

商標制度の見直しに係る検討課題について

【目 次】

総 論	1 頁
I. 新しいタイプの商標の導入	3 頁
II. 我が国における著名商標の保護の在り方	5 頁
III. 登録後に普通名称となった商標の取消制度等の創設	12 頁
IV. 国内外の周知な地名の不登録事由への追加	17 頁
V. 登録異議申立制度の見直し	19 頁
VI. 商標権消滅後 1 年間の他人の商標登録排除規定の見直し	22 頁

総 論

近年、経済活動の発展・国際化が進む中、各国における経済システム・各種制度の一層の調和が求められているところ、商標制度についても、国際的な取引の増大や経済活動のグローバル化の進展に伴い、国際的な制度調和が求められている。

また、国内においては、経済の発展・経営の多角化の進展等に伴い、企業が商品の差別化、ブランドイメージの確立といったブランド戦略を積極的に展開しており、そのようなブランド戦略において重要な役割を果たす商標のより一層の保護・活用を図るべく、商標制度の見直しが求められている。

このような国内外の情勢変化に伴う商標制度に対する要請に応えるため、以下に示す「商標の保護の在り方、効力範囲についての検討」「周知な地名を商標登録の対象から除外することについての検討」「制度の利便性向上のための手続の見直しについての検討」を行い、商標制度の整備を図ることとする。

商標の保護の在り方、効力範囲についての検討（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ関係）

近年における情報伝達手段としてのインターネットの急速な普及に伴い、企業が行う商品・サービスの販売・広告活動において、従来の「文字」「図形」等からなる伝統的な商標に加えて、「音」「動き」等を利用した新しいタイプの商標が、自他商品・サービスの識別のために用いられるようになってきている。

また、欧米諸国等においては、新しいタイプの商標が商標法による保護の対象となっている。さらに、新しいタイプの商標は、商標出願手続の簡素化・国際調和を目的とする「商標法に関するシンガポール条約」の規定や世界知的所有権機関（W I P O）の商標・意匠・地理的表示の法律に関する常設委員会（S C T）における議題としても採り上げられており、新しいタイプの商標の保護制度の整備は、国際的な趨勢となっている。

このような状況を踏まえ、我が国商標制度の一層の国際的調和を図るため、（Ⅰ）新しいタイプの商標の保護について検討を行うこととする。

また、著名商標の保護に関して、欧米諸国等においては、商標法の下、商標権の効力を拡大させる動きが顕著になっている。この点について、我が国商標法では防護標章登録制度を設けているが、同制度は、著名商標の保護制度としては十分ではないとの指摘がある。さらに、著名商標の保護を十全なものとするためには、著名商標についての稀釈化、あるいは、著名商標に係る信用の毀損についても、商標法による保護を及ぼす必要があるのではないかと指摘がある。

このような状況を踏まえ、（Ⅱ）我が国における著名商標の保護の在り方について検討を行うこととする。

さらに、登録時には出所識別標識としての機能を有していた商標が、その後、

辞書への掲載等の他人の使用により、取引者、需要者において普通名称として認識されるに至る場合がある。商標法においては、商品等の普通名称を普通に用いられる方法で表示する商標には商標権の効力が及ばない旨の規定が設けられているものの、登録商標が普通名称化しているか否かの判断は、商標権侵害事件等において個別具体的に成され、かつ、その判断が他の事件の判断を拘束するものでもない。このような現状においては、普通名称であると信じていた第三者が不測の損害を受ける弊害があるとの指摘がある。

このような状況を踏まえ、(Ⅲ)登録後に普通名称となった商標の取消制度等の創設について検討を行うこととする。

周知な地名を商標登録の対象から除外することについての検討（Ⅳ関係）

国内外の地名を普通に用いられる方法で表示する商標は、指定商品等との関係でその商品の産地・販売地、役務の提供の場所と把握されない場合、あるいは、商品の品質等について誤認を生じさせるおそれがない場合は、当該地名が周知なものであったとしても、現行商標法においては、必ずしも商標登録が排除されるとはいえない。そして、このような商標登録が認められた場合、当該登録により、その地名を自己の商品に使用しようとする者の取引市場における経済活動を阻害する要因となり得るのではないかと指摘がある。

このような状況を踏まえ、(Ⅳ)国内外の周知な地名の不登録事由への追加について検討を行うこととする。

制度の利便性向上のための手続の見直しについての検討（Ⅴ、Ⅵ関係）

商標制度ユーザーの利便性向上を図るため、(Ⅴ)現行の登録異議申立制度の見直しや、(Ⅵ)商標権消滅後1年間の他人の商標登録排除規定の見直しについて、検討を行うこととする。

これらの検討課題について、産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会において順次検討を加え、平成21年12月を目途に、検討結果の取りまとめを行うこととする。

I. 新しいタイプの商標の導入

1. 問題の所在

企業活動の進展に伴い、自己の商品・サービスを他者のそれらから差別化する手法はますます多様化している。このような状況の下、自己の商品・サービスであることを示す標識について、従来の文字・図形から構成される伝統的なものから、テレビ・ラジオ広告等において使用される特徴的な音など、新しいタイプのものが使用されている実態が見受けられる。

音、動き、ホログラムなどの新しいタイプの商標（以下、「新商標」）は、欧米等主要な諸外国では商標法上の保護の対象となっているものの、我が国においては現在のところ保護の対象となっていない。

《参考》主要国の保護状況（すべての商標が保護対象＝○）

米国	EC(OHIM)	英国	仏国	独国	豪州	韓国	中国
○	○	○	○	○	○	視認し得るもの*1	△*2

*1 色彩、動き、ホログラム等の商標。2007年7月より保護開始。現在、すべての商標を保護対象とする法改正を予定。

*2 すべての商標を保護対象とするよう法改正検討中。

〔参考条文：商標法第2条第1項〕

この法律で「商標」とは、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（以下「標章」という。）であつて、次に掲げるものをいう。

- 一 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
- 二 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。）

〔参考：工業所有権法逐条解説（第17版）〕

…商標は、その定義から、必ず視覚に訴えるものでなければならない。すなわち、文字、図形、記号若しくは立体的形状又はこれらの結合というものは、視覚を媒介として認識されるものだからである。それ故に、音声、におい、味などは、たとえ機能的に商標と同様に作用しても商標法上の商標ではない。また、動く標章、例えば、見る角度によって動物が吠えたり動いたりしているようなものも商標法上の商標としては認められない。
…（1155～1156頁より抜粋）

2. 新商標に関するニーズ

国内企業へのアンケート調査（平成19年9月～10月実施 約3,100社対象）¹の結果によれば、新商標のうちいずれかを国内で事実上使用している企業の割合は60%、ニーズ（新商標のうちいずれかの保護を希望する企業）は82%であった。タイプ別のニーズは「音の商標」63%、「位置商標」60%、「ホログラム商標」58%、「動く商標」55%、「色彩のみの商標」42%、「香りの商標」25%、「味・触覚の商標」20%であった。

¹ 「新しいタイプの商標に関する調査研究報告書」（平成20年3月 財団法人知的財産研究所）

また、新商標を商標法上の保護対象とすることについて国内企業にヒアリングを実施したところ（平成19年9月～11月実施、約30社対象）²、新商標全般について、権利保護、事業の安定的実施などの観点から、権利化による保護に対して肯定的な意見が示された。一方、新商標の導入による新たな権利取得の負担、監視負担、他人が権利化することへの懸念もあった。

なお、新商標に関するアンケート調査は、平成13年度においても実施している³。その中で、新商標を「使用している」と回答した企業の割合は2%、ニーズについては、「新商標を商標法によって保護対象とする必要がある」と回答した企業の割合が18%であった。新商標を使用する機会やその保護のニーズが確実に増してきているものと思われる。

3. 検討の方向

新商標は我が国においては現在のところ商標法上の保護の対象となっていないが、欧米等の主要な諸外国では商標法上の保護の対象となっている。また、国内においても保護についての一定のニーズが存在していることからすると、新商標を我が国において商標法上の保護の対象とする検討をする必要があるのではないかと。

なお、仮に、新商標を我が国において商標法上の保護の対象とする検討を行う場合には、新商標のタイプは「音」「動き」「ホログラム」「香り」など多様な分野にわたり、また、商標の定義の見直しや新商標の権利範囲、他の知的財産権との調整等、検討すべき事項も多岐にわたるものであるところ、主として後述の論点で検討していくのが適当ではないかと。

論点

- ①商標として保護すべき対象
 - ・視認できる商標（動き、ホログラム等）、視認できない商標（音等）
- ②商標の特定方法、権利範囲
 - ・出願から権利行使までのすべてのステージにおける権利範囲の特定
- ③商標の同一及び類似の範囲、著作権等の他の権利との調整
 - ・商標の観察方法も含め、従来の商標の類否判断との差異の有無
 - ・音等の新しい要素を商標として保護する場合の他法の財産権との調整
- ④新商標の導入に伴う商標の定義の見直し
 - ・包括的に保護対象とするか、個別的に保護対象とするか
- ⑤新商標の導入に伴う商標の使用の定義の見直し
 - ・音等の新しい要素を商標として保護する場合の新しい使用態様への対応

² 「新しいタイプの商標に関する調査研究報告書」（平成20年3月 財団法人知的財産研究所）

³ 「商標の保護対象等に係る国際調和に関する調査研究」（平成14年3月 財団法人知的財産研究所）による。（937社回答）

Ⅱ. 我が国における著名商標の保護の在り方

1. 問題の所在

近年、経済活動のグローバル化や経営の多角化が進展する中、商標は、その本質である自他商品・役務の識別標識としての機能のみならず、企業が事業活動の一環として展開するブランド戦略において、そのブランドイメージを伝達するためのツールとしても機能するようになってきており、このような商標が、その使用により著名性を獲得するに至った場合には、著名商標として、企業（ブランド）に対する信用、顧客吸引力といった財産的価値を有することとなる。

このように財産的価値を有する著名商標については、例えば、使用する商品又は役務が異なる分野において、その顧客吸引力にただ乗りする形で使用し、著名商標と本来の所有者との関係を減殺するといった、著名商標の財産的価値が損なわれるおそれが高まっており、諸外国では、著名商標の保護について、商標権の効力を拡大させる動きが顕著になっている。

他方、我が国では、著名商標の保護について、商標法において防護標章登録制度を設け、指定商品又は指定役務と非類似の商品・役務であっても出所の混同を生ずるおそれのある場合には、防護標章としての登録を認め、他人による使用を排除している。さらに、不正競争防止法においても、周知・著名な商標を含む商品等表示を保護する規定が置かれている。

しかしながら、現行の防護標章登録制度では、その登録に基づく商標権の効力範囲が固定的に画されており、当該範囲を超えたところで生じる混同惹起行為への対応が困難であることから、著名商標の保護制度としては、著名商標の商標権自体の効力範囲として、出所の混同を生ずるおそれのある非類似の商品・役務にまで禁止的効力を認めることとすべきではないかとの指摘がある。また、著名商標の財産的価値について十全な保護を図るためには、出所の混同を生ずるおそれがない場合において、著名商標について稀釈化される、あるいは、その信用が毀損されるようなときについても、商標法による保護を及ぼす必要があるのではないかとの指摘がある。

2. 我が国における著名商標の保護の現状

（１）出所の混同を生ずるおそれがある範囲での保護

①商標法における保護

商標法においては、商標権の効力は、当該権利に係る指定商品・指定役務と同一の範囲に及ぶとされており（商標法第25条）、また、商標権の保護の万全を図るため、類似の商品・役務についても侵害とみなす旨規定されている（同法第37条第1号）。

さらに、著名な登録商標について、予め商品・役務の出所の混同を生ずる範囲を明確にしておき、他人が商標登録を受ける危険を防止するとともに、仮に使用した場合には商標権侵害とみなして迅速な救済を図れるようにす

るため、登録商標が需要者の間に広く認識されている場合には、出所の混同が生じる範囲内において、登録商標の指定商品・指定役務と類似する商品・役務の範囲を超えて他人の使用を排除できる防護標章登録制度を設けている（同法第64条）。

防護標章が登録された場合、登録防護標章の指定商品・指定役務について登録防護標章と同一の標章を使用する行為は、当該商標権を侵害するものとみなされ（同法第67条第1号）、刑事罰の対象となる（同法第78条の2）。

〔参考条文：商標法第25条〕

商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

〔参考条文：商標法第37条〕

次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。

一 指定商品若しくは指定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若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用

（二～八省略）

〔参考条文：商標法第64条第1項及び第2項〕

1 商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。

2 商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定役務及びこれに類似する役務以外の役務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務又は商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。

（3 省略）

〔参考条文：商標法第67条第1号〕

次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。

一 指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用

（二～七省略）

〔参考条文：商標法第78条の2〕

第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(防護標章登録による商標権の効力の拡大)

		指定商品・指定役務		
		同 一	類 似	非類似（混同の範囲）
登録商標	同 一	使用権 (第25条)	禁止権 (第37条1号)	<u>防護標章登録に基づく 権利による禁止権 (第67条第1号)</u>
	類 似	禁止権 (第37条1号)	禁止権 (第37条1号)	×
	非類似	×	×	×

【注】「×」印は、商標権の効力の及ばない範囲。

②不正競争防止法による保護

不正競争防止法第2条第1項第1号は、他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている商標（周知表示）と同一又は類似の商品等表示を使用し、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為を不正競争と位置付け、差止請求（同法第3条）、損害賠償請求（同法第4条）、刑事罰の対象（同法第21条第2項第1号）としている。

〔参考条文：不正競争防止法第2条第1項〕

この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

一 他人の商品等表示（人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。）として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

（二～十五 省略）

〔参考条文：不正競争防止法第3条〕

- 1 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
- 2 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物（侵害の行為により生じた物を含む。第五条第一項において同じ。）の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。

〔参考条文：不正競争防止法第4条〕

故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、第十五条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害については、この限りでない。

〔参考条文：不正競争防止法第21条第2項〕

(1 省略)

2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 不正の目的をもって第二条第一項第一号又は第十三号に掲げる不正競争を行った者
(二～六 省略)

(2) 出所の混同を生ずるおそれのない範囲での保護

①商標法における保護

商標法は、商標、指定商品及び指定役務について類似の範囲を超える場合（出所の混同を生ずるおそれがない範囲）については、その規律の対象外として保護規定を置いていない。

②不正競争防止法による保護

不正競争防止法第2条第1項第2号は、自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用等する行為を不正競争と位置付け、前述の第1号に掲げる不正競争と同様、差止請求、損害賠償請求、刑事罰（不正目的又は信用若しくは名声を利用して不正の利益を得る目的である場合。同法第21条第2項第2号）の対象としている。

ただし、本号では、周知性よりも高度の著名性が要求される一方、第1号のような需要者における混同は要件とされていない。

〔参考条文：不正競争防止法第2条第1項〕

この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

(一 省略)

二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

(三～十五 省略)

〔参考条文：不正競争防止法第21条第2項〕

(1 省略)

2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(一 省略)

二 他人の著名な商品等表示に係る信用若しくは名声を利用して不正の利益を得る目的で、又は当該信用若しくは名声を害する目的で第二条第一項第二号に掲げる不正競争を行った者

(三～六 省略)

なお、商標法及び不正競争防止法による商品又は役務の保護範囲については、

【参考資料2】を参照のこと。

3. 諸外国における著名商標の保護の現状

諸外国においては、商標法において、出所の混同を生ずるおそれがある範囲において商標権の効力を及ぼすとともに、混同を生ずるおそれがない場合であっても、著名商標の稀釈化、信用の毀損に対し、商標権の効力が及ぶ法制度と

なっている。

(1) 欧米諸国等における著名商標の商標法による保護

米国、欧州（欧州共同体、英国、ドイツ、フランス）においては、著名商標の保護に関し、我が国の防護標章登録制度のように著名である旨を予め登録することによって権利が付与されるというような制度を採用しておらず、非類似の商品・役務についての他人による当該著名商標の使用を排除する場合には、名声又は周知性の証明をすることにより、著名商標としての商標権の効力が非類似の商品・役務にまで及ぶ法制度となっている。

(2) 豪州、ニュージーランド、台湾における著名商標の商標法による保護

我が国の防護標章登録制度と同様の制度を採用していたニュージーランド及び台湾では、欧米諸国の動向に合わせて、ニュージーランドは 2002 年の商標法改正によって、台湾では 2003 年の商標法改正によって、それぞれ当該制度を廃止し、それに替わる新たな制度として登録商標の稀釈化を防止する規定を設け、著名商標の保護を拡大する措置を講じている。

他方、豪州では、2003 年の商標法の改正において、防護標章登録制度を維持する一方で、指定商品又は指定役務と「無関係」の範囲まで、商標権の効力を認める規定を置いており、周知商標の使用が商標権者に悪影響を及ぼす場合には、その使用が、無関係の商品又はサービスと商標権者との間に関連性があるとみなされるおそれがある場合にのみ、商標権侵害が認められる。

なお、各国等の商標法における著名商標の保護に関する規定については、【参考資料 3】を参照のこと。

4. 著名商標の保護に関するニーズ

国内の企業へのアンケート調査（平成 18 年 8 月～9 月実施 約 2,400 社対象）⁴の結果によれば、企業が有する著名商標の約 14%が、商標法によっては対処できないような混同惹起行為・商標の稀釈化・商標の汚染により、商標の価値が毀損されたと回答している。

また、非類似商品・役務について第三者が登録商標を使用するような場合には、不正競争防止法により規制できる場合もあること、また商標権は保護範囲の増幅のない安定した権利であるべきとの理由により商標法に基づく規制は必要ないとの考え方があることに関しては、約 57%の企業が登録商標について被害が生じている以上、商標法において手当されるべきとしている。

なお、商標法において効力範囲が拡大した場合、防護標章登録制度を不要とした企業は約 28%である一方、必要とした企業は約 26%、どちらともいえないとした企業は約 46%であった。

⁴ 「各国における商標権侵害行為類型に関する調査研究報告書」（平成 19 年 3 月 財団法人知的財産研究所）

5. 防護標章登録制度の利用の現状

防護標章登録制度の利用の現状は、以下のとおりである。

過去5年間の出願・登録件数の推移

暦年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年
防護標章出願	47	71	36	39	146
防護標章登録	143	60	45	27	42
防護更新出願	657	782	407	687	922

【注1】2003年～2006年の数字は、「特許行政年次報告書 2007年版 統計・資料編」による。

【注2】2007年の数字は、特許庁調べによる「暫定値」。

6. 検討の方向

(1) 出所の混同を生ずるおそれがある範囲での保護の在り方について

商標法では、出所の混同を生ずるおそれがある範囲での著名商標の保護について、防護標章登録制度を設け、非類似の商品・役務の範囲にまで商標権の効力が及ぶようにしているが、同制度による保護範囲は、商標の有する著名性が権利期間（10年間）一律に固定されること、また、その登録に基づく商標権の効力範囲が同一の標章に限られ、当該範囲を超えたところで生じる混同惹起行為への対応が困難であることから、著名商標の保護制度としては、同制度よりもむしろ、著名商標の商標権自体の効力範囲として、出所の混同を生ずるおそれのある非類似の商品・役務にまで禁止的効力を認めることとすべきではないかとの指摘がある。

しかしながら、登録商標の指定商品・役務と非類似の商品・役務にまで禁止的効力を認めた場合には、実際に商標を使用していない範囲にまで排他権を与えることになり、他人による権利の取得に対して、過度な制限となるおそれがある。また、不正競争防止法第2条第1項第1号では、他人の周知な商品等表示を使用し、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為を不正競争として禁止しているが、著名商標の保護は、実務上も同法による対処で足りるとする意見もある。

したがって、このような指摘、意見を踏まえて、出所の混同を生ずるおそれがある範囲での著名商標の保護の在り方については、商標法においてその保護対象をどこまで広げるかを検討し、その上で現行の防護標章登録制度の在り方についても併せて検討すべきではないか。

(2) 出所の混同を生ずるおそれのない範囲での保護について

出所の混同を生ずるおそれのない範囲での著名商標の保護については、商標の稀釈化あるいは、その信用の毀損の問題が生ずるところ、この問題への対応としては、諸外国においては商標法による保護が図られ、また、我が国においては、不正競争防止法第2条第1項第2号によって、稀釈化等、他人の著名な商品等表示の冒用行為の防止が図られている。

しかしながら、著名商標のブランドイメージを利用した商品の販売や広告中での利用などの場合⁵には、不正競争防止法に定める「自己の商品等表示として」の要件を満たさない場合があり、同法による保護の射程からはずれることも考えられる。

したがって、諸外国における著名商標の保護の現状、我が国商標法における著名商標の保護のニーズを踏まえ、かつ、著名商標の希釈化あるいは、その信用の毀損への対応について、商標法と不正競争防止法の役割分担をも考慮して、商標法による保護を及ぼす必要性について検討すべきではないか。

⁵ 「著名商標に係る保護の拡大等に関する調査研究報告書」(平成20年3月 財団法人知的財産研究所) 国内企業へのヒアリング調査(平成19年10月～12月実施 18社対象)の結果において、「指定商品・役務と非類似の商品・役務分野であっても、企業としては、少なくともロゴマークの使用は正確に使用されることが望ましいが、買物袋や玩具などにおけるデザインとして使用する場合に、色彩や縮尺の相違など不正確な使用が見られる。」の事例がある。

Ⅲ. 登録後に普通名称となった商標の取消制度等の創設

1. 問題の所在

(1) 普通名称化した登録商標に関する問題

登録された時点では特定人の出所を表示する標識として認識されていた商標が、その後、取引者・需要者等に常時継続的に商品・役務の出所の表示としてではなくその商品自体・その役務自体を表示するものとして使用されることによって、単にその商品自体又はその役務自体の普通名称として認識されることになる場合がある。

普通名称として認識されている表示を使用した結果、商標権の権利侵害となるのであれば、第三者にしてみれば、不測の事態を招くことにもなりかねない。こうした事態に対し、現行の商標法においては、商標権の効力は普通名称を普通に用いられる方法で表示するものには及ばないとする規定を設け（商標法第26条）、当該普通名称化した登録商標を普通に用いられる方法で表示する限りにおいて第三者による使用を認めている。

しかしながら、商標権の効力が制限されるか否かは、登録商標が普通名称化しているか否かの判断を含めて個々の商標権侵害事件にて裁判所において判断【参考資料4】されるものであることから、一つの事件における判断が別の事件における判断を拘束するものではなく、同じ登録商標に関するものであっても、それぞれの事件において個別にそれが普通名称化しているか否か判断されることになる。

さらに、商標法第46条により無効理由に該当する商標登録は無効審判により無効となるが、商標登録後に普通名称化したことは無効理由とはなっていないため⁶、普通名称化した登録商標であっても、その商標権は更新により半永久的に存在することとなる。

このように普通名称化した登録商標の商標権の効力が不安定であり且つそのような状態が半永久的に続く状況では第三者が不測の損害を受ける弊害があるとの指摘がある。

(2) 自己の登録商標の普通名称化に関する問題

登録商標が普通名称化することは、商標権者からみれば、当該登録商標の出所識別機能を喪失することであり、商標権の財産的価値が下がるという弊害があるといえる。そして、登録商標の普通名称化の原因の一つに、辞書等において当該登録商標が登録商標としてではなく他の普通名称と何ら区別することなく記載されることにより、その登録商標も普通名称であるとの認識が広がることが挙げられる。欧州諸国においては、登録商標の普通名称化

⁶現行法（昭和34年）の制定の基礎となった工業所有権制度改正審議会答申（昭和31年12月24日）では、商標登録後普通名称化した場合において審判において取り消される制度の導入が検討されたものの、登録商標が普通名称になっているかどうかの判断は裁判所においてした方がよいとの理由から法案化が見送られた経緯がある。

を防止するために、辞書等において記載された登録商標がその登録にかかる商品又はサービスについての普通名称であるとの印象を与える場合に、登録商標である旨を表示するよう商標権者が出版社等に請求できる制度があるところ、我が国においても商標権者が自己の登録商標の普通名称化を防止するために出版社等へ対応をとれるような制度の導入⁷の検討が必要であるとの指摘がある⁸。

〔参考条文：商標法第26条〕

商標権の効力は、次に掲げる商標（他の商標の一部となつているものを含む。）には、及ばない。

- 一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
 - 二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状（包装の形状を含む。次号において同じ。）、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標
 - 三 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標
 - 四 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標
 - 五 商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標
- 2 前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。

〔参考条文：商標法第46条〕

商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。

- 一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項（第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。）、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたとき。
- 二 その商標登録が条約に違反してされたとき。
- 三 その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願

⁷現行法の制定の基礎となった工業所有権制度改正審議会答申（昭和31年12月24日）では他人が自己の商標を普通名詞化するような使用をした場合において使用をやめるよう、普通名称化に対する差止請求ができる制度の導入が検討されたものの、普通名称化させるおそれのある行為といっても、その範囲がはっきりしない（例えば、辞書に登録商標Aと書かないで単にAと書いた場合も該当するといわれている）。反面、差止請求権は他人の権利を不当に制限するおそれもある強力な権利であるから、かような規定を設けるについては問題がある。また、他人が商標として使用しなければ実際上多くの場合普通名称になることはないであろうとの理由により採用されなかった経緯がある。

⁸ 産業構造審議会知的財産政策部会 第2回商標制度小委員会（平成15年7月29日）議事録参照

に対してされたとき。

四 商標登録がされた後において、その商標権者が第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により商標権を享有することができない者になったとき、又はその商標登録が条約に違反することとなったとき。

五 商標登録がされた後において、その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつており、かつ、

六 地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき、又はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは第七条の第二項各号に該当するものでなくなつており、かつ、

2 前項の審判は、商標権の消滅後においても、請求することができる。

3 審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。

2. 諸外国の状況

(1) 普通名称化した登録商標への対応

主要な諸外国の多くは、普通名称化した登録商標の商標権の効力が制限される規定に加え、普通名称化した登録商標を取り消すことのできる旨の規定を有している【参考資料5】。

(2) 自己の登録商標の普通名称化への対応

主要な諸外国の内、欧州共同体商標規則及びドイツ商標法は登録商標の普通名称化の防止のために、辞書等において登録商標が普通名称として記載されている場合に、登録商標である旨を表示するよう商標権者が出版社等に請求できる旨の規定を有している。

[参考条文：欧州共同体商標規則第10条 辞書における共同体商標の複製]

辞書、百科事典又はその他の同様な書籍における共同体商標の複製が、その商標の登録されている商品又はサービスの一般名称であるとの印象を与える場合は、その共同体商標の所有者の請求により、その書籍の発行者は、遅くともその書籍の次の版において、その商標の複製にそれが登録商標である旨の表示を付すことを確実にしなければならない。

[参考条文：ドイツ商標法第16条 出版物における登録商標の複製]

[1] 辞書、百科事典又はこれらと類似の出版物における登録商標の複製が、当該商標がその登録に係る商品又はサービスについての普通名称であるとの印象を与える場合は、当該商標の所有者は、その商標の複製と共にそれが登録商標である旨の表示を加えることをそれら出版物の発行者に要求することができる。

[2] 当該出版物が既に発行されている場合は、かかる要求は、[1]に規定する表示を当該出版物の次版から付すよう求めることに制限されるものとする。

[3] 出版物が電子データベースの形で販売される場合又は出版物を含む電子データベースにアクセスが認められる場合は、[1]及び[2]の規定を準用する

3. 普通名称化防止に関するニーズ

(1) 普通名称化した登録商標への対応について

- ①国内アンケート調査（平成18年8～9月実施 約2,400社対象）⁹
において、普通名称化した登録商標を取り消す手続がない点をどのように考えるかを聞いたところ、取消制度が必要と回答した企業は20%であり、侵害訴訟で個別に争えばよいため不要とする企業は32.9%であり、どちらともいえないとの回答は47.1%であった。
- ②国内ヒアリング調査（平成18年7月～平成19年2月 15社からヒアリング）¹⁰において、普通名称化した登録商標の取り消し手続について聞いたところ、「一般論としては、取消を認めても良いと考えるが、自己の登録商標が取り消される可能性も生ずることを考えると、取消手続が導入されることにはリスクもある。また、仮に取消の手続があったとしても、自社名を出して争うと従来の取消手続以上に紛争を呼び込むおそれがあるように思われ、争うことを躊躇する場合も多くなるのではないか」（鉄道会社）との意見があった。

(2) 自己の登録商標の普通名称化への対応について

- ①前記国内アンケート調査によると、11%の企業が自社の登録商標が普通名称化したことがあると回答し、「出版物で普通名称として扱われたため」「他の当業者が商品の名称として使用したため」等をその理由として挙げている。
- ②前記国内アンケート調査において、欧州の幾つかの国では、普通名称化の防止措置として、辞書等が登録商標を普通名称として表示している場合に、登録商標であることの明示を求めることができる請求権が認められる点をどのように考えるかを聞いたところ、「普通名称化防止のためには決定的な効果はないが、普通名称化防止のための企業の商標管理の実務を法的に裏付けるものであり導入して欲しい」「普通名称化防止のために不可欠なものであり導入して欲しい」の意見が多かった。
- ③前記国内ヒアリング調査において、普通名称化を防止する措置について聞いたところ「欧州共同体商標規則第10条のような規定を日本へ導入することを検討する際、辞書の記載内容や辞書の執筆者・編集者、出版社を過大評価していないか。まず、辞書に掲載されたら、普通名称化したととらえるのは早計であろう。また、民間企業が出版している一書籍である辞書のみに対して、一般の書籍とは別に、登録商標であることの明示請求を規定することは、方法論としてはあり得るが、制度としては行き過ぎではないか。普通名称化は、各企業の商標管理に何らかの問題があることから生じるものであり、各企業は自己責任で普通名称化しない努力すべきものである。欧州共同体商標規則第10条のような制度には疑問がある。」（飲

⁹ 「各国における商標権侵害行為類型に関する調査研究報告書」（平成19年3月 財団法人知的財産研究所）

¹⁰ 「各国における商標権侵害行為類型に関する調査研究報告書」（平成19年3月 財団法人知的財産研究所）

料食品会社)、「普通名称化の防止には、自己努力が必要だと考えているので、欧州共同体商標規則第10条のような権利を創設する必要は無いと考える。」(精密機器製造会社)、「欧州共同体商標規則第10条のような規定を取り入れると、表示をどのように採択するかにつき、多大なる事前調査を要求される可能性があり、編集活動に支障を来すことが想定されるので望ましくない。」(出版社)等の意見があった。

4. 検討の方向

普通名称化した登録商標については、前述した弊害等が指摘されているところ、何らかの措置を設ける必要はあるか。

たとえば、主要な諸外国のように、事後的に普通名称化した商標を取り消す制度を導入することについてはどのように考えるか。なお、他人が取得した登録商標を意図的に普通名称化させて当該登録商標を取消すことも可能になる点について考慮が必要ではないか。

また、普通名称化を防止するための措置は必要か。必要な場合、どのようなものが適当であると考えるか。

IV. 国内外の周知な地名の不登録事由への追加

1. 問題の所在

国内外の地名を普通に用いられる方法で表示する商標は、商標法において、商品の産地、役務の提供の場所等を認識させる場合は登録できないこととなっている（商標法第3条第1項第3号）。また、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがある場合には、登録を受けることができない（同法第4条第1項第16号）。

しかし、指定商品等との関係でその商品の産地・販売地と把握されない場合、あるいは、商品の品質等について誤認を生じさせるおそれがない場合は、その地名が周知なものであったとしても、必ずしも明確に商標登録を排除する規定はない。

したがって、こうした国内外の地名については、前記の拒絶理由に該当しない限り商標権を取得することが可能である。

こうした事態に対し、本来的に出所表示機能が弱い地名が商標として登録されることを排除するため、我が国において周知な地名（外国の地名を含む。）は、指定商品等との関係でその商品の産地・販売地と認識されない場合についても不登録事由とすべきではないかとの指摘がある。

また、国内外の地名については長い歴史を有し多くの人に親しまれているものも多く存在しており、更に、景観や歴史を観光資源として活用する際にも、その土地を表示するものとして地名は重要であり、その国の文化的財産としても認識できる場所である。このようなものを特定の者に商標として使用を独占させることは好ましくないと考えられる。

2. 地名の保護に係る制度

（1）産地であると認識させる地名商標の登録拒絶

我が国をはじめ、米国、欧州（OHIM）、台湾を含む多数の国等において、外国の地名は、当該国の需要者の判断を基準として、指定商品との関係で産地名であると誤認を生じさせる場合には、商標登録が拒絶される。

中国では、国内の需要者間で公知と認められる外国地名については、商標登録が拒絶される。

（2）商標登録の取消

上記の国々（地域）においては、当該地名が単に産地名であることや、既に当該国においては外国地名として周知であったことを立証すれば、無効審判等の手続により登録無効とすることが可能。

（3）商標権行使の制限規定（産地・販売地を示す名称として表示する場合）

更に、上記の国々（地域）においては、商標としてではなく単に産地や販売

地を示す名称として地名を表示する場合には、当該地名の商標権が及ばないとする、商標権行使の制限規定が設けられている。

3. 検討の方向

商品の産地等表示とは認められない又は商品の品質誤認を生じないことをもって周知な地名を商標登録した場合、その商標登録により、その地名を自己の商品に使用しようとする者の我が国の取引市場における経済活動を阻害する要因となり得る場合があるのではないかと。

多くの人に親しまれている国内外の周知な地名について特定の者に商標としての使用を独占させることの適否を検討し、登録を認めないこととする規定を追加することが必要なのではないかと。

V. 登録異議申立制度の見直し

1. 問題の所在

商標登録に対する信頼を高めるという公益的な目的を達成するため、我が国商標法は登録異議申立制度を採用し、登録異議の申立てがあった場合に特許庁自らが登録処分 of 適否を審理し、瑕疵がある場合にはその是正を図っている。他方、特許庁が行った登録処分に対して当事者間で争いが生じる場合には、無効審判制度を設けてその登録の適否を審理し、問題の解決を図っている。

この登録異議申立制度と無効審判制度は、申立てないし請求が認められるとはじめから商標権が存在しなかったものとみなされるため、その効果は両制度とも共通である。また、各目的に応じて、登録異議申立は査定系による簡易な手続を、無効審判は訴訟に類似した当事者系の審理構造を採用する点に特色がある。

このように両制度はその制度目的が異なるものの、機能的に重複が生じているのは、平成8年の法改正によって、それ以前の付与前異議申立制度が現行の付与後異議申立制度に移行したためである。

特許制度においては、異議申立て後に無効審判請求が繰り返してされたり、両者が重複して請求されるといった状況を改善し、また、異議申立人の審理手続きへの関与を保障することなどを目的として、平成15年の法改正により異議申立制度と無効審判制度を統合している。

商標制度においては、同15年の法改正時に、登録異議申立制度と無効審判制度との統合も検討されたが、両者が重複して請求されるといった事例が少なく、異議申立制度になお独自の存在理由があると考えられることから、両制度の統合整理については今後の検討課題とされ、また、異議申立制度が存続するため、無効審判制度の請求人適格の拡大についても今後検討を継続するとされている¹¹。

2. 登録異議申立制度の現状

(1) 欧米等諸外国における現状

各国とも異議申立制度と審判制度を有するが、異議申立制度に関しては権利付与前に異議申立を認める法制度を採用する国が多い¹²。

①登録前の異議申立制度を採用する国・地域

欧州共同体（欧州共同体商標）、英国、フランス、米国、豪州、韓国

②登録後に異議申立制度を採用する国

ドイツ、ノルウエー

¹¹ 特許庁総務部総務課制度改正審議室編「平成15年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」58頁参照

¹² W I P O 資料により作成 W I P O / S T r a d / I N F / 1 (<http://www.wipo.int/sct/en/>)

(2) 国内における現状

①登録異議申立件数

	申立件数		審判部最終処分件数		
	権利単位	申立総数	取消決定 (含一部取消)	維持決定 (含却下)	取下・ 放棄
2002 年	921	967	177	749	46
2003 年	860	897	166	687	78
2004 年	795	815	179	476	66
2005 年	676	691	172	615	53
2006 年	677	700	160	654	41
2007 年	607	615	118	554	34

【注1】2002年～2006年の数字は「特許行政年次報告書 2007年版 統計資料編」による。

【注2】2007年の数字は、特許庁調べによる「暫定値」。

なお、無効審判請求において、異議申立ても行っていたケースは、2002年4月～2008年3月末で、全体の約6.9%である（特許庁調べによる「暫定値」）。

②登録異議申立制度に対するニーズ及び問題

(i) 審理構造について

登録異議申立ての審理手続は、審査に類似した査定系審理構造をとっているため、申立後、申立人が審理中に意見を述べる機会が十分ではない。

(ii) 登録取消しの場合の既納の登録料の返還

登録異議が認められて商標登録が取消しとなった場合、現行法では登録料の返還規定がないことから、商標権者にとって酷ではないかとの指摘がある。

なお、無効審判において商標登録が無効となった場合にも、既納登録料の返還規定はない。

特許料及び商標の設定登録料等は、権利を維持するために徴収される料金である。しかしながら、特許は存続期間の満了までの各年について特許料が定められているのに対し、商標においてはこのような各年の登録料の規定はなく、例外として5年ごとに分けて納付する分納制度が設けられている。そして、特許の無効審判においては、無効審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料に関し、既納の場合の返還規定がある（特許法第111条）。

(iii) 登録異議申立の取下時期の制限の見直し（商標法第43条の11）

登録異議申立の審理が進行し、取消理由通知がなされた後は、異議申立人の意思如何に関わらず、登録異議申立の取下げはできない。これは、取消理由通知がされた登録商標には瑕疵がある蓋然性が高いことによ

るものである。

他方、登録異議申立の審理においては、異議申立人が商標権者との間で商標権の譲渡交渉を行うことにより問題解決が図られる場合があるが、取消理由通知後に当該譲渡交渉が成立し、商標権者に係る商標権が異議申立人に係るものになる場合であっても、登録異議申立の取下げが認められないことから、その商標権が取消され、異議申立人はその商標について新たな出願を余儀なくされるなど酷な結果を招く場合がある。

〔参考条文：商標法第43条の11〕

登録異議の申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。

2 第五十六条第二項において準用する特許法第一百五十五条第三項の規定は、登録異議の申立ての取下げに準用する。

〔参考条文：特許法第111条〕

既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。

- 一 過誤納の特許料
 - 二 特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料
 - 三 特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料（当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属する年の翌年以後のものに限る。）
- 2 前項の規定による特許料の返還は、同項第一号の特許料については納付した日から一年、同項第二号及び第三号の特許料については審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。

2. 検討の方向

登録異議申立制度の見直しにあたっては、前記の国内でのユーザーの要望や、また、商標の登録異議申立制度と無効審判制度との機能分担、さらに登録異議申立制度と無効審判制度を統合した特許制度での運用状況やその問題点などを十分に整理・把握した上で検討を行う。

VI. 商標権消滅後 1 年間の他人の商標登録排除規定の見直し

1. 問題の所在

現行商標法においては、商標権が消滅した日から一年を経過していない他人の商標又はこれに類似する商標であつて、その商標権に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用するものは、その登録を排除する規定がある（商標法第4条第1項第13号）。これは、何人かが使用をしていた商標はたとえその使用を止めても一年間程度はその商標に化体された信用が残存していて、他人がその商標の使用をすれば商品又は役務の出所の混同を招くおそれがあるとの理由に基づく規定である。

この規定について、早期権利化の観点から、以下のような指摘がなされている。

- ①商標登録出願に対し本号が適用されて拒絶理由が発せられたとしても、所定の期間が経過すれば、同拒絶理由は自ずと解消するのであるから、当該期間の経過を待って登録査定を行うことは、権利化に不要な時間を費やしているといえるのではないか。
- ②出願人が、出願に係る商標の登録に障害となる他人の商標登録を無効審判等により取り消した場合であっても、その出願について、当該取消に係る他人の商標権を引用して本号が適用されることは不合理ではないか。
- ③出願人の商標と抵触する登録商標の権利者が、当該出願人との協議の結果、当該抵触に係る自己の商標権を放棄した場合であっても、その出願人の商標登録出願について、当該放棄に係る商標権を引用して本号が適用されることは不合理ではないか。

[参考条文：商標法第4条第1項第13号]

次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

（中略）

十三 商標権が消滅した日（商標登録を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決があつたときは、その確定の日。以下同じ。）から一年を経過していない他人の商標（他人が商標権が消滅した日前一年以上使用をしなかつたものを除く。）又はこれに類似する商標であつて、その商標権に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用するもの

2. 検討の方向

早期権利化の観点から、商標法第4条第1項第13号の在り方を検討すべきではないか。

その際、同号を廃止して早期権利化を図ろうとする場合は、同法第20条第

3 項、第 2 1 条との関係も考慮する必要があるのではないか。

[参考条文：商標法第 2 0 条]

商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。

(中略)

2 更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。

3 商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。

4 商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。

[参考条文：商標法第 2 1 条]

前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、その責めに帰することができない理由により同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたときは、その理由がなくなつた日から十四日（在外者にあつては、二月）以内でその期間の経過後六月以内に限り、その申請をすることができる。

2 前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。