

我々国商標制度の在り方

——国際調和の観点から——

川 瀬 幹 夫*

抄 録 国際化の更なる進展の最中であって、我々国産業財産権法の見直しが検討されている。商標法もその例外でなく、商標法の枠組自体は勿論のこと、商標や商標の使用の定義、コンセント制度の採否、小売りサービスの取扱い、不使用商標の取扱い等々の個々のアイテムについて各方面で具体的に議論が進められていて、2006年には法改正が実施される可能性が高い。

ユーザーとして、法改正動向には注意を払いたいものである。

目 次

1. はじめに
2. 商標法の基本的枠組
3. 商標及び商標の使用の定義
 3. 1 商標の定義
 3. 2 商標の使用の定義
4. コンセント制度
5. 小売りサービス
6. 不使用商標
7. 立体商標
8. 著名商標の保護
9. 商標の使用における「輸出」
10. おわりに

1. はじめに

商標は自己の商品等を他人の商品等と区別するため自己の商品等に用いるマークのことで、自他商品等識別標識と呼ばれ、取引の目印として機能するものである。

従って、商標は、人間社会における「取引(商い)」の発生に付随して発生した筈のものであり、「取引」が、国により、その風土や歴史と密接に関連して特有の形態を有するのと同様に、商標保護制度も、その国特有の取引形態に沿ったものが採用されている。

我々国商標保護制度の代表たる商標法にあっても例外ではなく、昭和34年法以来、種々の改正が加えられてはいるが、登録主義、完全審査主義、先願主義の基本的枠組みを堅持し、我々国「取引」事情に応じた制度を保っている。

しかし、一方では、グローバル化の進展、取引の地域的拡大に伴って、各国保護法のハーモナイゼーションが叫ばれており、国際化の波の中で我々国商標法も否応なく制度そのものの見直しを迫られているのである。

本稿では、そのような国際化の波の中で我々国商標法で検討すべき乃至は実際に検討されている事々につき紹介したい。

2. 商標法の基本的枠組

我々国商標法は、従前より、登録主義、完全審査主義、先願主義の基本的枠組を堅持している。これらの主義は、設定登録により商標権の存在及び内容を開示して、商標権侵害の回避と使用商標の選択を容易にする点、事前の完全審査を経て法的安定性の高い権利を存在させることにより、未然の紛争防止や紛争の早期解決に寄与する点、使用を要件とせず先願主義を採る

* 三協国際特許事務所 弁理士 Mikio KAWASE

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ことにより、商標権を得て独占的使用の保証された商標を安心して使用し、営業努力により当該商標に自己のグッドウィルを付着させたいという企業の要望に応える点で、特に戦後の、日本経済の発展に十分に役目してきたものと評価できる。

一方、世界を見渡せば、登録主義や先願主義こそ大部分の国で採用されているが(もっとも、使用によりコモンロー上の商標権を発生させる使用主義を併存させる国や、先使用を要件として商標権を発生させる国も存在するが)、我々の採る完全審査主義を採らず、無審査主義乃至は不完全審査主義を採る国も多い。

無審査主義乃至は不完全審査主義を採る国は、ヨーロッパ諸国に多く、そのような主義に良く合ったマドリッドプロトコル条約に加盟した我々国も、完全審査主義の適否乃至は変更につき検討を余儀なくされる事情に至っている。

実際、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、絶対的登録要件と相対的登録要件の両方を審査する現行の完全審査主義に替えて、絶対的登録要件のみを審査して登録を与え、相対的登録要件については登録後の異議申立てを待って審査する異議待ち審査制度(不完全審査主義)が提案され、検討されている。

提案の主たる理由は、相対的登録要件については、現行の職権探知の下では、先行権利との類似、混同に関し、一般的抽象的な混同のおそれについて判断されがちであるが、本来的には取引の実情に照らして判断すべきであるから、先行権利者の異議を待って審査するのが良いということであり、加えて審査期間の短縮、コンセント制度導入の容易性、国際的ハーモナイゼーション等も理由の一つとされている。

しかし、異議待ち審査制度にあっては、先行権利者が後願排除を望まなければ、実質的同一又は類似乃至は混同のおそれある商標権が複数

個成立し得る事情にあり、一商標一権利を貫く我々の理念にそぐわず、また、商標を頼りに欲しい商品を正しく手に入れる需要者の利益(権利)の保護を謳う商標法の目的にも反する可能性が大きいように思われる。

商標権の私権的性格にのみ重きを置くこの制度が、商標権に公権的性格を併せ持たせる我々国商標保護制度にふさわしいかどうか、制度の提案趣旨を実現する具体的な手法とのバランスをも配慮して慎重に検討されるべきものであろう。

しかし、結論的に申せば、現行の完全審査主義を維持すべきではなからうか。

我々国商標法は、現行どおり需要者保護の立場から公益保護の目的を維持し、先行権利者の意思のみを尊重する私益保護偏重を避けるべきであると考え、また、審査により相対的要件をもクリアした状態で登録を得、安定性の高い商標権を取得して、自らの使用や権利行使の安全性を求めるユーザーの立場を重視して円滑な日本経済の更なる発展を期待するが故である。

更に商標権形成時の特許庁のスタティックな類似判断と商標権行使の場面における裁判所のダイナミックな類似判断の考え方に齟齬が生ずるのは、この制度の導入によっても救われるものではないので、むしろ、類似と混同の概念を明確に区別し、相対的登録要件については先行商標とのスタティックな類似概念を用い、侵害とみなす行為における禁止権の範囲をダイナミックな混同概念で計測する等の方向(法改正を伴うとしても)を採ることも考えられる。

3. 商標及び商標の使用の定義

3.1 商標の定義

現行法において商標は「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であつて、業として商品を

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

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、又は、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」と定義されている。

商標は、本来、自分の商品等を他人の商品等と区別するために自分の商品等に用いるマークのことであり、自他商品等識別機能を本質的機能とするものであるが、現行法ではそのような機能が商標の定義に含まれておらず、単に「商品・役務」に用いるマークであるとされている。

このように、識別機能を構成要件とせずに社会通念上の商標とは異なる商標の定義が為されている現状にあって、特に、権利行使の場面において、形式的な商標法上の商標の使用が、社会通念上の商標的使用に該当するか否か、等々の検証を常に必要とする等の事態が生じ、無用な紛争を招く原因ともなっていると思われる。

このような現状を踏まえ、商標の定義中に自他商品等識別機能を明示し、商標の構成要件として捉える必要性について検討されるべきものと思われる。

勿論、自他商品等識別機能を主観的要件として「識別のために用いられる」とするのか、客観的要件として「識別できる」とするのかは議論のあるところであり、また、自他商品等識別機能を構成要件とした場合の商標法中の他の条文との関係で整合を必要とするので、慎重に検討されるべきではあろう。

また、我々国では商標媒体（マークの構成）を視認可能な平面商標と立体商標に限定している。媒体としての特定性や、行政的に処理し易い点で優れてはいるが、本来的には自己の商品等を他人の商品等と識別し得る媒体でありさえすれば商標を構成しうる筈のものであり、外国で使用される音や匂いをも商標媒体に加えるかどうかとも検討されるべきであろう。

3. 2 商標の使用の定義

現行法では商標（標章）の使用については「商品又は商品の包装に標章を付する行為」をはじめ8つの行為類型が限定的に列挙されている。

しかし、かかる行為類型限定列挙型の定義の運用は、明白に類型に該当する場合は極めて便利ではあるけれども、どの類型で捉えればよいか明らかでない場合や、近年のIT化に伴い発生する全く新しい取引形態における新しい商標の使用形態については極めて不便な状態で、柔軟性に欠けるのが現状である。

取引形態の進展乃至は変化の急な社会情勢にあって、行為類型限定列挙型の定義では、次々と行為類型の新設が求められるケースが予想され、敏速に対応できないおそれがある。

取引社会にあって、商標本来の自他商品等識別機能を発揮する形態を包括的に表現する包括規定乃至はこれに加えて、現行の行為類型を例示列挙とする等の規定を導入して、より柔軟且つ敏速な対応を可能にすべきではなからうか。

4. コンセント制度

現行法は4条1項10号～15号に、先行権利との関係で後願を排除する規定をおいている。

先行権利者の利益を保護すると共に、類似乃至混同のおそれある商標に係る商標権を複数個存在させて取引の円滑を阻害し、また、一方で需要者に混同を生ぜしめないためである。

コンセント制度は、後願に係る商標登録出願がこのような後願を排除し得る先行権利の存在により登録を拒絶されるケースにあって、当該先行権利者の同意を得た（コンセントレターの提出）場合には、当該後願に係る商標の登録を認める制度で、ヨーロッパ諸国等で広く採用されている。

このコンセント制度は、相対的登録要件を当事者の意思にまかせて審査する前述の異議待ち

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

審査制度に整合する考え方で、取引の実情を考慮する観点からすれば優れている制度であるとも云える。

我々国商標法はこのようなコンセント制度を有していないが、実際には、類似範囲に属する登録商標についても移転が認められるようになって以降、アサインバック方式（先行権利により排除されるべき商標を当該先行権利者の名義で出願し、拒絶理由を回避して登録を受けた後に本来の商標所有者に返還乃至は譲渡する方法）等の複雑な手続により、コンセント制度と同様の法律的效果を達成しているのが現状であり、コンセント制度による先行権利者からの同意書発行という簡便な手続きを望む声が大きくなっている。

しかし、コンセント制度は、異議待ち審査制度がそうであるように、商標権の私権的性格に重きをおき、相対的要件という観点だけからすれば、商標権の存否を当事者の意思に委ねるものであり、商標権が公権的性格を併せもつ我々国商標法にふさわしいものかどうかを慎重に検討する必要があると思われる。

異議待ち審査制度の採否との関係等から、時期的な問題があるとしても、現行法の下において、アサインバック等の手法が現実に行われている事実と商標権に公権的性格を持たせる我々国法の理念に鑑み、且つ、権利形成の過程では「類似」がスタティックに判断され、権利行使の場面においては「類似」がダイナミックな混同のおそれをもって判断されることを前提として、先行権利が4条1項11号に係る先願先登録商標である場合にのみ、先行商標権者の同意書発行により本来排除されるべき後願商標の登録を認めるコンセント制度の導入が望まれる。

我々国でのコンセント制度の導入には、主として4条1項10、11、15号の先行権利者の同意を得る場合が検討されているが、4条1項10号の周知商標や15号の業種を超えて混同を生ぜし

める著名商標に係る先行権利者の同意ある場合までコンセント制度の対象とすると、結局は市場において需要者をして混同を生ぜしめるおそれが大きく、需要者の利益の保護を一方の目的とする我々国商標法の目的に沿えないので、10号、15号に該当するものについては同意の対象とすべきではないと考える。

11号適用を同意書発行により救済される場合についても同様のことが懸念されるが、登録商標の分割移転における場合と同様に必要的要件たる混同防止措置を講ずることにより防止できるものと考えたい。

5. 小売りサービス

現行法上の「小売り」サービスは、「商品の譲渡」に伴う付随サービスで、独立したサービスに該当するものではないとされており、それ故に、自己の小売りに係る商品を指定商品として自己の使用商標につき商標権を取得しなければ、自己の使用商標のまっとうな保護を果せないのが現状である。

実際、総合小売りとして代表的なデパート業を営む者は、自己の取扱う商品が多種多様で、商品区分の殆んど全てを指定商品として自己の名称を登録商標としており、商標管理に多大な費用と手間を費やしている。

自己の製造販売に係る商品のみならず自己の商標に係る商標権を取得することで足りる製造業者と、自己の取り扱う全商品について自己の商標に係る商標権を取得しなければならない流通業者の間に、特に憲法上許され得べくもない不公平が生じている感すら否めないのが実情である。

小売業が取扱う商品を表徴するものは、その商品そのものに使用されている製造業者の商標であり、小売業者を経由して商品を手に入れるに際しても、購買の目印はあくまでも商品の商標そのものであり、需要者はその商品商標にこそ出所表示機能、品質保証機能を求めているの

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

であるから、小売業者の商標をもって取扱い商品の商標とする現行の取扱いは、商標の持つ機能に照らして極めて不当なものであると思われるのである。

実際、我々消費者の小売業者の商標に対する思いは、「あの店が選んでくれた商品なら安心して買える」「あの店のサービスは我々をコンフォタブルにしてくれる」等ということで、商品そのものに対するものではないのである。

また、小売は元来、商品を製造者から消費者の手元に運んで対価を受け取り、当該対価を製造者にまで届けて、そのうちから手数料を受けとる、という製品売上の仲介的な形態で発生したものである。(ちなみにこのようなビジネスに巧みであったのが、中国3500年前の「商」(日本では殷と呼ばれる)の国の人で、このようなビジネスに長けた人を「商人」、そのようなビジネス自身を「商業」と呼ぶようになったと云われており、日本でも、このような小売の原型を最近までの「富山の薬売り」に見ることが出来る。)

今、小売りは原型小売り形態から近代化して、製造者に前もって対価を支払う「仕入れ」という行為を伴い、最終的に消費者への「販売」という行為で完結するようになってはいるが、小売り業者の手にするものは、譲渡対価ではなく、製造者からの仕入れ価格と、消費者への販売価格の差にすぎず、まさに原型小売における手数料に相当するものなのである。

小売りにおける対価性に照らして、小売り業を商品譲渡に付随するものとして独立性を否定するのは不当なものであると思われる。

このように、本質的に小売り業は製造者から消費者に商品が譲渡されることの仲介業であり、製造者からの黙示の譲渡代行業乃至は消費者からの黙示の譲渡受代行業であるとも考えられる。

「建物の売買」「建物の売買の代理、媒介」

「ガス料金の徴収の代行」等々、仲介乃至は代行に相当する業務が商標法上の「役務」として認められている事情からしても、小売り業も独立した役務として認められないのは不当であると思われる。

このような事情を背景に、また、国際的にも小売業をサービス業として認める国の多いことに鑑みて、小売り業を商標法上の役務とすることにつき、各方面で検討がすすめられているが、その場合、小売りに係る商標と小売り取扱い品に係る商標との間でのクロスサーチが問題とされることになると思われる。

確かに、商品商標と役務商標の類似により混同が生ずることも考えられるので、クロスサーチの必要性が検討されるべきではあるが、厳密に、4条1項11号関係でクロスサーチを適用した場合、例えば、百貨店「大丸」における独特の「大丸マーク」や、「高島屋」における独特の「ヤマ高ロゴ」に類似するものがいずれかの区分で第三者に登録されておれば、権利化の難しい状況を招くことになるし、また逆に、総合小売り業として商標登録を取得すれば、全ての商品について類似商標の登録を阻止し禁止権を及ぼすことも可能となる等の現象が生じ、不都合ではないかと思われるので、クロスサーチの適用については総合的に慎重に検討されるべきものと思われる。

6. 不使用商標

商標は本来的に自他商品等識別標識として機能するものであり、使用によって、何人かの業務に係るものであることが認識されて出所表示機能が生じ、あの商標の商品なら安心して買えるという品質保証機能が備わるのである。そして、そのような機能により当該商標を使用するもののグッドウィルが当該商標に付着し、知的財産として保護に値するものと評価されるに至るのである。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

このように、商標は創作成果たる発明や意匠とは異なり、使用されてはじめて知的財産としての価値を持つもので、逆に使用されない商標は知的財産として保護に値しないものと云わなければならないのである。

一方、我々国商標法は先願登録主義を採用し、出願人が当該出願商標を使用し自己のグッドウィルを化体乃至付着させることを前提に、使用を要件とすることなく先願主義の下で登録により商標権を発生させており、商標法の中に使用主義との調和を図るために、不使用取消審判制度等を導入している。

しかし、実際には、200万件に近い商標権のうち使用されているものは、約三割程度ではないかと予測されており、140万件程度の商標権が商標不使用の状態で存在している中であって不使用取消審判制度は手間と費用を要するので、十分に機能していないのが実情である。しかも、不使用商標の多くが所謂ディクショナリーワードに係るもので、新たに商標選択をする場合に、大いなる障害となっているのである。

かかる現状に鑑み、使用せず、知的財産としての価値に欠ける商標に係る商標権を多数存在させることは、商標を使用するものの業務上の信用（グッドウィル）の維持を図ることを謳う我々国商標法の目的に反するものであり、現行の不使用取消審判制度程度のものではなく、例えば、アメリカの例に習って、出願後3年を経過した時点で使用証明（乃至は宣誓）の出せないものについては権利消滅乃至はその効力を消滅させるとか、従前のドイツ法に習って、3年間継続して不使用の商標に係る商標権については権利行使を制限するか等々の措置を採る必要があるのではないかと考える。

前述した異議待ち審査制度の採否検討の中にあって「不使用の抗弁」が提案され、商標権侵害訴訟または4条1項11号の拒絶理由に対して原告商標権乃至は引用商標が不使用（3年間継

続した場合と思われる）であることを理由に侵害または拒絶に対して抗弁することの可能性が議論されている。

先願先登録の他人の登録商標が不使用であることをもって拒絶理由を回避する、という考え方は、先願商標の登録状態が維持されている限り、的を射たものでないと思われるが、原告登録商標が不使用であることをもって原告商標権の行使を制限できるという考え方は、幸いにも、特許法104条の3が商標法にも準用されている結果、例えば「無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、」を「無効審判により無効にされる乃至は取消審判により取消されるべきものと認められるときは、」と読み替えることで、簡単に実現可能であるので、現行法下においても採用の方向で検討されることが望ましい。

7. 立体商標

立体商標制度の導入以来、立体的形状に平面商標を付したのものや、純立体的形状であっても広告標章に係るものは多数登録されてはいる。しかし一方で、商品若しくは商品の包装に係る純立体的形状は、ヒヨコまんじゅうやテトラポット等の極めて少数のものが登録されたにすぎない。

商品の形状、包装の形状そのものが本質的に識別力を欠くとされることや、3条2項の適用にあたっては使用商標と出願商標の厳密な一致を求められる結果、平面商標を付さず立体的形状のみから成る出願商標が、平面商標を付した使用商標に基づいて使用による顕著性を認められ難い事情にあることがその理由に挙げられるが、そのような運用が為される限り、今後とも、商品や包装に係る純立体的形状が商標登録を得る可能性は極めて低く、この点に関する限りは立体商標制度は機能していないと思われる。

勿論商品や包装の形態は、それが商品等表示

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

として周知性を獲得すれば不正競争防止法2条1項1号の規定により、他人が類似表示を使用し混同を惹起する行為を排除することが出来るので、行為規制型ではあっても一応の保護を受けることが可能であり、商標法で立体商標に係る商標権を取得できないことのデメリットはそうそう大きくないように見える。

しかし、そうであるならば商品・包装に係る純立体商標の保護を謳う商標法の規定は全く形骸化することとなり、規定そのものが不要であるとも云えるのである。

あのコカコーラの瓶ですら、「Coca Cola」商標を付さずには登録を得ることのできない現状に鑑み、商品、包装に係る純立体的形状に係る立体商標の取扱いにつき、検討する必要があるのではなからうか。

8. 著名商標の保護

著名商標は、混同を生ずるおそれのある商標として4条1項15号の規定により後願を排除することができるし、また、防護標章登録制度の下で、商標権の禁止権が混同のおそれある非類似商品にまで拡大される等により、特別な保護が与えられている。

防護商標登録制度は、商標権の効力が指定商品・役務に類似する範囲に限られているのに対し、商標権の指定商品・役務の類似を超えて保護の範囲を広げることに意義が認められる制度であるが、一方で、標章側では登録商標と同一のものだけにしか禁止権が及ばず、使い勝手の悪い制度であるとも云われている。

この点に鑑みれば、著名商標については、登録商標の類似並びに、指定商品の類似を超えて、混同のおそれが予測される事情から、商標権の効力を見直し、防護標章登録制度を廃止すること検討することも必要ではないかとされている。

実際、商標権の効力のうち、侵害とみなす行為に該当する禁止権領域を、登録商標、指定商

品の類似で計測するのではなく、裁判所の判断傾向に従い混同のおそれと計測することにより、自ずと著名商標に係る商標権の禁止権効力が拡大し、防護標章登録制度を不要とすることができるものと考えられる。

勿論、著名商標は不正競争防止法2条1項1号、2号でも、行為規制型での保護対象とされているので、著名商標に限れば、商標法において商標権の禁止権効力を混同のおそれにまで拡大する必要はなさそうであるが、商標の本来的な意味からすれば、商標権の禁止権効力を混同のおそれと計測することは当然のことと考えられ、権利形成の過程において先登録商標との抵触性を類似で計測する事情を維持しつつも、この際、採用の方向で検討するわけにはいかないものだろうか。

なお、このような、商標権の禁止権効力を混同のおそれと計測する考え方を採ることにより、4条1項11号にのみ同意書提出を認めるコンセント制度の導入が容易になり、また、3年継続しての不使用商標については混同の発生する余地もないことから、商標権侵害に対して不使用の抗弁が認められやすくなるという付加的効果も認められる筈である。

9. 商標の使用における「輸出」

現行法にあって、「輸出」行為が商標の使用に該当するかどうかは、「輸出」という行為を実行するにあたって、商標が自他商品識別標識として機能しているか否かで判断されるものであり、「輸出」そのものが使用にあたるか否かで判断されるものではない。

例えば、国内で商標を付した商品の譲渡が発生しておれば、その譲渡段階で商標が取引の目印として機能しており、当然に「使用」が発生するし、逆に輸出専用品が製造者自身により外国へ持ち出され当該外国で取引の発生するようなケースにあっては、日本国内で商標的機能が

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

果されておらず、「使用」ではないとされるのである。

しかし「輸出」は、「輸出」行為そのものが日本国内で行われる行為であるとしても、国を超えた取引概念に含まれるものであり、例えば輸出商品に付された商標が他人の登録商標と類似していた場合には、日本国内での取引が発生していたとしたら侵害行為とされる筈であり、そのような輸出品が外国へ流出することになれば、当該外国における商標権の存否とは無関係に、輸出業者或いは日本国自身の姿勢を問われることにもなりかねない、との懸念が示されている。

しかし、一方、日本国内で商標的機能の発揮されていない商標を付した商品が外国へ輸出された場合、商標の使用乃至は商標権侵害が取り沙汰されるのは当該外国の商標権との関係であるにも係わらず、「輸出」を商標の使用とすると、輸出を生業とし、外国においてのみ輸出専用品の取引を発生させる日本企業はいわれなく商標選択の自由を奪われ弱い立場におかれることにもなりかねない。

かかる観点から、「輸出」そのものを、商標を付した商品の国内での譲渡の有無にかかわら

ず「使用」に該当させることに検討が及んでいるが、「輸出」を主たる生業とする日本企業の立場と前述せる信義的立場との調和を図り、諸外国における「輸出」の取扱いをも勘案しながら慎重にすすめるべきものと考ええる。

10. おわりに

以上、紹介した代表的な事々にのみでなく、細かい運用上の問題に及ぶまで特許庁、産業構造審議会、知的財産研究所等々で具体的に検討が行われ、知的財産協会や弁理士会もユーザーとしての立場から意見を提出し、検討に協力している。

特許法、意匠法と併せ、2006年の通常国会には改正法案が提出される見通しであるが、例えば「輸出」等のように、商標法だけでなく産業財産権横どおしの検討課題等もあって最終的な調整に至るまでにはかなりの時間を要するものと思われる。

本稿が知財管理誌に掲載されるころには、パブリックコメントが求められているだろうから、日本の商標保護制度の将来に心ある皆さんには是非ご意見を表明して頂ければ幸いである。

(原稿受領日 2005年12月19日)