

TM5 悪意プロジェクトの継続／拡大 質問票に対する各官庁の回答

I. 一般

質問 1. 貴国の法制度に（法文書又は判例法による）「悪意」の定義は存在するか。

JPO

日本の商標法においては、「悪意」という用語の定義は存在しない。
ただし、悪意の商標出願に適用される可能性の最も高い条文である商標法第 4 条第 1 項第 19 号は、「不正の目的」とは「不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、又はその他の不正の目的」をいうと規定している。

例えば、商標審査基準によると、下記に示す商標は商標法第 4 条第 1 項第 19 号に該当する。
(a) 外国の周知商標又はこれに類似する商標が日本で未登録であることに乗じて、高額な買取りを強いる、当該外国商標権者による国内市場参入を阻止する、又は当該外国商標権者に代理店契約の締結を強制する目的で登録した商標
(b) 日本国内で全国的に周知の商標と同一又は類似の商標であって、出願された商標自体が商品の出所の混同をもたらす可能性はないものの、その周知商標の商品出所表示の識別性を希釈化させる又は商標権者の評判等を毀損させる意図を持って出願されたもの

KIPO

韓国の商標法（以下「TMA」という）には「悪意」の定義は存在しない。

また、特許審判院（以下「IPT」という）及び／又は裁判所のどちらの判例にも「悪意」の定義は存在しない。ただし、特許裁判所又は最高裁判所は商標出願に悪意があるか否かを判断する際に以下の要因を検討可能であると述べている。

- (i) 周知／著名商標の著名度
- (ii) 周知商標の独創性の度合い
- (iii) 出願人と周知商標権者の交渉が存在したか否か
- (iv) 出願人と商標権者の関係が存在するか否か
- (v) 出願人が登録商標を使用する業務の準備をしていたか否か、又は
- (vi) 指定商品／役務が同一である若しくは類似しているか否か、若しくは経済的関係を有しているか否か。

さらに商標審査基準第 26 条は、以下のような「悪意」の例を定めている。

- (i) 出願人が、真の商標権者が国内市場に参入するのを妨げる、若しくは商標権者に出願人と代理店契約を結ぶよう強制する意図を持って出願を行う場合
 - (ii) 出願人が、出願された商標が商品若しくは役務の出所に関して混同のおそれがないとしても、周知商標を希釈化する意図を持って出願を行う場合、又は
 - (iii) 出願人が、独創性を持つ他人の商標と同一若しくは極めて類似する出願を行う場合。
- 最後に、TMA に従い、たとえ商標出願が悪意においてなされたとしても、**当該の商標は（模倣の対象となっている）商標の周知の状態又は名声が証明されない限り、拒絶されない又は無効とならない（TMA 第 7 条第 1 項第 12 号）**点に注意する必要がある。

OHIM

共同体商標（「CTM」）に関する法律には悪意の定義は存在しない。欧州連合司法裁判所（一般裁判所「GC」（第一審）と司法裁判所「CJ」（第二審））は、CTM 権者が CTM の登録出願時に悪意を持って行動を起こしたか否かについて見極めるために個々の事案のすべての関連要因を考慮した総合的な評価がなされなければならないと明示している。当該要因

の事例に関しては、下記の質問 7 に対する回答を参照のこと。

SAIC

中国商標法には「悪意」の定義は存在しない。

USPTO

米国には悪意という用語に関する統一的な法的定義は存在しないが、裁判所は一般的に悪意を、被告側の当事者が、需要者を混乱させ、被告の製品が原告によって製作されている若しくは原告の支援を受けている又は原告と密接な関連があるものと信じ込ませようとすることによって、商標権者の顧客吸引力に便乗しようとしたことを意味するものと考えている。

質問 2. 悪意は職権に基づき又は当事者の主張／異議に基づき提起されるのか。（回答がさまざまな事案の構成によって異なる場合は、質問票 II. 質問 1 ～ 質問 5 (iii) の詳細な質問をご覧ください）

JPO

悪意は、職権と、異議申立又は無効／取消しの審判における当事者の主張／異議の両方に基づいて提起されうる。

KIPO

職権と当事者の異議の両方に基づく。

OHIM

CTM 制度においては、悪意は決して職権に基づいて提起されない。悪意は、共同体商標に関する 2009 年 2 月 26 日の理事会規則(EC) No 207/2009（「CTMR」）の第 52 条以下の規則(CTMR 第 52 条(1)(b))に従い、当事者によって提起される。

SAIC

悪意は関係当事者の商標異議申立手続と抗告／審判手続において適用される。

USPTO

悪意は一般的に審査中に USPTO によって提起されることはない。ただし、悪意は異議申立、取消し又は侵害手続において混同のおそれの分析において検討されるべき要因として提起される場合がある。

質問 3. 制度内で「悪意」を主張する上での最先の手段とは何か。最後の手段とは何か(すなわち、悪意の主張に関して期限は存在するか)。

JPO

最も早い時点として、審査官は審査段階中に、悪意の出願を拒絶することができる。審査段階中には、誰でも審査官に情報を提供することができる。

商標登録後の無効審判において悪意の主張に関する除斥期間は存在しない。具体的には、第47条第1項に基づき、第4条の第1項第7号及び第10号(「不正競争の目的で商標が登録された場合」)、第15号(「商標が不正の目的で登録された場合」)、並びに第19号に違反する商標登録に対する無効審判請求には5年間の請求期限が適用されない。

さらに、第53条の2に基づく商標登録の取消審判は、商標権の設定日から5年経過した後には請求することができない。

KIPO

最も早い時点として、審査官は審査段階中に悪意の出願を拒絶することができる、又は著名商標権者が商標審査官に情報を提供する若しくは商標審査段階中に異議申立を行うことができる。

最も遅い時点としては、利害関係のある当事者は IPT に無効手続を提起することができる。さらに、利害関係のある当事者は特許裁判所に対して商標が第 7 条第 1 項第 12 号に基づいて無効とされるべきであると主張することが可能である。ただし、最高裁判所においては、利害関係のある当事者は IPT 及び／又は特許裁判所において提起されなかった新規の無効訴訟理由を付け加えることができない。また、TMA 第 7 条第 1 項第 12 号に基づく無効訴訟の提起に関する制定法上の制限は存在しない。ちなみに、無効訴訟の第一審は IPT である。IPT の審決は第二審である特許裁判所に上訴することができ、特許裁判所の判決は最終審である最高裁判所に上訴することができる。

OHIM

悪意は、登録された CTM との関係でのみ主張することが可能である(すなわち、登録前の審査過程は該当しない)。CTM 登録後の悪意の主張に関する期限は存在しない。

SAIC

悪意は商標の抗告／審判手続においても主張することが可能である。主張は商標登録日から5年以内に提出しなければならない。著名商標の権利者に関しては、5年の期限は設定されていない。

USPTO

悪意は、登録に関する異議申立又は取消しの独立した根拠とならないが、混同のおそれ又は偽りの関係に対する申立の一部として主張することができる。このように、唯一の期限は異議申立又は取消しの特定の根拠に適用される期限である。悪意は手続の開始時か証拠開示手続が行われた後に主張することができる。

質問 4. 「悪意の出願人」が規定に抵触する悪意を持つと考えられる決定的な時点(例えば、出願日、審査官による最終決定等)とは何か。(回答がさまざまな事案の構成によって異なる場合は、質問票 II. 質問 1～ 質問 5 (ii)の詳細な質問をご覧ください)

JPO

基本的に、出願人が悪意に基づき出願を行ったか否か、すなわち、「悪意の出願人」の判定は、出願人が出願を行った時点と、審査官がそれについての審査を行った時点の両方において評価される基準に基づいている。

KIPO

悪意の出願人の商標出願が韓国特許庁（以下「KIPO」という）に提出された時点。

OHIM

悪意の出願人が悪意を持っていると考えられる決定的な時点とは、CTM登録出願時である。

SAIC

悪意は商標異議申立手続と商標に関する抗告／審判手続の中で提起することが可能である。この2つの手続の違いは悪意の提起が異議申立手続の中で開始されたか否かである。いずれの場合も「悪意の出願」は直ちに登録されるわけではない。

USPTO

悪意は、通常の場合、商標の採用時から、また使用意思に基づく出願の場合は、出願時に、評価の対象となる。

質問 5. 「悪意」の出願人の主観的な心理状態は悪意の評価に関連するのか。すなわち、評価の対象となる主観的な要素が存在するのか。またもしそうだとすれば、審査官は所与の事案においてこの主観的な要素が存在することをいかにして推論するのか。

JPO

はい。「悪意の出願人」の主観的な心理状態は悪意の評価に関連する。ただし、多くの場合、悪意（不正な意思）の確実な証拠を得ることは不可能であることから、JPO は状況証拠から悪意を推定することができる。

JPO が悪意を評価する際の具体的な手段に関しては I の質問 7 への回答を参照下さい。

特に、審査過程においては、下記の(1)及び(2)に該当する商標は、不正な意思を持って使用されているものとみなされる。

(1) 1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) 上述の周知商標が造語からなるものであるか、若しくは構成上顕著な特徴を有するものであること。

KIPO

いいえ。審査官は「悪意」の主観的な心理状態を評価しない。

OHIM

個々の事案の関連要因の中で、特に問題となる要因は登録出願を行った時点における CTM 権者の不正な意思である。これは、特定の事案の客観的な状況を参照すること(出願時の意思を検討できる範囲で、出願後の権利者の行動についても対象とすることができる)により判断される必要のある主観的な要因である。例えば、同一の商品及び役務に関して同一の CTM が繰り返し出願された場合は、商標の不使用に関するグレースピリオドを無理に延長しようとする CTM 権者の主観的な不正な意思の客観的な兆候となりうる。

SAIC

主観的な要因は審査官の考慮の対象となる。審査官は、主に関係当事者によって提出された証拠、例えば、悪意の出願の出願人と商標権者が互いに連絡を取っていたか否か、悪意の出願の出願人が不当な利益を得ようとしているか否か、また悪意の出願における商標が顕著な独創性を有しているか否か等に基づいて評価する。

USPTO

はい。悪意の出願人の主観的な心理状態は悪意の評価に関連する。しかし、悪意の直接的な証拠は多くの場合入手不可能であることから、裁判所及び USPTO 商標審判部(TTAB)は状況証拠から悪意を推測することができる。裁判所と TTAB は、被告が自らの商標を選ぶ際に原告の商標を認知していたか否か、各商標の類似度、原告の商標、包装形式又はデザイン的要素の複製又は模倣に関する証拠、過去における原告との業務上又は雇用上の関係、並びに商標又は包装の類似点に関する被告の説明の信憑性等（ただし、以上のものに限定されない）のあらゆる周囲の状況から推論を引き出す。

審査官は混同のおそれの分析において悪意を考慮しないであろう。むしろ、異議申立又は取消しの手続において提起された場合に検討されるであろう。

質問 6. 立証責任に関する規則は存在するか。存在する場合は、誰が当該責任を負うことになるのか。（法規定又は判例法の結果として）悪意の推定が成立する状況は存在するか。（回答がさまざまな事案の構成によって異なる場合は、質問票 II.質問 1～質問 5 (iv)の詳細な質問をご覧下さい）

JPO

基本原則として、悪意を証明する際の立証責任は悪意に基づいて出願がなされたと主張する当事者にある。

悪意は状況証拠から推論することができる。例えば、悪意が存在するか否かを決定する際に検討されるべき要因には、出願人と真の商標権者の関係を含む出願人の出願に関する行為及び事実等の出願の背景や、出願された商標の独創性が含まれる。特に、審査過程において、質問 5 で説明されている要件を満たす場合に、不正な意思を推定することができる。

KIPO

一般に、周知又は著名商標の権利者は、悪意の商標出願の際に悪意が存在したことの立証責任を負う。

OHIM

CTM 権者に悪意があると主張する者（すなわち、無効請求人）は、CTM 権者の側に CTM 出願を行った際に悪意が存在したことを証明する必要がある。いかなる状況でも悪意の推定は存在しない。反対に、反証が提示されるまで善意の推定が存在する。特定の状況下で、CTM 権者は反訴のための立証責任を負っており、例えば、無効請求人が悪意を示唆する一連の状況を証明し、これに対する答弁として CTM 権者が自身の出願に無効請求人が承諾したと主張することを望んだ場合、CTM 権者はその証拠を示す必要があるだろう。

SAIC

商標権者を対象とした立証責任の原則が存在する。例えば、悪意の出願の出願人が悪意に基づいて他人の多くの別の商標からなる登録商標を作成し、異議申立の対象となった場合、商標権者は悪意のその他の証拠を提出し、これによって悪意があると推定され、悪意が認められる。悪意が推定され認められる事案はわずかに存在する。

USPTO

悪意は混同のおそれの分析において一要因とみなされる。例えば、*Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp.*, 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961) (商標採用時の後順位使用者の意図は混同の可能性があるか否かを判断する際の関連要因である); *Dan Robbins & Assocs., Inc. v. Questor Corp.*, 599 F.2d 1009, 1013 (CCPA 1979) (「出願人の意図の証明は証拠となるが、混同の可能性が低い場合は決定的なものとならない」)を参照。ただし、混同のおそれを証明するために悪意を証明する必要がある点に留意すること。混同のおそれと悪意の主張を証明するための立証責任は、異議申立人又は申立人にあり、当該人は証拠の優越によって事案を立証しなければならない。

一部の裁判所は、罪となる意図の認定が混同の可能性があるという「推定」を生じさせる、すなわち、出願人が混同を引き起こすことを意図しそれが成功したと推定されると判決した。また、需要者が混同する可能性のあるという「推定」がそうした意図によって生じると判決する裁判所や、さらには混同のおそれの分析において単にこの要因を重視する裁判所もあった。

質問 7. 「悪意」を証明する際に準拠する明確な条件の一覧(「チェックリスト」)は存在するか。

JPO

悪意を証明する際に準拠する明確な条件のチェックリストは存在しない。

「不正の目的」の認定にあたっては、例えば、以下に示すような資料が存する場合には、当該資料を充分勘案することとする。

(a) その他人の商標が需要者の間に広く知られている事実（使用時期、使用範囲、使用頻度等）を示す資料

- (b) その周知商標が造語よりなるものであるか、若しくは、構成上顕著な特徴を有するものであることを示す資料
- (c) その周知商標の所有者が、日本に進出する具体的計画（例えば、日本への輸出、日本国内での販売等）を有している事実を示す資料
- (d) その周知商標の所有者が近い将来、業務規模の拡大の計画（例えば、新規業務、新たな地域での業務の実施等）を有している事実を示す資料
- (e) 商標の所有者が、商標出願人より、当該商標の買取り、代理店契約締結等の要求を受けることを余儀なくされている事実を示す資料
- (f) 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を示す資料

KIPO

I－質問 1 を参照のこと。

OHIM

明確な条件の一覧（チェックリスト）は存在しない。個々の事案のすべての関連要因を考慮した総合的な評価がなされなければならない。特に問題となる要因とは以下のものである(リストは網羅的なものではない)。

- ☐ 標識の同一性又は混同を招く類似性
- ☐ 同一の又は混同を招く類似性を持った標識の使用の認識又は認識の推定
- ☐ 不正な意思
- ☐ CTMの出願に先立つ当事者間の直接的又は間接的な関係の存在

SAIC

以下に示す要因は、悪意の出願か否かを判定する上で十分に検討されなければならない。

- (1) 係属中の商標の出願人と商標権者の間に取引上の関係又は協力関係が存在したか否か。
- (2) 係属中の商標の出願人と商標権者の共通分野又は両者の商品／役務が同一の販売経路内及び販売領域内にあるか否か。
- (3) 係属中の商標の出願人と商標権者の間に別の対立が存在しているか否か、また両者が先使用者の商標を認識していたか否か。
- (4) 係属中の商標の出願人と商標の名義人（団体）の構成員との間に交流が行われていたか否か。
- (5) 係属中の商標の出願人が登録後に不当な利益を得ようとしているか否か、また係属中の商標の出願人が、商標の名義人が有する商標の一定の名声及び影響力を利用することによって、誤解を招く恐れのある広告を行い、先使用者に（商標に関する）取引及び提携を強要し、先使用者又は他人にその商標の高額で買い取らせ、さらには権利に関する実施料又は権利侵害の賠償を課しているか否か。
- (6) 商標が他人の商標より顕著な独創性を有しているか否か、並びに
- (7) 悪意の出願とみなされる事案。

USPTO

いいえ、悪意を証明する際に準拠する明確な条件の一覧は存在しない。裁判所は状況証拠から悪意を推定することができる。上述の通り、裁判所は、被告が自らの商標を選ぶ際に原告の商標を認知していたか否か、各商標の類似度、原告の商標、包装形式又はデザイン的要素の複製又は模倣に関する証拠、過去における原告との業務上又は雇用上の関係、並

びに商標又は包装の類似点に関する被告の説明の信憑性等（ただし、以上のものに限定されない）のあらゆる周囲の状況から推論を導き出す。

II. 悪意の出願に取り組む TM5 パートナー庁における法律／規則及び審査基準／実務

[JPO のコメント] JPO は悪意の出願に適用可能な以下に示す 5 つの視点を想定した。我々はこれらのカテゴリーに関する見解／情報提供を歓迎する。

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提示ください。

JPO

<概説>

日本の商標制度では、冒認商標出願を排除する際に適用される可能性のある規定は、冒認商標出願の標的となった他人の商標が日本において周知であるか否か等のさまざまな要因によって異なる。

他人の商標が日本において周知である事案に適用される規定とは次のものである： 第 4 条第 1 項第 10 号（「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と同一の又はこれに類似する〔商標〕であって、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」）、並びに第 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〕」）。これらの規定を適用する際に、出願人の「不正の目的」を立証する必要はない。

また、申立られた商標が商品の出所に関して混同を引き起こす可能性が低いとしても、それが「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」しており、かつ、「当該の商標が不正の目的で使用される」場合には、第 4 条第 1 項第 19 号が適用されることとする。ここで重要な点は、この規定が外国でのみ周知の商標にも適用されることである。

さらに、出願の背景と出願人の主観的な悪意により重点が置かれる場合は、第 4 条第 1 項第 7 号が適用される可能性がある。そうしたケースでは、他人の商標が周知であるか否かが検討されるべき要因となるが、必須要件ではない。また、商標自体を使用する出願人自身の意思に懸念がある場合には第 3 条第 1 項の柱書が適用される場合もある。

KIPO

TMA 第 7 条第 1 項第 12 号

商標審査基準 第 26 条

以下は悪意の出願に係る最近の特許裁判所の判決である。

特許裁判所が 2012 年 11 月 22 日に判決した事件番号: 2012Heo5059

サウジアラビアの企業（以下「登録者」という）は 2009 年 3 月 3 日に「TIFFANY」の図形と文字からなる商標に関して第 24、35 及び 36 類の寝具類関連の商品及び役務を指定して 3 件の出願を行い、これらの出願は登録された。

商標 TIFFANY の所有者は、「TIFFANY」商標の名声と登録者の悪意を主張することによって本件登録に対して 2011 年 6 月 20 日に無効訴訟を IPT に提起した。当初、IPT は 1) 比較対象となる商品／役務(すなわち、「宝飾品」等 対「寝具」等)間の経済的関係、及び 2) 登録者の悪意が認められない点を挙げ、無効訴訟を棄却した。

一方、控訴審において特許裁判所は、「宝飾品」に関する「TIFFANY」商標の名声と登録

者の悪意を認めることによって、IPT の審決を覆した。特許裁判所は、1) 登録者が「TIFFANY」商標の名声を認知していた可能性が高いこと、2) TIFFANY 商標の所有者が高級ファッションブランドのトレンドを検討し将来的に「寝具」にも業務を拡大する十分な可能性があること、3) 登録者による問題の登録の使用に伴い商品の出所に関して需要者の誤解又は混同のおそれがあること、並びに 4) 「寝具」と「宝飾品」のターゲットとなる需要者が重なること等、複数の要因を強調することにより登録者の悪意を認定した。

SAIC

いいえ。中国商標法には悪意に基づく使用意思を欠いた商標の出願及び登録を拒絶する規定がない。

質問 1. 「使用意思」の観点から

出願時の商標の「実際の使用」の欠如又は「使用意思」の欠如に基づく「悪意」に対して、出願を拒絶する（又は無効にする）ことは可能か。（はい／いいえ）

JPO

はい。

日本の商標法では、第3条第1項の柱書は「出願人の業務に係る商品又は役務について使用をする商標は登録することができる」と定めている。したがって、出願人が商標の使用意思なく出願した悪意の商標出願は、法的根拠に基づき拒絶する又は無効とすることができる。ただし、第3条第1項の柱書の適用に関しては、当初の意図が「悪意の商標出願」自体を妨げるものでなかった点に留意すること。換言すると、出願人が悪意なく商標出願を行う場合であっても、出願人に提出された商標を使用する意思がない場合は、当該商標を拒絶する（又は無効にする）ことができる。

KIPO

実質的にこの問題に答えることは KIPO にとって非常に困難である。実際、改正 TMA(2012 年 3 月 15 日発効)は使用意思の欠如に基づく商標登録の拒絶又は無効(TMA 第 3 条)に関して新たな根拠を規定している。ただし、TMA 第 3 条の目的は、悪意の出願における商標の登録の禁止及び／又は無効とは密接に関係していない（これは、商標出願において悪意が存在しなくても、使用意思が欠如している場合に、商標が拒絶される（又は無効になる）可能性があることを意味する）。

さらに、上述の新たな拒絶／無効の根拠は最近採用されたことから、我々の知る限りでは、TMA 第 3 条に係る IPT の審決及び／又は判決は存在しない。このように、我々は TMA 第 3 条に関連した商標審査基準を導入予定であり、下記の特定の質問に関しては回答できないであろう。

商標審査基準 第 42-2 条：

審査官は、使用意思に関して疑義がある場合、使用及び／又は使用意思を裏付ける使用の証拠又は宣言書（すなわち、印刷物、製品の写真、請求書、使用計画を説明した宣言書等）を要求することができる。さらに、上述の審査基準は、(i) 1 件の出願において 5 つを超える国際分類の区分の商品／役務が対象となっている、(ii) 類番号と無関係の多数の商品／役務がクレームされている、(iii) 出願人が指定された商品／役務の業務に関与することが法律で禁止されている、(iv) 個人が銀行業務及び航空輸送業務等の大規模な設備及び／又はかなりの資本を必要とする役務に関する出願を行った場合に、使用意思に関して疑義があると例示している。

OHIM

CTM 制度には CTM 権者による出願時の商標の使用意思に関する要件は存在しない。また、実際の使用が単になされていないことによって自動的に悪意のシナリオが生じることはない。

ならない。

ただし、欧州連合司法裁判所の判例法にしたがって、不正な意思の兆候（悪意に関して評価されるべき要因）は、結果として、CTM 権者が使用意思なく標識の CTM としての登録出願を行ったことが明白である場合は、第三者の市場参入を妨げることが唯一の目的であったということになる（2009 年 6 月 11 日の司法裁判所判決、C-529/07、「Lindt Goldhase」、第 44 項）。このような事案では、商標はその本質的な機能、すなわち需要者が混同なく当該の製品又は役務と異なる出所の製品又は役務を識別できるようにすることによって製品又は役務の出所を特定することが可能になる機能を発揮しない（2009 年 6 月 11 日の司法裁判所判決、C-529/07、「Lindt Goldhase」、第 45 項）。

SAIC

いいえ。中国商標法は悪意に基づく使用意思の欠如した商標の出願及び登録を拒絶する規定を持たない。

3 年間連続して「実際の使用」がないことに基づき「悪意」の商標登録の取消しを求める場合、実際の使用、（例えば）商品上、商品の包装上若しくは容器上、若しくは商品の取引書類上での商標の使用の証拠、又は広告、博覧会及びその他の商業イベントにおける商標の使用の証拠によって、「実際の使用」を証明することが可能である（「商標法」第 3 条）。

USPTO

当事者が取引において商標を使用していない場合、取引における使用意思に基づき商標法第 1 条(b)にしたがって、外国登録に基づき商標法第 44 条にしたがって、又は商標法第 66 条(a)に基づきマドリッド出願を通じて米国特許商標庁 (USPTO) に出願を行うことができる。このような事案では、出願人は出願人が取引において商標の誠実かつ真正な使用意思を有している旨の真実宣言された陳述書を提出する必要がある。当該出願は、出願人が出願時に取引において商標を使用する「誠実かつ真正な意思」を持っていなかった点に基づいて拒絶される又は異議申立を受ける可能性がある。ただし、これが「悪意」と異なる基準である点に留意すること。

注記： 出願には、出願人が取引において商品若しくは役務を使用している又は誠実かつ真正な商標の使用意思を有している旨の宣言書に加えて、証明者の知る限りにおいて出願に記載された事実が正確であり、また証明者が出願人を商標の所有者であると考えており、かつ、他の誰一人としてその知る限りにおいて同一の形式で又は他人の商品若しくは役務に適用された場合に混同若しくは誤認を生じさせる又は欺瞞する可能性があるような酷似した形で取引において商標を使用する権利を有していないとする陳述書を含める必要がある。USPTO を欺瞞する意図を持った虚偽の重要な表示を故意に行っている出願人は詐欺に基づいて異議申立を受ける可能性がある。

「はい」の場合は、

i) 関連の法律又は規則の規定を提示して下さい。

JPO

第 3 条第 1 項の柱書

第 3 条 出願人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。

OHIM

CTMR 第 52 条(1)(b)に従い、CTM は「出願人が商標の出願時に悪意を持って行動していた場合、官庁への出願時に又は侵害手続の反訴に基づき無効を宣告されることとする」。

USPTO

合衆国法典第 15 卷 (15 U.S.C.) § 1051(b)(3)(B)は、15 U.S.C. § 1051(b) の下でなされた使用意思に基づく出願（「第 1 条(b) 出願」）において、出願人は商標を出願に列記されている商品又は役務に付して又は関連して取引において誠実かつ真正に使用する意思を有している旨の真実宣言された陳述書を提出しなければならないと規定している。当初の出願において真実宣言された陳述書を提出しない場合、出願人は出願人が商標を商品又は役務に付して又は関連して取引において使用する誠実かつ真正な意思を出願日時点で有していたとの記述のある真実宣言された陳述書の提出を出願手続中に求められる。連邦規則法典第 37 卷 (37 C.F.R.) § 2.34(a)(2)。

15 U.S.C. § 1126 及び § 1141(5)(a)は、取引において商標を使用する誠実かつ真正な意思に関して真実宣言された出願人の陳述書を、第 44 条（外国登録を基礎とする）及び第 66 条(a)（マドリッド協定議定書を通じて提出される保護拡張請求）に基づいてなされる出願にも含める必要があると規定している。

ii) 規定が適用される時期（例えば、出願日、審査官による最終決定等）を記述して下さい。

JPO

使用意思があるか否かの判定に関連する機会とは、商標登録の付与／拒絶の決定時である。

OHIM

悪意に基づく訴えは登録された CTM に対してのみ起こすことができる。CTM 権者側に悪意が存在したか否かの判定に関連する機会とは、CTM の登録出願時である。

USPTO

出願人は出願時に誠実かつ真正な商標の使用意思を有している必要がある。

iii) 上述の規定は職権による審査によって判定されるのか、それとも異議申立又は登録の無効／取消しに委ねられるのか。

JPO

上述の規定に基づき、上記商標出願は職権による審査によって法的に拒絶可能である。ただし、実際には審査過程において、出願人が使用意思なく商標出願を行ったか否かを判定することは困難である。したがって、これは出願人が商標の使用意思を持たないという理由で職権による審査に基づき悪意の出願を拒絶する際に困難な問題をもたらす可能性がある。一方、判決においては、出願人が商標の使用意思を持っていないという理由で悪意の出願が無効とされるという判例がある（詳細は vii を参照のこと）。

OHIM

それは第三者が主張する登録の無効／取消しに委ねられる。CTM 制度には悪意の職権による審査は存在しない。

USPTO

出願人が取引における使用意思の真実宣言された陳述書を含めなかった場合、審査官が出願を拒絶することができる。真実宣言された陳述書が提出される場合、審査官が、審査中に出願人の善意を評価することはなく、また出願人が取引において商標を使用する誠実かつ真正な意思を持っていないことが記録された証拠によって明確に示されない限り、調査を行うことはない。第三者は、第 1 条(b)出願に対する異議申立と、第 44 条（外国登録を基礎とする）又は第 66 条(a)（マドリッド協定議定書を通じて提出される保護拡張請求）に基づいて生じた登録に対する取消手続のどちらにおいても、使用意思に関する異議申立を行うことができる。

iv) 立証責任に関する規則は存在するか。存在する場合は、誰が当該責任を負うことになる

のか。(法規定又は判例法の結果として) 悪意の推定が成立する状況は存在するか。

JPO

出願人による商標の使用意思に関して疑義があると判断される場合、出願人又は権利保持者は商標の使用意思を証明した特定の文書を提出する必要がある場合もある(使用意思を証明する立証責任は出願人及び／又は権利保持者にある)。(「アールシーターバン」事件：知的財産高等裁判所 2012 年(行ケ)第 10019 号、判決日 2012 年 5 月 31 日、審決の取消し。詳細は vii を参照のこと。)

OHIM

CTM 権者に悪意があると主張する者(すなわち、無効請求人)は、CTM 権者の側に CTM 出願を行った際に悪意が存在したことを証明する必要がある。いかなる状況でも悪意の推定は存在しない。反対に、反証が提示されるまで善意の推定が存在する。特定の状況下で、CTM 権者は反訴のための立証責任を負っており、例えば、無効請求人が悪意を示唆する一連の状況を証明し、これに対する答弁として CTM 権者が自身の出願に無効請求人が承諾したと主張することを望んだ場合、CTM 権者はその証拠を示す必要があるだろう。

USPTO

出願又は登録が意思の欠如に基づいて異議申立を受ける場合に、異議申立人／請求人は出願人／登録者の意思の欠如を証明する立証責任を有する。ただし、取引において商標を使用する誠実かつ真正な意思を証明する文書を作成していないことは、出願人に当該の意思が欠如しているという反証を許す推定を立証する上で十分である。例えば、異議申立人／請求人が証拠開示中に出願人／登録者の意思を証明する文書を要求し、出願人／登録者が一切当該文書を提出しなかった場合は、出願人／登録者が当該の意思を欠いていると推定されることから、何らかの方法でこの推定を反証する必要がある。当該文書には、事業計画書、出願人が当該製品の製造能力を有すること又は関連分野における経験を有することを証明する文書、市場調査に関する文書等が挙げられる。

v) 審査基準について記述して下さい。

JPO

第 3 条第 1 項の柱書に基づいて「使用意思」を扱った審査基準の箇所とは以下の部分である：

商標審査基準

第 3 条第 1 項の柱書

1. 「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をしないことが明らかであるときは、原則として、第 3 条第 1 項柱書により登録を受けることができる商標に該当しないこととする。

(例)

(i) 出願人の業務の範囲が法令上制限されているために、出願人が指定商品又は指定役務に係る業務を行わないことが明らかな場合。

(ii) 指定商品又は指定役務に係る業務を行うことができる者が法令上制限されているため、出願人が指定商品又は指定役務に係る業務を行わないことが明らかな場合。

2. 願書に記載された指定商品又は指定役務が次の(1)又は(2)に該当するときは、原則として、商標の使用の前提となる指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行っているか又は行う予定があるかについて合理的疑義があるものとして、第 3 条第 1 項柱書により登録を受けることができる商標に該当しないこととする旨の拒絶理由の通知を行い、出願人の業務を通じて、商標の使用又は使用意思を確認することとする。

ただし、出願当初から後記 3. に基づく資料が提出され、商標の使用又は使用意思が確認できる場合を除く。

- (1) 商標法第2条第2項に規定する役務（以下「小売等役務」という。）について
- (a) 「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」（以下「総合小売等役務」という。）に該当する役務を個人（自然人をいう。）が指定してきた場合。
- (b) 総合小売等役務に該当する役務を法人が指定してきた場合であって、「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をするものであるか否かについて調査を行っても、出願人が総合小売等役務を行っているとは認められないとき。
- (c) 類似の関係にない複数の小売等役務を指定してきた場合。

(2) 商品・役務の全般について

1 区分内での商品又は役務の指定が広範な範囲に及んでいるため、指定商品又は指定役務について商標の使用又は使用の意思があることに疑義がある場合。

3. 上記2.による拒絶理由の通知をした場合、商標の使用又は使用意思の確認は、次のとおり行うこととする。

(1) 「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をするものであることを明らかにするためには、少なくとも、類似群ごとに、指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行っているか又は行う予定があることを明らかにする必要があることとする。

(2) 指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行っていることの証明は、例えば、次の証拠方法によることとする。

- (i) 印刷物（新聞、雑誌、カタログ、ちらし等）
- (ii) 店舗及び店内の写真
- (iii) 取引書類（注文伝票、納品書、請求書、領収書等）
- (iv) 公的機関等（国、地方公共団体、在日外国大使館、商工会議所等）の証明書
- (v) 同業者、取引先、需要者等の証明書
- (vi) インターネット等の記事
- (vii) 小売等役務に係る商品の売上高が判る資料等

(3) 出願人が小売等役務に係る業務を行っていることの証明は、次によることとする。

(a) 総合小売等役務に属する小売等役務については、例えば、次の資料によって総合的に証明される。

- (i) 出願人が小売業又は卸売業を行っていること。
- (ii) その小売等役務の取扱商品の品目が、衣料品、飲食料品及び生活用品の各範疇にわたる商品を一括して1事業所で扱っていること。
- (iii) 衣料品、飲食料品及び生活用品の各範疇のいずれもが総売上高の10%～70%程度の範囲内であること。

(b) 総合小売等役務以外の小売等役務については、例えば、次の資料によって総合的に証明される。

- (i) 出願人が小売業又は卸売業を行っていること。
 - (ii) その小売業又は卸売業が小売等役務に係る取扱商品を取り扱うものであること。
- (4) 指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行う予定があることの証明については、概ね出願後3～4年以内（登録後3年に相当する時期まで）に商標の使用を開始する意思を示す必要があるものとし、そのために商標の使用の意思を明記した文書、及びその準備状況を示す書類（事業計画書）の提出を求める。

商標の使用の意思を明記した文書については、以下に示すものを明記し、出願人が記名及び押印（法人の場合は、少なくとも当該事業の担当責任者の記名及び押印）したこととする。

- (i) 出願に係る商標を使用する意図
- (ii) 指定商品の生産、譲渡（販売を含む）のいずれの事業を具体的に行うのか（指定役務の場合はその提供の計画）
- (iii) 商標の使用の開始時期

出願人の準備状況を示す書類については、使用開始に至るまでの具体的な事業の準備状況や計画（商品又は役務の企画の決定、工場や店舗の建設等）を記載したこととする。

なお、商標の使用意思が明確でない場合や当該事業計画に疑義がある場合には、必要に応

じその事業の実施や計画を裏付ける書類の提出を求めることとする。

OHIM

悪意に関する改正審査基準は発表間近である。発表され次第、当該審査基準を提示する。

USPTO

商標審査便覧(TMEP) § 818 は、審査官が第 1 条(b)又は第 44 条に基づいてなされる出願において要求する要素を列記している。

TMEP § 1904.01(c)は第 66 条(a)出願における出願人の取引において商標を使用する誠実かつ真正な意思の宣言書の要求に関する基準を規定している。

vi) 審査実務について記述して下さい。

例えば、(悪意による)登録が不使用に基づく異議申立を受けた場合、実際の使用(が、通常の必要な取引の過程における誠実かつ真正な使用であること、すなわち、いずれの使用も当該種類の業務において一般的かつ通常のものであること)を証明する上でどのような証拠が必要となるのか。

JPO

商標法

第 50 条 継続して 3 年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ)の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る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。

次の事項、すなわち、商標の使用者、使用に係る商品、使用する商標、使用時期等を明確に記載した書類は実際の使用を証明することができる。当該の書類には、実際の使用状況を示した写真、製品販売用カタログ、及び新聞又は雑誌に掲載された広告も含まれる。ただし、写真のように、使用場所や使用時期等の特定の要素が明確に確認できない場合は、実際の使用が客観的に確認できるように注文書や売上伝票等の参考資料を必要に応じて一緒に提出すべきである。

OHIM

CTM制度には出願時にCTM権者が商標を使用する意思を有する旨の要件が存在しないことから、単に不使用の主張に基づいて悪意に対する異議申立を行うことができない。さらに、CTM権者はCTMの真正な使用に関して登録後5年のグレースピリオドを有する(CTMR第15条)。真正な使用なく登録後5年以上が経過した場合、CTMは不使用に基づく取消しの対象となる(CTMR第51条(1)(a))。

ただし、不正な意思の兆候(悪意に関して評価されるべき要因)は、結果として、CTM権者が使用意思なく標識のCTMとしての登録出願を行ったことが明白である場合は、第三者の市場参入を妨げることが唯一の目的であったということになる。

一方、CTM出願に商業上の必然性が存在し、かつ、CTM権者が標識の商標としての使用を望んでいたと推定される場合は、不正な意思とは対照的な兆候となるであろう。これに該当するものとしては、例えば、加盟国で当該商標を登録した後に行われるCTM登録のような「商業的な軌跡」が存在する場合(2012年2月1日の一般裁判所判決、T-291/09、「Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL」、第58項)、CTM権者が自己の商業活動を開発する意思の証拠が存在する場合(例えば、ライセンス契約)(2012年2月1日の一般裁判所

判決、T-291/09、「Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL」、第 67 項）、又は CTM 権者が当該商標をより幅広く保護する商業的誘因を有している場合（例えば、商品の販売増を通じて売上高を上げている EU 加盟国の数）（2012 年 2 月 14 日の一般裁判所判決、T-33/11、「BIGAB」、第 20、23 項）が挙げられる。

USPTO

米国では、異議申立を受けた場合に使用を証明するためには、通常取引の過程における誠実かつ真正な使用が必要となる。通常取引の過程における誠実かつ真正な使用とは、単に商標の登録権を留保するためではない、正当な商標目的を意味している。正当な商標目的は業種によって異なる場合がある。例えば、アパレル業の通常取引過程において競合他社によって予想されるものと製薬業界の競合他社によって予想されるものでは異なる。したがって、通常取引の過程における誠実かつ真正な使用は柔軟性を持って解釈される。

「**通常取引の過程における商標の誠実かつ真正な使用**」に関する制定法上の要件の遵守を判断する際に審判部又は裁判所が検討する要因とは以下のものである。

- (1) 使用の量
- (2) 取引の性格及び質
- (3) 特定の業界における典型的な使用であるもの、並びに
- (4) その他の証拠となる事実

例えば、「使用意思」に関する事実又は状況をどのような形で検討するのか。

例えば、出願人は使用意思の証拠の提出を義務付けられているのか。

USPTO

当事者が取引における商標の使用意思の欠如を理由に異議申立を受けた場合、善意の使用意思を証明するためには客観的な証拠が必要となる。当該の証拠には次のものが含まれる。

- (1) 製品又は役務の調査若しくは開発
- (2) 市場調査
- (3) 製造活動
- (4) 販促活動
- (5) 販売業者を獲得するための措置
- (6) 政府の許可を得るための措置、又は
- (7) その他の類似する活動

- 出願人が幅広い類又は多数の商品若しくは役務を指定した場合

JPO

出願人が極度に幅広い商品及び／又は役務を指定した場合、原則的に、出願人が自己の商標の使用の前提条件であるそれらの指定商品若しくは指定役務に係る業務を行っているか又は行う計画を有しているかについて、審査官は合理的な疑義が存在するか否かの判定を行う。それにしたがって、クレームされた商標が登録を受けることができる商標に該当すると判断されない旨の第 3 条第 1 項の柱書に基づいて拒絶理由通知が送付される。その後、出願人の事業活動に基づいてそれらの商標の実際の使用又は使用意思が確認される。

出願人による商標の具体的な使用又は使用意思に合理的な疑義が存在する場合とは次のものである。

[1] 商品又は役務全般

出願人が 1 区分内においてさまざまな商品又は役務を指定しており、審査官が出願人による指定商品又は指定役務に関する商標の使用又は使用意思について合理的な疑義を持っている場合。

上記のケースに含まれる出願を分析するための基準:

出願人は原則的に、1 区分内において 8 以上の類似する商品・役務に関するコード（以下「類似群コード」という）を指定した場合、出願人による商品又は役務の指定が非常に広範にわたるとみなされるため、審査官は出願人による商標の使用又は使用意思を確認することとする。

[2] 小売等役務

- a. 「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」（以下「総合小売等役務」という。）に該当する役務を個人（自然人）が指定してきた場合。
- b. 総合小売等役務に該当する役務を法人が指定してきた場合であって、出願人が「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をするものであるか否かについて審査官が自らの権限を行使して審査を行った後でも、出願人が総合小売等役務を行っているとは認められないとき。
- c. 出願人が類似の関係にない複数の小売等役務を指定してきた場合。

実際の使用又は使用意思を確認するためのものには、次のものがある。

[1] 商標の使用を確認するための書類

指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行っていることの証明は、例えば、次の証拠方法によることとする。

- (i) 印刷物（新聞、雑誌、カタログ、ちらし等）
- (ii) 店舗及び店内の写真
- (iii) 取引書類（注文伝票、納品書、請求書、領収書等）
- (iv) 公的機関等（国、地方公共団体、在日外国大使館、商工会議所等）の証明書
- (v) 同業者、取引先、需要者等の証明書
- (vi) インターネット等の記事
- (vii) 小売等役務に係る商品の売上高が判る資料等

出願人が小売等役務に係る業務を行っていることの証明は、次によることとする。

- (a) 総合小売等役務に属する小売等役務については、例えば、次の資料によって総合的に証明される。
 - (i) 出願人が小売業又は卸売業を行っていること。
 - (ii) その小売等役務の取扱商品の品目が、衣料品、飲食料品及び生活用品の各範疇にわたる商品を一括して 1 事業所で扱っていること。
 - (iii) 衣料品、飲食料品及び生活用品の各範疇のいずれもが総売上高の 10% ～ 70% 程度の範囲内であること。
- (b) 総合小売等役務以外の小売等役務については、例えば、次の資料によって総合的に証明される。
 - (i) 出願人が小売業又は卸売業を行っていること。
 - (ii) その小売業又は卸売業が小売等役務に係る取扱商品を取り扱うものであること。

[2] 出願人による商標の使用意思を確認するための書類

指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行う予定があることの証明については、概ね出願後 3～4 年以内（登録後 3 年に相当する時期まで）に商標の使用を開始する意思を示す必要があるものとし、そのために商標の使用の意思を明記した文書、及びその準備状況を示す書類（事業計画書）の提出を求める。

商標の使用の意思を明記した文書については、以下に示すものを明記し、出願人が記名及び押印（法人の場合は、少なくとも当該事業の担当責任者の記名及び押印）することとする。

- (i) 出願に係る商標を使用する意図

(ii) 指定商品の生産、譲渡（販売を含む）のいずれの事業を具体的にを行うのか（指定役務の場合はその提供の計画）

(iii) 商標の使用の開始時期

出願人の準備状況を示す書類については、使用開始に至るまでの具体的な事業の準備状況や計画（商品又は役務の企画の決定、工場や店舗の建設等）を記載することとする。

OHIM

CTM 制度には使用意思の要件が存在しない。したがって、CTM 権者に対して使用意思に関する証拠の提出を求めることができない。「不正な意思」の要因に関しては、原則として、出願時に販売される商品及び役務のカテゴリーだけでなく、将来的に販売が希望される商品及び役務のその他のカテゴリーに関しても商標の登録を要求する企てに関しては正当である（2012 年 2 月 14 日の一般裁判所判決、T-33/11、「BIGAB」、第 25 項；2011 年 6 月 7 日の一般裁判所判決、T-507/08、「16PF」、第 88 項）。登録出願に記載された商品及び役務の一覧の長さに基づいて悪意の認定を行うことには法的な根拠がない（2011 年 6 月 7 日の一般裁判所判決、T-507/08、「16PF」、第 88 項）。

USPTO

上述の通り、米国では出願人は列記された各商品又は役務を使用する意思がある旨の真実宣言された陳述書を提出する必要がある。登録に先立って、出願人は各国際区分に関して使用を示す見本を提出しなければならない。出願が第 44 条の外国登録に基づいて又は第 66 条(a)のマドリッド協定議定書に係る保護拡張請求に基づいてなされた場合、出願は使用の証明なしに登録することが可能であり、審査官は職権による登録の拒絶を行わない。とはいえ、登録後であっても、第三者は当該の登録に対して誠実かつ真正な使用意思の欠如に基づいて異議申立することができる。

注記： USPTO では広範にわたる商品及び役務に係る出願の件数が増加してきた。登録簿の正確さを保持するために、USPTO は、USPTO が商標出願人及び所有者に対し商標の使用に関する追加情報を請求できる規則を 2012 年 6 月 21 日に発令した。特に、USPTO は現在、(1) 請求に応じて、商標事件における継続的な使用に関する登録後の宣誓供述書又は宣言書を検討する上で、また登録簿の正確性及び整合性を評価する上で、合理的に必要とみなされる商標の使用を示す見本、情報、展示品、及び宣誓供述書又は宣言書を要求すること、また(2) 請求に応じて、使用に基づく商標出願、使用の主張、又は登録商標の補正に係る複数の見本を要求することが可能である。

・ 出願人が他人の商標を登録するために多数の出願を行った場合。

JPO

「アールシーターバン」事件は、出願人による商標の使用又は使用意思が考慮された訴訟である。（知的財産高等裁判所 2012 年（行ケ）第 10019 号、判決日 2012 年 5 月 31 日、審決の取消し）

詳細は vii を参照のこと。

OHIM

悪意に基づく訴えはCTM出願に対して起こすことができず、またCTM制度には使用意思の要件が存在しない。したがって、他人の商標を登録する多数の出願が存在する場合に、出願人に対して使用意思に関する証拠の提出を求めることができない。

悪意に基づく登録された CTM に対する各無効訴訟は個々の事案に関連する要因について判断されなければならない。とはいえ、CTM 権者の出願時の意図を不正なものと解する可能性に関して、他人の商標を登録するための多数の出願行為は、特に他の兆候（例えば、事前の知識）が存在する場合に、当該所有者の不正な意思の強い兆候となるであろう。

USPTO

審査官が職権により登録を拒絶することはないが、出願は使用意思の欠如に基づく第三者による異議申立を受ける可能性がある。出願人が誠実かつ真正な商標の使用意思を持たないとの主張に関して、審判官及び裁判官は、他人の周知又は著名商標に基づく全く異なる商品に関する使用意思に基づく（ITU）出願という出願パターンは当該主張を支持する根拠となるとの判決を下している。例えば、*L'Oreal S.A. v. Marcon*, 102 USPQ2d 1434 (TTAB 2012) を参照のこと。

- 個人（自然人）が大規模な設備又は投資を必要とする商品又は役務を指定した場合（例：総合小売等役務）。

JPO

例えば、「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」（以下「総合小売等役務」という）に該当する役務を個人（自然人をいう）が指定してきた場合、審査官は当該指定商品又は指定役務に係る業務を行う又は行う計画のある出願人に関して、当該業務の実施がその者の商標の使用の前提条件であるという点を考慮しつつ、合理的な疑義が存在するか否かの判断を下すことになる。したがって、第3条第1項の柱書に基づき、登録を受けることができる商標に該当しない商標に関して拒絶理由通知が送付される。

OHIM

CTM 制度には使用意思の要件が存在しない。したがって、出願人に対して使用意思に関する証拠の提出を求めることができない。出願人の意思を不正なものと解する可能性に関しては、結果として、出願人が使用意思なく標識の CTM としての登録出願を行ったことが明白である場合は、第三者の市場参入を妨げることが唯一の目的であったということになる（上記の回答を参照）。

USPTO

審査官は、商品又は役務が大規模な設備又は投資を必要とする場合に、誠実かつ真正な使用意思の証拠を請求しない。とはいえ、第三者は、その証拠開示請求において、出願人が当該製品の製造若しくは販売に従事していること、又は製造・販売に向けた事業計画書を有していることを証明する証拠を出願人／登録者に要求することができる。当該の証拠を提示できなかった場合は、誠実かつ真正な使用意思の欠如の認定を一方的に支持するものとなるだろう。例えば、*Honda Motor Co. v. Friedrich Winkelman*, 90 USPQ2d 1660 (TTAB 2009); *Boston Red Sox Baseball Club LP v. Sherman*, 88 USPQ2d 1581, 1587 (TTAB 2008)（関連業務についての証明が一切なかったために誠実かつ真正な意図は認定されなかった）を参照。

- 出願人の業務の範囲が法令上制限されているため、又は指定商品若しくは指定役務に係る業務を行うことができる者が法令上制限されているために、出願人が指定商品若しくは指定役務に係る業務を行わないことが明らかな場合（例：訴訟事件その他に関する法律事務）。

JPO

(1) 出願人の業務の範囲が法令上制限されているために、出願人が指定商品又は指定役務に係る業務を行わないことが明らかな場合

(2) 指定商品又は指定役務に係る業務を行うことができる者が法令上制限されているため、出願人が指定商品又は指定役務に係る業務を行わないことが明らかな場合（例：訴訟事件その他に関する法律事務）、その商標は第3条第1項の柱書に基づいて登録されないこととする。例えば、このケースには、「訴訟事件その他に関する法律事務」、「工業所有権に関する手続の代理」及び「税務代理」の役務を指定した法人であって法律及び規則に基づいて当該業務を行うことを許されていないものによる商標出願が含まれる。

OHIM

CTM 制度には使用意思の要件が存在しない。したがって、出願人に対して使用意思に関する証拠の提出を求めることができない。出願人の意思を不正なものと解する可能性に関しては、結果として、出願人が使用意思なく標識の CTM としての登録出願を行ったことが明白である場合は、第三者の市場参入を妨げることが唯一の目的であったということになる（上記の回答を参照）。

USPTO

当事者が当該商品及び役務の提供に関して法的な制限を受けていることから誠実かつ真正な使用意思を持たないことを証明した証拠が提出された場合、その証拠は審判官が誠実かつ真正な商標の使用意思の欠如の認定に一方的に傾く要因となる。

- 出願が他人の市場参入を阻止する意図に基づきなされていることが明かである場合。

JPO

市場参入を阻止する意図は、審査官によって検討されるべき要因の 1 つとなり得る。

OHIM

CTM 制度には CTM 権者による出願時の商標の使用意思に関する要件は存在しない。ただし、不正な意思の兆候（悪意に関して評価されるべき要因の 1 つ）は、それが明白である場合は結果として、CTM 権者が使用意思なく標識の CTM としての登録出願を行い、その唯一の目的は第三者の市場参入を妨げることであったということになる（2009 年 6 月 11 日の司法裁判所判決、C-529/07、「Lindt Goldhase」、第 44 項）。このような事案では、商標はその本質的な機能、すなわち需要者が混同なく当該の製品又は役務と異なる出所の製品又は役務を識別できるようにすることによって製品又は役務の出所を特定することが可能になる機能を発揮しない（「Lindt Goldhase」、第 45 項）。

USPTO

出願が取引における誠実かつ真正な使用の意思を持たず単に市場参入を阻止するためになされたことを示す証拠を第三者が有している場合、その証拠は審判官によって検討され、誠実かつ真正な使用意思の欠如の認定を一方的に支持するものとなるであろう。

- （悪意で）登録された（とされる）商標がその後、不使用により取り消される場合。

JPO

不使用により商標が取り消されるという事実は、それ自体において、悪意の証明にとって十分な根拠と見なされない。

OHIM

商標が不使用によって取り消されるという事実は、それ自体として悪意の認定を支持する上で十分でないであろう。CTM 権者による出願時の意図を不正なものと解する可能性に関しては、結果として、その者が使用意思なく標識の CTM としての登録出願を行ったことが明白である場合は、第三者の市場参入を妨げることが唯一の目的であったということになる（上記の回答を参照）。

USPTO

審査官は使用意思の証拠を請求しないであろう。商標が不使用により取り消され、かつ、当事者がその商標の再出願を行った場合、不使用に基づく放棄の認定は、新たに出願された商標の誠実かつ真正な使用意思が当事者には欠如していることの決定的な要因には必ずしもならない。審判官は意思の欠如を判定するために提出された証拠を十分に検討するであろう。

- 「使用意思」の判定に影響を及ぼすその他の理由は存在するか。

JPO

特になし。

OHIM

CTM制度には出願時にCTM権者が商標を使用する意思を有する旨の要件が存在しない。出願時のCTM権者の意図が不正なものであるか否かは個々の事案とその関連要因に基づいて判定する必要がある。想定される1つの事件シナリオについては既に上記の回答の中で説明している。

もう1つの想定される悪意の事件シナリオとは、CTM権者が不使用のグレースピリオドを無理に延長しようと意図した場合である。これに該当するのは、不使用による権利の喪失を回避するためにより早い時期に出願されたCTMに関して出願を繰り返すケースである（2012年2月13日の一般裁判所判決、T-136/11、「Pelikan」、第27項）。こうした事案は、CTM権者が一般的な商慣行にしたがって合法的にその標識のバリエーションの保護を求める状況、例えば、ロゴが漸進的に変化してきた場合と区別する必要がある（2012年2月13日の一般裁判所判決、T-136/11、「Pelikan」、第36項以下）。

USPTO

各事案は個々の具体的な事実に基づいており、審判官には使用意思の欠如を評価する際に大きな裁量権がある

vii) 審査、審決、又は判決の該当事例を記述して下さい。

JPO

「アールシータバーン」事件（知的財産高等裁判所 2012 年（行ケ）第 10019 号、判決日 2012 年 5 月 31 日、審決の取消し）

商標法 3 条 1 項柱書は、商標登録要件として、「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」であることを規定するところ、「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」とは、少なくとも登録査定時において、現に自己の業務に係る商品又は役務に使用をしている商標、あるいは将来自己の業務に係る商品又は役務に使用する意思のある商標と解される。

これを本件についてみるに、①原告は、平成 21 年 9 月 17 日ころから、東京都を中心に、上段に「RC TAVERN」、下段に「アールシータバーン」との文字を配してなる商標等（原告使用商標）を使用して「RC TAVERN／アールシータバーン」との名称の店舗（本件店舗）の宣伝、広告を行っていたこと、②原告は、同年 10 月 1 日、東京都千代田区丸の内に、原告使用商標を使用し、飲食物の提供を業とする本件店舗を開店したこと、③被告は、同月 24 日、本件商標の登録出願をし、平成 22 年 3 月 26 日にその登録を受けたが、現在に至るまで本件商標を指定役務である「飲食物の提供」やその他の業務に使用したことはないこと、④本件商標と原告使用商標は類似すること、⑤原告使用商標は、原告が経営する飲食店「ローズ&クラウン」(Rose&Crown)の頭文字である「RC」(アールシー)と、英語で居酒屋や酒場を意味する「Tavern」(タバーン)を組み合わせた造語で、特徴的なものである上、本件店舗の宣伝、広告及び開店と本件商標の登録出願日が近接していることからすれば、被告は、原告使用商標を認識した上で、原告使用商標と類似する本件商標を出願したものと考え得ること、⑥被告は、平成 20 年 6 月 27 日から平成 21 年 12 月 10 日までの短期間に、本件商標以外にも 44 件もの商標登録出願をし、その登録を受けているところ、現在に至るまでこれらの商標についても指定役務やその他の業務に使用したとはうかがわれない上、その指定役務は広い範囲に及び、一貫性もなく、このうち 30 件の商標については、被告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、確認できているだけでも、そのうち 10 件については、被告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。

上記事情を総合すると、被告は、他者の使用する商標ないし商号について、多岐にわたる指定役務について商標登録出願をし、登録された商標を収集しているにすぎないというべきであって、本件商標は、登録査定時において、被告が現に自己の業務に係る商品又は役務に使用をしている商標に当たらない上、被告に将来自己の業務に係る商品又は役務に使用する意思があったとも認め難い。

したがって、本件商標は、本件商標登録は、「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」に関して行われたものとは認められず、商標法3条1項柱書に違反するといふべきである。

OHIM

以下の欧州連合司法裁判所（一般裁判所及び司法裁判所）の判決を添付したので、参照して下さい。

□□2009年6月11日の司法裁判所判決、C-529/07、「Lindt Goldhase」

□□2012年2月1日の一般裁判所判決、T-291/09、「Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL」

□□2012年2月14日の一般裁判所判決、T-33/11、「BIGAB」

□□2012年2月13日の一般裁判所判決、T-136/11、「Pelikan」

USPTO

Honda Motor Co. v. Friedrich Winkelmann, 90 USPQ2d 1660 (TTAB 2009)。この事件は、出願人が誠実かつ真正な使用意思を有していなかったとの判断が下された商標審判部の審決例である。出願人である *Friedrich Winkelmann* は取引における誠実かつ真正な使用の意思の主張を要求する（ドイツの登録を基礎とする）商標法第44条(e)に基づき運搬用車両に関して商標 *V.I.C.* の登録出願を行った。出願は、*Honda Motor Co.* から混同のおそれと取引における誠実かつ真正な使用の意思の欠如を理由とした異議申立を受けた。出願人 *Winkelmann* は、*Honda* の質問状（証拠開示請求）に、出願人は「米国で活動したことがなく、また米国における事業関連の計画、戦略、取決め、又は方法を策定又は採用したこともなく」、さらには「米国において使用することになる取引経路も確定していない」と答えた。審判部は、商標を使用する誠実かつ真正な意思を証明する文書が提出されていないことは、出願人に当該の意思が欠如しているという反証を許す推定を立証する上で十分であると審決した。審判部は、出願人は出願時に米国での当該商標の使用の能力及び意思の存在を証明する具体的な事実を頼みとする必要があるが、当該出願人は誠実かつ真正な意思を証明できなかったと述べた。

Nintendo of America, Inc. v. Adar Golad, 異議申立番号 91178130, 2011 WL 2360099

(TTAB, 2011年5月31日) [先例とならない]。商標審判部 (TTAB) は「出願人が登録を求める商品に関して商標 *FLASHBOY* に係る宣伝、製造を行う又はそれ以外の形で当該商標を使用する」計画を示す事業計画書又はその他の書類が存在しないと述べた。「誠実かつ真正な使用意思を証明する」ためには「実生活の事実」の形で、「また出願人の行動によって」証明した「客観的な証拠」がなければならない。J. Thomas McCarthy 『マッカーシーの米国商標と不正競争法』 § 19:14 (第4版、2009)。出願人による「明確な」(「具体的」では必ずしもなくても) 計画がなければならない。例えば、「新しい製品若しくは役務のための行動計画書」又は「商品若しくは役務の既存のラインアップのブランド再構築」(同上)。出願人は、外国の商標と欧州特許を有していたとしても、「本出願における商品に関して *FLASH BOY* を発売するためにそれらをいかにして使用することになるのかに関する関連性」を証明しなかった。

質問 2. 質問 1 以外の「不正な意思」の観点から

質問 1 に該当する場合を除き、不正目的による出願を拒絶する（又は登録を無効にする）

法制があるか。(はい／いいえ)

JPO

はい。

KIPO

はい。

OHIM

法制は質問 1 において言及したものと同一である。権利者が出願時に悪意を持って行動を起こしたか否かについて見極めるために、個々の事案のすべての関連要因を考慮した総合的な評価がなされなければならない。特に問題となる 1 つの要因は、CTM 権者の不正な意思である。これは、客観的な状況を参照することにより確定される必要のある主観的な要因である。

SAIC

はい。

USPTO

米国は悪意に関して独立した形での拒絶を有していないが、悪意は TTAB 又は裁判所が混同のおそれを判定する際に評価する要因の 1 つである。また悪意への対処は、商標法第 14 条(3)に基づく出所の不実表示を根拠とした異議申立を通じて行うことができる。

「はい」の場合は:

i) 該当する法律又は規則の規定を記述して下さい。

JPO

日本には、不正な意思に基づく出願の拒絶の規定として、商標法第 4 条第 1 項第 19 号が存在する。

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の又は類似する〔商標〕であって、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、又はその他の不正の目的をいう。以下同じ）で使用されるもの（前各号に掲げるものを除く）。

また、日本は悪意に関して独立した形での拒絶を有していないが、出願が公共の利益及び／又は国際信義に反するものである場合、第 4 条第 1 項第 7 号が適用される場合がある。

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

KIPO

商標法 第 7 条第 1 項第 12 号

OHIM

上記質問 1 への回答を参照のこと。

SAIC

「商標法」の第 32 条は、いかなる商標出願もその出願時に他の当事者が既に所有する権利に損害を与えてはならず、また出願人は他の当事者が既に使用し実質的な影響力を有している商標を不当な手段により抜け駆けに登録してはならないと規定している。

商標法第15条第2項は、登録出願された商標が同一又は類似の商品に先に使用されている他の当事者の未登録商標と同一である又は類似しており、かつ、出願人がその当事者と前項に定める以外の契約、業務提携又はその他の関係を結んでおり、したがって出願人がその当事者の商標の存在を十分認知している場合、この登録出願はその当事者の異議申立によって拒絶されることとすると規定している。

USPTO

米国は、悪意に係る法律又は規則を有さない。ただし、悪意は **TTAB** 又は裁判所が混同のおそれを判定する際に評価する一要因である。混同のおそれの分析は判例法を通じて発展してきた。例えば、*In re E.I. DuPont DeNemours & Co.*, 476 F.2d 1357, 1361 (CCPA 1973); *Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp.*, 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961)を参照。ただし、混同のおそれを立証するために悪意を証明する必要がある点に留意すること。

ii) 規定が適用される時期（例えば、出願日、審査官による最終決定等）を記述して下さい。

JPO

審査官による最終決定時。

KIPO

悪意の出願人が韓国特許庁（以下「**KIPO**」という）に商標出願を行った時点。

OHIM

上記質問 1 への回答を参照のこと。

SAIC

上述の規定は、審査官によって審査の最終決定が下された後の、商標の異議申立手続中及び抗告／審判手続中に、適用可能である。

USPTO

審査官は、審査中、混同のおそれの分析において悪意を考慮しない。**TTAB** 又は裁判所は商標の採用又は使用意思に基づく出願の時点における出願人の悪意を考慮する。

iii) 上述の規定は職権による審査によって判定されるのか、それとも異議申立又は登録の無効／取消しに委ねられるのか。

JPO

不正な意思に基づく出願は職権による審査によって拒絶することができる。さらに、上述の規定は、異議申立手続又は取消審判によっても判定される場合がある。

KIPO

上記の規定は職権による審査によって判定されうる。さらに、原告は、異議申立又は無効訴訟の中でも、不正な意思により商標が出願された根拠を提起することができる。

OHIM

上記質問 1 への回答を参照のこと。

SAIC

当該規定は異議申立及びその後審判／抗告の手続において適用されうる。

USPTO

米国では、悪意は職権による審査中に考慮されない。混同のおそれの分析における悪意の判定は異議申立又は登録の取消しに委ねられる。

iv) 立証責任に関する規則は存在するか。存在する場合は、誰が当該責任を負うことになるのか。(法規定又は判例法の結果として) 悪意の推定が成立する状況は存在するか。

JPO

悪意を証明する際の立証責任は、悪意が存在すると主張する当事者にある。

KIPO

一般に、周知又は著名商標の権利者は、悪意の商標出願の際に悪意が存在したことの立証責任を負う。

OHIM

上記質問 1 への回答を参照のこと。

SAIC

商標権者を対象とした立証責任の原則が存在する。例えば、出願人が他人の多数の他の商標を出願し、異議申立の対象となっている場合、商標権者は悪意のその他の証拠を提出し、これによって悪意があると推定され、悪意が認められる。悪意が推定され認められる事案はわずかに存在する。

USPTO

混同のおそれと悪意の主張を証明するための立証責任は異議申立人にあり、当該人は証拠の優越によってその事案を立証しなければならない。審判部又は裁判所は悪意が存在するか否かを判定するために状況証拠を検討する。出願人が悪意を持って行動したという一応の成立要件を異議申立人が証明すると、次に立証責任は出願人に移り、出願人は悪意を持って行動しなかった点を証明しなければならない。

一部の裁判所は、罪となる意図の認定が混同の可能性があるという「推定」を生じさせる、すなわち、出願人が混同を引き起こすことを意図しそれが成功したと推定されると判決した。また、需要者が混同する可能性のあるという「推定」がそうした意図によって生じると判決する裁判所や、さらには混同のおそれの分析において単にこの要因を重視する裁判所もあった。

v) 審査基準について記述して下さい。

JPO

第4条第1項第19号（他人の周知商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用をするもの）

1. 例えば、下記に示す商標は、本号の規定に該当することとする。

(a) 外国の周知商標又はこれに類似する商標が日本で未登録であることに乗じて、高額な買取りを強いる、当該外国商標権者による国内市場参入を阻止する、又は当該外国商標権者に代理店契約の締結を強制する目的で登録した商標。

(b) 日本国内で全国的に周知の商標と同一又は類似の商標であって、出願された商標自体が商品の出所の混同をもたらす可能性はないものの、その周知商標の商品出所表示の識別性を希釈化させる又は商標権者の評判等を毀損させる意図を持って出願されたもの。

2. 本号でいう「需要者の間に広く認識されている商標」には、最終消費者まで広く認識されている商標のみならず、取引者の間に広く認識されている商標を含むこととする。

3. 本号でいう「外国における需要者の間に広く認識されている商標」は、当該国において周知な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こととする。また、日本における周知性も要しないこととする。

4. 「不正の目的」の認定にあたっては、例えば、以下に示すような資料が存する場合には、当該資料を充分勘案することとする。

- (a) その他人の商標が需要者の間に広く知られている事実（使用時期、使用範囲、使用頻度等）を示す資料
 - (b) その周知商標が造語よりなるものであるか、若しくは、構成上顕著な特徴を有するものであることを示す資料
 - (c) その周知商標の所有者が、日本に進出する具体的計画（例えば、日本への輸出、日本国内での販売等）を有している事実を示す資料
 - (d) その周知商標の所有者が近い将来、業務規模の拡大の計画（例えば、新規業務、新たな地域での業務の実施等）を有している事実を示す資料
 - (e) 周知商標の所有者が、商標出願人より、当該商標の買取り、代理店契約締結等の要求を受けることを余儀なくされている事実を示す資料
 - (f) 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を示す資料
5. 本号の適用に当たっては、(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こととする。
- (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、若しくは、構成上顕著な特徴を有するものであること。

6. 当該商標の周知性の認定に当たっては、この基準第3の(8)（第4条第1項第10号）の7.を準用する。

第4条第1項第7号（公序良俗違反）

1. 「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的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及び商標の構成自体がそうでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合も含まれることとする。
なお、「差別的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」に該当するか否かは、特にその文字又は図形に係る歴史的背景、社会的影響等、多面的な視野から判断することとする。
2. 他の法律によって、その使用等が禁止されている商標、特定の国若しくはその国民を侮辱する商標又は一般に国際信義に反する商標は、本号の規定に該当することとする。

OHIM

上記質問 1 への回答を参照のこと。

USPTO

審査基準は、審査官が審査中に意図を考慮しないことから、悪意の判定に適用されない。

KIPO

審査基準第 26 条

SAIC

悪意（不正利用）が存在するか否かを判定するために、以下に示す要因を十分に検討しなければならない。

- (1) 係属中の商標の出願人と商標権者の間に取引上の関係又は協力関係が存在したか否か。
- (2) 係属中の商標の出願人と商標権者の共通分野又は両者の商品／役務が同一の販売経路内及び販売領域内にあるか否か。

(3) 係属中の商標の出願人と商標権者の間に別の対立が存在しているか否か、また両者が先使用者の商標を認識していたか否か。

(4) 係属中の商標の出願人と商標の名義人（団体）の構成員との間に交流が行われていたか否か。

(5) 係属中の商標の出願人が登録後に不当な利益を得ようとしているか否か、また係属中の商標の出願人が、商標の名義人が有する商標の一定の名声及び影響力を利用することによって、誤解を招く恐れのある広告を行い、先使用者に（商標に関する）取引及び提携を強要し、先使用者又は他人にその商標を高額で買い取らせ、さらには権利に関する実施料又は権利侵害の賠償を課しているか否か。

(6) 商標が他人の商標より顕著な独創性を有しているか否か、並びに

(7) 不正利用とみなされる事案。

vi) 審査実務について記述して下さい。

例えば、不正な意思に関して、以下に示す事実又は状況をいかに考慮するのか。

- 業務提携、過去における業務上の接触、出願されている又は既に登録されている商標の購入の必要性等、出願人の行為又は出願に関する事実。さらに、補償の要求が不相応に高くなった場合には影響があるのか。

KIPO

出願人と商標権者の関係が存在するか否かは、商標出願において不正な意思が存在したか否かを判定する際の要因の 1 つである。

OHIM

CTM出願に先立つ当事者間の直接的又は間接的な関係の存在は、悪意の存在を評価する際の関連要因である。

CTM 権者による無効請求人に対する補償の請求は（一見したところ不相応な補償であっても）、その他の兆候がなくそれ自体では悪意の証拠とならない（2012 年 2 月 1 日の判決、T-291/09、「Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL」第 88-89 項）。

SAIC

上記 v) に対する回答を参照のこと。

USPTO

これらの要因は、意思の判定の際に TTAB 又は裁判所によって考慮され、悪意の認定に一方的に有利に働く可能性がある。

- 出願人が幅広い区分の又は多数の商品若しくは役務を指定した場合

KIPO

事件番号 2007Heo2626 は特許裁判所により 2008 年 6 月 25 日に判決が下され、上記の事項は商標出願において不正な意思を認定する際の要因の 1 つと見なされた。

OHIM

上記質問 1 への回答を参照のこと。

USPTO

上述の通り、出願人が多岐にわたる商品又は役務を指定したが取引における使用意思の証拠を提示できない場合、誠実かつ真正な使用意思の欠如が認定され、さらに悪意及び混同のおそれの認定に一方的に有利に働く可能性がある。

- 出願人が他人の商標に関して多数の出願を行った場合

KIPO

事件番号 2002Dang3052 は特許審判院によって 2003 年 12 月 15 日に判決が下され、上記の要因は商標出願において不正な意思を認定する際の要因の 1 つと見なされた。本件は商標「SamsCulb」の登録者により控訴され、IPT の審決は特許裁判所により支持された。これに関しては、特許裁判所が上記の要因を商標出願において不正な意思を認定する際の要因の 1 つと述べなかった点に留意すること。

OHIM

上記質問 1 への回答を参照のこと。

USPTO

他人の商標に関する多数の出願は悪意の証拠とみなされる可能性がある。例えば、L'Oreal S.A. v. Marcon, 102 USPQ2d 1434 (TTAB 2012)（出願人は、他人の周知又は著名商標に基づく全く異なる商品に関する ITU 出願のパターンにより、悪意に基づいて行動し、誠実かつ真正な使用意思を欠いていたと審決された）を参照。

- 不正な意思の判定に影響を及ぼすその他の理由は存在するか。

KIPO

- (i) 周知／著名商標の著名度
- (ii) 周知商標の独創性の度合い
- (iii) 出願人が登録商標を使用する業務の準備をしていたか否か、又は
- (iv) 指定商品／役務が同一である若しくは類似しているか否か、若しくは経済的関係を有しているか否か。

OHIM

上記質問 1 への回答を参照のこと。

USPTO

TTAB 又は裁判所は、悪意の状況証拠を提供しうるさまざまな要因を考慮する幅広い裁量権を有している。例えば、出願人が証拠開示において悪意に基づき行動し、情報提供に協力的でなかった場合は、商標採用時の悪意の証拠となる可能性がある。

- 商標の本来の所有者と出願人の関係は必須か。

JPO

次に示す事項は、必須要件ではないが、悪意が存在するか否かを決定する際に検討されるべき要因である。(1) 出願に係る背景、(2) 出願人が区分又は商品若しくは役務を過度に幅広く指定したか否か、(3) 出願人が他人の未登録商標に関して多数の出願を行ったか否か、並びに (4) 商標の本来の所有者と出願人の関係。

以下のものは関連する判決例である。(1) 「DUCERAM」事件：裁判所は、この事件が外国商標の周知の状態に関係なく外国企業との交渉の違法性や出願人の出願に関する事実に基づき第 4 条第 1 項第 7 号に該当すると判決した（東京高等裁判所 1998 年（行ケ）第 185 号、判決日 1999 年 11 月 22 日）、並びに (2) 「Asrock」事件：本件では、裁判所は当該の状況に関して次のように考えた。「(a) 出願人が実際に電気機器及び装置に係る商品の製造

及び販売に従事していたか否かに関して疑義が存在した」、また (b)「出願人は、出願人の業務活動を立証する証拠がほとんどないように思われるものの、電気機器及び装置に係る多数の商標出願を行った」(知的財産高等裁判所 2009 年(行ケ)第 10297 号、判決日 2010 年 8 月 19 日)。(その他の判例又は本判決の詳細に関しては、詳細は下記 vii)を参照のこと)

KIPO

いいえ。ただし、商標の本来の所有者と出願人の関係が存在する場合、IPT 及び／又は裁判所による不正な意思の認定の可能性はより高くなる。

OHIM

当該の関係は悪意の認定条件ではないが、特に公正な取引の義務を生じさせる事前契約又は仮契約の関係が存在していた場合には、評価において考慮される関連要因ではある。

USPTO

いいえ。異議申立人は悪意を立証するために商標の本来の所有者と出願人の関係を証明する必要がある。

vii) 審査、審決、又は判決の該当事例を記述して下さい。

JPO

○「Asrock」事件(知的財産高等裁判所 2009 年(行ケ)第 10297 号、判決日 2010 年 8 月 19 日)

他人の商標を先回りして剽窃的に出願したものと認められる場合に、商標登録出願について先願主義を採用し、現に使用していることを要件としていない日本の法制度を前提としても、そのような出願は健全な法感情に照らし条理上許されず、商標法の目的(1 条)にも反し、公正な商標秩序を乱すものであるから、出願当時、引用商標が周知著名であったか否かにかかわらず、4 条 1 項 7 号に該当するとした例。

○「KYOKUSHIN」事件: 知的財産高等裁判所 2005 年(行ケ)第 10032 号、判決日 2006 年 12 月 26 日、審決の取消し。

出願の経緯に著しく社会的妥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ような場合に商標法 4 条 1 項 7 号に該当するとした例。

○「DUCERAM (ドゥーセラム)」事件: 東京高等裁判所 1998 年(行ケ)第 185 号、判決日 1999 年 11 月 22 日。

外国商標の周知性を問わず、外国企業との交渉・出願の経緯の不法性を根拠として 4 条 1 項 7 号に該当するとした例。

○「Kranzle (クランツレ)」事件: 知的財産高等裁判所 2005 年(行ケ)第 10668 号、判決日 2005 年 12 月 12 日。

商標法 4 条 1 項 7 号は、公益的事由により禁止される商標を定めたものであり、私益的な事情によるものは、商標法 4 条 1 項 7 号の予定するところではないとの原告の主張に対し、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、ドイツ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って、到底容認し得ないものとなっているのであり、原告の主張するような単なる私益的な事情によるものということはできないとして、4 条 1 項 7 号に該当する

とした例。

KIPO

事件番号 2007Heo2626 は特許裁判所により 2008 年 6 月 25 日に判決が下された(本件は最高裁判所の支持を得た)。

裁判所は、被告(TOM & JERRY 商標の登録者)が不正な意思を有して、すなわち、著名な TOM & JERRY キャラクター商標の所有者(原告)のキャラクターの模倣として装置に付す形で「TOM & JERRY」(本件商標)を出願し、原告又はその被許諾者の権利を不当に利用し損害を与えた」と述べた。裁判所によるとその根拠とは次のものである。

- (i) 原告は韓国で TOM & JERRY のキャラクター及び／又は文字に関する 13 件の商標を既に登録しており、そのうちの 1 件については本件商標とほとんど同一であった。
- (ii) その後被告は Tom 及び／又は Jerry のキャラクターに関する 50 を超える商標を出願・登録しており、そのうちの一部は韓国で登録された原告の商標と同一であった。
- (iii) 韓国の被許諾者は原告のキャラクターを付した相当数の商品を販売してきた。
- (iv) 2007 年 12 月 28 日以降、「Tom and Jerry Story」(<http://www.tomandjerry.kr>: 被告の代表的なオンライン販売者)は「Warner Bros.」が被告に商標の使用許諾権を供与しており、TOM & JERRY 関連寝具の世界的に独占的な製造者であると掲示していた。
- (v) 2007 年 2 月 22 日以降、被告は原告である国内被許諾者に対し商標侵害により TOM & JERRY キャラクターの使用を止めるよう求める一方、これにしたがって当該被許諾者は被告と使用許諾契約を締結するよう要求した。

OHIM

上記質問 1 への回答を参照のこと。

SAIC

(1) No. 1611206 「黒面蔡」商標の異議申立事件: 北京天平特許商標代理有限公司を代理人とする廖照雄氏(以下「異議申立人」という)は、四川商標事務所を代理人とする錦美食品 SHOKO(以下「被異議申立人」という)に対して、当庁の早期審査に合格し「商標公報」に記載された商標番号1611206「黒面蔡」に関する異議申立を行い、当庁は「中国商標法」第30条に基づきこの異議申立を受理した。被異議申立人はこれに対して所定の期限内に回答しなかった。

異議申立人の異議申立理由とは、商標「黒面蔡」は元々黒面蔡食品有限公司が所有し主として飲料ベースの商品に使用されており、「黒面蔡」ブランドは台湾及び台湾人が暮らすすべての地域において極めて高い知名度を有しているというものである。異議申立人は黒面蔡食品有限公司の経営幹部の1人である。1996年9月25日に、異議申立人は台湾裁判所を通じて「黒面蔡」を含む 56件の商標を購入し、その独占使用権を取得した。

上記異議申立問題の商標権の名義人(被異議申立人)の名称は錦美食品SHOKOであり、この企業の責任者は黒面蔡食品有限公司の監督者でもある江美珠氏である。

商標「黒面蔡」は黒面蔡食品有限公司によって生み出された著名ブランドであることから、江美珠氏は商標「黒面蔡」及び「黒面蔡」の56件の商標がすでに異議申立人に属していたことを知っていたはずである。商標権名義人(被異議申立人)の行動は冒認出願であり、異議申立に基づく商標の使用及び登録は異議申立人、すなわち商標「黒面蔡」の本来の権利者に著しい損害を与えた。

関係当事者による事実及び理由の陳述に基づき、当庁は次のような見解を有する。すなわち、異議申立に基づく商標「黒面蔡」は中国語のつづりのみでできた商標で、2000年4月24

日に登録され、第29類の「牛乳飲料（主に牛乳で作られたもの）」、ミルクティー（主に牛乳で作られたもの）、及びカカオ牛乳（主に牛乳で作られたもの）等の商品に対して指定されたものである。異議申立人は自らを商標「黒面蔡」の権利者としており、被異議申立人は上記の商標を出願及び登録した。一方、異議申立人は以下に示す証拠資料（写し）を提供した。

1. 黒面蔡食品有限公司の登録書類
2. 台湾省經濟部中央基準局によって発行された商標移転登録文献
3. 台湾の商標「黒面蔡」の登録証
4. 錦美食品SHOKOの登録の雇用主証明書等

証拠1. 廖照雄氏の氏名は黒面蔡食品有限公司の経営幹部会の名簿に記載されている。

証拠2. 異議申立人は、譲渡を通じて商標番号119123、123596等（台湾地域）の権利を獲得し、台湾省經濟部中央基準局に移転の登録を行った。

証拠3. No. 119123 商標「黒面蔡」（台湾地域）の権利者は廖照雄氏、すなわち異議申立人である。

証拠4. 錦美食品SHOKOの責任者、すなわち上記商標の名義人（被異議申立人）は江美珠氏である。上述の証拠資料は、写しであるが、当該の総体的関係を検証することが可能であり、当庁にとって信用するに値する。したがって上述の商標の名義人（被異議申立人）は商標「黒面蔡」が台湾地域で異議申立人によって所有されているという事実を知っているはずである。それでもなお、異議申立の対象となっている商標「黒面蔡」を当庁に登録出願するという上述の商標の名義人（被異議申立人）の行動は信義則に反している。

「中国商標法」第33条に基づき、当庁は本件を次のように裁定した。すなわち、異議申立人の異議申立理由はそれにより商標番号1611206「黒面蔡」の登録が認められないものであることを立証している。「中国商標法」第33条にしたがって、本裁定に不服がある場合、関係当事者は裁定日から15日以内に商標評審委員会に再審請求を行うことができる。

(2) No. 1033444 クレヨンしんちゃん図形商標訴訟事件:

係属中の本件商標は、1996年1月9日に広州市誠益眼鏡公司によって商標局に出願され、1997年6月21日に登録されかつ第25類の被服等の商品に使用するものとして指定され、その後商標権の満了日が更新手続により2017年6月20日に延長された。

係属中の商標は、これまでに、商標局を通じて、まず響水県世福経済発展有限公司に譲渡され、その後江蘇蠟筆小新服飾有限公司に譲渡された。すなわち、同社が本異議申立事件の被異議申立人である。

異議申立人（日本の出版企業である株式会社双葉社）は2007年3月8日に係属中の商標の登録の取消申請を行った。

係属中の商標の最初の権利者（広州市誠益眼鏡公司）による冒認出願の実態：広州市誠益眼鏡公司是、第9類、第18類、第25類、第44類等の多数の区分において次に示す商標を出願及び登録した。

「SNOOPY」、「史诺比」、「梦迪娇」、「蒙特娇」、「浪琴」、「Burberrys」、「CHANEL」、

「WALT DISNEY」、「POLO CLUB」、「Gillette」、「VOLVO」、「高露洁」、「GUESS」、「Calvin Klein」、「BETU」、「百图」、「FENDI」、「SNOOPY」、「史诺比」、「梦迪娇」、「蒙特娇」、「浪琴」、「Burberrys」、「CHANEL」、「WALT DISNEY」、「POLO CLUB」、「Gillette」、「VOLVO」、「高露洁」、「GUESS」、「Calvin Klein」、「BETU」、「百图」、「FENDI」

上記の商標に関しては、該当する権利者によって不適切な商標として異議申立や再審請求、又は登録の取消請求がなされた。商標局と評審委員会の両組織は、係属中の商標の元の権利者が悪意に基づき周知商標を複製又は模倣したと判断しており、係属中の商標の元の権利者によって出願及び登録された周知商標と同一又は類似の他の商標の実態を総合的に検討した結果、権利者が信義則に反した行動を取っており需要者を誤認させるとの理由に基づき、各商標の登録を取り消す決定を下した。

異議申立人（日本の出版企業である株式会社双葉社）の主な主張：「蠟筆小新」（クレヨンしんちゃん）は臼井儀人氏が独自にデザインしたものであり、権利者がこのキャラクターと全く同一のものをデザインすることは不可能である。

「クレヨンしんちゃん」の画像は中国で広く知れ渡り高い知名度を有していることから権利者がそうした事実を知らなかったとすることは難しく、これにより、権利者に盗作及び冒認出願の意思があったことは非常に明白である。

係属中の商標の最初の権利者（広州市誠益眼鏡公司）は、第9、16、18、25及び28類の係属中の商標を含む、計9つの商標の冒認出願を行い、さらに不正使用した商標の譲渡を通じて不当に利益を得ており、権利者の悪意は明白である。

係属中の商標の最初の権利者（広州市誠益眼鏡公司）は、異議申立人の「クレヨンしんちゃん」シリーズの商標の冒認出願を行っただけでなく、その後他の当事者のおよそ50の馳名商標（第9類）に関しても出願及び登録を行ってきた。

その中には、「Colgate」、「SNOOPY」、「7UP」等、世界的に有名なブランドも含まれる。

係属中の商標の元の権利者（広州市誠益眼鏡公司）は、長期にわたって他の当事者の商標の冒認出願を行っており、同社は不正企業と見なすことができる。

係属中の商標の最初の権利者による上述のような行為は、北京高等人民法院によって他の当事者の権利を侵害する不正競争行為、並びに他の当事者の商標の冒認出願であると既に認定されている。

異議申立人が証拠資料として提出した「クレヨンしんちゃん」のキャラクター及び図柄は強力な独創性と自明性を有しており、係属中の商標の出願前に日本、香港及び台湾において既にかなり高い知名度を持っていた。

係属中の商標の最初の権利者の本社は香港近隣の広州にあることから、権利者は「クレヨンしんちゃん」の知名度から判断してアニメ「クレヨンしんちゃん」のキャラクター及び画像に関して認識していたはずであり、それにもかかわらず中国本土で当該の商標を出願及び登録したという事実は自覚的な悪意を示したものと見える。

係属中の商標の最初の権利者が他の当事者の馳名商標を大規模に冒認出願したという事実を総合的に検討した結果、最初の権利者による係属中の商標の出願及び登録という行為は信義則に反しており、商標登録の管理体制及び公的秩序を混乱させ、公共の利益を毀損す

ることから、係属中の商標の登録は「商標法」第41条第1項の「その他の不正手段に基づく登録」に該当する。

したがって、「中国商標法」第41条第1項及び第43条の規定に従い、我々の委員会は係属中の商標の登録を取り消す決定を下した。

(3) No. 4809737 商標「ERE」訴訟問題:

請求人（東方希望包頭稀土鋁（鋁）業有限責任公司）は登録商標番号4809737「ERE」（以下「係属中の商標」という）の登録を取り消すよう被異議申立人（商標権者：何天慶 370728690812021）に求めた。我々の委員会はこの請求を法令にしたがって受理し、「商標評審規則」第24規則の規定にしたがって合議体を形成し、法令にしたがって審判を開いた。

異議申立人の主張:

1. 「ERE」すなわち係属中の商標は異議申立人の会社の英語名の略称であり、異議申立人は2003年10月28日の会社創設以来アルミニウム金属の製造及び販売において商標「ERE」を使用しており、その使用開始時期は明確に係属中の商標の出願日前である。

2. 異議申立人が製造する「ERE」アルミニウム金属は全国の市場において実質的な影響力を有しており、異議申立人は国内優良推薦企業の重要なプロジェクトの1つとして（共産）党及び政府の高い関心及び支持を得てもいる。さらに、異議申立人は、非常に大手のアルミニウム製造及び電力企業であり、産業界に多大な影響力を有していることから、異議申立人は自社を発展させる一方で社会に多大な貢献をしてきた。

3. 被異議申立人（商標権者、すなわち何天慶）は、製造能力を欠いているにもかかわらず、個人の立場で第6類の商品に係る登録商標「ERE」や「齐鲁雄风」、「齐鲁骄子」、「巴蜀骄子」等のその他多くの商標を有しているが、権利者は当該商品の生産及び営業に従事していない。さらに、被異議申立人（商標権者、すなわち何天慶）及び孫欣（商標代表者）は親族関係にあり、孫欣は商標の冒認出願及び不正な恐喝行為に長期にわたり関与しており、国家商標局から最後通告書を受け取っている。

被異議申立人は、商標「ERE」の冒認出願後に権利の力を利用して、孫欣等とともに複数の商工関連当局に対し1000トン超の「ERE」ブランドのアルミニウム金属の没収を要求するとともに、異議申立人に金銭を要求したことから、出願人は200万元超の損害を被った。上述の行為は「商標法」に違反するだけでなく、刑事上の関連法令にも抵触する。したがって、「商標法」の第31条及び第41条の規定により、異議申立人は係属中の商標の取消しを要求する。

異議申立人は、次に示す3部構成の主な証拠資料を我々の委員会に提出した。

第I部の証拠資料:

1. 異議申立人が2003年11月5日に商標「ERE」の出願を行い、第1類の希土類アルミニウムの商品に関して商標登録した際の書類

2. 2003年11月3日に内モンゴル自治区の共産党委員会書記が異議申立人を訪問し、「ERE」の表示が異議申立人によって生産されたアルミニウム金属に印刷されていたことを視認しその旨を述べたプレス情報

3. 異議申立人が商標「ERE」を使用するアルミニウム金属製品の生産／販売の範囲を証明

している、商工局の包頭市希土高新区支局によって発表された情報

4. 異議申立人と包頭アルミニウムビジネスストック有限公司との間で2004年に調印されたアルミニウム金属製品の供給／販売の契約書（3部に分かれた書類）

5. 異議申立人が2004年以降「ERE」アルミニウム金属の金型を発注したことを証明する包頭市青山特鑄有限公司ほか2社によって発表された情報

6. 2004年2月及び5月と2005年1月に「東方稀鋁（鋁）報」に掲載された異議申立人の「ERE」に関するアルミニウム金属に係るプレス情報

第II部の証拠資料:

1. 生産規模、納税状況、「ERE」ブランドのアルミニウム金属製品の販売／品質の状況に関する異議申立人の情報

2. 国家首脳が異議申立人を訪問した際のプレス情報

3. 会計年度2004年から2007年までの異議申立人の財務報告書と、会計年度2006年及び2007年の収益監査報告に関する情報

4. 異議申立人が国内全域でアルミニウム金属製品を販売した際の一部の付加価値税の領収書

5. 杭州金属材料有限公司を含む9つの企業が2004年以降の異議申立人の「ERE」ブランドのアルミニウム金属製品を購入したことを証明する、当該企業が発行した証票

第III部の証拠資料:

1. 被異議申立人（商標権者、すなわち何天慶）が所有する「齐鲁雄風」等の他の複数の商標に係る調査結果についての情報

2. 被異議申立人（商標権者、すなわち何天慶）、孫欣及び何桂芳の個人情報（戸籍等）

3. 1998年に商標局が発行した「代表者孫欣の他の当事者の商標の違法な冒認出願に係る行為についての最後通告書」

4. 淄博、無錫、天津及び包頭の商工局による異議申立人の「ERE」ブランドのアルミニウム金属に対する「執行措置の実施通知」及び「措置の一時停止通知」

5. 被異議申立人（商標権者、すなわち何天慶）及び孫欣等が異議申立人に対して商標の高額な譲渡費用を要求した際の会話を記録したCDの証拠資料

被異議申立人（商標権者、すなわち何天慶）の主張:

1. 被異議申立人は商標を先に出願しており出願資格を満たしている。

2. 商標「ERE」は馳名商標の基準に達しておらず、出願前の被異議申立人と異議申立人の間取引関係は存在しないことから、被異議申立人は、異議申立人が既にアルミニウム金属に関して係属中の商標を使用していた事実を認識していなかった。さらに、被異議申立人が係属中の商標を登録することは合法であり、異議申立人の主張は一切事実に基づいていない。

3. 異議申立人は自らの先使用を主張しているが、我が国の商標法は先願制度を採用すると明記しており、また商標法は商標の冒認出願が他の当事者に実質的影響を及ぼすものであると規定しており、係属中の商標はこのケースに当たらない。

4. 異議申立人が以前からアルミニウム金属に関して係属中の商標を使用していたとしても、異議申立人が以前から他の商品に関してこれを使用していたという事実は一切なく、また係属中の商標が比較的高い知名度を有しているという事実もない。

5. 異議申立人は被異議申立人が他の当事者の商標の冒認出願を行ったことを証明可能であると考えているが、この事案は冒認出願に当たらない。

我々の委員会の審判審査及び検討の結果は次の通りである。

1. 係属中の商標は、商標権者（何天慶）により2005年8月1日に商標局に出願され、2007年6月7日に商標局により登録された。

使用に関する対象製品は、鋳鋼、鋼線、金属板、アルミニウム金属、金属製ドア、鉄骨フレーム構造の建物、合金鋼、金属機器、一般的な金属でできた合金、金属管等の第6類の製品である。

2. 商標権者（何天慶）は、諸城化学工業株式会社の一社員であり、山東齐鲁商標事務所有限会社の2名の株主のうちの1人（創設者）である。何桂芳は、商標権者（何天慶）の姉であり、山東齐鲁商標事務所有限会社の2名の株主のうちのもう1人（創設者）である。孫欣は何天慶の夫であり、山東商標局（同局は商工局に属しており、彼はいまだに同局を離職していない）の幹部の1人である。上記の事実は商標書類並びに双方の陳述及び証拠資料によって文書化された形で裏付けられている。

我々の委員会はこの訴訟問題には2つの争点があると考えた。

1. 係属中の商標が「アルミニウム金属」及び類似の商品に関して「商標法」第31条に該当するか否か。

2. 係属中の商標がすべての商品に関して係属中の商標の登録を取り消す「商標法」第41条第1項に該当するか否か。

争点1に関する我々の委員会の見解は次の通りである。

1. 異議申立人の第I部及び第II部の証拠資料は、商標権者（何天慶）の出願日より前に異議申立人が製造するアルミニウム金属製品に関して同申立人が既に継続的に係属中の商標（商標「ERE」）を使用していたこと、また係属中の商標が既に実質的な影響力を有していたことを十分証明している。

2. 商標権者（何天慶）が悪意を有していたか否かの判定は次の通りである。

1. 商標「ERE」は、具体的な意味を持たないアルファベットの組み合わせであり、実質的な独創性を有している。

2. 商標権者（何天慶）は係属中の商標が第6類の商品に関して使用される際に生産的条件を有していない。

3. 異議申立人の第III部の証拠4及び5は、係属中の商標の出願直後に、商標権者（何天慶）

が続けざまに複数の商工行政当局に対して異議申立人の「ERE」ブランドのアルミニウム金属製品の法的執行措置を行使し、1000トン超の積荷が差押及び押収されたことを証明している。

それに加えて、権利者と孫欣は異議申立人を脅迫し、商標の高額な譲渡費用等に関して不当な利益を得ようとした。

上述の3つの理由から、商標権者（何天慶）は、異議申立人の係属中の商標を明確に認識した上で、不正に利益を得ようとして冒認出願を行っており、よって名義人は明確に悪意を有していたと想定される。

したがって、係属中の商標が「アルミニウム金属」及び類似商品に関して登録されるということは、「既に他の当事者によって使用され実質的な影響力を有している商標の冒認出願が不正な手段で行われる」という「商標法」第31条の状況に該当する。

争点2に関する我々の委員会の見解は次の通りである。

商標の出願及び登録は、「商標法」第4条の「商品の生産、製造、加工、選定及び販売に係る自然人、法人及びその他の組織が（商品に関する）独占的な登録商標権を取得するためには商標局に商品の商標出願を行う必要があり、また役務に係る自然人、法人及びその他の組織が（役務に関する）独占的な登録商標権を取得するためには商標局に役務の商標出願を行う必要がある」という規定を満たす必要がある。

すなわち、商標の登録は正当な経営活動、生産の需要、及び生産目的に基づいて行われなければならない。

商標の登録が不当な利益、他の当事者の正当な権利の毀損する冒認出願、商標の管理体制の崩壊、並びに適正な競争と信義則に従った秩序ある市場への背信をもたらす場合、当該行為は上記の規定に反するものであり、「その他の不正な手段で登録されたもの」という「商標法」第41条第1項の規定に該当することから、その行為は差し止められ、かつ、不正な手段で登録された商標の登録は取り消されなければならない。

この問題に関しては、1. 商標権者（何天慶）は化学工場の一般労働者で商標代理会社の株主であり、過去に係属中の商標を使用する商品及び業務に従事しておらず、当該商品に係る生産及び営業の能力もなく、さらに係属中の商標の登録後も当該商品に係る生産、営業等の活動を実施していない。

それに加えて、国際的な経済危機の只中で、名義人は、秩序ある市場を無視して、孫欣等とともに、淄博、無錫、天津、包頭等の商工行政当局に対して立て続けに異議申立人の1000トン超の積荷の押収及び差押を目的とした異議申立人の「ERE」ブランドのアルミニウム金属製品の法的執行措置を行使し、さらに商標の高額な譲渡費用の支払に関して異議申立人を脅迫した。

商標権者（何天慶）と孫欣等の行為に関しては、係属中の商標の出願及び登録の目的が不当な利益を得るためのものであって、生産及び営業行為の本来的な需要を満たすものではないことが証明される。

さらに、当該の行為は既に他の生産及び営業の市場に広範な損害をもたらし、かつ、秩序ある市場経済に多大な悪影響を及ぼしており、関連産業の企業経営者の一般利益を広範囲にわたって毀損してきた。

2. 商標権者（何天慶）らは、当該の企てをとともに画策し、複数の商工行政当局に異議申立人の製品を告発した。商標代理人であり不当な利益を得るために（他の当事者に対する）恐喝を行っている孫欣は、山東商標局の幹部の1人であり、1993年以降その家族や友人とともに、他の当事者の商標の冒認出願を行い、当該の商標を高額に譲渡し不正な手段で経済的利益を得てきた。

1998年11月11日に、商標局は山東商工局及び山東商標局に対し最後通告書（商標 監 No.452,1998）において孫欣に厳罰を与えるよう通告した。

孫欣は、自発的に反省し自身の行動を改めることがないだけでなく、山東齐鲁商標事務所有限公司の名の下に継続的に商標代理人としての代理業務に何天慶等とともに従事した。不当な利益を得るために他の当事者の商標の冒認出願を行う彼らの行為は極めて悪質である。

2009年3月18日に、商標局は、再び山東商工局に対し、孫欣、何天慶らの行為は、既に商標法の本来の意図に反しており、商標代理人の職業倫理に抵触し商標代理人のイメージを失墜させ、関連当事者に多大な損失と社会活動に多大な悪影響を与えるものであったと指摘し、同局に対し最後通告書（商標 質字 No.57,2009）において孫欣、何天慶らを厳罰に処すよう通告した。

上記の事項の結論は次の通りである。すなわち、孫欣、何天慶らの出願は、（係属中の商標に係る）生産及び営業行為を行おうと意図したものではなく、冒認出願である。独占的な登録商標権の保護制度を利用して不当な利益を得る彼らの行為は、商標法の目的に反しており、他の当事者の正当な権利及び利益を顕著に毀損するだけでなく、社会活動に多大な悪影響を及ぼし、商標の管理体制と秩序ある市場経済を混乱させ、社会の公的利益に損失を生じさせた。冒認出願による不正行為は、商標の登録は正当な生産及び営業のために行われると規定した「商標法」第4条に抵触するものであり、「その他の不正な手段で登録されたもの」という規定に該当することから、係属中の商標の登録はすべての指定商品に関して取り消されなければならない。

このように、「中国商標法」の第4条、第31条、第41条第1項及び第2項、並びに第43条に従い、我々の委員会は次のように審決した。

係属中の商標の登録は取り消されなければならない。関係当事者は、この決定に不服がある場合、当事者が本審決書を受け取った日から30日以内に北京第一中級人民法院に提訴することができる。

関係当事者は、人民法院に提訴状を提出した際又はそれから15日以内に、メール又は書面で提訴状の写しを送付することにより当該の提訴を我々の委員会に通知しなければならない。

USPTO

Estrada v. Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V., 447 F. App'x 197 (Fed. Cir. 2011)。米国連邦巡回控訴裁判所は、混同のおそれを認め、出願人が商標の採用時に悪意を持って行動したと審決した商標審判部を支持した。出願人 Andres Estrada は、競技場及び娯楽の役務に関して商標「AUDITORIO TELMEX」の出願を行った。Telefonos de Mexico（テレフォノス・デ・メヒコ、異議申立人）は、電気通信サービスに関してコモンロー商標「TELMEX」との混同のおそれに基づき同出願に異議を申立てた。異議申立人の商標は米国で使用されていたが、顕著な市場シェアやその名声に関する証拠はなかった。出願人は自らが当該商標を作成したと主張した。異議申立人は商標 TELMEX を電気通信サービスに関して 60 年以上にわたってメキシコで使用してきた。出願人はおよそ 30 年間メキシコに住み、異議申

立人がスポンサーとなった AUDITORIO TELMEX アリーナの 10 マイル以内に暮らしており、訴訟時に悪意を示した。こうした状況に基づき、裁判所は出願人の悪意が混同のおそれの認定を後押しする点に同意した。
447 F. App'x 197 (Fed. Cir. 2011).

Carr v. Garnes, 異議申立番号 91171220, 2010 WL 4780321 (TTAB, 2010 年 11 月 8 日) [先例とならない]。TTAB は教育サービス、すなわち、芸術及び娯楽におけるワークショップ及びセミナーの開催、ヒップホップ、世代を超えた関係、地域興し、並びに市民権世代とヒップホップ世代の間の誤解の軽減を目指す政治力としての芸術に関する商標「FROM AFROS TO SHELLTOES ART, ACTION, AND CONVERSATION」と「ディスクジョッキー業、芸能人のマネージメント及びプロモーション業（ラッパー、歌手及び詩人の代理並びに自らが受け持つ芸能人及びグループのプロモーションを望むマネージャーの代理を含む）」に関するコモンロー商標「AFROS-N-SHELLTOES ENTERTAINMENT」の混同のおそれを認定した。TTAB は出願人 Garnes は悪意に基づき行動したと審決した。Carr は 2004 年に弁護士 Marvin Arrington と自身の事業について話をした。7 カ月後にこの弁護士は出願人 Garnes と会社を設立し、当該出願を行った。さらに、両当事者は、ジョージア州に所在し、同一の新聞に広告を載せており、その商標に「shelltoes」というあまり使われない語を使用している。出願人はこうした状況下で自らが当該商標を採用するようになった経緯について説明しなかった。TTAB は商標及び役務の類似性、同一の取引経路、並びに出願人が悪意に基づき行動していたという事実に基づく混同のおそれを理由に異議申立を認定した。

質問 3. 「周知／著名な（商標）の保護」の観点から

悪意の出願は、商標の希釈化からの保護を含め、周知／著名商標に係る法律に基づいて拒絶（又は無効に）することが可能か。（はい／いいえ）

JPO

はい。

KIPO

はい。

OHIM

周知又は著名商標に係る悪意に関する独立した法律は存在しない。ただし、請求人の標識及び CTM 権者の標識が享受している、それらの内在する又はそれらによって獲得された識別性の程度は悪意を評価する際の関連要因となる（2009 年 6 月 11 日の司法裁判所判決、C-529/07、「Lindt Goldhase」）。

SAIC

はい。

USPTO

はい。悪意の出願は、商標の希釈化を含め、周知／著名商標に係る法律に基づいて拒絶する又は無効とすることができる。

「はい」の場合は：

i) 該当する法律又は規則の規定を記述して下さい。

JPO

第 4 条第 1 項「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。」

第 10 号

「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と同一の又はこれに類似する〔商標〕であって、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」

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〕（第 10 号から第 14 号までに掲げるものを除く）」

第 19 号

「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の又は類似する〔商標〕であって、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、又はその他の不正の目的をいう。以下同じ）で使用されるもの（前各号に掲げるものを除く。）

KIPO

TMA 第 7 条第 1 項第 12 号

OHIM

上記質問 1 への回答を参照のこと。

SAIC

「商標法」第 13 条は「同一又は類似の商品について中国で登録されていない他の当事者の馳名商標を複製、模倣若しくは翻訳した商標であって、公的な混同のおそれがある場合、その登録は拒絶され、かつ、商標の使用は禁じられることとする」と規定している。異なる又は類似していない商品について中国で既に登録された他の当事者の馳名商標を複製、模倣若しくは翻訳した商標であって、需要者を誤認させ、かつ、馳名商標の登録者の利益を毀損するおそれがある場合、その登録は拒絶され、かつ、商標の使用は禁じられることとする。

USPTO

米国では、周知商標は、混同のおそれの分析（15 U.S.C. §1052(d)）、偽りの関係（15 U.S.C. §1052(a)及び 15 U.S.C. §1125(a)）、出所の不実表示（15 U.S.C. §1064(3)）、並びに希釈化（15 U.S.C. §1125(c)）に基づいて保護される。混同のおそれを判定する際に、TTAB 又は裁判所は、商標の名声（知名度）、悪意、並びに商標及び商品若しくは役務の類似性を含む複数の要因を検討する。*Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp.*, 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961); *J & J Snack Foods Corp. v. McDonald's Corp.*, 932 F.2d 1460, 1462 (Fed. Cir. 1991)。混同のおそれの要因の非包括的な一覧を持つ場合の柔軟性によって、審判部又は裁判所は出願において要因のバランスを取りスライディングスケールを用いることが可能になる：例えば、悪意の証拠が増えるほど、商品又は役務の類似性や商標の名声を証明する上で必要となる証拠は少なくなる。さらに、審判部及び裁判所は、使用の先行性を判定する際に柔軟性を有している。「当事者は、先行する登録の所有権、実際の使用、又は商標の使用に類似する使用（当事者を当該の出所をして特定する商標のような表示に対する公衆の認識を生じさせる宣伝用パンフレット、業界誌、カタログ、新聞広告及びインターネットウェブサイトでの使用等）を通じて、商標において自己の先行する所有権を証明することができる」。 *Giersch v. Scripps Networks Inc.*, 90 USPQ2d 1020, 1022 (TTAB 2009)。

2006 年の商標希釈化改正法（TDRA）（15 U.S.C. § 1125(c)）は、不鮮明化又は汚損行為による希釈化を規定している。TDRA は「不鮮明化による希釈化」を「商標又は商号と著名商標との類似性によって生じる連想であって、著名商標の識別性を損なうもの」と定義し

ている。TDRA は、裁判所が主張の不鮮明化による希釈化を評価する際に検討することになる次に示す非包括的な要因の一覧を提示している。

- (i) 商標又は商号と著名商標との類似性の度合い
- (ii) 著名商標の内在的又は獲得された識別性の度合い
- (iii) 著名商標の所有者が実質的に排他的な商標の使用に關与している程度
- (iv) 著名商標の認知度
- (v) **商標又は商号の使用者が著名商標を連想させる意図があるか否か**
- (vi) 商標又は商号と著名商標との間の実際の關連性

15 U.S.C. § 1125(c)(2)(B)。上述のように、悪意は不鮮明化による希釈化を判定する際に審判部又は裁判所が検討する要因である。

また、悪意は米国商標法第 14 条第 3 項 (15 U.S.C. § 1064(3)) に基づく出所の不実表示を理由に異議申立を通じても対処することができる。出所の不実表示を理由に異議申立するためには、当事者は、商品又は役務であってそれに付して又は關連して商標が使用されるものの出所を不実表示するように被告によって又は被告の許可を得て使用されている場合、申立人が米国でその商標を使用していたか否かに關係なく、商標の登録を取り消すよう請求することができる。申立人は、被告がその商品を申立人の商品として意図的に詐称通用させるための手段を講じたことを証明しなければならない。例えば、*Bayer Consumer Care AG v. Belmora LLC*, 110 USPQ2d 1623, 1632 (TTAB 2014)。

最後に、商標がある人物（生死を問わず）、団体、信仰若しくは国民的な象徴との關係を偽って示唆する又はそれらを侮辱する若しくはそれらの評判を落とす場合には、米国商標法（ランハム法）第 2 条(a) (15 USC § 1052(a)) に基づき、審査官が登録を拒絶すること又は第三者が登録に異議を申し立てることが可能である。審査官は、周知の人物、団体、信仰又は国民的な象徴の氏名又は名称が登録されていない場合であっても、登録を拒絶するために第 2 条(a)を用いることができる。以下に示す要因が検討されることになる。

- (i) 商標が人物又は団体の氏名若しくは名称又はアイデンティティと同一である又は極めて近似していること、
- (ii) 商標が当該人物又は団体を特定のにかつ誤解の余地なく指すものとして認識されること、
- (iii) 商標において氏名又は名称が使用されている人物又は団体が出願人がその商標を用いて行う活動に無關係であること、並びに
- (iv) 当該の人物又は団体の名声又は評判が、その商標が出願人の商品又は役務とともに使用された場合に、その人物又は団体との關係が当然推定されるようなものであること。

混同のおそれ及び希釈化に係る主張と同様に、悪意はその主張を証明する上で必要不可欠ではないが、悪意の認定は偽りの關係の認定に有利に働くであろう。 *University of Notre Dame Du Lac v. J.C. Gourmet Food Imports Co.*, 703 F.2d 1372, 1377 (Fed. Cir. 1983) を参照。

- ii) 規定が適用される時期（例えば、出願日、審査官による最終決定等）を記述して下さい。

JPO

出願時及び審査官による決定時

KIPO

悪意の出願人の商標出願が韓国特許庁（以下「KIPO」という）に対してなされた時点

OHIM

上記質問 1 への回答を参照のこと。

SAIC

上述の規定は、審査官による最終決定後の、異議申立手続中及び当該商標に関する審査官の決定に対する審判手続中に、適用することができる。

USPTO

商標は悪意の商標が採用された時点で周知又は著名であると見なされなければならない。

iii) 上述の規定は職権による審査によって判定されるのか、それとも異議申立又は登録の無効／取消しに委ねられるのか。

JPO

悪意の出願は、職権による審査によって法的に拒絶することができる。また、上記の規定は異議申立手続又は無効（取消）審判においても決定されうる。

KIPO

上記の規定は職権による審査によって決定されうる。また、異議申立又は無効訴訟の中でも、原告は商標が不正な意思により出願された旨を提起することができる。

OHIM

上記質問 1 への回答を参照のこと。

SAIC

上記の規定は、事後の異議申立手続及び審査官の決定に対する審判手続の中で適用することができる。

USPTO

審査官は通常、混同のおそれ又は偽りの関係に関する職権による審査中には悪意を考慮しない。悪意は異議申立又は取消しの中で考慮される。

iv) 立証責任に関する規則は存在するか。存在する場合は、誰が当該責任を負うことになるのか。（法規定又は判例法の結果として）悪意の推定が成立する状況は存在するか。

JPO

立証責任は、上述の商標が第 4 条第 1 項第 10 号、第 15 号及び第 19 号に該当すると主張する当事者にある。

KIPO

一般に、周知又は著名商標の権利者は、悪意の商標出願の際に悪意が存在したことの立証責任を負う。

OHIM

上記質問 1 への回答を参照のこと。

SAIC

立証責任の規則が存在し、商標権者はその遵守義務を負う。不正利用が推定及び証明される事案には、冒認出願に基づく商標が著名商標としての十分な証拠資料と強力な独創性を有しているケースが含まれる。不正利用が推定及び証明されている事案がいくつかある。

USPTO

名声及び悪意を証拠の優越によって証明する責任は異議申立人／抗告人にある。ただし、悪意の直接的な証拠を利用できるのはまれであることから、異議申立人は自己の主張を裏

付けるために悪意の状況証拠を用いることができる。

v) 審査基準について記述して下さい。

JPO

第4条第1項第10号（他人の周知商標）

1. 本号でいう「需要者の間に広く認識されている商標」には、最終消費者まで広く認識されている商標のみならず、取引者の間に広く認識されている商標を含み、また、全国的に認識されている商標のみならず、ある一地方で広く認識されている商標をも含む。
2. 本号の規定を適用するために引用される商標は、商標登録出願の時に（第4条第3項参照）、日本国内の需要者の間に広く認識されていなければならない。
3. 本号の規定に関する周知性の立証方法及び判断については、この基準第2（第3条第2項）の3. (1)及び(2)を準用する。
4. 「需要者の間に広く認識された」他人の未登録商標と他の文字又は図形等とを結合した商標は、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、原則として、その未登録商標と類似することとする。
ただし、その未登録商標の部分が既成の語の一部となっているものその他著しく異なった外観、称呼又は觀念を生ずることが明らかなものを除く。
(例) 該当例は、この基準第3の九（第4条第1項第11号）の6. (6)と同様である。
5. 取引形態が特殊な商品又は役務（例えば、医療用医薬品のように特定の市場で流通する商品、又は医薬品の試験・検査若しくは研究のように限定された市場においてのみ提供される役務）に係る商標についての上記3. の立証方法及びそれに基づく周知性の認定については、特に当該商品又は役務の取引の実情を充分考慮することとする。
6. 外国の商標の日本国内における周知性の認定にあたっては、当該商標について外国で周知なこと、数カ国に商品が輸出されていること又は数カ国で役務の提供が行われていることを証する資料の提出があったときは、当該資料を充分勘案することとする。
7. 「需要者の間に広く認識されている商標」の認定に当たっては、防護標章登録を受けている商標又は審決若しくは判決で需要者の間に広く認識された商標と認定された商標（注1）については、その登録又は認定に従い需要者の間に広く認識された商標と推認して取り扱うこととする。
（注1）特許庁がインターネットで提供している特許情報プラットフォーム中の「日本国周知・著名商標検索」でこれらの商標を検索することができる。
（参考）その他「需要者の間に広く認識されている商標」に関連する資料については商標審査便覧を参照。

第4条第1項第15号（商品又は役務の出所の混同）

1. 「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場合」とは、その他人の業務に係る商品又は役務であると誤認し、その商品又は役務の需要者が商品又は役務の出所について混同するおそれがある場合のみならず、その他人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品又は役務であると誤認し、その商品又は役務の需要者が商品又は役務の出所について混同するおそれがある場合をもいう。
例えば、以下のような場合が挙げられる。
(1) 事業者甲が自己の業務に係る商品 G に商標 M を使用し、これが日本全国で周知になっている場合において、事業者乙が自己の業務に係る商品 X（商品 G とは非類似でかつ、商

品の生産者、販売者、取扱い系統、材料、用途等の関連性を有しないものであるとしても)に商標 M を使用したときに、その商品 X に接する需要者が、たとえ、甲の業務に係る商品であると認識しなくても、商品 X が甲の子会社等の関係にある事業者甲'の業務に係る商品であると誤認し(実際には存在しない甲'が出所として想定され)、商品の出所について混同する場合。

(注) 上記 (1)については役務についても同様に考えるものとし、甲及び乙の業務が役務に係る場合においては、「商品」の文字については「役務」と読み替え、また「商品の生産者、販売者、取扱い系統、材料、用途等の関連性を有しないもの」とあるのは「役務の提供者、提供手段、目的、提供に関連する物品等との関連性を有しないもの」と読み替えることとする。

(2) 事業者甲が自己の業務に係る役務に商標 S を使用し、これが全国的に周知になっている場合において、事業者乙が自己の業務に係る商品(甲の業務に係る役務とは非類似)に商標 S を使用したときに、その商品に接する需要者が、その商品が甲の兼業に係る商品であると誤認し、商品の出所について混同を生ずる場合。

(注) 上記 (2)については、甲の業務が商品に係るものであり、また乙の業務が役務に係るものである場合にも同様に考えることとする。

2. 「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」であるか否かの判断にあたっては、以下の点を総合的に考慮することとする。

(a) その他人の商標の周知度(広告、宣伝等の程度又は普及度)

(b) その他人の商標が創造商標であるかどうか

(c) その他人の商標がハウスマークであるかどうか

(d) 企業における多角経営の可能性

(e) 商品間、役務間又は商品と役務間の関連性

なお、(a)の判断に当たっては、周知度が必ずしも全国的であることを要しないこととする。

3. 2.(a)に関する立証方法については、この基準第 2(第 3 条第 2 項)の 3. (1)及び(2)を準用する。

4. 他人の著名な商標を一部に有する商標については、次のとおり取り扱うこととする。

(1) それが他人の著名な登録商標と類似であって、当該商標登録に係る指定商品若しくは指定役務と同一又は類似の商品若しくは役務に使用すると認められる場合は、第 4 条第 1 項第 11 号の規定に該当することとする。

(2) それが他人の著名な商標と類似しないと認められる場合又は他人の著名な商標と類似していても商品若しくは役務が互いに類似しないと認められる場合において、商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあるときは、原則として、本号の規定に該当することとする。

(3) それが他人の著名な商標と類似していても、商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれもないと認められる場合において、不正の目的をもって使用をするものであるときは、第 4 条第 1 項第 19 号の規定に該当することとする。

5. 他人の「需要者の間でよく知られた」登録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などを含め、原則として、商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあるものと推認して、取り扱うこととする。

ただし、他の当事者の著名な商標の部分が既成の語の一部となっているもの、又は、指定商品若しくは指定役務との関係において出所の混同のおそれのないことが明白なものを除く。

(例)

混同を生ずるおそれのある商標の例:

- 被服について「arenoma/アレノマ」と「renoma/レノマ」(バッグ等)

- おもちゃについて「PER・SONY」、「PER SONY」又は「PERSONY」と「SONY」(電気機械器具)

混同を生ずるおそれのない商標の例:

- カメラについて「POLAROID」と「POLA」（化粧品）

6. 著名商標を引用して、商標登録出願を本号に該当するものとして拒絶することができる商標には、外国において著名な商標であることが商標登録出願の時に（第4条第3項参照）、日本国内の需要者によって認識されており（必ずしも最終消費者まで認識されていなくともよい。）、出願人がその出願に係る商標を使用した場合、その商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものを含むこととする。

7. 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かどうかの認定にあたっては、取引の実情等個々の実態を充分考慮することとする。

8. 建築物の形状を表示する立体商標であって、当該建築物の形状が当該出願前から他人の建築物に係るものとして日本において広く認識されているものであるときは、本号の規定を適用することとする。

9. 著名性の認定に当たっては、この基準第3の八（第4条第1項第10号）の7. を準用する。

第4条第1項第19号の審査基準

上述のI.質問2.v)を参照のこと。

KIPO

審査基準第26条

OHIM

上記質問1への回答を参照のこと。

SAIC

「商標法」第14条は、馳名商標の認定に際して、以下に示す要因を検討すべきであると定めている。

- (1) 公衆の当該商標に対する認知度
- (2) 当該商標の継続使用の期間
- (3) 当該商標の宣伝活動の期間、程度及び地理的範囲
- (4) 当該商標が馳名商標として保護されたことを示す記録
- (5) 当該商標が馳名商標として認知されているその他の要因

「商標法实施条例」第5条は、紛争が商標登録及び商標審査の手続中に発生し、当該商標が馳名商標に該当する場合、関係当事者は商標局又は商標評審委員会に対し当該商標を馳名商標として認定するよう請求でき、それによって商標法第13条の規定に抵触する商標登録出願を拒絶し、かつ、商標法第13条の規定に抵触する商標登録を取り消すことが可能となると規定している。関係当事者は、出願時に当該商標が馳名商標であることを証明する証拠資料を提出しなければならない。商標局及び商標評審委員会は、関係当事者の抗告に基づき事実を明確にし、商標法第14条の規定に基づき当該商標が馳名商標であるか否かを判定することとする。

USPTO

通常審査官が審査中に悪意を評価することはないことから、悪意に適用される審査基準はない。

vi) 審査実務について記述して下さい。

例えば、実務的な手段及び以下の点の評価法について説明してください。

- 「周知の」、「著名な」及び「評判の」商標間の違いをどのように定義しているのか。周知又は著名商標の認定基準はあるのか。「周知の」又は「著名な」商標の事実又は程度を証明するにはどのような証拠が必要か。

JPO

日本の商標法には「周知の」、「著名な」及び「評判の」商標に関する定義は存在しない。

著名性又は周知性の判定には、例えば、次のような事実を総合勘案して判断することとする。

(1) 商標の使用状況に関する以下に示す事実を量的に把握し、それによってその商標の需要者の認識の程度を推定し、その大小ないし高低等により識別力の有無を判断することとする。

- (i) 実際に使用している商標並びに商品又は役務
- (ii) 使用開始時期、使用期間、使用地域
- (iii) 生産、証明若しくは譲渡の数量又は営業の規模（店舗数、営業地域、売上高等）
- (iv) 広告宣伝の方法、回数及び内容
- (v) 一般紙、業界紙、雑誌又はインターネット等における記事掲載の回数及び内容
- (vi) 需要者の商標の認識度を調査した質問票の結果

(2) 上記(1)の事実は、例えば、次のような証拠方法によることとする。

- (i) 広告宣伝が掲載された印刷物（新聞の切り抜き、雑誌、カタログ、ちらし等）
- (ii) 仕切伝票、納入伝票、注文伝票、請求書、領収書、商業帳簿、パンフレット等
- (iii) 商標が使用されていることを明示する写真等
- (iv) 広告業者、放送業者、出版業者又は印刷業者の証明書
- (v) 事業者団体、同業者、需要者等の証明書
- (vi) 公的機関等（国、地方公共団体、在日外国大使館、商工会議所等）の証明書
- (vii) 一般紙、業界紙、雑誌又はインターネット等の記事
- (viii) 需要者を対象とした商標の認識度調査（質問票）の結果報告書

ただし、需要者の認識度調査（質問票）は、実施者、実施方法、対象者等その客観性について十分に考慮することとする。

KIPO

TMA には「周知の」、「著名な」及び「評判の」商標の定義は存在しない。また IPT 及び／又は裁判所は、商標権者に対して、販売数、広告費用、市場シェア、ブランドランキング、世界規模での商標登録、販促資料等の相当量の名声に関する証拠を提出することを求める。

OHIM

周知商標（CTMR 第 8 条(2)(c)）と評判の高い商標（CTMR 第 8 条(5)）のどちらも、CTM 出願に対して異議申立を行う又は登録された CTM の無効宣言を行う（CTMR 第 53 条(1)(a)）上で当該の所有者が用いることが可能な商標である。これらは悪意の無効理由とは無関係に異議申立及び無効／取消しの理由となる。

上述のように、無効請求人の標識と CTM 権者の標識が享受する内在的又は獲得された識別性の程度は、悪意を評価する際の関連要因である（2009 年 6 月 11 日の司法裁判所判決、C-529/07、「Lindt Goldhase」）。したがって、識別性レベルの上昇、例えば、周知性又は評判が存在する場合、これは要因の 1 つとして考慮されるべきであるが、悪意の認定にとって必須条件ではない。

先行する周知商標（CTMR 第 8 条(2)(c)）は、パリ条約第 6 条の 2 において用いられている「周知」の意味において EU 加盟国でよく知られている商標である。それは登録されている場合も未登録の場合もある。

EU 又は加盟国（CTMR 第 8 条(5)）で評判を有する登録商標に関して、評判とは「公衆における先行商標の一定の認知度を意味して」おり、「当該商標に十分な認知度がある場合にのみ、公衆は、後発商標に直面する際に、場合によって 2 つの商標間の関連性を想起するか

もしれず...その結果、先行商標が毀損される可能性がある」。先行商標はそれが対象とする商品又は役務によって関係している公衆のかかなりの割合に知られているにちがいない（1999年9月14日の司法裁判所判決、C-375/97「General Motors」、第22項及び第23項）。実際問題として、商標が周知であるか又は評判を得ているかに関する証明の基準は通常同一であるだろう。したがって、周知性を獲得した商標が *General Motors* 事件において裁判所が定めた評判を有する商標の基準にも達していることは珍しいことではない。司法裁判所は、「評判」と「周知」の概念を類似概念（「*notions voisines*（近接概念）」）と見なしており、このような形でそれらの間におけるかなりの重複及び関係性を強調した。

CTM としての商標の承認に関して、CTM 制度は CTM 出願の一部の絶対的拒絶理由を克服することができる「使用を通じて獲得された識別性」（CTMR 第 7 条(3)）の概念を通じて市場における認知度を考慮している。商標は、関連する公衆の大部分によって単一の取引者の商標として認識されている場合に、上記の意味において識別性を有する。

SAIC

上述の v) への回答をご覧ください。

USPTO

米国は、商標が商標法第 2 条(d)の混同をもたらす可能性が高いか否かを判定する際に公衆の関連部門における商標の名声（「周知」であるか否か）について考慮する。ただし、希釈化の主張には、当該商標が米国において「著名」であること、すなわち、「米国の一般消費者に商標権者の出所表示として広く認識されていること」を証明する必要がある。米国は「評判」に関する独立した基準を設けていない。

TTAB の審判官は、商標が周知又は著名であるか否かを判定するために、以下に示す要因の非包括的な一覧、すなわち、識別性の度合い、商標の使用の期間及び範囲、商標の広告の期間及び範囲、地理的な取引の範囲、取引経路、当該の取引経路における商標の認知度、第三者による同一／類似の商標の使用の性質及び範囲、並びに商標が登録されているか否か、を用いる。

- 悪意の規定は、周知である又は評判を有する本来の商標が悪意の出願がなされた地域において登録されたが、長期間使用されていなかった場合にも適用可能か。

JPO

元の商標が周知であるか否かを判定する際には決定要因として使用の期間及び範囲を考慮することとする。

KIPO

周知である又は評判を有する元の商標が登録されている場合、先行する商標（すなわち、周知である又は評判を有する元の商標）に類似しているという理由で悪意の出願を拒絶することができるものとする。

OHIM

可能性としては、はい。この質問は、EU の一般裁判所に現在係属中の事件における要因である（R 645/2011-1 事件における 2012 年 4 月 12 日の OHIM 審判部の審決、一般裁判所に上告）。

USPTO

商標が USPTO に登録されているが、米国で 3 年以上使用されていなかった場合、その商標は放棄されたものと推定される。放棄したものとして認定されている場合、その後の商標の使用は悪意あるものと見なされない。

- 国内では登録されていないものの外国においてのみ周知又は著名な商標を具体的に取り

扱う審査に関する法律又は実務はあるか。

JPO

はい。国内では登録されていないものの外国においてのみ周知又は著名な商標は、日本商標法第4条第1項第19号にしたがって保護可能である。

KIPO

はい (TMA 第7条第1項第12号)

OHIM

いいえ。外国のみで著名な商標に関する特定の法律又は実務は存在しない。

USPTO

米国は、米国ではなく外国においてのみ周知又は著名な商標の保護を可能にする法律又は実務を有していない。

- 国内では登録されていないものの外国においてのみ知られている周知及び著名な商標に関して、「周知性」又は「著名性」をどのように判定するのか。商標が周知又は著名である点を証明するのに必要な証拠にはどのようなものがあるか。

JPO

「外国の需要者に周知である商標」は、当該国において周知である必要があるが、複数の国において周知である必要はない。また、日本において周知である必要もない。

* 外国における**商標の周知性又は著名性**は、例えば、当該国における以下に示すすべての事実を検討することによって判定されることとする。

(1) 商標の使用状況に関する以下に示す事実を量的に把握し、それによってその商標の需要者の認識の程度を推定し、その大小ないし高低等により識別力の有無を判断することとする。

- (i) 実際に使用している商標並びに商品又は役務
- (ii) 使用開始時期、使用期間、使用地域
- (iii) 生産、証明若しくは譲渡の数量又は営業の規模（店舗数、営業地域、売上高等）
- (iv) 広告宣伝の方法、回数及び内容
- (v) 一般紙、業界紙、雑誌又はインターネット等における記事掲載の回数及び内容
- (vi) 需要者の商標の認識度を調査した質問票の結果

(2) 上記(1)の事実は、例えば、次のような証拠方法によることとする。

- (i) 広告宣伝が掲載された印刷物（新聞の切り抜き、雑誌、カタログ、ちらし等）
- (ii) 仕切伝票、納入伝票、注文伝票、請求書、領収書、商業帳簿、パンフレット等
- (iii) 商標が使用されていることを明示する写真等
- (iv) 広告業者、放送業者、出版業者又は印刷業者の証明書
- (v) 事業者団体、同業者、需要者等の証明書
- (vi) 公的機関等（国、地方公共団体、在日外国大使館、商工会議所等）の証明書
- (vii) 一般紙、業界紙、雑誌又はインターネット等の記事
- (viii) 需要者を対象とした商標の認識度調査（質問票）の結果報告書

ただし、需要者の認識度調査（質問票）は、実施者、実施方法、対象者等その客観性について十分に考慮することとする。

さらに、審決又は判決によって需要者間において周知であると判定された商標は推定上、その登録又は認定に基づき、需要者にとって周知の商標であると推認される。それらの商

標は JPO が提供する特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）のウェブサイトの「日本国周知・著名商標検索」において公開される。

KIPO

これに関しては、商標法第 7 条第 1 項第 12 号の歴史について説明したい。2007 年 7 月 1 日より前においても、（2007 年 7 月 1 日に改正された）それまでの商標法が著名又は周知であるが韓国において先行登録を行っていない類似の商標の保護を認めていたが、商標の著名性又は周知性を証明する上で求められる証拠の基準は極めて高かった。したがって、他人の独創的な商標と同一及び／又は類似の多くの商標は、商標の先使用者がその商標の著名性又は周知性を証明する説得力のある証拠を十分に提示することができない場合に登録され得る。これらの問題に適切に対処するために、改正商標法は改正前の商標法の第 7 条第 1 項第 12 号から「容易に」という文言を削除にすることによって名声の基準を引き下げた。改正前の商標法の当該条項は、「韓国国内又は国外で他人の出所の識別子として容易に認知されている商標に同一又は類似の商標であって、不当な利益を得るために使用されているもの又は使用によってその者に損害を与えるものは登録されない」と定めていた。

IPT 及び／又は裁判所は、商標権者に対して、販売数、広告費用、市場シェア、ブランドランキング、世界規模での商標登録、販促資料等の相当量の名声に関する証拠を提出することを求めている。さらに、韓国最高裁判所は当該国における商標の名声を認定している外国の裁判所の判決は尊重されるべきであると述べた（事件番号 2008Hu3131、最高裁判所による 2008 年 11 月 27 日の判決）。

OHIM

無効請求人は、CTM 権者が EU 外における無効請求人の商標の存在について知っていた又はその可能性が極めて高い点を証明する必要がある。商標の周知性は、各事案の具体的な状況に左右されるものの、上述の認識（例えば、権利者が先行商標が著名である国で営業所を有する又は在住する）を証明する上で役立つ場合がある。また、証明すべき事柄は平均的な需要者の認知度ではなく、むしろ CTM 権者自身の実際の認識であることから、提出すべき証拠もその事案の具体的な状況によって異なる（例えば、権利者が同一の部門で活動しているか、それとも別の部門か）。

USPTO

米国は、外国でのみ周知又は著名な商標の保護を認める法律又は実務を有していない。

- 他の区分又は非類似の商品及び役務の分野における周知及び著名な商標は保護されるか（クロスクラス（区分横断型）のサーチ及び審査はどのように行っているのか）。

JPO

周知／著名の商標が（第 4 条第 1 項第 15 号に基づく）商品及び役務の出所に関して混同を生じさせるおそれがある場合、又はそれらの商標が（第 4 条第 1 項第 19 号に基づく）不正の目的で使用される場合、それらの商標は他の区分又は非類似の商品及び／又は役務の分野に関するものであったとしても保護されることとする。

JPO は、クロスクラスのサーチ及び審査を行うために、J-PlatPat の上述の「日本国周知・著名商標検索」をその審査用データベースにまとめ上げた。

さらに、JPO は審査官によるインターネット調査及び第三者による提供情報の効果的な利用も行っている（III. 質問 1 を参照）。

KIPO

はい。

OHIM

上述のように、無効請求人の標識と CTM 権者の標識が享受する内在的又は獲得された識別

性の度合いは、悪意を評価する際の関連要因となる。

悪意を評価する際に考慮すべき要因としては、そのほかに、CTM権者が同一又は類似の製品又は役務に関して第三者による同一又は紛らわしいほど類似する標識のEU加盟国のうち少なくとも1カ国における使用について知っている又は知っている可能性が極めて高いか否かが挙げられる。先行商標の存在の認識に基づく悪意の認定も、無効請求人の標識が対象とする商品又は役務には類似しないが近接／隣接する市場、ひいては無効請求人の標識の拡張が合理的に予想される分野に属するとみなされる商品又は役務に関してCTMが出願された場合には正当化される可能性がある。一方、無効請求人の標識が使用されている商品又は役務からCTMの商品又は役務が離れたものになるにつれて、悪意の認定の可能性は低くなるであろう。

個々の事案の構成によって、これらの要因がすべて存在し相互作用する可能性がある。

USPTO

米国において周知又は著名な商標は、混同のおそれがある場合に限り、他の区分の商品又は非類似の商品に関する商標から保護される可能性がある。商標の名声が大きくなるにつれて、混同のおそれの認定を裏付けるために必要な商品又は役務の類似性は小さくなる。審査官は、サーチを実施する際に、混同のおそれを判定するためにクロスクラスのサーチをするであろう。さらに、商標の識別性及び著名性が高まるにつれて需要者が当該の商品を同一の出所によるものと信じる可能性が高まることから、審査官は周知又は著名な商標により広範な保護を提供することができる。

- 認知度は悪意の立証責任にどのような形で関係するか（例えば、商標が高い認知度を持つにつれて、悪意の証拠の必要性は低くなるのか（それともその逆か））。

JPO

第4条第1項第10号及び第15号の適用の際には、悪意は要件とならないであろう。第4条第1項第19号の適用の際には、周知性及び不正の目的は互いに関係する場合がある。ただし、商標の周知性が高いからといって、出願人の不正の目的を検証する必要がないという意味ではない。

KIPO

周知／著名の商標の著名度は商標出願において悪意が存在したか否かを判定する際の要因の1つである点に注意すること。

OHIM

無効請求人の標識が享受する認知度は悪意を評価する際の要因の1つに過ぎない。当該の認知度の証明によって無効請求人による悪意全般に係る立証責任は軽減されない。

USPTO

混同のおそれを判定する際に、TTAB又は裁判所は商標の名声（知名度）、悪意、並びに商標及び商品若しくは役務の類似性を含む複数の要因を検討する。混同のおそれを判定するため悪意又は名声は必ずしも必要ではない。混同のおそれの要因の非包括的な一覧を持つ場合の柔軟性によって、審判部又は裁判所は出願において要因のバランスを取りスライディングスケールを用いることが可能になる：例えば、悪意の証拠が増えるほど、商品又は役務の類似性や商標の名声を証明する上で必要となる証拠は少なくなる。同様に通常は、名声の証拠が多いほど、悪意の証明の重要性は低くなる。

- 商標の識別性の度合いは考慮されるのか（例えば、商標が非常に創造的である場合、出願人が偶然に同一又は類似の商標を思いつく可能性は非常に低くなる）。

JPO

考慮すべき要素となる。

KIPO

周知商標の独創性の度合いが商標出願において悪意が存在したか否かを判定する際の要因の1つである点に注意すること。

OHIM

無効請求人の標識と CTM 権者の標識が享受する内在的又は獲得された識別性の度合いは、悪意を評価する際の関連要因である。

USPTO

はい。商標の識別性は、混同のおそれを判定する際に考慮され、悪意の認定を裏付ける状況証拠とみなされる場合がある。

- 商標が他人のハウスマークと同一である又はこれに類似するという事実は考慮されるのか。

JPO

考慮すべき要素となる。

KIPO

はい。

OHIM

(可能性として) はい。ただし、当該の無効請求人のハウスマークが CTM 権者によって登録された CTM に類似していると見なされた場合に限る。

USPTO

はい。またこれは悪意の認定を裏付ける状況証拠としても考慮される場合がある。

- 周知又は著名の商標に係る悪意に関しては、商標が悪意に基づいて登録された又は使用されているとの申立に期限は存在するのか。

JPO

上述の申立に関しては、除斥期間は存在しない。

KIPO

いかに遅れようとも、利害関係のある当事者は IPT に無効手続を提起することができる。さらに、利害関係のある当事者は特許裁判所の段階で当該商標が TMA 第 7 条第 1 項第 12 号に基づいて無効とされるべきであると申立することができる。ただし、最高裁判所においては、利害関係のある当事者は IPT 及び／又は特許裁判所において提起されなかった新規の無効訴訟理由を付け加えることができない。また、TMA 第 7 条第 1 項第 12 号に基づく無効訴訟の提起に関する制定法上の制限は存在しない。

OHIM

いいえ。悪意については CTM の登録後いつでも申立を行うことができる。

USPTO

一般に、商標の名声については、混同のおそれ又は偽りの関係の申立の提起期限は存在しない。登録商標に対する異議申立は登録後 5 年以内に混同のおそれに基づいて行うことができる。ただし、当事者が USPTO に対する詐欺を証明できる又はある団体との偽りの関係を証明できる場合、当事者は登録から 5 年が経過した以後も登録に対して異議申立することができる。商標の登録又は更新における詐欺は、出願人が USPTO を欺く目的でその出願に係る事実について虚偽の重要な表示を故意に行う際に発生する。

- 悪意に基づいて出願されたと申立てられている商標が登録されている領域でそれ自体周知性又は評判を獲得していた場合、その点は関連性を持つのか。

JPO

悪意に基づいて出願された商標登録に対する無効審判請求の除斥期間は存在しない。また、出願人が悪意に基づいて出願したか否かの判定は出願時とその出願の審査官による決定時の両方において下される。したがって、悪意に基づいて出願がなされた商標の出願及び登録がその登録に向けてなされた決定後に周知となったとしても、この周知となったという事実は悪意の判定と無関係である。

KIPO

この点に関しては、下記の事件を紹介したい（事件番号 2012Hu672、最高裁判所（大法院）による 2012 年 6 月 28 日の判決）。

本件商標の登録者（「上诉人」）は当該の判決に関して最高裁判所に上告した。下記の要因について、最高裁判所は上诉人が先使用の引用商標の名声に便乗し利益を得る目的で悪意に基づいて出願を行っていなかったと判決した。

1. 最高裁判所は「WARAWARA」と「와라와라」（「WARAWARA」の韓国語翻訳）の登録が引用商標に基づいて無効とされるべきでないとの別の特許裁判所の判決をあらかじめ支持していた。

2. 上诉人は韓国において 2003 年末から日本式の居酒屋フランチャイズに関して本件商標に類似する商標の使用を開始した。このように、本件商標の出願時には、上诉人のフランチャイズに関する商標として既に韓国では認識されていた。

3. 引用商標は、本件商標の出願日時時点で韓国ではほとんど知られておらず、また日本の引用商標の権利者は韓国において引用商標を使用する計画を有していなかった。さらに、上诉人は日本の引用商標の権利者に接触し上诉人から本件商標を購入する取引提案を行うことが一切なかった。

したがって最高裁判所は、上诉人が韓国において独自の営業上の認知度を獲得し、その事業を拡大及び発展させるために本件商標を出願しており、日本の引用商標の権利者による韓国市場への参入を阻止するために又は日本の登録者にフランチャイズ契約を強要するために上诉人が本件商標を出願したことを証明する証拠はないと判決した。

OHIM

はい。CTM 権者が悪意に基づき行動していたか否かを判定するために、その CTM 登録出願時に当該商標が享受していた評判の度合いを考慮することができる。その評判の度合いは、自己の標識のより幅広い法的保護を確保することへの CTM 権者の関心を納得させる可能性がある（2009 年 6 月 11 日の司法裁判所判決、C-529/07、「Lindt Goldhase」、第 51 項及び第 52 項）。

USPTO

いいえ。悪意に基づいて出願されたとされる商標の名声又は評判は、混同のおそれの分析と関係がない。侵害したとされる商標の名声のみが関連性があるであろう。

- そのほかに周知又は著名商標に関する決定に影響を及ぼす理由は存在するか。

JPO

特になし。

OHIM

報告できる情報はない。

USPTO

著名な又は周知である商標は、より広範な保護の範囲又は排他的使用权を与えられる。先行商標の名声は著名商標に係る混同のおそれの事案において支配的な役割を果たす。例えば、*Bose Corp. v. QSC Audio Prods. Inc.*, 293 F.3d 1367, 1371 (Fed. Cir. 2002); *Recot Inc. v. M.C. Becton*, 214 F.3d 1322, 1327 (Fed. Cir. 2000)、及び *Kenner Parker Toys, Inc. v. Rose Art Indus., Inc.*, 963 F.2d 350, 352-53 (Fed. Cir. 1992)を参照。連邦巡回控訴裁判所は、「強力な商標は...競合他社が避ける必要のある長い影を作る」(*Kenner Parker Toys*, 963 F.2d at 353.) ことから、競合他社の周知商標との接触に関しても弁明の余地はないと繰り返し述べている。

Specialty Brands, Inc. v. Coffee Bean Distributors, Inc., 748 F. 2d 669 (Fed. Cir. 1984)における連邦巡回控訴裁判所の以下の文言は教訓的である。

商標を選択する際の分野が限定されないという趣旨の問題に関しては、明らかに本裁判所よりも長い期間、当該の法律が十分な解決法を提供している。したがって競合他社の周知商標との接触に関しても、接触することによって「当該の商標を有する商品において上訴人が確立した広範な評判から利益を得ているという 1 つの推論」を生じさせるとともに、特に世間に認められている商標が著名であり誰もがそれほど注意を払うことなく購入する安価な製品に用いられている場合に新規参入者に対して混同、誤認又は欺瞞が解消される可能性については全く疑わしいことから、弁明の余地はない。

同上、at 676 (引用省略)。

vii) 審査、審決、又は判決の該当事例を記述して下さい。

JPO

第 4 条第 1 項第 10 号の判例

「コンピューターワールド」事件の判決

東京高等裁判所 1991 年（行ケ）第 29 号、判決日 1992 年 2 月 26 日

<判決の要旨>

本件商標は、「コンピューターワールド」の片仮名文字を横書きしてなり、第 26 類「新聞、雑誌」を指定商品とするものである。

本件引用商標は、「COMPUTERWORLD」の欧文字よりなり、「新聞」の題号として使用されているものである。

商標法 4 条 1 項 10 号所定の「他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識されている商標」とは、(1)主として外国で商標として使用され、それが我が国で価値のある商品、権威のある商品を表示する商標として報道、引用された結果「他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識され」るようになった商標及び(2)わが国で商標として使用された結果「他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識され」るようになった商標を言うのが相当であって、その理由は、同号所定の要件が商標登録拒絶および無効事由とされた立法趣旨には、商品の出所の混同を防止することが含まれることが明らかであり、この立法趣旨からみれば、(1)の商標と、(2)の商標とを区別して、(1)の商標又は(1)に類似する商標の登録を認めることによる商品の出所の混同を容認する理由はなく、また、同号には「他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識され」るに至った原因を(2)の商標にのみ限定する文言もなく、さらに、「他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識されている商標」

とは、わが国で全国民的に認識されていることを必要とするものではなく、その商品の性質上、需要者が一定分野の関係者に限定されている場合にはその需要者間に広く認識されていれば足りるものである（需要者において商品の出所の混同が生じてはならない）。

原告は昭和 42 年以降米国で「COMPUTERWORLD」を表題とした週刊新聞を発行しているが、本件商標の出願時に前記(1)及び(2)に言う商標となっていたとするに足りる証拠はないが、コンピューターが米国で開発・企業化され発展してきたものであり、従来、わが国のコンピューター関連業界等は米国におけるコンピューター関連情報に大きな関心を払ってきたことは当裁判所に顕著な事実であるところ、昭和 45 年頃から同 55 年頃までの間に「COMPUTERWORLD」紙の記事の要約・表題等がわが国で発行された海外のコンピューター関連のニュースを紹介する雑誌・刊行物に頻繁に紹介され、それらの紹介記事には出典として「COMPUTERWORLD」紙の名が明示されていること、また、昭和 48 年に被告が発行する、その分野でわが国の有力な新聞である「電波新聞」第一面の記事中に「米国で最も権威あるといわれる「COMPUTERWORLD」紙」と紹介していること等からすれば、遅くとも本件商標の出願時前には「COMPUTERWORLD」紙の名は、わが国のコンピューター関連業界等に携わる者の間に広く認識されていたものと認められるから、本件引用商標は上記(1)の商標となっていたものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法 4 条 1 項 10 号に該当する。

第 4 条第 1 項第 15 号の判例

「レールデュタン」事件の判決

最高裁判所 1998 年（行ヒ）第 85 号、判決日 2000 年 7 月 11 日

レールデュタン

L'AIR DU TEMPS

本件商標

引用商標（原告の商標）

<判決の要旨>

本件商標は、「レールデュタン」の文字を横書きにして、第 21 類「装身具」等を指定商品とするものである。上告人は、第 4 類「香料類」等を指定商品とし、「L' Air du Temps」の欧文字を横書きした登録商標（引用商標）を有し、香水に「L' Air du Temps」及び「レール・デュ・タン」の商標（併せて「本件各使用商標」）並びに引用商標を使用している。商標法 4 条 1 項 15 号にいう「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」には、当該商標をその指定商品又は指定役務(以下「指定商品等」という。)に使用したときに、当該商品等が他人の商品又は役務(以下「商品等」という。)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いわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ(以下「広義の混同を生ずるおそれ」という。)がある商標を含むものと解するのが相当である。けだし、同号の規定は、周知表示又は著名表示へのただ乗り(いわゆるフリーライド)及び当該表示の希釈化(いわゆるダイリューション)を防止し、商標の自他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し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応じて、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いものとすべきであるからである。

そして、「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などに照らし、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払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。

本件登録商標は、本件各使用商標のうち「レール・デュ・タン」の商標とは少なくとも称

呼において同一であって、外観においても類似しており、しかも、引用商標の標記自体及びその指定商品からみて、引用商標からフランス語読みにより「レールデュタン」の称呼を生ずるものといえるから、本件登録商標は、引用商標と称呼において同一である。また、本件各使用商標及び引用商標は、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り、かつ、独創的な商標である。さらに、本件登録商標の指定商品のうち無効審判請求に係る「化粧用具、身飾品、頭飾品、かばん類、袋物」と香水とは、主として女性の装飾という用途において極めて密接な関連性を有しており、両商品の需要者の相当部分が共通する。以上の事実には照らせば、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えることができる。なお、本件各使用商標及び引用商標がいわゆるペット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ものではない。

第4条第1項第19号の判例

「iOffice 2000」事件

(東京高等裁判所 2001 年 (行ケ) 第 205 号、2001 年 11 月 20 日)

The logo for iOffice 2000, featuring a stylized lowercase 'i' followed by the word 'Office' and the year '2000'.

<判決の要旨>

本件商標は、「iOffice2000」の文字と数字からなり、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ、その他の電子応用機械器具」を指定商品とするものである。

認定の事実及び各証拠によれば、Office95 と Office97 及び Office2000 の語は、Office という文字と西暦とを組み合わせたものであるから、それだけでは、自他商品識別力が十分であるとは認められない性質のものであるものの、宣伝、広告、マスコミによる情報伝達、雑誌等の各種の記事等によって、遅くとも本件商標の出願前には、米国及び日本において、マイクロソフトの著名なオフィスソフトの商標として既に著名な商標となっていたものと認められる。

「i」の文字単独では、ローマ字のアルファベットであり、特有の意味を有しないこと、

「Office2000」の部分は、マイクロソフトの著名な商標と同一であることからすると、本件商標がその指定商品に使用されるときは、取引者・需要者は、場合によっては、語頭にある「i」の文字に気付かず、本件商標から「Office2000」のみを看取り、観念するおそれがあると認められる。また、称呼においても、「アイオフィスニセン」の称呼は、比較的冗長であることからすると、後半部分から「オフィスニセン」との称呼をも生じ得るものと認められる。そうとすれば、「Office2000」が既に著名な商標となっていることを十分に知りながら、これと類似する本件商標を出願し、その後これを使用したものであるから、原告は、マイクロソフトの商標である「Office2000」の著名性にただ乗りする意図で、本件商標の出願をし、オフィスソフトと密接に関連することが明らかなグループウェアにこれを使用したものと認めざるを得ず、また、原告が本件商標を使用する結果として、マイクロソフトの「Office2000」の著名性が希釈化されるおそれ大きいと認めざるを得ない。

したがって、原告がその商品であるグループウェアに本件商標を使用することには、商標法4条1項19号にいう「不正な目的」があったものという以外になく、これと同旨の決定の認定・判断には、何等誤りはない。

「S DESIGN」事件

(知的財産高等裁判所 2009 年 (行ケ) 第 10220 号、判決日 2010 年 3 月 30 日)



本願商標=原告
本件商標（原告の本件商標）



引用商標=被告
引用商標（被告の商標）

[判決]

本件商標は、下記の構成で、第 12 類「自動車並びにその部品及び附属品、陸上の乗物用の機械要素、乗物用盗難警報器、陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機（その部品を除く。）、二輪自動車等」を指定商品とするものである。

引用商標は、下記の構成で、被告の「自動車用改造部品やこれらを用いてする自動車の改造等」の役務について使用するものである。

引用商標の周知性について、認定事実を総合すれば、引用商標は、本件商標の出願時及び登録査定時において、自動車の改造部品又は改造部品を搭載した自動車である被告の商品を表示するものとして、スイス、ドイツを中心としたヨーロッパ諸国において需要者の間に広く認識されており、我が国においても特に外国車の需要者の間に相当程度知られていたものと認められる。

本件商標と引用商標との類似について、両商標の外観は、識別力を生じる特徴的な部分である S 状図形は、「S」の文字の全体の形状、文字の傾き、グラデーションを用いた立体的な図柄を用いている点において共通し、その外観は類似する。また、両商標の要部である S 状図形の部分からはいずれも「エス」との共通の称呼を生じる。両商標とも S 状図形の部分からは特段の観念を生じない。そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼を共通にし、両商標とも特段の観念を生じないから、両商標は類似する。

不正の目的について、①原告が代表し、被告の事実上の代理店スポーテックジャパンは、平成 15 年秋に開催された東京モーターショーで、被告の同意を得ることなく、日本車用の被告製品を販売するものと誤解されるような展示方法を採用した等の行為を行ったことから、被告とスポーテックジャパンとの関係は悪化し、結局、同年 12 月 9 日、スポーテックジャパンは、被告に対し、協力関係の解消を申し出る書簡を送付し、両者の協力関係は解消した、②原告が本件商標登録の出願を行ったのは、両者の関係が悪化し、協力関係が終了する間の同年 11 月 13 日であった、③平成 16 年秋には、被告からスポーテックジャパンの取引先にスポーテックホイールの模造品の販売の中止を求める書簡が発せられ、被告とスポーテックジャパンの取引関係の継続の可能性は、完全に消滅した、④原告は、平成 18 年 11 月において、自己が経営するティーエスエムの店舗の壁面に「SPORTEC」の商標を掲げるとともに、店舗内に引用商標が付された被告製品のカタログを備えていた事実経緯を総合すると、原告による本件商標の登録出願及び登録は、被告との取引を終了せざるを得ないような状況の下で、取引終了後も引用商標及び被告製品の顧客吸引力を利用して、自己の経営する事業の収益を図るためにされたものであって、不正の目的でされたものといえる。

「MARIE FRANCE」事件

（審判 1995 年第 25958 号、1999 年 8 月 11 日）

MARIEFRANCE

本件商標（日本のファッションメーカーのもの）

MARIE FRANCE

引用商標

（フランスの雑誌「MARIE FRANCE」の題号）

<審決の要旨>

本願商標は、「MARIEFRANCE」の欧文文字を横書きしてなり、第 25 類「フランス製の

洋服、フランス製のコート」等を指定商品とするものであるところ、「MARIEFRANCE」の欧文字は、フランスの雑誌の題号として登録出願時にフランス国において周知著名なものであったと認められる。

ところで、本願商標は、前記フランスの雑誌の題号である「MARIE FRANCE」とその文字の配列が全く同じであり、社会通念上同一の商標といえるものであって、本願出願人が「MARIE FRANCE」誌を知得することなく、無関係に又は偶然に同一配列の文字を採択、出願したとは到底考えられないもので、「MARIE FRANCE」誌の題号をほとんどそのまま流用したものである。

そして、本願商標の指定商品は「女性用の洋服、コート、セーター類、寝巻き類、下着、水泳着」等を含む商品であるところ、「MARIE FRANCE」誌の掲載内容は女性ファッションに関する情報等であり、しかも、フランスのファッションについては我が国においても高い関心が寄せられている事情をも考慮すると、女性ファッション誌の需要者と本願商標の指定商品の需要者とはある程度重なることが想定される。そうとすれば、「MARIE FRANCE」誌の正当な商標所有者又はこれと関連のある者が我が国に参入しようとする場合には、本願商標との出所の混同のおそれが生じ、ひいては我が国への参入が阻止されるという結果を招来するものである。

してみると、本願商標は、外国で周知著名な商標についてこれをほとんどそのまま流用して出願されたものであって、信義則に反する不正の目的をもって使用をするものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法 4 条 1 項 19 号に該当する。

「M.A.C・MAKEUP ART COLLECTION」事件：異議申立に関する決定
(異議申立 1998 年第 92239 号、2000 年 3 月 28 日)

MAC
MAKEUP ART COLLECTION

本件商標

MAC

引用商標

<異議申立に関する決定の要旨（異議申立を支持する決定）>

本件商標は、下記のとおり、図案化された「M.A.C.」と「MAKEUP ART COLLECTION」の文字を二段に横書きしてなり、第 18 類「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、鞆金具、がま口金具、乗馬用具」等を指定商品とするものであるのに対し、異議申立人の引用する商標は、下記のとおり、「M.A.C.」の文字を横書きしてなり、第 3 類「香料類、化粧品、歯磨き」を指定商品とするものである。申立人の使用に係る引用商標は、「メーキャップ化粧品」等の商標として使用され、その商品はカナダ、アメリカ等、世界中に広がる人気商品となっていたものである。

そして、本件商標の構成中の「MAC」の欧文字は、その装飾の仕方が細部にいたるまで特徴のある引用商標と全く同一の態様からなるものであり、しかも、下段に書かれた

「MAKEUP ART COLLECTION」の文字も異議申立人の取り扱いに係るメーキャップ化粧品に関係しているもののごとく認識させるものであり、かつ、その指定商品も異議申立人が現に販売している携帯用化粧道具入れを含むものである。

してみれば、本件商標は、引用商標と偶然に一致したものとは考え難く、商標権者は、本件商標が他人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内及び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若しくは類似の商標であることを承知のうえ、当該商標が未だ登録されていないことを奇貨として外国権利者の国内参入を阻止し、又は国内代理店契約を強制する目的、又は引用商標の顧客吸引力を希釈化若しくは便乗し不当な利益を得る等の目的のもとに出願し、権利を取得したものと推認せざるを得ないところであるから、本件商標は、不正の目的をもって使用する商標に該当するものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法 4 条 1 項 19 号に該当する。

KIPO

事件番号 2007Heo2626 は特許裁判所により 2008 年 6 月 25 日に判決が下された（本件は最高裁判所の支持を得た）。

控訴時に、原告は TOM & JERRY キャラクターの名声を実証するために米国、日本及び韓国におけるさまざまなマーチャンドライジングに係る証拠を提出した。登録者（「被告」）は、(i) 原告のキャラクターの多様なバージョンは単一の出所として認識され得ない、(ii) 当該キャラクターは出所を示す商標としてではなく単にデザインとして使用された、並びに (iii) 商品の販売はそれほど多くなかった（さらに用いた商品が多様な範囲に及んだため、製品ごとの販売は非常に少なかった）と反論した。

上記の点を考慮した上で、特許裁判所は周知性の度合い、使用の期間・方法・態様、製品の種類、及び販売範囲といった観点から原告のキャラクターが米国及び日本では著名商標であるとし、以下に示すように被告の主張を退けた。

- (i) 原告の被許諾者が使用しているさまざまなバージョンが同一の基本的な特徴的形状及び外観を共有していることは明かであり、原告のキャラクターの周知性を判断する根拠となる。
- (ii) キャラクターのバージョン間の表現の手段及び程度は、それらがデザイン及び出所の指標として機能することを証明した。
- (iii) さらに、販売の範囲はキャラクターの名声を考慮の対象としないための十分な根拠とならなかった。原告のキャラクターのような周知性は顧客吸引力があり需要者によって容易に認識されるという事実にもかかわらず、総体的又は製品ごとの販売はなおも比較的小さい可能性がある。このように、販売に基づく論拠は不十分であると見なされた。

OHIM

2009 年 6 月 11 日の司法裁判所判決、C-529/07、「LindtGoldhase」（上記質問 1 で引用済）

SAIC

(1) 番号 4481864 「金灶」（金竈）商標異議申立事件:

広東海利集团有限公司（以下「異議申立人」という）は北京商標事務所有限公司を代理人とする葉川（以下「被告」という）に対して当庁の早期審査に合格し「商標公報」第 1073 号に公示された商標番号 4481864 「金灶」（金竈）に関する異議申立を行い、当庁はこの異議申立を「中国商標法」第 30 条に基づき受理した。被告はこれに対して所定の期限内に回答しなかった。

関係当事者による事実及び理由の陳述に基づく当庁の見解とは以下の通りである。この問題に関して、異議申立人は自らが第 11 類の商品に関して登録した商標が馳名商標に当たると主張し、関連する証拠を提出した。

異議申立人が提出した証拠は証明可能であり、また上述の商標は広告及び使用を通じて中国の公衆に広く知られるようになった。

「商標法」第 14 条の規定に基づき、商標「金灶」（金竈）は異議申立人により馳名商標として商品「電気ポット」に関して登録され使用されていることが認められた。

異議申立の対象となる指定商品「金灶」（金竈）は第 29 類の「サラミ（薫製肉）」であり、異議を申立られた商標は異議申立人の商標（「金灶」）に類似している。当庁は、異議を申立られた商標が当該馳名商標の模倣であり、指定商品に関して使用される場合、異議申立された登録商標は誤認を生じさせ、上述の馳名商標の権利者の利益を毀損すると判断した。

「中国商標法」第 13 条第 2 項及び第 33 条に基づき、当庁は、異議申立人の異議申立理由

は立証されることから、商標番号 4481864「金灶」の登録は認められないと判断した。

関係当事者は、この決定に不服がある場合、「中国商標法」第 33 条にしたがってこの決定日から 15 日以内に商標評審委員会に再審請求することができる。

(2) 商標番号 1649903「雅虎 YAHOO」異議申立及び再審（審査官の決定に対する審判）事件：

異議申立された商標「雅虎 YAHOO」を持つ被告（義烏市利邦剃須刀有限公司）は、2000 年 9 月 4 日に第 8 類のかみそり及びかみそり収納ケースを指定商品として出願を行った。異議申立は商標局の決定時に立証されなかった。

異議申立人（YAHOO）は、我々の委員会の決定に対し、申立人の商標がインターネット分野（第 38 類の電子メール等の通信サービス及び第 42 類のコンピューター・ウェブサイト検索サービス）とインターネット関連分野（第 9 類のコンピューターソフト及び第 42 類のコンピューターソフト業務）において十分な自明性と極めて高い知名度を持っていると主張した。

被告は当然のことながら異議申立人の商標を知っていたはずであり、上記の係争商標は異議申立人が既に登録した商標の模倣及び翻訳である。

「商標法」第 13 条及び第 14 条、「商標法实施条例」第 5 条、並びに第 3 条「馳名商標の認定・保護に係る規定」の規定に基づき、異議を申立てられた商標は登録されず、その使用は禁じられることとする。

我々の委員会の見解では、異議申立人が提出した証拠資料の検証に基づき、異議申立人によって第 42 類の「ネットワーク上の調査及び情報検索」の役務に関して登録・使用されている商標番号 1327419「雅虎」と商標番号 1109289「YAHOO!」は、係争商標の出願日より前に中国で広く知れ渡っていることから、当該商標は「商標法」第 15 条に定める著名商標である。

したがって、係争商標「雅虎 YAHOO」は他の当事者の著名商標の複製及び模倣である。係争商標の登録が公衆を誤認させるか否かを判定するためには、上述の商標に係る知名度、独創性、類似性の度合い、商品との関連性等の要因を総合的に検討する必要がある。

「YAHOO!」が英語で見られることは比較的まれであり、「雅虎」は中国語で特殊な語ではない点を考慮して、上述の 2 つの商標は比較的独創性があるといえることができる。

係争商標の中国文字の部分は異議申立人の商標「雅虎」と完全に同一であり、かつ、英語の部分は異議申立人の商標「YAHOO!」と実質的に同一であることから、被告による係争商標の登録行為が公正なものであるということはいえない。

上述のように、異議申立人の商標「雅虎」及び商標「YAHOO!」はインターネット検索サービスに関して登録・使用されているという事実は公衆に広く認識されていることから、かみそり及びかみそり収納ケース等の商品に関して上記係争商標を使用することは、公衆に誤認を生じさせ、出所の混同をもたらす、異議申立人の利益を毀損するであろう。

被告が後になって係争商標の出願を行ったことは、「商標法」第 13 条第 2 項に明確に定められている非類似の商品に関して他の当事者の馳名商標を複製・模倣・翻訳する行為に該当する。よって、当該行為は公衆を誤認させ馳名商標権者の利益を毀損するおそれがある。したがって、係争商標の登録は認められない。

「商標法」第 13 条第 2 項、第 33 条及び第 34 条の規定に従い、係争商標の登録は認められないと我々の委員会は決定した。

(3) 商標番号 3217926「神州三号」異議申立事件:

異議申立人（中国空間技術研究院）の主張:

異議申立人は、宇宙船「神舟（Shenzhou）」シリーズの開発機関であり、商標番号 1661968「神舟（Shenzhou）」及び「神舟」シリーズの法的権利者である。中央政府が宇宙船の商標として「神舟」の使用を認め、国家的指導者自らがそのように名付けたことから、商標「神舟」は特殊性、自明性及び独自性を有している。

宇宙船「神舟」シリーズはすべての回において見事な形で打ち上げられ、帰還にも成功しており、世界にも驚きを持って迎えられ、国内及び海外の主要メディア（テレビ、ラジオ、新聞及び雑誌、インターネット等）を通じて宣伝及び報道された。商標「神舟」は世界的に著名であり、中国及び全世界において極めて高い知名度を有しているといえることから、商標「神舟」は既に馳名商標と呼ぶことができる。

係争商標「神舟三号」は異議申立人の馳名商標「神舟」の複製又は模倣である。係争商標の出願及び登録は需要者に製品の出所に係る誤認を生じさせるだけでなく、異議申立人（商標「神舟」の権利者）が「神舟」ブランドを使用して航空宇宙医学の分野の開発を行うことを困難にし、異議申立人の法的利益を毀損する。したがって、係争商標の登録は商標法第 13 条第 2 項の規定に反していることから、上述の商標の登録は取り消されなければならない。

被告（西安亨通光華製薬有限公司）は、我々の委員会が定める期間内に回答しなかった。、商標審査委員会の審理及び調査の結果は次の通りである。

1. 係争商標は、被告によって 2002 年 6 月 21 日に商標局に出願され、2003 年 9 月 14 日に登録された。指定商品は第 5 類の経口液剤等である。
2. 1999 年時点において、異議申立人は多数の区分、商品及び役務に関して「神舟」、「神舟五号」等、およそ 70 件の商標を登録していた。
3. 異議申立人の商標「神舟」は 1998 年から現在まで継続的に使用されている。

係争商標の出願日より前に、異議申立人は宇宙船「神舟」の研究開発及び 3 回の打ち上げに従事した。商標「神舟」は宇宙船上に表示されているだけでなく、異議申立人の事務所となる建物にも広く使われている。また、さまざまな宇宙飛行に関する展示会及び国際的な工業博覧会等においても所々で使用されている。

神舟 1 号から 6 号までの帰還成功は我が国の有人宇宙飛行開発の象徴である。これらの宇宙船の機体は、中国科学技術館、中国宇宙飛行博物館、中国国家博物館等に保管され、展示・公開されている。宇宙船「神舟」が打ち上げられるたびに、中国の主要メディア（テレビ、ラジオ、新聞、インターネット等）と海外の主要メディア（新聞・雑誌、ラジオ）を通じて宇宙船「神舟」と異議申立人は繰り返し報道されてきた。

異議申立人の宇宙船「神舟」は、係争商標の出願日より前に、国家国防科学技術の 70 以上の業績結果において二等賞及び三等賞を獲得した。さらに、異議申立人は商標「神舟」が保護に値するものであることを証明した書類や商標「神舟」の使用状況及び名声等の証明に係る書類を提出した。

商標審査委員会の評議の結果は次の通りである。異議申立人は3機の宇宙船「神舟」3機の研究開発に従事した。宇宙船「神舟」は、その打ち上げのたびに国内外から多くの関心が寄せられるとともに、テレビ、ラジオ、新聞、インターネット等の各主要メディアを通じてトップニュースとして何度も報じられた。

宇宙船「神舟」が素晴らしい形で打ち上げられたという事実は、我が国の有人宇宙飛行の歴史において画期的な出来事である。商標「神舟」は既に比較的高い知名度と影響力を有していることから、異議申立人の商標番号 1661968「神舟 shenzhou」は航空輸送手段及び宇宙船に関して使用される馳名商標として認められる。

異議申立人の商標「神舟」は比較的高い知名度を有していることから、係争商標の登録及び使用は、公衆に対してその商標の出所と異議申立人の商標「神舟」の出所との混同をもたらすおそれがあり、被告と異議申立人との間に何らかの関係性があるという誤認を公衆に生じさせる可能性がある。

したがって、商品の出所の混同又は誤認の可能性がある、異議申立人の法的使用及び利益を毀損するおそれがある。このように係争商標の登録は第13条第2項の規定に反していると認められることから、当該の登録は取り消されることとする。

USPTO

L'Oreal S.A. v. Marcon, 102 USPQ2d 1434 (TTAB 2012)。商標「L'OREAL」及び「L'OREAL PARIS」の化粧品及び美容品に関する名声は、「アロエベラ飲料」に係る L'OREAL PARIS の出願に対する本件異議申立における異議申立人の第2条(d)に基づく主張を審判部が支持する上での主要な要因となった。出願人が誠実かつ真正な商標の使用意思を欠いているとの主張に関して、出願人が全く異なる商品に関して他人の周知又は著名の商標に基づいて ITU 出願を行うというパターン行動は、当該の主張を支持する根拠となった。審判部は、数十億ドルの売上げ、相当な市場シェア、巨大な広告費、メディアでの広範な露出、ブランドの優れた認知度、ビジネスウィーク誌のランキングで常に上位にいること等に基づき、異議申立人の商標が著名であると判断した。両商標は同一と考えられる一方、一見して化粧品と飲料は「本質的に関係しているようには思われない」が、異議申立人は、企業が同一の商標の下で化粧品と飲料を販売している等の「当該商品が関係性を有していると認められるいくつかの根拠を示した実体的な証拠」を提出した。TTAB は、Marcon が過去に関連する経験を持たない製品に関して出願を行ってきたという歴史的事実により、本件商標の採用が悪意に基づいたものである点を納得することとなった（ただし、審判部は悪意がなかったとしても混同のおそれを認定していたと述べている）。

質問 4. 法定代理人による不正な出願

法定代理人によってなされた不正な出願の拒絶（又は登録の無効）に係る法律は存在するか。（はい/いいえ）

JPO

はい。

KIPO

いいえ。

OHIM

我々は法定代理人とは、先行権利者の代理人又は代表者を意味するものと理解している。法定代理人と先行権利者が無関係である場合、法定代理人は潜在的な悪意に基づいて CTM を登録するその他第三者として扱われる（例えば、質問 1 の vi の 2 つ目の箇条書きへの回答を参照）。ただし、法定代理人が先行権利者の同意なく CTM を登録しようとしている当

該権利者の代理人又は代表者である場合、CTM 制度は先行権利者に対して CTM 出願の登録に異議申立する機会（CTMR 第 8 条(3)）を、また CTM が既に登録されている場合は無効／取消措置の機会（CTMR 第 8 条(3)に関連して CTMR 第 53 条(1)(b)）を与えている。先行商標権が欧州連合に所在するか否かは関係ない。

SAIC

はい。

USPTO

商標登録出願は、商標の所有者の名の下に、また 15 U.S.C. § 1051(b)の使用意思に基づく出願の場合には取引において商標を使用する権利を有する者によって、なされなければならない。通常、商標の所有者とは、自己が生産する商品に商標を付する者又は自己が行う役務の販売若しくは宣伝において商標を使用する者である。法定代理人は所有者の代わりに自己の名の下に出願を行うことができず、万が一そうした形で出願がなされた場合、出願は遡及的に（最初から）無効となる。

さらに、商標局及び TTAB に対して実務上率直であるとともに開示を行う義務がある。官庁への書類に係る署名、出願、提出又は弁護を行う前に、法定代理人は以下の点を確認するために、率直さを持ち合理的な調査を行う義務がある。すなわち、(1) 申立及びその他の事実に基づく主張が証拠としての裏付けを有していること、かつ、(2) 法的な主張が現行の法令 37 C.F.R. § 11.18 によって保証されていること、である。虚偽の陳述を行う、商標庁に重要な情報を知らせない又は認知した時点で不実表示を訂正しない法定代理人又は正式に権限を与えられた代理者は USPTO 規則に基づき懲戒処分の対象となる可能性がある。

実務家は USPTO と州当局の両方から同時に懲戒処分を受ける可能性がある。USPTO では、登録懲戒部（OED）が不正行為に係る苦情及び申立について担当している。当該の義務違反に係る罰則には私的又は公的な懲戒、資格停止（1 日から最大 5 年）及び／又は資格剥奪（最低でも 5 年）がある。

「はい」の場合は、

i) 該当する法律又は規則の規定を記述して下さい。

JPO

商標法

第 53 条の 2 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っ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 1 年以内に代理人若しくは代表者であった者によっ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。

OHIM

CTMR 第 8 条(3)によると、商標に係る権利を有する者の代理人又は代表者が、その商標に係る権利を有する者の同意を得ないで、その商標について自己の名義による登録の出願をした場合は、その商標に係る権利を有する者による異議申立に基づいて、その商標を登録しないものとする。ただし、その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した場合はこの限りでない。

CTMR 第 53 条(1)(b)では、CTM は「第 8 条(3)にいう商標が存在し、かつ、それが同項に

定める要件を満たしている場合、官庁への出願時に又は侵害手続の反訴に基づき無効を宣告されることとする」。

SAIC

「商標法」第 15 条は、代理人若しくは代表者が被代理人若しくは被代表者から委任されておらず、自らの名義で被代理人若しくは被代表者の商標について登録出願を行い、被代理人若しくは被代表者が異議を申し立てた場合は、その登録を拒絶し、かつ、その使用を禁じると規定している。

USPTO

商標法第 1 条(a)(1) (15 U.S.C. § 1051(a)(1)) によると、取引での使用に基づく出願は商標の所有者によってなされなければならない。第 1 条(a)に基づく出願には、出願人が登録を求める商標の所有者本人であると考えている旨の真実宣言された陳述書が含まれていなければならない (15 U.S.C. § 1051(a)(3)(A)、37 C.F.R. § 2.33(b)(1))。所有者によらない出願は無効となる。TMEP § 1201.02(b) 参照。

商標法第 1 条(b)又は第 44 条 (15 U.S.C. § 1051(b)又は§ 1126) に基づく出願は、取引において商標を使用する権利を有する当事者によってなされなければならない、並びに、出願人が取引において商標を使用する権利を有しており、かつ、出願日時点で取引において商標の誠実かつ真正な使用意思を有している旨の真実宣言された陳述書を含んでいなければならない (15 U.S.C. §§ 1051(b)(3)、1126(d)(2)及び 1126(e)、37 C.F.R. § 2.33(b)(2))。出願人として指名された者が取引において商標を使用する誠実かつ真正な意思を有する者でない場合は、出願は無効となる。TMEP § 1201.02(b) 参照。

ii) 規定が適用される時期（例えば、出願日、審査官による最終決定等）を記述して下さい。

JPO

出願時及び審査官による決定時。

OHIM

登録出願時。

SAIC

上述の規定は、審査官による最終決定後の、異議申立手続中及び当該商標に関する審査官の決定に対する審判手続中に、適用することができる。

USPTO

これらの規定は出願日の時点で適用される。

iii) 上述の規定は職権による審査によって判定されるのか、それとも異議申立又は登録の無効／取消しに委ねられるのか。

JPO

取消審判において判定される可能性がある。

OHIM

異議申立又は無効／取消手続に委ねられる。

SAIC

それらの規定は後続の異議申立手続及び審査官の決定に対する審判手続の中で適用される。

USPTO

商標審査官は、記録上の情報に明白な矛盾がない限り、商標の所有権に係る出願人の陳述

を受理する。 *In re L. A. Police Revolver and Athletic Club, Inc.*, 69 USPQ2d 1630 (TTAB 2003)。記録に矛盾がある場合は、登録は商標法第 1 条に基づき、出願人が商標の所有者でないという理由で拒絶される。同様に、出願人が米国の販売業者、輸入業者又はその他の外国の製造業者の販売代理人であることを示す記録がある場合、商標審査官は TMEP §1201.06(a) に基づき米国における当該商標の所有権を証明するよう出願人に求める必要がある。それは異議申立又は取消手続の中でも判定される場合がある。

iv) 立証責任に関する規則は存在するか。存在する場合は、誰が当該責任を負うことになるのか。(法規定又は判例法の結果として) 悪意の推定が成立する状況は存在するか。

JPO

基本原則として、代理人によってなされる不正な出願の立証責任は審判請求する当事者にある。

OHIM

原則的に、異議申立人又は無効請求人が立証責任を負う。ただし、「否定的な事実」に関しては、立証責任が逆転する。したがって、代理人又は代表者が出願に関して商標に関して権利を有する者の同意を得たこと、かつ、自己の行動が正当性を有していることを証明する責任を負う。

商標権者の代理人による同意を得ていない出願に係る異議申立及び無効／取消しの理由は、悪意の出願の理由とは関連性がない。

CTMR 第 8 条(3)は、商取引は善意に基づいてなされなければならないという原則の現れである。CTMR 第 52 条(1)(b)はこの原則の一般表現である。ただし、CTMR 第 8 条(3)の適用には同規定に定めるいくつかの追加条件を満たす必要があることから、CTMR 第 8 条(3)によって提供される保護は CTMR 第 52 条(1)(b)が提供するものより限定される。

SAIC

立証責任の規則が存在し、商標権者はその遵守義務を負う。

USPTO

商標が不適切な氏名又は名称、すなわち、代理人の氏名又は名称でなされた旨を主張して第三者が異議申立又は取消しの請求を行った場合は、第三者がその主張を証明するための立証責任を負う。

v) 審査基準について記述して下さい。

JPO

なし。

OHIM

CTMR 第 8 条(3)に関する OHIM の審査基準の写しを添付した。

SAIC

代理人又は代表者が被代理人若しくは被代表者から委任されていない状態で登録を求めたというためには、下記の条件を満たす必要がある。

(1) 係争商標登録の出願人は商標権者の代理人又は代表者であり、かつ、出願人はこの基準の 5(2)に定める状況にあり、これにしたがって行動している。

(2) 係争商標が商品／役務について使用されている又は係争商標が被代理人（代理人を雇用した当事者）若しくは被代表者（代表者ではない当事者）の商標に関して指定された類似する商品／役務について使用されている。

(3) 係争商標が被代理人（代理人を雇用した当事者）若しくは被代表者（代表者ではない当事者）の商標と同一である又は類似する。

(4) 代理人又は代表者が、出願及び登録が被代理人（代理人を雇用した当事者）若しくは被代表者（代表者ではない当事者）の承諾を得たものであることを証明できない。

商標の紛争問題において、被代理人（代理人を雇用した当事者）、被代表者（代表者ではない当事者）又は関係当事者は、係争商標の登録日から 5 年以内であれば（上述の商標の）登録取消請求を行うことができる。

USPTO

上記の回答を参照のこと。

vi) 審査実務について記述して下さい。

JPO

詳細は vii) を参照のこと。

OHIM

例として、OHIM 審査基準（添付）を参照。

SAIC

v) を参照。

USPTO

上記回答を参照のこと。

vii) 審査、審決、又は判決の該当事例を記述して下さい。

JPO

知的財産高等裁判所 2011 年（行ケ）第 10194 号
判決日 2012 年 1 月 19 日。審決取消請求訴訟。



被告は、世界貿易機関の加盟国である台湾において、「Chromax」の文字よりなる商標（被告商標）を有する。

「Chromax」標準文字よりなる商標（本件商標）の指定商品は、被告商標の指定商品に含まれるから、被告商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められ、本件商標と被告商標は、本件商標を付した商品と被告商標を付した商品との間で、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあり、両商標は類似する商標である。

原告ないし原告代表者が、本件商標の登録出願の日前 1 年以内に、被告ないし被告との間で日本における輸入代理店契約を締結している者から、日本における独占販売権を付与されていたわけでないものの、原告及び原告代表者と被告との間には、継続的な取引により慣行が形成され、原告及び原告代表者は、日本国内における被告の商品の販売体系に組み込まれるような関係にあった者とみることができるから、商標法 53 条の 2 所定の「当該商標登録出願の日前 1 年以内に代理人若しくは代表者であった者」に該当する。

本件商標の登録出願は、被告の承諾を得ないで本件商標の登録出願の日前 1 年以内に代理人若しくは代表者であった者と同等の地位にあった商標権者によってされた。

前記の事実を基礎として、商標法 53 条の 2 所定の「正当な理由がない」ことの有無について、以下のとおり、判断する。

原告は、本件商標出願をした「正当理由」に係る事情として、「本件商標の価値を高めるため、宣伝活動を行い、多額の宣伝広告費用を投じて、これにより、日本国内

における本件商標の価値が高まったこと」のみを挙げている。

証拠及び弁論の全趣旨によれば、原告が、被告の製造するゴルフボール（「クロマックスボール」）の日本国内における販売を促進するため、雑誌等に広告を掲載するなどの宣伝広告活動を行ったことが認められるものの、原告がその費用として負担した金額、規模及び上記宣伝広告活動によって、本件商標が、上記ゴルフボールを表示するものとして、商標の価値を高めた事実は認定できない。そうすると、原告は、日本における輸入代理店契約を締結している者から、日本における独占販売権を付与されていたわけではなく、原告及び原告代表者が、被告との間で、継続的な取引を続けていたとの事実があるにすぎないこと等の諸事実を総合すると、本件商標登録は、「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」されたものであると認定するのが相当である。

OHIM

例として、OHIM 審査基準（添付）を参照。

SAIC

(1) 商標番号 3083605 「BRUNO MANETTI」異議申立事件:

中国国際貿易促進委員会特許商標事務所を代理人とする魯安納輸出社（以下「異議申立人」という）は、永新特許商標代理有限公司を代理人とする艾斯快樂株式会社（以下「被告」という）に対し、当庁の最初の審査を通過し「商標公報」第 870 号に掲載された商標番号 3083605 「BRUNO MANETTI」に関する異議申立を行った。当庁は「中国商標法」第 30 条に従い異議申立を受理した。

被告は所定の期限内に回答した。

異議申立人の主張:

「BRUNO MANETTI」は、異議申立人の会社の創立者である BRUNO MANETTI 氏の氏名である。この商標はいくつかの国で既に登録され使用されており、該当する公衆に周知のものとなっている。係争商標は異議申立人の商標の盗用であり、BRUNO MANETTI 氏の名称権を侵害するものである。被告の行動は信義則に反している。係争商標の登録及び使用は不正競争を生じさせる。

被告の主張:

異議申立人の会社の社長である BRUNO MANETTI の名称権が中国における係争商標登録の障害とはなり得ない。

さらに、被告が商標「BRUNO MANETTI」を使用し始めた時期は異議申立人が上述の商標を使用し始めた時期に先立つ。被告には盗用及び冒認出願の意思は一切ない。

関係当事者によって述べられた事実及び理由に基づく当庁の見解は、次の通りである。

異議を申立てられた商標「BRUNO MANETTI」は第 25 類の「スーツ、革靴、ネクタイ」等を指定商品としている。「BRUNO MANETTI」は既存の文字の組み合わせではなく、非常に顕著な独創性を有している。

商標「BRUNO MANETTI」の認証証拠及びライセンス契約において異議申立人の代理店として、被告は商標「BRUNO MANETTI」が異議申立人によって所有されている商標であり、かつ、異議申立人が中国において商標「BRUNO MANETTI」を登録及び使用する権利を付与されていない旨を認めたことが証明されている。したがって、異議申立人の商標を被告自身の名の下に出願及び登録する被告の行動は我が国の「商標法」第 15 条に反し

ている。

「中国商標法」第 15 条及び第 33 条に従った当庁の決定とは次の通りである。

異議申立人によって提起された異議申立理由は立証されていることから、商標番号 3083605 の「BRUNO MANETTI」は登録を抹消されるものとする。関係当事者は、この決定に不服がある場合、「中国商標法」第 33 条にしたがってこの決定日から 15 日以内に商標評審委員会に再審請求することができる。

(2) 商標番号 3304260「头孢西灵 (Toubaoxilin)」異議申立事件:

2002 年 9 月 12 日に、被告（四川隆昌華蜀動物薬業有限公司）は商標局に本件係争商標の出願を行い、商標は第 5 類の獣医用製剤及び動物用医薬品等を指定商品として 2004 年 2 月 7 日に登録された。異議申立人（重慶正通動物薬業有限公司）は 2004 年 4 月 1 日に登録の取消請求を行った。

異議申立人は 2002 年に動物用医薬品に関して「头孢西林」の使用を開始しており、「头孢西林」の 4 文字は特殊なフォントとフォントサイズで表現され、ラベルの最も目立つ位置に表示された。上記商品の市場における販売状況が極めて良いことから、被告は異議申立人に代理販売の申し入れを行った。

両者は 2002 年 7 月末に総代理販売契約を結び、華蜀動物薬業有限公司は販売権を与えられ、「头孢西林」製品を全国で販売してきた。

上述の事実に基づき、「头孢西林」は当該製品に関して異議申立人が作成した商品の特殊な名称であり、相関管理部門の審査承認を取得したものである。異議申立人は既に両者が総代理販売契約を締結する前にこの特殊な製品の名称権を所有していた。実際の使用において、「头孢西林」は商品ラベルの最も目立つ位置に表示されており、需要者が商品の出所を特定する上で主要な商標となっている。

したがって、「头孢西林」は異議申立人によって認められた特殊な名称であり、客観的に見て商品の出所表示に有効であることから、当該商標は異議申立人の未登録商標とみなされるべきものである。

異議申立人と被告の契約関係の規定「商品「头孢西林」に係る契約」は既に明確な形で定められており、被告は異議申立人の商品「头孢西林」の販売者である。異議申立人は全国で当該商品を代理販売する権利を被告に付与した。

さらに、契約では、契約が終了し被告の販売権が消失した後も、異議申立人が継続的に上記商品を製造及び販売することと規定されている。

この問題に関しては、文字の配列及び組み合わせの特徴が異議申立人の商標の特徴と全体的に類似している商標を被告が登録することで需要者に混同が引き起こされることから、そうした行為は法律に基づき禁止されなければならない。

したがって、異議申立人の製品販売者としての被告が異議申立人の許可なく自己の名において異議申立人の商標に極めて類似する本係争商標を登録したという行為は代理人が被代理人の許可なく被代理人の商標を登録する行為（「商標法」第 15 条）に該当する。

「商標法」第 15 条、第 41 条第 2 項、第 43 条の規定に従い、商標評審委員会は登録商標番号 3304260 の登録を取り消す必要があるとの決定を下した。

第一審判決:

「本係争商標の登録は、「商標法」第 15 条に定める代理人による冒認出願に該当することから、取り消されなければならない」という我々の委員会の決定を支持する判決が下された。

第二審判決:

「代理人又は代表者とはただ商標代理人又は商標代表者のみを示している」という判決が下された。この判決は商標審査委員会の決定を覆すものである。

最高人民法院判決:

「「代理人又は代表者」には、総代理販売（独占販売）、総代理店（専属代理店）等の特定の販売代理関係の趣旨に基づく代理人又は代表者も含まれる」との判決が下された。

(3) 商標番号 3514462 「安盟 SecurID」異議申立及び再審事件:

2003 年 7 月 4 日に、被告（四川安盟電子信息安全有限公司）は、本件異議申立の対象となっている、第 9 類のコンピューターメモリ等を指定商品とする商標番号 3514462 「安盟 SecurID」を商標局に出願した。最初の審査後に商標局は当該商標を公開し、異議申立人はこの商標に係る異議を申し立てた。

商標局は異議申立が立証されていないとの決定を下したことから、異議申立人（USARSA 信息安全株式会社）は 2008 年 12 月 11 日に商標評審委員会に審査官の拒絶決定に対する審判請求を行った。

記録証拠によると、異議申立された商標の出願日である 2003 年 4 月 7 日より前に北京達宇公司是既に異議申立人が使用する商標「RSA SecurID」を持つソフトウェア製品の代理店となっていた。蒋萍、孟憲ほかは北京達宇公司和被告双方の取締役であり、北京達宇公司是被告の親会社である。

異議申立された商標の指定商品は、コンピュータープログラムを記録するための商品等であり、北京達宇公司が代理店として販売した異議申立人のソフトウェア製品に類似する。異議申立された商標は中国語の「安盟」と外国語の「SecurID」からなっており、需要者は「安盟」と「SecurID」の 2 つの部分を確認することができる。異議申立された商標においてははっきりと確認可能な 1 つ目の部分「SecurID」は、北京達宇公司が代理店として販売した異議申立人のソフトウェア製品の商標「RSA SecurID」と「SecurID」の部分が完全に同一である。したがって両者は類似商標であるといえる。

異議申立された商標の登録行為は、被告が親会社と共謀して、代理店として親会社が販売していた他の当事者の商品の商標を類似する指定商品に関して登録しようと画策したというものであった。さらに、この行為は被告の親会社の代理人及び本件異議申立人の許可を得たものではなかった。

したがって、異議申立された商標の出願は「商標法」第 15 条の規定に該当するものと判断される。

上記のように審査官の決定に対する異議申立人の審判請求理由は証明されており、我々の委員会は「中国商標法」第 15 条、第 33 条及び第 34 条の規定にしたがって、異議申立された商標の登録は認められないとの決定を下した。

USPTO

Lipman v. Dickinson, 174 F.3d 1363, 1372 (Fed. Cir. 1999)。裁判所は、実務家がいかなる目的においても用いることができないとわかっている宣誓供述書に依拠した請願書の作成及び長官への提出に実質的な形で関与することは USPTO 規律の違反であると判決した。*Lipman v. Dickinson*, 174 F.3d 1363, 1372 (Fed. Cir. 1999)。

質問 5. その他の権利との関係の観点から

著作権、パブリシティ権、商号権又は他人の氏名権若しくは名称権等、特定の要因に基づく悪意としての出願の拒絶（又は登録の無効）に係る法律は存在するか。（はい／いいえ）

JPO

他人の氏名若しくは名称等からなる又はこれらを含む商標に係る出願が悪意に基づいてなされた場合、その出願は商標法第 4 条第 1 項第 8 号に該当する可能性が高い。

ただし、第 4 条第 1 項第 8 号の主要規定の適用に関しては、その当初の意図が「悪意の商標出願」自体を妨げるものでなかった点に留意すること。換言すると、出願人が悪意なく商標出願を行う場合であっても、第 4 条第 1 項第 8 号の要件を満たす場合は、出願された商標を拒絶する（又は無効にする）ことができる。

また、商標法第 29 条は商標及び著作権の調整規定として機能する可能性がある。ただし、同条は、他人の商標権及び先行する著作権が抵触している場合、商標はその抵触する部分に関して使用することができないという規定であって、商標を取り消す又は無効にする理由とならない。

KIPO

いいえ。

OHIM

CTM 制度では、当該のものは CTM 出願の拒絶理由とならないが、CTMR 第 53 条(2)に基づく無効／取消理由となる。それは CTMR 第 52 条(1)(b)に基づく悪意によるものとは異なる無効／取消理由である。

SAIC

はい。

USPTO

米国には、悪意に基づき著作権、パブリシティ権、商号権又は他人の氏名権若しくは名称権に抵触したという理由で出願を拒絶する又は登録を無効にする法律は存在しない。悪意に基づく独立した拒絶理由は存在しない。ただし、下記の理由で商標出願に異議申立できる場合がある。

著作権及びパブリシティ権に関しては、手続上、著作権又は（州法に基づき存在する）パブリシティ権を理由に出願を拒絶する又は TTAB に異議申立若しくは取消しを申請することは不可能である。とはいえ、当事者は、当該商標が著作権又はパブリシティ権を侵害しているという理由により、民事裁判において損害賠償、商標の取消し又は商標の使用の中止を求めて訴訟を提起することができる。悪意はこれらの手続に不可欠な要素であるとみなされる場合がある。

審査官が職権上の措置において先行する商号権に基づき出願を拒絶することはできないものの、これらの権利に基づいて異議申立若しくは取消しを申請する又は訴訟を提起することは可能である。審判部又は裁判所は商標侵害に類似した分析を適用し、そこでは悪意が混同のおそれを判定する際に考慮される要因となるであろう。混同のおそれについての上記の説明を参照のこと。

最後に、商標がある人物（生死を問わず）、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又はそれらを侮辱する若しくはそれらの評判を落とす場合には、米国商標法（ランハム法）第2条(a)（15 USC § 1052(a)）に基づき、審査官が登録を拒絶すること又は第三者が登録に異議を申し立てることが可能である。裁判所は、第2条(a)には「個人のプライバシー及びパブリシティに係る権利の保護」が含まれると判決している。例えば、*Bridgestone/Firestone Research, Inc. v. Automobile Club De L'Quest De La France*, 245 F.3d 1359, 1363 (Fed. Cir. 2001); *University of Notre Dame Du Lac v. J.C. Gourmet Food Imports Co.*, 703 F.2d 1372, 1376 (Fed. Cir. 1983)を参照。審査官は、周知の人物、団体、信仰又は国民的な象徴の氏名又は名称が登録されていない場合であっても、登録を拒絶するために第2条(a)を用いることができる。悪意は主張の証明に不可欠ではないが、悪意の認定は偽りの関係の認定に有利に働くであろう。

以下に示す要因が検討されることになる。

- (i) 商標が人物又は団体の氏名若しくは名称又はアイデンティティと同一である又は極めて近似していること、
- (ii) 商標が当該人物又は団体を特定のにかつ誤解の余地なく指すものとして認識されること、
- (iii) 商標において氏名又は名称が使用されている人物又は団体が出願人がその商標を用いて行う活動に無関係であること、並びに
- (iv) 当該の人物又は団体の名声又は評判が、その商標が出願人の商品又は役務とともに使用された場合に、その人物又は団体との関係が当然推定されるようなものであること。

例えば、*In re Jackson Int'l Trading Co.*, 103 USPQ2d 1417, 1419 (TTAB 2012); *In re Peter S. Herrick, P.A.*, 91 USPQ2d 1505, 1507 (TTAB 2009); *In re MC MC S.r.l.*, 88 USPQ2d 1378, 1379 (TTAB 2008); *Association Pour La Def. et la Promotion de L'Oeuvre de Marc Chagall dite Comite Marc Chagall v. Bondarchuk*, 82 USPQ2d 1838, 1842 (TTAB 2007); *In re White*, 80 USPQ2d 1654, 1658 (TTAB 2006); *In re White*, 73 USPQ2d 1713, 1718 (TTAB 2004); *In re Nuclear Research Corp.*, 16 USPQ2d 1316, 1317 (TTAB 1990); *Buffett v. Chi-Chi's, Inc.*, 226 USPQ 428, 429 (TTAB 1985); *In re Cotter & Co.*, 228 USPQ 202, 204 (TTAB 1985); さらに、*Univ. of Notre Dame du Lac*, 703 F.2d at 1375-77（偽りの関係の存在を判定するために用いられる現行の4条件テストの基本原則を提示している）も参照。

商標法第2条(c)（15 U.S.C. §§ 1052(c)）に基づき、審査官が職権により登録を拒絶することも可能である。第2条(c)は次のように規定している。

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。... (c) 生存中の特定の個人を示す名称、肖像若しくは署名からなり若しくはそれらを含み (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、署名若しく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）。（強調は筆者による）。

生存中の個人を示す名称、肖像若しくは署名の登録に関して本人の承諾を求める目的は、生存中の個人を特定する表示に係る本人のプライバシー権及びパブリシティ権を保護することにある。*In re Hoefflin*, 97 USPQ2d 1174, 1176 (TTAB 2010)、さらには *Univ. of Notre Dame du Lac*, 703 F.2d at 1376 n.8; *Canovas v. Venezia* 80 S.R.L., 220 USPQ 660, 661 (TTAB 1983)も参照のこと。

登録の承諾が必要となるか否かは、当該商標が生存中の特定の個人を特定するものとして

公衆に認識及び理解されているか否かによって決まる。具体的には、当該の個人が商標を使用する事業と公的に関係があるためにその商品又は役務と関係する場合、又は公衆が合理的に関係を推測できるほど周知である場合に限り、承諾が必要となる。

一方、韓国では、商標法第 53 条が「商標権者は、その商標権が使用状態によって商標出願日より前に付与された他の当事者の著作権に抵触する場合、著作権者の承諾なくその登録商標を用いることができない」と規定している点に留意すること。

参考までに、第三者が既に商標権と同一の意匠を KIPO に登録していたことから、著作権と外国商標権のどちらも所有する企業が韓国国内において当該商標の使用を禁じられた事案が複数存在する。これは、著作権と商標権が異なる基準及び保護目的を持ち、2 つの別個の法制度にしたがっていることから、可能となる。このように、先行する著作物と同一又は類似の商標が著作権者以外の者によって出願及び登録される可能性がある。ただし、商標法の上記規定により、一般に、著作権者はその著作権に基づき国内の商標権者に対し当該商標の使用を止めるよう求める法的根拠を有する場合がある。

「はい」の場合は、

i) 該当する法律又は規則の規定を記述して下さい。

JPO

第 4 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。

(viii) 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（その他人の承諾を得ているものを除く。）

（他人の特許権等との関係）

第 29 条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若しくは著作隣接権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。

OHIM

CTMR 第 53 条(2)は、CTM は「その使用が他の先行権、特に、名称権、個人の肖像権、著作権、若しくは産業財産権であってその保護を規制する共同体法令又は国内法に基づくものにしたがって禁止される場合も、商標意匠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」と規定している。

SAIC

「商標法」第 31 条は、「商標出願は他の当事者の所有する先行権を侵害してはならず、また他の当事者が既に使用している一定の影響力を有する商標を不正な手段で抜け駆け登録してはならない」と規定している。

USPTO

商標法第 2 条(a) (15 U.S.C. § 1052(a)) は、人物、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おそれのある事項からなる、又はそうした事項を含む商標の登録を禁じている。

商標法第 2 条(c) (15 U.S.C. § 1052(c)) は、生存中の特定の個人を示す名称、肖像若しくは署名からなる、又はそれらを含む（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）商標の登録を禁じている。

ii) 規定が適用される時期（例えば、出願日、審査官による最終決定等）を記述して下さい。

JPO

出願時及び審査官による決定時。(第4条第1項第8号)

OHIM

CTMの登録後いつでも(ただし、EU加盟国の国内法に該当する制限が存在する場合は除く)。

SAIC

上述の規定は、審査官による最終決定後の、異議申立手続中及び当該商標に関する審査官の決定に対する審判手続中に、適用することができる。

USPTO

規定は出願日の時点で適用される。

iii) 上述の規定は職権による審査によって判定されるのか、それとも異議申立又は登録の無効/取消しに委ねられるのか。

JPO

出願は、他人の氏名若しくは名称等特定の要因を基礎として悪意に基づく出願であると見なすことができ、また職権による審査によって拒絶することが可能である。さらに、上述の規定は異議申立手続又は無効審判において判定される場合がある。

OHIM

無効/取消手続に委ねられる。

SAIC

それらの規定は後続の異議申立手続及び審査官の決定に対する審判手続の中で適用される。

USPTO

第2条(a)及び第2条(c)に基づく拒絶は職権による審査及び異議申立/取消しの中で判定されることになる。

iv) 立証責任に関する規則は存在するか。存在する場合は、誰が当該責任を負うことになるのか。(法規定又は判例法の結果として) 悪意の推定が成立する状況は存在するか。

JPO

立証責任は、上述の商標が第4条第1項第8号に該当すると主張する当事者にある。

OHIM

無効請求人は、必要な施行中の加盟国国内法を提示するとともに、紛争中の商標の使用を止めさせる際に特定の国内法に基づき請求が成立する理由について説得力のある論拠を提示しなければならない。国内法への単なる参照では十分であると見なされない。

CTMR第53条(2)に基づくその他の先行権を基礎とする無効/取消しの理由は、CTMR第52条(1)(b)に基づく悪意による無効/取消理由とは区別される。

SAIC

立証責任の規則が存在し、商標権者はその遵守義務を負う。

USPTO

商標審査官及び原告は、証拠の優越によって、商標が他人との関係を偽って示唆している、又は生存中の個人の氏名若しくは名称であることを証明する責任を負う。

v) 審査基準について記述して下さい。

JPO

商標審査基準

第4条第1項第8号（他人の氏名又は名称等）

1. 本号でいう「他人」とは、現存する者とし、また、外国人を含むものとする。
2. 自己の氏名等と他人の氏名等が一致するときは、その他人の承諾を要するものとする。
3. 「著名」の程度の判断については、当該の氏名又は名称と商品又は役務との関係を考慮するものとする。

「一般財団法人」、「K.K.」、「Co.」、「Co., Ltd.」等の商標の特定の部分を除いた後の残りの語が一見して特定の人物及び／又は事業体の氏名若しくは名称等であることが認められた場合、その商標出願は第4条第1項第8号に該当する商標として拒絶される場合がある。

(7) 商号からなる商標に関しては、その類似性は「K.K.」や「Co., Ltd.」等の慣習的に使用される語を除いた形で判断される。

OHIM

CTMR 第53条(2)に基づくその他の先行権に関する OHIM 審査基準の該当部分の抜粋を添付する。

SAIC

「商標法」第31条に定める「他の当事者の所有する先行権」とは係争商標の出願日より前に他の当事者により所有されている権利を示しており、当該の権利には商号権、著作権、意匠権、名称権、肖像権等の商標権以外の権利も含まれる。

商号権：他の当事者によって先に登録及び使用され、かつ、実質的な知名度を有している商号に類似する文字商標の出願する権利、並びに、中国において公衆を誤認させ、先行商標権を所有する他の当事者の利益を毀損させるおそれのある、また、他の当事者によって商標権を侵害されていると判断された当該の係争商標は、権利を付与されない、又は権利を取り消されるものとする。

著作権：他の当事者によって先に所有されている著作権に係る商標をその著作権者の許可を得ることなく出願する行為は、他の当事者によって先に所有されている著作権を侵害するものと判断されることから、その係争商標は権利を付与されない、又は権利を取り消されるものとする。

意匠権：他の当事者の意匠に係る商品と同一又は類似の商品に関する商標出願をその他の当事者の許可なく行う行為は、他の当事者によって所有される意匠権を侵害するものと判断されることから、その係争商標は権利を付与されない、又は権利を取り消されるものとする。

名称権：係争商標であって、他の当事者の名称をその他の当事者の許可なく出願し、かつ、その他の当事者の名称権を侵害している又は侵害しているおそれのあるものは、権利を付与されない、又は権利を取り消されるものとする。

肖像権：係争商標であって、他の当事者の肖像をその他の当事者の許可なく出願し、かつ、その他の当事者の肖像権を侵害している又は侵害しているおそれのあるものは、権利を付与されない、又は権利を取り消されるものとする。

USPTO

上記回答を参照のこと。

vi) 審査実務について記述して下さい。

JPO

v) を参照。

OHIM

例として、OHIM 審査基準（添付）を参照。

SAIC

v) を参照。

USPTO

上記回答を参照のこと。

vii) 審査、審決、又は判決の該当事例を記述して下さい。

JPO

「SONYAN」事件

東京高等裁判所 1997 年（行ケ）第 133 号、判決日 1978 年 4 月 26 日

<判決の要旨>



本件商標

本件商標は、「SONYAN」の文字を横書きしてなり、第 16 類「織物、編物、フェルトその他の布地」を指定商品とするものである。

ところで、原告の取り扱いに係る「トランジスターラジオ、テレビ、テープレコーダー」等「電気通信機械器具」の商標として、「SONY」の欧文字からなる造語標章及びその称呼を表した「ソニー」の片仮名文字からなる標章が、国内的にも国際的にもきわめて著名となり、本件商標出願時すでに一般世人の間において、原告が製造販売する商品の商標としてだけでなく、原告の略称としても広く認識されて周知著名となっていることが認められる。一方、本件商標「SONYAN」は、各文字が一連に表示された書体に格別の特異性はないものであるところ、全体が 6 文字のうち、語頭から 4 文字は、原告の造語表示「SONY」と一致し、これに付随する語尾の 2 文字「AN」は、わが国における英語の知識の普及度に徴すると「～の」「～の性質の」「～人」の意の語を形成するものと直感されることも多い。

そうすると、本件商標からは、著名な略称である「SONY」を容易に想起看取し、その主要部を「SONY」として理解する蓋然性がきわめて大きい構成のものであるといわざるをえない。

したがって、本件商標は、他人の著名な略称を含む商標というべきであるから、商標法 4 条 1 項 8 号に該当する。

OHIM

例として、OHIM 審査基準（添付）を参照。

SAIC



(1) 図形商標番号 7968391 「季世家 1915」異議申立事件:

北京恒華佳信商標代理有限公司を代理人とする中国貴州茅台酒厂有限公司と北京中理通知的財産有限公司を代理人とする季克良（両者を以下「異議申立人」という）は、貴州名之知的財産有限公司を代理人とする塗彪（以下「被告」という）に対し当庁の最初の審査に通過し「商標公報」第 1237 号に公示された図形商標番号 7968391「季世家 1915」に係る異議申立を行った。当庁は「中国商標法」第 30 条に従いこの異議申立を受理した。被告は所定の期限内にこれに対する回答を示さなかった。

審査後の当庁の見解は以下の通りである。異議申立された商標にある人物の頭部の形状の主な特徴が異議申立人 2 者によって引用された季克良の肖像のものと類似していることから、被告が自己の名義をもって異議申立人に依頼しその許可を得ることなくこの肖像の出願を行うとともに、肖像権を侵害したというものである。また当庁は「中国商標法」第 31 条及び第 33 条に従い、異議申立人による異議申立は立証されていることから商標番号 7968391「季世家 1915」の登録は認められないとの決定を下した。「中国商標法」第 33 条にしたがって、この決定に不服のある場合、関係当事者はこの決定日から 15 日以内に商標評審委員会に再審請求することができる。

(2) 「長寿神の形象」商標番号 1563706 異議申立事件:



李世林（以下「異議申立人」という）は、河北知力商標事務所有限公司を代理人とする保定双泉酒厂（以下「被告」という）に対し当庁の最初の審査に通過し「商標公報」第 769 号に公示された図形商標番号 1563706 に係る異議申立を行った。当庁は「中国商標法」第 30 条に従いこの異議申立を受理した。被告は所定の期限までにこれに対する回答を示さなかった。

異議申立人の異議申立理由：異議申立された商標は「長寿神」の形象であることから、「一般的名称及び当方商品の形象」を使用した商標は出願されるべきでない。異議申立人は既に 1994 年 6 月に滋養強壯用古酒の箱の意匠としてこの形象の出願を行っており、当該形象は登録されていた。

異議申立された商標は異議申立人の権利を侵害していることから、当該形象を出願する行為は「商標法」の規定に反している。

被告は異議申立人の意匠が表示されたアルコール飲料の包装箱の製造及び販売を行っていることから、この行為は異議申立人の権利の侵害に当たり、異議申立人は既に裁判所に提訴した。

被告が当該行為を異議申立人の権利の侵害として認識しているという前提の下に、両者は和解協定を結び、裁判所は既に「民事調停書」を発行した。被告の侵害行為は既に異議申

立人の利益を毀損していることから、行政法執行部門は既に被告を調査し、一部地域における行政処分を被告に課した。

関係当事者によって述べられた事実及び理由に基づく当庁の見解は以下の通りである。異議申立された商標は長寿神の形象からなり、第 33 類の「酒、アルコールを含む液体、及びアルコール飲料（ビールを除く）」を指定商品として 2000 年 1 月 20 日に出願された。

異議申立人が提出した証拠資料によると、異議申立人は既に（滋養強壮用古酒の）箱の意匠に係る出願を 1994 年 6 月 27 日に行っており、意匠として登録されている（特許番号: ZL 94 3 04253.4）。

異議申立された商標と異議申立人の意匠の外観が互いに類似しており、かつ、異議申立された商標の出願日が異議申立人の意匠の出願日より後であることから、異議申立人の権利は予め留保されていたことになる。

異議申立された商標の登録及び使用は、異議申立人が予め留保する権利を毀損することになるだろう。

当庁は「中国商標法」第 31 条及び第 33 条に従い、異議申立人による異議申立は立証されていることから、図形商標番号 1563706 の登録は認められないとの決定を下した。

関係当事者は、この決定に不服がある場合、「中国商標法」第 33 条にしたがってこの決定日から 15 日以内に商標審査委員会に決定に関する再審請求を行うことができる。

(3) 商標番号 1965652 「洪河」異議申立事件:

四川商標事務所を代理人とする成都市洪河聯办（簡体字）茶厂（以下「異議申立人」という）は、成都峨眉茶業有限公司（以下「被告」という）に対し当庁の最初の審査に通過し「商標公報」第 848 号に公示された商標番号 195652 「洪河」に係る異議申立を行った。当庁は「中国商標法」第 30 条に従いこの異議申立を受理した。被告は所定の期限までにこれに対する回答を行った。

異議申立人による異議申立理由：「洪河」は異議申立人の商号権及び商品名称権を侵害している。商標「洪河」の登録は明らかに冒認出願に当たる。被告の回答：異議申立された商標は異議申立人の商号権及び商品名称権を侵害していない。

関係当事者が述べた事実に基づく我々の委員会の見解は次の通りである。商標審査委員会は被告の商標番号 987231 及び商標番号 1313779 「洪河」が登録を無効とされるべき商標であるとの判断を下しており、それらの登録は既に取り消されている。

上記の 2 件の問題に関する商標審査委員会の決定は次の通りである。商標「洪河」が異議申立人の会社の名称であること、すなわち、商標「洪河」が商号であることは明らかである。異議申立人による長期間の使用を通じて、商号「洪河」は一部の地域において関連する公衆に既に周知のものとなっている。

異議申立された商標は異議申立人の商号の文字構成と完全に同一であることから、公衆を誤認させ、異議申立人の正当な権利及び利益を毀損するおそれがある。

さらに、少なくとも 1991 年以降、異議申立人は「洪河」をジャスミン茶商品の特定の名称として使用してきており、また茶商品の包装に関して異議申立人の商標である「芝龙」とともに当該名称を使用してきた。

異議申立人による使用を通じて、「洪河」は既に商品の出所の識別力を有していることから、この商標は商標として使用されるべく卓越した特徴を有するといえる。この点に関して、当該商標は異議申立人のジャスミン茶商品に係る未登録商標であるといえることができる。

被告の行為は異議申立人の商標の冒認出願であり、「商標法」第 31 条の規定に反する。本件の事情及び事実が上記 2 件の問題と一致することから、異議申立された商標の出願は上記法律の規定に反している。

「中国商標法」第 31 条及び第 33 条に従い、我々の委員会は次のような決定を下した。すなわち、異議申立人による異議申立は立証されており、商標番号 1965652「洪河」の登録は認められない。関係当事者は、この決定に不服がある場合、「中国商標法」第 33 条にしたがってこの決定日から 15 日以内に商標評審委員会に決定に関する再審請求を行うことができる。

(4) 商標番号 3266232「余進華 YUJINHUA」異議申立事件:

温州興業商標事務所有限公司を代理人とする余進華と温州興業商標事務所有限公司を代理人とする温州 Gill 達製靴業有限公司（以下「異議申立人」という）は、葉玉弟（以下「被告」という）に対し当庁の最初の審査に通過し「商標公報」第 905 号に公示された商標番号 3266232「余進華 YUJINHUA」に係る異議申立を行った。当庁は「中国商標法」第 30 条に従いこの異議申立を受理した。被告は所定の期限内にこれに対する回答を示さなかった。

当庁の評議後の見解は次の通りである。異議申立人の余進華はもう一方の異議申立人である温州 Gill 達製靴業有限公司の代表取締役である。温州 Gill 達製靴業有限公司とその登録商標「吉尔达 JED」は我が国の革靴業界において比較的高い知名度を有していることから、代表者である余進華もこの業界で広く知られている。

異議申立された商標の中国文字は余進華の氏名と同一であり、その指定商品には異議申立人の事業である靴製品が含まれている。さらに、本件の異議申立された商標以外に、被告は「金林兴」、「钱金波」、「胡启多」、「王振滔」、「单志敏」、「余阿寿」等、浙江省の著名な製靴業の取締役の氏名と同一の商標を多数出願していることから、当庁は、被告の上述の商標出願行為が明らかに不正利用を含むものであると認識し、他者の名称権が既に侵害されており余進華の名称権も毀損されるおそれがあると判断した。

「中国商標法」第 31 条及び第 33 条に従った当庁の決定は次の通りである。異議申立人による異議申立は立証されていることから、商標番号 3266232「余進華 YUJINHUA」の登録は認められない。関係当事者は、この決定に不服がある場合、「中国商標法」第 33 条にしたがってこの決定日から 15 日以内に商標評審委員会に決定に関する再審請求を行うことができる。

(5) 図形商標番号 3308372 異議申立事件:



北京正理商標事務所有限公司を代理人とする特納期娛樂業公司（以下「異議申立人」という）は、北京万慧達知識產權代理有限公司を代理人とする羅偉烈（以下「被告」という）

に対し当庁の最初の審査に通過し「商標公報」第 913 号に公示された図形商標番号 3308372 に係る異議申立を行った。当庁は「中国商標法」第 30 条に従いこの異議申立を受理した。

被告は、北京諾孚爾知的財産代理有限公司に委任する形で、所定の期限内にこれに対する回答を行った。当庁の評議後の見解は次の通りである。異議申立された図形商標の図形表現の形象は異議申立人が予め留保している権利及び著作権に係る図形表現の形象と同一であり、さらに異議申立人が提出した証拠資料は異議申立人が既に被告よりも先に異議申立された商標の権利を保有していたことを証明するものであった。

「中国商標法」第 31 条及び第 33 条に従った当庁の決定は次の通りである。異議申立人による異議申立は立証されていることから、図形商標番号 3308372 の登録は認められない。関係当事者は、この決定に不服がある場合、「中国商標法」第 33 条にしたがってこの決定日から 15 日以内に商標評審委員会に決定に関する再審請求を行うことができる。

(6) 商標番号 3517447 「易建联」係争事件:

本係争商標は、指定商品を靴等として、2003 年 4 月 8 日に出願され、2005 年 5 月 21 日に登録された。異議申立人（易建聯）は 2006 年 3 月 24 日以降係争商標の登録の取消請求を行っている。

我々の委員会の見解によると、異議申立人は我が国の周知のバスケットボール選手であり、係争商標の出願より前に既にある程度の社会的知名度を有していた。被告（易建联体育商品（中国）有限公司）は異議申立人の許可を得ていなかった。異議申立人の氏名と同一である当該文字の商標出願は、異議申立人の名称権を侵害していることから、「商標法」第 31 条の規定に反する。

「中国商標法」第 31 条、第 41 条第 2 項、第 43 条に従い、我々の委員会は、係争商標の登録を取り消す旨の決定を下した。



(7) 図形商標番号 1004698 異議申立再審事件:

本係争商標は、飲料等（ビール又はアルコールを除く）を指定商品として、1995 年 9 月 4 日に出願され、1997 年 5 月 14 日に登録された。異議申立人（VEDAN 企業有限公司）は 1997 年 11 月 25 日に上述の商標の登録取消請求を行った。

異議申立人の主張: 異議申立人は上記図形商標の創作者及び名義人である。異議申立人は創業 40 年の台湾の食品製造企業で、中国本土を含め全世界の国々で飲料、化学調味料、小麦粉等の食品を販売している。

冬瓜茶は出願人が製造する多くの飲料の 1 つである。冬瓜茶の梱包箱の意匠は中国本土において 1994 年 5 月 1 日に出願され、番号 25875 で登録され、存続期間は 10 年である。係争商標は異議申立人が所有する冬瓜茶製品の梱包意匠の盗用である。

係争商標の形象が他の当事者の法的権利の複製であることから、これを侵害している。提出された証拠は、異議申立人が自ら製造した冬瓜茶の梱包箱の意匠を 1994 年 5 月 1 日に登録したことを証明している。登録番号は ZL 93 3 005349.5 で、権利証番号は 25857 である。

係争商標の形象は、登録番号 ZL 93 3 005349.5 の箱の意匠権に酷似している。両者はその全体的な構成、人物の形象、さらには各物品の配置においても酷似している。

本係争商標と異議申立人の先行意匠の形象はその主要部分において酷似している。被告（福建味全集团公司）が先行意匠権の形象を登録出願し権利化しようとする行為は、我が国の現行「商標法」第 31 条に抵触するものであり、係争商標の登録は現行「商標法」第 41 条第 2 項の規定が示す状況に該当する。

現行「中国商標法」第 31 条、第 41 条第 2 項及び第 43 条、並びに「中国商標法实施条例」第 27 条に従い、被告によって登録された図形商標番号 1004698 に対する異議申立は立証されていることから、図形商標番号 1004698 の登録は取り消されるものと我々の委員会は判断する。

USPTO

In re Richard M. Hoefflin, 97 USPQ2d 1174 (TTAB 2010)。本件では、出願人はパジャマ及びブリーフに関して商標「OBAMA BAHAMA PAJAMAS」、「OBAMA PAJAMA」、及び「BARACK'S JOCKS DRESS TO THE LEFT」の登録を試みた。審査官は、申立により当該商標内に確認されるとされる生存中の個人バラク・オバマ大統領の同意書が記録に含まれていなかったことから、当該商標の登録に対し第 2 条(c)に基づく拒絶を発した。出願人は、「Barack」及び「Obama」という語が特定の個人、特に「米国大統領バラク・フセイン・オバマ 2 世」を指示するものでないと主張した。TTAB は審査官の拒絶を支持した。

In re Jackson Int'l Trading Co., 103 USPQ2d 1417(TTAB 2012)。TTAB は、香水、化粧品、皮商品及び衣料品に関する商標「BENNY GOODMAN COLLECTION THE FINEST QUALITY」（図案化されている）の登録に対し、この商標は作曲家兼クラリネット奏者の故ベニー・グッドマンとの関係を偽って示唆するものであると判断し、第 2 条(a)に基づく審査官の拒絶を支持した。審査官はさまざまなインターネットウェブサイトや参考文献を引用し、ベニー・グッドマンは「音楽家及びバンドリーダーとして非常に長期にわたり成功しており、その評判は今日も維持されている」と論じた。TTAB は、演奏家は頻繁に関連商品に自己の氏名の使用許可を与えることから、需要者は出願人の商品とこの「周知のバンドリーダー、作曲家及びクラリネット奏者」との間に関係があるものと連想すると指摘した。

Q6. その他の観点は？（質問 1～質問 5 を除く）

悪意に基づく出願への対処に係るその他の観点／事情がある場合は、情報をご提供ください。

JPO

特になし。

OHIM

報告できる情報はない。

III. 手続

質問 1. 公告前の異議申立手続

・ 第三者による悪意に基づく出願への対抗措置は存在するか（例えば、審査官による実体審査前の情報提供等）。

JPO

情報提供制度

商標法施行規則第 19 条第 1 項

商標登録出願があったときは、何人も、特許庁長官に対し、当該商標登録出願に関し、刊行物又は商標登録出願の願書の写しその他の書類を提出することにより当該商標登録出願が商標法第 3 条、第 4 条第 1 項第 1 号、第 6 号から第 11 号まで、第 13 号、第 15 号から第 19 号まで、第 7 条の 2 第 1 項、又は第 8 条第 2 項若しくは第 5 項の規定により登録することができないものである旨の情報を提供することができる。ただし、当該商標登録出願が特許庁に係属しなくなったときは、この限りでない。

KIPO

悪意に基づく出願への対抗措置として情報提供及び異議申立を利用することができる。

OHIM

CTMR は、OHIM に対する又は侵害手続における反訴による、登録された CTM に係る信頼できる絶対的無効理由としてのみ悪意を考慮する。したがって、悪意は CTM 出願に係る審査手続又は異議申立手続に関係しない。

SAIC

中国商標法には、商標の最初の審査の公開前、すなわち、実体審査前の商標局への情報提供に関する規定が存在しない。公衆は、政府機関である商標局に対し、当該官庁が提供情報を参考資料として利用できるように書面で状況を報告することができるが、情報提供に係る面談は法的措置の範囲を逸している。

USPTO

第三者が審査官と直接連絡を取ることはできないが、第三者が一定の証拠を検討材料として長官室に提出できる仕組み、すなわち「抗議文」が存在する。抗議文を受け取った場合、その証拠は検討材料として審査官に送られる。

- 第三者が審査官に当該情報を提供する場合、審査官／官庁はその情報をどのように処理するのか。

JPO

審査官は、提出された書類を検討し、商標出願に拒絶理由があると確信した場合は、拒絶理由を出願人に通知する。

KIPO

審査官は、法律及び審査基準にしたがって判定の際に当該情報を検討する。当該情報が受け入れられた場合、悪意に基づく出願は拒絶されることになり、また情報提供の結果は K IPO に情報提供した者及び／又は法人にも通知される。

OHIM

CTM 制度に基づき、CTMR 第 40 条にしたがって CTM 出願の公開後、第三者が受け取った情報は、CTMR 第 7 条に基づく CTM 出願の絶対的拒絶理由に係るものである必要がある。悪意は、絶対的拒絶理由ではなく、専ら CTM 登録後によりどこにできる無効／取消理由である。

USPTO

抗議文は、USPTO によって設置されその自由裁量で存在する非公式の手続であり、第三者はこれによって商標の登録可能性に係る証拠を USPTO に提出することができる。抗議文が長官室に提出された場合、長官室はその提出からおおよそ 30 日以内に抗議文を受理するか却下する。受理した場合、抗議文を除く証拠は審査官に検討材料として送られる。ただし、当該の証拠は査定系審査の過程で審査官によって法的結論へと推し進めることが可能な問題に係るものでなければならない。証拠は通常、混同のおそれ、記述性、又は係争中の訴訟

に係るものとなっている。悪意又は詐欺は、独立した拒絶理由又は抗議文でないとしても、証拠の性質次第では他の拒絶理由に関係する可能性がある。

質問 2. 異議申立又は審判に係る手続の併合

- 一部の悪意に基づく出願には、非常に多数の出願で構成されているものがある。一例として、さまざまな分野の多様な商品又は役務を示す商標が挙げられる。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一致する場合があるように思われる。この点に関して複数の審判を併合する手続は存在するか。

JPO

はい。

[異議申立]

(申立の併合又は分離)

商標法第 43 条の 10 同一の商標権に係る 2 以上の登録異議申立については、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。

以下は、JPO「特許、実用新案、意匠及び商標に関する審判手続便覧」の 66-05 の抜粋である。

(A) 抗告／審判審理の併合の基本原則

同一の登録に複数の登録異議の申立があったとき、当該の異議申立／審判審理は、特別の事情がないかぎり併合される。さらに、各異議申立に係る指定商品若しくは指定役務、又は異議申立の理由及び／若しくは証拠が同じであるか否かにかかわらず、これらの審理は併合して行うこととする。

(B) 特別の事情

「特別の事情」とは、抗告／審判の審理を併合することによってかえって審理の手続を複雑化させ、その進行を困難にさせると認められる場合である。例えば、複数の登録異議申立のうちの 1 つについて異議申立書の却下がなされ、当該決定に対し訴訟が提起されたような場合である。

(C) 抗告／審判の審理の併合の効果

(1) 併合された後の手続

抗告／審判の審理が併合されると、取消理由通知、意見書の提出、登録異議申立等の決定に関するすべての手続は併合され 1 つになる。

(2) 提出書類、証拠方法等の有効利用

抗告／審判の審理が併合された場合には、それぞれの登録異議申立のために提示又は提出された証拠方法等は、併合されたすべての登録異議申立についての抗告／審判の審理において利用することができる。

(D) 抗告／審判の審理の併合に関する手続

(1) 複数の登録異議申立がなされた場合は、原則として、抗告／審判の審理を併合することとされているので、抗告／審判の審理を併合する旨の通知は行わない。

(2) 抗告／審判の審理の併合をしない場合の手続

複数の登録異議申立があり、一部の登録異議申立を併合しないで抗告／審判の審理を行う場合には、その旨を商標権者、異議申立人及び関係当事者に通知する。

<審判>

商標法第 56 条第 1 項に基づき特許法第 154 条第 1 項を準用する。

(審理の併合又は分離)

第 154 条第 1 項 当事者の双方又は一方が同一である 2 以上の審判については、その審理の併合をすることができる。

以下は、JPO「特許、実用新案、意匠及び商標に関する審判手続便覧」の 30-03 の抜粋である。

・ 抗告／審判の審理の併合の要件

(1) 当事者の双方又は一方の同一性

当事者の双方又は一方が同一人であれば良く、当事者系の審判でも査定系の審判でも、それぞれ審理を併合することができる。

(2) 2 以上の抗告／審判の審理

審理の併合をすることができる「2 以上の抗告／審判の審理」は、同種類のものでなければならない。

(3) 抗告／審判の審理の併合の必要性

審理の併合により併合の目的を達成することが期待できると判断されることが必要である。併合の目的を達成することが期待できるものとしては、例えば次のものが考えられる。

- (i) 同様の証拠の審理を求めるもの
- (ii) 該当する発明の技術的な基礎が共通しているもの
- (iii) 引用例及び証拠方法が共通しているもの
- (iv) 同一の特許に対する 2 以上の無効審判

(4) 併合の時期

審理の併合は審理の終結前までに行わなければならない。

・ 抗告／審判の審理の併合の手続

(1) 抗告／審判の審判官（合議体）による判断

審理手続の併合をするか否かの判断をする権限は抗告／審判の審判官（合議体）にある。審判官は自由な判断に基づいて職権でこれを決定することができる。

(2) 抗告又は審判の審理の併合決定の通知

抗告／審判の審判長は、審理を併合する場合、その旨を当事者に通知する。

・ 抗告／審判の審理の併合の効果

(1) 併合された事件に関しては、単一の判断で同時に抗告／審決を行うことができる。

(2) 提出書類、証拠方法等の利用

2 以上の抗告／審判の審理が併合された場合、併合前に各事件について提出又は提示された書類その他の物件、及び併合前に各事件の審理において得られた証拠方法は、併合された抗告又は審判事件において利用することができる。

KIPO

TMA 第 77 条の 23 に規定している。すなわち、IPT の審判官は、当事者双方又は一方が同じである 2 以上の審判について審理手続又は審決を併合したり分離することができる。

OHIM

悪意に基づく複数の無効訴訟が複数の登録されたCTMに対して同一の無効請求人によって提起された場合、又は複数の抗告が当該の複数の無効決定に対してなされた場合、これらの事件は、状況に応じて、第一審と審判部の双方において「関連事件」として扱うことができる。

ただし、関連事件とはいっても、実際には個々の無効／抗告事件に対して一の無効／抗告の決定がなされるのであって、すべての関連事件を対象とする一の決定は存在しない。当該の無効／抗告事件の最初のものにおいて当事者が提示した証拠は、特定の状況下で、個々の事件の提出物において当該の証拠に係る明快な相互参照を用いることによって、以降の関連事件において拠り所とすることができる。

さまざまな商品又は役務を示す商標に係る上述の質問の中で挙げられた例に関しては、質問1への回答の中で説明したように、原則として、出願時に販売される商品及び役務のカテゴリーだけでなく、将来的に販売が希望される商品及び役務のその他のカテゴリーに関しても商標の登録を要求することは妥当である点に留意すること。登録出願に記載された商品及び役務の一覧の長さに基づいて悪意の認定を行うことには法的な根拠がない。

SAIC

併合された訴訟のための手続が存在する。

USPTO

裁判所とTTABはどちらも複数の審判を併合する所定の手続を有している。連邦民事訴訟規則第42条(a)に基づき、共通の法律又は事実に係る問題を含む複数の事件が審判部又は裁判所に係属中である場合、審判部又は裁判所はそれらの事件の併合を命じることができる。手続を併合するか否かを判断する際に、審判部又は裁判所は併合によって生じる不利益や不便とそれによって得られる時間・取り組み・費用の短縮・削減を比較検討する。

IV. その他

・ 悪意の出願に対処するための実施中の施策又は政策について、また特に注意すべき具体的な事柄があれば、ご記入ください。

JPO

特になし。

OHIM

報告できる情報はない。

USPTO

懈怠審判

懈怠審判は、異議申立又は取消しの請求が悪意の出願に対してなされた場合にその解決において不必要な遅れをなくすのに役立つ。被告が所定の期間内に訴状に対する回答を行わなかった場合、TTABは義務不履行通知を発することができる。この通知には、一切回答が提出されず回答期間の延長請求もなされなかったこと、不履行通知の記載は連邦民事訴訟規則第55条(a)に基づいて行われていること、さらに被告は通知の郵送日から20日の間は懈怠審判が開始されるべきでない正当な理由を示すことが認められていることが述べられている。被告がこの通知に回答しなかった場合、又は回答書において正当な理由を示せなかった場合は、懈怠審判が開始されることになる。商標審判部便覧§ 312.01、並びに 37 CFR § 2.106(a) 及び 37 CFR § 2.114(a)を参照。

係属中の出願に対する処分の中断

出願人が「悪意」の当事者の先行する出願又は登録を取り消すために異議申立又は請求を行っていた場合、USPTOは、異議申立が解決するまで又は登録されるまで、その商標出願に対する処分を一時中断する。USPTOによる処分は、正当かつ十分な理由に基づき妥当な

期間、中断することができる。出願人の商標の登録可能性の問題に係る手続が USPTO 又は裁判所に対して係属中であるという事実は、一応の正当かつ十分な理由とみなされる。商標審査官は、先に出願された商標が登録又は放棄されるまで、後にされた出願を中断すべきである。37 C.F.R. § 2.83(c)。 *In re Direct Access Communications (M.C.G.) Inc.*, 30 USPQ2d 1393 (Comm'r Pats. 1993)。この手続は、異議申立又は取消請求の過程にある「悪意」の出願又は登録に基づいて当事者の出願が拒絶されたような状況において、不必要な費用及び処分をなくすのに役立つ。