

# TM5(商標5庁)悪意の商標出願対策プロジェクトについて

About a Continuation/Expansion of Bad Faith Project

特許庁 審査業務部商標課商標制度企画室 **渡辺 航平**

**PROFILE** 平成 22 年に特許庁入庁、平成 26 年商標審査官、同年 7 月より現職

## 1 はじめに

経済のグローバル化が進み企業間の競争が国際的にも激しさを増す中で、高い価値を有する国際的なブランドの確立及び保護のため、商標権の活用がますます重要になってきている。企業の国際展開を支援するためには、世界各国で安定した商標権を速やかに取得でき、適切に保護されるような環境を整えることが不可欠である。

そのような状況を踏まえ、商標分野においては、これまで日本国特許庁（JPO）、米国特許商標庁（USPTO）、欧州共同体商標意匠庁（OHIM）、韓国特許庁（KIPO）、中国国家工商行政管理総局（SAIC）の商標五庁（TM5）の枠組みによる協力を推進してきており、2012 年 10 月に第 1 回会合をスペイン・バルセロナで、2013 年 12 月に第 2 回会合を韓国・ソウルで、2014 年 12 月に第 3 回会合を日本・東京で開催した。

TM5 では、年次会合及びフォローアップのための中間会合を開催しており、各庁の最近の施策や互いの審査運用等の情報交換を行っているほか、特に実務レベルでの検討、対応を行っていくことが TM5 各庁間で合意された取組についてはプロジェクト化しており、現在 11 のプロジェクトについて協力が進められている<sup>1</sup>。

本稿では、11 のプロジェクトの中で JPO がリードして取り組んでいるプロジェクトの一つ、「悪意の商標出願対策プロジェクト」について紹介したい。

## 2 悪意の商標出願対策プロジェクト

### 2.1 概要

企業活動のグローバル化に伴い、海外での商標権取得の重要性が高まる一方で、有名な地名やブランドなどの他人の商標が海外において無関係な第三者により無断で商標出願・登録される、いわゆる「悪意の商標出願」は、世界的な問題となっている。

このような状況を踏まえ、TM5 の枠組みにおける悪意の商標出願への取組として始まったのが「悪意の商標出願対策プロジェクト」である。

「悪意の商標出願対策プロジェクト」は、「悪意の商標出願」について、TM5 各庁の制度・運用に関する情報交換を行うことにより TM5 各庁における商標の適切な保護のための対策に役立てることを目的とするとともに、ユーザーに対し情報の発信をすることにより悪意の商標出願に関する啓発を行うことを目的としたプロジェクトである。

### 2.2 これまでのプロジェクトの取組

#### 2.2.1 セミナーの開催

2013 年 10 月に日本・東京で「悪意の商標出願セミナー」を、2014 年 5 月に香港で「第 2 回悪意の商標出願セミナー」を開催した。セミナーでは、TM5 各庁による悪意の商標出願に対する法制度の紹介及び「海

1 現在協力が進められている 11 のプロジェクトは、① ID リストプロジェクト（USPTO リード）、② TM クラスとタクソノミーに関するプロジェクト（OHIM リード）、③ 図形商標のイメージサーチプロジェクト（JPO リード）、④ 共通ステータス表示プロジェクト（USPTO リード）、⑤ 商標情報のユーザーフレンドリーなアクセスに関するプロジェクト（OHIM リード）、⑥ 悪意の商標出願対策プロジェクト（JPO リード）、⑦ 共通統計プロジェクト（OHIM リー

ド）、⑧ TM5 ウェブサイト構築プロジェクト（KIPO リード）、⑨ 審査結果に関する比較分析プロジェクト（KIPO リード）、⑩ 国際商標出願の利便性向上プロジェクト（JPO リード）、⑪ 非伝統的商標へのインデックス付けプロジェクト（USPTO リード）。各プロジェクトの概要については、「Japio YEAR BOOK 2014」の「TM5（商標五庁）の取り組みについて」を参照。

外での周知性をどのように判断しているか」、「いかに『悪意』を認定しているか」等の実務に関するパネルディスカッションや有識者による「悪意の商標出願」に関する講演等が行われ、各セミナー共に、各国の企業、弁護士等約 200 名のユーザーが参加した。

### 2.2.2 報告書のとりまとめ及び公表

第 3 回会合において、「悪意の商標出願」に対応するための TM5 各庁の制度・運用についてまとめた、「悪意の商標出願に関する TM5 の制度・運用」報告書が承認され、その後 TM5 ウェブサイト<sup>2</sup> 及び JPO ホームページ<sup>3</sup> において同報告書の公表を行った（JPO ホームページでは参考として和訳も公表）。同報告書の内容については 3. で述べる。

## 2.3 今後のプロジェクトの方針

今後も悪意の商標出願セミナーを定期的開催し、悪意の商標出願に関する研究を深め、対応策を検討していくべく、JPO としては以下の 3 本柱で本プロジェクトを推進させていく予定である。

- ・第 3 回悪意の商標出願セミナーの開催（2016 年 3 月 1 日に東京で開催する予定）
- ・TM5 各庁における悪意の商標出願の事例を集めた「悪意の商標出願事例集」の作成、公表（2016 年度予定）
- ・「悪意の商標出願事例集」及び各国の制度運用について類型化及び分析を行い、悪意認定の際の判断基準・判断手法のモデルガイドラインとなる「悪意認定のための判断基準・手法に関するガイドライン」の作成、公表（2018 年度予定）

## 3 報告書について

2.2.2 において触れた「悪意の商標出願に関する TM5 の制度・運用」報告書について簡単に紹介したい。

### 3.1 構成

本報告書は全部で 3 つの章で構成されており、第 1 章は、TM5 各庁の悪意の商標出願に関する制度及び運用の概要である。第 2 章は、TM5 各庁で合意した質問

<sup>2</sup> <http://tmfive.org/>

<sup>3</sup> [https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/bad\\_faith\\_report.htm](https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/bad_faith_report.htm)

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であり、第 3 章は、第 2 章の内容を比較表の形式でまとめたものである。

### 3.2 ポイント

本報告書の第 2 章では悪意の商標出願に対応するための TM5 各庁の制度・運用を比較しており、TM5 各庁における制度・運用の違いを把握することができる。

例えば、商標出願に悪意があるか否かが判断されるタイミングは TM5 各庁によって異なっており、JPO と KIPO では、審査官が職権で審査を行う段階から悪意の判断が行われ、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うが、他方 SAIC と USPTO では、職権審査では悪意の判断は行わず、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われる。また、OHIM では、登録後に無効審判の請求があった場合にのみ悪意の判断が行われる。

また、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具体的な規定があるか否かについても TM5 各庁によって異なっており、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があるが、SAIC、USPTO 及び OHIM にはそのような商標を保護する規定はない。

このように、悪意の商標出願に対応するための制度・運用は、TM5 各庁によって異なっているため、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、TM5 各庁の制度・運用を正しく理解することが重要である。

## 4 おわりに

JPO は、国内ユーザーの関心の高い「悪意の商標出願」問題に引き続き対応するため、TM5 の枠組みにおいて本プロジェクトをリードし、各国の制度・運用に関する情報交換を行うとともに、ユーザーの皆様への情報提供を図っていききたい。