

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

1. 悪意の商標出願への商標法上の対応
2. 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 —
3. 我が国における「悪意の商標出願」を排除する仕組み
4. 情報提供制度
5. まとめ

(1) 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)

(2) 悪意の商標出願に適用される主な条文の整理

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なくとも、不正の目的があれば →4条1項19号	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	
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		
商標使用の意思がなければ→3条1項柱書き		

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」

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)

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)

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)

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



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

「不正の目的」の判断にあたり認定された事実

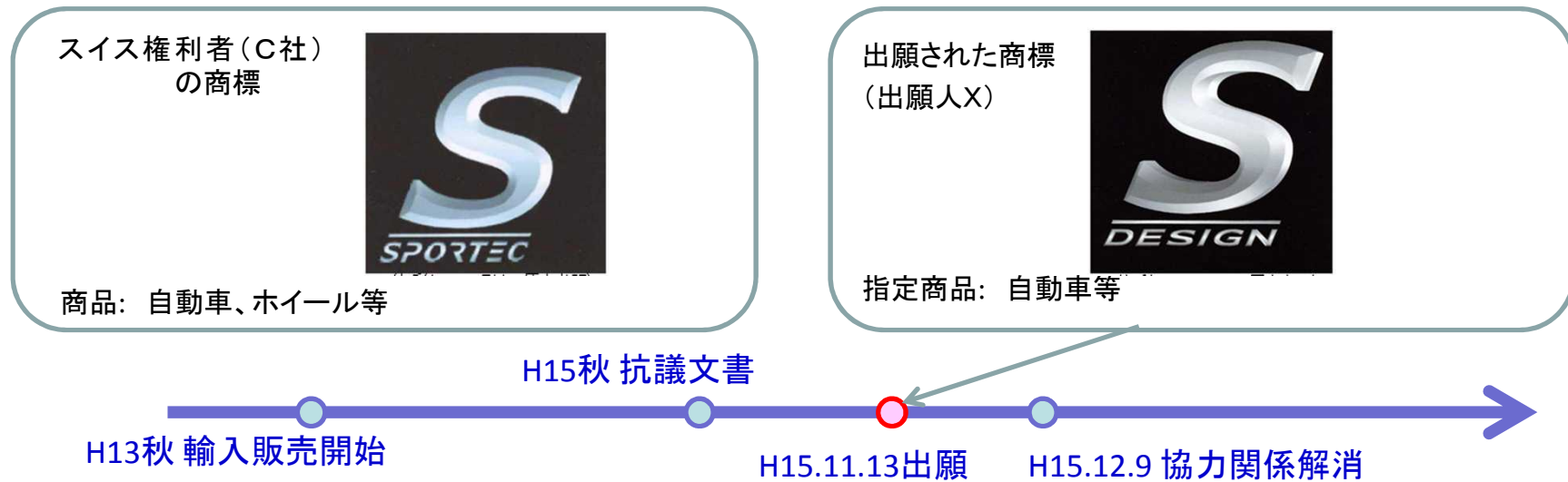
- 米国権利者(A社)が、「Office97」の次期のバージョンアップ版であるオフィスソフトに「Office2000」との名称を使用することを平成10年6月16日に米国において公式発表し、それが日本でもマスコミ等で伝えられた後、A社の日本法人が平成10年11月11日に日本において「Office2000」の発表会を開催した。
- Xは、平成10年12月8日に本件商標を出願した。
- Xは、パソコンのソフトウェアの一種であるグループウェアを開発し、これを販売することを業とする会社である。



結論: 商標法第4条第1項第19号に該当する

- 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」の著名性にただ乗りする意図で、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ェ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いだ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ェ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「不正な目的」があった。

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



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

「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。

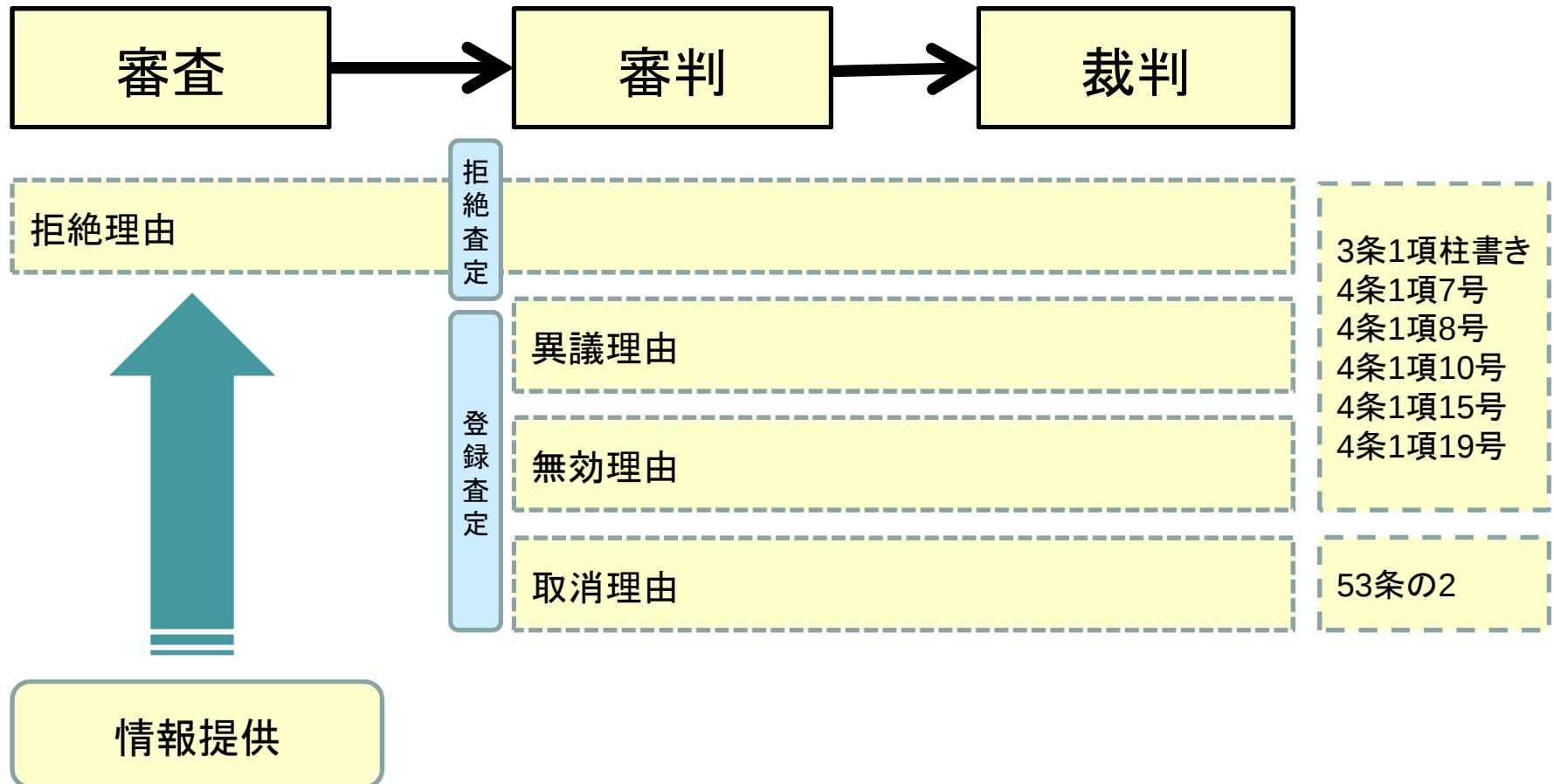


結論: 商標法第4条第1項第19号に該当する

- 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社製品の顧客吸引力を利用して、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、不正の目的でされたものといえる。

3. 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。



情報提供制度の活用により、
何人も、出願された商標が、
登録することができないものである旨の情報
(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)

- 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、ユーザーの皆様には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。