

## 第 3 章：

### 比較表

- 各庁の制度と運用一覧表

### 第3章：比較表

悪意の出願に関する各庁の制度および実務を表に比較・要約する。

#### I. 全般

|                                | J P O                                 | K I P O              | O H I M                       | S A I C                      | U S P T O                      |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1. 法制度における悪意の定義                | 定義なし                                  | 定義なし                 | 定義なし                          | 定義なし                         | 定義なし                           |
| 2. 悪意が判断されるタイミング               | ①審査（職権）<br>②異議申立て、審判<br>③国内侵害訴訟における反訴 | ①審査（職権）<br>②異議申立て、審判 | ①登録後の取消し<br>②国内侵害訴訟における反訴     | ①異議申立て、審判（無効）                | ①異議申立て、審判（取消し）                 |
| 3. (1). 悪意が判断される最も早い時点         | 審査段階                                  | 審査段階                 | 標章登録後                         | 異議申立て                        | 異議申立て                          |
| (2). 悪意の主張に何らかの期限があるか。         | 期限なし                                  | 期限なし                 | 期限なし                          | 5年。ただし、中国の著名商標の所有者に対しては期限なし。 | 手続き時点または証拠開示実施後                |
| 4. 悪意が法律的に特定される重要な時点はいつか。      | 出願時（決定時にも必要）                          | 出願時                  | 出願時                           | 出願時                          | 使用意思出願の出願時または標章認定時             |
| 5. 出願人の悪意の自覚という主観的要素は評価に関係するか。 | 関係する                                  | 関係する                 | 関係する                          | 関係する                         | 関係する                           |
| 6. 立証責任に関する規定<br>(1). 誰が負うか    | 異議申立人<br>原告                           | 異議申立人<br>原告          | 取消請求人<br>原告                   | 異議申立人<br>原告                  | 異議申立人<br>原告                    |
| (2). 推定                        | 状況証拠の検討時に推定される。                       | 状況証拠の検討時に推定される。      | 取消請求人／原告が悪意を証明しない限り、善意が推定される。 | 悪意は、複数の実際の行為によって推定される。       | 悪意は、混同のおそれの分析における1つの要素とみなされ得る。 |
| 7. 悪意が成立するチェックリストの有無           | なし                                    | なし<br>（いくつかの基準あり）    | なし                            | なし                           | なし                             |

第3章：比較表

II. 詳細

|                         | J P O                                        | K I P O                                      | O H I M                                                                                                                     | S A I C                             | U S P T O                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 「使用意思」の観点から          |                                              |                                              |                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                |
| 使用意思の欠如は拒絶または無効の理由になるか。 | 理由になる。<br>悪意にかかわらず、使用の意思がない場合は、拒絶または無効になり得る。 | 理由になる。<br>悪意にかかわらず、使用の意思がない場合は、拒絶または無効になり得る。 | 理由にならない。<br>ただし、所有者の目的が第三者による市場参入を阻止することのみであったことが後に明らかになる場合、不誠実な意思の表れとなり得る（C 529/07「Lindt Goldhase」、2009年6月11日の裁判長判決、事項44）。 | 理由にならない（使用意思がないことを理由に出願を排除する規定はない）。 | 理由になる。<br>真正かつ誠実な使用の意思を示す真実宣言の陳述書を提出しなければならない。審査官は、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、善意を評価することもない。第三者による異議申立てが可能である。 |
| i) 条文                   | 第3条第1項柱書                                     | 第3条                                          | 第52条第1項第b号                                                                                                                  | 回答なし                                | 第1条(b)<br>第44条<br>第66条(a)                                                                                                                      |
| ii) 判定基準時               | 決定時                                          | 決定時                                          | 登録標章が出願された時点の悪意の有無について評価                                                                                                    | 回答なし                                | 出願時                                                                                                                                            |
| iii) 職権による審査または異議申立て、審判 | (1) 審査（職権）<br>(2) 異議申立て、審判                   | (1) 審査（職権）<br>(2) 異議申立て、審判                   | 取消し（無効）審判                                                                                                                   | 回答なし                                | (1) 使用意思に関する真実宣言の陳述書が未提出の場合における審査<br>(2) 異議申立て、審判（取消し）                                                                                         |
| iv) 立証責任                | (1) (2) 出願人、権利所有者                            | (1) (2) 出願人、権利所有者                            | 相手方の悪意を主張する当事者、すなわち、無効請求人                                                                                                   | 回答なし                                | (1) 審査には適用されない<br>(2) 異議申立人、請求人                                                                                                                |

|                                                  | J P O                                                       | K I P O                                                                    | O H I M                                                                                                                                                                          | S A I C                                               | U S P T O                                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| v) 審査基準                                          | 商標審査基準第3条第1項柱書                                              | 商標審査基準第42条第2項                                                              | 審査ガイドライン、パートD、セクション2、副題3.3                                                                                                                                                       | 回答なし                                                  | TMEP818（第1条(b)または第44条）<br>TMEP1904.01(c)（第66条(a)）                                     |
| vi) 具体的な判定方法                                     |                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                       |
| 例1) 不使用による取消しにおける使用を示す証拠                         | 製品の使用、商標の使用および使用期間について、商標使用者を明確に確認できる文書（カタログ、新聞、広告など）（第50条） | 標章が登録標章と実質的に同一であり、商品／役務に使用されており、登録標章の商品／役務と実質的に同一であることを示す取消し請求日から3年以内の証拠資料 | 登録標章の不使用による取消しは、別の訴訟となり（悪意と非関連）、5年のグレースピリオド終了時に提起することができる（CTMR第51条第1項第a号）。使用意思の要件がないので、不使用に基づく悪意の取消しの異議申立てはできない。ただし、所有者の目的が第三者による市場参入を阻止することのみであったことが後に明らかになる場合は、不誠実な意思の表れとなり得る。 | 登録標章の不使用による取消しは、別の訴訟となり（悪意と非関連）、商標登録から3年後に提起することができる。 | 通常の商行為の過程における標章の善意の使用について考慮される要素<br>・使用量<br>・取引の性質または特質<br>・特定業界における代表的な使用<br>・他の証拠事実 |
| 例2) 商標の使用意思を判断するにあたって、次の事実および状況（（1）～（7））は考慮されるか。 |                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                       |
| （1）出願人が幅広い種類の商品および役務を指定する場合                      | 第3条第1項柱書が適用され、商標の使用または使用意思に合理的な疑いがあるとされる。                   | 審査官は、出願人が標章を使用しているかどうか、または使用意思を有するかどうかについて、合理的な疑いがあるとみなす。                  | CTM制度には使用意思の規定はない。悪意は、指定商品および指定役務の一覧の長さを基礎としない。                                                                                                                                  | 回答なし                                                  | 各商品または役務の使用意思に関する真実宣言の陳述書の提出が必要。陳述書が提出されない場合は拒絶され得る。上記回答を参照。                          |

|                                            | J P O                                                                        | K I P O                                                                                                                                                                           | O H I M                                                                            | S A I C             | U S P T O                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| (2) 出願人が他人の未登録商標を多数出願する場合                  | 出願人の商標の使用または何らかの使用意思が特定されなかった審決あり。「RC TAVERN」の審決（知的財産高等裁判所、2012年（行ケ）第10019号） | （商標審査基準第42条第2項）<br>KIPO審査官は、使用意思なく商標の先占および／または第三者の商標登録の排除の目的で出願された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、出願人の商標出願・登録履歴および／また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。 | CTM制度には使用意思の規定はない。ただし、他人の商標の多数の出願は、登録CTMの所有者が出願時に不誠実な意図を有していたという強い表れになり得る。         | 悪意を検討するための1つの要素である。 | 審査官は善意の使用意思を評価しない。第三者は、善意の使用意思の欠如に基いて異議申立てができる。裁判官は、他の関係者の標章出願形態が使用意思の欠如を示すものであるとしている。 |
| (3) 個人が大規模小売店などの大規模施設が必要な商品および役務について出願する場合 | 第3条第1項柱書が適用され、商標の使用または使用意思に合理的な疑いがあるとされる。                                    | （商標審査基準第42条第2項）<br>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、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評価してはならない。                                                         | CTM制度には使用意思の規定はない。ただし、所有者の目的が第三者による市場参入を阻止することのみであったことが後に明らかになる場合は、不誠実な意思の表れとなり得る。 | 回答なし                | 審査官は善意の使用意思を評価しない。善意の使用意思の欠如が特定された事件の例がある（HONDA事件）。                                    |

|                              | J P O                                     | K I P O                                                                                                      | O H I M                                                                            | S A I C | U S P T O               |
|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|
| (4) 法律で禁止されている役務などが指定されている場合 | 第3条第1項柱書が適用され、商標の使用または使用意思に合理的な疑いがあるとされる。 | (商標審査基準第42条第2項)<br>KIP0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ことができる。 | CTM制度には使用意思の規定はない。ただし、所有者の目的が第三者による市場参入を阻止することのみであったことが後に明らかになる場合は、不誠実な意思の表れとなり得る。 | 回答なし    | 善意の使用意思の欠如を裏付ける要素になり得る。 |
| (5) 市場妨害の意図が明らかかな場合          | 考慮すべき要素になり得る。                             | 使用の意思なく商標の先占および／また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、悪意の有無を判断するために検討され得る。                                 | CTM制度には使用意思の規定はない。ただし、所有者の目的が第三者による市場参入を阻止することのみであったことが後に明らかになる場合は、不誠実な意思の表れとなり得る。 | 回答なし    | 善意の使用意思の欠如を裏付ける要素になり得る。 |

|                         | J P O                                      | K I P O                                                  | O H I M                                                                                                                                                                                                                   | S A I C    | U S P T O                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (6) 商標登録が不使用により取り消された場合 | 悪意の特定には不十分                                 | 悪意の特定には不十分                                               | それだけでは悪意の認定に不十分                                                                                                                                                                                                           | 悪意の特定には不十分 | 悪意の特定には不十分                                                                                                                                                           |
| (7) その他                 | 特になし                                       | 特になし                                                     | 不使用の取消しを回避するための同一標章の繰り返し出願は、CTM所有者の不誠実な意思を示唆し得る。                                                                                                                                                                          | 回答なし       | 事件それぞれに独自の事実があるため、裁判官が証拠を慎重に評価する。                                                                                                                                    |
| vii) 審査事例、審決事例、判決事例     | 「RC TAVERN」の審決（知的財産高等裁判所、2012年（行ケ）第10019号） | istar logitics事件（事件番号2010Heo4397、2010年10月7日付特許法院による言い渡し） | とりわけ、以下の判決がある。<br>・「Lindt Goldhase」（2009年6月11日の司法裁判所判決、C 529/07）<br>・「Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL」（2012年2月1日の一般裁判所判決、T-291/09）<br>・「BIGAB」（2012年2月14日の一般裁判所判決、T-33/11）<br>・「Pelikan」（2012年2月13日の一般裁判所判決、T-136/11） | 回答なし       | 以下の通り、いくつか判決例がある。<br>・本田技研工業株式会社対Friedrich Winkelmann、90USPQ2d1660 (TTAB2009)<br>・ニンテンドー・オブ・アメリカ対Adar Golad, 異議申立第91178130号、2011WL2360099 (TTAB、2011年5月31日) [先例にならず] |

|                                        | J P O                                   | K I P O                                                                          | O H I M                           | S A I C              | U S P T O                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. 「不正な意図」の観点から                        |                                         |                                                                                  |                                   |                      |                                                                                                                                       |
| 不正な意図を基礎とする出願の拒絶（または登録の無効）についての法律はあるか。 | はい                                      | はい                                                                               | CTM所有者の不誠実な意図は、総合的評価で特に関連する要素である。 | はい                   | 悪意は、混同のおそれの分析において考慮される要素である。悪意は、第14条第3項に基づく出所の不実表示の主張でも考慮され得る。                                                                        |
| i) 条文                                  | 第4条第1項第19号<br>第4条第1項第7号                 | 第7条第1項第12号<br>第7条第1項第18号<br>第23条第1項第3号                                           | 第52条第1項第b号                        | 第32条                 | 判例法（In re E. I. DuPont DeNemours & Co., 476 F.2d 1357 (CCPA 1973); Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp., 287 F.2d 492(2d Cir. 1961) |
| ii) 判定基準時                              | 決定時（第4条第1項第7号）<br>出願時および決定時（第4条第1項第19号） | 出願時 [第7条第1項第12号]<br>決定時 [第7条第1項第18号および第23条第1項第3号]                                | 登録標章が出願された時点の悪意の有無について評価          | 出願時                  | 出願時                                                                                                                                   |
| iii) 職権による審査または異議申立て、審判                | (1) 審査（職権）<br>(2) 異議申立て、審判              | (1) 審査（職権）<br>(2) 異議申立て、審判<br>所有者によって異議が提出された場合または情報が提供された場合にのみ第23条第1項第3号が適用される。 | 取消し（無効）審判                         | 異議申立て、審判             | 異議申立て、取消し審判                                                                                                                           |
| iv) 立証責任                               | 立証責任は不正の目的を主張する側にある。                    | 立証責任は不正の目的を主張する側にある。                                                             | 相手方の悪意を主張する当事者、すなわち、無効請求人         | 立証責任は不正の目的を主張する側にある。 | 悪意を主張する当事者責任が果たされた場合、出願人または登録人に移る。                                                                                                    |

|                                                       | J P O                      | K I P O                                      | O H I M                                                                          | S A I C                    | U S P T O                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| v) 審査基準                                               | 商標審査基準第4条第1項<br>第7号および第19号 | いくつかの基準あり（第<br>26条および第42条）                   | 審査ガイドライン、パー<br>トD、セクション2、副題<br>3.3                                               | いくつかの基準あり                  | 基準なし                         |
| vi) 具体的な判定方法                                          |                            |                                              |                                                                                  |                            |                              |
| 商標の不正の目的を判断するに<br>あたって、次の事実および状況（<br>（1）～（5））は考慮されるか。 |                            |                                              |                                                                                  |                            |                              |
| （1）業務提携および購買依頼<br>などの何らかの関係                           | 悪意を特定する際に検討<br>される。        | 出願人と商標権者との関係は、<br>悪意を特定するための1つの要素である。        | 出願前の当事者間の関係は、<br>悪意を評価する際の1つの関連要素<br>である。賠償請求自体および他の<br>要素の欠如は悪意を立証するもの<br>ではない。 | 審査基準では悪意を特定する1つの<br>要素である。 | 悪意を評価する際に検討される。              |
| （2）出願人が幅広い種類の<br>商品および役務を指定する場合                       | 悪意を特定する際に検討<br>される。        | 審判によれば、悪意を特定する1つの<br>要素である（事件番号2007Heo2626）。 | 悪意は、指定商品および指定役務の一覧<br>の長さを基礎としない。                                                | 回答なし                       | 悪意または善意の使用意思の欠如の証<br>拠となり得る。 |

|                           | J P O                                                                                                                                              | K I P O                                                                                                                                                            | O H I M                                              | S A I C                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U S P T O                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| (3) 出願人が他人の未登録商標を多数出願する場合 | 悪意を特定する際に検討される。                                                                                                                                    | 特許法院が悪意を特定する際の1つの要素となり得る。                                                                                                                                          | 他人の商標の多数の出願は、登録CTMの所有者が出願時に不誠実な意図を有していたという強い表れになり得る。 | 審査基準では悪意を特定する1つの要素である。                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 悪意の証拠になり得る。                                                              |
| (4) その他                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 他人の商標の周知性</li> <li>・ 周知商標の独創性</li> <li>・ 周知商標所有者の事業準備状況</li> <li>・ 周知商標の評判、名声および顧客吸引力を毀損させるおそれ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 周知・著名商標の知名度</li> <li>・ 周知商標の独創性</li> <li>・ 出願人の事業準備状況</li> <li>・ 指定商品および指定役務が同一であるか、類似しているか、あるいは経済的な関連性があるかないか</li> </ul> | 不使用の取消しを回避するための同一標章の繰り返し出願は、CTM所有者の不誠実な意思を示唆し得る。     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 出願人と商標権者の商品および役務の販売経路ならびに両者の事業分野の共通性</li> <li>・ 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</li> <li>・ 先の使用者の商標に関する認識の有無</li> <li>・ 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</li> <li>・ 商標出願人が登録後に不正な利益を得ることを目的としているか否か</li> <li>・ 誤解を生じる広告</li> <li>・ 他人の商標よりも豊かな独創性の有無</li> </ul> | TTABまたは裁判所には、たとえば、証拠開示手続きにおける証拠開示の悪意などの悪意の状況証拠を提供し得る要素を多数検討できる大幅な裁量権がある。 |

|                                 | J P O                                                                                                                                                   | K I P O                                                                                                     | O H I M                                                                                                                                                                                                                       | S A I C                                                                                              | U S P T O                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (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。 | 必須ではないが、不正の目的を特定する際に考慮される。                                                                                                                              | 必要ではないが、両者の間に何らかの関係がある場合には、悪意が認められる可能性が高い。                                                                  | 悪意の出願の条件ではないが、当該評価の際に考慮すべき関連要素である。                                                                                                                                                                                            | 悪意を特定するための1つの要素                                                                                      | 要件ではないが、悪意を判断する際に考慮される要素になり得る。                                                                                                                             |
| vii) 審査事例、審決事例、判決事例             | 以下の判決がある。<br>・ Asrock事件（知的財産高等裁判所、2009年（行ケ）第10297号）<br>・ 極真事件（知的財産高等裁判所、2008年（行ケ）第10032号）<br>・ DUCERAM事件（1998年（行ケ）第185号）<br>・ クランツレ事件（2005年（行ケ）第10668号） | 以下の判決がある。<br>・ 「TOM & JERRY」（事件番号2007Heo2626）<br>・ 「LVY」（事件番号2013Hu2484）<br>・ 「BarbieQueen」（事件番号2013Hu1986） | とりわけ、以下の判決がある。<br>・ 「Lindt Goldhase」（2009年6月11日の司法裁判所判決、C 529/07）<br>・ 「Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL」（2012年2月1日の一般裁判所判決、T-291/09）<br>・ 「BIGAB」（2012年2月14日の一般裁判所判決、T-33/11）<br>・ 「Pelikan」（2012年2月13日の一般裁判所判決、T-136/11） | 以下の判決がある。<br>①「黒面蔡」商標異議申立事件（第1611206号）<br>②クレヨンしんちゃん図形商標紛争事件（第1033444号）<br>③「ERE」商標異議申立事件（第4809737号） | 以下の例がある。<br>・ Estrada v. Telefonos de Mexico, 447F. App'x197 (Fed. Cir. 2011)<br>・ Carr v. Garnes, 異議申立第1171220号、2010WL4780321 (TTAB, 2010年11月8日) [先例にならず] |

|                                      | J P O                                  | K I P O                    | O H I M                                                              | S A I C  | U S P T O                                                               |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 3. 「周知／著名を保護する」観点から                  |                                        |                            |                                                                      |          |                                                                         |
| 周知・著名商標の保護によって、悪意の商標出願を拒絶または無効にできるか。 | できる                                    | できる                        | 別個の法律はない。ただし、悪意の特定にあたっては、取消し（無効）請求人およびCTM権者の標章の識別性の度合い、すなわち名声が考慮される。 | できる      | できる                                                                     |
| i) 条文                                | 第4条第1項第10号<br>第4条第1項第15号<br>第4条第1項第19号 | 第7条第1項第12号                 | 第52条第1項第b号                                                           | 第13条     | 虚偽の関係：第2条(a)、第43条(a)<br>混同のおそれ：第2条(d)<br>希釈化：第43条(c)<br>出所の不実表示：第14条(3) |
| ii) 判定基準時                            | 出願時および決定時                              | 出願時                        | 登録標章が出願された時点の悪意の有無について評価                                             | 出願時      | 出願時                                                                     |
| iii) 職権による審査または異議申立て、審判              | (1) 審査（職権）<br>(2) 異議申立て、審判             | (1) 審査（職権）<br>(2) 異議申立て、審判 | 取消し（無効）審判                                                            | 異議申立て、審判 | 異議申立ておよび取消しの審判                                                          |

|                                                  | J P O                                                                                                                | K I P O                                                                                                              | O H I M                                                                                                                                                                                                             | S A I C                                         | U S P T O                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iv) 立証責任                                         | 立証責任は、出願が第4条第1項第10号、第15号または第19号に該当することを主張する側にあ                                                                       | 立証責任は、周知・著名商標の権利所有者にある。                                                                                              | 相手方の悪意を主張する当事者、すなわち、無効請求人。                                                                                                                                                                                          | 立証責任は、商標権者にある。                                  | 反対人、異議申立人<br>審判請求人（異議申立人）                                                                                                                                                                  |
| v) 審査基準                                          | 商標審査基準第4条第1項第10号、第15号および第19号                                                                                         | いくつかの基準あり（第26条）                                                                                                      | 審査ガイドライン、パートD、セクション2、副題3.3                                                                                                                                                                                          | 商標法第14条<br>商標法実施条例第3条                           | 基準なし                                                                                                                                                                                       |
| vi) 具体的な判定方法                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                                                                                                            |
| 周知・著名商標の要素を判断するにあたって、次の事実および状況（（1）～（11））は考慮されるか。 |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                                                                                                            |
| （1）「周知」、「著名」および「名声」の定義 周知・著名の基準および証拠             | <ul style="list-style-type: none"> <li>各語句についての定義はない</li> <li>「周知」および「著名」については、広告活動および商標使用期間の事実を全体的に考慮する。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>各語句についての定義はない</li> <li>「周知」および「著名」については、広告活動および商標使用期間の事実を全体的に考慮する。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>「周知」（CTMR第8条第2項第c号）はパリ条約第6条の2と同じ。「名声」（CTMR第8条第5項）</li> <li>類似の概念「周知性」または「名声」を確立する閾値は、実務の観点からすると、通常同じである。</li> <li>悪意を評価する際に、識別性の度合い、すなわち名声が考慮されるが、悪意の認定の必要条件ではない。</li> </ul> | <p>広告活動および商標使用期間の事実を全体的に考慮する旨が審査基準で定められている。</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>「周知」は、混同のおそれを判断する際に特定される。「著名」は、希釈化を判断する際に特定される（一般需要者に広く認知されていること）。</li> <li>「名声」に具体的な基準はない。</li> <li>「周知」については、とりわけ、広告活動および商標使用期間が考慮される。</li> </ul> |

|                                                             | J P O                | K I P O                                                                                                     | O H I M                                                                                                       | S A I C                   | U S P T O                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2) 悪意の出願がなされた地域で、周知商標が登録されており、ある期間使用されていない場合、悪意の規定は適用されるか。 | 当初の商標との類似性により拒絶され得る。 | 当初の商標との類似性により拒絶され得る。                                                                                        | 場合により適用。T-327/12「Simca」、2014年5月8日の一般裁判所判決を参照                                                                  | 当初の商標との類似性により拒絶される可能性がある。 | USPTOで登録された標章であって、合衆国内で3年間使用されていないものは、放棄されたものと推定される。したがって、当該登録は放棄の理由に基づく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。 |
| (3) 海外でのみ周知・著名である商標に関する法律                                   | 第4条第1項第19号           | 第7条第1項第12号                                                                                                  | 海外の著名標章に関する法律は特になし。                                                                                           | 法律なし                      | 法律も実務もなし                                                                                                                                                                                             |
| (4) 海外でのみ周知・著名である商標の「周知」および「著名」の判断および証拠                     | 商標審査基準第4条第1項第19号     | ・第7条第1項第12号を改正し（「容易に」という文言の削除）、知名度の基準を緩和した。<br>・外国における商標の著名性を認める審判を尊重しなければならないとする大法院の決定がある（事件番号2008Hu3131）。 | 取消（無効）請求人は、取消請求人の標章がEU以外で存在していることについて、CTM権者が知っていたこと、または知っているに違いないことを示す必要がある。これにより「周知」の特性が立証され得るが、事件の個々の状況による。 | 法律なし                      | 法律も実務もなし                                                                                                                                                                                             |

|                                       | J P O                                                                        | K I P O                                                                                                | O H I M                                                                           | S A I C                                                           | U S P T O                                                                                         |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (5) 周知・著名商標は、非類似の商品および役務についてまで保護されるか。 | 混同のおそれ（第4条第1項第15号）または不正の目的（第4条第1項第19号）が認められる場合に保護される。                        | 周知・著名商標が非類似の商品および役務についてまで保護される場合にはいくつかある。たとえば、「LVY」（事件番号2013Hu2484）または「BarbieQueen」（事件番号2013Hu1986）など。 | 類似または同一の商品および役務の状況に加えて、類似でなくても隣接する市場に属している商品および役務についてCTMの出願がなされる場合は、悪意の認定も判断され得る。 | 保護される。中国で登録されている著名商標については、非同一または非類似の商品／役務についての保護が第13条第3項で定められている。 | 混同のおそれがある場合には、第2条(d)に基いて保護される。名声が高ければ高いほど、混同のおそれが高くなる。希釈化において、商品または役務に類似性がない場合でも、毀損または希釈がある場合がある。 |
| (6) 商標の認知度と悪意の立証責任との関係                | ・悪意は必要なし（第4条第1項第10号、第15号）<br>・周知と不正の目的には関連性がある（不正の目的を証明する必要性あり）（第4条第1項第19号）。 | 商標の知名度は、悪意を評価するための1つの要素である。                                                                            | 標章の認知度は、評価の単なる1つの要素である。認知の証明は、悪意全体に関する取消（無効）請求人の立証責任を軽減しない。                       | 他の要素も必要。クレームによる。                                                  | 混同のおそれを判断する際には、悪意または名声は必要とされない。ただし、存在する場合は、どちらの要素も、裁判官が混同のおそれの分析で重要視するものである。                      |
| (7) 商標の特殊度（造語）                        | 混同のおそれまたは悪意を判断する際に考慮される1つの要素                                                 | 悪意を評価するための1つの要素                                                                                        | 悪意の評価における1つの要素                                                                    | 考慮すべき1つの要素                                                        | 混同のおそれを特定する際に考慮され、悪意の判断の際には状況証拠になる。                                                               |
| (8) 他人のハウスマークと同一または類似している場合           | 悪意を特定する際に検討される1つの要素である。                                                      | 悪意を特定する際に検討される1つの要素である。                                                                                | 悪意の評価の際に検討される1つの要素になり得る。                                                          | 回答なし                                                              | 悪意を判断する際の検討要素になり得る。                                                                               |
| (9) 悪意の主張に関する除外期間の有無                  | 期限なし                                                                         | 期限なし                                                                                                   | 期限なし                                                                              | 5年。ただし周知商標については時間制限なし。                                            | 悪意の主張を伴う混同のおそれの主張は、登録から5年以内であれば提起することができる。詐欺または虚偽の関係について提起する主張については、期限なし。                         |

|                                                   | J P O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | K I P O                                                                                                  | O H I M                                                          | S A I C                                                                                                                  | U S P T O                                                      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| (10) 悪意の出願であることを主張された標章が、周知性または名声を得ている場合は問題とされるか。 | いいえ<br>判断基準時は決定時または審決時であり、したがって、周知または名声が後に獲得されても、無効審判請求には関係しない                                                                                                                                                                                                                                                                          | はい<br>WARAWARA事件（事件番号2012Hu672）参照                                                                        | はい                                                               | 回答なし                                                                                                                     | いいえ。悪意の出願が申し立てられた商標の名声は、関係しない。                                 |
| (11) その他の理由                                       | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | なし                                                                                                       | なし                                                               | 回答なし                                                                                                                     | 先の商標の名声は、混同のおそれの場合に、重要な要素となる。                                  |
| vii) 審査事例、審決事例、判決事例                               | 以下の判決がある。<br>第4条第1条第10号の事件例<br>・Computer world判決（東京高等裁判所、1991年（行ケ）第29号）<br>第4条第1条第15号の事件例<br>・L' Air du Temps判決（最高裁判所、1998年（行ヒ）第85号）<br>第4条第1条第19号の事件例<br>・iOffice 2000判決（東京高等裁判所、2001年（行ケ）第205号）<br>・S DESIGN判決（知的財産高等裁判所、2009年（行ケ）第10220号）<br>・MARIE FRANCE審決（1995年審判第25958号）<br>・M. A. C. MAKEUP ART COLLECTION 異議決定（1998年異議第92239号） | 以下の判決がある。<br>・「TOM & JERRY」（事件番号2007Heo2626）<br>・「LVY」（事件番号2013Hu2484）<br>・「BarbieQueen」（事件番号2013Hu1986） | とりわけ、以下の判決がある。<br>・「Lindt Goldhase」（2009年6月11日の司法裁判所判決、C 529/07） | 以下の判決がある。<br>② 「金灶」（金竈）商標異議申立事件（第4481864号）<br>② 「雅虎YAH00」商標異議申立再審査（拒絶査定不服審判）事件（第1649903号）<br>③ 「神州三号」商標異議申立事件（第3217926号） | 以下の例がある。<br>・L' Oreal S.A. v. Marcon, 102USPQ2d1434 (TTAB2012) |

|                                                            | J P O     | K I P O                                                                         | O H I M                         | S A I C    | U S P T O                                        |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| 4. 代理人または代表者による不正な出願                                       |           |                                                                                 |                                 |            |                                                  |
| 代理人または代表者による不正な出願の拒絶（または登録の無効）に関する法律はあるか。<br>（パリ条約第6条に関して） | ある        | KIPOにはこの点に関する法律はない。しかしながら、このような出願が悪意によってなされたと思われる場合（例えば第三者の名声のただ乗り）、当該出願は拒絶される。 | ある                              | ある         | ある                                               |
| i) 条文                                                      | 第53条第2項   |                                                                                 | CTMR第8条第3項<br>CTMR第53条第1項第b号    | 第15条       | 第1条(a)(1)<br>第1条(b)、第44条、37<br>C.F.R. セクション11.18 |
| ii) 判定基準時                                                  | 出願時および決定時 |                                                                                 | 出願時                             | 出願時        | 出願日                                              |
| iii) 職権による審査または異議申立て、審判                                    | 取消し審判     | —                                                                               | ①出願に対する異議申立て<br>②登録標章に対する取消し／無効 | 異議申立てまたは審判 | ①所有権が記録において相反する場合における審査（査定系）<br>②異議申立てまたは取消し     |

|                     | J P O                    | K I P O | O H I M                                                              | S A I C                                                                                                                        | U S P T O                                                              |
|---------------------|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| iv) 立証責任            | 立証責任は原則として原告にある。         | —       | 異議申立人または無効請求人<br>「否定的な事実」については、立証責任が逆転する。たとえば、所有者の承諾を得ていたことを証明する代理人。 | 立証責任は商標権者にある。<br>(異議申立人、原告)                                                                                                    | 異議申立人、原告                                                               |
| v) 審査基準             | 基準なし                     | —       | 審査ガイドライン、パートC、セクション3                                                 | いくつかの基準あり                                                                                                                      | TMEP1201.06(a)                                                         |
| vi) 具体的な判定方法        | vii)を参照                  | —       | OHIM審査ガイドライン、パートC、セクション3参照                                           | v) の審査基準を参照                                                                                                                    | TMEP1201.06(a)参照                                                       |
| vii) 審査事例、審決事例、判決事例 | 以下の判決がある。<br>・ Chromax事件 | —       | OHIM審査ガイドライン、パートC、セクション3参照                                           | 以下の判決がある。<br>②「BRUNO MANETTI」商標異議申立事件（第3083605号）<br>②「头包西灵 Toubaoxilin」商標異議申立事件（第3304260号）<br>③「安盟SecurID」商標異議申立再審査（第3514462号） | 以下の例がある。<br>・ Lipman v. Dickinson, 174F.3d 1363, 1372 (Fed. Cir. 1999) |

|                                                      | J P O                               | K I P O                             | O H I M                                                   | S A I C        | U S P T O                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. 他の権利との関係の観点から                                     |                                     |                                     |                                                           |                |                                                                                                                                                                         |
| 特定の要素を基礎とする悪意の出願の拒絶（または登録の無効）についての法律はあるか。<br>（著作権など） | ・ 他人の氏名                             | なし                                  | ・ 無効／取消しの理由（CTMR第53条第2項）<br>・ 悪意とは異なる無効理由（CTMR第52条第1項第b号） | ある             | 著作権またはパブリシティ権：異議申立てまたは取消しの理由にならない。<br>著作権またはパブリシティ権の侵害を理由にした民事裁判の提起が可能。<br>商号：異議申立て、取消しまたは訴訟の提起が可能。<br>氏名権または肖像権（虚偽の関係）：査定系、異議申立て、取消し。<br>存命中の個人の氏名であり、承諾がない場合は、査定系で拒絶。 |
| i) 条文                                                | 第4条第1項第8号<br>（参考）第29条               | 第7条第1項第6号<br>（参考）第53条               | CTMR第53条第2項                                               | 第32条           | 第2条(a)<br>第2条(c)                                                                                                                                                        |
| ii) 判定基準時                                            | 出願時および決定時                           | 出願時                                 | 原則として、CTM登録後いつでも                                          | 出願時            | 出願日                                                                                                                                                                     |
| iii) 職権による審査または異議申立て、審判                              | (1) 審査（職権）<br>(2) 異議申立て、審判          | (1) 審査（職権）<br>(2) 異議申立て、審判          | 無効／取消し請求                                                  | 異議申立て、審判       | (1) 審査（査定系）<br>(2) 異議申立て、取消し                                                                                                                                            |
| iv) 立証責任                                             | 立証責任は、出願が第4条第1項第8号に該当することを主張する側にある。 | 立証責任は、周知・著名な著作物、人の氏名および商号の権利所有者にある。 | 無効請求人                                                     | 立証責任は商標権者側にある。 | (1) 審査官<br>(2) 原告                                                                                                                                                       |

|                     | J P O                   | K I P O                                                            | O H I M                                   | S A I C                                                                                                                                                                                                                              | U S P T O                                                                                                                          |
|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v) 審査基準             | 商標審査基準第4条第1項第8号         | 商標審査基準第20条                                                         | 審査ガイドライン、パートD、セクション2、CTMR第53条第2項に関する副題4.3 | 第32条の基準あり                                                                                                                                                                                                                            | 上述参照<br>TMEPセクション813、<br>TMEPセクション<br>1203.03(c)                                                                                   |
| vi) 具体的な判定方法        | v) を参照                  | 同上                                                                 | 審査ガイドライン、パートD、セクション2、CTMR第53条(2)に関する副題4.3 | v) の回答を参照                                                                                                                                                                                                                            | 同上                                                                                                                                 |
| vii) 審査事例、審決事例、判決事例 | 以下の判決がある。<br>・ SONYAN事件 | 以下の判決がある。<br>・ 「2NE1」 (事件番号2012Hu1033)<br>・ 「KT」 (事件番号2009Heo1705) | 審査ガイドライン、パートD、セクション2、CTMR第53条第2項に関する副題4.3 | 以下の判決がある。<br>①「季世家1915」図形商標異議申立事件 (第7968391号)<br>②「図形」異議申立事件 (第1563706号)<br>③「洪河」商標異議申立事件 (第1965652号)<br>④「余進華Y U J I N H U A」商標異議申立事件 (第3266232号)<br>⑤図形商標異議申立事件 (第3308372号)<br>⑥「易建联」商標係争案件 (第3517447号)<br>⑦図形商標異議復審案件 (第1004698号) | 以下の事例がある。<br>・ In re Richard M. Hoefflin, 97USPQ2d 1174 (TTAB2010)<br>・ In re Jackson Int'l Trading Co., 103USPQ2d 1417 (TTAB2012) |
| 6. 1～5以外の他の観点       |                         |                                                                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
| 上記以外の観点             | なし                      | —                                                                  | なし                                        | なし                                                                                                                                                                                                                                   | なし                                                                                                                                 |

|                          | J P O                                                  | K I P O                                                                                                            | O H I M                                                                                  | S A I C                                | U S P T O                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| III. 手続き                 |                                                        |                                                                                                                    |                                                                                          |                                        |                                                                |
|                          | J P O                                                  | K I P O                                                                                                            | O H I M                                                                                  | S A I C                                | U S P T O                                                      |
| 1. 情報提出制度                |                                                        |                                                                                                                    |                                                                                          |                                        |                                                                |
| i) 出願人以外の者が審査官に情報を提供する手段 | 情報提供制度（商標法施行規則第19条）                                    | 情報提供および反対が可能。                                                                                                      | 悪意は無効の理由にはならないため、審査または異議申立て手続きには関係しない（標章権者の代理人が所有者の同意なく登録した標章に対する異議申立規則（CTMR第8条第3項）を除く）。 | 情報提供の規定はない。ただし、文書を提出することは認められている。      | 「抗議文」を提出することができる。認められれば、審査官に送られる。                              |
| ii) 審査官による情報の取扱い         | 事実を示す情報に基いて拒絶理由が通知され得る。                                | 事実を示す情報に基いて拒絶理由が通知され得る。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。 | 同上                                                                                       | 商標局の業務として参照され得るが、この種の文書の受領は法的な手続きではない。 | 情報提供の規定はない。ただし、文書を提出することが可能である。「抗議文」は非公式の手続きである。審査官の裁量で検討され得る。 |
| 2. 異議申立て、審判の手続きの併合       | 併合される（特許法第154条第1項が商標法第56条第1項および第43条の10第1項に適用されるものとする）。 | 併合される（商標法第77条の23）                                                                                                  | 関連事件として扱われ得る。                                                                            | 併合される。                                 | 併合される。                                                         |

|         | J P O     | K I P O | O H I M   | S A I C | U S P T O                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-----------|---------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV. その他 |           |         |           |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | J P O     | K I P O | O H I M   | S A I C | U S P T O                                                                                                                                                                                                                                            |
| 他の特別規定  | 他の特別規定はなし | 回答なし    | 他の特別規定はなし | 回答なし    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 欠席判決<br/>商標抗告審判部手続便覧 (TBMP) セクション 312. 01参照</li> <li>・ 異議申立てまたは取消しが係争中である出願の停止<br/>37C. F. R. セクション 2. 83(c). In re Direct Access Communications (M. C. G) Inc, 30USPQ2d 1393 (Comer Pats. 1993)</li> </ul> |