

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こと）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	

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