

悪意（Bad-faith）の商標出願に関する 調査研究報告書

平成 3 0 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
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

商標法

2010年商標(改正)法により改正

(2010年法律No. 40)

2013年07月08日施行

第2章 商標登録簿及び登録条件

第11条 登録拒絶の相対的理由

- (10) 商標登録出願及びそれに係る異議申立てを審査するに当たり、登録官は、
(ii) 商標権に影響を及ぼす、出願人若しくは異議申立人の何れかに含まれた不誠実を参酌しなければならない。

第3章 登録の手続及び存続期間

第18条 登録出願

- (1) 自己が使用し又は使用しようとする商標の所有者であることを主張し、その商標の登録を受けようとする者は、所定の方法により書面をもって登録官に対して自己の商標の登録を出願しなければならない。
- (2) 異なる類の商品及びサービスの商標登録について、単一出願をすることができ、それに対して納付を要する手数料は、商品又はサービスの各類当たりとする。
- (3) (1)による各出願は、出願人のインドにおける主営業所の所在地又は共同出願のときは、インドに営業所を有するとして願書に筆頭で記載されている出願人のインドにおける主営業所の所在地を管轄する商標登録局の支局に提出しなければならない。
- ただし、出願人又は何れかの共同出願人がインドにおいて営業を行っていないときは、願書は、願書に記載されたインドにおける送達の宛先を管轄する商標登録局の支局に提出しなければならない。
- (4) 本法の規定に従うことを条件として、登録官は、出願を受理せず、又は無条件に若しくは適当と認める補正、変更、条件若しくは制限(ある場合)を付して、これを受理することができる。
- (5) 出願の不受理又は条件付受理の場合は、登録官は、当該不受理又は条件付受理の理由及びその決定に用いた資料を書面に記録しておかななければならない。

第7章 登録簿の更正及び訂正

第57条 登録の取消又は変更の権限及び登録簿の更正の権限

- (2) 登録簿における登録事項の脱落若しくは省略、十分な理由なしにされた記載、誤って存続されている記載、登録簿における記載事項の誤記若しくは不備による被害者は、所定の方法により審判部又は登録官に対して、申請をすることができる。審査審判廷は、適当と認めるところに従い、登録事項を記載し、抹消し又は変更すべき旨を命令することができる。

■ブラジル

産業財産法

2001年2月14日法律第10.196号により改正された1996年5月14日法律第9.279号

第2節 標章として登録を受けることができない標識

第124条

次に掲げるものは、標章としての登録を受けることができない。

- (XXIII) 出願人が事業活動上当然に知っている筈の標章であり、かつ、ブラジル国内又はブラジルが条約を締結しているか若しくは相互主義の待遇を保証している国に本拠又は住所を有する者の所有に係わるものの全部又は一部を模造し又は複製した標識。ただし、この規定は、その標章が、同一、類似又は同種の製品又はサービスを識別するためのものであり、前記他人の標章との間で混同又は関連を生じさせる虞があることを条件とする。

第4節 周知標章

第126条

産業財産権の保護に関するパリ条約第6条の2(1)により、その事業分野において周知である標章は、ブラジルにおいて既に出願又は登録がされているか否かに拘らず、特別の保護を享受する。

- (1) 本条に定めた保護は、サービスマークについても適用する。
- (2) INPIは、周知標章の全部又は一部の複製又は模造である標章の登録申請を職権により拒絶することができる。

第4章 標章に関する権利

第1節 取得

第129条

標章の所有権は、本法の規定による有効な登録をすることによって取得され、団体標章及び証明標章に関しては第147条及び第148条の規定に従った所有者には、国内全域における排他的使用が保証される。

- (1) 優先日又は出願日に、ブラジル国内において少なくとも6月間、同一、類似又は同種の商品又はサービスを識別又は証明するために、同一又は類似の標章を善意で使用していた者は、登録についての優先の権利を有するものとする。

第3節 司法上の無効手続

第173条

司法上の無効手続は、INPI又は正当な利害関係を有する者の何れもが提起することができる。

補項 裁判官は、司法上の無効手続の過程において、相応の手続要件が満たされていることを条件として、標章登録の効力及び標章の使用を停止させる仮処分命令を出すことができる。

■台湾

商標法

2011年6月29日改正

第30条 次に掲げる各号のいずれかに該当する商標は、登録することができない。

11. 他人の著名な商標又は標章と同一又は類似のもので、関連する公衆に混同誤認を生じさせるおそれがあるもの、又は著名な商標又は標章の識別性又は信用を損なうおそれがあるもの。但し、該商標又は標章の所有者の同意を得て登録出願した場合は、この限りでない。
12. 同一又は類似の商品又は役務について、他人が先に使用している商標と同一又は類似のもので、出願人が該他人との間に契約、地縁、業務上の取引又はその他の関係を有することにより、他人の商標の存在を知っており、意図して模倣し、登録を出願した場合。但し、その同意を得て登録出願した場合は、この限りでない。
13. 他人の肖像又は著名な氏名、芸名、ペンネーム、屋号があるもの。但し、その同意を得て登録出願した場合は、その限りでない。
15. 商標が他人の著作権、特許権又はその他の権利を侵害し、判決によりそれが確定したもの。但し、その同意を得て登録出願した場合は、その限りでない。前項第9号及び第11号から第14号までに規定する産地表示、著名及び先に使用していることを認定する際は、出願時を基準とする。

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