

## 42. 119. 03

**商標法第4条第1項第19号に関する審査について**

## 1. 商第4条第1項第19号の趣旨

多年に亘って企業が努力を積み重ね、多大な宣伝広告費を掛けることにより、需要者間において広く知られ、高い名声、信用、評判を獲得するに至った周知、著名商標は、十分に顧客吸引力を具備し、それ自体が貴重な財産的価値を有するものといえる。

これらの周知、著名商標については、第三者の使用により出所の混同のおそれだけではなく、出所表示機能を稀釈させたり、その周知、著名商標のもつ名声を毀損させることが可能であり、このような目的を持った不正な使用から十分保護する必要がある。

また、我が国で他人が外国の周知、著名商標を権利者の了承を得ることなく無断で出願・登録したことを巡り、外国との間で国際摩擦に発展した事例も少なくなく、商品又は役務の国際取引の活性化に伴い、外国で周知、著名な商標の保護の重要性もますます高まっている。

かかる観点から、これまでは周知、著名な商標の保護については商第4条第1項第15号（出所の混同）や商第4条第1項第7号（公序良俗違反）の規定を弾力的に適用し、それ等の商標を保護する運用を行ってきたが、周知、著名商標の保護の明確化の要請が高まってきたことに伴い、国内又は外国において広く認識されている商標を不正な目的で使用されることを防ぐことを目的として、商標法等の一部を改正する法律（平成8年法律第68号）により、商第4条第1項第19号の規定を新たな不登録事由として明記した。

具体的には、本号は、例えば、以下のような商標登録出願の排除を目的とするものである。

- (1) 外国で広く認識されている他人の商標と同一又は類似の商標を、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的に出願したもの。
- (2) 外国の権利者の国内参入を阻止したり、国内代理店契約締結を強制する目的で出願したもの。
- (3) 日本国内で全国的に著名な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、出所表示機能を稀釈させたり、その名声を毀損させる目的をもって出願したもの。
- (4) その他、日本国内又は外国で広く知られている商標と同一又は類似の商標を信義則に反する不正の目的で出願したもの。

2. 本号に関する具体的運用

(1) 「不正の目的」の認定

「不正の目的」の認定にあたっては、商標審査基準第3十七、[第4条第1項第19号](#)の3.(1)参照。

- (2) ただし、「不正の目的」の有無の認定は内心の事項であり、審査官が直接窺い知ることは困難であることから、外部に現れた客観的事項から判断する必要があるが、その場合には、上記(1)の資料がなくても、次の各要件を満たす場合には、そのような商標登録出願に係る商標は、偶然に周知、著名な商標と一致したものは認め難いことから、「不正の目的」をもって使用をするものと推認し、本号を適用することとする。

[日本国内において周知、著名な商標の場合]

- ① その商標が、商品又は役務の分野に拘わらず、その商標登録出願以前より、全国的に著名若しくは特定の地域において極めて周知な商標であることが認められること。
- ② その周知、著名商標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場合であって、その商標と同一又は極めて類似するものであること。

[外国においてのみ周知な商標の場合]

- ① 一以上の外国において周知な商標と同一又は極めて類似するものであること。
- ② その周知商標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こと。

なお、その周知商標が使用されている国の政府等から、その商標登録出願について国際信義に反するものである旨等、何らかの関心が表明されている場合には、その内容等について十分勘案すべきものとする。

(注) 以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。

- [「第4条第1項第19号\(他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用する商標\)」の審査基準](#)