

# アジアから世界に発信する商標制度と戦略

## — 悪意ある商標出願 —

橋本正洋 (日本知財学会副会長／東京工業大学環境・社会理工学院イノベーション科学系教授)

### *East Asia Trademark System and Strategy for Worldwide Users: Bad Faith Trademark Filing*

Masabiro Hasbimoto

Professor, Department of Innovation Science, Tokyo-Tech

【要旨】 商標制度と商標戦略については、非伝統的商標制度の導入など今日的にもいくつか論点があるが、本日中韓連携的財産シンポジウム（2015年12月4日・5日）では、各国商標制度の進展を紹介しつつ、特に悪意ある商標出願に焦点を当てた議論を行ない、本稿はその内容をまとめたものである。悪意ある商標出願については、2010年代前後から、日中、日中韓、TM5（日米欧＋中韓）といった政府間の国際ダイアログにおいて各国の重大な関心を持った議題の一つとして取り上げられてきた。悪意ある商標出願については、もともと各国ユーザーが中国国内における悪意ある商標出願に悩まされていたこともあり、中国を含めた国際的な枠組みでの議論が進められてきたものであるが、当初は消極的であった中国当局も近年は積極的に議論に参画し、日韓の実務家と同様、対応の進展について披露した。

【キーワード】 商標 悪意ある商標出願 特許庁 中国商標局

【Abstract】 Bad faith trademark filing is one of the most important issues among Japan, China, Korea Trademark offices. Thus, each international dialog with these offices or TM5, this issue has been discussed. In this symposium, experts from 3 offices made presentation of current status and low amendment for this issue.

【Keywords】 Trademark Bad faith filing SAIC KIPO JPO

## 1. はじめに

商標制度と商標戦略については、非伝統的商標制度の導入など今日的にもいくつか論点があるが、日中韓の枠組みでは、各国商標制度の進展を紹介しつつ、特に悪意ある商標出願に焦点を当てた議論を行った。

悪意ある商標出願については、筆者が特許庁の商標担当部長であった2010年代頃から、日中、日中韓、日米欧＋中韓（Trademark5：TM5）といった国際ダイアログにおいて各国ともに重大な関心を持つ議

題にもなっており、商標関連の政府間会合の都度主要な議題の一つとして取り上げられてきた。悪意ある商標出願については、もともと各国ユーザーが中国国内における悪意ある商標出願に悩まされていたこともあり、中国を含めた国際的な枠組みでの議論が進められてきたものであるが、当初は消極的であった中国当局も近年は積極的に議論に参画しており、今会合においても対応の進展を披露している。

筆者は、本件は特に日中韓による協力が重要な枠組みであると考え、これは、一つには、この3カ国は、もともと漢字文化圏であって、またビジネス面でも密接な関係を有することから、各国ですでに

登録されているような漢字等を用いた商標が、ほかの国で出願されるという事実があること、そしてもう一つは、東アジアからアジア全体に広がるビジネス展開が盛んになるにつれ、出願数が世界一となっている中国を初めとして商標の出願が極めて多くなってきていることである。ビジネスがアジアに広がっていくにつれ、日中韓3カ国に限らず、アジアの国々においても悪意ある商標出願の問題も生じつつある。こうしたことから、日中韓の三庁、あるいは米欧を入れた五庁（TM5）において、政府レベルでの議論が続けられてきており、2014年には、同会合で、悪意ある商標に関するレポートがまとめられたところである。

本セッションは、はじめに日中韓の商標審査・審判担当者が、商標制度の進捗状況と悪意ある商標出願に関する対応のプレゼンテーションを行ない、これを受けてコメンテーターからコメント、さらに、講演者一同でさらなるコメントをし、最後に総括を行なった。

（登壇者）

モデレーター： 日本知財学会副会長 橋本正洋

コメンテーター： 中国知識産権研究会理事 黃暉氏

パネリスト：

日本国特許庁審査業務部商標課長 青木博文氏

中国国家工商行政管理総局商標局副巡視員 吳群氏

韓国特許庁複合商標審査チーム書記官 吳尙眞氏

なお、早くから商標当局幹部の参加を表明していた日本、韓国に対し、外交関係や海外出張の制限がある中国政府からは、なかなか参加者名が明らかにされなかった中で、結果的に各国幹部の参加を得ることができたことは、参加された三庁の関係者はもちろんのこと、日本知財学会だけではなく、長官以下日本国特許庁の方々、在中・韓のジェトロ等の知財担当者の方々のご尽力によるところが大きい。中国では、特許権と意匠権を扱う SIPO（国家知識産権局）に対し、商標局の属する SAIC（国家工商行政管理総局）は企業の営業登録や独禁法など企業活動全般を扱う大きな権限を持つ役所であり、それだけに国際学会といえども現役の官僚の参加には複雑な手続きが必要だったと思われる。この場を借りて

ご登壇いただいた参加者を含め、関係者に改めて御礼申し上げる。

## 2. 日中韓パネラーからのプレゼンテーション

はじめに、日中韓の当局者より、それぞれの商標制度の進捗状況と悪意ある商標出願への制度および対応について講演があった。なお、以下については、同時通訳による講演速記録および講演資料を基礎に筆者がまとめたものであり、文責は筆者にある。

### 2.1. 韓国特許庁複合商標審査チーム書記官 吳尙眞氏

吳氏は、韓国特許庁（KIPO）複合商標審査チームにて、異議申請を担当している。今回は、悪意ある商標の出願と関連する商標法の条文を解説するとともに、特に、2014年に新しく付加された部分を重点的に紹介した。また、異議申請の処理ケースについても紹介し、さらに悪意ある商標について、留意しなければならないこと、偽物の商標、また KIPO におけるブローカー（トレードマークトロール）対策について解説した。

韓国商標法の第7条第1項は登録できない商標を規定する条文であり、同第10号は著名商標に関する条文である。著名商標と同じもの、または類似している商標は登録することができないという規定となっている。2014年6月、商標法の改正により、他人の識別力、または名声に棄損を与え得る可能性がある商標が拒絶理由に追加されている。これら商標は、著名商標の希釈化というおそれがあるため拒絶される。それと関連する審査基準をみると、識別力の損傷は、他人の著名商標とは混同の可能性がない、非類似商品に使用することにより、出所表示の機能を損傷させることをいう。それには、識別力を弱体化させることも含まれるとみている。例えば、コダックという商標をピアノの指定商品に指定出願した場合、またはポスコ（鉄鋼業）という商標について指定サービス業を証券会社として出願する場合などが当てはまる。また名声に損傷を与えるということは、よいイメージまたは価値をもっている著名

商標に対し、否定的なイメージをもつ商標によってその価値を棄損することをいう。例えば、指定商品をポルノビデオとして、シャネルという商標で出願する場合、または、韓国化粧品大手のアーモレパシフィックという商標を、指定サービス業を建物清掃業として出願する場合などが考えられる。

次に、同第12号は、同じか類似している商標により、不当な利益を得ようとする、または特定人に対して損害を与えようとするという不正な目的をもった商標を対象とする。これは1997年に初めて導入されたものであるが、当時は、対象商標が特定人の商品表示を顕著に認識した場合に適用するものと規定されていた。しかし、2007年改正により、特定人の商品表示として認識されれば適用できるように緩和されている。

同第18号は、契約関係、また業務上の取引関係などにより知った標章について、使用中のものや、または使用準備中である商標を模倣しているような場合は、知られた程度とは関係なく、それを拒絶するという趣旨である。商標出願をするまでの過程で、一定の取引関係によって発生した新規性に違反した場合に適用する規定であり、今後この規定の適用可能性が高まるのではないかと予想している。同業者がほかの同業者の商標使用を排除するために単独で出願する場合、また、従業員が先んじて出願申請しようとする場合などが該当する。

ただし、地域ブランドの公募の当選作を公募の審査委員であった者が無断で出願する場合、または全く関係のない第三者の営業活動や大衆媒体によって知り得た商標を使用、出願した場合には、第7条第18号に該当しない、と審査基準では例示している。

次に異議決定の具体的事例についてみていく。

カナダグースという洋服の商標は、登録異議申請が棄却され、登録が確定した。登録商標と異議申し立てで使用した商標を見比べると、両方とも二つの円をベースにして構成され、中側には、青色、また白の地図がある。円の間の文字も両方が構成面で非常に類似しているものの、図形、または文字の構成は異なる、つまり内容が異なるという特徴をもっている。これが類似しているかどうか争点であったが、異議は棄却されている。

また、スターバックスに関する判決では、二つの同心円で構成され、また内部に入っている図が、コーヒー業界においては広く使われているとして、非類似であるという決定があった。前述の洋服に関する出願も、二つの同心円で構成されている商標が多数出願されており、非類似とされたスターバックスの判例と同じような構造である。

「朱老六」に関する判例では、異議申請を引用して拒絶決定を行ない、その後確定した。出願商標も、異議申し立てをした先登録もともに商標は赤色で、朱、老、六という漢字部分を含んでおり、類似する。また指定商品も発酵した豆腐を含んでおり、類似しているが、この商標がどれだけ知られているものであるのか、著名商標であるのかということが争点だった。提出されている資料では、把握することができず、ハングルの翻訳文も添付されていなかった。そのためグーグルで、漢字で朱、老、六で検索した結果、900万件がヒットした。また中国で馳名商標として、発酵した豆腐、野菜の漬け物で登録されている。そのため中国ではある程度知られている著名な商標であるということ判断した。本件は出願人が韓国人と中国人の2人の共同出願である。しかし、出願人から当方の決定に対して、これといった対応がなかったという面から、不正な目的があったものと判断した。しかしながら本件は、過去の審査の慣行からするならば、拒絶することが難しかったのではないかと考える。

次の事例は異議申請を棄却したものであるが、出願人はその後商標登録を行なわなかったものである。出願人は、セーラームーンという英語の文字が入っている複数の商標を出願しているが、セーラームーンという表現が入っているものは拒絶された。それ以外では、セーラームーンという表現は入っていないもののセーラー服またはワンピースを着ているキャラクターを商標として出願しており、それはTIME SELLER MOONという東映アニメーション株式会社のセーラームーンの商標と類似していた。これは、第7条第7号、または第12号、つまり先に登録されているもの、または模倣された商標に関する条項に該当し、それを適用して拒絶した。セーラー服については、韓国のポータルサイトNAVER

(知識百科)では、海軍が着る服をまね、背中に四角いカラーをつけて、三角に折ったところを胸の辺りで縛るような形の、子供、または女子学生の上着であるというように定義づけられている。また、日本のアニメーションの女性のキャラクターで韓国国内で知られているキャラクターのうち、セーラー服を着ている主人公はたくさんある。また頭、手、足など、それぞれの構成がお互いに異なるということを考えて、先主要商標との関連性が少ないと判断した。

次にTOKACHIという出願については第7条第1項第12の2号、つまり地理的表示の条項を適用した事例である。異議申請を引用して、それで拒絶決定を行なったが、不服申請がなく、拒絶決定が確定した。先主要商標は日本の北海道にある地域の名称、つまり十勝である。とかち帯広空港、十勝平野、十勝川温泉、十勝毎日新聞、十勝清水駅、こういう形で既にたくさん広く使用されているということがわかった。また十勝地域は日本最大の牧畜産業の食料供給地として知られており、牛の飼育農家も多く、1兆4000億ウォンの畜産部分の売り上げを上げている地域であり、十勝で生産された原乳を利用して、牛乳、チーズなども生産、販売されているということがわかった。

気をつけるべき事項として、商標の知られている程度の判断については第7条第1項第10号を、または第12号を判断するため、商標登録出願日を基準にしなければならないということが最も重要である。我々が判断できない(時点の)資料もあるので、気をつけなければならない。また商標が知られている場所は(第12号)、韓国国内だけでなく、韓国国外、つまり海外で知られていても構わない。しかしながら、第10号の場合では、韓国国内で広く知られていなければならない。カナダグースという商標に、第7条第10号を適用するとき、広く知られているものであるのかということが論点になったが、出願日の当時では、それほど知られていなかったことが議論された。よって商標がそれほど類似していないという判断がなされたものである。

さらに異議申請の際に留意しなければならないことについて述べる。だれもが2カ月以内に異議申請

をすることができるが、2カ月の期間が経過した場合には、申請は受け付けられない。また、その証拠は書面で提出しなければならない。また韓国語の翻訳文を添付しなければならない。インターネットの出力、印刷したものを提出する際には、作成された日付、また作成者、インターネットのURLも一緒に提出しなければならない。

次に、商標ブローカー、また偽造証書に対する措置について述べる。商標ブローカー(トレードマークコントロールとでもいうべき者)とは、自分の商品に対する出所表示を商標出願するものではなく、他人にそれを譲渡し、または使用料を要求することを目的にして他人に先んじて商標を出願、登録することを業とするものを指す。2015年9月末現在、把握しているブローカーは40名、また1人当たり533件程度を出願している。テレビ番組のタイトル、芸能人の名前、国内外における著名商標、流行語、他人が先に使用している商標、つまり一般の人がアクセスしやすい単語を主にして商標を出願している。

2013年5月、商標ブローカー撲滅法案を制定、2013年6月には審査上の指針を制定した。また商標審査基準に、商標ブローカー撲滅関連の内容を2014年1月に反映した。また同時期に、ホームページに、商標ブローカーによる被害を申告するためのサイトを設置、6月には商標法を改正し、新規則に反する商標出願の商標登録を許可しないこととした。

商標ブローカー撲滅対策を施行した後、2015年9月まで、新規の出願は月平均30件(全部で274件)あり、2014年までの月平均523件から9割以上減少した。また2015年8月末現在、38名の商標ブローカーを私たちは監視し、新規対象者もモニタリングしている。なお2015年上半期には、商標出願をしたブローカーは24名であった。

偽造商品に対する取り締まり活動および支援活動については、2009年1月に韓国知識財産保護協会を設立し、オフライン取締支援要員10名で活動している。同協会では、2009年12月にオンラインモニタリングシステムを構築した。オンラインモニタリングを行なう要員は7名である。また偽造商品の自動識別機能を強化し、また偽造商品の販売証拠を

確保する機能も開発した。韓国では2010年9月に商標権の特別司法警察隊を発足させ、その後1522名を立件した。2013年9月には、特別司法警察隊の偽造商品先端部署が、産業財産調査課という組織に改組された。それは25名で組織され、本部であるテジョンに12名、ソウルに8名、釜山に5名の警察隊が配属されて活動を行なっている。2014年1月には、不正競争防止法の改正により、偽造商品を申告した場合には、それに対してインセンティブ、保証金を与える根拠も規定した。

## 2.2. 中国国家工商行政管理総局商標局副巡視員 呉群氏

最近の商標法の改正は2013年8月に行なわれ、2014年の5月1日に正式に施行した。出願者のための改正であり、不正な出願登録、抜け駆け登録に関して阻止するなどの規定も盛り込まれた。また、商標所有者に対する保護をさらに強化する改正内容も盛り込まれた。法廷での賠償額の上限額は50万元から300万元と6倍となった。また商標の所有権に対する行政の保護もさらに手厚くした。

さて、不正な出願登録に対する中国当局の対応について説明する。悪意ある出願は、諸外国同様、商標登録の中でもよくみられる問題である。よって、中国も含めて、不正な出願登録への対応に関して議論を行ない、適切な措置をとることは非常に重要である。今回は三つのポイントから中国の悪意ある出願登録の阻止について説明する。

第一に、悪意ある出願とはどういうものなのか、第二によく見られる悪意ある出願とはどういうものなのか、第三に改正された商標法の内容、特に不正な出願登録についての内容を紹介したい。

はじめに、悪意ある出願に関しては、商標法の中でははっきりとした定義はなされていないが、不誠実で、また不当な利益を得ようとしている、先に存在する他人の権利を損害しようとしている行為を、我々は悪意ある出願と呼ぶ。重要な点は、出願者が主観的な悪意をもっているかどうかということである。先行出願という原則があるが、不当な利益を得るために、また不当な手段を通じて出願しようとして、それによって他人の先行する権利を損害すると

いう結果をもたらすおそれがあるということであり、よって、我々は商標法の改正を通じて、阻止しようと考えている。

第二に、よくみられる悪意ある商標出願とは何か、である。

中国では、商標局への異議申し立て、商標審判委員会を通じた取消のプロセスを通じて、無効宣言を行なうこととなるが、改正法のもとでは、以下のような無効プロセスがある。例えば、悪意ある申請は他人のものである馳名商標を複製、模倣、または翻訳したものがそれに当たる。

さらに、他人によって既に使用され、かつ特定の影響をもつ商標を不正に出願しようとしている、また他人の権利を損害する商標を出願しようとしている、そして代理の者が、自分の名義で、他の商標権者の商標を出願しようとしていることがこれに当たる。

中国で言う馳名商標、つまり著名、周知の商標は利益に直結するものであり、それらの馳名商標の知名度を悪用して、複製、また模倣し、また翻訳するなど、悪質に使用しようとする者が存在する。2001年商標法の第13条においては、周知の未登録あるいは登録済の商標は、保護を受けられる。2013年に法改正を行なったが、同一または類似の商品については、中国で登録されていないものの馳名商標を複製、模倣、または翻訳したもので、混同を引き起こしやすいときは、登録を拒絶し、かつその使用を禁止する。一方、非同ーまたは非類似の商品(non-identical or dissimilar goods)については、中国で登録された他人の馳名商標を複製、模倣、または翻訳したもので、公衆に誤認させ、またこの商標の所有人的利益に損害を与えるおそれのある登録出願商標の場合は、登録を拒絶し、その使用を禁止することが決められている。

次に抜け駆け出願について説明する<sup>1</sup>。

これは、先に存在する他人の権利を損害してはならないということを決めているものである。2013年に改正された商標法第32条にも同じ内容が盛り込まれている。

例を挙げて説明する。本土にあるレアアース、アルミニウム、電池を生産するメーカー（当事者）は

2003年10月から生産を開始し、EREという商標を使っていた。一方、2008年11月に、フォケチンという人物が、EREの商標を出願した。この件を受けて、当事者は証拠を提出し、既にこの係争が発生する前から持続してEREという商標を使用し、また一定の影響をもっていたということを主張した。そしてこの自然人であるフォケチンは、周知商標としてこのEREの存在を知りながら抜け駆け出願し、また権利を守るということを主張し、当事者に対して、脅迫し、賠償金を要求しようとしていた。我が局は、裁定し、そしてフォケチンの申し立てを拒絶した。

また、登録商標出願は先に存在する他人の権利を損害してはならない（第31条、2013年の改正案では、第32条）<sup>2</sup>。例えば商標権、著作権、意匠権、肖像権、生命権等に対する権利の侵害がこれに当たる。

例を挙げて説明する。中国では有名なマオタイ酒のメーカーがあり、李世家という人物は、このマオタイの会社で技術的な仕事に従事し、業界では有名人である。2013年にこの李世家の肖像を使って、商標出願しようとした者がいる。この事件が発覚して、李世家氏と所属しているマオタイの会社は、肖像が非常に似通っており肖像権侵害に当たるとして異議申し立てを行なった。そして、出願は拒絶された。

さらに、代理人、また代表者が、被代理人、また被代表者に抜け駆け出願を行なうことも悪意ある商標出願に当たる<sup>3</sup>。改正案でも、代理人、もしくは代表者が委任されておらず、みずからの名義で被代理人もしくは被代表者の商標について出願を行ない、被代理人もしくは被代表者が異議を申し立てた場合は、その登録を拒絶し、かつその使用を禁じている。つまり、被代理人と被代表者は、代理人との間に非常に密接なビジネス的な関係をもっており、その立場を悪用して抜け駆け出願を行なう可能性があるということで、もし抜け駆け出願を行なった場合は、悪意の出願とみなされる。

抜け駆け出願、代理人と被代理人の関係について、例を用いて説明する。BRUNOという会社があり、そのファンドの創立者は、Bruno Manetti氏で、既に一部の国や地域で商標を出願し、使用されてい

る。2002年に、被申立人は、第25類の商品で、bruno manettiという商標を出願した。当局が審査した結果、この商標は、スーツ、革靴、ネクタイなどの商品に使われており、これは文字の一般的な組み合わせではなくて、非常に独創性のある文字であり、そして被申立人は、このbruno manettiの意味がわかりながら、自分の名義を使って、出願しようとしているということで、2001年商標法の第15条の規定に抵触をしたため、登録を拒絶した。

第三に、商標法の悪意ある出願に関する新しい改正の内容を示す。公平な競争を守るために、悪意ある出願に対する取り締まりをさらに強化しようとしている。まず第7条第1項においては、商標の出願および使用は、誠実、信用の原則に従わなければならないと定めている。また第15条においては、同一または類似商品について登録出願した商標が、他人の先に使用した未登録商標と同一、または類似し、その出願人が当該他人と前後に定めた状況以外の契約、業務往来の関係、またはそのほかの関係があることにより、他人の商標の存在を明らかに知っている場合には、この他人が異議を申し立てた場合、その登録を拒絶すると定めている。

一連の改正によって、中国は、悪意ある出願に対して、さらなる阻止の意思を固めたわけである。もちろんこれは中国だけではなく、ほかの国にもみられる現象である。いろいろな枠組みの中で、例えばTM5の枠組みの中で、日本の特許庁がリード庁として、悪意ある出願の問題についてディスカッション、情報交換も行なっている。悪意ある出願へのさらに有効な対策をとろうとしている。

また日本の特許庁にあわせて我々もアンケート調査を行なった。2014年に日本で行なわれたTM5の会議においては、我々は最終報告を採択し、ウェブサイトでもその内容を公開している。今後随時アップデートをし、また関連の法律・法規の情報も更新していくということにも同意している。

最後に、主催者の要請に応じて、上海ディズニーランドへの対応を簡単に説明する。

2016年の春にオープンするので、ディズニーの商標保護を一層行なうために、工商局は、2015年の10月から2016年の10月までに、ディズニーの

登録商標の不法使用に関して、徹底的に取り締まるキャンペーンを行なうと決めた。

(質疑)

橋本：ここ数年、中国当局の悪意ある商標出願に対する対応は、法改正も含めて、非常に進展をしているというように理解するが、例えば、中国で使われている商標について、韓国で出願されて拒絶をしたというお話があったが、外国で有名な商標であっても、自国で有名でなければ、本来登録できるというのが従来のルール、一般的なルールであり、各国の商標庁は非常に苦勞されている。中国の当局の場合、特に日本や、近隣の国で使われている有名な商品が輸入されることもあるがたまたま商標出願されていないときに、どういうように外国の商標を調べか、あるいは、どういう努力をされているか。

呉氏：馳名商標に対する保護については、まず中国で馳名商標でなければならない、これは前提条件であり属地主義に配慮している。パリ条約の中でも明記されている。質問の、例えば隣国周辺、韓国、日本では、非常に有名であっても、それは距離とは関係ない、EUとか、アメリカで有名な商標であっても、まず中国で有名であるかどうか、馳名商標であるかどうか。また関連する証拠も提出する必要がある。異議申し立てプロセスを使い、その有効性を証明することもできる。例えば、既に出願された登録商標について、異議申し立てを行なうことができ、そこで自分の商標の馳名商標制度による認定を得ることができる。第13条では、未登録の商標に関して、また登録済みの商標についての保護がそれぞれ決められている。同じく異議申し立ての中で、申請要求を行なうことができる。もちろんこれは事実認定であり、既にこの商標が馳名商標である事実、存在していることが前提である。よって、例えば、商審委員会では、無効プロセスもあるので、それをとることも可能である。

### 2.3. 日本国特許庁審査業務部商標課長 青木博文氏

私からは、不正な商標出願に対する日本の対応と、国際的な取り組みについて紹介する。まず、プレゼンテーションの目的として、不正な出願、不正な商

標出願というのはどういうものをいうか、簡単に説明したい。2番目に、不正な商標出願への日本の商標法における対応、日本特許庁の不正な出願に対する取り組みを説明し、日本特許庁がこの国際協力の文脈の中で、どのようなことに取り組んでいるか、紹介する。

商標制度には幾つかの基本的な原則がある。例えば、先願主義、先登録主義、そして属地主義、すなわち、商標制度、あるいは商標の登録の効力は、各国で独立である。こういう幾つかの原則があり、これは世界中、国によって若干の例外や、あるいはその原則の調整規定というのがあるものの、あまねく商標制度について共通する仕組みである。

そして、その原則のもとで、公平に、公正に、商標出願され、登録されるのであるが、その原則を悪用して、その原則の中で人より先に出願、権利化して、その権利をもって他人に行使しようとするところにこの悪意の出願、不正な商標の出願がある。他人がまだ登録していないことを奇貨として、第三者が商標出願して、それを権利化する、これを悪意の商標出願、あるいは不正な商標出願という。

次に、この不正な商標出願に対して、日本の商標法ではどのように対応しているかである。

日本の商標法の登録要件、あるいは不登録事由、要するに、商標出願しても、登録ができない事由について、表1に類型化する。

一つ目は、他人の商標が日本国内で、周知性がある場合、二つ目は日本では有名ではないが、外国において有名な場合、そして三つ目は、いずれでも有名でない場合、である。こういう場合に、どの日本の商標法の条項が適用される可能性があるかというように類型化する。先ほど、モデレーターからご指摘のあった、外国でのみ有名であっても、その悪意の出願が拒絶される可能性というのは、日本の商標法では、第4条1項19号が、その可能性をもった条項であり、この条文は、1996年、商標法の改正において、新たに設けられた出願登録拒絶事由である。この規定のポイントは、幾つかの要件があり、一つは、他人の商標、引用する他人の商標が、日本または外国において周知であること、二つ目は、出願された商標と当該他人の商標が同一または類似で

表1 不正の商標出願に適用される主な条文の整理

他人の商標が 日本国内での周知性あり	他人の商標が 海外でのみ周知性あり	他人の商標が 国内外で周知性なし
商品役務が類似の範囲 → 4条1項10号		
商品役務が非類似でも、出所の混同のおそれがあれば → 4条1項15号		
出所の混同のおそれがなくても、不正の目的があれば → 4条1項19号	日本国内での周知性がなくても、海外での周知性があり、かつ、不正の目的があれば → 4条1項19号	
出願の経緯に不正がある等により、社会公共の利益に反し又は社会の一般的道徳観念に反するもの・国際信義に反するもの → 4条1項7号		
商標使用の意思がなければ → 3条1項柱書		

あるということ。そして三つ目の要件として、この出願に不正な目的があること、この三つが認定されると、その出願は拒絶される。

その4条1項19号を適用するにあたっての審査基準では、どのようなものがこの条文の適用を受けるかというのを、下記に示す。

- ・その周知商標の所有者に、高額で商標を売りつけようと、買い取らせる目的で出された出願
- ・外国の商標、商品の所有者が、日本に参入するのを妨害するような意図をもって先取的にした出願
- ・その周知商標の所有者に代理店契約を強制する目的の出願

以上のようにこの条項の適用対象になるものを例示し、審査基準としている。

さらに、不正の目的を認定するにあたっては、どのような事実関係を勘案するかというものを審査基準に定めている(表2)。

これらがすべてというわけではないが、こういう資料を勘案する、あるいはこういうものの情報提供があれば、それを十分に考慮するというものとして例示している。さらに、資料、あるいは情報がなくても、以下の場合には、推認することもできる。

- ・一以上の外国において周知な商標又は日本国内で全国的に知られている商標と同一又は極めて

表2 4条1項19号の「不正の目的」の認定

▶ 日本国特許庁では、「不正の目的」の認定にあたっては、例えば、以下のような事実を示す資料がある場合には、当該資料を充分勘案して審査する。 ✓ 他人の商標が周知商標であること ✓ 周知商標が造語よりなるものであるか、構成上顕著な特徴を有するものであること ✓ 周知商標の所有者の日本への進出計画 ✓ 周知商標の所有者の事業拡大の計画 ✓ 出願人からの商標買取り要求や代理店契約の要求 ✓ 周知商標の信用、名声、顧客吸引力を毀損させるおそれ
---

(商標審査基準)

類似するものであること。

- ・その「他人の周知な商標」が造語よりなるものであるか、若しくは、構成上顕著な特徴を有するものであること。

このように、具体的なケースを想定して、例えば、外国でのみ有名な商標であっても、これらの資料、あるいはこれらの事情があれば、その拒絶の条項を適用する。

商標法第4条第1項第7号は公序良俗規定で、これは世界中どの国にもほぼある条項で、公の秩序、善良の風俗を害するようなおそれのある商標は、登録を拒絶するという一般的な条項である。

また、日本の商標制度で一つ特徴的なものとして、「情報提供」の制度がある。日本は、商標制度は登録前異議申立てではなく、登録後の異議申立て制度



を採用しているため、その登録後異議を補完する仕組みとして、第三者による商標に関する情報提供の制度がある。商標を出願してから、一定の期間後商標公報に出願があったという情報が公開される。その公報をみて、これは不正な出願ではないか、あるいは事業者混淆を起すおそれのある商標ではないか、などについて、だれでも特許庁に対して、情報を提供することができる。これが特許庁の商標の審査をサポートするものにもなり、年間で550件から750件、情報提供がある。

日本の不正な出願に対する取り組みへの考え方を整理したものが図1である。商標の審査のプロセスで、審査官が審査をし、不正な商標出願に対しては、これは日本の商標制度の一つの特徴であるが、職権審査の段階、異議申立て、それから無効、そういうあらゆる段階において、この悪意の商標出願に対する審査、あるいは判断をするという仕組みになっている。それを助けるのが、情報提供でもある。さらに職権審査を補完充実させるために、データベースの中に様々な情報、他人の先行する商標登録、商標出願の情報に加え、国際的に保護を求められている、例えば国際機関基盤の商標や、外国の著名な商標のリスト、地理的表示等、商標審査をサポートするためさまざまな情報をデータベースに入れて、関係す

る商標に関するような情報はヒットするような仕組みをつくっている。

それでは、日本国特許庁がどのように国際的な協力の中でイニシアティブをとっているかである。

日、米、欧（OHIM）、中国、韓国の世界の5大商標庁が組んで、TM5という取り組みを行なっている。その中で、悪意の商標出願対策プロジェクトは日本がリード庁として担当している。そのプロジェクトでは、TM5庁の制度、運用に関する情報交換を行ない、ユーザーに対してもこの情報の発信し、悪意の商標出願への対応に関して、啓発活動を行なっている。セミナーの2回目を香港で昨年開催し、また、悪意の商標出願に関する報告書を2015年の12月、東京での会合でまとめた（表3）。

今後の取り組みとして、このセミナーを引き続き開催することが今回のTM5で決定された。次回東京で開催するセミナーでは、各国の悪意の商標出願に関する事例の紹介を行なうが、今後はその事例集を作成、さらにはそういう事例を踏まえたいろいろな対応、各国のより詳細な判断基準や手法、判断手法に関するガイドラインを将来的にはつくっていきたい。

特に日本の企業、事業者が、問題を抱えているのが、市場として非常に大きい東アジア、あるいは

図1 日本における「不正な商標出願」を排除する仕組み

- 商標法に基づき、特許庁における審査の段階から不正な出願の排除が可能。

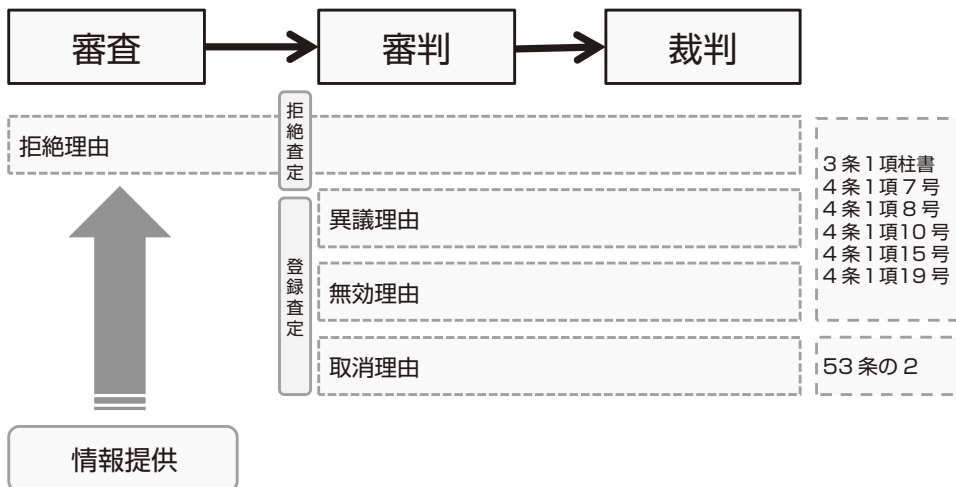


表3 TM5 における日中韓の協力関係 (3) —悪意の商標出願対策PJ—

<b>構成</b>
<p>□報告書は全部で三つの章で構成</p> <p>▶第1章は、各庁の悪意の商標出願に関する制度および運用の概要</p> <p>▶第2章は、TM5 各庁で合意した質問票への回答に沿って、TM5 各庁の制度・運用を比較し要約したもの</p> <p>▶第3章は、第2章の内容を比較表の形式でまとめたもの</p>
<b>報告書のポイント</b>
<p>□TM5 各庁の制度・運用を比較することにより、TM5 各庁における制度・運用の違いを把握することが可能</p> <p>▶商標出願に悪意があるか否かが判断されるタイミングについて：JPO と KIPO では、審査官が職権で審査を行なう段階から悪意の判断が行なわれ、かつ、登録後に異議申立てや無効審判の請求があった場合にも悪意の判断を行なう。SAIC と USPTO では、職権審査では悪意の判断は行なわず、登録前公告時に第三者から異議申立てがあった場合又は登録後に無効審判の請求があった場合に悪意の判断が行なわれる。OHIM では、登録後に無効審判の請求があった場合のみ悪意の判断が行なわれる</p> <p>▶国内では商標登録されておらず周知性を獲得した商標とも認められないが、海外でのみ周知性を獲得している商標を保護するための規定について：JPO と KIPO では海外でのみ周知性を獲得している商標を保護する規定あり。SAIC, USPTO および OHIM ではそのような商標を保護する規定はない</p> <p>□悪意の商標出願に対して適切な対応策を検討するためには、各庁の制度・運用を正しく理解することが重要</p>

ASEAN 諸国であり、日本の企業が、日本にいると同様に、商標の権利化、あるいは権利の行使がそれぞれの国でできるようにしていくための支援にも取り組んでいる。各主要な地域に、JPO の職員を派遣、滞在させて、さまざまなご相談の窓口としている。

#### 2.4. コメンテーター 黄暉氏

黄氏は中国の商標局にも長く勤務した経験がある。以下、各国の実践の経験の発表を総括する。

商標登録制度は、現在、利便性がどんどん高まっているが、不正利用をされるおそれも出てきた。パリ条約では、周知の商標、人を代表する商標に関する規定があり、中国は、1985年にパリ条約に加盟してから、最初に登録を許可した馳名商標は、ディズニーのミッキーだった。しかし、この周知の商標というのは、全国レベルでの知名度を証明する必要がある。また人を代表する商標は、その人の特別な位置づけを証明する必要がある。現在の中国の商標法第32条では、既に使われている人の商標を使ってはならないと規定されている。そして、既に使わ

れている商標は、それほど知名度が高くなくても、契約や取引の関係で、その商標を知っていながら出願する際には、拒絶される。

しかし、先ほどの韓国の呉氏や日本の青木氏が説明したように、大規模な悪意の商標登録がある。例えば「クレヨンしんちゃん」を中国国内で先行登録した悪意の事例があった。不正申立て期間5年間の経過していたが、商標法の11条の規定に基づき、この出願者は、既に他人の200以上の著明なキャラクターの商標を出願した事実を把握し、裁判所の指示も得て、厳しく対処した。これについては、データベースの構築の必要がある。また、中国でも、商標の代理人に関して、クライアントが先行的に悪意ある出願をしようとしている場合は、責任を負わせる必要がある。さらに、商標法の改正により、商標登録をしてから未使用の場合は、取り消しされるおそれがある。司法的な実践の中では、先行的に出願して、登録してから、未使用の場合は取り消しの判決が出ている。先行的に登録した商標を、3年間未使用の場合は、取り消されても、損害賠償を請求できない。

また、著名度を証明する地域範囲ということについては、例えば、韓国の商標法、日本の商標法では、海外での著名度の考慮を取り入れているが、中国では、チョコレートの商標に関しては、適切に海外における著名度を考慮に入れるという例がある。仮に同じ国際条約に加盟していても、パリ条約上は、自国で著名ブランドであれば、保護すべきであるが、相手国の著名度も配慮する必要があるとしている。このようにすれば、この問題はよりうまく解決できるのではないか。

### 3. パネルディスカッション

最後に講演者から、特に今後のこの分野の協力をどうしたらいいかということも含めて一言ずつコメントをお願いした。

#### 3.1. 韓国特許庁 呉氏

韓国知財庁で、商標ブローカーは40人だとどうやって知り得たか、把握したかといった質問があっ

たが、まず商標ブローカーを届け出るホームページを運営している。そして審査官からの異議申立てや、審判の事例を得て把握できる場合がある。個人が自分の業務と関連のない指定商品を何件ももっている場合、または一回に何十件も出願する場合は、これを疑ってかかっている。実際、悪意のある出願かどうか問題になる場合があるが、上記の40人において1人当たり533件出願しているというように把握している。

### 3.2. 中国商標局 呉氏

中国商標法の第32条は、馳名商標についての規程をしているが、一部の商標に関しては、有名でありながら、しかし理由があって、この馳名商標として認められない場合がある。こういう商標は、我々は保護を強化する必要がある。一部の法律、国の法律によると、馳名商標でないが、有名な商標であるものに対して、やはり類似商標があった場合は、我々は保護するよう特別に考えなければならない。ただし、その間に似たような商標の出願が出た場合はどうすればいいのか。これもやはり慎重に対応しなければならない。

次に、五斤(TM5)の協力枠組みに関しては、私は、中国としても参加し、例えば、悪意ある出願の阻止に関して、中国としても協力を行なっていきたいと考える。また、悪意ある出願の禁止に関しては、中国は法的には整備し、また法執行に関しても成果を上げてきたが、今後もさらに取り組みを強化していく必要がある。商標局、また商審委員会、また裁判所と連携をとりながら、取り組みを行なう必要がある。

### 3.3. 日本商標課 青木氏

TM5も含めた国際的な協力をしていきたい。特に強調したいのは、コメンテーターの黄先生がご指摘されたように、審査に役立つデータベースの充実のための協力というのは非常に重要ではないかと思う。例えば、ある国で有名な商標であるとか、ある国で法律的に保護されているものについて、その国以外の国でも共有して、それをデータベースに入れて審査の参考資料にする。もちろん、商標の審査は、

各国で独立して、各国の取引の実情を踏まえて判断するものだから、そういうデータは、何ら拘束力をもつものではないが、それを契機として、いろいろな審査官が、さらに調査を深めるとか、あるいは判断のよりどころの一つとして使う、そういうためのデータベースの充実のために、ぜひ協力していきたい。

### 3.4. コメンテーター 黄氏

先取りの悪意の出願については、馳名商標までに至っていない場合があるが、商品に特別な意匠、設計などがある場合には、これを作品とみて、そしてさらにプラスする形での方法ができるかと思う。また、商標法の中で、既に使用していて、一定の影響があり、また引き続き使われる可能性があるものについて、規定を設けることで、先取り出願に対しての保護ができるような余地も残している。

国際協力もさらに進めていく必要がある。

## 4. おわりに

今回の日中韓連携的財産シンポジウムでは、悪意ある商標出願を取り上げることで三国が同意し、また三斤の商標審査の中心の実務家が講演、議論を行なった。

三斤とも、商標制度およびその運用について、悪意ある商標出願への対応を進めていることが紹介され、中でもKIPOが行なっている「トレードマークトロール」への監視、対応については、各庁とも参考になったと考える。また、三斤を含めた国際的取り組みが進んでいることが紹介された。一方で、三斤の商標制度は微妙に違うところもあり、日本の青木商標課長が指摘したように、国の取引条件に合わせた審査という原則があり、出願人の利益をどうやって守っていくかというのは、各国ともさらに対応を考えていただきたいと考える。日中韓の3人のパネリストおよび中国からのコメンテーターに感謝申し上げる。

注

- 1 Article 31 of 2001 Trademark Law: An applicant shall not register in an unfair means a mark that is already in use by another party and has certain influence.
- 2 Article 31 of 2001 Trademark Law: No trademark application shall damage another party's existing prior rights
- 3 Article 15 of 2001 Trademark Law: Where the agent or representative of a person who is the owner of a mark applies, without such owner's authorization, for the registration of the mark in his own name, if the owner opposes the registration applied for, the application shall be refused and the use of the mark shall be prohibited.