

## 諸外国の団体・証明商標制度

### (1) EU (団体商標)

[定義] 欧州共同体商標規則は、第64条(1)で「共同体団体商標」について、「その所有者である団体の構成員の商品若しくはサービスと他の企業のそれとを識別することができる共同体商標をいう」と定義し、商品・サービスの原産地を表示する商標は、第7条(1)(c)の絶対的拒絶理由に該当するが、このような商標は共同体団体商標を構成することができるとしている。

[出願時の提出資料と審査] 共同体団体商標の出願人は、所定の期間内に当該商標の使用を管理する規則を提出しなければならないが、団体の構成員となるための条件、商標の使用の条件等を明記しなければならない(第65条(2))。共同体団体商標の出願は、通常の出願に関する拒絶理由に加えて、上記提出資料に関する要件が満たされていない場合、又は当該商標が公衆に誤認を生じさせるおそれがある場合には登録が拒絶される(第66条)。

[権利者の不正使用等に対する制裁] 通常に登録商標の取消に関する規定の適用に加えて、共同体団体商標に係る所有者の権利は、(a)所有者が、当該商標の使用に関する規則に所定の条件に反する商標の使用を阻止するための合理的措置をとらなかった場合、(b)所有者による使用の方法が公衆を誤認させるおそれがある場合、(c)商標の使用に関する規則の修正が、共同体団体商標出願時に課せられた要件を満たさないものとなった場合には、共同体商標庁への請求により、又は、侵害事件における反訴を基礎として、取り消される(第71条)。

[要件を満たしている第三者の使用の確保] 共同体団体商標は、第三者が工業上又は商業上の誠実な慣行に従ってそれを使用している場合には、その使用を禁止する権利を有しない。特に、地理上の名称を使用する権利を有する第三者に対して主張することができない(第64条(2))。

### (2) 米国 (証明商標)

商品又は役務の地理的出所を示す表示からなる商標は、米国商標法第1052条(e)(2)で「主として地理的に記述的」として主登録簿への登録が拒絶されるのが原則であるが、但書きとして、第1054条の規定に基づいて団体商標又は証明商標として登録される地域的出所表示<sup>1</sup>はその例外とされている。TRIPS協定交渉等の地理的表示の保護に関する国際議論において、米国は従来より、地理的表示の保護は証明商標制度によって対応可能である旨を主張している。以下では、米国商標法の証明商標制度の概要について記述する。

[定義] 第1127条は、「証明商標」について、「文字、名称、シンボル若しくは図形又はこれらの結合で、(1)その所有者以外の者により使用され、又は、(2)その所有者が、所有者以外の者が市場において使用することを許可する真正な意思を有し、本法に基づいて設けられた主登録簿への登録出願をするもので、商品や役務の地域的その他の出所<sup>2</sup>、材料、製造方法、品質、適性若しくは他の

<sup>1</sup> indications of regional origin

<sup>2</sup> regional or other origin

特徴を、又は商品・役務に係る作業又は労働がある連合体又は団体の構成員によりなされていることを証明するものをいう」と定義している。ある地理的用語<sup>3</sup>が、単独でも他の語との組み合わせでも、地理的な出所の証明をする証明商標<sup>4</sup>として使用されるものである場合、審査官はこれについて権利不要求させることも「主として地理的に記述的」という理由で拒絶することもできない。証明商標については、第1052条(f)の「使用によるセカンダリー・ミーニング」の獲得の要件が課されていない。通常の商標と比較して証明商標の大きな特徴として、証明商標は商業上の出所を表示したり自他商品・役務を識別するものではないと米国商標法においては理解されている<sup>5</sup>。そして証明商標は権利者自身がそれを使用することはできないとされる。証明商標が一旦登録を認められた場合、その効果は通常の商標権と同様である。

[出願時の提出資料と審査] 証明商標の出願においては、出願人は、その証明商標が証明する内容を詳細に説明した供述書、当該商標の使用許可基準のコピー、出願人が当該商標の使用について合法的なコントロールをしていることの主張、出願人自身が当該証明商標に係る商品や役務の生産や販売を業としていないことを主張する供述書を提出しなければならない<sup>6</sup>

[権利者の不正使用等に対する制裁] 登録された証明商標は、(A)商標の使用に関し出願人がコントロールをしていない、あるいはコントロールの権限を有していないとき、(B)出願人自身が、当該証明商標に係る商品又は役務の生産又は販売を行っているとき、(C)当該証明商標を証明以外の目的で使用しているとき、(D)(出願人が、) 当該証明商標が証明する基準や条件を満たしている第三者の商品又は役務について差別的に証明を拒絶したとき、のいずれかの場合には利害関係を有する者の請求により当該証明商標は主登録簿から取り消される(第1064条)。なお、上記との関係において、これらの登録取消事由のそれぞれは、証明商標の出願の審査段階では審査官の考慮事項として以下のように反映されている<sup>7</sup>。すなわち、(A)願書中に、出願人が当該証明商標の使用に関し合法的なコントロールを有している旨の供述があった場合は、審査官がそのような事実がない旨の事実を認識していない限り受け入れられる。(B)出願人自身が当該証明商標に係る商品又は役務の生産又は販売を行っていない旨の供述をしたときは、審査官がそのような事実がない旨の事実を認識していない限り受け入れられる。(C)当該証明商標が証明以外の目的で使用されているか否かに

<sup>3</sup> a geographical term

<sup>4</sup> 米国特許商標庁(USPTO)の商標審査マニュアルである「TRADEMARK MANUAL OF EXAMINATION PROCEDURE (3<sup>rd</sup> Edition, rev. June 2002)」(以下、単に「TMEP」という。)によれば、証明商標は、以下の三つの類型に分けられるとされる(TMEP1306.01)。

1)商品や役務の特定の地理的出所(geographical origin)を証明する。

2)商品や役務が一定の水準(品質、材料、製造方法等)を満たしていることを証明する。

3)商品や役務に係る作業又は労働が、ある連合体又は団体の構成員によってなされるもので、一定の基準を満たしていることを証明する。

産地表示の商標の保護に係る証明商標は、上記1)に関連する。

<sup>5</sup> Terry E. Holtzman "Certification Marks: An Overview" (81 The Trademark Reporter 180(1991))、TMEP1306.01及びCommunity of Roquefort v. William Faehndrich, Inc., 303 F.2d 494,497, 133 USPQ 633, 635(2d Cir. 1962)参照。

<sup>6</sup> TMEP 1306.06(g)

<sup>7</sup> TMEP 1306.07

については、出願時には何ら供述は求めず審査官も判断しない。(D) (出願人が、) 当該証明商標が証明する基準や条件を満たしている第三者の商品又は役務について差別的に証明を拒絶したか否かについては、特許商標庁は判断せず当事者間の手続で調査又は監視される。これは、基本的に審査官に証明商標の実体面について職権審査することは課さず出願時においては所定の書類・宣誓事項を確保し公示しておくに止めるものである。

[要件を満たしている第三者の使用の確保] 上述 (D)のとおり、権利者が、当該証明商標が証明する基準や条件を満たしている第三者の商品又は役務について差別的に証明を拒絶したときには、利害関係を有する者の請求により当該証明商標は主登録簿から取り消される(第1064条)こととしている。

なお、通常の商標出願が実際の使用に係る商品・役務の表示をして各区分(商品は class 1~34, 役務は class 35~45)に基づいて出願・登録されるのに対して、証明商標はより広漠な表示で class A(商品)又は class B(役務)のいずれかに出願・登録される。これは 証明商標の対象となるべき商品や役務の範囲が、通常の個人が商標を使用し登録する商品・役務ほどに狭義に指定されないためである<sup>89</sup>。

### (3) フランス(団体商標/団体証明商標)

フランス知的財産権法では、団体商標と団体証明商標が規定されている。前者については、通常の商標とほぼ同様の扱いがされているが、団体証明商標については、第715条の2及び第715条の3に特別の要件等が規定されている。なお、いずれの場合であっても、地理的原産地表示の商標登録に関する例外規定はなく、一般原則に従って、使用による識別性を備えた場合にのみ商標登録が認められる(第711条の2)。以下では、特に団体証明商標について記述する。

[定義] 団体証明商標は、商品又はサービスに付されるものであって、それぞれの規則で詳細に規定される、商品又はサービスの性質、特に、その特性、品質、性質を示すものと定義される(第715条の1)。

[出願時の提出資料と審査] 団体証明商標は、製造業者、輸入業者、販売業者でない法人によってのみ登録することが可能とされる(第715条の2(1))。また、登録は、商標が使用される条件を規定した規則を含むものでなければなら

<sup>8</sup> TMEP 1306.06(e)

<sup>9</sup> 米国商標法の団体商標について簡単に触れる。団体商標は、特定の団体の構成員によって使用されるものをいい、また、特定の団体のメンバーシップを表示するものも含む(1127条)。前者は当該商標を付した商品・役務が特定の団体の構成員を出所とするものであることを示すものであり、実務上はこれを「Collective Trademark」といい、後者は単に特定の団体の構成員であることを示すもので、同様に「Collective Membership Mark」といつている(TMEP 1306.09(a)参照)。団体商標に係る出願の審査においては、当該標章のオーナーシップに関する要件を除き通常の商標登録出願と同様の基準が採用される。これら制度の詳細は、前者についてはTMEP 1303、後者についてはTMEP 1304をそれぞれ参照。団体商標は商品・役務の製造者・提供者と団体との関連を示すものであるのに対し、証明商標は商品・役務の特徴・性質を証明するものである点に大きな相違点を有する。したがって、地名からなる商標を団体商標として出願した場合、商標法第1052条(f)のセカンダリー・ミーニングの要件が課されることになる。

ない(第715条の2(2))。出願は、証明に適用される法律に規定された要件を満たすものでない場合には、拒絶される(第715条の2(5))。

[権利者の不正使用等に対する制裁] 団体証明商標は、上記の要件に適合しない場合には、検察官の申立又は関係人の要請によって無効が命じられ、無効命令は絶対的な効力を有する(第715条の3)。なお、いったん使用された団体証明商標の法的保護が終了した場合には、10年間は登録及びいかなる目的の使用も禁止される(第715条の2(6))。

[要件を満たしている第三者の使用の確保] 商品又はサービスを供給する者であって、団体証明商標の規則に定められた条件を満たす場合には、団体証明商標の所有者を除き、いかなる者にも団体証明商標が開かれたものでなければならぬ(第715条の2(3))。

#### (4) ドイツ(団体商標)

ドイツ商標法(1994年)では、団体商標により地理的原産地表示の商標登録を認める制度を設けている<sup>10</sup>。

[定義] 第1条においては、同法に基づいて保護されるものとして、「商標」、「取引上の表示」に加えて、「地理的原産地表示」が明示的に規定されている。地理的原産地表示の保護の範囲は、当該表示の付された商品又は役務について誤認を生じさせる表示の使用の禁止(第127条第1項)と、当該地理的原産地表示が特別な名声を得ている場合には、地理的原産地について誤認の虞のない場合であっても、当該異なった原産地に係る商品又は役務についての使用が、当該地理的原産地表示の名声や識別力を不正に利用し又は害する虞のあるものであるときは、当該使用は認められない(同条第3項)とするものであるが、これに加えて、地理的原産地表示は、商標法第8条の絶対的拒絶理由に関わらず、団体商標として登録することが可能である(第97条、第99条)。

[出願時の提出資料と審査] 団体商標の登録出願にあたっては、当該商標の使用に関する所定の事項を定めた定款を提出しなければならない。当該定款には、団体の構成員資格、団体商標の使用の条件等を明記しなければならない(第102条)。通常の商標出願に係る拒絶理由に加え、団体商標については上記の要件を満たしていない場合、登録は拒絶される。

[権利者の不正使用等に対する制裁] 通常の登録商標の取消理由に加えて、(1) 団体商標の権利者が存在しなくなった場合、(2) 権利者が当該商標について団体の目的や定款に反する不正使用(特に公衆を欺罔する使用)を防止するための適切な措置をとらなかった場合、(3) 当該定款の修正により出願時の法定要件を満たさなくなった場合には、当該団体商標の登録は請求により取り消される(第105条)。

[要件を満たしている第三者の使用の確保] 特に地理的原産地表示からなる団体商標の場合には、上記の提出に係る定款には、当該定款に定める使用の要件を満たす者は団体構成員となる権利を有するものである旨を定めなければならない(同条第3項)。また、当該団体商標の登録をもって、第三者のこのよ

<sup>10</sup>参考文献として、久々湊伸一「新ドイツ商標法の特質(八)『地理的出所表示』」(AIPPI Vol.42 No.5 1997年)参照。

うな表示の使用（公序良俗に反せず誤認を生じない限り）を排除することはできない（第100条）。

#### （5）イギリス（証明商標）

英国商標法（1994年）では、団体商標及び証明商標制度を並立して設けている。証明商標は旧法（1938年法）でも同様に規定されていたが、団体商標は1992年のEC指令<sup>11</sup>に基づき現行法で新設された。これら商標の登録に関しては、原則として通常の商標登録に関する規定が適用されるほか、それぞれに特別の登録要件や権利の制限に関する規定が設けられている。以下、特に証明商標について記述する。

[ 定義 ] 証明商標は、当該商標が使用される商品又は役務についてその原産地、原材料、製造方法若しくは提供方法、品質その他の特徴が商標の所有者によって証明されていることを表示する商標（第50条）と定義される。証明商標は商標法第3条第1項(c)の絶対的拒絶理由に関わらず登録することができる（商標法別表2第3項(1)）<sup>12</sup>。

[ 出願時の提出資料と審査 ] 証明商標の出願人は、当該商標の使用について管理する定款を登録官に提出しなければならない。定款には、当該商標の使用を許可される者、商標により証明される特徴、証明を行う者が当該特徴を検査する方法、商標の使用を管理する方法、商標の運営についての料金、紛争解決のための手続を表示しなければならない（別表第6項）、提出された定款がこれら要件を満たしていない場合や公序良俗に反する場合、当該商標の登録は認められない（別表第7項）。また、イ）証明商標の所有者が証明に係る商品又は役務に関する営業を行っている場合（別表第4項）、ロ）公衆が誤認を起こすおそれのある場合（別表第5項）は登録が認められない。これらの要件を満たしていると登録官が判断した場合、出願公告（定款も含む。）され、所定の期間内に異議申立がなければ証明商標として登録される（別表第8項、第9項、第38条）。当該定款は公衆の閲覧に供される（第10項）。

[ 権利者の不正使用等に対する制裁 ] 登録された証明商標の効力は通常の商標と同様であるが、通常の登録商標の取消理由に加えて、(a)当該証明商標の権利者が証明に係る商品・役務について営業を開始した場合、(b)使用に係る商標の態様が公衆に誤認を生じさせるおそれがあるものになっている場合、(c)権利者が定款を遵守しない又は遵守できなくなった場合、(d)定款変更により当該定款が法定の要件を満たさなくなった場合、(e)権利者が証明の資格を失った場合、には当該証明商標登録を取り消すことができるとされている（別表第15項）。

[ 要件を満たしている第三者の使用の確保 ] 工業上又は商業上の公正な慣習に則った（特に地理的原産地<sup>13</sup>を使用する権限を有する者による）標識又は表示の使用を禁止する権限を有さない（各別表第3項(2)）。

<sup>11</sup> 商標に関する加盟国の法令を調和させるための第一理事会指令；First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the member States relating to trade marks

<sup>12</sup> これに対し、団体商標は、商標の所有者である団体の構成員の商品又は役務を他の事業者の商品又は役務と識別する標識（第49条）と定義される。商標法第3条第1項(c)の絶対的拒絶理由に関わらず登録することができる（別表1第3項(1)）点においては証明商標と同様である。

<sup>13</sup> geographical origin