

2004年6月 28 日

産業構造審議会 知的財産政策部会

商標制度小委員会 委員長 土肥 一史 殿

写)特許庁 総務部 総務課 工業所有権制度改正審議室

室長 花木 出 殿

特許庁 審査業務部

部長 脇本 眞也 殿

商標課長 田代 茂夫 殿

商標制度企画室長 小川 宗一 殿

日本知的財産協会

商 標 委 員

委員長 鈴木雅博



産構審知的財産政策部会商標制度小委員会「これまでの議論のまとめ」等についての意見

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、今般、貴委員会事務局から公表されました「これまでの議論のまとめ」及び計6回に亘る審議の内容につき、下記のとおり当協会の意見を申し述べさせていただきますので、よろしくご検討の上、最終報告書に反映していただきますようお願い申し上げます。

なお、微力ではございますが、当協会といたしましても、貴委員会の活動が21世紀の確固たる商標制度として結実するよう、協力させて頂く所存です。

敬具

記

1. <総 論>

政府知的財産戦略会議により決定された「知的財産戦略大綱」を受け、知的財産基本法の成立、知的財産戦略本部の設置、知的財産推進計画の決定等、我が国の知的財産政策が具体的に実施されるなか、貴委員会設置の趣旨は、ブランドイメージを伝達する手段としての商標が十分に保護される制度的環境が不可欠であるとの認識の下、ブランド戦略の観点を踏まえつつ、商標制度の在り方につき検討することと理解しています。又、その活動において、各界を代表する有識者により、これまでに6回の審議が行われ、商標制度の在り方について広く検討がなされたことは、ブランドの所有者である我々企業ユーザーにとっても誠に有意義なことと考えています。

今日の商標法は昭和34年法を基盤に、その後何回かの改正を経ましたが、一貫して登録主義、先願主義、審査主義を堅持しており、この基本的枠組は、我々企業ユーザーが魅力あるブランド



日本知的財産協会
JAPAN INTELLECTUAL PROPERTY ASSOCIATION

を「創造」し、登録商標として一定の「保護」を受けつつ、安心して事業に「活用」するうえで大きな役割を果たしてきたものと認識しています。

従って、当協会の基本的スタンスとしては、これら基本的な枠組みは今後とも維持しつつ、その中で所要の改正を図るべきではないかと考えている次第です。

その一方、現行法の制定後40数年が経過するなか、貴委員会における具体的検討事項としても取り上げられたように、今日までに顕在化してきた種々の問題及び課題も少なくなく、よりユーザーフレンドリーな制度への変革を望む声が高まってきていることもまた事実であります。

以上から、本書面は貴委員会設置の趣旨を尊重し、また21世紀の新たな商標制度の在り方という大きな視点に立ち、国際的な商標制度調和の動向も踏まえつつ、これら具体的問題及び課題について、下記のとおり当協会としての意見及び要望を申し述べるものです。

Ⅱ. <各 論>

1. 「商標」の定義について

現行法では、「商標」とは、「標章(文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合)を、①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、②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、使用するもの」と規定されているだけで、自他商品・役務識別力の要件については明示されていません。

一方、工業所有権法逐条解説によれば、「現行法の定義では単に標章を商品について用いるだけで商標であるとした結果、商標の概念は形式的に広がっている。しかしながら一条、二条一項、三条等の趣旨を総合すれば、現行法においても商標は自他商品識別をその本質的機能としていると考えられる」とされており、過去の判例等に照らしても、自他商品・役務識別機能を果たすものが社会通念上の商標であると考えられます。

こうした点を考えますと、現行法の定義規定における文理上の商標と社会通念上の商標とは明らかに乖離していると言わざるを得ず、またそのため、例えば、自他商品・役務識別力のない標章を業として商品又は役務について使用した場合には、上記定義規定から形式的には商標の使用と解される余地があることから、無用な権利侵害の警告や訴訟の発生等のおそれが生じていることは否定できないものと考えます。

また、裁判における侵害の認定の際に、実体法上の概念ではない自他商品・役務識別機能、品質保証機能等を商標法の目的や趣旨から導き出し、それらの機能を害する態様で使用されていない限り商標権の侵害を構成しない等のように、迂遠な整理を必要としていることも事実です。

ご高承のとおり、商標権の侵害及び侵害とみなされる行為に対しては、商標権の侵害に伴う法律効果、すなわち民事上の救済として差止請求権及び損害賠償請求権が発生するのみならず、刑事上の救済として刑罰の適用等の法律効果も生じますので、それらの行為の特定につながる商標の定義については、可能な限り法律において明確にしておくこともまた必要かと考えます。

従いまして、商標の定義の改正にあたっては、自他商品・役務識別力を、登録要件ではなく商標の構成要件として明示的に加えることを要望致します。これにより、商標法の保護対象が明確に

なるとともに、商標法全体が一般にも解り易く且つ利用し易くなり、また、侵害についての無用な争いや過度な警戒をしなくて済むなど、商標制度がより適切に機能するものと考えます。

なお、自他商品・役務識別力を商標の定義に加えることについては、立法技術上の困難が生じることも予想されますが、他の条文も併せて見直すことにより克服は可能であると考えます。

また、改正にあたっては、現行法の規定にある、「文字・図形・記号・立体的形状」といった物理的構成要素のほか、「誰が」という主体的要素、「何に」という客体的要素も各々解釈上重要な役割を果たしていると考えられますので、これらの要素全てを含め、総合的に検討していただくようお願い致します。

最後に、音、匂い、色彩についても商標の保護対象とするか否かに関してですが、ブランド戦略や国際ハーモの観点からの肯定論は理解できるものの、ユーザーサイドの要求としては現実にそれほど高くなく、むしろ拡大されることにより企業実務として管理上の負担が大きくなるのではとの懸念もございます。また、識別性の基準、権利範囲の特定、公示性の問題、色にあっては枯渇の問題等もあり、そもそも登録して保護するという制度(仕組み)に馴染むものなのかという根本的な疑問もあるところです。

2. 商標の「使用」の定義について

現行法の商標の「使用」(法文上は「標章」の「使用」となっていますが、これは単に法技術上の問題からそうになっているだけと考えられますので、ここでは「商標」の「使用」と表記します。)の定義は、想定される具体的な商標の使用行為を厳密且つ具体的に細分化して、限定列挙する形で規定されています。このような規定は、使用行為の認定を確実にする一方で、新たな役務提供の形態が登場するたびに、定義を追加・修正する必要が生じ、また、細かく規定し過ぎているため、却って判りづらいという側面も有していると考えられます。

さらに、役務提供者が、商標が付されている物を自ら使用して当該役務を提供する行為が直接的に規定されていないことから、定義を厳格に捉えた場合、当該行為が規定された行為類型に該当せず、商標の使用に当たらないとの考えが生じる恐れもあります。

従って、これらの問題点を解決するためには、商標の「使用」の定義を包括規定に改正すべきであると考えます。これにより、網羅的に役務商標の使用行為を包含でき、且つ新たな役務提供形態の登場にも柔軟に対応できることになると考えます。また、欧米においては包括規定が主流であることからすれば、このような改正は国際的ハーモナイゼーションにもつながるものと考えます。

なお、商標の使用の定義を包括規定にした場合であっても、基本的には現行法の商標の使用の定義の解釈に準じて、個別具体的且つ合理的に使用を認定することになると思われますので、包括規定にしたからといって直ちに何らかの実務上の影響を受けることはないものと考えますが、例えば、現行規定との連続性がないため、商標の使用と認められる範囲が従前に比べ大幅に拡大するような解釈の余地を与える懸念も生じること、また、商標の使用の概念は、権利範囲を画すとともに、不使用取消審判や先用権等にも関係すること、罪刑法定主義の観点から、刑事罰の対象行為として構成要件上の明確性が必要なこと等、導入にあたってはこうした点を含めさらに慎重

に検討する必要があると考えます。

また、現行法には規定されていない輸出行為については、商品の流通がグローバル化・ボーダレス化しているなか、不正商品対策が国際協調のもとで行われていること、また欧州等を中心に輸出行為を商標の使用若しくは侵害規定の中で明示していることを考慮すると、我が国としても輸出を商標の使用の定義に入れる方向で検討する必要もあるかと思います。しかし、商標法の目的や属地主義の観点からの反対意見もあること、また、日本企業においてはOEMによる専ら海外販売向け製品の受託製造が頻繁に行われていることから、輸出行為を単純に商標の使用の定義に入れると、OEMによる受託製造を行う企業にとっては、商標調査・権利化の必要性が生じてしまうことから、企業活動に支障を来たさないよう、例えば、国内における流通が想定されない輸出行為は商標の使用から除外される等、所要の手当をしていただくようお願いします。なお、別紙により当協会（商標委員会）作成の試案を添付致しますので、参考にしていただければ幸いに存じます。

3. 「類似」及び「混同」・「混同のおそれ」の概念整理について

我が国の商標制度が登録主義、先願主義、審査主義のもとに成り立っていることはご高承のとおりです。また、審査においては、ある出願商標が自他商品・役務識別力を前提とした基本的登録要件を満たすもの（3条1項）であっても、不登録事由（4条1項）に該当するときは登録を拒絶することとなっています。そして、この不登録事由において、公益的理由又は私益的理由により、先行商標（国旗、標章、名称、印章等を含む）との関係が問題となる1号～6号、9号～11号、13号、14号、19号については、同一だけでなく類似するものも登録拒絶の対象となっており、例えば11号の類似に関する審査基準では、『1. 商標の類否の判断は、商標の有する外観、称呼及び觀念のそれぞれの判断要素を総合的に考察しなければならない。2. 商標の類否の判断は、商標が使用される商品又は役務の主たる需要者層（例えば、専門家、老人、子供、婦人等の違い）その他商品又は役務の取引の実情を考慮し、需要者の通常有する注意力を基準として判断しなければならない。』とされています。

一方、同じ不登録事由の一つではあっても、15号については「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」となっており、審査基準においても『本号において「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある場合」とは、その他人の業務に係る商品又は役務であると誤認し、その商品又は役務の需要者が商品又は役務の出所について混同するおそれがある場合のみならず、その他人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品又は役務であると誤認し、その商品又は役務の需要者が商品又は役務の出所について混同するおそれがある場合をいう。』とされており、上記「類似」に関する規定及び審査基準とは一線を画すものとなっています。

また、「類似」と「混同のおそれ」について、特許庁における審査においては、具体的な個別の使用状況、取引事情を必ずしも考慮せずに一般的・抽象的な混同のおそれをもって判断していますが、一方、裁判所における審決取消訴訟や侵害訴訟においては、具体的な商品の出所についての混同、あるいはそのおそれの存在を前提とし、あくまで具体的「混同」の一類型として「類似」を捉

え、具体的な使用状況、取引事情も勘案して判断していることから、特許庁における審査の結果と裁判所における判断の結果に食い違いが生じていることも事実です。

従って、具体的な商品又は役務の出所についての混同、あるいはそのおそれの有無を具体的な使用状況、取引事情に照らして判断するよう概念の統一を図ることは、一つの考え方として自然であり、否定するものではありません。

しかしながら、登録主義、先願主義、審査主義を維持する中で、具体的使用態様が未だ明らかではない、しかも年間12万件にも及ぶ出願商標を遅滞なく審査するためには、職権探知の限界及び登録商標でさえ不使用のものが多いという現実を認識し、混同又は混同のおそれの蓋然性を前提とした一般化・抽象化した判断基準(=類似の概念)を設けることは必要不可欠と思われ、その意味においては、現行の審査実務において運用されている外観・称呼・観念を中心とした商標の類否判断基準並びに類似群コードの付与により体系化した類似商品・役務審査基準は今後とも審査において運用しなければならないものと考えます。

また、登録商標は更新により半永久的に所有することが可能であること、私有財産であることから第三者への譲渡も自由であること及び商標権者は時代の流行等に合わせ、その使用態様を変更(社会通念上同一の範囲内において)している実状等を参酌すれば、審査において、「類似」の概念を基準とし、近似する商標の登録を拒絶する仕組みの果たしてきた役割は大きいものと考えます。

なお、侵害訴訟あるいは審決取消訴訟等の裁判においては、具体的な取引実態についての主張・立証が当事者からありますので、そうしたものを判断の基準(=混同又は混同のおそれ)とすることは当然であり、その結果、結論において両者に相違が生じることもまた当然と考えられ、このことはユーザーとしても事前に想定し得る範囲のものとして対処をしています。一部に、行政庁の判断と審決取消訴訟等における司法の判断に差異があることは、権利の安定性を減ずるおそれがあるとの指摘もあるようですが、権利取得から権利維持及び権利行使に至る各段階を含めた中で制度の全体最適を図るためには、かかる差異を合理的範囲で容認せざるを得ないものと考えます。

従って、当協会としては、今後とも登録主義、先願主義、審査主義を維持することを希望し、少なくとも審査上の概念としての「類似」は必要なものと考えます。

4. 「コンセント制度」について

小委員会において特許庁より、『類似するような先行登録商標がある場合、その先行登録商標の権利者が後から出願された商標の商標登録に合意しているときは、たとえ職権探知により集めた情報に基づき審査官が類似であると判断しても登録を認めるという「コンセント制度」の導入賛成の声があるが、これは相対的拒絶理由の判断において、商標が使用される商品・役務の取引の実情(需要者層、流通経路、商標採択の傾向、使用状況等)に照らして類否を判断してもらいたいということの現れであるから、具体的な使用を前提とした「異議待ち審査制度」を導入することを検討する必要があるのではないか』とのご提案がされております。また、「不使用の抗弁」制度と併せて異議待ち審査制度を導入すれば、不使用登録商標の減少に繋がり、商標選択の自由が広がるものとご

指摘もされております。

しかしながら、当協会としては、別項で詳説致しますように「異議待ち審査制度」についてはユーザーサイドの負担増等を理由にその導入については反対であり、下記の4つの理由から現行法の枠組み内で4条1項11号の拒絶理由への対応手段の一つとして、コンセント制度を導入して頂きたくお願いいたします。

- ① 現行法の下での審査においては、4条1項10号・11号(一般的な出所混同のおそれ)、同15号(具体的な出所混同のおそれ)について、取引の実情を考慮したうえで審査を行うとされており、審査官は、審査基準の下で客観的・専門的な観点から、これら出所混同のおそれの有無について判断されている。

他方、審査官による審査は職権探知を基本にしていることから、「取引の実情を考慮する」といっても自ずと限界があり、加えて実際の審査の時点においては取引の実情が十分に明らかにならないことも多いため、審査官にとっては非常に困難な要求であろうことも想像に難くない。そこで、この取引の実情に関して最も実態を把握していると考えられる当事者(出願人および先行登録商標の商標権者)の意見を審査に反映していただき、現行の審査制度の補完を行っていただきたい。

なお、コンセントの適用対象の拒絶理由については、4条1項11号のみとし、同10号及び15号については、その性格上(周知・著名性)コンセントに馴染みにくく、現実の利用も少ないと想定されること等から対象外と考えている。

- ② 現行法においては、出願商標に先行する類似商標があった場合には、出願人は出願商標の権利化のために当該類似商標の商標権者と交渉し、出願商標を当該商標権者に譲渡し権利化後の譲受け(分離移転)又は使用許諾を受ける、あるいは指定商品および指定役務の分割移転(商標法第24条の2)という方法を煩雑な事務手続を経て行っている。

しかし、簡便な事務手続で済むコンセント制度を利用すれば、これらの方法により得られる効果と同等の効果が得られること、さらにコンセント制度を導入している諸外国での経験からも、ユーザーとしてコンセント制度導入のメリットは高く、日本においてもそのメリットを享受したい。

- ③ 先行商標の権利者が複数に及ぶ場合や、権利のけりあいが生じることが予想される場合は、上記の分離移転・分割移転制度を利用することでは解決困難な場合があり、コンセント制度を導入すればこれらの問題が解決可能となる。
- ④ 商標の国際登録に関するマドリッド協定議定書(以下マドプロ)による出願を行う際には、本国(日本)における出願(基礎出願)または登録(基礎登録)を有していることが必要であるところ、国際登録日から5年間は、その基礎出願が拒絶査定になると、国際登録自体も取り消される(セントラルアタック)ことから、基礎出願の登録を早期に確定させたいという要望があるが、使用許諾を受けるだけではマドプロでの基礎出願・基礎登録とはなり得ないことや、上記のように先行商標の権利者が複数に及ぶ場合には、分離移転制度で対応することでは登録を得ることが極めて困難であり、このような場合には、コンセント制度が有効に機能する。

なお、引用商標(4条1項11号の目的となっている商標)の権利者からコンセンタがあった場合には、特許庁は無条件で当該引例を撤回する(11号の解消)とともに、この場合、あらためて15号の拒絶理由は通知できない制度としていただきたいと思います。

しかし、本制度の導入にあたっては、誤認混同のおそれが生じないよう公益的観点から別途の方法により担保することが必要です。そこで先ず、商標及び指定商品又は役務がともに同一である場合にまで引例が撤回され登録されると、もし両商標が共に使用された場合には出所混同が生じる蓋然性が高くなり妥当でない為、この場合にはたとえ当事者間のコンセンタがあっても登録を認めないことが必要と考えられます。さらに、コンセンタを取得して登録された商標権について万一、出所混同が生じてしまった場合には、出所混同回避のために現行法の24条の4及び52条の2に相当する手当てを講じる等の必要があると考えます。

最後に、コンセンタ制度の導入に際し、(i)手続きの簡略化および機密保持のため、コンセンタに際して特許庁へ提出する書類は同意書のみとすること、(ii)審査が遅延しないようにコンセンタの取得期間に制限を設けること、(iii)商標調査時の類否判断の便宜のため、コンセンタにより登録された場合はその旨を公報等に記載すること、及び(iv)先行商標の商標権者からコンセンタを得やすいよう、現在厳格に運用されている要旨変更の基準を緩和すること(大文字・小文字間の変更は認める等)等の要望が強くなりますので、これらの点もご配慮頂きたいと思っております。

5. 「異議待ち審査制度」について

「商標の市場での混同予防」は商標法の重要な目的の一つですが、我が国では、まず特許庁が、いわゆる「絶対的拒絶理由」(商標の識別性等)と「相対的拒絶理由」(他人の先行商標との抵触等)について職権審査を行ない、登録の可否を決定した後に異議申立てを受け付ける枠組みとなっております。

これに対して、小委員会において特許庁より、上記枠組みを基本的に変更して、「不使用の抗弁」制度(商標権者が当該商標の使用事実を証明しない限り、当該商標権に基づく異議申立ておよび無効審判については却下され、また、侵害訴訟においては差止請求権、損害賠償請求権は認められないとすることを内容とする制度)を伴う「異議待ち審査制度」(絶対的拒絶理由のみを登録前の審査対象とし、相対的拒絶理由は登録後の異議申立てを待って審査する制度)の導入を検討することが提案されており、その理由として主に以下のような点が挙げられています。

- ① 現状の枠組みにおいては、「相対的拒絶理由」について、商標が使用される商品・役務の取引の実情が必ずしも明らかではない状況で審査されるため、職権による探知の下で「一般的・抽象的な混同のおそれ」について判断されて登録の可否が決定されるが、他方、裁判においては、具体的な使用状況・取引事情を踏まえた「具体的な誤認混同のおそれ」の有無について判断されているため、両者の判断に齟齬が生じる場合が生じている。また、商標法の保護法益が使用により化体した業務上の信用であることから、相対的拒絶理由については、取引の実情(動的状態)に照らして判断するのが商標法の本旨であると考えられるところ、現行の職権審査は画一的であるためそうした本旨と乖離がある。

- ② 異議待ち審査制度を採用して、具体的な使用状況・取引事情を踏まえた判断をした方が、実際には混同を生じるおそれのない登録商標などを理由に出願商標が拒絶されることがなくなり商標選択の自由度が広がる。また、不使用の抗弁制度を導入することにより、使用する意思のない登録商標、つまり不使用登録商標が減少することが予想されるため、さらに商標選択の自由度が広がることになる。
- ③ コンセント制度(定義は上述)の導入を求める背景には、具体的な使用状況・取引事情を反映した判断が行われることに対する強い要望があることが想起される。
- ④ 審査期間の短縮が期待される。
- ⑤ 異議待ち審査制度は、ドイツ及び CTM で採用されている。

当協会と致しましては、上記理由には一定の根拠があることは否定しませんが、「異議待ち審査制度」の導入には反対致します。

その理由は、以下の通りです。

- ① 具体的な使用状況・取引事情が明らかではない状況で、職権による探知の下で「一般的・抽象的な混同のおそれ」について行う特許庁の判断と、具体的な使用状況・取引事情を踏まえた「具体的な誤認混同のおそれ」について行う裁判所の判断にある程度の齟齬が生じることは当然と考えられ、商標制度の全体最適を図るためには、ユーザーとして合理的範囲で容認せざるを得ないと考えられる(上記3.「類似」及び「混同」・「混同のおそれ」の概念整理についてに記載の通り)。
- ② 異議待ち審査に移行した際の異議申立、無効審判における4条1項11号と同項15号の取扱いがどのようになるのか(取引の実情に照らし、具体的出所の混同を判断するとの趣旨からすればもはや11号は不要であるのか)、また、判断時期の問題(例えば、出願時に15号に該当しなかったものが、異議申立・無効審判時に具体的出所混同が生じた場合に15号が適用されるのか<現行法では、このような場合15号は適用されない>が曖昧)等不明確な点もあり、実務上不安も少なくない。
- ③ 不使用の抗弁制度を導入することにより、未使用登録商標を有していてもそれにより他人の後願商標を排除することはできないので予め多数の商標を出願する必要が少なくなることから、将来的には不使用登録商標が減少する可能性も考えられるとのことであるが、(i)本質論として、「使用主義」的な要素を取り入れつつも基本は「登録主義」の現行法制下にあって、不使用取消審判制度とは別に不使用の抗弁制度を導入することは、「登録」を尊重する制度との整合性の面で問題はないか(登録自体に瑕疵があるわけではない)、(ii)不使用登録商標を根拠に異議申立てはできないにせよ、取消されない限り、当該商標の使用権は相変わらず残る、(iii)出願人の立場からすれば、絶対的拒絶理由のみクリアすれば、一旦は登録若しくは公告される等の理由から、果たして不使用登録商標の減少に結びつくか疑問がある。
- ④ 現在の不使用登録商標に加えて、類似の登録商標が併存し得ることになり(先願主義の実質的崩壊)、さらに、類似であっても異議を受けることなく登録商標として存続するものと、類否は微

妙であるが争えば非類似と判断されるものが混在することになるため、却って混乱を来たすのではない。また、不使用の抗弁制度を伴う場合には、これらの商標の混在する度合いがさらに高まってしまう。

- ⑤ コンセント制度については、今日の審査制度を基調としながら、審査の補完を目的に具体的使用状況・取引事情を一番知りうる当事者の意見を取入れていただくことを要望するところであって、「異議待ち審査制度」といった抜本的な枠組み自体の変更までを望むものではない。
- ⑥ ③(iii)でも述べたことであるが、先願調査や使用状況調査にかかるコスト負担を嫌い、これらを十分に行わずに出願を行い、登録後に異議がかかるか待つようなものも現れることが予想され、また、後願商標の監視から漏れたり、異議申立を行なうコストを惜しんで重複登録を放置する場合も起こりうるため、結果として出願件数が増加する事が予想され、審査期間が極端に短縮されるとは考えにくい。実際に、異議待ち審査制度を導入している欧州共同体商標規則において、出願されてから最初の通知が出願人になされるまでの期間が約9.5ヶ月(2001年度末)である一方で、異議待ち審査制度を導入していない我が国においては、同期間が約8.8ヶ月(2002年度末)であることを鑑みれば、異議待ち審査制度を導入したからといって直ちに審査期間が短縮されることは考えにくい。
- ⑦ 異議待ち審査制度を採用していない国も多数ある。日本を始めとするこれらの国では登録前に行政機関による相対的拒絶理由を含めた登録要件の審査があるため、ユーザーは登録商標を一定の安心感を持って使用することが出来る。
- ⑧ 自らの登録商標と同一又は類似の第三者による後願商標が登録されると共に使用も開始された場合、異議申立てでこの登録を取消す必要があり、後願登録が取消されるまでは、仮処分・訴訟で使用差し止め等の申立て・請求が認めてもらえるのかという権利行使の面からも不完全・不安定な面が残ることが懸念される。
- ⑨ ユーザーは、以下の点で新たなコスト及びリスク負担を負うことになる。
- ・ 商標の採択に当たり、現制度下における同一・類似の先願商標の存在の有無の調査に加えて、使用状況調査まで行わねばならず、しかも使用状況調査を完全に行うことは困難である。これに要するコストの負担を嫌うユーザーの中には、先願調査や使用状況調査を十分に行わずに出願を行い、登録後に異議申立てを受けるか待つような者も現れたり、また後願商標の監視から漏れる場合もあり得るため、本来なされるべきではない重複登録が多く存在し続けると考えられる。その結果、先願商標調査において同一・類似商標のヒット件数が増大するため、商標採択における判断がより複雑かつ困難になるおそれがある。
 - ・ 商標権者は、出願商標を登録した後も、これまで以上に常に後願商標への監視を行って、異議申立てを行うべきかの判断を行わなくてはならないと共に、明らかに類似する商標登録(特に著名商標と同一の商標までもが登録されてしまう)に対して異議申立てを行うという、これまで必要がなかった手間・コストを負担することになる。重複登録された複数の権利者が双方とも使用を開始した場合は、当事者間の争いに発展するのみならず、需要者においても出所混同が生ずるなど流通秩序への悪影響が予想される。

- ・ 商標権者は、その登録商標の使用に当たり、安全に使用できる登録商標であるのか、それとも先願商標の商標権者から異議申立てを受ける可能性がある登録商標なのかについて、商標権者自身により判断しなければならず、その分、商標権者の負担・リスクが増すことになる。
- ⑩ 日本特有の取引慣習から、異議申立てを行いたくても、取引関係に鑑みて異議申立てをしにくい場合も多く発生することが想定される。
- ⑪ 薬品関係の商標のように所轄官庁による認可が下りるまで使用出来ない商標もあり、使用を異議申立ての要件とした場合、これらの商標の保護が不十分になるおそれがある。

上記理由に鑑みますと、現行の枠組みが維持されることの方にメリットがあると考えます。

最後に、「不使用の抗弁」制度に関しては、必ずしも異議待ち審査とセットで検討されるべき性格のものでもないところ、現行の審査主義制度下における導入の是非について、当協会の考えを以下に付言することとします。

総論としては、「使用主義」的な要素を取り入れつつも基本は「登録主義」の現行法制下において、不使用取消審判制度とは別に「不使用の抗弁」制度を導入することは、異議申立て若しくは無効審判時又は侵害の場面を問わず、「登録」を尊重する制度との整合性の面で問題はないかとその導入には消極的な意見が大勢であります。

各論としては、その多くが、4条1項(特に11号)に違反した商標登録への異議申立若しくは無効審判事件におけるものと想定されますが、その際の対抗手段として申立を受けた若しくは請求をされた側に不使用の抗弁を認めることについては、明確に反対であります。その最大の理由は、抗弁が認められた後、その対象となった(不使用)登録商標は、その法的地位(処分)が不明確(不安定)なまま存続することとなることから、それ自体の権利、併存登録されてしまうことになる同一又は類似の商標の権利、双方の関係等を一体どのように考えるか、登録主義の制度下において非常に難しい問題を抱えることになるからであります。

次に、侵害訴訟時における不使用の抗弁については、これが認められることはユーザーとしても歓迎できる面もあり、商標法の保護法益に照らした場合に信用の化体していない不使用商標は保護に値しないからこれを制度として導入すべきとの意見(上述の難しい問題を抱えることにはなるが)がありました。

以上、「不使用の抗弁」制度の導入に関しては、所要の検討を慎重にしていただけるとお願い申し上げます。

6. 小売業商標のサービスマークとしての取扱いについて

シャディ事件判決(東京高裁平成11年(行ケ)390号平成12年8月29日判決)、エスプリ事件判決(東京高裁平成12年(行ケ)105号平成13年1月31日判決)等で示されているように、小売業で使用する店舗名称等の商標はサービスマークとしては認められていませんが、これは小売業で行われる接客、品揃え、陳列等のサービスは、それ自体に着目すれば他人のためにする労務又

は便益ではあるものの、あくまで商品の販売(譲渡)に伴って付随的に提供されるものであって、市場において独立して取引の対象となっているものではないので、2条1項2号でいうところの「業として役務を提供し」には該当しないとの整理がなされているためと理解しています。

以上のような理解に基づくと、デパート、スーパー、コンビニ等、極めて多数の商品を取り扱う小売業者が店舗名称等、自己の業務上の信用が化体する使用商標について、現行商標制度において十分な保護を受けようとする場合には、自己が取り扱う商品全てについて商標登録しなければならず、当該事業者にとっては多大な権利取得コスト・維持管理コストを強いられており、商標登録ができない商品については侵害リスクを負っていると考えられます。

ところで、取引の実状等現実的側面に照らし、店舗名称等の小売業商標を考えてみますと、それらは少なくとも使用者及び需要者にとって次のような認識をもって捉えられているものと思量致します。

- ① 需要者(特に消費者)にとって小売業商標は、そこで販売されている商品についての識別標識ではなく、接客や品揃え、陳列等を中心とした小売業者自身のサービスを識別し選択するための標識であり、そこにおいては、通常の役務商標と何ら変わらない出所識別機能、品質保証機能、広告宣伝機能といった商標の基本的機能を果たしている。
- ② 使用者(小売業者)にとって小売業商標は、自己の業務上の信用が化体するものであり、店舗展開等、将来の事業活動に大きな意味を持つ重要な経営資源(=ブランド資産)として適切に守らなければならないものである。

一方、「商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」の第19回専門家会合(2003年10月開催)においては、第9版の第35類の注釈に一部加えて「この類には、特に次のサービスを含む。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、またはウェブサイトまた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。」とすることが決定されています。

この協定に定める国際分類は、商標の保護の範囲について加盟国を拘束するものではありませんが、加盟国専門家からなる会合での議論を経てこのような注釈が明記されることは、小売業の商標をサービスマークとして取り扱うことが国際的な趨勢になりつつあること、さらには、そうしたサービスは単にデパート等のリアル世界のものだけでなく、インターネットによるバーチャル世界のものと及びその中間形態とも言えるカタログによる場合等も含み得ることを示しており、今後さらにそのような取扱をする国が増加することが予想されます。

以上の状況に鑑み、当協会としては、次回改正において小売業商標を役務商標として登録可能な制度にすること、また、保護の対象とする小売の業態については現実的な売場を持つものに限らず、インターネットによる小売、カタログやテレビによる通信販売等も対象とするよう希望します。

また、靴屋、洋服屋など単一の品物を扱う小売(以下「単品小売」)業や卸売業に使用する商標についても前述の2点の認識をもって捉えられるものである以上、保護の対象から除外する積極的

な根拠は無いと考えます。

ただし、事実上新しい権利を創設することになることから、導入にあたっては、サービスマーク登録制度導入時に設けたような経過措置の手当、各商品との類似関係や取扱う商品・業態による類似関係の設定の仕方、認められるべき指定役務記述のあり方(広範な「小売」という指定役務は認めるべきでない)等、所要の検討を慎重にさせていただきようお願い致します。

各商品との類似関係につきましては、直ちに出所の混同を生じるとは言えないため一律に類似関係を設定すべきではないこと、著名商標の保護の観点からは4条1項15号の適用により商品・役務間で混同を生ずるおそれがある商標の登録を阻却することが可能であること、役務商標導入の際にも商品・役務間の類似関係は原則無いこととされましたが大きな問題は生じていないこと等を総合的に勘案しますと、原則として類似関係は無し(いわゆる「クロスサーチ」はしない)とすべきであると考えます。ただし、単品小売に係る商標など、小売の業態等によっては取り扱う商品に係る商標と混同を生ずるおそれが高い場合もあり得ますので、この点につきましては慎重な検討をお願い致します。

7. 防護標章制度について

現行法上、登録商標の禁止権(25条に規定されるいわゆる「専用権」とは別に、37条1号の規定により商標権者が他人の使用を禁止し、排除できる権利。以下同じ。)の及ぶ範囲は、その登録商標の「指定商品(役務)」についての「登録商標に類似する商標」の使用又は「指定商品(役務)と類似する商品(役務)」についての「登録商標と同一又は類似の商標」の使用となっています。これは、この範囲における他人の商標の使用が、当該登録商標との関係において当然に商品(役務)の出所の混同を生じるものとみなし、当該登録商標に禁止権を認めているものと理解しています。

しかし、このことは逆に言えば、上記範囲を越える他人の商標の使用、即ち非類似の商品(役務)に対する同一又は類似の商標の使用は、たとえ実際には出所の混同を招来し、当該商標権者の業務上の信用を害するような場合であっても、それに対し当該登録商標の権利をもっては、その自己の信用を保護できないことを意味します。

ところが、著名商標(確立されたブランド)については、商品又は役務の出所の混同を生ずる範囲は上記禁止権の範囲に収まるものではなく、むしろ一般的にはその範囲を超えるものと考えられます。現行の防護標章制度は、まさにそうした点をカバーするために、著名登録商標についてあらかじめ、その指定商品(役務)に係る禁止権の範囲を越えて商品(役務)の出所の混同を生じる非類似商品(役務)の範囲を確認し、その禁止権的效果をそうした商品(役務)にも及ぶようにすることによって、著名商標(確立されたブランド)に化体した業務上の信用をより実状に即した範囲で保護しようとする制度であると考えます。

また、不登録事由における4条1項15号(防護標章に係る直接的なものとして4条1項12号はあるが)も同様の考え方を含むもので、そうした効果を審査時における後願排除において認めたものと思われませんが、商標法の立法趣旨が「商標の使用によりその商標に化体された業務上の信用を

保護すること」にあるという点に照らせば、いずれも理論的に一定の意義を持ち、また現実的にも一定の効果を発揮してきたものと考えます。

一方、現行の防護標章制度については、次のような問題点が指摘されていることも事実です。

- ① 制度導入時と異なり、不正競争防止法で広義の混同概念が認められるようになり、さらに平成5年の改正により、著名商標については、出所混同のおそれを問わず、類似性が認められれば保護されることが明文化されたことで、制度の存在意義(利用価値)が失われつつある(2002年実績で、新規出願が142件、更新登録出願が547件)。
 - ② 著名性の要件は、本来時間の経過とともに変動するものであり、混同の判断も現実の具体的取引の実情を考慮したうえで個別具体的に判断されるべきであるにもかかわらず、現行防護標章制度は、登録時点で著名性及び混同のおそれが10年間にわたり固定化されてしまうため、著名登録商標の禁止権的効力範囲を不当に拡げるおそれがある。また、更新時に防護標章の登録要件を再審査することになっているが、実際には著名性が失われていると思われるものまで存続していることがある。
 - ③ 具体的な混同を生じていない段階において、非類似の商品(役務)における出所混同のおそれを判断するのは実際にはかなり難しい。
 - ④ 防護標章制度自体として登録要件における標章の同一性の制約があること(64条)、侵害行為における標章及び指定商品(役務)の同一性の制約があること(67条)、後願排除の観点では理論上は、4条1項15号で可能であること。
 - ⑤ 国際的にも制度として採用している例は少ないこと。
- が挙げられております。

これらの点について当協会としては次のように考えています。まず、①については、不正競争防止法2条1項2号所定の行為(著名表示冒用行為)が刑事罰の対象となっていない点及び同法に係る不正商品については関税定率法21条1項5号所定の輸入禁制品になっていない点で防護標章登録とは効果が相違しますので、(実際に登録防護標章に基づく権利行使が行われた事例は非常に少ないようではあるが)防護標章制度の存在意義が失われたとは直ちに論じられません。

また、②及び③の指摘については制度自体の問題というよりは運用上の問題であり、例えば②については更新時における著名性等の要件のチェック制度があることに加え、68条4項(登録無効審判及び異議)があり、存続期間中に要件を満たさなくなった場合には、現行においても(仮に防護標章に基づく権利行使があったとしても)事後的対応は可能な制度設計となっております。③についても4条1項15号が存在し、現行審査において出願商標が未使用の状態であっても出所混同の判断を行っております。

次に⑤については国ごとの事情が異なることを踏まえる必要があること、具体的には上述したとおり、我が国における不正競争防止法では著名商標へのフリーライド等は、差止め、損害賠償の対象となっても欧州などと異なり、刑事罰の対象となっていないことから、防護標章制度を廃止するとなると、著名商標保護の水準が諸外国と比べて低くなることになりかねません。

最後に、④については企業実務上の問題点(使い勝手が悪い点)として多く指摘されているとこ

ろであり、特に「効率的な侵害行為の排除」の観点からすると、侵害行為者の使用する標章及び使用商品(役務)の同一性の点は、商標法において「著名商標の保護」を実効ならしめる上で、大きな障害となっており、結局、当該分野の登録商標(不使用登録商標である場合が多い)や不本意ながら不正競争防止法等他の法律に拠らざるを得ないことがあることも事実です。

しかしながら、元来、登録防護標章は基本となる登録商標の権利が及ばない指定商品(役務)と非類似の商品(役務)においても他人の使用を排除する強大な権利であるところ、登録防護標章の同一の範囲を超えて、類似の標章又は類似の商品(役務)にまで効力を及ぼすということは、通常の登録商標の商標権の効力とのバランス上、行き過ぎのようにも思われ、防護標章制度の枠組みからすればむしろ「同一」は妥当な線との考えもあり得ます。

さらに、登録の効果が「標章」の類似の範囲まで及ぶように改善されるのであれば、実効性が上がるとの意見が一部にみられるようですが、そもそも防護標章登録時には、その基礎となる登録商標と類似の標章を他人が当該登録商標の指定商品(役務)と非類似の商品(役務)について使用した場合における出所混同のおそれについて何ら判断がなされていないことから、侵害の場面においてのみ(67条)、「類似の標章の使用」にまで及ぶように改正することは理論上、無理があるように思われます。また、防護標章登録の指定商品(役務)については、もともと登録商標の指定商品(役務)と非類似の商品(役務)について登録を認めるところ、そのまた類似の商品(役務)に効力が及ぶとすると「非類似の類似」といった観念できない概念が生まれ、結果として権利範囲が不明確になることから、これもまた、理論上無理であると思われます。

従い、防護標章制度の本質である「著名商標の保護はいかにあるべきか」との命題に立ち返り、上述④の問題点を考えれば、現行防護標章制度の果たしてきた役割は評価できるものの、実効性の観点からは限界があり(不十分であり)、また、上述のとおり、防護標章制度の枠組みを維持しつつ、登録の効果を改善することでの対応は困難であるとの判断から、当協会としては、これに代わる新たな著名商標保護の制度設計の検討をお願いする次第です。

なお、新しい制度の設計にあたりましては、「著名登録商標に係る商標権の効力の範囲」について検討いただきたいと思います。

具体的には、以下の理由から、「著名登録商標にあつては、商標権侵害の場面において、出所の混同を要件とすることで商品・役務の類似の範囲を超えてその効力が及ぶ、又は不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ)を要件とすることで商品・役務の類似の範囲を超えて当該著名登録商標と同一又は類似の商標の使用にその効力が及ぶ」制度設計を希望します。

上述のとおり、現行法においても登録阻却事由として4条1項15号があり、これは出所の混同を要件に著名商標と同一または類似(非類似の場合もある)の標章の当該著名商標の商品(役務)と非類似の商品(役務)における他人による登録を排除する仕組みであります。いざ他人がその範囲(非類似の商品・役務の範囲)で使用するとすると、当該著名な分野に係る商標権ではこれを差し止めることはできません(37条を適用することができない)。

つまり、登録拒却場面では著名商標を厚く保護しながら、商標権侵害の場面においては、あくまで当該著名登録商標の指定商品(役務)と同一・類似の範囲にしか効力が及ばないとしており、これでは著名商標の保護のあり方として不十分であると考えます。

また、一方、著名商標の場合には、その事業領域との関係や名声・伝統等の歴史的背景などからかけ離れた分野の商品(役務)について他人により使用された場合には、「関係があるはずがない」として、出所混同が逆に生じない場合も想定されます。このような場合には、出所混同のおそれを問うことなく、「不正の目的」を要件とすることで保護を図ることを要望いたします。そしてこの考え方は登録拒却場面では4条1項19号により所要の手当てが既になされています。

以上述べてまいりましたように、商標権侵害の場面において、「著名商標については、出所混同を要件に非類似の商品・役務の範囲の使用に対しても権利行使を認める又は、不正の目的を要件に非類似の商品・役務の範囲における当該著名登録商標と同一又は類似の商標の使用に対しても権利行使を認める」ことは、登録拒却事由との整合性の観点からも無理なく受け入れられることと思います。

なお、著名商標へのフリーライド、ダイレュションと呼ばれる行為にあっても、「出所混同のおそれ」もなく、「不正の目的をもって」とも断言し得ないものも少なからず想定されることから、これらを一律に商標法の射程とすることは従来の枠組みから大きく踏み出すことでもあり、又、産業界のみならず社会全般に与える影響も大きいため、慎重な検討を望みます。

最後に、防護標章制度を廃止する場合には、既得権者への配慮として、例えば、台湾における同制度廃止時の経過措置なども参考に、併せてご検討いただくことをお願い申し上げます。

8. 団体商標制度の拡充について

本検討課題のねらうところは、我が国地域産業や伝統産業の産地ブランド振興に向けた取り組みへの支援及びEUを中心とした農産品の著名産地名称の保護要請に対して、団体商標制度の拡充によってその対応を図ろうとするものであると推察します。

確かに、一定の名声を取得している特定地域で産出される農産品、工芸品等は、伝統の生産方法(製法)にこだわりつつ高い品質を維持するなど、関係者の長年にわたる地道な努力の積み重ねにより、取引者・需要者間にその信用を確立しているものが多く、その意味においては、そうした産地表示も一つのブランドとして認知し、何らかの形で保護すべきではないかとの趣旨は当協会でも理解できるところです。

また、平成8年の改正により導入された現行団体商標制度においては、平成9年から平成14年までの出願が約300件(内、登録が認められたものは約200件)と、その利用が極めて少数に止まることが及び単なる産地表示(商品の普通名称との結合を含む。)からなる商標を団体商標として出願したもので登録が認められたものは殆どないこと等、その実状も承知しているところです。

そして、その理由について、団体商標といえども3条1項3号(産地名称のみからなる商標は識別性無し)の適用が特別緩和されている訳ではないこと及び団体商標の権利者は「民法第34条の規定により設立された社団法人若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合

(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人」に限るという権利主体の制限があることを指摘するむきもあると聞いています。

しかし、識別性については、原則として産地表示は特定の者に独占させず広く開放すべきであると考えられるところ、仮に特定の産地表示を特定の団体に独占させるということになると、その団体に属さない当該産地の生産業者や販売業者あるいはそれらからなる別の団体は、その産地表示を使用することができないこととなり、かえってその地域おこし等に障害を生ずるおそれがあるとして、原則をくずすべきでないとする意見もあります。また、権利主体の制限についても、団体商標が同種の事業を行う業者を構成員とする団体であってその構成員に使用させるものであること、権利主体として法人格が必要であると考えられること等から、現行規定には一定の必要性和合理性があるとする意見もあります。

さらに付言すれば、識別性については、現行法でも、たとえ3条1項3号に該当するものであっても、一定期間使用した結果、当該産地表示が特定の団体に係る商品・役務であることを認識できるものになったときは、3条2項により登録される道が残されており、決して産地表示又は産地表示と商品名の結合商標の登録を全て排除している訳ではありません。

一方、TRIPS協定23条2. 及び24条の9. に基づいて保護義務を負うWTO加盟国の葡萄酒又は蒸留酒の産地名称については、平成6年の一部改正において4条1項17号を新設して不登録事由としたほか、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」の規定に基づき「地理的表示に関する表示基準」を設けて対応することとし、中央酒類審議会の答申を受け平成6年12月に基準が定められ、平成7年7月1日から使用規制が実施されています。

この度検討される団体商標制度の拡充による産地表示の保護については、積極的な権利付与を基本に検討されるものと思われますが、そのためには、現行3条1項3号又は3条2項適用を緩和する方向で検討せざるを得ず、もしそうだとすれば、商標の基本的登録要件である自他商品識別力具備の原則をくずすこととなり、商標法全体の構造を歪める懸念も生じます。

従って、産地表示の保護のあり方については、団体商標制度の拡充による積極的な商標権の付与を行うこと以外にも、上記葡萄酒及び蒸留酒の産地表示と同様、商標法において無関係の第三者の商標登録を排除しつつ、別途、特別法により不正使用を規制する方法も考えられ、場合によっては現行表示関連法(不正競争防止法、不当景品類及び不当表示防止法、JAS法等)により既に十分とする見方もあり得ると考えます。また、既に国内で一般的に使用されているものについてはTRIPS協定24条の6. により保護義務の対象外となっていることから、産地表示を保護するにしても行き過ぎとならないようしなければならないこと、団体商標制度の拡充による場合には、出願人適格及びその審査方法、商標権者自身による使用の可否、使用権者による不正使用があったときの登録取消、譲渡の制限など、別途検討を要する点も多いと思われることから、このような点も踏まえ、総合的且つ慎重にご検討いただくようお願い致します。

以上

商標法第二条第三項の改正試案

現行法第二条第3項	JIPA 商標委員会試案	試案の解説又はポイント
この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。 一 商品又は商品の包装に標章を付する行為 二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為 三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物（譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。）に標章を付する行為 四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを利用して役務を提供する行為 五 役務の提供の用に供する物（役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。）に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為 六 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為 七 電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。次号において同じ。）により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為 八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為	この法律で商標について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。 一 商品又は商品の包装及び役務の提供の用に供するもの又は役務の提供を受ける者の当該役務の提供に係るものに商標を付する行為 二 商標の下に商品の供給若しくはその申し出又は役務の提供若しくはその申し出をする行為 三 商品又は商品の包装に商標を付したものを輸入する行為 四 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識できない方法によるものを含む。）に商標を付して展示し、若しくは頒布し、又は提供する行為	商標の定義に識別性を盛り込むとの改正を前掲に「標章」を「商標」に改めた。 「付する」行為を定めた現行の一、三、六号を一つに纏めた。また、インターネット上のウェブページ等を意識して、三、六号の「物」を「もの」に改めた。 現行の二（「輸入」は除く）、四、五、七号を一つに纏めるとともに、役務提供者が商標を付したものを利用して当該役務を提供する行為が含まれるようにした。また、「譲渡若しくは引渡しのための展示」は「商品の供給の申し出」で捉えることとした。 現行の輸入に関する規定（二）は、独立した使用行為と解釈されているため、よりわかりやすくすべく単独で規定した。 「情報」には、もっぱら聴覚に訴えるものもあることから、現行の「情報に標章を付して」の表現に違和感があることから改めるとともに「価格表」「取引書類」には電磁的方法によるものも含まれることを明確にした。