

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 |
|---|--|--|--|--|----|
| 6 | カナダ・連邦裁 判 所 ・ HomeAway.com, Inc. v. Martin Hrdlicka, 2012 FC 1467 | VRBO 登 録 番 号 : TMA770,822 指定商品・役務 不動産賃貸業 | VRBO 役務 不動産賃貸業 | 「VRBO」(Vacation Rental By Owner) という不動産賃貸業を行って いたHomeAway社が、本件商標「VRBO」の無効を争った。商標権者に 商標の使用の事実がなく、HomeAway社のサービスを知って出願して いたことから、善意の使用意思がなく無効と判断された事例。 | |
| 7 | インドネシア・ 最高裁判所・ DKSH Malaysia Sdn. Bhd. v. Muk tar, Cancellation No. 501 L/PDT. Sus- Hki/2013 (Sup. Ct. Dec. 30, 201 3) |  ALADIN 指定商品・役務 ガスライター | 申立人 ALLADDIN 商品 ガスライター | 複数国で「ALLADDIN」の商標権を有する申立人が、インドネシアで 登録されたALADIN商標は悪意で出願したものであるとして取消を 求めた。最高裁において、両者は類似するが、ALADIN出願時にイン ドネシア国内で申立人標章が著名となっていた証拠はなく、悪意は 認定できないと判断された事例。 | |

| | 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 |
|----|--|---|--|---|----|
| 8 | インドネシア・ 最高裁判所・ No. 264 K/Pdt. Sus- HKI/2015 | IKEA 指定商品・役務 家具 |  登録番号： IDM00277901 指定商品・役務 第20類：家具 登録番号： DM000092006 指定商品・役務 第21類：陶磁 器 | <p>「IKEA」の商標権を保有するインドネシア企業が、有名家具メーカーIKEA社の商標の不使用取消を請求し、認められた。IKEA社は著名であったが、「IKEA」はインドネシア語で「籐製品」を意味する言葉の頭文字であるため、インドネシア企業が登録を受けることができた事例。</p> | |
| 9 | ブラジル・第25 連邦裁判所・ Case 0490011- 84, 2013. 4. 2, 5 101 (最高裁判所に 上告中) | GRADIENTE IPHONE 指定商品・役務 携帯電話、イン ターネットサ ービス | iphone 商品・役務 携帯電話、イン ターネットサ ービス | <p>2008年に商標登録を受けたIGB社が、数年間の事業中止を経て2012年に事業を再開したところ、2008年からブラジルでiphone事業を始めたApple社が不使用取消を求めて争った。「iphone」が一般的な表現か、消費者間に混同を生じるか等が争点となった事例。</p> | |
| 10 | ブラジル・第31 連邦裁判所・ Case 0810763- 09, 2010, 4. 2. 5 101 (最高裁判所に 上告中) | 被告 SPEEDO 指定商品・役務 スポーツ用品 | 原告 Speedo | <p>原告は1964年に「Speedo」という文字からなる商標について登録を受け、スポーツ用品に使用していたが、1976年にM社が不使用取消請求を行って商標権を取得した。その後、両社は30年間にわたり業務提携を行っていたが、2006年に契約が終了したことから、商標権の帰属をめぐって争われた。判決において、M社の行動に信義則に反する点があると認定された事例。</p> | |

■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]

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