

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

された事件は、合計で 715 件である（そのうちの 37%に悪意が認められた。）。その内訳は次のとおり。

- －165 件が EUIPO の審判部に審判請求された（そのうちの 36%に悪意が認められた。）。
- －このうちの 28 件が一般裁判所（EU）に審判請求された（そのうちの 33%に悪意が認められた。）。
- －さらにこのうち、悪意に関する 3 件が、欧州連合司法裁判所（CJEU）に訴訟提起された（全ての事件に悪意が認められた。）。

（b）韓国

2017 年 3 月に韓国特許庁が発表した、韓国における悪意の商標出願現況と関連する内容は下記のとおりである。特に 2016 年の悪意の商標の新規出願は計 247 件で、2014 年の計 6,293 件と比較して激減し（96.1%の減少）、2015 年（計 348 件）を境にその数が大幅に減少している³⁵。

韓国における悪意の商標出願及び登録推移

	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年
出願件数	2,087	3,523	7,264	6,293	348	247
登録件数	237	208	200	140	76	24

（c）中国

中国において商標関連の行政訴訟の第一審に対して専属的管轄権を有する北京知的財産法院は、悪意の商標出願を含む事件の審理を行った。北京知的財産法院が 2016 年に決定を下した商標行政事件のデータによると、悪意の商標出願に関わるものが 284 件存在し、これは全体の 7.1%を占める。裁判所は、これらの 284 件のうちの 129 件につき、悪意で出願されたと認め、悪意の商標出願に関わると認められた事件全体の 45.4%について司法上の救済によりこれらの出願が拒絶又は無効とされた。

上記以外の国及び地域からは、悪意の商標出願に関する統計情報は見当たらないとの回答があった。

³⁵ 韓国特許庁の報道資料（2017 年 3 月 31 日）

の申立てを行うことができる。なお、このような悪意の出願は一つの紛争の範囲内で拒絶したり、無効としたりすることができず、それぞれの悪意の商標に対して、異議申立て又は無効の請求を行う必要がある。

・先取りとなるような商標登録により、私権又は私益を損なう可能性がある場合

上記の場合、中国国家工商行政管理総局商標局は、そのような商標出願には対処していない。こうした商標登録出願に対処するかどうかは、権利者の判断に委ねられる。優先権所有者又は利害関係者は、私権又は私益を根拠として異議申立て又は無効を請求することができる。なお、このような悪意の出願は一つの事案の範囲内では拒絶したり、無効としたりすることができず、それぞれの悪意の商標に対して、異議申立て又は無効の請求を行う必要がある。

(g) 韓国(1)

2014年の韓国特許庁の発表によれば、2012年から2014年までのあいだに悪意の商標出願と疑われる35名により出願された商標は計1万9,130件にのぼる(1人あたり平均546件)と発表した。

これら悪意の商標出願により、芸能人の出演するTV番組や小規模事業者などの善良な商標使用者の被害が急増した⁴⁰。

このため韓国特許庁では、①商標の使用意思について合理的疑問がある場合は、使用計画書の提出を求める使用意思確認制度(2012年3月)、②指定商品を過剰に指定した場合は、出願手数料を追加する出願手数料加算制(2012年4月)及び③共同経営者、投資家、委託研究事業者などの企業における利害関係人が無断で出願し、登録を受けた商標の使用制限規定(2014年6月)等を導入し、商標の使用意思がない無分別な商標先占目的の商標出願を防止できるようにした。そして悪意の商標出願人が未登録商号を先に商標登録して小規模商人に合意金を要求する等の行為を防止するために、商標出願前に、①先使用权を拡大(2013年10月)することによって、先に使用していた企業の名称や商号に対して商標権の効力が及ばないようにし、②不使用商標に対する商標登録の取消審判を何人も請求することができるよう、請求人の範囲を拡大(2016年9月)する等の商標法の改正を行った⁴¹。

また、韓国特許庁では、2013年12月から悪意の商標出願被害申告サイト(<http://www.kipo.go.kr>)を運営して相談を受け付けており(申告件数:2014年70件、2015年45件、2016年20件)、疑わしい出願人を選定し、情報共有を通してこれらの出願

⁴⁰ 「韓国経済新聞」『商標ブローカー35名が2万件先占』、2014年11月19日

⁴¹ 韓国特許庁報道資料(2017年3月31日)

に対しては、審査官による職権調査等厳格な審査を実施し、悪意が疑われる出願商標に対して登録拒絶を強化する等、監視を徹底している。さらに、商標出願及び紛争事例を分析して悪意の商標出願を常時モニタリングし情報を維持管理するのみならず、悪意の商標出願による被害の防止のための様々な広報活動を持続的に展開することによって、悪意の商標出願根絶のために努力している⁴²。

芸能人およびTV番組商標出願事例

順位	模倣された商標	種別	出願件数
1	1泊2日	TV番組	101件
2	江南スタイル	楽曲名	61件
3	無限挑戦	TV番組	35件
4	ティアラ	芸能人	26件
5	ヒーリングキャンプ	TV番組	20件
6	少女時代	芸能人	18件
7	2NE1	芸能人	15件
8	東方神起	芸能人	11件
9	2PM	芸能人	11件
10	ランニングマン	TV番組	10件

* 韓国特許庁発表（2014年9月）

(h) 韓国(2)

公式的に発表はされていないが、多くの件数を出願した者たちがいる。

特許庁では悪意の商標と思われる商標を多く出願した者のリストを作成し、これらが出願した商標の審査に反映している。

(i) インド

商標の不法取得の事例は、インドでは一般的である。

当事務所では、競合企業がインドで事業を行うことを阻止する目的で大手インド企業が競合他社の商標及びその変形版を登録するために複数の出願を行う事例を認識している。

しかしながら、特許意匠商標総局では、そのような出願を防止又はこれに対処するための措置を講じず、またそのための方針又は仕組みを備えていない。ただし、被侵害者が異議申立て及び取消請求を行い、その結果として悪意の出願又は登録を、拒絶又は取り消す

⁴² 韓国特許庁報道資料（2017年3月31日）

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」）					

④ 五つの観点に基づく法制度及び運用の調査

「使用意思」、「不正な意図」、「周知／著名商標の保護」、「代理人の不正な出願」及び「他の権利との関係」の五つの観点から、法制度及び運用について調査を行った。下記においては、それぞれの観点に関する条文番号を中心に記載する。各条文が適用される趣旨や内容等について、資料5「海外質問票調査結果の詳細」を参照されたい。

【図表4-2】 比較表（悪意の商標出願に関する条文）

	米国	欧州（欧州連合(EU)商標に関する理事会規則2017年6月14日 No. 2017/1001, 以下「EU理事会規則」）	中国	韓国	英国
1. 「使用意思」の観点から	ランハム法第1条(b)、第44条、第66条(a)	EU理事会規則第8条(1)、(2)、(5)、第59条(1)(b)、第60条	商標法第49条第2項	商標法第3条第1項第54条第3号第117条第1項第1号	商標法第3条(6)、第32条(3)、第3条(6)と併用した第47条(1)及び第47条(4)
2. 「不正な意図」の観点から	裁判例（In re E. I. DuPont DeNemours & Co., 476 F.2d 1357 (CCPA 1973); Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961)）	EU理事会規則第59条(1)(b)	商標法第32条（後半）	商標法第34条第1項第13号、同項第20号、同項第21号	商標法第3条(6)、第5条(3)、第3条(6)と併用した第47条(1)及び第47条(4)
3. 「周知・著名商標を保護する」観点から	ランハム法第2条(a)及び第43条(a)第2条(d)第43条(a)第14条(3)	EU理事会規則第8条(1)、(2)、(5)、第59条(1)(b)、第60条	商標法第13条、第14条	商標法第34条第1項第9号、同項第11号、同項第12号	商標法第5条(3)、第6条(1)(c)、第56条、第5条及び第56条と併用した第47条(2)
4. 代理人の不正な出願（パリ条約第6条の7）	ランハム法第1条(a)(1)から第1条(a)(3)、第1条(b)、第44条、連邦行政命令集(CFR)第37編第11.18条	EU理事会規則第8条(3)、第21条、第60条	商標法第15条	商標法第34条第1項第21号	商標法第60条(2)、第60条(3)(a)、第60条(3)(b)
5. 他の権利との関係から	ランハム法第2条(a)	EU理事会規則第60条(2)		商標法第92条第1項	商標法第5条(1)、第5条(2)、第5条(4)(a)、第5条(4)(b)、第5条(4)と併用した第47条(2)(b)
6. その他の観点から			商標法第44条	商標法第92条第2項	

	ドイツ	フランス	オーストラリア	台湾	インド
1. 「使用意思」の観点から	商標法 第8条第2項第10号	フランスの法制度のもとで商標を出願する際は、商標出願の「使用意思」を証明する必要はない。しかしながら、商標出願の「使用意思」が所有者にない場合、この要素が他の要素と組み合わさって悪意を構成する場合もある。	商標法 第27条(1)、 第59条及び第92条 (4) (a)		商標法 第18条(1)、 第57条(1)及び(2)
2. 「不正な意図」の観点から	商標法 第8条第2項第10号	知的財産法 第L. 712条6	商標法 第62A条	商標法 第30条第1項第12号	商標法 第11条(3) (a)、 第11条(10) (ii)、 第50条(c) (i)
3. 「周知・著名商標を保護する」観点から	商標法 第9条第1項第3号、 第10条、 第51条第1項及び第2項	知的財産法 第L. 714条4 第L. 712条6	商標法 第60条	商標法 第30条第1項第11号	商標法 第11条(2)、 第11条(10)
4. 代理人の不正な出願（パリ条約第6条の7）	商標法 第11条、 第17条、 第42条第2項、 第51条第1項		商標法 第62A条	商標法 第30条第1号第12号	
5. 他の権利との関係から	不正競争防止法 第3条、 第4条第10号	知的財産法： 第L. 711条4、 第L. 712条6、 第L. 714条3、 第L. 714条4		商標法 第30条第1号第12号	商標法 第11条(3) (a) 及び(b)
6. その他の観点から				商標法 第30条第1項第13号 同項第14号 同項第15号	

■韓国

商標法

一部改正2017.03.21 法律第14689号

第1章 総則

第3条(商標登録を受けることができる者)

①国内で商標を使用する者又は使用しようとする者は、自己の商標の登録を受けることができる。ただし、特許庁職員と特許審判院職員は相続又は遺贈の場合を除いては在職中に商標の登録を受けることができない。

第2章 商標登録要件及び商標登録出願

第34条(商標登録を受けることができない商標)

①第33条にもかかわらず次の各号のいずれか一つに該当する商標に対しては、商標登録を受けることができない。

6. 著名な他人の氏名・名称又は商号・肖像・署名・印章・雅号・芸名・筆名又はこれらの略称を含む商標。但し、その他人の承諾を受けた場合には、商標登録を受けることができる。
8. 先出願による他人の登録された地理的表示団体標章と同一・類似した商標として、その指定商品と同一であると認識されている商品に使用する商標
20. 同業・雇用等の契約関係若しくは業務上の取引関係又はその他の関係を通じて他人が使用するか使用を準備中の商標であることを知りながらその商標と同一・類似した商標を同一・類似した商品に登録出願した商標
21. 条約当事国に登録された商標と同一・類似した商標であって、その登録された商標に関する権利を有した者との同業・雇用等の契約関係若しくは業務上取引関係又はその他の関係にあるかあった者がその商標に関する権利を有した者の同意を受けずにその商標の指定商品と同一・類似した商品を指定商品として登録出願した商標

第3章 審査

第54条(商標登録拒絶決定)

審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれか一つに該当する場合には、商標登録拒絶決定をしなければならない。

1. 第2条第1項による商標、団体標章、地理的表示団体標章、証明標章、地理的表示証明標章又は業務標章の定義に合わない場合
2. 条約に違反した場合
3. 第3条、第27条、第33条から第35条まで、第38条第1項、第48条第2項後段、同条第4項又は第6項から第8項までの規定により商標登録をすることができない場合
4. 第3条による団体標章、証明標章及び業務標章の登録を受けることができる者に該当しない場合
5. 地理的表示団体標章登録出願の場合に、その所属団体の加入に関し定款により団体の加入を禁止するか、定款に充足しがたい加入条件を規定する等団体の加入を実質的に許容しない場合
6. 第36条第3項による定款に大統領令で定める団体標章の使用に関する事項の全部又は一部を記さなかったか、同条第4項による定款又は規約に大統領令で定める証明標章の使用に関する事項の全部又は一部を記さなかった場合
7. 証明標章登録出願の場合にその証明標章を使用することができる者に対し正当な事由なしに、定款又は規約で使用を承諾しないか、定款又は規約に充足しがたい使用条件を規定する等、実質的に使用を承諾しない場合

第5章 商標権

第92条(他人のデザイン権等との関係)

①商標権者・専用使用権者又は通常使用権者は、その登録商標を使用する場合に、その使用状態に従いその商標登録出願日前に出願された他人の特許権・実用新案権・デザイン権又はその商標登

録出願日前に発生した他人の著作権と抵触される場合には、指定商品のうち抵触される指定商品に対する商標の使用は特許権者・実用新案権者・デザイン権者又は著作権者の同意を得なければその登録商標を使用することができない。

②商標権者・専用使用権者又は通常使用権者は、その登録商標の使用が「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」第2条第1号ヌ目の規定による不正競争行為に該当する場合には、同じヌ目による他人の同意を受けなければその登録商標を使用することができない。

第7章 審判

第117条(商標登録の無効審判)

①利害関係人又は審査官は、商標登録又は指定商品の追加登録が次の各号のいずれか一つに該当する場合には、無効審判を請求することができる。この場合、登録商標の指定商品が2以上ある場合には、指定商品ごとに請求することができる。

1. 商標登録又は指定商品の追加登録が第3条、第27条、第33条から第35条まで、第48条第2項後段、同条第4項及び第6項から第8項まで、第54条第1項・第2号及び第4号から第7号までの規定に違反した場合
2. 商標登録又は指定商品の追加登録がその商標登録出願により発生した権利を承継しなかった者がしたものである場合
3. 指定商品の追加登録が第87条第1項第3号に違反した場合
4. 商標登録又は指定商品の追加登録が条約に違反した場合
5. 商用登録された後その商標権者が第27条により商標権を享有することができない者になるか、その登録商標が条約に違反した場合
6. 商標登録された後その登録商標が第33条第1項各号のいずれか一つに該当するようになった場合(同条第2項に該当するようになった場合は除く)
7. 第82条により地理的表示団体標章登録がされた後その登録団体標章を構成する地理的表示が原産地国家で保護が中断されるか、使用されなくなった場合

第119条(商標登録の取消審判)

①登録商標が次の各号のいずれか一つに該当する場合には、その商標登録の取消審判を請求することができる。

5. 商標権の移転で類似した登録商標がそれぞれ他の商標権者に属するようになり、そのうち1人が自己の登録商標の指定商品と同一・類似した商品に不正競争を目的に自己の登録商標を使用することにより需要者に商品の品質を誤認させるか、他人の業務と関連した商品と混同をもたらした場合

⑤第1項による取消審判は、誰でも請求することができる。

■英国

商標法

命令書2009/3250 により最終改正

2010年1月1日施行

登録の拒絶理由

第3条 登録の絶対的拒絶理由

(6) 商標は、不誠実で出願された場合は、その範囲において登録されない。

第5条 登録の相対的拒絶理由

(4) 商標は、次の何れかの理由により、その使用が連合王国において妨げられる虞がある場合は、その範囲において登録されない。

- (a) 未登録商標又は業として使用されるその他の標識の保護に関する法規(特に詐称通用に関する法律)による場合、又は (以下省略)

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