

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」）					

	<p>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</p>	<p>本件商標</p>	<p>先行商標又は使用商標</p>	<p>審決・判決の概要</p>	<p>備考</p>
<p>2</p>	<p>原告 (反诉被告)  指定商品・役務 第30類：チョコレート</p>	<p>被告 (反訴原告)  商品：チョコレート</p>	<p>製菓会社リッツ (原告 (反诉被告)) がオーストリアのチョコレート会社ハオスビルス (被告 (反訴原告)) を商標権侵害に基づきオーストリアで提訴。被告 (反訴原告) は反訴にて、原告 (反诉被告) の商標登録は悪意によりなされたため無効であると主張。両者はオーストリア最高裁判所に上訴。オーストリア最高裁判所は欧州司法裁判所に対して、欧州連合商標に関する理事會規則にて商標の無効事由とされている悪意の解釈を諮問した。 <経緯> スイスの製菓会社リッツ (原告 (反诉被告)) がオーストリアのチョコレート会社ハオスビルス (被告 (反訴原告)) を商標権侵害に基づきオーストリアで提訴。被告 (反訴原告) は反訴にて、原告 (反诉被告) の商標登録は悪意によりなされたため無効であると主張。両者はオーストリア最高裁判所に上訴。オーストリア最高裁判所は欧州司法裁判所に対して、欧州連合商標に関する理事會規則にて商標の無効事由とされている悪意の解釈を諮問した。 <悪意についての欧州司法裁判所の判断> 出願人が悪意であったかを判断するには、出願時点における下記の関連要素すべてを考慮したうえで総合的に評価しなければならぬ、と判断した。 ・同一又は類似商品において同一又は類似商標を第三者が欧州域内で使用しているということを出願人は知っていたか ・当該商標を第三者が使用することを妨げる意図を出願人は有していたか ・第三者の商標及び出願人の商標各々が得られる法的保護の程度</p>	<p>法的保護の度合い： 第三者が当該商標を適法に相当程度に長期に渡り使用している場合、享受される法的保護の程度は高まる。 出願人についても同様に、出願人が出願前に当該商標を長期間に渡り使用している場合、享受される法的保護の程度は高まる。</p>	<p>1997年、Starbucks Corporation は、ロシア連邦において、第30類、第32類及び第42類の商標 STARBUCKS COFFEE を登録 2002年9月には、他の有名な商標を登録しているロシアの国家である Sergey Zuilkov と提携すると考えられるロシアの会社が不使用取消請求し、2004年春に第32類と第42類で取消、第30類 (コーヒーとコーヒー飲料) で維持。 Starbucks LLC は、STARBUCKS のワードマークだけでなく、STARBUCKS のロゴも含む、ロシアの STARBUCKS という商標を登録し、フランチャイズを提供し始め、ロシア全域で STARBUCKS コーヒーショップのチェーンを設立する計画を発表。また、登録商標権を約600,000米ドルで売却することを提案。第30類を維持した決定を訴えた。</p>
<p>3</p>	<p>ロシア・仲裁裁判所</p>	<p>STARBUCKS 登録番号： 第142121号 指定商品・役務 第30類：コーヒー、コーヒー飲料</p>	<p>Starbucks 使用商標 役務：飲食物の提供</p>	<p>個人起業家が、米国スターバックス社の「Starbucks」商標の不使用取消を経た上で、代わりに商標登録を行い同社に商標権の売却を持ちかけたところ、同社が商標登録の取消を求めて争った。悪意の商標出願であるとして取消が認められた事例。</p>	<p>1997年、Starbucks Corporation は、ロシア連邦において、第30類、第32類及び第42類の商標 STARBUCKS COFFEE を登録 2002年9月には、他の有名な商標を登録しているロシアの国家である Sergey Zuilkov と提携すると考えられるロシアの会社が不使用取消請求し、2004年春に第32類と第42類で取消、第30類 (コーヒーとコーヒー飲料) で維持。 Starbucks LLC は、STARBUCKS のワードマークだけでなく、STARBUCKS のロゴも含む、ロシアの STARBUCKS という商標を登録し、フランチャイズを提供し始め、ロシア全域で STARBUCKS コーヒーショップのチェーンを設立する計画を発表。また、登録商標権を約600,000米ドルで売却することを提案。第30類を維持した決定を訴えた。</p>

第22条 登録の取消

(1) 商標登録は、次の場合に取り消すことができる。

(a) 登録手続の完了日後5年以内に、登録された商品又はサービスに関して、商標が所有者により又はその同意を得てシンガポールにおいて業として真正に使用されておらず、不使用の正当な理由がない場合

■ロシア

連邦民法第4法典第7編

知的活動の成果及び識別手段に対する権利

2014年3月12日改正

第1483条 商標の公式登録の拒絶理由

3. 次に掲げることに該当する要素を提示するか又は含む表示は、商標としての国家登録を受けられない。

(1) 商品又はその製造者に関して虚偽であるか又は消費者に誤認を生じさせる虞があること

(2) 公益並びに人間性及び道徳の原則に反すること

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