

悪意の商標出願に対する TM5 各庁の法律と審査 基準・実務に関する報告書



改訂履歴

版	日付	説明
1.0	2015年4月	初版
1.1	2015年6月	初版(改訂版)
2.0	2022年10月	第二版

目次

第1章： 各庁の悪意の商標出願に関する制度及び運用の概要.....	1
第2章： 悪意の商標出願に対する商標五庁（TM5）の関連条文の 抜粋.....	24
第3章： 比較表	
- 各庁の制度と運用一覧表.....	39

<附属書>

- ・ 商標五庁悪意の商標出願対策プロジェクトに関する質問票
- ・ 質問票に対する各庁の回答

第1章：

各庁の悪意の商標出願に関する制度及び運用の概要

日本における悪意の商標出願への取組み

1. 商標法に基づいた悪意の商標出願への取組み

(1) 悪意の商標出願

いわゆる「悪意の」商標出願に関する定義は、商標法にはない。一般的に、悪意の商標出願は、当該国・地域で登録されていない他人の商標を利用することにより、不正な目的で当該商標を出願する行為を指す。

(2) 商標法上の関連規定

日本では、以下の法的根拠が悪意の商標出願に対して適用される。

第1に、第3条第1項柱書では、当該標章を使用する意思が出願人にあることを求めている。

第2に、第4条第1項第7号によれば、公序良俗を害するおそれがある商標の登録は認められない。

第3に、第4条第1項第8号によれば、他人の氏名などを含む商標の登録は認められない（登録について当該他人の承諾を得ているものを除く）。

第4に、第4条第1項第10号によれば、他人の周知商標と同一又は類似の商標の登録は認められない。

第5に、第4条第1項第15号によれば、他人の業務に係る商品又は役務に関して混同を生じるおそれがある商標の登録は認められない。

第6に、第4条第1項第19号によれば、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の登録は認められない。

第7に、第53条の2（パリ条約第6条の7に相当）では、代理人等による不正登録の取消の審判請求について定めている。

上述の説明の通り、悪意の商標出願に対して適用できる条項は複数ある。これらのなかでも、主に第4条第1項第7号及び第4条第1項第19号が悪意の商標出願への対応に用いられている。さらに、第3条第1項柱書は、使用意思の目的で用いることができる。

特に、第4条第1項第19号の適用方法については、JPOは商標審査基準及び他の規則において不正の目的の法的要件を定めている。

(3) 第4条第1項19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

(a) 日本国商標法第4条第1項第19号の規定は、1996年の改正によって導入された。

本規定の適用には3つの要件がある。第1の要件は、他人の商標（引用商標）が日本又は外国において周知のものであること。第2の要件は、出願商標と他人の周知商標（引用商標）が同一又は類似であること。第3の要件は、出願商標が不正な目的で使用されることである。

(b) 日本国商標法第4条第1項第19号に該当する商標出願

商標審査基準では、以下の場合を第4条第1項第19号に該当する出願と定めている。

例えば、外国で周知である商標が日本国内で登録されていない場合、(i) その周知商標の所有者に当該商標権を不当な額で購入させる目的の出願、(ii) その周知商標の所有者の日本市場への参入を阻止する目的の出願、(iii) その周知商標の所有者に代理店契約の締結を強制する目的の出願が第4条第1項第19号に該当する。

さらに、日本全国で周知である他人の商標と同一又は類似の出願商標との間に混同のおそれがない場合であっても、(i) 当該周知商標の出所表示機能を希釈化させるためにした出願、及び(ii) その名声を毀損するためにした出願も第4条第1項第19号に該当する。

(c) 第4条第1項第19号における「不正の目的」の認定

JPOは、以下のような事実を示す資料がある場合には、当該資料を勘案して「不正の目的」の意図の認定を審査する。

例えば、(i) 他人の商標が需要者の間に広く知られている場合；(ii) その周知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こと；(iii) その周知商標の所有者が日本市場に進出する具体的計画を有していること；(iv) その周知商標の所有者が近い将来、事業拡大の計画を有していること；(v) その周知商標の所有者に対して、出願人が当該商標権の買取若しくは代理店契約締結を強制する要求、又は外国の権利所有者による日本市場への参入を出願人が阻止しようとしているという事実；(vi) 出願人がその商標を使用した場合、その周知商標によって蓄積された信用、名声、顧客吸引力を毀損させるおそれが挙げられる。

(d) 第4条第1項第19号における「不正の目的」の推認

不正の目的を認定するにあたって、上記(c)に列記した事実を証明する資料が揃わない場合であっても、次の要件の双方を満たす商標出願は、「他人の周

知商標」と偶然一致したものとは極めて認め難いことから、当該他人の周知商標を「不正の目的」をもって使用するものと推認される。

(i) その出願商標が一以上の外国において周知である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。

(ii) その他人の周知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。

(4) 第4条第1項第7号：公序良俗を害するおそれがある商標

第4条第1項第7号は、公序良俗を害するおそれがある商標は登録できないと述べている。

商標審査基準は、悪意の商標出願に関し、「当該商標の出願の経緯に社会的相当性を欠くものがある等、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場合」は第4条第1項第7号に該当するとしている。例えば、出願の経緯に社会的相当性を欠くものがある場合、そうした出願は拒絶される。第4条第1項第7号は、当該商標が日本又は外国において周知のものであることを必ずしも要件としない。

(5) 第3条第1項柱書：商標を使用する意思

第3条第1項柱書は、出願人の業務に係る商品又は役務に関して使用される商標を登録できるとしている。

従って、例えば、商標出願における1区分内の指定された商品及び役務が広い範囲に及ぶ場合、当該商標の使用及び使用意思に関して合理的な疑いがあり、拒絶理由通知を送ることによって使用又は使用意思を確認する。

ところが、商標審査便覧では、出願人が当該商標を使用する意思を証明する文書を提出している場合であっても、当該出願人が商品又は役務に当該商標を使用しないことが明白であり、従って、下記 (i) 及び (ii) に定める以下条件に当てはまるならば、合理的な疑いは解消されないとしている。

(i) 一出願人が、当該出願人による過去の出願件数に鑑みて、自らの業務に係る商品又は役務に使用するとは考えられないほど多数（少なくとも年間1,000件）の出願を行っている。

(ii) 出願人による当該商標の使用又は使用意思を当該出願人のウェブサイト又は報道等から確認できない（例えば、出願人のウェブサイトによると、当該出願人は商標の販売又はライセンス供与にのみ関与していると判明している、等）。

裁判所のある事件においては、被告人が短期間に40件以上を出願及び登録しているが、当該被告人による当該商標の使用は確認できず、そのうち30件は不適切な商標又は商号であった。従って、被告人による当該商標の使用又は当該商

標の使用意思は認められず、従って、当該被告人の商標は第 3 条第 1 項柱書に違反すると判断された。（「アールシータバーン」知的財産高等裁判所、2012 年（行ケ）第 10019 号 [Upgraded Case Examples of Bad-Faith Trademark Filings JPO-10]）

2. 日本における悪意の出願への対応制度

悪意の商標出願は、商標法に基づき、JPO の審査の過程において拒絶することが可能である。さらに、悪意の商標出願が登録された場合でも、商標登録査定への異議申立及び無効審判を請求することができる。適用条項によっては、悪意の商標出願はいかなる時点においても無効とすることができる。

3. 情報提供制度

いかなる者も、JPO に係属中の出願が登録することができないものである旨の情報及びその目的で理由を証明する資料を提供することができる。

提出された情報は、審査の参考に用いられる。悪意の商標出願に対応するにあたって、情報提供制度は極めて重要である。これにより、ユーザにおいては、将来的に生じる不要な異議申立及び無効審判の請求がなくなり、JPO における審査の正確性と迅速性が改善し、これは結果として、瑕疵のある商標権の登録を防ぐことができる。

4. 要約

以下の表に、日本における悪意の商標出願に対して利用できる手段を要約する。

JPO は、商標法に基づき、JPO の審査中に悪意の商標出願を拒絶することが可能である。さらに、審査過程での悪意の商標出願の登録を防ぐには、情報提供が有効な手段となり得る。

加えて、悪意の商標出願が登録された場合でも、商標登録査定への異議申立を無効審判と同様に請求することができる。適用条項によっては、悪意の商標出願はいかなる時点においても無効とすることができる。

○適用条項の要約

商標法の条項	情報提供 (審査段階)	異議申立	無効審判	取消審判
使用意思の欠如 (第 3 条第 1 項柱書)	✓	✓	✓	—
公序良俗違反 (第 4 条第 1 項第 7 号)	✓	✓	✓	—
他人の氏名 (第 4 条第 1 項第 8 号)	✓	✓	✓	—
他人の周知商標 (第 4 条第 1 項第 10 号)	✓	✓	✓	—
商品及び役務の出所に関する混同 (第 4 条第 1 項第 15 号)	✓	✓	✓	—
他人の周知商標と同一又は類似で出願人が不正の目的をもって使用する商標 (第 4 条第 1 項第 19 号)	✓	✓	✓	—
代理人等による不正登録の取消 (第 53 条の 2)	—	—	—	✓

○悪意の商標出願に関する上記条項について JPO で利用できる手段の詳細

手段	対象商標	請求期間	原告	手続
情報提供 (審査段階) (商標法施行規則第 19 条)	JPO に係属中の商標出願	JPO に係属中の商標出願 (以下を除く : (i) 拒絶査定が確定している出願、(ii) 商標権設定登録後、(iii) 取り下げられた出願)	いかなる者	紙文書

異議申立（第43条の2）	登録商標	当該商標記載公報の発効日の翌日から2か月以内	いかなる者	紙文書
無効審判（第46条）	登録商標	第4条第1項第7号、第19号：期限なし 第3条第1項柱書、第4条第1項第8号、第10号、第15号：除斥期間がある（商標権設定登録日から5年経過） ただし、第4条第1項第10号（不正競争の目的で登録された場合）及び第4条第1項第15号（不正な目的で登録された場合）には期限がない。	いかなる関係者	紙文書
取消審判（第53条の2〔代理人等による不正登録の取消〕）	登録商標	除斥期間がある（商標権設定登録日から5年経過）	当該商標に権利を有するいかなる者	紙文書

悪意の商標出願に取り組む中国の法制度

I. いかなる商標出願が「悪意による出願」とみなされるか。

悪意による出願の明確な定義は商標法にはない。しかしながら、悪意の商標出願は、通常、信義則に反して、他人の商標の名声を搾取したり、不正利用する目的で、又は他人の先行権利を侵害したり、公共資源を侵害する目的で、商標登録を出願する行為を指す。

新改正商標法によれば、悪意があり、使用が目的でない商標出願は拒絶される。

II. 悪意による出願の一般例及び商標法の関連規定

中国では、悪意の出願の排除は、主に、商標局による異議申立手続、商標評審委員会による無効手続、裁判所による訴訟によって実施される。

悪意の出願の一般例としては、以下の状況が挙げられる。

1. 他人の周知商標の複製、模倣又は翻訳

商標法第 13 条によれば、周知商標は、未登録であっても登録されていても中国で保護される。

第 13 条第 2 段落では、次のように規定している。「同一又は類似の商品について登録出願する商標は、中国で登録されていない他人の周知標章を複製、模倣又は翻訳したもので、混同を引き起こすおそれがあるときは、登録を拒絶し、かつ、その使用を禁止する。」つまり、中国で登録されていない周知商標については、同一又は類似の商品／役務についての保護が定められている。

第 13 条第 3 段落では、次のように規定している。非同一又は非類似の商品について登録出願する商標は、中国で登録された周知商標を複製、模倣又は翻訳したもので、公衆に誤認させ、これを使用することによって当該周知標章登録人の利益に損害を与えることになるときは、登録を拒絶し、かつ、その使用を禁止する。つまり、中国で既に登録されている周知商標については、非同一又は非類似の商品／役務についての保護の拡大が定められている。

2. 他人が既に使用している一定の影響力のある商標の不正な手段による登録出願

商標法第 32 条によれば、商標出願は、他人の既存の先行権利を侵害するものであってはならない。また、出願人は、他人が既に使用している一定の影響力のある標章を不正な手段で登録してはならない。

後からの商標登録を阻止するための登録していない商標の先使用の要件には、

以下が挙げられる。

- 1) 問題の商標の出願前に、他人の商標が既に使用されており、一定の影響力を獲得していること；
- 2) 問題の商標が他人の商標と同一又は類似であること；
- 3) 問題の商標の指定商品／役務が他人の商標の関連商品／役務と概ね同一又は類似していること；
- 4) 問題の商標の出願人が悪意を持っていること。

3. 他人の先行権利を侵害する商標登録の出願

商標法第 32 条によれば、商標登録出願は、他人の既存の先行権利を侵害するものであってはならず、これらの権利には、商標権以外の知的財産権（商標名、著作権、意匠権等）及び人格権（肖像権及び氏名権等）が主に含まれる。

4. 自分の名義で標章登録を悪意で出願する代理人又は代表者

商標法第 15 条第 1 段落によれば、標章の所有者の代理人又は代表者が、所有者の承認なく、自分の名義で当該標章の登録を出願し、所有者がその出願登録に対して異議を申し立てるときは、その出願を拒絶し、かつ、その標章の使用を禁止する。

5. 悪意があり、使用目的で出願されていない商標登録の出願

6. 商標登録が不正行為又はその他の不適切な手段で獲得された

商標法第 44 条第 1 段落によれば、商標登録が不正行為又はその他の不適切な手段で獲得された場合は、商標局が問題の登録を無効とする。いかなる組織又は個人も、商標評審委員会にそのような登録商標を無効とする裁定を下すよう請求することができる。

7. 商標出願が信義則、社会主義の道徳、風習に違反し、又はその他の悪影響を及ぼしている。

商標法第 10 条第 8 項第 2 段落によれば、次のような語句又は意匠は商標として使用してはならない：(8) 社会主義の道徳、風習を害し、又はその他の悪影響を及ぼすもの。

III. 悪意の出願に対する商標法の改正

商標法は 2019 年 4 月 23 日に改正され、2019 年 11 月 1 日に試行された。この改

正の焦点は、悪意の出願を取り締まることである。具体的には、

1. 悪意の出願を取り締まる規定の追加

総則（第4条第1段落）では、「**悪意があり、使用を目的としていない商標出願は拒絶される**」という規定が追加された。

2. 登録商標の専用使用権の侵害に対する罰則の強化

商標法第63条第1段落によれば、深刻な状況を伴う悪意ある侵害の損害賠償額は、商標権者の実際の損失額、侵害者の利益又は当該商標権のライセンス料の1～3倍から1～5倍へ増加されている。第63条第3段落では、法定損害賠償最高額が300万人民元以下から500万人民元へ引き上げられている。

【EUIPO】

EUIPO : 添付の pdf 文書を参照のこと。

<https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1786581/trade-mark-guidelines/3-3-bad-faith-%E2%80%94-article-59-1--b--eutmr>



bad faith.pdf

商標法上の関連規定

1. **第 34 条第 1 項第 11 号**：需要者が著しく認識している他人の商品や営業と混同を生じさせるおそれがある、又はその識別力や評判を希釈化するおそれがある商標
2. **第 34 条第 1 項第 12 号**：商品の品質について需要者に誤認させる、又は需要者を欺瞞するおそれがある商標
3. **第 34 条第 1 項第 13 号**：大韓国内又は外国の需要者が特定人の商品を表示するものであると認識している商標（地理的表示を除く）と同一又は類似の商標であって、不当な利益を得ようとしたり、その特定人に損害を与える等の不正な目的で使用される商標
4. **第 34 条第 1 項第 20 号**：出願人が商品について登録を出願する商標であって、他人が使用する又は使用を意図していることをパートナーシップ若しくは雇用等の契約関係又は業務上の取引関係又はその他の関係を通して認知している商標と同一又は類似の商標。

上記規定の中で、悪意の商標は頻繁に主題となり、第 34 条第 1 項第 13 号が適用され、特に第 34 条第 1 項第 13 号も外国で周知の商標に適用される。

I. 韓国商標法第 34 条第 1 項第 13 号

要件及び判例

韓国商標法第 34 条第 1 項第 13 号は、大韓国内又は外国の需要者が特定人の商品を表示するものであると認識している商標と同一又は類似の商標であって、不当な利益を得ようとするか、その特定人に損害を与える目的で使用される商標は登録することができないことを規定している。

当該条項は、2007 年に改正され（「著しく」という文言の削除）、先使用及び／又は先登録商標に求められる周知性の要件水準が緩和された。

この規則は、模倣を構成する商標出願、又は正規ユーザでない第三者が不正なやり方で当該標章を登録する意図をもって出願し、それによって正規ユーザが当

該商標を使用する機会をつぶす、若しくは当該商標が大韓民国でまだ登録されていない事実を利用して不当な利益を得ようとする商標出願のような、悪意の商標出願の登録を拒絶又は禁止するものである。

不当な目的に関する認定は、問題の先行標章の独自性及び周知性を総合的に考慮して行われる。すなわち、出願が不当な利益を期待して行われたとされる可能性があるのは、(1) 出願された標章の指定商品又は役務と先行標章の指定商品又は役務との間に密接な関係がある、及び(2) 過去に当該先行標章を模倣した前歴がある場合である。

裁判所の関連事件

大法院の判例 | 2017Hu752、2019年8月14日決定

登録標章 (Bullstone Co., Ltd.)	先行標章 (Red Bull AG)
	

判決：(a) 先使用商標／サービスマーク「」の権利者である RED BULL

AG は、登録標章／サービスマーク「」の出願人 Bullstone Co.,Ltd に対して登録取消しを求める審判請求を提出し、当該登録標章／サービスマークは商標法第 34 条第 1 項第 13 号の要件に該当すると主張した。判決：(a) 登録標章／サービスマークの出願時に先使用商標／サービスマークは、少なくとも外国顧客の間で関連サービス業界に関して特定人のサービスマークとして認識されていた、(b) Bullstone Co.,Ltd は明らかに先使用商標／サービスマークを模倣し、権利者 RED BULL AG に損害を与える不正な意図をもって登録標章／サービスマークを出願した。

II. 悪意の標章を取り扱う他の商標法関連条文

1. 第 34 条第 1 項第 12 号：商品の品質について需要者に誤認させる、又は需要者を欺瞞するおそれがある商標は商標登録に不適格である。

- 現在有効な関連審査基準：

これは特定人の標章として認識される商標及びその出所について国内顧客に誤解又は混同を生じさせる場合に当てはまる。特定人の標章として認識されるためには必ずしも周知である必要はないが、商品の一般的な国内取引において、(1) 製品又は商標が特定人に属するものとして顧客又は業者に知られていなければならない、(2) 材料、用途、外観、製造方法及び販売制度が共通である一般に受け入れられた関係がなければならない。

2. 第 34 条第 1 項第 20 号：出願人が商品について登録を出願する商標であって、他人が使用する又は使用を意図していることをパートナーシップ若しくは雇用等の契約関係又は業務上の取引関係又はその他の関係を通して認知している商標と同一又は類似の商標。[この規定は 2014 年 6 月 11 日に施行された。]

条約当事国内で登録された商標は、第 34 条第 1 項第 21 号（商標登録に不適格な商標）に基づき登録できない：条約当事国内で登録された商標と同一又は類似の登録商標の権利者である人とパートナーシップ若しくは雇用等の契約関係、業務上の取引関係又はその他の関係を有する又は有していた人が、当該商標の権利者の同意を得ずに指定商品として当該商標が指定される商品と同一又は類似商品を指定することにより、商品について登録を出願する商標。

3. 韓国商標法第3条

本条項では、韓国国内で商標を使用する者又は使用しようとする者は、自己の商標の登録を受けることができることを規定している。

- 現在有効な関連審査基準：

この点に関連して、商標審査基準では、KIPO 審査官は、出願人が商標を使用する意思なしに商標の先占及び／又は第三者の商標登録の排除の目的で商標出願するものであるという疑いを持つ場合、拒絶理由を通知することができることを規定している。

本件において、審査官は、当該出願だけでなく、出願人の現在及び／又は過去の商標出願・登録履歴及び／又は出願人の実際の事業範囲も参考にして、商標先占などの主観的意図を推定することができる。さらに、出願人が芸能人、テ

レビ番組及び有名キャラクターの名称の標章を2つ以上の非類似商品／役務について出願する場合、又は特定若しくは多数の標章を多数の商品／役務について出願する場合には、審査官は第3条に基づく拒絶理由を通知することができる。

米国における悪意の出願への対応

悪意の出願に対応するために米国にて使用される主な手段は、(1) 米国特許商標庁 (USPTO) における、虚偽の陳述による処罰を伴う善意の出願の法的義務、(2) 標章の取引における使用の証明又は取引において標章を使用する真正かつ誠実な意図の宣誓陳述書の要件、(3) USPTO における弁護士業務の職務規範義務、(4) 混同のおそれ及び希釈化の分析の一因としての悪意の検討である。商標法第 14 条(3)に基づく出所の不実表示を理由とした異議申立及び商標法第 2 条(a)に基づく関係の虚偽の示唆を理由とした拒絶又は異議申立によっても悪意に対抗できる。さらに、USPTO には、異議申立がなされた場合の異議申立及び取消しを円滑に進める手段だけでなく、悪意の出願登録に対抗するための手続上の仕組みが数多くある。

出願段階では、商標出願人は、偽証罪を伴う真実宣言の陳述書を提出する必要があり、真実宣言人の知識及び信念の及ぶ限りにおいて、出願に記載した事実が正確であること、出願人が当該商標の所有者であることを真実宣言人が信じていること（又は使用の意図に基づいて、出願人が当該商標を取引において使用する資格があることを真実宣言人が信じていること）、並びに真実宣言人の知識及び所信の及ぶ限りにおいて、他のいずれの者も、当該標章を取引において、それと同一の形態においても、又は当該他人の商品若しくは役務に適用するとき混同、誤認若しくは欺瞞を生じるおそれのある程に類似する形態においても、使用する権利を有していないことを宣言する必要がある。出願人が USPTO を欺く意図をもって故意に重要な虚偽の記載を行う場合、当該出願人の出願は、不正行為に基づく異議申立がなされ、出願人は刑罰に処せられる可能性がある。

米国では、商標出願人は、標章の「取引における使用」を明示するか、標章を取引において「使用する真正かつ誠実な意図」を有していなければならない。商標法第 45 条において、「取引における使用」とは、通常の商行為の過程における標章の誠実な使用であって、単に標章についての権利を留保するために行われるものではないものを意味すると定義されている。真正かつ誠実な意図は、出願人が当該商標を取引において使用するという「善意」の意図を有していることを意味する。したがって、いずれの登録手段であっても善意が求められる。使用又は使用意図の要件は、出願人が実際に使用する意図のない考えられる多数の標章を不正に留保できないようにすることによって、需要者及び事業の経済効率を高める意図がある。商品若しくは役務又はそれに関するものに使用した標章の

例という形態で実際の使用の証拠を提出するか、あるいは使用の真正かつ誠実な意図の宣誓陳述書を提出しなければならない。審査官は、審査の際に、出願人が取引において標章を使用する真正かつ誠実な意図を有していないことが記載の証拠により明確に示されている場合を除いて、出願人の善意を評価することも質問することもない。出願人の使用意図については、第三者による異議申立が可能である。第三者による異議申立の場合、善意の使用意図は、事業計画、製品サンプル、市場調査、製造活動、販売促進活動、流通業者の獲得手段又は他の初期事業活動の実施の提出により証明することができる。

連邦裁判所及び USPTO 商標審判部 (TTAB) のいずれの商標訴訟においても、米国連邦民事訴訟規則 (FRCP) は、商標事件を含め、連邦裁判所に文書を提出する当事者又は弁護士に対して、誠実の倫理的義務及び適切な調査を課している。USPTO の登録実務について定める規則にも同様の要件が記載されている。弁護士又は非代表者が連邦裁判所又は TTAB に文書を提出する場合、当該人は、現状で適切な調査を行った上で形成された自身の知識、情報及び所信の及ぶ限りにおいて、1) 当該文書が不正な目的で提出されるものではないこと、2) 当該文書内の主張が既存の事実又は状況によって保証されており、かつ不真面目なものではないこと、3) 当該主張が証拠を構成するものであるか、証拠となり得るものであること、及び 4) いかなる否認も情報又は所信の欠如を適切な理由としていることを証明する。倫理的義務に違反した弁護士は、連邦裁判所で金銭的懲罰を受ける場合がある。前述の通り、USPTO には、さらに、USPTO における弁護士業務の職務規範義務がある。USPTO 登録懲戒部は、弁護士の職務規範違反が認められた場合の各種処罰を定めている。

悪意自体が TTAB への登録異議申立又は登録取消しに関する独立した根拠を構成するものではないが、悪意は、詐欺、虚偽の関係、出所の不実表示の主張に基づく異議申立又は取消手続の重要な部分を形成する。また、申立てがあった場合には、混同又は希釈化のおそれを主張する TTAB 手続においても、悪意は重要な要素となり得る。米国商標法第 32 条 (登録標章の侵害)、第 43 条(a)(1)(A) (未登録標章の侵害)、第 43 条(c) (希釈化) 及び第 43 条(d) (サイバースクワッティング) に基づく混同又は希釈化に関連する訴訟裁判についても同様である。これらの主張及び悪意に関連する主張を確立する立証責任は、当該事項を主張する当事者にある。悪意を確定する条件の明確なリストはないが、状況証拠から悪意を推察することが可能である。裁判所及び TTAB は、これらに限定されないが、被告人がその標章を選択したときに原告の標章を認識していたかどうか、それぞれの標章の類似度、原告の標章、包装形態又はデザイン要素の複製又は模倣の証拠、原告との過去における事業関係又は雇用関係、標章又は包装の類似に関する被告人の説明の信憑性などのすべての周辺状況から推断する。

混同又は希釈化のおそれの分析では、TTAB 又は裁判所は、悪意の意思、名声（当該標章が米国内で関係分野の公衆にどの程度周知されているか）並びに標章及び商品又は役務の類似点などの多数の要素を慎重に考慮する。悪意の意思の認定は極めて重要である。悪意の認定は、混同のおそれがあると「推定」する（すなわち、出願人又は登録人が混同を生じさせようとし、それに成功したとみなす）ものであると裁定している裁判所もあれば、需要者が混同するおそれがあると「推定」するものであると裁定する裁判所もあり、また、混同のおそれの分析においてのみ当該要素を重要視する裁判所も存在する。混同のおそれに関する要素のリストが包括的でないことで、審判部又は裁判所には、要因間のバランスを調整し、スライド制（例えば、悪意の証拠が多ければ多いほど、商品又は役務の類似点及び標章の名声を立証するための証拠は少なくて済むといった方法）を適用する柔軟性が認められている。いかなる場合においても、実際問題としては、悪意の証拠により、被告側に対しては、混同のおそれがないことを証明するために通常必要とされるよりも説得力のある証拠の提出が求められる。

米国商標法第 14 条(3)に基づく出所の不実表示を理由とした異議申立及び同法第 2 条(a)に基づく関係の虚偽の示唆を理由とした拒絶又は異議申立によっても悪意に対抗することができる。出所の不実表示を理由とした異議申立を行うためには、請求人が米国内でその標章を使用していたにもかかわらず、その標章が使用されている商品若しくは役務又はそれに関連するものの出所を不実表示する結果となるように、被告によって又はその許可を得て、その標章が使用されている場合に、標章登録の取消請求を行うことができる。請求人は、被告が故意にその商品を請願人の商品に見せかけるという手段を講じたことを証明しなければならない。例) Bayer Consumer Care AG v. Bel mora LLC, 110 USPQ2d 1623, 1632 (TTAB 2014)

標章が生死を問わないある個人又は機関との関係を虚偽的に示唆している場合は、USPTO によって拒絶されるか、米国商標法に基づいて異議申立がなされ得る。虚偽の関係については、以下を立証しなければならない。(1) 対象の標章と他の者又は機関が以前使用していた名称又は特性とが同一であるか、極めて類似していること。(2) その標章が当該個人又は機関であることを間違いなく一意的に示すように認識されていること。(3) その標章で特定される当該個人又は機関と、出願人がその標章を用いて販売する商品又は実施する役務とが関係しないこと。(4) 出願人の標章をその商品及び／又は役務に使用した場合に、著名な個人又は機関の名声又は評判が当該個人又は機関との関係を推定させるような

性質のものであること。例) *Buffett v. Chi-Chi's, In c.*, 226 USPQ 428, 429 (TTAB 1985)

最後に、USPTO には、異議申立がなされた場合の異議申立及び取消しを円滑に進める手段だけでなく、悪意によってなされた出願の特定及び拒絶の一助として使用できる次のような手続上の仕組みがある。

登録を維持するための取引における善意使用の証明要件：登録人は、登録から6年以内及び登録後10年毎に取引における標章の使用を証明する見本を提出しなければならない。登録人が取引における使用を証明できない場合、当該登録は取り消される。

存命中の個人の名称を登録するための当該個人の同意要件：USPTO は、存命中の個人の名称、署名又は肖像の登録に対し、当該個人の書面による承諾を求める。これは、承認していない者によって同人が特定される悪意の名称登録から個人を保護し、存命中の人が個々の名称、署名及び肖像について持つプライバシー権及びパブリシティ権を保護するものである。

TTAB 又は裁判における係属中の関連手続に基づく出願手続の停止：USPTO は、TTAB 又は裁判所における係属中の関連手続に基づいて、係属中の出願を停止できる。この手段により、善意の出願人は、その出願に関連する優先日を喪失することなく、悪意の妨害出願又は妨害登録に対する手続ができ、「真の所有者」は、悪意の者に対する手続が解決する前に、拒絶審判を行わなくて済む。審議が一度のみで済むことから、司法の効率性も良くなる。

不履行の判断：不履行の判断は、特定の期限内に訴訟通知に対応する応答が提出されない場合に下される。不履行の判断は、悪意の出願人が訴訟手続への参加を単に拒否することで当該行為に対する法的措置を回避できないようにし、手続を早く終了させることで、裁判所の資源が温存され、当事者の費用負担も減少する。

TTAB 及び裁判所の手続の併合：TTAB は、複数の関連異議申立及び／又は取消手続を1つの手続に併合することができる。米国裁判所は、裁判所の関連事件を併合する類似の権限を持つ。この手続は、裁判所の効率を引き上げ、複数の悪意の出願を争う当事者を含めた当事者の費用負担を大幅に下げるので、共通する法律又は事実の問題が事件に含まれる場合に行うことができる。

混同のおそれの分析における商品又は役務の関連性を判断するための審査官及び裁判官による市場分析の適用：商品又は役務の市場分析では、混同の可能性の有無を判断するために、各商品又は各役務の取引経路、販売活動及び対象需要者の証拠が検討される。商品又は役務の市場分析を混同の可能性に用いると、競合相手の拡大論理内の製品群だけでなく、直接競合する製品群においても、競合相手による妨害登録の出願ができなくなり、悪意の登録の規制に役立つ。

USPTO に提出される抗議文：抗議文は非公式な手続であり、第三者が標章の登録可能性に関する証拠を登録前に USPTO に知らせるものである。受理された場合、当該証拠は審査官に送られ、検討される。証拠は、査定系審査段階で審査官による法的結論に至り得る事柄に関連していなければならない。悪意又は欺瞞が拒絶又は抗議文の独立した理由でない場合であっても、その証拠の性質次第では、他の拒絶理由に関連する場合がある。

○適用条項の要約

米国商標法の条項	情報提供 (審査段階)	異議申立	無効審判	取消審判 [USPTO に比較可能な手続 き又は訴因なし]
使用意図の欠如 (第1051条(a)及び 第1052条(b)(1)；第 1126条(e)；第1141 条f(a))	—	✓	✓	
個人又は機関との 関係の虚偽の 示唆 (第 1052 条 (a))	✓	✓	✓	
存命中の個人の 名称、署名又は 肖像 (第 1052 条 (c))	✓	✓	✓	

混同のおそれ (第 1052 条 (d))	✓	✓	✓	
出所の不実表示 (第 1064 条 (3))	—	—	✓	
希釈化 (第 1125 条(c))	—	✓	✓	
取消、再審査 (第 1064 条 (6)、第 1066 条 a 及び第 1066 条 b)			✓	査定系取消手 続及び再審 査、TTAB に 上訴可能な審 査官決定

○悪意の商標出願に関する上記条項について USPTO で利用できる手段の詳細

手段	対象商標	請求期間	原告	手続
情報提供（審査段階）（第 1051 条(f) – 抗議文）	USPTO に係属中の商標出願	異議申立のための公告後 30 日以内、ただし、特別な事情がある場合を除く	いかなる者	商標電子出願システム（TEAS）で証拠を提出する
異議申立（第 1063 条）	異議申立のための商標出願公告	公告日から 30 日以内、又は異議申立に認められた延長期間内	当該標章の登録によって損害を被るだろうと信じるいかなる者	商標審判手続き電子システム（ESTTA）で異議を申し立てる
無効審判（第 1064 条）	登録商標	標章の登録日から 5 年以内、あるいは登録標章がその商品若しくは役務の一般名となっている、又は機能的である、又は放棄されている、又は登録が不正に若しくは第 1054 条又は第 1052 条の (a)、(b) 又は (c) の規定に違反して獲得された場合、又は商品若しくは役務の出所を不実表示	当該標章の登録によって損害を被っている又は将来被ると信じるいかなる者	商標審判手続き電子システム（ESTTA）で無効審判を請求する

		する結果となるように、登録人によって又はその許可を得て、その標章が使用されている場合にはいつでも		
査定系取消 (第 1066 条 a)	登録商標	登録日から 3 年目と 10 年目の間	当事者、商標 庁長官	商標庁長官に請求を提出する、又は商標庁長官が手続を開始する
査定系再審査 (第 1066 条 b)	使用に基づく 登録商標	使用申立の提出日	当事者、商標 庁長官	商標庁長官に請求を提出する、又は商標庁長官が手続を開始する

第 2 章：

悪意の商標出願に対する商標五庁（TM5）の関連条文の抜
粋

【JPO】

商標法（抜粋）

（商標登録の要件）

第三条 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ついては、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

（商標登録を受けることができない商標）

第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

- 七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
- 八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標（その他人の承諾を得ているものを除く。）
- 十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
- 十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標（第十号から前号までに掲げるものを除く。）
- 十九 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って、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。）をもって使用をするもの（前各号に掲げるものを除く。）

（商標登録の取消しの審判）

第五十三条の二 登録商標がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国において商標に関する権利（商標権に相当する権利に限る。）を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であって当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務を指定商品又は指定役務とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前一年以内に代理人若しくは代表者であった者によってされたものであるときは、その商標に関する権利を有する者は、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

【CNIPA】

商標法

(WIPO Lex ウェブサイト掲載の英語版、参考仮訳)

第四条 自然人、法人又はその他の組織が、生産経営活動において、その商品又は役務について商標専用権を取得する必要がある場合には、商標局に商標登録を出願しなければならない。使用を目的としない悪意のある商標出願は拒絶しなければならない。

第七条 商標の登録出願及び使用は、誠実信用の原則に従わなければならない。

第十条(a) 次に掲げる標章は、商標として使用してはならない。

(八) 社会主義の道徳、風習を害し、又はその他の悪影響を及ぼすもの。

第十三条 関連する公衆に熟知されている商標について、所有者がその権利を侵害されたと判断したときは、この法律の規定により馳名商標の保護を請求することができる。

同一又は類似の商品について登録出願した商標が、中国で登録されていない他人の馳名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、容易に混同を生じさせるときは、その登録をせず、かつその使用を禁止する。

非同一又は非類似の商品について登録出願した商標が、中国で登録されている他人の馳名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、公衆を誤認させ、当該馳名商標登録者の利益に損害を与え得るときは、その登録をせず、かつその使用を禁止する。

第十五条 授権されていない代理人又は代表者が自らの名義により被代理人又は被代表者の商標を登録し、被代理人又は被代表者が異議を申し立てたときは、その登録をせず、かつその使用を禁止する。

同一又は類似の商品について登録出願された商標が、他人により先使用されている未登録商標と同一又は類似し、出願人は、当該他人と前項の規定以外の契約、業務関係又はその他の関係を持っていることにより、当該他人の商標の存在を明らかに知っていて、当該他人が異議を申し立てたときは、その登録をしない。

第十六条(a) 商品の地理的表示を含む商標は、当該商品が当該表示に示された地域に由来するものでなく、公衆を誤認させるときは、その登録をせず、かつその使用を禁止する。ただし、既に善意によって登録したものは、引き続き有

効とする。

第十九条(c) 商標代理機構は、委託人の登録出願する商標がこの法律の第四条、第十五条及び第三十二条に規定する事由に該当することを知っているとき、又は知るべきであるときは、その委託を受けてはならない。

第十九条(d) 商標代理機構は、その代理している業務に関する商標登録出願を除き、その他の商標の登録出願をしてはならない。

第三十条 登録出願に係る商標が、この法律の関連規定を満たさないとき、又は他人の同一の商品若しくは類似の商品について既に登録若しくは初歩査定された商標と同一若しくは類似するときは、商標局は出願を拒絶し公告しない。

第三十二条 商標登録出願は、先に存在する他人の権利を侵害してはならない。他人が先に使用している一定の影響力のある商標を不正な手段で抜け駆け登録してはならない。

第三十三条 初歩査定され公告された商標について、公告の日から3ヶ月以内に、この法律の第十三条第二項及び第三項、第十五条、第十六条第一項、第三十条、第三十一条、第三十二条の規定に違反していると先行権利者、利害関係者が判断したとき、又はこの法律の第四条、第十条、第十一条、第十二条の規定に違反していると何人が判断したときは、商標局に異議を申し立てることができる。公告期間を満了しても異議申立がなかったときは、登録を許可し、商標登録証を交付し公告する。

第四十四条(a) 登録された商標が、この法律の第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四項の規定に違反している場合、又は欺瞞的な手段若しくはその他の不正な手段で登録を得た場合は、商標局は当該登録商標の無効宣告を行う。その他の単位又は個人は、商標評審委員会に当該登録商標の無効宣告を請求することができる。

第四十五条(a) 既に登録された商標が、この法律の第十三条第二項及び第三項、第十五条、第十六条第一項、第三十条、第三十一条、第三十二条の規定に違反した場合、商標の登録日から5年以内に、先行権利者又は利害関係者は、商標評審委員会に当該登録商標の無効宣告を請求することができる。悪意のある登録であるときは、馳名商標所有者は、5年間の期間制限を受けない。

【EUIPO】

欧州連合：

- 欧州連合商標規則（EUTMR）第 59 条 1.b）：出願人が不正に商標の出願をしていた場合、EU 商標は、欧州連合知的財産庁に対する申請に基づいて又は侵害訴訟における反訴の基礎として無効を宣言される。
- EUTMR 第 8 条 3）：商標所有者による異議申立があった場合において、商標所有者の代理人又は代表者が所有者の承諾を得ないで、その商標について同人の名義による登録の出願をしているときは、その商標を登録しない。ただし、その代理人又は代表者がその行為を正当化するときには、この限りでない。

同規則において悪意の概念は定義されていないが、欧州司法裁判所及び第一審裁判所は判例法において指針を与えている。

悪意の根拠は、EU 商標の所有者が公正な競争を目的とするのではなく、第三者の利益を害することを意図して、誠実な行動に反するやり方で、又は特定の第三者を標的とすることさえなく、商標の機能、特に原産地表示という不可欠な機能に該当する以外の目的で、独占的権利を得る意図をもって、登録を申請したことが関連性のある一貫したしるしから明らかである場合に該当する（12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46）。

EUTM の所有者が出願時に悪意をもって行動していたか否かを突き止めるには、全体的な評価を行わなければならない、その際には個別事例のすべての関連要因を考慮しなければならない。

判例法は悪意の存在を指摘する際に特に関連性のある 3 つの要因（網羅的一覧ではない）を示している。

1. **標章の同一性／混同のおそれがある類似性**：悪意をもって登録されたとされる EUTM が、無効申立人が言及する標章と同一であること又は混同のおそれがあるほど類似することは、悪意の認定にとって重要な要素となることがある。悪意が認定されている多くの事例には先行標章との同一性又は混同のおそれがあるほどの類似性があるものの、混同の可能性は悪意の前提条件ではない（12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 51）。

2. 同一の又は混同のおそれがあるほど類似する標章の使用を知っていたこと：EUTM 所有者が、第三者による同一の又は混同のおそれがあるほど類似する標章の同一の又は混同のおそれがあるほど類似する商品又はサービスへの使用を知っていた又は知っていたに違いないという事実もまた重要な要素となることがある。

3. **EUTM 所有者側の不正目的**：これは主観的要因であり、客観的状況を参照して判断しなければならない。

詳しくは、EUIPO ガイドライン、パート D 取消し、セクション 2 実体的規定、https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_1_2017/Part-D/02-part_d_cancellation_section_2_substantive_provisions/part_d%20cancellation_section_2_substantive_provisions_en.pdfを参照のこと。

【KIPO】

商標法（抜粋）

第 3 条（商標登録を受けることができる者）(1) 国内で商標を使用する者又は使用しようとする者は、自己の商標の登録を受けることができる。ただし、特許庁職員と特許審判院職員は相続又は遺贈の場合を除いては在職中に商標の登録を受けることができない。

第 54 条（商標登録拒絶決定）審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当する場合には、商標登録拒絶決定をしなければならない。(3) 第 3 条、第 27 条、第 33 条から第 35 条まで、第 38 条第 1 項、第 48 条第 2 項後段、同条第 4 項又は第 6 項から第 8 項までの規定により商標登録をすることができない場合

第 117 条（登録商標の無効審判）(1) 利害関係人又は審査官は、商標登録又は指定商品の追加登録が次の各号のいずれかに該当する場合には、無効審判を請求することができる。この場合、登録商標の指定商品が 2 以上ある場合には、指定商品ごとに請求することができる。

(i) 商標登録又は指定商品の追加登録が第 3 条、第 27 条、第 33 条から第 35 条まで、第 48 条第 2 項後段、同条第 4 項及び第 6 項から第 8 項まで、第 54 条第 1 項・第 2 号及び第 4 号から第 7 号までの規定に違反した場合

第 119 条（商標登録の取消審判）(1) 登録商標が次の各号のいずれかに該当する場合には、その商標登録の取消審判を請求することができる。

(iii) 商標権者・専用使用権者又は通常使用権者のうち、いずれも正当な理由なしに登録商標をその指定商品に対して取消審判請求日前継続して 3 年以上国内で使用していない場合

(5) 第 1 項による取消審判は、誰でも請求することができる。ただし、登録商標が第 1 項第 4 号及び第 6 号に該当することを理由とする審判の請求ができるのは利害関係人に限る。

第 34 条（商標登録を受けることができない商標）(1) 第 33 条にもかかわらず次の各号のいずれかに該当する商標に対しては、商標登録を受けることができない。

(vi) 著名な他人の氏名・名称又は商号・肖像・署名・印章・雅号・芸名・筆名又はこれらの略称を含む商標。但し、その他人の承諾を受けた場合には、商標登録を受けることができる。

- (xi) 需要者らに顕著に認識されている他人の商品若しくは営業と混同を起こさせるかその識別力又は名声を損傷させる恐れがある商標
- (xii) 商品の品質を誤認させるか需要者を欺瞞する恐れがある商標
- (xiii) 国内又は外国の需要者らに特定人の商品を表示するものであると認識されている商標(地理的表示は除く)と同一・類似した商標として、不当な利益を得ようとするか、その特定人に損害を負わそうとする等、不正な目的で使用する商標
- (xx) 同業・雇用等の契約関係若しくは業務上の取引関係又はその他の関係を通じて他人が使用するか使用を準備中の商標であることを知りながらその商標と同一・類似した商標を同一・類似した商品に登録出願した商標
- (xxi) 条約当事国に登録された商標と同一・類似した商標であって、その登録された商標に関する権利を有した者との同業・雇用等の契約関係若しくは業務上取引関係又はその他の関係にあるかあった者がその商標に関する権利を有した者の同意を受けずにその商標の指定商品と同一・類似した商品を指定商品として登録出願した商標

第 92 条 (他人のデザイン権等との関係) (1) 商標権者・専用使用権者又は通常使用権者は、その登録商標を使用する場合に、その使用状態に従いその商標登録出願日前に出願された他人の特許権・実用新案権・デザイン権又はその商標登録出願日前に発生した他人の著作権と抵触される場合には、指定商品のうち抵触される指定商品に対する商標の使用は特許権者・実用新案権者・デザイン権者又は著作権者の同意を得なければその登録商標を使用することができない。

商標法第 I 編（合衆国法典第 15 巻第 1051 条）（抜粋）

(a)

(1) 取引において使用されている商標の所有者は、合衆国特許商標庁に所定の手数料を納付し、かつ、長官が定める様式による出願書類及び真実宣言された陳述書並びに長官が命じる通数の、使用されている態様での標章の見本又は複製を提出することにより、本法によって設定されている主登録簿へのその商標の登録を出願することができる。

(2) 出願書類は、出願人の住所及び国籍、出願人によるその標章の最初の使用日、出願人によるその標章の取引における最初の使用日、商品であって、それに関連してその標章が使用されているものについての表示及びその標章の図面を含んでいなければならない。

(3) 陳述書は、出願人によって真実宣言がされていなければならない、また、次の事項を明示しなければならない。

(A) 真実宣言をする者（真実宣言人）が、同人自身又は同人が代表して真実宣言をする法人は登録を求める標章の所有者であると信じていること

(B) 真実宣言人の知識及び信念の及ぶ限りにおいて、出願に記載した事実が正確であること

(C) その標章が取引において使用されていること、並びに

(D) 真実宣言人の知識及び信念の及ぶ限りにおいて、他人が当該標章を取引においても、それと同一の形態においても、当該他人の商品に付して又は関連して使用するとき混同又は誤認を生じさせ若しくは欺瞞する虞のある程に類似する形態においても、使用する権利を有していないこと。ただし、同時使用を主張する個々の出願においては、出願人は、

(i) その排他的使用の主張に対する例外を記載しなければならない、

(ii) 真実宣言人の知識の及ぶ限りにおいて、次の事項を明示しなければならない。

(I) 他人による同時使用

(II) 商品について又はそれに関連して、及び、地域であってそこにおいて、個々の同時使用

(III) 個々の同時使用の期間

(IV) 出願人が登録を希望する商品及び地域

(4) 出願人は、長官が定める規則に従わなければならない。長官は、出願の要件及び出願日の取得のための要件を定めた規則を制定しなければならない。

(b)

(1) ある者が、その善意を示す状況の下で、商標を取引において使用しようとする誠実な意図を有しているときは、当該人は、特許商標庁に所定の手数料を納付し、かつ、長官が定める様式による出願書類及び真実宣言された陳述書を提出することにより、その商標の主登録簿への登録を出願することができる。

(2) 願書は、出願人の住所及び国籍、出願人がその標章を使用する誠実な意図を有する商品並びにその標章の図面を含まなければならない。

(3) 陳述書は、出願人によって真実宣言がされ、次の事項を明示しなければならない。

(A) 真実宣言をする者が、同人自身又は同人が代表して真実宣言をする法人はその標章を取引において使用する権原を有すると信じていること

(B) その標章を取引において使用しようとする出願人の誠実な意図

(C) 真実宣言人の知識及び信念の及ぶ限りにおいて、願書に記載された事実が正確であること

(D) 真実宣言人の知識及び信念の及ぶ限りにおいて、他人が、当該標章を取引においても、それと同一の形態においても、他人の当該商品に付して又は関連して使用する場合に混同又は誤認を生じさせ若しくは欺瞞する虞のある程に類似する形態においても、使用する権利を有していないこと

ただし、本巻第 1126 条に従って提出される出願を除き、出願人が本条(c)及び(d)の要件を充足するまでは、標章登録はされない。

(4) 出願人は、長官が定める規則に従わなければならない。長官は、出願の要件及び出願日の取得のための要件を定めた規則を制定しなければならない。

商標法第 II 編（合衆国法典第 15 巻第 1052 条）（抜粋）

出願人の商品を他人の商品から識別することを可能にする商標は、その性質を理由として、主登録簿に登録することを拒絶されることはない。ただし、その商標が次に該当するときはこの限りでない。

(a) 次のものから成り又はそれらを含むこと。不道徳的、欺瞞的又は中傷的な事項；若しくは、ある者（生存しているか死亡しているかを問わない）、団体、信仰又は国民的な象徴を軽蔑し、それらとの関係を偽って示唆し、それらを侮辱し若しくはそれらの評判を落とす虞のある事項；若しくは、地理的表示であって、ぶどう酒又は蒸留酒に付して、若しくは関連して使用される場合に、その商品の原産地以外の場所を特定するものであり、かつ、出願人によって、（ウルグアイ・ラウンド協定法第 2 条(9)に定義されている）WTO 協定が合衆国に対して効力を生ずる日から 1 年以後に初めてぶどう酒又は蒸留酒に付して又は関連して使用されているもの

(c) 生存中の特定の個人を示す名称、肖像又は署名から成り、若しくは、それらを含み（ただし、当該生存者からの書面による承諾を得ている場合を除く）、若しくは、死去した合衆国の大統領の氏名、署名又は肖像であって、その未亡人が生存している期間におけるものであること（ただし、未亡人の書面による承認を得ている場合を除く）

(d) 特許商標庁に登録されている標章、若しくは他人によって合衆国において以前に使用され、かつ、放棄されていない標章又は商号と著しく類似している標章であって、それが出願人の商品に付して又は関連して使用されるときは、混同を生じさせ、誤認を生じさせ又は欺瞞する虞のあるものから成り、若しくはそれらを含むこと。ただし、長官が、同一又は類似の標章についての使用の態様又は場所、若しくは商品に付して又は関連して、当該標章が使用されるものに関する条件及び制限の下での当該標章の 2 以上の者による継続使用が混同、誤認又は欺瞞を生ずる虞がないと決定した場合は、それらの者に対して同時登録を、それらの者が次の時期の何れかより先に合法的同時使用の結果として当該標章を使用する権原を有することになったときに同時登録を行うことができる。(1)係属中の出願の出願日又は本章に基づいて行われた登録(あれば)の内の最先のもの；(2)1947年7月5日。ただし、登録が、1881年3月3日の法律又は1905年2月20日の法律に基づいて先に行われ、かつ、当該日においても引き続き完全な効力を保持している場合；又は(3)1947年7月5日。ただし、出願が1905年2月20日の法律に基づいてなされ、かつ、1947年7月5日後に登録された場合。係属中の出願の出願日又は登録に先立つ使用は、その出願又は登録の所有者が出願人に対する同時登録の承認に同意した場合は要求されない。長官は、管轄権を有する裁判所が、

2 以上の者が取引において同一又は類似の標章を使用する権原を有する旨の最終決定をした場合にも、同時登録を行うことができる。同時登録をするときは、長官はそれぞれの者に対し、その標章の使用に関する態様、場所又は商品であって、それに付して又は関連して当該標章が登録されるものについての条件及び制限を定めなければならない。

商標法第 XIV 編（合衆国法典第 15 卷第 1064 条）（抜粋）

依拠する理由を記載した、標章の登録を取り消すための請求書は、所定の手数料の納付を条件とし、何人も、本章によって設定される主登録簿への又は 1881 年 3 月 3 日の法律若しくは 1905 年 2 月 20 日の法律に基づく証明の登録によって、同人が、本巻第 1125 条(c)に基づく不鮮明化による希釈化又は質の低下による希釈化の虞の結果であるものを含め、損害を受けており又は受けることになると思われるときは、次の時期に提出することができる

(3) 次に該当するときはいつでも。すなわち、登録証明が、その登録に係る商品又は役務若しくはその一部に関して一般名称となるとき；機能的であるとき；放棄されているとき；その登録が詐欺により若しくは本章に基づく登録についての本巻第 1054 条、第 1052 条(a)、(b)又は(c)の規定に違反して若しくは前記諸法に基づく登録に関する該当先行法の類似の禁止規定に違反して取得されたとき；若しくは、登録標章が、商品又は役務であって、それに付して又は関連してその標章が使用されているものの出所を不実表示する結果となるように、登録人によって又はその許可を得て使用されているとき。登録標章が、その登録に係る商品又は役務の全部ではないものについて一般名称となっている場合は、対象をそれらの商品又は役務に限定した登録取消請願書を提出することができる。登録標章は、当該標章が独特の商品又は役務の名称として若しくはそれを特定するためにも使用されているという理由のみによっては、商品又は役務の一般名称であるとはみなされない。購入者誘導よりは、関連する公衆に対する登録標章の第一義的意義を、登録標章が、商品又は役務であって、それに付して又は関連してその標章が使用されているものの一般名称となっているか否を判断する上での基準とする。

商標法第 XLIII 編（合衆国法典第 15 卷第 1125 条）（抜粋）

(c) 不鮮明化による希釈化；質の低下による希釈化

(1) 差止命令による救済——衡平法の諸原則に従うことを条件として、本来的に又は獲得した識別性により、識別性を有する著名標章の所有者は、他人であつて、当該所有者の標章が著名になった後に、その著名標章について不鮮明化による希釈化又は質の低下による希釈化を生ずる虞のある標章又は商号の取引における使用を開始した者を相手として、実際の又は生じる虞のある混同、競争又は現実の経済的侵害があるか否かに拘らず、差止命令の付与を受ける権原を有するものとする。

(2) 定義

(A) (1)の適用上、標章が合衆国の一般消費大衆により、その標章の所有者に係る商品又は役務の出所の指定として広く認識されている場合は、その標章は、著名である。標章が必要な程度の認識を受けているか否かを決定するときは、裁判所は、次の事項を含め、一切の関連事項を考慮することができる。

- (i) その標章に関する広告及び宣伝に係る期間、程度及び地理的到達領域。広告又は宣伝がその所有者によって行われたか又は第三者によって行われたかを問わない。
- (ii) その標章の下で提供される商品又は役務の販売に係る金額、数量及び地理的範囲
- (iii) その標章についての現実の認識の程度
- (iv) その標章が 1881 年 3 月 3 日の法律若しくは 1905 年 2 月 20 日の法律に基づいて、又は主登録簿上に、登録されていたか否か

(B) (1)の適用上、「不鮮明化による希釈化」とは、ある標章又は商号と著名標章との間での類似性から生ずる連想であつて、著名標章の識別性を毀損するものをいう。ある標章又は商号が不鮮明化による希釈化を生じさせる虞があるか否かを決定するに際し、裁判所は、次の事項を含め、一切の関連事項を考慮することができる。

- (i) その標章又は商号と著名標章との間での類似性の程度
- (ii) その著名標章についての本来の又は獲得された識別性の程度
- (iii) その著名標章の所有者が、その標章の実質的に排他的使用をしている範囲

- (iv) その著名標章についての認識の程度
 - (v) その標章又は商号の使用者が、著名標章と連想して作成する意図があるか否か
 - (vi) その標章又は商号とその著名標章との間での現実の連想がある場合は、その連想
- (C) (1)の適用上、「質の低下による希釈化」とは、ある標章又は商号と著名標章との間の類似性から生ずる連想であって、著名標章の名声を毀損するものをいう。
- (3) 除外事項——次の事項は、本条に基づく不鮮明化による希釈化又は質の低下による希釈化を理由として、訴訟を提起することができる事項ではないものとする。
- (A) 他人による、著名標章の公正な使用(指名的又は説明的な公正使用を含む)若しくは当該公正使用の援助であって、当該人の商品又は役務の出所指定としていないものであり、次の事項に関連する使用を含む。
 - (i) 消費者が商品又は役務を比較できるようにするための広告若しくは促進、又は
 - (ii) 著名標章の所有者若しくは著名標章の所有者の商品又は役務を特定し、かつ、風刺、批評又は論評すること
 - (B) あらゆる種類のニュース報道及びニュース論評
 - (C) 標章の非営業的使用
- (4) 立証責任——主登録簿に登録されていないトレードドレスに関しての本章に基づくトレードドレス希釈化の民事訴訟においては、トレードドレスの保護を主張する者は、次の事項についての立証責任を負う。
- (A) 権利主張の対象とするトレードドレスは、全体としてみたとき、機能的なものではなく、かつ、著名であること
 - (B) 権利主張の対象とするトレードドレスが主登録簿に登録されている1又は複数の標章を含んでいる場合は、無登録部分が、全体としてみたとき、当該登録標章とは別に、著名であること
- (5) 追加の救済手段——本条に基づいて提起される訴訟においては、著名標章の所有者は、本巻第34条に記載される差止命令による救済を受ける権原を有する。また、著名標章の所有者は次の条件が満たされる場合は、裁判所の裁量及び衡平法の諸原則に従うことを条件とし

て、本巻第 35(a)及び第 36 条に記載される救済を受ける権原を有する。

(A) 不鮮明化による希釈化又は質の低下による希釈化を生じさせる虞のある標章若しくは商号が、2006 年商標希釈化改正法制定日より後に、求めている差止命令の対象とされている者によって初めて取引において使用されたこと；及び

(B) 本条に基づく請求に関しては、

(i) 不鮮明化による希釈化を理由としている場合は、求めている差止命令の対象者とされている者がその著名標章についての認識を故意に利用しようとしたこと、又は

(ii) 質の低下による希釈化を理由としている場合は、求めている差止命令の対象者とされている者がその著名標章の名声を故意に害そうとしていたこと

(6) 有効な登録の所有における、訴訟上の絶対的禁止事項——1881 年 3 月 3 日の法律又は 1905 年 2 月 20 日の法律に基づく若しくは本章による主登録簿上の、有効な登録の所有者は、以下の標章に関する人に所有権の行使を禁止する。

(A) コモンロー又は何れかの州の制定法に基づいて他人により持ち込まれたものであること

(B)

(i) 不鮮明化による希釈化又は質の低下による希釈化の防止を求めること、又は

(ii) 標章、ラベル若しくは広告形式の識別性又は名声について、実際に若しくは可能性として損害又は被害があると主張すること

(7) 留保条項——本条の如何なる規定も、合衆国特許法の適用可能性を阻害、変更又は破棄するものと解釈してはならない。

第 3 章 :

比較表

- 各庁の制度と運用一覧表

比較表

悪意の出願に関する各庁の制度及び実務を表に比較・要約する。

注記：判決項目例等における「[官庁名-X]（例：[JPO-6]）」は「アップグレード版悪意の商標出願事例」の事件番号を示す。TM5 ウェブサイト (<http://tmfive.org/continuationexpansion-of-bad-faith-project-2-2-2-2/?red=>)

I. 全般

	EU IPO	JPO	KIPO	CNIPA	USPTO
1. 法制度における悪意の定義	欧州司法裁判所：悪意が認定されるのは、関連性のある、矛盾のない兆候から、欧州商標権所有者が、公正に競争する目的ではなく、誠実な実務と矛盾するやり方で第三者の利益を損なうことを意図して、又は具体的第三者を標的とすることすらなく、商標の機能、特に原産地を表示する必須機能の範囲内に該当するものの以外の目的で、独占権を取得することを意図して、登録のためにその出願を行ったことが明らか	定義なし	定義なし	定義なし	定義なし

	EUIPO	JPO	KIPO	CNIPA	USPTO
	である場合である (2019年9月12日、C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46)。				
2. 悪意が判断されるタイミング (適用条項)	①登録後の取消 : EUTMR 第 59 条(1)(b) ②国内侵害訴訟における反訴 : EUTMR 第 124 条及び第 128 条	①審査 (職権による) 第 3 条第 1 項 第 4 条第 1 項第 7 号、第 8 号、第 10 号、第 15 号、第 19 号 ②異議申立、審判 (登録後) 第 3 条第 1 項、第 4 条第 1 項第 7 号、第 8 号、第 10 号、第 15 号、第 19 号 第 53-条の 2 ③国内侵害訴訟における反訴	①審査 (職権による) 第 34 条第 1 項第 11 号、第 12 号、第 13 号、第 20 号 ②異議申立、審判 第 60 条 (異議申立) 第 119 条 (商標登録を取り消す審判)	① 審査 (職権による)、異議申立、審判 (無効請求) 第 4 条 1、第 13 条、第 15 条、第 32 条、第 44 条 1	① 審査 (職権による) 第 1052 条(a),(c),(d) ② 異議申立 第 1063 条(a) 審判 (無効請求) 第 1064 条 ③ 民事訴訟手続 第 1125 条 (a), (c)
3.(1). 悪意が判断される最も早い時点 (適用条項)	商標登録後 : EUTMR 第 59 条(1)(b)、EUTMR 第 124 条及び第 128 条	審査段階 第 3 条第 1 項 第 4 条第 1 項第 7 号、第 8 号、第 10 号、第 15 号、第 19 号	審査段階 第 34 条第 1 項第 11 号、第 12 号、第 13 号、第 20 号	審査段階	審査段階 第 1062 条 異議申立 第 1063 条

	EUIPO	JPO	KIPO	CNIPA	USPTO
(2). 悪意の主張に何らかの期限があるか。(適用条項)	期限なし	期限なし 第4条第1項第7号、第19号	期限なし	登録商標がこの法律の第13条第2項及び第3項、第15条、第16条第1項、第30条、第31条又は第32条の規定に違反している場合、先行権利者又は利害関係のある当事者は、登録日から5年以内に商標評審委員会に対し当該登録商標の無効宣言を請求することができる。登録が悪意によって行われていた場合、著名な商標の所有者は5年間の制限を受けない。悪意について第4条1が適用される場合には期限がない。	登録日から5年以内、ただし、詐欺、関係を偽って示唆すること（「偽りの関係」）、出所の不実表示、又は生存中の個人の名称、肖像若しくは署名からなる標章に係る請求について期限はない。 第1064条(1),(3)
4. 悪意が法律的に特定される重要な時点はいつか。	出願時	出願時（決定時にも必要）	出願時	出願時	出願時又は標章の採用時
5. 出願人の悪意の自覚という主観的要素は評価に関係するか。	関係する	関係する	関係する	関係する	関係する

	EUIPO	JPO	KIPO	CNIPA	USPTO
6. 立証責任に関する規定 (1). 誰が負うか	無効請求人 原告	異議申立人 原告	異議申立人 原告	異議申立人 原告	異議申立人 原告
(2). 推定	無効請求人／原告が悪意を証明しない限りは、善意が推定される。	状況証拠の検討時に推定される。	状況証拠の検討時に推定される。	いくつかの実際の行為及び状況証拠を考慮し、悪意を推定する。	状況証拠から悪意を推定することがある。
7. 悪意が成立するチェックリストの有無	なし（関連する判例法があり、本附属書のセクション1に言及され、EUIPO 基準に詳しく説明されている）	なし	なし (いくつかの基準あり)	なし（商標審判基準に参照のための関連条項がある）	なし

II. 詳細

	EUIPO	JPO	KIPO	CNIPA	USPTO
1. 「使用意思」の観点から					
使用意思の欠如は拒絶または無効の理由になるか。	理由にならない、ただし、特定の要因が同時に発生する場合を除く（下記参照）	理由になる。 悪意にかかわらず、使用の意思がない場合は、拒絶または無効になり得る。	理由になる。 悪意にかかわらず、使用の意思がない場合は、拒絶または無効になり得る。	2019年の商標法改正後、第4条1に従い、使用目的でない出願は悪意と判定されることがある。登録商標が連続して3年間正当な理由なく使用されていない場合、法人又は個人は商標庁に登録商標無効請求を行うことができる。	理由になる。 真正かつ誠実な使用の意思を示す真実宣言の陳述書を提出しなければならない。審査官は、出願人が取引において標章を使用する真正かつ誠実な意図を有していないことが記載の証拠により明確に示されている場合を除いて、善意を評価することも質問することもない。異議申立又は無効請求で第三者により異議申立が可能である。
i) 条文	第59条(1)(b)	第3条第1項の柱書	第3条第1項 [審査] 第54条第3項 [審査] 第117条第1項第1号 [審判] 第119条第1項第3号及び第5項 [審判]	第49条第2項 第4条第1項	第1051条(b) 第1126条(e) 第1141条 f(a)

	EUIPO	JPO	KIPO	CNIPA	USPTO
ii) 判定基準時	登録商標の出願時に悪意が存在したかどうかの評価	決定時	決定時	出願時	出願時
iii) 職権による審査または異議申立、審判	(1) 取消（無効）審判 (2) 国内侵害訴訟における反訴（審判）	(1) 審査（職権による） (2) 異議申立、審判	(1) 審査（職権による） (2) 取消し（無効）審判	(1) 審査（職権による） (2) 異議申立、取消（無効）審判	(1) 使用意思の真実宣言された陳述書が提出されない場合に審査（職権による） (2) 異議申立、審判（取消し）
iv) 立証責任	相手側の悪意を主張している当事者、すなわち、無効請求人又は国内侵害訴訟（反訴）における被告	(1)(2) 出願人、権利所有者	(1)(2) 出願人、権利所有者	(1) 異議申立人及び取消（無効）請求人は、商標所有者（出願人）に使用意思がないことを証明すべきである。 (2) 商標の所有者（出願人）は使用の証拠を提出すべきである。	(1) 登録前に、第1条の出願人は出願対象の商品／役務の使用見本の提出により善意を証明しなければならない。 (2) 異議申立人、請求人
v) 審査基準	審査ガイドライン、パートD、セクション2、副題3.3	商標審査基準、第3条第1項柱書 商標審査便覧 41.100.03	商標審査基準第2.2項	商標審判基準パート7(5)	商標審査便覧（TMEP）§818（第1051条(b)又は第1126条(e)）、 TMEP§1904.01(c）（第1141条f(a)）
vi) 具体的な判定方法					

	EUIPO	JPO	KIPO	CNIPA	USPTO
(1) 使用意思の欠如を判定する際に検討すべき要因	<p>使用意思の欠如は、その後、所有者の唯一の目的が第三者による市場への参入阻止（2009年6月11日、C 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361§ 44）及び／又は経済的優位性の獲得（2016年7月7日、T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 126）であることが明白となった場合、不正な意思及び悪意の兆候の可能性がある。[EUIPO-7]</p>	<p>下記(a)及び(b)に述べる次のような条件が満たされる場合、審査官は、出願人が当該商標を使用する見込みは極めて低いこと、及び出願人による当該商標の使用若しくは使用意思の有無について合理的な疑義が存在することを根拠として、出願が第3条第1項の柱書に違反すると判定する。</p> <p>さらに、次のような条件が満たされる場合は、出願人が当該商標を使用する意思を証明する文書を提出している場合であっても、出願人が当該商標を使用しないことは明白であり、したがって合理的な疑義は解消されない。</p> <p>(a) 出願人の過去の出願件数を考慮すると、単独</p>	<p>商標審査基準</p> <p>出願人に使用する意思があるかどうかについて合理的な疑義があるのは次のような事例である。</p> <p>a) 個人が大規模な設備、かなりの資本等を必要とする商品又は役務を指定する場合</p> <p>b) 関係のない多くの種類の商品／役務が類番号と無関係にクレームされているものを指定する事例</p> <p>c) 法律の下で一定の適格性を必要とする製品又は役務と関連のない商品／役務を個人が2以上指定する場合</p> <p>d) 出願人が使用意思なく、標章を先取りしようとして、又は他者にその標章を登録させないため</p>	<p>商標登録出願規制に関する規則に従い、出願が商標法第4条に違反しているかどうかを判定する際に、商標庁は次の各要因を包括的に検討することがある。</p> <p>(1) 出願人又は関係する自然人、法人及びその他の組織等の商標出願件数、指定された区分、商標取引等</p> <p>(2) 出願人の業種及び営業状態等</p> <p>(3) 出願人が、有効な行政決定、裁定又は判決により、悪意の商標登録又は権利侵害等に関与している。</p> <p>(4) 登録出願された商標が公衆によく知られた</p>	<p>誠実な使用意思を示すことについての証拠の基準は高くはないが、「単なる主観的考え」以上のものが要求される。客観的証拠により、その標章を使用する意思が「固い」こと及び「実証可能である」ことを示さなければならない。</p> <p>商業目的で標章を使用する出願人の誠実な意思に関する証拠書類がないことは、法律で要求されるそのような意思が出願人に欠如していることを一見明白な議論として立証する。</p> <p>検討すべき要因には、出願と同時に、例えば、製造、ライセンス供与又はマーケティング活動、機能するウェブサイト、ライセンス候補、マーケティング計画、又はラベ</p>

	EUIPO	JPO	KIPO	CNIPA	USPTO
		<p>の出願人が商品又は役務に使う商標に想像できないほど多数の出願をその出願人が行った（年間少なくとも 1,000 件）。</p> <p>(b) 出願人による商標の使用又は使用意思を出願人のウェブサイト又は報道等から確認できない （例えば、出願人のウェブサイトによると、出願人は商標の売却又はライセンス供与に従事していることが認められるにすぎない、等）。</p> <p>商標審査便覧 41.100.03 「商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用について」4. 出願人による過去の出願件数から出願人に商標使用又は使用意思の有無について審査</p>	<p>にのみ出願している疑義がある場合。</p>	<p>商標と同一又は類似である。</p> <p>(5) 登録出願された商標が著名な人又は企業の名称、企業名の略称又はその他の商業的標章と同一又は類似である。</p> <p>(6) 商標庁が検討すべきであるとするその他の要因。</p>	<p>ル若しくは販売促進資料の製作など、標章を実際に使用するために取られた具体的な措置又は立案された計画を示す、書類又はその他の証拠が含まれる。</p> <p>米国商標法は、出願人の誠実な意思の主張を裏付ける証拠書類の同時性について、具体的な要件を明確に課していない。むしろ、重視するのは、記録証拠によって明らかになる状況全体である。</p>

	EUIPO	JPO	KIPO	CNIPA	USPTO
		官が合理的な疑義を抱く場合			
(2) その他	<p>不使用に基づく取消を避けるための同一標章の出願の繰り返しは、不正な意思、従って EUTM 所有者の悪意を示唆することがある。</p> <p>他方で、EUTM 出願に商業的必然性があり、所有者にその標識の使用意思があったことが推測できる場合には、これは不正な意思がなかったと示すことになる。例えば、事業の拡大により、その国内標章を EU レベルで保護する商業的動機が所有者にある場合である</p> <p>(2012 年 2 月 14 日、T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77 § 20, 23)。</p>	特になし	特になし	(1)～(6)は、悪意を特定するために他の要素と合わせて総合的に考慮される。	各事例は事実のみを対象とし、事実認定者は証拠を慎重に検討する。
vii) 審査事例、審決事例、判決事例	審査例なし。要約で言及した決定。判決例。	次の判決がある。 ・「RC TAVERN」(知的	istar logitics 事件 (事件番号 2010Heo4397、2010	—	以下の通り、いくつか判決例がある

	EUIPO	JPO	KIPO	CNIPA	USPTO
	<ul style="list-style-type: none"> ・「Lindt Goldhase」 (2009年6月11日の司法裁判所判決、C 529/07) ・「BIGAB」(2012年2月14日の一般裁判所判決、T-33/11) ・「Pelikan」(2012年2月13日の一般裁判所判決、T-136/11) ・「Luceo」(2016年7月7日の一般裁判所判決、T-82/14) [EUIPO-7] ・「Neymar」(2019年5月14日の一般裁判所判決、T-795/17) ・「Stylo & Koton」(2019年9月12日の司法裁判所判決、C-104/18 P) 	<p>財産高等裁判所、2012年(行ケ)第10019号 [JPO-10]</p>	<p>年10月7日付特許法院による言い渡し)</p>		<ul style="list-style-type: none"> ・ M.Z. Berger & Co. v. Swatch AG, 787 F.3d 1368, 114 USPQ2d 1892 (Fed. Cir. 2015) ・ A&G Sportswear Co., Inc. v. William W. Yedor, 2019 USPQ2d 111513 (TTAB 2019) ・ 本田技研工業株式会社 対 Friedrich Winkelmann, 90USPQ2d1660 (TTAB2009)

	EUIPO	JPO	KIPO	CNIPA	USPTO
2. 「不正な意思」の観点から					
不正な意思を基礎とする出願の拒絶（または登録の無効）についての法律はあるか。	出願の拒絶についてはなく、登録取消についてのみ。EUTM 所有者の不正な意思は、悪意の評価において特別な関連性のある要素である。法制はないが、判例法に、すなわち、欧州連合司法裁判所が 2019 年 9 月 12 日、C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.)、EU:C:2019:724, § 46 において提示した悪意の定義に明確な指示がある（上記ポイント I.1 を参照）。	はい	はい	はい	はい。ほかに、判例法に提示された出願人の意思の検討。悪意は、混同のおそれの分析において考慮される要素である。悪意は、第 14 条(3)に基づく出所の不実表示の主張でも考慮され得る。
i) 条文	第 59 条(1)(b)	第 4 条第 1 項第 7 号 第 4 条第 1 項第 19 号	第 34 条第 1 項第 8 号 第 34 条第 1 項第 20 号 第 34 条第 1 項第 21 号	第 32 条	第 1051 条(b)(1)（「その人の善意を示す状況下で、商業目的で商標を使用する誠実な意思のある人は登録を請求することができる [。]」） 判例法：In re E.I.DuPont DeNemours & Co., 476 F.2d 1357 (CCPA 1973);

	EUIPO	JPO	KIPO	CNIPA	USPTO
					Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961))
ii) 判定基準時	登録標章が出願された時点の悪意の有無について評価	決定時（第4条第1項第7号） 出願時及び決定時（第4条第1項第19号）	出願時 [第34条第1項第13号及び第34条第1項第20号及び第34条第1項第21号]	出願時	出願時
iii) 職権による審査または異議申立、審判	(1) 取消（無効）審判 (2) 国内侵害訴訟（審判）における反訴	(1) 審査（職権による） (2) 異議申立、審判	審査（職権による）	異議申立て、審判	(1) 審査（職権による） (2) 異議申立、無効審判
iv) 立証責任	相手側の悪意を主張する当事者、すなわち、無効請求人又は国内侵害訴訟における被告（反訴）	立証責任は不正の目的を主張する側にある。	立証責任は不正の目的を主張する側にある。	立証責任は不正の目的を主張する側にある。	悪意を主張する当事者責任が果たされた場合、出願人または登録人に移る。
v) 審査基準	審査ガイドライン、パートD、セクション2、副題3.3	商標審査基準第4条第1項第7号および第19号	いくつかの基準あり。 （商標審査基準5.13、5.20及び5.21）	いくつかの基準あり。	出願は出願人の意思について具体的に審査されないが、不正な意思の証拠は混同のおそれを審査する際に検討される可能性

	EUIPO	JPO	KIPO	CNIPA	USPTO
					がある。
vi) 具体的な判定方法					
商標の不正な意思を判断する際に次のような事実および状況 ((1)~(5)) が考慮されるかどうか					
(1) 業務提携及び購買依頼など何らかの関係	出願前の当事者間の関係は悪意を評価する際に関連性のある一要素である。補償請求も、他の要因と組み合わせて、悪意の証明に役立つことがある。	不正な意思が認定される時、これは考慮される。	出願人と商標権者との関係は悪意を認定する一要素である。	これは悪意を認定する一要素である。	悪意を評価する際にこれは考慮される。
(2) 出願人が幅広い商品及び役務を指定する。	原則として、指定された商品及び役務のリストの長さに基づいて悪意は認定されない。通例、ある事業が、出願時に販売する商品及び役務の区分についてだけでなく、将来販売するつもりその他の商品及び役務の区分についても標章の登録を求	不正な意思が認定される時、これは考慮される。	判決に従って悪意を認定する一要素（事件番号2007Heo2626）	これは悪意を認定する一要素となることがある。	これは悪意又は誠実な使用意思の欠如の証拠となることがある。

	EUIPO	JPO	KIPO	CNIPA	USPTO
	めることは合法である (2012年2月14日、T-33/11, Bigab, § 25)。しかしながら、登録の対象である商品及び役務についてそれを使用する意思のない出願人による商標の登録は、登録出願の理由がない場合に悪意とみなされることがある (2020年1月29日、C-371/18, SKY, § 77)。				
(3) 出願人が他人の未登録商標に関して多数の出願を行った。	他人の商標に関する多数の出願は、出願時に登録EUTMの所有者に不正な意思があったことを示す強い兆候となり得る。	不正な意思が認定される とき、これは考慮される。	これは特許裁判所が悪意を認定するときの一要素となることがある。	これは悪意を認定する一要素である。	これは悪意の証拠となる ことがある。
(4) 商標の本来の所有者と出願人の関係は必須か。	これは悪意を認定する条件ではないが、評価において考慮すべき関連要因である。	不正な意思が認定される ときに不可欠ではない が、考慮はされる。	これは必要ではないが、 両者間に関係がある場合 は顕著に悪意が認められ ることがある。	悪意を認定する一要因	これは要件ではないが、 悪意の判定において検討 すべき要因となることが ある。

	EUIPO	JPO	KIPO	CNIPA	USPTO
(5) その他	<p>- 不使用に基づく取消を避けるための同一標章の出願の繰り返しは、EUTM所有者の不正な意思を示唆することがある。</p> <p>- EUTM出願人の目的が無効請求人の評判（2019年5月14日、T-795/17, NEYMAR, § 51）又は登録商標に「便乗」し、その評判を利用ことである場合（2014年5月8日、T-327/12, Simca, § 56）であって、商標が失効している場合も含む。</p> <p>EUTM所有者が無効請求人に対して行う金銭的補償の請求は、EUTM所有者が先行する同一又は類似の標識の存在を知っており、無効請求人から金銭的補償の提案を受けることを期待していた証拠</p>	<p>第4条第1項第7号</p> <ul style="list-style-type: none"> ・その登録が商標法に基づく既定の命令に反するかどうか。例えば、商標登録出願の背景における社会的合理性の欠如により到底容認できないかどうか。 <p>第4条第1項第19号</p> <ul style="list-style-type: none"> ・他人の商標の周知度 ・周知商標の独創性 ・周知商標所有者の業務の準備状況 ・外国商標権者による国内市場参入の阻止 ・周知商標の信用、評判及び顧客吸引力等を毀損させるおそれ 	<ul style="list-style-type: none"> ・周知及び著名な商標の著名性 ・周知商標の独創性 ・出願人の業務の準備状況 ・指定された商品及び役務が同一若しくは類似であるかどうか、又は経済的関係の有無 	<p>(1) 係属中の商標の出願人と商標権者の共通分野又は両者の商品／役務が同一の販売経路内及び販売領域内にあるか否か。</p> <p>(2) 係属中の商標の出願人と商標権者の間に別の対立が存在しているか否か、また両者が先使用者の商標を認識していたか否か。</p> <p>(3) 係属中の商標の出願人と商標の名義人（団体）の構成員との間に交流が行われていたか否か。</p> <p>(4) 係属中の商標の出願人が登録後に不当な利益を得ようとしているか否か、また係属中の商標の出願人が、商標の名義人が有する商標の一定の名声及び影響力を利用することによって、誤解を招く恐れのある広告を行</p>	<p>TTAB 又は裁判所は、証拠開示における悪意などの悪意の状況証拠を提供しうるさまざまな要因を考慮する幅広い裁量権を有している。</p>

	EUIPO	JPO	KIPO	CNIPA	USPTO
	<p>がある場合には、悪意の認定につながる場合がある（2014年5月8日、T-327/12, Simca, § 72）。</p> <p>[EUIPO-9]</p>			<p>い、先使用者に（商標に関する）取引及び提携を強要し、先使用者又は他人にその商標を高額で買い取らせ、さらには権利に関する実施料又は権利侵害の賠償を課しているか否か。</p> <p>(5) 商標が他人の商標より顕著な独創性を有しているか否か、並びに</p> <p>(6) 不正利用とみなされる事案。</p>	

	EUIPO	JPO	KIPO	CNIPA	USPTO
vii) 審査例、決定例、判決例	<p>要約で引用したもののほか、特に次のような判決がある。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「Lindt Goldhase」(2009年6月11日の司法裁判所判決、C-529/07) ・「BIGAB」(2012年2月14日の一般裁判所判決、T-33/11) ・「Pelikan」(2012年2月13日の一般裁判所判決、T-136/11) ・「SKY」(2020年1月29日の欧州司法裁判所判決、C-371/18) ・「NEYMAR」(2019年5月14日の一般裁判所判決、T-795/17) ・「Simca」(2014年5月8日の一般裁判所判決、T-327/12) [EUIPO-9] 	<p>次のような判決がある。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「Asrock」(知的財産高等裁判所2009年(行ケ)第10297号)[JPO-2] ・「KYOKUSHIN」(知的財産高等裁判所2005年(行ケ)第10032) ・「DUCERAM」(東京高等裁判所1998年(行ケ)第185) ・「Kranzle」(知的財産高等裁判所2005年(行ケ)第10668) 	<p>次のような判決がある。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「TOM & JERRY」(事件番号2007Heo2626) ・「LVY」(事件番号2013Hu2484) ・「BarbieQueen」(事件番号2013Hu1986) 	<p>いくつかの例がある。</p> <ol style="list-style-type: none"> ①「黒面蔡」商標異議申立事件(番号1611206) ②クレヨンしんちゃん図形商標訴訟事件(番号1033444) ③「ERE」商標異議申立事件(番号4809737) 	<p>次のような例がある。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Estrada v. Telefonos de Mexico, 447F.App'x197 (Fed. Cir. 2011) ・ Edom Laboratories, Inc. v. Glenn Licther, 102 USPQ2d 1546 (TTAB 2012) ・ L'Oreal S.A. and L'Oreal USA, Inc. v. Robert Victor Marcon, 102 USPQ2d 1434 (TTAB 2012)

	EUIPO	JPO	KIPO	CNIPA	USPTO
3. 「周知／著名な（商標）の保護」の観点から					
悪意の登録出願は、周知及び著名な商標の保護によって拒絶又は無効とされるか。	個別の法律はない。しかし、取消（無効）請求人と EUTM 権者の標章の識別性レベル、評判は、悪意の認定において考慮される。	はい	はい	はい	はい
i) 規定	第 59 条(1)(b)	第 4 条第 1 項第 10 号 第 4 条第 1 項第 15 号 第 4 条第 1 項第 19 号	第 34 条第 1 項第 13 号	第 13 条	偽りの関係：第 1052 条 (a)及び第 1125 条 (a) 混同のおそれ：第 1052 条(d) 希釈化：第 1125 条 (c) 出所の不実表示：第 1064 条 (3)
ii) 判決基準時	登録商標の出願時に悪意が存在したか否かの評価	出願時および決定時	出願時	出願時	出願時
iii) 職権による審査又は異議申立、審判	取消（無効）審判 国内侵害訴訟における反訴	(1) 審査（職権による） (2) 異議申立、審判	(1) 審査（職権による） (2) 異議申立、審判	異議申立、審判	(1) 審査（職権による） （偽りの関係 -第 1052 条(a)及び混同のおそれ - 第 1052 条(d)） (2) 異議申立及び取消の審判
iv) 立証責任	相手側の悪意を主張する	立証責任は、商標が第 4	立証責任は、周知及び著	立証責任は、周知商標の	異議申立人／原告（すな

	EUIPO	JPO	KIPO	CNIPA	USPTO
	当事者、すなわち、無効請求人又は国内侵害訴訟における被告	条第1項第10号、第15号又は第19号に該当すると主張する側にある。	名な商標の権利を所有する者にある。	権利を所有する者にある。	わち、悪意を主張する当事者)
v) 審査基準	審査ガイドライン、パートD、セクション2、副題3.3	商標審査基準、第4条第1項第10号、第15号及び第19号	いくつか基準がある(商標審査基準5.13)。	商標法第13条、第14条 商標法施行規則第3条	TMEP セクション1207 混同のおそれ及び 1203.03(c)偽りの関係
vi) 具体的な判定方法					
周知及び著名商標の要素を判断する際に次のような事実および状況((1)~(11))が考慮されるかどうか。					
(1) 「周知」「著名」及び「評判」の定義、周知著名度の基準及び証拠	<ul style="list-style-type: none"> ・「周知」(EUTMR 第8条(2)(c))はパリ条約第6条の2と同じ。 ・「評判」(EUTMR 第8条(5))。 ・類似概念。「周知性」又は「評判」に関する証明の基準は、実際問題として、通常同一である。 ・識別性レベル又は評判は悪意を評価する際に考慮されるが、悪意の認定にとって必須条件ではな 	<ul style="list-style-type: none"> ・各語句の定義なし。 ・「周知」と「著名」について、広告活動及び商標使用期間の事実は完全に考慮される。 	<ul style="list-style-type: none"> ・各語句についての定義はない ・「周知」および「著名」については、広告活動および商標使用期間の事実を全体的に考慮する。 	<p>広告活動及び商標使用期間の事実は完全に考慮されることが審査基準に定められている。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・「周知」は混同のおそれが判断される際に認定される。希釈化目的の「著名性」は希釈化が判断されるときに認定される(一般消費者に広く認識されていること)。 ・「評判」に関する独立した基準はない。 ・他の要因の中でも「周知」については、広告活動及び商標使用期間が考慮される。

	EUIPO	JPO	KIPO	CNIPA	USPTO
	い。				
(2) 周知の商標が悪意による出願がなされた分野で登録されているが一定の期間使用されていない場合、悪意に関する何らかの規定が適用されるか。	可能性として、はい。 2014年5月8日の一般裁判所判決、T 327/12、 Simca、EU:T:2014:240を参照（周知の商標が登録されたが一定期間使用されていない。それでも悪意による登録に対して保護された） [EUIPO-9]	元の商標に類似しているという理由で拒絶され得る。	当初の商標との類似性により拒絶され得る。	当初の商標との類似性により拒絶され得る。ただし、登録商標が正当な理由なく連続して3年間使用されていない場合、法人又は個人は商標庁に当該登録商標の取消を請求することができる。	商標がUSPTOに登録され、米国で3年間使用されていない場合、当該商標が放棄されたという反証を許す推定があり、したがって、その登録は、不使用に基づく放棄の理由で取消の対象となることがある。ただし、商標が「残余の」顧客吸引力を持ち続けている特定の限られた状況において、先行する所有者の評判を利用することによって需要者を混乱させることを意図していた新たなユーザーに、裁判所が有利な判決を下す可能性は低い。
(3) 外国でのみ周知及び著名な商標に関する法律	外国で著名な商標に関する具体的な法律はないが、悪意による登録から保護されることを阻むも	第4条第1項第19号	第34条第1号第13号	法律なし	法律なし

	EUIPO	JPO	KIPO	CNIPA	USPTO
	のではない。				
(4) 外国でのみ周知及び著名な商標の「周知」及び「著名」であることの判決及び証拠	取消（無効）請求人は、EUTM 所有者が EU の外での取消請求人の商標の存在を知っていた又は知っていたに違いないことを実証する必要がある。「周知」性は、事件の具体的な状況によっては、これを証明する上で役立つことがある。	商標審査基準、第 4 条第 1 項第 19 号	第 34 条第 1 項第 8 号は改正され（「容易に」が削除されている）、著名性の基準が緩和された。 ・外国での著名性を認める判定を尊重すべきであるとの最高裁判所の判決がある（事件番号 2008Hu3131）	法律なし	法律なし
(5) 周知及び著名商標は非類似の商品及び／又は役務に関するものまで保護するか。	悪意に基づく無効宣言の範囲は、無効請求人が提出した証拠及び論拠を基礎として判定され、悪意とみなされる具体的な行動の性質次第となる。 例えば： ・争われている EUTM が無効請求人との関係を生み出すことを意図して出願された場合（2019年5月14日、T-795/17,	混同のおそれ（第 4 条第 1 項第 15 号）又は不正目的（第 4 条第 1 項第 19 号）が認められれば保護される。	周知及び著名商標が非類似の商品及び／又は役務に関するものまで保護される事例がいくつかある。例えば、「LVY」（事件番号 2013Hu2484）又は「BarbieQueen」（事件番号 2013Hu1986）	はい。第 13 条第 3 項は、中国で登録された周知の商標について同一でない又は非類似の商品／役務に関する保護を規定している。	第 1052 条(d)に基づき、混同のおそれがある場合には保護される。名声が高いほど、混同のおそれを認定するために必要な商品／役務間の類似の程度は低くなる。第 1125 条(c)（希釈化）に基づき、商品／役務の類似性がない場合に、汚損行為又は希釈化があるかもしれない。

	EUIPO	JPO	KIPO	CNIPA	USPTO
	<p>NEYNAR, § 55) 、 EUTMは通常、全体として無効宣言される。</p> <p>・ 商標を使用する意思がないことを理由として悪意が認定される場合、無効請求人がそのような悪意はすべての商品及び役務に該当することを十分に証明できなければ、EUTMはその一部のみについて無効宣言されることがある（2020年1月29日、C-371/18, SKY, § 81）。</p>				
(6) 商標の認知度と悪意の立証責任との相互関係	<p>標章の認知度は評価における一要素にすぎない。認知の証明は、悪意全般に関する立証責任から取消（無効）請求人を解放しない。</p>	<p>・ 悪意は必要ない（第4条第1項第10号、第15号）</p> <p>・ 周知と不正の目的との間に関係あり（不正の目的の証明に必要）（第4条第1項第19号）</p>	<p>商標の著名度は悪意を評価する際の一要素である。</p>	<p>他の要素と併せて、主張によっては立証責任は、商標の著名度に照らして相応に軽減されることが可能である。</p>	<p>混同のおそれを判定する際に悪意又は名声は必要とされない。</p> <p>ただし、存在する場合には、両者とも事実認定者が混同のおそれの分析において検討する要因である。</p>

	EUIPO	JPO	KIPO	CNIPA	USPTO
(7) 商標（例えば造語）の識別性の度合い	悪意の評価における一要素	混同のおそれ又は悪意を判断する際に考慮すべき一要素	悪意を評価する際の一要素	検討すべき一要素	混同のおそれが判定される際に考慮され、悪意を判断する際には状況証拠となる。
(8) 他人のハウスマークと同一又は類似の場合	悪意の評価において考慮すべき一要素	悪意を認定する際に考慮すべき一要素である。	悪意を認定する際に考慮すべき一要素である。	これは悪意を認定する一要素となることがある。	悪意を判定する際の検討要素となる可能性がある。
(9) 悪意の主張に関する除斥期間の有無	期間なし	期間なし	期間なし	5年間、ただし、周知の商標については期限なし。	混同のおそれの主張は、悪意の主張と共に、登録から5年以内に行うことができる。詐欺、偽りの関係、出所の不実表示、又は生存中の個人の名称、肖像若しくは署名からなる標章に係る請求について期限はない。
(10) 悪意に基づいて出願されたと申立てられている商標が周知性又は評判を獲得する場合、関係はあるか。	いいえ	いいえ 判断基準時は判決又は審決時であり、したがって、周知性又は評判が後日獲得されても、無効審判請求との関係はない。	いいえ	いいえ。一般に、悪意に基づいて出願されたと主張されている商標の名声は関連性がない。	いいえ、悪意に基づいて出願されたと主張されている商標の名声は関連性がない。

	EUIPO	JPO	KIPO	CNIPA	USPTO
(11) その他の理由	理由なし	理由なし	理由なし	理由なし	先行商標の名声は、混同のおそれの事案において支配的な役割を果たす。
vii) 審査例、決定例、判決例	<p>中でも、次のような判決がある。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「Lindt Goldhase」 (2009年6月11日の欧州司法裁判所判決 C-529/07) ・「Simca」(2014年5月8日の一般裁判所判決、T-327/12) [EUIPO-9] <p>EU 非加盟国で登録された標章に関する悪意：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「DoggiS」(2016年1月28日の一般裁判所判決、T-327/12) [EUIPO-4] 	<p>次のような判決がある。</p> <p>4-1-10 事例</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「Computer world」 (東京高等裁判所、1991年(行ケ)第29号) <p>4-1-15 事例</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「L’Air du Temps」 (最高裁判所、1998年(行ヒ)第85号) [JPO-6] <p>4-1-19 事例</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「iOffice 2000」 (東京高等裁判所、2001年(行ケ)第205号) ・「S (design)」 (知的財産高等裁判所、2009年(行ケ)第10220号) ・「MARIE FRANCE」 審決 (審判1995年第25958号) [JPO-7] 	<p>次のような判決がある。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「TOM & JERRY」(事件番号 2007Heo2626) ・「LVY」(事件番号 2013Hu2484) ・「BarbieQueen」(事件番号 2013Hu1986) 	<p>いくつか例がある。</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 「金灶」(金竈) 商標異議申立事件 (番号 4481864) ② 「雅虎 YAHOO」 商標異議申立再審 (拒絶決定不服審判) 事件 (番号 1649903) ③ 「神州三号」 商標異議申立事件 (番号 3217926) 	<p>支持された審査拒絶の例：</p> <p>In re West L.A. Corp. d/b/a California Beemers, 2019 WL 5079823 (第 87-354651 号) [先例とならない]</p> <p>以下が異議申立例である。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ L’Oreal S.A. v. Marcon, 102 USPQ2d 1434 (TTAB 2012) Allergan, Inc. v. Gems Style Inc., 2020 WL 6581861 (TTAB 2020) [先例とならない]

	EUIPO	JPO	KIPO	CNIPA	USPTO
		<p>・「M.A.C・MAKEUP ART COLLECTION」異 議申立に関する決定 (異議申立 1998 年第 92239 号) [JPO-8]</p>			

	EUIPO	JPO	KIPO	CNIPA	USPTO
4. 代理人又は代表者による不正な出願					
代理人又は代表者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。 （パリ条約第6条に関連する）	はい	はい	KIPO にそのような法律はない。ただし、そのような出願が、第三者の名声への便乗などの悪意で行われるとみなされる場合、当該出願は拒絶される可能性がある。	はい	代理人又は代表者に関する具体的法律はないが、出願人の側に要求される善意なしにそのような出願が行われる場合には、当該出願に対する異議申立の可能性はある。
i) 規定	EUTMR 第8条第3項 EUTMR 第60条第1項 第b号	第53条第2項		第15条	第1051条(a)(1)、 第1051条(b)、第1126条、 すべての当事者による USPTO との善意の関わりを規制する規則： 37 C.F.R. セクション 11.18
ii) 判決基準時	出願時	出願時および決定時		出願時	出願日
iii) 職権による審査又は異議申立、審判	①出願に対する異議申立 (EUTMR 第8条(3)) ②登録商標に対する取消／無効又は反訴 (EUTMR 第8条(3)及び EUTMR 第60条(1)(b))	無効審判	—	異議申立又は審判	①出願人が標章を使用する誠実かつ真正な意思を有していなかったことを記録の証拠が明らかに示している場合、審査（査定系）

	EUIPO	JPO	KIPO	CNIPA	USPTO
					②異議申立又は取消
iv) 立証責任	異議申立人又は無効請求人。 ただし、「否定的な事実」に関しては、立証責任が逆転し、例えば、代理人が所有者の同意を得たことを証明する。	立証責任は、原則として原告にある。	—	立証責任は、商標の所有者にある。(異議申立人、原告)	異議申立人、原告
v) 審査基準	審査基準、パート C、セクション 3、商標権者の代理人による同意を得ていない出願 (EUTMR 第 8 条(3))。 悪意については上記参照	基準なし	—	商標審判基準 パート 2	TMEP§1201.06(a)
vi) 具体的な判定方法	EUIPO 審査基準、パート C、セクション 3、商標権者の代理人による同意を得ていない出願 (EUTMR 第 8 条(3)) を参照。	vii)参照	—	v)の商標審判基準を参照のこと。	TMEP§1201.06(a)を参照

	EUIPO	JPO	KIPO	CNIPA	USPTO
vii) 審査例、決定例、判決例	<p><u>EUIPO 審判部</u> :</p> <p>- 19/05/2011, R 85/2010-4, LINGHAMS'S (fig.) / LINGHAMS'S (fig.), § 14;</p> <p>- 2010年8月3日、R 1231/2009-2, BERIK (fig.) / BERIK et al., § 24;</p> <p>- 2009年9月30日、R 1547/2006-4, POWERBALL / POWERBALL, § 17</p> <p><u>一般裁判所</u> :</p> <p>2006年9月6日、T-6/05, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2006:241, § 38;</p>	<p>次のような判決がある。</p> <p>・「Chromax」 (東京高等裁判所、2011年(行ケ)第10194号) [JPO-11]</p>	—	<p>いくつか例がある。</p> <p>① 「BRUNO MANETTI」商標異議申立事件(番号3083605)</p> <p>② 「头包西灵 (Toubaoxilin)」商標異議申立事件(番号3304260)</p> <p>③ 「安盟 SecurID」商標異議申立再審事件(番号3514462)</p>	<p>以下が一例である。</p> <p>・ Lipman v. Dickinson, 174 F.3d 1363,1372 (Fed. Cir. 1999)</p>

	EUIPO	JPO	KIPO	CNIPA	USPTO
5. その他の権利との関係の観点から					
特定の要因（例えば著作権）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。	<ul style="list-style-type: none"> ・無効／取消の理由としての著作権（EUTMR 第 60 条(2)） ・悪意によるものとは異なる無効理由（EUTMR 第 59 条(1)(b)） 	<ul style="list-style-type: none"> ・他人の氏名 	はい、ただし、それは悪意とみなされない。	はい	<p>著作権又はパブリシティ権：USPTO では異議申立又は取消の理由とならない。</p> <p>当事者は著作権又はパブリシティ権の侵害という理由により、民事訴訟を提起することができる。</p> <p>商号権：異議申立若しくは取消しを申請する又は訴訟を提起することは可能である。</p> <p>名称又は肖像に対する権利（偽りの関係）：職権による、異議申立、取消。</p> <p>生存中の個人の名称で承諾を得ていない場合は査定系による拒絶</p>
i) 規定	EUTMR 第 60 条第 2 項	第 4 条第 1 項第 13 号 (参考) 第 29 条	第 34 条第 1 項第 6 号 第 92 条第 1 項	第 32 条	<p>第 1052 条(a)（偽りの関係）</p> <p>第 1052 条(c)（生存中の個人の名称、署名又は肖像）</p>

	EUIPO	JPO	KIPO	CNIPA	USPTO
ii) 判決基準時	原則として、EUTM 登録後いつでも。	出願時および決定時	決定時	出願時	出願日
iii) 職権による審査又は異議申立、審判	無効/取消訴訟、国内侵害訴訟における反訴	(1)審査(職権による) (2)異議申立、審判	(1)審査(職権による) (2)異議申立、審判	異議申立、審判	(1)審査(査定系) (2)異議申立、取消
iv) 立証責任	無効請求人、侵害訴訟における被告	立証責任は、商標が第4条第1項第8号に該当すると主張する側にある。	立証責任は、周知及び著名の著作物、人の名前及び商号の正当な所有者にある。	立証責任は、異議申立人又は無効請求人の側にある。	(1)審査官 (2)原告
v) 審査基準	審査基準、パートD、セクション2、小見出し4.3、EUTMR第60条(2)に基づく理由 — その他の先行権	商標審査基準、第4条第1項第8号	商標審査基準5.6.	商標審判基準パート4	TMEP セクション813、 TMEP セクション1203.03(c)
vi) 具体的な判断方法	審査基準、パートD、セクション2、小見出し4.3、EUTMR第60条(2)に基づく理由 — その他の先行権	v)を参照	同上	v)の回答を参照	同上
vii) 審査例、決定例、判決例	審査基準、パートD、セクション2、小見出し4.3、EUTMR第60条(2)に基づく理由 — その他の先行権	次のような判決がある。 ・「SONYAN」 (東京高等裁判所、1977年(行ケ)第133号) [JPO-9]	次のような判決がある。 ・「2NE1」(事件番号2012Hu1033) ・「KT」(事件番号2009Heo1705)	いくつか例がある。 ①「季世家1915」図形商標異議申立事件(番号7968391) ②「図形」商標異議申立事件(番号1563706) ③「洪河」(番号	以下が審査拒絶事案の例である。 ・ In re Richard M. Hoefflin, 97 USPQ2d 1174 (TTAB 2010) ・ In re Jackson Int'l Trading Co., 103 USPQ2d

	EUIPO	JPO	KIPO	CNIPA	USPTO
				1965652) ④「余進華 YUJINHUA」商標異議申 立事件（番号 3266232） ⑤ 図形商標異議申立事 件（番号 3308372） ⑥「易建联」商標係争案 件 （番号 3517447） ⑦ 図形商標異議復審案 件 （番号 1004698）	1417 (TTAB 2012) 以下が異議申立の例であ る。 AT&T Mobility LLC v. Mark Thomann and Dormitus Brands LLC, 2020 USPQ2d 43785 (TTAB 2020) United States Olympic Committee v. Tempting Brands Netherlands B.V., 2021 USPQ2d 164 (TTAB 2021)
6. その他の観点（1～5 を除く）					
上記以外の観点	なし	なし	—	なし	なし

III. 手続

	EUIPO	JPO	KIPO	CNIPA	USPTO
1. 情報提供制度					
i) 出願人以外の人が審査官に情報を提供する手段	悪意は無効理由であり、審査手続又は異議申立とは無関係である（所有者の代理人が所有者の承諾なしに登録した標章に対する特定の異議申立規則を除く、EUTMR 第 8 条 (3)）。	情報提供制度	情報提供及び異議申立は認められている。	他人が審査官に情報を提供することについての規定はない。ただし、商標庁に書類を提出ことは認められている。	「抗議文」を提出することができる。受理された場合には審査官に送られる。
ii) 関連の法律又は規則の規定（なければ関連のウェブサイト等）		商標法施行規則第 19 条 商標審査便覧 89.01	商標法第 49 条		商標法 第 1051 条(f); 37 C.F.R. §2.149
iii) 審査官による情報の取り扱い	同上	拒絶理由は情報提供の事実に基づいて通知されることがある。	拒絶理由は情報提供の事実に基づいて通知されることがある。さらに、 KIPO は、2013 年 8 月より悪意による出願の登録を防ぐ取り組みを強化してきており、第三者によって提供される情報がな	それは商標庁の仕事とされることがあるが、この種の書類の受け取りは法的手続きではない。	異議申立の公開前に証拠が提出される場合には、審査官の裁量で考慮されることがある。公開日以降に証拠が提出されて受理される場合、審査官は、書状で提起された理由について関連性

	EUIPO	JPO	KIPO	CNIPA	USPTO
			い場合であっても、悪意による出願は職権による審査で拒絶される可能性があることを示している。		のある拒絶又は要件を提示しなければならない。
2. 異議申立、審判に係る手続の併合	関連事件として取り扱うことができる。	同じ種類の手続は併合することができる（異議申立：第 43 条～第 10 条第 1 項、審判：特許法第 154 条第 1 項を商標法第 56 条第 1 項に適用する）。ただし、異議申立と審判の手続は併合できない。	併合されている（第 54 条第 3 項 [審査] 第 117 条第 1 項第 1 号 [審判] 第 119 条第 1 項第 3 号及び第 5 項 [審判]）	併合されている。	異議申立審判は商標審判部の管轄内である。異議申立対象の出願において抗議文が許可されると、出願に対する管轄権が審査官に戻され、適切な措置を取ることができる。 商標審判部便覧 (TBMP) セクション 215

IV. その他

	EUIPO	JPO	KIPO	CNIPA	USPTO
その他の具体的指示	その他の具体的指示なし	その他の具体的指示なし	回答なし	その他の具体的指示	<ul style="list-style-type: none"> ・ 懈怠審判 TBMP セクション 312.01 を参照 ・ 異議申立又は無効請求 の判決が出るまで出願停 止 37C.F.R. セクション 2.83(c). In re Direct Access Communications(M.C.G) Inc. 30 USPQ2d 1393 (Comm'r Pats. 1993)

附属書：

- ・ 商標五庁悪意の商標出願対策プロジェクトに関する質問
票
- ・ 質問票に対する各庁の回答

TM5 の悪意の出願プロジェクトに関する質問票

I. 一般：

質問 1. 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。

質問 2. 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。（回答が様々な事案の構成によって異なる場合は、関連の法律又は規則の規定を提示して下さい。また、質問票 II.質問 1～質問 5(iii)の詳細な質問をご覧下さい）

質問 3. (1) 制度内で「悪意」を主張する上での最先の手段とは何か。関連の法律又は規則の規定を提示して下さい。

(2) 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）。関連の法律又は規則の規定を提示して下さい。

質問 4. 「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。（回答が様々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下さい）

質問 5. 「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。

質問 6. 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。

（回答が様々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下さい）

質問 7. 「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。

質問 1. 「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。
 - (1) 商標の使用意思の欠如を判定する際に考慮すべき要因を記述して下さい。例えば、出願人が幅広い商品若しくは役務を指定するかどうか、又は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かどうか。
 - (2) 使用の証拠又は使用意思に関する判定に影響を及ぼすその他の関係する事項を記述して下さい。
- vii) 審査、審決、又は判決の該当事例を記述して下さい。

質問 2. 質問 1 以外の「不正な意思」の観点から

質問 1 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。

質問 3. 「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下さい。

- 「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取り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。

質問 4. 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。

質問 5. 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。

質問 6. 質問 1～質問 5 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

質問 1. 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）。関連の法律又は規則の規定（あるいは、関連のウェブサイト等）を提示して下さい。
- 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。

質問 2. 異議申立又は審判に関する手続の併合

- 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、様々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。

質問票に対する各官庁の回答

注記：判決項目例等における「[官庁名-X]（例：[JPO-6]）」は「アップグレード版悪意の商標出願事例」の事件番号を示す。TM5 ウェブサイト
(<http://tmfive.org/continuationexpansion-of-bad-faith-project-2-2-2-2/?red=>)

I. 一般

質問 1. 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。

JPO

日本の商標法においては、「悪意」という用語の定義は存在しない。ただし、悪意の商標出願に適用される可能性の最も高い条文である商標法第4条第1項第19号は、「不正の目的」とは「不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、又はその他の不正の目的」をいうと規定している。

例えば、商標審査基準によると、下記に示す商標は商標法第4条第1項第19号に該当する。

- (a) 外国で周知な他人の商標と同一又は類似の商標が我が国で登録されていないことを奇貨として、高額で買い取らせるために先取りの出願したもの、又は外国の権利者の国内参入を阻止し若しくは代理店契約締結を強制する目的で出願した商標
- (b) 日本国内で全国的に知られている商標と同一又は類似の商標について、出所の混同のおそれだけではなくても出所表示機能を稀釈化させたり、その名声等を毀損させる目的をもって出願した商標

CNIPA

中国商標法には「悪意」の定義は存在しない。

EUIPO

欧州連合商標規則（EUTMR）に「悪意」の定義は存在しない。一般裁判所（第一審）及び欧州連合司法裁判所（第二審）は、悪意をどのように評価するかについてガイダンスを提供してきた。最終的には、2019年に司法裁判所が次のよう

な定義を示した。

悪意が認定されるのは、関連性のある、矛盾のない兆候から、欧州商標権所有者が、公正に競争する目的ではなく、誠実な実務と矛盾するやり方で第三者の利益を損なうことを意図して、又は具体的第三者を標的とすることすらなく、商標の機能、特に出所を表示する必須機能の範囲内に該当するもの以外の目的で、独占権を取得することを意図して、登録のためにその出願を行ったことが明らかである場合である（欧州司法裁判所の2019年9月12日の判決、C-104/18 P, STYLO & KOTON, § 46）。

KIPO

韓国の商標法（以下「TMA」という）には「悪意」の定義は存在しない。

また、特許審判院（以下「IPT」という）及び／又は裁判所のどちらの判例にも「悪意」の定義は存在しない。ただし、特許裁判所又は最高裁判所は商標出願に悪意があるか否かを判断する際に以下の要因を検討可能であると述べている。

- (i) 周知／著名商標の著名度
- (ii) 周知商標の独創性の度合い
- (iii) 出願人と周知商標権者の交渉が存在したか否か
- (iv) 出願人と商標権者の関係が存在するか否か
- (v) 出願人が登録商標を使用する業務の準備をしていたか否か、又は
- (vi) 指定商品／役務が同一である若しくは類似しているか否か、若しくは経済的関係を有しているか否か。

さらに商標審査基準は、以下のような「悪意」の例を定めている。

- (i) 出願人が、真の商標権者が国内市場に参入するのを妨げる、若しくは商標権者に出願人と代理店契約を結ぶよう強制する意図を持って出願を行う場合
- (ii) 出願人が、出願された商標が商品若しくは役務の出所に関して混同のおそれがないとしても、周知商標を稀釈化する意図を持って出願を行う場合、又は
- (iii) 出願人が、独創性を持つ他人の商標と同一若しくは極めて類似する出願を行う場合

最後に、TMA に従い、たとえ商標出願が悪意においてなされたとしても、当該

の商標は（模倣の対象となっている）商標の周知の状態又は名声が証明されない限り、拒絶されない又は無効とならない（TMA 第 34 条第 1 項第 13 号）。

USPTO

米国には悪意という用語に関する統一的な法的定義は存在しないが、裁判所は一般的に悪意を、被告側の当事者が、需要者を混乱させ、被告の製品が原告によって製作されている若しくは原告の支援を受けている又は原告と密接な関連があるものと信じ込ませようとすることによって、商標権者の顧客吸引力に便乗しようとしたことを意味するものと考えている。

質問 2. 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。（回答が様々な事案の構成によって異なる場合は、関連の法律又は規則の規定を提示して下さい。また、質問票 II. 質問 1～質問 5 (iii) の詳細な質問をご覧ください）

JPO

悪意は、職権と、異議申立又は無効／取消の審判における当事者の主張／異議の両方に基づいて提起されうる。

[適用条項]

① 審査（職権による）

第 3 条第 1 項

第 4 条第 1 項第 7 号、第 8 号、第 10 号、第 15 号、第 19 号

② 異議申立、審判（登録後）

第 3 条第 1 項、

第 4 条第 1 項第 7 号、第 8 号、第 10 号、第 15 号、第 19 号

第 53 条の 2

③ 侵害訴訟事件における反訴

CNIPA

悪意については審査（職権による）、異議申立及び取消（無効）手続において提起できる。

[適用条項]

① 審査（職権による）

第 4 条第 1 項

② 異議申立

第 4 条第 1 項、第 13 条、第 15 条、第 32 条

③ 取消（無効）

第4条第1項、第13条、第15条、第32項、第44条第1項

EUIPO

悪意が職権により提起されることはない。

EUIPO に対する無効の申請又は国内侵害訴訟における反訴に基づく場合のみ（EUTMR 第59条(1)(b)）。

KIPO

① 審査（職権による）

第34条第1項第11号、第12号、第13号、第20号

② 異議申立、審判

第60条（異議申立）

第119条（商標登録を取り消す審判）

USPTO

悪意は一般的に審査中に USPTO によって提起されることはない。ただし、悪意は異議申立、取消又は侵害手続において混同のおそれの分析において検討されるべき要因として提起される場合がある。

質問 3. (1) 制度内で「悪意」を主張する上での最先の手段とは何か。関連の法律又は規則の規定を提示して下さい。

(2) 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）。関連の法律又は規則の規定を提示して下さい。

JPO

(1) 最も早い時点として、審査官は審査段階中に、悪意の出願を拒絶することができる。審査段階中には、誰でも審査官に情報を提供することができる。

[適用条項]

第3条第1項

第4条第1項第7号、第8号、第10号、第15号、第19号

(2) 第3条第1項の柱書、第4条第1項第8号、第10号、第15号に関する無効の審判を請求する5年間の除斥期間がある。ただし、第47条第1項に基づき、第4条の第1項第7号及び第10号（「不正競争の目的で商標が登録された場合」）、第15

号（「商標が不正の目的で登録された場合」）、並びに第19号に違反する商標登録に対する無効審判請求には5年間の請求期限が適用されない。

ただし、第53条の2に基づく商標登録の取消審判は、商標権の設定日から5年経過した後には請求することができない。

CNIPA

使用意思のない悪意の出願は、第4条第1項に基づき、早い段階で登録を拒絶される可能性がある。悪意は商標の抗告／審判手続においても主張することが可能である。主張は商標登録日から5年以内に提出しなければならない。著名商標の権利者に関しては、5年の期限は設定されていない。しかし、第4条第1項に違反する、又はその他の不正手段で取得した悪意の登録の無効に期限はない。

EUIPO

EUTM の登録後のみ。EUTMR 第 59 条(1)(b)

悪意の申立に期限はない。

KIPO

最も早い時点として、審査官は審査段階中に悪意の出願を拒絶することができる、又は著名商標権者が商標審査官に情報を提供する若しくは商標審査段階中に異議申立を行うことができる。

最も遅い時点としては、利害関係のある当事者は IPT に無効手続を提起することができる。さらに、利害関係のある当事者は特許裁判所に対して商標が第 34 条第 1 項第 13 号に基づいて無効とされるべきであると主張することが可能である。ただし、最高裁判所においては、利害関係のある当事者は IPT 及び／又は特許裁判所において提起されなかった新規の無効訴訟理由を付け加えることができない。また、TMA 第 34 条第 1 項第 13 号に基づく無効訴訟の提起に関する制定法上の制限は存在しない。ちなみに、無効訴訟の第一審は IPT である。IPT の審決は第二審である特許裁判所に上訴することができ、特許裁判所の判決は最終審である最高裁判所に上訴することができる。

[適用条項]

第 34 条第 1 項第 11 項、第 12 項、第 13 項、第 20 項

USPTO

悪意は、登録に関する異議申立又は取消の独立した根拠とならないが、混同のおそれ又は偽りの関係に対する申立の一部として主張することができる。このように、唯一の期限は異議申立又は取消の特定の根拠に適用される期限である。悪意は手続の開始時か証拠開示手続が行われた後に主張することができる

質問 4. 「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。（回答が様々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）

JPO

基本的に、出願人が悪意に基づき出願を行ったか否か、すなわち、「悪意の出願人」の判断は、出願人が出願を行った時点と、審査官がそれについての審査を行った時点の両方において評価される基準に基づいている。

CNIPA

「悪意の出願人」は、出願を行う時点及び審査官がその審査を行う時点の両方で判定される。

EUIPO

悪意の出願人が規定に抵触する悪意を持っていると考えられる決定的な時点とは、EUTM登録出願時である。

KIPO

悪意の出願人の商標出願が KIPO に提出された時点。

USPTO

悪意は、通常の場合、商標の採用時から、また使用意思に基づく出願の場合、出願時に、評価の対象となる。

質問 5. 「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論するのか。

JPO

はい。「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。ただし、多くの場合、悪意（不正な意思）を証明する確実な証拠を集めることは不可能であることから、JPO は状況証拠から悪意あるものと判断することができる。

JPO が悪意を評価する際の具体的な手段に関しては I の質問 7 への回答を参照して下さい。

特に、審査過程においては、下記の(1)及び(2)に該当する商標は、不正な意思を持って使用されているものと推定される。

- (1) 1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) 上述の周知商標が造語からなるものであるか、若しくは構成上顕著な特徴を有するものであること。

CNIPA

各事件の客観的状況から推測される主観的要因。審査官は、主に関係当事者によって提出された証拠、例えば、悪意の出願の出願人と商標権者が互いに連絡を取っていたか否か、悪意の出願の出願人が不当な利益を得ようとしているか否か、悪意の出願における商標が顕著な独創性を有しているか否か、及び以前の商標が周知であるか否か等に基づいて評価する。

EUIPO

はい。「不正な意思」が必要である。上記定義 (I.Q1) を参照のこと。悪意は、欧州商標権所有者が次のような意図で出願を行う場合に (...) 認定される。

- 誠実な実務と矛盾するやり方で第三者の利益を損なう意思
- 又は、商標の機能の範囲内に該当するもの以外の目的で独占権を取得する意思

KIPO

いいえ。審査官は「悪意」の主観的な心理状態を評価しない。

USPTO

はい。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。しかし、悪意の直接的な証拠は多くの場合入手不可能であることから、裁判所及び USPTO 商標審判部 (TTAB) は状況証拠から悪意を推測することができる。裁判所と TTAB

は、被告が自らの商標を選ぶ際に原告の商標を認知していたか否か、各商標の類似度、原告の商標、包装形式又はデザイン的要素の複製又は模倣に関する証拠、過去における原告との業務上又は雇用上の関係、並びに商標又は包装の類似点に関する被告の説明の信憑性等（ただし、以上のものに限定されない）のあらゆる周囲の状況から推論を引き出す。

審査官は混同のおそれの分析において悪意を考慮しないであろう。むしろ、異議申立又は取消の手續において提起された場合に検討されるであろう。

質問 6. 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。

（回答が様々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）

JPO

基本原則として、悪意を証明する際の立証責任は悪意に基づいて出願がなされたと主張する当事者にある。

悪意は状況証拠から推論することができる。例えば、悪意が存在するか否かを決定する際に検討されるべき要因には、出願人と真の商標権者の関係を含む出願人の出願に関する行為及び事実等の出願の背景や、出願された商標の構成における顕著な特徴が含まれる。特に、審査過程において、質問 5 で説明されている要素を満たす場合に、不正な意思を推定することができる。

CNIPA

商標権者を対象とした立証責任の原則が存在する。例えば、悪意の出願の出願人が悪意に基づいて他人の多くの別の商標からなる登録商標を作成し、異議申立の対象となった場合、商標権者は悪意のその他の証拠を提出し、これによって悪意があると推定され、悪意が認められる。

一般に、悪意を証明する際の立証責任は悪意に基づいて出願がなされたと主張する当事者にある。例えば、ある出願人が、様々な当事者の商標に類似する多数の出願を行い、そのような出願のうちの1件に対して一当事者が異議を申し立てる場合、その当事者はその商標が様々な当事者の商標を模倣していることを根拠として出願人は悪意をもって出願したとの証拠を提出することができる。しかし、そのためには、出願で第4条第1項に基づく「使用意思のない悪意による出

願」を行わないことを証明する必要がある。

EUIPO

反証が提示されるまで善意の推定が存在する。悪意を証明するのは無効請求人（又は国内侵害訴訟における被告）である。

KIPO

一般に、周知又は著名商標の権利者は、悪意の商標出願の際に悪意が存在したことの立証責任を負う。

USPTO

悪意は混同のおそれの分析において一要因とみなされる。例えば、*Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp.*, 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961)（商標採用時の後順位使用者の意図は混同の可能性があるか否かを判断する際の関連要因である）；*Dan Robbins & Assocs., Inc. v. Questor Corp.*, 599 F.2d 1009, 1013 (CCPA 1979)（「出願人の意図の証明は証拠となるが、混同の可能性が低い場合は決定的なものとならない」）を参照。ただし、混同のおそれを証明するために悪意を証明する必要がある点に留意すること。混同のおそれと悪意の主張を証明するための立証責任は、異議申立人又は申立人にあり、当該人は証拠の優越によって事案を立証しなければならない。

一部の裁判所は、罪となる意図の認定が混同の可能性があるという「推定」を生じさせる、すなわち、出願人が混同を引き起こすことを意図しそれが成功したと推定されると判決した。また、需要者が混同する可能性のあるという「推定」がそうした意図によって生じると判決する裁判所や、さらには混同のおそれの分析において単にこの要因を重視する裁判所もあった。

質問 7. 「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。

JPO

悪意を証明する際に準拠する明確な条件のチェックリストは存在しない。

「不正の目的」の認定にあたっては、例えば、以下に示すような資料が存する場合には、当該資料を充分勘案しなければならない。

(a) その他人の商標が需要者の間に広く知られている事実を示す資料

- (b) その周知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を示す資料
- (c) その周知商標の所有者が、日本に進出する具体的計画（例えば、日本への輸出、日本国内での販売等）を有している事実を示す資料
- (d) その周知商標の所有者が近い将来、業務規模の拡大の計画（例えば、新規業務、新たな地域での業務の実施等）を有している事実を示す資料
- (e) 周知商標の所有者が、商標出願人より、当該商標の買取、代理店契約締結等の要求を受け入れることを余儀なくされている事実を示す資料又は出願人が外国の権利所有者による日本市場への参入を阻止しようとしているという事実
- (f) 出願人がその商標を使用した場合、その周知商標に化体した信用、名声、顧客吸引力等を毀損させるおそれがあることを示す資料

CNIPA

以下に示す要因は、悪意の出願か否かを判定する上で十分に検討されなければならない。

- (1) 係属中の商標の出願人と商標権者の間に取引上の関係又は協力関係が存在したか否か。
- (2) 係属中の商標の出願人と商標権者の共通分野又は両者の商品／役務が同一の販売経路内及び販売領域内にあるか否か。
- (3) 係属中の商標の出願人と商標権者の間に別の対立が存在しているか否か、また両者が先使用者の商標を認識していたか否か。
- (4) 係属中の商標の出願人と商標の名義人（団体）の構成員との間に交流が行われていたか否か。
- (5) 係属中の商標の出願人が登録後に不当な利益を得ようとしているか否か、また係属中の商標の出願人が、商標の名義人が有する商標の一定の名声及び影響力を利用することによって、誤解を招く恐れのある広告を行い、先使用者に（商標に関する）取引及び提携を強要し、先使用者又は他人にその商標を高額で買い取らせ、さらには権利に関する実施料又は権利侵害の賠償を課しているか否か。
- (6) 商標が他人の商標より顕著な独創性を有しているか否か、並びに

(7) 悪意の出願とみなされる事案。

EUIPO

いいえ。しかし、悪意の存在を示す可能性のある、異なる判断によって特定された要因が多数ある。EUIPO 基準のポイント 3.3.2 を参照のこと。

<https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1786581/trade-mark-guidelines/3-3-bad-faith-%E2%80%94-article-59-1--b--cutmr>

KIPO

I-質問 1 を参照のこと。

USPTO

いいえ、悪意を証明する際に準拠する明確な条件の一覧は存在しない。裁判所は状況証拠から悪意を推定することができる。上述の通り、裁判所は、被告が自らの商標を選ぶ際に原告の商標を認知していたか否か、各商標の類似度、原告の商標、包装形式又はデザイン的要素の複製又は模倣に関する証拠、過去における原告との業務上又は雇用上の関係、並びに商標又は包装の類似点に関する被告の説明の信憑性等（ただし、以上のものに限定されない）のあらゆる周囲の状況から推論を導き出す。

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

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。

JPO

<概説>

日本の商標制度では、悪意の商標出願を排除する際に適用される可能性のある規定は、悪意の商標出願の標的となった他人の商標が日本において周知であるか否か等の様々な要因によって異なる。

他人の商標が日本において周知である事案に適用される規定とは次のものである：第 4 条第 1 項第 10 号（「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するも

のとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの)、並びに第4条第1項第15号(「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」)。これらの規定を適用する際に、出願人の「不正の目的」を立証する必要はない。

また、出願された商標が商品又は役務の出所に関して混同を引き起こす可能性が低いとしても、それが「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」しており、かつ、「当該商標が不正の目的で使用される」場合には、第4条第1項第19号が適用されることとする。ここで重要な点は、この規定が外国でのみ周知の商標にも適用されることである。

さらに、出願の背景と出願人の主観的な悪意により重点が置かれる場合は、第4条第1項第7号が適用される可能性がある。そうしたケースでは、他人の商標が周知であるか否かが検討されるべき要因となるが、必須要件ではない。また、商標自体を使用する出願人自身の意思に懸念がある場合には第3条第1項の柱書が適用される場合もある。

CNIPA

商標法の第4条第1項、第13条、第15条、第32条及び第44条第1項が悪意ある出願を扱っている。

EUIPO

EUTMR 第59条(1)(b)：欧州商標は、庁への出願で、又は侵害訴訟における反訴を基礎として、(b) 出願人が商標出願を行った際に悪意をもって行動していた場合に無効と宣言される。

詳しい説明はEUIPO審査基準、パートD、無効、セクション2、実体規定、サブセクション3.3、悪意にある。

<https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1786581/trade-mark-guidelines/3-3-bad-faith-%E2%80%94-59-1--b--eutmr>

KIPO

TMA 第34条第1項第13号
商標審査基準セクション 5.13

以下は悪意の出願に係る最近の特許裁判所の判決である。

特許裁判所が 2012 年 11 月 22 日に判決した事件番号：2012Heo5059

サウジアラビアの企業（以下「登録者」という）は 2009 年 3 月 3 日に「TIFFANY」の図形と文字からなる商標に関して第 24、35 及び 36 類の寝具類関連の商品及び役務を指定して 3 件の出願を行い、これらの出願は登録された。

商標 TIFFANY の所有者は、「TIFFANY」商標の名声と登録者の悪意を主張することによって本件登録に対して 2011 年 6 月 20 日に無効訴訟を IPT に提起した。当初、IPT は 1) 比較対象となる商品／役務（すなわち、「宝飾品」等対「寝具」等）間の経済的関係、及び 2) 登録者の悪意が認められない点を挙げ、無効訴訟を棄却した。

一方、控訴審において特許裁判所は、「宝飾品」に関する「TIFFANY」商標の名声と登録者の悪意を認めることによって、IPT の審決を覆した。特許裁判所は、1) 登録者が「TIFFANY」商標の名声を認知していた可能性が高いこと、2) TIFFANY 商標の所有者が高級ファッションブランドのトレンドを検討し将来的に「寝具」にも業務を拡大する十分な可能性があること、3) 登録者による問題の登録の使用に伴い商品の出所に関して需要者の誤解又は混同のおそれがあること、並びに 4) 「寝具」と「宝飾品」のターゲットとなる需要者が重なること等、複数の要因を強調することにより登録者の悪意を認定した。

USPTO

該当なし

質問 1. 「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）

JPO

はい。

日本の商標法では、第3条第1項の柱書は「出願人の業務に係る商品又は役務について使用をする商標は登録することができる」と定めている。したがって、出願人が商標の使用意思なく出願した悪意の商標出願は、法的根拠に基づき拒絶又は無効とすることができる。ただし、第3条第1項の柱書の適用に関しては、当初

の意図が「悪意の商標出願」自体を妨げるものでなかった点に留意する。換言すると、出願人が悪意なく商標出願を行う場合であっても、出願人に「出願された商標を使用する意思がない場合は、当該商標を拒絶する（又は無効にする）」ことができる。

CNIPA

商標法は、出願時に商標所有者がその標章を使用する意思があることを要件としていない。ただし、出願人が合理的に必要とみなされる使用を超える大量の商標を出願する場合、それらの出願は第4条第1項に基づく悪意をもって出願されているとみなされることがある。

3年間連続して「実際の使用」がないことに基づき「悪意」の商標登録の取消を求める場合、実際の使用、(例えば)商品上、商品の包装上若しくは容器上、若しくは商品の取引書類上での商標の使用の証拠、又は広告、博覧会及びその他の商業イベントにおける商標の使用の証拠によって、「実際の使用」を証明することが可能である(「商標法」第3条)。

EUIPO

はい。

KIPO

はい。

商標法は、使用意思の欠如に基づいて商標登録を拒絶又は無効とする根拠を規定している(商標法第3条)。ただし、TMA第3条第1項の目的は、悪意の出願における商標の登録の禁止及び/又は無効とは密接に関係していない(これは、商標出願において悪意が存在しなくても、使用意思が欠如している場合に、商標が拒絶される(又は無効になる)可能性があることを意味する)。

USPTO

当事者が取引において商標を使用していない場合、取引における使用意思に基づき商標法第1条(b)にしたがって、外国登録に基づき商標法第44条にしたがって、又は商標法第66条(a)に基づきマドリッド出願を通じてUSPTOに出願を行うことができる。このような事案では、出願人は出願人が取引において商標の誠実かつ真正な使用意思を有している旨の真実宣言された陳述書を提出する必要がある。当該出願は、出願人が出願時に取引において商標を使用する「誠実かつ真正な意思」を持っていなかった点に基づいて拒絶される又は異議申立を受けられる可能性がある。ただし、これが「悪意」と異なる基準である点に留意すること。

注記：出願には、出願人が取引において商品若しくは役務を使用している又は誠実かつ真正な商標の使用意思を有している旨の宣言書に加えて、証明者の知る限りにおいて出願に記載された事実が正確であり、また証明者が出願人を商標の所有者であると考えており、かつ、他の誰一人としてその知る限りにおいて同一の形式で又は他人の商品若しくは役務に適用された場合に混同若しくは誤認を生じさせる又は欺瞞する可能性があるような酷似した形で取引において商標を使用する権利を有していないとする陳述書を含める必要がある。USPTO を欺瞞する意図を持った虚偽の重要な表示を故意に行っている出願人は詐欺に基づいて異議申立を受ける可能性がある。

「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。

JPO

第3条第1項の柱書

第3条 出願人の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、本項各号に該当する商標を除き、商標登録を受けることができる。

CNIPA

規定は職権による審査に適用される。実際には、「使用意思のない悪意による出願」を判断することは難しい。

EUIPO

EUTMR 第59条(1)(b)に従い、EUTM は「出願人が商標の出願時に悪意を持って行動していた場合、官庁への出願時に又は侵害手続の反訴に基づき無効を宣告されることとする」。

使用する意図に関するガイダンスは、欧州司法裁判所の判例法によって規定されてきた。

登録の対象範囲の商品及び役務にそれを使用する意思のない出願人による商標登録は、その登録出願に根拠がない場合には悪意とみなされることがある(2020年1月29日、C-371/18, SKY, § 77)。

出願された商品及び役務の一部又はすべてについて商標を使用する意思がないことは、EUTM出願人が、誠実な実務と矛盾するやり方で第三者の利益を損なう意思、又は、具体的第三者を標的とすることすらなく、商標の機能の範囲内に該当するもの以外の目的で独占権を取得する意思をもって行動した場合に、悪意とみなされる。

商標の必須機能に従って商標を使用する意思のないことが特定の商品又は役務のみに関わる場合、悪意が認定されるのはそうした商品又は役務に関してのみである（2020年1月29日、C-371/18, SKY, § 81、2009年6月11日、C-529/07、Chocoladenfabariken Lindt & Sprüngli, § 44、2016年7月7日、T-82/14、LUCCEO[EUIPO-7], § 126）。

悪意は、EUTM所有者が不使用のグレースピリオドを、例えば、不使用の結果として権利を失うことを避けるために先行EUTMを繰り返して出願することなどにより、無理に延長しようとする場合にも認定されてきた（2012年12月13日、T-136/11, Pelikan, § 27）。

KIPO

第3条第1項の柱書

韓国で商標を使用する又は使用意思のある人は誰でも、自分の商標の登録を取得することができる。

USPTO

合衆国法典第15巻（15 U.S.C.）§ 1051(b)(3)(B)は、15 U.S.C. § 1051(b)の下でなされた使用意思に基づく出願（「第1条(b)出願」）において、出願人は商標を出願に列記されている商品又は役務に付して又は関連して取引において誠実かつ真正に使用する意思を有している旨の真実宣言された陳述書を提出しなければならないと規定している。当初の出願において真実宣言された陳述書を提出しない場合、出願人は出願人が商標を商品又は役務に付して又は関連して取引において使用する誠実かつ真正な意思を出願日時点で有していたとの記述のある真実宣言された陳述書の提出を出願手続中に求められる。連邦規則法典第37巻（37 C.F.R.）§ 2.34(a)(2)。

15

U.S.C. § 1126及び§ 1141(5)(a)は、取引において商標を使用する誠実かつ真正な意思に関して真実宣言された出願人の陳述書を、第44条（外国登録を基礎とする

) 及び第66条(a) (マドリッド協定議定書を通じて提出される保護拡張請求) に基づいてなされる出願にも含める必要があると規定している。

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。

JPO

使用意思があるか否かの判断に関連する機会とは、商標の登録／拒絶の決定時である。

CNIPA

該当なし

EUIPO

悪意に基づく訴えは登録された EUTM に対してのみ起こすことができる。EUTM 所有者側に悪意が存在したか否かの判定に関連する機会とは、EUTM の登録出願時である。

KIPO

該当なし

USPTO

出願人は出願時に誠実かつ真正な商標の使用意思を有している必要がある。

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／取消に委ねられるのか。

JPO

上述の規定に基づき、上記商標出願は職権による審査によって法的に拒絶可能である。ただし、実際には審査過程において、出願人が使用意思なく商標出願を行ったか否かを判断することは困難である。したがって、これは出願人が商標の使用意思を持たないという理由で職権による審査に基づき悪意の出願を拒絶する際に困難な問題をもたらす可能性がある。一方、判決においては、出願人が商標の使用意思を持っていないという理由で悪意の出願が無効とされるという判例がある (詳細は vii を参照のこと)。

CNIPA

規定は職権による審査に適用される。実際には、「使用意思のない悪意による出願」を判断することは難しい。

EUIPO

EUTM 制度に悪意の職権による審査はない。EUIPO の無効部分に対する無効宣言の申請又は国内侵害訴訟における反訴は、利害関係者が行うことである。

KIPO

上記規定は拒絶の根拠となり得るが、審査過程において、審査官が使用意思を評価することは困難である。商標法第 3 条第 1 項の目的は、悪意をもって出願された商標の登録及び／又は無効を禁止することと密接に関係していない。

USPTO

出願人が取引における使用意思の真実宣言された陳述書を含めなかった場合、審査官が出願を拒絶することができる。真実宣言された陳述書が提出される場合、審査官が、審査中に出願人の善意を評価することはなく、また出願人が取引において商標を使用する誠実かつ真正な意思を持っていないことが記録された証拠によって明確に示されない限り、調査を行うことはない。第三者は、第 1 条 (b) 出願に対する異議申立と、第 44 条（外国登録を基礎とする）又は第 66 条 (a)（マドリッド協定議定書を通じて提出される保護拡張請求）に基づいて生じた登録に対する取消手続のどちらにおいても、使用意思に関する異議申立を行うことができる。

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。
--

JPO

出願人による商標の使用意思に関して疑義があると判断される場合、出願人又は権利保持者は商標の使用意思を証明した特定の文書を提出する必要がある場合もある。(使用意思を証明する立証責任は出願人及び／又は権利保持者にある)。(「アールシーターバン」事件：知的財産高等裁判所 2012 年 (行ケ) 第 10019 号、判決日 2012 年 5 月 31 日、審決の取消。詳細は vii を参照のこと。) [JPO-10]

CNIPA

「使用意思のない悪意による出願」の明白な証拠がある場合、それが「使用意思

のない悪意による出願」ではないことを証明する立証責任は出願人にある。

EUIPO

善意の推定がある。悪意の証明は無効請求人（又は国内侵害訴訟における被告）が行うことである。

KIPO

出願人又は権利所有者は、商標の使用意思について立証責任を負うことがある。

USPTO

出願又は登録が意思の欠如に基づいて異議申立を受ける場合に、異議申立人／請求人は出願人／登録者の意思の欠如を証明する立証責任を有する。ただし、取引において商標を使用する誠実かつ真正な意思を証明する文書を作成していないことは、出願人に当該の意思が欠如しているという反証を許す推定を立証する上で十分である。例えば、異議申立人／請求人が証拠開示中に出願人／登録者の意思を証明する文書を要求し、出願人／登録者が一切当該文書を提出しなかった場合は、出願人／登録者が当該の意思を欠いていると推定されることから、何らかの方法でこの推定を反証する必要がある。当該文書には、事業計画書、出願人が当該製品の製造能力を有すること又は関連分野における経験を有することを証明する文書、市場調査に関する文書等が挙げられる。

v) 審査基準について記述して下さい。

JPO

商標審査基準、第3条第1項柱書

商標審査便覧 41.100.03.4（詳細については vi を参照のこと）

CNIPA

2021年商標審査及び審判基準、パートII、セクション2、使用意思のない悪意による商標出願の審査及び審判。

<http://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/zcwj/202112/sbscsln.pdf>（中国語版のみ）

EUIPO

<https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1786581/trade-mark-guidelines/3-3-bad-faith-%E2%80%94-article-59-1--b--eutmr>

KIPO

商標審査基準、セクション 2.2 :

使用意思について次のように疑義がある。(i) 個人が大きな資本、大規模な施設等を必要とする商品を指定する場合、(ii) 類番号と無関係の多数の商品／役務がクレームされているものを指定する場合、(iii) 法に基づき特定の資格等を必要とする製品又は役務と関連しない2つ以上の商品／役務を個人が指定する場合、(iv) 出願人が、使用意思はないが、標章を先取りする目的のみで、又は他者にその標章を登録させないために、標章を出願している疑義がある場合。

USPTO

商標審査便覧 (TMEP) § 818 は、審査官が第 1 条(b)又は第 44 条に基づいてなされる出願において要求する要素を列記している。

TMEP § 1904.01(c)は第 66 条(a)出願における出願人の取引において商標を使用する誠実かつ真正な意思の宣言書の要求に関する基準を規定している。

vi) 審査実務について記述して下さい。(具体的な判断の方法)。

(1) その商標を使用意思の欠如を判定する際に考慮すべき要因を記述して下さい。例えば、出願人が幅広い商品又は役務をしているか、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か。

JPO

商標審査便覧

41.100.03 「商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用について」

「4. 出願人の過去の出願件数等から商標の使用及び使用の意思があることに合理的疑義がある場合」

以下の (a) 及び (b) の要件に合致するときは、商標を自己の業務に係る商品又は役務について使用する蓋然性が極めて低く、商標の使用及び使用の意思があるかについて合理的疑義があるものとして、第 3 条 1 項柱書に違反すると判断する。

なお、当該要件に合致する場合は、商標の使用の意思に関する証明書を提出してきた場合においても、出願人の業務に係る商品・役務について使用するものでないことが明らかであるため、合理的疑義が解消しないものとして扱う。

(a) 出願人の過去の出願件数から、一出願人が自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標としては、到底想定し得ない多数の出願を行っている（概ね年間 1000 件以上）。

(b) ウェブサイト、報道等から商標の使用及び使用の意思があることが確認できない（例：出願人のウェブサイトによれば、出願人は、もっぱら商標の売買や使用許諾を行っている事実が認められる等）。

CNIPA

該当なし

EUIPO

上記に同じ

<https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1786581/trade-mark-guidelines/3-3-bad-faith-%E2%80%94-article-59-1--b--eutmr>

KIPO

審査官は、使用意思に関して疑義がある場合、使用及び／又は使用意思を裏付ける使用の証拠又は宣言書（すなわち、印刷物、製品の写真、請求書、使用計画を説明した宣言書等）を要求することができる。さらに、上述の審査基準は、(i) 個人が大きな資本、大規模な施設等を必要とする商品を指定する場合、(ii) 類番号と無関係の多数の商品／役務がクレームされているものを指定する場合、(iii) 法に基づき特定の資格等を必要とする製品又は役務と関連しない 2 つ以上の商品／役務を個人が指定する場合、(iv) 出願人が、使用意思はないが、標章を先取りする目的のみで、又は他者にその標章を登録させないために、標章を出願している疑義がある場合に、使用意思に関して疑義があると例示している。

USPTO

該当なし

(2) 使用の証拠又は使用意思に関する決定に影響を及ぼすその他の関連事項を記述して下さい。

JPO

特になし。

CNIPA

特になし。

EUIPO

該当なし

KIPO

特になし。

USPTO

該当なし

vii) 審査、審決、又は判決の該当事例を記述して下さい。

JPO

「アールシータバーン」事件（知的財産高等裁判所 2012 年（行ケ）第 10019 号、判決日 2012 年 5 月 31 日、審決の取消）[JPO-10]

商標法 3 条 1 項柱書は、商標登録要件として、「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」であることを規定するところ、「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」とは、少なくとも登録査定時において、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、あるいは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と解される。

これを本件についてみるに、①原告は、2009 年 9 月 17 日ころから、東京都を中心に、上段に「RC TAVERN」、下段に「アールシータバーン」との文字を配してなる商標等（原告使用商標）を使用して「RC TAVERN／アールシータバーン」との名称の店舗（本件店舗）の宣伝、広告を行っていたこと、②原告は、同年 10 月 1 日、東京都千代田区丸の内に、原告使用商標を使用し、飲食物の提供を業とする本件店舗を開店したこと、③被告は、同月 24 日、本件商標の登録出願をし、2010 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こと、④本件商標と原告使用商標は類似すること、⑤原告使用商標は、原告が経営する飲食店「ローズ&クラウン」（Rose&Crown）の頭文字である「RC」（アールシー）と、英語で居酒屋や酒場を意味する「Tavern」（タバーン）を組み合わせた造語で、特徴的なものである上、本件店舗の宣伝、広告及び開店と本件商標の登録出願日が近接

していることからすれば、被告は、原告使用商標を認識した上で、原告使用商標と類似する本件商標を出願したものと考え得ること、⑥被告は、2008年6月27日から2009年12月10日までの短期間に、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も指定役務やその他の業務に使用したとわがわかれな上、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、被告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、確認できているだけでも、そのうち10件については、被告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ことが認められる。

上記事情を総合すると、被告は、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、被告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、被告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、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。

CNIPA

該当なし

EUIPO

登録の対象範囲の商品及び役務にそれを使用する意思のない出願人による商標登録は、その登録出願に根拠がない場合には悪意とみなされることがある(2020年1月29日, C-371/18, SKY, § 77)。

出願された商品及び役務の一部又はすべてについて商標を使用する意思がないことは、EUTM 出願人が、誠実な実務と矛盾するやり方で第三者の利益を損なう意思、又は、具体的第三者を標的とすることすらなく、商標の機能の範囲内に該当するもの以外の目的で独占権を取得する意思をもって行動した場合に、悪意とみなされる。

商標の必須機能に従って商標を使用する意思のないことが特定の商品又は役務のみに関わる場合、悪意が認定されるのはそうした商品又は役務に関してのみ

である（2020年1月29日、C-371/18, SKY, § 81、2009年6月11日、C-529/07, Chocoladenfabariken Lindt & Sprüngli, § 44、2016年7月7日、T-82/14, LUCEO, § 126）。

悪意は、EUTM 所有者が不使用のグレースピリオドを、例えば、不使用の結果として権利を失うことを避けるために先の EUTM を繰り返して出願することなどにより、無理に延長しようとする場合にも認定されてきた（2012年12月13日、T-136/11, Pelikan, § 27）。

2020年1月29日、C-371/18, SKY,
2009年6月11日、C-529/07, Chocoladenfabariken Lindt & Sprüngli,
2016年7月7日、T-82/14, LUCEO, [EUIPO-7]
2012年12月13日、T-136/11, Pelikan,
2019年9月12日、C-104/18 P, STYLO & KOTON

KIPO

「istar logistics 事件」（2010Heo4397、特許法院、2010年10月7日）

USPTO

Honda Motor Co. v. Friedrich Winkelmann, 90 USPQ2d 1660 (TTAB2009)。この事件は、出願人が誠実かつ真正な使用意思を有していなかったとの判断が下された商標審判部の審決例である。出願人である *Friedrich Winkelmann* は取引における誠実かつ真正な使用の意思の主張を要求する（ドイツの登録を基礎とする）商標法第44条(e)に基づき運搬用車両に関して商標 *V.I.C.* の登録出願を行った。出願は、*Honda Motor Co.* から混同のおそれと取引における誠実かつ真正な使用の意思の欠如を理由とした異議申立を受けた。出願人 *Winkelmann* は、*Honda* の質問状（証拠開示請求）に、出願人は「米国で活動したことがなく、また米国における事業関連の計画、戦略、取決め、又は方法を策定又は採用したこともなく」、さらには「米国において使用することになる取引経路も確定していない」と答えた。審判部は、商標を使用する誠実かつ真正な意思を証明する文書が提出されていないことは、出願人に当該の意思が欠如しているという反証を許す推定を立証する上で十分であると審決した。審判部は、出願人は出願時に米国での当該商標の使用の能力及び意思の存在を証明する具体的な事実を頼みとする必要があるが、当該出願人は誠実かつ真正な意思を証明できなかったと

述べた。

Nintendo of America, Inc. v. Adar Golad, 異議申立番号 91178130, 2011 WL 2360099 (TTAB, 2011 年 5 月 31 日) [先例とならない]。商標審判部 (TTAB) は「出願人が登録を求める商品に関して商標 FLASHBOY に係る宣伝、製造を行う又はそれ以外の形で当該商標を使用する」計画を示す事業計画書又はその他の書類が存在しないと述べた。「誠実かつ真正な使用意思を証明する」ためには「実生活の事実」の形で、「また出願人の行動によって」証明した「客観的な証拠」がなければならない。J. Thomas McCarthy 『マッカーシーの米国商標と不正競争法』 § 19:14 (第 4 版、2009)。出願人による「明確な」(「具体的」では必ずしもなくても) 計画がなければならない。例えば、「新しい製品若しくは役務のための行動計画書」又は「商品若しくは役務の既存のラインアップのブランド再構築」(同上)。出願人は、外国の商標と欧州特許を有していたとしても、「本出願における商品に関して FLASH BOY を発売するためにそれらをいかにして使用することになるのかに関する関連性」を証明しなかった。

質問 2. 質問 1 以外の「不正な意思」の観点から

質問 1 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)

JPO

はい。

CNIPA

はい。

EUIPO

具体的な制定法はない。判例法のみ (次の見出しで説明する)

KIPO

はい。

USPTO

米国は悪意に関して独立した形での拒絶を有していないが、悪意は TTAB 又は裁判所が混同のおそれを判定する際に評価する要因の 1 つである。また悪意への対

処は、商標法第 14 条(3)に基づく出所の不実表示を根拠とした異議申立を通じても行うことができる。

「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。

JPO

日本には、不正な意思に基づく出願の拒絶の規定として、商標法第 4 条第 1 項第 19 号が存在する。

第 4 条第 1 項第 19 号

他人の周知な商標と同一又は類似の商標であって、出願人が不正の目的で使用するもの

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って、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。）をもって使用をするもの（前各号に掲げるものを除く。）

また、日本は悪意に関して独立した形での拒絶を有していないが、出願が公共の利益及び／又は国際信義に反するものである場合、第 4 条第 1 項第 7 号が適用される場合がある。

第 4 条第 1 項第 7 号

公の秩序又は善良の風俗を害するもの

CNIPA

「商標法」の第32条は、いかなる商標出願もその出願時に他の当事者が既に所有する権利に損害を与えてはならず、また出願人は他の当事者が既に使用し実質的な影響力を有している商標を不当な手段により抜け駆け登録してはならないと規定している。

商標法第15条第2項は、登録出願された商標が同一又は類似の商品に先に使用されている他の当事者の未登録商標と同一である又は類似しており、かつ、出願人がその当事者と前項に定める以外の契約、業務提携又はその他の関係を結んでおり、したがって出願人がその当事者の商標の存在を十分認知している場合、こ

の登録出願はその当事者の異議申立によって拒絶されることとすると規定している。

商標法第15条第1項は、代理人又は代表者が、本人の承諾なく、本人の商標を代理人名義で登録しようとする場合及び本人が登録に反対する場合には、登録は拒絶され、その標章の使用は禁止されると規定している。

EUIPO

判例法のみ

EUTM所有者側の不正目的は、客観的状況を参照することにより判断しなければならない主観的要因である（2009年6月11日、C-529/07、Lindt Goldhase、EU:C:2009:361, § 42）。いくつかの要因に関連性があり得る。例えば、

a) 悪意が存在するのは、商標出願が当初の目的から逸れ、投機的に、又は金銭的補償を得る目的だけで行われる場合である（2016年7月7日、T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 145） [EUIPO-7]。

b) 悪意が認定されるのは、EUTM出願の目的が無効請求人の評判（2019年5月14日、T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 51）又はその登録商標に便乗し、その評判を利用する（2014年5月8日、T-327/12, Simca, EU:T:2014:289, § 56）ことと推測されるときであり、その標章が失効していたとしても同じである（2015年12月21日、R 3028/2014-5, PM PEDRO MORAGO (fig.), § 25）。

c) EUTM出願に先立つ当事者間の直接的又は間接的関係、例えば、契約前、契約又は契約後（残留）の存在も、EUTM所有者側の悪意を示すものとなり得る（2013年7月11日、T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25-32）。そのような事例において、EUTM所有者自身の名義での標識の登録は、状況によっては、誠実な商慣行に反するとみなされることがある。

d) EUTM所有者が無効請求人に対して行う金銭的補償の請求は、EUTM所有者が先行する同一又は類似の標識の存在を知っており、無効請求人から金銭的補償の提案を受けることを期待していた証拠がある場合には、悪意の認定につながる場合がある（2014年5月8日、T-327/12, Simca, EU:T:2014:289, § 72） [EUIPO-9]。

KIPO

商標法第 34 条第 1 項第 8 号

特定の人の商品を示すと韓国又は海外の消費者に認識される商標（地理的表示を除く）と同一又は類似の商標であって、不正の目的、例えば、不当利益のため又は当該特定の人に損失を与えるために使用されるもの。

USPTO

米国は、悪意に係る法律又は規則を有さない。ただし、悪意は TTAB 又は裁判所が混同のおそれを判定する際に評価する一要因である。混同のおそれの分析は判例法を通じて発展してきた。例えば、*In re E.I. DuPont DeNemours & Co.*, 476 F.2d 1357, 1361 (CCPA1973) ; *Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp.*, 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961)を参照。ただし、混同のおそれを立証するために悪意を証明する必要がない点に留意すること。

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。

JPO

決定の時点（第 4 条第 1 項第 7 号）

出願及び決定の時点（第 4 条第 1 項第 19 号）

CNIPA

上述の規定は、審査官によって審査の最終決定が下された後の、商標の異議申立手続中及び抗告／審判手続中に、適用可能である。

EUIPO

出願日。

KIPO

悪意の出願人が KIPO に商標出願を行った時点。

USPTO

審査官は、審査中、混同のおそれの分析において悪意を考慮しない。TTAB 又は裁判所は商標の採用又は使用意思に基づく出願の時点における出願人の悪意を考慮する。

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／取消に委ねられるのか。

JPO

不正な意思に基づく出願は職権による審査によって拒絶することができる。さらに、上述の規定は、異議申立手続又は無効審判によっても判断される場合がある。

CNIPA

当該規定は異議申立及びその後の審判／抗告の手続において適用されうる。

EUIPO

職権により提起されることはない。EUIPO に対する無効宣言の申請又は国内侵害訴訟における反訴に基づく場合のみ。

KIPO

上記の規定は職権による審査によって判定されうる。さらに、原告は、異議申立又は無効訴訟の中でも、不正な意思により商標が出願された根拠を提起することができる。

USPTO

米国では、悪意は職権による審査中に考慮されない。混同のおそれの分析における悪意の判定は異議申立又は登録の取消に委ねられる。

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。

JPO

悪意を証明する際の立証責任は、悪意が存在すると主張する当事者にある。

CNIPA

商標権者を対象とした立証責任の原則が存在する。例えば、出願人が他人の多数の他の商標を出願し、異議申立の対象となっている場合、商標権者は悪意のその他の証拠を提出し、これによって悪意があると推定され、悪意が認められる。

EUIPO

善意の推定がある。悪意の証明は無効請求人が行うことである。

KIPO

一般に、周知又は著名商標の権利者は、悪意の商標出願の際に悪意が存在したことの立証責任を負う。

USPTO

混同のおそれと悪意の主張を証明するための立証責任は異議申立人にあり、当該人は証拠の優越によってその事案を立証しなければならない。審判部又は裁判所は悪意が存在するか否かを判定するために状況証拠を検討する。出願人が悪意を持って行動したという一応の成立要件を異議申立人が証明すると、次に立証責任は出願人に移り、出願人は悪意を持って行動しなかった点を証明しなければならない。

一部の裁判所は、罪となる意図の認定が混同の可能性があるとという「推定」を生じさせる、すなわち、出願人が混同を引き起こすことを意図しそれが成功したと推定されると判決した。また、需要者が混同する可能性のあるという「推定」がそうした意図によって生じると判決する裁判所や、さらには混同のおそれの分析において単にこの要因を重視する裁判所もあった。

v) 審査基準について記述して下さい。

JPO

第4条第1項第19号（他人の周知商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用をするもの）

1. 例えば、下記に示す商標は、本号の規定に該当することとする。
 - (a) 外国で周知な他人の商標と同一又は類似の商標が我が国で登録されていないことを奇貨として、高額で買い取らせるために先取りの出願したもの、又は外国の権利者の国内参入を阻止し若しくは代理店契約締結を強制する目的で出願した商標。
 - (b) 日本国内で全国的に知られている商標と同一又は類似の商標について、出所の混同のおそれまでではなくても出所表示機能を稀釈化させたり、その名声等を毀損させる目的をもって出願した稀釈もの。
2. 「需要者の間に広く認識されている商標」には、最終消費者まで広く認識されている商標のみならず、取引者の間に広く認識されている商標を含

み、また、全国的に認識されている商標のみならず、ある一地方で広く認識されている商標をも含む。

3. 「外国における需要者の間に広く認識されている商標」は、日本以外の一の国において周知であることは必要であるが、必ずしも複数の国において周知であることを要しないものとする。また、商標が外国において周知であるときは、日本における周知性は問わないものとする。
4. 「不正の目的」の認定にあたっては、例えば、以下の(a)から(f)に示すような資料が存する場合には、当該事実を十分勘案するものとする。
 - (a) その他人の商標が需要者の間に広く知られている事実を示す資料
 - (b) その周知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を示す資料
 - (c) その周知商標の所有者が、日本に進出する具体的計画（例えば、日本への輸出、日本国内での販売等）を有している事実を示す資料
 - (d) その周知商標の所有者が近い将来、業務規模の拡大の計画（例えば、新規業務、新たな地域での業務の実施等）を有している事実を示す資料
 - (e) 周知商標の所有者が、出願人より、当該商標の買取、代理店契約締結等の要求を受けることを余儀なくされている事実を示す資料又は出願人が外国の権利者の国内参入を阻止しようとしている事実
 - (f) 出願人がその商標を使用した場合、その周知商標に化体した信用、名声、顧客吸引力等を毀損させるおそれがあることを示す資料
5. 商標登録出願に含まれる商標であって、以下の(1)及び(2)に示す要件を満たすものは、他人の商標を不正の目的で使用しているものと推認して取り扱うものとする。
 - (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) 上述の周知商標が造語からなるものであるか、又は、構成上顕著な特徴を有するものであること。
6. 当該商標の周知性の認定に当たっては、商標審査基準第3の九（第4条第1項第10号）の1を準用する。

第4条第1項第7号（公序良俗違反）

「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」とは、例えば、以下(1)から(5)に該当する場合をいう。

(1) 商標の構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音である場合。

なお、非道徳的若しくは差別的又は他人に不快な印象を与えるものであるか否かは、特に、構成する文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音に係る歴史的背景、社会的影響等、多面的な視野から判断する。

(2) 商標の構成自体が上記(1)でなくても、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、社会の一般的道徳観念に反する場合。

(3) 他の法律によって、その使用等が禁止されている商標

(4) 特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反する場合。

(5) 当該商標の出願の経緯に社会的相当性を欠くものがある等、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場合。

CNIPA

悪意（不正利用）が存在するか否かを判定するために、以下に示す要因を十分に検討しなければならない。

(1) 係属中の商標の出願人と商標権者の間に取引上の関係又は協力関係が存在したか否か。

(2) 係属中の商標の出願人と商標権者の共通分野又は両者の商品／役務が同一の販売経路内及び販売領域内にあるか否か。

(3) 係属中の商標の出願人と商標権者の間に別の対立が存在しているか否か、また両者が先使用者の商標を認識していたか否か。

(4) 係属中の商標の出願人と商標の名義人（団体）の構成員との間に交流が行われていたか否か。

(5) 係属中の商標の出願人が登録後に不当な利益を得ようとしているか否か、また係属中の商標の出願人が、商標の名義人が有する商標の一定の名声及び影響力を利用することによって、誤解を招く恐れのある広告を行い、先使用者に（商標に関する）取引及び提携を強要し、先使用者又は他人にその商標を高額で買い取らせ、さらには権利に関する実施料又は権利侵害

の賠償を課しているか否か。

(6) 商標が他人の商標より顕著な独創性を有しているか否か、並びに

(7) 不正利用とみなされる事案。

EUIPO

EUIPO審査基準、パートD、無効、セクション2、実体規定、サブセクション3.3、悪意。

<https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1786581/trade-mark-guidelines/3-3-bad-faith-%E2%80%94-article-59-1--b--eutmr>

KIPO

審査基準セクション 5.13、5.20 及び 5.21。

USPTO

審査基準は、審査官が審査中に意図を考慮しないことから、悪意の判定に適用されない。

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。

JPO

次に示す事項は、必須要件ではないが、悪意が存在するか否かを決定する際に検討されるべき要素である。(1) 出願に係る背景、(2) 出願人が区分又は商品若しくは役務を過度に幅広く指定したか否か、(3) 出願人が他人の未登録商標に関して多数の出願を行ったか否か、並びに(4) 商標の本来の所有者と出願人の関係。

CNIPA

上記 v) に対する回答を参照のこと。

EUIPO

EUTM出願に先立つ当事者間の直接的又は間接的関係の存在は、悪意の存在を評価する際の関連要因である。

EUTM所有者が無効請求人に対して行う金銭的補償の請求は、EUTM所有者が先行する同一又は類似の標識の存在を知っており、無効請求人から金銭的補償の提案を受けることを期待していた証拠がある場合には、悪意の認定につながる場合がある（2014年5月8日、T-327/12, Simca, § 72） [EUIPO-9]。

KIPO

出願人と商標権者の関係が存在するか否かは、商標出願において不正な意思が存在したか否かを判定する際の要因の1つである。

USPTO

これらの要因は、意思の判定の際に TTAB 又は裁判所によって考慮され、悪意の認定に一方的に有利に働く可能性がある。

- 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

JPO

次に示す事項は、必須要件ではないが、悪意が存在するか否かを決定する際に検討されるべき要素である。(1) 出願に係る背景、(2) 出願人が区分又は商品若しくは役務を過度に幅広く指定したか否か、(3) 出願人が他人の未登録商標に関して多数の出願を行ったか否か、並びに(4) 商標の本来の所有者と出願人の関係。

CNIPA

該当なし

EUIPO

EUTM所有者側の不正目的は、客観的状況を参照することにより判断しなければならない主観的要因である（2009年6月11日、C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42）。いくつかの要因に関連性があり得る。例えば、

a) 悪意が存在するのは、商標出願が当初の目的から逸れ、投機的に、又は金銭的補償を得る目的だけで行われる場合である（2016年7月7日、T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 145） [EUIPO-7]。

b) 悪意が認定されるのは、EUTM出願の目的が無効請求人の評判（2019年5月14日、T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 51）又はその登録商標に便乗し、その評判を利用する（2014年5月8日、T-327/12, Simca, EU:T:2014:289, § 56 [EUIPO-9]）ことと推測されるときであり、その標章が失効していたとしても同じである（2015年12月21日、R 3028/2014-5, PM PEDRO MORAGO (fig.), § 25）。

c) EUTM出願に先立つ当事者間の直接的又は間接的關係、例えば、契約前、契約又は契約後（残留）の存在も、EUTM所有者側の悪意を示すものとなり得る（2012年2月1日、T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 85-87; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25-32）。そのような事例において、EUTM所有者自身の名義での標識の登録は、状況によっては、誠実な商慣行に反するとみなされることがある。

d) EUTM 所有者が無効請求人に対して行う金銭的補償の請求は、EUTM 所有者が先行する同一又は類似の標識の存在を知っており、無効請求人から金銭的補償の提案を受けることを期待していた証拠がある場合には、悪意の認定につながる場合がある（2014年5月8日、T-327/12, Simca, EU:T:2014:289, § 72）[EUIPO-9]。

KIPO

事件番号 2007Heo2626 は特許裁判所により 2008 年 6 月 25 日に判決が下され、上記の事項は商標出願において不正な意思を認定する際の要因の 1 つと見なされた。

USPTO

上述の通り、出願人が多岐にわたる商品又は役務を指定したが取引における使用意思の証拠を提示できない場合、誠実かつ真正な使用意思の欠如が認定され、さらに悪意及び混同のおそれの認定に一方的に有利に働く可能性がある。

- 出願人が他人の商標に関して多数の出願を行った場合

JPO

次に示す事項は、必須要件ではないが、悪意が存在するか否かを決定する際に検討されるべき要素である。(1) 出願に係る背景、(2) 出願人が区分又は商品若しくは役務を過度に幅広く指定したか否か、(3) 出願人が他人の未登録商標に関し

て多数の出願を行ったか否か、並びに(4) 商標の本来の所有者と出願人の関係。

CNIPA

該当なし

EUIPO

第三者が所有するただ 1 件の商標出願がすでに関連性のある悪意の兆候であるため、出願人が他者の商標について多数の出願を行う場合の特別な規則はない。上記 Neyma 及び Simca の例を参照のこと。

KIPO

事件番号 2002Dang3052 は特許審判院によって 2003 年 12 月 15 日に判決が下され、上記の要因は商標出願において不正な意思を認定する際の要因の 1 つとみなされた。本件は商標「SamsCulb」の登録者により控訴され、IPT の審決は特許裁判所により支持された。これに関しては、特許裁判所が上記の要因を商標出願において不正な意思を認定する際の要因の 1 つと述べなかった点に留意すること。

USPTO

他人の商標に関する多数の出願は悪意の証拠とみなされる可能性がある。例えば、*L'Oreal S.A. v. Marcon*, 102 USPQ2d 1434 (TTAB2012) (出願人は、他人の周知又は著名商標に基づく全く異なる商品に関する ITU 出願のパターンにより、悪意に基づいて行動し、誠実かつ真正な使用意思を欠いていたと審決された) を参照。

- 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。

JPO

次に示す事項は、必須要件ではないが、悪意が存在するか否かを決定する際に検討されるべき要素である。(1) 出願に係る背景、(2) 出願人が区分又は商品若しくは役務を過度に幅広く指定したか否か、(3) 出願人が他人の未登録商標に関して多数の出願を行ったか否か、並びに(4) 商標の本来の所有者と出願人の関係。

CNIPA

該当なし

EUIPO

EUIPO審査基準、パートD、無効、セクション2、実体規定、サブセクション3.3、悪意。

<https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1786581/trade-mark-guidelines/3-3-bad-faith-%E2%80%94-article-59-1--b--eutmr>

KIPO

- (i) 周知／著名商標の著名度
- (ii) 周知商標の独創性の度合い
- (iii) 出願人が登録商標を使用する業務の準備をしていたか否か、又は
- (iv) 指定商品／役務が同一である若しくは類似しているか否か、若しくは経済的関係を有しているか否か。

USPTO

TTAB 又は裁判所は、悪意の状況証拠を提供しうる様々な要因を考慮する幅広い裁量権を有している。例えば、出願人が証拠開示において悪意に基づき行動し、情報提供に協力的でなかった場合は、商標採用時の悪意の証拠となる可能性がある。

- 商標の本来の所有者と出願人の関係は必須か。

JPO

次に示す事項は、必須要件ではないが、悪意が存在するか否かを決定する際に検討されるべき要素である。(1) 出願に係る背景、(2) 出願人が区分又は商品若しくは役務を過度に幅広く指定したか否か、(3) 出願人が他人の未登録商標に関して多数の出願を行ったか否か、並びに(4) 商標の本来の所有者と出願人の関係。

CNIPA

該当なし

EUIPO

悪意の認定には商標の現所有者と出願人の間に何の関係もないことが必要である。但し、そのような関係が存在する場合、関連性のある兆候となり得る。

KIPO

いいえ。ただし、商標の本来の所有者と出願人の関係が存在する場合、IPT 及び／又は裁判所による不正な意思の認定の可能性はより高くなる。

USPTO

いいえ。異議申立人は悪意を立証するために商標の本来の所有者と出願人の関係を証明する必要がない。

vii) 審査、審決、又は判決の該当事例を記述して下さい。

JPO

○「Asrock」事件（知的財産高等裁判所 2009 年（行ケ）第 10297 号、判決日 2010 年 8 月 19 日）[JPO-2]

出願人（被告）が他人の商標を先回りして剽窃的に出願したものと認められる場合に、商標登録出願について先願主義を採用し、現に使用していることを要件としていない日本の法制度を前提としても、そのような出願は健全な法感情に照らし条理上許されず、商標法の目的（1 条）にも反し、公正な商標秩序を乱すものであるから、出願当時、引用商標が周知著名であったか否かにかかわらず、4 条 1 項 7 号に該当するとした例。

○「KYOKUSHIN」事件：知的財産高等裁判所 2005 年（行ケ）第 10032 号、判決日 2006 年 12 月 26 日、審決の取消。

出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くものがあり、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容認し得ないような場合に商標法 4 条 1 項 7 号に該当するとした例。

○「DUCERAM（ドゥーセラム）」事件：東京高等裁判所 1998 年（行ケ）第 185 号、判決日 1999 年 11 月 22 日。

外国商標の周知性を問わず、外国企業との交渉・出願の経緯の不法性を根拠として 4 条 1 項 7 号に該当するとした例。

○「Kranzle（クランツレ）」事件：知的財産高等裁判所 2005 年（行ケ）第 10668 号、判決日 2005 年 12 月 12 日。

商標法4条1項7号は、公益的事由により禁止される商標を定めたものであり、私益的な事情によるものは、商標法4条1項7号の予定するところではないとの原告の主張に対し、原告は、不正の目的をもって、被告に無断で、被告の販売代理店であることを示す資料のみをもって、ドイツクラント社の同意又は承諾があるとして本件出願行為をし、本件商標の登録を受けたものであるから、本件商標の登録出願の経緯には著しく社会的妥当性を欠くものがあり、その商標登録を認めることは、商取引の秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものであって、到底容認し得ないものとなっているのであり、原告の主張するような単なる私益的な事情によるものということとはできないとして、4条1項7号に該当するとした例。

CNIPA

(1) No.1611206「黒面蔡」商標の異議申立事件：北京天平特許商標代理有限公司を代理人とする廖照雄氏（以下「異議申立人」という）は、四川商標事務所を代理人とする錦美食品SHOKO（以下「被異議申立人」という）に対して、当庁の早期審査に合格し「商標公報」に記載された商標番号1611206「黒面蔡」に関する異議申立を行い、当庁は「中国商標法」第30条に基づきこの異議申立を受理した。被異議申立人はこれに対して所定の期限内に回答しなかった。

異議申立人の異議申立理由とは、商標「黒面蔡」は元々黒面蔡食品有限公司が所有し主として飲料ベースの商品に使用されており、「黒面蔡」ブランドは台湾及び台湾人が暮らすすべての地域において極めて高い知名度を有しているというものである。異議申立人は黒面蔡食品有限公司の経営幹部の1人である。1996年9月25日に、異議申立人は台湾裁判所を通じて「黒面蔡」を含む56件の商標を購入し、その独占使用権を取得した。

上記異議申立問題の商標権の名義人（被異議申立人）の名称は錦美食品SHOKOであり、この企業の責任者は黒面蔡食品有限公司の監督者でもある江美珠氏である。

商標「黒面蔡」は黒面蔡食品有限公司によって生み出された著名ブランドであることから、江美珠氏は商標「黒面蔡」及び「黒面蔡」の56件の商標がすでに異議申立人に属していたことを知っていたはずである。商標権名義人（被異議申立人）の行動は冒認出願であり、異議申立に基づく商標の使用及び登録は異議申立人、すなわち商標「黒面蔡」の本来の権利者に著しい損害を与えた。

関係当事者による事実及び理由の陳述に基づき、当庁は次のような見解を有する。すなわち、異議申立に基づく商標「黒面蔡」は中国語のつづりのみでできた商標で、2000年4月24日に登録され、第29類の「牛乳飲料（主に牛乳で作られたもの）」、ミルクティー（主に牛乳で作られたもの）、及びカカオ牛乳（主に牛乳で作られたもの）等の商品に対して指定されたものである。異議申立人は自らを商標「黒面蔡」の権利者としており、被異議申立人は上記の商標を出願及び登録した。一方、異議申立人は以下に示す証拠資料（写し）を提供した。

1. 黒面蔡食品有限公司の登録書類
2. 台湾省經濟部中央基準局によって発行された商標移転登録文献
3. 台湾の商標「黒面蔡」の登録証
4. 錦美食品SHOKOの登録の雇用主証明書等

証拠1. 廖照雄氏の氏名は黒面蔡食品有限公司の経営幹部会の名簿に記載されている。

証拠2. 異議申立人は、譲渡を通じて商標番号119123、123596等（台湾地域）の権利を獲得し、台湾省經濟部中央基準局に移転の登録を行った。

証拠3. No. 119123 商標「黒面蔡」（台湾地域）の権利者は廖照雄氏、すなわち異議申立人である。

証拠4. 錦美食品SHOKOの責任者、すなわち上記商標の名義人（被異議申立人）は江美珠氏である。上述の証拠資料は、写しであるが、当該の相対的關係を検証することが可能であり、当庁にとって信用するに値する。したがって上述の商標の名義人（被異議申立人）は商標「黒面蔡」が台湾地域で異議申立人によって所有されているという事実を知っているはずである。それでもなお、異議申立の対象となっている商標「黒面蔡」を当庁に登録出願するという上述の商標の名義人（被異議申立人）の行動は信義則に反している。

「中国商標法」第33条に基づき、当庁は本件を次のように裁定した。すなわち、異議申立人の異議申立理由はそれにより商標番号1611206「黒面蔡」の登録が認められないものであることを立証している。「中国商標法」第33条にしたがって、

本裁定に不服がある場合、関係当事者は裁定日から15日以内に商標評審委員会に再審請求を行うことができる。

(2) No. 1033444 クレヨンしんちゃん図形商標訴訟事件：

係属中の本件商標は、1996年1月9日に広州市誠益眼鏡公司によって商標局に出願され、1997年6月21日に登録されかつ第25類の被服等の商品に使用するものとして指定され、その後商標権の満了日が更新手続により2017年6月20日に延長された。

係属中の商標は、これまでに、商標局を通じて、まず響水県世福経済発展有限公司に譲渡され、その後江蘇蠟筆小新服飾有限公司に譲渡された。すなわち、同社が本異議申立事件の被異議申立人である。

異議申立人（日本の出版企業である株式会社双葉社）は2007年3月8日に係属中の商標の登録の取消申請を行った。

係属中の商標の最初の権利者（広州市誠益眼鏡公司）による冒認出願の実態：広州市誠益眼鏡公司是、第9類、第18類、第25類、第44類等の多数の区分において次に示す商標を出願及び登録した。

「SNOOPY」、「史诺比」、「梦迪娇」、「蒙特娇」、「浪琴」、「Burberrys」、「CHANEL」、「WALT DISNEY」、「POLO CLUB」、「Gillette」、「VOLVO」、「高露洁」、「GUESS」、「Calvin Klein」、「BETU」、「百图」、「FENDI」、「CHANEL」、「WALT DISNEY」、「POLO CLUB」、「Gillette」、「VOLVO」、「高露洁」、「GUESS」、「Calvin Klein」、「BETU」、「百图」、「FENDI」

上記の商標に関しては、該当する権利者によって不適切な商標として異議申立や再審請求、又は登録の取消請求がなされた。商標局と評審委員会の両組織は、係属中の商標の元の権利者が悪意に基づき周知商標を複製又は模倣したと判断しており、係属中の商標の元の権利者によって出願及び登録された周知商標と同一又は類似の他の商標の実態を総合的に検討した結果、権利者が信義則に反した行動を取っており需要者を誤認させるとの理由に基づき、各商標の登録を取り消す決定を下した。

異議申立人（日本の出版企業である株式会社双葉社）の主な主張：「蠟筆小新」

(クレヨンしんちゃん) は臼井儀人氏が独自にデザインしたものであり、権利者がこのキャラクターと全く同一のものをデザインすることは不可能である。

「クレヨンしんちゃん」の画像は中国で広く知れ渡り高い知名度を有していることから権利者がそうした事実を知らなかったとすることは難しく、これにより、権利者に盗作及び冒認出願の意思があったことは非常に明白である。

係属中の商標の最初の権利者（広州市誠益眼鏡公司）は、第9、16、18、25及び28類の係属中の商標を含む、計9つの商標の冒認出願を行い、さらに不正使用した商標の譲渡を通じて不当に利益を得ており、権利者の悪意は明白である。

係属中の商標の最初の権利者（広州市誠益眼鏡公司）は、異議申立人の「クレヨンしんちゃん」シリーズの商標の冒認出願を行っただけでなく、その後他の当事者のおよそ50の馳名商標（第9類）に関しても出願及び登録を行ってきた。

その中には、「Colgate」、「SNOOPY」、「7UP」等、世界的に有名なブランドも含まれる。

係属中の商標の元の権利者（広州市誠益眼鏡公司）は、長期にわたって他の当事者の商標の冒認出願を行っており、同社は不正企業と見なすことができる。

係属中の商標の最初の権利者による上述のような行為は、北京高等人民法院によって他の当事者の権利を侵害する不正競争行為、並びに他の当事者の商標の冒認出願であると既に認定されている。

異議申立人が証拠資料として提出した「クレヨンしんちゃん」のキャラクター及び図柄は強力な独創性と自明性を有しており、係属中の商標の出願前に日本、香港及び台湾において既にかなり高い知名度を持っていた。

係属中の商標の最初の権利者の本社は香港近隣の広州にあることから、権利者は「クレヨンしんちゃん」の知名度から判断してアニメ「クレヨンしんちゃん」のキャラクター及び画像に関して認識していたはずであり、それにもかかわらず中国本土で当該の商標を出願及び登録したという事実は自覚的な悪意を示したものと見える。

係属中の商標の最初の権利者が他の当事者の馳名商標を大規模に冒認出願したという事実を総合的に検討した結果、最初の権利者による係属中の商標の出願及び登録という行為は信義則に反しており、商標登録の管理体制及び公的秩序を混乱させ、公共の利益を毀損することから、係属中の商標の登録は「商標法」第41条第1項の「その他の不正手段に基づく登録」に該当する。

したがって、「中国商標法」第41条第1項及び第43条の規定に従い、我々の委員会は係属中の商標の登録を取り消す決定を下した。

(3) No. 4809737 商標「ERE」訴訟問題：

請求人(東方希望包頭稀土鋁(鋁)業有限責任公司)は登録商標番号4809737「ERE」(以下「係属中の商標」という)の登録を取り消すよう被異議申立人(商標権者：何天慶370728690812021)に求めた。我々の委員会はこの請求を法令にしたがって受理し、「商標評審規則」第24規則の規定にしたがって合議体を形成し、法令にしたがって審判を開いた。

異議申立人の主張：

1. 「ERE」すなわち係属中の商標は異議申立人の会社の英語名の略称であり、異議申立人は2003年10月28日の会社創設以来アルミニウム金属の製造及び販売において商標「ERE」を使用しており、その使用開始時期は明確に係属中の商標の出願日前である。
2. 異議申立人が製造する「ERE」アルミニウム金属は全国の市場において実質的な影響力を有しており、異議申立人は国内優良推薦企業の重要なプロジェクトの1つとして(共産)党及び政府の高い関心及び支持を得てもいる。さらに、異議申立人は、非常に大手のアルミニウム製造及び電力企業であり、産業界に多大な影響力を有していることから、異議申立人は自社を発展させる一方で社会に多大な貢献をしてきた。
3. 被異議申立人(商標権者、すなわち何天慶)は、製造能力を欠いているにもかかわらず、個人の立場で第6類の商品に係る登録商標「ERE」や「齐鲁雄风」、「齐鲁骄子」、「巴蜀骄子」等のその他多くの商標を有しているが、権利者は当該商品の生産及び営業に従事していない。さらに、被異議申立人(商標権者、すなわち何天慶)及び孫欣(商標代表者)は親族関係にあり、孫欣は商標の冒

認出願及び不正な恐喝行為に長期にわたり関与しており、国家商標局から最後通告書を受け取っている。

被異議申立人は、商標「ERE」の冒認出願後に権利の力を利用して、孫欣等とともに複数の商工関連当局に対し1000トン超の「ERE」ブランドのアルミニウム金属の没収を要求するとともに、異議申立人に金銭を要求したことから、出願人は200万元超の損害を被った。上述の行為は「商標法」に違反するだけでなく、刑事上の関連法令にも抵触する。したがって、「商標法」の第31条及び第41条の規定により、異議申立人は係属中の商標の取消を要求する。

異議申立人は、次に示す3部構成の主な証拠資料を我々の委員会に提出した。

第一部の証拠資料：

1. 異議申立人が2003年11月5日に商標「ERE」の出願を行い、第1類の希土類アルミニウムの商品に関して商標登録した際の書類
2. 2003年11月3日に内モンゴル自治区の共産党委員会書記が異議申立人を訪問し、「ERE」の表示が異議申立人によって生産されたアルミニウム金属に印刷されていたことを視認しその旨を述べたプレス情報
3. 異議申立人が商標「ERE」を使用するアルミニウム金属製品の生産／販売の範囲を証明している、商工局の包頭市希土高新区支局によって発表された情報
4. 異議申立人と包頭アルミニウムビジネスストック有限公司との間で2004年に調印されたアルミニウム金属製品の供給／販売の契約書（3部に分かれた書類）
5. 異議申立人が2004年以降「ERE」アルミニウム金属の金型を発注したことを証明する包頭市青山特鑄有限公司他2社によって発表された情報
6. 2004年2月及び5月と2005年1月に「東方稀鋁（鋁）報」に掲載された異議申立人の「ERE」に関係するアルミニウム金属に係るプレス情報

第二部の証拠資料：

1. 生産規模、納税状況、「ERE」ブランドのアルミニウム金属製品の販売／品質

の状況に関する異議申立人の情報

2. 国家首脳が異議申立人を訪問した際のプレス情報
3. 会計年度2004年から2007年までの異議申立人の財務報告書と、会計年度2006年及び2007年の収益監査報告に関する情報
4. 異議申立人が国内全域でアルミニウム金属製品を販売した際の一部の付加価値税の領収書
5. 杭州金属材料有限公司を含む9つの企業が2004年以降の異議申立人の「ERE」ブランドのアルミニウム金属製品を購入したことを証明する、当該企業が発行した証票

第三部の証拠資料：

1. 被異議申立人（商標権者、すなわち何天慶）が所有する「齐鲁雄风」等の他の複数の商標に係る調査結果についての情報
2. 被異議申立人（商標権者、すなわち何天慶）、孫欣及び何桂芳の個人情報（戸籍等）
3. 1998年に商標局が発行した「代表者孫欣の他の当事者の商標の違法な冒認出願に係る行為についての最後通告書」
4. 淄博、無錫、天津及び包頭の商工局による異議申立人の「ERE」ブランドのアルミニウム金属に対する「執行措置の実施通知」及び「措置の一時停止通知」
5. 被異議申立人（商標権者、すなわち何天慶）及び孫欣等が異議申立人に対して商標の高額な譲渡費用を要求した際の会話を記録したCDの証拠資料

被異議申立人（商標権者、すなわち何天慶）の主張：

1. 被異議申立人は商標を先に出願しており出願資格を満たしている。
2. 商標「ERE」は馳名商標の基準に達しておらず、出願前の被異議申立人と異議

申立人の間に取引関係は存在しないことから、被異議申立人は、異議申立人が既にアルミニウム金属に関して係属中の商標を使用していた事実を認識していなかった。さらに、被異議申立人が係属中の商標を登録することは合法であり、異議申立人の主張は一切事実に基づいていない。

3. 異議申立人は自らの先使用を主張しているが、我が国の商標法は先願制度を採用すると明記しており、また商標法は商標の冒認出願が他の当事者に実質的影響を及ぼすものであると規定しており、係属中の商標はこのケースに当たらない。
4. 異議申立人が以前からアルミニウム金属に関して係属中の商標を使用していたとしても、異議申立人が以前から他の商品に関してこれを使用していたという事実は一切なく、また係属中の商標が比較的高い知名度を有しているという事実もない。
5. 異議申立人は被異議申立人が他の当事者の商標の冒認出願を行ったことを証明可能であると考えているが、この事案は冒認出願に当たらない。

我々の委員会の審判審査及び検討の結果は次の通りである。

1. 係属中の商標は、商標権者（何天慶）により2005年8月1日に商標局に出願され、2007年6月7日に商標局により登録された。

使用に関する対象製品は、鋳鋼、鋼線、金属板、アルミニウム金属、金属製ドア、鉄骨フレーム構造の建物、合金鋼、金属機器、一般的な金属でできた合金、金属管等の第6類の製品である。

2. 商標権者（何天慶）は、諸城化学工業株式会社の一社員であり、山東齐鲁商標事務所有限公司の2名の株主のうちの1人（創設者）である。何桂芳は、商標権者（何天慶）の姉であり、山東齐鲁商標事務所有限公司の2名の株主のうちのもう1人（創設者）である。孫欣は何天慶の夫であり、山東商標局（同局は商工局に属しており、彼はいまだに同局を離職していない）の幹部の1人である。上記の事実は商標書類並びに双方の陳述及び証拠資料によって文書化された形で裏付けられている。

我々の委員会はこの訴訟問題には2つの争点があると考えた。

1. 係属中の商標が「アルミニウム金属」及び類似の商品に関して「商標法」第31条に該当するか否か。
2. 係属中の商標がすべての商品に関して係属中の商標の登録を取り消す「商標法」第41条第1項に該当するか否か。

争点1に関する我々の委員会の見解は次の通りである

1. 異議申立人の第一部及び第二部の証拠資料は、商標権者（何天慶）の出願日より前に異議申立人が製造するアルミニウム金属製品に関して同申立人が既に継続的に係属中の商標（商標「ERE」）を使用していたこと、また係属中の商標が既に実質的な影響力を有していたことを十分証明している。
2. 商標権者（何天慶）が悪意を有していたか否かの判定は次の通りである。
 1. 商標「ERE」は、具体的な意味を持たないアルファベットの組み合わせであり、実質的な独創性を有している。
 2. 商標権者（何天慶）は係属中の商標が第6類の商品に関して使用される際に生産的条件を有していない。
3. 異議申立人の第三部の証拠4及び5は、係属中の商標の出願直後に、商標権者（何天慶）が続けざまに複数の商工行政当局に対して異議申立人の「ERE」ブランドのアルミニウム金属製品の法的執行措置を行使し、1000トン超の積荷が差押及び押収されたことを証明している。

それに加えて、権利者と孫欣は異議申立人を脅迫し、商標の高額な譲渡費用等に関して不当な利益を得ようとした。

上述の3つの理由から、商標権者（何天慶）は、異議申立人の係属中の商標を明確に認識した上で、不正に利益を得ようとして冒認出願を行っており、よって名義人は明確に悪意を有していたと想定される。

したがって、係属中の商標が「アルミニウム金属」及び類似商品に関して登録されるということは、「既に他の当事者によって使用され実質的な影響力を有して

いる商標の冒認出願が不正な手段で行われる」という「商標法」第31条の状況に該当する。

争点2に関する我々の委員会の見解は次の通りである。

商標の出願及び登録は、「商標法」第4条の「商品の生産、製造、加工、選定及び販売に係る自然人、法人及びその他の組織が（商品に関する）独占的な登録商標権を取得するためには商標局に商品の商標出願を行う必要があり、また役務に係る自然人、法人及びその他の組織が（役務に関する）独占的な登録商標権を取得するためには商標局に役務の商標出願を行う必要がある」という規定を満たす必要がある。

すなわち、商標の登録は正当な経営活動、生産の需要、及び生産目的に基づいて行われなければならない。

商標の登録が不当な利益、他の当事者の正当な権利の毀損する冒認出願、商標の管理体制の崩壊、並びに適正な競争と信義則に従った秩序ある市場への背信をもたらす場合、当該行為は上記の規定に反するものであり、「その他の不正な手段で登録されたもの」という「商標法」第41条第1項の規定に該当することから、その行為は差し止められ、かつ、不正な手段で登録された商標の登録は取り消されなければならない。

この問題に関しては、1. 商標権者（何天慶）は化学工場の一般労働者で商標代理会社の株主であり、過去に係属中の商標を使用する商品及び業務に従事しておらず、当該商品に係る生産及び営業の能力もなく、さらに係属中の商標の登録後も当該商品に係る生産、営業等の活動を実施していない。

それに加えて、国際的な経済危機の只中で、名義人は、秩序ある市場を無視して、孫欣等とともに、淄博、無錫、天津、包頭等の商工行政当局に対して立て続けに異議申立人の1000トン超の積荷の押収及び差押を目的とした異議申立人の「ERE」ブランドのアルミニウム金属製品の法的執行措置を行使し、さらに商標の高額な譲渡費用の支払に関して異議申立人を脅迫した。

商標権者（何天慶）と孫欣等の行為に関しては、係属中の商標の出願及び登録の目的が不当な利益を得るためのものであって、生産及び営業行為の本来的な需要を満たすものではないことが証明される。

さらに、当該行為は既に他の生産及び営業の市場に広範な損害をもたらし、かつ、秩序ある市場経済に多大な悪影響を及ぼしており、関連産業の企業経営者の一般利益を広範囲にわたって毀損してきた。

2. 商標権者（何天慶）らは、当該の企てをともに画策し、複数の商工行政当局に異議申立人の製品を告発した。商標代理人であり不当な利益を得るために（他の当事者に対する）恐喝を行っている孫欣は、山東商標局の幹部の1人であり、1993年以降その家族や友人とともに、他の当事者の商標の冒認出願を行い、当該の商標を高額に譲渡し不正な手段で経済的利益を得てきた。

1998年11月11日に、商標局は山東商工局及び山東商標局に対し最後通告書（商標監No.452,1998）において孫欣に厳罰を与えるよう通告した。

孫欣は、自発的に反省し自身の行動を改めることがないだけでなく、山東齐鲁商標事務所有限公司の名の下に継続的に商標代理人としての代理業務に何天慶等とともに従事した。不当な利益を得るために他の当事者の商標の冒認出願を行う彼らの行為は極めて悪質である。

2009年3月18日に、商標局は、再び山東商工局に対し、孫欣、何天慶らの行為は、既に商標法の本来の意図に反しており、商標代理人の職業倫理に抵触し商標代理人のイメージを失墜させ、関連当事者に多大な損失と社会活動に多大な悪影響を与えるものであったと指摘し、同局に対し最後通告書（商標質字 No.57,2009）において孫欣、何天慶らを厳罰に処すよう通告した。

上記の事項の結論は次の通りである。すなわち、孫欣、何天慶らの出願は、（係属中の商標に係る）生産及び営業行為を行おうと意図したのではなく、冒認出願である。独占的な登録商標権の保護制度を利用して不当な利益を得る彼らの行為は、商標法の目的に反しており、他の当事者の正当な権利及び利益を顕著に毀損するだけでなく、社会活動に多大な悪影響を及ぼし、商標の管理体制と秩序ある市場経済を混乱させ、社会の公的利益に損失を生じさせた。冒認出願による不正行為は、商標の登録は正当な生産及び営業のために行われると規定した「商標法」第4条に抵触するものであり、「その他の不正な手段で登録されたもの」という規定に該当することから、係属中の商標の登録はすべての指定商品に関して取り消されなければならない。

このように、「中国商標法」の第4条、第31条、第41条第1項及び第2項、並びに第43条に従い、我々の委員会は次のように審決した。

係属中の商標の登録は取り消されなければならない。関係当事者は、この決定に不服がある場合、当事者が本審決書を受け取った日から30日以内に北京第一中級人民法院に提訴することができる。

関係当事者は、人民法院に提訴状を提出した際又はそれから15日以内に、メール又は書面で提訴状の写しを送付することにより当該の提訴を我々の委員会に通知しなければならない。

EUIPO

EUIPO審査基準、パートD、無効、セクション2、実体規定、サブセクション3.3、悪意。

<https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1786581/trade-mark-guidelines/3-3-bad-faith-%E2%80%94-article-59-1--b--eutmr>

OUTSOURCE 2 INDIA 事件 (2018年5月31日、T-340/16, Outsource 2 India (fig.), EU:T:2018:314)

ドイツ企業 Outsource2India が EU、特にドイツにおける提携を求めてインド企業 Flatworld Solutions に連絡を取った。インド企業はドイツ企業に、自社のウェブサイト www.outsource2india.com にアクセスするためログインとパスワードを提供した。インド企業は後日、ドイツ企業が www.outsource2india.de を開設し、EUTM を登録していたことを知った。したがって、インド企業は悪意に基づく無効宣言を申請し、これは無効部によって支持された。ドイツ企業は異議を申し立て、審判部 (EUIPO の第二審) は無効部の決定を取り消し、仲裁人が悪意又は不正目的をもって行動したことはケースファイルから明らかではないと述べた。

次にインド企業はドイツの裁判所に対して申請書を提出し、(i) 先行標章に商標権をもっていること、及び(ii) 両社には契約前に関係があったことから、ドイツ企業はその標識の存在を知っていたことを主張した。

一般裁判所は、「『outsource2india』の語が記述的であるかどうかに関わりなく」以下に注意を払わなければならないと判決した。

- (i) 争われている標章の出願時におけるドイツ企業の商業的意図。インド企業との交渉があったことから、先行類似標識の存在を知っていた。さらに、インド企業の未登録標章及びドメイン名の下での活動、並びにドイツでの協業の可能性を含むビジネスを展開する意図についても認識していた。
- (ii) ドイツ企業の行動：インド企業との契約前の関係終了後まもなく争われている標章の登録出願を行った。

一般裁判所は、これらの要因がドイツ企業の悪意を明示していると判決した。

KIPO

事件番号 2007Heo2626 は特許裁判所により 2008 年 6 月 25 日に判決が下された（本件は最高裁判所の支持を得た）。

裁判所は、被告（TOM & JERRY 商標の登録者）が不正な意思を有して、すなわち、著名な TOM & JERRY キャラクター商標の所有者（原告）のキャラクターの模倣として装置に付す形で「TOM & JERRY」（本件商標）を出願し、原告又はその被許諾者の権利を不当に利用し損害を与えた」と述べた。裁判所によるとその根拠とは次のものである。

- (i) 原告は韓国で TOM & JERRY のキャラクター及び／又は文字に関する 13 件の商標を既に登録しており、そのうちの 1 件については本件商標とほとんど同一であった。
- (ii) その後被告は Tom 及び／又は Jerry のキャラクターに関する 50 を超える商標を出願・登録しており、そのうちの一部は韓国で登録された原告の商標と同一であった。
- (iii) 韓国の被許諾者は原告のキャラクターを付した相当数の商品を販売してきた。
- (iv) 2007 年 12 月 28 日以降、「Tom and Jerry Story」（<http://www.tomandjerry.kr>：被告の代表的なオンライン販売者）は「Warner Bros.」が被告に商標の使用許諾権を供与しており、TOM & JERRY 関連寝具の世界的に独占的な製造者であると揭示していた。
- (v) 2007 年 2 月 22 日以降、被告は原告である国内被許諾者に対し商標侵害により TOM & JERRY キャラクターの使用を止めるよう求める一方、これにしたがって当該被許諾者は被告と使用許諾契約を締結するよう要求した。

USPTO

[Estrada v. Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.](#), 447 F. App'x 197 (Fed. Cir. 2011)。米国連邦巡回控訴裁判所は、混同のおそれを認め、出願人が商標の採用時に悪意を持って行動したと審決した商標審判部を支持した。出願人 **Andres Estrada** は、競技場及び娯楽の役務に関して商標「AUDITORIO TELMEX」の出願を行った。**Telefonos de Mexico**（テレフォノス・デ・メヒコ、異議申立人）は、電気通信サービスに関してコモンロー商標「TELMEX」との混同のおそれに基づき同出願に異議を申し立てた。異議申立人の商標は米国で使用されていたが、顕著な市場シェアやその名声に関する証拠はなかった。出願人は自らが当該商標を作成したと主張した。異議申立人は商標 TELMEX を電気通信サービスに関して 60 年以上にわたってメキシコで使用してきた。出願人はおよそ 30 年間メキシコに住み、異議申立人がスポンサーとなった AUDITORIO TELMEX アリーナの 10 マイル以内に暮らしており、訴訟時に悪意を示した。こうした状況に基づき、裁判所は出願人の悪意が混同のおそれの認定を後押しする点に同意した。
447 F. App'x 197 (Fed. Cir. 2011).

[Carr v. Garnes](#), 異議申立番号 91171220, 2010 WL 4780321 (TTAB, 2010 年 11 月 8 日) [先例とならない]。TTAB は教育サービス、すなわち、芸術及び娯楽におけるワークショップ及びセミナーの開催、ヒップホップ、世代を超えた関係、地域興し、並びに市民権世代とヒップホップ世代の間の誤解の軽減を目指す政治力としての芸術に関する商標「FROMAFROS TO SHELLTOES ART, ACTION, AND CONVERSATION」と「ディスクジョッキー業、芸能人のマネージメント及びプロモーション業（ラッパー、歌手及び詩人の代理並びに自らが受け持つ芸能人及びグループのプロモーションを望むマネージャーの代理を含む）」に関するコモンロー商標「AFROS-N-SHELLTOES ENTERTAINMENT」の混同のおそれを認定した。TTAB は出願人 **Garnes** は悪意に基づき行動したと審決した。**Carr** は 2004 年に弁護士 **Marvin Arrington** と自身の事業について話をした。7 カ月後にこの弁護士は出願人 **Garnes** と会社を設立し、当該出願を行った。さらに、両当事者は、ジョージア州に所在し、同一の新聞に広告を載せており、その商標に「shelltoes」というあまり使われない語を使用している。出願人はこうした状況下で自らが当該商標を採用するようになった経緯について説明しなかった。TTAB は商標及び役務の類似性、同一の取引経路、並びに出願人が悪意に基づき行動していたという事実に基づく混同のおそれを理由に異議申立を認定した。

質問 3. 「周知／著名な（商標）の保護」の観点から

悪意の出願は、商標の稀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）

JPO

はい。

CNIPA

はい。

EUIPO

いいえ。評判のよい標章は異議申立における防御の強化を得られるが、これは悪意と関連していない。

KIPO

はい。

USPTO

はい。悪意の出願は、商標の稀釈化を含め、周知／著名商標に係る法律に基づいて拒絶する又は無効とすることができる。

「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。

JPO

第4条第1項「次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。」

第10号

「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標と同一又はこれに類似する商標であって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」

第15号

「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標（第10号から第14号までに掲げるものを除く）」

第 19 号

「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の又は類似する商標であって、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、又はその他の不正の目的をいう。以下同じ）で使用されるもの（前各号に掲げるものを除く。）

CNIPA

「商標法」第 13 条は「同一又は類似の商品について中国で登録されていない他の当事者の馳名商標を複製、模倣若しくは翻訳した商標であって、公的な混同のおそれがある場合、その登録は拒絶され、かつ、商標の使用は禁じられることとする」と規定している。同一でない又は類似していない商品について中国で既に登録された他の当事者の馳名商標を複製、模倣若しくは翻訳した商標であって、需要者を誤認させ、かつ、馳名商標の登録者の利益を毀損するおそれがある場合、その登録は拒絶され、かつ、商標の使用は禁じられることとする。

EUIPO

EUTMR 第 8 条(5) :

第 2 項の意味の範囲内の登録された先行商標の所有者による異議申立があれば、出願された商標が先行商標と同一又は類似の場合には、出願されている商標の対象の商品又は役務が登録された先行商標の対象であるものと同一、類似又は非類似であるかどうかは関わりなく、先行する EU 商標についてはその商標に連合内での評判がある場合、先行する国内商標についてはその商標に当該加盟国における評判がある場合であって、出願された商標の不当使用が、先行商標の顕著な特徴又は評判を不当に利用する、又はそれに害を及ぼすことになる場合に、それは登録されない。

KIPO

商標法第 34 条第 1 項第 11 号、第 13 号

USPTO

米国では、周知商標は、混同のおそれの分析（15 U.S.C. §1052(d)）、偽りの関係（15 U.S.C. §1052(a)及び 15 U.S.C. §1125(a)）、出所の不実表示（15 U.S.C. §1064(3)）、並びに稀釈化（15 U.S.C. §1125(c)）に基づいて保護される。混同のおそれを判定する際に、TTAB 又は裁判所は、商標の名声（知名度）、悪意、並びに商標及び商品若しくは役務の類似性を含む複数の要因を検討する。 *Polaroid Corp. v.*

Polarad Elecs. Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961); *J & J Snack Foods Corp. v. McDonald's Corp.*, 932 F.2d 1460, 1462 (Fed. Cir. 1991)。混同のおそれの要因の非包括的な一覧を持つ場合の柔軟性によって、審判部又は裁判所は出願において要因のバランスを取りスライディングスケールを用いることが可能になる：例えば、悪意の証拠が増えるほど、商品又は役務の類似性や商標の名声を証明する上で必要となる証拠は少なくなる。さらに、審判部及び裁判所は、使用の先行性を判定する際に柔軟性を有している。「当事者は、先行する登録の所有権、実際の使用、又は商標の使用に類似する使用（当事者を当該の出所をして特定する商標のような表示に対する公衆の認識を生じさせる宣伝用パンフレット、業界誌、カタログ、新聞広告及びインターネットウェブサイトでの使用等）を通じて、商標において自己の先行する所有権を証明することができる」。 *Giersch v. Scripps Networks Inc.*, 90 USPQ2d 1020, 1022 (TTAB2009)。

2006年の商標稀釈化改正法（TDRA）（15 U.S.C. § 1125(c)）は、不鮮明化又は汚損行為による稀釈化を規定している。TDRAは「不鮮明化による稀釈化」を「商標又は商号と著名商標との類似性によって生じる連想であって、著名商標の識別性を損なうもの」と定義している。TDRAは、裁判所が主張の不鮮明化による稀釈化を評価する際に検討することになる次に示す非包括的な要因の一覧を提示している。

- (i) 商標又は商号と著名商標との類似性の度合い
- (ii) 著名商標の内在的又は獲得された識別性の度合い
- (iii) 著名商標の所有者が実質的に排他的な商標の使用に関与している程度
- (iv) 著名商標の認知度
- (v) **商標又は商号の使用者が著名商標を連想させる意図があるか否か**
- (vi) 商標又は商号と著名商標との間の実際の関連性

15 U.S.C. § 1125(c)(2)(B)。上述のように、悪意は不鮮明化による稀釈化を判定する際に審判部又は裁判所が検討する要因である。

また、悪意は米国商標法第14条第3項（15 U.S.C. § 1064(3)）に基づく出所の不実表示を理由に異議申立を通じて対処することができる。出所の不実表示を理由に異議申立するためには、当事者は、商品又は役務であってそれに付して又は関連して商標が使用されるものの出所を不実表示するように被告によって又は被告の許可を得て使用されている場合、申立人が米国でその商標を使用していたか否かに関係なく、商標の登録を取り消すよう請求することができる。申立

人は、被告がその商品を申立人の商品として意図的に詐称通用させるための手段を講じたことを証明しなければならない。例えば、*Bayer Consumer Care AG v. Belmora LLC*, 110 USPQ2d 1623, 1632 (TTAB2014)。

最後に、商標がある人物（生死を問わず）、団体、信仰若しくは国民的な象徴との関係を偽って示唆する又はそれらを侮辱する若しくはそれらの評判を落とす場合には、米国商標法（ランハム法）第2条(a)（15 USC § 1052(a)）に基づき、審査官が登録を拒絶すること又は第三者が登録に異議を申し立てることが可能である。審査官は、周知の人物、団体、信仰又は国民的な象徴の氏名又は名称が登録されていない場合であっても、登録を拒絶するために第2条(a)を用いることができる。以下に示す要因が検討されることになる。

- (i) 商標が人物又は団体の氏名若しくは名称又はアイデンティティと同一である又は極めて近似していること、
- (ii) 商標が当該人物又は団体を特定的にかつ誤解の余地なく指すものとして認識されること、
- (iii) 商標において氏名又は名称が使用されている人物又は団体が出願人がその商標を用いて行う活動に無関係であること、並びに
- (iv) 当該の人物又は団体の名声又は評判が、その商標が出願人の商品又は役務とともに使用された場合に、その人物又は団体との関係が当然推定されるようなものであること。

混同のおそれ及び稀釈化に係る主張と同様に、悪意はその主張を証明する上で必要不可欠ではないが、悪意の認定は偽りの関係の認定に有利に働くであろう。*University of Notre Dame Du Lac v. J.C. Gourmet Food Imports Co.*, 703 F.2d 1372, 1377 (Fed. Cir. 1983)を参照。

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。

JPO

出願時及び審査官による決定時

CNIPA

上述の規定は、審査官による最終決定後の、異議申立手続中及び当該商標に関する審査官の決定に対する審判手続中に、適用することができる。

EUIPO

悪意なし。第 8 条第 5 項に基づく異議申立は、出願が公開された瞬間から行うことができる (EUTMR 第 44 条)。

KIPO

悪意の出願人の商標出願が韓国特許庁 (以下「KIPO」という) に対してなされた時点

USPTO

商標は悪意の商標が採用された時点で周知又は著名であるとみなされなければならない。

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/取消に委ねられるのか。

JPO

悪意の出願は、職権による審査によって法的に拒絶することができる。また、上記の規定は異議申立手続又は無効 (取消) 審判においても判断されうる。

CNIPA

上記の規定は、事後の異議申立手続及び審査官の決定に対する審判手続の中で適用することができる。

EUIPO

悪意を基礎としない。職権による審査ではなく、登録前の異議申立 (又は登録後の無効請求) を通してのみ。

KIPO

上記の規定は職権による審査によって決定されうる。また、異議申立又は無効訴訟の中でも、原告は商標が不正な意思により出願された旨を提起することができる。

USPTO

審査官は通常、混同のおそれ又は偽りの関係に関する職権による審査中には悪意を考慮しない。悪意は異議申立又は取消の中で考慮される。

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。

JPO

立証責任は、上述の商標が第4条第1項第10号、第15号及び第19号に該当すると主張する当事者にある。

CNIPA

立証責任の規則が存在し、商標権者はその遵守義務を負う。不正利用が推定及び証明される事案には、冒認出願に基づく商標が著名商標と同一又は類似であることを証する十分な証拠資料と強力な独創性を有している事案が含まれる。

EUIPO

その標章が評判を得ていると主張する異議申立人は、それを証明しなければならない。

KIPO

一般に、周知又は著名商標の権利者は、悪意の商標出願の際に悪意が存在したことの立証責任を負う。

USPTO

名声及び悪意を証拠の優越によって証明する責任は異議申立人／抗告人にある。ただし、悪意の直接的な証拠を利用できるのはまれであることから、異議申立人は自己の主張を裏付けるために悪意の状況証拠を用いることができる。

v) 審査基準について記述して下さい。

JPO

第4条第1項第10号（他人の周知商標）

1. 「需要者の間に広く認識されている商標」には、最終消費者まで広く認識されている商標のみならず、取引者の間に広く認識されている商標を含み、また、全国的に認識されている商標のみならず、ある一地方で広く認識されている商標をも含む。

2. 本項目の規定の適用に引用される商標は、商標登録出願時に日本国内の需要者の間に広く認識されていなければならない(第4条第3号を参照のこと)。
3. 引用された商標が「需要者の間に広く認識されている」か否かの判断に当たっては、商標審査基準第II(第3条第2項)の2.(2)及び(3)を準用する。
4. 広く認識されている他人の未登録商標と他の文字又は図形等とを結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は観念上の繋がりがあるものを含め、その未登録商標と類似するものと判断する。ただし、その未登録商標が既成語の一部となっていることが明らかな場合等を除く。
5. 取引形態が特殊な商品又は役務(例えば、医療用医薬品のように特定の市場で流通する商品、又は医薬品の試験・検査若しくは研究のように限定された市場においてのみ提供される役務)に係る商標についての立証方法及びそれに基づく周知性の有無の審査(3で言及したとおり)については、特に当該商品又は役務の取引の実情を充分考慮することとする。
6. 主として外国で使用されている商標の日本国内における周知性の認定にあたっては、当該商標について、(i)外国で周知なこと、(ii)当該商標が使用された商品が数カ国に輸出されていること又は(iii)当該商標が使用された役務の提供が数カ国で行われていることを証する資料の提出があったときは、当該資料を充分勘案することとする。
7. 審決、異議決定又は判決(注記1)で需要者の間に広く認識された商標と認定された商標は、その認定された事実について十分に考慮して判断する。

(注記 1) JPO がインターネットで提供している特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)中の「日本国周知・著名商標検索」でこれらの商標を検索することができる。

(参考) その他「需要者の間に広く認識されている商標」に関連する資料については商標審査便覧 42.119.01 を参照。

第4条第1項第15号(商品又は役務の出所の混同)

1. 「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある場合」とは、その他人の業務に係る商品又は役務(以下「商品等」という。)であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混同するおそれがある場合のみならず、その他人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品等であると誤認し、その商品等の需要者が商品等の出所について混

同するおそれがある場合をもう。

(例) 本号に該当する場合

- (1) 事業者 X が自己の業務に係る役務「ラーメンの提供」に商標「㊟」を使用し、これが日本全国で周知になっている場合において、事業者 Y が自己の業務に係る商品「そばの麺」(役務「ラーメンの提供」とは非類似)に商標「㊟」を使用したときに、その商品に接する需要者が、その商品が X の兼業に係る商品であると誤認し、商品の出所について混同を生ずる場合。
- (2) 事業者 P が自己の業務に係る商品「電気通信機械器具」に商標「JPO」を使用し、これが日本全国で周知になっている場合において、事業者 R が自己の業務に係る商品「おもちゃ」(商品「電気通信機械器具」とは非類似でかつ、商品の生産者、販売者、取扱系統、材料、用途等の関連性を有しないもの)に商標「JPO」を使用したときに、その商品「おもちゃ」に接する需要者が、たとえ、P の業務に係る商品であると認識しなくても P の関連会社の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について混同を生ずる場合。

2. 「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」であるか否かの判断にあたっては、以下の点を総合的に考慮することとする。

- (a) 出願商標とその他の標章との類似性の程度
 - (b) その他の標章の周知度
 - (c) その他の標章が造語よりなるものであるか、又は構成上顕著な特徴を有するものであるか
 - (d) その他の商標がハウスマークであるかどうか
 - (e) 企業における多角経営の可能性
 - (f) 商品間、役務間又は商品と役務間の関連性
 - (g) 商品等の需要者の共通性その他取引の実情
- 上記(b)の周知度の判断にあたっては、商標審査基準第 II の 2. (2)及び(3) (第 3 条第 2 項)を準用し、また、その他の標章が必ずしも全国的に認識されていることを要しない。

3. 他人の著名な商標を一部に有する商標は、次のとおり取り扱うこととする。

- (1) 関連する商標が、他人の著名な未登録商標と類似であって、当該商標の使用に係る商品等と同一又は類似の商品等に使用すると認められるとき、第 4 条第 1 項第 10 号に該当する。
- (2) 他人の著名な登録商標と類似であって、当該商標登録に係る指定商品若しくは指定役務と同一又は類似の商品等に使用すると認められるとき、第 4 条第 1 項第 11 号に該当する。
- (3) 他人の著名な商標と類似しないと認められる場合又は他人の著名な商

標と類似していても商品等が互いに類似しないと認められる場合において、商品等の出所の混同を生ずるおそれがあるときは、第4条第1項第15号に該当する。

(4) 他人の著名な商標に類似していても、商品等が互いに類似せず、商品等の出所の混同を生ずるおそれがなく、不正の目的をもって使用をするものであるときは、第4条第1項第19号に該当する。

4. 他人の著名な商標と他の文字又は図形等と結合した商標は、原則として、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は觀念上の繋がりがあつたものなどを含め、商品等の出所の混同を生ずるおそれがあるものと推認して取り扱うものとする。

ただし、その他人の著名な商標が既成語の一部となつてゐるもの、又は、指定商品若しくは指定役務との關係において出所の混同のおそれのないことが明白なものを除く。

(例) 本号に該当する商標の例

- 被服について「arenoma/アレノマ」と「renoma/レノマ」(バッグ等)
- おもちゃについて「PER・SONY」、「PER SONY」又は「PERSONY」と「SONY」(電気機械器具)

(例) 混同を生ずるおそれのない商標の例

- カメラについて「POLAROID」と「POLA」(化粧品)

5. 外国において著名な標章が、日本国内の需要者によつて広く認識されてゐるときは、その事實を十分考慮して判断する。

6. 建築物の形状を表示する立体商標であつて、

(1) 建築物の形状(内装の形状を含む。以下同じ。)が当該出願前から他人の建築物の形状に係るものとして日本の需要者の間に広く認識されてゐるとき、関連する立体商標は本号に該当するものとする。

(2) 建築物に該当しない店舗、事務所、事業所及び施設の形状(内装の形状を含む。)についても、上記と同様に取り扱う。

(建築物に該当しない店舗、事務所、事業所及び施設の例)

移動販売車両、観光車両、旅客機、客船

7. 関連する標章の著名性の認定に当たつては、防護標章登録を受けてゐる商標又は審決、異議決定若しくは判決で著名な商標と認定された商標(注記2)については、その登録又は認定に従い著名な商標と推認して取り扱うものとする。

(注記 2) 対応する商標の検索方法に関する情報については (注記 1) を参照のこと。

(参考) その他「需要者の間に広く認識されている商標」に関連する資料については商標審査便覧を参照。

第 4 条第 1 項第 19 号の審査基準

上述の II. 質問 2.v) を参照のこと。

CNIPA

「商標法」第 14 条は、馳名商標の認定に際して、以下に示す要因を検討すべきであると定めている。

- (1) 公衆の当該商標に対する認知度
- (2) 当該商標の継続使用の期間
- (3) 当該商標の宣伝活動の期間、程度及び地理的範囲
- (4) 当該商標が馳名商標として保護されたことを示す記録
- (5) 当該商標が馳名商標として認知されているその他の要因

「商標法実施条例」第 5 条は、紛争が商標登録及び商標審査の手続中に発生し、当該商標が馳名商標に該当する場合、関係当事者は商標局又は商標評審委員会に対し当該商標を馳名商標として認定するよう請求でき、それによって商標法第 13 条の規定に抵触する商標登録出願を拒絶し、かつ、商標法第 13 条の規定に抵触する商標登録を取り消すことが可能となると規定している。関係当事者は、出願時に当該商標が馳名商標であることを証明する証拠資料を提出しなければならない。商標局は、関係当事者の抗告に基づき事実を明確にし、商標法第 14 条の規定に基づき当該商標が馳名商標であるか否かを判定することとする。

EUIPO

<https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1788248/trade-mark-guidelines/section-5-trade-marks-with-reputation--article-8-5--eutmr->

KIPO

審査基準、セクション 5.11、5.13。

USPTO

通常審査官が審査中に悪意を評価することはないことから、悪意に適用される

審査基準はない。

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。

JPO

日本の商標法には「周知の」、「著名な」及び「評判の」商標に関する定義は存在しない。

著名性又は周知性の判断においては、例えば、次のような事実を総合勘案して判断することとする。

(1) 需要者の認識の程度を、商標の使用の実質的な把握によって推定し、商標の識別性の判断に利用する。

- (i) 出願商標の構成及び態様
- (ii) 商標の使用態様、使用量（生産量及び販売量等）、使用期間、及び使用地域
- (iii) 広告宣伝の方法、期間、地域及び規模
- (iv) 出願商標と同一又は類似の標章が出願人以外（団体商標登録出願の場合には「出願人又はその構成員以外」）の者に使用されているかどうか及びその使用状況
- (v) 商品又は役務の特徴及びその取引の実情
- (vi) 需要者の商標の認識度を調査したアンケートの結果

(2) 上記(1)の事実は、例えば、次のような証拠方法により立証することとする。

- (i) 商標の実際の使用状況を写した写真、動画等
- (ii) 取引書類（注文伝票（発注書）、出荷伝票、納入伝票（納品書及び受領書）、請求書、領収書又は商業帳簿等）
- (iii) 出願人による広告物（新聞、雑誌、カタログ、ちらし、テレビCM等）

- 及びその実績が分かる証拠物
- (iv) 出願商標に関する出願人以外の者による紹介記事（一般紙、業界紙、雑誌又はインターネットの記事等）
 - (v) 需要者を対象とした商標の認識度調査（アンケート）の結果報告書（ただし、需要者の認識度調査（アンケート）は、実施者、実施方法、対象者等その客観性及び中立性について十分に考慮することとする。）

CNIPA

上記 v)を参照。

EUIPO

周知商標（EUTMR 第 8 条(2)(c)）と評判の高い商標（EUTMR 第 8 条(5)）のどちらも、EUTM 出願に対する異議申立を行う又は登録された EUTM の無効宣言を行う（EUTMR 第 60 条(1)(a)）上で当該の所有者が用いることが可能な商標である。これらは悪意の無効理由とは無関係に異議申立及び無効／取消の理由となる。

無効請求人の標識と EUTM 所有者の標識が享受する内在的又は獲得された識別性の程度は、悪意を評価する際の関連要因である（2009 年 6 月 11 日の司法裁判所判決、C-529/07、「Lindt Goldhase」）。したがって、識別性レベルの上昇、例えば、周知性又は評判が存在する場合、これは要因の 1 つとして考慮されるべきであるが、悪意の認定にとって必須条件ではない。

先行する周知商標（EUMR 第 8 条(2)(c)）は、パリ条約第 6 条の 2 において用いられている「周知」の意味において EU 加盟国でよく知られている商標である。それは登録されている場合も未登録の場合もある。

EU 又は加盟国（EUTMR 第 8 条(5)）で評判を有する登録商標に関して、評判とは「公衆における先行商標の一定の認知度を意味して」おり、「当該商標に十分な認知度がある場合にのみ、公衆は、後発商標に直面する際に、場合によって 2 つの商標間の関連性を想起するかもしれず...その結果、先行商標が毀損される可能性がある」。先行商標はそれが対象とする商品又は役務によって関係している公衆のかなりの割合に知られているにちがいない（1999 年 9 月 14 日の司法裁判所判決、C-375/97「General Motors」、第 22 項及び第 23 項）。

実際問題として、商標が周知であるか又は評判を得ているかに関する証明の基

準は通常同一であるだろう。したがって、周知性を獲得した商標がGeneral Motors 事件において裁判所が定めた評判を有する商標の基準にも達していることは珍しいことではない。司法裁判所は、「評判」と「周知」の概念を類似概念（「notions voisines（近接概念）」）とみなしており、このような形でそれらのおけるかなりの重複及び関係性を強調した。

詳細情報については、EUIPO 基準を参照のこと。

<https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1788248/trade-mark-guidelines/section-5-trade-marks-with-reputation--article-8-5--eutmr->

KIPO

TMA には「周知の」、「著名な」及び「評判の」商標の定義は存在しない。また IPT 及び／又は裁判所は、商標権者に対して、販売数、広告費用、市場シェア、ブランドランキング、世界規模での商標登録、販促資料等の相当量の名声に関する証拠を提出することを求める。

USPTO

米国は、商標が商標法第 2 条(d)の混同をもたらす可能性が高いか否かを判定する際に公衆の関連部門における商標の名声（「周知」であるか否か）について考慮する。ただし、稀釈化の主張には、当該商標が米国において「著名」であること、すなわち、「米国の一般消費者に商標権者の出所表示として広く認識されていること」を証明する必要がある。米国は「評判」に関する独立した基準を設けていない。

TTAB の審判官は、商標が周知又は著名であるか否かを判定するために、以下に示す要因の非包括的な一覧、すなわち、識別性の度合い、商標の使用の期間及び範囲、商標の広告の期間及び範囲、地理的な取引の範囲、取引経路、当該の取引経路における商標の認知度、第三者による同一／類似の商標の使用の性質及び範囲、並びに商標が登録されているか否か、を用いる。

- 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。

JPO

元の商標が周知であるか否かを判断する際には判断要素として使用の期間及び

範囲を考慮することとする。

CNIPA

周知又は評判を有する元の商標であろうとなかろうと、不使用に基づいて取り消されていない限り、登録商標は商標法によって保護される。

EUIPO

はい。T-327/12, *Simca*, EU:T:2014:289, § 40 and 49 [EUIPO-9]の場合がそうだった。

KIPO

周知である又は評判を有する元の商標が登録されている場合、先行する商標（すなわち、周知である又は評判を有する元の商標）に類似しているという理由で悪意の出願を拒絶することができるものとする。

USPTO

商標が USPTO に登録されているが、米国で 3 年以上使用されていなかった場合、その商標は放棄されたものと推定される。放棄したものとして認定されている場合、その後の商標の使用は悪意あるものとみなされない。

- 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。

JPO

はい。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は、日本商標法第 4 条第 1 項第 19 号にしたがって保護可能である。

CNIPA

いいえ、外国でのみ周知又は著名であり、中国で登録されていない標章は商標法に従って保護を受けることはできない。

EUIPO

いいえ。外国でのみ著名な商標に関する特定の法律又は実務は存在しない。欧州連合の外で登録された周知又は著名でない標章についても、悪意は認定されている（T-335/14, *Doggis*, § 50 及び ff.）。

KIPO

はい（商標法第 34 条第 1 項第 13 号）

USPTO

米国は、米国ではなく外国においてのみ周知又は著名な商標の保護を可能にする法律又は実務を有していない。

- 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。

JPO

「外国の需要者に周知である商標」は、当該国において周知である必要があるが、複数の国において周知である必要はない。また、日本において周知である必要もない。

* 外国における商標の周知性又は著名性は、例えば、当該国における以下に示すすべての事実を検討することによって判断される。

(1) 需要者の認識の程度を、商標の使用の実質的な把握によって推定し、商標の識別性の判断に利用する。

(i) 出願中の商標の構成及び態様

(ii) 商標の使用態様、使用量（生産量及び販売量等）、使用期間、及び使用地域

(iii) 広告宣伝の方法、期間、地域及び規模

(iv) 出願商標と同一又は類似の標章が出願人以外（団体商標登録出願の場合には「出願人又はその構成員以外」）の者に使用されているかどうか及びその使用状況

(v) 商品又は役務の特徴及びその取引の実情

(vi) 需要者の商標の認識度を調査したアンケートの結果

(2) 上記(1)の事実は、例えば、次のような証拠方法により立証することとする。

(i) 商標の実際の使用状況を写した写真、動画等

(ii) 取引書類（注文伝票（発注書）、出荷伝票、納入伝票（納品書及び受領書）、請求書、領収書又は商業帳簿等）

(iii) 出願人による広告物（新聞、雑誌、カタログ、ちらし、テレビCM等）

及びその実績が分かる証拠物

(iv) 出願商標に関する出願人以外の者による紹介記事（一般紙、業界紙、雑誌又はインターネットの記事等）

(v) 需要者を対象とした商標の認識度調査（アンケート）の結果報告書（ただし、需要者の認識度調査（アンケート）は、実施者、実施方法、対象者等その客観性及び中立性について十分に考慮することとする。）

CNIPA

外国でのみ周知又は著名であり、中国で登録されていない標章は商標法に従って保護を受けることはできない。標章は関係する中国の公衆に広く知られていることが証明されるべきである。提出された使用の証拠は、商標法第 14 条 1 の要件及び周知商標の決定及び保護に関する規則を満たす必要がある。商標が周知であることを決定する際に商標庁は各要因を包括的に検討するべきである。ただし、商標は、要因をすべて満たすことを要求されていない。

EUIPO

無効請求人は、EUTM 所有者が EU 外における無効請求人の商標の存在について知っていた又はその可能性が極めて高い点を証明する必要がある。商標の周知性は、各事案の具体的な状況に左右されるものの、上述の認識（例えば、権利者が先行商標が著名である国で営業所を有する又は在住する）を証明する上で役立つ場合がある。また、証明すべき事柄は平均的な需要者の認知度ではなく、むしろ EUTM 所有者自身の実際の認識であることから、提出すべき証拠もその事案の具体的な状況によって異なる（例えば、権利者が同一の部門で活動しているか、それとも別の部門か）。

とはいえ、周知性は悪意の認定にとって必須条件ではない。上述のように、欧州連合の外で登録された周知又は著名でない標章についても、悪意は認定されている（T-335/14, Doggis, § 50 及び ff.）[EUIPO-4]。

KIPO

これに関しては、商標法第 34 条第 1 項第 13 号の歴史について説明したい。2007 年 7 月 1 日より前においても、（2007 年 7 月 1 日に改正された）それまでの商標法が著名又は周知であるが韓国において先行登録を行っていない類似の商標の保護を認めていたが、商標の著名性又は周知性を証明する上で求められる証拠の基準は極めて高かった。したがって、他人の独創的な商標と同一及び／又は類似の多くの商標は、商標の先使用者がその商標の著名性又は周知性を

証明する説得力のある証拠を十分に提示することができない場合に登録され得る。これらの問題に適切に対処するために、改正商標法は改正前の商標法の第34条第1項第13号から「容易に」という文言を削除にすることによって名聲の基準を引き下げた。改正前の商標法の当該条項は、「韓国国内又は国外で他人の出所の識別子として容易に認知されている商標に同一又は類似の商標であって、不当な利益を得るために使用されているもの又は使用によってその者に損害を与えるものは登録されない」と定めていた。

IPT 及び／又は裁判所は、商標権者に対して、販売数、広告費用、市場シェア、ブランドランキング、世界規模での商標登録、販促資料等の相当量の名声に関する証拠を提出することを求めている。さらに、韓国最高裁判所は当該国における商標の名声を認定している外国の裁判所の判決は尊重されるべきであると述べた（事件番号 2008Hu3131、最高裁判所による 2008 年 11 月 27 日の判決）。

USPTO

米国は、外国でのみ周知又は著名な商標の保護を認める法律又は実務を有していない。

- 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）。

JPO

周知／著名な商標が（第4条第1項第15号に基づく）商品及び役務の出所に関して混同を生じさせるおそれがある場合、又はそれらの商標が（第4条第1項第19号に基づく）不正の目的で使用される場合、それらの商標は他の区分、又は非類似の商品及び／又は役務の分野に関するものであったとしても保護されることとする。

JPO は、区分を横断するサーチ及び審査を行うために、J-PlatPat の上述の「日本国周知・著名商標検索」をその審査用データベースにまとめ上げた。

さらに、JPO は審査官によるインターネット調査及び第三者により提供された情報の効果的な利用も行っている（III.質問1を参照）。

CNIPA

周知商標は主に非類似の商品及び役務において保護される。保護範囲を決定する際に、商標庁は商標の評判、類似性並びに商品及び役務の関連性について包括

的に検討するべきである。

EUIPO

上述のように、無効請求人の標識とEUTM所有者の標識が享受する内在的又は獲得された識別性の度合いは、悪意を評価する際の関連要因となる。

悪意で登録されたと申し立てられているEUTMが無効請求人の言及する標識と同一又は類似であるという事実は悪意の認定にとって重要なことがある。とはいえ、混同を生ずるおそれは悪意の前提条件ではない（2019年9月12日、C-104/18 P, *STYLO & KOTON (fig.)*, EU:C:2019:724, § 51）が、悪意が認定される事案のほとんどに先行標識との同一性又は類似性がある。

KIPO

はい。

USPTO

米国において周知又は著名な商標は、混同のおそれがある場合に限り、他の区分の商品又は非類似の商品に関する商標から保護される可能性がある。商標の名声が大きくなるにつれて、混同のおそれの認定を裏付けるために必要な商品又は役務の類似性は小さくなる。審査官は、サーチを実施する際に、混同のおそれを判定するためにクロスクラスのサーチをするであろう。さらに、商標の識別性及び著名性が高まるにつれて需要者が当該の商品を同一の出所によるものと信じる可能性が高まることから、審査官は周知又は著名な商標により広範な保護を提供することができる。

- 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））。

JPO

第4条第1項第10号及び第15号の適用の際には、悪意は要件とならないであろう。第4条第1項第19号の適用の際には、周知性及び不正の目的は互いに関係する場合がある。ただし、商標の周知性が高いからといって、出願人の不正の目的を確認する必要がないという意味ではない。

CNIPA

その商標の評判が高ければ、立証責任は比較的軽くなる。

EUIPO

無効請求人の標識が享受する認知度は悪意を評価する際の要因の一つに過ぎない。当該の認知度の証明によって無効請求人による悪意全般に係る立証責任は軽減されない。

KIPO

周知／著名の商標の著名度は商標出願において悪意が存在したか否かを判定する際の要因の一つである点に注意すること。

USPTO

混同のおそれを判定する際に、TTAB 又は裁判所は商標の名声（知名度）、悪意、並びに商標及び商品若しくは役務の類似性を含む複数の要因を検討する。混同のおそれを判定するため悪意又は名声は必ずしも必要ではない。混同のおそれの要因の非包括的な一覧を持つ場合の柔軟性によって、審判部又は裁判所は出願において要因のバランスを取りスライディングスケールを用いることが可能になる：例えば、悪意の証拠が増えるほど、商品又は役務の類似性や商標の名声を証明する上で必要となる証拠は少なくなる。同様に通常は、名声の証拠が多いほど、悪意の証明の重要性は低くなる。

- 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）。

JPO

考慮すべき要素となる。

CNIPA

はい。出願された商標が、高い識別性を有する先行商標と同一又は類似である場合は、悪意の決定が早くなる。

EUIPO

無効請求人の標識と EUTM 所有者の標識が享受する内在的又は獲得された識別性の程度は、悪意を評価する際の関連要因である。

さらに、無効請求人の標章が非常に創造的である場合に EUTM 所有者が偶然に

同一又は類似の標章を思いつく可能性は非常に低くなるという事実は、悪意の総合的な評価において考慮しなければならない関連要因である。

KIPO

周知商標の独創性の度合いが商標出願において悪意が存在したか否かを判定する際の要因の一つである点に注意すること。

USPTO

はい。商標の識別性は、混同のおそれを判定する際に考慮され、悪意の認定を裏付ける状況証拠とみなされる場合がある。

- 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。

JPO

考慮すべき要素となる。

CNIPA

それは考慮すべき一要因となる。

EUIPO

はい。

KIPO

はい。

USPTO

はい。またこれは悪意の認定を裏付ける状況証拠としても考慮される場合がある。

- 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。

JPO

上述の申立に関しては、除斥期間は存在しない。

CNIPA

いいえ、著名な商標の所有者は 5 年間の制限を受けない。

EUIPO

いいえ、悪意については EUTM の登録後いつでも申立を行うことができる。

KIPO

いかに遅れようとも、利害関係のある当事者は IPT に無効手続を提起することができる。さらに、利害関係のある当事者は特許裁判所の段階で当該商標が TMA 第 34 条第 1 項第 13 号に基づいて無効とされるべきであると申立することができる。ただし、最高裁判所においては、利害関係のある当事者は IPT 及び／又は特許裁判所において提起されなかった新規の無効訴訟理由を付け加えることができない。また、TMA 第 34 条第 1 項第 13 号に基づく無効訴訟の提起に関する制定法上の制限は存在しない。

USPTO

一般に、商標の名声については、混同のおそれ又は偽りの関係の申立の提起期限は存在しない。登録商標に対する異議申立は登録後 5 年以内に混同のおそれに基づいて行うことができる。ただし、当事者が USPTO に対する詐欺を証明できる又はある団体との偽りの関係を証明できる場合、当事者は登録から 5 年が経過した以後も登録に対して異議申立することができる。商標の登録又は更新における詐欺は、出願人が USPTO を欺く目的でその出願に係る事実について虚偽の重要な表示を故意に行う際に発生する。

- 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。

JPO

悪意に基づいて出願された商標登録に対する無効審判請求の除斥期間は存在しない。また、出願人が悪意に基づいて出願したか否かの判断は出願時とその出願の審査官による決定時の両方において下される。したがって、悪意に基づいて出願がなされた商標の出願及び登録がその登録に向けてなされた決定後に周知となったとしても、この周知となったという事実は悪意の判断と無関係である。

CNIPA

悪意により出願された商標が登録後に人気と影響力を得たとしても、それは最初から法律によって保護されない。

EUIPO

非常に特殊な状況に限られる。例えば、自分の標識により広い法的保護を確保するため、EU の国内標章の所有者が EUTM に出願する場合、EUTM としての登録出願が行われた当時にその国内標識に与えられていた評判の範囲が考慮されることがある（2009 年 6 月 11 日の司法裁判所判決、C-529/07、「Lindt Goldhase」、第 51 項及び第 52 項）。これも、悪意の世界的評価において考慮に入れる一要素にすぎない。

KIPO

悪意による出願と申し立てられている商標の名声は関連性がない。

USPTO

いいえ。悪意に基づいて出願されたとされる商標の名声又は評判は、混同のおそれの分析と関係がない。侵害したとされる商標の名声のみが関連性があるであろう。

- その他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。

JPO

特になし。

CNIPA

裁判の記録又は判決を考慮に入れることができる。

EUIPO

追加コメントなし。

KIPO

- (i) 周知／著名商標の著名度
- (ii) 周知商標の独創性の度合い

(iii) 出願人が登録商標を使用する業務の準備をしていたか否か、又は
(iv) 指定商品／役務が同一である若しくは類似しているか否か、若しくは経済的関係を有しているか否か。

USPTO

著名な又は周知である商標は、より広範な保護の範囲又は排他的使用権を与えられる。先行商標の名声は著名商標に係る混同のおそれの事案において支配的な役割を果たす。例えば、*Bose Corp. v. QSC Audio Prods. Inc.*, 293 F.3d 1367, 1371 (Fed. Cir. 2002) ; *Recot Inc. v. M.C. Becton*, 214 F.3d 1322, 1327 (Fed. Cir. 2000)、及び *Kenner Parker Toys, Inc. v. Rose Art Indus., Inc.*, 963 F.2d 350, 352-53 (Fed. Cir. 1992) を参照。連邦巡回控訴裁判所は、「強力な商標は...競合他社が避ける必要のある長い影を作る」(*Kenner Parker Toys*, 963F.2d at 353.) ことから、競合他社の周知商標との接触に関しても弁明の余地はないと繰り返し述べている。

Specialty Brands, Inc. v. Coffee Bean Distributors, Inc., 748 F. 2d 669 (Fed. Cir. 1984)における連邦巡回控訴裁判所の以下の文言は教訓的である。

商標を選択する際の分野が限定されないという趣旨の問題に関しては、明らかに本裁判所よりも長い期間、当該の法律が十分な解決法を提供している。したがって競合他社の周知商標との接触に関しても、接触することによって「当該の商標を有する商品において上訴人が確立した広範な評判から利益を得ているという 1 つの推論」を生じさせるとともに、特に世間に認められている商標が著名であり誰もがそれほど注意を払うことなく購入する安価な製品に用いられている場合に新規参入者に対して混同、誤認又は欺瞞が解消される可能性については全く疑わしいことから、弁明の余地はない。

同上。 at 676 (引用省略)。

vii) 審査、審決、又は判決の該当事例を記述して下さい。

JPO

第 4 条第 1 項第 10 号の判例

「コンピューターワールド」事件の判決

東京高等裁判所 1991 年（行ケ）第 29 号、判決日 1992 年 2 月 26 日

<判決の要旨>

本件商標は、「コンピューターワールド」の片仮名文字を横書きしてなり、第 26 類「新聞、雑誌」を指定商品とするものである。

本件引用商標は、「COMPUTERWORLD」の欧文字よりなり、「新聞」の題号として使用されているものである。

商標法 4 条 1 項 10 号所定の「他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識されている商標」とは、(1)主として外国で商標として使用され、それが我が国で価値のある商品、権威のある商品を表示する商標として報道、引用された結果「他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識され」るようになった商標及び(2)わが国で商標として使用された結果「他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識され」るようになった商標を言うのが相当であって、その理由は、同号所定の要件が商標登録拒絶および無効事由とされた立法趣旨には、商品の出所の混同を防止することが含まれることが明らかであり、この立法趣旨からみれば、(1)の商標と、(2)の商標とを区別して、(1)の商標又は(1)に類似する商標の登録を認めることによる商品の出所の混同を容認する理由はなく、また、同号には「他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識され」るに至った原因を(2)の商標にのみ限定する文言もなく、さらに、「他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標」とは、わが国で全国的に認識されていることを必要とするものではなく、その商品の性質上、需要者が一定分野の関係者に限定されている場合にはその需要者の間に広く認識されていれば足りるものである（需要者において商品の出所の混同が生じてはならない）。

原告は 1967 年以降米国で「COMPUTERWORLD」を表題とした週刊新聞を発行しているが、本件商標の出願時に前記(1)及び(2)に言う商標となっていたとするに足りる証拠はないが、コンピューターが米国で開発・企業化され発展してきたものであり、従来、わが国のコンピューター関連業界等は米国におけるコンピューター関連情報に大きな関心を払ってきたことは当裁判所に顕著な事実であるところ、1970 年頃から同 55 年頃までの間に「COMPUTERWORLD」紙の記事の要約・表題等がわが国で発行された海外のコンピューター関連のニュースを紹介する雑誌・刊行物に頻繁に紹介され、それらの紹介記事には出典として「COMPUTERWORLD」紙の名が明示されていること、また、1973 年に被告が発行する、その分野でわが国の有力な新聞である「電波新聞」第一面の記事中に「米

国で最も権威あるといわれる「COMPUTERWORLD」紙」と紹介していること等からすれば、遅くとも本件商標の出願時前には「COMPUTERWORLD」紙の名は、わが国のコンピューター関連業界等に携わる者の間に広く認識されていたものと認められるから、本件引用商標は上記(1)の商標となっていたものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法4条1項10号に該当する。

第4条第1項第15号の判例

「レールデュタン」事件の判決

最高裁判所 1998年（行ヒ）第85号、判決日 2000年7月11日 [JPO-6]

レールデュタン

L'AIR DU TEMPS

本件商標

引用商標（原告の商標）

<判決の要旨>

本件商標は、「レールデュタン」の文字を横書きにして、第21類「装身具」等を指定商品とするものである。上告人は、第4類「香料類」等を指定商品とし、「L'AIR DU TEMPS」の欧文字を横書きした登録商標（引用商標）を有し、香水に「L'AIR DU TEMPS」及び「レール・デュ・タン」の商標（併せて「本件各使用商標」）並びに引用商標を使用している。

商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品又は指定役務（以下「指定商品等」という。）に使用したときに、当該商品等が他人の商品又は役務（以下「商品等」という。）に係るものであると誤信されるおそれがある商標のみならず、当該商品等が右他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ（以下「広義の混同を生ずるおそれ」という。）がある商標を含むものと解するのが相当である。

一般に、同号の規定は、周知表示又は著名表示へのただ乗り（いわゆるフリーライド）及び当該表示の稀釈化（いわゆるダイリューション）を防止し、商標の自己識別機能を保護することによって、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ことを目的とするものであるところ、その趣旨

からすれば、企業経営の多角化、同一の表示による商品化事業を通して結束する企業グループの形成、有名ブランドの成立等、企業や市場の変化に応じて、周知又は著名な商品等の表示を使用する者の正当な利益を保護するためには、広義の混同を生ずるおそれがある商標をも商標登録を受けることができないものとすべきであるからである。

そして、「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきである。

本件登録商標は、本件各使用商標のうち「レール・デュ・タン」の商標とは少なくとも称呼において同一であって、外観においても類似しており、しかも、引用商標の標記自体及びその指定商品からみて、引用商標からフランス語読みにより「レールデュタン」の称呼を生ずるものといえるから、本件登録商標は、引用商標と称呼において同一である。

また、本件各使用商標及び引用商標は、香水を取り扱う業者や高級な香水に関心を持つ需要者には、上告人の香水の一つを表示するものとして著名であり、かつ、独創的な商標である。

さらに、本件登録商標の指定商品のうち無効審判請求に係る「化粧用具、身飾品、頭飾品、かばん類、袋物」と香水とは、主として女性の装飾という用途において極めて密接な関連性を有しており、両商品の需要者の相当部分が共通する。

以上の事実に照らせば、本件登録商標を「化粧用具、身飾品、頭飾品、かばん類、袋物」に使用するときには、その取引者及び需要者において、右商品が上告人と前記のような緊密な関係にある営業主の業務に係る商品と広義の混同を生ずるおそれがあるといえることができる。

なお、本件各使用商標及び引用商標がいわゆるペットマークとして使用されていることは、本件各使用商標等の著名性及び本件各使用商標等と本件登録商標に係る各商品間の密接な関連性に照らせば、前記判断を左右するものではない。

第4条第1項第19号の判例

「iOffice 2000」事件

(東京高等裁判所 2001年(行ケ)第205号、2001年11月20日)

iOffice 2000

<判決の要旨>

本件商標は、「iOffice2000」の文字と数字からなり、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ、その他の電子応用機械器具」を指定商品とするものである。

認定の事実及び各証拠によれば、Office95とOffice97及びOffice2000の語は、Officeという文字と西暦とを組み合わせたものであるから、それだけでは、自他商品識別力が十分であるとは認められない性質のものであるものの、宣伝、広告、マスコミによる情報伝達、雑誌等の各種の記事等によって、遅くとも本件商標の出願前には、米国及び日本において、マイクロソフトの著名なオフィスソフトの商標として既に著名な商標となっていたものと認められる。

「i」の文字単独では、ローマ字のアルファベットであり、特有の意味を有しないこと、「Office2000」の部分は、マイクロソフトの著名な商標と同一であることからすると、本件商標がその指定商品に使用されるときは、取引者・需要者は、場合によっては、語頭にある「i」の文字に気付かず、本件商標から「Office2000」のみを看取り、観念するおそれがあると認められる。

また、称呼においても、「アイオフィスニセン」の称呼は、比較的冗長であることからすると、後半部分から「オフィスニセン」との称呼をも生じ得るものと認められる。

そうとすれば、「Office2000」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から、原告は、マイクロソフトの商標である「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、原告が本件商標を使用する結果として、マイクロソフトの「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、原告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」があったものという以外になく、これと同旨の決定の認定・判断には、何等誤りはない。

「S DESIGN」事件

(知的財産高等裁判所2009年(行ケ)第10220号、判決日2010年3月30日)



本件商標
(原告の本件商標)



引用商標
(被告の商標)

[判決]

本件商標は、下記の構成で、第12類「自動車並びにその部品及び附属品、陸上の乗物用の機械要素、乗物用盗難警報器、陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)、二輪自動車等」を指定商品とするものである。

引用商標は、下記の構成で、被告の「自動車用改造部品やこれらを用いてする自動車の改造等」の役務について使用するものである。

引用商標の周知性について、認定事実を総合すれば、引用商標は、本件商標の出願時及び登録査定時において、自動車の改造部品又は改造部品を搭載した自動車である被告の商品を表示するものとして、スイス、ドイツを中心としたヨーロッパ諸国において需要者の間に広く認識されており、我が国においても特に外国車の需要者の間に相当程度知られていたものと認められる。

本件商標と引用商標との類似について、両商標の外観は、識別力を生じる特徴的な部分であるS状図形は、「S」の文字の全体の形状、文字の傾き、グラデーションを用いた立体的な図柄を用いている点において共通し、その外観は類似する。

また、両商標の要部であるS状図形の部分からはいずれも「エス」との共通の称呼を生じる。両商標ともS状図形の部分からは特段の観念を生じない。そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼を共通にし、両商標とも特段の観念を生じないから、両商標は類似する。

不正の目的について、①原告が代表し、被告の事実上の代理店スポーテックジャ

パンは、2003 年秋に開催された東京モーターショーで、被告の同意を得ることなく、日本車用の被告製品を販売するものと誤解されるような展示方法を採用した等の行為を行ったことから、被告とスポーテックジャパンとの関係は悪化し、結局、同年 12 月 9 日、スポーテックジャパンは、被告に対し、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、②原告が本件商標登録の出願を行ったのは、両者の関係が悪化し、協力関係が終了する間の同年 11 月 13 日であった、③2004 年秋には、被告からスポーテックジャパン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、被告とスポーテックジャパンの取引関係の継続の可能性は、完全に消滅した、④原告は、2006 年 11 月において、自己が経営するティーエスエムの店舗の壁面に「SPORTEC」の商標を掲げるとともに、店舗内に引用商標が付された被告製品のカタログを備えていた事実経緯を総合すると、原告による本件商標の登録出願及び登録は、被告との取引を終了せざるを得ないような状況の下で、取引終了後も引用商標及び被告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。

「MARIE FRANCE」事件

(審判 1995 年第 25958 号、1999 年 8 月 11 日) [JPO-7]

MARIEFRANCE

MARIE FRANCE

本件商標 (日本のファッションメーカーのもの)

引用商標

(フランスの雑誌「MARIE FRANCE」の題号)

< 審決の要旨 >

本願商標は、「MARIEFRANCE」の欧文字を横書きしてなり、第 25 類「フランス製の洋服、フランス製のコート」等を指定商品とするものであるところ、「MARIEFRANCE」の欧文字は、フランスの雑誌の題号として登録出願時にフランスにおいて周知著名なものであったと認められる。

ところで、本願商標は、前記フランスの雑誌の題号である「MARIE FRANCE」とその文字の配列が全く同じであり、社会通念上同一の商標といえるものであって、本願出願人が「MARIE FRANCE」誌を知得することなく、無関係に又は偶然に同一配列の文字を採択、出願したとは到底考えられないもので、「MARIE

FRANCE」誌の題号をほとんどそのまま流用したものである。

そして、本願商標の指定商品は「女性用の洋服、コート、セーター類、寝巻き類、下着、水泳着」等を含む商品であるところ、「MARIE FRANCE」誌の掲載内容は女性ファッションに関する情報等であり、しかも、フランスのファッションについては我が国においても高い関心が寄せられている事情をも考慮すると、女性ファッション誌の需要者と本願商標の指定商品の需要者とはある程度重なることが想定される。

そうとすれば、「MARIE FRANCE」誌の正当な商標所有者又はこれと関連のある者が我が国に参入しようとする場合には、本願商標との出所の混同のおそれが生じ、ひいては我が国への参入が阻止されるという結果を招来するものである。

してみると、本願商標は、外国で周知著名な商標についてこれをほとんどそのまま流用して出願されたものであって、信義則に反する不正の目的をもって使用をするものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法4条1項19号に該当する。

「M.A.C・MAKEUP ART COLLECTION」事件：異議申立に関する決定
(異議申立 1998 年第 92239 号、2000 年 3 月 28 日) [JPO-8]



本件商標



引用商標

< 異議申立に関する決定の要旨（異議申立を支持する決定） >

本件商標は、下記のとおり、図案化された「M.A.C.」と「MAKEUP ART COLLECTION」の文字を二段に横書きしてなり、第18類「かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、鞆金具、がま口金具、乗馬用具」等を指定商品とするものであるのに対し、異議申立人の引用する商標は、下記のとおり、「M.A.C.」の文字を横書きしてなり、第3類「香料類、化粧品、歯磨き」を指定商品とするものである。

申立人の使用に係る引用商標は、「メーキャップ化粧品」等の商標として使用さ

れ、その商品はカナダ、アメリカ等、世界中に広がる人気商品となっていたものである。

そして、本件商標の構成中の「MAC」の欧文字は、その装飾の仕方が細部にいたるまで特徴のある引用商標と全く同一の態様からなるものである。

さらに、下段に書かれた「MAKEUP ART COLLECTION」の文字も異議申立人の取り扱いに係るメーキャップ化粧品に関係しているもののごとく認識させるものであり、かつ、その指定商品も異議申立人が現に販売している携帯用化粧道具入れを含むものである。

してみれば、本件商標は、引用商標と偶然に一致したものとは考え難く、商標権者は、本件商標が他人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内及び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若しくは類似の商標であることを承知のうえ、当該商標が未だ登録されていないことを奇貨として外国権利者の国内参入を阻止し、又は国内代理店契約を強制する目的、又は引用商標の顧客吸引力を稀釈化若しくは便乗し不当な利益を得る等の目的のもとに出願し、権利を取得したものと推認せざるを得ないところであるから、本件商標は、不正の目的をもって使用する商標に該当するものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法 4 条 1 項 19 号に該当する。

CNIPA

(1) 番号 4481864 「金灶」(金竈) 商標異議申立事件:

広東海利集団有限公司(以下「異議申立人」という)は北京商標事務所有限公司を代理人とする葉川(以下「被告」という)に対して当庁の早期審査に合格し「商標公報」第 1073 号に公示された商標番号 4481864 「金灶」(金竈)に関する異議申立を行い、当庁はこの異議申立を「中国商標法」第 30 条に基づき受理した。被告はこれに対して所定の期限内に回答しなかった。

関係当事者による事実及び理由の陳述に基づく当庁の見解とは以下の通りである。この問題に関して、異議申立人は自らが第 11 類の商品に関して登録した商標が馳名商標に当たると主張し、関連する証拠を提出した。

異議申立人が提出した証拠は証明可能であり、また上述の商標は広告及び使用を通じて中国の公衆に広く知られるようになった。

「商標法」第 14 条の規定に基づき、商標「金灶」(金竈)は異議申立人により馳名商標として商品「電気ポット」に関して登録され使用されていることが認められた。

異議申立の対象となる指定商品「金灶」(金竈)は第 29 類の「サラミ(薫製肉)」であり、異議を申立てられた商標は異議申立人の商標(「金灶」)に類似している。当庁は、異議を申立てられた商標が当該馳名商標の模倣であり、指定商品に関して使用される場合、異議申立された登録商標は誤認を生じさせ、上述の馳名商標の権利者の利益を毀損すると判断した。

「中国商標法」第 13 条第 2 項及び第 33 条に基づき、当庁は、異議申立人の異議申立理由は立証されることから、商標番号 4481864「金灶」の登録は認められないと判断した。

関係当事者は、この決定に不服がある場合、「中国商標法」第 33 条にしたがってこの決定日から 15 日以内に商標評審委員会に再審請求することができる。

(2) 商標番号 1649903「雅虎 YAHOO」異議申立及び再審(審査官の決定に対する審判)事件:

異議申立された商標「雅虎 YAHOO」を持つ被告(義烏市利邦剃須刀有限公司)は、2000 年 9 月 4 日に第 8 類のかみそり及びかみそり収納ケースを指定商品として出願を行った。異議申立は商標局の決定時に立証されなかった。

異議申立人(YAHOO)は、我々の委員会の決定に対し、申立人の商標がインターネット分野(第 38 類の電子メール等の通信サービス及び第 42 類のコンピューター・ウェブサイト検索サービス)とインターネット関連分野(第 9 類のコンピューターソフト及び第 42 類のコンピューターソフト業務)において十分な自明性と極めて高い知名度を持っていると主張した。

被告は当然のことながら異議申立人の商標を知っていたはずであり、上記の係争商標は異議申立人が既に登録した商標の模倣及び翻訳である。

「商標法」第 13 条及び第 14 条、「商標法実施条例」第 5 条、並びに第 3 条「馳名

商標の認定・保護に係る規定」の規定に基づき、異議を申立てられた商標は登録されず、その使用は禁じられることとする。

我々の委員会の見解では、異議申立人が提出した証拠資料の検証に基づき、異議申立人によって第 42 類の「ネットワーク上の調査及び情報検索」の役務に関して登録・使用されている商標番号 1327419「雅虎」と商標番号 1109289「YAHOO!」は、係争商標の出願日より前に中国で広く知れ渡っていることから、当該商標は「商標法」第 15 条に定める著名商標である。

したがって、係争商標「雅虎 YAHOO」は他の当事者の著名商標の複製及び模倣である。係争商標の登録が公衆を誤認させるか否かを判定するためには、上述の商標に係る知名度、独創性、類似性の度合い、商品との関連性等の要因を総合的に検討する必要がある。

「YAHOO!」が英語で見られることは比較的まれであり、「雅虎」は中国語で特殊な語ではない点を考慮して、上述の 2 つの商標は比較的独創性があるということが出来る。

係争商標の中国文字の部分は異議申立人の商標「雅虎」と完全に同一であり、かつ、英語の部分は異議申立人の商標「YAHOO!」と実質的に同一であることから、被告による係争商標の登録行為が公正なものであるということとはできない。

上述のように、異議申立人の商標「雅虎」及び商標「YAHOO!」はインターネット検索サービスに関して登録・使用されているという事実は公衆に広く認識されていることから、かみそり及びかみそり収納ケース等の商品に関して上記係争商標を使用することは、公衆に誤認を生じさせ、出所の混同をもたらし、異議申立人の利益を毀損するであろう。

被告が後になって係争商標の出願を行ったことは、「商標法」第 13 条第 2 項に明確に定められている非類似の商品に関して他の当事者の馳名商標を複製・模倣・翻訳する行為に該当する。よって、当該行為は公衆を誤認させ馳名商標権者の利益を毀損するおそれがある。したがって、係争商標の登録は認められない。

「商標法」第 13 条第 2 項、第 33 条及び第 34 条の規定に従い、係争商標の登録は認められないと我々の委員会は決定した。

(3) 商標番号 3217926 「神州三号」 異議申立事件：

異議申立人（中国空間技術研究院）の主張：

異議申立人は、宇宙船「神舟（Shenzhou）」シリーズの開発機関であり、商標番号 1661968 「神舟（Shenzhou）」及び「神舟」シリーズの法的権利者である。中央政府が宇宙船の商標として「神舟」の使用を認め、国家的指導者自らがそのように名付けたことから、商標「神舟」は特殊性、自明性及び独自性を有している。

宇宙船「神舟」シリーズはすべての回において見事な形で打ち上げられ、帰還にも成功しており、世界にも驚きを持って迎えられ、国内及び海外の主要メディア（テレビ、ラジオ、新聞及び雑誌、インターネット等）を通じて宣伝及び報道された。商標「神舟」は世界的に著名であり、中国及び全世界において極めて高い知名度を有しているといえることから、商標「神舟」は既に馳名商標と呼ぶことができる。

係争商標「神州三号」は異議申立人の馳名商標「神舟」の複製又は模倣である。係争商標の出願及び登録は需要者に製品の出所に係る誤認を生じさせるだけでなく、異議申立人（商標「神舟」の権利者）が「神舟」ブランドを使用して航空宇宙医学の分野の開発を行うことを困難にし、異議申立人の法的利益を毀損する。したがって、係争商標の登録は商標法第 13 条第 2 項の規定に反していることから、上述の商標の登録は取り消されなければならない。

被告（西安亨通光華製薬有限公司）は、我々の委員会が定める期間内に回答しなかった。商標審査委員会の審理及び調査の結果は次の通りである。

1. 係争商標は、被告によって 2002 年 6 月 21 日に商標局に出願され、2003 年 9 月 14 日に登録された。指定商品は第 5 類の経口服液剤等である。
2. 1999 年時点において、異議申立人は多数の区分、商品及び役務に関して「神舟」、「神舟五号」等、およそ 70 件の商標を登録していた。
3. 異議申立人の商標「神舟」は 1998 年から現在まで継続的に使用されている。

係争商標の出願日より前に、異議申立人は宇宙船「神舟」の研究開発及び 3 回の打ち上げに従事した。商標「神舟」は宇宙船上に表示されているだけでなく、異

議申立人の事務所となる建物にも広く使われている。また、様々な宇宙飛行に関する展示会及び国際的な工業博覧会等においても所々で使用されている。

神舟 1 号から 6 号までの帰還成功は我が国の有人宇宙飛行開発の象徴である。これらの宇宙船の機体は、中国科学技術館、中国宇宙飛行博物館、中国国家博物館等に保管され、展示・公開されている。宇宙船「神舟」が打ち上げられるたびに、中国の主要メディア（テレビ、ラジオ、新聞、インターネット等）と海外の主要メディア（新聞・雑誌、ラジオ）を通じて宇宙船「神舟」と異議申立人は繰り返し報道されてきた。

異議申立人の宇宙船「神舟」は、係争商標の出願日より前に、国家国防科学技術の 70 以上の業績結果において二等賞及び三等賞を獲得した。さらに、異議申立人は商標「神舟」が保護に値するものであることを証明した書類や商標「神舟」の使用状況及び名声等の証明に係る書類を提出した。

商標審査委員会の評議の結果は次の通りである。異議申立人は 3 機の宇宙船「神舟」3 機の研究開発に従事した。宇宙船「神舟」は、その打ち上げのたびに国内外から多くの関心が寄せられるとともに、テレビ、ラジオ、新聞、インターネット等の各主要メディアを通じてトップニュースとして何度も報じられた。

宇宙船「神舟」が素晴らしい形で打ち上げられたという事実は、我が国の有人宇宙飛行の歴史において画期的な出来事である。商標「神舟」は既に比較的高い知名度と影響力を有していることから、異議申立人の商標番号 1661968 「神舟 shenzhou」は航空輸送手段及び宇宙船に関して使用される馳名商標として認められる。

異議申立人の商標「神舟」は比較的高い知名度を有していることから、係争商標の登録及び使用は、公衆に対してその商標の出所と異議申立人の商標「神舟」の出所との混同をもたらすおそれがあり、被告と異議申立人との間に何らかの関係性があるという誤認を公衆に生じさせる可能性がある。

したがって、商品の出所の混同又は誤認の可能性がある、異議申立人の法的使用及び利益を毀損するおそれがある。このように係争商標の登録は第 13 条第 2 項の規定に反していると認められることから、当該の登録は取り消されることとする。

(4) 商標番号 22534338 「外研社」異議申立事件：

外语教学与研究出版社有限责任公司（外国語教学与研究出版社）（以下「異議申立人」という）は Shenzhen Xiaotiantian Electronic Co., Ltd.（以下「被告」という）に対して、当庁の早期審査に合格し「商標公報」第 1575 号に公示された商標番号 22534338 「外研社」に関する異議申立を行い、当庁はこの異議申立を「中国商標法」に基づき受理した。被告はこれに対して所定の期限内に回答しなかった。

関係当事者による事実及び理由の陳述に基づく当庁の見解とは以下の通りである。係争商標「外研社」は第 28 類「ゲーム用品、おもちゃ」等に指定されている。異議申立人は先行商標番号 4831675 絵柄付き「外研社外国語教学与研究出版」が第 16 類「書籍、印刷出版」等での使用について承認されていることを引用した。本件において異議申立人は、係争商標「外研社」が「書籍、印刷出版」の分類で周知の商標「外研社外国語教学与研究出版」の悪意ある盗用及び模倣であると主張し、関連する証拠を提出した。

異議申立人が提出した証拠は、先行商標番号 4831675 絵柄付き「外研社外国語教学与研究出版」が広告及び使用を通じて中国の公衆に広く知られるようになったことを証明できる。

係争商標「外研社」は、異議申立人の絵柄付き「外研社外国語教学与研究出版」に含まれる文字である。当庁は、係争商標が異議申立人の商標の模倣であり、係争商標の登録が承認される場合、それは公衆に誤認を生じさせ、異議申立人の利益を毀損すると判断した。

「中国商標法」第 13 条第 3 項及び第 35 条に基づき、当庁は、商標番号 22534338 「外研社」の登録は認められないと判断した。

関係当事者は、この決定に不服がある場合、「中国商標法」第 35 条にしたがってこの決定日から 15 日以内に CNIPA に再審請求することができる。

EUIPO

2009 年 6 月 11 日の司法裁判所判決、C-529/07、「LindtGoldhase」（上記質問 1 で引用）

Simca は車に関してヨーロッパで少なくとも 60 年代及び 70 年代に周知の標章だった。登録はされたままだったが、車は生産されていなかった。それにもかか

ならず、悪意が認定されたのは、EUTM 所有者の目的が登録商標の評判に「便乗」し、その評判を利用することだったと推測されたからであった（2014年5月8日、T-327/12, Simca） [EUIPO-9]。

さらに、上記 vii) で述べたように、OUTSOURCE 2 INDIA の件では（2018年5月31日、T-340/16, Outsource 2 India (fig.), EU:T:2018:314）、先行する標章が周知ではなく、欧州連合内で登録されていなかったにもかかわらず、悪意が認定された。

KIPO

事件番号 2007Heo2626 は特許裁判所により 2008年6月25日に判決が下された（本件は最高裁判所の支持を得た）。

控訴時に、原告は TOM & JERRY キャラクターの名声を実証するために米国、日本及び韓国における様々なマーチャンドアイジングに係る証拠を提出した。登録者（「被告」）は、(i)原告のキャラクターの多様なバージョンは単一の出所として認識され得ない、(ii)当該キャラクターは出所を示す商標としてではなく単にデザインとして使用された、並びに(iii)商品の販売はそれほど多くなかった（さらに用いた商品が多様な範囲に及んだため、製品ごとの販売は非常に少なかった）と反論した。

上記の点を考慮した上で、特許裁判所は周知性の度合い、使用の期間・方法・態様、製品の種類、及び販売範囲といった観点から原告のキャラクターが米国及び日本では著名商標であるとし、以下に示すように被告の主張を退けた。

- (i) 原告の被許諾者が使用している様々なバージョンが同一の基本的な特徴的形狀及び外観を共有していることは明らかであり、原告のキャラクターの周知性を判断する根拠となる。
- (ii) キャラクターのバージョン間の表現の手段及び程度は、それらがデザイン及び出所の指標として機能することを証明した。
- (iii) さらに、販売の範囲はキャラクターの名声を考慮の対象としないための十分な根拠とならなかった。原告のキャラクターのような周知性は顧客吸引力があり需要者によって容易に認識されるという事実にもかかわらず、総体的又は製品ごとの販売はなおも比較的少ない可能性がある。このように、販売に基づく論拠は不十分であると見なされた。

USPTO

L' Oreal S.A. v. Marcon, 102 USPQ2d 1434 (TTAB2012)。商標「L' OREAL」及び「L' OREAL PARIS」の化粧品及び美容品に関する名声は、「アロエベラ飲料」に係る L' OREAL PARIS の出願に対する本件異議申立における異議申立人の第2条(d)に基づく主張を審判部が支持する上での主要な要因となった。出願人が誠実かつ真正な商標の使用意思を欠いているとの主張に関して、出願人が全く異なる商品に関して他人の周知又は著名の商標に基づいて ITU 出願を行うというパターン行動は、当該の主張を支持する根拠となった。審判部は、数十億ドルの売上げ、相当な市場シェア、巨大な広告費、メディアでの広範な露出、ブランドの優れた認知度、ビジネスウィーク誌のランキングで常に上位にいること等に基づき、異議申立人の商標が著名であると判断した。両商標は同一と考えられる一方、一見して化粧品と飲料は「本質的に関係しているようには思われぬ」が、異議申立人は、企業が同一の商標の下で化粧品と飲料を販売している等の「当該商品が関係性を有していると認められるいくつかの根拠を示した実体的な証拠」を提出した。TTAB は、Marcon が過去に関連する経験を持たない製品に関して出願を行ってきたという歴史的事実により、本件商標の採用が悪意に基づいたものである点を納得することとなった（ただし、審判部は悪意がなかったとしても混同のおそれを認定していたと述べている）。

質問 4. 代理人又は代表者による不正な出願

代理人又は代表者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）

JPO

はい。

CNIPA

はい。

EUIPO

はい。

KIPO

いいえ。KIPO にそのような法律はない。しかし、そのような出願が、第三者の名声への便乗などのような悪意によって行われるとみなされる場合、その出願は拒絶される可能性がある。

USPTO

商標登録出願は、商標の所有者の名の下に、また 15 U.S.C. § 1051(b)の使用意思に基づく出願の場合には取引において商標を使用する権利を有する者によって、なされなければならない。通常、商標の所有者とは、自己が生産する商品に商標を付する者又は自己が行う役務の販売若しくは宣伝において商標を使用する者である。法定代理人は所有者の代わりに自己の名の下に出願を行うことができず、万が一そうした形で出願がなされた場合、出願は遡及的に（最初から）無効となる。

さらに、商標局及び TTAB に対して実務上率直であるとともに開示を行う義務がある。官庁への書類に係る署名、出願、提出又は弁護を行う前に、法定代理人は以下の点を確認するために、率直さを持ち合理的な調査を行う義務がある。すなわち、(1) 申立及びその他の事実に基づく主張が証拠としての裏付けを有していること、かつ、(2) 法的な主張が現行の法令 37 C.F.R. § 11.18 によって保証されていること、である。虚偽の陳述を行う、商標庁に重要な情報を知らせない又は認知した時点で不実表示を訂正しない法定代理人又は正式に権限を与えられた代理者は USPTO 規則に基づき懲戒処分の対象となる可能性がある。

実務家は USPTO と州当局の両方から同時に懲戒処分を受ける可能性がある。USPTO では、登録懲戒部 (OED) が不正行為に係る苦情及び申立について担当している。当該の義務違反に係る罰則には私的又は公的な懲戒、資格停止 (1 日から最大 5 年) 及び／又は資格剥奪 (最低でも 5 年) がある。

「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。

JPO

商標法

第 53 条の 2 登録商標がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国において商標に関する権利（商標権に相当する権利に限る。）を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であって当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務を指定商品又は指定役務とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若し

くは代表者又は当該商標登録出願の日前1年以内に代理人若しくは代表者であった者によってされたものであるときは、その商標に関する権利を有する者は、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

CNIPA

「商標法」第15.1条は、代理人若しくは代表者が被代理人若しくは被代表者から委任されておらず、自らの名義で被代理人若しくは被代表者の商標について登録出願を行い、被代理人若しくは被代表者が異議を申し立てた場合は、その登録を拒絶し、かつ、その使用を禁じると規定している。

EUIPO

EUTMR 第8条(3)：商標に係る権利を有する者の代理人又は代表者が、その商標に係る権利を有する者の同意を得ないで、その商標について自己の名義による登録の出願をした場合は、その商標に係る権利を有する者による異議申立に基づいて、その商標を登録しないものとする。ただし、その代理人又は代表者がその行為につきそれが正当であることを明らかにした場合はこの限りでない。

EUTMR第60条(1)(b)：EUTMRは、(b)第8条(3)にいう商標が存在し、かつ、それが同項に定める要件を満たしている場合、官庁への出願時に又は侵害手続の反訴に基づき(...)無効を宣告されることとする。

USPTO

商標法第1条(a)(1) (15 U.S.C. § 1051(a)(1)) によると、取引での使用に基づく出願は商標の所有者によってなされなければならない。第1条(a)に基づく出願には、出願人が登録を求める商標の所有者本人であると考えている旨の真実宣言された陳述書が含まれていなければならない (15 U.S.C. § 1051(a)(3)(A)、37 C.F.R. § 2.33(b)(1))。所有者によらない出願は無効となる。TMEP § 1201.02(b) 参照。

商標法第1条(b)又は第44条 (15 U.S.C. § 1051(b)又は§ 1126) に基づく出願は、取引において商標を使用する権利を有する当事者によってなされなければならない。並びに、出願人が取引において商標を使用する権利を有しており、かつ、出願日時点で取引において商標の誠実かつ真正な使用意思を有している旨の真実宣言された陳述書を含んでいなければならない (15 U.S.C. §§ 1051(b)(3)、1126(d)(2)及び1126(e)、37 C.F.R. § 2.33(b)(2))。出願人として指名された者が取引において商標を使用する誠実かつ真正な意思を有する者でない場合は、出願は無効となる。TMEP § 1201.02(b)参照。

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。

JPO

出願時及び審査官による決定時

CNIPA

上述の規定は、審査官による最終決定後の、異議申立手続中及び当該商標に関する審査官の決定に対する審判手続中に、適用することができる。

EUIPO

2つの可能性がある。

- 登録前の異議申立：EUTMR 第 8 条(3)
- 登録後の無効請求：EUTMR 第 60 条(1)(b)

USPTO

これらの規定は出願日の時点で適用される。

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／取消に委ねられるのか。

JPO

取消審判において判断される可能性がある。

CNIPA

それらの規定は後続の異議申立手続及び審査官の決定に対する審判手続の中で適用される。

EUIPO

職権によるものはない。異議申立、無効宣言請求又は国内侵害訴訟における反訴のみ。

USPTO

商標審査官は、記録上の情報に明白な矛盾がない限り、商標の所有権に係る出願人の陳述を受理する。 *In re L. A. Police Revolver and Athletic Club, Inc.*, 69 USPQ2d

1630 (TTAB2003)。記録に矛盾がある場合は、登録は商標法第 1 条に基づき、出願人が商標の所有者でないという理由で拒絶される。同様に、出願人が米国の販売業者、輸入業者又はその他の外国の製造業者の販売代理人であることを示す記録がある場合、商標審査官は TMEP § 1201.06(a)に基づき米国における当該商標の所有権を証明するよう出願人に求める必要がある。それは異議申立又は取消手続の中でも判定される場合がある。

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。

JPO

基本原則として、代理人によってなされる不正な出願の立証責任は審判請求する当事者にある。

CNIPA

立証責任の規則が存在し、異議申立人又は無効請求人がその遵守義務を負う。

EUIPO

異議申立人（商標権者）が同意の不在を証明することは不可能であるため、立証責任は逆転し、出願は商標権者に認められていることを証明するのは出願人（代理人又は代表者）となる。

商標権者の代理人による同意を得ていない出願に係る異議申立及び無効／取消の理由は、悪意の出願の理由とは関連性がない。

EUTMR 第 59 条(1)(b)は、商取引は善意に基づいてなされなければならないという原則の一般表現である。EUTMR 第 8 条(3)はこの原則の現れである。ただし、CTMR 第 8 条(3)の適用には同規定に定めるいくつかの追加条件を満たす必要があることから、本条において提供される保護は EUTMR 第 59 条(1)(b)（悪意）が提供するものより限定される。

USPTO

商標が不適切な氏名又は名称、すなわち、代理人の氏名又は名称でなされた旨を主張して第三者が異議申立又は取消の請求を行った場合は、第三者がその主張を証明するための立証責任を負う。

v) 審査基準について記述して下さい。

JPO

なし。

CNIPA

代理人又は代表者が被代理人若しくは被代表者から委任されていない状態で登録を求めたというためには、下記の条件を満たす必要がある。

(1) 係争商標登録の出願人は商標権者の代理人又は代表者であり、かつ、出願人はこの基準の 5(2)に定める状況にあり、これにしたがって行動している。

(2) 係争商標が商品／役務について使用されている又は係争商標が被代理人（代理人を雇用した当事者）若しくは被代表者（代表者ではない当事者）の商標に関して指定された類似する商品／役務について使用されている。

(3) 係争商標が被代理人（代理人を雇用した当事者）若しくは被代表者（代表者ではない当事者）の商標と同一である又は類似する。

(4) 代理人又は代表者が、出願及び登録が被代理人（代理人を雇用した当事者）若しくは被代表者（代表者ではない当事者）の承諾を得たものであることを証明できない。

商標の紛争問題において、被代理人（代理人を雇用した当事者）、被代表者（代表者ではない当事者）又は関係当事者は、係争商標の登録日から 5 年以内であれば（上述の商標の）登録取消請求を行うことができる。

EUIPO

[https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1787748/trade-mark-guidelines/section-3-
unauthorised-filing-by-agents-of-the-tm-proprietor--article-8-3--eutmr-](https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1787748/trade-mark-guidelines/section-3-
unauthorised-filing-by-agents-of-the-tm-proprietor--article-8-3--eutmr-)

USPTO

上記の回答を参照のこと。

vi) 審査実務について記述して下さい。

JPO

vii) を参照のこと

CNIPA

v) を参照のこと。

EUIPO

<https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1787748/trade-mark-guidelines/section-3-unauthorised-filing-by-agents-of-the-tm-proprietor--article-8-3--eutmr->

USPTO

上記回答を参照のこと。

vii) 審査、審決、又は判決の該当事例を記述して下さい。

JPO

知的財産高等裁判所 2011 年（行ケ）第 10194 号

判決日 2012 年 1 月 19 日。審決取消請求訴訟。[JPO-11]



被告は、世界貿易機関の加盟国である台湾において、「Chromax」の文字よりなる商標（被告商標）を有する。

「Chromax」の標準文字よりなる商標（本件商標）の指定商品は、被告商標の指定商品に含まれるから、被告商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められ、本件商標と被告商標は、本件商標を付した商品と被告商標を付した商品との間で、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあり、両商標は類似する商標である。

原告ないし原告代表者が、本件商標の登録出願の日前 1 年以内に、被告ないし被告との間で日本における輸入代理店契約を締結している者から、日本における独占販売権を付与されていたわけではないものの、原告及び原告代表者と被告との間には、継続的な取引により慣行が形成され、原告及び原告代表者は、日本国内における被告の商品の販売体系に組み込まれるような関係にあった者とみることができるから、商標法 53 条の 2 所定の「当該商標登録出願の日前 1 年

以内に代理人若しくは代表者であった者」に該当する。

本件商標の登録出願は、被告の承諾を得ないで本件商標の登録出願の日前 1 年以内に代理人若しくは代表者であった者と同等の地位にあった商標権者によってなされた。

前記の事実を基礎として、商標法 53 条の 2 所定の「正当な理由がない」ことの有無について、以下のとおり、判断する。

(1)原告は、本件商標出願をした「正当理由」に係る事情として、「本件商標の価値を高めるため、宣伝活動を行い、多額の宣伝広告費用を投じて、これにより、日本国内における本件商標の価値が高まったこと」のみを挙げている。

(2)証拠及び弁論の全趣旨によれば、原告が、被告の製造するゴルフボール（「クロマックスボール」）の日本国内における販売を促進するため、雑誌等に広告を掲載するなどの宣伝広告活動を行ったことが認められるものの、原告がその費用として負担した金額、規模及び上記宣伝広告活動によって、本件商標が、上記ゴルフボールを表示するものとして、商標の価値を高めた事実は認定できない。

(3)そうすると、原告は、日本における輸入代理店契約を締結している者から、日本における独占販売権を付与されていたわけではなく、原告及び原告代表者が、被告との間で、継続的な取引を続けていたとの事実があるにすぎないこと等の諸事実を総合すると、本件商標登録は、「正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないで」されたものであると認定するのが相当である。

CNIPA

(1) 商標番号 3083605 「BRUNO MANETTI」異議申立事件:

中国国際貿易促進委員会特許商標事務所を代理人とする魯安納輸出社（以下「異議申立人」という）は、永新特許商標代理有限公司を代理人とする艾斯快樂株式会社（以下「被告」という）に対し、当庁の最初の審査を通過し「商標公報」第 870 号に掲載された商標番号 3083605 「BRUNO MANETTI」に関する異議申立を行った。当庁は「中国商標法」第 30 条に従い異議申立を受理した。

被告は所定の期限内に回答した。

異議申立人の主張:

「BRUNO MANETTI」は、異議申立人の会社の創立者である BRUNO MANETTI 氏の氏名である。この商標はいくつかの国で既に登録され使用されており、該当する公衆に周知のものとなっている。係争商標は異議申立人の商標の盗用であり、BRUNO MANETTI 氏の名称権を侵害するものである。被告の行動は信義則に反している。係争商標の登録及び使用は不正競争を生じさせる。

被告の主張:

異議申立人の会社の社長である BRUNO MANETTI の名称権が中国における係争商標登録の障害とはなり得ない。

さらに、被告が商標「BRUNO MANETTI」を使用し始めた時期は異議申立人が上述の商標を使用し始めた時期に先立つ。被告には盗用及び冒認出願の意思は一切ない。

関係当事者によって述べられた事実及び理由に基づく当庁の見解は、次の通りである。

異議を申立てられた商標「BRUNO MANETTI」は第 25 類の「スーツ、革靴、ネクタイ」等を指定商品としている。「BRUNO MANETTI」は既存の文字の組み合わせではなく、非常に顕著な独創性を有している。

商標「BRUNO MANETTI」の認証証拠及びライセンス契約において異議申立人の代理店として、被告は商標「BRUNO MANETTI」が異議申立人によって所有されている商標であり、かつ、異議申立人が中国において商標「BRUNO MANETTI」を登録及び使用する権利を付与されていない旨を認めたことが証明されている。したがって、異議申立人の商標を被告自身の名の下に出願及び登録する被告の行動は我が国の「商標法」第 15 条に反している。

「中国商標法」第 15 条及び第 33 条に従った当庁の決定とは次の通りである。

異議申立人によって提起された異議申立理由は立証されていることから、商標番号 3083605 の「BRUNO MANETTI」は登録を抹消されるものとする。関係当

事者は、この決定に不服がある場合、「中国商標法」第 33 条にしたがってこの決定日から 15 日以内に商標評審委員会に再審請求することができる。

(2) 商標番号 3304260 「头孢西灵 (Toubaoxilin)」 異議申立事件：

2002 年 9 月 12 日に、被告（四川隆昌華蜀動物薬業有限公司）は商標局に本件係争商標の出願を行い、商標は第 5 類の獣医用製剤及び動物用医薬品等を指定商品として 2004 年 2 月 7 日に登録された。異議申立人（重慶正通動物薬業有限公司）は 2004 年 4 月 1 日に登録の取消請求を行った。

異議申立人は 2002 年に動物用医薬品に関して「头孢西林」の使用を開始しており、「头孢西林」の 4 文字は特殊なフォントとフォントサイズで表現され、ラベルの最も目立つ位置に表示された。上記商品の市場における販売状況が極めて良いことから、被告は異議申立人に代理販売の申し入れを行った。

両者は 2002 年 7 月末に総代理販売契約を結び、華蜀動物薬業有限公司は販売権を与えられ、「头孢西林」製品を全国で販売してきた。

上述の事実に基づき、「头孢西林」は当該製品に関して異議申立人が作成した商品の特殊な名称であり、相関管理部門の審査承認を取得したものである。異議申立人は既に両者が総代理販売契約を締結する前にこの特殊な製品の名称権を所有していた。実際の使用において、「头孢西林」は商品ラベルの最も目立つ位置に表示されており、需要者が商品の出所を特定する上で主要な商標となっている。

したがって、「头孢西林」は異議申立人によって認められた特殊な名称であり、客観的に見て商品の出所表示に有効であることから、当該商標は異議申立人の未登録商標とみなされるべきものである。

異議申立人と被告の契約関係の規定「商品「头孢西林」に係る契約」は既に明確な形で定められており、被告は異議申立人の商品「头孢西林」の販売者である。異議申立人は全国で当該商品を代理販売する権利を被告に付与した。

さらに、契約では、契約が終了し被告の販売権が消失した後も、異議申立人が継続的に上記商品を製造及び販売することと規定されている。

この問題に関しては、文字の配列及び組み合わせの特徴が異議申立人の商標の特徴と全体的に類似している商標を被告が登録することで需要者に混同が引き起こされることから、そうした行為は法律に基づき禁止されなければならない。

したがって、異議申立人の製品販売者としての被告が異議申立人の許可なく自己の名において異議申立人の商標に極めて類似する本係争商標を登録したという行為は代理人が被代理人の許可なく被代理人の商標を登録する行為（「商標法」第 15 条）に該当する。

「商標法」第 15 条、第 41 条第 2 項、第 43 条の規定に従い、商標評審委員会は登録商標番号 3304260 の登録を取り消す必要があるとの決定を下した。

第一審判決:

「本係争商標の登録は、「商標法」第 15 条に定める代理人による冒認出願に該当することから、取り消されなければならない」という我々の委員会の決定を支持する判決が下された。

第二審判決:

「代理人又は代表者とはただ商標代理人又は商標代表者のみを示している」という判決が下された。この判決は商標審査委員会の決定を覆すものである。

最高人民法院判決:

「代理人又は代表者」には、総代理販売（独占販売）、総代理店（専属代理店）等の特定の販売代理関係の趣旨に基づく代理人又は代表者も含まれる」との判決が下された。

EUIPO

<https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1787748/trade-mark-guidelines/section-3-unauthorised-filing-by-agents-of-the-tm-proprietor--article-8-3--eutmr->

USPTO

Lipman v. Dickinson, 174 F.3d 1363, 1372 (Fed. Cir. 1999)。裁判所は、実務家がいかなる目的においても用いることができないとわかっている宣誓供述書に依拠し

た請願書の作成及び長官への提出に実質的な形で関与することは USPTO 規律の違反であると判決した。

Lipman v. Dickinson, 174 F.3d 1363, 1372 (Fed. Cir. 1999)

質問 5. 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）

JPO

他人の氏名若しくは名称等からなる又はこれらを含む商標に係る出願が悪意に基づいてなされた場合、その出願は商標法第 4 条第 1 項第 8 号に該当する可能性が高い。

ただし、第 4 条第 1 項第 8 号の主要規定の適用に関しては、その当初の意図が「悪意の商標出願」自体を妨げるものでなかった点に留意する。換言すると、出願人が悪意なく商標出願を行う場合であっても、第 4 条第 1 項第 8 号の要件を満たす場合は、出願された商標を拒絶する（又は無効にする）ことができる。

また、商標法第 29 条は商標及び著作権の調整規定として機能する可能性がある。ただし、同条は、他人の商標権及び先行する著作権が抵触している場合、商標はその抵触する部分に関して使用することができないという規定であって、商標を取り消す又は無効にする理由とならない。

CNIPA

はい。

EUIPO

はい、ただし、それは悪意とみなされない。

KIPO

はい、ただし、それは悪意とみなされない。

USPTO

米国には、悪意に基づき著作権、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に抵触したという理由で出願を拒絶する又は登録を無効にする法律

は存在しない。悪意に基づく独立した拒絶理由は存在しない。ただし、下記の理由で商標出願に異議申立できる場合がある。

著作権及びパブリシティ権に関しては、手続上、著作権又は（州法に基づき存在する）パブリシティ権を理由に出願を拒絶する又は TTAB に異議申立若しくは取消を申請することは不可能である。とはいえ、当事者は、当該商標が著作権又はパブリシティ権を侵害しているという理由により、民事裁判において損害賠償、商標の取消又は商標の使用の中止を求めて訴訟を提起することができる。悪意はこれらの手続に不可欠な要素であるとみなされる場合がある。

審査官が職権上の措置において先行する商号権に基づき出願を拒絶することはできないものの、これらの権利に基づいて異議申立若しくは取消を申請する又は訴訟を提起することは可能である。審判部又は裁判所は商標侵害に類似した分析を適用し、そこでは悪意が混同のおそれを判定する際に考慮される要因となるであろう。混同のおそれについての上記の説明を参照のこと。

最後に、商標がある人物（生死を問わず）、団体、信仰若しくは国民的な象徴との関係を偽って示唆する又はそれらを侮辱する若しくはそれらの評判を落とす場合には、米国商標法（ランナム法）第2条(a) (15 USC § 1052(a)) に基づき、審査官が登録を拒絶すること又は第三者が登録に異議を申し立てることが可能である。裁判所は、第2条(a)には「個人のプライバシー及びパブリシティに係る権利の保護」が含まれると判決している。例えば、*Bridgestone/Firestone Research, Inc. v. Automobile Club De L'Quest De La France*, 245 F.3d 1359, 1363 (Fed. Cir. 2001); *University of Notre Dame Du Lac v. J.C. Gourmet Food Imports Co.*, 703 F.2d 1372, 1376 (Fed. Cir. 1983)を参照。審査官は、周知の人物、団体、信仰又は国民的な象徴の氏名又は名称が登録されていない場合であっても、登録を拒絶するために第2条(a)を用いることができる。悪意は主張の証明に不可欠ではないが、悪意の認定は偽りの関係の認定に有利に働くであろう。

以下に示す要因が検討されることになる。

- (i) 商標が人物又は団体の氏名若しくは名称又はアイデンティティと同一である又は極めて近似していること、
- (ii) 商標が当該人物又は団体を特定的にかつ誤解の余地なく指すものとして認識されること、
- (iii) 商標において氏名又は名称が使用されている人物又は団体が出願人がその商標を用いて行う活動に無関係であること、並びに

(iv) 当該の人物又は団体の名声又は評判が、その商標が出願人の商品又は役務とともに使用された場合に、その人物又は団体との関係が当然推定されるようなものであること。

例えば、*In re Jackson Int'l Trading Co.*, 103 USPQ2d 1417, 1419 (TTAB2012); *In re Peter S. Herrick, P.A.*, 91 USPQ2d 1505, 1507 (TTAB2009); *In re MC MC S.r.l.*, 88 USPQ2d 1378, 1379 (TTAB2008); *Association Pour La Def. et la Promotion de L'Oeuvre de Marc Chagall dite Comite Marc Chagall v. Bondarchuk*, 82 USPQ2d 1838, 1842 (TTAB2007); *In re White*, 80 USPQ2d 1654, 1658 (TTAB2006); *In re White*, 73 USPQ2d 1713, 1718 (TTAB2004); *In re Nuclear Research Corp.*, 16 USPQ2d 1316, 1317 (TTAB1990); *Buffett v. Chi-Chi's, Inc.*, 226 USPQ 428, 429 (TTAB1985); *In re Cotter & Co.*, 228 USPQ 202, 204 (TTAB1985); さらに、*Univ. of Notre Dame du Lac*, 703 F.2d at 1375-77 (偽りの関係の存在を判定するために用いられる現行の4条件テストの基本原則を提示している)も参照。

商標法第2条(c) (15 U.S.C. § § 1052(c)) に基づき、審査官が職権により登録を拒絶することも可能である。第2条(c)は次のように規定している。

出願人の商品を他人の商品から識別することを可能にする商標は、その性質を理由として、主登録簿に登録することを拒絶されることはない。ただし、その商標が次に該当するときはこの限りでない。… (c)生存中の特定の個人を示す名称、肖像若しくは署名からなり若しくはそれらを含み (ただし、当該生存者からの書面による承諾を得ている場合を除く)、又は死去した合衆国の大統領の氏名、署名若しくは肖像であってその未亡人が生存している期間におけるものであること (ただし、未亡人の書面による承認を得ている場合を除く)。(強調は筆者による)。

生存中の個人を示す名称、肖像若しくは署名の登録に関して本人の承諾を求める目的は、生存中の個人を特定する表示に係る本人のプライバシー権及びパブリシティ権を保護することにある。*In re Hoefflin*, 97 USPQ2d 1174, 1176 (TTAB2010)、さらには *Univ. of Notre Dame du Lac*, 703 F.2d at 1376 n.8; *Canovas v. Venezia* 80 S.R.L., 220 USPQ 660, 661 (TTAB1983)も参照のこと。

登録の承諾が必要となるか否かは、当該商標が生存中の特定の個人を特定するものとして公衆に認識及び理解されているか否かによって決まる。具体的には、

当該の個人が商標を使用する事業と公的に関係があるためにその商品又は役務と関係する場合、又は公衆が合理的に関係を推測できるほど周知である場合に限り、承諾が必要となる。

一方、韓国では、商標法第53条が「商標権者は、その商標権が使用状態によって商標出願日より前に付与された他の当事者の著作権に抵触する場合、著作権者の承諾なくその登録商標を用いることができない」と規定している点に留意すること。

参考までに、第三者が既に商標権と同一の意匠をKIPOに登録していたことから、著作権と外国商標権のどちらも所有する企業が韓国国内において当該商標の使用を禁じられた事案が複数存在する。これは、著作権と商標権が異なる基準及び保護目的を持ち、2つの別個の法制度にしたがっていることから、可能となる。このように、先行する著作物と同一又は類似の商標が著作権者以外の者によって出願及び登録される可能性がある。ただし、商標法の上記規定により、一般に、著作権者はその著作権に基づき国内の商標権者に対し当該商標の使用を止めるよう求める法的根拠を有する場合がある。

「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。

JPO

第4条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

(viii) 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標（その他人の承諾を得ているものを除く。）

(他人の特許権等との関係)

第29条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様により当該商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若しくは著作隣接権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。

CNIPA

「商標法」第 32 条は、「商標出願は他の当事者の所有する先行権を侵害してはならず、また他の当事者が既に使用している一定の影響力を有する商標を不正な手段で抜け駆け登録してはならない」と規定している。

EUIPO

EUTM は無効宣言を行われることはあるが、この理由が悪意と結び付けられないことに留意されたい。

EUTMR 第 8 条(4) : 単なる地元での重要性以上の取引の過程において使用される、未登録商標又は別の標識に係る権利を有する者による異議申立に基づいて、当該標識に適用される欧州連合法制又は加盟国の法律に従い、次のような場合にその範囲内で、出願された商標を登録しないものとする。

- a) その標識に対する権利は EU 商標の登録出願日又は EU 商標の登録出願に主張された優先日より前に取得していた。
- b) その標識は、所有者に後の標章の使用を禁止する権利を与える。

EUIPO 基準 :

<https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1786689/trade-mark-guidelines/section-4-rights-under-article-8-4--and-8-6--eutmr>

EUTMR 第 60 条(2) : EU 商標は、その使用が他の先行権、特に、下記の権利であってその保護を規制する共同体法令又は国内法に基づくものにしたがって禁止される場合、商標意匠庁に対する申請に基づいて又は侵害訴訟における反訴を基礎として無効を宣言される。

- a) 名称権
- b) 個人の肖像権
- c) 著作権
- d) 産業財産権

EUIPO 基準 :

<https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1786465/trade-mark-guidelines/4-3-grounds-under-article-60-2--eutmr-%E2%80%94other-earlier-rights>

KIPO

商標法第 34 条第 1 項第 6 号

著名人の名称、題号又は商号、肖像、署名、印、筆名、芸名、ペンネーム又はその人の略称を含む商標：その人の同意を得ていることを条件として商標が取得できることがある。

USPTO

商標法第 2 条(a) (15 U.S.C. § 1052(a)) は、人物、団体、信仰若しくは国民的な象徴との関係を偽って示唆するおそれのある事項からなる、又はそうした事項を含む商標の登録を禁じている。

商標法第 2 条(c) (15 U.S.C. § 1052(c)) は、生存中の特定の個人を示す名称、肖像若しくは署名からなる、又はそれらを含む（ただし、当該生存者からの書面による承諾を得ている場合を除く）商標の登録を禁じている。

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。
--

JPO

出願時及び審査官による決定時（第 4 条第 1 項第 8 号）

CNIPA

上述の規定は、審査官による最終決定後の、異議申立手続中及び当該商標に関する審査官の決定に対する審判手続中に、適用することができる。

EUIPO

EUTMR 第 8 条(4)：登録前（異議申立）及び登録後（無効宣言請求）

EUTMR 第 60 条(2):第 8 条のみ(無効宣言請求又は国内侵害訴訟における反訴)

KIPO

審査官が決定を下す時点。

USPTO

規定は出願日の時点で適用される。

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／取消に委ねられるのか。

JPO

出願は、他人の氏名若しくは名称等の特定の要素に基づいて、悪意の出願であるとみなされ、また職権による審査によって拒絶することが可能である。さらに、上述の規定は異議申立手続又は無効審判において判断される場合がある。

CNIPA

それらの規定は後続の異議申立手続及び審査官の決定に対する審判手続の中で適用される。

EUIPO

職権による審査なし。異議申立、無効請求又は国内侵害訴訟における反訴のみ。

KIPO

立証責任は、著作権のある周知で著名な作品、人名及び商号の正当な所有者が負う。

USPTO

第 2 条(a)及び第 2 条(c)に基づく拒絶は職権による審査及び異議申立／取消の中で判定されることになる。

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。

JPO

立証責任は、上述の商標が第 4 条第 1 項第 8 号に該当すると主張する当事者にある。

CNIPA

立証責任の規則が存在し、商標権者はその遵守義務を負う。

EUIPO

この理由は悪意の理由とは関連性がない。立証責任は異議申立人又は無効請求人が負う。

KIPO

該当なし

USPTO

商標審査官及び原告は、証拠の優越によって、商標が他人との関係を偽って示唆している、又は生存中の個人の氏名若しくは名称であることを証明する責任を負う。

v) 審査基準について記述して下さい。

JPO

商標審査基準

第4条第1項第8号（他人の氏名）

1. 「他人」とは、自己以外の現存する者をいい、自然人（外国人を含む。）、法人のみならず、権利能力なき社団を含む。
2. 自己の氏名等と他人の氏名等が一致するときは、その他人の承諾を要するものとする。
3. 他人の「著名な」雅号、芸名、筆名又はこれら及び他人の氏名、名称の「著名な」略称に該当するか否かの判断にあたっては、人格権保護の見地から、必ずしも、当該商標の指定商品又は指定役務の需要者のみを基準とすることは要しない。
4. 「略称」については次のように取り扱う。
 - (1) 法人の「名称」から、株式会社、一般社団法人等の法人の種類を除いた場合には、「略称」に該当する。なお、権利能力なき社団の名称については、法人等の種類を含まないため、「略称」に準じて取り扱うこととする。
 - (2) 外国人の「氏名」について、ミドルネームを含まない場合には、「略称」に該当する。
5. 他人の名称等を「含む」商標であるかは、当該部分が他人の名称等として客観的に把握され、当該他人を想起・連想させるものであるか否かにより判断する。

CNIPA

「商標法」第31条に定める「他の当事者の所有する先行権」とは係争商標の出願日より前に他の当事者により所有されている権利を示しており、当該の権利には商号権、著作権、意匠権、名称権、肖像権等の商標権以外の権利も含まれる。

商標番号 22966677 「洛天依」 異議申立事件：

上海禾念信息科技有限公司（以下「異議申立人」という）は Kazuo Huiyou Food Co., Ltd（以下「被告」という）に対して、当庁の早期審査に合格し「商標公報」第 1577 号に公示された商標番号 22966677 「洛天依」に関する異議申立を行い、当庁はこの異議申立を「中国商標法」に基づき受理した。被告はこれに対して所定の期限内に回答した。

関係当事者による事実及び理由の陳述に基づく当庁の見解とは以下の通りである。係争商標「洛天依」は第 32 類「ビール、ビール醸造用麦芽汁」等に指定されている。「洛天依」は、ヤマハ VOCALOID 3 音声合成エンジンに基づいて異議申立人が製作した世界初の中国語 VOCALOID サウンドライブラリー及びバーチャルイメージである。中国の主要テレビメディアに登場した最初のバーチャルシンガーとなり、高い人気を得て、その役割のイメージと直接的かつ明確に対応する関係を確立した。「洛天依」の語は、中国語の漢字の一般的な集まりではなく、強い独自性及び識別性を有する。係争商標「洛天依」は異議申立人が生み出した役割名と同一であり、公衆に誤認を生じさせ、異議申立人の利益を毀損するであろう。

当庁は、係争商標の登録が、商標法第 32 条における「商標出願は他の当事者の所有する先行権を侵害してはならず、また他の当事者が既に使用している一定の影響力を有する商標を不正な手段で抜け駆け登録してはならない」の状況に被告が該当すると判断した。

「中国商標法」第 32 条及び第 35 条に基づき、当庁は次のように裁定した。商標番号 22966677 「洛天依」の登録は認められない。

「中国商標法」第 35 条にしたがって、本裁定に不服がある場合、関係当事者は裁定日から 15 日以内に CNIPA に再審請求を行うことができる。

商号権: 他の当事者によって先に登録及び使用され、かつ、実質的な知名度を有している商号に類似する文字商標の出願する権利、並びに、中国において公衆を誤認させ、先行商標権を所有する他の当事者の利益を毀損させるおそれのある、また、他の当事者によって商標権を侵害されていると判断された当該の係争商標は、権利を付与されない、又は権利を取り消されるものとする。

著作権: 他の当事者によって先に所有されている著作権に係る商標をその著作権者の許可を得ることなく出願する行為は、他の当事者によって先に所有されている著作権を侵害するものと判断されることから、その係争商標は権利を付与されない、又は権利を取り消されるものとする。

意匠権: 他の当事者の意匠に係る商品と同一又は類似の商品に関する商標出願をその他の当事者の許可なく行う行為は、他の当事者によって所有される意匠権を侵害するものと判断されることから、その係争商標は権利を付与されない、又は権利を取り消されるものとする。

名称権: 係争商標であって、他の当事者の名称をその他の当事者の許可なく出願し、かつ、その他の当事者の名称権を侵害している又は侵害しているおそれのあるものは、権利を付与されない、又は権利を取り消されるものとする。

商標番号 26677654 「松鼠张三瘋」異議申立事件:

三只松鼠股份有限公司 (Three squirrels Co., Ltd.) 及び章燎原 (以下「異議申立人」という) 三只松鼠股份有限公司の法定代理人、は、Fujian 357 Investment Co., Ltd (以下「被告」という) に対して、当庁の早期審査に合格し「商標公報」第 1607 号に公示された商標番号 26677654 「松鼠张三瘋」に関する異議申立を行い、当庁はこの異議申立を「中国商標法」に基づき受理した。被告はこれに対して所定の期限内に回答しなかった。

関係当事者による事実及び理由の陳述に基づく当庁の見解とは以下の通りである。係争商標「松鼠张三瘋」は第 29 類「ナッツ加工品、果物・野菜ベースのスナック」等に指定されている。本件において異議申立人は、被告が異議申立人のインターネット上のニックネーム「章三瘋」を悪意で登録し、名称権を侵害したと主張し、関連する証拠を提出した。

異議申立人が提出した証拠は、異議申立人が安徽三只松鼠电子商务有限公司 (Anhui Three Squirrels e-commerce Co., Ltd.) を 2012 年に設立し、同社が「三只松鼠」(3 匹のリス) をブランドの中核としていることを証明可能である。しかも、その主な事業はナッツ、ドライフルーツ及び茶等、梱包、研究・開発及びオンライン販売である。異議申立人の創設者であり、法定代理人である章燎原のマイクロブログ及びブログ名「squirrel father_章三瘋」はオリジナルで強い識別性がある。

る。さらに、異議申立人と対応関係もあり、広告及び使用を通じて業界内によく知られるようになった。

係争商標「松鼠张三瘋」の称呼は異議申立人のマイクロブログ及びブログ名と類似している。係争商標は「ナッツ」と密接に関連する第 29 類に指定されている。本件において、需要者が係争商標を異議申立人と対応させることは容易であり、それは異議申立人の利益を毀損するおそれがある。

当庁は、係争商標の登録が異議申立人の名称権を侵害するものであると判断した。「中国商標法」第 32 条及び第 35 条に基づき、当庁は次のように裁定した。商標番号 26677654 「松鼠张三瘋」の登録は認められない。

「中国商標法」第 35 条にしたがって、本裁定に不服がある場合、関係当事者は裁定日から 15 日以内に CNIPA に再審請求を行うことができる。

肖像権: 係争商標であって、他の当事者の肖像をその他の当事者の許可なく出願し、かつ、その他の当事者の肖像権を侵害している又は侵害しているおそれのあるものは、権利を付与されない、又は権利を取り消されるものとする。

EUIPO

<https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1786689/trade-mark-guidelines/section-4-rights-under-article-8-4--and-8-6--eutmr>

<https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1786465/trade-mark-guidelines/4-3-grounds-under-article-60-2--eutmr-%E2%80%94other-earlier-rights>

KIPO

商標審査基準セクション 5.6。

USPTO

上記回答を参照のこと。

vi) 審査実務について記述して下さい。

JPO

v)を参照のこと。

CNIPA

v)を参照のこと。

EUIPO

例については基準を参照のこと。

<https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1786689/trade-mark-guidelines/section-4-rights-under-article-8-4--and-8-6--eutmr>

<https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1786465/trade-mark-guidelines/4-3-grounds-under-article-60-2--eutmr-%E2%80%94other-earlier-rights>

KIPO

該当なし

USPTO

上記回答を参照のこと。

vii) 審査、審決、又は判決の該当事例を記述して下さい。

JPO

「SONYAN」事件

東京高等裁判所 1997 年（行ケ）第 133 号、判決日 1978 年 4 月 26 日 [JPO-9]

<判決の要旨>

SONYAN
本件商標

本件商標は、「SONYAN」の文字を横書きしてなり、第 16 類（現在の第 24 類）「織物、編物、フェルトその他の布地」を指定商品とするものである。

ところで、原告の取り扱いに係る「トランジスターラジオ、テレビ、テープレコーダー」等「電気通信機械器具」の商標として、「SONY」の欧文字からなる造語標章及びその称呼を表した「ソニー」の片仮名文字からなる標章が、国内的にも国際的にもきわめて著名となり、本件商標出願時すでに一般人の間において、原告が製造販売する商品の商標としてだけでなく、原告の略称としても広く認識

されて周知著名となっていることが認められる。

一方、本件商標「SONYAN」は、各文字が一連に表示された書体に格別の特異性はないものであるところ、全体が6文字のうち、語頭から4文字は、原告の造語表示「SONY」と一致し、これに付随する語尾の2文字「AN」は、わが国における英語の知識の普及度に徴すると「～の」「～の性質の」「～人」の意の語を形成するものと直感されることも多い。

そうすると、本件商標からは、著名な略称である「SONY」を容易に想起看取し、その主要部を「SONY」として理解する蓋然性が極めて高い構成のものであるといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、他人の著名な略称を含む商標というべきであるから、商標法4条1項8号に該当する。

CNIPA



(1) 図形商標番号 7968391 「季世家 1915」 異議申立事件:

北京恒華佳信商標代理有限公司を代理人とする中国貴州茅台酒厂有限公司と北京中理通知的財産有限公司を代理人とする季克良（両者を以下「異議申立人」という）は、貴州名之知的財産有限公司を代理人とする塗彪（以下「被告」という）に対し当庁の最初の審査に通過し「商標公報」第1237号に公示された図形商標番号 7968391 「季世家 1915」に係る異議申立を行った。当庁は「中国商標法」第30条に従いこの異議申立を受理した。被告は所定の期限内にこれに対する回答を示さなかった。

審査後の当庁の見解は以下の通りである。異議申立された商標にある人物の頭部の形状の主な特徴が異議申立人2者によって引用された季克良の肖像のものと類似していることから、被告が自己の名義をもって異議申立人に依頼しその許可を得ることなくこの肖像の出願を行うとともに、肖像権を侵害したというものである。また当庁は「中国商標法」第31条及び第33条に従い、

異議申立人による異議申立は立証されていることから商標番号 7968391「季世家 1915」の登録は認められないとの決定を下した。「中国商標法」第 33 条にしたがって、この決定に不服のある場合、関係当事者はこの決定日から 15 日以内に商標評審委員会に再審請求することができる。

(2) 「長寿神の形象」 商標番号 1563706 異議申立事件:



李世林（以下「異議申立人」という）は、河北知力商標事務所有限公司を代理人とする保定双泉酒厂（以下「被告」という）に対し当庁の最初の審査に通過し「商標公報」第 769 号に公示された図形商標番号 1563706 に係る異議申立を行った。当庁は「中国商標法」第 30 条に従いこの異議申立を受理した。被告は所定の期限までにこれに対する回答を示さなかった。

異議申立人の異議申立理由：異議申立された商標は「長寿神」の形象であることから、「一般的名称及び当方商品の形象」を使用した商標は出願されるべきでない。異議申立人は既に 1994 年 6 月に滋養強壯用古酒の箱の意匠としてこの形象の出願を行っており、当該形象は登録されていた。

異議申立された商標は異議申立人の権利を侵害していることから、当該形象を出願する行為は「商標法」の規定に反している。

被告は異議申立人の意匠が表示されたアルコール飲料の包装箱の製造及び販売を行っていることから、この行為は異議申立人の権利の侵害に当たり、異議申立人は既に裁判所に提訴した。

被告が当該行為を異議申立人の権利の侵害として認識しているという前提の下に、両者は和解協定を結び、裁判所は既に「民事調停書」を発行した。被告の侵害行為は既に異議申立人の利益を毀損していることから、行政法執行部門は既に被告を調査し、一部地域における行政処分を被告に課した。

関係当事者によって述べられた事実及び理由に基づく当庁の見解は以下の

通りである。異議申立された商標は長寿神の形象からなり、第 33 類の「酒、アルコールを含む液体、及びアルコール飲料（ビールを除く）」を指定商品として 2000 年 1 月 20 日に出願された。

異議申立人が提出した証拠資料によると、異議申立人は既に（滋養強壯用古酒の）箱の意匠に係る出願を 1994 年 6 月 27 日に行っており、意匠として登録されている（特許番号: ZL 94 3 04253.4）。

異議申立された商標と異議申立人の意匠の外観が互いに類似しており、かつ、異議申立された商標の出願日が異議申立人の意匠の出願日より後であることから、異議申立人の権利は予め留保されていたことになる。

異議申立された商標の登録及び使用は、異議申立人が予め留保する権利を毀損することになる。

当庁は「中国商標法」第 31 条及び第 33 条に従い、異議申立人による異議申立は立証されていることから、図形商標番号 1563706 の登録は認められないとの決定を下した。

関係当事者は、この決定に不服がある場合、「中国商標法」第 33 条にしたがってこの決定日から 15 日以内に商標評審委員会に決定に関する再審請求を行うことができる。

(3) 商標番号 1965652 「洪河」異議申立事件:

四川商標事務所を代理人とする成都市洪河聯办（簡体字）茶厂（以下「異議申立人」という）は、成都峨眉茶業有限公司（以下「被告」という）に対し当庁の最初の審査に通過し「商標公報」第 848 号に公示された商標番号 195652 「洪河」に係る異議申立を行った。当庁は「中国商標法」第 30 条に従いこの異議申立を受理した。被告は所定の期限までにこれに対する回答を行った。

異議申立人による異議申立理由：「洪河」は異議申立人の商号権及び商品名称権を侵害している。商標「洪河」の登録は明らかに冒認出願に当たる。被告の回答：異議申立された商標は異議申立人の商号権及び商品名称権を侵害していない。

関係当事者が述べた事実に基づく我々の委員会の見解は次の通りである。商標審査委員会は被告の商標番号 987231 及び商標番号 1313779「洪河」が登録を無効とされるべき商標であるとの判断を下しており、それらの登録は既に取り消されている。

上記の 2 件の問題に関する商標審査委員会の決定は次の通りである。商標「洪河」が異議申立人の会社の名称であること、すなわち、商標「洪河」が商号であることは明らかである。異議申立人による長期間の使用を通じて、商号「洪河」は一部の地域において関連する公衆に既に周知のものとなっている。

異議申立された商標は異議申立人の商号の文字構成と完全に同一であることから、公衆を誤認させ、異議申立人の正当な権利及び利益を毀損するおそれがある。

さらに、少なくとも 1991 年以降、異議申立人は「洪河」をジャスミン茶商品の特定の名称として使用してきており、また茶商品の包装に関して異議申立人の商標である「芝龙」とともに当該名称を使用してきた。

異議申立人による使用を通じて、「洪河」は既に商品の出所の識別力を有していることから、この商標は商標として使用されるべく卓越した特徴を有するといえる。この点に関して、当該商標は異議申立人のジャスミン茶商品に係る未登録商標であるといえることができる。

被告の行為は異議申立人の商標の冒認出願であり、「商標法」第 31 条の規定に反する。本件の事情及び事実が上記 2 件の問題と一致することから、異議申立された商標の出願は上記法律の規定に反している。

「中国商標法」第 31 条及び第 33 条に従い、我々の委員会は次のような決定を下した。すなわち、異議申立人による異議申立は立証されており、商標番号 1965652「洪河」の登録は認められない。関係当事者は、この決定に不服がある場合、「中国商標法」第 33 条にしたがってこの決定日から 15 日以内に商標評審委員会に決定に関する再審請求を行うことができる。

(4) 商標番号 3266232「余進華 YUJINHUA」異議申立事件:

温州興業商標事務所有限公司を代理人とする余進華と温州興業商標事務所

有限公司を代理人とする温州 Gill 達製靴業有限公司（以下「異議申立人」という）は、葉玉弟（以下「被告」という）に対し当庁の最初の審査に通過し「商標公報」第 905 号に公示された商標番号 3266232「余進華 YUJINHUA」に係る異議申立を行った。当庁は「中国商標法」第 30 条に従いこの異議申立を受理した。被告は所定の期限内にこれに対する回答を示さなかった。

当庁の評議後の見解は次の通りである。異議申立人の余進華はもう一方の異議申立人である温州 Gill 達製靴業有限公司の代表取締役である。温州 Gill 達製靴業有限公司とその登録商標「吉尔达 JED」は我が国の革靴業界において比較的高い知名度を有していることから、代表者である余進華もこの業界で広く知られている。

異議申立された商標の中国文字は余進華の氏名と同一であり、その指定商品には異議申立人の事業である靴製品が含まれている。さらに、本件の異議申立された商標以外に、被告は「金林兴」、「钱金波」、「胡启多」、「王振滔」、「单志敏」、「余阿寿」等、浙江省の著名な製靴業の取締役の氏名と同一の商標を多数出願していることから、当庁は、被告の上述の商標出願行為が明らかに不正利用を含むものであると認識し、他者の名称権が既に侵害されており余進華の名称権も毀損されるおそれがあると判断した。

「中国商標法」第 31 条及び第 33 条に従った当庁の決定は次の通りである。異議申立人による異議申立は立証されていることから、商標番号 3266232「余進華 YUJINHUA」の登録は認められない。関係当事者は、この決定に不服がある場合、「中国商標法」第 33 条にしたがってこの決定日から 15 日以内に商標評審委員会に決定に関する再審請求を行うことができる。

(5) 図形商標番号 3308372 異議申立事件:



北京正理商標事務所有限公司を代理人とする特納期娛樂業公司（以下「異議申立人」という）は、北京万慧達知識産権代理有限公司を代理人とする羅偉烈（以下「被告」という）に対し当庁の最初の審査を通過し「商標公報」第

913 号に公示された図形商標番号 3308372 に係る異議申立を行った。当庁は「中国商標法」第 30 条に従いこの異議申立を受理した。

被告は、北京諾孚爾知的財産代理有限公司に委任する形で、所定の期限内にこれに対する回答を行った。当庁の評議後の見解は次の通りである。異議申立された図形商標の図形表現の形象は異議申立人が予め留保している権利及び著作権に係る図形表現の形象と同一であり、さらに異議申立人が提出した証拠資料は異議申立人が既に被告よりも先に異議申立された商標の権利を保有していたことを証明するものであった。

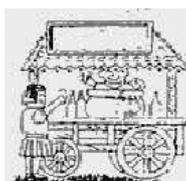
「中国商標法」第 31 条及び第 33 条に従った当庁の決定は次の通りである。異議申立人による異議申立は立証されていることから、図形商標番号 3308372 の登録は認められない。関係当事者は、この決定に不服がある場合、「中国商標法」第 33 条にしたがってこの決定日から 15 日以内に商標評審委員会に決定に関する再審請求を行うことができる。

(6) 商標番号 3517447 「易建联」係争事件:

本係争商標は、指定商品を靴等として、2003 年 4 月 8 日に出願され、2005 年 5 月 21 日に登録された。異議申立人（易建聯）は 2006 年 3 月 24 日以降係争商標の登録の取消請求を行っている。

我々の委員会の見解によると、異議申立人は我が国の周知のバスケットボール選手であり、係争商標の出願より前に既にある程度の社会的知名度を有していた。被告（易建联体育商品（中国）有限公司）は異議申立人の許可を得ていなかった。異議申立人の氏名と同一である当該文字の商標出願は、異議申立人の名称権を侵害していることから、「商標法」第 31 条の規定に反する。

「中国商標法」第 31 条、第 41 条第 2 項、第 43 条に従い、我々の委員会は、係争商標の登録を取り消す旨の決定を下した。



(7) 図形商標番号 1004698 異議申立再審事件:

本係争商標は、飲料等（ビール又はアルコールを除く）を指定商品として、1995年9月4日に出願され、1997年5月14日に登録された。異議申立人（VEDAN 企業有限公司）は1997年11月25日に上述の商標の登録取消請求を行った。

異議申立人の主張: 異議申立人は上記図形商標の創作者及び名義人である。異議申立人は創業40年の台湾の食品製造企業で、中国本土を含め全世界の国々で飲料、化学調味料、小麦粉等の食品を販売している。

冬瓜茶は出願人が製造する多くの飲料の1つである。冬瓜茶の梱包箱の意匠は中国本土において1994年5月1日に出願され、番号25875で登録され、存続期間は10年である。係争商標は異議申立人が所有する冬瓜茶製品の梱包意匠の盗用である。

係争商標の形象が他の当事者の法的権利の複製であることから、これを侵害している。提出された証拠は、異議申立人が自ら製造した冬瓜茶の梱包箱の意匠を1994年5月1日に登録したことを証明している。登録番号はZL 93 3 005349.5で、権利証番号は25857である。

係争商標の形象は、登録番号ZL 93 3 005349.5の箱の意匠権に酷似している。両者はその全体的な構成、人物の形象、さらには各物品の配置においても酷似している。

本係争商標と異議申立人の先行意匠の形象はその主要部分において酷似している。被告（福建味全集团公司）が先行意匠権の形象を登録出願し権利化しようとする行為は、我が国の現行「商標法」第31条に抵触するものであり、係争商標の登録は現行「商標法」第41条第2項の規定が示す状況に該当する。

現行「中国商標法」第31条、第41条第2項及び第43条、並びに「中国商標法实施条例」第27条に従い、被告によって登録された図形商標番号1004698に対する異議申立は立証されていることから、図形商標番号1004698の登録は取り消されるものと我々の委員会は判断する。

EUIPO

例についてはEUIPO基準を参照のこと

KIPO

- ・「2NE1」（事件番号 2012Hu1033）
- ・「KT」（事件番号 2009Heo1705）

USPTO

In re Richard M. Hoefflin, 97 USPQ2d 1174 (TTAB2010)。本件では、出願人はパジャマ及びブリーフに関して商標「OBAMA BAHAMA PAJAMAS」、「OBAMA PAJAMA」、及び「BARACK' S JOCKS DRESS TO THE LEFT」の登録を試みた。審査官は、申立により当該商標内に確認されるとされる生存中の個人バラク・オバマ大統領の同意書が記録に含まれていなかったことから、当該商標の登録に対し第2条(c)に基づく拒絶を発した。出願人は、「Barack」及び「Obama」という語が特定の個人、特に「米国大統領バラク・フセイン・オバマ2世」を指示するものでないと主張した。TTAB は審査官の拒絶を支持した。

In re Jackson Int'l Trading Co., 103 USPQ2d 1417(TTAB2012)。TTAB は、香水、化粧品、皮商品及び衣料品に関する商標「BENNY GOODMAN COLLECTION THE FINEST QUALITY」（図案化されている）の登録に対し、この商標は作曲家兼クラリネット奏者の故ベニー・グッドマンとの関係を偽って示唆するものであると判断し、第2条(a)に基づく審査官の拒絶を支持した。審査官は様々なインターネットウェブサイトや参考文献を引用し、ベニー・グッドマンは「音楽家及びバンドリーダーとして非常に長期にわたり成功しており、その評判は今日も維持されている」と論じた。TTAB は、演奏家は頻繁に関連商品に自己の氏名の使用許可を与えることから、需要者は出願人の商品とこの「周知のバンドリーダー、作曲家及びクラリネット奏者」との間に関係があるものと連想すると指摘した。

質問 6. その他の観点は？（質問 1～質問 5 を除く）

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。

JPO

特になし。

CNIPA

該当なし

EUIPO

報告できる情報はない。

KIPO

該当なし

USPTO

該当なし

III. 手続

質問 1. 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）。関連の法律又は規則の規定（ない場合には関連のウェブサイト等）を提示して下さい。

JPO

情報提供制度

商標法施行規則第 19 条第 1 項

商標登録出願があったときは、何人も、特許庁長官に対し、当該商標登録出願に関し、刊行物又は商標登録出願の願書の写しその他の書類を提出することにより当該商標登録出願が商標法第 3 条、第 4 条第 1 項第 1 号、第 6 号から第 11 号まで、又は第 15 号から第 19 号まで、第 7 条の 2 第 1 項、又は第 8 条第 2 項若しくは第 5 項の規定により登録することができないものである旨の情報を提供することができる。ただし、当該商標登録出願が特許庁に係属しなくなったときは、この限りでない。

CNIPA

中国商標法には、商標の最初の審査の公開前、すなわち、実体審査前の商標局への情報提供に関する規定が存在しない。公衆は、政府機関である商標局に対し、当該官庁が提供情報を参考資料として利用できるように書面で状況を報告することができるが、情報提供に係る面談は法的措置の範囲を逸している。

EUIPO

いいえ。悪意は EUIPO に対する又は国内侵害手続における反訴による、登録された CTM の無効についてのみ信頼できる絶対的理由となる。したがって、悪意は EUTM 出願に係る審査手続又は異議申立手続に関係しない。

KIPO

悪意に基づく出願への対抗措置として情報提供及び異議申立を利用することができる。商標法第 49 条。

USPTO

第三者が審査官と直接連絡を取ることはできないが、第三者が一定の証拠を検討材料として長官室に提出できる仕組み、すなわち「抗議文」が存在する。抗議文を受け取った場合、その証拠は検討材料として審査官に送られる。

-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。

JPO

審査官は、提出された書類等を検討した結果、商標登録出願に拒絶理由が含まれると判断した場合は、拒絶理由を通知する。

CNIPA

第三者が提供した情報が、使用意思のない悪意に基づく出願に関する職権による審査のきっかけとなること、又は商標法第 4 条 1 に基づく使用意思のない悪意の出願を判断する際に検討すべき一要因となることがある。

EUIPO

対応できない。利害関係のある当事者がその標章の登録を待ち、その後無効請求を提出することになる。

KIPO

審査官は、法律及び審査基準にしたがって判定の際に当該情報を検討する。当該情報が受け入れられた場合、悪意に基づく出願は拒絶されることになり、また情報提供の結果は KIPO に情報提供した者及び／又は法人にも通知される。

USPTO

抗議文は、USPTO によって設置されその自由裁量で存在する非公式の手続であり、第三者はこれによって商標の登録可能性に係る証拠を USPTO に提出することができる。抗議文が長官室に提出された場合、長官室はその提出からおおよそ 30 日以内に抗議文を受理するか却下する。受理した場合、抗議文を除く証拠は審査官に検討材料として送られる。ただし、当該の証拠は査定系審査の過程で審査官によって法的結論へと推し進めることが可能な問題に係るものでなければならない。証拠は通常、混同のおそれ、記述性、又は係争中の訴訟に係るものとなっている。悪意又は詐欺は、独立した拒絶理由又は抗議文でないとしても、証拠の性質次第では他の拒絶理由に関係する可能性がある。

質問 2. 異議申立又は審判に係る手続の併合

- 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、様々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。

JPO

はい。

[異議申立]

(申立の併合又は分離)

商標法第 43 条の 10 同一の商標権に係る 2 以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。

以下は、JPO「審判手続便覧」(第 19 版)の 66-05 の抜粋である。

(A) 抗告／審判審理の併合の基本原則

同一の登録に複数の登録異議の申立てがあったとき、適法な登録異議の申立てについては特別の事情がないかぎり審理が併合されることから、各異議申立に係る指定商品若しくは指定役務、又は異議申立の理由若しくは証拠が同じであるか否かにかかわらず、当該の異議申立手続は併合して行う。

(B) 特別の事情

「特別の事情」とは、手続を併合することによってかえって審理の手続を複雑化させ、その進行を困難にさせると認められる場合である。例えば、複数の登録異議申立てのうちの 1 つについて登録異議申立書の却下がなされ、当該決定に対し訴えが提起されたような場合である。

(C) 抗告／審判の審理の併合の効果

(1) 併合された後の手続

抗告／審判の審理が併合されると、取消理由通知、意見書の提出、登録異議申立て等の決定に関するすべての手続は併合され 1 つになる。

(2) 提出書類、証拠方法等の有効利用

抗告／審判の審理が併合された場合には、それぞれの登録異議申立てのために提示又は提出された証拠方法等は、併合されたすべての登録異議申立てについての手続において利用することができる。

(D) 抗告／審判の審理の併合に関する手続

(1) 複数の登録異議申立てがなされた場合は、原則として、その審理を併合することとされている。従って、審理を併合する旨の通知は行わない。

(2) 抗告／審判の審理の併合をしない場合の手続

複数の適法な登録異議申立てがあり、一部の登録異議の申立てを併合しないで審理を行う場合には、その旨を商標権者、異議申立人及び関係当事者に通知する。

<審判>

商標法第 56 条第 1 項に基づき特許法第 154 条第 1 項を準用する。

(審理の併合又は分離)

第 154 条第 1 項 当事者の双方又は一方が同一である 2 以上の審判については、その審理の併合をすることができる。

以下は、JPO「審判手続便覧」(第 19 版)の 30-03 の抜粋である。

● 抗告／審判の審理の併合の要件

(1) 当事者の双方又は一方が同一人

査定系の審判でも、当事者系の審判でも、「当事者の双方」又は「当事者の一方」が同一人であれば、審理を併合することができる。

(2) 2以上の抗告／審判の審理

審理の併合をすることができる「2以上の抗告／審判の審理」は、同種類のものでなければならない。

(3) 抗告／審判の審理の併合の必要性

審理の併合により併合の目的を達成することが期待できると判断されることが必要である。

併合の目的を達成することが期待できるものとしては、例えば次のものが考えられる。

- (i) 同様な証拠調べがあるもの
- (ii) 対象となる発明の技術的な基礎が共通しているもの
- (iii) 引用例及び証拠方法が共通しているもの
- (iv) 同一の権利に対する2以上の無効審判

(4) 併合の時期

審理の併合は審理の終結前までに行わなければならない。

● 抗告／審判の審理の併合の手続

(1) 審判官（陪審員団）による判断

審理の併合をするか否かの判断をする権限は合議体にある。合議体は自由な判断に基づいて職権でこれを決定することができる。

(2) 手続の併合決定の通知

審判長は、審理の併合について当事者に通知する。

● 抗告／審判の審理の併合の効果

(1) 併合された事件に関しては、単一の判断で同時に抗告／審決を行うことができる。

(2) 提出書類、証拠方法等の利用

2以上の審判／抗告の手続が併合された場合、併合前に各審判事件について提出

又は提示された書類その他の資料、及び併合前に各審判事件の手續において得られた証拠方法等は、併合された又は審判／抗告事件において利用することができる。

CNIPA

併合された訴訟のための手續が存在する。

EUIPO

悪意に基づく複数の無効訴訟が複数の登録されたEUTMに対して同一の無効請求人によって提起された場合、又は複数の抗告が複数の無効決定に対してなされた場合、これらの事件は、状況に応じて、第一審と審判部の双方において「関連事件」として扱うことができる。ただし、関連事件とはいっても、実際には個々の無効／抗告事件に対して一の無効／抗告の決定がなされるのであって、すべての関連事件を対象とする一の決定は存在しない。当該の無効／抗告事件の最初のものにおいて当事者が提示した証拠は、特定の状況下で、個々の事件の提出物において当該の証拠に係る明快かつ正確な相互参照を用いることによって、以降の関連事件において拠り所とすることができる。

KIPO

TMA 第 117 条第 1 項第 1 号、第 119 条第 1 項第 3 号及び第 5 項に、IPT の審判官は、当事者双方又は一方が同じである 2 以上の審判について審理手續又は審決を併合又は分離することができる」と規定している。

USPTO

裁判所と TTAB はどちらも複数の審判を併合する所定の手續を有している。連邦民事訴訟規則第 42 条(a)に基づき、共通の法律又は事実に係る問題を含む複数の事件が審判部又は裁判所に係属中である場合、審判部又は裁判所はそれらの事件の併合を命じることができる。手續を併合するか否かを判断する際に、審判部又は裁判所は併合によって生じる不利益や不便とそれによって得られる時間・取り組み・費用の短縮・削減を比較検討する。

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。

JPO

特になし。

CNIPA

商標法第 63 条第 1 項に従い、深刻な状況の存在する、悪意に基づく侵害による損害額は、権利者が被る実際の損失、侵害者の利益又は当該商標権のライセンス使用料の 1-3 倍から 1-5 倍へ増額されている。第 63 条第 3 項では、法定損害賠償の最高額が 300 万人民元以下から 500 万人民元へ引き上げられている。

EUIPO

報告できる情報はない。

KIPO

該当なし

USPTO

懈怠審判

懈怠審判は、異議申立又は取消の請求が悪意の出願に対してなされた場合にその解決において不必要な遅れをなくすのに役立つ。被告が所定の期間内に訴状に対する回答を行わなかった場合、TTAB は義務不履行通知を発することができる。この通知には、一切回答が提出されず回答期間の延長請求もなされなかったこと、不履行通知の記載は連邦民事訴訟規則第 55 条(a)に基づいて行われていること、さらに被告は通知の郵送日から 20 日の間は懈怠審判が開始されるべきでない正当な理由を示すことが認められていることが述べられている。被告がこの通知に回答しなかった場合、又は回答書において正当な理由を示せなかった場合は、懈怠審判が開始されることになる。商標審判部便覧 § 312.01、並びに 37 CFR § 2.106(a) 及び 37 CFR § 2.114(a)を参照。

係属中の出願に対する処分の中断

出願人が「悪意」の当事者の先行する出願又は登録を取り消すために異議申立又は請求を行っていた場合、USPTO は、異議申立が解決するまで又は登録されるまで、その商標出願に対する処分を一時中断する。USPTO による処分は、正当かつ十分な理由に基づき妥当な期間、中断することができる。出願人の商標の登録可能性の問題に関係する手続が USPTO 又は裁判所に対して係属中であるという事実は、一応の正当かつ十分な理由とみなされる。商標審査官は、先に出願された商標が登録又は放棄されるまで、後にされた出願を中断すべきで

ある。37 C.F.R. § 2.83(c)。 *In re Direct Access Communications (M.C.G.) Inc.*, 30 USPQ2d 1393 (Comm'r Pats. 1993)。この手続は、異議申立又は取消請求の過程にある「悪意」の出願又は登録に基づいて当事者の出願が拒絶されたような状況において、不必要な費用及び処分をなくすのに役立つ。