

第2章:

各庁の制度・運用の比較・要約

- 質問票に対する各庁の制度・運用の比較・要約

第2章：各官庁の制度及び実務の比較と要約

I. 全般

【1：悪意の定義】

- ・ 「悪意」という用語の定義は、商標五庁（TM5）の法制度において存在しない。これは、すべてのTM5で共通している。
- ・ しかしながら、JPOとKIP0においては、出願が悪意によってなされたことを判断するための要素が審査基準に記載されている。
- ・ KIP0、OHIM及びUSPTOでは、裁判所が過去に下した悪意に関する見解をその要素として導入している。
- ・ TM5の各庁における悪意を判断するための重要な要素は、商標の周知の程度、不正な目的の意図、及び出願人と他の者との関係の有無である。これらの要素は、悪意の判断に使用される要素の一部にすぎない。すなわち、実際の事件で悪意を評価するにあたっては、いかなる悪意の出願も、関連するすべての要素と状況を十分勘案した上で、決定されなければならない。

【2：悪意の出願であると判断されるタイミング】

- ・ JPOとKIP0における悪意の判定は、審査官による審査段階でも職権で行われ、異議申立及び無効審判でも悪意の判定が可能である。
- ・ SAICとUSPTOでは、登録前公告時の異議申立で悪意の判定を請求することができ、登録後の無効審判でも可能である。
- ・ OHIMでは、商標が登録された後にのみ、悪意の判定請求が可能である（無効／取消手続又は国内侵害訴訟における反訴）。

【3：制度の点からみて、悪意の出願と判断される最も早い時点はいつか。】

- ・ JPOとKIP0では、最も早い段階、すなわち審査官の職権による審査段階で悪意を判定することができる。これに関して、JPOとKIP0には、その出願が登録されるべきでない理由を有しているという情報を、いかなる第三者も提供できるという制度がある。この制度を使用することで、いかなる第三者も、商標出願が悪意の出願である旨を請求することができる。さらに、KIP0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。
- ・ SAICとUSPTOでは、公告後の異議申立手続で悪意の判定を請求することができる。
- ・ OHIMでは、商標が登録された後にのみ、悪意の判定請求が可能である（無効／取消手続又は国内侵害訴訟における反訴）。

- ・ これに対し、当事者が悪意について主張できる期間については、いずれのTM5も、いかなる期限も定めていない。SAICには、いかなる時間制限もないが、時間制限のない者は周知商標の所有者に限られる。周知されていない商標については、5年である。

【4：「悪意の出願人」が規定に反して悪意を持っていたに違いないとする重要な時点はいつか。】

- ・ 商標の出願時点について判定することが、TM5の各庁で共通している。
- ・ OHIMは、登録済み商標に関する取消手続で、所有者が当該標章出願時に悪意があったかどうかを判断する。
- ・ USPTOは、商標の承認時又は使用意思による出願時における悪意も判定する。

【5：出願人の心の主観的要素は悪意の評価に関係するか。関係するのであれば、その主観的要素が特定の事例において存在することを審査官はどのように推定するのか。】

- ・ TM5は、出願人の心の中にある悪意の主観的要素を、悪意の判断に関係するものとし、出願人による不正な目的の意思に関係するものと回答しているが、出願人の心の中にある悪意の意思を判定するのは困難であり、当該意思は最終的に状況証拠から判断され、特定される。

【6：立証責任に関する規定はあるか。ある場合、誰が負うのか。悪意の推定が存在する状況はあるか。】

- ・ TM5の各庁では、悪意を主張する者（異議申立人、原告など）が立証責任を負う。
- ・ 悪意は、通常、個々の事件で提出された証拠の詳細に基づいて決定される。しかしながら、USPTOでは、悪意の意思が混同のおそれの分析における要素とみなされる場合でも、混同のおそれを認めさせるために悪意を証明する必要はない。
- ・ OHIMでは、悪意の推定が存在することはない。

【7：「悪意」が成立する事項について定義済み一覧（「チェックリスト」）はあるか。】

- ・ TM5のいずれの官庁も、個々の事件に関係するすべての事実を包括的に検討し、悪意を証明するための状況（チェックリスト）を定義していない。
- ・ しかしながら、TM5のすべての官庁には、悪意の出願であることを判断するにあたって検討すべき要素がいくつかある。検討すべき要素の例としては、商標の周知性、商標の類似性及び訴訟当事者間の関係などがある。

II. 詳細

TM5の各法制度には、条文、基準、実務及び具体的な事例（審査事例、審決及び裁判事例）がある。これらには、悪意の商標出願に適用される実質的な理由が記載されており、以下の5つの観点から説明される。

（5つの観点）

1. 出願人の「使用の意思」の有無という観点
2. 出願人の「不正の目的」の有無という観点（1に該当する場合を除く）
3. 出願人以外の他の者の「周知・著名商標の保護」という観点
4. 「代理人による不正な出願」という観点
5. 「商標権以外の権利保護」という観点

【1：「使用の意思」の観点から、「実際の使用」がないこと、又は商標を「使用する意思」が出願時にないことに基づいて、「悪意」を理由に出願を拒絶（又は無効に）できるか。】

- ・ JPO、KIPO及びUSPTOは、出願人が使用の意思を有していない場合、出願を拒絶することができるかと定めている。しかしながら、米国では、善意で使用するという意図である、「真正かつ誠実な」使用意思でなければならない。
- ・ OHIMには、出願時における商標権者の標章使用意思に関する要件は全くないが、使用の意思なく標章を出願し、第三者の市場参入を阻止することのみを目的としていたことが後に明らかとなる場合は、商標権者の不誠実な意図の表れとなり得る。
- ・ SAICの回答によれば、中国商標法には、使用意思を欠く商標出願を拒絶する旨の規定がない。
- ・ USPTOは、出願時に出願人の使用意思の有無を判断し、JPO及びKIPOは、審査時に使用意思の有無を判断する。

出願人による商標の使用意思の判断にあたって、JPO、KIPO、OHIM及びUSPTOの実務では、次の1)～7)の事実及び状況は次のように考慮される。

(1) 出願人が幅広い種類の分類又は多数の商品若しくは役務を指定している場合

- ・ この場合、JPOは、商標使用の推定又は事業予定に基づいて、出願人が指定商品又は指定役務に関する事業を行っているかどうかについて合理的な疑問がある場合、原則として、拒絶理由を通知し、出願人の事業における商標の使用又は使用意思を確認する。
- ・ OHIMのCTM制度には使用意思に関連する要件がないので、CTM権者は使用意思を示す証拠を提出する必要がなく、将来的に販売する予定の商品又は役務についての標識

登録を要求することは合法である。同時に、出願書において指定された商品及び役務の一覧の長さに基づいて悪意を定める法的根拠もない。

- ・ USPTOは、出願人に対して、指定商品又は指定役務を取引で使用する意図を示す真実宣言の陳述書と、出願書で指定した商品又は役務のそれぞれの分類における使用を証明する見本の登録前の提出を求めている。一方、マドリッド協定議定書による出願又は外国登録を基礎とする出願の場合、善意の使用意思の声明が必要となるが、取引における使用を証明しなくても登録が可能である。しかしながら、第三者は、取引における善意の使用意思の欠如に基づいて、出願に対する異議申立又は登録後の取消しを求めることができる。
- ・ 出願人が、互いに関係しない多数の非類似の商品／役務について商標出願を行う場合、KIPO審査官は、出願人が指定商品／役務についてその商標を使用する意思があるかどうかについて合理的な疑いをもち、拒絶理由を通知することができる。

(2) 出願人が他人の商標を登録するために多数の出願を行う場合

- ・ この件については、いくつかの裁判例がある。裁判官は、他者の商標に関する幅広い指定役務の商標登録がなされ、登録商標が単に収集されたものにすぎないことを認め、かつ、出願人が自身の事業の商品又は役務で実際に使用した商標を示すものではない上に、出願人が自身の事業における商品又は役務についてその商標を将来使用する意思を有していないものと認めた。
- ・ この件については、いくつかの例がある（商標審査基準第42条第2項）。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。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。
- ・ OHIMのCTM制度には使用意思についての要件がないので、出願人は使用意思を示す証拠を提出する必要はない。しかしながら、登録商標に対する無効手続において、所有者が標章出願時に不誠実な意図を有していたかどうかを判断するにあたって、他人の商標を登録する多数の出願は不誠実な意図の強い表れとなり得る。
- ・ USPTOでは、審査官が査定系審査段階で出願の善意を評価することはない。一般に、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、取引において標章を使用するという真正かつ誠実な意思を示す出願人の宣誓陳述書が善意の十分な証拠となる。し

かしながら、第三者は善意の使用意思の欠如に基づいて、異議申立を行うことができる。第三者の著名な商標を異なる商品について出願することは、善意の使用意思の欠如を主張する裏付けになると裁判官は判断している。

(3) 人（自然人）が大規模な施設又は投資の必要な商品又は役務を指定する場合（例：一般的な小売販売業務）

- 例えば、個人である出願人が「衣料品、飲料及び生活用品に関する多種多様な製品を包括的に取り扱う小売及び卸売の業務において行われる需要者に対する便益の提供」の状況に当たる役務を指定する場合、JPOは、商標の使用の推定に基づいて、出願人が指定商品若しくは指定役務に関する事業を実施していること、又は実施する予定であることに合理的な疑いがあるとして、拒絶理由を通知する。
 - この件については、いくつかの例がある（商標審査基準第42条第2項）。個人が大規模な設備や投資の必要な商品又は役務を指定する場合、KIPO審査官は拒絶理由を通知することができる。この場合、審査官は、全体として、商品／役務の性質及び市場状況などを考慮しなければならないが、当該個人の想定される事業範囲を過度に制限して解釈すべきでない。
- OHIMの制度には、商標出願時における使用意思の要件はない（そのため出願人は当該意思に関するいかなる証拠も提出しなくてよい）。しかし、使用の意思なく標章を出願し、第三者の市場参入を阻止することのみを目的としていたことが後に明らかになる場合は、登録商標権者の不誠実な意図の表れとなり得る。
- USPTOの審査官は、出願人に対し、善意の使用意思の証拠を提出することを求めている。しかしながら、異議申立又は取消手続において、第三者は、開示請求で、出願人又は登録人に対し、出願人が商品の製造販売若しくは役務に従事していること又はその計画を示す証拠を求めることができる。この証拠の不提出は、善意の使用意思がないという認定に有利に働くことになる。

(4) 出願人の事業範囲が法律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関連する事業を行う者が法律上制限されているため、出願人が当該指定商品又は指定役務に関連する事業を実施していないことが明らかな場合

- JPOは、商標使用の推定又は当該事業予定に基づいて、出願人が指定商品又は指定役務に関する事業を行っているかどうかについて合理的な疑問があるとして、拒絶理由を通知する。
- この件については、いくつかの例がある（商標審査基準第42条第2項）。KIPO審査官は、個人が密接に関係しない役務について3つ以上出願し、それらの役務が病院業務や法律業務などの法的にライセンスが必要なものである場合、拒絶理由を通知する。
- OHIMの制度には、商標出願時における使用意思の要件はない（そのため出願人は当該意思に関するいかなる証拠も提出しなくてよい）。しかし、使用の意思なく標章を

出願し、第三者の市場参入を阻止することのみを目的としていたことが後に明らかになる場合は、登録商標権者の不誠実な意図の表れとなり得る。

- ・ USPTOでは、出願人による当該商品又は役務の提供が法的に制限されているという証拠が提出された場合、この証拠は、裁判官に対して、善意の使用意思がないという認定に有利に働く要素になり得る。

(5) 他者の市場参入を阻止する意図をもって出願されたことが明白な場合

- ・ JPOでは、市場妨害の意図も審査官によって考慮される。
- ・ 使用の意思なく商標の先占及び／又は第三者の商標登録の排除の目的で商標出願する状況を伴う市場妨害の意図の場合、KIPO審査官は、悪意の有無を判断するにあたって、市場妨害の意図を考慮すると述べることができる。
- ・ OHIMのCTM制度には、使用意思に関する要件がない。しかし、CTM権者が使用の意思なく標章を出願し、第三者の市場参入を阻止することのみを目的としていたことが後に明らかになる場合は、不誠実な意図（悪意を判断する1つの要素）の表れとなり得る。
- ・ USPTOでは、異議申立又は取消手続において、単に市場参入を妨害するためになされた出願であるという証拠が第三者によって提出された場合、この証拠は裁判官によって検討され、善意の使用意思の欠如に有利に働く判決を裏付けるものとなり得る。

(6) 登録標章（悪意が申し立てられたもの）が不使用のために後に取り消された場合

- ・ JPO、KIPO、OHIM及びUSPTOでは、不使用による取消しは、それだけでは悪意の認定に十分ではない。
- ・ SAICでは、3年の不使用による取消しがあるが、悪意とは関係しない。

(7) 「使用意思」に関する決定に影響を及ぼす理由は他にあるか。

- ・ OHIMの制度には、商標出願時における使用意思の要件はない（そのため出願人は当該意思に関するいかなる証拠も提出しなくてよい）。しかし、使用の意思なく標章を出願し、第三者の市場参入を阻止することのみを目的としていたことが後に明らかになる場合は、登録商標権者の不誠実な意図の表れとなり得る。他に考えられる悪意の状況には、CTM権者が不使用によって権利を喪失しないために同じCTMを再度出願することによって、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ある。
- ・ USPTOでは、事件それぞれに独自の事実があるため、裁判官が使用意思の欠如を慎重に評価する。

【2:Q1に該当する場合を除き、不正な意思を基礎とする出願の拒絶（又は登録の無効）についての法律はあるか。】

- ・ JPOとKIPOには、審査、異議申立又は審判の各段階において、不正な目的の出願を拒絶又は無効にする法律がある。さらにKIPOにおいては、2014年6月11日以降、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。
- ・ OHIMは、悪意を基礎として、登録済みCTMを無効にすることができる。すべての要素の総合的評価に特に関連する要素は、所有者がCTM出願時に不誠実な意思を有していたかどうかである。
- ・ SAICには、異議申立又は審判において、不正な目的の出願を拒絶又は無効にする法律がある。
- ・ USPTOには、悪意に関する拒絶又は異議申立の独立した根拠はないが、悪意は、TTA B又は裁判官が混同又は希釈化のおそれを判断する際に検討する1つの要素である。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が検討され得る。
- ・ 商標の不正の目的（悪意）の判断にあたって、JPO、KIPO、OHIM、SAIC及びUSPTOの実際の実務では、次の1）～5）の事実及び状況は次のように考慮される。

(1) 出願人の出願に関連する行為又は事実（例えば、事業提携、過去における業務上の接点、出願商標又は登録済み商標の買取り要求など）。また、賠償請求が過度に高い場合、相違が生じるか。

- ・ TM5の各官庁では、不正の目的（悪意）の判断にあたって、出願人の行為及び関連事実などの出願人の背景が1つの検討要素となり得る。

(2) 出願人が幅広い種類の分類又は多数の商品若しくは役務を指定している場合

- ・ かかる場合、JPOとKIPOでは、商標出願における不正な意思を認める1つの要素とみなされている。
- ・ OHIMのCTM制度には使用意思についての要件がないので、このような場合、出願人は使用意思を示す証拠を提出する必要はない。出願書において指定された商品及び役務の一覧の長さに基づいて悪意を判断する法的根拠はない。
- ・ USPTOには、悪意に関する拒絶の独立した根拠はないが、出願人が様々な商品又は役務を指定しており、商業目的による使用の証拠を提示できないという事実は、善意の使用意思の欠如に基づく判決につながるか、又は混同のおそれの分析で重要視される場合がある。

(3) 出願人が他人の商標登録出願を多数行う場合

- ・ かかる場合、JPOとKIPOでは、商標出願における不正な意思を認める1つの要素とみ

なされている。

- OHIMのCTM制度には使用意思についての要件がないので、出願人は使用意思を示す証拠を提出する必要はない。しかしながら、登録商標に対する無効手続において、所有者が標章出願時に不誠実な意思を有していたかどうかを判断するにあたって、他人の商標を登録する多数の出願は不誠実な意思の強い表れとなり得る。
- USPTOは、第三者の商標の多数の出願を悪意の証拠とみなし得る。
- SAICでも、悪意となる1つの要素とみなし得る。

(4) 不正な意思に関する決定に影響を及ぼす理由は他にあるか。

- JPOでは、(i)あらゆる他の者の商標の周知性、(ii)周知商標の独創性、(iii)周知商標の事業準備状況、(iv)周知商標の評判、名声及び顧客吸引力を毀損させるおそれも検討される。
- KIPOでは、以下の事項についても検討される。(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。
- OHIMのCTM制度には使用意思に関する要件がないので、出願時におけるCTM権者の意図が不公正なものであったか否かを、個々の事例及び関連する要素に基づいて、判断する必要がある。よくある状況の1つには、他人の権利の悪用又は上述のような他企業による市場参入の阻止に関する出願がある。他の状況には、CTM権者が不使用によって権利を喪失しないために同じCTMを再度出願することによって、不使用によるグレースピリオドを故意に延長しようとする場合がある。
- USPTOによれば、TTAB又は裁判所には、悪意の証拠になり得る要素を多数検討できる大幅な裁量権がある。例えば、証拠開示において出願人が悪意をもって行動し、誠実でない場合、標章認定における悪意の証拠となり得る。
- SAICは、以下の事項を検討する。(i) 出願人と商標権者の事業分野及び両者の商品又は役務の販売経路の共通性；(ii) 出願人と商標権者との間の過去における他の紛争の有無；(iii) 先の使用者の商標に関する認識の有無；(iv) 係争中の商標出願人と商標権者（組織）の内部人員との過去における取引の有無；(v) 商標出願が不正な利益を目的とするものであるか否か；(vi) 誤解を生じる広告；(vii) 他人の商標よりも独創性が豊かであるか。

(5) 商標の本来の所有者と出願人との間の関係は必要であるか。

- JPOでは、商標の本来の所有者と出願人との間の関係は重要な要件ではないが、考慮される1つの要素である。
- KIPOは、このような関係を必要としないが、商標の本来の所有者と出願人との間の関

係がいかなるものであれ存在する場合は、特許審判院（IPT）及び特許／大法院によって、不正な意思が認められる可能性が高い。

- ・ OHIMでは、かかる関係を悪意の認定の条件としていないが、すべての関連要素の総合的評価で検討される。特に、公正な行為の義務が生じる契約前又は契約後の関係があった場合に問題とされる。
- ・ USPTOでは、悪意を証明するために、異議申立人が商標の本来の所有者と出願人との間の関係を示す必要はない。
- ・ SAICでは、かかる関係を悪意を特定するための1つの要素としている。

【3：商標希釈化に対する保護を含め、周知／著名標章に関する法律に基づいて、悪意の出願を拒絶（又は無効に）できるか。】

- ・ JPOとKIPOには、審査（職権による）、異議申立又は審判において、周知・著名商標の保護（希釈化からの保護を含む）に関する法律により、悪意の商標出願を拒絶又は無効にする法律がある。
- ・ SAICには、異議申立又は審判において、周知・著名商標の保護に関する法律により、悪意の商標出願を拒絶又は無効にする法律がある。
- ・ USPTOは、混同のおそれの分析において、標章の周知性、悪意の意思並びに標章及び商品又は役務の類似性などの要素を評価し、希釈化の主張における悪意を検討する。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周知標章の悪意の出願が検討され得る。
- ・ OHIMには、周知・著名商標の悪意に関する特別な規定はないが、悪意の評価において、商標の識別性の程度が関連要素となる。

周知・著名商標に関する要素の判断にあたって、TM5各庁の実際の実務では、次の1)～11)の事実及び状況は次のように考慮される。

(1) 「周知」商標、「著名」商標、「評判のある」商標のそれぞれの違いをどのように定義しているか。周知標章又は著名標章を認めるにあたって、なにかしらの基準はあるか。商標が「周知」又は「著名」である事実又はその程度を立証するためには、どのような種類の証拠が必要か。

- ・ JPOでは、商標法に「周知」商標、「著名」商標、「名高い」商標についての定義はなく、周知性及び著名性は、例えば次の事実を総合的に勘案して判断される。

(a) 商標の使用状況に関する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、その範囲により識別力の有無を判断する。

- (i) 実際に使用している商標及び商品又は役務
- (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、売上高など）
- (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アンケートの結果

(b) 上記(1)の事実は、例えば、次のような証拠方法によるものとする。

- (i) 広告宣伝が掲載された印刷物（新聞、雑誌、カタログ、ちらしなど）
- (ii) 仕切伝票、納入伝票、注文伝票、請求書、領収書又は商業帳簿
- (iii) 商標が使用されていることを明示する写真
- (iv) 広告業者、放送業者、出版業者又は印刷業者の証明書
- (v) 同業者、取引先、需要者の証明書
- (vi) 公的機関等（国、地方公共団体、在日外国大使館など）の証明書
- (vii) 一般紙、業界紙、雑誌又はインターネットの記事
- (viii) 需要者を対象とした商標の認識度調査（アンケート）の結果報告書：ただし、需要者の認識度調査（アンケート）については、実施者、実施方法、対象者の客観性について十分に考慮するものとする。

・ KIPOでは、商標法に「周知」商標、「著名」商標、「名高い」商標についての定義はなく、特許審判院（IPT）及び特許法院が、商標権者に対し、著名性の証拠として、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関連資料を含む、実質的な金額を提示するよう求めている。

・ OHIMでは、悪意の状況と関係なく、商標権者は、周知商標（CTMR第8条(2)(c)）又は著名商標（CTMR第8条(5)）を用いて、CTM出願に対する異議申立又は登録CTMの無効申請（CTMR第53条(1)(a)）を行うことができる。

先の周知標章（CTMR第8条(2)(c)）とは、パリ条約第6条の2において用いられている「広く認識されている（周知）」の用語の意味でEU加盟国において広く認識されている商標である。登録されていても、登録されていなくてもよい。

EU又は加盟国で名声を得ている登録商標（CTMR第8条(5)）については、名声は、「先の商標の公衆における認知度を意味するもの」であり、「その商標が十分に認知されている場合であって、後の商標と比較したとき、その公衆が2つの商標を関連付ける可能性があり、それによって先の商標が損害を被るおそれがある場合に限られる」。先の商標は、その商標が対象とする商品又は役務に関連する公衆の大部分が認知するものでなけ

ればならない (C-375/97 「General Motors」、1999年9月14日の裁判長判決、段落22、23)。

実際の問題として、商標の周知性又は名声の享受を証明する際の閾値は通常同じである。したがって、周知の特性を獲得した標章が、「General Motors」事件で裁判所によって明示された名声のある標章の閾値に達したとするのは、珍しいことではない。裁判所は、「名声」及び「周知」の概念を類似の概念 (notions voisines) とみなし、両者の間の実質的な重複及び関係を強調した。

CTMとしての標章承認に関しては、CTM制度は、「使用を通じて獲得した識別性」の概念 (CTMR第7条(3)) を用いて市場における認識を考慮する。この識別性により、CTM出願のいくつかの絶対的拒絶理由が克服され得る。公衆の大部分が唯一の業者の標章であると認知する場合、この意味において、商標の識別性があるとされる。

・ SAICでは、周知商標の認定において、次の要素が考慮される (商標法第14条)。

- (a) 関連公衆に対する知名度；
- (b) 当該商標の使用期間；
- (c) 当該商標の宣伝の期間、範囲及び地域；
- (d) 当該商標の周知商標としての保護記録
- (e) 当該商標の周知度に関する他の要素

・ 関連公衆に対して広く認知されている商標の所有者が自身の商標権が侵害されていると考える場合、同法に従った周知商標としての商標の保護を求めることができる (商標法第13条)。

・ 米国では、商標法第2条(d)に基づく混同のおそれを判断するにあたって、TTAB又は裁判所は、関連公衆に対する標章の周知度を含めた多数の要素を考慮する。しかしながら、希釈化については、商標が「有名」であることと、商標が「標章権者を特定する出所として一般需要者に広く認知されていること」が米国では求められる。米国内で「評判のある」ものについての個別の基準はない。

TTAB審査官は、標章が周知であるかどうかを判断するために、識別度、標章の使用期間及び程度、標章の広告期間及び程度、販売地域の範囲、販売経路、取引経路における標章の認知度、同一又は類似の標章の第三者による使用の性質及び程度、当該標章の登録の有無という非包括的な要素を用いる。

(2) 悪意の出願がなされた地域で、周知又は評判のある当初の標章が登録されており、長期間使用されていない場合、悪意の規定を適用できるか。

・ JP0は、場合によって、先の当初の周知商標との類似性を理由に、いかなる悪意の出

願も後に拒絶することができる。

- 周知又は評判のある当初の商標を登録する場合、KIP0は、場合によって、先の同一商標との類似性を理由に、いかなる悪意の出願も後に拒絶することができる。
- OHIMは、周知又は評判のある標章が使用されていないということを、無効が申し立てられた標章を出願した際の出願人の行為を判断する要素としてみなし得る。しかしながら、既に使用されていない周知標章であるが、名声はまだ残っているような特別な事例においては、その名声を利用する意思は悪意の証拠となる要素になり得る。
- USPTOで標章を登録し、合衆国内で3年間使用されていない場合、その標章は放棄されたものと推定される。したがって、当該登録は放棄を理由とした取消しの対象になり得る。しかしながら、不使用後の「残存する」名声がまだ標章にあるような限定的な状況においては、裁判所は、先の所有者の名声に乗ずることによって需要者に混同を生じさせる意図を持つ新しい使用者に対して、有利な判断をすることはほとんどない。
- 登録商標が正当な理由なく連続して3年間使用されていない場合、組織又は個人は、いかなる者も、SAICに対して、登録商標の取消しを申請することができる。悪意の出願がなされた地域で周知商標が登録されている場合、周知商標との類似性を理由に、当該出願は拒絶され得る。

(3) 海外でのみ周知又は著名である商標であって、国内では登録されていない商標を個別に取り扱う法律又は審査実務があるか。

- JPO及びKIP0には、商標法に個別規定があり、国内では登録されていないが、外国において周知又は著名である商標を保護している。
- OHIM、SAIC及びUSPTOには、海外でのみ知られている商標に関する個別の法律や実際の実務はない。

(4) 海外でのみ知られていて国内では登録されていない周知・著名商標に関して、「周知」又は「著名」をどのように判断するか。その商標が周知又は著名であることを証明するためには、どんな証拠が必要か。

- JPOでは、「外国において需要者が広く認識している商標」は、当該国で知られていることであり、複数の国で知られている必要はない。また、JPOでは、日本で周知である必要もない。さらに、防護標章として登録されている商標又は審決若しくは裁判官が需要者に広く認知されていると認める商標は、いかなるものも、「需要者に広く認知されている商標」として認識されているものと推定される（上記1の回答を参照）。
- KIP0は、2007年7月1日に商標法第7条第1項第12号の「容易に」という文言を削除する改正を行い、周知の基準を緩和した。

特許審判院（IPT）及び特許法院は、商標権者に対し、著名性の証拠として、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関連資料を含む、実質的な量を提示するよう求めている。さらに、外国における商標の周知性については、当該外国裁判所による判断を尊重しなければならないと韓国大法院は判断している。

- OHIMでは、無効請求人に対して、無効請求人の標章がEU以外で存在していることについて、CTM所有者が知っていたこと、又は知っているに違いないことを示すよう求めている。商標の周知特性は、各事例の個々の状況に応じて、当該知識の証明の一助となる（例えば、先の標章が有名である国に設立された又は所在している所有者）。繰り返しになるが、証明すべき事柄が平均的な需要者の認知度ではなく、CTM所有者自身の実際の知識であるため、提出される証拠は各事例の個々の状況による（例えば、所有者が同分野又は異なる分野で活動しているかどうか）。
- USPTOには、海外でのみ周知又は著名である商標の保護を規定する法律はない。
- SAICでは、周知商標の認定において、次の要素が考慮される（商標法第14条）。
 - (a) 関連公衆に対する知名度；
 - (b) 当該商標の使用期間；
 - (c) 当該商標の宣伝の期間、範囲及び地域；
 - (d) 当該商標の周知商標としての保護記録；
 - (e) 当該商標の周知度に関する他の要素。
- 関連公衆に対して広く認知されている商標の所有者が自身の商標権が侵害されていると考える場合、同法に従った周知商標としての商標の保護を求めることができる（商標法第13条）。

(5) 周知・著名商標は、他の分類又は類似の商品及び役務の分野について保護されるか。（交差分類の検索・審査はどのように行われるか。）

- JP0では、他の分類又は類似の商品又は役務であっても、商品及び役務の出所に混同が生じるおそれがある場合（商標法第4条第1項第15号）、又は不正の目的をもって使用する場合（商標法第4条第1項第19号）には、周知・著名商標は保護される。JP0は、「日本国内における周知・著名商標一覧」をデータベースに収集しており、審査にあたって、他の分類間の検索・審査ができる。さらに、審査官によるインターネット検索や第三者から提供された情報が利用されている。
- KIPOは、第三者の標章が（極めて）周知である標章の商品及び／若しくは事業について混同を生じる場合、又は（極めて）周知である標章の識別力若しく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）。さらに、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などで使用される商標は、拒絶及び／又は無効と

なる（韓国商標法第7条第1項第12号）。KIPO審査官は、検索によって標章の著名性及び／又は周知性の存在を認める場合、他の分類に関する検索を実施する。

- OHIMでは、無効請求人の標識とCTM所有者の標識が享受する固有又は獲得した特殊性の程度が、悪意評価の際の関連要素となる。悪意の評価にあたって考慮される他の要素は、第三者が同一又は類似の商品又は役務について同一又は混同されるほど類似した標識をEU加盟国の少なくとも一カ国で使用していたことについて、CTM所有者が知っていたこと、又は知っているに違いないことである。先の標識の存在に関する知識に基づく悪意の認定は、無効請求人の標識が対象とする商品又は役務とは類似していない場合でも、近隣／隣接する市場に属しているものとみなすことができ、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商品又は役務についてのCTM出願時にも判断される場合がある。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、悪意の認定はなされにくくなる。
- 米国内で周知又は著名である商標は、混同又は希釈化のおそれがある場合に限り、類似していない商品又は役務についての商標に対して保護され得る。審査官は、審査において全分類を検索する。標章の識別性又は著名性が高ければ高いほど、需要者がその商品又は役務が同一の出所によるものであると判断する可能性が高いため、審査官は、周知・著名標章に対して、より広範な保護を付与できる。
- SAICは、中国で登録されている著名商標については、非同一又は非類似の商品／役務について保護を定めている。非同一又は非類似の商品について登録出願する商標は、中国で登録された著名商標を複製、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著名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（第13条第3条）。

(6) 認知度と悪意の立証責任はどのように関係するか。

(例えば、標章の認知度が高ければ、悪意の証拠は少なくて済むか。)(又はその逆か。)

- JP0では、第4条第1項第10号及び第15号が適用される場合、悪意は要件にならない。第4条第1項第19号が適用される場合、周知性と不正の目的が互いに関係してくるが、周知性が高ければ、不正の目的の証明が不要になるとは限らない。
- KIPOでは、周知／著名商標の著名度が商標出願時の悪意を判断する際の1つの要素である。この点に関して、悪意は韓国商標法第7条第1項第10号を適用する要素にはならないが、同法第7条第1項第12号の適用時には悪意を立証しなければならない。
- OHIMでは、無効請求人の標識が享受する認知度が悪意審査の際の唯一の要素である。かかる認知の証明は、悪意全体に関する原告の立証責任を軽減するものではない。
- USPTOでは、混同のおそれを判断するにあたって、TTAB又は裁判所は、周知度、悪意の意思、標章の類似性、及び商品又は役務の関連性などの多数の要素を審査する。混同のおそれを判断する際には、悪意と名声は必要とされない。TTAB及び裁判所は、こ

これらの要素を検討し、スライド制を適用して、混同のおそれを判定する。例えば、悪意の証拠が多ければ多いほど、商品又は役務の関連性及び標章の名声を立証するための証拠は少なくて済む。同様に、商標の名声の証拠が多ければ多いほど、悪意を示す証拠は少なくて済む。

- ・ SAICでは、認知度及び悪意の立証責任は、関係当事者の主張に従って、個別の事件で考慮すべき独立した要素である。

(7) 標章の特殊度は考慮されるか。(例えば、標章が非常に奇抜であるため、出願人が同一又は類似の標章を偶然考案したとは極めて考えにくい場合)

- ・ JPO、KIPO及びOHIMは、商標の特殊性の強さを1つの要素として考慮している。
- ・ USPTOは、標章の特殊性を混同のおそれを判断する際に考慮している。
- ・ SAICでは、商標の独自性の高さを各事例で考慮している。

(8) 標章が他のハウスマークと同一又は類似しているという事実は考慮されるか。

- ・ JPO及びKIPOは、悪意を判断する際の1つの要素として考慮している。
- ・ OHIMでは、無効請求人のハウスマークとCTM所有者の登録によるCTMとが類似しているとみなされる場合、場合によって考慮される。
- ・ USPTOは、状況証拠として当該事実を検討し、これを悪意の決定を裏付けるものとし得る。
- ・ 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ない。SAICの商標登録実務において、商標出願が侵害し得る先行権利には商号が含まれる。

(9) 周知標章又は著名標章に関する悪意の場合、標章が悪意で登録されていること、又は悪意で使用されていることを主張するのに期限はあるか。

- ・ JPO、KIPOでは期限なし（韓国商標法第7条第1項第10号及び第7条第1項第12号）。OHIMではいかなる期限設定もなし（登録後）。
- ・ USPTOでは、混同のおそれに基づく登録標章への異議申立は、登録から5年以内であれば可能である。ただし、詐欺又は虚偽の関係を第三者が立証できる場合、5年を超えても、どの時点においても登録の異議申立ができる。
- ・ SAICでは、登録が悪意で取得された場合、周知商標の所有者による当該登録商標の無効の申立てに期限はない。

(10) 悪意の出願であることを主張された標章自体が、その登録を行った地域で周知性又は名声を得ている場合は問題とされるか。

- ・ JPOは、悪意を基礎とする（商標登録の）無効審判に除外期間を認めておらず、判断

の基準時は出願時であり、そのため、悪意に基づく出願及び登録が登録決定後に周知性を獲得したとしても、(周知の) 事実が判断に影響を及ぼすことはない(悪意に基づく出願及び登録)。

- ・当方の知識の及ぶ限りにおいて、本件を取り扱った判決はない。しかしながら、特許審判院(事件番号2010Heo9255)では、悪意の登録人が問題の標章を使用したとしても、当該事実は登録人の悪意を否定するに十分なものではないとされた(かかる使用によって問題の標章が名声を獲得したかどうかを審判院が判断しなかった点に留意されたい)。
- ・OHIMでは、CTM所有者が悪意をもって行動していたかどうかを決定するために、そのCTM登録が出願された時点で標識が享受していた名声の程度について考慮し得る。名声の程度は、CTM所有者の標識に対して、より広範囲の法的保護を確保するというCTM所有者の利益に見合うように判断される(C-529/07「Lindt Goldhase」、2009年6月11日の司法裁判所判決、段落51～52)。
- ・USPTOでは、悪意をもって出願された商標の名声及び評判は、混同のおそれの分析に関係しない。名声は侵害が申し立てられた商標にのみ関係する。

(11) 周知・著名標章に関する決定に影響を及ぼす理由は他にあるか。

- ・JPO、KIPO及びOHIMには、特になし。
- ・USPTOでは、周知・著名商標に対して、広範な保護又は使用独占権を付与している。先の商標の名声は、著名商標を主に扱う混同のおそれの場合に、重要な要素となる。

【4：法定代理人による不正な出願の拒絶(又は登録の無効)に関する法律はあるか。】

- ・JPO、OHIM及びSAICには、代理人による不正な出願を拒絶又は無効にする法律があるが、KIPOには同様の法律はない。ただし、このような出願が悪意によってなされたとみなされる場合(例えば第三者の名声のただ乗り)、当該出願は拒絶される。
- ・JPOには、審判における取消しの法律がある。
- ・OHIM及びSAICには、異議申立における拒絶、取消し又は無効の法律がある。
- ・SAICには、異議申立又は審判の各手続における拒絶又は無効の法律がある。
- ・USPTOには、出願人が標章所有者でない場合、審査(査定系)、異議申立手続又は取消手続における拒絶の法律がある。
- ・KIPOについては、こうした法律の有無が明白でない。

【5：特定の要素、例えば著作権、パブリシティ権、商号又は他人の氏名の権利などを基礎とする悪意の出願の拒絶(又は登録の無効)に関する法律はあるか。】

- ・JPOには、他人の氏名又は名称を含むか、これらから成る商標であり、かつ登録されている商標は、商標法第4条第1項第8号の対象となり得る。さらに、商標権と著作権

との調整について規定する商標法第29条がある。ただし、この規定は、商標権と先に登録された他人の著作権とが互いに対立する場合、登録商標の対立する部分については使用できないとするものであり、取消し及び無効の理由にはならない。

- ・商号、他人の氏名：韓国商標法第7条第1項第6号によれば、(極めて) 周知である他人の氏名又は他の商号を含む商標出願は拒絶されるが、その当事者の承諾を得ている場合には本条項は適用されない。

著作権：TMA第53条では、「自身の登録商標について、その商標権が、使用の態様により当該商標の出願日以前に付与された他人の著作権に抵触する場合、その商標権者はその商標権者の同意を得なければ当該登録商標を使用してはならない」ことを規定している。さらに、販売活動によって、著作物が出所を示すものとして広く知られている場合は、その著作物は商標法で保護され得る。

- ・OHIMでは、本事項はCTM出願を拒絶する理由にはならないが、悪意の取消しとは異なる、登録CTMの無効/取消しの理由となる (CTMR第53条(2))。
- ・SAICには、商標法第32条に、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ないという規定がある。「他人の既存の先行権利」には、商号権、著作権、意匠権、氏名権などの商標権以外の権利も含まれる。
- ・米国には、著作権、パブリシティ権、商号権又は他人の氏名権を侵害する悪意の出願の拒絶又は悪意の登録の無効についての法律はない。悪意に基づく拒絶の独立した理由はない。しかしながら、以下の理由に基づいて商標出願を拒絶することができる。著作権及びパブリシティ権については、手続上、著作権又はパブリシティ権 (州法に基づいて存在するもの) を理由にして、TTABへの出願又は異議申立若しくは取消しの請求を拒絶することはできない。それにもかかわらず、商標権が著作権又はパブリシティ権を侵害していることを理由に、損害賠償、商標の取消し又は商標の使用停止を求める訴訟を民事裁判所に提起することができる。悪意は、これらの手続の一部として検討され得る。

審査官は、査定系手続において、先の商号権に基づいて出願を拒絶することはできないが、これらの権利に基づく異議申立、取消し又は訴訟は可能である。審判部又は裁判所は、商標侵害と類似の分析を適用し、混同のおそれを判断するにあたって悪意を1つの検討事項とする。

最後に、審査官は、ランナム法第2条(a) (15 USC § 1052(a)) に基づいて、標章がある者 (生存・死亡を問わない) 、団体、信仰若しくは国民的象徴との関係を偽って示唆するもの、又はそれらを侮辱し若しくは評判を落とすものである場合、登録を拒絶することができ、第三者は登録の異議申立を行うことができる。以下の要素が考慮される。

(i) その標章とある者又は機関の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。

(ii) 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。

(iii) その標章で表される当該個人又は機関と、出願人がその標章を用いて実施する活動とが関係しないこと。

(iv) その標章を出願人の商品又は役務に使用した場合、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ものであること。

また、査定系審査官は、商標法第2条(c) (15 USC §§ 1052(c)) に基づいて、生存中の特定の個人を示す名称、肖像又は署名から成る標章について、書面による承諾を得ていない場合、登録を拒絶することができる。生存中の個人の名称、署名又は肖像の登録に当該個人の承諾を必要とするのは、個人を特定する表示について生存中の個人が有するプライバシー権及びパブリシティ権を保護するためである。登録の承諾が必要か否かは、公衆がその標章を生存中の特定の個人を示すものと認識し、理解するかどうかによる。具体的には、その標章が使用されている事業と当該個人との関連性が公然であるか、公衆が関連性を合理的に推定することが十分に分かっていることを理由として、その個人と商品又は役務とが関連付けられる場合にのみ必要である。

Ⅲ. 手続

【1：公告前の異議申立手続】

- JPOとKIP0では、情報の提供を受け付けている。審査官は、法律及び審査基準に従って判断を行う際に提供情報を考慮する。さらに、KIP0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。
- OHIM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、悪意を登録CTMの無効理由としてのみ検討する。したがって、CTM出願に関連する審査又は異議申立手続に悪意は関係しない。
- USPTOは、第三者が商標局に「抗議文」を提出することを認めており、これにより、第三者は特定の証拠を考慮対象として提出することができる。この証拠は、通常、混同のおそれ、記述性又は係争中の訴訟に関する（悪意は拒絶又は抗議文の独立した理由にはならない）。
- SAICでは、商標の初期審査公告の前、言い換えれば、審査官が実質的な審査を行う前の商標局への情報提供についての規定は、中国商標法にない。しかしながら、公衆は、政府機関である商標局に書面で状況を示すことができ、当該状況は商標局の業務で参照され得る。

【2：異議申立又は審判に関する手続の併合】

- 異議申立、取消し及び審判の手続は、TM（商標）各五庁で、併合（統合）が可能である。