特許庁

我が国における悪意の商標出願への対応

特許庁 審査業務部 商標課
商標審査企画官　森山　啓

目次

1. 本セミナーの目的
2. 悪意の商標出願への商標法上の対応
3. 事例紹介
   ― どのような事実が「不正の目的」の認定にあたり考慮されたか ―
4. 情報提供制度
5. 我が国の対応の考え方
6. まとめ

1. 本セミナーの目的

悪意の商標出願セミナーの目的

特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

本セミナーは、

他人の商標が当該国で登録されていないことを奇貨として、不正な目的で第三者が当該商標を出願する、いわゆる「悪意の商標出願」について、

日米欧中韓の5カ国・地域における、制度・運用の対応状況について、情報交換するとともに、パネルディスカッションを通じて理解を深めること

を目的とする。

2. 悪意の商標出願への商標法上の対応

商標法上の関連規定

悪意の商標出願に適用し得る規定は以下のとおり。

- 商標の使用意思（3条1項柱書）
- 公序良俗違反（4条1項7号）
- 他人の名称等を含む商標（4条1項8号）
- 他人の周知商標と同一・類似の商標（4条1項10号）
- 出所の混同（4条1項15号）
- 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（4条1項19号）
- 代理人等による不正登録の取消(53条の2)

悪意の商標出願に適用される主な条文の整理

<table>
<tr><th>日本国内での
周知性あり</th><th>海外でのみ
周知性あり</th><th>国内外で
周知性なし</th></tr>
<tr><td>商品役務が類似の範囲
→4条1項10号</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>商品役務が非類似でも、出所の混同のおそれがあれば
→4条1項15号</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>出所の混同のおそれがなくても、不正の目的があれば
→4条1項19号</td><td>日本国内での周知性がなくても、海外での周知性があり、かつ、不正の目的があれば
→4条1項19号</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">出願の経緯に不正がある等により、社会公共の利益に反し又は社会の一般的道徳観念に反するもの・国際信義に反するもの　→4条1項7号</td></tr>
<tr><td colspan="3">商標使用の意思がなければ→3条1項柱書き</td></tr>
</table>

不正目的による他人の周知商標と同一・類似商標の登録排除

特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

商標法第4条第1項第19号　（平成８年法改正により導入）

他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして**日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標**と**同一又は類似の商標**であつて、**不正の目的**(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)

本号のポイント

- 他人の商標の日本又は外国における「周知性」
- 出願商標と引用商標との「同一又は類似性」

＋

- 「不正の目的」

商標法4条1項19号に該当する出願

例えば、以下のような出願は商標法4条1項19号に該当する。

1．外国で周知な商標が日本国内で商標登録されていない場合

- その周知商標の所有者に**高額で買い取らせる目的**の出願
- その周知商標の所有者の**国内参入を阻止する目的**の出願
- 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

2．全国的に周知な商標と同一・類似の商標について、出所の混同のおそれがないとしても

- **出所表示機能を希釈化**させるためにした出願
- その**名声を毀損**するためにした出願

（商標審査基準）

4条1項19号の「不正の目的」の認定

特許庁では、「不正の目的」の認定にあたっては、例えば、以下のような事実を示す資料がある場合には、当該資料を充分勘案して審査する。

- ✓ 他人の商標が周知商標であること
- ✓ 周知商標が造語よりなるものであるか、構成上顕著な特徴を有するものであること
- ✓ 周知商標の所有者の日本への進出計画
- ✓ 周知商標の所有者の事業拡大の計画
- ✓ 出願人からの商標買取り要求や代理店契約の要求
- ✓ 周知商標の信用、名声、顧客吸引力を毀損させるおそれ

（商標審査基準）

4条1項19号における「不正の目的」の推認

特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

前スライドに列記したような資料が揃わないとしても、次の要件①及び②を満たす出願商標は、「他人の周知な商標」と偶然一致したものとは認め難いことから、**「不正の目的」をもって使用するものと推認**する。

①一以上の外国において周知な商標又は日本国内で全国的に知られている商標と**同一又は極めて類似**するものであること

②その「他人の周知な商標」が**造語**よりなるものであるか、若しくは、**構成上顕著な特徴**を有するものであること

（商標審査基準）

公序良俗違反を理由とした登録の排除

特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

商標法第４条第１項第７号

公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標

４条１項７号に該当する出願は以下のとおり。

- ✓ その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字または図形
- ✓ 商標の構成自体がそうでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが**社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反する商標**
- ✓ 他の法律によって、その使用等が禁止されている商標
- ✓ 特定の国若しくはその国民を侮辱する商標又は一般に**国際信義に反する商標**

（商標審査基準）

3. 事例紹介

－ どのような事実が「不正の目的」の認定にあたり考慮されたか －

事例 1.「iOffice2000」事件 （東京高裁平成13年(行ケ)205号）

特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

米国権利者（A社）の商標

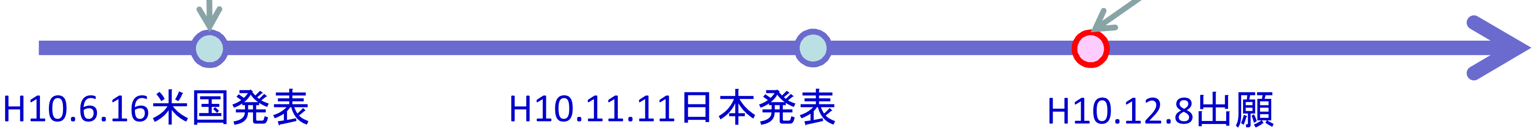
Office 2000

商品: パソコン用ソフトウェア

出願された商標（出願人X）

iOffice 2000

指定商品: 電子応用機械器具、等



「不正の目的」の判断にあたり認定された事実

- 米国権利者（A社）が、「Office97」の次期のバージョンアップ版であるオフィスソフトに「Office2000」との名称を使用することを平成10年6月16日に米国において公式発表し，それが日本でもマスコミ等で伝えられた後，A社の日本法人が平成10年11月11日に日本において「Office2000」の発表会を開催した。
- Xは，平成10年12月8日に本件商標を出願した。
- Xは，パソコンのソフトウエアの一種であるグループウエアを開発し，これを販売することを業とする会社である。

結論：<u>商標法第4条第1項第19号に該当する</u>

- Xは，遅くとも本件商標の出願時の一か月以上前には，A社の次期オフィスソフトが近く「Office2000」として発売されること，これが既に著名な商標となっていることを十分に知りながら，これと類似する本件商標を出願し，その後これを使用したものである。
- Xは，A社の商標である「Office2000」の<u>著名性にただ乗り</u>する意図で，本件商標の出願をし，オフィスソフトと密接に関連することが明らかなグループウエアにこれを使用したものと認めざるを得ず，また，Xが本件商標を使用する結果として，A社の「Office2000」の**著名性が希釈化**されるおそれが大きいと認めざるを得ない。したがって，Xがその商品であるグループウエアに本件商標を使用することには，商標法4条1項19号にいう「<u>不正な目的</u>」があった。

事例 2.「S　DESIGN」事件 （知財高裁平成21年(行ケ)第10220号）

特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

スイス権利者（C社）
の商標

商品:　自動車、ホイール等

出願された商標
（出願人X）

指定商品:　自動車等

H13秋 輸入販売開始

H15秋 抗議文書

H15.11.13出願

H15.12.9 協力関係解消

「不正の目的」の判断にあたり認定された事実

- Xは，スイス権利者（C社）の事実上の代理店として，平成13年秋ころから，C社製品の輸入販売を開始。
- Xが東京モーターショーで，C社の同意を得ることなく，日本車用のC社製品を販売するものと誤解されるような展示を行ったことから、C社は、平成15年11月6日付けで抗議文書を送付した。
- Xは、同年11月13日に商標出願を行った。
- C社とXの関係は悪化し，同年12月9日，Xは協力関係の解消を申し出る書簡を送付し，両者の協力関係は解消した。
- 平成16年秋には，C社からXの取引先にスポーテックホイールの模造品の販売の中止を求める書簡が発せられ，C社とXの取引関係の継続の可能性は，完全に消滅した。

結論：<u>商標法第4条第1項第19号に該当する</u>

- Xによる本件商標の登録出願は，C社との取引を終了せざるを得ないような状況の下で，取引終了後もC社商標及びC社製品の<u>顧客吸引力を利用</u>して，自己の経営する事業の収益を図るためにされたものであって，<u>不正の目的</u>でされたものといえる。

事例 3.「CieAura」事件 （異議2012－900046）

米国権利者（F社）の商標

CieAura

米国登録商標の指定商品：医療用機械器具、等

出願された商標（出願人X）

Ｃｉｅ Ａｕｒａ

指定商品： 医療用腕環、シート状の医療用機械器具、等

2009.5 F社米国における使用開始

2010.3ウェブページ掲載

2010.7動画共有サイト掲載

2011.5出願

「不正の目的」の判断にあたり認定された事実

- 米国権利者（F社）は、2009年5月7日に、米国における商標の使用を開始した。
- ウェブページに、2010年3月及び2010年9月に、F社の商標が掲載され、商品が紹介された。
- F社は、2010年4月頃に発行された雑誌に、商品、商標およびF社商品の体験談等を掲載した。
- 動画共有サイトにおいて、2010年7月にF社の商標や著名人によるF社商品の体験談の動画が掲載された。
- Xは遅くとも本件商標の出願前である2010年3月頃には、米国においてF社の商品に商標が使用され販売されていることをインターネットを通じて知り得る状況にあった。

結論：<u>商標法第4条第1項第7号に該当する</u>

- 「CieAura」の文字（語）が<u>造語</u>であること、Xの出願商標とF社商標とは、<u>綴りのみならず、「C」及び「A」を大文字で表記する態様も共通にする</u>こと、Xの出願商標の指定商品がF社商品を表したものと認められることをあわせみれば、本件商標は、その構成態様のみならず、その指定商品までもが偶然に一致したとは想定し難く、XがF社の商標及び商品を知ったうえで、F社の商標が<u>日本において出願・登録されていないことを奇貨として</u>、<u>不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的などの不正の目的</u>をもって出願されたものである。
- 本件商標は、その<u>登録出願の経緯に社会的相当性を欠く</u>ものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合に該当する。

事例 4.「アールシータバーン」事件 （知財高裁平成24年(行ケ)第10019号）

G社使用商標

RC TAVERN
アールシータバーン

飲食店の名称として使用

出願された商標（出願人Y）

アールシータバーン

指定役務： 飲食物の提供

H21.9 G社商標使用開始

H21.10.1 G社店舗開業

H21.10.24本件商標出願

「使用の意思」の判断にあたり認定された事実

- G社は，平成21年9月ころから，東京都を中心に，G社使用商標を使用して店舗の宣伝，広告を行っていた。
- G社は，同年10月1日，G社使用商標を使用し，飲食物の提供を業とする店舗を開店した。
- Yは，10月24日に本件商標の登録出願をし，平成22年3月26日にその登録を受けたが，現在に至るまで本件商標を指定役務である「飲食物の提供」やその他の業務に使用したことはない。
- G社使用商標は，造語で，特徴的なものである上，店舗の宣伝，広告及び開店とYの出願商標の登録出願日が近接していることからすれば，Yは，G社使用商標を認識した上で，G社商標と類似する商標を出願したものと考え得る。
- Yは，平成20年6月から平成21年12月までの短期間に，本件商標以外にも44件もの商標登録出願をし，その登録を受けているところ，現在に至るまでこれらの商標について使用したとはうかがわれない上，その指定役務は広い範囲に及び，一貫性もなく，このうち30件の商標については，Yとは無関係に類似の商標や商号を使用している店舗ないし会社が存在し，そのうち10件は，Yの商標登録出願が類似する他者の商標ないし商号の使用に後れるものである。

結論：商標法第3条第1項柱書に違反する

- 登録商標が，その登録査定時に「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」に当たることについては，権利者側において立証すべきところ，本件商標についてこれを認めるに足りる証拠はなく，本件商標登録は，Yが現に自己の業務に係る役務に使用していない商標について，将来自己の業務に係る役務に使用する意思もなく行われたものというべきである。

4. 情報提供制度

情報提供制度

情報提供制度の活用により、
何人も、出願された商標が、
<u>登録することができないものである旨の情報</u>
（拒絶理由に該当する商標である旨の情報）
を、特許庁に提供することができる。（商標法施行規則第19条）

情報提供者：何人も可能
情報提供の対象：特許庁に係属中の出願
提出可能な資料
1) 刊行物若しくはその写し
2) 商標の使用に係るカタログ、パンフレット等
3) 取引書類の写し等の証明書類

（商標審査便覧89.01）

600～700件／年
の情報提供あり
（2011年, 2012年実績）

5. 我が国の対応の考え方

日本の「悪意の商標出願」への対応の考え方

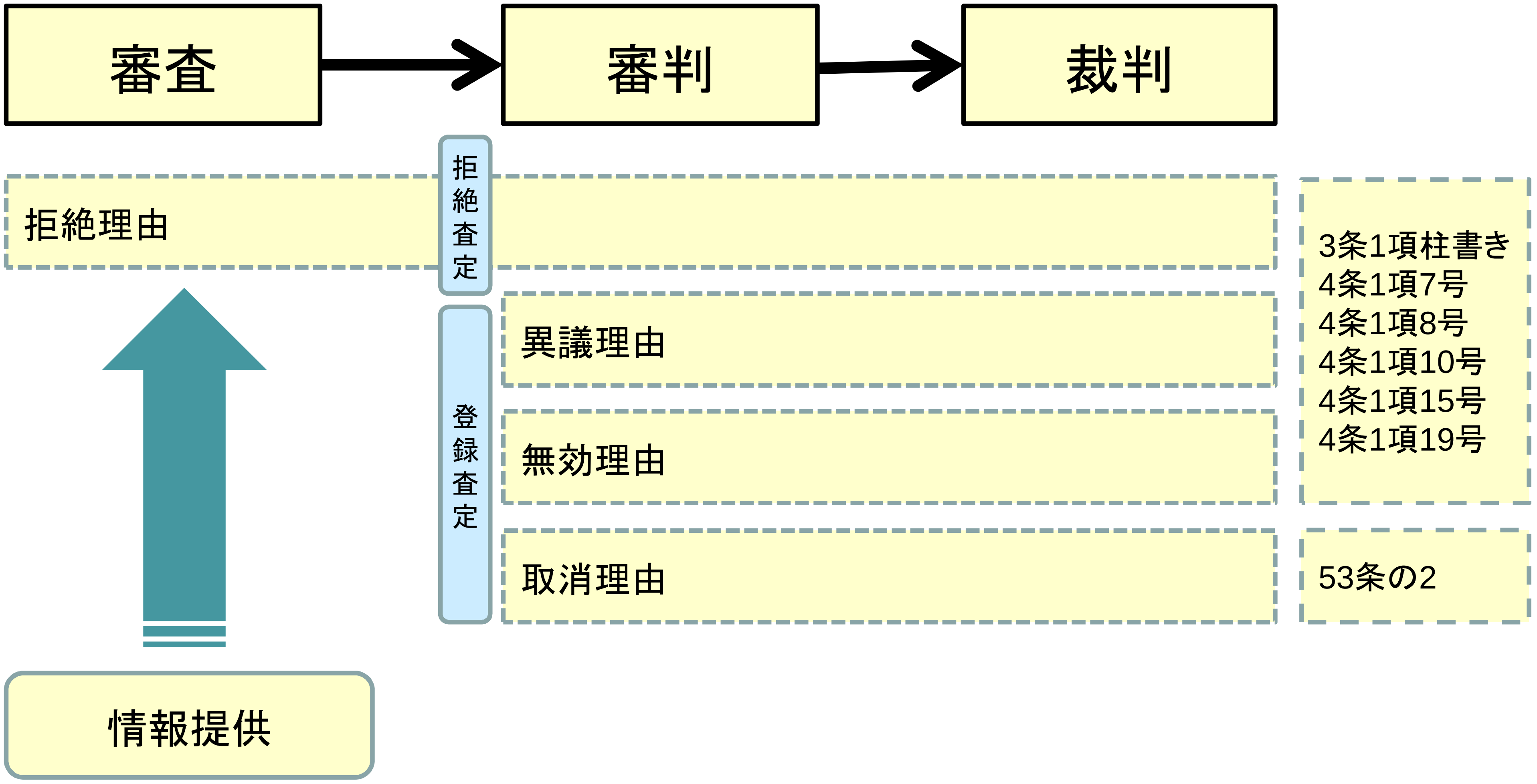
特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

日本国内での周知性あり	海外でのみ周知性あり	国内外で周知性なし
商品役務が類似の範囲 →4条1項10号		
商品役務が非類似でも、出所の混同のおそれがあれば →4条1項15号		
出所の混同のおそれがなくても、不正の目的があれば →4条1項19号 *事例1:「iOffice2000」事件*	日本国内での周知性がなくても、海外での周知性があり、かつ、不正の目的があれば →4条1項19号 *事例2:「S DESIGN」事件*	
出願の経緯に不正がある等により、社会公共の利益に反し又は社会の一般的道徳観念に反するもの・国際信義に反するもの　→4条1項7号 *事例3:「CieAura」事件*		
商標使用の意思がなければ→3条1項柱書き *事例4:「アールシータバーン」事件*		

何人も、情報提供制度の利用により、出願商標が拒絶理由に該当する旨の情報を提供することができる。

我が国における「悪意の商標出願」を排除する仕組み

- 商標法に基づき、特許庁における審査の段階から悪意の出願の排除が可能。



6. まとめ

まとめ

- 特許庁では、商標法に基づき、審査の段階から悪意の商標出願の排除が可能。

- 審査段階での登録排除には、情報提供が有効な資料となりうるため、ユーザーの皆様に情報提供制度をご活用いただきたい。

- 特許庁は、TM5の枠組みにおいて、引き続き本プロジェクトをリードし、パートナー庁間で各庁の制度・運用に関する情報交換を行うとともに、ユーザーの皆様への情報提供を図って参りたい。