

Client Alert

15 January 2025

本アラートに関する
お問い合わせ先：



竹中 陽輔
パートナー
03 6271 9548
Yosuke.Takenaka@bakermckenzie.com

英国最高裁判所が、広範な商品・役務を指定した商標登録出願に対して、「悪意」を認定

2024 年 11 月 13 日、英国の最高裁判所は、必要以上に広い商品を指定して取得された商標登録に対して、「悪意」を認め、商標登録の一部取消しを認めた。

事件の背景

イギリスのメディア企業（被上告人／商標権者）が、類似の商標を使用したソフトウェア企業（上告人）に対して、自己の商標権（4 件の EUTM 商標と 1 件の英国商標）に基づき商標権侵害を訴えた。

上告人が使用していた商品は、被上告人（商標権者）の登録商標にかかる指定商品と抵触していた。しかしながら、被上告人（商標権者）所有の登録商標にかかる指定商品が広範にわたるものであったことを理由に、上告人は「商標権の一部無効」を主張し、商標権侵害は成立しないことを主張した。

高等法院（High Court）は、被上告人（商標権者）の商標登録出願は、使用する意思がないにもかかわらずに行われたものであり、悪意（bad faith）によりなされたものであり、一部は無効であると判断した。

一方、控訴院（The Court of Appeal）は、被上告人（商標権者）の「悪意」を否定したため、最高裁判所に上告されたのが本件である。

最高裁判所判決

2024 年 11 月 13 日、最高裁判所は、控訴院の判決を破棄した。判決は、被上告人／商標権者の商標登録が、提供することがありえないほどに広範な商品・サービスを指定するものであること、適切な小分類ではなく広範な用語を使用して出願の対象となる商品・サービスを指定していることなどを理由に、被上告人／商標権者の出願・登録が悪意をもって行われたものであることを認めた。

本件判決に関する考察（日本企業の今後の対応策）

日本の商標実務では、一般的に（使用の有無にかかわらず）できるだけ広い商品・役務を指定することが推奨されており、多くの出願人が（使用の有無にかかわらず）広範な商品・役務表示を使って出願・登録を行っている。そして、日本企業が海外に出願する際も、（日本の出願・登録を優先権の基礎とすることなどがあることなどを理由に）自己の業務とは関係のない商品・役務を指定することがあり、米国などの使用主義国で（使用する意思がないにもかかわらず、「使用意思」を基礎として出願するなどして）法的な問題が生じることがあった。

本判決では、そのような「広範な商品・役務の指定」は、「悪意の出願・登録」とみなされる可能性があることを示唆したものである。この判決により、英国では、厳格に「商標を使用する意思」が要求され、これに反する場合は重大な結果が生じる可能性があることが明らかになったと言える。したがって、特に英国では、今後は「実際に使用する可能性のある商品・役務」を慎重に選択し、出願・登録を行う必要があろう。