

産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会報告書
「商標制度の在り方について」概要

I. 小売業等の商標の保護の在り方

- (1) 小売業・卸売業の行う商品の品ぞろえや陳列などのサービス活動は、商品の販売に付随したサービスであり、独立した商取引の目的となり得るものではなく、商標法上の役務として認められないとされる。このため、小売業者等の使用する商標の保護は、取扱商品に応じて商品に係る商標権の取得を通じて図られている。

〈参考〉商標の定義

商標法第2条では、「商標」の定義が「業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの」（第1号）「業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの（前号に掲げるものを除く。）」（第2号）とされている。

- (2) 小売業者等による小売サービス活動において使用する商標は、そのサービス活動の出所を表示するために使用されており、そのブランド価値もそのサービス活動に帰属するものである。
- (3) 国際的な商品及び役務の区分を定めるニース国際分類においても小売店が商品の購入のために便宜を図るサービスは役務に属するとする改訂が行われるところであり（平成19年1月発効予定）、米国、英国、OHIM（欧州共同体商標庁）なども、小売業者等が小売サービス活動に使用する商標について、役務としての保護を認めている。

〈参考〉ニース国際分類第9版 第35類注釈

「他人の便宜のために各種商品を揃え（運搬を除く）顧客がこれらの商品を見、かつ、購入するために便宜を図ること。当該サービスは、小売店、卸売店、カタログの郵便による注文、又はウェブサイト若しくはテレビのショッピング番組などの電子メディアによって提供される場合がある。」

※ 下線部の表記が加えられることが決定し、平成19年1月より発効。

- (4) このため、小売業・卸売業の提供するサービスについて使用される商標は、商標法上の役務に係る商標として保護することが適切であると考えられる。
- (5) 審査上の取扱いについては、小売業・卸売業という概念の中には、多様な小売業態が含まれており、小売サービスに係る商標間については、取扱商品分野や小売業態によっては混同を生ずるおそれがあることから、取引の実情に即した審査・運用の検討が適切。また、小売業等に係る商標と商品に係る商標間については、取り扱う商品内容が商標の使用態様によって出所の混同が

生ずるおそれがあることを前提とした合理的な範囲内における審査の枠組みの検討をすることが適切。

- (6) 小売業等に係る役務商標を新たに保護するに当たっては、商品商標によって営業上の信用を蓄積してきた事業者の実績や既存の取引秩序にも配慮し、混乱を生じさせないような措置、例えば、出願日の特例、又は継続的使用権の設定等のような経過措置も念頭に置いた上で、今改正により制度全体へ与える影響とのバランスに配慮し、無用な混乱を生じさせないような制度の導入方法を検討することが適切。

Ⅱ．権利侵害行為への「輸出」の追加

- (1) 模倣品・海賊版が世界各国に拡散していることにかんがみ、我が国としても、各国が模倣品・海賊版の輸出及び通過を規制すること等を内容とする「模倣品・海賊版拡散防止条約」の実現を目指している。
- (2) 商標法においては、「輸出」は侵害行為として規定されていないため、商標権を侵害する模倣品が輸出される段階で発見されても差止め等を行うことができない。また、模倣品が輸出国から日本において積み替えられ、第三国へ輸出される新たな手口が発生しており、模倣品の通過を取り締まることの必要性が指摘されている。
- (3) このため、商標権者の譲渡等を独占的に行う経済的利益を適切に保護するためには、「輸出」を侵害行為に追加することが必要。あわせて、輸出の前段階である侵害物品の「輸出を目的とした所持」を「侵害とみなす行為」として追加する。また、通過のうち、我が国を仕向地として保税地域に置かれた貨物を通関することなくわが国を積み出し国として外国に送り出す行為は「輸出」に該当する侵害行為と考えられる。

Ⅲ．刑事罰の強化

- (1) 近年、企業経営戦略におけるブランドの重要性が高まる中で、商標権の損害賠償請求訴訟における認定損害額が高額化しており、商標権侵害に対する抑止効果を高めるために、商標権侵害罪に係る刑事罰を厳格化することが必要。
- (2) このため、商標権侵害罪に係る刑事罰における懲役刑と罰金刑の併科を設ける。さらに、商標権侵害罪の法人重課について、現行の1億5千万円以下から3億円以下の罰金に引き上げることが適切。

Ⅳ．著名商標の保護の在り方

- (1) 商標権の効力は、登録商標と同一又は類似の商標について同一又は類似の商品（役務）に及ぶとされているが、周知・著名な商標については、非類似の商品（役務）であっても、他人が使用することにより混同が生じる場合がある。このため、現行商標法においては、類似の商品（役務）の範囲を超えた侵害行為に対処するため、防護標章登録制度を設け、需要者の間に広く認識されている標章については、出所の混同を生ずるおそれのある商品（役務）の範囲内において防護標章登録を認めることとしている。

しかしながら、防護標章の出願数が少ないことや、商標権の効力範囲が固定的に画されることから、防護標章登録制度という特別な手続を経なくても、商標権自体の効力範囲を非類似の商品（役務）にまで拡大することにより、直接的に周知・著名な商標の保護を図るべきではないかとの指摘もある。

- (2) また、商標権の効力は、登録商標と同一又は類似の商標について同一又は類似の商品（役務）に及ぶとされるが、周知・著名な商標については、非類似の商品・役務であっても出所の混同が生じるおそれがあることから、商標権の効力を非類似の商品・役務にまで拡大することにより周知・著名商標の保護を図るべきではないかとの指摘もある。
- (3) 商標権の禁止的効力を、混同を生じるおそれのある非類似の商品（役務）まで拡大することは、事業者の信用の保護に資するものであり、商標法の目的にも沿うものと考えられるが、登録によって安定的な権利を担保するとの商標法の特質や不正競争防止法との重複保護の問題を踏まえて、更に検討を行うことが適切。また、混同を生じるおそれの有無に関わらず非類似の商品（役務）に商標権の禁止的効力を拡大することについては、不正競争防止法との法目的の相違を踏まえ、更に検討が必要。
- (4) 防護標章登録制度については、登録によって権利が付与され公示されることにより第三者が権利の所在を確認できること、不使用取消審判の対象とはならず権利を安定的に管理できること、既に同一又は類似の他人の登録商標があっても防護標章登録が可能であること等から、現在も防護標章の登録・更新が継続的に行われており、一定の制度ユーザーが存在する。このため、防護標章登録制度については、引き続き維持することとし、商標権の効力の拡大に係る検討も踏まえつつ、その必要性について検討を行うことが適切。

V. 審査の在り方

1. コンセント制度について

- (1) 商標登録出願の審査において、出願された商標と同一又は類似する先行登録商標がある場合であっても、その先行登録商標権者が後願商標に権利取得の同意を与えた場合は、先行登録商標との関係では拒絶理由を解消させるようなコンセント制度の導入の必要性が指摘されている。
- (2) 職権審査の下で取引の実情を踏まえた判断という観点から一定の意義がある

ものの、当事者の同意によって混同を生ずる可能性がある複数の商標の登録を許容することから、需要者の保護の観点からの更なる検討が必要。

- (3) なお、コンセント制度の必要性の指摘の背景には、商標登録出願の審査における商品及び役務の類似を判断するための指針である「類似商品・役務審査基準」に沿って、必ずしも取引の実情を十分に参酌しない場合があることも一因となっていると考えられることから、その基準の見直しを行うとともに、取引の実情に即した判断が可能とすべく当事者から説明書の提出がされた場合、これを十分参酌する運用を検討すべき。

2. 審査事項と手続の在り方について

- (1) 現行の商標登録出願の審査においては、他人の登録商標との関係で問題がないかを問う相対的拒絶理由（私益的拒絶理由）の審査を行っているが、使用の事実が確認できない段階において両商標の出所の混同のおそれを判断することは困難であり、審査における判断事項（判断時期）及びその手続きの在り方について適切な枠組みを考えることが必要との指摘がある。
- (2) 異議待ち審査（出願時には相対的拒絶理由について審査せずに商標権者から異議申立てがあった場合に行政庁が審査を行う制度）については、市場における出所混同のおそれの回避、商標選択の自由、行政庁と出願人のコスト負担、権利の安定性等の観点を踏まえ、出願人、第三者、行政庁などの適切な役割分担や一般需要者の保護の在り方を含め、その必要性を慎重に検討することが適切。
- (3) また、異議申立てや無効審判、侵害訴訟において、登録商標の一定期間の使用を立証しなければ請求が棄却される「不使用の抗弁」については、異議待ち審査において効果を発揮する制度であり、現行の職権審査の下での必要性については慎重な検討が必要であり、また、侵害訴訟においては、現行法における権利濫用法理等との整合性を踏まえて、不使用とされた権利の取扱い等について更に検討を行うことが適切。

VI. その他

1. 商標の定義

- (1) 現行法の商標の定義には識別性が要素であることが規定されておらず、社会通念上の商標との乖離を生じており、識別性が商標の要素であることを明らかにすべきとの指摘がある。
- (2) 商標が使用される場合に識別性を有していることが必須の要件であることは裁判例においても既に確立しており、商標の定義に規定することでより明確となる意義があるものの、定義規定によりこれまで積み重ねてきた裁判例との齟齬を生じるおそれや、使用の定義規定の在り方との整合性について、更

に検討が必要。

2. 商標の「使用」の定義

- (1) 現行法の標章の「使用」の定義は、権利行使において重要な概念であるが、具体的な使用行為を細分化して規定していることから、新しい使用態様が登場した際に、これを適切に保護する柔軟性に欠けるとの指摘がある。
- (2) 現行法での「使用」の定義規定は、新たな使用態様に応じて随時改正が行われており、特段の不合理が生じていないこと、罪刑法定主義との関係から明確な規定にする必要があることも踏まえ、更に検討が必要。