

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

一般財団法人 知的財産研究教育財団
知的財産研究所

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	

■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。

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