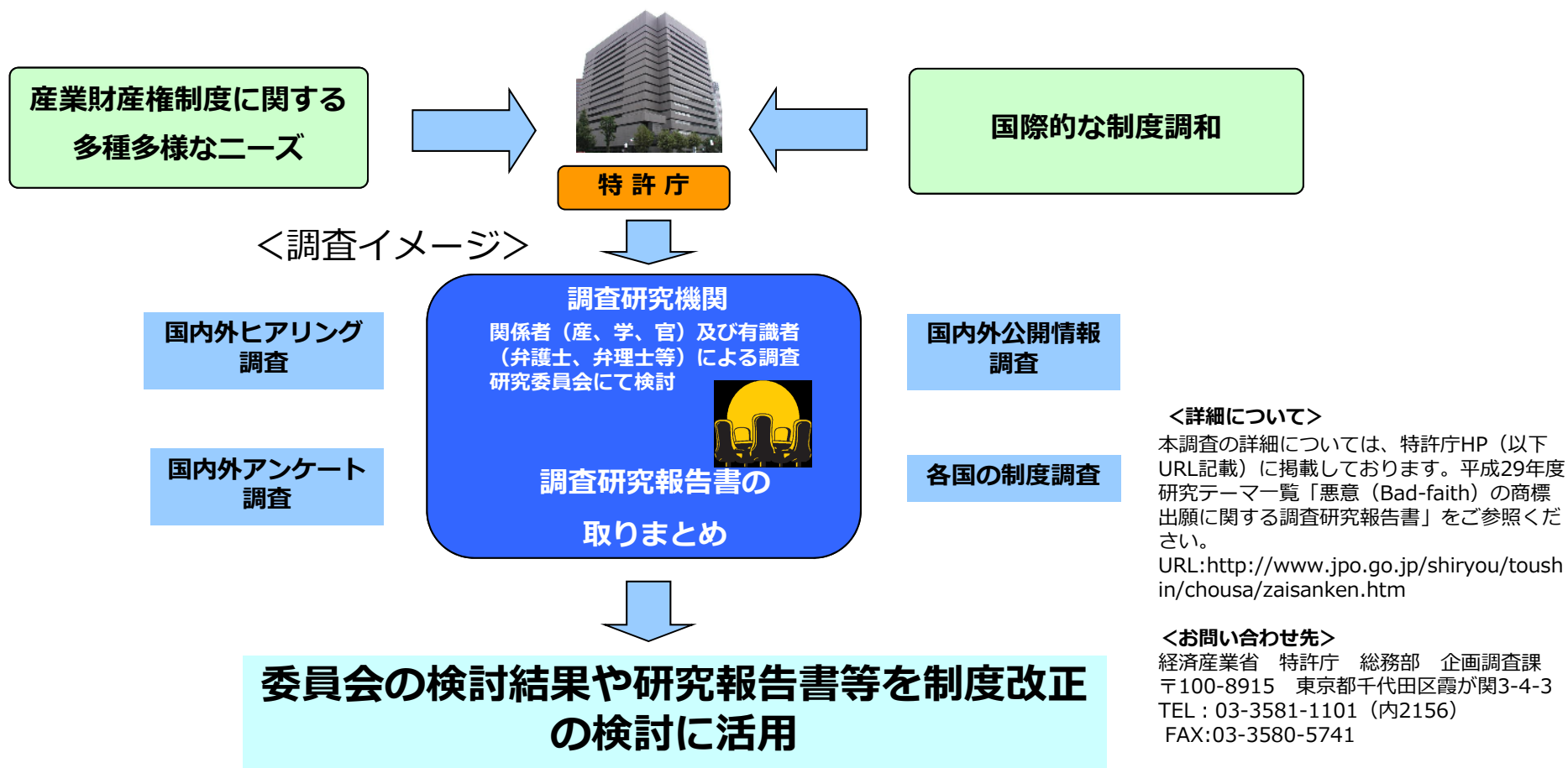


悪意（Bad-faith）の商標出願 について

- 産業財産権制度に関する企画立案に資するように、法制面や運用面について改正を行う際の基礎資料となる報告書を取りまとめることが目的。
- 調査研究テーマ毎に専門家を交えた研究委員会の開催・国内外公開情報調査・国内外ヒアリング調査・国内外アンケート調査等、調査研究テーマに応じた調査・分析を行う。



背景

近年、有名なブランド等の商標が第三者によって無断で商標出願・登録される、いわゆる「悪意 (bad faith) の商標出願」が発生している。日米欧中韓の商標五庁を含む各国・地域においては、悪意を判断するための要素や悪意の商標出願であると判断される時期等を、それぞれの法制度により定め、運用している。

目的

悪意の商標出願に関する国内外の事例を調査し、法制度及び運用を整理・分析することで、悪意の商標出願に関する課題点の整理を行う。また、下記の各調査を通じて、今後の制度の在り方の検討のための基礎資料を作成することを目的とする。

■ 国内質問票調査

【質問先、質問項目】

国内企業等1,063者。悪意の商標出願に関する対応策や紛争事例、今後の課題等。

■ 海外質問票調査

【質問先、質問項目】

海外10か国及び地域。悪意の商標出願に関する制度及び運用、事例等。

■ 国内外公開情報調査

対象：日本を含む16か国及び地域。

■ 委員会

委員長：小塚 莊一郎

(学習院大学法学部教授)

委員：5名

■ 国内ヒアリング調査

【質問先、質問項目】

- 関係団体 (7者)

- 企業等 (10者)

- 学識経験者 (6者)

悪意の商標出願に関する紛争の経験、課題、適用し得る商標法の規定について。

まとめ

- ・ 悪意の商標出願の外延について、悪意の商標出願の性質に着目し、悪意の商標出願と考えられる事例を引き続き検討し整理することにより、明確化を図ることが望ましい。
- ・ 悪意の商標出願に対しては、商標法第3条第1項柱書、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が適用しうる。特に、第4条第1項第19号の適用は、立法経緯等を考慮すれば、従来よりも柔軟な適用を図ることができるのではないかと考えられる。

- 1. 本調査研究の背景・目的**
- 2. 本調査研究の実施方法**
 - 2.1. 公開情報調査
 - 2.2. 国内質問票調査
 - 2.3. 海外質問票調査
 - 2.4. 国内ヒアリング調査
 - 2.5. 委員会による検討
- 3. 調査結果**
 - 3.1. 悪意の商標出願の外延の整理の手法について
 - 3.2. 商標法上の関連規定について
 - 3.3. 海外における対応策について
- 4. まとめ**

近年、有名なブランド等の商標が第三者によって無断で商標出願・登録される、いわゆる「悪意（bad faith）の商標出願」が発生している。日米欧中韓の商標五庁を含む各国・地域においては、悪意を判断するための要素や悪意の商標出願であると判断される時期等を、それぞれの法制度により定め、運用している。

悪意の商標出願に関する国内外の事例を調査し、法制度及び運用を整理・分析することで、悪意の商標出願に関する課題点の整理を行う。また、下記の各調査を通じて、今後の法制度の在り方の検討のための基礎資料を作成することを目的とする。

- 公開情報調査：日本を含む16か国・地域
- 国内質問票調査：国内企業等1,063者
- 海外質問票調査：米国、欧州、英国、ドイツ、フランス、オーストラリア、中国、韓国、台湾、インド（10か国及び地域）
- 国内ヒアリング調査：関係団体7者、国内企業10者、学識経験者6者
- 委員会：委員長1名、委員5名からなる委員会を4回開催。
（委員長 小塚 莊一郎 学習院大学法学部教授）

- 【調査項目】 悪意の商標出願に関する国内外の事例、法制度及び運用等。
- 【対象国】 日本及び米国、欧州、英国、ドイツ、フランス、オーストラリア、中国、韓国、台湾、インドネシア、インド、ブラジル、ロシア、カナダ、シンガポールの16か国及び地域。
- 【調査手法】 書籍、論文、判例、調査研究報告書、審議会報告書、データベース情報及びインターネット情報等を利用した。

- 【質問先】日本において、平成28年において11件以上商標出願を行った国内の企業等及び地域団体商標権者1,063者。
- 【質問項目】悪意の商標出願に関する課題を把握するため、悪意の商標出願に関する対応策や紛争事例、今後の課題・要望について等。
- 【調査手法】書面。

- 【質問先】 米国、欧州、英国、ドイツ、フランス、オーストラリア、中国、韓国、台湾、インドの10か国及び地域を対象として、各国・地域の法律事務所（米国、欧州、英国、中国、韓国は各2者、その他は各1者）。
- 【質問項目】 各国及び地域の悪意の認定に係る法制度や運用、審判決例を含む事例の詳細、対応策等。
- 【調査手法】 書面。

- 【調査先】
 - 関係団体7者
 - 国内企業10者
 - 学識経験者6者
- 【調査項目】
 - 悪意の商標出願に関する紛争の経験について
 - 悪意の商標出願に関する問題意識について
 - 商標出願に係る悪意の考え方と各類型に関する課題について
 - 悪意の商標出願に適用し得る商標法の規定について

2. 5. 委員会による検討

- 悪意の商標出願に関する課題について、各調査結果を踏まえ、4回にわたる委員会を開催し、専門的な視点からの検討及び検討結果の取りまとめを行った。

<委員名簿>

委員長	小塚 莊一郎	学習院大学法学部教授
委員	近江 恵	日本知的財産協会 商標委員会委員長 (株式会社エヌ・ティ・ティ・データ)
	大向 尚子	西村あさひ法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士
	金子 敏哉	明治大学法学部准教授
	田中 昌利	長島・大野・常松法律事務所 弁護士
	堤 信夫	久光製薬株式会社 取締役・法務部長

- 何が悪意の商標出願にあたるかの外延が不明確であるという課題がある。そこで外延の整理を試みた。
- 上記において、悪意の商標出願について、どのような条文が適用されているかを整理した上で、第4条第1項第7号、第19号その他の悪意の商標出願に適用し得る規定の適用範囲について検討した。
- また、国内の企業等が海外に進出して自己の出所表示として商標を使用する際の対応策、要望について検討した。

- 第一に、悪意の商標出願とは何かを定義することを検討し、第二に、国際的に共通の理解を得るために類型化するという方策を検討した。
- 悪意の商標出願について、「使用意思」の観点から定義づけることを試みたが、「使用意思」とは異なる観点に基づき、悪意の商標出願に該当する場合もあることがわかった。
- 悪意の商標出願における悪意とは、出願人の主観又は行為態様を問題とする概念であると捉え、類型化することを試みた。行為を類型化することにより、悪意という評価を与えられる下記二つの根拠が明確になった。
 - － 他の者（真の権利者）による「保護に値する占有状態」を害する出願としての悪意の出願
 - － 周知・著名商標の保護を損なう出願としての悪意の出願

- 【第4条第1項第19号について】

第4条第1項第19号において求められる周知性の程度を同項第10号及び第15号よりも低くすることを望む意見が委員会で多くみられた。

- 【第4条第1項第7号について】

商標法の目的に照らし、本来権利を取得すべき者による商標の使用を阻害するような出願については、不登録事由として第4条第1項第7号を適用することが考えられる。なお、第4条第1項第7号の適用に際しては、最低限必要とされる判断基準を用意することが望まれる。

- 【その他】

第3条第1項柱書、第4条第1項第8号、第10号、第15号、第53条の2

- 国内企業から、今後の課題・要望として、我が国での周知商標、著名商標は、他国でも周知・著名として扱われるよう、国家間で取り決めに求める意見があった。
- 具体的には、ある国での周知性・著名性を有する商標について、他国でもデータベースで情報を共有して、他国での審査の参考資料にするということが考えられる。
- 他方、学識経験者からは、欧州では、商標ハーモ指令や商標規則に悪意の商標出願に関する規定が置かれているので、日本でもそのような形で対応することが望ましい、との意見があった。

- 悪意の商標出願の外延について、悪意の商標出願の性質に着目し、悪意の商標出願と考えられる事例を引き続き検討し整理することにより、明確化を図ることが望ましい。
- 悪意の商標出願に対して適用し得る商標法上の規定のうち、特に、第4条第1項第19号の適用は、立法経緯等を考慮すれば、従来よりも柔軟な適用を図ることができるのではないかと考えられる。
- 海外での対応策については、ある国での周知商標・著名商標について、他国でもデータベースで情報を共有しつつ他国での審査の参考資料にするといった運用について、引き続き検討を進めていくことが望ましい。

禁無断転載

平成29年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究
悪意(Bad-faith)の商標出願について
(要約版)
平成30年3月

請負先
一般財団法人 知的財産研究教育財団
知的財産研究所
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目11番地
精興竹橋共同ビル5階