

十七、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をする商標)

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。)をもって使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)

1. 「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」について

(1) 需要者の認識について

需要者の間に広く認識されているか否かの判断については、この基準第3の九(第4条第1項第10号)の1. を準用する。

(2) 「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

我が国以外の一の国において周知であることは必要であるが、必ずしも複数の国において周知であることを要しないものとする。また、商標が外国において周知であるときは、我が国における周知性は問わないものとする。

2. 「同一又は類似の商標」について

「需要者の間に広く認識されている」他人の商標と他の文字又は図形等と結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は觀念上の繋がりがあるものを含め、その他人の商標と類似するものと判断する。

ただし、その他人の商標が既成語の一部となっていることが明らかな場合等を除く。

(例) 該当例は、この基準第3の十(第4条第1項第11号)の4. (2) (ア) ②と同様である。

3. 「不正の目的」について

(1) 考慮事由について

「不正の目的」の認定にあたっては、例えば、以下の①から⑥に示すような資料が存する場合には、当該事実を十分勘案するものとする。

- ① その他人の商標が需要者の間に広く知られている事実
- ② その周知商標が造語よりなるものであるか、又は、構成上顕著な特徴を有するものであるか
- ③ その周知商標の所有者が、我が国に進出する具体的計画(例えば、我が国への

輸出、国内での販売等)を有している事実

- ④ その周知商標の所有者が近い将来、事業規模の拡大の計画(例えば、新規事業、新たな地域での事業の実施等)を有している事実
- ⑤ 出願人から商標の買取りや代理店契約締結等の要求を受けている事実、又は出願人が外国の権利者の国内参入を阻止しようとしている事実
- ⑥ 出願人がその商標を使用した場合、その周知商標に化体した信用、名声、顧客吸引力等を毀損させるおそれがあること

(2) 不正の目的をもって使用するものと推認する場合

以下の①及び②の要件を満たすような商標登録出願に係る商標については、他人の周知な商標を不正の目的をもって使用するものと推認して取り扱うものとする。

- ① 一以上の外国において周知な商標又は日本国内で全国的に知られている商標と同一又は極めて類似するものであること。
- ② その周知な商標が造語よりなるものであるか、又は、構成上顕著な特徴を有するものであること。

4. 本号該当性の判断について

本号該当性については、周知度、商標の同一又は類似性の程度、不正の目的のそれぞれの判断要素を総合的に勘案して判断する。

(例) 本号に該当する場合

- ① 外国で周知な他人の商標と同一又は類似の商標が我が国で登録されていないことを奇貨として、高額で買い取らせるために先取的に出願したもの、又は外国の権利者の国内参入を阻止し若しくは代理店契約締結を強制する目的で出願したものの。
- ② 日本国内で全国的に知られている商標と同一又は類似の商標について、出所の混同のおそれだけではなくても出所表示機能を稀釈化させたり、その名声等を毀損させる目的をもって出願したものの。

(注) 以下をクリックすると、商標審査便覧又は審判決要約集をご覧になれます。

○[商標審査便覧](#)

42.119.01 需要者の間に広く認識されている商標」に関連する資料の取扱い

42.119.02 外国標章等の保護に関する取扱い

42.119.03 商標法第4条第1項第19号に関する審査について

○審判決要約集（第4条第1項第19号）