

第3回悪意の商標出願セミナー

欧州共同体商標意匠庁(OHIM)、Ignacio de Medrano Caballero
TM5、2016年3月1日(東京)

<留意事項>

- ・本資料はあくまで参考のための日本語訳であり、その翻訳内容につき発表者の了解を得たものではありません。
- ・よって翻訳に誤りのある可能性もありますので、正確な内容は原文をご参照下さい。

概要

01 無効理由としての悪意

02 悪意の観念

03 欧州判例法

04 ASEANにおける悪意

「悪意」とは欧州共同体商標の絶対的な無効理由の1つであり、OHIM前に、または侵害手続における反訴手段として活用される。

- ・ 無効理由
- ・ 非職権的
- ・ 出願時期



取消手続

取消手続きがOHIM自体によって開始されることはない。取消の主導権は出願人にある。

取消理由

第56(1)条 「取消手続」の語は『取消』の申請と『無効性』の宣言申請から構成される。出願人が欧州共同体商標（CTM）を出願した際に悪意で行動していた場合、そのCTMは無効宣言の対象となる。

第51条

『取消』の対象となる根拠には次のものがある。

- ・ 不使用
- ・ その標章が登録対象商品およびサービスにおいて取引上の一般名称となっている
- ・ 誤解を生じさせる標章である

法的根拠：

欧州連合における商標（TM）規制

無効理由

第52(1)(b)条

絶対的な無効理由

1. 欧州共同体商標は、以下が該当する場合、
OHIMへの出願時、または侵害手続における反訴根拠として、無効を宣言するものとする。
 - (a) 欧州共同体商標が第7条の規定に反して登録されている場合。
 - (b) 出願人が商標を出願した際に悪意で行動していた場合。

法的根拠：

欧州連合における商標（TM）規制

無効理由

第54(1)条

黙認の効果の制限

欧州共同体商標の所有者が、5年間連続して、共同体内で後発欧州共同体商標の使用を知らながら黙認した場合、その所有者は先発商標を根拠として後発商標の無効性の宣言を申請する、または後発商標の対象商品またはサービスにおける後発商標の使用に反対する権利を失う。ただし後発商標の登録出願が**悪意**で行われた場合はこの限りでない。

法的根拠：

指令2008/95/EC

第3(2)(d)条

拒絶または無効理由

商標の登録出願が出願人により悪意で行われた場合。

第4(4)(g)条

先発権利との抵触に関する更なる拒絶または無効理由

対象出願の出願日において外国で使用され

ており、現在もその国で使用されている標章と混同される可能性がある場合であって、出願日において出願人が悪意で行動していた場合。

新たな法的根拠

指令2015/2436

第5(4)(c)条 相対的拒絶または無効理由

加盟国においては、以下に該当する場合、および以下に該当する範囲において、商標を登録することはできない、または登録された場合は無効を宣する対象となることを規定することができる。

その商標が外国で保護されている先発商標と混同しやすい場合であって、かつ出願日の時点においてその出願人が悪意で行動していた場合。

2019年1月14日より発効予定

2. 悪意の観念

悪意の観念

世界知的所有権機関（WIPO）共同勧告、第3(2)条では周知の標章の保護に関連して以下のように定めている。

(2) [悪意の考慮] 悪意は、本規定の第II部を適用する上で、利益競合を評価する際に要素の1つとして考慮することができる。

悪意の観念

- ・ CTM規制にも施行規制にも悪意の定義は記載されていない。（OHIMガイドライン、取消手続、実体規定）
- ・ OHIMは、悪意とは「許容される商慣行水準に満たない不誠実」であるとは見なすことができると述べているが、これは包括的な定義ではない。他にも悪意の発露と見なすことのできる行為は存在する。観念的には、悪意とは「不誠実な意図」であると考えることができる（2004年10月10日、R 582/2003-4、EAST SIDE MARIO事件におけるCTM ERおよび審判部による取消部審決）。
- ・ 商業的に許容できる慣行水準に満たない取引または行為（行い）。（28/02/2007 R 633/2007-2、CH00SIにおける取消部審決）。

悪意の具体例

・CTM出願人が登録を通じ、契約上または契約前の関係を有した第三者の商標に対して権利を主張しようとする場合、そこには悪意が存在する。

すでに加盟国において悪意を理由として取り消された商標がCTMとして出願された場合、それは悪意の表れである可能性がある。（25/08/03、301C POGGIO AL CASONEにおける取消部審決）

・CTMの所有者が同じ標章を繰り返し出願することにより、先発CTMの不使用による取消効果を避けようとしている場合（全部か一部かを問わない）、その所有者は悪意で行動している。

・競争相手を排除している（787C GALAPAGOS、R 20/2006-1 LA MARTINAにおける取消部審決）

悪意不在の具体例

加盟国の中央工業所有権担当庁により記述的でないとして拒絶されたのと同じ商標をCTM出願することは悪意を構成しない。（2004年11月23日 669C、AALBORGにおける取消部審決）

CTM制度において、出願人が出現時点において標章を使用する意図を持つ必要はない。したがって、使用する意図がないことは悪意を形成する根拠とならない。同様に、幅広い商品およびサービスにわたって保護を申請することは悪意を構成しない。（2004年12月14日 813C、NAKEDにおける取消部審決）

出願手順の中で出願人が優先権や先発性などの主張を試み、それがその後拒絶されたとしても、そのことは悪意を構成しない。（2004年9月27日 315C、XENIVMにおける取消部審決）

3. 悪意に関する欧州判例法

2009年6月11日、C-529/07

- ・ 出願人が「知っている」または「知っているに違いない」
- ・ 同一または類似の製品に対する同一または混同するほど類似の第三者標識
- ・ 出願人の意図
- ・ 両標識に対する法的保護の程度



2009年6月11日、C-529/07事件における司法裁判所の 判決 (Chocoladefabriken Lindt 対 Sprüngli AG/Franz Hauswirth GmbH)



悪意を定義するには、下記の関連要素すべてを考慮しなければならない。

- ・ 出願時点での総合的評価
- ・ 類似標識に対する出願人の知識
- ・ 出願人に使用を妨げる意図があったか
- ・ 第三者の標識によって法的保護を享受しているか

出願人が悪意で行動していたか否かの判断 に関わる基準

- ・ (35) 出願人側に悪意があったか否かの判断に関わる時点は、その登録出願を提出した時点である。
- ・ (36) 出願人が悪意で行動していたか否かは必ず総合評価の対象とした上で、個別事例に関わるすべての要素を考慮しなければならない。

出願人が悪意で行動していたか否かの判断 に関わる基準

- ・ (39) 「知っているに違いない」の表現に関して、関連する経済分野の一般的知識に基づき、特に第三者が同一または類似の製品に対して同一または類似の標識を使用しており、登録出願対象の標識と混同の可能性があることを出願人が知っていたことが推定される、またその使用期間から特に出願人が知っていたことが推察される。その使用が長期的であればあるほど、出願人が登録出願時点でそれを知っていた蓋然性は高まる。

出願人が悪意で行動していたか否かの判断 に関わる基準

- ・ (40) ただし、第三者が少なくとも1つの加盟国において長期的に同一または類似の製品に対する同一または類似の標識を使用しており、登録出願対象の標識と混同の可能性のあることを出願人が知っていた、または知っていたに違いないという事実が見出されることそれ自体では出願人が悪意で行動していたという結論に至るには十分ではない。

出願人が悪意で行動していたか否かの判断 に関わる基準

- ・ (41) したがって、悪意が存在したか否かを判断するためには、出願人が登録出願を提出した時点における出願人の意図をも考慮しなければならない。
- ・ (42) その時点における出願人の意図は主観的要素であり、個別事例の客観的状況を参照して判断しなければならない。
- ・ (43) そのため、ある種の状況においては、第三者による製品販売を妨げる意図は出願人側における悪意の要素となる場合がある。

出願人が悪意で行動していたか否かの判断 に関わる基準

- ・ (44) 出願人が標識を欧州共同体商標として登録出願した際にそれを使用する意図がなく、第三者の市場参入を妨げるのが唯一の目的であったことが後に判明した場合は、特に上記が当てはまる。
- ・ (46) 同様に、同一または類似の製品に対して、出願対象の標章と混同の可能性がある標識を第三者が長期的に使用しており、その標識が程度の法的保護を享受しているという事実があれば、出願人が悪意で行動していたか否かの判断に関わる要素の1つとなる。

出願人が悪意で行動していたか否かの判断 に関わる基準

- ・ (47) そのような場合、出願人が欧州共同体商標によって付与される権利を利用する唯一の目的は、その時点までに使用する標識の特徴自体によってある程度の法的保護を獲得した競争相手と不公正に競争することであるという可能性がある。

出願人が悪意で行動していたか否かの判断 に関わる基準

- ・ (48) ただし上記を踏まえた上で、たとえそのような状況であっても、特に複数の生産者が同一または類似の製品に対して、登録出願対象の標識と混同の可能性がある標識を使用していた場合には、その出願人による標識登録は正当な目的による可能性もある。

出願人が悪意で行動していたか否かの判断 に関わる基準

- ・ (51) さらに、出願人が悪意で行動していたか否かを判断するためには、欧州共同体商標としての登録出願が提出された時点において標識が享受していた信用の程度が考慮される場合もある。
- ・ (52) その信用の程度により、出願人が自身の標識に対してより幅広い法的保護を確保することの利益が正当化される場合もある。

欧州一般裁判所(GC)、2012年2月1日、T-291/09事件*

<u>スペインの標章(1994)</u>	<u>米国の標章(1994)</u>	<u>英国の標章(2000)</u>	<u>登録CTM(2004)</u>
			

- ・CTMの所有者は1990年代初頭にスペインでレストラン経営を開始し、1994年にスペインで類似の商標を登録出願し、その後2002年にCTMを出願した。
- ・出願人はその標章を1991年より米国で使用しており、1994年に米国で登録出願した。
- ・出願人は2000年に英国標章を登録した。

欧州一般裁判所(GC)、2012年2月14日、T-33/11事件* 「BIGAB」対 未登録ベネルクス標章「BIGA」事件

・第18項. 悪意の概念および評価に関する解決済み判例法の確認(2009年6月11日、C-529/07事件における司法裁判所のLindt Goldhase判決を参照)。

・第27項. 「第三者が少なくとも1つの加盟国において長期的に同一または類似の商品に対する同一または類似の標識を使用していた(中略)ことを出願人が知っていた、または知っていたに違いないという事実それ自体では出願人が悪意で行動していたという結論に至るには十分ではない。」

2012年12月13日、T-136/11事件

- ・ 反復出願により不使用グレースピリオドを人為的に延長することは悪意となりうる。
- ・ ただし、正常な商慣行に従い標識の変化形を保護する(例: ロゴの進化)場合はその限りでない。

Pelikan 

Pelikan 

Pelikan
Vertriebsgesellschaft
mbH & Co. KGのロゴ

欧州司法裁判所(CJ)、2013年6月14日、C-320/12事件 Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd

- ・ 「悪意」=EU法における自律的概念であり、解釈は一律
- ・ 出願人が外国における第三者使用を知っていた(と推測される)こと自体では悪意の認定に十分ではない



欧州司法裁判所(CJ)、2013年6月14日、 C-320/12事件

Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd

・その出願を行う者が、その出願の提出時点において、登録出願対象標章と混同されやすい標章の外国における第三者使用を知っていた、または知っていたであろうという事実それ自体では、その出願を行った者が上記規定における意味で悪意で行動していたという結論に至るには十分でない。

欧州司法裁判所(CJ)、2013年6月14日、 C-320/12事件

Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd

・指令2008/95第 4(4)(g)条は、加盟国において、上記規定に定めるのと異なり、標章の登録出願を行う者が外国標章を知っていた、または知っていたであろうという事実を根拠とする外国標章の個別保護制度を導入することを禁じるものと解釈されなければならない。

欧州一般裁判所(GC)、2013年7月11日、T-321/10事件 GRUPPO SALINI/SALINI

- ・ 悪意により無効と宣されたCTMは、その登録対象となったすべての商品およびサービスについて無効であって、他方当事者/無効請求者の商品およびサービスと類似性のないものをも含む

欧州一般裁判所(GC)、2014年5月8日、T-327/12事件 Simca Europe Ltd

- ・悪意により無効と宣されたCTMは、その登録対象となったすべての商品およびサービスについて無効である。
- ・旧所有者による欧州共同体商標(CTM)登録出願の真の目的は、被参加人の登録標章の信用に「タダ乗り」してその信用を利用することであった。

悪意の証明となりにくい要因

- ・国内標章をCTMに登録することによって保護を広げようとする行為は企業の正常な商業戦略の範囲内である[2012年2月14日、T-33/11、「BIGAB」事件判決]
- ・出願時に提示された商品およびサービス一覧が長いことは、悪意の構成要件とならない[2011年6月7日、T-507/08、「16PF」事件判決]
- ・国内標識の信用の程度によって、より広い保護を確保することで商標権者が利益を有するという正当な根拠となる場合がある[2009年6月11日、C-529707、「Lindt Goldhase」事件判決]
- ・他の関連要因がなければ、標識が同一であるという事実だけで悪意が成立することはない[2012年2月1日、T-291/09、「Pollo tropical」事件判決]

個別の悪意申立理由

- ・第8(3)条 CTM登録: 商標権者自身の名前において、商標権者の同意を得ることなく、その商標権者の代理人または代表者が登録出願を提出した場合、その出願は拒絶される。ただしその代理人または代表者がその行為の正当な根拠を示せる場合はその限りでない。
- ・「代理人および代表者」の語は、契約上の取り決めに基づくあらゆる種類の関係(一方の当事者が他方当事者の利益を代表する)を含むものと幅広く解釈することとし、その契約上の関係がどのように分類されるかによらないものとする[2014年7月9日、T-184/12、「HEADSTRIP / HEADSTRIP」事件判決]
- ・商標権者の単なる購入者やクライアントは「代理人」または「代表者」と見なすことはできない。
- ・黙示的な協力合意も上記規定に含まれる(排他的でない協力関係を含む)。

判決参照URL

欧州共同体商標意匠庁(OHIM)判例法データベース

<https://oami.europa.eu/eSearchCLW/#advanced>

欧州司法裁判所データベース

<http://curia.europa.eu/>

4. ASEANにおける悪意

ASEANにおける悪意

- ・一部のASEAN諸国（ブルネイ、シンガポール、カンボジア、インドネシア、マレーシア、ラオス）においては、悪意による出願提出の可能性を考慮する規定または慣行がある。
- ・これら諸国の商標規定には、出願人に「悪意」または「詐欺的な意図」があった場合、商標登録を妨げる、または無効にする要因となるとする明示的または黙示的言及が含まれる場合がある。

フィリピン最高裁判所決定、2006年3月31日、事件
G. R. No. 159938、*SHANGRI-LA INTERNATIONAL
HOTEL MANAGEMENT, LTD., et al.* (シャングリ・ラ ホ
テル) 対 *DEVELOPERS GROUP OF COMPANIES, INC* (
DGCI)

・この最高裁の決定では何よりも、先発標章が先に存在していたことを認識していたにもかかわらず、自身の名称で登録を取得したとして、標章登録者は悪意で行動していたとされた。

*SHANGRI-LA INTERNATIONAL HOTEL MANAGEMENT,
LTD., et al. (シャングリ・ラ ホテル) 対
DEVELOPERS GROUP OF COMPANIES, INC (DGCI)*





OFFICE FOR HARMONIZATION
IN THE INTERNAL MARKET
(TRADE MARKS AND DESIGNS)

CONTACT US:

(+ 34) 965 139 100 (switchboard)

(+ 34) 965 139 400 (e-business technical incidents)

(+ 34) 965 131 344 (main fax)

information@oami.europa.eu

e-businesshelp@oami.europa.eu



[twitter/oamitweets](https://twitter.com/oamitweets)



[youtube/oamitubes](https://youtube.com/oamitubes)

www.oami.europa.eu

Thank You