

弁理士法人  
清水・醍醐事務所

内外知的財産権ニュース

2025年7月

### 悪意の商標出願をめぐる動き

「悪意 (bad faith) の商標出願」に関する英国知的財産庁 (UKIPO) の悪意に関する審査ガイドンス、及び EU 司法裁判所判決を紹介したいと思います。

#### 1) 英国知的財産庁 (UKIPO) の審査ガイドンス

2024年12月に出された UKIPO は英国最高裁判所判決「SkyKick UK Ltd v Sky Ltd」(SkyKick) の審査の影響に関して2025年6月27日付でガイドラインを発表しました。

SkyKick 判決に基づく、「悪意」とは、「出願人の動機または意図が、商標制度の目的を考慮し、倫理的な行動原則や誠実な商業慣行から逸脱する行為」とし、「使用する意図のない商品役務を指定している商標出願は商標制度を濫用するものであり、指定商品役務の範囲やボリュームを考慮し、指定商品・役務に関して満足な説明がなされない場合には商標制度の濫用に該当する可能性を有している」と判断しています。例えば、全45クラスを指定商品・役務として出願するケースなどがこれに該当するとされています。

上記 SkyKick 判決を受けて(具体的に何が悪意に該当するか? を定めるのは難しいが) 出願人は自社の事業において公正かつ合理的な主張を反映する商品/役務について登録申請すべき旨が審査ガイドンスにて発表されております。

具体的なケースとして、以下があげられています。

- ① 出願人は、多数のクラスにおいて広範な商品役務を対象とする出願を行う際に注意が必要。
- ② 記載された商品役務を説明する用語自体が広範な場合にも注意が必要。
- ③ クラスヘッディングの使用にも注意が必要(クラスヘッディングに使用される言葉が、自社の事業を真正に表しているかどうかを慎重に検討すべき)。
- ④ 「computer software」、「pharmaceuticals」、「clothing」などの一般的な用語を選択する際にも上記と同様の注意と慎重な検討が必要。

審査ガイドンスによると審査官は上記に基づいて適宜指令を発することになるとのことです。

#### 2) EU 司法裁判所の商標取得による技術の独占に対して「悪意がある」との判決

EU 司法裁判所 (CJEU) は、2025年6月19日、以下の商標登録の取得は「悪意がある」と認定され得るとの判決を下しました。



色彩商標(EUTM010214195)



図形商標(EUTM010214112)



立体商標(EUTM010214112)

指定商品：第 10 類 (Ceramic parts for implants for osteosynthesis, articular surface replacement, bone spacer blocks; Hip joint balls, hip joint sockets and parts for knee joints; All of the aforesaid goods for sale to manufacturers of implants.)

Description: Coral Pink (Pantone 677 C, 2010)

商標権者である Ceram Tec は複合セラミック材料(義肢に用いられる)に関する特許を有しており、当該権利が2011年に失効するタイミングで上記3件の商標権を取得しました。Ceram Tec がフランスで商標権侵害訴訟を提起したところ、被告は当該商標権は悪意で取得されて無効であると反論しました。具体的には、酸化クロムがセラミックに含有されることで球体がピンクになる特徴を、商標権者はこの技術的な解決策を商標権で保護しようとした旨の主張しました。

CJEU は、商標出願人が特許の保護が切れた後に特許権にて保護されていた技術的特徴を保護する目的で商標を出願した場合、それは「悪意」の一因となり得ると判断し、当該「悪意」の判断は、出願者の主観的な意図だけでなく、出願時の状況や事実に基づいて総合的に評価されるべきである旨の判断を下しました。

\* EU 加盟各国の裁判所が EU 法令の解釈について疑問が生じた場合、各国裁判所は、その解釈について CJEU に説明を求めることができるため、フランスの裁判所が商標権の無効に関する規則の解釈\*に関して CJEU に判断を仰いだもの。

\* 理事会規則207/2009の第52条第1項(b)において、「商標出願人が出願時に悪意をもって行動していた場合」、商標は無効とされると規定されている。

日本において悪意の商標登録出願は一般的に「他人の商標が当該国・地域で登録されていないという事実を利用して、不正な目的で当該商標を出願する行為」と捉えられていますが、欧州・イギリスでは幅広くその商標出願の目的を分析して悪意か否かを判断するように思われます。今後特にこれらの国で防衛的に幅広い指定商品役務を出願する場合には注意が必要と思われる。

以上