

商標制度の在り方（論点整理）

1. 小売業等のサービスマークとしての保護

(1) 問題の所在

商標法において、「商品」とは「商取引の目的たりうべき物、特に動産をいう」と、「役務」とは「他人のためにする労務又は便益であって独立して商取引の目的たりうべきもの」と解されている。

小売業に係る商標については、従来、特定の商品を販売する商標として使用されているとされ、小売サービス自体は「独立して商取引の目的」とはなっておらず商標法上の役務とは認められないとされている。

このため、現行法においては、小売事業者は、特定の商標を採択し商標法上の保護を求めようとする場合、取り扱う商品の全てを指定した上で商標権を取得する必要があり、他の業種の事業者と比較して過大な商標管理上のコスト負担（権利維持のための料金、及び他人の出願動向の監視コスト）を強いられているのが実態である。また、小売事業者が新たな商標の使用を開始する際には、商品の生産者等が商品商標として既に登録している商標については権利取得することができず、結果として商標選択の自由を制限されているとの指摘がある。

他方、商標法における商品及び役務の区分を定める国際的な取り決めであるニース協定においては、小売業・卸売業等に係る商標を役務として扱うことが決定されており（平成19年1月発効予定）小売業に係る商標を役務商標（サービスマーク）として保護することが国際的な趨勢である。

(2) 検討の内容

本小委員会での議論では、小売業に係る役務商標を、商標法上の役務として保護する場合、小売業に係る役務の中で総合小売業と特定の商品を取り扱う小売業を切り分けることは事実上困難ではないかとの意見があった。

また、特定の商品の小売を役務商標として登録を認める場合、個別の商品商標の登録商標との間で類似することもあり得るのではないかとの指摘があった。一方で、そのように評価される可能性はあるとしながらも、著名な商標であるなどの他の要因がない以上は、一律に類似すると考えることは困難なのではないかとの指摘があった。

(3) 対応の方向性

小売業等に係る商標の役務商標としての保護

百貨店やコンビニエンスストアなど各種商品を網羅的に取り扱う小売業者は、多

様な商品の品揃えや陳列、接客等を通じて商品の購入に関する便宜を提供しており、取り扱う商品の単なる譲渡を超えた役務を提供していると考えられる。

また、需要者の視点からは、小売業者がどのような品揃え、接客、店舗形態、業態を行っているかにより小売事業者の選択を行っていると考えられ、ここで使用される小売業に係る商標は、一定の出所識別機能を果たしていると考えられる。

このため、各種の商品を網羅的に取り扱う小売業（例えば、百貨店、コンビニエンスストア等）、一定のカテゴリーに属する各種の商品群を取り扱う小売業（例えば、家電量販店やドラッグストア等）については、役務商標として保護を認めることが適切であると考えられる。

他方、主として特定の商品を取り扱う小売業（例えば、靴店、眼鏡店等）については、商品商標を取得することにより一定の保護が図られているが、二一ス協定や諸外国における取り扱い等を踏まえ、必要に応じて役務としても保護が可能な枠組みとすることが適切であると考えられる。

また、卸売業についても、原則として、小売業と同様に考えることが適切であると考えられるのではないかと考えられる。

各国の小売業に係る商標の役務商標としての保護

米国においては、業態又は商品分野を特定した、総合小売業、及び単品小売業に使用される商標について役務としての保護を認めており、デパート等の総合小売だけでなく、特定の商品を取り扱う小売業も対象とされている。

英国及びOHIMにおいては、商品分野又は商品の種別を特定した小売業に使用される商標について役務としての保護を認めている。

小売業に係る役務商標と商品商標の関係

(a) 役務商標と商品商標の出所表示

小売業における役務商標は、小売業者が他人の商品を含む多数の商品の品揃えや顧客に対する接客等の役務によって他の小売業者との差別化を図り、当該役務の出所を表示する目的で使用する商標である。一方、商品商標は、事業者が生産・販売する商品自体に着目して他の事業者との差別化を図り、当該取扱商品の出所を表示する目的で使用する商標であり、各々その使用目的が異なるものである。

(b) 役務商標と商品商標の使用態様

商標の使用態様についても、小売業における役務商標は、品揃えや接客等の役務に係る出所を表示するために、主として店舗名や広告、従業員の制服等に付されて使用されるものであるが、商品商標は具体的な商品との関係で製造又は販売に係る出所を表示するために、主として商品や商品包装等に付されて使用されるものであ

り、こうした使用態様によって使い分けるべきであるとの指摘がある。

(c) 小売役務と商品の類似に関する考え方

上記のとおり、小売業に係る役務商標と商品商標は、その使用目的や使用態様が異なることから出所の混同が生じる可能性は低いと考えられるものの、現行の商標法においては、生産に係る商品の出所を表示する場合のみならず、商品の販売に係る出所を表示する場合についても商品商標として取り扱われており、混同の生ずる可能性も否定し得ない。

他方、小売業に係る役務商標と個別の商品に付される商品商標とを一律に類似関係として捉えた場合には、需要者に出所の混同を生じさせない場合までも商品と役務との類似関係を審査することとなり、必要以上に商標選択の範囲を狭めかねないとの懸念も考えられる。

したがって、小売業に係る役務商標と商品商標との間の類似が事後的に審判や訴訟において確定される場合も有り得るが、事前の審査については、小売業に係る役務商標と商品商標とを一律に類似として捉える必要はなく、小売業の業態による特性や商標の著名性、周知性の有無などに照らし、混同が生じる蓋然性の有無を考慮した上で所要の対応を検討すべきと考える。

(d) 対応の方向性

小売業に係る役務商標と、商品商標との間で、同一又は類似の商標が使用されるという前提の下で、当該役務と当該商品との間で類似として扱うべきか否かについて、当該小売業に係る役務を、各種の商品を網羅的に取り扱う小売業（例えば、百貨店、コンビニエンスストア等）、一定のカテゴリーに属する各種の商品群を取り扱う小売業（例えば、家電販売店やドラッグストア等）、特定の商品を取り扱う小売業（例えば、靴店、眼鏡店等）と場合分けをした上で検討を行う。

(ア) 各種の商品を網羅的に取り扱う小売業に係る役務

の類型における小売業に係る商標は、多数の商品を取り扱っている蓋然性が高く、個別の商品との関係が特定できないことに特徴を有する。このような場合の商品との類似の関係については、仮に小売業において取り扱われる商品であったとしても個別の商品との関連性が薄く、また、小売業に係る役務の出所を表示するために使用される限りにおいて、商品商標とはその使用態様を異にするものである。このため、の類型における小売業に係る役務商標と、個別の商品商標との関係では、出所の混同が生ずるおそれが低く、類似すると考える必要はないのではないかと考える。

なお、小売業に係る役務商標出願が、日本国内において広く知られている著名商標との間で問題となる場合、誤認混同が生ずるおそれのある範囲内においては登録されないこととなる。

(イ)一定のカテゴリーに属する各種の商品群を取り扱う小売業に係る役務及び特定の商品を取り扱う小売業に係る役務

(i) 著名商標の場合

小売業に係る役務商標が、日本国内において広く知られている著名商標との間で出所の混同のおそれを生じるときは、商標法第4条第1項第15号（著名商標に基づく拒絶の理由）により登録されないこととなる。

(ii) 周知商標の場合

一地方において知られている周知な商標が存在する場合、当該商標に一定の信用が具備されていることから、小売業に係る役務商標出願が同一又は類似の役務と認められるときは、商標法第4条第1項第10号（周知商標に基づく拒絶の理由）が適用され登録されないこととなる。

(iii) 周知・著名商標でない場合

小売業に係る役務商標と、周知・著名でない商品に係る登録商標との関係については、その小売業に係る役務が取り扱う商品分野を考慮した上で、商標法第4条第1項第11号（同一又は類似の先登録商標に基づく拒絶の理由）に基づいて、商品と役務の間の類似の関係について検討が必要となる。

商品と役務の間の類似とは、「当該役務と当該商品に同一又は類似の商標を使用した場合に、当該商品が当該役務を提供する事業者の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあることをいう」（平成11年4月28日東京地方裁判所 平成9年（ワ）第16468号）とされているが、当該商標が小売業に係る役務としての出所を表示するために使用される限りにおいて、商品商標とはその使用態様を異にするものであり、また、表示する出所が役務と商品という差異を有するものである。したがって、当該小売業に係るサービスの取り扱う商品と商品商標の関係が著しく近似する場合でない限り、商品と役務の間での出所の混同の蓋然性は商品間の類似、役務間の類似に比して必ずしも高くはないと考えられるが、類似の関係にある場合には調整を行うことが必要なのではないか。

なお、一律に小売関連役務と商品の類似関係を審査すると、必要以上に商標選択の幅を狭める上、審査の遅延も懸念される。

小売業に係る役務商標間の類否関係

小売業に係る役務商標は、国際分類上は第35類に区分されることとなっていることから、単一の区分の中で多様な小売業に係る商標が保護されることになる。このため、多様な商品を取り扱う小売業商標間において一律に類似するものとして取り

扱う場合、小売業者間での商標選択や棲み分けが困難になるとの懸念が考えられる。

したがって、小売業に係る役務商標の中においても、その取り扱う商品分野によっては、混同を生ずる蓋然性の低い分野もあることを考慮した上で、適切な審査・運用を行うべきではないか。

(4) 経過措置

小売業に係る役務商標を新たに保護するにあたっては、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、先願主義の例外、使用実績に基づく調整、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、今改正により与える影響とのバランスを配慮し、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べきではないか。

2. 権利侵害行為への「輸出」の追加

(1) 問題の所在

経済のグローバル化の進展により、企業等による国境を越えた経済取引が活発化する中で、我が国の商標権を侵害する物品が国際的に取引される事例も増大している。

また、模倣品・海賊版問題が世界各国に拡散しており、犯罪組織等の資金源となるとともに、消費者の健康や安全を脅かす問題となっていることに鑑み、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（知的財産推進計画2005）、本年7月に行われたG8グレンイーグルズ・サミットにおいて、小泉総理が「知的財産権侵害の拡散防止に向けた国際的な約束をまとめていくべき」と提唱したところである。

こうした状況の中、現行の商標法においては、商標を付す行為や、商標を付した商品を譲渡する行為等は商標の使用行為とされているが、「輸出」は明確に規定されていないため、侵害物品の輸出に対して確実な差し止め等を行うことができず、こうした行為を看過せざるを得ない場合があるとの指摘がある。

また、現行法においては、商標を付す行為や商標を付した模倣品の譲渡等を捕捉することができない場合やこうした行為が秘密裏に行われた場合、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し止め等を行うことができず、国内における侵害行為を抑止することができないとの問題もある。

さらに、模倣品が製造国から日本において積み替えられた上で、第三国に輸出されるといった新たな手口が発生している現状を踏まえ、こうした場合にも税関が水際で取締りを行う必要性が指摘されている。

(2) 検討の内容

国内商標権者の利益保護や政策的な観点から「輸出」を規定することについて、肯定的な意見があった。また、「輸出」を規定する目的等についての整理が必要とする意見があった。

(3) 対応の方向性

権利侵害行為への「輸出」の追加

模倣品を国内から海外に送り出す「輸出」行為は、模倣品に商標を付す行為や商標を付した商品を譲渡する行為と一連のものとして行われる行為であり、商標権者が登録商標を独占的に使用することによる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である。また、水際において模倣品の取締りを実効的に行うとの観点からも、「輸出」を侵害行為に追加し、国内における使用行為を抑止することが必要である。

侵害とみなす行為への「輸出目的の所持」の追加

「輸出」を侵害行為として追加することに伴い、輸出目的で侵害品を所持する行為についても、商標権侵害行為として追加する。

(4)通過について

通過の規制について

模倣品が我が国を「通過」する類型として、外国から到着した貨物が単に我が国の領域を通過する場合、日本を仕向地としない貨物が荷繰りの都合上いったん我が国で陸揚げされた後当初の仕向地に向けて運送される場合、日本を仕向地として保税地域に置かれた貨物が必要に応じ改装、仕分け等が行われた後、通関されることなく、日本を積み出し国として外国に向けて送り出される場合等が考えられる。

商標法において、通過を検討するにあたっては、輸入の既遂時点が問題となるが、国内の商標権は我が国の領域に及ぶものであり、通関前に保税地域におかれている場合にも、既に我が国領域内に輸入されたものとして、国内の商標権を侵害すると考えることが適切ではないか。

このような考え方によれば、通過として考えられる行為のうち、日本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外国に向けて送り出す行為（上記）は、今回追加する商標権の侵害行為としての「輸出」に該当するものと考えられる。

なお、特許権（意匠権）侵害物品の通過については、特許法第 69 条第 2 項第 1 号（意匠法第 36 条において準用）において、「船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物」について特許権（意匠権）の効力が及ばないものとしているが、これらはパリ条約第 5 条の 3 により、国際交通の便宜を考慮して規定されているものである。本号における列記事項に「貨物」は含まれないものと解されるため、特許権（意匠権）侵害物品の通過を侵害行為とするにあたって、本号に抵触することはないものと考えられる。

通過に関する諸外国の考え方

「通過」については、諸外国において産業財産権を侵害する行為として明文で規定している国はないが、英国において、国外から船舶により持ち込まれた商標権侵害物品がイギリス国内において陸揚げされ、通関されることなく第三国に送り出された事件について、英国登録商標の侵害とした判例がある¹。また、ドイツでは、特許法の事例であるが、「船から陸揚げされ、通関手続きを経ずに、再度船で輸出される場合」が侵害とされている。

¹ Waterford Wedgwood PLC v David Nagli LTD (1998) FSR92

3. コンセント制度について

(1) 問題の所在

商標の類否判断について、職権主義のもとで行われる審査官の審査を補完し、取引の実情に合わせてより適切な判断を確保するため、出願された商標に類似する先行登録商標があっても、その先行登録商標の権利者が出願商標の登録に同意したときは、登録を認めるコンセント制度を導入すべきとの指摘がある。

なお、現行制度の下では、先行登録商標と類似することを理由として商標登録出願が拒絶された場合、実務上は、当該商標登録出願により生じた権利を引用商標権者に一旦譲渡して商標登録を得た上で、再譲渡（分離・分割移転）を行う等の手続が利用されることがあるが、こうした手続は迂遠ではないかとの指摘もある。

(2) 検討の内容

現行法の枠組みでコンセントがあれば類否判断を覆すという運用を行うのは問題ではないかという意見があった。

一方、コンセント制度としてではなく、コンセント的な意見書を類否判断の参考にするという制度であれば賛成するという意見や、コンセントの余地を減らす施策を採るべきではないかという指摘があった。

(3) 対応の方向

コンセント制度について

コンセント制度については、諸外国において、審査官を拘束する完全型コンセント制度と審査官の類否判断に当たって参酌される留保型コンセント制度が採用されている例が見られるが、これらの制度の導入については、以下のとおり慎重な検討が必要である。

(ア) 完全型コンセント制度

完全型コンセント制度は、先行登録商標の商標権者が同意をした旨の証明があれば、後に出願された商標登録出願と先行登録商標の混同を生ずるおそれ（類似する）を理由として拒絶しないとする制度であり、イギリス等において採用されている。こうした制度は、当事者間で紛争が生じていない以上、出所の混同を生ずるおそれがなく、需要者の利益も保護されていることを前提とするものであるが、当事者が問題としない限り、混同を生ずるおそれのある複数の商標が并存し得ることとなる。

一方、我が国においては、先行登録商標と後の商標登録出願との類否（混同を生ずるおそれ）を職権により審査することとしており、混同を生ずるおそれのある複数の登録商標が并存する可能性のある完全型コンセント制度については、混同防止措置や需要者の保護等の観点から慎重な検討が必要であると考えられる。

(1) 留保型コンセント制度

留保型コンセント制度は、先行登録商標の商標権者が同意した場合、後に出願された商標登録出願と先行登録商標の混同を生ずるおそれ（類似する）の判断において、同意があることを参酌しつつ、混同を生ずるおそれの有無について審査を行う制度であり、米国等において採用されている。

一方、我が国においては、類似の概念によって出所の混同を生ずるおそれの有無を審査することとしていることから、留保型コンセント制度を新たに商標法において規定する場合には、こうした考え方との整合性に配慮することが必要であると考えられる。また、留保型コンセント制度を採用する米国においては使用主義が採用されており、登録主義を前提とする我が国における運用のあり方についても慎重な検討が必要であると考えられる。

類似商品・役務審査基準の適正化等について

現行の審査において、商品又は役務の類否判断は「類似商品・役務審査基準」に沿って行われており、同基準において定められた商品又は役務の類似範囲に含まれるものは、原則として、互いに類似商品又は類似役務であると推定されている。

このため、審査官の審査を補完し、取引の実情に合わせてより適切な類否判断を確保するためには、こうした基準を経済の実態に合致したものとすることが必要であり、今後、必要な見直しを行う方向で検討すべきであると考えられる。

また、「類似商品・役務審査基準」は、商品又は役務の類似を判断する場合の指針として位置付けられており、運用の透明性と法的安定性の観点から、個別の判断において、取引の事情を斟酌して判断を覆すことは通常行われていない。

しかしながら、商品又は役務の類似については、本来、取引の実情に即して判断を行うことが望ましく、通常の見解書に加えて取引の実情を知る引用商標権者の説明書が併せて提出された場合、類否判断における判断材料の一つとして当該説明書を参酌すべきであると考えられる。このため、こうした説明書の提出を可能とする運用についても検討する必要があるのではないかと考えられる。

(4) まとめ

コンセント制度の導入については、上記のとおり、慎重に検討を行うべきものであると考えられる。他方、コンセント制度の必要性が指摘される背景には、現行の審査において、商品又は役務の類否判断が「類似商品・役務審査基準」に沿って行われており、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。

このため、上記に沿って、「類似商品・役務審査基準」の見直しを行うとともに、取引の実情を知る当事者の意見を踏まえた類否判断を行う仕組みについて検討することが適切であると考えられる。