

悪意 (Bad-faith) の商標出願に関する調査研究 (要約)

I. 本調査研究の目的

近年、有名なブランド等の商標が第三者によって無断で商標出願及び登録される、いわゆる「悪意 (bad faith) の商標出願」が発生している。日米欧中韓の商標五庁 (TM5) の法制度において、悪意の定義は存在しない。しかしながら、TM5における悪意の商標出願プロジェクトにおいて、悪意の商標出願とは、主に他人の商標が当該国及び地域で登録されていないという事実を利用して、不正な目的で当該商標を商標出願することとされている。

TM5を含む各国及び地域においては、悪意を判断するための要素や悪意の商標出願であると判断される時期等を、それぞれの法制度により定め、運用している。我が国の商標法においては、第3条第1項柱書、第4条第1項第7号、第8号、第10号、第15号、第19号、第53条の2が悪意の出願に適用し得る規定として挙げられる。

そこで、本調査研究では、悪意の商標出願に関する国内外の事例を調査し、法制度及び運用を整理及び分析することで、悪意の商標出願に関する課題点の整理を行う。また、それらの課題をより精緻に把握するため、質問票調査及びヒアリング調査等を通じて、今後の法制度の在り方の検討のための基礎資料を作成することを目的とする。

II. 本調査研究の内容

1. 悪意の商標出願についての課題

(1) 序

TM5 の法制度において悪意という用語の定義は存在しないため、何が悪意の商標出願にあたるかが不明確であるという課題がある。そこで「(2) 悪意の商標出願の外延の整理の手法について」において、悪意の商標出願の外延を整理することを試みた。

上記 (2) において、悪意の商標出願について、どのような条文が適用されているかを整理した上で、「(3) 商標法上の関連規定について」において、第4条第1項第7号、第19号その他の悪意の商標出願に適用し得る規定の適用範囲について検討した。

(2) 悪意の商標出願の外延の整理の手法について

(i) 悪意の商標出願の外延の整理の手法の考え方

我が国の商標法では、出願人が悪意で出願をしたことが拒絶事由として明記されていない。そこで、我が国の商標法における悪意の商標出願に対する条文の適用を検討するに際しては、どのような商標出願が悪意の商標出願に該当するのかという外延について一定の共通の理解を得る必要がある。

本調査研究の委員会においては、第一に、悪意の商標出願とは何かを定義することを検討し、第二に、国際的に共通の理解を得るために悪意の商標出願を類型化するという方策を検討した。

(ii) 悪意の商標出願の定義について

本調査研究の委員会においては、「使用意思」の観点から悪意の商標出願を定義することを試みた。そこで、悪意の商標出願の考え方を整理するため以下二つの対照的な案を提示し、定義する際に考慮すべき事項を検討した。

(検討案)

① 自ら使用する意思のない出願は悪意の商標出願である。ただし、事業上の正当な理由がある場合はその限りでない。

② 自ら使用する意思のない出願で、出願人による他人への妨害目的が認められる場合は悪意の商標出願である。

二つの案について検討したが、「①及び②の定義は双方とも、本来規定したい外延より広すぎる可能性がありかつ本来規定したい内容を適切に網羅していない」ため、委員会で検討するもどちらの案が良いという合意には至らなかった。

(iii) 悪意の商標出願の類型について

商標登録の拒絶や取消は、本来、客観的な事由に基づいて行われるのに対して、悪意の商標出願という議論は、行為者の態様を問題とする点で、他の拒絶理由との差異が見られる。そこで、悪意の商標出願における悪意とは、出願人の主観又は行為態様を問題とする概念であると捉え、類型化することを試みた。悪意であるとして許されるべきではない行為の類型は、少なくとも以下のものが挙げられる。

<悪意として挙げられる行為の類型>

① 代理人による無断商標出願（パリ条約第6条の7）

- ② 代理人以外の関係者による商標出願
- ③ 代理や事業提携等の関係を有していない者が、他の国で周知又は著名になった商標を、別の国で出願し、登録する行為（周知商標の不法占有（squatting））
- ④ 使用する意思がないにもかかわらず商標を出願し、登録する行為（商標の不法占有（squatting））
- ⑤ 競業者の営業活動を妨害するような商標出願

以上のように行為を類型化することにより、悪意という評価を与えられる次の二つの根拠が明確になった。

- ① 他の者による「保護に値する占有状態」を害する出願としての悪意の出願
- ② 周知・著名商標の保護を損なう出願としての悪意の出願

以上によれば、「使用意思」の有無とは異なる観点が考慮されている場合もあり、どの観点から「悪意の商標出願」ということができるのかは今後検討する必要があると考えられる。

（3） 商標法上の関連規定について

（i） 悪意の商標出願に適用し得る規定について

本調査研究において、悪意の商標出願に関する事例を調査したところ、第4条第1項第19号の要件を満たさず、「周知性・著名性のない、『不正の目的』をもった商標の出願」について、同項第7号が適用されている例が見られた。

（ii） 第4条第1項第19号について

委員会では、第4条第1項第19号の適用の考え方について、「不正の目的」の程度が高ければ、同項第10号における日本国内における需要者の間に広く認識されている商標の認識の程度（周知性の要件）よりも第19号における周知性の要件を柔軟に解釈することもできるのではないかという意見があった。また、「周知性より高い著名性があれば、使用されている商標と類似の商標出願について、『不正の目的』を有している出願であると推認される。」と考えることによって実務をより円滑に進めることが可能になるといった意見も見られた。

こうした意見を踏まえ、第4条第1項第19号の運用を図ることができるよう、当該規

定に関する柔軟な解釈の是非を検討する必要があるとともに、同項第7号の適用の考え方も本調査研究について検討した。

(iii) 第4条第1項第7号について

第4条第1項第7号が適用された事例を精査したところ、本来権利を取得すべき者が、自己が選択する商標の使用を、第三者の行為によって阻害される事例が明らかとなった。

なお、上記の場合、出願人による行為の悪性が存在し、かつ、第4条第1項第7号を適用する上での判断要素となっていることから、同様の事例について第4条第1項第7号を適用するにあたり、最低限必要とされる判断基準を用意することが望ましいと思われる。

III. まとめ

本調査研究では、「悪意 (Bad-faith) の商標出願」に関する課題について、以下のとおり整理した。

まず、悪意の商標出願について、「使用意思」の観点から定義づけることを試みたが、「使用意思」とは異なる観点に基づき、悪意の商標出願に該当する場合もあることがわかった。

以上により、悪意の商標出願の特徴に着目し、悪意の商標出願と考えられる事例を引き続き検討し整理することにより、悪意の商標出願の外延について明確化を図ることが望ましい。

そして、悪意の商標出願に対しては、商標法第3条第1項柱書、第4条第1項第7号、第8号、第10号、第15号、第19号、第53条の2が適用し得る。特に、第4条第1項第19号の適用は、立法経緯等を考慮すれば、従来よりも柔軟な適用を図ることができるのではないかと考えられる。

また、海外での対応策については、ある国での周知商標・著名商標について、他国でもデータベースで情報を共有しつつ他国での審査の参考資料にするといった柔軟な運用について、引き続き検討を進めていくことが望ましい。