許法院2010年3月4日言渡し2009ホ7406判決]¹⁸
日本の会社と商品独占販売契約を締結した韓国の会社が、日本の会社からイメージ損傷及び商品代金支払い不能等を理由に契約解除を通知された事実と、その契約解除通知の効力に関して現在まで争いがある事案において、代理人や代表者とは、その立法趣旨上、一般的に国外にいる商標に関する権利を有する者の商品を輸入して販売広告する代理店、特約店、委託販売業者、総代理店等を指すといえるとして、代理人又は代表者に該当し、たとえ韓国の会社が類似商品を無断で登録した者を相手に自らの費用で取消審判を請求する等、上記商標に関する審判、訴訟等を遂行した事実は認められても、正当な権利者の同意等出願に正当な理由があるとはいえない。

5. 他の権利との関係の観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

商標法第92条1項
商標権者・専用使用権者又は通常使用権者は、その登録商標を使用する場合にその使用状態によりその商標登録出願日前に出願された他人の特許権・実用新案権・デザイン権又はその商標登録出願日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、指定商品のうち抵触する指定商品に関する商標の使用は、特許権者・実用新案権者・デザイン権者又は著作権者の同意を受けずには、その登録商標を使用することができない。

審決・判決等の事例：

[大法院2014年12月11日言渡し2012ダ76829判決]¹⁹
登録された商標権を使用した韓国会社に対して外国の著作権者が使用差止を求めた事案において、著作物と商標は排他的・択一的な関係にないので、商標法上商標を構成する図形等でも、著作権法によって保護される著作物の要件を備えた場合には著作権法上の著作物として保護されることができ、それが商品の出所表示のために使用されているとか使用されることができるといふ事情があるからといって、著作権法による保護の可否が変わるとはいえないとして、著作権法による保護を認めた。

6. その他の観点から

(悪意の商標出願に関する法律/規則及び審査基準/実務について、その他の観点/事情がございましたら、情報をご提供ください。)

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

商標法第92条2項
商標権者・専用使用権者又は通常使用権者は、その登録商標の使用が「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」第2条第1号又目による不正競争行為に該当する場合には、同日による他人の同意を受けずには、その登録商標を使用することができない。

審決・判決等の事例：

関連する審決・判決は調査範囲内では調査されていない

A3：A2の各観点から悪意の商標出願を拒絶(又は無効)にする以外に、悪意の商標出願に関する法的制限(例えば、商標権侵害訴訟における差止請求権や損害賠償請求権の制限)が存在しますか。(はい/いいえ)

いいえ

「はい」の場合：

i) 関連の法律又は規則の規定を提示してください。

| | |
|--|--|
| ii) 悪意があるかどうかの判断基準となる時期はいつですか。(例：出願時、審査官による最終査定等) | |
| iii) 悪意に対する立証責任に関する規則は存在しますか。 (1) 誰が立証責任を負うのですか。 (2) 悪意の存否はどのように推定されますか。 | |
| iv) 悪意を証明する際に考慮すべき要素の一覧(「チェックリスト」)は存在しますか。 | |
| v) 代表的な審査、審決、又は判決があればご教示ください。 | |

III. 手続き

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における手続きについて質問します。

A4：公告・登録前の異議申立手続き等

| | |
|--|--|
| i) 第三者による悪意の商標出願に対する対応策は存在しますか(例えば、実体審査前の第三者による情報提供、異議申立て等)。 | 登録前の出願商標に対しては情報提供(商標法第49条)又は異議申立て(商標法第60条1項)が可能。 |
| ii) 第三者が審査官に当該情報を提供した場合、審査官/官庁はその情報をどのように処理しますか | 審査官は当該出願に対して情報提供を受けた場合には出願公告をするときに情報提供者に審査結果及び情報の活用有無を通知しなければならず、提供された情報の活用有無について登録可否決定時までに通知がなかったときは、登録可否決定をする時に情報提供者に審査結果と情報の活用有無を通知しなければならない(商標デザイン審査事務取扱規定第33条)。 |

A5：異議申立て又は審判に係る手続きの併合

悪意に基づく出願には、同一の出願人による多数の出願が該当する場合があります。例えば、同一の出願人が、同一・類似の商標を、多数の分野の異なる商品又は役務について出願を行っている事案です。こうした事案では、「使用意思」又は「著名/周知」の程度を証明する証拠がすべて共通しており、審理を同時に行った方がよい場合があるように思われます。このように審理での論点が同じであるという観点から、貴国・地域において、複数の審判を併合する手続きは存在しますか。

1件の出願に対して2以上の異議申立てがある場合、関連異議申立てに対する審査・決定を併合又は分離することができ、そのうちいずれか一つを認容決定したときは、他の異議申立てに対して決定をしないことができるが(商標デザイン審査事務取扱規定第60条7項)、2以上の異議申立てを併合して審理する規定は設けていない。

審判と関連しては、審判官合議体は当事者双方又はどちらか一方が同一である2以上の審判について審理又は審決を併合又は分離することができる(商標法第147条)と規定されている。実務上形式的併合ではないとしても、同じ日時に口頭審理等を行って実質的に併合審理となる場合もある。

質問B 悪意の商標出願に関する事例についての質問

¹⁹
<https://casenote.kr/%EB%8C%80%EB%B2%95%EC%9B%90/2012%EB%8B%A476829> (上告人：FOX KOREA 外2、被上告人：FOXHEAD INCORPORATED)

¹⁷ 商標審査基準第5部第21章

¹⁸
<https://casenote.kr/%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95%EC%9B%90/2009%ED%97%887406> (原告：未公開、被告：特許庁長官)


本章では、悪意の商標出願に関する貴国・地域での事例についてお伺いします。

本章での質問は、2017年5月21日にTM5から報告された悪意の商標出願に関するTM5の事例集に公開されている項目と基本的に同様です。当該事例集は、「Case Examples of Bad-Faith Trademark Filings」として、TM5ウェブサイト (<http://tmfive.org>) に公開されていますのでご参照ください。

B1：貴国・地域における悪意の商標出願に関する代表的な審判決を、条文毎に少なくとも1件、最大5件程度ご教示ください。回答は、添付の回答書にご記入ください。回答例を添付いたしますのでご参照ください。

第34条1項11号と第34条1項13号に該当する事件を基準として、添付1と添付2に区分して整理。



B2：貴国・地域における悪意の商標出願に関して、悪意の事例集の各事例についてコメントがあればご教示ください。

| 事件名 | 商標 | コメント |
|------------------------------|--|---|
| Patent Court 2014 (Heo) 1655 |  v.  | 先使用標章の使用商品と出願商品間の経済的関連性の有無に対しては牽連性を求める審決・判決も多く存在するが、本件の場合、登録商標と模倣商品の指定商品間の牽連関係がないとしても、先使用標章を模倣し、それが有する良質のイメージや顧客吸引力に便乗して不当な利益を得ようとする等の不正の目的を有していたということを認めた事例として、経済的牽連関係は不正の目的を判断するための一つの考慮事項に過ぎず、経済的牽連関係がないという理由だけで当否が左右されることはないことと明示した点に意味がある。 |
| Patent Court 2015 (Heo) 6343 |  v.  | 模倣対象商標の権利者が経営難で廃業したにもかかわらず、直ちに近い親族の名義で個人事業体を設立したり、別途法人を実質的に運営した点等と、使用商品に対する売上額が同種業界の平均的な金額と比較してもかなり低かったにもかかわらず、諸般の事情を考慮しても先使用商標に化体された営業上の信用や顧客吸引力が引き続き維持されてきたという点を認めた点で、通常的事案よりも幅広く業務上の信用等を認めたものとみなされる。 |





B3：上記以外にも重要な審判決がある場合には、事件名、裁判所、事件番号等、事件に英語でアクセスできる情報のご記入をお願いします。

審判決に対して英語でアクセスできるサイトや関連情報は、調査された範囲内ではない。

【B1、B2以外の重要な審判決情報】

| | |
|-----------------------------|--|
| 1. 事件名 |  CONCEPT v. WCONCEPT |
| 2. 裁判所 | Patent Court |
| 3. 事件番号 | Patent Court 2015 (Heo) 1768 ²⁰ |
| 4. 備考 (事件の概要、英語でのアクセス先等) | 本件出願サービスマーク () の指定役務は繊維、生地、織物等の卸売・小売業で、各先使用商標 () の使用商品である衣類、靴等の原材料になる商品を対象とする役務であった。ところが衣類とその材料である織物等に同一・類似の商標を使用する場合、一般需要者をして出所の誤認・混同を生じさせるおそれが高いため、衣類と織物関連役務は互いに類似が少なくとも経済的牽連性があると判断され |

| | |
|--|--|
| | た。さらに織物類を生産・販売する業者が衣類を同時に生産・販売したり、生地を販売するインターネットショッピングモールで衣類とともに取扱う取引社会の実情に照らしてみても、各先使用商標の使用商品である衣類等と本件出願サービスマークの指定役務である織物関連役務は商品の生産及び販売場所とサービスの提供場所が一致するのほもちろん、需要者の範囲が一致する等、互いに類似の標章を使用する場合、出所の混同を招来するおそれが高いといえるため、その経済的牽連性を否定できないという判断から、商標法第34条1項12号(旧商標法第7条1項11号) で規定する商品の品質を誤認させ需要者を欺瞞するおそれがある商標と判断された。 |
|--|--|

| | |
|-----------------------------|---|
| 1. 事件名 |  v.  |
| 2. 裁判所 | Patent Court |
| 3. 事件番号 | Patent Court 2015 (Heo) 376 ²¹ |
| 4. 備考 (事件の概要、英語でのアクセス先等) | 本件登録サービスマーク () の登録決定時の先使用標章 () と関連した国内売上額、使用期間、取引先数と、被告が先使用標章が表示されたパンフレットを製造して頒布した点、先使用標章と関連した被告の取引先が一般需要者ではなく医療関連業者であるという点、原告も先使用標章を使用する被告と継続して取引をしていた点等に照らしてみれば、本件登録サービスマークの登録決定時である2008年4月15日頃に国内の取引者に先使用標章が特定人の役務を表示する標章として認識されるほどに知られていたとみるのが相当であると判断したもので、商標法第34条1項12号(旧商標法第7条1項11号) で規定する商品の品質を誤認させ需要者を欺瞞するおそれがある商標と判断された。 |

質問C 悪意の商標出願に関する対応策についての質問

本章では、貴国・地域における悪意の商標出願に関する対応策についてお伺いします。

C1：以下は、貴国・地域における悪意の商標出願の紛争に対する対応策となりますか。
(複数回答可)

| | | なる | ならない |
|---|---------------------------------------|----|------|
| 1 | 他社に商標権を取得されないための防衛出願 | ■ | |
| 2 | 他社の商標出願のウォッチング | ■ | |
| 3 | 特許庁に対する情報提供、異議申立て、無効・取消等の請求 | ■ | |
| 4 | 国内外で自社の商標が周知である・既に使用されていたとの記録を残しておくこと | ■ | |
| 5 | 第三者の悪意を立証できる記録の保管 (特に契約関係にある場合) | ■ | |
| 6 | 商標法以外の権利 (著作権登録等) の取得 | ■ | |

C2：C1での判断の理由をご教示ください。

| | |
|--|---|
| | 韓国は先出願主義を採択しているため、商標権確保のために防衛的出願が有効である。また、他者の商標出願をモニタリングし、早期に悪意の出願に対する情報提供、異議申立てを行うことが、登録後の無効審判手続より簡易である。商標の使用に関する使用証拠及び関連証拠を確保しておけば、万一の悪意的な商標出願/登録に対しても速やかに対応措置を講じることができる。なお図形やロゴ等著作物性が認定され得る商標については、商標権取得以外にも著作権登録等を通して真正な権利者であるという点を容易に立証することが可能である。 |
|--|---|

²⁰

<https://casenote.kr/%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95%EC%9B%90/2015%ED%97%881768> (原告：未公開、被告：特許庁長官)

²¹

<https://casenote.kr/%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%B2%95%EC%9B%90/2015%ED%97%88376> (原告：未公開、被告：未公開)

C3：C1以外に貴国・地域における悪意の商標出願の紛争に対する対応策がありましたら理由とともにご教示ください。

商標出願に対する紛争としては、登録された権利の無効化と登録された権利の行使阻止の二つの側面を考慮して考えることができる。無効化案としては、商標法以外の他の法律を通じた解決策探索は難しい。悪意の商標登録に基づいた権利行使に対しては、商標の形態にしたがって著作権法や不正競争防止法に基づいた対応を考慮して考えることができる。不正競争防止法第2条第1項第1号は、「その他他人の相当な投資又は労力により作成された成果等を公正な商取引慣行又は競争秩序に反する方法により自身の営業のために無断で使用するにより、他人の経済的利益を侵害する行為」を不正競争行為と規定している。

C4：貴国・地域において、悪意の商標出願の紛争に対する対応策は、質問Bでご回答いただいた悪意の類型により異なりますか。異なる場合は、各類型についての対応策をご教示ください。また、各類型についての対応策が同様である場合には、各欄に同様の対応策をご記載ください。

| | |
|---------------------|--|
| ■ 類型によらず同一である。 | |
| □ 類型により異なる。 | |
| i. 使用意思の欠如 | |
| j. インモラル (不正な意図・汚染) | |
| k. フリーライド (周知著名性) | |
| l. 代理人の不正な出願 | |
| m. パロディ類型 | |
| n. 現地パートナーとの関係 | |
| o. その他 | |

C5：C1～C4でご教示いただいた対応策の選択について、特に、日本企業が配慮すべき点がありましたらご教示ください。
(例えば、所用時間、費用等)

日本と韓国は、地理的な密接性から、日本の流行商品やサービス等が容易に韓国に輸入されたり盗用される可能性が高い。特に日本語(ひらがな、カタカナ)からなる商標の場合は韓国でも文字として取り扱われるが、データベース検索時の不便性等により、悪意の商標出願がモニタリング過程で看過され登録となる場合もあり得る。したがって、防衛的目的の商標権獲得を優先しつつ、モニタリング活動を通して情報提供や異議申立て等の方法を活用し、不正の目的を有した商標出願に対応していくことが必要である。

C6：例えば、貴国・地域外の企業が、貴国・地域に事業進出する場合、貴所が悪意の商標出願の紛争に対する対応策としてアドバイスすることをご教示ください。本質問につきましては、当該企業の商標が、①当該企業の自国・地域でのみ周知であり貴国・地域においては周知ではない場合、②貴国・地域においても周知の商標である場合、に分けてご回答ください。

| 保有商標の周知性 | 貴所のアドバイス |
|----------------------|---|
| ①クライアント企業の自国でのみ周知の商標 | 商標登録までには約1年の時間を要するため、韓国に進出する計画があるならば事前に商標登録を取得しておくことが望ましい。韓国出願が直ちには難しい場合であれば、悪意の出願に対する登録阻止のために自国での周知著名性を立証できる証憑資料をコンスタントに確保及び管理しておく必要がある。 |
| ②貴国・地域においても周知の商標 | 自国だけでなく韓国ですでに周知著名性を確保している場合であれば、すでに商標権を取得しているケースが多いと予想されるので、悪意の商標出願に対する憂慮は比較的低いと予想される。このような場合、取得済み商標と関連し使用されていない一部の指定商品に対する不使用取消審判によって他人に権利を奪われる可能性もあるので、これに対する使用証拠確保等の対策を講じておく必要がある。 |

C7：例えば、貴国・地域の企業が、貴国・地域外に事業進出する場合、貴所が悪意の商標出願の紛争に対する対応策としてアドバイスすることをご教示ください。本質問につきましては、当該企業の商標が、①貴国・地域でのみ周知であり進出する国・地域においては周知ではない場合、②事業進出する国・地域においても周知の商標である場合、に分けてご回答ください。

| 保有商標の周知性 | 貴所のアドバイス |
|-----------------------|---|
| ①貴国・地域でのみ周知の商標 | 自国ですでに周知著名性を確保している場合でも、事業進出しようとする国家の商標制度と関連権利保護が自国とは相違したり不十分なケースも多いため、当該国家の制度に対する理解に基づき、当該地域で積極的な商標権確保のために努力する必要がある。 |
| ②事業進出する国・地域においても周知の商標 | 事業進出国ですでに周知著名性を確保している場合でも、商標権を取得していないのであれば、悪意の商標出願の阻止、登録の無効等には多くの費用と時間を投じなければならない点を勘案し、事前に商標出願/登録をしておくことが費用対効果の面で最も効率的な対応となる。 |

C8：日本企業が、貴国・地域に事業進出する際、悪意の商標出願の紛争に対し、特に現地パートナーとの関係において配慮すべき事項、また、それ以外に配慮すべき事項がありましたらご教示ください。

| | |
|-------------------------|--|
| ①現地パートナーとの関係において配慮すべき事項 | 韓国への事業進出時に費用や時間の問題から商標権を確保していない状態で現地パートナーとの契約又は取引関係を開始する場合、現地パートナー又は関係者による商標権先占等が発生するケースが多い。稀に現地パートナーが費用を負担する条件で現地パートナー名義で商標出願をしたり、共同出願をするケースもあるが、これはその後両者の関係が悪化した場合に非常に大きなリスクとなる。したがって、現地パートナー契約を検討する段階から商標権の確保のための対策が必要であり、現地パートナーとの契約条件にも商標権等を含む権利に関する内容を必ず契約書上に明記することが必要である。 |
| ②上記以外に配慮すべき事項 | 韓国で広告物を掲載する場合、各種規制及び地方自治体の条例等によって商標出願/登録が要求されることがあるため、事前に権利を確保しておくことが望ましい。 |

C9：貴国・地域における悪意の商標出願に関する対応策について、ご意見・課題等がございましたらご教示ください。

現在韓国では、自国の商標が中国等で悪意の商標出願によって不利益を受けるケースが多く発生しているため、まず自国でも他国の商標を保護しなければならないという認識が高まっている。このようなことから商標法及び関連制度等を通して悪意の商標出願に対する多様な制度改善等がなされており、実際の審判決、異議申立て等でもより柔軟に関連規定を適用している。

質問D その他

本章では、悪意の商標出願に関するその他の事項についてお伺いします。

D1：悪意の商標出願に関する貴国・地域の統計データ等(例：審決・審判の件数)をお持ちでしたらご教示ください。

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 韓国における不正の目的の商標出願のみに関する統計資料は別途に確認することができないが、2017年3月に韓国特許庁が発表した悪意の商標出願現況と関連する内容は下記のとおりであります。特に2016年の新規の悪意の商標出願は計247件で、2014年の計6,293件と比較して激減し(96.1%の減少)、2015年(計348件)を境にその数が大幅に減少している ²²⁾ 。 | | | | | | |
| 悪意の商標出願/登録推移 | | | | | | |
| | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |

²²⁾ 韓国特許庁の報道資料(2017年3月31日)

| | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 出願件数 | 2,087 | 3,523 | 7,264 | 6,293 | 348 | 247 |
| 登録件数 | 237 | 208 | 200 | 140 | 76 | 24 |

* 韓国特許庁発表(2017年3月31日)

D2：貴国・地域において、悪意の商標出願に関する学説・事例の分類等について議論されていることがありましたらご教示ください。

韓国大法院2014年8月20日言渡し2012ダ6059判決は逆混同と商標権濫用の関係に対して具体的に扱っている。対象判決では、ある商標が正当に出願・登録された後、その登録商標と同一・類似の商標をその指定商品と同一・類似の商品に正当な理由なしに使用した結果、その使用商標が国内の一般需要者に知られるに至ったとしても、その使用商標と関連して得た信用及び顧客吸引力はその登録商標の商標権を侵害する行為によるものとして保護される価値がなく、そのような商標の使用を容認する場合、韓国商標法が取っている登録主義原則の根幹を毀損することになるため、上記のような商標使用によって市場で形成された一般需要者等の認識のみを根拠として、その商標使用者を相手取った登録商標の商標権に基づく侵害差止又は損害賠償等の請求が権利濫用に該当するとはいえないと判示している。後発的な使用によって後行商標が相当に認知されて逆混同が発生し得る状況下で、後行商標使用者である被告が自身の商標の認知度に基づいて権利濫用を主張することができないということを最初に判示したケースとして、逆混同と権利濫用の関係に対しても説示しているという点から、対象判決は重要な意味を持っているといえる²³。

D3：貴国・地域において、悪意の商標出願が問題になっているかご教示ください。

2012年から2014年までのあいだに、悪意の商標出願による小規模事業者等善良な商標使用者の被害が急増した。特に悪意の商標出願人が商標登録を先占し、小規模事業者に商標権を侵害したとして警告状を発したり、商標の使用差止を要求しながら合意金又は使用料の支払いを求めるといった等により、謂われない被害を受ける小規模事業者や新規起業家が頻出した。このような被害が急増したことを受け、韓国特許庁では商標制度を整備するとともに悪意の商標出願被害申告サイトを開設・運営し、悪意の商標出願による商標権濫用行為の根絶に力を注いでいる²⁴。

D4：貴国・地域において、他人の商標の先取りとなるような商標登録出願が大量に行われている事案が存在するかご教示ください。また、存在する場合、特許庁によりどのような対策がとられているか、ご教示ください。

2014年の韓国特許庁の発表によれば、2012年から2014年までのあいだに悪意の商標出願と疑われる35名により出願された商標は計1万9,130件にのぼる(1人あたり平均546件)と発表した。これら悪意の商標出願により、芸能人・TV番組や小規模事業者等の善良な商標使用者の被害が急増した²⁵。

このため韓国特許庁では、①商標使用意思に合理的疑問がある場合は使用計画書の提出を求める使用意思確認制度(2012年3月)、②指定商品を過多指定した場合は手数料を追加する手数料加算制(2012年4月)、及び③共同経営者・投資家・研究用役遂行者等の特殊関係人が成果物を無断で登録した商標の使用制限規定(2014年6月)等を導入し、商標の使用意思がない無分別な商標先占目的の商標出願を防止できるようにした。そして悪意の商標出願人が未登録商号を先に商標登録して小規模商人に合意金を要求する等の行為を防止するために、商標出願前に①先に使用した企業の名称や商号に対して商標権の効力が及ばないようにする先使用权を拡大(2013年10月)し、②不使用商標に対する商標登録の取消審判を誰でも請求することができるように請求人の範囲を拡大(2016年9月)する等の商標法の改正を行った²⁶。

また、韓国特許庁では、2013年12月から悪意の商標出願被害申告サイト(<http://www.kipo.go.kr>)を運営して相談を受け付けており(申告件数：2014年70件、2015年45件、2016年20件)、疑わしい出願人を選定し情報共有を通してこれらの出願件に対しては審査官による職権調査等厳格な審査を実施し、不正の目的が疑われる出願商標に対して登録拒絶を強化する等、悪意の商標出願を集中管理している。さらに商標出願及び紛争事例を分析して悪意の商標出願を常時モニタリングし情報を維持管理するだけでなく、悪意の商標出願被害防止のための

²³ 仁荷大学校『法學研究』第19輯第1号「逆混同と商標権濫用の関係に関する考察」p149~180、2016年3月31日

²⁴ 韓国特許庁報道資料(2017年3月31日)

様々な広報活動を持続的に展開して悪意の商標出願根絶のために努力している²⁷。

芸能人及びTV番組商標出願事例
* 韓国特許庁発表(2014年9月)

| 順位 | 模倣商標 | 種別 | 出願件数 |
|----|-----------|------|------|
| 1 | 1泊2日 | TV番組 | 101件 |
| 2 | 江南スタイル | 楽曲名 | 61件 |
| 3 | 無限挑戦 | TV番組 | 35件 |
| 4 | ティアラ | 芸能人 | 26件 |
| 5 | ヒーリングキャンプ | TV番組 | 20件 |
| 6 | 少女時代 | 芸能人 | 18件 |
| 7 | 2NE1 | 芸能人 | 15件 |
| 8 | 東方神起 | 芸能人 | 11件 |
| 9 | 2PM | 芸能人 | 11件 |
| 10 | ランニングマン | TV番組 | 10件 |

D5：貴国・地域において、悪意の商標出願に関する法改正や審査基準の改定の予定等がありましたらご教示ください。

2017年9月5日付立法現況を確認した結果、現時点では関連する法改正の予定はないものと把握され、今後審査基準の改正予定もないことを確認した。

以上

²⁵ 「韓国経済新聞」『商標ブローカー35名が2万件先占』、2014年11月19日

²⁶ 韓国特許庁報道資料(2017年3月31日)

²⁷ 韓国特許庁報道資料(2017年3月31日)









質問B1による事例の回答書



【事例1】

| | | |
|----------------|--|--|
| 1. 事件名 | Soony v. SONY | |
| 2. 国・地域 | 韓国 | |
| 3. 裁判所 | Patent Court | |
| 4. 事件番号 | Patent Court 2014 (Heo) 9352 | |
| 5. 審判決の期日 | 2015年5月22日 | |
| 6. 当事者(原告・被告等) | 原告 Dong-A ST. v. Sony Corporation | 被告 ■ 先登録商標 (登録番号：第1020940号) Soony □ 出願なし SONY |
| 7. 商標 | ■ 登録又は出願番号 (登録番号：第38334号) SONY □ 出願なし SONY | |
| 8. 事件の概要 | 先使用商標の著名程度、本件登録商標と先使用商標の標章の類似性、先使用商標使用者である被告の事業多角化程度、両商標の需要者層の重複程度等の事情を総合してみれば、本件登録商標は指定商品の需要者層がその商標から被告の著名商標を容易に連想して混同を生じるおそれがあると認められた。被告は2014年5月23日付で原告を相手に本件登録商標に対する登録無効審判を請求したところ、特許審判院は2014年12月1日付で2014年12月1日として「本件登録商標は先登録商標と同一・類似の商標として商標法第7条第1項第7号に該当し、需要者間に顕著に認識されている先使用商標の使用商品等と営業の混同を生じさせるおそれがある」として商標法第7条第10号に該当し、その登録が無効となるべきである」という理由で無効審判をし、原告がこれを不服として審決取消訴訟を提起した。 | |
| 9. 審判決の概要 | 被告は1946年頃日本で設立された世界的な電子機器メーカーとして、電子機器、エンターテインメント等の分野で世界的に相当な市場占有率を維持しており、先使用商標は被告の代表的な商標として、特許庁が1988年に発刊した外国商標資料集に収録されたところがあり、ソウル地方法院2002年10月18日言渡し2001ガ合35469判決でも先使用商標に対して国内及び外国で著名な被告の商品標識及び営業標識に該当すると判断したところがある。上記認定事実によれば、先使用商標は本件登録商標の出願当時に需要者間に顕著に認識される程度に知られた著名商標といえる。 本件登録商標「Soony」と先使用商標「SONY」は、英語アルファベットからなる標章で、「S」と「NY」又は「ny」の間にそれぞれ「o」又は「o」が一つない二つ連結しているため、視覚的に類似に認識されることからその外観が類似し、本件登録商標は「スニ」、先使用商標は「ソニー」とそれぞれ呼称されるはすであるところ、最初の音節の母音のみ「u」と「o」で異なるだけで、その他の部分はいずれも同一で全体的な感覚が類似するのでその呼称も類似し、両者とも造語商標として特別な観念を有しない。 したがって本件登録商標と先使用商標は外観と呼称において類似するので、一般需要者が本件登録商標を見たときに著名商標である先使用商標を容易に連想したり、先使用商標と密接な関連性があるものと認識できる(消費者認知度調査でも回答者の61.7%が両標章間に混同や連想が起こると思うと回答)。本件登録商標の指定商品は「菓利」として先使用商標の使用商品である「医療機器」とその需要者が医師、薬剤師や患者という点で重複するので、両商品間に経済的牽連関係があり、そうでないとしても被告は世界的な大企業で電子製品等の製造・販売以外にも金融業、映画業及びゲーム娯楽産業等種々の事業分野で多様な商品を販売していることから、指定商品の需要者に被告又はそれと特殊関係にある者により提供される商品と認識される可能性が高い。 | |

| | | | |
|----------------------|---|---|--------------------|
| 10. 分類(タグ) | ④、⑥の「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。 ⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に、✓マークをつけて下さい。 | | |
| ① 審判決の種類 | 審決取消訴訟 | | |
| ② 決定事項 | 本件審決は適法で、その取消を求めた原告の本件請求は理由がないためこれを棄却する。 | | |
| ③ 関連条文 | 商標法第34条1項11号(旧)、商標法第7条1項10号 | | |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 | | |
| ■ a. 先行商標の周知著名性 | ■ 認定された □ 認定されなかった | □ e. 事業上の関係(ライセンシーによる出願) □ 認定された □ 認定されなかった | ⑥ 悪意の類型(複数選択可) |
| | ■ b. 本件商標の使用状況 □ 認定された □ 認定されなかった | □ f. 出願・代理関係 □ 認定された □ 認定されなかった | i. 使用意思の欠如 |
| | ■ c. 商標の同一・類似性 □ 認定された □ 認定されなかった | □ g. その他の関係 □ 認定された □ 認定されなかった | j. インモラル(不正な意図・汚染) |
| | ■ d. 商品役割の同一・類似性 □ 認定された □ 認定されなかった | □ h. 関係なし □ 認定された □ 認定されなかった | k. フリーライド(周知著名性) |
| 11. 判示事項や適用条文についての評釈 | 原告は本件登録商標「Soony」と類似商品「スウニ SOONY」を2002年に登録後、1988年に登録期間満了後、1998年に存続期間満了となり、同様に類似商品「SOONY」を2002年に登録後、2012年に存続期間満了となった後、本件登録商標を2014年に登録を受けられた履歴があった。原告が1件の同一商標を継続して更新した点、実質的に更新に更新に代わり新規出願を繰り返して出所表示としての信用を維持してきたこととみてもできる点、原告が韓国国内で10位圏内の製菓会社である点等の事情にもかかわらず、先使用商標の著名性を理由に混同可能性があると判断したことは、裁判部が非常に積極的に著名商標保護の意志を示したものであると思われる。 | | |

【事例2】

| | | |
|----------------|---|--|
| 1. 事件名 |  v.  CHRISTIAN CARACCI | |
| 2. 国・地域 | 韓国 | |
| 3. 裁判所 | Patent Court | |
| 4. 事件番号 | Patent Court 2014 (Heo) 2016 | |
| 5. 審判決の期日 | 2014年7月3日 | |
| 6. 当事者(原告・被告等) | CHANEL v. Seo Gun-Seok | |
| 7. 商標 | 原告 | 被告 |
| | ■ 出願なし  ■ 出願なし  | ■ 登録又は出願番号 (登録番号：第732479号)  |
| 8. 事件の概要 | 原審決は両商標の非類似を理由に登録無効請求を棄却したが、特許法院は原審決を取消した。事実上、本件登録商標は著名な各先使用商標と類似し、本件登録商標の指定商品とは異なる各先使用商標の使用商品とその主な需要者層が大部分重複する事情等に照らしてみれば、本件登録商標はその需要者として原告の著名商標である各先使用商標又はその商品等を容易に連想させ、又は原告の商品と密接な関連があるものと認識させることにより、先使用商標が使用された商品と商品出所の混同を生じさせるおそれがあるものとみななければならぬので、登録無効となるべきであると判断した。 | |
| 9. 審判決の概要 | 本件登録商標の図形部分「  」と各先使用商標「  」及び「  」とを対比すると、両商標はいずれもアルファベット「C」とこれを左右反転させた「C」の中央部分が重なるように配置したものをモチーフとしている点、アルファベット「C」を太く図案化して表現された点、二つの「C」が交差する部分に上下に長い楕円形が形成される点等の全体的な構成とその他の構成が与える印象が類似する。被告は、本件登録商標は文字と相対的に小さく表現された図形との結合からなるため、図形のみで分離されて観察されるといふよりは全体的に認識されて文字部分によって呼称・觀念されるのがより自然であるといえ、そのような場合には両商標は外観、呼称、觀念がいずれも異なる点と主張するものの、本件登録商標は上下2段併記され視覚的に区分されている等、上記文字と図形部分が分離して観察すれば取引上自然であるのみならず、単に図形部分が文字部分に比べて相対的に小さく表現されているからといって分離されて取引に供されることができないとはいえないため、被告の上記主張は理由がない。 | |
| 10. 分類(タグ) | ④、⑤の「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。 ⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に「✓」マークをつけて下さい。 | |
| ① 審判決の種類 | 審決取消訴訟 | |
| ② 決定事項 | 被告の登録商標は登録無効事由に該当する。 | |
| ③ 関連条文 | 商標法第34条1項11号(旧)、商標法第7条1項10号 | |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 | ⑥ 悪意の類型(複数選択可) |

| | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------|
| ■ a. 先行商標の周知著名性 | <input type="checkbox"/> e. 事業上の関係(ライセンシーによる出願) <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった <input type="checkbox"/> f. 出願・代理関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった <input checked="" type="checkbox"/> c. 商標の同一・類似性 <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった <input checked="" type="checkbox"/> d. 商品役割の同一・類似性 <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> e. 事業上の関係(ライセンシーによる出願) <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった <input type="checkbox"/> f. 出願・代理関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった <input type="checkbox"/> g. その他の関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった <input type="checkbox"/> h. 関係なし <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | i. 使用意思の欠如 j. インモラル(不正な意図・汚染) k. フリーライド(周知著名性) | m. パロディ類型 n. 現地パートナーとの関係 o. その他 |
| 11. 判示事項や適用条文についての評釈 原告は本件登録商標の出願時に図形部分「  」のみからなる商標に対しても出願し、異議申立てがあったが、件外商標「  」は拒絶決定となり、本件登録商標は異議申立てが棄却されて登録となった。原審決ではシャネル社は原告(商標権者)が文字を除いた図形部分のみを使用しているため不正の目的があると主張したが、審判部は登録商標の不正使用による取消事由にはなるとしても、不正の目的の無効事由にはならないとして排斥した。ところが、本件で特許法院は不正の目的の有無に対しては別途に詳察せず、著名商標との連想可能性や密接な関連性から商品出所の混同のおそれがあるため無効事由があると判断した。 | | | | |

【事例4】

| | | | |
|----------------|--|--------|---|
| 1. 事件名 | SKINOLOGY v. SKIN•OLOGY | | |
| 2. 国・地域 | 韓国 | | |
| 3. 裁判所 | Patent Court | | |
| 4. 事件番号 | Patent Court 2014 (Heo) 5428 | | |
| 5. 審判決の期日 | 2014年12月12日 | | |
| 6. 当事者(原告・被告等) | AMOREPACIFIC CORPORATION v. LA COLLINE INTERNATIONAL | | |
| 7. 商標 | 原告 | ■ 本件商標 | ■ 先行商標 |
| | ■ 登録又は出願番号 (商標出願第 40-2010-35809号) | ■ 出願なし |  |
| 8. 事件の概要 | <p>本件出願商標はその出願当時香港の需要者に補助参加人の商品を表示するものと認識されていた先使用商標を模倣した類似の商標として、補助参加人に損害を及ぼせようとする等の不正の目的を有して出願された商標と認められるので、登録が許されないと判断された事案。</p> <p>2013年1月29日、特許庁審査官が異議申立てを受け入れる異議決定(理由:本件出願商標は先使用商標と類似の商標として不正の目的で出願されたものであるため商標登録拒絶決定)をし、2013年3月5日、原告が本件拒絶決定の取消を求め審判請求(2013ウオォン1746号)をした。2014年6月2日付で特許審判院は本件拒絶決定と同じく本件出願商標は先使用商標との関係で商標法第7条第1項第12号(現行商標法第34条第1項13号)に該当するという理由で原告の請求を受け入れない本件審決をした。</p> | | |
| 9. 審判決の概要 | <p>本件の先使用商標を保有しているLA COLLINE INTERNATIONAL社は、1997年に設立されて以来、先使用商標が付けられたアンチエイジング化粧品、スキンケア化粧品等フランサンス及び香港等で販売しており、世界的な有名ファッション雑誌である『エル(ELLE)』、『コスモポリタン(COSMOPOLITAN)』、『マリ・クレール(MARIE CLAIRE)』、『ハーバース バザール(HARPER'S BAZAAR)』の中国版又は香港版に先使用商標を使用した化粧品製品を複数回広告し、香港最大の繁華街でありショッピングの天国と呼ばれるチムサムチーイ(Tsim Sha Tsui)、観光客にとっての必須訪問地で香港の明洞と呼ばれるコーズウェイベイ(Causeway Bay)の観光名所である世界貿易センター等に位置する店舗及びショッピングモールやデパート等の店舗で先使用商標が付けられた化粧品を広告して販売した。</p> <p>本件出願商標はその出願当時、少なくとも香港の需要者間で補助参加人の化粧品製品を表示するものと認識されていた先使用商標と標章が非常に類似する点、原告は香港に進出して化粧品を販売しており、原告は国内で相当な市場占有率を占めていて、アジア市場を含む海外市場にも進出しているため、海外市場、特にアジア市場での販売動向と他の化粧品会社ブランドに対して特種的に市場調査を行うものともみられる点等に照らしてみれば、原告は先使用商標が化粧品類等の分野で特定人の商標であることを知っていたものとみられるにもかかわらず、先使用商標と標章が非常に類似の本件出願商標を出願した点等を総合してみれば、本件出願商標は先使用商標を模倣したものにと十分にみられる。</p> <p>また、先使用商標が使用された製品と本件出願商標の指定商品である化粧品等は、指定商品が同一又は類似である点、香港は大韓民国と地理的に近く、特定地域で成功した化粧品ブランドがグローバル化戦略によって隣接市場に進出することが一般的な点等に照らしてみれば、原告は先使用商標を模倣して先使用商標権利者の国内市場進出を阻止し損害を及ぼせようとする等の不正の目的を有して本件出願商標を出願したものであるとみるのが相当である。</p> | | |
| 10. 分類(タグ) | <p>④、⑤の「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。</p> <p>⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に「✓」マークをつけて下さい。</p> | | |
| ① 審判決の種類 | 審決取消訴訟 | | |
| ② 決定事項 | 本件出願サービスマークの拒絶決定をそのまま維持した本件審決は適法である。 | | |

| | | | |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ③ 関連条文 | 商標法第34条1項13号(旧、商標法第7条1項12号) | | |
| ④ 商標の要素 | ■ a. 先行商標の周知著名性 | ■ 認定された □ 認定されなかった | ■ 認定された □ 認定されなかった |
| | □ b. 本件商標の使用状況 | □ 認定された □ 認定されなかった | □ 認定された □ 認定されなかった |
| ⑤ 当事者の要素 | □ e. 事業上の関係(ライセンシーによる出願) | □ 認定された □ 認定されなかった | □ 認定された □ 認定されなかった |
| | □ f. 出願・代理関係 | □ 認定された □ 認定されなかった | □ 認定された □ 認定されなかった |
| ⑥ 悪意の類型(複数選択可) | i. 使用意思の欠如 | □ 認定された □ 認定されなかった | □ 認定された □ 認定されなかった |
| | j. インモラル(不正な意図・汚染) | □ 認定された □ 認定されなかった | □ 認定された □ 認定されなかった |
| ⑦ 代理人の不正 | k. フリーライド(周知著名性) | □ 認定された □ 認定されなかった | □ 認定された □ 認定されなかった |
| | l. 代理人の不正な出願 | □ 認定された □ 認定されなかった | □ 認定された □ 認定されなかった |
| 11. 判示事項や適用条文についての評釈 | <p>本件判決は韓国最大の化粧品企業であるアモレパシフィックの商標出願が不正の目的に該当すると認められた事例として、原告がすでに本件商標の出願日の9年前から香港でアモレパシフィック香港を設立して香港化粧品市場に進出した点、自社店舗を香港で複数運営している点、海外販売市場動向に対して市場調査を行っていた点等理由に不正の目的を認めている。本件判決は同種業界の企業規模を考慮して一般個人や中小企業では認容されていない総合的な理由を考慮して不正の目的を認めた点が注目される。</p> | | |

海外質問票調査 ④韓国(2)

質問A 悪意の商標出願に関する制度・運用についての質問

本章では、悪意の商標出願に関する制度・運用について質問します。
本章での質問は、2015年にTM5でまとめられた、悪意の商標出願に関するTM5各庁の制度・運用の報告書に公開されている質問を基礎としています。当該報告書は、「Report on “Laws and Examination Guidelines/Practices of the TM5 Offices against Bad-Faith Trademark Filings”」として、TM5ウェブサイト (<http://tmfive.org>) に公開されていますのでご参照ください。

I. 一般

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/実務について、一般的な事項を質問します。

A1：貴国・地域における、法律、規則、審査基準、審査実務についての関連規定や審査、審決、判決等の制度についてご教示ください。

- (1) 悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律の定義や悪意であるとの主張に関する規定は、下記のとおりと理解していますが、その認識で正しいでしょうか。また、不足があれば同じ欄に補足してください。
- (2) 政令、審査基準等でより具体的に記述されている項目については、その内容について、追加でご記入ください。

表1. 悪意の商標出願に関する定義や悪意であるとの主張に関する規定等

| 項目 | 条文・規定等 |
|---|---|
| 1 「悪意の商標出願」に関する定義は存在しますか。 | 定義なし ※商標法で“不当な利益”“不正な目的”という用語は使用しているが、これに対する定義はない ※商標審査基準(2016.9.1.) 第5部第13章 “不正な目標を持ち使用する商標”に詳細に記載されている(P257-P284) |
| 2 悪意に関する主張を行うことができる最先の機会を教えてください。 | 審査(職権) 審査官が審査時に職権でインターネット検索等を通じて出願商標が“不当な利益”“不正な目的”に該当する場合にはこれを根拠に拒絶理由通知をすることができるようになっている。(商標法第55条、商標審査基準P260) |
| 3 i) 2で選択した機会以外に悪意に関する主張を行うことができる機会を教えてください。 | 異議申立て 審査官が発見できず、公告決定された時には異議申立ての機会を利用する(商標法第60条) その他 商標調査により該当商標出願が発見された時には情報提供が可能である(商標法第49条) |
| ii) 悪意に関する主張ができる時期的な制限は存在しますか。 | 期限あり 情報提供(商標法第49条)：審査中 異議申立て(第60条)：公告期間中 無効取消審判(第117, 119条) |
| 4 悪意があるかどうかの判断基準となる時期はいつですか。(例：出願時、審査官による最終査定等) | 出願時(商標法第34条第2項) |
| 5 悪意の出願人の主観的要素(意図・心理状態)は、悪意の評価に関係しますか。 | 関係する 法上で定められてはいないが、商標審査基準第5部第13章で類推することができる |
| 6 悪意に対する立証責任に関する規則は存在しますか。 | 存在する 取消請求人の原告 |
| i) 誰が立証責任を負うのですか。 | |
| ii) 悪意の存否 | 1. 外国の正当な商標権者が国内市場に進入 |

| | | |
|---|--|---|
| | はどのように推定されますか。 | することを阻止したり又は代理店の契約締結を強制する目的で商標権者がまだ登録していない商標と同一又は類似した商標を出願した場合 2. 法第34条第1項第11号の著名商標と同一又は類似した商標として他人の商品や営業と混同を起す恐れはないといっても著名商標の出所表示技能を希釈させるための目的で出願した場合 3. 創作性が認められる他人の商標を同一又は極めて同様に模倣して出願した場合 4. その他に他人の先使用商標の営業上の信用や顧客吸引力等に便乗して不当な利得を得る目的で出願した場合 ※商標審査基準第5部第13章を参照 (対象条文：商標法第34条第1項第13号参照) |
| 7 | 悪意を証明する際に考慮すべき要素の一覧(「チェックリスト」)は存在しますか。 | 存在しない ◎経験により作成したチェックリスト例 ・出願人が誰なのか、どんな人なのか ・出願人の現事業と悪意の商標事業と関係があるのか ・出願された経緯を類推する ・出願人の商標が未登録ということを知り出願したのか ・出願人の過去、模倣商標出願の経歴があるのか ・出願商標の時代的流れを把握 ・出願人の使用意思があるのか ・使用もせず、流入を阻む行為があるのか ・国内又は外国需要者に特定人の商品を表示するという認証資料の確保が必須 -外国の複数国家を要さない -特定人が誰なのか具体的に認識を要さない -認識度は国内外の一般取引で特定人であると知られている程度であれば十分である |

II. 悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/実務

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/異議や登録後の取消・無効について伺います。

A2：本質問では、「使用意思」の観点、使用意思以外の「不正な意図」の観点、「周知/著名商標を保護する」の観点、代理人による不正な出願、その他の権利との関係の五つに分けて質問します。法律、規則、審査基準、審査実務における関連規定や審査、審決、判決等の具体例をご教示ください。

1. 「使用意思の観点から」

出願人が商標をまだ取引上使用していない場合は、これらの条項に基づきUSPTOに出願することができる

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

| |
|--|
| <p>商標法第3条第1項(旧第3条) 第54条第3号(旧第23条第1項第1号) 第117条第1項第1号(旧第71条第1項第1号) 第119条第1項第1号、第1項第3号、第5項(旧第73条第1項第2号、3号、第6項)</p> <p>第3条(商標登録を受けることができる者) 第1項 国内で商標を使用する者又は使用しようとする者は、自己の商標の登録を受けることができる。 趣旨：商標法は先に出願した者に優先的に商標登録を受けることができる権利を付与する先出願主義を採択しているが、先出願主義の盲点を利用して、実際使用していなかったり、使用する意思無く商標を先占したり、他人の登録を排除する目的で出願する場合が多数ある。このような問題点を補完するため2011年12月3日商標法改正を通じて法第3条を拒絶事由及び無効事由に含めて、使用意思無く商標を先に占領する目的で無分別に商標を出願する事を防止することができるよう『使用意思確認制度』を導入し2012年3月15日から施行されるようになった。</p> |
|--|

商標法第54条(商標登録拒絶決定)

第3号

第3条、第27条、第33条から第35条まで、第38条第1項、第48条第2項後段、同条第4項又は第6項から第8項までの規定により商標登録をすることができない場合等、商標登録拒絶決定をしなければならない。

趣旨：商標登録出願に対する拒絶理由を明示的に列挙し、商標登録拒絶決定手続を明確に規定し、内容的には商標登録出願が具体的な拒絶理由に該当する場合にのみ、手続的には出願人に拒絶決定を通知し期間を定めて意見書を提出することができる機会を付与した以後にのみ、拒絶決定することができるようにする内容の強行規定だ。すなわち、商標登録出願に対する拒絶決定は審査官が審査した結果、特定商標登録出願が商標法が定めた明示的な拒絶理由に該当する場合にのみしなければならない、又は出願人に不利益な処分を拒絶決定をする場合には事前に出願人に具体的な拒絶理由を通知し期間を定めて意見書を提出することができる機会を必ず付与しないとイケないという内容の規定だ。

第117条(商標登録の無効審判)

第1項第1号

商標登録又は指定商品の追加登録が第3条、第27条、第33条から第35条まで、第48条第2項後段、同条第4項及び第6項から第8項まで、第54条第1項・第2号及び第4号から第7号までの規定に違反した場合等、無効審判を請求することができる。

趣旨：審査官の商標審査に対して異議申立期間を経過し、商標登録出願に対して登録したが、このような制度にも完全な審査が難しいほど、商標審査の完全性に対する事後的保証制度を用意したものだ。すなわち、錯誤等で登録された瑕疵ある商標権を継続して存続するようにするならば、産業発展に阻害になることとして、このような商標権を整理するためのものである。従って商標権が設定登録により発生されたとしてもその登録された商標権が登録与件に規定した法令や条約に違反し登録された場合にはその登録を無効とし、はじめから無かったものとするのが商標法の目的に一致されることで利害関係や審査官がその登録を無効とする審判を請求し審判をすることができるよう規定するものである。

第119条(商標登録の取消審判)

第1項第1号

商標権者が故意で指定商品に登録商標と類似した商標を使用するか指定商品と類似した商品に登録商標又はこれと類似した商標を使用することにより需要者に商品の品質を誤認させるか他人の業務と関連した商品と混同をもたらした場合に取消審判を請求することができる。

第1項第3号

商標権者・専用使用権者又は通常使用権者のうち、いずれも正当な理由なしに登録商標をその指定商品に対して取消審判請求日前継続して3年以上国内で使用していない場合に取消審判を請求することができる。

第5項

第1項による取消審判は、誰でも請求することができる。

趣旨：商標法の目的が商標を保護することと共に消費者を保護することとして、一旦有効に設定登録された商標権だとしても取引者や消費者を保護するために事後的に発生した法定取消事由に該当することを理由に審判手続を通じて、その登録の効力を将来に向けて消滅させることで健全なる商取引手続を確立し、産業発展と共に需要者の利益を保護しようとするものである。

審決・判決等の事例：

2. 「不正な意図」の観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

商標法第34条第1項第13号(第14号) (旧第7条第1項第12号、第12号の2)

第34条(商標登録を受けることができない商標)

第1項第13号(第14号)

国内又は外国の需要者らに特定人の商品を表示するものであると認識されている商標(又は地理的表示)と同一・類似した商標として、不当な利益を得ようとするか、その特定人(又は地理的表示の正当な使用者)に損害を負わそうとする等、不正な目的で使用する商標

趣旨：国内又は外国の需要者らに特定人の商標と認識されている商標が国内に登録されていないことに付け込んで、正当な商標使用者でない第3者が不正な方法でこれと同一又は類似した商標を登録されて正当な商標使用者の使用を排斥したり不当な利得を得ようとする等、不正な目的をもって出願する商標に対しては事前に登録を排

除して健全な商取引秩序を維持して、模倣商標による一般需要者たちの誤認・混同を防止するための規定である。本号は1997年改正法で初めて導入されて、当時には模倣対象商標が特定人の商品表示で「顕著に」認識された場合に適用できるようにしていたが、2007年改正法で模倣商標により積極的に対処しようとする特定人の商品表示で認識されていれば適用できるように認識度を緩和した。

審決・判決等の事例：

3. 「周知/著名商標を保護する」観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

商標法第34条第1項第9号～第11号(旧第7条第1項第9号～第10号)

第34条(商標登録を受けることができない商標)

第1項第9号

他人の商品を表示するものであると需要者らに広く認識されている商標(地理的表示は除く)と同一・類似した商標として、その他人の商品と同一・類似した商品に使用する商標

趣旨：法第34条第1項第9号(以下この章で「本号」という。)は特定人の商品を表示するものと需要者らに広く認識されている商標(以下「周知商標」という。)と同一又は類似した標章を同一又は類似した商品に登録されて用いる場合、需要者をして商品出所の誤認混同を起こす恐れがあつてこれを予防し、ひいてその周知商標使用者の利益を保護しようとするのにその趣旨がある。従って本号は先出願主義の例外であり、使用主義の要素を持った規定であるといえる。

第1項第10号

特定地域の商品を表示するものであると需要者らに広く認識されている他人の地理的表示と同一・類似した商標として、その地理的表示を使用する商品と同一であると認識されている商品に使用する商標

趣旨：我が国の商標法は先出願主義と登録主義を取っており、最も先に出願された商標が登録され、登録された商標のみが商標法上の保護を受けることができるが、特定地域の商品を表示するものと需要者間に顕著に認識されている他人の地理的表示の場合、その地理的表示と同一・類似した商標を同一した商品に使用する商標の登録を禁止することで、登録可否に関係なく消極的な面で周知の地理的表示と同一・類似した商標を同一した商品に使用する商標の登録を禁止している。従って本規定は先出願主義の例外であり使用主義的な性格を持つ規定と言うことができる。

第1項第11号

需要者らに顕著に認識されている他人の商品若しくは営業と混同を起させるかその識別力又は名声を損傷させる恐れがある商標

趣旨：前段は伝統的な混同理論を法制化したもので、当該商標に関する取引者及び需要者のみならず異種商品や異種営業にわたるほとんどの一般需要者にまで知られた商標と混同を起す恐れがある商標の登録を排除して出所の誤認・混同から需要者を保護するための公益的性格が強い規定であり、後段は希釈化理論を法制化したもので需要者の出所の誤認・混同の恐れはないとしても著名商標の識別力や名声を損なう恐れがある場合、登録を許さないことによって商標に化体となった財産的価値を保護するための私益的性格が強い規定である。

審決・判決等の事例：

4. 代理人の不正な出願 (パリ条約6条の7)

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

商標法第34条第1項第21号

(パリ条約6条の7) (旧第23条第1項第3号)

第34条第1項第20号(旧第7条第1項第18号)

第34条(商標登録を受けることができない商標)

第1項第21号

条約当事国に登録された商標と同一・類似した商標であつて、その登録された商標に関する権利を有した者との同業・雇用等の契約関係若しくは業務上取引関係又はその他の関係にあるかあつた者がその商標に関する権利を有した者の同意を受けずにその商標の指定商品と同一・類似した商品に指定商品として登録出願した商標

趣旨：条約当事国に登録された商標に関する権利を持った者と契約や取引関係等特定の関係にあり、又はあつた者が商標に関する権利を持った者の同意を得ず、同一・類似した商標を出願する場合に登

録を許さないための規定で、本号はパリ協約第6条の7を反映して1980年改正法で導入されたが、条約当事国の正当な権利者を保護するためのパリ協約上の規定を遵守して公正な国際取引を確立するための規定とみなす。
第1項第20号
同業・雇用等の契約関係若しくは業務上の取引関係又はその他の関係を通じて他人が使用するが使用を準備中の商標であることを知りながらその商標と同一・類似した商標を同一・類似した商品に登録出願した商標
趣旨：他人との契約や取引関係等特定な関係にいた者がこれを通して知り得た他人の商標を自己が出願する等信義誠実の原則に違反した商標登録出願に対する拒絶条文である法第34条第1項第4号が「商標その自体又は商標が商品に用いられる場合」に限って信義則にはずれた商標出願自体を拒む適当な条文がないという点を補充するために導入する規定といえる。

審決・判決等の事例：

5. 他の権利との関係の観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

商標法第92条(旧第53条)
第92条(登録商標等の保護範囲)
第1項
商標権者・専用使用権者又は通常使用権者は、その登録商標を使用する場合に、その使用状態に従いその商標登録出願日前に出願された他人の特許権・実用新案権・デザイン権又はその商標登録出願日前に発生した他人の著作権と抵触される場合には、指定商品のうち抵触される指定商品に対する商標の使用は特許権者・実用新案権者・デザイン権者又は著作権者の同意を得なければその登録商標を使用することができない。
第2項
商標権者・専用使用権者又は通常使用権者は、その登録商標の使用が「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」第2条第1号ヌ目の規定による不正競争行為に該当する場合には、同じヌ目による他人の同意を受けなければその登録商標を使用することができない。
趣旨：なし

審決・判決等の事例：

6. その他の観点から

(悪意の商標出願に関する法律/規則及び審査基準/実務について、その他の観点/事情がございましたら、情報をご提供ください。)

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

商標審査基準第5部第13章
商標審査基準第5部第13章に商標法第34条第1項第13号の不当な利益・不正な目的に関して詳細に記載される。
(商標審査基準参考)

審決・判決等の事例：

A3：A2の各観点から悪意の商標出願を拒絶(又は無効)にする以外に、悪意の商標出願に関する法的制限(例えば、商標権侵害訴訟における差止請求権や損害賠償請求権の制限)が存在しますか。(はい/いいえ)

「はい」の場合：

| | | |
|------|--|--|
| i) | 関連の法律又は規則の規定を提示してください。 | |
| ii) | 悪意があるかどうかの判断基準となる時期はいつですか。(例：出願時、審査官による最終査定等) | |
| iii) | 悪意に対する立証責任に関する規則は存在しますか。 (1) 誰が立証責任を負うのですか。 | |
| | (2) 悪意の存否はどのように推定されますか。 | |

| | | |
|-----|--|--|
| iv) | 悪意を証明する際に考慮すべき要素の一覧(「チェックリスト」)は存在しますか。 | |
| v) | 代表的な審査、審決、又は判決があればご教示ください。 | |

III. 手続き

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における手続きについて質問します。

A4：公告・登録前の異議申立手続き等

| | | |
|-----|---|---|
| i) | 第三者による悪意の商標出願に対する対応策は存在しますか(例えば、実体審査前の第三者による情報提供、異議申立て等)。 | 情報提供(第49条) - 審査中には誰でも可能である 異議申立て(第60条) - 公告後2ヶ月以内に誰でも可能である |
| ii) | 第三者が審査官に当該情報を提供した場合、審査官/官庁はその情報をどのように処理しますか | 情報提供の受付 - 拒絶理由通知書に活用 - 情報提供者に活用可否を通知する(商標審査基準第6部第3章参照) |

A5：異議申立て又は審判に関係する手続きの併合

悪意に基づく出願には、同一の出願人による多数の出願が該当する場合があります。例えば、同一の出願人が、同一・類似の商標を、多数の分野の異なる商品又は役務について出願を行っている事案です。こうした事案では、「使用意思」又は「著名/周知」の程度を証明する証拠がすべて共通しており、審理を同時に行った方が良い場合があるように思われます。このように審理での論点が同じであるという観点から、貴国・地域において、複数の審判を併合する手続は存在しますか。

- 原則的に複数の審判において、当事者が相互関連した請求であれば、審理の重複を避け、また、審理の相互矛盾・抵触を防ぐために併合審理をして審理手続きを効率化している。
- 但し、審判官合議体で併合審理可否を決定する。
- しかし、請求理由の提出等は各事件毎に提出しなければならない。異議申立ての場合も同様である。

質問B 悪意の商標出願に関する事例についての質問

本章では、悪意の商標出願に関する貴国・地域での事例についてお伺いします。

本章での質問は、2017年5月21日にTM5から報告された悪意の商標出願に関するTM5の事例集に公開されている項目と基本的に同様です。当該事例集は、「Case Examples of Bad-Faith Trademark Filings」として、TM5ウェブサイト(<http://tmfive.org>)に公開されていますのでご参照ください。

B1：貴国・地域における悪意の商標出願に関する代表的な審判決を、条文毎に少なくとも1件、最大5件程度ご教示ください。回答は、添付の回答書にご記入ください。回答例を添付いたしますのでご参照ください。

B2：貴国・地域における悪意の商標出願に関して、悪意の事例集の各事例についてコメントがあればご教示ください。

B3：上記以外にも重要な審判決がある場合には、事件名、裁判所、事件番号等、事件に英語でアクセスできる情報のご記入をお願いします。

審判決に対して英語でアクセスできるサイトや関連情報は、調査された範囲内ではない。

【B1、B2以外の重要な審判決情報】

| | |
|-----------------------------|--|
| 1. 事件名 | |
| 2. 裁判所 | |
| 3. 事件番号 | |
| 4. 備考 (事件の概要、英語でのアクセス先等) | |

| | |
|-----------------------------|--|
| 1. 事件名 | |
| 2. 裁判所 | |
| 3. 事件番号 | |
| 4. 備考 (事件の概要、英語でのアクセス先等) | |

質問C 悪意の商標出願に関する対応策についての質問

本章では、貴国・地域における悪意の商標出願に関する対応策についてお伺いします。

C1：以下は、貴国・地域における悪意の商標出願の紛争に対する対応策となりますか。
(複数回答可)

| | なる | ならない |
|---|----|------|
| 1 他社に商標権を取得されないための防衛出願 | ■ | |
| 2 他社の商標出願のウォッチング | ■ | |
| 3 特許庁に対する情報提供、異議申立て、無効・取消等の請求 | ■ | |
| 4 国内外で自社の商標が周知である・既で使用されていたとの記録を残しておくこと | ■ | |
| 5 第三者の悪意を立証できる記録の保管(特に契約関係にある場合) | ■ | |
| 6 商標法以外の権利(著作権登録等)の取得 | ■ | |

C2：C1での判断の理由をご教示ください。

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - 1、6番は悪意の商標出願を防御するための手段 - 2番は悪意の商標出願を早急に把握し、速やかに対応するための手段 - 3番は悪意の商標が出願(登録)された時の法的対応手段 - 4、5番は法的対応の場合、証拠資料で活用される。 |
|---|

C3：C1以外に貴国・地域における悪意の商標出願の紛争に対する対応策がありましたら理由とともにご教示ください。

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - 韓国支社がある場合、マーケティング調査及び本社との迅速な情報交換 - 韓国代理人(弁理士・弁護士)と法律相談及び徹底した対応策を協議 |
|---|

C4：貴国・地域において、悪意の商標出願の紛争に対する対応策は、質問Bでご回答いただいた悪意の類型により異なりますか。異なる場合は、各類型についての対応策をご教示ください。また、各類型についての対応策が同様である場合には、各欄に同様の対応策をご記載ください。

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 類型によらず同一である。 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 類型により異なる。 | |
| i. 使用意思の欠如 | <ul style="list-style-type: none"> - 使用意思の欠如は悪意の商標である可能性が高いとみなす。従って、使用有無調査が必要となる。 - 仮に使用としても真物商標に便乗して使用するのであれば悪意とみなすことができる。 - 悪意の商標登録が登録後3年以上使用しなかった場合、不使用取消審判が最も簡単である。 |
| j. インモラル(不正な意図・汚染) | <ul style="list-style-type: none"> - 真物の商標の存在を知り出願したのか不正に出願した前例がある者なのか - 真物の商標に便乗しようとする意図があるのか - 真物商標の輸入を妨げようとする意図があるのか - 真物流入時、金銭的要求をしようとする意図があるのか等を確認する必要がある - 悪意の商標出願の場合は特定人の商標を表示するものであれば、可能であり、外国 |

| | |
|------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - の需要者である場合、複数国家を要さない - 特定人が誰なのか具体的に認識できないとしても関係ない (商標審査基準第11章と第13章参照) (商標審査基準第13章と第14章参照) |
| k. フリーライド(周知著名性) | <ul style="list-style-type: none"> - 周知著名な商標の他人出願は悪意の商標出願とみなすことができる - 周知著名性を立証する資料を確保(販売量・国家・インターネット資料・広告資料等) - 周知著名性により需要者をして誤認混同をもたらすという立証必要 |
| 1. 代理人の不正な出願 | <ul style="list-style-type: none"> - 商標法第4条第1項第21号が関連する - 同業・雇用等、業務上取引をする場合には必ず契約書作成 - 問題発生時には、同業・雇用関係及びこれに準ずる関係がある者なのかを調査(他人の損害を与える目的や、他人の信用に便乗して利益を得る目的が無くても適用される) (商標審査基準第21章参照) |
| m. パロディ類型 | |
| n. 現地パートナーとの関係 | |
| o. その他 | |

C5：C1～C4でご教示いただいた対応策の選択について、特に、日本企業が配慮すべき点がありましたらご教示ください。
(例えば、所用時間、費用等)

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - 韓国と日本は地理的に非常に近く、言語的にも不便がなく往来が多いため、製品・商標情報が速く悪意の商標が速やかに出願される可能性もあるため、商品・商標を市場に出す前に出願を急ぐのがのぞましい。 |
|--|

C6：例えば、貴国・地域外の企業が、貴国・地域に事業進出する場合、貴所が悪意の商標出願の紛争に対する対応策としてアドバイスすることをご教示ください。本質問につきましては、当該企業の商標が、①当該企業の自国・地域でのみ周知であり貴国・地域においては周知ではない場合、②貴国・地域においても周知の商標である場合、に分けてご回答ください。

| 保有商標の周知性 | 貴所のアドバイス |
|----------------------|---|
| ①クライアント企業の自国でのみ周知の商標 | <ul style="list-style-type: none"> - 他国でのみ周知の場合には商標法第34条1項13号適用可能性を積極的に検討しなければならない - 事業進出前に韓国弁理士と十分な法的検討と対策を用意する必要がある |
| ②貴国・地域においても周知の商標 | <ul style="list-style-type: none"> - 両国家で周知の商標ということ立証することができる証拠資料(販売・広告・インターネット資料等)を準備 - 両国家で周知の商標といえば商標法第34条第1項9-11号により無効審判請求時にとっても有利である - 場合によっては法的処置以前に悪意の商標出願(登録)者と交渉して放棄を誘導する - 事業進出前に韓国弁理士と十分な法的検討と対策を用意する必要がある (関連法令：商標法34条1項9-11号) |

C7：例えば、貴国・地域の企業が、貴国・地域外に事業進出する場合、貴所が悪意の商標出願の紛争に対する対応策としてアドバイスすることをご教示ください。本質問につきましては、当該企業の商標が、①貴国・地域でのみ周知であり進出する国・地域においては周知ではない場合、②事業進出する国・地域においても周知の商標である場合、に分けてご回答ください。

| 保有商標の周知性 | 貴所のアドバイス |
|----------------|--|
| ①貴国・地域でのみ周知の商標 | <ul style="list-style-type: none"> - 韓国国内で周知商標であるという立証資料を十分に準備 - 韓国人が海外進出する場合、商標等の知財問題について該当国家の専門家(弁理士・弁護士)と法的検討及び十分な協議が必要 - 海外専門家と協議した内容を基盤とし企業と |

| | |
|-----------------------|---|
| | <p>対策を協議</p> <ul style="list-style-type: none"> - 特に韓国でのみ周知の商標は海外で不利になることもあるため、法令条問題は十分に検討後、進出勸奨 - 悪意の商標出現時に商標を変更して新しい商標を該当国に登録を受けて進出 |
| ②事業進出する国・地域においても周知の商標 | <ul style="list-style-type: none"> - 両国で周知の商標は進出する国家の商標法でも有利であるとみえるが該当国家の専門家と十分な協議が必要 - 場合によっては悪意の商標出願者と協議して放棄を誘導する。 |

C8：日本企業が、貴国・地域に事業進出する際、悪意の商標出願の紛争に対し、特に現地パートナーとの関係において配慮すべき事項、また、それ以外に配慮すべき事項がありましたらご教示ください。

| | |
|-------------------------|---|
| ①現地パートナーとの関係において配慮すべき事項 | <ul style="list-style-type: none"> - まずは日本の企業が韓国に事業進出時、韓国パートナーと契約書の作成が必要 - 韓国パートナーによる悪意の商標出願情報を検索すること(特に韓国パートナーと問題発生時) - 日本企業は問題発生時に韓国弁理士と緊密な情報交換及び対応策を用意する。 |
| ②上記以外に配慮すべき事項 | <ul style="list-style-type: none"> - 現地パートナーとは常に良い関係が必要である。現地パートナーと仲が良くないとき、悪意の商標出願等の被害を受けるおそれがある。(上記C6の内容も参照) |

C9：貴国・地域における悪意の商標出願に関する対応策について、ご意見・課題等がございましたらご教示ください。

上記で大部分言及致したが、問題が発生したり発生するおそれがあるときには、速やかに現地の弁理士と相談するのが必要である。

質問D その他

本章では、悪意の商標出願に関するその他の事項についてお伺いします。

D1：悪意の商標出願に関する貴国・地域の統計データ等(例：審決・審判の件数)をお持ちでしたらご教示ください。

悪意の商標出願と関連した公式的な統計データは発表したことはないと思います。

D2：貴国・地域において、悪意の商標出願に関する学説・事例の分類等について議論されていることがありましたらご教示ください。

・商標審査基準参考
 ・記事：大韓弁理士会の定期刊行物“特許と商標”第846号/2014年11月20日参考

D3：貴国・地域において、悪意の商標出願が問題になっているかご教示ください。

悪意の商標出願に対し国会でも問題として論議されたことがあるものと存じている。よって、特許庁が対策を立てたものと思料される(ポスター配布、申告センター設置、ブラックリスト作成等)。

D4：貴国・地域において、他人の商標の先取りとなるような商標登録出願が大量に行われている事案が存在するかご教示ください。また、存在する場合、特許庁によりどのような対策がとられているか、ご教示ください。

- 公式的に発表はされていないが、多くの件数を申請した者たちがいると聞いている

D5：貴国・地域において、悪意の商標出願に関する法改正や審査基準の改定の予定等がございましたらご教示ください。




- 商標法第34条第1項第21号は2016年2月29日改正時に一部反映された。
 - その他、まだ法改正の動きは見えない。







以上

質問B1による事例の回答書

【事例1】

| | | | |
|----------------|--|------------|-------------|
| 1. 事件名 | AGATHA vs. AGATHA, 아가타, 아가타 | | |
| 2. 国・地域 | 韓国 | | |
| 3. 裁判所 | 特許審判院 | 特許法院 | 大法院(最高裁) |
| 4. 事件番号 | 2013タン2742 | 2014ホ8489 | 2015フ1201 |
| 5. 審判決の期日 | 2014年10月30日 | 2015年6月26日 | 2015年10月15日 |
| 6. 当事者(原告・被告等) | 本件商標：韓国個人 先行商標：AGATHA DIFFUSION(フランス会社) | | |

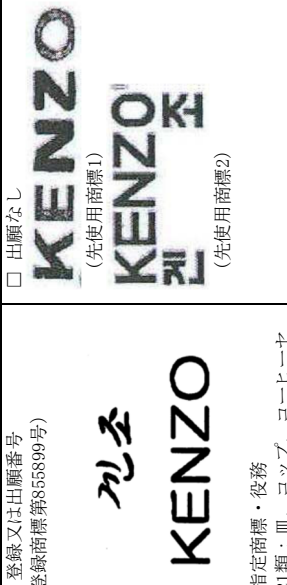
| | | |
|-------|---|---|
| 7. 商標 | 原告 ■ 本件商標 ■ 登録又は出願番号 (登録商標第0784288号)  ※指定商品・役務 第28類：ゴルフカバン、ゴルフクラブ、ゴルフクラブ用カバン | 被告 ■ 先行商標 ■ 登録又は出願番号 (登録商標第469246号)  ※指定商品・役務 第18類：皮製書類カバン等 第25類：ゴルフ靴、ゴルフ服等 |
| | (国際商標第918872号)  (先使用商標4) ※指定商品・役務 第26類：ヘアバンド、ヘアピン等 | (登録商標第604274号)  (先使用商標2) ※指定商品・役務 第3類：美容石けん、口紅等 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (登録商標第367630号)  (先使用商標6) ※指定商品・役務 第14類：宝石指輪、貴金属製イヤリング等 | (登録商標第610358号)  (先使用商標7) ※指定商品・役務 第14類：紙、懐中時計等 | (登録商標第642512号)  (先使用商標8) ※指定商品・役務 第3類：美容石けん、香水等 第14類：銀、真珠、指輪等 第18類：人造革、杖等 第25類：スカート、革靴等 | (登録商標第496551号)  (先使用商標9) ※指定商品・役務 第14類：紙、懐中時計等 | (登録商標第554997号)  (先使用商標10) ※指定商品・役務 第14類：ダイヤモンド、真珠等 | (登録商標第882661号)  (先使用商標11) ※指定商品・役務 第9類：光学製品、眼鏡等 第18類：カバン、財布等 第25類：下着、衣類等 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|--------------|--|
| <input type="checkbox"/> d. 商品役務の同一・類似性 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> h. 関係なし <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | 1. 代理人の不正な出願 | |
| 11. 判示事項や適用条文についての評釈 本問題商標は、特許審判院で旧商標法第7条第1項第12号の無効事由に該当し審査されたものを、特許法院及び大法院でも支持したもので、特許審判院での審決がうまくならなかったと思われる。 | | | |





| | | | |
|---|---|--|---|
| AGATHA (先使用商標12) ※指定商品・役務 第9類：眼鏡、サングラス等 第18類：包装用革製封筒、馬具等 (登録商標第650848号) 아가사 (先使用商標13) 第3類：口紅、美容石けん等 第14類：銀、サファイア、指輪等 第18類：革、傘、杖等 第25類：スカート、革靴等 | | | |
| 8. 事件の概要 ・先行商標使用者は、特許審判院に本件商標を無効審判請求し、本件商標は無効と審決される。 ・本件商標権者(原告)は、特許法院と大法院で敗訴し、本件商標は無効となる。 | | | |
| 9. 審判決の概要 先使用商標の主要使用商品は「貴金属製イヤリング、時計」等、フアッションアクセサリーシステムである。よって、本件登録商標の指定商品である「ゴルフクラブ、ゴルフクラブ用カバン」等と共通性に生産・販売される可能性が高く、高価商品に属して需要者の範囲も類似する点等から、経済的牽連性が認められる。 本件登録商標は、その出願時にフランス及び国内の一般需要者らの間で特定人の商品を表示することだと認識されている先使用商標と同一・類似の商標であり、先使用商標の名声に便乗して不当な利益を得ようとする等、不正な目的で出願して登録された商標であるため、請求人が主張する商標法第7条第1項第9号ないし第11号の拒絶理由はさらに察する必要もなしに商標法第7条第1項第12号の無効事由に該当しその登録が無効となるべきものである。 10. 分類(タグ) ④、⑤の「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。 ⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に"✓"マークをつけて下さい。 | | | |
| ① 審判決の種類 | 無効審判、審決取消訴訟 | | |
| ② 決定事項 | 上告棄却 | | |
| ③ 関連条文 | 旧商標法第7条第1項第12号 | | |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 | | |
| ■ a. 先行商標の周知著名性 | <input type="checkbox"/> e. 事業上の関係(ライセンシーによる出願) <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> f. 出願・代理関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> g. その他の関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった |
| □ b. 本件商標の使用状況 | <input type="checkbox"/> 悪意の類型(複数選択可) i. 使用意思の欠如 j. インモラル(不正な意図・汚染) k. フリーライド(周知著名性) | | |
| □ c. 商標の同一・類似性 | m. パロディ類型 n. 現地パートナーとの関係 o. その他 ✓ | | |
| ■ 認定された □ 認定されなかった | □ 認定された □ 認定されなかった | | |

【事例2】

| | | | |
|----------------|---|-----------|------------|
| 1. 事件名 | ケンズ KENZO vs. KENZO, KENZO 社 | | |
| 2. 国・地域 | 韓国 | | |
| 3. 裁判所 | 特許審判院 | 特許法院 | 大法院(最高裁) |
| 4. 事件番号 | 2011タソ904 | 2012ホ7734 | 2013フ716 |
| 5. 審判決の期日 | 2012年7月20日 | 2013年2月8日 | 2013年6月13日 |
| 6. 当事者(原告・被告等) | 本件商標：韓国個人 先行商標：株式会社リビングワールド(韓国会社) 原告 ■ 本件商標 被告 ■ 先行商標 ■ 登録又は出願番号 (登録商標第855899号) | | |
| 7. 商標 |  <p>※指定商標・役務 第21類：皿、コップ、コーヒーゼ ット等 432商品</p> | | |
| 8. 事件の概要 | 本件商標登録権に対して先行商標の使用者が特許審判院に無効審判を請求し、無効と審決された。これに対し、本件商標権者は特許法院に審決取消訴訟、また大法院に上告したが、敗訴して本件商標は無効となった。 | | |
| 9. 審判決の概要 | <ul style="list-style-type: none"> ・先使用商標の使用商品は、香水、衣類、織物類、眼鏡類、食器類、靴類等である。 ・先使用商標は本件登録商標の出願当時、化粧品、香水等と関連して国内の一般需要者らに特定人の商品を表示するもので広く認識されていただけでなく、食器類と関連しても国内の一般需要者らに特定人の商品を表示するものであると認識されていた点、 ・本件登録商標(本件商標)は、先使用商標とその標章が非常に類似する点、 ・先使用商標は、日本出身の著名なデザイナーである「高田賢三」の氏名を使用する標章であり、容易に創作することができる標章である点、 ・等からみると、原告(本件商標権者)が偶然な機会に先使用商標と非常に類似する本件登録商標を自ら創作したと考えることは難しい。 ・原告は、国内の一般需要者らに特定人の商品を表示するものであると認識されている先使用商標を模倣して、それが持つ良質のイメージや顧客吸引力に便乗して不当な利益を得ようとする等の不正な目的を持って本件登録商標を出願したものであるとみられる。 ・結局、本件登録商標は、その出願当時国内の一般需要者らに特定人の商品を表示するものであると認識されている先使用商標を模倣した類似の商標であって不当な利益を得ようとする等の不正な目的を持って使用されるものといえるため、商標法第7条第1項第12号に該当する。 | | |
| 10. 分類(タグ) | ④、⑤の「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について設定されたか否かをチェックして下さい。 ⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に"✓"マークをつけて下さい。 | | |
| ① 審判決の種類 | 無効審判、無効審決取消訴訟 | | |
| ② 決定事項 | 上告棄却(登録番号：第855899号はその登録を無効とする) | | |



| | | | |
|---|--|---|--|
| ③ 関連条文 | 旧商標法第7条第1項第12号 | | |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 | ⑥ 悪意の類型(複数選択可) | |
| ■ a. 先行商標の周知著名性 ■ 認定された □ 認定されなかった □ b. 本件商標の使用状況 □ 認定された □ 認定されなかった ■ c. 商標の同一・類似性 ■ 認定された □ 認定されなかった □ d. 商品役務の同一・類似性 □ 認定された □ 認定されなかった | □ e. 事業上の関係(ライセンシーによる出願) □ 認定された □ 認定されなかった □ f. 出願・代理関係 □ 認定された □ 認定されなかった □ g. その他の関係 □ 認定された □ 認定されなかった □ h. 関係なし □ 認定された □ 認定されなかった | i. 使用意思の欠如 j. インモラル(不正な意図・汚染) k. フリーライド(周知著名性) l. 代理人の不正な出願 m. パロディ類型 n. 現地パートナーとの関係 o. その他 | |
| 11. 判示事項や適用条文についての評釈 本件商標は、国内で一般需要者に特定人の商標を表示するものと認識されている商標を模倣して、不当な利益を得るためのものであるとして、特許審判院で旧商標法第7条第1項第12号の無効事由に該当し無効となり、特許法院及び大法院でもこれを支持したものであり、これは正しく判断したものであると思われる。 | | | |

【事例3】

| | | | |
|----------------|--|----------------|------------|
| 1. 事件名 | LEXUS vs. L LEXUS | | |
| 2. 国・地域 | 韓国 | | |
| 3. 裁判所 | 特許審判院 | 特許法院 | 大法院(最高裁) |
| 4. 事件番号 | 2007ウオン12584 | 2008ホ11774 | 2009プ955 |
| 5. 審判決の期日 | 2008年9月8日 | 2009年2月5日 | 2009年5月14日 |
| 6. 当事者(原告・被告等) | 本件商標：韓国個人 先行商標：韓国特許庁、トヨタ自動車株式会社 原告 ■ 本件商標 被告 ■ 先行商標 ■ 登録又は出願番号 (商標出願第2005-33315号) (登録商標第204768号) | | |
| 7. 商標 |  ■ 指定商品・役務 第28類：ゴルフバッグ、ゴルフ手袋、ゴルフクラブ  ※指定商品・役務 第12類：乗用車、救急車、競技用自動車等 10商品 | | |
| 8. 事件の概要 | 本件商標出願に対して特許庁が拒絶決定をし、本件商標出願者(原告)は特許法院及び大法院に上告した が審決支持で登録されず拒絶決定された。ここでトヨタ自動車(株)が補助参加人の役割をした。 | | |
| 9. 審判決の概要 | 先使用商標をはじめとする「LEXUS」商標は、本件登録商標の出願時の2005年7月16日頃にはわが国の乗用 車分野の一般取引者や需要者らに被告補助参加人の商標や商品として顕著に認識された周知商標に至つた といえる。 先使用商標に本件登録商標にはない図形「  」があり、両商標の全体的な外観が一芯異って見えはする が、上の図形を除いた残りの英文字の部分が完全に一致して部分的な外観が同一であるのみならず、両商 標は同一の英文字4字である「LEXUS」により同一に呼称され混同されるものであるため、両商標は全体的 に類似するといえる。 先使用商標の重要な部分である「LEXUS」をそのまま模倣して本件登録商標の商標にしているのみなら ず、本件登録商標を実際に表示して広告する場合には図形「  」を付加して先使用商標と同一な商標を 用いて広告している点(乙第29号証)、被告補助参加人は慈善ゴルフ大会を開催したり、ゴルフ大会を協 賛・後援しており、先使用商標が付着したゴルフクラブ、ゴルフボール等、ゴルフ大会の取組費用 品として使用している点(乙第19ないし29号証)等を総合してみるとき、本件登録商標は先使用商標を模 倣して先使用商標に蓄積された良質のイメージや顧客吸引力に便乗して不当な利益を得ようとする等、不 正な目的で使用するために本件登録商標を出願したとみるべきものである。 | | |
| 10. 分類(タグ) | ④、⑥の「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前のボックス にチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。 ⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に「 <input checked="" type="checkbox"/> 」マークをつけて下さい。 | | |
| ① 審判決の種類 | 拒絶決定不服審判、審決取消訴訟 | | |
| ② 決定事項 | 上告棄却 | | |
| ③ 関連条文 | 旧商標法第7条第1項第12号 | | |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 | ⑥ 悪意の類型(複数選択可) | |

| | | | | |
|--|---|--|---|---------------------------------------|
| ■ a. 先行商標の周知著名性 | <input type="checkbox"/> e. 事業上の関係(ライセンシーによる出願) <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった <input type="checkbox"/> b. 本件商標の使用状況 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった <input checked="" type="checkbox"/> c. 商標の同一・類似性 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった <input type="checkbox"/> d. 商品役務の同一・類似性 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> e. 事業上の関係 <input type="checkbox"/> f. 出願・代理関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった <input type="checkbox"/> g. その他の関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった <input type="checkbox"/> h. 関係なし <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | i. 使用意思の欠如 j. インモラル(不正な意図・汚染) k. プリラーイード(周知著名性) l. 代理人の不正な出願 | m. パロディ類型 n. 現地パートナーとの関係 o. その他 |
| 11. 判示事項や適用条文についての評釈 | | | | |
| 本件商標出願は出願当時、乗用車と関連して国内で周知商標である先使用商標を模倣し、不当な利益を得ようとする等、不正な目的をもって出願した商標であり、旧商標法第7条第1項第12号を適用し、特許庁審査で拒絶となり、特許審判院に拒絶決定不服審判、特許法院に審決取消訴訟、大法院に上告したが棄却される。 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|--------------------------|
| ■ 認定された □ 認定されなかった □ b. 本件商標の使用状況 □ 認定された □ 認定されなかった ■ c. 商標の同一・類似性 ■ 認定された □ 認定されなかった ■ d. 商品役務の同一・類似性 ■ 認定された □ 認定されなかった | 出願) □ 認定された □ 認定されなかった □ f. 出願・代理関係 □ 認定された □ 認定されなかった □ g. その他の関係 □ 認定された □ 認定されなかった □ h. 関係なし □ 認定された □ 認定されなかった | j. インモラル (不正な意図・汚染) k. プリラーイード (周知著名性) l. 代理人の不正 な出願 | n. 現地パートナーとの関係 o. その他 |
| 11. 判示事項や適用条文についての評釈 先行商標は周知商標と認めらるるため、本件商標は誤認・混同を起し得るものであり、先行商標の顧客 吸引力に便乗して不当な利益を得るか否定的な影響を与えようとするものと判断したのは正当と思われ、 旧商標法第7条第1項第9号、11号、12号を適用したと思われる。 | | | |





| | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|--|---|
| 1. 事件名 K2 LEGASPI vs. K2 | 2. 国・地域 韓国 | 3. 裁判所 特許審判院 | 4. 事件番号 2007タン2562 | 5. 審判決の期日 2008年7月15日 | 6. 当事者(原告・被告等) 先行商標：韓国個人 先行商標：韓国特許庁、トヨタ自動車株式会社 | 7. 商標 ■ 本件商標 ■ 先行商標 ■ 登録又は出願番号 (登録商標第721221号)  ※指定商品・役務 第25類：登山靴、作業靴、半ズボン、サフアリ、ジャケツット、ジャンパー、Tシャツ、運動用ユニフォーム、帽子、革帯等 210商品 ■ 登録又は出願番号 (登録商標第748685号)  ※指定商品・役務 第25類：登山靴、安全靴 □ 出願なし (先使用商標) |
| 8. 事件の概要 先行商標の使用者は特許審判院における無効審判請求で本件商標を無効と審決を受け、これに本件商標権者の審決取消訴訟は一部棄却され上告で棄却された。 | | | | | | |
| 9. 審判決の概要 本件登録商標はその指定商品のうち、釣り用靴、登山靴等と関連して周知商標である先使用商標と標章が類似し指定商品が同一であるため商標法第7条第9号に該当する。 本件登録商標は、特定人の商標と認識される程度に知られた先使用商標と呼称、観念が同一で全体的に標章が類似し、上記の指定商品と先使用商品が同一であるため、本件登録商標を上記の指定商品に使用する場合同様に、先使用商標に対する関係から一般需要者に商品出所の誤認・混同を起し得るため、商標法第7条第1項第11号に該当する。 両標章の類似程度、本件登録商標が先使用商標が周知性を取得した以後に出願された指定商品に關連しては旧商標法第7条第1項第12号に該当する。 | | | | | | |
| 10. 分類(タグ) ④、⑤の「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。 ⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に「✓」マークをつけて下さい。 | | | | | | |
| ① 審判決の種類 | 無効審判、審決取消訴訟 | | | | | |
| ② 決定事項 | 上告棄却 | | | | | |
| ③ 関連条文 | 旧商標法第7条第9号(同11号、同12号、同第8条第1項) | | | | | |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 ⑥ 悪意の類型(複数選択可) | | | | | |
| ■ a. 先行商標の周知著名性 | □ e. 事業上の関係(ライセンシーによる) | i. 使用意思の欠如 | m. パロディ類型 | | | |

【事例5】

| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| 1. 事件名 | CC CHRISTIAN CARACCI vs. CC | | |
| 2. 国・地域 | 韓国 | | |
| 3. 裁判所 | 特許審判院 | 特許法院 | 特許審判院(差戻し) |
| 4. 事件番号 | 2013タン967 | 2014ホ2016 | 2014タン113 |
| 5. 審判決の期日 | 2014年1月20日 | 2014年7月3日 | 2014年8月1日 |
| 6. 当事者(原告・被告等) | 本件商標：韓国個人 先行商標：シャネル(フランス会社) 原告 ■ 本件商標 ■ 被告 ■ 先行商標 ■ 登録又は出願番号 (登録商標第0732479号) | | |
| 7. 商標 |  CHRISTIAN CARACCI ※指定商品・役務 第14類：貴金属製財布、指輪、懐中時計等 49商品 第18類：毛皮、洋傘、サンダル等 113商品 |  (先出願商標1) ※指定商品・役務 第18類を含む14区分：衣類、カバン類、財布類、装身具類 等 |  (先使用商標2) ※指定商品・役務 第18類を含む14区分：衣類、カバン類、財布類、装身具類 等 |
| 8. 事件の概要 | 先行商標使用者は本件商標に対して登録無効審判を請求したが棄却された。特許法院で審決取消され、特許審判院に差戻され本件商標は無効となった。 | | |
| 9. 審判決の概要 | 本件登録商標は、著名な先使用商標と標章及び指定(使用)商品が類似し、本件登録商標の指定商品は、著名商標である先使用商標の使用商品とその主な需要層が大部分重複する事情等に照らしてみると、本件登録商標はその需要者に原告(請求人)の著名商標である先使用商標ら又はその指定商品等を容易に連想させるか、原告(請求人)の商品と密接な関連があるものと認識させることにより、先使用商標が使用された商品と商品出所の混同を起す恐れがあるといえるものであるため、商標法第7条第1項第10号の登録無効事由に該当する。 | | |
| 10. 分類(タグ) | ④、⑤の「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。 ⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に、✓マークをつけて下さい。 | | |
| ① 審判決の種類 | 無効審判、審決取消訴訟 | | |
| ② 決定事項 | 請求棄却(特許法院) | | |
| ③ 関連条文 | 旧商標法第7条第1項第10号 | | |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 | | |
| ■ a. 先行商標の周知著名性 | □ e. 事業上の関係 (ライセンシーによる出願) | | ⑥ 悪意の類型(複数選択可) |
| | i. 使用意思の欠如 | | m. パロディ類型 |

| | | | |
|--|--|--|--------------------------|
| ■ 認定された □ 認定されなかった □ b. 本件商標の使用状況 □ 認定された □ 認定されなかった □ c. 商標の同一・類似性 ■ 認定された □ 認定されなかった ■ d. 商品役務の同一・類似性 ■ 認定された □ 認定されなかった | □ 認定された □ 認定されなかった □ f. 出願・代理関係 □ 認定された □ 認定されなかった □ g. その他の関係 □ 認定された □ 認定されなかった □ h. 関係なし □ 認定された □ 認定されなかった | j. インモラル(不正な意図・汚染) k. フリーライド(周知著名性) l. 代理人の不正な出願 | n. 現地パートナーとの関係 o. その他 |
| 11. 判示事項や適用条文についての評釈 最初、特許審判院では本件商標と先行商標は類似しないと判断したが、特許法院では類似すると判断した。旧商標法第7条第1項第10号無効事由に該当すると判示し、事件が特許審判院へ再び差戻され、本件商標が無効と認定されたのは正当と思われる。 | | | |

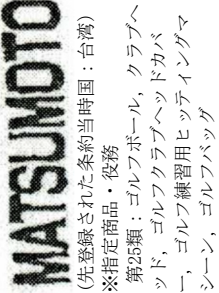
【事例6】

| | | | |
|----------------|---|------------|----------------|
| 1. 事件名 | 바비퀸 vs. 바비, BARBIE | | |
| 2. 国・地域 | 韓国 | | |
| 3. 裁判所 | 特許審判院 | 特許法院 | 特許審判院 (差戻し) |
| 4. 事件番号 | 2012タン559 | 2012ホ8850 | 2014タン76 |
| 5. 審判決の期日 | 2012年8月1日 | 2013年7月12日 | 2014年8月8日 |
| 6. 当事者(原告・被告等) | 本件商標：韓国個人 先行商標：MATTEL INC. (マテル) (米国会社) 原告 ■ 本件商標 ■ 先行商標 ■ 登録又は出願番号 (商標サービスク録第37131号)  ※指定商品・役務 第3類：瓜光沢粉、人造まつげ、化粧用綿棒等 第8類：マニキュアセット等 第18類：化粧用かばん(内容物がなにももの)、等 第21類：ヘアブラシ、くし、化粧用具等 第24類：化粧除去用織物製ナブキ等 第26類：かつら、人造あごひげ等 第35類：美容器具小売業、インターネットを介した化粧用具類販売代行業等 第41類：美容技術指導業、皮膚管理学院系営業等 第42類：化粧研究業等 第44類：ネイルアート業、マッサージ業等 ■ 登録又は出願番号 (登録番号：第156200号)  ※指定商品・役務 第3類：化粧石けん、洗濯石けん等 第21類：歯ブラシ、歯ブラシ入れ (登録番号：第156201号)  (先2) ※指定商品・役務 第3類：化粧石けん、洗濯石けん等 第21類：歯ブラシ、歯ブラシ入れ (商標サービスク録第8168号)  ※指定商品・役務 第5類：ビタミン剤、医療用接着パンド等 第9類：カメラ、コンピューター等 第11類：扇風機、裝飾灯等 第14類：イヤリング、キーホルダー等 第20類：椅子、机等 第21類：弁当箱、くし等 第24類：織物製タオル、毛巾等 第26類：ヘアピン、バレッタ、非貴金属製バブソン等 第32類：サイダー、コーラ等 第35類：玩具販売代行業、玩具販売旋業等 第41類：ゲームセンター提供業、レビログラム製作業 | | |
| 7. 商標 | | | |


| | | | |
|----------------------|---|--|--|
| 8. 事件の概要 | ■ 出願なし BARBIE ※使用商品 人形、玩具類等 おもちゃや製品 本件商標は、商標サービスク録されたもので、先行商標の出願以降に出願された。これに対し、韓国、米国、中国、ドイツ等で誰の商品を表示するものか認識されている先行商標を模倣したという理由で、先行商標権者は無効審判を特許審判院に請求したが棄却された。 これに、特許法院で指定商品の一部は勝訴したが、一部敗訴した指定商品に対して大法院(最高裁)で勝訴し、再び特許法院と特許審判院に差戻され、最終無効が確定した。 | | |
| 9. 審判決の概要 | 本件登録商標サービスク録の指定商品及び指定サービスク録のうち「通信講座業、大衆浴場業」等を除いた残りの部分は、商標法第7条第1項第12号及び第10号に該当しその登録が無効になるべきものである。(特許法院) 本件登録商標サービスク録の指定商品及び指定サービスク録のうち「通信講座業、大衆浴場業」等を除いた残りの部分のうち、一部は商標法第7条第1項第7号に該当しその登録が無効になるべきで、また他の一部は商標法第7条第11号に該当しその登録が無効になるべきものである。(特許法院) 本件登録商標サービスク録は、全ての指定商品及び指定サービスク録に依り、その出願当時、国内及び米国、中国、ドイツの需要者に請求人の商品を表示するものであると認識されている先使用商標を模倣して不当な利益を得ようとするとか請求人に損害を加えようとする等の不正な目的を持って使用するために出願された商標サービスク録であり、商標法第7条第1項第12号に該当しその登録が無効になるべきものである。 | | |
| 10. 分類(タグ) | ④、⑤の「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。 ⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に「✓」マークをつけて下さい。 | | |
| ① 審判決の種類 | 無効審判、審決取消訴訟 | | |
| ② 決定事項 | 破棄差戻 | | |
| ③ 関連条文 | 旧商標法第7条第1項第10号(同11号、同第12号) | | |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 ⑥ 悪意の類型(複数選択可) | | |
| ■ a. 先行商標の周知著名性 | □ e. 事業上の関係(ライセンシーによる出願) | □ f. 出願・代理関係 | □ g. その他の関係 |
| | <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった |
| ■ b. 本件商標の使用状況 | □ i. 使用意思の欠如 | □ j. インモラル(不正な意図・汚染) | □ k. フリーライド(周知著名性) |
| | <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| ■ c. 商標の同一・類似性 | □ l. 代理人の不正な出願 | □ m. パロディ類型 | |
| | <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| ■ d. 商品役務の同一・類似性 | 1. 代理人の不正な出願 | | |
| | <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| 11. 判示事項や適用条文についての評釈 | この判決は、商標サービスク録に対して商標登録及び未登録先行商標で勝訴した事件である。最初、特許審判院で両商標が類似しないという理由で棄却されたが、先行商標権者は特許法院で指定商品 | | |

一部について商標法第7条第1項第2号に該当するという理由で勝訴し、敗訴した部分について再度大法院で勝訴し再度特許法院及び特許審判院に差戻され最終的に全指定商品に対して不正な目的をもって出願した商標サービスクラスとして商標法第7条第1項第12号に該当して拒絶された。この判決によって、指定商品の一部敗訴についても大法院で勝訴した。これは最終まで争った結果と思われる。

| | | | |
|---|--|---------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった <input checked="" type="checkbox"/> d. 商品役務の同一・類似性 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった <input type="checkbox"/> h. 関係なし <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | (周知著名性) | |
| 11. 判示事項や適用条文についての評釈 本件商標の出願者は、異議申請人と商品の独占販売契約をして韓国内で総販をしていたが、互いに争って契約が解約され1年以内に出願したもので、旧商標法第23条第1項第3号に該当して拒絶決定されて特許法 院も審決を支持したのは正当と思われる。 | | | |

| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| 【事例7】 | HIRO MATSUMOTO vs. MATSUMOTO | | |
| 1. 事件名 | HIRO MATSUMOTO vs. MATSUMOTO | | |
| 2. 国・地域 | 韓国 | 特許法院 | |
| 3. 裁判所 | 特許審判院 | 2009年7月4日 | |
| 4. 事件番号 | 2008ウオン9298 | 2010年3月4日 | |
| 5. 審判決の期日 | 2009年9月16日 | | |
| 6. 当事者(原告・被告等) | 本件商標：韓国会社 先行商標：MATSUMOTO GOLF INC. (日本企業) 原告 ■ 本件商標 ■ 被告 ■ 先行商標 ■ 登録又は出願番号 (登録出願第2007-37836号) ■ 登録又は出願番号 (台湾707958号) | | |
| 7. 商標 | HIRO MATSUMOTO ※指定商品・役務 第25類：スーツ、スカート、ゴルフ靴、ゴルフ服、ゴルフズボン、ゴルフシャツ等 13商品  | | |
| 8. 事件の概要 | 本件商標は旧商標法第23条第3号に該当するという理由で異議申立てにより拒絶決定された。 本件商標の出願人は特許審判院に拒絶決定不服審判請求をしたが棄却され、特許法院でもこれを支持して本件商標の出願は拒絶決定が確定された。 | | |
| 9. 審判決の概要 | 本件出願商標(本件商標)は、条約当事国に登録された比較対象商標と類似した商標であって、その権利者の代理人や代表者又は出願日前1年以内に代理人や代表者であった者が権利者の同意を得ない等、正当な理由なく比較対象商標の指定商品と類似した商品を指定商品のうちの一部分として商標登録出願をした場合に該当する。 | | |
| 10. 分類(タグ) | ④. ⑤の「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前をブロックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。 ⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に"✓"マークをつけて下さい。 | | |
| ① 審判決の種類 | 拒絶決定不服審判、審決取消訴訟 | | |
| ② 決定事項 | 請求棄却(特許法院) | | |
| ③ 関連条文 | 旧商標法第23条第1項第3号 | | |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 | | |
| ■ a. 先行商標の周知著名性 | <input type="checkbox"/> e. 事業上の関係 (ライセンシーによる出願) <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> f. 出願・代理関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | ⑥ 悪意の類型(複数選択可) |
| | | | <input type="checkbox"/> g. その他の関係 <input type="checkbox"/> h. 不正な意図・汚染 |
| ■ b. 本件商標の使用状況 | <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> i. 使用意思の欠如 <input type="checkbox"/> j. インモラル (不正な意図・汚染) | m. パロディ類型 |
| | | | n. 現地パートナーとの関係 |
| ■ c. 商標の同一・類似性 | <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> k. フリーライド <input type="checkbox"/> o. その他 | |

【事例98】

| | | |
|----------------|---|----------------|
| 1. 事件名 | No vs. N, NB | |
| 2. 国・地域 | 韓国 | |
| 3. 裁判所 | 特許審判院 | 特許審判院 (差戻し) |
| 4. 事件番号 | 2012タン2743 | 2014ホ3729 |
| 5. 審判決の期日 | 2014年3月31日 | 2014年11月27日 |
| 6. 当事者(原告・被告等) | 本件商標：韓国個人 先行商標：New Balance Athletics, Inc. (米国会社) 原告 ■ 本件商標 被告 ■ 先行商標 ■ 登録又は出願番号 (登録番号：第0454237号)  ※指定商品・役務 第25類：短靴、革靴、ブーツ、サンダル、登山靴等 □ 出願なし  (使用商標) ■ 登録又は出願番号 (登録番号：第372274号)  (対象商標1) ※指定商品・役務 第25類：短靴、バスケットシューズ、登山靴等 (登録番号：第79387号)  (対象商標2) ※指定商品・役務 第25類：短靴、革靴、バスケットシューズ等 (登録番号：第787853号)  (対象商標3) ※指定商品・役務 第25類：スポーツ専用衣類、Tシャツ靴 | |
| 7. 商標 | | |
| 8. 事件の概要 | 本件商標は、 N で登録されたが実使用は斜めに使用して、先行商標権者が取消審判を請求したが、標章が非類似であるという棄却された。しかし、特許法院での審決取消訴訟で取消判決をし、本件商標権者は上告で棄却された。これにより最終的に商標は取消された。 | |
| 9. 審判決の概要 | 原告が本件対象商標を使用する運動靴、運動服等で国内であげた売上額、広告費等を総合すれば、本件対象商標は遅くとも2009年頃からは運動靴に關して国内需要者の間に原告の業務と係わる商品を表示するものと顕著に認識される程度に知られた識別力ある周知・著名商標に該当するといえるもので、本件対 | |

象商標1と本件実使用商標は、全て一方に傾いたアルファベット「N」が使用され、「N」の内部に左側から右側方向に向かって薄くなる複数のくし模様形成される方式で図案化された点等、外観上支配的な特徴が同一であり全体的に外観が類似し、呼称及び概念も同一ため全体的に標章が類似する。本件実使用商標のみを見てその運動靴の出所を把握する可能性が高い点を加えて見れば、需要者が本件実使用商標を付着した運動靴を原告の業務に係わる商品と混同する可能性があるといえる。対象商標1は遅くとも2009年頃からは国内需要者らの間に周知・著名な商標と認識されていたため、本件登録商標を移転登録受けた2010年5月25日 以後から本件対象商標1と類似の本件実使用商標を使用し始めた被告としては本件登録商標に対する不正使用の故意があったと推定される。

10. 分類 (タグ)

④、⑥の「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。

⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に「✓」マークをつけて下さい。

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| ① 審判決の種類 | 取消審判、審決取消訴訟 | |
| ② 決定事項 | 上告棄却 | |
| ③ 関連条文 | 旧商標法第73条第1項第2号 | |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 | |
| ■ a. 先行商標の周知著名性 | □ e. 事業上の関係 (ライセンシーによる出願) | □ 悪意の類型 (複数選択可) |
| | <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | i. 使用意思の欠如 如 m. パロディ類型 |
| □ b. 本件商標の使用状況 | □ f. 出願・代理関係 | j. インモラル (不正な意図・汚染) |
| | <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | k. フリーライド (周知著名性) l. 代理人の不正な出願 |
| ■ c. 商標の同一・類似性 | □ g. その他の関係 | n. 現地パートナ一との関係 |
| | <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | |
| ■ d. 商品役務の同一・類似性 | □ h. 関係なし | o. その他 |
| | <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | |
| 11. 判示事項や適用条文についての評釈 | | |
| この判決は登録された商標を變形して他人の商標と類似するように不正使用することにより、商標法第73条第1項第2号に該当して最終的に商標が取消された。これは、登録された商標を不正に使用して他人の商標と酷似混同をもたらすことを防止するための法趣旨に合つて判決されたとおもわれる。 | | |

海外質問票調査 ⑤英国 (1)

質問A 悪意の商標出願に関する制度・運用についての質問

本章では、悪意の商標出願に関する制度・運用について質問します。
本章での質問は、2015年にTM5でまとめられた、悪意の商標出願に関するTM5各庁の制度・運用の報告書に公開されている質問を基礎としています。当該報告書は、「Report on “Laws and Examination Guidelines/Practices of the TM5 Offices against Bad-Faith Trademark Filings”」として、TM5ウェブサイト (<http://tmfive.org>) に公開されていますのでご参照ください。

I. 一般

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/実務について、一般的な事項を質問します。

A1：貴国・地域における、法律、規則、審査基準、審査実務についての関連規定や審査、審決、判決等の制度についてご教示ください。

- (1) 悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律の定義や悪意であるとの主張に関する規定は、下記のとおりと理解していますが、その認識で正しいでしょうか。また、不足があれば同じ欄に補足してください。
- (2) 政令、審査基準等でより具体的に記述されている項目については、その内容について、追加でご記入ください。

表1. 悪意の商標出願に関する定義や悪意であるとの主張に関する規定等

| 項目 | 条文・規定等 |
|----|---|
| 1 | <p>「悪意の商標出願」に関する定義は存在しますか。</p> <p>定義なし 1994年商標法（以下「商標法」という。）第3条（6）は、商標が悪意で出願された場合は、その範囲において登録されない旨を定めている。 商標法それ自体は悪意という用語を定義していないものの、悪意という用語は、商標マニュアル「用語集」（英国知的財産庁の刊行物）において次のように定義されている。</p> <p>「知的財産庁における又は商標に関連して行われる問題とされるような行動若しくは慣習を示す行為。不誠実さのような明白な行為を含むが、より曖昧なものであってもよく、一般に許取的な慣行とみなされかねない行為を含む。」</p> <p>- 「Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonovens Ltd 1999 RPC 367」事件では、Lindsay判事は、悪意の意味を検討し、次のように述べている（379頁）。</p> <p>「この用語は明らかに不誠実さを含んでおり、また[...]特定の審査分野における合理的かつ経験豊富な者が許容され得る商行為だと考える基準に満たないような取引の一部を含むものである。 議会がこれに関連して何が悪意であり、何がそうでないかを詳細に説明しようとしなかったことは賢明であった。取引がこの基準をどこまで下回った場合に悪意に相当すると言えるかは、裁判所による説明ではなく（その場合、裁判所がその行為ではなく、説明を解釈する危険が生じる）、商標法の文言を参照し、周囲を取り巻くあらゆる重要な事情を考慮して判断を下すように委ねるのが最善である。」</p> <p>-実務では、悪意には、次のものが含まれる。</p> <p>o出願時において、出願人の側に知的財産庁に対して誠実さを欠く許容できない商業的な行動。この行動は、知的財産庁（又は第三者）とやり取りにおいて提出された虚偽の又は誤認を生じさせるほど不十分な情</p> |

| | | |
|---|---|--|
| | | <p>報に基づくことがある。</p> <p>o故意に第三者の権利を侵害する行為を伴う商業的行動。例えば、出願人が、契約関係若しくは契約締結前関係にある第三者の商標登録を求めようとする。</p> |
| 2 | 悪意に関する主張を行うことができる最先の機会を教えてください。 | 審査（職権） |
| 3 | i) 2で選択した機会以外に悪意に関する主張を行うことができる機会を教えてください。 | 異議申立て、登録後の無効又は取消請求、侵害訴訟に対する反訴、その他（代理人又は代表者名義で標章登録が行われていた場合の更正申請時） |
| | ii) 悪意に関する主張ができる時期的な制限は存在しますか。 | 期限なし （対象条文、内容：商標法第48条（1）は、悪意により後の商標の登録出願が行われた場合に、先の商標の所有者又は商標法第5条（4）の規定により定義されるその他の先の権利の所有者が黙認することを阻止している。） |
| 4 | 悪意があるかどうかの判断基準となる時期はいつですか。（例：出願時、審査官による最終査定等） | 出願時 |
| 5 | 悪意の出願人の主観的要素（意図・心理状態）は、悪意の評価に関係しますか。 | 関係する （対象条文、内容：商標法第32条（3）は、出願人が、商標登録の出願を行う場合に、当該商標が使用されていること又は出願人がそのように使用する真正の意思を有していることを陳述することを求めている。） この陳述は、出願様式に記載されている真実である旨の陳述により確認されなければならない。 - 英国控訴院は、2004年7月27日の判決において、悪意テストには主観的要素と客観的要素の双方が関係すると判示した [CHINA WHITE [2004] EWCA 1028]。 主観的要素では、出願人が取引又は問題とされているその他の事項について何を知っているのかの分析をすることが必要になる。次にこれを客観的テストと連動させる。この客観的テストでは、「特定の審査分野の合理的かつ経験豊富な者により遵守されている容認できる商行為の基準」により判断する場合に、出願時の出願人の行為が不誠実であるかどうか判断される。） |
| 6 | 悪意に対する立証責任に関する規則は存在しますか。 i) 誰が立証責任を負うのですか。 | 存在する （対象条文、内容：商標法第72条は、登録商標に関するすべての裁判手続（登録簿の更正の手続を含む。）において、商標の所有者としてのある者の登録は、当初の登録及びその後の条と又は移転の有効性の一応の証拠となると定めている。） 取消請求人／（審査、異議申立て、無効取消若しくは更正請求）の原告 |
| | ii) 悪意の存否はどのように推定されますか。 | -欧州連合司法裁判所は、出願人が悪意により出願を行ったかどうかを判断するに当たっては、各国の裁判所は次の要素を考慮しなければならないと判示した。 ・出願人が、少なくとも一つの加盟国において、出願人が登録を求めようとしている標識と混同される虞のある同一又は類似の標識を、第三者が同一又は類似の商品について使用していることを知っていること又は知っているはずであること ・出願人にその第三者による当該標識の使用の継続を阻止する意図があること ・第三者の標識と出願人が登録を求めよう |

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>とする標識が、それぞれ享受する法的保護の程度</p> <p>[Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v Franz Hauswirth GmbH (C-529/07)]</p> <p>・上述のように、商標法第32条(3)は、出願人が、商標が使用されていること又は出願人がそのように使用する真正の意思を有していることを陳述することを求めている。Soldan Holding & Bonvonspezialitäten vs. Soremartec Ferrero事件 0-279-03 [2004] R.P.C. 29では、所有者が、出願時にも又は将来的にも、登録の対象である標章を全く使用する意思がなかったか、又は登録の対象となっている商品全てについては使用する意思がなかったことから、悪意であることを根拠として、第32条(3)への違反があったものと判断した。この判断は、関連する標章について60を超える出願が行われ、その標章の6件しか使用されなかったという証拠により裏付けられた。さらに、出願がなされた期間から使用の意図なく出願が行われたとの結論が導かれた。</p> |
| 7 | 悪意を証明する際に考慮すべき要素の一覧(「チェックリスト」)は存在しますか。 | 存在しない |

II. 悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/実務

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/異議や登録後の取消・無効について伺います。

A2: 本質問では、「使用意思」の観点、使用意思以外の「不正な意図」の観点、「周知/著名商標を保護する」の観点、代理人による不正な出願、その他の権利との関係の観点の五つに分けて質問します。法律、規則、審査基準、審査実務における関連規定や審査、審決、判決等の具体例をご教示ください。

1. 「使用意思の観点から」

出願人が商標をまだ取引上使用していない場合は、これらの条項に基づきUSPTOに出願することができる

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

| |
|--|
| <p>商標法第3条(6)</p> <p>商標法第3条(6)は、商標が悪意により出願された場合は、その範囲において登録されないことを定めている。</p> <p>*第3条(6)の適用の判断方法は、同法第32条(3)に定められている。同条は、出願人が、「出願人により又はその同意により、当該商品又はサービスについて商標が使用されていること又は出願人がそのように使用する真正の意思を有していることを陳述する」ことを求めている。真実であることの陳述書をこれに添付し、出願人が「これに関して重大な虚偽の陳述」を行う場合は、出願が悪意によりなされたものと推定される。</p> |
|--|

審決・判決等の事例：

| |
|--|
| <p>Soldan Holding & Bonvonspezialitäten vs. Soremartec Ferrero 0-279-03 [2004] R.P.C. 29</p> |
|--|

2. 「不正な意図」の観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

| |
|--|
| <p>商標法第3条(6)</p> <p>上記の商標法第3条(6)を参照のこと。</p> <p>*英国知的財産庁からのTM7ガイダンスによると、第3条(6)適用の判断方法は、「不誠実な活動、取引、又は少なくとも、一般社会により許容されるとみなされる標準に満たない商業的行動又は活動」があったかどうかである。</p> <p>商標法第5条(3)</p> <p>商標法第5条(3)は、商標は、先の商標が連合王国において名声を</p> |
|--|

得ており、かつ、正当な理由なく後の商標を使用することが先の商標の識別性又は名声を不正に利用し又は害することになる場合は、その範囲において登録されないことを定めている。

審決・判決等の事例：

| |
|--|
| <p>Specsavers & Ors v Asda Stores [2014] EWCA Civ 1294</p> |
|--|

3. 「周知/著名商標を保護する」観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

| |
|--|
| <p>商標法第5条(3)</p> <p>上記の商標法第5条(3)を参照のこと。</p> <p>商標法第6条(1)(c)</p> <p>商標法第6条(1)(c)は、周知商標としてパリ条約に基づく保護を受ける権利を有する商標は連合王国においても保護を受ける権利を有することを定めている。これについては、第56条(1)においてさらに定義されている。</p> <p>*商標法第6条(1)(c)及びパリ条約の目的において、ある商標が広く認識されているものであるか否かを判断するに当たっては、TRIPS協定第16条(2)に従って「関連する公衆の有する当該商標についての知識を考慮する」必要がある。</p> <p>さらに、General Motors Corporation v Yplon SA事件におけるJacobs法務長官意見では、周知商標が例外的な保護による利益を受けるための基準は、相対的に高くなっている。([1999] Case C-375/97)</p> |
|--|

審決・判決等の事例：

| |
|--|
| <p>Specsavers & Ors v Asda Stores [2014] EWCA Civ 1294</p> |
|--|

4. 代理人の不正な出願(パリ条約6条の7)

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

| |
|---|
| <p>商標法第60条(2)</p> <p>商標法第60条(3)(a)</p> <p>商標法第60条(3)(b)</p> <p>商標法第60条(2)は、商標の登録出願が、商標の所有者の代理人又は代表者によりなされたことを根拠として、所有者が商標登録出願について異議を申し立てた場合は、登録が拒絶されると定めている。</p> <p>商標法第60条(3)(a)は、商標の所有者が、その代理人又は代表者により登録された標章の無効を申請することができることを定めている。</p> <p>商標法第60条(3)(b)は、商標の所有者が、その代理人又は代表者によりその商標が登録された場合は、登録商標の所有者を当該人の名称にするように登録簿を更正することを申請することができることを定めている。</p> <p>上記の規定は、次の場合にのみ適用される。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 登録商標の出願人が、条約締約国の標章の所有者の代理人又は代表者である場合(商標法第60条(1))。 - 代理人又は代表者がその行為につきそれが正当であることを明らかにできない場合(商標法第60条(5)) - 商標の所有者が当該登録を知ったときから継続して3年以上黙認していた場合(商標法第60条(6)) |
|---|

審決・判決等の事例：

| |
|--|
| <p>0-066-08 JACOB, Richard Arnold QC, October 2008</p> |
|--|

5. 他の権利との関係の観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

| |
|--|
| <p>商標法第5条(1)</p> <p>商標法第5条(2)</p> <p>商標法第5条(4)(a)</p> <p>商標法第5条(4)(b)</p> <p>第5条(1)：登録商標と同一であり、同一の商品又はサービスを対象とすることを根拠として、後の商標の登録を拒絶する規定</p> <p>第5条(2)：登録商標と同一であり、同一の商品/サービスを対象とするか、又は登録商標と類似であり同一の商品/サービスを対象とし、かつ、公衆の側に当該商品又はサービスの出所について混同を生じおそれがあることを根拠として、後の商標の登録を拒絶する規定</p> <p>第5条(4)(a)：未登録商標の権利/先行する同一/類似の標章の詐称通用であることを根拠として、後の商標の登録を拒絶する規定</p> <p>*第5条(4)(a)適用の判断方法：</p> |
|--|

・原告の商品又はサービスが、市場において営業権（のれん）又は名声を獲得しており、一定の識別性ある特徴により知られていること
 ・（故意か否かにかかわらず）被告による不実表示があり、被告により提供されている商品又はサービスが原告の商品又はサービスだと公衆に誤認を生じさせるか、誤認を生じさせる虞があること
 ・被告の不実表示により誤った思い込みが生じた結果、原告が損害を被ったか、又は被る虞があること
 [Halsbury's Law of England 4th Edition Vol 48 (1995 再発行)、パラグラフ165.]
 第5条(4) (b)：「著作権、意匠権、登録意匠」を根拠として後の商標の登録を拒絶する規定：
 *第5条(4) (b) 適用の判断方法：登録を求めようとする商標より前から存在する権利であり、それ自体が商標の性質を有さない権利であること

審決・判決等の事例：

Reckitt and Colman Products Ltd v Borden Inc & Ors [1990] RPC 341

6. その他の観点から
 （悪意の商標出願に関する法律／規則及び審査基準／実務について、その他の観点／事情がございましたら、情報をご提供ください。）

（特になし）

A3：A2の各観点から悪意の商標出願を拒絶（又は無効）にする以外に、悪意の商標出願に関する法的制限（例えば、商標権侵害訴訟における差止請求権や損害賠償請求権の制限）が存在しますか。（はい／いいえ）

「はい」の場合：

| | |
|--|--|
| i) 関連の法律又は規則の規定を提示してください。 | 商標法第47条 (6) 「商標の登録がいずれかの範囲において無効の宣言をされた場合は、登録は、その範囲においてなされなかったものとみなされる。ただし、この無効は、過去の終了した取引に影響を及ぼすものではない。」 |
| ii) 悪意があるかどうかの判断基準となる時期はいつですか。（例：出願時、審査官による最終査定等） | 出願時 |
| iii) 悪意に対する立証責任に関する規則は存在しますか。 (1) 誰が立証責任を負うのですか。 (2) 悪意の存否はどのように推定されますか。 | 存在する （対象条文、内容：商標法第72条） 取消請求人の原告 |
| iv) 悪意を証明する際に考慮すべき要素の一覧（「チェックリスト」）は存在しますか。 | A1の第6欄の回答を参照されたい。 |
| v) 代表的な審査、審決、又は判決があれば教えてください。 | 存在しない |
| | 重要な事件は、後述の B3に記載した。 |

III. 手続き

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における手続きについて質問します。

A4：公告・登録前の異議申立手続き等

| | |
|--|--|
| i) 第三者による悪意の商標出願に対する対応策は存在しますか（例えば、実体審査前の第三者による情報提供、異議申立て等）。 | 1. 商標法第38条 (2) 「異議申立て」：何人も、出願の公告の日から所定の期間内に、登録官に登録に対する異議申立ての通知をすることができる。この通知は、所定の方式の書面により行うものとし、異議申立ての理由の陳述を含むものとする。 2. 商標法第38条 (3) 「第三者意見」：出願が公告された場合は、何人も、商標の登録前であればいつでも、当該商標が登録されるべきか否かについて登録官に対し書面による意見を提出することができる。登録官は、そのような意見を出願人に通知する。意見を提出する者は、そのことによつて出願に関する手続の当事者となることはない。 |
| ii) 第三者が審査官に当該情報を提供した場合、審査官／官庁はその情報をどのように処理しますか | 1. 商標法第38条 (2) 「異議申立て」：審判所は、異議申立理由の陳述を含む異議申立ての通知を精査し、それらの書類を出願人に送付する。出願人が反対陳述を含む抗弁の通知を提出しない場合は、審判所は、両当事者に対して、出願が（一部又はその全部が）放棄されたものとみなされる旨を通知することができる。出願人が反対陳述を含む答弁書を提出する場合、審判所は、それらを精査し、異議申立人に対し送付する。審判所は、各当事者につき、証拠及び提出物を提出する期間を指定する。決定をする準備ができた場合は、聴聞担当者は、口頭による聴聞が必要であるか、又は書類から決定を下すことができるかどうかを判断する。 2. 商標法第38条 (3) 「第三者の意見」：登録官は、意見に照らして出願を検討し、出願人に意見についての情報を提供する。登録官が当該商標が登録不能であると判断する場合は、商標法第40条 (1) に基づき出願は拒絶される。 |

A5：異議申立て又は審判に関係する手続きの併合

悪意に基づく出願には、同一の出願人による多数の出願が該当する場合があります。例えば、同一の出願人が、同一・類似の商標を、多数の分野の異なる商品又は役務について出願を行っている事案です。こうした事案では、「使用意思」又は「著名／周知」の程度を証明する証拠がすべて共通しており、審理を同時に行った方が良い場合があるように思われます。このように審理での論点が同じであるという観点から、貴国・地域において、複数の審判を併合する手続は存在しますか。

| |
|--|
| 審判所運用通達 (Tribunal Practice notices) 第7章 http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140624221845/http://www.ipo.gov.uk/tmanual-chap7-law.pdf |
| 4.4 手続の併合 併合は、複数の組の関連する手続への対応に伴う費用と労力を削減することを目的とする行政手続である。これは、手続が併合され、紛争の各当事者が併合された手続の全てに向けて、かつ、それらを含む一組の証拠を提出することを意味する。併合は、いずれの当事者も請求することができるが、審判所により提起される場合がほとんどである。 - 異議申立て及び無効宣言請求手続 異議申立続及び無効宣言請求手続の併合は、答弁書 (TM8) が提出されるまでは認められない。 - 不使用を理由とする取消 第46条 (1) (a) 又は第46条 (1) (b) の規定による不使用を根拠とする取消手続では、審判所が提起された問題が全ての手続きにおいて同一のもの（又は実質的に同一のもの）であることを納得する場合は、答弁書 (TM8 (N)) 及び使用の証拠の提出前であれば併合は許容される。 不使用による取消手続がこのように異なる扱いとなっている理由は、他の手続の場合よりも、早期の段階において所有者から使用の証拠が要請されるからである。併合が許容された場合であっても、 |

使用については一組の証拠が求められるにすぎないが、各組の手続について個別の答弁書TM8(N)及び反対陳述書が要求されることになる。
 併合が行われ得る場合は、次の通り。
 ・相互異議申立て(Cross-opposition)、ある事案の申立人が別の事案では被申立人であり、商標が関連している場合
 ・相互異議申立て/取消/無効、ある商標の所有者が自己の商標に酷似していると考えられる商標に異議申立てを行い、申立人がその商標の取消又は無効を申し立てた場合
 併合を命じるに当たり、審判所は、次のことを考慮に入れる。
 ・当事者が同じであるか又は経済的に関連しているかどうか
 ・当該事案の基礎となる「法的根拠」が関連しているかどうか
 ・各事案について商標が同一であるかどうか、又は商標が同じ拒絶理由(objection)を共有しているかどうか。
 ・各手続の段階及び手続の併合が費用の節約になるか、又は許容できない遅れを生じさせるかどうか。
 ・全ての手続を対象とした単一の決定を交付することが可能かどうか、又は控訴された場合に複雑な波紋をもたらすかどうか。
 審判所が併合が適切でないとは判断した場合であっても、証拠の段階では並行して進行し、順番に同日に、同じ聴聞担当者により聴聞が行われる可能性がある。

質問B 悪意の商標出願に関する事例についての質問

本章では、悪意の商標出願に関する貴国・地域での事例についてお伺いします。
 本章での質問は、2017年5月21日にTM5から報告された悪意の商標出願に関するTM5の事例集に公開されている項目と基本的に同様です。当該事例集は、「Case Examples of Bad-Faith Trademark Filings」として、TM5ウェブサイト(<http://tmfive.org>)に公開されていますのでご参照ください。

B1: 貴国・地域における悪意の商標出願に関する代表的な審判決を、条文毎に少なくとも1件、最大5件程度ご教示ください。回答は、添付の回答書にご記入ください。回答例を添付いたしますのでご参照ください。

B2: 貴国・地域における悪意の商標出願に関して、悪意の事例集の各事例についてコメントがあればご教示ください。

B3: 上記以外にも重要な審判決がある場合には、事件名、裁判所、事件番号等、事件に英語でアクセスできる情報のご記入をお願いします。

【B1、B2以外の重要な審判決情報】

| | |
|-----------------------------|--|
| 1. 事件名 | |
| 2. 裁判所 | |
| 3. 事件番号 | |
| 4. 備考 (事件の概要、英語でのアクセス先等) | |

| | |
|-----------------------------|--|
| 1. 事件名 | |
| 2. 裁判所 | |
| 3. 事件番号 | |
| 4. 備考 (事件の概要、英語でのアクセス先等) | |

質問C 悪意の商標出願に関する対応策についての質問

本章では、貴国・地域における悪意の商標出願に関する対応策についてお伺いします。

C1: 以下は、貴国・地域における悪意の商標出願の紛争に対する対応策となりますか。(複数回答可)

| | | | |
|---|----------------------|----|------|
| | | なる | ならない |
| 1 | 他社に商標権を取得されないための防衛出願 | ■ | |
| 2 | 他社の商標出願のウォッチング | ■ | |

| | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|
| 3 | 特許庁に対する情報提供、異議申立て、無効・取消等の請求 | ■ | |
| 4 | 国内外で自社の商標が周知である・既に使用されていたとの記録を残しておくこと | ■ | |
| 5 | 第三者の悪意を立証できる記録の保管(特に契約関係にある場合) | ■ | |
| 6 | 商標法以外の権利(著作権登録等)の取得 | ■ | |

C2: C1での判断の理由をご教示ください。

-1の判断の理由: この方法は効果的である可能性があるが、英国商標出願では、出願人が商標を「使用する意思」を有することが求められる(商標法第32条(3))。そのため、この戦略が効果的であるためには、出願人が実際に出願商標の使用を意図していなければならない。
 -2の判断の理由: 英国知財庁は、相対的理由の審査は行わないので、積極的に第三者の商標出願をウォッチングすることは、商標の希釈化を避ける上で不可欠となる。
 -3の判断の理由: 英国知財庁は、相対的理由の審査は行わないので、出願/登録を排除する措置を講じることは、商標の希釈化を避ける上で不可欠となる。
 -4の判断の理由: 自己の商標の名声を証明できる場合は、保護を非類似の商品及びサービスにも拡大することができる。
 -5の判断の理由: 悪意の立証責任は、その主張を行った者が負う。特に、第60条(3)の申請を認められるためには、「代理人又は代表者」の関係があり、当該代理人又は代表者が自己の行為について正當化することができないことを証明する必要がある。
 -6の判断の理由: 異議申立て/無効/取消請求は、詐称通用、意匠登録、商号登録及びドメイン名の登録等、商標以外の権利に基づいて行うことができる。

C3: C1以外に貴国・地域における悪意の商標出願の紛争に対する対応策がありましたら理由とともにご教示ください。

対応策1: 特に登録商標ではなく、出願人が詐称通用に依拠する場合には、需要者による混同又は苦情の記録及び自己の商標の使用の記録を保管すること。

C4: 貴国・地域において、悪意の商標出願の紛争に対する対応策は、質問Bでご回答いただいた悪意の種類により異なりますか。異なる場合は、各類型についての対応策をご教示ください。また、各類型についての対応策が同様である場合には、各欄に同様の対応策をご記載ください。

| | |
|--------------------|--|
| □類型によらず同一である。 | |
| ■類型により異なる。 | |
| i. 使用意思の欠如 | ・対応策2: 第三者による商標出願のウォッチング ・対応策3: 第三者による意見/異議申立て/無効/取消の請求 |
| j. インモラル(不正な意図・汚染) | ・対応策2: 第三者による商標出願のウォッチング ・対応策3: 第三者の意見/異議申立て/無効/取消の請求 ・対応策4: 国内外において自社の商標が名声を有しており/既に使用されていたことを記録に残すこと ・対応策5: 悪意を立証できる記録の保管 ・対応策6: 商標権以外の権利の取得 ・対応策7: 需要者による混同/苦情の記録の保管 |
| k. フリーライド(周知著名性) | ・対応策2: 第三者による商標出願のウォッチング ・対応策3: 第三者の意見/異議申立て/無効/取消の請求 ・対応策4: 国内外において自社の商標が名声を有しており/既に使用されていたことを記録に残すこと ・対応策5: 悪意を立証できる記録の保管 ・対応策6: 商標権以外の権利の取得 ・対応策7: 需要者による混同/苦情の記録の保管 |
| 1. 代理人の不正な出願 | ・対応策2: 第三者による商標出願のウォッチング ・対応策3: 第三者の意見/異議申立て/無効/取消の請求 ・対応策4: 国内外において自社の商標が名 |

| | |
|----------------|--|
| | 声を有しており/既に使用されていたことを記録に残すこと ・対応策5：悪意を立証できる記録の保管 ・対応策6：商標権以外の権利の取得 ・対応策7：需要者による混同/苦情の記録の保管 |
| m. パロディ類型 | ・対応策2：第三者による商標出願のウォッチング ・対応策3：第三者の意見/異議申立て/無効/取消の請求 ・対応策4：国内外において自社の商標が名声を有しており/既に使用されていたことを記録に残すこと ・対応策5：悪意を立証できる記録の保管 ・対応策6：商標権以外の権利の取得 ・対応策7：消費者による混同/苦情の記録の保管 |
| n. 現地パートナーとの関係 | ・対応策2：第三者による商標出願のウォッチング ・対応策3：第三者の意見/異議申立て/無効/取消の請求 ・対応策4：国内外において自社の商標が名声を有しており/既に使用されていたことを記録に残すこと ・対応策5：悪意を立証できる記録の保管 ・対応策6：商標権以外の権利の取得 ・対応策7：消費者による混同/苦情の記録の保管 |
| o. その他 | |

C5：C1～C4でご教示いただいた対応策の選択について、特に、日本企業が配慮すべき点がありましたらご教示ください。
(例えば、所用時間、費用等)

-費用の一部は、勝訴の場合には負担させることができるにもかかわらず、英国における訴訟費用(異議申立て/無効/取消)は非常に高額である。
 -したがって、「第三者による商標出願のウォッチング」と「異議申立期限までに自発的な取下げ/取消/移転について交渉すること」が費用と時間の面から悪意の出願に対処するより良い方法であるといえる。
 -UKIPOに「予備的異議申立て(Notice of Threatened Opposition)」(様式TM7A)を提出すること。これにより、異議申立ての期限を1月延長することができ、これは相手方への事前通知ともなるので、費用効果の高い、便利なシステムである。TM7Aの提出後は、商標に異議を申し立てる義務はなく、吟味する時間を稼ぐことができる。
 -登録された権利(商標、意匠、ドメイン名、商号ほか)を確保することで、自己の所有する権利だということを立証する負担が軽減される(例えば、登録証を提出すれば良い)。一方、無登録の権利の所有権を証明するためには通常はより多くの証拠が必要となる。
 -標章の使用について記録しておくことが必要不可欠である。標章が登録後5年以上経過している場合は、標章の所有者にはその標章の使用を証明することが求められるからである。
 -名声を記録しておくことも重要である。名声の認定基準は高く、通常はその標章を長期間/継続的に/広範囲で使用したことを証明する証拠が求められるからである。
 -混同及び損害の虞の証明に当たり有用となるので、公衆による混同について記録しておくことが推奨される。

C6：例えば、貴国・地域外の企業が、貴国・地域に事業進出する場合、貴所が悪意の商標出願の紛争に対する対応策としてアドバイスすることをご教示ください。本質問につきましては、当該企業の商標が、①当該企業の自国・地域でのみ周知であり貴国・地域においては周知ではない場合、②貴国・地域においても周知の商標である場合、に分けてご回答ください。

| 保有商標の周知性 | 貴所のアドバイス |
|----------------------|---|
| ①クライアント企業の自国でのみ周知の商標 | -販売業者、代理人、代表者、実施権者等とは明確な契約上の関係を書面による合意により築き、その関係及び英国における当該標章の使用から生じる営業権の所有者について容易に証明できるようにすること。 -パリ条約又はWTO協定に基づく周知商標としての保護の適格を有するために、自国/地域にお |

| | ける名声について記録しておくこと |
|------------------|---|
| ②貴国・地域においても周知の商標 | -EU商標は(現在)英国をも保護の範囲とすることが可能であり、英国商標のように「使用の意思」が厳密に求められることがないので、EU商標の登録を確保すること。 -商標登録簿及び市場を定期的に監視し、第三者が自己の標章の名声を利用しようとしていないかを確認すること -英国における使用及び名声を記録すること |

C7：例えば、貴国・地域の企業が、貴国・地域外に事業進出する場合、貴所が悪意の商標出願の紛争に対する対応策としてアドバイスすることをご教示ください。本質問につきましては、当該企業の商標が、①貴国・地域でのみ周知であり進出する国・地域においては周知ではない場合、②事業進出する国・地域においても周知の商標である場合、に分けてご回答ください。

| 保有商標の周知性 | 貴所のアドバイス |
|-----------------------|---|
| ①貴国・地域でのみ周知の商標 | -販売業者、代理人、代表者、実施権者等とは明確な契約上の関係を書面による合意により築き、その関係及び事業進出する国/地域での使用から生じる営業権の所有者について容易に証明できるようにすること。 -パリ条約又はWTO協定に基づく周知商標としての保護の適格を有するために、英国における名声について記録しておくこと |
| ②事業進出する国・地域においても周知の商標 | -事業進出しようとする国/地域が「使用の意思」を必要としない限り、可能な限り迅速に自己の標章の商標登録を確保すること。 -商標登録簿及び市場を定期的に監視し、第三者が自己の標章の名声を利用しようとしていないかを確認すること -事業進出しようとする国/地域における使用及び名声を記録すること |

C8：日本企業が、貴国・地域に事業進出する際、悪意の商標出願の紛争に対し、特に現地パートナーとの関係において配慮すべき事項、また、それ以外に配慮すべき事項がありましたらご教示ください。

| | |
|-------------------------|---|
| ①現地パートナーとの関係において配慮すべき事項 | -販売業者、代理人、代表者、実施権者等と明確な契約上の関係を書面による合意により築き、その関係及び英国での使用から生じる営業権の所有者について容易に証明できるようにすること。 -自己の標章に関する知的財産権の取得について現地パートナーに制限を課し、契約により自己の標章の使用に関して明確なルールを設けること -商標紛争の場合の現地パートナーの協力義務(すなわち、証拠の提供)を契約に盛り込むこと |
| ②上記以外に配慮すべき事項 | |

C9：貴国・地域における悪意の商標出願に関する対応策について、ご意見・課題等がございましたらご教示ください。

商標法第5条(3)は、英国において周知商標と同一又は類似の標章は、正当な理由なく後の商標を使用することが先の商標の識別性又は名声を不正に利用し又は害することになる場合は、登録されない旨を定めている。
 著作権の行使は、被告が標章を「模倣した」ことを証明する必要があるため、難しい可能性がある。
 英国登録意匠は、「表面の装飾」を含まないので、保護が可能であるのは製品の形状のみである。

質問D その他

本章では、悪意の商標出願に関するその他の事項についてお伺いします。

D1：悪意の商標出願に関する貴国・地域の統計データ等(例：審決・審判の件数)をお持ちでしたらご教示ください。

D2：貴国・地域において、悪意の商標出願に関する学説・事例の分類等について議論されていることがありましたらご教示ください。

該当なし

D3：貴国・地域において、悪意の商標出願が問題になっているかご教示ください。

特になし

D4：貴国・地域において、他人の商標の先取りとなるような商標登録出願が大量に行われている事案が存在するかご教示ください。また、存在する場合、特許庁によりどのような対策がとられているか、ご教示ください。

該当なし

D5：貴国・地域において、悪意の商標出願に関する法改正や審査基準の改定の予定等がありましたらご教示ください。

該当なし

以 上

質問B1による事例の回答書

【事例1】

| | |
|-----------------|--|
| 1. 事件名 | Patrick Melly v. Fianna Fail and Fine Gael |
| 2. 国・地域 | 英国 |
| 3. 裁判所 | 指名された者 (appointed person) |
| 4. 事件番号 | 0/043/08 |
| 5. 審判決の期日 | 2008年6月27日 |
| 6. 当事者 (原告・被告等) | 原告: Fianna Fail and Fine Gael 被告: <input checked="" type="checkbox"/> 先行商標 <input checked="" type="checkbox"/> 本件商標 |
| 7. 商標 | <input checked="" type="checkbox"/> 登録又は出願番号 (出願第2396543号、第2396544号) FIANNA FAIL FINE GAEL |

| | |
|-----------------|--|
| 8. 事件の概要 | 原告であるアイルランドの政党フィアナ・フォイル (Fianna Fail) とフィナ・ゲール (Fine Gael) は、政治会派の経済的価値を利用し、登録のある種の政争の道具とすることを目的とする悪意による登録であるとして、英国におけるFIANNA FAILとFINE GAELの登録に異議を申立てた。指名された者は上訴を支持し、登録を取り消した。 |
| 9. 審判決の概要 | 原告は著名なアイルランド政党である。被告は経営管理サービス及びその他の食品について原告の名称を英国商標として登録しようとした。原告は、当該商標登録出願に対して異議を申し立てた。聴聞官 (ヒアリングオフィサー) は、異議申立てを却下し、異議申立人 (原告ら) は指名された者に対して上訴した。指名された者は、提出された証拠が不十分であるとして、商標法第5条 (4) (a) の「先の権利 (詐称通用)」に基づき申立てを却下した。また商標法第3条 (3) (b) が「相対的な」欺瞞ではなく「絶対的な」欺瞞を理由とする場合に登録を禁止していることから同条の「公衆の欺瞞」に基づいて申立てを却下した。一方、指名された者は、「出願人は異議申立人の組織を標的とし、自己の目的を促進するために異議申立人の名称を選択した。その戦略はその名称の識別性及び名声に付きまとい、食い物にしようと努力しており、ヒルのようなものである」と述べ、商標法第3条 (6) の悪意を根拠として、異議申立人の上訴を支持した。 |
| 10. 分類 (タグ) | <input checked="" type="checkbox"/> ④、⑤の「要素」については、a.~hの要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前ボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。 <input checked="" type="checkbox"/> ⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に、 <input checked="" type="checkbox"/> マークをつけて下さい。 |
| ① 審判決の種類 | 「FIANNA FAIL」及び「FINE GAEL」についての英国商標登録出願に対する異議申立て第93972号及び第93974号を却下する旨のUKIPOによる判決 (2007年7月31日に出された審決BL 0-212-07及びBL 0-213-07) の無効を求めて「指名された者」に対して提起された上訴。 |
| ② 決定事項 | 上訴が認められた。 |
| ③ 関連条文 | 商標法第3条 (6) |
| ④ 商標の要素 | <input checked="" type="checkbox"/> ⑤ 当事者の要素 <input type="checkbox"/> e. 事業上の関係 (ライセンシーによる出願) <input type="checkbox"/> 認定された |
| ⑤ a. 先行商標の周知著名性 | <input type="checkbox"/> 認定された |
| ⑥ 悪意の類型 (複数選択可) | <input type="checkbox"/> i. 使用意思の欠如 <input type="checkbox"/> m. パロディ類型 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> j. インモラル (不正な意図・汚染) | <input type="checkbox"/> n. 現地パートナーとの関係 |
| <input checked="" type="checkbox"/> b. 本件商標の使用状況 <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> f. 出願・代理関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | <input checked="" type="checkbox"/> k. フリーライド (周知著名性) | <input type="checkbox"/> o. その他 |
| <input checked="" type="checkbox"/> c. 商標の同一・類似性 <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> g. その他の関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> l. 代理人の不正な出願 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> d. 商品役務の同一・類似性 <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> h. 関係なし <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | | |
| 11. 判示事項や適用条文についての評釈 商標法第5条 (4) (a)。原告が英国における営業権及び予想される損害を証明する適切な証拠を提出した場合、「先の権利 (詐称通用)」を行使し得る。 また「第56条 (1) に規定されているようにパブリックに基つき英国において広く認識されている商標」であることを主張する場合には、原告はその請求の根拠を商標法第6条 (1) (c) に置くべきである。これは、追加的なリスク又は損害のおそれの立証が要求されないからである。 | | | |

| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 | ⑥ 悪意の類型 (複数選択可) |
|--|--|---------------------------------------|
| ■ a. 先行商標の周知著名性 <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> e. 事業上の関係 (ライセンシーによる出願) <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | i. 使用意思の欠如 m. パロディ類型 |
| ■ b. 本件商標の使用状況 <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> f. 出願・代理関係 <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | j. インモラル (不正な意図・汚染) n. 現地パートナーとの関係 |
| ■ c. 商標の同一・類似性 <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> g. その他の関係 <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | k. フリーライド (周知著名性) o. その他 |
| ■ d. 商品役割の同一・類似性 <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> h. 関係なし <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | l. 代理人の不正な出願 |

11. 判示事項や適用条文についての評釈

本件の要点は、「代理人又は代表者」の関係の存在及び営業権が条約国における商標の所有者にあったかどうかであった。

したがって、商標の所有者にとっては、関係及び営業権の所有について明快にするために、代理人及び代表者と明確な書面による合意があることが重要となる。

| | | | |
|-----------------|--|---|--------|
| 【事例2】 | | | |
| 1. 事件名 | Checker Leather Limited v Sribhan Jacob Company Limited | | |
| 2. 国・地域 | 英国 | | |
| 3. 裁判所 | 指名された者 (appointed person) | | |
| 4. 事件番号 | 0-066-08 | | |
| 5. 審判決の期日 | 2008年3月3日 | | |
| 6. 当事者 (原告・被告等) | 原告: Checker Leather Limited | 被告 | ■ 先行書評 |
| 7. 商標 | 原告 ■ 登録又は出願番号 (登録番号: 第2108705号)  | 被告 ■ 登録又は出願番号 (タイ登録第Kor 50549号)  | |
| 8. 事件の概要 | 原告は、商標法第60条(3)(b)に基づき登録商標の所有者を被告の名称に置き換えることを認めた聴聞官の決定の取消を求めた。 原告の主な主張は、①原告が、商標の前登録者はその商標の正当な所有者であると信じて商標を善意で取得したこと、②商標が被告のタイの登録と異なるものであること、③「代理人・代表者の関係」を示す十分な証拠が存在しないこと、④英国における営業権の所有者が被告ではないこと、であった。 しかしながら、任命された者は、UKIPOの決定を支持し、審判請求を棄却した。 | | |
| 9. 審判決の概要 | Vannoort Limited (Vannoort) は、第18類の一部の商品について (「本件商標」) の登録出願をし、1997年にこれが登録された。Vannoortは社名を変更し、Van Gestel Limited (Van Gestel) となった。Van Gestelは、2002年に本商標をChecker Leather Limited (「Checker」) に譲渡した。 2005年、同一/類似商品を対象とするタイ商標登録を所有するタイ企業Sribhan Jacob Company Limited (「Sribhan」) が登録簿の訂正を申し立てた。本商標は、商標法第60条(1)に定められている条約国において本商標の所有者であった者の代理人又は代表者により出願されたものであるとして、本商標の所有者を同社の名義に置き換えるよう求めた。聴聞官は、2007年の決定において訂正を許可し、これに対してCheckerは審判請求を行った。 指名された者は、以下のように述べ、審判請求を棄却した。①「商標法第60条(3)(b)の適用可能性の判断において関連する日とは出願日であることと理由として、本商標が真正に取得されたか否かは、本件に影響を与えない。②タイ商標と英国商標は同一である必要はなく、同一の支配的要素JACOBを共有していれば十分である。③Vannoortは関連する日においてSribhanの販売業者であり、したがって代理人/代表者関係が成立していた。そして④営業権は、契約に基づき販売されたSribhanの商品によって確立されたものである。⑤「要案」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。 ⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に「✓」マークをつけて下さい。 | | |
| 10. 分類 (タグ) | ① 審判決の種類 訂正第2210号の申請を認定したUIPOの審決 (2007年6月10日付の決定 0/171/07) の無効を求めて、「指名された者」になされた審判請求 審判請求は棄却された ② 決定事項 1994年商標法第60条(3)(b) ③ 関連条文 | | |

海外質問票調査 ⑤英国(2)

質問A 悪意の商標出願に関する制度・運用についての質問

本章では、悪意の商標出願に関する制度・運用について質問します。本章での質問は、2015年にTM5でまとめられた、悪意の商標出願に関するTM5各庁の制度・運用の報告書に公開されている質問を基礎としています。当該報告書は、「Report on “Laws and Examination Guidelines/Practices of the TM5 Offices against Bad-Faith Trademark Filings”」として、TM5ウェブサイト (<http://tmfive.org>) に公開されていますのでご参照ください。

I. 一般

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/実務について、一般的な事項を質問します。

A1: 貴国・地域における、法律、規則、審査基準、審査実務についての関連規定や審査、審決、判決等の制度についてご教示ください。

- (1) 悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律の定義や悪意であるとの主張に関する規定は、下記のとおりと理解していますが、その認識で正しいでしょうか。また、不足があれば同じ欄に補足してください。
- (2) 政令、審査基準等でより具体的に記述されている項目については、その内容について、追加でご記入ください。

表1. 悪意の商標出願に関する定義や悪意であるとの主張に関する規定等

| 項目 | 条文・規定等 |
|--|---|
| 1 「悪意の商標出願」に関する定義は存在しますか。 | 定義なし (Red Bull GmbH対Sun Mark Limited 事件 [2012年]でArnold判事により言及された通り) EUとしての立場に加え、1994年商標法(以下「TMA1994」という。)第32条(3)は、英国商標登録を請求する出願人が、「出願人により又はその同意により、当該商品又は役務について商標が使用されること、又は、出願人がそのように使用する真正の意思を有していることを」宣言することを求めている。 控訴院で争われたDUCKER'S事件(第446798号、RPC45、402頁)では、Hanworth裁判官は、「真正(bona fide)」という語は「真の意図を意味しなければならず」さらに「真の決意、意図又は目的がないことが判明した場合、その標章は、元々そのようにする必要がなかった時に登録簿に記録されたということになる」と判示した。 |
| 2 悪意に関する主張を行うことができる最先の機会を教えてください。 | 審査(職権)(しかしながらこれは非常にまれである) |
| 3 i) 2で選択した機会以外に悪意に関する主張を行うことができる機会を教えてください。 | 異議申立て(これが悪意が主張される最も早い段階であることが多い。)、登録後の無効又は取消請求、侵害訴訟に対する反訴 |
| ii) 悪意に関する主張ができる時期的な制限は存在しますか。 | その他 悪意の主張には一般的には期限はなく、また一定の状況において無効請求を提起する期限を設けている黙諾規定は、商標が悪意をもって出願された場合にはこの規定は適用されないと明記している(TMA1994第48条(1))。しかしながら、商標が、権限を有さない代理人又は代表者により出願された場合には、対処する期限が設けられている。このような場合には、商標の所有者が当該登録を知った時から3年以内に対処しなければならない(TMA1994第60条(6))。TMA1994第60条(6)は、権限を有さない代表者による使用を阻止するための差止命令は、その商標の所有者が継続して3年以上 |

| | | |
|---|--|--|
| | | にわたりその使用を黙諾していた場合は認められない旨を明記している。 |
| 4 | 悪意があるかどうかの判断基準となる時期はいつですか。(例: 出願時、審査官による最終査定等) | 出願時 出願時における所有者の意図を判断する際には、出願日前の事実や証拠も考慮される場合がある点に留意すべきである。同様に、出願時の所有者の意図を解釈するために(例えば登録所有者が登録後に商標を使用したかどうか等) 出願日以降の事実及び証拠が考慮される場合もある。しかしながら、重要な日付は出願日である。 |
| 5 | 悪意の出願人の主観的要素(意図・心理状態)は、悪意の評価に関係しますか。 | 関係する (TMA1994では、悪意の概念を定義しておらず、その範囲を定めず、説明もしていない。よって、評価に関連する要因も規定していない。指針はすべてEUレベルでの判例法により与えられる。) 悪意を評価する際は、主観的要因と客観的要因の両方が重要である。CJEUがLindt判決で述べたように、「不誠実な意図」その他の邪悪な動機という主観的要因が存在する。この主観的要因は、通常、客観的基準を参照して立証されるのであり、これには倫理的行動又は誠実な商慣行及びビジネス慣行の一般に認められている原則から逸脱した行為が含まれる。 |
| 6 | 悪意に対する立証責任に関する規則は存在しますか。 i) 誰が立証責任を負うのですか。 ii) 悪意の存否はどのように推定されますか。 | 存在する (規則はEU判例法から派生したものである。これについては、Pelikan事件(T-136/11)のパラグラフ21及び57並びにBIGAB事件(T-33/11)パラグラフ17を参照のこと。) 取消請求人/侵害訴訟における請求人 取消請求人/原告が悪意を証明しない限り、悪意でないこと(Good-faith)が推定される。 (これはEU判例法から派生したものである。これについては、EUでのPelikan事件(T-136/11)のパラグラフ21及び57並びにBIGAB事件(T-33/11)のパラグラフ17を参照のこと。) |
| 7 | 悪意を証明する際に考慮すべき要素の一覧(「チェックリスト」)は存在しますか。 | Q1とQ5で述べたように、事件の関連する全ての要因を考慮に入れた「総合的な評価」が行われなければならない。重要な関連要因の例は次のとおりである。 -標識の同一性/混同を生ずる程度の類似性、 -同一又は混同を生ずる程度に類似する標識の使用に関する認識、及び -英国商標所有者側の不誠実な意図 潜在的に関連する可能性のあるその他の要因には、次のものが含まれる。 -問題の標識が作成された状況 -標章の性質 -取消請求人の標章の固有又は獲得した識別性の程度 -英国商標所有者から取消請求人への金銭の請求 |

II. 悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/実務

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/異議や登録後の取消・無効について伺います。

A2: 本質問では、「使用意思」の観点、使用意思以外の「不正な意図」の観点、「周知/著名商標を保護する」の観点、代理人による不正な出願、その他の権利との関係の観点の五つに分けて質問します。法律、規則、審査基準、審査実務における関連規定や審査、審決、判決等の具体例をご教示ください。

1. 「使用意思の観点から」

出願人が商標をまだ取引上使用していない場合は、これらの条項に基づきUSPTOに出願することができる

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

1994年商標法（以下「商標法」という。）第3条(6)、第32条(3)、及び第3条(6)と併用した第47条(1)、及び第47条(4)
英国の制度のもとで登録を出願するときは、第32条(3)に基づき、出願人はその商標を使用しているか又はその商標に関し真正な使用意思を有していなければならない。

審決・判決等の事例：

控訴院で争われたDUCKER'S事件（第446798号、RPC45）では、Hanworth裁判官は、「真正 (bona fide)」という語は「真の意図を意味しなければならず」さらに「真の決意、意図又は目的がないことが判明した場合、その標章は、元々そのようにする必要がなかった時に登録簿に記録されたということになる」と判示した。

2. 「不正な意図」の観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

商標法第3条(6)、第3条(6)と併用した第47条(1)、及び第47条(4)
上記のように、悪意が主張された場合、事件に関する事実を総合的に評価した後はじめて「不正な意図」が立証される。

審決・判決等の事例：

最良事例として、EUのLindt事件を挙げる。この事件では、不誠実な意図という主観的な要素を客観的状況に照らして判断しなければならないと判示された。

3. 「周知／著名商標を保護する」観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

商標法第5条及び第56条、並びに第5条及び第56条と併用した第47条(2)
関連する権利に基づき英国商標登録出願の拒絶又は英国商標登録の無効を請求することは可能である。こうした目的で先の権利を構成する権利は、TMA1994第5条で規定されており、これには、次の者の標章として英国で広く認識されている標章を含む。(a) (英国以外の) パリ条約締約国の国民である者、又は (b) (英国以外の) パリ条約締約国に住所を有するか又は現実的及び有効な産業上若しくは商業上の事業所を有する者。こうした目的上、問題の当事者が英国で事業を継続していたかどうかは重要ではない。

審決・判決等の事例：

4. 代理人の不正な出願（パリ条約6条の7）

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

商標法第60条
これらの法規定は、商標出願を行う英国商標所有者の代理人又は代表者に関するものである。
第60条の目的は、権限のない代理人又は代表者が、商標の真の所有者の同意なく、真の所有者の商業的利益に害を及ぼし得る方法で行うことを防ぐことにある。
商標所有者の同意なく出願がなされた場合、立証責任が「逆転」し、代理人／代表者が自分達の行為が正当なものであることを証明しなければならない。
英国商標出願が提出されたもののまだ登録されていない場合、異議申立手続を提起することができる。
英国商標が登録されている場合、真の商標所有者はその登録を自身に譲渡するよう請求するか又はその登録の無効を宣言するよう申請することができる（TMA1994第60条(2)を参照のこと）。
TMA1994第60条(4)に基づき、真の商標所有者は、自身の許可を得ていない商標の英国国内での使用を阻止する差止命令を申請することができる。

審決・判決等の事例：

5. 他の権利との関係の観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

商標法第5条(4)、第5条(4)と併用した第47条(2)(b)
この規定は、英国商標出願に異議を申し立てることができるさらなる理由又は英国商標登録の無効を宣言できるさらなる理由、すなわち、他の知的財産権、特に著作権、未登録の意匠権、登録された意匠権、未登録の商標権と抵触している場合（詐称通用に係る法令）を定めるものである。これらの理由は、具体的に悪意それ自体に関するものではないが、異議申立て又は無効手続において提起することができる。

審決・判決等の事例：

6. その他の観点から

（悪意の商標出願に関する法律／規則及び審査基準／実務について、その他の観点／事情がございましたら、情報をご提供ください。）

（特になし）

A3：A2の各観点から悪意の商標出願を拒絶（又は無効）にする以外に、悪意の商標出願に関する法制限（例えば、商標権侵害訴訟における差止請求権や損害賠償請求権の制限）が存在しますか。（はい／いいえ）

セクションA1のQ3で述べたように、商標法第48条(1)に定められている黙諾規定は、英国商標が悪意で出願された場合には同規定が適用されないと明示的に述べている。これらの規定は、通常、先の権利の所有者が英国商標が既に使用されていることを認識しながら、その使用を5年連続して黙諾した場合に限り、先の権利に基づく後の英国商標の登録無効が宣言されることを阻止する効果がある。英国商標が悪意で出願された場合にはそのような制限は適用されない。

しかしながら、商標が権限のない代理人又は代表者により出願された場合に、措置を講じる期限が設けられている。このような場合、商標の所有者がその登録を認識してから3年以内に措置が講じられなければならない（第60条(6)）。第60条(6)は、特に、権限のない代表者による使用については、商標の所有者が3年以上連続してその使用を黙諾した場合は、その使用の阻止を目的とした差止命令は認められないことを明記している。

「はい」の場合：

| | | |
|------|---|--|
| i) | 関連の法律又は規則の規定を提示してください。 | |
| ii) | 悪意があるかどうかの判断基準となる時期はいつですか。（例：出願時、審査官による最終査定等） | |
| iii) | 悪意に対する立証責任に関する規則は存在しますか。 | |
| | (1) 誰が立証責任を負うのですか。 | |
| | (2) 悪意の存否はどのように推定されますか。 | |
| iv) | 悪意を証明する際に考慮すべき要素の一覧（「チェックリスト」）は存在しますか。 | |
| v) | 代表的な審査、審決、又は判決があればご教示ください。 | |

III. 手続き

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における手続きについて質問します。

A4：公告・登録前の異議申立手続き等

| | | |
|----|----------------------------------|---|
| i) | 第三者による悪意の商標出願に対する対応策は存在しますか（例えば、 | TMA1994の規定のもとで、悪意それ自体は、(i) 審査官による審査段階で（ただし、ここで主張されることは滅多に |
|----|----------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| <p>実体審査前の第三者による情報提供、異議申立て等)。</p> | <p>ない(ii) 第三者により提起された異議申立訴訟における絶対的な拒絶理由として、又は(iii) 登録された英国商標の無効の絶対的理由として主張することができる。悪意に基づく無効の宣言の申立ては、出願時に悪意があったと考える第三者(TMA1994第47条(1))が又は登録官(TMA1994第47条(4))が提起することができる。</p> |
| <p>ii) 第三者が審査官に当該情報を提供した場合、審査官/官庁はその情報をどのように処理しますか</p> | <p>悪意の出願に対する請求は、登録過程において異議申立ての形式で提起可能であるが、これは明白な証拠により裏付けされる必要がある。こうした手続は、登録前の段階で、悪意の問題に対応する最良の方法となる(しかしながら異議申立ては公開後でなければ行えない)。当事者が、悪意の出願についてその公開段階前にこれを認識した場合、理論上、審査官に連絡し悪意の出願であることを知らせることができる。審査官は悪意に基づく出願を拒絶する権限を有するが、これは悪意について明白な証拠がある場合に限られる。よって、審査官が実際に異議を提起することに現実的な可能性をもたせるために、この段階でそうした証拠を提出する必要がある。実際、この方法は一般的ではなく、審査官が、第三者に対し、当該出願の公開まで待ってから悪意を理由として(かつ証拠による裏付けをもって)異議申立てを提出しよう提案する可能性が高い。異議申立手続を利用するさらなる利点は、第三者がその手続の当事者になるということであり、一方、その第三者が審査官の職権による異議を裏付ける証拠を提供するだけの場合は、発言権がない。審査官は、第三者により審査官に提出された証拠に基づき職権により異議を提起するよりは、異議申立手続で問題に対応した方が負担が軽いと思われる。</p> |

A5: 異議申立て又は審判に係る手続きの併合

悪意に基づく出願には、同一の出願人による多数の出願が該当する場合があります。例えば、同一の出願人が、同一・類似の商標を、多数の分野の異なる商品又は役務について出願を行っている事案です。こうした事案では、「使用意思」又は「著名/周知」の程度を証明する証拠がすべて共通しており、審理を同時に行った方が良い場合があるように思われます。このように審理での論点が同じであるという観点から、貴国・地域において、複数の審判を併合する手続は存在しますか。

| |
|---|
| <p>複数の異議申立て又は、これとは別に、複数の無効訴訟を、登録官に申請することで、一組の手続に併合することは可能である(2008年英国商標規則、規則62(1))。2008年英国商標規則、規則62(1)では、異議申立手続と無効手続とを併合させる際の範囲も規定されている。英国知的財産庁は、一般的に、関連する事件の併合については、これにより同一の(又は非常に類似した)証拠が複数の事件で作成されることが防止されるため、この併合を支持している。英国知的財産庁は、事件の併合を自ら提案することが可能であり、また、併合はいずれかの当事者の請求によっても行うことができる。複数の事件は、各事件において最初の抗弁が提出されて初めて、つまり、全ての事件が証明段階になって初めて、併合される。しかしながら、後の事件の抗弁が提出されるまで、先に提出された事件の差止を請求することは可能である。</p> |
|---|

質問B 悪意の商標出願に関する事例についての質問

本章では、悪意の商標出願に関する貴国・地域での事例についてお伺いします。本章での質問は、2017年5月21日にTM5から報告された悪意の商標出願に関するTM5の事例集に公開されている項目と基本的に同様です。当該事例集は、「Case Examples of Bad-Faith Trademark Filings」として、TM5ウェブサイト(<http://tmfive.org>)に公開されていますのでご参照ください。

B1: 貴国・地域における悪意の商標出願に関する代表的な審判決を、条文毎に少なくとも1件、最大5件程度ご教示ください。回答は、添付の回答書にご記入ください。回答例を添付いたしますのでご参照ください。

B2: 貴国・地域における悪意の商標出願に関して、悪意の事例集の各事例についてコメントがあればご教示ください。

B3: 上記以外にも重要な審判決がある場合には、事件名、裁判所、事件番号等、事件に英語でアクセスできる情報のご記入をお願いします。

【B1、B2以外の重要な審判決情報】

| | |
|-----------------------------|--|
| 1. 事件名 | |
| 2. 裁判所 | |
| 3. 事件番号 | |
| 4. 備考 (事件の概要、英語でのアクセス先等) | |

| | |
|-----------------------------|--|
| 1. 事件名 | |
| 2. 裁判所 | |
| 3. 事件番号 | |
| 4. 備考 (事件の概要、英語でのアクセス先等) | |

質問C 悪意の商標出願に関する対応策についての質問

本章では、貴国・地域における悪意の商標出願に関する対応策についてお伺いします。

C1: 以下は、貴国・地域における悪意の商標出願の紛争に対する対応策となりますか。(複数回答可)

| | なる | ならない |
|---|----|------|
| 1 他社に商標権を取得されないための防衛出願 | ■ | |
| 2 他社の商標出願のウォッチング | ■ | |
| 3 特許庁に対する情報提供、異議申立て、無効・取消等の請求 | ■ | |
| 4 国内外で自社の商標が周知である・既に使用されていたとの記録を残しておくこと | ■ | |
| 5 第三者の悪意を立証できる記録の保管(特に契約関係にある場合) | ■ | |
| 6 商標法以外の権利(著作権登録等)の取得 | ■ | |

C2: C1での判断の理由をご教示ください。

| |
|--|
| <p>悪意は手続上は審査官が職権に基づき提起することができるが、通常は異議申立手続中に又は無効訴訟において対応される。異議申立て又は無効訴訟を英国知的財産庁に提起することが、一般的に真の悪意の問題に対応する最良の方法である。特定の種類の悪意の行為(つまり周知標章に類似の標章の出願又は代理人若しくは代表者による出願)も異議申立て又は無効手続により対応可能である。こうした訴訟では、英国知的財産庁は当事者により提出された証拠及び主張に基づき決定を下すため、提起された事件を裏付ける明白な証拠を入手することが重要である。周知標章に基づく訴訟では、問題の標章が周知のものであることを示す明白な証拠を入手することが重要である。当事者間での事前の関係に関連して提起された訴訟では、その関係が存在したこと及びその関係の性質を証明することが重要である。(著作権及び意匠権を含む)他の知的財産権に基づき異議申立て及び無効訴訟を提起することも可能である。背景によっては、こうした訴訟は悪意に基づく商標出願を攻撃する有用な方法となり得る。しかしながら(問題の権利が登録されていない場合は難しくなることがある)こうした他の権利の存在及び所有権の明白な証拠を提示することが重要である。他社の出願のウォッチングは、その相手が悪意を持って出願しているか否かを判断する際に有用となり得る。しかしながら、こうしたウォッチングだけでは出願の存在を明らかにするだけであるため、</p> |
|--|

他の措置と連動して行う必要がある。
 他社による商標権の取得を阻止するには、防衛出願が有用となり得る。しかしながら、そのような出願を行う者は、自己のそうした行為そのものが悪意に基づくものとみなされないよう注意する必要がある。さらに、現行の権利は、商標権者が異議申立手続においてこれらの権利に依拠するとしても、将来の出願を阻止するものとしてしか機能しないので、防衛出願は、これを商標のウォッチング及び同一／類似の商標の出願への異議申立戦略と連動させる場合のみ、他社に商標権を取得させないための有効な方法となる。英国知的財産庁の審査官は、出願が先の権利と同一又は類似であっても、そうした出願を手続から外すことはない。そうした出願に対する異議申立ては、先の権利の権利保有者が行う。

C3: C1以外に貴国・地域における悪意の商標出願の紛争に対する対応策がありましたら理由とともにご教示ください。

前述の選択肢は、悪意の出願に対し採用し得る有用な対応策である。
 別の当事者が悪意の出願を多く提出している場合は、そのような権利に対しては、悪意に基づく訴訟を提起するよりも、悪意の商標が登録されてから5年が経過した後に、不使用取消訴訟により対抗するほうが容易である場合がある。

C4: 貴国・地域において、悪意の商標出願の紛争に対する対応策は、質問Bでご回答いただいた悪意の種類により異なりますか。異なる場合は、各類型についての対応策をご教示ください。また、各類型についての対応策が同様である場合には、各欄に同様の対応策をご記載ください。

| | |
|--|--|
| <p>■ 類型によらず同一である。 これは、悪意そのものが異議申立手続及び無効訴訟の双方において取り扱うことができるという条件が満たされた場合に該当することに留意されたい。権限を有さない代表者により提出された出願、周知商標に類似した商標の出願及び名声を有する商標の出願に対応する具体的な根拠も存在する。</p> | |
| <p>□ 類型により異なる。</p> | |
| i. 使用意思の欠如 | |
| j. インモラル (不正な意図・汚染) | |
| k. フリーライド (周知著名性) | |
| l. 代理人の不正な出願 | |
| m. パロディ類型 | |
| n. 現地パートナーとの関係 | |
| o. その他 | |

C5: C1~C4でご教示いただいた対応策の選択について、特に、日本企業が配慮すべき点がありましたらご教示ください。
 (例えば、所用時間、費用等)

防衛出願は、これにより異議申立手続を提起できるようになるため (ここでは防衛的権利の登録から5年以内に異議申立てを提起する場合は、防衛的登録の内容を上回る証拠の提出は不要である)、他人により将来的に悪意の出願がなされることに懸念がある場合は、これが対応策として最も有効な方法である。この方法では、防衛出願への投資が必要となるが、こうした出願は、他の者に対して異議申立てを提起する必要があるが、こうした出願は、他の者に対して異議申立ての方が、悪意の主張に基づく異議申立て又は無効訴訟よりも、迅速かつ安価で済む場合が多い。他者による潜在的な悪意による出願を確実に把握するために、防衛出願を商標のウォッチングサービスと合わせて実施すべきである。この選択肢の別の利点は、これにより、同一の商標であるが実施においては必ずしも悪意に基づきこれを行っていない他者に対し (又はその他者が悪意に基づき行為しているという明白な証拠を確立することが難しい場合に) 訴訟を提起することができることである。前述の通り、英国知的財産庁の審査官は、出願が先の権利と同一又は類似であっても、そうした出願を手続から外すことはない。そうした出願に対する異議申立ては、先の権利の所有者が行う。よって、防衛出願は商標のウォッチングサービスと合わせて実施して初めて有効となる。悪意の出願が特定され、防衛出願が行われていない場合、悪意に基づき異議を申し立てることができる。場合によっては、その出願が

権限を有さない代表者により提出された事実又は出願された商標が先に登録された周知の商標に類似している事実に基づき、追加的に又は代替的に、異議を申し立てることが適切である。これとは別の「信用のある商標」を根拠にしても異議申立手続を提起できるが、これは、相手方が問題の商標に関しEU商標又は英国商標登録している場合にのみ提起可能であることに留意されたい。
 悪意の登録について5年以上経過していることが分かったが、調査によりその所有者がその商標を使用していない (かつ5年にわたり使用されていない) ことが示唆される場合は、不使用取消訴訟が最良の手続である。このような訴訟の立証責任は、英国商標権者が負う。善意に基づく商標の使用の明白な証拠 (又はそのような使用がなかったことを説明する正当な理由) を提出できない場合、その登録は登録簿から取り消される。よってこの方法により、悪意に基づく無効訴訟を申し立てるよりも、より迅速かつ安価に、そのような登録を登録簿から削除することができる。

C6: 例えば、貴国・地域外の企業が、貴国・地域に事業進出する場合、貴所が悪意の商標出願の紛争に対する対応策としてアドバイスすることを教示ください。本質問につきましては、当該企業の商標が、①当該企業の自国・地域でのみ周知であり貴国・地域においては周知ではない場合、②貴国・地域においても周知の商標である場合、に分けてご回答ください。

| 保有商標の周知性 | 貴所のアドバイス |
|----------------------|--|
| ①クライアント企業の自国でのみ周知の商標 | <p>対象となる商標が英国で周知されていない場合、その商標が周知であることに基づき異議申立て又は無効手続を提起することはできない。悪意に対する異議申立て又は無効訴訟は、問題の出願人が英国商標出願を提出した際に悪意に基づき出願したという明白な証拠があれば、提起可能である。しかしながら、その商標について、その出願人が単独でその商標を完成させたという性質を有する場合、特に明白な証拠が必要となる。 防衛出願及びこうした出願に基づく異議申立ては、最良の選択肢となる可能性が高い。しかしながら、こうした出願そのものが悪意に関する規定に抵触していないことを確保するよう注意する。前述の通り、出願人は、英国国内で既にその商標を使用していない場合、出願時に善意の使用意思があったことを示さなくてはならない。商標権が5年にわたり登録簿に記載されると、不使用取消訴訟の対象になりやすくなることに留意すべきである。</p> |
| ②貴国・地域においても周知の商標 | <p>その商標が英国で周知されている場合、その商標が周知であることに基づき異議申立て又は無効手続を提起することが可能である。しかしながら、この点において実質的な証拠が必要とされる。 悪意に対する異議申立て又は無効訴訟は、問題の出願人が英国商標出願を提出した際に悪意に基づき出願したという明白な証拠があれば、提起可能である。 防衛出願及びこうした出願に基づく異議申立ては、依然として有効な選択肢である。しかしながら、こうした出願そのものが悪意に関する規定に抵触していないことを確保するよう注意する。前述の通り、出願人は、英国国内で既にその商標を使用していない場合、出願時に善意の使用意思があったことを示さなくてはならない。商標権が5年にわたり登録簿に記載されると、不使用取消訴訟の対象になりやすくなることに留意すべきである。</p> |

C7: 例えば、貴国・地域の企業が、貴国・地域外に事業進出する場合、貴所が悪意の商標出願の紛争に対する対応策としてアドバイスすることを教示ください。本質問につきましては、当該企業の商標が、①貴国・地域でのみ周知であり進出する国・地域においては周知ではない場合、②事業進出する国・地域においても周知の商標である場合、に分けてご回答ください。

| 保有商標の周知性 | 貴所のアドバイス |
|----------------|---|
| ①貴国・地域でのみ周知の商標 | <p>この場合、クライアント企業が、事業を展開しようとする国/地域において商標登録を取得すること (及び他の者が商標を既に登録していな</p> |

| | |
|-----------------------|---|
| | いか否かを確認すること)は賢明な行為である。そのクライアント企業の商標に関し先の登録があることが判明した場合、次のステップは問題の国/地域及びその国/地域において利用可能な対応策によって異なる。しかしながら、そのクライアント企業の商標が自己の国/地域においてのみ周知である場合、そのクライアント企業と問題の商標所有者との間に既存の関係性がある場合及びその商標所有者がクライアント企業の商標を出願する際に悪意に基づき実施したことが証明可能な場合を除き、不使用取消訴訟等の選択肢を考慮する必要がある場合がある。 |
| ②事業進出する国・地域においても周知の商標 | 前述の助言は、この場合にも同様に適用され、これは、クライアント企業がその国/地域の商標権を確保しようとする際にはやはり重要である。しかしながら、クライアント企業が事業を展開する国/地域においてその商標がどれだけ周知されているかにより、他の当事者によるその商標の出願/登録に対処するためにその周知されている商標の地位に頼れるという付加的な利点が得られる。周知商標であることを主張するよりも、その国/地域の権利を取得する利点は、商標の周知性を証明するための基準は高いものであることが多く、重要な証明が必要であるため、どのような場合でも成功しやすいことである。 |

C8：日本企業が、貴国・地域に事業進出する際、悪意の商標出願の紛争に対し、特に現地パートナーとの関係において配慮すべき事項、また、それ以外に配慮すべき事項がありましたらご教示ください。

| | |
|-------------------------|---|
| ①現地パートナーとの関係において配慮すべき事項 | 日本企業は、自己の商標を英国で使用する前に、適切かつ十分な商標調査を実施すべきであり、これは英国商標出願を提出する前に実施することが好ましい。英国商標出願を望む日本企業は、英国、欧州経済地域 (EEA) 又はチャンネル諸島の代表者を指名すべきである。対象となる国/地域のビジネスパートナーとの関係は、具体的に文書化することで、将来問題が起こった場合に可能な限り容易に対応することができる。商標権に関して、その日本企業の名義で出願ができるか否かを明確にすべきである。その国/地域のビジネスパートナーに対し日本企業の商標の使用を許諾する場合は、明確なライセンス契約を締結し有効とすべきである。このようなライセンス契約を有効にするために登録簿に記録する必要はないが、そのライセンス契約が登録されない場合、ライセンシーとの関係について将来懸念が発生し得る場合は特に、その効力が限定されてしまうため、記録することが推奨される (TMA1994第25条) |
| ②上記以外に配慮すべき事項 | 英国はEUを離脱する過程にある。日本企業が、英国のEU離脱時にEU商標登録を有する場合、このEU商標権が自動的に「姉妹関係にある」国内英国登録に移行されるのか、確認のためのオプトインプロセスがあるのか否かもまだ明らかではない。この費用を誰が負担するのかも明らかになっていない。よって、EU商標制度に基づき英国で商標を現在保護している日本企業は、EUから離脱した英国での保護を求めて今出願するかそれともEU商標権が英国登録簿に複製されるか否かを見守った方が良いかを考えるべきである。 |

C9：貴国・地域における悪意の商標出願に関する対応策について、ご意見・課題等がございましたらご教示ください。

| |
|--|
| 英国制度は、審査段階 (ここで提起されることはまれである) において又は異議申立て若しくは無効手続において明確かつ頑健に、悪意の問題に取り組んでいる。しかしながら、悪意を証明するためのハードルは高く、異議申立て又は無効手続における悪意の明白な証拠の収集には高額な費用も時間もかかる可能性がある。その結果、異議申立手続において頼ることができる防衛出願の提出や不使用取消手続の申立てといった、他の可能性のある対応策を考慮すること |
|--|

も有用である。

質問D その他

本章では、悪意の商標出願に関するその他の事項についてお伺いします。

D1：悪意の商標出願に関する貴国・地域の統計データ等 (例：審決・審判の件数) をお持ちでしたらご教示ください。

そのような統計データはない。

D2：貴国・地域において、悪意の商標出願に関する学説・事例の分類等について議論されていることがありましたらご教示ください。

そのような議論に関する情報は無い。

D3：貴国・地域において、悪意の商標出願が問題になっているかご教示ください。

英国商標制度では悪意の出願は特に問題であると認識されていない。現行の規定では、現在発生している悪意の出願に対応するには不適切であると一般的に認識されている (D4のコメントも参照のこと)。

D4：貴国・地域において、他人の商標の先取りとなるような商標登録出願が大量に行われている事案が存在するかご教示ください。また、存在する場合、特許庁によりどのような対策がとられているか、ご教示ください。

B氏及び同氏が経営する各企業により、悪意の出願と思われる一連の出願が (英国を含めた) 世界中で行われていることが分かっている。今のところ、英国内でのB氏に対する訴訟の提起は公表されていないが、これは知的財産に関する記事で取り上げられている。
<http://www.worldtrademarkreview.com/Blog/detail.aspx?g=1fd20681-a4ca-4f02-8a7e-8acc63c80e3c>
<http://www.worldtrademarkreview.com/Blog/detail.aspx?g=7162f528-1cf7-4c5b-aac5-b82a54edef84>
 次の記事には、会社経営者らによる英国特許庁への批判が掲載されている。
<http://www.worldtrademarkreview.com/Blog/detail.aspx?g=506844ad-0364-49b3-a614-8b1f6ee43dbe>

D5：貴国・地域において、悪意の商標出願に関する法改正や審査基準の改定の予定等がありましたらご教示ください。

英国知的財産庁が認識している限りにおいては、悪意の出願に関連する法令又は実務を修正する具体的な予定はない。しかしながら、英国知的財産庁は、英国商標法が英国のEU離脱によりどのような影響を受けるのかについて確認結果を待っているところである。英国のEU離脱は2019年3月に実施される予定である。さらに、英国は、新たなEU商標指令を2019年1月までに実施する予定である (EU指令2015/2436)。この実施による悪意に関する現行の規定への影響はない。

以上

質問B1による事例の回答書

【事例1】


| | | | |
|-----------------|--|--|----------------|
| 1. 事件名 | Red Bull GmbH対Sun Mark Limited及びSea Air & Land Forwarding Limited 事件 [2012] EWHC 1929 (Ch) | | |
| 2. 国・地域 | 英国 | | |
| 3. 裁判所 | 高等法院 (大法官部) | | |
| 4. 事件番号 | HC10C01732 | | |
| 5. 審判決の期日 | 2012年7月17日 | | |
| 6. 当事者 (原告・被告等) | Red Bull GmbH (原告)、Sun Mark Limited及びSea Air & Land Forwarding Limited (被告) | 原告 | 被告 |
| 7. 商標 | <p>■ 本件商標</p> <p>■ 登録番号 790389 (国際出願)、824548 (国際出願)、698720 (EU)</p> <p>BULLIT</p>  | <p>■ 先行商標</p> <p>■ 出願なし</p> <p>BULLET</p> <p>伍に牛の図柄がない</p>  | |
| 8. 事件の概要 | <p>原告は、自己の3件の商標登録に対する商標権の侵害に関し、被告に対し訴訟手続を提起した。被告は侵害を否定し、原告の2件の商標登録の無効宣言を求め反訴した。被告は、これらの商標登録は悪意に基づき出願であるとの理由でこれらの商標は無効であると主張した。</p> | | |
| 9. 審判決の概要 | <p>被告により提起された無効訴訟について、高等法院は、原告はある時点で当該商標の使用意思を示したものの、その意思は原告が出願する時点では具体的でなかったと判示した。高等法院は、Red Bull社は、同社が当該商標をエネルギードリンク (問題の商品) に使用することを善意において請求できる程度の、英国における十分な使用意思を有していると判示した。しかしながら高等法院は、一概に他の商品及び役務に当該商標を使用する意思があったか否かについては疑義が生じると述べた。このため、無効訴訟は拒絶された。</p> | | |
| 10. 分類 (タグ) | <p>④、⑤の「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。</p> <p>⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に「✓」マークをつけて下さい。</p> | | |
| ① 審判決の種類 | 侵害及び無効の反訴 | | |
| ② 決定事項 | Red Bull商標に対する侵害。悪意が見出せないため無効訴訟は却下された。 | | |
| ③ 関連条文 | 第32条(3) | | |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 | | |
| □ a. 先行商標の周知著名性 | □ e. 事業上の関係 (ライセンシーによる出願) | □ ⑥ 悪意の類型 (複数選択可) | i. 使用意思の欠如 |
| □ 認定された | ■ 認定された | | m. パロディ類型 |
| □ 認定されなかった | □ 認定されなかった | | n. 現地パートナーとの関係 |
| ■ b. 本件商標の使用状況 | □ f. 出願・代理関係 | j. インモラル (不正な意図・汚染) | o. その他 (周知著名性) |
| ■ 認定された | □ 認定された | k. その他の関係 | |
| □ 認定されなかった | □ 認定されなかった | | |
| ■ c. 商標の同一・類似性 | □ g. その他の関係 | | |
| ■ 認定された | □ 認定された | | |

| | | | |
|--|------------|-----------|--------------|
| □ d. 商品職務の同一・類似性 | □ 認定されなかった | □ h. 関係なし | 1. 代理人の不正な出願 |
| ■ 認定された | □ 認定された | □ 認定された | |
| □ 認定されなかった | □ 認定されなかった | | |
| 1.1. 判示事項や適用条文についての評釈 | | | |
| <p>1. 商標登録出願が悪意に基づきなされたか否かの判断に関する基準日は出願日である (Chocoladenfabriken Lindt及びSprungli AG対Franz Hauswirth GmbH事件 (C-529/07) [2009] ECR I-4893、[35]参照)。</p> <p>2. 基準日は出願日であるものの、後の証拠がこの出願日の時点でのその地位を遡って明らかにした場合、この証拠が基準となる (Hotel Cipriani Srl対Cipriani (Grosvenor Street) Ltd事件 [2008] EWHC 3032 (Ch) [2009] RPC 9 [167]、La Mer Technology Inc対Laboratoires Goemar SA事件 (C-259/02) [2004] ECR I-1159 [31] 及びAlcon Inc対OHIM事件 (C-192/03) [2004] ECR I-8993 [41]を参照のこと)。</p> <p>3. 異議が証明されない限り、出願人は善意により出願したと推定される。証明の基準は、蓋然性のバランスに基づくが、主張が深刻であれば有力な証拠が必要である。善意と一貫性のある事実を証明するだけでは不十分である (BRUIT Trade Marks [2007] RPC 19 [29]、von Rossum対Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co KG事件 (R 336/207-2、OHIM第二審判部、2007年11月13日) [22] 及びFunke Kunststoffe GmbH対Astral Property Pty Ltd事件 (R 1621/2006-4、OHIM第四審判部、2009年12月21日) [22]を参照のこと)。</p> <p>4. 悪意には、不誠実のみならず「審査対象の特定の地域における合理的で経験豊富な者により許容される商業的行為の基準を充足していない取引」も含まれる (Gromax Plastics Ltd対Don & Low Nonovens Ltd事件[1999] RPC 367、379、及びDYAMAT商標事件 (C000659037/1、OHIM取消部、2004年6月28日) [8]を参照のこと)。</p> <p>5. TMA1994第3条(6)の目的は、商標制度の悪用の阻止にある (Mellly氏による商標出願 [2008] RPC 20、[51] 及びCHOOSEI商標事件 (R 633/2007-2、OHIM第二審判部、2008年2月29日) [21]を参照のこと)。判例により明示されている通り、悪用は主に二種類ある。一つ目は、例えば、出願人が故意に虚偽の又は誤解を招く情報を提供し自己の出願を擁護しようとする場合等、関連のある事業所に係る悪用に関するものであり、二つ目は、第三者に係る悪用に関するものである。</p> <p>6. 出願人が悪意に基づき出願したか否かを判断するには、裁判所が特定の事件に関連するすべての要因を考慮して、全体評価を行わなければならない (Lindt事件[37]を参照のこと)。</p> <p>7. 裁判所は、まず被告が問題の事項について認識していた内容を把握し、次にその認識を鑑みて、誠実な者の通常の基準に基づき、被告の行為が不誠実である (又は許容される商業的行為の基準を充足していない) か否かを判断すべきである (JIT WEEKLY商標 [2006] RPC 25、[35]~[41]、GERSON商標事件 (R 916/2004-1、OHIM第一審判部、2009年6月4日) [53]及びCampbell対Hughes事件[2011] RPC 21、[36]を参照のこと)。</p> <p>8. 出願人の意図も検討する必要がある (Lindt事件を参照のこと)。</p> | | | |

| | |
|---|--|
| 原告の異議申立ては認められ、被告の出願が拒絶された。 | |
| ③ 関連条文 | TMA1994第3条(6) |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 |
| <input type="checkbox"/> a. 先行商標の周知著名性 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった <input type="checkbox"/> b. 本件商標の使用状況 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった <input checked="" type="checkbox"/> c. 商標の同一・類似性 <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった <input checked="" type="checkbox"/> d. 商品役務の同一・類似性 <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input checked="" type="checkbox"/> e. 事業上の関係(ライセンシーによる出願) <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった <input type="checkbox"/> f. 出願・代理関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった <input type="checkbox"/> g. その他の関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった <input type="checkbox"/> h. 関係なし <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった |
| | ⑥ 悪意の類型(複数選択可) i. 使用意思の欠如 j. インモラル(不正な意図・汚染) k. フリーライド(周知著名性) l. 代理人の不正な出願 |
| | m. パロディ類型 n. 現地パートナーとの関係 o. その他 |
| 11. 判示事項や適用条文についての評釈 | |
| 該当なし | |

| | |
|----------------|---|
| 【事例2】 | SPICERHAART |
| 1. 事件名 | SPICERHAART |
| 2. 国・地域 | 英国 |
| 3. 裁判所 | 英国知的財産庁 |
| 4. 事件番号 | 0-140-16 |
| 5. 審判決の期日 | 2016年3月16日 |
| 6. 当事者(原告・被告等) | Spicerhaart Group Services Limited (原告)、Clamm IP Limited (被告) |
| 7. 商標 | 原告 <input checked="" type="checkbox"/> 出願番号3048491 SPICERHAART |
| | 被告 <input checked="" type="checkbox"/> 出願番号3042037 spicer haart spicerhaart Spicer Haart SpicerHaart SPICER HAART SPICERHAART |
| 8. 事件の概要 | <p>被告は、2014年2月に6件の商標から成る一連の出願について、その商標登録を出願し、これは2014年3月に受理され公開された。原告は、被告にはこの商標を使用する意思がないため本出願は悪意に基づいているとこの理由に基づき、本出願に対し異議を申し立てた。原告は、原告の「SPICERHAART」の名称について、1990年代後半から2000年代前半に原告と商取引しており、この名称を原告が長期にわたり使用していることを被告は認識していたと主張した。原告はまた、「SPICER」と「HAART」の組合せの変形に関する一連の先の権利にも依拠した。</p> <p>被告は、自己が出願した商標の様々な定型版において、著作権という形で先の権利を有していると、反訴を提出した。</p> <p>2014年3月に、原告は「SPICERHAART」の出願を提出し、これは受理され公開された。被告はこの出願に対し異議を申し立てた。</p> |
| 9. 審判決の概要 | <p>著作権の問題について、審判官は、これらの商標には文学的及び美術的著作権はないと判示した。</p> <p>悪意の請求について、被告は、SPICERHAARTブランドの不動産代理店をフランチャイズ化するために複数会社を設立したことを考えると、この商標を使用する意思があること及び原告の商標を含む名称を付した会社を定期的に設立したことを主張した。原告は、被告は、先に原告により提出された別の出願の明細書と同一の明細書を盛り込んだ出願を提出しているため被告の出願は悪意に基づきなされたと主張した。原告はさらに、被告と原告とはこれまで取引した経緯があること及びこれらの商標が被告の所有物であると被告は信じていることを理由に、被告により提出された出願は悪意に基づきなされたと主張した。</p> <p>審判官は、被告には商標を使用する意思はなく、原告の活動を阻止することを意図しており、これは当該商標の認識された所有権を取り戻そうとする試みであるため、被告には悪意があると判断を下した。</p> |
| 10. 分類(タグ) | <p>④、⑤の「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。</p> <p>⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に「✓」マークをつけて下さい。</p> |
| ① 審判決の種類 | 異議申立手続 |
| ② 決定事項 | 被告の異議申立ては却下され、原告の出願が登録手続へと進められた。 |

【事例3】

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|---|---------------|--|-------------------------------|--|--|
| 1. 事件名 | GRILL'O THE HEALTHIER OPTION | | | | | | | | | |
| 2. 国・地域 | 英国 | | | | | | | | | |
| 3. 裁判所 | 英国知的財産庁 | | | | | | | | | |
| 4. 事件番号 | 0-075-17 | | | | | | | | | |
| 5. 審判決の期日 | 2017年2月17日 | | | | | | | | | |
| 6. 当事者(原告・被告等) | Waseem Ghias (原告)、Noor Muhammad Usman Noori (被告) | | | | | | | | | |
| 7. 商標 | <table border="1"> <tr> <td>原告</td> <td>■ 先行商標</td> <td>■ 本件商標</td> </tr> <tr> <td>■ 登録番号2628714、2326754 (英国国内)、1096292 (IR)、3056361、2376629</td> <td>■ 登録番号3117388</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 出願なし</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>  | 原告 | ■ 先行商標 | ■ 本件商標 | ■ 登録番号2628714、2326754 (英国国内)、1096292 (IR)、3056361、2376629 | ■ 登録番号3117388 | | <input type="checkbox"/> 出願なし | | |
| 原告 | ■ 先行商標 | ■ 本件商標 | | | | | | | | |
| ■ 登録番号2628714、2326754 (英国国内)、1096292 (IR)、3056361、2376629 | ■ 登録番号3117388 | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 出願なし | | | | | | | | | | |
| 8. 事件の概要 | <p>被告は2015年7月に出願し、これは2015年10月に登録された。原告は、被告の登録された商標は原告が登録した上記一覧の商標を侵害していると主張し、さらに、原告の先の商標及びそれらの商標を使用した商業行為を被告は認識しているため、被告は悪意に基づき出願したと主張した。</p> <p>悪意の点について、原告は、被告は、原告がアラブ首長国連邦(UAE)においてかつて展開していたフランチャイズ形式の会社の管理責任者であり、原告が英国において当該商標を使用していることを十分に認識していたと主張した。また、被告のこのような商標登録行為は許容される商業的行為の基準を充足しておらず、よって悪意の行為となると主張した。</p> <p>被告は、(i) 異議に対し、原告の英国における当該商標の使用を被告が認識していなかったことを示す証拠があり、(ii) それぞれの商標は異なるものであり、(iii) 原告は当該商標を使用していない。(被告は原告に対し原告による商標の使用を証明するよう求めた)、の3点の理由により原告の主張を否定した。</p> | | | | | | | | | |
| 9. 審判決の概要 | <p>審判官は、第一に、被告は、自己が問題の商標を出願する以前から、原告が英国において当該商標を使用していることを認識していたこと、第二に、被告は、自己の商標が原告の商標より前に使用されていたことを示そうと証拠をねつ造したこと、第三に、自己のドバイの会社は2012年から「Grillo The Healthier Option LLC」と称されているとの被告の主張は真実でないこと、を理由に問題の商標を無効とした。</p> <p>審判官は、被告は、原告の商標の使用より前には問題の商標を使用しておらず、さらに被告は原告が英国において当該商標を使用していることを認識していたと判断した。</p> | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 10. 分類(タグ) | <p>④、⑤の「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。</p> <p>⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に「✓」マークをつけて下さい。</p> | | | |
| ① 審判決の種類 | 無効訴訟 | | | |
| ② 決定事項 | 被告の登録は無効とされた。 | | | |
| ③ 関連条文 | TMA1994第3条(6)、TMA1994第5条(1)、(2)及び(3) | | | |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 | ⑥ 悪意の類型(複数選択可) | | |
| <input type="checkbox"/> a. 先行商標の周知著名性 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった <input type="checkbox"/> b. 本件商標の使用状況 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった <input checked="" type="checkbox"/> c. 商標の同一・類似性 <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった <input checked="" type="checkbox"/> d. 商品役務の同一・類似性 <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input checked="" type="checkbox"/> e. 事業上の関係(ライセンシーによる出願) <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった <input type="checkbox"/> f. 出願・代理関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった <input type="checkbox"/> g. その他の関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった <input type="checkbox"/> h. 関係なし <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | i. 使用意思の欠如 <input checked="" type="checkbox"/> m. パロディ類型 j. インモラル(不正な意図・汚染) <input checked="" type="checkbox"/> n. 現地パートナーとの関係 k. フリーライド(周知著名性) <input type="checkbox"/> o. その他 | | |
| 11. 判示事項や適用条文についての評釈 | 該当なし | | | |

海外質問票調査 ⑥ドイツ

質問A 悪意の商標出願に関する制度・運用についての質問

本章では、悪意の商標出願に関する制度・運用について質問します。本章での質問は、2015年にTM5でまとめられた、悪意の商標出願に関するTM5各庁の制度・運用の報告書に公開されている質問を基礎としています。当該報告書は、「Report on “Laws and Examination Guidelines/Practices of the TM5 Offices against Bad-Faith Trademark Filings”」として、TM5ウェブサイト (<http://tmfive.org>) に公開されていますのでご参照ください。

I. 一般

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/実務について、一般的な事項を質問します。

A1：貴国・地域における、法律、規則、審査基準、審査実務についての関連規定や審査、審決、判決等の制度についてご教示ください。

- (1) 悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律の定義や悪意であるとの主張に関する規定は、下記のとおりと理解していますが、その認識で正しいでしょうか。また、不足があれば同じ欄に補足してください。
- (2) 政令、審査基準等でより具体的に記述されている項目については、その内容について、追加でご記入ください。

表1. 悪意の商標出願に関する定義や悪意であるとの主張に関する規定等

| 項目 | 条文・規定等 |
|--|---|
| 1 「悪意の商標出願」に関する定義は存在しますか。 | <p>定義なし</p> <p>ドイツ法において悪意の法律上の定義は存在しないものの、ドイツ法の用語の解釈についてはEU判例C-529/07 - Lindtが権威を有する。</p> <p>国内裁判所は、出願人が悪意で行為しているかどうかを判断するに当たり、その事件に特有の関連する全ての要因、特に以下のものを考慮しなければならない。</p> <p>-出願人が、第三者が少なくとも一つの加盟国において、同一又は類似の商品について出願人が登録を求めようとしている標識と混同を生じる虞のある同一又は類似の標識を使用していることを知っていること又は知っているはずであること</p> <p>-出願人にその第三者による当該標識の継続的な使用を阻止する意図があること</p> <p>-第三者の標識と、登録を求めている標識とが、それぞれ享受する法的保護の程度。</p> |
| 2 悪意に関する主張を行うことができる最先の機会を教えてください。 | <p>審査（職権）</p> <p>悪意の出願は、保護に対する絶対的な障害である。悪意で出願された商標は、登録されない（商標法第8条第2項第10号）。商標が登録適格を有していない場合、出願は特許商標庁（PTO）により拒絶される（商標法第37条第1項及び第3項）。</p> |
| 3 i) 2で選択した機会以外に悪意に関する主張を行うことができる機会を教えてください。 | <p>登録後の無効又は取消請求</p> <p>■ 侵害訴訟に対する反訴</p> <p>■ その他（下記参照）</p> <p>ドイツPTOは、商標が悪意で出願された場合、登録を職権で取り消すことができる（商標法第50条第3項）。</p> <p>商標が悪意で出願されていた場合、請求に基づき商標の登録が取り消され又は無効になる（商標法第50条第1項）。</p> <p>侵害手続において、当事者は、悪意で出願された標章の取消を求める反訴を提起することができる（不正競争防止法、民法第826条）。</p> <p>取消手続は、裁判所に提起することができる（不正競争防止法、民法第826条）。</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | ii) 悪意に関する主張ができる時期的な制限は存在しますか。 | <p>その他（下記参照）</p> <p>ドイツPTOは、登録日から2年以内に職権により手続を開始する権限を有する（商標法第50条第3項第1号）ものの、悪意の登録に対する取消請求には期限の定めがない。</p> |
| 4 | 悪意があるかどうかの判断基準となる時期はいつですか。（例：出願時、審査官による最終査定等） | <p>出願日</p> <p>出願時の出願人の意図を判断する際に出願日前の事実や証拠も考慮される場合がある点に留意すべきである。同様に、出願時の所有者の意図を解釈するために（例えば登録所有者が登録後に商標を使ったかどうか等）出願日以降の事実及び証拠が考慮される場合もある。しかしながら、重要な日付は出願日である。</p> |
| 5 | 悪意の出願人の主観的要素（意図・心理状態）は、悪意の評価に関係しますか。 | <p>関係する</p> <p>ドイツ法では悪意を定義していないため、CJEU決定C-529/07 - Lindtが指針となっている。</p> <p>CJEUでは、悪意のある条件として、認識の要件に言及しており、出願人が、第三者が少なくとも一つの加盟国において、同一又は類似の商品について出願人が登録を求めようとしている標識と混同を生じる虞のある同一又は類似の標識を使用していることを知っているか又は知っているはずであれば十分であると認めた。また、出願時に、第三者がこのような標識を使用し続けるのを阻止する意図が出願人にあったかどうかも考慮されなければならない。</p> |
| 6 | 悪意に対する立証責任に関する規則は存在しますか。 i) 誰が立証責任を負うのですか。 ii) 悪意の存否はどのように推定されますか。 | <p>存在しない</p> <p>立証責任は、審査中には特許商標庁が、取消手続では出願人側が負う。</p> <p>悪意は、他に説明がない場合にのみ推測される（判例法、以下のClass E事件判決を参照）。</p> |
| 7 | 悪意を証明する際に考慮すべき要素の一覧（「チェックリスト」）は存在しますか。 | <p>Q1とQ5で述べたように、事件の関連する全ての要因を考慮に入れた総合的な評価を行わなければならない。重要な関連要因の例は次のとおりである。</p> <p>-標識の同一性/混同を生ずる程度の類似性；</p> <p>-同一又は混同を生ずる程度に類似する標識の使用に関する認識；及び</p> <p>-ドイツの商標所有者の不誠実な意図。</p> <p>関連する可能性のある要因には、次のものが含まれる。</p> <p>-問題の標識が作成された状況</p> <p>-標章の性質</p> <p>-取消請求人の標章の固有又は獲得した識別性の程度</p> <p>-ドイツの商標所有者から取消請求人への金銭の請求</p> |

II. 悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/実務

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/異議や登録後の取消・無効について伺います。

A2：本質問では、「使用意思」の観点、使用意思以外の「不正な意図」の観点、「周知/著名商標を保護する」の観点、代理人による不正な出願、その他の権利との関係の観点の五つに分けて質問します。法律、規則、審査基準、審査実務における関連規定や審査、審決、判決等の具体例をご教示ください。

1. 「使用意思の観点から」

出願人が商標をまだ取引上使用していない場合は、これらの条項に基づきUSPTOに出願することができる

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

商標法第8条第2項第10号
ドイツの制度のもとで登録を出願する際は、標章の「使用意思」を証明する必要はない。事実、たとえ出願時に標章を使用する意思が所有者にないとしても、自動的に悪意が認定される結果にはならない。

審決・判決等の事例：

EUのC-529/07 - Lindt判決では、標章所有者が「商標を使用する意思なく、第三者が市場に参入するのを阻むことを唯一の目的として」商標を出願したことが明らかになった場合、それは出願人側の悪意の要素になると判示しており、ドイツにおける法律的理解を示している。

2. 「不正な意図」の観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

商標法第8条第2項第10号
上記のように、悪意が主張された場合、事件に関連する事実を総合的に評価した後に「不正な意図」が立証される。

審決・判決等の事例：

EUのC-529/07 - Lindt判決は、該当する時点における出願人の意図が主観的要因であり、これは個別の事件の客観的状況を参照して判断されなければならないと判示しており、ドイツにおける法律的理解を示している。

3. 「周知／著名商標を保護する」観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

商標法第9条第1項第3号
商標法第10条
商標法第51条第1項及び第2項
関連する権利に基づき登録の無効を請求することも可能である。商標法第9条及び第10条では、これらの目的で先の権利を構成する権利を定めており、これには次のものが含まれる。
- (パリ条約第6条の2に規定する『周知』の定義を使った) 周知商標及び
- 名声を得ている標章
また、これらの権利は異議申立手続でも主張することができる。

審決・判決等の事例：

4. 代理人の不正な出願 (パリ条約6条の7)

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

商標法第11条
商標法第17条
商標法第42条第2項
商標法第51条第1項
商標所有者の代理人又は代表者が本人の同意なく商標を自己の名義で登録していた場合には、商標の登録が取り消される可能性がある。この場合、商標の所有者は、商標の出願又は登録により与えられる権利の移転を代理人又は代表者に請求する権利を有する。さらに、その使用に同意していない場合、所有者は、商標の使用を禁止することができる。代理人又は代表者が故意又は過失によりこうした行為をした場合、その侵害行為により被った損害について、商標の所有者に賠償する義務を負う。

この目的は、権限のない代理人又は代表者が、所有者の同意なく、所有者の商業的利益に害を及ぼす可能性のある商標を出願するのを防ぐことにある。

商標法第11条は、異議申立手続 (商標法第42条第2項第3号)、又は無効手続 (商標法第51条第1項) で引用することができる。この理由は審査中には利用できない。

この理由が認められるためには、次の条件を全て満たさなければならない。
- 代理人／代表者による商標出願

- 本人が先の権利の所有者であること
- 問題の標章が同一／酷似しており、問題の商品／役務が同一であるか密接に関連していること
- 代理人／代表者により出願された商標が登録されていること
- 出願が本人の同意なく行われたこと
- 代理人／代表者の行為に正当な理由がないこと。

審決・判決等の事例：

5. 他の権利との関係の観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

不正競争防止法第3条及び第4条第10号
商標権侵害手続において、被告は、不正競争防止法第4条第10号に従い、法律の濫用を申し立てることで出願人が商標法に基づいて主張する請求に反対する訴訟手続を提起し、訴訟手続の根拠となる商標が悪意で出願されたため、その商標からいかなる権利も生じないと主張することができる。また被告は、不正競争防止法の第3条及び第4条第10号に従い、取消請求を反訴として行うこともできる。従って、不正競争防止法の第3条及び第4条第10号に従った取消訴訟の一環として悪意で出願された商標を取り消すよう裁判所に求めることも可能である。商標法は、第8条第2項第10号、第50条第1項、第54条において、商標が悪意で出願された場合の商標の取消について規定するものの、そのような場合の取消理由は競争法にも規定されている可能性がある。

審決・判決等の事例：

6. その他の観点から

(悪意の商標出願に関する法律／規則及び審査基準／実務について、その他の観点／事情がございましたら、情報をご提供ください。)

(特になし)

A3：A2の各観点から悪意の商標出願を拒絶 (又は無効) にする以外に、悪意の商標出願に関する法的制限 (例えば、商標権侵害訴訟における差止請求権や損害賠償請求権の制限) が存在しますか。(はい/いいえ)

いいえ。

登録から10年間経過後は他の絶対的拒絶理由を提出することができない (商標法第50条第2項) もの、これは悪意の出願には適用されない。悪意で出願された商標であっても、登録から2年経過後は職権により取消すことができない。悪意の出願の取消は公益にかなうため、没収に関する規則は適用されない。

「はい」の場合：

| | | |
|------|--|--|
| i) | 関連の法律又は規則の規定を提示してください。 | |
| ii) | 悪意があるかどうかの判断基準となる時期はいつですか。(例：出願時、審査官による最終査定等) | |
| iii) | 悪意に対する立証責任に関する規則は存在しますか。 (1) 誰が立証責任を負うのですか。 | |
| | (2) 悪意の存否はどのように推定されますか。 | |
| iv) | 悪意を証明する際に考慮すべき要素の「チェックリスト」は存在しますか。 | |
| v) | 代表的な審査、審決、又は判決があればご教示ください。 | |

III. 手続き

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における手続きについて質問します。

A4：公告・登録前の異議申立手続き等

| | |
|--|---|
| i) 第三者による悪意の商標出願に対する対応策は存在しますか（例えば、実体審査前の第三者による情報提供、異議申立て等）。 | 存在しない。 |
| ii) 第三者が審査官に当該情報を提供した場合、審査官/官庁はその情報をどのように処理しますか | 悪意の出願は、保護に対する絶対的な障害である。悪意で出願された商標は、登録されない（商標法第8条第2項第10号）。商標が登録適格を有していない場合、出願は特許商標庁により拒絶される（商標法第37条第1項及び第3項）。出願が悪意でなされた疑いがある場合には、特許商標庁はさらに調査を行う。 |

A5：異議申立て又は審判に係る手続きの併合

悪意に基づく出願には、同一の出願人による多数の出願が該当する場合があります。例えば、同一の出願人が、同一・類似の商標を、多数の分野の異なる商品又は役務について出願を行っている事案です。こうした事案では、「使用意思」又は「著名/周知」の程度を証明する証拠がすべて共通しており、審理を同時に行った方が良い場合があるように思われます。このように審理での論点が同じであるという観点から、貴国・地域において、複数の審判を併合する手続きは存在しますか。

悪意の場合に関する特別な手続規則は存在しない。しかしながら、同一の裁判所で行われている手続を併合することは可能である（ドイツ民事訴訟法（ZPO）第148条）。また、別な事件の結果を待つために訴訟手続を停止することもできる（ドイツ民事訴訟法（ZPO）第148条）。

質問B 悪意の商標出願に関する事例についての質問

本章では、悪意の商標出願に関する貴国・地域での事例についてお伺いします。

本章での質問は、2017年5月21日にTM5から報告された悪意の商標出願に関するTM5の事例集に公開されている項目と基本的に同様です。当該事例集は、「Case Examples of Bad-Faith Trademark Filings」として、TM5ウェブサイト (<http://tmfive.org>) に公開されていますのでご参照ください。

B1：貴国・地域における悪意の商標出願に関する代表的な審判決を、条文毎に少なくとも1件、最大5件程度ご教示ください。回答は、添付の回答書にご記入ください。回答例を添付いたしますのでご参照ください。

B2：貴国・地域における悪意の商標出願に関して、悪意の事例集の各事例についてコメントがあればご教示ください。

B3：上記以外にも重要な審判決がある場合には、事件名、裁判所、事件番号等、事件に英語でアクセスできる情報のご記入をお願いします。

【B1、B2以外の重要な審判決情報】

| | |
|-----------------------------|--|
| 1. 事件名 | |
| 2. 裁判所 | |
| 3. 事件番号 | |
| 4. 備考 (事件の概要、英語でのアクセス先等) | |

| | |
|-----------------------------|--|
| 1. 事件名 | |
| 2. 裁判所 | |
| 3. 事件番号 | |
| 4. 備考 (事件の概要、英語でのアクセス先等) | |

| | |
|----|--|
| 先等 | |
|----|--|

質問C 悪意の商標出願に関する対応策についての質問

本章では、貴国・地域における悪意の商標出願に関する対応策についてお伺いします。

C1：以下は、貴国・地域における悪意の商標出願の紛争に対する対応策となりますか。
(複数回答可)

| | | なる | ならない |
|---|---------------------------------------|----|------|
| 1 | 他社に商標権を取得されないための防衛出願 | ■ | |
| 2 | 他社の商標出願のウォッチング | ■ | |
| 3 | 特許庁に対する情報提供、異議申立て、無効・取消等の請求 | ■ | |
| 4 | 国内外で自社の商標が周知である・既に使用されていたとの記録を残しておくこと | ■ | |
| 5 | 第三者の悪意を立証できる記録の保管（特に契約関係にある場合） | ■ | |
| 6 | 商標法以外の権利（著作権登録等）の取得 | | ■ |

C2：C1での判断の理由をご教示ください。

-防衛出願を行ってれば、(防衛的権利の登録日から5年以内に行うことを条件として、防衛的登録に関する詳細以上の裏付け証拠が必要とされない) 異議申立手続を利用できるため、他の当事者による将来の悪意の出願が心配な場合にはそれが最も効果的な対応策となり得る。
-商標のウォッチングを実施することは、他人による悪意の出願の可能性のあるものを察知する助けになる。
-争いになった場合に商標が周知であること及び又は悪意で出願されたことを確実に証明できるようにするために証拠を収集し、保管することが重要である。

C3：C1以外に貴国・地域における悪意の商標出願の紛争に対する対応策がありましたら理由とともにご教示ください。

なし

C4：貴国・地域において、悪意の商標出願の紛争に対する対応策は、質問Bでご回答いただいた悪意の種類により異なりますか。異なる場合は、各類型についての対応策をご教示ください。また、各類型についての対応策が同様である場合には、各欄に同様の対応策をご記載ください。

| | |
|---------------------|---|
| ■類型によらず同一である。 | |
| □類型により異なる。 | |
| i. 使用意思の欠如 | ドイツに当てはまらない。ドイツの制度のもとでは登録を出願する際に、標章を使用する意思を示す必要はない。実際に、たとえ所有者に出願時に標章を使用する意思がないとしても、それにより自動的に悪意が認定されるということはない。 |
| j. インモラル (不正な意図・汚染) | 上記 [II. A.2 表2] で説明した対応策を参照したい。 |
| k. フリーライド (周知著名性) | 上記 [II. A.2 表2] で説明した対応策を参照したい。 |
| l. 代理人の不正な出願 | 上記 [II. A.2 表2] で説明した対応策を参照したい。 |
| m. パロディ類型 | なし。 |
| n. 現地パートナーとの関係 | なし。 |
| o. その他 | なし。 |

C5：C1～C4でご教示いただいた対応策の選択について、特に、日本企業が配慮すべき点がありましたらご教示ください。
(例えば、所用時間、費用等)

所用時間と費用は、相手側の対応策と反応によって大きく変わってくる。例えば、相手方が取消訴訟で激しく争う場合、所用時間と費

用は大幅に増える。また、悪意の十分な証拠を収集することにも費用と時間がかかる場合がある。その結果、異議申立ての際に利用できる防衛出願や相手方が商標を使用していなかった場合に利用できる不利用による取消請求手続等、可能性のある他の対応策も検討することが有益な場合がある。

C6: 例えば、貴国・地域外の企業が、貴国・地域に事業進出する場合、貴所が悪意の商標出願の紛争に対する対応策としてアドバイスすることをご教示ください。本質問につきましては、当該企業の商標が、①当該企業の自国・地域でのみ周知であり貴国・地域においては周知ではない場合、②貴国・地域においても周知の商標である場合、に分けてご回答ください。

| 保有商標の周知性 | 貴所のアドバイス |
|----------------------|--|
| ①クライアント企業の自国でのみ周知の商標 | <ul style="list-style-type: none"> - 周知性及びその国/地域における使用に関する証拠を収集すること、また、(例えばインターネット/ソーシャルメディア等により) 周知性がその国/地域外でも認識されていた証拠を収集すること。 - 相手方が悪意で行動した証拠を(可能であれば) 収集すること。 - 防衛出願を行うこと。 - 商標のウォッチングを実施すること。 |
| ②貴国・地域においても周知の商標 | <ul style="list-style-type: none"> - クライアントの商標の周知性と使用に関する証拠を収集すること。 - 相手方が悪意で行動した証拠を(可能であれば) 収集すること。 - 防衛出願を行うこと。 - 商標のウォッチングを実施すること。 |

C7: 例えば、貴国・地域の企業が、貴国・地域外に事業進出する場合、貴所が悪意の商標出願の紛争に対する対応策としてアドバイスすることをご教示ください。本質問につきましては、当該企業の商標が、①貴国・地域でのみ周知であり進出する国・地域においては周知ではない場合、②事業進出する国・地域においても周知の商標である場合、に分けてご回答ください。

| 保有商標の周知性 | 貴所のアドバイス |
|-----------------------|--|
| ①貴国・地域でのみ周知の商標 | <ul style="list-style-type: none"> - クライアントが事業を展開することを予定している国の現地代理人を関与させること。 より一般的には: - クライアントの商標の周知性と使用に関する証拠を収集すること。 - 相手方が悪意で行動した証拠を(可能であれば) 収集すること。 - 防衛出願を行うこと。 - 商標のウォッチングを実施すること。 |
| ②事業進出する国・地域においても周知の商標 | <ul style="list-style-type: none"> - クライアントが事業を展開することを予定している国の現地代理人を関与させること。 より一般的には: - クライアントの商標の周知性と使用に関する証拠を収集すること。 - 相手方が悪意で行動した証拠を(可能であれば) 収集すること。 - 防衛出願を行うこと。 - 商標のウォッチングを実施すること。 |

C8: 日本企業が、貴国・地域に事業進出する際、悪意の商標出願の紛争に対し、特に現地パートナーとの関係において配慮すべき事項、また、それ以外に配慮すべき事項がありましたらご教示ください。

| | |
|-------------------------|---|
| ①現地パートナーとの関係において配慮すべき事項 | <ul style="list-style-type: none"> - 現地代理人を関与させること。 - 商標のクリアランス調査を実行すること。 - 現地事業パートナーによる商標の使用を管理するためにライセンス契約を結ぶこと。 |
| ②上記以外に配慮すべき事項 | なし。 |

C9: 貴国・地域における悪意の商標出願に関する対応策について、ご意見・課題等がございましたらご教示ください。

なし。

質問D その他

本章では、悪意の商標出願に関するその他の事項についてお伺いします。

D1: 悪意の商標出願に関する貴国・地域の統計データ等(例: 審決・審判の件数)をお持ちでしたらご教示ください。

当事務所の手元には、悪意の商標出願に関する統計データがない。

D2: 貴国・地域において、悪意の商標出願に関する学説・事例の分類等について議論されていることがありましたらご教示ください。

そのような議論に関する情報は無い。

D3: 貴国・地域において、悪意の商標出願が問題になっているかご教示ください。

ドイツの商標制度では、そのような出願は特に問題になっていない。こうしたことが起きることは一般に認識されているものの、これに対処するための現行規定の内容が適切だと考えられている。

D4: 貴国・地域において、他人の商標の先取りとなるような商標登録出願が大量に行われている事案が存在するかご教示ください。また、存在する場合、特許庁によりどのような対策がとられているか、ご教示ください。

当事務所では、ドイツPTOへの出願に係る具体的な事件について認識していない。

D5: 貴国・地域において、悪意の商標出願に関する法改正や審査基準の改定の予定等がありましたらご教示ください。

そのような予定は承知していない。

以上

質問B1による事例の回答書

【事例1】

| | | | |
|-----------------|---|---------------------------|---------------------------------|
| 1. 事件名 | CLASSE E | | |
| 2. 国・地域 | ドイツ | | |
| 3. 裁判所 | ドイツ連邦最高裁判所 | | |
| 4. 事件番号 | I ZR 93/98 | | |
| 5. 審判決の期日 | 2000年11月23日 | | |
| 6. 当事者 (原告・被告等) | DaimlerChrysler (原告)、一般の私人 (被告) | | |
| 7. 商標 | 原告 | 被告 | ■ 本件商標 |
| | ■ 登録又は出願番号 ■ 後願 | ■ 先行商標 | ■ 登録又は出願番号 (IR 600 173 (DE)) |
| 8. 事件の概要 | <p>この事件では、被告が1992年に商標CLASSE Eを出願していた一方、ダイムラー・クライスラーは1983年半ばから「Classe E」と「E-Klasse」という型式名を使用した（ダイムラー・クライスラーはそれまで「C-Klasse」と「S-Klasse」としか使用していなかった）。そこで、被告は、ロイヤルティを支払うようダイムラー・クライスラーに要求した。ダイムラー・クライスラーは、被告がその登録商標からいかなる請求権をも引き出すことができず、その旨の判断を裁判所に求めた。</p> | | |
| 9. 審判決の概要 | <p>この判決は、投機のみを目的とする商標出願に関する画期的な決定である。被告の商標が出願されたのは、ダイムラー・クライスラーがこの自動車の型式の名称を使用し始める前であった。しかしながら、連邦裁判所は（それまでの審級の裁判所と同様に）出願が投機的な目的でのみなされ（したがって濫用であった）と判示した。裁判所は、次のように判示した。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 被告は、様々な商品や役務について多数の商標を出願していた。 - 被告には商標を使用する意思がなかった。及び - 被告は、第三者からロイヤルティ/損害賠償を請求する目的のみ、問題の商標を登録していた。 | | |
| 10. 分類 (タグ) | <p>④、⑤の「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。 ⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に「✓」マークをつけて下さい。</p> | | |
| ① 審判決の種類 | 被告がその登録商標からいかなる請求権を引き出すことをも禁止するための訴訟。 | | |
| ② 決定事項 | 原告の主張が認められた。 | | |
| ③ 関連条文 | (旧) 商標法第14条第1項及び第2項、第50条第1項第4号。民法第242条 | | |
| ④ 商標の要素 | ⑥ 悪意の類型 (複数選択可) | | |
| 性 | □ a. 先行商標の周知著名性 | □ e. 事業上の関係 (ライセンシーによる出願) | i. 使用意思の欠如 |
| | | □ 認定された □ 認定されなかった | 如 |
| ■ | b. 本件商標の使用状況 | □ f. 出願・代理関係 | m. パロディ類型 |
| | | □ 認定された ■ 認定されなかった | j. インモラル (不正な意図・汚染) |
| □ | c. 商標の同一・類似性 | □ g. その他の関係 | k. フリーライド (周知著名性) |
| | | □ 認定された □ 認定されなかった | n. 現地パートナーとの関係 |
| | | | o. その他 |

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| □ 認定された □ 認定されなかった | □ 認定された □ 認定されなかった | □ 認定された □ 認定されなかった | □ 認定された □ 認定されなかった |
| □ d. 商品役務の同一・類似性 | □ h. 関係なし | □ 認定された □ 認定されなかった | 1. 代理人の不正な出願 |
| 11. 判示事項や適用条文についての評釈 | | | |
| 該当なし | | | |

| | | | |
|--|---|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> c. 商標の同一・類似性 <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> g. その他の関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> k. フリーライド (周知著名性) | <input type="checkbox"/> o. その他 |
| <input checked="" type="checkbox"/> d. 商品役務の同一・類似性 <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> h. 関係なし <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> l. 代理人の不正な出願 | |
| 11. 判示事項や適用条文についての評釈 該当なし | | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 【事例2】 1. 事件名 EQUI 2000 2. 国・地域 ドイツ 3. 裁判所 ドイツ連邦司法裁判所 4. 事件番号 I ZR 283/97 5. 審判決の期日 2000年8月10日 6. 当事者(原告・被告等) NN (原告)、NN (被告) | 原告 <input checked="" type="checkbox"/> 登録又は出願番号 (DE 2099587) EQUI | 被告 <input checked="" type="checkbox"/> 登録又は出願番号 (DE 1158993) EQUI 2000 | <input checked="" type="checkbox"/> 本件商標 |
| 7. 商標 8. 事件の概要 Hub Culture Ltdは、「VEN」と呼ばれるバーチャル・デジタル・ソーシャル・カレンシーを立ち上げ、第36類の金融役務に所有していた。その後、Venmo Inc. と呼ばれる会社(後にPayPal, Inc. が所有)が米国で設立され、未登録商標VENMOのもとでオンライン決済役務を提供した。Venmoによる商標VENMOの使用をめぐって両社間でやりとりが行われた。そこでHub Cultureは、第9類及び第36類の様々な商品及び役務について商標VENMOの欧州商標登録を申請し、取得した。Venmo Inc.の親会社は、EUTMR第52条(1)(b)に基づき商標VENMOの無効を請求した。取消部は商標VENMOの無効を宣言した。審判部は、悪意による行為が存在しないと述べ、その決定を破棄した。その後、事件は一般裁判所に控訴された。 | 9. 審判決の概要 混同のおそれる理由にして後の商標「EQUI 2000」の取消を求める原告の請求は、原告が市場における被告の効果的な競争を妨げる目的でのみ先の商標「EQUI」を出願しており、したがってその商標を悪意で出願していることを理由に却下された。次の点を基準に悪意が判断された。 - 第三者の権利が既に存在することを知らなかったこと。 - 同一又は類似の商品/役務について同一/類似商標を出願する重大な理由がないこと。及び - 市場における被告の効果的な競争を阻止するために商標VENMOを利用する意図。 したがって、先の商標「EQUI」の無効の宣言を求める被告の反訴が認められた。 | | |
| 10. 分類(タグ) ④、⑤の「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前ボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。 ⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に「✓」マークをつけて下さい。 | 取消訴訟と無効の反訴 | | |
| ① 審判決の種類 ② 決定事項 ③ 関連条文 ④ 商標の要素 | 取消は却下され/無効は認定された。 (旧) 商標法第9条第1項第2号、第13条、第50条第1項第4号、第51条第1項及び第4項第2号、第54条第1項、第55条 | | |
| ■ a. 先行商標の周知著名性 <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった | ■ e. (元) 事業上の関係 (ライセンスによる出願) <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | ⑥ 悪意の類型(複数選択可) i. 使用意思の欠如 m. パロディ類型 | n. 現地パートナーとの関係 |
| ■ b. 本件商標の使用状況 <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | □ f. 出願・代理関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | j. インモラル(不正な意図・汚染) | <input checked="" type="checkbox"/> |

海外質問票調査 ⑦フランス

質問A 悪意の商標出願に関する制度・運用についての質問

本章では、悪意の商標出願に関する制度・運用について質問します。本章での質問は、2015年にTM5でまとめられた、悪意の商標出願に関するTM5各庁の制度・運用の報告書に公開されている質問を基礎としています。当該報告書は、「Report on “Laws and Examination Guidelines/Practices of the TM5 Offices against Bad-Faith Trademark Filings”」として、TM5ウェブサイト (<http://tmfive.org>) に公開されていますのでご参照ください。

I. 一般

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/実務について、一般的な事項を質問します。

A1：貴国・地域における、法律、規則、審査基準、審査実務についての関連規定や審査、審決、判決等の制度についてご教示ください。

- (1) 悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律の定義や悪意であるとの主張に関する規定は、下記のとおりと理解していますが、その認識で正しいでしょうか。また、不足があれば同じ欄に補足してください。
- (2) 政令、審査基準等でより具体的に記述されている項目については、その内容について、追加でご記入ください。

表1. 悪意の商標出願に関する定義や悪意であるとの主張に関する規定等

| 項目 | 条文・規定等 |
|-----------------------------------|--|
| 1 「悪意の商標出願」に関する定義は存在しますか。 | 定義なし フランスの法的制度においては、悪意の商標は、第三者が使用の準備をしている又は既に使用している標識を当該第三者から奪うことにより、その者の利益を害することのみを目的として行われた出願で構成される。 |
| 2 悪意に関する主張を行うことができる最先の機会を教えてください。 | 登録後の無効又は取消請求 その他（所有権を主張する訴訟を提起した際）。 最初の対応策の根拠は、フランス知的財産法（「フランスIP法」）第L. 712条6で説明されており、同条は次のように規定する。 「登録出願が、他人の権利に関する詐欺的行為として、又は法律上若しくは契約上の義務に違反して行われている場合は、自己が標章の権利を有していると信じる者は、訴訟手続によって所有権を主張することができる」。 フランス法では、悪意で出願されたフランス商標又はフランスを指定国とする国際商標の権利を有していると信じる者に対して当該商標への権原を主張することを認めている。 この訴訟により、詐欺による第三者の被害者は、新規性を喪失する危険性のある取消後の新規商標出願を行うよう求められる代わりに悪意で出願された商標の出願日と、悪意の出願人により行われた更新の利益を享受することができる。 悪意の出願人は、商標の権利を断念し、提訴した第三者にそれを譲渡する必要がある。善意で契約を結んでいる当事者との間のもも含め、悪意の出願人により結ばれた実施権契約や譲渡契約は取り消される。実施権者又は商標権者又は譲受人の善意には、その当事者が実施権又は譲渡により付与された商標の使用から生ずる収益の返還を免除される効果しかない。 |
| 3 i) 2で選択した機会以外に悪意 | 侵害訴訟に対する反訴 |

| | | |
|---|--|--|
| | に関する主張を行うことができる機会を教えてください。 | |
| | ii) 悪意に関する主張ができる时期的な制限は存在しますか。 | 期限なし 一定の状況において無効請求に期限を設ける黙認規定には、商標が悪意で出願された場合には適用されないことが明記されている（フランスIP法第L. 712条6、第L. 714条3及び第L. 714条4）。 |
| 4 | 悪意があるかどうかの判断基準となる時期はいつですか。（例：出願時、審査官による最終査定等） | 出願時 商標出願時において、出願人に他の当事者を害する意図があったことを常に証明する必要がある。しかしながら、商標の不使用等、出願後に発生又は判明した状況又は要素が出願人の悪意という邪悪な心理状態の証拠になる場合もある。 （フランス最高裁判所商事部2015年2月3日判決を参照）。 |
| 5 | 悪意の出願人の主観的要素（意図・心理状態）は、悪意の評価に関係しますか。 | 関係する 悪意を評価する際は主観的要因と客観的要因の両方が重要である。CJEUがフランスに適用可能なLindt判決で述べたように、「不誠実な意図その他の『邪悪な動機』という主観的要素も考慮される」。この主観的要素は、通常、客観的基準を参照することで立証しなければならず、これには倫理的行動又は誠実な商慣行及びビジネス慣行の一般に認められている原則から逸脱した行為が含まれる。 |
| 6 | 悪意に対する立証責任に関する規則は存在しますか。 i) 誰が立証責任を負うのですか。 ii) 悪意の存否はどのように推定されますか。 | 存在する ■ 取消請求人/侵害手続又は所有権を主張する訴訟における原告 取消請求人又は原告が商標権者の悪意を証明しない限り、善意が推定される。 （パリ控訴院1995年11月28日判決を参照）。 |
| 7 | 悪意を証明する際に考慮すべき要素の一例（「チェックリスト」）は存在しますか。 | 存在しない 判例法によれば、悪意を立証するためには、詐欺行為による第三者の被害者が先に商標を使用していたことを出願人が知っていたという要因と、出願人の不誠実な意図に關係する要因が存在しなければならない。 Q5で述べたように、関連する全ての要因を考慮に入れた総合的な評価を行わなければならない。重要な関連要因の例は次のとおりである： -同一又は類似の商品又は役務につき同一又は混同を生ずる程度に類似する標識が使用されていたことの認識； -標識の同一性/混同を生ずる程度の類似性； -取消請求人の標章の固有又は獲得した識別性の程度 -フランスの所有者側の不誠実な意図。 -問題の標識が作成された状況及び -標章の性質 |

II. 悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/実務

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/異議や登録後の取消・無効について伺います。

A2：本質問では、「使用意思」の観点、使用意思以外の「不正な意図」の観点、「周知/著名商標を保護する」の観点、代理人による不正な出願、その他の権利との関係の観点の五つに分けて質問します。法律、規則、審査基準、審査実務における関連規定や審査、審決、判決等の具体例をご教示ください。

総論：

フランスでは、悪意をめぐって「使用意思」や「不正な意図」等複数の判断基準を設けていない。その代わりに悪意はまとめて考慮され、その際にフランスの所有者が登録を悪意で出願したかどうかについて総合的に評価するために事件の関連する全ての要因が考慮される。表2の各見出しの情報を可能な限り記載しようとしたものの、所定のカテゴリーがフランスの制度に完全にはあてはまらない点に留意願いたい。

1. 「使用意思の観点から」

出願人が商標をまだ取引上使用していない場合は、これらの条項に基づきUSPTOに出願することができる

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

フランスの制度のもとで登録を出願する際は、標章の「使用意思」を証明する必要はない。事実、たとえ出願時に標章を使用する意思が所有者にないとしても、自動的に悪意が認定される結果にはならない。

しかしながら、自らの出願した商標の「使用意思」が所有者にない場合、この要素が他の要素と組み合わせられて悪意を構成する場合もある。

審決・判決等の事例：

Christian Lacroixは、「Designed by Christian Lacroix (Christian Lacroixによりデザインされた)」という呼称が他社によって使用されるのを防ぐため、家具について商標CHRISTIAN LACROIXを出願した。フランスの裁判所によると、所有者がその商品や役務とともに使用する意思によらず、他の企業がそれを使用することを防ぐために商標を登録したため、悪意が認定された（フランス最高裁判所商事部2017年2月8日判決第14-28. 232号）。

2. 「不正な意図」の観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

知的財産法第L. 712条6
上記のように、悪意が主張された場合、事件に関連する事実を総合的に評価した後はじめて「不正な意図」を立証できる。

審決・判決等の事例：

3. 「周知／著名商標を保護する」観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

知的財産法：
-第L. 714条4
-第L. 712条6
関連する権利に基づき無効を請求すること又は所有権を主張する訴訟を提起することも可能である。フランス知的財産法第L. 711条4では、これらの目的で先の権利を構成する権利を定めており、これには次のものが含まれる。
-（パリ条約第6条の2に規定する『周知』の定義を使った）フランスにおける周知商標及び
-フランスで名声を得ている標章。

出願人の悪意を構成するためには、フランスの裁判所は、出願人が先の権利の存在を知っていた若しくは知っていたはずであったかどうかを判断しなければならない。

先の権利が周知商標のものである場合、出願人は、その存在を知らなかったかのように装うのは困難である。

審決・判決等の事例：

Courchevel事件では、「Courchevel」という呼称がフランスにおいて広く名声を得ており、スキーリゾートを指定していたためにCOURCHEVELの出願が悪意によるものであると判示された（パリ控訴院2006年2月1日判決第04/22430号）。

4. 代理人の不正な出願（パリ条約6条の7）

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

欧州法の第8条(3)の目的は、権限のない代理人又は代表者が、所有者の同意なく、所有者の商業的利益に害を及ぼす可能性のある商標を出願するのを防ぐことにある。現時点において、フランス法には類似の規定が存在しない。事実、加盟国には移行期間があり、2019年1月14日に終了する。

しかしながら、原告がEU加盟国の商標の所有者である場合には、パリ条約を援用できる。

そうでない場合、この行動は出願人の悪意の証拠となる可能性がある。

審決・判決等の事例：

EUのFirst Defense事件（T-262/09）以降は、一方が他方の利益を代表するような商契約に基づく全ての関係が含まれるものとして、「代理人」及び「代表者」という用語を広く解釈するべきである。

5. 他の権利との関係の観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

知的財産法：
-第L. 711条4
-第L. 712条6
-第L. 714条3
-第L. 714条4
悪意を扱う条文では、二つの手続を定めている。所有権を主張する訴訟と取消訴訟である。いずれの場合も、フランス法は「先の権利」という概念に言及している。このような「先の権利」には、他の商標、商号、ドメイン名、著作権等が含まれる。

審決・判決等の事例：

Laguiole事件の場合には、著名な町「Laguiole」が出願人にとって既知であったため、LAGUIOLEの出願が悪意によるものと判示された。裁判所は、Laguioleの町又はその住民によるその「Laguiole」という名称の使用を妨げることを出願人に許してはならないと判示した（フランス最高裁判所商事部2016年10月4日判決第14-22. 247号を参照）。

6. その他の観点から

（悪意の商標出願に関する法律／規則及び審査基準／実務について、その他の観点／事情がございましたら、情報をご提供ください。）

（特になし）

A3：A2の各観点から悪意の商標出願を拒絶（又は無効）にする以外に、悪意の商標出願に関する法的制限（例えば、商標権侵害訴訟における差止請求権や損害賠償請求権の制限）が存在しますか。（はい/いいえ）

セクションA1のQ3で述べたように、フランスIP法（第L. 712条6、第L. 714条3及び第L. 714条4）に規定される黙認規定は、フランス商標が悪意で出願された場合には適用されないと明記している。これらの規定は、通常、先の権利の所有者がフランス商標が既に使用されていることを認識しながら、その使用を5年連続して黙認した場合に限り、先の権利に基づき後のフランス登録の無効が宣言されるのを防ぐ効果がある。フランス商標が悪意で出願された場合にはそのような制限は適用されない。

「はい」の場合：

| | | |
|------|--|--|
| i) | 関連の法律又は規則の規定を提示してください。 | |
| ii) | 悪意があるかどうかの判断基準となる時期はいつですか。（例：出願時、審査官による最終査定等） | |
| iii) | 悪意に対する立証責任に関する規則は存在しますか。 (1) 誰が立証責任を負うのですか。 | |
| | (2) 悪意の存否はどのように推定されますか。 | |
| iv) | 悪意を証明する際に考慮すべき要素の一覧（「チェックリスト」）は存在しますか。 | |
| v) | 代表的な審査、審決、又は判決があればご教示ください。 | |

III. 手続き

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における手続きについて質問します。

A4：公告・登録前の異議申立手続き等

| | |
|--|---|
| i) 第三者による悪意の商標出願に対する対応策は存在しますか（例えば、実体審査前の第三者による情報提供、異議申立て等）。 | 悪意の出願への応答として、所有権を主張する訴訟又は取消訴訟を裁判所に提起することができる。異議申立手続や審査段階では悪意を主張することができない。 |
| ii) 第三者が審査官に当該情報を提供した場合、審査官/官庁はその情報をどのように処理しますか | 欧州制度の場合と同様、悪意の出願に対する請求は標章が登録されるまで行えないため、審査官は審査段階で第三者から提供された情報は考慮しない。フランスの制度は、出願が登録に進む前に第三者が意見を提出することを認めている。しかしながら、この段階で（又は実際には異議申立手続でも）行われた悪意の主張は単に無視される。 |

A5：異議申立て又は審判に係る手続きの併合

悪意に基づく出願には、同一の出願人による多数の出願が該当する場合があります。例えば、同一の出願人が、同一・類似の商標を、多数の分野の異なる商品又は役務について出願を行っている事案です。こうした事案では、「使用意思」又は「著名/周知」の程度を証明する証拠がすべて共通しており、審理を同時に行った方が良い場合があるように思われます。このように審理での論点が同じであるという観点から、貴国・地域において、複数の審判を併合する手続は存在しますか。

| |
|--|
| 上記のように、純然たる悪意の主張は、無効手続と所有権を主張する訴訟でのみ行うことができる。異議申立手続と無効手続を併合することはできない。 |
| しかしながら、一定の場合には、他の手続の結果が出るまで、手続の停止を請求することも可能である。 |
| 審判段階では、審判請求が同一又は同等の問題に関連するものである場合、複数のフランス出願又は登録に関連する審判請求を併合することが可能である。 |

質問B 悪意の商標出願に関する事例についての質問

本章では、悪意の商標出願に関する貴国・地域での事例についてお伺いします。本章での質問は、2017年5月21日にTM5から報告された悪意の商標出願に関するTM5の事例集に公開されている項目と基本的に同様です。当該事例集は、「Case Examples of Bad-Faith Trademark Filings」として、TM5ウェブサイト (<http://tmfive.org>) に公開されていますのでご参照ください。

B1：貴国・地域における悪意の商標出願に関する代表的な審判決を、条文毎に少なくとも1件、最大5件程度ご教示ください。回答は、添付の回答書にご記入ください。回答例を添付いたしますのでご参照ください。

B2：貴国・地域における悪意の商標出願に関して、悪意の事例集の各事例についてコメントがあればご教示ください。

B3：上記以外にも重要な審判決がある場合には、事件名、裁判所、事件番号等、事件に英語でアクセスできる情報のご記入をお願いします。

【B1、B2以外の重要な審判決情報】

| | |
|-----------------------------|--|
| 1. 事件名 | |
| 2. 裁判所 | |
| 3. 事件番号 | |
| 4. 備考 (事件の概要、英語でのアクセス先等) | |

| | |
|--------|--|
| 1. 事件名 | |
|--------|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| 2. 裁判所 | |
| 3. 事件番号 | |
| 4. 備考 (事件の概要、英語でのアクセス先等) | |

質問C 悪意の商標出願に関する対応策についての質問

本章では、貴国・地域における悪意の商標出願に関する対応策についてお伺いします。

C1：以下は、貴国・地域における悪意の商標出願の紛争に対する対応策となりますか。
(複数回答可)

| | | なる | ならない |
|---|---------------------------------------|----|------|
| 1 | 他社に商標権を取得されないための防衛出願 | ■ | |
| 2 | 他社の商標出願のウォッチング | ■ | |
| 3 | 特許庁に対する情報提供、異議申立て、無効・取消等の請求 | ■ | |
| 4 | 国内外で自社の商標が周知である・既に使用されていたとの記録を残しておくこと | ■ | |
| 5 | 第三者の悪意を立証できる記録の保管（特に契約関係にある場合） | ■ | |
| 6 | 商標法以外の権利（著作権登録等）の取得 | ■ | |

C2：C1での判断の理由をご教示ください。

| |
|--|
| 防衛出願であれば出願時に使用意思を証明する必要がないため、有効な対応策となる。もちろん、この出願を悪意で行わないよう確保することを提言する。 |
|--|

C3：C1以外に貴国・地域における悪意の商標出願の紛争に対する対応策がありましたら理由とともにご教示ください。

| |
|---|
| 上記で列挙した選択肢は、悪意の出願に対抗して採用できる主な対応策である。 他の当事者が多数の悪意の出願を行っていた場合等、時には悪意を理由とする手続を提起するよりも、商標の登録日から5年後に不使用による取消請求を行った方がそのような権利を攻撃し易い（費用もかからない）場合がある。 |
|---|

C4：貴国・地域において、悪意の商標出願の紛争に対する対応策は、質問Bでご回答いただいた悪意の種類により異なりますか。異なる場合は、各類型についての対応策をご教示ください。また、各類型についての対応策が同様である場合には、各欄に同様の対応策をご記載ください。

| | |
|---|--|
| ■ 類型によらず同一である。 その前提として、一定の種類悪意（すなわち代理人による出願/周知標章/名声を得ている標章の場合）には異議申立て及び無効手続の両方の手続で対応できるのに対して、他の種類の悪意には無効手続でしか対応できない点に注意願いたい。 | |
| □ 類型により異なる。 | |
| i. 使用意思の欠如 | |
| j. インモラル（不正な意図・汚染） | |
| k. フリーライド（周知著名性） | |
| l. 代理人の不正な出願 | |
| m. パロディ類型 | |
| n. 現地パートナーとの関係 | |
| o. その他 | |

C5：C1～C4でご教示いただいた対応策の選択について、特に、日本企業が配慮すべき点がありましたらご教示ください。
(例えば、所用時間、費用等)

| |
|---|
| <p>防衛出願を行ってれば、(防衛的権利の登録日から5年以内に行うことを条件として、防衛的登録に関する詳細以上の裏付け証拠が必要とされない) 異議申立手続を利用できるため、他の当事者による将来の悪意の出願が心配な場合には最も効果的な対応策となり得る。この方法を選択した場合、防衛出願に投資する必要があるにもかかわらず、他の当事者に異議を申し立てる必要が生じない限り、最終的にはその商標を使用せずに終わる危険性がある。しかしながら、そのような出願を理由とする異議申立ての方が、悪意の主張に基づく無効訴訟よりも迅速かつ安くつく場合が多い。他人が悪意で出願した際にそれを察知できるよう確保するためには、防衛出願を商標ウォッチングサービスと組み合わせるべきである。この方法のもう一つの利点は、同一標章を出願するものの、他の必ずしも悪意で出願していない(又は悪意で行為していることを証拠に基づき証明することが困難な)者に対する対抗措置を講ずることができる点である。</p> <p>悪意の出願を察知したにもかかわらず防衛出願を行っていなかったという場合でも、その事件が周知商標に関係するものであれば異議申立てを検討すべきである。</p> <p>登録から5年以上経過した悪意の登録が発見されたものの、確認した結果、所有者が商標を使用して(おらず、5年間継続して使用して)いないことが判明した場合の手続としては、不使用による取消請求が最善の方法となる可能性がある。そのような手続における立証責任は、フランス商標の所有者の側にある。商標の所有者が標章の真正な使用に関する十分な証拠(又はそのような使用が行われていない十分な理由)を提出しなかった場合には登録が登録簿から抹消される。したがって、登録簿から登録を抹消する方法としては、悪意に基づき無効訴訟を行うよりも迅速かつ安価な方法となり得る。</p> |
|---|

C6：例えば、貴国・地域外の企業が、貴国・地域に事業進出する場合、貴所が悪意の商標出願の紛争に対する対応策としてアドバイスすることをご教示ください。本質問につきましては、当該企業の商標が、①当該企業の自国・地域でのみ周知であり貴国・地域においては周知ではない場合、②貴国・地域においても周知の商標である場合、に分けてご回答ください。

| 保有商標の周知性 | 貴所のアドバイス |
|----------------------|---|
| ①クライアント企業の自国でのみ周知の商標 | -標章がフランスで周知でなければ、標章が周知であることを理由に異議申立て又は無効手続を提起することはできない。 -出願人がフランス商標出願時に悪意で行為した明確な証拠がある場合、悪意による無効訴訟又は所有権を主張する訴訟を提起できる。しかしながら、出願人が独自に考案できるような性質の標章である場合には、特に強力な証拠が必要になる。 |
| ②貴国・地域においても周知の商標 | -標章が少なくとも一つのEU加盟国で周知であれば、標章が周知であることを理由に異議申立て又は無効手続を提起することが可能である。しかしながら、この点に関する実質的証拠が必要になる。 -出願人がフランス商標出願時に悪意で行為した明確な証拠がある場合、悪意による無効訴訟を提起できる。 |

C7：例えば、貴国・地域の企業が、貴国・地域外に事業進出する場合、貴所が悪意の商標出願の紛争に対する対応策としてアドバイスすることをご教示ください。本質問につきましては、当該企業の商標が、①貴国・地域でのみ周知であり進出する国・地域においては周知ではない場合、②事業進出する国・地域においても周知の商標である場合、に分けてご回答ください。

| 保有商標の周知性 | 貴所のアドバイス |
|----------------|---|
| ①貴国・地域でのみ周知の商標 | クライアント企業にとっては、自社が事業を行う予定の国/地域で商標を登録(し、また、他の当事者がまだ登録していないことを確認)することが妥当である。クライアントの標章について先の登録が判明した場合に打つべき次の手は、問題の国/地域及びその国/地域で利用できる対応策に左右される。しかしながら、クライアントの商標が自国/地域でのみ周知である場合には、クライアント企業と商標の所有者と |

| | |
|-----------------------|--|
| | の間に既に関係があり、商標の所有者がクライアントの商標を悪意で出願したことを証明できない限り、そのような不使用による取消等の選択肢を検討することが必要になる可能性が高い。 |
| ②事業進出する国・地域においても周知の商標 | この場合にも上記の助言が有効であり、クライアントにとって現地の商標権を確保するよう努めることが依然として重要である。しかしながら、その標章が事業を行う国/地域で周知である程度によるが、標章のそのような周知性を根拠として他の当事者によるその標章の出願/登録に対抗できる等、他にも利点がある。周知標章を根拠とするのに対して、現地の権利を取得する利点は、標章が周知であることを証明するための閾値が高く、重要な証拠が必要とされる場合が多いため、どの方法でもこれよりは容易なためである。 |

C8：日本企業が、貴国・地域に事業進出する際、悪意の商標出願の紛争に対し、特に現地パートナーとの関係において配慮すべき事項、また、それ以外に配慮すべき事項がありましたらご教示ください。

| | |
|-------------------------|---|
| ①現地パートナーとの関係において配慮すべき事項 | 日本企業は、自社の標章をフランス国内で使用する前に必ず、またフランス商標保護を出願する前にはできれば、適切な商標クリアランス調査を実施すべきである。 問題が将来発生した際にできる限り容易に対処できるよう、現地の事業パートナーとの関係を十分に文書化するべきである。商標権に関しては、出願を日本企業の名義で行うのかを明確にすべきである。商標の使用を現地事業パートナーに許可する場合には、その旨を使用許諾の形で明確にすべきである。第三者に対抗するためには、そのような使用権をフランス商標庁に記録することを提言する。 |
| ②上記以外に配慮すべき事項 | なし。 |

C9：貴国・地域における悪意の商標出願に関する対応策について、ご意見・課題等がございましたらご教示ください。

| |
|---|
| フランスの商標制度は、悪意の問題に対処するための明確で堅牢な仕組みを備えている。この制度の最大の問題は、悪意それ自体は異議申立手続ではなく、無効手続や所有権を主張する訴訟でしか提起できないことである。また、悪意の十分な証拠を収集することに費用と時間がかかる場合がある。その結果、異議申立ての際に利用できる防衛出願や不使用による取消請求手続等、他の対応策を検討しておくことも有益となる場合がある。 |
|---|

質問D その他

本章では、悪意の商標出願に関するその他の事項についてお伺いします。

D1：悪意の商標出願に関する貴国・地域の統計データ等(例：審決・審判の件数)をお持ちでしたらご教示ください。

| |
|--------------------------------|
| 当事務所の手元には、悪意の商標出願に関する統計データがない。 |
|--------------------------------|

D2：貴国・地域において、悪意の商標出願に関する学説・事例の分類等について議論されていることがありましたらご教示ください。

| |
|-------------------|
| そのような議論に関する情報はない。 |
|-------------------|

D3：貴国・地域において、悪意の商標出願が問題になっているかご教示ください。

| |
|----------------------------------|
| フランスの商標制度では、そのような出願は特に問題となっていない。 |
|----------------------------------|

D4：貴国・地域において、他人の商標の先取りとなるような商標登録出願が大量に行われている事案が存在するかご教示ください。また、存在する場合、特許庁によりどのような対策がとられているか、ご教示ください。

| |
|--|
| 当事務所では、フランスにおける出願に係る具体的な事件について認識していない。 |
|--|

D5：貴国・地域において、悪意の商標出願に関する法改正や審査基準の改定の予定等がありましたらご教示ください。

EUの商標規則については、多くの手続改正がフランスにも適用される。

指令2015/2436の（国内法化が必須の）第4条 - 拒絶又は無効の絶対的理由 の(2) の第一文は、「商標は、商標登録の出願が出願人によって不正でなされた場合は、無効宣言される」と規定する。

フランス法には現在、悪意の登録の無効請求に係る法規定が存在しないため、この規定はフランス法にとって新しい。今日において、そのような措置は、「Fraus omnia corrumpit（詐害は全てを破壊する）」の原則に基づいている。

したがって、フランスの裁判所は、法に導入された悪意の意味をCJEUの判例法に照らして解釈する。

さらに、指令の（遅くとも2019年1月14日までに国内法化することが義務付けられている）第13条は、当該商標の所有者である者の代理人又は代表者の名義で当該所有者の承諾なく登録された場合という、可能性のあるもう一つのシナリオを提示している。

そのような場合、商標権者は、次のいずれか又は両方をする権限を有する。

- 自己の代理人又は代表者による商標の使用を阻止すること、及び／又は
- 自己の名義での商標の移転を請求すること。

以 上

質問B1による事例の回答書

【事例1】

| | | | | |
|------------------|---|---------------------|-------------------------------------|--------|
| 1. 事件名 | HALLOWEEN | | | |
| 2. 国・地域 | フランス | | | |
| 3. 裁判所 | 破産院 (最高裁) 商事部 | | | |
| 4. 事件番号 | 03-12319 | | | |
| 5. 審判決の期日 | 2004年9月21日 | | | |
| 6. 当事者 (原告・被告等) | Optos Opus (原告)、Confectionery wholesaler employers' federation (被告) | | | |
| 7. 商標 | 原告 | ■ 本件商標 | 被告 | ■ 先行商標 |
| | ■ 登録又は出願番号 (登録第95 599 556号) | | ■ 出願なし | |
| HALLOWEEN | | | | |
| 8. 事件の概要 | 原告は、関心のある菓子職人に使用権を与え、そのような使用許諾から利益を得る以外に使用する意図なしに、HALLOWEENという名称の権利を取得しようとした。 | | | |
| 9. 審判決の概要 | ハロウィーンは1991年からフランスに存在する祭りである。1996年に出願がなされたとき、この行事は活用であった。Optos Opusという社名のフランス企業が、自社製の菓子の包装にHALLOWEENという名称を使用していた。複数の製菓会社に対して侵害停止警告書を何度も送付した。原告は、標章HALLOWEENを使用して菓子を販売できるよう、使用権契約を結ぶことを申し入れた。破産院は、HALLOWEENという標章が、菓子に関連して祭りの名称を使っているため、私有できないと判断した。出願は、製菓会社が既に使っていた標識をそれらの会社から奪うことで製菓会社の利益を損なうことのみを意図してなされたため、悪意で行われた。 | | | |
| 10. 分類 (タグ) | ④、⑤の「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。 ⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に「✓」マークをつけて下さい。 | | | |
| ① 審判決の種類 | フランス破産院 - 商事部 | | | |
| ② 決定事項 | 2004/9/21 No. 03-12319 | | | |
| ③ 関連条文 | フランス知的財産法第L. 712条6 | | | |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 | | | |
| □ a. 先行商標の周知著名性 | ■ e. 事業上の関係 (ライセンシーによる出願) | ⑥ 悪意の類型 (複数選択可) | | |
| | □ f. 出願・代理関係 | i. 使用意思の欠如 | m. パロディ類型 | |
| □ b. 本件商標の使用状況 | □ g. その他の関係 | j. インモラル (不正な意図・汚染) | n. 現地パートナーとの関係 | |
| | □ c. 商標の同一・類似性 | k. フリーライド (周知著名性) | o. その他 (企業から既にそれらの企業が使用している標識、及びその営 | |

| | | | | |
|--|------------|--|--|--|
| □ d. 商品職務の同一・類似性 | □ h. 関係なし | | | |
| □ 認定された | □ 認定された | | | |
| □ 認定されなかった | □ 認定されなかった | | | |
| 11. 判示事項や適用条文についての評釈 | | | | |
| フランス破産院は、フランス知的財産法第L. 712条6に基づき判決を下した。 | | | | |

海外質問票調査 ⑧オーストラリア

質問A 悪意の商標出願に関する制度・運用についての質問

本章では、悪意の商標出願に関する制度・運用について質問します。本章での質問は、2015年にTM5でまとめられた、悪意の商標出願に関するTM5各庁の制度・運用の報告書に公開されている質問を基礎としています。当該報告書は、「Report on “Laws and Examination Guidelines/Practices of the TM5 Offices against Bad-Faith Trademark Filings”」として、TM5ウェブサイト (<http://tmfive.org>) に公開されていますのでご参照ください。

I. 一般

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/実務について、一般的な事項を質問します。

A1：貴国・地域における、法律、規則、審査基準、審査実務についての関連規定や審査、審決、判決等の制度についてご教示ください。

- (1) 悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律の定義や悪意であるとの主張に関する規定は、下記のとおりと理解していますが、その認識で正しいでしょうか。また、不足があれば同じ欄に補足してください。
- (2) 政令、審査基準等でより具体的に記述されている項目については、その内容について、追加でご記入ください。

表1. 悪意の商標出願に関する定義や悪意であるとの主張に関する規定等

| 項目 | 条文・規定等 |
|--|---|
| 1 「悪意の商標出願」に関する定義は存在しますか。 | <p>定義なし。しかしながら、次のテストが採用されている。</p> <p>1. 裁判所：Fry Consulting Pty Ltd v Sports Warehouse Inc (No 2) [2012] FCA 81事件で、Dodds-Streeton判事は「適切な基準を採用する者が登録の決定を悪意であるとみなす場合、又は、当該分野の合理的で経験豊富な者がかかる行為を受入れ可能な商業行為に及ばないものとみなす場合」は悪意の商標出願に該当する、と示唆した。</p> <p>2. 知的所有権保護局：Hard Coffee Pty Ltd v Hard Coffee Main Beach Pty Ltd [2009] ATMO 26 at [11]で、受任者は次のように述べた。</p> <p>「『悪意』を評価する上で、(略) 出願によりクレームに関してなんらかの形で登録官を誤認させようとする故意の不正の要素又は意図的な試みが必要であると思われる。出願人が出願が悪意によるものではなく、むしろ自らの無知又は認識の甘さの結果であると主張する場合、出願人の権利を引き受ける『合理的な人物』が商標登録を出願すべきではないと認識すべき状況であったことを証拠が示す必要がある。」</p> |
| 2 悪意に関する主張を行うことができる最先の機会を教えてください。 | 異議申立て |
| 3 i) 2で選択した機会以外に悪意に関する主張を行うことができる機会を教えてください。 | 登録後の無効又は取消請求 侵害訴訟に対する反訴 |
| ii) 悪意に関する主張ができる時期的な制限は存在しますか。 | 期限なし |
| 4 悪意があるかどうかの判断基準となる時期はいつですか。(例： | 出願時。 ただし、出願直後に行われた出願人の行為が、出願時に悪意があったことを示す証拠となる可能性がある。悪意の行為を、出願 |

| | | |
|---|--|---|
| | 出願時、審査官による最終査定等) | 日後の行為によっては是正することはできない。出願前の行為も関係する可能性がある。例えば、Fry Consulting Pty Ltd v Sports Warehouse Inc (No 2) [2012] FCA 81事件において、Fry ConsultingがSports Warehouseの商標又は当該商標と緊密に類似するものを採択する際に悪意があったことを示す証拠が存在した。しかしながら、Sports Warehouseがその時点で措置をとらず、当該商標をオーストラリアで使用することを事実上許したことで、Fry Consultingは約2年後に当該商標について登録出願することを悪意とみなされることなく実行できたのである。 |
| 5 | 悪意の出願人の主観的要素(意図・心理状態)は、悪意の評価に関係しますか。 | <p>関係する。出願する際の不正は、悪意を構成する。ただし、出願人の行為が受入れ可能な商業行為の基準を満たさないとみなされる場合には、実際の不正がなくても悪意は存在する。DC Comics v Cheqout Pty Ltd (2013) 212 FCR 194事件で、Bennett判事は、次のものを含むFry事件の決定に関する自身の認識の概要を示した。</p> <p>悪意は、主観的要素と客観的要素を含む複合的なテストである。主観的要素は、出願時の関係者の認識をいう。客観的要素は、意思決定者に、当該認識に照らして、当該者の行為が受け入れ可能な商業基準を満たさないかを判断することを求める。</p> |
| 6 | 悪意に対する立証責任に関する規則は存在しますか。 i) 誰が立証責任を負うのですか。 ii) 悪意の存否はどのように推定されますか。 | <p>存在する (対象条文、内容：悪意を主張する当事者(異議を申立てる/取り消しを求める者/原告)が立証責任を負う。証拠は、「優越的蓋然性」という民事上の基準を満たすために求められる証明度を満たさなければならぬ。)</p> <p>悪意を主張する当事者が出願時の悪意を立証できない限り、悪意でないこと(Good-faith)が推定される。</p> |
| 7 | 悪意を証明する際に考慮すべき要素の一覧(「チェックリスト」)は存在しますか。 | <p>存在しない。しかしながら、Explanatory Memorandum to the Trade Marks Amendment Bill 2006 (Cth) at [4.12.1]、次のような悪意の例を示している。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新規の土地開発を監視し、新たな土地開発の名称を多数のサービスについて商標として登録し、その後、商標の使用許諾又は購入を行わない限り商標登録侵害で提訴すると不動産開発業者を脅す者。 ・他の登録商標を意図的にスペルミスした商標を登録するパターン。 ・オーストラリアで市場浸透していない海外の商標を特定し、その後オーストラリア市場で使用する意図を持たず、当該商標を海外の所有者に売却するという明確な目的のために、当該商標を登録するビジネス関係者。 <p>商標局の決定で認められた悪意の一例には次のものが含まれる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・出願人又は関連する法的主体が商標に関する他者の権利を認めていた又はかかる権利を認識していた場合の出願。 ・異議申立人の商標を意図的にスペルミスした商標についての出願。 ・出願人が当該商標が海外で広く使用されていたことを認識しており、当該出願人がかかる行動パターンに携わっている状況において、周知の漫画のキャラクターの名称についての出願。 |

II. 悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律／規則及び審査基準／実務

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律／規則及び審査基準／異議や登録後の取消・無効について伺います。

A2: 本質問では、「使用意思」の観点、使用意思以外の「不正な意図」の観点、「周知／著名商標を保護する」の観点、代理人による不正な出願、その他の権利との関係の観点の五つに分けて質問します。法律、規則、審査基準、審査実務における関連規定や審査、審決、判決等の具体例をご教示ください。

1. 「使用意思の観点から」

出願人が商標をまだ取引上使用していない場合は、これらの条項に基づきUSPTOに出願することができる

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

1995年商標法（以下「商標法」という。）第27条(1)、第59条及び第92条(4) (a)
 第27条(1)は、商標出願を行う者に、商標を使用する意図を有すること、商標の使用を許諾する意図を有すること、又は法人に当該商標を使用させるために当該法人に当該商標を譲渡する意思を有することを求めている。
 商標登録出願をする行為は、異議申立て又はその後の登録手続の間に異議を申し立てられない限り、商標を使用する十分な意図があるものと認められる。
 第59条は、出願の時点で、出願人に商標を使用する意図、商標の使用を許諾する意図又は法人に商標を使用させるために当該法人に商標を譲渡する意図がなかったことを理由に、商標について異議を申し立てることを認めている。
 第92条(4) (a)は、当該商標について出願がされた日に、登録出願人に善意で商標を使用する意図、商標の使用を許諾する意図、又は法人に商標を使用させるために当該法人に商標を譲渡する意図がなかったことを根拠に、登録簿から登録されているか又は登録される予定である商標を削除することを請求することを認めている。

審決・判決等の事例：

Aston v Harlee Manufacturing Co. [1960] HCA 47で Fullagar判事は、次のように述べている。
 私見では、出願は商標を使用する意図の一応の証拠とみなされる。登録官が出願人の意図について調査を開始するよう求められているとは考えられず、異議や取り消しが申し立てられた場合には、かかる意図がないことを立証する責任は異議申立人又は権利を侵害された者が負うべきであるとする。
 Shanahan' s Australian Law of Trade Marks and Passing Offの5. 1410ページ。「意図の主観的性質、登録性の推定、異議申立人の一般的な責任及び商標を使用する意図がないことが一応証明されない限り出願人は出願を防御する必要がないという事実は、当該理由に基づく申し立て（又は更正）が認められることを困難にしている。」
 Rolewa Rentals Pty Ltd v Champagne Moet et Chandon事件で、出願人は幅広い種類の商品について「Dom Perignon」を登録しようとして出願したが、かかる商品の製造又は販売に従事したこともなければ、当該商品を生産する財務能力も設備も持ち合わせていなかった。出願人は、当該商標を使用する可能性のみに基づいて出願を行っていた。出願人は、その権利を異議申立人（周知のドン・ペリニオンシャンパンの製造者）に売却する申し出を行った。登録官は、出願人が商標を使用する「決然たる一定の目的」を持たないと判断した。
 Danjaq 11c v Resource Capital (Aust) Pty Ltd事件で、出願人は娯楽サービスについて「James Bondi」を登録するために出願を行った。受任者は、出願人の商標登録出願履歴を、登録前に失効した22の出願と共に、検討した。出願人は、基本的に商標登録の取引に関与しており、当該商標を使用する意図はないと判断された。

2. 「不正な意図」の観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

悪意の出願に関する一般規定に該当する。商標法第62A条第62A条は、「商標登録に対しては、出願が悪意によりなされたという理由で、異議申立てをすることができる」と規定する。本規定は、2006年10月23日以降に受理された全ての商標出願に適用される。

審決・判決等の事例：

下記サマリーを参照。

3. 「周知／著名商標を保護する」観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

商標法第60条
 第60条は、商標の登録に対しては、他の商標が、当該商標登録の優先日前に、オーストラリアにおいて名声を得ており、かつ、当該名声を理由に、上記出願された商標の使用が欺瞞又は混同を生じおそれがあることを理由に、異議申し立てをすることができると定められている。

審決・判決等の事例：

McDonalds Corp v David Bellamy事件で、McDonalds CorporationはMcBABYの登録を防止することができた。これは、Mcで始まる一覧の商標についてMcDonaldsが有する名声により、消費者が混同を生ずるおそれがあることを理由に認められた。

4. 代理人の不正な出願（パリ条約6条の7）

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

悪意の出願に関する一般規定に該当する。商標法第62A条第62A条は、「商標登録に対しては、出願が悪意によりなされたという理由で、異議申立てをすることができる」と規定する。本規定は、2006年10月23日以降に受理された全ての商標出願に適用される。

審決・判決等の事例：

下記サマリーを参照。

5. 他の権利との関係の観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

具体的な規定はない

審決・判決等の事例：

(特になし)

6. その他の観点から

(悪意の商標出願に関する法律／規則及び審査基準／実務について、その他の観点／事情がございましたら、情報をご提供ください。)

(特になし)

A3: A2の各観点から悪意の商標出願を拒絶（又は無効）にする以外に、悪意の商標出願に関する法的制限（例えば、商標権侵害訴訟における差止請求権や損害賠償請求権の制限）が存在しますか。（はい／いいえ）

いいえ

「はい」の場合：

| | | |
|------|--|--|
| i) | 関連の法律又は規則の規定を提示してください。 | |
| ii) | 悪意があるかどうかの判断基準となる時期はいつですか。（例：出願時、審査官による最終査定等） | |
| iii) | 悪意に対する立証責任に関する規則は存在しますか。 (1) 誰が立証責任を負うのですか。 | |
| | (2) 悪意の存否はどのように推定されますか。 | |
| iv) | 悪意を証明する際に考慮すべき要素の一覧（「チェックリスト」）は存在しますか。 | |
| v) | 代表的な審査、審決、又 | |

| | |
|-----------------|--|
| は判決があればご教示ください。 | |
|-----------------|--|

III. 手続き

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における手続きについて質問します。

A4：公告・登録前の異議申立手続き等

| | |
|--|--|
| i) 第三者による悪意の商標出願に対する対応策は存在しますか（例えば、実体審査前の第三者による情報提供、異議申立て等）。 | 存在しない。出願人による所有権の主張が、表面上、欠陥を有すると思われない限り、当該主張に関する調査は行われぬ。第62A条に定める悪意の根拠は、審査中は適用されない。 |
| ii) 第三者が審査官に当該情報を提供した場合、審査官/官庁はその情報をどのように処理しますか | 所有権の問題は、出願が受理される以前に、第三者により提起された場合、出願が受理されれば、当該商標の登録に対して異議申立てが出来る旨が当該第三者に対して助言される。 |

A5：異議申立て又は審判に関係する手続きの併合

悪意に基づく出願には、同一の出願人による多数の出願が該当する場合があります。例えば、同一の出願人が、同一・類似の商標を、多数の分野の異なる商品又は役務について出願を行っている事案です。こうした事案では、「使用意思」又は「著名/周知」の程度を証明する証拠がすべて共通しており、審理を同時に行った方が良い場合があるように思われます。このように審理での論点が同じであるという観点から、貴国・地域において、複数の審判を併合する手続は存在しますか。

| |
|---|
| 商標局における異議申立手続において、双方の問題又は全ての問題に関して当事者、法律上の問題及び証拠が同じであることを理由に、いずれの当事者も審理を統合することを請求することができます。 |
| 裁判所において、当事者が同じであり、かつ、同じ法律問題及び事実が検討される場合には、複数の商標に関する問題を一の手続で審理することができる。 |

質問B 悪意の商標出願に関する事例についての質問

本章では、悪意の商標出願に関する貴国・地域での事例についてお伺いします。本章での質問は、2017年5月21日にTM5から報告された悪意の商標出願に関するTM5の事例集に公開されている項目と基本的に同様です。当該事例集は、「Case Examples of Bad-Faith Trademark Filings」として、TM5ウェブサイト (<http://tmfive.org>) に公開されていますのでご参照ください。

B1：貴国・地域における悪意の商標出願に関する代表的な審判決を、条文毎に少なくとも1件、最大5件程度ご教示ください。回答は、添付の回答書にご記入ください。回答例を添付いたしますのでご参照ください。

B2：貴国・地域における悪意の商標出願に関して、悪意の事例集の各事例についてコメントがあればご教示ください。

B3：上記以外にも重要な審判決がある場合には、事件名、裁判所、事件番号等、事件に英語でアクセスできる情報のご記入をお願いします。

【B1、B2以外の重要な審判決情報】

| | |
|-----------------------------|--|
| 1. 事件名 | |
| 2. 裁判所 | |
| 3. 事件番号 | |
| 4. 備考 (事件の概要、英語でのアクセス先等) | |

| | |
|-----------------|--|
| 1. 事件名 | |
| 2. 裁判所 | |
| 3. 事件番号 | |
| 4. 備考 (事件の概) | |

| | |
|--------------|--|
| 要、英語でのアクセス先等 | |
|--------------|--|

質問C 悪意の商標出願に関する対応策についての質問

本章では、貴国・地域における悪意の商標出願に関する対応策についてお伺いします。

C1：以下は、貴国・地域における悪意の商標出願の紛争に対する対応策となりますか。
(複数回答可)

| | | なる | ならない |
|---|---------------------------------------|----|------|
| 1 | 他社に商標権を取得されないための防衛出願 | ■ | |
| 2 | 他社の商標出願のウォッチング | ■ | |
| 3 | 特許庁に対する情報提供、異議申立て、無効・取消等の請求 | ■ | |
| 4 | 国内外で自社の商標が周知である・既に使用されていたとの記録を残しておくこと | ■ | |
| 5 | 第三者の悪意を立証できる記録の保管（特に契約関係にある場合） | ■ | |
| 6 | 商標法以外の権利（著作権登録等）の取得 | | ■ |

C2：C1での判断の理由をご教示ください。

| |
|--|
| 悪意の商標出願の紛争を支援し得る権利の重複登録はない。また、著作権はオーストラリアで登録可能な権利ではない。推奨される行動は、下記C5で概説されている。 |
|--|

C3：C1以外に貴国・地域における悪意の商標出願の紛争に対する対応策がありましたら理由とともにご教示ください。

| |
|------|
| 該当なし |
|------|

C4：貴国・地域において、悪意の商標出願の紛争に対する対応策は、質問Bでご回答いただいた悪意の種類により異なりますか。異なる場合は、各類型についての対応策をご教示ください。また、各類型についての対応策が同様である場合には、各欄に同様の対応策をご記載ください。

| | |
|--------------------|--|
| ■ 類型によらず同一である。 | |
| □ 類型により異なる。 | |
| i. 使用意思の欠如 | |
| j. インモラル（不正な意図・汚染） | |
| k. フリーライド（周知著名性） | |
| l. 代理人の不正な出願 | |
| m. パロディ類型 | |
| n. 現地パートナーとの関係 | |
| o. その他 | |

C5：C1～C4でご教示いただいた対応策の選択について、特に、日本企業が配慮すべき点がありましたらご教示ください。
(例えば、所用時間、費用等)

| |
|---|
| 類似の商標の受理を監視するために、監視を実施することを推奨する。これは、好ましくない商標が登録されないように確保する比較的安価な方法である。また、商標の所有者に、広告された場合に、好ましくない商標に対して異議申立てをする機会を提供するには、防護商標出願をすることも有効である。防護商標登録を取得するには、当該商標が、その登録された商品及び/又はサービス以外の商品又はサービスに使用された場合に、当該使用が、かかる他の商品又はサービスと登録所有者との間に関係が存在することを示すものとみなされる程度に、当該商標が上記登録された商品及び/サービスの一部又は全部に使用されていることを立証する必要がある。 |
|---|

C6: 例えば、貴国・地域外の企業が、貴国・地域に事業進出する場合、貴所が悪意の商標出願の紛争に対する対応策としてアドバイスすることを教えてください。本質問につきましては、当該企業の商標が、①当該企業の自国・地域でのみ周知であり貴国・地域においては周知ではない場合、②貴国・地域においても周知の商標である場合、に分けてご回答ください。

| 保有商標の周知性 | 貴所のアドバイス |
|----------------------|--|
| ①クライアント企業の自国でのみ周知の商標 | 第三者による類似の標章に関する出願を回避するために、当該商標に関する出願は可能な限り早期にするべきである。第三者が既に悪意の出願をしている場合には、当該出願が受理されれば、異議申立てをすることができる。当該商標が登録された場合、悪意を理由に、登録の取消を求めて商標法第88条に基づく請求を裁判所にすることができる。悪意を証明する上で、当該商標が（海外又はオーストラリアのいずれかで）周知であることを示す証拠は求められていない。すなわち、異議申立人が、当該標章はオーストラリアで使用されていないものの、「オーストラリアで大々的に配布された出版物で広告されていた又はその他の方法により、使用されていなかったとしてもオーストラリアの公衆にとって、当該異議申立人の商品と関連づけられる」ことを証明できる場合には、第60条に基づく追加的な異議申立理由とすることができる（Seven Up Co v OT Ltd (1947) 75 CLR 203.） |
| ②貴国・地域においても周知の商標 | 当該商標に関する出願は、やはり可能な限り早期にするべきである。第三者が既に悪意の出願をしている場合、当該出願が受理されると、異議申立てをすることができる。当該商標が登録された場合、悪意を理由に、登録の取消を求めて商標法第88条に基づき、裁判所に請求をするべきである。悪意の存在を成功裏に主張するには、当該商標が周知である必要はない。しかしながら、当該商標がオーストラリアで周知の場合、第60条に基づく追加的な異議申立理由が利用できる。この場合、オーストラリアにおける当該商標の使用の証拠は、最初の使用日、オーストラリアにおける売上高及び新聞又は雑誌における広告/記述を含め、保存すべきである。 |

C7: 例えば、貴国・地域の企業が、貴国・地域外に事業進出する場合、貴所が悪意の商標出願の紛争に対する対応策としてアドバイスすることを教えてください。本質問につきましては、当該企業の商標が、①貴国・地域でのみ周知であり進出する国・地域においては周知ではない場合、②事業進出する国・地域においても周知の商標である場合、に分けてご回答ください。

| 保有商標の周知性 | 貴所のアドバイス |
|-----------------------|---|
| ①貴国・地域でのみ周知の商標 | 当所のアドバイスは、顧客が事業を行う意図を有する法域によって異なる。一般的に、当所は可能な限り早期に商標の保護を求めることを推奨している。中国等の先願主義の国では、当該標章を使用する明確な意図が形成される以前であっても、出願をすることを推奨している。 |
| ②事業進出する国・地域においても周知の商標 | 上記同様。 |

C8: 日本企業が、貴国・地域に事業進出する際、悪意の商標出願の紛争に対し、特に現地パートナーとの関係において配慮すべき事項、また、それ以外に配慮すべき事項がありましたらご教えてください。

| | |
|-------------------------|--|
| ①現地パートナーとの関係において配慮すべき事項 | 商標出願が、海外企業の名称で、オーストラリアにおいてなされていることを確保することを提案する。知的財産に係る所有権が外国企業体に属することを地元企業との契約において明確に記載することが賢明である。 |
| ②上記以外に配慮すべき事項 | 該当なし。 |

C9: 貴国・地域における悪意の商標出願に関する対応策について、ご意見・課題等がございましたらご教えてください。

他の地域とは異なり、オーストラリアでは悪意の出願は稀な問題である。悪意の出願に関する事件の大半は、過去に関係のあった当事者間で生じている。例えば、オーストラリアの販売業者が、海外企業の商標について登録出願をする可能性がある。オーストラリアで（直接又は販売業者を介して）商品又はサービスを販売する海外企業は、自己の商標が登録されていることを確保するべきである

質問D その他

本章では、悪意の商標出願に関するその他の事項についてお伺いします。

D1: 悪意の商標出願に関する貴国・地域の統計データ等（例：審決・審判の件数）をお持ちでしたらご教えてください。

入手不能。

D2: 貴国・地域において、悪意の商標出願に関する学説・事例の分類等について議論されていることがありましたらご教えてください。

入手不能。

D3: 貴国・地域において、悪意の商標出願が問題になっているかご教えてください。

オーストラリアにおいて悪意の出願は深刻な問題ではない。

D4: 貴国・地域において、他人の商標の先取りとなるような商標登録出願が大量に行われている事案が存在するかご教えてください。また、存在する場合、特許庁によりどのような対策がとられているか、ご教えてください。

存在した。2016年6月、オーストラリア知的財産庁は、有名ポップ歌手マドンナのジム事業の名称であるHARD CANDYという商標を登録しようとした出願人に対峙したマドンナに有利な決定を下した。Hard Candy Fitness, LLC v Hard Candy (Australia) Pty Ltd [2015] ATMO 61において、オーストラリア知的財産庁は、マドンナがHARD CANDYという名称で新たなジム事業を開始した週に当該名称について商標登録出願をしたHard Candy (Australia) Pty Ltd (AU Hard Candy) は悪意により行動していたと容易に判断した。オーストラリア知的財産庁は、AU HARD CANDYの行為は2006年商標法改正案の説明書 (Explanatory Memorandum to the Trade Marks Amendment Bill 2006 (Cth)) に示された以下の悪意の例に該当すると判断した。
オーストラリアにおいて市場浸透していない海外の商標を特定し、オーストラリア市場で使用する意図を持たずに、当該標章を海外の所有者に売却するという明示の目的で、当該商標を登録するビジネス業者。
オーストラリア知的財産庁は、HARD CANDYの商標は、AU Hard Candyの悪意により出願されたと判断し、登録を拒絶した。
現地の出願人が、ブランド所有者に強要をすること又はオーストラリアの公衆を欺瞞することのみを目的としている状況で、海外のブランドの直接的な複製である商標を登録するために出願がなされた場合、当該商標の登録は拒絶される。


D5: 貴国・地域において、悪意の商標出願に関する法改正や審査基準の改定の予定等がありましたらご教えてください。

該当なし。

以上

質問B1による事例の回答書

【事例1】

| | | | |
|----------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 1. 事件名 | Fry Consulting Pty Ltd v Sports Warehouse Inc (No 2) [2012] FCA 81 | | |
| 2. 国・地域 | オーストラリア | | |
| 3. 裁判所 | オーストラリア連邦裁判所 | | |
| 4. 事件番号 | 2009年VID 912 | | |
| 5. 審判決の期日 | 2012年2月13日 | | |
| 6. 当事者(原告・被告等) | Fry Consulting Pty Ltd | 原告 | 被告 (未登録) ■ 先行商標 |
| 7. 商標 | ■ 登録又は出願番号 (1153714) | ■ 登録又は出願番号 □ 出願なし | ■ 先行商標 □ 登録又は出願番号 □ 出願なし |
| 8. 事件の概要 |  | | |

1994年以来、Sports Warehouse Inc. (以下「Sports Warehouse」という。)はwww.tennis-warehouse.com (1997年9月以降はwww.tenniswarehouse.com) というウェブサイトでテニス関連商品を販売するオンラインの小売業を運営している。Sports Warehouseはその商品の大半を米国で販売する一方で、オーストラリアでも相当数の商品が販売している。

2004年9月以前、Fry Consulting Pty Ltd. の唯一の取締役であるFry氏は、倉庫を拠点とするオンラインのテニス関連小売店を開設することを決断した。Fry氏は、Sports Warehouseのサイトを訪問後に、「Tennis Warehouse」という名称を思いついたことを認めている。Fry氏は、Sports Warehouseがオーストラリアでも商品を販売していることを認識していた。Fry氏は、一筋の人がサイトを(少なくともドメイン名の点で)混同する可能性があることを認識しており、かかる理由により当該名称を選択したことを認めている。2004年9月初旬、Fry氏は「Tennis Warehouse」という商号とwww.tenniswarehouse.com.auというドメイン名を登録した。自身のサイトを開設する際に、Fry氏はSports Warehouseのサイトの画像を使用した。

2004年12月21日、Sports Warehouseの社長Hightower氏は、Sports Warehouseが「Tennis Warehouse」という名称につき世界的商標の商標を有する旨を主張する電子メールをFry氏に送信した。Hightower氏は、Fry氏にその「商標登録された名称」の使用を停止することを求めた。

Fry氏は、2004年12月22日付けの電子メールで、Hightower氏に国際商標登録の事実を示す証拠を提供することを求める回答をした。Fry氏は、Sports Warehouseがかかると商標登録を有する場合には、同氏は喜んで異なる名称で取引を行うと述べた。Fry氏は、称号の変更を求められた場合に、マーケティングに相当のコストを費やす前に当該変更を実施できるように、可能な限り早急に国際商標登録の事実を示す証拠を提示するよう求めた。また、同氏は、近々、商号をTennis Warehouse Australiaへと変更する計画があることも通知した。

Hightower氏は、2004年12月23日付けの返信メールで、国際商標登録の証拠は、新年に提供されることと通知した。両当事者は、2006年11月まで再度通信することにはならなかった。2004年12月下旬、Fry Consultingはウェブサイト上の名称をTennis Warehouse Australiaへと変更した。2005年7月、Fry Consultingは、TENNIS WAREHOUSE AUSTRALIAについて商標登録出願をしたが、その後、当該出願を放棄した。2005年8月、Sports WarehouseはTENNIS WAREHOUSEについて商標登録出願を行った。

2005年11月/12月頃、Fry Consultingは、自己の事業にTENNIS WAREHOUSE AUSTRALIAという語を組み合わせたロゴをつけた。

2006年11月27日、Fry Consultingの事務弁護士は、Sports Warehouseの事務弁護士に対して、特に「Sports Warehouseが、(略)業としてオーストラリアでTENNIS WAREHOUSEという商標を使用することを停止し、かつ、永久に控え、TENNIS WAREHOUSEという商標の登録出願を取り下げること」を約束することを求める書面を送付した。

Sports Warehouseの事務弁護士は、2006年11月27日付けの回答書において、約束することを拒絶し、か

つ、Fry ConsultingによるTENNIS WAREHOUSE AUSTRALIAという商標の使用はSports Waterのサービスを自己のサービスだと欺瞞する試みであると主張した。

2006年12月22日、Fry Consultingは、次のロゴマークについて出願をした(出願番号1153714号)。



当該出願は、悪意を含む多数の理由によりSports Warehouseにより異議申し立てをされた。商標登録官の受任者は、Fry Consultingに有利な決定を下した。当該決定に対して、Sports Warehouseは連邦裁判所に不服を申し立てた。

9. 審判決の概要

悪意を検討するための基準日は2006年12月22日(出願日)とされた。TENNIS WAREHOUSE又はTENNIS WAREHOUSE AUSTRALIA(文字商標)の採用ではなく、出願番号第1153714号の出願をしたことは悪意に相当するかが問題となった。

Dodds-Streeton判事は、次のように判断した。「単なる過失、無資格又は合理的かつ円熟した基準に関する悪慮の欠如それ自体は、その形態とは無関係に不道徳で、不正又は非良心的な性格を持つ悪意の輸入行為という概念を構成するには不十分である。」さらに、判事は次のように述べている。「商標を所有する海外企業がオーストラリアで既に営業している又は営業する意図があることを認識していることのみをもって悪意に相当する」というSports Warehouseの意見は不当に独断的である。」

Dodds-Streeton判事は、Fry Consultingが2004年9月にTENNIS WAREHOUSEという商標について登録出願をしていたとしたら、かかる行為は悪意に相当したかと思われたと判断した。しかしながら、本件における行為は悪意に相当しなかった。Dodds-Streeton判事は、[173]で次のように述べている。

私見では、本件を悪意が認定された他の事件から有意に区別する事情は、2004年12月下旬及びその後Messers HightowerとFryとの間の通信にある。当該通信において、Fry氏は「TENNIS WAREHOUSE」という商標の使用を停止する意図を示し、Sports Warehouseがその権利を立証したら直ちに当該使用を停止することを要する旨を述べた。要するに、同氏はSports Warehouseの主張に異議を申立てたものの、証拠が提示された場合には直ちに使用を停止することを約束している。その翌日、Hightower氏はSports Warehouseが書類を「新年に」提供すると示している。当該電子メール後、Sports Warehouseは長期にわたる沈黙と不作為が続いている。

10. 分類(タグ)

④. 「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。

⑥.の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に「✓」マークをつけて下さい。

| | | | |
|----------|---|---------------------------|----------------------|
| ① 審判決の種類 | 出願人の商標登録を拒絶する商標登録官の受任者の決定に対するオーストラリア連邦裁判所における不服申立て。 | | |
| ② 決定事項 | 出願は受理。悪意は証明されなかった。 | | |
| ③ 関連条文 | 商標法第62A条 | | |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 ⑥ 悪意の類型(複数選択可) | | |
| 性 | □ a. 先行商標の周知著名性 | □ e. 事業上の関係(ライセンシングによる出願) | □ i. 使用意思の欠如 |
| | □ b. 本件商標の使用状況 | □ f. 出願・代理関係 | □ j. インモラル(不正な意図・汚染) |
| | ■ 認定された | □ 認定された | □ k. フリーライド(周知著名性) |
| | □ 認定されなかった | □ 認定されなかった | □ l. 現地パートナーとの関係 |
| | ■ c. 商標の同一・類似性 | □ g. その他の関係 | □ o. その他 |
| | ■ 認定された | □ 認定された | |
| | □ 認定されなかった | □ 認定されなかった | |

| | | | |
|---|--|---------------------|--|
| <p>■ d. 商品役務の同一・類似性 <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった</p> | <p>■ h. 関係なし <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった</p> | <p>1. 代理人の不正な出願</p> | |
| <p>11. 判示事項や適用条文についての評釈</p> <p>Dodds-Streeton判事は、次の状況下では悪意（第62A条）は証明されないと判断した。</p> <p>(a) Fry氏は、Sports Warehouseがその権利を示す証拠を提供した場合にはTENNIS WAREHOUSEの使用を停止する意図を持つことを明白に示し、必要な場合には相当の事業展開及び広告費の支出を行う前に名称を変更できるように、迅速な回答を求めた。</p> <p>(b) Fry氏は、オーストラリアにおけるSports Warehouseの所有権又は権利を認識しておらず、誤解されたとはいえ、Kenny判事はFry氏が事業名の検索から推測される結果に関する自己の主張に確信がないと認めしていない。</p> <p>(c) Sports Warehouseは、約束したにもかかわらず、「TENNIS WAREHOUSE」という商標に対する自己の資格又は権利を示す書類又は証拠を提供せず、その後行った登録出願はオーストラリアでは拒絶されている。また、Sports Warehouseは、Fry Consultingが2年後に連絡を再開するまで、更なる連絡又は異議申立ても行っていない。</p> <p>(d) 当該期間中、Sports Warehouseから更なる異議申立て又は連絡がない中、Fry氏は「TENNIS WAREHOUSE」という語に「AUSTRALIA」という語を追加したものを使って、自己の事業展開を促進し、その後Hughes氏にテニスボールのロゴの設計を依頼し、結合商標を作成した。</p> | | | |

【事例2】

| | | | | |
|----------------|--|------------------------|----|--------|
| 1. 事件名 | DC Comics v Cheqout Pty Ltd [2013] FCA 478 | | | |
| 2. 国・地域 | オーストラリア | | | |
| 3. 裁判所 | オーストラリア連邦裁判所 | | | |
| 4. 事件番号 | 2012年NSD 1145 | | | |
| 5. 審判決の期日 | 2013年5月22日 | | | |
| 6. 当事者（原告・被告等） | DC Comics v Cheqout Pty Limited及び商標登録官 | | | |
| 7. 商標 | 原告 | ■ 本件商標 | 被告 | ■ 先行商標 |
| | ■ 登録又は出願番号 (1300433) | ■ 登録又は出願番号 (612154) | | |
| 8. 事件の概要 | superman workout | | | |

2009年6月、出願人は、「体操教室の実施、フィットネス及びエクササイズによる治療、クラブ及びサロン、スポーツクラブサービス（運動）」に関して、「superman workout」という商標を登録するために出願をした（出願番号第1300433）。商標は、悪意を含む複数の理由に基づき、DC Comics（スーパーマンの漫画及びフランチャイズ権の所有者）から異議申立てをうけた。商標登録官の受任者は、異議申立理由が証明されていないと判断した。DC Comicsは登録官の決定に対して連邦裁判所に不服を申し立てた。

9. 審判決の概要

DC Comicsは、オーストラリアにおける自己の登録商標Supermanの使用を多くの商品に関して許諾しているものの、これらの商標の使用をジム又はパーソナルトレーニングについては許諾していない。Cheqoutは、そのパーソナルトレーニング及び映画・娯楽サービスに関連して、かつ、そのウェブサイトに表示されるビデオ・クリップのタイトルで、商標と共にBG Shield Deviceを使用した。BG Shield Deviceの三角形は、DC Comicsの商標のS Shield Deviceの形及びレタリングのスタイルに類似している。この類似性は、図形の左右相互の比較から観察できる。



証言で、Cheqoutは、「superman workout」という語の使用は、次のことを目的としていたと述べた。「（略）Cheqoutの運動プログラムの潜在的ユーザーに強い筋肉の強健なスーパーマンへと変えられる可能性を伝えるためで、Cheqoutの運動プログラムの潜在的ユーザーと異議申立人の漫画のキャラクターを関連させるためではない」。Bennett判事は、かかる主張はBG Shield Deviceの使用とは一致しないと判断した。Bennett判事は、商標と共にBG Shield Deviceを直ちに使用した事実から、当該商標の登録出願をする上で、CheqoutはSupermanの暗示を高める目的で当該商標をBG Shield Deviceと共に使用する意図があったと明確に推定できると判断した。

オーストラリア商標庁の決定において、登録官は、標章の公正な使用が欺瞞又は混同を生じると認められる場合においては、商標登録出願が意図で行われたという主張は「弱められる」べきである、と述べた。Bennett判事は、上記は当てはまらないと判断した。第62A条は、異議申立人に商標の使用が欺瞞又は混同を生ずることを立証することを求めない。かかる側面は、第43条及び第60条等の異議申立ての他の理由の主題である。標章の使用が混同又は欺瞞を生ずると認められるという証拠は、商標登録出願が意図で行われたかを検討する上で説得力がある可能性のあるものの、当該事実認定の決定的なものでもなければ前載条件でもない。

Bennett判事は、DC ComicsがCheqoutによる商標出願は悪意によるものだったと証明したことに満足した。このことは、出願直後に、男性のフィットネス及び強さとの関連で、Supermanという語とBG Shield Deviceとを使用したことから証明された。従来からSupermanのキャラクターと共通に使われてきた赤、白及び青色も、BG Shield Deviceと共にCheqoutにより使われていた。

10. 分類（タグ）

④、⑤の「要素」については、a. ~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa. ~h.のアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。

⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に「✓」マークをつけて下さい。

| | | | | |
|------------------|--|--------------------------|-----------------------|----------------|
| ① 審判決の種類 | 出願人の商標登録を拒絶した商標登録官の代表の決定に対するオーストラリア連邦裁判所における不服申立て。 | | | |
| ② 決定事項 | 出願は拒絶。悪意が証明された。 | | | |
| ③ 関連条文 | 商標法第62A条 | | | |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 | ⑥ 悪意の類型（複数選択可） | | |
| 性 | □ a. 先行商標の周知著名性 | □ e. 事業上の関係（ライセンシーによる出願） | i. 使用意思の欠如 | m. パロディ類型 |
| | | ■ 認定された □ 認定されなかった | □ 認定された □ 認定されなかった | |
| | ■ b. 本件商標の使用状況 | □ f. 出願・代理関係 | j. インモラル（不正な意図・汚染） | n. 現地パートナーとの関係 |
| | | ■ 認定された □ 認定されなかった | □ 認定された □ 認定されなかった | |
| | ■ c. 商標の同一・類似性 | □ g. その他の関係 | k. フリーライド（周知著名性） | o. その他 |
| | | ■ 認定された □ 認定されなかった | □ 認定された □ 認定されなかった | |
| ■ d. 商品役務の同一・類似性 | ■ h. 関係なし | l. 代理人の不正な出願 | | |
| | □ 認定された ■ 認定されなかった | ■ 認定された □ 認定されなかった | | |

11. 判示事項や適用条文についての評釈

Fry Consulting事件における状況とは異なり、異議申立人の商標を使用したいという願望以外のことに一致する出願人の行為は説明されなかった。消費者に混同が生ずるおそれが認められなかったことから、異議申立人による第60条に基づく異議申立ての根拠の主張は認められなかったものの、第62A条は消費者に混同が生ずるおそれがあることを求めていない。

海外質問票調査 ⑨台湾

質問A 悪意の商標出願に関する制度・運用についての質問

本章では、悪意の商標出願に関する制度・運用について質問します。本章での質問は、2015年にTM5でまとめられた、悪意の商標出願に関するTM5各庁の制度・運用の報告書に公開されている質問を基礎としています。当該報告書は、「Report on “Laws and Examination Guidelines/Practices of the TM5 Offices against Bad-Faith Trademark Filings”」として、TM5ウェブサイト (<http://tmfive.org>) に公開されていますのでご参照ください。

I. 一般

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/実務について、一般的な事項を質問します。

A1: 貴国・地域における、法律、規則、審査基準、審査実務についての関連規定や審査、審決、判決等の制度についてご教示ください。

- (1) 悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律の定義や悪意であるとの主張に関する規定は、下記のとおりと理解していますが、その認識で正しいでしょうか。また、不足があれば同じ欄に補足してください。
- (2) 政令、審査基準等でより具体的に記述されている項目については、その内容について、追加でご記入ください。

表1. 悪意の商標出願に関する定義や悪意であるとの主張に関する規定等

| 項目 | 条文・規定等 |
|---------------------------|---|
| 1 「悪意の商標出願」に関する定義は存在しますか。 | <p>定義なし (対象条文、内容: 商標庁(Trade Mark Office)に提出される書類又は陳述書に関する悪意の定義については、行政手続法(Administrative Procedure Act)第119条に、以下の行為が悪意に当たるものとして規定されている。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 詐欺、強要又は贈賄により、行政当局に行政処分を行わせるもの。 2. 誤った情報を提供し又は不完全な陳述を行い、それによって行政当局に当該情報又は陳述に基づいて行政処分を行わせるもの。 3. 行政処分が違法であると認識していること又は行政処分が違法であることを重大な過失により認識していないこと。 <p>台湾の商標法には悪意は定義されていないが、悪意の商標出願に適用される可能性が最も高い条項は、商標法第30条第1項第11号、第12号、第58条第2項である。</p> <p>商標法第30条第1項第11号は、他人の周知商標又は標章と同一又は類似のものであって、関連する公衆に混同誤認を生じさせるおそれがあるもの、又は当該周知商標若しくは標章の識別性若しくは名誉を損なうおそれがあるものについては、当該周知商標又は標章の所有者から出願に対する同意を得られない限り、商標出願を行ってはならないとしている。</p> <p>商標法第30条第1項第12号は、出願人が先に使用されている商標の所有者と契約、地縁若しくは業務上の取引又はその他の関係を有することにより、他人が先に使用している商標の存在を認識しており、当該商標を模倣する意図をもって登録を出願した場合は、当該商標の所有者から出願に対する同意が得られない限り、当該商標と同一又は類似の商品又は役務に使用する目的で、当該商標と同一又は類似の商標の登録を出願してはならないとしている。</p> <p>「悪意の」出願人の主観的心理状態は、悪意の評価に関係する。「混同のおそれに関する審査基準(Examination Guidelines on</p> |

| | | |
|---|---|---|
| | | <p>Likelihood of Confusion)」の「5.7 商標登録出願が善意でなされたか否か」では、次のように定められている。「商標は、自らの商品を他人が提供する商品から区別することを主な目的とする。これは、商標の登録出願及び商標の使用の目的でもある。出願の時点において、関係する需要者の間に出所について混同を生じさせる可能性があると認識している又は混同を生じさせることを意図している場合は、かかる出願は善意でなされたものとはみなされない。例えば、以下のような場合。</p> <p>5.7.1 出願人の独自の商標が、出願人の同意の下に又は強制執行若しくは破産手続により、他人に譲渡された後で、出願人が同一又は類似の商標の登録を出願する場合。</p> <p>5.7.2 出願人が他の商標権者から中国語の商標のライセンスを受けた後、当該中国語商標の英語訳である商標の登録を出願する場合。]</p> |
| 2 | 悪意に関する主張を行うことができる最先の機会を教えてください。 | <p>審査(職権)</p> |
| 3 | <p>i) 2で選択した機会以外に悪意に関する主張を行うことができる機会を教えてください。</p> <p>ii) 悪意に関する主張ができる時期的な制限は存在しますか。</p> | <p>異議申立て、登録後の無効又は取消請求、侵害訴訟に対する反訴</p> <p>期限あり (対象条文、内容: 商標法第58条第1項は、登録から5年以上経過している時点においては、商標の登録が、第29条第1項第1号、第3号、第30条第1項第9号から第15号まで、第65条第3項に規定する状況に該当することを理由とする無効審判を請求又は無効審判を提起することはできないとしている。 商標法第58条第2項は、登録が悪意により出願されたものである場合、前項に定められた期間は、第30条第1項第9号又は第11号に規定されている状況に該当することを理由とする無効審判請求には適用されないとしている。)</p> |
| 4 | 悪意があるかどうかの判断基準となる時期はいつですか。(例: 出願時、審査官による最終査定等) | 出願時 |
| 5 | 悪意の出願人の主観的要素(意図・心理状態)は、悪意の評価に関係しますか。 | <p>関係する (対象条文、内容: 「悪意の」出願人の主観的心理状態は、悪意の評価に関係する。「混同のおそれに関する審査基準(Examination Guidelines on Likelihood of Confusion)」の「5.7 商標登録出願が善意でなされたか否か」では、次のように定められている。「商標は、自らの商品を他人が提供する商品から区別することを主な目的とする。これは、商標の登録出願及び商標の使用の目的でもある。出願の時点において、関係する需要者の間に出所について混同を生じさせる可能性があると認識している又は混同を生じさせることを意図している場合は、かかる出願は善意でなされたものとはみなされない。例えば、以下のような場合。</p> <p>5.7.1 出願人の独自の商標が、出願人の同意の下に又は強制執行若しくは破産手続</p> |

| | | |
|---|---|--|
| | | <p>により、他人に譲渡された後で、出願人が同一又は類似の商標の登録を出願する場合。</p> <p>5.7.2 出願人が他の商標権者から中国語の商標のライセンスを受けた後、当該中国語商標の英語訳である商標の登録を出願する場合。]</p> <p>この項に定められている悪意（商標法第58条第2項を参照）は、単に「純粋に知っていること」を意味するのではなく、出願人が「不正競争による利益のために他人の周知商標を盗用することを意図している」状態をいう（經濟部(MOEA) 審決 No. 09506171300を参照。)</p> |
| 6 | <p>悪意に対する立証責任に関する規則は存在しますか。</p> <p>i) 誰が立証責任を負うのですか。</p> <p>ii) 悪意の存否はどのように推定されますか。</p> | <p>存在しない</p> <p>基本原則として、悪意に対する立証責任は、出願が悪意によるものである旨を主張する当事者が負う。</p> <p>悪意は、状況証拠から推測されることもある。悪意が存在するか否かを判断する際に考慮される要素には、例えば、「契約、地域若しくは営業の関係又は当該商標の所有者とのその他の関係により、他人が先に使用している商標の存在を認識している出願人が、当該商標を模倣する意図をもってするか」等がある（商標法第30条第1項第12号）。</p> <p>（対象条文：「悪意の」出願人の主観的心理状態は、悪意の評価に関係する。「混同のおそれに関する審査基準(Examination Guidelines on Likelihood of Confusion)」の「5.7 商標登録出願が善意でなされたか否か」では、次のように定められている。「商標は、自らの商品を他人が提供する商品から区別することを主な目的とする。これは、商標の登録出願及び商標の使用の目的でもある。出願の時点において、関係する需要者の間に出所について混同を生じさせる可能性があることを意図している場合は、かかる出願は善意でなされたものとはみなされない。例えば、以下のような場合。</p> <p>5.7.1 出願人の独自の商標が、出願人の同意の下に又は強制執行若しくは破産手続により、他人に譲渡された後で、出願人が同一又は類似の商標の登録を出願する場合</p> <p>5.7.2 出願人が他の商標権者から中国語の商標のライセンスを受けた後、当該中国語商標の英語訳である商標の登録を出願する場合。]</p> |
| 7 | <p>悪意を証明する際に考慮すべき要素の一覧（「チェックリスト」）は存在しますか。</p> | <p>存在しない</p> <p>悪意を証明する際に考慮すべき要素の一覧（チェックリスト）は存在しない。</p> |

II. 悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/実務

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/異議や登録後の取消・無効について伺います。

A2: 本質問では、「使用意思」の観点、使用意思以外の「不正な意図」の観点、「周知/著名商標を保護する」の観点、代理人による不正な出願、その他の権利との関係の観点の五つに分けて質問します。法律、規則、審査基準、審査実務における関連規定や審査、審決、判決等の具体例をご教示ください。

1. 「使用意思の観点から」
出願人が商標をまだ取引上使用していない場合は、これらの条項に基づきUSPTOに出願することができる

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

該当なし

審決・判決等の事例：

該当なし

2. 「不正な意図」の観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

商標法第30条第1項第12号
商標法の規定の解釈において、商標法第30条第1項第12号は、先に使用されている商標の所有者に対し、当該商標が他社に先に登録された場合のための救済措置を与えることで、他人の商標を複製した商標の先行登録による不正競争を防ぐことを目的とするとされている。

商標法第30条第1項第12号は、契約、地域若しくは営業の関係又は当該商標の所有者とのその他の関係により、他人が先に使用している商標の存在を認識している出願人が、当該商標を模倣する意図をもって登録出願を行う場合、当該商標の所有者から出願に対する同意が得られない限り、当該商標と同一又は類似の商品又は役務に使用する目的で、当該商標と同一又は類似の商標の登録出願を行ってはならないとしている。本条に規定されている「先に使用している商標」とは、台湾で先に使用している商標のみに限定されるものではなく、外国において使用しているものも含む。本条に規定されている「契約、地域若しくは営業の関係」に加え、当事者が存在を認識している理由は、一般的に「その他の関係」を含む。「その他の関係」とは、商標の所有者が、他人の商標の存在を「契約、地域若しくは営業の関係」により認識していたにもかかわらず、商標の登録を出願することを意味する。商標の所有者と営業上の関係になかったとしても、出願人が競合者として営業を行う中で他人の先に使用されている商標の存在を認識している場合は、本条に定める「その他の関係」にあるとみなされる（最高行政裁判所判決No. 98-Pan-Zi-321及び知的財産裁判所判決No. 99-Xing-Shang-Su-Zi-30を参照）。

審決・判決等の事例：

「GEFOUTON v. GEFOUTON-1300」事件判決
知的財産裁判所 2016年11月30日付判決 104 Xing-Shang-Su-Zi No. 150

「NOMADE v. NOMADE N」事件判決
知的財産裁判所 2017年4月12日付判決 105 Xing-Shang-Su-Zi No. 126

3. 「周知/著名商標を保護する」観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

商標法第30条第1項第11号
周知商標保護のための審査基準(Examination Guidelines for the Protection of Well-known Trademarks)において、商標法第30条第1項第11号は、周知商標の保護を強化することを目的とするとされている。周知商標の保護には、周知商標が特定する出所に関する混同の防止のほか、周知商標の希釈化や識別性の低下(diminished)の防止も含まれる。

第30条第1項第11号の冒頭は、周知商標が混同される可能性を防止するためのものである。当該規定への違反について判断する際の究極的な基準は、関係する需要者の間に、混同を生じさせる可能性があるか否かである。したがって、本法に規定される「周知」とは、十分な証拠に基づき、関係する企業又は需要者に一般に認識されると認められる標章について言及するものである。（商標規則(Trademark Regulations) 第33条）

審決・判決等の事例：

「諾得 v. 諾得HCNORITILE/諾得」事件判決
知的財産裁判所 2016年9月29日付判決 105 Xing-Shang-Su-Zi No. 43

4. 代理人の不正な出願（パリ条約6条の7）

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

商標法第30条第1項第12号
 商標法の規定の解釈において、商標法第30条第1項第12号は、先に使用されている商標の所有者に対し、当該商標が他社に先に登録された場合のための救済措置を与えることで、他人の商標を複製した商標の先行登録による不正競争を防ぐことを目的とするとされている。

商標法第30条第1項第12号は、契約、地域若しくは営業の関係又は当該商標の所有者とのその他の関係により、他人が先に使用している商標の存在を認識している出願人が、当該商標を模倣する意図をもって登録出願を行う場合、当該商標の所有者から出願に対する同意が得られない限り、当該商標と同一又は類似の商品又は役務に使用する目的で、当該商標と同一又は類似の商標の登録出願を行ってはならないとしている。

本条に規定されている「先に使用している商標」とは、台湾で先に使用している商標のみに限定されるものではなく、外国において使用しているものも含む。本条に規定されている「契約、地域若しくは営業の関係」に加え、当事者が存在を認識している理由は、一般的に「その他の関係」を含む。「その他の関係」とは、商標の所有者が、他人の商標の存在を「契約、地域若しくは営業の関係」により認識していたにもかかわらず、商標の登録を出願することを意味する。商標の所有者と営業上の関係になかったとしても、出願人が競合者として営業を行う中で他人の先に使用されている商標の存在を認識している場合は、本条に定める「その他の関係」にあるとみなされる（最高行政裁判所判決No. 98-Pan-Zi-321及び知的財産裁判所判決No. 99-Xing-Shang-Su-Zi-30を参照）。

審決・判決等の事例：

該当なし

5. 他の権利との関係の観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

商標法第30条第1項第12号
 商標法の規定の解釈において、商標法第30条第1項第12号は、先に使用されている商標の所有者に対し、当該商標が他社に先に登録された場合のための救済措置を与えることで、他人の商標を複製した商標の先行登録による不正競争を防ぐことを目的とするとされている。

商標法第30条第1項第12号は、契約、地域若しくは営業の関係又は当該商標の所有者とのその他の関係により、他人が先に使用している商標の存在を認識している出願人が、当該商標を模倣する意図をもって登録出願を行う場合、当該商標の所有者から出願に対する同意が得られない限り、当該商標と同一又は類似の商品又は役務に使用する目的で、当該商標と同一又は類似の商標の登録出願を行ってはならないとしている。

本条に規定されている「先に使用している商標」とは、台湾で先に使用している商標のみに限定されるものではなく、外国において使用しているものも含む。本条に規定されている「契約、地域若しくは営業の関係」に加え、当事者が存在を認識している理由は、一般的に「その他の関係」を含む。「その他の関係」とは、商標の所有者が、他人の商標の存在を「契約、地域若しくは営業の関係」により認識していたにもかかわらず、商標の登録を出願することを意味する。商標の所有者と営業上の関係になかったとしても、出願人が競合者として営業を行う中で他人の先に使用されている商標の存在を認識している場合は、本条に定める「その他の関係」にあるとみなされる（最高行政裁判所判決No. 98-Pan-Zi-321及び知的財産裁判所判決No. 99-Xing-Shang-Su-Zi-30を参照）。

審決・判決等の事例：

「Cat Silhouette in Bright Yellow v. JETOY (Word Mark) and JETOY and Cat Silhouettes (Word and Device Marks)」事件判決
 知的財産裁判所 2016年10月27日付判決 105 Xing-Shang-Su-Zi No. 64

6. その他の観点から

（悪意の商標出願に関する法律／規則及び審査基準／実務について、その他の観点／事情がございましたら、情報をご提供ください。）

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

商標法第30条第1項第13号
 商標法第30条第1項第14号
 商標法第30条第1項第15号
 商標法第30条第1項第13号は、他人の肖像又は著名な名前、芸名、雅号若しくは別名を含む商標は、当該他人から出願に対する同意を得られない限り、登録の出願を行ってはならないとしている。

商標法第30条第1項第14号は、著名な法人、企業又は団体の名称を含み、関係する一般人の間に混同を生じさせる可能性のある商標は、当該法人、企業又は団体から出願に対する同意を得られない限り、登録の出願を行ってはならないとしている。

商標法第30条第1項第15号は、他人の著作権、特許権又はその他の権利の侵害にあたる商標は、裁判所が終局判決をした場合、当該他人から出願に対する同意を得られない限り、登録の出願を行ってはならないとしている。

審決・判決等の事例：

該当なし

A3：A2の各観点から悪意の商標出願を拒絶（又は無効）にする以外に、悪意の商標出願に関する法的制限（例えば、商標権侵害訴訟における差止請求権や損害賠償請求権の制限）が存在しますか。（はい／いいえ）

「はい」の場合：

| | |
|---|--|
| i) 関連の法律又は規則の規定を提示してください。 | |
| ii) 悪意があるかどうかの判断基準となる時期はいつですか。（例：出願時、審査官による最終査定等） | |
| iii) | 悪意に対する立証責任に関する規則は存在しますか。 (1) 誰が立証責任を負うのですか。 |
| | (2) 悪意の存否はどのように推定されますか。 |
| iv) 悪意を証明する際に考慮すべき要素の一覧（「チェックリスト」）は存在しますか。 | |
| v) 代表的な審査、審決、又は判決があればご教示ください。 | |

III. 手続き

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における手続きについて質問します。

A4：公告・登録前の異議申立手続き等

| | |
|--|--|
| i) 第三者による悪意の商標出願に対する対応策は存在しますか（例えば、実体審査前の第三者による情報提供、異議申立て等）。 | 存在する。現在の智慧財産局の慣行では、実体審査の前に、第三者が、審査の参考として、情報を提供することができる。 第三者が商標登録に対して異議を申し立てられるのは、商標公報で商標登録が公開された日から3ヶ月以内であることに留意されたい。 |
| ii) 第三者が審査官に当該情報を提供した場合、審査官／官庁はその情報をどのように処理しますか | 現在の智慧財産局の慣行では、第三者がそのような情報を審査官に提供した場合、審査官は、該当する出願及び査定を審査する際に、その情報を考慮する。ただし、審査官が、その情報を提供した第三者に対して審判の結果を通知することはない。 |

A5：異議申立て又は審判に関係する手続きの併合

悪意に基づく出願には、同一の出願人による多数の出願が該当する場合があります。例えば、同一の出願人が、同一・類似の商標を、多数の分野の異なる商品又は役務について出願を行っている事案です。こうした事案では、「使用意思」又は「著名／周知」の程度を証明する証拠がすべて共通しており、審理を同時に行った方が良い場合があるように思われます。このように審理での論点が同じであるという観点から、貴国・地域において、複数の審判を併合する手続は存在しますか。

存在しない。複数の悪意に基づく出願に関する複数の審判を併合する手続は存在しない。

質問B 悪意の商標出願に関する事例についての質問

本章では、悪意の商標出願に関する貴国・地域での事例についてお伺いします。

本章での質問は、2017年5月21日にTM5から報告された悪意の商標出願に関するTM5の事例集に公開されている項目と基本的に同様です。当該事例集は、「Case Examples of Bad-Faith Trademark Filings」として、TM5ウェブサイト (<http://tmfive.org>) に公開されていますのでご参照ください。

B1：貴国・地域における悪意の商標出願に関する代表的な審判決を、条文毎に少なくとも1件、最大5件程度ご教示ください。回答は、添付の回答書にご記入ください。回答例を添付いたしますのでご参照ください。

B2：貴国・地域における悪意の商標出願に関して、悪意の事例集の各事例についてコメントがあればご教示ください。

B3：上記以外にも重要な審判決がある場合には、事件名、裁判所、事件番号等、事件に英語でアクセスできる情報のご記入をお願いします。

【B1、B2以外の重要な審判決情報】

| | |
|-----------------------------|--|
| 1. 事件名 | |
| 2. 裁判所 | |
| 3. 事件番号 | |
| 4. 備考 (事件の概要、英語でのアクセス先等) | |

| | |
|-----------------------------|--|
| 1. 事件名 | |
| 2. 裁判所 | |
| 3. 事件番号 | |
| 4. 備考 (事件の概要、英語でのアクセス先等) | |

質問C 悪意の商標出願に関する対応策についての質問

本章では、貴国・地域における悪意の商標出願に関する対応策についてお伺いします。

C1：以下は、貴国・地域における悪意の商標出願の紛争に対する対応策となりますか。
(複数回答可)

| | なる | ならない |
|---|----|------|
| 1 他社に商標権を取得されないための防衛出願 | ■ | |
| 2 他社の商標出願のウォッチング | ■ | |
| 3 特許庁に対する情報提供、異議申立て、無効・取消等の請求 | ■ | |
| 4 国内外で自社の商標が周知である・既に使用されていたとの記録を残しておくこと | ■ | |
| 5 第三者の悪意を立証できる記録の保管（特に契約関係にある場合） | ■ | |
| 6 商標法以外の権利（著作権登録等）の取得 | ■ | |

C2：C1での判断の理由をご教示ください。

- 台湾商標法によると、悪意の商標出願を防ぐための防衛出願はできないが、他社が商標権を取得するのを防ぐための一般的商標出願が提案されている。しかしながら、こういった商標登録は登録後使用されないか、3年間続けて使用を停止していると、第三者がこういった商標登録を取り消すために不使用取消訴訟を起こすことができる。したがって、この種の商標登録は台湾商標法第63条第1項第2項に従って取り消されることとなる。
- 他者の商標出願のウォッチングは悪意の商標出願を発見する良い方法であるというのが我々の意見である。
- 知的財産庁の現在の慣行では、知的財産庁に対する第三者の所見の提供、異議申立て、又は無効・取消の請求は悪意の商標出願に関わる紛争に対処するのに有効である。
- 国内又は国外で自社の商標が周知である、又は既に使用されていたとの記録を残しておくことは、悪意の商標出願に対する異議申立て又は無効の訴えを行う場合、有効な証拠となるというのが我々の意見である。
- 第三者の悪意を立証できる記録を保管すること（特に第三者と契約関係にある場合）は、悪意の商標出願に対する異議申立て又は無効の訴えを行う場合、有効な証拠となるというのが我々の意見である。
- 商標法第30条第1項第15号は、裁判所の終局判決が下されている場合に、他人の著作権、特許権又はその他の権利を侵害する商標を登録することができないと規定している。但し、かかる他人が出願に同意する場合を除く。このことを考えると、商標権以外の権利取得（例えば、著作権登録）も悪意の商標出願に関わる紛争に対処するのに有効である。

C3：C1以外に貴国・地域における悪意の商標出願の紛争に対する対応策がありましたら理由とともにご教示ください。

- 依頼人の競合者以外の者による悪意の商標出願の有無を確認するために、依頼人の商標のウォッチングを行っても良い。
- 商品及び/又はサービスの販売を促進するために、台湾で販売される商品及び/又はサービスには漢字標章が使用されることが一般的である。アルファベットで表された言葉は発音や意味に基づいて音訳されるか意識される場合があるため、貴社の漢字商標の使用がアルファベットによる貴社商標の真正な使用とみなされない可能性が高いことに留意されたい。このことを考えると、第三者が貴社の商標を漢字で登録することを防ぐため、貴社の商標登録をアルファベットで出願するのに加えて、漢字版の貴社商標の登録を求めることも提案される。

C4：貴国・地域において、悪意の商標出願の紛争に対する対応策は、質問Bでご回答いただいた悪意の種類により異なりますか。異なる場合は、各類型についての対応策をご教示ください。また、各類型についての対応策が同様である場合には、各欄に同様の対応策をご記載ください。

| □ 類型によらず同一である。 | |
|--------------------|---|
| ■ 類型により異なる。 | |
| i. 使用意思の欠如 | 商標法第63条第1項第2号は、商標が使用者による使用に委ねられている場合を除き、商標が使用を開始されていないか、又は商標の使用が妥当な理由なく3年以上継続して停止されている場合、登録局が、職権又は請求により、当該商標の登録を取り消すものとする規定している。 |
| j. インモラル（不正な意図・汚染） | 商標法第30条第1項第12号は、登録しようとする商標が他人が以前に使用した商標と同一又は類似しており、かつ、かかる商標が前述の他人が以前に使用した商標が適用されていた商品又はサービスと同一又は類似の商品又はサービスに適用される予定である場合で、出願人がかかる以前に使用されていた商標を模倣する意思を持ち、以前に使用された商標の所有権者との契約関係、地域的つながり、仕事上のつながり、又はその他の関係により、以前に使用されていた商標の存在を認識しつつ、登録出願を行う場合、かかる商標は登録できないと規定している。但し、かかる以前に使用されていた商標の所有権者が出願に同意する場合を除く。 商標法第30条第1項第11号は、登録しようとする商標が他人の周知の商標又は標章と同一又は類似しており、故に、関係する公 |

| | |
|-------------------|--|
| | 衆の混同の可能性、又は当該周知の商標又は標章の識別力又は評判の希釈化の可能性が存在する場合、当該商標は登録できないと規定している。但し、当該周知商標又は標章の所有者が出願に同意する場合を除く。 |
| k. フリーライド (周知著名性) | 商標法第30条第1項第11号は、登録しようとする商標が他人の周知の商標又は標章と同一又は類似しており、故に、関係する公衆の混同の可能性、又は当該周知の商標又は標章の識別力又は評判の希釈化の可能性が存在する場合、当該商標は登録できないと規定している。但し、当該周知商標又は標章の所有者が出願に同意する場合を除く。 |
| 1. 代理人の不正な出願 | 商標法第30条第1項第12号は、登録しようとする商標が他人が以前に使用した商標と同一又は類似しており、かつ、かかる商標が前述の他人が以前に使用した商標が適用されていた商品又はサービスと同一又は類似の商品又はサービスに適用される予定である場合で、出願人がかかる以前に使用されていた商標を模倣する意思を持ち、以前に使用された商標の所有者との契約関係、地域的つながり、仕事上のつながり、又はその他の関係により、以前に使用されていた商標の存在を認識しつつ、登録出願を行う場合、かかる商標は登録できないと規定している。但し、かかる以前に使用されていた商標の所有者が出願に同意する場合を除く。 |
| m. パロディ類型 | 商標法第30条第1項第11号は、登録しようとする商標が他人の周知の商標又は標章と同一又は類似しており、故に、関係する公衆の混同の可能性、又は当該周知の商標又は標章の識別力又は評判の希釈化の可能性が存在する場合、当該商標は登録できないと規定している。但し、当該周知商標又は標章の所有者が出願に同意する場合を除く。 |
| n. 現地パートナーとの関係 | 商標法第30条第1項第12号は、登録しようとする商標が他人が以前に使用した商標と同一又は類似しており、かつ、かかる商標が前述の他人が以前に使用した商標が適用されていた商品又はサービスと同一又は類似の商品又はサービスに適用される予定である場合で、出願人がかかる以前に使用されていた商標を模倣する意思を持ち、以前に使用された商標の所有者との契約関係、地域的つながり、仕事上のつながり、又はその他の関係により、以前に使用されていた商標の存在を認識しつつ、登録出願を行う場合、かかる商標は登録できないと規定している。但し、かかる以前に使用されていた商標の所有者が出願に同意する場合を除く。 |
| o. その他 | |

C5: C1～C4でご教示いただいた対応策の選択について、特に、日本企業が配慮すべき点がありましたらご教示ください。
(例えば、所用時間、費用等)

| |
|---|
| 日本企業は、他社の商標出願のウォッチング (C1-2)、国内又は海外 (特に台湾) で自社の商標が周知である・既に使用されていたとの記録を残しておくこと (C1-4)、第三者の悪意を立証できる記録の保管 (特に契約関係にある場合) (C1-5)、知的財産権庁に対する第三者の所見の提供、異議申立て又は無効・取消の請求 (C1-3) を選択することができるというのが我々の意見である。 |
|---|

C6: 例えば、貴国・地域外の企業が、貴国・地域に事業進出する場合、貴所が悪意の商標出願の紛争に対する対応策としてアドバイスすることをご教示ください。本質問につきましては、当該企業の商標が、①当該企業の自国・地域でのみ周知であり貴国・地域においては周知ではない場合、②貴国・地域においても周知の商標である場合、に分けてご回答ください。

| 保有商標の周知性 | 貴所のアドバイス |
|----------------------|--|
| ①クライアント企業の自国でのみ周知の商標 | <ol style="list-style-type: none"> 台湾の商標出願は先願主義である。クライアントは台湾での自社商標の登録状況を確認すべきである。クライアントが台湾で商標を未だ登録していない場合、クライアントは、台湾で事業を始める前に、まず自社商標の登録を出願し、登録を得るべきである。 他者の商標出願のウォッチングは悪意の商標出願の有無を確認する良い方法である。 他国での大規模な使用を通じて確立されたクライアントの商標の名声が台湾に達していることの客観的証拠の有無を確認するため、中国語でインターネット検索を行う。商標商品が台湾で売られている新聞若しくは雑誌で幅広く報道されていること、又は当該商標がインターネット上で幅広く頻繁に中国語で論じられていることも商標の名声の要素として使用することができる。 ヤフー台湾、グーグル台湾、又は台湾ローカルの中国語ブログに広告を出す等、インターネット上にクライアント企業の商標付き商品の台湾向け中国語オンライン広告を出す。但し、これを行う前に、クライアントはあり得る商標侵害を回避するため、台湾で商標登録を取得すべきである。 第三者 (特にクライアントと契約関係にあるか、ビジネス上のつながりがあるか、その他の関係がある第三者) の悪意を立証することができる記録の保管。 悪意出願の出願日以前にクライアントの商標商品が台湾に販売されたか否かを確認し、関係証拠を収集する。 悪意の商標出願に対して、第三者の所見を検討し、知的財産庁にこれを提供するか、異議申立てを行うか、無効・取消を請求する。 |
| ②貴国・地域においても周知の商標 | <ol style="list-style-type: none"> 台湾の商標出願は先願主義である。クライアントは台湾での自社商標の登録状況を確認すべきである。クライアントが台湾で商標を未だ登録していない場合、クライアントは、台湾で事業を始める前に、まず自社商標の登録を出願し、登録を得るべきである。 他者の商標出願のウォッチングは悪意の商標出願の有無を確認する良い方法である。 第三者 (特にクライアントと契約関係にあるか、ビジネス上のつながりがあるか、その他の関係がある第三者) の悪意を立証することができる記録の保管。 悪意出願の出願日以前にクライアントの商標商品が台湾に販売されたか否かを確認し、関係証拠を収集する。 悪意の商標出願に対して、第三者の所見を検討し、知的財産庁にこれを提供するか、異議申立てを行うか、無効・取消を請求する。 |

C7: 例えば、貴国・地域の企業が、貴国・地域外に事業進出する場合、貴所が悪意の商標出願の紛争に対する対応策としてアドバイスすることをご教示ください。本質問につきましては、当該企業の商標が、①貴国・地域でのみ周知であり進出する国・地域においては周知ではない場合、②事業進出する国・地域においても周知の商標である場合、に分けてご回答ください。

| 保有商標の周知性 | 貴所のアドバイス |
|----------------|--|
| ①貴国・地域でのみ周知の商標 | <ol style="list-style-type: none"> クライアント企業が事業進出しようとする国/地域でのクライアント企業の商標の登録状況を確認し、可及的速やかに商標登録を取得する。 悪意の商標出願の紛争に関してさらに意見を求めるため、クライアント企業が事業進出しようとする国/地域の弁護士と相談する。 他者の商標出願のウォッチングは悪意の商標出願の有無を確認する良い方法である。 |
| ②事業進出する国・地域にお | <ol style="list-style-type: none"> クライアント企業が事業進出しようとする国/地域でのクライアント企業の商標の登録状況 |

| | |
|--------------|---|
| いても周知の 商標 | を確認し、可及的速やかに商標登録を取得する。 2. 悪意の商標出願の紛争に関してさらに意見を求めるため、クライアント企業が事業進出しようとする国/地域の弁護士と相談する。 3. 他者の商標出願のウォッチングは悪意の商標出願の有無を確認する良い方法である。 |
|--------------|---|

D5：貴国・地域において、悪意の商標出願に関する法改正や審査基準の改定の予定等がありましたらご教示ください。

現時点でそのような予定・計画はない。

以上

C8：日本企業が、貴国・地域に事業進出する際、悪意の商標出願の紛争に対し、特に現地パートナーとの関係において配慮すべき事項、また、それ以外に配慮すべき事項がありましたらご教示ください。

| | |
|-------------------------|---|
| ①現地パートナーとの関係において配慮すべき事項 | 1. 現地パートナーに台湾でクライアント商標を登録するのを認めるよりも、クライアント自身が台湾でのクライアント商標の登録所有者である方が良い。 2. 第三者（特に契約関係にある第三者）の悪意を立証できる記録の保管。 3. 現地パートナーが台湾で使用するクライアントの標章として中国語標章を作成、選択する場合、クライアントは中国語標章の商標権を取得することを要求すべきである。 4. 現地パートナーに商標使用权の付与を検討する場合、クライアントは、特に独占的使用権にするか、非独占的使用権にするかを検討する場合、商標使用权の法的効果に留意すべきである。 5. 使用权契約で商標使用权の存続期間を明記し、使用权契約に解除条項を盛り込むのがより良い方法である。 |
| ②上記以外に配慮すべき事項 | 可能であれば、クライアントは、クライアントの利益を守るために、クライアントと現地パートナーとの契約に現地弁護士の支援を求めることができる。 |

C9：貴国・地域における悪意の商標出願に関する対応策について、ご意見・課題等がございましたらご教示ください。

| |
|---|
| ほとんどの場合、台湾で悪意の商標出願に関する紛争に対応する際に、クライアントの標章が台湾で周知であることを証明するか、クライアントの先行使用商標を模倣する第三者の意思を証明する客観的証拠を示すことは困難である。 |
|---|

質問D その他

本章では、悪意の商標出願に関するその他の事項についてお伺いします。

D1：悪意の商標出願に関する貴国・地域の統計データ等（例：審決・審判の件数）をお持ちでしたらご教示ください。

| |
|----------------------------------|
| 持っていない。知的財産庁はそのようなデータを持ち合わせていない。 |
|----------------------------------|

D2：貴国・地域において、悪意の商標出願に関する学説・事例の分類等について議論されていることがありましたらご教示ください。

| |
|--|
| 我々が見つけたのは次の論文である。台湾の亜細亜大学金融・経済法学部Lai Yi-Jen 氏の2016年6月付の博士論文「台湾・中国本土間の『商標の無断使用』の研究」 |
|--|

D3：貴国・地域において、悪意の商標出願が問題になっているかご教示ください。

| |
|--|
| 問題となっていない。知的財産庁は台湾で悪意の商標出願が問題になっていると認識していない。 |
|--|

D4：貴国・地域において、他人の商標の先取りとなるような商標登録出願が大量に行われている事案が存在するかご教示ください。また、存在する場合、特許庁によりどのような対策がとられているか、ご教示ください。

| |
|--|
| 現在の智慧財産局(IPO)の慣行においては、ある人物が他人の商標を先取りするために大量の商標出願を行っていても、通常どおり出願を受理する。その後、IPOは、かかる出願が商標法に違反するものでないか、一件ずつ審査する。 |
|--|




質問B1による事例の回答書

【事例1】

| | |
|----------------|---|
| 1. 事件名 | GEFOUTON v. GEFOUTON-1300 |
| 2. 国・地域 | 台湾 |
| 3. 裁判所 | 知的財産裁判所 |
| 4. 事件番号 | 104 Xing-Shang-Su-Zi No. 150 |
| 5. 審判決の期日 | 2006年11月30日 |
| 6. 当事者(原告・被告等) | Q. N. Zheng (台湾籍の個人) 対 台湾知的財産庁 (IPO) (訴訟参加者: Pei-ming Pharmaceutical Ltd. (製薬会社)) |
| 7. 商標 | 原告 ■ 登録又は出願番号 (登録第1580703号) |
| | 被告 ■ 出願なし GEFOUTON-1300 |
| 8. 事件の概要 | GEFOUTON |
| 9. 審判決の概要 | 原告Q. N. Zhengが訴訟参加者とパートナーであった父を通じて先行商標を知っていたため、原告Zhengが類似の性質の商品に使用される先行使用商標を模倣する意思を有しているのみなされた事件。 |
| 10. 分類(タグ) | 国際分類第5類の「イカダモ栄養補助食品、たら肝油、抗酸化用栄養補助食品等」を対象とする原告の商標「GEFOUTON」は、2012年に登録番号第1580703号を付与されたが、その後、当該商標がたら肝油カプセルの類似先行使用商標「GEFOUTON-1300」を模倣する意思をもった登録出願されたことを理由として登録を取り消された。原告(登録者)の上訴を受理した際、經濟部(MOEA) 評議審議委員会は知的財産庁の取消決定を支持した。そこで、原告は知的財産庁を被告として事件を知的財産裁判所に提訴した。知的財産裁判所は、下記の理由に基づき、「悪意条項」として知られる台湾商標法第30条第1項第12号を引用して、被告を支持する判決を下した。 第一に、係争商標「GEFOUTON」と引用商標「GEFOUTON-1300」の主要部分が同一であるため、両商標は非常に類似している。第二に、引き合いに出されている商標「GEFOUTON-1300」の漢字版は、訴訟参加者でもないとしても原告以外の当事者によって、1997年から1998年まで営利目的で、原告の父が司会を務めたラジオ番組でたら肝油カプセルと関連して使用されていた。このことは嘉義市が1998年に発効した公報で証明することができる。最後に、但し、だからと言って最も重要ではないということではないが、各状で認められているように、被告はその父から先行商標の存在を認識していた。被告の父はそのラジオ番組内で商標商品たら肝油カプセルを放送することに關して訴訟参加者とビジネスパートナーになっており、契約を結んでいた。裁判所は、被告が先行使用商標「GEFOUTON-1300」を模倣する意思をもった係争商標の登録を出願したと述べ、真被告名義でかかる登録は取り消されるものと判断した。 その結果、登録番号第1580703号の商標登録を取り消す知的財産庁の決定と經濟部評議審議委員会の同意決定が支持された。 |
| ① 審判決の種類 | 登録番号第1580703号が取り消された。異議申立て (Zhong Tai Yi Zi) No. 10205788において2015年3月31日に言い渡された知的財産庁の決定及び經濟部評議審議委員会の決定 (Jing Su Zi) No. 10406314690の取消を求めて台湾知的財産裁判所に提訴された事件 |
| ② 決定事項 | 原告の請求は棄却された。 |
| ③ 関連条文 | 商標法第30条第1項第12号 |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 ⑥ 悪意の種類(複数選択可) |

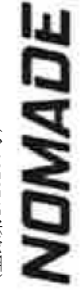

| | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|---|--|
| □ a. 先行商標の周知著名性 □ 認定された ■ 認定されなかった □ b. 本件商標の使用状況 □ 認定された ■ 認定されなかった □ c. 商標の同一・類似性 ■ 認定された □ 認定されなかった | □ e. 事業上の関係(ライセンシングによる出願) □ 認定された ■ 認定されなかった □ f. 出願・代理関係 □ 認定された ■ 認定されなかった □ g. その他の関係 ■ 認定された* □ 認定されなかった | □ d. 商品役務の同一・類似性 □ 認定された ■ 認定されなかった | □ h. 関係なし □ 認定された ■ 認定されなかった | □ i. 使用意思の欠如 □ j. インモラル(不正な意図・汚染) □ k. プリラーイード(周知著名性) | □ m. パロディ類型 □ n. 現地パートナーとの関係 □ o. その他 (原告の父は訴訟参加者とビジネスパートナーであり、原告の父が司会を務めるラジオ番組内で商標商品たら肝油カプセルに關する内容を放送することに關して訴訟参加者と契約を結んでいた) |
| 11. 判示事項や適用条文についての評釈 悪意条項、すなわち、商標法第30条第1項第12号に含まれている「先行使用」の要素に關して、知的財産裁判所は、引用されている「GEFOUTON-1300」の漢字商標が、係争商標の原告以外の何者かによる出願日以前の1997年には使用されていたと判断した。裁判所は、当該商標を宣伝したラジオ番組が訴訟参加者によって要求され、資金を提供されていたかどうかは確認できないが、かかる番組が原告の要求によるものではなかったと判断した。従って、争われている商標の被告/原告以外の者による「先行使用」の要素は本件では満たされていた。 また、原告は、「GEFOUTON」の漢字商標とその英語音訳版が台湾籍の個人2人によって作り出され、彼らが原告に商標出願を許可したと主張したが、知的財産裁判所は、かかる主張に裏付けがあったとしても、先行使用された商標に關する利益は、著作権の領域で評価されるようにその觀念に由来するのではなく、市場でのその実際の使用に由来するべきであると判断した。 | | | | | |

| | |
|--|--|
| <p>ことを示す証拠が大量に存在する。</p> <p>第二に、係争標章と引用標章の両方に含まれる猫のシルエットが猫の姿勢、角度及び意匠に関してほぼ同一であるため、係争標章は顧客の間で引用標章と高度に類似しているとみなされる可能性がある。</p> <p>第三に、本件の関係標章は類似した性質の商品に関連して使用されている。</p> <p>最後に、かと言って最も重要ではないということではないが、原告代表者Ms. S. D. Li及び被告の父は、引用標章を付した偽造商品の輸入及び販売で2011年に台北地方法院から有罪判決を受けており、従って、訴訟参加者が所有する先行使用標章を知りつつ、原告が2012年に「明るい黄色の猫のシルエット」を商標出願したと認めめるのが妥当である。</p> <p>従って、知的財産庁による商標登録第01557296号を取り消す無効決定と經濟部訴願審議委員会の同意決定は支持される。</p> | |
| 10. 分類 (タグ) | <p>④、⑤の「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。</p> <p>⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に「✓」マークをつけて下さい。</p> |
| ① 審判決の種類 | <p>無効請求 (Zhong Tai Pin Zi) No. H010201917に対して2015年10月2日に言い渡された知的財産庁の決定及び商標登録第01557296号を取り消された經濟部訴願審議委員会の決定 (Jing Su Zi) No. 10506302990の取消を求めて台湾知的財産裁判所に提訴された訴訟。</p> <p>原告の請求は棄却された。</p> |
| ② 決定事項 | 商標法第30条第1項第12号 |
| ③ 関連条文 | ⑤ 当事者の要素 |
| ④ 商標の要素 | <p>⑥ 悪意の類型 (複数選択可)</p> <p>性</p> <p>□ a. 先行商標の周知著名性</p> <p>□ e. 事業上の関係 (ライセンシによる出願)</p> <p>□ f. 出願・代理関係</p> <p>□ g. その他の関係</p> <p>□ h. 関係なし</p> <p>□ i. 使用意思の欠如</p> <p>□ j. インモラル (不正な意匠・汚染)</p> <p>□ k. フリーライド (周知著名性)</p> <p>□ l. 代理人の不正な出願</p> <p>□ m. パロディ類型</p> <p>□ n. 現地パートナーとの関係</p> <p>□ o. その他 (原告代表者とその父親が2011年から2012年にかけて訴訟参加者の引用標章を付した偽造商品を輸入、販売していたことが知られている)</p> |
| ⑤ 商標の種類 | <p>□ a. 認定された</p> <p>■ 認定されなかった</p> <p>□ b. 本件商標の使用状況</p> <p>□ c. 認定された</p> <p>■ 認定されなかった</p> <p>□ d. 商標の同一・類似性</p> <p>■ 認定された</p> <p>□ 認定されなかった</p> |
| ⑥ 商品・サービス | <p>□ d. 商品・サービスの同一・類似性</p> <p>■ 認定された</p> <p>□ 認定されなかった</p> |
| ⑦ 判決の理由 | <p>11. 判決事項や適用条文についての評釈</p> <p>本件では、原告代表者とその父親が訴訟参加者の一連の関係標章を商標として付した偽造品を輸入、小売し、販売していたことが、悪意事項、すなわち、商標法第30条第1項第12号に例示されている「先行使用商標の所有権者とのその他の関係」であると規定される。</p> <p>2016年の「明るい黄色の猫のシルエット」対「JETOY (文字標章)」及び「JETOYと猫のシルエット (文字標章と図案標章)」事件 (105 Xing-Shang-Su-Zi No. 64) では、裁判所は、商標法の悪意事項が保護することを定めている先行商標が、商標所有権者及び顧客の利益並びに公正競争が行われる市場の維持に鑑みて、登録標章に限定されないことを明らかにした。</p> |


| | |
|-----------------|---|
| 1. 事件名 | Cat Silhouette in Bright Yellow v. JETOY (文字標章) and JETOY and Cat Silhouettes (文字・図案標章) |
| 2. 国・地域 | 台湾 |
| 3. 裁判所 | 知的財産裁判所 |
| 4. 事件番号 | 105 Xing-Shang-Su-Zi No. 64 |
| 5. 審判決の期日 | 2016年10月27日 |
| 6. 当事者 (原告・被告等) | Ao Yun Shi Ye Limited (台湾企業) 対 台湾知的財産庁 (IPO) (訴訟参加者: M. X. Jin, 韓国籍の個人) |
| 7. 商標 | <p>原告</p> <p>■ 登録又は出願番号 (登録第01558296号)</p>  <p>被告</p> <p>■ 先行商標</p> <p>■ 登録又は出願番号 (登録第01441701号及び第01441964号)</p> <p>JETOY</p>   |
| 8. 事件の概要 | <p>その商標出願が類似の猫のシルエットを採用する標章を模倣する意思をもって使用され、当該標章が類似した性質の商品について争われている登録の出願日以前に訴訟参加者によって使用されていたことを理由に、原告Ao Yun Shi Ye Limited名義での係争標章の商標登録が取り消された事件。</p> |
| 9. 審判決の概要 | <p>原告Ao Yun Shi Ye Limitedは2012年6月25日に「明るい黄色の猫のシルエット」を商標出願し、国際分類第18類「財布、ハンドバッグ、雨傘、ペット用衣料等」を対象とする図形標章について商標登録第01557296号を取得した。「周知」条項及び悪意事項並びに係争標章が他人の著作権を侵害していること、即ち、商標法第30条第1項第11号、第12号及び第15号に基づき訴訟参加者M. X. Jinが提訴した無効訴訟に従って、知的財産庁は、第30条第1項第12号、すなわち、悪意事項のみを引用して原告が所有する商標登録第01557296号を取り消した。原告は登録官による無効決定に対して上訴したが、經濟部訴願審議委員会はこれを却下した。原告は、知的財産庁と經濟部訴願審議委員会それぞれの決定を破棄せよとして、知的財産裁判所に提訴した。原告は、地元市場でのハンドバッグや粘着メモ等の商品への係争商標の使用が2001年まで遡ることができることと目立つ所で作で強調し、後日補強証拠として法廷にハンドバッグ2点を提出した。</p> <p>前述の所作に関して、裁判所は原告の主張が称賛に値しないと判断し、被告の勝訴を言い渡した。裁判所は、第11に原告の供述とハンドバッグ2点の提出が係争標章の使用が主張どおり2001年まで遡ることを証明できないと判断した。他方、商標商品の地元市場での小売を担当する台湾企業への使用権付与等、訴訟参加者が引用標章を争われている登録の出願日 (2012年6月25日) より前の2010年までに使用していた</p> |

さらに続けて、裁判所は、標章の先行使用が地元市場での使用を引用することができるが、これに限定できな一方、本件では引用標章の地元での使用が2010年にまで遡ることができると宣言した。係争標章の登録出願人が、先行標章の所有権者との関係のために、国内的及び／又は国際的に商取引で使用されていた標章を認識していた以上、かかる出願はかかる類似する先行標章を模倣する悪意を持っていたとみなされるものとする。

| |
|---|
| <p>合理的に認められる。また、原告の公式ホームページによると、台北に本社を置く原告企業は中国広東省に研究開発部と購買センターを配置しているだけではない。韓国企業を含む外国企業との間で当該外国企業からの製造/輸出契約を結んでいた。裁判所の意見によると、そのような地域的・事業上のつながりのために、原告は、2013年1月17日まで遡ることができるNomade Groupのオンラインショップでの商標付き商品の販売、及び商標入りベストを着たNomade Group職員と商標付き商品を見ることができた韓国での「国際キャンプフェア2014」（2014年2月27日～3月2日）等、業界の最新事情とビジネス活動に精通していた可能性が非常に高い。</p> <p>その結果、裁判所は、原告が悪意を持って「NOMADE」を出願したと判断し、知的財産庁と經濟部商標審議委員会の行政決定がそれぞれ支持されるものとするを判断した。</p> <p>10. 分類 (タグ)</p> <p>④、⑤の「要素」については、a.～h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.～h.のアルファベットの前のボックスに「e」の要素について認定されたか否かをチェックして下さい。</p> <p>⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に「✓」マークをつけて下さい。</p> |
| <p>① 審判決の種類</p> <p>異議申立て (Zhong Tai Yi Zi) No. G010406611に対して知的財産権庁が2016年4月29日に言い渡した決定及び商標登録第1728250号を取り消す決定 (Jin Su Zi) に関して經濟部商標審議委員会が2016年8月4日に言い渡した決定の両者を取り消すことを求めた台湾知的財産裁判所への提訴。</p> |
| <p>② 決定事項</p> <p>原告の請求は棄却された。</p> |
| <p>③ 関連条文</p> <p>商標法第30条第1項第12号</p> |
| <p>④ 商標の要素</p> <p>⑤ 当事者の要素</p> <p>⑥ 悪意の類型 (複数選択可)</p> |
| <p>□ a. 先行商標の周知著名性</p> <p>□ e. 事業上の関係 (ライセンシングによる出願)</p> <p>□ i. 使用意思の欠如</p> <p>□ m. パロディ類型</p> |
| <p>□ b. 本件商標の使用状況</p> <p>□ f. 出願・代理関係</p> <p>□ j. インモラル (不正な意図・汚染)</p> <p>□ k. フリーライド (周知著名性)</p> <p>□ o. その他 (原告は先行使用商標の所有者として同じ業界の競合企業である。原告は中国内に事業所を持ち、韓国企業を含む外国企業と業務上の関係がある。)</p> |
| <p>□ c. 商標の同一・類似性</p> <p>□ g. その他の関係</p> <p>□ h. 関係なし</p> <p>□ l. 代理人の不正な出願</p> |
| <p>□ d. 商品役務の同一・類似性</p> <p>□ h. 関係なし</p> <p>□ i. 代理人の不正な出願</p> |
| <p>11. 判示事項や適用条文についての評釈</p> <p>104 Xing-Shang-Su-Zi No. 150で述べられているように、裁判所は、悪意条項が保護することを規定している先行使用商標が、争われている登録に対する異議申立ての当事者であるか否かに関わらず、当該使用が当該係争商標の出願に先行する限り、保護を受ける資格を有するとの判断を再示した。本件では、元となる商標「NOMADE」が訴訟参加者が属する投資グループであるNomade Groupによって少なくとも2013年1月17日には使用されていたため、商標法第30条第1項第12号に組み込まれている「先</p> |

| |
|--|
| <p>【事例3】</p> <p>1. 事件名 NOMADE v. NOMADE N</p> <p>2. 国・地域 台湾</p> <p>3. 裁判所 知的財産裁判所</p> <p>4. 事件番号 105 Xing-Shang-Su-Zi No. 126</p> <p>5. 審判決の期日 2017年4月12日</p> <p>6. 当事者 (原告・被告等) Jin Li Feng International Trading Limited (台湾企業) v. 台湾知的財産庁 (以下「IP0」という。)</p> <p>(訴訟参加者: Yi-wu City Nomade Outdoor Equipment Limited, 中国企業)</p> <p>7. 商標</p> <p>原告 ■ 本件商標 ■ 被告 ■ 先行商標</p> <p>■ 登録又は出願番号 (登録第1728250号)</p>   |
| <p>8. 事件の概要</p> <p>2014年の出願が韓国のNomade Groupとその中国法人、すなわち、訴訟参加者が少なくとも2013年には使用していた先行商標を模倣する意思を持って行われたことを理由に、原告が所有する係争商標に関する商標登録第1728250号が取り消された事件。</p> |
| <p>9. 審判決の概要</p> <p>Jin Li Feng International Trading Limited (以下「原告」という。)は2014年12月1日に「NOMADE」の商標出願を登録局に対して行い、その後、国際分類第21類の「ナイフ、フォーク及びスプーン以外のテーブルウェア、ポット、ボウル、コップ等」を対象とする商標登録 (第1728250号) を付与された。しかし、同登録に対する異議申立てが浙江省義烏市のNomade Outdoor Equipment Limited (以下「訴訟参加者」という。)によって行われ、その後2016年半ば、知的財産権庁 (本件「被告」) は商標法第30条第1項第12号を法的根拠として商標登録第1728250号を取り消した。原告の申立てに基づいて行われた經濟部商標審議委員会の決定でも取消が支持された。原告はこの決定に満足せず、(1) 両関係商標が類似しておらず、識別可能であり、(2) 原告が、2015年9月14日、すなわち、訴訟参加者が引用商標の登録を取得した日以前に係争商標を作成、出願しており、このことは原告が係争商標の出願以前に引用商標の存在について知っていた可能性が低いことを証明することができ、かつ、(3) 主たる事業地、販売地域及び商品の販売対象の相当な違いを考えると、原告が2014年12月1日以前のNomade Groupによる引用商標の使用に気づくことはできなかつたことを理由に、前述の行政決定が取り消されるべきことを強調して、知的財産裁判所に提訴した。</p> <p>原告の主張に反して、知的財産裁判所は当該主張が実体が欠くと認定し、被告勝訴の判決を言い渡した。関係商標の類似性の程度に関して、裁判所は、「NOMADE」がフォント、アウトライン及び点線の接尾語「N」に関してわずかな違いを除き、引用商標「NOMADE」の主要部分と同一であると判断した。</p> <p>さらに、商標がより早く使用されたか否かは合法性/法的状態の問題ではなく、事実問題であるため、引用商標は、争われている登録の出願日以前にポットや皿等の類似商品へのその使用を根拠に商標法第30条第1項第12号によって保護され得る。そのようなものとして、訴訟参加者は2015年9月まで中国で引用商標の登録を取得していなかったが、「NOMADE」は、2013年1月17日に初めて取引で使用されて以来、Nomade Groupによって一貫して使用されており、裁判所はこれを先行商標とみなした。</p> <p>最後に、原告とその他の利害関係者との間に直接の協力関係はないものの、原告は訴訟参加者及びNomade Groupとテーブルウェア製造・小売業で競合しているため、原告が「NOMADE」を知っていたと</p> |

行使用」要素は満たされていない。


さらに、裁判所は原告がNomade Groupによる2013年のオンライン販売開始で先行使用標章がオンライン上で
 ビューしたことを知り得たはずであると認めたと認めた。というのは、原告とNomade Groupとの間には協力関係や
 その他の契約関係はなかったものの、原告はテーブルウェア/料理道具製造・小売業界でNomade Groupの
 競合企業であったからである。また、言及されているような訴訟参加者の中国及び韓国との地域的關係及
 びビジネス上の關係のために、裁判所は、訴訟参加者が元となった標章「」を知ってい
 たはずであると判示した。というのは、かかる標章が「国際キャンペーン2014」(2014年2月27日から3
 月2日まで)等の大規模活動に出品されており、業界の競合企業に知られていたからである。

| | |
|---|---|
| <p>的財産補正(本件「被告」)は、原告が先行使用の商標登録第00912826号及び第01074584号を模倣する意思を持っており、かかる悪意の登録は取り消されるものとするを判断した。この判断は原告が訴願した経済部訴願審議委員会でも支持された。原告はこれらの決定に不服であり、知的財産庁及び經濟部訴願審議委員会の行政決定の取り消しを求めて知的財産裁判所に提訴した。</p> <p>原告が口頭弁論に出廷しなかったため、出廷当事者の動議により、被告勝訴を言い渡した。被告が不服判決を言い渡した。知的財産裁判所は以下の理由により、引用商標が地元市場で衣類、家具、アイウェア等で広範な使用を通じて台湾人顧客の間で2005年までに周知性を獲得していると認められる。引用商標は確かに2011年の係争商標の出願以前に使用されていた。</p> <p>第二に、係争商標、すなわち、「大嘴猴」と、大きな口の猿の絵から構成される先行商標は、その構想に関して全体的に類似しているのみならず、</p> <p>第三に、国際分類第18類中の争われている登録第01517468号が指定する商品は、これらの商品の機能、素材及び製造業者に照らして、国際分類第18類及び第25類中の引用商標が対象とする商品と類似しているのみならず、</p> <p>最後に、Paul Frank Industries Inc.、即ち、訴訟参加者の前身は、1996年から2011年まで「Garden Girl Enterprise」(台湾企業)と台湾地域での商標商品の取引及び販売に関して契約関係にあった。K.L.Lee、すなわち、原告代表者はGarden Girl Enterpriseのパートナーの1人であり、台湾正規ディーラーの代理として契約に署名した代理権保有者であったため、Leeは、訴訟参加者の前身との契約関係故に、関係する先行図形商標の存在を知っていた可能性が非常に高い。</p> <p>その結果、裁判所は、登録出願が原告の悪意で行われたものであり、知的財産補正、經濟部訴願審議委員会がそれぞれ行った行政決定が支持されるものとするを判断した。</p> | <p>10. 分類(タグ)</p> <p>④、⑤の「要素」については、a.~h.の要素が裁判所で管理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。</p> <p>⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に「✓」マークをつけて下さい。</p> |
| <p>① 審判の種類</p> <p>異議申立て (Zhong Tai Yi Zi) 登録第001010684号に対して知的財産庁が2014年10月30日に言い渡した決定及び商標登録第1517468号を取り消した決定 (Jing Su Zi) 登録第1040401950号において經濟部訴願審議委員会が行った決定の取消をもとめて台湾知的財産裁判所に提訴された訴訟。</p> | <p>② 決定事項</p> <p>原告の請求は棄却された。</p> |
| <p>③ 関連条文</p> <p>商標法第30条第1項第12号</p> | <p>⑥ 悪意の類型 (複数選択可)</p> <p>i. 使用意思の欠如</p> |
| <p>④ 商標の要素</p> <p>性</p> <p>□ a. 先行商標の周知著名性</p> <p>■ 認定された</p> <p>□ 認定されなかった</p> <p>□ b. 本件商標の使用状況</p> <p>■ 認定された</p> <p>□ 認定されなかった</p> <p>□ c. 商標の同一・類似性</p> <p>■ 認定された</p> <p>□ 認定されなかった</p> | <p>⑤ 当事者の要素</p> <p>□ e. 事業上の関係 (ライセンシングによる出願)</p> <p>■ 認定された</p> <p>□ 認定されなかった</p> <p>□ f. 出願・代理関係</p> <p>□ 認定された</p> <p>■ 認定されなかった</p> <p>□ g. その他の関係</p> <p>□ 認定された</p> <p>■ 認定されなかった</p> |
| <p>⑤ 悪意の類型 (複数選択可)</p> <p>m. パロディ類型</p> | <p>n. 現地パートナーとの関係</p> <p>o. その他 (原告の代理権保有者は引用商標の所有者が1996年から2011年まで契約を結んでいたパートナーの1人であった)</p> |

| | |
|---|---|
| <p>【事例4】</p> <p>1. 事件名</p> <p>Big-Mouthed Monkey in Chinese v. Monkey Head Device and Monkey Head</p> | <p>被告</p> <p>■ 登録又は出願番号 (登録第00912826号及び第01074584号、それぞれ国際分類の第25類、第18類)</p> |
| <p>2. 国・地域</p> <p>台湾</p> | <p>■ 本件商標</p> <p>大嘴猴</p> <p>中国語で「大きな口の猿」</p> |
| <p>3. 裁判所</p> <p>知的財産裁判所</p> | <p>被告</p> <p>■ 先行商標</p> <p>大嘴猴</p> <p>(サルの頭部の図案)</p> |
| <p>4. 事件番号</p> <p>104 Xing-Shang-Su-Zi No. 31</p> | <p>被告</p> <p>■ 先行商標</p> <p>大嘴猴</p> <p>(サルの頭部の図案)</p> |
| <p>5. 審判決の期日</p> <p>2016年4月29日</p> | <p>被告</p> <p>■ 先行商標</p> <p>大嘴猴</p> <p>(サルの頭部の図案)</p> |
| <p>6. 当事者 (原告・被告等)</p> <p>知的財産庁 (以下「IPO」という。)</p> <p>(訴訟参加者: Paul Frank Industries LLC、米国デラウェア州の有限責任会社でカリフォルニア州の法人 Paul Frank Industries, Inc.、の承継企業)</p> | <p>被告</p> <p>■ 先行商標</p> <p>大嘴猴</p> <p>(サルの頭部の図案)</p> |
| <p>7. 商標</p> | <p>被告</p> <p>■ 先行商標</p> <p>大嘴猴</p> <p>(サルの頭部の図案)</p> |
| <p>8. 事件の概要</p> <p>2011年の登録出願が、原告の代理権保有者と共に商標商品の取引に関する契約関係を有していた Paul Frank Industries Inc. (後に「Paul Frank Industries LLC」に変更) が所有する周知商標を模倣する悪意を持って行われたことを理由に、原告名義での係争商標の登録第01517468号が取り消された事件。</p> | <p>被告</p> <p>■ 先行商標</p> <p>大嘴猴</p> <p>(サルの頭部の図案)</p> |
| <p>9. 審判決の概要</p> <p>2011年10月24日、Ju Xing International Development Limited (以下「原告」という。) は登録局に「大嘴猴 (中国語で「大きな口の猿」の意味) の商標登録を出願し、国際分類第18類の「財布、ハンズバック、バックパック等」を対象とする商標登録 (第01517468号) を取得した。当該商標の登録の際、Paul Frank Industries Inc. の承継企業であり、同社名義で登録されていた全ての商標の最終的な名簿上の所有者でもあった Paul Frank Industries LLC は、国際分類第25類及び第18類それぞれに関する商標登録第00912826号及び第01074584号の周知性、すなわち、猿の頭部の図案、猿の図案及び原告の悪意に基づき、国際分類第18類での商標登録第01517468号に異議を申し立てた。その後2014年の決定において、知</p> | <p>被告</p> <p>■ 先行商標</p> <p>大嘴猴</p> <p>(サルの頭部の図案)</p> |

| | | | |
|--|---|---------------------|------------|
| <p><input type="checkbox"/> d. 商品役務の同一・類似性 <input checked="" type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった</p> | <p><input type="checkbox"/> h. 関係なし <input type="checkbox"/> 認定された <input checked="" type="checkbox"/> 認定されなかった</p> | <p>1. 代理人の不正な出願</p> | <p>た。)</p> |
| <p>11. 判示事項や適用条文についての評釈</p> <p>現行の2011年商標法が施行される前の移行期間において、商標法の2011年5月31日に改正された条項の施行以前に登録され、施行後に何らかの方法で異議が申し立てられている商標は、当該商標が現行商標法第160条第3項に従って登録時に効力を有していた取消規定に該当する場合にのみ取り消されるものとする。そのようなものとして、悪意条項の実施要件は引き続き同じであるが、本件の法的根拠は2001年法第23条第1項第14号及び2011年法第30条第1項第12号となる。</p> <p>2016年の「大嘴猴」対「猿の頭部の図案及び猿の頭部」(104 Xiing-Shang-Sur-Zi No. 31) 事件では、現行の代理権保有者と訴訟参加者の前身との間の契約関係が比較的明白である一方、事件の主たる問題は関係標章間の類似性の程度とその検証基準であろう。第三者が行った異議申立てに対する、猿/猿の頭部の図案及び「大嘴猴 (大きな口の猿)」という言葉遣いから構成される他の登録を取り消す知的財産庁の以前の決定、大嘴猴の図形標章を特定する多数の宣伝部材及びオンラインショップの抜粋、並びにそのような中国語名称が関係競合企業と顧客の間で引用される図形標章のニックネームになっていたという事実等の証拠を精査した後、裁判所は大嘴猴の言語標章が引用された図形標章の中国語版になっているとの感想を述べた。係争標章は、言語標章は、言語標章の形態を採用しているにも関わらず、引用されている図形標章と混同するほど類似しているとみなされる。</p> | | | |

【事例5】

| | |
|----------------|--|
| 1. 事件名 | CRW v. CRW and Crown Device |
| 2. 国・地域 | 台湾 |
| 3. 裁判所 | 知的財産裁判所 |
| 4. 事件番号 | 105 Xing-Shang-Su-Zi No. 67 |
| 5. 審判決の期日 | 2017年3月22日 |
| 6. 当事者（原告・被告等） | Z. H. Lin（台湾の個人） v. 台湾知的財産庁（以下「IP0」という。） （訴訟参加者：J. F. Pang, 中国の個人） |
| 7. 商標 | <p>原告 ■ 本件商標 ■ 出願なし ■ 先行商標</p>    <p>■ 登録又は出願番号 (登録第01673026号)</p> |
| 8. 事件の概要 | <p>2013年の登録出願が、訴訟参加者J.F. Pangが代理権限有者を誘って行ったCRW BATHROOMS Limited (台湾企業) が使用していた先行商標を模倣する意図を持って行われたことを理由に、係争商標の原告名義での商標登録第01673026号が取り消された事件。</p> <p>9. 審判決の概要</p> <p>Z. H. Lin（以下「原告」という。）は、無装飾のブロック体の「CRW」の商標登録を登録局に出願し、国際分類第11類中の「浴室設備：水タンク供給用品」を対象とする当該商標の登録（第01673026号）を取得した。係争商標「CRW」の登録の際、J.F. Pang（以下「訴訟参加者」という。）は、当該商標の登録出願が同一／類似商品に関してCRW BATHROOMS Limitedが使用する周知商標を模倣する意図を持って行われていたため、「周知」条項及び悪意条項に従って当該登録が取り消されるべきであると主張し、商標登録第01673026号に対して異議申立てを行った。その後、2015年の決定で、知的財産庁（本件「被告」）は、原告が悪意から当該出願を行ったため、商標登録第01673026号を取り消されるものとするとして判断した。後に、知的財産庁のこの判断は経済部商標審議委員会によって支持された。知的財産庁及び経済部商標審議委員会からの行政決定を取り消すため、原告は本件を知的財産裁判所に提訴した。</p> <p>知的財産裁判所は、「周知」条項ではなく、特に悪意条項について検証を行った後、以下の理由に基づいて被告勝訴の判決を言い渡した。</p> <p>第一に、両者とも同一の「CRW」を含んでいるため、係争商標は引用商標と混同を招くほど類似している。国際分類第11類中の登録第0167026号が対象とする商品は、引用商標が使用されているのと同じ／非常に類似した性質のものである。</p> <p>第二に、裁判所は、「先行使用」の徹底的な解釈を行った。時期に関する限り、先行使用は係争商標の登録出願日以前、即ち、本件では2013年7月11日以前に行われているものとする。当該使用の形態に関して、裁判所は、2012年に台北で開催されたビジネス関連展示会へのCRW BATHROOMS Limitedの参加を宣伝の形態であると認め、商標商品の販売を行ったかから展示会への参加が争われていた商標の出願日に遡る引用商標の使用として認められたと認定した。先行使用の地域に関しては認定され得る。引用商標の使用は、中華人民共和国内であっても台湾内であっても先行使用として認定され得る。また、引用商標が、使用の証拠がほとんどないために、使用された際に出所を示すものとしてみなされて</p> |

| | | | | |
|---|--|---|--------------------|---|
| ④. ⑥の「要素」は、a.~h.の要素が裁判所で審理された場合、該当するa.~h.のアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。 | ⑤ 当事者の要素 | ⑥ 悪意の類型（複数選択可） | | |
| ⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に「✓」マークをつけて下さい。 | ⑤ a. 先行商標の周知著名性 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | i. 使用意思の欠如 如 | m. パロディ類型 | |
| ① 審判決の種類 | ⑤ b. 本件商標の使用状況 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | ⑤ e. 事業上の関係（ライセンシーによる出願） <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | j. インモラル（不正な意図・汚染） | n. 現地パートナーとの関係 |
| ② 決定事項 | ⑤ c. 商標の同一・類似性 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | ⑤ f. 出願・代理関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | k. プリラーイド（周知著名性） | o. その他 (原告は先行使用商標の所有権者と同じ業界内の競合企業である。) |
| ③ 関連条文 | ⑤ d. 商品役務の同一・類似性 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | ⑤ g. その他の関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | l. 代理人の不正な出願 | |
| ④ 商標の要素 | ⑤ h. 関係なし <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | ⑤ i. 関係なし <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | 1. 代理人の不正な出願 | |
| 11. 判例事項や適用条文についての評釈 | 2017年のCRW対CRW及び王冠図案事件 (105 Xing-Shang-Su-Zi No. 67) において、裁判所は第30条第1項第12号、すなわち、悪意条項に組み込まれている「先行使用」要件及び「模倣の意思」要件について詳しい分析を行った。 | | | |
| <p>裁判所は、先行使用商標の所有権者がそうとは限らないが、最初の商標使用者又は当該商標の考案者/デザイナーであり得ると再強調した。言い換えると、先行商標の所有権者は何人でもあり得るが、係争商標の出願人ではない。これは次の3事件で一貫した見解であった。つまり、GEFOUITON v. GEFOUITON-1300 (104 Xing-Shang-Su-Zi No. 150) ; Cat Silhouette in Bright Yellow v. JETOV (文字商標) and JETOV and Cat Silhouettes (文字商標と図案商標) (105 Xing-Shang-Su-Zi No. 64) ; NOMADE v. NOMADE N (105 Xing-Shang-Su-Zi No. 126)。</p> <p>使用の形態に関して、裁判所は、ビジネス関連展示会/展示会への参加を宣伝の「形態」と認め、商標商品に関連したこうした参加が、後の事件 (NOMADE N (105 Xing-Shang-Su-Zi No. 126)) で見られるように、引用商標の先行使用として認定され得ることを認めている。</p> | | | | |

また、Cat Silhouette in Bright Yellow v. JETUY (文字標章) and JETUY and Cat Silhouettes (文字標章と凶案標章) 事件(105 Xing-Shang-Su-Zi No. 64) では、地元市場以外での引用標章の使用でも十分となり得る。

先行使用に関する全ての分析の中で、裁判所が悪意条項の憲章から商標使用の量を特に定めていることは言及に値する。

また、グローバル化時代において、裁判所は、全てではないとしても、係争標章の出願人が悪意を持っていたか否かを判断するためのようそをいくつつか列挙している。こういった要素には、識別性及び引用標章に関するそのレベル、関係標章間の類似性の程度、係争標章に関する正当な理由と背景、係争標章の出願人にとつての引用標章へのアクセスしやすさが含まれる。

海外質問票調査 ⑩インド

質問A 悪意の商標出願に関する制度・運用についての質問

本章では、悪意の商標出願に関する制度・運用について質問します。本章での質問は、2015年にTM5でまとめられた、悪意の商標出願に関するTM5各庁の制度・運用の報告書に公開されている質問を基礎としています。当該報告書は、「Report on “Laws and Examination Guidelines/Practices of the TM5 Offices against Bad-Faith Trademark Filings”」として、TM5ウェブサイト (<http://tmfive.org>) に公開されていますのでご参照ください。

I. 一般

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/実務について、一般的な事項を質問します。

A1：貴国・地域における、法律、規則、審査基準、審査実務についての関連規定や審査、審決、判決等の制度についてご教示ください。

- (1) 悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律の定義や悪意であるとの主張に関する規定は、下記のとおりと理解していますが、その認識で正しいでしょうか。また、不足があれば同じ欄に補足してください。
- (2) 政令、審査基準等でより具体的に記述されている項目については、その内容について、追加でご記入ください。

表1. 悪意の商標出願に関する定義や悪意であるとの主張に関する規定等

| 項目 | 条文・規定等 |
|--|---|
| 1 「悪意の商標出願」に関する定義は存在しますか。 | 定義なし (この用語は、1999年(インド)商標法の定義の中には存在しないものの、第11条(10)(ii)で使用されており、同条は(異議申立手続において周知商標を保護しつつ)他者の商標権に影響を及ぼす、出願人若しくは異議申立人の何れかに含まれた『悪意』を参酌するよう登録官に促している。) |
| 2 悪意に関する主張を行うことができる最先の機会を教えてください。 | 審査(職権)異議申立て ・審査中に悪意を主張する場合、出願人が悪意によるものであり、従って出願の妨げとなるべきではないと考える引用を含む審査報告書への応答を提出する方法がある。 ・調査中に悪意の出願が判明した場合には審査官宛に書面を提出しても良いものの、そのような書面が出願公告前に希望する効果をあげることはめったにない。 ・国際一般名(INN)の複製だと思われる医薬品商標の場合では、過去の経験から、INNを発見した企業がWHO及びインドの医薬品局長に書面を送ることで公告前に登録を防げた例がある。インド法第13条は、化学元素の名称及びINN並びに誤認を生ずる程度にINNに類似する商標を禁じている。 ・異議申立てでは、第11条(10)(ii)を参照することなく悪意を主張することができる - 上記1を参照。 |
| 3 i) 2で選択した機会以外に悪意に関する主張を行うことができる機会を教えてください。 | 登録後の無効又は取消請求、侵害訴訟に対する反訴 その他(悪意は、同様に侵害/詐称通用手続でも主張することができる。) |
| ii) 悪意に関する主張ができる時期的な制限は存在しますか。 | 期限なし |
| 4 悪意があるかどうかの判断基準となる時期はいつですか。(例：出願時、審査官 | 審査官による最終査定 異議申立て/取消手続中及び訴訟中は悪意が積極的に考慮されるのに対して、審査中は、こうした考慮がむしろ受動的なものであり、審査官の裁量に委ねられる。 |

| | | |
|---|--|--|
| | による最終査定等) | |
| 5 | 悪意の出願人の主観的要素(意図・心理状態)は、悪意の評価に関係しますか。 | 関係しない |
| 6 | 悪意に対する立証責任に関する規則は存在しますか。 i) 誰が立証責任を負うのですか。 ii) 悪意の存否はどのように推定されますか。 | 存在する 取消請求人の原告 商標権者の被告 (対象条文：) ・標章が完全に複製されている場合、又は酷似する場合。複製/模倣された標章が造語であるか独特な美術の著作物である場合には推定が強化される。 ・商標所有者の権利が存在することを侵害者が知っていたこと、及び/又は侵害者がライセンス/販売代理店であったこと、又は所有者と他の方法で関連していることを立証できた場合。 |
| 7 | 悪意を証明する際に考慮すべき要素の一覧(「チェックリスト」)は存在しますか。 | 存在しない |

II. 悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/実務

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における法律/規則及び審査基準/異議や登録後の取消・無効について伺います。

A2：本質問では、「使用意思」の観点、使用意思以外の「不正な意図」の観点、「周知/著名商標を保護する」の観点、代理人による不正な出願、その他の権利との関係の観点の五つに分けて質問します。法律、規則、審査基準、審査実務における関連規定や審査、審決、判決等の具体例をご教示ください。

1. 「使用意思の観点から」
出願人が商標をまだ取引上使用していない場合は、これらの条項に基づきUSPTOに出願することができる

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

| |
|---|
| 商標法第18条(1)； 第57条(1)及び(2)； 第18条(1)は、商標の「所有者」であることを主張する者であれば「使用意思」しかない場合でさえ登録を出願できることを示す重要な規定である。悪意を主張する場合、この規定に基づいた出願人/登録所有者の主張が争われる。 第57条(2)は、登録商標に関する悪意の主張に関して利用することができる。 |
|---|

審決・判決等の事例：

| |
|---|
| ・M/s. Sony Kabushiki Kaisa Vs. Mr. Purushottam Agarwal & Mr. Ashok Agarwal (MANU/IC/0082/2013) 審判請求人は、インド商標局において、第25類を対象とするものを含む標章「SONY」の登録を多数取得していた。被告は、第25類の商標「abt Sony」の登録を出願したコルカタに本社を置く繊維会社である。原告が商標局に行った異議申立ては、「商標SONYが第25類の商品に使われていることに関する記録上の証拠の欠如」に基づき却下された。 知的財産審判部は、審判請求を認め、次のように述べた。「異議申立ての対象である標章が審判請求人の標章全体を含むことから、被告の標章にSONYという語を含めることは完全にかつ明らかに不誠実である。これらは容認し得ない商行為であり、悪意に相当する程度に |
|---|

不当である」。

・PIAGGIO & C Sp (自動車の著名商標VESPAの所有者/保有者) による出願番号第MAS-208687号に基づく、第25類の出願番号第562674号に基づく商標VESPA TEXに対する異議申立て。

「出願人の標章の採用が誠実ではない場合、同法には、これを保護する規定は存在しない。本審判所に救済を求める申立人はクリーンハンズでやって来なければならない(義務違反等があつてはならない) にもかかわらず、そうではないため、出願を拒絶することが相当である」。

・それぞれ第14類及び第25類の第652925号及び第673999号に基づく商標MARCO VALENTINOに対するValentino S.p.A (ファッションに関する周知商標VALENTINOの所有者/保有者) による第MAS-184459号及び第MAS-205518号に基づく異議申立て。

「標章の所有権の主張を証明する責任は常に出願人が負い、出願人は証拠を提示することにより証明しなければならない(中略) ところが、出願人は、標章VALENTINOをどのように生み出したかという事実さえ開示していない」。

2. 「不正な意図」の観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

商標法第11条(3)(a) ;
第11条(10)(ii) ;
第50条(c)(i)
第11条(3)(a) (詐称通用の扱い) と第18条は、異議申立手続及び取消手続で利用される。

第50条(c)(ii) は、登録使用者が、登録された使用契約書に従って登録商標を使用しなかった場合に登録を取り消す登録官の権限を規定する。登録官は、任意の者による申立てに従ってこの権限を行使することができる。

審決・判決等の事例：

Ball Aerocan Europe S.A.S v. Aerocans India Pvt. Ltd
SUIT (L) NO. 988 of 2015 - ボンベイ高等法院
質問Bの事例5を参照

3. 「周知/著名商標を保護する」観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

商標法第11条(2) とともに第11条(10) この規定は、周知であるものの必ずしも登録又は使われていない標章を保護するために適用される。

審決・判決等の事例：

The Noodle Box Pty Ltd & Another v. RJ Establishments Pvt. Ltd. & Other
C.S. (OS) No. 2844 OF 2015 - デリー高等法院
質問Bの事例4を参照

4. 代理人の不正な出願 (パリ条約6条の7)

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

なし

審決・判決等の事例：

5. 他の権利との関係の観点から

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

審決・判決等の事例：

Institute for Inner Studies & Ors. Vs. Charlotte Anderson & Ors. (MANU/DE/0084/2014)

原告は、Yoga Asanasすなわちヨガの姿勢と「Pranic healing (プラニック療法)」という語に対する排他的権利を主張する被告に差止と損害賠償を求める訴訟を提起した。原告は、いくつもの類につき、商標「PRANIC HEALING」と「PRANIC HEALING」という表現を不可欠な特徴として含む権原をインド商標局に登録した登録所有者である。

被告は、プラニック療法及びヨガ技術に関するワークショップ及びトレーニングプログラムをインド全域で実施した。

デリー高等法院は、分析を行った後、yoga asanasと「Pranic Healing」という語がインドにおける古代のヨガ技術から派生しており、それぞれインドの著作権法及び商標法の保護を受けることができないと判示した。裁判所は、商標権侵害に関しては、「Pranic Healing」という語が本質的に一般名称であり、したがって、造語し又は独占し得ないことを明確にした。また、裁判所は、「原告が、意図的に、識別性を持たない一般名称であるような表現について商標出願することにより、『登録官への詐欺』を犯した」とも述べた。

6. その他の観点から

(悪意の商標出願に関する法律/規則及び審査基準/実務について、その他の観点/事情がございましたら、情報をご提供ください。)

悪意の商標出願に関する条文、条文が適用される趣旨や内容等：

特許意匠商標総局の審査便覧の草案の現行版では悪意に言及していないものの、前の版の草案ではこの語に複数回言及し、次の二つの欄に示す判例を取り上げていた。

審決・判決等の事例：

Gromax Plasticulture Ltd v. Don & Law Nonwavens Ltd
([1999] RPC 367)

At page 379:
" 当職はこの文脈で悪意を定義しようとはしない。これは明らかに不誠実を含んで。また当職が考えるように考察している分野における合理的かつ経験豊富な者が許容され得る商行為だと考える基準に満たない取引の一部を含むものであることは明らかである。議会がこれに関連して何が悪意であり、何がそうでないかを詳細に説明しようとしなかったことは賢明であった。取引がこの基準をどこまで下回った場合に悪意に相当すると言えるかは、裁判所による説明ではなく、法の文言を参照し、周囲を取り巻くあらゆる重要な事情を考慮して判断を下すように委ねるのが最善である。"

A3 : A2の各観点から悪意の商標出願を拒絶 (又は無効) にする以外に、悪意の商標出願に関する法的制限 (例えば、商標権侵害訴訟における差止請求権や損害賠償請求権の制限) が存在しますか。(はい/いいえ)

(いいえ)
悪意の出願を正式に制限する規定はなく、一般に、第三者による異議 (異議申立て/取消による) がそのような出願について商標局の注意を促す役目を果たす。訴訟の観点からは、差止命令を申立て/損害賠償を請求した際に、悪意の出願が裁判所の注意を引き、裁判所が原告の主張を支持した場合には、原告の請求が後押しされ、迅速な救済が認められる場合がある。裁判の結果も、原告に有利な判決へと至る可能性がある。

「はい」の場合：

| | | |
|------|--|--|
| i) | 関連の法律又は規則の規定を提示してください。 | |
| ii) | 悪意があるかどうかの判断基準となる時期はいつですか。(例：出願時、審査官による最終査定等) | |
| iii) | 悪意に対する立証責任に関する規則は存在しますか。 (1) 誰が立証責任を負うのですか。 | |
| | (2) 悪意の存否はどのように推定されますか。 | |
| iv) | 悪意を証明する際に考慮すべき要素の一覧(「チェックリスト」)は存在しますか。 | |
| v) | 代表的な審査、審決、又 | |

| |
|-----------------|
| は判決があればご教示ください。 |
|-----------------|

III. 手続き

ここでは、悪意の商標出願に関する貴国・地域における手続きについて質問します。

A4：公告・登録前の異議申立手続き等

| | |
|--|--|
| i) 第三者による悪意の商標出願に対する対応策は存在しますか（例えば、実体審査前の第三者による情報提供、異議申立て等）。 | 悪意の出願に対する対応策としては次の3種類のものが考えられる。まず、公告後の出願に対する異議申立て、登録取消請求、そして侵害者に対する訴訟の提起である。 公告前に利用できる正式な対応策は存在しない。引用が悪意で行われていた場合、又はそのような出願が調査中に明らかになった場合には、審査官に（書面により）通知することができる。しかしながら、（後者の場合の）書面にはそれほど効果がない可能性がある。 |
| ii) 第三者が審査官に当該情報を提供した場合、審査官/官庁はその情報をどのように処理しますか | 上記のように、引用が悪意で行われていた場合、又はそのような出願が調査中に明らかになった場合には、公告前であっても審査官に（書面により）通知することができる。しかしながら、（後者の場合の）書面にはそれほど効果がない可能性がある。 |

A5：異議申立て又は審判に係る手続きの併合

悪意に基づく出願には、同一の出願人による多数の出願が該当する場合があります。例えば、同一の出願人が、同一・類似の商標を、多数の分野の異なる商品又は役務について出願を行っている事案です。こうした事案では、「使用意思」又は「著名/周知」の程度を証明する証拠がすべて共通しており、審理を同時に行った方が良い場合があるように思われます。このように審理での論点が同じであるという観点から、貴国・地域において、複数の審判を併合する手続は存在しますか。

| |
|---|
| 異議申立ての場合は、複数の類につき複数の悪意の出願が存在する場合は、全ての類につき個別に異議申立てを行う必要がある。 |
| 審判を請求する場合は、複数の類につき複数の悪意の出願が存在する場合、正当な所有者は併合して審判を請求することができる。 |

質問B 悪意の商標出願に関する事例についての質問

本章では、悪意の商標出願に関する貴国・地域での事例についてお伺いします。

本章での質問は、2017年5月21日にTM5から報告された悪意の商標出願に関するTM5の事例集に公開されている項目と基本的に同様です。当該事例集は、「Case Examples of Bad-Faith Trademark Filings」として、TM5ウェブサイト (<http://tmfive.org>) に公開されていますのでご参照ください。

B1：貴国・地域における悪意の商標出願に関する代表的な審判決を、条文毎に少なくとも1件、最大5件程度ご教示ください。回答は、添付の回答書にご記入ください。回答例を添付いたしますのでご参照ください。

B2：貴国・地域における悪意の商標出願に関して、悪意の事例集の各事例についてコメントがあればご教示ください。

B3：上記以外にも重要な審判決がある場合には、事件名、裁判所、事件番号等、事件に英語でアクセスできる情報のご記入をお願いします。

【B1、B2以外の重要な審判決情報】

| | |
|---------------------------|--|
| 1. 事件名 | |
| 2. 裁判所 | |
| 3. 事件番号 | |
| 4. 備考 (事件の概要、英語でのアクセス) | |

| | |
|-----------------------------|--|
| 先等 | |
| 1. 事件名 | |
| 2. 裁判所 | |
| 3. 事件番号 | |
| 4. 備考 (事件の概要、英語でのアクセス先等) | |

質問C 悪意の商標出願に関する対応策についての質問

本章では、貴国・地域における悪意の商標出願に関する対応策についてお伺いします。

C1：以下は、貴国・地域における悪意の商標出願の紛争に対する対応策となりますか。
(複数回答可)

| | | なる | ならない |
|---|---------------------------------------|--------------|------|
| 1 | 他社に商標権を取得されないための防衛出願 | | ■ |
| 2 | 他社の商標出願のウォッチング | ■ | |
| 3 | 特許庁に対する情報提供、異議申立て、無効・取消等の請求 | ■ (異議申立て、取消) | |
| 4 | 国内外で自社の商標が周知である・既に使用されていたとの記録を残しておくこと | ■ | |
| 5 | 第三者の悪意を立証できる記録の保管（特に契約関係にある場合） | ■ | |
| 6 | 商標法以外の権利（著作権登録等）の取得 | ■ | |

C2：C1での判断の理由をご教示ください。

| |
|--|
| C1.1. 防衛出願の概念はもはやインド法の下では存在しない。したがって、そのような防衛出願を禁止する規定は存在しないものの、実際の登録日（捺印日）から登録商標を5年間使用しなかった場合は、その標章は取り消されやすくなる。しかしながら、取消は第三者によるしかなく、その者は自らが「被害者」であることを証明しなければならない。 |
| C1.2. 他社の商標出願のウォッチングは、他者の悪意による出願を公告時に察知し、それにより、異議申立てを適時に行うことができ、その登録を効果的に阻止し、法定の権利が付与されるのを防ぐことができるので効果的な方法である。悪意による採用が周知商標と同一又は類似のドメイン名の登録という形で行われた場合に、悪意による採用が立証できるならば、.INドメイン名競合紛争解決ポリシーに基づきドメイン名手続をインド国家インターネットエクスチェンジ（NIXI）に提起できる。NIXIは、正当な所有者に有利になるようドメイン名を移転するよう権利侵害主体に指示する。 |
| C1.3. これは、正当な所有者自身の商標の希釈化を防止/回避し、登録を適時に阻止し、原告/異議申立人/審判請求人が自らの権利を真摯に行使していることを裁判所/登録官/審判当局に明示するために挿入された。 |
| C1.4. 1999年インド商標法は、第11条(2)及び第29条(4)により、競合する商品/役務の性質が異なる場合でも、周知商標の先行する権利を認めている。したがって、裁判所及び商標局において証拠とするために、あらゆる証拠を保全することが重要である。訴訟手続において強力な証拠を適時に提供することは原告/異議申立人にとって大きな助けになる。 |
| C1.5. そのような記録は、訴訟手続において決定的な証拠を提出するのに役立つ。 |
| C1.6. そのような権利は、悪意の出願に対して権利を執行する上で有用である。インド法のもとで、著作権の登録が所有権を証明するための必須要件ではないことに注意することが重要である；その点を踏まえた上で、著作権登録が商標権を補完、強化し、救済への道を開く場合がある点に注意しなければならない。登録していない場合は、標章（イラスト）の作成と使用に関する一切の記録が保管されていることが決定的に重要である。 |

C3：C1以外に貴国・地域における悪意の商標出願の紛争に対する対応策がありましたら理由とともにご教示ください。

・まず、登録されている場合には侵害訴訟の提起、第二に、異議のある商標を登録しようとしていなかった場合には詐称通用。インドの裁判所は、インドにおいて又は国際的に先行登録を受けている周知商標／団体の利益を保護するために積極的に取り組んできた。一部の裁判所、特にデリーとムンバイの高等法院は、標章が悪意で採用された場合に一方的差止め命令を認めることに躊躇しない。質問Bには、差止め命令が認められたさまざまな事例を示した。
 ・関連取引部門にクライアントの権利を知らせるためにインドの主要な日刊の全国紙と、クライアントの事業分野に特化した業界誌に警告状を定期的（1～3年に1回）に掲載すること。これが有用な抑止力になる場合もある。

C4：貴国・地域において、悪意の商標出願の紛争に対する対応策は、質問Bでご回答いただいた悪意の種類により異なりますか。異なる場合は、各類型についての対応策をご教示ください。また、各類型についての対応策が同様である場合には、各欄に同様の対応策をご記載ください。

| | |
|--------------------|---|
| ■ 類型によらず同一である。 | |
| □ 類型により異なる。 | |
| 1. 使用意思の欠如 | 商標の不使用による登録官への異議申立て又は登録取消請求。 |
| j. インモラル（不正な意図・汚染） | 不正な意図／汚染を理由とする登録官への取消請求；出願に対する異議申立て及び侵害者に対する訴訟の提起。 |
| k. フリーライド（周知著名性） | 不正な意図／汚染を理由とする登録官への取消請求；出願に対する異議申立て及び侵害者に対する訴訟の提起。 |
| l. 代理人の不正な出願 | 該当なし |
| m. パロディ類型 | 該当なし |
| n. 現地パートナーとの関係 | 現地パートナーには商標を登録する権利がないことを理由とする異議申立て／取消、又はパートナーによる使用が使用条件（使用許諾契約書等）と一致しないかこれに違反する場合には訴訟。例えば、現地パートナーが商標の所有者であると思わせるような方法で使用している場合。 |
| o. その他 | |

C5：C1～C4でご教示いただいた対応策の選択について、特に、日本企業が配慮すべき点がありましたらご教示ください。（例えば、所用時間、費用等）

・対応策は、行政上のものであれ裁判所によるものであれ、侵害者に対する措置をタイムリーに講じていたことが前提になる。対応策を選択する際、日本企業は、商標出願に関するタイムリーな調査が行われるよう確保すべきである。さらに、異議申立て、取消請求、侵害停止警告書の送付、訴訟等の措置を検討しても良い。
 ・費用の点で留意すべき重要なポイントは、異議申立てや取消請求、そして侵害停止警告書の送付に要する費用が訴訟と比べてはるかに小さい点である。したがって、異議申立てをタイムリーに行うことが不可欠である。これにより、出願の登録を効果的に阻止できる。インド法のもとで、出願人が異議申立てに反対する答弁書を提出しなかった場合には、その出願が放棄されたとみなされる。よって、出願人が反対答弁書を提出した場合にのみその後の手続と費用が発生する。したがって、異議申立ては出願の登録を阻止するための優れた手段となるだけでなく、発生する費用も極めて妥当である。場合によっては、異議申立人が相手方商標のわずかな変更を提案し、それが実行され、承認されることで、異議のある（侵害）商標を十分に区別でき、高価な訴訟を避けることができる場合等、それが有益な交渉手段になる場合もある。
 ・調査及び監視サービスも、併用することで侵害的な出願の公告を合理的な費用で察知し、監視するために使えるもう一つの有効な手段である。
 ・侵害がクライアントの権利を短期間で損なう危険性がある場合には侵害者に関する適切な調査を行う必要がある。こうした調査は、侵害停止警告書を送付することが現実的であるかどうか、また侵害の明白かつ広範な性格を考慮し、訴訟がその目的に最もかなうかどうかを判断する役に立つ可能性がある。
 ・異議申立て／取消請求及び侵害停止警告書の送達に必要な情報は最小限で済むのに対して、訴訟書類の作成は、準備段階でさえ時間を食う仕事である。

C6：例えば、貴国・地域外の企業が、貴国・地域に事業進出する場合、貴所が悪意の商標出願の紛争に対する対応策としてアドバイスすることをご教示ください。本質問につきましては、当該企業の商標が、①当該企業の自国・地域でのみ周知であり貴国・地域においては周知ではない場合、②貴国・地域においても周知の商標である場合、に分けてご回答ください。

| 保有商標の周知性 | 貴所のアドバイス |
|----------------------|---|
| ①クライアント企業の自国でのみ周知の商標 | ・クライアントは侵害的な出願を追跡するための監視サービスを利用すべきである。 ・クライアントは、関連取引部門にクライアントの権利を知らせるためにインドの主要な日刊の全国紙と、クライアントの事業分野に特化した業界誌に警告状を定期的（1～3年に1回）に掲載することを考慮すべきである。これが有用な抑止力になる場合もある。 ・クライアントは、自社の商標がインドで周知であるかどうかにかかわらず、異議申立て／取消、さらには訴訟さえ提起することができる。前述のように、異議申立てにより、証拠資料を必要とせず、合理的な費用で出願の登録を効果的に阻止することができる。 ・インド最高裁判所が明示的に認めているように、登録及び／又は使用から発生する先行する国際的な権利が異議申立てを行う／訴訟を提起する根拠となる。 Milmet Oftho Industries and Ors. Vs. Allergan Inc. (2004) 12 SCC 624において、インド最高裁は、「被告原告がそれまでに世界市場で使用していた場合には、インドで商標を使っていないことそれ自体は重要性を持たない。小法廷は、原告がその事業分野に参入する前に被控訴人の製品が広告されていたことを一応証明する資料を採用した。その資料に基づき、この標章を採用したのは被告原告が最初であると小法廷が結論付けた（ことは正しい）。 ・クライアントは、市場に注意を払い続け、自社商標に対する侵害行為があった場合にはそれを警告するよう潜在的なパートナーに求めるべきである。 |
| ②貴国・地域においても周知の商標 | ・上記(1)に記載した全ての論点があてはまる。さらに、クライアントは、自社の標章がインドにおいて周知であるという事実に基づき、訴訟も積極的に検討して良い。 ・インドの現行法に基づき、クライアントは自社商標をインドにおける「周知」商標として登録することを検討しても良い。こうした登録を行い、周知商標の登録簿に登録することで、クライアントは自社の権利を保護し、行使する能力を大幅に高めることができる。 |

C7：例えば、貴国・地域の企業が、貴国・地域外に事業進出する場合、貴所が悪意の商標出願の紛争に対する対応策としてアドバイスすることをご教示ください。本質問につきましては、当該企業の商標が、①貴国・地域でのみ周知であり進出する国・地域においては周知ではない場合、②事業進出する国・地域においても周知の商標である場合、に分けてご回答ください。

| 保有商標の周知性 | 貴所のアドバイス |
|----------------|--|
| ①貴国・地域でのみ周知の商標 | ・そのような場合について当事務所で与えることのできる助言は、経験豊富な現地の代理人が示す方向性に左右される。 ・当事務所では、通常、外国法域における投資規模、使用中／使用予定の商標の数、現地パートナーの詳細、事業の実施歴等についてクライアントに情報提供するよう求める。 ・クライアントから得た情報、現地の代理人から得られたさまざまな権利行使措置の費用の見積もり、該当する地域における知的財産権保護に関する当事務所の経験に基づき、また国際条約の適用や著作権／トレードドレス等の関連法を含む対応策の種類と効力に関する最新情報を受け取った後、現地の代理人の助言に基づきケース・バイ・ケースで実施する予備的なブランド |

| | |
|-----------------------|--|
| | 保護方針を策定する。 |
| ②事業進出する国・地域においても周知の商標 | 上記の場合と同様、そしてさらに現地の法律に基づき、クライアントは、自らの権利をさらに強化するために、自社商標を「周知」商標として登録しても良い。 |

C8：日本企業が、貴国・地域に事業進出する際、悪意の商標出願の紛争に対し、特に現地パートナーとの関係において配慮すべき事項、また、それ以外に配慮すべき事項がありましたらご教示ください。

| | |
|-------------------------|---|
| ①現地パートナーとの関係において配慮すべき事項 | <ul style="list-style-type: none"> ・商標、ブランド及び著作権に関する日本企業の権利を関係契約に明記するべきである。 ・許容される使用方法 - 現地パートナーによる商標、ブランド及び著作権のあらゆる使用方法について使用権の形で書面にするべきである。 ・パートナーは、商品、役務、又は事業に関して使用している商標/ブランドが日本企業に帰属することを常に明示する必要がある。 ・日本企業は、日本企業の商標/ロゴ/著作権の登録出願/登録をパートナーに対して完全に禁止するべきである。 ・日本企業の代わりにパートナーから供給される商品/役務についてライセンス供与する場合には、品質管理を実施するべきである。 ・商標の使用に関する詳細（販売数量、請求書、宣伝広告の実績や資料、ブランドが使用される製品/役務の法令遵守）等について細心の注意を払って記録し、定期的に（例えば年1回）日本企業に提出するよう現地パートナーに求めるべきである。 ・販売及び広告の実績/資料の作成が実現不能又は実行不能である場合には、（必ずしもそうする必要はなく、実際にほとんど使われていない方法であるが）使用権者を登録使用者として記録することを検討しても良い。 <p>当事務所の豊富な経験に基づくと、この場合には、上記のポイント3と4を定期的に強制することが鍵になる。我々は取引関係から悪意の採用が派生するケースを数多く見てきた。</p> |
| ②上記以外に配慮すべき事項 | 日本企業は、インドにおけるあらゆる使用に関係する書類の原本（上記ポイント6）とともに数組の「真正な写し」を抜け目なく保管するよう確保すべきである。行政手続と司法手続の証拠開示段階でこれらは必要になる。 |

C9：貴国・地域における悪意の商標出願に関する対応策について、ご意見・課題等がございましたらご教示ください。

| |
|---|
| それぞれの事件の事実及び状況の評価結果にもよるが、原則として上記に詳述した全ての対応策があてはまる。一般的な注意点として、行政上及び司法上の決定に見る悪意の商標出願に対する「インド」の対応には、肯定的な事例と否定的な事例が混在している。奇妙かつ否定的な行政決定も存在する一方、周知商標を登録するための正式な手続が導入されたため、この分野では悪意の出願に対してより効果的に対処できると考えられている。裁判所について見た場合、前述のように、裁判所は、悪意で採用された商標の使用を阻止するのにはるかに積極的である。一部の裁判所、特にデリーとムンバイの高等法院は、標章が悪意で採用された場合に一方的差止命令を認めることを躊躇しない。質問Bでは、差止命令が認められたさまざまな事例を示した。インドでは、全体として、悪意の出願により不法な利益を得ようとする者よりも正当な所有者の権利を認識し、確立しようとする姿勢が見える。 |
|---|

質問D その他

本章では、悪意の商標出願に関するその他の事項についてお伺いします。

D1：悪意の商標出願に関する貴国・地域の統計データ等（例：審決・審判の件数）をお持ちでしたらご教示ください。

| |
|--|
| インドの法制度も商標登録も、そのようなデータにアクセスできるような集中的な記録を管理していない点に留意されたい。 |
|--|

D2：貴国・地域において、悪意の商標出願に関する学説・事例の分類等について議論されていることがありましたらご教示ください。

当事務所では、このテーマに関する学問的理論又はフォーラム、又は議論については承知していないものの、一般に法律関係のブログや会議等で議論されている裁判例において詳述されている。悪意をめぐる争いの本案について判断する決定的な基準は存在せず、それぞれの事件はその事実及び状況に応じて判断されるものの、インドの裁判所は、文書証拠と確立された原則とのダイナミックな組み合わせに基づいて悪意を認定している。

D3：貴国・地域において、悪意の商標出願が問題になっているかご教示ください。

この事実を裏付ける正式な（研究/分析等）は存在しないものの、真正な権利者を保護したい弁護士は一般に問題があると感じている。将来的には、知的財産に関する法律や概念の変化、迅速な訴訟手続、熟練した判事、損害賠償を含む強力な抑止力が、そのような出願や使用を減らす方向に働くはずである。

D4：貴国・地域において、他人の商標の先取りとなるような商標登録出願が大量に行われている事案が存在するかご教示ください。また、存在する場合、特許庁によりどのような対策がとられているか、ご教示ください。

商標の不法取得の事例は、インドではかなり一般的である。当事務所では、競合企業がインドで事業を行うことを阻止するねらいで大手インド企業が競合他社の商標及びその変形版を登録するために複数の出願を行った事例を認識している。しかしながら、特許意匠商標総局それ自体では、そのような出願を防止又はこれに対処するための措置を講じず、またそのための方針/仕組みを備えていない。講じられた措置は、被侵害者が異議申立て及び取消請求を行い、その結果として悪意の出願/登録を拒絶/取り消す決定に至ったものである。周知商標を登録するための正式な手続の導入により、少なくとも特許意匠商標総局により管理される周知商標のリストに掲載されることに成功した周知商標については、類似商標の審査基準が厳しくなることが望まれる。裁判所については、そのような悪意の行使を断固として中断させ、被侵害者の利益を保護する決意が固い。裁判所の場合にも専用の仕組みはないものの、訴訟を進める過程でそうしている。

D5：貴国・地域において、悪意の商標出願に関する法改正や審査基準の改定の予定等がございましたらご教示ください。

現時点では、前述の行政上及び司法上の執行手段と、（2017年3月6日に公示された）商標を周知商標として認めてもらうために登録官に出願できる旨を規定する新商標規則の規則124以外、悪意の商標出願を防止/察知するための制度や審査基準は存在しない。

以上

質問B1による事例の回答書

【事例1】

| | |
|-----------------|--|
| 1. 事件名 | Amul v. General Mills インド |
| 2. 国・地域 | グジャラート高等法院 |
| 3. 裁判所 | MANU/GJ/1037/2012 |
| 4. 事件番号 | 2017年3月22日 |
| 5. 審判決の期日 | Z. H. Lin (台湾の個人) v. 台湾特許商標庁 (以下「IPO」という。) (得税参加者: J. F. Pang, 中国の個人) |
| 6. 当事者 (原告・被告等) | 原告 ■ 争いのある商標 被告 ■ 先出商標 ■ 登録又は出願番号 ■ 登録又は出願番号 (登録簿330224号) (出願簿1347981号) |
| 7. 商標 | TRIX TRIX |
| 8. 事件の概要 | 申立人が登録商標を使用せず、使用期間の経過後に被告が先行して被告が先行する国際的取引に基づき商標の存続と異議を申立てた事 |
| 9. 審判決の概要 | 原告は商標「TRIX」の登録を1977年に取得し、これを1986年(短期間 (10か月間) 使用した。1986年以降の使用は記録されていない。被告は世界的著名な食品会社であり、インドを除くいくつかの法域で商標「TRIX」を登録している。被告はさまざまな食料品の製造に携わっており、被告の商標取引者と需要者の間で世界的な名声を獲得し、認知されていた。 原告には異議の対象となつている商標を採用する合理的な理由がなく、使用されるべき期間中の不使用により、商標に関する法律の規定の枠内で商標を取り消すべきだと被告は述べた。また、異議の対象となつている商標の使用による使用が消費者の誤認を生じ、原告の商品を被告の物の物であるかのように詐称通用することを原告に認めることになると述べた。 裁判所は、上記の事実を評価し、原告が商標TRIXを登録する理由を示していないと判断した。原告は、1977年に登録を取得して以来、その商標を取引の過程において全く使用していなかったため、被告による商標の使用を阻止しようとする意思以外、その行為については妥当な理由を推測できないとされた。裁判所は、それが1999年インド商標法の原則に反していると判断し、異議の対象となつている商標を取り消す知財審判部 (IPAB) の命令を支持した。 |
| 10. 分類 (タグ) | ④、⑤の「要項」については、a、hの要素が裁判所で審理された場合、該当するa、hのアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要項について認定されたか否かをチェックして下さい。 ⑥の悪意の類型については、該当する悪意の右の欄に「✓」マークをつけて下さい。 |
| ① 審判決の種類 | 1999年商標法第47条に基づき商標の「不使用」を理由として原告商標のTRIXの登録を取り消したIPABの命令につき、原告よりグジャラート高等法院に提出された破棄の申立て |
| ② 決定事項 | 原告の申立ては却下され、IPABの命令が支持された。 |
| ③ 関連条文 | 1999年商標法第47条(1) (b) |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 |
| ■ a. 先行商標の周知著名性 | □ e. 事業上の関係 (ライセンシーによる出願) □ f. 出願・代理関係 |
| □ 認定された | □ 認定された |
| ■ 認定されなかった | ■ 認定されなかった |
| ■ b. 本件商標の使用状況 | ⑥ 悪意の類型 (複数選択可) |
| | i. 使用意思の欠如 |
| | □ 認定された |
| | ■ 認定されなかった |
| | m. パロディ類型 |
| | □ 認定された |
| | ■ 認定されなかった |
| | j. インモラル (不正な意図・汚 |
| | n. 現地バーナーとの関係 |

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------------|
| □ 認定された | □ 認定された | □ 認定された | □ 認定された |
| □ 認定されなかった | ■ 認定されなかった | □ g. その他の関係 | k. フリーライド (周知著名性) |
| ■ c. 商標の同一・類似性 | □ g. その他の関係 | □ h. 関係なし | l. 代理人の不正な出願 |
| ■ 認定された | □ 認定された | □ 認定された | □ 認定された |
| □ 認定されなかった | ■ 認定されなかった | □ 認定された | □ 認定されなかった |
| ■ d. 商品役務の同一・類似性 | □ h. 関係なし | □ 認定された | □ 認定されなかった |
| ■ 認定された | □ 認定された | □ 認定された | □ 認定されなかった |
| □ 認定されなかった | ■ 認定されなかった | □ 認定された | □ 認定されなかった |
| 11. 判示事項や適用条文についての評釈 | | | |
| グジャラート高等法院は、1999年商標法第47条、すなわち「登録簿からの削除及び不使用を理由とする制限の範囲」を正しく解釈して、原告が商標「TRIX」を使用する真正な意思を有しておらず、この観点から、原告はこの使用を他人に禁じるべきではないと判断した。原告は、連続して5年間、「TRIX」商標を「商業的取引」使用しておらず、これを鑑みて、原告商標「TRIX」が十分な理由なく戻って登録簿に保持されていたことから、被告は「権利を侵害された者」であると判断された。 | | | |

| | | | |
|---|------------|--|--|
| | □ 認定されなかった | | |
| 11. 判例事典や適用条文についての評釈 | | | |
| 当事務所の見解では、デリー高等法院は、原告の商標TIXYLIXの周知性を考慮し、被告の商標XCILIXの使用に対する差止命令を迅速に認めたと考えられる。さらに、訴訟の当事者が製薬業界に従事していたため、裁判所は、この問題について迅速な処分をするよう配慮した。 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|----------------|---------------|
| 【事例2】 | | | | | |
| 1. 事件名 | Tixylis v. Xcilix | | | | |
| 2. 国・地域 | インド | | | | |
| 3. 裁判所 | デリー高等法院 | | | | |
| 4. 事件番号 | CS (08) 1537/2013 | | | | |
| 5. 審判決の期日 | 2016年7月16日 | | | | |
| 6. 当事者（原告・被告等） | May & Baker Ltd. and Another v. Alto Healthcare Pvt. Ltd. | | | | |
| 7. 商標 | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">原告 ■ 登録又は出願番号 (登録第221589号、第792834号)</td> <td style="width: 50%;">被告 ■ 登録又は出願番号 (出願第2088333号)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIXYLIX</td> <td style="text-align: center;">XCILIX</td> </tr> </table> | 原告 ■ 登録又は出願番号 (登録第221589号、第792834号) | 被告 ■ 登録又は出願番号 (出願第2088333号) | TIXYLIX | XCILIX |
| 原告 ■ 登録又は出願番号 (登録第221589号、第792834号) | 被告 ■ 登録又は出願番号 (出願第2088333号) | | | | |
| TIXYLIX | XCILIX | | | | |
| 8. 事件の概要 | この事件は、先に登録された商標と類似しており、いずれの商品も医薬目的に使われているため、商品間の混同により致命的結果を招く可能性の高い類似商標の登録出願と、その使用に関するものである。 | | | | |
| 9. 審判決の概要 | 原告は、世界各国で事業を展開している大手製薬メーカーである。被告は、外見が欺習する程度に類似するトレードドレス/ラベルの改訂版シロップに類似した商標を使用し、原告は、異議を申し立てられた商標の登録に対する異議申立書を提出するとともに裁判所に提訴した。デリー高等法院は、被告が当該商標/トレードドレス/ラベルを使用することを禁止する暫定的差止命令を認めるとともに、出願の取り下げを命じた。 | | | | |
| 10. 分類 (タグ) | この「要約」については、a、b、hの要素が裁判所で整理された場合、該当するa、b、hのアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。 ⑨の悪意の種類については、該当する種類の右の欄に「✓」マークをつけて下さい。 | | | | |
| ① 審判決の種類 | 異議を申し立てられた商標XCILIXの被告による使用を禁止しようとして侵害と詐称通用につきデリー高等法院に提起された訴訟。 | | | | |
| ② 決定事項 | XCILIX商標の使用とともに類似のトレードドレス/ラベルの使用を制限する原告に有利な差止命令が認められ、被告は、商標局に所属中の商標XCILIXの出願を取り下げることになった。 | | | | |
| ③ 関連条文 | 1999年商標法の第134条及び第35条；民事訴訟法第39条(1) 及び(2) | | | | |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 | ⑥ 悪意の種類 (複数選択可) | | | |
| ■ a. 先行商標の周知著名性 | □ e. 事業上の関係 (ライセンシーによる出願) □ 認定された □ 認定されなかった | i. 使用意思の欠如 | | | |
| ■ b. 本件商標の使用状況 | □ f. 出願・代理関係 □ 認定された □ 認定されなかった | j. インモラル (不正な意図・汚染) | | | |
| ■ c. 商標の同一・類似性 | □ g. その他の関係 □ 認定された □ 認定されなかった | k. フリーライド (周知著名性) | | | |
| ■ d. 商品・役務の同一・類似性 | □ h. 関係なし ■ 認定された □ 認定されなかった | l. 代理人の不正な出願 | | | |
| ■ 認定された □ 認定されなかった | ■ 認定された | m. パロディ類型 | | | |
| ■ 認定された □ 認定されなかった | ■ 認定された | n. 現地パートナーとの関係 | | | |
| ■ 認定された □ 認定されなかった | ■ 認定された | o. その他 | | | |



| | | | |
|---|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input checked="" type="checkbox"/> 認定された | <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> 認定された |
| 11. 判例・事案や適用条文についての解説 | | | |
| 問題の標章が医薬品に使用されていたため、裁判所は、その危険性を認識し、より厳格なアプローチを採り、原告の権利な差止めを認めたことは相当である。さらに、インドの裁判所は、医薬品分野における欺罔する程度に類似する標章間の混同によりもたらされ得る害は非医薬品の場合よりも深刻であることを認識している。 | | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| 【事例B】 | CombiFlam v. ComiFlam | |
| 1. 事件名 | インド | |
| 2. 国・地域 | ボンベイ高等法院 | |
| 3. 裁判所 | SUIT (I) No. 237 of 2016 | |
| 4. 事件番号 | 2016年3月23日 | |
| 5. 審判日の期日 | Sanofi India Limited v. Danish Health Care Pvt. Ltd. & Others | |
| 6. 当事者（原告・被告等） | 原告 ■ 先行商標 | 被告 ■ 争いのある商標 |
| 7. 商標 | ■ 登録又は出願番号 (登録簿426051号) COMBIFLAM | COMIFLAM |
| 8. 事件の概要 | この事件は、不当な利益を得るために登録商標を不正に使用し、欺罔する程度に類似する標章を付した商品を購入するよう需要者を欺く行為に関与するものであった。 | |
| 9. 審判決の概要 | 原告は製薬業に何十年も従事しており、その商品の多くがそれぞれの分野における主力商品となっている。問題の登録商標、コンピフラム (CombiFlam) は、インドで顕著利として広く普及しており、需要者の間でかなりの人気がある。被告は、類似標章を付し、原告のものと類似するパッケージ/トレードドレス/色/スキーム/グラフィックを有する製品を販売していた。被告による標章や外装の採用/使用は、原告の商品に有する先登録された権利を奪取することによって原告の利益を不正に得ようとする不誠実かつ意図的な行為であった。裁判所は、被告が周知商標の権利を侵害しているとして、被告に対する差止め命令を認めた。 | |
| 10. 分類 (タグ) | ④、⑤の「要素」については、a、bの要素が裁判所で認められた場合、該当するa、bのアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。 ⑥の「悪意の類型」については、該当する類型の右の欄に「✓」マークをつけて下さい。 | |
| ① 審判決の種類 | 侵害と詐称適用につき被告の標章 [COMIFLAM] に対してボンベイ高等法院が提起された訴訟。 | |
| ② 決定事項 | 原告に有利な差止め命令が認められた。 | |
| ③ 関連条文 | 1999年商標法の第134条；民事訴訟法第39条(1)及び(2) | |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 | ⑥ 悪意の類型 (複数選択可) |
| ■ a. 先行商標の周知著名性 | □ e. 事業上の関係 (ライセンシーによる出願) ■ 認定された □ 認定されなかった | i. 使用意思の次知 |
| ■ 認定された □ 認定されなかった | □ f. 出願・代理関係 ■ 認定された □ 認定されなかった | m. ハロタイプ類型 |
| ■ b. 本件商標の使用状況 | □ g. その他の関係 ■ 認定された □ 認定されなかった | j. インモラル (不正な意図・汚染) k. フリーライド (周知著名性) |
| ■ 認定された □ 認定されなかった | □ h. 関係なし | l. 代理人の不正な出願 |
| ■ c. 商標の同一・類似性 | | n. 現地パートナーとの関係 |
| ■ 認定された □ 認定されなかった | | o. その他 |
| ■ d. 商品役務の同一・類似性 | | |
| ■ 認定された | | |



| | | | |
|---|--|-----------|--|
| | | □認定されなかった | |
| 11. 判例事柄や適用条文についての評釈 | | | |
| デリー高等法院は、被告に対する差止命令を認めるにあたって原告の商標 [NOODLE BOX] の評判と周知性を考慮した。裁判所は、原告が [NOODLE BOX] という商標をインドで使用していたにもかかわらず、原告の人気レストランチェーンが豪州に存在する事実に基づき「スピルオーバー効果」の概念を適用し、異議の申し立てられた商標についてあらゆる侵害的な使用を断念するよう被告に命じた。 | | | |

| | | | |
|-----------------------|--|--|---------------------|
| 【事例】 | | Noodle Box v. Noodle Box | |
| 1. 事件名 | インド | | |
| 2. 国・地域 | デリー高等法院 | | |
| 3. 裁判所 | CS (COMM) 596/2016 | | |
| 4. 事件番号 | 2017年7月19日 | | |
| 5. 審判日の期日 | Sanofi India Limited v. Danish Health Care Pvt. Ltd. & Others | | |
| 6. 当事者 (原告・被告等) | 原告 | 被告 | ■ 争いのある商標 |
| 7. 商標 | ■ 登録又は出願番号 (出願第911866号) NOODLE BOX | ■ 登録又は出願番号 (出願第258540号) NOODLE BOX | |
| 8. 事件の概要 | 被告はインドで事業を営んでいたが、その商号及び商標が原告のものと欺罔する程度に類似していた。 | | |
| 9. 審判決の概要 | 原告はレストラン事業を営んでおり、複数の国々で拠点とフランチャイズ店を展開していた。原告は、インド市場に進出した際に被告が同じ製品市場においてレストラン事業を展開しているだけでなく、原告の商標/サービスマーク、商号/役務の名称を採用していることを発見した。原告は豪州において [Noodle Box] という名称で人気のあるレストランチェーンを展開していたが、被告は豪州に長期滞在していたため、原告の商標を認識していたことが判明した。異議の申し立てられた商標は、原告の営業権及び評判を侵害し、原告の識別性を希釈させる可能性があった。裁判所は、異議の申し立てられた商標のあらゆる使用を断念するよう被告に命ずる差止命令を認めた。 | | |
| 10. 分類 (タグ) | ④. ⑤の「要素」については、a、b、hの要素が裁判所で認められた場合、該当するa、b、hのアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要素について認定されたか否かをチェックして下さい。 ⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に「✓」マークをつけて下さい。 | | |
| ① 審判決の種類 | 原告の周知商標 [NOODLE BOX] の被告による使用を禁止しようとして侵害と詐称通 用につき被告に対してデリー高等法院で提起された訴訟。 | | |
| ② 決定事項 | 原告に有利な差止命令が認められた。 | | |
| ③ 関連条文 | 1999年商標法の第134条；民訴法第39条(1)及び(2) | | |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 | | |
| ■ a. 先行商標の周知著名性 | □ e. 事業上の関係 (ライセンシーによる出願) | □ f. 出願・代理関係 | ⑥ 悪意の類型 (複数選択可) |
| ■ 認定された □ 認定されなかった | □ 認定された ■ 認定されなかった | □ 認定された ■ 認定されなかった | i. 使用意思の次知 |
| ■ b. 本件商標の使用状況 | □ g. その他の関係 | □ h. 関係なし | m. ハロゲンタイプ |
| ■ 認定された □ 認定されなかった | □ 認定された ■ 認定されなかった | □ 認定された ■ 認定されなかった | j. インモラル (不正な意図・汚染) |
| ■ c. 商標の同一・類似性 | □ 認定された ■ 認定されなかった | □ 認定された ■ 認定されなかった | k. フリーライド (周知著名性) |
| ■ 認定された □ 認定されなかった | □ 認定された ■ 認定されなかった | □ 認定された ■ 認定されなかった | l. 代理人の不正な出願 |
| ■ d. 商品役務の同一・類似性 | □ 認定された ■ 認定されなかった | □ 認定された ■ 認定されなかった | o. その他 |
| ■ 認定された □ 認定されなかった | □ 認定された ■ 認定されなかった | □ 認定された ■ 認定されなかった | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| | | | | | | | □認定されなかった |
| 11. 判例事典や適用条文についての評釈 | | | | | | | |
| インドにおいて原告の商標の登録が行われていない場合であっても、ボンベイ高等法院は、先行する国際登録及び原告の商標の周知性を理由として、原告に有利な命令を認めた。被告は原告の商標を企業名として採用し、さらに原告の商標のイラストを採用していたので、被告の不誠実な意図は明らかであった。 | | | | | | | |

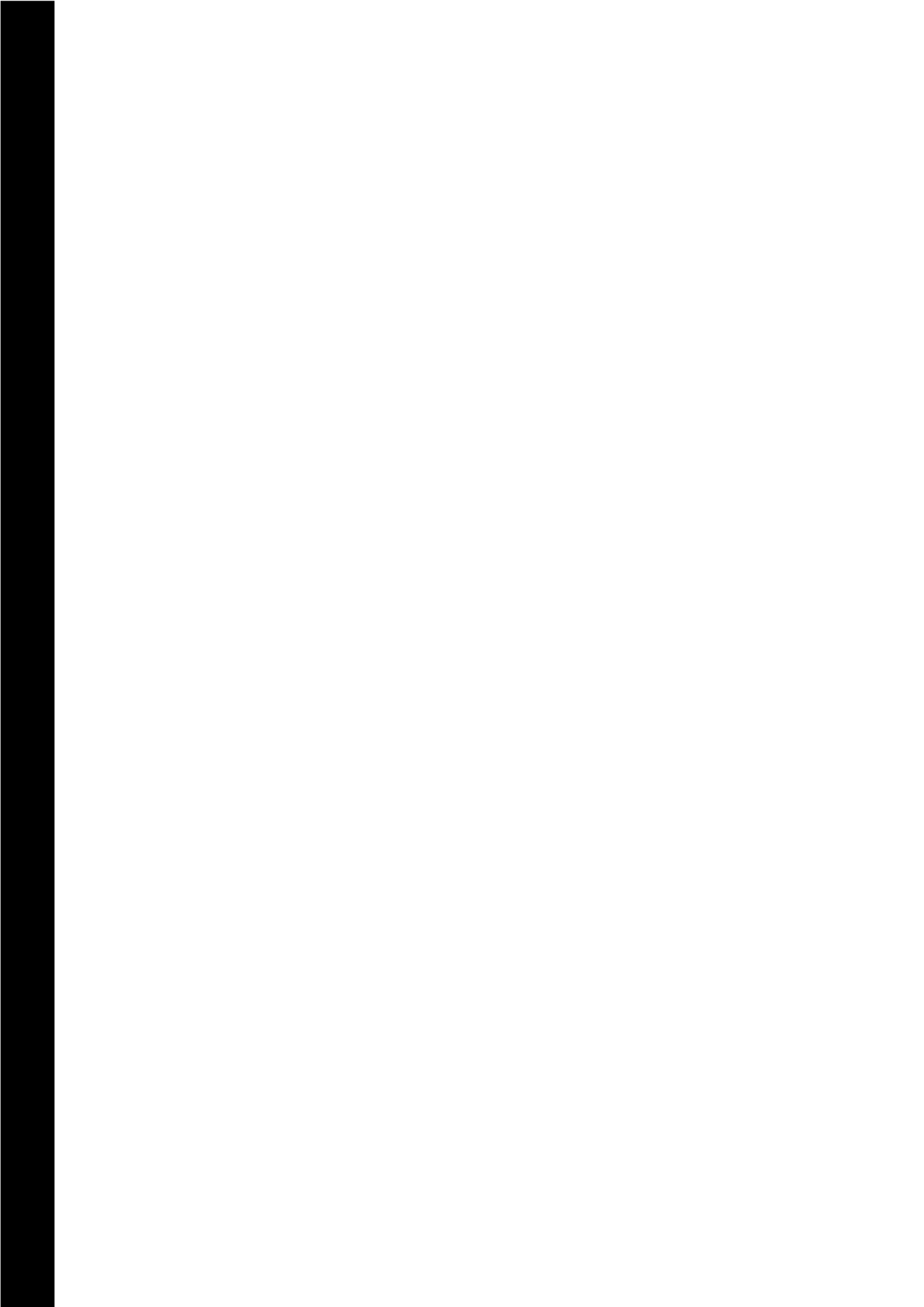
| | | |
|------------------|---|---|
| 【事例6】 | Aerocan v. Aero Cans | Aerocan v. Aero Cans |
| 1. 事件名 | インド | インド |
| 2. 国・地域 | ボンベイ高等法院 | ボンベイ高等法院 |
| 3. 裁判所 | SUIT (L) NO. 988 of 2015 | SUIT (L) NO. 988 of 2015 |
| 4. 事件番号 | 2017年7月19日 | 2017年7月19日 |
| 5. 審判決の期日 | Sanofi India Limited | Sanofi India Limited |
| 6. 当事者 (原告・被告等) | Danish Health Care Pvt. Ltd. & Others | Danish Health Care Pvt. Ltd. & Others |
| 7. 商標 | 原告 ■ 登録又は出願番号 (出願番号:055309号) | 被告 ■ 登録又は出願番号 (登録番号:263848号) |
| |  |  |
| 8. 事件の概要 | 被告がその商品を名称通用させる不誠実な意図をもって商標を登録した事件である。 | |
| 9. 審判決の概要 | 原告はアルミニウム包装の製薬販売業に従事し、その事業は世界規模で行われ、多数の産業部門の需要に応じていた。原告は早くも2006年から原告の商標を採用し、またそのロゴのイラストについて著作権も取得していた。被告は、インドにおいて同一の商品について欺罔する程度に類似していた「Aero Cans」という名称で計画的に事業を開始した。裁判所は、両当事者の主張を聞いた後、原告に有利な判決を下し、被告がいかんがなる形であれ異議の申し立てられた商標を使用することを禁止した。また、商標登録を撤回し、企業名も変更するよう被告に求めた。 | |
| 10. 分類 (タグ) | ④、⑤の「要案」については、a、hの要素が裁判所で審理された場合、該当するa、hのアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要案について認定されたか否かをチェックして下さい。 ⑥の悪意の類型については、該当する類型の右の欄に「✓」マークをつけて下さい。 | |
| ① 審判決の種類 | 著作権侵害と許称通用につき被告による商標/商号/トレードスタイル AERO CANS の使用に対してボンベイ高等法院が提起された訴訟 | |
| ② 決定事項 | 裁判所は、原告に有利な判決を下し、企業名を変更するよう被告に命じた。 | |
| ③ 関連条文 | 著作権法第28条；民事訴訟法第20条 | |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 ⑥ 悪意の類型 (複数選択可) | |
| ■ a. 先行商標の周知著名性 | □ e. 事業上の関係 (ライセンシーによる出願) ■ 認定された □ 認定されなかった | i. 使用意思の欠如 m. ハロダイ類型 |
| ■ b. 本件商標の使用状況 | □ f. 出願・代理関係 □ 認定された □ 認定されなかった | j. インモラル (不正な意図・汚染) k. フリーライド (周知著名性) |
| ■ c. 商標の同一・類似性 | □ g. その他の関係 ■ 認定された □ 認定されなかった | l. 代理人の不正な出願 o. その他 |
| ■ d. 商品役務の同一・類似性 | □ h. 関係なし ■ 認定された □ 認定されなかった | |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input checked="" type="checkbox"/> 認定された | <input type="checkbox"/> 認定されなかった | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <p>11. 判例事項や適用条文についての評釈</p> <p>裁判所は、命令を発令するにあたり、原告の先行する所有権及び商標 Armstrong に存在する法定の権利を考慮した。 Armstrong の登録は1991年8月16日に遡り、1989年以後の使用が注展された。さらに、本件において、原告の商標と被告の商標のいずれも登録されており、それぞれ異なる区分すなわち第19類と第27類について登録されている。とはいえ、裁判所は、被告による商標 Armstrong の使用が市場混淆をもち、原告に相当するとの見解を示した。</p> | | | | |

| | | | | |
|------------------|---|---|-------------------------------------|----------------|
| 【事例6】 | Armstrong v. Armstrong インド | 原告 ■ 登録又は出願番号 (登録第556645号) | 被告 ■ 登録又は出願番号 (出願第108522号) | ■ 争いのある商標 |
| 1. 事件名 | Armstrong v. Armstrong | | | |
| 2. 国・地域 | インド | | | |
| 3. 裁判所 | ボンベイ高等法院 | | | |
| 4. 事件番号 | SUIT No. 859 of 2015 | | | |
| 5. 審判決の期日 | 2015年7月3日 | | | |
| 6. 当事者 (原告・被告等) | AWI Licensing Company & Another v. Rishi Kumar Agarwal & Others | | | |
| 7. 商標 |  |  | | |
| 8. 事件の概要 | 被告が、原告の商品を侵害し、詐称適用することで原告の先行商標の評判に乗った事件。 | | | |
| 9. 審判決の概要 | 原告は、建材や関連商品の供給事業を営んでおり、多くの国々で事業を展開している。原告は、古くは1951年に、多くの国々の地域で凶案 (device) とともに自社の文字商標の登録を取得した。被告は、類似の商標/商号のもとで同一の商品の事業を営んでいることが判明した。被告は、原告のイラストに類似するロゴを使用しており、これは著作権侵害に相当する。裁判所は、原告に一応有利な事件であり、比較考量が原告に有利であることを認め、被告が問題の商標/名称/ロゴを使用することを禁止した。 | | | |
| 10. 分類 (タグ) | ④、⑤の「要約」については、a、b、cの要約が裁判所で審理された場合、該当するa、b、cのアルファベットの前のボックスにチェックした上で、各要約について認定されたか否かをチェックして下さい。 ⑥の悪意の種類については、該当する種類の右の欄に「✓」マークをつけて下さい。 | | | |
| ① 審判決の種類 | 被告による商標、 Armstrong の使用に対し、商標権侵害及び著作権侵害並びに詐称適用につきボンベイ高等法院に提起された訴訟。 | | | |
| ② 決定事項 | 原告に有利な差し止め命令が認められた。 | | | |
| ③ 関連条文 | 商標法第134条；著作権法第2条、民事訴訟法第39条(1) 及び(2) | | | |
| ④ 商標の要素 | ⑤ 当事者の要素 | ⑥ 悪意の種類 (複数選択可) | | |
| ■ a. 先行商標の周知著名性 | <input type="checkbox"/> e. 事業上の関係 (ライセンシーによる出願) <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | i. 使用意思の欠如 | | iii. パロディ類型 |
| ■ b. 本件商標の使用状況 | <input type="checkbox"/> f. 出願・代理関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | j. インモラル (不正な意図・汚染) | <input checked="" type="checkbox"/> | n. 現地パートナーとの関係 |
| ■ c. 商標の同一・類似性 | <input type="checkbox"/> g. その他の関係 <input type="checkbox"/> 認定された <input type="checkbox"/> 認定されなかった | k. フリーライド (周知著名性) | <input checked="" type="checkbox"/> | o. その他 |
| ■ d. 商品役務の同一・類似性 | <input type="checkbox"/> h. 関係なし <input type="checkbox"/> 認定された | l. 代理人の不正な出願 | | |

資料6

関係団体ヒアリング議事要旨（7者）



平成 29 年度産業財産権制度問題調査研究
「悪意の商標出願(Bad-faith) に関する調査研究」
ヒアリング調査ご協力をお願い

本ヒアリングでは、近年問題意識が高まっている悪意の商標出願に関して、日本及び海外での紛争の経験や判決等の事例、問題意識等についてお聞かせいただきたく存じます。また、別紙をご一読いただいた上でご回答いただければ幸いです。

問 1. 悪意の商標出願に関する紛争のご経験について

貴団体の会員企業では、悪意の商標出願に関する紛争の経験をお持ちでしょうか。差し支えない範囲でどのような紛争事例であったかをご教示ください。(例えば、商標権の権利者から警告を受けた等)

また、貴団体の会員企業がとられた対応策をご教示ください。(例えば、特許庁に対して無効を請求した等)

(国内の例)

(海外の例)

問 2. 審判や判決事例について

上記でお答えいただいた紛争について、審判や裁判の事例があればご教示ください。また、その際の相手方の主張や悪意の出願の種類（フリーライド、インモラル、使用意思の欠如、その他）についてもご教示ください。

(国内の例)

(海外の例)

問 3. 悪意の商標出願に関する問題意識について

悪意の商標出願に関する問題意識や紛争を避けるための対応策についてご教示ください。また、海外においては、国・地域ごとの特徴についてもご教示ください。(例えば、他者の商標のウォッチング、防衛出願等)

(国内の例)

(海外の例)

問 4. その他

悪意の商標出願に関するご意見・ご要望等がございましたらご教示ください。

以上
















【TM5協力プロジェクト「悪意の商標出願対策プロジェクト」について】

平成24年（2012年）から、日本国特許庁、欧州連合知的財産庁（EUIPO）、韓国特許庁（KIPO）、中国国家工商行政管理総局（SAIC）、米国特許商標庁（USPTO）は、商標五庁（TM5）という枠組みにおいて、「悪意の商標出願対策プロジェクト」を進めており、各国企業の商標が世界各国で適切に保護、活用される環境整備を目的として国際協力に取り組んできました。「悪意の商標出願対策プロジェクト」は、悪意の商標出願について、TM5各庁の制度・運用に関する情報交換を行うとともに、ユーザーに対して情報提供を行うことを目的としています。

平成29年（2017年）5月には、このプロジェクトの成果の一つとして、以下の事例を含む悪意の商標出願の事例集が公表されました。

この事例集では、悪意の商標出願を下記三つの類型に分類しています。

- ・フリーライド：他人の商標と類似の商標を使用することや、他の人の業務と混同する可能性のある商標を使用することを含む、他人の商標の評判と信用を利用する商標。
- ・インモラル：公序良俗又は一般に認められた道德規範に反する商標、他の人の商標が登録されていないという事実を利用する盗作目的での商標出願。
- ・使用意思の欠如

| | | | | |
|---|-------------------------------------|---|-----|---|
|  | 周知商標にフリーライドした出願の事例：登録無効(左) |  | VS. |  |
|  | 他国で知られた商標を第三者が出願した事例：登録無効(左) |  | VS. |  |
|  | 周知商標にフリーライドした出願の事例：登録無効(右) |  | VS. |  |
|  | 取引先の商標を代理店が出願した事例：登録無効(左) |  | VS. |  |
|  | 周知商標にフリーライドした出願の事例：異議拒絶(使用意思の欠如)(左) |  | VS. |  |

(経済産業省ウェブサイト：

日米欧中韓における「悪意の商標出願」の事例集を作成しました 公表日 平成29年5月22日

<http://www.meti.go.jp/press/2017/05/20170522001/20170522001.html>)

関係団体ヒアリング議事要旨

(a) 一般社団法人 日本知的財産協会 (JIPA)

① 紛争の経験について

- ・国内はほとんど経験がない
- ・海外においては経験がある。
- ・紛争対象になる商標は、社標の事例が多い。
- ・中国における事例

当社と同様の製品を作る能力を有する、当社とは全く関係のない競合会社により、事業子会社の社標を冒認出願され、登録された（指定商品は当社の商品と同じ）。当該競合会社は冒認であるにも関わらず、実際に模倣品・類似品にそのマークを付けてビジネスを行い、さらに、税関登録や著作権登録も行っており、当社の中国でのビジネスに問題が生じた。当該競合会社の登録を無効とするには悪意を立証する必要があるが、実際に使用されているとなかなか難しい。

- ・ヨーロッパ周辺国の事例

当社が使用している比較的有名な商標（ペットネーム）が、その類に含まれる大方の商品と関連サービスについて登録された。商売上のつながりがあり交渉したところ、高額の金銭要求や無理なビジネス条件が提示されたため、登録無効の訴訟を提起した。社標の場合は無効訴訟に踏み切り易いが、ペットネームの場合はそれほど有名でないため、直ちに訴訟に進むのは難しい。

② 問題意識や対応策について

- ・国内、海外共に出願商標のウォッチング及び防衛出願を行っている。また、異議申立てや無効審判も意識している。
- ・異議申立てや無効、取消の請求は業務上の必要性から行っており、「悪意かどうか」というポイントに基づき異議申立てや無効、取消の請求の要否を判断しているわけではない。
- ・悪意の出願の多い国については、区分を広めに防衛出願を行っている。
- ・海外商標ウォッチングサービスを利用し、悪意の出願をモニタリングしている。
- ・特に社標や主要ブランドについては、海外の商標ウォッチングを行っている。
- ・模倣案件が多い国においては、商標の類似度が高くなくてもフリーライドの意思が感じられる場合には、異議を申し立てる。
- ・海外における審判や裁判に際しては、馳名商標や著名商標の認定、日本の防護標章登録であると主張する。
- ・中国における事例（対応策）
取引開始のミーティングで、既に現地代理店が商標出願していたことがわかり、当社に名義変更を行った。中国国内の他社から自らのビジネスを守るためとの説明があったが、秘密保持契約を結ぶ取引前に出願されてしまうことを防ぐには、当社が先に出願するしかない。
- ・台湾又は中国における事例（対応策）
商品のペットネームを出願されたことがある。模倣の意図はなく自国のライバル会社に商標をとられたくないという理由である。相手方とは代理店契約等を結んでおり、申し入れを行えば出願を取り下げて必要な費用も負担してくれるが、発覚しなければおそらくそのままである。悪意といえるか微妙であり、注意が必要。
- ・国内での事例（対応策）
アメリカから商品を輸入しようとしたところ、輸入元から商標は当社で権利を持ってほしいとの希望があり、調査をしたら日本の別の競合会社が商標権を取得していた。競合会社は、ビジネスの権利を獲得したいから商標権を取得したとのことで悪意を感じる。結果として出願費用相当で譲渡を

受けたが、契約時の基本的な事項であるから、輸入時は注意が必要。

- 国内での事例（対応策）

審判等は中国ならやらなければいけないと思うが、国内ではそこまで労力はかけない。気になる商標を見つけたときは、まず当社の取引先かどうかを確認する。取引先の場合は、ビジネス関係を損ねること等を回避するため審判等の請求を慎重にならざるを得ないケースがある。

以上

関係団体ヒアリング議事要旨

(b) 日本商標協会 (JTA)

① 紛争の経験について

- 日本において営業団体に所属していたある会社が当該団体を抜けライバル会社を設立し、営業団体での標章と同じ標章を使い始めた。もとの営業団体の方はその標章の商標登録の更新をせず商標権が満了。ライバル会社が新たな商標権を登録した。ライバル会社から営業団体に商標権侵害の指摘等がされた。反訴として商標法第4条第1項第19号違反で無効審判を起す、という話があったが、話し合いベースで請求しないこととなり、手を離れた。(代理人)
- アルゼンチンは異議申立てされると交渉が必要。(代理人)
- 不使用取消の制度がない国もある。一旦登録されると何十年も(更新すれば)登録が存続する。(代理人)
- 大分前の事例で国は不明。外国取引先の相手の会社自身ではなく、その取引先の会社の従業員が日本の会社の商標を出願、相手方は従業員が勝手に出願したと主張、最終的に買い取り、返還させた。本当に従業員がやったのか、会社がやらせたのかは分からない。(代理人)
- 中国における事例
日本で使用している漢字2文字の商標をそのまま出願されたので、不使用取消をかけた。その後、日本の権利者(クライアント)が上記漢字2文字+漢字2文字の漢字4文字をしたが、現地代理人には類似と判断され、権利が取れないかもしれない、と言われている。(代理人)
- 中国における事例
ある会社の類似商標を数か月おきに出願される。特殊な書体で、1文字おきに別の文字としているため、普通書体だと非類似になるのだが図形の外観は非常に似ている。
商標に基づき異議申立てしても負けるので著作権登録もして対応している。(代理人)
- 中国における事例
現在係属中のため、詳細は控えるが、当社が国内で商標出願した図形商標に独自の簡体字及びアルファベットを加えた標章を第三者が無断で中国で商標出願し、登録になってしまった案件について、現在、無効審判で対応中。当社商標の周知性・著名性だけでなく、図形部分の著作権(*このためにわざわざ著作権登録した)も審判の根拠としている。(企業)
- 中国における事例
当社の社標と同一の商標を出願された。当社商標を馳名商標と認定してもらい登録無効化が順次進んでいる段階である。(企業)
- ブラジルにおける事例
2004年に第三者が登録したブラジルでの商標(当社の製品名の商標に単語を付加したもの)に対し異議申立てを行っていたところ、2017年、異議が認められた。公告日から60日以内に相手方から不服申立てがなかったため、異議が確定した。(企業)
- マダガスカルにおける事例
当社の社標と同一の商標を権利化された。登録取消訴訟を提起し、当社商標の著名性を主張した結果、相手の権利は抹消された。(企業)
- 日本の事例
複数の中国企業が日本やヨーロッパでペーパーカンパニーを設立し、中国の企業の商標を日本で大量出願している。当該ペーパーカンパニーは出願人にも、代理人にもなっている。出願された商標は、日本では著名性が認められず、異議申立てをしても取消決定が出されず登録が維持されてしまう。

② 問題意識や対応策について

- ・国内・海外共に商標出願のウォッチング、防衛出願を行っている。
- ・適用条文について
商標法第 53 条の 2 (代理人による不正な出願) はカバーする事例が少ない。制度的に要件が厳しすぎる (「当該商標登録出願の日前一年以内に代理人又は代表者であった者」との部分)。他には第 7 号、第 19 号の適用が考えられるが、丁寧に規定してほしい。(代理人)
- ・適用条文について
これから無効審判をかけようという案件。ある会社の従業員が解雇される前に、当該会社の社標 (周知性はない。) の出願をした (当人は商標出願についての知見はなく、他者の入れ知恵の可能性あり)。商標法第 4 条第 1 項第 7 号に基づき無効を主張しようとしているが公益性のあるもののみ商標法第 4 条第 1 項第 7 号は認められるという説もあり検討中。使い易い方法があれば良い。周知性があれば商標法第 4 条第 1 項第 19 号の主張もできるのだが今回の標章は周知性がない。のらや事件のように考慮してほしいが、どこまで証拠が出せるか分からない。手元にも私益に関して商標法第 4 条第 1 項第 7 号が認められた事例、認められなかった事例と集まっている。(代理人)
- ・適用条文について
商標法第 4 条第 1 項第 7 号の適用事例には私益も入っているのではないか。私益に関する明確な規定がないから商標法第 4 条第 1 項第 7 号に入れてしまうのでは。当事者の同意が取れば、という審決も多い。(代理人)
- ・適用条文について
現在周知性がない標章について不正の目的をもとに無効にできるという規定が商標法に欠けているのではないか。(代理人)
- ・適用条文について
中国から日本に向けて中国で著名な他人の商標が出願されてくる事例、B to B のものが増えている。日本では上市していないので商標法第 4 条第 1 項第 10 号、同項 15 号の適用は難しい。同項第 19 号を適用 (100 件ほど出願。企業名、代理人名義と両方あり) (代理人)
- ・欧州で類似とされるものも日本では非類似。日本で冒認出願の補助金²⁸を受ける基準は、日本の商標法に基づく類似のみ。(代理人)
- ・インドにおける事例 (制度運用)
日本で使用されている標章が出願され、異議申立てを行った。結局相手方の答弁がなく勝った。このような制度があっても良いのでは。ある程度の主張はしたが、このような制度の方がリーズナブルなこともある。インドの他に米国、香港も異議を行い答弁がないと負ける。(代理人)
- ・韓国における事例 (制度運用)
異議申立てをしており、審理の中で理由補充書を提出する必要がある。対象商標がいわゆる業界周知の案件のため証拠の提出が難しい (取引先の企業名が出せない、一企業のために協会等の証明を出してもらうのも難しい)。韓国での使用はない。こちらは商品商標 (原材料名) だが、相手方は小売業を指定して出願している。業界団体に証拠提出を依頼しても、おそらく社名の開示はできないと断られる。B to B の商品の場合、宣伝広告もしていない商標が周知であるとの証明は難しい。(代理人)
- ・中国における事例 (制度運用)
異議申立てや無効請求をすると、審査は止まらないといわれていたが、異議についてはマイケル・ジョーダンの事例にもあるように止まる方向である。不使用取消請求の場合止まらない。不使用取消審判は中国で利用しやすい制度であるが、審査が止まらないと何回も出願しないとけない。(代理人)
- ・中国における事例 (制度運用)

²⁸平成 29 年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金 (平成 29 年度冒認商標無効・取消係争支援事業)
https://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_kaigaishingai.htm [最終アクセス日: 2017 年 12 月 6 日]

3回出願し直した事例あり。審査が止まるかどうかは審査官の裁量次第。中国では年間400万件出願されている。審査官のノルマも厳しい。審査を待つて欲しい旨審査官に根気よく連絡しなければならない。(代理人)

・中国における事例（制度運用）

悪意の商標出願が存在する場合、悪意の出願を無効にしても、自分の出願の審査を待ってくれないため、拒絶されてしまう事例があった。悪意の出願、自分の出願共、拒絶になる。拒絶後、再出願しても、相手方もまた出願して拒絶の繰返しになる。(代理人)

・悪意の判断基準について

特徴のあるロゴ以外は、悪意か「偶然の一致」かを見極めることは難しいと思う。「KUMA」のようなパロディを含めて悪意と位置づけることには疑問を持っている。(代理人)

・悪意の判断基準について

漢字・ローマ字の組合せの一致のように、偶然の一致があり得ないものについて、「不正の目的」又は「公序良俗違反」のようなもので対応してもらいたいと思う。(企業)

・悪意の判断基準について

欧米では悪意の商標出願を異議申立てによって排除することが多いが、日本では異議申立てによって排除できる可能性が低い。海外の依頼者にとって、この点は理解に苦しむようだ。(代理人)

・国際的連携について

その国及び地域では著名でなくとも、ある程度国際的に著名であると認められる商標の冒認出願に関しては、商標登録を認めないという国際的な枠組みを作してほしい。悪意の商標出願はいやしい行為であり、その出願人は取引相手として信用できない。という見方を普及させて、悪意の商標出願が経済的に見合わないとする文化を普及させてほしい。(企業)

・国際的連携について

海外で悪意のあると思われる商標出願があり、異議を申し立てたかったのだが、異議を申し立てるものが自己の商標との誤認可能性等を証明する必要があるというようなことを言われたことがある。国内においては周知されているブランドでも海外においては認知されるに至っていないケースもあるので、当該国において他国（この場合は日本）での著名度も考慮される等の運用があると助かる。(企業)

・中国での対応策

会社の社標（ロゴ）の場合、著作権登記も考えられる。著作権登記の場合、第三者による不使用取消等の手続きもないため、使用しなくても問題ない。著作権は、登記しなくても権利が発生する。しかし、登記しなくても良いという便利の一方、デメリットも非常に大きい。権利発生立証責任。

著作物がいつ創作終了のか、いつ不特定多数の第三者に公表したのか、冒認出願商標と著作物と実質的に同一であり、かつ、冒認出願人が当該著作物にアクセス可能性があることを立証しなければならない。権利者側の立証責任が非常に大変。

一方、著作権登記をし、その登録日が冒認出願日より先になっていれば、少なくとも「著作物がいつ創作終了のか、いつ不特定多数の第三者に公表したのか」の立証をしなくも良い。それによって立証責任がずいぶん減る。しかも、著作権には、商品・役務の制限がないため、防護としては、ある程度有効である。(中国代理人)

・情報提供制度（商標法施行規則第19条）

商標登録出願に係る商標が、日本国内の需要者に広く認識された海外の著名商標と同一又は類似するものであり、商標法第4条第1項第10号に該当することを示す情報を特許庁に提出した。

・出願の形態

中国では、出願していない区分等への第三者による隙間出願の事例がある。

・東南アジアの状況

インドネシアで出願件数が多いこと、不使用取消の手続きが訴訟であって原告立証が原則であることが、不使用取消を成立させることを難しくしている（島が多く証明が難しい）。

英国系の国ではパッシングオフがあるので、不使用取消に代えて対応することが可能である。

- 日本の条文について

第4条第1項第7号：国際信義に反する場合でない限り適用範囲を広げるべきではない。

- 農産物の商標

費用が限られているため、第31類しか取得できず、他の分類は他者に取得されてしまっている。これに対して海外より日本に参入してくるメーカーは果物のブランドを広い分類で取得している。

- その他

不正使用取消審判制度が中国にできると良い。日本には不正使用取消審判の規定（第51条）がある。

以上

関係団体ヒアリング議事要旨

(c) 電子情報技術産業協会 (JEITA)

① 紛争の経験について

・悪意の出願の類型

ほぼすべてフリーライドである。当社保有商標と同一商標にかかるもの、当社保有商標と同一の商標に一部文言を追加したもの等がほとんどである。

・相手方の主な主張

当社の商標は事案が発生した国内で著名ではない、権利範囲とする指定商品・指定役務が類似していない、出願にかかる商標は出願人独自の造語である、出願に係る商標は出願人の会社代表者名から頭文字を取ったもので悪意はないといったもの等である。

・中国、台湾、トルコの事例

中国で冒認出願に対し、無効請求・訴訟し、台湾で冒認出願に対し、無効審判・情報提供を行い、トルコで他社が既に EU 各国で登録済の当社商標と同じ商標を登録したことに対し、当該出願人の悪意を根拠として無効訴訟を提起した。いずれもフリーライドである。

・ロシアにおける事例

他社が当社の社標の不使用取消請求をすると共に、当該社標と同じ商標を出願した。不使用取消請求については、請求人は取消利益なしとの理由で取消を免れ、併せて相手方出願も不使用取消を免れた当社商標によって拒絶された。第三者の有名な商標に目をつけて複数の商標を出願（フリーライド）していたが、現在は沈静化している。

・その他

国内において、悪意と思われる商標出願に対して、異議申立てをした経験あり。

・中国において、他社が当社の図形の社標にもう少しで類似となりそうな商標を登録し、実際の使用では登録商標よりも当社の社標に近づけた態様で使用し、かつ当社名称の要部を含む企業名称を登記した。これを前記登録商標に隣接して使用することにより当社事業へのフリーライドを図ったもの。

・中国において、重要な商標に関して、使用中の商品については登録商標を保有していた。使用商品の範囲を拡大することになり、出願したところ、既に第三者が同一商標を出願していた。警告等はなかったが、異議決定取消審判の際に、相手方から代理人に対して当該商標出願を買わないかとの打診があった。

・中国において、相手方出願に対して、公告後、異議申立てを行ったが、認められなかった。そのため、異議決定取消審判を行った結果、当方の主張が認められた。

・中国において、当社の社標と同一の商標を登録された。当社商標を馳名商標と認定してもらい登録無効化が順次進んでいる。

・中国において、子会社のブランドを冒認出願（フリーライド）され、登録となった。無効審判請求するも、中国における周知性が立証できなかった。

・中国において、漢字表記の社標の一部をアルファベットに変更して出願し、漢字部分を強調して使用する場合等もある。

・中国において、ロゴを変形させた出願がなされると共に、模倣品も出ている。

・ペルーにおいて、大量ではないが、何社かを狙って出願した事例。不使用取消請求と当社の商標を出願することで対応した。

- ・ナイジェリアにおいて、一時期集中的に社標（ロゴ）等を現地の企業に出願されたことがあった（10件位）。異議申立てをしても再度登録されたので、弁護士に相談したところ、公告の都度異議申立てをしないとイケないという回答であった。十年位動いていない異議申立てもある。催促はしている。
- ・アフリカのある国で当社の社標に類似する商標を当社が登録していない区分について他者に登録（フリーライド）されたことに対し、当社が登録済の区分の登録事実と当社マークの著名性に基づき無効訴訟したところ、これが認められた。著名性の証明にあたっては、商工会議所の証明と経済産業省模倣品対策室の陳述書面が有効であったと料している。
- ・旧 CIS や東欧のある国やイスラエルにおいて、当社の社標と同一の商標を当社が登録していない区分について他者に登録されたことに対し、当社が登録済の区分の登録事実と当社マークの著名性に基づき異議申立て等したところ、これが認められた。これらの国では当社側の著名性を立証するための資料が乏しかったにも関わらず相手方の商標の取消に成功した。（フリーライド）
- ・東南アジア、中南米等の地域で紛争の経験がある。
各国の弁護士から警告状を発信し、協議、同時に異議申立て、無効請求等の行政対応を行う。和解に至らない場合は訴訟を行うこともある。
- ・米国において、当社事業と関係のない指定商品について社標が出願されて、公告された。異議申立て及び使用について侵害訴訟を提起した。その後、和解し相手方による当該標章の使用が中止された。（フリーライド）
- ・中央アジア（アゼルバイジャン）において、冒認出願をされたことがある。登録異議申立てをするとカウンターで不使用取消を請求される。
- ・マダガスカルにおいて、当社の社標と同一の商標を出願/権利化された。登録取消訴訟を提起し、当社商標の著名性を主張した結果、相手権利は取消された。
- ・悪意の商標出願の存在を発見し、当該出願の権利化を阻止すべく審判等で争った事例は多数ある（主に中国）。その後、裁判にまで発展した事例もいくつかある。内容の殆どは、当社商標へのフリーライドを狙った同一商標に係る出願であり、当社保有権利の指定商品と異なる分野への出願や禁止権の範囲に入るか入らないかといった微妙な範囲を狙った出願がほとんどである。そういった案件の場合は、特許庁に対する異議申立てから始まり、無効審判の請求、場合によっては裁判まで争い、対応していくことになる。
- ・当社の社標ブランドに類似する商標が出願されていた。国内で著名なペットネーム商標が海外で冒認出願されていた。社標については著名商標である旨を主張し異議及び無効審判を提起。ペットネームについては日本国内で著名であることを主張し異議及び無効審判を提起。社標は著名商標である点、ペットネームについては当社の国内における数多くの販促関連資料や第三者業界団体による著名商標である旨の宣誓書等を証拠として採用し、第三者の出願がフリーライドである旨主張。

② 問題意識や対応策について

- ・国際的連携について
国内外ともインモラル、フリーライド系ともに適切な審査をしていただき、審査段階で拒絶してほしい。
- ・悪意の商標出願か否か客観的に判断する基準が各国で分かれている印象がある。
- ・悪意の立証について
海外での使用立証、著名性立証は負担が多い。グループ会社が多岐にわたるので、資料収集や立証にも時間がかかる。広範囲の商品・役務に使用（又は使用予定の）している社標に関しては、異議や審判での立証基準を緩めて頂きたい。

- ・海外で審査のやり方の違いで困ったことがある。関連会社のマークに関する登録商標への不使用取消に対して提出された証拠が、ねつ造と思われるが反論できないので採用されてしまい争っている事例がある。
 - ・中国において、企業名称は登記が極めて容易にも関わらず、馳名商標と紛らわしくなければその使用禁止・登記抹消は困難で極めてハードルが高い。
 - ・中国において、先行商標が引用されてアクションを受けても、非類似の指定商品があれば、特段の手続きを要さずに、その指定商品だけ認可されてしまう。このため、出願人が必ずしも使用を意図していないと思われる商品について公告され、異議申立てを余議なくされることもある（先行商標に、指定商品の穴があると権利化されてしまうリスクが高い）。この異議申立てに成功するには、原則、馳名商標の認定が求められる等、ハードルが非常に高い。
 - ・中国において、悪意の商標出願が増加し、また、対策が難しい状況がある（悪意を根拠に無効にしてくれないケースが多く対応に苦慮している）。悪意の商標出願が圧倒的に多い国でもあり、改善されることを望む。
 - ・中国の出願人が、取消審判等において、状況的に明らかにねつ造と思われる証拠を提出したことがあった。しかしながら、ねつ造であるということを立証することは、性質上、困難であり、当該件では証拠として採用されてしまった。
 - ・ロシアでは商標を使用しても、その証明のハードルが高い。
 - ・不使用取消請求時に、現地でどれだけ売れているか調べることは大変である。例えば、中央アジア（アゼルバイジャン）の場合、ロシア経由でないと分からない等、事実の収集が大変である。
 - ・ペルーでの対応において、その地域でのインボイスを集めるのに苦労した。インボイスは我が国からの輸出のものではなく、ペルー現地でのものでないと認められなかった。商標登録の一部は取消されたものの、先方の使用立証で一部は取消されなかった。その後追加出願はなく沈静化した。ただ、不使用取消審判について一審、二審とあり、五、六年を要した。
- ・日本における制度運用
著名商標登録制度を日本特許庁でも導入してほしい。海外での紛争の際に著名性の証明としての説得力がある。特にインターネットの発達により、世界中のどこでも同じ情報量を手に入れることができるようになった。そのため、実際の使用がない国においても世界的な著名商標に関して国際的に共通の救済ルールが出来ると良い。
- ・その他
国内・海外共に商標出願のウォッチング、防衛出願、異議申立てや無効審判請求を行っている。
- ・周知・著名性についての広報活動
国内においては、AIPPI・JAPAN(一般社団法人日本国際知的財産保護協会)のAIPPI英文ジャーナルの「Famous Trademarks in Japan」欄へ保護を希望する商標の掲載を実施。海外においては、日系企業知識産権保護連絡手帳（JETRO）への掲載を実施。
海外においては、各国での著名性の立証をしやすくするため、現地の新聞等に掲載したりしている。
- ・アメリカでは、訴訟費用が高額（他の国と一桁違う）であり、時間もかかる。異議申立ても準司法的な手続きであり高額。
 - ・親会社は、意識しているので商標を先取りされないようにするが、子会社は急激に大きくなることもあり、手当てをしていなかったら現地パートナーに商標を取得されることもある。子会社に対する意識づけも重要であると考え。

以上

関係団体ヒアリング議事要旨

(d) 日本化粧品工業連合会（粧工連）

① 紛争の経験について

- ・国内において、業界では極めて一般的に使用されている特殊用語を、同業界の競合会社に商標登録された後に警告を受けたことがある。他競合企業も同様の警告を受けていた模様。商業目的での登録だったのか、使用許諾契約の申し出に容易に応じた。無効審判等で争う等の選択肢もあったが、弁護士費用、労力を考慮すると使用許諾契約による解決の方が合理的との判断となった。
- ・アジア諸国において悪意の商標出願には情報提供、登録に対しては不使用取消請求を行った。不使用取消の裁判を行ったが、被告からの応答なく勝訴した。
- ・中国における事例
当社の社名、かつブランド名（指定商品：化粧品、石鹸、ボディークリーム、バスソルト等）が中国にて登録されていたが、類似する商標が中国の国内企業から出願され、登録されてしまった。中国において、当社はBtoCのみであるが、出願人はBtoBの業務展開をしていたようで、日本で著名な当社ブランドを、さも日本製品のようなネーミングに利用される可能性が高いと予想された。
当社からの異議申立てでは4文字（5音）中、語頭（1音）と語尾（2音）が共通し、真ん中の2文字（2音）の外観及び称呼が近似する（2文字目もおそらく発音は同じ）ので、両商標全体としては一般消費者に誤認されやすい類似商標と主張し、そのとおり判断され登録無効となった。
- ・モロッコにおける事例
2016年2件、2017年に1件と立て続けに、当社が発売する商品のパッケージ正面を商標見本（ブランド名等も含まれている）とする冒認出願があった。当社では、その商標見本とほぼ同じ商標見本の商標権を取得していた為、異議申立てを請求し、冒認出願の権利化を阻止する対応を行った。3件の異議申立てに対し、2件は相手方からの答弁はなく、出願は取下げになる予定。1件は未だ、進展ないが、おそらく答弁はされないと思われる。ブランド名のみならず、商品パッケージ正面等を商標見本として出願しておいたのが良かったと考える。

② 問題意識や対応策について

- ・国内・海外共に商標出願のウォッチング、防衛出願を行っている。
- ・漢字名は中国・台湾・香港、アルファベットは全世界でウォッチングを実施している。
- ・国際的連携について
海外における悪意の商標出願について、その商標を排除するために、日本（特許庁や経済産業省）がもっと積極的に後押しするような制度があると良いと思う。例えば、日本が、海外の特許庁に直接交渉を行ったり、「この商標は悪意性があるものと認める」といった書面を発行することがもし可能であれば、今より悪意の商標出願排除の有効性が高まるのではないかと思う。
- ・冒認出願は立て続けに、別の出願人名で申請がされている。そうして、冒認出願の情報は、「当社が利用していないモロッコの代理人」からも連絡が届く。モロッコは「悪意の商標出願で、商標ビジネスする傾向のある国」との認識であるが、立て続けに冒認出願され異議申立てで対応するとなると費用もかさむ。今回は、当社が先に権利化していたから異議申立てで対応できたが、そうでなければ、無効・取消の為の審判や交渉対応等、時間も費用も必要になったと思われる。冒認出願を防ぐための有効な手立てがなく困っている。

- 日本における制度運用
別紙で挙げられている例で日本の事例である「KUMA」のような、一見、パロディに見える商標は、出願されれば商標法第4条第1項第11号で排除してもらえないと考える、コンセント制度があると、パロディ製品の使用者も安心して使用できるようにも感じる。
- 日本における制度運用
商標法第4条第1項第11号に基づく拒絶理由通知が出されたとき、引用された商標の権利者に、引用された事実が報告される、又はウォッチングでわかるようになる、と権利者の手間が少なくなると考える。
- 日本における制度運用
商標法第4条第1項第19号で拒絶査定を受けた出願人に対して、何らかの罰則を設けることはできないか。）
- 日本における制度運用
商標法第4条第1項第10号及び同第19号で拒絶査定を受けた出願人をブラックリスト化し、以降の出願に対する審査において出願の悪意性に注意を払うようにして欲しい。

以上

関係団体ヒアリング議事要旨

(e) 日本食品・バイオ知的財産権センター (JAFBIC)

① 紛争の経験について

- ・国内において、グループ会社が未登録で使用していた商標を、第三者に登録された。
- ・海外において、社名又は社標を少し変形して出願される事例が多い。
- ・中国にて第三者による当社の社標を少し変形させた出願・登録があり①第30類の出願については異議申立てを行い取消が成立した、②第43類の登録については無効審判が継続中である。
- ・中国にて第三者による台湾で登録済みの商標とほぼ同じものが第26類で出願され異議申立てが継続中である。
- ・海外で、第三者により、当社製品名の同一商標を他の区分の類似する指定商品で商標登録されていた為（インモラルあるいは使用意思の欠如と考えられる）、不使用取消審判請求を行ったが、先方に偽証的な使用証拠を提出され、請求が棄却された。
- ・中国において、異議申立てをして異議が成立した事例あり。当社の先登録商標と第三者の出願は、商品区分は同一だが、指定商品の類似群が異なった。「異議申立人の引用商標には強い独創性があり、被異議商標は異議申立人の引用商標と視覚効果上において酷似しており、また双方商標の指定商品が関連商品に属するので、被異議商標の登録・使用は消費者の商品の提供元に対する誤認を生じさせやすいものである。したがって、商標法第10条第1項第7号、第35条の規定に基づき、被異議商標の登録を許可しない。」と決定された。
- ・模倣品発生時に、商標出願までされていた事例
未進出国で当社主力商品名称と類似する商標を出願され、商品パッケージもほぼ類似した商品が販売されていた。同国特許庁に情報提供等を実施し、先方出願は拒絶となった案件があった。
- ・中国において、キャラクターの商標を取得していたが、第三者より不使用取消審判の請求をおこされ、取消となった。当該第三者は、当社のキャラクター商標登録と全く同一の図形の商標を出願し、拒絶となった為、不使用取消請求をおこしたと思われる。
- ・海外で社標に酷似した商標を第三者に出願されたので、社標の著名性を主張した情報提供をした。結果としては、当該商標出願は、不受理となった。理由は、商標見本に記載不備があり、出願人が補正可能な期間を経過しても応答しなかったため、出願が却下された模様。
- ・他区分において登録されている事例
第三者により、当社の製品名を想起させる同一又は類似の商標を、他の区分の類似する指定商品で商標登録されている。

② 問題意識や対応策について

- ・国内、海外共に出願商標のウォッチング、先取り出願、防衛出願、不使用取消対策出願を行っている。また、異議申立てや無効審判も意識している。）
- ・自社商標の周知性や使用実績の記録をしている。
- ・中国で、著作権登録を活用している。
- ・中国で、防衛的に幅広い区分で商標出願を実施しているが、3年間の不使用による取消を受けることもあり、権利維持が困難になる区分もある。
- ・国内の先取り出願について
国内について、リリース前に出願をしておくことで、フリーライド等は未然に防げるよう努めている。しかし、たまたま同一・類似の商標を先出しされていた場合は、商品の販売時期等スケジュールの観点から、審判や裁判で争う時間的余裕がないため、現実的に打つ手がない。

- 他人の商標に関する先取り出願について
悪意の商標出願と思われる商標出願については、登録性が低いものについても、トラブル回避のために使用を控えている。
- 外国語の一般名称について
ウォッチング等も含め、一企業では対処に限界があるため、国家間の協議や働きかけによって、日本語の一般名称が外国で先取りされることを阻止、あるいは、商標権の取り消しが容易にできるよう手を打ってほしい。
- 外国語の一般名称について
中国企業に、日本語の一般名称の先取りをされてしまうと容易に取り消しができない。また、中国商標の審査は、日本の審査よりも商標の類似範囲が広いようで、一般名称だけでなく、一般名称を含む結合商標についても権利化できないという不都合が生じている。審査段階で外国語の一般名称を斟酌して欲しい。
- 悪意性の認定について
現在、インターネット検索により、当該国以外の国での人気ブランドの調査や、そのブランド名がまだ当該国で商標権を取得されていないという情報には、誰もがたやすくアクセスできるようになっている。これに対し、悪意の証明や、フリーライドされた被害の認定に際しての各国での証拠提出のハードルは高い。もちろん、一国で有名でさえあれば世界中でそのブランドを独占できる、等という安易な認定があってはならないと考えるが、一定の合理性の範囲内で、悪意性の認定は、より柔軟に行われることを希望する。

以上

関係団体ヒアリング議事要旨

(f) 日本広告業協会 (JAAA)

① 紛争の経験について

- ・国内において、十数年前、協会の会員が、得意先企業が新規事業で使用するためのネーミングとそれを取り囲む図形商標を開発し、提案した結果採用される。それを商標未出願の段階で当該得意先が使用してしまい、明らかにそれを見て出願したと思しき商標が先願されてしまった。出願人は、当該商標の使用とは無縁と思われる者であり、出願された商標は、ネーミングは完全一致で図形が一部異なるものの、当方のものと類似の範囲に属するもの。相手の意図は明白であったが、当方において、新規事業の実施上、どうしても使用せざるを得なかったため、交渉し、相当の高額で決着した。

② 問題意識や対応策について

- ・①で記述した内容は、明らかに当方に起因する事案である。この経験以降は、ネーミング発表前に商標出願がされるよう適切に対応している。

以上

関係団体ヒアリング議事要旨

(g) 国際知的財産保護協会 (AIPPI)

問 1. 経緯について

—今年度の AIPPI 国際会議において、悪意のある商標出願が検討されるに至った経緯をご教示くださいますようお願いいたします。

回答：

はじめに

- 1) 本議題は、商標との関連での悪意に関するものである。
- 2) 悪意の商標出願の最も一般的なケースは、ある商標が一又は複数の法域で使用されているが、他の法域で登録されておらず、その登録されていない法域で、商標所有者以外の者が同一又は類似の紛らわしい商標を出願するというものである。こうした商標出願は、商標所有者が市場に参入しようとしたときに、その出願を商標所有者に買い取らせることを意図して、あるいは単に商標所有者の名声から利益を得ることを意図して、商標所有権者の市場参入を阻止する為に行われるものと考えられる。こうした出願は悪意の出願として拒絶されることがある。
- 3) 商標所有者が、同一又は非常に似ている商標を再出願するか、いわゆる「防衛標章」を出願することも（商標としての真正な使用がされず、また、第三者の商標の使用や登録を妨げるという意味において）、悪意になり得ると考えられる。
- 4) その他の状況、例えば出願人が、出願した商標を使用する意思がない（出願に係る商品／役務のすべてについてではない）場合、あるいは出願が契約上の義務に反している場合等においても、悪意となる場合がある。
- 5) 悪意には、出願人による何らかの不誠実、濫用的又は不適切な行為を伴うことが共通点であると思われる²⁹。こうした行為の呼称として「不正 (fraud)」という用語を使用する法域もある。本ガイドラインで悪意と言う場合は、この「不正」も含まれていると解釈されたい。

AIPPI がこのテーマについての検討を重要と考える理由

- 6) 悪意の取扱いが法域間で異なり、悪意を認定する基準もさまざまであるため、どのようなことが悪意となるかについては予測可能性を欠いている³⁰。これは、商標所有者及び登録出願人の取るべきアプローチが、法域によって異なる可能性があることを意味する。
- 7) 2015 年 9 月のリオデジャネイロ総会では、“Keeping the faith: dealing with bad faith

²⁹ 例として以下を参照：

J. Mellor et al., *Kerly's law of trademarks and trade names* (London 2011) (Kerly), p. 258-267.

M. Davison and I. Horak, *Shanahan's Australian law of trade marks and passing off* (2016) (Shanahan), p. 459-461.

P. Ströbele et al., *Markengesetz. Kommentar* (Cologne 2015), p. 680; T. Cohen Jehoram et al., *Industriële eigendom. Deel 2. Merkenrecht* (Deventer 2008), p. 239.

³⁰ 参照：

A. Tsoutsanis, *Het merkdepot te kwader trouw* (2005), p. 4.

A. Tsoutsanis, *Trade mark registrations in bad faith* (2010)。

registrations”というテーマのパネルセッションを、ブラジル、メキシコ、オランダ、米国の講演者を迎えて開催した。その際のディスカッションにおいても、どのようなことが悪意となるか、及び悪意はどのように証明できるかについては、法域間で大きく異なることが明らかとなった。

本議題の範囲

- 8) 本議題では、どのような種類の行為が商標法において悪意となるか、また、悪意はどのように証明できるかを、先の使用者の視点、及び防衛標章や再出願等に反対する第三者の視点の両方から明確にすることを旨とする。この点において、悪意を定義すること自体が望ましいか、あるいは具体的な要件は定めず、悪意の証明に重要と思われる状況を明確にするほうが望ましいかについて検討する³¹。

問 2. 決議された事項について

回答：別添を参照ください。

問 3. 議論の内容について

—総会の議論で決議された内容についてご教示ください。

回答：

今回の議題は、以下の3回にわたり議論された。

- (1) 議題委員会 (Study Committee) (2017年10月14日午前・午後)
- (2) 全体会合 (Plenary Session) (2017年10月17日午前)
- (3) 執行委員会 (Executive Committee) (2017年10月17日午後)

決議案 (第1回) は、

- (1) 剽窃出願
- (2) 同一人によるリポート出願
- (3) 防衛出願

の3本柱であったが、議題委員会で、米国提案・賛成多数により、(3) 防衛出願が削除された。

議題委員会、全体会合、執行委員会で一番もめたのが、(2) 同一人によるリポート出願である。英国 (薬やたばこは、許認可の関係でマーケットへ商品を投入するのに時間がかかる)、ドイツ (①使用されていなが名声がある場合、②関連のない商品・役務に登録したが、使用要件を回避するために出願する、③すべての例外を列挙できない)、日本 (線引きが難しい) は、(2) の全体削除を提案したが、リポート出願が悪意の出願に該当しない例外枠を残すこと³²により、最終的に残った。

問 4. AIPPI 日本部会の回答について

³¹ この点について、前掲の「Kerly」p. 261では、判例に言及して以下のように述べている：

「悪意となるために、取引がどの程度まで不十分でなければならないかという問題は、法律の文言に言及し、周囲の重要な状況をすべて考慮した判決に委ねるのが最善であり、裁判所のパラフレーズ (言換え) による判決によるべきではない (その後、裁判所が法律ではなく、そのパラフレーズを解釈する危険につながる)」。

³² 文末の2017年シドニーAIPPI総会において採択された決議 (仮訳) における、5) 「f) 繰返し出願に対する正当な理由が存在するかどうか」の事項。本決議の成立に至るまでの経緯及び内容の詳細について、青木博通「国際会議報告 2017年 AIPPI 総会 議題 (商標) : 悪意の商標出願」AIPPI63 巻1号41~46頁 (2018年) 参照。

一質問 14 の回答³³の後段にて、法第 4 条第 1 項第 7 号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ」を私的領域にまで拡大解釈することによって商標登録出願を排除することは、商標登録の適格性に関する予測可能性及び法的安定性を著しく損なうことになると考えられる、とのコンマー事件について言及されています。周知性・著名性を未だ有していない商標についての悪意の商標出願に関して、第 4 条第 1 項第 7 号は、いかなる例外的な場合に適用され得るとお考えでしょうか。ご意見をお聞かせください。

回答：商標法第 4 条第 1 項第 15 号、第 19 号の要件を満たさないが悪質なケース。

問 5. 今後の活動予定について

回答：

2018 年の予定の議題は、以下の四つの議題。

- (1) Conflicting Patent Application (衝突出願)
- (2) Registrability of 3D Trade Marks (立体商標の登録可能性)
- (3) Partial Design (部分意匠)
- (4) Joint Liability for IP Infringement (知的財産侵害に対する共同責任)

以上

³³ シドニーAIPPI 国際総会（2017 年）の議題（商標）悪意の商標出願に対する日本部会の回答。AIPPI の本部への英文回答書の詳細について、文末のリンクを参照。英文回答の原本となる和文回答書の詳細について、「議題（商標）悪意の商標出願」AIPPI62 巻 6 号 557～568 頁（2017 年）参照。

2017年シドニーAIPPI総会において
採択された決議
2017年10月17日

決議（仮訳）
2017年 - 議題（商標）
悪意のある商標出願

背景：

- 1) 本決議は、商標との関連での悪意に関するものである。
- 2) 本議題は、商標の出願及び登録に関する悪意を対象とするものであり、使用に関する悪意や、議題ガイドライン7) 及び8) で述べた、工業所有権の保護に関するパリ条約（「パリ条約」）あるいはTRIPS協定における悪意の役割等については扱わない。
- 3) 悪意と認められる状況かどうかを判断する際に、どのような要因を考慮すべきか、さらに、どのような法的手続において、悪意の行為に対する申立てが可能とされるべきかという問題は、目下の重要なテーマである。悪意の状況は、国境をまたぐ要素を伴うことが多いため、これらの点に関してハーモナイゼーションを図ることは望ましい。
- 4) 悪意という用語については、悪意の要素を伴う状況が多様であることを考えると、あらゆる状況をカバーするのに十分な柔軟性を持たせておくべきであり、本決議では、この用語に対する法的な定義付けは試みない。
- 5) 各国及び地域のAIPPI部会からの47件のレポートによって、本決議に関連する国内や地域の法制度についての詳細な情報や分析が提供された。これらのレポートは、本部 Reporter General のチームによるレビューを経て、サマリーレポートとしてまとめられた（文末のリンクを参照）。
- 6) 2017年10月のAIPPIシドニー総会では、本決議のテーマについて、担当の議題委員会、さらには全体会合で議論した後、執行委員会において本決議が採択された。

AIPPIは、以下の通り決議する。

- 1) 当事者Aが、ある法域で商標を登録又は出願したが、その標識又は類似の標識を、当事者Bがすでに一又は複数の法域で使用していた（ただし、当事者Aが出願・登録した法域では、当事者Bによる登録はされていない）場合、次のパラグラフ2)による判断によって、当事者Aの行為が悪意の出願とされることを条件として、当事者Bには、当事者Aによる商標の登録・出願に対する法的措置が認められるべきである。
- 2) 前記パラグラフ1)における法的措置の判断においては、少なくとも下記に挙げる要因が考慮されるべきであるが、その他の関連要因を考慮することや、事案ごとの状況に応じた、下記の要因への重み付けを妨げるものではない。
 - a) 当事者Aは、同じ法域又は外国で、同一又は類似の標識が、同一又は類似の商品／役務に関し

て使用されていることを知っていた、又は当然知っていたはずである

- b) 当事者 A は、当事者 B の標識の使用を阻止するか、その使用を一定の条件下（例：ライセンス）においてのみ認めることを意図していた
 - c) 当事者 A 又は当事者 B の標識が享受している法的保護（識別力が含まれるがこれに限定されない）の程度
 - d) 標識同士の類似の度合い
 - e) 商品／役務同士の類似の度合い
- 3) 前記パラグラフ 2) の a) について、当事者 A が知っていた、又は当然知っていたはずであるかどうかを証明する際には、少なくとも下記に挙げる要因が考慮されるべきであるが、その他の関連要因を考慮することや、事案ごとの状況に応じた、下記の要因への重み付けを妨げるものではない。
- a) 当事者 A が、当事者 B と同一又は類似の分野で事業を営んでいるかどうか
 - b) 当事者 B の標識が周知されている、又は名声を得ているかどうか
 - c) 当事者 A と当事者 B の間で、公式又は非公式の取引や連絡（契約、書面による通信等）があったかどうか
- 4) 出願又は登録の対象である商標が、同じ法域で同じ所有者名義である先の商標登録の対象である商標と、同一又は実質的に同一である場合、後の出願又は登録に対しては、悪意でなされたという理由での申立ても考えられる。
- 5) 前記パラグラフ 4) の商標が、悪意で出願されたかどうかを判断する際には、少なくとも下記に挙げる要因が考慮されるべきであるが、その他の関連要因を考慮することや、事案ごとの状況に応じた、下記の要因への重み付けを妨げるものではない。
- a) 先の登録が、真正な使用の要件を満たしていなかった
 - b) 後の出願又は登録が、真正な使用の要件を回避することのみを目的として行われた
 - c) 出願人には、商標を使用する意思がなかった
 - d) 商品／役務同士の重複の程度
 - e) 標識が異なる場合、その違いの程度
 - f) 繰返し出願に対する正当な理由が存在するかどうか
- 6) 前記パラグラフ 1) ないし 4) で述べた行為を理由とする、出願又は登録に対する申立ては、下記に挙げる法的手続において可能とされるべきである。
- a) 商標庁／知的財産庁における異議申立手続

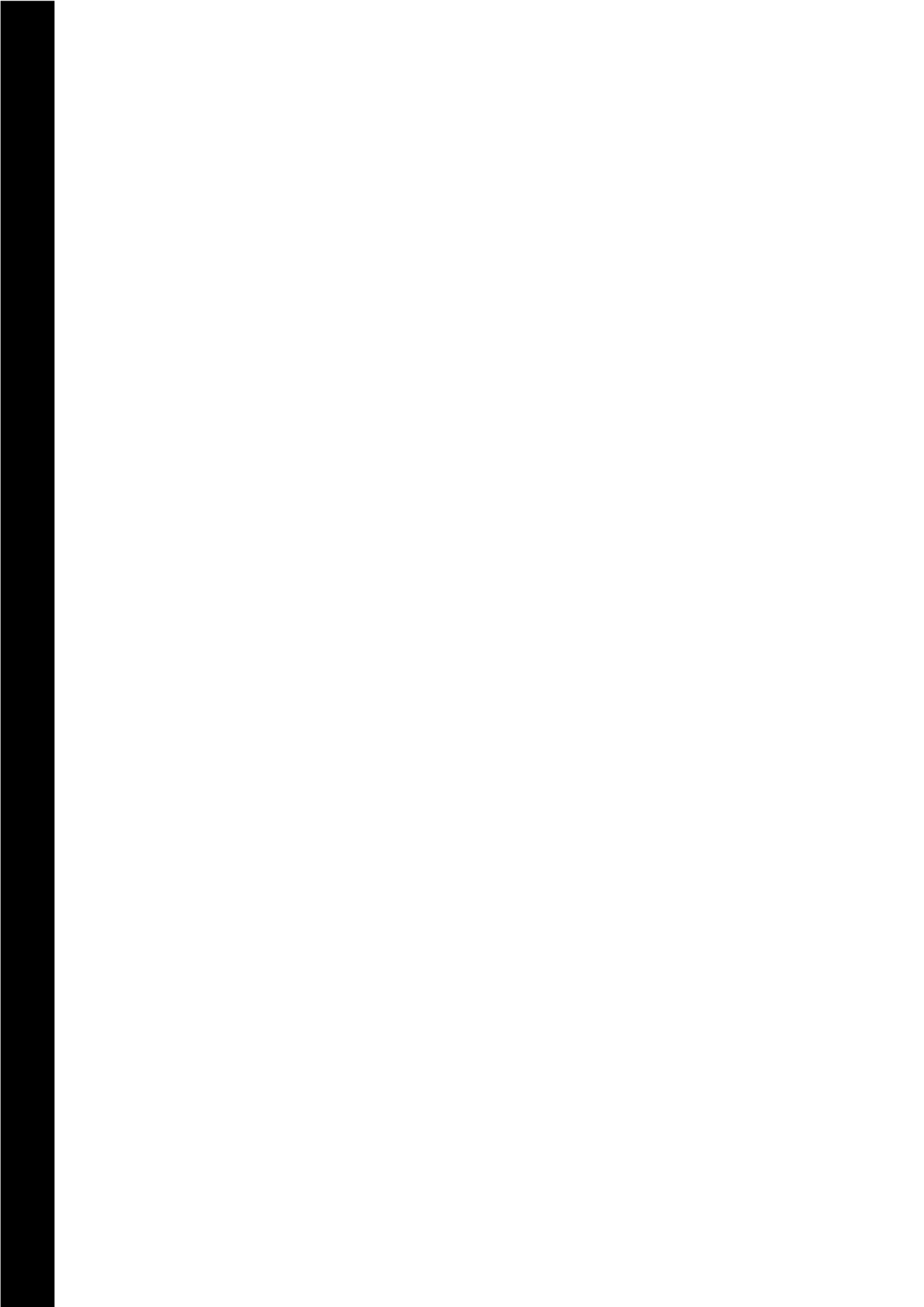
- b) 商標庁／知的財産庁における取消審判
- c) 悪意の出願又は登録に関する訴訟手続（取消訴訟や、商標を譲渡させるための法的措置を含むがこれに限定されない）

リンク：

- 議題ガイドライン
<http://aippi.org/wp-content/uploads/2017/01/FINAL-website-version-Bad-faith-trademarks3.pdf>
- サマリーレポート
http://aippi.org/wp-content/uploads/2017/08/SummaryReport_Trademarks_BadFaithTrademarks_15August2017_final.pdf
- 部会レポート
<http://aippi.org/committee/bad-faith-trademarks/>

資料7

企業ヒアリング議事要旨（10者）



国内の企業ヒアリング調査項目

日本の商標法において、「出願人が悪意をもって商標の出願をしていた場合」は、直接的には商標出願の拒絶又は無効理由として規定されていません。そこで、悪意の出願であることの外延を明確にするための手法として、事例を類型化して特徴を整理すること（問1）を考えています。

問1. 商標出願に係る悪意の考え方と類型について

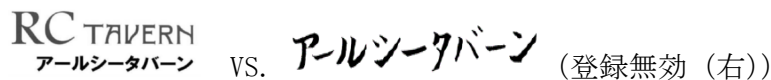
これまでの調査の結果、悪意の商標出願は、下記に示したような6つの類型に分けることを考えています。一つの事案において複数の類型が当てはまる場合もあります³⁴。各類型の分類や悪意の考え方について、貴社のご経験に照らして違和感が無いか、また、下記以外に追加すべき類型について、ご意見をお聞かせください。

【悪意の商標出願の6類型】

(1) 使用意思の欠如

いわゆる剽窃の出願等、出願人が自己の使用を通じて商標に信用を蓄積させるとはおよそ考えがたい商標出願

例



(2) インモラル (不正な意図・汚染)

公序良俗又は一般に認められた道德規範に反する商標、他の人の商標が登録されていないという事実を利用する盗用目的での商標出願

例



(3) フリーライド

他人の商標と類似の商標を使用することや、他の人の業務と混同する可能性のある商標を使用することを含む、他人の商標の評判と信用を利用する商標

例



(4) 代理人の不正な出願

パリ条約の同盟国で登録されている商標と同一又は類似する商標につき、正当な理由なく、その商標登録に関する権利を有する者の承諾を得ないで代理人によってなされた商標出願

³⁴ 本年5月にINTAで公開されたTM5の悪意の事例集においては、悪意の商標出願を使用意思の欠如、インモラル、フリーライドの三つの類型に分類しています。

(5) パロディ類型

他の登録商標を想起させ、想起させることが何らかの意味を持っている商標

(6) 現地パートナーとの関係

現地パートナーによって、正当な理由なく出願される他人の商標

問 2. 悪意の商標出願に関する紛争のご経験について

貴社では、悪意の商標出願に関する紛争の経験をお持ちでしょうか。差し支えない範囲でどのような紛争事例であったかをご教示ください。(例えば、商標権の権利者から警告を受けたか等)

その紛争における相手方の主張や貴社がとられた対応策をご教示ください。(例えば、特許庁に対して無効を請求した等。)また、当該紛争において、貴社は、どのような点で、当該商標出願が悪意の出願と考えられたかについてもご教示ください。

(国内の例)

(海外の例)

問 3. 審判や判決事例について

上記でお答えいただいた紛争について、審判や裁判となった事例があればご教示ください。また、その際の相手方の主張や審判決等で悪意の出願の類型(フリーライド、インモラル、使用意思の欠如、その他)が認定されていたらご教示ください。また、貴社は、どのような点で、当該商標出願が悪意の出願と考えられたかについてもご教示ください。

(国内の例)

(海外の例)

問 4. 悪意の商標出願に関する紛争を避けるための対応策及び問題意識について

悪意の商標出願に関する紛争を避けるために、貴社で実施されている対応策についてご教示ください。(例えば、他者の商標のウォッチング、防衛出願等)

また、対応策の中で有効だと思われる事項、対応策を行ってもなお残る課題等についても併せてご教示ください。

上記に関し、海外において、国・地域ごとの特徴があれば、それらについてもご教示ください。

(国内の例)

(海外の例)

問 5. その他

本調査研究における国内質問票への回答の中では、その国・地域では著名でなくとも、ある程度国際的に著名であると認められる商標の冒認出願に関しては、商標登録を認めないという国際的な枠組みを望む意見が複数ありました（資料 1 をご参照ください）。

このような枠組みのための国際的な連携について、ご意見・ご要望等がございましたらご教示ください。

以上

国内の企業ヒアリング議事要旨

A社（医薬品・食品業界）

1. 類型について

- ・類型化としては、外形的に分ける方法もある。日本で有名になった商標を中国での先取り出願、中国で権利確保していなかった区分での商標出願、商標自体を変形させた出願等（パロディを含む）。それぞれどのような対応をするかを考える必要がある。
- ・パロディ類型には違和感があるが、数が多いので独立させるのも仕方ないと思う。
- ・悪意の外延を明確化させるために類型化することには違和感はない。

2. 紛争の経験について

① 国内の例

悪意の出願に対する経験はない。

② 海外の例

中国でブランド名を違う区分で出願されることはよくあり、それに対して異議申立てをかけたときに中国での周知の立証が難しい（特に商品が全く異なる区分）。一事例として相手方から金銭譲渡の打診があった事例はあるが交渉を断った。企業からの出願。全く同じ商標や、図形だけの商標等を抑えていない区分に出願される。

インドネシアも基本的には同じ。中国に次いで多い。現地で売れている商品のブランドについて似たような商標が食品系で出願されている。異議申立てはあるが、訴訟の経験はない。

3. 対応策について

ウォッチングと防衛出願をしている。出願は国レベル、区分レベルで広め取る。商標も色々なバリエーションで取る。費用対効果を考えた上で、国と商品のマトリクス表を作り、ランクを付して、商標戦略を立てている。マトリクス表は定期的に見直す。中国、インドネシアは特に重要度を上げている。問題が起きてからだと大変という共通認識を持たせている。

4. その他

国際的な連携について本当のグローバルでの実現は難しいと思う。裁判等で商標が周知であると認められた場合、その国でフィードバックをかけ、その範囲では拒絶される又は資料の援用が容易なシステムを取ってほしい。周知性がない商標についても悪意の商標出願で補完されるのはありがたいが、周知性・著名性を有している限りは悪意であるか否かを問わず保護してほしい。

以上

国内の企業ヒアリング議事要旨

B社（小売業界）

1. 類型について

- ・類型化はわかりやすく賛成。
- ・審査、審判の段階で無効になれば問題はない。
- ・使用態様を見ないと類型の判断が難しく、審査段階での類型判断は難しいかもしれない。
- ・悪意と考えているが、異議や登録無効が認められにくい事例が悩ましい（パロディ等）
- ・商標を出願していない場合は不正競争防止法による対応になる（フリーライド）。
- ・境界が明確でない分類あり（使用意思の欠如とインモラル、フリーライドとパロディ、代理人の不正な出願と現地パートナーとの関係）

2. 紛争の経験について

- ・国内外に共通して、出願していない商標をキャッチコピー的に使われる事例がある。商標的な使用でないとこに使用されて、権利行使できない事例。競合製品に使われる事例もあり。

① 国内の例

悪意の商標出願は経験あるが先願だったので解決。

② 海外の例

インドネシアで、販売提携が途中で破談になったが、相手方が無断で商標登録された事例。周知性で異議申立てしたが認められなかった。

中国で、香港企業が事業ブランドを出願された事例。日本国内の著作物により著作権登録し、評審委員会へ無効審判請求（国会図書館で証明を受け、著作者との譲渡契約書を送付）。当社主張が認められ、相手方商標権は無効。

韓国で、事業ブランドが2件立て続けに出願された。日本での周知性の証拠として当社商品カタログの発行部数について、公証人による認証を経て提出して異議申立てを実施し、認められた。

3. 対応策について

①国内の例

社標に対し、ウォッチング実施。早急な出願。商品名を識別力のない名前（普通名称）とするものとブランディングしていきたいものを切り分け。後者のみ出願。

②海外の例

社標に対し、ウォッチング実施。

4. その他

- ・国際連携の枠組みができると助かる。
- ・商標法第4条第1項第19号において、周知性が認められれば不正の目的のハードルを少し低くしてほしい。ウォッチングの際には不正の目的は分からない。
- ・商標は変形されることもあり、防護標章では保護が難しいこともある。
- ・ロゴの売買サイトについての対応を検討してほしい。

以上

国内の企業ヒアリング議事要旨

C社（医薬品業界）

1. 類型について

- ・代理人の不正な出願、パロディ、現地パートナーとの関係等については実例があった方がわかりやすい。

2. 紛争の経験について

① 国内の例

悪意の出願と判断する事例はない。

② 海外の例

中国で、社標のロゴを他社に出願された事例。同じ区分であったが、日本と中国とでは類似の商品群ではなく、日本の権利が及ばない商品への出願であった。対価を支払い解決。

ブラジルで製品のロゴを商標出願し、隣国のウルグアイで出願していなかったところ、ブラジルで発売後、現地企業名と当社製品のロゴを組合せて商標出願された事例。交渉で解決。

3. 対応策について

- ・ウォッチング実施。社標に関しては事業分野だけでなく全ての区分で実施。業者での実施だけでなく、社内でも定期的に検索を実施している。
- ・キャッチフレーズ、ロゴについても業者でのウォッチングだけでなく、自社でも定期的に検索。
- ・出願は基本的には関連する事業分野に行うが、日本・中国は全類で出願している。
- ・製品の開発は比較的早い時期に行う。名称については、厚生当局での審査を受け承認される必要があるからである。（医薬品業界特有の事情）。
- ・法律の規制上、広告・宣伝が禁止されているため、売上が大きい製品であっても周知性、著名性の証明が難しい。

4. その他

マイナー国等への悪意の商標出願があった場合に関する情報共有は必要だと思うが、法律の規制上、広く広告宣伝出来ない会社の場合、何をもって著名と認定してもらえるのか。特に製品名になると著名の認定は難しいのではないか。

このような広告・宣伝出来ない業種においては、どのような基準に基づいて著名と判断されるかという点を考えた上での検討が必要と考える。

以上

国内の企業ヒアリング議事要旨

D社（その他製造業界）

1. 類型について

- ・類型化すること自体は違和感なし。
- ・使用意思の欠如とインモラルの事例には違和感。事例の商標から悪意は読み取れない。客観的事実からの判断が必要。
- ・違いが明確でない分類有り（フリーライドとパロディ、代理人の不正な出願と現地パートナーとの関係）。

2. 紛争の経験について

- ・業界内で被害が大きいのは、中国、次いでブラジル。他社事例だが製造先としてトルコで冒認出願もある。
- ・中国は合法ぎりぎりのところをあらゆる権利化ポートフォリオで出願される。悪意の出願に近い。商標の類似性が認められず勝てない事例。社標のロゴの形、当て字の漢字表記まで殆ど一緒でも分類が異なると混同のおそれなしとして勝てない事例。相手は個人、企業等色々。
- ・南米等で年に数件の冒認出願あり。

3. 対応策について

- ・ウォッチングが有効。
- ・社標は類似と思われるものを含め、使用している分類をウォッチング依頼。他の分類の情報も上がってくる。中国代理人からの情報提供もあり。
- ・製品商標は、国内で基本的な分類のみウォッチング実施。
- ・出願は基本的な分類のみ（防衛出願はあまりしていない。）。

4. その他

- ・著名な商標について、各国の審査官が情報を共有できるようなシステムになると良いが、実際どのように著名性を認定するのかは難しいと思う。基準が必要。
- ・数年前 AIPPI で作られた著名商標事例集のようなものが各国で共有されると良い。更新作業が必要。
- ・商標法第4条第1項第19号に相当する法制度を各国で採用する、条約での取決めができれば良い。

以上

国内の企業ヒアリング議事要旨

E社（農林水産業界）

1. 類型について

- ・悪意はなくなった方が良いので、類型の数は多い方が良い。
- ・質の違う分類が並んでいる。代理人の不正な出願、現地パートナーとの関係は手続きに関するもの、その他の分類は商標に問題があるもの。
- ・違いが明確でない分類あり（フリーライドとパロディ）。パロディとは何か。

2. 紛争の経験について

中国で、社標の変形例が出願された事例。日本の代理人からウォッチング結果の連絡を受け判明。現在異議申立て中、結果はまだ出ていない。

韓国で商品売っている先（顧客）である代理人が商標出願した事例。

3. 対応策について

ウォッチングを実施しているが、審査が終了した後しか分からないので課題と考えている。使いやすいデータベースがあると良いと思う。社標は事務所にウォッチングを依頼しているが、その他について自分たちで調べたいときもある。

事業展開は全世界だが、外国では社標を出願。

4. その他

著名商標に関する情報をデータベース等で共有化してほしい（少なくとも社標について）。

以上

国内の企業ヒアリング議事要旨

F社（自動車業界）

1. 類型について

- ・判決が出ると背景もわかるが、出願段階では分からないのではないかと。
- ・違いが明確でない分類あり（インモラル、フリーライド、パロディ）。他人の信頼を使っているところは同じでは。そこまで分ける意味があるのか。
- ・代理人の不正な出願、現地パートナーとの関係はわかりやすい。現地パートナーとの関係の事例は良くある。現地パートナーは現地で商売したいので善意で出願しているケースもある。

2. 紛争の経験について

① 国内の例

米国で使用していたロゴの文字部分を消したものを出願された事例。異議申立てを行った。

② 海外の例

冒認出願が非常に多い。中国が多いが、他国でも多く、色々な国に対し対応が必要。

以前は社標だったが、最近は主たるブランドの名称が狙われている（主たる分類以外にも出願されている）。

パロディなのか不正使用なのか分からないものもある。

中国で、北米で周知のブランド名を展開しようとしたところ、そのブランド名（ローマ字）が中国語表記で出願されていた事例がある。第三者のホームページで商標が使用されていた。

3. 対応策について

ウォッチング、防衛出願、特許庁への異議申立て等を実施。ウォッチング対象は、社標、主たるブランド名は全世界、全分類。その他のブランド名は関連する事業分野。

4. その他

国際連携をより一層図っていくことを希望する。著名性のある商標について、連携した制度は難しいかもしれないが、各庁間でデータベースの共有等をして各国審査段階で拒絶してほしい。

以上

国内の企業ヒアリング議事要旨

G社（IT業界）

1. 類型について

- ・類型の観点が一致していないのではないか。悪意の目的で分けるパターンと出願の形態で分けるパターンが混在している。
- ・ライセンス又は買取りを目的とした出願はどの類型にも当てはまらないのではないか。商標のコントロール（相手を特定しない）として機能するものが含まれる気がしない。その類型を作る、又は整理してほしい。

2. 紛争の経験について

海外の例

ブラジルで社標を取得された事例。法的に無効化した（不使用）。

他社の事例。中国で、日本国内でのビジネスをニュース等で知った上で、海外展開を想定して出願された事例。中国で正式名が浸透する前に当て字を出願され、それらが通称になり、製品化の際に障害となる。

3. 対応策について

- ・公になる前に出願するという予防策はあるが、商標権を確保しないと提供できないサービスばかりではない。元が取れるという状況になった時に商標出願することもある。先使用权は著名性が前提となっているので難しいところもある。
- ・クリアランス調査を重視している。
- ・マスターブランド戦略（社名＋機能名）を取っており、基本的には他社商標のウォッチングはしない。社名を使わないサービス（会社名を想起させるロゴ＋識別性のある用語）は注意が必要。
- ・足の速いビジネスだと、マーケットインまでに時間が短く、出願が間に合わないケースもある。名前も2日で変えられるため、影響が小さい。

4. その他

- ・インターネットビジネスでは地域的な枠がないので、国際的な保護を望む。
- ・外国で商標を使用しているだけでも他人の商標出願を排除する枠組みを作ってほしい。
- ・韓国で、日本での著名性を理由に取り消してもらった事例を知っている。
- ・米国で、外国での使用に基づく判断を得た事例を知っている。そのときは、インターネットサービスは米国でサービスをしているのと同じ、という判断が裁判所によってなされた。

以上

国内の企業ヒアリング議事要旨

H社（エンターテインメント業界）

1. 類型について

- ・類型化されたものに限定されてしまわなければ、類型化すること自体に違和感はない。
- ・商標だけを見ると悪意であることは分からない事例がある。

2. 紛争の経験について

海外の例

中国（大量）、香港、台湾で、アーティストのロゴマークやアーティスト名をキャラクターグッズ（飲料、衣類等）で取得された事例。同一の商標や色を変更した商標。対特許庁対応を行った。中国では著作権登録等も行った。

台湾、中国でアーティストのキャラクター（識別性有）＋商店名で出願された事例。非類似で登録が認められた。

3. 対応策について

- ・使用開始前に事前調査。類似する商標が見つかった場合、変更可能であれば他の候補に変更する。
- ・社標については全世界を対象に防衛の意味を含めた出願を幅広く実施している。地域を絞ってウォッチングをしている商標もある。

4. その他

我が国で著名な商標のリストを審査の時に見てもらうことは、実務として難しそう。中国は年間の出願数が多く、一人当たりの審査数も多いので、最初の審査では細かいところまでは見ることができず要件のチェックになるので、悪意等で拒絶することは難しいと中国の代理人に聞いている。

以上

国内の企業ヒアリング議事要旨

I 社（食品業界）

1. 類型について

- ・類型化することに意味がないとは思わないが、当社の中国の事例が何に該当するのか分からない。フリーライドに近いインモラルか。
- ・違いが明確でない分類あり（フリーライドとパロディ、現地代理人の関係とインモラル、代理人の不正な出願）。

2. 紛争の経験について

① 国内の例

経験なし。

② 海外の例

中国で、社名の中国語表記+英語表記で商標出願された。但し、その中国語表記の発音は英語表記とは一致せず、偶然の一致とはいえない商標。調査会社が見つけた。出願された分類は事業展開していない分野。異議申立ては不成立。商標権者は当該商標を使用している。

3. 対応策について

- ・中国では紛争となった商標を 10 区分程度出願していたが、防衛的に全 45 区分で出願した（社標なので）。
- ・商標が同一だと困るが、類似商標についてはどこまで対応すべきか。
- ・中国以外の出願は食品関係の 3~4 区分。
- ・食品は品質事故が起こるとブランドの信用が落ちるので、社名と同一の商標が出願された場合は、全然関係ない分類でも異議申立てをする。特に造語の場合は関係会社に見える可能性もある。
- ・公報ウォッチングはしているが、公告になる前のもののチェックはできていない。

4. その他

- ・国際的な連携は難しいと思う。特許にはない難しさ。商標は取引の実情なので、どんなに国際的な取引が増えたといっても地域によって違いはある。
- ・審査の際に、一般的な用語なのか、商標のために造語された用語なのかという観点（造語性）も議論に加えてほしい。
- ・AIPPI で悪意の議論がリピート出願に変わっていることを危惧している。不使用のものを繰り返し出願するのがいけないのか。事業の拡大、商標の変更のときの再出願はどうなるのか。

以上

国内の企業ヒアリング議事要旨

J社（美容業界）

1. 類型について

- ・パロディは定義が難しい。どこまでが良くてどこからが駄目なのか。権利者の意見に尽きるのではないか。
- ・著名な商標を見て自分の国に出願されていないので出願してしまうものは、どの類型となるのか。インモラルか、フリーライドか。独立した類型として存在しても良いかもしれない。
- ・類型化は試みとしては良いが、既に対応する条項が存在するものもある。

2. 紛争の経験について

① 国内の例

ライセンスを受けている商標について、取引先に告知をしたところ、取得していなかった区分を取引先が勝手に商標出願してしまった事例。取引先から譲渡を受け、ライセンス元に再譲渡した。

② 海外の例

中国の事例3件。①現地パートナーが販促品に関連する商標を取得し、販売していた事例。商標を譲渡させ、販促品の販売を中止させた。②社名を出願された事例。他のブランドロゴについても同じ者が出願しており、悪意の出願と考えている。先方はブローカーのような存在。名前を伏せて交渉中。③ブランドロゴを取得していない区分で出願された事例。異議申立て中。

3. 対応策について

- ・社名と主要ブランドについて全世界、全区分でウォッチングしている。
- ・社名ロゴを変更したのをきっかけに、日本と中国において全区分、全類似群の調査を行い、他社に取得されていないものを出願した。
- ・中国において、馳名商標は著名性の立証が難しいため、出願が有効。著作権登録も計画している。
- ・将来的に事業展開予定のある国についても計画的に商標出願している（社名は全ブランドをカバー、他については事業展開中及び事業展開計画のある商標区分を出願）。
- ・実際に使用していない商標について今後どうするか。

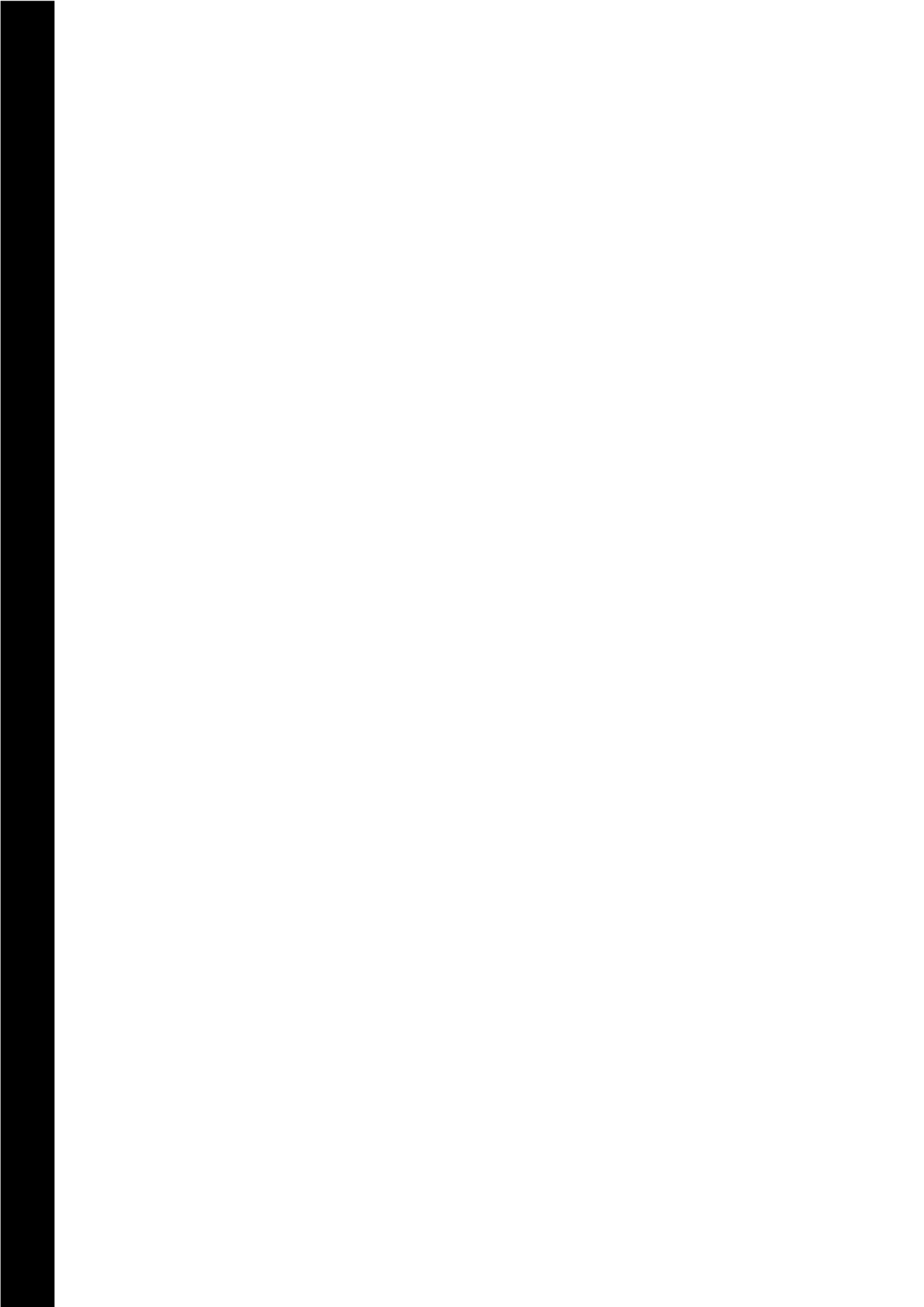
4. その他

- ・インターネットの普及によって海外の情報を得られるようになり、どこの国でも買えるようになった。国の境が曖昧となっている。模倣品対策は難しい。
- ・例えばトルコには商標出願していないが、トルコのウェブサイトで商標が使用されている。
- ・著名な商標は他の人には取られないようにするのが良いと思うが、著名な商標であることの立証方法が難しそう。
- ・著名商標のデータベースがあると、世界的にどのような著名商標があるのかが分かるので参考になる。
- ・著名のハードルが高い。国内では周知でも海外ではまだ周知でない商標は狙われやすいのではないかな。
- ・使用の実績を考慮して保護してもらえると、特に、ロゴ等同一となる偶然性の低いものについては、これから世界に進出していく際に有効と考える。

以上

資料8

学識経験者ヒアリング議事要旨 (6者)



平成 29 年 9 月

【特許庁委託調査研究事業】
一般財団法人 知的財産研究教育財団
知的財産研究所

平成 29 年度産業財産権制度問題調査研究
「悪意の商標出願 (Bad-faith) に関する調査研究」
ヒアリング調査ご協力をお願い

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊所では、特許庁からの委託を受け、平成 29 年度産業財産権制度問題調査研究として、「悪意の商標出願 (Bad-faith) に関する調査研究」を実施しております。

他人の商標を不正な目的で出願する、いわゆる悪意の商標出願に関する対策は、我が国を始め、主要国・地域において共通の課題となっています。本調査研究は、悪意の商標出願に関する国内外の制度・運用及び事例を調査し、今後の商標制度の在り方の検討のための基礎資料の作成を目的としています。

本ヒアリングでは、近年問題意識が高まっている悪意の商標出願に関して、日本及び海外での制度・運用や判決等の事例等についてお聞かせいただきたく存じます。また、資料をご一読いただいたうえでご回答いただければ幸いです。

ご多忙中誠に恐縮ではございますが、本調査研究へご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

日本の商標法では、「出願人が悪意をもって商標の出願をしていた場合」は、直接的には商標出願の拒絶又は無効理由として規定されていません³⁵。そこで、悪意の出願であることの外延を明確にするための手法として、事例を類型化して特徴を整理し（問 1）、特に判断基準や認定の仕方について幅のある条文の適用を行う可能性を分析すること（問 2）を考えています。

これらの整理及び分析に関して、ご意見や課題をお聞かせいただければ幸いです。また、別の有用な手法も考えられるのであればご意見をいただければ幸いです。

問 1. 商標出願に係る悪意の考え方と各類型に関する課題

これまでの調査の結果、悪意の商標出願は、下記の表 1 に示したような類型に分けることが考えられます。一つの事案において複数の類型が当てはまる場合もあります³⁶。各類型の分類や悪意の考え方について、また、下記以外に追加すべき類型について、ご意見をお聞かせください。

ご参考までに各類型について想定される課題を、備考に記載しました。

(1) 使用意思の欠如³⁷

いわゆる剽窃の出願等、出願人が自己の使用を通じて商標に信用を蓄積させるとはおよそ考えがたい商標出願

例

RC TAVERN
アールシーターバーン VS. アールシーターバーン (登録無効 (右))

(2) インモラル (不正な意図・汚染)³⁸

公序良俗又は一般に認められた道德規範に反する商標、他の人の商標が登録されていないという事実を利用する盗用目的での商標出願

例

ASRock VS. Asrock (登録無効 (右))

(3) フリーライド³⁹

³⁵ 海外の商標法では、一例として EU 商標に関する理事会規則第 52 条無効の絶対的理由の(1) (b) には「出願人が悪意をもって商標の出願をしていた場合」は、無効を宣言される、と規定されています。

³⁶ 平成 29 年 5 月に INTA で公開された TM5 の悪意の事例集においては、悪意の商標出願を使用意思の欠如、インモラル、フリーライドの三つの類型に分類しています。

³⁷ 1 (使用意思の欠如) の課題：上記類型に記載した裁判例を踏まえ、今後、使用意思の欠如を悪意の出願について適用する場合、どのような事実認定や判断基準が妥当か。

³⁸ 2 (インモラル (不正な意図・汚染)) の課題：不正な意図についての予見可能性を高めるためには、どのような要件又は判断基準を定めるのが妥当か。また、著名でない商標の取り扱いには差異を設けるべきか。

³⁹ 3 (フリーライド) の課題：第 4 条第 1 項第 19 号には「周知性」の要件が入っている。したがって、周知に至っていない商標についての信義則違反の商標出願については、第 4 条第 1 項第 19 号ではなく、従前どおり、第 4 条第 1 項第 7 号に該当するものとして取り扱われている。他方、第 4 条第 1 項第 7 号については、同号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれ」を私的領域にまで拡大解釈することによって商標登録出願を排除することは、商標登録の適格性に関する予測可能性及び法的安定性を著しく損なうことになるので、特段の事情のある例外的な場合を除くほか許されないとする裁判例もある。(CONMER 事件)

先取り出願に係る商品役務が他人の商標に係る商品役務と同一・類似でない場合はどうか。

他人の商標と類似の商標を使用することや、他の人の業務と混同する可能性のある商標を使用することを含む、他人の商標の評判と信用を利用する商標

例



(4) 代理人の不正な出願⁴⁰

パリ条約の同盟国で登録されている商標と同一又は類似する商標につき、正当な理由なく、その商標登録に関する権利を有する者の承諾を得ないで代理人によってなされた商標出願

(5) パロディ類型⁴¹

他の登録商標を想起させ、想起させることが何らかの意味を持っている商標

(6) 現地パートナーとの関係⁴²

現地パートナーによって、正当な理由なく出願される他人の商標

(7) その他

⁴⁰ 4（代理人の不正な出願）の課題：代理人等による商標出願という登録取消理由は、登録の原始的瑕疵に基づくから、実質的には登録無効原因の性質を有するので、本条の登録取消審判制度を形式的に解釈、適用すると妥当でない結果をもたらすことが生じると指摘する学説（渋谷達紀『知的財産法講義Ⅲ [第2版]』 543頁（有斐閣、2008年））は適当か。

⁴¹ 5（パロディ類型）の課題：他の登録商標と同一又は類似や混同を生ずるおそれの要件を満たさないパロディ商標は拒絶することができないが、悪意の一類型として拒絶すべきか。また、拒絶する場合、どのような判断基準が必要か。

⁴² 6（現地パートナーとの関係）の課題：商標権を取得すべき正当な者とは、どのような基準で捉えるべきか。先願主義を採用している国・地域において、先取りされてしまった外国企業の標章をどのように保護できるか。

問 2. 悪意の商標出願に適用し得る商標法の規定について

問 1 で示した悪意の出願に関する類型に対し、例えば下記の条文が適用されています。各条文の判断基準や認定の方法についてご意見をお聞かせください。

- (1) 第 3 条第 1 項柱書：自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標
類型（使用意思の欠如）
例：「RC TAVERN」事件
（使用意思の欠如を当該出願のみではなく、同一人による他の出願等の状況も踏まえて認定。）
- (2) 第 4 条第 1 項第 7 号：公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
類型（フリーライド、インモラル）
例：「KUmA」事件
（7 号の適用において、同一人の他の出願等も踏まえて判断。また、第 4 条第 1 項第 19 号の規定ができた平成 8 年以降、第 4 条第 1 項第 7 号の規定が適用される事例に特徴はあるか。）
- ・ 第 4 条第 1 項第 15 号：他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標
類型（フリーライド、インモラル）
例：「L' Air du Temps」事件
（混同を生ずるおそれの認定については、商標審査基準では複数の事実を総合勘案して判断する、とされている。考慮事由には「その他人の標章の周知度」が含まれているが、本号の適用においては他人の周知標章の保護が主と考えて良いか。）
- ・ 第 4 条第 1 項第 19 号：他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用する商標
類型（フリーライド、インモラル）
例：「ManhattanPortage」事件
（「不正の目的」の認定方法については、商標審査基準に明記されている。なお、本号は、その適用の要件として求めているのは、商標の同一・類似性であり、商品（役務）の同一・類似性等を含めて商品（役務）間の関係性は直接には規定されていない。本号が規定されて以降、特に外国のみで周知な商標について、不正の目的が認められる場合には広く適用されているのではないか。）
- ・ その他
これまでに悪意の商標出願について適用された条文（第 4 条第 1 項第 8 号、同項第 10 号、第 53 条の 2）の考え方について、ご意見がございましたらお聞かせください。

問 3. 商標法が保護する利益について

「悪意の商標出願」であるか否かは、裁判所又は特許庁における判断の結果であるところ、何が悪意の商標出願にあたるかは、商標制度の目的や商標の社会的機能をどう理解するかによって異なります⁴³。

そのため、悪意の商標出願についての考え方の整理にあたっては、商標制度が保護すべき利益を検討することが有益と考えられます。一例として、商標制度において保護される利益、配慮を要するものとして、下記の表の利益を挙げる文献があります⁴⁴。

悪意の商標出願については、下記の利益のうち、各類型を踏まえどのような利益を重視すべきか、ご意見をお聞かせください。

【表】

| 保護される利益の種類 | 利益の概要 |
|------------------------------|--|
| ① 商標の所有者の利益 | 出所標識としての商標の使用者により市場において現実に形成された顧客吸引力 (good will) を侵害されないという利益 |
| ② 競業的な関係にある製造業者、販売業者（同業者）の利益 | 競争環境の自由を確保する利益。本来独占されるべきでない標章が、参入妨害の手段として使われる可能性から守る利益。 |
| ③ 商品の消費者・購買者の利益 | 消費者・購買者に対して虚偽の印象を与えることによって、消費者・購買者を欺瞞し、ないしは、混同させるような行為を排除する利益。 |
| ④ 社会の利益 | 市場において公正な取引を促進し、取引における反道義的不公正な行為を防止するという利益。 |

⁴³ 三宅正雄『商標法雑感』16-17頁（富山房、昭和48年1月）に下記記載がある。「したがって、登録主義のもとにおける商標の選択につき、他人の周知著名の商標を指定商品を異にする商品に使用する商標の登録が許されるかどうかという問題は、むずかしい問題とならざるをえない。

この問題に対する答えは、商標制度の目的、したがって、商標の社会的機能をどう理解するかによつて異ならざるをえないであろう。」

⁴⁴ S. P. Ladas, Patents, Trademarks and Related Rights; National and International Protection, Volume II, 1975, pages 968 and 969

問 4. その他

(1) 外国での周知商標についての国際連携について

本調査研究における国内質問票への回答の中では、その国・地域では著名でなくとも、ある程度国際的に著名であると認められる商標の冒認出願に関しては、商標登録を認めないという国際的な枠組みを望む意見が複数ありました。

このような枠組みのための国際的な連携について、ご意見をお聞かせください。⁴⁵

(2) 審査段階で悪意の認定を可能とするスキームについて

悪意の商標出願については、審査、審判又は裁判所における判断する等、複数の段階での手続きが考えられます。一般的に、出願後一定期間が経過している方が、出願人の悪意を客観的・主観的に認定しやすくなりますが、他方、ブローカーによる出願といった他人の商標についての先取り出願に関しては、審査の段階で早期に悪意を認定することが需要者の利益保護につながると思われます。

通常の審査では、出願人の出願経緯等を容易に把握できないため、審査段階における悪意を認定することは困難といえます。出願人の経緯等を把握し、認定の判断基準とするためのスキームについて、ご意見をお聞かせください。

(3) 他人の商標の先取りとなるような出願について

上記(2)の認定判断の基準の他に、他人の先取りとなるような出願が行われている事案に対して適用すべき商標法上の規定等について、ご意見をお聞かせください。

以上

⁴⁵ 悪意の商標出願に関する国際的な調査の一例として、国際知的財産保護協会（AIPPI）は平成29年10月にオーストラリアで開催されるAIPPI国際総会で悪意の商標出願に関して統一の決議採択を図る予定となっています。この国際総会の前に、AIPPI各国部会により悪意の商標出願に関する質問票が送付されており、平成29年7月31日現在日本を含む45か国の各国部会の意見がAIPPIのウェブサイトに掲載されています。AIPPIの研究は、現行の法律と運用、現行法における政策上の考慮事項と改善の提案、ハーモナイゼーションに関する提案の大きな三つの項目からなります。

【TM5 協力プロジェクト「悪意の商標出願対策プロジェクト」について】

平成 24 年（2012 年）から、日本国特許庁、欧州連合知的財産庁（EUIPO）、韓国特許庁（KIPO）、中国国家工商行政管理総局（SAIC）、米国特許商標庁（USPTO）は、商標五庁（TM5）という枠組みにおいて、「悪意の商標出願対策プロジェクト」を進めており、各国企業の商標が世界各国で適切に保護、活用される環境整備を目的として国際協力に取り組んできました。「悪意の商標出願対策プロジェクト」は、悪意の商標出願について、TM5 各庁の制度・運用に関する情報交換を行うとともに、ユーザーに対して情報提供を行うことを目的としています。

平成 29 年（2017 年）5 月には、このプロジェクトの成果の一つとして、以下の事例を含む悪意の商標出願の事例集が公表されました。

この事例集では、悪意の商標出願を下記三つの類型に分類しています。

- ・フリーライド：他人の商標と類似の商標を使用することや、他の人の業務と混同する可能性のある商標を使用することを含む、他人の商標の評判と信用を利用する商標。
- ・インモラル：公序良俗又は一般に認められた道德規範に反する商標、他の人の商標が登録されていないという事実を利用する盗作目的での商標出願。
- ・使用意思の欠如

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
|  | 周知商標にフリーライドした出願の事例：登録無効(左) |  VS.  |
|  | 他国で知られた商標を第三者が出願した事例：登録無効(左) |  VS.  |
|  | 周知商標にフリーライドした出願の事例：登録無効(右) |  VS.  |
|  | 取引先の商標を代理店が出願した事例：登録無効(左) |  VS.  |
|  | 周知商標にフリーライドした出願の事例：異議拒絶(使用意思の欠如)(左) |  VS.  |

(経済産業省ウェブサイト：

日米欧中韓における「悪意の商標出願」の事例集を作成しました 公表日 平成29年5月22日

<http://www.meti.go.jp/press/2017/05/20170522001/20170522001.html>)

国内質問票の回答結果

本調査研究におきまして、国内の企業等 1,000 者程度を対象に、悪意の商標出願に関する課題を把握するため、質問票調査を行いました。

以下に、ヒアリング項目の参考となる回答を抜粋致します。() 内に回答企業の業種を記載しました。

対応策や課題について

(職権での拒絶)

- ・特許庁の職権調査を強化し、出願審査の段階で拒絶してほしい。異議申立て・無効請求は費用・工数の負担が大きい。(食品)

(罰則)

- ・悪意の商標出願者の取締を実施してほしい。悪意の定義を明確にし、その定義を犯した団体・個人には、罰則(罰金・公表等)を与えてほしい。(その他・不動産業)

(外国での周知商標についての国際連携)

- ・日本での著名商標、周知商標は、他国でも著名・周知として扱われるよう、国家間で取り決めを設けることはできないか。(食品)
- ・情報・通信がグローバル化をしていることに鑑み、外国でのみ知られた商標が当該国で出願／登録された場合、拒絶／無効の理由として頂けるよう諸外国への提案を希望する。(電気器具、家電、重電機器)
- ・その国及び地域では著名でなくとも、ある程度国際的に著名であると認められる商標の冒認出願に関しては、商標登録を認めないという国際的な枠組みを作してほしい。(非鉄金属)
- ・著名性に基づき無効審判や異議申立てを各国で申請している負担を軽減するため、グローバル(複数カ国)で有効な著名商標の登録制度(防護標章制度等)の制定や、著名商標に関するデータベースの共有化を行ってほしい。例えば、各国特許庁において著名と認定された商標をグローバルで集約した著名商標のデータベースを各特許庁の審査で活用する等の方法も一案としてあると思う。この情報を一元化して各国の特許庁の審査・審判等で活用すれば、各国の庁において悪意商標の出願の認定がより容易に行うことができ、権利者にとっての負担も軽減すると思われる。(自動車)
- ・海外における、悪意の商標出願の悪意性を立証することは難しい場合が多く、また、悪意の出願は通常「先取りの」であるがゆえに、実情として明らかに悪意によるただ乗りだと言えそうなケースでも、当該国の審査判断を覆せず諦めざるを得ないケースがまだ多い。例えば、ウェブサイトを通じ、今や物理的国境を越えないうちに各国の消費者は外国の人気商品を容易に認知し、購入することも可能ですし、その商標権がまだ当該国では取得されていないという情報にまでもたやすくアクセスできるようになっている。そのような実情に則し、悪意の商標出願の悪意の認定が、より柔軟に行われることを希望する。(食品)
- ・各国で著名商標に関する情報を共有し、連携して拒絶してほしい。(食品)
- ・当社は、明らかにフリーライド商標と判断できる商標出願が公告されたため異議申立てをした。このような場合、各国特許庁の審査で、登録をさせないような情報を共有して対応できるようにしてほしい。(その他・楽器製造業)

ヒアリング先：A

1. 全般（悪意の出願であることの外延を明確にするための手法について）

- ・悪意の商標出願は、権利を取得してもきちんと使用して活用されているわけではなく、制度が歓迎しているものではない。

2. 商標出願に係る悪意の考え方と各類型に関する課題について

- ・質問票において、類型化をどういう視点から行っているのか。法改正を行って悪意の定義をしたのか、それとも既存の条文で処理できない問題を法規制するためのものなのかが明確に理解できなかった。
- ・悪意の商標出願について、日本ではこの条文で対応する、という整理を行うという観点からは、類型化することに意味があると思われる。
- ・「インモラル」、「フリーライド」、「パロディ」は分けられないのではないかと考えようによっては、「インモラル」と「パロディ」も「フリーライド」の一類型である。
- ・混同が生じたら第15号、希釈化（dilution）が生じたら第19号という形でまとめても良いのではないかと。
- ・「パロディ」は、それを理由に許すかという議論があるが、表現の自由からの検討も必要である。

3. 悪意の商標出願に適用し得る商標法の規定について

① 第3条第1項柱書

- ・例えばアールシータバーン事件（知財高判平成24年5月31日平成24年（行ケ）第10019号）は、その出願だけでなく、同じ出願人がした他の出願における使用意思の欠如等も判断要素に含めていた。思い切った判決だが、おかしいことではない。無効審判の場面だと、登録後に登録商標を権利者が使用していないというような事情も含めて考慮して、出願時において使用意思を欠いていたことを肯定するということができるが、審査の場面で他の出願では使用意思が欠如していたということをもって使用意思なしとして拒絶するというのは難しいように思う。使用意思をあまりに厳格に求めすぎると、使用前に商標権を取ることができなくなってしまう。

② 第4条第1項第7号

- ・第4条第1項第7号は、純粋な私人間の問題、例えばどちらが商標権を持つか、という問題には適用されないと思う。但し、歴史上の人物名等で、関係がある人が多数いて、誰が商標権を持つか、というような問題で、そのうち商標権を持つのが望ましくないような者が商標権を取得してしまったような場合には、第7号で無効にするしかないのかもしれない。

③ その他

（権利の濫用について）

- ・商標権者が実際は大して使用していないのに、周知の商標に対して商標権を権利行使した場合には、（権利行使された側は）不正競争防止法に基づき、使用の差止めを請求することはある。
- ・エマックス事件（最判平成29年2月28日平成27年（受）第1876号）では、最高裁が権利濫用について判断を行っている。この事件では、周知の商標が登録され、5年以上経過した後で商標権侵害を主張されたので、第4条第1項第10号の無効事由の存在をもって抗弁とすることができるか

- が争われた。裁判所は、無効の抗弁は認められないが権利濫用の抗弁は認められると判断している。
- ・使用の実体のない商標権者が、使用で実際に商標を使用して信用を獲得している者に対して権利行使した場合には、権利濫用とみて、市場で使用している者を保護し得ると考える。

4. 商標法が保護する利益について

下記の利益のうち、どのような利益を重視すべきか

- ① 商標の所有者の利益
- ② 競業的な関係にある製造業者、販売業者（同業者）の利益
- ③ 商品の消費者・購買者の利益
- ④ 社会の利益

- ・①③④は、商標を保護することにより利益があるということであり、社会の中のどの人の利益か、ということを示しているが、②は少し性質が異なると思う。
- ・①や③を保護しすぎると、②の法益が失われることになる。新しい商標（音商標・ホログラム商標等）については、②の考慮が必要になるだろう。そうでないと保護ができない。
- ・悪意の商標出願の場合、②の要請が大きいと思われる。また、悪意の出願について権利を認めたとしても、①のような良い効果よりも、市場で（特定ブランドの）商品を買いたい人の利益を損なう面が大きい。
- ・商標も有限であり、覚えやすさ等の条件で絞っていくと選択肢は狭まる。使うつもりのない人が商標権を取得することはよくない。

5. その他

- ① 外国での周知商標についての国際連携について
 - ・日本における第4条第1項第19号のような規定が無い国においては、外国著名商標の出願を拒絶する根拠がないのであるから、登録を阻止することは難しい。
 - ・第19号のような規定がある国の場合には連携をすれば良いが、出願をする側の立場からすると、外国の商標も事前に調査しなければならず、企業にとって負担となる。
 - ・外国における周知性、著名性のハードルを下げていくと、出願する企業にとっては登録が認められる商標の範囲が狭まるという別の問題が生じるように思う。
- ② 審査段階で悪意の認定を可能とするスキームについて
 - ・登録後の無効事由については、解釈上の工夫によって対応できているので、新しい規定は必要ないと思われる。将来無効になるであろうものを審査段階で何とかできないか、という検討は必要だろう。
 - ・商標出願の審査の際に、指定商品・役務の範囲が広いことや、同じ出願人が過去にも同じような出願をしていた、といったことだけを理由に拒絶することはできない。
 - ・出願を委縮させる意味はあるので、可能であれば審査の段階で排除したほうが良いと思われる。

以上

ヒアリング先：B

1. 全般（悪意の出願であることの外延を明確にするための手法について）

- ・悪意という語は、法律用語としては「悪い」という意味ではなく、ある事実を知っていることを意味するから、bad faith の和訳としては適切ではないと思う。例えば、「不正目的」等のより適切な表現に置き換えてはどうか。
- ・法改正を視野に入れているかどうかによって、分析の手法は異なる。法改正を視野に入れていないのであれば、抽象的に bad faith 出願を整理するのではなく、現行の商標法第4条第1項各号をどのように解釈すべきか、現行法で適用できないのはどのような場合か、という観点からの分析が必要になる。

2. 商標出願に係る悪意の考え方と各類型に関する課題について

- ・質問票の類型は、どのような観点から整理したのかが分かりにくいように感じた。「フリーライド」「パロディ」と剽窃の出願は、互いに重なり合う場合があり、区別が難しい。
- ・「使用意思の欠如」の例として剽窃的な出願が挙げられているが、剽窃的な出願の中には使用意思を持っている場合もある。また、「使用意思の欠如」と bad faith とは必ずしもイコールではない。
- ・「インモラル」は公序良俗違反を意味しているのか。出願の意図が不正である場合を指しているのであれば、「インモラル」という表現は適切ではないように思う。
- ・知財の世界では、「フリーライド」をすること自体が悪いこととは限らず、フリーライドのうち悪質なものだけが制約を受けるようにする必要がある。例えば、不正競争防止法のように、「不正の目的」や、より悪質性の高い「図利加害目的」という言葉を使って定義する方法もある。
- ・公序良俗違反を検討する場合、保護法益としては公益と私益に分類することができる。その観点で分けてから具体的な事例を嵌め込むほうが、重複部分が生じるおそれがない。

3. 悪意の商標出願に適用し得る商標法の規定について

① 第4条第1項第7号について

- ・本来、第7号は商標自体に問題がある場合を想定している。したがって、商標自体には問題がないが、出願経緯に bad faith がある場合にも第7号を適用することは、そもそも無理があると思う。なお、コンマー事件（知財高判平成20年6月26日平成19年（行ケ）第10392号）は、そのような見解に基づくものである。
- ・非周知の商標について bad faith の出願がなされた場合にも第7号が適用される場合があるが、これは、他に適用できる条文がないために、やむを得ずそのような運用を行っているものと思われる。

② 第4条第1項第15号について

- ・混同の要件については、出願時に参酌できる情報だけでなく、商標の使用態様も含めて検討して良いか、という問題がある。この点について、最高裁（レールデュタン判決 最判平成12年7月11日平成10年（行ヒ）第85号）は、取引の事情を含めて検討することができるという見解を採っている。

③ 第4条第1項第19号について

- ・立法時にも議論があったが、他人の商標の周知性が要求されているため、適用できる範囲が狭すぎ

るように思う。周知性がない場合にも対応できるようにすることが望ましい。

- ・周知性の要件をなくす代わりに、より強い不正の目的を要件とする考え方もある。その場合に「不正目的」とするか「図利加害目的」まで要求するかは考え方による。
- ・第19号の他人の「商標」の範囲については、商標法上の商標概念に限定せず「商品等表示」まで広げて解釈しても良いのではないか。

④ その他

- ・「使用意思の欠如」は第3条第1項柱書で対応でき、「インモラル」の類型は第7号の公序良俗違反で対応できるので問題ないと思われる。
- ・パロディ出願については、現行の制度運用のままでも特に問題はなく、下手に手を付けない方が良いでしょう。
- ・どのような出願が bad faith に該当するかについては、法律で規定する方法と、立法上は「図利加害目的」のように規定して裁判所の解釈に委ねる方法があるが、後者の方がより現実的であると思われる。

4. 商標法が保護する利益について

- ・商標法の保護法益は、混同による顧客吸引力 (good will) の侵害を防止することや、希釈化 (dilution) を防止すること等、多岐にわたっている。
- ・近年、主に欧州では、著名であるかどうかにかかわらず、商標自体の財産価値を正面から認めようとする考え方が強まっているように思われる。
- ・商標の保護利益をどのように捉えるかによって bad faith の解釈も変わってくる。
- ・例えばパロディ商標の場合、「混同が生じておらず、消費者が間違えないのであればパロディを認めても問題ない」という見解と、「パロディ商標は明らかに他人の商標に便乗するものであり、便乗によって製品が売れるという状況を許すべきではない」という二つの見解がある。ただ、私見では、商標の登録要件は、基本的には混同の可能性を検討すれば足り、「便乗論」のような考え方を取る必要はないと考えている。
- ・日本の現行法は、商標自体の財産価値を正面から認めて保護するというところまでは踏み込んでいないように思えるが、国によっては、日本よりも商標を手厚く保護しようとする制度運用を持っているところもある。

5. その他

① 審査段階で悪意の認定を可能とするスキームについて

- ・特許庁は出願人を公平に扱う必要があるので、特定の出願人に対し、「あなたは過去にこういう出願をしているので、今回の出願も不正目的だろう。」という認定は難しい。

② 他人の商標の先取りとなるような出願について

- ・先取り出願だから登録せず、としたのでは、先願主義のもとで早く登録を受けたいという出願人の正当な希望が叶えられなくなってしまう。
- ・単に他人が同じ商標を使っていることを知っていることだけでは bad faith とは評価できない。これに加えて、悪性の要素が必要である。
- ・先取り出願については、欧州でも検討が進んでおり、いくつか裁判例も出ている。欧州の事例を参考にすることにより、どのような場合が bad faith と評価できるのか、ある程度の基準が明らかになると思う。

③ 主観的要件の考え方について

- ・ bad faith にもいくつかの段階があるので、段階的に議論を行うことも有効かもしれない。
- ・不正競争防止法には、ドメインネームの不正取得に関する規定（第2条第1項第13号）があるが、ここでは図利加害目的が要件とされている。ドメインネームの取得は早い者勝ちであり、たまたま他人の名称と類似してしまう場合もある。そのため、単なる「不正目的」では適用範囲が広くなりすぎるので、図利加害目的が適用の要件とされている。
- ・不正競争防止法では、主観的要件が何種類かに書き分けられているので、商標における bad faith を検討する際に参考になると思われる。

以上

学識経験者ヒアリング議事要旨

ヒアリング先：C

1. 全般（悪意の出願であることの外延を明確にするための手法について）

- ・はじめに調査の目的を明確化する必要があると思う。調査の目的を定めずに、悪意の定義を検討したり類型化したりすることはできない。
- ・以下では、「現行商標法の下では、どのような類型に対応でき、どのような類型に対応できていないのかを明確にする。」という目的に基づいて回答することにした。

2. 商標出願に係る悪意の考え方と各類型に関する課題について

- ・質問票に書かれた7つの類型は、互いに重複している部分があり、類型化の観点に分かりにくい。例えば、「インモラル（不正な意図・汚染）」の中には、「フリーライド」や「パロディ類型」と重なる部分があるのではないかと。
- ・出願にどのような問題があるのかに着目した場合、以下のような6つの類型に分類できると思われる。

① 使用意思の欠如

- ・商標の使用意思を欠く出願。現行の商標法第3条第1項柱書で対応できているので、後は裁判時の立証の問題のみである。

② フリーライド・インモラル

- ・他人の商標の周知性に「ただ乗り」する出願。「インモラル」や「パロディ商標」もこれに含めることができる。
- ・但し、パロディ商標については、別途、表現の自由の観点から、正当化できる事由があるかどうかの検討が必要である。

③ 他人の行為の妨害目的

- ・函館新聞事件（東京地判平成14年（ワ）第8915号）に代表される類型。この事件では、北海道新聞社が、新規参入予定の新聞社の夕刊の名称が決まっていない時期に、妨害目的で相手が出願しそうな商標を多数出願した。最終的に、独占禁止法違反で排除勧告を受けた。

④ 先取り出願

- ・金銭的利益を目的としている点で上記③と異なる。

⑤ 公益性に反する出願

- ・赤毛のアン事件（知財高判平成18年9月20日平成17年（行ケ）第10349号）のように、国際信義上の公益的観点から商標登録を制限すべき場合等。

⑥ その他

- ・当事者間の契約関係や信義則に違反する出願

3. 悪意の商標出願に適用し得る商標法の規定について

① 第3条第1項柱書

- ・使用する意思がない商標出願については、第3条第1項柱書で拒絶するという現行の運用で対応できていると思われる。

② 第4条第1項第7号

- ・本来、第7号（公序良俗違反）は、商標の構成自体に問題がある場合を想定しているが、特許庁審判部は、商標の使用態様に問題があるケースにも第7号の適用を認めてきた。
- ・裁判所は、一時期、第7号の適用を広く認めようとする傾向があった。しかし、最近では、コンマー事件（知財高判平成20年6月26日平成19年（行ケ）第10392号）のように、第7号が一般条項としての性格を有し、第19号で周知性が要求されている以上、非周知商標のフリーライドに7号を適用すべきではない、とする見解も出てきた。
- ・確かに、第19号で周知性が求められている以上、単純なフリーライドの問題には第19号を適用すべきであり、第7号は、それ以外にプラスアルファの問題や公益目的違反があるような場合にのみ適用されるというのが通常の法解釈であろう。
- ・問題は、第7号の解釈をどの程度まで広げていくかであるが、私見では、確実に適用できる条文がない場合に、第7号を一般条項的に用いる余地はあると思う。例えば、他人の商標に関する先取り出願についても第7号で対応することは可能であると思われる。
- ・函館新聞事件のような、妨害目的の出願に第7号を適用することについては、未使用の商標を保護することになるため第19号の要件を潜脱しそうにも思えるが、独占禁止法違反という特殊性もあることから、第7号を適用しても問題はないだろう。

③ 第4条第1項第15号

- ・第15号は、第10号（周知）の潜脱となるように解釈すべきでない。第15号の公知度（周知度）の要件が、全国的な周知性まで必要かどうかは人により解釈が分かれるが、少なくとも第10号の「広く認識された」と同レベルかそれ以上の周知性は必要である。
- ・仮に第10号で要求されているよりも低い周知性で足りるとすれば、第10号の意味がなくなってしまう。
- ・他に悪意の要素があるものについては、第10号、第15号ではなく、第7号や第19号を適用すべきである。

④ 第4条第1項第19号

- ・第19号は平成8年法改正で新設された条項であるが、当初の改正案では「国内又は外国における需要者の間に広く認識されている」という要件（周知要件）がなく、「不正の目的」に基づく出願であればすべて適用対象とされていた。
- ・結局、登録主義と整合しない等の理由から、周知要件が盛り込まれた現行法の形で決着したが、法改正の直後に、その逆手を取る形で函館新聞事件が発生した。
- ・第19号が当初の改正案どおりであれば、函館新聞事件のような妨害目的の出願は第19号で対応できたはずだが、現行の第19号には周知要件が入っているため、非周知の商標に関する不正出願にどの条文を適用するのかという問題が残ってしまった。
- ・第19号の外国における周知性の要件は、どの程度の周知性が要求されているのか不明確である。

⑤ その他

（パロディ出願について）

- ・パロディ出願については、基本的には現行法の条文でも対応は可能であるが、フランク三浦事件（知財高判平成28年4月12日平成27年（行ケ）第10219号）のように、類似はしていないが、パロ

ディであるというタイプの出願には対応が難しい。

- ・但し、フランク三浦事件の場合、商標に問題があるというよりは、高級品を数千円の廉価品として販売するという販売態様に問題があるようにも思われるので、不正競争に該当する場合には不正競争防止法で対応したほうが良い。また、不正競争に該当することを理由に登録を拒絶するのであれば、第7号を適用すべきであろう。
- ・米国ではパロディであることを理由に類似を否定する判決もある。パロディだから一律に商標登録を受けられない、というわけでもない。

(その他)

- ・フリーライド出願については、現行法の条文でほとんど対応できていると考える。
- ・他人の著作権や他の知的財産権と抵触する商標については、登録要件の上では特に問題とならないが、商標法第29条に基づいて使用が制限されるほか、ポパイ事件（最判平成2年7月20日昭和60年（オ）第1576号）のように、権利濫用の法理で処理される場合もある。
- ・当事者間の契約関係や信義則違反に関する出願については、第53条の2の代理人等に対する無断出願を理由とする取消審判以外の当事者間の関係について着目する明文の規定を欠いている。第4条第1項第19号が、当初の提案のように、需要者の間に広く認識されているという要件を課されることなく規定されていたとすれば、それにより対処できたと思われる。現状では、やはり第4条第1項第7号による対応となる。

4. 商標法が保護する利益について

- ・商標法の保護法益は、現在の日本の商標制度から導き出されるべきである。日本では登録主義を採用しているが、これは、商標を使用していない者まで保護するという趣旨ではなく、商標の顧客吸引力（good will）の化体促進を目的とする趣旨である。
- ・商標法の究極の狙いは、未使用の商標を含めて、安心して商標に投資を行い、使用できるようにすることであるから、その目的に適合しないものは登録を排除すべきである。
- ・それとは別に、商標法の保護法益と直接関係はないが、守らなければならないものとして、国際信義等の問題も出てくる。

以上

学識経験者ヒアリング議事要旨

ヒアリング先：D

1. 全般（悪意の出願であることの外延を明確するための手法について）

- ・どのような弊害が生じるかという観点や、このような問題があるから規制すべきという観点から検討してはどうか。
- ・参考までに、欧州では、①本来権利者となるべき者が損害を被っているか、②出願人が不正の利益を受けているか、という視点からの検討が行われている。
- ・EU法を参考にして分類すると、以下のような類型化が可能であると思われる。
 - ① 使うことによって本来の権利者に損害を及ぼす場合（希釈化（dilution）やイメージ毀損）
 - ② フリーライドによって出願人が不正な利益を受ける場合
 - ③ 公益上の弊害を生じる場合

2. 商標出願に係る悪意の考え方と各類型に関する課題について

- ・質問票に書かれた類型は、類型化の観点が分かりにくい。
- ・「インモラル」と「フリーライド」の区別は明らかでなく、互いに重複する部分があるように思われる。
- ・使用意思がないことによって誰かに損害を及ぼすような出願は、他の類型に分類できるので、「使用意思の欠如」という類型は不要かもしれない。
- ・ドイツ法では、占有状態等、様々な事情を総合考慮して判断している。
- ・パロディ商標の出願は、パロディによって希釈化（dilution）やフリーライドが発生する場合には悪意といえるだろう。但し、通常、パロディ商標が問題になるのは、有名商標のパロディが商標権侵害に該当するかどうか、という場面であって、パロディ商標の出願が登録要件を満たすかどうか、という場面とは異なる点に留意すべきである。

3. 悪意の商標出願に適用し得る商標法の規定について

① 第3条第1項柱書について

- ・使用意思の欠如が認定できる場合については、不正な意思が推認できるので拒絶をして問題無いと思われる。しかし、現実的には、使用意思の欠如を認定するのは難しい。
- ・他人を妨害したり、被害を及ぼそうとしたりする場合であっても、使用意思がないとはいえない。また、フリーライドや希釈化(dilution)を目的とした出願であっても、使用の意思は一応あると思われる。望ましくない行為であるからといって、使用意思を否定することはできない。
- ・実際には、第3条第1項柱書で規制をかけられる場合というのは、かなり限定的な場合であろう。使用意思の欠如で規制をかけることは難しい。

② 第4条第1項第7号と第19号について

- ・日本では、悪意の出願については主に第4条第1項第19号で対応することになっている。
- ・第19号では周知性が要件とされているが、周知性が認められなくても、好ましくない出願はあるのではないかと。しかし、第19号が適用されないものについて直ちに第7号を適用できるかというところ、そういうわけにもいかない。第19号の存在を無意味にするような第7号の適用は適切ではない。
- ・主観的に悪性が高い場合、つまり、周知性と代替し得るような悪性が認められる場合については、

第7号を適用しても第19号が無意味になることはないと思われる。

- ・出願により、本来商標の使用を認められるべき人が妨害されたり、その人の事業の遂行が困難になったりするような場合であれば、第7号の適用が可能であると思われる。
- ・常に周知性の要件を要求しなくとも、いろいろな事情を考慮して判断するという考え方があっても良いのではないか。

③ 第4条第1項第15号について

- ・「混同を生ずるおそれ」が要件なので、商標が全くかけ離れている場合には適用は難しい。
- ・また、混同のおそれが生ずるといえるためには、通常は周知性が必要であるから、現実的には第15号の適用範囲はそれほど広くないと思われる。

④ その他（第4条第1項第8号、同項第10号、第53条の2）

- ・これらの規定の要件はある程度明確であり、要件に該当すれば適用される。
- ・要件に該当しない場合にまで適用範囲を広げようとする場合には、現行商標法の規定ぶりからすると第7号を使わざるを得ないだろう。

4. 商標法が保護する利益について

- ・①商標の所有者の利益、②競業的な関係にある製造業者、販売業者（同業者）の利益、③商品の消費者・購買者の利益は、いずれも保護すべき利益であるが、通常は第4条第1項第10号や第15号等で対応できるはずである。これらを保護するために各規定を設けているのであるから、あえて第7号で悪意の出願に対応しなくても良いのではないかと、という考え方もある。
- ・私見では、それ以外に、④公正な競争秩序を害する場面があるのではないかと考えている。周知性がなく第19号が適用できなくても、出願の不正が観念でき、登録を是認できない場合があるのではないか。
- ・出願に他人を妨害する目的がある場合については、第19号が適用できなくても、競争秩序を妨害することから第7号の適用を認めて良いと考える。

5. その他

① 外国での周知商標についての国際連携について

- ・外国でのみ周知である商標の登録が拒絶されない国もあるが、「このような場合には拒絶すべき」と一義的に基準を定めることは難しく、その国の判断に任せるしかない。
- ・出願内容が公開され、第三者が情報提供できるような仕組みができれば良いと思う。

② 審査段階で悪意の認定を可能とするスキームについて

- ・審査の段階で悪意を認定することは難しい。
- ・公開公報を見た第三者が、「この出願は変だ」とか「この出願人は以前も似たようなことをしている」といった情報を審査官に提供し、それを参考にして判断してもらうのが穏当な方法であろう。
- ・特許庁のデータベースに過去の出願情報が蓄積されているということであるが、過去に悪い出願をしたから、今回の出願も悪いと決めつけることはできない。

③ その他

- ・第19号があるにもかかわらず、別の規定で悪意の出願を拒絶しようとすることは、第19号の周知性をどう考えるかに帰着する。
- ・日本では、商標が周知でなければ保護の価値がないという考えがある。しかし、第19号は日本とは関係なく、外国で周知の商標にも保護を与えており、日本で周知でない商標に保護を与えているこ

とと変わらない。このことからすれば、周知でない商標に保護を与えても第 19 号と矛盾しないように思われる。

以上

学識経験者ヒアリング議事要旨

ヒアリング先：E

1. 全般（悪意の出願であることの外延を明確にするための手法について）

- ・悪意であれば拒絶しなければならない、ということを前提とした議論が見受けられるが、本当に拒絶すべき出願であるのか、慎重に吟味する必要があると思う。
- ・該当する条文がないということは、商標法の価値判断として、拒絶すべき出願ではないののではないか、という見解もあり得る。
- ・まず、現行の条文が適用できないケースを挙げ、それらが、商標法のそもそもの目的に照らして本当に拒絶すべきものであるのかという観点からの検討が必要である。拒絶すべきものであるにもかかわらず、適用できる条文が欠如している状態、すなわち「法の欠缺」が認定できれば、その時点で具体的な対応を検討すれば良い。
- ・悪意にも様々なものがあるので、どれも一律に拒絶すべきということにはならない。

2. 商標出願に係る悪意の考え方と各類型に関する課題について

（類型化について）

- ・質問票に書かれた類型は、問題となる例を列挙するという観点からみれば特に問題はないように感じた。但し、どのような出願を拒絶すべきかを検討するためには、他の先生も指摘するように、きちんとした類型化が必要である。

（パロディ類型について）

- ・パロディは、表現の自由の問題もあるため、特殊な類型である。
- ・パロディ商標が出所の混同を招くのかどうか慎重に検討する必要があると思う。混同が生じるなら第15号が適用できるが、裁判所が第7号も適用しているのは疑問である。
- ・それなりにユーモラスでパロディとすぐ分かるようなものであれば、登録を認めても良いのではないか。私見では、第7号で拒絶することには否定的な見解を持っている。
- ・パロディ類型について、商標権侵害が成立するかという問題と、商標登録を認めるかという問題は分けて考えるべきである。

3. 悪意の商標出願に適用し得る商標法の規定について

① 第3条第1項柱書：

- ・大量出願については、使用意思が欠如しているとみて拒絶できるのではないか。
- ・アールシータバーン事件（知財高判平成24年5月31日平成24年（行ケ）第10019号）は特殊な事例であるが、大量出願も特殊な事例であり、同判決の考え方を適用しても問題ないと思う。

② 第4条第1項第7号：

- ・公序良俗規定は、むやみに拡大解釈すべきではない。私見では、第7号を私人間の問題に適用するのはおかしいと感じる。その意味では、コンマー事件（知財高判平成20年6月26日平成19年（行ケ）第10392号）の裁判所の見解は妥当であると考えている。
- ・米国では、道徳規範の問題を検討する際、誰の利益がどのように害されたのかを厳密に検討するが、日本では、公序良俗の問題を漠然と捉える傾向がみられる。これは文化の違いによるところが大きい。公序良俗の考え方にはその国の文化・社会通念が反映されるが、日本は同質的な社会

であるため、「当然みんなが同じように思っているはず」という漠然とした考え方が通りやすいのではないか。

- ・法解釈においては、漠然としたものはよくないと思う。

③ 第4条第1項第19号：

- ・法改正の時にも議論があったが、第19号は、周知性を要件としない法制もあり得たところ、あえて周知性を要件とする法制がとられた。これは、「周知性が無く信用も化体していないものを保護する必要はない」という価値判断を反映したものだと思う。
- ・法律を作った時の見解は、第19号の要件から抜け落ちたものは拒絶する必要はなく、登録を認めて良いという考え方であったはずである。
- ・周知性がないものについて不正目的で出願がなされた場合については、第19号の要件を満たさず、また、公益を害するという問題もないので、第7号も適用できない。このようなケースは私益的な紛争であり、登録を認めても良いのではないかとと思う。
- ・上述のケースでは商標登録を認めたくない側が周知性を備えていないということになるが、周知でなければ要保護性は低いと言わざるを得ない。それでも拒絶すべき場合とは、具体的にどのような場合があるのか疑問である。

4. 商標法が保護する利益について

下記の利益のうち、どのような利益を重視すべきか

- ① 商標の所有者の利益
- ② 競業的な関係にある製造業者、販売業者（同業者）の利益
- ③ 商品の消費者・購買者の利益
- ④ 社会の利益

- ・①～③は、確かに商標法の目的であるといえる。④の「社会の利益」については、曖昧でいかようにも拡大し得る概念であり、これをそのまま商標法の目的であるとするべきではないと考える。社会のどのような利益かを特定すべきである。
- ・商標法の保護法益の捉え方と、何が悪意に当たるかの解釈は結び付いている。④を商標法の目的であると考えた場合には、第7号の拡大解釈につながるだろう。
- ・④の中で、公正な取引の促進は、商標法第1条の「産業の発達」の中身であるといえるが、反道義的・不公正な行為の防止というのは少しずれているように感じる。反道義的・不公正な行為の解釈は人によって異なり、大きく捉えれば反公益的な行為ということになるし、取引に着目すれば私益的なものまで含まれることになる。

5. その他

① 外国での周知商標についての国際連携について：

- ・商標法は国ごとに異なるので、その国の法律が変わらない限り、当該国で保護を受けることは難しい。国として保護を働きかけても仕方ないため、条約に頼らざるを得ない。
- ・商標に関する条約を締結することでハーモナイズを目指す取り組みが考えられる。
- ・日本では、以前は願書に出願人の事業内容を記載する欄があったが、(平成9年に)商標法条約に加盟したことにより、事業内容の記載が不要となった。そのため、審査官にとっては、使用意思を欠く出願を見つけることが以前よりも難しくなったのではないか。
- ・商標法条約に加盟したことにより、更新手続の際の使用証明も不要となったため、使用していない商標でも更新ができるようになってしまった。現在、使用していない商標を取り除く方法は不使用取消審判のみである。

- ・商標制度は各国ごとに様々であるため、条約に加盟することにより妥協を強いられる点もあるが、逆に、日本から外国に「第 19 号のような規定を策定せよ」と圧力をかけるようなことがあっても良いと思う。長い道のりではあるが、条約の改正にもっていくのが本来の解決方法であると思う。

② 審査段階で悪意の認定を可能とするスキームについて：

- ・審査段階で悪意の認定を行うことは無理であると考えている。
- ・審査段階では機械的・定型的な判断が必要となるが、悪意を認定するためには事案ごとの個別具体的な検討が必要である。悪意は主観的な要素であり、基準を立てることは難しい。裁判所が判断する際にも、ケースバイケースで慎重な利益衡量を経る必要があり、特許庁の判断にはなじまないのではないかと。
- ・第三者からの情報提供は、特許庁だけでは知ることができない情報を得られるという意味で、一つの判断要素にはなるだろう。
- ・出願人が過去に怪しい出願をしていたからといって、特定の出願人だけに「事業計画書」の提出を求めることは、出願人間の公平に反し、非常に問題である。なお、現在行われている「指定商品・役務の類似群コードが 8 以上の場合は事業計画書の提出を求める」という運用のように、全ての出願人を公平に扱うのであれば問題はない。

③ 登録主義と使用主義の比較について：

- ・どちらの制度にも一長一短がある。日本は登録主義の長所を活かしていくべきである。
- ・使用主義は、商標を有名にした人が勝つ制度であるため、資力のある方が有利であり、弱肉強食的色彩が強いように思われる。
- ・登録主義は、まだ使用していない商標にも権利が付与されるので、資力がなくても安心して事業を始めることができる。日本の登録主義は、資力がない者が地道に信用を重ねてやっていくことを応援する制度であり、その意味で良い制度だと思っている。

以上

ヒアリング先：F

1. 全般（悪意の出願であることの外延を明確にするための手法について）

- ・EUの場合、悪意の商標出願については公序良俗違反とは別に規定があり、欧州司法裁判所の判決も出ている。今回の質問票で分類されている類型は、欧州の考え方とは少し異なっているように思う。
- ・私見では、悪意の出願は、出願の段階で出願人の悪性が認識される点に特徴があると思っている。普通は、出願時と査定時の両方の状況から判断するが、悪意の出願は、出願時の状況のみから判断するという特殊な類型である。
- ・悪意の出願の効果については、異議事由・無効事由とするだけでなく、職権での抹消を認める余地もあると思う。日本ではそこまで踏み込めないかもしれないが、ドイツ法では、明らかに悪意の出願である場合には、職権で抹消できるとされている。
- ・典型的な悪意の出願の類型は、「ある標識について保護されるべき第三者の専有状態が存在し、出願人がそれを知りながら、又は知り得べき場合であるにもかかわらず、同一又は類似の出願を行い、かつ、その出願人に正当な理由がない場合」であろう。
- ・出願人に正当な理由がある場合には、悪意の出願には該当しないと思う。例えば、自己の登録商標の区分を拡大したいと考えて出願した場合に、既存の専有領域を持っている第三者（使用者）と部分的に重なるような場合はこれに該当するだろう。

2. 商標出願に係る悪意の考え方と各類型に関する課題について

① 使用意思の欠如

- ・「使用意思の欠如」だけでは悪意の出願とはいえない。現行法は営業との関係を切り離しているからである。例えば、ある商標の出願人が、その商標と類似する商標を防衛目的で出願するということは実務でも行われており、そのような出願を悪意の出願とみてしまうことは問題である。
- ・「使用意思の欠如」に加えて、不正な目的のような別の要素があれば、悪意と認定できる可能性はあると思われる。

② インモラル（不正な意図・汚染）

- ・先述したように、保護されるべき他人の専有状態があり、それを横取りするようなケースは、出願人に不正な意図があるとみて良いだろう。
- ・他の人が登録をしていないことを知りながら出願したというだけでは、悪意の出願とはいえない。出願に正当な理由があるかどうかの検討も必要である。

③ フリーライド

- ・悪意の商標の中でフリーライドは考慮しなくて良いと考えている。
- ・フリーライドは、悪意の出願の枠組みではなく、著名商標の特別保護として立法で対応するほうが良いのではないかと。著名商標の特別保護には、他人の著名商標の名声（reputation）へのフリーライド防止の観点が含まれる。

④ 代理人の不正な出願

- ・代理人の不正な出願については、悪意の出願と捉えるよりも、商標法 53 条の 2 や不正競争防止法第 2 条第 1 項第 16 号で対応したほうが、本人への移転請求が認められやすいというメリットがある。

⑤ パロディ類型

- ・「パロディだから悪意である」とは誰もみていないのではないか。
- ・日本では、氷山印事件の最高裁判決（最判昭和 43 年 2 月 27 日昭和 39 年（行ツ）第 110 号）において、出所の誤認混同は「商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、「連想」等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断する」とされており、この見解に従って判断するのが良いと思われる。
- ・EU では、観念的な連想関係を混同のおそれの中に含めて考えている。

⑥ その他

- ・欧州の商標制度は、商標権の効力が広く、同一類型、二重同一類型、混同類型があるほか、特別法による保護類型もある。これに対し、日本の商標法の下では、商標権に排他的効力が及ぶのは二重同一（商標と区分の両方が同一）の場合だけであり、権利の効力範囲が非常に狭いと感じている。

3. 悪意の商標出願に適用し得る商標法の規定について

- ・悪意の商標出願は、出願時に悪意を持った意図があるという点で特殊な類型である。第 4 条第 1 項第 7 号（公序良俗規定）違反に近いともいえるが、第 7 号とは異なる類型であると認識している。
- ・悪意の出願は、出願時の状況のみで判断するという新しい類型であるので、既存の条項で対応するのではなく、別途規定を設けたほうが良いと考える。
- ・欧州では、商標ハーモ指令や商標規則に悪意の商標出願に関する規定が置かれているので、日本でもそのような形で対応することが望ましい。
- ・例えば、新たに第 4 条第 1 項第 20 号を設けて、悪意の出願かどうかは出願時の状況で判断することを規定してはどうか。ただ、悪意の出願の範囲をどのように捉えるかは別途検討が必要である。
- ・エマックス事件（最判平成 29 年 2 月 28 日平成 27 年（受）第 1876 号）では、不正競争防止法に基づく差止請求事件の中で、商標権侵害に基づく反訴が提起され、その中で、原告が商標権無効の抗弁を提出できるかも問題とし得るところであった。悪意の出願についても、訴訟における抗弁事由になり得るのか、別途検討する必要があると思われる。

4. 商標法が保護する利益について

下記の利益のうち、どのような利益を重視すべきか

- ① 商標の所有者の利益
- ② 競業的な関係にある製造業者、販売業者（同業者）の利益
- ③ 商品の消費者・購買者の利益
- ④ 社会の利益

- ・商標法においてどのような保護法益を重視すべきかは、バランスの問題である。
- ・特許の場合、まずは発明者の保護が重要であるが、商標の場合には、①商標保有者の利益だけでなく③消費者（需要者）の利益を保護することも大事である。

- ・商標法の意義は、市場の透明性を促進することにある。事業者が商品・サービスの価格や品質・特性によって競争を行い、自由競争のメリットとして④社会全体がプラスになることを目指している。仮に、出所や品質の誤認が生ずると、需要者は自分がどの商品を購入すべきかを、商標を見て選択することが出来なくなってしまう。
- ・その意味においては、③消費者（需要者）の利益を保護することは極めて重要であるが、②競争的な関係にある者の利益も当然考慮する必要がある。
- ・商標の機能は、出所表示機能だけではない。品質誤認の防止や、商標のコミュニケーション機能を守る機能もあると考えている。

5. その他

① 国際連携について：

- ・欧州の方が先に進んでいるので、欧州の状況は参考になる。
- ・悪意の出願をどのような範囲で捉えるかが重要である。何でも悪意の出願としてしまうのは危険であり、あくまでもコアになる部分のみを「悪意の出願」とすべきである。
- ・欧州の「GOLDHASE（金色うさぎ）」事件（Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Franz Hauswirth GmbH, ECJ Case C-529/07, [2009] ECR I-4893）では、出願人の主観的要素は「個別の事案の客観的な状況によって判断されるべき」としている。

② 他人の商標の先取りとなるような出願について：

- ・悪意の出願とみるためには、登録されていないことを知っているというだけではなく、高い悪性が必要である。なお、ドイツ語では、「意図そのものがきわめて邪悪である」という意味合いの単語が使われている。
- ・保護に値する第三者の専有状態が存在しない場合には、悪意を認定すべきでないと思う。また、今すぐには使わないがストックとして出願する場合も、悪意の出願とはいえないと思われる。
- ・単なるブローカー的な出願は、不当に高値で売り付けてやろうという意思があった場合は悪意とみる余地もあるが、それは基本形ではない。基本形はあくまで横取り類型である。
- ・横取り的な出願をしても無駄だと思わせるような、謙抑的な効果を持つような規定が作られれば良いと考えている。

以上

禁 無 断 転 載

平成 29 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

悪意 (Bad-faith) の商標出願に関する調査研究報告書

平成 30 年 3 月

請負先 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 3 丁目 11 番地

精興竹橋共同ビル 5 階

電話 03-5281-5671

FAX 03-5281-5676

URL <http://www.iip.or.jp>

E-mail support@fdn-ip.or.jp