

悪意（Bad-faith）の商標出願に関する 調査研究報告書

平成 30 年 3 月

一般財団法人 知的財産研究教育財団
知的財産研究所

ことができる。周知商標を登録するための正式な手続の導入により、少なくとも特許意匠商標総局により管理される周知商標のリストに掲載された周知商標については、類似商標の審査基準の運用が徹底されることを望む。

裁判所については、そのような悪意の行使を断固として中断させ、被侵害者の利益を保護する決意が固い。裁判所の場合にも専用の仕組みはないものの、訴訟を進める過程でそうしている。

上記以外の国及び地域からは、他人の商標の先取りとなるような商標登録出願が大量に行われている事例は見当たらないとの回答があった。

③ 悪意の商標出願に関する法制度及び運用

(a) 悪意の商標出願に関する諸外国の法制度及び運用を表に比較・要約する。

悪意の判断時期について、諸外国は出願時が基準となっている。我が国においては、原則として査定時であるが、周知著名な商標と類似する場合には出願時及び査定時を判断時期としている。

【図表4-1】 比較表（悪意の商標出願に関する定義や悪意であるとの主張に関する規定）

	日本	米国	欧州	中国	韓国
法律、規則、審査基準、審査実務についての関連規定や審査、審決、判決等の法制度					
1. 「悪意の商標出願」に関する定義	定義なし	定義なし	定義なし	定義なし	定義なし
2. 悪意に関する主張を行うことができる最先の機会	審査（職権）	審査（職権） 異議申立て	登録後の無効又は取消請求	異議申立て	審査（職権）
3. 悪意に関する主張を行うことができる他の機会	異議申立て、審判 国内侵害訴訟における反訴	登録後の無効又は取消請求 侵害訴訟に対する反訴	侵害訴訟に対する反訴	登録後の無効又は取消請求	異議申立て 登録後の無効 その他（情報提供）
4. 悪意に関する主張ができる時期的な制限	期限なし	その他（5年間だが、詐欺、関係の虚偽の示唆（「虚偽の連想」、出所の不実表示、又は商標が生存中の個人の氏名、肖像若しくは署名から構成されることに基づいて悪意が主張された場合には時期的な制限は存在しない。）	期限なし	5年。ただし、中国の著名商標の所有者に対しては期限なし。	期限なし 登録後の無効審判請求に対して除斥期間がない
5. 悪意があるかどうかの判断基準となる時期	出願時（査定時も求められる場合がある）	その他（出願時、又は標章の採用時）	出願時	出願時	出願時
6. 悪意の出願人の主観的要素（意図及び心理状態）と悪意の評価の関係	関係する	関係する	関係する	関係する	関係する
7. 悪意に対する立証責任に関する規則	存在する	存在する	存在する	存在する	存在しない
8. 立証責任を負う者	異議申立人 原告	異議申立人 取消請求人 原告	取消請求人（判例法により判断されたとおり）の原告	異議申立人 原告	悪意に対する立証責任についての規定は存在しないが、無効審判請求人、異議申立人にあるものと解釈される。
9. 悪意の存否の推定	悪意は、状況証拠により推定されることがある。	異議申立人又は取消請求人、原告が悪意を証明しない限り、悪意でないこと（Good-faith）が推定される。 悪意は、状況証拠により推定されることがある。悪意は、混同のおそれの分析における1つの要素とみなされ得る。	取消請求人又は原告が悪意を証明しない限り、悪意でないこと（Good-faith）が推定される。	悪意は、状況証拠により推定されることがある。	悪意は、状況証拠により推定されることがある。
10. 悪意を証明する際に考慮すべき要素の一覧（「チェックリスト」）	存在しない	存在しない	存在しない	存在しない	存在しない

	英国	ドイツ	フランス	オーストラ リア	台湾	インド
法律、規則、審査基準、審査実務についての関連規定や審査、審決、判決等の法制度						
1. 「悪意の商標出願」に関する定義	定義なし	定義なし	定義なし	定義なし。採用されているテストあり。	定義あり	定義なし
2. 悪意に関する主張を行うことができる最先の機会	審査（職権）	審査（職権）	登録後の無効又は取消請求	異議申立て	審査（職権）	審査（職権）
3. 悪意に関する主張を行うことができる他の機会	異議申立て 登録後の無効又は取消請求 侵害訴訟に対する反訴	登録後の無効又は取消請求 侵害訴訟に対する反訴	侵害訴訟に対する反訴	登録後の無効又は取消請求 侵害訴訟に対する反訴	異議申立て 登録後の無効又は取消請求 侵害訴訟に対する反訴	登録後の無効又は取消請求 侵害訴訟に対する反訴 その他（詐称通用（パッシングオフ）の手続）
4. 悪意に関する主張ができる時期的な制限	期限なし ただし、商標が権限のない代理人又は代表者により出願された場合、それを知った時から3年以内	期限なし ただし、職権により手続きを開始する場合は登録日から2年以内	期限なし	期限なし	期限あり	期限なし
5. 悪意があるかどうかの判断基準となる時期	出願時	出願時	出願時	出願時	出願時	審査官による最終査定時
6. 悪意の出願人の主観的要素（意図及び心理状態）と悪意の評価の関係	関係する	関係する	関係する	関係する	関係する	関係しない
7. 悪意に対する立証責任に関する規則	存在する	存在しない	存在する	存在する	存在しない	存在する
8. 立証責任を負う者	取消請求人	立証責任は、審査中には特許商標庁が、取消手続では出願人側	取消請求人、侵害手続又は所有権を主張する訴訟における原告	悪意を主張する当事者（異議を申し立てる又は取り消しを求める者、原告）	悪意に対する立証責任は、出願が悪意によるものである旨を主張する当事者	取消請求人 商標権者
9. 悪意の存否の推定	取消請求人又は原告が悪意を証明しない限り、悪意でないこと（Good-faith）が推定される。	悪意は、他に説明がない場合にのみ推測される	取消請求人又は原告が商標権者の悪意を証明しない限り、悪意でないこと（Good-faith）が推定される。	悪意を主張する当事者が出願時の悪意を立証できない限り、悪意でないこと（Good-faith）が推定される。	悪意は、状況証拠により推定されることがある。	悪意は、状況証拠により推定されることがある。
10. 悪意を証明する際に考慮すべき要素の一覧（「チェックリスト」）	存在しない	存在しない	存在しない	存在しない	存在しない	存在しない

	カナダ	シンガポール	ブラジル	インドネシア	ロシア
法律、規則、審査基準、審査実務についての関連規定や審査、審決、判決等の法制度					
1. 「悪意の商標出願」に関する定義	定義なし	定義なし	定義なし	定義なし	定義なし
2. 悪意に関する主張を行うことができる最先の機会	異議申立て	異議申立て	異議申立て	審査（職権）	登録後の無効又は取消請求
3. 悪意に関する主張を行うことができる他の機会	登録後の無効又は取消請求	登録後の無効又は取消請求	登録後の無効又は取消請求	異議申立て 登録後の無効又は取消請求	
4. 悪意に関する主張ができる時期的な制限					
5. 悪意があるかどうかの判断基準となる時期	出願時	出願時	出願時	出願時	出願時
6. 悪意の出願人の主観的要素（意図及び心理状態）と悪意の評価の関係	関係する	関係する	関係する	関係する	関係する
7. 悪意に対する立証責任に関する規則	存在する	存在する	存在する	存在する	
8. 立証責任を負う者	取消請求人	取消請求人	取消請求人	取消請求人	
9. 悪意の存否の推定	悪意は、状況証拠により推定されることがある。	悪意を主張する当事者が出願時の悪意を立証できない限り、悪意でないこと（Good-faith）が推定される。	悪意を主張する当事者が出願時の悪意を立証できない限り、悪意でないこと（Good-faith）が推定される。		悪意は、状況証拠により推定されることがある。
10. 悪意を証明する際に考慮すべき要素の一覧（「チェックリスト」）					

	国名・判断主体・事件名・判決年・判例集の巻数・侵害系もしくは査定系	本件商標	先行商標又は使用商標	審決・判決の概要	備考
11	シンガポール・高等裁判所・No513 of 2006・2007/4/30	被告 Warman 指定商品・役務第7類：ポンプ第37類：ポンプの修理第42類：ポンプに関する役務の提供	原告 Warman	<p>原告は2005年シンガポール商標法第22条第1項及び第6項に基づき被告商標の不使用取消請求、第23条第1項（商標登録は、当該商標が第7条第6項（商標は、その出願が悪意でなされた場合は登録されない）に違反して登録されたという理由）に基づき無効であると主張した。</p> <p><使用状況> 被告（会社の設立者であり役員）は自己及び自己の関与する会社を通じポンプ及び関連製品を製造・販売しており、当該事業に関連し本件商標に係る商標権や特許権を保有した。複数の契約により被告の知的財産権の一部は原告の前身である Peko 社に譲渡された。原告と Peko 社間の1969年及び1971年契約によると、本件商標を使用した製品を、シンガポールを含む「非独占的地域」において両者は自由に販売することが可能であった。</p> <p><第22条第1項及び第6項について> 原告が本件商標を使用した証明がされたいないため、第37類、第42類は取り消し、第7類の指定商品もポンプ、ポンプ用部品に減縮される。</p> <p><第23条第1項について> 1971年の契約によると、原告・被告は共に、シンガポールにおいて本件商標を登録する権利を保有していたと推論できる。被告が本件商標を出願し登録したことは、容認できる商業的活動であるから、本件商標は無効とはならない。</p>	

	国名・判断主体・事件名・判決年・判例集の巻数・侵害系もしくは査定系	本件商標	先行商標又は使用商標	審決・判決の概要	備考
12	シンガポール・高等裁判所・OM 40/2005 2006/3/23	被異議申立人 Fairlight 出願番号： T03 / 00663B 指定商品・役務 第 34 類	異議申立人 Rothmans 登録番号： T57/22291J, T67/42191F, T79/80665F, T83/02989H, T01/03299G T01/05135E 指定商品・役務 第 34 類：タバコ	本件は異議申立人による、1999 年シンガポール商標法第 7 条第 6 項、第 8 条第 2 項 (b)、第 8 条第 4 項に基づく審決取消訴訟である。 < 第 7 条第 6 項について > 下記により、本件商標は悪意により出願されたと判断された。 ・被異議申立人の設立経緯は非常に疑わしく、英国領バーミンガム島の法人でありながらシンガポールの住所気付になっている。 ・被異議申立人は「フェアライト」紙巻タバコの広告の中で、同製品は「ロスマン」紙巻タバコと類似しており「英国のブレンド」で製造されていると宣伝している。 ・「フェアライト」紙巻タバコが、「ロスマン」紙巻タバコと同様の包装であることから悪意はあさらかである。また異議申立人と被異議申立人は欧州各国で訴訟継続中であり、欧州全域において被異議申立人が「フェアライト」商標を使用することが現在差し止められている。	「フェアライト」紙巻タバコは、「ロスマン」紙巻タバコと同様の味と包装

■インドネシア

商標及び地理的表示法第20/2016号
2016年11月25日発効

商標法第21条：

(3) 出願人が**悪意**をもって提出した商標出願は、拒絶される。

■カナダ

商標法
2007年c. 26により2008年12月31日最終改正
2012年10月31日施行

第30条 出願の内容

商標登録出願人は、次のものを含む出願を、登録官に提出しなければならない。

(i) 出願に記載された商品又はサービスに関して、カナダで商標を使用することができることを自己が確信している旨の出願人の陳述

第57条 連邦裁判所の専属管轄権

(1) 連邦裁判所は、登録官又は利害関係人の申請により、その申請日に登録簿に見られる記入事項がその標章の登録所有者と思われる者の現存の権利を正確に表現又は定義していないとの理由により、登録簿の何れかの記入事項を抹消又は修正すべき旨を命令する専属第1審裁判管轄権を有する。

■シンガポール

商標法
2014年法律第4号にて改正
2014年11月13日施行

第5条 登録出願

(2) 出願には、

(e) 次の事項を記載する

(i) 商標が業として出願人により又はその同意を得て商品又はサービスについて使用されていること、又は

(ii) 出願人が、商標がそのように使用されるという善意の意思を有すること

第7条 登録拒絶の絶対的理由

(6) 商標は、その出願が**悪意**でなされた場合又はその範囲においては、登録されない。

第8条 登録拒絶の相対的理由

(5) 商標登録出願が先の商標がシンガポールで周知になる前に提出された場合は、当該商標の出願は、(4)によりその登録を拒絶されないが、当該出願が**悪意**であることを示す場合はその限りではない。

(6) 商標の出願が**悪意**によるものか否かについて判断する場合は、当該出願人が出願時に先の商標の存在を知っている又はそう信じる理由があるか否かを考慮する。

¹ 「インドネシアにおける商標異議申立制度」2017年6月6日（独）工業所有権情報・研修館 新興国等知財情報データベースにおいて、「1. 異議申立の理由」欄に新商標法第21条の和訳が掲載されている。
<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/13782/> [最終アクセス日：2018年2月27日]

第22条 登録の取消

(1) 商標登録は、次の場合に取り消すことができる。

(a) 登録手続の完了日後5年以内に、登録された商品又はサービスに関して、商標が所有者により又はその同意を得てシンガポールにおいて業として真正に使用されておらず、不使用の正当な理由がない場合

■ロシア

連邦民法第4法典第7編

知的活動の成果及び識別手段に対する権利

2014年3月12日改正

第1483条 商標の公式登録の拒絶理由

3. 次に掲げることに該当する要素を提示するか又は含む表示は、商標としての国家登録を受けられない。

(1) 商品又はその製造者に関して虚偽であるか又は消費者に誤認を生じさせる虞があること

(2) 公益並びに人間性及び道徳の原則に反すること

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報告書

悪意 (Bad-faith) の商標出願に関する調査研究報告書

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

電話 03-5281-5671

FAX 03-5281-5676

URL <http://www.iip.or.jp>

E-mail support@fdn-ip.or.jp