

# 商標のディスクレーム制度

竹 内 耕 三\*

**抄 録** 商標のディスクレーム制度は、商標権者の保護と第三者の自由使用の確保のバランスの下に創設されたものと思われます。本制度を採用すればその要求と対応に時間がとられ審査が遅れる傾向にあります。採用国と不採用国に分かれ、採用国においても、審査官による要求の有無、ディスクレームされた登録商標の保護範囲など、実務上細かい点では微妙に相違がみられます。

## 目 次

1. はじめに
2. 商標のディスクレーム制度とは
3. 趣 旨
4. 各国の採用状況
5. 本制度の内容
6. 各国の状況
7. おわりに

## 1. はじめに

日本では、大正10年法において、商標のディスクレーム（権利不要求）制度が採用されていましたが、昭和34年法において、廃止され、現在に至っています。

海外で本制度を採用している国・地域があり、国際的な商標保護を図るためには、本制度の理解が必要です。

## 2. 商標のディスクレーム制度とは

商標のディスクレーム制度とは、商標の一部に識別力を有しない部分があるとき、その部分の使用に対して排他権を主張しないという権利不要求の宣言をし、これが登録された場合に、その部分の使用に対して権利主張ができないとする制度をいいます。

## 3. 趣 旨

商標のディスクレーム制度は、商標権者の保護と第三者の自由使用とのバランスを図るものです。

例えば、ある商標中に「SHIRT」、「BEER」又は「PIZZA」のような指定商品の普通名称等が含まれているとき、この部分に商標の排他権を付与しないこととして、第三者の自由使用を保証しつつ、これらを含む商標の保護を図るものです。

## 4. 各国の採用状況

### (1) ディスクレーム制度の採用国・地域

#### ①法律で採用している国・地域

米国、カナダ、メキシコ、チリ、プエルトリコ、EU、英国、スウェーデン、スペイン、ギリシャ、トルコ、ロシア、パキスタン、香港、マレーシア、シンガポール、タイ、ベトナム、台湾、南アフリカ、UAE、ケニア、イラン、ヨルダン、クウェート、スーダン、シリア、ウガンダ、イエメン、ザンビア等。

ただし、EUや英国では実際にはほとんど活

\* 弁理士、大阪大学法科大学院客員教授  
Kozo TAKEUCHI

用されていません。

②実務で採用している国

中国、アルゼンチン、インド、ブラジル等。

(2) ディスクレーム制度の不採用国・地域

ドイツ、フランス、オーストリア、スイス、イタリア、ベネルクス、フィンランド、ノルウェー、デンマーク、ハンガリー、ポーランド、ブルガリア、韓国、インドネシア、日本、ニュージーランド、アルジェリア、バーレーン、アングラ、OAPI等。

## 5. 本制度の内容

各国のディスクレーム制度は、基本的には軌を一にしますが、具体的には異なるところがあります。少なくとも、以下の点に注目すべきと思います。

(i) ディスクレームの対象となる部分は何か。すなわち、どのような文字や図形がディスクレームの対象となるか。

(ii) ディスクレームの手続の方法。すなわち、いつ、どの段階で、どのような手続をとるか。

(iii) ディスクレームした商標の保護範囲。すなわち、ディスクレームした商標がどの範囲まで第三者の使用を排除できるか、また後願排除できるか。

## 6. 各国の状況

これらの観点から、主な国のディスクレーム制度について考察します。米国については特に詳しく触れ、それ以外の国について紙面の関係で簡単に触れます。

### (1) 米国

(i) ディスクレームの対象となる要素

商標の以下のような部分(要素)がディスクレームの対象となります(USPTO)。

①「単なる記述的な文字・図形」…ヨーグルト

について「CREAMY」、ビリヤード場の提供サービスについて、突き棒や8番ボールの図形。

②「称賛の言葉」…ビールについて、「GREATEST OF ALL TIME」、美容について「THE ULTIMATE」。

③「一般的用語」…被服について「SHIRT」、ビールについて「BEER」、ピザについて「PIZZA」、動物おもちゃについて、その実物写真。

④「地理的言語・図形」…ベニス製のガラス製品に「VENICE」、ドイツ発の航空機のチャーターについて、「ドイツの写実的地図」。

⑤「業種表示」…「Corporation」、「Inc.」、「Company」、「Ltd.」、「Bros.」。

⑥「説明的言語」…指定商品や指定役務の説明となる重量、数量、内容物のリスト、事業主の住所、創業年。

⑦「周知のシンボル」…商品又はサービスについての情報を示すシンボル(例えば、医療廃棄物用容器についてバイオハザードのシンボル, 医療品について医療処方箋のシンボル, 金融サービスについて, Tシャツの胸の部分にリサイクルシンボル)。

⑧「(本当はそうではないが) 一見虚偽表現」…虚偽でもあり真実味もあるが購買の決定には影響を与えそうにない表現(例えば、ワックスを含まないガラス洗剤について「SAL'S GLASS WAX」)。

⑨「正しくないスペルの文言」…例えば、商標「SUPERINSE」の場合、「SUPER」と「RINSE」の結合で「R」を省略して正しくないですが、「SUPER」と「RINSE」の2語がディスクレームの対象になります。

「JAY'S QUIK PRINT」の場合、「QUIK」は正しくないですが、正しい「QUICK」がディスクレームの対象になります。

⑩「圧縮して結合させた文言」…記述的、一般的、地理的又は登録できない表現を圧縮結合させた文言(「KATE'S COOL PACK.COM」(断

熱容器)は「COOLPACK.COM」がディスクレームの対象となります。なぜなら、「COOLPACK」は一体となった結合語であり、「.COM」はトップレベルドメインの頭字語であるからです。

⑪「外国語」…例えば、商標「GALA ROUGE」の場合、「ROUGE」はredを意味するから、そのままフランス語が翻訳されないで、ディスクレームの対象となります。指定商品がレンズの商標の中に日本語の「光学」が含まれている場合、日本語の「光学」自体がディスクレームの対象となります(No claim is made to the exclusive right to use the non-Latin characters that transliterate to “Kogaku”)。

⑫「登録できない結合語で文法的には造語」…例えば、商標「PETE’S PIZZA PARLAR」で指定役務が「ピザの提供」の場合、ディスクレームの対象は、「PIZZA」と「PARLOR」のそれぞれではなく、結合語「PIZZA PARLOR」です。

#### (ii) ディスクレームの手続

ディスクレームの手続は、審査官の局指令においてディスクレームの要求がなされたときに、それに応ずる形で、disclaimer statementを行います。オンラインで、Trademark Electronic Application System (TEAS)により行うことも可能です。

審査においてディスクレームの要求に対し出願人が争って成功した事件を紹介します(In re Sears Brands, LLC 2010年12月20日判決)。

出願人は、商標「SEARS BLUE SERVICE CREW」(標準文字：第35類retail department store service, retail store services featuring appliances, electronics, lawn and garden equipment)を出願しました。

米国特許商標庁の審査官は、他のウェブサイト、例えばHarley Davidsonのウェブサイトではservice crewsという用語が用いられていることを考慮し、「Service Crew」は指定役務について記

述的であるとしてディスクレームを要求しました。

このディスクレームの要求に対し、出願人は、次の2点を主張して争いました。

①Service Crewは、出願人の指定役務のような特別のものについては記述的でない。

②Blue Service Crewは一体として観察されるべきであり分離されるべきではない。

米国特許商標庁の審判部(TTAB)は、以下の通り述べて、出願人の上記2点の主張を認めました。

①審査官の示す証拠の通り、Service Crewはinstallationやrepair servicesについては一般的に使用されているが、retail sales servicesについては、sales staffやsales teamが一般的に使用されている。

②Blue Service Crewは一体として観察される。商標見本では、BlueとCrewとがServiceに比して大きく表示され、Service Crewは他の語と分離しては観察されない。BlueとCrewとは韻を踏んでおりこれらは一体に結合している。

かくして、TTABは、Service Crewのディスクレームは不要であると判断しました。

#### (iii) ディスクレームした商標の保護範囲

①ディスクレームの対象部分が商標の構成部分から除外されるわけではなく、第三者がその対象部分を使用するのを排除できないということです。

②侵害面において、ディスクレームした登録商標とイ号商標とが、全体として類似混同するかを判断します。例えばA+Bの結合商標でBの部分についてディスクレームして登録された場合において、イ号商標がC+BやB+Dのとき、全体としてA+BとC+B又はB+Dとが類似混同するかを全体として比較します。

具合的に言えば商標「MEXdigital」がコンピュータについてdigitalをディスクレームして商標登録された場合において、第三者が「NEXdigital」又は「NEX digital group」を出

願又は使用したとき、全体として類似混同するか判断することになります。つまり、digitalについてディスクレームをしても、それを除外せず、全体として類似混同するかを判断します。

③登録商標がディスクレームした部分AとBとのみからなる場合、全体としての商標A+Bに商標権があります。

④Bについてディスクレームをして、A+Bについて商標登録を取得した後、Bについて使用による識別力を獲得した場合、Bについての商標登録を取得したり、A+Bについてディスクレームなしの商標登録を新たに取得することが考えられます。

## (2) EU

ディスクレームは、2016年3月23日以降は許容されなくなりました。それ以前は、審査において審査官の要求に応じて行われる場合と出願人が自発的に行う場合とがありました。すでにディスクレームを行って登録に至っている商標について、何らその取消の手續をしなくても影響は及ぼしません。原則として、ディスクレームは絶対的拒絶理由の克服に影響を与えるものではありません。

## (3) 英国

ディスクレームは、通常、審査官の要求に応じて行うものではなく、出願人または登録権者が自発的に行います。

ディスクレームに関する判決事例（2017年3月28日一般裁判所判決Regent University v. EUIPO, Case T-538/15）を紹介します。ディスクレームされた商標「REGENT UNIVERSITY」（第41類教育サービス等）の保護範囲に関する事案です。

2005年11月10日にRegent Universityは、第41類「教育サービス等」を指定して商標「REGENT UNIVERSITY」について出願をし、

2006年10月26日に商標登録されました。この登録に対し、2013年11月10日にRegent's collegeは、自己の先行登録の図形商標「REGENT'S COLLEGE LONDON」（第41類「大学教育、教育訓練サービス等」）を引用して、無効審判を請求しました。この先行登録商標は、本やランプの図形を含む図形商標であり、本の図形や「College London」についてディスクレームをしていました。審判部は、両商標の要部はREGENTの要素にありとして両商標は類似するとし、一般裁判所のその審決を支持しました。

## (4) カナダ

カナダでは、2007年8月15日に商標局が通達を發し、「登録官は出願人に対しディスクレームを一般的に要求しない（generally would not require）が、商標法第35条に基づき、出願人は自発的にしたディスクレームは継続して受け入れる。」旨発表しました。

「一般的に（generally）」ということですから、限られた場合、例えば、「カナダの国旗の11ポイントのカエデの葉」など特別な場合には従来どおり、審査官はディスクレームの要求をするということです。つまり、一般的に審査官が職権によりディスクレームの要求をしない分、審査の促進が期待されることになりました。

## (5) シンガポール

シンガポールでは、識別力を欠く商標の要素についてディスクレームが課されるとの要件はないですが、出願人または商標権者は、自発的に商標の特定の要素についてディスクレームをすることができ、又は登録により付与される権利に地域的その他の限定がなされることに同意することができます。

## (6) マレーシア

マレーシアでは、商標法第18条において、商

標のある部分が、①当該出願人の別の商標登録出願の対象になっていない場合、②当該出願人の別の商標登録の対象となっていない場合、又は③商取引上普通に使用されているか若しくは識別性を有さない場合は、登録官又は裁判所は、ディスクレームを要求することができる旨規定しています。

#### (7) ベトナム

ベトナムでは、法律に規定はありませんが、商標審査基準第26条においてディスクレームの実務は存在します。出願時にディスクレームをすることが要求されませんが、審査官がディスクレームを要求することは少ないですが存在します。

#### (8) ブラジル

2016年6月1日より、ブラジル産業財産庁(INPI)はディスクレーム制度の実務を変更しました。変更前は、個別具体的にディスクレームの対象たる商標の要素が登録証に記載されていましたが、変更後は標準ディスクレーム、つまり「この登録の保護は、1996年5月26日の法律No.9279の第124条II, IV, VIII, XV III及びXXIの規定により限定される。」という統一的表現が採用されることになりました。この実務変更により、審査の促進が期待される一方、どの要素がディスクレームされたか不明確となる欠点があります。

#### (9) 中国

中国では、実務上、願書において識別力を欠く要素のディスクレームを明確に表示することは強制されておらず、商標局は識別力を欠く要素をディスクレームしたものと自動的にみなすこととしています。中国において、ディスクレームをして登録された先行商標と後願商標との類似判断についてChinese Trademark Review and Adjudication Board (TRAB)は、基本的

にある部分にディスクレームをしたことは後願商標との類似判断に影響を与えない、つまりディスクレームをした部分を除いて両商標を比較するのではないという立場をとっています。

しかし、下記の2つの事件は、上記の立場をとっているようには見えません。

#### ①Xing Zhong Zi (2011) No.1348事件

北京高級法院は、Xing Zhong Zi (2011) No.1348事件において、ディスクレームをした商標の後願排除の範囲について以下の判断を示しました。先行登録商標は、下記の通りで、「MAGISTRAL NUTRITION」の部分はディスクレームをして登録されました。



北京高級法院は、上記先行登録商標と本願商標「MAGISTRALE」(商品：化粧品等)との類否判断において、「先行商標においてMAGISTRAL NUTRITIONの部分はディスクレームされており排他権はなく第三者の使用を排除すべきでない」から両商標は全体観察をすれば混同しないと判示しました。

#### ②Xing (Zhi) ChuZi (2014) No.6144事件

中級人民法院は、下記先行商標(「WELLS FARGO」の部分についてディスクレーム)と本願商標「WELLS FARGO」との審査における類否判断において、両商標は非類似であるとしました。



裁判所は、先行商標はWELLS FARGOと図形とから構成されているが、WELLS FARGOの部分はディスクレームされており、先行商標の商標権者に排他権や後願排除の権利を与える

べき理由はないとしました。

#### (10) 香港

香港では、審査官が要求することはないが、出願人が、例えば第三者との契約がある場合など自発的に行うディスクレームは認めています。

#### (11) インド

インドでは、ディスクレームを出願時に行うこともできますが、審査官による要求を待って行うことが奨励されています。

#### (12) オーストラリア

オーストラリアでは、局指令によりディスクレームを要求することはしませんが、自発的に登録簿に記録することはできます。通常、第三者との異議申立や交渉の結果としてなされることが多い状況です。ディスクレームをしたことが、商標の本来の登録可能性に影響を与えるものではありません。

#### (13) デンマーク

デンマークにおいては、商標の保護の範囲について疑義が生じる場合に限りディスクレームが要求されます。

#### (14) ポーランド

ポーランドでは、ディスクレームの制度はないが、登録査定がなされるまでは、登録の障害となる要素を商標から削除する申請が可能です。

## 7. おわりに

商標のディスクレーム制度の実務上の留意点として、以下のことが言えると思います。

- (1) ディスクレームされた商標権は、第三者がディスクレームした部分を使用するのを排除できない。この点は世界において共通です。
- (2) ディスクレームされた商標登録の、商標の

類否判断において、ディスクレームした部分を含めて商標全体として類否を判断する米国のような場合と、(9)中国の①及び②のようにディスクレームした部分を削除して類否を判断する場合とが考えられ、実務上この点に注意して取り組む必要があります。

(3) 世界的に見て、ディスクレームの要求が、審査官により職権で要求される場合はかなり限られている傾向にあります。一方、自発的にディスクレームをすることは許容されている国が多いといえます。実務上の対策としては、自発的にディスクレームをする必要は原則としてないと思われます。例外的に、オーストラリアのように第三者との異議申立や交渉の結果、必要に応じて行うことでよいかと思われます。

(4) ディスクレームが商標の「どの部分についてか」、また「どの商品・役務との関係においてか」を明確に把握しておくことが権利範囲を知る上で大切であると思います。

## 参考文献

- ・ Nguyen Hai An, Tran Nam Long, 岡田貴子, パテント Vol.70 No.5 P.88~96 2017
- ・ 入江伸一 知財研紀要2002 P.6~8
- ・ USPTO, TMEP § 1213
- ・ 「How to Satisfy a Disclaimer Requirement」  
<https://www.uspto.gov/trademark/laws-regulations/how-satisfy-disclaimer-requirement> (参照日: 2017.10.22)
- ・ Yang Hua Ding Xianjie, He Tongjun (KING&WOOD MALLESONS 金杜律師事務所)  
CHINA LAW INSIGHT 「Trademark comparing: disclaimed part no longer valid even with distinctiveness」  
<https://www.chinalawinsight.com/2015/07/articles/intellectual-property/trademark-comparing-disclaimed-part-no-longer-valid-even-with-distinctiveness/> (参照日: 2017.10.28)
- ・ John R Olson and Spyros M Maniatis TRADEMARKS: WORLD LAW AND PRACTICE 2015

(原稿受領日 2017年11月1日)