

日本における悪意の商標出願事例

2016年3月1日
特許庁 審査業務部
商標制度企画室長
佐藤 淳

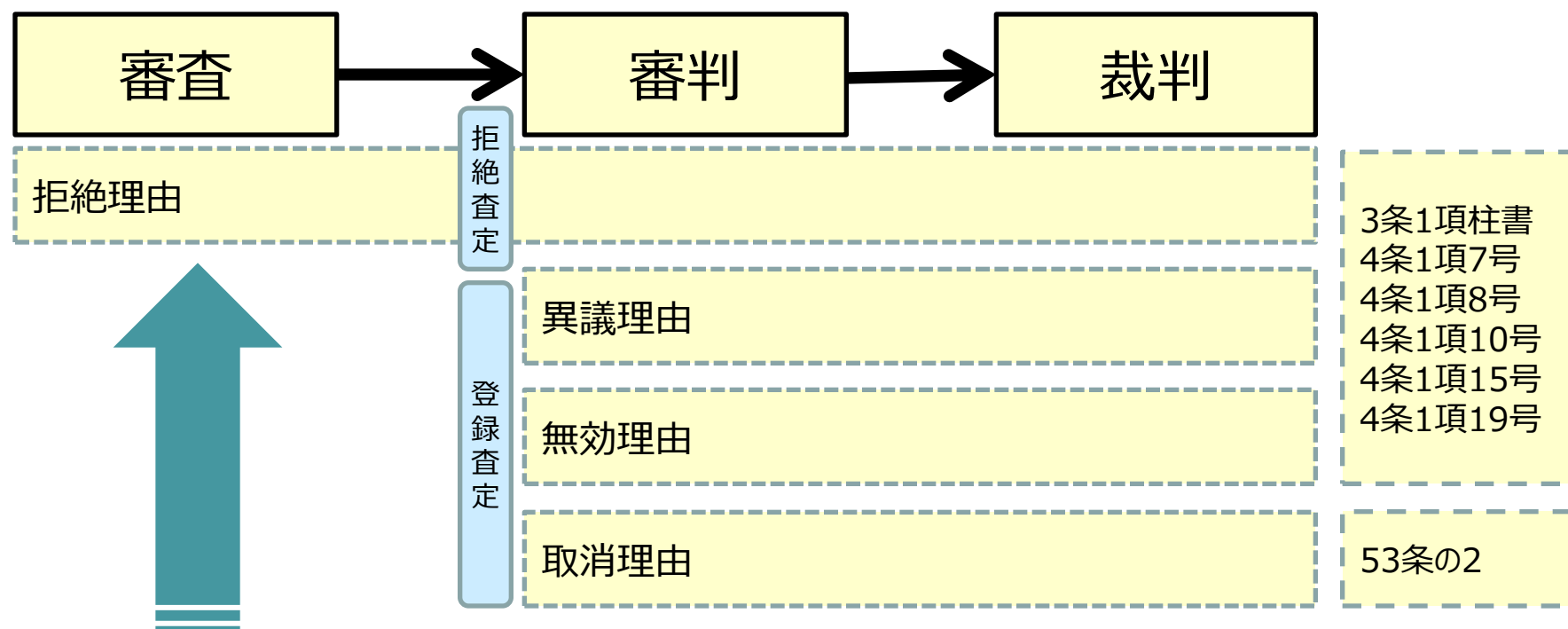
1. 悪意の商標出願への商標制度上の対応
2. 悪意の商標出願の事例紹介
3. 悪意の商標出願に関連する国際的な取組

1．悪意の商標出願への商標制度上の対応

- 悪意の商標出願に適用し得る日本商標法の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又は類似の商標（4条1項10号）
 - 出所の混同のおそれ（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)日本の「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商標出願の排除が可能



情報提供

○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、特許庁長官に情報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）

658件／年
の情報提供あり
（2015年実績）

■ 商標法第4条第1項第19号 （1996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

- 他人の商標が日本又は外国において「周知」であること
- 出願商標と引用商標との「同一又は類似」



- 「不正の目的」

(4) 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

(商標審査基準より)

○日本国特許庁では、「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を行う

- 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

○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。

- 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
- 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

(商標審査基準より)

■ 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

(商標審査基準より)

2. 悪意の商標出願の事例紹介

(1) 「ETNIES」事件（不正の目的をもって使用する商標）

■ 米国権利者（A社）の使用商標

ETNIES

使用商品：スケートボード用靴類、等

■ 本件商標（出願人X、権利者はXとY）

ETNIES

指定商品：洋服、コート、等

1991年～1992年頃

A社使用商標が付された商品が日本に輸入

1992年12月出願人Xが商標出願

■ 裁判所における認定

- A社使用商標「ETNIES」は、本件出願時、米国において使用され、これが付された前記商品が、取扱業者、最終消費者の間に流通していた
- 日本においても、1991年ないし1992年頃に、Xを含む日本のスケートボード用具の取扱業者（5社）が、A社の関連会社との間で取引交渉を行い、見本等として商品（靴、Tシャツ、レザージャケット）が日本に輸入されたことから、既に本件出願前には、A社商標が付された商品が、日本のスケートボード用具を扱う業者から注目され、A社商標はこれら業者の間に広く知られるに至っていたと認められる
- 1992年1月頃、XはA社の関連会社に対して商品又はその見本を送るよう数回依頼しており、同年11月頃、XはA社の関連会社に対しA社の商品を日本で独占販売したい旨を伝える
- 本件出願後、X及びYは国内外で「ETNIES」の文字を用いた商標の登録出願し、この事実を知ったA社に対して取引の開始とより有利な取引条件の設定を持ちかけた
- Xは、本件出願直後である1993年1月にストリートシューズ及びウェアの輸入販売を開始している

■ 裁判所の結論：商標法4条1項19号に該当する

- Xは、引用商標の存在を知り、それを付したA社の関連会社の製品が、日本でも人気を博する蓋然性があると予測、期待した上で、同社に商談を持ちかけ、同社が誠実に対応するという状況の下で、交渉における自己の立場を有利にするためなどの目的で、本件出願をしたものと認められるほかに、本件では、本件商標を含む商標の出願により、XないしYが、A社との交渉を有利に進めようとしたことを推測させる事情がある
- 本件出願がこのような状況の下でXによってなされたものである以上、これを、商標法4条1項19号にいう「不正の目的」をもって、本件商標を使用するためになされたものとみるのはむしろ当然のことというべきである

(2) 「ManhattanPortage」事件（不正の目的をもって使用する商標）

■ B社使用商標



■ B社登録商標（米国）



使用及び指定商品：ショルダーバッグ、スポーツバッグ、等

1983年4月 B社が米国にて
商標の使用開始

1988年11月 出願人X
が本件結合商標を出願

■ 本件結合商標（出願人X） ■ 本件図形商標（出願人X）



指定商品：かばん類、袋物、等

1990年9月 出願人Xが
本件図形商標を出願

1997年7月 B社が米国に
て商標登録

■ 裁判所における認定

- B社はスクール・ダッフルバッグ、メッセンジャーバッグ等のバッグの製造、販売を業務とする米国の法人。1983年4月に、B社は米国にて商標の使用を開始。1997年7月に米国にて商標登録を受けた
- 1）本件各商標の登録出願前1988年10月以前にはB社商品を掲載した商品カタログ等数種類のカatalogに、B社使用商標や登録商標と社会通念上同一の範囲の商標と認められる商標（同じデザインの高層ビル群の下に同じ文字デザインの「ManhattanPortage」の文字が存するもの）が掲載されていたこと、2）B社登録商標並びにB社使用商標及び登録商標と社会通念上同一と認められる商標は1998年10月以前に使用されていた事実が認められること、等からB社登録商標や登録商標と社会通念上同一の範囲の商標と認められる商標の中核をなすB社使用商標は、本件各商標の登録出願前には、少なくとも米国内のバッグ類を取り扱う業界及び当該商品の需要者の間で広く認識されていたと認められる
- 1988年10月、B社とXとの間で、B社商品の取引について話し合いがあり、XがB社からB社商品を買受けることなどについて基本的な意見は一致したものの、XがB社商品について日本における独占販売権を取得することについて確定的な合意は成立していない
- B社との商品取引が成立しないと察知したXは、B社商品と類似するかばん類を1989年に韓国において製造させ、これら商品に赤地のラベルに白抜きで表した「ビル群の図形」及び「Manhattan/Passage」の文字を要部とする商標を付して販売した
- Xは、B社に通知することなく、1988年11月に本件結合商標を、1990年9月に本件図形商標を登録出願した

■ 裁判所の結論：商標法4条1項19号に該当する

- Xが本件結合商標及び本件図形商標の登録出願をした行為には、米国内で広く認識されているに至っていたB社使用商標を使用する許諾を得ていないことを認識しつつ、日本でB社使用商標と外観において（本件結合商標については称呼においても）類似する本件各商標の登録出願をしたものとして、そこには不正の目的があったというべきである
- B社は日本国内で商標登録出願することに関心を示さなかったが、このことが無断で本件商標等の登録出願が行われたことに影響を及ぼすものでない。陳述書等には、本件商標等の登録出願を承諾した旨の記載があるが、B社が強く争っている事実であり、客観的裏付けを欠くものとして採用することができない

■ 参考



- 別件商標（出願人X）
- 指定商品：かばん類、袋物、等
- Xは本件各商標の登録出願の後、1994年3月に上記「ビル群の図形」及び「Manhattan/Passage」の文字からなる商標を出願し、その後登録
- 当該別件商標についても本件各商標と同様に、出願行為に不正の目的があったとして、その登録を無効とした特許庁の判断が裁判所に支持されている

(3) 「のらや」事件（公序良俗違反）

■ 日本の飲食店（C社）の旧登録商標



指定役務：うどん又はそばの提供、等

■ 本件商標（出願人X）



指定役務：飲食物の提供、等

2001年C社が商標登録

2011年C社の登録商標が消滅
同日に、出願人Xが商標出願

■ 裁判所における認定

- 2000年8月18日にC社が設立され、その後2001年頃からフランチャイズ式によるうどん専門の飲食チェーンを運営
- 2001年にC社が猫の図形からなる商標の出願を行い、その後設定登録
- C社の登録商標が2011年9月21日に存続期間満了により消滅。同日に、XはC社には知らせることなく本件出願を行った
- 2011年9月21日当時、C社とXとは、フランチャイズ契約におけるフランチャイザーとそのフランチャイジーの実質的経営者という関係にあった。同年6月から8月頃の時期においては、C社とフランチャイジーとの間で食材代金債務の支払問題が生じており、C社とフランチャイジーの実質的経営者であるXとの間で債務回収に向けた話合いが行われていた
- 2012年4月頃にC社はXによる本件出願を認識。その後、C社とXによる話合いが行われるものの、Xは本件出願の事実を有利な交渉材料として利用し、C社から過大な金銭的利得を得ようとしていた

■ 裁判所の結論：商標法4条1項7号に該当する

- Xによる本件出願は、C社のフランチャイジーの実質的経営者として、C社の旧登録商標を尊重し、C社による当該商標権の保有・管理を妨げては成らない信義則上の義務を負う立場にあるXが、C社の旧登録商標に係る商標権が存続期間満了により消滅することを奇貨として本件出願を行い、C社使用商標に係る商標権を自ら取得し、その事実を利用してC社との金銭的な交渉を自己に有利に進めることによって不当な利益を得ることを目的として行われたものということができる
- このような本件出願の目的及び経緯に鑑みれば、Xによる本件出願は、C社との間の契約上の義務違反となるのみならず、適正な商道德に反し、著しく社会的妥当性を欠く行為というべきであり、これに基づいてXを権利者とする商標登録を認めることは、公正な取引秩序の維持の観点からみても不相当であって、商標法の目的にも反するものである
- 本件出願に係る本件商標は、本件出願の目的及び経緯に照らし、商標法4条1項7号所定の「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標」に該当する

■ 裁判所の結論：商標法4条1項7号に該当する（続き）

- Xは旧登録商標の商標権が消滅したのはC社がフランチャイザーとしての義務違反を犯したことによるものであり、重視すべき旨主張する
- 確かに旧登録商標が消滅したのはC社の初歩的な過失によるもので、フランチャイザーらに対する重大な義務違反となることは明らかである
- しかしながら、上記のような過失によって生じた旧登録商標の消滅という事態を意図的に利用して、自ら取得し不当な利益を得ようとしたのであり、このようなXの行為の背信性が上記過失により減じられるということにはならない。したがって、C社に重大な義務違反があるからといって、本件商標が公序良俗を害するおそれのある商標に該当するとの判断が左右されるものではない

(4) 「KUmA」事件（公序良俗違反）

■ スポーツ用品製造販売企業（D社）の登録商標



指定商品：被服、運動用特殊靴、等

■ 本件商標（出願人X、権利者Y）



指定商品：洋服、帽子、等

1972年 D社が日本で使用開始

1997年 D社が商標登録

2006年 Xが商標出願

■ 裁判所における認定(1)

【D社商標の周知著名性について】

- D社はスポーツ用品・スポーツウェア等を製造販売する世界的に知られた企業である
- D社は1949年から「PUMA」の文字及びピューマの図形をD社のブランドとしてスポーツシューズに使用を開始
- 日本においては、1972年から代理店や日本法人等を通じてスポーツウェア、靴等を製造・販売。2005年頃からは多数の雑誌や新聞において継続して宣伝を行っている
- D社の商標は略横長の長方形を構成するようにロゴ化して表した欧文字の右上に、左方に向かって跳び上がるようなピューマのシルエット風図形を配した構成態様として独創的であり、需要者に強い印象を与えるものである
- 以上の事実から、D社の登録商標は、本件商標の登録出願時には既に、D社の業務に係るスポーツシューズ、被服等を表示する商標として日本の需要者に認識されて周知・著名な商標となっていたと認められる

【D社商標と本件商標との類似性について】

- 4個の欧文字が横書きで大きく顕著に表されている点、文字の右上に動物の種類は異なるものの、四足動物が前肢を左方に突き出し該欧文字部分に向かっている様子を側面からシルエット風に描かれた図形を配した点、文字の特徴が酷似する点等、共通する構成から生じる共通の印象から、D社商標と本件商標とは、全体として離隔的に観察した場合には、看者に外観上酷似した印象を与えるものといえる

(4) 「KUmA」事件（公序良俗違反）

■ 裁判所における認定(2)

【本件商標の使用態様について】

- 本件商標を使用した商品を販売するウェブサイト中に、「『クーマ』『K U M A』のTシャツ 黒バックプリント 注意プーマ P U M Aではありません。」「プーマ・P U M Aのロゴ似ているような。」等との記載がある

【その他】

- Xは本件商標以外にも、欧文字4つのロゴに馬や豚を用いた商標や、他の著名商標の基本的な構成を保持しながら変更を加えた商標を多数登録出願している
- Xは商品販売について著作権侵害の警告を受けたことがある

■ 裁判所の結論：商標法4条1項7号に該当する

- XはD社商標が著名であることを知り、意図的にD社商標と同様の態様による4個の欧文字を用い、引用商標のピューマの図形を熊の図形に置き換え、全体としてD社商標に酷似した構成態様に仕上げることにより、本件商標に接する取引者、需要者にD社商標を連想、想起させ、D社商標に化体した信用、名声及び顧客吸引力にただ乗り（フリーライド）する不正な目的で採択・出願し登録を受け、Yは上記の事情を知りながら本件商標の登録を譲り受けたものと認めることができる
- そして、本件商標をその指定商品に使用する場合には、D社商標の出所表示機能が希釈化（ダイリューション）され、D社商標に化体した信用、名声及び顧客吸引力、ひいては被告の業務上の信用を毀損させるおそれがあるということができる
- そうすると、本件商標は、D社商標に化体した信用、名声及び顧客吸引力に便乗して不当な利益を得る等の目的をもってD社商標の特徴を模倣して出願し登録を受けたもので、商標を保護することにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護するという商標法の目的に反するものであり、公正な取引秩序を乱し、商道德に反するものというべきである。

(5) 「激馬かなぎカレー」事件 (公序良俗違反)

■ 特定非営利活動法人 (E) 使用の商標

激馬かなぎカレー

使用商品：馬肉、馬肉入りカレー、等

■ 本件商標 (出願人X)

激馬かなぎカレー
(標準文字)

指定役務：飲食物の提供

2010年2月17日Eが商品発表 翌18日に発表に関する記事が新聞に掲載

2010年3月出願人Xが商標出願

■ 裁判所における認定

- 特定非営利活動法人であるEは、金木町及び周辺の住民に対し、地域経済活性化を図るための各種事業を行っており、国が経費を支出した事業の一環として、2010年2月頃までに、馬肉を使用したカレーを開発。Eは、金木町特産の馬肉を使用したカレーであることから、「激馬かなぎカレー」と名付けて2010年2月17日に発表し、この発表に関する記事が翌18日の新聞に掲載された。
- Xは金木町内で飲食店を経営しているが、2010年2月25日、申立人が主宰する活動の参加申込みをし、このころ上記商品のレシピを受け取り、説明を受け、その後、自身が営業する飲食店で馬肉を使用したカレーの提供を始めた
- Eが、2010年3月2日及び16日に国土交通省の担当官に対し「激馬かなぎカレー」の商標登録出願をしてよいか確認したところ、本件事業が完了する前に出願をすることは差し控えられたい旨を告げられたので、Eは商標登録出願をしなかった
- Xは、2010年3月2日、Eに連絡することなく本件商標を登録出願し、2010年7月14日に登録査定を受けた
- 2010年9月ころ、EがXに対し、本件商標権の譲受けを申し入れたが拒絶され、その後有償での通常使用権を設定する用意がある旨の連絡を受ける
- Eは、同年12月3日、民事調停を申し立てたが、Xは本件商標権の放棄ないし譲渡について拒否し、有償の通常使用権設定を主張したため、民事調停は不調に終わった

■ 裁判所の結論：商標法4条1項7号に該当する

- 地域住民及び商店のために活動するEが、国の経費支出を受け、伝統ある金木町全体の地域活性化のために行う本件事業の一環として、金木町特産の馬肉を使用したカレーを開発し、その名称「激馬かなぎカレー」を考案したにもかかわらず、金木町内で飲食店を営む原告が、申立人の活動に参加したに止まるのに、申立人において上記名称に係る商標登録出願をしていないのに乗じて、本件商標の登録出願に及んだものと評価せざるを得ない
- また、原告が申立人からの本件商標権の譲受けの申入れに応じず、必ずしも少額とはいえない金額の対価による通常使用権の設定にこだわっていることにかんがみると、原告の意図次第で、Eや金木町内の他の飲食店等が本件商標の使用を妨げられることにもなる。だとすると、「該事業の遂行を阻止し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、『激馬かなぎカレー』の名称による利益の独占を図る意図でしたものであって、剽窃的なものといわなければならない。」との決定の判断は是認することができる

(6) 「Asrock」事件 (公序良俗違反)

■ 台湾の製造メーカー（F社）使用の商標

ASRock

使用商品：コンピュータのマザーボード

■ 本件商標（出願人 X）

Asrock

指定商品：半導体、コンピューター用メインボード、等

2002年7月2日 F社が台湾にて今後海外で
ブランド展開を行う旨発表

2002年7月3日 Xが韓国で基礎出願

2003年9月 Xが商標出願

■ 裁判所における認定

- F社は、台湾で最大手のコンピューターのマザーボード製造メーカーであるH社の第2のブランドを取り扱う会社として、2002年に設立された台湾に本社を置くコンピューターマザーボードの製造メーカー。H社では取り扱わない特異な仕様や低価格帯の製品を製造・販売してきた
- Xによる商標「Asrock」の韓国における原基礎登録商標の出願日の前日である2002年7月2日、台湾のニュースメディアによって、H社が、同月中に、中国において、同社の第二のブランドとして「ASRock」というブランドの製品をデビューさせると見込まれる旨の報道が流された
- F社商標の「ASRock」という文字構成はそれ自体意味を有する一般的な単語ではないこと等から、当該文字の構成自体にある程度の独創性が認められ、少なくとも電子機器関連の製品に使用する商標として容易に思いつくものではない
- Xは韓国において、本件商標を含め、コンピューターやソフトウェアを収録した電子機器分野に関連する様々な商標を13件も出願しているものの、これら多数の商標を出願している理由については、Xは何ら主張立証していない
- Xの韓国における事業の実態は明らかではなく、また、本件商標の登録後まもなく3年を経過しようという現在においても、日本で事業を行っている証拠は存在しないことから、今後近い将来、日本において本件商標の指定商品に関する事業を行う意思があるとは思えない
- Xは日本で事業を行っていないにもかかわらず、本件商標登録後、F社を含め、F社商標を付したF社の製品を取り扱う複数の業者に対して、輸入販売中止を請求し、要求に応じなければ掲示告発・損害賠償請求を行う旨の多数の警告書を送付している
- Xは韓国において、F社の製品の販売代理店に対して過度な譲渡代金を要求していた

■ 裁判所の結論：商標法第4条第1項第7号に該当する

- Xによる本件商標の韓国における原基礎登録出願は、ニュースメディアによる報道の翌日に偶然にXが独自に選択して韓国において出願されたものとは考えられず、むしろ、Xは、上記一連の報道を知り、将来「ASRock」という商標を付した電子機器関連製品が市場に出回ることを想定し、H社あるいはF社に先んじて「ASRock」という商標を自ら取得するために、本件商標の原基礎登録商標を出願したと推認するのが相当である
- また、本件商標は、商標権の譲渡による不正な利益を得る目的あるいはF社及びその取扱業者に損害を与える目的で出願されたものといわざるを得ない
- 以上のとおり、Xの本件商標の出願は、F社が商標として使用することを選択し、やがて我が国においても出願されるであろうと認められる商標を、先回りして、不正な目的をもって剽窃的に出願したものと認められ、そのような出願は、健全な法感情に照らし条理上許されないというべきであり、出願当時、標章「ASRock」が周知・著名であったか否かにかかわらず、本件商標は「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標」に該当するというべきである

(7) 「アールシータバーン」事件 (商標の使用意思)

■ 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

■ 本件商標 (出願人X)

アールシータバーン

指定役務： 飲食物の提供

2009年9月 G社商標使用開始

2009年10月1日 G社店舗開業

2009年10月24日 Xが商標出願

■ 裁判所における認定

- G社はJ社の子会社であり、飲食店経営を業としている
- G社は2009年9月頃から、G社商標を使用してウェブサイトにおける情報掲載、パンフレットの配布、プレスリリース等により店舗の宣伝・広告を行い、2009年10月1日にG社商標を使用し、飲食物の提供を業とする店舗を開店した
- Xは2009年10月24日に本件商標の登録出願をし、2010年3月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X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、X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
- Xは2008年6月から2009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、X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、X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

■ 裁判所の結論：商標法第3条第1項柱書に違反する

- Xは、他者の使用する商標ないし商号について、多岐にわたる指定役務について商標登録出願をし、登録された商標を収集しているにすぎないというべきであって、本件商標は、登録査定時において、Xが現に自己の業務に係る商品又は役務に使用をしている商標に当たらない上、Xに将来自己の業務に係る商品又は役務に使用する意思があったとも認め難い
- したがって、本件商標は、その登録査定時において、Xが現に自己の業務に係る商品又は役務に使用をしている商標にも、将来自己の業務に係る商品又は役務に使用する意思のある商標にも当たらず、本件商標登録は、「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」に関して行われたものとは認められず、商標法3条1項柱書に違反するというべきである

(8) 日本の「悪意の商標出願」への対応の考え方（まとめ）

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 1 0 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 1 5 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 1 9 号 (1)「ETNIES」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 1 9 号 (2)「ManhattanPortage」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 (3)「のらや」事件、(4)「KUmA」事件、(5)「激馬かなぎカレー」事件、(6)「Asrock」事件		
商標使用の意思がなければ→ 3 条 1 項 柱書 (7)「RC TAVERN」事件		

何人も、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

3. 悪意の商標出願に関連する国際的な取組

(1)TM5における協力関係 ～TM5概要～

- 商標5庁会合（TM5）は、日米欧中韓の商標五庁による国際的な協力を図り、ユーザーの商標が世界各国で適切に保護、活用される環境を整備することで企業のグローバルな事業活動を支援することを目的とする枠組み。現在13のプロジェクトを推進中

プロジェクト

- ① 悪意の商標出願対策（日本）
- ② 図形商標のイメージサーチ（日本）
- ③ 国際商標出願の利便性向上（日本）
- ④ TM5 ウェブサイト（韓国）
- ⑤ 審査結果の比較分析（韓国）
- ⑥ 共通統計指標（欧州）
- ⑦ TMビュー（欧州）
- ⑧ タクソミーとTMクラス（欧州）
- ⑨ 非伝統的商標へのインデックス付け（米国）
- ⑩ IDリスト（米国）
- ⑪ 共通ステータス表示（米国）
- ⑫ TM5ユーザー参画プロジェクト（欧州&日本）
- ⑬ 商品役務の記載に関する情報提供（韓国）



<第4回TM5年次会合（米国アレキサンドリア）>

(2)TM5における協力関係～悪意の商標出願対策PJ～

目的

■ 有名なブランドなどの他人の商標が海外において無関係な第三者により無断で商標出願・登録される、いわゆる「悪意の商標出願」について、TM5各庁の制度・運用に関する情報交換を行うことによりTM5各庁における商標の適切な保護のための対策に役立てることを目的とするとともに、ユーザーに対し情報の発信をすることにより悪意の商標出願に関する啓発を行うことを目的としたプロジェクト

これまでの取組

■ セミナーの開催

第1回悪意の商標出願セミナー（東京：2013年10月）、第2回悪意の商標出願セミナー（香港：2014年5月）

■ 報告書のとりまとめ及び公表

「悪意の商標出願」に対応するためのTM5各庁の制度・運用についてまとめた、「悪意の商標出願に関するTM5の制度・運用」報告書を作成し、TM5ウェブサイトで公表

今後の取組

■ 「悪意の商標出願事例集」の作成、公表（2016年度予定）



＜第2回悪意の商標出願セミナー（香港）＞

(3)TM5における協力関係～悪意の商標出願に関する報告書～

構成

■報告書は全部で3つの章で構成

- 第1章は、各庁の悪意の商標出願に関する制度及び運用の概要
- 第2章は、TM5各庁で合意した質問票への回答に沿って、TM5各庁の制度・運用を比較し要約したもの
- 第3章は、第2章の内容を比較表の形式でまとめたもの

報告書のポイント

■TM5各庁の制度・運用を比較することにより、TM5各庁における制度・運用の違いを把握することが可能

- 商標出願に悪意があるか否かが判断されるタイミングについて

JPOとKIPOでは、審査官が職権で審査を行う段階から悪意の判断が行われ、かつ、登録後に異議申立てや無効審判の請求があった場合にも悪意の判断を行う。SAICとUSPTOでは、職権審査では悪意の判断は行わず、登録前公告時に第三者から異議申立てがあった場合又は登録後に無効審判の請求があった場合に悪意の判断が行われる。OHIMでは、登録後に無効審判の請求があった場合にのみ悪意の判断が行われる

- 国内では商標登録されておらず周知性を獲得した商標とも認められないが、海外でのみ周知性を獲得している商標を保護するための規定について

JPOとKIPOでは海外でのみ周知性を獲得している商標を保護する規定あり。SAIC、USPTO及びOHIMではそのような商標を保護する規定はない

■悪意の商標出願に対して適切な対応策を検討するためには、各庁の制度・運用を正しく理解することが重要

(4)アジアにおける取組

- ASEANをはじめ成長著しい新興国・地域において、我が国の商標が適切に保護される環境の整備は喫緊の課題
- JPOはTM5以外にも様々な枠組みを通じ、アジア各国に対して、「悪意の商標出願」に対する制度・運用に関する情報交換やユーザーへの情報共有及び支援を図っている

主な取組

- ASEANにおける悪意の商標出願に対する普及啓発セミナー
 - インドネシア・ジャカルタ：2014年8月
 - ベトナム・ハノイ：2015年1月
 - ベトナム・ホーチミン：2016年1月
- 中小企業等の海外での権利化支援および海外侵害対策支援
 - 冒認出願対策の商標出願を含む外国出願に要する費用を補助
 - 海外で取得した権利への侵害対策を講じるための費用を補助。2015年度から、冒認出願等により海外で訴えられた場合の防御型侵害対策費用まで支援を拡充
- 知財の専門家による企業等に対する悪意の商標出願対策支援
 - 北京、バンコク、台湾、ドバイ、シンガポール等に対して特許庁職員を長期派遣しており、悪意の商標出願を含む個別の相談に対応

ありがとうございました
THANK YOU!