

平成27年 3月23日

特許庁 審査業務部
商標課長 青木 博文 様

日本弁理士会商標委員会
委員長 並川 鉄也

提 言 書

日本弁理士会商標委員会より、下記のとおり提言いたしますので、よろしくご検討をお願いいたします。

記

【提言】

商標登録後、事後的に識別力を喪失した登録商標の取消審判制度を創設すべきである。

【理由】

1. 状況

商標は出所識別標識として機能するものであるから、商標登録を受けるためには、商標登録出願された商標が識別力を有することが要求され、商標法上、第3条に、登録要件として規定されている。

商標の識別力の有無乃至軽重は、当該商標の属性もさることながら、市場環境の変遷、商標の実際の使用方法などにより、大きく影響を受ける。そのため、登録査定時に識別力を有していた商標であっても、その後に識別力を喪失する場合があります¹。例えば、「スマホ（スマートフォン）」、「デジカメ（デジタルカメラ）」などの略称が、その顕著な例として挙げられる。また、外国で識別力を有していない標章であっても、我が国では通用されていなければ、識別力有りとして登録を認められるところ、その後当該標章が我が国で広く通用されるようになった結果識別力を喪失した商標等も存在する。さらに、本来的に識別力を有さない標章が、使用による顕著性を認められ、商標法3条2項の適用をうけて登録された場合でも、使用者による適切な使用が継続されずに、登録後にその顕著性を喪失する事態が生じうる。特に、商品の形状に係る立体商標が3条2項の適用をうけて登録されるケースが常態化している状況や、平成26年商標法改正により保護の対象として採用された色彩のみからなる商標や音商標等の非伝統的商標についても3条2項が適用されることの多いことが予想される事情に鑑みれば、上記の事態が今まで以上に多発する可能性も否定できない。

2. 問題の所在

商標法は、商標に化体する業務上の信用を保護することを目的としている。そのような目的に照らせば、一旦信用化体の蓋然性が認められて登録された商標であっても後に識別力を喪失した場合には、保護すべき信用がなく、商標権としての存続が認められるべきではなかろう。しかしながら、現行の商標法では、商標権の消滅に関しては、過誤登録の場合の登録の無効の審判や不使用・不正使用に係る登録の取消しの審判等の規定が存するのみで、このような登録後に識別力を喪失した商標に係る商標権の消滅に係る規定は存在せず、現実の場において様々な問題が生じている。すなわち、識別力を喪失した登録商標にかかる形骸的な商標権の行使が行われたり²、識別力を喪失した登録商標の存在により出願が拒絶される場合が生じることによって、当該商標の選択に際して委縮効果が生じ、本来自由であるべき商標選択の余地が狭められたりする弊害である。

なお、普通名称化等した登録商標に係る商標権の効力は、第 26 条の規定により制限を受けるが、同規定は、抗弁事由としての相対効を認めるにすぎず、対世効を生ずるものではないので、事案ごとに相対効の主張を必要とする不都合が存在する。その上、普通名称化等の識別力喪失の立証には、文献や電子情報の調査をはじめ、その評価・主張等々、相当の費用・労力・時間を要することとなるが、このような努力が事案ごとに行われなければならない、当事者毎に余分な努力を強いる無駄を生ずることとなる。

また、事後的に識別力を喪失した登録商標を引用された出願についても事情は同様で、当該登録商標を引用された出願案件ごとに識別力喪失の立証を要することとなり、かかる商標権の存在により無駄な努力が強いられるのである。

なお、国際的にみても多くの先進国において普通名称化等した登録商標の存在による弊害への対策が講じられており、2009 年度当委員会の調査によれば、欧州共同体、ドイツ、イギリス、フランス、ロシア、イタリア、カナダ、米国、韓国及び台湾が取消制度を有している。

3. 取消審判の創設

上記「2.」の問題を一挙に解消するために、商標登録後事後的に識別力を喪失した登録商標の取消審判を創設すべきである。

上記取消審判の具体的な内容は以下のとおりである。

(1) 請求人適格：「何人も」

登録原因を事後的に喪失した価値なき権利を消滅させる、という公権的請求権の性質に鑑み、利害関係を問わず「何人も」と規定することが望ましい。登録主義下の我が国商標法にあって権利価値ある商標権を登録商標の不使用を理由に取り消す場合と比較しても

「何人も」が適当であると考える。

請求人適格を「何人も」とすることについては、それによる濫請求が懸念されるが、後述のとおり主張立証責任を請求人に負わせることにより、濫請求は防止できると考える。

(2) 請求対象：「指定商品、指定役務ごとに行うことができる」

識別力の得喪は、指定商品・役務との関係で判断されるものだからである。

(3) 消滅時期：「識別力喪失時」

権利価値なき商標権を消滅させる趣旨からして、権利価値を失った識別力喪失時に遡って消滅させるのが合理的である。具体的には「商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、当該登録商標が第3条第1項各号に該当するに至った時から存在しなかったものとみなす」との規定が望ましいと考える。ただし、識別力を喪失するに至った時を特定できないときは、取消の効果を遡及させる時点について争訟化し、いたずらに審理が遅延するのを防止するために、審判の請求の登録の日から存在しなかったものとみなす、とするのが妥当と考える。

(4) 主張立証責任：「請求人」

識別力喪失の証明は現実の市場における客観的使用状況についての立証によるものであって、請求人に特段の困難を課すものではないので、民訴法上の原則にしたがって、立証責任を請求人に負わせることが妥当と考える。また、これにより、無用な請求多発を抑制することも可能である。

(5) 権利者への手当て

商標権者が、自己の登録商標の普通名称化等防止のため、その使用方法等について注意を払っているにもかかわらず、第三者による不適切な使用により普通名称化することがありうる。例えば、辞書等に普通名称であるかのように掲載されたり、同業者の間で普通に使用されたりする場合が考えられる。特に、ヒットした新種商品の場合にはこの傾向が強い。

上記取消審判が創設されれば、商標権者の意に反して、事後的に識別力の喪失した商標登録に対して取消審判が請求され、登録が取り消される可能性がある。よって、商標権者に対し、普通名称化等を防止するための手段を法的に担保する必要性についても検討すべきである。

なお、識別力を欠くにも関わらず過誤登録された場合、無効審判によりその登録を無効とすることができるが、除斥期間の経過により無効とすることができなくなってしまうという問題がある。このような場合、事案によっては、本取消し審判の請求により登録を取

り消すことも可能であり、過誤登録の排除策としても実効があると考えられる。

- 1 平成 5 年審判第 5251 号「うどんすき」
- 2 平成 10 年異議第 90588 号、平成 10 年審判第 35568 号、異議 2002-90525 号「キシリトール」
平成 9 年審判第 4482 号「NAVI」、不服 2002-3700 号「ファインセレクト／Fine Select」、
不服 2010-23954 号「牛黄清心元」、不服 2011-9950 号審決「サンド」、不服 2011-18608 号
「ナイトパッチ」