

平成 28 年 11 月 1 日



第 5 回商標五庁(TM5)会合が開催されました ～中国で悪意の商標出願に関するシンポジウムが開催されました～

日米欧中韓の商標五庁(TM5)は、10月28日、29日、中国昆山において、第5回TM5会合を開催しました。中国において初めての開催となる今回の会合では、ユーザーを交えたシンポジウムが開催され、TM5 各庁が悪意の商標出願をテーマに講演を行いました。また、TM5 による「悪意の商標出願事例集」の完成に向けた協力が合意されました。

1. 背景

経済のグローバル化が進み企業間の競争が国際的にも激しさを増す中で、世界各国で安定した商標権を速やかに取得でき、適切に保護され、企業が安心して活用できるような環境を整えることが不可欠です。

そのような状況の中、2012 年から、日本国特許庁は、欧州連合知的財産庁(EUIPO)、韓国特許庁(KIPO)、中国国家工商行政管理総局(SAIC)、米国特許商標庁(USPTO)と共に商標五庁(TM5)という枠組みにおいて、各国企業の商標が世界各国で適切に保護、活用される環境整備を目的として国際協力に取り組んできました。

第 5 回目となる今回の会合では、中国が初めてホストとなり、各種の共同プロジェクトについて議論を行うとともに、中国の高い関心のもと悪意の商標出願をテーマとするシンポジウム等が開催されました。

2. 悪意の商標出願に関するシンポジウム

近年、商標が登録されていないことを利用して、第三者が悪意により他人の商標を出願・登録するという、いわゆる「悪意の商標出願」(別紙参照)の問題が世界各国で発生しています。TM5 各庁でも強い関心が示されており、その対策について協力していくことが合意されています。

今次会合では、会合を主催する SAIC の提案により、悪意の商標出願をテーマとするシンポジウムが開催され、中国の商標ユーザーを中心に、200 名程度が参加しました。シンポジウムにおいては、TM5 各庁から悪意の商標出願を拒絶する際に根拠となる規定や審査運用、事例などに関する講演が行われ、その後、活発な質疑応答が行われました。また、学識経験者から悪意の商標出願・登録例の紹介、企業からの参加者から悪意の商標出願に対する企業の取組に関する講演が行われました。

3. 今回会合の主な成果

(1)品質管理をテーマとする新規プロジェクト

今回、日本国特許庁より、世界的に出願件数が増加する状況下、さらなる品質管理の重要性が高まることから、品質管理をテーマとする新規プロジェクトの概要及び今後のスケジュールの説明を行いました。TM5 各庁からは、各庁の品質管理手法を共有することにより、さらなる審査の質の向上、審査の透明性及び予見性が高まることから、プロジェクト化に向けた調整を進めていくことについて合意しました。

(2)悪意の商標出願プロジェクト

今回、2017年3月までに「悪意の商標出願事例集」を完成させること、完成した事例集をユーザーに広く提供するため、国際商標協会 (INTA)¹と共催でジョイント・ワークショップを開催すること及び TM5 ウェブサイトで公開することについて合意しました。

4. 今後の取組

2017年の TM5 中間会合及び第6回 TM5 会合は、EUIPO がホスト庁となることについて合意しました。

日本国特許庁は、我が国企業の商標が世界各国で適切に保護、活用される環境整備に向け、TM5 の枠組みでの国際協力等を引き続き積極的に推進していきます。

(本発表資料のお問い合わせ先)

特許庁 審査業務部商標課長 佐藤

担当者：木村、高野、竹之内

電話：03-3581-1101 (内線 2806)

03-3580-8012 (直通)

03-3580-5907 (FAX)

特許庁 総務部国際協力課長 三浦

担当者：網谷、榊

電話：03-3581-1101 (内線 2572)

03-3503-4698 (直通)

03-3581-0762 (FAX)

¹ 国際商標協会 (INTA): 190 カ国の政府機関、教育機関、企業など 6700 以上の会員からなる団体。

悪意の商標出願に関するシンポジウムにおいて日本が提示した例

(1)他者からの許諾料や譲渡対価の取得のみを目的として行われる商標出願・登録等と認められる事例

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

A 社使用商標

出願された商標

RC TAVERN
アールシータバーン
飲食店の名称として使用

VS

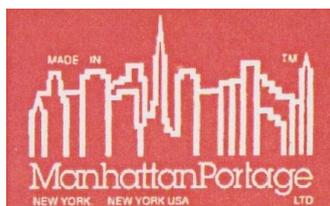
アールシータバーン
指定役務: 飲食物の提供

(2) 米国内で広く認識されていた周知商標について、使用許諾を得ていないことを認識しつつ、これに類似する商標の登録出願を行ったことから、不正の目的があったと認められる事例

「ManhattanPortage」事件(東京高裁平成 14 年(行ケ)第 593 号)

B 社使用商標、米国登録商標

出願された商標



VS



指定商品: かばん類、袋物、等

使用及び指定商品: ショルダーバッグ、スポーツバッグ、等