

TM5 の悪意の出願プロジェクトに関する質問票

I. 一般：

Q1. 貴国の法制度に（法文書又は判例法による）「悪意」の定義は存在するか。

Q2. 悪意は職権に基づき又は当事者の主張／異議に基づき提起されるのか。

（回答がさまざまな事案の構成によって異なる場合は、質問票 II. 質問 1 ～ 質問 5 (iii) の詳細な質問をご覧ください）

Q3. 制度内で「悪意」を主張する上での最先の手段とは何か。最後の手段とは何か（すなわち、悪意の主張に関して期限は存在するか）。

Q4. 「悪意の出願人」が規定に抵触する悪意を持つと考えられる決定的な時点（例えば、出願日、審査官による最終決定等）とは何か。（回答がさまざまな事案の構成によって異なる場合は、質問票 II. 質問 1 ～ 質問 5 (ii) の詳細な質問をご覧ください）

Q5. 「悪意」の出願人の主観的な心理状態は悪意の評価に関連するのか。すなわち、評価の対象となる主観的な要素が存在するのか。また、もしそうだとすれば、審査官は所与の事案においてこの主観的な要素が存在することをいかにして推定するのか。

Q6. 立証責任に関する規則は存在するか。存在する場合は、誰が当該責任を負うことになるのか。（法規定又は判例法の結果として）悪意の推定が成立する状況は存在するか。

（回答がさまざまな事案の構成によって異なる場合は、質問票 II. 質問 1 ～ 質問 5 (iv) の詳細な質問をご覧ください）

Q7. 「悪意」を証明する際に準拠する明確な条件の一覧（「チェックリスト」）は存在するか。

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

[JPO コメント] JPO は、以下の 5 つの観点が悪意出願に関連するものと仮定した。こ

これらの分類に関する意見／情報があれば歓迎する。

法律、規則、審査基準、審査実務における関連規定や審査、審決、判決等の具体例をご提示ください。

Q1. 「使用意思」の観点から

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

「はい」の場合：

- i) 関連の法律又は規則の規定を提示して下さい。
- ii) 規定が適用される時期（例えば、出願日、審査官による最終決定等）を記述して下さい。
- iii) 上述の規定は職権による審査によって判定されるのか、それとも異議申立又は登録の無効／取消しに委ねられるのか。
- iv) 立証責任に関する規則は存在するか。存在する場合は、誰が当該責任を負うことになるのか。（法規定又は判例法の結果として）悪意の推定が成立する状況は存在するか。
- v) 審査基準について記述して下さい。
- vi) 審査実務について記述して下さい。

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

例えば、出願人は使用意思の証拠の提出を義務付けられているのか。

- －出願人が幅広い類又は多数の商品若しくは役務を指定した場合
- －出願人が他人の商標を登録するために多数の出願を行った場合。
- －個人（自然人）が大規模な設備又は投資を必要とする商品又は役務を指定した場合（例：総合小売等役務）。
- －出願人の業務の範囲が法令上制限されているため、又は指定商品若しくは指定役務に係る業務を行うことができる者が法令上制限されているために、出願人が指定商品若しくは指定役務に係る業務を行わないことが明らかな場合（例：訴訟事件その他に関する法律事務）。
- －出願が他人の市場参入を阻止する意図に基づきなされていることが明かである場合。

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

－「使用意思」の判定に影響を及ぼすその他の理由は存在するか。

vii) 審査、審決、又は判決の該当事例を記述して下さい。

Q2. Q1 以外の「不正な意思」の観点から

Q1 に該当する場合を除き、不正目的による出願を拒絶する（又は登録を無効にする）法制があるか。（はい／いいえ）

「はい」の場合：

i) 該当する法律又は規則の規定を記述して下さい。

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

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

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

v) 審査基準について記述して下さい。

vi) 審査実務について記述して下さい。

例えば、不正な意思に関して、以下に示す事実又は状況をいかに考慮するのか。

－業務提携、過去における業務上の接触、出願されている又は既に登録されている商標の購入の必要性等、出願人の行為又は出願に関する事実。

さらに、補償の要求が不相応に高くなった場合には影響があるのか。

－出願人が幅広い区分の又は多数の商品若しくは役務を指定した場合

－出願人が他人の商標に関して多数の出願を行った場合

－不正な意思の判定に影響を及ぼすその他の理由は存在するか。

－商標の本来の所有者と出願人の関係は必須か。

vii) 審査、審決、又は判決の該当事例を記述して下さい。

Q3. 「周知／著名な（商標）の保護」の観点から

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

「はい」の場合：

- i) 該当する法律又は規則の規定を記述して下さい。
- ii) 規定が適用される時期（例えば、出願日、審査官による最終決定等）を記述して下さい。
- iii) 上述の規定は職権による審査によって判定されるのか、それとも異議申立又は登録の無効／取消取消しに委ねられるのか。
- iv) 立証責任に関する規則は存在するか。存在する場合は、誰が当該責任を負うことになるのか。（法規定又は判例法の結果として）悪意の推定が成立する状況は存在するか。
- v) 審査基準について記述して下さい。
- vi) 審査実務について記述して下さい。

例えば、実務的な手段及び以下の点の評価法について説明してください。

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

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

－国内では登録されていないものの外国においてのみ周知又は著名な商標を具体的に扱う審査に関する法律又は実務はあるか。

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

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

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

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

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

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

－悪意に基づいて出願されたと申立てられている商標が登録されてい

る領域でそれ自体周知性又は評判を獲得していた場合、その点は関連性を持つのか。

－そのほかに周知又は著名商標に関する決定に影響を及ぼす理由は存在するか。

vii) 審査、審決、又は判決の該当事例を記述して下さい。

Q4. 法定代理人による不正な出願

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

「はい」の場合：

i) 該当する法律又は規則の規定を記述して下さい。

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

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

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

v) 審査基準について記述して下さい。

vi) 審査実務について記述して下さい。

vii) 審査、審決、又は判決の該当事例を記述して下さい。

Q5. その他の権利との関係の観点から

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

「はい」の場合：

i) 該当する法律又は規則の規定を記述して下さい。

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

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

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

する状況は存在するか。

v) 審査基準について記述して下さい。

vi) 審査実務について記述して下さい。

vii) 審査、審決、又は判決の該当事例を記述して下さい。

Q6. Q1～Q5 以外の観点から

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

III. 手続き

Q1. 公告前の異議申立手続

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

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

Q2. 異議申立又は審判に関係する手続の併合

— 一部の悪意に基づく出願には、非常に多数の出願で構成されているものがある。一例として、さまざまな分野の多様な商品又は役務を示す商標が挙げられる。こうした事案では、「使用意思」又は「著名／周知」の程度を証明する証拠がすべて一致する場合があるように思われる。この点に関して複数の審判を併合する手続は存在するか。

IV. その他

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