

文字商標の音声的使用について

平成 24 年 11 月

1. 問題の所在

現行の商標法においては、「音」が商標の定義に含まれていない結果、登録されている文字商標（他の商標の部分になっているものを含む。以下同じ。）について他人が音声として発する行為（いわゆる文字商標の音声的使用）は、商標権の侵害に当たらないと解されている。しかしながら、商標の定義に「音」を含める場合、これまで商標権の侵害ではないと解されていた上記行為については、新たに「音の商標」の使用に該当することになるため、登録文字商標に類似する音の商標を使用する行為として、当該文字商標についての商標権侵害となり得る（第 37 条第 1 号）。

これは、指定商品・指定役務の分野によっては、取引の場において文字商標の称呼が極めて重要な要素となる場合があるところ¹、そのような分野において、当該商標の称呼を読み上げた音声からなる音の商標が使用された場合には、取引者・需要者において、商品・役務の出所の誤認混同を生じるおそれがあるためである。

そして、例えば、「特許」という文字商標と、「TOKKYO」という文字商標が、非類似の商標として、別々の商標権者により登録されていたとした場合、それぞれの登録文字商標の類似範囲に「トッキョ」と読み上げる音の商標が含まれることから、互いの登録文字商標に類似する「音」の商標である「トッキョ」という音を発する行為がそれぞれに商標権侵害となり得る。そうすると、自らの文字商標を読み上げて営業活動する行為や、テレビCMにおいて自らの文字商標を映像面に表示しつつそれを読み上げる音声を流す行為等が、他人の商標権の侵害となり得ることとなり、現行の商標法においては商標権侵害と解されていなかった営業活動が、登録文字商標の拡大された禁止権によって新たに制限され得ることとなる。

¹ 称呼の類似が重要視された判決例として、「京や事件（知財高裁平成 22 年 8 月 19 日判決 平成 22（行ケ）第 10150 号）」、「リスコート事件（東京高裁平成 13 年 9 月 13 日判決 平成 13（行ケ）第 47 号）」、「BOBOL I 事件（東京高裁平成 13 年 2 月 1 日平成 12（行ケ）第 314 号）」等がある。

2. 対応の方向性

以上の問題点への対応を検討するに当たっては、我が国の商標登録の審査の場面において、文字商標とこれを読み上げた「音」の商標とは、互いに類似し得ることを前提として登録を拒絶するべきであること（第4条第1項第11号）を考慮する必要がある。

そして、具体的には次のような対応案が考えられるのではないか。

【対応案】

- ① 文字商標を音声的に発する行為を文字商標の使用行為とし、また、「音」の商標を書き起こした文字を使用する行為を「音」の商標の使用行為とする（第25条の「専有する」範囲に含める。）。
- ② 新制度施行前から文字商標を音声的に発声していた行為について、継続的使用権を認める。
- ③ 文字商標の商標権の効力は「音」の商標に及ばず、また、「音」の商標の商標権の効力は文字商標に及ばないものとする。

ここで各対応案を検討するに、まず、①については、同音異義語からなる文字商標同士については「専有する」範囲が互いに重複し、双方の登録文字商標の使用を排除し合うことになってしまう。これは専有権たる商標権の性質と相容れない状態であり、望ましいとはいえないのではないか。したがって、文字商標を音声的に発する行為を文字商標の使用と定義することは適切ではないのではないか。

次に、②については、既存の文字商標について生ずる問題しか対処できず、今後新たに登録される文字商標についての上記1.の問題は解決することができない。

他方、既存の全ての登録文字商標の効力範囲を拡大して、従来は商標権侵害と解されていなかった読み上げ行為を制限し得ることになると、国民生活にも混乱が生じ得ることから、③のように、文字商標の商標権の効力は「音」の商標に及ばず、また、「音」の商標の商標権の効力は文字商標に及ばないものとする商標権の効力調整規定を、新たに規定することが適切ではないか。