第１章：

各庁の悪意の商標出願に関する制度及び運用の概要

日本における悪意の商標出願への取組み（報告書第1章）

1. 商標法に基づいた悪意の商標出願への取組み

(1) 悪意の商標出願

いわゆる悪意の商標出願に関する定義は、商標法にはない。一般的に、悪意の商標出願は、他人の商標が当該国・地域で登録されていないという事実を利用して、不正な目的で当該商標を出願する行為を指す。

(2) 商標法上の関連規定

日本では、以下の法的根拠が悪意の商標出願に対して適用される。

第1に、第3条第1項柱書では、当該標章を使用する意思が出願人にあることを定めている。

第2に、第4条第1項第7号によれば、公序良俗に反する商標の登録は認められない。

第3に、第4条第1項第8号によれば、他人の氏名などを含む商標は登録できない（その他人の承諾を得ている商標を除く）。

第4に、第4条第1項第10号によれば、他人の周知商標と同一又は類似の商標は登録できない。

第5に、第4条第1項第15号では、他人の商品の出所について、混同が生じるおそれがある場合を登録拒絶の理由の1つとして規定している。

第6に、第4条第1項第19号によれば、他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用する商標は登録できない。

第7に、第53条の2（パリ条約第6条の7に相当）では、代理人等による不正登録の取消の審判請求について定めている。

上述の説明の通り、悪意の商標出願に対して適用できる条項は複数ある。これらのなかでも、主に第4条第1項第7号及び第4条第1項第19号が悪意の商標出願への対応に用いられている。

特に、第4条第1項第19号の適用方法については、日本国特許庁は商標審査基準及び他の規則において不正の目的の法的要件を定めている。

(3) 他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用をする商標の拒絶

日本国商標法第4条第1項第19号の規定は、1996年の改正によって導入された。

本規定の適用には3つの要件がある。第1の要件は、他人の商標（引用商標）が日本又は外国において周知のものであること。第2の要件は、出願商標と他人の周知商標（引用商標）が同一又は類似であること。第3の要件は、出願商標が不正な目的で使用されることである。

(4) 日本国商標法第4条第1項第19号に該当する商標出願

商標審査基準では、以下の場合を第4条第1項第19号に該当する出願と定めている。

例えば、外国で周知である商標が日本国内で登録されていない場合、(a) その周知商標の所有者に当該商標権を高額で買い取らせる目的の出願、(b) その周知商標の所有者の日本市場への参入を阻止する目的の出願、(c) その周知商標の所有者に代理店契約を強制する目的の出願が第4条第1項第19号に該当する。

さらに、日本全国内で周知である他人の商標と、当該周知商標と同一又は類似の出願商標との間に混同のおそれがない場合であっても、(a) 当該周知商標の出所表示機能を希釈化させるためにした出願、及び (b) その名声を毀損するためにした出願も第4条第1項第19号に該当する。

(5) 第4条第1項第19号における「不正の目的」の認定

JP0は、以下のような事実を示す資料がある場合には、当該資料を勘案して「不正の目的」の認定を審査する。

例えば、(a) 他人の商標が需要者の間に広く知られていること (使用時期、使用範囲、使用頻度など) ; (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 ; (c) その周知商標の所有者が日本国市場に進出する具体的計画を有していること ; (d) その周知商標の所有者が近い将来、事業拡大の計画を有していること ; (e) その周知商標の所有者に対して、出願人が当該商標権の買取り又は代理店契約締結を強制する要求 ; (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、顧客吸引力を毀損させるおそれが挙げられる。

(6) 第4条第1項第19号における「不正の目的」の推認

不正の目的を認定するにあたって、上記 (5) に列記した事実を証明する資料が揃わない場合であっても、次の要件の双方を満たす商標出願は、「他人の周知商標」と偶然一致したものとは極めて認め難いことから、当該他人の周知商標を「不正の目的」をもって使用するものと推認される。

(a) その出願商標が一以上の外国において周知である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。

(b) その他人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。

商標審査基準の規定によれば、この2つの要件を充足する商標出願は、不正の目的を持つものと推認される。

2. <u>日本における悪意の出願への対応制度</u>

悪意の商標出願は、商標法に基づき、JP0の審査において拒絶することが可能である。

さらに、悪意の商標出願が登録された場合でも、商標登録付与の異議及び無効審判を請求することができる。不正の目的が認められた場合、悪意の商標はいかなる時点においても無効とすることができる。

3. 情報提供制度

いかなる者も、JPOに係属中の出願が登録することができないものである旨の情報及び当該理由を証明する資料を提供することができる。

提出された情報は、審査の参考に用いられる。悪意の商標出願に対応するにあたって、情報提供制度は極めて重要である。これにより、ユーザにおいては、将来的に生じる不要な異議及び無効審判の請求がなくなり、JPOにおける審査の正確性と迅速性が改善し、瑕疵のある商標権の登録を防ぐことができる。

4. 要約

JPOは、商標法に基づき、JPOの審査において悪意の商標出願を拒絶することが可能である。さらに、審査での悪意の商標出願の登録拒絶には、情報提供が有効な資料となり得る。

［悪意の標章に取り組むKIPOの制度及び実務の要約］

KIPOでは、既存の制度や実務を改正するだけでなく、新しい制度を採用して、悪意の標章に対応している。

I. 韓国商標法第7条第1項第12号

要件及び判例

韓国商標法第7条第1項第12号は、大韓民国内又は外国の需要者が特定人の商品を表示するものであると認識している商標と同一又は類似の商標であって、不当な利益を得ようとするか、その特定人に損害を与える目的で使用される商標は登録することができないことを規定している。

当該条項は、2007年に改正され（「著しく」という文言の削除）、先使用及び／又は先登録商標に求められる周知性の要件水準が緩和された。周知性を立証するためには、通常、売上高、広告費、市場占有率、ブランドランキング、世界的な商標登録及び販売促進資料をKIPO及び／又は法院に提出し、さらに、客観的な資料に詳述された顕著な売上高、広告費、及び顕著な市場占有率によって、周知性を証明する必要がある。

しかしながら、大法院の最近の決定では、周知性の証明がより簡単になされている。特許法院（訴訟手続の第2段階）は、確立された実務に従い、JUNKERS腕時計の売上高が正確に示されておらず、JUNKERS腕時計の市場占有率と広告費を証明する重要な証拠がないという事実に基づいて、JUNKERSの標章の周知性を認めなかった。一方、大法院は、JUNKERSの標章の使用期間、腕時計の販売店数及び腕時計の評価に基づいて、特許法院の決定を覆した（事件番号2013HU2460）。

悪意に関して、KIPO及び／又は法院は、（i）周知／著名な商標の知名度、（ii）周知商標の独創性、（iii）出願人が当該登録商標を使用した事業を計画しているか否か、（iv）指定商品／役務が同一であるか、類似しているか、又は経済的に関係するか否かを検討する。

これに関連した、「 」に類似する標章「 」の無効手続において、大法院は、（i）標章「 」の知名度、（ii）「 」と「」の類似性、及び（iii）「」の登録が過去に複数の出願人から提出されており、「 」の所有者によるものと紛らわしく類似していることを基礎として、バッグだけでなく、ソーセージ用腸皮、杖、鞍枠及び馬勒（馬具）に関する標章「 」についても悪意を認定した。

KIPOの新実務

KIPOは、2013年8月以降、悪意による出願が登録されないように対策を強化しており、第三者の提供による情報がなくても、審査段階で職権で悪意による出願を拒絶することができる。

II.悪意の標章を取り扱う他の商標法関連条項

2014年6月11日に施行された韓国商標法

出願人が契約関係や取引関係又は他の関係を通じて本来の所有者から標章の知識を得た出願は拒絶される[韓国商標法第7条第1項第18号]。本条項を適用するにあたっては、先使用標章の周知性の証明は必要とされない。

さらに、KIPOは、第三者の標章が（極めて）周知である標章の識別力又は評判を落とすおそれがある場合には、（極めて）周知である標章を保護する（韓国商標法第7条第1項第10号）。

KIPO商標審査基準の改正（2014年1月1日施行）

韓国商標法第23条第1項第3号によれば、条約当事国内で登録された商標と同一又は類似の商標であって、その商標の所有者の代理人若しくは代表者又は商標登録出願日前1年以内に代理人若しくは代表者であった者が、当該所有者の承認なく、その所有者の商標の指定商品と同一又は類似の指定商品に対して商標登録出願をした場合、当該商標は登録できない。

改正された審査基準では、「代理人」と「代表者」の概念が拡大された。具体的には、元代理人の雇用者による出願も代理人自らが出願したものとみなされる。同様に、元代理人が所有していた他の企業又は元代理人が代表を務めていた他の企業による出願も拒絶される。同法によれば、所有者によって異議が提出された場合又は情報が提供された場合にのみ本条項が適用される。

韓国商標法第3条では、韓国国内で商標を使用する者又は使用しようとする者は、自己の商標の登録を受けることができることを規定している。

この点に関連して、商標審査基準第42条第2項では、KIPO審査官は、出願人が商標を使用する意思なしに商標の先占及び／又は第三者の商標登録の排除の目的で商標出願するものであるという疑いを持つ場合、拒絶理由を通知することができることを規定している。本件において、審査官は、当該出願だけでなく、出願人の現在及び／又は過去の商標出願・登録履歴及び／又は出願人の実際の事業範囲も参考にして、商標先占などの主観的意図を推定することができる。さらに、出願人が芸能人、テレビ番組及び有名キ

ャラクターの名称の標章を2つ以上の非類似商品／役務について出願する場合、又は特定若しくは多数の標章を多数の商品／役務について出願する場合には、審査官は拒絶理由を通知することができる。

欧州共同体商標意匠庁における共同体商標に関する審査ガイドライン

パートD

取消し

セクション2

実体的条項

ガイドラインの本パートのいくつかの段落、具体的には、一般規則（第1段落）、CTM不使用による取消し（第2.1段落及び第2.2段落）、第3.3段落（無効の絶対的理由としての悪意）及び無効の相対的理由（第4段落）は、修正・更新された。相対的理由に関連する既判事項も改正されている（第5段落）。

標章の普通名称化、又は誤認を生じることによる取消しを扱う残りの段落（第2.3段落及び第2.4段落）並びに無効の絶対的理由（第3.3段落を除く第3段落）については、作業パッケージ2で改正される予定である。

2.4 誤認を生じるCTM

WP2内で改正

3. 無効の絶対的理由

3.1 第7条に反して登録されたCTM

WP2内で改正

3.2 識別性に欠けるという主張に対する抗弁

WP2内で改正

3.3悪意

CTMRは、OHIM又は侵害訴訟における反訴の手段のいずれかに基づき、悪意をCTM無効の絶対的理由としてのみ検討する。したがって、悪意は、審査又は異議申立手続に関係しない（異議申立手続については、T-192/09「Seve Trophy」、2010年12月17日の判決、段落50を参照のこと）。

3.3.1 関連時期

CTM所有者側に悪意があったかどうかを判断するのは、登録出願時である。ただし、以下に留意しなければならない。

・CTM出願時の所有者の意図を解釈するにあたっては、出願日以前の事実及び証拠が検討され得る。かかる事実には、特に、当該標章の登録が加盟国内に既にあるかどうか、当該標章が作成され、作成後使用されていた状況が挙げられる（以下の段落3.3.2.1ポイント3参照）。

・出願日以後の事実及び証拠（特に、所有者が登録後に当該標章を使用しているかどうかに関連すること）も、CTM出願時の所有者の意図を解釈するために使用されることがある（以下の段落3.3.2.1ポイント3参照）。

3.3.2 悪意の概念

Sharpston法務官が述べたように(C-529/07「Chocoladenfabriken Lindt & Sprungli」、2009年3月12日の評定)、CTMR第52条(1)(b)に定める悪意の概念は、法規上、まったく定義されておらず、制限もなく、記述さえされていない。しかしながら、司法裁判所は、同一事件の判決において、この概念をどのように解釈すべきかについての指針を提供し、一般裁判所における複数の事件でも同様に扱われた（T-291/09「Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL」、2012年2月1日の判決、T-33/11「BIGAB」、2012年2月14日の判決、T-136/11「Pelikan」、2012年12月13日の判決)。

悪意については、「倫理的行動や誠実な商業上の行為として一般的に認められた原則から逸脱する行為」と記述する方法がある。(C-529/07「Chocoladenfabriken Lindt & Sprungli」、2009年3月12日のSharpston法務官の評定、段落60；R 529/2008-4「FS」、2009年4月1日の類似する決定、段落14)。

所有者が出願時に悪意をもって行動していたかどうかを判断するためには、個々の場合のすべての関連要素を考慮して、全体的な評価をしなければならない。関連要素の非包括的な例を以下に示す。

3.3.2.1 悪意の存在を示し得る要素

判例法では、特に関連する3つの累積要素が示されている。

1. 標識の同一性／混同されるほどの類似性：悪意によって登録されたとされるCTMは、無効請求人が言及する標識と同一であるか、混同を生じるほど類似していなければならない。当該標章が同一又は混同されるほど類似しているという事実だけでは悪意を証明するのに十分でないが（同一性については、T-291/09「Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL」、2012年2月1日の判決、段落90を参照)、同一でない又は混同されるほど類似していない標章は悪意出願を裏付けるものではない。

2. 同一又は混同されるほど類似している標識の使用に関する知識：同一又は類似の商品又は役務について、第三者が同一又は混同されるほど類似した標識を使用していたことに関してCTM所有者が知っていたか、知っているに違いないこと。

例えば、当事者同士が取引関係にあった場合は、知識があるとされるのに対し、ある根拠に基づく場合、特に、関係する経済分野の一般知識又は使用期間に基づく場合は、知識があった（知っているに違いない）と推測される。標識の使用期間が長ければ長いほど、CTM所有者がその知識を有していた可能性が高くなる（C-529/07「Chocoladenfabr

iken Lindt & Sprungli」、2009年6月11日の判決、段落39)。一方、標識がEU非加盟国で登録されており、かつ当該EU非加盟国での登録出願とEU加盟国での登録出願との間の期間が極めて短い場合には、知識の推測がなされにくい（T-291/09「Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL」、2012年2月1日の判決、段落61)。

先の標識の存在についての知識に基づいた悪意の認定は、無効請求人の標識が対象に含む商品又は役務と同一でないが（すなわち、Canon基準に照らして)、そのCTMが適用された商品又は役務が、近接／隣接市場に属するものとみなされ、無効請求人の標識を拡大することが合理的に予想され得る場合にも認められ得る。一方、CTMの商品又は役務が無効請求人の標識が使用されているものから減れば減るほど、不誠実な行為の認定はなされにくくなり、したがって、悪意の認定もされにくい（しかしながら、事件の全体的な状況により、悪意の認定は、無効請求人の標識が使用されているものから多く除かれた商品又は役務についても想定され、また無効請求人の標識が有名であり、CTM所有者の目的がその名声から不当に利益を得ることが証明される場合にも想定される)。

知識だけでは悪意の認定を裏付けるのに十分ではない（C-529/07「Chocoladenfabriken Lindt & Sprungli」、2009年6月11日の判決、段落40、48及び49)。例えば、登録を求める標識との混同が生じ得る同一又は類似の標識を多数の生産者が同一又は類似の商品について市場で使用している場合には、CTM所有者の標識登録が正当な目的を追求することを除外することはできない。これには、授権されていない場合でも、第三者が当該標章を用いた販売商品を公式に流通させているという印象を顧客に与えることによって当該出願による標章を利用していることを、CTM所有者がCTM出願時に知っている場合がある（T-33/11「BIGAB」、2012年2月14日の判決、段落27)。

既存の標識に関する知識又は知識の推測は、CTM所有者が類似のあらゆる標識の市場参入を妨げる目的をもって制度を悪用する場合には必要とされない（例えば、以下の段落3.3.2.1.ポイント3(b)における不使用によるグレースピリオドの人為的な延長を参照)。

3. CTM所有者側における不誠実な意図：これは、客観的状況を鑑みて判断されるべき主観的要素である（C-529/07「Chocoladenfabriken Lindt & Sprungli」、2009年6月11日の判決、段落42)。また、いくつかの要素も関連し得る。例えば、以下の事件の状況を参照されたい。

(a) CTM所有者がCTM出願時にそのCTMを使用する意思も有していなければならないというのはCTM制度の要件ではないが、所有者の目的が第三者の市場参入を妨げることのみ

であることが後から明らかになった場合、不誠実な意思の表れとみなされ得る（C-529/07「Chocoladenfabriken Lindt & Sprungli」、2009年6月11日の判決、段落44)。
一方、CTMの出願に商業的な道理があり、CTM所有者がその標章を商標として使用する意図を持つことが想定される場合は、不誠実な意思はなかったとされ得る。例えば、加盟国における標章登録後のCTM登録などの「商業的過程」がある場合（T-291/09「Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL」、2012年2月1日の判決、段落58)、CTM所有者の意図が商業活動を拡大させるもの（例えばライセンス契約を通じたもの）であるという証拠がある場合（T-291/09「Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL」、2012年2月1日の判決、段落67)、又は、その標章の保護を拡大することに対してCTM所有者が商業的な動機を持っていた場合（例えば、MS数が増加すると、当該標章下で取引した商品から所有者の利益が生じる場合）（T-33/11「BIGAB」、2012年2月14日判決、段落20、23）が挙げられる。

CTM出願以前における当事者間の直接的関係又は間接的関係（例えば、契約前、契約時、契約後（残余）の関係）の存在も、CTM所有者側の悪意の指標となり得る（T-291/09「Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL」、2012年2月1日の判決、段落85～87)。こうした場合のCTM所有者自身の名による標章登録は、状況に応じて、誠実な商業上の行為に反するとみなされ得る。

（b）所有者が悪意をもって行動したかどうかを評価するために検討され得る状況の一例としては、例えば、不使用によって権利を喪失しないために先のCTMを繰り返し出願することによって、CTM所有者が不使用によるグレースピリオドを人為的に延長しようとする場合が挙げられる（T-136/11「Pelikan」、2012年2月13日の判決、段落27)。

この場合、CTM所有者が、通常の商慣習に従って、標識のバリエーションに対する保護を求める場合（例えば、ロゴの発展）と区別する必要がある（T-136/11「Pelikan」、2012年2月13日の判決、段落36以降)。

悪意の存在を評価するにあたって判例法及び／又は審査で特定される他に考えられる関連要素としては、以下が挙げられる。

（i）無効の申立てがあった標識が作成され、作成後使用され、その標識のCTMとしての登録出願に商業的な道理があるという状況（T-33/11「BIGAB」、2012年2月14日の判決、段落21以降)。

（ii）適用される標章の性質。登録を求める標識が製品の全体的な形状及び表示を構成している場合であって、競合相手の製品の形状及び提示を選択する自由が技術的又は商

業的要因によって制限され、その結果、CTM所有者がその競合相手による同一又は類似の標識の使用だけでなく、類似製品の販売も防ぐことができる場合は、CTM所有者が出願時に悪意をもって行動したという事実が容易に確立され得る（C-529/07「Chocoladenfabriken Lindt & Sprungli」、2009年6月11日の判決、段落50)。

（iii）無効請求人の標識とCTM所有者の標識とが享受している固有又は獲得した特殊性の程度。

（iv）CTM所有者が優先権を主張する国内商標が悪意による無効の宣告を受けているという事実（R 1203/2005-1「BRUTT」、2009年7月30日の決定)。

3.3.2.2 悪意の存在を示し得ない要素

判例法では、いくつかの要素について、一般に悪意を証明し得ないと判断している。しかしながら、他の要素と組み合わせられ、全体的な評価の結果が悪意の認定とされる場合は排除されない。

・CTMとして登録することで国内標章の保護を拡大することは、企業の一般的な商業戦略に該当する（T-33/11「BIGAB」、2012年2月14日の判決、段落23、T-291/09「Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL」、2012年2月1日の判決、段落58)。

・悪意は、登録出願に記載された商品及び役務の一覧の長さを基礎として認められるものではない（T-507/08「16PF」、2011年6月7日の判決、段落88)。原則として、企業が、出願時に販売している商品及び役務の分類だけでなく、将来的に販売する予定の商品及び役務の他の分類についても標章の登録を求めることは合法的なことである（T-33/11「BIGAB」、2012年2月14日の判決、段落25、T-507/08「16PF」、2011年6月7日の判決、段落88)。

・複数の国内標章を所有する者がそのすべてではなく一つのみについてCTM出願を決めることは、悪意の表れとはいえない。国内と共同体との両方で標章を保護するという決定は、所有者の販売戦略によって定められる選択である。OHIM又は裁判所はこの選択に対して干渉するものではない（T-33/11「BIGAB」、2012年2月14日の判決、段落29)。

・所有者が国内レベルで名声を享受している標識をCTM出願する場合、その標識の名声の範囲は、より広範囲の法的保護を確保するという所有者の利益に見合うものとされる

（C-529/07「Chocoladenfabriken Lindt & Sprungli」、2009年6月11日の判決、段落51及び52)。

・係争中のCTMが無事登録された後に、CTM所有者が他の者に対して商取引関係において類似の標識の使用を止めるように公式通知を送ることは、悪意の表れではない。かかる請求は、CTMの登録に付与する権利範囲に含まれる（CTMR第9条参照）（T-33/11「BIGAB」、2012年2月14日の判決、段落33)。

・係争中のCTMと無効請求人の標識との差異が平均的な需要者からは判別できないほどわずかであるという事実だけでは、無効が申し立てられたCTMが悪意によって単に繰り返し出願されていることを立証することはできない（T-136/11「Pelikan」、2012年2月13日の判決、段落34)。標章のグラフィック表示として予定された時間の経過によるロゴの発展は、通常の商慣習である（T-136/11「Pelikan」、2012年2月13日の判決、段落36)。

・極めて類似の先のCTMが多数の分類の商品又は役務について取り消されたという事実は、取消請求が開始される5年前に提出されたものであるので、それだけでは、同一の商品又は役務についてのCTM出願時におけるCTM所有者の意思に関する決定が出されるに十分ではない（T-136/11「Pelikan」、2012年2月13日の判決、段落46)。

・無効が申し立てられたCTMの登録出願が先のCTMのグレースピリオド満了期間の3ヶ月前に提出されたという事実は、CTM所有者の意思が最新の役務の一覧を含む現代風にした商標を出願することであったことを証明する要素に対抗するには十分ではない（T-136/11「Pelikan」、2012年2月13日の判決、段落50及び51)。

・無効請求人の標章が無効である旨を宣言するための申請は、CTM所有者の独占権の合法的な行使であり、それだけでは当該側の不誠実な意思を証明することはできない（T-136/11「Pelikan」、2012年2月13日の判決、段落66)。

・CTM所有者による無効請求人に対する賠償請求は（過度の賠償と思われる場合であっても)、それだけでは悪意は成立しない（T-291/09「Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL」、2012年2月1日の判決、段落88)。

・係争中の標章が同一であることは、他の関係要素がなければ、悪意を認めるものではない（T-291/09「Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL」、2012年2月1日の判決、段落90)。

・無効が申し立てられた出願以前の長期間(数年間)にわたる標章の同時使用であって、無効請求人がCTM所有者の使用について知っており、その使用を止めるためのいかなる努力もしていない事実は、CTM所有者が悪意を持っていないことを示し得る。

3.3.3 悪意の証明

反対の証拠が提出されるまで、善意であることが推定される（T-136/11「Pelikan」、2012年2月13日の判決、段落57)。無効請求人には、CTM出願時にCTM所有者側に悪意があったこと、例えば、CTM所有者がCTMの使用意図を有していなかったこと、又はその意図が第三者による市場参入を防ぐことであったことを証明することが求められる。

3.3.4 他のCTMR規定との関係

CTMR第8条(3)は、商業上の行為は誠実になされなければならないという原則を明示している。CTMR第52条(1)(b)は、その原則の一般表現である（CTMR第8条(3)に関するマニュアルの4ページ以降を参照)。

3.3.5 無効の範囲

CTM所有者の悪意が確定する場合、無効請求人の標章によって保護されるものと無関係である商品及び役務についても、そのCTMの完全な無効が宣言される。

例えば、審判部は、悪意の証明がなされたと結論づけられた事件R 219/2009-1「GRUPPO SALINI/SALINI」の2010年4月21日の決定において、無効請求人の第37類の建築・保守・設置と類似していない役務（すなわち、第36類の保険・金融業及び第42類のソフトウェア・ハードウェア関連サービス）についても、無効が申し立てられたCTMの完全な無効を宣言した。

一般裁判所は、事件T-321/10の2013年7月11日の判決において、審判部の上記決定を追認し、無効が申し立てられたCTMの出願時における悪意の肯定的な認定は後者の完全な無効となり得るという、官庁がその応答で述べた見解を共有した。

裁判所はこの決定理由を拡大しなかったが、商業上の行為を誠実に行うことへの一般的関心を保護するには、無効請求人のものとは類似せず、かつ近接／隣接する市場にさえ属していない商品／役務についても、CTMを無効にするのが妥当であるという考え方がなされたことが間違いなく推測される。

悪意の特定の側面や、特に出願の範囲を明確にするためには、より多くの裁判判例が必要であるが、悪意が倫理的行動や誠実な商業上の行為として一般的に認められた原則に反する行為を罰するものであれば、無効が宣言される際には、第8条(1)(b)の想定において、類似していないことが明白であっても、無効が申し立てられたCTMに含まれるすべての商品及び／又は役務に無効を拡大するのが唯一理に適ったことであることに留意すべきである。

悪意の商標出願に取り組む中国の法制度

I. いかなる商標出願が「悪意による出願」とみなされるか。

悪意による出願の明確な定義は商標法にはない。しかしながら、悪意の商標出願は、通常、信義則に反して、他人の商標の名声を搾取したり、不正利用する目的で、又は他人の先行権利を侵害したり、公共資源を侵害する目的で、商標登録を出願する行為を指す。

II. 悪意による出願の一般例及び*商標法*の関連規定

中国では、悪意の出願の排除は、主に、商標局による異議申立手続、商標評審委員会による無効手続、裁判所による訴訟によって実施される。

悪意の出願の一般例としては、以下の状況が挙げられる。

1. 他人の周知商標の複製、模倣又は翻訳

*商標法*第13条によれば、周知商標は、未登録であっても登録されていても中国で保護される。

第13条第2段落では、次のように規定している。「同一又は類似の商品について登録出願する商標は、中国で登録されていない他人の周知標章を複製、模倣又は翻訳したもので、混同を引き起こすおそれがあるときは、登録を拒絶し、かつ、その使用を禁止する。」つまり、中国で登録されていない周知商標については、同一又は類似の商品／役務についての保護が定められている。

第13条第3段落では、次のように規定している。非同一又は非類似の商品について登録出願する商標は、中国で登録された周知商標を複製、模倣又は翻訳したもので、公衆に誤認させ、これを使用することによって当該周知標章登録人の利益に損害を与えることになるときは、登録を拒絶し、かつ、その使用を禁止する。つまり、中国で既に登録されている周知商標については、非同一又は非類似の商品／役務についての保護の拡大が定められている。

2. 他人が既に使用している一定の影響力のある商標の不正な手段による登録出願

*商標法*第32条によれば、商標出願は、他人の既存の先行権利を侵害するものであってはならない。また、出願人は、他人が既に使用している一定の影響力のある標章を不正な手段で登録してはならない。

後からの商標登録を阻止するための登録していない商標の先使用の要件には、以下が挙げられる。

1）問題の商標の出願前に、他人の商標が既に使用されており、一定の影響力を獲得していること；

2）問題の商標が他人の商標と同一又は類似であること；

3）問題の商標の指定商品／役務が他人の商標の関連商品／役務と概ね同一又は類似していること；
4）問題の商標の出願人が悪意を持っていること。

3. 他人の先行権利を侵害する商標登録の出願

*商標法*第32条によれば、商標登録出願は、他人の既存の先行権利を侵害するものであってはならず、これらの権利には、商標権以外の知的財産権（商標名、著作権、意匠権等）及び人格権（肖像権及び氏名権等）が主に含まれる。

4. 自分の名義で標章登録を悪意で出願する代理人又は代表者

*商標法*第15条第1段落によれば、標章の所有者の代理人又は代表者が、所有者の承認なく、自分の名義で当該標章の登録を出願し、所有者がその出願登録に対して異議を申し立てるときは、その出願を拒絶し、かつ、その標章の使用を禁止する。

III. 悪意の出願に対する商標法の改正

2014年5月1日に施行された新商標法では、悪意の出願を取り締まる取組みが強化された。具体的には、

1. 総則（第7条第1段落）では、「商標の登録出願及び使用は、誠実信用の原則に従わなければならない」という規定が追加された。

2. 第15条に「同一又は類似の商品について登録出願された商標が、他人により先使用されている商標と同一又は類似し、出願人が、当該他人と前項の規定以外の契約関係、業務関係又は他の種類の関係を持っていることにより、当該他人の商標の存在を明らかに認知しており、当該他人がその出願登録に対して異議を申し立てるときは、その登録をしない」という第2段落が追加された。

米国における悪意の出願への対応

悪意の出願に対応するために米国にて使用される主な手段は、(1) 米国特許商標庁 (USPTO) における、虚偽の陳述による処罰を伴う善意の出願の法的義務、(2) 標章の取引における使用の証明又は取引において標章を使用する真正かつ誠実な (*bona fide*) 意図の宣誓陳述書の要件、(3) USPTOにおける弁護士業務の職務規範義務、(4) 混同のおそれ及び希釈化の分析の一因としての悪意の検討である。商標法第14条 (3) に基づく出所の不実表示を理由とした異議申立及び商標法第2条(a)に基づく関係の虚偽の示唆を理由とした拒絶又は異議申立によっても悪意に対抗できる。さらに、USPTOには、異議申立がなされた場合の異議申立及び取消しを円滑に進める手段だけでなく、悪意の出願登録に対抗するための手続上の仕組みが数多くある。

出願段階では、商標出願人は、偽証罪を伴う真実宣言の陳述書を提出する必要があり、真実宣言人の知識及び信念の及ぶ限りにおいて、出願に記載した事実が正確であること、出願人が当該商標の所有者であることを真実宣言人が信じていること (又は使用の意図に基づいて、出願人が当該商標を取引において使用する資格があることを真実宣言人が信じていること)、並びに真実宣言人の知識及び所信の及ぶ限りにおいて、他のいずれの者も、当該標章を取引において、それと同一の形態においても、又は当該他人の商品若しくは役務に適用するときに混同、誤認若しくは欺瞞を生じるおそれのある程に類似する形態においても、使用する権利を有していないことを宣言する必要がある。出願人がUSPTOを欺く意図をもって故意に重要な虚偽の記載を行う場合、当該出願人の出願は、不正行為に基づく異議申立がなされ、出願人は刑罰に処せられる可能性がある。
米国では、商標出願人は、標章の「取引における使用」を明示するか、標章を取引において「使用する真正かつ誠実な意図」を有していなければならない。商標法第45条において、「取引における使用」とは、通常の商行為の過程における標章の誠実な使用であって、単に標章についての権利を留保するために行われるものではないものを意味すると定義されている。真正かつ誠実な意図は、出願人が当該商標を取引において使用するという「善意」の意図を有していることを意味する。したがって、いずれの登録手段であっても善意が求められる。使用又は使用意図の要件は、出願人が実際に使用する意図のない考えられる多数の標章を不正に留保できないようにすることによって、需要者及び事業の経済効率を高める意図がある。商品若しくは役務又はそれに関するものに使用した標章の例という形態で実際の使用の証拠を提出するか、あるいは使用の真正かつ誠実な意図の宣誓陳述書を提出しなければならない。審査官は、審査の際に、出願人が取引において標章を使用する真正かつ誠実な意図を有していないことが記載の証拠により明確に示されている場合を除いて、出願人の善意を評価することも質問することもない。出願人の使用意図については、第三者による異議申立が可能である。第三者による

異議申立の場合、善意の使用意図は、事業計画、製品サンプル、市場調査、製造活動、販売促進活動、流通業者の獲得手段又は他の初期事業活動の実施の提出により証明することができる。

連邦裁判所及びUSPTO商標審判部（TTAB）のいずれの商標訴訟においても、米国連邦民事訴訟規則（FRCP）は、商標事件を含め、連邦裁判所に文書を提出する当事者又は弁護士に対して、誠実の倫理的義務及び適切な調査を課している。USPTOの登録実務について定める規則にも同様の要件が記載されている。弁護士又は非代表者が連邦裁判所又はTTABに文書を提出する場合、当該人は、現状で適切な調査を行った上で形成された自身の知識、情報及び所信の及ぶ限りにおいて、1）当該文書が不正な目的で提出されるものではないこと、2）当該文書内の主張が既存の事実又は状況によって保証されており、かつ不真面目なものではないこと、3）当該主張が証拠を構成するものであるか、証拠となり得るものであること、及び4）いかなる否認も情報又は所信の欠如を適切な理由としていることを証明する。倫理的義務に違反した弁護士は、連邦裁判所で金銭的懲罰を受ける場合がある。前述の通り、USPTOには、さらに、USPTOにおける弁護士業務の職務規範義務がある。USPTO登録懲戒部は、弁護士の職務規範違反が認められた場合の各種処罰を定めている。

悪意自体がTTABへの登録異議申立又は登録取消しに関する独立した根拠を構成するものではないが、悪意は、詐欺、虚偽の関係、出所の不実表示の主張に基づく異議申立又は取消手続手続の重要な部分を形成する。また、申立てがあった場合には、混同又は希釈化のおそれを主張するTTAB手続においても、悪意は重要な要素となり得る。アメリカ合衆国商標法第32条（登録標章の侵害）、第43条(a)(1)(A)（未登録標章の侵害）、第43条(c)（希釈化）及び第43条(d)（サイバースクワッティング）に基づく混同又は希釈化に関連する訴訟裁判についても同様である。これらの主張及び悪意に関連する主張を確立する立証責任は、当該事項を主張する当事者にある。悪意を確定する条件の明確なリストはないが、状況証拠から悪意を推察することが可能である。裁判所及びTTABは、これらに限定されないが、被告人がその標章を選択したときに原告の標章を認識していたかどうか、それぞれの標章の類似度、原告の標章、包装形態又はデザイン要素の複製又は模倣の証拠、原告との過去における事業関係又は雇用関係、標章又は包装の類似に関する被告人の説明の信憑性などのすべての周辺状況から推断する。

混同又は希釈化のおそれの分析では、TTAB又は裁判所は、悪意の意思、名声（当該標章が米国内で関係分野の公衆にどの程度周知されているか）並びに標章及び商品又は役務の類似点などの多数の要素を慎重に考慮する。悪意の意思の認定は極めて重要である。悪意の認定は、混同のおそれがあると「推定」する（すなわち、出願人又は登録人が混

同を生じさせようとし、それに成功したとみなす）ものであると裁定している裁判所もあれば、需要者が混同するおそれがあると「推定」するものであると裁定する裁判所もあり、また、混同のおそれの分析においてのみ当該要素を重要視する裁判所も存在する。混同のおそれに関する要素のリストが包括的でないことで、審判部又は裁判所には、要因間のバランスを調整し、スライド制（例えば、悪意の証拠が多ければ多いほど、商品又は役務の類似点及び標章の名声を立証するための証拠は少なくて済むといった方法）を適用する柔軟性が認められている。いかなる場合においても、実際問題としては、悪意の証拠により、被告側に対しては、混同のおそれがないことを証明するために通常必要とされるよりも説得力のある証拠の提出が求められる。

アメリカ合衆国商標法第14条(3)に基づく出所の不実表示を理由とした異議申立及び同法第2条(a)に基づく関係の虚偽の示唆を理由とした拒絶又は異議申立によっても悪意に対抗することができる。出所の不実表示を理由とした異議申立を行うためには、請求人が米国内でその標章を使用していたにもかかわらず、その標章が使用されている商品若しくは役務又はそれに関連するものの出所を不実表示する結果となるように、被告によって又はその許可を得て、その標章が使用されている場合に、標章登録の取消請求を行うことができる。請求人は、被告が故意にその商品を請願人の商品に見せかけるという手段を講じたことを証明しなければならない。*例）Bayer Consumer Care AG v. Belmora LLC*, 110 USPQ2d 1623, 1632 (TTAB 2014)
標章が生死を問わないある個人又は機関との関係を虚偽的に示唆している場合は、USPTOによって拒絶されるか、アメリカ合衆国商標法に基づいて異議申立がなされ得る。虚偽の関係については、以下を立証しなければならない。(1) 対象の標章と他の者又は機関が以前使用していた名称又は特性とが同一であるか、極めて類似していること。(2)その標章が当該個人又は機関であることを間違いなく一意的に示すように認識されていること。(3) その標章で特定される当該個人又は機関と、出願人がその標章を用いて販売する商品又は実施する役務とが関係しないこと。(4) 出願人の標章をその商品及び／又は役務に使用した場合に、著名な個人又は機関の名声又は評判が当該個人又は機関との関係を推定させるような性質のものであること。*例）Buffett v. Chi-Chi's, Inc.*, 226 USPQ 428, 429 (TTAB 1985)

さらに、USPTOには、異議申立がなされた場合の異議申立及び取消しを円滑に進める手段だけでなく、悪意によってなされた出願の特定及び拒絶の一助として使用できる次のような手続上の仕組みがある。

登録を維持するための取引における善意使用の証明要件：登録人は、登録から6年以内及び登録後10年毎に取引における標章の使用を証明する見本を提出しなければならな

い。登録人が取引における使用を証明できない場合、当該登録は取り消される。

存命中の個人の名称を登録するための当該個人の同意要件：USPTOは、存命中の個人の名称、署名又は肖像の登録に対し、当該個人の書面による承諾を求める。これは、承認していない者によって同人が特定される悪意の名称登録から個人を保護し、存命中の人が個々の名称、署名及び肖像について持つプライバシー権及びパブリシティ権を保護するものである。

TTAB又は裁判における係属中の関連手続に基づく出願手続の停止：USPTOは、TTAB又は裁判所における係属中の関連手続に基づいて、係属中の出願を停止できる。この手段により、善意の出願人は、その出願に関連する優先日を喪失することなく、悪意の妨害出願又は妨害登録に対する手続ができ、「真の所有者」は、悪意の者に対する手続が解決する前に、拒絶審判を行わなくて済む。審議が一度のみで済むことから、司法の効率性も良くなる。

不履行の判断：不履行の判断は、特定の期限内に訴訟通知に対応する応答が提出されない場合に下される。不履行の判断は、悪意の出願人が訴訟手続への参加を単に拒否することで当該行為に対する法的措置を回避できないようにし、手続を早く終了させることで、裁判所の資源が温存され、当事者の費用負担も減少する。

TTAB及び裁判所の手続の併合：TTABは、複数の関連異議申立及び／又は取消手続手続を1つの手続に併合することができる。米国裁判所は、裁判所の関連事件を併合する類似の権限を持つ。この手続は、裁判所の効率を引き上げ、複数の悪意の出願を争う当事者を含めた当事者の費用負担を大幅に下げるので、共通する法律又は事実の問題が事件に含まれる場合に行うことができる。

混同のおそれの分析における商品又は役務の関連性を判断するための審査官及び裁判官による市場分析の適用：商品又は役務の市場分析では、混同の可能性の有無を判断するために、各商品又は各役務の取引経路、販売活動及び対象需要者の証拠が検討される。商品又は役務の市場分析を混同の可能性に用いると、競合相手の拡大論理内の製品群だけでなく、直接競合する製品群においても、競合相手による妨害登録の出願ができなくなり、悪意の登録の規制に役立つ。

USPTOに提出される抗議文：抗議文は非公式な手続であり、第三者が標章の登録可能性に関する証拠を登録前にUSPTOに知らせるものである。受理された場合、当該証拠は審査官に送られ、検討される。証拠は、査定系審査段階で審査官による法的結論に至り得

る事柄に関連していなければならない。悪意又は欺瞞が拒絶又は抗議文の独立した理由でない場合であっても、その証拠の性質次第では、他の拒絶理由に関連する場合がある。