

特許庁委託 平成17年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業

## 各国における周知商標の保護に関する調査研究報告書

平成18年3月

社団法人 日本国際知的財産保護協会

AIPPI・JAPAN

## はじめに

特許庁委託の平成 17 年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業は、主要国の産業財産権制度の現状と動向を把握し、わが国の望ましい制度の構築に役立てることを目的としている。この「各国における周知商標の保護に関する調査研究」は事業の一環である。

産業構造審議会知的財産政策部会商標小委員会において、周知商標制度の保護の在り方が議論され、その中で防護標章登録制度の廃止も議論の対象となった。一方、我が国における周知性認定の審査実務において、防護標章登録を受けている商標は、その登録に従い、周知な商標と推認して取り扱うものとしており、審・判決で周知な商標と認定されたものとともにリスト化して審査資料に活用している。このことから、防護標章登録制度が廃止された場合の同リストの取扱い等、検討する必要がある。

また、近く WIPO において、商標制度の実体調和に関する議論が本格的にスタートすることが予定されており、その場合、1999 年に採択された「WIPO 周知商標の保護規則に関する共同勧告」は有力な審議項目として再度取り上げられる可能性がある。

そこで、今後の審査運用を含めた周知商標保護の在り方を検討するため、各国の法制・運用実態を調査し、「WIPO 周知商標の保護規則に関する共同勧告」の各国における採用状況等について把握することとした。本報告書が、周知商標の保護に向けて基礎的な資料となれば幸いである。

調査研究にご協力いただいた、各国特許庁、法律事務所の関係各位にこの場を借りて心からお礼を申し上げたい。

平成 18 年 3 月

社団法人 日本国際知的財産保護協会  
(AIPPI・JAPAN)

国際法制研究室

主任研究員 山本 雅充

室長 岩田 敬二

# 目 次

I. 概要	.....
1. 調査の概要	.....
2. 各国における周知商標保護の概要	.....
3. 周知商標に関する歴史的な背景	.....
II. 各国における周知商標の保護	
1. アメリカ	.....
2. OHIM	.....
3. イギリス	.....
4. ドイツ	.....
5. オーストラリア	.....
6. 中国	.....
7. 韓国	.....
8. 台湾	.....
9. ロシア	.....
10. ブラジル	.....
11. インド	.....
12. トルコ	.....
III. 日本企業の各国に対する評価	.....
1. 出願状況（出願件数、登録件数）	.....
2. 第三者による登録、使用事例	.....
3. 登録拒絶事例	.....
4. 各国に対する評価・要望	.....
IV. 日本企業の日本の周知商標保護への評価・要望	.....
1. 周知商標リストによる審査について	.....
2. 周知商標リストの構成	.....
3. 防護標章登録制度について	.....
4. 第三者による出願事例	.....
5. 周知商標保護に関する意見	.....

## V. 各国の商標制度比較表

1. ヨーロッパ・アメリカ……………
2. アジア・オセアニア……………
3. その他……………

# I . 概 要

## I. 概要

### I-1. 調査の概要

まず、I-3で周知商標保護の歴史的背景について調査した。具体的にはパリ条約、TRIPS 協定における周知商標保護の規定内容、さらに、周知商標の保護を大幅に強化するWIPOの「周知商標の保護規則に関する共同勧告」の内容について調べた。次に、各国の周知商標保護の実態を調査した。対象としては、欧米から、アメリカ、OHIM、イギリス、ドイツ、アジア・オセアニアよりオーストラリア、中国、韓国、台湾、さらに、今後日本との関係が進展するであろう、ロシア、ブラジル、インド、トルコの計12カ国とした。

調査項目と内容は、以下の通り。

(1) 商標に関する法律

直近の商標法その他の改正状況

(2) 商標法における周知商標

商標法の中で周知商標がどのように取り上げられているか、2種類ある場合は、周知商標と著名商標とし、それぞれの定義を記す

(3) 審査の流れ

(4) 周知商標に抵触する商標の登録規制

周知商標と抵触する商標が出願された場合、審査のどの段階で登録規制されるか、を根拠条文と共に調査

(5) 周知商標認定制度と周知商標リスト

周知商標認定制度、周知商標リストの有無とその概要

(6) 周知性証明

異議、無効審判等で周知性を証明するために提出する資料

(7) 周知商標の保護内容

実際に周知商標と抵触する商標が出願あるいは無断使用された場合の保護内容、条件等について、その根拠条文と共に整理

(8) WIPO 共同勧告の採用状況について

WIPO 共同勧告が採択された後、周知商標保護がどのように取り入れられたかを整理

調査の方法は、各国商標法、商標規則、ガイドライン、文献、各特許庁のWebサイトより情報を収集した。また、各国の特許庁あるいは法律事務所にアンケートを実施し、運用の実態等の情報を収集した。

次に、各国商標制度のユーザーである日本の企業にアンケートを実施し、各国及び日本の商標制度、運用についての利用状況、評価、要望等の情報を収集した。

最後に、各国の商標制度に関する基礎的な情報を一覧表に示した。

## I-2. 各国における周知商標保護の概要

### (1) 商標に関する法律

各国の直近の商標法改正・施行は以下の通り。

アメリカ	2002年	韓国	2005年
OHIM	1996年	台湾	2003年
イギリス	1994年	ロシア	2002年
ドイツ	1999年	ブラジル	1997年
オーストラリア	2003年	インド	2003年
中国	2001年	トルコ	1995年

ブラジル、トルコは最近、商標法は改正されてないが、2004年にそれぞれ長官決議、法令の改正が行われ、周知商標保護が強化された。

### (2) 商標法における周知商標

調査対象とした12カ国の多くの国では、周知商標、著名商標の2種類の商標が規定されており、保護も2段階に分かれている。中国、台湾、ロシア、インドでは1種類しか規定されていない。

### (3) 審査の流れ

商標権付与前異議制度の国は、アメリカ、OHIM、イギリス、オーストラリア、中国、韓国、ブラジル、インド、トルコの9カ国であり、商標権付与後異議制度の国はドイツと台湾の2カ国である。ロシアは異議制度がなく、商標権付与後無効制度である。ブラジルは出願を受け付けると直ちに公告され、異議申立を受け付けた後に実体審査が行われる点で、他と大きく異なる。

### (4) 周知商標に抵触する商標の登録規制

審査段階では登録規制を行わないと明確に規定しているのは、OHIMとインドのみである。その他の国でも法律上は規定されていても、審査段階では行われぬか、あっても件数が非常にわずかである。例えばイギリスでは法的には審査も可能であるが、実際には全く行われぬ。アメリカは、周知商標という概念はなく、先使用の商標と誤認・混同する商標出願を審査の際に拒絶することにより間接的に周知商標を保護している。

#### (5) 周知商標認定制度と周知商標リスト

周知商標認定制度、周知商標リストを持たないのは、アメリカ、OHIM、イギリス、ドイツ、オーストラリア、韓国、台湾である。中国、ロシア、ブラジル、インド、トルコは何らかの認定制度を持つ。いずれも最近の商標法、商標規則あるいはガイドライン等の改正により設定されたものである。中国、ブラジル、インドは異議、無効審判等の個別事案ごとに、認定する制度である。ロシア、トルコは、通常の商標登録制度とは別に周知商標の認定登録制度を設けたところに特徴がある。ただ、中国とロシア以外は、制度ができたばかりで運用がまだ定まっておらず、今後の実績が待たれる。周知商標リストも中国、ロシア以外は、これから作成予定とのことである。中国では、周知商標リストは審査の際、参考にするのみで法的拘束力を持たない。ロシアでは周知商標リストが法的拘束力を持ち、異議、無効請求を含め審査の際に唯一の周知性判定の証拠となるところが、他国と大いに異なる点である。

#### (6) 周知性証明

周知性を証明する資料に関しては、オーストラリアを除く全ての国で、商標法、審査基準、ガイドライン等に示されている。

#### (7) 周知商標の保護内容

周知商標は未登録であっても保護される国が殆どであるが、インドでは周知商標は登録されていないと保護されない。ロシアでは、通常の商標登録されていなくても保護されるが、周知商標として認定され登録される必要がある。

#### (8) WIPO 共同勧告の採用状況について

OHIM、イギリス以外の国では、何らかの形で取り入れられている。例えば、アメリカ、オーストラリアでは FTA に盛り込まれている。

調査対象国の、周知商標の種類、登録規制、周知商標認定制度、周知商標リストについて以下の表にまとめた。



対象国	周知商標の種類	登録規制	周知商標認定制度	周知商標リスト
アメリカ	なし	審査、異議、取消	なし	なし
OHIM	周知商標 著名商標	異議、無効	なし	なし
イギリス	周知商標 著名商標	異議、無効審判	なし	なし
ドイツ	周知商標 著名商標	審査、異議、 取消請求訴訟	なし	なし
オースト ラリア	周知商標 著名商標 防護商標	審査、異議、 取消の申請	なし	なし
中国	著名商標	審査、異議、 取消審判	あり 個別事案ごとに認 定を申請	あり 法的拘束力なし
韓国	周知商標 著名商標	審査、異議、 無効審判	なし	なし 代替品あり
台湾	周知商標	審査、異議、 無効審判	なし	なし
ロシア	周知商標	審査、無効請求	あり 周知商標独自の認 定登録制度	あり 法的拘束力あり
ブラジル	周知商標 著名商標	審査、異議、 無効請求	あり 個別事案ごとに認 定を申請	なし
インド	周知商標	異議、取消の申請	あり 個別事案ごとに認 定	なし 作成予定
トルコ	周知商標 著名商標	審査、異議、無効 訴訟	あり 周知商標独自の認 定制度	あり 旧制度によるリス トに加えて、新制 度によるリストを 作成予定

### I-3. 周知商標に関する歴史的な背景

周知商標の保護に関する歴史的な背景としては、まず、パリ条約に周知商標保護の規定が設けられ、次に TRIPS 協定でその強化が図られた。さらに WIPO の「周知商標の保護規則に関する共同勧告」が採択され、これは周知商標の保護を大幅に強化する内容となっている。それぞれについて、内容を以下に述べる。

#### (1) パリ条約

1925 年ヘーグ改正条約で設けられた、パリ条約第 6 条の 2 には周知商標の保護が規定されている。当局が認定した周知商標は、混同を生じさせやすい同一又は類似の商標の、同一又は類似の商品について保護される。周知商標の登録は必要とされないが、使用されていることが条件であり、サービスにまで保護が及ばない点で、周知商標の保護が不十分である、といえる。

#### パリ条約 第 6 条の 2 周知商標の保護<sup>1</sup>

- (1) 同盟国は、1 の商標が、他の 1 の商標でこの条約の利益を受ける者の商標としてかつ同一若しくは類似の商品について使用されているものとしてその同盟国において広く認識されているとその権限のある当局が認めるものの複製である場合又は当該他の 1 の商標と混同を生じさせやすい模倣若しくは翻訳である場合には、その同盟国の法令が許すときは職権をもつて、又は利害関係人の請求により、当該 1 の商標の登録を拒絶し又は無効とし、及びその使用を禁止することを約束する。1 の商標の要部が、そのような広く認識されている他の 1 の商標の複製である場合又は当該他の 1 の商標と混同を生じさせやすい模倣である場合も、同様とする。
- (2) (1)に規定する商標の登録を無効とするものの請求については、登録の日から少なくとも 5 年の期間を認めなければならない。同盟国は、そのような商標の使用の禁止を請求することができる期間を定めることができる。
- (3) 悪意で登録を受け又は使用された商標の登録を無効とし又は使用を禁止することの請求については、期間を定めないものとする。

<sup>1</sup> パリ条約の条文については全て、日本特許庁の Web サイトの外国産業財産権制度情報：パリ条約より引用 [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/aippi/paris/pc/mokuji.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/aippi/paris/pc/mokuji.htm)

周知商標と抵触する商標が出願あるいは無断使用された場合の、周知商標の保護の具体的内容を、以下の表にまとめる。

周知商標との類似性	商品の類似性	周知商標の登録	条 件	保護内容	根拠条文
同一、類似	同一、類似	不要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用されている</li> <li>・周知性を当局が認定</li> <li>・混同</li> <li>・職権又は利害関係人の請求</li> <li>・商品のみ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・拒絶</li> <li>・無効</li> <li>・使用禁止</li> </ul>	6条の2

## (2) TRIPS 協定

パリ条約第 6 条の 2 では、周知商標の保護が不十分であったので、補強するために TRIPS 協定 (1995 年発効) では第 16 条(2)、(3) に周知商標の保護が規定されている。パリ条約第 6 条の 2 の適用範囲をサービスの分野まで拡大し、さらに、周知商標が登録されていれば、非類似の商品・サービスまで拡大している。

### TRIPS 協定 第 16 条 与えられる権利<sup>2</sup>

—略—

(2) 1967 年のパリ条約第 6 条の 2 の規定は、サービスについて準用する。加盟国は、商標が広く認識されているものであるかないかを決定するに当たっては、関連する公衆の有する当該商標についての知識(商標の普及の結果として獲得された当該加盟国における知識を含む。)を考慮する。

(3) 1967 年のパリ条約第 6 条の 2 の規定は、登録された商標に係る商品又はサービスと類似していない商品又はサービスについて準用する。ただし、当該類似していない商品又はサービスについての当該登録された商標の使用が、当該類似していない商品又はサービスと当該登録された商標の権利者との間の関連性を示唆し、かつ、当該権利者の利益が当該使用により害されるおそれがある場合に限る。

<sup>2</sup> TRIPS 協定の条文については全て、日本特許庁の Web サイトの外国産業財産権制度情報：TRIPS 協定より引用 <http://www.jpo.go.jp/shiryous/sonota/aippi/trips/ta/mokuji.htm>

周知商標と抵触する商標が出願あるいは無断使用された場合の、周知商標の保護の具体的内容を、以下の表にまとめる。

周知商標との類似性	商品・サービスの類似性	周知商標の登録	条 件	保護内容	根拠条文
同一、類似	同一、類似	不要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用されている</li> <li>・周知性を当局が認定</li> <li>・混同</li> <li>・職権又は利害関係人の請求</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・拒絶</li> <li>・無効</li> <li>・使用禁止</li> </ul>	16条2項
同一、類似	非類似	必要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用されている</li> <li>・周知性を当局が認定</li> <li>・混同</li> <li>・職権又は利害関係人の請求</li> <li>・登録商標の権利者との関連性を示唆</li> <li>・権利者の利益が害されるおそれ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・拒絶</li> <li>・無効</li> <li>・使用禁止</li> </ul>	16条3項

### (3) WIPO「周知商標の保護規則に関する共同勧告」

1995年 WIPO に設けられた周知商標専門家委員会にて周知商標の国際的な保護に関する議論がスタートし、その後、商標、意匠及び地理的表示の法律に関する常設委員会 (SCT) で検討が継続され、1999年の一般総会で「周知商標の保護規則に関する共同勧告」が採択された。以下、WIPO 共同勧告と省略。

WIPO 共同勧告は、周知商標認定のための基準並びに、周知商標と抵触する商標、業務上の標識、ドメインネームからの周知商標の保護について規定している。その概要を以下に示す。なお、全文を参考資料に示した。

周知商標の保護規則に関する共同勧告の概要<sup>3</sup>

条 項	内 容
共同決議	<p>工業所有権の保護に関するパリ同盟総会、WIPO 一般総会は、</p> <p>(1) 各メンバー国に対し、SCT 第2回第2部で採択された規定の使用を、周知商標保護のためのガイドラインとして考慮することができる旨勧告する。</p> <p>(2) 各メンバー国に対し、本規定を準用し、周知商標を保護する可能性につき注意を喚起することを勧告する。</p>
第1条 定義	<p>(1) メンバー国・・・パリ同盟、WIPO のメンバー国。</p> <p>(2) 官庁・・・商標登録機関。</p> <p>(3) 権限ある当局・・・周知商標であることの決定等を担当する行政的あるいは司法・準司法的当局。</p> <p>(4) 業務上の標識・・・自然人、法人等が業務を特定するために使用する標識。</p> <p>(5) ドメインネーム・・・インターネット上のアルファベットの文字列。</p>
第2条 周知商標 の決定	<p>(1) 周知商標決定の要因</p> <p>① 周知商標の決定に際しては、周知性に言及するいかなる資料をも考慮しなければならない。特に、関連する公衆における商標の知識・認識の程度、商標使用の期間、商標使用の地理的範囲、広告・宣伝等の期間、広告・宣伝等の地理的範囲、世界的に獲得している登録の数・期間、権限ある当局で周知と認められた記録等を考慮する。 (2条(1))</p> <p>② 関連する公衆には消費者、流通経路に携わる者、類似商品（役務）を扱う者を含むが、限定されない。(2条(2)(a))</p> <p>(2) 周知商標の決定</p> <p>① 一の関連する公衆に周知であるときは、周知性を認定しなければならない。(2条(2)(b))</p> <p>② 一の関連する公衆に知られているときは、周知性があるとみなすことができる。(2条(2)(c))</p> <p>③ 当該国において周知でなくても、あるいは知られていなくても周知と決定できる。(2条(2)(d)) この場合は、当該国以外の一若しくはそれ以上の他国において周知であることを要求することができる。 (2条(3)(b))</p>

<sup>3</sup> WIPO 共同勧告の概要は全て、日本特許庁の Web サイトの国際活動と協力：WIPO・SCT 「周知商標の保護規則に関する共同勧告」について、より引用  
<http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/WIPO1216.htm>

	<p>(3) 周知商標の決定において要求されない要因</p> <p>① 当該国において、その商標が使用、登録、出願されていること。(2条(3)(a)(i))</p> <p>② 他国でその商標が、周知であること、使用され、登録され、出願されていること。(2条(3)(a)(ii))</p> <p>③ 公衆全体に周知であること。(2条(3)(a)(iii))</p>
第3条 周知商標の 保護：悪意	<p>(1) 周知商標は、当該国で有効に周知となったときから保護する。(3条(1))</p> <p>(2) 競合する利益の評価には悪意を考慮することができる。(3条(2))</p>
第4条 抵触する 商標	<p>(1) 周知商標と商標との抵触の条件</p> <p>① 周知商標と混同を生じさせやすい複製、模倣、翻訳、音訳よりなる商標(若しくはその要部)であって、周知商標が使用する商品(役務)と同一若しくは類似の商品(役務)に使用され、出願され、登録されている商標。(4条(1)(a))</p> <p>② その商標(若しくはその要部)が、周知商標の複製、模倣、翻訳、音訳よりなる場合であって、(i)周知商標の所有者との関連性が示され、かつ周知商標の所有者の利益を害するおそれがあるとき、(ii)希釈するおそれがあるとき、(iii)不正利用しているときには、その商標が使用され、出願され、登録されている商品(役務)に関係なく周知商標と抵触する。(4条(1)(b))</p> <p>③ 希釈又は不正利用の場合は、公衆全体に周知であることを要求することができる。(4条(1)(c))</p> <p>(2) 周知商標の救済規定</p> <p>① 商標が周知商標と抵触する場合は、周知商標の所有者にはその商標に関し、異議(混同の場合)、無効(職権による取消を含む)、使用の禁止を要求する権利が与えられる。(無効の場合は、登録の事実が公に知らされた日から5年間。使用禁止の場合は、使用を知ったときから5年間。)(4条(2)(3)(4)(5))</p> <p>② 但し、その商標が、周知商標が周知になる以前より使用され、登録され、出願されている場合には、悪意である場合を除き、周知商標との抵触の適用を求められない。(4条(1)(d))</p> <p>(3) 抵触する商標が不使用の場合は、無効を請求できる期限を設けることはできない。(4条(6))</p>
第5条 抵触する 業務上の 標識	<p>(1) 周知商標と業務上の標識との抵触の条件</p> <p>① 業務上の標識(若しくはその要部)が、周知商標の複製、模倣、翻訳、音訳よりなる場合であって、(i)周知商標の所有者との関連性が示され、かつ周知商標の所有者の利益を害するおそれがあるとき、(ii)</p>

	<p>希釈するおそれあるとき、(iii)不正利用しているときには、その業務上の標識の使用は、周知商標と抵触する。(5条(1)(a))</p> <p>② 希釈又は不正利用の場合は、公衆全体に周知であることを要求することができる。(5条(1)(b))</p> <p>③ 但し、その業務上の標識が、周知商標が周知になる以前より使用され、登録され、出願されている場合には、悪意である場合を除き、周知商標との抵触の適用を求められない。(5条(1)(c))</p> <p>(2) 周知商標の救済規定</p> <p>① 業務上の標識が周知商標と抵触する場合は、周知商標の所有者には、その業務上の標識に関し、使用を知ったときから少なくとも5年間使用の禁止を要求する権利が与えられる。(5条(2))</p> <p>(3) 悪意の場合は、使用の禁止の要求のための期限を設けることはできない。(5条(3))</p>
<p>第6条 抵触する ドメイン ネーム</p>	<p>(1) 周知商標とドメインネームとの抵触の条件</p> <p>ドメインネーム(若しくはその要部)が、周知商標の複製、模倣、翻訳、音訳よりなる場合であつて、悪意で登録又は使用されたときは周知商標と抵触する。(6条(1))</p> <p>(2) 周知商標の救済規定商標の</p> <p>周知商標の所有者には、権限ある当局の決定により、ドメインネームの登録者にそのドメインネームの登録の取消、移転をすることを要求する権利が与えられる。(6条(2))</p>

周知商標と抵触する商標が出願あるいは無断使用された場合の、周知商標の保護の具体的内容を、以下の表にまとめる。

周知商標との類似性	商品・サービスの類似性	周知商標の登録	条 件	保護内容	根拠条文
混同を生じさせやすい複製、模倣、翻訳、音訳	同一、類似	不要	混同	異議	4条(1)(a) 4条(2)
				無効	4条(1)(a) 4条(3)(a)、(b) 4条(5)(a)
				使用禁止	4条(1)(a) 4条(4) 4条(5)(b)
複製、模倣、翻訳、音訳	限定なし	不要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・所有者との関連性を示す</li> <li>・所有者の利益を害する</li> </ul>	無効	4条(1)(b)(i) 4条(3)(a)、(b) 4条(5)(a)
				使用禁止	4条(1)(b)(i) 4条(4) 4条(5)(a)
複製、模倣、翻訳、音訳	限定なし	不要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・不正な手段による識別力の毀損、希釈</li> <li>・公衆全体に周知であることを要求することができる</li> </ul>	無効	4条(1)(b)(ii) 4条(1)(c) 4条(3)(a)、(b) 4条(5)(a)
				使用禁止	4条(1)(b)(ii) 4条(1)(c) 4条(4) 4条(5)(a)
複製、模倣、翻訳、音訳	限定なし	不要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・識別力の不正利用</li> <li>・公衆全体に周知であることを要求することができる</li> </ul>	無効	4条(1)(b)(iii) 4条(1)(c) 4条(3)(a)、(b) 4条(5)(a)
				使用禁止	4条(1)(b)(iii) 4条(1)(c) 4条(4) 4条(5)(a)



周知商標と抵触する業務上の標識が無断使用された場合の、周知商標の保護の具体的内容を、以下の表にまとめる。

周知商標との類似性	商品・サービスの類似性	周知商標の登録	条 件	保護内容	根拠条文
複製、模倣、翻訳、音訳	限定なし	不要	・所有者との関連性を示す ・所有者の利益を害する	使用禁止	5条(1)(a)(i) 5条(2)
複製、模倣、翻訳、音訳	限定なし	不要	・不正な手段による識別力の毀損、希釈 ・公衆全体に周知であることを要求することができる	使用禁止	5条(1)(a)(ii) 5条(1)(b) 5条(2)
複製、模倣、翻訳、音訳	限定なし	不要	・識別力の不正利用 ・公衆全体に周知であることを要求することができる	使用禁止	5条(1)(a)(iii) 5条(1)(b) 5条(2)

周知商標と抵触するドメインネームが登録あるいは無断使用された場合の、周知商標の保護の具体的内容を、以下の表にまとめる。

周知商標との類似性	商品・サービスの類似性	周知商標の登録	条 件	保護内容	根拠条文
複製、模倣、翻訳、音訳	限定なし	不要	悪意で登録又は使用された場合	・取消 ・移転	6条(1) 6条(2)

## 周知商標の保護規則に関する共同勧告<sup>4</sup>

(仮訳)

### 前文

商標、意匠及び地理的表示の法律に関する常設委員会（SCT）により採択された条文案を含む周知商標の保護規則に関する共同勧告は、産業財産権保護のためのパリ同盟総会及び世界的所有権機関（WIPO）第34回締約国会議の一般総会（1999年9月20日～29日）において承認された。

周知商標保護規則案はWIPO周知商標専門家委員会の第1回会合（1995年11月13日～16日）、第2回会合（1996年10月28日～31日）、第3回会合（1997年10月20日～23日）により検討された。商標、意匠及び地理的表示の法律に関する常設委員会（SCT）は第1回会合（1998年7月13日～17日）、第2回第1部（1999年3月15日～17日）、第2回第2部（1999年6月7日～11日）において検討を継続した。

本勧告は、共通原則の国際調和の進展を加速するための新たな方法を検討することにより、産業財産権分野における変化に歩調を合わせるためのWIPO方針の最初の実現である。国際的知的所有権法の前進的発展への新たなアプローチに関する問題は、1998-99年WIPO計画予算主要計画09において概説された。

「産業財産権法における共通原則及び規則の国際調和の早急な発展及び実現に向けた実務的責務を考慮し、この主要計画のための将来的戦略は条約に基づくアプローチを補完する方法の検討を含む。締約国がそれを遂行すべき関心事項として判断する場合、産業財産制度の管理者及びユーザーの実務的利益をより早く獲得することにより、早急に結果を得、適用するために、産業財産の原則と規則の調和及び事務調整に向け、よりフレキシブルなアプローチがとられる。」（作業文書A/32/2 WO/BC/18/2 86頁参照）

本文書は、条文及び国際事務局により準備された注釈と共に共同勧告本文を含む。

---

<sup>4</sup> WIPOのWebサイト ([http://www.wipo.int/about-ip/en/development\\_iplaw/pdf/pub833.pdf](http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub833.pdf)) より引用 (仮訳)

## 共同勧告

産業財産保護のためのパリ同盟の総会と世界知的所有権機関（WIPO）の一般総会は、

周知商標の保護に関する産業財産権保護のためのパリ条約の規定を考慮し、

各メンバー国は、商標、意匠法及び地理的表示の法律に関する常設委員会（SCT）第2回第2部で採択された規定の使用を、周知商標保護のためのガイドラインとして考慮することが出来る、と勧告する。

さらに、商標登録の分野において権限を有する国際機関のメンバーでもあるパリ同盟又はWIPOのメンバー各国は、ここに含まれる規定を準用し周知商標を保護する可能性につき注意を喚起することを勧告される。

## 第1条 定義

この規定に於いて、

- (i) 「メンバー国」とは、産業財産権保護のためのパリ条約（世界知的所有権機関を設立する条約）の加盟国をいう。
- (ii) 「官庁」とは、メンバー国から商標登録を行う権限を与えられた機関をいう。
- (iii) 「権限のある当局」とは、商標が周知商標であるかどうかを決定し、又は周知商標の保護のエンフォースメントを担当するメンバー国の行政的、司法的あるいは準司法的当局をいう。
- (iv) 「業務上の標識」とは、自然人、法人、機関又は団体の業務を特定するために使用する標識をいう。
- (v) 「ドメインネーム」とは、インターネット上の数字のアドレスに対応するアルファベットの文字列をいう。

## 第1部 周知商標の決定

### 第2条 メンバー締約国の領域において 商標が周知商標であるか否かの決定

#### (1) [考慮される要因]

- (a) 権限のある当局が、ある商標が周知商標であるか否かを決定する場合、その商標が周知商標であるとの推論が可能となるどのような事情をも考慮しなければならない。
- (b) 特に、権限のある当局は、その商標が周知であるか否かの推定を可能とさせる要因に関して、以下の情報を含め（限定するものではない）、同当局に提出された情報を考慮しなければならない。
1. 関連する公衆における、その商標についての知識又は認識の程度
  2. その商標の使用の期間、程度及び地理的範囲
  3. その商標が用いられている商品（役務）が博覧会又は展示会において広告、宣伝、発表された場合等、その商標の振興を図った期間、程度及び地理的範囲
  4. その商標の登録（出願）が、その商標の使用又は認識を反映している範囲における期間及び地理的範囲
  5. その商標の権利行使の成功した記録、特に権限のある当局により当該商標が周知であると認められたもの
  6. その商標と結びつく価値
- (c) 上記の要因は、権限のある当局がその領域において商標が周知商標であるかどうか決定することを助けるガイドラインであり、決定に至るための前提条件ではない。それぞれの事例における決定は、むしろ、その事例の特別な事情に基づく。ある事例に於いては、全ての要因が関係する。他の事例に於いては、いくつかの要因が関係する。また、別の事例にはおいて、一つの要素も関連しない場合、上記サブパラグラフ(b)に挙げられていない追加的要因を基準にすることが出来る。このような追加的要因は、単独で、又は上記サブパラグラフ(b)に記載されている一又はいくつかの要因と関連させることができる。

#### (2) [関連する公衆]

- (a) 関連する公衆は、以下の場合を含むが、限定されるものではない。
- (i) その商標を用いた商品（役務）の現実の（潜在的な）消費者
  - (ii) 当該商標を用いた商品（役務）の流通経路に携わる人
  - (iii) 当該商標を用いた商品（役務）と類似する商品（役務）を扱う業界

- (b) あるメンバー国の領域で、ある商標が少なくとも一の関連する公衆にとって周知であると認められたとき、その商標は、そのメンバー国によって周知商標であるとみなされなくてはならない。
- (c) ある商標があるメンバー国の領域の少なくとも一の関連する公衆において知られていると認められる場合には、その商標は、そのメンバー国によって周知商標であるとみなすことができる。
- (d) メンバー国は、たとえ、メンバー国のいずれかの公衆にその商標が周知でなくても、あるいは、もしメンバー国がサブパラグラフ(c)を適用するときにはそのメンバー国でいずれかの関連する公衆において知られていなくても、商標を周知であると決定することができる。

(3) [要求されない要因]

- (a) メンバー国は、商標が周知商標か否かを決定する条件として、以下を要求してはならない。
  - (i) そのメンバー国において、あるいは、そのメンバー国に関して、その商標が使用され、登録され又は出願がされていたこと
  - (ii) そのメンバー国の領域以外のいずれかの管轄領域において、あるいは、そのメンバー国に関して、その商標が周知であること、その商標が使用され、登録されて又は出願が出願されていたこと
  - (iii) その商標がメンバー国の管轄領域の多くの公衆に周知であること
- (b) サブパラグラフ(a)(ii)にもかかわらず、メンバー国は、パラグラフ(2)(d)を適用する目的のために、メンバー国の領域以外の一以上の領域において周知であることを要求することができる。

## 第2部 保護の範囲

### 第3条 周知商標の保護；悪意

- (1) [周知商標の保護]  
メンバー国は、少なくともその商標がメンバー国において有効に周知となった時から周知商標を商標、業務上の標識及びドメイン名との抵触から保護しなければならない。
- (2) [悪意の考慮]  
この規定の第2部を適用するにあたり、競合する利益の評価に関する要因の一として悪意を考慮することができる。

### 第4条 抵触する商標

- (1) [抵触する商標]
- (a) 商標又は商標の要部が、周知商標が使用する商品（役務）と同一又は類似する商品（役務）に使用され、出願され、又は登録されているときであって、その商標又はその商標の要部が、当該周知商標と混同を生じさせやすい複製、模倣、翻訳若しくは音訳である場合には、その商標は、当該周知商標と抵触するものとみなされなければならない。
- (b) その商標が使用され、出願され、又は登録されている商品（役務）に関係なく、その商標又はその商標の要部が、周知商標の複製、模倣、翻訳若しくは音訳であり、少なくとも以下の一つの条件を満たす場合には、周知商標と抵触するとみなされなければならない。
- (i) その商標の使用、出願、登録に係る商品（役務）と周知商標の所有者との間に関連性が示される商標の使用であって、周知商標の所有者の利益を害するおそれがあるとき；
  - (ii) 不正な手段で周知商標の識別力を弱め又は希釈するおそれがある商標の使用；
  - (iii) 周知商標の識別力を不正に利用している商標の使用；
- (c) 第2条(3)(a)(iii)の規定にもかかわらず、パラグラフ(1)(b)(ii),(iii)の適用にあたって、メンバー国は、周知商標が多くの人々に周知であることを求めることができる。
- (d) パラグラフ(2)から(4)にもかかわらず、メンバー国は、適用することを求められない。：

- (i) ①周知商標がメンバー国において周知になる以前に、②メンバー国において、③その商標が、周知商標が使用されている商品（役務）又はそれに類似する商品（役務）について使用され、登録され、又は、出願されている場合の（商標が周知商標と抵触するかどうかを決定するための）パラグラフ(1)(a)の適用。
- (ii) ①周知商標がメンバー国において周知になる以前に、②メンバー国において、③その商標が、特定の商品（役務）について使用され、登録され、又は、出願されている範囲においての（商標が周知商標と抵触するかどうかを決定するための）パラグラフ(1)(b)の適用。

その商標が、悪意で使用され、登録され、出願された場合を除く。

(2) [異議手続]

適用できる法律が第三者に商標の登録に異議申立を認めている場合は、パラグラフ(1)(a)の下の、周知商標との抵触が異議理由を構成しなければならない。

(3) [無効手続]

(a) 周知商標の所有者は、官庁により登録の事実が公に知らされた日から少なくとも5年間、官庁の決定により又は関係機関の決定によって周知商標に抵触する商標登録の無効を要求する権利を、与えられる。

(b) 商標の登録が、関係機関の職権により、取り消されることができるときには、周知商標との抵触は、当該登録の無効を理由として、官庁により登録の事実が公に知らされた日から少なくとも5年間、当該登録の職権による無効理由としなければならない。

(4) [使用の禁止]

周知商標の所有者は、権限のある当局の決定によって周知商標に抵触する商標の使用の禁止を要求する権利を与えられる。そのような要求は、周知商標の所有者が抵触する当該商標の使用を知ったときから少なくとも5年間、許容される。

(5) [不使用の場合の無期限]

(a) パラグラフ(3)にかかわらず、メンバー国は、抵触する商標が悪意で登録されている場合、登録の無効に関して期限を設けることが出来ない。

(b) パラグラフ(4)にかかわらず、メンバー国は、抵触する商標が悪意で使用されている場合、周知商標と抵触する商標の使用の禁止の請求に関して期限を設けることが出来ない。

(c) このパラグラフの決定にあたって、権限を有する官庁は、周知商標と抵触する商標を取得又は使用している者が、その商標を使用、登録又は出願しときに周知商標につい

て知っていたか、又は、知りうる理由があったかどうかを考慮しなければならない。

(6) [不使用の場合の無期限]

パラグラフ(3)にかかわらず、メンバー国は、抵触する商標が登録されているが使用されていない場合には、周知商標と抵触する商標の登録の無効を請求出来る期間を定めてはならない。

## 第5条

### 抵触する業務上の標識

(1) [抵触する業務上の標識]

(a) 業務上の標識又は業務上の標識要部が、当該周知商標の複製、模倣、翻訳もしくは音訳である場合であって、少なくとも以下の一つの条件を満たしている場合は、その業務上の標識は、当該周知商標と抵触するものとみなされる。

(i) その業務上の標識が使用されている業務と周知商標の所有者との間に関連性が示される業務上の標識の使用であって、周知商標の所有者の利益を害するおそれがあるとき；

(ii) 不正な手段で周知商標の業務上の標識の識別力を弱め又は希釈化するおそれのある業務上の標識の使用；

(iii) 周知商標の識別力を不正に利用している業務上の標識の使用；

(b) 第2条(3)(a)(iii)の規定にもかかわらず、パラグラフ(1)(a)(ii),(iii)の適用にあたって、メンバー国は、周知商標が多くの人々に周知であることを求めることが出来る。

(c) 周知商標がメンバー国の領域に於いて周知になる以前に、その業務上の標識が、メンバー国の領域において、使用され、登録され、出願がなされていたならば、その業務上の標識が悪意で使用され、登録され又は登録出願がされていた場合を除き、メンバー国は、パラグラフ(a)を適用することを要求されない。

(2) [使用の禁止]

周知商標の所有者は、権限のある当局の決定によって、当該周知商標に抵触する業務上の標識の使用の禁止を要求する権利を与えられる。そのような要求は、周知商標の所有者が当該抵触する業務上の標識の使用を知ったときから少なくとも5年間、許容される。

(3) [不使用又は悪意の登録の場合の無期限]

(a) パラグラフ(2)にかかわらず、メンバー国は、抵触する業務上の標識が登録されている



が使用されていない場合、周知商標と抵触する業務上の標識の登録の無効又は商標の使用の禁止の要求のための期限を定めることはできない。

- (b) このパラグラフの目的のために悪意を決定するにあたって、権限のある当局は、周知商標と抵触する業務上の標識の登録又は使用の時に、その者がその周知商標を知っていたか、又は、知る理由があったかどうかを考慮しなければならない。

## 第6条 抵触するドメインネーム

- (1) [抵触するドメインネーム]

少なくとも、ドメインネーム又はドメインネームの要部が、当該周知商標の複製、模倣、翻訳若しくは音訳である場合であって、悪意で登録又は使用された場合、周知商標と抵触するとみなされる。

- (2) [取消、移転]

周知商標の所有者は、権限のある当局の決定により、抵触するドメインネームの登録者がその登録を取り消し、又は周知商標の所有者にそれを移転することを要求する権利を与えられなければならない。

## Ⅱ. 各国における周知商標の保護

## II-1. アメリカ

### (1) 商標に関する法律

アメリカの商標法は、アメリカ全土に適用される連邦商標法と各州の州法とコモンローからなる。本報告書では連邦商標法について述べる。連邦商標法は、ランナム法 (Lanham Act) と呼ばれ、合衆国法典第 15 卷 (15 U.S.C.) の第 22 章—商標 (1051 条から 1072 条、および 1091 条から 1128 条) に規定されている。連邦商標法の第 1 条は 15 U.S.C. § 1051 に相当する。連邦商標法は 2002 年 11 月 2 日に改正された。

### (2) 商標法における周知商標

アメリカでは、登録されている商標又は先使用されている商標と誤認・混同を生じさせる商標の出願は拒絶される。周知商標はこの、登録されている商標又は先使用されている商標、に含まれることになり、他の国にみられるように、周知商標のみについて特別に規定した条文はない。

しかし、商標法第 43 条に著名標章 (famous mark) という表現が使われており、著名標章が他者の使用により希釈化されることを禁じている。

#### 第 43 条 (15 U.S.C. §1125) 虚偽の原産地名称、虚偽の記述及び希釈化<sup>1</sup>

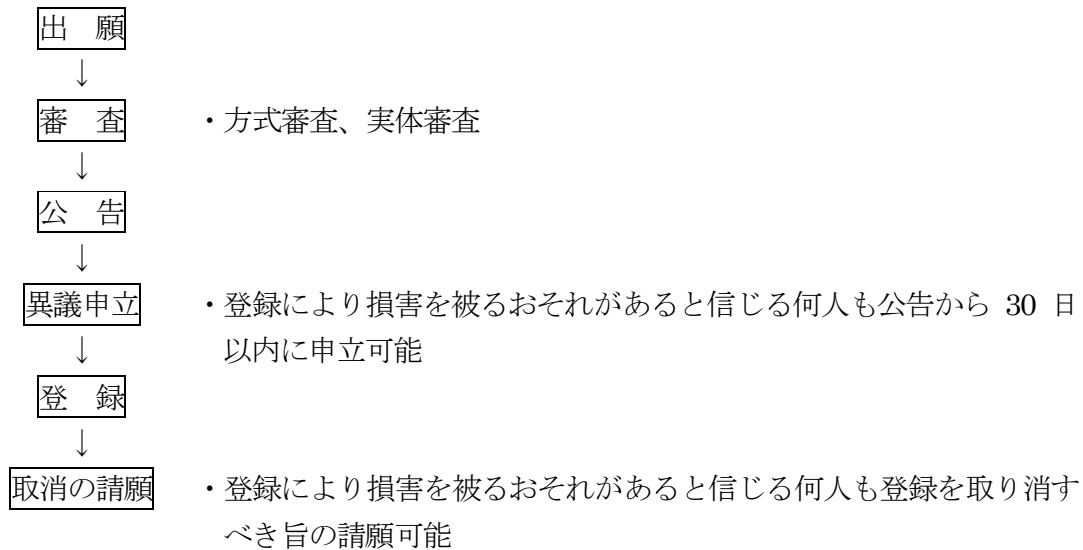
—略—

(c)(1) 著名標章の所有者は、他人によるその標章又は商号の商業的使用がその標章が著名になった後に開始され、それがその著名な標章の顕著性を希釈化させることになる場合は、衡平法の原則に従いまた裁判所が合理的とみなす条件で、その他人による使用の差止を要求し、また、本項で定めるその他の救済を得る権利を有する。

—略—

<sup>1</sup> 連邦商標法の条文については全て、日本特許庁の Web サイトの外国産業財産権制度情報：アメリカ合衆国商標法より引用 <http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/aippi/usa/tl/mokuji.htm>

### (3) 審査の流れ



### (4) 周知商標に抵触する商標の登録規制

審査、異議、取消、その他の各段階で登録が規制される。実際にどの段階で規制される件数が多いかは、不明とのことである<sup>2</sup>。

#### ① 審査

アメリカでは、出願された商標の審査手続において、登録商標および先使用商標と誤認・混同する商標の出願は、商標法の次の条文に基づき審査官により拒絶されることがある。つまり周知商標は間接的に保護されている。

#### **第 2 条 (15 U.S.C. §1052) 主登録簿に登録可能な商標 ; 同時登録**

出願人の商品を他人の商品から識別することのできる如何なる商標も、当該性質上、主登録簿に登録することを拒絶されることはない。ただし、それが次のものからなるときは、この限りでない。

(a) 不道德な、欺罔的な若しくは中傷的な事項又は生者たると死者たるとを問わず、人との関連、施設、信仰若しくは国民的なシンボルを軽蔑し若しくは不正に表示し又はこれらを侮辱し若しくはこれらの信用を毀損する虞のある事項から成り又はこれを包含するもの。又はぶどう酒若しくは蒸留酒について若しくはそれに関連して使用される場合に、これらの商品の原産地以外の場所の同一性を示す地理的表示であって、(ウルグアイ・ラウンド協定法第 2 条(9)にいう)WTO 協定が合衆国に効力を生じる日に若しくはその日から 1 年後に出願人によってぶどう酒若しくは蒸留酒について若しくはそれに関連して最初に使用されるもの

<sup>2</sup> アメリカ特許商標庁へのアンケート結果による

—略—

(d) 特許商標庁に登録されている標章又は他人によって合衆国内で先に使用されて、かつ、放棄されていない標章若しくは商号と、出願人の商品について又はそれに関連して使用される場合は、混同を生じさせ、誤認を生じさせ若しくは人を欺罔する虞のある程に類似する標章から成り若しくはこれを包含するもの。ただし、特許商標庁長官においてこれら同一若しくは類似の標章の使用の態様若しくは使用の場所又は当該標章の使用される商品に関する条件及び制限の下に当該標章の2人以上の者による継続使用から混同、誤認若しくは欺罔の生じる虞がないと認定するときは、かつまた、これらの者が(1)本法律に基づき、係属中の出願若しくは発行された何れかの登録の出願日のうち最先の出願日前、(2)1881年3月3日付法律若しくは1905年2月20日付法律の下で先に発行され、かつ、引き続き1947年7月5日においても完全な効力を保持する2以上の登録の場合においては1947年7月5日前又は(3)1905年2月20日付法律の下で出願され、かつ、1947年7月5日後に登録された2以上の出願の場合においては1947年7月5日前にこれらの標章を取引上合法的に同時使用してきた結果、これらの標章を使用する正当な権利を有することとなったときは、これらの者に同時登録を発行することができる。係属中の出願又は登録の出願日前の使用は、その出願又は登録の所有者が出願人に対する同時登録の付与に同意した場合は、要求されない。同時登録は、管轄権を有する裁判所において、2人以上の者が取引上同一又は類似の標章を使用する正当な権利を有する旨の確定判決がある場合にも特許商標庁長官において発行することができる。同時登録を許す際に特許商標庁長官は、当該標章の使用の態様若しくは場所又は当該標章が登録される商品に同じ条件及び制限を各人に規定しなければならない。

—略—

関連商品又はサービスの出所について消費者に誤認を生じさせるかどうかを考慮する場合には、問題の標章が同一又は類似の商品に使用されているかどうかのみに限定されない。非類似の商品に使用されたとしても、消費者に出所として誤認又は混同を生じさせ得ることが証拠により示されるならば、関連のない商品についても同様にこの法律は拡大して適用され得る。この決定は、ケースバイケースで行われる。

## ② 異議

ある標章の登録によって損害をこうむる虞があると信じる国民又は外国人は何人も(法人を含む)、この標章の登録に対し、出願公告から30日以内に異議を申し立てることができる。

### 第13条 (15 U.S.C. § 1063) 異議申立

(a) 自己が主登録簿へのある標章の登録によって損害(第43条(c)に基づく希釈化に

よる場合を含む) を被る虞があると信じる何人も、登録が求められるその標章の第 12 条(a)に規定する公告後 30 日以内にその理由を開示し、かつ、所定の手数料を納付して特許商標庁に異議を申し立てることができる。当該 30 日の期間の満了する前に書面による請求によって異議申立期間は、更に 30 日延長するものとし、また、特許商標庁長官は、当該延長期間の満了する前に正当な理由によって請求があった場合は、異議申立期間を更に延長することを許すことができる。特許商標庁長官は異議申立期間の各延長を申立人に通知する。異議は、特許商標庁長官の規定する条件の下に補正することができる。

### ③ 取消の請願 (petition)

ある標章の登録によって損害をこうむる虞があると信じる(又は現に損害を被っている)国民若しくは外国人は何人も(法人を含む)、この標章の登録を取り消すべき旨の請願をすることができる。一部の申立ては、当該標章の登録日から 5 年以内に行われなければならない。

#### 第 14 条 (15 U.S.C. §1064) 取消

本法律又は 1881 年 3 月 3 日付法律若しくは 1905 年 2 月 20 日付法律によって設けられた主登録簿へのある標章の登録により損害(第 43 条(c)に基づく希釈化による場合を含む)を被っていると又は損害を被るであろうと信じる何人も、当該標章の登録を取り消すべき旨の請願を、その理由を開示し、かつ、所定の手数料を納付して次の期間内にすることができる。

(1) 本法律に規定する標章の登録日から 5 年以内

—略—

### ④ その他

周知商標の所有者は、連邦裁判所制度の民事訴訟を提起することにより連邦登録の差止及び/又は取消しという形で救済を求めることができる。

#### (5) 周知商標認定制度と周知商標リスト

周知商標認定制度、周知商標リストはない。審査の段階で、登録済みおよび未登録先使用の商標と誤認・混同される商標の出願は拒絶されるが、その際、未登録先使用の周知商標と誤認・混同させる商標は、新聞、雑誌等の刊行物、インターネット情報、辞書や百科辞典等を参考にして拒絶される。

#### (6) 周知性証明

##### ① 異議・無効審判で提出する資料

商標審理審判部 (Trademark Trial and Appeal Board: TTAB) は、混同の可能性の

問題に関する裁判所決定の見直しに示されている基準<sup>3</sup>に依拠している。ある標章が周知であるかどうかは、審判部が混同の可能性があるかどうかを決定する際に検討する要素の一つである。これは米国商標審査便覧に反映されているので参考資料に示した。ある標章が周知であるとの証拠は、調査証拠、関連する消費者からの宣誓供述書、印刷物に含まれる情報、被告により標章が意図的に複製されたことの証拠、広告に費やされた費用、売上高、その他ケースバイケースで関連すると思われるものの提出という形で示され得る。

## ② ガイドライン

商標法第 43 条 (15 U.S.C. § 1125) の (c) に、標章に顕著性があり著名であるか否かを判断する要素が記載されている。

### 第 43 条 (15 U.S.C. § 1125) 虚偽の原産地名称、虚偽の記述及び稀釈化

—略—

(c)(1) 著名標章の所有者は、他人によるその標章又は商号の商業的使用がその標章が著名になった後に開始され、それがその著名な標章の顕著性を希釈化させることになる場合は、衡平法の原則に従いまた裁判所が合理的とみなす条件で、その他人による使用の差止を要求し、また、本項で定めるその他の救済を得る権利を有する。標章に顕著性があり著名であるか否かを判断するのに、裁判所は、次の要素を考慮することができる。ただし、これには限定されない。

- (A) その標章の固有の又は獲得した顕著性
- (B) その標章が使用される商品又はサービスに関連した、その標章の使用の期間及び程度
- (C) その標章の広告宣伝の周知の期間及び程度
- (D) その標章が使用される商圏の地理的範囲
- (E) その標章が使用される商品又はサービスの取引経路
- (F) その標章の所有者及び差止が求められた相手の商圏及び取引経路におけるその標章の認知度
- (G) 第三者による同一又は類似の標章の使用状態及び程度、並びに
- (H) その標章が 1881 年 3 月 3 日の法律、1905 年 2 月 20 日の法律、又は主登録簿への登録の何れによって登録されたか

—略—

<sup>3</sup> *E. I. du Pont de Nemours & Co.*, 476 F.2d 1357, 1361, 177 USPQ 563 (CCPA 1973)

## (7) 周知商標の保護内容

### ① 周知の対象

当該の標章が関連する公衆が対象となる。

### ② 周知商標の保護範囲

周知商標と抵触する商標が出願あるいは無断使用された場合の、周知商標の保護の具体的内容を、以下の表にまとめる。

周知商標との類似性	商品・サービスの類似性	周知商標の登録	条件	保護内容	根拠条文
限定なし	同一、類似	登録 or 先使用	誤認・混同を生じるほど類似	登録の拒絶	2条(d)
限定なし	限定なし	不要	顕著性の稀釈化	異議申立	13条 43条(c)
限定なし	限定なし	不要	顕著性の稀釈化	取消	14条 43条(c)
限定なし	限定なし	不要	顕著性の稀釈化	使用の差止	43条(c)

### ③ 外国でのみ周知である商標の保護

商標が保護されるためには、合衆国国民に周知でなければならない。ただし、この合衆国国民には、当該の商標が周知である他の諸国に渡航する者が含まれることがある。従って、原則として保護されないが、例外も認められると思われる。



(8) WIPO 共同勧告の採用状況について

アメリカは、オーストラリア、シンガポール、ヨルダン、チリ、バーレーン、モロッコなどの諸国と自由貿易協定 (FTA) を締結し、また NAFTA や CAFTA により自由貿易協定を締結している。これらの協定の中で、勧告の内容を規定している。チリとの協定の関連規定を一例として以下に示す。

合衆国-チリ FTA

第 17 章：知的財産権<sup>4</sup>

第 17.2 章：商標（仮訳）

—略—

17.2.6. 工業所有権の保護に関するパリ条約第 6 条の 2 は (1967 年) (「パリ条約」)、登録の有無にかかわらず、周知商標により知られている商品又はサービスに類似しない商品又はサービスに準用される。ただし、当該の商品又はサービスに関連して当該商標が使用されることによって当該の商品又はサービスと商標の所有者との繋がりが示唆されること、並びに商標の所有者の利益がかかる使用により損なわれる可能性が高いことを条件とする。

17.2.7. 締約国は、国内法に従って、周知商標と同一又は類似する商標が登録の出願人により使用されることで周知商標の所有者の商標との混同を生じ、誤認を生じ、欺き若しくは、当該周知商標と関係があると思わせる虞があり、又は当該周知商標の名声を不当に利用することを成す場合には、その登録を禁止し又は取り消すために適切な措置を定める。このように登録を禁止し又は取り消すための措置は、登録の出願人が周知商標の所有者である場合には適用されない。

17.2.8 商標が周知であるかどうかを判断する際には、締約国は、商標の名声に関連商品又はサービスを通常取り扱う公衆の部門を越えて普及していることを要求してはならない。

17.2.9 締約国は、工業所有権保護のためのパリ同盟総会及び WIPO 一般総会により採択された周知商標の保護規則に関する共同勧告 (1999 年) の重要性を認識し、この勧告に盛り込まれた原則に基づいて行動する。

4

[http://www.ustr.gov/assets/Trade\\_Agreements/Bilateral/Chile\\_FTA/Final\\_Texts/asset\\_upload\\_file912\\_4011.pdf](http://www.ustr.gov/assets/Trade_Agreements/Bilateral/Chile_FTA/Final_Texts/asset_upload_file912_4011.pdf)

## 米国商標審査便覧 (TMEP)

### §1207.01 混同を生じさせるほどに類似した登録商標[R-1]<sup>5</sup> (仮訳)

商標出願に対する審査においては、通常、法第2条(d)による拒絶は、それが指定商品若しくは指定役務に関して使用されたときには混同を生じさせるおそれがあるほどに出願人の商標がいずれかの登録商標に類似しているとの審査官の結論に基づきなされることになる(欺罔を生じさせるおそれがあるほどに他の商標に類似している商標に関する法第2条(d)に基づく登録拒絶についてはTMEP §1207.02を、非登録商標に基づく法第2条(d)による登録拒絶についてはTMEP §1207.03を参照)。

それが出願において指定されている商品又は役務に関して使用されたときには混同又は誤認を生じさせるおそれがあるほどに出願人の商標がいずれかの登録商標に似ているかどうかを判断するときには、審査官は、庁の記録をしなければならない。審査官の行う調査についてはTMEP §1402.01を参照。審査官は、登録手続係属中の出願もまた自らが行う調査の対象に含めなければならない。TMEP §1208以降を参照。審査官は、庁の記録を調査しかつ関連するすべての要因を考慮した後に法第2条(d)による拒絶を行うものとする。その際、審査官は、法第2条(d)による拒絶の基礎となるすべての登録が有効な登録であることを必ず確認すること。審査官が引用しようとしている商標の登録が庁の自動化された記録においては有効であるものの、(1)所定の期間内に使用を証する宣誓供述書が提出されなかったことにより法第8条(15 U.S.C. §1058)に基づく取消しの対象になっているか、又は(2)所定の期間内に更新をしなかったより明らかに失効しているか、のいずれかである場合における拒絶通知の保留については、TMEP §1108.01(a)を参照。

混同のおそれについての判断に関連する要因はどのようなものであるかを検討する際には、*In re E. I. du Pont de Nemours & Co.*, 476 F.2d 1357, 177 USPQ 563 (C.C.P.A. 1973)を参照するのが有益であるだろう。関税特許控訴裁判所は、同判決において混同のおそれ及びそれに関係する判断のプロセスについて以下のように論じている。

「出願人の商標と先使用者の商標がそれぞれの商品に関して同時に使用された場合には混同が生じるおそれがあると考えられる場合、長官は、商標法の下、その商標の登録を拒絶しなければならない。

第2条における『当該性質上』という文言は明らかに第2条(d)の定める『類似』の要素にも適用される。しかし、混同の問題は、商標の“性質”に係るものではなく、『出願人の商品に使用されたとき』におけるその“効果”に係るものである。同規定の適用は市場において行われるときにのみ意味のあるものとなる。『使用されたとき』との文言は、頭の中で考えるところを指すのではなく、当該商標の使用に係る既知の状況のすべてを指すものである。

---

<sup>5</sup> [http://zpspatents.com/TMEP/tmep\\_1207.htm](http://zpspatents.com/TMEP/tmep_1207.htm)

## 判断のプロセス

消費者間における混同のおそれという究極的な問題は、事実問題であるとされてきた（引用は省略）。もしそれが法律と事実との混合問題又は法律問題であるとされたとしても、それに関する結論は証拠の中の証明力ある事実から導き出されなければならない。しばしば指摘されるように、それぞれの事件はそのそれぞれに固有の事実関係に基づき決定されなければならない。すべての事件においてそのまま適用できる指針としての役割を果たしうるリトマス試験紙的なルールは存在しない。

したがって、第2条(d)に基づく混同のおそれに関する判断を下す際には、それが記録中に存在する場合には以下の要素が考慮されなければならない。

1. それぞれの商標を全体として見たときの外観、称呼、外観及び商業的印象に関する類非
2. 出願若しくは登録で指定された商品・役務又は先の商標が使用されている商品・役務の類非
3. 今後も継続して使用されるだろうと思われる確立された取引経路の類比
4. 販売の状況及び買い手（その商品等は『衝動』買いされるものであるか、それとも注意深くかつ賢明に購入されるものであるか）
5. 先の商標の名声（販売、広告、使用期間）
6. 類似商品に使用される類似商標の数と性質
7. 現実の混同が存在する場合には、その性質及び程度
8. 両者が同時使用された期間の長さと言況（現実に混同が生じていることを示す証拠が存在しないこと）
9. 商標が使用されている又は使用されていない商品の多様さ（ハウスマーク、ファミリーマーク又はプロダクトマークの別）
10. 出願人と先の商標の所有者の市場における関係
  - (a) 登録又は使用に係る単なる「同意」
  - (b) 混同を避けるための契約条項（それぞれの者による当該商標の使用の継続に関する条件）
  - (c) 商標、出願、登録及び関連事業のグッドウィルの譲渡
  - (d) 先の商標の所有者のラッチェス（懈怠）又は禁反言であり、混同が生じないことを示唆するもの
11. 他者が当該商標を当該商品に使用することを妨げる出願人の権利の程度
12. 生じうる混同の程度（些細な混同か、実質的な混同か）
13. 使用の効果を証明するその他の証明された事実

上記の証拠要素は重要性の順に列挙されているのではない。それぞれの要素は事件によってはそれぞれに支配的な役割を果たしうる。」（*duPont*, 476 F.2d at 1360-62, 177 USPQ

at 566-67.)

審査官が行う混同のおそれの問題に関する検討においては、通常、商標の類比及び商品・役務の類比が中心的な役割を占めることになる。上に掲げたその他の要素は記録中に関連する証拠がある場合にのみ考慮することができる。*In re National Novice Hockey League, Inc.*, 222 USPQ 638, 640 (TTAB 1984) を参照。

連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) が、混同のおそれについての判断及び説明に関して次のような指針を示している。

「複数の商標間における混同の有無に関する基本的な原則は、商標の比較はその全体においてなされなければならない、またそれらの商標が使用される特定の商品・役務との関係の中で検討されなければならないということである (引用は省略)。したがって、商標を分解して、商標の一部のみに基づき、混同のおそれがあると結論することはできない (脚注は省略)。一方、混同の問題に関する最終的な結論が当該商標に対する全体的な検討の結果として導き出されたものであるならば、かかる結論に至った理由を説明する際において何らかの合理的な理由から商標中の特定の特徴を多かれ少なかれ特に強調したとしても、それは不適切なこととは見なされない (脚注は省略)。実際、そのような形の分析はやむを得ないものであるとも思われる。」 (*In re National Data Corp.*, 753 F.2d 1056, 1058, 224 USPQ 749, 750-51 (Fed. Cir. 1985) )

混同のおそれの問題に関する決定を下すための機械的な基準などは存在しない。決定されなければならないのは、現実の商品の間に混同が生じるおそれがあるかどうかではなく、当該商標がそれに使用されていることを理由として商品の出所に関する混同のおそれがあるかどうかである (*In re Rexel Inc.*, 223 USPQ 830, 831 (TTAB 1984) 及びそこで引用されている事例)。それぞれの案件はそのそれぞれに固有の事実関係に基づき決定されなければならない。上記のコメントは、一般的な指針たることを意図するものであり、この問題に関する分析についての定則を述べることを意図するものではない。

「管理の一体性 (unity of control)」については、TMEP §1201.07 を参照。

## II-2. OHIM (欧州共同体商標意匠庁)

### (1) 商標に関する法律

各国の商標法に相当するのは、「共同体商標に関する 1993 年 12 月 20 日の EC 理事会規則第 40/94 号 (COUNCIL REGULATION (EC) No 40/941 of 20 December 1993 on the Community trade mark)」である。1996 年 1 月 1 日施行。以下、規則と省略。

### (2) 規則 (商標法) における周知商標

周知商標と著名商標に相当する 2 種類の商標について述べられている。独立した条文ではないが、規則第 8 条 (相対的拒絶理由) の中に、それぞれに対応する記載がある。周知商標、著名商標をそれぞれ以下のように定義することができる。

周知商標：パリ条約第 6 条の 2 において用いられている「広く認識されている (well known)」の用語の意味で加盟国において広く認識されている商標。

著名商標：共同体において名声 (reputation) を得ている共同体商標、または、関係する加盟国において名声を得ている国内商標

#### 第 8 条 相対的拒絶理由<sup>1</sup>

(1) 先の商標の所有者による異議の申立に基づき、次に掲げる場合は、出願に係る商標は登録されないものとする。

—略—

(2) (1)の目的のため、「先行商標」とは次に掲げるものをいう。

—略—

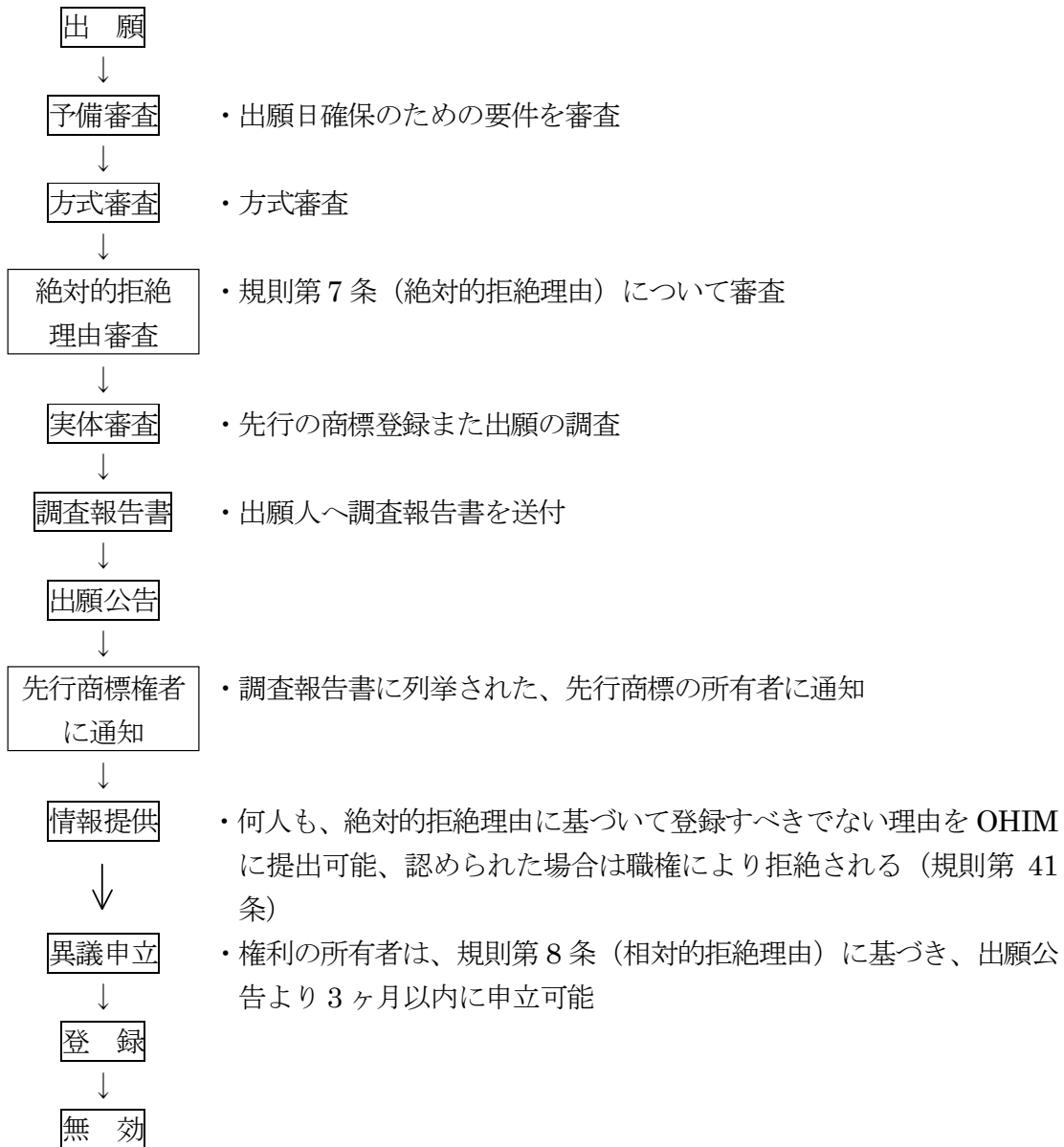
(c) 当該共同体商標の登録出願の日に、又は適切な場合は、当該共同体商標の登録出願について主張されている優先日に、パリ条約第 6 条の 2 において用いられている「広く認識されている」の用語の意味で加盟国において広く認識されている商標

—略—

(5) (2)にいう先の商標の所有者の異議申立に基づき、さらに、出願に係る商標は、それが先の商標と同一又は類似であって先の商標が登録されている商品若しくはサービスと同一又は類似でない商品若しくはサービスについて登録されようとしている場合、先の共同体商標に関してはその商標が共同体において名声を得ており、また、先の国内商標に関してはその商標が関係する加盟国において名声を得ている場合、及び、出願に係る商標を正当な理由なく使用することがその先の商標の識別性若しくは名声を不正に利用し又は害することになる場合は、登録されないものとする。

<sup>1</sup> 規則の条文については全て、日本特許庁の Web サイトの外国産業財産権制度情報：欧州共同体商標理事会規則より引用 [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/aippi/ec/crct/mokuji.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/aippi/ec/crct/mokuji.htm)

### (3) 審査の流れ



### (4) 周知商標に抵触する商標の登録規制

異議、無効の各段階で登録が規制される。データはないが、実際に規制されるのは、異議の段階が多いと思われる、とのことである<sup>2</sup>。

<sup>2</sup> OHIM へのアンケート結果より

## ① 審査

OHIM では、絶対的拒絶理由については職権審査されるが（規則第 7 条、41 条）、相対的拒絶理由については異議待ち審査（規則第 8 条）となっており、周知商標に抵触する商標の出願についても、異議申立されたものについてのみ審査が行われる。

## ② 異議

周知商標の所有者は、周知商標の登録、非登録にかかわらず、周知商標と類似の商品・サービスに関する商標に対し、公告から 3 ヶ月以内に異議申立することができる。著名商標の所有者又は、所有者が許諾した使用権者は、著名商標が登録されていることを条件に、著名商標と非類似の商品・サービスに関する商標に対しても、異議申立することができる。

### 第 8 条 相対的拒絶理由

(1) 先の商標の所有者による異議の申立に基づき、次に掲げる場合は、出願に係る商標は登録されないものとする。

(a) その商標が先の商標と同一であって、登録出願に係る商品又はサービスと先の商標が保護されている商品又はサービスとが同一である場合

(b) その商標と先の商標との同一性又は類似性及びこれらの商標の指定商品若しくはサービスの同一性又は類似性のために、先の商標が保護されている領域において公衆の側に混同を生じる虞がある場合。この場合の混同の虞は、先の商標との関連を生じる虞を含む。

(2) (1)の目的のため、「先の商標」とは次に掲げるものをいう。

—略—

(c) 当該共同体商標の登録出願の日に、又は適切な場合は、当該共同体商標の登録出願について主張されている優先日に、パリ条約第 6 条の 2 において用いられている「広く認識されている」の用語の意味で加盟国において広く認識されている商標

—略—

(5) (2)にいう先の商標の所有者の異議申立に基づき、さらに、出願に係る商標は、それが先の商標と同一又は類似であって先の商標が登録されている商品若しくはサービスと同一又は類似でない商品若しくはサービスについて登録されようとしている場合、先の共同体商標に関してはその商標が共同体において名声を得ており、また、先の国内商標に関してはその商標が関係する加盟国において名声を得ている場合、及び、出願に係る商標を正当な理由なく使用することがその先の商標の識別性若しくは名声を不正に利用し又は害することになる場合は、登録されないものとする。

#### 第 42 条 異議申立

(1) 共同体商標出願の公告があった後 3 月以内に、次に掲げる者は、第 8 条の規定に基づき登録することができない理由により、その商標の登録に対し異議の申立をすることができる。

(a) 第 8 条(2)に規定する先の商標の所有者並びに第 8 条(1)及び(5)の規定に関してその所有者が許諾した使用権者

—略—

#### ③ 無効

周知商標の所有者は、周知商標の登録、非登録にかかわらず、周知商標と類似の商品・サービスに関する登録商標に対し、無効の宣言の申請をすることができる。著名商標の所有者又は、所有者が許諾した使用権者は、著名商標が登録されていることを条件に、著名商標と非類似の商品・サービスに関する登録商標に対しても、無効の宣言の申請をすることができる。

#### 第 52 条 無効の相対的理由

(1) 共同体商標は、官庁に対する申請に基づき又は侵害手続における反対請求を基礎として、次に掲げる場合は、無効を宣言される。

(a) 第 8 条(2)にいう先の商標が存在し、かつ、それが同条(1)又は(5)に定める要件を満たしている場合

—略—

#### 第 55 条 取消のための申請又は無効の宣言のための申請

(1) 共同体商標の所有者の権利の取消のための申請又は商標が無効である旨の宣言のための申請は、次に掲げる者が官庁に提出することができる。

—略—

(b) 第 52 条(1)の規定が適用される場合は、第 42 条(1)にいう者

—略—

#### (5) 周知商標認定制度と周知商標リスト

周知商標認定制度、周知商標リストはない。どんな場合でも、周知商標を含む手続は、商標の所有者が商標の周知性を示す証拠を提示しなければならない当事者系手続きとなる。商標が周知であるとの認定は、OHIM の知識のみで確定することはない。



## (6) 周知性証明

### ① 異議・無効審判で提出する資料

周知性を証明する証拠資料がどのようなものでなければならない、あるいは、知名度が何%以上必要であるというような定めはない。これらの証拠が総合的に判断される。

### ② ガイドライン

審査基準 Part C 異議審査基準 Part 5<sup>3</sup> に掲載されている。全文を参考資料に示した。該当部分は以下の通り。

#### 1.4.4 証拠方法

名声を立証するための適切な証拠の種類に関する直接の言及（たとえば、使用の証拠に関する実施規則第 22 規則(3)のようなもの）は、共同体商標規則にも実施規則にも含まれていない。したがって、異議申立人は、先行商標が現実に名声を得ていることを立証できるものであれば、**共同体商標規則第 76 条に規定されているすべての証拠手段**を利用することができる。

以下は、OHIM での異議申立手続において利用されることの多い証拠手段である。

- (i) 宣誓又は確認された陳述書
- (ii) 裁判所又は行政当局の決定
- (iii) OHIM の決定
- (iv) 意見調査、市場調査
- (v) 監査、検査
- (vi) 認証や受賞に関する資料
- (vii) 新聞や専門的刊行物に掲載された記事
- (viii) 業績に関する年次報告書、会社概要
- (ix) 請求書その他の商業文書
- (x) 広告・宣伝に関する資料

上記のような種類の証拠は、共同体商標規則第 8 条(1)(b)に関係して先行商標が強い識別力を有することを証明するためにも、また第 8 条(c)(2)の周知商標であることを証明するためにも提出されるものである。

—略—

<sup>3</sup> <http://oami.eu.int/EN/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf>

(7) 周知商標の保護内容

① 周知の対象

審査基準によれば、商標に関連する公衆に周知でなければならない。商品・サービスによっては公衆全体であることもあるし、また専門的な分野の公衆であることもある。

② 周知商標の保護範囲

パリ条約第6条の2の意味の周知商標は、共同体内で未登録であっても、同一又は類似の商品・サービスについては保護される。共同体内で名声を得た著名商標は登録されていれば、非類似の商品・サービスについても保護される。ただし、著名商標の識別性・名声を不正に利用しまたは害する場合に限定される。周知又は著名商標と抵触する商標が出願あるいは無断使用された場合の、周知又は著名商標の保護の具体的内容を、以下の表にまとめる。

周知商標との類似性	商品・サービスの類似性	周知商標の登録	条 件	保護内容	根拠条文
同一、類似	同一、類似	不要	・共同体加盟国で周知 ・混同を生じる虞	異議	8条1項 8条2項(c) 42条1項(a)
同一、類似	同一、類似	不要	・共同体加盟国で周知 ・混同を生じる虞	無効	8条2項(c) 52条1項(a) 55条1項(b)
同一、類似	非類似	必要	・共同体 or 各国で著名 ・識別性又は名声を不正に利用し、害する	異議	8条1項 8条5項 42条1項(a)
同一、類似	非類似	必要	・共同体 or 各国で著名 ・識別性又は名声を不正に利用し、害する	無効	8条2項(c) 52条1項(a) 55条1項(b)
同一、類似	非類似	必要	・共同体 or 各国で著名 ・識別性又は名声を不正に利用し、害する	使用禁止	9条1項(c)

③ 外国（共同体の域外）でのみ周知である商標の保護

規則 8 条には、周知商標、著名商標ともに、共同体加盟国で周知、著名であるという条件が記載されている。従って、共同体加盟国の少なくとも 1 つ以上で周知、著名でないと保護されない。

(8) WIPO 共同勧告の採用状況について

勧告の内容は、審査基準に明確に反映されており、規則の変更は必要としなかった。

## 参考資料

### OHIM 審査基準 Part C

#### 異議に関するガイドライン

#### 第5部 名声を得ている商標 (仮訳)

- I. はじめに**
  - 1. 関連する規定
  - 2. 判例の状況
  
- II. 適用範囲**
  - 1. 先行商標
    - 1.1 登録の必要
    - 1.2 共同体商標規則第8条(2)(c)との区分
  - 2. 商品・サービス
  
- III. 申立の条件**
  - 1. 名声を得ている先行商標
    - 1.1 名声の性質
    - 1.2 名声の範囲
      - 1.2.1 認知度
      - 1.2.2 関連する公衆
      - 1.2.3 指定商品・役務
      - 1.2.4 関連する領域
      - 1.2.5 基準時
    - 1.3 名声の評価——関連要因
      - 1.3.1 商標の認知度
      - 1.3.2 市場占有率
      - 1.3.3 使用の頻度
      - 1.3.4 使用の地理的範囲
      - 1.3.5 使用の期間
      - 1.3.6 広告活動
      - 1.3.7 その他の要因
    - 1.4 名声の立証
      - 1.4.1 証明の基準
      - 1.4.2 立証責任

- 1.4.3 証拠の評価
- 1.4.4 証拠方法
- 2. 標識の類比判断
- 3. 害及び不正な利用
  - 3.1 保護の対象
  - 3.2 害及び不正な利用の評価
  - 3.3 害及び不正な利用の形態
    - 3.3.1 識別力に対する害
    - 3.3.2 名声に対する害
    - 3.3.3 識別力の不正な利用
    - 3.3.4 名声の不正な利用
  - 3.4 害及び不正な利用の立証
    - 3.4.1 証明の基準
    - 3.4.2 立証責任
    - 3.4.3 証拠手段
- 4. 正当な理由を伴わない使用

## 第5部 名声を得ている商標

### I. はじめに

#### 1. 関連する規定

共同体商標規則第8条(2)という意味における「先行商標」の所有者による異議申立について定める規定である**共同体商標規則第8条(5)**は、以下の場合においては出願された商標を登録できないことを定めている。

「出願に係る商標が、先行商標と同一又は類似 (similar) であって、先行商標が登録されている商品若しくはサービスと同一又は類似 (not similar) でない商品若しくはサービスについて登録されようとしており、先行商標が共同体商標である場合にはその商標が共同体において名声を得ており、また先行商標が国内商標である場合には関係する加盟国においてその商標が名声を得ており、かつ出願に係る商標を正当な理由 (due cause) なく使用することがその先行商標の識別性若しくは名声を不正に利用し (take unfair advantage) 又は害する (detrimental to) ことになる場合」

商標指令 (商標に関する加盟国の法律を接近させるための 1988 年 12 月 21 日の理事会指令 89/104/EEC) の対応規定 (すなわち、名声を有する共同体商標の保護に関して定める**指令第4条(3)**及び国内商標の保護に関して定める**指令第4条(4)(a)**) においても上と同一の文言が使われている。指令第4条(4)(a)は任意規定であるものの、実際にはすべての加盟国がそれを採用しそれにより名声を得ている国内商標に対しより広い保護を与えている。

もしもいずれかの加盟国が指令第4条(4)(a)を国内法に導入しなかったとしても、共同体商標規則**第8条(5)**には名声を得ている国内商標に関する独立した言及もあるので、そのような商標は加盟国の国内法により保護されるかを問わず、共同体レベルでは欧州商標規則により直接に保護されることになる。

共同体商標規則第8条(5)の文言はまた、商標所有者に与えられる排他的権利の範囲を定めるものである**共同体商標規則第9条(1)(c)**及び**商標指令第5条(2)**の文言とも非常に良く似たものであるが、ただし名声を有する商標の不利益に関する部分については両者の取扱いは若干異なっている。すなわち、共同体商標規則第8条(5)においては、「(出願に係る商標の使用が) 先行商標の識別性若しくは名声を不正に利用し又は害することになる場合 (would take unfair advantage of, or be detrimental to the distinctiveness or repute of the earlier mark) とされているのに対し、共同体商標規則第9条(1)(c)及び商標指令第5条(2)は「共同体商標の識別性若しくは名声を不正に利用し又は害するとき (takes unfair advantage of or is detrimental to)」と規定している。こうした違いが生じた理由は、前者 (共同体商標規則第8条(5)) の場合は、登録性に関する規定であり、したがってこれまで使用されたことのない商標についても適用されるものであるのに対し、後者の場合は使用の禁止に係る規定であることを指摘できるだろう。こうした違いが不利益を証明するために必要な証拠に与える影響については後述する (III.3.3.1)。

## 2. 判例の状況

これまで欧州司法裁判所が名声を得ている商標に関して下した判断としては商標指令に関する以下の2件の中間意見（preliminary ruling）があるのみである。C-375/97, *General Motors v Yplon S.A.*, (“*General Motors*”)においては、商標指令第5条(2)に使われる「名声」という語の意味についての検討が行われた。一方、C-292/2000, *Davidoff & Cie SA, Zino Davidoff SA v Gofkid Ltd.* (“*Davidoff*”)においては、名声を得ている商標に対して与えられる保護の範囲、特に商標指令第5条(2)は類似する商品又は役務にも適用されるかが検討された。

この両事件において欧州司法裁判所に付託された問題がともに限定的なものであったことから、上記2事件における欧州司法裁判所の判断は商標指令第5条(2)に対する完全な解釈を提供するものではない。すなわち、それらの決定においては類似（similarity）、損害（detriment）、不正な利用（unfair advantage）、正当な理由（due cause）等の概念についてはいっさい又はほとんど触れられていない。したがって、それらの中間意見はそこで直接に取り扱われた問題、すなわち「名声」の性質、範囲、地理的範囲及び評価方法の問題についてしか先例的効果を有さない。

また、この問題に関しては **OHIM 審判部の審決**もそう多くは下されていない。第8条(5)の解釈を完全な形で検討した審決は数えるほどしかないし、またその他の審決も名声を得ている商標の保護に関する特定の側面のみを取り扱うものでしかない。

したがって、以下に示すガイドラインにおいても欧州裁判所や **OHIM 審判部**の示した先例的判断に基づくものはごく一部に限られており、その他の問題に関する実務は後述する法解釈上の原則にしたがって考えられたところに基づき行われている。よって、後者に相当する説明で採られている立場は今後における **OHIM 審決**、欧州初審裁判所又は欧州司法裁判所にしたがって修正される可能性もある。

## II. 適用範囲

共同体商標規則第8条(5)の文言は、その適用範囲を(a)先行する登録商標及び(b)非類似の商品・役務にのみ限定するものであることから、その適用範囲に関する論争も生じてきた。それらの問題は同項の適用範囲に直接に影響を与えるものであることから、まず最初に同項が(a)非登録商標又は周知商標、及び(b)類似する商品・役務にも適用されるのかどうかの点が明らかにされなければならない。

### 1. 先行商標

#### 1.1 登録の必要

共同体商標規則第8条(5)は、同条(2)を引用することにより、異議申立の根拠とすることができる先行商標の種類を明らかにしている。すなわち、共同体商標、国際登録商標、ベネルクス登録商標、加盟国の国内登録商標又は登録出願（パリ条約第6条の2の意味での先行周知商標（登録の有無を問わない）を含む）がかかる先行商標となりうるとされている。

これに関しては、第8条(2)が引用されていることの結果として、第8条(5)は、非登録商標（少なくとも関連する領域で周知になっている周知商標）にも適用されるべきである、WIPOの周知商標の保護規則に関する共同勧告及びTRIPS協定第16条(3)がともに非類似の商品・役務に関しても周知商標に保護が与えられるべきとしていることを考えれば特にそうだ、との見解も主張されてきた。

しかし、そのような解釈は第8条(5)の文言により支持されるものではない。同項は、「出願に係る商標が、先行商標と同一又は類似であって、**先行商標が登録されている商品若しくはサービスと同一又は類似でない商品若しくはサービスについて登録されようとしている場合**」に関して出願に係る商標の登録を禁じることにより、その適用範囲を間接的ではあるがしかし明白に先行する**先行登録商標**にのみ限定している。したがって、**先行する登録**の存在は第8条(5)を適用するための**必要条件**であり、よって、第8条(2)の引用も先行する登録又は先行する登録出願にのみ限定した引用であるとされるべきである。

かかる限定的な解釈はTRIPS協定第16条(3)に反するものではない。同規定は、以下の通り、共同体商標規則第8条(5)と非常に似た形で先行する登録について言及している。

「1967年のパリ条約第6条の2の規定は、**登録された商標**に係る商品又はサービスと類似していない商品又はサービスについて準用する。ただし、当該（中略）商標の使用が、当該類似していない商品又はサービスと当該**登録された商標**の権利者との間の関連性を示唆し、かつ、当該**登録された商標**の権利者の利益が当該使用により害されるおそれがある場合に限る。」

また、たとえWIPOの共同勧告が先行する周知商標に対し保護を提供することに関して何らの条件を定めてもいないという事実があるとしても、WIPO共同勧告は共同体商標規則の解釈に対する拘束力を有さないものであるため、WIPO共同勧告によっても上記の解釈は妨げられない。

したがって、共同体商標規則第8条(5)は、先行する共同体商標、国際登録商標、ベネル



クス登録商標、加盟国の国内登録商標又は登録出願にのみ適用される。

## 1.2 共同体商標規則第8条(2)(c)との区分

第8条(5)の適用を受けるためには先行商標の登録が必要とされるとの事実は、同項と共同体商標規則第8条(1)(c)とを以下のような形で区分するものとなる。

まず、関連する領域内において登録されていない周知商標は第8条(5)の提供する非類似商品に関する保護を受けることはできない。そのような商標は、第8条(2)(c)によりその保護範囲が定められる第8条(1)(b)による同一又は類似商品に関する保護のみを受けることができる。

ただし、上記の原則は、商標登録されていない周知商標に対する第8条(4)の保護を妨げるものではない。したがって、関連する加盟国の国内法がそのような商標に対しても非類似の商品・サービスに対する保護を提供している場合には、第8条(4)の下でそのような保護を受けることもできる。

一方、周知商標が共同体商標又はいずれかの加盟国の国内商標として登録されている場合には、第8条(5)の保護を受けることができるが、ただし、それは「名声」の要件が満たされている場合にのみ限られる。

「周知(広く知られている)」(パリ条約第6条の2において使われている伝統的な用語)と「名声」という語がそれぞれに異なる法的概念を指しているとしても、WIPO 共同勧告における周知商標の定義と *General Mortor* 事件において欧州司法裁判所が与えた「名声」についての定義を比べてみると分かるように、両者はかなりの部分において重複している。

周知性を得た商標がそれと同時に欧州司法裁判所による名声を得ている商標の定義をも満たすケースは決して少なくないだろう。いずれの場合も、主として公衆における当該商標の認識の程度に関する量的な検討に基づき評価されるし、また、当該商標によって満たされなければならない基準も極めて類似した形で表現されている(周知商標の場合は「関連する部門の公衆に知られ又はよく知られ」<sup>4</sup>であり、名声を得ている商標の場合は「関連する公衆の相当な部分に知られ」である)からである。

周知商標と名声を得ている商標が互いに重複していることの影響は、異議申立人から提出される異議申立理由にも反映されている。たとえば、異議申立人が自らの有する先行登録商標を、名声を得ている商標ではなく周知商標と書いていたとしても、それをもって第8条(5)の適用可否を決めるべきではない。したがって、異議申立理由において使用されている用語は注意深く検討されるべきであり(特に異議申立理由が明確に説明されていない場合)、必要な場合には柔軟な姿勢でそれを取り扱うべきである。

たとえば、①先行する登録商標及び②同一領域内で周知である同一又は類似の商標、を基礎として共同体商標規則第8条(1)(b)、第8条(2)(c)及び第8条(5)に基づく異議申立が行われた場合には、先行する権利に関する検討は、たとえ名声を有する商標であるとの明示的主張がなされていなくとも、①第8条(1)(b)(その周知性により強い識別力を有する先行

<sup>4</sup> WIPO 共同勧告第2条(2)(b)、(c)。

登録商標)、②第8条(2)(c) (先行する周知商標)、及び③第8条(5) (名声を得ている商標)のそれぞれについて行われなければならない。(R 799/1999-1 RODIO / RHODIA (FIG MARK) (EN))

自らの異議申立が共同体商標規則第8条(5)に基づくものであることを異議申立人が明示的に述べていなかったとしても、異議申立通知(特に異議申立人の商品と被異議申立人の商品の間の関係)及び異議申立理由の説明を注意深く分析し、異議申立人の真の意図が同項に基づく異議申立をも行うものとして異議申立を提出することにあるかどうかを確認しなければならない。

## 2. 商品・サービス

第8条(5)を文言通りに解釈するならば、それは、同項は**非類似の商品・役務にのみ適用される**ものであるとの一応の結論を得られるように思われる。同項は、「出願に係る商標が先行商標と同一又は類似であって先行商標が登録されている商品若しくはサービスと同一又は類似でない商品若しくはサービスについて登録されようとして」いるときにのみ出願に係る商標は登録されないと述べているからである。かかる解釈に基づき商品・役務が非類似であることを同項適用の条件であるとした異議部 (Opposition Division) の決定も数多く下されている。

2096/2001 BUKO/BUKO (EN), 1458/2001 DB(fig)/db SYSTEME (EN), 1490/2001 EXIT/XITE (EN), 2094/2001 DALSY DAYSIR (EN), 1844/2001 JP JESUS DEL POZO/JP JEAN PASCALE (EN)

しかし、上記の解釈は**保護の空白を生じさせるものであるとして強く批判されてきた**。第8条(5)により非類似商品にも保護が与えられるとするならば、第8条(5)が定めるその他の要件はすべて満たしながらも混同のおそれが存在しないため第8条(1)(b)による保護の対象とはならない類似商品に対し第8条(5)の保護を与えないことは矛盾することのようにも思われるからだ。むしろ、そのような場合には、混同のおそれがない場合であっても、商標所有者に広い保護が与えられるべきである。かかる理由により、類似の商品・役務にも直接的に又は類推により第8条(5)の保護が与えられるべきと主張されてきた。

上に指摘した *Davidoff* 事件は、この問題に関する中間意見を欧州司法裁判所に対し求めるものであった。

これに対し、**ジェイコブ法務官 (Advocate General Jacobs)** は、両方の意見を支持する内容の検討を行った後、商標指令第4条(4)(a)及び第5条(2)により与えられる保護は後の商標に係る商品・役務が先行商標に係る商品・役務と類似でない場合にのみ限定されるべきであるとの示唆を行った。同法務官は、名声を得ている商標に対し与えられる**特別の保護を非類似商品にのみ限定することは立法者の意図であり**、それらの規定の条文をその明示的な文言と異なる形で解釈すべき価値を有する**真の法的空白は存在しない**、との考えを示した。

同法務官は、例外的な場合には共同体商標規則第8条(1)(b)が適用されない場合があるだ

ろうことを認めながらも、ほとんどの場合においては広い意味での混同のおそれ（当該商品を生産する両企業の間には何らかの経済的関係が存在するとの誤解）が存在することになるだろうとの考えを示した。同法務官はさらに、類似商品にも第8条(5)が適用されるとしたときには、ある種の場合には異なる基準に基づく保護の同時的又は代替的な提供が行われることになり、主として混同のおそれに基づき与えられるものであるという第8条(1)(b)の保護の明確な輪郭がぼやけ、法的不安定性ももたらされることになるとの懸念を示した。

しかし、欧州司法裁判所は、同法務官の提案をしりぞけ、商標指令第4条(4)(a)及び第5条(2)は、「**後の商標が先行商標の商品・役務と同一又は類似の商品・役務に関して使われることが意図されている又は使われている場合においても、名声を得ている先行商標に対し特別な保護を与える権限を加盟国に与える**」ものとして解釈されるべきであるとの結論を下した。

かかる結論にいたるにあたり、欧州司法裁判所は、商標指令第5条(2)はその文言によってのみ解釈されるのではなく、制度の全体及びその目的に照らし解釈されなければならない、したがって、同一又は類似の商品・役務に関する同一又は類似の標識の使用に関しては名声を得ている商標に与えられる保護が弱くなるような形で同項を解釈することはできない、との考えを述べている。同裁判所は、混同の恐れに関する広い解釈をしりぞけた *Sabel* 判決及び *Marca Mode* 判決に言及しながら、上述のような指令第5条(2)の解釈は同裁判所自身による指令第4条(1)(b)及び第5条(1)(b)の解釈に合致する唯一の考え方であると述べた。

異議部は、問題の標識が類似し、商品が同一又は類似で、かつ先行商標は名声を得ているにもかかわらず、混同のおそれを立証することはできないという事例をまだ取り扱ったことはない。法務官が指摘したように、実際、そのような事例は極めてまれであるといえる。

しかし、そのような事例が発生する可能性を完全に否定することはできず、したがってもしかかる事例が生じた場合には、自らの商標の識別力及び名声を守るべき正当な利益が先行商標の所有者に所在するかを第8条(5)の下で検討することを通じて *Davidoff* 判決で示された原則に従わなければならない。

### III. 申立の条件

第8条(5)を適用するためには以下の条件が満たされなければならない。

- (1) 先行登録商標は関連する領域で名声を得ていること。
- (2) 異議申立の対象となる共同体商標出願と先行商標が同一又は類似であること。
- (3) 出願に係る商標を使用した場合には、先行商標の識別性若しくは名声を不正に利用し又は害するものとなること。
- (4) かかる使用は正当な理由なく行われるものであること。

異議部は通常、上記の順序で上記諸要件の検討を行うが、しかし、両商標の類比判断から検討が開始されることも少なくない（特に、両商標が同一であるか、明白に類似している又は非類似であるために、類比判断についてはほとんど検討すべき必要もないような場合）。

105/1999 HOLLYWOOD / HOLLYWOOD (FR), 1108/1999 SNICKERS / SNACCOS (EN), 1142/1999 CAPTAIN BIRD'S EYE / EL CAPITAN PESCANOVA (EN), 1224/1999 (fig. "DEUTSCHE BANK LOGO") / ARMATIC (fig.) (EN), 314/2000 SEMCO / Semco (EN)

#### 1. 名声を得ている先行商標

##### 1.1 名声の性質

求められる名声の性質又は範囲に関する定義は、共同体商標規則中にも商標指令にもいっさい存在しない。さらに、非英語版の共同体商標規則や商標指令において使われている「名声 (reputation)」に対応する言葉も互いに完全に同一とはいえないことから、*General Motors* 事件においてジェイコブ法務官が意見第 34 段から第 36 段において認めているように、名声という語の真の意味についてはかなりの困難も生じている。

法文中に定義が存在しないことから、欧州司法裁判所は「名声」の性質を関連規定の目的を参照することにより決定してきた。同裁判所は商標指令第5条(2)を解釈するにあたり、「商標指令の条文は、公衆の間に先行商標に関する十分な程度の認識が存在すべきことを示唆している」と判示し、「後の商標に遭遇したとき、公衆が先行商標を連想する可能性があり、したがって先行商標に損害が生じるときにのみ、先行商標に関する十分な程度の認識がある」と説明している。

こうした点を考慮した上、同裁判所は、「名声」の要件は、最低限の認識度に関する要件であると結論し、それは主として量的な基準により評価されなければならないものであることを示唆している (*General Motors* 事件第 22、23 段)。

2333-2000 TELEFONICA ON LINE / T-ONLINE (EN)

かかる「名声」についての解釈は、商標指令の採択前にいくつかの加盟国において判例や学説により支持されていた解釈（公衆の大部分により認識されていることに加え、さらに当該商標は高いレベルの固有の識別力、独自性、社会的評価、品質、イメージ等を備えていなければならないとされることが多かった）とは異なるものである。したがって、同

判決は、当該商標の**認識の程度にのみもっぱら注目することにより**、過去において用いられてきた基準よりも「**名声**」要件に関する基準を単純化したとすることができるだろう。

さらに、「名声」が量的な基準により評価されなければならないのであるとすれば、先行商標が公衆の間に有する（認識ではなく）評価に関する主張や証拠は、先行商標が第8条(5)の適用を受けるのに十分な名声を得ていることの立証には直接に関連しないということになる。しかし、「名声」の有する経済的価値もまた本項の**保護対象**とされている。すなわち、「名声」の質的な側面に関する証拠や主張は、商標に生じうる損害又は不当な利用の可能性に関する評価においては関連性を持つものとして扱われることになるだろう（Ⅲ.3.3.1の項を見よ）。

105/1999 HOLLYWOOD/HOLLYWOOD (FR), 81/2000 OLYMPIC/FAMILY CLUB BELMONT OLYMPIC (EN), 278/2000 SEPHORA/SEPHORA (fig.) (EN)

第8条(5)は、「著名」商標そのものを保護するのではなく、著名商標が市場において獲得した成功や評判（グッドウィル）を保護するものである。標識はそれ自体としてはいかなる名声も持ち得ない。たとえば、高名な人物や出来事を示す標識であってもそれにより名声を認められることはない。名声は、それが示す商品・役務との関係においてのみ、そして、それらの商品・役務に関する使用を通じてのみ生じうるものである。（81/2000 OLYMPIC/FAMILY CLUB BELMONT OLYMPIC (EN)）

たとえば、ポップ・アーティストのアンディ・ウォホールはキャンベルスープのパッケージにある種の芸術的価値を認めたが、しかし、それだけではその商標が第8条(5)の意味における名声を享受しているということとはできない。第8条(5)の意味における名声は、商標の図柄が芸術作品としての成功や評価を獲得しているかどうかとは関係ない。1243/2000 CAMPBELL'S et al. /CAMPBELL CATERING (EN)

なお、使用を通じて**強い識別力を獲得した商標**が共同体商標規則第8条(1)(b)の適用対象として認められるために必要とする市場での認識、そして**周知商標**がパリ条約第6条の2の適用対象たりうるために必要とする市場での認識の程度は、主として公衆の間で獲得された認識に関する量的な考慮に基づき判断されるという点で、「**名声**」に関する**それと同様の性質**を有するものであるといえる（必要とされる水準はもちろん異なるが）。かかる見解は、欧州司法裁判所の判例（特に *Lloyds* 判決及び *Chiemsee* 判決）及び周知商標に関する WIPO 共同勧告によっても支持されるものである（それらは両方の概念を非常によく似た言葉で表現している）。

## 1.2 名声の範囲

### 1.2.1 認知度

「名声」を最低限の認識に関する要件として定義した場合、次に出てくるのは、かかる基準を満たすためには公衆の間で先行商標が**どの程度まで認識されていなければならないのか**、という疑問である。これに関して、欧州司法裁判所は「先行商標が公衆の**相当な**

部分 (**significant part**) により知られているときには必要な認識が存在すると見なされなければならない」と述べ、さらに「商標が公衆の何パーセントにより知られていなければならないとの要求は、商標指令第5条(2)の文言からも趣旨からも推測することはできない」と付け加えている。

「相当な」という語の意味についてより詳しく定義することを避け、かつ商標は公衆のうちの何パーセントに知られていなければならないということはないと述べることにより、欧州司法裁判所は、実質的に、公衆による認識に関して**何らかの固定された基準を使用することを避ける**よう勧めていると考えることができる。これは、公衆の認識に関する判断をあらかじめ定められた基準にのみ基づいて行うことは「名声」の現実的な評価を行うに**適当でない場合もある**ためである。

したがって、先行商標が公衆の**相当な部分**により知られているかどうかを判断するためには、当該商標に関する**認知の程度だけではなく、それぞれの事例に関係するその他の要素も考慮しなければならない**。関連要素及び関連要素間の相互作用についての詳しい説明は後述する(III.1.3)。

しかし、関係する商品・役務が非常に少数の顧客しか有さないような場合には、市場の全体的な規模が小さいことの結果として、公衆の**相当な部分に相当する人数も非常に限られたもの**とならざるを得ないが、関連市場の規模が小さいことをもって第8条(5)の意味における「名声」の獲得を妨げる要素として見なすべきではない。「名声」の要件は、その商標を認識する者の絶対数を問うものではなく、むしろ比率を問うものだからである。

先行商標が公衆の**相当な部分に認識されていること**の必要はまた、第8条(5)を適用するための**必要条件としての名声**という概念と第8条(1)(b)の目的における混同のおそれを評価するための**要素としての使用を通じた識別力の強化**という概念を区別する役割も果たすものである。

両者はともに関連する公衆の間における先行商標の認識に係るものであるが、**名声の場合には、それ以下の認識しか存在しない場合には第8条(5)に基づく追加的な保護が与えられないという規準が存在するのに対し、識別力の強化に関してはそのような基準は存在しない**。したがって、後者の場合には、それが第8条(5)の要求する基準を満たしているかどうかに関係なく、当該先行商標に対する認識の強さを示すあらゆるものが考慮されかつその重要性にしたがって評価されなければならない。したがって、第8条(1)(b)に関する検討において名声を有するとの評価がなされた場合であっても、それは第8条(5)の適用可否を決定するとの目的においては必ずしも決定的な意味を有するものではない。

1509/2001 CAPTAIN BIRDS EYE/ CAPTAIN BYRD APERO (fig) (EN), 1807/2001 BREEZE/ARIZONA BREEZE (EN)

### 1.2.2 関連する公衆

「名声」に関する評価を行うにあたって考慮されるべき公衆の種類については、欧州司法裁判所は「その間における名声を獲得しているべきことが先行商標に対し求められる公衆とは、**その商標に関連する公衆である**。すなわち、それにより販売される商品・役務に

よっては、公衆全体であることもあるし、またより専門的な分野の公衆（特定部門の取引者等）であることもある」と判示している（General Motors 事件第 24 段）。

したがって、当該商標によりカバーされる商品・役務が大量消費品である場合には、関連公衆は公衆全体であるだろうし、指定商品が非常に特殊な用途しか有さないか、専門的又は業務的な用途にのみ向けられたものである場合には、関連公衆は、限定された当該商品の購入者にのみ限られることになるだろう。

66/2000 MAGEFESA(fig)/MAGEFESA(fig) (ES), 726/2001 LA MOLINERA/LA MOLISANA (EN), 2096/2001 BUKO/BUKO (EN)

関連公衆の概念には、関連する製品の実際の購入者にのみとどまらず、関連商品の潜在的な購入者も含まれ、さらにその商標が間接的な形でのみその商標に接触する公衆をもターゲットとする場合にはそのような者たちもまた含まれる（スポーツ用品に関するスポーツファン、様々な輸送機に関する定期的航空利用客、等）。

102/1999 NIKE /NIKE (ES), 1381/1999 AIR ONE/AIR ONE (IT), R 472/2001-1 BIBA/BIBA (FR)

多くの場合においては、ひとつの商品はそれぞれに異なる特徴を有する様々な購入者グループに関係するものとなるだろう。たとえば、複数の目的を有する商品や、最終消費者に達するまでにいくつかの中間業者（販売業者、小売店等）を経由する商品の場合がそうである。そのような場合には、「名声」に関する評価はそれぞれのグループに関して行われるべきか、それとも異なる購入者グループ全体に関して行われるべきかという疑問も生じるが、欧州裁判所が「特定部門の取引者」という例を与えていることは、ひとつの購入者グループにおける「名声」で十分であることを示唆しているように思われる。これに関しては、WIPO 共同勧告が周知商標に関して同様のアプローチを採用していることを指摘することもできるだろう。同様に、先行商標が非常に雑多な商品・役務に関して登録されている場合には、様々な種類の公衆がそれぞれの種類の商品に関係することになるので、その場合、当該商標の全体的な名声は、それぞれの種類の商品ごとに別個に評価されなければならない。

81/2000 OLYMPIC/FAMILY CLUB BELMONT OLYMPIC (fig.) (EN), 621/2001 F1 FORMULA 1(fig.)/F1 FORMULA 1 (fig.) (EN)

上記の内容は、先行商標が *General Motors* 事件において示された基準を満たしているかどうかを評価する場合に考慮されなければならない公衆の種類にのみ説明であるが、しかし、後の商標が先行商標の識別性又は名声を不正に利用又は害するものとなるかどうかについての評価においても同様の問題、すなわち後の商標の商品・役務が関連する公衆に先行商標が知られているかどうかという問題も出てくるだろう。これについては III.3.2 で後述する。

### 1.2.3 指定商品・役務

先行商標が様々な種類の公衆を対象とする様々な種類の商品・役務に関して登録されている場合には、それぞれの種類の商品・役務に関して別個に名声評価を行うことが必要になる。そのような場合には、先行商標がそれらの関連公衆のすべてにおいて名声を有しているのではない場合もありうるだろう。すなわち、その指定商品の一部に関しては先行商標がまったく使われていないこともありうるだろうし、また指定商品の一部に関しては第8条(5)の求める認識についての基準を満たしていないということもありうるだろう。

もしも証拠が、先行商標が部分的な名声（すなわち、先行商標の指定商品・役務の一部についてのみの名声）を有していることを示している場合には、かかる先行商標は名声を有している商品についてのみ第8条(5)の保護を受けることができる。したがって、検討の際にはそのような商品のみを考慮することができる。

81/2000 OLYMPIC/FAMILY CLUB BELMONT OLYMPIC (fig.) (EN), 621/2001 F1 FORMULA 1(fig.)/F1 FORMULA 1 (fig.) (EN)

### 1.2.4 関連する領域

（先行商標が獲得した「名声」を評価する際には、）そこにおいて先行商標が名声を得ていることが立証されなければならない関連領域を共同体商標規則第8条(5)に基づき定められなければならない。先行商標はそれが登録されている領域において名声を得ていなければならない。したがって、先行商標が国内商標である場合にはそれが登録された加盟国が関連領域になるし、共同体商標である場合にはEUが関連領域となる。

欧州司法裁判所は、*General Motors* 事件において、国内商標に対して当該加盟国の領域全体にわたる名声を求めることはできないと述べている。国内商標の場合は、当該加盟国の領域の**実質的な部分 (substantial part)** において名声を有するだけで十分とされる。特にベネルクス領域に関しては、欧州司法裁判所は、**ベネルクス諸国のいずれか1ヵ国の一部**で名声を有するだけであっても、ベネルクス領域の実質的な部分で名声を有するものと認められると述べている（第28、29段）。しかし、欧州司法裁判所は、どのような場合に**関連領域の実質的な部分**と見なされるかについては詳細な説明を与えていない。

それ以上に詳細な定義が存在しないという状況の中、関連領域のいずれか一部の地域がその実質的な部分として認められるかどうかを判断する際には、当該地域の地理的な規模及び領域全体の人口に対する同地域に居住する人々の割合の両方を考慮しなければならない。それらはともに特定の領域の全体的な重要性に影響を与える要素だからである。

*General Motors* 事件においては先行する**共同体商標**の問題は直接に取り扱われていないものの、先行商標に対しそれが登録された領域全体にわたる名声を求めることはできないとの原則は共同体商標にも適用されるべきである。関連領域の問題に関して共同体商標のみを別個の形で取り扱うべき理由は存在しないように思われるからである。したがって、共同体商標の場合には、**欧州共同体の実質的な部分**において名声が存在するだけで十分と考えられなければならない。

しかし、**いずれかひとつの加盟国の領域又はその実質的な部分**をして欧州共同体の実質



的な部分であると見なせるかどうかは不明である。ベネルクス諸国に対しそのうちの1カ国が有する割合とEU全体に対しそのうちの1の加盟国が占める割合は相当に異なっているので、ベネルクス諸国に関する同判決の判示内容をそのまま準用することの妥当性は低くなるからである。

一方で、少なくともいずれか1の加盟国の領域において名声を得ていれば十分とすべきだとの主張を支持するものである2つの強力な政策論的意見も存在する。第一は、国内商標に対するのと少なくとも同じレベルの保護が共同体商標に与えられることを確保すべき必要があるということ（そうでなければ共同体商標制度は商標権者にとって魅力がない制度になってしまう）。第二は、第8条(5)の保護に関しても第8条(1)(b)と同じ地理的範囲が認められるべき必要があるということ（いずれか1の加盟国における混同のおそれがあるだけで共同体商標登録出願を拒絶するに十分な理由となるのであれば、名声に関しても等しい取扱いがなされるべきである）。上級審によりさらなる説明がなされるまで、今後はかかる取扱い（少なくともいずれか1の加盟国の領域において名声を得ていれば十分とする取扱い）を採用するものとする。

先行商標は登録された領域を越える範囲で名声を得ているとの主張が異議申立通知において行われることも少なくない（たとえば国内商標に関して欧州全域にわたる名声の存在を訴えるような場合）。そのような場合であっても、関連領域に関しての検討が行われなければならない。

102/1999 NIKE /NIKE (ES), 1762/2001 NIKKEI/NIKKEI (EN)

同様に、提出される証拠も具体的な形で特に関連領域に関係するものでなければならない。たとえば、日本での名声に関する証拠、又は具体的に定義されていない地域に関する証拠は、欧州共同体又はいずれかの加盟国における名声の存在を証明するものとはならない。したがって、欧州共同体全体に関する販売関係のデータや世界全体での販売規模を示すデータは、領域ごとの内訳が示されていない限りは、特定の加盟国における名声の存在を示す証拠としては不適切だと見なされる。言い換えれば、広い範囲における名声が存在する場合でも、関連領域における名声の存在が具体的に証明されているのでない場合には、それは検討の対象にはならない。

R 799/1999-1 RODIO / RHODIA (FIG MARK) (EN), 81/2000 OLYMPIC /FAMILY CLUB BELMONT OLYMPIC (EN), 373/2000 INDIGO / INDIGO (EN), 516/2000 AQUARIUS / AQUARIUS (EN), 1762/2001 NIKKEI / NIKKEI (EN), 1112/2001 CHAMPION USA / CHAMP (EN)

しかし、当該商標が保護されている領域を超えた名声の存在が主張されており、それを立証する証拠が提出された場合には、かかる主張も考慮されるべきではある。かかる主張は、当該商標が保護されている領域において名声が存在するとの認定を補強するものともなるからである。

### 1.2.5 基準時

異議申立人は、先行商標は異議申立の対象たる共同体商標出願の出願日において名声を得ていたことを（必要な場合には、それが OHIM により認められていることを前提として異議申立の対象たる共同体商標出願の出願人により主張されている優先権も考慮する形で）立証しなければならない。

1807/2001 BREEZE/ARIZONA BREEZE (EN); 2096/2001 BUKO/BUKO (EN)

さらに、先行商標の名声は異議申立に関する決定が下される日まで存在しなければならない。しかし、原則としては、当該共同体商標出願の出願日又は優先日において自らの商標がすでに名声を得ていることが異議申立人により立証されれば十分とされており、その後における**名声の喪失**は出願人により主張され立証されなければならない事項とされている。現実的には、名声の喪失は極めて例外的な場合にしか生じないといえるそれが怒るためには、比較的短期間に市場状況の劇的な変化が生じることが必要だからである。

先行する商標登録出願に基づき異議申立が行われる場合、第8条(5)の適用を妨げる方式的な問題は存在しない。同項は、第8条(2)への言及を通じて先行する商標出願もまた異議申立の基礎となることを認めているからである。多くの場合においては先行する出願に係る商標が短期間のうちに十分な名声を確保することは起こらないが、しかし、例外的に急速な形で十分な程度の名声が獲得されるかもしれない可能性を初めから排除することはできない。また、出願日に先立ち長期間にわたり使用されていたため名声を得るために十分な期間があった商標に係る出願であるという場合もありえるだろう。いずれにせよ、登録の効力は遡及的に発生するので、先行する商標出願にも第8条(5)が適用されるとの解釈をして、(II.1.1.1で結論したように)同項は先行する登録にのみ適用されるとの原則からの逸脱と見ることはできないだろう。

一般的に、証拠が**基準時に近い時期のものであればあるほど**、先行商標が基準日時点で名声を有していたことを容易に仮定することができる。したがって、名声を立証するために提出された資料は、日付が付されているか、少なくともそこで述べられている出来事が起こったのはいつであるかを明確に示すものでなければならない。したがって、日付の付されていない文書又は後から日付の付された文書（たとえば印刷された文書に手書きで日付が書き込まれている場合等）は、重要な時点に関する信頼できる情報を提供するものとしては適切でない。

2195/2000 TC (FIG) / TC (FIG) (EN)

たとえば、衣料市場は毎年のシーズン及び各シーズンに発売されるコレクションと強く結びついているので、この分野に関して名声の喪失を評価する際には、それを考慮すべき必要もある。同様に、インターネットプロバイダや電子商取引企業に関する市場は非常に競争が激しく、急速に成長する企業もあれば急速に失速する企業もある。したがって、この分野においては、他の市場と比べ急速に名声の稀釈化が生じることもありうる。62-2001 NEXT/NEXT EYE (EN), 1562/2002 LINEONE/Link One (EN)

同様の問題は、当該共同体商標出願の出願日より後の日付が付された証拠に関しても生じる。通常、かかる証拠はそれだけでは先行商標が共同体商標の出願時において名声を得ていたことを証明するのに十分なものであるとは見なされないが、しかし、それを不適切な証拠として却下することは適切ではない。名声は何年もの期間をかけて築き上げられるものであり、瞬時にそれを得たり失ったりできるものではないこと、そして証拠の中にはそれが作成されるのは紛争が生じた後であるために基準時以前においては必ずしも入手できない性質のものもあること（意見調査や宣誓供述書等）を考えるなら、かかる証拠はその内容に照らし他の証拠とともに評価されなければならない。たとえば、基準時の後に行われたものの当該商標が高い水準の認識を得ていることを示す意見調査は、それと同時に（たとえば売上又は広告費支出が意見調査の前後で変わらないことを示す証拠により）市場の状況に変化がないこともまた立証されている場合には、当該商標が基準時時点において名声を獲得していたことを立証するのに十分な証拠と見なされることになる。

531/2001 TELETHON/TELETOON (EN), 2101/2001 PYLORISSET/Pyloritek, 1272/2002 TOD'S (fig.)/TOD'S (EN)

### 1.3 名声の評価——関連要因

欧州司法裁判所は「商標が公衆の何パーセントにより知られていなければならないとの要求は、商標指令第5条(2)の文言からも趣旨からも推測することはできない」と見解に加え、さらに「先行商標の名声を評価するには**すべての関連する要素**が考慮されなければならない、かかる要素には**特に**当該商標が有する**市場占有率**、当該商標の使用の**頻度**、**地理的範囲及び期間**、並びに当該商標の広告ために投じられた**投資の規模**が含まれる」とも述べている（*General Motors* 事件第25、27段）。

この2つの判示内容を合わせて考えるならば、第8条(5)の適用を受けるために必要な認識の程度は抽象的な形で定義することはできないものであり、それは**当該商標の認知度だけではなく、その他のそれぞれの事例に固有な関連する事実**（すなわち、当該商標の市場における実績に関する情報を示すことができる何らかの要因）をも考慮することを通じて**個別的・具体的に**評価されなければならないということになる。

さらに、関連要因は、関連公衆による当該商標の認知度を立証することだけを目的とするのではなく、さらに名声が満たさなければならないその他の要因（名声は関連する領域の実質的な部分をカバーするものであるか、名声は本当に異議申立の対象たる共同体商標出願の出願日又は優先日前に得られたものであるか等）が満たされているかどうかを確認することもまた目的として評価されなければならない。

なお、第8条(1)(b)の下で行われる「当該商標は使用を通じた**強い識別力**を獲得しているかどうか」の評価、及び「当該商標がパリ条約第6条(1)(b)の意味において広く知られているといえるかどうか」についての評価においても、上と同様の基準が使用される。それらすべての場合において立証されなければならないのは、実質的に同じもの、すなわち関連公衆の間における当該商標の認識の程度だからである。

### 1.3.1 商標の認知度

欧州司法裁判所による「当該商標が所定の比率の公衆に知られているべきことは求められない」との言葉を、名声の評価においては当該商標の認知度は無関係であるとの意味で理解することはできないし、また名声の評価において当該商標の認知度に認められる証明力は低いものでしかないことを示すものとも考えることもできない。それはただ、観念的に定められた認知度に関する特定の比率をすべての事例に適用することは不適切であること、したがって、それ以上の認知度がある商標は名声を有していると推定されるべきものとして**一般に適用可能な認知度の基準を前もって決定することはできないこと**、を示唆するだけのものである。

したがって、名声の評価のために考慮されるべきものとして欧州司法裁判所が列挙した要因の中に関連公衆の間における当該商標の認知度が明示的に含まれていないとしても、関連公衆の間における当該商標の**認知度**は、当該商標が第8条(5)に適用対象となるのに十分な程度まで認識されているかどうかについての評価に直接的な関連性を有するものであり、特に有用なものだといえるだろう（もちろんそれが信頼できる方法で算出されたことが前提である）。

原則として、**認知度が高ければ高いほど**、当該商標が名声を得ているとの主張は**受け入れやすいもの**となる。しかし、これに関する明確な基準が存在しないことから、認知度の数字は説得力があるものと見なされるのは、当該商標の認知度が高い数字を示したときのみ限られることになるだろう。しかし、認知度の数字のみをもって確定的な証拠とすることはできない。名声の問題は、むしろ、上に説明したように、その事例に関連するすべての要因に関する全体的な評価を行われることにより決定されなければならない。また、たとえば調査回答者中における認知度が87%から97%の間であった場合、それは名声を認定するための決定的な証拠と見なされているが、しかし、だからといって認知度に関する基準が常にこれほど高く置かれるということにはならない。

R 802/1999-1 DUPLO/DUPLO, 1389/1999 YVES ROCHER/YVES ROCHE (FR), 531/2000 GALP / GALP FOR INIMITABLE PEOPLE (FIG) (EN), 3215/2000 MON CHERI/MONTXERI (EN), 531/2001 TELETHON/TELETOON (EN), 1082/2001 KINDER/KINDER EM-EUKAL (EN)

証拠に示された商標の認知度が上の場合よりも低いものでしかないときには、その商標は名声を得ているとの推定を自動的に行うべきではない。すなわち、多くの場合においては、**単なる比率はそれだけでは確定的な証拠力を持ち得ない**。そのような場合は、認知度に関する証拠とともに当該商標が市場において有する全体的な働きを示す十分な証拠が提出されたときのみ、当該商標が関連公衆の相当な部分に知られているかどうかについて、合理的な確実性をもって評価することができる。

1243/2000 CAMPBELL'S/CAMPBELL CATERING (EN), 1246/2000 MONTE/MONTE VERITAS (EN), 1756/2000 EUROBAIT/EUROBAITS (EN), 1969/2000 Club Med

/Euro Med (EN), 1509/2001 CAPTAIN BIRDS EYE/CAPTAIN BYRD APERO (EN), 1527/2001 VIA DIGITAL/VIA PLUS (ES), 441/2002 BEBE/BÉBÉ (EN), 1272/2002 TOD'S(fig.)/TOD'S (EN)

### 1.3.2 市場占有率

当該商標の下で販売されている製品・役務の**市場占有率**及びそれが市場において占める**地位**は、名声の評価における有用な指標といえる。それは、**実際に商品を購入する関連公衆の比率**を示すと同時に、当該商標が競合製品との比較でどれほどの成功を収めているかを測定するものでもあるからである。

市場占有率は、特定の市場部門において特定のブランドが得た**総売上**の当該市場部門全体に対する**比率**として理解されている。関連市場部門を画定するにあたっては、当該商標がどのような商品・役務に使用されているかが考慮されなければならない。当該商標が使用される商品・役務が当該商標の登録に係る商品・役務より狭い範囲のものであった場合には、様々な種類の商品に関するものとして登録されている商標がその一部に関してしか名声を得ていない場合と同様に、部分的名声に関する問題が生じることになる。そのような場合には、**当該商標が実際に使用され名声を得ている商品・役務のみ**が異議申立の検討において考慮されることになる。

たとえば、非常に大きな市場占有率を有する場合又は市場におけるリーダー的地位を占めている場合、通常、かかる事実は名声の存在を強く示唆する材料と見なされる。それに加え、当該商標が合理的に高いと見なせる認知度をも有している場合には特にそうである。反対に、市場占有率が低いときには、多くの場合、それは名声の不存在を示唆するものと見られることになる。ただし、名声の存在をそれ自体として支持するに十分なその他の要因があるときは、その限りでない。

2273/2000 BeachLife (fig) / BEACHLIFE (EN), 638/2001 MENTADENT /MEDIDENT (EN)

そこそこの市場占有率しか有さないことが必ずしも**名声の存在を否定する確定的な証拠とされない**もうひとつの理由として、実際に当該商標を知っている公衆の比率は関連商品を実際に購入する者の比率よりもはるかに多いかもしれないことがあげられる。そのような事態が生じる商品の例としては、複数の者により使用されるような種類の商品（家庭で購入する新聞や雑誌等）や、それを知っている者は多いが実際にそれを購入できる者は少ない贅沢品（たとえば、欧州の消費者の相当な部分がフェラーリを知っているが実際にそれを所有する者はごくわずかである）等がある。したがって、証拠の中に示されている市場占有率は、当該市場の個別的事情に照らし評価されなければならない。

R 472/2001-1 BIBA/BIBA (FR)

ときには、関連する商品・役務が有する特性のために正確な関連市場の規模を厳密に測定することができない等、先行商標の**市場占有率を明らかにするのが困難**な場合もある。

そのような際には、カーレースやその他のスポーツイベントや文化イベントの場合におけるテレビ視聴率等の**その他の類似する指標**が有効である場合もあるだろう。

81/2000 OLYMPIC/FAMILY CLUB BELMONT OLYMPIC (EN), 621/2001 F1 FORMULA 1 (fig.)/ F1 FORMULA 1 (fig.) (EN)

### 1.3.3 使用の頻度

商標の使用頻度は、当該商標が付された商品に関して異議申立人が達成した**販売量**（商品の販売個数）や**売上高**（販売総額）を通じて示すことができる。通常、これには年間の販売量や売上高が使われるが、別の時間枠に基づく数字が使われることもある。

売上高又は販売量の重要性を評価する際には、**母集団としての関連市場の大きさ**を配慮しなければならない。それは、当該製品の潜在的購入者数に直接に関係するものだからである。たとえばルクセンブルグとドイツで同じ販売量が達成されたとしたら、ドイツにおける販売の方が、相当に規模が大きいということになる。

66/2000 MAGEFESA(fig)/MAGEFESA(fig) (ES)

さらに、特定の販売量又は売上高が多いと見なされるか少ないと見なされるかは、関係する**製品の種類**によっても変わってくる。たとえば、大量生産される日用品の場合は、滅多に購入されることのない贅沢品や耐久材よりも容易に大量の製品を売ることができるだろうが、だからといって多くの消費者がその商標と接触したということには必ずしもならない。同じ消費者が繰り返し同じ製品を購入した可能性も高いからだ。したがって、販売量又は売上高の有する意味を評価する際には、問題となる商品・役務の**種類、価格及び耐久性**にも配慮が払われなければならない。

売上高や販売量は、名声に関する直接の証拠として使われるよりも、その他の証拠とともに評価されるべき間接的な指標として使われたときにより大きな役割を果たすことになる。市場についてのより**現実的な印象**を与えることにより市場占有率や認知度に関する**数字（パーセンテージ）**が与える情報を完全なものとするために使われるときには、それらは特に有用なものとなるだろう。たとえば、売上高や販売量は、さほど印象的でない市場占有率の背後に非常に大量の売上があることを示すものにもなるが、そのような情報は競争が激しい市場における名声を評価するときには有用なものともなりうる。そのような市場においては、いずれかひとつブランドが全体的販売量の大きな部分を占めることは一般的により難しいからである。

一方、当該商標が使用されている製品の市場占有率が別個に示されていない場合には、売上高に関する数字が当該市場においてその製品が重要な地位を占めていることを示すものであるかどうかを判断することはできないだろう。ただし、異議申立人が**当該市場の規模を金額で示す証拠**も提出している場合には、市場全体に対するその製品の占有率を推測することも可能である。

958/1999 GRANT'S/JOHN GRANT (EN), 1433/1999 OCEAN PEARL/OCEAN PEARL (EN)

つまり、売上高や販売量に関するデータの重要性は軽視されるべきではない。両者はともに当該商標に接触するだろうと予測される**消費者の数**を示す重要な指標であるからである。したがって、売上又は販売量が**相当な規模**に達している場合には、それだけで、あるいはその他の非常にわずかな証拠と組み合わせることを通じて、名声の存在を認定するための**決定的な要因**ともなりうる**可能性も否定できない**。

しかし、そのような評価の仕方は「名声の有無はその事例に関係するすべての要因に対する全体的評価を行うことにより決定されなければならない」との原則に逸脱するものである。売上高や販売量に関するデータにのみ専ら基づいて（またはそれに近い形で）名声の有無についての評価を下すことは一般的に避けられるべきであるし、少なくともそのような評価の仕方が本当に正当化されるような例外的なケースにのみ限定されるべきである。

R 303/2000-2 MAGEFESA/MAGEFESA (ES), R 472/2001-1 BIBA/BIBA (FR)

#### 1.3.4 使用の地理的範囲

使用の地理的範囲を示すデータは、主として、当該商標の名声が 1.2.3 に説明した意味において関連する領域の**実質的な部分をカバーするに十分なほど行き渡っている**かどうかを判断する際に利用することができる。かかる判断を下す際には、それぞれの地域の人口密度も配慮されなければならない。最終的な基準は、当該商標を認識する消費者の割合であり、地理的な広さではないからである。同様に、重要なのは、関係する商品・役務を入手できるかどうかではなく、その商標に対する公衆の認識の有無である。したがって、商標は、広告、宣伝、記事等によっても領域的に広い名声を得ることができる。

一般的に、より広範囲な使用が行なわれているほど、当該商標が必要な基準を満たしているとの結論を容易に下すことができるし、また、関連する領域の実質的な部分を越えた使用の存在を示す証拠は名声を認定するための有利な材料となる。反対に、関連する領域において極めて限られた使用しかなくない場合には、それは名声の認定を妨げる強い証拠となる。たとえば、関連商品の大多数が密閉された形で梱包され、生産地から直接に第三国に輸出されているというような場合は、名声の認定を妨げる強い証拠となる。

726/2001 LA MOLINERA/LA MOLISANA (EN)

しかし、関連する領域における実際の使用に関する証拠をして名声を認定するための必要条件と見なすことは適当でない。重要なのは、当該商標が人々に認識されているかどうかであり、かかる認識がどのように得られたかではないからだ。商標に関する認識は、たとえば新製品が発売される前に集中的な広告が行われることによって生じ得るし、それぞれの市場の間にある大きな価格格差に促される形で大規模な越境購入が行われる場合には、いわゆる名声の「領域的溢出効果」によってもそれは生じ得る。しかし、そのような状況の存在が主張される場合には、それを実際に示す証拠が提出されなければならない。たとえば、EU における自由貿易の原則の存在だけを理由として、加盟国 X において発売

された商品はその相当な数が加盟国Yの市場にも浸透しているはずだと仮定することはできない。

1407/2001 IBUTOP/IBUSOL (EN)

### 1.3.5 使用の期間

使用の期間に関する証拠は、商標の**年齢**を判断する上で特に役に立つ。商標が市場において使用された期間が長ければ長いほど、その商標に接触した可能性のある消費者の数は多くなるし、またそのような消費者が複数回にわたりその商標に接触したかもしれない可能性も高まる。たとえば、45年や50年、あるいは100年以上にわたり市場で使われてきたという事実は、名声の存在を示す強い証拠と見なされている。

105/1999 HOLLYWOOD/HOLLYWOOD (FR), 2/2000 PLANETA/PLANET-X (ES), 81/2000 OLYMPIC/FAMILY CLUB BELMONT OLYMPIC (EN)

商標の登録期間から単純に商標の使用期間を推測することは行うべきではない。登録と使用は必ずしも一致しない。登録前に商標の使用が開始されることもあれば、登録後にそれが開始されることもある。実際の使用期間は登録期間よりも長いとの主張を行う場合、異議申立人は当該商標の使用が実際に商標出願の前から始まっていることを証明しなければならない。

しかし、登録期間が長期にわたる場合、それは、商標が市場で長期にわたり使われてきたことを示す間接的な証拠ともなりうる。経済的利益がないにもかかわらず、何十年にもわたり商標登録を維持することは通常はありえないからである。

つまるところ、決定的な意味を有する要素は、異議申立の対象となる共同体商標出願の出願日において先行商標が名声を得ていたかどうかである。先行商標の名声がそれより早い時期にも存在していたかどうかは法的には何らの意味も有さない。したがって、当該出願の**出願日にまでいたる継続的使用**を示す証拠は、名声の認定に向けた積極的な証拠と見ることができる。

一方、**当該商標の使用が実質的な期間にわたり停止されていた場合**、あるいは、使用に関する証拠のうちもっとも新しいものが当該共同体商標出願の出願日より相当に前のものである場合には、使用が停止されていた間においても当該商標の名声が消滅しなかった又は名声が当該出願の出願日まで継続して存在していたとの結論を下すのはより困難になるだろう (1.2.4 も見よ)。

### 1.3.6 広告活動

異議申立人により行われた**広告活動の性質と規模**は、かかる広告活動がブランドイメージの構築や公衆の間における商標の認知度強化を目的として行われたのである限りは、当該商標の名声を評価するために有用な材料となる。たとえば、**長期的、集中的及び広範囲**にわたる広告キャンペーンの存在は、関係する商品の潜在的購入者及び実際の購入者の間で当該商標が名声を得ており、またその商品の実際の購入者層を超えてそれが知られてい



ることを強く示唆するものともなるだろう。

実際に使用されるよりも前に商標が名声を獲得する可能性を完全に否定することはできないが、しかし通常は、広告活動に関する証拠のみでは先行商標が本当に名声を得ていたことを証明するには不十分であるだろう（Ⅲ.1.3.4）。たとえば、新製品発売の準備として遂行された広告活動に言及することだけでは公衆の実質的な部分が先行商標を認識していたことを証明するのは難しいだろう。広告が公衆の認識に与える実際の影響を販売に注目することなく測定するのは困難だからである。そのような場合において、異議申立人が入手可能な証拠は意見調査やそれと同様の性質のものだけであるが、その証拠力は使用された方法の信頼性やサンプル数により大きく異なることになる（意見調査の証拠力に関してはⅢ.1.4.4 も見よ）。

異議申立人が行った広告活動の効果は、**広告支出の規模**に言及することにより直接的に示すこともできるし、また異議申立人の採用した**広告戦略の性質**や当該商標の**広告に使用された媒体の種類**からの推測という形で間接的に示すこともできる。

たとえば、テレビの全国放送又は一流の雑誌等を通じた広告には、地域的・地方的な規模での広告キャンペーンよりも大きな比重が与えられなければならない。視聴率が高かったり発行部数が多かったりする場合は特にそうである。同様に、注目を集めるスポーツイベントや文化イベントのスポンサーを務めることも集中的な宣伝活動が行われたことを示すさらなる証拠となる。それらイベントは多くの場合において多額の投資を必要とするものだからである。

531/2000 GALP / GALP FOR INIMITABLE PEOPLE (FIG) (EN), 2096/2001 BUKO/BUKO (EN), 105/1999 HOLLYWOOD/HOLLYWOOD (FR)

さらに、異議申立人が選択した**広告戦略の内容**も、異議申立人がどのような**種類のブランドイメージ**を構築しようとしたのかを明らかにするために有益なものとなりうる。これは、先行商標により伝えられる具体的なイメージとして異議申立人が主張するものが不正に利用され又は害されるかもしれない可能性を評価する際には、特に重要なものとなりうる。異議申立人より提出される証拠は先行商標のイメージを十分明白にするものでなければならないとされている（Ⅲ.3 を見よ）。

R 283/1999-3 HOLLYWOOD / HOLLYWOOD (EN), 81/2000 OLYMPIC /FAMILY CLUB BELMONT OLYMPIC (EN)

### 1.3.7 その他の要因

欧州司法裁判所は、考慮されるべきものとして同裁判所が指摘した要因のリストはあくまで参考的なものであることを明白に述べており、先行商標の名声を評価するときにはそれぞれの事件に関連するすべての事実関係を考慮しなければならないことを強調している（*General Motors* 事件第 27 段）。その他の要因の例は、使用を通じた強い識別力の獲得に関する欧州司法裁判所の判例又は周知商標の保護に関する WIPO 共同勧告中にも見出すことができる。したがって、それが個々の事件においてそれが有する重要性よっては、

以下のようなものも考慮されるべき要因に追加することができるだろう。

(i) 権利行使の成功に関する記録

非類似の商品・役務に関する商標権行使の成功に関する記録は重要なものといえる。それは、少なくとも他の取引者との関係においては、非類似の商品・役務に対する保護が受け入れられていることを示すものだからである。

排除命令を求める申立が許容された例や商標紛争においてなされた使用限定合意等の、裁判外の訴えや主張が認められたことを示す記録もまた権利行使の成功に関する記録となりうる。

さらに、異議申立人の商標の名声が**司法当局又は行政当局**の決定により繰り返し認められかつ侵害から保護されたことを示す証拠は、その商標が関連する領域において現実に名声を享受していることを示す重要な証拠となる。かかる決定が下されたのが最近のことであるときにはなおさらそうである。この種の決定が数多く下されているときには、その重要性はより高いものとなる(判例等の有する証拠力については1.4.4を見よ)。この要因は、WIPO 共同勧告の第2条(1)(b)(5)に述べられている。

(ii) 登録数

欧州又は世界における当該商標の**登録件数**(又は出願件数)及び**登録期間**もまた関連する要素となりうる。ただし、これはそれ自体としては当該商標が関連公衆により認識されている程度を示す証拠としては弱い効力しかもたない。異議申立人が当該商標について多くの商品分類に係る多くの国での商標登録を有するという事実は、そのブランド(商標)が世界的に流通していることを示す間接的な証拠となるが、しかしかかる事実はそれ自体としては名声の存在に関する決定的な証拠力を有さない。本要因はWIPO 共同勧告第2条(1)(b)(4)に述べられているものであるが、そこではそれらの商標が実際に使用されていることが必要とされる旨も明言されている。すなわち、同規定は、登録又は登録出願の期間や地理的範囲は「それらが当該商標の使用又は認知度を反映している範囲において」関連する要素となる旨を定めている。

2195/2000 TC (FIG)/TC (FIG) (EN)

(iii) 認証や受賞

認証や受賞その他の公的な認定は、通常、異議申立人の商標の歴史又は異議申立人の製品の品質的側面に関する情報を提供するものであるが、しかし原則として、それ自体としては名声の存在を立証する十分な証拠とはなりえない。それらはむしろ間接的な証拠として有用なものであるだろう。たとえば、異議申立人が長年にわたり王室御用達として指定されてきたとの事実は、異議申立人の商標が伝統的なブランドであることを示すものではあるが、しかし、それをして商標の認識に関する直接的な情報を提供するものと見なすことはできない。一方、認証の内容がその商標の実績に関するものである場合は、より高い重要性が認められることになるだろう。本要素は、*Lloyd* 事件及び *Windsurfing Chiemsee*

事件において欧州司法裁判所が使用を通じた強い識別力の獲得に関する評価に係り言及したものである。

435/2001 FLORIS/FLORIS (EN)

(iv) 当該商標に結びついた価値

商標として又は単なる装飾として自らの商品上に複製することを求める要請を第三者たる企業から受けたとの事実は、その商標が高い誘引力和重要な経済的価値を有していることを示す強い証拠といえる。したがって、**ライセンス、マーチャンダイジング及びスポンサーリング**を通じて行われた当該商標の利用の程度及びそれらの活動の重要性は、名声を評価する際における有益な材料となる。本要因は WIPO 共同勧告第 2 条(1)(b)(4)に述べられている。

621/2001 F1 FORMULA 1 (fig.)/ F1 FORMULA 1 (fig.) (EN)

## 1.4 名声の立証

### 1.4.1 証明の基準

異議申立人は、「先行商標は関連する領域において実際に名声を獲得している」との明白な認定にいたることを可能とするような証拠を OHIM に提出しなければならない。これに関して、共同体商標規則第 8 条(5)及び実施規則第 16 規則(2)は、先行商標は「名声を得ている」ときにのみ (第 8 条(5)の) 追加的な保護を受けることができることを明白にしている。

したがって、立証は、明白かつ確信を抱くに足るものでなければならない。すなわち、異議申立人は、先行商標が公衆の相当な部分に知られているとの結論を不安なく下すために必要なすべての事実を明白に立証しなければならない。先行商標の名声は、OHIM が満足できるような形で立証されなければならない、単なる推定に止まるものであってはならない。

### 1.4.2 立証責任

共同体商標規則第 74 条(1)の第 2 文は、当事者系手続における OHIM の審査権限は当事者によって準備された事実、証拠及び主張についての審査にのみ制限されることを定めている。したがって、先行商標が名声を有しているかどうかを評価する際、OHIM は、自らが**私的に有する市場に対する知識**の結果として自らが知っている事実を考慮してはならず、また職権による調査を行うこともできない。OHIM は、異議申立人から提出された情報と証拠にのみ基づき認定を行わなければならない。

842/2000 KOALA/KOALA (ES), 2270-2000 KINDER / TIMI KINDERJOGHURT (EN)

ただし、特定の事実が周知でありしたがって OHIM もそれを当然知っているとの推定がなされているような場合 (ある国が有する消費者数や、食品は一般公衆を対象とする商品であるとの事実、等) は、本原則に対する例外として扱われる。

しかし、欧州司法裁判所が *General Motors* 事件において確立した名声の基準が満たされているかどうかという問題は、純粋な事実問題ではない。それに答えるためにはいくつかの事実証拠に対する法的評価が必要になるからである。よって、先行商標は名声を有する商標であるとの結論を単純に周知の事実であると推定することはできない。

実施規則第 16 規則(2)は、異議申立人に対し「先行商標が名声を得ていることを立証する証拠」を提出するよう明白に要求することを通じて、関連する事実に関する証拠提出責任及び立証責任が異議申立人にあることを規定している。第 16 規則(3)及び第 20 規則(2)及び異議部の実務においては、そのような証拠は、異議申立通知とともに提出されてもその後提出されてもよい（ただし遅くとも出願人に対する異議申立通知がなされた日から 4 ヶ月以内）とされている。異議申立人は、他の異議申立事件において示された提出された事実や証拠を参照するよう求めることもできるが、その場合には、それらの関連資料がどれであるかが明確かつ明白に示されなければならない、また手続の言語がその異議申立事件と同じであることが求められる。

名声に関する証拠が適切な言語で書かれていない場合には、第 17 規則(2)、第 16 規則(3)及び第 20 規則(2)が求めるところに従い、かかる証拠を 4 ヶ月以内に手続の言語に翻訳しなければならないとされている。しかし、名声を立証するために必要とされる文書の量はしばしば相当なものとなることから、大部の文書や刊行物については重要な箇所のみを翻訳で構わないとされている。同様に、主として数字又な統計からなりかつそれが何を示すかが明白である文書や箇所はその全体を訳さなくともよいともされる（請求書、注文書、図、パンフレット、カタログ等）。

#### 1.4.3 証拠の評価

ここでも、証拠の評価に関する基本的な原則が適用される。すなわち、第一に、証拠は全体的に評価されなければならない。すなわち、それぞれの証拠は他の証拠と比較評価されなければならない、また一般的に、複数の情報源により確認された情報は単独の資料から導き出された事実よりも高い信頼性を有するとされる。さらに、その情報源が独立したものであり、信頼できるものでありかつ事情によく通じた機関であればあるほど、証拠の証明力はより高くなる。

したがって、異議申立人に直接に由来する情報はそれだけでは不十分なものと見なされる可能性が高い。それが事実ではなく意見や評価でしかないような場合、又は非公式的な性質の情報であり客観的な確認がなされていない場合（異議申立人の社内メモや出所がはっきりしないデータや数字の表など）は特にそうである。

1509/2001 CAPTAIN BIRDS EYE/CAPTAIN BYRD APERO(fig) (EN), 559/2001 PRINCESS MARCELLA BORGHESE/CATHERINE BORGHESE (fig) (IT), 1978/2001 and 1977/2001 BENJAMIN/BENJAMIN(fig) (ES), 638/2001 MENTADENT/MEDIDENT (EN), 1433/1999 OCEANS PEARL/OCEAN PEARL (EN), 586/2000 ADIG/ADEC (EN), 1296/2000 TWIX/TWIX (EN), 441/2002 BEBE/BÉBÉ (EN), 435/2001 FLORIS/FLORIS (EN), 1246/2000 MONTE/MONTE VERITAS (EN),

一方、公的に入手可能であるか又は**公的な目的**のためにまとめられた情報であり、**客観的に確認された**情報やデータを含むものや公的な声明を写したものである場合には、一般的に高い証明力が認められる。

81/2000 OLYMPIC/FAMILY CLUB BELMONT OLYMPIC (EN) 314/2000 SEMCO/SEMCO (EN)

その内容に関しては、そこから名声の存在を推定することが可能な様々な要因に関してより多くの情報を提供する証拠は、より重要かつ決定的なものと見なされる。一方、全体として**量的なデータや情報**をまったく又はほとんど与えないような証拠は、商標の認知度、市場占有率、使用の頻度等の重要な要因に関する示唆を与えるのに適切なものではなく、したがって名声の認定を支持するのに十分ではないものと見なされる。

586/2001 INFOVIA/VIA PLUS (ES), 1527/2001 VIA DIGITAL/VIA PLUS (ES), 1531/2001 LLOYD/EURO LLOYDS (EN), 1661/2001 ARCOIRIS/RAINBOW (EN), 1978/2001 and 1977/2001 BENJAMIN/BENJAMIN (ES), 2080/2001 TELDAT/TELDACON (EN)

#### 1.4.4 証拠方法

名声を立証するための適切な証拠の種類に関する直接の言及（たとえば、使用の証拠に関する実施規則第 22 規則(3)のようなもの）は、共同体商標規則にも実施規則にも含まれていない。したがって、異議申立人は、先行商標が現実に名声を得ていることを立証できるものであれば、**共同体商標規則第 76 条**に規定されている**すべての証拠手段**を利用することができる。

以下は、OHIM での異議申立手続において利用されることの多い証拠手段である<sup>5</sup>。

- (i) 宣誓又は確認された陳述書
- (ii) 裁判所又は行政当局の決定
- (iii) OHIM の決定
- (iv) 意見調査、市場調査
- (v) 監査、検査
- (vi) 認証や受賞に関する資料
- (vii) 新聞や専門的刊行物に掲載された記事
- (viii) 業績に関する年次報告書、会社概要
- (ix) 請求書その他の商業文書
- (x) 広告・宣伝に関する資料

上記のような種類の証拠は、共同体商標規則第 8 条(1)(b)に関係して先行商標が強い識別

<sup>5</sup> リストの順番は、それぞれの証拠手段が有する相対的な重要性や証明力の強さを反映するものではない。

力を有することを証明するためにも、また第8条(c)(2)の周知商標であることを証明するためにも提出されるものである。

(i) 宣誓又は確約された陳述書

共同体商標規則第76条(1)(f)の下、それが作成された国の法律に基づき、宣誓され、確約され又は同様の効果を有する書面による陳述は有効な証拠手段とされる。したがって、宣誓又は確約された陳述書は、関連する国内法が定める方式要件を満たすものである限りは、異議申立人がそれを指すものとしてどのような言葉（宣誓供述書(affidavit)、誓約(Statutory Declaration)、宣誓付供述書(Sworn Statement)等）を説明や翻訳において使っているかにかかわらず、証拠として許容される。したがって、国内法が証拠提供者の地位に関する限定を設けていない限りは、この種の証拠は、異議申立人自身による宣言であるか、異議申立人の企業の取締役又は従業員による宣言であるかに関係なく、証拠として許容される。

それらの陳述書にどのような証拠としての重さや証明力が与えられるかは、OHIMがこの種の証拠の評価に関して適用する一般的な原則にしたがって決定される。これに関しては、特に、証拠提出者の地位及び陳述内容が当該事件に対して有する関連性が考慮されなければならない。

R 601/2000-3 LIFE/IT'S A WONDERFUL LIFE, R 1164/2000-3 THERMOVISION/THERMAL VISION LAIRD

原則として、そこに含まれる情報が明白なものであり、具体的な事実に係るものであり、そして客観的な証拠書類や添付書類（それが正しいことも確約されなければならない）により裏付けられている場合には、より大きな証明力を有すると見なされる。一方、あいまいな又は裏付けのない陳述書、主観的な評価や意見からなる陳述書や、情報源が明らかにされていない陳述書の場合は、認められる証明力は相当に低くなるだろう。

1433/1999 OCEANS PEARL/OCEAN PEARL (EN), 1296/2000 TWIX/TWIX (EN), 441/2002 BEBE/BÉBÉ (EN), 435/2001 FLORIS/FLORIS (EN), 1509/2001 CAPTAIN BIRDS EYES/CAPTAIN BYRD APERO (EN), 1756/2000 EUROBAIT/EUROBAITS (EN) 1446/2000 X-CEL/XCELL TECHNOLOGY (EN), 1458/2001 DB/DB SYSTEME (EN), 1135/2001 SOFTLAN/SOFTLAN (DE)

(ii) 裁判所又は行政当局の決定

当該先行商標の名声を認める内容の国内当局又は裁判所の決定が異議申立人から証拠として提出されることも少なくない。特に、それが検討されている異議申立事件に関係する領域を有する加盟国での決定である場合には、それらの決定は証拠として許容でき、かつ証拠能力も認められるものとなるが、ただし、それらの決定は OHIM を拘束するものとはならない（その決定に従うことを OHIM は義務付けられない）。(R 34/1998-3 LASTING PERFORMANCE (EN))

かかる決定は、名声の存在及び権利行使の成功に関する記録の存在を示唆する性質のものであるので、その関連性を評価し決定することが必要である。関連性は、それがどのような種類の手続における決定であるか、そこで争点になったのは本当に第8条(5)の意味における名声であるかどうか、裁判所の審級、かかる決定の件数等により左右される。

#### 730/2002 BIO/BIO CLESA (ES)

また、国内手続に適用される実体的・手続的要件と OHIM の手続に適用されるそれらの間に相違が存在しうることも留意されなければならない。第一に、名声の要件に関する定義又は解釈の仕方に関する相違が存在する可能性がある。第二に、同じ証拠であっても、OHIM がそれに対し与える証拠としての重さと国内手続において与えられる重さは必ずしも同じとは限らない。さらに、国内当局は自らが直接に知っている事実を職権で考慮することもできるかもしれないが、OHIM は共同体商標規則第 74 条によりそれを禁じられている。

#### 435/2001 FLORIS/FLORIS (EN)

したがって、国内で下された決定の有する証明力は、かかる決定の基礎となった**法及び事実に関する状況**が極めて明白である場合には相当に高まることとなる。それらの要素が明白でない場合には、出願人による抗弁権の行使も困難になるし、また OHIM が妥当な程度の確実性を持ってかかる決定の関連性を評価するのも困難になるからである。同様に、国内手続による決定がいまだ確定していない場合、又はその決定が下されてからすでに相当な時間が経過してしまっている場合には、それに対して認められる証明力も減少することになる。

#### 842/2000 KOALA/KOALA (ES), 2337/2001 BREITLING/(FIG) (ES)

したがって、国内手続における決定が有する証明力はその内容に照らして評価されなければならないし、それは**事件によってかなり異なる**ものとなりうる。ある事件においては、公衆の間における先行商標の認識の程度がかなり高いことを示す意見調査結果と国内裁判所による 2 件の判決は名声の存在を十分に示すものであると見なされ、別の事件においては国内商標庁による 1 件の決定はそれだけでも名声の存在を十分に示すものであるとの決定が下された。しかし、国内商標庁による 2 件の決定は十分に説得力を有するものでないとの判断が下された事例もある。

#### 1389/1999 YVES ROCHER/YVES ROCHE (FR), 102/1999 NIKE/NIKE (ES), 2688/2000 JOHN SMITH/BETTY SMITH (EN)

#### (iii) OHIM の決定

異議申立人は、**以前に下された OHIM の決定**に言及することもできる。ただし、かかる言及は**明確かつ明白**なものでなければならず、また当該異議申立事件とかかる決定の手続の言語は同じでなければならない。手続の言語が異なる場合、異議申立人は、出願人が

抗弁権を行使できるようにするため、さらなる事実、証拠及び主張を提出すべきものとして与えられる4ヶ月の期間内にかかる決定の翻訳を提出しなければならない

先立つ OHIM の決定が有する関連性と証拠力に関しては、国内手続における決定に関するのと同じ原則が適用される。ただし、たとえかかる決定に対する言及が証拠として許容可能でありまた関連性をも有するものであると認められたとしても、かかる決定と**同じ結論を下すべきことは OHIM に求められない**。むしろ、OHIM はそれぞれの事件をそれぞれに固有な事実関係に照らして検討しなければならない。

したがって、過去の OHIM の決定は**相対的な証明力**しか有さないものであり、それはその他の証拠とともに評価されなければならない。異議申立人による言及が過去の事件において提出された資料にまでは及んでなく、したがってそれらに対しコメントする機会が出願人に与えられていない場合や、過去の事件が相当に以前の事件である場合には、特にそうである。

#### (iv) 意見調査、市場調査

意見調査や市場調査は、商標がどれぐらい**認識**されているか、商標が有する**市場占有率**はどれぐらいであるか、商標が市場の中で競合品に対して有する**地位**はどのようなものであるかに関する情報を立証するための最も適切な証拠手段といえる。

意見調査や市場調査の有する**証明力**は、それを遂行した機関の独立性、それが提供する情報の関連性及び正確さ及び使用された方法の信頼性にに基づき決定される。

より具体的にいうと、意見調査や市場調査の信頼性を評価するにあたり、OHIM は以下を知るべき必要がある。

- (a) 証拠の**出所の信頼性**を決定するために、その調査が**独立しかつ認められた調査機関**又は調査会社により行われたものであるかどうかを知る必要がある。
- (b) 調査結果が当該製品の様々な種類の潜在的消費者を代表するものといえるかを判断するために、**調査回答者の数及び属性**（性別、年齢、職業その他）を知る必要がある。原則として、関係する消費者グループを代表するものとなるサンプル数が1000件から2000件あれば十分とされる。
- (c) 当該調査の**方法及びそれが行われた状況**を知り、質問票に含まれる**すべての質問**を知る必要もある。さらに、**誘導的な質問**が行われていないことを確認するため、質問がどのように、どのような順番でなされているかも、重要である。
- (d) 調査結果に記された**パーセンテージ**は**全調査対象者**を母数とするものであるか、それとも**実際に回答した者**のみを母数とするものであるかも知る必要がある。

1360/1999 CHARM/CHARMS (EN), 441/2002 BEBE/BÉBÉ (EN), 531/2001 TELETHON/TELETOON (EN), 1082/2001 KINDER/KINDER EM-EUKAL (EN), 1272/2002 TOD'S(fig.)/TOD'S (EN)

上記の事項が示されていない限り、意見調査や市場調査に高い証明力を認めるべきでない。またかかる場合、それらによる調査結果は原則としてそれ自体では名声の認定を支持



するものとはならない。

同様に、たとえ上記の事項が示されていても、出所又は方法が疑わしい場合、サンプル数が少なすぎる場合、誘導的な質問がなされている場合には、証拠としての信頼性は減少する。たとえば、水着に関してオランダで行われた調査の回答者が157名でしかなかったという事例においては、それは同国の人口に照らし少なすぎるとの判断が下された。

2273/2000 BEACHLIFE/BEACHLIFE (EN)

反対に、上記の要件（情報源の独立性と信頼性、合理的な数及び地理的範囲のサンプル、信頼できる方法）がすべて満たされており、それが高い商標認知度を示している場合には、名声の存在を強く示唆するものとなるだろう。

531/2000 GALP/GALP (EN), 1389/1999 YVES ROCHER/YVES ROCHE (FR), 314/2000 SEMCO/SEMCO (EN), 3215/2000 MON CHERI/MONTXERI (EN)

#### (v) 監査、検査

異議申立人の事業に対する監査や検査の結果には通常は財務的成果、販売量、売上高、利益等に関するデータが含まれることになるので、それらは先行商標の使用頻度に関する有益な情報を提供するものとなる。しかし、この種の証拠は、異議申立人の事業全体に関する言及のみではなく、さらに先行商標の下で販売された商品に関する情報を別個に提供するものであるときにのみ、関連性を有するものと見ることができる。

監査や検査は、異議申立人が自発的に行う場合もあるし、また会社法や財務規則がそれを要求しているために行われる場合もある。前者の場合には、意見調査や市場調査のときと同じ原則が適用される。すなわち、信頼性を評価する際には、監査を行った機関の地位や使用された方法の信頼性が重要な意味を有することになる。一方、公的な監査や検査の場合には、通常、監査や検査は国の当局又は認められた監査団体が一般に認められた規則と原則にしたがって行うものとなるので、その証拠力は原則として相当に高いものとなるだろう。

#### (vi) 認証や受賞に関する資料

この種の証拠には、公的当局や公的団体（商工会議所、専門家団体、消費者団体等）により与えられた認証や賞が含まれる。

当局により与えられた認証は独立した専門的団体がその公的な任務の過程で事実を証明するものとしての性質を有するため、一般的にそれは高い信頼性を有するものと見ることができる。たとえば、印刷物の流通に関する公的な協会により発行された雑誌の平均発行部数に関するデータは当該市場部門において先行商標が有する実績についての確定的な証拠と見なされる。

R 472/2001-1 BIBA/BIBA (FR)

当局により与えられた品質に関する認証や賞についても上と同じことをいえる。それら

を得るためには客観的な品質基準を満たしているべきことが要求されるからである。反対に無名の団体が与える認証や賞、あるいは選考基準が明記されていないか又は主観的な選考基準に基づき与えられる認証や賞の場合は、わずかな証拠価値しか認めることができない。

具体的な事案において認証や賞にどの程度の関連性を認めうるかは、その内容により大きく左右される。たとえば、異議申立人が ISO9001（品質保証）の認証を獲得していたり王室御用達に指定されていたとしても、そのことのみから異議申立人の商標が公衆に広く知られているとの結論を導くことはできない。それらは、単に異議申立人の商品が一定の品質基準若しくは技術基準を満たしていることや王室に商品を納入しているということを示すに過ぎないものだからである。しかし、それらの証拠と同時に品質や市場での成功に関するその他の証拠も提出されている場合には、先行商標は名声を得ているとの結論をそこから導くことも可能になるだろう。

2080/2001 TELDAT/TELDACON (EN), 435/2001 FLORIS/FLORIS (EN), 2/2000 PLANETA/PLANETA X (ES)

(vii) 新聞や専門的刊行物に掲載された記事

新聞やその他の刊行物に掲載された異議申立人の商標に関する記事にどれぐらいの証明力を認めることができるかは、主として、それらの記事が実は広告を目的とするものであるか、又は独立した客観的な調査の結果として書かれたものであるか、に依存する。

したがって、それらの記事が高い地位を有する刊行物に掲載されたものであるか又は独立した専門家により書かれたものである場合には、極めて高い証明力をそれに認めることができるだろう。専門誌又は学術誌において成功事例として取り上げられているような場合がその例となる。

2/2000 PLANETA/PLANETA X (ES) 1203/2001 SAS/SAS & EUROBONUS (EN), 1509/2001 CAPTAIN BIRDS EYES/CAPTAIN BYRD APERO (EN), 314/2000 SEMCO/SEMCO (EN)

(viii) 業績に関する年次報告書、会社概要

これには、異議申立人の企業によって作成された文書であり、その企業の歴史、活動及び見通しに関する様々な情報や売上高、販売、広告等に関する詳細なデータを示すものが含まれる。

それが異議申立人自身を情報源とし主として異議申立人のイメージを高めることを目的とするものである限り、この種の証拠の有する証明力は主としてその内容に基づき決定されなければならない。また、そこに示されている情報は注意深く取り扱われなければならない（特にそれが主として見積りや主観的評価からなっている場合）。

ただし、年次報告書のように、かかる文書が顧客やその他の関係者にも配布されており、さらにそこには含まれている情報やデータが客観的に検証できるものであるような場合（たとえば社外監査人により作成又は修正されたもの）には、その証明力はかなり高いも

のとなるだろう。

81/2000 OLYMPIC/FAMILY CLUB BELMONT OLYMPIC (EN) 314/2000 SEMCO/SEMCO (EN)

(ix) 請求書その他の商業文書

請求書、注文書、販売契約、スポンサー契約、クライアント・サプライヤー・提携企業との通信等のあらゆる種類の商業文書がこれに相当する。この種の文書は、先行商標の使用頻度、使用の地理的範囲及び期間に関する非常に様々な種類の情報を提供するものとなる。

かかる商業文書が高い関連性と信頼性を有することについては議論の余地はないとしても、関連する要因の多様さ及び必要となる文書の量を考えるならば、商業文書のみに基づいて名声の存在を立証することは一般的には困難であるだろう。さらに、販売契約やスポンサー契約、商業的通信は、先行商標の市場における成功よりもむしろ異議申立人の事業の地理的範囲や広告的側面を示すものであり、したがって、それらは名声の存否に関する間接的な証拠としての意味を有することになるだろう。

516/2000 AQUARIUS/AQUARIUS (EN), 531/2000 GALP/GALP (EN), 1246/2000 MONTE/MONTE VERITAS (EN), 2688/2000 JOHN SMITH/BETTY SMITH (EN)

(x) 広告・宣伝に関する資料

この種の証拠は、新聞の切り抜き、CM、宣伝資材、提供品、パンフレット、カタログ、チラシ等の様々な形態を取りうる。一般的に、この種の証拠はそれ自体としては名声に関する確定的な証拠とはならない。それらは実際の商標認知度に関する情報をほとんど与えないものだからである。

586/2001 INFOVIA/VIA PLUS (ES), 1135/2001 SOFTLAN/SOFTLAN (DE), 1527/2001 VIA DIGITAL/VIA PLUS (ES), 1531/2001 LLOYD/EURO LLOYDS (EN), 1661/2001 ARCOIRIS/RAINBOW (EN), 1978/2001 and 1977/2001 BENJAMIN/BENJAMIN (ES), 2080/2001 TELDAT/TELDAON (EN)

しかし、**使用された媒体の種類**（全国的媒体、地域的媒体、地方的媒体）やCMの**視聴率**や刊行物の**発行部数**に関する情報が入手可能である場合には、それらを参照することにより、先行商標に関する広告メッセージの公衆への露出度に関する何らかの結論を得ることはできるだろう。(R 472/2001-1 BIBA/BIBA (FR), 2096/2001 BUKO/BUKO (EN))

さらに、かかる証拠は、商標の使用対象たる**商品の種類**、**商標の実際の使用形態**及び異議申立人が構築しようとしている**ブランドイメージ**に関する有用な情報を提供するものでもある。たとえば、名声を得ている商標であると主張されている先行商標は図案のみからなる商標として登録されているものの、それは実際には文字要素とともに使用されていることが証拠に示されている場合には、かかる図案自体が名声を得ていると認めることは適切でないとされるだろう。

## 結論

一般的に、より多様かつより完全な証拠が提出されている場合には、先行商標は実際に名声を有しているとの結論をより簡単に下せることになるだろう。たとえば、ある事件においては以下のような資料が提出されたが、それは先行商標の名声を立証する上でおおむね十分なものと見なされている。

1. 商標の歴史に関する背景情報と 1970 年以降におけるマーケティング上の主要な出来事
2. 広告戦略に関する説明。利用した媒体や視聴率（関連領域において公衆の 82～92% が当該テレビCMを視聴）に関する情報も含む。
3. 様々な広告を映したビデオ
4. 各種雑誌広告
5. 様々な販売拠点の写真
6. 包装のサンプル
7. 1996 年から 1998 年にかけての市場占有率の推移を示す調査結果
8. 過去 5 年間ににおけるマーケティング支出の明細
9. 3 件のオムニバス調査（調査対象者 1,282 名のうち 91%）
10. 様々な年度の請求書

本事件では、主として(1)、(2)、(7)、(8)及び(9)が与える情報を組み合わせることにより名声が認定された。

## 2096/2001 BUKO/BUKO (EN)

### 2. 標識の類比判断

これまでのところ、欧州司法裁判所は、混同のおそれとの関係でしか類似商標の概念を検討していないが、しかし一方で、商標指令第 5 条(2)（したがって共同体商標規則第 8 条(5)）は混同のおそれを、同項を適用するための要件としていないので、したがって同項の目的においては混同のおそれに関する証拠は必ずしも必要はないとも述べている（*Sable* 判決、第 20 段）。

非類似商品に対する保護について、欧州司法裁判所は、先行商標の**名声により強化される形で**2つの標識の間に**連想**が生じうる場合には先行商標の識別性若しくは名声が十分に害されうるとの考えを *General Motors* 事件において次の通り示している。「先行商標に対する**十分な程度の認識**が存在しているときにのみ、後の商標を目にした公衆は両者の商標の間に連想を抱きうるのであり、そして、その結果として先行商標に損害が生じうるのである」（*General Motors* 事件、第 23 段）。したがって、かかる種類の**連想**の存在は**先行商標に損害をもたらすのに十分なものであり、たとえそれが混同を生じさせるに十分なものではない場合であっても、第 8 条(5)が適用されることになる。**

2726/2000 PRINCE (fig)/PRINCESSE ROUGE (ES), 2687/2000 TORRES (fig)/TORRE ORIA (fig), 1602/2001 DIABLO/TEAM CLUDIO CHIAPUCCI EL DIABLO (fig) (IT)

第8条(5)の目的における標識の類比判断に関しては、上記の前提に照らし、以下のような実務上の原則を定めることができる。

第一に、争われている2つの商標の外観的、称呼的及び観念的な類似度を決定するために第8条(1)(b)の下で行われる標識の比較に適用される**通常**のテストが、第8条(5)に関しても適用されなければならない。

両者の標識が同一又は類似であるときには、続いて、混同のおそれを判断するための検討ではなく、識別力又は名声が害される又は不正に利用されることになるかどうかを判断するための検討が行われることになる。したがって、**混同のおそれに対する包括的な評価**の中で行われるような**様々な類似点の比較**は、第8条(5)の目的においては適切でない。たとえば、公衆に**混同が生じるのを避けるのに十分な相違点が存在する**との判断は第8条(5)に関しては有効な判断にはならない。単純に、混同は第8条(5)とは関係ないものだからである。

もちろん、2つの商標が**混同を生じさせるほどに類似**しているときには、必然的に両商標は**連想をも生じさせるに十分に類似**しているといえるだろう。

一方、公衆が両者の標識の間に**連想を抱くだろうおそれ**又はその他の形で両者を結びつけて考えるだろう**おそれが存在しえないほどの相違点**が存在する場合には、第8条(5)は適用されないと判断しても差し支えないだろう。

したがって、害又は不正な利用が生じる原因として連想のおそれの有無を判断することから生じる唯一の「グレーゾーン」となるのは、両商標の間に混同のおそれはないものの、しかしいずれか片方の商標を知覚したときには他方が思い起こされることになるとの意味での連想を引き起こすのに十分な程度には両商標が類似しているという場合であるだろう。しかし、かかる**連想の存在は先行商標に害をもたらすのに十分なものである**ことから、ある種の状況においては、第8条(1)(b)を適用するには十分でない程度しか類似していないが、しかし第8条(5)を適用するには十分であるという事態が生じる可能性も排除すべきではない。

81/2000 OLYMPIC/FAMILY CLUB BELMONT OLYMPIC (EN)

### 3. 害及び不正な利用

#### 3.1 保護の対象

第8条(5)は名声を得ている商標と同一又は類似のあらゆる商標につきその登録を禁じることを意図しているのではないという点では、第8条(5)が**保護するのは先行商標の名声そのものではない**といえる。第8条(5)が適用されるためには、さらに異議申立の対象となる商標を正当な理由なく使用することが先行商標の識別性若しくは名声を不正に利用し又は害することになる可能性がなければならないとしている。欧州司法裁判所は、「名声の存在に関する要件が満たされた後には、次に先行商標が正当な理由なく**害されるだろう**こと

を求める要件に関する検討が行われなければならない」(General Motors 事件第 30 段)と述べることによりこれを確認している。

欧州司法裁判所は、abel 判決において、第 8 条(5)は「混同のおそれに関する証拠を求めものではない」と述べることにより、名声を得ている商標に与えられる追加的な保護は出所表示機能とは関係ないという自明なものでもある事実を指摘していたにもかかわらず (Sabel 判決第 20 段)、どのような行為が害又は不正な利用にあたるのかという点に関してそれ以上詳しく説明していない。

しかし、それに先立つ一連の判決<sup>6</sup>においては、商標は出所表示機能のほかにも保護するに値するいくつかの機能を果たしていることも同裁判所により指摘されていた。すなわち、商標は、同一の企業が販売するすべての商品は等しい品質を有することについての保証を提供することもできるし (保証機能)、またそれが市場において獲得した信用や評価を反映することによりひとつの広告手段としての役割も果たし得ること (広告機能) を同裁判所は認めていた。

したがって、商標は、商品の出所を表示するだけでなく、主として使用を通じて当該商標に化体され、その後はその識別力や名声の一部となっているある種のメッセージ又はイメージを消費者に伝える役割もまた果たしている。名声に係る事件の多くは、それらの特徴が特に発達している商標に係るものである。というのも、通常の場合、ブランドの商業的成功は、製品の品質若しくはプロモーションの成功又はその両方に基づくものだからである。また、そのため、それらの特徴は商標権者にとっては特に価値あるものともいえる。名声を得ている商標が有するこうした付加価値こそ、まさに第 8 条(5)が不当な害を与えられたり、不正に利用されたりすることから保護しようとするものである。

したがって、不正な害という概念は、先行商標の顧客誘引力を減退させるか (識別力に対する害) 又は先行商標が公衆の間に獲得したイメージを毀損する (名声に対する害) と意味において、異議を申立てられている出願に係る商標の使用が先行商標に悪影響を与える可能性が存在するあらゆる事例をカバーするものであり、一方、不正な利用という概念は、かかる商標が使用された場合には、先行商標の顧客誘引力が不正に使用されることになるか (識別力の不正利用)、または先行商標の有する高いイメージや評価を不正に利用するものとなるような事例をカバーするものである。

欧州司法裁判所は、非常に高い名声はそれに化体している価値の大きいためそれは通常よりも容易に傷つくことになるし、またその不正な利用に向けた誘惑も通常より高くなるだろうことから、「先行商標の識別力や名声が強ければ強いほど、先行商標に生じた害もより容易に認定されることになる」ことを強調した (General Motors 事件第 30 段)。さらに、同裁判所はそう明言していないけれども、が先行商標を犠牲にして出願人が享受した不正な利益 (先行商標の不正使用) に関してもこれと同じことがいえるはずである。

---

<sup>6</sup> C-10/89 SA CNL-SUCAL NV v. HAG GF AG, C-427,429,436/93 Bristol-Myers Squibb v. Paranova A/S, C-349/95 Frits Loendersloet Internationale v. George Ballantine & Son Ltd., C-337/95 Parfums Christian Dior SA v. Evora and C-63/97 Bayerische Motorenwerke AG v. Ronald Karel Deenik.

### 3.2 害及び不正な利用の評価

General Motors 事件における欧州裁判所は、害及び不正な利用の評価に関しては詳細に検討することはなかった。この問題は同裁判所に付託された質問には含まれていなかったからである。同裁判所はただ、「先行商標に対する十分な程度の認識が存在しているときにのみ、後の商標を目にした公衆は**両者の商標の間に連想**を抱きうるものであり、そして、その結果として先行商標に損害が生じうるのである」とのみ述べている（*General Motors* 事件、第 23 段）。

上記の発言は害が生じたと認められる条件についての完全な分析を行うためには極めて限られた内容のものでしかないが、しかし、それは少なくともひとつの重要な考えを示している。すなわち、害又は不正な利用は、公衆の意識の中における両商標の**連想**（抵触する 2 つの商標が互いに類似していることにより生じうるものとなりかつ先行商標が得ている名声により強化される連想）の**結果**として生じるのでなければならない、ということである。

連想により害を生じることが求められていることの結果として、害又は不正な利用の評価にふたつの影響が生じることになる。第一に、**主張されている害又は不正な利用が当該商標の間にある連想の結果として生じたのではなく**その他の外的な要因によるものであるときは、第 8 条(5)に基づく**請求をすることはできない**。第二に、その事件の全体的な状況に照らして判断した結果として両者の間に**連想が生じる可能性がない**ときには、後の商標の使用と有害な影響のつながりが欠けることになる。したがって、両商標の間にある類似性及び先行商標の名声はいずれか片方を目にしたりしたときには他方が思い起こされるという意味で消費者による両者の連想を可能とする性質と程度のものでなければならない。

さらに、欧州司法裁判所が指摘するように、両商標の間に連想が生じるためには、すでに先行商標に馴染んでいる人々が後の商標にも接触することが必要である。先行商標が公衆全般に知られているとき、またはそれぞれの商品の購入者の大部分が重複しているときには、それを示すもの容易であるだろう。しかし、両者の商品があまり重複せず、先行商標を知っている公衆と後の商標を知っている公衆の間にある関係が明白でないときには、異議申立人は、自らの事業と出願人の事業の間にあるその他のつながり（たとえば、先行商標はそれが使われるの是一見不自然なような感じられる市場部門においてもライセンスやマーチャンダイジングを通じて利用されていること等）を説明することにより、なぜ両商標の間に連想が生じるかを立証しなければならない。

#### 621/2001 F1 FORMULA 1/F1 FORMULA 1 (EN)

したがって、害又は不正な利用に関する評価は、両商標の間には先行商標に有害ものとなるか又は出願人がそれから不当な利益を得ることを可能とする形での連想関係が生じ得るかを判断することを目的として、その事件に関連するすべての要因（特に、標識の類似度、先行商標の名声、それぞれの消費者グループや市場部門等）の全体的な評価に基づき行われなければならない。

上級審がより詳細な原則を構築するまでは、上記の説明が共同体商標規則第8条(5)に関して害又は不正な利益を評価するための枠組みを提供するものとなる。その例には、以下に説明する様々な害及び不正な利用の形態の特性も考慮しながら評価を行わなければならない。

### 3.3 害及び不正な利用の形態

したがって、以下に説明する4つの相互に代替的な要件のうちいずれか1つが満たされているときには第8条(5)が適用されることになる。すなわち、出願に係る商標の使用が先行商標の(a)識別力を不正に害するか、(b)名声を不正に害するか、(c)識別力を不正に利用するか、又は(d)名声を不正に利用するか、いずれかの場合である。

#### 3.3.1 識別力に対する害

人々が先行商標を、同一企業を出所とする特定範囲の商品・役務の関連付けるのをやめ、複数の出所を有する複数の商品とそれを関連付けるようになったとき、先行商標の識別力は害されたことになる。かかる関連付けは、**単一の企業を特定するという商標の特定能力を希釈化する**ものともなりうる。これは必ずしも出所に関する混同を生じさせるものではないが、しかし、これによりその先行商標が有するそれに関して登録された商品を購入させるよう公衆の購買意欲を刺激する能力が弱まる可能性は高い。

そのような状況は一般的に「**希薄化による希釈化 (dilution by blurring)**」と呼ばれるものであり、これは商標が公衆に対しそれが用いられている商品を**即時に連想せしめえなくなるときに生じる**。商標の連想惹起能力は、商標の所有者以外の者が当該商標の登録に係る商品以外の商品に同一又は類似の商標を使用することにより、縮小し又は失われることになる。したがって、たとえ商標の名声を汚損するような使用ではないとしても原商標から識別力そして顧客誘引力を剥奪しうるほどに大量に「寄生的商標」が使用される場合には原商標の識別力が浸食されることになる。

かかる識別力の侵食は、先行商標が名声を有する商標であり出願された後の商標がそれと同一又は類似である場合には常に生じるというものではない。もしそうだとすればあらゆる名声を得ている商標に関して希釈化のおそれが生じることになるが、それは先行商標に害が生じることを求める(第8条(5)の)要件を否定するものになってしまうからである。先行商標には、それを見た消費者に単一の出所を連想させるという意味における**排他性**が備わっていなければならない。識別力が損なわれるおそれが予見されるのは商標がかかる意味での排他性を有しているときだからである。もしも同一の標識又はわずかな変形が加えられた標識が数多くの種類の商品に関係してすでに使われている場合には、かかる商品のいずれとの間にも即時の連想関係は生じえず、したがってさらなる希釈化が生じる余地はほとんど又はまったくないということになる。そのようなわずかな希釈化しか生じないかまったく希釈化が生じない場合には、共同体商標規則第8条(5)の意味における希釈化のおそれを立証することはできない。かかる場合においては、理論的には何らかの害も生じうるとしても、同項が要求するような程度の害が生じることはないからである。



## R 283/1999-3 HOLLYWOOD/HOLLYWOOD (FR)

したがって、先行商標の標識がありふれたものであり、またそれが様々な市場部門において複数の企業によりすでに使用されていることを出願人が示すことにより反駁した場合には、稀釈化のおそれは否定されることになるだろう。異なる分類に関する同一又は類似の標識の登録に対し異議申立人が何らの行動も起こさなかったというだけであっても、消費者がその商標から自らの商品のみを排他的に連想しなくなるかどうかということに異議申立人は関心を有していないという事実を示すものともなりうる。

## R 283/1999-3 HOLLYWOOD/HOLLYWOOD (FR)

同様に、先行商標が有する固有の識別力がそう強くない場合には、先行商標の顧客誘引力が稀釈化されるおそれがあるとの主張を認めることは難しいだろう。たとえば、先行商標が様々な範囲の商品に共通する何らかの特性を示唆する標識からなる商標の場合には、消費者がそれから出願人の商標を連想する可能性よりも、それが示唆する具体的な商品n特徴を連想する可能性の方が大きい。それぞれの商品が大きく異なる種類のものであり、両者の商標の間で連想が生じる可能性がさらに低い場合にはなおさらである。

## R 802/1999-1 DUPLO/DUPLO, R 303/2000-2 MAGEFESA/MAGEFESA (ES)

### 3.3.2 名声に対する害

名声を不正に害するとの概念(それはしばしば「毀損による稀釈化」とも呼ばれる)は、出願に係る商標が正当な理由なく使用されることにより名声を得ている商標が公衆の間に築き上げたイメージや評価が損なわれる状況を意味するものである。かかる形での先行商標の名声の汚染又は価値低下は、先行商標が**わいせつ、下品又は不適切な状況**において複製される場合、あるいは本来は問題がある状況ではないものの先行商標の所有者による広告宣伝活動の結果として公衆の間に築き上げられたその**特別なイメージと反する**ような状況において先行商標が複製される場合に生じることになる。

したがって、異議申立人は、出願人の商標が使用された場合にはかかる不適切な又は望ましくない連想関係又は先行商標が市場において獲得しているイメージに反する連想関係が先行商標に生じることを証明するか又は少なくとも説得力を伴う形で主張しなければならない。商標が獲得した**特別なイメージ**が害されることになると主張する場合、異議申立人は、自らの商標が公衆の相当な部分により認識されていることに加え、使用及び広告活動を通じて自らの商標がかかる**特別なイメージを現実**に獲得しており、出願に係る商標がその指定商品に使用された場合にはかかるイメージが損なわれる可能性があることも立証しなければならない。

## 105/1999 HOLLYWOOD/HOLLYWOOD (FR), 81/2000 OLYMPIC / FAMILY CLUB BELMONT OLYMPIC (EN) R 283/1999-3 HOLLYWOOD /HOLLYWOOD (FR)

上記のいずれの場合においても、標識又は商品のレベルにおいて先行商標にとって有害

なものである連想関係が生じることになるが、それは以下のような形態で生じうる。

(a)出願人の標識は、その**文字的要素又は図形的要素を望ましくない形又は不快感を与える**形で修正又は変更するような態様で先行商標を複製するものである。

(b)出願に係る商標が**不快感を与える**商品に関係して使われているか、あるいは、出願が**望ましくない若しくは不快な連想**又は先行商標の正当な使用により生じた連想に矛盾するような連想を生じさせる商品を指定するものとして行われている。

(c)出願に係る商標が**低い品質の商品**又は先行商標が連想させる**特別の品質又はイメージと反する**商品に関して使われている。

有名な出版社の商標に「X」という文字を付した標識を成人向け製品に関して使用しようとした事例では、特に「X」は成人向けの内容であることを暗示するものであることから、先行商標の名声を深刻に害するものであるとの判断が下された。同様に、医薬品分野において名声を得ている商標を漂白剤、研磨剤、研削剤等の腐食的効果を有する物質に使用することは不快な連想を生じさせることを通じて公衆が同商標に対して有する認識に悪影響を与えうるとされた例もある。

2/2000 PLANETA/PLANET-X (ES), R 1007/2000-1 LIPOSTATIN/LIPOSTAT (EN)

先行商標の有する特別なイメージに反する使用に関しては、公衆の意識の中で健康、活力及び若さというイメージを連想させるものとなっている商標が出願人によりたばこ製品に関して使用されることについて、後者の使用がもたらすマイナスのイメージは前者が有するイメージに著しく反するものであり、したがって先行商標の名声が害される可能性があるとして決定した事例がある。(R 283/1999-3 HOLLYWOOD/HOLLYWOOD (FR))

一方、両者の商標の間に連想を生じさせる可能性はほとんどないと思われるほどに商品が異なっておりかつ先行商標の識別力が極めて低い場合には、先行商標のイメージの毀損が生じる可能性はないと考えられてきた。たとえば、事務機器に関する「DUPLO」という語の使用は同名のチョコレート製品のイメージを毀損するものにならないとされた事例もある。同様に、化粧品に「VISA」という語を使用することは金融サービスに関して用いられている同一の標識の名声をいかなる形でも害するものではないと判断された。

R 802/1999-1 DUPLO/DUPLO, 725/2001 VISA/VISA (EN)

### 3.3.3 識別力の不正な利用

**識別力の不正な利用**という概念は、市場において広く知られた標識を自らの商品に付しそれによってその誘引力や広告価値を不正利用することにより、先行商標が有する顧客誘引力から利益を得ようとする場合をカバーするものである。異議申立人が自らの商標を広告し信用を築き上げるために行った投資に「ただ乗り」することを許した場合には、それは出願人自身が行った販売促進投資の規模に比べ不釣り合いに出願人の商品の売上を促進するものとなるため、識別力の不正な利用は商業的寄生という認めがたい状況をもたらすものにもなりうる。

かかる先行商標の識別力の不正使用は、両者の商標の間に連想関係が存在し、それにより先行商標の顧客誘引力の出願人の標識への移転が生じることを前提とする。この種の連想は以下のような場合には特に生じる可能性が強い。

- (a) 先行商標が**非常に強い識別力**を有している場合。そのような場合には、先行商標を使用することにより利益を得ようとする誘因がより強いものとなるし、また先行商標と出願人の標識との間に連想関係を生じさせることも容易になる。そのような商標はその傑出した識別力のためにほとんどどのような状況においても認識されることになるだろうからである。

81/2000 OLYMPIC/FAMILY CLUB BELMONT OLYMPIC (EN)

- (b) 両者の商品の間に**特別な関係**があるため、異議申立人の商品が有する特質の一部が出願人の商品にも備わっているとの印象を喚起することが可能な場合。両者の商品の関係が、いわゆる「ブランド拡大」が行われても自然なように思われる隣接市場同士に相当するときは特にそうであるだろう。たとえば、医薬品と同一の商標が化粧品に使用された場合、かかる化粧品にはその医薬品が有するのと同じ治療効果が備わっていると消費者が考える可能性も存在する。一方、クレジットカードサービスと化粧品の場合には、両者の間にはそのような関係は生じないとの決定も下されている。たとえ両者の利用者は大部分において重複するとしても、前者の有するイメージを後者に移転することはできないからである。

R 1007/2000-1 LIPOSTATIN/LIPOSTAT (EN), 725/2001 VISA/VISA (EN)

- (c) それが有する特別な顧客誘引力のために、たとえばライセンスやマーチャンダイジングを通じて、それが使われたとしても**自然なことに感じる市場部門以外の市場部門**において先行商標が利用されてもおかしくない場合。出願人が先行商標と同一又は類似の標識をすでに先行商標が利用されている商品に関して使用した場合には、出願人はその市場部門における先行商標の事実上の価値から明らかに利益を受けることになる。

621/2001 F1 FORMULA 1/F1 FORMULA 1 (EN)

ただし、出願による利益の獲得が故意に行われたものであることは要さない。悪意の存在は第8条(5)の適用の条件とはされていないからである。同項は、出願人の利益が正当化されないとの意味で先行商標の識別力の利用が「不正」なものであることだけを求めている。しかし、出願人が明らかに悪意で行動したことを示す証拠がある場合、それは不正な利用であることを強く示唆するものとなるだろう。悪意の存在は、大きな識別力を有する先行標識を可能な限りそのまま模倣しようと出願人が試みたことが明らかである、あるいは先行標識を含む商標を自らの製品に使用することを選んだ明白な理由が存在しない等の様々な要因から推定しうる。

R 303/2000-2 MAGEFESA/MAGEFESA (ES), 102/1999 NIKE/NIKE (ES), 1381/1999

## AIR ONE/AIR ONE (IT), 81/2000 OLYMPIC/FAMILY CLUB BELMONT OLYMPIC (EN)

さらに、出願人が（不正な利用を通じて）利益の獲得したことにより自らの経済的利益が損なわれたことを立証すべきことも異議申立人には求められていない。多くの場合においては出願人の標識が行う識別力の「借用」は、出願人の直接の競争者（出願人と同一又は類似の商品を取り扱う取引者）に対し競争上の不利益を与えることを通じて、かかる競争者たちに主として影響を与えるものになるからである。しかし、それと同時に異議申立人の利益も損なわれる可能性は否定することはできない。特に、出願人の標識を使用することが異議申立人のマーチャンダイジング・スキームに悪影響を与えうるか、新たな市場進出に関する計画を妨げるものとなる場合はそうである。

### 3.3.4 名声の不正な利用

**名声の不正な利用**という概念は、異議申立人のブランドが有する高い評価を不当に利用することにより出願人がその名声から利益を得ることができる状況をカバーするものである。識別力の不正な利用との違いは、この種の行為は先行商標の顧客誘引力よりもむしろ品質イメージにより関係するものであるという点にある。

名声の不正な利用が行われるおそれは、先行商標が消費者の間に高い認知度を有するだけでなく、さらに他の商品との関係において消費者の選択に好ましい影響を与えうるような優秀さ、信頼性若しくは品質に関するイメージ又はその他の積極的なメッセージを反映するという意味で「高い」名声又は「特別」な名声をも有するときに特に高くなる。かかる商標の名声に対する付加価値の存在は、単にそれが推定されるというだけでなく、提出された証拠から十分な形で明らかにされるのでなければならない。

## 105/1999 HOLLYWOOD/HOLLYWOOD (FR), 81/2000 OLYMPIC/FAMILY CLUB BELMONT OLYMPIC (EN) R 283/1999-3 HOLLYWOOD/HOLLYWOOD (FR)

先行商標の有するイメージを損なわずとも、異議申立人が有する名声の品質的側面から利益を受けることもできる。したがって、毀損による希釈化の場合とは異なり、この場合は出願人の製品が低品質であることや人を不快にさせる品質であることは求められない。たとえば、先行商標が「一流」の代名詞になっていた場合、通常の高品質の商品に出願に係る商標を使用しただけでも先行商標の不正な利用に相当しうることになる（もちろん、両者の商品の関係が両者の標識の間に連想を生じさせうるようなものであることが前提となる）。

最後に、前節において識別力の不正な利用となる可能性が特に高くなる状況である(a)先行商標の標識が特に強い識別力を有する場合、(b)両者の商品が互いに隣接する市場に属する場合、(c)マーチャンダイジングを通じた先行商標の利用が行われている場合、(d)故意の模倣に関係して説明した内容は、名声の不正な利用に関しても妥当する。それにより利益を得るためのメカニズムは両者の間で基本的に共通しているからである。

### 3.4 害及び不正な利用の立証

#### 3.4.1 証明の基準

異議申立手続においては、第8条(5)の条件に関する文言（「先行商標の識別性若しくは名声を不正に利用し又は害することになる場合」）が示しているように、**害又は不正な利用**は実際に生じているのではなく**それが生じるだろう可能性があるだけでも十分だ**とされている。一方、より積極的な文言（「不正に利用し又は害するとき」）で書かれている共同体商標規則第9条(1)(c)の場合は、潜在する可能性があるというだけでは同号の要件は満たされないものと思われる。かかる登録を扱う規定と使用を規制する規定の間の相違は商標指令の第4条(3)と第5条(2)の間にも見られる。

R 283/1999-3 HOLLYWOOD/HOLLYWOOD (FR)

上記の相違は、極めて当然のものであり、またそれは、ほとんどの場合には紛争が生じた時点では出願人は自らの商標をまだ実際に使用していないため、異議申立手続において**実際の害又は不正な利用**が生じているのは極めて例外的な場合にのみ限られるということからも容易に説明することもできる。しかし、異議申立手続の時点ですでに害又は不正な利用が生じている可能性も安全に否定することはできないし、実際の使用又は損害を示す証拠があるときには、それを検討し証拠としての適切な重みをそれに与えることが必要である。

621/2001 F1 FORMULA 1/F1 FORMULA 1 (EN)

一方、異議申立手続の時点では害又は不正な使用の可能性があるに過ぎないからといって、それが単に生じうるというだけでは第8条(5)の目的においては十分ではない。第8条(5)の適用を受けるためには、**物事が普通に進めばそれらが生じることが予測できる**という意味において、害又は不正な利用が生じる**蓋然性**があるのでなければならない。したがって、害又は不正な利用が生じる可能性も一般的に排除できないこと、あるいはそれが生じる可能性がほんのわずかにあることが示されているだけでは十分ではない。

105/1999 HOLLYWOOD/HOLLYWOOD (FR), 1358/1999 BLANCO Y NEGRO/BLANCO Y NEGRO (ES) 2/2000 PLANETA/PLANETA X (ES)

#### 3.4.2 立証責任

III.1.4.2 においてすでに述べたように、共同体商標規則第74条(1)は異議申立人に対し異議申立の基礎となるすべての事実に関する証拠提出責任と立証責任を果たすよう求めている。したがって、**異議申立人は**、自らの提出した異議申立に関する立証を行うためのものとして与えられた期間内に、出願に係る商標の現実の又は将来における使用は先行商標の識別力又は名声を現に害しているか又は害するものになるだろうこと、あるいはかかる使用は先行商標の識別力又は名声を現に不正に利用しているか又は不正に利用するものになるだろうことを**立証しなければならぬ**。

## R 283/1999-3 HOLLYWOOD/HOLLYWOOD (FR)

その際、異議申立人は、自らの商標は高い名声を有するものであることのみを根拠として、出願に係る商標が使用されたときには害又は不正な利用が必然的な結果として自動的に生じることになると主張することはできない。たとえ先行商標が高い名声を有するときであっても、不正な利用又は害の発生は**適切な形で証明**されなければならない。もしそうでないとすれば、名声を得ている商標は事実上あらゆる種類の商品に関して同一又は類似する標識からの包括的な保護を享受するということになるが、しかし、それは第8条(5)の文言及び趣旨に明らかに反するものとなる。そうだとした場合には、名声の有無は、同項に規定されているいくつかの要件のうちの1つではなく、同項の適用に関する唯一の要件となってしまうからである。

## R 802/1999-1 DUPLO/DUPLO, 1082/2001 KINDER/KINDER EM-EUKAL (EN)

したがって、**実際の害又は不正な利用**を主張する場合、異議申立人は、伊豆から生じた損害又は出願人より行われた不正な利用の**種類**に関する情報と証拠を提出しなければならない。またそれが出願に係る商標の**使用から生じた**ものであることも立証しなければならない。かかる目的において、異議申立人は、自らが主張する害又は不正な利用の種類(先行商標が付された商品の大幅な売上原、顧客の喪失、公衆の間における先行商標の認知度の減少等)に応じて、様々な証拠を提出することができる。

一方、害又は不正な利用の生じる**可能性**を主張する場合には、それが現実に発生する前の時点において害又は不正な利用による利益を評価しなければならないことから、この場合の立証はある程度まで推測的なものにならざるをえない。したがって、異議申立人は、少なくとも**論理的に一貫した主張**により、**どのような害又は不利益が生じるか、それはどのように生じるのかを**、通常の成り行きにおいてはそのような事態が生じる**可能性が強い**との一応の**結論**を導くことができるよう立証しなければならない。

## R 802/1999-1 DUPLO/DUPLO, 105/1999 HOLLYWOOD/HOLLYWOOD (FR), 1358/1999 BLANCO Y NEGRO/BLANCO Y NEGRO (ES)

したがって、原則として、害又は不正な利用に関する一般的な主張はそれ自体としてはそれらが生じる可能性を立証するに十分なものではないといえることができる。しかし、このような場合において立証の対象となるのは将来の出来事であり、また当然ながら異議申立人の主張それ事態は証拠にはなりえないことから、多くの場合においては、いくつかの結論は、論理的仮定や具体的な事実関係に蓋然性の原則を適用することにより導かれた推論に立つ**法的推定**を基礎とするものにならざるを得ないだろう。かかる推定のひとつとして欧州司法裁判所は、「先行商標の識別力や名声が強ければ強いほど、先行商標に生じた害もより容易に認定されることになる」と述べている (General Motors 事件第 30 段)。なお、ここでいう推定は、適切な証拠を提出することにより出願人がそれを覆すことも可能な反証可能な推定であり、反証を許さない推定ではない。

R 1007/2000-1 LIPOSTATIN/LIPOSTAT (EN), 227/1999 ABC/ABC (FR), 437/1999 VITAKRAFT/VITAGRAFT (EN), 2/2000 PLANETA/PLANETA X (ES), R 472/2001-1 BIBA/BIBA (FR)

さらに、具体的な事例の中で主張された害又は不正な利用の種類が**特定の事実的条件**（先行商標の排他的性質、名声の品質的側面、何らかのイメージの存在、等）が満たされることを前提とするものである場合には、異議申立人は適切な証拠を提出することによりそれらの事実もまた立証しなければならない。

105/1999 HOLLYWOOD/HOLLYWOOD (FR)

### 3.4.3 証拠手段

**現実**に害又は不正な利用が生じていることを主張する場合、異議申立人は**共同体商標規則第 76 条**が規定するすべての証拠手段を利用することができる。たとえば、意見調査やその他の書証を用いることにより商標認知度が現実減少していることを立証することもできるし、財務報告や商業帳簿の一部を提出することにより売上現を立証することもできるだろう。かかる証拠の評価や証明力に関する原則は、名声を証明するために必要な証拠に関してⅢ.1.4.3 及びⅢ.1.4.4 で述べられたのと同じである。

害又は不正な利用が生じる可能性を主張する場合であっても、異議申立人は、上述したような種類の証拠を提出することにより、事件の具体的な事実関係の中でかかる可能性を生じさせるために不可欠なものとなる事実的条件が満たされていることを証明しなければならない。

R 283/1999-3 HOLLYWOOD/HOLLYWOOD (FR), R 802/1999-1 DUPLO/DUPLO, R 1007/2000-1 LIPOSTATIN/LIPOSTAT (EN))

## 4. 正当な理由を伴わない使用

出願に係る標識の使用は正当な理由を伴わないものであることが、第 8 条(5)の適用に関する最後の要件である。これは同項の保護を受けるための必要条件ではあるが、**正当な理由の欠如**といった**消極的事実**を証明することを異議申立人に期待することは合理的とはいえない。したがって、この要件に関してのみ、**出願人側に立証責任が求められる**。

したがって、出願人の行為を明白に正当化する内容が証拠の文面に存在しない場合には、一般的に正当な理由の不存在が推定されなければならない。しかし、出願人は、そのような特殊な形で行為する権利を自らに与えるものとなる合法的な正当化事由があることを示すことにより、かかる推定に反駁することもできる。

R 283/1999-3 HOLLYWOOD/HOLLYWOOD (FR), R 303/2000-2 MAGEFESA/MAGEFESA (ES), 81/2000 OLYMPIC/FAMILY CLUB BELMONT OLYMPIC (EN)

たとえば、異議申立人の商標の登録出願が行われるか又はそれが名声を獲得するより前

から出願人が関連領域において当該標識を非類似の商品に使用していた場合には、かかる反駁を行うことも可能であるだろう。そのような商標の並存が先行商標の識別力や名声に何らの影響も与えなかったという場合には特にそうである。

正当な免責事由として認められるだろうもうひとつの例として、そもそも異議申立人の商標を構成するロゴを創作したのは出願人であり、出願人は異議申立人に対しそれを特定の商品に関して登録し使用する非排他的権利を与えたけれども、出願人の出願に係る商品についてそれを登録し使用する権利については自らに保留しているという場合が考えられる。(621/2001 F1 FORMULA 1/F1 FORMULA 1 (EN))

しかし、出願人が出願に係る商標についての国内登録を有しているとの事実は、(a)両者の商標は同一ではなく、(b)出願人の国内商標登録は異議申立人の登録に先立つものではなく、(c)出願人は関連領域において当該商標の有効な使用も行っていないという場合には、正当な免責事由としては認められない。

102/1999 NIKE /NIKE (ES), 105/1999 HOLLYWOOD/HOLLYWOOD (FR), R 283/1999-3 HOLLYWOOD/HOLLYWOOD (FR)



## II-3. イギリス

### (1) 商標に関する法律

欧州理事会指令との整合を図るため、新しい商標法 (Trade Marks Act 1994) が制定され 1994 年 10 月 31 日に施行された。

### (2) 商標法における周知商標

周知商標と著名商標に相当する 2 種類の商標について述べられている。第 6 条 (先の商標の定義) に周知商標、第 5 条 (相対的拒絶理由) に著名商標に相当する記載がある。また、第 56 条に、パリ条約 6 条の 2 の解釈について規定されている。周知商標、著名商標をそれぞれ以下のように定義することができる。

周知商標：連合王国内において広く認識 (well-known) されている商標

著名商標：連合王国において (又は共同体商標の場合は、欧州共同体において) 名声 (reputation) を得ている商標

#### 第 5 条 登録の相対的拒絶理由<sup>1</sup>

- (1) 商標は、それが先の商標と同一であり、かつ、その出願に係る商品又はサービスと先の商標が保護されている商品又はサービスと同一である場合は、登録されない。
- (2) 商標は、次の何れかの理由により、先の商標を連想させる虞がある場合を含め、公衆の側に混同を生じさせる虞がある場合は、登録されない。
  - (a) その商標が先の商標と同一であって、先の商標が保護されている商品又はサービスと類似の商品又はサービスについて登録が求められている場合
  - (b) の商標が先の商標と類似であって、先の商標が保護されている商品又はサービスと同一又は類似の商品又はサービスについて登録が求められている場合
- (3) 次に掲げる商標は、先の商標が連合王国において(又は共同体商標の場合は、欧州共同体において)名声を得ており、かつ、正当な理由なく後続の商標を使用することが先の商標の識別性又は名声を不正に利用し又は害することとなる場合は、その範囲について、登録されない。
  - (a) 先の商標と同一又は類似の商標であって、
  - (b) 先の商標が保護されている商品又はサービスと類似しない商品又はサービスについて登録が求められているもの

—略—

<sup>1</sup> 英国商標法の条文については全て、日本特許庁の Web サイトの外国産業財産権制度情報：英国商標法より引用 [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/aippi/england/tl/mokuji.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/aippi/england/tl/mokuji.htm)

## 第 6 条 「先の商標」の定義

(1) 本法において「先の商標」とは、次に掲げるものをいう。

—略—

(c) 当該商標の登録出願の日に、又は該当する場合は、その出願について主張されている優先日に、広く認識された商標としてパリ条約又は WTO 協定に基づく保護を受けている商標

—略—

## 第 56 条 周知商標の保護：第 6 条の 2

(1) 本法においてパリ条約又は WTO 協定に基づき周知商標として保護が与えられる商標というときは、次の者の商標として連合王国内において広く認識されている商標をいう。

(a) 条約国の国民

(b) 条約国内に居住している又は真正かつ現実の工業上若しくは商業上の営業所を有している者

上記の者が連合王国内で事業を行っているか又は営業の営業権を有しているかを問わない。

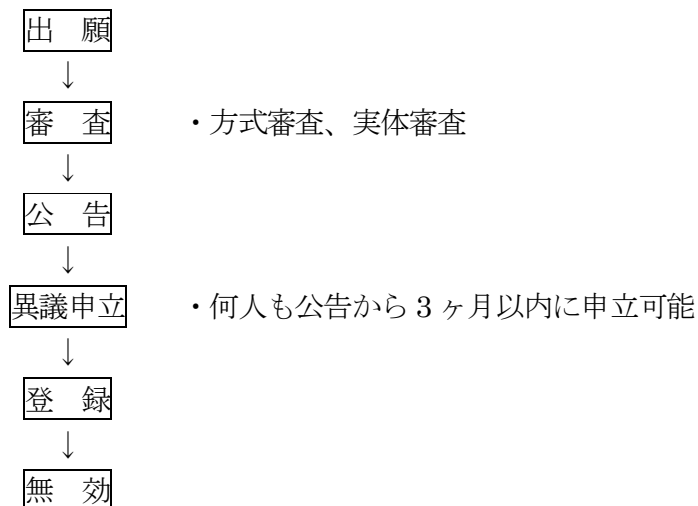
当該商標に係る権利を有する者というときはこれに従って解釈される。

(2) パリ条約又は WTO 協定に基づき周知商標としての保護が与えられる商標に係る権利を有する者は、その商標と全体又は要部が同一又は類似で同一又は類似の商品又はサービスに関して連合王国内で使用するものであり、その使用が混同を生ずる虞があるものについては、差止命令によりその使用を制限する権利を有する。

当該権利は第 48 条(先の商標の商標権者の黙認の効果)の制限を受ける。

(3) (2)の規定は、本条の施行前に開始された商標の誠実な使用の継続に何ら影響を与えない。

### (3) 審査の流れ



### (4) 周知商標に抵触する商標の登録規制

異議、無効の各段階で登録が規制される。2004年、2005年に決定が下された異議、無効案件について、総件数、申立理由に「周知商標との抵触」を含むもの、不登録となったもの、そのうち周知を理由として不登録となったものの各件数<sup>2</sup>を、以下の表に挙げる。周知を理由として不登録となったのは、この2年、異議と無効ともに0件であった。申立手続件数は異議によるものが多いので、異議段階での登録規制が多いと思われるが、明確ではない。

#### 【2004年】

	申立総件数	理由に周知を含む件数	不登録件数	周知を理由とする不登録件数
異議	137	10	5	0
無効	31	1	1	0

#### 【2005年】

	申立総件数	理由に周知を含む件数	不登録件数	周知を理由とする不登録件数
異議	93	4	0	0
無効	23	1	1	0

<sup>2</sup> UK Trade Marks Registry へのアンケート結果より

### ① 審査

イギリスでは、相対的拒絶理由については職権審査される。しかし、周知商標との抵触を理由とする拒絶は、相対的拒絶理由に含まれるにもかかわらず、審査段階では行われない<sup>3</sup>。審査官は周知・著名商標に関する記録を有していないし、いかなる商標が周知・著名であるかを認識していないからである。周知・著名であることを立証する証拠は、異議申立手続や無効手続等の当事者系手続においてのみ提出することができる。

### ② 異議

何人も、相対的拒絶理由に基づいて、公告から 3 ヶ月以内に異議申立することができる。

#### 第 8 条 異議申立手続において相対的理由を提起するよう求める権限

(1) 国務大臣は、第 5 条に掲げた理由(相対的拒絶理由)に基づき商標の登録を拒絶すべきでない場合を命令により定めることができる。ただし、先の商標又はその他の先の権利の権利者が、異議申立手続において前記理由に基づく異議の申立をしている場合は、この限りでない。

—略—

#### 第 38 条 公告、異議申立手続及び意見の提出

(1) 登録出願が受理された場合は、登録官は、所定の方法で出願を公告する。

(2) 何人も、出願の公告の日から所定の期間内に、登録官に登録に対する異議申立の通知をすることができる。

この通知は、所定の方式の書面により行うものとし、異議申立の理由の陳述を含むものとする。

(3) 出願が公告された場合は、何人も、商標の登録前はいつでも、商標が登録されるべきか否かについて登録官に対し書面による意見を提出することができる。登録官は、その意見を出願人に通知する。

意見を提出する者は、出願に関する手続の当事者となることはできない。

### ③ 無効

何人も、相対的拒絶理由に基づいて、無効の宣言の申請をすることができる。

#### 第 47 条 登録の無効理由

—略—

(2) 商標の登録については、次の何れかの理由により、無効の宣言をすることができる。

<sup>3</sup> 現地代理人へのアンケート結果より

- (a) 第5条(1)、(2)又は(3)に定める条件に該当する先の商標が存在すること
- (b) 第5条(4)に定める条件を満たす先の権利が存在すること
- ただし、当該先の商標又はその他の先の権利の権利者が登録に対し同意を与えている場合は、この限りでない。
- (3) 無効の宣言の申請は、何人もすることができ、次の場合を除き、登録官又は裁判所の何れに対してもすることができる。
- (a) 当該商標に関する手続が裁判所に係属している場合は、申請は裁判所に対してしなければならない。
- (b) その他の場合において、登録官に対して申請がなされたときは、登録官は、手続の何れの段階においても当該申請を裁判所に付託することができる。
- (4) 商標の登録が悪意によるものである場合は、登録官自身が登録の無効の宣言を裁判所に申請することができる。
- (5) 商標が登録されている商品又はサービスの一部のみについて無効の理由が存在する場合は、商標は、当該商品又はサービスについてのみ無効の宣言がなされる。
- (6) 商標の登録が何れかの範囲について無効の宣言をされた場合は、登録は、その範囲についてなされていなかったものとみなされる。
- ただし、この無効は、過去に終了した取引に影響を及ぼすものではない。

(5) 周知商標認定制度と周知商標リスト  
周知商標認定制度、周知商標リストはない。

(6) 周知性証明

① 異議・無効審判で提出する資料

周知・著名であることを立証する証拠は、異議申立手続や無効手続等の当事者系手続においてのみ提出することができる。

② ガイドライン

英国特許庁の審査便覧の第6章：審査実務<sup>4</sup>に、名声の立証に係わる証拠についての一般的ガイドラインが記載されている。そこでは、手がかりとなる要因として以下の項目を挙げている。なお、該当部分を参考資料に示した。

- a) その標章の市場シェア。
- b) 当該標章の使用の頻度、地理的範囲、期間。
- c) 当該標章の宣伝のために企業が投じた経費。
- d) その標章により、これが付された商品がその企業の製品であることを認識できる

<sup>4</sup> <http://www.patent.gov.uk/tm/reference/workman/chapt6/sec45.pdf>

関連する公衆の割合。

e) 商工会議所やその他の業界団体などによる証言。

## (7) 周知商標の保護内容

### ① 周知の対象

周知性を認められるためには、関連する公衆や、当該商標が周知性を獲得した商品・サービスの購入者に広く認められていることが要求される。

### ② 周知商標の保護範囲

周知商標は、イギリスで未登録であっても、同一又は類似の商品・サービスについては保護される。イギリスで名声を得た著名商標は、非類似の商品・サービスについて保護される。ただし、著名商標の識別性・名声を不正に利用しまたは害する場合に限定される。さらに、著名商標が登録されている場合は保護の程度は高くなり、著名商標と同一又は類似の商標が非類似の商標・サービスに使用された場合、侵害と判断され、訴訟を提起することができ、損害賠償、禁止命令等の手段をとることができる。周知又は著名商標と抵触する商標が出願あるいは無断使用された場合の、周知又は著名商標の保護の具体的内容を、以下の表にまとめる。

周知商標との類似性	商品・サービスの類似性	周知商標の登録	条 件	保護内容	根拠条文
同一、類似	同一、類似	不要	・パリ条約の周知保護を受けている ・混同の虞	異議	5条、6条、8条、38条
同一、類似	同一、類似	不要	・パリ条約の周知保護を受けている ・混同の虞	無効	5条、47条
同一、類似	非類似	不要	・イギリスで（CTMの場合共同体で）著名 ・識別性又は名声を不正に利用し、害する	異議	5条3項 38条
同一、類似	非類似	不要	・イギリスで（CTMの場合共同体で）著名 ・識別性又は名声を不正に利用し、害する	無効	5条3項 47条
同一、類似	同一、類似	不要	・パリ条約の周知保護を受けている ・混同の虞	差止	56条
同一、類似	非類似	必要	・イギリスで（CTMの場合共同体で）著名 ・識別性又は名声を不正に利用し、害する	侵害訴訟	10条 14条

### ③ 外国でのみ周知である商標の保護

保護されない。イギリス国内において周知であることが求められる。これに関しては第56条が適用される。

### (8) WIPO 共同勧告の採用状況について

1994年商標法にはパリ条約6条の2の実施に関する規定を有しており、勧告採択以降、特に改正、変更等は行われていない。

## 参考資料

### 商標審査便覧 第6章 審査実務（仮訳）

#### 45 使用を通じて獲得した識別力の証拠

##### 45.6 証拠の審査 - 商標としての使用の程度及び効果の測定

標章を（補助的な商標としての使用を含め）商標として使ってきたことが立証された場合、その次の段階としてその使用の程度及び効果を判定しなくてはならない。欧州裁判所は **Windsurfing** 判決（前記を参照）においてその手がかりとなる要因を示している。欧州裁判所は次のように述べた：

「登録出願がなされた標章の識別性を判定する際は次の要因も考慮する必要がある：

- a) その標章の市場シェア。
- b) 当該標章の使用の頻度、地理的範囲、期間。
- c) 当該標章の宣伝のために企業が投じた経費。
- d) その標章により、これが付された商品がその企業の製品であることを認識できる関連する公衆の割合。
- e) 商工会議所やその他の業界団体などによる証言」。

##### 45.7 市場シェア

出願した標章に関連して出願人が保有する市場シェアは実情に即して理解する必要がある。例えば、乳製品分野における年間数 10 万ポンドの販売量は市場全体のわずかな割合にすぎず、この程度の販売量でその標章を商標として認識するよう実質的な割合の関連する公衆に教育できたとは考えにくい。他方で、この水準の使用であっても、定評のある専門的な市場であれば、その製品の関連する公衆の実質的な割合に到達できる場合もある。

##### 45.8 売り上げと使用期間

通常の場合には、使用が最初に開始された日付に関する証拠を提出しなくてはならず、また出願日前の使用について証拠で示さなくてはならない。出願日以降のいかなる使用も考慮してはならない。使用に落差のある期間がある場合には、これが出願された標章の名声にどう影響したかを検討する必要がある。例えば、イチゴを栽培する農家の場合には年間を通じた売り上げを証明できない場合があるものの、10 年間にわたって毎年、年に 2 カ月間イチゴを販売していれば、この製品の季節的な性質を考慮し、継続的な使用を十分に示していると考えられる。また別な業者が商品に一定の標章を付して 12 年間販売したものの、出願日までの 2 年間の売り上げに大きな落差があり、この期間に売り上げがない



か、ほとんどないという場合も考えられる。その標章登録を付与するか、拒絶するかを決定する前に、こうした落差にどのような効果があるかを判定するために周囲のあらゆる事実を検討する必要がある。その期間までの売り上げがそれほど大きくない場合には標章の名声が大きく低下した可能性がある。他方で、こうした期間の前も、その期間中も売り上げが多い場合には、こうした落差が標章の名声にとってまったくマイナスにはならない可能性がある。

通常の場合には、標章を付した商品又は役務の出願日までのおよそ5年間の売り上げの数字を提出すべきである。使用期間がこれよりも短い場合には、その期間の数字を提出すべきである。

売り上げが大きいほど、その標章の登録が認められる可能性も高まる。売り上げ、宣伝広告、そして使用期間は併せて検討する必要がある。使用期間が短い場合でも、これを大きな売り上げそして又は宣伝広告投資で補える場合がある。

理想的には、それぞれのタイプの商品又は役務の売り上げを示すために売り上げの内訳を明らかにすべきである。しかしながら、産業界では、WIPOの分類方法に従って製品を分類していないため、これを求めることが現実的ではない場合もある。しかしながら、標章の登録の付与を求めているすべての商品又は役務により関連する公衆が標章の商標としての使用に繰り返しさらされてきたとする認定を得るための裏付けとして商品又は役務の十分に詳細な内訳を提出すべきである。

金融サービスの場合には、標章が使用された度合いについて測定する手段として必ずしも売り上げは適していない場合がある。例えば、出願人の融資又は保険を引き受けた総額を売り上げとした場合には、関連する公衆への露出という点で標章の収益性が誇張される可能性がある。しかしながら、出願人がこれを標章が識別性を獲得した証拠としている場合には、使用の度合いをはっきりと示す証拠の提出を求める必要がある。金融役務の場合には、口座の開設数又は投資家の数、また該当する場合には支店の数及び地理的な分布を使用の程度を示す証拠として利用できる。

#### 45.9 使用の地理的範囲

英国国内：通常は販売している地域の一覧を宣言書に含めなくてはならない。具体的な地域の記載がなく、代わりに「全英」又は「イングランド及びウェールズ」などの語句が使われている場合もある。

英国の登録簿は国家登録簿であるため、英国全体の関連する公衆のかなりの割合にとって標章が識別性を獲得していることが証拠にもとづいて証明された場合にのみ、第3条(1)の但し書きにもとづいて出願に登録が付与される。その標章の使用範囲を判定する際は、全国規模の宣伝広告を考慮すべきである。

とはいえ、使用及び宣伝広告が地域規模にとどまる場合でも、英国の特定地域、例えばロンドンや地元の郡に上記の要件を満たすような使用が集中し、商標としての認識が得られている場合もある。これはほとんどの場合、無制限の国家登録を付与する妨げとはなら

ない。しかしながら、同一の商品又は役務について第三者が同一の標識をその郡他の地区で恒常的に使っている証拠がある場合には、出願人が、標章により出願人を識別できる地域に登録の効力を限定するために法の第 13 条にもとづいた地理的限定を提出する必要がある。

出願人が、例えばボグナーリージスなど、地方での使用とその地方で名声を獲得していることしか証明できない場合には、こうした地方的な使用により関連する英国の公衆の実質的な割合をカバーすることはできないため、出願を拒絶すべきである。

輸出について： 売り上げの数字に商品の輸出高が含まれる場合もある。こうした数字であっても証拠の強さを判定するために考慮することができる。

輸出のみを目的として英国で製造される商品の売り上げに関する数字しか提出されなかった場合、その出願人は純粋に地方的な名声しか得ていない権利者と同じ立場にある。これは通常、英国標章が関連する英国の公衆の実質的な割合にとって識別性を獲得している十分な証拠とはならない。

英国国外： 標章を英国国外でしか使っていなかった場合には、これに登録を付与することはできない。第 3 条(1)では、問題の標章が英国の関連する市場で事実上の識別力を有することを要件としているからである。

#### 45.10 宣伝広告支出額

通常であれば、出願に先立つ 3 年以上の期間の宣伝広告支出額を提出する。可能であれば、例えばテレビ、ラジオ、新聞、業界紙など、宣伝広告方法も示すべきである。通常の場合には、こうした情報から、その宣伝広告が全国規模のものであったか、特定の地方に限定されたものであったかを読み取ることができる。可能であれば、それぞれの種類の商品又は役務ごとの内訳も示すべきである。

宣伝広告支出額の数字がどの程度重視されるかは、問題の商品又は役務が何であるかに大きく左右される。例えば飛行機メーカーの場合には、新型の飛行機の市場調査、市場開拓、及び開発予定製品の宣伝広告に巨額の投資を行う。こうした経費が数十万ポンド、あるいは数百万ポンドにのぼり、その企業が機体を販売する以前にその標章を確立した証拠となる場合もある。このような場合には、売り上げが一切発生していなくても、宣伝広告支出額だけで十分に標章を登録できる場合もある。他方で、市場が小さく、極めて専門的な製品の場合には宣伝広告費をほとんどないしはまったくかけていない場合もある。高度に技術的なバルブのメーカーであれば、定期的を送付しているカタログを通じて新製品に関する情報を既存の顧客に案内している場合もある。このような場合には、その企業がカタログに掲載されている数百の製品の中の特定の製品のマーケティングコストを示すことはできない。従って標章の名声を測定する材料として宣伝広告支出を検討する場合には、これをそれぞれの事例に応じて評価することが重要である。

#### 45.11 証拠書類

証拠書類は、標章をどの商品又は役務にどのように使っていたかを示すものでなくてはならない。これは例えばパンフレット、カタログ、価格表、チラシなどでもよい。証拠書類の日付は出願日以前でなくてはならない。

## II-4. ドイツ

### (1) 商標に関する法律

欧州理事会指令との整合を図るため、1994年に全面的に改正された、商標及びその他の標識の保護に関する法律（Law on the Protection of Trade Marks and Other Signs (Trade Mark Law) of October 25, 1994, as last amended by the Law of July 16, 1998）。その後1998年に改正され、1999年に施行された。

### (2) 商標法における周知商標

周知商標と著名商標に相当する2種類の商標について述べられている。第4条（商標の保護を生ずるもの）、第10条（周知商標）に周知商標、第9条（相対的拒絶理由としての出願商標又は登録商標）、に著名商標に相当する記載がある。周知商標、著名商標をそれぞれ以下のように定義することができる。

周知商標：パリ条約第6条の2に規定する意味でドイツ連邦共和国において周知（well known）である商標

著名商標：ドイツ連邦共和国において名声（reputation）を得ている商標

#### 第9条 相対的拒絶理由としての出願商標又は登録商標<sup>1</sup>

[1] 次の場合は、商標の登録は取り消すことができる。

(1) 当該登録商標が先に出願又は登録された商標と同一であって、当該商標の登録に係る商品又はサービスが先の商標の出願又は登録に係る商品又はサービスと同一である場合

(2) 当該登録商標が先に出願又は登録された商標と同一性又は類似性を有し、かつ、両商標によって指定される商品又はサービスが同一性又は類似性を有する故に、他の商標との関連性を想起させる虞を含め、公衆の側に混同を生じさせる虞がある場合

(3) 当該登録商標が、先に出願又は登録された商標と同一又は類似であって、そのような先の商標の出願又は登録に係る商品又はサービスと類似しない商品又はサービスについて登録されている場合において、先の商標がドイツ連邦共和国において名声を得ており、かつ、正当な理由なく当該登録商標を使用することが名声を得ている商標の識別性又は名声を不正に利用し又は害するものであるとき

[2] 商標出願は、それらが登録された場合にのみ、[1]に基づく取消理由を構成する。

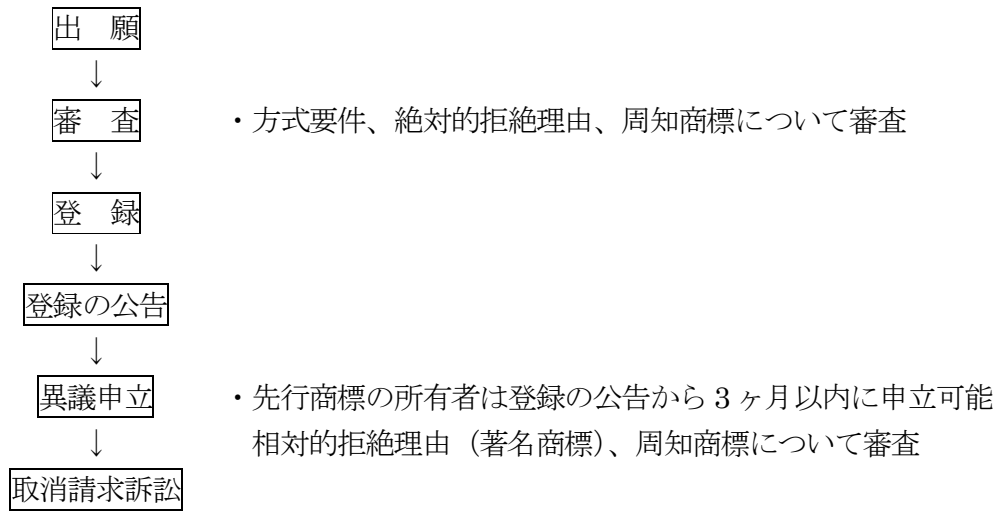
#### 第10条 周知商標

[1] 商標が、パリ条約第6条の2に規定する意味でドイツ連邦共和国において周知の

<sup>1</sup> ドイツ商標法の条文については全て、日本特許庁のWebサイトの外国産業財産権制度情報：ドイツ商標法より引用 <http://www.jpo.go.jp/shiryous/sonota/aippi/germany/tl/mokuji.htm>

先の商標と同一又は類似のものである場合、及び第 9 条[1](1)、(2)又は(3)の規定に基づく追加の要件が満たされている場合は、その商標は登録されないものとする。  
[2] 出願人が周知の商標の所有者から出願の許可を得ている場合は、[1]の規定は適用されないものとする。

### (3) 審査の流れ



### (4) 周知商標に抵触する商標の登録規制

審査、異議、通常裁判所への取消請求訴訟の各段階で登録が規制される。データはないが、実際に規制されるのは取消請求訴訟の段階が一番多い、とのことである<sup>2</sup>。

#### ① 審査

ドイツでは、絶対的拒絶理由については、職権による審査対象であり、相対的拒絶理由については異議申立を待って審査される。著名商標に関しては相対的拒絶理由に含まれるが、周知商標は絶対的拒絶理由、相対的拒絶理由から独立している。つまり、絶対的拒絶理由と同じく職権審査されるが、さらに異議申立の際にも相対的拒絶理由と共に審査される。ドイツの商標制度の特徴の 1 つである。ただし、周知商標の職権審査の際には、商標の周知性が特許庁に知られている場合にのみ、という条件が付される。いかに商標が周知であろうと、審査官がその商標を知らなければ、拒絶されないことになる。審査官は、商標の周知性をあらためて調査をすることはしない。

<sup>2</sup> ドイツ特許庁へのアンケート結果より

### 第 37 条 絶対的拒絶理由に関する審査

[1] 第 3 条、第 8 条又は第 10 条の規定に基づき、商標が登録適格を有していない場合は、出願は拒絶されるものとする。

—略—

[4] 出願は、先の商標の著名性が特許庁に知られている場合、及び第 9 条[1](1)又は(2)の規定に基づくその他の前提条件が満たされている場合にのみ、第 10 条の規定に基づき拒絶されるものとする。

—略—

### ② 異議

周知商標の所有者は、登録の公告から 3 ヶ月以内に異議申立することができる。しかし、第 42 条では、申立理由から第 9 条 1 項 3 号は除かれているので、著名商標については異議申立できない。

### 第 42 条 異議申立

[1] 先の商標の所有者は、第 41 条の規定に基づく商標の登録の公告日から 3 月以内に、その商標の登録に対し異議の申立をすることができる。

[2] 異議は、次に掲げる何れかの商標により商標登録を取り消し得るとの理由に基づいてのみ提起することができる。

(1) 第 9 条[1](1)又は(2)の規定に基づき先に出願若しくは登録された商標

(2) 第 9 条[1](1)又は(2)の規定に関連して、第 10 条に規定される先の周知商標、又は

(3) 第 11 条の規定に基づく商標の所有者の代理人又は代表者についての商標の登録

—略—

### ③ 無効

ドイツでは相対的拒絶理由に反して登録された商標を特許庁が無効とする制度はない。第 50 条に絶対的拒絶理由による無効手続は記載されているが、審査の段階と異なり、ここでは、周知商標は対象から除かれている。

### ④ 取消請求訴訟

周知商標、著名商標の所有者は、通常裁判所（民事裁判所）に対して取消訴訟を提起することができる。

### 第 51 条 先の権利による無効

[1] 商標の登録は、それが第 9 条から第 13 条までの規定による優先順位の権利によって損なわれる場合には、無効事由による訴訟の提起により、取り消されるものと

する。

[2] 先の登録商標の所有者が、後の商標がその登録に係る商品又はサービスについて使用されていることを知りながら、その使用を継続して5年間黙認していた場合は、先の商標の登録を理由として、登録を取り消すことはできない。ただし、後の商標の登録が悪意で出願されたものである場合は、この限りでない。同様のことは、優先順位を有しかつ第4条(2)にいう使用により取得された商標、第4条(3)にいう広く認識されている商標、第5条にいう取引上の表示、又は第13条[2](4)にいう植物品種名に関する権利の所有者に適用されるものとする。更に、第9条から第13条までに規定する優先順位を有する権利の所有者が、取消請求の提出前に商標の登録に同意していた場合は、商標の登録は取り消すことができない。

[3] 後の商標登録の優先順位に関係する日に、商標又は取引上の表示が第9条[1](3)、第14条[2](3)又は第15条[3]の意味での名声を得ていない場合には、名声を得ている先の商標若しくは名声を得ている先の取引上の表示を理由として、登録を取り消すことはできない。

[4] 後の商標の登録の公告日に、次の理由により先の商標の登録が取り消され得るものであった場合には、先の商標の登録を理由として登録を取り消すことはできない。

- (1) 第49条の規定に基づく取消、又は
- (2) 第50条の規定に基づく絶対的拒絶理由

[5] 商標が登録されている商品又はサービスの一部についてのみ無効理由がある場合は、登録はそれらの商品又はサービスについてのみ取り消されるものとする。

#### **第55条 通常裁判所に対する取消手続**

[1] 取消事由(第49条)又は先の権利(第51条)を理由とする取消請求訴訟は、商標の所有者として登録された者又はその権原ある承継人に対して提起しなければならない。

[2] 次の者は、訴訟を提起することができる。

- (1) 取消請求が取消事由を理由として提出される場合は、何人も
- (2) 取消請求が優先順位を有する権利を理由として提出される場合は、第9条から第13条までに規定する権利の所有者
- (3) 取消請求が優先順位を有する原産地表示(第13条[2](5))を理由として提出される場合は、不正競争禁止法第13条(2)の規定に基づき請求することができる者

—略—

#### (5) 周知商標認定制度と周知商標リスト

周知商標認定制度、周知商標リストはない。上述の通り、周知商標に関する拒絶理由は、職権による審査対象であるが、周知商標が特許庁に知られていることが条件であるため((4)①を参照)周知商標リストを必要としない。また、商標が審査官に知られ

ていなければならないだけでなく、さらにその商標が関係する取引者の間でも知られているという認識が成立しなければならない。第 37 条第 4 項により原則として著名性についての調査は行われなため、明らかに商標侵害の兆候がある場合には、必要であれば、要求し得る範囲内でインターネットのような一般的に利用可能な情報源による調査を行う<sup>3</sup>。

#### (6) 周知性証明

##### ① 異議・無効審判で提出する資料

国内及び／又は国外における商標使用の性質、範囲及び期間についてのあらゆる証明資料の提出が求められる。これに加えて、認知度についての代表調査又は取引関係者への調査、広告資料、パンフレット、広告の一覧などその他の書類も証明資料として適し得る。

##### ② ガイドライン

特許庁により一貫した実務が行われることを確保するために、特許庁は審査官に対し 1998 年 11 月 17 日の指令という形で決定支援資料を提供している。この決定支援資料は、ガイドラインと処理事例に分かれる。導入部の一般規則の後には、周知性を認定するための一定の基準が示されており、これは部分的に WIPO の勧告に従ったものとなっている。それによって取り入れられた基準は、次のものである。

- 国内の関係のある取引者間での認知度が約 60-70% であること
- 商標使用の期間、範囲及び地理的範囲
- 商標を用いた宣伝の期間、範囲及び地理的範囲（見本市又は博覧会において商標が使用された商品／役務の広告又は宣伝及び発表を含む）
- 商標が使用されたこと又は知られていることを逆推論させるものである限りにおける、商標の登録及び／又は出願の期間及び地理的範囲
- これまでに商標の権利に対する主張が認められたこと、特に裁判所又は官庁により当該の商標が周知のものと判断された範囲

それ以外に、あまり用いられない基準の一覧が示された。この一覧には、次のものが含まれている。

- 商標の経済的価値
- 先天的又は後天的な識別力の程度
- 商標の付けられた商品及び役務の市場占有率
- 商標の品質イメージ

---

<sup>3</sup> ドイツ特許庁へのアンケート結果より



- 商標により得られた名声

これらの基準を評価する際には、個別の事例により柔軟に適用し、また肯定的及び否定的な事情を考慮することが推奨される。これに加えて、登録手続き及び異議申立手続きについての補足的指示が与えられている。処理事例には、異議申立に対する決定及びすべての基本的な手続き段階における模範的決定が含まれている。

ただし、提出を求める資料の種類と範囲について、実行すべき査定については個々の審査官に委ねられており、決定支援資料には、拘束力を持つ規定により具体的な内容を示すことはされていない。審査官は、これに加えて国内の専門裁判所の最新の判例、連邦特許裁判所及び連邦通常裁判所、並びに欧州共同体の加盟国の統一された商標法の枠内での欧州裁判所の審決実務に従っている。

(7) 周知商標の保護内容

① 周知の対象

上記ガイドラインによれば、国内の関係のある取引者が対象であり、その認知度が約60-70%必要である。

② 周知商標の保護範囲

ドイツでは周知商標は未登録であっても、同一又は類似の商品・サービスについて保護される。ただし、特許庁にその商標が知られている場合に限られる。周知又は著名商標と抵触する商標が出願あるいは無断使用された場合の、周知又は著名商標の保護の具体的内容を、以下の表にまとめる。

周知商標との類似性	商品・サービスの類似性	周知商標の登録	条 件	保護内容	根拠条文
同一、類似	同一、類似	不要	・パリ条約の規定の意味でドイツで周知 ・著名性が特許庁に知られていること	拒絶	37 条 10 条
同一、類似	同一、類似	不要	・パリ条約の規定の意味でドイツで周知	異議	42 条 10 条
同一、類似	同一、類似	不要	・パリ条約の規定の意味でドイツで周知	取消請求訴訟	51 条、55 条 10 条
同一、類似	非類似	必要	・ドイツで著名 ・識別性又は名声を不正に利用し、害する	取消請求訴訟	51 条、55 条 9 条 1 項 3 号
同一、類似	非類似	不要	・ドイツで著名 ・識別性又は名声を不正に利用し、害する	侵害訴訟	14 条 2 項 3 号 14 条 5 項、6 項

### ③ 外国でのみ周知である商標の保護

保護されない。ドイツ国内で周知であることが求められる。

### (8) WIPO 共同勧告の採用状況について

勧告に関連して、周知商標保護に関する法令の修正が行なわれたことを確認することはできない。しかし、(6) で述べた、周知性の認定のための基準は、勧告内容に沿っているものであり、勧告決議の前の 1998 年に審査官のための決定支援資料に取り入れられている。

## II-5. オーストラリア

### (1) 商標に関する法律

新商標法 (Trade Marks Act 1995) が 1996 年に施行され、その後 2003 年に改正、施行された。

### (2) 商標法における周知商標

周知商標と著名商標に相当する 2 種類の商標について述べられており、さらに防護商標制度が規定されている。異議申立の理由として第 60 条 (オーストラリアにおいて名声を得ている商標に類似する商標) に著名商標、商標侵害としての第 120 条 (どのような場合に登録商標が侵害されたことになるか) に周知商標に相当する記載がある。また、第 185 条に防護商標が規定されている。周知商標、著名商標をそれぞれ以下のように定義することができる。

周知商標：オーストラリアにおいて広く認識 (well known) されている商標

著名商標：オーストラリアにおいて名声 (reputation) を得ている商標

#### 第 60 条 オーストラリアにおいて名声を得ている商標に類似する商標<sup>1</sup>

特定の商品又はサービスに関する商標の登録に対しては、次に掲げる理由に基づいて異議申立をすることができる。

- (a) 前記商標が、前記商品又はサービスに関するその登録の優先日前にオーストラリアにおいて名声を得ている商標と実質的に同一であるか又は欺瞞的に類似しており、かつ
- (b) 当該他の商標が有する名声のために、最初に記載した商標の使用が、欺瞞又は混同を生じる虞があること

—略—

#### 第 120 条 どのような場合に登録商標が侵害されたことになるか

- (1) ある者が、ある登録商標と実質的に同一であるか又は欺瞞的に類似する標識を、その商標の登録に係わる商品又はサービスに関して商標として使用した場合は、その者は当該登録商標を侵害する。
- (2) ある者が、次に掲げる商品又はサービスに関して、ある登録商標と実質的に同一であるか又は欺瞞的に類似する標識を商標として使用した場合は、その者は当該登録商標を侵害する。
- (a) 当該商標の登録に係わる商品 (「登録商品」) と同種の商品、又は

<sup>1</sup> オーストラリアの商標法の条文については全て AIPPI・JAPAN 「外国工業所有権法令集」 2006 年追補版：オーストラリア商標法より引用

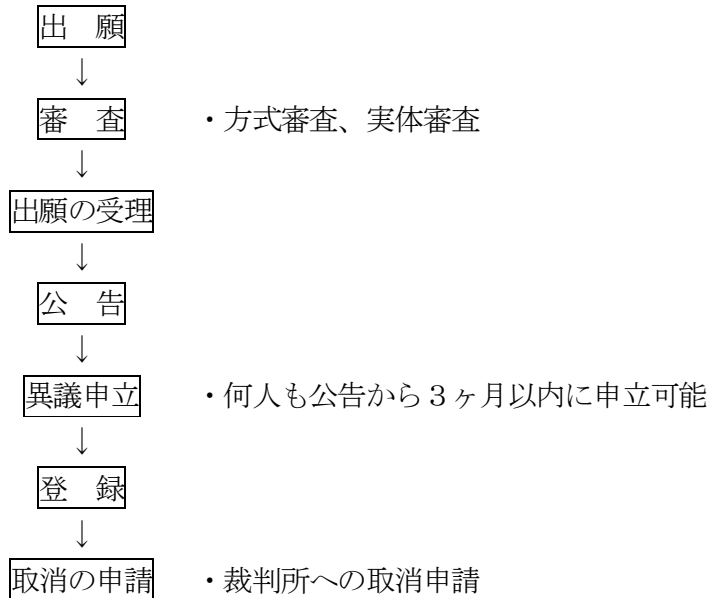
- (b) 登録商品と密接に関係するサービス、又は
- (c) 当該商標の登録に係わるサービス（「登録サービス」）と同種のサービス、又は
- (d) 登録サービスと密接に関係する商品
- ただし、その者が、その者による標識の使用が欺瞞又は混同を生じる虞がないことを証明したときは、その者は当該商標を侵害したものとみなさない。
- (3) ある者は、次の場合には、登録商標を侵害する。
- (a) 当該商標がオーストラリアにおいて広く認識されており、かつ
- (b) その者が、その商標と実質的に同一であるか又は欺瞞的に類似する標識を商標として、
- (i) その商標の登録に係わる商品（「登録商品」）と同種でない、又はその商標の登録に係わるサービス（「登録サービス」）と密接に関係しない商品（「無関係の商品」）、又は
- (ii) 登録サービスと同種でない、又は登録商品と密接に関係しないサービス（「無関係のサービス」）、
- に関して使用し、かつ
- (c) その商標が広く認識されているために、当該標識が、無関係の商品又は無関係のサービスと商標の登録所有者との間の関連を示すものとみなされる虞があり、かつ
- (d) そのために、登録所有者の利害に悪影響が及ぶ虞がある場合
- (4) (3)(a)の規定の適用上、ある商標が「オーストラリアにおいて広く認識されている」か否かを決定するときは、その商標の普及促進の結果であるかそれ以外の理由によるかを問わず、その商標が関連する公衆の分野において知られている程度を考慮しなければならない。

#### 第 185 条 防護商標

- (1) ある登録商標がその商標登録に係わる商品又はサービスの全部又は一部に関して使用されてきた程度によって、その商標が他の商品又はサービスに関して使用されたときに、当該他の商品又はサービスとその商標の登録所有者との間に関係があることを示すものとみなされる虞がある場合は、その商標は、登録所有者が出願することにより、当該他の商品又はサービスの一部又は全部に関して「防護商標」として登録することができる。
- (2) 商標は、その登録所有者が特定の商品又はサービスについてその商標を使用していないか又は使用する意思を有していない場合であっても、当該商品又はサービスに関して防護商標として登録を受けることができる。
- (3) 商標は、それが出願人の名義で特定の商品又はサービスに関して防護商標以外の商標として既に登録されている場合であっても、当該商品又はサービスに関して防護商標として登録を受けることができる。
- (4) 特定の商品又はサービスに関して防護商標として登録されている商標は、後に、登録所有者の名義で同一の商品又はサービスに関する防護商標以外の商標として登録

を受けることができる。

### (3) 審査の流れ



### (4) 周知商標に抵触する商標の登録規制

審査、異議、取消の申請の各段階で、登録が規制される。データはないが、実際に規制されるのは異議の段階が一番多い、とのことである<sup>2</sup>。

#### ① 審査

絶対的拒絶理由に関して、および登録商標と抵触する商標については職権で審査されるが、周知商標、著名商標についてはその対象ではないので拒絶されることはない。ただし、防護商標は登録商標であるので、これと抵触する商標の出願は拒絶される。

#### 第44条 同一性等を有する商標

(1) (3)及び(4)の規定に従うことを条件として、商品（「出願人の商品」）について商標（「出願人の商標」）の登録を求める出願は、次の場合には、拒絶しなければならない。

(a) 出願人の商標が、

(i) 他人が類似する商品又は密接に関連するサービスについて登録している商標、又

<sup>2</sup> オーストラリア特許庁へのアンケート結果より

は  
(ii) 他人が類似する商品又は密接に関連するサービスについて登録を求めている商標、  
と実質的に同一であるか又は欺瞞的に類似しており、かつ  
(b) 出願人の商品に係わる出願人の商標登録の優先日が、類似する商品又は密接に関連するサービスに係わる他の商標登録の優先日より先でない場合  
—略—

## ② 異議

著名商標と抵触する商標は異議申立理由に含まれているので、誰でも公告から 3 ヶ月以内に異議申立をすることができる。周知商標と抵触する商標については異議申立理由に含まれていない。

### 第 52 条 異議申立

- (1) 登録官が商標登録出願を受理\*したときは、ある者は、異議申立書を提出することにより、その登録に異議申立をすることができる。
- (2) 異議申立書は承認様式によらなければならない、かつ、所定の期間内に、又は規則に従って、若しくは(5)に従って延長された期間内に提出しなければならない。
- (3) 異議申立人は、異議申立書の写しを出願人に送達しなければならない。
- (4) 商標登録に対しては、第 2 節\*\*に規定した理由の何れかに基づいて異議申立をすることができるが、それ以外の理由に基づいては異議申立をすることができない。
- (5) 次の場合、すなわち、
  - (a) ある者が、異議申立書提出期限についての延長を認められ、また
  - (b) 異議申立書を提出する前に、当該の者が異議申立書提出の根拠とした権利又は利害が他人に帰属することになり、また
  - (c) 当該他人が、前記の権利又は利害が自己に帰属していることを、登録官に書面で届け出た場合は、  
その時には、
  - (d) 当該他人が異議申立書提出期限についての延長を認められていたものとみなし、また
  - (e) その延長期限は、(a)に記載した期限が満了したときに満了する。

※ 出願を受領した後、方式審査、実体審査を行い拒絶理由が発見されなければ出願は受理され、商標公報に公表されるので、第三者は内容を知ることが可能となり異議申立することができるかと解される。

※※ 第 2 節は、登録に対する異議申立の理由、を構成する。これは、第 57 条～第 62 条の条文からなり、第 60 条：オーストラリアにおいて名声を得ている商標に類似する商標、も含まれる。

### ③ 取消

異議申立理由は取消の理由にもなるので、著名商標に関し、利害関係のある者は誰でも、裁判所に登録の取消を申請することができる。

#### 第 88 条 補正又は取消—その他の特定理由

(1) (2)及び第 89 条の規定に従うことを条件として、所定の裁判所は、被害者からの申請に基づき、登録簿を次の方法によって訂正するよう命じることができる。

(a) 商標登録を取り消すこと、又は

(b) 登録簿に誤って登録されている又は存続している登録事項を抹消又は補正すること、又は

(c) 商標登録に影響を及ぼす条件又は制限であって、登録されているべきであったものを登録すること

(2) 申請は、次に掲げる理由の何れかを根拠とすることができ、また、それ以外の理由は根拠とすることができない。

(a) 商標登録に対し、第 5 部第 2 節\*の規定に基づいて異議申立をすることができる何れかの理由

(b) 商標登録出願の補正が詐欺、虚偽の示唆又は不実表明の結果、獲得されたものであること

(c) 登録の訂正を求める申請を提出したときに該当している事情のために、商標の使用が、次に掲げる理由以外の理由によって、欺瞞又は混同を生じる虞があること

(i) 第 43 条又は第 44 条の規定に基づいて商標登録出願を拒絶することができたであろう理由

(ii) 第 60 条の規定に基づいて商標登録に対し異議申立をすることができたであろう理由

(e) 申請が登録簿中の登録事項に関するものである場合—その登録が詐欺、虚偽の示唆又は不実表明の結果としてされていたか又は以前に補正されていたこと

\* 第 5 部第 2 節は、登録に対する異議申立の理由、を構成する。これは、第 57 条～第 62 条の条文からなり、第 60 条：オーストラリアにおいて名声を得ている商標に類似する商標、も含まれる。

### (5) 周知商標認定制度と周知商標リスト

周知商標認定制度、周知商標リストはない。登録商標である防護商標は除いて、周知・著名商標に対する職権審査は行なわれない。

### (6) 周知性証明

#### ① 異議・無効審判で提出する資料

当該商標がオーストラリア国内において名声を獲得していることを示す証拠が提出される。かかる証拠は様々な形態をとりうるが、一般的には、販売額や広告支出額、市

場調査結果、広告の見本等が提出される。当該周知商標が有する高い名声のため、市場の混同又は欺瞞が生じていることについての証拠が提出される場合もある。

## ② ガイドライン

提出資料に関するガイドラインはない。

### (7) 周知商標の保護内容

#### ① 周知の対象

商標法第 120 条 4 項には、関連する公衆の分野において知られている、としか記載されていないが、アンケートの回答<sup>3</sup>によれば、周知商標は関連する消費者の間で広く認識されていなければならない、とのことである。

#### ② 周知商標の保護範囲

周知又は著名商標は、商品・サービスの類似・非類似にかかわらず保護される。ただし、侵害については登録の必要がある。周知又は著名商標と抵触する商標が出願あるいは無断使用された場合の周知又は著名商標の保護の具体的内容を、以下の表にまとめる。

周知商標との類似性	商品・サービスの類似性	周知商標の登録	条 件	保護内容	根拠条文
同一、欺瞞的に類似	類似	必要	・防護商標として登録	拒絶	185 条 44 条
同一、欺瞞的に類似	限定なし <sup>*</sup>	不要	・オーストラリアで名声 ・欺瞞・混同を生じる虞	異議	60 条 52 条
同一、欺瞞的に類似	限定なし <sup>*</sup>	不要	・オーストラリアで名声 ・欺瞞・混同を生じる虞	取消	60 条 88 条
同一、欺瞞的に類似	非類似	必要	・オーストラリアで広く認識 ・登録所有者との関連を示す虞 ・登録所有者の利害に悪影響の虞	侵害訴訟 ・差止 ・損害賠償 ・利益返還	120 条 126 条

※ 条文には商品・サービスの類似性に関する記載はなく、非類似商品にも保護が及ぶと考えられる。

<sup>3</sup> オーストラリア特許庁へのアンケート結果より



③ 外国でのみ周知である商標の保護

保護されない。現行法は、オーストラリア国内において周知であるか名声を有している商標に対してのみ保護を与えている。

(8) WIPO 共同勧告の採用状況について

WIPO 共同勧告は、2002 年から始まった Trade Marks Legislation Review<sup>4</sup>（商標法見直しプロジェクト）における課題のひとつとして取り上げられており、商標法、商標規則共に、見直しの課題として取り上げられている。

2005 年 1 月に発効したアメリカとの FTA でも、以下のように取り上げられている。

オーストラリアーアメリカ合衆国 自由貿易協定（仮訳）

第 17 章 - 知的財産権<sup>5</sup>

—略—

第 17.2 条： 地理的表示を含めた商標

—略—

6. パリ条約の第 6 条の 2 に必要な変更を加え、これを登録の有無にかかわらず、周知標章 17-1141により識別される商品又はサービスと同一又は類似の商品又はサービスに適用する。ただし、それらの商品又はサービスにかかる当該標章の使用が商品又はサービスと標章の所有者との関連を示し、標章の所有者の利益がこうした使用により行われる場合に限る。

-----  
17-1141 標章が周知であるかどうかを判定する場合には、標章の名声の及ぶ範囲が、公衆の、標章に関連する商品又はサービスと通常接している部分を超える必要はない。

—略—

<sup>4</sup> <http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/general/recommendations.PDF>

<http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/general/recommendations2.pdf>

<http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/general/recommendations3.PDF>

<sup>5</sup> [http://www.dfat.gov.au/trade/negotiations/us\\_fta/final-text/chapter\\_17.html#\\_ftn16](http://www.dfat.gov.au/trade/negotiations/us_fta/final-text/chapter_17.html#_ftn16)

## II-6. 中国

### (1) 商標に関する法律

1982年に制定された商標法 (Trademark Law of the People's Republic of China) が、1993年、2001年に改正され、2001年12月に施行された。商標法実施条例が2002年8月に改正され2002年9月に施行された。また著名商標に関連して、「著名商標の認定と保護に関する規定」が2003年6月に施行された。この規定については全文を参考資料に示した。

### (2) 商標法における著名商標

中国では周知商標に関して、馳名商標と著名商標の2種類が存在する。著名商標というのは、省の産業を発展させるために、省内著名性が認定されたものをいい、それぞれの省が各々の基準で判断するものである。地方で認定された著名商標はその地方のみに有効であり、中国の商標法及び関係法律は著名商標について規定していない。商標法で規定しているのは馳名商標のみである。日本では、中国の馳名商標を、一般的に著名商標と訳すことが多いので、本報告書でも、馳名商標を著名商標と表す。また、他国では、周知 (well-known) 商標と、名声 (reputation) を得た商標の2種類の商標が存在し、独立した保護を受けることが多いが、中国商標法では、そのような区別は無い。著名商標の認定と保護に関する規定第2条に、著名商標が「関連する公衆に広く知られ、高い名声を有する商標」と規定されており、より周知性の高い商標と理解されている。著名商標は次のように定義することができる。

著名商標：関連する公衆に広く知られ、高い名声を有する商標

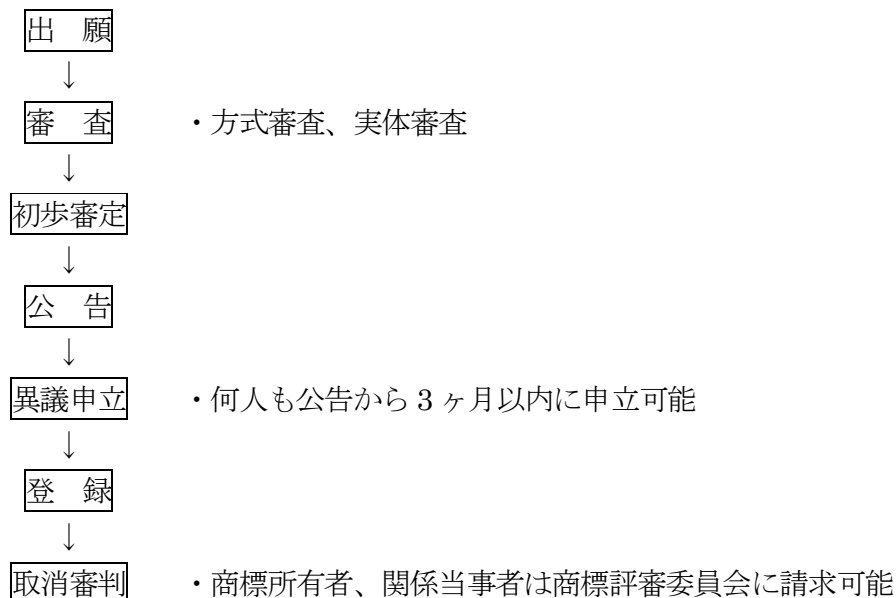
#### 著名商標の認定と保護に関する規定<sup>1</sup> 第2条

本規定にいう著名商標とは、中国において関連公衆に広く認知され、高い名声を有する商標のことをいう。

関連公衆とは、商標を使用する特定商品又は役務を享受する消費者、同商品を生産し同役務を提供するその他の経営者、及び流通に係る販売者及びその他の関係者を含む。

<sup>1</sup> 著名商標の認定と保護に関する規定の条文については全て、日本貿易振興機構 (JETRO) 北京センター知的財産権部の Web サイト中国知財関連法：著名商標の認定と保護に関する規定より引用  
[http://www.jetro-pkip.org/falv/sb/law\\_tmzmsb.htm](http://www.jetro-pkip.org/falv/sb/law_tmzmsb.htm)

### (3) 審査の流れ



### (4) 著名商標に抵触する商標の登録規制

審査、異議、取消審判の各段階で、登録が規制される。データはないが、実際に規制されるのは異議の段階が多い、とのことである<sup>2</sup>

#### ① 審査

著名商標と認定された（著名商標認定制度については後述）商標であっても、通常の商標として未登録の場合、著名商標と同一又は類似の商品について出願された商標は拒絶される。著名商標が通常の商標として登録されている場合は、著名商標と非同一又は非類似の商品について出願された商標も拒絶される。

#### 商標法<sup>3</sup> 第13条

同一又は類似の商品について出願した商標が、中国で登録されていない他人の著名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、かつ同著名商標と容易に混同を生じさせる場合には、その登録とその使用を禁止する。

非同一又は非類似の商品について出願した商標が、中国で登録されている他人の著名商標を複製、模倣又は翻訳したものであって、かつ公衆を誤認させ、同著名商標権者の利益に損害を与え得る場合には、その登録とその使用を禁止する。

<sup>2</sup> 現地代理人へのアンケート結果より

<sup>3</sup> 中国商標法の条文については全て、日本貿易振興機構（JETRO）北京センター知的財産権部の Web サイト 中国知財関連法：中華人民共和国商標法より引用 [http://www.jetro-pkip.org/falv/sb/law\\_tm.htm](http://www.jetro-pkip.org/falv/sb/law_tm.htm)

#### 商標法 第28条

登録出願にかかる商標が、この法律の関係規定を満たさない、又は他人の同一の商品又は類似の商品について既に登録され又は初歩審定を受けた商標と同一又は類似するときは、商標局は出願を拒絶し公告しない。

#### ② 異議

一般的には誰でも異議申立できるが、著名商標については、利害関係者のみが、商標法第13条の規定に違反して公告された商標に対して3ヶ月以内に商標局に異議申立できる。

#### 商標法 第30条

初歩審定された商標について、その公告の日から3ヶ月以内に、何人も異議を申し立てることができる。期間を満了しても異議申立がなかった場合、登録を許可し商標登録証を交付し公告する。

#### 著名商標の認定と保護に関する規定 第4条

当事者は初歩審定で公告された他人の商標が、商標法第13条の規定に違反していると認識する場合には、商標法及びその実施条例の規定に従い、商標局に異議を申し立て、且つその商標が著名であることを証明する資料を提出することができる。

#### ③ 取消審判

商標法第13条の規定に違反して登録された商標に対して、商標所有者又は利害関係者は、登録日から5年以内に商標評審委員会に取り消し審判を請求できる。ただし、悪意による登録の場合は期間制限を受けない。

#### 商標法 第41条

—略—

登録された商標がこの法律第13条、第15条、第16条、第31条の規定に違反している場合、商標の登録日から5年以内に、商標所有人又は利害関係者は商標評審委員会にその登録商標の取消について裁定を請求することができる。ただし、悪意による登録、著名商標の所有者に対しては5年の期間制限を受けない。

前2項に規定された状況以外を除き、登録商標に異議がある場合は、その商標の登録日から5年以内に、商標評審委員会に裁定を請求することができる。

商標評審委員会は裁定請求を受けた後、関係する当事者に通知し、かつ期間を限り答弁書を求めなければならない。

#### 著名商標の認定と保護に関する規定 第4条2項

当事者は、他人の登録商標が商標法第13条の規定に違反していると認識する場合には、商標法及びその実施条例の規定に従い、商標評審委員会に当該登録商標の抹消を請求し、且つその商標が著名であることを証明する資料を提出することができる。

#### (5) 著名商標認定制度と著名商標リスト

##### ① 著名商標認定制度

1996年に、著名商標の認定と保護に関する暫定規定が公布され、著名商標を認定する制度が生まれた。これによれば、商標権者が商標局に対し著名商標の認定について申請を行い、商標局が認定するものであった。しかし、2002年に改正された商標法実施条例及び、2003年の著名商標の認定と保護に関する規定で、個別事案ごとに認定する制度に変更になった。また、2002年の司法解釈により、人民法院も著名商標の認定をすることができることになった

#### 商標法実施条例<sup>4</sup> 第5条

商標法及び本条例の規定に基づき、商標登録、商標再審の過程において紛争が生じた場合であって、且つ関係当事者がその商標が著名商標に該当すると認める場合には、商標局又は商標評審委員会に著名商標の認定を請求し、商標法第13条の規定に従って商標登録出願を拒絶させ、又は商標法第13条に違反した商標登録を取消させることができる。当事者が請求する場合には、著名商標に該当する証拠を提出しなければならない。

商標局、商標評審委員会は当事者の請求により、事実を明らかにした上、商標法第14条の規定に基づき、その商標が著名商標に該当するか否かを認定することができる。

#### 商標法実施条例 第45条

商標の使用が商標法第13条の規定に違反する場合、関係当事者は工商行政管理部門に使用禁止を請求することができる。当事者は請求を申請する場合、当該商標が著名商標であることを証明する材料を提出しなければならない。商標局は商標法第14条の規定に基づいて著名商標と認定した場合、工商行政管理部門は権利侵害者の商標使用行為を差し止め、商標標識を没収し、廃棄させる。商標標識と商品が分割しがたい場合は、商品を同時に没収し、処分する。

<sup>4</sup> 中国商標法実施条例の条文については全て、日本貿易振興機構（JETRO）北京センター知的財産権部のWebサイト中国知財関連法：中華人民共和國商標法実施条例より引用  
[http://www.jetro-pkip.org/falv/sb/law\\_tmtl.htm](http://www.jetro-pkip.org/falv/sb/law_tmtl.htm)

商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する最高人民法院解釈<sup>5</sup>

第 22 条

人民法院は商標紛争案件の審理において、当事者の申立ておよび案件の具体的情況に基づいて、関係する登録商標が著名であるか否かを法に基づいて認定することができる。

著名商標の認定は、商標法第十四条の規定に基づき行うものとする。

当事者がかつて行政主管機関または人民法院によって認定された著名商標について保護を求める場合は、相手側当事者が関係する商標の著名性について異議を持たなければ、人民法院は新たに審査しないものとする。異議が提出された場合は、人民法院は商標法第 14 条の規定に基づいて審査する。

具体的には、以下の 4 つの方法で著名商標としての認定を請求することができる。

方 法	内 容
商標異議申立手続	初歩審定を受け公告された他人の商標が商標法第 13 条に反すると考える利害関係者は異議申立手続を行うのと平行して著名商標としての認定を申請し当該商標が著名商標であることを証明する文書を提出することができる。
商標取消審判手続	他人の登録した商標が商標法第 13 条に反すると考える利害関係者は商標評審委員会に商標取消請求を行うのと平行して著名商標としての認定を申請し当該商標が著名商標であることを証明する文書を提出することができる。
行政的商標管理手続	他人の商標が商標法第 13 条に反して使用されていると考え、よって自らの著名商標に対する保護を求める者は、かかる使用が行われている地の市（地、州）級以上の工商管理部門に対し書面にて保護の請求をなし関連する証拠を提出することができる。第 13 条違反を認定した場合、当該工商管理部門は事件を商標局に移送する。禁じられた使用であるとの訴えがなされてから商標局による著名商標認定が行われるまでの期間は通常は 8 ヶ月を超えない。
商標侵害紛争	当事者は自らの著名商標を抗弁の理由又は証拠として主張することができる。人民法院は、当事者の申立に基づき、また事件の具体的状況に基づき、当該登録商標が著名であるかどうかについての決定を下さなければならない。

<sup>5</sup> 日本貿易振興機構（JETRO）北京センター知的財産権部の Web サイト中国知財関連法：商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する最高人民法院解釈より引用  
<http://www.jetro-pkip.org/falv/sb/law-sf01.htm>

## ② 著名商標リスト

商標局及び商標評審委員会により認定された著名商標については、商標局が定期的にそのリストを公表している<sup>6</sup>。2004年2月に43件<sup>7</sup>、2004年6月に26件<sup>8</sup>、2004年11月に62件<sup>9</sup>、11件<sup>10</sup>、2005年6月に64件<sup>11</sup>、15件<sup>12</sup>、2006年1月に87件<sup>13</sup>、11件<sup>14</sup>の計319件が公表されている。ちなみに日本企業では、YKK株式会社の「YKK」、日産自動車株式会社の「NISSAN 尼桑」の2件のみ著名商標として認定されている。人民法院が認定した著名商標については公表されない。

商標行政機関又は人民法院は、当事者の主張により、事件ごとに著名にかかる証拠と事実によって、その商標を著名商標として認定し保護を与える。著名商標リストは審査の際に参考にされるが、法的拘束力はない。

## (6) 著名性証明

著名性を認定する要素が商標法第14条に規定されている。

### 商標法第14条

著名商標の認定には、以下の要素を備えなければならない。

- (1) 関連公衆の当該商標に対する認知度
- (2) 当該商標の持続的な使用期間
- (3) 当該商標のあらゆる宣伝の持続期間、程度及び地理的範囲
- (4) 当該商標の著名商標としての保護記録
- (5) 当該商標の著名であることのその他の要因

<sup>6</sup> 商標局の Web サイトで閲覧可能。 <http://sbj.saic.gov.cn/sbyw/cmsb.asp>

<sup>7</sup> <http://sbj.saic.gov.cn/pub/show.asp?id=81&bm=sbyw>

<sup>8</sup> <http://sbj.saic.gov.cn/pub/show.asp?id=118&bm=sbyw>

<sup>9</sup> <http://sbj.saic.gov.cn/pub/show.asp?id=205&bm=sbyw>

<http://sbj.saic.gov.cn/pub/show.asp?id=206&bm=sbyw>

<sup>10</sup> <http://sbj.saic.gov.cn/pub/show.asp?id=215&bm=sbyw>

<sup>11</sup> <http://sbj.saic.gov.cn/pub/show.asp?id=351&bm=sbyw>

<http://sbj.saic.gov.cn/pub/show.asp?id=352&bm=sbyw>

<sup>12</sup> <http://sbj.saic.gov.cn/pub/show.asp?id=355&bm=sbyw>

<sup>13</sup> <http://sbj.saic.gov.cn/pub/show.asp?id=418&bm=sbyw>

<http://sbj.saic.gov.cn/pub/show.asp?id=419&bm=sbyw>

<http://sbj.saic.gov.cn/pub/show.asp?id=420&bm=sbyw>

<sup>14</sup> <http://sbj.saic.gov.cn/pub/show.asp?id=421&bm=sbyw>

また、著名商標の認定と保護に関する規定に、著名性を証明する具体的な証拠資料が明記されている。

### 著名商標の認定と保護に関する規定 第3条

以下に掲げる資料は商標が著名であることを証明する証拠資料とする。

- (1) 関連公衆が当該商標に対する認知度を証明する関係資料。
- (2) 当該商標の継続使用期間を証明する関係資料。商標の使用、登録期間及び登録範囲の関係資料を含む。
- (3) 当該商標の全ての宣伝活動の継続期間、程度及び地理的範囲を証明する関係資料。広告宣伝と販売活動の方法と地理的範囲、広告メディアの種類及び広告宣伝費などの関係資料。
- (4) 当該商標が著名商標として保護された記録を証明する関係資料。当該商標が中国又はその他の国及び地域において著名商標として保護された関係資料を含む。
- (5) 当該商標が著名であることを証明するその他の証拠資料。当該商標が使用された主要な商品の過去三年間の生産量、販売量、販売額、利益及び販売地域などの関係資料。

### (7) 著名商標の保護内容

#### ① 著名の対象

著名商標の認定と保護に関する規定に、著名商標が知られているべき「関連する公衆」について、明記されている。

### 著名商標の認定と保護に関する規定 第2条2項

関連公衆とは、商標を使用する特定商品又は役務を享受する消費者、同商品を生産し同役務を提供するその他の経営者、及び流通に係る販売者及びその他の関係者を含む。

#### ② 著名商標の保護範囲

著名商標は、登録されていない場合は、同一又は類似の商品・サービスについて保護される。登録されている場合は、非類似の商品・サービスについても保護される。著名商標と抵触する商標が出願あるいは無断使用された場合の著名商標の保護の内容を以下の表にまとめる。



著名商標との類似性	商品・サービスの類似性	著名商標の登録	条 件	保護内容	根拠条文*
著名商標の複製、模倣、翻訳	同一、類似	不要	混同	拒絶	商13条1項 商28条
著名商標の複製、模倣、翻訳	同一、類似	不要	混同	異議	商13条1項 商30条 規4条1項
著名商標の複製、模倣、翻訳	同一、類似	不要	混同	取消	商13条1項 商41条 規4条2項
著名商標の複製、模倣、翻訳	非同一、非類似	必要	・混同 ・商標権者の利益に損害	拒絶	商13条2項 商28条
著名商標の複製、模倣、翻訳	非同一、非類似	必要	・混同 ・商標権者の利益に損害	異議	商13条2項 商30条 規4条1項
著名商標の複製、模倣、翻訳	非同一、非類似	必要	・混同 ・商標権者の利益に損害	取消	商13条2項 商41条 規4条2項
著名商標の複製、模倣、翻訳	同一、類似	不要	混同	使用禁止	商13条1項 規5条
著名商標の複製、模倣、翻訳	非同一、非類似	必要	・混同 ・商標権者の利益に損害	使用禁止	商13条2項 規5条

※：商：商標法

規：著名商標の認定と保護に関する規定

### ③ 外国でのみ著名である商標の保護

著名商標の認定と保護に関する規定の第2条の著名商標の定義では、中国において関連公衆に広く認知され、高い名声を有する商標、とある。これによれば、外国でのみ著名である商標は、中国における著名商標と認められないため保護されない。

(8) WIPO 共同勧告の採用状況について  
共同勧告の内容は、以下の動きに反映されている

- (i) 商標法の改正 (2001 年)
- (ii) 商標法実施条例の改正 (2002 年)
- (iii) 商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する最高人民法院解釈の公布 (2002 年)
- (iv) 著名商標の認定と保護に関する規定の公布 (2003 年)

## 参考資料

### 著名商標の認定と保護に関する規定<sup>15</sup>

第1条 「中華人民共和国商標法」(以下「商標法」と略称)、「中華人民共和国商標法実施条例」(以下「実施条例」と略称)に基づき、本規定を制定する。

第2条 本規定にいう著名商標とは、中国において関連公衆に広く認知され、高い名声を有する商標のことをいう。

- 2 関連公衆とは、商標を使用する特定商品又は役務を享受する消費者、同商品を生産し同役務を提供するその他の経営者、及び流通に係る販売者及びその他の関係者を含む。

第3条 以下に掲げる資料は商標が著名であることを証明する証拠資料とする。

- (1) 関連公衆が当該商標に対する認知度を証明する関係資料。
- (2) 当該商標の継続使用期間を証明する関係資料。商標の使用、登録期間及び登録範囲の関係資料を含む。
- (3) 当該商標の全ての宣伝活動の継続期間、程度及び地理的範囲を証明する関係資料。広告宣伝と販売活動の方法と地理的範囲、広告メディアの種類及び広告宣伝費などの関係資料。
- (4) 当該商標が著名商標として保護された記録を証明する関係資料。当該商標が中国又はその他の国及び地域において著名商標として保護された関係資料を含む。
- (5) 当該商標が著名であることを証明するその他の証拠資料。当該商標が使用された主要な商品の過去三年間の生産量、販売量、販売額、利益及び販売地域などの関係資料。

第4条 当事者は初歩審定で公告された他人の商標が、商標法第13条の規定に違反していると認識する場合には、商標法及びその実施条例の規定に従い、商標局に異議を申し立て、且つその商標が著名であることを証明する資料を提出することができる。

- 2 当事者は、他人の登録商標が商標法第13条の規定に違反していると認識する場合には、商標法及びその実施条例の規定に従い、商標評審委員会に当該登録商標の抹消を請求し、且つその商標が著名であることを証明する資料を提出することができる。

---

<sup>15</sup> 日本貿易振興機構(JETRO)北京センター知的財産権部のWebサイト中国知財関連法:著名商標の認定と保護に関する規定より引用 [http://www.jetro-pkip.org/falv/sb/law\\_tmzmsb.htm](http://www.jetro-pkip.org/falv/sb/law_tmzmsb.htm)

- 第5条 商標管理事務において、当事者は他人が使用している商標が商標法第13条に規定する状況にあると認識し、その著名商標の保護を請求する場合、事件発生地（市、州以上）の工商行政管理部門に書面による使用禁止請求を提出し、且つその商標が著名であることを証明する資料を提出することができる。それと同時に、所在地の省級の工商行政管理部門にその写し報告しなければならない。
- 第6条 工商行政管理部門は、商標管理事務において著名商標保護の申請を受理した場合、同事件が商標法第13条に規定している以下の状況に該当するか否かを審査しなければならない。
- (1) 他人が同一又は類似した商品について当事者が中国で登録していない著名商標と同一又は類似した商標を無断で使用し、容易に混同を生じる場合。
  - (2) 他人が同一でない又は類似しない商品について当事者が中国で登録した著名商標と同一又は類似した商標を無断で使用し、容易に公衆を誤認させ、当該著名商標登録人の利益に損害を及ぼしうる場合。
- 2 市（地、州）の工商行政管理部門は前項の各状況にある案件に対し、当事者の請求を受理した日より15労働日間以内に全ての事件資料を所在地の省（自治区、直轄市）工商行政管理部門に報告し、且つ当事者に事件受理通知書を発行しなければならない。省（自治区、直轄市）の工商行政管理部門は当事者の請求を受理する日より15労働日以内に全ての事件資料を商標局に報告しなければならない。当事者の所在地の省級工商行政管理部門は発生した事件が前項の各状況にあるとした場合、商標局に報告することができる。
  - 3 前項の各状況に該当しない場合、商標法及び実施条例の関連規定に基づき、迅速に処理しなければならない。
- 第7条 省（自治区、直轄市）工商行政管理機関は、本管轄区域内の各地（市、州）工商行政管理機関が報告した著名商標保護の関係事件資料を審査しなければならない。
- 2 本規定第六条第一項に該当する事件と認めた場合、本管轄区域内の各地（市、州）工商行政管理機関が報告した著名商標保護の関係事件資料を、受領した日より15労働日以内に、商標局に報告しなければならない。
  - 3 本規定第六条第一項に該当しない事件については、関係資料を原受理機関に戻し、商標法及び実施条例に基づいて迅速に処理させなければならない。
- 第8条 商標局は、関連事件資料を受領した日より6ヶ月間以内に認定を行い、認定結果を事件発生地（自治区、直轄市）の工商行政管理部門に通知し、同時にその写しを当事者の所在地の省（自治区、直轄市）の工商行政管理部門に送付しなければならない。
- 2 関連の商標が著名であることを証明する資料以外に、商標局はその他の事件資

料を事件発生地の所属省（自治区、直轄市）工商行政管理部門に送付しなければならない。

第9条 著名商標として認定していないものについて、認定結果を下す日より一年間以内に、当事者は同一の商標について同様の事実及び理由によって再び認定を請求することができない。

第10条 商標局、商標評審委員会は、著名商標を認定する場合、商標法第14条に規定する各要素を総合的に考慮しなければならない。但し、当該商標が当該条規定の全ての要素を満たすことを求めない。

第11条 商標局、商標評審委員会及び地方工商行政管理部門は、著名商標を保護する場合、当該商標の識別性と著名性を考慮しなければならない。

第12条 当事者は商標法第十三条の規定に基づき商標の保護を請求する場合、当該商標がわが国の関連主管部門に著名商標として保護された記録を提供することができる。

2 受理された事件が、著名商標として保護された範囲と基本的に同様であって且つ相手当事者が当該商標の著名性について異議がなく又は異議があるものの当該商標が著名ではない証拠を提出することができない場合には、事件を受理した工商行政管理部門は当該保護記録に基づき、事件について裁定又は処理を下すことができる。

3 受理された事件が、著名商標として保護された範囲と同様ではなく、又は相手当事者が当該商標の著名性について異議があり、且つ当該商標が著名ではない証拠資料を提供する場合には、商標局又は商標評審委員会は当該商標の資料について改めて審査し認定しなければならない。

第13条 当事者は、他人がその著名商標を企業の名称として登録し、公衆を欺瞞し又は公衆に誤解を与え得る場合、企業名称の登録機関に当該企業名称の抹消を請求することができる。企業名称の登録機関は「企業名称管理規定」に基づき、処理しなければならない。

第14条 各級の工商行政管理部門は、著名商標に対する保護を強化し、偽商標犯罪事件については迅速に関連部門に移送しなければならない。

第15条 処理機関は、著名商標を保護する処理決定を所在地の省（自治区、直轄市）の工商行政管理部門に報告しなければならない。

第 16 条 各級の工商行政管理部門は、相応の監督制度を構築し、相応の監督規制措置を制定し、著名商標の認定に係る全ての業務について監督検査を強化しなければならない。

2 著名商標の認定に関与する関連人員は、職権を濫用し、私利私欲のために不正を働き、不正の利益をむさぼり、法に違反して著名商標の認定を行った場合には、法に基づき行政処分を行い、犯罪を構成する場合には、刑事責任を追究しなければならない。

第 17 条 本規定は 2003 年 6 月 1 日より施行する。1996 年 8 月 14 日、国家工商行政管理局が公布した「著名商標の認定と管理の暫定規定」は同時に廃止する。

## II-7. 韓国

### (1) 商標に関する法律

2004年12月31日に改正された商標法 (TRADEMARK ACT) が、2005年7月1日に施行された。

### (2) 商標法における周知商標

韓国商標法には、周知商標と著名商標に相当する2種類の商標について述べられており、第7条の不登録事由の中にそれぞれに対応する記載がある。出願商標が、周知商標との関係で登録が拒絶される場合に、その関係の程度により周知商標、著名商標の区別が見受けられる。需要者間に顕著に認識されているために、その登録の有無に係わらず、類似商品について類似商標の登録を拒絶するのが周知商標に相当し、需要者間に顕著に認識されているために、登録の有無に係わらず、さらにその分類にかかわらず他人の商品と混同を起す虞がある商標が著名商標に相当する。従って、著名商標は、周知商標より周知度が高い商標、といえる。

商標法7条1項9号が周知商標に、同10号と12号が著名商標に相当すると考えられている。周知商標、著名商標をそれぞれ以下のように定義することができる。

周知商標：需要者間に顕著に認識されている商標

著名商標：周知商標よりさらに認識度の高い商標

#### 第7条 (商標登録を受けることができない商標) 第1項<sup>1</sup>

次の各号の1に該当する商標は、第6条の規定にかかわらず商標登録を受けることができない

—略—

9.他人の商品を表示するものであると需要者間に顕著に認識されている商標(地理的表示を除く)と同一又は類似の商標として、その他人の商品と同一又は類似の商品に使用する商標

9の2.特定地域の商品を表示するものであると需要者間に顕著に認識されている他人の地理的表示と同一または類似の商標で、その地理的表示を使用する商品と同一の商品に使用する商標

10.需要者間に顕著に認識されている他人の商品若しくは営業と混同を起させるおそれがある商標

11.商品の品質を誤認させたり需要者を欺瞞するおそれがある商標

12.国内又は外国の需要者間に特定人の商品を表示するものであると顕著に認識され

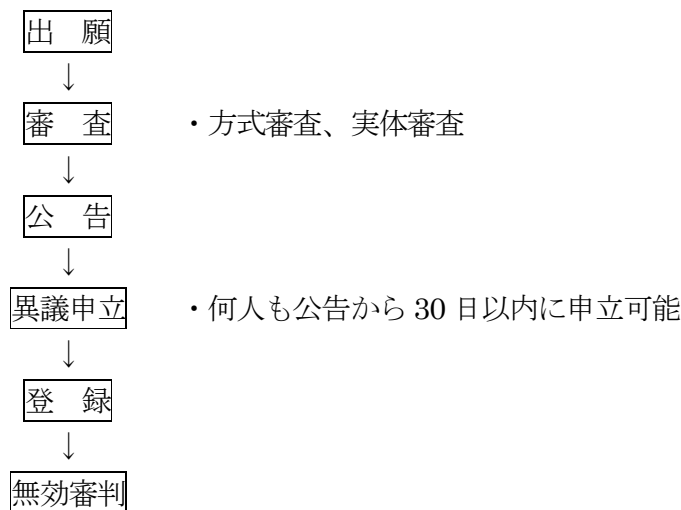
<sup>1</sup> 韓国商標法の条文については全て、崔達龍国際特許法律事務所のWebサイトの法令関連資料室：商標法より引用 <http://www.choipat.com/korealaw.htm>

ている商標(地理的表示を除く)と同一又は類似の商標として、不当な利益を得ようとするか、その特定人に損害を害しようとする等、不正な目的を有し使用する方法

12 の 2.国内または外国の需要者間に特定地域の商品を表示するものである顕著に認識されている地理的表示と同一または類似の商標で、不当な利益を得ようとするか、またはその地理的表示の正当な使用者に損害を加えようとする等、不正な目的を持って使用する商標

—略—

### (3) 審査の流れ



### (4) 周知商標に抵触する商標の登録規制

審査、異議、無効審判の段階で登録が規制される。データはないが、異議、無効審判での登録規制が多い、とのことである<sup>2</sup>。

#### ① 審査

周知商標および著名商標と抵触する商標の出願は拒絶される。ただし実際は、出願商標が、例えば後述する資料集に掲載された商標と同一商標で同一商品に使用される場合でもない限り、審査官は職権による拒絶はしない、とのことである<sup>3</sup>。

<sup>2</sup> 韓国特許庁へのアンケート結果より

<sup>3</sup> 韓国特許庁へのアンケート結果より



**第 23 条 (商標登録拒絶決定及び拒絶理由の通知) 第 1 項**

審査官は、商標登録出願が次の各号の 1 に該当する場合には、その商標登録出願に対して商標登録拒絶決定をしなければならない。

1. 第 3 条但し書き、第 6 条乃至第 8 条、第 10 条第 1 項、第 12 条第 2 項後段・第 5 項・第 7 項乃至第 9 項又は第 5 条の規定によって準用される特許法第 25 条の規定によって商標登録をすることができない場合

—略—

② 異議

何人も、周知商標および著名商標に抵触する商標出願の公告から 30 日以内に異議申立することができる。

**第 25 条 (商標登録異議申立) 第 1 項**

出願公告があるときには、誰でも出願公告日から 30 日以内に第 23 条第 1 項各号の 1 に該当するというを理由に特許庁長に商標登録異議申立をすることができる。

—略—

③ 無効

利害関係人又は審査官は、周知商標および著名商標に抵触する商標の登録に対し、無効審判を請求することができる。

**第 71 条 (商標登録の無効審判) 第 1 項**

利害関係人又は審査官は、商標登録又は指定商品の追加登録が次の各号の 1 に該当する場合には、無効審判を請求することができる。この場合、登録商標の指定商品が 2 以上ある場合には、指定商品ごとに請求することができる。

1. 商標登録又は指定商品の追加登録が第 3 条但し書き、第 6 条乃至第 8 条、第 12 条第 2 項後段・第 5 項及び第 7 項乃至第 9 項、第 23 条第 1 項第 4 号ないし第 6 号又は第 5 条の規定により準用される特許法第 25 条の各規定に違反した場合

(5) 周知商標認定制度と周知商標リスト

周知商標認定制度、周知商標リストはない。しかし、周知商標リストに近いもので「主に盗用される商標資料集」がある。これは、韓国特許庁 (KIPO) 産業財産保護課が、偽造商品の取締り活動を推進するため、国内で流通する偽造商品の商標を集め、検察、警察、地方自治団体に配布するものである。各国大使館、経済団体等より申請された商

標を、原則として無審査で掲載する。偽造商品対策という趣旨のため、模倣されやすい衣類、靴、アクセサリ、鞆などの生活用品に関する商標がほとんどであり、産業機械、車などの商品についての商標は掲載されていない。毎年作成されるが、見直しの際に削除されることはなく、新規分が追加されるのみである。2005年版では、101社の計318の商標が、掲載されている。この資料集は、いわゆる周知商標リストではないが、審査官は審査の際にこれを参考にする。ただし、法的な拘束力はない。

#### (6) 周知性証明

##### ① 異議・無効審判で提出する資料

一般的な識別性を立証するための資料に関しては、商標審査基準第14条に規定されており、周知性を証明する際もこの規定が準用される。

#### 商標審査基準<sup>4</sup>

#### 第14条(使用による識別力)

—略—

③ 商標の使用により識別力があるものと主張する者は、次の各号が立証できる資料を提出しなければならない。

1. 使用した商標
2. 相当期間継続使用した事実
3. 全回または定地域で使用した事実
4. 指定商品の生産、製造、加工、証明または販売量等
5. 使用の方法、回数及び内容等

④ 証拠方法は次の各号の1に該当する場合とする。

1. 国家または市、道その他公共団体の証明書
2. 商工会議所の証明書
3. 同業組合の証明書
4. 商品取引先または代理店等十分に立証できる多数の証明書(この場合は商品取引先または代理店等の事業者登録証を添付すること)
5. 新聞、雑誌、ラジオ、テレビ等に宣伝、広告した期間及び回数等に関する事実証明書

⑤ 需要者(取引者を含む)らが顕著に認識しているかの判断基準は、出願前相当期間使用した結果全国的に知られている場合と一定地域で需要者らが顕著に認識している場合も含む。需要者らが顕著に認識している地域の範囲に対しては、指定商品との関係を十分に考慮しなければならない。

<sup>4</sup> 商標審査基準の条文は全て、崔達龍国際特許法律事務所のWebサイトの法令関連資料室：その他の資料：商標審査基準より引用 <http://www.choipat.com/korealaw.htm>

## ② ガイドライン

周知性を判断する基準は、商標審査基準第 23 条の解釈参考資料に規定されている。

### 商標審査基準

#### 第 23 条(周知商標)

##### 解釈参考資料

—略—

5. 周知商標であるか否かの判断は、次の各目が定めるその商標の使用期間、使用方法または形態、使用量、取引範囲等諸般事情を考慮して需要者に一般的に認識されていると客観的に認めるか否かを基準として定める。

イ. 使用期間、使用量及び取引範囲等は一律的に定めることができず、取引量の使用密度、商品の独寡占性、売上量の規模、その他の事情を考慮しなければならない。

ロ. 使用方法または形態は必ず直接商品に使用されなくとも新聞、雑誌、ラジオ、TV、インターネット、博覧会等を通して広告した結果需要者に広く認識されていれば足りるものとみなす。

ハ. 周知商標になるためには商標の形態と外観になっていなければならないが、それが需要者に顕著に認識されていることを立証しなければならない。但し、文字商標の場合はラジオ、TV 等に広告した結果特定の称号、観念があるものと認識されている時には形態または外観の特徴は要することをしないものとみなす。

ニ. 周知商標は原則的に国内に周知されていなければならない。但し国内には市販されていないとしても輸出主宗商標または外国の有名商標等と共に国内関連取引業界に周知されている場合には周知商標とみなす。

—略—

## (7) 周知商標の保護内容

### ① 周知の対象

商標審査基準第 23 条には、「需要者」とは、最終消費者は勿論、中間需要者即ち、製品の生産のための原料または機械、部品等中間材の消費者またはその商品の販売のための卸商または小売商を含む、と規定されている。

### ② 周知商標の保護範囲

周知商標は未登録であっても、同一又は類似の商標の、同一又は類似の商品・サービスに対して保護される。著名商標は未登録であっても、同一又は類似の商標の、不正目的による使用に対しては商品・サービスの類似性にかかわらず保護される。さらに著名商標は未登録であっても、混同を起こす虞のある場合は、商標ならびに商品・サービスの類似性にかかわらず保護される。周知又は著名商標と抵触する商標が出願あるいは無

断使用された場合の、周知又は著名商標の保護の具体的内容を、以下の表にまとめる。

周知商標との類似性	商品・サービスの類似性	周知商標の登録	条 件	保護内容	根拠条文
同一、類似	同一、類似	不要		拒絶	7条1項9号 23条1項
同一、類似	同一、類似	不要		異議	7条1項9号 25条1項 23条1項
同一、類似	同一、類似	不要		無効審判	7条1項9号 71条1項
同一、類似	限定なし	不要	・著名 ・不正目的の使用	拒絶	7条1項12号 23条1項
同一、類似	限定なし	不要	・著名 ・不正目的の使用	異議	7条1項12号 25条1項 23条1項
同一、類似	限定なし	不要	・著名 ・不正目的の使用	無効審判	7条1項12号 71条1項
限定なし	限定なし	不要	・著名 ・混同を起す虞	拒絶	7条1項10号 23条1項
限定なし	限定なし	不要	・著名 ・混同を起す虞	異議	7条1項10号 25条1項 23条1項
限定なし	限定なし	不要	・著名 ・混同を起す虞	無効審判	7条1項10号 71条1項
同一、類似	限定なし	不要	・著名 ・混同、毀損、誤認	使用禁止	不*2条1項

※ 不：不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律

### ③ 外国でのみ周知である商標の保護

商標法第7条1項12号によれば、外国の需要者間に顕著に認識されている商標は、同一又は類似の商標で、不正目的を有し使用する場合に対しては保護される。ただし、審査官は不正目的を証明することはできないので、審査の段階で拒絶しない。異議、無効審判の段階で判定することになる<sup>5</sup>。

<sup>5</sup> 韓国特許庁へのアンケート結果による

(8) WIPO 共同勧告の採用状況について

勧告に関連して、周知商標保護に関する法令、審査基準等の修正が行なわれたことを確認することはできない。

## II-8. 台湾

### (1) 商標に関する法律

2003年4月、商標法が改正され(Trademark Act 2003)、11月28日より施行された。加えて周知商標に関しては、審査基準の1つである「周知商標または周知標章の認定要点」が改正され、2004年5月1日より運用されている。以下、認定要点と省略。認定要点は台湾の周知商標を理解する上で基本となるものであり、全文を参考資料に示した。

### (2) 商標法における周知商標

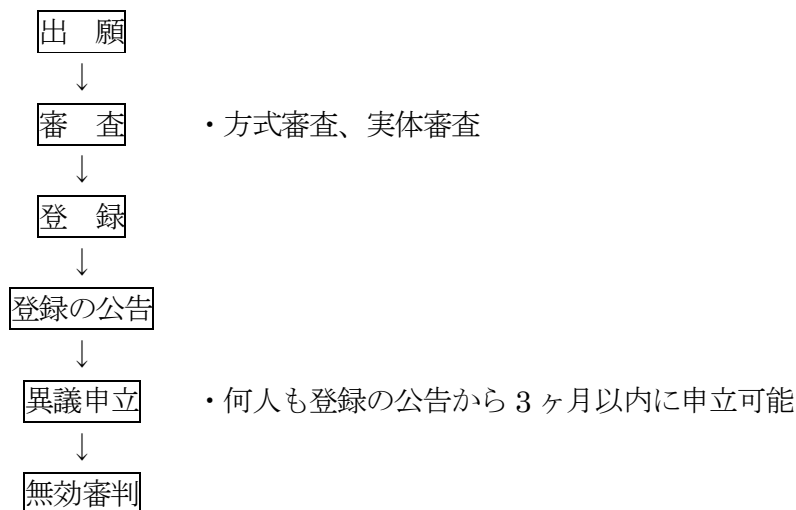
商標法第23条に拒絶理由の1つとして、周知商標が挙げられている。周知商標の定義は認定要点に記載されている。周知商標、著名商標の区別はない。周知商標は以下のように定義することができる。

周知商標：関連する企業又は消費者によって広く認識されている商標

#### 認定要点<sup>1</sup>

2. 本法の周知商標又は周知標章は、関連する企業又は消費者によって広く認識されており、その客観的な証拠が提出された商標又は標章とする。

### (3) 審査の流れ



<sup>1</sup> 認定要点の条文については全て、台湾特許庁のWebサイト (<http://www.tipo.gov.tw/eng/laws/crite14.asp>) より引用 (仮訳)

#### (4) 周知商標に抵触する商標の登録規制

審査、異議、無効審判の各段階で登録規制される。データはないが、実際に規制されるのは異議の段階が多い、とのことである<sup>2</sup>。

##### ① 審査

周知商標は未登録であっても、類似商標が出願された場合、混同を起こすかまたは周知商標の識別性又は名声を減殺する場合は、その商標の出願は拒絶される。

#### 第 23 条<sup>3</sup>

商標登録出願は、登録を求める商標が次に掲げる条件の何れかに該当するときは、拒絶されるものとする。

—略—

(12) 他人の周知商標又は周知標章と同一又は類似のものであり、そのために、関係公衆に混同を生じさせるか又は当該周知商標又は周知標章の識別性又は名声を減殺する虞のあるもの。ただし、前記の規定は、当該周知商標又は周知標章の所有者の同意を得て行われた出願には適用しないものとする。

—略—

#### 第 24 条

前条 (第 23 条) 第 1 段落又は第 59 条第 4 段落に規定した不登録条件に該当する商標出願は、審査の後拒絶されるものとする。

—略—

##### ② 異議

周知商標に抵触する商標の登録に対しては、何人も公告から 3 ヶ月以内に異議申立をすることができる

#### 第 40 条

商標登録が第 23 条第 1 段落又は第 59 条第 4 段落の規定に違反しているときは、何人も当該商標の公告日から 3 月以内に、登録庁に異議申立をすることができる。

前段落に規定した異議申立は、登録商標の使用に係わる指定商品又はサービスの一部についてすることができる。

異議申立は、各登録商標に対して個別にしなければならない。

<sup>2</sup> 現地代理人へのアンケート結果より

<sup>3</sup> 台湾商標法の条文については全て、日本特許庁の Web サイトの外国産業財産権制度情報：台湾商標法より引用 [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/aippi/pdf/mokuji/tw\\_shouhyou1.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/aippi/pdf/mokuji/tw_shouhyou1.pdf)

### ③ 無効

利害関係人又は審査官は周知商標に抵触する商標の登録に対し、登録の公告日から5年以内に無効審判を請求することができる。ただし、悪意による登録の場合は期間制限を受けない。

#### 第50条

商標登録が第23条第1段落又は第59条第4段落の規定に違反しているときは、利害関係人又は審査官は登録庁に対し、その登録についての無効審判を請求することができる。

—略—

#### 第51条

商標が第23条第1段落(1)及び(2)並びに(12)から(17)まで又は第59条第4段落の規定に基づいて定められた条件に違反しているが、登録公告後5年が経過している場合は、何人もそれについての無効審判の請求をしてはならない。

—略—

第1段落に規定した期間は、登録が第23条第1段落(12)の要件を悪意で満たしている商標には適用しないものとする。

### (5) 周知商標認定制度と周知商標リスト

周知商標の所有者が認定を求める周知商標認定制度はない。職権審査、異議、無効審判の各段階で、審査官が商標法第23条第1段落第12号を適用するか否かを判断するために、認定要点が必要となる。職権審査の段階で、審査官は、刊行物・インターネット情報・過去に周知商標と認定された記録等を参考に審査する。周知商標と認定された商標のリストは作成されていない。なお、異議又は無効審判で、具体的証拠を出して周知商標と認定された事実（審定書）は、次なる異議又は無効審判において有効な証拠として提出可能と考えられている<sup>4</sup>。

### (6) 周知性証明

#### ① 異議・無効審判で提出する資料

提出資料は特に定まっておらず、個々の事例による。国内の資料に限定されるものではなく、国外の資料も含まれる。ただし、その場合は国内の公衆に知られていることが必要である。

<sup>4</sup> 現地代理人へのアンケート結果より



## ② ガイドライン

認定要点の5と6に、周知性を判断する要素、証拠資料について記載されている。

### 認定要点

5. 周知商標又は周知標章を認定する際には、個別具体的な事情に応じ、次の要因を考慮しなくてはならない。

- (1) 関連する企業又は消費者がその標章について知識を有し、認識している度合い。
- (2) 商標又は標章を使用した期間、頻度、及び地理的範囲。
- (3) 商標又は標章の「プロモーション（宣伝）」を行った期間、頻度、及び地理的範囲。この「プロモーション」には、商標又は標章が付されている商品そして又は役務の宣伝広告や広報、見本市や展示会における展示、そして商標又は標章が付されている商品そして又は役務の見本市や展示会での宣伝広告、広報、及び展示が含まれる。
- (4) 商標又は標章が登録そして又は登録出願されている期間及び地域が商標又は標章の使用又はこれに対する認識を反映している場合には、その程度に応じて、こうした期間及び地域。
- (5) 商標又は標章に係る権利の執行に成功した実例、特にその標章が行政当局又は司法当局によって認識されている度合い。
- (6) その標章の価値。
- (7) 周知商標又は周知標章を認定する十分な材料となり得る他の要因。

6. 要点5で述べたすべての要因について、次の証拠による裏付けがなくてはならない。

- (1) 商品そして又は役務の送り状、販売促進資料、輸入／輸出書類、そして売り上げの数字。
- (2) 国内又は海外の新聞、雑誌、又はテレビなどのマスメディアを通じた宣伝広告。
- (3) 商品又は役務の小売販売、流通経路、又は流通拠点に関する取り決めを示す書類。
- (4) 市場における商標又は標章の評価、売り上げの業界順位、宣伝広告支出の業界順位。
- (5) 商標又は標章を作成、使用した時期を示す証拠及び商標又は標章が継続的に使用されたことを示す証拠。
- (6) 提携先による登録を含め、商標又は標章が台湾の内外で登録されたことを示す書類。
- (7) 信用のある市場調査機関が発行した関連する証拠又は市場調査報告書。
- (8) 行政当局又は司法当局が作成し、行政当局又は司法当局による商標又は標章への認識を示す書類。
- (9) 商標又は標章が周知であることを示すこれ以外の一切の証拠。

## (7) 周知商標の保護内容

### ① 周知の対象

周知商標は、消費者、取次販売ルートに係わる者、関連業者に知られていなければならない。

### ② 周知商標の保護範囲

周知商標は、台湾で未登録であっても、周知商標と同一又は類似の商標の出願に対しては商品・サービスの類似性にかかわらず、保護される。さらに、周知商標が登録されている場合は、同一又は類似の商標が使用された場合、商品・サービスの類似性にかかわらず、侵害と判断され、訴訟を提起し、損害賠償、禁止命令等の手段を取ることができる。周知商標と抵触する商標が出願あるいは無断使用された場合の、周知商標の保護の具体的内容を、以下の表にまとめる。

周知商標との類似性	商品・サービスの類似性	周知商標の登録	条 件	保護内容	根拠条文
同一、類似	限定なし	不要	・混同を生じさせる虞 ・識別性又は名声を減殺する虞	拒絶	23条1段12号 24条
同一、類似	限定なし	不要	・混同を生じさせる虞 ・識別性又は名声を減殺する虞	異議	23条1段12号 40条
同一、類似	限定なし	不要	・混同を生じさせる虞 ・識別性、名声を減殺する虞	無効	23条1段12号 50条
同一、類似	限定なし	必要	・故意に使用 ・名声又は識別性を減殺している	差止 損害賠償	61条 62条1号
周知商標内の語句	限定なし	必要	・会社名、商号、ドメインネームに使用 ・名声又は識別性を減殺している	差止 損害賠償	61条 62条1号
同一、類似	限定なし	必要	・故意に使用 ・混同を生じさせている	差止 損害賠償	61条 62条2号
周知商標内の語句	限定なし	必要	・会社名、商号、ドメインネームに使用 ・混同を生じさせている	差止 損害賠償	61条 62条2号

### ③ 外国でのみ周知である商標の保護

保護されない。周知商標の認定には、国内における出願、登録、使用を前提とはしないが、台湾で周知であることが必要である。(認定要点7、9参照)

### (8) WIPO 共同勧告の採用状況について

2003年の商標法の改正、2004年の認定要点の改正に反映されている。

## 参考資料

### 周知商標又は周知標章の認定要点（仮訳）

1. 商標法第 23-1 条 (12) (以下、「本法」) の周知商標又は周知標章を認定するための要点を以下のように定める。
2. 本法の周知商標又は周知標章は、関連する企業又は消費者によって広く認識されており、その客観的な証拠が提出された商標又は標章とする。
3. 関連する企業又は消費者の範囲は、商標又は標章が付されている商品又は役務が取引されている範囲にもとづいてこれを認定しなくてはならない。こうした企業又は消費者は次の 3 つの場合を含むがこれらに限定されない。
  - (1) 商標又は標章が付されている種類の商品そして又は役務の現実の顧客そして又は潜在的な顧客。
  - (2) 商標又は標章が付されている種類の商品そして又は役務の流通経路に関与している法人及び自然人。
  - (3) 商標又は標章が付されている種類の商品そして又は役務を取引している関連する事業者の業界。
4. 商標又は標章が要点 3 に列挙された関連する企業又は消費者の少なくとも一つによって広く認識されている場合に、これを周知商標又は周知標章であるとみなす。
5. 周知商標又は周知標章を認定する際には、個別具体的な事情に応じ、次の要因を考慮しなくてはならない。
  - (1) 関連する企業又は消費者がその標章について知識を有し、認識している度合い。
  - (2) 商標又は標章を使用した期間、頻度、及び地理的範囲。
  - (3) 商標又は標章の「プロモーション (宣伝)」を行った期間、頻度、及び地理的範囲。  
この「プロモーション」には、商標又は標章が付されている商品そして又は役務の宣伝広告や広報、見本市や展示会における展示、そして商標又は標章が付されている商品そして又は役務の見本市や展示会での宣伝広告、広報、及び展示が含まれる。
  - (4) 商標又は標章が登録そして又は登録出願されている期間及び地域が商標又は標章の使用又はこれに対する認識を反映している場合には、その程度に応じて、こうした期間及び地域。
  - (5) 商標又は標章に係る権利の執行に成功した実例、特にその標章が行政当局又は司法当局によって認識されている度合い。
  - (6) その標章の価値。

- (7) 周知商標又は周知標章を認定する十分な材料となり得る他の要因。
6. 要点 5 で述べたすべての要因について、次の証拠による裏付けがなくてはならない。
- (1) 商品そして又は役務の送り状、販売促進資料、輸入／輸出書類、そして売り上げの数字。
  - (2) 国内又は海外の新聞、雑誌、又はテレビなどのマスメディアを通じた宣伝広告。
  - (3) 商品又は役務の小売販売、流通経路、又は流通拠点に関する取り決めに示す書類。
  - (4) 市場における商標又は標章の評価、売り上げの業界順位、宣伝広告支出の業界順位。
  - (5) 商標又は標章を作成、使用した時期を示す証拠及び商標又は標章が継続的に使用されたことを示す証拠。
  - (6) 提携先による登録を含め、商標又は標章が台湾の内外で登録されたことを示す書類。
  - (7) 信用のある市場調査機関が発行した関連する証拠又は市場調査報告書。
  - (8) 行政当局又は司法当局が作成し、行政当局又は司法当局による商標又は標章への認識を示す書類。
  - (9) 商標又は標章が周知であることを示すこれ以外の一切の証拠。
7. ここでいう周知商標又は周知標章とは、台湾で登録、登録出願、あるいは使用されているものに限定されない。
8. 商標又は標章の使用は、必ずしも商標又は標章の所有者による使用に限定されない。要点 5 で述べた要因について検討するときには、所有者の提携先又は第三者による商標又は標章のあらゆる使用も考慮することができる。
9. 商標又は標章を使用した証拠に商標又は標章及び(1 以上の)日付が表示されているか、証拠に表示された商標又は標章を識別し、日付を特定できる資料を証拠とともに提出する必要がある。こうした使用の証拠は国内の資料に限定されない。しかしながら、外国の資料がある場合でも、主に台湾の関連する企業又は消費者によって当該商標又は標章がどの程度広く認識されているかを基準に認定しなくてはならない。
10. 周知商標又は周知標章の認定は、これが公衆一般の社会通念である場合を除き、権限ある当局が、要点 6 に述べた証拠にもとづき、要点 5 に述べたそれぞれの要因を考慮したうえでこれを行うべきである。
11. 商標又は標章の周知性が証明されており、その商標又は標章が周知商標として認識されている場合には、商標又は標章の所有者がこうした周知性を証明するための証拠を提出する必要はない。しかしながら、こうした場合でも、審査に必要な場合には証拠

を提出するよう適宜要求することができる。

12. 以上の要点は証明標章、団体標章、及び団体商標にもこれを適用する。

## II-9. ロシア

### (1) 商標に関する法律

1992年に制定された「1992年9月23日の商標、サービスマーク及び商品の原産地名に関するロシア連邦法第3520-1号 (Law of the Russian Federation # 3520-1 On Trademarks, Service Marks and Appellations of Origin of Goods of September 23, 1992)」が、2002年に改正され、施行された。

### (2) 商標法における周知商標

改正前の商標法においては、第7条（その他の登録拒絶理由）に周知商標に相当する記載があるのみであったが、改正商標法では、第19-1条、第19-2条に周知商標に関する規定が追加され、通常の商標登録制度に加えて、周知商標の登録制度が設けられた。周知商標認定制度については、(5)に詳述する。周知商標、著名商標の区別はない。第19-1条より周知商標は以下のように定義することができる。

周知商標：活発な使用の結果として、ロシア連邦の消費者の間で、広く知られるようになった商標

#### 第19-1条 周知商標<sup>1</sup>

(1) 登録に基づきロシア連邦の領域において保護されている商標、登録されていないがロシア連邦の国際条約に基づきロシア連邦の領域において保護されている商標及びロシア連邦の領域において保護されていない商標として用いられている標識は、法人又は自然人の申請があったときに、申請書に表示する日において、その活発な使用の結果として、ロシア連邦の消費者の間で、当該人の商品に関して広く知られるようになっていた場合は、ロシア連邦の領域において周知商標として認めることができる。

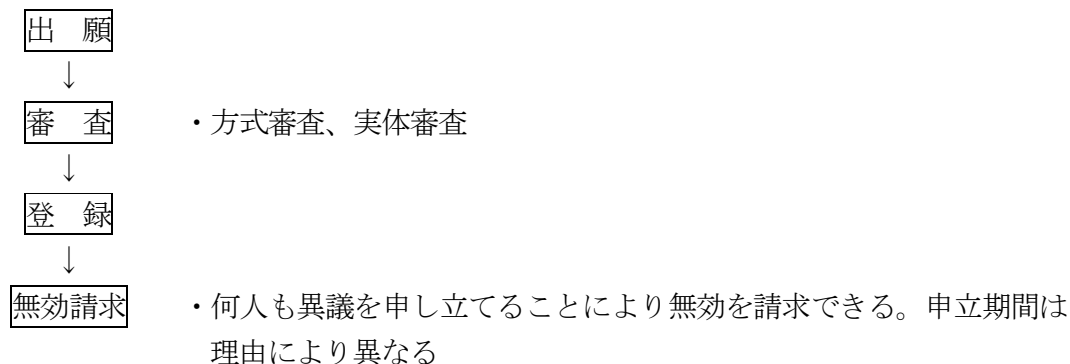
商標又は標識は、同一の又は混同を生じさせる程に類似する他人の商標であって類似の商品に関して使用することが意図されているものの優先日の後に、広く知られるようになった場合は、周知商標として認めることはできない。

(2) 周知商標は、商標について本法で定める法的保護を付与される。

既に登録されている商標が周知商標として認められた場合は、かかる商標の法的保護は、周知商標の対象である商品と類似しない商品にも適用される。ただし、前記商品に関する他人による当該商標の使用が消費者に権利所有者を想起させ、権利所有者の適法な利益を侵害する虞があることを条件とする。

<sup>1</sup> ロシア商標法の条文について全て、ロシア特許庁のWebサイト (<http://www.fips.ru/ruptoen2/law/tm.htm>) より引用 (仮訳)

### (3) 審査の流れ



### (4) 周知商標に抵触する商標の登録規制

審査、無効請求の段階で登録が規制される。特許庁に該当するデータはないので、どの段階で一番規制されるかは不明である<sup>2</sup>。

#### ① 審査

認定された周知商標が、登録されていないければ、周知商標と同一又は混同する商標が、同一又は類似の商品・サービスについて出願された場合に拒絶される。周知商標が登録されている場合、周知商標と同一又は混同する商標が、非類似の商品・サービスに出願された場合も拒絶される。

#### 第7条 その他の登録拒絶理由

(1) 以下の商標と同一又は混同を生じさせる程に類似する標識は、商標として登録してはならない。

— 先の優先権を有する類似の商品に関する他人の商標であって、登録出願されたもの（これに係る出願が取り下げられていないことを条件とする）、又はロシア連邦が締約国である国際条約に基づいてロシア連邦において保護されているもの

— 類似の商品に関するロシア連邦の法律により有名であると認められている他人の商標

第2号及び第3号に言及する商標に混同を生じさせる程に類似する標識の、類似の商品に関する登録は、権利所有者の同意を得てのみ許容される。

—略—

<sup>2</sup> 現地代理人へのアンケート結果より



### 第 19-1 条 周知商標

(1) 登録に基づきロシア連邦の領域において保護されている商標、登録されていないがロシア連邦の国際条約に基づきロシア連邦の領域において保護されている商標及びロシア連邦の領域において保護されていない商標として用いられている標識は、法人又は自然人の申請があったときに、申請書に表示する日において、その活発な使用の結果として、ロシア連邦の消費者の間で、当該人の商品に関して広く知られるようになっていた場合は、ロシア連邦の領域において周知商標として認めることができる。

商標又は標識は、同一の又は混同を生じさせる程に類似する他人の商標であって類似の商品に関して使用することが意図されているものの優先日の後に、広く知られるようになった場合は、周知商標として認めることはできない。

(2) 周知商標は、商標について本法で定める法的保護を付与される。

既に登録されている商標が周知商標として認められた場合は、かかる商標の法的保護は、周知商標の対象である商品と類似しない商品にも適用される。ただし、前記商品に関する他人による当該商標の使用が消費者に権利所有者を想起させ、権利所有者の適法な利益を侵害する虞があることを条件とする。

### ② 異議

ロシア商標法は、登録前の異議申立手続について規定していない。

### ③ 無効

何人も、周知商標に抵触する商標の登録から 5 年以内に、異議を申し立てて無効を請求することができる。なお、ここでの異議は、一般的な異議申立の意味ではない。ロシア商標法では、この無効を請求する手続を **Opposition** と表現しているため異議と表す。

### 第 28 条 商標登録についての異議申立及び無効決定

(1) 商標に対する法的保護の付与は、次のとおり、異議を申し立てて、無効にすることができる。

1) 第 6 条及び第 7 条(3)に定める要件に違反して付与された場合は、その全有効期間中、また、第 7 条(1)及び(2)に定める理由に基づく場合は、公報において商標登録についての情報を公告した日から 5 年以内は、全部又は一部について

—略—

(3) 何人も、(1)及び 2)に定める期間内に、そこに定める理由に基づいて、商標への法的保護の付与に対する異議を特許紛争部に申し立てることができる。

—略—

(4) 商標に係る法的保護の付与は、(3)に基づいて行われた異議申立又は申請の結果として取られる措置により、全部又は一部について無効と宣言される。

(5) 周知商標認定制度と周知商標リスト

第 19-1 条では周知商標が規定されているが、19-2 条では、周知商標の登録制度および法的保護が規定されており、商標法の改正により、通常の商標登録とは別に周知商標の登録制度が設けられた。この周知商標の認定を得るための手続きや指針は、2000 年 7 月 17 日に実施され、2004 年 3 月 5 日に改正された「ロシア連邦において商標の周知の地位を認定するための規則 (Rules for Recognizing the Well-Known Status of Trade Marks in the Russian Federation)」(以下「規則」と称す) や 2001 年 6 月 1 日に採択された「ロシア連邦において商標が広く知られているかどうかについての消費者調査の実施に関するロシア商標庁の勧告 (Recommendations of the Russian Trade Mark Office for Consumer Polling on Whether a Trade Mark is Well-Known in the Russian Federation)」(以下「勧告」と称す) に盛り込まれている

**第 19-2 条 周知商標に対する法的保護の付与**

- (1) 周知商標に係る法的保護は、第 19-1 条(1)の第 1 段落に従って行われた申請により取られた特許紛争部の措置に基づいて付与する。
- (2) 周知のものとして認められた商標は、知的所有権に関する連邦行政当局により、ロシア連邦の周知商標一覧 (以下「一覧」という。) に記載される。
- (3) 周知商標に係る証明書は、一覧への当該商標記載の日から 1 月以内に、知的所有権に関する連邦行政当局が発行する。証明書の様式及び証明書に記載すべきデータは、知的所有権に関する連邦行政当局が定める。
- (4) 知的所有権に関する連邦行政当局は、周知商標に関連するデータを一覧に記載した直後に、当該データを公報に公告する。
- (5) 周知商標の法的保護は、無期限である。

① 周知商標の認定登録制度について参考資料 1 に示した。

② 周知商標リスト

ロシア特許庁がロシア連邦周知商標リストの管理について責任を有する。特許庁は、特許紛争部の決定に基づき商標をリストに記載する。周知商標リストは、周知商標に関する特許紛争部の決定が新たに発表される度に更新されている。このリストはロシア特許庁の Web サイト<sup>3</sup>上で閲覧できる。2006 年 2 月 8 日現在で 40 件が登録されている。この 40 件の周知商標の一覧を参考資料 2 に示した。

周知商標リストは法的拘束力を有する。審査中の商標がロシア連邦周知商標リストに掲載されている商標と同一又は混同を生じるほど類似する商標であるならば、特許庁は、

<sup>3</sup> <http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/en?ty=50&docid=100&ext=1&lb=26>

周知商標として認定されたリストに掲載された商標の指定商品と同一又は類似商品について審理中の標章の登録を拒絶する。ロシア連邦周知商標リストに記載された商標がさらにロシア連邦において通常商標として登録されているならば、特許庁は他の商品について審査中の商標の登録を拒絶することができる。ただし、当該他の商品について他の者による当該商標の使用を消費者が周知商標の権利者と結合させ、周知商標の権利者の、法律上の利益を侵害する可能性があることを条件とする。

## (6) 周知性証明

### ① 異議・無効請求で提出する資料

異議・無効請求で周知性を証明する資料を提出することはない。周知商標リストに掲載されていることが、当該商標が周知であるという事実の唯一かつ十分な証拠である<sup>4</sup>。つまり、周知商標の認定を求める際には証拠資料を提出するが、審査中に改めて資料を提出することはない。

### ② ガイドライン

(5) に述べた「ロシア連邦において商標の周知の地位を認定するための規則 (Rules for Recognizing the Well-Known Status of Trade Marks in the Russian Federation)」と「ロシア連邦において商標が広く知られているかどうかについての消費者調査の実施に関するロシア商標庁の勧告 (Recommendations of the Russian Trade Mark Office for Consumer Polling on Whether a Trade Mark is Well-Known in the Russian Federation)」がガイドラインに相当する。

## (7) 周知商標の保護内容

### ① 周知の対象

第 19-1 条によれば、周知商標はロシア連邦の消費者に広く知られていなければならない。

### ② 周知商標の保護範囲

周知商標として認定されれば、通常商標として未登録であっても、同一又は類似の商標の同一又は類似の商品・サービスへの出願に対して保護される。さらに、通常商標として登録されれば、非類似の商品・サービスに対しても保護される。周知商標と抵触する商標が出願あるいは無断使用された場合の、周知商標の保護の具体的内容を、以下の表にまとめる。

---

<sup>4</sup> 現地代理人へのアンケート結果による

周知商標との類似性	商品・サービスの類似性	周知商標の通常登録	周知商標としての登録	条 件	保 護 内 容	根拠条文
同一、類似	同一、類似	不要	必要		拒絶	7条1項 12条 19-1条1項
同一、類似	非類似	必要	必要	・消費者が権利所有者を想起 ・権利者の利益を侵害	拒絶	7条1項 12条 19-1条1項
同一、類似	同一、類似	不要	必要		無効	7条1項 28条 19-1条1項
同一、類似	非類似	必要	必要	・消費者が権利者を想起 ・権利者の利益を侵害	無効	7条1項 28条 19-1条1項
同一、類似	同一、類似	不要	必要		・差止 ・損害賠償	4条2項 46条
同一、類似	非類似	必要	必要	・消費者が権利者を想起 ・権利者の利益を侵害	・差止 ・損害賠償	4条2項 46条 19-1条1項

### ③ 外国でのみ周知である商標の保護

保護されない。第 19-1 条によれば、ロシア連邦の消費者の間で広く知られなければならない。従って、他の国において周知の商標は、ロシア連邦において自動的に周知であるとは認められない。ただし、ロシア連邦において商標を周知であると認定するための規則は、商標が広範な評判を獲得した諸国についての情報は当該商標の評判について決定を下す際に考慮されると定めている。

(8) WIPO 共同勧告の採用状況について  
共同勧告の内容は以下の動きに反映されている。

- (i) 商標法の改正 (2002 年)
- (ii) ロシア連邦において商標の周知の地位を認定するための規則 (2000 年制定、2004 年改正)
- (iii) ロシア連邦において商標が広く知られているかどうかについての消費者調査の実施に関するロシア商標庁の勧告 (2001 年)

## 参考資料 1

### 周知商標の認定制度

#### (i) 手続き

周知商標の認定を取得するための出願はすべて特許庁の下部組織である特許紛争部 (Board on Patent Disputes) に対し行われなければならない。出願書類には、出願人の見解で当該の標章が広く知られるようになった日付を表示しなければならない。

#### (ii) 証拠

周知商標の出願の裏付けとなる証拠には、次のものが含まれるが、これに限定されるものではない。

#### 出願人の使用の証拠

- ロシア連邦の他に当該の商標が広く知られている諸国
- 当該の商標に関連する広告宣伝費 (例えば、1年当たりの国毎の年間広告宣伝費を含める) および当該標章が宣伝用資料、包装に使用されたことを証明する資料や申立てられた日付の時点での当該標章の周知性を裏付けるその他の資料
- 申立てられた日付の時点での当該の製品/サービスの国際販売量と売上高を示す財務諸表

#### 調査証拠

- 社会学的研究を専門とする第三者機関の行った調査において示される調査証拠。この調査は出願書類に申立てられた日付の時点での当該標章の周知性を裏付け、次に示す指針に可能な限り従うものでなければならない。
  - ロシアの 6 以上の都市の消費者に聞き取りが行われること
  - 可能であれば、その都市のうち 2 つをモスクワとサンクト・ペテルスブルクとすること
  - 2 つの都市において 500 人以上の消費者に対して、またその他の場所においてはそれぞれ 125 人以上の消費者に対して調査が行われること
  - 消費財については、聞き取り調査は、当該の商品/サービスを使用するタイプの消費者を対象として行われること。一方、技術的又は専門的な商品/サービスの場合には、聞き取り調査はより技術的または専門的なタイプの消費者を対象として行われること。
  - 書面により個人に対して質問を行い、当該標章の描写を質問と共に示すこと。最低でも次の質問が質問票に含められなければならない。
    - この商標を知っているか? (はい、いいえ)
    - この商標の所有者またはこの商標の表示された商品の製造業者は誰か?

- この商標がどの商品に表示されているか知っているか？（知っている場合には、例示せよ）
- これらの商品を使用しているか？（はい、いいえ）
- この商標の存在をいつどのようにして知ったか？
- 調査票には聞き取り調査の行われた場所（町、都市）の名称を挙げること。
- 調査票には、最低でも、回答者に関する次の個人情報を含めること。
  - 年齢
  - 性別
  - 学歴
  - 社会的地位
  - 収入

### (iii) 登録

いったん商標が周知商標の地位に到達すれば、ロシア連邦の周知商標リストに記載される。このリストは、商標登録簿とは別のものであり、記載後すぐにロシア特許庁により公報に公開され、1 ヶ月以内に証明書が交付される。商標権者は、公報に公開された直後からこの権利を主張することができる。有効期限はなく、通常商標のように 10 年毎の登録更新手続や更新料を支払う必要はない。

周知商標一覧<sup>5</sup>

No.	周知商標	No.	周知商標
1	<b>ИЗВЕСТИЯ</b>	2	<b>УРАЛМАШ</b>
3		4	<b>ЗДОРОВЬЕ</b>
5		6	<b>ВАСПУРАКАН</b>
7	<b>НАИРИ</b>	8	<b>АХТАМАР</b>
9	<b>ОТБОРНЫЙ</b>	10	<b>ДВИН</b>
11	<b>АРАРАТ</b>	12	<b>КЛИНСКОЕ</b>
13	<b>ФЕРЕИН</b> 	14	<b>ЭФФЕКТОН</b>
15	<b>ГАРАНТ</b>	16	<b>ЛУКОЙЛ</b>

<sup>5</sup> ロシア特許庁の Web サイト : LIST OF WELL-KNOWN TRADE MARKS  
<http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/en?ty=50&docid=100&ext=1&lb=26> より周知商標のみを抜粋


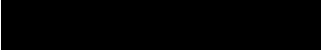


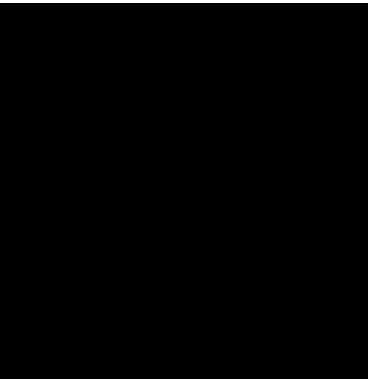



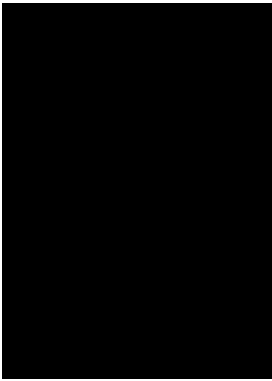
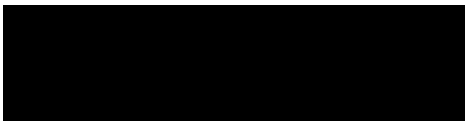
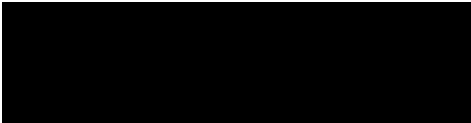
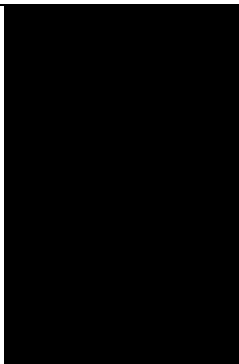

17	<b>ЛУКОЙЛ</b>	18	<b>ЛУКОЙЛ</b>
19	<b>МиГ</b>	20	<b>ЛУКОЙЛ</b>
21		22	<b>INTEL</b>
23	<b>PENTIUM</b>	24	<b>РОСПЕЧАТЬ</b>
25	<b>intel</b>	26	pentium
27	intel inside	28	<b>УРАЛ</b>
29		30	<b>ГАЗПРОМ</b>

31		32	
33	<i>Из рук в руки</i>	34	<b>АТЛАНТ</b>
35		36	<b>КАМАЗ</b>
37	<b>КАМАЗ</b>	38	
39	<b>ПЕНТАЛГИН</b>	40	



No.	周知商標	No.	周知商標
1	<b>ИЗВЕСТИЯ</b>	2	<b>УРАЛМАШ</b>
3		4	<b>ЗДОРОВЬЕ</b>
5		6	<b>ВАСПУРАКАН</b>
7	<b>НАИРИ</b>	8	<b>АХТАМАР</b>
9		10	
11		12	
13		14	
15		16	
17		18	
19		20	

21		22	
23		24	
25		26	
27		28	
29		30	
31		32	
33		34	

35		36	
37		38	
39	<b>ПЕНТАЛГИН</b>	40	

## II-10. ブラジル

### (1) 商標に関する法律

1996年に改正され、1997年に施行されたブラジル産業財産法、1996年5月14日改正法律第9,279号（Industrial Property, Law, 14/05/1996, No. 9,279）に特許、意匠等と共に規定されている。加えて商標規則が1997年に施行された。

### (2) 商標法における周知商標

周知商標と著名商標が規定されている。それぞれ次のように定義することができる。著名商標は登録を要件としていることが特徴である。

周知商標：パリ同盟条約第6条の2(1)に規定（well-known）された商標

著名商標：ブラジルにおいて著名（famous）なものと認められ、かつ登録された商標

#### 第126条 周知標章<sup>1</sup>

産業財産の保護に関するパリ同盟条約第6条の2(1)に規定された周知標章は、ブラジルにおいて事前に出願又は登録されているか否かに拘らず、特別の保護を享受する。

(1) 本条に規定する保護は、サービス・マークにも適用される。

(2) INPI<sup>2</sup>は、周知標章を全部若しくは一部、複製し又は模倣した標章登録の出願を、職権により、拒絶することができる。

#### 第125条 著名商標

ブラジルにおいて著名なものと認められ、かつ登録された標章は、如何なる事業分野においても特別の保護が与えられる。

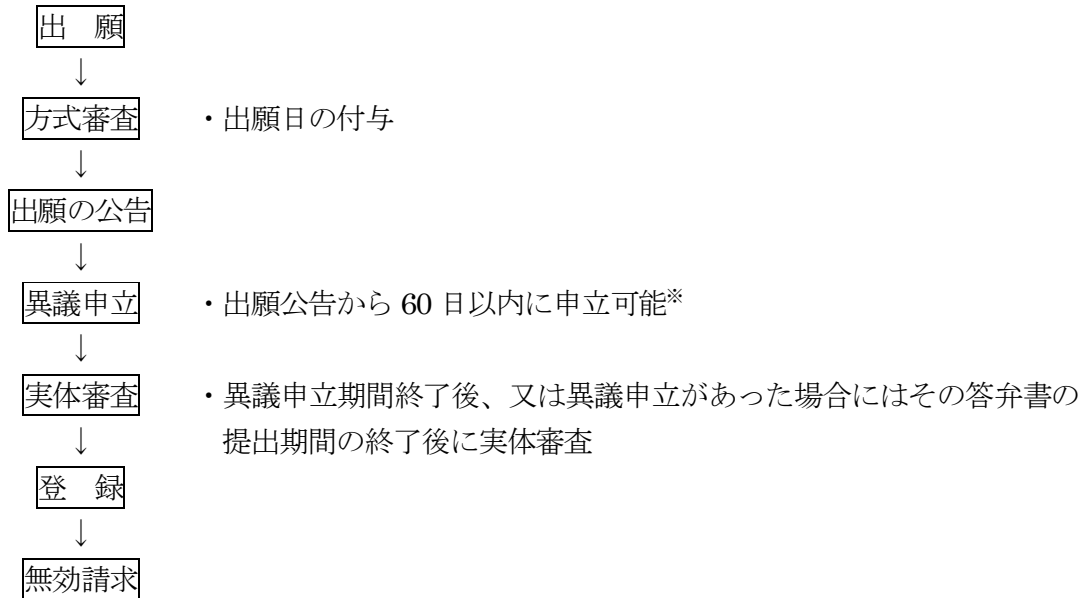
注：産業財産法の条文では標章（英文表記では mark）と記載してあるが、本報告書では商標と表記する。

<sup>1</sup> ブラジル産業財産法および商標規則の条文については全て、日本特許庁のWebサイトの外国産業財産権制度：ブラジル産業財産法より引用 [http://www.jpo.go.jp/shiryou/s\\_sonota/aippi/brazil/ipl/mokuji.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/aippi/brazil/ipl/mokuji.htm)

<sup>2</sup> INPI：Instituto Nacional da Propriedade Industrial 国家産業財産庁

### (3) 審査の流れ

ブラジルの審査の特徴は、出願を受け付けると直ちに公告され、異議申立を受け付ける点である。異議申立期間終了後に実体審査が行われ、異議申立があった場合は、その内容が加味される。



※周知商標に基づく異議申立の場合は、異議申立人は異議申立の翌日から 60 日以内に、根拠となる商標を INPI に出願しなければならない。著名商標は登録済みであるから、著名商標に基づく異議申立は可能。

### (4) 周知商標に抵触する商標の登録規制

審査、異議、無効請求、無効訴訟の各段階で登録が規制される。データはないが、実際に規制されるのは異議の段階が多い、とのことである<sup>3</sup>。ただし、異議申立の後に実体審査が行われることから、異議の段階といっても実際は、審査の段階で拒絶されることになる。

#### ① 審査

異議申立がなかったとしても、著名商標は登録商標であるので、これに抵触する商標の出願は拒絶される。周知商標も、第 126 条に規定されている通り、これに抵触する商標の出願は拒絶される。

<sup>3</sup> 現地代理人へのアンケート結果より



## 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

次の標識は、標章として登録を受けることができない。

—略—

(s) 他の標章と混同又は関連を生じさせる虞がある同一、類似若しくは同種の製品又は役務を識別し若しくは証明するために登録された他人の標章の全体又は部分的な若しくは、付加変更を加えたものであっても、これを模倣し又は複製するもの

—略—

## 第4節 周知標章

### 第126条

産業財産の保護に関するパリ同盟条約第6条の2(1)に規定された周知標章は、ブラジルにおいて事前に出願又は登録されているか否かに拘らず、特別の保護を享受する。

(1) 本条に規定する保護は、サービス・マークにも適用される。

(2) INPI は、周知標章を全部若しくは一部、複製し又は模倣した標章登録の出願を、職権により、拒絶することができる。

## ② 異議

周知商標、著名商標に抵触する商標の出願に対し異議申立することができる。ただし、周知商標については、異議申立から60日以内に根拠となる商標の出願をしなければならない。また、著名商標については、異議申立と同時に著名である証拠資料を提出しなければならない。従って、異議申立可能なのは、周知商標、著名商標の所有者に限定される。

### 第158条

出願が受け付けられたときは、異議申立のために、60日以内に公告される。

(1) 異議申立が行われたとき、出願人はその旨の通知を受け、60日以内に自らの意見を陳述することができる。

(2) 第124条(w)又は第126条の規定により、異議申立日の翌日から60日以内に、本法に規定する標章登録出願の受理が証明されなかった場合は、異議申立及び行政上の無効手続の請求又は無効訴訟の手続は、受け付けられない。

## 商標規則

### 4. 登録出願の審査

4.1. 登録出願の公告の時点で、異議申立のために60日の期間が認められ、異議申立は、規範法第132/97号に定める様式モデルIIにより申立書の形で行わなければ

ならない。

4.2. 次の場合には、異議申立は認められない。

—略—

4.2.4. 産業財産法第 124 条(w)又は第 126 条に基づく場合で、INPI の通知又は指令に拘らず、異議申立人が異議申立日の翌日から 60 日以内にその商標の登録出願を INPI になしたことを証明しない場合

—略—

4.2.6. 産業財産法第 125 条に基づく場合で、異議申立のための法定手数料の納付受領書と共に、商標が著名であることを証明する正当な証拠を添付していない場合

—略—

### ③ 無効

利害関係者は、周知商標、著名商標に抵触する商標の登録に対し無効を請求することができる。ただし、周知商標については、無効請求から 60 日以内に根拠となる商標の出願をしなければならない。また、著名商標については、無効請求と同時に著名である証拠資料を提出しなければならない。従って、無効請求可能なのは、周知商標、著名商標の所有者に限定される。

## 第 2 節 無効の行政手続

### 第 168 条

本法に違反して付与された登録は、行政的に無効が宣言される。

### 第 169 条

無効手続は、登録証の交付日から 180 日以内に、職権により又は適法な利害関係人の請求により、開始される。

## 商標規則

### 7. 行政上の無効手続

7.1. 行政上の無効手続は、INPI 又は法律上の利害関係人により、規範法第 132/97 号に定める様式モデル II による請求によって請求することができる。

7.2. 次の場合には、行政上の無効請求は認められない。

—略—

7.2.4. 法律上の利害を有していない関係人が請求した場合

7.2.5. 産業財産法第 124 条(w)又は第 126 条に基づき、無効を請求する関係人が、INPI の通知又は公式の請求に拘らず、行政上の無効請求の日の翌日から 60 日以内に INPI へ商標出願したことを証明しなかった場合

—略—

7.2.7. 産業財産法第 125 条に基づき、その商標が著名であるという正当な証拠が添

付されず、対象となる行政上の無効請求のための特定の法定手数料の納付受領書が伴わない場合  
—略—

#### (5) 周知商標認定制度と周知商標リスト

第 125 条に規定される著名商標を認定するための制度が定められているが、そのための行政手続が存在しなかった。しかし、ようやく 2004 年 1 月 27 日に INPI 第 110 号決議により著名商標認定の手続が定められた。これがさらに 2005 年 9 月 6 日付の長官決議第 121/05 号<sup>4</sup> (以下、決議と省略する) により改正された。決議を参考資料に示した。決議によれば、著名商標の認定を受けるためには、当該著名商標と抵触する第三者の商標登録に対する異議の申立又は INPI におけるかかる商標の登録無効の行政手続における主張という付随的な形でそれを INPI に請求しなければならない、とされている。その際、当該商標の著名性に関する合理的な証明 (決議参照) を提出しなければならない。この請求に対し、INPI 内に設けられた特別委員会が、提出された資料を基に著名性に関する評価を下す。いったん、商標が著名であるとの正式な認定を受ければ、この記録が 5 年間商標登録簿に記載される。

著名商標の認定制度があるにもかかわらず、周知商標リストは作成されていない。

#### (6) 周知性証明

##### ① 異議・無効審判で提出する資料

著名商標の認定に際しては、決議に証拠資料となる情報が記載されている。しかし、ブラジル産業財産法は、商標がパリ条約第 6 条の 2 にいう意味において周知であることを示すために、何が必要とされるかについて定めていないし、それに関して言及する通達も発行されていない。この目的のために INPI に提出可能なものとしては以下のようなものが例示できる<sup>5</sup>。

- 1) 世界中で当該商標に関してなされた出願又は登録のリスト。かかるリストには、出願番号又は登録番号、出願日又は登録日、出願又は登録された標章、指定商品・役務、出願国又は登録国を記載するべきである。
- 2) 他国で取得した登録証
- 3) 国際的に頒布されている雑誌等に掲載された広告 (特にブラジルにおいて明白に販売されている雑誌等)
- 4) 当該商標に言及しているメディアの写し (特にブラジル国内で頒布されている雑誌、定期刊行物、新聞等の記事)
- 5) 当該商標により特定されるインターネット上のサイト又は当該商標により特定さ

<sup>4</sup> [http://www.inpi.gov.br/legislacao/resolucoes/res\\_121\\_2005.htm](http://www.inpi.gov.br/legislacao/resolucoes/res_121_2005.htm)

<sup>5</sup> 現地代理人へのアンケート結果より

れる商品に係る資料へのアクセスやそのダウンロードを行うことができるインターネット上のサイトへのアクセスに係る証拠

- 6) 当該商標が付された商品がブラジルに輸出されていることを示す証拠
- 7) 当該商標を認識しておりかつ市場におけるその名声と評価を保証する旨の国内消費者による宣言
- 8) 当該商標により特定される商品・役務の国内市場における占有率、(開示可能な場合には) 販売額
- 9) ブラジル国内の可能な限り多くの地域において販売されていることの証拠
- 10) 外国市場における占有率、全世界での販売額
- 11) 世界のいずれかの国の裁判所により下された判決であり、当該商標が高い名声と評価を享受しており特別な保護を受けるに値するものであることを明確に述べているもの

## ② ガイドライン

著名商標の認定のための証拠資料については決議に記載されている。

### (7) 周知商標の保護内容

#### ① 周知の対象

当該商標が使用される商品・サービスの利用者、又は市場関係者に周知であることが必要である。

#### ② 周知商標の保護範囲

周知商標は、未登録であっても、同一又は類似の商標の出願に対して、同一又は類似の商品・サービスに対して保護される。ただし、異議申立て又は無効請求の場合は、手続から 60 日以内に周知商標を出願することが条件となる。

著名商標は同一又は類似の商標の出願に対し、全ての事業分野において保護される。周知又は著名商標と抵触する商標が出願あるいは無断使用された場合の、周知又は著名商標の保護の具体的内容を、以下の表にまとめる。

周知商標との類似性	商品・サービスの類似性	周知商標の登録	条 件	保護内容	根拠条文
同一、類似 <sup>※</sup>	同一、類似	不要	・パリ条約の周知商標	拒絶	126条
同一、類似	同一、類似	不要	・パリ条約の周知商標 ・周知商標の出願	異議	126条 158条2項 規則4.2.4
同一、類似	同一、類似	不要	・パリ条約の周知商標 ・周知商標の出願	無効	126条 168、169条 規則7.2.5
同一、類似	全分野	必要	・著名商標	拒絶	125条
同一、類似	全分野	必要	・著名商標	異議	125条 158条 規則4.2.6
同一、類似	全分野	必要	・著名商標	無効	125条 168、169条 規則7.2.7
同一、類似 <sup>※※</sup>		必要		・刑事訴訟 ・民事訴訟	189条 207条

※：条文では、「周知標章を全部若しくは一部、複製し又は模倣した標章」と規定

※※：周知商標、著名商標の侵害は、特に産業財産法に規定されていないので、一般的な登録商標の侵害について記載した。

### ③ 外国でのみ周知である商標の保護

原則として保護されない。周知商標の所有者は、自らの商標がブラジル国内においてもパリ条約第6条の2の意味において周知であることを立証しなければならないからである。しかし、異議申立手続の実務においては、異議申立人が自らの商標が他国において周知であることのみしか立証していない場合でも、かかる異議申立人に有利な決定がINPIにより下されている<sup>6</sup>。

### (8) WIPO 共同勧告の採用状況について

2005年9月6日付の長官決議第121/05号に反映されている。

<sup>6</sup> 現地代理人へのアンケート結果より

ブラジル連邦政府  
開発工業貿易省 国家産業財産庁 (INPI)  
(仮訳)

1996年5月14日の法律第9279号第125号の適用に関する手続を改正し、かつ2004年1月27日付けINPI決議第110号を廃止する2005年9月6日付の長官決議第121/05号

INPI長官は、2004年7月21日付の法令5147号第14条(VII)により与えられた権限により、1996年5月14日付の法律第9279号(産業財産権法)第125号の規定及びPARECER/INPI/PROC/DICONS第2002/54号を考慮して、次の通り決議する。

第1条

本決議により1996年5月14日付の法律第9279号第125条の適用に関する手続を改正する。

第2条

本決議の結果として、その市場における伝統と評価、特に、それが使用されている商品又は役務の有する好ましい印象に主に関係してそれに付随する品質と信頼から、議論の余地のない影響力を有し、他の製品と異なる知名度と名声を有し、強い魅力、すなわち公衆全体に対する誘引力を備え、異なる市場においてもその基本的な機能を果たすだけでなくその存在ゆえに顧客を誘引する力を有する商標は、著名商標であると見なすものとする。

(保護の請求)

第3条

産業財産法第125条により与えられている特別の保護を受けるためには、産業財産法第158条柱書及び第168条で規定されている範囲と期間において、当該著名商標と抵触する第三者の商標登録に対する異議の申立又はINPIにおけるかかる商標の登録無効の行政手続における主張という付随的な形でそれをINPIに請求しなければならないものとする。

- (1) INPIは、本条柱書の異議申立又は無効手続を検討する際には、商標の著名性を認定するための条件がどの程度まで満たされているかを評価し決定する。
- (2) 当該商標の著名性を認める場合、INPIは、その他の理由に関係なく、異議申立又は無効請求を認容し登録出願を拒絶するか登録を無効にする。
- (3) 当該商標の著名性を認める場合、INPIは、異議申立又は無効請求を却下し、登録を認めるか又は登録維持の決定を下す。ただし、その他の異議申立理由又は無効請求理由がある場合は例外とする。

(著名性の証拠)

#### 第4条

産業財産法第125条に基づく特別の保護を請求する者は、INPIに対し、異議申立又は登録無効の行政手続の請求に付随して当該商標の著名性に関する合理的な証明を提供しなければならない。その際、請求人は、自らが収集した以下に関する情報を自主的に提出することもできる。

- 1) ブラジルにおける当該商標の使用開始日
- 2) 当該商標が使用される商品又は役務を利用する公衆又はそれらの潜在的利用者
- 3) 市場調査若しくは世論調査又はその他の適切な方法により示された、主として当該商標が市場において有する伝統と評価に基づき当該商標が使用される商品又は役務を利用する公衆又はそれらの潜在的利用者の割合
- 4) 市場調査若しくは世論調査又はその他の適切な方法により示された、当該商標が付された商品又は役務を直ちにかつ自発的に当該商標を特定できる利用者又はその他の市場部門の割合
- 5) 市場調査若しくは世論調査又はその他の適切な方法により示された、主として当該商標が当該市場において有する伝統と評価により直ちにかつ自発的に当該商標を特定できる利用者又はその他の市場部門の割合
- 6) ブラジルでの商品化方法
- 7) ブラジル国内（及び最終的には海外）での商品化の地理的規模
- 8) ブラジル国内市場（及び最終的には海外市場）における当該商標の実効的な使用期間
- 9) ブラジル又は海外での普及方法。
- 10) ブラジル国内（及び最終的には海外）における商標の実効的な普及期間
- 11) 正規の商標所持者が実際に直近3年間において使ったブラジルのメディアにおける当該商標に係る広告・宣伝費
- 12) 直近3年間における当該製品の販売量又は役務の提供量
- 13) 企業資産における当該商標の経済的価値

(保護に対する異議)

#### 第5条

産業財産法第125条により与えられる特別の保護に対する異議は、第158条(1)、第212条柱書、第170条で規定されている条件と期間期限内において、自らの商標の登録に対する異議申立に対する意見の陳述、登録査定拒絶の決定に対する不服請求又は登録無効の行政手続における意見の陳述における主張という付随的な方法により提出されなければならない。

- (1) INPIは、本条柱書の異議申立、不服請求又は無効請求を検討する際には、商標の著名性を認定するための条件がどの程度まで満たされているかを評価し決定する。
- (2) 当該商標の著名性を認める場合、INPIは、その他の理由に関係なく、異議申立に対す

る意見の陳述、不服請求又は無効請求における意見の陳述を却下し、登録拒絶又は登録無効の決定を維持する決定を下す。

- (3) 当該商標の著名性を認めない場合、INPI は、異議申立に対する意見の陳述、不服請求又は無効請求における意見の陳述を認容し、登録を認めるか又は登録維持の決定を下す。ただし、その他の異議申立理由又は無効請求理由がある場合は例外とする。

(著名性の欠如に関する証拠)

#### 第 6 条

産業財産法第 125 条により与えられている特別の保護に対する異議の提出は、異議申立に対する意見の陳述、不服請求又は登録無効の行政手続における意見の陳述の際に当該商標に著名性が欠如していることについての合理的な証拠を INPI に提出することにより行われなければならない。

(特別委員会について)

#### 第 7 条

産業財産法第 125 条の特別な保護に基づく異議申立は、本決議により設立され、商標理事会の構成員及び産業財産権分野の有識者により構成され、INPI 長官が職権で指名する商標局長が議長を務める特別委員会により評価され決定される。

#### 第 8 条

特別委員会は、産業財産法第 125 条が与える特別な保護に基づく登録無効の行政手続並びに登録の拒絶又はかかる保護を与えることに拒絶する登録無効の行政手続の決定に対する不服請求に関しても、評価を下し、INPI 長官による決定のための勧告を行うことができる。

#### 第 9 条

第 7 条及び第 8 条に定められているところを前提として、特別委員会は、記録中の証拠及び産業財産法第 125 条に基づく保護を請求する者のために提出されたか、かかる保護を与えることに対する異議のために提出されたか様々な自由な提出物に基づき、当該商標の著名性を認定するための条件に関する評価を行うことができるものとするが、ただし、特別委員会にはそれらの提出物が自らの判断又は事実の認定に有益かつ必要であるかどうかに関して判断する権限が保障されるものとする。

(著名商標であることの注記)

#### 第 10 条

INPI は、商標システムにおいて著名商標の注記を行うことを促進する。かかる注記の有効期間は 5 年間とする。

- (1) 本注記の有効期間においては、商標の所有者は第 11 条に規定されている手数料の支払



いを免除され、かつ、当該商標の著名性に関する新たな証拠の提出が必要であると INPI が判断する場合を除き、商標権付与の手續において最終的に必要とされる著名性に関する証拠提出の義務を免除されるものとなる。

- (2) 本条柱書にしたがって行われた注記は、ブラジルにおいて著名商標として認められた当該商標の登録が抹消された場合、又はその他当該商標の著名性が失われたと INPI が認める場合には、本決議第 5 条(3)に関して、自動的に消滅するものとする。

(手数料)

#### 第 11 条

産業財産法第 125 条により与えられる特別の保護の請求を目的として本決議に述べられた行為又はかかる保護に対する異議の提出を目的とする行為に対しては、INPI の手数料表に定められた手数料が課せられるものとする。

(一般規定)

#### 第 12 条

本決議にしたがって著名性の認定又は著名性の欠如が認定された場合、INPI は、ブラジルインターネット管理委員会決議第 001/98 号の第 2 条(III)(b)の目的及び効果において、ブラジル国内のインターネットのドメイン名登録に関して権限を有する組織又は団体にそれを通知する。

(仮条項及び最終条項)

#### 第 13 条

本決議の規定は、産業財産法第 125 条が与える特別の保護を請求するか又はかかる保護に対し異議を申立てる行為であり本決議の公告の時点においてまだそれに対する決定が下されていないものに対し適用される

#### 第 14 条

2004 年 1 月 27 日付けの INPI 第 110 号決議を廃止するが、その有効期間中に行われた行為は有効であるものとする。

#### 第 15 条

本決議は産業財産電子公報に公告された日をもって発効する。

商標局長

テレジニャ・デ・ジェズス・ギマラエス

長官

ロベルト・ジャグアリベ

## II-11. インド

### (1) 商標に関する法律

1999年に改正された商標法（The Trade Marks Act 1999）が2003年9月15日より施行された。

### (2) 商標法における周知商標

周知商標は、第2条（定義及び解釈）に規定されている。周知商標、著名商標の区別はない。周知商標を以下のように定義することができる。

周知商標：当該商品を使用し又は当該サービスを受ける公衆の実質的大部分に周知となっている標章であって、他の商品又はサービスに関する当該標章の使用が、それら商品又はサービスと、最初に述べた商品又はサービスに関して当該標章を使用する者との間の取引過程若しくはサービス提供過程における結合関係を表示するものと考えられる虞がある標章

#### 第2条 定義及び解釈<sup>1</sup>

(1) 本法において、文脈上他の意味を有する場合を除き、

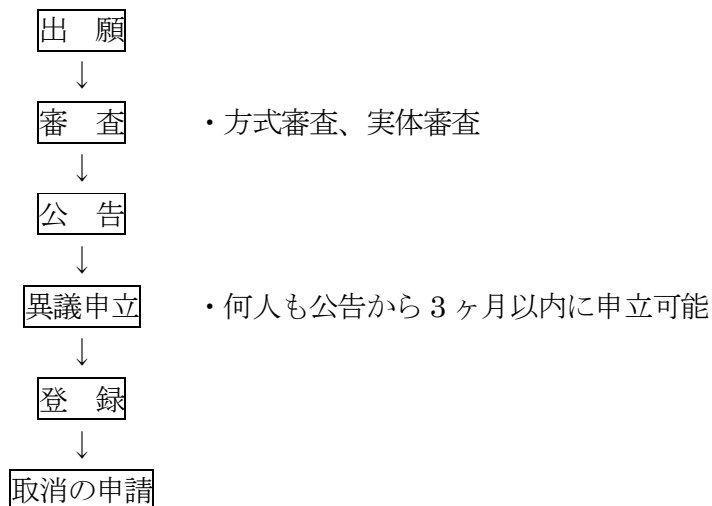
—略—

(zg) 商品又はサービスに関して「周知商標」とは、当該商品を使用し又は当該サービスを受ける公衆の実質的大部分に周知となっている標章であって、他の商品又はサービスに関する当該標章の使用が、それら商品又はサービスと、最初に述べた商品又はサービスに関して当該標章を使用する者との間の取引過程若しくはサービス提供過程における結合関係を表示するものと考えられる虞がある標章をいう。

—略—

<sup>1</sup> インドの商標法の条文については全て AIPPI・JAPAN「外国工業所有権法令集」2003年11月追補版：インド商標法より引用

### (3) 審査の流れ



### (4) 周知商標に抵触する商標の登録規制

異議、取消の段階で登録が規制される。どちらの段階で規制される件数が多いかは、データがなく不明である<sup>2</sup>。

#### ① 審査

インドでは、絶対的拒絶理由について、及び既登録の商標と誤認・混同を生じる虞のある商標については職権審査を行なうが、周知商標と抵触する商標の出願に対しては異議を待ってから審査を行なう。従って、職権審査の対象ではない。

#### ② 異議

何人も、登録された周知商標と同一又は類似であって、非類似の商品・サービスに出願された出願商標の公告に対し3ヶ月以内に、異議申立することができる。ただし、周知商標に関する異議申立に関して、審査官は出願人若しくは異議申立人の悪意を参酌しなければならず、善意で登録されていた場合には、登録は拒絶されない。

#### 第11条 登録拒絶の相対的理由

—略—

(2) 商標であって、

(a) 先の商標と同一又は類似するもの、及び

(b) 異なる所有者の名義で先の商標が登録されている商品又はサービスと類似しない商品又はサービスに対して登録されるべきものについては、

<sup>2</sup> インド商標登録局へのアンケート結果より

当該先の商標がインドにおける周知商標であり、かつ、後の標章の使用が正当な理由なく当該先の商標の識別性若しくは評判を不当に利用するか若しくはそれを損なう虞があるときは又はその範囲まで、登録されない。

—略—

(5) 商標は、(2)及び(3)に規定された理由の1又は2以上に関する拒絶理由が異議手続において先の商標の所有者により提起されない限り、前記規定の理由によっては登録を拒絶されない。

—略—

(10) 商標登録出願及びそれに係る異議申立を審査するに当たり、登録官は、

(i) 同一又は類似の商標に対して周知商標を保護しなければならない、かつ

(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悪意を参酌しなければならない。

(11) 商標が登録官に重要な情報を開示して善意で登録された場合、又は商標についての権利が本法の施行前に善意の使用を通じて取得された場合は、本法の規定は、当該商標が周知商標と同一又は類似するとの理由では、当該商標登録又は当該商標使用の権利の有効性を一切害さない。

#### 第21条 登録異議の申立

(1) 何人も、登録出願の公告若しくは再公告のあった日から3月以内、又は所定の方法により所定の手数料を納付して登録官に申請し登録官が許可した場合は総計1月を超えない追加期間内に、所定の方法により書面をもって登録官に対して登録異議の申立をすることができる。

—略—

#### ③ 無効

当該商標の登録が維持されることにより被害を受ける者であれば誰でも取消を申請することができる。

#### 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

(1) 被害者から審判部又は登録官に対して、所定の方法により申請があったときは、法廷は、登録簿にそれに関して記載されている条件の違反又は不履行を理由として、商標登録を取消又は変更するため、適当と認める命令を発することができる。

(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。法廷<sup>\*</sup>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。

- (3) 法廷は、本条の規定による手続において、登録簿の更正に関して決定することが必要又は適当である事項について、決定することができる。
- (4) 法廷は、所定の方法により当事者に通知し、かつ、聴聞を受ける機会を与えた後、職権で、(1)又は(2)に掲げた命令をすることができる。
- (5) 審判部が登録簿の更正を命じるときは、更正通知を所定の方法により登録官宛てに送達すべき旨を指示しなければならない。登録官は、この通知の受領により、それに従って登録簿を更正しなければならない。

※ 「法廷」とは、当該事件の手続に係属している登録官、又は場合に応じて審判部をいう。(商標法第2条：定義及び解釈 (1) (ze) より)

#### (5) 周知商標認定制度と周知商標リスト

2005年9月のインド商標登録局(Trade Mark Registry)のアンケート結果によれば、以下の通りである。

インドにおいては、周知商標の認定は、民事訴訟において裁判所が行うこともできるし、また異議申立手続において商標登録官が(理由の示された命令により裏付けられた意見としての形により)行うこともできる。何らかの商標が周知商標として認定された場合には、将来の参考のため、周知商標リストが作成されることとなっているが、1999年商標法は2003年9月30日に発効したばかりであり、これまでのところ裁判所による周知商標認定の通知は商標局になされていないし、また審判官(hearing officer)による周知商標の認定も行われていない。したがって、現時点では、周知商標リストは作成されていないが、やがてはそれも作成されることになるだろう。

#### (6) 周知性証明

##### ① 異議・無効審判で提出する資料

異議申立人は、異議申立の基礎となる商標がインド市場において周知であることを示す証拠を提出しなければならない。

##### ② ガイドライン

商標法第11条(登録拒絶の相対的理由)に周知性を証明する資料に関する記載がある。

#### 第11条 登録拒絶の相対的理由

—略—

(6) 登録官は、商標が周知商標であるか否かを決定するに当たり、商標を周知商標として決定するのに関連すると登録官が認める事実について、次の事項を含め、参酌しなければならない。

(i) 当該商標の使用促進の結果として得られたインドにおける知識を含め、公衆の関

係宗派における当該商標についての知識又は認識

(ii) 当該商標の使用についての期間、範囲、及び地域

(iii) 当該商標が適用される商品若しくはサービスについての博覧会若しくは展示会における広告又は宣伝及び紹介を含め、当該商標の使用促進についての期間、範囲、及び地域

(iv) 本法に基づく当該商標の登録又は登録出願についての期間及び地域であって、当該商標の使用又は認識を反映している範囲

(v) 当該商標に関する諸権利の成功裡の執行記録、特に、当該商標が当該記録に基づいて裁判所又は登録官により周知商標として認識された範囲

(7) 登録官は、商標が(6)の適用上、公衆の係宗派において周知であり又は認識されているか否かを決定するに当たり、次の事項を参酌しなければならない。

当該商標が適用される商品又はサービスについて、

(i) 実際の又は潜在的な消費者の数

(ii) 流通経路に介在する人員の数

(iii) それを取り扱う業界

(8) 商標が裁判所又は登録官によりインドの公衆の少なくとも 1 つの関係階層において周知である旨決定された場合は、登録官は、当該商標を本法に基づく登録のため周知商標であると認めなければならない。

(9) 登録官は、商標が周知商標であるか否かを決定するため次の何れも条件として要求することができない。すなわち、

(i) 当該商標がインドにおいて使用されていること

(ii) 当該商標が登録されていること

(iii) 当該商標登録がインドにおいて出願されていること

(iv) 当該商標が、

(a) インドにおいて周知であること、又は

(b) インドにおいて登録されていること、又は

(c) インドにおいてされた登録出願に係り、インド以外の管轄権の下にあること。又は

(v) 当該商標がインドにおける公衆全般に周知であること

—略—

## (7) 周知商標の保護内容

### ① 周知の対象

周知商標は、インドにおける関連部門の公衆の間で周知でなければならないが、国民全体に周知である必要はない（商標法第 11 条(8)及び(9)(v)を参照）。たとえば、「Windows XP」が周知商標として認められるためには、それはインドにおけるコンピュータ業界又はコンピュータ機器のユーザーの間で周知でなければならない。

SUZUKI の場合は、インドの自動車部門において周知でなければならない<sup>3</sup>。

## ② 周知商標の保護範囲

インドで周知商標としては登録されていることが必要で、この場合、同一又は類似商標の出願に対し、商品・サービスの類非に関係なく保護される。周知商標と抵触する商標が出願あるいは無断使用された場合の、周知商標の保護の具体的内容を、以下の表にまとめる。

周知商標との類似性	商品・サービスの類似性	周知商標の登録	条 件	保護内容	根拠条文
同一、類似	非類似	必要	・周知商標 ・識別性、評判を不当に利用、毀損する虞があるとき	異議	11条2項、 5項、10項 21条1項
同一、類似	非類似	必要	・周知商標 ・識別性、評判を不当に利用、毀損する虞があるとき	無効	11条2項、 5項、10項 57条
同一、類似	非類似	必要	・周知商標 ・識別性、評判を不当に利用、毀損する虞があるとき	差止 損害賠償	29条4項(c) 134条 135条

## ③ 外国でのみ周知である商標の保護

原則として、かかる商標はインド国内においては周知商標としての保護を受けることができない。ただし、第三者が周知商標を自己の商標として採用する行為はそれ自体が不当なものであるので周知商標を模倣する商標を採用しようとする者は商標法第18条(1)にいう商標の所有者とは認められないとの理由で、かかる商標に対する保護の提供は商標登記官又は裁判所により拒否されることになる。しかし、これは間接的な保護でしかない。インド国内において周知商標としての保護を得るためには、周知商標の所有者は、それをインドの国内市場において使用することにより公衆の関連する部門における十分な認識を獲得しなければならない。1999年商標法第2条(2)(b)は広く解釈することが可能な規定であり、周知商標の広告をインド国内で行っただけであっても必要な認知度が取得されているのを証明するに十分なものと見なされている。また、インドの裁判所は、周知商標の国際的な名声も認めてきた<sup>4</sup>。

<sup>3</sup> インド商標登録局へのアンケート結果より

<sup>4</sup> インド商標登録局へのアンケート結果より

(8) WIPO 共同勧告の採用状況について  
商標法の改正に反映されている。



## II-12. トルコ

### (1) 商標に関する法律

改正された商標法「商標の保護に関する法令第 556 号 (Decree-Law No. 556 on the Protection of Trademarks)」が 1995 年 6 月 27 日に施行された。

### (2) 商標法における周知商標

周知商標と著名商標に相当する 2 種類の商標について述べられている。第 7 条 (商標登録拒絶の絶対的根拠) に周知商標、第 8 条 (商標登録拒絶の相対的根拠) に著名商標に相当する記載がある。周知商標、著名商標をそれぞれ以下のように定義することができる。

周知商標：パリ条約第 6 条の 2 の規定の範疇の周知 (well-known) 商標

著名商標：知名度 (reputation) を有する登録商標

#### 第 7 条 商標登録拒絶の絶対的根拠<sup>1</sup>

次に掲げる標識は、商標として登録することができない。

—略—

(i) 商標権者により授権されていない商標及びパリ条約第 6 条の 2 の規定の範疇の周知標章

—略—

#### 第 8 条 商標登録拒絶の相対的根拠

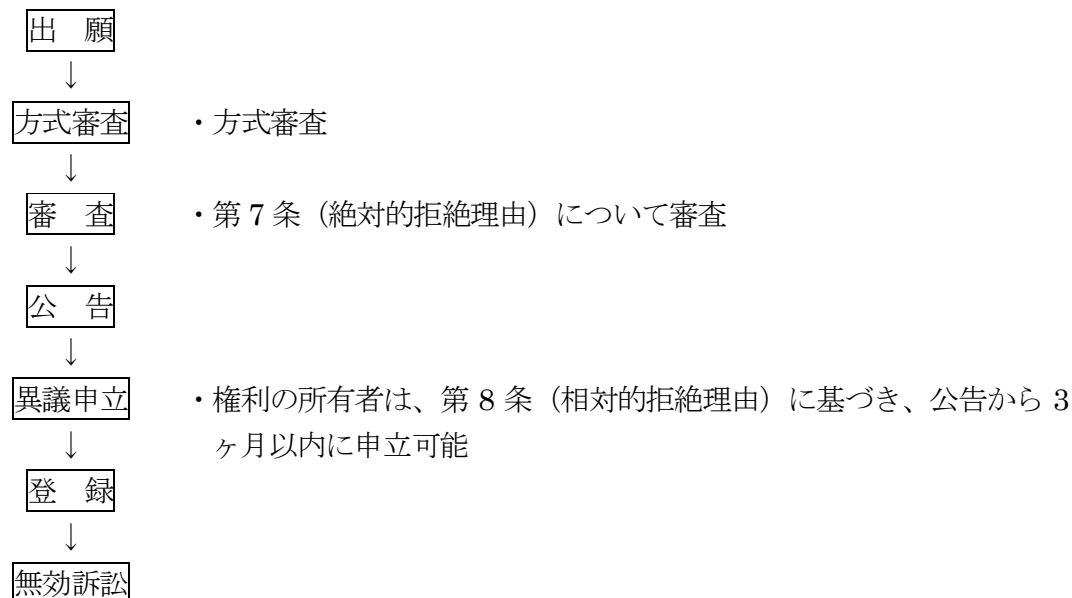
—略—

登録商標又はより早い出願日を有する商標が知名度を有する場合であって、登録出願された商標の正当な理由のない使用が、登録商標若しくはより早い出願日を有する商標の識別性若しくは知名度を不当に利用することになる又は害することになる場合は、より早い商標権者からの異議申立により、出願された商標は、より早い商標の登録対象である商品及びサービスと類似でない商品及びサービスに係る使用についてであっても、登録されない。

—略—

<sup>1</sup> トルコ商標法の条文については全て、日本特許庁の Web サイトの外国産業財産権制度情報：トルコ商標法より引用 <http://www.jpo.go.jp/shiryous/sonota/aippi/pdf/turkey/shouhyou.pdf>

### (3) 審査の流れ



### (4) 周知商標に抵触する商標の登録規制

審査、異議、無効訴訟の各段階で登録が規制される。どの段階で一番規制されるかは不明であるとのことである<sup>2</sup>。

#### ① 審査

トルコでは、絶対的拒絶理由については職権で審査される。周知商標は絶対的拒絶理由の一つであるので、これに抵触する商標の出願は拒絶される。

#### 第7条 商標登録拒絶の絶対的根拠<sup>3</sup>

次に掲げる標識は、商標として登録することができない。

—略—

(i) 商標権者により授権されていない商標及びパリ条約第6条の2の規定の範疇の周知標章

—略—

<sup>2</sup> 現地代理人へのアンケート結果より

<sup>3</sup> トルコ商標法の条文については全て、日本特許庁のWebサイトの外国産業財産権制度情報：トルコ商標法より引用 <http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/aippi/pdf/turkey/shouhyou.pdf>

### 第 32 条 拒絶の絶対的条件の審査

庁は、出願が出願条件の遵守に係る欠陥がないとの結論に達した上、登録対象のすべて又はいくつかの商品若しくはサービスにつき第 7 条により適格であるか否かを決定するために出願を審査するものとし、不適格と認められる出願は、すべての又はいくつかの当該商品若しくはサービスにつき第 7 条により拒絶する。

### ② 異議

相対的拒絶理由については異議を待って審査される。著名商標は相対的拒絶理由であるので、著名商標の商標権者は、これに抵触する商標の出願に対して公告から 3 ヶ月以内に異議申立することができる。また何人も、周知商標に抵触する商標の出願に対して異議申立できる。

### 第 8 条 商標登録拒絶の相対的根拠

—略—

登録商標又はより早い出願日を有する商標が知名度を有する場合であって、登録出願された商標の正当な理由のない使用が、登録商標若しくはより早い出願日を有する商標の識別性若しくは知名度を不当に利用することになる又は害することになる場合は、より早い商標権者からの異議申立により、出願された商標は、より早い商標の登録対象である商品及びサービスと類似でない商品及びサービスに係る使用についてであっても、登録されない。

—略—

### 第 34 条 第三者による所見

製造業者、生産者、サービスの提供者、商社若しくは消費者を代表する自然人若しくは法人又は集団は、商標出願の公告後、当該商標が第 7 条による登録要件に則さない旨の所見を庁に提出することができるが、当該人は、庁に対する手続の当事者であってはならない。

### 第 35 条 異議申立

第 7 条又は第 8 条により登録することができないとの理由での商標登録への異議申立書及び出願において悪意の証拠があるとの理由での異議申立書は、公告後 3 月以内に提出しなければならない。

—略—

### ③ 無効

当該商標の登録が維持されることにより被害を受ける者であれば誰でも、裁判所に対し無効を請求することができる。周知商標については登録から 5 年以内に請求しなけ

ればならない。ただし、悪意による登録の場合は期間制限を受けない。著名商標の場合は、期限は定められていない。

#### 第 42 条 無効

登録商標は、次に掲げる場合は裁判所により無効を宣言される。

(a) 登録商標が第 7 条に違反する場合(ただし、第 7 条(i)の範疇の周知商標に係る訴訟は、登録日から 5 年以内に提起しなければならず、悪意が存する場合は、期限は適用されない。)

(b) 登録商標が、第 8 条に違反する場合

—略—

#### 第 43 条 無効宣言の請求

侵害の被害者、国家の公訴官又は関係庁は、裁判所に対して無効を請求することができる。

#### (5) 周知商標認定制度と周知商標リスト<sup>4</sup>

トルコ特許庁は 1996 年に周知商標リストを発行した。これは、主としてトルコ特許庁の決定に対する不服訴訟において裁判所が下してきた周知商標の認定に基づき作成されたものである。しかし、このリストは周知商標を網羅したものでなく、法的根拠に基づくものでもなく、参照の目的で公表されていた。2003 年までリストの改訂が行われた。

しかし、2004 年 5 月「トルコ特許庁の設立と職務に関する法令 544 号」の改正により、トルコ特許庁は、周知商標であるとの主張に関する法定当局として指定され、周知商標に関する申請の審査も開始している。しかし、周知商標登録に関する文書、期限、手数料や登録簿の改定方法及び改定頻度等を定めるものとなる施行規則の作成はまだ終了していない。トルコ特許庁から得られた情報によると、本リストは、現在作成中の施行規則において定められる新たな基準にしたがって見直される予定とのこと。

さらに、現地代理人による「周知商標に関する最近の動向」を参考資料に示した。

#### (6) 周知性証明

商標が商標法第 7 条(i)及びパリ条約第 6 条の 2 の意味における周知商標と見なされるべきかどうかを判断するための基準としてトルコ特許庁のウェブサイト<sup>5</sup>に掲載されているガイドラインが示しているものを以下に記す。

<sup>4</sup> 2005 年 10 月時点の現地代理人へのアンケート結果による

<sup>5</sup> <http://www.turkpatent.gov.tr/tpe/index.jsp>

- 1) 当該商標の登録及び使用に関する情報（当該商標の歴史に関する詳細な情報）
- 2) 当該商標の保護と使用の地理的範囲（トルコにおける登録証の写し及び全世界における登録のリスト）
- 3) 当該商標が使用される商品・役務の市場占有率及び売上を証明する文書
- 4) 広告及びその仕様を示したもの（広告の期間、頻度、地理的範囲、広告予算、媒体（テレビ、新聞等）を示した文書であり、特にトルコに関係するもの（ただしトルコに関係するもののみに限られない）
- 5) 広告には分類されないものの、当該商標の認知度を高めるために役立つ宣伝資材（雑誌、新聞、テレビ等におけるニュース、パブリシティ等）
- 6) 当該商標の周知性に関する判決又は当該商標の所有者が自らの商標を守るために行った関与を示す判決（当該商標の周知性に関する判決のほか、当該周知商標が関係する侵害又は不正競争の訴えの根拠に係る判決、異議申立や世界中でなされた異議申立の件数に関する判決）
- 7) 当該商標の識別力（独創性）
- 8) 当該商標の周知性に関する市場調査（トルコ国内に関するものが望ましい）
- 9) 権利者に関する情報（企業規模、従業員数、売上、流通網、ディーラー、販売店等）
- 10) 当該商標と当該商品の関係（商標は当該商品をひと目で分かるように示すものであるか、当該商品の品質を示唆するものであるか）
- 11) 当該商標に関係して取得された賞
- 12) 当該商標の付された商品の販売網に関する情報
- 13) 当該商標の価値（会社の貸借対照表に計上されているかその他の形でその価値が決定されている場合）
- 14) 当該商標の保護範囲となる商品・役務
- 15) 当該商標の侵害数や当該商標の周知性を利用することによる利益を得る目的で行われた抵触出願数に関する情報
- 16) 当該商標の周知性を示すその他の文書

#### （7）周知商標の保護内容

##### ① 周知の対象

商標法に特に記載はないが、参考資料に示された周知性の証明資料から判断すると、市場関係者、流通業者、消費者に周知である必要があると思われる。

##### ② 周知商標の保護範囲

未登録の周知商標は同一又は類似の商標の同一又は類似の商品・サービスへの出願に対し保護される。登録された著名商標は、商標の類非に関係なく、また商品・サービスの類非に関係なく保護される。周知商標と抵触する商標が出願あるいは無断使用された場合の、周知商標の保護の具体的内容を、以下の表にまとめる。

周知商標との類似性	商品・サービスの類似性	周知商標の登録	条 件	保護内容	根拠条文
同一、類似	同一、類似	不要	パリ条約6条の2の周知商標	拒絶	7条 32条
同一、類似	同一、類似	不要	パリ条約6条の2の周知商標	異議	7条 35条
同一、類似	同一、類似	不要	パリ条約6条の2の周知商標	無効	7条 42条、43条
限定なし	限定なし	必要	識別性、知名度を不当に利用、害する	異議	8条 35条
限定なし	限定なし	必要	識別性、知名度を不当に利用、害する	無効	8条 42条、43条
同一、類似	非類似	必要	識別性、知名度を不当に利用、害する	・差止 ・損害賠償	9条(c) 61条、62条

### ③ 外国でのみ周知である商標の保護<sup>6</sup>

商標法は単純に、周知商標はパリ条約第6条の2の意味における周知商標であるとしている。したがって、国内で使用されていること、又は国内周知であることは、周知商標保護の条件とされていない。実際、この点を確認する最高裁判決も数度にわたり下されている。

国内で使用されていること、又は国内周知であることは、周知商標保護の条件とされていない点については制定法及び最高裁判決からも明らかではあるが、しかし、審査官から聞いたところによると、トルコ特許庁では商標の周知性を判断する際には国内での使用と国内での名声を重視しているようである。ただし、トルコ特許庁による決定については、それに対する処分取消訴訟をアンカラ知的財産裁判所に提起することもできる。

### (8) WIPO 共同勧告の採用状況について

周知商標に関する施行規則はいまだ作成中であるが、しかしトルコ特許庁は周知商標としての認定を求める出願についての審査をすでに開始しており、そのためのガイドラインも作成されている<sup>7</sup>。

<sup>6</sup> 現地代理人へのアンケート結果による

<sup>7</sup> 現地代理人へのアンケート結果による

## 周知商標に関する最近の動向<sup>8</sup>

トルコ特許庁は、トルコ特許庁が周知商標として認めた商標に関する特別公報を 1996 年に発行した。これには、商標事件における裁判所の判決により周知商標として認定された商標も含まれている（それらの訴訟の多くはトルコ特許庁が被告又は判決の執行者として参加するものである）。しかし、同公報は、すべての周知商標を網羅したものとはとてもいえず、またより重要な点としてそれは何らの法的根拠に基づくものでもなかった（当時は特許庁を周知商標の認定又は周知商標に関する公報の発行に関する当局として指定する法的規定が存在しなかったため）。

2004 年 5 月には、トルコ特許庁の設立と職務に関する法令 544 号が改正され、周知商標であるとの主張に対して審査を行う法定当局としての権限がトルコ特許庁に与えられた。周知商標に関する施行規則はいまだ作成中であるが、しかしトルコ特許庁は周知商標としての認定を求める出願についての審査をすでに開始しており、そのためのガイドラインも作成されている。一方、これに関して提出されるべき文書や手数料、周知商標の公告について定めるものとなる規則の発表は 2005 年半ば以降になるものと予想される。

一方、アンカラ知的財産裁判所は、最近に行われた法令 544 号の改正によりトルコ特許庁が周知性の認定に係る事項の法定当局とされたことに基づき、周知性の認定又は決定を求める訴えはトルコ特許庁に対し提出されなければならないとして、原告の訴えを手続的瑕疵があるとして却下する決定も下している。すなわち、アンカラ知的財産裁判所によると、周知商標に係る最近の動きに照らして判断するなら、周知性に係る訴えは、まず最初にトルコ特許庁に提出されなければならない、その決定に不満があるときにはそれを知的財産裁判所に上訴することも可能であるということになる。ただし、かかる考えはまだ最高裁による承認は受けていない。

一方、前述の通り、法令 556 号の関連規定は周知商標の定義についてはパリ条約におけるそれを参照しているが、しかし、トルコ特許庁の職員から聞いたところによると、周知商標に関するガイドライン（まだ発効していない）は、非類似の商品・役務に関しても保護される周知商標と当該分野・部門においてのみ知られている商標の 2 種類の商標について言及しているとのことである。有名な商標の公告及びそれに関する行政決定に対する異議申立に関する法的根拠はいまだ整備されていないため、商標の著名性に関する決定が公告されるかどうか、それに対する第三者の異議申立が可能かどうかはいまだはっきりしない。

---

<sup>8</sup> 2005 年 10 月時点の現地代理人へのアンケート結果による

### Ⅲ. 日本企業の各国に対する評価



### Ⅲ. 日本企業の各国に対する評価

第2章で各国の周知商標保護に関し、その法制面と運用面について報告したが、実際のユーザーである日本の企業の意見についてもアンケート調査を実施した。対象企業は海外に商標の出願実績が多いと思われる、17業種60社にアンケートを送付し、14業種23社の回答を得た。

回答のあった業種<sup>1</sup>は以下の通り

医薬品(2社)、精密機器(1社)、電気機器(1社)、繊維(2社)、機械(3社)、化学(2社)、自動車(1社)、商社(1社)、ゴム(1社)、鉄鋼業(3社)、非鉄金属(2社)、造船(1社)、窯業(2社)、その他製造業(1社)

#### Ⅲ-1. 出願状況(出願件数、登録件数)

各企業の調査対象国への出願状況を調べた。はじめに、2005年10月現在の商標登録件数であるが、これは実際に各国で登録になり、登録を維持している件数である。過去から現在までに、その企業がどのような国に重点を置いてビジネスを行ってきたかの指標となるものと思われる。次に、2005年10月現在の商標出願継続件数を聞いた。これは出願したもの、まだ登録にはなっていないが、登録を目指している件数である。これら2つのデータより我が国の企業が特に重要と考える国を絞り込むことができる。

##### (1) 商標登録維持件数

回答のあった22社(23社のうち1社はデータ非公表)の総登録維持件数は、13,231件、一社あたり平均約601件の登録件数であった。ちなみに、最も登録の多い企業では2,721件、最も少ない企業は48件であった。

企業によりバラツキはあるが、全体的に欧米、オーストラリアでの登録は多いが、中国、韓国、台湾のアジアについては、その2~3倍の登録件数であり、アジアへのビジネス展開が多いことが伺われる。ロシア、ブラジル、インド、トルコへの出願は少なく、今までは、それほどのビジネスを行ってこなかったようだ。

出願対象国別の件数は、以下の表、図の通りである。企業別、出願国別の詳細な件数を参考資料1に示した。

---

<sup>1</sup> 業種の区分は日経業種分類による

【ヨーロッパ・アメリカ】

出願国	アメリカ	OHIM	イギリス	ドイツ	小計
件数	1,060	403	1,015	861	3,339
比率* (%)	8.0	3.0	7.7	6.5	25.2

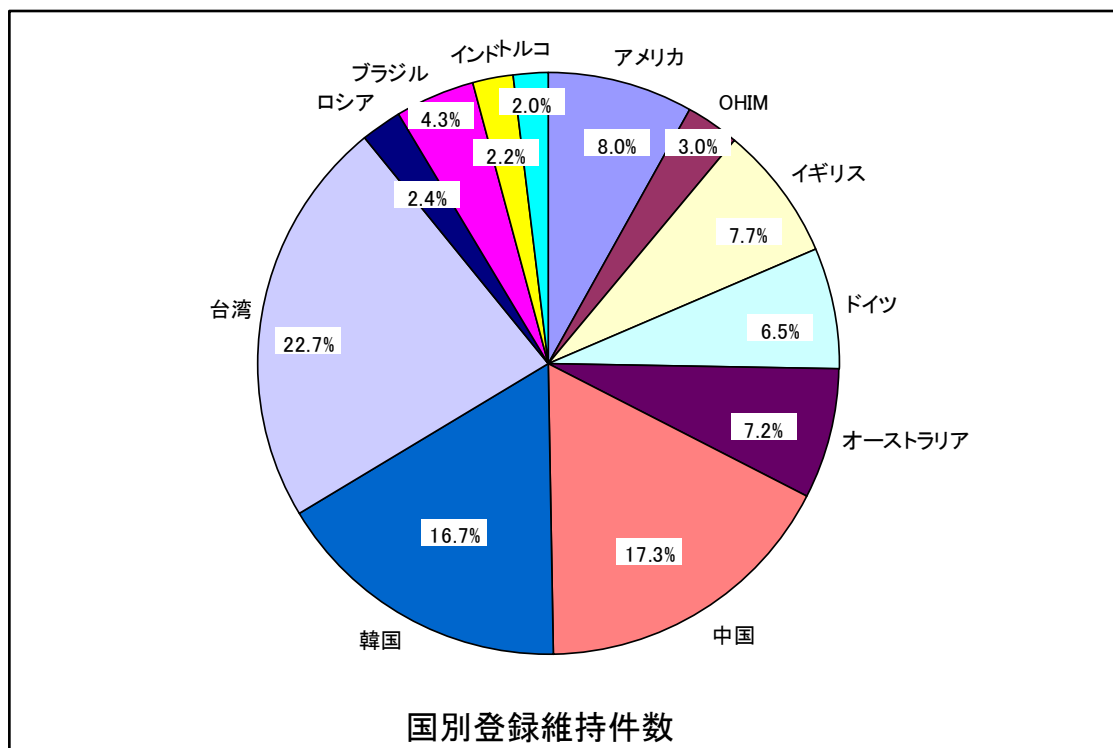
【アジア・オセアニア】

出願国	オーストラリア	中国	韓国	台湾	小計
件数	953	2,287	2,204	3,009	8,453
比率 (%)	7.2	17.3	16.7	22.7	63.9

【その他】

出願国	ロシア	ブラジル	インド	トルコ	小計
件数	317	568	289	265	1,439
比率 (%)	2.4	4.3	2.2	2.0	10.9

※ 比率＝ $\frac{22 \text{ 社のその国への登録維持件数の合計}}{22 \text{ 社の } 12 \text{ カ国への登録維持件数の総計 (13,231 \text{ 件})}$



## (2) 商標出願継続件数

回答のあった 22 社 (23 社のうち 1 社はデータ非公表) の総出願継続件数は、3,581 件、一社あたり平均約 163 件の登録件数であった。ちなみに、最も出願の多い企業では 595 件、最も少ない企業は 1 件であった。

欧州への出願が相対的に減少し、中国への出願が飛躍的に増えている。また、ブラジル、インドへの出願が増加傾向を示しており、これらの国に対するビジネスチャンスが増えていることが伺える。

出願対象国別の件数は、以下の表、図の通りである。企業別、出願国別の詳細な件数を参考資料 2 に示した。

【ヨーロッパ・アメリカ】

出願国	アメリカ	OHIM	イギリス	ドイツ	小計
件数	633	181	62	58	934
比率 <sup>※※</sup> (%)	17.7	5.1	1.7	1.6	26.1

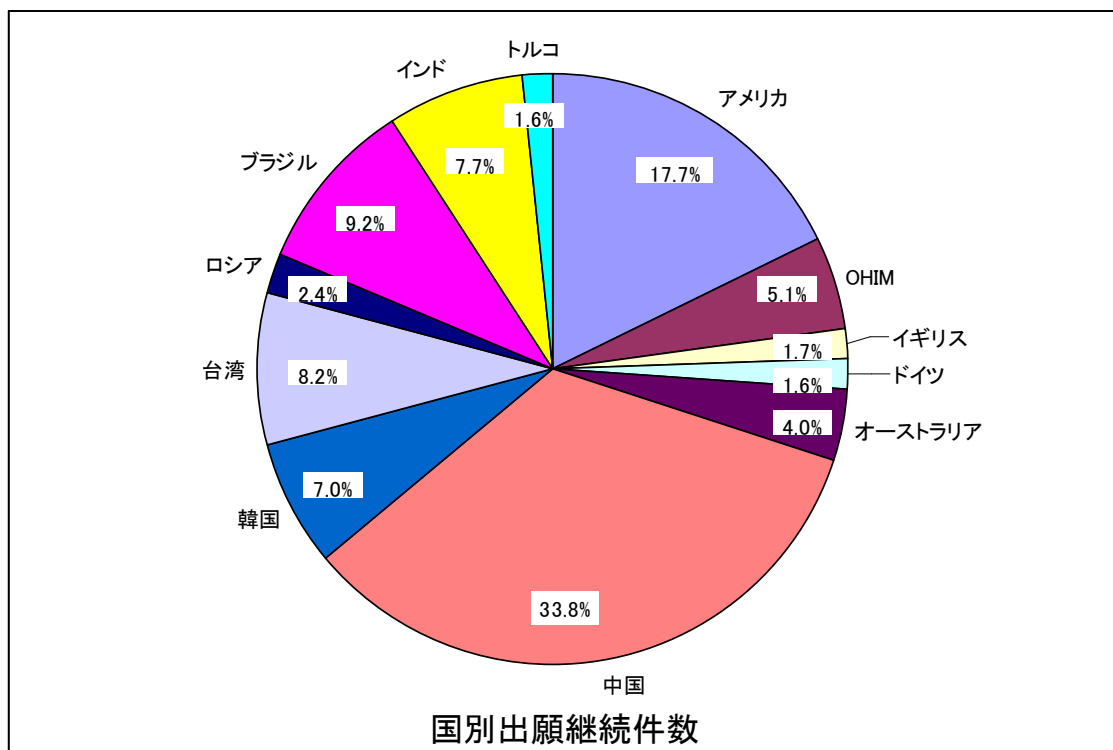
【アジア・オセアニア】

出願国	オーストラリア	中国	韓国	台湾	小計
件数	144	1,210	251	294	1,899
比率 (%)	4.0	33.8	7.0	8.2	53.0

【その他】

出願国	ロシア	ブラジル	インド	トルコ	小計
件数	85	331	274	58	748
比率 (%)	2.4	9.2	7.7	1.6	20.9

※※ 比率 =  $\frac{22 \text{ 社のその国への出願継続件数の合計}}{22 \text{ 社の 12 カ国への出願継続件数の総計 (3,581 件)}}$



### Ⅲ－２．第三者による登録、使用事例

調査対象国において、自社の商標を、第三者により出願登録されてしまった、あるいは無断使用されていた経験があるかを聞いた。

アジア、その他の国ではいくつかの事例が見られる。特に中国での件数が多い。詳細を以下の表に示す。

Ⅲ  
 一 3. 登録拒絶事例  
 調査対象国において、周知と認識している自社

国名	内容
アメリカ	0件
OHIM	0件
イギリス	0件
ドイツ	0件
オーストラリア	0件
中国	合計8件(7社) 出願 6件 ・異議申立により登録阻止 1件 ・異議申立継続中 4件 ・異議申立したが登録 1件 無断使用 1件 ・提訴の後、和解 1件 その他 1件 ・他社より不使用取消審判請求を受ける→結果待ち
韓国	合計2件 出願 1件 ・異議申立により拒絶 無断使用 1件 ・警告書を送付、係争中
台湾	合計4件 出願 1件 ・異議申立により登録阻止 1件 無断使用 2件 ・訴訟継続中 1件 ・警告書を送付、係争中 1件 その他 1件 ・他社より不使用取消審判請求を受け、取消決定 →先方に対し無効審判請求手続き中
ロシア	合計2件 出願2件 ・不使用取消審判請求をし、登録を取消した
ブラジル	0件
インド	合計4件 出願 4件 ・異議申立継続中 4件
トルコ	合計1件 出願 1件 183 ・異議申立したが登録 1件

の商標を出願したところ先願があり登録を拒絶された経験があるかを聞いた。

各国とも事例は少ないが、中国の件数が多い。

詳細を以下の表に示す。

国名	内容
アメリカ	0件
OHIM	1件 指定商品が異なるので先方と交渉中
イギリス	1件 拒絶
ドイツ	0件
オーストラリア	0件
中国	3件 ・先願により拒絶となったが、非類似、周知・著名性を評審委員会に申立て、登録となった。 ・再審請求中 ・拒絶
韓国	0件
台湾	1件 社章が、日本の他社商標と類似混同との理由で拒絶
ロシア	0件
ブラジル	0件
インド	1件 拒絶
トルコ	0件

#### Ⅲ－４．各国に対する評価・要望

調査対象国の周知商標の保護（法制面、運用面、現地代理人、その他）についての評価、意見、要望を聞いた。

中国、韓国、台湾については審査運用上の不満が寄せられた。インドへは、加えて、審査に時間がかかりすぎ、との批判が多かった。

詳細を以下の表に示す。

国名	内容
アメリカ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・周知商標の保護については徹底されているのでほぼ問題がない。</li> <li>・カタログ等も使用証明として認めて欲しい</li> <li>・コモンロー制度のため、出願の際の検索が難しいと感じる。きちんとしたDB化してもらいたい。</li> </ul>
OHIM	<ul style="list-style-type: none"> <li>・周知性について争ったことはないが問題ないと思われる。</li> <li>・加盟国拡大の場合の権利の安定性(新規追加国で抵触の問題はないか等)が不安</li> </ul>
イギリス	<ul style="list-style-type: none"> <li>・周知性について争ったことはないが問題ないと思われる。</li> </ul>
ドイツ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・周知性について争ったことはないが問題ないと思われる。</li> <li>・日本のIPDLの著名商標情報を審査で参考にして欲しい。</li> </ul>
オーストラリア	<ul style="list-style-type: none"> <li>・周知性について争ったことはないが問題ないと思われる。</li> </ul>
中国	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現地語と英語の場合、称呼が同一／類似でも外観が違うと非類似とされることが多い</li> <li>・周知商標は中国国内でのみしか認められていない。世界的な周知性も認めるように改正を望む</li> <li>・商品分野が異なると認められにくい。</li> <li>・代理人の対応はよい。但し結果はわからない。</li> <li>・アルファベットの周知商標に対して、他社のアルファベット(類似)＋漢字の2段併記商標が登録されてしまう。</li> <li>・周知著名商標を届け出により審査し、認定する制度を設けてほしい</li> <li>・著名商標の認定制度は模倣品対策の観点から有益であると思う。侵害品に対する訴訟や水際取締りで有効活用されることを望む。</li> </ul>
韓国	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現地語と英語の場合、称呼が同一／類似でも外観が違うと非類似とされることが多い</li> <li>・周知性について争ったことはないが問題ないと思われる。</li> <li>・商品分野が異なると認められない。(厳格)</li> <li>・代理人の対応はよい。</li> <li>・周知著名商標を届け出により審査し、認定する制度を設けてほしい</li> </ul>
台湾	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現地語と英語の場合、称呼が同一／類似でも外観が違うと非類似とされることが多い</li> <li>・周知商標の保護については徹底されているのでほぼ問題がないが審査でも織り込むよう改正を望む。</li> <li>・商品分野が異なっても認められるケースが多い。</li> <li>・代理人の対応はあまりよくない。</li> </ul>
ロシア	<ul style="list-style-type: none"> <li>・著名商標については、類を超えた類似判断をして欲しい</li> <li>・周知性について争ったことはないが問題ないと思われる。</li> </ul>
ブラジル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特になし</li> </ul>
インド	<ul style="list-style-type: none"> <li>・審査、審理に時間がかかり過ぎている(3社)</li> <li>・周知性を含む審査基準があいまいであるので改正を望む。</li> <li>・不可解な審査(先願があるにもかかわらず後願が登録)</li> </ul>
インド	<ul style="list-style-type: none"> <li>・周知性について争ったことはないが問題ないと思われる。</li> </ul>



## 参考資料 1

## 日本企業の各国への商標登録維持件数

2005年10月現在

業 種		アメリカ	OHIM	イギリス	ドイツ	豪	中国	韓国	台湾	ロシア	ブラジル	インド	トルコ	計
医薬品	a	18	2	17	14	10	43	79	57	13	10	4	9	276
	b	25	17	16	10	15	44	58	106	7	8	3	7	316
電気機器		132	39	232	176	198	632	319	594	60	170	83	47	2682
繊維	a	107	21	102	137	84	158	136	67	39	22	19	13	905
	b	89	0	119	80	102	188	203	169	23	44	36	15	1068
機械	a	15	2	18	16	5	32	34	54	3	10	6	2	197
	b	16	6	16	17	16	39	58	31	7	2	5	5	218
	c	16	9	16	11	13	55	18	27	8	37	12	6	228
化学	a	154	6	173	166	158	331	575	1078	37	17	10	16	2721
	b	7	8	20	10	16	42	34	36	4	21	4	9	211
自動車		183	163	78	78	100	187	90	186	56	58	15	58	1252
商社		1	0	30	5	13	25	60	30	0	3	5	0	172
ゴム		23	0	3	2	2	3	4	7	1	0	1	2	48
鉄鋼業	a	37	19	30	19	35	71	96	108	5	17	18	4	459
	b	9	4	4	3	2	17	20	15	0	1	1	1	77
	c	13	4	8	3	16	20	24	24	4	5	7	4	132
非鉄金属	a	109	58	68	70	84	226	230	258	29	103	35	40	1310
	b	15	0	10	2	10	27	70	42	0	14	5	0	195
造船		34	33	14	8	41	24	10	21	6	14	4	5	214
窯業	a	5	4	5	7	6	48	16	18	4	2	5	0	120
	b	10	7	10	8	10	26	24	33	0	1	7	5	141
その他製造		42	1	26	19	17	49	46	48	11	9	4	17	289
計		1060	403	1015	861	953	2287	2204	3009	317	568	289	265	13231
比率		8.0%	3.0%	7.7%	6.5%	7.2%	17.3%	16.7%	22.7%	2.4%	4.3%	2.2%	2.0%	

参考資料 2

日本企業の各国への商標出願継続件数

2005年10月現在

業 種		アメリカ	OHIM	イギリス	ドイツ	豪	中国	韓国	台湾	ロシア	ブラジル	インド	トルコ	計
医薬品	a	1	0	0	1	0	5	0	6	0	2	6	1	22
	b	2	0	0	0	0	2	0	1	0	1	7	1	14
電気機器		88	46	22	9	35	154	23	11	16	73	111	5	593
繊維	a	60	12	6	13	8	146	23	4	3	24	15	18	332
	b	35	1	0	4	1	162	19	12	8	4	8	0	254
機械	a	7	1	0	0	0	22	0	0	0	12	6	0	48
	b	10	2	0	1	0	19	2	1	0	1	3	0	39
	c	3	0	0	0	2	9	2	1	0	1	5	0	23
化学	a	117	5	9	9	13	165	81	141	19	9	19	6	593
	b	10	4	0	0	2	5	4	2	0	4	0	0	31
自動車		148	38	1	0	9	192	17	27	26	112	17	8	595
商社		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
ゴム		0	1	0	0	0	3	1	3	0	0	1	0	9
鉄鋼業	a	33	12	0	0	0	157	24	10	1	3	11	1	252
	b	2	2	0	0	0	4	0	1	0	0	1	0	10
	c	1	0	0	1	0	9	0	0	0	10	7	0	28
非鉄金属	a	53	9	9	12	24	100	22	40	0	36	41	8	354
	b	0	0	0	0	0	8	0	0	1	0	3	0	12
造船		44	43	15	8	47	27	11	23	6	16	7	6	253
窯業	a	7	2	0	0	0	6	4	1	1	2	1	1	25
	b	6	3	0	0	2	12	17	10	4	15	0	2	71
その他製造		6	0	0	0	1	2	1	0	0	6	5	1	22
計		633	181	62	58	144	1210	251	294	85	331	274	58	3581
比率		17.7%	5.1%	1.7%	1.6%	4.0%	33.8%	7.0%	8.2%	2.4%	9.2%	7.7%	1.6%	



#### IV. 日本企業の日本の周知商標保護への 評価・要望

#### IV. 日本企業の日本の周知商標保護への評価・要望

日本では周知商標を保護するため、審決・判決により周知性が認定された商標のほか、防護標章登録を受けた商標は周知と推認し、これらの商標を集めたリスト（周知商標リスト<sup>1</sup>）を審査資料として活用している。しかしながら、防護標章登録制度については廃止の議論があり<sup>2</sup>、仮に廃止された場合には同リストの取り扱いを含め、審査運用に影響を及ぼすと考えられる。そこで、商標制度のユーザーである企業に、防護標章登録制度及び周知商標保護全般について意見を求めた。第3章と同じ17業種60社に対しアンケートを送付し、14業種23社より回答を得た。

回答のあった業種は以下の通り

医薬品（2社）、精密機器（1社）、電気機器（1社）、繊維（2社）、機械（3社）、化学（2社）、自動車（1社）、商社（1社）、ゴム（1社）、鉄鋼業（3社）、非鉄金属（2社）、造船（1社）、窯業（2社）、その他製造業（1社）

##### IV-1. 周知商標リストによる審査について

周知商標リストを審査資料として参考にする審査方法について、有効性及びその理由を聞いた。

審査の際のメリット、後願の排除、周知性の証明となる等、周知商標リストの有効性を指摘する意見が多い。しかし、リスト未掲載の周知商標の存在から、有効でないとする意見も小数ながらあった。

詳細を以下の表に示す。

有効性	意見
有効である 14社 60.9%	① 審査運用上のメリット（5社） ・ ある程度の指標にはなっているから。 ・ 一応の根拠あるリストを参照することで闇雲に探すより確実性が増す。 ・ 各審査官の審査レベルを合わせるには有効。 ・ 参考にする程度なら有効。但し、その他の証拠資料を収集して最終的に保護の可否を決定すべき。 ・ 審査を迅速に行うことができる。 ② 後願の排除に有効（4社）

<sup>1</sup> 特許電子図書館商標検索 10 日本国周知・著名商標検索

<http://www.ipdl.ncipi.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm>

<sup>2</sup> 産業構造審議会知的財産政策部会第6回商標制度小委員会

[http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/t\\_mark06/paper03.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/t_mark06/paper03.pdf)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 非類似の商標分野で周知商標に同一又は類似の商標の登録が拒否されることで周知商標のダイリューション化防止、流通市場の混乱防止につながり、消費者の保護に役立つ。</li> <li>・ 第三者による登録を未然に防ぐことができるから。</li> <li>・ 少なくともリストに記載の周知商標と同一・類似の商標は保護される方向に働くと思われるので。</li> <li>・ 悪意の第三者による冒認出願を排除する一助として機能しているから。</li> </ul> <p>③ 周知性の証明となる (2社)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 周知商標をもっているものが、商標登録無効審判などで立証して無効にする手順が省けるケースでは有効。</li> <li>・ 周知商標を証明する手段としては、周知商標リストが一番最適であると考えからです。</li> </ul> <p>④ その他 (3社)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自社商標の保護範囲が拡大されることが期待される。</li> <li>・ 完全とはいえないが、掲載商標分は、実質的に消費産業界では周知性が高いものである。</li> <li>・ 周知・著名な商標はその権利者にとって大切な財産であるため。</li> </ul>
<p>有効ではない 4社 17.4%</p>	<p>① リストに未掲載の周知商標の存在 (2社)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 周知商標リストに掲載がなくても、周知と思われる商標はあると思う。</li> <li>・ 商標の周知性は常に変動しているので、過去のある時点での周知性についてリスト化したものを参考としても適正な審査につながらないと思われるため。</li> </ul> <p>②その他 (2社)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 審査過程においては有益であるが、周知商標の保護に有効とは思われない。</li> <li>・ 防護標章登録制度は、取引の実情に合致した制度とはいえない。</li> </ul>
<p>その他 5社 21.7%</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ハウスマークには有効だが、個々の商品ブランドについては不十分である。</li> <li>・ 審査において、周知商標を把握した審査を行うことは有効と考える。しかし、未登録の周知商標の保護が不十分。</li> <li>・ 「周知商標リスト」の更新頻度が適当であるか疑問である。</li> <li>・ わからない</li> <li>・ 無回答</li> </ul>

## IV-2. 周知商標リストの構成

周知商標リストが、審決・判決により周知性が認定された商標と、防護標章登録を受けた商標からなることについて、適切であるかどうか、その理由を聞いた。

掲載商標は、司法、行政の判断の結果であり、妥当であるという意見があるものの、リスト未掲載の周知商標の存在によりこのままの構成では適切でないという意見が多い。

詳細を以下の表に示す。

適切性	意見
<p>適切である</p> <p>9社</p> <p>39.1%</p>	<p>① 司法及び行政の判断の結果であり根拠がある（4社）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・特許庁、裁判所の審査・審理で判断された根拠ある参考資料であるということが明確である。</li> <li>・審査過程において利用する場合には、審決・判決及び防護標章登録を受けた商標からなることは、審議が尽くされた結果であり適切である。</li> <li>・客観的判断の下に周知性が認められたものであるため。</li> <li>・司法・行政判断で周知性を認めたものによりリストを構成し運用する範囲においては、商標法4条や不正競争防止法2条の規定との間で齟齬をきたさないから。</li> </ul> <p>② その他（5社）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・この程度は必要であると考えため。</li> <li>・出願人側から見ると、周知商標を守るためには、やはり防護標章を登録したくなるし、周知商標のための防護標章であれば、両者をセットとしてみるのは、適切な判断。</li> <li>・防護標章登録の場合、周知性を認定するかどうかの俎上に載せるという意味では適切であるが、これだけをもって周知著名商標と認定することは適切ではない。</li> <li>・意見なし2社</li> </ul>
<p>適切ではない</p> <p>12社</p> <p>52.2%</p>	<p>① リスト未掲載の周知商標の存在（9社）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・必ずしも全ての周知商標が審判決で認定されている、あるいは防護標章登録されているとは限らないから。</li> <li>・審決・判決により周知性が認定された商標と、防護標章登録を受けた商標以外に周知な商標が多数存在するので、周知商標リストの作成基準を見直す必要があると思われる。</li> <li>・審決・判決および防護標章登録を受けていなくても周知商標は存在する為。</li> <li>・掲載商標以外にも周知商標が存在する。</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・未登録周知商標も同様に保護すべきものであるにもかかわらずリストに含まれないのは保護にかけると考える。</li> <li>・周知商標リストに掲載がなくても、周知と思われる商標はあると思う。</li> <li>・それ以外にも周知商標というのは多数存在するはずであるから。審決などが行われうるのはほんの一握りに過ぎないと思う。</li> <li>・それ以外にも周知のものが存在する。</li> <li>・その他にも周知商標があるかもしれないため。</li> </ul> <p>② その他 (3社)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・周知と認定された審決及び判決は、実際の取引者及び需要者における商取引実情が反映されており、周知リストとして適切と思うが、特許庁の防護商標の審査判断は正当な理由が明確でなく疑問がある。</li> <li>・防護標章を維持するためには本商標と各防護標章を更新維持する必要があるが、審決・判決で認定された周知商標はその商標を維持する事で周知性認定を維持できるので公平でない。</li> <li>・商標審査便覧(42.14)に記載されている通り「日本有名商標集」(AIPPI・JAPAN)等の資料が利用されているならば、資料の最新版の内容を「周知商標リスト」に反映して欲しい。</li> </ul>
<p>その他 2社 8.7%</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・周知商標リストによる審査が有効ではない</li> <li>・無回答</li> </ul>

#### IV-3. 防護標章登録制度について

防護標章登録制度について、その利用状況及び評価を聞いた。

##### (1) 防護標章登録制度の利用状況

利用している	13社	56.5%	(1社平均 19.4件)
利用していない	10社	43.5%	

##### (2) 防護標章登録制度に対する意見

現状維持を望む意見もあるが、保護が同一商標に限られる点、周知商標が固定化し、実際の市場に対応できていない点などを理由に、否定的な意見が多い。

詳細を以下の表に示す。



評 価	意 見
肯定的  6 社 26.1%	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 廃止しないで欲しい</li> <li>・ その商標が著名であること目安となり、有用であるとする。登録という明確な形によって示されていることは他者が判断する際に非常に大きな根拠、材料となり、制度の存続を望む。</li> <li>・ 出願人側から見ると、周知商標を守るためには、やはり防護標章を登録したくなるので、防護標章登録制度の廃止には反対。</li> <li>・ 不正競争防止法が改正されても請求人側の立証責任等を考慮すると、登録を受けていれば足りる防護標章登録制度の存在意義はある。</li> <li>・ 使いようによっては非常に便利な制度であり、もっと使用の活性化をアピールして欲しい。</li> <li>・ 廃止については、強く反対する。周知・著名商標の保護について、2005年の不正競争防止法及び関税定率法の改正によって強化するのは歓迎するが、その一方で、特段に現状で不都合の無い防護標章制度を廃止することには賛同できない。</li> </ul>
改善を望む  5 社 21.7%	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 著名・周知商標の効力範囲として、禁止的効力を非類似の商品・役務にまでみとめればよいと思う。</li> <li>・ 周知商標の保護は、類似商標の範囲まで保護されるべきであるが、防護標章登録制度は、不正競争防止法と異なり同一商標に限られている。</li> <li>・ 防護標章の権利期間は基本商標の権利期間に連動させるべきである。</li> <li>・ 先登録商標との関係と、権利範囲（類似）について見直して欲しい。</li> <li>・ 類似範囲の商標に対する権利行使が可能になることを希望する。</li> </ul>
否定的  4 社 17.4%	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 周知、著名の判断は、個別具体的な市場における取引において判断されるものであり、動的なものであるため、特許庁の審査で登録査定時の判断のみで、10年間禁止的効力を有する防護標章登録制度は、市場における取引に則さない場合があるという問題がある。</li> <li>・ 権利者の立場では、禁止権の範囲が「同一」に限定される制約や、権利行使の際に実効性に疑問がある。一方、当該権利者以外の立場では、登録時点の審査で禁止権が固定するなど、防護標章登録制度に問題がある。不正競争防止法や国際ハーモナイゼーションの観点から、廃止しても問題が無いと考える。</li> <li>・ 永久的に著名であり続ける商標は極めて少ないのに、永久的に著名と認定する本制度は世の中の実態にそぐわない。また、同一の標章にしか保護が及ばないのでは、著名商標保護の実効はあがらない。</li> <li>・ 取引の実情にそぐわず、制度として十分に機能していないように思われる。</li> </ul>

無回答 8社 34.8%	
--------------------	--

(3) 防護標章登録制度が廃止された場合の対応

もし、防護標章登録制度が廃止された場合、周知商標リスト及び審査方法をどうすれば良いか聞いた。

何らかの方法で新たなリストを作成し、これを審査の際に参考にすべき、という意見が大勢を占めた。これに対し、個別出願ごとに周知性を判断すべきであって審査の際にリストを参考にすべきでない、という意見は少数であった。

詳細を以下の表に示す。

対 策	意 見
新たな認定制度を設ける  7社 30.4%	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 周知商標申請制度などが適当ではないかと思われる。判断基準はWIPO「周知商標の保護規則に関する共同勧告」第2条ベースや、米国のランナム法のトレードドレスを参考にしたらどうか。判断適用時期は査定時が適切である。</li> <li>・ 業界団体等に問合せ、周知商標を認定するか、申請方式（商標権者による）を採用し、一定基準を満足すれば認定すればよい。</li> <li>・ 周知商標登録制度を作る。</li> <li>・ 別途、周知商標の認定制度を設けるのが良い。</li> <li>・ 周知商標の登録制度により保護できると思う。審査を厳格にするとともに、権利範囲を強力なものにする。（先登録でも取消とする等）</li> <li>・ 周知著名商標を申請及び著名立証資料により認定する制度にし、固定化を避けるため、10年毎に見直す。</li> <li>・ 申請があった場合、特許庁等の特定の機関において周知商標か否かの判定を行う制度を設ける。</li> </ul>
認定制度は設けずに、別のリストを作成する  3社 13.0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 審決・判決で周知性が認められた商標及び社会通念として著名商標と誰しもが認識している商標リストを特許庁で作成するのが望ましい。</li> <li>・ 登録防護標章によらなくても周知商標リストは作成できるのではないか。その場合、審査では周知商標であると推定して適用し、出願人に反論の機会（個別具体的な市場の取引状況を加味できるように）を与えて判断すればよい。または、審査をせずに登録異議申し立てあるいは無効審判で、当事者間の争いで解決する方法</li> </ul>

	<p>もある。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・商工会議所や AIPPI などと協力して会員会社からヒアリングして周知商標リストを作るべきと考える。</li> </ul>
<p>現在ある他のリストで代用する</p> <p>2社 8.7%</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「日本有名商標集」(AIPPI・JAPAN)等の資料を活用する。</li> <li>・日本有名商標集(AIPPI 編纂)によって代用する。(ただ、それに掲載されている商標の周知性・著名性の根拠には議論の余地がある)</li> </ul>
<p>審・判決の結果のみを参考とする</p> <p>1社 4.3%</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・審決・判決において、周知と認定された商標を優先的に認定する方法がよい。</li> </ul>
<p>個別事案ごとに判断する</p> <p>2社 8.7%</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・個別に取引状況等を勘案のうえ、個別対応しかないと考える。混同が生じるか否かは同一商標であれば、混同の有無の認定は容易だが、類似商標についてはかなり困難であると考えられるから。</li> <li>・商標の周知性は常に変動しているため、個別事案ごとに審査すべきものと思われる。</li> </ul>
<p>その他・無回答</p> <p>8社 34.8%</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・防護標章登録制度が廃止となっても特に支障がないと考える。</li> <li>・商標法第3条2項の審査と同レベル資料を特許庁に提出する。</li> <li>・世界での登録情報も考慮して欲しい</li> <li>・現行の防護商標認定の要件が満たされれば保護される、という運用であって欲しい。</li> <li>・周知性の一助として活用すれば良い。</li> </ul>

#### IV-4. 第三者による出願事例

日本で、自社の周知商標と抵触すると思われる商標が第三者により出願された経験があるか聞いた。

わずかながら、実例はあるが、ほとんどの出願は拒絶されており、周知商標に関しては適正な審査が行われていると思われる。

詳細を以下の表に示す。

経験の有無	社数	審査結果	備考
あり	4社 (17.4%)	拒絶 7件	4条1項11号により拒絶 4件
			4条1項15号により拒絶 3件
		登録 1件	無効審判検討中
なし	17社 (73.9%)	—	—
無回答	2社 (8.7%)	—	—

#### IV－5. 周知商標保護に関する意見

今後の周知商標保護についてどう在るべきだと考えるか、全般的な意見を聞いた。

日本のみならず、国際的にも周知商標保護の強化を図るべきであり、そのためには周知商標認定の共通基準を作成し、また国際的な認定登録制度を確立すべきという意見が目立つ。また、保護の強化のためには侵害者に対する罰則を強化すべき、という意見もあった。しかし、周知商標保護強化のあまり商標選択の自由度が狭められるべきではない、という少数意見もあった

詳細を以下の表に示す。

項目	意見
国際的な制度調和を図る	<ul style="list-style-type: none"> <li>・周知性を各国の特許庁の職権で判断する場合、世界的な共通基準を設ける必要がある。</li> <li>・日本では、基本的には現行制度を維持しつつ、周知商標保護を厚くする方向で、さらに拡充を図るべき。諸外国においても、冒認出願・使用に対しては、周知商標の当該国での登録・使用を保護の要件とせず対処する方向で保護強化を図ってほしい。</li> <li>・各国特許庁で周知商標の登録制度を設ける。 条件：通常の商標登録がある。3年以上継続使用している。全国的に著名である。海外で著名である。</li> <li>・WIPO 共同勧告を実効性のあるものに各国が協調して仕上げるのが重要である。(周知商標保護は必要であると考えます。)</li> <li>・日本の周知商標は海外でも保護され、海外での周知商標は日本で保護するように(米国以外はできていない)相互主義にするべきと考える。また、周知商標保全の対策(費用・制度面)の整備も必要。</li> </ul>
周知商標の認定方法・基準について	<ul style="list-style-type: none"> <li>・周知商標リストの基準を、防護商標審決例や周知判決結果だけでなく、幅を広げてほしい。</li> <li>・周知性については、取引状況、事業分野等を勘案のうえ個別に対応すべきで、商標法において要件を規定しても、その適用にあたっては、かなりの資料が必要であると考え。不正競争防止法で個別に対応できるのではないか。</li> <li>・周知著名商標を申請及び著名立証資料により認定する制度にし、固定化を避けるため、10年毎に見直す。</li> <li>・周知商標の基準を設け、保護範囲を明確化する。</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 防護標章登録の審査基準（運用）について、より明確に示す。</li> <li>・ 実質的に周知度を検証し（WIPO 勧告第 2 条(1)の要件）、条件を満たすものを保護する。</li> <li>・ 周知商標の判断基準を明確にし、周知商標を適切に保護する。</li> <li>・ 通常の商標登録とは別の登録制度を規定するのが明確であり分かり易い。また、レベルを国毎と国際的に保護されるものとの 2 段階あるとより良いと思う。</li> </ul>
周知商標保護の強化	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 周知商標を保護するために、現状の商標権の枠にとらわれず模倣業者を排除する仕組みが必要。</li> <li>・ 周知商標の保護が図られることを希望。特に著名商標に関しては、他人の著名な登録商標と出所の誤認混同を生じるおそれのある商標（商標法第 4 条 1 項 15 号）を使用する行為が、その著名商標の商標権の侵害であることを法文上明確にするよう商標法の改正を希望。</li> <li>・ 商標法、不正競争防止法のそれぞれで特色を持った保護が、周知商標保有者にとって簡便に行えるべきと考えます。</li> </ul>
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 2005 年の不正競争防止法や関税定率法の改正により著名・周知商標の保護強化は図られるのは歓迎するが、一方で防護標章の廃止を不可分的に検討する動きには反対する。商標法の中で著名商標保護強化を図ることを前提として、合わせて防護標章制度を廃止するならば一定の理解はできるが、そもそも立法意図の異なる不正競争防止法と商標法を同一視した中で、防護標章制度の廃止を議論することには違和感を憶える。また、日本は欧米諸国に比べて裁判で司法判断を得ることが一般化していない中で不正競争防止法に著名・周知商標の保護を頼るより、防護標章登録という行政判断を根拠とする制度を以って、著名・周知商標保護を補完する法体系とすることの方が、高い効果が得られる。</li> <li>・ 周知商標保護強化の方向性を取ることが国内産業保護及び国際調和の面から必要であることは理解できるが、善良な競業者の商標選択の自由度が狭められるような制度にならないような配慮が必要と考える。</li> </ul>

## V. 各国の商標制度比較表

V-1. 各国商標制度比較表 【ヨーロッパ・アメリカ】

項目	アメリカ	OHIM	イギリス	ドイツ
商標法	2002年改正	96年施行	94年施行	98年改正 99年施行
保護対象 ① 条文 ② 補足	① 言葉、名称、シンボル若しくは図形又はその組合せ。サービスマーク  ② 色彩、音響商標、臭覚商標も対象。	① 写実的に表現できる標識、特に、個人の名前を含む語、模様、文字、数字、商品の形状又はその包装。サービスマーク  ② ロゴ。標語。意匠、図形及び絵文字。人物の肖像。3次元商標。色彩又は色彩の結合。音響商標、特に音楽のフレーズも対象	① 語(個人の氏名を含む。)、図案、文字、数字又は商品の形状若しくはその包装。サービスマーク  ② 3次元商標、標語、包装又は色彩、音響商標、臭覚商標も対象。	① 個人名を含む語、図案、文字、数字、音響標識、商品若しくはその包装その他梱包の形状を含む立体形状、色彩及び色彩の組み合わせ。サービスマーク  ② 3次元商標、音響商標、嗅覚商標、味覚商標も対象
先願 or 先使用	先使用主義	先願主義	先願主義	先願主義
実体審査	絶対的拒絶理由、相対的拒絶理由について審査	絶対的拒絶理由についてのみ審査	絶対的拒絶理由、相対的拒絶理由について審査	絶対的拒絶理由についてのみ審査
異議制度	出願公告後 30 日以内 何人も可能	公告から 3 ヶ月以内 先行商標の所有者のみ可能	公告から 3 ヶ月以内 何人も可能	登録の公告から 3 ヶ月以内 先の優先権を有する商標所有者のみ可能
審判制度	拒絶査定に対し審判請求できる。	拒絶査定、異議決定、取消決定に対し、抗告できる。	実体審査における拒絶に対しての審判制度はない。異議決定に対する抗告はできる。	拒絶査定に対し審判請求できる。異議決定に対しては特許裁判所に不服申立できる。
存続期間	登録日から 10年間	出願日から 10年間	出願日から 10年間	出願日から 10年間
更新制度	10年毎の更新	10年毎の更新	10年毎の更新	10年毎の更新

項目	アメリカ	OHIM	イギリス	ドイツ
条約加盟状況	パリ条約 マドリッドプロト コル ニース協定 商標法条約 WTO	マドリッドプロト コル 商標法条約	パリ条約 マドリッドプロト コル ニース協定 商標法条約 WTO	パリ条約 マドリッドプロト コル ニース協定 商標法条約 WTO
審査手続	出願 ↓ 方式審査 ↓ 実体審査 ↓ 公告 ↓ 異議申立 ↓ 登録 ↓ 取消の請願	出願 ↓ 予備審査 ↓ 方式審査 ↓ 絶対的拒絶 理由審査 ↓ 実体審査 ↓ 調査報告書 ↓ 出願公告 ↓ 先行商標権者 に通知 ↓ 情報提供 ↓ 異議申立 ↓ 登録 ↓ 無効	出願 ↓ 方式審査 ↓ 実体審査 ↓ 公告 ↓ 異議申立 ↓ 登録 ↓ 無効	出願 ↓ 方式審査 ↓ 絶対的拒絶理由・ 周知商標について 審査 ↓ 登録 ↓ 登録の公告 ↓ 異議申立 ↓ 相対的 拒絶理由に ついて審査 ↓ 取消請求訴訟
周知商標に抵触する 商標の登録規制 ××は一番多い 段階	審査 異議 取消	異議 無効	異議 無効審判	審査 異議 取消請求訴訟
防護標章登録制度	なし	なし	なし	なし



項目	アメリカ	OHIM	イギリス	ドイツ
周知商標認定制度	なし	なし	なし	なし
周知商標リスト	なし	なし	なし	なし
周知商標の定義	—	パリ条約第 6 条の 2 において用いられている「広く認識されている」の用語の意味で加盟国において広く認識されている商標。	連合王国内において広く認識されている商標	パリ条約第 6 条の 2 に規定する意味でドイツ連邦共和国において周知である商標
著名商標の定義	—	共同体において名声を得ている共同体商標、または、関係する加盟国において名声を得ている国内商標	連合王国において（又は共同体商標の場合は、欧州共同体において）名声を得ている商標	ドイツ連邦共和国において名声を得ている商標

V-2. 各国商標制度比較表 【アジア・オセアニア】

項目	オーストラリア	中国	韓国	台湾
商標法	2003年改正・施行	2001年改正・施行	2004年改正 2005年施行	2003年改正・施行
保護対象 ① 条文 ② 補足	① 文字、語、名称、署名、数字、図形、ブランド、標題、ラベル、チケット、包装の外観、形状、色彩、音若しくは香り、又はそれらの結合を含む。 サービスマーク ② 3次元商標、音響商標、嗅覚商標、味覚商標も対象。	① 語、図形、アルファベット文字、数字、三次元標識、色彩の組合せ、及びこれらの要素の組合せ。 サービスマーク ② 3次元商標（例えば、商標の包装又は瓶の形状）、音響商標、及び嗅覚商標は現在中国では登録されない。	① 記号、文字、図形、立体的形状又はこれらを結合したもの。上記のそれぞれに色彩を結合したもの。 サービスマーク ② 音声商標及び芳香商標（臭気商標）は、現在のところは韓国では登録できない。	① 文字、標識、記号、色彩、音響、立体形状又はそれらの組合せ。 サービスマーク ② 音声商標、三次元商標、着色商標も対象。
先願 or 先使用	先使用主義 出願人による商標の使用 or 使用の意図がない場合、拒絶される。	先願主義	先願主義	先願主義
実体審査	絶対的拒絶理由、相対的拒絶理由について審査	絶対的拒絶理由、相対的拒絶理由について審査	絶対的拒絶理由、相対的拒絶理由について審査	絶対的拒絶理由、相対的拒絶理由について審査
異議制度	公告から3ヶ月以内 何人も可能	公告から3ヶ月以内 何人も可能	公告から30日以内 何人も可能	登録公告から3ヶ月以内 何人も可能
審判制度	拒絶査定に対し、連邦裁判所に控訴できる。	拒絶に対し、15日以内に商標審判委員会に不服申立を請求できる。	拒絶査定に対し30日以内に審判請求できる。	拒絶査定に対し30日以内に不服申立を請求できる。
存続期間	出願日から 10年間	登録日から 10年間	登録日から 10年間	登録日から 10年間

項目	オーストラリア	中国	韓国	台湾
更新制度	10年毎の更新	10年毎の更新	10年毎の更新	10年毎の更新 (更新出願前3年間に使用されていることが必要)
条約加盟状況	パリ条約 マドリッドプロトコル ニース協定 商標法条約 WTO	パリ条約 マドリッドプロトコル ニース協定 商標法条約 WTO	パリ条約 マドリッドプロトコル ニース協定 商標法条約 WTO	WTO
審査手続	出願 ↓ 方式審査 ↓ 実体審査 ↓ 出願の受理 ↓ 公告 ↓ 異議申立 ↓ 登録 ↓ 取消の申請	出願 ↓ 方式審査 ↓ 実体審査 ↓ 初歩審定 ↓ 公告 ↓ 異議申立 ↓ 登録 ↓ 取消審判	出願 ↓ 方式審査 ↓ 実体審査 ↓ 公告 ↓ 異議申立 ↓ 登録 ↓ 無効審判	出願 ↓ 方式審査 ↓ 実体審査 ↓ 登録 ↓ 登録の公告 ↓ 異議申立 ↓ 無効審判
周知商標に抵触する商標の登録規制 ××は一番多い段階	審査 異議 取消の申請	審査 異議 取消審判	審査 異議 無効審判	審査 異議 無効審判
防護標章登録制度	あり	なし	なし	なし
周知商標認定制度	なし	あり	なし	なし
周知商標リスト	なし	あり	なし 代替品あり	なし

項目	オーストラリア	中国	韓国	台湾
周知商標の定義	オーストラリアにおいて広く認識されている商標	—	需要者間に顕著に認識されている商標	関連する企業又は消費者によって広く認識されている商標
著名商標の定義	オーストラリアにおいて名声を得ている商標	関連する公衆に広く知られ、高い名声を有する商標	周知商標よりさらに認識度の高い商標	—

V-3. 各国商標制度比較表 【その他】

項目	ロシア	ブラジル	インド	トルコ
商標法	2002年改正・施行	96年改正 97年施行	99年改正 03年公布	95年改正・施行
保護対象 ① 条文 ② 補足	① 語、図形若しくは立体標識及びその他の標識又はこれらの組合せ。商標は、何れかの色彩又は色彩の組合せで登録可能。サービスマーク  ② 現在、音響商標及び芳香商標は登録されないと思われる。	① 視覚的に識別性を備える標識。サービスマーク  ② 音響商標、芳香商標（嗅覚商標）、味覚商標、更に触覚商標は、現在では登録できない。	① 図形的に表現でき、かつ、ある者の商品又はサービスを他人の商品又はサービスから識別できる標章をいい、商品の形状、その包装、及び色彩の組合せ。サービスマーク	① 視覚的に表示可能な如何なる種類の標識から構成されることができる。例えば人名、意匠、文字、数字、商品包装の形及び同様の表示要素であって印刷により刊行及び複製可能な字句などである。商標は、製品又はその包装を伴って登録することができる。サービスマーク  ② 3次元商標も対象
先願 or 先使用	先願主義	先願主義	先使用主義 先使用者は登録商標の制限を受けない。	先願主義
実体審査	絶対的拒絶理由、相対的拒絶理由について審査	絶対的拒絶理由、相対的拒絶理由について審査	絶対的拒絶理由、相対的拒絶理由について審査	絶対的拒絶理由、相対的拒絶理由について審査
異議制度	異議制度がない	出願受付後の公告後60日以内（審査の前） 適法な利害関係者のみ可能	公告から3ヶ月以内 何人も可能	公告から3ヶ月以内 権利の所有者のみ可能

項目	ロシア	ブラジル	インド	トルコ
審判制度	予備審査の拒絶査定に対し3ヶ月以内に抗告部に対し不服申立できる。 実体審査の拒絶査定に対し3ヶ月以内に抗告部に対し不服申立できる。	拒絶査定に対し60日以内に不服申立できる。	拒絶査定に対し裁判所に不服申立できる。	拒絶査定（庁の決定）に対し2ヶ月以内に不服申立できる。
存続期間	出願日から 10年間	登録日から 10年間	出願日から 10年間	出願日から 10年間
更新制度	10年毎の更新	10年毎の更新	10年毎の更新	10年毎の更新
条約加盟状況	パリ条約 マドリッドプロトコル ニース協定 商標法条約	パリ条約 WTO	パリ条約 WTO	パリ条約 マドリッドプロトコル ニース協定 商標法条約 WTO
審査手続	出願 ↓ 方式審査 ↓ 実体審査 ↓ 登録 ↓ 無効請求	出願 ↓ 方式審査 ↓ 出願の公告 ↓ 異議申立 ↓ 実体審査 ↓ 登録 ↓ 無効請求	出願 ↓ 方式審査 ↓ 実体審査 ↓ 公告 ↓ 異議申立 ↓ 登録 ↓ 取消の申請	出願 ↓ 方式審査 ↓ 実体審査 ↓ 公告 ↓ 異議申立 ↓ 登録 ↓ 無効訴訟
周知商標に抵触する商標の登録規制 ☒☒は一番多い段階	審査 無効請求	審査 ☒異議 無効請求	異議 取消の申請	審査 異議 無効訴訟
防護標章登録制度	なし	なし	なし	なし
周知商標認定制度	あり	あり	あり	あり

項目	ロシア	ブラジル	インド	トルコ
周知商標リスト	あり	なし	なし 作成予定	旧リストあり 新リスト作成予定
周知商標の定義	活発な使用の結果として、ロシア連邦の消費者の間で、広く知られるようになった商標	パリ同盟条約第 6 条の 2(1)に規定された商標	当該商品を使用し又は当該サービスを受ける公衆の実質的大部分に周知となっている標章であって、他の商品又はサービスに関する当該標章の使用が、それら商品又はサービスと、最初に述べた商品又はサービスに関して当該標章を使用する者との間の取引過程若しくはサービス提供過程における結合関係を表示するものと考えられる虞がある標章	パリ条約第 6 条の 2 の規定の範疇の周知商標
著名商標の定義	—	ブラジルにおいて著名なものと認められ、かつ登録された商標	—	知名度を有する登録商標

2006年3月

特許庁委託 平成17年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業

## 各国における周知商標の保護に関する調査研究報告書

社団法人 日本国際知的財産保護協会  
AIPPI・JAPAN  
国際法制研究室

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-14-1 郵政福祉琴平ビル 4階

電話(03)3591-5315 FAX(03)3591-1510

<http://www.aippi.or.jp/>